

# 進歩性審査基準に対する意見

日本弁理士会  
平成20年度 特許委員会

# 1. 基本的な視点

何のための審査基準？

- ◆特許法29条2項解釈運用の客観性・妥当性を担保
- ◆裁判例から乖離しないことが重要

誰のための審査基準？

審査官  
+ 出願人  
+ 第三者

- ◆予見可能性
- ◆円滑なコミュニケーション

+ 裁判所

- ◆判断の一貫性
- ◆納得感

- ◆予見可能性・納得感向上のための記載の充実・明確化
- ◆適正な進歩性判断のための指針

## 2. 複数プレーヤのための審査基準

現状:

- ◆専ら進歩性否定ロジック、進歩性否定裁判例を掲載
- ◆審査官が出願を拒絶するための指針

課題:

- ◆出願人が合理的に反論するための指針がない
- ◆十分な相場観がない者には行間が多い

- ◆EPO審査基準Part C, Chap IV, 11.1-11.13, +Annex
- ◆MPEP 2141.01-2145

- ◆進歩性肯定ロジック・裁判例の記載
- ◆より理解し易い記載

# 3. 各判断プロセスにおける判断基準

(1) 本願発明の要旨認定



(2) 引用発明の認定



(3) 主引用発明の決定



(4) 本願発明と主引用発明との対比  
(一致点・相違点の認定)



(5) 論理付け

# 3. 各判断プロセスにおける判断基準

現状:

- ◆判断プロセス(1)~(4)は、「新規性判断手法と共通である」とのなお書き
- ◆「2.5. 論理付けの具体例」の記載のみ

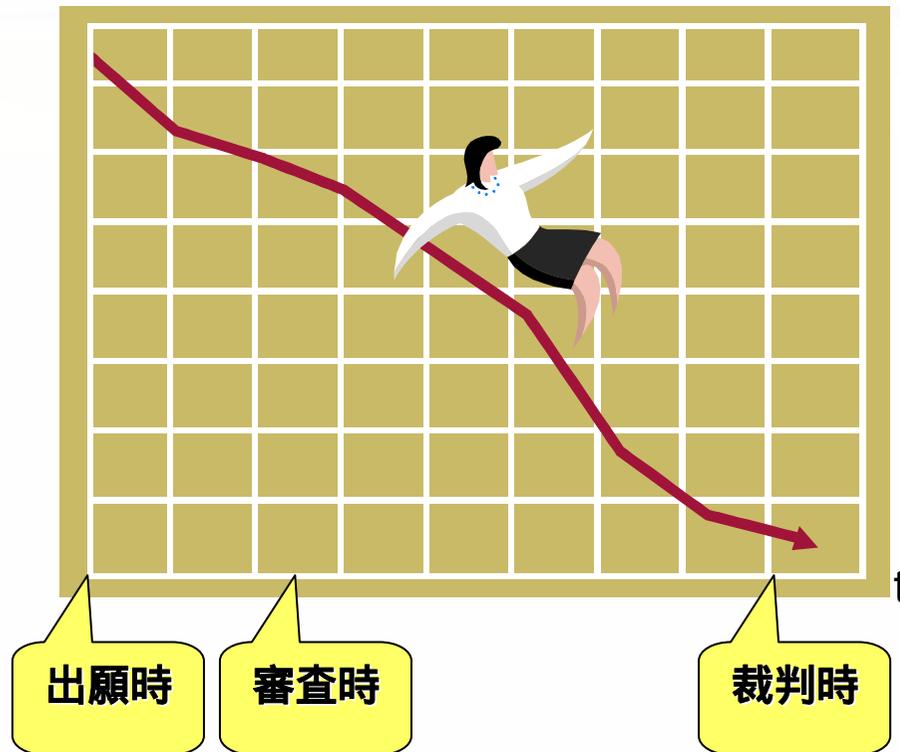
◆H17.7-H18.6審決取消判決中論理付けが取消事由のもの:  
5/26(H18弁理士会特許委員会進歩性調査研究報告書)

課題:

- ◆引用発明認定、一致点・相違点認定レベルの判断基準がない
- ◆進歩性の引用発明認定・対比は、新規性の引用発明認定・対比より困難

- ◆判断プロセスごとの説明
- ◆進歩性判断に即した本願発明の要旨認定、引用発明の認定、一致点・相違点認定に関する判断基準を示す

# 4. いわゆる後知恵防止



- ◆特許法29条2項「特許出願前に」
- ◆本願発明を捨象し判断基準時を出願時に戻す
- ◆技術の陳腐化
- ◆後知恵による判断のリスクは経時的に増大する

# 4. いわゆる後知恵防止

## 現状:

- ◆2000年改訂で削除された記載:「本願の明細書から得た知識を前提と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を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を分析するときは、原因の解明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは進歩性を否定することができない。」
- ◆引用例の適格性、当業者の定義についての記載

## 課題:

- ◆特許法29条2項「容易に」が十分担保されているか
- ◆本願発明ありきでの判断を排除する必要

# 4. いわゆる後知恵防止

## EPO審査基準:

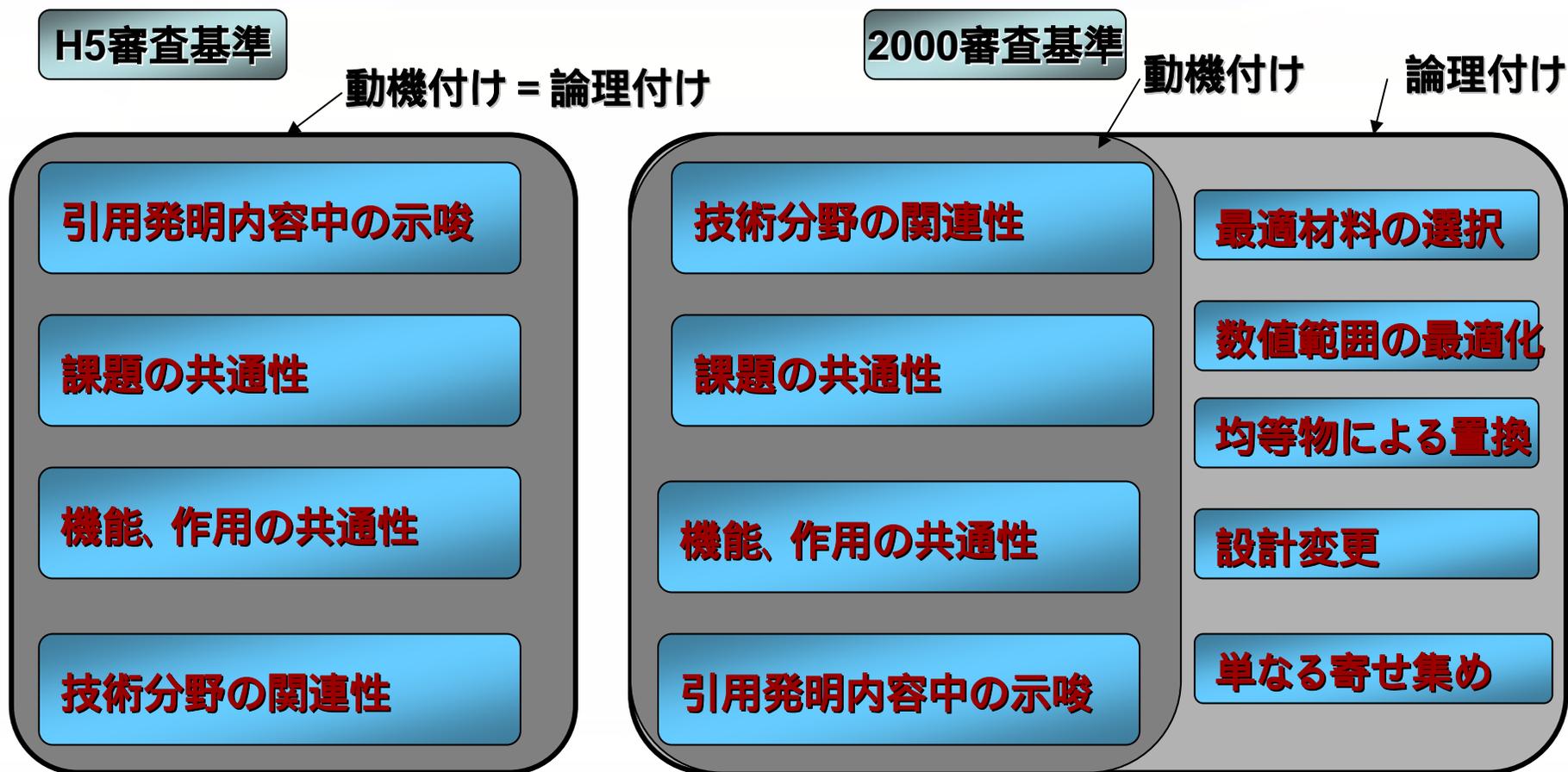
- ◆C-IV-11.9.2: "ex post facto analysis"を戒める規定
- ◆ C-IV-11.7.3: "Could-would"アプローチ
  - ◆本願発明に想到し得ただけでは不十分、本願発明に想到する蓋然性を要求
  - ◆先行技術にその示唆(明示、黙示)が必要

## MPEP:

- ◆2142(Prima Facie Obviousness): "Impermissible hindsight"  
以下の2つはPrima Facie Obviousnessの成立要件
- ◆2143.01: Suggestion or Motivation to Modify the References (TSM テスト)
- ◆2143.02: Reasonable Expectation of Success Is Required

- ◆本願発明ありきでの引用発明認定、一致点・相違点認定の排除
- ◆論理付け段階で本願発明に想到する何らかの蓋然性を要求
- ◆課題自体が新規なときの取り扱い
- ◆「後知恵防止」留意規定

# 5. 設計変更等



# 5. 設計変更等

課題:

- ◆「設計変更」等は、より評価的事実。評価根拠事実が示されなければ合理的反論ができない
- ◆特許法29条2項「容易に」が十分担保されているか
- ◆「設計変更」等についても黙示の動機付けは必要ではないか

◆EPO審査基準C-IV-Annex:  
Example of Indicators  
◆MPEP2141 Post-KSR GL  
V.: Consideration of  
Applicant's Rebuttal  
Evidence

- ◆「設計変更」等を基礎付ける評価根拠事実を類型化して記載
- ◆「設計変更」等とは言えない評価根拠事実を類型化して記載
- ◆なぜ「設計変更」等に当たると判断されたかが出願人に理解できる

## 6. 動機付けファクタ間の関係

現状:

- ◆ 動機付けとなり得るもの: 「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「機能、作用の共通性」、「引用発明内容中の示唆」を列挙

課題:

- ◆ 「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「機能、作用の共通性」、「引用発明内容中の示唆」の間の優先順位、重み付けが不明

- ◆ 課題の共通性考慮の重要性
- ◆ 引用例中に適用を妨げる記載・示唆のある場合