

クレーム長から見た 近年の進歩性審査の傾向に関する一考察

特許第1委員会
第3小委員会*

抄 録 近年、産業界において日本の進歩性審査の質を懸念する声が散見される。しかしながら、実際に懸念されるような問題が生じているのか、またどのような事象がこういった懸念の要因となっているのかは明らかにされていない。当委員会では、昨年度から日本の進歩性審査の現状把握と懸念の要因を明らかにすべく、様々な観点から調査分析を実施してきた。本稿では、日本特許庁に実際に設定登録された特許権のクレーム文字数（以下「クレーム長」）に着目し、約20年間のクレーム長の推移について調査を行った。その結果、特定の技術分野において、特許査定率の変動と関連するかのよう登録クレーム長が推移していること、特許査定率が高い状態が維持されている近年において登録クレーム長が減少傾向にあること、が確認された。そこで、この結果から推察される最近の審査の傾向とこれに関連する知財高裁判決についても調査分析を行った。本稿ではこれらの結果を報告する。

目 次

1. はじめに
2. クレーム長の調査
 2. 1 調査の対象
 2. 2 単年度でのクレーム長の分布状況
 2. 3 クレーム長分布の推移
 2. 4 出願人別クレーム長の状況
 2. 5 考 察
3. 知財高裁判決からの事例紹介
 3. 1 事例1：「通信ネットワーク」事件
 3. 2 事例2：「ゲームの対戦条件」事件
 3. 3 事例3：「プレーヤキャラクタ」事件
 3. 4 事例4：「来店勧誘方法」事件
 3. 5 考 察
4. おわりに

1. はじめに

近年の日本の進歩性審査の質に対する産業界の声の中には「これだけしか差がないのに、通してしまうのか」といったものがある¹⁾。当委

員会では、こういった声が発せられる要因を確認すべく、近年の登録特許について2018年度から検討を行ってきた。その検討過程において、登録クレームが短いほど、進歩性の肯定に貢献したと思われる技術的特徴の理解に困難さを感じるが多いように思われた。これは、進歩性の技術水準の問題とも考えられる一方、クレームの記載の問題とも考えられる。

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項（クレーム）に係る発明である²⁾。ゆえに特許されたクレームには、従来技術に対して進歩性を有する技術的特徴が明確に表現されていることが期待される。もしクレームの文言から忠実に解釈した技術的特徴が進歩性を有するものに見えなければ、前述のような印象を生む要因になると考えられる。つまり、明細書に記載された発明自体には十分に進歩性があるとしても、クレーム

* 2019年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

ムにそれが十分に表現されていないと「これだけしか差がないのに、通してしまう」という印象を持たせる要因となりうると考えられる。

クレームの作成に際し、多くの出願人は、限定要素をできるだけ減らして発明の本質のみを上手く表現しつつ、従来技術との差異が明確になるように表現を工夫する。その努力の一端はクレームの長さにも表出されると考えられる。

そこで当委員会では、クレームの長さに着目して進歩性審査の質に対する懸念を生じさせる要因の調査を進めることとした。また、最近の知財高裁の判決から近年の審査の傾向と関連する論点の判決を抽出し、詳細に検討を行った。これらの結果から、最近の審査の傾向等について考察を行った。

2. クレーム長の調査

2.1 調査の対象

本調査では、IPC分類のうち「G06（計算；計数）」を調査対象とした。これは、クレーム内に化学構造式等が含まれるとクレームの記載量を文字数として適切に計測することが困難であるため、発明を文字だけで表現した出願の割合が比較的多いと思われる分野から選択したものである。なお、第四次産業革命により異業種間の共創が注目されるなか出願増加が期待されているビジネス関連発明(G06Q)やAI(Artificial Intelligence) 関連技術もこのG06のサブクラスであり、近年の審査の傾向が反映されやすい分野であることが期待される。

本調査では、請求項1（クレーム1）の記載のみを調査対象とした。クレーム1は本発明の本質を適切に捉えて最も広い権利範囲となるように作成されたクレームであることが通常だろうとの考えによる。なお、明らかな異常値³⁾については調査対象から除外した。

2.2 単年度⁴⁾でのクレーム長の分布状況

まず、最新の審査の傾向を把握するため、単年度(2019年)に登録された特許を対象に、公開時のクレーム（公開クレーム）と設定登録時のクレーム（登録クレーム）とについて、クレーム長の調査を行った。

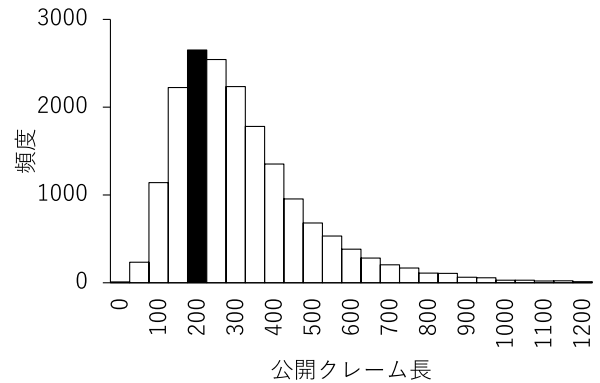


図1 G06の公開クレーム長分布

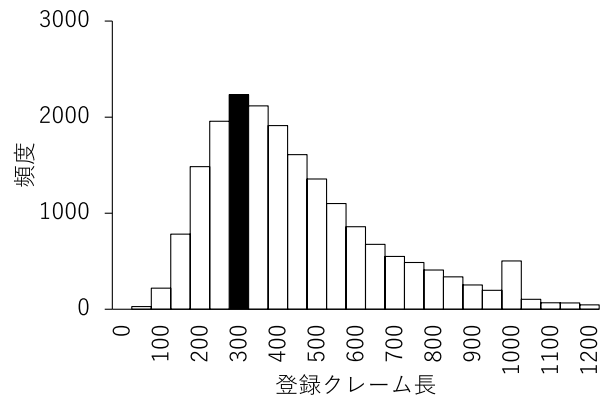


図2 G06の登録クレーム長分布

図1は公開クレームのクレーム長の分布を表すヒストグラムであり、図2は登録クレームのクレーム長の分布を表すヒストグラムである⁵⁾。それぞれ、ヒストグラム中で黒塗りの箇所が最頻値の階級である。出願公開後の補正により、登録時にはクレームの記載量が増加する方向にシフトしていることが読みとれる。

2.3 クレーム長分布の推移

次に、クレーム長の経年推移を分析するため、1998年から2019年までの約20年間を対象に、各年の登録クレーム長の調査を行った。

図3は登録クレーム長の推移を特許査定率⁶⁾と重ねて示したものである。本調査では、各年の登録クレーム長として中央値を用いた。これは、各年のクレーム長分布において極端に長いクレームが散見され、それによる影響を抑制するためである。

図3に示すように、G06分野の登録クレーム長は、1998年から1999年では350文字程度であったが、2000年以降、特許査定率の低下に追随するように年々増加し、2010年に最大(484文字)となる。その後、2011年から2017年まで、特許査定率の上昇に追随するようにして減少し、2017年以降は横ばい傾向が続いている。2019年の登録クレーム長は416文字であり、最大であった2010年と比較すると68文字の減少である。

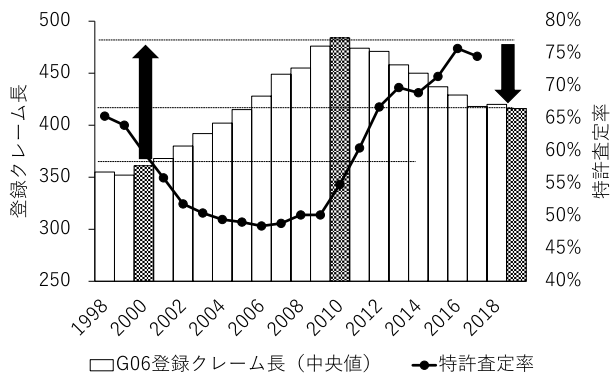


図3 G06の登録クレーム長と特許査定率の推移

図4は、G06分野の登録クレームの文字数分布について、①増加傾向が始まった2000年、②最大となった2010年、③減少傾向後の2019年の比較を示す図である。ここでは、中央値(Q2)だけでなく、四分位範囲⁷⁾も示している。

図4から、2010年及び2019年の登録クレーム長の四分位範囲は、何れの四分位点においても、

2000年との比較で上昇しているが、その変化の幅は異なることがわかる。具体的には、2000年を基準とする2010年の四分位点の増加幅はいずれも34%~36%である。これに対し、2000年を基準とする2019年の四分位点の増加幅は15%~17%であり、2010年の増加幅の半分程度である。

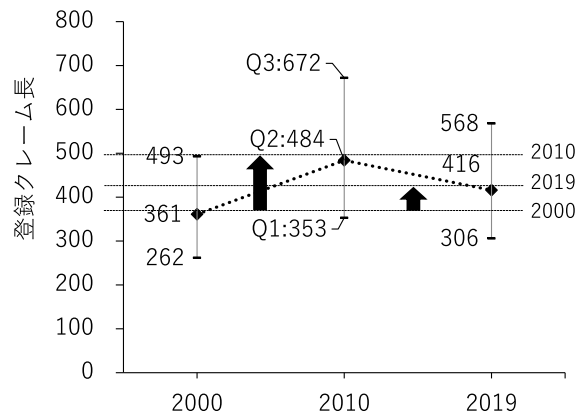


図4 G06の登録クレーム長の中央値と四分位範囲の変化

なお、上述の比較において、基準とした2000年の登録クレーム長は、進歩性の審査基準が改訂された年のデータであり、その改訂の背景として、特許庁が進歩性を肯定した特許について審決取消訴訟による審決取消率の高さが問題として指摘されていた⁸⁾。すなわち、特許庁での進歩性判断が緩いとされた時期の審査結果が反映されたデータであるといえる。

2.4 出願人別クレーム長の状況

次に、近年の登録クレーム長の減少傾向をより詳細に分析するため、出願人別のクレーム長の状況について調査を行った。

図5は、2019年のG06分野における登録特許を対象として、出願人毎の登録クレーム長の中央値をドットで示した図である。ここでは、出願人全体の中央値である416文字を破線で図示している。なお、図示簡略化のため、年間の登録件数が10件未満の出願人は省略した。

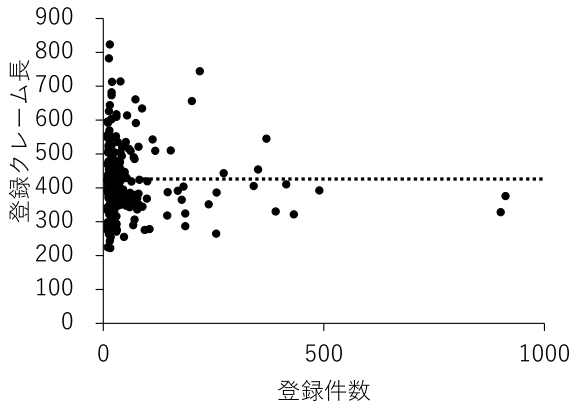


図5 G06の出願人別クレーム長の状況

図5から、登録件数が多い出願人群は、登録クレーム長の中央値が、概ね出願人全体の中央値（416文字）を下回り、件数が少ない出願人群では全体的にばらついていることがわかる。例えば、2019年の登録件数が200件以上の出願人は全体で15社あり、そのうち登録クレーム長の中央値が出願人全体の中央値（416文字）未満の出願人は10社、率にして約67%である。これに対し、登録件数が200件未満の出願人は全体で3,429社（登録10件未満を除くと205社）、そのうち登録クレーム長の中央値が出願人全体の中央値（416文字）未満の出願人は1,289社（登録10件未満を除くと98社）、率にして約38%（登録件数10件未満を除くと約48%）であり、登録200件以上の出願人群に対して大きく下回る⁹⁾。このように、年間の登録件数に応じて、登録クレーム長の分布状況が異なることがわかる。仮に、どの年においても、年間登録件数の少ない出願人の群の方が長いクレームで登録される件数の割合が高いとすると、この群に属する出願人の規模やクレーム長が増減することによって、年間登録件数の多い出願人の登録クレーム長に変化がなくとも、全体の中央値が減少傾向ないしは増加傾向という変化として表出する可能性が考えられる。

そこで、年間登録件数の多い出願人群と、それ以外の出願人群とに分類し、登録クレーム長

の変化について調査を行った。

図6は、出願人の属性別に、G06分野の登録クレーム長が最大であった2010年と2019年との比較を示す図である。図6左は、G06分野の年間登録件数が多い上位10社の出願人群（G06上位群）のみで集計したデータを示し、図6右は、それ以外の出願人群（G06その他）のみで集計したデータを示す。

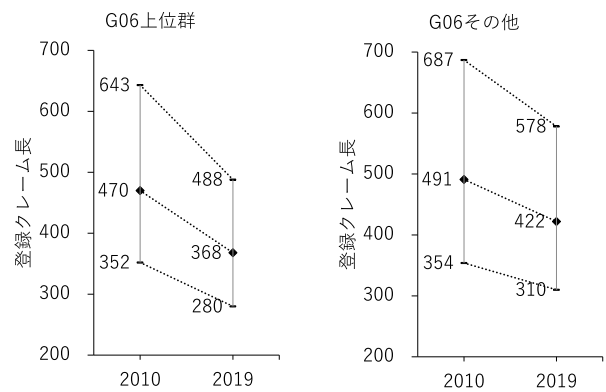


図6 G06上位群とG06その他との登録クレーム長の変化の比較

図6から、いずれの出願人群も、G06分野における2019年の登録クレーム長が2010年に対して減少していることがわかる。また、本調査では、G06上位群の方がG06その他よりも減少幅が約1.5倍大きいという結果となった。なお、分析対象全体に対してG06上位群が占める割合は、2010年、2019年ともに3割前後で大きな変動はない。このことから、G06分野における近年の登録クレーム長の減少傾向は、年間登録件数の多い出願人群とそれ以外の出願人群との両方において生じていることがわかる。

図7は、H04（電気通信技術）分野での2010年と2019年との比較を示す図である。上述の調査結果と同様に、図7左は、H04分野の年間登録件数が多い上位10社の出願人群（H04上位群）のみで集計したデータを示し、図7右は、それ以外の出願人群（H04その他）のみで集計した

データを示す。

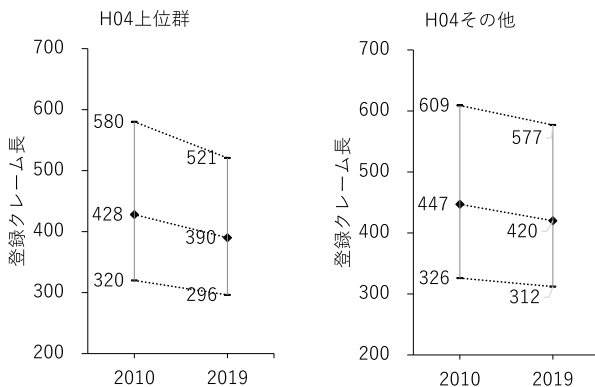


図7 H04上位群とH04その他との登録クレーム長の変化の比較

図7から、いずれの出願人群も、H04分野における2019年の登録クレーム長は2010年に対して減少しており、かつ、その減少幅はH04上位群の方が大きいことがわかる。また、G06と同じく、分析対象全体に対してH04上位群が占める割合は、2010年、2019年ともに3割前後で大きな変動はなかった。

2.5 考察

以上の調査より、1998年から2019年までの約20年間において、特許査定率の変化に追随するようにして、G06分野の登録クレーム長が増減していることが確認された。特に、近年の傾向に着目すると、特許査定率の上昇ないし高止まりにある傾向に反比例するように登録クレーム長が減少傾向であったことが確認された。また、H04分野¹⁰⁾についても減少幅等に違いはあるものの、総じて類似の傾向がみられた。これは、特定の技術分野に特有の事情により登録クレーム長が減少傾向になったというよりは、特許査定を受けやすくなった傾向を踏まえて、出願人らがより簡素な表現を追求した結果がクレーム長の経年推移に表れたとも考えられる。

もちろん技術の成熟に伴い、黎明期には必要

とされた記載が徐々に不要となり、クレームの記載が簡素化できることも想定される。例えば、分析の対象としたG06分野等を含むコンピュータソフトウェア関連発明では、技術の成熟に伴い、ハードウェア資源の詳細やソフトウェアとハードウェア資源との協働を説明するために必要な記載は簡素化されてきている。2000年初頭はちょうどコンピュータソフトウェア関連発明の出願が増加し始めていた時期でもあり、まだ審査ノウハウの蓄積もない中、各出願人・代理人が手探りでクレームの記載を精査していった結果が、登録クレーム長の増加傾向として表出され、審査ノウハウが十分に蓄積された結果が、2010年以降の減少傾向として表出されたという見方もできる。

しかし、近年の登録クレーム長の減少傾向において、極端に短いクレーム長で登録される件数が増加しているとすれば、近年の登録クレーム長の変化が審査ノウハウの蓄積による良好なものという側面が仮にあるとしても、再検討すべき問題が残されているのではないだろうか。図6等で示したように、2019年と2010年との比較では、2019年の登録クレーム長が何れの四分位点でも減少しており、第1四分位点(Q1)よりも少ない文字数で登録された件数が全体の25%存在していることを考慮すると、極端に短いクレーム長で登録されている件数が増加している可能性が示唆される。この点について、より具体的な数値を確認すると、G06分野において、200文字未満の登録件数は、2010年が621件に対し、2019年は1,004件であり、150文字未満の登録件数は、2010年が152件に対し、2019年は232件であった。このように、短いクレーム長での登録件数は、近年増加傾向にある。H04分野でも同様に、200文字未満及び150文字未満の何れにおいても登録件数の増加がみられた¹¹⁾。

クレームの記載量には様々な要因が影響し得るので、クレーム長の変化のみで特許庁の審

査・審判の実務傾向を判断できるものではないが、極端に短いクレーム長での登録件数が増えつつあることを考えると、2010年を節目とした登録クレーム長の傾向の変化には、単に技術の成熟や出願人等のクレーム作成能力の向上以外の要因が潜んでいる可能性も考えられる。

ここで、進歩性判断フローを図8に示す。この中で、クレーム長に影響する要因の一つとして「請求項に係る発明の認定」(本願発明の認定)が考えられる。仮に、実施例に記載された発明には十分に進歩性があるとした場合に、クレームに表現されていないが明細書には記載されている内容を考慮して本願発明が認定されるならば、クレームの記載が簡素であっても進歩性が認められやすくなると考えられるからである。

近年のクレーム長の減少要因の一つに、このような審査傾向が潜んでいるのか、その可能性を確認すべく、当委員会では、本願発明の認定に着目して最近の知財高裁判決を調査した。

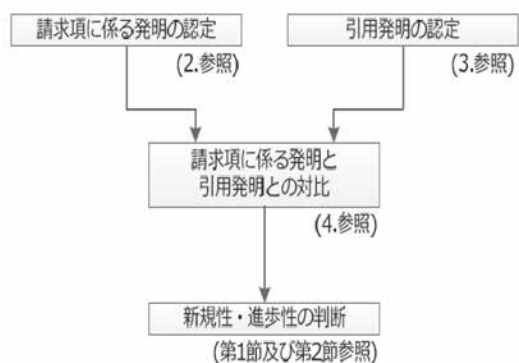


図8 新規性・進歩性審査の進め方¹²⁾

3. 知財高裁判決からの事例紹介

前節のクレーム長の調査から、近年は登録クレーム長が減少していることが確認された。前述のとおり、クレーム長が短くても特許されやすくなった要因には様々なものが考えられるが、ここではその要因の一つとなり得る「本願発明の認定」に着目して最近の傾向を把握する

ため、知財高裁判決の調査を行った。

本調査では、2018年10月～2019年9月までの1年間に出了された知財高裁判決の内容を確認したところ、本願発明の認定について争われた事件が7件抽出された¹³⁾。このうち拒絶査定不服審判の審決取消訴訟は4件である。これは過去の当委員会による調査¹⁴⁾と比較すると増加しているように見える。

ここでは、抽出された知財高裁判決から3件の事例と、調査期間外ではあるが参考になる1件の事例を紹介する。なお、以下の説明では、紙面の都合上簡略化した記載となっている箇所もあるため、正確な内容は原文を確認されたい。

3.1 事例1：「通信ネットワーク」事件¹⁵⁾

事例1では、請求項中の用語（「第1の通信ネットワーク」「第2の通信ネットワーク」）の意義について、明細書に記載の解決課題を参酌して、「それぞれ異なる移動無線規格に従って構成された通信ネットワークを意味するというべき」と判断されている。もちろん、その様な解釈は、クレームに明確に記載されていない。

原告は、「本件発明1に係る請求項1の構成要件のうち、『ネットワーク』及び『中間局』に関する記載を見ると、『第1の通信ネットワーク』と『第2の通信ネットワーク』がそれぞれ異なる移動無線規格に従って構成されなければならないことをうかがわせる記載は見当たらない。」ことを主張していた。クレームの文言だけを見ると、原告の主張も正しいように思える。

しかし、判決では、「仮に『第1の通信ネットワーク』と『第2の通信ネットワーク』が同じ移動無線規格に従っているのであれば、そもそも、中間局において…本件各発明の課題（【0004】）が生じないこととなる。」との理由により、「それぞれ異なる移動無線規格に従って構成された通信ネットワークを意味するというべき」と判断された。

3. 2 事例2：「ゲームの対戦条件」事件¹⁶⁾

事例2では、請求項中の用語（「対戦条件」）の意義について、明細書に記載の解決課題を参酌して、限定解釈が認められている。

争点は、クレームで「…時間の経過に沿って分割された複数の期間のそれぞれに対して、互いに隣接する期間における前記対戦ゲームの進行を制御する対戦条件が異なるように、前記複数の期間の各期間の開始前に、前記対戦条件を設定するステップ…」と規定された部分について、引用発明1（「バトルで勝利した回数」）に応じてゲームを有利に進行させ得る報酬を付与）との一致点・相違点の認定である。

被告は、引用発明1も「互いに隣接する期間に対して、勝利したら異なる報酬が付与されるという、異なる対戦条件が設定される場合がある」ことから、本件発明の上述の要件を充足すると主張した。たしかに、上述のクレーム文言のみで解釈すると、被告の主張も正しいように思われる。

しかし、判決では、「レベルや攻撃力の低い初心者がゲームへの参加に消極的になってしまうことや、得点を効率的に取得できる後半に参加者が多くなり、前半戦における参加率が低調となること」という課題があり、本件発明は、同課題を解決するために…という構成を採用したものと認められる。…同対戦条件とは、これからゲームに参加しようとするプレイヤー一般に対して向けられた一般的な対戦条件を意味し、個々のプレイヤーを特定した上で設定した対戦条件を含まないと解するのが相当である。」と判断された。

3. 3 事例3：「プレイヤーキャラクタ」事件¹⁷⁾

事例3では、請求項中の用語（「プレイヤーキャラクタの情報」）の意義について、明細書に記載の解決課題を参酌した限定解釈（本発明：キャ

ラクタの情報、引用発明：プレイヤーの情報、という差異の主張）が試みられたが、残念ながら主張は認められず進歩性が否定されている。

クレームで「…前記マッチング処理部が、前記第1のプレイヤーキャラクタの情報及び前記第2のプレイヤーキャラクタの情報の組み合わせに基づいて、前記対戦ゲーム開始前に第3者キャラクタを抽出する…」と規定されており、「プレイヤーキャラクタの情報」という用語について、「キャラクタの情報」に限定解釈すべきか、「プレイヤーの情報」も含むと解釈すべきかが争点とされた。なお、引用文献1は、本願明細書で先行技術文献として記載された文献である。

判決では、「本願発明は…従来技術においては、対戦状況に応じて、第3者キャラクタを出現させて、スコアの低いキャラクタに対して支援を行っているにすぎず、面白みに欠けるという課題があったことから、第1のプレイヤーキャラクタのレベル等の情報及び第2のプレイヤーキャラクタのこれらの情報の組合せに基づいて、対戦ゲーム開始前に第3者キャラクタを抽出することにより、第3者キャラクタの参戦によって従来にない白熱した対戦を楽しむことができ、一層面白みを感じることができるようにしたものである。」としつつも、本願明細書の段落0097の「サーバ20は、第1、第2のプレイヤーキャラクタのレベル（プレイヤーの技量を示す技量情報）を参照し、第1、第2のプレイヤーキャラクタのレベル差が生じないようにマッチングを行ってもよい。」との記載等が参酌され、「特許請求の範囲の上記記載からすると、このプレイヤーキャラクタの情報が、プレイヤーが操作するキャラクタの情報に限定され、プレイヤーの情報は含まれないと解することはできない。」と判断された。

3. 4 事例4：「来店勧誘方法」事件¹⁸⁾

事例4では、請求項中の用語（「潜在顧客の心理状態に応じて選択され潜在顧客の心理状態

に応じて異なるメンタルケアを行う複数の異なるホストクラブ仮想現実動画ファイル)の意義について、明細書の「発明を実施するための形態」欄の記載を参酌して、限定解釈されている。

判決では、上述の用語について、「『潜在顧客』がホストクラブに行く動機付けとなる『心理状態』にそれぞれ対応した『ホストとの会話により顧客をリラックスさせたり』、『ストレスを解消させたり』、『癒したりする』などの異なる『メンタルケア』を行うべく、『ホストクラブに入室してホストから接客のサービスを受け、店を出るまでの状況』をそれぞれ撮影した『複数の異なる仮想現実動画』のファイルであることを意味するものと理解される。」と判断された。

3. 5 考 察

紹介した判決からは、裁判官が明細書の記載を丁寧に読み込み、クレームに明確に表現されているとは言い切れない事項を含めて発明認定が行われていることが推察される。そしてこの事象は、過去の当委員会の調査と比較して増加しているようにもみえる。そうすると、このような知財高裁判決に沿うようにして特許庁での審査・審判実務が行われる結果、近年は明細書の記載を重視した発明認定が行われ、クレームの記載を簡素化しても特許査定を受けやすい環境にあるとも考えられる。

ただし、明細書参酌によるクレームの限定解釈が常に認められるわけではなく、否定された判決もあるので、注意は必要である。本願発明の認定において、明細書の記載に基づくクレームの限定解釈を認めるか否かの判断においては、本願発明の課題が強く影響しているように思われる。すなわち、クレームの文言とおりに忠実に解釈すると本願発明の課題と矛盾するといった場合は、明細書の記載を参酌した限定解釈がされやすくなると考えられる。

最近の審査・裁判の傾向に倣うならば、クレ

ーム作成に際して文言をさらに付加すべきか迷ったら、本稿で紹介した事例を参考にして、明細書に記載の「解決しようとする課題」(あるいは、本発明の解決原理の記載)の観点から、付加前の文言が正しく理解できるかを検討することも一案である。

一方で、明細書を参酌した発明認定がされるということは、クレームの文言とおりの発明範囲よりも狭い範囲で特許されているおそれがある。しかし、許可理由が示される米国とは異なり、日本の審査においては、特許査定の際の本願や拒絶理由通知書等において、審査官が認定した発明(特に許可された発明)がどのようなものであるかについて語られないことが多く、出願人が期待する発明範囲と審査官が認定した発明範囲とに乖離があるか否かを知ることは難しい。せっかく特許されても、出願人が期待する権利として効力を発揮できなかったという結果を生じないように、クレームの記載を簡潔にすることに拘りすぎないことが必要である。

4. おわりに

クレーム長分析から、特許査定率の上昇に反比例するようにして、特定分野(G06, H04)において登録クレーム長が減少しているという審査傾向が確認された。また、その特定分野において、2019年に設定登録された特許では、2010年と比べて、極端に短い登録クレームの件数が増加していることも確認された。

クレームの長さが短くても特許されやすくなった要因には様々なものが考えられる。一つの可能性として、調査した知財高裁判決からは、近年、進歩性審査における本願発明の認定に際し、明細書の記載が丁寧に参酌される傾向が、従来よりも強くなっていることが考えられる。

多くの技術要素で構成される発明の特徴を適切にとらえて文字で表現することは一般的に困難な作業であり、逆に、特徴のみをとらえて記

載されたクレームの文言のみから多くの技術要素で構成される発明を忠実に再現することも一般的に困難な作業である。そのため、発明認定において、ある程度、明細書の記載等を考慮することは許容されるべき、と考える¹⁹⁾。一方、知財高裁判決では、発明認定において明細書の記載に基づくクレーム文言の限定解釈を認めなかった事例もあり、明細書の記載が常にクレームの簡素化に貢献できるわけではないこともうかがえる。すると、特許権が設定登録された発明について、クレームの文言とおりに忠実に解釈した発明として特許されたのか否かの区別は、出願人にとっても第三者にとっても難しく、その結果、侵害・非侵害の予見可能性が損なわれるように思える。

特許庁では、特許審査の品質管理の基本原則の一つとして、「広く・強く・役に立つ特許権の設定」を掲げている。クレームの記載を簡素化しても特許されやすい環境は、「広い」特許権の設定という原則に適合するようにも思われるが、出願人が意図しない明細書中の特定の記載を参酌して発明認定が行われた結果であるとするれば、それは出願人にとって「強く」「役に立つ」特許権の取得に適うのか疑問がある。

また、第三者（実施者）の観点でいえば、特許発明の技術的範囲がクレームの文言から読みとれないとすると、安心して実施できる範囲を必要以上に狭め、ひいては産業の発展を阻害する結果を招来することにならないかとの懸念もある。特に、分野によって印象が異なるのかも知れないが、150文字未満や200文字未満といった極端に短いクレーム長での登録件数の増加は、そのような懸念の現実化につながるのではないだろうか。

仮に、クレームの文言とおりに忠実に解釈した発明では従来技術との差が感じられないが、明細書の記載を取り入れることで初めて進歩性を見だし得るような場合、明細書の記載を参酌

した発明（つまり、進歩性が認められた発明）を正確に把握できない第三者は「これだけしか差がないのに、通してしまうのか」という印象を抱く可能性がある。とりわけ、機能的表現で記載された登録クレームが極端に短いクレーム長であると、このような状況を生じさせやすいとも考えられ、これが冒頭に紹介した近年の産業界の声を生む一因となっている可能性も考えられる。ただし、本稿では、極端に短いクレーム長の登録状況について、2010年と2019年との比較しか調査が行えていない。この点について、調査対象を広げて検討をすすめることは、今後の課題としたい。

また、産業界の懸念の背景には、「日本で登録された出願が外国で通らない」というものもあるが、今回の調査の結果を考慮すると、この点についても発明自体の問題（日本と外国での進歩性のハードルが異なることが問題）なのか、クレームの記載の問題（日本と外国でクレームに基づき認定される発明が異なることが問題）なのか要因の特定が難しい。

日本において、出願人のために良かれとの思いから明細書の参酌を重視した審査が行われた結果、日本での審査過程で出願人が得た知見（拒絶理由の内容や、意見書での主張内容等）が海外での権利化実務において全く参考にならないようでは、日本の出願人の海外での権利化の障害を増やすことにもなりかねない。

現在の審査が妥当であるか否か、本調査の結果のみをもって判断することはできないが、国際的に信頼される質の高い特許権が設定されるよう、当委員会でも多面的な調査分析を継続するとともに、特許庁内での議論の深まりにも期待したい。

本稿は2019年度の特許第1委員会第3小委員会の構成委員である、中島裕美（小委員長：日本電信電話）、平本宏一（小委員長補佐：富士通テクノロジー）、藤浪達也（小委員長補佐：

富士フィルム), 大西稔(新東工業), 岡部越津朗(富士フィルム和光純薬), 片岡整吾(三菱電機), 鎌田雄仁(ブリヂストン), 亀井陽介(共同印刷), 都壽恭彦(サトーホールディングス), 村上洋平(日本触媒), 森豪(シャープ), 吉岡恒幸(メタウォーター), 若松万紗子(カシオ計算機)による執筆である。

注 記

- 1) 産業構造審議会 知的財産分科会 第26回特許制度小委員会議事録, 平成30年11月21日
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_026.pdf (参照日: 2020.06.25)
- 2) 特許庁 特許・実用新案審査基準(平成27年9月改訂版) 第三部第2章第2節「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」
- 3) クレームデータが画像のため文字数が計測できなかった案件や「明細書に記載の発明。」のように実質的に発明を記載していない案件を除外した。
- 4) 本稿において, 「年度」は1月1日から12月31日の範囲とする。
- 5) 図1および図2の横軸は0から1,200文字の範囲を50文字単位で分類した階級を表し, 縦軸は各階級の出現頻度を表す。なお, 1,200文字を超える範囲については, 簡略化のため, 度数分布の図示を省略した。
- 6) 特許査定率の値は, 各年の特許行政年次報告で公表された値であり, G06分野に限定されていない。
- 7) データの散らばりを示す指標であり, 全データを昇順にソートした状態で先頭から25%に位置するデータ(第1四分位点: Q1)と75%に位置するデータ(第3四分位点: Q3)とで区画される範囲である。なお, 中央値は, 先頭から50%に位置するデータ(第2四分位点: Q2)であり, 四分位範囲に属するデータは, 中央値を中心とする全体の約半数のデータに相当する。
- 8) 特許庁産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会審査基準専門委員会第2回(平成21年4月7日)議事録の中で2000年の審査基準の改訂の背景が説明されている。

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/seisakubukai-02-gijiroku.html (参照日: 2020.06.25)

- 9) 登録件数の割合では, 200件以上の出願人の登録件数(全体の32%)のうち全体の中央値未満は57%, 200件未満の出願人の登録件数(全体の68%)のうち全体の中央値未満は47%, さらに, 10件未満の出願人の登録件数(全体の29%)のうち全体の中央値未満は40%であった。なお, 年間登録件数の集計において, 出願人の名寄せは行っておらず, 例えば, 複数の権利者がいる場合, その組み合わせ毎に一つの権利者として集計を行った。
- 10) 特許年次報告書(2019年版)によれば, 2018年におけるH04(電気通信技術)の登録件数は14,277件であり, G06(計算: 計数)の登録件数(14,144件)と同程度である。
- 11) H04分野の状況は, 2019年の調査対象(標本数: 18,993件)のうち, 150文字未満が243件(1.3%), 200文字未満が1,030件(5.4%)であり, 2010年の調査対象(標本数: 16,099件)のうち, 150文字未満が157件(1.0%), 200文字未満が682件(4.2%)であった。なお, G06分野の状況は, 2019年の調査対象(標本数: 18,835件)のうち, 150文字未満が232件(1.2%), 200文字未満が1,004件(5.3%)であり, 2010年の調査対象(標本数: 21,233件)のうち, 150文字未満が152件(0.7%), 200文字未満が621件(2.9%)であった。
- 12) 特許庁 特許・実用新案審査基準(平成27年9月改訂版) 第三部第2章第3節「1. 概要」より引用
- 13) 本文中で詳述しなかった判決として, 例えば以下の判決がある: 知高判2019.2.28(平成30(行ケ)10064)「核酸分解処理装置」, 知高判2019.8.22(平成30(行ケ)10091)「三次元リアルタイムMR画像誘導下手術システム」, 知高判2018.7.18(平成29(行ケ)10114)「ICU鎮静のためのデクスメドミジンの用途」, 知高判2019.9.18(平成31(行ケ)10012)「ショベル, 及びショベル用管理装置」
- 14) 特許第1委員会第3小委員会, 知財管理, Vol.67, No.12, pp.1803-1814, 2017.
- 15) 知高判2018.12.25(平成28(行ケ)10174), 無効審判維持審決の取消訴訟, 請求棄却。
- 16) 知高判2019.3.26(平成30(行ケ)10109), 特許取消決定の取消訴訟, 決定取消。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 17) 知高判2019.6.20（平成30(行ケ)10166), 拒絶審決の取消訴訟, 棄却。
- 18) 知高判2020.3.17（令和1(行ケ)10072), 拒絶審決の取消訴訟, 審決取消。なお, 本判決は調査期間外の事件であるが, 最新の事例として参考掲載した。
- 19) 特許庁 特許・実用新案審査基準（平成27年9月改訂版）第Ⅲ部第2章第3節「2. 請求項に係る発明の認定」では, 「審査官は, 明細書又は図面

に記載があっても, 請求項には記載されていない事項は, 請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。」とする一方で, 「審査官は, 請求項に係る発明を, 請求項の記載に基づいて認定する。この認定において, 審査官は, 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。」とある。

（原稿受領日 2020年6月9日）

