

2009 年 4 月 7 日

進歩性の審査基準について

日本知的財産協会
特許第 1 委員会

進歩性判断のバラつきが減少し、予測性の高い審査がなされることを、産業界として強く希望致しております。今回、本専門委員会で検討頂けていることに深く感謝致します。

ところで、進歩性について、平成 12 年の審査基準改訂以降、厳しくなったという声が産業界にて高まり、それを期に当委員会では進歩性についての検討を開始致しました。さらに特許庁審判部主催による進歩性検討会にも、3 年に亘り当協会から委員を派遣しております。また、審査基準について当委員会で検討したところ、曖昧な部分、分かりにくい部分等も見いだされました。

つきましては、進歩性及び審査基準について、今後、産業界と十分議論をさせて頂きながら、審査基準の精度を高めて頂きたくお願い申し上げます。

以下に、進歩性を中心に審査基準及びそれに関連する点をコメントさせていただきますので、ご検討のほどお願い申し上げます。

(1) 審査基準改訂時の産業界との議論

現在審査基準は法律のような拘束力はないものの、産業界との検討というプロセスが入ること
で、産業立法である特許法の運用における指針としての地位の向上が期待でき、いわゆる「予見性の高い」審査（イノベーションと知財政策に関する研究会 政策提言における）につながると考えられます。このため、審査基準改訂等をする場合には具体的な案を作成する段階から産業界と十分な議論を行って頂きたいと考えます。

(2) 審査基準の世界ハーモナイゼーションに関して

日本企業の多くは企業存続を図って事業のグローバル化を活発化しております。その事業グローバル化には自社特許及び他社特許の特許成立性が日本及び主要海外諸国で同様であって、それが予測できることが、企業の投資のためには重要となります。

現在行われている三極特許庁の比較研究等続けることを要望するとともに、今後、他国への働きかけも含め、審査基準等の制度調和を推進頂きたいと思います。

(3) 審査基準への裁判例の掲載について

産業界側としては、審査基準への裁判例掲載の拡充の要望はあります。

しかしながら、裁判例を審査基準に掲載するに際しては、その目的や審査基準における裁判例の位置づけ意義を明確にした上で、その是非を判断しなければならないと考えます。

裁判例を掲載する場合としては、例えば、①審査基準の具体例として掲載する場合、②審査基準の解釈として引用する場合、③審査基準の文言として引用する場合等が考えられます。

1) 具体例は審査基準の利用者の理解のために列挙されるのが良いと思いますので、その目的にとって適切と思われる具体例であれば、裁判例、審決例、あるいは創作されたものでも問題はないと考えます。ですので、このような具体例に事件番号等を記入し根拠や引用関

係を明確にする必要もないと考えます。

2) 一方、審査基準の解釈として裁判例、特に限界事例を判示するようなものの引用に際しては、その判決の射程や、その裁判例が判例として認知されているか否か等を慎重に検討し、掲載する判示内容についても吟味をお願いします。裁判例を掲載することで却って疑義が生じる可能性もありうるという認識も必要かと考えます。

3) また、審査基準の文言として裁判例を利用する場合は、ある事実関係を前提にした判決文を、一般的記載である審査基準の文言とするので、より一層の慎重な検討をお願いします。

なお、審査基準に載せられない裁判例でも、審査官や出願人にとって事例的に参考になりそうな案件であれば、欧州特許庁のCase Law Bookのように判例集としてまとめても良いと考えられます。その際には、判例集の位置づけの明確化にも留意をお願いします。

(4) 審査基準の運用に関して

進歩性の判断においては「(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。」(2.4 進歩性判断の基本的な考え方 より)とあります。進歩性に関してはここで言う「論理付け」が拒絶理由を通知する上での肝であると考えられます。しかしながら、実際の進歩性違反の拒絶理由通知においては、論理付けの記載が十分でないケースが見られます。いわゆる拒絶理由通知の「要点起案」の名のもと、説示の記載が簡略化され、ひいては論理付けの理由の心証開示まで省略されていること見られます。たとえば、引例と該当箇所が示されているのみの拒絶理由通知も見受けられます。出願人としては審査官と十分コミュニケーションがとれないまま、審査官の論理付けを想像して反論することになり、議論のポイントが絞れないまま反論せざるを得ず、審査官、出願人双方にとって望ましくないと考えます。

ここでは、審査段階での説示の記載は審決並み記載量を要求しているのではなく、論理付けのポイントが記載されていることがまずは大事だと考えています(特許第1委員会第5小委員会「進歩性が争われた特許審決事例の研究」特許管理 59 巻 1 号(2009) 37 頁、48 頁以下参照)。

実務的な課題である、拒絶理由通知起案のポイントは何かという点については今後、産業界とさらに議論を行った上で、運用の適性化が行われるよういくようお願いします。

その前提の上で、審査基準に関しては、上述した「論理付け」等、実務上不明確な点、理解しにくい点がありますので、より分かりやすく、出願人にとっても使いやすくなるように要望いたします。

(5) 特許性/進歩性検討会の報告書

特許庁審判部主催の特許性/進歩性検討会は既に最初に実施されてから3年を迎えております。

年度末にまとめられる報告書には、進歩性等が争われた裁判例について産業界、弁護士、弁理士及び審判官が討議したポイントが記載されております(特に報告書中「検討結果の整理」の項)。進歩性判断時の留意点等、取り挙げたケースにおける実務上の反省点等から一般化できる点があ

れば、審査基準への反映についてご検討をお願いします。

(6) 各論

進歩性の審査基準に関し、現状明確でないと考える点を以下に挙げ、問題提起をさせていただきます。

さらに当委員会の下記論説では、裁判例の検討結果として進歩性に関して審査基準への提言・要望事項を記述しましたので参考にしていただければと存じます。

- ・特許第1委員会第5小委員会「審決取消訴訟により進歩性判断が争われた事例の研究—特許・実用新案審査基準における進歩性判断の明確化への提言—」知財管理 57 卷 11 号 (2007) 1755 頁 (以下、特許第1委員会[2007])
- ・特許第1委員会第5小委員会「進歩性が争われた特許審決事例の研究」特許管理 59 卷 1 号 (2009) 37 頁 (以下、特許第1委員会[2009])

本項目はあくまでも論点であり、具体的にどうすべきかは、(1) で述べたような産業界との議論をおこなっていただきたく存じます。この際、審査実務に与える具体的な影響予測を行った上での検討をお願いします。

1. 「動機づけとなり得るもの」について

特許・実用新案審査基準には、種々の観点、広範な観点から行うことが可能であるとする「論理づけ」の具体例である「(引用発明の内容に) 動機づけ (となり得るもの)」として、①「技術分野の関連性」、②「課題の共通性」、③「作用、効果の共通性」、④「引用発明の内容中の示唆」が列挙されています (同基準第2章 2.5(2))。

上記①乃至④が「引用発明や他の引用発明 (周知・慣用技術も含む) の内容及び技術常識から、請求項に係る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。…その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、…」との記載、さらに、引用発明の適格性に関する留意点として「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。」との記載等から、上記①乃至④のいずれかの動機づけを根拠づける事実が存在する場合には、他の項目には配慮せず、そのことをもって直ちに、請求項に係る発明の進歩性は否定することができると示されているようにも思えます。

一方、「論理づけは、…例えば、…あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。」「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請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。」等の記載からは、上記①乃至④が進歩性判断の検討項目を示しているに過ぎないと見ることも可能と思われます。

前者は、上記①乃至④の動機づけ、それぞれが独立した一つの進歩性否定要件であるとする考え方に通じ、後者は、上記①乃至④の動機づけは進歩性判断における評価項目を列挙したものであり、進歩性要件をいわゆる規範的要件 (評価的要件) と考え、評価的項目個々について評価根拠事実と評価障害事実を認定した上で総合的判断をするという考え方に通じる

ものと考えられます。なお、総合的判断する際には、いわゆる設計事項や有利な効果等も同様に評価項目のひとつとして考慮されるものと思われます。

後者は、複数評価項目を考慮にいて判断するという点において、裁判所における判断に近いものと思われます（特許第1委員会[2007] 1759 頁参照）。

以上、審査基準の記載は必ずしも明確ではなく、この審査基準が裁判所の考え方と一致しているかどうかも判然とはしていません。記載内容の明確化および記載内容の充実を図るといった改善が望まれます。

2. 周知技術について

審査基準では、進歩性判断に関係する周知技術について、①引用発明の認定の基礎として用いる場合、②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場合（同基準同章 2.8 (2)）、③他の引用発明として用いる場合（同基準同章 2.4 (2)）、さらに、事例ではあるが、④設計事項認定の根拠として用いる場合（同基準同章 2.5 (1) ①の例 1, 2）と記載されています。

これらの記載から、各周知技術に関する記載の相互関係や、個々の記載における周知技術の役割が、必ずしも明確に把握できるとは思えません。

例えば、①と②乃至④との適用分担（特許第1委員会[2007]1763 頁参照）、②と③乃至④との相互関係、例えば包含関係にあるのか否か等、必ずしも判然とはしていないと思われます。

また、③については、通常の創作能力認定の基礎として扱うのか、通常の引用発明と同様に扱うのかによって、再度の拒絶理由通知の発行の要不要が異なるのではないかという疑問があるので留意願えればと思います。たとえば、拒絶理由対応時、審判請求時の補正で追加された発明の構成について周知技術を適用しているケースが見られ（特許第1委員会[2009]40 頁）、実質新たな引例とされたような用いられ方であっても、新たな拒絶理由通知が発せられないケースも見られます。

これら周知技術の適用につき、疑義が生じないよう改善が望まれます。

3. 最適材料の選択・設計変更等について

審査基準では、「…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。」と記載されているが、その適用基準が明確であるとは言えないと思われます。

例えば、「技術の具体的適用に伴う設計変更」とは如何なるものであるかは、審査基準上では明らかではありません。特許庁審判部『進歩性検討会報告書』（特許庁・2007 年）22 頁では、「設計事項とは、技術の具体的適用に伴い当然考慮せざるを得ない事項であって、その構成自体に格別の技術的意義がない場合に適用されるものである。」とあり、一方、審査基準に掲載された事例（例2）のように、周知・慣用の技術であることを根拠に、単なる設計事項であると論じているものがあります。

適用要件を明確にすることが望まれます。

4. 阻害要因

審査基準では、引用発明の適格性に関する留意点として、「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。」と記載されています。

これは、論理づけを基礎づける引用発明の適格性についても留意し、適格性を欠く場合には、新たな引用発明を探すことを、審査官に促すためのものと思われます。

しかし、この記載内容だけでは、如何なる記載が「容易に想到することを妨げるほどの記載」に該当し、如何なる記載が該当しないのかを判断することは困難と思われます。

また、「一見論理づけを妨げるような記載」についても、「課題が異なる」という例が提示されてはいるものの、その意味内容が明確でないと考えます。

さらに、「容易に想到することを妨げるほどの記載」と「一見論理づけを妨げるような記載」との相違点も明確ではないと思われます。他の観点からの論理づけの可能性の有無に拘わらず引用発明の適格性が否定されるものを「容易に想到することを妨げるほどの記載」といい、他の観点からの論理づけの可能性の有無によって引用発明の適格性が左右されるものを「一見論理づけを妨げるような記載」という、との解釈も可能であろうが、判断基準が明確になるわけではありません。

もっとも、「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、… 引用発明としての適格性を有している。」との記載については、これを、動機づけとなり得るものとして列挙された、①「技術分野の関連性」、②「課題の共通性」、③「作用、効果の共通性」、④「引用発明の内容中の示唆」、いずれか1つの動機づけ（論理づけ）ができないということを以って直ちに引用発明が適格性を有しないわけではなく、他の観点からの動機づけ（論理づけ）の可能性についても考慮すべきことを注記したものであるとの解釈も可能かもしれません。

いずれにしても、「容易に想到することを妨げるほどの記載」、「一見論理づけを妨げるような記載」について、具体例を充実する等して、意味内容の明確化をお願いします。

また、この際、進歩性を肯定する観点からの事例の充実もお願いします。

5. その他

審査基準に記載においては、「請求項に係る発明」、「刊行物」、「刊行物に記載された発明」、「引用発明（一又は複数）」、「論理づけに最も適した一の引用発明」、「他の引用発明（周知・慣用技術も含む）」、「引用発明」等の言葉が使用されていますが、その使用方法が厳格ではありません。例えば、「引用発明」との記載が、「引用発明（一）」若しくは「引用発明（複数）」なのか、または、「論理づけに最も適した一の引用発明」、「他の引用発明（周知・慣用技術も含む）」、若しくは、双方を意味しているのかが不明であると思われます。特に「動機づけ」に関する記載において顕著であると思われます。さらに、「引用発明」と（引用発明が記載され

た)「刊行物」との区別も明確でないと思われる記載も見受けられますので、何らかの改善をお願いいたします。

以上