



2020年2月度東西部会

近年の進歩性審査に関する考察

特許第1委員会 第3小委員会

小委員長 中島 裕美

(日本電信電話株式会社)



本成果発表について

- ◆ 本日の発表は、進歩性審査に関する2018年度～2019年度特許第1委員会の活動成果の一部を抜粋したものです

■ 第3小委員会

森 慎一郎（大日本印刷）※'18副委員長
中島 裕美（日本電信電話）※'18, '19副委員長
平本 宏一（富士通テクノロジー）※'18, '19副委員長
藤浪 達也（富士フイルム）※'19副委員長、'18委員
立花 友子（東洋インキSCホールディングス）※'18委員
岡部 越津朗（富士フイルム和光純薬）※'18, '19委員
森 豪（シャープ）※'18, '19委員
吉川 一央（ジェイテクト）※'18委員
鎌田 雄仁（ブリヂストン）※'18, '19委員
亀井 陽介（共同印刷）※'18, '19委員
大西 稔（新東工業株式会社）※'19委員
片岡 整吾（三菱電機）※'19委員
都寄 恭彦（サトーホールディングス）※'19委員
村上 洋平（日本触媒）※'19委員
吉岡 恒幸（メタウォーター）※'19委員
若松 万紗子（カシオ計算機）※'19委員

■ 特許第1委員会正副委員長

田中 裕紀（富士通テクノロジー）※'18委員長
横山 幸司（ヤマハ）※'19委員長
宮永 修治（日産自動車）
井出 和典（リコー）
佐伯 文佳（ロート製薬）
山下 拓也（日鉄住金総研）
大塚 信幸（富士通セミコンダクター）
久保 充（アズビル）
緒方 大介（住友電気工業）
北詰 景子（日立製作所）
藤澤 優（ダイセル）
川口 剛史（パナソニック）
二木 智（サントリーホールディングス）



目次

1. はじめに ～問題認識～
2. 過去の経緯
3. 統計データに基づく分析
4. 個別案件の分析
 - 4-1. IoT分野の進歩性審査について
 - 4-2. 2018年登録特許の進歩性審査について
5. 対外的な取り組み
6. おわりに ～まとめと今後の課題～



1. はじめに ～本取り組みのきっかけ～

IoT・AI技術の進歩性判断等に関する記載の明確化や事例追加を目的とした審査基準・審査ハンドブックの改訂が相次いでいる

● 特許庁の動き

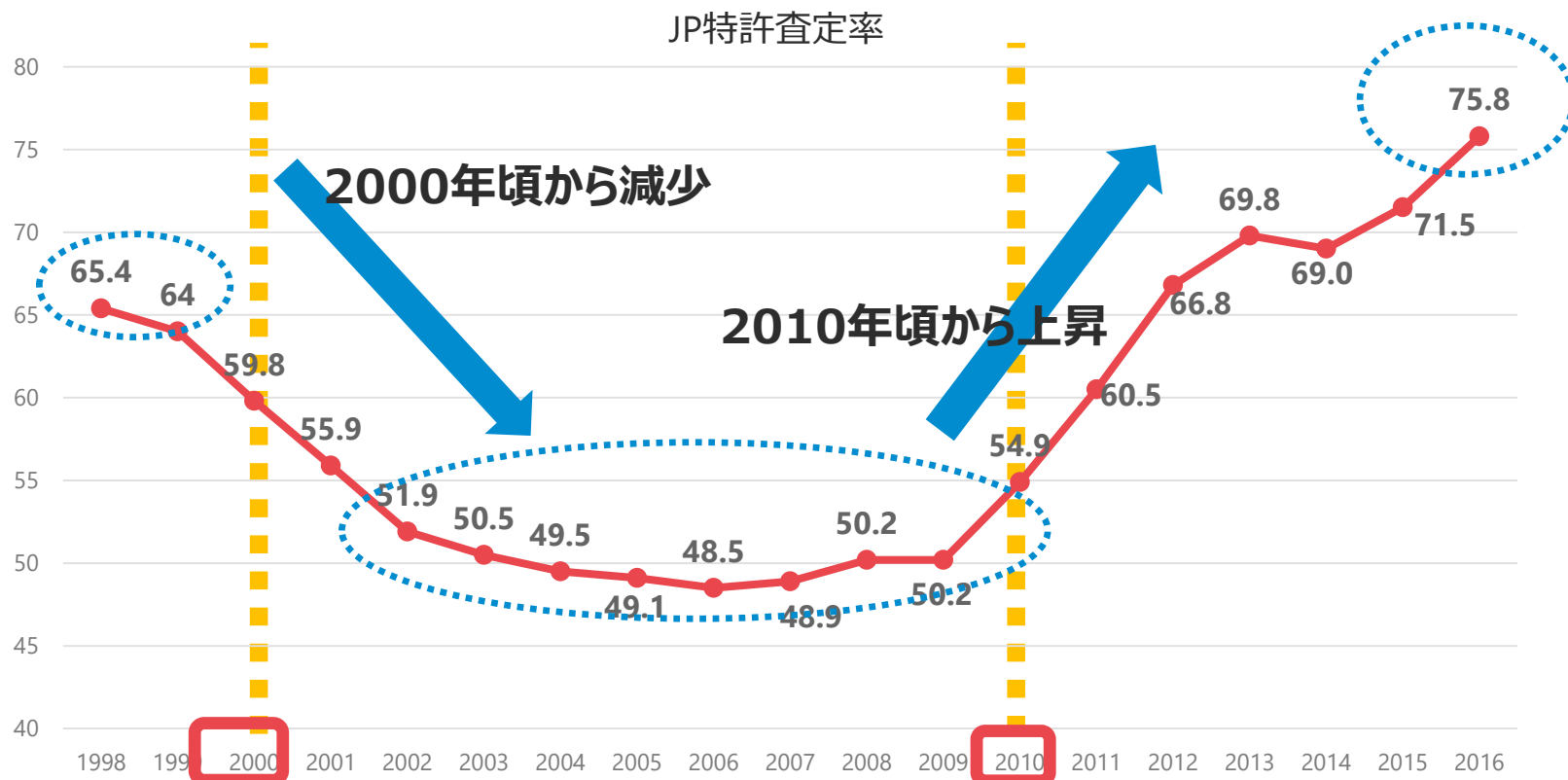
2015年度	審査基準改訂
2016年度	審査基準ハンドブック改訂 (IoT関連技術に関する事例追加)
2017年度	審査基準ハンドブック改訂 (IoT関連技術やAI等の技術進展をふまえ、発明該当性と進歩性を中心にコンピュータソフトウェア関連発明の記載を明確化)
2018年度	審査基準ハンドブック改訂 (AI関連技術に関する事例追加)



1. はじめに ～本取り組みのきっかけ～

2010年以降、特許査定率は上昇傾向にある。実務感覚としても「通りやすくなった」印象があるが、進歩性審査は適切だろうか？

IoT・AI分野の進歩性判断は？そのほかの分野は？





1. はじめに ～ その他の動き～

◆ 産業界の声（2018年11月21日産構審・特許制度小委員会）

- 審査が他国と比べて甘い（日本で登録された特許が、外国で通らない）
- 「これだけしか差がないのに、通してしまうのか」という印象が異議申立てに対しては強くある
- 審査が早くなったことによって、外国の審査結果を見ないで、自らサーチしなければならなくなった結果、**先行文献を十分に探しきれない**のでは？

◆ 特許庁・品質管理室と特許第1委員会で意見交換を開始

- 「何に対して」甘いのかを明らかにする必要がある

- 現在の外国の審査と比較して？
- 過去の日本の審査と比較して？
- 現在の裁判所の判断と比較して？

- どこに要因があるのか

- 発明認定／サーチ／動機付け ... ？

2018-19年度の第3小の調査結果および正副委員長による追加分析をもとに議論
(今回ご報告)



2. 過去の経緯（産業界の声と進歩性審査）

産業界からの「**進歩性の審査が適切にされていないのではないか、判断が甘いのではないか**」という指摘※¹を受け、審査基準を見直し

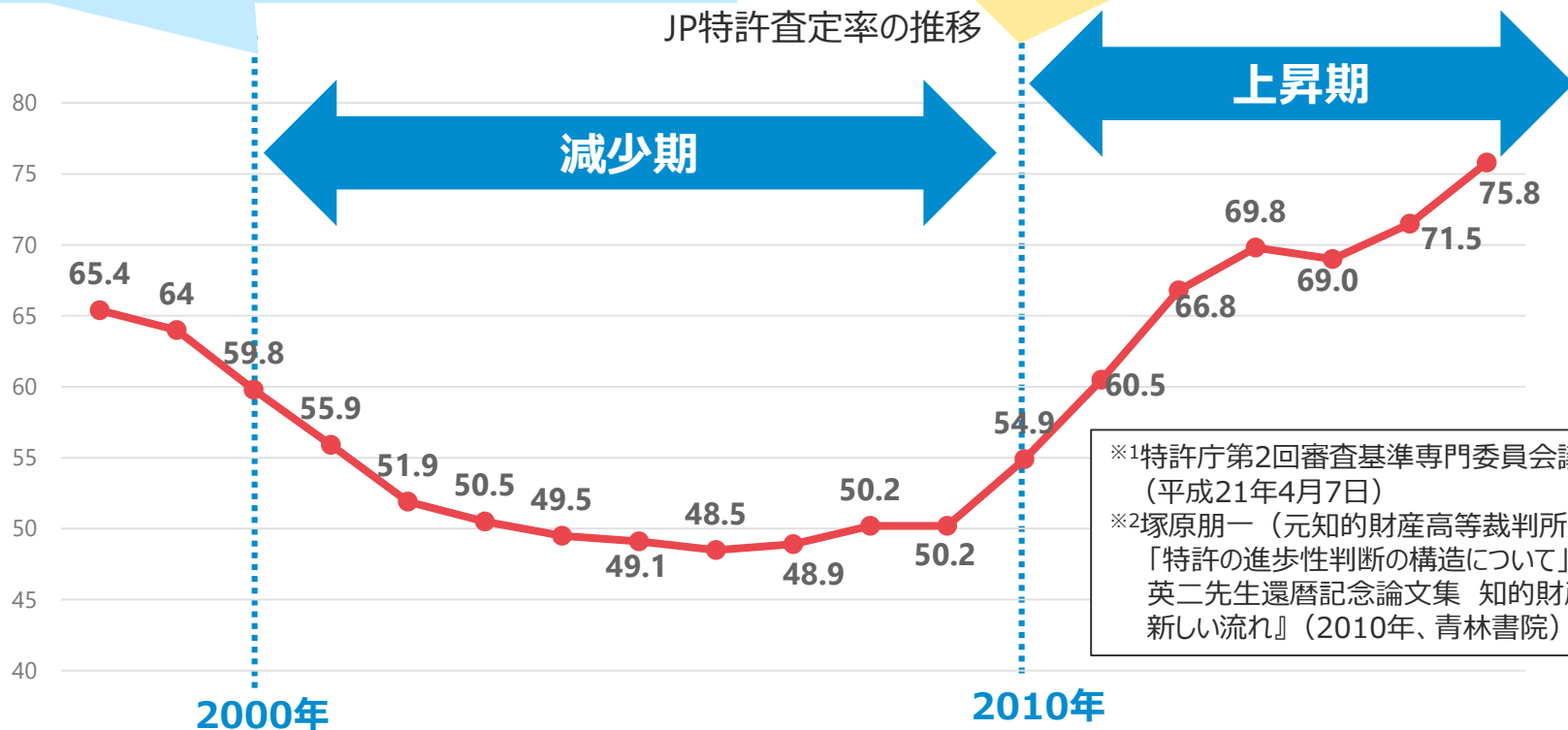
引用文献からの動機付けに限らず、種々の観点からの論理付けが可能に

産業界から「**進歩性の審査審判が厳しすぎる。裁判所はもっと厳しい**」との指摘※²

2008～2010年頃にかけて**動機付けを重視する判決**が相次ぐ

- ①知高判2008.12.25(平成20(行ケ)10130)「レーダ」
- ②知高判2009.01.28(平成20(行ケ)10096)「回路用接続部材」...

JP特許査定率の推移



※¹特許庁第2回審査基準専門委員会議事録(平成21年4月7日)
 ※²塚原朋一(元知的財産高等裁判所所長)「特許の進歩性判断の構造について」『片山英二先生還暦記念論文集 知的財産法の新しい流れ』(2010年、青林書院) p.419



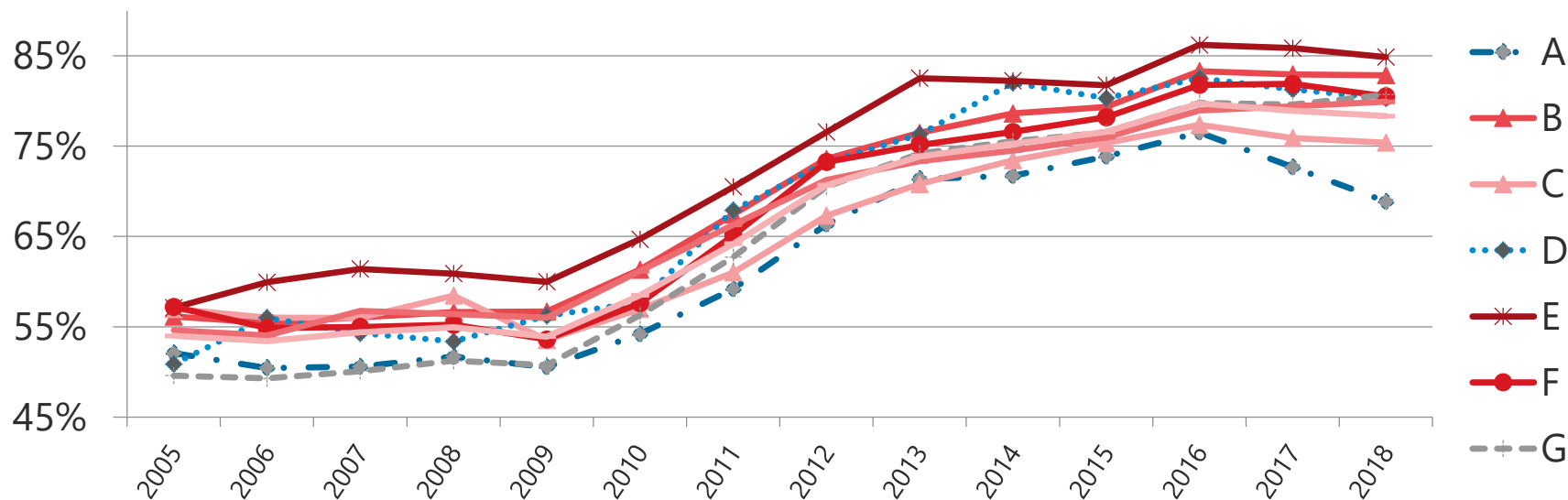
3. 統計データに基づく分析



分野別の特許査定率の推移

Q. 特定分野の特許査定率の上昇が全体に影響している？

A. IPCセクション別の登録率を調査した結果、分野による大きな差はなく、どの分野も登録率が上昇傾向にあることを確認



A 生活必需品	農業、食品、家庭用品、健康、娯楽	E 固定構造物	道路、上下水、建築物、採鉱
B 処理操作、運輸	成形、印刷、運輸、ナノ技術	F 機械工学	機関、工学一般、照明、武器、爆破
C 化学、冶金	有機化学、無機化学	G 物理学	光学、制御、計算、情報記憶、原子核
D 繊維、紙	糸、刺繍、ロープ、紙	H 電気	電気通信、発電、電子回路

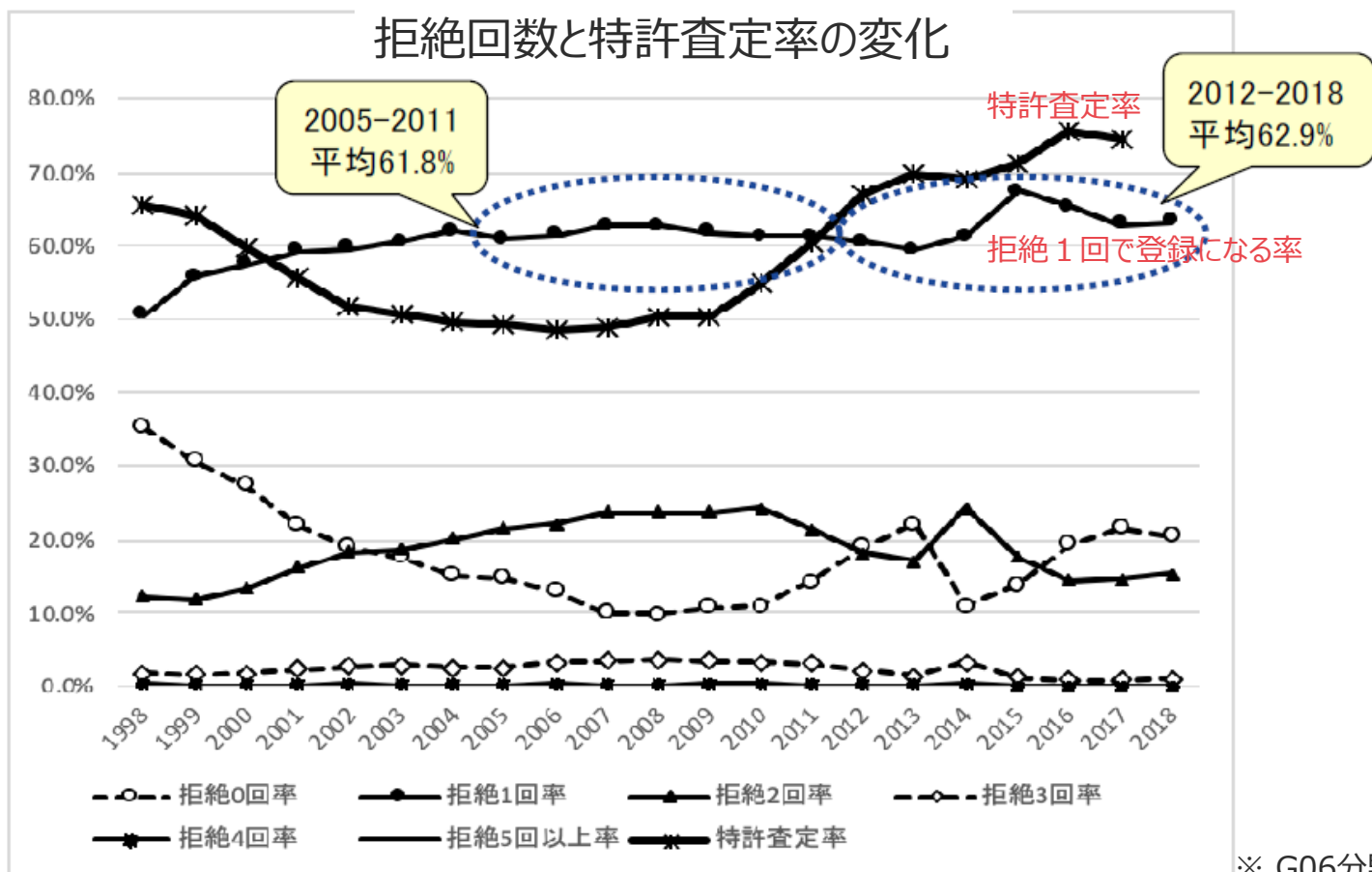
※ Share researchのデータをもとに、特許登録率 = 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数) として算出。



拒絶応答回数の変化

Q. 拒絶応答回数が減ったから甘くなったと感じている？

A. 今も昔も約6割の出願が1回の反論で特許査定されている。従前と比べて、傾向は特に変わっていない。



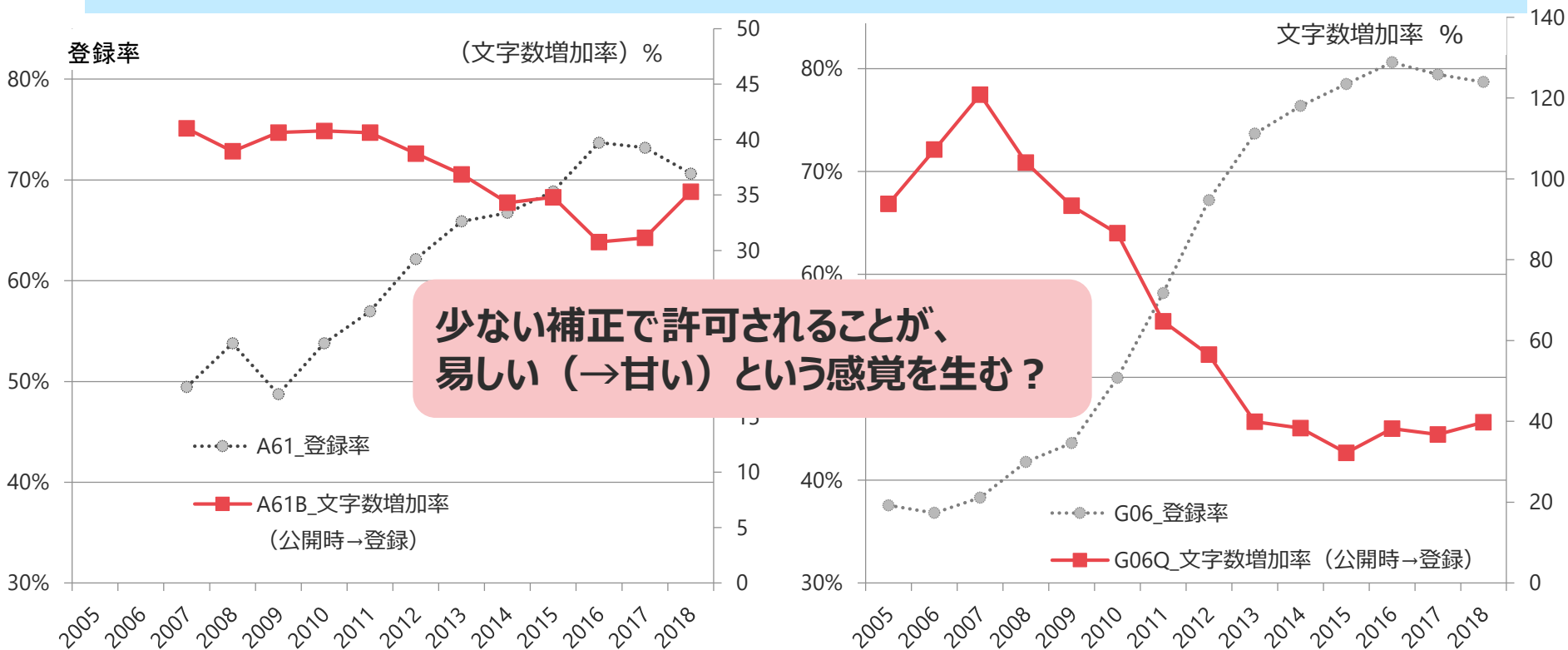
※ G06分野で集計



審査過程での補正の分量の変化

Q. たくさん補正したから特許査定率が上昇している？

A. 公開時の請求項 1 に対する登録時の請求項 1 の文字数の増加率を調査。補正による限定は増えているわけではない。



A61 : 医学または獣医学、衛生学

A61B : 診断、手術、個人識別

G06 : 計算、調整

G06Q : いわゆるビジネス関連発明

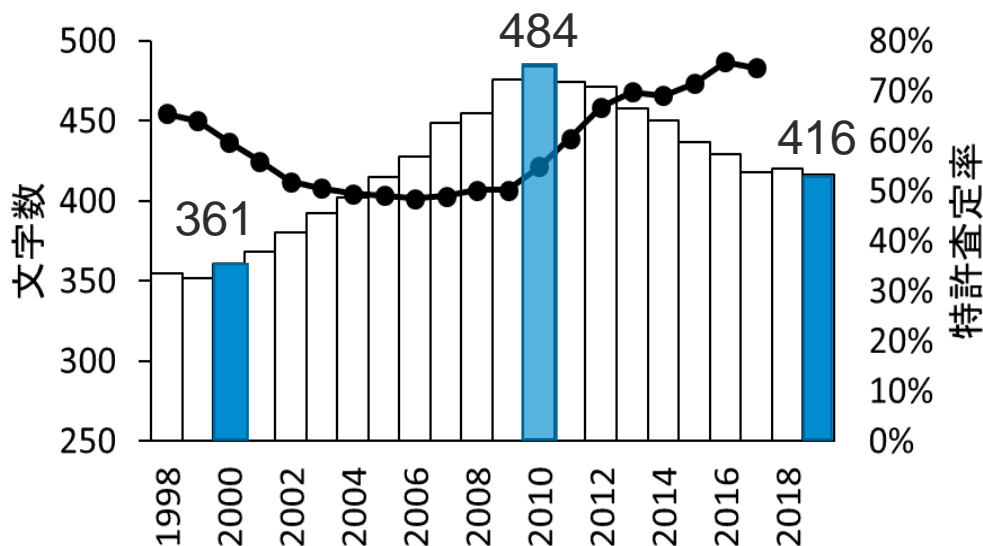


登録クレーム長の経年変化

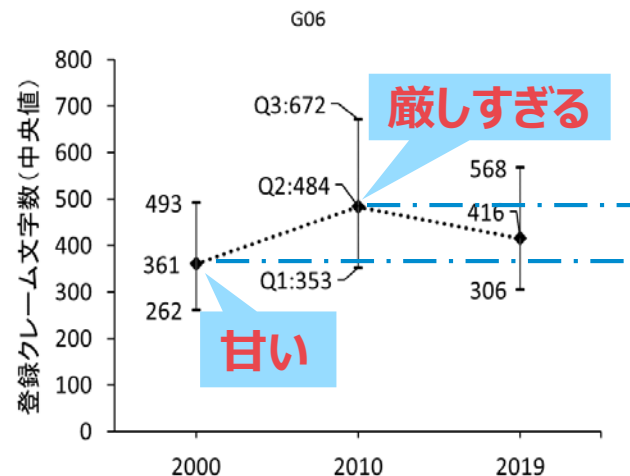
Q. 過去の審査が甘いと言われた時代と比較すると？

A. 2019年のクレーム長は、過去の審査が甘いと言われた2000年の中央値と、審査が厳しすぎると言われた2010年の中央値のちょうど中間に位置する

G06登録クレーム長と特許査定率の推移



□ G06登録クレーム長(中央値) ● 特許査定率





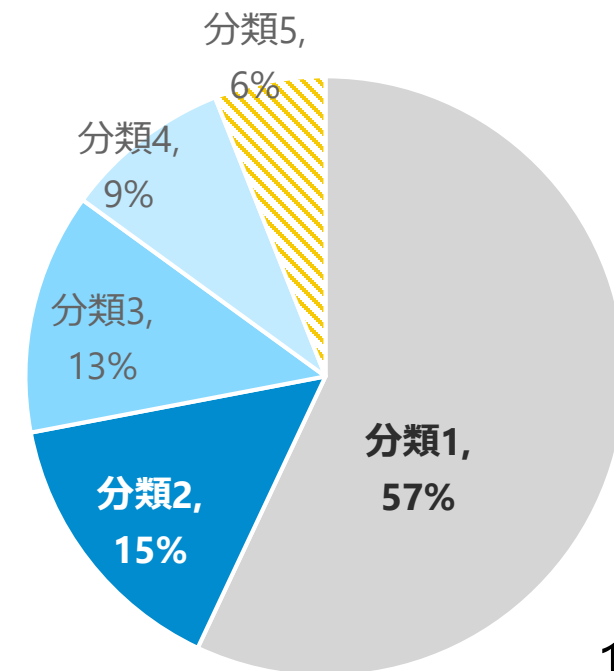
4. 個別事案の分析



IoT分野における進歩性審査について

- 広域ファセットZITが付与された登録特許のうち、拒絶理由で進歩性が指摘された256件から、筆頭クレーム長が短い（300字前後）の102件の審査経緯を確認し、下記分類1～5に分類
- 全体の4割程度が何らかの疑問を感じる」とされた事案。特に、**発明認定と、相違点の進歩性判断に係るものが多い**

クレーム長300文字前後の登録特許102件を分析した結果



分類	項目
分類1	問題なし
分類2	クレームから読み取れない特徴を参酌した発明認定がなされている <ul style="list-style-type: none"> ・明細書の記載に引きずられた？ ・意見書の主張に引きずられた？
分類3	先行技術との差異点が当業者の技術常識の範囲内に留まる
分類4	意見書で先行技術との差異点を主張するのみで、具体的な作用効果の主張は無し（進歩性が認められた理由が第三者からみて分からない）
分類5	その他



2018年登録特許の進歩性審査

- 2018年に登録された特許の審査経緯（拒絶理由、意見書・補正書の内容）と登録クレームを確認し、進歩性の判断に疑問を感じる案件とその理由を抽出
 - ※ 約120件ほど見て、気になる事案（合計**38件**）を抽出

● 抽出した事例の類型

● サーチ範囲が不適切

✓ 実施例に引きずられてサーチ範囲が限定されている

✓ 他国では新規性拒絶されている

● クレームの発明認定が、意見書の主張に引きずられている

（クレームには意見書で主張する効果を奏する構成が表現されていない）

● 意見書で主張する効果が従来から知られている範囲内で、構成上の差もないので、進歩性を認めた理由が不明

● 相違点が設計事項や周知技術の範囲内である … など



裁判例の分析（現在継続中）

審査では、実施例をかなり読み込んで請求項に係る発明が認定された結果、進歩性判断に疑問を感じる事案が複数見つかった。
裁判ではどうか？

2017年以降の判例から発明認定に関わる判決を抽出し、
詳細分析を実施（現在も継続中）

- 直近では、明細書を読み込んだ発明認定を**肯定した事例**と**否定した事例**が存在する
- 明細書参酌が全て悪ではない。基準が広く実務者に理解され、共通認識を持てるとよいのでは？
（今後詳細分析を行い、会員向けにノウハウ提供を予定）



5. 対外的な取り組み



特許庁への働きかけ

- ◆ 特許庁・審査基準室 & 品質管理室と定期意見交換（年2回）
- ◆ 特許庁・審査基準室品質管理室との個別意見交換（計3回）
 - 2018年11月21日産構審・特許制度小委員会での「審査が甘い」との議論を受けて、**2018-19年にかけて新たに実施**
 - 個別分析により抽出した事案を特許庁へ提供し、**問題と感ずる内容について具体的な根拠を提示し説明**
 - 例えば、「発明認定が明細書に引きずられている事例」について
 - ① 本来、請求項から認定されるべき発明
 - ② 上記①の通りの認定をした場合に、抽出されるはずの引例
 - ③ その引例に基づけば、新規性・進歩性が否定されることの説明
- ◆ 特許庁委託事業「日米及び日欧間の進歩性等の判断のあい離事例に関する調査研究」への委員派遣（2名）



結果（特許庁の動き）

2015年度	審査基準改訂
2016年度	審査基準ハンドブック改訂 （IoT関連技術に関する事例追加）
2017年度	審査基準ハンドブック改訂（IoT関連技術やAI等の技術進展をふまえ、発明該当性と進歩性を中心にコンピュータソフトウェア関連発明の記載を明確化）
2018年度	審査基準ハンドブック改訂 （AI関連技術に関する事例追加）
2019年度	特許・実用新案審査基準（参考資料「進歩性の審査の進め方の要点と参考事例」を公表（2020年1月29日）



6. おわりに ～まとめと今後の課題～

- ◆ **近年の進歩性判断について、統計分析・個別事案の分析を行い、問題となる可能性のある論点を抽出**
 - 過度な明細書・意見書参酌による発明認定の問題
 - 引例の組み合わせに係る動機付けの問題（技術分野の共通性や課題の共通性を重視しすぎる、狭く解釈しすぎる）
 - 周知技術や慣用技術に係る認定の問題（当業者レベルに見合っていない？）
 - ◆ **抽出した事例を特許庁へ提供し、意見交換を実施**
-
- ◆ **今後も継続的に進歩性に係る審査・審判・裁判の運用を注視し、必要な働きかけを行っていききたい**

ご清聴ありがとうございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

