

「進歩性」のケーススタディ (イメージ案)

第2回審査基準専門委員会の資料9（第3回の資料5）の4.に記載された「（1）裁判例の充実」及び「（2）審査基準及びその関連情報へのアクセス性の向上」の項目において、裁判例を「審査基準の参考資料として特許庁HPにて公表する」こと、並びに「出願人や経験の少ない審査官（補）に対して」審査基準の「明確化のための新たな関連情報を提供すること」とされた。

本資料は、明確化のための新たな関連資料の1つのイメージ案を示したものである。

産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会
審査基準専門委員会

はじめに

特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）は、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたものであり、審査官の審査における判断基準として定着している。審査基準は、法規範にはあたらないが、審査基準を参照することにより、審査官は、特許法の趣旨に沿った出願の審査を一層公平妥当かつ効率的に行うことが可能となり、他方出願人も、特許要件や補正の適否等の判断基準をより正確に把握できるため、明細書の作成や拒絶理由通知への対応に際して、より適切な手続ができる。

また、審査基準は、技術、産業、社会の動向を適時に制度運用へ反映させ、特許法の適用に関する指針を明確化する手段としての役割が期待され、実際にそのような機能を果たしてきた。また一定の制約はあるものの、国際調和への取組において各国制度・運用を比較・調和させていく際にも、審査基準がその手段の一つとなり得る。また、制度改正や新たな判例などへの対応も迅速に行う必要がある。

審査基準専門委員会では、審査基準の点検において、制度改正、新たな判例、新たな技術の進展、国際情勢の変化等に応じて迅速に見直すことが求められているとともに、安定した権利付与、権利付与された特許の安定性の観点から、必要以上に改訂するべきではないというコンセンサスがあった。そして、審査基準の点検に当たっては、変更が必要な点があれば審査基準の改訂を行う一方で、審査基準の理解を助けるための資料も提供することとした。

本資料は、審査基準が正しく適用された個別事例、誤って適用された個別事例として裁判例を取り上げ、審査基準を具体的事例に当てはめるにあたっての留意点をまとめ、審査基準のより良い理解を助けるための参考資料として審査官（補）や制度ユーザーに提供するものである。ただし、各裁判例における判示内容・摘記内容は、そのまま一般化できるものではないことに留意されたい。

この資料が、審査基準に対する理解を高め、特許の安定性、審査の予見性の向上に資することを期待する。

本資料の提供方法

本資料は、現在作成中のハイパーテキスト版「特許・実用新案 審査基準」のそれぞれの項目にリンクする形で提供することを想定して作成されたものである。

1. いわゆる「設計的事項」について

【リンク元】

(第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性)

2.5 論理づけの具体例 (1)最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

① 最適材料の選択・設計変更など

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。

【説明】

本願発明と引用発明との間の相違点（以下、単に「相違点」と呼ぶ）が最適材料の選択・設計変更など（以下「設計的事項」とよぶ）であるか否かを論点とした裁判例を以下に示す。

相違点に格別の技術的意義がない場合には、その相違点に格別の技術的意義がないことを示すことで設計的事項であるから当業者が容易に想到し得たといえる（例えば、裁判例：平成 XX 年(行ケ)XXXXXX などがある）。

しかしながら、相違点の技術的意義が明細書に記載されている場合には、「単なる設計的事項」と指摘するだけでは足りないとされた裁判例もある。そのような場合には、公知の選択肢から特定のもの（最適材料や最適化された数値範囲など）を選ぶ契機となったものを示すべきである（例えば、裁判例：平成 XX 年(行ケ)XXXXXX では、相違点が引用発明の目的から採用可能な選択肢の一つであるとして進歩性を否定している）。

なお、審査基準では、「一定の課題を解決するために」とその契機の例を記載している。

【参考裁判例】

○ 知財高判平 XX.X.XX(平成 XX 年(行ケ)XXXXXX「発明の名称」)

相違点が数値範囲であり、その数値範囲の作用効果（技術的意義）が生ずる前提となる条件（放出される光の波長）は明細書の記載上何ら特定されていないから、その数値範囲に格別の技術的意義はない。したがって、単なる設計的事項以上のものということとはできないとした例

(「当裁判所の判断」の摘記)

...

○ 知財高判平 XX.X.XX(平成 XX 年(行ケ)XXXXXX「発明の名称」)

第 2 引用例の目的は、〇〇部材の第 2 端部に形成された空洞に簡単に挿入することである。よって、第 1 引用例に記載の連結部に第 2 引用例に記載の技術を適用するにあたり、挿入容易な下方向からすることは当業者であれば適宜採用可能な選択肢であるとした例

(「当裁判所の判断」の摘記)

...

○ 知財高判平 XX.X.XX(平成 XX 年(行ケ)XXXXXX「発明の名称」)

単なる設計変更と認定したが、その差には機能、作用、その他具体的技術において少なからぬ差異があり、単なる設計変更では足りないと判示された例

(「当裁判所の判断」の摘記)

...

○ 知財高判平 XX.X.XX(平成 XX 年(行ケ)XXXXXX「発明の名称」)

材料を周知材料へ変更を行ったに過ぎないとした審決に対し、格別の問題点が指摘されていない材料から、欠点が知られていた材料への変更に阻害要因を認めた例

(「当裁判所の判断」の摘記)

...

○ 知財高判平 XX.X.XX(平成 XX 年(行ケ)XXXXXX「発明の名称」)

被告は、相違点である数値範囲は適宜定め得る値に過ぎないと主張したが、この数値限定が技術的意義を有するものであり、かつ当該課題が新規なものであるから、その数値範囲は、適宜定め得るということができないとされた例

(「当裁判所の判断」の摘記)

...

2. 具体的な動機づけについて

【リンク元】

(第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性)

2.5 論理づけの具体例

(2) 動機づけとなり得るもの

【説明】

審査基準の「2.4 進歩性判断の基本的な考え方」には、以下のように記載されている。

- (1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づい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ができるか否かにより行う。

すなわち、本願発明の技術分野、引用発明との相違点、当該技術分野の技術水準等、いろいろな要素を総合的に勘案し適切な動機づけを選択すべきであり、拒絶理由通知を行う際にはそれぞれの動機づけについて適切な理由を記載する。

以下に参考となる裁判例を示す。

【参考裁判例】

○ 知財高判平 XX.X.XX(平成 XX 年(行ケ)XXXXXX「発明の名称」)

その機能、作用、その他具体的技術において少なからぬ差異があるから、引用発明と周知技術との技術分野の関連性のみでは動機づけが不十分とされた例

(「当裁判所の判断」の摘記)

・・・

3. 周知技術・慣用技術について

【リンク元】

(第IX部 審査の進め方 第II節 各論)

7.2 拒絶査定

拒絶理由通知に対する応答によっても、通知した拒絶理由が解消されていないときは、(中略) 拒絶査定をする(第49条)。

(略)

具体的には、以下の点に留意する。

(1) (略)

(2) (略)

(3) 通知した拒絶理由にとらわれて、新たな先行技術文献を追加的に引用するなど、無理な拒絶の査定をしてはならない。拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない。

【説明】

審査基準第IX部第II節 7.2 (3)には「拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない」とあるとおり、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然に知っているべき技術である周知技術について、その周知技術の根拠を示すために先行技術文献を新たに引用して拒絶査定することができる。

一方、参考裁判例(平成XX年(行ケ)XXXXXX)のように、周知性のない技術について新たに先行技術文献を引用すると、すでに通知した拒絶理由通知において、「通知した拒絶理由」とは異なった理由となるから、新たな拒絶理由通知を発し、出願人に意見を述べる機会をあたえるべきであるとした例もある。

【参考裁判例】

○ 知財高判平 XX.X.XX(平成 XX 年(行ケ)XXXXXX「発明の名称」)

周知慣用技術は、当業者が熟知しよく用いられている技術であるから、周知慣用の技術内容を特定すれば足り、その根拠を一々例示することを要するものでないから、周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきであると判示した例

(「当裁判所の判断」の摘記)

・・・

4. 意見書等で主張された効果の参酌について

【リンク元】

(第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性)

2.5 論理づけの具体例

(3) 引用発明と比較した有利な効果

② 意見書等で主張された効果の参酌

明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び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。しかし、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。

【説明】

以下に、出願人が主張した効果が、明細書に記載されていなかったことを論点とした裁判例を示す。

明細書に明記されていないが明細書又は図面の記載から推論できる本願発明の有利な効果は、その本願発明の構成等が引用発明及び周知技術によって論理づけられた場合には、その引用発明及び周知技術から予測できる効果と同一であり、結果として本願発明の作用効果は当業者が容易に予測し得るものであると判示されている。

【参考裁判例】

○ 知財高判平 XX.X.XX(平成 XX 年(行ケ)XXXXXX「発明の名称」)

出願人が主張した作用効果は、本願補正明細書には全く記載がなく、仮に明細書の記載から当業者が推論できる効果であるとしても、明細書の当該記載は周知技術である。よって、その作用効果は、明細書に記載に基づかないもの、或いは、周知技術からも予測できる効果であるとして、いずれにしても主張は認められないとした例

 (「当裁判所の判断」の摘記)

・・・