



**「査定系審決取消訴訟における
進歩性の傾向分析」
及び
「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行
について**

**特許第1委員会 第3小委員会
日本知的財産協会**

2018年2月23日（金） 関西部会

2018年2月27日（火） 関東部会



目次

1. はじめに

－テーマ背景－

2. テーマ1

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」
(2016年度の活動)

3. テーマ2

「特許審査基準「進歩性」解説書 (ガイド) の発行」(改訂) (2017年度の活動)





1. はじめに

-何故、今、これらのテーマに着目したか-

【背景】

世の中は、まさに第4次産業革命の真っ只中！

IoT、AIなど世間で騒がれているが、特に産業界が気になるのはその『進歩性判断』。コツを知らないと負け組みに！

既存技術とIoT、AIとの融合技術における進歩性判断は？

そこで、我々は次の手順で期待に応える！

【STEP 1】

進歩性に関する最新の判決動向と特許庁の判断動向の現状を徹底調査



【テーマ1】 2016年度「査定系審決取消訴訟における傾向分析」の結果を報告

【STEP2】

先般の審査基準の改訂で、サブコンなどIoTにも関連する新たな概念が導入。判決動向を踏まえた審査基準の分析。



【テーマ2】 2017年度「特許審査基準「進歩性」解説書（ガイド）」を発行（改訂）



目次

1. はじめに ーテーマ背景ー

2. テーマ1

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」
(2016年度の活動)

3. テーマ2

「特許審査基準「進歩性」解説書 (ガイド) の発行」 (改訂) (2017年度の活動)





2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(1) はじめに

①近年の審査・審判の傾向調査

特許査定率が向上との事実等を確認すべく、直近5年の特許査定率、及び進歩性を争点とした拒絶査定不服審判の請求認容率を調査しその事実を確認（商用データベースを用いた独自調査）。

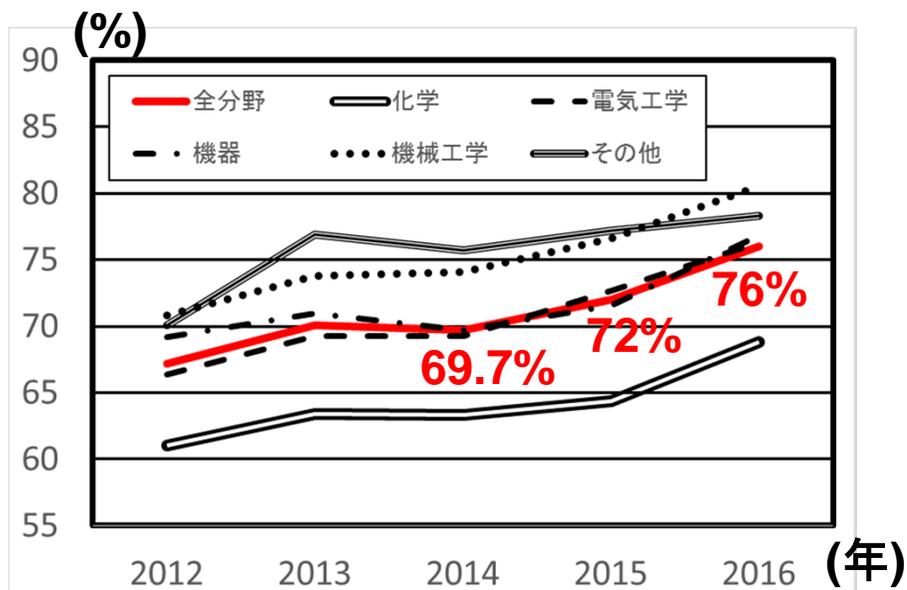


図1 技術分野別の特許査定率の推移

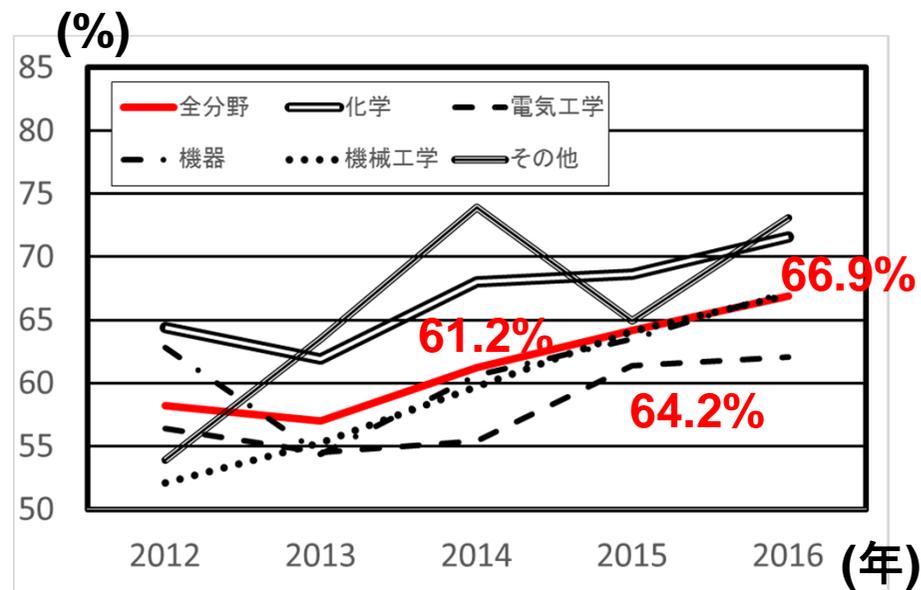


図2 進歩性が争点となった拒絶査定不服審判の請求認容率の推移



注) 技術分野は、WIPO IPC AND TECHNOLOGY CONCORDANCE TABLEに基づき分類。



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(1) はじめに

②近年の裁判の傾向調査

特許庁と知財高裁とで判断の傾向が異なるとの過去の報告¹⁾等を確認すべく、直近の査定系審決取消訴訟の年推移を調査^{2)~5)}。

| 判決年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|------|------|------|------|
| 認容 | 38 | 34 | 17 | 16 |
| 棄却 | 114 | 105 | 82 | 48 |
| 請求認容率 | 25% | 24% | 17% | 25% |

表1 査定系審決取消訴訟の年推移

1)平成27年度特許委員会第二部会, パテント Vol.70, No.1, pp.18~38(2017)

2)川田, 小栗, パテント, Vol.66, No.11, p.100(2013)

3)井上, 佐合, パテント, Vol.67, No.8, p.115(2014)

4)井上, 佐合, パテント, Vol.68, No.8, p.135(2015)

5)井上, 小林, パテント, Vol.69, No.10, p.102(2016)



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(1) はじめに

③調査結果を踏まえた方向性の決定

特許庁にて特許が認められやすくなった現在においても、一部の進歩性判断においては、請求認容判決率が一定の値を示していたため、特許庁と裁判所とで判断の乖離が一定程度存在することが示唆されているように思われた。

そこで

さらに、直近3年間（2014～2016年）における査定系審決取消訴訟を分析することにより、

- ・特許庁と裁判所の進歩性判断相違有無の確認
- ・相違する典型例（論点）の明確化
- ・出願人の好ましい対応等を詳細に検討することとした。



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(2) 傾向分析

①抽出対象

平成26年(2014年)1月1日～平成28年(2016年)12月31日の判決214件のうち、進歩性が争点となっている173件を調査対象として抽出。

さらに、請求認容・棄却に分類し、特許庁と裁判所で判断が異なる点を抽出すべく、請求認容判決31件の争点（特許庁と裁判所で判断が異なった点）を抽出。



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(2) 傾向分析

②抽出結果

| 判決年 | 2014 | 2015 | 2016 | 計 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 認容 | 13(13) | 9(9) | 9(8) | 31(30) |
| 棄却 | 68(52) | 40(32) | 34(25) | 142(109) |
| 請求認容率 | 16%(20%) | 18%(22%) | 21%(24%) | 18%(22%) |

表2 査定系審決取消訴訟(進歩性争点)の年推移

| 技術分野 | 電気工学 | 機器 | 化学 | 機械工学 | その他 |
|-------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 認容 | 9(9) | 5(5) | 9(9) | 7(7) | 1(0) |
| 棄却 | 50(39) | 17(15) | 27(24) | 33(23) | 15(7) |
| 請求認容率 | 15%(19%) | 23%(25%) | 25%(27%) | 18%(23%) | 6%(0%) |

表3 技術分野別査定系審決取消訴訟(進歩性争点)の年推移

注) カッコ書きは、国内個人が提起した訴訟を除いた数(ノイズの原因となる可能性があるため)。なお、請求認容判決では、国内個人が提起したものは1件であった。



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(2) 傾向分析

② 抽出結果

発明認定
以外の争点
が半数以上
(19件)

| | 発明認定 | | | 動機づけ | | | | 設計変更等 (周知技術) | 先行技術の単なる寄せ集め | 有利な効果 | 阻害要因 | | 特定の表現を有する請求項 | 引用発明から動機付けがない | その他(手続違背) | |
|----|---------------|---------|------------|-------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---|
| | 本願発明の認定 | 引用発明の認定 | 一致点・相違点の認定 | (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 | | | | 本願発明と引用文献との関係 | 引用文献同士の関係 | | | | |
| 1 | 平成25(行ケ)10213 | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 2 | 平成25(行ケ)10207 | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 3 | 平成25(行ケ)10248 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 平成25(行ケ)10245 | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | | |
| 5 | 平成25(行ケ)10277 | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 6 | 平成25(行ケ)10209 | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 7 | 平成25(行ケ)10255 | | | | | | | | | ○ | | | | | | |
| 8 | 平成25(行ケ)10296 | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 9 | 平成25(行ケ)10323 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 平成26(行ケ)10018 | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 平成26(行ケ)10044 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 平成25(行ケ)10234 | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | |
| 13 | 平成26(行ケ)10045 | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 14 | 平成26(行ケ)10150 | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 15 | 平成26(行ケ)10149 | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 16 | 平成26(行ケ)10232 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 平成26(行ケ)10270 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 平成26(行ケ)10231 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 平成26(行ケ)10182 | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 平成27(行ケ)10042 | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 平成27(行ケ)10018 | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 22 | 平成26(行ケ)10245 | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | |
| 23 | 平成27(行ケ)10066 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 平成27(行ケ)10090 | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | |
| 25 | 平成26(行ケ)10272 | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | |
| 26 | 平成27(行ケ)10078 | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| 27 | 平成27(行ケ)10143 | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | |
| 28 | 平成27(行ケ)10129 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 平成27(行ケ)10165 | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | |
| 30 | 平成27(行ケ)10122 | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 31 | 平成28(行ケ)10079 | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | |
| 計 | | 1 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 |





2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(2) 傾向分析

③まとめ

- ・過去の争点は、発明認定が大半との報告⁶⁾があったが、今回の分析では、発明認定以外の争点が半数を占めた。
- ・課題の認定において、特許庁と裁判所で差異が認められた。

6)知財管理2011年10月号「進歩性が争われた判例の研究」特許第1委員会 第3小委員会



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(3) 論点の抽出

出展: 特許・実用新案審査基準 第三部特許要件 第2章 新規性・進歩性

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/03_0202.pdf

① 課題の認定が関係する場面について

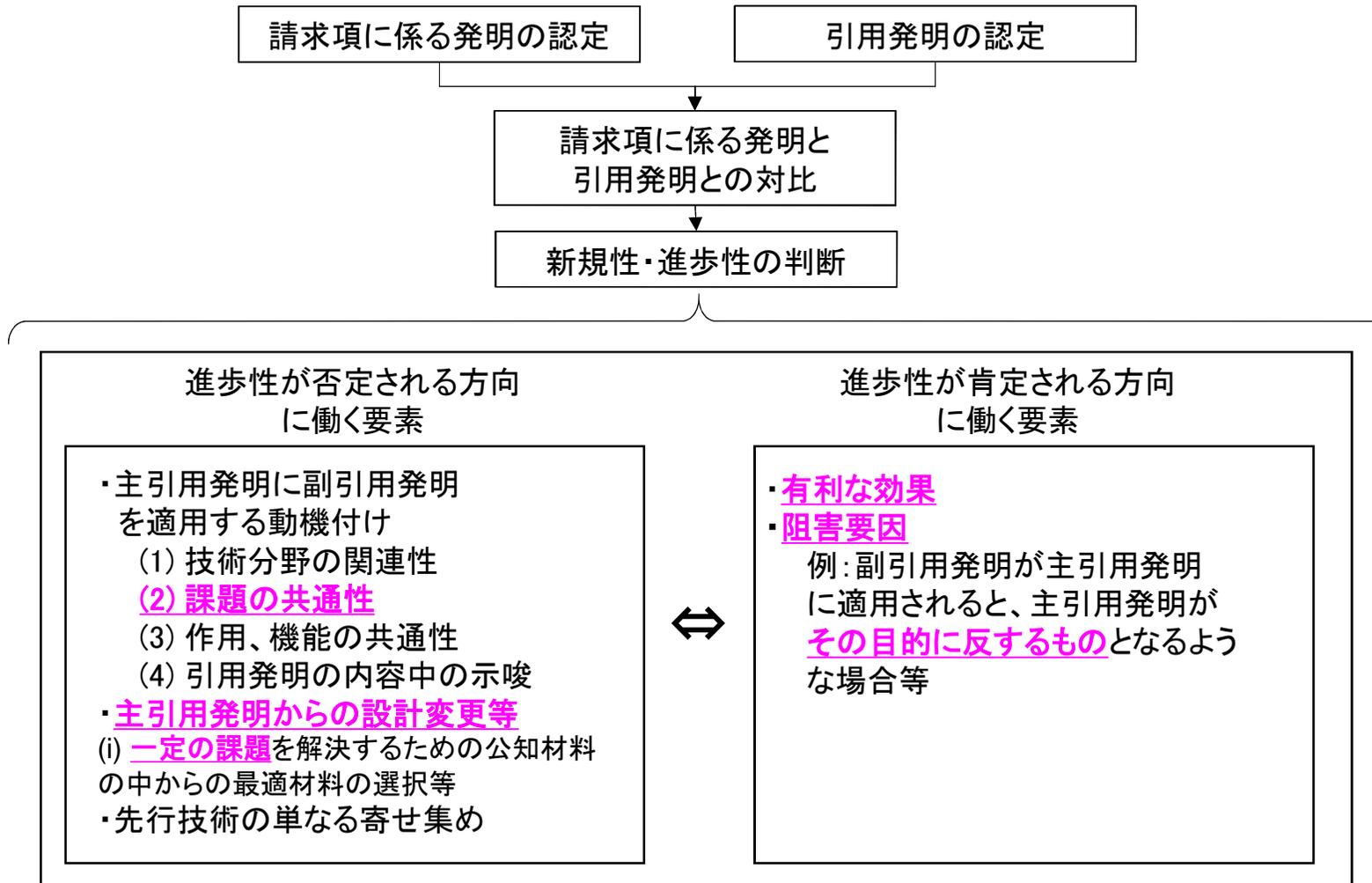


図3 論理付けのための主要要素



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(3) 論点の抽出

②課題の抽出に関して

| 争点 | 論点 |
|-------|---|
| 動機付け | 審査基準では、主引例に副引例を組み合わせる動機付けとして、4項目を総合考慮して判断すると規定されているが、 <u>動機付けの各項目(特に課題の共通性)の抽出方法や明確な判断方法が明らかではない点</u> |
| 有利な効果 | 審査基準では、明細書の記載から明確に把握される場合には参酌するとしか規定されておらず、 <u>具体的な「有利な効果」の抽出方法が明らかではない点</u> |
| 設計変更等 | <u>審査基準では、「一定の課題」についての定義規定はなく、</u> 公知文献に明示的に記載された課題が対象なのか、審査官の心証により規定される課題が対象なのか明らかではない点 |
| 阻害要因 | 審査基準では、主引例と副引例との間で課題が反するものとなるケースは阻害要因があるものとして規定されているが、 <u>この課題の抽出方法が明らかではない点</u> |



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(4) 特許庁及び裁判所の判断の異同

①「動機づけ」及び「阻害要因」に関して

動機付け（課題の共通性）及び阻害要因の判断が裁判所と特許庁と異なった判例

| | |
|-----|---|
| 事件名 | 平成26（行ケ）第10245号 (発明の名称：計器パネルおよび計器パネル向けのボードユニット) |
| 争点 | 特許庁の主引例に周知技術1を適用することは当業者が容易に想到できるとの認定に対して、出願人は主引例に周知技術を適用することは阻害要因があると主張。 |
| 結論 | ①特許庁の判断に対して裁判所は、主引例と周知技術1を組み合わせる動機付けがないと判示。 ②出願人の主張に対して裁判所は、主引例に周知技術1を適用することに阻害要因があると判示。 |



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(4) 特許庁及び裁判所の判断の異同

①「動機づけ」及び「阻害要因」に関して

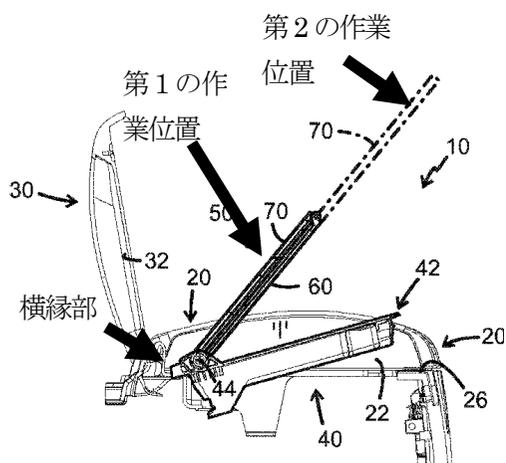


図3 本願発明

- ・ボードユニットの表面積が作業位置で2倍になる。
- ・ボードユニットが枢動し、格納空間へのアクセスを妨げない。

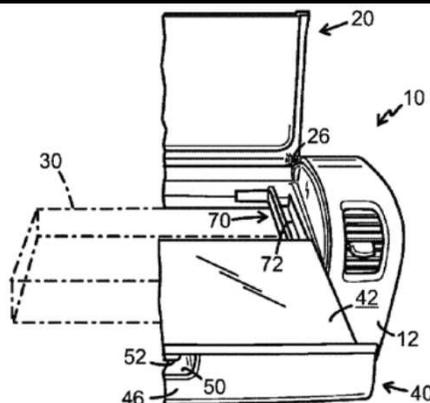


図4 主引例

- ・引き出されたときにthe pull - out leaf 40及びthe cover 20が枢動可能になることは開示されていない。
- ・課題として、「座席に座っている運転者に、十分に大きな作業性の良い作業空間を提供する」と記載。

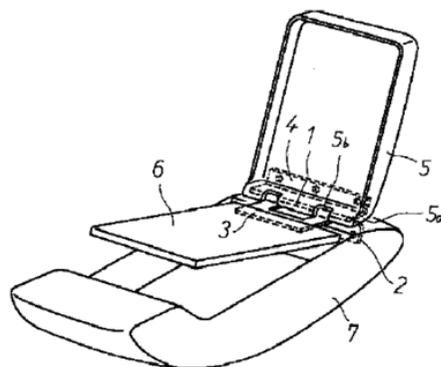


図5 周知技術1

- ・主な特徴点は、中蓋 6 が枢動可能にヒンジで支持され、被覆部材 8 で、ヒンジをカバーすることにより、外部よりヒンジを隠している点。
- ・課題として、「金属製のヒンジ構造が露出せず、質感や外観を損なえない中蓋付アームレストを提供する」と記載。



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(4) 特許庁及び裁判所の判断の異同

①「動機づけ」及び「阻害要因」に関して

| | 課題の認定 | 論点の判断 | 改訂審査基準との比較 |
|-----|---|--|---|
| 特許庁 | 主引例及び周知技術1の課題を、「空間30へのアクセスを良くするため」として認定。 | 主引例の本質的な課題を考慮せず、周知技術1を適用する示唆があるとし、当業者が容易に想到できるとの認定。 | 主引例の本質的な課題の認定及び総合考慮をせず、組合せ可能と判断しており、改訂審査基準の内容は守られていない。 |
| 裁判所 | 主引例の本質的な課題を「座席に座っている運転者に、十分に大きな作業性の良い作業空間を提供する」こととして認定。 | <p>A)特許庁の認定に対する判断 主引例の本質的な課題に着目し、周知技術1の構成を追加すると、主引例の課題に反するため、動機付けはできないと判断。</p> <p>B)出願人の主張に対する判断 周知技術1を適用すると、主引例の本質的な課題を解決することができないため阻害要因があると認定。</p> | <p>主引例の本質的な課題を認定し、差異点を組み合わせることで課題が否定されないかを総合的に判断している。</p> <p>主引例及び副引例の本質的な課題を認定し、判断されている。</p> |



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(5) IoT関連発明について（継続検討）

◆IoT等関連技術の特許庁の判断

- ・IoT、AI及び3Dプリンティング関連技術の発明の進歩性の判断は、他の発明についての進歩性の判断とかわらない。
- ・IoT関連技術等の発明においては、引用発明との相違点に関し、「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報の活用、特定の学習済みモデルから得られる特有の出力情報、又は、特定の構造を有するデータによって規定される特有の情報処理による有利な効果が認められる場合があり、当該効果を「進歩性が肯定される方向に働く要素」の一つとして考慮する。⁷⁾



今回の判例分析において、特許庁側が、発明認定において、「モノ」がネットワークと接続される点を認定せず、結果的に、裁判所で進歩性が肯定された案件が見受けられた。





2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(5) IoT関連発明について（継続検討）

IoT関連技術における発明認定において裁判所と特許庁と異なった判例

事件名 平成26（行ケ）第10231号
（発明の名称：送信装置および送信方法，受信装置および受信方法，並びに送受信システムおよび送受信方法）

本願に係る発明 分散型ネットワークにおいて、前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第1の写真アルバムであって複数のデジタル写真を含む写真アルバムが修正されたことを検出する手段と、
前記検出結果に基づいて、前記分散型ネットワークに参加している、前記デバイス以外のデバイスに格納されている他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに関係付けられる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期させる手段と、
を備える、分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置。

結論 裁判所は、本願では、「写真アルバム」変更の検出により、関連する他方の「写真アルバム」の自動的に同期が双方向に行われ、引用発明では、オブジェクトの変更等の検出による更新オブジェクト情報の提供は一方にのみ行われるものと認められる点で相違すると判示した。



2. 2016年度 活動報告

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」

(5) おわりに

- ・「課題の認定」が争点となり、特許庁と裁判所の判断が異なった場面では、特許庁は進歩性を否定しやすい課題を認定するのに対し、裁判所は明細書に明示的に記載された本質的な課題を認定し動機づけの判断を行う傾向にあった。
- ・進歩性判断は、概観すれば、本願発明及び引用文献の一致点相違点等の認定→動機付け→阻害要因・有利な効果等の認定のステップをたどり、全ての場面で課題の認定が絡む。
従って、課題の認定において差異が認められる場合、出願人としてはより多くの反論材料を得ることができると考えられる。
- ・IoT関連発明では、特許庁において、IoT特有の発明認定がされているかを確認し、反論の題材にすることが有効であると考えられる。

※2016年度の判例分析を踏まえた拒絶理由通知に対する応答例は、「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」に掲載。

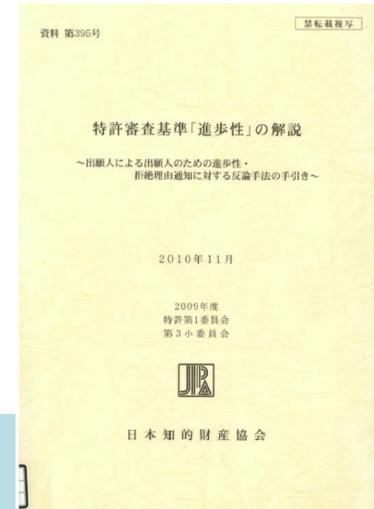


目次

1. はじめに ーテーマ背景ー

2. テーマ1

「査定系審決取消訴訟における傾向分析」
(2016年度の活動)



3. テーマ2

「特許審査基準「進歩性」解説書 (ガイド) の発行」
(改訂) (2017年度の活動)

- 「資料No.395：特許審査基準「進歩性」の解説」 2010年11月発行を改版
- 発行部数：2600部
- 発行時期：2018年4月予定 (※発注時期の都合上、若干遅れる場合がございます。)





3. 2017年度 活動報告

「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行

(1) はじめに

2015年、特許庁より審査基準が改訂された。

2016年、当小委員会でも近年の国内における判例分析を実施。

資料初版から7年が経過、

- ユーザーの視点から審査基準に沿った体系的な基本書が必要では？
- 判例分析の結果も活かし、近年の特許査定率の向上及び裁判例を鑑みた反論手法も反映したい。
- 実務経験の浅い実務者にも、更にわかりやすい内容で、実務能力の早期取得に活用してもらいたい。

そこで

「資料No. 395：特許審査基準「進歩性」の解説」の改訂版を、2018年度発行目標に行うこととした。



3. 2017年度 活動報告

「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行

(2) 活動内容

- 改訂前と改訂後の審査基準の進歩性に関する項目を比較
- 記載が変更された点は、適宜、解説内容を修正
- 審査基準の解説項目は初版と同様、「用語の解説」、「審査基準内容の解説」、「拒絶理由通知に対する反論手法」、「裁判例」、「論点」の5項目構成
- 裁判例において、改訂後の審査基準に沿うように、古い事例は更新し、分かり難い事例は差換えを行った。
 - 改訂版は50事例を掲載。（初版：37事例）
 - 審査ハンドブック、審判決例集、パテント誌、昨年度判例検討案件等から選定



3. 2017年度 活動報告

「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行

(3) 改版内容 （拒絶理由通知に対する反論手法）

例：主引用発明に副引用発明を適用する動機付け

(2) 課題の共通性

1. 「課題の共通性」が上位概念化された課題に基づく拒絶理由が通知された場合

→課題の上位概念化が不当であること、課題の上位概念化は後知恵によって

可能となったに過ぎないことなどの主張が可能かを検討する。

2. 引用発明が、容易に着想しうる課題であるなどの認定に基づく拒絶理由が通知

された場合

→引用発明には本願発明の具体的な課題設定が示されていないこと、具体的

な課題が異なることや該課題設定の困難性等の主張が可能かを検討する。

権利化経験の浅い実務者に対し、参考となる反論手法を掲載



3. 2017年度 活動報告

「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行

(3) 改版内容 (裁判例)

新しい判例に差し替え

許研究 PATENT STUDIES No. 51 「同一技術分野論は終焉を迎えるか」

2015年改訂審査基準では、「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」等の他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮しなければならないと明記された。これにより、単に技術分野が共通しているのみだけでは、進歩性が否定されることは少なくなると思われる。

2. 拒絶理由に対する反論手法

「技術分野に関連がある」とされた場合、明らかに分野が異なる場合を除き、その関連性に対してのみ反論する事は、余り得策とは言えない。なぜならば、「技術分野の関連性」の考え方の基準は明確ではなく、どこまで上位概念化するかが、審査官の判断に委ねられる場合が多いため、拒絶理由通知に「技術分野の関連性」を主張し、必要に応じて図面を挿入

しまう事が多く、この点を争点として反論しても、効果的な反論とすることは困難である。先述したように、2015年改訂審査基準では、主引用発明に副引用発明を適用する際の動機づけに関して、「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」等の他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮しなければならないと明記された。

そのため、拒絶理由通知において、主引用発明に副引用発明を適用する際の動機づけの根拠として、「技術分野に関連がある」とした場合でも、本願発明と引用発明の構成要件の差と、その構成要件に係る「課題の相違」「作用、機能の相違」等を検討することにより、充分に反論する余地はあると思われる。

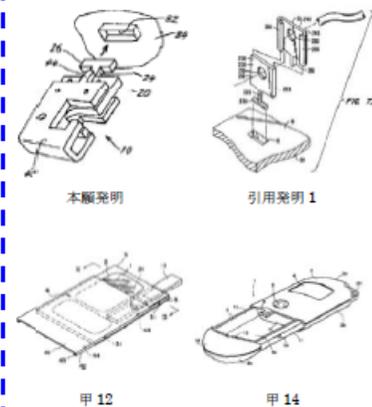
3. 判例

(1) 「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」 知財高裁平 25・11・21 平 25(行ケ)10033号 無効審判(維持審決) → 請求棄却判決(進歩性)

本事件は、副引用発明の部材同士をスライド可能かつ分離不能に保持する構造が周知・慣用技術であったとしても、盗難防止用連結具に関する技術分野及び技術的課題が異なることから、主引用発明に副引用発明を適用する動機づけがないと判断したものである。

【判例抜粋】

甲12ないし14及び51ないし54に記載されるような、部材同士をスライド可能に係合しているものにおいて、ピンと長孔又は長溝に係合させることにより、部材同士をスライド可能かつ分離不能に保持する構造が周知・慣用技術であったとしても、上記各書証に開示された技術は、盗難防止用連結具という技術分野に関する引用発明1とは技術分野及び技術的課題が異なるものである上、発明が解決しようとする課題の手段、基本構成及び作用が引用発明1とは異なるものを適用して、固定心棒200とロック心棒240とを分離不能に保持する構造を採用する動機づけがないというべきである。したがって、甲12ないし14及び51ないし54に開示された技術を引用発明1に適用することが当該発明にとって容易であったということはできない。



要件の中の全部又は一部行発明に対し、その上位概念表現された発明であって、物中に具体的に開示されて選択した発明をいい、した刊行物に開示されておらず、先行発明によって奏さる効果又は同質の効果であるが際立って優れた効果であることを認めるのが相当である。従来主として有機化合物とされてきたが、本願発明においても成立し得るも

事実によれば、本願発明の具体的に記載された非晶質された引張り強さ、硬度、重量的に際立って優れた効果はできないから、本願発明は特許されるべきもの

金の成分及び成分割合は非晶質金属合金の成分及び割合であり、本願発明は引用発明から、審査の認定、判断は特許主張の違法はないという

3月28日(平成16(行ケ)第10037号)「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」(進歩性あり)

③ 知財高判平成 29 年 6 月 14 日(平成 28(行ケ)第 10037 号)「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」(進歩性あり)

本事件では、発明が先行発明の下位概念として包含される場合は、先行発明とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合に特許性を有することが説示されている。

その上で、本件発明が複数の選択を組み合わせることにより技術的意義を有すると判断したものである。

【判決抜粋】

「特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含される場合は、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当である。」

「本件発明1は、甲1発明Aにおいて、3種類の化合物に係る前記①ないし③の選択及び『塩素原子で置換された液晶化合物』の有無に係る前記④の選択がなされたものであるところ、証拠(甲42)及



3. 2017年度 活動報告

「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行

(3) 改版内容 (裁判例)

副引用発明を主引用発明に適用する場合の阻害要因 (4類型)

表の
挿入

| 類型 | 事件番号 | 阻害要因 | 判示主旨 | 判示抜粋 |
|------|--|------|--|--|
| (i) | 平成23(行ケ)第10056号 「周期的分極反転領域を持つ基板の製造方法」 | あり | 引用発明が、特定の物質によって発生する問題点の解決を課題としている場合に、その特定の物質(周知技術)を適用する事は引用発明の目的に反することになるため阻害要因があるとした例 | しかし、前記(ア)のとおり、引用発明は、T a 過剰で定比組成に近いL T単結晶へのMg 又はMg Oの添加により生じる前記問題点①及び②を解決すべき課題とし、L i 過剰で定比組成に近いL T単結晶を用いることで、Mg 又はMg Oを添加せずに済むようにし、上記問題点を解決したものである。このように、 <u>引用発明が、Mg 又はMg Oの添加によって発生する問題点の解決を課題としていることからすれば、L T単結晶がT a 過剰の組成かL i 過剰の組成かにかかわらず、定比組成に近いL T単結晶にMg 又はMg Oを添加することは、上記課題解決の阻害要因になると解するのが自然であって、被告が主張するように、T a 過剰の組成かL i 過剰の組成かによって区別して阻害要因を検討するのは不自然である。</u> |
| (ii) | 平成19(行ケ)第10007号 「燃料電池用シール材の形成方法」 | あり | 周知技術を適用すると破損する恐れが大きいと予測されていたから、引用発明の構成に代えて周知技術を適用することには技術的な阻害要因があるとした例 | カーボン材は脆く機械的強度が低いため、カーボンからなる燃料電池用セパレータは、破損し易いものであるために、加工コストが高くなるとともに量産が困難であると認識されていたといえる。 そして、引用発明のセパレータは、厚さ0. 3mm程度の金属材料を使用し、それに対して射出成形を施すことを前提とし、その条件も「300kgf/cm」といった高圧で射出材料が金型内に射出されるものであること、他方、 <u>カーボンからなる燃料電池用セパレータは、破損し易いものであると認識されていたことからすれば、当業者にとって、カーボン材からなる「カーボングラファイト」を射出成形装置に適用した場合には、カーボン材が有する機械的な脆弱性によって破損するおそれ大きいと予測されていたものと解される。</u> したがって、引用発明の射出成形による成形一体化工程において、 <u>金属製セパレータに代えてカーボングラファイト製セパレータを射出成形装置に適用することには、技術的な阻害要因があった</u> というべきである。 |





3. 2017年度 活動報告 「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行

(3) 改版内容 (新規掲載：文献一覧)

- ・ 吉藤幸朔『特許法概説〔第13版〕(オンデマンド版)』(有斐閣、2001)
- ・ 山下和明「5.8 相違点についての認定判断の誤り」竹田稔・永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』158頁(発明協会、2003)
- ・ 早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」『知的財産法の理論と実務 第2巻〔特許法〔Ⅱ〕〕』403頁(新日本法規出版、2007)
- ・ 永野周志『特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論』(経済産業調査会、2013)
- ・ 谷治和文「容易想到性判断における課題の同一性に関する一考察」中山信弘他編『知財立国の発展へ』691頁(発明推進協会、2013)
- ・ 清水節「この10年の進歩性の判断について」判例タイムズ1413号5頁(2015)
- ・ 清水節「裁判官からみた進歩性～東京高裁・知財高裁における裁判例を中心として～」『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』379頁(発明推進協会、2015)

脚注表示で引用した書籍、文献を巻末にリストとして掲載



3. 2017年度 活動報告

「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行

(3) 改版内容 (新規掲載：裁判例一覧)

| 審査基準の項目 | 事例番号等 | 掲載 | 分野 |
|----------------------------|--|----|----|
| 第2節 進歩性 | | | |
| 3. 進歩性の具体的な判断 | | | |
| 3.1 進歩性が否定される方向に働く要素 | | | |
| 3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け | | | |
| (1) 技術分野の関連性 | 知財高判平成 25 年 11 月 21 日(平成 25(行ケ)第 10033 号) 「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」 | | 機械 |
| | 知財高判平成 25 年 9 月 3 日(平成 25(行ケ)第 10034 号) 「継手装置」 | | 機械 |
| | 知財高判平成 26 年 8 月 7 日(平成 25(行ケ)第 10240 号) 「半導体装置の製造方法」 | | 機械 |
| | 知財高判平成 20 年 11 月 26 日(平成 19(行ケ)第 10379 号) 「薬を含む加圧容器の貯蔵方法および包装」 | | 機械 |
| (2) 課題の共通性 | 知財高判平成 18 年 3 月 27 日(平成 17(行ケ)第 10707 号) 「中空糸膜濾過装置」 | | 機械 |
| | 東京高判平成 15 年 10 月 9 日(平成 14(行ケ)第 399 号) 「空気動工具用圧縮機」 | | 機械 |
| | 知財高判平成 17 年 6 月 27 日(平成 17(行ケ)第 10037 号) 「型枠保持金具」 | | 機械 |
| | 東京高判平成 15 年 9 月 30 日(平成 13(行ケ)第 522 号) 「輪軸金具」 | | 機械 |
| | 知財高判平成 27 年 12 月 17 日(平成 26(行ケ)第 10245 号) 「計器パネルおよび計器パネル向けのボードユニット」 | | 機械 |

審査基準の項目と判例番号、分野を紐づけ





3. 2017年度 活動報告

「特許審査基準「進歩性」の解説 改訂版」発行

(3) 改版内容

改訂審査基準は、改訂前と比較し、見やすく、読みやすい資料に工夫されている（例：文字サイズ、強調表示、箇条書き、図表の追加等）。但し、審査基準の品質向上として検討すべき点はまだあると考えられる。

(例)

- 動機付け：動機付けの各項目（特に課題の共通性）の抽出方法や判断方法の明確化、附属書の事例充実化
- 設計変更：「一定の課題」についての定義規定の明確化
- 阻害要因：阻害要因の定義の明確化、附属書の事例充実化
- 有利な効果：「有利な効果」の抽出方法の明確化



本テーマの検討メンバー

◆2017年度 特許第3小委員会メンバー

森 慎一郎(大日本印刷)、谷川 徹(セイコーインスツル)、
中島 裕美(日本電信電話)、飯野 綾子(三菱重工業)、神林 豊(東芝)、
高村 慶一(ブリヂストン)、立花 友子(東洋インキS Cホールディングス)、
戸室 宏介(JVCケンウッド)、西山 敦子(協和発酵キリン)、
平本 宏一(富士通テクニカ)、藤浪 達也(富士フイルム)、
森 豪(シャープ)、吉川 一央(ジェイテクト)

◆2016年度 特許第3小委員会メンバー (2017年度継続以外)

横山 幸司(ヤマハ)、宇都宮 依子(東芝)、小倉 健太(ブリヂストン)、
高田 豊(住友電装)、中山 潤一(日本発条)



御清聴ありがとうございました。

