

進歩性検討会報告書

(抜粋)

平成19年3月
特許庁 審判部

目次

I . 進歩性検討会の趣旨.....	1
I I . 進歩性検討会の実施概要.....	3
1 . 検討体制.....	3
2 . 検討方法.....	3
3 . 検討結果のとりまとめ.....	4
I I I . 事例研究の検討結果.....	8
[1] 第 1 事例.....	9
[2] 第 2 事例.....	2 5
[3] 第 3 事例.....	4 0
[4] 第 4 事例.....	4 9
[5] 第 5 事例.....	6 1
[6] 第 6 事例.....	7 9
[7] 第 7 事例.....	9 2
[8] 第 8 事例.....	1 0 8
I V . 検討結果の整理.....	1 2 2
1 . 進歩性の判断手法について.....	1 2 4
2 . 進歩性判断にあたっての問題点の分析.....	1 2 4
3 . 審決取消訴訟等における攻撃防御について.....	1 3 4
4 . 今後の留意事項について.....	1 3 5

IV．検討結果の整理

ここでは、各事例研究において検討した点を進歩性の判断手法に沿って、体系的に整理し直した。そのため、「III．事例研究の検討結果」において検討された内容と重複するところもあるが、進歩性の判断にあたっての留意点を普遍化する上で有効と考えたからである。

論点の分析の前に、まず、進歩性の判断手法について概説し、その手法に沿って問題点を提起して分析した。なお、進歩性の判断手法の問題ではないが、審決取消訴訟における攻撃防御のあり方についても検討を行った。

これらを踏まえて、最終的に留意事項としてとりまとめた。

以下の検討においては、審査基準をかなり引用しているが、これは審査基準が特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、進歩性判断の考え方を整理するうえで参考となるからであって、今回の検討は、必ずしも審査基準を前提に行われたものではない。

1．進歩性の判断手法

進歩性の判断については、以下の手順で行っている¹。（「進歩性の判断手順例」²参照）

請求項に係る発明（本願発明）の認定

本願発明の認定は特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づく。

引用発明の認定

技術常識を参酌することにより導き出せる事項も引用発明の認定の基礎とできる。

本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定

相違点の検討（進歩性判断の論理づけ）

進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試み、論理づけができた場合は進歩性が否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

この際、論理づけは種々の視点、広範な観点から行うことが可能である³。具体的には以下のような観点からの論理づけが通常行われている。

- ・相違点に係る構成が、最適材料の選択・設計変更，単なる寄せ集め（設計事項等）かどうか。
- ・相違点に係る構成について，組み合わせ又は置換の動機づけとなり得るものがあるか。
- ・引用発明と比較した有利な効果があるか。

一般に、相違点の構成に係る証拠がない場合には、相違点に係る構成が設計事項か否かを判断する。一方、相違点の構成に係る証拠がある場合には、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆等の観点から構成の組み合

¹ 審査基準 第I部第2章2.4

² 「判決からみた進歩性の判断 - 審判における留意点と事例分析 -」（平成12年3月特許庁審判部編：社団法人発明協会発行）p. 11をもとに事務局が作成

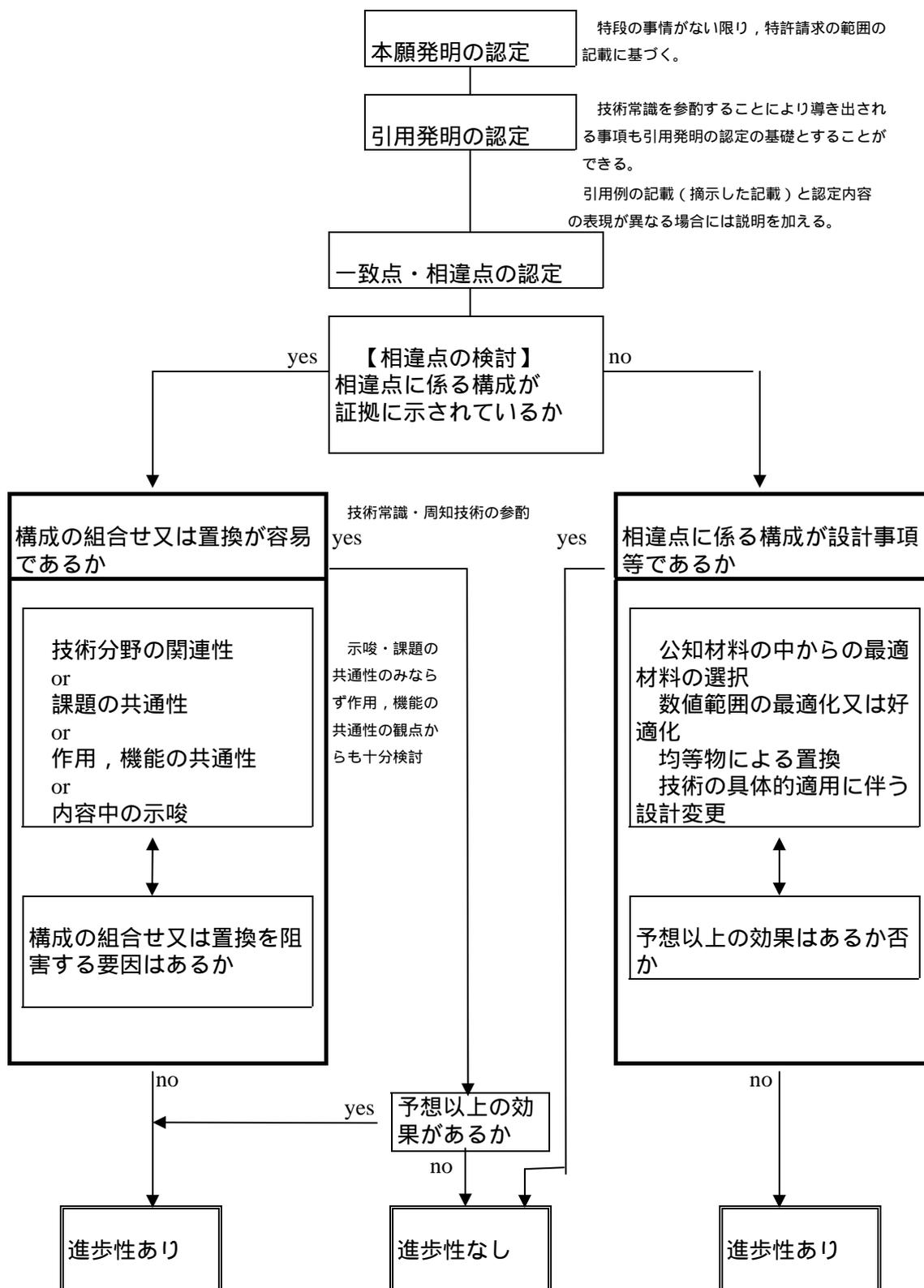
³ 審査基準 第I部第2章2.5

わせ又は置換の動機づけとなり得るか判断する。ただし、刊行物中にこのような論理づけを妨げるほどの記載（阻害要因）があれば、引用発明としての適格性を欠くとされている⁴。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、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、これを参酌する。

これらを順次判断して、進歩性あり、なしの判断を行う。

⁴ 審査基準 第I I部第2章2 . 8

進歩性の判断手順例



構成の組合せ又は置換が容易でない理由
(組合せを阻害する要因)についても審決に記載

2. 進歩性判断にあたっての問題点の分析

(1) 本願発明の認定

本願発明の認定に関しては、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされるのが原則（リパーゼ判決⁵）である。その一方で、特許請求の範囲の文言のみでは、発明の技術的本質が表現しきれないこともあり、明細書の発明の詳細な記載を参酌し、限定的に解釈して発明を認定してもよいのではないかとの意見もあった。このような意見の背景には、意図的に広い特許請求範囲で権利取得しようとしているのであればともかく、限定的な解釈をすれば進歩性が認められる発明まで無理に拒絶しなくてもよいではないかという出願人、請求人側の意識があるものと考えられる。

しかしながら、特許法第36条第5項には、「特許請求の範囲には・・・特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定されているところ、リパーゼ判決の趣旨からすれば、特許請求の範囲を特別の事情もないのに限定的に解釈して進歩性を判断することは許されないことから、本来的には、特許請求の範囲に進歩性の判断の対象となるために必要な構成をすべて記載するようすべきであろう。出願人にとって、出願時においてこのような特許請求の範囲とすることは難しいことかもしれないが、少なくとも拒絶理由通知に対する意見書提出時、拒絶査定不服審判請求時の2回の補正の機会があることから、それを生かして進歩性の主張と対応する特許請求の範囲になるよう留意すべきと考えられる。

< 第1事例，第5事例参照 >

(2) 引用発明の認定

今回の検討で、引用刊行物に明文としての記載がない事項について技術常識や周知技術を参酌し、引用刊行物に記載されるに等しい事項を含めて引用発明を認定することに対しては批判的な意見が寄せられた。審査基準では、「『刊行物に記載された発明』は、『刊行物に記載されている事項』から認定する。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、本願出願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だせる事項（『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。」とされている⁶ものの、「独立した二以上の引用発明と組み合わせる請求項に係る発明と対比してはならない。」ともされており⁷、引用刊行物中に明文の記載がない場合に、技術常識等を必要以上に参酌して引用発明を認定すると、あたかも独立した複数の発明を組み合わせる引用発明を認定したかのように受け取られるおそれがある。審決において刊行物中に明文の記

⁵ 最高裁平成三年三月八日判決，民集四五卷三号一二三頁 p. 19 脚注3 参照

⁶ 審査基準 第I I部第2章1.5.3(3)

⁷ 審査基準 第I I部第2章1.5.4(4)

載がない場合など、刊行物の記載の表現と異なる文言を用いて引用発明を認定する際には、適宜説明を加えるなどの留意はされているところであるが、過度に技術常識等を参酌して引用発明を認定することは相違点看過につながるおそれもあることから十分に留意すべきである。

また、引用刊行物中の記載事項について、技術常識等を参酌して引用発明を認定するよりも、刊行物の記載どおりに引用発明を認定した上で、相違点として抽出し、相違点は技術常識から容易とする論理づけができるのであれば、そのほうが出願人や請求人の理解を得られやすいこともある。この点も審決にあたって考慮すべきであろう。

< 第 8 事例参照 >

なお、事例研究において問題点として提示はなかったものの、本願発明と対比する主引用例（引用発明）の選定それ自体はかなり重要な問題である。審査基準では、「論理づけに最も適した一の引用発明を選び」とされているが、本願発明との相違点の少なさなどから、本願発明と解決すべき課題の方向が異なる引用発明を選ぶと、その後の論理づけに無理が生じることもあるので留意が必要である⁸。

（ 3 ）一致点・相違点の認定

今回の事例研究では、一致点を抽象化（上位概念化）して認定した案件があり、この手法を問題視する意見があった。審査基準では、本願発明と引用発明との対比は、本願発明の発明特定事項と引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項（引用発明特定事項）との一致点及び相違点を認定して行うこととされている。また、本願発明の下位概念と引用発明との対比をして両者の一致点と相違点を認定することもできる⁹。判例¹⁰も、より低い抽象度の一致点や相違点を、より高い抽象度の一致点や相違点として認定することを許容しており、本願発明や引用発明の記載事項から離れて上位概念化して一致点を認定することも技術常識を参酌した結果であれば問題ないと考えられる（判決においても、一致点の認定の方法は相違点の看過とそれに伴う判断の誤りがない限り問題ないと指摘している）。ただし、一致点の認定にあたっての上位概念化が出願時の技術常識を参酌したものである旨の説示があったほうが好ましいことはいうまでもなく、同時に、一致点の認定において抽象化（上位概念化）することにより、相違点看過のリスクが増すことに十分留意すべきである。

< 第 4 事例参照 >

また、相違点の認定にあたって、相違点を分説してそれぞれの進歩性を判断することは、

⁸ 平成 17 年（行ケ）第 10490 号では、引用発明として本願発明と解決すべき技術課題が異なるものを選定したことが進歩性判断の誤りの原因の一つとされている。

⁹ 審査基準 第 I I 部第 2 章 1.5.4 (1) ~ (3)

¹⁰ 平成 16 年（行ケ）第 66 号（第 4 事例：6 - 1.(4)）p. 56 参照

一般的な手法であるが、あまりに細かく分説しすぎると発明全体の技術的意味を見ていないとの印象を出願人や請求人に与えると同時に、相違点相互の技術的意味を看過する危険を有する。相違点を細分化して分説する際には、必要に応じて相違点相互の組み合わせの容易性について論じておくことも考慮すべきである。¹¹

< 第1事例参照 >

(4) 相違点の検討(進歩性判断の論理づけ)

最適材料の選択・設計変更, 単なる寄せ集め(設計事項等)

設計事項等による論理づけは、後述する「動機づけ」とは別の論理づけの手法であり、動機づけのような論理づけは必要なく、また、相違点に係る構成が刊行物等に記載されていることも要しない。

ただし、出願人、請求人にとっては、理由も示さず「相違点は設計事項である」との進歩性の判断をされることについて抵抗感を示す意見が多かった。

審査基準では、「一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみにある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。」とされている¹²。

設計事項等については、審査基準に例示があるような設計事項等であることが明らかな場合は別として、設計事項等であることの理由を審決で説示することは安易に相違点を設計事項等と判断しているとの印象を与えないためにも重要なことと思われる。

技術を具体的に適用するにあたって、相違点に何らかの機能、作用において無視し得ないような差異や技術思想の転換がある場合には、単なる設計事項として済ませられないこともある¹³ことに留意すべきである。

< 第1事例参照 >

動機づけとなりうるもの

動機づけとなりうるものには、「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「作用、機能の共通性」、「引用発明の内容中の示唆」がある。ここでは、事例研究において論点となった点を中心にその検討結果を示す。

・技術分野の関連性

技術分野の関連性による動機づけを用いる際に、関連する技術分野とはどの範囲まで許

¹¹ 平成17年(行ケ)第10490号 p.23脚注7参照

¹² 審査基準 第II部第2章2.5(1)

¹³ 平成17年(行ケ)第10490号においては、引用発明が近接技術分野でも、相違点の機能、作用等に少なからぬ差異があり、無視し得ない場合には単なる設計変更では済まない旨説示されている。

容されるのかという問題が提起された。すなわち、本願発明及び引用発明の技術分野を上位概念化していくと、かなり遠い技術分野の引用発明とも組み合わせることが可能となってしまう点で懸念が示され、また、本願発明と引用発明を見た上で、関連する技術分野を上位概念化して組み合わせることは事後分析に当たるのではないかとの疑問が投げかけられた。

審査基準では、「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことのある有力な根拠となる。」とされている¹⁴。ここで示される「関連する技術分野」が、引用刊行物から理解される引用発明の技術分野と同一ないしはきわめて近似の関係にある必要はないとしても、ある程度離れた技術分野の置換可能なあるいは付加可能な技術手段をして相違点に係る構成に適用する際には、両者（主引用発明とそれに組み合わせる引用発明）の技術分野の関連性についてその根拠を明確に論じておくことは好ましいと考える。

なお、関連技術分野を上位概念化して設定する手法そのものが事後分析であるとの批判については当たらないと考える。事後分析が「本願発明を見た上での分析」という意味であれば、そのとおりであるが、本願発明を見なければ審査、審理ができない以上、やむを得ないことである。この点は、米国審査基準においても「自明性の判断は、ある意味で必然的に後知恵の理由に基づいて再構築されたものである。クレームされた発明がなされた時における当業者レベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項のみから収集した知識を含まない限り、そのような再構築は正当なものである。」とされている¹⁵。技術分野の関連性を判断するにあたって、引用発明の記載や出願当時の技術常識によって合理的に判断する限りにおいて、関連技術分野として上位概念化した技術分野を想定することは許容されるべきであろう。引用発明の関連技術分野は、相違点とされる構成の程度によって、かなり広範に考えられる場合とより狭く考えなければならない場合があり、このような「技術分野の関連性」についての判断根拠を審決に明確に示してあれば、問題はないものと考えられる。

< 第4事例，第7事例参照 >

・課題の共通性

引用発明には、共通する課題として明記されていないにもかかわらず、自明の一般的な技術課題（例えば、「大型設備の共通化」）が存在することを動機づけの理由として、一般的な構成の採用の容易想到性を論じ、さらに、刊行物に記載された具体的構成を選択することの容易想到性を論ずるためにさらなる動機づけを行ったケースについては、自明な課題に基づいた動機づけを行うところまでは、出願人や請求人の納得を得られるものであ

¹⁴ 審査基準 第I I部第2章2.5(2)

¹⁵ MPEP 2145X.A.

ったが、さらに、相違点に基づく具体的構成を選択することの動機づけを別途行うことについては異論もあった。

審査基準では、「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結びつけて請求項に係る発明に導かれた有力な根拠となる。」とされている。そして、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」とされている¹⁶。審査基準に記載されるように、自明あるいは容易に着想できる一般的な技術課題が存在することを理由とする動機づけから、さらに、具体的構成を選択する動機づけを行う際には、一般的な動機づけの有無に加えて、具体的構成を選択することについての容易想到性について十分に説示しておくことも必要であろう。この説示が不十分、不明確であると、あたかも一般的な技術課題や自明の技術課題のみで進歩性が否定されたとの印象を与えやすいと考えられる。

< 第 2 事例参照 >

また、課題の共通性についても、上述の技術分野の関連性と同様、上位概念化したり、複数ある技術課題のうち特定のものを選択するなどして共通の課題を抽出する手法について、懸念を示す意見があった。

これについては、技術分野の関連性のところで述べたのと同様、上位概念化するなどして共通の技術課題を抽出する手法そのものは問題ではないが、引用発明の技術課題を上位概念化する等により把握できるとする根拠を示すことが好ましいことには変わりはない。

< 第 4 事例，第 7 事例参照 >

技術課題の共通性の観点から本願発明の容易性の論理づけを試みるに際して、本願発明と別の技術課題を有する引用発明から、その技術課題が共通するさらに別の引用発明を組み合わせることで本願発明の進歩性を否定する論理づけが可能となることもある。このように、本願発明がなされる発明過程と、進歩性の論理づけの過程が異なるような場合には、出願人や請求人に違和感を与える可能性がある。

審査基準においては、「別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」とされており¹⁷、発明に至る思考過程が異なることが直ちに進歩性を肯定的に推認する根拠となるわけではない。ただし、このような論理づけがなされる際に、後述する本願発明の有利な効果や引用発明を組み合わせる際の阻害要因を見落とさないように留意する必要がある。

¹⁶ 審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 5 (2)

¹⁷ 審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 5 (2)

< 第 2 事例参照 >

・作用，機能の共通性

作用，機能の共通性についても，引用発明に記載された作用，機能を上位概念化等により，共通の作用，機能を抽出する手法に対する疑問が示された。

審査基準では，「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で，作用，機能が共通することや，引用発明特定事項どうしの作用，機能が共通することは，当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたこと的有力な証拠となる。」とされている¹⁸が，これについても「共通する作用，機能」とは刊行物の記載から直接理解されるものにとどまらなると考えられる。ただし，共通する作用，機能について上位概念化等により論じ得るとする根拠を示すことが重要と考えられる。

< 第 6 事例参照 >

・引用発明の内容中の示唆

審査基準では，「引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば，当業者が請求項に係る発明が導かれたこと的有力な根拠となる。」とされている¹⁹。

この点に関しては，特段の問題は提起されなかった。出願人，請求人も当然のことと理解しているものと考えられる。

引用発明と比較した有利な効果

・引用発明と比較した有利な効果の参酌

審査基準には，「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には，これを参酌して，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づけを試みる。そして，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ても，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが，十分に論理づけられたときは，進歩性は否定される。」とされており，また，「しかし，引用発明と比較した有利な効果が，技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより，進歩性が否定されないこともある。」ともされている²⁰。

有利な効果の参酌が問題となるのは，進歩性を否定する論理づけが一応成立する場合であるから，単に引用発明に比較して有利な効果があるというだけでは足りず，「当業者が技術水準から予測し得ない顕著な効果」でなければ，進歩性は否定されとるのが審査基準の考え方である。

この点に関して，引用発明に対して有利な効果があれば，それだけで進歩性を認めても

¹⁸審査基準 第 I I 部第 2 章 2. 5 (2)

¹⁹審査基準 第 I I 部第 2 章 2. 5 (2)

²⁰審査基準 第 I I 部第 2 章 2. 5 (3)

よいのではないかとの意見もあったが、進歩性を否定する十分な論理づけがなされ、容易性が推定される以上、その容易推定を破るには、当業者が予測できるような効果では足りず、それなりの顕著な効果を要求することは妥当と考えられる。

< 第3事例参照 >

・有利な効果についての明細書の記載

有利な効果について明細書に記載すべき程度については、いろいろな問題が提起された。

特許法第36条の改正（平成6年法改正）に伴い、請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載する必要はなくなった（委任省令要件として扱わない）のに、明細書にその効果が記載されていないことで進歩性が否定されることについて疑問視する意見があった。しかし、法改正の趣旨は明細書の記載要件として、従来技術との関連において有する有利な効果の記載を不要としたものであり、請求項に係る発明が引用発明に比較した有利な効果によってのみ進歩性が肯定されるようなものであれば、明細書にその効果が記載されている必要がある²¹。

次に、明細書にどの程度の記載があれば、進歩性を肯定的に推認するに足る効果として認められるかという点について、拒絶理由通知で指摘されるような引用発明を出願時に把握することは困難であり、そのような引用発明に対する有利な効果をはじめから要求することは出願人にとって酷なのではないかという意見があった。この点については、後述する意見書等による有利な効果の参酌とも絡む問題であるが、実施例等の実質的な効果の記載もなく、事後的に効果を追加することにより発明の技術課題が変わってしまうようなものまで認めるのは行き過ぎと考えられる。少なくとも、効果の方向性や質的な面において、引用発明に対する有利な効果が認められる程度の記載があることが必要不可欠であろう。その上で、進歩性の論理づけの強さと有利な効果の記載の程度により総合的に進歩性を判断していくことが望ましいのではないかと考えられる。

< 第3事例，第5事例参照 >

・意見書等で主張された効果の参酌

審査基準では、「引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが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、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。」と記載されており、実験成績証明書を参酌して顕著な効果を認定することは可能としている。しかしながら、「明細書に記載されていないかつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」とされており²²、明細書に構成が記載されているからといって、無制限にその効果を事後的に実験成績証明書で補充できるわけで

²¹審査基準 第I部第1章3.3.2(3)

²²審査基準 第II部第2章2.5(3)

はない。

一般に、「明細書等から当業者が推論できるような効果」とは、複数の実験例が明細書に記載されていて実験例相互の間で効果に差があることが推論できる場合、引用発明に関する効果を実験成績証明書により提出し、明細書にもともと記載された実施例と比較することなどにより、効果をより明確にするような場合と考えられ、明細書に記載されていない異質の効果や実質的に実施例の追加に該当するようなより程度の高い効果を実験成績証明書で「顕著な効果」として主張するのは認めるべきではないと考えられる。

< 第3事例，第7事例参照 >

・商業的成功等について

有利な効果の参酌として、ユーザーからの高い評価等いわゆる「商業的成功等」についても参酌すべきではないかとの意見もあった。この点、審査基準においても、「商業的成功又はこれに準じる事実は、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参酌することができる。」とされており、場合によっては参酌すべきものとする。しかしながら、商業的成功等については、「出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものではないとの心証が得られた場合に限る。」とされており²³、このような観点から、有利な効果として参酌すべきものか十分な検討が必要であろう。

< 第5事例参照 >

阻害要因

審査基準では、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」とされている²⁴。

阻害要因としてどのようなものが該当するのか明確でないとの指摘があった。確かに、審査基準の記載では、阻害要因について、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載」とされているのみで、具体的な事例（審査基準では引用発明1に引用発明2を適用すると発明の目的に反するとする事例のみ阻害要因が認められた例として示されている²⁵）が想定しにくいかもしれない。ただ、阻害要因とは動機づけの不存在といった消極的な要因ではなく、引用発明どうしを組み合わせると、その技術的な前提条件が破綻してしまう、組み合わせると取り返しのつかないデメリットが生じることが技術常識として知られている、あるいは技術課題の解決方向が逆になるというような引用発

²³審査基準 第I I部第2章2. 8(6)

²⁴審査基準 第I I部第2章2. 8(1)

²⁵審査基準 第I I部第2章2. 8(1)例2

明どうしを組み合わせることが当業者にとって想定され得ないものをいうものである。

阻害要因は、進歩性を否定する論理づけが一応なされた場合における反論の一つであるが、一見論理づけを妨げるような記載とは明確に区別されなければならない。

< 第 6 事例参照 >

その他

・特殊パラメータ発明の進歩性

特殊パラメータ発明とは、特殊パラメータを用いて規定された発明である。審査基準では、特殊パラメータは以下のように定義されている。

(i) 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しないもの。

() 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらのパラメータが複数組み合わせられたものが、全体として (i) に該当するものとなるもの²⁶。

そして、発明を特定する事項に特殊パラメータを含む場合の進歩性判断については、審査基準では「機能特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、・・・引用発明との対比が困難な場合がある。そのような場合においては、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わず、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。」とした上で、一応の合理的な疑いを抱く場合の例として、「請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、進歩性否定の根拠となる場合」が示されている²⁷。

特殊パラメータ発明においても、従来あった発明と区別されるものであり、その特殊パラメータに従来技術との対比において有用な技術的意味がなければならないことは、特許発明に新規性、進歩性を要求する観点から当然のことである。したがって、特殊パラメータそのものが単に新規であればよいのではなく、当該パラメータの範囲内に引用発明が含まれない蓋然性があり、また、当該特殊パラメータによって規定される概念及びその範囲

²⁶審査基準 第 I 部第 1 章 2 . 2 . 2 (4) 注 3

²⁷審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 6 (1) ~ (2)

の限定についても容易に想到し得ないことが必要と考えられる。

< 第7事例参照 >

・周知・慣用技術について

周知技術とは、その技術分野において一般的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、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう²⁸。

周知・慣用技術については、出願人、請求人から2つの問題点が指摘された。

一つは、周知・慣用技術の技術分野の範囲の問題である。周知・慣用技術は、本願発明の属する技術分野や近接する技術分野の範囲内に限られるとする考えと、多数の製品に使われる技術や、要素技術であって、その要素技術が使用される製品特有の機能と切り離して考慮できるものであれば、周知・慣用技術として扱い、当業者の知識の基礎となる技術水準としてもよいとする考えが示された。

「周知技術」の認定については、その技術内容に応じて適用される範囲は異なってくる（汎用技術、社会常識に近いものであれば、適用分野がより広がる）ものと考えられるが、それには技術内容とその適用分野との関係を的確に説示するといった、配慮が必要であろう。

< 第1事例参照 >

もう一つの問題は、審決等において根拠を示さずに周知技術であると説示し、場合によっては周知技術であることも説示せずに、審決取消訴訟段階で相違点に係る構成が周知技術と主張して根拠となる文献等が提示されることに対する手続面での問題である。

周知・慣用技術の提示は訴訟段階で行うことも許容はされているが、これが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に用いるか、当業者の知識又は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べきであろう²⁹。

3．審決取消訴訟等における攻撃防御について

進歩性の判断手法のあり方とは、直接関係するわけではないが、審決取消訴訟においても攻撃防御の巧拙は結論に影響を与える。厳密な立証責任の所在はともかく、審決の取消を求めるためには、審決に誤りがあることと、その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことの双方を原告が主張、立証しなければならないし、無効審判の審決取消訴訟においては被告が審決に誤りがないか誤りがあっても結論に影響しないとの主張、立証をしなければならない

²⁸ 審査基準 第I I部第2章1.2(3)(注)

²⁹ 審査基準 第I I部第2章2.8(2)

らない。そのためには、適時適切な主張、立証が求められる。

今回の事例研究の中には、特許請求の範囲の記載に基づかない主張など上記の点を十分に意識して適切な主張、立証がなされたのか疑問のある案件も存在した。

特に無効審判事件においては、誤りのない審決を書くことは当然のこととして、当事者間で十分に意識されてない争点であっても、技術的に見て今後争点として問題化することが懸念されるような点があるのであれば、口頭審理、職権審理の特徴を十分に生かして潜在的な争点を顕在化させ、当事者に十分議論を尽くさせることも考慮されてもよいと考えられる。

4．今後の留意事項について

(1) 審決に当たっての留意事項

今回の検討事例の多くはその結論については妥当と考えるが、進歩性の判断の説示内容については納得がいかないとする意見が多かった。その原因の大部分が、ここまで分析してきたように基本的には審決における進歩性判断の説示の不適切さや説明不足等に起因するところにあったと考えられる。

上記の判断手法における留意事項等を参考に、審決で進歩性判断における適切で丁寧な説示を心がける必要がある。

(2) 出願人、請求人にとっての留意事項

今回の検討事例で結果的に拒絶又は無効との結論になった原因を見てみると、進歩性判断の手法の問題というよりも、明細書に有利な効果や実施例等が十分に記載されていないため、進歩性の主張の根拠が乏しいことや特許請求の範囲が進歩性の主張に対応していないことに起因するものであった。出願当初から完全な明細書を作成することは困難な場合もあろうが、この点は、出願人、請求人にとっての留意事項として十分考慮されるべきであろう。