

進歩性に関する『特許・実用新案 審査基準』の 点検におけるポイント

1. 審査基準の点検における基本的な考え方

第1回会合において委員からいただいた意見をふまえ、『特許・実用新案 審査基準』の点検においては、次に掲げる観点から検討する。

(1) 「特許・実用新案 審査基準」の位置づけ

審査基準は、「審査官の判断の指針」であり、それを示すことで出願人が審査の予見性を高めることに資するが、「審査官の判断の指針」であるという前提で点検する。

(2) 「特許の質」を高める、安定させる

特許の安定性を高めることに資することができるか点検する。そのためには、産業・社会等の変化に即した内容であるかを点検し、即していない点は修正するとともに、必要以上に改訂を行わないことも重要である。

(3) 国際的調和を図る

特に三極特許庁において、審査基準が各国制度・運用の調和に資することができるか点検する。

(4) 審査の予見性を高める

出願時、拒絶理由通知に対する応答時において、出願人が審査手続に対する予見性を持つことにより不要な手続きの削減に貢献できているか点検する。

(5) 出願人等が審査基準を利用しやすくする

出願人や経験の少ない審査官(補)にとって審査基準を解りやすくする、参照しやすくするため、関連情報の整備の必要性について点検する。

2. ユーザーの具体的な要望等

日本知的財産協会、日本弁理士会からの要望やヒアリングなどで頂いた検討項目を以下に示す。また、一般的な意見についても記載する。要望の多くは、出願人側の反論をするための参考情報(進歩性を肯定した判例の追加や反駁の具体化)の充実、審査官の判断の品質を高めるための審査基準の記載の明確化などが多い。

(1) 裁判例の充実化

ア. 特許性を肯定する事例を増やす

イ. 裁判例のアップデート

- ウ. 裁判例を記載する際の射程についての精査・基準での言及
- エ. 特許性/進歩性検討会の報告書の審査基準への反映
- オ. 審査基準との関係が不明な裁判例については、速やかに議論を行う仕組の設立

(2) 発明の認定

- カ. 進歩性判断の項に、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③本願発明と引用発明との対比（一致点・相違点の認定）を再掲載する。
- キ. 引用発明の認定における「記載されているに等しい事項」の判断手法を明確にする
- ク. 主引例の決定の判断基準の明確化

(3) 判断における留意点

- ケ. 後知恵防止の記載
- コ. 当業者の定義にある「専門家からなるチーム」のメンバーの明確化
- サ. リパーゼ最高裁判決の、「特段の事情」が認められる場合の判断基準の明確化

(4) 論理づけについて

- シ. 「設計事項」とする場合の、具体例な判断基準と裁判例の掲載
- ス. 動機づけの要素として①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通、④引用発明の示唆の優先順位
- セ. 拒絶理由における、阻害要因の位置づけの明確化
- ソ. 「技術分野の関連性」の許容範囲の判断基準及び裁判例の明示
- タ. 周知慣用技術の取扱いについて（拒絶理由における乱用、文献の提示）

(5) 拒絶理由に対する反駁関係

- チ. 意見書による当初明細書に記載のない効果の参酌について
- ツ. 二次的要因の要素例の審査基準への追加

(6) 国際関係

- テ. 三極における審査結果の調和

(7) 基準策定関係

- ト. 基準だけで変更するのではなく法制化の検討も行うべき
- ナ. 初期の段階から産業界の参画、納得感のある審査基準の策定

(8) 品質・運用

二. 審査基準の改善と、品質監理を両輪として機能させる。「審査の進め方」をより充実化。

(9) その他

ヌ. 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
ネ. 実用新案の「進歩性のレベル」を異にすることによる実用新案の存在意義の強化

(10) 進歩性のレベルについて

ノ. 公開代償となるべきでないレベルの低い特許の排除
ハ. 一般論として「厳しい」という意見
ヒ. 進歩性のレベルは慎重に議論するべき

3. 特許庁の現在行っている取組・施策

上記の要望に関連し、要望に添うように現行の取組・施策を今後も継続していくものとして、以下のものがある。

(1) 三極における審査実務の調和

日米欧三極特許庁プロジェクトにおいて審査実務の比較研究を行っており、記載要件と進歩性に係る報告書が作成され、特許庁 HP にて公表されている。本年度は、新規性に係る比較研究を行う予定である。中韓を含めた審査実務の比較研究の議論も進めている。これらの取組は、審査実務の調和に今後貢献することが期待される。

(2) 産業界の参画による納得感のある審査基準の改訂

過去に審査基準の改訂などを行った際には、原案検討時などにおいても、日本弁理士会、日本知的財産協会を始め、各種団体や有識者に対して意見を求め、その後、パブリックコメントなどを回収し改訂を行ってきた。

今後の改訂においては、それらに加え、本専門委員会からも意見を伺い、より納得感のある改訂になるようにする。

(3) 品質監理の充実

2007年4月に新設された品質監理室を中心に、個々の審査官が審査基準に齟齬することなく適切な審査を行っていることをチェックしている。そして、問題が発見された場合には、改善を勧告する。また、繰返し発生しているような齟齬の例については、審査基準の明確化や審査官へのインストラクションの必要性について検討し、対応する。

4. ユーザーの要望に基づいて特許庁が改善策を検討すべき事項

(1) 裁判例の充実

審査基準で引用されている裁判例のアップデート、特許性を肯定する裁判例を審査基準に追加等の検討を行う。重要な裁判例、審査に有用であると思われる裁判例であるが、裁判例の射程がわからない等の理由で審査基準で引用されない場合には、審査基準の参考資料として特許庁 HP にて公表することにより、審査官あるいはユーザーが参照しやすい環境を整えることを検討する（例えば、設計的事項とされた／されなかった裁判例、阻害要因とされた／されなかった裁判例など）。

(2) 審査基準及びその関連情報へのアクセス性向上

「イノベーションと知財政策に関する研究会」によって、審査基準等について、発明者・出願人・代理人・法曹関係者等にとって一層理解しやすいものとするため、審査基準等の視覚化・構造化を進める、例えばハイパーテキスト化等を行うことが提言された。これを受け、特許庁では、審査基準のハイパーテキスト化の準備をしているところであるが、ハイパーテキスト化した審査基準から関連情報、例えば、進歩性検討会報告書の関連する部分などへのリンクを設けることで、審査基準への理解を深めることを進める。

また、審査基準の明確化の要望がある箇所について、出願人や経験の少ない審査官（補）に対して明確化のための新たな関連情報を提供することによって判断基準の統一化や予見性の向上を図れるものについては、その提供を検討する。

5. 審査基準専門委員会で検討が必要と思われる事項

日本知的財産協会、日本弁理士会の意見等をふまえ、今回議論いただくべき事項としては以下のものが考えられる。

なお、枠囲いの記載は、前回の基準専門委員会においていただいた意見及びその結論、また、追加でいただいた論点である。その他の記載に前回からの変更点はない。

(1) 進歩性のレベル

日本特許庁の特許率は、平成 12 年の審査基準の改訂後低下したが、その後、50%前後でここ数年安定している。一方、米国の進歩性の判断は KSR 最高裁判決に関連して、明らかに厳しくなっており、USPTO の特許率は急速に低下している。EPO の特許率も 50%程度まで下降している（図 1 参照）。

経営者層からは、パテントトロールの問題などから、進歩性のレベルを高くすることを望む声がある一方、実務者からは日本の進歩性のレベルはすでに高いという意見、適切であるという意見など様々である。

(点検ポイント)

日本の審査基準において、進歩性のレベルを変える（高くする）べきか。

(前回いただいた意見)

- ・ 審査基準を動かすことによって進歩性のレベルを変えるというような発想自体は、慎重であったほうがいいのではないか。
- ・ 今ある状態が安定しているのであるから、今回の段階で審査基準をあえて変えると、また裁判所の考えとも違ってくる。
- ・ むしろしっかりやっていただくべきは米国・欧州であって、日本は現状レベルを維持することで十分である。
- ・ 特許庁の審査で進歩性のレベルを変えていくということには非常に違和感がある。
- ・ 一国の産業政策について進歩性のレベルは非常に大きい影響力を持つ。それを行政庁でつくってしかるべきであるが、今は安定しているので、今はウオッチするのがよい。
- ・ 特許の質のコントロールがイノベーション促進の観点で非常に重要で、進歩性というのが非常にクリティカルな役割を果たしているということに留意すべきである。
- ・ 基準は現状のままでもハイパーテキスト化等で補充的な資料をつけ加える。

(前回の結論)

- ・ 法的安定性の観点から、現時点で審査基準の改訂によって進歩性のレベルを変更すべきではない。
- ・ 現行の審査基準を適切に運用することを目的とするのであれば、審査基準の関連資料を作成し、ハイパーテキスト化することなどでも対処可能である。

(2) 後知恵防止について

いわゆる後知恵防止のための記載を追加すべきという要望がある。

しかしながら、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」すなわち「当業者」は、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知

識とすることができる者と記載され（2.2(2)参照）、「出願時」を基準に進歩性を判断すべきことは審査基準に明記されている。また、引用発明等から本願発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みることが記載されており、その際には、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるか、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更等に該当するかなどを要件としており、現在の審査基準の記載でも、後知恵防止の機能を有している。

（点検ポイント）

日本の審査基準に、後知恵防止のための記載が新たに必要か。

（前回いただいた意見）

- ・ だれにでもわかるように「後知恵防止」の規定を入れた方がよい。
- ・ 日本が課題解決アプローチのような判断をしているならEPOの基準と同様に入れるべき。三極の統一的観点からも入れた方がよい。
- ・ 前回の削除でインパクトがあった。審査基準を一から書くのではなく、追加することになるので、進歩性のレベルは現状でよいのではないかというのがマジョリティであれば変えるべきではない。
- ・ 技術の流れの中で判断するような、そう言う意識ができるような書き方がよい
- ・ 審査官は本願理解後に論理づけをするから実質的に「事後分析」となる。単に「後知恵はよくない」と記載するだけでは、出願人も審査官も混乱する。論理づけによって、許容される「事後分析」とそうでないケースの現状認識が重要。
- ・ 「後知恵」を排除することは目的であって、むしろ具体的な判断基準を検討すべき。

（前回の結論）

「後知恵防止」の規定を入れるべき、当該規定をいれることは慎重にすべきという両意見がありまとまらなかったため、今回は当該記載の追加は見送ることとする。

しかしながら、「後知恵」であるとされないようにするための具体的な判断基準について検討すべきであるという意見は多かった。

そこで、具体的に点検ポイントとして挙げられている、下記（3）－（6）等の観点で判断基準を明確化することが考えられる。

（３）最適材料の選択・設計変更等について

審査基準の「一定の課題を解決するために公知材料の中から最適材料の選択、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」とするための条件を明確にすることが要望として挙げられた。

しかしながら、審査基準には、「一定の課題を解決するため」という条件が記載されている。すなわち、当業者が本願の出願当時に知りえた「一定の課題」を解決するためにする最適材料の選択・設計変更等であることが記載されている。

（点検ポイント）

審査基準の最適材料の選択・設計変更等の条件は適切であるか。

審査官から最適材料の選択・設計変更等とされた際に、出願人はどう反駁できるのか。

（４）具体的な動機づけ間の関係について

具体的な動機づけには、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆が挙げられているがこれらは、１つでもあれば論理づけがなされるのか、それぞれの動機づけには優先順位があるのかという問題がある。

審査基準には、①技術分野の関連性には、「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」と記載されており、組み合わせ発明等の際に動機づけとなりうることが示唆されている。また、②課題の共通性、③作用、機能の共通性では、「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の有力な根拠となる」と記載されており、①の技術分野の関連性よりも広い適用範囲を示唆している。また、④引用発明の内容中の示唆は、なんら範囲を特定していない。このことから、審査基準上では、①～④の動機づけになりうる範囲を特定している。

（点検ポイント）

それぞれの具体的な動機づけについて、審査基準の示す動機づけになりうる範囲について。

(5) 周知技術の取扱

審査基準には、『周知技術』とは、その技術分野において一般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、或いは例示する必要がない程度よく知られている技術をいう。」と定義されている(審査基準 1.2.4(3))。

また、「周知・慣用技術は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として用いるか、当業者の知識(技術常識等を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力)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。」と記載されている(審査基準 2.8(2))。

(点検ポイント)

1. 周知技術について、「例示するまでもないときを除いて」を削除し、「可能な限り文献を示す。」とすべきか否か。
2. 周知技術の適用について、
 - ア. 引用発明の認定の基礎として用いるのか
 - イ. 当業者の知識又は能力の認定の基礎として用いるのか
 - ウ. 他の引用発明として用いるのか
 - エ. 設計的事項の認定の根拠として用いるのか
 等の使用目的を明確に把握できるようにすべきか否か。

(6) 意見書等で主張された効果の参酌

審査基準には、「明細書に記載されてなく、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」とされている(審査基準 2.5(3)②参照)。

当該記載は、審査手続きの透明性を図ることを目的として、平成12年の基準改訂の際に導入された文言であり、当初から、その導入を歓迎する意見がある一方で、柔軟な運用を求める意見もあった。

しかしながら、柔軟に運用することは、実験成績証明書などの提出をもって、出願後に新たな効果を本願発明に付加することとなり、発明の完成が出願後になされることになる。

(点検ポイント)

意見書による効果の主張は、明細書に記載された構成から効果が推論できる場合に限られているが、それが妥当であるか。