

I. はじめに

特許権は、非常に強力な権利であることから、そう呼ぶに相応しい技術的貢献をなしたものに対して付与されるべきです。また、一度権利が付与された特許が後の特許無効審判等において簡単に無効とされることのないよう、進歩性等の特許性の判断は、厳正になされる必要があります。

とりわけ、進歩性の判断基準については、産業界、特許実務関係者等から、様々な声が寄せられており、その中には、具体例を伴わず、漠然と厳しくなった感じを受ける等の意見や、一方当事者から見た解釈に過ぎないものも少なからずあります。

そこで、特許庁審判部では、平成18年度より、産業界、弁理士、弁護士、及び審判官という各々立場の異なる特許実務関係者が一堂に会した進歩性検討会を設け、審判部又は知的財産高等裁判所における進歩性の判断について、特許実務関係者から問題点の具体的な指摘を得た上で、それが本質的な問題であるのか、あるいは何らかの誤解によるものであるのか等について検討し、進歩性の判断基準を明確化すべく、個別事例についての検討結果を報告書にまとめて、特許庁内外に広くフィードバックしてきました。

さらに、知的財産高等裁判所の大合議判決(平成17年(行ケ)10042号)を受け、産業界等の記載要件についての関心が高かったことから、平成20年度から、当該要件についても検討の対象とし、平成21年度からは、コンピュータ・ソフトウェア関連発明における発明の成立性についても検討の対象としました。

そこで、本紙面をお借りして、平成21年度の「特許性

検討会」の報告書概要をご紹介します。

なお、本検討会の報告書は、特許庁HPからご覧頂けますので興味のある方はアクセスして頂ければ幸いです。

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/h21_houkokusyo.pdf)

II. 特許性検討会の実施概要

1. 検討体制

本検討会では、全体検討会のほかに、特許性判断における技術分野ごとの特性を考慮し、機械分野、化学分野、バイオ分野(医薬分野を含む)、電気分野の4つの技術分野別検討会を設け検討を行いました。

検討メンバーは、特許庁審判部、産業界、弁護士・弁理士から選定するとともに、それぞれの専門技術分野等に応じて各技術分野別検討会に配置し、各方面の立場からさまざまな視点で検討を加えることができるよう配慮しました。

2. 検討方法

全体検討会において、検討対象事例を選定した後、選定された検討対象事例について、技術分野別の検討会を各2～3回開催し、各事例について検討を行いました。

(1) 検討対象事例の選定

審決取消訴訟が提起され最終的に審決が確定した特許の

拒絶査定不服審判事件、訂正審判事件、又は特許無効審判事件の中から、特許庁外の検討メンバーが裁判所又は審判部の進歩性、記載要件又はコンピュータ・ソフトウェア関連発明における発明の成立性の判断について本検討会にて検討すべき事項を有するとして指摘した事例を選定しました。なお、事例選定にあたっては、原則、2004年以降に

請求された審判事件に対する審決取消訴訟の判決が言い渡された事件であって、請求不成立（査定系事件）又は権利無効（当事者系審判）が確定したものとしました。

平成21年度は、技術分野ごとに2件ずつ事例を選定するとともに、バイオ分野については、さらに、1事例を追加し、以下の9件を検討対象事例としました。

検討対象事例

事例番号	出訴番号	審判番号	分野
第1事例	平成18年（行ケ）第10499号 H19.4.25知財高裁（審決取消）	無効2005－80303号（一次審決：請求不成立）	機械
第2事例	平成20年（行ケ）第10267号 H21.2.26知財高裁（請求棄却）	不服2006－22465号（請求不成立）	機械
第3事例	平成17年（行ケ）第10143号 H17.10.6知財高裁（請求棄却）	無効2004－80017号（請求成立）	化学
第4事例	平成19年（行ケ）第10319号 H20.5.28知財高裁（一部審決取消）	無効2006－80228号（一次審決：請求不成立）	化学
第5事例	平成18年（行ケ）第10482号 H19.7.12知財高裁（審決取消）	無効2005－80225号（一次審決：請求不成立）	バイオ
第6事例	平成19年（行ケ）第10031号 H19.10.31知財高裁（請求棄却）	不服2005－20034号（請求不成立）	バイオ
第7事例	平成17年（行ケ）第10773号 H18.10.25知財高裁（請求棄却）	不服2002－14294号（請求不成立）	バイオ
第8事例	平成19年（行ケ）第10225号 H20.1.30知財高裁（請求棄却）	不服2006－23215号（請求不成立）	電気
第9事例	平成17年（行ケ）第10698号 H18.9.14知財高裁（請求棄却）	不服2003－5927号（請求不成立）	電気

(2) 事例検討

各事例の検討は、技術分野別の検討会にて行いました。検討事例選定の際に当該事例を推薦した検討メンバーが主任となり、事件経緯、本件発明の技術説明、引用発明の技術説明、及び審決・判決における進歩性、記載要件等の判断の概要を説明したのち、検討会メンバーによって検討すべき事項を確認し、当該事項について討議を行いました。

討議においては、審決・判決における進歩性、記載要件等の判断、論理構成や結論に至った原因等について、明細書又は図面の記載、当事者の主張、過去の判決例、審査基準等も踏まえて検討しました。

3. 検討結果の取りまとめ

検討の結果、最終的な結論に対しては、1件を除いておおむね妥当との結論が得られました。一方、最終的な結論は妥当であると考えられるものの、その説示内容については必ずしも十分でないとする意見や、明細書又は図面の記載、当事者の主張次第では、別の結果となり得たのではないかとの意見が検討メンバーから出された例も見られました。

各事例で検討した主な論点は、概ね次のとおりです。

各事例の主な論点

事例番号	主な論点
第1事例	・副引用発明の認定について ・課題の共通性について
第2事例	・相違点の分け方について ・課題の共通性について ・一致点の認定について
第3事例	・数値限定の意義について (新規事項及び記載要件との関係)
第4事例	・進歩性判断における効果の参酌について ・数値限定の意義について (進歩性判断との関係)
第5事例	・引用発明の認定について ・動機付けについて
第6事例	・進歩性判断における効果の参酌について (明細書におけるサポートとの関係)
第7事例	・進歩性判断における効果の予測性について
第8事例	・引用発明の課題のとらえ方について ・阻害要因について
第9事例	・コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立性 (自然法則を利用した技術的思想) について

III. 検討結果

紙面の都合上、ここでは判決の判断について活発な議論がされた第1事例の検討結果を紹介します。

審査基準¹⁾によれば、「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結びつけて請求項に係る発明に導かれたこと有力な根拠となる。」とされ、また、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」とされています。

第1事例は、判決（一次）において、課題の共通性を動機付けとして本願発明の進歩性が否定されていますが、そこでの課題の共通性についての認定に疑問が投げかけられた事例です。判決では、引用発明2Aの課題について、「引用発明2Aもまた、スイッチによって施錠したり解除したりする構造のものにおいては、スイッチの無意識的な誤操作によりロックが解除された状態となることが起こり得るという技術常識を前提としており、そのための対策として、イグニッションキーをイグニッションキー孔に挿入することで、ドアロック等の車体所定部位の錠の施錠・解錠を、意識的に禁止することにしているものである。したがって、引用発明2Aは、引用発明1における上記課題に対して、一つの解決策を提供するものである。」としたうえで、「引用発明1と引用発明2Aとは、いずれも、車両のドアロックの施錠・解錠を、無線を利用して行うというものであって、技術分野を共通にしており、また、スイッチの誤操作による解錠を防ぐという技術課題も共通して」いるとして、進歩性を否定しています。

これについて、大方の意見は、引用発明2Aについては、むしろ、第三者による操作の防止を課題とするものであって、イグニッションキーが鍵孔に挿入されている場合にそのイグニッションキー自体を操作する者自身の誤操作を防止するものとは読みとれないから、「スイッチの誤操作による解除を防ぐ」とはいえないのではないかと、このため、引用発明1においては、誤操作の防止との課題、具体的には、キー自体を操作する者による誤操作を防止する課題が自明であることには異論がないものの、引用発明1と引用発明2Aとではその前提が異なることから、判決が、これらを一括りにして、「スイッチの誤操作による解除を防ぐという技術課題」が共通するとした判断は疑問である、

というものでした。すなわち、判決では、引用発明1と引用発明2Aとで、キー操作者の意図しない操作を行う主体（前者ではキー操作者、後者ではキーを操作する者以外）の異同についての検討、換言すれば、課題認識の前提となっている場面や条件等が共通しているのかの検討が説示されておらず、この点で、検討会での支持が得られなかったものと考えられます。

したがって、進歩性判断における動機付けとして、課題の共通性を根拠にする場合において、当事者の納得感の向上を図るためには、各々の引用例における技術課題と密接に関係する事項（前記の課題の前提となっているキー操作の場面や条件等）についても検討し、説示することが重要であるといえます。

IV. おわりに

以上、平成21年度の特許性検討会の報告書概要をご紹介しましたが、本検討会の報告書が特許実務関係者の今後の実務の一助となれば幸いです。

また、特許庁審判部としましては、本検討会の検討結果を、個別事件の審理に活かし、当事者が納得感を得ることができる審決を行うことにより、特許制度に対するユーザの信頼を高めるよう、引き続き努力を行っていく所存です。そして、ユーザの進歩性、記載要件等の判断基準についての理解が深まるよう、本検討結果の周知にも努めて参ります。

最後に、ご多忙の中、本検討会にご参加頂き、貴重なご意見を提供して頂いたメンバーの皆さまに紙面をお借りして、深くお礼申し上げます。

profile

神山 茂樹 (かみやま しげき)

平成6年4月 特許庁入庁
平成10年4月 審査官昇任
平成21年10月 審判官昇任
平成22年1月より現職

1) 審査基準第II部第2章2.5(2)②