

進歩性が争われた特許審決事例の研究

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 本稿は、当小委員会が2007年度に進歩性に関する検討テーマのひとつとして取り組んだ、拒絶査定不服審判において進歩性が争われた特許審決事例について検討した結果を報告するものである。本検討に当たっては、特許電子図書館の審決速報に掲載された拒絶査定不服審判から抽出した、進歩性欠如を理由とする拒絶査定が拒絶査定不服審判において明細書等を補正する手続補正書を提出せずに特許審決となった事例を検討対象と定め、検討素材としては、間接的ではあるが、当該事例に係る拒絶理由通知、拒絶査定、手続補正書（方式）等の審査書類情報を利用することとした。また、検討と同時に実施したアンケート結果も考慮し、「設計事項」、「周知技術」、「組合せ」および「効果」という項目毎に検討結果をまとめ、提言も記載した。

目 次

1. はじめに
2. 検討方法
3. 拒絶査定特許審決事例の分析
 3. 1 設計事項
 3. 2 周知技術
 3. 3 組合せ
 3. 4 効果
4. アンケート
5. 最後に

1. はじめに

いわゆる進歩性とは、特許法第29条第2項に規定された特許要件のことである。しかし、同項は「特許出願前に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前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは」と規定するのみであり、その具体的内容は必ずしも明確であるとは言えない。同項の規定内容を知る意味で、裁判例の検討が必要不可欠であることは論を待たないところで

あろう。特許庁審判部では2006年度、2007年度に進歩性検討会を主催し、進歩性で争われた知財高裁判決を検討した。また、当小委員会においても、審決を取り消した裁判例を素材にして、進歩性についての検討を行っている¹⁾。その双方の検討において、審査官あるいは審判官による説示の不足のために裁判まで争われた場合があったことが報告されているが、事例としては多くなく、審査段階、審判段階における説示不足がどの程度あるのか実態が不明であった。

そこで、当小委員会では、進歩性欠如を理由とした拒絶査定が、明細書等を補正する手続補正書が提出されずに拒絶査定不服審判において特許審決となった事例（以下、「拒絶査定特許審決事例」という。）に着目し、進歩性についての検討をすることとした²⁾。

なお、進歩性を満たさないとの前置報告後に、そのまま特許審決となった審決例（以下、「前置報告特許審決事例」という。）についても、

* 2007年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

必要に応じて参照する。

本稿は、拒絶査定特許審決事例等の検討と、会員企業への進歩性による拒絶理由通知に関するアンケート結果とからなるものであり、2007年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、山口健一（小委員長：大日本印刷）、石田真吾（小委員長補佐：富士重工業）、小林圭一（カシオ計算機）、根岸裕一（日本電信電話）、中谷将之（KIMOTO）、中村有希子＝古田理（第一三共）、細谷憲孝（住友金属工業）、塙浩司（三菱重工業）、小川文男（三菱電機）、金平裕介（日本アイ・ビー・エム）、吉井亮（セイコーエプソン）、および林力一（トヨタ自動車）の執筆によるものである。

2. 検討方法

(1) 検討事例抽出方法

事例抽出に当たっては、特許電子図書館（IPDL）³⁾の審決速報と審査書類情報照会を利用した。

特許電子図書館（IPDL）の審決速報に掲載された拒絶査定不服審判審決例（1,000件）から、特許審決例（351件）を抽出し、特許審決に記載された特許出願番号に基づいて、特許電子図書館（IPDL）の審査書類情報照会を利用し、拒絶理由通知、拒絶査定、審判請求書の手続補正書（方式）、前置報告書等の審査書類を閲覧し、拒絶査定特許審決事例および前置報告特許審決事例を抽出した⁴⁾。

(2) 検討対象事例

検討対象選定に当たっては、特許電子図書館（IPDL）の審査書類情報照会に審判請求書の手続補正書（方式）が掲載され、審判請求理由を確認できるものに限定することとした⁵⁾。

拒絶査定特許審決事例については、進歩性欠如を理由として拒絶査定をしており、かつ、審判請求書の手続補正書（方式）にて審判請求理

由が確認できた39件を検討対象とした。

なお、前置報告特許審決事例についても、進歩性欠如を理由とする前置報告をしており、かつ、審判請求書の手続補正書（方式）にて審判請求理由が確認できた事例が83件あった。

(3) 事例検討方法

特許審決に原査定取消理由が記載されていないため、検討は特許電子図書館（IPDL）の審査書類情報を基礎とすることとした。

また、検討に際しては、拒絶理由通知・拒絶査定の説示において頻出する「設計事項」⁶⁾、「周知技術」⁷⁾、「組合せ」⁷⁾、および「(有利な)効果」に着目し、個別に検討した⁷⁾。

3. 拒絶査定特許審決事例の分析

拒絶査定特許審決事例については、拒絶査定（審査官の主張）と審判請求理由（出願人の主張）を中心に検討を行うこととした。

拒絶査定（審査官の主張）については、審査官が、進歩性欠如の理由として、設計事項、周知技術、(引用発明の)組合せ、(格別な)効果(の否定)について主張した事例数をそれぞれ集計した(図1)⁸⁾。進歩性欠如理由の多くは引用発明の組合せに関するものであるが、格別な効果がないことに言及する拒絶査定も少なくないことがわかる。

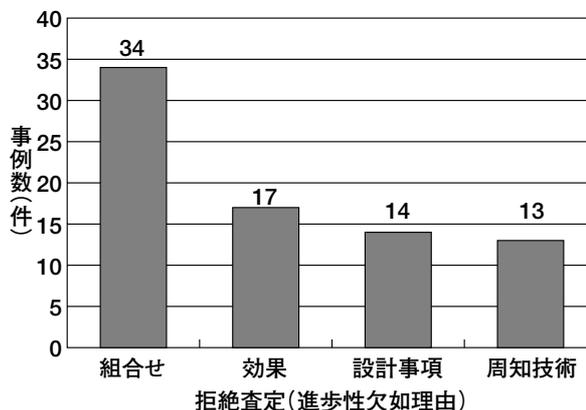


図1 拒絶査定における進歩性欠如理由

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

他方、審判請求理由（出願人の主張）については、出願人が進歩性を肯定する理由として、設計事項、構成相違、周知技術、（引用発明の）組合せ、（格別な）効果について主張した事例数をそれぞれ集計した（図2）⁹⁾。効果に関する主張が多いことが読み取れる。

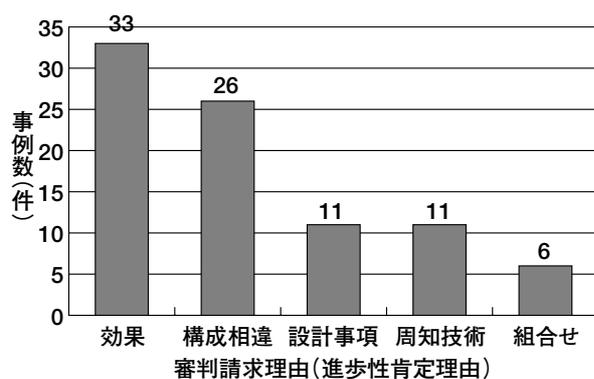


図2 審判請求理由における主張内容

特許審決における理由には「本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。」等と記載されており、進歩性判断についてまで記載されていないのが通常である。このため、拒絶査定（あるいは前置報告）と特許審決の間で、進歩性判断において如何なる点が相違するのかは、拒絶査定と特許審決を比較しただけでは明確にはならない。そこで、以下の論説では、審判請求理由に焦点を当て、審査官の進歩性についての拒絶理由に対して、出願人（審判請求人）が審判請求理由において如何に反論しているかを、「設計事項」、「周知技術」、「組合せ（の動機づけ）」、および「(有利な)効果」毎に検討した¹⁰⁾。

3. 1 設計事項

(1) 概要

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¹¹⁾。

今回の調査で、拒絶査定で設計事項と認定された拒絶査定特許審決事例が14件確認され、出願人が審判請求理由の中で「設計事項に関する反論」を行っている事例が11件あった。

なお、前置報告で設計事項と認定された前置報告特許審決事例は37件確認された。

(2) 審判請求理由

審判請求時における出願人の設計事項に関する反論内容を分析すると、

類型1：構成自体の技術的意義を主張

類型2：設計変更できないことの主張

という2類型に分けることができた。すべての事例で類型1の主張がされているが、その事例のほとんどが同時に類型2の主張もしていることが注目される。以下、各類型の事例を挙げる。

1) 類型1：構成自体の技術的意義を主張

例えば、不服2005-17710では、出願人は「引用文献に記載の発明では…するものであり、本願発明のように…上方の配列端部を減圧して…するものではありません。本願発明においては、…上方の端部側を減圧することにより、エア溜まりの発生が抑制され充填がより完全なものとなります。…しかしながら、引用文献は…レンズ間に存在する空気が抜けずに問題となっていたことは従来からの周知の事実です。」と、設計事項と認定された構成（上方の配列端部の減圧）が優れた作用や機能（エア溜まりの抑制）を有すること、つまり本願発明において技術的意義を有することを論証している。

2) 類型2：設計変更できないことの主張

例えば、不服2007-000947では、「…引用文献1に記載の発明において、円筒状カーボンセプタの上端部を本願請求項1の発明のように開口することは、前記ウェハ主面に供給される前記原料ガスの流れを乱すこととなり、高品位な

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

エピタキシャルウェハを大量に製造するという該発明の課題を達し得なくなります。」と、引用文献1記載の発明の円筒状カーボンサセプタの上端部を開口して本願請求項1の発明の構成とすることが、引用文献1に記載された発明に技術的な不具合を招くこと、つまり引用発明において本願発明のような設計変更ができないことを主張している。

(3) 出願人側への提言

拒絶理由通知等において設計事項であるとの指摘を受けた場合には、(類型1)本願発明との関係において、その構成自体の技術的意義を主張するとともに、併せて、(類型2)主引用発明との関係において、主引用発明にその構成を付加することができないこと、すなわち、設計変更できないことが主張できるかどうかを検討すべきである。

また、拒絶理由通知時等に、進歩性欠如の拒絶理由を解消するための補正をし、構成を追加した場合には、その構成について予め前記主張をしておくことが肝要ではないかと思う。設計事項ではないことの主張を出願人が意見書の段階から行うことにより、拒絶査定を受けることなく、審査段階での決着が図られることを期待する。

(4) 特許庁側への提言

設計事項は文献による示唆や動機づけがなくとも適用できるものであるとされている¹¹⁾。しかし、そうであるならば、その適用には一層の慎重さが望まれる。

今回調査した特許査定拒絶審決例を見る限り、設計事項を適用する際には、当該構成の本願発明における格別の技術的意義の有無、引用発明への当該構成の適用可否について、確認する慎重さが望まれる。

しかしながら、拒絶理由通知等の説示の中に

は、技術的意義の有無への言及等が十分でないと思われるものが散見される。このような説示は、安易に設計事項の認定を行っているとの印象を出願人に与えかねない。

特許庁には、拒絶理由通知等に設計事項と記載する際には、安易に相違点を設計事項と判断しているとの印象を与えないためにも¹²⁾、技術的意義の有無についての言及等を行うとともに、必要に応じて先行技術を例示¹³⁾して、十分な説示を行うようお願いしたい。

設計事項は、後述のアンケートから、出願人にとって最も納得感が得られていない項目であると言える。出願人の納得感の向上は、審査・審判の効率化にも繋がることから、特許庁には設計事項に関して上記の検討をお願いしたい。

3.2 周知技術

(1) 概要

周知技術とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいうとされている¹⁴⁾。

今回の調査で、拒絶査定において周知技術の適用に過ぎないとされた拒絶査定特許審決事例が13件あった¹⁵⁾。

まず、審査官に周知技術であると認定された発明の構成が、いつ、特許請求の範囲に記載されたのかを調査した。その結果、2件は出願時からある発明の構成であったが、残りの11件は拒絶理由通知時の補正で追加された発明の構成であった。

仔細にみると、上記2件は、拒絶理由通知での周知技術の適用であるとの認定を、出願人の反論にも拘わらず、そのまま、拒絶査定でも同様に維持された事例であった。

他の11件は、進歩性の要件を満たさないとの拒絶理由に対して、引用発明との相違点として

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

限定した構成を、周知技術の適用であるとして新たな拒絶理由通知の発行はなく、出願人に補正の機会を与えることなく、そのまま進歩性欠如を理由として拒絶査定とされた事例であった。

また、前置報告において周知技術に関する説示があった前置報告特許審決事例が33件あり、このうち、審判請求時の補正で限定した構成が周知技術であるとされた事例が実に32件を占めた。これら事案についても、前置審査の中で新たな拒絶理由通知は発行されておらず、出願人に補正の機会は与えられていない。

(2) 審判請求理由について

上記拒絶査定特許審決事例において、請求人が審判請求理由の中で「周知技術の適用である」に反論しているものが11件あった。

その反論内容につき概観すると、その多くが、周知技術として提示された構成そのものや周知性について直接反論するのではなく、拒絶査定にて提示された周知引用文献に記載された事項に基づき反論を試みている。反論内容からは、審査官が周知技術と認定した技術が如何なるものであるかを明らかにするために、請求人が周知引用文献に記載された事項を詳細に検討したであろうことが推察される。これは、副引用文献に対するそれと比べると変わるところがない。

事例は少ないが、類型に分けて以下に事例を説明する。

1) 類型1

類型1は、周知引用文献に記載から周知技術が解決しようとする課題（周知技術の目的）を明らかにし、そのような課題解決手段としては、たとえその技術構成が同じであっても、周知技術を主引用発明へ適用することができないことを論証しようとするものである。ここでは2件の事例を紹介する。両事案とも、審査官は、周知技術の構成を示すに当たり、「周知技術」という言葉を使用せず、「周知の事項」という言葉

を用いている点が示唆的である。

第1事例の「弁がタンクに直結した構造とすること」が周知の事項であるとされた不服2005-012354においては、請求人は①「この周知引例における逆止弁10は、リターン室2内を洗浄する際に、タンク内の油がリターン室2内を通過して外部に逆流することを防止するための弁であって、その機能上、タンク内に設けるのが必然であり、」と、周知技術の目的とその適用限界について主張し、更に「周知引例の技術をこの引例1と組み合わせたとところで、逆止弁10、12をタンクに直付けするという、サージ圧の抑制とは無縁で本願発明とも無関係な技術が想到されるに過ぎません。」と、主引用発明への周知技術の適応可能性について言及している。

第2事例の「抜型の刃部の高さをテスト抜きの際にそろえること」が周知の事項とされた不服2006-004950においては、請求人は「周知技術の前提は貫通溝である。」として、その目的が異なるため、周知技術を主引用発明に適用することができないことに言及している。

2) 類型2

類型2は、周知引用文献に記載された内容において、周知技術として提示された技術構成以外の構成が、技術的連関若しくは技術の塊という観点から分離できない構成であり、その構成を分離しては主引用例に適用することはできないことを論証しようとするものである。ここでは2件の事例を紹介する。第1事例は技術的な連関について言及したと思われる事例であり、第2事例は、技術転用が容易であることの論理付けとして周知技術を利用した事例であるが、主引用発明の転用先技術分野に関する周知技術であるとした技術構成は、主引用文献、各周知引用文献にそれぞれ記載された構成を上位概念化したものであり、上位概念化により削ぎ落とされた構成が、各種引用文献に記載された課題解決手段としては分離できないことを論証した

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ものである。

第1事例の「過負荷のため運転速度を低下させて運転を継続した場合、運転速度を低下させた場合においても、負荷の検出値が定常運転時の設定値を上回ることが所定回生じた場合に、停止させること」が周知の技術であるとされた不服2006-021730においては、請求人は、周知技術文献に記載された上記「設定値」について、「モータに掛かる負荷の検出温度（モータの発熱温度）が第1の設定値たる第1の基準値（モータの許容温度よりも低い温度値）を越えたとき、モータの回転速度が通常時より遅い速度に切り換えられる。また、この切り換えによってモータの回転速度が低下したにもかかわらず、モータの負荷検出温度が第2の設定値たる第2の基準値（モータが焼損する虞のある臨界温度）を越えたとき、モータが停止する。」として、「（周知引用文献）に記載の構成は、同一の設定値でモータの減速及び停止の制御を行うことを示唆するものではなく、」（括弧内筆者記入）として、相違点につき明らかにしている。さらに、「たとえ引用文献1ないし3に記載の発明と引用文献4に記載の周知技術を組み合わせたとしても、減速及び停止に同一の設定値を用いる本願発明におけるような製織効率を得て、運動機構や駆動モータの焼損や破損による故障をより確実に防止することはできない。」と、主引用発明等への適応可能性がないことを論証している。

第2事例の「菌根菌が人工培地で栽培すること」が周知技術であるとされた不服2005-016847においては、請求人は、『上記引用例2および3（＝周知引用文献）には、菌根菌であるマツタケを栽培する培地や培養手順等について記載されておりますが、その培地構成および培養手順は、本願請求項1、2、5乃至8の発明のそれと相違しております。たとえば、引用例2の培地構成は、「腐葉土」を必須としております。さらに、引用例3では、「松葉浸出液」

を必須成分とし、また酸性リン酸カリや硫酸マグネシウムを含有させた培地を用いて2段階の培養を行っている上、1次培養の培地として寒天培地を使用しております。』（括弧内筆者記入）として、周知引用文献に記載された「培地構成および培養手順」に関する特徴的技術内容を無視して、安易に「菌根菌が人工培地で栽培すること」と上位概念化していることに対して反論している。

以上、いずれの事例も、周知引用文献が不適切であった事例とみることも可能である。しかし、審査官が周知技術として提示したものが構成のみであったこと等を考慮すれば、その技術内容に関して明確な判断をしないまま、構成の共通性のみを以って同一の技術として認識してしまった可能性のある事例と考えることもできる。すなわち、本願発明と引用発明の相違点がありふれた構成であったことに依拠し過ぎるあまり、判断を誤った事例とも見える。

(3) 出願人側への提言

出願人は、周知技術の適用に過ぎないとして拒絶理由通知や拒絶査定を受けた場合、まず、審査官が周知技術として認定された技術が如何なるものであるかを把握するように努める必要があるだろう。上記事例のように技術の構成が記載されているのみであり、その技術内容が説示されていない場合には、引用されている周知引用文献に記載された事項から技術内容を把握する必要がある。

その上で、技術の適用領域を見極め、当該技術の主引用発明への適用可能性を否定するための論理づけを行うことが有効と思われる。

ひとつは、周知引用文献の記載から周知技術が解決しようとする課題（周知技術の目的）を明らかにし、そのような課題解決手段としては、たとえその技術構成が同じであっても、周知技術を主引用発明へ適用することができないこと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

についての論証を試みるのが有効と思われる。

もうひとつは、周知引用文献に記載された内容において、周知技術として提示された技術構成以外の構成が、技術的な連関若しくは技術の塊という観点から分離できない構成であり、その構成を分離しては主引用例に適用することはできないことについての論証を試みるのが有効と思われる。

出願人は、発明を減縮する補正により構成を追加した場合、当該構成が安易に周知技術と認定されることを防止するためには、当該構成の本願発明全体における技術的意義を意見書等で明確にしておくことが肝要であろう。

周知技術の適用の場合には新たな拒絶理由通知を発行しないとの運用がされていることにも留意する必要がある¹⁶⁾。例えば、進歩性を確保する意味で、周知技術の単なる適用と思われる構成を追加する補正を安易に選択してしまうと、仮に他の理由で進歩性が肯定されて権利が成立しても、不必要に権利範囲を狭めてしまう可能性があるからである。

(4) 特許庁側への提言

今回の拒絶査定特許審決事例における拒絶査定では、周知技術に関して、典型的には「周知な事項」とあるように、その技術内容ではなく、その構成のみを説示するものが大半を占めていた。

周知技術であっても、技術である以上、一定の目的を達成するための具体的手段であることに変わりがなく、具体的手段たる構成のみでは技術を説明できない¹⁷⁾。周知技術であっても、その構成のみを説示するだけでは、その技術内容を把握できない場合があるということにも配慮され、周知技術の提示に当っては、技術内容と、その適用分野との関係も説示いただきたい¹⁸⁾。

また、その根拠文献についても、複数文献が示されているものが6例あったが、1文献だけが付されているものが9例あり、まったく示さ

れていないものも1例あった。いずれも特許文献（特許公開公報等）であり、教科書やハンドブックを引用したものはなかった。

特許公開公報を1つだけ例示するのであれば、副引用例として特許公開公報を提示しているのとなんら相違がない。安易に周知技術と認定しているのではないかとの疑念をもたれない意味においても、根拠となる周知引用文献の充実が望まれる¹⁹⁾。

3.3 組合せ

(1) 概要

特許審決拒絶査定事例において、審判請求時に、引用例組み合わせの困難性（引用例の「構成要素」の欠落による組み合わせ不能ではなく、各引用例を組み合わせること自体の困難性、以下「組み合わせの困難性」という。）が主張された事例について分析した。

(2) 出願人の主張内容

拒絶査定特許審決事例において出願人が組み合わせの困難性を主とした主張を展開した事例が5件見受けられ、それらでは以下の主張がなされていた。

1) 動機の否定を主張した事例

不服2006-004950では、出願人は『引用文献1には、ベースプレートに貫通しない固定溝の技術が開示されているが、引用文献1は、ムラ取りを行うことを全く考慮しない鋼鉄製の固定溝、即ち、ムラ取りを不能にする構成を有する（否定的な構成を有する）技術思想の固定溝の技術である。このため、引用文献1は、引用文献2～4と組み合わせる動機が否定されたものであり組み合わせる動機が全く存在しない。』と技術思想の相違と組み合わせ動機の欠如を主張している。

引用文献1が「ムラ取りを不能にする構成を有する（否定的な構成を有する）技術思想」と

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すれば引用文献2～4と組み合わせることを阻害する要因が存在するとの主張も可能であろう。

また、不服2005-018618では、『本願発明を構成する各要素が、各引用文献中に無関係な事項として分散して存在しているに過ぎないのに、それらの構成要素を単に各引用文献から集めてくる必然性が何もないにも関わらず、それらの単に各引用文献から抜き出し集めた上で、「これらを勘案すると」という理由付けのみで、それらを結合することが容易であると結論づけたに過ぎないと言える。』と主張している。

その他に動機の欠如を主張した事例として他に不服2006-001045があった。

2) 技術分野の相違を主張した事例

不服2005-023581では、『本願発明の課題を開示も示唆もしていない引用文献1に記載の技術と、本願発明のような課題を持たない引用文献2～4に記載の本願発明とは異なった分野の技術とを組み合わせるのに適用することは生じよう筈はなく、これを容易に組み合わせられるとされる認定はいささか乱暴であり、本願発明が特許法第29条第2項の規定に該当するとされる理由には当たらないものである。』と、課題の異なる引用文献1と技術分野の相違する引用文献2～4とを組み合わせることに無理があるとの主張をしている。

このような事例では、引用文献における要素技術の存在は認めたとえ、それら要素技術を組み合わせることに対して、技術思想/課題の相違、動機の有無、技術分野の相違、組あわせの阻害をそれぞれ、あるいは組み合わせで主張しているが、いずれも技術分野の関連性や作用、機能の共通性の観点からの論理づけが困難と思われる主張がなされていると言えるだろう。

(3) 出願人および特許庁の対応

出願人または審査官が、審査、審判の過程において引用例の組み合わせの困難性についての

言及している事例は、特許審決を得た123件中に19件で、出願人からの主張に限ると18件(約15%、1件は審査官側からの言及のみ)が見受けられた。

次に「引用例組み合わせの困難性」が主張されている事例についての審査官の対応は以下のとおりであった(なお複数の段階で主張がある場合は、それぞれ1回として集計した)。

① 意見書において組み合わせの困難性の主張があった事例は9件、うち拒絶査定の説示でそれに対応していたもの4事例。

② 審判請求時の補正と、審判請求理由において組み合わせの困難性の主張とが両方あった事例は9件、うち前置報告でそれに対応していたもの5事例。

したがって、計18回の対応機会のうち9回では拒絶査定や前置報告において、明確な対応(たとえば「出願人は引用例の組み合わせの困難性を主張しているが…であることから出願人の主張は認められない」というような記載)が見られず、他の理由と併せて「当業者であれば容易に想到し得たこと」「…することは当然期待できる」程度の表現に留まっており、組み合わせの困難性の主張に対して明確に対応していないか、あるいはその意を暗に含ませている程度であった。

この点について検討すると、「当業者であれば容易に想到し得たこと」や「…することは当然期待できる」という説示は当然に「組み合わせの困難性の否定」を前提とするものの、必ずしもそのみを示すものではなく、また具体的に説示しているとは言えない。

そして、「組み合わせの困難性」の否定が「複数の引用例による進歩性の否定」を形成するための必須の要素であることを考慮すると、審査官は「引用例の組み合わせには困難性が認められない」ことの理由についても明確かつ具体的な説示を行ったほうが出願人にとっては審

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

査結果への納得感が高くなると思われる。

一方、出願人による「組み合わせの困難性」の主張に対して対応している事例では、以下の事例が挙げられる。

出願人の『課題のない引用文献1のものをもって、唯一、巻密度の実質的同一をもって、他の発明特定事項について、ばらばらの引用文献の技術的事項との組み合わせを論じ、容易想到を結論することはできないはずであります』という審判請求理由での主張に対して、前置報告において『引用文献1-6は、いずれもロールペーパーもしくはティッシュペーパーに関する技術であり、技術分野が同一であるかしくは関連しているものであることから、引用文献1に記載の技術に、引用文献2-6に記載の技術を適用して、乾燥時引張強さ等を各値とすることは当業者が適宜行うことである』と技術分野の類似性を組み合わせの困難性の否定根拠にしていることを明確にしている事例（不服2005-019539）、出願人の『引用文献1-3に記載のものでは、本願発明が解決しようとする課題の開示や示唆がなく、したがってこの課題を認識することに引用文献1-3に記載のものでは困難性があるもの』という審判請求理由での主張に対して前置報告で『遊星ローラの支持に関するものである点で共通する引用文献1-4に記載の発明を組み合わせることは、当業者が容易になし得たことである』と要素技術の類似性を組み合わせの困難性の否定根拠にしていることを明確にしている事例（不服2005-022029）が見られた。

(4) 出願人側への提言

まず、引用例の組み合わせの困難性について主張が可能であるならば、出願人は意見書提出の段階からその旨の主張すべきことは当然である。

しかし、実際には組み合わせの困難性につい

での主張がされている事例であっても、「…と…とが記載されているのみであり組み合わせは困難」という程度の主張も多いようである。

これは、引用例中の構成要件の欠落等に基づく進歩性を主として主張し、組み合わせの困難性については、補助的な主張に留めているためだと推測される。

しかし、一定以上の根拠のある主張がなければ、審査側もそれを考慮するとは考えにくいし、それがまた上述したような審査側による明確な対応がなされない理由の一つにもなるだろう。

組み合わせの困難性について主張するのであれば、技術分野の関連性、課題や作用の共通性、あるいは他の阻害要因等についても検討し、具体的かつ明確に、すなわち「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困難な程度」に、つまり1) および2) で前述した4事例程度には主張する必要があるだろう。

またその際には、「組み合わせに必須であるはずの欠落要素」や「出願時点での技術状況に鑑みた組み合わせの困難性」を主張することで、主張の根拠を補強することも重要であると考えられる。

その他気付いた事例として、拒絶査定後の補正を行わず、審判請求理由で「組み合わせの容易性（の否定）」について詳細に説明した事例（不服2005-014713）では、同様の主張を意見書で行っていれば拒絶査定に至らなかった可能性が考えられる。

また前置報告で「組み合わせることの困難性については明確に主張されていない」との記載がある事例（不服2005-014535）が見られた。この事例の場合は困難性について遅くとも審判請求理由で主張していれば前置審査で許可される可能性があったのか興味深い。

(5) 特許庁側への提言

特許庁の審査基準では、「進歩性の判断にお

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ける留意事項」として、「(1) 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。」としている。

これは、裏を返せば、「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り、かつ他の観点からも論理づけが困難である」という条件を満たせば引用発明としての適格性を有していないと考えられるわけであり、出願人がこの点を争点としている以上、説示としては他の進歩判断等と同程度の対応が望まれる。出願人が具体的かつ明確に組み合わせの困難性について主張している場合はなおさらである。

そして、拒絶査定時の備考欄で、出願人の意見書での主張に対応した説示がなされることで、出願人の審査に対する納得性が向上すれば、審判請求の事例は多少なりとも減少するのではないだろうか。

また、前置報告においても、従前は主として審判官に対しての報告であり、出願人は書類の閲覧を行わなければその内容を知り得なかったが、今般、審判の審理開始に先立ち前置報告を利用した審尋が全件に対して実施され、出願人も前置報告に対して回答書という形で反駁する機会を与えられるようになったことに鑑み、より一層出願人にも納得がいく記載が望まれる。

3. 4 効 果

(1) 概 要

審査基準によれば、「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。」²⁰⁾と

されている。一方、「引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。」²¹⁾との記載もある。

これら審査基準の記載を出願人の立場でみれば、構成的観点から一見当業者が容易に想到できたと思われる場合においても、技術水準から当業者が予測することができない有利な効果があると主張することによって、進歩性を否定する拒絶理由を解消することができるということになる。

今回、拒絶査定特許審決事例を分析した結果、審判請求理由において、「効果」について言及している事例が75件あった。しかし、それらの言及が「有利な効果」かつ「当業者が技術水準から予測し得ない顕著な効果」を主張するものかどうかは、その記載内容を見るだけでは必ずしも明確に判別できなかった²²⁾。このため、必ずしも「有利な効果」かつ「当業者が技術水準から予測し得ない顕著な効果」を主張した事例ということではないが、拒絶査定特許審決事例における審判請求理由において「効果」についてのみ主張している拒絶査定特許審決例(8件)を対象とすることとした。

(2) 出願人の主張内容について

ここでは、審判請求理由において実験データを用いた有利な効果に関する主張をしている3件についてみていくこととする。

これらの事例は、本願発明と比較例との違いを、具体的に数字を用いて説明し、優位な効果を主張している。比較例に、構成要件の一部が抜けている例(不服2006-026394)、構成要件の一部が異なる例(不服2006-015013)等が使用されている点が特徴である。比較試験の結果の解釈が問われる事例と考える。

例えば、不服2006-026394では、発明の全ての構成要件がそろった結果と構成要件がひとつ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ずつ抜けた場合の結果を比較試験して出願時の明細書に記載している。審査官は、拒絶理由通知で「本願発明の効果も、本願範囲外の塗料に比して格別顕著なものとも認められない」と指摘している。出願人が意見書で、優位な効果を主張しているが、拒絶査定では、優位な効果にふれられていない。出願人は、審判請求理由で「上記 (a1), (a2), (a5) 成分の内一つでも欠いた塗膜材料では本願発明の目的は達成されず、…ポリシロキサン (a5) を欠く比較例 1, 4, 5 の塗膜材料は耐汚染性が大巾に低下しており、耐候性もよくない比較例 1 の塗膜材料は耐塩水性も良くない。ポリカプロラクトン (a2) を欠く比較例 2, 3 の塗膜材料は、耐衝撃性、耐屈曲性、耐擦傷性が大巾に悪化している。」と主張し、特許審決となった。

また、不服2006-015013では、出願人は、本願で使用した成分と引用文献に記載されている成分とを用いて、比較した実験成績証明書を意見書段階で提出し、「メチル (トリフェノキシ) シランを用いたものでは、脱イオン水浸漬後の電気特性が、フェニルトリメトキシシランを用いたものと比べて著しく劣っている…」と主張している。拒絶査定では、「…当業者が予測し得る程度の効果…」と指摘されている。出願人は、審判請求理由で「本願発明の (B), (C) 成分と (A) 成分のオルガノポリシロキサン組成物との組み合わせからなる特定の構成のみが達成し得るシリコーンゴムの高電圧電気絶縁特性に関する作用効果の選択性、顕著性は当業者が予測し得る域から明らかに逸脱するものである。」と主張し、特許審決となった。

意見書において、本願の優位な効果が主張されているが、拒絶査定では、「…本願発明の効果は、本願明細書において記載も示唆もされておらず、進歩性の判断にあたってこの効果を参酌することはできない。」と本願の優位な効果が否定されている。審判請求理由では、「本願

明細書の段落0012～段落0016の全ての実施例で、…完全なものとなるという本願発明の奏する有利な効果が開示されているものと思料します。」と本願の優位な効果が説明されている。

(3) 出願人側への提言

優位な効果を主張する際に可能であれば、数字を用いて具体的に示すことが望まれる。技術常識の観点からみた実験結果の数字のもつ意義を詳細に説明し、出願人は、優位な効果があるのであれば、その効果を実験例等として出願時に明細書に十分に記載しておくことが進歩性の判断において有利であることに十分に留意する必要がある。

また、その発明が従来技術と比較し、優位な効果を有することをいかに審査官に理解してもらうかも大事なポイントである。そのためにも、従来技術と比較した本願発明の意義を、丁寧に説明した記載が必要である。

更に、優位な効果の根拠となる実験結果や考え方が出願時の明細書のどの記載に基づくものなのかを明確にしておく必要がある。優位な効果が、【発明の効果】に記載されていた効果ではなく、実施例の結果に基づく効果であれば、意見書の段階で効果の根拠を出願人自身が説明すべきである。

このような工夫を実践することによって、審査官が本願明細書に優位な効果が記載されていることを理解でき、審査段階での登録査定を得られる場合が増加すると考えられる。

特に、化学分野では、優位な効果を有する点の主張が有効と考えられるので、比較試験を積極的に利用していくことも一案である。

(4) 特許庁側への提言

発明が優位な効果といえるレベルに達しているかどうかは、引用発明の内容、技術背景の熟達度、発明分野の特性、個人の解釈等によるの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で、その判断に差が生じることは避けられない。しかし、審査基準等での例示が充実されれば、判断の差が縮まる可能性があるため、具体例の充実を望む。また、例示が充実されれば、出願人も自己の発明が優位な効果を認められるレベルにあるかどうか、参考にできる点でも望ましいと考える。

審査の過程においては、優位な効果があることを理由に進歩性が肯定されると考えて出願している場合もあるので、最初の拒絶理由通知の段階で、効果に関する心証開示をお願いしたい。

4. アンケート

(1) 概要

当小委員会では、進歩性に関する出願人の意識を確認するため、進歩性による拒絶理由通知に関し、会員企業へのアンケートを実施した(図3)²³⁾。

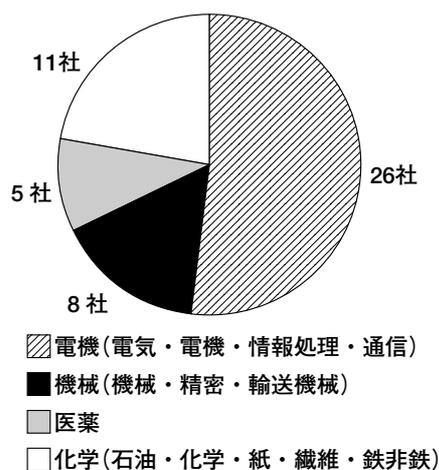


図3 回答者の所属業種

(2) 拒絶理由通知への不満

アンケートは、進歩性に関する拒絶理由について不満と思う項目の上位5つまでを選択する形式で行ったものであり。図4にその結果を示す²⁴⁾。

このアンケート結果によれば、出願人が進歩性に関する拒絶理由通知について不満と思うこ

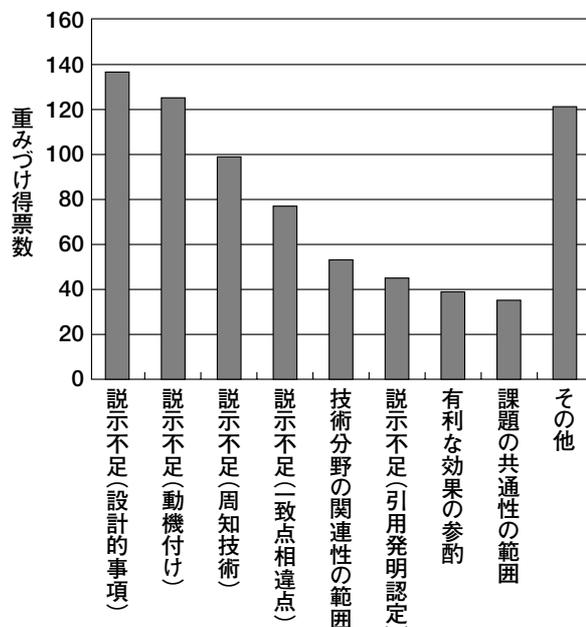


図4 拒絶理由通知に対する不満

とは、動機づけにおける技術分野の関連性、課題の共通性等の進歩性判断基準のレベルに関する事項よりも、拒絶理由通知の説示内容に関する事項のほうが、出願人の不満の上位を占めていることが判る。

なかでも、一致点相違点の認定に関する不満よりも、設計事項や周知技術に関する不満が多いことに注目して欲しい。

(3) 拒絶理由通知の説示

通常、審査段階での拒絶理由については、拒絶理由通知の備考欄に審査基準に沿った説示がなされているが、明らかに審決の方が説示が丁寧である。この点、これ以前に特許第1委員会では特許庁審査基準室との意見交換会の場等を通じて、審査段階での拒絶理由も審決並みに記載していただきたい旨の要望を伝えたこともあったが、当時は工数、時間の問題で困難であるとの回答を得ていた。この特許庁の回答についてどう思うかについてのアンケートも実施した(図5)。これに対しては、「やむを得ない」が22件(42%)であったが、「審決並みに記載す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

べき」との意見も13件（25%）あった。工数、時間の問題で、どこまで改善できるかという問題はあるとは思われるが、現状に関する不満があることも事実である。

その他、自由記載欄には、「審決並みは長すぎるので、反論に必要なポイントを的確に書いてほしい」という趣旨の意見が複数件あり、出願人としてはそれでも十分で有るとも考えられる。

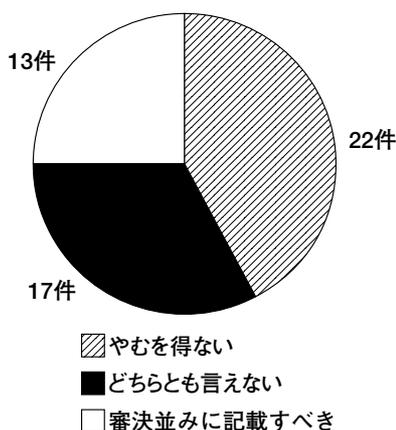


図5 拒絶理由通知の記載について

その後、このアンケートの結果をもとに、特許第1委員会では特許庁審査基準室、品質監理室と、望ましい拒絶理由通知の記載に関し意見交換を行っている。

また、説示がよかった拒絶理由通知の具体例を意見交換に先立ち特許第1委員会内で持ち寄った結果、やはり審決並みの記載はなくても、いくつかのポイントの記載がされているだけで、「よい説示」という評価を得られており、その結果をこの意見交換で披瀝させてもいただいた。

今後、アンケートに寄せられた、出願人にとって不満な点が、より解消されていくことが望まれる。

拒絶理由通知の説示の記載がさらによくなるとすれば、審査時の出願人と審査官とのコミュニケーションの密度が上がり、ひいては審査の迅速化、的確な権利付与につながると考えられ

る。さらに副次的な効果としては、拒絶査定不服審判の請求件数の減少につながったり、出願人の権利化までの費用削減といった効果も期待できる。

5. 最後に

今回、はじめて進歩性についての検討を裁判例ではなく審決例を通じて行うこととした。争点毎の判断もその理由も説示されていない特許審決を前に、これを如何に分析できるか、議論を重ねることになった。

結果として、本稿になったわけであるが、審査・審判における進歩性判断の実情の一端を覗くことはできたのではないかと思う。

また、進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知の説示がどうあるべきかについては、今後、特許庁と出願人双方で検討すべき課題であろう。

注記

- 1) 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」本誌57巻11号（2007）1755頁。
- 2) 本稿は特許審決の妥当性について検討するものではない。
- 3) <http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>
- 4) 特許電子図書館（IPDL）の審決速報からの特許審決例の抽出は、2007年8月29日から31日までの3日間をかけて実施した。なお、審決速報には、「審決決定から1～2ヶ月経過後審決公報発行（審決公報DB反映）前まで」の審決例が掲載されている（特許電子図書館）。
- 5) 特許電子図書館（IPDL）には審判請求書が掲載されていない。
- 6) ここで、「設計事項」とは、特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第2章2.5（1）①記載の「最適材料の選択・設計変更など」を意味し、「単なる寄せ集め」は含まないものとする。
- 7) 「周知技術」、「設計事項」、「組合せ（動機づけ・阻害要因）」及び「（有利な）効果」は、進歩性判断に影響を与える要素ではあるが、その役割や位置づけは同じではないことに留意する必要がある。例えば、進歩性要件を規範的要件（評

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

価的要件)としてみれば、進歩性欠如の「論理づけ」である「設計事項」及び「組合せ(動機づけ)」は評価障害事実に該当し、逆に「有利な効果」及び「組合せ(阻害要因)」は評価根拠事実に該当することになろう。これに対して、周知技術は、拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料とされている(特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第2章2.8(2))。

- 8) 拒絶査定に記載内容に基づき集計したものである。なお、必要に応じて、拒絶理由通知も参酌した。「組合せ」については、拒絶査定若しくは拒絶理由通知にて複数引用文献が提示されているものを、「効果」、「設計事項」及び「周知技術」については、拒絶査定において言及のあったものを集計した。
- 9) 審判請求書の「請求の理由」欄に記載内容に基づき集計したものである。なお、引用文献記載の発明を組合せても本願発明の構成要件を満たさないとの主張を「構成相違」とし、引用文献記載の発明を組合せることが容易ではない若しくはできないとの主張を「組合せ」として集計した。また、「効果」については、本願発明の効果について言及しているものを集計した。「設計事項」及び「周知技術」も同様である。
- 10) 特許審決をするに際し、審判官が審判請求理由を採用したか否かは不明である。しかし、一方、審判官がまったく審判請求理由を参酌せずに特許審決するとも考え難い。むしろ、説得力のある主張であれば、拒絶査定不服審判が職権探知主義を採用しているとしても、審判請求理由が特許審決へ導く上で重要な役割を担ったと考えても問題は少ないであろうと考え、以下の論説を展開している。
- 11) 特許庁審判部『進歩性検討会報告書』(特許庁・2007年)22頁
- 12) 「設計事項であることの理由を説示することは安易に相違点を設計事項と判断しているとの印象を与えないためにも重要なことと思われる。」特許庁審判部『進歩性検討会報告書』(特許庁・2007年)127頁
- 13) 拒絶査定特許審決事例14件では、拒絶査定の説示に先行文献の例示のある事例が6件、例示のない事例が8件であった。前置報告特許審決事例37件では、前置報告書の説示に先行文献の例

示のある事例が27件、例示のない事例が10件であった。

- 14) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第2章1.2.4(3)。なお、審査基準上、周知技術が進歩性判断に利用される場面には、①引用発明の認定の基礎として用いる場合及び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と(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)が記載されている。②は③及び④を包含するものと読むのかは判然としない。なお、①は本稿の検討対象外であり、④については前章で扱っているため、ここでは取り扱わない。
- 15) 設計事項である根拠として周知技術を認定した事例は、設計事項側に集計した(前注参照)。
- 16) 「後付けによる周知技術の追加に関し、補正により新たな限定が加わった際、その限定が周知技術レベル相当であると判断される場合、周知技術の付加・追加であることを説示して結論(審決・査定)を出すことは、長年にわたる運用であり、裁判でも認められているところ。また、そのような補正に対してまで杓子定規に再度拒絶理由を通知することとすると、結審までの期間が長期化してしまうため、効率の観点からも許容されるのではないか。」(特許庁審判部『進歩性検討会報告書2007』(特許庁・2008年)130頁)。なお、このような運用の是非についても検討が必要であろう。
- 17) 技術の定義については以下を参照。「[技術]とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、…」吉藤幸朔=熊谷健一『特許法概説[第13版]』(有斐閣・1998年)55頁。
- 18) 審判部における進歩性検討会においても、『「周知技術」の認定については、その技術内容に応じて適用される範囲は異なってくる(汎用技術、社会常識に近いものであれば、適用分野がより広がる)ものと考えられるが、それには技術内容とその適用分野との関係を的確に説示するといった、配慮が必要であろう。』(特許庁審判部『進歩性検討会報告書』(特許庁・2007年)23頁)とされている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 19) 周知技術と公知技術との差異は、周知技術の適用の場合には新たな拒絶理由通知を発行しないとの運用がされている点にあると思われる。
- 20) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第2章2.5(3)。なお、「有利な効果」については「引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。」とされている(特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第2章2.5(3)①)。
- 21) 特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第2章2.5(3)①。特に、「物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の存在を推認するための重要な事実になる。」とされている(特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅱ部第2章2.5(3)①)。
- 22) 審判請求理由の効果に関する記載を形式的に抽出すると、45件の拒絶査定特許審決事例において、「予測できない優れた効果」、「当業者が予想し得る程度を超えた非常に優れたもの」、「引用発明からは到底想到し得ない顕著な効果」、「著大な効果」、「格別かつ特有な作用効果」、「予測することは不可能」、「顕著な作用効果」、「本願発明と引用文献の発明の効果の差異が極めて顕著」、「引用文献の発明とは異質な効果…当業者が容易に想到できたものではありません」等の記載があった。審査基準の記載を想起させる多様な言葉で修飾されていることがわかる。
- 23) 本アンケートは、特許第1委員会委員会所属委員を対象に、平成19年9月に実施したものである。
- 24) 本アンケートの設問は「29条2項での拒絶理由について不満と思う事項を、特に感じる順番に最高5つ選択して下さい。」というものであったため、本図の縦軸の数字は、1位×5、2位×4、3位×3、4位×2、5位×1と重み付けをした上で集計したものになっている。

(原稿受領日 2008年10月21日)

