

## 発明の進歩性判断に関する検討結果について

進歩性とは、発明が、先行技術から見て当業者が容易に思いつく（発明することができる）程度のものではないことを意味し、その発明が特許を受けるためには、進歩性があることが要求される。

進歩性の判断については、国内外において議論が高まっており、特許庁においては、平成 18 年度に、個別事件の事例研究を行うとともに、国際的な制度・運用の調査研究を行い、それぞれの検討結果を報告書としてとりまとめ、公表した。

### 1. 進歩性を巡る問題意識

#### （1）国内における問題意識

日本における進歩性の判断が欧米と異なるため、進歩性判断の一層の国際調和が必要との声や、特許庁や裁判所の進歩性判断が厳しくなっているのではないかと産業界からの指摘がある。しかしながら、このような産業界等からの指摘は、特許庁等の進歩性判断のどの点を問題としているのか明らかではなく、この点を明らかにする必要がある。

#### （2）欧米における問題意識

米国：従来、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）において採用されてきた進歩性判断の手法が、進歩性の水準の低い特許を認める原因となっているとして産業界等から批判があり、現在、その是非が連邦最高裁で審理中である。

欧州（英国）：英国特許庁（UKPO）が、進歩性のレベルが経済に与える影響が強いとの認識のもと、進歩性について産業界に対して調査を実施したところ、現在の英国特許庁における進歩性のレベルは妥当との結論であった。

### 2. 個別事件の事例研究

産業界、弁護士・弁理士、審判官をメンバーとする検討会を開催し、技術分野ごとの特性を踏まえた進歩性判断の手法の問題点について、個別事件に基づく事例研究を行った。

#### （1）検討内容

近年、裁判所が判決を言い渡した進歩性を否定する審決が確定した事件のうち、裁判所や特許庁の進歩性の判断に疑義があるとして参加者が提示した事例 8 件を選定し、検討対象とした。事例研究では、技術分野別の分科会において、進歩性判断に係る問題の検討を行った後、全体検討会において、進歩性の判断手法に沿って問題点を分析、整理した。

## ( 2 ) 検討結果

検討結果は、報告書としてとりまとめを行い、特許庁ＨＰに３月に公表した。

得られた検討結果は概略以下のとおりである。

- ・判決、審決の結論（拒絶、無効）については、おおむね妥当である。
- ・ただし、審決の進歩性判断の説示については、十分な論理構成を示していない、あるいは適切とはいえない論理づけを行っており、出願人、請求人の納得感を得られていない事例がある。
- ・出願明細書の記載等が不十分等、出願人、請求人の問題で進歩性が認められなかった事例もある。

## ( 3 ) 今後の対応

- ・今回の検討結果を特許庁内に周知し、今後の審査、審理に役立てる。
- ・進歩性検討会は、産業界等から進歩性判断に関する理解が深まる点で有意義との評価を受けており、今後も継続していく。

## 3 . 国際的な制度・運用の調査研究

### ( 1 ) 調査の概要

進歩性の判断について、学者・最高裁参事官・弁護士・弁理士・産業界を検討メンバーとする委員会方式により、日米欧の制度・運用の比較、国内外のユーザーヒアリング、日米欧の審査結果の統計分析を行った。

### ( 2 ) 調査結果

調査結果は報告書としてとりまとめ、特許庁ＨＰに３月に掲載した。

日米欧の制度・運用について

- ・複数の先行技術を組み合わせることで進歩性を否定するためには、当業者がそれらを組み合わせようとする「動機づけ」の存在を示すことが必要である点で日米欧は共通する。
- ・日本において「動機づけ」は、課題の共通性、作用・機能の共通性、技術分野の関連性など幅広い観点のいずれかに存在すればよい。また「動機づけ」となるものが当業者の技術常識である場合には、必ずしも先行技術文献に記載されていなくてもよい。
- ・欧州特許庁において「動機づけ」は、課題をどのように解決するかという観点から検討する。当業者が先行技術の課題を認識し、それを解決するために他の先行技術を組み合わせるといえないければ、「動機づけ」は認められない。
- ・米国では「複数の先行技術を組み合わせるためには、『教示（teaching）示唆

( suggestion ) または動機づけ ( motivation )』( T S M ) が先行技術文献の中に記載されていない。」とした C A F C 判決に基づいて判断されている。この判断手法の是非については、現在、連邦最高裁にて審理中である。

#### ユーザーヒアリングの結果

国内外出願上位企業、及び国内出願上位特許事務所を中心に国内 4 2 箇所にヒアリングしたところ、日本の進歩性判断は米国より厳しいが、ある程度高いほうが望ましい、日本ではサーチ水準が高いため進歩性が否定されることが多いといった肯定的な意見が多かった。ただし、進歩性欠如の拒絶理由において論理づけの説明が不十分であるという指摘も多かった。

#### 日米欧の審査結果の統計分析

日米欧共通に出願された案件の審査結果( 権利を取得できたか、できなかったか )は、日欧に比べて米国が、権利を取得できたものがやや多いものの、多くの案件において結果は一致している。

#### ( 3 ) 今後の対応

- ・本調査結果を特許庁内に周知し、今後の審査実務に役立てる。
- ・また、三極特許庁会合において本調査結果を報告し、審査実務に関する比較研究を通じて、審査結果が相違する原因を分析して国際調和に向けた方策を検討する。

#### ( 参考 ) 三極特許庁における審査実務に関する比較研究

「進歩性」及び「記載要件」の判断について、仮想事例や実例を用いて三極特許庁の審査実務を比較研究し、その結果を出願人・代理人に周知するプロジェクト。日米欧すべてにおいて権利を取得することができるような質の高い出願書類の作成を支援することを目的として、日本国特許庁が提案した。本年 4 月に「記載要件」に関する比較研究を開始し、本年後半に「進歩性」について比較研究を開始する。