

A.I.P.P.I.

社団法人 日本国際知的財産保護協会 月報・第53巻・第10号 ISSN 0385-6909

10月

インドの特許法及び特許慣行に基づく自明性の理論

Sharad Vadehra*

事務局(訳)

「自明性 (obviousness)」という言葉は、感覚によって容易に認知されるか精神によって容易に把握されること、容易に発見可能もしくは理解可能であること、または「明瞭もしくは明白に見て取れるもの」を意味する「自明な (obvious)」という言葉から派生した名詞である。「自明な (obvious)」という言葉は、ラテン語で「行く手に立ちほだかること」を意味する言葉「obvius」に由来している。

I. 「インド特許庁審査便覧」による自明性の定義

「自明な」という言葉は、「通常の技術の進歩の域を出ておらず、先行技術に照らして一目瞭然であるか、先行技術から論理的に導かれるもの」として定義されてきた。すなわち、当業者に期待される水準を超えた技能もしくは能力の発揮を必要としないもの、ということである。

この場合、当業者とは、ある特定の時点で関連技術分野における技術常識を備えている通常の実務者として想定される。

II. 歴史的沿革の概説

A. 1970年インド特許法に基づくインドにおける自明性

自明性は、特許付与に対する異議申立や発行済み特許の取消の根拠となる理由の一つというだけのものであった。

1970年インド特許法の第2条(1)(j)によれば、「発明」の定義は次のようになっている。

「発明」とは、下記のいずれかに該当する事物であって新規にして有用なものをいう。

- (i) 技術、方法、方式もしくは製法
- (ii) 機械、装置その他の物品
- (iii) 製造によって生産された物質

前記の事物の新規にして有用な改良や、発明であると主張されるものは、すべて「発明」に含まれる。

進歩性 (inventive step) は、特定の主題が発明を構成するための要件ではないため、インド特許庁の審査官が採るべき道は、進歩性を要求することなく出願を審査する以外になかった。

特許法第25条(1)(e)に基づいて特許庁長官に提出された出願に関する完全な明細書の受理が告知された後で第三者が異議申立を行う場合、当該発明における進歩性の欠如を異議申立事由とすることができた。

第25条(1)(e)の規定を以下に引用する。

- (e) 完全明細書のいずれかのクレーム中で特許請求された限りにおける発明が、(b)にいうように公開された事項又は出願人のクレームの優先日前にインドにおいてなされた実施に鑑みて自明であり、かつ、明確に何ら進歩性を含まないこと

* Patent and Trademark Attorney, Partner, Kan and Krishme
E-mail: sv@kankrishme.com

進歩性の欠如は、以下に引用したインド特許法第64条(1)(f)に基づく特許取消事由でもある。

(f) 完全明細書のいずれかのクレーム中で特許請求された限りにおける発明が、当該クレームの優先日前に、インドにおいて公然と知られ若しくは公然と実施されていたもの又はインド若しくはその他の領域において公開されていたものに鑑みて、自明であるか若しくは進歩性を含まないこと

以上のような発明の定義は、2003年に至るまでインドにおいて存続してきた。

B. 2003年改正特許法（2003年5月20日施行）

2003年に発明の定義が変更され、現在では、新規の製造物もしくは方法が進歩性を備えており、且つ産業上利用が可能であることが要求される。

発明の定義の変更によって、審査官が審査の過程で進歩性をも考慮するようになった。

特許法第2条(1)(ja)に基づく進歩性の定義は次のようになっている。

「進歩性」とは、当該発明を当業者にとって自明でなくする特徴をいう。

C. 2005年改正特許法（2005年1月1日施行）

進歩性の定義は更に修正されている。

現在の第2条(1)(ja)の下では、「進歩性」とは、「既存の知識と比較して技術的進歩を含むか、又は経済的意義を有するか、又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当業者にとって自明でなくするもの」として定義されている。

インド特許庁審査便覧は、「進歩性に関する既存の判断基準とは別に発明の経済的意義を要件に含めることで、発明の進歩性の定義は拡大されてきた」との認識を示している。

但し、「又は (or)」という表現は、経済的意義には技術的進歩と同様の重要性が与えられており、両者はいずれも当業者の知識及び技能を基準として解釈されることを意味している。

更に、進歩性に基ついて発明が特許性を有するためには経済的意義か技術的進歩のいずれかが存在していなければならないということは、立法者の意図から明らかである。

「技術的進歩」という表現は、欧州特許庁の「課題—解決アプローチ」との類似性を示唆している。

Ⅲ. 特許実務に関するインド特許庁のアプローチ

「インド特許庁審査便覧」によれば、クレームが既知の成分を含む組成物に関連している場合、進歩性の判断に際して、当該混合物もしくは組合せが「相乗効果」と呼ばれる新規の効果を示していなければならない。

特定の発明が進歩性を保つためには、当該発明は先行技術に鑑みて何らかの進歩を有するものでなければならない。

進歩性を評価する際には、モザイク的な手法をとることが可能である。要素A、B、C、Dの組合せが既知のものであることを出願人が認めており、新たな要素Eをそれら要素の組合せに追加することが疑問の余地なく進歩性を有すると思われる場合、出願人は前記の既知の要素と新たな要素Eとの組合せとして自らの発明を提示することが必要となろう。要素AとEの組合せが先行技術文献に開示されていて、その開示を実現させるための最も自然な方法が残りの要素B、C、Dを追加することであり、従ってそれら要素の追加は自明である、ということもありうる。

より詳しく言えば、発明が既知の部分もしくは自明な部分の集合体から構成される場合、自明性を理由とした拒絶がされる前に、それらの部分の組合せが自明であったことが立証されなければならない。

最後に重要な点として、発明の非自明性を立証する場合、当該発明が意外な方法もしくは予想外の方法で技術的問題を解決することを立証する必要がある。

IV. 2005年インド（改正）特許法による進歩性の評価

インド特許庁審査便覧によれば、単なる要素の寄せ集めは組合せ発明とは区別されなければならない。組合せ発明が成立するためには、複数の要素間もしくは要素グループ間の関連性が機能的に相互依存関係にあるか、それらの要素もしくは要素グループが個々の効果の総和を超える組合せ効果を示すことが要求される。

組合せ発明は、それらの要素が一連の機能的な相互依存関係にあるか否かに基づいて判断される。つまり、互いに影響を与え合うことにより、複数要素の組合せの場合に推定されるような個々の要素の効果の総和を超えた技術的な重要性を実現しているか否か、ということである。

インド特許法の下では、とりわけ、進歩性を有する発明に対してインド特許が付与される。つまり、発明は、在来技術との関係において、当業者にとって自明なものであってはならないのである。進歩性の評価に関して、インド特許庁は「課題—解決アプローチ」に従っている。

・課題—解決アプローチ：

このアプローチには様々なステップが含まれる。

最も近い先行技術の特定：

すなわち最も関係の深い先行技術の特定である。

客観的な技術的課題を判断すること：

最も近い先行技術に照らして、クレームされた発明が対処し、その解決に成功した技術的課題を判断すること。

・ Could-would アプローチ：

これは、客観的な技術的課題に対するクレームされた解決策が、在来技術全般に照らして、当業者にとって自明であるか否かを検証するものである。

このアプローチの下では、ある発明が進歩性を有するか否かを評価する際に「対処すべき問題」

とは以下のようなものである。

客観的な技術的課題に直面した当業者が、最も近い先行技術が開示していない技術的特徴を検討した場合、先行技術の教示（最も近い先行技術による教示というだけではなく先行技術全般による教示）を考慮に入れつつ、最も近い先行技術を変更もしくは適用することによって、クレーム文言の範囲に該当する何らかの事物に到達し、従って当該発明が達成する効果を達成することを促すであろう（「促す可能性がある（could）」というだけではなく「促すであろう（would）」）と思われるような示唆が、全体としての先行技術中に存在しているか？

当業者がそのような形で最も近い先行技術の変更もしくは適用を促され、クレーム文言の範囲に該当する何物かに到達したと思われる場合、その発明は進歩性を有するものではないことになる。

ポイントとなるのは、当業者が最も近い先行技術の変更もしくは適用を行うことによって発明に到達しえたか否かということではなく、客観的な技術的課題を解決することを希望し、あるいは何らかの改良もしくはメリットを期待している当業者が、先行技術の示唆ゆえにそのような変更や適用を行ったか否かということである。

この際には、審査対象となるクレームについて有効な出願日もしくは優先日より前の時点における当業者を想定しなければならない。

V. 進歩性という要件の判断についてインド特許庁審査便覧により規定された一連の規則

- ・ 発明に関連する先行技術の範囲及び内容を判断すること
- ・ クレームされた発明によって実現される技術的な結果ないし効果ならびに経済的価値を評価すること
- ・ 関連の先行技術とクレームされた発明との差異を評価すること
- ・ 結果を実現する上で、当該発明の目的として解決されることになる技術的課題を画定する

こと

- ・当業者が関連の先行技術と対象となるクレームとの間のギャップを埋めることが可能であったか否かを判定することにより、非自明性を判断すること。

端的に言えば、進歩性を評価する際には、発明の主題と先行技術とがどの程度かけ離れているかが判定されなければならない。両者間の隔たりが大きければ、審査官が進歩性を確認することが容易になるだろう。

1つの発明が長期間にわたって認識されてきたニーズを満たしており、商業的な成功を実現していることを示す証拠は、通常は自明性を評価する際に考慮される。それと同時に、長期間にわたって認識されてきたニーズ、特定の問題を解決しようとして不成功に終わった試み、先行技術の開発に要した時間、当該発明に由来する利益に関する証拠を示すことが重要である。

VI. 当業者

当業者とは、ある特定の時点で関連技術分野における技術常識を備えている通常の実務者として想定される。場合によっては、当業者は1人の人物というよりは1つのグループもしくはチームとして想定されることもありうる。

また、当業者は従来技術全般一特に調査報告書に引用された文献一に逐一アクセスでき、ルーティンワークや実験を行う通常的手段や能力を自由に使うことができるものと想定されている。先端技術の分野においては、当業者は、関連する複数の技術部門を代表する技能者グループとして想定されることになる。

そのような当該技術分野は発明的能力を有している必要はない。

発明者や発明者の作業を前記の観念上の当業者及びその者の知識とは異なるものにするのは、そのような能力の存在である。

当業者は、既存の規範に対して反旗を翻したり、予見し得ない領域に敢えて踏み込んだり、計量不

能な方法を採用したりしないものと想定される。

だが、同じ問題もしくは似たような問題が関連分野において発生している可能性がある場合、当業者は何らかの示唆を求めて関連分野を調べるだろうという予想は成り立ちうる。

関連分野からの技術移転がルーティン的な試験のみから成るルーティン的な実験作業を必要とする場合に限り、観念上の当業者は関連分野の技術を自分の関係している専門分野に移転するであろうと想定される。

VII. 進歩性評価の諸要素

進歩性を確認するためには、当業者が当該発明を考案したであろうと思われるか否かという疑問に対して、回答が示されなければならない。その疑問に対する回答が「否」であるならば、その発明は非自明である。

「自明な」という言葉は、技術が辿る通常の路線から当該発明が外れておらず、単に先行技術に素直に従ったか、論理的に追従しただけであることを意味する。つまり、当業者に期待される範囲を超えた技能や能力の行使を必要としないということである。

インドセンダンの実からニームオイルを抽出する方法に関連したある発明の場合、異議申立手続における専門家の意見（当業者であれば摂氏40～60℃のソックレー抽出装置を使用することで抽出を行えるはずだという意見）に基づき、問題の発明は自明であると判示されている。

筆者はインドにおける自明性理論を他の先進国と比較して批判的に分析してきたが、合衆国におけるKSR事件の帰結を目にするに至って、筆者は沈黙を保つことができなくなった。

KSR判決後に定着した原則は、実は何十年前前からインド特許法の中で成文化されていたものである。たとえば、以下に引用する同法第3条(d)、3条(e)、3条(f)は、KSR判決が2007年に確立した原則を明瞭に規定している。

第3条(d) :

既知の物質についての何らかの新規な形態の単なる発見であって、当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか、又は少なくとも1の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。

説明 :

本号の適用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異なる限り、同一物質とみなす。

第3条(e) :

物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない、混合によって得られる物質、又は当該物質を製造する方法

第3条(f) :

既知の装置の単なる配置若しくは再配置又は複製であり、これを構成する各装置が既知の方法によって相互に独立して機能するもの

・モザイク的な手法 :

インドにおいては、進歩性の評価がなされる際に、先行技術に含まれる複数の文献の教示をモザイク的に組み合わせることは審査官によって認められている。

アメリカの場合、そのような手法は、KSR判決以後、明らかに許容されていない。

EPOの場合、若干の曖昧性が存在する。最も近い先行技術のみが考慮されるとEPOは示唆しており、先行技術全般を考慮した場合に技術的課題の解決法が当業者にとって自明であったか否かという問題について曖昧な点がある。

Ⅷ. インド特許庁が最近行った審査便覧の変更

インド特許庁は一步前進し、進歩性と自明性をめぐる問題の判断につき、「審査便覧」の約20ページを費やして大幅な変更を行った。

だが、特許庁審査便覧に示された事柄を細かく分析すれば、過半数の判例はインド国外の裁判所に関連していることがわかる。

それと同時に、進歩性の評価、モザイク的手法、進歩性判断、組合せ発明における進歩性、進歩性の指標といった重要な問題は、カクテルを飲むように混ぜ合わせて吸収され、あるいはカクテル状に混合されて便覧の中に存在しており、世界の先進国において確立されている原則から浮いたものとなっている。

しかしながら、まだ答えが出ていない問題がある。インド特許庁の審査官は、主要なインドの裁判所による判例がない状態で、前記の便覧に示されているようなガイドラインの提案に従うことができるか、という問題である。

しかも、事が自明性判断をめぐる問題に至った場合、インドの裁判所による判例法がないために、審査官はどちらかといえば実務上の慣行に頼りがちであり、その慣行がケース・バイ・ケースで異なっている、という経験の特許出願人たちは以前から味わっている。

更に、アメリカやヨーロッパのような先進国における自明性理論の発展を研究すれば、本稿でこれまで述べてきたようなランドマーク的な判例が存在することがわかるだろう。それらの判例は結果的に先例となり、標準的な手順となり、インド以外の国で特許出願が審査される際には、審査官はそれら先例に従うことを要求される。

それと同時に、インド以外の国においては、弁理士と出願人の両者が前記の先例や標準的手順を考慮しており、自らの願書を提出する時点もしくは最初の審査報告を受け取った時点で、自明性理論に照らして発明が将来たどる運命をよりの確に判断できる立場にある。




インドはかねてからイギリス法による大きな影

響を被ってきたが、今ではEPOの法や原則を踏襲しつつある。審査官が出願の審査を行う過程では、課題—解決アプローチが採用されることになるだろう。

しかしながら、本稿で何度も述べてきたように、インドの裁判所が判決を下した関連の判例—自明性の問題に光を投げかけるような判例—が存在しない以上、特定の発明の進歩性/非自明性に関する判断は審査官とインド特許庁の手に今後も委ねられ続けることになるだろう。

(原稿受領日 平成20年6月23日)

—INDIA—

I N D I A	PATENTS, TRADEMARKS, DESIGNS, COPYRIGHT, LICENSING, SEARCH, OPINION AND WATCH		
			
	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">KAN & KRISHME</p> <p><i>Attorneys at Law</i></p> <p>INTELLECTUAL PROPERTY</p>	<p>KNK House, B-483, Meerza Bagh, Paschim Vihar, New Delhi -110063, INDIA Telephone: 91-11-45570275, 45570276 Facsimile: 91-11-42334002, 42334003</p> <p>法 律 特 許 商 標 事 務 所 KNK ハウス、B-483、ミイラ パーク パッシ ヴィハ、ニューデリー110063、インド国 電話: 91-11-45570275, 45570276 ファックス: 91-11-42334002, 42334003</p>	<p>Myanmar Bangladesh Maldives Pakistan Srilanka Bhutan Nepal</p>
	<p>..... We give shape to your ideas and protect them too, since we believe that ideas are your greatest resource and we make sure it stays that way.....</p> 		
	<p>Members :-</p> <p>AIPLA, APAA, LES, AIPPI, INTA, GALA</p> 	<p>knk@kankrishme.com www.kankrishme.com</p> <p>SINGLE WINDOW TO THE INDIAN SUBCONTINENT</p>	