

日米欧進歩性基準比較

		日本 (参考)	欧州 (参考)	米国
社会体制	特許行政と三権分立	<ul style="list-style-type: none"> ・特許庁(行政府)が主導(産業界全体の整合が取り易い) ・近年は、裁判所の権限拡大(特許無効) 	<ul style="list-style-type: none"> ・日本と類似 	<ul style="list-style-type: none"> ・連邦裁判所が特許法の運用、解釈強力なディスカバリー、制裁措置、判決→特許法化(産業界全体の整合は取り難い) ・米国特許庁(行政府)は審査処理のみ
	技術水準	<ul style="list-style-type: none"> ・先端技術は米国に次ぐ ・生産、製造技術は強い 	<ul style="list-style-type: none"> ・先端技術は米国に次ぐ ・伝統技術は非常に強いが、生産、製造技術の強さは分野による 	<ul style="list-style-type: none"> ・先端技術は圧倒的に強く、強力特許必要 ・生産、製造技術は劣る面がある
特許法・運用基準	目的	産業の発展(§1)	特許法に規定はないが、産業のためであることは明らか(§52(1)、§57)	特許法に規定はなく、憲法に「科学を発展」と規定
	対象	発明(§1、§29)	発明(§52(1))	発見、発明(憲法、§101)
	不特許事由	公序良俗違反(§32)	<ul style="list-style-type: none"> ・発見、科学理論、数学的方法、美術創作物、精神的行為、コンピュータプログラム、情報の提示、手術もしくは治療(§52(2)) ・公序道徳違反、植物・動物変種 	特許法に特別の規定はなく判例で抽象的アイデア、原理、真実、原因、動機、知識そのものは不特許事由

日米欧進歩性基準比較

		日本 (参考)	欧州 (参考)	米国
	発明の定義	自然法則を利用した <u>技術的思想の創作</u> のうちの <u>高度なもの</u> (§2)	<u>産業上利用できるもの</u> 、(§52(1): 農業を含む産業のいずれかの分野において生産又は利用できる場合)	新しく有用な機械、製品、プロセス、組成物 (§101)、とその改良 「人類が太陽の下で作ったあらゆるもの (Anything under the sun that is made by man)」(最高裁 Chakrabarty 事件判決)
特許法 ・ 運用基準	特許を得る権利	産業上利用できる発明をしたものは先行技術を除いて特許を受ける事が <u>出来る</u> (may) (§29(1))	産業上利用でき、新規性且つ進歩性を有する発明に特許が <u>与えられる</u> (give) (§52(1))	下記を除いて特許を得る <u>権利がある</u> (shall be entitled) (§102)
	新規性	<ul style="list-style-type: none"> ・先行技術にない発明 ・刊行物、公知公用は世界 ・新規性喪失例外は6ヶ月 (§29、12項) 	<ul style="list-style-type: none"> ・技術水準の一部を構成しないもの ・刊行物、公知公用は世界 ・新規性喪失例外は6ヶ月 (§54) 	<ul style="list-style-type: none"> ・発明日前の先行技術にない発明 ・刊行物は世界、公知公用は米国 ・グレース期間は1年 ・(a)～(g)と種々ある (以上 §102)
	進歩性	容易にできないもの (§29、2項)	進歩性を有する発明 (§52(1))	自明(obvious)でないもの (§103(a))
	進歩性テスト 特許法	発明の技術分野で通常の知識を有する者が <u>容易に</u> 発明をすることができた時は特許は受けられない (§29)	産業上利用でき、新規性且つ <u>進歩性を有する</u> 発明に特許が与えられる (give) (§52(1))	1. 米国特許法(議会在が設定) §103: 特許主題と先行技術の違いが発明時に当業者にとって、特許主題全体として <u>自明(obvious)でない</u> 。発明が作られた態様は特許性に関係ない。

日米欧進歩性基準比較

			日本 (参考)	欧州 (参考)	米国
		基本判決	最高裁判決: アコヤ貝を使った真珠(大正時代) 養殖方法は特許主題	?	2. 連邦裁判所判決 ・最高裁判決 Graham v. Deere (1) 先行技術の範囲と内容 (2) クレームと先行技術の違い (3) 当業者の水準 (4) 二次的考察事項(商業上の成功、長い間の課題、他者の失敗) (5) 先行技術を後知恵で評価しないように注意すること ・最高裁 KSR 判決: TSM テストはフレキシブル; 市場のニーズ・要求から自明はあり得る; 先行技術の課題は全て参考にできる 3. 米国特許庁 (1) 「自明性決定の審査ガイドライン」 a. 先行技術を知られた方法で組み合わせる b. 1つの構成要件を他のものに置き換える c. 類似装置を知られた装置に適用 d. 知られた技術を知られた装置に適用 e. 自明の試み f. 設計変更や市場の要求がある g. 先行技術に何らかの TSM あり

日米欧進歩性基準比較

		日本 (参考)	欧州 (参考)	米国
特許法 ・ 運用基準	審査基準	<p>3. 日本特許庁審査基準</p> <p>2.4 基本的考え方</p> <p>(1) 技術水準を的確に把握した上で当業者が発明を容易に想到できたことの論理付けができるか否かで行う。</p> <p>(2) 請求発明と引用発明を比較し、一致点、相違点を明らかにし、技術常識から進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。</p> <p>単なる設計変更か、寄せ集めか、あるいは引用発明に動機付けがあるか検討。</p> <p>明細書の有利な効果の記載は進歩性を肯定するのに参酌する。</p> <p>論理付けができた場合は進歩性は否定され、できない場合は否定されない。</p> <p>2.5 論理付けの具体例</p> <p>(1) 最適材料の選択・設計変更等</p> <p>(2) 動機付けとなり得るもの</p> <p>(3) 引用例と比較した有利な効果</p> <p>2.6 機能・特性などによる物の特定を含む請求項についての取扱い</p> <p>2.7 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い</p>	<p>3. 欧州特許庁審査基準</p> <p>(1) 自明とは技術の通常の進展を超えないもので、単に明らかに (plainly) 又は論理的に追従しているだけもの。</p> <p>当業者に予期される技術や能力を行使する程度のものでない。</p> <p>(2) 発明は全体として (as a whole) 理解され、全体が自明でなければならぬ。</p> <p>(3) クレームが単なる寄せ集め (aggregation of features) の場合は真の組み合わせの発明とはいえない。</p> <p>(4) 課題と解決のアプローチ</p> <p>a. もっとも近い先行技術の特定</p> <p>b. 客観的な技術的課題</p> <p>c. Would-Could アプローチ</p> <p>d. 先行技術の組み合わせ</p> <p>(5) その他</p> <p>a. 予想できた問題の解決</p> <p>b. 予期せぬ効果</p> <p>c. 長い間の課題、商業上の成功</p>	<p>(2) 現行 MPEP</p> <p>判例を基にしたガイダンスで、原則的には審査官を拘束する力はない。</p> <p>2141: 自明性決定のガイドライン (上掲)</p> <p>2141.01: 先行技術の範囲と内容</p> <p>2141.01(a): 類似、非類似の技術</p> <p>2141.02: 先行技術とクレーム発明の相違点</p> <p>2141.03: 当業者の技術水準</p> <p>2142: 自明拒絶の法的コンセプト</p> <p>2143: 拒絶理由が出せる基本的要件</p> <p>2143.01: 先行技術を修正する示唆 (S) 又は動機 (M)</p> <p>2143.02: 先行技術を修正することが成功する合理的な予想</p> <p>2143.03: クレームの全構成条件が教唆ないし提示されていなければならない</p> <p>2144: 103 条での拒絶理由の根拠</p> <p>2144.01: 開示の示唆がある</p> <p>2144.02: 科学理論への依存</p> <p>2144.03: 通常知識</p> <p>2144.04: 判例を法的根拠とする場合</p> <p>2144.05: 自明の範囲</p> <p>2144.06: 先行技術が同じ目的の認識</p> <p>2144.07: 発明の目的</p> <p>2144.08: 下位概念の発明</p> <p>2144.09: 構造が類似している化合物</p> <p>2145: 出願人の反論の考慮</p>
		4		

日米欧進歩性基準比較

				日本 (参考)	欧州 (参考)	米国
自明性立証(有効・無効)	特許庁	証拠	審査	明細書、先行技術、意見書	明細書、先行技術、意見書	明細書、先行技術、意見書 § 131 宣誓書、§ 132 宣誓書
			審判	民事訴訟法適用	?	同上
		基準	審査、審判官の心証	同左	証拠の優劣 審査、審判官の心証	
	裁判所	証拠		民事訴訟法	同左	査定系：米国特許庁証拠 訴訟：米国特許庁証拠、ディスカバリー（デポジション、専門家証人、企業証拠等）、制裁措置（フロード、三倍賠償、弁護士費用等）
			基準	判事の心証	同左	査定系：証拠の優劣 判事の心証 訴訟：明白且つ説得力ある証拠 陪審員、判事の心証