

進歩性判断－オーストラリアの場合－



会員 山本 英子

日本では近年、進歩性の判断基準が非常に厳しく適応される状況が続いている。これについて筆者は、様々な議論があると認識している。進歩性要件が厳しすぎるとは特許権の取得・維持が極端に困難そして不確実になり、かえって産業に悪影響を与えはしまいかという懸念もある。進歩性判断についての関心の高さは、毎年のように特許庁審判部や日本弁理士会特許委員会から進歩性検討についての報告書が出されていることから伺える。筆者は企業内で特許実務を経験したが、社内においても進歩性判断については繰り返し検討が行われていた。

進歩性の判断基準は国によって異なり、日本の進歩性の判断基準との比較対象としては米国やヨーロッパの進歩性判断手法が取り上げられることが多い。幸いなことに筆者は、2002年に日本の弁理士資格を取得して実務に携わった後、オーストラリアにて2006年より2年にわたり特許実務を経験し（現在も継続中）、さらに大学にて特許法を学ぶ機会を得た。本稿では、日本では取り上げられることの少ない、オーストラリアの特許制度における進歩性の判断基準を紹介したい。

オーストラリアは、英国のコモンローの流れをくむ法体系をとる国である。1903年にはオーストラリア独自の特許法が制定されているが、1986年に司法上英国から独立するまでは、英国の Court of Appeal がオーストラリア国内の裁判所の上級裁判所にあたるという位置づけであった⁽¹⁾。そのため、現在でもそれ以前の判例の多くはオーストラリアの特許法に受け継がれている。英国の特許法は伝統的に進歩性をさほど厳しく判断しない法律であったといわれるが、本家の英国はその後ヨーロッパ特許条約の締結国になるにあたり、ヨーロッパのより厳しい進歩性基準を採用することとなった（1977年法により進歩性基準が引き上げられた）。一方、オーストラリアにはそのような転機が訪れていないため、日本と比べると特許要件を満たすために要求される進歩性は低いといえるだろう。

本稿では、オーストラリアの進歩性判断基準について、条文根拠、進歩性判断の手順、および進歩性判断基準の変遷の観点から、日本の状況と比較しながら述べる。

1. 進歩性判断基準の条文根拠と概要

オーストラリアの特許法においては、特許法第18条に進歩性 inventive step を特許要件として規定し、さらに第7条において inventive step を次のように定義している。

7条(2) 発明が、優先日前に特許地域（オーストラリア）に存在した通常の一般的知識（Common General Knowledge）に照らし、当業者にとって自明（obvious）であったであろう場合を除き、その発明は先行技術基準（Prior Art Base）に対して進歩性を有しているものとみなされる。前記の知識は、独立して考慮されるか、あるいは次項に規定する情報と併せて考慮される。

(3) 当該情報とは、次の通りである。

- (a) 1の先行技術情報、又は
- (b) 2以上の先行技術情報の結合

この場合の情報とは、優先日前に、上記当業者が、特定、理解、関連するものと考慮し（ascertained, understood and regarded as relevant）、さらに複数情報の場合には、(3)(b)に記載されるよう結合（combined）したであろうことが合理的に想定され得る（could reasonably be expected）情報とする。

（下線は筆者が付加）

参考のため、以下原文も掲載する。

[特許要件としての進歩性]

s18 (1) …an invention is a patentable invention for the purposes of a standard patent if the invention, so far as claimed in any claim:
…

- (b) when compared with the prior art base as it existed before the priority date of that claim:
 - (i) is novel; and
 - (ii) involves an inventive step;

[進歩性の定義]

s7 (2) For the purposes of this Act, an invention is to be taken to involve an inventive step when compared with the prior art base unless the invention would have been obvious to a person skilled in the relevant art in the light of the common general knowledge as it existed in the patent area before the priority date of the relevant claim, whether that knowledge is considered separately or together with the information mentioned in subsection (3).

(3) The information for the purposes of subsection (2) is:

- (a) any single piece of prior art information; or
- (b) a combination of any 2 or more pieces of prior art information;

being information that the skilled person mentioned in subsection (2) could, before the priority date of the relevant claim, be reasonably expected to have ascertained, understood, regarded as relevant and, in the case of information mentioned in paragraph (b), combined as mentioned in that paragraph.

日本の進歩性判断と大きく異なる点として、進歩性の判断基準として最初に Common General Knowledge が考慮される点が挙げられる。これに加えて(Common General Knowledge とまではいえない) 公知情報も考慮に入れることができるが、その場合にはこの情報が 一定の条件を満たさなければ引用例(先行技術情報)として採用することができない、という点も日本の特許法の考え方からすると意外に思われるであろう。さらに、当業者を認定する際の考え方においても日本の考え方とは異なる。進歩性判断の論理構成についても日本との比較を含めて後述する。

2. 進歩性判断の手順

進歩性判断の手順においては、まず、明細書の記載内容に照らして当業者が認定され、次に、その当業者における Common General Knowledge が認定される。次に、進歩性の判断に用いることのできる先行技術情報が特定される。これは、公知情報を、いわゆる「関連性フィルタ」にかけ、公知情報のうち一定の条件を満たし、引用例とし得る情報を特定するステップである。その後、Common General Knowledge および引用例に基づいて、進歩性の有無の論理構成が試みられる。

以下、オーストラリアの特許法における進歩性判断基準について、

- (1) 当業者の認定
- (2) 背景として考慮される一般的知識の認定
- (3) 引用例として採用し得る公知情報の条件
- (4) 進歩性の有無の論理構成

の順で説明する。

(1) 当業者の認定

当業者とは、「関連する技術分野における、技能はあるが、創作力はない者」とであるとされ、当該発明ごとに、発明の内容を考慮したうえで認定される。したがって、発明の属する技術分野および業界によって、(例えば日用品の発明においては)平均的な職人であったり、(薬品の発明においては)研究者であったり、当該発明の内容に応じて実情に即して判断される。複合的な技術を要する場合や、複数人が研究開発に携わることが通常であるような分野などでは、当業者を複数人からなるチームであるとする⁽²⁾ことができる。これは、日本の考え方とも似ている。

日本の特許法と対照的なのは、進歩性判断における当業者と、発明の実施可能要件の判断における当業者とは、同じ能力レベルの者であると理解されている点である。このため、オーストラリアの弁理士に、日本の特許法では、実施可能性の「当業者」と進歩性判断における「当業者」は(同じ言葉を使っているけれど)異なるレベルの「当業者」を想定している、という点と驚かれる。

当業者をどのように規定するかは、自明な範囲を超えて進歩性を有すると判断されるために必要な非自明性の判断のみならず、後ほど説明するように、Common General Knowledge および、進歩性判断の引用例として採用し得る先行技術情報の適格性の判断においても重要になってくる。

(2) 背景として考慮される一般的知識(Common General Knowledge)の認定

「先行技術情報」は法令に規定されており、優先日前の実施、文献等による公知情報を指す。これに対し、Common General Knowledgeは、もともとは旧法(1952年法)において進歩性を規定するために判例によって確立された概念を、1990年法において成文化したものである。そのため、Common General Knowledgeについては種々の判例において説明されているが、そのうちのいくつかをここで紹介する。

「Common General Knowledgeとは、当該分野において新たな製品の製作や既存製品の改良をしようとする全ての者に利用可能な背景知識および経験であり、一般的な知識の集合体として扱われなければならない」⁽³⁾。また、当該分野において、十分に周知であり、当業者に共有される知識資源の一部であると理解されるものであることが要される⁽⁴⁾。例として、一般的な参考書やマニュアル、業界紙などが挙げられている。したがって、「公知の知識」であっても、必ずしも「Common Knowledge」に該当するわけではない⁽⁵⁾。

一般的に、企業や大学の研究機関において、研究開発の成果を特許化することが習慣的に行われているような研究分野においては、Common General Knowledgeが比較的広い範囲で認定されるといえる。逆に、家事の工夫の中から生まれた日用品の小発明など、必ずしも高い技術レベルを要しないような分野の発明であれば、Common General Knowledgeの範囲が比較的狭く認定される可能性もある。

Common General Knowledgeは、事案ごとに、明細書に開示された発明の内容に鑑みて認定される。審査段階においては、この点が審査官との争いの主な焦点になることはあまりないが、Oppositionや特許無効訴訟などの当事者系の審理においては、当業者と擬制されるTechnical Expertによる証言等を用いて優先日前におけるCommon General Knowledgeの認定が行われる。

なお、実務においては、オーストラリアに出願される明細書において従来技術の説明やクロスレファレンスを行う際には、Common General Knowledgeであるとの自認にならないよう注意すべきである。明細書において従来技術をCommon General Knowledgeであると自認するかのような記載をしてしまった場合でも、後でこれを覆してCommon General Knowledge

ではないと主張することは可能である。しかし、そのためには当業者の証言等による反証が必要となり⁽⁶⁾、不用意に自認をしたがために要らぬ労力を費やすことになってしまう。オーストラリア出願の際には、公知であってもオーストラリアにおいて周知になっていないであろうもの(例えば、日本語で公開になったばかりの自社出願)が「周知」「慣用技術」およびそれに類する表現で記載されていないか、確認する価値はあるであろう。

(3) 引用例として採用し得る公知情報の条件(関連性フィルタ)

新規性判断の基準となる「公知技術基準」には、現在では文献・実施等により公知になった技術全てが含まれる(世界基準)⁽⁷⁾。しかし、「先行技術情報」(引用例)として進歩性判断に採用し得るのは、公知となっている技術のうち、ある一定の条件を満たしたものに限られる。

公知技術を引用例として採用し得るか否かは、その情報が、「当業者が、特定、理解、関連すると考慮し(ascertained, understood and regarded as relevant)、さらに複数情報の場合には、同号に記載されるよう結合したであろうことが合理的に想定され得る」か否かにより判断される。すなわち、公知であるのみならず、上記の付加的条件を満たしてはじめて、進歩性判断の引用文献として適格性が認められる。この付加的条件は、関連性フィルタとも呼ばれている。日本では、新規性判断に用いられる公知情報であれば特に付加的条件なく進歩性判断に用いることができるが、オーストラリアの関連性フィルタはこれとは対照的である。

以下、“(could be reasonably expected to have)ascertained, understood and regarded as relevant”および複数文献の場合は“combined”からなる関連性フィルタを各段階ごとに分解し、事例を示しながら説明する。

(a) Ascertained「発見」

“Ascertain”とは、文献を「発見」することと同義と解釈されている。日本語に訳しても、「特定する」よりも「発見する」のほうが感覚的にわかり易いのではないだろうか。関連性フィルタの第1段階では、同一の技術分野に属する情報であって、合理的にみて当該技術分野における当業者が発見し得たと考えられるような態様にて公開されたものは、発見し得たものと考慮される。

このことは、逆にいえば、「当該技術分野における

当業者が発見し得たとは合理的にみて考えられない」という反論が可能であるということである。では、どのような情報が「発見」のフィルタでふるい落とされるのであろうか。

英国における1972年の判決に、進歩性判断の引用例とし得る公知文献の範囲をいかに認定すべきかを論じたものがある⁽⁸⁾。この判決では、Omniscient artisan approach（全知の当業者論）とDiligent searcher approach（勤勉な調査者論）の2つのアプローチが対比された。「全知の当業者論」とは、進歩性判断の基準となる当業者は、当該技術分野において公開された全ての文献を知り、そして理解した者であるという考え方である（日本の考え方に相当する）。これに対し、「勤勉な調査者論」では、当業者とはskilled but unimaginative（技能は有するが創作力はない）な者であり、この当業者が勤勉な態度で調査を行った場合に発見するであろう情報を進歩性判断の基準とする、という考え方である。この英国判決では、勤勉な調査者論が採用され、公知となっている全ての情報を進歩性判断に用いるというアプローチは否定された。

この英国の判決の考え方がオーストラリアにおける判決によって確認されたため⁽⁹⁾、オーストラリアでは現在に至るまで「勤勉な調査者論」の判断基準が用いられている。

このことから、合理的に「発見」し得たとはいえないものとして、次のような事例が審査官マニュアルに示されている⁽¹⁰⁾。

- ・外国特許庁のファイルに閉じられていた特許明細書であって、当業者が発見しうるとは考えにくいもの
- ・膨大な書面における、あいまいな記述

また、「発見」フィルタにおいても、合理的に発見し得たか否かの主体である当業者のレベルが考慮されることは興味深い。例えば、フットボールの試合において用いられる器具の発明について、当該技術分野の当業者はコーチや審判員であり、コーチや審判員が米国の特許文献の調査を行うことは合理的に期待できるものではないとし、米国の特許文献は当該発明の進歩性判断に用いることができないと判断された判例がある⁽¹¹⁾。

日本の審査基準では、文献を入手することがどれほど困難であろうとも、その文献が刊行物として存在しさえすれば進歩性判断の比較対象となる。それに対し

「勤勉な調査者」のアプローチを採用するオーストラリアでは、たとえ公知の文献であって新規性判断に用いられる文献であっても、「発見」フィルタによりふるい落とされて進歩性判断には用いられない可能性がある。

(b) Understood 「理解」

「理解」のフィルタは、当業者が、「発見」した公知技術の内容を理解し、その重要性を認識したであろうといえるかどうかのテストである。通常、公知技術が当該発明（すなわちその当業者）と同じ技術分野に属する場合には、当業者はこれを理解し得たものと判断される⁽¹²⁾。

ただし、公知文献の内容が不明瞭で当業者がこれを理解できないであろう場合や、公知文献のレベルが当業者には高すぎるため理解できないであろう場合が、「理解」の要件を満たさない例として審査官マニュアルに紹介されている⁽¹³⁾。

なお、公知文献が外国語によるものであることは、必ずしも当業者がこれを理解することの妨げにはならないものとされているが、そのためには、当業者が理解できたであろうことを示す必要がある。例えば、英語のアブストラクト、図面、(容易に入手可能な)翻訳、もしくは原語に基づいて理解し得た場合等が挙げられる。逆に、出願人・権利者側としては、文献が外国語であるにも関わらず「理解」のフィルタの議論がなされていない場合には、当業者がその外国語による文献を理解できないと合理的に考慮されることを主張できる。ここでも、当業者のレベルや(言語)知識が関わってくるといえよう。

(c) Regarded as relevant 「関連するものと考慮」

「関連するものと考慮」するとは、当該分野におけるなんらかの技術に関連するものと考慮する、という広義ではなく、当該発明において発明者が解決したと主張する課題に関連するものと考慮する、という狭義に解釈される⁽¹⁴⁾。そして、請求項が複数ある場合は、当該公知技術が関連するものと考慮され得たかが請求項ごとに判断されるため、「関連するものと考慮」されたか否かのフィルタは更に厳しくなる。

以上説明した「発見」「理解」「関連するものと考慮」のフィルタにおいては、文献が外国語であってもそのことによって必ずしも引用例としての適格性を欠くものではない。しかし、英語の文献等と比較すると、「オーストラリアにおける当業者」が外国語の文献等を「発

見」「理解」「関連するものと考慮」することには、より困難が伴うといえる。したがって、英語以外の言語による文献が進歩性判断において引用された場合には、その文献がはたして関連性フィルタをパスするものかどうか、問うてみる価値はある。

(d) Combined 「組合せ」

複数の先行技術情報を組み合わせたものを Common General Knowledge と併せて考慮することが許されるようになったのは 2002 年以降のことなので、「組合せ」のフィルタについてはあまり多くの解説が存在しない。組み合わせることについての動機あるいは示唆が、組み合わせんとする先行技術情報中に、あるいは技術常識として存在する場合、また、当該情報中が本来的に組み合わせることが望ましいと考えられる要素を含む場合などが、積極的に組み合わせることの要因になると考えられている。

審査官マニュアルには、当業者が組み合わせるであろうとは考えられない例として、日本の審査基準における「阻害要因」のような考え方も列挙されている。しかし同時に、組み合わせることが望ましいことが先行技術によって示唆されていない限り、単に「組み合わせ得る」というのみでは、「当業者が組み合わせたであろう」とは認定できないことも明記されている。このように、「～でない限り、組み合わせたであろうとはいえない」と、組み合わせることを条件付で許可する例示があるあたりは、「阻害要因がない限り組み合わせられる」考え方が主流となっている日本の審査基準よりは緩やかであるといえるだろう。

なお、条文によれば、関連性フィルタを用いて特定される情報を用いずとも、Common General Knowledge のみで進歩性を否定することも可能である。しかし、Common General Knowledge のみで進歩性が否定されることは、審査段階においてもその後の第三者による攻撃においても稀のようである。引用例として用いたい情報が Common General Knowledge であることを示すことよりも、関連性フィルタの条件を満たすことを示すことのほうが容易であると考えられているからであろう。

(4) 進歩性の有無の論理構成 (Test for an inventive step)

上述のように、当業者、Common General Knowledge、および引用例としての適格性が認定された後、これらに基づいて進歩性の有無の論理構成が論

じられる。

日本では、引用発明を認定した後、「引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う」という明確な指針が与えられ、その上で論理づけの具体例や、引用発明とすることの阻害要因などが列挙されている。引用発明と請求項発明の対比に関しても、主引例を特定し、一致点・相違点を明確にした上で、相違点については、主引例および周知・慣用技術を含む他の引用発明を用いて論理づけを試みる、と丁寧なガイドラインがある。

比べて、オーストラリアでは、引用発明の認定後、いかなる考え方により進歩性の有無を認定するか、という手順はシステマティックには決められておらず、積み重ねられた判例に委ねられているというのが実情のようである。したがって、特許法について書かれた書籍を見ると、まず、条文にある自明 (obvious) とは、辞書の字義どおり “very plain”⁽¹⁵⁾ を意味する、ということの説明した後は、個々のアプローチの例・判例が列挙されている。

そのうち、Problem-solution アプローチが一般的なアプローチであり、審査官が主に用いる手法でもあるので、ここではこれを主に説明する。

(a) Problem-Solution アプローチ

このアプローチはヨーロッパでの考え方に類似のものであるが、明細書の記載に基づいて解決されるべき課題を特定し、当業者が優先日以前においてその課題を解決するためにどのような手段を取ったと考えられるか、が判断される。当業者が優先日以前に持っていたと考えられる知識に基づいて取ったであろう解決手段により当該発明に到達する場合は、進歩性なしと判断される。

その際に、「当業者が、有用な結果をもたらすという期待をもって、当該発明に当然のごとく直接に導かれた (directly be led as a matter of course) か否か」という Cripps Question が問われる。Cripps Question は 1928 年の英国の訴訟⁽¹⁶⁾ で提案された命題で、その後、英国やオーストラリアの判決で繰り返し用いられることにより定着した⁽¹⁷⁾。例えば、化学物質の発明について、もともと多くの組合せや製造方法の可能性が存在した場合に、当該発明に係る特定の組合せや方法が所望の結果を生むであろうとの期待をもって当業者がこれらを追求したであろうか、ということが考慮

される。例え試行錯誤を行うこと自体が当業者にとって日常的なことであったとしても、試行錯誤の過程における誤りの発見が発明のきっかけになったり、幾多の可能性から正解を選択することに創意が凝らされたのであれば、試行錯誤前においては当該発明が自明ではなかったと考えられる。

さらに、当該発明の組合せ等を「試みる」ことが自明で「試みる」価値がある場合（obvious to try, worthwhile to try）であっても、その発明自体が自明であるとは限らないことが判示されている⁽¹⁸⁾。ただ単になにがしかの可能性や新たな知見を得るために試行する価値がある、という程度では進歩性は否定されないのである。

なお、新しい技術分野の場合等に見られるように、この Problem-Solution アプローチが適さず、課題自体に進歩性が存在することが認められる場合もある。

(b) 組み合わせの進歩性について

それぞれの要素が自明であっても、その組み合わせが自明でなければ進歩性を否定できないとされている⁽¹⁹⁾。更に、公知技術として挙げられた2つの要素が比較的近い内容のものであって（玄関ドア錠についての2つの公知技術⁽²⁰⁾、船舶の本体の外形の2つの公知技術⁽²¹⁾、など）それぞれが周知であったとしても、それらを組み合わせることが容易であるという積極的な証拠なしには進歩性を否定しない、という考え方のようなものである。ここでも、組み合わせ得るというだけでは進歩性を否定しないという基準が再確認されている。

(c) 必要とされる inventiveness の程度

進歩性が認められるために必要な発明性（inventiveness）の程度については、「僅かな発明性（scintilla of inventiveness）」⁽²²⁾ さえあれば足りるとされている。当該発明が自明でなかったのであれば、従来技術等との差異がどれほど小さく、簡易なものであったとしても、進歩性が否定されるものではないということである⁽²³⁾。

(d) 後知恵について

進歩性の判断に後知恵を用いてはならないことは、多くの判例においてたびたび確認されている⁽²⁴⁾。これを見る限り、後知恵を排除して進歩性を主張する議論はオーストラリアにおいては十分に有効な手法のようである。

なお、当業者を複数人からなるチームとする場合には、このチームの選定にも後知恵を働かしてはならな

いことが確認されている⁽²⁵⁾。

(e) 進歩性を示唆する二次的考慮事項

その他、進歩性を示唆する要素として、長年にわたる課題であったこと、他の試みが失敗していること、商業的成功、および従来技術よりも好ましいものとして当該発明が模倣されていること、などが審査官マニュアルに例示されている。長年にわたる課題であったことや他の試みが失敗していることをもって発明の困難性を認め、進歩性を示唆する事情として扱う考え方は日本の審査基準には見られないものである。

3. 進歩性の判断基準の変遷

進歩性の判断基準の変遷について簡単に紹介する。

(1) 1990 年以前

進歩性を特許要件として初めて成文化したのは1952年法である。1952年法においては、進歩性判断の基準としては、Common General Knowledge のみが考慮され、先行技術情報は進歩性判断の基準としては採用されなかった。新規性判断と進歩性判断において基準とされる比較対象が異なることは、オーストラリアの特許法において古くから存在する考え方であることがわかる。

優先日が1990年以前の特許の有効性を争う場合には、進歩性判断の閾値の低さに留意すべきである。

(2) 1990 年新法

1990年に新しい特許法が導入され（1991年5月1日以降の出願に適用）、これにより進歩性判断のために先行技術情報を合わせて参照し得るようになった。ただし、この時点では、文献公知は世界基準であるが、その他実施等による公知は国内基準であった。

(3) 2001 年法改正

(a) 2002年4月1日以降の出願については、実施等による公知についても世界基準となった。

(b) 2以上の引用発明をCommon General Knowledge と組み合わせることが可能となった。2001年改正以前は、一方の文献が他方の文献に関連性の高いものとして併せて紹介されている場合など、当業者がそれらの情報を同一の情報源として取り扱うであろう場合にしか、2以上の引用発明を用いることができなかった。

(c) 「特許庁長官が新規性・進歩性を有すると納得した場合に」特許出願を許可する（49条（1）

(a)⁽²⁶⁾、との規定が追加され、2001年4月1日以降の出願については、benefit of the doubt（「疑わしきは罰せず」）アプローチの代わりに、balance of probability（蓋然性の均衡）アプローチが導入され、進歩性判断の閾値が上げられた。「特許を受けることができないものであるとの審査官の心証が変わらない場合に拒絶査定をする」、とする日本の審査基準に類似するものであろう。

なお、1952年法と現1990年法を比較すると、引用し得る公知技術が拡大されたが、当業者や引用例を認定した後の進歩性の有無を論じる際の論理構成は法改正によって変化したのかどうか、という問題がある。例えば、Problem-Solutionアプローチについては、これが現在でも採用し得るかどうか、相反する判例が出たこともあり⁽²⁷⁾、多少の混乱もある。しかし、法改正の前後で引用例の認定方法は変化したものの、進歩性有無の論理構成は変化していないというのが大方の見方ようである。

また、現在採用される Common General Knowledge はオーストラリア国内におけるものに限定されている。2001年改正法案において、公知技術が世界基準であることに合わせて、Common General Knowledge もオーストラリア国内基準から世界基準に広げることが提案されたが、これは上院にて棄却され、実現されなかった⁽²⁸⁾。しかし、現在でも、Common General Knowledge を認定するために海外の Expert Witness を用い、条件付⁽²⁹⁾ではあるが国内の当業者による証言に代えることもある。このため、特に高度な技術分野や国際交流が盛んな分野においては、国内基準と世界基準のどちらであっても実際にはあまり違いがなくなってくるかもしれない。

4. まとめ

オーストラリアの特許法における進歩性判断の基準は、日本の判断基準と比較すると、(1) 当業者のレベルを発明に応じて認定し、その後の Common General Knowledge および引用例の認定にも用いること、(2) 進歩性判断の基準として Common General Knowledge を用いること、(3) 追加的に用いる先行技術情報（引用例）には関連性フィルタを通過した公知情報のみを採用し得ること、および(4) 進歩性有無の論理構成の手法において異なる。

判例や審査官マニュアルからは、オーストラリアにおける進歩性の判断基準が多分に出願人・権利者寄りだという印象を受ける。審査官マニュアルも、進歩性を否定できない、進歩性を認めるべき場合の例示が多くある。また、判例でも、「…の場合は進歩性が無いとはいえない」あるいは、「…をもってしては進歩性を否定してはならない」というように、誤った基準を適用して進歩性を否定してしまうことを戒める表現を多く目にするように感じる。

特許事務所における職場の雰囲気や審査官とのやり取りなど、特許実務に携わっていても easygoing を誇るオーストラリアの国民性を実感することは多い。進歩性の判断基準も、オージーの国民性に似ておおらかである。

特許要件の進歩性の判断基準をどのように設定し、どのように運用していくかは、それぞれの国が自国の実情やそれまでの経緯により決める部分が大きく、簡単に比較して論ずることは難しい。また、米国の進歩性判断がここ数年で急に厳しくなっているように、判断基準は年代により厳しくなったり緩やかになったりと変遷をしていくものでもある。日本とオーストラリアはその意味で異なるフェーズにあるのかもしれない。本稿によるオーストラリアの特許法における進歩性判断基準の紹介が、一つの比較対象として、読者の興味を引けば幸いである。

注

- (1) オーストラリアの最高裁判所 High Court からの上訴も可能であった。
- (2) *Osram lamp Works Ltd v pope's Electric Lamp Co Ltd* (1917) 34 RPC 369
- (3) *Minnesota Mining & Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Ltd* (1980) 144 CLR 253
- (4) *British Acoustic Films Ltd v Nettlefold Productions* (1936) 53 RPC 221, *General Tire & Rubber Company v Firestone Tyre and Rubber Company Ltd* (1972) RPC 457
- (5) *British Acoustic Films Ltd v Nettlefold Productions* (1936)
- (6) *Lockwood Security Products Pty Ltd v Doric Products Pty Ltd* [2007] HCA 21 per curiam
- (7) 実際の規定振りでは、日本の特許法 29 条 1 項と 29 条の 2 とに相当する公知技術といわゆる先願との両方が s7 (1) でまとめて規定されている。
- (8) *Technograph Printed Circuits Limited v Mills and*

- Rockley (Electronics) Limited* (1972) RPC 346
- (9) *Dyno Nobel Asia Pacific Ltd v Orica Australia Pty Ltd* 47 IPR 257
- (10) Patent Manual of Practice & Procedures, 2. 5. 2. 5. 1 “Ascertained”
- (11) *Commissioner of Patents v Emperor Sports Pty Ltd* [2006] FCAFC 26
- (12) *Rohm and Haas Company v Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha and Sankyo Company, Limited* [1997] APO 40
- (13) Patent Manual of Practice & Procedures, 2. 5. 2. 5. 2 “Understood”
- (14) *Lockwood Security Products Pty Ltd v Doric Products Pty Ltd* [2007] HCA 21
- (15) *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd* [1972] RPC 457
- (16) *Sharpe & Dohme Inc v Boots Pure Drug Co Ltd* (1928) 45 RPC 153 (English Court of Appeal)
- (17) *Olin Mathieson Chemical Corp v Biorex Laboratories Ltd* [1970] RPC (English High Court of Justice, Chancery Division), *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd* (2002) 212 CLR 411 (High Court of Australia)
- (18) *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd* (2002) 212 CLR 411 (High Court of Australia)
- (19) *Minnesota Mining & Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Ltd* (1980) 144 CLR 253
- (20) *Lockwood Security Products Pty Ltd v Doric Products Pty Ltd* [2007] HCA 21
- (21) *Stena Rederi Aktiebolag v Austral Ship Sales Pty Ltd* [2007] 73 IPR 257
- (22) *Meyers Taylor Pty Ltd v Vicarr Industries Ltd* (1977) 137 CLR 228
- (23) *Riekmann v Thierry* (1897) 14 RPC 105
- (24) *National Research Development Corp v Commissioner of Patents* (1959) 102 CLR 252, *Technograph Printed Circuits Ltd v Mills & Rockley (Electronics) Ltd.* [1972] RPC 346, *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd* (2002) 56 IPR 129 等
- (25) *Minnesota Mining & Manufacturing Co v Tyco Electronics Pty Ltd* (2002) 56 IPR 248
- (26) (1) Subject to section 50, the Commissioner must accept a patent request and complete specification relating to an application for a standard patent, if:
- (a) the Commissioner is satisfied that the invention, so far as claimed, satisfies the criteria mentioned in paragraph 18 (1) (b) (新規性・進歩性) ;
- (27) *Austral Ships Pty Ltd v Stena Rederi Aktiebolag* [2005] FCA 805 (P-S アプローチを否定), *Lockwood Security Products Pty Ltd v Doric Products Pty Ltd* [2005] FCAFC 225 (肯定)
- (28) Jill McKeough, et al, “Intellectual Property in Australia”, 3rd ed., Lexis Nexis Butterworths, 12. 32
- (29) 国内と海外とでは状況が類似していて海外の Expert Witness に代えても特段の不都合がないことを示すことが要求されたり, 国内と海外の実情の違いに鑑みて海外の Expert Witness の証言が限定的に考慮される場合がある。

(原稿受領 2008. 11. 11)