

「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見

[氏名]	(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) 一般社団法人日本知的財産協会 理事長 小林利彦 (担当 事務局 松本宗久)
[職業]	
[住所]	〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア 6階
[連絡先]	(電子メールアドレス又は電話番号) 担当 事務局 松本宗久

【意見の概要】

本意見は、今般の「特許・実用新案審査基準」改訂案に対し、大きく以下の二点について意見を述べるものである。

1. 進歩性の判断に関する意見

除くクレーム補正に対する運用の適正化をきっかけにして、進歩性の判断が厳しい方向性に向かってしまうことを懸念する。特に、改訂案における「引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく」「想定し得る課題」という文言、及び阻害要因の「程度」に関する記載について、後知恵的な課題設定や審査官の裁量拡大を招くおそれがあり、②の文章の削除又は既存の審査基準の表現との整合を図る修正を求める。(■意見1、■意見2)

2. 除くクレームの補正に関する改訂が既存の登録特許に及ぼす影響への危惧

改訂審査基準のもとでは、従前の審査段階で認められた「除くクレーム」の補正が無効審判等において新規事項の追加と認定される可能性があり、特許権者が訂正の手段を失うおそれがある。登録特許に対しては柔軟な対応を求める。(■意見3)

【意見の詳細】

1. 進歩性の判断に関する意見

■意見1

<改訂案の該当箇所>

審査基準改訂案の第三部 第2章 第2節 進歩性「3. 進歩性の具体的な判断 (新旧対照表1~2頁)」に以下の文章が加わるとされている (便宜上、文章毎に分けて各々①②③とした)。

①審査官は、上記の(1)から(4)までの手順により論理付けができるか否かを判断する際には、当業者であれば本願の出願時にどのようにするかを常に考慮する。

②例えば、主引用発明からの設計変更等(3.1.2(1)参照)や、阻害要因(3.2.2参照)等の要素を考慮する際には、引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく、引用発明に接した当業者であれば出願時の技術常識に基づき想定し得る課題についても考慮する。

③また、上記(3)の手順に関し、進歩性が否定される方向に働く要素及び進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき総合的に評価する際には、3.1以降に示す各要素について、それぞれの要素の有無のみならず、それらの程度の差異も踏まえて評価する。

<意見内容及びその理由>

上記、②の記載では、「引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく」「想定し得る課題」と記載されている。

この記載からは以下の懸念が生じる。

- ・引用文献に記載されている課題には着目せずに、審査官が課題を自由に想定し、その自由に想定した課題に基づいて、設計変更など、進歩性を否定する方向に働く要素を考慮して、進歩性欠如と認定され易くなる懸念
- ・引用文献に記載されている課題には着目しないので、引用文献の技術的思想に基づけば「動機付けはない」「示唆はない」という反論が認められにくくなる懸念

上記の懸念は、知財高裁大合議判決（平成30年4月13日判決、平成28年（行ケ）10182号等〔ピリミジン誘導体事件〕）の判断枠組みとの整合性の観点からも問題がある。同判決は、進歩性判断において、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等を総合的に考慮して動機付けの有無を判断すべきとの枠組みに沿い、当業者の視点に基づく論理付けの重要性を示した。この判断枠組みは、後知恵に基づく安易な課題設定や論理付けを戒める趣旨を含むものと解される。

今回の改訂案における「引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく」「想定し得る課題」という文言は、同判決が示す論理付けの枠組みと緊張関係にあり得るものであり、審査実務において後知恵的な課題設定を許容する方向に作用するおそれがある。

・解決案

解決案Ⅰ

懸念が生じる要因は「②の文章の解釈」の仕方が一様ではないためである。そのため、②の文章の意図を詳しく説明することが一案である。

ここで、意図を詳しく説明するに際し、「②の文章」は「①の文章」の言い換え（例示）なので、「②の文章」は、審査基準からは削除することで解釈のブレを防ぎつつ、ハンドブックで事例を交えつつ、丁寧に説明するというのが解決案になると考える。

解決案Ⅱ

懸念が生じる要因は「②の文章の解釈」の仕方が一様ではないためである。そのため、②の文章をこれまで読み慣れている特許法や審査基準の言葉で表現することが一案である。

②の文章の「技術常識に基づき **想定し得る課題**」では、対象範囲が広く本来到達困難な課題をも含み得る懸念がある。

この点、現在の審査基準3.1.1(2)課題の共通性の欄には「本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。」との記載が既にあり、当業者の課題着想に関する表現として定着している。この既存の審査基準の表現と整合を図る観点から、②の文章の「技術常識に基づき **想定し得る課題**」を「技術常識に基づき、**当業者にとって自明な課題又は容易に着想し得る課題**」とすることが解決案になると考える。

なお、引用文献に明示的に記載された課題にとらわれることなく課題を設定するときには、なぜその課題が当業者にとって想定されるかを具体的に理由付けする運用にすることも解決案となる。

■意見2

<改訂案の該当箇所>

審査基準改訂案の第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性「3.2.2 阻害要因(1)(新旧対照表2~3頁)」に以下の文章が加わるとされている。

ただし、審査官は、以下のような阻害要因があるといえる場合であっても、進歩性が肯定される方向に働く要素としての程度には差異があることに留意する。

<意見内容及びその理由>

「程度には差異がある」こと自体は理解できるが、阻害要因があっても審査官の裁量により、程度問題として進歩性が否定されてしまうのではないかという懸念がある。

・解決案

懸念が生じる要因は「程度には差異がある」の「程度」がどの程度なのかが明確ではないためである。そもそも「程度」という用語はその範囲が不明確な表現であるため、改訂案の文章自体は修正しなくとも、ハンドブックで事例を交えつつ、「程度」について丁寧に説明することが解決案になると考える。

例えば、ハンドブックにおいて「程度が大きい例/小さい例」「何を根拠に程度を判断するか」が示されることを要望する。

2. 除くクレームの補正に関する改訂が既存の登録特許に及ぼす影響への危惧

■意見3

<改訂案の該当箇所>

審査基準改訂案の第Ⅳ部 第2章 新規事項を追加する補正「3.3.1(4) 除くクレームとする補正の場合(新旧対照表11~12頁)」における以下の記載について意見を述べる。

(留意事項)

(2) 「除くクレーム」とする補正によって、進歩性欠如の拒絶理由が解消する旨の主張を伴う場合には、審査官は、当該補正が新たな技術的事項を導入しないものであるのか否かについて留意する必要がある。

すなわち、本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化していると認められる場合には、そのような補正は新たな技術的事項を導入するものであると判断され得ることに留意すべきである。

なお、請求項に係る発明が、引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではなく、本来的に進歩性を有しないものである場合には、「除くクレーム」とする補正が明示的又は自明な事項に該当するものでなければ、新たな技術的事項を導入することなく進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

<意見内容およびその理由>

今回の改訂案では、「除くクレーム」を用いた補正が新たな技術的事項を導入するか否かの判断基準について、より詳細に明確化されている。

これに伴い、進歩性欠如との拒絶理由を今回の審査基準改訂前に「除くクレーム」を用いた補正により克服し、既に特許査定を受けた登録特許の少なくとも一部は、今回の改訂案が適用されると無効理由を有することになると考えられる。

ここで、既存の特許に今回の改訂案を適用したケースを具体的に考えてみると、審査基準改訂前の審査で認められた「除くクレーム」を用いた補正が、審査基準改訂後の無効審判等において「本来的に進歩性を有していなかった補正前の発明が、その補正により進歩性を有する発明へと変化している (上述改訂案の(留意事項)(2))」と判断されて新規事項の追加と認定され

た場合、「ただし〇〇を除く」の部分を残した訂正（参考図、左側の訂正）は新規事項追加となり、「ただし〇〇を除く」の部分を削除する訂正（参考図、右側の訂正）は訂正要件違反となるため（特許法 126 条、134 条の 2）、特許権者は、訂正の手段を失う状況となる。

仮に「ただし〇〇を除く」の部分を残したまま構成要件に「C」を加える減縮（参考図、左側の訂正）を行うことで進歩性を確保できる場合であっても、このような訂正は、新規事項である「ただし〇〇を除く」が残っていることを理由として認められず、前述と同様に特許権者は、訂正の手段を失う状況となる。

このような状況では、改訂前の審査基準の下で無効理由なく存在していた特許権が事後的な審査基準の改訂で無効理由を抱えることになり、更に訂正の手段もとれないという不測の不利益をもたらす懸念がある。

また、審査基準改訂前に既に特許査定を受けた登録特許に対する審査基準改訂後の無効審判において、改訂後の審査基準を適用するか否か、どのような運用がされるかは、特許権者及び無効審判請求人双方にとって重大な関心事項であると考えられる。

ここで、無効審判での運用としては、

(1) 既存の特許に対しては、改訂後の審査基準を適用しない

（この場合、参考図における、訂正前の「AとBを含む組成物（ただしaを含む組成物を除く）」のまま訂正しなくても無効にされない）

(2) 「ただし〇〇を除く」を残したまま、例えば構成要件に「C」を加える減縮（参考図、左側の訂正）を行うなどして進歩性を確保することが可能な場合は、訂正を認めて無効にしない

(3) 既存の特許に対しても改訂後の審査基準を適用する

（この場合、特許権者が訂正の手段を失う状況となり、無効にされる）

などが考えられるが、無効審判における改訂後の審査基準の取扱いや運用が不明確であると、特許権者及び無効審判請求人の双方にとって、審決の予見可能性が低下する懸念がある。

これらの懸念を解消するために、審査基準改訂前から存在する特許に対する、改訂後の審査基準の取扱いや運用を明確にさせていただくことを要望する。

（参考図）「AとBとを含む組成物」に構成要件「C」を加える減縮をすれば進歩性が認められるケースを想定したもの

登録特許の請求項：AとBを含む組成物（ただしaを含む組成物を除く）

訂正

訂正

A、B及びCを含む組成物（ただしaを含む組成物を除く）

A、B及びCを含む組成物—(ただしaを含む組成物を除く)—

「…除く」を新規事項追加とすると無効理由が解消しない

「…除く」の削除は訂正要件違反になる

以上