

# 化学分野における 自明性（米国）／進歩性（日本） 拒絶理由通知への対応の違い

会員 野村 和弘 会員 金野 豊彦



## 要約

日本の進歩性と米国の非自明性は、類似する概念である一方で、相違点もある。その結果、「進歩性なし」の拒絶理由（日本）への対応方法と「自明」の拒絶理由（米国）への対応方法にも相違点がある場合がある。この原稿では、分野を化学分野に絞ったうえで、具体的な事例を示し、日米における進歩性／非自明性の相違点等を考慮しつつ、米国拒絶理由への効果的な対応策を検討する。

## 目次

1. はじめに
2. 日本での進歩性の考え方
3. 米国での非自明性の考え方
4. 日本の事例との比較／実務の留意点
5. おわりに

## 1. はじめに

日本の進歩性と米国の非自明性は、類似する概念である一方で、相違点もある。このため、この投稿では、分野を化学分野に絞ったうえで、まず、日本での進歩性の考え方を整理したうえで、次に、米国での非自明性の考え方を説明する。そのうえで、具体的な事例を示し、日米における進歩性／非自明性の相違点等を考慮しつつ、米国拒絶理由への効果的な対応策を検討する。

## 2. 日本での進歩性の考え方

### 2.1 審査基準

まず、日本での進歩性の考え方として、審査基準<sup>(1)</sup>には、以下のように記載されている。

『審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築（論理づけ）ができるか否かを判断することにより行う。当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性を否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価する必要がある。』

る。』

そして、審査基準では、論理付けのための主要要素として、以下の要素が図に示されている。

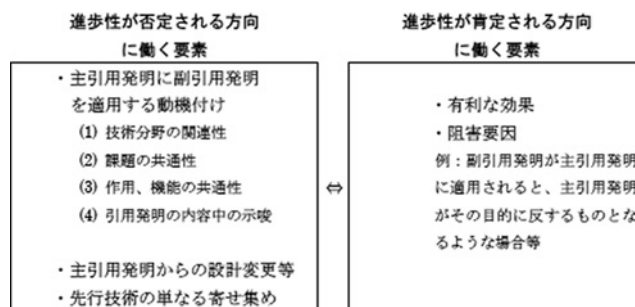


図 論理付けのための主要要素

### 2.2 裁判所の考え方

審査基準と同様に、多数の裁判例において進歩性判断の指標が示されており、例えば、以下に示す、ピリミジン誘導体事件<sup>(2)</sup>の説示が参考になる。

『主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴

訟においては、特許庁長官）が、上記②については、特許権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人）が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものということが出来る。』（下線：筆者追加）

ここで、上記の下線部分に示されるとおり、進歩性を肯定する要因である阻害要因や顕著な効果については、特許権者または出願人が主張、立証する必要がある。このため、阻害要因や顕著な効果の主張、立証をどのようなロジックで行うかが、特許権者または出願人やその代理人にとって重要な意味をもつ。とりわけ、化学分野では、一般的に、公知の材料を組み合わせることで発明が成立することが多い傾向にある。このため、化学分野では、先行技術の単なる寄せ集めや、主引用発明からの設計変更等との審査官からの判断を覆すために、阻害要因や顕著な効果に関する主張の重要度が他の分野に比べて高い傾向にある。

ここで、阻害要因は、審査基準<sup>(1)</sup>には以下のように説明されている。

『刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。したがって、主引用発明又は副引用発明がそのようなものであることは、論理付けを妨げる阻害要因になる。』

そして、阻害要因が認められた裁判例としては、例えば、以下の2つが挙げられる。

まず、乾麺の製造方法事件<sup>(3)</sup>について説明する。この事件において争点となった請求項2は、以下に示すとおり、麵生地が粉末油脂を含むことが特徴であった。

『【請求項2】主原料と、前記主原料の総重量に対して0.5重量%よりも大きく6重量%未満の100%油由来の粉末油脂とを含む麵生地から形成した生麵体を90℃～150℃で発泡化および乾燥することを具備し、最終糊化度が30%～75%の糊化度を有する乾麺の製造方法。』（下線：筆者追加）

これに対して、引用例1の方法の発明である引用発明1Aは、油を全く使用しないことを前提とする発明であるから、引用発明1Aにおいて油脂を添加することには阻害事由があると認定された事案である。

次に、熱間プレス部材事件<sup>(4)</sup>について説明する。この事件において争点となった請求項1は、以下に示すとおりである。

『【請求項1】鋼板表面に13質量%以上のNiを含むZn-Ni合金めっき層を有するNi系めっき鋼板、又は、鋼板表面に10質量%以上13質量%未満のNiを含み、かつ鋼板片面当たりの付着量が50g/m<sup>2</sup>超えのZn-Ni合金めっき層を有するNi系めっき鋼板を熱間プレスした熱間プレス部材であって、部材を構成する鋼板の表層にNi拡散領域が存在し、前記Ni拡散領域上に、順に、Zn-Ni合金の平衡状態図に存在する $\gamma$ 相に相当する金属間化合物層、およびZnO層を有し、かつ25℃±5℃の空気飽和した、0.5MNaCl水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で-600～-360mVであることを特徴とする熱間プレス部材。』

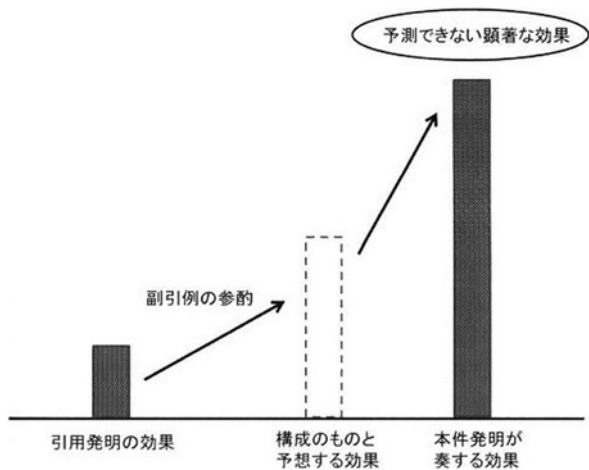
この事件では、Tiを含有する引用発明において、鋼板の強度を向上させる効果を有するTiをあえて含有しない構成とすることの動機づけは存在せず、むしろ阻害事由があると認定された事案である。

また、顕著な効果が認められた裁判例としては、例えば、ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件<sup>(6)</sup>が挙げられる。

この事件では、以下のように認定されている。

『原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超越する顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかになく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。』

この考え方は、「化学・バイオ特許の出願戦略 改定9版<sup>(6)</sup>」に記載された以下の概念図が参考となる。つまり、本願発明の効果が顕著であるというには、本件発明の構成から当業者が予測できた範囲の効果を超越する顕著なものである否かという観点から検討する必要がある。



### 3. 米国での非自明性の考え方

#### 3. 1 審査基準

米国では、審査官は、クレーム発明を「自明」(35 USC 103)を理由に拒絶するときは、その論理付けをしなければならない。「自明」であると判断するための論理付けの例として、審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)) 2143<sup>(7)</sup>には、以下のように記載されている (下線：筆者追加)。

(A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results (予測可能な結果を得るための公知技術の組み合わせ)；

(B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results (予測可能な結果を得るための公知要素の単純な置換)；

(C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way (近似発明の改良のための、既知技術の同様の方法での使用) (但し、審査官はその known technique の使用の結果が predictable result である旨の説明を必要あり (MPEP2143 1.C)；

(D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results (予測可能な結果を得るための既知発明への既知技術の適用)；

(E) “Obvious to try” - choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success (成功予測性のある、同一視される、予測可能な有限数の解決策からの選択)；

(F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or

other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art (需要等から、当業者にとって予測可能な変更等)；

(G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention. (引例中のクレーム発明への到達への示唆等) (但し、審査官は、reasonable expectation of success がある旨の必要あり (MPEP2143 1.G)。

即ち、審査官がクレーム発明を「自明」を理由に拒絶するためには、引例又はその組み合わせ等から、クレーム発明に到達するには、“predictable results (予測可能な結果)” 又は “reasonable expectation of success (合理的な成功への期待)” がある論理付けが必要である。

#### 3. 2 「自明」への反論

上述のとおり、審査官がクレーム発明を、「自明」を理由に拒絶するためには、引例又はその組み合わせ等から、“predictable results” 又は “reasonable expectation of success” がある旨の論理付けが必要である。

クレームの少なくとも一つの構成要件が引例 (または引例の組み合わせ) に記載されていない場合は、拒絶理由に妥当性がない (*prima facie* case of obviousness を形成しない) と主張できることは、日米で共通である。

一方、クレームの構成要件が、(少なくとも形式的に) 複数の引例に記載されている場合でも、“predictable results” や “reasonable expectation of success” がないことを主張するために、「引例の阻害要因」や「発明の効果」(予測できない効果：Unexpected Results) を示すことは、多くの場合、拒絶理由への反論として有効である。日米で共通点もあるが下記に説明する。

##### (1) 阻害要因

###### 1) 阻害要因 I (逆示唆 - “teaching away”)

特定の数値範囲を外れたり、特定の物質／方法的ステップ等が存在すると、技術的に弊害がある旨の引例中の具体的な記載が、“teaching away” である。例えば、下記のような例であろう。

例 1) 引例 1 の記載：



「物質 A の量は、10-40%、好ましくは、15-35%である。10%未満では、腐食性能が劣り、実用的ではない。また、40%を超えると、組成物の加工が困難になる。」

例 2) 引例 2 の記載：

「物質 A の量は、10-40%、好ましくは、15-35%である。この範囲内で、組成物の耐腐食性能と加工性が向上する。」

引例 1 は、物質 A の含有量に関し、「10%未満」及び「40%超」の量を “teaching away” していると判断される場合が多いであろう。

一方、引例 2 の例も、技術的には引例 1 の例と大差がないように思われるが、引例 2 では、優位な範囲（「10-40%」、「15-35%」）を述べているだけで、その範囲外を “teaching away” していると直ちに解釈されるわけではない<sup>(8)</sup>。

この引例 2 の上記文言自体から、阻害要因として “teaching away” を主張するのは、困難であると思われるが、同引例の実施例／比較例等のデータ群から、当業者が特定の「範囲」や「構成要件」を、“teaching away” していると判断される理由がある場合は、そのデータ群を引用しつつ、逆示唆があると考えられる理由を具体的に説明して、阻害要因があること示すことが重要である。即ち、“teaching away” は、その引例が具体的に何を述べているか、個別具体的に判断される<sup>(9)</sup>。

## 2) 阻害要因 II（「主引例」の目的／効果を阻害／改悪等する変更）

主引例と副引例を組み合わせると、主引例の発明の目的が阻害／改悪されるという事例も阻害要因に該当する。(If a proposed modification would render the prior art invention being modified unsatisfactory for its intended purpose, then there is no suggestion or motivation to make the proposed modification. In re Gordon, 733 F.2d 900, 221 USPQ 1125 (Fed. Cir. 1984)). 例えば、下記の例である。

クレーム：A+B+C+D+F

引例 1：A+B+C+D+E

引例 2：A+B+C+F

審査官拒絶理由：引例 1 の発明に F を添加することは、引例 2 (F の添加) に従えば自明。

反論例 1：引例 1 の発明に F を加えると、E と F が反

応して、悪影響があり、引例 1 発明の目的を害する。  
反論例 2：引例 1 の発明の目的は、耐熱性改善。F を加えると、耐熱性を低下させる。(本願は、F 添加で異種の効果 (耐熱性向上))。

この阻害理由は、例えば、引例が具体的に何を述べているかのみならず、主引例を副引例に基づき変更等した場合に発生しうる「主引例発明にとっての「不都合」」を具体的に説明して、引例組合せの不合理を指摘するものである。

## (2) 効果の主張

「自明」拒絶理由に対する反論として、「クレーム発明」が「引用発明」から「予想できない効果」を奏する旨の主張も有効である。実務的には、比較的広いクレームに対して、公知文献が引用され、「自明」の拒絶理由が発せられ、その拒絶理由への応答において、その引例の強さ（クレーム発明との距離感等）に応じて、どの程度クレームを減縮する必要があるか、或いは、どのように効果を主張するかを検討する機会が多いと思われる。従って、米特許庁で、クレームがどのように解釈されるのか、そして、どのように効果を示す必要があるのか（証拠）を理解することは重要である。

### 1) クレーム発明

発明の効果は、客観的な証拠に基づいて、クレームの範囲全体にわたって示されなければならない。(Whether the unexpected results are the result of unexpectedly improved results or a property not taught by the prior art, the “objective evidence of nonobviousness must be commensurate in scope with the claims which the evidence is offered to support.” In other words, the showing of unexpected results must be reviewed to see if the results occur over the entire claimed range. In re Clemens, 622 F.2d 1029, 1036, 206 USPQ 289, 296 (CCPA 1980))

即ち、証拠（実施例等）から、クレームの範囲全体で効果があることが示されている必要がある。

#### i) クレーム解釈 (BRI)

「自明性」は、「クレーム」に基づいて審査されるが、米審査でのクレーム解釈は少々独特である。具体的には、クレームは「合理的に最広義」(BRI) に解釈して、審査される。(During patent examination, the pending claims must be “given their broadest rea-

sonable interpretation consistent with the specification.” The Federal Circuit’s *en banc* decision in *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) expressly recognized that the USPTO employs the “broadest reasonable interpretation” … (e.g., MPEP 2111)。

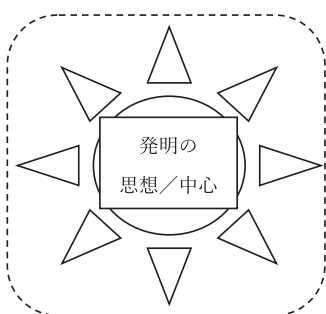
例えば、米特許庁の審査では、クレームが合理的に二通り以上に解釈できる場合は、どの解釈が一番適切であるかを定めるのではなく、広い方の解釈を採用して審査されうるということである。（なお、このクレーム解釈は必ずしも、権利成立後のクレーム解釈とは一致しない。）

しばしば、審査官のクレーム解釈と出願人が意図したクレームの解釈とが一致しない場合があり、この不一致が原因で、「非自明性」がなかなか認められない場合がある。即ち、クレームが広く解釈される結果、クレームの範囲全体で、効果が確認できないとして、特許性が認められない場合がある。必要に応じて、審査官面談を実施して、審査官の誤解を解消したり、必要ならクレーム補正を行うことが有効である。

#### ii) 実施例とクレームの範囲

化学分野の発明では、実施例がクレームの範囲を十分にサポートしているかどうか、換言すれば、実施例の数／範囲に照らしてクレームの範囲（広さ）が適切かどうか、しばしば問題となる。この考え方自体は、日米で相違ないと思われる。しかし、実務的には、日本の審査では発明の「思想」がより考慮され、クレームは発明の特徴部分（中心）を限定するものと解釈される傾向がある。一方、米国では、BRIと相まって、クレームは権利の範囲の外縁を定めるがごとく解釈される。この結果、効果論で非自明性を示そうとした場合、日本に比べてより多くの実施例（実験データ）を米国では求められる傾向がある。

どの程度のデータを提出する必要があるかの判断は必ずしも容易ではない。また、追加実験等は現場（発



日本の審査におけるクレーム解釈

クレーム文言 → 権利範囲の外縁を定める

米国の審査におけるクレーム解釈

明者／研究者）の負担も大きい。このため、審査官面談等を利用して、非自明性を裏付けるのに必要なデータを相談するのが有効である。また、クレーム範囲を段階的に減縮するような「従属クレーム」を設けることで、どの程度の範囲で特許性を認めるかの審査官の心証を早期に得ることができる。

また、「宣誓書」(Declaration under 37 C.F.R. § 1.132)で、(比較的少ない) 実施例／追加データが広いクレーム範囲を十分に代表している旨の説明等を行うことも、効果的である。(The nonobviousness of a broader claimed range can be supported by evidence based on unexpected results from testing a narrower range if one of ordinary skill in the art would be able to determine a trend in the exemplified data which would allow the artisan to reasonably extend the probative value thereof. *In re Kollman*, 595 F.2d 48, 201 USPQ 193 (CCPA 1979))

#### 2) 比較対象（引例）

一般に、引用発明の最近似発明、例えば、主引例の最近似実施例と対比して、効果があることを示すことが有効である。(Although evidence of unexpected results must compare the claimed invention with the closest prior art, an applicant is not required to compare the claimed invention with subject matter that does not exist in the prior art. *In re Geiger*, 815 F.2d 686, 689, 2 USPQ2d 1276, 1279 (Fed. Cir. 1987); *In re Chapman*, 357 F.2d 418, 148 USPQ 711 (CCPA 1966)). 換言すれば、最近似公知技術と比較する必要があるが、公知技術に存在しないものとは比較する必要はない。

例えば、下記に例示したような、クレーム発明「A+B+C+D からなる組成物」に対して、審査官が、「A+B+C からなる組成物」を開示する引例 1 と「A+B+D からなる組成物」を開示する引例 2 を引用して、クレーム発明は引例 1 と引例 2 の組み合わせから

自明として、クレームを拒絶した場合、出願人はどの引例の何と対比して効果の主張を行う必要があるであろうか？（ただし、引例中の最近似実施例は、引例1の実施例： $a1+b1+c1$  と引例2の実施例： $a1+b1+d1$  とする。）

例) クレーム発明： $A+B+C+D$ 。

引例1： $A+B+C$ （実施例： $a1+b1+c1$ ）

引例2： $A+B+D$ （実施例： $a1+b1+d1$ ）

拒絶理由：引例1と引例2との組合せ自明

最近似公知技術と比較する必要があるので、引例1の実施例： $a1+b1+c1$  や引例2の実施例： $a1+b1+d1$  と比較して、クレーム発明が、引例の開示・示唆等から予測できない効果を奏することを示す必要があるであろう。つまり、「組合せ自明」の拒絶理由だからといって、引例1と引例2から得られる仮想実施例「 $a1+b1+c1+d1$ 」と比較する必要はない（下表参照）。

あくまでも、実施例： $a1+b1+c1$  や実施例： $a1+b1+d1$  と比較して、クレーム発明が予測できない効果を奏することを示すことが重要である。

3) 「予測できない効果」をどう示すか？

非予測性（unexpected results）の典型例は下記のようなものと思われる。日本の実務と同様であろう（上述の2.2の概念図参照）。

- i) 効果の絶対値が大きい（同質効果が2倍、3倍）
- ii) 引例に記載のない異質な効果
- iii) 相乗効果（ $1+1 \rightarrow 3$ ）
- iv) 選択発明（上位概念／広範囲の公知文献 v. 下位概念／数値限定発明⇒選択的意義・臨界的意義（criticality））

しかし、必ずしも「効果」が一目瞭然でない場合がある。このような場合に米国では、**宣誓書（Declaration under 37 C.F.R. § 1.132）**を提出し、実験データのみならず当業者の見解を述べるのが効果的である。

ここで、効果／改良の程度が一見すると些細に見えるが、当業者にとって、技術的な意味がある場合がある。例えば、絶対値としての差は小さいが「工業的意味がある」などの場合である。

具体例としては、効果が「3.0」から「3.2」に向上した場合が挙げられる。この場合、一見、些細な改善に見える。しかし、その業界／産業で「0.2」改善することは画期的（当業者の認識）であるということや、「3.1」を超えることで特定の用途で画期的意味がある（業界の閾値）ということもある。このような場合には、宣誓書で当業者の見解を述べるのが効果的である。

日本では、宣誓書＝「実験成績証明書」と考えている実務家もいるようであるが、宣誓書には、実験データのみならず、宣誓者（発明者等）は、当業者としての見解を述べるができる。意見書での効果の非予測性の主張（「効果は、一見、些細に見えるが、当業者にとっては画期的である」等）は、時折、（証拠に基づかない）単なる弁護士／弁理士の見解として審査官に一蹴される場合がある。一方、発明者等が同様のことを「宣誓書」で述べると、当業者の証言として「証拠」として採用されうる。

また、発明の効果を、特殊なパラメータ等で示すことがある。しかし、そのパラメータの数値の技術的意義を直ちに理解することは、米審査官や現地代理人にとってしばしば容易ではない。このような場合に、宣誓書で、そのパラメータ値の意義や、その非予測性を説明することも、特許性を示すうえで効果的である。

上に述べたとおり、クレーム発明の非自明性を主張するためには、1)「クレーム」を最広義に解釈したときに引例と十分に峻別されていること、及び、2)クレームの範囲全体で効果があることを示す客観的証拠（実施例／宣誓書等）があることを、必要により、審査官面談等を利用しつつ、確認することが重要である。

**4. 日本の事例との比較／実務的留意点**

上述の日本事例を例にとり、米国実務での問題点等

クレーム発明	①引例1	②引例2	③引例1+2
クレーム $A+B+C+D$	実施例： $a1+b1+c1$	実施例： $a1+b1+d1$	仮想実施例： $a1+b1+c1+d1$
	対比必要？	対比必要？	対比必要？
	Yes	Yes	No



を以下に考察する。

#### 4. 1 乾麺の製造方法事件 平成 29 年（行ケ） 第 10013 号 知財高裁)

本事例は、日本で、乾燥麺が油を含むことによる酸化や劣化を課題とし、解決手段として油を全く使用しないことにより保存性を改良した引用発明に、油脂を添加する副引例の適用は引用発明の目的に反し阻害される、と認定され進歩性が認められた事例である。

米国でも、阻害事例があるとして、非自明性が認められるであろうと思われる。

#### 4. 2 熱間プレス材事件（平成 29 年（行ケ）第 10041 号 知財高裁)

本事例は、チタンを含有する引用発明において、鋼板の強度を向上させる効果を有するチタンをあえて含有しない（チタン不含有）本件発明の構成とすることに阻害要因があるとされて、日本では、進歩性が認められたケースである。

米国でも、そのような「阻害要因」は認められると考えられるが、問題点は、クレームで、「チタン不含有」をどのように特定するかである。

出願当初明細書等に「チタン不含有」の旨の記載／開示があればよいが、そうでない場合は、出願後に「チタン不含有」との限定を加えることは、一般に、新規事項の追加と判断される。（なお、明細書等にチタンの言及がなく、実施例中にもチタンを使用した態様がないというだけでは、当初明細書等に「チタン不含有」の開示があるとは言えないと判断される<sup>(10)</sup>。）また、意見書での、「本発明は、「チタン不含有」である」旨の主張だけでは、上述の BRI の下、クレーム発明が文言上、Ti 含有の引例と区別がされていないと判断されるのが一般的である。

出願当初明細書／クレームに「チタン不含有」の旨の記載／開示がない場合は、「引例には阻害要因があるのに、クレームを引例と峻別できない」とのジレンマに陥ることがしばしばある。このような場合は、例えば、i) クレームで“consisting of”を使用するか、ii) 「チタン不含有」以外の限定を加えて、引例との差異をつける等の対応が必要になる。（なお、“consisting of”は「のみからなる」と解され、クレームに記載の要件以外のものを含まないと解されるのが一般的で、例えば、本事例では、Ti のみならず、他の第三物質

も含まないと解釈されるので、注意が必要である。）

#### 4. 3 まとめ

以上の説明から、日本と米国では、以下のような相違点があると考えられる。

- ・日本の阻害要因の主張では、発明の概念が重視されるため、厳密にはクレームにあらわれていない内容の主張でも通ることがあるのに対して、米国では、阻害要因に当たる発明（態様）が、BRI 下、「クレームの範囲」に文言上含まれていないことが必要とされる（除くクレームや consist of の活用）。
- ・中間対応時における実験結果の提出について、日本では、意見書でも実験成績証明書でも実質的な違いはないのに対して、米国では意見書ではなく「宣誓書」にて行うことが効果的である。
- ・日本ではクレームを発明の中心（思想）としてとらえるが、米国では、クレームの外縁としてとらえるので、米国クレームは、出願人（日本実務家）が意図した範囲よりも広く解釈される傾向があるので注意が必要である。
- ・米国では、効果の主張には、より多くの実施例／実験データの提出を要求される傾向にある。「宣誓書」の提出等が効果的である。
- ・日本では、本願発明の効果が顕著であるというには、本件発明の構成から当業者が予測できた範囲の効果を超越する顕著なものである否かという観点から検討する必要がある。一方、米国では、引例中の最近似実施例と比較して、クレーム発明が予測できない効果を奏することを示すこと等が有効である。

## 5. おわりに

上述のとおり、日本の進歩性と米国の非自明性との間には共通点が多いものの、異なる対応が求められる場合がある。このため、上述の留意点を踏まえた上で、米国拒絶理由への対応を行うことが好ましい。

（本論文は、著者の個人的見解を示すものであり、所属する組織としての見解を示すものではなく、また、いかなる法律的文書構成を構成するものではない。）

#### (注記)

- (1) 特許庁審査基準 第三部第 2 章第 2 節 進歩性
- (2) ピリミジン誘導体事件（平成 28 年（行ケ）第 10182 号、第

10184号 知的財産高等裁判所特別部 H30.4.13 判決)

(3) 乾麺の製造方法事件（平成29年（行ケ）10013号 知的財産高等裁判所 H30.4.27 判決）

本事件では、以下のように阻害事由が肯定された。

『引用発明1Aにおいて、「麺生地の主原料の総重量に対して0.5重量%よりも大きく6重量%未満の100%油由来の粉末油脂を含む」ようにすることは、…油を含んでいることによる酸化や劣化を課題の1つとし、その解決手段として、「油を全く使用しない」ことにより保存性を改良することができるようにしたことに相反するから、油脂を添加することには阻害事由がある』。

(4) 熱間プレス部材事件（平成29年（行ケ）第10041号 知的財産高等裁判所 H30.3.12 判決）

(5) ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件（平成30年（行ヒ）第69号 最高裁判所 R1.8.27）

(6) 化学・バイオ特許の出願戦略 改定9版 p.515 細田芳徳著 一般財団法人経済産業調査会

(7) 最高裁判決 KSR, *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 415-421, 82 USPQ2d 1385, 1395-97 (2007), に基づき定められた。

(8) A known or obvious composition does not become patentable simply because it has been described as somewhat inferior to some other product for the same use.” *In re Gurley*, 27 F.3d 551, 554, 31 USPQ2d 1130, 1132 (Fed. Cir. 1994) (Claims were directed to an epoxy resin based printed circuit material. A prior art reference disclosed a polyester-imide resin based printed circuit material, and taught that although epoxy resin based materials have acceptable stability and some degree of flexibility, they are inferior to polyester-imide resin based materials. The court held the claims would have been obvious over the prior art because the reference taught epoxy resin based material was useful for applicant’s purpose, applicant did not distinguish the claimed epoxy from the prior art epoxy, and applicant asserted no discovery beyond what was known to the art.). Furthermore, “the prior art’s mere disclosure of more than one alternative does not constitute a teaching away from any of these alternatives because such disclosure does not criticize, discredit, or otherwise discourage the solution claimed…” *In re Fulton*, 391 F.3d 1195, 1201, 73 USPQ2d 1141, 1146 (Fed. Cir. 2004)

(9) VI. PRIOR ART MUST BE CONSIDERED IN ITS ENTIRETY, INCLUDING DISCLOSURES THAT TEACH

#### AWAY FROM THE CLAIMS

A prior art reference must be considered in its entirety, i.e., as a whole, including portions that would lead away from the claimed invention. *W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 220 USPQ 303 (Fed. Cir. 1983), *cert. denied*, 469 U.S. 851 (1984) (Claims were directed to a process of producing a porous article by expanding shaped, unsintered, highly crystalline poly (tetrafluoroethylene) (PTFE) by stretching said PTFE at a 10% per second rate to more than five times the original length. The prior art teachings with regard to unsintered PTFE indicated the material does not respond to conventional plastics processing, and the material should be stretched slowly. A reference teaching rapid stretching of conventional plastic polypropylene with reduced crystallinity combined with a reference teaching stretching unsintered PTFE would not suggest rapid stretching of highly crystalline PTFE, in light of the disclosures in the art that teach away from the invention, i.e., that the conventional polypropylene should have reduced crystallinity before stretching, and that PTFE should be stretched slowly). *Allied Erecting v. Genesis Attachments*, 825 F.3d 1373, 1381, 119 USPQ2d 1132, 1138 (Fed. Cir. 2016) (“Although modification of the movable blades may impede the quick change functionality disclosed by Caterpillar, “[a] given course of action often has simultaneous advantages and disadvantages, and this does not necessarily obviate motivation to combine.” (quoting *Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L.*, 437 F.3d 1157, 1165, 77 USPQ2d 1865, 1870 (Fed. Cir. 2006) (citation omitted))). (MPEP 2141.02)

(10) The mere absence of a positive recitation is not basis for an exclusion. Any claim containing a negative limitation which does not have basis in the original disclosure should be rejected under 35 U.S.C. 112, first paragraph, as failing to comply with the written description requirement. Note that a lack of literal basis in the specification for a negative limitation may not be sufficient to establish a *prima facie* case for lack of descriptive support. *Ex parte Parks*, 30 USPQ2d 1234, 1236 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993) (2173.05 (i)).

(原稿受領 2022.6.14)