

ドイツ裁判所の新たな決定事項の概要

理学博士 /

Dr.Schön & Partner 知的財産事務所 経営パートナー
クリストフ シューン

欧州特許庁は発明開示の代償として、多くの出願人に特許権を付与しているが、最近は多くの企業が自国の庁に出願する傾向がみられる。

これは一方では国内出願の方が低コストであることによるものであるが、他方では、国内特許法の基本的な要件と、EPC（欧州特許条約）に規定される要件との相違によるところが大きい。例えば、EPCと比較したときのドイツにおける分割可能期限の問題などがある。

重要なのは、ドイツ連邦共和国、即ちEPC加盟国中で最大の市場は、ドイツの裁判所の判例に従うということである。

この点を踏まえて、以下では、海外の出願人にとって特別な意味をもつ特許法の様々な面に関するBGH（ドイツ連邦最高裁判所）およびFPC（ドイツ連邦特許裁判所）の最新の決定事項について解説する。

1. 特許適格性

BGH（ドイツ連邦最高裁判所）において、コンピュータプログラムに関連した発明についての成立性の判断基準を示す判決があった。

主たる判示事項は「発明の成立性が認められるためには、コンピュータプログラムは、単にコンピュータを使用しているという以上の技術的特徴を有している必要がある」ということであった（参照：GRUR 2010年 613頁）。

EPO（欧州特許庁）審決例は「更なる技術的な効果を必要とする」としている。

この判決で「コンピュータプログラム（それ自体）」はもちろん、コンピュータプログラムを記録した記録媒体も特許の対象になり得ることが明らかになった。しかし、発明の成立性が認められるためには、技術的問題を解決することが求められている。したがって、経済活動上の問題など、技術的問題以外の問題のみを解決するものでは、特許権を付与されないということになる。

なお、技術的貢献を有しないコンピュータプログラムやコンピュータ関連ビジネスメソッドは特許権を付与されない。

ビジネスモデル、コンピュータ関連発明の特許適格性、進歩性についての判断でも、ドイツとEPOとでは多少の違いがある。

EPOでは、単純に、請求項がコンピュータなどを明示的に含んでいれば発明適格性を有するものとし、進歩性の判断のところで技術的特徴と非技術的特徴とを分離して、非技術的特徴は評価しないという手法をシステムティックに行っているが、ドイツでは、それとは異

なり、単にコンピュータ上で動作するものでありさえすれば特許対象になるというわけにはいかない。進歩性の判断も、原則として、クレームは非技術的特徴も含め全体を検討するものとされる（参照：GRUR 2011年 129頁）。

【記録媒体／プログラムの保護の歩み】

ドイツ特許法第1条は特許性（第1項）及び成立性（第2、3項）につき以下のように規定している。

第1条

[1] 特許は、新規なもので、進歩性を有し、かつ、産業上の利用可能性を有する発明に付与される。

[2] 特に、次に掲げるものは、[1]に定義する発明とはみなされない。

(1) 発見、科学上の理論及び数学上の方法論。

(2) 美学的な形態創作。

(3) 知的活動、遊戯、又は営業活動のための計画、定則及び方法、並びにコンピュータプログラム。

(4) 情報の提供。

[3] [2]の規定により特許性が妨げられるのは、同項に掲げられている対象又は活動それ自体について保護が求められる場合に限られる。

2. 新規性

"フェンタニル- TTS"事件判決（参照：GRUR 2011年 129頁）で、BGH（ドイツ連邦最高裁判所）は、所定の利用可能な材料を扱う業者であれば当該材料の独占的な新規性がすでに与えられていると主張することができると判示した。

そのような物質的な使用が適切な特許である旨の科学的根拠は必要ない。新規性を有する発明であっても、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する専門家（いわゆる当業者）が、公知技術に基づいて、容易に発明をすることができたときは、進歩性がないとして特許は付与されない。当業者が容易に思いつく程度の発明にも特許を付与することは、産業の発達に十分な寄与がないだけでなく、日常行われているちょっとした技術改良にも支障をきたすおそれがあり得るからである。

このような観点から、進歩性を有しない発明は特許付与の対象から除外されている。

進歩性とは別に、特許出願前に公知の発明と同一の発明は、特許を受けることができない。特許は発明の開示の代償として付与されるものだからであり、特許が付与される発明には、当然のことながら新しさ、すなわち新規性が要求されるのである。

新規性がないとされる発明は、下記の三つに分けて規定されている。

(a) 公然知られた発明（1号）

(b) 公然実施をされた発明（2号）

(c) 頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（3号）

"眼鏡レンズ"事件におけるF P C(ドイツ連邦特許裁判所)の判例(参照:GRUR 2010年 995頁)は、発明が先行技術と同一のものではないこと、すなわち、従来公開されていた技術そのものではないことを指摘している。発明の新規性を判断するにあたっては、いつ、どこで、どのように知られていた技術を先行技術とするかが問題となる。

F P C(ドイツ連邦特許裁判所)は、同じプロセスの手段によって製造された製品と対照した場合に、化学物質の新規性が否定されると判断した。F P Cによると、これらの構造データを従来のX線解析パターンにかけた場合、必然的に文献公知技術が含まれないということになる、とされた。F P Cが判決で指摘している方法はまた、他の情報、物質の所定の化合物を含めて、材料の少なくとも99%の純度のものに適用されるので、塩酸ラロキシフェンのように合成された製品や材料の高度に精製された形態の分析に当ては、従来の化学的および物理的方法を用いて、また物質の構造上に基づいて行われることとなる。

3. 進歩性

進歩性の欠如に該当するのは、当業者にとって「自明」なときであり、進歩性欠如の論理構成において、E P Oでは「課題」は広義に解すべきであるとしているのに対して、ドイツの裁判所の多くの判決では「課題」を必須としていることから、ドイツでは「課題」は重要視され、厳密に検討されることになる。

特に、ドイツでは、E P O式の「課題 - 解決アプローチ」に沿った判断がされている。

当該「課題」は本願発明の課題と異なるものでもよいとされる。すなわち、本願発明とは異なる「課題」であっても、当該課題により出願時又は発明時の技術水準から本願発明に到達することが当業者にとって容易であれば、本願発明は「容易」若しくは「自明」とされる。

以下の決定は、非常に興味深いものであるといえる。

F P C(ドイツ連邦特許裁判所)のブデソニド作用に係る事件の判決において、本発明は、気管支喘息に適用され、吸入による投与のための有効成分のブデソニドの改良に係り、オゾン層を破壊するフロン噴射剤を避けて化学的に安全であるエアロゾル製剤を提供するためのものであった。このような問題の解決にとっては、フロン使用を回避する技術開発は不可避なものであるとの認識を示した。

F P Cは、使用方法、有効成分の吸収や安定性などを考慮することが大切であり、医薬品であれ農薬であれ薬剤を実際に利用する際は、薬剤の物理的性状や化学的性質を改良して薬剤が生体内で十分に効果を発現するための技術的な工夫が必要となり、薬剤の安定性を目的とした技術も製剤の要素であるとの観点を示した。

F P C(ドイツ連邦特許裁判所)が別の判決(参照:GRUR 2010年 995頁)で述べているのは、E P C(欧州特許条約)第54条(2)の規定によれば、欧州特許出願の出願日の前に、書面若しくは口頭で、使用され又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成するということである。発明は、それが技術水準を考慮した上で

当該技術分野の専門家にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認められる。

E P C 第54条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合、そのような書類は、進歩性の有無を判断する際には考慮されない。発明が「発明活動」に基づくものかどうかは、「技術の現状」「専門家」「容易想到性」の三つの要素に依拠して客観的に評価して判断される事実問題であり、裁量の余地はないとされる。

判断の基本は、発明の解決策が（平均的な）専門家にとり、基準となる技術の現状に含まれる知識の中に示唆されていたか否かである。

また F P C の別の判決では（参照：GRUR 2009年 936頁）、発明は、通常、全体として考慮する必要があり、組合せ発明の場合、別個の特徴が公知又は自明であるとしても、それをもって直ちに発明が自明であるとはできない一方で、組合せの特徴の間に機能的関係がない場合、すなわち、発明が単なる特徴の併置に過ぎない場合は、この限りではないとしている。

本願発明を把握し、出願時又は発明時の技術水準を考慮した上で、最も近い先行技術を特定し、本願発明と当該先行技術との一致点及び相違点を明らかにし、当業者が、（その相違点を乗越えて）当該技術水準から本願発明に到達することが「容易」又は「自明」であるかの判断を行う。出願時又は発明時の技術水準から本願発明に到達することが当業者にとって「容易」又は「自明」といえるためには、「動機づけ」や「教示」が必要とされている。

4. インエスケープブル・トラップ（Inescapable Trap、「逃れられないワナ」）という論点・ディスクレーマーによる救済

E P C でも補正による新規事項の追加は認められておらず、特許が認められたのちには、特許された請求項の範囲を広げることにはできない。このため、審査官が見逃すか、または新規事項が追加されることになるとは思わなかったために当該新規事項を含んだまま特許された請求項については、後にその構成が新規事項と認められた場合、その構成の削除が請求項の範囲を広げる場合には、単に削除することは許されない。

その構成を削除する代わりに言い換えることによって、新規事項追加の問題を解消し、かつ請求項を広げることを避けられればよいが、そのような補正ができない場合には、削除も許されず補正もできないため、その特許は取り消されるしかなくなることになる。

このような状況は、「逃れられないワナ」と呼ばれる。

特許の対象が、出願当初の明細書の開示の範囲と比較した場合に新規事項を含むものとなっているとき、特許異議申立・特許無効の理由が存在することになるが、特許異議申立・特許無効の理由に対する是正措置としては、その新規事項を特許請求の範囲から削除する訂正が考えられるところ、このような訂正は、通常特許請求の範囲の拡大に該当してしまい、特許の保護範囲の拡大という特許無効の理由を形成するということになるのである（ドイツ特許法第21条第1項第4号；第22条第1項）。

訂正の結果、出願当初の明細書の開示の範囲を越えることとなった記載はそのままクレームに残るが、特許請求の範囲または発明の詳細な説明において新規事項が追加された事実及

びその範囲が明示される。このような訂正は、結果として、

a) その構成要件が新規事項に該当し、当該発明が特許要件を満たすことを主張するための根拠としては利用できないこと、

そして、

b) 権利行使においては、侵害品が、その新規事項を備えない限り特許権の侵害に該当しないこと、

という取り扱いになる。

この解決策は、特許権者と公衆の利益のバランスが最も良くとれており、実際、この手法を推奨している者は多い。ドイツ特許法第22第1項は、特許の保護範囲の拡大を特許無効の理由としているが、かかる無効理由は、審査段階において追加された新規事項の削除には適用されず、特許付与後の訂正において追加された新規事項の削除の場合のみ適用される。したがって、審査段階において新規事項が追加された限りにおいては、その新規事項を削除することにより特許権者は救済されるとする考え方であるといえる。F P Cは時折、この手法を採用している。

5 . 補充的保護証明書 (Supplemental Protection Certificate : SPC)

欧州司法裁判所より、それ自体が公知の有効成分と補助成分とを組み合わせた医薬品である場合に対する補充的保護証明書 (Supplemental Protection Certificate、以下「 S P C 」と記す。) の付与に関する判決が出された。この司法裁判所の判決において、有効成分が特定の適応症に使用され、効能を得るために不可欠である補助成分と組み合わせられたものは、理事会規定に基づいて、有効成分の組み合わせとはみなされない、との見解が出された。

これにより、有効成分と補助成分との組み合わせには、 S P C は付与されないことになった。

ある特定の適応症に対する医薬的効果を持つ成分と、その成分の医薬的効能を得るためには不可欠で、別の服用の形を可能にさせる成分との組み合わせは、医薬品の有効成分の組み合わせという概念には含まれないとの結論が欧州司法裁判所から出された。有効成分または医薬品もしくは植物保護製品の有効成分に関する特許では、最長5年間の保護の期間が可能となる。拡張的な証明書の申請は、ドイツ連邦共和国に関連する医薬品または植物保護製品の承認後6ヶ月以内に完了する必要がある。基本特許が承認時に付与されたばかり、または未だ付与されていない場合、 S P C の要求は D P M A (ドイツ特許商標庁) における基本特許の発行後6ヶ月以内に応答する必要がある。

S P C が付与された場合は、直接基本特許 (2 0 年) の最大期間に証明書の期間が続くこととなる。

小児用の医薬品に関する十分な研究開発を奨励するため、 E U 理事会は小児用医薬品に関する理事会規則 (E E C) No. 1901/2006を採択した。この E E C 規則において、 S P C の所有者または S P C を受ける資格のある特許の所有者は、小児用医薬品に関する一定の必要条件が満たされれば、 S P C の存続期間をさらに6ヶ月延長することができる。この場合、最も重要な必要条件は、欧州医薬品審査庁の小児用委員会により承認された完全な小児用研究計画である。すでに S P C が付与されている場合、存続期間の延長申請は、 S P C の満了よ

り2年以上前に、またはE E C規則 No.1901/2006の施行日から最初の5年以内であって、S P Cの満了より6ヶ月以上前に提出しなければならない。

6. 翻訳の条件

欧州特許条約より付与された欧州特許明細書全文の翻訳業務を免除する通称「ロンドンアグリーメント」が発行され、欧州特許取得に関わる翻訳コストが大幅に低減されることになった。欧州特許が付与された言語を公用語としない加盟国で欧州特許の効力が認められるためには、欧州特許明細書全文の当該加盟国の公用語への翻訳文を欧州特許付与日から少なくとも3ヶ月の期間を似せて当該締約国に提出しなければならない。

なお、「ロンドンアグリーメント」はあくまでE P C第65条の適用に関する合意であり、E P C規則第71条(3)が規定する許可通知時における欧州特許取得手続言語以外の二つの欧州特許庁公用語へのクレーム翻訳義務を免除するものではない。

ドイツ特許庁における手続きにおいては、以下の点に留意が必要である。

第34条

(3)出願書類は、次の事項を含まなければならない。

1. 出願人の名称
2. 特許の付与を求める願書であって、発明について明瞭かつ簡潔な名称を付したものの
3. 保護を求める対象を明確にする1又は2以上のクレーム
4. 発明の説明

第35条

(1)出願書類がドイツ語で作成されていないか又はその一部がドイツ語で作成されていない場合、出願人は、出願後3ヶ月以内にドイツ語翻訳文を提出するよう請求される。出願書類が図面への言及を含んでいるが、出願書類に図面が添付されていない場合、特許庁は出願人に対して求めを送達し、その送達から1ヶ月以内に図面を提出するよう、又は図面への言及はされていないとみなされるべき旨の宣言をするよう求める。

(2)特許出願日は、第34条(3)1.及び2.にいう書類が受領され、かつ、それらが外見上、発明の説明を構成すると思われる陳述を含んでいる場合は、第34条(3)4.にいう書類が、

1. 特許庁において、又は
2. 特許情報センターが連邦法律官報における連邦法務省の公示によって当該目的で指定されているときは、その情報センターにおいて、
受領された日とする。

書類がドイツ語で作成されていない場合は、この規定は、ドイツ語翻訳文が(1)第1文にいう期限内に特許庁によって受領された場合にのみ適用される。

当該翻訳文が提出されないときは、その出願はされなかったとみなされる。

出願人が(1)第2文に従って、提出するよう求められた後に遺漏した図面を提出したときは、

特許庁におけるその図面の受領日が出願日を構成する。提出がなされなかったときは、その図面への言及はされていないものとみなされる（参照：GRUR 2011年 360 頁）。

書類の翻訳文を提出しなければならない場合には、欧州特許庁は、翻訳文が原本に対応している旨の証明書を指定された期間内に提出することを要求することができる。期間内に証明書が提出されなかった場合は、条約に別段の定めがある場合を除き、その書類は、受理されたものとはみなされない。

7. 優先権

条約等に基づく国際的な優先権は、ある国で行われた特許、実用新案、意匠や商標の出願に対し、その出願人または承継人が別の国でも先の出願の時点で出願したとみなされる権利である。後の出願の際に先の出願を基礎として優先権を主張する必要がある。この優先権は、基本的には工業所有権の保護に関するパリ条約に定められているもので、パリ優先権ともいう。

パリ条約では、同盟国で特許、実用新案、意匠、商標を出願した者またはその承継人は、特許及び実用新案については12ヶ月、意匠及び商標については6ヶ月の期間、優先権を有すると規定している（4条A(1)、C(1)）。優先権主張の基礎となる先の出願は複数であってもよく、その内最先の出願日が優先日とされる。なお、先の出願と後の出願の内容が必ずしも全く同じ物である必要はなく、後の出願に新たな構成部分が含まれることも認められる（4条F）。

ドイツ連邦特許裁判所の眼科洋レンズ（参照：GRUR 2010年 995頁）事件判決において、ドイツ連邦特許裁判所は、EPC第87条(1)項および(4)項の条件を満たしているとして、優先権の主張を認めた。

第87条

(1) 次の何れかの国において又は何れかの国について、正規に特許出願、実用新案登録出願又は実用新案証の出願をした者又はその承継人は、同一の発明について欧州特許出願をすることに關し、最初の出願の日から12ヶ月の期間中優先権を有する。

- (a) 産業財産の保護に関するパリ条約の締約国、又は
- (b) 世界貿易機関の加盟国

(4) 最先の先の出願と同一の対象についてされた後の出願であって同一の国において又は同一の国についてされた出願は、後の出願の出願日において先の出願が公衆の閲覧に付されることなく、かつ、如何なる権利をも存続させることなく、取り下げられ、放棄され又は拒絶され、さらに優先権を主張するための基礎として用いられていないときは、優先権を決定するに際して最先の出願と認められる。先の出願は、その後優先権を主張するための基礎として用いることができない。

8. クレーム解釈

ドイツのクレーム解釈の特徴は、特許明細書中のクレーム文言の侵害（同一性侵害）と均

等領域にある対象製品の侵害（均等侵害）の二つに截然と区分する、という点にある。同一性侵害が争われる場合において、無効理由が存する蓋然性が高いと認められるときは、訴訟手続を中止し、特許庁の無効審判の結果を待つことになる。これに対して、均等領域の侵害は、司法裁判所において保護範囲への属否が判断される。

ドイツでは、機能的クレームが認められるためには、クレームにある機能的定義の全体にわたって当業者が実施できるべきこと、機能的定義は、技術的課題そのものを定立するものであってはならないこと、などの要件を含めて審査され、その有効性はドイツ特許庁及びEPOで審理される。

a) 訂正の具体例

訂正審判と特許異議申立・特許無効訴訟における訂正請求においては、審決・判決確定後に新たな特許公報が発行されることとの関係上、特許請求の範囲についての訂正、そしてそれに対応する形で詳細な説明・図面についての訂正が審決・判決文において示される必要がある。図面においてのみ開示され、詳細な説明・請求の範囲によってサポートされていない事項は、訂正によってクレームに含めることはできない。図面によって開示されている実施例が一つだけの場合であっても同様である（参照：GRUR 2011年 129 頁）。

b) 効果の参酌

技術的進歩（顕著な効果等）は、発明が「発明活動」に基づくものであることの独立の要件でなくなってから久しいが、その手がかりを与えるもの（間接証拠）として重要であり続けている。

発明の特別の性質、効果、利点は、発明活動の評価にあたって併せて考慮される。参酌されるのは、第一に、それが出願明細書に記載され、それが実際に存在する場合、第二に、出願明細書に記載されていないが、その利点が専門家に認識できる場合である（参照：GRUR 2010年 1041頁）。

技術的優位性、特別の困難の克服、専門家の驚き、技術的偏見の克服のような要素は補助的判断基準として考慮される。

経済的成功は、発明活動を暗示するものとして評価されるが、それ自体では発明活動を理由づけることはできない。経済的成功は、その成功が技術的特徴に基づく場合のみ考慮される。

FPC（ドイツ連邦特許裁判所）は、当業者の解釈によるところの"セキュリティーフレーム"なる用語に対する異議申立で、どのような空間的特性と物理的性質があるかについての問題について扱ってきた。

FPCは、三次元的構造体へのエクステンションは欠かせず、"足場"になると判時した。長さや幅に対して、三次元（この場合は高さ）の空間的広がりは無視できない。その垂直方向の仰角によっては、単に二次元のフレームとなるからである。

また、別の事件では、FPCは、スライディングキャリパーディスクのための用語"フロント"の論争の解釈について扱ってきた。

B G H (ドイツ連邦最高裁判所)は、最高裁判決に係る"クランプネジ"(参照:GRUR 1999年 909頁)事件判決において、侵害対象範囲は、特許クレームの文言上の用語に限定されるのではなく、特許クレームの用語の解釈によって決定される範囲によって規定されるとした。B G Hは、用語は文言上の表現を意味せず、むしろ本質的な意味を有すると説明した。本判決の最も重要な結果は、特許明細書の内容は開示を制限することがあり得るということであり、したがって、当業者がクレームの特徴についての文言上の表現が示唆すると思われる教示よりも特許明細書全体からより狭い教示を得る場合には、特許の範囲も制限することがあり得るということである(参照:GRUR 1999年 909頁)。

c) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、特許権として成立した以上、どのような方法で生産されたかに関係なく、クレームによって得られた生産物と同一である限り、プロセス如何、物の用途如何に関わりなくすべて保護範囲に属するとされている。

ドイツでは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査、侵害いずれも、物が同一であれば足り、プロセス如何は問わない、とのルールが定着している。

d) 技術問題の意味

発明は技術的課題の解決に向けられたものでなければならないという根強い考え方があり、技術的課題の解決に貢献しないクレームの要素は、発明の進歩性を支持する材料とはされない。E P C 第69条(1)に規定される保護の範囲に記載されているように、明細書及び図面は、クレームを解釈するために用いられる。

9. 権利の回復

相当の注意を払ったにもかかわらず、法定期間又は指定期間を徒過した場合の出願の拒絶、権利の失効等を救済する手段が定められている。

権利の回復を請求するためには、期限を遵守できなかった原因が除去されたときから2ヶ月以内でかつ本来の期限満了後1年以内に、権利の回復請求の料金支払いと共に期限徒過前に本来すべきであった手続を行なう(E P C 規則第136条(1))。

さらに、権利の回復請求においては、あらゆる相当の注意を払ったにも拘らず手続期限徒過が発生してしまったことの原因及びその理由についての詳細な事実を出願人が示さなければならず、欧州特許庁は、この陳述された理由に基づき、権利の回復請求を認めるか否かの決定を行なう(E P C 第122条(2), (3))。

欧州特許庁での審決で不利な結果を得た審判手続の当事者に対して、審決の通知日から2ヶ月以内に、法律問題を争点とする拡大審判廷に再審理を請求する余地を提供している(E P C 第112a条)。拡大審判廷は、再審理の請求を審理し、請求に理由がある場合には、審決を破棄して通常審判部における審理に差し戻す。

ただし、再審理請求理由は、特許性の認定判断等の実体的理由については認められておらず、適格を欠く審判官による審決、重大な手続違反、犯罪行為等極めて限定的であり、利用

できる機会はごく稀かであるのが実情である。

日本実務者からのコメント

本稿は、ドイツ裁判所の特許関連案件での注目すべき判決例を、適宜欧州特許庁の諸審決等と比較する形で取り上げたものである。日本側から見てまず特筆すべきなのは、コンピュータプログラム関連発明の発明成立要件として、解決すべき課題が技術的な問題であるべきとして、経済活動上の問題などでは発明非適格とされる点である。日本ではたとえば経済活動上の流通を高效率にするという課題に対するものであっても、これをコンピュータハードウェア資源の具体的な適用・使用方法を明確に開示しているのであれば発明成立性の問題は（明細書の書き方にもよるが）恐らく生じないであろう。このことからすれば、ドイツ裁判所の上記判示は発明をいささか狭く捉えているように感じる。ただし、発明であるかないかの閾値として、「単にコンピュータを使用しているという技術的特徴」では発明非適格とする整理手法自体はわかりやすい。逆にいえば、日本や米国では、この点において、一定のフレキシブルな幅があって、極端に言えば産業上の意義や有用性が高ければ発明として保護できるようにしているとも考えられるが、これが逆にコンピュータ関連発明としてどの程度のものをどの程度書けば第29条柱書違反とならないかに関して分かりにくさを生んでいることは否めない。EPOではドイツとは上記に関して明確に異なっており、クレームがコンピュータを明示的に含めば発明適格性は否定されない。この点で、ドイツに直に出願する場合とEPOに出願する場合とでダブルスタンダードのような状態が生じているのが現状である。

次に注目したいのは、ドイツにおける進歩性のくだりである。「課題 解決アプローチ」を採用するとしつつも、本願と異なる課題に係る引例であっても進歩性否定の根拠引例となり得るとするのは、昨今の我が国の知財高裁（特に第3部）判決の流れを汲む特許庁審査実務の背後にある思想とはずれがある。また、「容易」又は「自明」といえるためには動機づけや教示が必要とする考え方は、まさに米国のT（教示）S（示唆）M（動機づけ）テストを連想させる。なお、米国のKSR連邦最高裁判決はTSMテストを否定したのではなくTSMテストの厳格適用を否定したものであって、たとえば特定技術分野におけるアナログ方式からデジタル方式への移行のような、業界におけるモードのようなものも「組み合わせ」論における「+」の示唆等に該当し得るとの判断を示したものと考えられることから、KSR後もやはり、組み合わせることについての何らかの要素は必要となる。この点で、組み合わせの容易性自体を厳密に追うというよりはむしろ組み合わせられる要素を列挙することで拒絶理由が構成されるとして、組み合わせ自体については幅を持たせた判断構造となっている日本とは異なっている。なお、ドイツにおける進歩性判断手法のうち、組合せられる要素の特徴の間の機能的関係性の有無をもって発明が単なる要素の併置かどうかを定める点は、日本実務にとっては参考になろう。

原著者紹介・・・

クリストフ シューン 理学博士

Dr.Schon & Partner 知的財産事務所 経営パートナー

ホームページ <http://www.schoen-partner.de/>

日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記）

友野国際特許事務所 所長

ホームページ <http://www.tomono.org>

著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。