

査定系審決取消訴訟の進歩性判断の傾向分析

特許第1委員会
第3小委員会*

抄録 本稿は、2014年1月1日から2016年12月31日までに判決の出た拒絶査定不服審判の審決取消訴訟に関する進歩性判断について、主に特許庁と裁判所との課題の認定の差異に関して調査結果を報告するものである。調査によれば、特許庁は、引用発明の課題抽出に際して、明細書の記載は参酌しつつも、明細書に明示的に記載されていない事項、例えば、後知恵的な思想を用いて課題を認定し、進歩性の有無を判断する傾向が見られる。一方、裁判所は、引用発明及び周知技術の課題の抽出に際して、明細書に明示的に記載された事項を参酌し、丁寧に比較検討して進歩性の有無を判断する傾向が見られる。

これに対し、無用な提訴を回避する上で、出願人が出願時において明細書に記載すべきである点と、審査、審判の段階において意見書等で主張した方がよい内容について検討した。また、特許庁と裁判所での進歩性判断の乖離を小さくすることについての提言も行った。

目次

- はじめに
- 査定系審決取消訴訟の分析について
 - 1 一次調査と分析結果
 - 2 二次調査と分析結果
- 事例検討と提言
 - 1 「設計変更等」における課題の認定の差異について
 - 2 「動機付け」及び「阻害要因」における課題の認定の差異について
- おわりに

1. はじめに

裁判所（主に知財高裁）の進歩性の判断に関しては、これまでに多くの報告がなされている。例えば、2008年頃から特許性の判断が特許権者／出願人に有利になってきていること、2008年度から2011年度の特許庁と知財高裁とで判断の傾向が異なること等が報告されている¹⁾。

ここで、当小委員会では、直近5年をターゲ

ットとして技術分野別に各年における特許査定率、進歩性を争点とした拒絶査定不服審判の請求認容率をそれぞれ調査し、それぞれ図1、図2にまとめた。

図1を参照すると、いずれの技術分野においても特許査定率が年々上昇している傾向が見ら

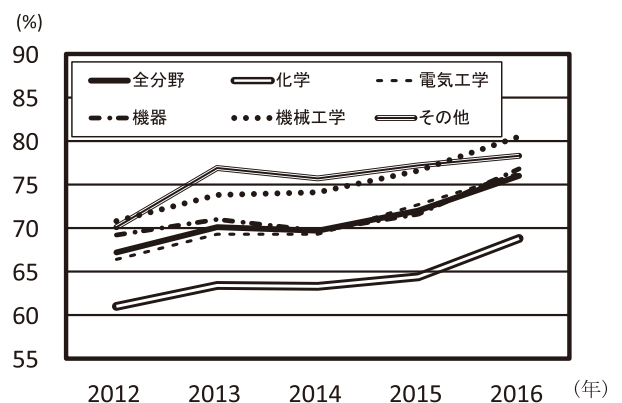


図1 技術分野別の特許査定率 (%) の推移²⁾

* 2016年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

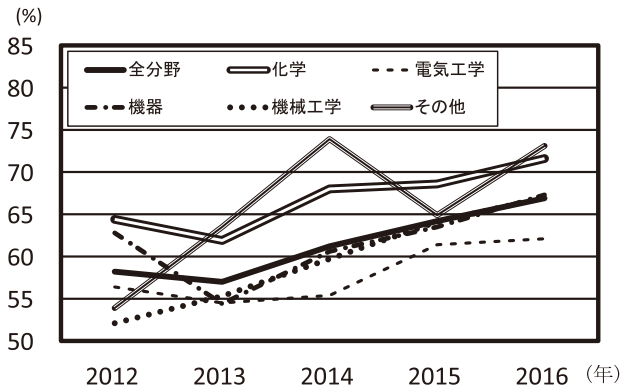


図2 進歩性が争点となった拒絶査定不服審判の請求認容率 (%) の推移³⁾

れる。また、図2を参照すると、進歩性を争点とした拒絶査定不服審判の請求認容率が、いずれの技術分野においても年々上昇している傾向が見られる。

このことから、近年、特許庁の審査・審判の段階では、特許され易い傾向になってきていることが分かる。

一方、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟（以下、「査定系審決取消訴訟」という）に着目すると、表1に示すように、近年では請求認容率は大きく変化せず20%前後で安定して推移していることが分かる^{4)~7)}。

表1 査定系審決取消訴訟の年推移

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%

この結果から、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、特許庁と裁判所とで乖離が一定の程度継続して存在することを示唆しているように思われる。

そこで、特許庁と裁判所とで判断に乖離がある点を明らかにし、審査、審判段階における出願人の好ましい対応を考察すべく、近年の査定

系審決取消訴訟の動向を事例調査により詳細に検討することとした。

なお、進歩性については、第一次的には特許庁が産業政策上の判断としてその程度を微調整しながら適切に行うのが相当であると考えられるとの指摘もあり⁸⁾、この微調整の程度を把握することが、広く・強く・役に立つ特許取得につながるものと考えられる。

2. 査定系審決取消訴訟の分析について

本稿では、査定系審決取消訴訟を対象として、以下の手順で分析対象とする裁判例を抽出し、分析を行った。

2.1 一次調査と分析結果

(1) 一次調査

検索の条件は以下の通りである。

- 1) 裁判年月日：平成26年(2014年)1月1日～平成28年(2016年)12月31日
- 2) 権利種別：特許権
- 3) 訴訟類型：行政訴訟

なお、検索は知的財産高等裁判所裁判例検索データベースを用いて行った。

上記の検索結果から、査定系審決取消訴訟の裁判例かつ進歩性が争点となっている件を絞り込み、173件を調査対象とした。

この173件について、①出願人の属性別（外国出願人、国内出願人）毎の認否状況、②裁判年毎の認否状況、③技術分野別の認否状況についてそれぞれ分析を行った。

(2) 一次調査の分析結果

以下、①、②、③の分析結果について順に説明する。

①出願人の属性別の請求認容数および棄却数の分析結果を表2に示す。出願人の属性は、外国および国内出願人とし、国内出願人は、さらに法人と個人とで区別して集計した。

表2 出願人の属性別の査定系審決取消訴訟(進歩性争点)の状況

出願人属性	外国	国内		計
		法人	個人	
認容	17	13	1	31
棄却	65	44	33	142
請求認容率	21%	23%	3%	18%

表2より、全判決数のうち外国出願人が提起した訴訟が約50%、国内法人出願人が約30%、国内個人が約20%であることが分かり、進歩性を争点として訴訟を提起している出願人の属性において内外差は認められなかった。なお、外国出願人および国内法人出願人の請求認容率が約20%であるのに対し、国内個人の請求認容率は、約3%と著しく低い。ノイズとなる可能性があるため、以後の分析においては、国内個人を除いた数を()で示すこととした。

②次に、判決年毎の請求認容数および棄却数を表3に示す。

表3 査定系審決取消訴訟(進歩性争点)の年推移

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%)

進歩性を争点とする査定系審決取消訴訟の判決数が年々減っている。これは、出訴数が少なくなっているのが主要因であり、認容審決の増加により審決の結果に不満を持つ人が少なくなっているものと推測される。一方で、査定系審決取消訴訟の請求認容率に関しては、年毎の変化は殆ど認められず極微増な状況である。また、前述した進歩性以外の争点を含んだものと比較しても大きな変化は認められない。

以上から、審査・審判の段階では、特許される傾向により審決に対する不満は低下しているものの、審決取消訴訟の請求認容率が低下傾向

でないことから、特許庁判断と裁判所判断で一定レベルの判断の齟齬があると考えられる。

③最後に、技術分野別の請求認容数および棄却数を表4に示す。

表4 技術分野別の査定系審決取消訴訟(進歩性争点)の状況⁹⁾

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%)

技術分野別に分析しても、各技術分野において有意な違いは認められないことが分かった。なお、特許査定率が他の技術分野より低い化学分野において、査定系審決取消訴訟の認容率は、他の技術分野より若干高いという結果であった。調査対象とした母数が少ないため、誤差の範囲とも考えられるが、化学分野特有の要因があることを示唆している可能性もある。

2. 2 二次調査と分析結果

一次調査から、進歩性判断において、出願人の属性や技術分野は、特許庁と裁判所の判断に大きな乖離はないものと推測される。そのため、裁判所で請求認容となった31件に関して、進歩性の具体的な判断が、どのような観点で特許庁と裁判所とで異なったのかについて更に詳細に調査を行った。

その結果、裁判所が特許庁と異なる判断をした事由として、発明認定の誤りによるもの、動機づけ等の他の事由によるものなど多様に存在することが分かった。

そこで、裁判例毎に進歩性の具体的な判断に関し、裁判所と特許庁においてどのような事由で判断齟齬が生じていたのかを詳細に分析した。

表5は、裁判例毎に進歩性の具体的な判断において裁判所と特許庁とで判断齟齬が生じた事

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

由の詳細分析結果を示す。表5において、○印は判決中で裁判所が特許庁と異なる判断をした事由（当小委員会の判断）を示す。

表5より、発明の認定に関して、裁判所と特許庁との判断齟齬があることが分かったが、更

に、発明の課題の認定に関して、特許庁と裁判所の判断が異なる事例が多いことに気がついた（表5の網掛部参照）。具体的には、主引用発明と副引用発明を組み合わせる動機付けにおける「課題の共通性」、「設計変更等」、「有利な効果」、

表5 査定系審決取消訴訟において審決取消となった裁判例
(表内の○印は判決中で裁判所が特許庁と異なる判断をした事由を示す)

		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	動機付けがない 引用発明から	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

「阻害要因」および「引用発明から動機付けがない」との判断において、課題の認定の違いが、これらの判断齟齬を招いている可能性があることを窺えた。

3. 事例検討と提言

二次調査の結果に基づき、①「設計変更等」、②「動機付け」及び「阻害要因」に関して、課題の認定に着目して、代表的な具体事例を紹介しつつ、裁判所と特許庁の判断齟齬に関する分析結果を報告する。

3. 1 「設計変更等」における課題の認定の差異について

(1) 論点について

「設計変更等」については、審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.1.2に規定されており、平成27年の審査基準の改訂前後における記載ぶりは変わっていない。

ここで、「設計変更等」に該当する例として、審査基準では、「一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更など」が挙げられているが、「一定の課題」についての定義規定や認定方法についての記載はなく、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のか明確ではなく、論点となると考えられる。

以下、本稿において、定義や例示が無いか若しくはあいまいなため、判断する者によっては結論が異なる事項を、「論点」と称する。

また、改訂された審査基準においては、設計変更に関する例示はあるが、設計変更に関する例示は無く、出願人側からすれば、設計変更であるかどうかの基準が不明確なものとなっている。

そこで、裁判例において、特許庁及び裁判所

がどのように「一定の課題」について抽出し、最終的に「設計変更等」について判断しているのかを検証した。

(2) 裁判例

平成25(行ケ)第10213号(発明の名称:使用済み紙オムツの処理方法)

1) 争点について

本願発明(特願2008-255220号)は、主な特徴点として、使用済み紙オムツを消毒し処理する使用済み紙オムツの処理方法であって、処理槽内で攪拌可能な最低限の水を給水しながら、石灰(水酸化カルシウム)により分解された使用済み紙オムツから出た、該使用済み紙オムツに吸収されていた水分を用いて、使用済み紙おむつを処理する方法である。

一方、引用例1(特開2003-19169号公報)発明は、主な特徴点として、本願発明と同様に使用済み紙おむつの処理方法であって、膨潤抑制剤として塩化カルシウム、及び消毒剤として次亜塩素酸ナトリウムの水溶液の所定量を供給し、回転ドラムを回転させて攪拌し、紙おむつの吸水性ポリマーの膨潤を抑制すると共に消毒する方法であり、以下の2つの相違点が認定された。

まず、相違点1として、「高吸収性ポリマーから水分を放出させる薬剤」に関し、本願発明では「石灰」を使用するのに対し、引用例1発明では「塩化カルシウム」を使用する点。」が認定されたが、最終的には、審決における相違点1の容易想到性の判断に誤りはないと判断された。

次に、相違点2として、給水に関し、本願発明では、「処理槽内で攪拌可能な最低限の水を給水しながら」、「該使用済み紙オムツに吸収されていた水分を用いて」攪拌を行うのに対し、引用例1発明では、「高吸収性ポリマーから水分を放出させる薬剤」と次亜塩素からなる所定

量の水溶液（以下、「薬剤水溶液」という）を供給（給水）して攪拌を行う点が認定され、かかる相違点について進歩性の有無が争われた。

2) 特許庁及び裁判所の判断

特許庁は、下水処理すべき処理液の量を減らすことは、当業者にとっては自明の課題であり、特別の動機付けは必要ないから、引用例1発明において、使用される水の量を減らし、薬剤水溶液の所定量を「処理槽内で攪拌可能な最低限」の量と特定することは、当業者が容易になし得ることであると判断し、進歩性を否定した。

なお、特許庁の認定では、「設計変更」に該当するとの明示的な記載はないが、一定の課題を認定し、ここから容易に想到可能と認定しているため、設計事項と判断した。

一方、裁判所は、引用例1には「オムツから放出された水分を利用することにより、給水する水の量を必要最低限とすることができる」ことについての記載や示唆はないから、本願発明の構成を採用することへの動機付けがあるとは認められない、と判断し進歩性を肯定した。

なお、本件は、差し戻しの後、「処理槽内で前記使用済み紙オムツを攪拌させるために必要な最低限の水量」と補正することで設定登録されたことが特許公報から確認された。

(3) 特許庁及び裁判所の判断の分析

特許庁は、本願発明の課題である「節水」を明示的に記載した証拠を示すことなく自明の課題であると認定したことに対し、裁判所は係る課題が引用文献に明示的に記載されていることを要求した。

この際、裁判所は、本願発明の課題の認定について、明細書中、[課題を解決するための手段]の[0014]に記載された請求項1の構成と作用効果、[0018]の効果の記載、その他実施例に記載される構成等、明細書全体を参酌し認定した。

当該判断から、裁判所は、審査基準上の「一

定の課題」は、審査官の心証によって認定されたものではなく、先行技術文献等に明示的に記載又は示唆されていることを要求したものと解される。

さらに、本願発明の課題の認定に際しては、裁判所は明細書に明示的に記載された事項全体を参酌した。

従って、本願発明の課題として考慮されるためには、出願人側には、明細書等における明示的な記載が要求されるものと考えられることができる。

(4) 改訂審査基準との比較

上述のように、裁判所は、「一定の課題」について、先行技術文献等に明示的に記載又は示唆されていることを要求している。一方、改訂審査基準では、「一定の課題」の定義及び抽出方法についての定めはない。

(5) 裁判例から見る特許庁への提言

論点を解消するために、上述した「一定の課題」についての定義を規定すべきではないだろうか。具体的には、裁判所のロジックに沿って、「一定の課題」は、「先行技術文献等に明示的に記載又は示唆されていることとする」という定義を設けたほうが、出願人に対しても明確な判断基準となり、無用な争いが生じないものと考えられる。

(6) 裁判例から見る出願人への提言

進歩性の判断において、特許庁が、特許請求の範囲に記載された構成が解決する課題が「自明の課題」であるため、かかる課題を解決する構成に容易に想到できると認定した場合には、まず、出願人は、その課題が、先行技術文献等に明示的に記載されているかを確認すべきである。そして、この課題が、示されていない場合にはその旨主張するとともに、かかる構成により、先行技術文献等に明示的に記載されてい

い新たな課題を解決することができるため、請求項に係る発明は進歩性を有する点を主張することが有効であると考えられる。

なぜなら、上述したように、裁判所は文献等に明示的に記載された課題に基づく判断を行っているからであり、課題が自明でなければ、かかる課題を解決する構成に想到する動機付けを有さないため、進歩性を有するとの主張が可能であるからである。

また、明細書作成時の留意事項として、上述したように本願発明の課題の認定に際しては、明細書に記載された発明の構成、作用、及び効果の全体から判断される。従って、上位概念の課題や効果のみならず、従属項、変形例や応用例に対応する課題、作用及び効果を明示的に記載することにより、本願発明と先行技術との差別化が主張し易くなると考えられる。

3. 2 「動機付け」及び「阻害要因」における課題の認定の差異について

(1) 論点について

「動機付け」については、審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.1.1に規定されており、平成27年の審査基準改訂において、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、(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という動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される」ことが追記された。

さらに、(2) 課題の共通性では、主引用発明と副引用発明において課題が共通する一例が示されているが、課題の具体的な抽出方法や、課題の共通性についての具体的な比較手法は示されておらず、論点となり得ると考える。

また、「阻害要因」については、審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.2.2 (1) (2) に規定されており、阻害要因に該当する具体例としては、阻害要因が認められる例示として、(i) ~ (iv)

が規定されている。その一例として、(i)では、

(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明と規定されている。

ここで、(i)においては主引用発明と副引用発明の目的が抽出され比較されることとなるが、この目的とは、主引用発明、副引用発明の双方の発明の課題と考えることができる。

従って、阻害要因の判断においても、主引用発明と副引用発明の課題が認定され比較されるものと考えられるが、課題の具体的な抽出方法や、課題の共通性についての具体的な比較手法は示されておらず、論点となり得ると考える。

ここで、「動機付け」と「阻害要因」の判断において共通する判断事項として、主引用発明と副引用発明の課題の認定があるが、例えば、「阻害要因」について争われた場合に、主引用発明と副引用発明との間で、課題が反すると認定され阻害要因があると認定されたとする。この場合、「動機付け」において、主引用発明と副引用発明との課題の共通性はどのように判断されるのかという疑問が生ずる。

もし、「阻害要因」が認められた場合に、「動機付け」も否定される場合があるのであれば、出願人にとっては、進歩性が肯定されるための主張事項として、「阻害要因」の有無のほかに、「動機付け」の有無についても考慮することができるため、より権利化への途が開けるものとなる。

そこで、裁判例において、「阻害要因」及び「動機付け」の判断の双方に影響した事案を抽出し、最終的にどのように判断されているのかを検証した。

(2) 裁判例

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)
1) 争点について

本願発明（特願2012-500742号）は、計器パネル（自動車のダッシュボードに相当）に備えられる引き出し可能なテーブルに関するものである。主な特徴点として、格納空間とボードユニットの双方を備える計器パネルであって、イ）前縁部で支持された持上げ可能カバー（30）の下に格納空間（40）が区切られる、計器パネル（10）において、前記カバーと前記格納空間の間で前記外殻（20）に対して枢動するように横縁部（62）で支持されたボードユニット（50）が、ロ）両横縁部（74, 64）で互いに対して枢動可能に接続された1対のボード板（70, 60）を備え、ハ）前記ボード板のうちの第1のボード板（70）を、前記カバー（30）の下で前記ボード板のうちの第2のボード板（60）に当接する後退させた作業位置（図3の第1の作業位置）から、前記第2のボード板（60）と実質上水平の平面内に位置する展開された作業位置（図3の第2の作業位置）へ展開できる（図3）。

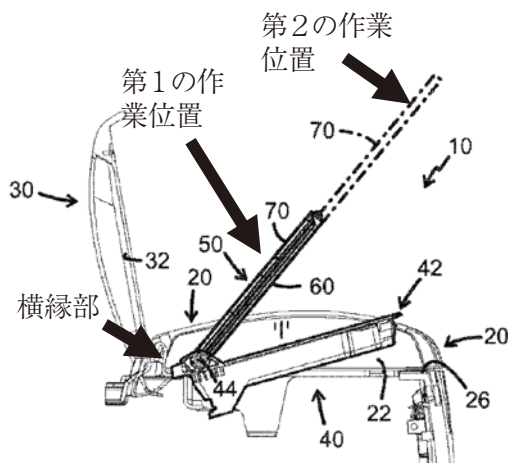


図3 本願発明

次に、主引例（国際公開第2008/100216号、発明の名称：INSTRUMENT PANEL）は、本願発明と同様に、自動車のダッシュボードに備えられる引き出し可能なテーブルであり、主な特徴点は、the pull-out leaf 40は、引き出されてthe cover20と共にテーブルとなるが、枢動可能に

journals26で支持されているのは、the cover20のみであり、引き出されたときにthe pull-out leaf 40及びthe cover20が枢動可能になることは開示されていない点である。

すなわち、本願のボードユニット（50）のように二枚の板が枢動可能に支持されていない（図4）。

また、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の記載が、SUMMARY OF INVENTIONにある。

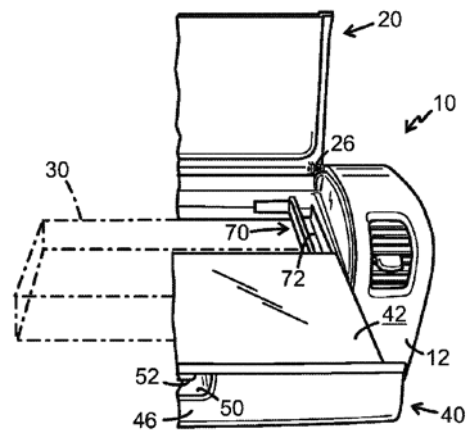


図4 主引例

次に、周知技術1（実開平6-49213号公報）は、自動車の運転席の側部に設けられる収納部付のアームレストであり、主な特徴点は、収納部を備えたアームレスト本体7に、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である（図5）。

また、課題としては、[0004]に、「外蓋の隠蔽部の切欠き部から金属製のヒンジ構造が露出せず、質感や外観を損なえることがない中蓋付アームレストを提供する」との記載がある。

そして、以下の2つの相違点が判決において認定された。

まず、相違点1として、本願発明においては「カバーと格納空間の間で、外殻に対して枢動

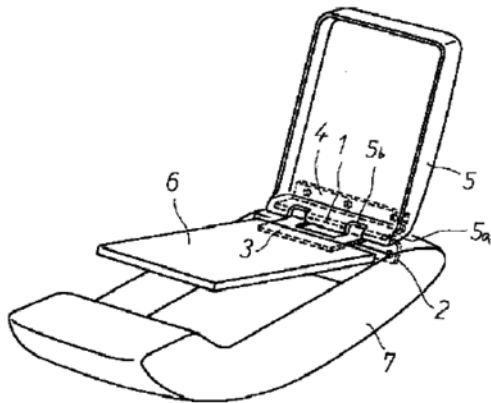


図5 周知技術1

するように横縁部で支持されるボードユニット」であるのに対し、引用発明においては「カバー20と空間30の間で、引き出しレール70のセットを介して、フレーム要素12に対して摺動可能に設けられる引き出し板40」であることが認定された。

なお、補足すると、枢動は回転可能の意であり、摺動は滑らせながら前後に移動する意であるため異なる動作をするものである。

また、相違点2として、本願発明の一对のボード板は、異なる作業位置に展開可能であるものに対して、引用発明において、引き出し板40は格納位置と展開位置を移動可能であるものの、1対の板から構成されないことが認定された。

2) 特許庁及び裁判所の判断

特許庁は、主引例における引き出し板40を、周知技術1における摺動可能であってテーブルとしての機能を有したまま枢動可能な構造とすることは、当業者が容易に想到することができたことであると認定した。

一方、裁判所は、出願人が、主引例において、空間30へのアクセスを良くするために、周知技術1を適用して、相違点1（引用発明は、フレーム要素12に対し摺動可能に設けられる点、すなわち、引き出された状態で摺動できない）に係る本願発明の発明特定事項のように特定した

場合、引用発明のシートから離れすぎていて作業性が悪いという課題を解決することができないから、阻害要因が存在する、との主張をしたことを受けて、双方の主張について以下の判断を行った。

まず、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した。

具体的には、主引例は、大きい、平坦な面を提供することができるインストルメントパネルを提案することを目的とし、引き出し板40を拡張位置まで引き出すと、カバー20のテーブル面22と引き出し板40のテーブル面42とが同時に使用可能になって2倍の作業面が得られるという効果を奏するものであるところ、周知技術1を適用すると、カバー20のテーブル面22と引き出し板40のテーブル面22とを同時に使用することができないことになり、引用発明の効果が失われ、その課題を解決することができないと判示した。

次に、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した。

具体的には、裁判所は、主引例は、大きい、平坦な面を提供することができるインストルメントパネルを提案することを目的とし、引き出し板40を拡張位置まで引き出すと、カバー20のテーブル面22と引き出し板40のテーブル面42とが同時に使用可能になって2倍の作業面が得られるという効果を奏するものであるところ、かかる課題や効果の観点からは、主引例において、周知技術1を適用して、引き出し板40を、カバー20と空間30の間で、フレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設ける動機付けがあるとはいえない。

また、裁判所は、主引例には、空間30へのアクセス改善という課題があることが示唆されているが、引き出し板40を、カバー20と空間30と

の間で、フレーム要素12に対して摺動かつ駆動できるようにすることやその構成について示唆するものではないと判示した。

(3) 特許庁及び裁判所の判断の分析

本事案は、裁判所が、特許庁及び出願人が異なる主張及び判断した事項について、双方の主張及び判断事項に対して判示した事案である。

具体的には、特許庁は、引用文献に基づいて本願発明に容易に想到できると判断したところ、裁判所は、出願人の主張を認め阻害要因があると判断しつつ、特許庁の主張である容易想到性についても動機付けがないと判断した事案である。

(4) 改訂審査基準との比較

上述のように、裁判所は、「動機付け」及び「阻害要因」について、主引用文献及び副引用文献に明示的に記載された事項を参酌して課題を捉えている。その上で、「動機付け」に関しては、主引用文献と副引用文献の課題の差異を重視し、主引用文献と副引用文献を組合せる動機付けがあるか否かを判断している。また、「阻害要因」に関しても、主引用文献と副引用文献の課題の差異を重視し、主引用文献と副引用文献を組合せる際の阻害要因の有無を判断している。一方、改訂審査基準では、「動機付け」及び「阻害要因」の検討に際し、課題の具体的な抽出方法や課題の具体的な比較手法は示されていない。

(5) 裁判例から見る特許庁への提言

裁判所は、引用発明及び周知技術1の課題の抽出に際して、明細書に明示的に記載された事項を参酌し、丁寧に比較検討していた。

一方、特許庁は、「引用発明における引き出し板40に代えて、周知技術2のテーブルを適用することにより、引用発明の課題を十分に解決

できる」と判断し、明細書に明示的に記載されていない事項、例えば、後知恵的な思想を用いて課題を認定しているように思われる。

これに対し、裁判所は、「引用例や周知例に何らの記載も示唆もないのに、…あえて引用発明において周知技術1を適用することを、容易に想到することができたということはできない。」と判示し、自己の創作的な思想を付加することなく、あくまでも明示的に記載された課題に対して忠実に判断した。

従って、特許庁は、明示的に記載された課題を基に、自己の創作的な思想を付加することなく、当業者であればどのように創作できたかを判断すべきであると考ええる。

(6) 裁判例から見る出願人への提言

本件は、裁判所は、出願人の主張を認め阻害要因があると判断しつつ、特許庁の主張である容易想到性についても動機付けがないと判断した。

従って、出願人は、阻害要因のみならず、動機付けの有無も主張することにより、反論の幅を広げることができたと考えられる。反論の幅を広げることにより、より権利化への途を残すこととなると考えられるからである。

4. おわりに

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、より上位の判断において、特許庁の判断が誤りであると主張すれば、下位の判断においても特許庁の判断の誤りを指摘しやすくなるため、出願人としては、反論する題材を多く有することとなる。

「3.2「動機付け」及び「阻害要因」における課題の認定の差異について」で取り扱った案件について考察すると、出願人は、「主引例において、空間30へのアクセスを良くするために、

周知技術1を適用して、相違点1に係る本願発明の発明特定事項のように特定した場合、引用発明のシートから離れすぎていて作業性が悪いという課題を解決することができないから、阻害要因が存在する」と主張している。

すなわち、出願人は、周知技術1は、「引用発明のシートから離れすぎていて作業性が悪いという課題を解決することができない」と判断しているため、この点で課題の相違があると認識している。

ここで、出願人は、審査基準の規定に従い以下のプロセスで考慮した方が良いのではないかと考えられる。

具体的には、阻害要因が認められる例示のうち、(i)主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明に該当するが、動機付けにおいても、(2)課題の共通性について大きく異なることがわかる。さらに、周知技術1の課題は、「質感や外観を損なえることがない中蓋付アームレストを提供する」と大きく異なることがわかる。

そして、課題が異なると、必然的に(3)作用、機能の共通性についても差異を有することが多い。さらに、(4)引用発明の内容中の示唆については、主引例には、周知技術1を組み合わせることができる記載や示唆が無いことがわかる。

従って、出願人は、まず阻害要因の検討ステップへ行く前に、引用文献を精査し、動機付けの有無について検討した方が、権利化への可能性を多く残すことが確認できた事案であったと考えられる。

さらに、阻害要因が認められるケースは、引用文献同士の課題が異なる場合も含まれるため、まずは、動機付けについて検討すべきではないだろうか。

繰り返しになるが、出願人にとって、反論の幅を広げることにより、より権利化への途を残すこととなると考えられるため、かかる反論事

項については、より多くの反論事項について検討し、主張する準備をすることが効果的ではないかと考えられる。

そして、出願人が、審査、審判段階で上述の主張をすることにより、裁判所での判断と同様の判断が特許庁でなされれば、特許庁と裁判所での進歩性判断の乖離は、現在よりも小さくなるのではないかと考えられる。また、審査基準においても、上述した論点が明確になるような記載がなされれば、特許庁と裁判所での進歩性判断の乖離は、さらに小さくなり、特許取得の予測可能性が向上するものと思われる。出願人が必要とする、広く・強く・役に立つ特許取得ができるよう、さらなる議論の深まりに期待したい。

本論説は、2016年度の特許第1委員会第3小委員会の構成委員である、横山幸司(小委員長:ヤマハ)、谷川徹(小委員長補佐:セイコーインスツル)、森慎一郎(小委員長補佐:大日本印刷)、飯野綾子(三菱重工業)、宇都宮依子(東芝)、小倉健太(ブリヂストン)、高田豊(住友電装)、戸室宏介(JVCケンウッド)、中島裕美(日本電信電話)、西山敦子(協和発酵キリン)の執筆によるものである。

注 記

- 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) 検索データベースは、NewCSS(日本パテントデータサービス)を利用し、特許査定率は、特許査定数/(全査定数+出願取下数)として求めた(前置審査による特許査定を除く)。また、技術分野は、筆頭IPCとWIPOのIPC and Technology Concordance Tableに基づいて分類した。
- 3) 検索データベースは、NewCSS(日本パテントデータサービス)を利用し、審決分類にて拒絶査定不服審判にて進歩性が争点となっているもの(審決分類がP18.121で始まるもの)を抽出した。請求認容率は、審決(成立)/(審決(成立)+審決(不成立))として求めた。また、技術分

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

野は、審決分類記載のIPCとWIPOのIPC and Technology Concordance Tableに基づいて分類した。

- 4) 川田, 小栗, パテント, Vol.66, No.11, p.100 (2013)
- 5) 井上, 佐合, パテント, Vol.67, No.8, p.115 (2014)
- 6) 井上, 佐合, パテント, Vol.68, No.8, p.135 (2015)
- 7) 井上, 小林, パテント, Vol.69, No.10, p.102 (2016)

- 8) 内閣府, 知的財産推進計画2015 p.15
- 9) 技術分野は、判決分類記載のIPCとWIPOのIPC and Technology Concordance Tableに基づいて分類した。

(原稿受領日 2017年9月5日)

