

第8回JIPA知財シンポジウム  
第3部パネルディスカッション

知財活動の原点「強い特許」を探る  
—審査基準(進歩性、記載要件)の観点から—

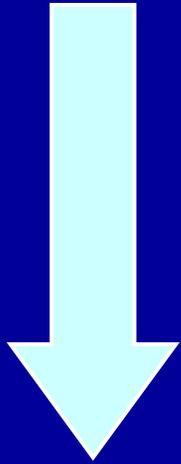
2009年1月30日

特許庁 特許審査第一部 審査基準室長

田村 明照

# 審査基準の改訂経緯 (進歩性)

1993年 産業別審査基準を廃止し、現行の一般基準に統合



- ・ユーザーから進歩性の審査が甘くなったとの指摘  
(知財管理 Vol.49, No.10, pp.1490, 1999 参照)
- ・審決取消訴訟において甘い進歩性の判断に起因して審決が取り消される事件が頻発

2000年 進歩性の審査基準の改訂

- ・引用発明中の積極的な動機づけ(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)は必須ではなく、種々の観点から論理づけを行う。
- ・当初明細書等の記載から推認できない効果は参酌しない。 等

# 進歩性の判断手法(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

最適材料の選択・設計変更など  
単なる寄せ集め

## (2)動機づけとなり得るもの

技術分野の関連性  
課題の共通性  
作用、機能の共通性

## 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

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

## (4)留意事項

発明の特徴に基づく商業的成功の参酌

(特許・実用 審査基準 第II部第2章「進歩性」より)

# (参考) 米国の非自明性の判断

2004年4月 全米科学アカデミー (NAS) 「21世紀の特許制度」

- ・改善勧告2. 非自明性基準を再生させること。

(ここ10年間に特許の質が頻繁に非難を受けるようになってきた。批評家の中には、裁判所の決定の結果として特許性の基準 - 特に非自明性の基準 - が緩くなりすぎていると述べている。)

2007年4月 KSR連邦最高裁判所判決

- ・CAFCにおいて採用されてきた非自明性の判断手法 (TSMテスト) が非自明性の水準の低い特許を認める原因となっているとして、産業界等から批判があったところ、CAFCの判決を破棄・差し戻した。



2007年10月 自明性の判断に関するガイドラインの改訂

- ・2000年に改訂されたJPOの審査基準に類似した内容。
- ・先行技術を組み合わせる本願発明に至るための「Teaching, Suggestion, Motivation (TSM)が先行文献に記載されていることを要件とするTSMテストに加えて、6つの論理づけ手法を提示。

(MPEP 2143 参照)

# 日米欧の特許率の推移



- ・USPTOの特許率は、45%を割り込んでいる模様(2008年の速報値)。
- ・JPOの特許率は、ここ2年、若干であるが上昇している。

各庁の特許率の定義は以下のとおり。

- JPO 特許査定件数 ÷ (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着手後の取下・放棄件数)
- USPTO 特許許可件数 ÷ (特許許可件数 + 放棄件数)
- EPO 特許件数 ÷ (特許件数 + 拒絶査定件数 + 取下件数)

# 明細書の記載要件の主要条文

## 特許法第36条第6項

特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- ・特許法第36条第6項第1号(サポート要件)

特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

- ・特許法第36条第6項第2号(明確性)

特許を受けようとする発明が明確であること。

## 特許法第36条第4項

発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- ・特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)

その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載したものであること。

# 審査基準の改訂経緯(記載要件) (1)

## 1994年特許法改正

### 発明の詳細な説明の記載要件

その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

・技術の多様化への対応



・国際的ハーモナイゼーション

その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分に、記載したものであること。

### 特許請求の範囲の記載要件

特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。

・作用的・方法的クレームの許容



・国際的ハーモナイゼーション

・クレームの記載の尊重

特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。(第36条第5項、拒絶理由ではない。)

特許を受けようとする発明が明確であること。

# 審査基準の改訂経緯(記載要件) (2)



- ・特殊パラメータで特定した発明や機能で特定された化合物発明について、先行技術との対比が困難、侵害の予測性が低い、開示に比して保護範囲が広範との指摘。
- ・達成すべき結果クレームについて、開示に比して保護範囲が広範との指摘。  
(知財管理 Vol.49, No.10, pp.1490, 1999 参照)

## 2000年審査基準改訂

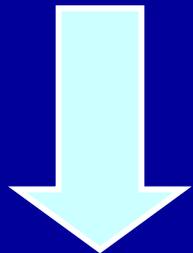
### 発明の明確性(特許法第36条第6項第2号)に関して

- 発明が明確であるためには、発明に属する具体的な事物の範囲(発明の範囲)が明確である必要があり、その前提として、発明特定事項の記載が明確である必要があるとした。
- 発明が不明確な場合として、(1)発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合、(2)機能・特性等あるいは製法により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合、の二類型を追加した。

### 実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)に関して

- 物の発明について「作ることができる」といえない場合の例、実施の形態以外の部分が実施可能でない場合の例を追加した。

# 審査基準の改訂経緯(記載要件) (3)



- ・請求項の柔軟な記載が可能となり、権利取得後に無用の紛争を招いており、**欧米のような裏付け要件の積極的な運用**を望む声がある。  
(2002年12月の産構審特許制度小委員会中間取りまとめ 参照)

## 2003年審査基準改訂

サポート要件(特許法第36条第6項第1号)に関して

- ・ 請求項の記載と明細書における開示との対応関係について、それまでは表現上の対応関係に着目した運用をしてきたが、内容に立ち入った判断も加えることとした。
- ・ 具体的には、特許法36条6項1号違反の類型として、それまでの審査基準で**表現上対応しない**類型として挙げられている二類型に加えて、**実質的に**対応しない二類型( 明細書の開示を拡張・一般化できない場合、 請求項に課題解決手段が反映されていない場合)を追加した。

# 審査実務の三極比較研究

## [目的]

- ・日米欧三極特許庁の審査実務に沿った質の高い出願書類作成を支援する。
  - < 出願人のメリット > 審査の予見可能性を高め、ワールドワイドで無効理由のない権利の取得ができる。
  - < 特許庁のメリット > 出願の質の向上は、迅速で的確な審査に寄与するため、各特許庁の抱えるバックログ、審査負担の軽減につながる。

## [内容]

	審査実務の比較研究 レポート改訂	事例研究
(1) 記載要件	2007年12月公表	2008年6月公表
(2) 進歩性 / 非自明性	2008年6月公表	2008年11月公表

特許庁HPにて公表

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/index/sankyoku\\_kyouryoku.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/index/sankyoku_kyouryoku.htm)

# 三極の進歩性に関する事例研究

## 【結論】

- 6つの事例のうち、三極特許庁は5つの事例について見解を共有した。
- 見解が相違した1つの事例については、EPOとUSPTOが新規性がないと判断し、JPOが新規性はあるが進歩性はないと判断した。

## 【分析】

- 三極特許庁における進歩性を審査する手法は共通している。
- EPOでは、「課題解決アプローチ」が採用され、最も近接する先行技術を決定したのち、解決すべき「客観的な技術的課題」を特定する。一方、JPO及びUSPTOでは、解決すべき客観的な課題を明示的に認定するとは限らない。
- KSR判決以後の米国の非自明性の判断は、請求項に係る発明を想到した特定の動機や当業者が解決しようとした課題にとらわれず、全ての事実を考慮した上で自明であったか否かを評価する。

# 三極の記載要件に関する事例研究 (1)

## 【結論】

- 6つの事例のうち、三極特許庁は3つの事例について見解を共有した。
- 日本の高裁判決に基づく2つの事例については、JPOが記載要件不備としたのに対し、EPOとUSPTOは記載要件を満足していると判断した。
- バイオ技術に係る1つの事例について、記載要件の適否が三庁で入り乱れた。

## 【分析】

- 三極特許庁における記載要件に関する審査基準は類似しているものの、具体的な事例への適用において相違が認められる。
- 三極特許庁間で判断が相違した日本の高裁判決に係る2つ案件は、いずれも特許付与後、**異議が申し立てられた案件**であり、異議申立手続における異議申立人の主張も踏まえて、審判部・裁判所で判断が行われたという、**特別な事情**を考慮すべきである。一方、EPOとUSPTOでは、このような特別な事情は考慮されていない。

# 三極の記載要件に関する事例研究 (2)

## 判断が相違した事例1 (偏光フィルム事件)

(知財高判平17.11.11 (平成17年(行ケ)10042号) 大合議判決に対応)

### JPO (知財高裁の判断)

このような発明において、特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する。しかしながら、**具体例としては二つの実施例及び二つの比較例が記載されているに過ぎず、また、本願発明が、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。**

### EPO

記載要件を満たす。構造的情報は十分にある。二つのパラメータは十分に説明されており、特別な労力なしに測定可能である。二つの実施例は、パラメータで示される条件を満足しているし、比較例もある。これ以上の証拠は必要ない。

### USPTO

実施可能要件、written description要件、明確性要件を満たすと思われる。当業者がその発明を作ることができるのか、又は、使用することができるのか疑念を抱くことがない場合は、なぜ或いはどのようにその発明が作用するのかを説明したり、実施例を記載したりすることを、出願人は求められていない。

# 三極の記載要件に関する事例研究 (3)

## 判断が相違した事例1 (偏光フィルム事件)

(知財高判平17.11.11(平成17年(行ケ)10042号)大合議判決に対応)

### 【請求項1 (一部抜粋)】

ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100μmであり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \quad \dots (I)$$

$$X \geq 65 \quad \dots (II)$$

### 【明細書(概要)】

高度の偏光性能や耐久性能をもち、延伸過剰となった時にもフィルム切れのない、つまり高延伸倍率に耐え得る優れた偏光フィルムの製造法の開発が望まれている。(【0007】)

本発明者等はかかる課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、上記式(I)及び(II)を満たすポリビニルアルコール系フィルムを用いる場合、上記の目的が達成できることを見出し、本発明を完成した。(【0008】)

実施例及び比較例として、以下のものが記載されており、実施例のものは耐湿熱性に優れることが示されている。(【0021】～【0027】)

	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
完溶温度(X) ( )	71.6	72.0	74.5	75.3
平衡膨潤度(Y)	2.4	2.2	1.6	1.6
(Y)の範囲 < 計算値 >	$Y > 1.95$	$Y > 1.93$	$Y > 1.76$	$Y > 1.71$
水中退色温度 ( )	63	62	52	54

# 特殊パラメータに関する審査基準

## 1999年8月 知財協「審査基準見直しについての意見要望」

本来化学構造で特定できる物質を、機能的表現で特定すると、いわゆるパラメーター特許特有の問題を生じ、すなわち、先行技術と発明の対比ができなくなる。このような観点からも、構造による特定の大原則は徹底されるべきであり、機能的表現、パラメーター特定による物質はやむを得ない事情がある場合に限定されるべきと考えます。



## 2000年 記載要件の審査基準の改訂

明確性(特許法第36条第6項第2号)

請求項が特殊パラメータによる物の特定を含む場合においては、通常、当該特殊パラメータで表される具体的な物を想定できないことが多い。この場合、当該特殊パラメータによる物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき、かつ、出願時の技術水準との関係が理解できる場合(例えば、同一又は類似の効果を有する公知の物との比較が示されている、類似の構造を有する公知の物や類似の製法により製造される公知の物との比較が示されている等)を除き、発明の範囲は不明確である。

(審査基準の事例集では、委任省令要件違反でもあることが説明されている。)

# 透明で予見性の高い特許審査メカニズムの構築

イノベーションと知財政策に関する研究会 政策提言5

- 特許権を取得する段階や、保護の段階における不確実性を極力抑え、特許にまつわるビジネスリスクを低減。
- 「**透明性・予見性の高い特許メカニズム**」が必要。

## 1. 産業構造審議会に「審査基準専門委員会」を設置

審査基準の策定・見直しプロセスを透明化。

- **審査基準の策定も含め、特許審査に関する運用の在り方を検討。**
- **構成メンバー**  
法学者、経済学者、科学者、弁理士、弁護士、産業界(知財協会長)
- **議論を国内・海外に発信することで、透明性を確保。**
- **審査基準については、原則、英語でもパブリックコメントを実施。**

<スケジュール>

- ・平成20年11月5日 第1回審査基準専門委員会（検討事項、寄託事例集、共通出願様式）
- ・平成21年4月7日 第2回審査基準専門委員会（進歩性）

## 2. 審査基準等の視覚化、構造化(ハイパーテキスト化等)

審査基準の各項目間及びそれらと関係の深い事項(法令、判例等)への参照を容易とする。

# 望ましい明細書に関する調査研究

平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書  
委託先:(財)知的財産研究所 平成20年3月公表

## 【目的】

権利取得及び権利行使の観点から、技術分野別に、望ましい明細書の事例及び明細書作成における留意点を作成し、日米欧の三極いずれにおいても記載要件を満足する、望ましい明細書の作成を支援する。

## 【目次の抜粋】

- ・ 望ましい明細書を作成する際の留意点
  1. 明細書の記載全般についての留意点のまとめ
  2. 権利行使の観点からの留意点のまとめ
  3. 翻訳の観点からの留意点のまとめ
- ・ 望ましい明細書の実例
  1. 事例1(化学分野)、 2. 事例2(機械分野)、 3. 事例3(物理分野)
  4. 事例4(電気・電子分野)

特許庁HPにおけるダウンロードサイト

[http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1903nozomashii\\_all.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/1903nozomashii_all.pdf)