

進歩性の審査の進め方に関する 参考資料の作成について

令和元年12月16日



進歩性とは(審査基準 第III部 第2章 第2節)

特許法第29条第2項

特許出願前に**その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者**が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない

進歩性の判断

主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する**論理付け**ができるか否か
「**その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者**」=「**当業者**」

進歩性の判断における論理付け

進歩性が否定される方向に働く要素

1. 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
 - (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
2. 主引用発明からの設計変更等
3. 先行技術の単なる寄せ集め

進歩性が肯定される方向に働く要素

1. 有利な効果
2. 阻害要因
例：副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような場合等

進歩性の的確な判断のための過去の取組(1)

- 審査基準の見直し(平成12年)
 - 見直しの背景
 - ・ 進歩性の判断が適切になされていないというユーザからの指摘
 - 見直しの内容
 - ・ 「進歩性の判断の基本的な考え方」及び「論理付け」を整理
 - ・ 複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」を想定した当業者を追加
 - ・ 出願当初の明細書等に記載がなく、また、同明細書等の記載から推論できない効果の参酌はしないことを明確化
- 「進歩性のケーススタディ」の公表(平成22年)
 - 公表の方針
 - ・ 法的安定性の観点から、審査基準の改訂により進歩性のレベルを変更することはしない
 - ・ 審査基準を適切に運用することを目的として、参考資料を提供
 - 「進歩性のケーススタディ」の概要
 - ・ 進歩性に関する裁判例を取り上げ、以下の観点について審査基準を具体的事例に当てはめる際の留意点をまとめたもの
 - ✓ 引用発明の認定
 - ✓ 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め
 - ✓ 動機付けとなり得るもの
 - ✓ 周知技術又は慣用技術

進歩性の的確な判断のための過去の取組(2)

- 審査基準の改訂(平成27年)

- 審査の基本的な理念

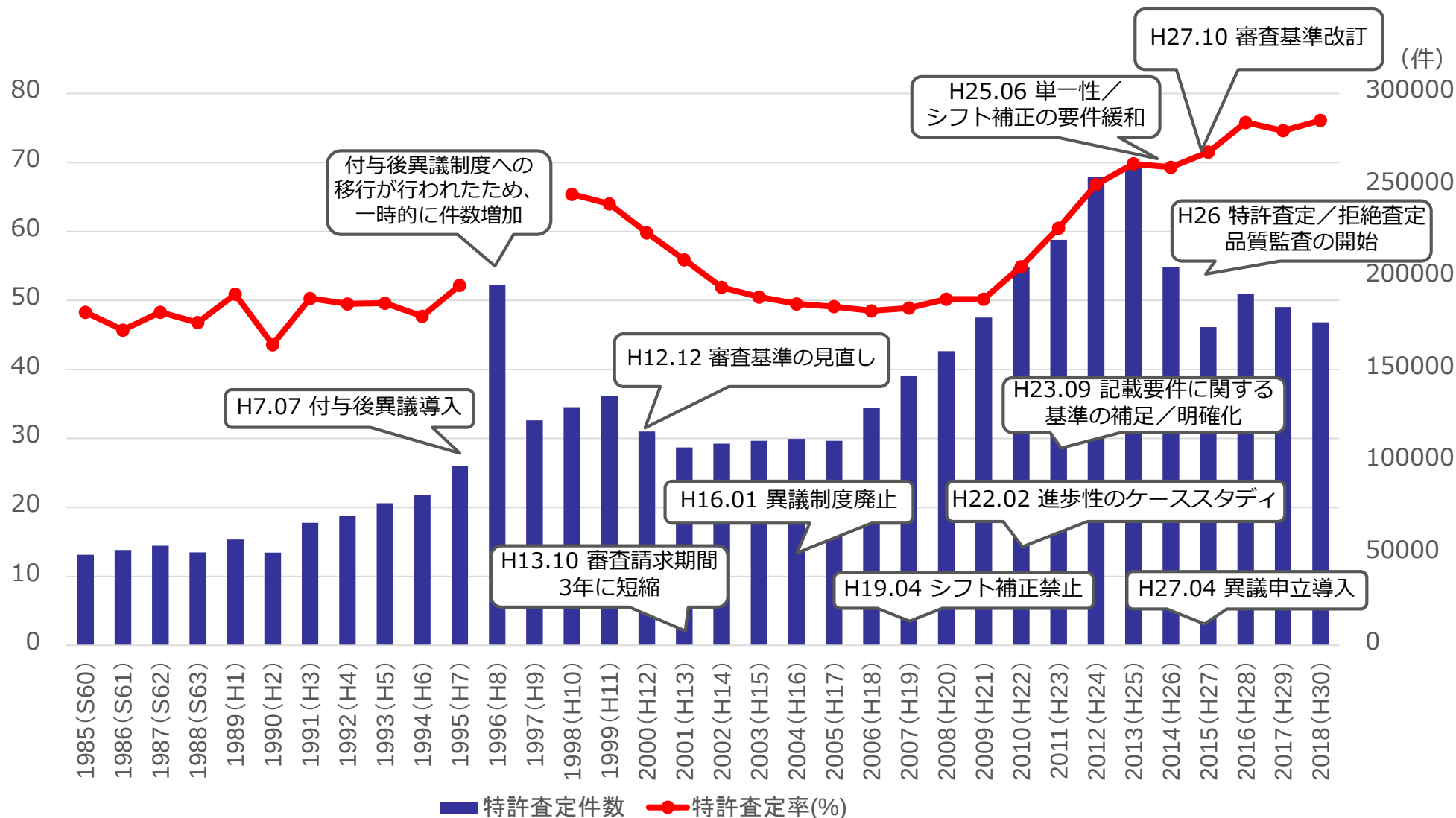
- 補正により特許でき、当該補正について出願人との合意が形成される見込みがあると判断される場合には、出願人と補正の方向について意思疎通を図る
 - 早い段階で十分な先行技術調査を行う

- 主な改訂のポイント

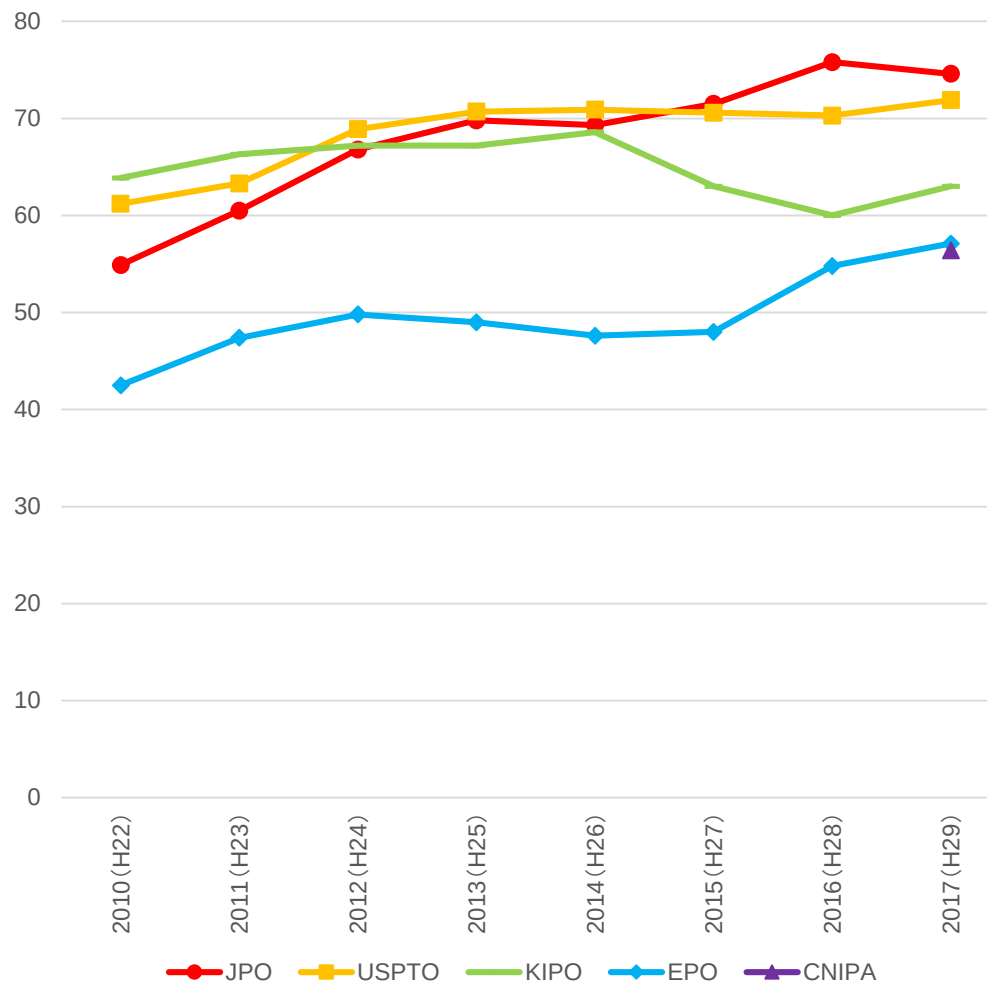
- 進歩性の判断に係る基本的な考え方
 - ✓ 先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討
 - ✓ 進歩性が否定される方向に働く諸事情及び進歩性が肯定される方向に働く諸事情を総合的に評価
 - 進歩性の判断における留意事項
 - ✓ 以下のような後知恵に陥ることがないように留意
 - ① 当業者が容易に想到できたように見えてしまうこと
 - ② 引用発明の認定の際に、請求項に係る発明に引きずられてしまうこと

- 特許査定率は、2000年代は50%程度で推移。2010年頃から上昇し、近年は75%前後。
- 審議会において、数名の委員から進歩性の判断に関する発言あり。
- ユーザ評価調査によれば、多くのユーザは特許審査を肯定的に評価。

(参考)特許査定率・特許査定件数推移(1985-2018年)



(参考) 日米欧中韓特許査定率推移(2010-2017年)



<出典:特許行政年次報告書>

各庁の特許査定率の算出方法

JPO: 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着手後の取下・放棄件数)

USPTO: 特許証発行件数 / 処理件数

EPO: 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 放棄件数)

KIPO: 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着手後の取下げ件数)

CNIPAのデータは2017年のみ

(参考) 審議会における意見(1)

■ 審議会議事録より抜粋

- ・ 第26回特許制度小委員会(平成30年11月21日)
- ・ 平成30年度 第1回審査品質管理小委員会(平成31年2月18日)
- ・ 第32回特許制度小委員会(令和元年9月10日)

○ 進歩性判断の水準について

「特に進歩性に対して、審査基準が甘いという言い方が妥当かどうか分からないのですが、簡単に特許になってしまう印象が、企業の知財担当者の間では業種によらずかなり広くあります。…。最近のIoTデバイスで言えば、当然無線を使ってそういうことをつなげていくということになりますので、例えば従来やっていたビジネスの仕組みの中に無線を組み込んだら、じゃあ、それが特許になるのかどうかという話で、線引きがなかなか難しくなってくると思います。」

「一つ意識してほしいのが、ベテランの人が見ると技術的な常識だなと思うものが、案外看過されるようになってきているということです。例えば、アナログ技術では常識的な画像処理を単にデジタル技術に転用しただけと考えられるものでも通っている例があります。」

「実際に裁判をしていますと、補正の段階で意見書が出て査定されているものの、なぜこれが特許になってしまったのかとを感じるものもあるというのが裁判の実感としてあります。審査が甘いか厳しいかということを申し上げるつもりはないのですが、無効審判で無効にするのはなかなか難しいところもあるので、審査段階が重要であるということを実感しています。」

(参考) 審議会における意見(2)

○適切な先行技術文献調査について

「審査が甘くなっているという点については、まずは特許率が75%になっています。数年前まではほぼ50%でした。出願の質が上がったのかもしれませんので、一概に審査が甘くなったとは言えませんが、特許率が毎年上がっている原因について、特許庁でも十分に分析していただきたいと思います。…。審査が早くなったことによって、外国の審査結果を見ないで、自ら審査をしなければいけないケースが増えております。そうなりますと、どうしても先行技術を十分に探し切れないといった事情もあるかと思っています。これは一つの理由として考えられることですが、さまざまな事情の変化に審査の結果が影響を受けるものと思います。」

「『知財管理』誌には、たびたび品質に関する評価の記事が掲載されていまして、例えば12月号には、日本の特許庁で特許査定になった案件を対象として、その後、欧州特許庁でX文献、すなわち新規性を否定するような日本語の文献が発見されたという事例の分析の記事が掲載されています。具体的に案件を特定して調査した結果、サーチにおける見落としや、あるいは本願発明が狭く認定されたために結果の相違になったという分析がなされています。審査において重要なことは、一つはサーチだと思います。あとは、発明をどのように認定するか。この記事では新規性が中心ですが、一般に問題になるのは進歩性の判断かと思います。」

(参考) 審議会における意見(3)

○出願人と審査官の円滑な意思疎通について

「今は進歩性に関する意見や補正に関して、応答前に審査官の概ねの心証を得ることができるようになっていきます。ですので、この特許庁のサービスを利用して数千人以上の代理人が、以前よりも審査官への応答前の進歩性判断を含めたインタビューを密に行っています。…。そのような審査官と代理人との連携強化が特許査定率を上げるとか、高く維持している理由の一つであることは間違いありませんし、それ自身はコミュニケーションを豊かにして、クライアントの要望どおりの特許の範囲を得るような審査をしていただけという面において、非常に良いことだと考えております。」

○裁判例の傾向と審査実務について

「裁判例はケース・バイ・ケースであることが前提ですが、裁判例の進歩性の判断は発明の課題を重視しておりまして、その課題と構成によって緻密な論理構成に基づきまして、進歩性をどちらかという否定できない傾向になっていると思われます。これに関して、審査基準というものは近年の裁判所の考えの傾向を踏襲していると考えられますので、審査基準に基づき、審査官が課題を重要視した審査を行っているために、仮に審査官の審査結果が進歩性を否定できない傾向となっているとしても、…、審査基準に基づきそこから外れていない審査が行われているのであれば、品質管理の問題ではないのではないかと考えています。」

(参考) 審議会における意見(4)

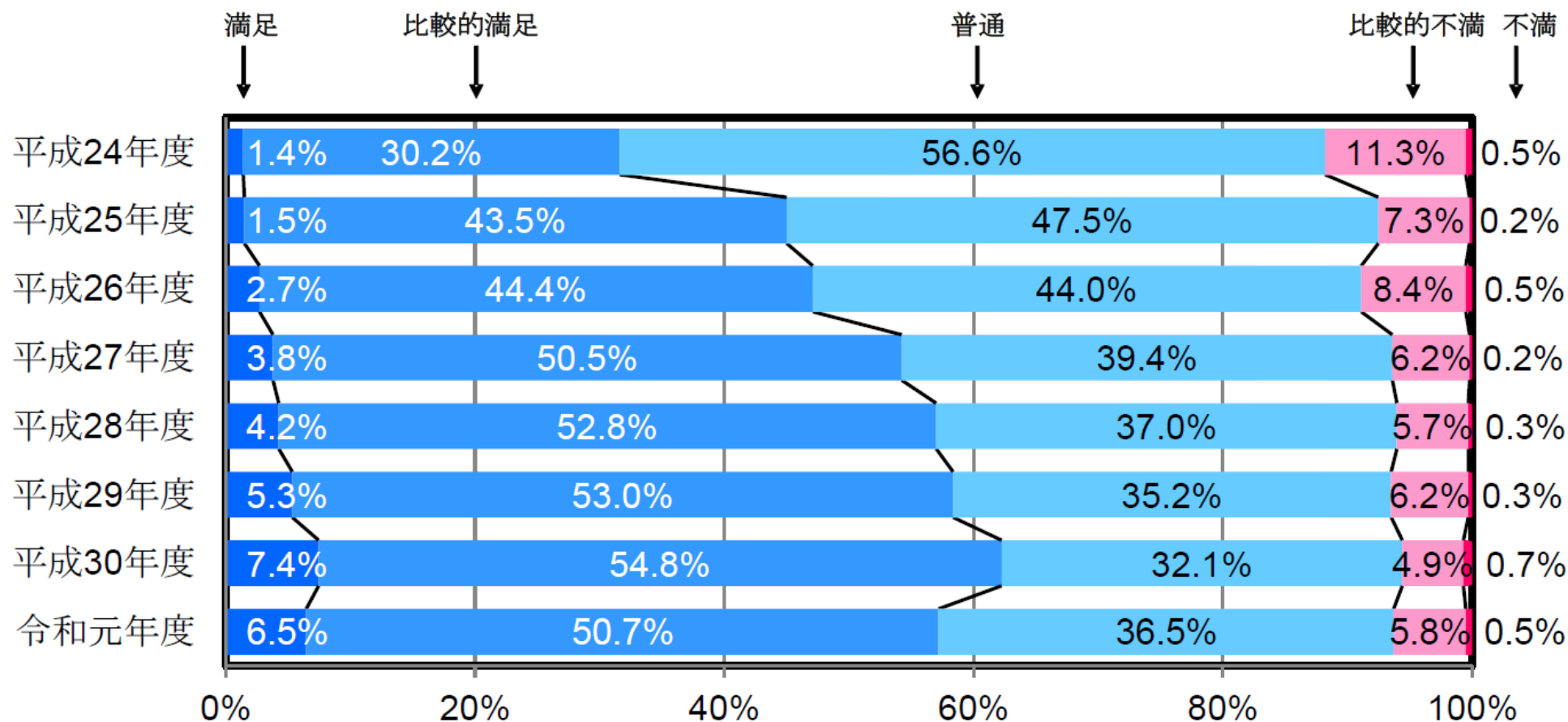
○主要国特許庁の判断との比較について

「特許庁の審査が他国に比べて甘いのではないかという御意見を最近よく聞きます。日本で認められた特許が他の国で拒絶されているようなケースが結構出てきていますという意見も聞くところでもあります。」

「統計的に見ると、日本で一発登録になったもののうち、かなりのものがヨーロッパでX引例が引かれていて、さらにX引例が日本の一発登録よりも60日以上前に出ているというものも、まだまだ見受けられます。ただ、それらの中身はよく見ていないので、ヨーロッパの審査官が間違っているのか、日本の審査が甘いのかよくわかりません。」

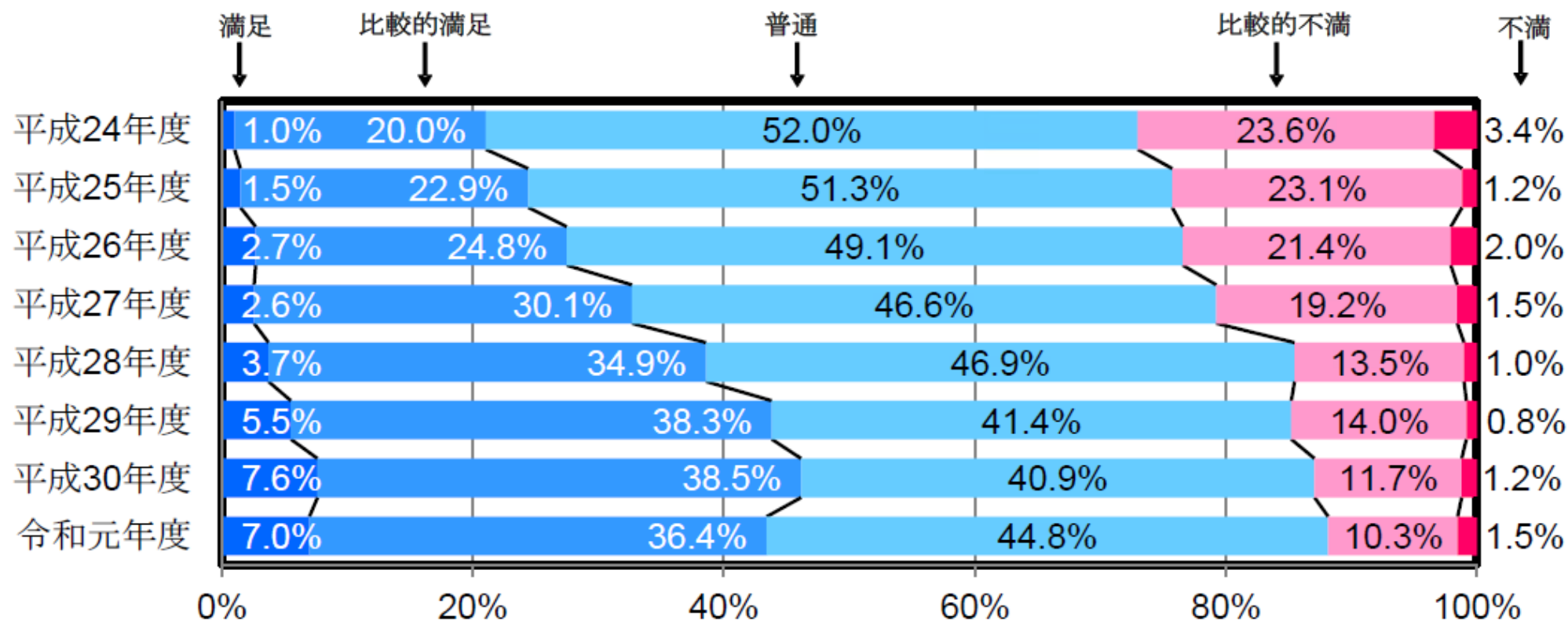
「AI、IoTとの関係で、今の話をしたいと思います。アメリカ、欧州、日本は、審査の仕方が違うので、甘いというのとは違うと思います。例えば、アメリカであれば101条という、主題適格性、すなわち、発明該当性のところで拒絶できます。これは、先行例がなくても拒絶ができるというタイプの拒絶です。欧州では、進歩性の審査において、クレーム構成要件を技術的要素と非技術的要素とを分けて、非技術的要素だということになると、そこは引例を調査して出す必要がなく拒絶できます。しかし、日本の場合は、クレームの各エレメントについて、主引例、副引例と調査して出していけないと拒絶ができないというシステムで、そのため、通りやすくなってしまうという結果になります。これは、甘い、低いということではなく、我々実務家はそういった国の制度なり審査の考え方の違いを踏まえて権利を取っています。そういった側面があることは、私も認識していることで、必ずしも、甘い、緩いという話ではないだろうと認識しています。」

● 国内出願における特許審査の質全般についての評価



特許審査の質全般の評価

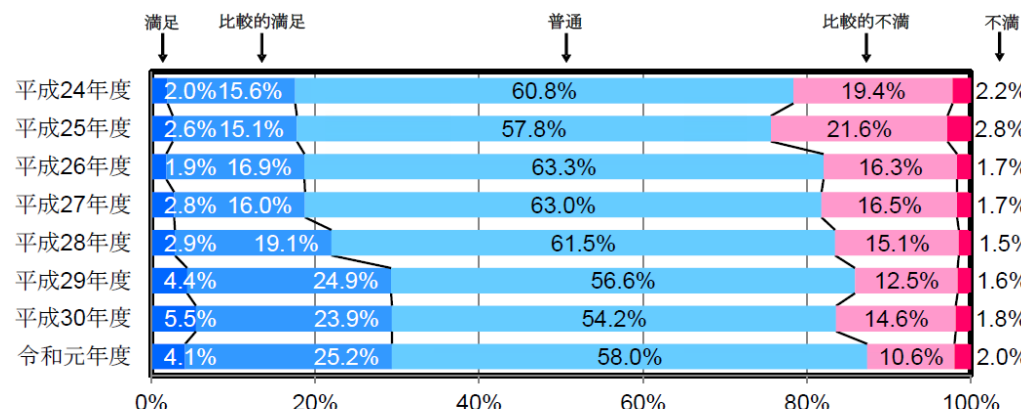
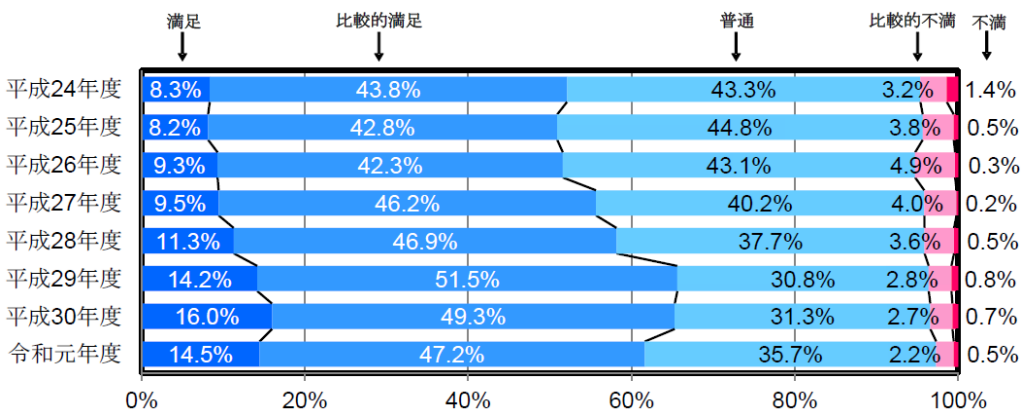
● 国内出願における進歩性の運用についての評価



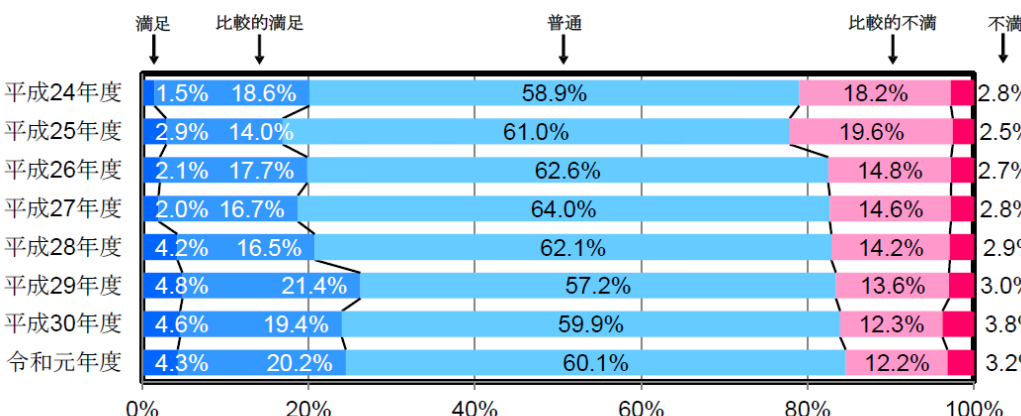
第29条第2項(進歩性)の運用についての評価

(参考) 令和元年度特許審査の質についてのユーザ評価調査報告書(3)

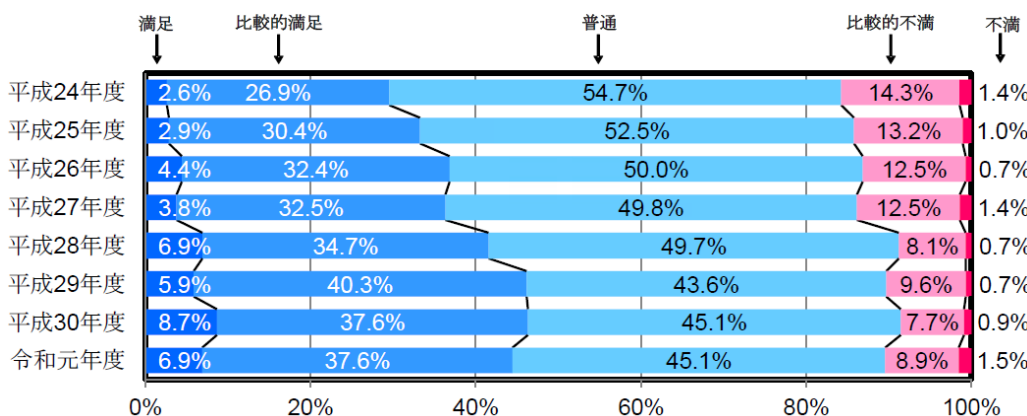
● 国内出願における先行技術文献調査及び専門知識レベルについての評価



特許審査における国内特許文献の調査についての評価



特許審査における外国特許文献の調査についての評価



特許審査における非特許文献等の調査についての評価

審査官の技術等に関する専門知識レベルについての評価

- 特許査定率の上昇について
 - ⇒ 特許査定率の変化から進歩性判断の妥当性の検討はできないのではないか
 - 【特許査定率上昇の要因として指摘を受けているもの】
 - ・ 出願人による出願の厳選
 - ・ 出願人と審査官の円滑な意思疎通の活用
 - ・ 課題を重視する裁判所の判断をふまえた実務

- 主要国特許庁の進歩性判断との比較について
 - ⇒ 制度や運用の違いがあり、一概に比較することは困難



今年度、調査研究を実施中

(日米及び日欧間の進歩性等の判断のかい離事例に関する調査研究)

- 進歩性の判断に関するユーザからの指摘について
 - ⇒ 特定の案件に基づかなければ具体的な課題の抽出は困難



実際に進歩性が肯定された案件を分析し、問題の有無を調査

- 審査官が特許査定と判断した案件※を分析したところ、その中に以下の①～⑤に示すような審査が行われた可能性がある案件を発見
 - ① 請求項に係る発明の認定を行う際に、明細書等の記載に引きずられた。
 - ② 有意義な関連先行技術文献等を発見する蓋然性が高い調査範囲について先行技術文献調査が十分でなかった。
 - ③ 技術分野の関連性の低い引用発明について、課題の共通性や作用、機能の共通性等の動機付けの検討が足りなかった。
 - ④ 設計変更や先行技術の寄せ集めといった、動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素の考慮が足りなかった。
 - ⑤ 進歩性が肯定される方向に働く要素である、引用発明と比較した有利な効果を必要以上に評価した。

※品質監査により審査官にフィードバックされた案件、及び、ユーザから提供された案件

進歩性の的確な判断に向けた取組

- ①～⑤に示すような審査は、審査基準に照らして改善の余地がある
⇒ このような事案に対処することで、進歩性判断の的確性に疑義を生じる案件を減らせるのではないか



- 対応の方針
 - ・ 各審査官が、審査基準に記載された進歩性の審査の進め方を今一度確認する
 - ・ 各審査官に、進歩性の審査の進め方の各段階における判断の参考事例を提供する
- 具体的な取組
 - ・ 審査基準の参考資料(参考資料1－1)を作成し、審査官に提供(11月20日)
 - ✓ 進歩性の審査の進め方に関する審査基準の抜粋
 - ✓ 内容の理解の助けとなる参考事例

参考資料に掲載した参考事例

関連事項	審査基準に記載された運用	関連する参考事例
①請求項に係る発明の認定	● 請求項に係る発明の認定は、請求項の記載にもとづいて行う。	自撮り棒(P.2) 検査装置(P.4)
②先行技術調査	● 調査範囲において、有意義な関連先行技術文献等を発見する蓋然性が極めて低くなったと判断した場合には、先行技術調査を終了することができる。	自撮り棒(P.3)
③課題や機能の検討	● 主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。	果菜自動選別装置(P.8) 攪拌・脱泡方法(P.10)
④設計変更等	● 論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術である事を根拠付ける証拠を示す。 ● 設計変更等により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。 ● 主引用発明との相違点が数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。	ICタグ(P.11) アンカーピン(P.13) 商品売買システム(P.14) 案内システム(P.15) 無水石膏の製造方法(P.21) 魚釣り電動リール(P.22)
⑤有利な効果	● 請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、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付けを試みる。	表示装置(P.17) プラスチックバッグ(P.18)

参考事例（発明の認定、対比）

〔請求項〕

印刷シートの検査装置であって、運搬するシートの検査を行う第1検査ユニット及び第2検査ユニットを備える検査装置。

〔発明の詳細な説明〕

シートの両面を検査する第1検査ユニットと第2検査ユニットを直列に接続することで、シートの検査を二重に行い、検査精度を向上させる実施例を記載。

〔引用文献〕

運搬する印刷シートの表面の検査を行う第1検査ユニット及び前記印刷シートの裏面の検査を行う第2検査ユニットを備える検査装置を記載。

（説明）

請求項の記載に基づいて、第1検査ユニット及び第2検査ユニットが単に運搬するシートの検査を行うものとして、請求項に係る発明を認定する。

発明の詳細な説明には直列に接続された第1検査ユニット及び第2検査ユニットがシートの両面を検査する実施例が記載されているものの、請求項には直列に接続することや両面を検査することの記載はされていない。したがって、請求項に記載された第1検査ユニット及び第2検査ユニットは、直列に接続されたものに限らず、並列に接続されたものも含み、また、シートの両面を検査するものに限らず、シートの片面のみを検査するものも含む。一方、引用文献の記載から引用発明は、「印刷シートの検査装置であって、運搬するシートの検査を行う第1検査ユニット及び第2検査ユニットを備える検査装置」と認定できる。

そうすると、本願の発明の詳細な説明に記載された実施例と引用文献に記載された具体的な検査装置とは異なるものの、請求項に係る発明と引用発明とは上述のとおり認定されるから、対比の結果、相違点はないものとして判断される。

参考事例(設計変更等(周知技術))

[請求項]

変更を許容しないデータを記憶する読み出し専用メモリと、変更を許容するデータを記憶する書き換え可能なメモリと、・・・とを備える、ICタグ。

[引用発明]

発行時に書き換えできないように書き込まれた暗証番号と、発行時に書き換え可能に書き込まれた識別番号を記憶するメモリと、・・・とを備える、電子ロックの解錠に利用するICタグ。
(読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備えるのかは不明)

[周知技術]

ICタグの分野において、読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備えたICタグ。

[拒絶理由]

引用発明は、暗証番号を読み出し専用メモリに記憶し、識別番号を書き換え可能なメモリに記憶するものであるのか不明である。

しかしながら、ICタグの分野において、読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備え、変更を許容しないデータを読み出し専用メモリに、変更を許容するデータを書き換え可能なメモリに記憶することは、本願出願時にきわめて良く知られた、例示するまでもない周知技術である。

そして、・・・と認められるから、引用発明に周知技術を適用する動機付けが存在するといえる。

したがって、引用発明において、周知のICタグのように、読み出し専用メモリと書き換え可能なメモリを備えることは、当業者が普通になしえることである。そして、暗証番号は書き換えできないように書き込まれるものであることから、書き換えできないデータである暗証番号を読み出し専用メモリに記憶させることも適宜なしえる事項である。その際、変更できるデータである識別番号を書き換え可能なメモリに記憶させることは当然のことである。

(説明)

周知技術が例示するまでもないか否かの判断は慎重に行い、意見書等において当該周知技術の存在が争点とされた場合は、根拠付ける証拠を示すことで審査官の判断を明確に説明する必要がある。

参考事例(設計変更等(数値範囲))

[請求項]

・・・操作部材と、・・・を有する魚釣用電動リールにおいて、前記操作部材は、・・・直径が10～24mm、軸方向長さが2～20mmの略円筒形状に形成され、・・・ことを特徴とする魚釣用電動リール。

(発明の詳細な説明には、・・・直径が10～24mm、軸方向長さが2.0～20mmという構成を備えるものと、この構成を備えないものとの操作性に関する比較結果等については何ら記載されていない。)

[引用発明]

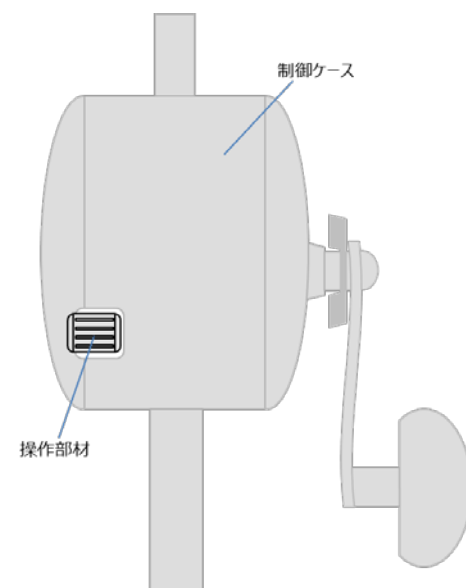
・・・操作部材と、・・・を有する魚釣用電動リールにおいて、前記操作部材は、・・・略円筒形状に形成され、・・・ことを特徴とする魚釣用電動リール。

(説明)

指や手の無理のない姿勢で操作部材を操作することができるように、操作部材の大きさを適した寸法にすることは、当業者であれば当然に考慮することである。

その際、略円筒形状に形成された操作部材の直径及び軸方向長さを、人の指先の可動域及び親指の幅(なお、親指の幅の平均値は、20mm前後であることが知られている。)に応じて、「直径が10～24mm、軸方向長さが2～20mm」の範囲内のものとすることは、当業者が適宜選択することのできる設計的事項に過ぎないというべきである。

ここで、発明の詳細な説明には、・・・直径が10～24mm、軸方向長さが2.0～20mmという構成を備えるものと、この構成を備えないものとの操作性に関する比較結果等については何らの記載も無いから、上記数値範囲に臨界的意義があるということとはできない。結局、上記数値範囲は、人の指先の可動域及び親指の幅から通常想定される範囲を規定したものに過ぎないというべきである。



資料1 進歩性の審査の進め方に関する参考資料の作成について

⇒ 進歩性の的確な判断を促進する取組を検討した背景及び参考資料の概要を説明したもの

◆ 参考資料1-1 参考資料「進歩性の審査の進め方の要点と参考事例」

⇒ 審査官に通知済みの進歩性の審査の進め方に関する参考資料

◆ 参考資料1-2 ～ 1-5

⇒ 現行審査基準(一部抜粋)