

平成21年 5月8日

特許庁特許審査第一部調整課
審査基準室長 田村 明照様

日本弁理士会

特許実用新案審査基準（進歩性）に関する追加論点

今般、審査基準専門委員会における進歩性審査基準の議論に際して、追加論点としてご検討いただくべき論点を提出する機会を得ましたので、下記のとおり具申致します。

記

1. 立証責任が審査官にあることの明確化と拒絶理由における説明責任

現行審査基準の「2. 9 第29条第2項の規定に基づく拒絶理由通知」においては、進歩性有無の立証責任につき、「請求項に係る発明が、第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。」と記載されているのみであり、初期の立証責任を審査官・出願人のどちらが負担するのか、どの程度の心証を審査官が持てば拒絶理由通知が適法になるのか、さらに、拒絶理由通知において、最低限何を説明すべきか、のいずれも直接的に記載されていない。わずかに、出願人の反論段階で真偽不明の場合拒絶理由は解消する旨の記載が、審査官が立証責任を負うことを示唆しているのみである。

しかしながら、こうした立証責任が審査官にあること、及び拒絶理由通知における審査官が最低限何を説明すべきか、については、より明確化かつ拡充された記載が必要であるものとする。

進歩性について、審査官が立証責任を負うことは、特許法29条2項が消極的要件として規定されていることから当然に理解されるし、そもそも産業の発達を却って妨げる程度の発明に排他権を付与しないとの目的論からしても真偽不明の場合には、進歩性が肯定されるべきものである。手続き的に見ても、一旦特許出願の拒絶査定が確定すれば後になってこれを復活させる手段がないのに対し、特許されれば事後的にこれを無効にする手段があることに鑑みれば、疑わしきは拒絶査定、ではなく疑わしきは進歩性あり、と制度設計すべきであるから、初期の立証責任を出願人ではなく審査官が負うことを審査基準上明記することは極めて重要であるとする。また、その立証の程度についても、民

事訴訟一般に妥当する証拠の優越レベルであることを示し、そのための具体的立証事項を記載すべきである。

審査の質の観点からしても、特許の質、審査の質のファクタは本来多様であろうが、出願人からみた審査の質にとっては、拒絶理由通知で、十分な論理づけと評価根拠事実が示され、合理的反論の機会が与えられることであり、審査手続き上、透明性及び納得感が得られていることが極めて重要なファクタである。欧米の拒絶理由通知と比較して、日本の拒絶理由通知は往々にして、十分な論理づけが示されていない、具体的文献が挙げられていない、いかなる点が周知慣用技術あるいは設計事項であるのか判然とせず、具体的反論を困難にしている等は、国内外の出願人から指摘されているところである(AIPPI Japan「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」)。審査手続きにおける出願人と審査官とのやりとりをストリームライン化し、審査段階の限られたコストで必要最小限度数の拒絶理由通知により十分なコミュニケーションを実現することは、審査の質の向上及び権利の安定性に資するところ、これには拒絶理由通知における十分な拒絶理由の説明が不可欠であるから、こうした具体的立証事項については、拒絶理由通知で説明されるべきことも審査基準上記載されることが望まれる。

特に、2000年審査基準改訂において、「最適材料の選択」、「数値範囲の最適化」、「均等物による置換え」、「設計変更」、「単なる寄せ集め」の場合には本願発明に想到するための動機づけを要しないこととされたが、これらは極めて極めて評価的な事実であり、十分な理由が示されず「単なる設計変更」等であるとだけ拒絶理由通知で指摘されても、十分な反論は困難であるから、「単なる設計変更」等とする場合に指摘すべき具体的立証事項を審査基準上明記することが殊に望まれる。

なお、引用発明の組み合わせや置換え等に阻害要因がなければ進歩性が否定されるとの見解もあるが、これを審査官が初期の立証責任を負わず論理付けの立証を不要とするものと解釈運用した場合、実質的に初期の立証責任を出願人に転換することとなり、上記の枠組みを逸脱することとなるから、これを防止するためにも具体的立証事項を明記すべきである。

例えば、米国 MPEP は、審査官が一応の立証責任 (*prima facie obviousness*) を負うことを明記し、この *prima facie obviousness* を適法とするために、審査官に、以下の3つの要件の立証を課し、かつ拒絶理由通知においてこれを示すべきものとしており、参考となろう。

① 先行技術を変更する、又は組み合わせることについての示唆又は動機付けが引用例の中に記載されている、又は当業者の技術常識から明らかである、

② 引用例を変更して、又は組み合わせることでクレーム発明を成功裡に得られると

いう合理的見込みがあること、

③先行技術がクレームのすべての限定を教示または示唆していること。

2. いわゆる後知恵防止規定について

2000年審査基準改訂において進歩性審査基準から削除されたいわゆる後知恵防止規定（平成5年審査基準2. 8「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。」）の可否については、4月7日第2回審査基準専門委員会において、第2番目の点検ポイントとして既に概ねの議論がなされたところであるが、本年に入ってから、進歩性判断の客観性担保のためいわゆる事後的分析が厳に戒められるべきことを明示的に判示しつつ進歩無しとする審決を取り消した下記載判例が知財高裁から3例続けて出されている状況を踏まえれば、これらを明確な裁判所のメッセージと捉え、審査基準に反映、記載することが、特許法29条2項に規定される「出願時に容易」を基準とした客観的進歩性判断を爾後いかなる判断時点であっても担保し、審査基準が裁判例から乖離しないために必要であるものと考ええる。

平成20年（行ケ）第10096号 知財高判平成21年1月28日

「回路用接続部材」

「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという

推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」

平成 20 年（行ケ）第 10153 号 知財高判平成 21 年 3 月 25 日 同旨

平成 20 年（行ケ）第 10261 号 知財高判平成 21 年 3 月 25 日 同旨

上記判示事項は、EPO 審査基準に記載されている、事後的分析(ex post facto analysis)を戒める規定、及び本願発明に想到し得ただけでは進歩性を否定するのに不十分であり、想到したであろう蓋然性がなければ進歩性が否定されないとの **Could-would** アプローチや、米国 MPEP に記載されている、後知恵排除のため、自明であるとの一応の立証を確立するためには、先行技術から本願発明に想到するための示唆ないし教示(suggestion or motivation)を要求する考え方も平仄するものといえる。

上記 3 つの裁判例の示すところを審査基準に反映させるための一案として、以下の記載の追加が考えられよう：

- ①容易想到性（進歩性）判断における基本的考え方として、「事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならない」こと；
- ②当該発明と先行技術との対比の段階において、当該発明の特徴点の把握に当たり、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠であり、この「課題」の把握に当たって、その中に無意識に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意すること；及び
- ③論理づけの段階において、先行技術の内容の検討に当たり、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つだけでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達したはずであるという示唆等が存在することが必要であること。

以 上