

日本国特許庁における進歩性の判断基準について

1. 進歩性とは

特許法では、特許の要件として第 29 条に以下のように規定している。

特許法第 29 条

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一．特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二．特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三．特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2．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。

特許法第 29 条は、特許を受けるための条件（特許要件）のうち、最も重要な 3 つの要件を示している。すなわち、産業上の利用性、発明の新規性、そして、発明の進歩性である。特許法第 29 条第 2 項は、第 1 項に規定される先行発明から容易に発明することができた（容易想到）ときには、その発明は特許を受けることができないと規定したものである。容易想到ではない、すなわち進歩性がある発明にはこれを特許することを規定している。

進歩性のない発明には特許を付与しないとした理由は、公知材料から容易に推考することができる発明に特許を付与すると第三者の技術実施の自由を不当に圧迫し、産業の発達に寄与することを目的とする特許制度設営の趣旨に反するからである。進歩性のある発明を公表したのに対して、その公表した代償として独占権を与えることとするのが、特許制度の原理に照らしても正当である。（中山編「注解特許法」より）

平成 20 年の 1 年間に審査段階において通知された拒絶理由通知のうち、進歩性なしであるとされたもの（特許法第 29 条第 2 項）は、約 83% を占め、記載要件約 45%、新規性なし約 26% などに比べ非常に高く、このことから特許性において進歩性の有無は重要であることが窺える。

2. 日本特許庁における進歩性の判断基準の沿革

旧特許法（大正 10 年法）

旧特許法では、特許の要件は、第 1 条で、「新規なる工業的発明を為したる者は其の発明に付特許を受くることを得」と包括的に規定され、第 4 条には、

第4条 本法に於て発明の新規と称するは発明が左の各号の一に該当することなきを謂う

- 一 特許出願前国内に於て公然知られ又は公然用いられたるもの
- 二 特許出願前国内に頒布されたる刊行物に容易に実施することを得べき程度に於て記載せられたるもの

とあり、第2号に「刊行物に容易に実施することを」とあるが、これは、刊行物の記載が実施できる程度に開示することを要件とする規定であった。すなわち、旧法では、新規性の規定のみが存在し、進歩性を明文で規定してはいなかった。しかし、実務上は、単なる材料の置換や、単なる設計の変更などは、発明を構成しないものとして排斥していた。

現行法（昭和34年法）

特許法第29条第2項（発明の進歩性の要件）を導入。アメリカ特許法103条をモデルに検討された。この当時進歩性・非自明性を規定していたのはアメリカ特許法のみであった。

特許・実用新案 審査基準（平成5年6月発行）

進歩性の判断については、昭和39年～42年頃に作成・公表された産業別審査基準の一部とされ、統一された進歩性の判断基準は平成5年6月に発行された「特許・実用新案 審査基準」（以下、「平成5年審査基準」と呼ぶ）まで存在しなかった。

平成5年審査基準では、進歩性の判断の基本的な考え方として

- (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、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により行う。
- (2) 論理づけは、請求項に係る発明と引用発明を対比して構成の一致点・相違点を明かにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容に、請求項に係る発明に対して起因ないし契機（動機づけ）となり得るものがあるかどうかを主要観点とし、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として引用発明と比較した有利な効果を参酌することにより行う。
- (3) その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

とし、引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容に「動機付け」があるかを主要観点としていた。動機付けの具体例等は、現行の審査基準と同じである。

特許・実用新案 審査基準（平成12年12月改訂）

当時、特許無効審判の審決取消訴訟による審決取消率は非常に高く、また、産業界が

らも進歩性の判断が適切になされていないのではないかと、判断が甘いのではないかとという指摘を受けていた。

そこで、進歩性の判断について以下の点が明確にされた。

- (1) 平成5年審査基準では、論理づけは、「起因ないし契機（動機づけ）となり得るものがあるかどうかを主要観点」としているが、「最適材料の選択・設計変更」や「単なる寄せ集め」等は、いずれも論理づけの具体例であり、「動機づけ」は必要ないものであることを明確にした。
- (2) 動機づけの具体例である「作用、機能の共通性」、「技術分野の関連性」においては、必ずしも「課題の共通性」は要しないことを明確にした。
- (3) 「課題の共通性」による動機づけを行う場合、当業者の目から見て「自明な課題」、「容易に着想しうる課題」であれば、「同一の課題」が記載されている場合と同様に、動機づけが可能であることを明記した。
- (4) 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した。複合技術・先端技術分野においても適切な進歩性の判断がなされるようにするために明記した。判断を変えるものではない。
- (5) 審査の透明性を確保するため、出願当時の明細書等に記載がなく、明細書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にした。
- (6) 「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意する。」（事後的分析への注意）など留意事項は整理された。

特許・実用新案 審査基準（平成15年12月改訂）

新規性及び進歩性を判断する際の刊行物に記載された発明の認定に関して、「記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項（「刊行物に記載されているに等しい事項という。）も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。」（審査基準第II部第2章1.5.3(3)）等と記載しており、刊行物に記載された発明の認定において、刊行物の頒布時における技術常識を参酌することとしていた。

PCTガイドラインの改訂にあわせ、前記「刊行物の頒布時における」を「本願出願時」に変更した。

3. 審査の現状

2. で述べた平成12年の審査基準の改訂を受け、審査結果としては、65%程度であった特許率は50%程度へ低下した。（図1参照）。これは、審査が甘すぎるのではないかと出願人の意見に対しそれぞれ対応したものと言える。

4. 「特許の質」と進歩性の審査基準

昨今、「特許の質」は、洋の東西を問わず重要視されており、USPTO、EPOにおいても議論されている。「特許の質」とは何かという問題にはいくつかの答えがあると考えが、例えば次の3つの視点がある。

(渡部俊也：「特許の質」のマネジメント 特許の質とは何か

url: http://www.ipnext.jp/management/mot_r/vol_1watanabe.htmlより)

- (1) 権利範囲としている技術の価値(以下「特許の技術的な質」)
- (2) いかにか特許要件を満たしているかという法的安定性(以下「特許の法的な質」)
- (3) 特許を活用する視点(以下「特許の金銭的な質」)

このうち(2)の特許の法的な質については、出願人が出願時や審査請求時、審査官による審査時、あるいは、公開審査等において十分な人的・時間的・金銭的投資を行うことにより高めることができる。制度として特許の法的な質を高めること(例えば、無効審判・裁判において、一度特許されたものについては進歩性を優位に判断するなど)も考えられる。審査基準は、その特許権に法的安定性を与えるため、審査の段階において裁判所と判断が齟齬しないよう審査官に法の当てはめについて明確に指南することが役割となり、特許の法的な質を高めることに貢献するものである。

また、(1)の特許の技術的な質に関しては、審査基準は審査官の進歩性の判断手法等を示すことによって、間接的に特許となる「進歩性のレベル」を設定する機能も有する。例えば、平成12年の基準改訂により、結果として従来より進歩性のレベルは高く設定された。しかしながら、平成12年の改訂は、裁判所の進歩性の判断と特許庁の進歩性の判断を是正することが目的であり、判例の蓄積のあるものであった。

進歩性のレベルを高めることを目的とし、審査基準を変更することは、過去に蓄積された裁判例や審査・審判の例から逸脱することから特許の法的な質の低下、画期的な改良発明等が特許にならない可能性、そして裁判所との判断の齟齬など影響も大きい。

5. 品質監理関連施策について

3.のように、審査が甘すぎるのではないかという意見については対応した一方で、審査官の判断が審査基準に沿って行われていないのではないかなど、審査官間のバラツキの問題(特許審査の質)を指摘する声もある。

そこで、日本特許庁では、各技術単位にて行われている個々の案件の「品質管理」(Quality Control) 技術分野横断的な「品質監理」(Quality Management) のそれぞれを実行することにより、特許審査の質の維持・向上を図っている。

個別案件の審査の品質管理

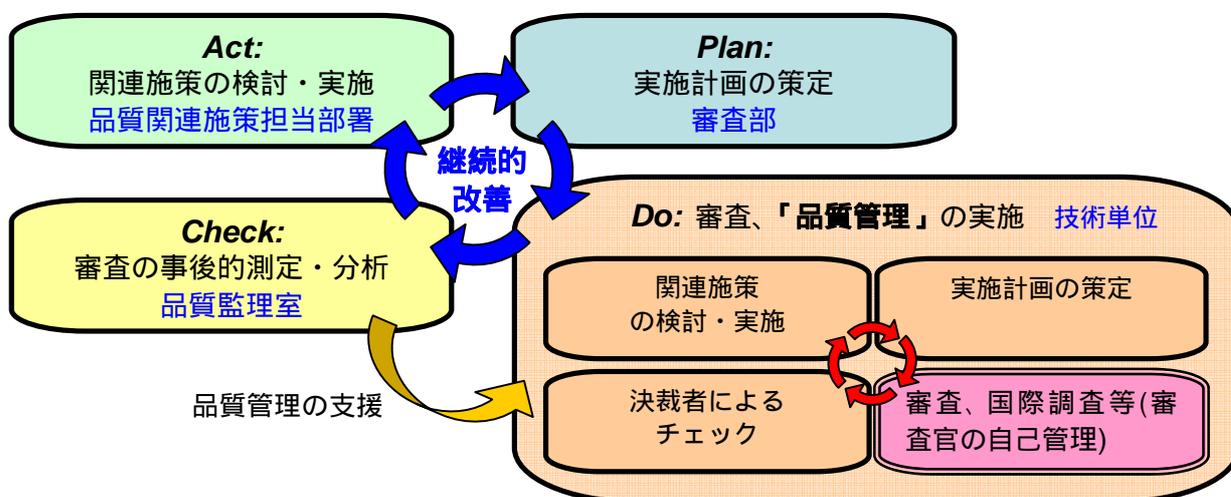
それぞれの技術分野の審査を担当する技術単位では、複数の審査官による協議や管理職等による内容チェックを通じて、審査官相互の判断基準の統一的運用を図る等、個々の案件について審査基準に基づいた的確な審査がなされるよう審査の「品質管理」に努めている。

技術分野横断的な品質監理

品質監理室を中心として、審査の質の継続的改善を図るための特許審査の品質監理サイクル（PDCA サイクル）の考え方に基づいて、審査の結果の事後的、客観的な測定・分析を行い、その結果を審査の質の維持・向上のための施策に反映させるための品質監理体制を整えている。

具体的には、特許庁内の第三者による個別案件の審査結果についての内部チェック、ユーザ評価の収集、関連する統計情報の分析などを実施している。そして、これらの分析結果は、関連部署による審査の質の改善施策の検討に活用する他、各技術単位における「品質管理」や、審査官による自己管理を支援するために、技術単位、審査官にフィードバックしている。

【特許審査の品質監理サイクル概念図】



6 . 審査基準の国際調和

近年では、日本国内だけでなく世界各国での権利取得が常識となり、国際特許出願の件数は急速に増加している。日本と諸外国との間で判断基準が相違していれば、出願人・代理人が国際的な出願をする際に明細書の内容を作り変える必要がある等、新たな負担を生じさせる原因となる。そこで、わが国の出願人が国際的な権利を円滑に取得できるようにするために、日本の審査基準を国際的に調和したものとする必要性が知的財産戦略大綱により指摘され、近年の審査基準の改訂・作成は、いずれも国際的な運用の調和

に主眼をおいて行われている。これらの改訂・作成を経て、日本の実体審査の判断基準は、その大部分が欧州・米国の実体審査の判断基準と調和するようになったものと考えられる。

進歩性の審査基準については、平成5年の策定時、平成12年の改訂時においても、国際調和の観点も考慮されている。また、三極特許庁は審査実務に関する比較研究を行い、具体的には、進歩性/非自明性について、審査実務の比較研究レポートの改訂、事例研究を行った。これは、日米欧三極特許庁の審査実務に沿った質の高い出願書類作成を支援することにより、出願人にとっては、審査の予見可能性を高め、ワールドワイドで無効理由のない権利の取得ができ、各特許庁にとっては、出願の質の向上は、迅速で的確な審査に寄与することを目的としたものであるが、基準改訂の際、国際調和のための基礎資料ともなるものである。

図1. 日・米・欧特許庁の特許率

資料4

