

引用発明等の認定誤りについて

東北大学 法学研究科・法学部 戸次 一夫

抄録

本稿は、特許・実用新案審査基準の記載やいくつかの裁判例をヒントにしながら、特許審査において生じ得る引用発明等の認定誤りについて、想定される例を示したものである。引用発明等の認定誤りは、特許性の判断を誤った方向に導き得るものであり、審査の品質管理の観点からは、進歩性等の判断誤りに並ぶとも劣らない重要な問題でもある。ただ、引用発明等の認定誤りについては、単なる注意力の問題という地味な印象が強いためか、学問的に体系的な分析はなされてこなかったように思われる。まだ雑感程度でしかない内容ではあるが、若手の審査官の方の何らかのご参考、あるいは今後の議論の端緒になれば幸いである。

1 はじめに

先日、勤務校での大学院の演習のクラスでのこと。受講生が理系の大学院生ということもあり、J-PlatPatを使って自身の研究対象に最も近いと思われる技術が開示された公開特許公報を検索し、その上で、その案件の経緯をまとめる（本願発明と引用発明の説明等も含む。）という課題を課した。その目的は、権利取得過程について具体例を通して学んでもらうとともに、引用発明との関係で特許請求の範囲における発明特定事項をどのように取捨選択すればよいのか、という実務上の戦略的な一面も学んでもらうというものである。

その学生の選択した案件では、最初の拒絶理由通知において、本願の請求項1に係る発明は、引用文献1記載の発明と相違せず新規性がなく、また、同発明に基づく進歩性も認められないとされていた。学生からの本願発明の説明を聞いた段階で、この請求項1は、ずいぶん広いクレームであるように感じられたので、新規性なしとした拒絶理由通知について、そういうこともよくあるだろう、といった程度に感じただけであったが、引用発明についての説

明を聞くと、実施の形態は、互いにかなりかけ離れている。次いで発明特定事項について丁寧に対比してもらおうと、どうも相違点がある、ということが判明した。

その相違点に係る構成（例えば、構成A）は、すぐに見つかりそうな公知技術あるいは周知技術の付加程度であったので、出願人は、進歩性なしという点で結論において誤りはないと考えたのだろう。この相違点とは関係に乏しい発明特定事項を追加する補正がなされていた。そのためか、意見書において、本願発明、引用発明又は一致点・相違点の認定誤り（以下「引用発明等の認定誤り」と略述する。）について言及されることもなかった。この出願については、最終的に特許査定がなされていた。

この案件では、その補正により、出願人本人が当初から想定していたところに権利範囲が落ちついたのかもしれない。しかし、仮に、当該相違点に係る構成（構成A）に関する更なる限定（例えば、構成A + α ）があったとすれば、構成Aについての認定誤りに気付かずに進歩性の判断誤りが生じることも考えられるし、気付いたとしても、いわゆる「容易の容易」の問題¹⁾により、引用例の差し替えが必要と

1) 例えば、知財高判平成26年11月26日（平成26年（行ケ）第10079号）〔窒化ガリウム系発光素子〕、知財高判平成28年8月10日（平成27年（行ケ）第10149号）〔平底幅広浚渫用グラブバケット〕参照。

なり得るなど、問題が生じ得たと思われる（その辺も授業では議論となり、ある意味でよい素材で演習ができたのかもしれない。）。

引用発明等の認定誤りは、一般的にいえば、特許性の判断を誤った方向に導き得るものである。審査の品質管理の点からは、進歩性等の判断の誤りに並ぶとも劣らない重要な問題といってもよい。ところが、進歩性の判断などについては、これまでの長年の実務の積み重ね等に基づき、審査基準においてさまざまな判断要素や留意点が紹介され、裁判例の分析なども頻繁に行われているのに対し、引用発明等の認定については、単なる注意力の問題という地味な印象が強いせいか、あまり脚光を浴びてこなかったように思われる。あるいは、事実認定といっても、その「認定」という過程に判断作用が伴い、しかも誤りに至る原因・過程がケースバイケースであるという側面が強いため、分析や体系化が極めて困難であり、議論が発展しにくいということもあるかもしれない。

令和時代の品質管理の在り方、という大きなテーマでの依頼であったが、この引用発明等の認定誤りという、地味ではあるものの重要なテーマについてとり上げることとした。これまでに品質管理システムが整備され、組織的な品質の向上施策はおおむね確立されるに至っており²⁾、今後は、引用発明等の

認定の段階を含む、さまざまなステージにおいて生じるであろうミスの防止について、現場レベルから汲み上げていく改善活動が重要になると考えられるからである。

あまり議論がなされていない分野であり³⁾、まだまだまよりのない雑感程度のものしか持ち合わせていない段階ではあるが、引用発明等の認定誤りについて、本稿が特に若手の審査官の方の何らかのご参考、あるいは今後の議論の端緒になれば幸いである。

2 審査基準の記載から考える

特許・実用新案審査基準の第Ⅲ部第2章第3節には、引用発明等の認定に関する記述が含まれている。当該記述は、審査官が認定誤りに陥らないようにする基本的な指針が示されているものともいえよう。この記述の中から、いくつかをピックアップし、引用発明等の認定誤りについて考えてみたい。

(1) 本願発明の認定

本願発明の認定は、本願の請求項の記載に基づいてなされなければならないが、この認定における「用語」の解釈に係る明細書又は図面の考慮に関連し、本願発明の認定誤りが生じてしまう、というケースがあり得よう。審査のためには、まず技術内容を理解する必要があるから、審査官は、明細書又

2) 産業構造審議会知的財産分科会審査品質管理小委員会平成30年度第1回資料2参照。品質管理関連施策がほぼ網羅的に記載されている。

3) 事実認定については、民事、刑事ともに多くの書籍や文献が著されているので、引用発明等の認定誤りをどのようなときに犯しがちであるのかについて、そこにヒントがあると思われる方も多いかもしい。しかし、例えば民事事実認定における書証についての議論などをみても、議論の中心は、事実の証明にその文書がどの程度寄与するか、という証拠力の問題にある（例えば、司法研修所編『民事訴訟における事実認定』18-22頁及び49頁以下（法曹会,2007）、土屋文昭＝林道晴編『ステップアップ民事事実認定』53頁以下（有斐閣,2010）など）。

確かに、特許法29条1項1号に掲げられた「公然知られた発明」や同項2号に掲げられた「公然実施をされた発明」を認定する場合には、「公然知られた」、「公然実施をされた」という事実を認定するために用いる文書については、証拠力が問題となる。しかし、審査の実態を踏まえると、多くの場合が、特許法29条1項3号に掲げられた「頒布された刊行物に記載された発明」あるいは「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」、しかも、改変可能性に乏しい特許公報や著名な論文誌に開示された発明を引用発明として認定する方が圧倒的に多い。

その場合に、出願書類や、特許公報あるいは著名な論文誌自体が、そこに記載又は掲載された引用発明等を認定するに当たり、証拠力を問われる場面は、通常考えにくい。例えば、契約があったかどうか、弁済があったかどうか、といった事実を書証により認定する過程については、文書に記載されている事柄がなんであるかという事実（「事実A」とする。）の認定の次に、その事実Aから、契約や弁済がなされたかどうかという法律行為に係る事実（「事実B」とする。）の認定がなされる、というように解析することができ、事実Bを認定するのであれば、文書が信用できるのか、という問題がまさに重要になるといえよう。しかし、引用発明等の認定では、通常、事実Aの認定までが問題となるので、そうであるならば、証拠力の問題はまず生じないと言ってよいと思われる（引用発明に関し、架空の内容である等の問題についても、引用発明の適格性の問題（特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第3節3.1.1（1）b参照）として、別途処理すればよく、文書が証拠力を欠くとして処理する必要はないと思われる。）。

ただし、刊行物に「記載されているに等しい事項」あるいはウェブページ等に「掲載されているに等しい事項」を認定するに当たって、前提とした「技術常識」を認定する際の文書や、「周知技術」を認定する際に引用する文書については、その文書に記載されている事実そのものではなく、ある技術常識があった、ある技術が周知になっていた、という事実を認定するものであるから、証拠価値が問題となる。そのため、こうした場面では、実質的証拠力が問題となり得る点には、注意を要する。

は図面を精読することになる。請求項の記載は多かれ少なかれ抽象化されているので、その記載に基づき本願発明を認定する際に、精読したことが影響し過ぎてしまうということ（いわば他事考慮）が考えられるからである。また、明細書の記載等を考慮すべき場面で考慮していない（いわば考慮不尽）という問題も考えられる。

この点に関し、特許・実用新案審査基準の第Ⅲ部第2章第3節をみると、2.において、請求項に係る発明の認定についての基本的な考え方が示された後、2.1では、「請求項の記載が明確である場合」について、「この場合は、審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。」との原則が示されている。そして、これに続き、「また、審査官は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されている場合は、審査官は、その定義又は説明を考慮して、その用語を解釈する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。」との例外が示されている。

この例外に関し、本願の請求項に、抽象度の高い用語が用いられている場合、例えば、請求項の末尾に記載された「〇〇装置」や、請求項の途中に記載された「〇〇手段」などが、通常の意味からすると、さまざまな物品を含む広範な用語である場合について考えてみたい。この場合には、その用語の定義又は説明として、限定的な意味内容が説明されているわけではないのに、実施例に示された物品（及びその周辺物品）に限定してしまう、という認定誤りを犯してしまうことが考えられる。この誤りは、サーチ漏れという結果を生じさせてしまうかもしれない。昨今のIoT技術の進化などにより、分野横断的に適用可能な技術が多くなっているとも考えられ、この認定誤りについては注意を要するのではないかと思う。

また、同節の2.2では、「請求項の記載が一見すると明確でなく、理解が困難な場合」について、「この

場合において、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中の用語を解釈すると請求項の記載が明確になるのであれば、審査官は、それらを考慮してその用語を解釈する。」と記載されているが、本来、請求項の記載が明確であるため、この2.2ではなく、2.1に即し、請求項の用語を通常の意味と解釈すべき場合であるのに、明細書の記載等を過剰に考慮してしまったために生じる認定誤りも考えられよう。

他方、明細書等の読み込みが足りず、用語の定義が明示されているにもかかわらず考慮していなかった、という単純な認定誤りも考えられる。

(2) 引用発明の認定

特許・実用新案審査基準の第Ⅲ部第2章第3節3.3には、「留意事項」として、以下の後知恵に関する記載がなされている。「審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して（刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って）理解されなければならない。」⁴⁾

審査官や登録調査機関の調査業務実施者は、先行技術調査に当たり、まず、本願発明を理解する。その後、新規性・進歩性の判断を行えるように、本願の出願前に、それと同じものがあるのではないかと、また、主引用発明として、こういうものがあり、副引用発明として、こういうものがあるのではないかと推測をしながら（しかも主引用発明と副引用発明の組合せについて様々なパターンを想定しながら）、サーチ範囲について戦略を立て、またそれを適切なものに修正しつつ、サーチを行っていくことになる。その作業は、砂浜のなかから何粒かの砂を見つけるようなものであるから、これは、と思う文献を見つけたときには、見つけたいと思っていた内容との微妙な違い（その違いは、本願発明との違いにつながる。）について、厳しくチェックする姿勢がどうしても不足しがちになる。私自身の経験も踏

4) なお、第Ⅲ部第2章第2節3.3 進歩性における留意事項 (1) (ii) において、当該記述が参照されている。

まえると、その違いの部分に、本願発明の発明特定事項(の一部)が入り込むということが起こりやすいように思う。また、逆に、サーチをするにつれ、この構成については、見つからないだろう、という心証が形成されていくと、見つかった関連文献の中に、その構成が書かれていても、見逃してしまう、ということも生じ得るように思われる。

審査は、本願発明を理解することから始まる。それゆえに、後知恵の危険がいつも隣り合わせであることには、常に注意を払わなければならない。

次に、同節3.1.1をみると、「頒布された刊行物に記載された発明(第29条第1項第3号)」について、「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。」とされ、「刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。」と記載されている。また、同節3.1.2(1)では、「審査官は、ウェブページ等に掲載された発明を、3.1.1(1)に準じて認定する。」とされている。

ここでの、刊行物に記載、あるいは、ウェブページ等に掲載されているに「等しい」事項の認定においては、「等しい」かどうかという評価の側面が入ることになるため、誤りは生じやすくなると思われる。

例えば、直接記載又は掲載されている事項からは、理論的にも実際的にも、複数の構成が考えられ、当業者がどの構成を選ぶかは分からない、という場合に、一の構成(例えば、本願発明に近い構成や、当業者に採用される可能性の高そうな構成)について、これしかないと思込み、当該構成に限定して引用発明を認定してしまう誤りがあり得よう。

また、本願の明細書に当然のように記載されている事項について、技術常識ではないのに、技術常識であると思込み、これを参酌して導き出した事項から引用発明を把握してしまった結果、引用発明の認定が誤っていた、という事態も考えられる。

(3) 一致点・相違点の認定

特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第3節4.1に記載されているように、本願発明と引用発明との対比は、「請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項((略))との一致点及び相違点を認定して」なされる。初歩的な誤りとして、引用発明の認定は誤っていなかったにもかかわらず、設計変更等と思われるような比較的小さな相違点に係る構成について、これを一致点に含めてしまう、という誤りが考えられる。当該相違点に係る判断がなされていない場合には、再度、最初の拒絶理由を通知しなければならないなど、手続的な問題も生じ得ることになる。

また、同節4.1には、「審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。」との記載がなされている。当該記載に反するものとして、例えば、一つの文献において、異なる発明として把握すべき複数の実施形態があった場合に、それぞれを分けて認定することができていたとしても、対比の段階で、一つの発明としてしまい、それを一の主引用発明として本願発明との対比を行ってしまう誤りが考えられる。

3 引用発明等の認定誤りの例

平成30年度の品質管理小委員会において、「品質監査やユーザー評価で顕在化した問題をパターン分類し、各々のタイプと審査プロセスにおける質を保証する仕組みとの対応を整理し、十分カバーできていないところを明確にすることが望まれる(QAネットワークの活用等)」⁵⁾といった提案がなされているところである。品質管理を進める観点からは、引用発明等の認定誤りについて、パターン分類を試みるというアプローチも一案であろう。ただし、引用発明等の認定誤りについては、人的、分野的な個別事情によるところが大きく、また、本願発明、引用発明あるいは一致点・相違点のいずれかの認定において誤ったことが分かっても、どの段階でどのように誤ったのかまで遡って分析することが困難であると

5) 産業構造審議会知的財産分科会審査品質管理小委員会平成30年度第1回資料6第3頁7. 中條委員提案

いう問題もある。実際問題として、いきなり体系的なパターンを提示するというのは難しい。

そこで、個人的な経験に基づき、いくつかの認定誤りについて争われた裁判例⁶⁾を参考にしながら、審査において生じる可能性のある認定誤りの「例」を示すこととしたい。思慮不足、分析不足、網羅不足は否めないが、(特に若手の)審査官が、自らの審査、あるいは、調査業務実施者による対話型納品⁷⁾の際の認定誤りをなくすために行っている日々の品質管理において、少しでも役立つものであるならば幸いである。なお、本願発明については、請求項において文言上特定されており(通常、そのまま認定される。)、その認定誤りについては、一致点・相違点の認定誤りの際に顕在化する傾向にあるように思われるので、両誤りについては、まとめて示すこととした。

(1) 引用発明(周知技術を含む)の認定誤り

ア 新規性・進歩性ありの結論につながるものの例

(ア) 本願発明に相当する事項の看過

例えば、(i) 引用例に、本願発明の発明特定事項に相当する事項が記載されているにもかかわらず、単純に当該記載を看過して、引用発明を認定したり、(ii) 本願発明との実施例レベルでの差異に引きずられることにより、本願発明の発明特定事項に相当する事項を看過して、引用発明を認定したりするケースが考えられる。

(イ) 引用発明の過度な限定

例えば、引用例には、(好ましい)例として、所定

の物・方法が記載されている一方で、当該物・方法に限定されず、より広い認定が可能な記述があったが、当該物・方法に限定して引用発明を認定するケースが考えられる。

(ウ) 引用例の他の記載事項との関係や技術常識に対する考慮不足

例えば、ある実施例(例:実施例1)に記載された事項が、当然の前提として他の実施例(例:実施例2)においても備えられていることが、引用例の記述から認定できるにもかかわらず、当該事項を備えないものとして、当該他の実施例に係る引用発明を認定するケースが考えられる。

(エ) その他

本願発明の発明特定事項との関係では認定する必要のない構成を付加し、不自然な形で引用発明を認定してしまい、結果として、当該構成は容易想到ではないとしてしまうケースが考えられる。

また、本願発明と主引用発明との相違点に留意して副引用発明を認定せず、不要な構成を付加して副引用発明を認定してしまい、結果として副引用発明の主引用発明への適用の可否を誤ってしまうケースも考えられる。

イ 新規性・進歩性なしの結論につながるものの例

(ア) 刊行物等に記載されているに等しい事項の認定誤り

例えば、(i) 当業者が選択し得る複数の可能性があるにもかかわらず、周知・慣用技術を付加し、あ

6) 以下の審決取消訴訟に係る裁判例を参考にさせていただいた。訴訟で争われる事実認定誤りは、微妙なものが多い。ここでは、あくまで、初歩的な認定誤りを探るヒントとして参考にしたに過ぎず、各審決において、ここに示した例のような認定誤りがあったというわけではない。

平成29年(行ケ)10119号、平成29年(行ケ)10161号、平成29年(行ケ)10130号、平成29年(行ケ)10062号、平成29年(行ケ)10055号、平成29年(行ケ)10024号、平成28年(行ケ)10209号、平成29年(行ケ)10001号、平成28年(行ケ)10038号、平成28年(行ケ)10061号、平成28年(行ケ)10172号、平成28年(行ケ)10087号、平成28年(行ケ)10040号、平成28年(行ケ)10023号、平成28年(行ケ)10010号、平成28年(行ケ)10047号、平成28年(行ケ)10009号、平成28年(行ケ)10058号、平成27年(行ケ)10262号、平成27年(行ケ)10149号、平成26年(行ケ)10166号、平成27年(行ケ)10087号、平成27年(行ケ)10094号、平成27年(行ケ)10129号、平成27年(行ケ)10051号、平成27年(行ケ)10090号、平成26年(行ケ)10272号、平成27年(行ケ)10070号、平成27年(行ケ)10060号、平成27年(行ケ)10093号、平成26年(行ケ)10240号、平成26年(行ケ)10270号、平成26年(行ケ)10182号、平成26年(行ケ)10231号、平成26年(行ケ)10232号、平成26年(行ケ)10175号、平成26年(行ケ)10105号、平成27年(行ケ)10048号、平成26年(行ケ)10291号、平成25年(行ケ)10115号、平成26年(行ケ)10103号、平成25年(行ケ)10245号、平成26年(行ケ)10018号、平成25年(行ケ)10296号、平成25年(行ケ)10226号、平成25年(行ケ)10227号、平成25年(行ケ)10248号、平成25年(行ケ)10193号、平成24年(行ケ)10423号、平成25年(行ケ)10115号、平成25年(行ケ)10076号、平成25年(行ケ)10109号、平成24年(行ケ)10444号、平成25年(行ケ)10086号、平成25年(行ケ)10036号、平成25年(行ケ)10035号、平成24年(行ケ)10435号、平成24年(行ケ)10412号、平成24年(行ケ)10386号

7) 例えば、産業構造審議会知的財産分科会審査品質管理小委員会平成30年度第1回資料2「特許④」参照。

るいは、本願の実施例に引きずられ、引用発明を一定方向に引き寄せて認定するケース、(ii) 本願発明に引きずられ、技術常識についての十分な検討を行わず、可能性のない方向に引き寄せて認定するケース、(iii) 引用例に記載されている記載であって、本願発明と比べると具体化されていない記載（例えば、「道路通行中に広告を受け取る場合に……」といった記載）に基づき、本願発明に相当する具体的な事項（例えば、地域に応じた広告を配信すること）を特定して引用発明を認定するケースが考えられる。

(イ) 因果関係が存在するとの誤解

例えば、因果関係が明らかでない（あるいは無い）複数の要素（例えば、A,B）について、本願発明に引きずられて、これらの要素に因果関係があるもの（例えば、Aが反応してBが生じた）として引用発明を認定するケースが考えられる。

(ウ) 手段又は結果が存在するとの誤解

例えば、(i) 本願発明と同じ結果が生じている場合に、当該結果を生じさせるためには本願発明と同じ手段が用いられている、ということが技術常識等から認定できないにもかかわらず、当該手段を用いたものとして、引用発明を認定するケースや、(ii) ある結果を引き起こすものとして、よく知られた要素（例：一般的な反応に用いられる物質）が引用例に開示されている場合に、引用発明においても当該結果が生じる、ということについて、技術常識等から認定できないにもかかわらず、当該結果が生じることを前提として、引用発明を認定するケースが考えられる。

(エ) 本願発明と同一・類似表現の用語についての検討不足

例えば、(i) 本願の請求項の用語と同一・類似の用語が記載されていることに引きずられて、技術的にみて、あるいは、本願の明細書又は図面における用語の定義又は説明からすれば、本願の請求項の発明特定事項に対応するとは言いえない事項を用い、引用発明を認定するケースや、(ii) 専門用語としての意味と、一般的用語としての意味の二つの解釈が可能な用語について、一方の可能性を吟味せずに、他

方としての意味であるとして引用発明を認定するケースが考えられる。

(オ) 引用例の他の記載事項との関係や技術常識に対する考慮不足

例えば、以下のようなケースが考えられる。

(i) 様々な態様が可能である（明示された実施の形態に限定されない）ことについての一般的記述があるものの、引用例記載の課題を解決しない態様等、想定され得ない態様を選択して引用発明を認定するケース

(ii) 図面の理解において、当該図面の説明の記述からすると、①複数の可能性があるにもかかわらず、引用発明を一定方向に引き寄せて認定、あるいは、②（設計上）あり得ない構成を認定するケース

(iii) ある実施例（例：実施例1）に記載された事項が、当然の前提として他の実施例（例：実施例2）において備えられている、とはいえませんが、引用例の記述や技術常識から明らかであるにもかかわらず、当該事項を備えたものとして、当該他の実施例に係る引用発明を認定するケース

(iv) A（バネ）ならばB（弾性を有する）が正しいときに、それゆえB（弾性を有する）ならばA（バネ）といえる、というような誤った論理展開を知らず知らずに用いてしまい、技術常識からすると、Aとは言わないものを、Aであると言える、として引用発明を認定するケース

(v) 引用例に記載された一部の工程後の状態と、その後起こる工程を含めた全工程後の状態とが異なり得るにもかかわらず、当該一部の工程後の状態をもって、全工程後の状態もその状態であるとして、引用発明を認定するケース

(vi) 本願の発明の詳細な説明に記載された知見が、技術常識と必ずしも整合するとは言いえないものであるにもかかわらず、本願の当該知見を基に引用発明を認定するケース

(カ) 過度な上位概念化

例えば、(i) 本願とは技術分野が相違する実施の形態のみが開示されている場合に、過度に（同族的・同類の事項や共通の性質を用いた発明が示されているといえる範囲を超えて）上位概念化して引用

発明を認定し、そのために、本来相違点とすべき事項を一致点としてしまうケース、(ii) 引用例の発明の詳細な説明に記載された事項から、引用例の請求項の記載まで一般化できる技術常識等がないにもかかわらず、引用例の請求項のみに基づいて引用発明を認定するケース、(iii) 互いに構成、機能等の技術的意義が異なる複数の技術を根拠にして、過度に上位概念化した一の周知技術を認定するケースが考えられる。

(キ) その他

例えば、課題解決のための前提構成や効果を奏するために必要な構成を省略したり、不可分の構成を分離したりして、不自然な形で引用発明を認定してしまい、結果として当該構成に係る相違点を看過してしまうケースが考えられる。

また、本願発明に相当する構成を備えているにもかかわらず、副引用発明と組み合わせやすい別の構成を用いようとして、二以上の発明から一の主引用発明を認定してしまうケースも考えられる。

そのほか、公表公報の日本語の記載が誤訳であるにもかかわらず、それに気付かず当該記載を用い、外国語の引用例に記載された引用発明を認定するケースなども考えられる。

(2) 本願発明又は一致点・相違点の認定誤り

ア 新規性・進歩性ありの結論につながるものの例

(ア) 本願発明の不適切な限定解釈に基づく認定

例えば、実施例や他の発明特定事項に引きずられ、本願発明について過度に限定した解釈を施しつつ、一致点・相違点を認定するケースが考えられる。

(イ) 引用発明の認定時と一致点・相違点の認定時との間の不整合

例えば、引用発明を適切に認定したにもかかわらず、対比の際に、引用発明を引用例の実施例に限定解釈して相違点を認定するケースが考えられる。

(ウ) 「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」(特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節) についての誤り

例えば、本願の請求項に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があり、当該記載につい

て、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈すべき場合において、明細書又は図面に例示されている物に限定されるものとして、本願発明あるいは一致点・相違点を認定するケースが考えられる。

また、本願の請求項中に用途限定の記載があり、当該用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味していない場合において、いわゆる用途発明に該当せず、その用途限定を、物を特定するための意味を有しているとは認定すべきでないときに、何らかの物を特定するための意味を有しているとして、本願発明あるいは一致点・相違点を認定するケースも考えられる。

(エ) その他

例えば、請求項の記述について、引用発明を含まないように、日本語を不自然に解釈し、相違点として認定するケースが考えられる。

イ 新規性・進歩性なしの結論につながるものの例

(ア) 本願発明と同一・類似表現の用語についての検討不足

例えば、本願発明と引用発明とで、同じ用語が異なる意味で使われているにもかかわらず、その点に係る相違点を看過するケースが考えられる。

(イ) 上位概念と下位概念等との一致・相違関係の誤解

例えば、(i) 引用発明が上位概念により特定されているときに、下位概念の本願発明の発明特定事項と一致していると認定するケースや、(ii) 本願発明と引用発明との間で、一致していない選択肢があるにもかかわらず、その選択肢についても一致していると認定するケースが考えられる。

(ウ) 「特定の表現を有する請求項等についての取扱い」(特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節) についての誤り

例えば、請求項に記載された用途限定について、その用途に特に適した物を意味するにもかかわらず、物を特定するための意味を有していないものとして、本願発明あるいは一致点・相違点を認定するケースが考えられる。

(エ) 請求項の用語についての明細書又は図面における定義又は説明の検討不足

例えば、(i) 請求項に記載された用語が抽象度の高い(機能的な)用語である場合に、明細書又は図面における用語の定義又は説明を考慮せずに本願発明を認定、あるいは一致点・相違点を認定するケースや、(ii) あえて請求項に記述する必要のない当然の事項とも解し得る記述(例:物理現象等として当然のものを示したものと解し得る記述)が請求項に記載されている場合に、その記述に関する明細書又は図面における用語の定義又は説明を看過して、前記当然の事項にすぎないと誤解し、本願発明を認定するケースが考えられる。

(オ) 引用発明の認定時と一致点・相違点の認定時との間の不整合

例えば、引用発明を適切に認定したにもかかわらず、引用発明の認定時に考慮していなかった技術常識等を考慮して一致点を認定し、その技術常識等の考慮が誤ったものであるというケースが考えられる。

(カ) その他

例えば、請求項の記述について、引用発明を含むように、日本語を不自然に解釈し、一致点として認定するケースが考えられる。

また、一体不可分の相違点について、過度に細切れにして相違点を認定するケースも考えられる(この場合、例えば、一の相違点に係る構成が、実質的にみて本願発明の構成に対する微差にすぎないように見えても、実は、他の相違点に係る構成と相まって、特有の作用効果を奏するといったケースで問題となる。これらの複数の相違点の関係を考慮せず、前記一の相違点に係る構成について単なる設計変更と判断してしまうことで、誤った容易想到性判断がなされる可能性が生じると考えられるからである。))。

4 おわりに

審査過程自体、発明の認定のみならず、サーチ、法的判断、法の適用など、審査官が注意しなければならないことは数多い。そのため、審査の品質管理は多岐にわたる。また、それぞれが、当該技術分野の技術水準・分類、法令、審査基準等、多様な知識を前提とした豊富な経験を経なければ、前に進めない複雑さも有している。加えて、審査官には、面接や電話応対等における態度等の魅力的品質についても要求される。

求められる品質の高さ広さは、ユーザーからの期待の大きさの裏返しであり、(優先順位は大事であるが、)形式的な瑕疵も含め、細部にまで行き届いた業務が遂行されるように、普段から心がけたいところである。

かくいう私自身、粗忽者でメールの誤字脱字さえもなくせないでいる。全くもって、おこがましい限りであるが、引用発明等の認定誤りについて、本稿に示したことのごく一部でも、若手の審査官の方の参考あるいは議論のきっかけとして何かしら役立つものとなっていれば幸いである。

なお、本稿は、あくまでも個人的な雑感ないし覚書であって、筆者が属していた特許庁の見解を示すものではないことにご留意いただければ幸いである。

profile

戸次 一夫 (べっき かずお)

平成8年～平成9年 TOTO株式会社 知的財産部

平成10年～平成31年 特許庁

(特許審査第四部電話通信、総務課制度改正審議室・同課法規班、特許審査第一部計測、福島県田村市派遣、審査第一部調整課 審査基準室、審判第30部門(映像システム)、審査第四部電力システム、同部電子デバイス、審査第一部調整課 品質管理室)

平成31年4月～ 東北大学法学研究科・法学部 教授