

進歩性検討会報告書

2 0 0 7

(抜粋)

平成 2 0 年 3 月

特許庁 審判部

目 次

． 進歩性検討会の趣旨	4
． 進歩性検討会の実施概要	5
1 ． 検討体制	5
2 ． 検討方法	5
3 ． 検討結果の取りまとめ	7
． 各事例の検討結果	1 1
[1] 第 1 事例	1 2
[2] 第 2 事例	2 9
[3] 第 3 事例	4 2
[4] 第 4 事例	5 7
[5] 第 5 事例	7 1
[6] 第 6 事例	8 4
[7] 第 7 事例	9 5
[8] 第 8 事例	1 0 7
[9] 第 9 事例	1 1 7
[1 0] 第 1 0 事例	1 3 2
． 検討結果の整理	1 4 4
1 ． 本願発明の認定について	1 4 4
2 ． 引用発明の認定について	1 4 4
3 ． 引用発明の組合せ等の動機づけについて	1 4 5
4 ． 周知技術について	1 4 7
5 ． 設計的事項等について	1 4 7
6 ． 効果の参酌について	1 4 8
7 ． その他	1 4 9

・検討結果の整理

以下、事例 1 ～ 10 の検討結果を基に、進歩性に関する事項について、実務上留意すべき点等を整理する。なお、本項目では、事例が特許査定前後であるか否かを問わず、請求項に係る発明は本願発明と、刊行物に記載の発明は引用発明として記載している。

1．本願発明の認定について⁴⁶

今年度の事例の検討において、本願発明の認定が問題となったものは、事例 1、6、9 である。事例 1 においては、請求項に記載のホットメルト接着剤をスクリーン状に塗布するという点について、機能又は特性的な記載であると捉えることが可能であるところ、その解釈にあたっては、そのような機能又は特性を有するすべての物を意味すると解釈され、結果、引用発明も、その装置の構造からして、本願発明と同様に、ホットメルト接着剤が「スクリーン状」に塗布されるものであるとして、進歩性が否定されることとなった。また、事例 6 においては、一定量の B（ホウ素）を添加したマルエージング鋼において、発明の詳細な説明には特定の固溶化処理と冷間加工条件を組み合わせることが前提となっており、請求項にはそのような処理や加工条件に関する記載がなされておらず、当該点は発明の要旨ではないとされ、進歩性が否定された。さらに、事例 9 においては、請求項に記載の「第 2 のアプリケーション」について、実施例を参酌すると、シミュレーション等のアプリケーションを念頭においているとも考えることができるところ、周知技術である「バックアッププロセス」も「第 2 のアプリケーション」に当たるものであるとして、進歩性が否定された。

以上のように、議論となった原因は様々であるが、いずれにせよ、本願発明の認定は、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等、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ことが原則として確立している⁴⁷。したがって、本願発明の認定に当たって発明の詳細な説明の記載を参酌した上で、これを限定解釈すべきであるとの主張は、通常受け入れられないことに留意すべきである。

また、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については、作用、機能、特性、製造方法等、様々な方法で記載することが可能であるものの、そのような表現による発明の要旨認定に当たっては、それらの表現に該当するすべての物を意味していると解されるため⁴⁸、当初自らが想定する物以外のものも含まれ得る可能性があることに注意すべきである。

2．引用発明の認定について⁴⁹

刊行物に記載の発明を認定するに際しては、当該刊行物に記載されている事項、及び記

⁴⁶ 「進歩性検討会」平成 19 年 3 月、特許庁、 ． 2 ． (1)

⁴⁷ 審査基準 第 部第 2 章 1 ． 5 ． 1、最高裁 H3.3.8 昭和 62 年（行ツ）第 3 号（いわゆるリパーゼ事件）

⁴⁸ 審査基準 第 部第 2 章 1 ． 5 ． 2 (1)

⁴⁹ 「進歩性検討会」平成 19 年 3 月、特許庁、 ． 2 ． (2)

載されているに等しい事項からこれを把握することとされている⁵⁰。また、記載されているに等しい事項とは、記載されている事項から本願出願時における技術常識（周知・慣用技術を含め当業者に一般的に知られている技術、又は経験則から明らかな事項）を参酌することにより導き出せるものをいうとされている。事例４においては、刊行物に記載の発明を認定するに際し、他の刊行物に記載された事項を勘案した上でこれを行ったことに対する妥当性について議論が行われた。当該事例においては、結局、他の刊行物は、当業者に一般的に知られている技術を示すために用いられたものであって、これを踏まえた上で刊行物に記載の発明を認定したことは、妥当であるとの結論に至ったが、刊行物に記載の発明を認定するに際し、周知技術等を勘案する場合は、複数の刊行物から一つの発明を認定するという態様になっていないか留意する必要がある。

３．引用発明の組合せ等の動機づけについて

（１）技術分野の共通性について⁵¹

事例１において、複数の引用発明の組合せの容易性に関し、審決では、両者の技術分野が異なると判断したのに対し、審決の取消訴訟では、技術分野の関連性について、両者ともメルトブロー法を利用するという点で技術分野が同じであるとし、その組合せは容易であると判断された。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能力の発揮であり、動機づけとなり得るものである⁵²。そして、技術分野の関連性の判断に際しては、技術を上位の観点から俯瞰したり、技術のある部分を一般化したりすることが行われるが、それをどこまで許容するかが議論となることがある。すなわち、一般に、特許公報等の刊行物には、ある具体的な製品・装置等に適用した例が記載されていることが多いところ（例えば、事例１の刊行物１は、ホットメルト接着剤の塗布装置である一方、刊行物２は、熱融着性繊維シート材料の製造装置である。）当該記載された具体的な製品・装置等から、その技術を上位概念化したり（例えば、事例１においては、両者ともメルトブロー法に関する技術という点で関連する技術とされた。）その中から技術を一般概念化して技術分野の関連性を判断することがなされた場合、その上位概念化又は一般概念化の程度によっては、本来の装置・製品等から離れ、結果、技術的に関連性の薄いものまで組み合わせることが可能となってしまうのではないかと懸念である。

しかし、技術分野の関連性の有無を判断するに当たっては、刊行物に記載されている装置・製品等に拘泥されず、当業者にとって、組み合わせようとする複数の引用発明から技術の類似性を見出し得るものであれば、まずそれらの技術の適用を試みることは通常の創作能力の発揮であって、単に両者の製品・装置等が異なる旨の主張によって進歩性が肯定されることは、通常はないと考えられることに留意すべきである。また、それらの引用発

⁵⁰ 審査基準 第 部第 2 章 1 . 2 . 4 (3) 1 . 5 . 3 (3)

⁵¹ 「進歩性検討会」平成 1 9 年 3 月、特許庁、 . 2 . (4)

⁵² 審査基準 第 部第 2 章 2 . 5 (2)

明の組合せに対し、いわゆる阻害要件を主張する場合も、単にそれらの組合せが困難である等の主張ではなく、本質的に組み合わせることができない理由や、組み合わせることによりそもそも本願発明が狙った目的・効果とは反するものになる等について、具体的に指摘する必要がある⁵³。

（２）本願発明とは異なる課題を有する引用発明について⁵⁴

事例７では、脂肪細胞化を抑制する活性をもつタンパク質を得るために、同活性を指標としてヒトIL-11の成熟タンパク質を得た本願に対し、T1165増殖刺激活性を指標としてヒトIL-11を得た引用発明から容易想到であるとした審決及び判決について、本願発明とは異なる課題を有する引用発明に基づく進歩性判断の是非について議論がなされた。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付けて本願発明に導かれたことの有力な根拠となるとされているところ、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、当業者が本願発明に至ることが容易であったことが理論づけられたときは、課題の相違にかかわらず、本願発明の進歩性を否定することができる⁵⁵。すなわち、本願発明を得るに至った道筋とは異なる引用発明であっても、別の道筋によって当業者がなすことができた発明は、容易想到であるとされることに留意する必要がある。

（３）技術水準について

進歩性の判断は、本願の出願日前における技術水準に基づいてなされる必要があることは当然であるが、特に技術の進歩が急速な分野においては、判断時点において一見当然であると考えられる技術が、当時の技術水準においても妥当するか否か留意する必要がある⁵⁶。

事例８においては、昭和５９年当時において、糖鎖修飾されたタンパク質を得ることが技術水準であったか否かについて議論がなされた。また、事例１０においては、電話機の着信音をメロディとしつつ、外部から入力し複数曲記憶することが平成３年当時の電話機の技術分野における技術水準から見て容易想到であったか否か議論がなされた。結局、前者においては、哺乳動物細胞宿主であるSV40含有ベクター発現系を用いることにより、糖鎖で修飾された生理活性タンパク質を得ることができるということが当時において既に技術水準であったと証明されていたこと、後者においては、引用発明の中に、電話機の着信音をメロディとするもの、及び当該メロディを作曲するものがあったため、いずれも容易想到であるとした判断に誤りはないとの結論に至った。しかし、進歩性の判断に際し、本願の出願前における技術水準の把握に際しては、十分な注意が必要である。

⁵³ 審査基準 第 部第 2 章 2 . 8 (1)

⁵⁴ 「進歩性検討会」平成 1 9 年 3 月、特許庁、 . 2 . (4)

⁵⁵ 審査基準 第 部第 2 章 2 . 5 (2)

⁵⁶ 審査基準 第 部第 2 章 2 . 4 (1)

4．周知技術について⁵⁷

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るとされているところ⁵⁸、事例2においては、ドアクローザのストップ装置において、ドアを開放状態で停止させる位置を調整するために、一对のセレーションを設け、これをカムによって噛合い・解除を行うようにした本願発明に対し、農作業機、動力運搬車、及び自転車における例を示し、カムによるセレーションの噛合い・解除機構は周知技術であるとして進歩性を否定した判断の妥当性について、議論がなされた。すなわち、ドアクローザにおける当該機構に対し、農作業機、動力運搬車、及び自転車における例をもって、ドアクローザの技術分野において一般的に知られている技術であるとするものの妥当性について疑問が呈された。

周知技術とは、その技術分野において一般的に知られた技術であるものの、周知技術であることを示す例までもその技術分野から提示されることは必ずしも要されないことに留意する必要がある。例えば、本事例におけるセレーションとカム機構との組合せそれ自体のように、単独の機構として技術分野を問わず用いられるようなものであれば、仮に本願発明とは異なる技術分野での応用例であるとしても、一般的な技術者であれば当然に知っている周知技術であるとされる可能性がある。また、周知技術が幅広い技術分野から例示されるような場合、むしろ当該技術の周知性を証明するものであるとも考えられる。

なお、周知技術については、特許法上明文がおかれておらず、特に進歩性との関係についてどのように理解すべきであるか疑問が呈された。周知技術は、刊行物に記載されているに等しい事項を把握する場合や、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と位置づけられており、進歩性との関係でいえば、29条2項の「その発明の属する技術の分野における通常の知識」ということができると考えられる。

5．設計的事項等について⁵⁹

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は、当業者の通常の創作能力の発揮であり、通常は、この点に進歩性はなく、複数の引用文献を組み合わせることで進歩性を否定する場合のような動機づけは必要とされない⁶⁰。一方、本願発明と引用発明との相違点に対し、どの程度のものであれば設計的事項等といえるのかについては、実務上難しい面がある。

事例10においては、フローチャートに関し、一連の情報を入力するに当たって、再度入力をやり直したい場合、既に入力された部分の再入力を省略するフローに変更することを設計的事項であるとするものの是非について、議論がなされた。その結果、どのようなものであれば設計的事項といえるのか一義的に線引きを行うことはできないものの、一般

⁵⁷ 「進歩性検討会」平成19年3月、特許庁、2.(4)

⁵⁸ 審査基準 第2部第2章1.2.4(3)

⁵⁹ 「進歩性検討会」平成19年3月、特許庁、2.(4)

⁶⁰ 審査基準 第2部第2章2.5(1)

の技術者であれば期待する、あるいは想定する範囲の事項であれば、それを具現化するにあたって発明があるといえるものでない限り、それは設計的事項であると判断せざるを得ないとの結論に至った。相違点について十分な検討を行うことなく設計的事項であると即断することは問題であるが、相違点があれば特許性が否定されないという考えも短絡的であり、判断に当たっては、その吟味を十分に行う必要があることに留意すべきである。

6. 効果の参酌について⁶¹

(1) 顕著な効果について

今年度の事例の検討においては、多くの事例において効果の参酌に関する議論がなされた(事例1、3、4、5、7)。本願発明が引用発明と比して有利な効果を有している場合は、これを参酌して判断がなされるが、当業者が本願発明に容易に想到できたことが十分に論理付けられた場合は、進歩性は否定される。一方、当該有利な効果が、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場合は、進歩性が否定されないこともある⁶²。

まず、機械分野においては、その特性上、構成による効果の予測性が極めて高いこと、そもそも得られる効果がコスト削減、軽量化等、ごく一般的なものである場合が多いこと等の事情があるため、予測できない顕著な効果による抗弁は、説得力に欠けるらいがあることに留意すべきである。そのため、むしろ引用発明の組合せにそもそも阻害要件があることを説明したり、本願発明の効果は、引用発明の単純な組合せによっては得られないことを説明する等、構成に着目した主張が必要であろう。また、電気分野においても、同様の傾向があると考えられる。一方、化学分野においては、構成からは予測し得ない顕著な効果を奏する場合は比較的多いと考えられるが、例えば本願発明が数値範囲や任意の組合せを伴うような場合、ある一部においては顕著な効果を奏するものの、本願発明全体としてはそのような効果を奏しないことがある。このような場合、結果として本願発明の効果としては予測できない顕著なものとはいえないとされる可能性がある。そのため、明細書等において本願発明全体として予測できない顕著な効果が奏されることを十分に説明したり、そもそも当該効果がある一部の構成の範囲でしか奏されないのであれば、その範囲を本願発明として請求項に記載すべきである。また、バイオ分野においては、機械分野ほどではないものの、構造の類似性によって効果の予測性もある程度論理的に認めることができるため、特にそれが物質発明であり、当該物質を容易に得ることができるものであれば、予測できない顕著な効果による抗弁は、あまり機能を発揮しない虞がある。

また、効果の参酌の度合いについても、一義的なものではなく、構成の容易想到性に応じる場合があることに留意すべきである。

⁶¹ 「進歩性検討会」平成19年3月、特許庁、2.(4)

⁶² 審査基準 第2部第2章2.5(3)

(2) 意見書・上申書等により補充された効果の主張について

実務において、明細書に記載されていない効果について、意見書・上申書等で事後的に補充されることがある。追加実験等により得られた効果については、それが明細書等の記載から推論できるようなものであれば当該効果が審理等において参酌されるが、一方で、効果の追加により発明を完成させるような態様のものについては、進歩性を肯定する材料として参酌されない点に留意すべきである⁶³。

7. その他

(1) いわゆる後知恵について

今年度の事例の検討においては、引用発明の認定や、複数の文献を組合せについて、いわゆる後知恵がなかったか否かについて問題提起がなされたものが少なかった（事例1、3、4）。審決取消訴訟において、審決の後知恵を指摘する主張が散見されるところであるが、それらの多くは、引用発明の認定や引用発明を組み合わせるに際し、本願発明を理解した後に行っていることをその理由としている。しかし、そもそも先行技術調査及び特許性の判断は、構造的に本願発明を理解した後に行うものであり、本願発明を全く知らない状態でそれらを行わなかったという理由で後知恵に当たるという主張が審決取消訴訟において受け入れられる余地は、ほとんどないと考えられる。例えば、引用発明を認定する際に、当該刊行物の記載及び周知・慣用技術から読み取ることが可能な発明は、例え本願発明を理解した上で行ったとしても問題にはならないし、複数の引用発明を組み合わせる際においても、当業者であればそれを行い得るといふ何らかの動機づけが説明できるのであれば、同様に本願発明を知った後に行っても問題にはならない。一方で、刊行物の記載を離れ、周知・慣用技術を加味してもなお導き出せない引用発明を、本願発明に合わせるために無理に認定した場合や、本願発明を知らなければ、技術的に当業者がそれらを組み合わせることが不可能である場合等は、後知恵の主張も可能であると考えられる。

したがって、後知恵である旨の主張を行う際には、単に本願発明を理解した後にそれらをなしたという理由では不足し、審決のどの点にどのような後知恵があり、その結果、審決がどのような違法を来したのかについて十分な説明をしない限り、審決取消訴訟において有効な攻撃にはならないことに留意すべきである。

なお、審査基準に後知恵の禁止についての明文がおかれていないことを問題視する意見もあったが、審査基準には、引用発明の認定や、引用発明を組み合わせる際の動機づけについての手法が明確に記載されており⁶⁴、これらの範囲内であれば一般に後知恵となることはなく、後知恵の禁止に関する明示がないからといってこれを審査・審理において容認しているわけではないことは当然である。

⁶³ 審査基準 第 部第2章2.5(3)

⁶⁴ 審査基準 第 部第2章1.5.3, 同2.5

(2) 事後的な証拠の追加について

事例 6、9 においては、事後的な証拠の追加の妥当性について、議論が行われた。特許無効審判を請求する場合は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載することが求められ（特許法第 131 条第 2 項）特許を無効にする根拠となる事実を立証するための直接証拠の追加・差替えは、審判請求書の要旨変更にあたるとされ禁止されている⁶⁵。また、その審決取消訴訟においても、証拠を新たに追加・変更することは、許されない⁶⁶。一方で、周知技術や技術水準等を証明するための証拠の追加・変更は、問題ないとされている⁶⁷。そのため、事後的に追加・変更がなされた証拠の適否を議論するに当たっては、当該証拠によって何を証明しようとしているのかについて吟味する必要がある。

なお、審理において、補正により新たに加わった点を周知技術であるとして審決をなすことや、周知技術を証明するための証拠の追加等は、違法とされることはないが、例えば、出願当初から請求項に記載されていた事項であって、それが本願発明の重要な部分であり、公知技術の存否が争われているような状況下において、いわゆる後出し的に当該相違点は周知技術であるとして審決を行うようなことは、正しい手続ではないことに留意する必要がある⁶⁸。

(3) いわゆる商業的成功について⁶⁹

事例 3 のように、商業的成功をもって本願発明の進歩性を肯定する主張がなされることがある。しかし、一般に商業的成功は、本願発明の特徴に基づくものではなく、むしろ製品の内容、価格、マーケティング、宣伝等々、他の要素に左右される場合がほとんどであ

⁶⁵ なお、従前、審判請求書の要旨変更は却下されていたが、平成 15 年改正特許法により、一定の条件の下で緩和されている（特許法第 131 条の 2）。

⁶⁶ 最高裁 S51.3.10 昭和 42 年（行ツ）第 28 号「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」

⁶⁷ 最高裁 S55.1.24 昭和 54 年（行ツ）第 2 号「審判の手続において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続にはあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによつて同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手続において審理判断されなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものということはできない。」

⁶⁸ 周知認定にかかわる最近の判決例；平成 17 年（行ケ）第 10395 号、平成 17 年（行ケ）第 10806 号、平成 17 年（行ケ）第 10622 号、平成 18 年（行ケ）第 10102 号、平成 18 年（行ケ）第 10281 号、平成 18 年（行ケ）第 10262 号、平成 17 年（行ケ）第 10806 号、平成 17 年（行ケ）第 10622 号

⁶⁹ 「進歩性検討会」平成 19 年 3 月、特許庁、2.(4)

る。そのため、商業的成功と本願発明の特許性についての因果関係が十分に立証されれば当該主張が採用される余地は残されていると思われるものの、現実的にはきわめて困難であると考えられる⁷⁰。

（４）他国の審査結果・審査基準との関係について

事例３のように、本願発明の特許性を肯定するために、他国の審査結果や審査基準に照らした主張がなされることがしばしば見受けられる。確かに知的財産権制度における国際調和は重要な課題であるものの、個別案件における進歩性の判断は、我が国における特許法に対する個別ケースの当てはめであるため、ここに他国の審査結果や審査基準が入り込む余地はまずない⁷¹。

（５）バイオ分野における留意点

事例８のように、バイオ分野においては、出願時の技術水準において、請求項に記載された物を製造することが容易であったのか否かが争点となることがある。すなわち、一般に、請求項に記載された物については、その構造の容易想到性が争われるところ、バイオ分野においては、当該物を得ることが一見容易に想到し得るような場合であっても、出願時の技術水準ではそれを取得することが困難であり、結果進歩性を有すると結論付けられる可能性がある。そのため、仮に物の発明であっても、発明の詳細な説明には、単に明細書の記載要件を満たすためだけではなく、本願発明の進歩性を肯定するためにも、従前の技術において本願発明の物を得ることが困難であった理由、及びそれをどのようにして取得することができるようになったのか、技術的な観点から製造プロセス等を十分に記載する必要があると思われる。

⁷⁰ 最高裁 S50.4.18 昭和４６年（行ツ）第５９号

⁷¹ 例えば、平成１９年（行ケ）第１００６０号、平成１８年（行ケ）第１０４９４号、平成１６年（行ケ）第２５５号等