

## 特集《進歩性》

## 米国審査における進歩性主張の問題

予測できない効果が評価されない理由

会員 吉田 哲 会員 柘植 聡人



## 要 約

予測できない効果の主張は、日本だけでなく米国審査においても、進歩性を肯定する要因として考慮される。しかし、米国審査においてその主張が効果的でない場合があると報告がなされている。本稿では、予測できない効果の主張がどうして効果的でないのか、米国の審査便覧の規定に基づいて紹介するとともに、日本実務者の間で認知されない理由について考察を加える。

## 目次

1. はじめに
2. 予測できない効果に関する規定
3. 証拠の取り扱い
4. 客観的証拠の認定
5. 意見書の役割
6. 考察
7. 効果証明の手続き
8. 進歩性と新規性の違い
9. 効果の記載は不要か？
10. まとめ

## 1. はじめに

日本審査において、予想できない効果（有利な効果）は進歩性を肯定する要因として考慮される。この点は、米国審査でも同様である。Unexpected Result（期待されない結果）は、進歩性を肯定する要因の一つとして米国審査便覧（Manual of Patent Examining Procedure: MPEP）で挙げられている。しかしながら、拒絶理由を覆すための応答として、米国審査では効果の主張が効果的でない場合が多い、と日米実務者によって報告されている<sup>(1),(2)</sup>。なお、米国進歩性の議論についても報告がなされている<sup>(3),(4),(5)</sup>。

本稿では、なぜ予測できない効果の主張が有効とならないのか、その根拠となりうる MPEP の規定を紹介するとともに、その規定が日本実務者の間で認知されにくい理由について考察を加える。

なお、米国審査における「期待されない結果（unex-

pected result）」とは、クレームされた構成要件によって導かれた結果であり、日本審査における予測できない効果と同義と考える。また、米国における非自明性（non-obviousness）は、発明創作の困難性を定めた特許要件の一つであって、日本の進歩性と同義として、本稿を進める。MPEP の説明では、日本特許庁による翻訳をそのまま用いているため「自明性」という言葉が使われている箇所が存在する。この点は、ご了承ください。Unexpected Result の翻訳についても、日本特許庁による翻訳をそのまま用いている。そのため「予期されない成果」や「予期されない成果」といった表記が混在している点をご了承いただきたい。

## 2. 予測できない効果に関する規定

米国審査において、予測できない効果はどのように取り扱われているのであろうか。関連する MPEP の規定を紹介する。

本稿で紹介する MPEP の翻訳は、日本特許庁の諸外国・地域・機関の制度概要（個別）・法令情報のサイトから入手した。リンクは次の通りである。

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html>（2021年9月参照）

翻訳の中に付しているカッコつきの英語、及び、下線は筆者らが説明のために付したものである。また、MPEP2145 や MPEP716 は数ページにわたる規定であるためにその番号だけでは引用箇所を特定すること

が難しいと考え、章番号の次に上記翻訳のページ番号を付している。

## 2. 1 証明及び証拠の必要性

はじめに、予測できない効果が主張された際の審査における取り扱いを紹介する。

MPEP2145は、進歩性違反に対する出願人の応答に対する審査手続きを規定している。その中には次の規定が含まれている。

### 2145 出願人の反論理由の検討 (P342)

審査官は、出願人により提示されたすべての反証主張 (rebuttal arguments) 及び証拠 (evidence) を検討 (should consider) すべきである。

...

予期されない成果 (Unexpected results) の提示は主張又は推測 (argument or speculation) ではなく、証拠に基づいていなければならない (must be based on evidence)。In re Mayne (Fed. Cir. 1997)

最初の段落では出願人が提示したすべての「主張」と「証拠」が検討される旨が定められている。次の段落では、出願人が予期されない結果を提示する場合、その提示は「証拠」に基づかなければならない点が定められている。注目すべきは、「主張」と「証拠」が別々に明記されている点と、予測できない効果に基づいて進歩性を議論するのであれば、証拠に基づく必要があり、主張では不適切ということである。

出願人の立証責任については、MPEP716.02 (b) のIにも規定されている。

### 716.02 (b) 出願人の責任

I. 結果が予測せざる顕著なものであることの出願人の立証責任

依拠する証拠は、「結果に出た相違が事実上、予測せざる非自明のものであり、かつ、統計的にも実際にも意義があるものであること」を立証しなければならない。

この規定においても、証拠に依拠した証明が必要である点が定められているといえる<sup>(6)</sup>。

## 2. 2 証明に成功した場合

証拠によって予測できない効果が証明された場合、進歩性は肯定されるといえる。MPEP2145には、「通常」と前置きしたうえで、予期されない成果の証明は自明性の一応の証拠がある事件（つまり、進歩性が否定された拒絶理由）が克服される旨が定められて

いる。

### 2145 出願人の反論理由の検討 (P344)

通常、予期されない成果の証明は自明性の一応の証拠がある事件 (prima facie Case of Obviousness) を克服するのに十分である。

ここでの「自明性の一応の証拠がある事件 (prima facie Case of Obviousness)」とは、進歩性がない、と一応の証拠を示して審査官が拒絶理由を通知した出願のことをいい、「予期されない成果の証明」は、その拒絶理由を覆すために出願人が行う行為をいう。なお、効果の予測困難性については、進歩性充足の十分条件でなく、他の要件との総合評価であることが報告されている<sup>(7)</sup>。

## 2. 3 小括

予測できない効果に関する規定についてまとめる。

- ① 予測できない効果は証拠に基づいて証明しなければならない。単なる主張・反論では不適切である。
- ② (通常) 証明できれば進歩性は認められる。

## 3. 証拠の取り扱い

以上、予測できない効果を用いて進歩性を獲得するには、証拠を用いて証明する必要があることを紹介した。では、証拠に用いることができる書面と、用いることができない書面とはなんだろうか。本節では証拠の取り扱いに関する規定等を紹介する。

### 3. 1 証拠にならない書面

MPEP716.01 (c) のIIでは、証拠として認められない書面を規定している。

#### 716.01 (c)

II. 弁護士による意見書は証拠に代わるものとはならない  
弁護士による意見書 (arguments of counsel) は、記録証拠 (evidence) に代わるものとはならない。 Schulze (CCPA 1965)。

本規定は、弁護士の意見書は証拠として認められない点を定めている。同様の規定はMPEP2145のIでも見つけることができる。

2145 I. 証拠が必要な場合に、反論は証拠に代えられない (p348)

代理人の反論 (attorney argument) は証拠 (evidence) とはならない。ただし、それが自認であって、その場合に審

査官が拒絶を行う際にその自認を使用できる場合を除く

この規定では代理人の反論は証拠にならない旨が明記されている。この反論も意見書の中で記述される進歩性の主張と考えると、上述する弁護士の意見書の意味と大差ないと考える。つまり、これらの規定が示すのは、効果の主張を意見書で行っても、それは証拠に基づく主張にはならない、ということである。効果の主張を意見書だけで行っているとすれば、審査官に考慮されない根拠はこれら規定にあると考える<sup>(8)</sup>。

なお、出願人が自認した場合には、それは証拠として審査官が拒絶理由の根拠に用いることができる点が記載されている。ここでの「自認」とは、出願人が特定技術を先行技術であったと自ら認めた場合を意味する。多くの場合、明細書の技術背景の記載を根拠として、審査官が拒絶理由を構築する際に用いるルールといえる。

### 3. 2 証拠になる書面

証拠になる書面はなんだろうか。MPEPの中で明確に証拠の定義や網羅的な例示を見つけることはできなかった。様々な書面が利用できると考えると、日本実務者が効果の主張で理解すべき証拠は、刊行物、宣言書と明細書の3つと考える。証拠に関連する規定の一つとして、MPEP2145では、審査官が検討すべき書面としてこれら3つを定めている。

MPEP2145 (p347)

審査官は、日常的に、先行技術引例による証拠、明細書の記述又は特許規則 1.131 若しくは 1.132に基づく宣言書を検討しなければならない。証拠のその他の様式は、手続遂行中でも提示できる。審査官は、適時な態様で提示された証拠は無視されてはならず、むしろ、記録上で検討されるべきであることが忠告される。

ここでは、①先行技術引例、②明細書、③宣言書を検討しなければならない、と列挙しており、その続きとして、「証拠のその他の様式は…」と、これらが証拠であることを前提とした記述になっていると考える。

- ① 先行技術引例とは、特許公報を含む刊行物が該当すると考える。審査官が頻繁に拒絶の根拠に用いる点で証拠として活用されているといえる。出願人も利用できるのであれば刊行物に基づいて効果を主張すれば審査官は無視することができないといえる。

- ② 明細書の記載も証拠といえる。この点については、後述する③宣言書の説明の後に行う。

- ③ 特許規則 1.131<sup>(9)</sup>若しくは 1.132 に基づく宣言書とは、供述証拠等を作成する際に用いられる Affidavit (宣誓供述書) と Declaration (宣言書) を意味する。特許規則 1.131 は出願基準日の証明に関する規定であり、特許規則 1.132 は拒絶理由等を解消するための規定である。予測できない効果を証明する際は、特許規則 1.132 の宣言書を用いることとなる。なお、本稿では、これらの規定で定める Affidavit (宣誓供述書) と Declaration (宣言書) を合わせて宣言書として説明を進める。

宣言書とは、出願人や専門家が供述を行った際、その内容に嘘がないことを誓う書面である。その他、実験証明書を提出する際にも利用される。そして、USPTO に提出する宣言書 (宣言書で裏付けされた実験証明書等) の様式については 716.02 (g) に定められている。そこでは、特許法だけでなく犯罪及び刑事手続法の規定にしたがって、陳述の内容が正しいものであることの保証を得るためと説明している。宣言書の内容に虚偽があれば刑事罰の適用があると定められており、これにより宣言書についてはその信憑性が担保されているといえる。

716.02 (g) 宣誓供述書又は宣言書の様式

「宣言書又は宣誓供述書の様式が証拠であることを要件とする理由は、陳述又は表示が、特許法第 25 条及び合衆国法典第 18 卷 (以下「犯罪及び刑事手続法」) 第 1001 条に規定のとおり、正しいものである旨の保証を得ることである。Ex parte Gray (1989)」

明細書が証拠である理由は、出願時にその内容について発明者が宣言書を提出しているからである。つまり、明細書の内容は、専門家の供述などと同様に、内容が裏付けられた書面といえる。MPEP2145でも「明細書に提示された証拠を検討しない誤謬」として、Soni 判決<sup>(10)</sup>が引用されている。なお、明細書で議論となるのは、証拠か否かではなく、明細書中の記載が客観的証拠といえるのか否かという点である。この点は、後述する「4. 客観的証拠の認定」で説明する。

(補足) 宣誓供述書と宣言書の違い

宣誓供述書 (Affidavit) と宣言書 (Declaration) について簡単な説明を加える。両方とも、書面作成者が内容に間違いがないことを署名によって裏付けた書面

であり、虚偽の記載があれば刑事罰が適用される点は同じである。違いは、宣誓供述書 (Affidavit) は公証人 (Notary public) 等の第三者のまえで宣誓を行ったうえで書面作成者が署名した書面であるのに対して、宣言書 (Declaration) では公証人等が関与せずに、署名を行っている点である。

通常米国実務において、もっとも多く宣言書が用いられるのは、出願時である。すべての出願では明細書の内容に間違いがない点を発明者が宣言・署名することが要求されている。また、拒絶理由の応答時において、専門家の供述を提出したり、実験証明書を提出する場合にも利用される。なお、その場合、日本実務者が米国公証人の前で宣誓を行うことは難しく、ほぼすべての場合で宣言書が用いられていると考える。

### 3.3 証拠の価値

以上、証拠となる書面の説明を行った。では、証拠であれば、それらは一律に同じ価値を有するのだろうか。MPEPはこの点について規定を設けており、証拠はその内容によって価値が異なることを定めている。

MPEP716.01 (c) は、証拠の価値について定めている。セクション I では事実に基づく客観的証拠について規定しており、セクション III では、証言に基づく意見証拠について規定している。セクション III における①～④の段落番号は筆者らが便宜上付したものである。実際の MPEP にはそのような番号は付されていない。

#### 716.01 (c) 客観的証拠の証拠価値 (Probative Value of Objective Evidence)

I. 客観的証拠 (objective evidence) は、証拠価値を有するためには、事実上の証拠 (factual evidence) で裏付けられていなければならない

客観的証拠は、証拠価値を有するために適切な宣誓供述書又は宣言書により事実に基づいて裏付けされていなければならない。予測せざる結果、商業的成功…の証拠を含む。

#### III. 意見証拠 (Opinion Evidence)

① 事実上の証拠 (factual evidence) が意見証言 (opinion testimony) よりも望ましいとはいえ、その意見が係争の最終的な法的結論に係るものでない限り、当該証言は、検討され、かつ、何らかの重要なものになる。

…

② 専門家の意見の証拠価値を評価する際に、審査官は、立証することが求められている事項の性質、反証力、事

件の結果における専門家の利害及び専門家の意見に対する事実上の裏付けの有無を検討しなければならない。Ashland Oil (Fed. Cir. 1985)。

③ 結論のみを述べる宣誓供述書又は宣言書は、何らかの証拠価値を有するとしても、当該の宣誓供述書又は宣言書は、出願中に記録されている証拠を総体的に照らし合わせて検討した場合に、殆ど重要なものにならない。

④ 自己がクレームした発明の効果等に対する出願人による宣誓供述書は、利害のない者による宣誓供述書よりも説得力が弱い場合でも、その理由のみでは無視できるものではない。Ex parte Keyes (Bd. App. 1982), …

セクション I では、客観的証拠とは事実上の証拠に基づく点を定めており、宣言書の裏付けが必要であることのほか、それら証拠の一例として予測できない効果の証拠を挙げている。事実上の証拠 (factual evidence) とは、測定値等の実験データ、イベントの開催の事実等が該当すると考える。

セクション III は意見証拠について定めたものである。意見証拠とは、発明者や出願人を含めた関係者の陳述・証言に基づく証拠をいい、上述の客観的証拠とは異なる証拠である。日本における供述証拠と近似するものとする。最初の①段落では客観的証拠と意見証言について、客観的証拠が意見証拠よりも望ましいとしたうえで、意見証拠であっても、無視することは許されず、検討されるべき旨が定められている。②段落では、専門家の意見を評価する際、事件の結果における専門家の利害等を検討する旨が定められている。つまり、発明を適切に評価できる専門家であったとしても、審査対象の発明が特許となることで利益を得る立場にある人であれば、そのような事情を考慮して証拠の価値を判断する必要があるということである。専門家の意見証拠であっても、常に高い価値を有するのではなく、自分の利益となるような証言をしているのであれば、その証言の価値は低く見積るべき点を定めているといえる。段落③では、意見証拠であっても無視されることはないが、「進歩性がある」、「予測できない効果がある」といったように、事実に基づかない宣言書であればほとんど考慮されない点が定められている。段落④では、意見証拠に関して、出願人による宣言書であっても証拠と明言しており、出願人だからという理由で無視することは許されない点を定めている。併せて、出願人の宣誓供述書は利害のない者による宣誓供述書よりも説得力が低いという点も述べてい

る。この段落④のような規定が設けられているのは、おそらく出願人の供述については多くの審査官が無視することが多くあり、それを裁判所によって正された経緯があると考ええる。

以上の規定から、証拠には客観的証拠と意見証拠の二種類があり、客観的証拠の方が価値が大きい点、また、意見証拠についても、出願人自らの証言から専門家の証言まで価値は一律でないことが規定されている。それらを図示したものを下に示す。図の右から左に向かって証拠の価値は大きくなっており、右端が出願人（その代理人）による意見証拠であり、左端は客観的証拠である。なお、図1では利害関係のある専門家を出願人よりも左側（価値が大きい）に示しているものの、利害関係の大きさによっては出願人と同等に扱われる場合があると考ええる。



図1 証拠の価値

意見書は証拠ではないと説明すると、日本実務者から「では、これまで意見書に記載していた内容を宣言書で出せばよいのですか」といった質問を受けることがある。もちろん、意見書よりも宣言書で提出するほうが、審査官に好意的に評価してもらえる可能性は高いであろう。しかし、証拠は客観的な事実にも最も価値があると考えられるならば、単なる意見を宣言書にしたとしても、望むような結果は得られないと考える。図1が示すように、出願人の意見証拠は最も価値が低い。宣言書を提出する場合には、何らかの客観的データ（事実）を準備する努力が望ましいといえる。

なお、客観的証拠についても、上記規定と同様に、証拠の重要度が考量される点がMPEP716.01 (d)に定められている。重要度は証拠ごとに審査官が決定すると考えれば、どのような証拠が高い重要度を得られるのか、実務者にとっての検討事項といえる。

716.01 (d) 客観的証拠の考量

特許性の最終決定を確定する際に、一応の証拠がある事件を裏付ける証拠に対して特許性を裏付ける証拠の重要度を考量しなければならないこと。

### 3. 4 小括

証拠の取り扱いについてまとめる

- ① 意見書は証拠とはならない。刊行物、明細書、宣言書は証拠となる。
- ② 証拠の価値は一律ではない。
- ③ 客観的証拠の価値は高く、意見証拠の価値は低い。特に、出願人（利害関係者）の意見証拠の価値は低い。

## 4. 客観的証拠の認定

客観的証拠は価値が高いものの、その認定は必ずしも簡単ではない。以下、USPTO（審査官、審判部）と出願人との間で客観的証拠の認定について争った事件を紹介する。最初の2件は効果についての証拠であり、最後の1件は記載要件についての証拠である。

### 4. 1 証拠認定に関する判決

#### (1) Soni 判決<sup>(11)</sup>

Soni 判決では伝導性化合物に関する発明の進歩性が議論された。USPTO での拒絶査定不服審判（Appeal）において、審判部は、進歩性を判断する際、すべての証拠は考慮されるべき、との考え方を明確に示した上で、予測できない効果は事実証拠（factual evidence）によって立証される必要があり、明細書中の単なる主張や結果の言及では不十分であるとして、拒絶査定維持の審決を行った。しかし、裁判所（CAFC）は「本件明細書の記載は単なる主張以上であって、本件発明の特性を示唆するデータが含まれている」と判断し、「審判部はこれらのデータを適切に考慮していない」として、拒絶維持の審決を取り消した。

#### (2) Blawue 判決<sup>(12)</sup>

Blawue 判決では、熱収縮チューブに関する発明の進歩性が議論された。拒絶査定不服審判において、出願人は明細書に開示されている構成であればチューブに割れが生じないという発明の効果は証明されていると主張した。これに対して、審判部は、顕著な効果は客観的事実で証明されるべきとし、さらに、引例との比較ですぐれた点を証明すべき（それらの証明ができていない）、との考えから拒絶査定維持の審決を行った。裁判の中で、出願人は、明細書で開示される構成（その寸法）を根拠として、この構成であれば割れは生じない。この効果は、明細書中に記載はないもの

の、明細書の他の説明と関連づけて推測すれば、その効果は理解できる、と主張した。しかし、裁判所は「効果の理解に推測が必要という説明では、事実に証拠 (Factual Evidence) とは考えられない」として、出願人の主張を認めなかった。なお、最終的には判決では、効果の議論が行われたタイミングが遅すぎたことを理由として、審決は取り消されている。

### (3) Alton 判決<sup>(13)</sup>

Alton 判決では、人の免疫系インターフェロンに関する発明について、明細書の記載要件が議論された。出願人は専門家による宣言書を提出して明細書の記載が十分であると主張した。審判部は、宣言書の内容は意見証拠であって、法律問題である記載要件を満たしているかの判断においてほとんど価値を有さない、として記載不備を理由とした拒絶理由を維持した。しかし、裁判所は「宣言書の内容には事実証拠として検討すべき内容がある点、また、宣言書を反証する理由が不十分である」として、審判部の判断を不適切として、審理を審判部に差戻した。

## 4. 2 実務の留意事項

これら3件が示す争点は、いずれも USPTO (審査官及び審判部) が客観的証拠の認定を拒んでいる点である。最初の2件 (Soni 判決, Blauwe 判決) では、明細書の記載に基づいて出願人が効果の立証を試みているが、USPTO はそれらの記載は事実に基づかないとして客観的証拠の価値を認めなかった。最後の1件 (Alton 判決) では、専門家による宣言書である。USPTO は専門家による説明を単なる意見としてその価値を著しく低く見積もっていた。

本稿で紹介した判決はわずか3件であるが、これらは氷山の一角であって、客観的証拠を認めず拒絶を維持する審査官は多く存在していると考えられる。特に、上記3件中、2件は裁判所によって USPTO の過ちが指摘・訂正されており、証拠の認定において USPTO の判断が必ずしも正しくないことも見て取れる。日米代理人が効果の主張は有効でないとする理由の一つには、USPTO のこのような姿勢があると考えられる。

日本実務者の留意事項とすれば、証拠の価値判断を行うのは審査官であって、審査官によっては客観的証拠をなかなか認めないという現実である。上述したように明細書及び宣言書は証拠である。しかし、証拠であったとしても意見証拠として認定されてしまうとそ

の価値は低い。実験データのように「〇〇を行ったら、△△の結果を得た」というように過去形で記載した内容であれば事実であることに争いは生じないであろう。一方、実験はしていなくとも理論上十分に想定できる効果を記載した場合、それらの記載をどのように評価するのかが審査官次第ということである。拒絶にしたい審査官であれば、意見証拠としてその価値を低く見積る場合があると考えられる。

どのような記載であれば客観的証拠と認められやすいのか、また、効果の証明ができるのか。これらの点について、今後の研究が望まれる。

## 4. 3 小括

客観的証拠の認定についてまとめる。

- ① 客観的証拠の認定は審査官と争いになることがある。
- ② 価値評価は審査官次第である。

## 5. 意見書の役割

意見書は証拠ではない。この点は、上述したように MPEP で明確に規定されている。では、進歩性の審査における意見書の役割はなんだろうか。

証拠でないのだから意見書に価値がない、ということはないであろう。少なくとも MPEP には「反証主張及び証拠を検討すべきである」といった規定 (MPEP2145<sup>(14)</sup>) や、「証拠及び意見書を無視することはできない」といった規定 (MPEP716.02 (f)<sup>(15)</sup>) が存在する。しかし、そのような規定がある一方で、「意見書の記載を検討していない、だからその判断は不適切だ」として、裁判所が審決を取り消した判決は見つかっていない。筆者らの理解として、審査官が検討すべき義務を負っているのは証拠であって、意見書にはそのような義務はないと考えている<sup>(16)</sup>。

意見書の主な役割は、審査官に発明を説明し、また、審査官の誤解を解消する点と考える。本来、明細書を読めば発明は理解できるはずであるものの、すべての審査官が明細書を読み込んで発明を理解しているとはとても期待できないのが現状であろう<sup>(17)</sup>。拒絶理由に対して反論する前に、発明の特徴部を図面を参照して説明することなどが意見書の役割といえる。次に、審査官の理解が誤っているときにそれを正す場合も有効といえるであろう。例えば、審査官が「引例の構成 (A) は本件発明の構成 (1) に相当する」と拒

絶理由を述べてきた際、構成（A）と構成（1）の違いを説明するといった対応も、意見書の大きな役割であろう<sup>(18)</sup>。進歩性の議論をしなくても、審査官が認識の間違いを認めてくれれば、それで拒絶理由は解消できることは多い。つまり、進歩性の議論以外で、意見書には拒絶解消に有効な役割があるということである。

一方、予測できない効果については、意見書でどれだけ真っ当な説明をしたとしても、証拠でないために、その内容については多少の疑念を持たれてしまい、説明をそのまま受け入れてもらうことは少ないと思われる<sup>(19)</sup>。例えば、「○○○の構成によって、ユーザの利便性が向上している」、「誤作動を削減できる」、「こんな結果を当業者は思いつかなかった」といった効果を説明したとしても、審査官として「それはあなたの意見では？」と、穿った見方をされてしまう、という点である。たとえ審査官が発明の効果を十分に理解したとしても、その説明にどれだけの価値を認めるのか、それは審査官次第といえる。

また、審査官の立場として、代理人の説明によって、予測できない効果を理解したとしても、証拠がない状態で進歩性を肯定したとすると、将来、審査結果を見直した際に「証拠もないのにどうして効果を認めたのか？」と指摘される事態を心配するかもしれない。特許審査も行政手続きと考えるならば、内容だけでなく書面の体裁を整えることも重要と考える。この点は、米国弁護士も「（審査官も）特許性を認めるための何か証拠がほしいと考えるだろう」と、審査官の立場を紹介している<sup>(20)</sup>。

（補足）意見書の役割について、筆者の経験を紹介する。

面談で発明の効果について説明したところ、審査官から「そんなにその効果を主張するのであれば、宣言書付で実験証明書を提出してくれ」と指示されたことがある。もし虚偽の実験証明書を提出すれば将来刑事罰の可能性があるのである。それを覚悟でその効果が主張できるのか、それを確認する狙いが審査官にあったと考える。もう一つは、証拠に基づいて進歩性を認めたといい、体裁を整えなかったのではないかと考える。面談で口頭の説明で説得されたというのではなく、証拠に基づいて拒絶理由を撤回したというほうが、上司に報告を行う際に体裁がよいのであろうと考

えた。

## 6. 考察

日米の進歩性については、多くの研究・報告がなされているのに、なぜ日本実務者の間で、効果を証明する手続きについて、理解が進まないのであろうか。

もちろん日本にも、効果の主張の際には宣言書を用いる重要性を理解し、それを報告している実務者は存在する<sup>(21)</sup>。しかしながら、筆者らの印象として、まだまだこの点の理解については周知されておらず、的外れな指示書が米国側に送られているといった意見を耳にすることは多い。

理由として、次の2点を考える。

- ① 意見書の役割と証拠価値の相違
- ② フィードバックがないこと

### （1）意見書の役割と証拠価値の相違

詐欺の行為の罪（特許法 197 条）が定められているように、日本審査において、審査官を欺いて特許を受けることは刑事罰の対象であり、虚偽の事実（比較例等）を意見書で主張することは審査官を欺く行為の一つと考えられる<sup>(22)</sup>。この規定の抑止力については未知であるものの、少なくとも制度として、日本の意見書の内容には信憑性が担保されていると考える。筆者らの印象であるが、日本の意見書は米国における証拠に近似した扱いがなされているように感じている。そのため日本実務者にとっては、意見書で説明すれば十分であって、証拠に基づく証明といった考え方になじめないのではないだろうか。特に、意見書で主張された効果について、日本の審査基準には、明細書に記載がなくても、明細書及び図面の記載から当業者が効果を推論できる場合には、その効果を参酌すると定められている<sup>(23)</sup>。日本実務と同様に、明細書にない効果を米国審査官に意見書で主張することがあると考える。

また、米国審査のように、証拠価値の高い客観的証拠と、証拠価値の低い意見証拠といった、証拠の使い分けも日本審査には存在していないのではないだろうか。たとえば、「コンピューターで処理速度が速くなった」、「利便性が向上した」、「作業ミスが減った」など、日本実務ではこれらを明細書や意見書で述べれば、審査官は発明の効果として考慮する機会が多いと

考える。そして、それらが予測できない効果と認められると拒絶解消の根拠になる場合があると考え。しかし、米国において、客観的な事実に基づかないとすれば、これらは意見証拠であって、その証拠価値は低い。意見書の主張だけで拒絶解消の大きな理由にはなりえないといえる。

もちろん、日本の審査官も出願人の主張については、最大の利益享受者であることから、その主張をそのまま鵜呑みにするわけではないであろう。しかし、客観的証拠と意見証拠との価値のすみわけが規定されていないとすれば、意見書に記載された記述を無視する、もしくは、それ相応に価値評価を下げることは逆に難しいのではないだろうか。本稿では日本の審査基準を検討するまでには至っていない。客観的な証拠に裏付けされた主張（客観的証拠）と、裏付けのない主張（意見証拠）の価値評価に相違がないとするならば、米国審査との相違点の一つとして今後の研究が望まれる。

このように、日本実務では、意見書と証拠の使い分けが存在せず、また、客観的証拠も意見証拠も明確な価値の差が設けられていないと考える。これらの点が、米国審査で効果を主張する実務の理解の妨げになっていると考える。

#### （化学系発明は例外）

なお、効果の主張においては、化学系では例外的に効果の主張も有効といった報告がなされている<sup>(24)</sup>。その理由としては、化学系発明の場合、明細書に実験データが示されることが多いからと考える。データに基づく主張であれば、客観的証拠に基づく主張であって、米国審査官にも高く評価されるからである。

技術分野別の効果の主張の有効性については、本稿のテーマではないものの、化学系発明においては、日本でも客観的証拠が明細書で用いられていることが、米国審査でも効果の主張が有効になっている理由ではないかと推察する。

#### （2）米国からのフィードバック

二つめの理由として、米国代理人から日本側にフィードバックが届かない点があると考え。例えば、日本代理人から、意見書で効果の主張を行う指示が米国代理人に届いたとする。証拠はなく、単なる反論であれば、本稿で紹介したように、米国審査官がそ

れを考慮して進歩性を認めることはあまり期待できない。この点は、米国代理人であれば、だれでも容易に理解している点であろう。しかし、この点を、日本代理人に説明して、効果の主張を取り下げる、もしくは、それ以外の代案の検討を依頼するといった実務はおそらく皆無ではないかと考える。なぜなら、どんなに可能性の低い主張であっても、日本代理人からそのような指示書が届いた場合、その内容を意見書に記載するのが、米国で最も合理的だからである<sup>(25)</sup>。

証拠に基づかない主張では審査官が認めないといった一般的考えを日本側に伝え、その主張を取り下げたとする。このようなフィードバックがあれば、日本側も米国審査の理解を深め、証拠に基づく主張の必要性を理解できる機会が増えると考え。しかし、効果の主張を削除した応答を行った後で、拒絶が維持されると「なぜ、効果の主張を削除したのか?」「もう一度、効果の主張を行ってください」といった批判を覚悟しなければならない。発明に付随する効果であれば、意見書に記載することに大きな不利益は存在しないといえる（敢えて不利益を挙げるのであれば包袋禁反言）。米国側の立場とすれば「出願人が主張したいことは、全部、主張するのが合理的な対応」ということである。

あまり有益と思われない効果の主張を含む応答であっても、繰り返し行えば、その中には補正等を根拠にして数件、拒絶理由が解消する場合もあるであろう。その場合、日本代理人は効果の主張が認められた、よい審査官に担当してもらった…といった成功体験が蓄積されると考える。その結果、意見書での効果については、日本側も効果が少ないと理解しながらも、ほかに主張すべきポイントがない、もしかすると考慮してもらえるかも…といった期待から繰り返されている場合があると考え。

## 7. 効果証明の手続き

米国審査で予測できない効果を用いて拒絶解消を狙う場合、どのような手続きを考えるべきであろうか。最優先すべきは、客観的証拠の準備・主張といえる。明細書作成の段階で実験データ等の事実に基づく証拠が存在する場合、将来の米国審査での進歩性主張を念頭に置くのであれば、明細書への積極的な記載が望まれる。また、拒絶理由の応答時でも、明細書中に客観的証拠が含まれているのであればそれらを審査官に改

めて指摘することである。審査官が見落としているかもしれない。それらを考慮してもらうことで進歩性が認められる可能性は高くなるといえる。

次に、実験データ等が準備できるのであれば宣言書付きで提出することも望ましい。なお、実験データの追加について、欧米では日本よりも参酌されるケースが多いことが実務者の意見として報告されている<sup>(26)</sup>、<sup>(27)</sup>。いわゆる、後出しの効果の主張である。米国審査が追加データに寛容であるとするならば、積極的に提出を検討することは有意義と考える。また、上述した Alton 判決が示すように専門家の宣言書は、その内容によっては客観的証拠と認められる可能性がある。どのような内容とするのかも検討課題の一つであろう。なお、明細書で開示されていない効果の参酌については時代とともに変遷しているとの報告がなされている<sup>(28)</sup>。今は、比較的寛容であるとしても、将来、厳格な開示を要求する考え方が適用される可能性については実務面での留意事項といえる。

客観的証拠が準備できない場合には、意見証拠の活用を検討してもよいであろう。利害関係のない第三者の供述は、出願人の供述よりも証拠価値が高い点は上述した通りである。なお、日米の専門家いずれであってもよいと考えるが、利害関係が疑われないようにする点で、本当に重要発明であれば米国の専門家を使うことは検討に値するかもしれない。

最後に、進歩性の立証において、効果の主張はそれだけで進歩性が認められなくても、他の考慮事項と合わせた主張も望ましいと考える。一つの証拠は小さな評価であってもそれらを積み重ねて進歩性を獲得するといった考え方<sup>(29)</sup>も現実的といえるであろう。

以下、効果を主張する際のポイントについて、米国特許実務者のコメントを紹介する。

#### 【効果を主張する際のポイント】

本稿が紹介するように、効果の主張の際には証拠の価値を見極めることが重要といえます。それに加えて、拒絶理由の応答では引例との対比の議論も重要と考えます。以下、効果を主張する際のポイントについて紹介します。「本発明は引例と比べて装置の利便性を高めることができる」、「この効果は当業者に予測できなかった」というような結論だけを主張する宣言書では、その価値は認められないでしょう。審査官に発明の効果を確認してもらうためには、なぜその効果が予測

できなかったか、特段の優位性があるのかを具体的な情報を用いて説明する必要があるでしょう。では、どのような内容の宣言書が審査官に受け入れられるのでしょうか。それについては、MPEP716.02 (a) (I)～(IV) がヒントになると思われます。このセクションでは、予測される効果以上の効果が発明にある場合、発明の特性が先行技術の特性より優位性があると認められる場合、予測されない特性が発明に存在する場合、存在すると予想される特性が発明には見られない場合、非自明性の証拠となると書かれています。従って、発明の効果を証明するには、発明がもたらす効果に加え、引例に対してどのような優位性があるのか、等を説明することが必要になると考えます。また、クレームが数値範囲に関する場合、数値範囲内の結果だけでなく、効果がないとする範囲外の結果についても試験を行うのがよいと思われます。

個人的な考えとして、Unexpected Result は発明の目的と密接な関係があり（もちろん偶然生まれた効果も考えられますが）、従来の技術における問題点を解消する上で重要な位置づけとなると考えられます。問題の原因の発見・認識については、発明の一部であるとされており（MPEP2141.02 (III), In re Spinnoble）、問題の原因の発見・認識についても宣言書で説明すれば、優位性を基に非自明性を主張する上でプラスになると考えます。

（文責 米国特許実務者 樋口謙太郎）

## 8. 進歩性と新規性の違い

予測できない効果が認められて拒絶理由が解消するのは進歩性の拒絶理由であって、新規性の拒絶理由ではない。MPEP2131.04 では、次のように定められている。

#### 2131.04 副次的考察事項

予期せぬ成果又は商業的な成功などの副次的考察の証拠は、特許法 102 条の拒絶とは無関係である。従って、同条に基づく拒絶を克服することはできない。

ここで特許法 102 条の拒絶とは新規性違反の拒絶を意味する。新規性拒絶の場合、基本的に一つの文献が、クレームのすべての構成を開示していることとなる。その場合、効果が開示されているか否かにかかわらず、文献の構成は、クレームされた発明の効果をすべて備えていると考えられる。そのため、新規性違反の拒絶理由に対して、発明の効果の有無を議論するこ

とは的外れとなる。米国審査実務の基礎知識として紹介する。

## 9. 効果の記載は不要か？

米国特許出願を行う際、日本の依頼者から「米国では明細書に効果はできるだけ記載しないほうがよいですか？」といった質問や、「明細書から効果の記載を削除してください（もしくは普遍化した記載に変更）」といった指示を受けることがある。これらは、将来の権利解釈の際（特許訴訟時）に効果の記載が限定解釈の根拠になる点を考慮した対策と理解している。効果の記載は慎重に言葉を選ぶ必要はあるものの、効果を削除／普遍化する対策に何か不利益はないのであろうか。筆者らの考えとして、このような対策は権利化後には有利に作用するものの、権利化前（審査の段階）では権利化を困難にする不利益が生じる場合があると考えている。

確かに、米国審査において効果の主張はあまり有効的ではなく、拒絶解消の際にも効果を前面に押し出した主張は行わない。しかし、明細書を読んだ際、効果の記載がない明細書や、発明の構成と効果との関連がわからない明細書では、発明及び明細書の評価が低くなる点は、日本側は理解すべきと考える。例えば、「本件発明は温度センサーの発明であって、温度センサーの隣に超音波発生装置を設けた。（効果の記載なし）」や、「超音波発生装置を設けたことで温度の測定精度が高まった（普遍的記載）」といった記載を読んだ際、審査官の心象として「一体何の発明なの？」といった疑問や「どうして精度が高まるのか？」といった疑問を持つことはあっても、明細書を精査してどんな効果があるのか、もしくは、どのような原理から測定精度が高まるのか理解しようと積極的にはならないと考える。むしろ、それなりの割合の審査官は、「こんな論理構成で説明される明細書なら読むに値しない」として、できるだけ短時間で発明の理解を切り上げて拒絶理由を作成しはじめるのではないだろうか。この点について、「発明が従来技術よりなぜ優れているかを理解できなければ、米国審査官は発明を自明な改良であると考え」、といった指摘が元米国審査官によってなされている<sup>(30)</sup>。筆者らの経験でも、拒絶理由が繰り返される明細書の一つのパターンとしては、明細書の記載が冗長であって、作用効果が不明瞭であるために、発明の価値を理解できない場合であ

る。そのような発明の場合、補正で拒絶理由を解消したとしても、審査官は新しい引例を追加して簡単に新しい拒絶理由を構築するのである。

明細書から効果の記載を削除するのか否かについては、次のような判断基準が利用できるのではないだろうか。

### ①効果を削除／普遍化

効果を削除／普遍化するのは、発明の独自性が圧倒的であり、先行文献が存在しない発明の場合である。そのような場合、先行文献は見つからないために、進歩性の議論は高い確率で不要になるといえる。また、審査官の心象を気にする必要もない。このような発明であれば、権利化後の限定解釈の回避を優先事項として、効果の記載は削除／普遍化しても権利化への障害にはならないといえる。

### ②効果を記載

一方、発明の効果の記載が望ましいといえるのは、審査において、進歩性の議論が必要になるであろう発明の場合である。先行文献が密集している技術分野など、審査官はおそらくそれなりの先行文献を見つけてきて進歩性を否定することが想定される。その進歩性を解消するためには、審査官によい心象を持ってもらうことや、発明の優位性を理解してもらうことが重要になる点は上述した通りである。米国出願の時点で、進歩性の議論が想定されているのであれば、発明の効果に記載することは権利化を有利に進める点で意味があると考え。もちろん、何度拒絶理由をもらったとしても（放棄になるとしても）将来の限定解釈のリスクを減らすことが最重要課題であるという場合には、効果の記載を削除することに問題はないと考える。効果の記載は、（権利化を容易にする利点）と（限定解釈のリスク）のバランスで判断すべき事項といえる。効果の記載については、権利化後だけの視点だけでなく、権利化前の視点も踏まえて、判断すべきではないだろうか。

## 10. まとめ

本稿では、予測できない効果について米国審査便覧の関連する規定を紹介した。米国審査では予測できない効果は、証拠に基づいて証明する必要がある。また、米国審査官が重要視するのは客観的証拠であるが、審査官によっては客観的証拠をなかなか認めない

現状について言及した。日本実務者にとって、客観的証拠と意見証拠といった使い分けは馴染まないかもしれない。米国審査における対応の今後の課題として紹介する。

## (注)

- (1) 横山昌史, 「103条(非自明性)拒絶の応答戦略」, No.7, The Invention (2018), pages 55-59

横山は進歩性に関する103条拒絶に対する説得力のある反論として、「A 引例の組み合わせには少なくとも一つのクレーム構成要件が記載されていない」反論が最も有効であると紹介した上で、D. 予期せぬ効果, E. 動機の欠如, F. 後知恵, とした反論については、KSR判決以降、必ずしも有効とならないことが多いと感じている、と実務者の印象を述べ、予期できない効果の主張については、あくまでも反論の補強として使うべきとの意見を紹介している。

- (2) Sean M. McGinn, Sam S. Sahota, 平田忠雄「日本における進歩性と米国における非自明性の対比について」パテント誌 Vol.67, No.3 Pages 1-14, 5

McGinnらは、進歩性の判断において、課題解決の構成を重視する構成説と、構成から生じる効果を重視する効果説とを紹介し、米国においては、予期しない効果等は考慮されるものの、構成説が主流になっているのではないかと、といった実務者の心象を紹介している。

- (3) 井上嗣朗, 株木健治「米国における非自明性と二次的考慮事項について」知財管理 Vol.66 No.12 (2016) pages 1654-1659

井上等はKSR判決後においては二次的考慮事項の有用性が増しているとして、その適切な取り扱いを紹介している。その中では、予期できない効果についても検討しており、明細書において最低一つは明確に主張できるよう実施例を記載することを提案している。

- (4) 宮崎賢司「MPEPの読み方、～日米審査基準の違い、引例適格性、効果の参酌～」Tokugikon, no.295 (2019), pages 76-84

宮崎は、効果の参酌に関する規定を参照しながら日米の進歩性に関する審査基準の違いを紹介している。そこでは、日本の審査基準はできるだけ一般的な指針を示すスタンスであるとする一方で、米国の審査基準では寛容なスタンスと厳格なスタンスの双方の考え方がいくつかの章にまたがって示されている点を指摘し、両方の立場を理解することで米国審査の運用が見えてくると紹介している。

- (5) 山口朔生「具体的な進歩性判断を！」パテント Vol.58, No.2 (2005) pages 71-81

山口は、二次的考慮事項が議論された米国判決7件を選び、裁判所が進歩性を認めた事件を紹介している。その中には予期せぬ効果が議論された判決(3件)が含まれており、その事件で提出された証拠等も紹介されている。

- (6) 服部健一「日欧米特許制度比較からみた米国特許制度の進歩性(現状と問題点)」日本知的財産協会シンポジウム・フォーラム (2007.2)

[http://www.jipa.or.jp/jyohou\\_hasin/sympo/pdf/06sym\\_hattori.pdf](http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/sympo/pdf/06sym_hattori.pdf) (2021年10月参照), page 11-13,

服部は、米国特許庁での進歩性の立証基準は、連邦地裁における基本的立証基準と同じ「証拠の優劣(preponderance of evidence)」であり、出願人が提出した証拠は、明細書の記載と矛盾しない限り特に厳格に審尋されない、との米国審査実務を説明する。加えて、証拠は発明との関連性(nexus)を示さなければならない、との視点も説明している。なお「証拠の優劣」では50%を超える心証形成でよいとされ、厳格な基準である「明白かつ確信に足る証拠(clear and convincing evidence)」の75%以上の心証形成よりも立証が容易といえる。

- (7) 岡田吉美「発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察—特許法の趣旨説(独立要件説)の再検討—」特許研究 No.69, pages 35-58 (2020.3)

岡田は、日本特許法での進歩性評価における効果の位置づけを分析し、効果の予測困難性は進歩性充足の十分条件でなく、構成の容易想到性の根拠となる他の効果などと比較衡量して総合評価することは、米国および欧州における判例・実務と共通していることを報告している。

- (8) MPEP2145 p256 逆説的ではあるがMPEP2145では「二次的考察に該当する証拠は、存在するときにはいつでも考慮されなければならない」と規定されている。予測できない効果も二次的考察の一つであり、その証拠である限りにおいて、無視されることはないと考えられる。

- (9) 米国特許法における特許規則とは37 CFRであり、上記特許規則1.131は“37 CFR § 1.131 Affidavit or declaration of prior invention or to disqualify commonly owned patent or published application as prior art.”であり、特許規則1.132は“37 CFR § 1.132 Affidavits or declarations traversing rejections or objections.”である。

- (10) In re Soni, No. 94-1372 (CAFC 1995)

- (11) 前掲10)

- (12) In re De Blauwe, No.84-513 (CAFC1984)

- (13) In re Norman Alton, No.94-1495 (CAFC 1996)

- (14) MPEP2145, p253, 本稿2.1で紹介するように「審査官は、出願人により提示されたすべての反証主張及び証拠を検討すべきである。」と定められている。

- (15) MPEP716.02 (f)「クレームされた発明が、その発明がされたときに、当該技術の通常の熟練者にとって自明であったか否かを決定するときは、記録全体を検討しなければならない。従って、明細書に開示されていない有益性を対象とした証拠及び意見書を無視することはできない」

- (16) 拙稿「特許審査における進歩性主張の日米相違」パテント Vol.71, No.10 (2018) pages 66-75, 日米の意見書の役割について、虚偽に対する刑事罰の適用の有無の視点から考察を行い、米国の意見書は証拠ではなく、日本の意見書ほどの役割は担っていない、とする考えを紹介している。

- (17) マイク・オニール「元審査官および審判官(17年)から見た米国特許を取得するための有効な方法」パテントメディア (2017.5)

[https://www.ondatechno.com/jp/patent\\_media/patent/p2807/](https://www.ondatechno.com/jp/patent_media/patent/p2807/) (2021年10月参照)

オニールは、元審査官の経験から米国審査の一例として、発明の概要にクレーム文言をそのまま記載すると、審査官は「発明の詳細な説明」を読まなくなる、と指摘する。

(18) MPEP2141 の IV 出願人の反論、では進歩性が否定された場合の出願人の責任として次の二つが示されている。

- (A) 特許庁がこれらの認定で間違いを犯したことの証明、
- (B) クレームの保護対象は非自明であったであろうことを証明するその他の証拠の提出を行うこと

ここで、(B) の非自明(進歩性)の証拠には意見書は使えないとしても、(A) の間違いを犯したことについては意見書を用いた説明で証明できると考える。少なくとも、筆者らが知る米国実務では、審査官の誤解解消は、意見書で指摘する、もしくは、面談で説明する、といった対応が行われており、意見書の利用が審査官に否定されるということはない。

(19) Kirton McConkie, "Nonobviousness Practical Guidelines to Defending an Obviousness Rejection," Bloomberg Law Report, Vol.6 No.10 pages 15-17 (Mar.5, 2012)

McConkie は、進歩性拒絶の応答の手引きとして、可能なら証拠を提出することを提案し、その反対に、出願人の意見や反論については審査官にほとんど考慮されない(carry little weight with the examiner)と指摘している。

(20) 日本国際知的財産保護協会「平成18年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」(平成19年3月)、C-15 ページ

本報告書では、米国特許弁護士へのヒアリングが紹介されており、そこでは日米の違いとして証拠を提出するための Declaration(宣言書)の有無が指摘されている。更に、証拠を提出するために Declaration は便利であるとの考え方を紹介する一方で、刑事罰の適用もあることから Declaration を提出する場合は慎重にすべきとの考え方を紹介している。

(21) 井上 & アソシエイツ、「コラム、進歩性(非自明性)の拒絶への対応(Part 2)」

<http://www.inoue-as.com/318.html> (2021年10月参照)

米国審査における効果の主張においては、宣誓供述書の提出が重要であること、また、宣誓者についても第三者のほうの説得力が高い、といった証拠価値の考え方について言及している。

(22) 特許庁、(株)発明協会アジア太平洋工業所有権センター「知的財産権と刑事罰」page 3、特許法197条が定める詐欺の行為の具体例として、虚偽の事実(非悪例等)を記載した場合や虚偽の実験成績証明書等を提出して特許を受けた場合等が紹介されている。

(23) 日本審査基準(H27年)第三部第2章第2節進歩性3.2.1 引用発明と比較した有利な効果

(24) 前掲1) page 59、発明の効果の主張に関して、基本的に効果的でないとしながらも「化学や材料などの分野では有効

な場合も多いだろう」と実務者の印象を述べている。

(25) 拙稿「米国知財マネージメント—保守的代理人が存在する理由とその対策—」Patent, Vol.61, No.4, pages 21-31 (2008.04)

米国代理人の立場では、自分に与えられている裁量が不明であるために、常に指示書通りの対応(つまり保守的対応)を行っておくことがトラブル回避の点で合理的であると紹介する。その他、保守的代理人のコメントとして、自分たちよりも日本代理人のほうが発明・ビジネスに精通している。自分たちに期待されていることは英文チェック、といったように、そもそもフィードバックが望まれているといった発想自体持ち合わせていない代理人の存在も紹介している。

(26) 前掲20) P78、日本実務者へのヒアリングから、米国では構成の相違を主張することで特許が取りやすくなっていることや、欧米では(日本よりも)追加提出された実験データが参酌されるケースが多いことなどを報告している。

(27) 前掲21) 実験報告書についての注意点として、明細書に記載されていない効果について出願後に追加実験でその効果を主張することは日本を含めて多くの国で認められないと紹介した上で、米国については実験データの後出しが認められると指摘している。

(28) 宮崎賢司、神野将志「非自明性要件における非開示の利点の主張に関する米国判例法について」Tokugikon, No.285 (2017.5), pages 56-87

宮崎等は、明細書に記載されていない発明の利点が審査でどのように参酌されるのか、この点について、「発明のすべての利点を明細書に書き尽くす必要がない」とする立場(柔軟な考え方)と、「予測し得ない利点は第三者に当初から公表すべき(明細書での開示が必須)」との考え方(厳格な考え方)の二つを紹介する。さらに、米国の歴史から、時代区分ごとの判例を紹介し、厳格な考え方と柔軟な考え方で裁判所の方針が揺れ動いており、現在は比較的緩やかな考え方が承継されているとの考えを紹介する。更に、効果の予測が難しい化学系の発明についてはこれまで最高裁が真正面から取り扱ったことはない点を指摘し、「米国=効果の参酌が柔軟な国」と単純に理解すべきでない問題提起している。

(29) 前掲3) 井上等は一つの反論ポイントだけで拒絶克服が難しい場合であっても、複数の反論ポイントの「合わせ技」が有効との考え方を説く。

(30) 前掲17) オニールは元審査官の経験から、良い印象を与えることのできる明細書であれば特許される可能性は高くなり、一方、悪い印象を与えてしまうと特許されない可能性が高くなるを紹介する。更に、日本からの明細書では技術を詳細に説明しているものが多い一方、その重要性やその発明が技術をどのように発展させるのか、という点の説明が少ない、といった印象を指摘する。そして、そのような明細書では「既存の技術を説明しているかのように思えた」と言及している。

(原稿受領 2021.10.11)