

本審査便覧の日本語訳は、欧州特許庁（EPO）の公式出版物である[Guidelines for Examination in the European Patent Office](#)を翻訳したものであり、EPOの許諾を得てJETROが作成し公表するものです。EPOは、この日本語訳に対していかなる責任も有しておりません。また、JETROはこの日本語訳の内容について、正確を期すよう最大限の努力をしているものの、この日本語訳を利用したことによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

また、本日本語訳は、参照用のための仮訳であり、最終的な内容の確認、照会についてはその原文（英語、フランス語又はドイツ語）において行われるようお願い致します。仮に、本日本語訳と原文との間で内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとします。

# G部 特許性

# 目次

## 第I章 特許性

1. 基本的要件
2. 更なる要件
3. 技術的進歩，有用な効果

## 第II章 発明

1. 除外される事項
2. 審査実務
3. 除外事項の一覧
  - 3.1 発見
  - 3.2 科学的理論
  - 3.3 数学的方法
  - 3.4 美的創造物
  - 3.5 精神的行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則及び方法
  - 3.6 コンピュータ・プログラム
  - 3.7 情報の提示

3.7.1 ユーザー・インターフェース

3.7.2 データ検索，フォーマット及び構造

## 4. 特許性の除外

4.1 「公の秩序」又は道徳に反する事項

4.1.1 禁止事項

4.1.2 犯罪的及び非犯罪的用途

4.1.3 経済的効果

4.2 外科的，治療的又は診断的方法

4.2.1 第53条(c)に基づく特許性除外の制限

4.2.1.1 手術

4.2.1.2 治療

4.2.1.3 診断方法

4.2.2 潜在的な医薬品及び臨床試験をスクリーニングする方法

## 5. 生物学発明の除外及び例外

5.1 一般的注意事項及び定義

5.2 特許を受けることができる生物学発明

5.3 例外の一覧(規則28)

5.4 植物又は動物品種，植物又は動物の生産方法

5.4.1 植物品種

5.4.2 植物又は動物の生産のための本質的に生物学的方法

5.5 微生物学的方法

5.5.1 一般的注意事項

5.5.2 微生物学的方法の結果の再現性

### 第III章 産業上の利用性

1. 一般的注意事項

2. 検査方法

3. 産業上の利用性と第52条(2)に基づく例外との比較

4. 遺伝子の配列及び部分配列

### 第IV章 技術水準

1. 一般的注意事項及び定義

2. 実施可能な開示

3. 有効日としての出願日又は優先日

4. 非公用語による文献

4.1 機械翻訳

5. 他の欧州出願との抵触

## 5.1 第54条(3)に基づく技術水準

### 5.1.1 要件

### 5.1.2 現在も検討の対象である付与された出願日

## 5.2 Euro-PCT出願

### 5.3 共通の指定国

### 5.4 ダブルパテント(重複特許)

## 6. 先の日付の国内権利との抵触

## 7. 「使用又はその他の方法によって」公衆の利用に供された技術水準

### 7.1 使用の種類，及びその他の方法によって利用に供された技術水準の例

### 7.2 使用に関して異議部が決定する事項

#### 7.2.1 一般原則

#### 7.2.2 秘密保持契約

#### 7.2.3 非公共的な場所での使用

#### 7.2.4 使用された物の知得可能性の例

#### 7.2.5 方法の知得可能性がない例

### 7.3 口頭説明によって利用に供された技術水準

#### 7.3.1 口頭説明の例

#### 7.3.2 不利とならない口頭説明

7.3.3 口頭説明の場合において異議部によって決定される事項

7.4 書面又はその他の方法で公衆の利用に供された技術水準

7.5 インターネット開示

7.5.1 公開日の確定

7.5.2 立証基準

7.5.3 立証責任

7.5.3.1 専門誌

7.5.3.2 その他「印刷と同等の」刊行物

7.5.3.3 非従来型の刊行物

7.5.4 日付のない又は信頼できない日付の開示

7.5.5 問題のある場合

7.5.6 技術的詳細及び一般的注意事項

7.6 規格及び標準的準備書類

8. 先行技術文献間での相互参照

9. 先行技術文献中の誤記

9.1 オンラインデータベース中の誤った記録

## 第V章 不利とならない開示

1. 概要

2. 期間
3. 明らかな権利濫用
4. 国際博覧会

## 第VI章 新規性

1. 第54条(2)に基づく技術水準
2. 黙示的な特徴又は公知の均等物
3. 先行文献の基準日
4. 先行文献の実施可能な開示
5. 包括的開示及び特定の例示
6. 黙示の開示及びパラメータ
7. 新規性の審査
  - 7.1 公知の医薬品の第2次以後の医学的適用
  - 7.2 第2次非医学的適用
8. 選択発明
  - 8.1 数値の許容誤差
9. 「リーチスルー」クレームの新規性

## 第VII章 進歩性

## 1. 概要

## 2. 技術水準；出願日

## 3. 当該技術の熟練者

### 3.1 当該技術の熟練者の共通の一般的知識

## 4. 自明性

## 5. 課題及び解決のアプローチ

### 5.1 最も近接する先行技術の決定

### 5.2 客観的な技術的課題の形成

### 5.3 「できたであろう・したであろう」のアプローチ

### 5.4 技術的及び技術的でない側面を含むクレーム

#### 5.4.1 客観的な技術的課題の構築における「要求仕様」

## 6. 先行技術文献の組合せ

## 7. 組合せと、併置又は寄せ集めとの比較

## 8. 「事後の」分析；意外な技術的利点

## 9. 発明の起源

## 10. 指針

### 10.1 予見可能な不利；非機能的な変更；恣意的な選択

### 10.2 予期しない技術的効果；ボーナス効果

10.3 長期間痛感されていた必要性；商業的成功

11. 出願人が提出した意見及び証拠

12. 選択発明

13. 従属クレーム；異なるカテゴリーのクレーム

14. 具体例

附属書類 進歩性要件に関する例示－指針

## 第 I 章 特許性

### 1. 基本的要件

52条(1)

特許性には、基本的な4要件がある。すなわち、

- (i) 何れかの技術分野に属する「発明」でなければならないこと (G-II参照)
- (ii) 発明は「産業上の利用性」がなければならないこと (G-III参照)
- (iii) 発明は「新規」でなければならないこと (G-IVからVI参照), 及び
- (iv) 発明は「進歩性」を含むものでなければならないこと (G-VII参照)

### 2. 更なる要件

この4の基本的な要件に加えて、審査官は、欧州特許条約に黙示的に含まれている次の2の要件に留意すべきである。

83条

- (i) 発明は当該技術の熟練者が(出願の適切な指示に従い)実施することができるものでなければならない。これは、第83条の規定に基づくものである。この要件を充足することができない例はF-III,3に示してある。また

規則42(1)(a), (c)  
規則43(1)

- (ii) 発明は技術的分野(規則42(1)(a))に関連し、技術的課題(規則42(1)(c))に関係し、また、保護が求められている事項をクレーム中で規定することができる技術的特徴(規則43(1))を有する程度に、「技術的性格」のものでなければならない(F-IV,2.1参照)。

### 3. 技術的進歩, 有用な効果

欧州特許条約は、発明が特許性を有するためには、何らかの技術的進歩又は有用な効果を伴わなければならないことを、明示的又は黙示的に要求していない。ただし、技術水準に関する有利な効果があればそれを明細書に記載すべきであり(規則42(1)(c))、この

効果は、しばしば「進歩性」を決定するに際し重要となる(G-VII,5 参照)。

## 第 II 章 発明

### 1. 概論

52条(2)

欧州特許条約は、「発明」とは何か定義していない。ただし、第52条(2)には、発明とみなさないものの非網羅的一覧が掲げられている。この一覧の項目は、すべて抽象的なもの(たとえば、発見、科学的理論等)及び／又は技術的でないもの(たとえば、美的創造物又は情報の提示)の何れかであることに留意されたい。これと対照的に、第52条(1)にいう「発明」は、具体的かつ技術的な性格のものでなければならない(G-I,2(ii)参照)。これは、技術分野の如何を問わない。

### 2. 審査実務

52条(3)

出願の主題が第52条(1)の趣旨の発明であるか否かを考慮するときに審査官が留意しなければならない一般的事項が2つある。第一に、第52条(2)に基づく特許性の除外は、出願が除外される主題それ自体に関する限り適用される。第二に、審査官は、クレームの方式又は種類を無視して、クレームされた主題が、全体を考慮して、技術的性格を有しているか否かを特定するためにその内容に注意を傾注すべきである。これを有していなければ、第52条(1)にいう発明は存在しない。

また、第52条(1)にいう発明が存在するか否かの基本的考査は、主題が産業上の利用可能性を有しているか、新規性を有しているか、及び進歩性を伴うかの問題とは区別される、別の問題であることにも留意しなければならない。

クレームが除外される主題に部分的に関連していることが明らかになった場合は、規則63の部分的欧州調査報告書又は補充的欧州調査報告書が作成されることがある(B-VIII, 1, 3.1及び3.2参照)。この場合には、規則63(1)の要請(B-VIII, 3.2参照)又は規則70aの調査報告に添えられた見解書(B-XI, 8参照)に対する答弁により、出願人が適切な補正及び／又は説得力のある論拠を提示しないならば、規則63(3)に基づく拒絶理由も提起される(H-II, 5参照)。

### 3. 除外事項の一覧

第52条(2)の一覧の項目は順に扱い、特許性のあるものとないもの

との区別をより明確にするため更に実例を挙げる。

### 3.1 発見

既知の材料又は物品の新しい特性が発見されても、それは単なる発見であって特許性がない。発見自体には技術的効果がなく、したがって第52条(1)にいう発明でないからである。ただし、その特性に実用的な用途が結び付けられた場合は、特許可能な発明を構成する。たとえば、特定の公知材料が機械的衝撃に耐えられるという発見は特許を受けることができないが、その材料から作られた鉄道の枕木は十分に特許され得る。自然界に存在する物質であって過去に認識されなかったものを見出すのも単なる発見であり、したがって特許を受けることができない。ただし、自然界で発見された物質が技術的効果を生み出すことが証明されたならば、特許可能となる。この例としては、自然界に存在している物質に抗生物質効果があることが発見された場合である。更に、ある微生物が自然界に存在しており、それが抗菌作用を有していることが発見されたならば、その微生物自体も発明の1の態様として特許可能である。同様に、自然界に存在していることが発見された遺伝子も、技術的効果、たとえば、ある種のポリペプチドの生成や遺伝子治療のための利用が明らかになれば特許可能となる。

生物学に関する特別の問題については、更にG-II,5, 5.3から5.5まで及びG-III,4参照。

### 3.2 科学的理論

これは発見の更に一般化された形態であり、G-II, 3.1と同一の原理が適用される。たとえば、半導体性の物理的理論には特許性がない。ただし、新規の半導体装置及びその製造方法には特許性がある。

### 3.3 数学的方法

これは、純粋に抽象的又は知的な方法は特許を受けることができないという原則の特別な例である。たとえば、割算の簡便な方法は特許を受けることができないが、それに応じて作動するように構成された計算機はおそらく特許を受けることができるだろう。電気フィルタを設計する数学的方法は特許を受けることができない。

いが、この方法に基づき設計されたフィルタは、第52条(2)及び(3)による特許性の除外対象とはならない。さらに、電気通信を暗号化／解読又は署名する方法は、それが本質的に数学的方法に基づくものであったとしても、技術的方法と見なされることがある(T 1326/06参照)。

### 3.4 美的創造物

美的創造物は定義上、技術以外の面を有し、その評価が本質的に主観的な物品(たとえば、絵画又は彫刻)に関するものである。ただし、その物品が偶然に技術的特徴も備えていれば特許性があり、タイヤトレッドはこの例といえる。美的効果そのものは、製品クレーム又は方法クレームの何れにおいても特許性がない。たとえば、情報の内容、そのレイアウト又は使用活字の美的効果又は芸術的効果のみを主張している書籍は特許性がなく、また、その対象の美的効果、色彩の配列又は芸術的(たとえば、印象派的)スタイルによって定義される絵画にも特許性がない。ただし、美的効果が技術的構造又は他の技術的手段から得られる場合は、美的効果自体には特許性がないとしても、それを得る手段には特許性がある。たとえば、織物に、その目的で従来使用されたことのない積層構造を用いて外観を美しくした場合は、その構造を組み入れた織物には特許性がある。同様に、背を縫い付け又は糊付けする技術的特徴によって定義された書籍は、それが同時に美的効果を有していたとしても特許性がある。同様に、布の種類又は使用した染料若しくは接着剤によって定義された絵画にも特許性がある。美的創造物を産み出す方法も技術的革新を含むことがあり、したがって、特許性を有することがある。たとえば、ダイヤモンドには、新規な技術的方法で作られた特に美しい形状(それ自体は特許性がない)を備えたものがある。この場合は、その方法には特許性がある。同様に、美的効果を有する特別のレイアウトを生じる書籍の新印刷技術は、その方法の製品である書籍と共に十分特許性がある。更に、香り又は風味に関し特別の効果を及ぼすのに役立つ技術的特徴、たとえば、香り若しくは風味を長持ちさせ又はそれを増すのに役立つような技術的特徴によって定義された物質又は組成物も十分に特許性がある。

### 3.5 精神的行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則及び方法

これらは、抽象的又は知的性質の事項の更なる例である。特に、言語を学習する計画、クロスワードパズルを解く方法、(遊戯の規則によって定められた抽象的実体としての)遊戯、情報のモデリング又は商業的活動を組織するための計画は、特許を受けることができない。事業活動を遂行する方法は、それが不特定の技術手段を利用する可能性を明示している場合、又は実用性がある場合であっても、特許性が排除される(T 388/04参照)。この別の例としては、技術的性格を有する手段若しくは措置の用途を指定してもいなければ、成果物として物理的実体の提供(たとえば、所定の設計に基づき装荷された炉心)を含みもしない原子炉炉心装荷配置の設計方法がある。この方法は、専ら精神的に実行することもできるので、その方法の複雑さやそれに伴う技術的考察にかかわらず、技術的性格を有しない(T 914/02参照)。

ただし、クレームされた主題が少なくとも計画の一部を実行するための装置又は技術的方法を特定している場合は、その計画及び装置又は方法の全体を審査しなければならない。特に、クレームがある計画の少なくともいくつかの手順を実行するためのコンピュータ、コンピュータネットワーク若しくはその他のプログラム可能な従来装置、又はそのためのプログラムを特定している場合は、技術的特徴と技術的でない特徴の混合物を含むことができ、コンピュータ又は相応のプログラム装置は技術的特徴を備える。この場合、クレームは、「コンピュータ利用発明」として審査される(後述参照)。

### 3.6 コンピュータ・プログラム

コンピュータ・プログラムは「コンピュータ利用発明」の1形態であり、これはコンピュータ、コンピュータネットワーク又はその他のプログラム可能な装置を含むクレームを対象とするべく意図された表現であって、クレームされた発明の1又は複数の特徴が、明らかにプログラムによって実現されるものである。このようなクレームは、たとえば、上述した装置の操作方法、その方法を実行するために設定された装置、プログラムを実行する可読媒体(T 424/03参照)又はT 1173/97に従い、プログラムそれ自体の形態を

取ることができる。審査官は、クレームされた主題が全体を考慮して技術的性格を有するかどうかを判断するためには、クレームのカテゴリーを無視して、その内容に注意を傾注すべきである。また審査計画に関する限り、業務の隙間を埋めることを意図する発明であるかどうか、何らかの新規な娯楽を提供するものであるかどうかなど、発明の全体的な目的に基づく区別はされない。技術的性格は、先行技術を考慮することなく判断されるべきである(T 1173/97, これを確認した審決G 3/08参照)。コンピュータ・プログラムそれ自体の特徴(T 1173/97参照)及びクレームで規定された装置の存在(T 424/03及びT 258/03参照)は、以下で説明するとおり、クレームされた主題に技術的性格を与える可能性がある。

コンピュータ・プログラムについてのクレームに関する特許性を考慮するときの基本となるものは、原則として他の主題の場合と同じである。第52条(2)の品目一覧には「コンピュータ・プログラム」が含まれているが、クレームされた主題が技術的性格を有する場合は、第52条(2)及び(3)の規定による特許性除外の対象とならない。さらに、コンピュータ・プログラムによって制御されるデータ処理オペレーションは、理論的には特別の回路によって等しく実行されることができ、プログラムの実行には常に、たとえば電流といった物理的効果が伴う。T 1173/97によると、このような通常の物理的効果それ自体は、コンピュータ・プログラムに技術的性格を与えるには十分でない(調査段階の手続については、B-VIII, 2.2参照)。ただし、コンピュータ・プログラムが、コンピュータの作動時に、そのような通常の物理的効果を超える更なる技術効果をもたらすことができるならば、特許性除外の対象とはならない。コンピュータ・プログラムに技術的性格を与える更なる技術的効果は、たとえば、プログラムの影響下にある工業的処理の制御、物理的存在を示す処理データ、又はコンピュータ自体若しくはその周辺機器の内部機能の中であって、たとえば、ある処理の効率性若しくは安全性、要求されるコンピュータ資源の管理、又は通信リンクでのデータ送信速度等に影響を与えることができるものの中に見ることができる。結果としてコンピュータ・プログラムは、そのプログラムが、コンピュータを作動させているときに、プログラムとコンピュータとの間に存在する通常の物理的対話構造を超えた更なる技術的効果を与える能力を有してい

れば、第52条(1)にいう発明とみなすことができる。このようなクレームは、欧州特許条約の全ての要件を充足するならば、特許が付与される。特に第84条、第83条、第54条及び第56条並びに後述するG-III, 3参照。このようなクレームはプログラム一覧(F-II, 4.12参照)を含むべきでないが、プログラム作動中に実行することを意図している処理が特許性を有していることを確約する、すべての特徴を規定すべきである(F-IV, 4.5.2 最終文参照)。

さらに、T 769/92に従って、発明を実施するために技術的考察が要求されるのであれば、技術的性格の要件は充足される。このような技術的考察は、クレームされた主題に反映されていなければならない。

技術的手段を定義又は使用する主題がクレームされていれば、第52条(1)にいう発明だといえる(T 424/03及びT 258/03、並びにこれを確認したG 3/08参照)。したがってクレームへのコンピュータ、コンピュータネットワーク、プログラムを実行する可読媒体等の単なる包含では、クレームされた主題に技術的性格を与えない。

クレームされた主題が明確な技術的性格を有していない場合は、第52条(2)及び(3)に基づき拒絶すべきである。主題がこの明確に技術的性格を有するかの基準を満たすならば、審査官は新規性及び進歩性の問題に進むべきである(G-IV及びVII参照)。

### 3.7 情報の提示

単に情報の内容のみで定義される情報の提示は、特許を受けることができない。これが適用されるのは、クレームが情報の提示それ自体(たとえば、音響信号、話し言葉、画像ディスプレイ、主題で定義される書籍、記録された音楽作品で定義される音盤、注意表示で定義される交通信号によるもの)、又は情報を提示するための方法及び装置(たとえば、指示若しくは記録された情報のみで定義される指示器又は記録装置)のいずれに関するものであってもよい。ただし、情報の提示が新規な技術的特徴を有していれば、情報の媒体又は情報を提示するための方法若しくは装置に特許を受けることのできる主題が存在することもある。情報の内容から

区別できる、表示についての配列又は方法は、おそらく特許を受けることのできる技術的特徴を構成するだろう。情報の提示が生じるのは、「表示された方法」を記載せずに「表示されたもの」がクレームされた場合である(T 1749/06参照)。このような技術的特徴が存在する例としては、文字を表示するために特定のコードを使用する電信装置又は通信システム(たとえば、パルス符号変調)、測定された情報を表示するための特定方式のグラフを作成するように設計された測定装置、ステレオ録音をすることができるようにした特定の溝の形状を有する音盤、プログラムの技術的特徴を本質的に構成する言語で定義されるコンピュータデータ構造であって、そのプログラムによってデータ構造が制御されるもの(特定の場合は、プログラムそれ自体が特許を受けることができると予想される)(T 1194/97参照)、側部に配したサウンドトラック付の透明陽画、及び交互の光と濃い縞により立体的外観を有するアイコン(T 1749/06参照)がある。

### 3.7.1 ユーザー・インターフェース

ユーザー・インターフェースのグラフィックデザインに係る特徴は、その設計が技術的考察ではなく、特にユーザーに訴えるデザインは何かという知的考察に基づきなされるため、技術的效果を有しない。たとえば、画面上のボタンのレイアウト又は配置は、通常はグラフィカルユーザーインターフェースの技術的側面ではない。また装置に表示されたメッセージに含まれる情報は、それがユーザーに装置に何らかの具体的な行為をすることを促すとしても、技術的なものではない。

ただし、この特徴が相互作用を伴う手順若しくは手段と組み合わせられる場合、又は技術情報に関する場合(たとえば、内部マシンの状態)には、審査官は、たとえば、入力装置の精度を高めることにより、又は一定のコンピュータでのやりとりにおけるユーザーの認知的負荷を低下させることにより、その特徴が特定の技術的效果を達成するために必要かどうかを確認しなければならない。達成された技術的效果は、より効率の高いマン・マシン・インターフェースとなるだろう。

### 3.7.2 データ検索、フォーマット及び構造

ある媒体に又は電磁搬送波として具現化されたコンピュータ利用データ構造(T 1194/97参照)又はコンピュータ利用データフォーマットは技術的性格を有するため(記憶媒体は技術的人工物であるので)、第52条(1)にいう発明である。このようなデータ構造又はフォーマットは、認知的内容及び機能データの混合物を含むことがある。データ構造又はフォーマットに関連する技術的效果は、それがコンピュータシステムの動作中に使用されるならば、たとえば、効率的なデータ処理、効率的なデータ記憶、強化されたセキュリティであるだろう。他方、単なる論理レベルのデータ収集を単に記述する特徴は、その記述が特定の記述データの設計方法(modelling)に関係する場合であっても、技術的效果をもたらさない。

データ構造それ自体は単なるスタティックメモリの構成である。したがって、データ構造それ自体がクレームされる場合は、実行される方法が存在しないので、技術的效果を直接特定することはできない。さらに、クレームされたデータ構造は、異なるアルゴリズムや完全に異なる目的のための方法と組み合わせて使用される可能性がある。このため、審査官は、クレームされたデータ構造が技術的效果の基礎を構築する適切な方法の手順からなるかどうかを確認しなければならない。

#### 4. 特許性の除外

##### 4.1 「公の秩序」又は道徳に反する事項

53条(a)

商業的实施が「公の秩序」又は道徳に反することになる発明は、特許性が特に除外されている。この目的は、暴動若しくは公衆の騒乱を誘発するおそれがあり、又は犯罪若しくは他の概して犯罪的な行動に通じる虞がある発明の保護を否定することにある(F-II, 7.2も参照)。この明らかな例として対人地雷がある。この規定は、概して極端な場合のみ援用されることがある。この規定を適用する公正な基準は、特許権の付与を想像できないほど一般公衆がその発明を嫌悪すべきものだと考える可能性が高いかどうかを考慮することである。これに該当することが明らかであれば、第53条(a)により拒絶理由を提起すべきであり、そうでなければ提起すべきではない。単なる発明が濫用された可能性だけでは、そ

の発明を「公の秩序」及び道徳を侵害しない方法によっても実施できる場合には、欧州特許条約第53条(a)に基づく特許による保護を拒絶するには十分ではない(T 866/01参照)。これに関して難しい法的問題が生じた場合は、C-VIII, 7参照。

クレームがこの除外される主題に部分的に関係することが明らかになった場合は、規則63の部分的欧州調査報告書又は補充的欧州調査報告書が作成されることがある(B-VIII, 1, 3.1及び3.2参照)。この場合には、規則63(1)の要請(B-VIII, 3.2参照)又は規則70aの調査報告書に添えられた見解書(B-XI, 8参照)に対する答弁により、出願人が適切な補正及び／又は説得力のある論拠を提示しないならば、規則63(3)に基づく拒絶理由も提起される(H-II, 5参照)。

#### 4.1.1 禁止事項

53条(a)

実施は、それが一部若しくは全部の締約国における法律又は規制によって禁止されていることのみを理由として、「公の秩序」又は道徳に反するものとみなされない。この理由の1は、製品が、その用途が禁止されていない締約国向け輸出用に、欧州特許に基づき、なお製造することができるからである。

#### 4.1.2 犯罪的及び非犯罪的用途

発明に犯罪的な用途及び非犯罪的用途のいずれもがある出願には、特に注意すべきである。たとえば、錠のかかった金庫をこじ開ける方法は、強盗が使用すれば犯罪的であるが、緊急時に錠前師が使用すれば非犯罪的である。この場合は、第53条(a)による拒絶理由の提起はなされない。同様に、クレームされた発明では、改良された精密な複製機能の特徴とする複写装置を特定しており、この装置の実施態様の1に(クレームされていないが、当該技術の熟練者には明白な)更なる機能を含む可能性があり、その唯一の目的が真正銀行券の安全線とほとんど見分けがつかない銀行券の安全線の複製を可能とする場合は、クレームされた装置は偽造通貨を製造する実施態様を含むおそれがあり、これは第53条(a)に該当するものとみなされる。ただし、その複写装置の改良された特性は多くの許容される目的で使用される可能性があるため、クレームされた複写装置の特許性を除外する理由は存在しない(G 1/98, 理由3.3.3参照)。ただし、出願が「公の秩序」又は道徳に反

する使用について明確に言及している場合には、規則48(1)(a)に基づき、この言及を削除すべきである。

#### 4.1.3 経済的効果

欧州特許庁は、特定の技術分野における特許付与の経済的効果を考慮する権限、及び特許可能な主題の分野を相応に制限する権限を与えられていない(G 1/98,理由3.9及びT 1213/05参照)。第53条(a)に基づく除外規定を適用する基準は、発明の商業的实施が「公の秩序」又は道徳に反するか否かである。

#### 4.2 外科的、治療的又は診断的方法

53条(c)

「人体又は動物体に実施される、外科的又は治療的及び診断的方法による、人体又は動物体の処置方法」に関して、欧州特許は付与されない。「この規定は、この方法の何れかでの使用のための製品、特に物質又は組成物には適用されない」。したがって、そのような方法での使用のための外科的、治療的又は診断的な器具若しくは装置については特許を取得することができる。補綴具及び義肢の製造は特許可能であろう。たとえば、履き具合を修正するための中敷の製造方法又は義肢の製造方法は特許可能である。何れの場合でも、内底の足形又は義肢を取り付ける義足の型取りをすることは外科的性質を有しておらず、医療有資格者が介在する必要がないことは明らかである。更に、中敷及び義肢は人体外で製造される。ただし、人体外で体内補綴具を製造する方法であって、その寸法を測るために外科的手順が要求されるものは、欧州特許条約第53条(c)に基づき特許性が排除される(T 1005/98参照)。

54条(4)

特許は、このような治療又は診断の方法に使用される新規な製品、特に物質又は組成物について取得することができる。第54条(4)によると、物質又は組成物が公知である場合は、その公知の物質又は組成物が、人体若しくは動物体に実施される、外科的、治療的及び／又は診断的方法での用途について従来開示されていない場合に限り(「第1次医学的適用」)、その方法での用途について特許を受けることができる。外科的、治療的又は診断的方法での第1次適用についての公知の物質若しくは組成物に関するクレームは、用途の表示、たとえば、「薬剤として使用するための...」、

「抗菌剤としての…」，又は「病気Yを治療するための…」を後に伴う，たとえば，「物質又は組成物X」の形式にすべきである。

#### 4.2.1 第53条(c)に基づく特許性除外の制限

53条(c)

第53条(c)の特許性除外規定は、人体若しくは動物体に施される外科的又は治療的及び診断的方法のみを対象としていることに注意すべきである。したがって、生きているヒト又は動物について処理する他の方法(たとえば、成長促進、羊肉の品質向上又は羊毛の収量の増大のための羊の処置)、又は人体若しくは動物体の特徴を測定又は記録する他の方法は、特許を受けることができる。ただし、この方法は(よくあるように)技術的ではあるが本質的に微生物学的でない性質(G-II, 5.4参照)のものであることを条件とする。たとえば、化学製品の投与によるヒトの純粋な美的処置を対象とするクレームを含む出願は、特許を受けることができると考えられる(T 144/83参照)。しかし、手術又は治療を伴う美容処置は、特許を受けることができないだろう(後述参照)。

処置又は診断方法は、特許性が除外されるためには、生きている人体又は動物体に実際に施されるものでなければならない。したがって、死んだ人体又は動物体に施される処置若しくは診断方法は、第53条(c)によって特許性が除外されない。体の組織若しくは体液を人体又は動物体の体内から取り出した後のそれらの措置又はその診断方法は、その組織若しくは体液が同一の体に戻されない限り、特許性が除外されない。したがって、血液銀行で貯蔵用に行う血液の処置又は血液サンプルの診断検査は除外されないが、血液を同一の体に戻す透析による血液処理は除外される。

生きている人体若しくは動物体について、又はそれに関連して実施される方法について、非営利的かつ非商業的な医療及び獣医的活動が抑止されないようにするのが、第53条(c)の趣旨であることに留意すべきである。この規定の解釈では、除外対象がその適切な限界を超えないようにすべきである(G 5/83, G 1/04及びG 1/07参照)。

ある方法が第53条(c)による特許性の除外の対象となるか否かは、それを実施する人に依って決定することはできない(G 1/04及び

G 1/07, 理由3.4.1参照)。

ただし、第52条(2)及び(3)にいう主題は、それ自体がクレームされた場合に限り特許性が除外されるが、この主題とは対照的に、それが外科的又は治療的方法による人体若しくは動物対の処置のための方法手順を構成する、物理的活動又は作用を規定する少なくとも1の特徴を含む場合は、その方法クレームは第53条(c)に基づいて認められない。この場合は、クレームが技術的対象に実施される技術的操作を対象とする特徴を含むか否か、又はその特徴からなるか否かは、第53条(c)の適用とは法的に無関係である(G 1/07, 理由3.2.5参照)。

#### 4.2.1.1 手術

「手術による処置」の意義は、治療目的での外科的方法のみに限定されると解釈すべきではない(G 1/07, 理由書3.3.10参照)。したがって、「手術」という言葉は、その目的よりむしろ処置の性質として定義される。よって、たとえば、美容目的又は胚移植のための外科的処置方法は、治療目的での外科的処置と同様に特許性が除外される。「手術による処置」という表現は、更に整復などの従来の(「非侵襲的閉鎖」)手順又は装置を使用した手術的(侵襲的)手順により有機体の構造に施される介入を含む。

クレームされた方法が第53条(c)により特許性が除外される外科的処置であるとみなされるかどうかは、その都度、各事案の実体事項を参酌して判断すべきである。第53条(c)の目的は、医学及び獣医学の従事者が特許により保護されている処置があるとの不安の制約を受けることなく、利用できる最善の処置に関する自己の技能と知識を自由に利用して、患者にとっての最善の利益を達成することである(G 1/07, 理由3.3.6参照)。

したがって、「手術による処置」の言葉の定義には、医療従事者の中核を構成する種類の介入、すなわち、その構成員が特別な訓練を受けており、特定の責任を負う介入を含めなければならない(G 1/07, 理由3.4.2.3)。

専門的な医学知識の実行を必要とし、かつ、必要な専門的治療及

び知識により実行したとしても実質的な健康リスクを伴う身体への実質的な物理的介入は、除外対象となる。健康リスクは、薬剤そのものだけでなく、投与方法とも関連させなければならない(G 1/07, 理由3.4.2.3)。除外される手術による処置の例として、心臓への造影剤の注入、カテーテル挿入及び内視鏡検査がある。

非重篤臓器への通常の性格の侵襲的技術は、一般に非医学的な商業的環境において実行され、たとえば、刺青、ピアスの穴あけ、光学的放射による脱毛及び皮膚剥離は、特許性が除外されない。

同様の考察は、医学分野での通常の介入に適用される。したがって、軽微な介入のみを伴う非重篤的方法や実質的な健康リスクがない場合は、それが必要な治療及び知識により実行されるのであれば、第53条(c)の範囲に該当しない。このように除外を狭義に解釈することで、依然として医療専門家は上述の懸念から保護される。

ただし、必要な医学知識及び関係する健康リスクは、クレームされた方法が実際に第53条(c)にいう「手術による処置」を構成するかどうかを判断するために使用され得る唯一の基準ではない場合がある。侵襲の程度や手術の複雑さなど、その他の基準も人体又は動物の体への物理的介入がそのような処置を構成するかを決定することができる(G 1/07, 理由3.4.2.4参照)。

第53条(c)に基づく除外は、少なくとも前段落で規定された治療的又は外科的手順の一つを構成又は包含する複数の手順による方法に適用される。特許を受けることのできない主題は、クレームから削除されなければならない。これは、権利の部分放棄により又はクレームの表現から外科的手順を削除することにより、行うことができる。ただし、補正されたクレームが全体として特許されるかは、それが欧州特許条約の他の要件を遵守しているかに依るのであり、これは個別に評価するべきである。

最後に、第53条(c)に基づき除外の範囲を解釈するならば、ヒトと動物との間で区別を設けるべきではない。

#### 4.2.1.2 治療

治療は、体の病気又は機能不全の治療を意味し、予防処置、たとえば、一定の病気に対する免疫(T 19/86参照)又は斑の除去(T 290/86参照)を包含する。生きている人体又は動物体に関連する装置の機能化に関する治療目的での方法は、その装置に関係した手順とその装置の体に対する治療効果との間に機能的関係が存在しなければ特許性が除外されない(T 245/87参照)。

臨床試験は、それが行われる被験者に対して治療的側面を有するため、クレームに治療による人体の処置方法に関連する手順が含まれている場合には、第53条(c)による拒絶理由を提起すべきである(G-II, 4.2.2参照)。

#### 4.2.1.3 診断方法

診断方法も同様に、診断に関係するすべての方法は包含しない。クレームが第53条(c)にいう診断方法を対象としているかを判断するときは、まず、全ての必要な段階がクレームに含まれているかを確認しなければならない(G 1/04)。

クレームには、次の段階全てに関する方法手順が含まれていなければならない。

- (i) データ収集を含む、**検診の段階**
- (ii) そのデータと標準値との**比較**
- (iii) 比較中の**顕著な偏差**(すなわち、症状)の**発見**
- (iv) 偏差を特定の医療イメージに当てはめる段階、すなわち演繹的な医学的又は獣医学的**決定段階**(厳密な意味での治療目的による診断)

これらの段階のいずれかに付随する特徴が欠落しており、かつ、それが発明を定義するために必須である場合は、その特徴は独立クレームに含めるべきである(F-IV附属書類IIの事例9参照)。黙示的であると考えられる手順を十分に考慮すべきである。たとえば、

データの標準値との比較に関連する手順(ii)の段階は、顕著な偏差の発見(iii)の段階—T 1197/02参照)を明らかにすることがある。演繹的な医学的又は獣医学的決定段階(iv)、すなわち「厳密な意味での治療的目的のための診断」は、病状を特定若しくは発見するための医学的若しくは獣医学的な医薬状況の性質を決定する。基礎疾患の特定は必要とされない(T 125/02参照)。

その後、いずれの方法手順に**技術的性格**が存在しているのか確認しなければならない。たとえば、最終段階(iv)は通常であれば純粋に知的行為であり(診断結果に到達することができる装置が使用可能な場合を除く)、したがって性格的に技術的といえない。

「人体若しくは動物体に施される」の判断基準を満たすためには、**上述した(i)から(iii)までの各段階に関する技術的方法手順が人体又は動物体に対して行われなければならない**。したがって、それぞれの技術的方法手順について、人体又は動物体との相互作用が生じているか否かを確認しなければならない。相互作用の種類や強さは決定材料とならない。関係する技術的方法手順を遂行するために、体の提供が必須であれば、この判断基準は満たされる。体と直接的かつ物理的に接触することは要求されない。

なお、その手続において、医学若しくは獣医学の従事者が、そこにいること又は全体責任を負うことのいずれの形式によっても、関与している必要はない。

上述したすべての判断基準が満たされた場合は、クレームは人体若しくは動物体に施される診断方法を定義していることになり、**第53条(c)に基づく拒絶理由が提起される**。

したがって、生きている人体又は動物体から情報(データ、物理的な諸量)を単に取得する方法(たとえば、X線検査、MRI解析及び血圧測定等)は、**第53条(c)に基づき特許性が除外されない**。

#### **4.2.2 潜在的な医薬品及び臨床試験をスクリーニングする方法**

53条(a)

「動物」に行われる標準化合物スクリーニング検査を対象とするクレームの保護範囲には、化合物ライブラリを用いたヒトへの前

臨床試験も包含される。第53条(a)に基づきこのクレームが認められるためには、「実験動物」としてのヒトへの使用が、たとえば、権利の部分放棄により、クレームの範囲から明確に除外されなければならない。

頻繁にはではないが、明細書に照らして、クレームがヒトに行われる試験薬の臨床試験にのみ関連するものとして解釈される場合もある。このような試験は、厳密に管理された条件の下で、かつ、関係する患者に事前に情報を与えて同意を得た上で行われるので、倫理的に認められる。したがって、第53条(a)に基づく拒絶理由は提起されるべきではない(ただし、G-II, 4.2.1.2参照)。

## 5. 生物工学発明の除外及び例外

### 5.1 一般的注意事項及び定義

規則26(2), (3)

「生物工学発明」とは、生物学的材料から成り若しくはそれを含む製品、又は生物学的材料を生産し、処理し若しくは使用する方法に関する発明をいう。「生物学的材料」とは、遺伝子情報を含み、かつ、それ自体が再生可能であるか、又は生物系で再生されるいずれかの材料をいう。

### 5.2 特許を受けることができる生物工学発明

規則27

規則26(1)

原則として、生物工学発明は、欧州特許条約に基づき特許を受けることができる。生物工学発明に関する欧州特許出願及び欧州特許について、これに関連する欧州特許条約の規定は、規則26から規則29までの規定に従い適用及び解釈される。解釈の追補手段としては、生物工学発明の法的保護に関する1998年7月6日の欧州連合指令98/44/ECも利用される(OJ EPO 1999,101)。特に、上述した指令の備考部分(以下「備考」)も考慮される。

生物工学発明は、それが次の非網羅的一覧のいずれかの項目に該当する場合にも、特許を受けることができる。

規則27(a)

(i) 過去に自然界に存在していたものであっても、その自然環境から単離され、又は技術的方法によって生産される生物学的材料

したがって、既に自然界に存在している生物学的材料であっても特許を受けることができるものとみなされる(G-II, 3.1参照)。

*規則29(1), (2)*

形成及び発達のさまざまな段階にある人体、並びに遺伝子の配列又は部分配列を含むその構成要素の1の単純な発見は特許を受けることのできる発明を構成しないが(G-II, 5.3参照)、人体から単離された要素又は技術的方法で生産されたそれ以外の要素であって、産業上の利用性があるものは、その要素の構造が自然界に存在する要素の構造と同一であっても、遺伝子の配列又は部分配列を含めて特許を受けることのできる発明を構成することができる。このような要素は、たとえば、人体から分離してその要素を特定し、純化し、分類するため、そして生産するために利用される技術的方法の結果であって、ヒトのみが実施可能な技術であり、自然そのものでは達成することができないので、先天的に特許性が排除されることはない(EU 指令98/44/EC 前文21)。

*規則29(3)*

遺伝子配列若しくは部分配列についての特許出願又は特許の審査は、その他の技術分野全てにおける特許性の判断基準と同じものに従うべきである(EU指令98/44/EC 前文22)。配列又は部分配列の産業上の利用性は、出願時の特許出願において開示されていなければならない(G-III, 4参照)。

*規則27(b)*

- (ii) 発明の技術的可能性が特定の植物又は動物品種に限定されない場合の植物又は動物

植物又は動物に関する発明は、その発明の適用が単一の動物又は植物品種に技術的に限定されなければ特許を受けることができる(EU指令98/44/EC 前文29)。

特定の植物品種が別個に特許請求されていないクレームは、それが植物品種を包含していても、第53条(b)に基づき特許性が除外されない(G 1/98及びG-II, 5.4参照)。

植物品種を対象としているが、それを特定していないクレームの主題は、植物品種のクレームに該当しない(G 1/98, 理由書

3.8参照)。製品クレーム中に特定の植物品種が規定されていなければ、クレームされた発明の主題は、第53条(b)の意味において、植物品種に限定されないし、それを対象ともしない(G 1/98, 理由3.1及び3.10参照)。又は

規則27(c) (iii) 微生物学的若しくはその他の技術的方法、又は当該方法によって得られた製品であって、植物又は動物品種以外のもの

規則26(6) 「微生物学的方法」とは、微生物学的材料を含む、又はその材料について行われる、又はその材料を生じるいずれかの方法をいう。

### 5.3 例外の一覧(規則28)

生物学発明の分野では、第53条(a)に基づき特許性が排除される次の一覧が規則28に列挙されている。この一覧は例示的かつ非網羅的なものであり、この技術分野における「公の秩序」及び「道徳」の概念を具体的に示すものと考えられている。

規則28 規則28に関連する第53条(a)に基づき、次に関する生物学発明について欧州特許は付与されない。

規則28(a) (i) ヒトをクローン化する方法

この除外規定において、ヒトをクローン化する方法とは、胚の分割技術を含み、その者の生死にかかわらず他のヒトと同一の核遺伝子情報を有するヒトを創造するための方法と定義される(EU指令98/44/EC, 前文41)。

規則28(b) (ii) ヒトの生殖細胞系遺伝子同一性の変更方法

規則28(c) (iii) ヒト胚の工業又は商業目的での利用

出願の出願日においては、その製品が由来するヒト胚の破壊を伴う必要のある方法によって得られる製品を対象とするクレームは、その方法がクレームの一部でない場合であっても、規則28(c)の規則に基づき特許性が除外される(G 2/06参照)。この

破壊が起こる時点は重要ではない。

第53条(a)及び規則28(c)に基づくヒト胚幹細胞に関連する主題の審査においては、次の点を参酌する必要がある。

(a) クレームのカテゴリ及び表現だけではなく出願の全体的な教示、及び

(b) 明細書中の、幹細胞培養物などの製品が破壊を伴う、ヒト胚の使用によってのみ取得できるかどうかを確定するために関連する開示事項。この目的において、明細書の開示は、出願日の時点での技術水準の観点において考慮されなければならない。

ヒト胚を工業又は商業目的で利用することの除外規定は、ヒトの胚に適用され、そのために有益である、治療又は診断目的での発明に影響を与えない(EU指令98/44/EC, 前文42)。

*規則28(d)*

(iv) 動物の遺伝子同一性を変更する方法であって、ヒト又は動物に実質的な医学的利益を与えることなく苦しませるおそれがあるもの、及びその方法に由来する動物

前述の実質的な医学的利益には、研究、予防、診断又は治療に関するあらゆる利益が含まれる(EU指令98/44/EC, 前文45)。

*規則29(1)*

更に、形成及び発達のさまざまな段階での人体、及び遺伝子の配列若しくは部分配列を含むその構成要素の1の単純な発見は、特許を受けることのできる発明を構成しない(ただし、G-II, 5.2参照)。このような人体の形成又は発達の段階は、遺伝子細胞を含む(EU指令98/44/EC 前文16)。

また、ヒト若しくは動物の遺伝子細胞又は分化細胞から、キメラを生成する方法についても、第53条(a)に基づき特許性が除外される(EU 指令98/44/EC 前文38)。

#### 5.4 植物又は動物品種、植物又は動物の生産方法

53条(b)

第53条(b)に基づき特許性が除外されるものには、更に「植物若しくは動物品種、又は植物若しくは動物の生産のための本質的に生物学的な方法」がある。

#### 5.4.1 植物品種

規則26(4)

規則27(b)

「植物品種」という言葉は、規則26(4)に定義されている。クレームされた主題が特定の1又は複数の植物品種を含む場合は、特許は付与されない。ただし、発明が植物又は動物に関するが、発明の技術的な実現可能性が特定の植物又は動物の品種に限定されなければ、その発明は特許を受けることができる(G-II, 5.2参照)。

クレームされた植物群は、それが規則26(4)に規定された植物品種の定義を充足しない場合には、第53条(b)に基づく特許性が除外されない。植物の生産方法は、遺伝子組み換え技術によってであろうと、従来 of 植物育種方法によってであろうと、この問題を検討するにあたり、重要ではない(T 1854/07参照)。

植物品種の生産方法についてのクレームを審査するとき、第64条(2)は考慮されない(G 1/98参照)。したがって、1又は複数の植物品種を生産するための方法クレームは、結果としての生産物が植物品種を構成する、又は構成する可能性があるという理由のみで、先天的に特許性が否定されることはない。

#### 5.4.2 植物又は動物の生産のための本質的に生物学的な方法

規則26(5)

植物又は動物の生産方法は、それが全ゲノムの交配やその後の植物又は動物の選別にに基づくものであれば、クレーム中で植物又は動物の生成に関係する他の技術的手順又はそれらの追加的処置が交配及び選別の手順の前後に記載されていようとも、本質的に生物学的であるので、特許性が除外される(G 1/08及びG 2/07参照)。たとえば、馬を交配し、雑種繁殖させ又は選択的に育種する方法であって、一定の特性を有する動物(又はそれらの配偶子)を育種するために単に選択肢、かつ一緒に育てることを含むものは、本質的に生物学的であるので特許を受けることができない。この方法は、たとえば、親核又は娘核種を選別するための遺伝的分子マーカーの使用など、それが技術的性質の追加的な特徴を含む場合であっても、本質的に生物学的なままであるので、特許を受ける

ことができない。他方、遺伝子操作による植物への遺伝子又は形質の注入を伴う方法は、ゲノム全体の組み換えや植物遺伝子の自然交配に頼らないものであるため、特許を受けることができる。その特性若しくは収量を改善し、又はその成長を促進若しくは抑制するため、植物又は動物を処理する方法、たとえば、木を剪定する方法は、全ゲノムの交配やその後の植物若しくは動物の選別に基づくものではないため、植物又は動物を生産するための本質的に生物学的な方法ではない。同様のことが、成長促進の物質又は放射線を使用することを特徴とする植物処理の方法にも適用される。土壌を技術的手段によって処理し、植物の成長を促進する方法についても、特許性は除外されない(G-II, 4.2.1も参照)。

## 5.5 微生物学的方法

### 5.5.1 一般的注意事項

53条(b)  
規則26(6)

第53条(b)後半で明記されているように、前半にいう除外規定は微生物学的方法及びその製品に適用されない。

「微生物学的方法」とは、微生物学的材料を含む、又はその材料について行われる、又はその材料を生じる何れかの方法をいう。したがって、「微生物学的方法」という言葉は、微生物学的材料について行い又はその材料を生じる方法、たとえば、遺伝子工学のみでなく、クレームされたものに微生物学的及び非微生物学的手順の両方を含んでいる方法も対象とするものと解釈すべきである。

規則27(c)

微生物学的方法による製品自体(製品クレーム)も特許性がある。微生物自体の繁殖は、第53条(b)の適用上、微生物学的方法であると解釈される。したがって、微生物自体は、微生物学的方法によって得られた製品であるから、保護を受けることができる(G-II, 3.1参照)。「微生物」という言葉は、バクテリア及びその他の一般的な単細胞生物であって、寸法が視力限界を下回り、研究室で繁殖及び操作が可能なもの(T 356/93参照)、すなわち、プラスミド及びウイルス、並びに単細胞菌類(イーストを含む)、藻類、プロトゾア、そして更にヒト、動物及び植物の細胞を含む。

他方、植物又は動物品種についての製品クレームは、その品種が微生物学的方法で生産されたとしても認められない(規則27(c)参照)。第53条(b)前半の特許性の除外規定は、植物品種についてその生産方法を問わずに適用される。したがって、遺伝子組換え技術によって既存の植物に導入された遺伝子を含む植物品種は特許可能性が排除される(G 1/98)。

#### **5.5.2 微生物学的方法の結果の再現性**

*規則33(1)*

微生物学的方法の場合は、F-III, 3にいう再現性の要件に特に注意すべきである。規則31の規定に基づき寄託される生物学的材料に関して、再現性は試料の採取が可能なこと保証され(規則33(1))、当該生物学的材料を生産するための他の方法を記述する必要はない。

## 第 III 章 産業上の利用性

### 第57条

#### 1. 一般的注意事項

「ある発明が農業を含む何れかの種類の産業で実施又は利用することができる場合は、その発明は産業上利用可能なものとみなされる」。「産業」とは、「技術的性格」の物理的活動(G-I, 2参照)、すなわち、美的技術とは異なる有用又は実用的な技術に属する活動を含むものとして広義に解釈すべきである。それは、必ずしも機械の使用又は物品の製造を意味するものではなく、たとえば、霧を分散する方法又はエネルギーをある形態から他の形態へ変換する方法も包含することができよう。したがって、第57条の規定は、第52条(2)にいう一覽(F-II, 1参照)によって特許の対象から除外されていない「発明」の殆どについて特許性を排除しない。なお、排除されるもう一方の部類の「発明」は、十分に確立された物理法則に明らかに反する方法で作動すると称している物品又は方法、たとえば、永久運動機関である。クレームがその発明の意図した機能又は目的を特定している場合にのみ、拒絶理由を第57条に基づき提起することができよう。ただし、たとえば、永久運動機関が単に特別に特定された構造を有する物品としてクレームされていれば、拒絶理由は第83条の規定によって提起されるべきである(F-III,3 参照)。

#### 2. 検査方法

一般的に検査方法は産業上の利用性がある発明とみなされ、したがって、検査自体が、産業上の利用性がある製品、装置又は方法についての改良若しくは制御に適用することができれば特許可能である。特に、産業上の検査の目的で、たとえば、工業製品(たとえば、発熱効果又はアレルギー効果のないことを確認するため)又は現象(たとえば、水又は空気の汚染を測定するため)を検査するための試験用動物の利用は、特許可能であろう。

#### 3. 産業上の利用性と第52条(2)に基づく例外との比較

「産業上の利用性」は、第52条(2)の制限に優先する要件でないことに留意すべきである。たとえば、在庫管理の方法は、第52条(2)(c)を考慮して、それが工場の予備部品保管庫に適用可能であっても特許性がない。他方、発明は「産業上利用可能である」ものでな

ければならず、これが明白でなければ、発明がそのように利用可能である方法(F-II,4.9参照)を明細書に明示しなければならないとしても、クレームを、その産業上の利用性に限定する必要はない。

#### 4. 遺伝子の配列及び部分配列

規則42(1)(f)  
規則29(3)

一般に欧州特許出願の明細書は、発明が産業上実施可能であることが自明でない限り、それを実施可能とする方法を表示するよう要求される。遺伝子の配列及び部分配列に関しては、この一般的要件は、遺伝子の配列又は部分配列の産業上の利用性を特許出願書類で開示しなければならないという特定の形式となる(T 898/05参照)。機能を表示していない、単なる核酸の配列は特許可能な発明とならない(EU指令98/44/EC 前文23)。遺伝子の配列若しくは部分配列がたんぱく質又はその一部の生成に利用される場合は、いかなるたんぱく質又はその一部が生成され、かつ、このたんぱく質又はその一部がいかなる機能を果たすのかを明示しなければならない。これにかえて、ヌクレオチド配列がたんぱく質又はその一部の生成に利用されないときは、表示すべき機能は、たとえば、その配列が一定の転写促進活動を発揮するといったものになる。

## 第 IV 章 技術水準

### 1. 一般的注意事項及び定義

54条(1)

54条(2)

発明は、「それが技術水準の一部を構成しなければ新規とみなされる」。「技術水準」とは、「書面若しくは口頭での説明、使用又は他の何れかの方法によって、欧州特許出願日前に公衆の利用に供されたすべてのもの」と定義される。この定義の広さに留意すべきである。関連情報が公衆の利用に供された地理的所在地又は言語若しくは方法は限定されていない。文献又はその他の情報の出所についての年限の制限もない。ただし、一定の特別な適用除外はある(G-V参照)。ただし、審査官にとって利用可能な「技術水準」は、主として調査報告書に列挙された文献で構成されるので、公衆の利用可能性の問題について、この第IV章で扱うのは、書面での(単独の説明、又は先行する口頭による説明若しくは使用との組合せでの)説明との関連性のみとする。

他の種類の先行技術(たとえば、第三者が第115条に基づき手続中に提出することもあり得る)が、既に公衆の利用に供されているか否かを決定するときに適用される原則については、G-IV, 7.1から7.4で説明する。

52条(1)

クレームされた主題の新規性の審査に関しては、G-VI参照。

書面での説明、すなわち、文献は、関係する日に、公衆がその文献の内容について知識を取得することができ、かつ、その知識の使用又は普及を制限する秘密保持の制約が存在していなければ、公衆の利用に供されたものとみなすべきである。たとえば、ドイツの実用新案は、特許公報における公告より先の日付である実用新案登録簿への登録日の時点で既に公衆の利用に供されている。調査報告書は、公衆の利用可能性の事実に関する疑義(社内技術水準についてはF-II, 7.5参照)、又は文献の正確な公表日に関する疑義(B-VI, 5.6及びG-IV, 7.5参照)が払拭されなかった又は十分に払拭されなかった文献も引用する(B-VI, 5.6及びG-IV, 7.5参照)。

出願人が公衆の利用可能性又は文献の推定公表日について異論を

唱える場合は、審査官は、当該事項を更に調査するか否かを検討すべきである。出願人が自己の出願に関し、文献が「技術水準」の一部を構成することが疑わしい旨の正当な理由を示し、その後の調査でもその疑義を払拭するに足る証拠が発見されなかった場合は、審査官は、それ以上この事項を追及すべきではない。審査官が当面する可能性がある他の問題は、次に関してのみである。

(i) 文献が口頭の説明(たとえば、講演)を再現し、又は先行技術の報告(たとえば、公式の博覧会での展示)を示している場合、及び

(ii) 口頭の説明又は講演のみが欧州出願の「出願日」前に公表されており、文献自体はこの出願日以後に公表されている場合

この場合に審査官は、文献が先の講演、展示又はその他の出来事について真実の報告を示しているとの想定から着手し、したがって、その先の出来事が「技術水準」の一部を構成するものとみなすべきである。ただし、出願人がその文献に示された報告の真実性に対抗する正当な理由を挙げた場合は、審査官は、それ以上にこの事項を追及すべきでない。

## 2. 実施可能な開示

当該技術の熟練者が基準日において(G-VI, 3参照)、与えられた情報によって、更にその時点で当該技術の熟練者が有していたであろうと予想される一般的な知識も考慮して、開示の対象である技術的教示を十分に実施することができる場合に限り、主題が公衆の利用に供されており、したがって第54条(1)で規定する技術水準を構成するものとみなされる(T26/85, T 206/83及びT 491/99参照)。

優先権書類が、クレームされた発明の新規性及び／又は進歩性に関連する主題を開示している場合は、その書類の開示は当該技術の熟練者が共通の一般的知識を用いてその主題を再現できるようになされなければならない(G-VII, 3.1参照)。主題は、技術水準として開示されているという理由だけでは、必ずしも共通の一般的知識に属するものとはされない。特に、その情報が包括的調査を

行わなければ入手できないものであるならば、共通の一般的知識に属するものとは考えることができないので、開示を完成させるために使用することができない(T 206/83参照)。

たとえば、ある文献が(名称又は構造式で特定された)化合物を開示し、当該化合物がその文献の中で規定されている方法により生産できることが記載されている。しかし、その文献には、当該の方法で使用される出発材料及び／又は試薬の取得方法が記載されていない。さらに当該技術の熟練者が共通の一般的知識(たとえば、教本)に基づいてこの出発材料又は試薬を得ることができなければ、その文献は当該化合物について十分に開示していない。したがって、(少なくとも当該化合物に関連する限りは)第54条(2)に基づく技術水準に属するとはみなされず、その結果クレームされた発明の特許性は損なわれない。

他方、当該技術の熟練者が出発材料及び試薬の取得方法を知っている場合(たとえば、市販されていたり、参考書において記載され知られているなど)、その文献は当該化合物について十分に開示しており、第54条(2)に基づく技術水準に属することになる。したがって、審査官は、クレームされた発明に対して拒絶理由を提起するために、この文献に有効に依拠することができる。

### 3. 有効日としての出願日又は優先日

89条

第54条(2)及び第54条(3)における「出願日」は、該当する場合の優先日を意味するものと解釈されることに注意すべきである(F-VI, 1.2参照)。異なるクレーム又は1のクレームで対象とされた異なる代替事項は、異なる有効日、すなわち、出願日又は主張された優先日(の1)を有することができる点に留意すべきである。新規性の問題は、各クレーム(1のクレームが多数の代替事項を特定していれば1のクレームの各部分)で考慮されなければならない、1のクレーム又はその一部に関する技術水準は、クレームの一部がより早い有効日を有するため、他のクレーム又はその一部に対して引用することができない事項、たとえば、中間文献(B-X, 9.2.4参照)を含むことがある。

当然、技術水準におけるすべての事項が最先の優先権書類の日付

前に公衆の利用に供されていた場合は、審査官は、有効日をいつにするか関与する必要はない(また、関与すべきでない)。

#### 規則56

出願人が規則56に基づき明細書又は図面の欠落部分を提出した場合は(A-II, 5.1参照), 規則56(2)に基づき当該欠落部分を提出した日が出願日となる(A-II, 5.3参照)。ただし, 当該部分が優先権書類に完全に含まれており, 規則56(3)で規定する要件が充足されている場合は(A-II, 5.4参照), 当初の出願日が維持される。したがって, 全体として, 出願日は, 欠落部分の提出日又は当初の出願日の何れかとなる。

#### 規則58

規則58に基づく通知に応答して提出されたクレームは(A-III, 15参照), 出願時の出願書類を補正するものとみなされるので(A-III, 15参照), 出願日の変更を生じさせない(H-IV, 2.3.3参照)。

### 4. 非公用語による文献

(i) 出願人が調査報告書に引用された非公用語による文献との関連性を否定する場合(調査段階の手続については、B-X, 9.1.2及び9.1.3参照)、及び

(ii) 出願人が特定の理由を示す場合は、

審査官は、その理由及び審査官が入手可能な先行技術の文献に照らして、この事項を更に追及することが正当であるか否かを検討すべきである。正当である場合は、その文献の翻訳文(又は関連部分が容易に特定できる場合は、その関連部分のみ)を入手すべきである。審査官は、その文献が関連する旨の見解を維持する場合には、次の公式通知と共に、翻訳文の写しを出願人に対して送付すべきである。

#### 4.1 機械翻訳

馴染みのない非公用語による文献における言葉の壁を乗り越えるため、審査官は、当該文献の機械翻訳に依拠することが妥当であるかもしれない(T 991/01参照)。翻訳文は、馴染みのある言語により文言の意味を示す目的に資する必要がある(B-X, 9.1.3参照)。

したがって、内容の理解度に影響のない文法上又は構文上の誤りは、翻訳文としての適格性を否定されない(T 287/98参照)。

機械翻訳それ自体が信用できないとの一般的な陳述では、翻訳文の証明力を無効にするために十分ではない。特定の機械翻訳の使用に反対する者は、機械翻訳の質に欠陥があり、依拠すべきでないという点で証拠を提示する責任を負う(たとえば、当該文献全体又はその重要な部分の改善された翻訳文の形式による)。

## 5. 他の欧州出願との抵触

### 5.1 第54条(3)に基づく技術水準

54条(3)  
56条  
89条  
85条

技術水準は更に、審査中の出願の出願日前又は有効な優先日前に行われ、第93条に基づきその出願日又は有効な優先日以後に公開された、他の欧州出願の内容を含む。このような先の出願は、新規性の検討に限り技術水準の一部とされるが、進歩性の検討では、その一部とされない。したがって、第54条(2)及び(3)にいう「出願日」は、該当する場合の優先日を意味するものと解釈される(F-VI, 1.2参照)。欧州出願の「内容」とは、開示全体、すなわち、明細書、図面及びクレームをいい、次の事項を含む。

- (i) 明確に部分放棄された事項(実施不能な実施態様の放棄を除く)
- (ii) 他の書類への許される言及(F-III, 8 最後から2番目の段落参照)が行われた事項、及び
- (iii) 明確に記載されている限り、先行技術

ただし、その「内容」には、優先権書類(この書類の目的は、単に優先日が欧州出願の開示について何れの範囲まで有効かを決定するに過ぎない(F-VI, 1.2参照))を含まず、第85条を考慮して、要約も含まない(F-II, 2参照)。

重要なことであるが、第54条(3)を適用するときには考慮するのは出願時の先願の内容である。出願が第14条(2)によって認められてい

る非公用語で行われた場合(A-VII, 1.1参照)は、ある事項が手続言語への翻訳文から誤って欠落し、その手続言語では第93条に基づいて公開されないことが起こり得る。この場合でも、第54条(3)の目的に関連するのは原文の内容である。

#### 5.1.1 要件

公開された欧州出願が第54条(3)に基づく抵触出願であり得るかは、最初にその出願日及びその公開日によって決定される。出願日については、審査中の出願の出願日前又は有効な優先日前でなければならず、公開日については、同日以後でなければならない。公開された欧州出願が優先権を主張する場合は、優先日は、優先出願に対応する出願中の主題について出願日(第89条)に代わるものとなる。優先権主張が放棄された場合、又は公開に先立つ日付から失効した場合は、優先権主張に対して有効な優先権が付与されたか否かを問わず、優先日ではなく出願日が関係する。

更に、抵触する出願がその公開日時点で係属していたことが必要である(J 5/81参照)。出願が公開日前に取り下げられたか又は失効したが、公開の準備が完了していたので公開された場合は、その公開は、第54条(3)に基づく効力を有しておらず、単に第54条(2)に基づく効力を有するに過ぎない。第54条(3)は、「有効な出願」、すなわち、公開日時点で存在している欧州特許出願の公開に言及しているものと解釈しなければならない。

公開日後に効力を生じる変更(たとえば、指定の取下、指定手数料の未納付若しくは優先権主張の取下、又は他の理由による優先権の喪失)は、第54条(3)の適用に影響を与えない(1973年EPC第54条(4)に関する経過規定については、H-III,4.2参照、及び2009年4月1日より前に出願された出願の指定手数料の未納に関する経過規定についてはA-III, 11.1及び11.3参照)。

#### 5.1.2 現在も検討の対象である付与された出願日

審査官により検討された先行技術文献が、欧州特許庁においてその付与された出願日が検討の対象となっている文献(欧州特許出願又は国際特許出願)を構成する場合がある。これは、例えば、以下に挙げる場合に該当する。

- (i) 欧州特許出願が規則56に基づき出願された明細書及び／又は図面の一部を含む場合、又は
- (ii) 国際特許出願が特許協力条約規則20.5若しくは20.6に基づき出願された明細書、図面若しくはクレームの構成要素若しくは一部を含む場合

審査官は、先行技術文献が第54条(3)に基づく技術水準とみなす前に、付与された出願日に関する最終決定が既に出されているかどうかを点検すべきである。出願日がまだ確定されていない場合は、審査官は、一時的に、先行技術文献の付与された出願日が正しいものとしてその文献を扱い(クレームされた主題の特許性の評価にとって重要である場合)、後の時点でこの問題を再検討すべきである。

## 5.2 Euro-PCT出願

153条  
規則165

上述した原則は、欧州特許庁を指定するPCT出願にも適用されるが、1点重要な違いがある。PCT出願人が規則159(1)(c)に基づき出願手数料を納付し、かつ、英語、フランス語又はドイツ語によるPCT出願書類を欧州特許庁に提出した場合を除き(これはPCT出願が、日本語、中国語、スペイン語、ロシア語又はアラビア語で公開された場合は、翻訳文が要求されることを意味する)、第54条(3)に関して、PCT出願が技術水準に含まれない旨が、規則165に関連する第153条で明確に規定されている。

## 5.3 共通の指定国

2007年12月13日に係属中である出願及び同日に既に付与済みである特許についての1973年EPC第54条(4)の経過的な適用については、H-III, 4.2参照。

## 5.4 ダブルパテント(重複特許)

欧州特許条約は、同一の出願人による同一の有効日を有する同時継続の欧州出願の事案について明確には定めていない。ただし、1件の発明について同一の出願人に2件の特許を付与することができないことは、ほとんどの特許制度で認められている原則である。

拡大審判部は、ダブルパテント禁止の原則は、1の出願人が当該主題について既に付与された1件の特許を有している場合には、同一の主題について2件目の特許を付与される手続に対して正当な利益を有さないとの考えに基づくとの付言を承認している(G 1/05及びG 1/06参照)。クレームの範囲が明らかに異なり、異なる発明を対象にしているならば、同一の明細書を有する2件の出願について出願人が手続を進めることを許してもよい。たとえば、出願人は、望ましい実施態様に対し早急に保護を得ることに関心を持ち、分割出願で一般的な教示を追求することができる(G 2/10参照)。ただし、(関係指定手数料の納付を通じて指定を確認することによって)同一の締約国を明確に指定している同一出願人による複数の欧州出願があり、その出願のクレームが同一の出願日又は優先日を有し、同一の発明に関するものであるという稀な場合には、出願人に、同一の主題をクレームしないように1又は複数の出願を補正するか、又は出願人が特許付与を受けるために手続遂行を希望する1の出願を選択するかのいずれかとしなければならない旨を通知すべきである。出願人がそのいずれも行わない場合には、1の出願が付与された場合には、他の出願は第125条に関連する第97条(2)に基づき拒絶される。それらの出願のクレームが部分的にのみ重複する場合には、拒絶理由を提起すべきではない(T 877/06参照)。同一の有効日を有する2件の出願を2人の出願人から受領した場合は、各出願について、他の出願が存在しないものとして手続を進めることが許されなければならない。

## 6. 先の日付の国内権利との抵触

### 規則138

先の日付を有する国内権利が出願で指定された締約国に存在する場合は、出願人にはいくつかの補正の可能性がある。第1の方法として、先の日付を有する国内権利が存在する締約国の指定を自己の出願から単純に取り下げることができる。第2の方法として、その国について、他の指定国と異なるクレームを提出することができる。第3の方法として、出願人は先の日付を有する国内権利が関連しないように既存のクレーム一式を制限することができる。

先の国内権利を参酌するための出願の補正は、要求すべきでもなく、示唆すべきでもない(H-III, 4.5も参照)。ただし、クレームが補正された場合は、混同を避けるために必要であれば、明細書及

び図面の補正を要求すべきである。

## **7. 「使用又はその他の方法によって」公衆の利用に供された技術水準**

### **7.1 使用の種類、及びその他の方法によって利用に供された技術水準の例**

使用は、製品の製造、提供、市販若しくは他の実施によって、又は方法若しくは適用の提供又は市販によって、又はその方法の適用によって構成することができる。市販は、たとえば、販売又は交換によって実施することができる。

技術水準は、たとえば、専門家養成コースにおいて又はテレビで物若しくは方法を実証する等、他の方法で公衆の利用に供することもできる。

他の方法で公衆の利用に供することには、技術的進歩が後に提供するであろうすべての可能性であって、当該技術水準の側面を利用に供させるものが含まれる。

公用又は他の方法によって利用に供されることの事例は、異議申立手続で提起されるのが典型的であろう。これらは審査において提起することができる一方で、それは稀にしかないので、異議部に対して次のような指針が出されている。

### **7.2 使用に関して異議部が決定する事項**

異議部は、物又は方法が技術水準に含まれるように使用されている旨の主張を扱うときは、次の詳細について決定しなければならない。

- (i) 主張された使用がなされた日付。すなわち、基準日前に使用された例(先使用)があったか否か。
- (ii) 何が使用されたか。これによって、使用された物と欧州特許の主題との間の類似性の程度を決定する。及び

(iii) 使用に関係するすべての状況。これによって、たとえば、使用場所及び使用形態のように、公衆の利用に供されたか否か及びその範囲を決定する。これらの要因は、たとえば、工場における製造方法の実証又は生産物の引渡及び販売に関する詳細によって、当該主題が公衆の利用に供される可能性に関する情報が十分に提供されるという点で重要である。

既に提出された提出物及び証拠、たとえば、販売を確認する書類又は先使用に関する宣誓供述書に基づき、異議部は最初に、主張された先使用の関連性を決定する。この評価に基づき、その先使用が十分に立証され、関連するものであるとの見解であれば、異議部は、特許所有者が先使用を争わない限り、当該提出物及び証拠を使用して異議申立について決定することができる。特許所有者がそれについて又はその一定の状況について争う場合は、当該事案に関連があり、既に提出された証拠に基づき立証されたと認められない事実について申出があれば(たとえば、証人聴聞又は検証の実施)、異議部は、更に証拠調べを行うことが必要となる。証拠調べは、通常は口頭審理中において、常に当事者の参加の下で行われる。証拠調べの詳細については、E-III, 1.2参照。

### 7.2.1 一般原則

公衆の構成員が基準日において主題に関する知識を得ることができ、その知識の利用又は流布を制限する秘密保持義務の制約がない場合は、その主題は、使用又は他の方法によって公衆の利用に供されたものとみなすべきである(書面での説明に関しては、G-IV, 1も参照)。たとえば、ある物が公衆の構成員の1人に無条件に販売された場合は、それによる買手はその物からまったく制限のない知識を取得することができるので、この状況が生じる。この状況で、その物の特定の特徴を外観検査から確認することができず、更なる分析によってのみ確認することができる場合であっても、それらの特徴は、公衆の利用に供されたものとみなすべきである。これは、その物の組成又は内部構造を分析するための特別の理由を特定することができるか否かとは無関係である。特定の特徴は、本質的特徴に関するもののみである。非本質的な特徴は、生成物が特別の効果若しくは結果を与えるため、又は潜在的な結果若しくは能力を発揮するために、その物が、たとえば、反

応剤等の特別に選択された外的条件との相互作用に置かれた場合にのみ現れる特徴であり、したがって、そのような非本質的特徴は慎重に行われた選択に依存するものであり、その製品自体を示すものとはいえない。典型的な例としては、公知の物質又は組成物の医薬品としての利用(第54条(4)及び(5)参照)、及び公知の化合物の新たな技術的効果に基づく特別の目的での使用がある(G 2/88参照)。したがって、このような特徴は、公衆の利用に供されたものとみなされない(G 1/92参照)。

他方、ある物の特定の特徴を確認することができる十分な技術的知識を有する者を含み、秘密保持義務のない公衆の構成員が参入することができる所定の場所(たとえば、工場)において、その物を見ることができる場合は、専門家が純外観検査から得ることができたすべての知識は、公衆の利用に供されたものとみなすべきである。ただし、この場合は、その物を分解又は破壊によるのみ確認することができるような隠れた特徴は、何れも公衆の利用に供されたものとみなされない。

### **7.2.2 秘密保持契約**

採用すべき基本原則は、継続している明示又は黙示の秘密保持契約が存在する場合、又はその秘密保持義務が信義誠実から生じている状況である場合は、使用又はその他の方法によって、主題が公衆の利用に供されたものとみなされないことである。信義誠実の要因は、契約関係又は商取引関係で生じる可能性がある。第55条(1)(a)に従い出願人に関する明白な権利濫用から生じる、不利とならない開示の特別な場合を参照すべきである(後述のG-IV, 7.3.2、G-V参照)。

### **7.2.3 非公共的な場所での使用**

原則として、非公共的な場所、たとえば、工場内又は兵舎内での使用は、会社の従業者及び兵士には通常であれば秘密保持義務があるので、公衆の利用に供されたものと認められない。ただし、当該物又は使用する方法を、そのような場所で公衆に展示、説明又は表示する場合、又は秘密保持義務のない専門家が外部からその本質的特徴を認識することができる場合を除く。上述した「非公共的な場所」は、対象の物が無条件に販売された先である第三

者の施設，又は公衆が対象の物を見る若しくはその特徴を確認することができる場所を指すものでないことは明らかである(上述したG-IV 7.2.1の例参照)。

#### **7.2.4 使用された物の知得可能性の例**

たとえば，軽量建築用(硬質繊維)板材製造のための圧縮機が工場の建屋内に設置された。入口ドアに「許可のない者立入禁止」の注意書を掲げてあったにも拘らず，顧客(特に，建材販売業者及び軽量板材購入に関心を示した得意先)に，実証又は説明の方式はとらなかったが，その圧縮機見学の機会が与えられた。証人によると，会社はそのような訪問者に対して，競争可能性のある原因になるとは考えていなかったため，秘密保持の義務は課さなかった。訪問者は真の専門家でなかった。すなわち，それらの者は，当該板材又は圧縮機を製造していなかったが，まったくの素人でもなかった。圧縮機の単純な構造を考慮して，発明の本質的特徴は，それを観察した誰の目にも明白であった。したがって，これら顧客，特に建材販売業者が，圧縮機の本質的特徴を認識し，また，これらの者には秘密保持義務がないので，この情報を他人に自由に伝達することができる筈である。

#### **7.2.5 方法の知得可能性がない例**

たとえば，特許の主題が，生産物を製造するための方法に関する。この方法が使用によって公衆の利用に供されていた証拠として，類似の既に公知の生産物がクレーム対象の方法によって製造された旨の主張があった。ただし，徹底的に審査しても，それが何れの方法によって製造されたか，明確に確認することができなかった場合が挙げられる。

### **7.3 口頭説明によって利用に供された技術水準**

#### **7.3.1 口頭説明の例**

54条(2)

ある事実が，会話又は講演の中で，又はラジオ，テレビ若しくは音声再生装置(テープ及びレコード)によって無条件で公衆の構成員に知られた場合は，その技術水準は，口頭説明によって公衆の利用に供されたものとされる。

55条(1)(a)

### 7.3.2 不利とならない口頭説明

技術水準は，秘密保持義務がない又はそれを留保された者によって，若しくはその者に行われた口頭説明によって，影響を受けず，欧州特許出願前6月以内に行われ，出願人若しくはその法律上の前権利者に関する明白な権利濫用から直接又は間接に生じた口頭開示によっても，影響を受けない。明白な権利濫用が生じているか否かの決定についてはG-V, 3参照。

### 7.3.3 口頭説明の場合において異議部によって決定される事項

この場合にも再度，次の詳細について決定しなければならない。

- (i) 口頭説明が行われたのはいつか
- (ii) 口頭で説明されたのは何か，及び
- (iii) 口頭説明が公衆の利用に供されていたか否か；これは，口頭説明の種類(会話，講演)及びその説明が行われた場所(公開の会議，工場現場；G-IV, 7.2(iii)も参照)にもよる。

### 7.4 書面又はその他の方法で公衆の利用に供された技術水準

この種の技術水準でも，G-IV, 7.3.3で規定するのと同等の詳細事項については，書面又はその他の開示自体から明確でない場合，又はそれが当事者によって争われている場合は，これを決定しなければならない。

ある情報が，書面での説明及び使用によって，又は書面及び口頭での説明によって利用に供されたが，そのうち使用又は口頭での説明のみが基準日前に利用に供されていた場合は，特許所有者が反対の正当理由を示すことができない限り，G-IV, 1に従い，後に公開された書面での説明が，その口頭説明又は使用について真正な報告をしたものとみなすことができる。この場合は，異議申立人は特許所有者によって示された理由に対する反証を提出しなければならない。口頭説明の内容を実体化するために如何なる種類の証拠を提出すべきか検討するときは，注意を払うべきである。たとえば，講演者自身が書いた講演のレポートは，実際に何が公衆に伝えられたのかを正確に示すものとなり得ない。同様に，講

演者が読もうと意図していた原稿も、完全かつ総合的に読まれていなかった可能性がある(T 1212/97)。

## 7.5 インターネット開示

原則として、インターネット上での開示は、第54条(2)による技術水準の一部を形成する。インターネット上又はオンラインデータベースで開示された情報は、情報が公に揭示された日から公衆の利用に供されたものとみなされる。インターネット・ウェブサイトには、非常に関連性がある技術情報が含まれることが多い。特定の情報は、このようなウェブサイトによってのみインターネット上の利用に供されていることさえあり得る。これには、たとえば、ソフトウェア製品(ビデオゲームなど)又はライフサイクルの短いその他の製品のオンラインマニュアルや指導書が含まれる。したがって、有効な特許のためには、このようなインターネット・ウェブサイトからのみ入手可能な出版物を引用することが重要であることも多い。

### 7.5.1 公開日の確定

公開日を確定することには、2つの側面がある。所定の日が正しく示されているかどうか、及び該当する内容が実際にその日から公衆の利用に供されたかどうかは個別に評価されなければならない。

インターネットの性質上、情報が公衆の利用に供された実際の日を確定することは難しいかもしれない。たとえば、ウェブページ全てが、それが公開された日を記載しているのではない。また、ウェブサイトは容易に更新されるが、それまで表示していた資料のアーカイブは提供されないことがほとんどであるし、公衆の一員一審査官を含む一が、公開されたものやその時期を正確に確定することを可能にする記録を表示してもいない。

アクセスを限られた人々のみに制限していない場合(たとえば、パスワードによる保護)、又はアクセスを有料としていない場合(書籍の購入又は専門誌の購読と同様)は、ウェブページが技術水準の一部を構成することを妨げられない。ウェブページが原則として秘密保持の制限なしに利用に供されていれば十分である。

最後に、理論上は、インターネット開示の日付及び内容进行操作することが可能である(従来型文献と同様)。ただし、インターネット上で利用に供されている内容の純然たるサイズと冗長性を考慮して、審査官により発見されたインターネット開示が操作されるという可能性は非常に低いと考えられる。したがって、それに反することが具体的に示されない限りは、日付は、正しいものと認めることができる。

### 7.5.2 立証基準

インターネット文献が出願又は特許に対して引用される時は、標準的な紙形式の出版物を含む他の証拠と同様に、その事実は立証されなければならない(G-IV, 1参照)。この評価は、「自由な証拠評価」の原則に基づきなされる(T 482/89及びT 750/94参照)。これは、証拠のそれぞれが、各事例の特定の状況を考慮して評価され、その証明力に応じて適切な重要性が与えられることを意味する。これらの状況の評価基準は、蓋然性の均衡である。この基準によれば、主張された事実(たとえば、公開日)に単に蓋然性があるのでは十分ではない。審査部はそれが正しいことを確信できなければならない。ただし、これは主張された事実の合理的な疑義を超える(「疑問の余地のない」)証拠は求められないということの意味する。

異議申立手続の当事者により提出されたインターネット開示の公開日は、審査手続に適用されるものと同じの原則に基づき評価される。すなわち、公開日は、その事案の具体的な事情を考慮して評価されるべきである。特に、提出の時期及び開示の提出者の利益も参酌されるべきである。

多くの場合、インターネット開示には、明確な公開日が含まれ、これは一般に信頼できるものとみなされる。このような公開日は、文字通りに認められ、そうでないことを示す立証責任は出願人が負う。公開日を立証又は確認するためには、状況証拠が必要とされる可能性もある(G-IV, 7.5.4参照)。審査官が、蓋然性の均衡に基づき、特定の日に特定の文献が公衆の利用に供されていることが立証されたとの結論に達する場合は、この日が審査の目的にお

いて公開日として用いられる。

### 7.5.3 立証責任

一般原則として、拒絶理由を提起するときは、立証責任は最初は審査官にある。これは、拒絶理由は理由を付して、立証されなければならない、かつ、蓋然性の均衡に基づき、拒絶理由に十分な根拠があることを示さなければならないことを意味する。これが行われるならば、そうでないことの立証は出願人に委ねられ、つまり立証責任は出願人が負うことになる。

出願人が主張したインターネット開示の公開日に関する疑問に対して理由を示す場合、審査官は、この理由を参酌しなければならない。審査官は、その開示が技術水準の一部を構成することについて確信できなくなった場合は、争われている公開日を維持するための更なる証拠を提出するか、又はこの開示を引き続き出願に対する先行技術として使用しない。

審査官がこのような証拠の取得を開始するのが遅くなればなるほど、取得は難しくなりかねない。審査官は、調査段階で短い時間を費やして、公開日を裏付ける更なる証拠を見つける価値があるかどうかを自己判断するべきである。

出願人が理由を示さずに又はインターネット開示の信頼性について一般的な陳述のみをして、インターネット開示の公開日に異議を申立てる場合、この主張には、最小限の重要性のみ与えられるので、審査官の意見に影響を与える可能性は低い。

インターネット開示の日付及び内容が文字通りの意味で取ることができる一方で、当然、信頼性の程度には違いがある。開示に信頼性があればあるほど、出願人はそれが正しくないことを立証するのが難しくなる。次のセクションでは、普及している様々な形式のインターネット開示の信頼性について検討する。

#### 7.5.3.1 専門誌

審査官にとって特に重要であるのが、科学出版社(たとえば、IEEE、Springer、Derwent)のオンライン専門誌である。こうし

た専門誌の信頼性は、従来型の紙形式の専門誌と同じであり、したがって非常に高い。

専門誌の特定の号のインターネット刊行物は、対応する紙版の発行日よりも早くなる可能性があることに留意すべきである。さらに、専門誌の中には、すでに提出を受けているものの、まだ発行されていないインターネット原稿が予定よりも早く発行されるものがあり、また紙の出版物が承認される前に発行される場合(たとえば、「Geophysics」ジャーナル)もある。専門誌がその原稿の発行を承認しないならば、この原稿の予定よりも早く発行されたものはその内容の唯一の開示となる可能性がある。また審査官は、予定よりも早く発行された原稿が確定された発行版とは異なる可能性もあることに注意しなければならない。

オンラインジャーナル刊行物の所定の公開日が曖昧すぎ(たとえば、月又は年のみが知られている)、かつ、最も悲観的な可能性として遅すぎる場合(月の最後の日)は、審査官は正確な公開日を要求することができる。この要求は、出版社がインターネット上で提供している問い合わせフォームによって直接するか、又は欧州特許庁のライブラリ経由ですることができる。

#### **7.5.3.2 その他「印刷と同等の」刊行物**

科学出版社以外の多くの典拠は、一般に信頼できる公開日を提供するとみなされる。こうした典拠には、たとえば、新聞若しくは定期刊行紙の発行元、又はテレビ局若しくはラジオ局が含まれる。学術研究機関(学会又は大学など)、国際組織(欧州宇宙機関「ESA」など)、公的機関(省庁又は公的研究機関など)又は標準化機関も、通常は、この部類に該当する。

大学の中には、会議又は専門誌により発表のために提出若しくは受理される前に、執筆者が調査結果に関する報告を電子形式で提出する、いわゆる電子原稿アーカイブを提供しているものもある。実際に、この報告の中には、別のところでは一度も発表されていないものもある。その最も著名なアーカイブは、arXiv.org ([www.arxiv.org](http://www.arxiv.org), コーネル大学の図書館が提供)として知られているが、たとえば、暗号学電子原稿([eprint.iacr.org](http://eprint.iacr.org), 国際暗号学会

が提供)のように他にもいくつか存在する。こうしたアーカイブの中には、Citeseer 又は ChemXseer(citeseer.ist.psu.edu 及び chemxseer.ist.psu.edu, いずれもペンシルバニア州立大学が提供)など、インターネットをクロールして研究者のウェブページから公的に入手可能な刊行物を自動的に検索するものもある。

会社、組織又は個人は、既に紙で発行された文書を、インターネットを利用して公開する。こうしたものには、ビデオゲームなどのソフトウェア製品のためのマニュアル、携帯電話などの製品の手引書、製品カタログ又は価格表、及び製品若しくは製品群に関するホワイトペーパーが含まれる。こうした文書のほとんどが公衆向け—たとえば、実際の又は潜在的な顧客—であるのは明らかであり、したがって公開用である。したがって、そこに示された日を公開日とみなすことができる。

#### 7.5.3.3 非従来型の刊行物

インターネットは、たとえば、Usenetディスカッショングループ、ブログ、メーリングリストの電子メールアーカイブ、又はウィキページを介して、これまでに存在しなかった方法で情報を交換したり、発表したりするためにも使用されている。こうした典拠から入手した文書は、その公開日を確定するのがより複雑であり、その信頼性も異なるかもしれないが、これらも先行技術を構成する。

コンピュータで作成されたタイムスタンプ(通常は、ブログ、Usenet又はウィキページから利用可能なバージョン履歴などで見られる)は、信頼できる公開日とみなすことができる。こうした日付が不正確なコンピュータの時計により作成されたとしても、一般にインターネットサービスはその多くが正確な時期に依拠しており、時間と日付が正しくなければ、機能を停止することが多いという事実を踏まえて、慎重に考慮されるべきである。これに反することが示されないならば、頻繁に使用されている「最終修正された」日を公開日として扱うことができる。

#### 7.5.4 日付のない又は信頼できない日付の開示

インターネット開示が審査に関連するが、開示の本文中に公開日

が明確に示されていない場合、又は与えられている日付が信頼できないことを出願人が証明した場合は、審査官は、その公開日を確定又は確認するためにさらに証拠を取得するよう試みることができる。具体的には、審査官は、次の情報を使用して検討することができる。

- (a) インターネットアーカイブサービスから入手可能なウェブページに関する情報。このサービスとして最も有名なものは、いわゆる「ウェイバック・マシン」によるインターネットアーカイブ([www.archive.org](http://www.archive.org))である。インターネットアーカイブが不完全だからといって、それが保管するデータの信頼性は損なわれない。またウェブサイトでは、(Espacenet又はIEEEなどの評判の高い情報源であっても)通常は提供情報の精度についての法的免責が適用されており、こうした免責は、ウェブサイトの実際の精度の評判を悪くするものと捉えられるべきではない。
- (b) ファイル又はウェブページに適用される変更履歴に関するタイムスタンプ情報(たとえば、ウィキペディアなどのウィキページ及び分散型ソフトウェアの開発のために利用されるバージョン管理システムで利用可能なもの)
- (c) ファイルディレクトリその他のレポジトリから入手可能な又は自動的にコンテンツに添付される(たとえば、フォーラムのメッセージ及びブログ)コンピュータ作成されたタイムスタンプ情報。
- (d) 検索エンジンによりウェブページがインデックスされた日(たとえば、グーグルキャッシュから)。この日付は、検索エンジンが新しいウェブサイトをインデックスするまでにやや時間を要するという事情から、開示の実際の公開日より遅くなる。
- (e) インターネット開示それ自体に組み込まれている公開日に関する情報。日付の情報は、そのウェブサイトの作成に使用されたプログラミングに隠されていることが時にはあるが、ブラウザに現れるためウェブページでは見えない。審査官は、たと

例えば、この日付を検索するために電子情報の科学捜査ツールの使用を検討することもできる。出願人及び審査官双方による日付の正確さの公正な評価を可能にするため、この日付は、審査官がその取得方法を知っており、これを出願人に伝達できる場合に限り使用されるべきである。

(f) 複数のサイト(ミラーサイト)又は複数のバージョンで開示を複製したことについての情報

十分な確度で公開日を確定しようとするならば、ウェブサイトの所有者又は執筆者に問い合わせることも可能である。そのように取得された陳述の証明力は、個別に評価される必要がある。

日付を一切得ることができない場合(審査官による検索日以外の日付。検索日であると当該の出願のものとしては遅すぎることになる)は、審査において開示を先行技術として用いることはできない。審査官は、ある出版物が日付はないものの、発明と非常に関係があり、そのため出願人又は第三者の利益となると考えられると見なす場合、調査報告書において、その出版物を「L」文献として引用することを選択することができる。調査報告書及び見解書では、この文献が引用された理由を説明しなければならない。開示が引用されれば、検索日を公開日として適用して、将来の出願に対して引用することもできるようになる。

#### 7.5.5 問題のある場合

ウェブページは、フレームに分割されることがあり、そのコンテンツは異なる情報源から引き出される。この各フレームは、それぞれ独自の公開日を有し、確認が必要となるだろう。保管システムでは、たとえば、あるフレームに古い公開日の保存された情報が含まれており、他のフレームには検索時に作成された広告(commercials)が含まれていることがあるかもしれない。審査官は、正しい公開日を適用すること、すなわち、引用された公開日が意図したコンテンツを言及することを確保すべきである。

インターネットアーカイブから検索された文献がリンクを含む場合は、そのリンクが同日に保存された文献を提示しているという

保証はない。リンクが保存されたページを全く提示しておらず、ウェブページの最新版を提示しているということさえあり得るだろう。これは、特に、保存されていないことの多い、リンクされた画像について該当する。また保存されたリンクが全く機能しないこともあり得るだろう。

インターネットアドレス(URL)によっては永続的でないものもある。つまり、インターネットアドレスは、一定期間の間のみ機能するよう設計されている。無作為に見える数字と文字による長いURLがこれを示している。このようなURLの存在によって、開示が先行技術として適用されることは妨げられないが、これはURLが他の人々(たとえば、調査報告書を受領した出願人)に対して有効ではないということである。永続的でないURL又は他の理由から賢明だと考えられる場合は、審査官は各ウェブサイトのメインページからその特定のURLに辿り着く方法(すなわち、どのリンクを辿ったのか、どの検索語を使用したのか)を示すべきである。

#### **7.5.6 技術的詳細及び一般的注意事項**

ウェブページを印刷するときは、完全なURLが明確に判読できるように配慮すべきである。これは、ウェブページの関係する公開日についても同様である。

掲載日が、特にヨーロッパ形式の日／月／年、米国形式の月／日／年又はISOフォーマットの年／月／日のいずれか、異なる形式で表示されている場合があることにも留意すべきである。形式が明記されていない場合には、各月の1-12日についてはヨーロッパ形式と米国形式とを区別することはできないだろう。

掲載日が、基準となる優先日に近い場合は、掲載日の解釈によって掲載された時間帯が重要となることがある。

審査官は、常にウェブページの検索を行った日を明らかにすべきである。インターネット開示を引用するときは、審査官は当該文献が先行技術であることを説明すべきである。たとえば、どこで、どのような方法で掲載日を知ったのか(たとえば、URLの8桁の数字がyyyymmdd(年月日)の形式で保存された日を表している)、及

びその他関係する情報(たとえば、2以上の関連文献が引用されている場合、たとえば最初の文献のリンク「xyz」を辿ると第二の文献に辿り着くことを明記して、それらの関係を示す)を提供する。

## 7.6 規格及び標準的準備書類

規格は、製品、方法、サービス又は材料の一組の特徴又は品質(たとえば、インターフェースの特性)を規定し、通常は、規格開発団体(SDO)が関連する経済関係者の合意を得て開発する。

最終規格は、それ自体は、重要な例外があるとはいえ、原則として第54条(2)に基づく技術水準を構成する。この一例が、民間の規格団体(たとえば、CD-ROM、DVD及びブルーレイディスクの分野のもの)に関連するものであって、最終規格を公開していないが、秘密保持契約を受諾することを条件として関係者に提供している(文書の受領者に対して、その内容の開示を全面的に禁止している)。

規格開発団体がある規格の策定、又は更なる開発について合意に至るまでには、さまざまな型式の準備書類が提出され、議論される。この準備書類は、他の書面による又は口頭での開示と同様に扱われるべきである。すなわち、先行技術として認められるためには、この準備書類は秘密保持の制限なしに出願日又は優先日の前に公衆の利用に供されていなければならない。したがって標準的な準備書類が調査又は審査において出願に対して引用される場合は、この事実を他の証拠の部分についても立証するべきである(G-IV, 1及びT 738/04参照)。

明示の守秘義務が存在するかについては、この義務を課すとされる文書に基づき個別に判断しなければならない(T 273/02及びT 738/04参照)。この文書としては、該当規格開発団体の一般指針、指示書若しくは原則、ライセンス条件又は規格開発団体とその会員との間の相互交流の結果作成された覚書が考えられる。一般的な秘密保持条項、すなわち、関係する準備文書それ自体には表示又は記載されていない条項であれば、一般的な秘密保持義務が基準となる時点まで該当文献に対して実際に適用されることを証明しなければならない。ただし、これには、当該文書それ自体に、

明確に秘密文書であるとの印をつけることを必要としない(T 273/02参照)。

準備文書が欧州特許庁の庁内データベース又はアクセス無料のソース(たとえば、インターネット上)で入手できる場合、審査官は、それを調査報告書中に引用し、手続において言及することが許される。必要であれば、上述の原則に基づき、当該文書が公用となっているかを、審査及び異議申立の手続中にさらに調査することもできる。

欧州特許庁の庁内データベースの文献は公衆の利用に供されているものとみなされるが、他のソースから入手した文献を一般的に表示することはできない。

#### **8. 先行技術文献間での相互参照**

ある文献(「一次」文献)が特定の特徴についての詳細な情報を提供するものとして別の文献(「二次」文献)に明確に言及している場合、二次文献の教示内容は、その文献が一次文献の公開日に公共の利用に供されていたときは、一次文献の内容に取り込まれているものと見なすべきである(T 153/85参照)(第54条(3)に基づく技術水準については、G-IV, 5.1及びF-III, 8, 最後から2番目の段落参照)。ただし、新規性判断の基準日は、常に一次文献の日となる(G-IV, 3参照)。

#### **9. 先行技術文献中の誤記**

先行技術文献には誤記が存在することがある。当該技術の熟練者が共通の一般的知識を用いて(G-VII, 3.1参照)次の事項をすることができるのであれば、開示内容にある誤記は先行技術としてのその重要性に影響を与えない。

(i) すぐに関係する先行技術文献の開示内容に誤記が含まれていることが分かること、及び

(ii) 唯一考えられる訂正が何であることを特定できること

したがって、この文献は、特許性へのその文献の重要性を判断す

る際には、訂正を含むものと見なすことができる(T 591/90参照)。

### 9.1 オンラインデータベース中の誤った記録

審査官が、元の文献(たとえば、特許、専門誌の論文又は書籍)を要約すること及び当該文献で開示された化合物を導き出すことによって作成されたデータベースを調査する際に化合物を検索し、元の文献を読んでも、当該化合物の記載箇所を見つけることができないとしても、これは自動的に誤記があり、かつ当該化合物がその文献では開示されていないということを意味しない。たとえば、開示された化合物であって、命名されてはいるものの、その構造が導き出せないものも、開示内容の一部であり、要約されることになる。これに加えて、データベースの提供者は、そのデータベースの記録に正式名称を使用しており、一方、技術文献の執筆者は正式名称を使用していないことが多い。したがって、データベースに記録されている化合物に使用されている名称は、元の文献で使用されているものとは同一でないことがある。

ただし、審査官が、実際に元の文献において当該化合物の記載箇所を見つけることができず、この化合物が特許性の評価に関連している場合がある。この場合、審査官は、データベースの提供者に手紙/メールを書いて、該当する化合物がその文献から導き出された理由及びその開示されている箇所を尋ねることができる。データベースの提供者からの回答が調査報告書の作成時に得られていない場合は、その文献を調査報告書に引用し、当該化合物がその文献において開示されているものと仮定して、調査見解書に使用すべきである。ただし、審査官は、当該化合物が存在しなかったかのようにして、引き続き調査も行うべきである。

## 第V章 不利とならない開示

### 1. 概要

55条(1) 先の開示が技術水準の一部として考慮されない2の(2のみの)特別の例がある。すなわち、その開示が次による場合、又は次の結果の場合である。

55条(1)(a) (i) 出願人又は法律上の前権利者に関する明らかな権利濫用、たとえば、発明が出願人に由来し、その者の意に反して開示されたこと、又は

55条(1)(b) (ii) 第55条(1)(b)に規定されている公認の国際博覧会での出願人又は法律上の前権利者による発明の展示

### 2. 期間

G-V,1(i)及び(ii)の何れの例でも、その問題の開示が出願前6月以内に行われたものであることが必須要件となる。6月の期間計算における基準日は、優先日ではなく、欧州特許出願の現実の出願日となる(G 3/98及びG 2/99)。

### 3. 明らかな権利濫用

例G-V, 1(i)に関して、開示は、公表文献又は他の方法によって行うことができるであろう。特殊な例として、開示が、更に早い優先日を有する欧州出願で行われることもあろう。したがって、たとえば、人物Aの発明について内密に知らされた人物Bが自分でこの発明の特許出願をする可能性もある。この場合は、人物Bの出願の公開の結果としての開示は、人物Aが既に出願したか又はその公開日から6月以内に出願すれば、人物Aの権利を損なわない。何れにせよ、第61条の規定を考慮して、人物Bは、自己の出願の進めを進めることができる権利を有さない(G-VI, 2参照)。

「明らかな権利濫用」の立証では、発明の開示者側に、有害な実際の意味又は同開示から生じる若しくは生じる虞がある、実際又は推定の知識の何れかが存在しなければならない(T 585/92参照)。

55条(2)  
規則25

#### 4. 国際博覧会

例G-V, 1(ii)に関し，展示が出願を阻害しなければ，博覧会での発明の展示日から6月以内に出願しなければならない。更に出願人は出願時に，発明がそのように展示された旨を記述し，規則25で要求される明細の裏付となる証明書を4月以内に提出しなければならない(A-IV, 3参照)。認められた博覧会は官報に公告される。

## 第 VI 章 新規性

### 1. 第54条(2)に基づく技術水準

発明は、それが技術水準を構成していなければ、新規なもののみなされる。「技術水準」の定義については、G-IV, 1参照。なお、新規性(進歩性とは異なるものとして、G-VII, 8参照)を考慮するとき、独立した複数の先行技術を組み合わせることは許されないことを留意すべきである。また、同一文献に記載された異なる実施態様に属する独立した複数の事項を組み合わせることも許されないが、その組合せが具体的に示唆されている場合はこの限りでない(T 305/87参照)。

ただし、「真摯に検討して」(G-VI, 8(iii)参照)という概念が、ある文献の個別の特徴を互いに組み合わせることができるかどうかを判断するために適用されることもある(T 666/89, T 656/92及び T 632/93参照)。

更に、明確に部分放棄された事項(実施不可能な実施態様を除外する放棄を除く)及び文献で認められている先行技術は、そこに明確に記述されている限り、その文献に組み込まれているものとみなされる。

文献中で使用されている特別な用語を解釈するために、辞書又は参考文献を使用することも更に許される。

### 2. 黙示的な特徴又は公知の均等物

文献は、その文献から直接かつ明瞭に推論し得る、クレームされた主題の新規性を喪失させる。この文献は、当該文献に明示された事項で当該技術の熟練者に示唆された何らかの特徴も含む。たとえば、ゴムの弾力性を利用していることが明らかな場合のゴムの使用についての開示は、これが明示されていなくても弾性材料使用の新規性を喪失させる。文献から「直接かつ明瞭に推論し得る」主題の特定は重要である。したがって、新規性を考慮するときに、文献の教示をその文献で開示されていない公知の均等物まで包含するものと解釈することは正確でない。これは自明性の問題である。

### 3. 先行文献の基準日

新規性を決定するときに、先行文献については、その文献の基準日に当該技術の熟練者が読んだであろう態度と同様な態度で読むべきである。「基準日」とは、先に公表された文書の場合はその公表日、第54条(3)で規定する文献の場合は出願日(又は、該当する場合は優先日)を意味する(G-IV, 5.1参照)。

### 4. 先行文献の実施可能な開示

文献に記載されていた主題は、当該技術の熟練者が基準日において(G-VI, 3参照)、そこで当該技術の熟練者に対して与えられた情報によって、更にその時点で当該技術の熟練者が有していたであろうと予想される一般的な知識も考慮して、当該技術の熟練者がそれを十分に実施することができる場合に限り、その主題が公衆の利用に供されており、したがって第54条(1)で規定する技術水準を構成するものとみなすことができる(T 26/85, T 206/83及びT 491/99参照)。

同様に、名称又は化学式が先行技術文献中に記載されている化合物については、その文献中の情報が、該当する場合は、その文献の基準日に一般に利用可能な知識と併せて、その化合物を調製及び分離することができない場合、又はたとえば、自然生成物であれば、分離することができるに過ぎない場合は、公知とみなされないことにも注意すべきである。

### 5. 包括的開示及び特定の例示

新規性を考慮するときに、包括的開示は通常、開示の記載範囲に該当する特定の例の新規性を喪失させないが、特定の開示は、その開示を包含する包括的クレームの新規性を喪失させることに留意すべきである。たとえば、銅の開示は、包括的概念としての金属の新規性を喪失させるが、銅以外の金属の新規性を奪うものではなく、リベットの例示は、包括的概念としての留め具の新規性を喪失させるが、リベット以外の留め具の新規性を奪うものではない。

### 6. 黙示の開示及びパラメータ

先行文献の場合は、新規性の欠如は、その文献自体で明確に述べられていることから明らかであろう。そうでなければ、先行文献の教示を実施すれば当該技術の熟練者ならクレームに該当する結果に到達するであろうという意味で、黙示的であろう。審査官は、この種の新規性の欠如に対する拒絶理由を、先の教示の実際的結果に関する合理的疑義があり得ない場合に限り提起すべきである(ただし、第2次非医学的適用についてはG-VI, 7参照)。この種の状況は、クレームが発明又はその1の特徴をパラメータによって定義する場合にも起こり得る(F-IV, 4.11参照)。関連先行技術において、異なるパラメータが記載されているか、又はパラメータが一切記載されていない場合が起こり得る。公知の製品及びクレームされた製品が他のすべての点で同一である場合(これは、たとえば、出発材料及び製造方法が同一の場合に予想される)は、最初に新規性の欠如に対する拒絶理由が提起される。顕著な特徴の立証責任は出願人が負う。出願人が主張を裏付ける証拠を提供しない場合は、疑わしきは罰せずの原則(no benefit of doubt)は認められない(T 1764/06参照)。他方、出願人が、たとえば、適切な比較試験によって、パラメータに関して相違が実存することを実証することができれば、その出願がクレームで特定されているパラメータを有する製品を製造するのに不可欠の特徴をすべて開示しているか否かが問題となる(第83条)。

## 7. 新規性の審査

クレームの主題の新規性を決定するときに、審査官は、F-IV, 4.5から4.21までにいう指針を参考にすべきである。審査官は特に、物理的有体物を対象にしたクレームについては、意図した特定用途の顕著でない特徴を無視すべきことに留意すべきである(F-IV, 4.13参照)。たとえば、触媒としての用途を有する物質Xに関するクレームは、染料として知られる同一の物質がある場合は、そこで示された用途が、その物質の公知の形態から区別される、物質の特定の形態(たとえば、一定の付加物の存在)を意味しない限り、新規性を有するものとは認められない。すなわち、明記されていなくても特定の用途によって黙示された特徴は参酌されなければならない(F-IV, 4.13の「鑄鉄用鑄型」の例参照)。第1次医学的適用クレームについては、G-II, 4.2参照。

公知の化合物は、従来的手段によりその純度を達成することができるならば、それが単に異なる純度で利用に供されたことのみを理由として新規性を有するものとはされない(T 360/07参照)。

### 7.1 公知の医薬品の第2次以後の医学的適用

物質又は組成物が「第1次医学的適用」に使用されていることが既に公知の場合であっても、第53条(c)に定める方法における第2次以後の用途について、その用途が新規性及び進歩性を有する限りは、第54条(5)に基づき特許を受けることができる。

したがって、第54条(4)及び(5)は、製品クレームが(絶対的に)新規な製品についてのみ取得することができるという一般原則に対する例外を規定している。ただし、この規定は、第1次以後の医学的適用に関する製品クレームが、特許性の他のすべての要件、特に進歩性の要件を充足する必要がないことを意味するものではない(T 128/82参照)。

「...病気Yの治療のための物質又は組成物Xの使用」という形式のクレームは、第53条(c)に基づき特許性が明確に除外されている処置方法に関するものとみなされるので、認められない。「薬剤として使用される物質X」という形式のクレームは、Xが公知の物質であっても、薬剤への使用が公知でなければ、認められる。同様に、「病気Yの治療に使用するための物質X」という形式のクレームも、薬剤としてXの使用を開示している先行技術に対して、クレームに進歩性が含まれる場合は、認められる。

その病気の処置のために使用されていることが既に公知の物質又は組成物を用いてのその病気の処置は、公知の処置との唯一の差異が用量である場合には、第54条(5)にいう特定のその後の医学的適用である(G 2/08参照)。

82条

出願が、公知の物質又は組成物について、多数の異なる外科的、治療的又は診断的な用途を通常その1の出願において初めて開示した場合は、各種の用途の1に対する物質又は組成物をそれぞれ対象にした独立クレームを許すことができる。すなわち、発明の単一性が欠如している旨の先天的な拒絶理由は、一般原則として、

提起すべきでない(F-V, 7参照)。

「治療的な用途Zのための薬剤の製造のための物質又は組成物Xの使用」という形式のクレームは、第1次又は「その後の」(第2次以後の)当該適用(「スイス形式」クレーム)のいずれについても、その適用に新規性及び進歩性があり(G 5/83参照)、かつ、2011年1月29日前の出願日又は最先の優先日を有するならば認められる。この日以降になされた出願については、発明がある薬剤の第2次(以後の)治療的適用を特徴とするのであれば、その発明は「スイス形式」クレームと言い表すことはできない(欧州特許庁通達, OJ EPO 2010, 514参照)。

「物質Xを使用することを特徴とする、治療的適用Zを意図した薬剤を製造するための方法」という形式のクレーム又はその実質的に同等な形式(T 958/94参照)は、その適用に新規性及び進歩性があり、かつ上述した日までに出版されていた場合には、第1次又は「その後の」(第2次以後の)当該適用のいずれについても認められる(G 5/83参照)。出願人が同時に複数の「その後の」治療的用途を開示した場合は、その異なる用途を対象とした上述の型式のクレームは、1件の出願で許されるが、それが単一の包括的発明概念を形成する場合に限る(第82条)。この型式の用途又は方法クレームに関して、単なる医学的効果が必ずしも治療的な適用とはいえない点にも留意すべきである。たとえば、何らかの物質による特定の受容体を選択的に使用することは、それ自体は治療的な適用とみなされない。事実、ある物質が選択的に受容体を拘束するという発見は、重要な科学的知識を示した場合であっても、その分野に対する技術的貢献を達成し、特許保護を受けることができる発明であるとみなされるためには、ある病状の、定義された実際の治療の形態での適用が見出される必要がある(T 241/95参照)。病状の機能的な定義に関しては、さらにF-IV, 4.22も参照。

## 7.2 第2次非医学的適用

公知の物質の特定の目的での用途(第2次非医学的適用)に対するクレームが、技術的効果に基づくならば、機能的な技術的特徴としての技術的効果を含むものと解釈すべきである。したがって、当該クレームに対して、第54条(1)に基づいて拒絶理由を提起する

ことはできない。ただし、その技術的特徴がそれまでに公衆の利用に供されていなかったことを条件とする(G 2/88及びG 6/88)。公知の製品の公知の製造のための公知の化合物の使用の新規性は、製造された製品の新規の特性から推測することはできない。この場合、ある製品の製造のためのある化合物の使用は、その化合物を用いた製品の製造方法として解釈されなければならない。新規性があると見なすことができるのは、その製造方法それ自体に新規性がある場合に限られる(T 1855/06参照)。第2次以後の医学的適用クレームについては、G-II, 4.2参照。

## 8. 選択発明

広範な公知の組又は範囲に含まれるもののうち、明確に言及されていない個々の構成要素、副次的組又は副次的範囲を選択したものは、選択発明として扱われる。

(i) 選択発明の新規性を判断するときは、選択された構成要素が、先行技術において個別化(具体化)された態様で開示されているか否かを決定しなければならない(T 12/81参照)。特別に開示された構成要素の1のみの一覧から選択された場合は、新規性が認められない。ただし、特別な特徴の組合せを達成するために、一定範囲内にある複数の一覧から選択する必要がある場合は、その結果としての特徴の組合せは、先行技術として特別に開示されていなければ、新規性が認められる(「複数一覧の原則」)。複数の一覧に基づく選択発明の例として、次が挙げられる。

(a) 公知の一般式に基づく個々の化合物であって、公知の一般式に示された置換基の複数の「一覧」から特定の置換基を選択した結果として得られる選択化合物。これは、先行技術の混合物の材料となる構成物の複数の一覧から個々の構成物を選択した結果として得られる特定の混合物にも適用される

(b) 最終製品を製造するための出発材料

(c) 対応する公知範囲に基づく一定のパラメータの副次的範囲

(ii) 先行技術の広範な数値範囲から選択された副次的範囲は、次の3の判断基準をそれぞれ充足していれば、新規性があるものとみなされる(T198/84及びT 279/89参照)：

(a) 選択された副次的範囲が、公知の範囲と比較して狭い。

(b) 選択された副次的範囲が、先行技術で開示された特別の例の何れからも非常に乖離し、更に公知範囲の限界点からも非常に乖離している。

(c) 選択された範囲が、先行技術の任意による用例に該当していない、すなわち、先行技術の単なる実施態様ではなく、他の発明(目的のある選択、新たな技術の教示)に該当している。

クレームされた副次的範囲においてのみ生じる効果自体は、その副次的範囲について新規性を付与するものではない。ただし、この技術的效果が、公知範囲全体では生じないが、選択された副次的範囲において生じる場合は、上述した判断基準(c)を充足しているものと認められる。すなわち、単なる先行技術の任意的な用例に過ぎないものといえず、発明の新規性が認められる。「狭い」及び「非常に乖離している」の意味は事案ごとに判断しなければならない。選択された範囲内で生じる新たな技術的效果は、その効果が多大なものであれば、更に広い公知範囲を達成するのと同じ効果を有していてもよい。

(iii) クレームされた主題と先行技術との間に一部重複する範囲(たとえば、数値範囲又は化学式)が存在している場合であっても、新規性の判断には、他のケース(たとえば、選択発明)と同じ原則が適用される(T 666/89参照)。開示された先行技術によって、何れの主題が公衆の利用に供されており、その結果として技術水準の一部を構成することになったのか、判断しなければならない。この意味において、先行技術文献で例示されたもののみでなく、先行技術文献の内容全体を考慮しなければならない。物理的パラメータの一部重複する範囲

又は数値範囲に関していえば、明確に述べられている公知範囲の限界点、明確に述べられている中間値、又は一部重複している先行技術の特定の例示に基づき、新規性が否定される。新規性を判断するときは、先行技術範囲から、新規性を否定する公知の特定数値を除外するのみでは不十分であり、当該技術の熟練者が、技術的事実に照らして、その当該技術の熟練者から予測される技術分野の一般的知識に基づき、先行技術文献の技術的教示を、一部重複する範囲に適用するよう真摯に企図するであろうか否かも考慮しなければならない。当該技術の熟練者がそれを企図するであろうと推測するのが適切であれば、新規性が存在していない旨の結論を示さなければならない。T 26/85によると、先行技術として一部重複する一定の範囲がクレームされていたが、その先行技術に、当該技術の熟練者が当該範囲を選択することを明確に断念させる合理的な記載が予期せず含まれていたことを理由として、当該技術の熟練者は一部重複する範囲における実施を真摯に企図することができなかつたであろう旨の判断が示されている。上述した(ii)の判断基準は、一部重複する数値範囲の新規性を判断するときにも同様に適用することができる(T 17/85参照)。一部重複する化学式に関していえば、新たな技術的要素(新たな技術的教示)によって、クレームされた主題を先行技術の一部重複する範囲から区別することができれば、新規性が認められる。T 12/90, 理由2.6参照。たとえば、特別に選択された化学残留物が、一部重複する範囲における先行技術の一般的な文言によって包含されているが、先行技術文献で個別化されていなければ、新規性は認められる。このケースに該当しなければ、次に、当該技術の熟練者が、一部重複する範囲における実施を真摯に企図したであろうか否か、及び／又は先行技術において黙示的ではあるが、一部重複する範囲が直接的かつ疑念の余地なく開示されていたと認めるであろうか否か考慮しなければならない(たとえばT 536/95参照)。この回答が肯定であれば、新規性は否定される。

### 8.1 数値の許容誤差

当該技術の熟練者は、測定に関連する数値に測定誤差が発生し、その精度を制限していることを知っている。このため、科学文献

や技術文献の一般規約が適用される。数値の最終桁は、その精度を表す。他の許容誤差がない場合は、最終桁に四捨五入の規約を適用することにより、最大マージンを確認すべきである(T 175/97参照)。たとえば、測定結果が3.5センチメートルであれば、許容誤差は3.45-3.54である。特許明細書の数値の範囲を解釈するときは、当該技術の熟練者と同じ基盤に基づき進める。

## 9. 「リーチスルー」クレームの新規性

「リーチスルー」クレームは、酵素又は受容体など、生物学的標的への作用(たとえば、アゴニスト、アンタゴニスト)について製品を機能的に規定することにより化学製品(及びその用途、その組成など)の製造を得ようとするクレームであると規定されている(F-III, 9参照)。これに該当する多くの場合、出願人は、新規に特定された生物学的標的に言及することにより、化合物を機能的に定義している。ただし、当該生物学的標的に結合して、この作用を行う化合物は、それが新規な生物学的標的に作用するというだけでは、必ずしも新規の化合物とはならない。実際に、多くの場合、出願書類に出願人自身が試験結果を記載し、公知の化合物が新規な生物学的標的にこの作用を及ぼすことを証明している。すなわち、「リーチスルー」クレームの機能的定義に該当する化合物が技術水準において知られていることを実証し、このように定義された化合物に関するリーチスルークレームが新規性を欠いていることを立証している。

## 第 VII 章 進歩性

56条

### 1. 概要

技術水準に照らして、発明が当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、その発明は進歩性を有するものとみなされる。新規性と進歩性とは異なる基本的判断基準である(G-IV, 5参照)。新規性は、発明と公知の技術との間に差異があれば存在する。「進歩性があるか？」という疑問は、新規性がある場合に限り起こり得る。

### 2. 技術水準 ; 出願日

進歩性を検討する場合の「技術水準」は、第54条(2)に定義されている(G-IV, 1参照)。この種の情報は何らかの技術分野に関するものと理解される(T 172/03参照)。技術水準は、第54条(3)に定める後に公開された欧州出願を含まない。G-IV, 3にいうように、第54条(2)における「出願日」とは、該当する場合の優先日をいう(F-VI参照)。技術水準は、関係する共通の一般的知識に存在する場合もあるが、これは必ずしも書面によるものでなくともよく、実証する必要があるのは異議が申し立てられた場合に限られる(T 939/92参照)。

### 3. 当該技術の熟練者

「当該技術の熟練者」とは、平均的な知識及び能力を有し、かつ、基準日に当該技術において共通の一般的知識が何であるかを承知している関係技術分野の通常の実務家を想定したものである(T 4/98, T 143/94及びT 426/88参照)。当該技術の熟練者は更に、「技術水準」にあるもの全て、特に、調査報告書に引用された文献を入手可能であり、日常的業務及び実験のための、普通的手段及び能力を駆使することができる状態にあったと想定される。課題に促され当該技術の熟練者が他の技術分野での解決法を探求する場合は、その分野における専門家は、その課題解決の適任者である。当該技術の熟練者は、その技術分野の持続的発展に関与する(T 774/89及びT 817/95参照)。周辺技術分野及び技術分野全般(T 176/84及びT 195/84参照)又は遠隔技術分野においても、そのように促された場合は、提案を模索することが想定される(T 560/89参照)。したがって、解決法が進歩性を含むか否かの評価は、その専門家の知識及び能力に基づくものでなければならない(T 32/81参

照)。場合によっては、個人よりも多人数からなるグループ、たとえば、研究チーム又は生産チームとして考えた方が適切なこともある(T 164/92及びT 986/96参照)。当該技術の熟練者は、進歩性の評価及び十分な開示について同じ技術水準を有することに注意すべきである(T 60/89, T 694/92及びT 373/94参照)。

### 3.1 当該技術の熟練者の共通の一般的知識

共通の一般的知識は、各種の情報源に由来することができ、必ずしも特定の日ににおける特定文献の公開とは関係がない。あるものが共通の一般的知識だと断言するためには、これに対する反論がある場合には、文献証拠(たとえば、教本)により裏付ければよいだけである(G-IV, 2参照)。

単一の刊行物(たとえば、特許文献であるが、専門誌にも掲載されたもの)は、通常は共通の一般的知識とみなすことができない(T 475/88参照)。特別な場合には、専門誌の論文は共通の一般的知識を代表するものとなり得る(T 595/90参照)。これには特に、あるテーマの広範な論評や調査を行った論文が該当する(T 309/88参照)。一定の複数の出発材料を結び付けるという課題に取り組む当該技術の熟練者にとっては、ほんの一握りの製造者が行った当該材料に関する研究の結果は、その研究が専門誌で発表されただけであったとしても、関連する一般的技術知識の一部を形成する(T 676/94参照)。別の例外として、発明が関連する技術知識を教本から未だ入手不可能なほどに新規である研究分野のものである場合は、特許明細書又は科学的刊行物に含まれた情報とすることもできる(T 51/87参照)。

基本書及び小研究論文は、共通の一般的知識を表すものと認めることができる(T 171/84参照)。これらに参考文献が含まれ、特定の問題を扱う別の論文に読者を導く場合は、その論文も共通の一般的知識の一部と認められることがある(T 206/83参照)。ここで留意しておくべきであるのは、特定の教本、参考文献などで公表されたので情報が共通の一般的知識になるのではなく、その逆ですでに共通の一般的知識であるからこの種の書籍に含められるのである(T 766/91参照)。これは、すでに発行日のしばらく前にこのような出版物の情報が共通の一般的知識の一部になっていなか

ればならないことを意味する。

#### 4. 自明性

したがって、発明を規定しているクレームについて考慮する問題は、そのクレームの優先日の時点で知られていた技術に照らして、そのクレームの記載に該当するものに到達することが当該技術の熟練者にとって自明であったか否かである。自明であればクレームは進歩性が欠如しているので許されない。「自明」という言葉は、技術の通常の進歩を超えないが先行技術に単純又は論理的に従うに過ぎないもの、すなわち、当該技術の熟練者にとって当然期待されているものを超える熟練又は能力の発揮を含まないものを意味する。新規性の場合と異なり、進歩性を判断するときは(G-VI, 3参照)、公表された文献を、クレームされた発明の出願日又は有効な優先日の前の日までの知識に照らして解釈し、かつ、その日までに当該技術の熟練者にとって一般的に利用可能であったすべての知識を考慮することが公正である。

#### 5. 課題及び解決のアプローチ

客観的かつ予測的な方法で進歩性を評価するために、いわゆる「課題及び解決のアプローチ」が適用されるべきである。このアプローチが適用されないことは、例外的にするべきである。

課題及び解決のアプローチには、次の3つの主要段階がある。

- (i) 「最も近接する先行技術」を決定する段階
- (ii) 解決すべき「客観的な技術的課題」を確定する段階、及び
- (iii) 最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明が当該技術の熟練者に自明であったか否かを検討する段階

##### 5.1 最も近接する先行技術の決定

最も近接する先行技術とは、単一の引用例において開示された複数の特徴の組合せであり、自明性の問題に関して、発明に到達するための最良の出発点を構成するものである。最も近接する先行

技術を選択するときに最初に考慮すべきことは、その発明と類似する、又は少なくともクレームされた発明と同一若しくは非常に近い関係を有する技術分野に属する目的若しくは効果に注目することである。実際のところ、最も近接する先行技術は通常、クレームされた発明に類似する用途に対応しており、その発明に到達するために最小限の構造的若しくは機能的な変更を要求するものである(T 606/89参照)。場合によっては、進歩性の評価にとって同等に有効な複数の出発点が存在することがある。特許を付与するときは、この出発点のそれぞれに順番に、課題及び解決のアプローチを適用する必要があるだろう。ただし、拒絶する場合には、1の適切な先行技術に基づき、クレームされた主題の進歩性欠如を証明すれば十分である。

最も近接する先行技術は、クレームされた発明の出願日又は有効な優先日の前における当該技術の熟練者の観点から評価しなければならない。

最も近接する先行技術を特定する際には、出願人が自己の明細書及びクレームの中で、自分が何を知っていると認めているのかを参酌すべきである。審査官は、このように出願人が知っていると認めたことについて、出願人が自分の誤りについて述べない限り、正しいものとみなすべきである(C-IV, 7.2参照)。

## 5.2 客観的な技術的課題の形成

第2段階では、解決すべき技術的課題を客観的な方法で確定する。このため、出願(又は特許)、最も近接する先行技術、及びクレームされた発明と最も近接する先行技術との間の(構造的又は機能的のいずれかの)特徴に関する差異(発明の「**顕著な特徴**」とも呼ばれる)を検討し、この顕著な特徴がもたらす技術効果を特定し、次に技術的課題を構築する。

独立でも、又は他の特徴と組み合わせられても、発明の技術的性格に貢献しないと思われる特徴は、進歩性を評価するときに関係しない(T 641/00参照)。この状況はたとえば、ある特徴が技術的でない課題、たとえば、特許性から除外される分野における課題にのみ貢献する場合に生じる可能性がある(T 931/95参照)。

課題及び解決のアプローチにおける技術的課題とは、最も近接する先行技術に対して当該発明が提供する技術的効果を与えるため、最も近接する先行技術を変更する又は適応させる目的及び役割を意味する。したがって、技術的課題は、「客観的な技術的課題」と称されることが多い。

この方法で導き出された客観的な技術的課題は、出願人が自己の出願で「課題」として提示したものでない場合もある。このように提示していなければ、再構築する必要があるだろう。その理由は、客観的な技術的課題が客観的に確立した事実に基づくものであり、特に、手続の過程で明らかになった先行技術に示されており、出願人が出願時に実際に知っていた先行技術とは異なることがあるからである。特に、調査報告書で引用された先行技術は、出願書類のみから明白に読み取ることができるものとまったく異なる見方をその発明に与える可能性がある。再構築によって、客観的な技術的課題は、出願書類により当初想定されたものよりも小規模なものとなる場合もあるだろう。その一例が、当初記載された課題が何らかの改良を明らかにする製品、製法又は方法の提供である場合に、調査では発見されなかった最も近接する先行技術に対して改良された証拠がないがやや遠隔の関連先行技術に関してのみ(又は全く証拠がないとき)証拠があるときである。この場合、課題は代替的な製品、製法又は方法を提供することに再構築される必要がある。その再構築された課題に対するクレームされた解決法の自明性については、引用された先行技術に照らして評価されなければならない(T 87/08参照)。

このように技術的課題を再構築することができる範囲は、各特定事案の実体的事項に基づいて評価しなければならない。原則として、発明によって得られるいかなる効果も、その効果を出願当初の内容から引き出すことができる限り、技術的課題の再構築の基礎として使用することができる(T 386/89参照)。手続中に後から出願人が提示した新規な効果についても、当該技術の熟練者がその効果を、最初に示唆した技術的課題を意味する又はそれに関係するものと認めれば、それに依拠することもできる(G-VII,11及びT 184/82参照)。

客観的な技術的課題は、解決の指標を含まないものとして構築しなければならない点に留意されたい。なぜならば、課題を記載するときに、発明によって解決される技術的課題の部分を含んだ場合は、その課題に関する技術水準を評価するときに必ず、発明活動を考慮した事後的な見解を生じさせるからである(T 229/85参照)。ただし、クレームが、技術的でない分野において達成すべき目的に言及している場合は、この目的は、特に解消されなければならない制約として、解決すべき技術的課題の枠組みの一部としての課題を構成するときに当然ながら現れるであろう(T 641/00及びT 172/03参照)。

「技術的課題」という表現は、広義に解釈すべきである。それは、技術的解決が、先行技術に対する技術的な改善であることを必ずしも意味しない。したがって、その課題は、公知の装置又は方法の代替であって、それと同一若しくは類似の効果又はより高い費用効果を提供するものを専ら求めることもあり得る。技術的課題が解消されたとみなすことができるのは、実質的にクレームされた全ての実施態様がその発明のもたらす技術効果を示すことが確実である場合に限られる。

時には、客観的な技術的課題が複数の「部分的課題」の集合体であるとみなさなければならない。これは、すべての顕著な特徴を組み合わせたか何の技術的効果も達成せず、複数の部分的課題が個々の特徴の異なる組によって別個に解決される場合が該当する(G-VII, 6及びT 389/86参照)。

### 5.3 「できたであろう・したであろう」のアプローチ

第3段階において、回答すべき問題は、客観的な技術的課題に直面している当該技術の熟練者を促して、先行技術の教示内容を参酌しながら最も近接する先行技術を変更し又は適応させ、その結果、クレームの条件に該当するものまで到達し、それによって発明が達成しようとしたものを達成したであろう(単に「できたであろう」ではなく、したであろう)先行技術全体としての教示が存在するか否かである(G-VII, 4参照)。

換言すれば、ここで重要になるのは、当該技術の熟練者が最も近接する先行技術を適応させ又は変更することによって発明に到達することができたであろうか否かということではなく、当該技術の熟練者が先行技術によって、客観的な技術的課題を解決することができるという希望、又はいくらかの改善若しくは利点があるという期待をもって、そうすることを誘発されたので、それをしたであろうか否かということである(T2/83参照)。当該技術の熟練者が先行技術からの要素を組み合わせたであろうことを証明するためには、黙示的に促されたか又は黙示的に認識できる動機があれば十分である(T 257/98及びT 35/04参照)。これに該当するのは、審査対象となっているクレームの出願日又は有効な優先日の前における当該技術の熟練者としなければならない。

#### 5.4 技術的及び技術的でない側面を含むクレーム

課題解決のアプローチをこの型式のクレーム、特にコンピュータ利用発明に適用する際には、以下の手順に従うべきである。

- (i) クレームの技術的でない側面を特定すること。要求仕様(G-VII, 5.4.1参照)はクレーム及び明細書に記載された技術的でない側面から引き出されたものであり、当該技術の熟練者(たとえば、コンピュータ科学の専門家)に技術的でない側面を伝える。
- (ii) クレームされた主題及び関係する明細書の技術的側面に基づき、最も近接する先行技術を選択すること
- (iii) 最も近接する先行技術との差異を特定すること
  - (a) 差異がない(技術的でない相違すらない)場合、第54条に基づき拒絶理由が提起される。
  - (b) 相違が技術的なものでない場合、第56条に基づき拒絶理由が提起される。拒絶理由の論拠は、先行技術に対する技術的貢献がないというものになるはずである。
  - (c) 相違に技術的側面が含まれる場合、次のことが適用される。

まず、上述の(i)に記載した要求仕様を考慮して、客観的な技術的課題が構築される。この客観的な技術的課題の解決法は、特定された相違の技術的側面を含まなければならない。次に、技術的課題の解決法が当該技術の熟練者にとって自明である場合には、第56条に基づき拒絶理由が提起される。

#### 5.4.1 客観的な技術的課題の構築における「要求仕様」

技術的性格に貢献しない特徴、又は単独でも、他の特徴との組合せによっても、技術的課題の技術的解決法に何の貢献もしない特徴は、進歩性の評価にとって重要ではない(T 641/00参照)。このような状況は、たとえば、ある特徴が技術的でない課題、たとえば、特許性が除外される分野での課題の解決法に対してのみ貢献する場合に生じる可能性がある。

クレームの側面が、技術的でない分野において達成すべき目的に言及しており、そのため発明の技術的性格に貢献しない場合は、この目的は、客観的な技術的課題を構築するために正当に記載することができる。特に解消されなければならない制約として、解決すべき技術的課題の枠組みの一部として、当該技術分野の熟練者に対して提供される「要求仕様」(すなわち、開発すべきシステムの行動の完全な記載)という形式で構築される。このような客観的な技術的課題が見受けられない場合は、先行技術に対する技術的貢献が存在しえないため、クレームされた主題は少なくとも進歩性の要件を充足していない。したがって、クレームはこの理由により拒絶されるべきである。

客観的な技術的課題は、解決の指標を含まないものとして構築しなければならない。なぜならば、課題を記載するときに、発明によって解決される技術的課題の部分を含んだ場合は、その課題に関する技術水準を評価するときに必ず、発明活動を考慮した事後的な見解を生じさせるからである。要求仕様は、先行技術に属するとは見なされない。技術的課題を構築するために使用されるだけである。

## 6. 先行技術文献の組合せ

課題及び解決のアプローチに関連して、最も近接する先行技術に、

1若しくは複数の文献、文献の一部又は先行技術の他の部分(たとえば、公用又は明文化されていない一般的な技術知識)の開示を組み合わせることは許される。ただし、特徴の組合せに到達するために複数の開示を、最も近接する先行技術と組み合わせなければならないという事実は、たとえば、クレームされた発明が単なる特徴の集合体ではない場合には、進歩性の存在を示す徴候となり得る(G-VII, 7参照)。

これと異なる状況は、発明が、複数の独立した「部分的課題」の解決である場合に生じる(G-VII, 7及び5.2参照)。実際にこの場合は、それぞれの部分的課題について、部分的課題を解決する特徴の組合せが、先行技術から引き出されることが自明であるか否かを別個に評価する必要がある。したがって、それぞれの部分的課題について、異なる文献を最も近接する先行技術と組み合わせることができる(T 389/86参照)。ただし、クレームの主題に進歩性があるためには、複数の特徴の組合せの1が進歩性を含んでいれば十分である。

複数の異なる開示を組み合わせることを自明であるか否かを決定するときに審査官は、特に次の事項も考慮すべきである。

- (i) 開示(たとえば、文献)の内容について、当該技術の熟練者が発明によって解決された課題に直面したときに、それを組み合わせたであろうか否か。たとえば、一体のものとして考えられる2の開示が、発明に不可欠である開示された特徴において本質的に相容れないために、実際上は容易に組合せをすることができなければ、その開示の組合せは通常、自明とはみなさない。
- (ii) その開示、たとえば、文献の内容が、類似の、近接する又は遠隔の技術分野のものであるか否か(G-VII, 3参照)。
- (iii) 同一文献の複数の部分の組合せは、当該技術の熟練者がその部分を相互に関連付けることに合理的な基礎があれば自明といえよう。周知の教本又は標準辞典を他の先行技術文献と組み合わせることは通常、自明であるだろう。これは、1又は複数の文献の教示を当該技術分野における**共通の一般的知識**と組

み合わせることが自明であるという一般的命題の特殊な例であるに過ぎない。一般的に、文献の一方が明瞭で間違いなく他方の文献を引用している場合にも、その2の文献の組合せは自明といえよう(開示の必須の部分と認められる引用については、G-IV, 5.1及びG-VI, 1参照)。他の方法、たとえば、使用によって、公開された先行技術の項目に、ある文献を組み合わせることが認められるか否かを決定するときにも同様の考慮が払われる。

### 7. 組合せと、併置又は寄せ集めとの比較

クレームされた発明は通常、全体として考慮されなければならない。クレームが「特徴の組合せ」で構成される場合は、その組合せから取り出された個別の特徴が公知又は自明であり、「したがって」クレームされた主題全体が自明である旨の議論は正しいものといえない。ただし、クレームが単に「特徴の寄せ集め又は併置」に過ぎず、真の組合せでない場合は、それぞれの特徴は十分に自明であり、それらの特徴の寄せ集めに進歩性が含まれていないという主張を立証することができる(G-VII, 5.2最終段落参照)。複数の技術的特徴を1組にしたものは、それらの特徴間の機能的な相互作用が、個々の特徴の技術的効果の合計と異なる場合、たとえば、更に大きなものとなる場合は、特徴の組合せとみなされる。換言すれば、個々の特徴の相互作用が相乗効果を生じさせなければならない。このような相乗効果が存在していなければ、単なる併置又は寄せ集めに過ぎないものといえる(T 389/86及びT 204/06参照)。

たとえば、個々のトランジスタの技術的効果は本質的に電子スイッチにある。ただし、マイクロプロセッサを形成するよう相互接続されたトランジスタは、たとえば、データ処理のような技術的効果を達成するために相乗的に相互作用するのであり、これはトランジスタ個々の技術的効果の合計を超えるものである(G-VII 附属書類2も参照)。

### 8. 「事後の」分析；意外な技術的利点

一見して自明であると思われる発明であっても、実際には進歩性を含むことがあり得るので留意すべきである。いったん新規なア

アイデアが形成されてしまうと、それが一連の明らかに容易な手順によって、既知のものから出発して成し遂げられることを理論的に示すことができる場合が多い。審査官は、この種の事後の分析に注意すべきである。審査官は常に、調査で提出された文献が必然的に、主張された発明の構成要件の予備知識をもって得られたものであることに留意すべきである。すべての場合に審査官は、出願人の貢献前に当該技術の熟練者が直面していた技術水準全体を思い浮かべるように努め、このこと及び他の関係要因の「現実」の評価を行うべきである。審査官は、発明の背景に関して公知のすべてを参酌して、出願人の提出した関連意見又は証拠に公正な評価上の重点を与えるべきである。たとえば、発明が相当な技術的価値があるものとして示されている場合、特に、それが新規で予期しないものであり、「一方通行」状況のボーナス効果として単に達成されたものでなく(G-VII, 10.2参照)、また、この技術的利点が発明を規定するクレーム中に含まれた1又は複数の特徴に関係することに確信を持つことができる場合は、審査官は、そのようなクレームが進歩性に欠けるといふ拒絶理由を差し控えるべきである。

## 9. 発明の起源

各事例において、クレームは技術的特徴(かつ、たとえば、単なるアイデアではないもの)を対象にすべきではあるが、審査官は、進歩性が存在するか否かを評価するため、発明が、たとえば、次のような事項に基づくことがあることに留意することが重要である。

### (i) 公知の課題に対する解決法の考案

*例:* 牛のような家畜に苦痛を与えずに又は生皮を痛めずに永久的に標識を付すという課題は、牧畜が始まって以来存在してきた。その解決法(「冷凍烙印」)は、生皮を冷凍によって永久に脱色することができるという発見の応用にある。

### (ii) 観察された現象の原因の解明(次にこの現象の実用が自明となる)

例: バターの芳香は、微量の特殊化合物によって引き起こされることが判明した。この解明に到達すれば直ちに、この化合物のマーガリンに対する添加を含む技術的応用は自明となる。

当然、多くの発明は、前記の可能性の組合せを基礎にしている。たとえば、原因の解明への到達、及びその解明の技術的応用は、いずれも創造力の発揮をもたらすことがある。

## 10. 二次的指標

### 10.1 予見可能な不利；非機能的な変更；恣意的な選択

発明が、最も近接する先行技術を予見可能な不利となるように変更した結果であって、当該技術の熟練者であれば明らかに予測して正確に評価することができ、この予見可能な不利が予想外の技術的利点を伴っていないならば、クレームされた発明には進歩性が含まれていないことに留意すべきである(T 119/82及びT 155/85参照)。換言すれば、先行技術を単に予見可能に悪化させることは進歩性を含んでいない。ただし、この悪化が予想外の技術的利点を伴っていれば、進歩性が存在しているかもしれない。ある発明が先行技術装置の単なる恣意的かつ非機能的な変更の結果である場合、又は多数の可能な解決からの単なる恣意的な選択である場合にも、これと同様の考え方が適用される(T 72/95及びT 939/92参照)。

### 10.2 予期しない技術的効果；ボーナス効果

予期しない技術的効果は進歩性を示すものとみなすことができる。ただし、技術水準を考慮したときに、クレームの文言に含まれたものに到達することが当該技術の熟練者にとって自明である場合、たとえば、代替策がなく「一方通行」状況が生じている場合は、予想外の効果が単なるボーナス効果に過ぎず、クレームされた主題に進歩性は与えられない(T 231/97及びT 192/82参照)。

### 10.3 長期間痛感されていた必要性；商業的成功

発明が、長期間当該技術の熟練者が解決しようとしていた技術的課題を解決する場合、又は長期間痛感されていた必要性を満たす場合は、進歩性を示すものとみなすことができる。

商業的成功のみでは進歩性を示すものとはいえないが、長期間痛感されていた必要性の証拠と直結した商業的成功の証拠は、その成功が発明の技術的特徴から発生したものであって、他の影響(たとえば、販売技術又は宣伝)によるものではないことを審査官が納得すれば、進歩性の兆候とみなすことができる。

#### 11. 出願人が提出した意見及び証拠

審査官が進歩性を評価するため検討すべき関連する意見及び証拠は、当初の特許出願から採用することができ、又は出願人がその後の手続中に提出することもできる(G-VII, 5.2、H-V, 2.2及び2.4参照)。

ただし、進歩性を支持するための新規な効果について言及するたびに注意が必要である。このような新規な効果は、それが出願当初に示唆されていた技術的課題を意味している又は少なくともそれに関係している場合に限り参酌することができる(G-VII, 5.2, T 386/89及びT 184/82も参照)。

*そのような新規な効果の例：*

出願時の発明は、特殊な効能を有する医薬組成物に関するものである。一見すると、関連する先行技術に照らして進歩性の欠如がある。出願人がその後、クレームされた組成物が低毒性の点で予想外の利点を発揮することを示す証拠を提出した。この場合は、医薬の効能と毒性とは、当該技術の熟練者ならこの2の態様を常に検討するという意味において関連事項であるので、毒性の面を含ませることによって、技術的課題を再構築することが許される。

技術的課題の再構築は、明細書中の技術的課題の記述の補正又は挿入を生じさせる場合もあるし、生じさせない場合もある。この補正は、H-V, 2.4の一覧の条件を充足する場合に限り認められる。医薬組成物についての上述した例では、毒性に関する再構築又は情報は何れも第123条(2)に抵触するので、明細書に導入することはできない。

## 12. 選択発明

選択発明の主題は、選択された副次的組又は副次的範囲を示すという点で最も近接する先行技術から異なっている。この選択が特定の技術的效果と結合しており、かつ、当該技術の熟練者が選択に至るであろう着想が含まれていなければ、進歩性が認められる(選択された範囲内で生じるこの技術的效果は、更に広い公知範囲であるが、予測することができない程度まで達成されるのと同じ効果を有していてもよい)。一部重複する範囲の新規性を判断するための考査に使用される「真摯に検討する」という判断基準を、進歩性の判断基準と混同すべきではない。進歩性を判断するときには、当該技術の熟練者が、根底となる技術的課題を解決しようとして望んで、又は何らかの改良若しくは利点を期待して、一部重複する範囲を選択又は選別したであろうか否かを考慮しなければならない。この答えが否定的なものであれば、クレームされた主題には進歩性が含まれている。

想定されなかった技術的效果は、クレームされた全範囲に適用されなければならない。その技術的效果がクレームされた範囲の一部のみに生じる場合、クレームされた主題はその効果の関係する特定の課題を解消せずに、たとえば「さらなる製品X」又は「さらなる製法Y」を得るというより一般的な課題のみを解消する(T 939/92参照)。

## 13. 従属クレーム；異なるカテゴリーのクレーム

独立クレームが新規かつ非自明であれば、それに従属する何れのクレームについても新規性又は非自明性を調査する必要はない。ただし、その従属クレームの主題が独立クレームより後の有効日を有し、中間文献を点検しなければならない場合を除く(F-VI, 2.4.3参照)。

同様に、製品に関するクレームが新規かつ非自明であれば、その製品の製造を必然的にもたらす方法のクレーム又はその製品の用途のクレームの何れについても、新規性及び非自明性を調査する必要はない。特に類似の方法、すなわち、それ自体逆に進歩性を含まないと考えられる方法であっても、それが新規かつ進歩性のある製品を提供する限り、特許を受けることができる(T 119/82参

照)。ただし、製品、方法又は用途クレームが異なる有効日を有している場合は、中間文献を考慮して、新規性及び進歩性に関する審査を別個に行わなければならない状況もあり得ることに留意すべきである。

#### **14. 具体例**

この章の附属書類は、発明が自明であるとみなされる場合、又はそれが進歩性を含む場合の状況に関する例を示している。これらの例は単に例示的な目的で供されるのであって、各事案に適用すべき原則は、「それが当該技術の熟練者にとって自明であったか否か？」(G-VII, 5参照)であることを強調する。審査官は、特定の事案に、この例の何れにも該当しないのに、無理に適用させるのは避けるべきである。また、この一覧はすべてを網羅しているわけでもない。

## 附属書類 進歩性要件に関する例示一指針

### 1. 公知手段の応用であるか否か

1.1 発明が自明な方法での公知手段の適用を含み、したがってその点に関して進歩性がないとすべきもの

- (i) 先行文献の教示が不完全であり、当該技術の熟練者に自然に又は容易に生じるような「間隙を埋める」ことが可能な方法の少なくとも1が当該発明となっている場合

*例:* 発明は、アルミニウム製建築構造に関するものである。先行文献は同一構造を開示しており、それが軽量材料からなることを述べているが、アルミニウムの使用については記載していない。

- (ii) 発明が、単に(機械的、電氣的又は化学的)公知の均等物の使用に限り、公知の技術と相違がある場合

*例:* 発明がポンプに関するものであって、そのポンプが、単にポンプの駆動力が電動機の代わりに液圧モータによって供給される点に限り、公知のポンプと異なる。

- (iii) 発明が単に公知の材料の公知の特性を用いる新規な用途にある場合

*例:* 水の表面張力を低下させるという公知の特性を有する公知の化合物を洗剤として含有する洗剤組成物であって、この特性が洗剤として本質的なものであることが知られている。

- (iv) 発明が最近開発された材料を公知の装置において転用するもので、材料の特性が当該用途に明瞭に適する場合(「類似転用」)

*例:* 電気ケーブルが、接着剤によって金属シールドに接着されたポリエチレン外装から成り、その発明が、高分子-金属間の接着に適するものと知られている接着剤であって、特に新規に

開発された接着剤の使用にある。

- (v) 発明が、単に極めて類似した状態における公知の技法の使用にある場合(「類似使用」)

例: 発明が、フォークリフトトラックのような産業用トラックの補助機構を駆動する電動機へのパルス制御技法の応用であって、トラックの電動走行動力を制御するためにこの技法を利用することが既に公知である。

## 1.2 発明が、自明でない方法での公知手段の適用を含み、その点に関して進歩性が認められるべきもの

- (i) 公知の作動方法又は手段を異なる目的に用いたときに、新規かつ予想外の効果をもたらす場合

例: 高周波振動を誘導突合わせ溶接に使用することができることは公知である。したがって、高周波振動を、通電突合わせ溶接でも同様の効果を伴って使用することができることは自明の筈である。ただし、高周波振動がスケールの除去を行わずに、コイル状帯材の連続通電突合わせ溶接に応用することができるとすれば、(通常、このようなスケールの除去は、通電突合わせ溶接中に溶接接点と帯材との間のアーク発生を避けるために必要である)、予想外の付加効果として、スケールの除去について、高周波では誘電体を形成するスケールを通じて著しい容量の電流が供給されるので、スケールの除去が不必要であることが判明した。この場合は、進歩性が存在することになる。

- (ii) 公知の装置又は材料の新規な用法が、型どおりの技法によっては解決することができない技術的困難の克服を含む場合

例: 発明が、ガスホルダーの支持並びにその上昇及び下降の制御のための装置に関するものであって、従来採用されていた外部案内骨組の省略を可能にした場合。同様の装置は、浮きドック又は浮揚函の支持のために公知であったが、公知の使用において遭遇しなかった実際的困難を、当該装置をガスホルダーに

適用するときに，克服することが必要とされた。

## 2. 特徴の自明の組合せであるか否か

### 2.1 特徴の自明な，すなわち，進歩性のない組合せ

発明が，単に公知の装置又は方法の併置又は寄せ集めであって，それが通常の方法で機能し，非自明な作用上の相互関係をまったく創出しない場合。

例：ソーセージ製造用機械が，隣接して併置された公知の挽き肉機と公知の充填機とからなる場合。

### 2.2 特徴の非自明な，すなわち，進歩性のある組合せ

組み合わせられた特徴が，新規な技術的結果を達成する程度まで，その効果を相互に支え合う場合。各個の特徴がそれ自体で完全に又は部分的に公知であるか否かは無関係である。ただし，特徴の組合せが，ボーナス効果，たとえば，「一方通行」状態の結果であれば，その組合せには進歩性が含まれていない可能性がある。

例：混合医薬が，痛み止め(鎮痛剤)と精神安定剤(鎮静剤)とからなる場合。本質的に痛み止め効果を有さないと見受けられた精神安定剤の添加によって，活性物質の公知の特性からは予想することができなかった方法で鎮痛剤の痛み止め効果が増進されることが発見された。

## 3. 自明の選択であるか否か

### 3.1 多数の公知の可能性の中での自明な，すなわち，進歩性のない選択

(i) 発明が，多数の**ほぼ同等な代替物**から単に選択することにある場合

例. 発明が，反応混合物に熱を電氣的に供給することで知られ

ている公知の化学プロセスに関している。そのように熱を供給するための多数の公知の代替方法があり，この発明が，単に1の代替手段の選択にある場合。

- (ii) 発明が，可能性の限られた範囲から，特定の寸法，温度範囲又は他のパラメータの選択にあり，そのパラメータが，型どおりの試行錯誤又は**通常的设计手順**によって達成し得たことが明瞭である場合。

例: 発明が，公知の反応を実施するための方法に関するものであり，不活性ガスの特定の流量を特徴としている場合。その特定の流量は，当該技術の熟練者によって必然的に達成されるものに過ぎない。

- (iii) 発明が，公知技術からの単に率直なアプローチでの**容易な外挿法**によって達成することができる場合

例: 発明が，調製品Yの熱安定性を改良するために，調製品Yに物質Xの特定の最少量を使用することを特徴とし，この特徴付けの要素が，熱安定性を物質Xの含有量に関連させた，公知技術から得られる直線グラフ上への外挿によって達成することができるに過ぎないものである場合。

- (iv) 発明が，**広範な分野**から単に特定の化合物又は組成物(合金を含む)を選択することにある場合

例: 先行技術が，置換基「R」を含む特定の構造を特徴とする化合物の開示を含む。この置換基「R」は，実際上の理由から極く少数の特定の例が挙げられているに過ぎないが，ハロゲン及び／又は水酸基によって置換されていないか，又は置換されたすべてのアルキル基若しくはアリル基のような広義に定義された置換基の全域を含むように規定されている。この発明は，置換基「R」と呼ぶものの中から，特定の基又は一群の基を選択することにある(選択された基又は一群の基について，その先行技術文献は特定の記載していない。そのように記載されていれば，問題が自明性より新規性の欠如となる)。生じ

る化合物は次の何れかである。

- (a) 先行技術の例では見られない有利な特性を有するものとして記載されておらず、その特性を有することも示されていないもの、又は
- (b) 先行技術に特定の掲げられている化合物と比較して有利な特性を有するものとして記載されているが、その特性は、当該技術の熟練者がそのような化合物なら有すると予想し、この選択をする可能性がある特性の場合の化合物
- (v) 発明が先行技術の発展によって必ずもたらされるものであって、複数の可能性の中から選択することができない場合(「一方通行」状態)。

例: 先行技術から、炭素原子数という単位で表される公知の化合物のシリーズの特定の化合物に到達することが知られている場合は、そのシリーズの上方に遡るほど、殺虫効果が一貫して増加していく。殺虫効果については、シリーズの既に知られていた要素の後に来る次の要素は、「一方通行」状態にある。このシリーズの要素が、期待される強化された殺虫効果を示すほか、予想されなかった選択的な効果、すなわち一定の虫のみを殺す効果をも有することが判明する場合、それでもやはり自明なままとなる。

### 3.2 多数の公知の可能性の中で非自明な、すなわち、進歩性のある選択

- (i) 発明が、方法における公知の範囲内の特定の操作条件(たとえば、温度及び圧力)の特殊選択を含み、その選択が、その方法の操作又は製品の特性に予想外の効果をもたらす場合

例: 高温で物質Aと物質Bとが物質Cに変化する方法において、温度が50°Cから130°Cまでの範囲で上昇するに従い、一般に物質Cの収率が一定して増大することが公知になっていた。従来探求されなかった63°Cから65°Cまでの温度範囲においては、物

質Cの収率が予想外に大幅に高かったことが今度は見出された。

- (ii) 発明が、広範な分野から特定の化合物又は組成物(合金を含む)を選択することにより、そのような化合物又は組成物が予想外の利点を有する場合

例: 3.1(iv)に示した置換化合物の例において、発明はこの場合にも、先行の開示に定義された可能性の全分野からの置換基「R」の選択にある。ただし、この場合の選択は、可能な分野の特定の領域を含み、かつ、その化合物が有利な特性を有することを示し得る化合物を生じるのみでなく(G-VII, 10及びH-V, 2.2参照)、その有利な特性を達成するために、当該技術の熟練者が他の選択でこの特定の選択に至るような示唆も存在しない。

#### 4. 技術的不利の克服か否か

一般原則として、先行技術が当該技術の熟練者を発明によって提議された手順から遠ざける方向に導いている場合は、進歩性が存在する。これは、当該技術の熟練者が、実験が現実又は想定 of 技術的障害を克服している公知の方法に対する代替手段であるか否かを決定するために、実験の実施検討さえ試みない場合に、特に適用される。

例: 二酸化炭素を含有する飲料は、殺菌後、殺菌された瓶に熱いうちに充填される。一般的な見解では、瓶詰された飲料の噴出を避けるために、充填装置から瓶を取り去った直後に、瓶詰された飲料を自動的に外気から遮断しなければならない。したがって、同一の手順を含むが、外気から飲料を遮断するための予防策を採用していない(実際上は予防策が不要なので)方法は進歩性がある。