

2007年2月20日
日本知的財産協会シンポジウム

日本における進歩性の判断

特許庁 特許審査第一部
調整課審査基準室長

浅見 節子

知的財産推進計画2006

第2章 知的財産の保護

1. 知的財産の保護を強化する

2. 知的財産権の安定性を高める

(1) 特許性の判断基準を統一する

個々の審査官、審判官が統一かつ安定した特許権の付与を行えるよう、2006年度から、審査官、審判官による協議や意見交換を促進するとともに、特許性の判断基準、特に進歩性の判断基準についての一層の客観化と明確化について、国際的な運用統一の観点も踏まえて検討し、審査基準の改定等必要な措置を講ずる。また、特許法第168条等に基づく裁判所との間の情報交換をより一層促進するなど、特許庁における判断の裁判所の判断との食い違いの防止に努める。

(経済産業省)

進歩性に関する検討の概要

名称	検討方式	検討内容	今後の予定
進歩性等に関する各国運用等の調査研究	担当：調整課審査基準室 (AIPPI 委託調査研究) 検討方式：委員会 委員：学者・最高裁参事官・ 弁護士・弁理士・産業界	進歩性の判断について、主要国の制度・運用の調査・研究を行う。 具体的には、国際的な制度・運用の比較、三極特許庁の審査結果の統計的分析、ユーザー意見収集等。	2007年3月に報告書公表
進歩性検討会	担当：審判課審判企画室 検討方式：全体会合＋技術分野毎分科会 メンバー：産業界・弁護士・ 弁理士・審判官	審判部における審理の充実化や進歩性判断の参考となる資料を作成するため、産業界等からの参加者を交えて、個別事件に基づく事例検討会を開催して、進歩性判断の手法の問題点について、その所在を含めて、検討する。	2007年3月に最終報告とりまとめ
三極審査実務比較研究	担当：調整課審査基準室 三極特許庁による比較研究	記載要件と進歩性の判断について、仮想事例を用いて三極特許庁の審査実務を比較研究し、その結果を出願人・代理人に周知する。	2007年3月に開始

平成12年の審査基準改訂経緯

「進歩性の判断の基本的な考え方」及び「論理づけ」の整理

平成6年運用指針における「論理づけ」に関する記載中には、引用発明中に積極的な動機づけ(同一の課題が記載されている、引用発明の内容中の示唆等)がなければ進歩性を否定できない等の誤解を生じやすい表現振りがあったので、当業者の立場から、よりの確に進歩性の判断が行えるよう修正した。

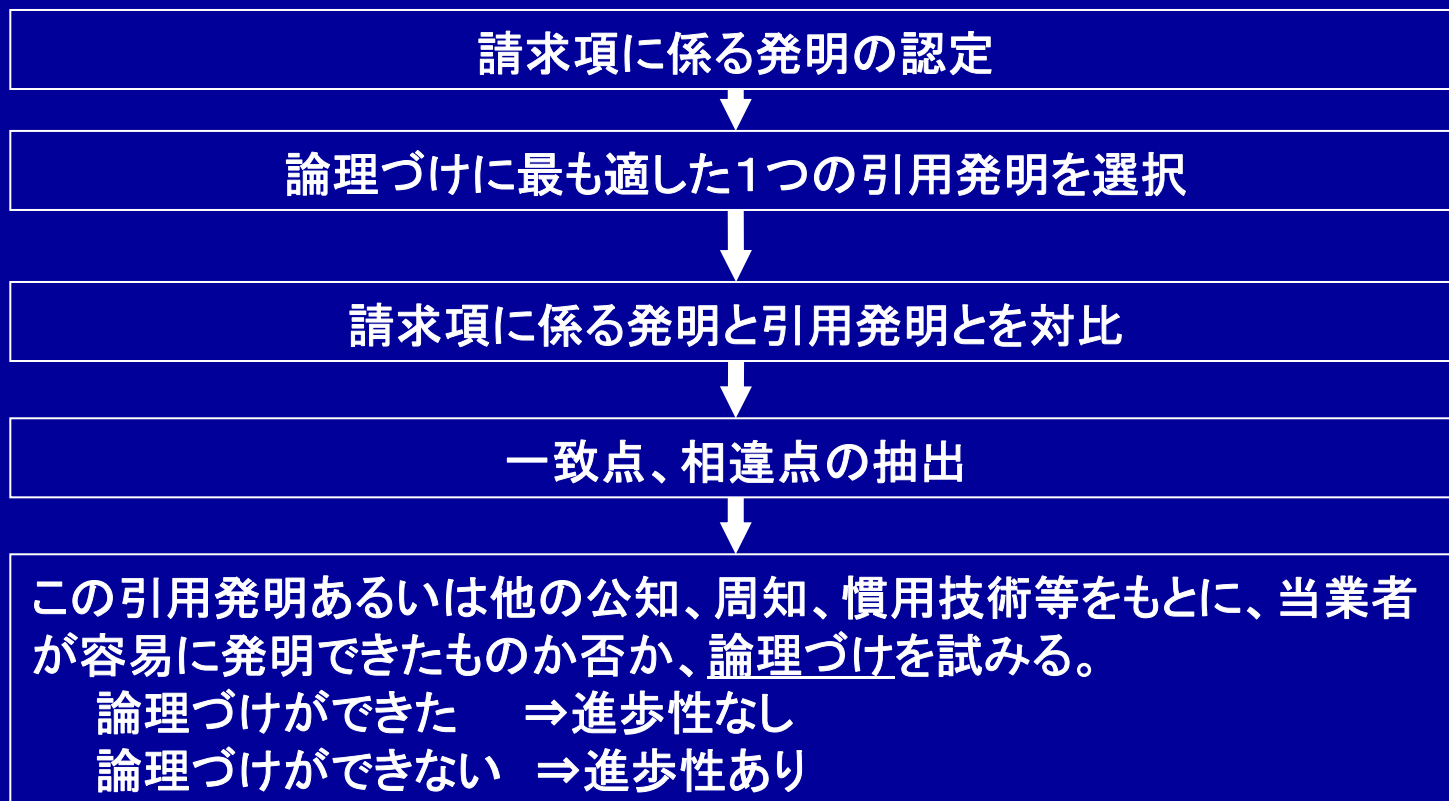
《ユーザからの進歩性に関する要望の例》

- 進歩性の判断における請求項に係る発明と引用発明を対比して一致点・相違点を明らかにする際、記載事項にとらわれすぎ、当業者が認識する範囲に基づく思考が軽視されているように感じられ、また、引用発明としての周知・慣用技術の把握が審査官によって異なるように感じられます。
- 引用発明と構成が類似していても、課題が異なると判断されると、進歩性肯定という方向で運用を行っているが、従来の課題との関連性やその課題の困難性を考慮した審査が望まれる。特に、上位概念・下位概念の類似課題が言われていないかどうかの判断は積極的に行っていただきたい。

日本知的財産協会、「審査基準見直しについての意見要望」、知財管理、Vol.49、No.10、1999

進歩性判断手法(基本的考え方)

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。



当業者、技術水準

「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」(以下、「当業者」という。)とは、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注)にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである。

なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。

また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

(注)「技術水準」は、上記「前項各号に掲げる発明」のほか、技術常識、その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。

進歩性判断手法(論理づけの具体例)

論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、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。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。

(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
- ②単なる寄せ集め

(2) 動機づけとなり得るもの

- 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

(3) 引用発明と比較した有利な効果

- ①引用発明と比較した有利な効果の参酌
- ②意見書等で主張された効果の参酌
- ③選択発明における考え方
- ④数値限定を伴った発明における考え方

(4) 留意事項

技術分野の関連性

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は、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

【参考】

「・・・技術の転用の容易性は、ある技術分野に属する当業者が技術開発を行うに当たり、技術的観点からみて類似する他の技術分野に属する技術を転用することを容易に着想することができるか否かの観点から判断されるべきところ、この観点からは、パチンコゲーム機の技術をスロットマシンの技術に転用することは容易に着想できることと認められる。」

(参考：平8(行ケ)103)

課題の共通性

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の有力な根拠となる。

引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。

【参考】

「本願発明の「費用及び空間を節約」という課題は、混合機に限らず、あらゆる装置についていえる一般的な課題、つまり、装置の構成を考える場合における自明な課題にすぎない。…引用発明1の混合機を前記自明の課題に従って占有面積を節約しようとして、引用発明4に記載された前記軸上減速機及びモータ付き減速機を採用することは、当業者であれば容易に想到できたことであり、そこに格別の困難があるということができない。」

(参考:平4(行ケ)142)

作用、機能の共通性

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、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。

【参考】

「・・・オフセット印刷機のブランケットシリンダの洗浄装置では、洗浄時間の短縮を図ることが技術課題の一つとされており、洗浄布帛をブランケットシリンダに接触・離脱させる方式が上記課題の解決に有効であることが知られていたことが認められる。

・・・甲第1号証記載のものと甲第2号証記載のものとは、印刷装置のシリンダの洗浄を布帛を押圧して行うものである点で共通し、甲第1号証のカム機構も甲第2号証の膨張部材も、布帛をシリンダに接触・離反移動させる作用のために設けられている点で異なるところはないのであるから、甲第1号証のカム機構に代えて、押圧手段として甲第2号証の膨張部材を転用することの背景は存在するといえることができる。」

(参考：平8(行ケ)262)

進歩性判断時の留意事項(抜粋)

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。

【参考】

「審決が、「一般にこの種コーティング組成物において、塗布手段あるいは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することは慣用手段…であり、さらに引用例記載の発明において、不活性溶剤を用いるに当たり格別な技術的支障があるとはいえないので、引用例記載の発明において不活性溶剤を併用することは、当業者が容易に想到できたことといえる。」とした判断に誤りはない。」

(参考:平9(行ケ)111)

進歩性に関するヒアリング(1)

国内の主な意見(その1)(カッコ内の数字は総数)

- 日本の進歩性判断について
 - ・厳しくなったと感じる(12)
 - ・厳しくなったとは感じない(8)
- 欧米との比較
 - ・日本の進歩性判断は米国や欧州より厳しい(12)
 - ・日本と欧州の進歩性判断はほぼ同じ水準(10)
 - ・日本ではサーチ水準が高いため、進歩性が否定されることが多い(11)

国内のヒアリング対象

国内出願及び海外出願の多い企業から業種ごとに上位数社(計23社)

国内出願の多い外国系企業や海外出願の多い中小企業(計5社)

国内出願件数上位事務所(計14事務所) 計42箇所

(2006年10月～2007年1月にヒアリング)

進歩性に関するヒアリング(2)

国内の主な意見(その2)(カッコ内の数字は総数)

- ー日本の進歩性の判断の評価
 - ・進歩性判断の水準はある程度高い方が望ましい(9)
 - ・特許の数が必要なので、進歩性判断の水準が高いのは好ましくない(1)
- ー進歩性欠如の拒絶理由の記載について
 - ・進歩性欠如の拒絶理由において、論理づけの説明が不十分(23)
 - ・相違点が周知技術であるという指摘について、文献名が記載されておらず、どの点が周知であるのか不明りょう(18)

特許審査の質の維持・向上施策

イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン 2007(AMARIプラン 2007)(2007年1月)

2. 特許庁による審査迅速化・効率化に向けた更なる取組

(2) 特許審査の質の維持・向上

① 審査に関する品質管理体制の強化

07年4月を目途として、特許庁特許審査第一部調整課に「品質監理室」(仮称)を設置し、技術分野横断的な品質管理の手法を整備し、審査官に品質の分析結果をフィードバックするなど、品質管理体制を強化する。