

## 過去の審査基準専門委員会で示されたユーザーの要望及び検討事項

※平成 21 年 6 月 30 日に開催された第 3 回産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会（以下「旧審査基準専門委員会」という。）の配付資料等を基に作成

### 1. 旧審査基準専門委員会で示されたユーザーの具体的な要望等

#### （1）裁判例の充実化

- ア. 特許性を肯定する事例を増やす
- イ. 裁判例のアップデート
- ウ. 裁判例を記載する際の射程についての精査・基準での言及
- エ. 特許性/進歩性検討会の報告書の審査基準への反映
- オ. 審査基準との関係が不明な裁判例については、速やかに議論を行う仕組の設立

#### （2）発明の認定

- カ. 進歩性判断の項に、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③本願発明と引用発明との対比（一致点・相違点の認定）を再掲載する。
- キ. 引用発明の認定における「記載されているに等しい事項」の判断手法を明確にする
- ク. 主引例の決定の判断基準の明確化

#### （3）判断における留意点

- ケ. 後知恵防止の記載
- コ. 当業者の定義にある「専門家からなるチーム」のメンバーの明確化
- サ. リパーゼ最高裁判決の、「特段の事情」が認められる場合の判断基準の明確化

#### （4）論理づけについて

- シ. 「設計事項」とする場合の、具体例な判断基準と裁判例の掲載
- ス. 動機づけの要素として①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通、④引用発明の示唆の優先順位
- セ. 拒絶理由における、阻害要因の位置づけの明確化
- ソ. 「技術分野の関連性」の許容範囲の判断基準及び裁判例の明示

タ．周知慣用技術の取扱いについて（拒絶理由における乱用、文献の提示）

**（５）拒絶理由に対する反駁関係**

- チ．意見書による当初明細書に記載のない効果の参酌について
- ツ．二次的要因の要素例の審査基準への追加

**（６）国際関係**

- テ．三極における審査結果の調和

**（７）基準策定関係**

- ト．基準だけで変更するのではなく法制化の検討も行うべき
- ナ．初期の段階から産業界の参画、納得感のある審査基準の策定

**（８）品質・運用**

- ニ．審査基準の改善と、品質監理を両輪として機能させる。「審査の進め方」をより充実化。

**（９）その他**

- ヌ．立証責任が審査官にあることの明確化と拒絶理由における説明責任
- ネ．実用新案の「進歩性のレベル」を異にすることによる実用新案の存在意義の強化

**（１０）進歩性のレベルについて**

- ノ．公開代償となるべきでないレベルの低い特許の排除
- ハ．一般論として「厳しい」という意見
- ヒ．進歩性のレベルは慎重に議論するべき

**２．旧審査基準専門委員会での検討事項**

**（１）進歩性のレベル**

（点検ポイント）

日本の審査基準において、進歩性のレベルを変える（高くする）べきか。

＜旧審査基準専門委員会での議論状況＞

○第 3 回旧審査基準専門委員会配付資料より

- ・法的安定性の観点から、現時点で審査基準の改訂によって進歩性のレベルを変更すべきではない。
- ・現行の審査基準を適切に運用することを目的とするのであれば、審査基準の関連資料を作成し、ハイパーテキスト化することなどでも対処可能である。

○第 3 回旧審査基準専門委員会議事録より

中山座長「…まずは、事務局が前回の討論をまとめておりますので、それぞれを確認しておきたいと思います。

1 つ目は進歩性のレベルについてでございますけれども、…これは前回議論した結果、こういうことになったわけでございますけれども、これについてはよろしゅうございましょうか。こういうことで、議論を進めてよろしいですね。それでは、この点はこういたしまして、…」

○第 4 回旧審査基準専門委員会議事録より

中山座長「…第 2 回及び第 3 回におきまして「進歩性」をテーマに議論してまいりました。…その結果、審査基準専門委員会といたしましては、法的安定性等の観点から、現時点では審査基準を改訂しないこととなりました。一方で、審査基準を適切に理解するために、裁判例を整理した『進歩性のケーススタディ』を作成し、審査官や制度ユーザーに提供することとなっております。…」

(2) 後知恵防止について

(点検ポイント)

日本の審査基準に、後知恵防止のための記載が新たに必要か。

<旧審査基準専門委員会での議論状況>

○第 3 回旧審査基準専門委員会配付資料より

「後知恵防止」の規定を入れるべき、当該規定を入れることは慎重にすべきという両意見がありまとまらなかったため、今回は当該記載の追加は見送ることとする。

しかしながら、「後知恵」であるとされないようにするための具体的な判断基準について検討すべきであるという意見は多かった。

そこで、具体的に点検ポイントとして挙げられている、下記 (3) - (6)

等の観点で判断基準を明確化することが考えられる。

○第3回旧審査基準専門委員会議事録より

中山座長：「次にただいま議論がございました後知恵防止でございますけれども、前回は事後的に分析をすると事業者が容易に想到できるように見えるということに注意喚起するというような記載、すなわち後知恵防止の記載を審査基準に追加すべきか否かという点につきまして、追加すべきであるという意見と慎重にすべきであるという意見の双方があつてまとまらなかったわけです。

むしろ慎重にすべきという意見のほうが多かったように思いますので、今回は当該記載の追加は見送りとしたしまして、かわりにこれから検討いたしますような具体的な判断について後知恵防止を考慮しつつ検討していきたいと思っておりますけれども、その点もよろしいでしょうか。

(「はい」の声あり)

ありがとうございます。」

○第4回旧審査基準専門委員会議事録より(「進歩性のケーススタディ」について)

田村審査基準室長「『1. 引用発明の認定について』という項目がございます。…「進歩性の判断において、引用発明の認定が論点となっている裁判例を以下に示す。進歩性が論点となった裁判において、特許庁の判断が誤りであると判示されたものには、引用例から引用発明を認定する際に、本願発明に無理に近づけて引用発明を認定していると判断されたものが多い。」というコメントを入れさせていただきます。具体的には特許庁が負けた裁判例を2件引用させていただきます。こちらは、前回、前々回、特に弁理士会さんのほうから後知恵防止が非常に重要であるという御指摘をいただきました際に、こんな裁判例が出ているということで提出していただいた2件の裁判例をまとめさせていただきます。」

### (3) 最適材料の選択・設計変更等について

(点検ポイント)

審査基準の最適材料の選択・設計変更等の条件は適切であるか。審査官から最適材料の選択・設計変更等とされた際に、出願人はどう反駁できるのか。

<旧審査基準専門委員会での議論状況>

○第3回旧審査基準専門委員会議事録より

中山座長「審査基準という条文的なものですべて割り切ることができないので、この事務局の話にもございましたとおり、いろいろなケースがありますので、ハイパーリンクでいくなり何なりでそれをうまく書き分けて、よりわかりやすくしたらどうかというのが今までの大半の御意見ではないかと思うのですけれども、そういうことでよろしいでしょうか。

はい、ありがとうございます。」

○第4回旧審査基準専門委員会議事録より（「進歩性のケーススタディ」について）

田村審査基準室長「『2. いわゆる「設計的事項」について』というところで、枠囲いの部分に審査基準の本文が載っています。『最適材料の選択・設計変更など』というのが『いわゆる設計的事項』と呼ばせていただいたものでございます。…「数値範囲の最適化又は好適化」に関する裁判例と「技術の具体的適用に伴う設計変更」に関する判示を行った裁判例が2つ並んでいます。」

#### （4）具体的な動機づけ間の関係について

具体的な動機づけには、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆が挙げられているがこれらは、1つでもあれば論理づけがなされるのか、それぞれの動機づけには優先順位があるのかという問題がある。

（点検ポイント）

それぞれの具体的な動機づけについて、審査基準の示す動機づけになりうる範囲について。

#### <旧審査基準専門委員会での議論状況>

○第3回旧審査基準専門委員会議事録より

田村審査基準室長「…確かに、『総合的に』判断しないとイケないというような言い方は一般論としては言えるかもしれませんが、それを入れて、どれほど本当に意味があるのかというところが一つ考えないとイケないかと思われま

一方で、むしろ裁判所との判断の乖離ということは防がないといけないということですので、そう考えたときに、我々からすれば、それほど大した意味はないというつもりで文言を加えたとしても、それは審査基準の改訂ということで、非常にプレイアップした形でアナウンスが審査官にされますので、そうするとそれは何がしかのメッセージがあるんだというふうに考えたときに、今の審査では厳しいから、少し変えないといけないというメッセージも一方では発してしまう場合もあるというところを考えますと、メリットとデメリットを比較考慮したときに、そういうリスクを冒すだけの価値のある本文の改訂なのかどうかというところを御判断いただかないといけないのかなと思います。

いずれにいたしましても、ケーススタディーにおいて、裁判所との乖離というのが一番の問題かと思っておりますので、そこは今後どんどん事例を集めさせていただいて、今、萩原委員がおっしゃっていた『総合的に』判断しないといけないというところは、むしろ個別具体的な事例において、そこは『総合的に』判断しないといけないというところは理解してもらって、という方向では今後やっていきたいです。裁判所の判決もどんどん積み上げていきたいというふうに考えておりますので、あとは審査官がこの本文をいじったときにどういうメッセージとしてとらえるかというところの法的安定性の観点で、進歩性のレベルを変えるべきではないという御議論から、もう一回検討いただければというふうに考えてございます。」

中山座長「・・・結局総合的な判断がされるのではないかと思いますので、今、室長がおっしゃったような方向で、なるべくそれを明確にするということによりよいでしょうか。

ありがとうございます。」

○第4回旧審査基準専門委員会議事録より（「進歩性のケーススタディ」について）

田村審査基準室長「『すなわち、引用発明、本願発明の技術分野、当該技術分野の技術水準等、いろいろな要素を総合的に勘案し適切な動機づけがあるかどうかを検討し、拒絶理由通知を行う際には、その動機づけの根拠を記載する。』ということで、これら4つの観点を『総合的に』勘案して動機づけをやっていくというところをはっきりさせていただいた次第でございます。」

## （5）周知技術の取扱い

審査基準には、「『周知技術』とは、その技術分野において一般に知られている技術であって、例えば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、或いは例示する必要がない程度よく知られている技術をいう。」と定義されている(審査基準 1.2.4(3))。

また、「周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識(技術常識等を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力)の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。」と記載されている(審査基準 2.8(2))。

(点検ポイント)

1. 周知技術について、「例示するまでもないときを除いて」を削除し、「可能な限り文献を示す。」とすべきか否か。
2. 周知技術の適用について、
  - ア. 引用発明の認定の基礎として用いるのか
  - イ. 当業者の知識又は能力の認定の基礎として用いるのか
  - ウ. 他の引用発明として用いるのか
  - エ. 設計的事項の認定の根拠として用いるのか
 等の使用目的を明確に把握できるようにすべきか否か。

#### <旧審査基準専門委員会での議論状況>

○第4回旧審査基準専門委員会議事録より(「進歩性のケーススタディ」について)

田村審査基準室長「『4. 周知技術・慣用技術について』です。前回御議論いただきました際には「周知技術とは何か」というところから始まりましたが、その本意をいろいろお聞かせいただきますと、結果として、拒絶理由通知で引用されていなかった文献を周知技術だと称して拒絶査定される、そして出願人の反論の機会がないといったところが事の発端ではないかということでございます。…リンク先は『進歩性』ではなく、審査基準の中に『審査の進め方』という部分がございます、…これに関しては、ケーススタディの本文に『その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然に知っているべき技術である周知技術について、その周知技術の根拠を示すために先行技術文献を新たに引用して拒絶査定することができる。』と記載してございます。ここはこれから御説明させていただく裁判例でオーソライズされているところかと思われま

す。

『一方、周知技術の根拠として挙げた文献に記載された事項が周知ではなかった場合、すでに通知した拒絶理由通知において、「通知した拒絶理由」とは異なった理由となるから、新たな拒絶理由通知を発し、出願人に意見を述べる機会をあたえるべきである。』ということも書かせていただきました。』

## (6) 意見書等で主張された効果の参酌

(点検ポイント)

意見書による効果の主張は、明細書に記載された構成から効果が推論できる場合に限定されているが、それが妥当であるか。

### <旧審査基準専門委員会での議論状況>

○第4回旧審査基準専門委員会議事録より（「進歩性のケーススタディ」について）

田村審査基準室長「『意見書等で主張された効果の参酌について』に関してですが、審査基準の中の『明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、進歩性の判断においてその効果を参酌する』といった文言について、裁判例を載せていただけないかという要望が弁理士会さんのほうからございました。実際に探してみたのですが、なかなかバランスのとれた事例が見つかりません。最近はこちらかというの特許庁が勝った裁判例が多ございまして、それだけを載せると、勝った事例、負けた事例をバランスよく載せて、どのあたりがボーダーラインになるかということ判断する上での資料という本来の目的を達することができないのではないかと考え、弁理士会さんとも相談させていただきました結果、この項目は特に入れなくてもいいのではないかという結論にさせていただきました。したがって、御議論はいただいたのですが、項目は削除させていただいたということを御報告させていただきます。」

## 3. 「進歩性」のケーススタディ（抜粋）

### 「1. 引用発明の認定について

請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比は、新規性・進歩性の判断の基礎となる。進歩性の判断において、引用発明の認定が論点となっている裁判例を以下に示す。進歩性が論点となった裁判において、特許庁の判断が誤りであると判示されたものには、引用例から引用発明を認定する際に、本願発明に無理に近づけて引用発明を認定していると判断されたものが多い。

【参考裁判例】

(略)

## 2. いわゆる「設計的事項」について

本願発明と引用発明との間の相違点（以下、単に「相違点」という）が最適材料の選択・設計変更など（以下「設計的事項」という）であるか否かを論点とした裁判例を以下に示す。

【参考裁判例】

(略)

## 3. 具体的な動機づけについて

審査基準の「2.4 進歩性判断の基本的な考え方」には、以下のように記載されている。

(1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、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。

すなわち、引用発明、本願発明の技術分野、当該技術分野の技術水準等、いろいろな要素を総合的に勘案し適切な動機づけがあるかどうかを検討し、拒絶理由通知を行う際には、その動機づけの根拠を記載する。

以下に参考となる裁判例を示す。

【参考裁判例】

(略)

## 4. 周知技術・慣用技術について

審査基準第IX部第II節7.2(3)には「拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない」とあるとおり、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然に知っているべき技術である周知技術について、その周知技術の根拠を示すために先行技術文献を新たに引用して拒絶査定することができる。

一方、周知技術の根拠として挙げた文献に記載された事項が周知ではなかった場合、すでに通知した拒絶理由通知において、「通知した拒絶理由」とは異なった理由となるから、新たな拒絶理由通知を発し、出願人に意見を述べる機会をあたえるべきである。

**【参考裁判例】**

(略)」