

● 寄稿 1

審判実務者研究会2021の紹介

審査第二部動力機械
審判部審判課審判企画室

西中村 健一
伊藤 真明

抄録

特許庁審判部では、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、特許庁の審判長及び審判官といった実務者が一堂に会して、審決及び判決についての研究を行う「審判実務者研究会」を開催しています。本稿では、昨年度行われました審判実務者研究会2021について報告書の内容、研究会の概要及び検討結果の一例について御紹介します。

特許庁審判部では、2006年(平成18年)より、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、特許庁の審判長及び審判官といった実務者が一堂に会して、審決及び判決についての研究を行う「審判実務者研究会」を開催しています。立場の異なる実務者同士が直接議論することで、審判実務に対する理解を深める貴重な場となっています。本研究会では、実務者が検討した場合でも意見が分かれるような審決及び判決について議論しており、検討結果については、特許庁内では審判長及び審判官のみではなく、審査官などの審判部以外の皆様にとっても有益な示唆に富んだ内容になっています。

この度、特技懇編集委員会から審判実務者研究会について広く周知する機会をいただきましたので、昨年度行われました審判実務者研究会2021について御紹介します。

なお、本稿の内容は、著者の個人的な考えをもとに記載しており、何ら組織としての見解を表すものではありません。

1. 報告書の紹介と本研究会の概要等について

(1) 報告書の紹介

本研究会では、検討結果を報告書にしてその要約編と共に特許庁ホームページ上で公表しております。また、報告書の要約編を英訳したのも公表し

ております。

この報告書は、実際の審決及び判決を議論した結果を審判部内で共有することはもちろんですが、審査官などの審判部以外の皆様に周知し、審判実務に対する理解を深めていただくためにも作成されております。そして、議論で取り上げている内容も、新規性及び進歩性や記載要件の判断など審査実務でも頻出のものですから、審査官の皆様には、日々の審査実務での判断と比較しながら、この報告書を御覧いただきたいです。例えば、判決の規範にあてはめて各種要件を判断していくという判断手法は新鮮に感じるのではないのでしょうか。

本稿の内容をお読みいただき、御関心を持たれた方は、是非、以下のリンク先から審判実務者研究会2021の報告書を御覧ください。

過去の審判実務者研究会の報告書も参照することができますので、併せて御覧いただくと、これまでの数十年にわたる審決・判決に関する様々な検討結果について、理解を深めることができます。

(日本語報告書・要約編)

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html



(英語要約編)

https://www.jpo.go.jp/e/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html



(2) 本研究会の概要と2021年度の研究会について

審判部では、2006年(平成18年)より、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、特許庁の審判長及び審判官といった実務者が一堂に会して、審決及び判決についての研究を行う「審判実務者研究会」(当初の名称は「進歩性検討会」)を開催しています。2016年(平成28年)からは、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官にオブザーバーとして御参加いただき、司法の視点が加えられることで、本研究会での議論はより充実したものとなっています。

また、本研究会の主な趣旨は、審判部又は知的財産高等裁判所における判断について、実務者からどの点に問題があると考えているのか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、判断基準を客観化、明確化を図ることです¹⁾。

そのため、実務者が検討した場合でも意見が分かれるような審決及び判決について議論しております。

2021年度は、例年同様、特許機械、特許化学1(化学一般)、特許化学2(医薬、バイオ)、特許電気、意匠及び商標の6分野に分け、分野ごとに、具体的な事件を参考又は題材にして、特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行いました。

各分野において、2事例ずつ検討を行いました。

第1事例として、ここ数年の審決及び判決において争点となった論点を参考に、審判実務上重要と思われる一般的なトピック(次表「第1事例のトピックと論点」を参照)を選定し、この一般的なトピックについて検討を行いました。

第2事例として、①拒絶査定不服審判事件、無効審判事件、不使用取消審判事件又は異議の申立てにおいて審決又は決定が確定している、②現時点で権利が存在していない、との条件を満たす事件の中から個別事件(次表「第2事例の事件番号と争点」を参照)を選定し、この個別事例について検討を行いました。

各分野では、分野別に複数回の会合を実施し、また、メールで意見交換を行いつつ、第1事例及び第2事例についての検討結果を報告書にまとめました。また、中間報告会を実施し、各分野の研究結果を共有する機会も設けられました。

第1事例のトピックと論点

分野	事例番号	トピック	論点
特許機械	1	新規事項	補正・訂正が、新たな技術的事項の導入であるか否かの判断は、どのようにされるべきか。 (1) 明細書に明示的に記載されていない構成を含むように一般化、抽象化する補正・訂正の場合 (2) 明細書に明示的に記載されていない特定事項を追加する補正・訂正の場合
特許化学1	2	数値限定発明のサポート要件	(1) サポート要件の判断において、課題をどのように認定すべきか。 (2) サポート要件を満たすための実施例等の開示はどの程度必要か。 (3) 課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきか。
特許化学2	3	進歩性判断における予測できない顕著な効果	(1) 進歩性判断において、予測できない顕著な効果をどのように判断すべきか。 (2) 当事者はどのように予測できない顕著な効果の主張、立証を行うべきか。
特許電気	4	発明該当性	発明該当性の有無をどのように判断すべきか。
意匠	5	創作性	創作性 ・ 当業者知識(その意匠の属する分野における通常の知識)の認定 (1) 創作性判断の基礎となる資料を、非類似物品から抽出することについて (2) どのような場合に、「転用」と認められるか (3) 引用意匠(モチーフ)の数について、適切な数とは ・ 意匠の類似範囲が創作性の判断に与える影響 (4) 類似範囲の狭い分野における創作性の判断について
商標	6	位置商標	位置商標の自他商品識別力について

1) 「審判実務者研究会報告書2011」のp.1「I. 審判実務者研究会の趣旨」。

第2事例の事件番号と争点

分野	事例番号	発明の名称	審判番号 (審決)	審決日	審決結論	主な争点
			事件番号 (判決)	判決言渡日	判決主文	
特許機械	7	アクセスポートおよびその識別方法	無効2017-800070	H30.8.8	請求成立	特許法36条6項1号(サポート要件)、同法29条2項(進歩性)
			H30(行ケ)10175	R1.12.4	請求棄却	
特許化学1	8	ランフラットタイヤ	無効2015-800158	H28.12.9	訂正認容 一部請求成立 一部請求却下	特許法36条6項2号(明確性)
			H29(行ケ)10006	H29.8.22	請求棄却	
			H29(行ケ)10015		一部取消	
			無効2015-800158	H29.12.26	訂正認容 一部請求却下 請求不成立	
特許化学2	9	抗ウイルス剤	無効2015-800226	H29.8.8	訂正認容 請求成立	特許法36条4項1号(実施可能要件)、同条6項1号(サポート要件)
			H29(行ケ)10172	H30.9.4	請求棄却	
特許電気	10	接触端子	無効2015-800030	H28.8.16	訂正認容 請求成立	分割要件違反
			H28(行ケ)10212	H29.4.18	請求棄却	
意匠	11	押し出し食品用の口金	不服2019-508	R1.5.9	請求不成立	意匠法3条2項(創作性)
			R1(行ケ)10089	R1.11.26	請求棄却	
商標	12	ありがとう(標準文字)	不服2017-9209	H29.11.16	請求不成立	商標法4条1項11号(結合商標の分離観察の妥当性)
			H30(行ケ)10002	H30.6.21	請求棄却	

2. 検討結果の紹介—例として、特許化学1での検討結果について—

著者(伊藤)が検討分野の一つである特許化学1の幹事を担当していたため、一例として、特許化学1での検討の進め方やその結果について紹介します。

著者や紙面の都合で特許化学1の紹介のみを行います。また、他の分野でも興味深い検討が行われています。また、特許化学1の紹介も報告書に記載されている内容の転記は必要最小限としておりますので、是非、1.(1)で紹介している報告書の方も御覧ください。

(1) 検討の進め方について

特許化学1では、3回の分野別会合を実施して報告書を作成しました。分野別会合はオンライン開催でしたが活発な議論を行うことができました。

参加者の皆様はその立場(明細書を作成する代理人の立場、訴訟を担当する代理人の立場、権利を取得・活用する権利者の立場等)に応じて多様な意見を持っており、特許庁側の視点からは想定しないような御意見も多く出され、大変、新鮮な印象を受け

ました。
報告書においては、多数派の意見を中心にまとめつつも多様な御意見も紹介できるように配慮しました。

(2) 第1事例について

第1事例では、数値限定発明のサポート要件を一般的なトピックとして選定しました。検討にあたっては、特に、実務上も争点になりやすい以下の論点1~3に注目しました。

論点1: サポート要件の判断において、課題をどのように認定すべきか。

論点2: サポート要件を満たすための実施例等の開示はどの程度必要か。

論点3: 課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきか。

まず、論点1について、検討結果を紹介します。
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、

● 発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものです（知的財産高等裁判所平成17年（行ケ）第10042号同年11月11日特別部判決 以下、「判断基準」といいます。）。

● この「判断基準」によると、課題が限定的に認定されれば、「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲」も限定的になります。

● そこで、サポート要件の判断において、課題をどのように認定すべきかについて議論したところ、課題の認定にあたっては、明細書の【発明が解決しようとする課題】の段落のみならず、その他明細書の発明の詳細な説明の記載や当業者の技術常識等を総合して勘案して認定する点で、概ね意見が一致しました。

次に、論点2について、検討結果を紹介します。

● 発明の詳細な説明における実施の形態が、実験の困難性や金銭面を考慮して、実際の実験ではなく、モデル実験やシミュレーション結果（以下、「モデル実験等」といいます。）で検証された場合がありますが、化学系の発明においては、通常、実施例が求められます。そこで、モデル実験等が、サポート要件を満たすために必要とされる実施例として認められる場合はどのような場合にも注目して議論を行いました。

● その結果、モデル実験等であっても、条件によってはサポート要件を満たすための実施例として認められるべきである、という点で、概ね意見が一致しました。

最後に、論点3について、検討結果を紹介します。

● 課題と同義の特定が請求項においてされている発明については、課題と同義の特定によって、「形式的には」、特許請求の範囲に記載された発明が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると判断されることとなります。

● そこで、論点3では、課題と同義の特定がされている発明のサポート要件をどのように判断すべきかについて議論を行いました。

● その結果、課題と同義の特定が請求項においてされているからといって、それをもってサポート要件

を満たすと判断すべきではないという点、課題と同義の特定がされている発明であっても、サポート要件は、上記「判断基準」に従って判断すればよいという点、及び、その「判断基準」の適用は個別の事案によって異なり、ある特定が課題と同義であるか否か、これが課題解決手段となり得るかは技術的内容を踏まえて判断されるから、課題と同義とも解され得る特定が課題解決手段となる場合もあれば、別の課題解決手段が必要とされる場合もあるという点で概ね意見が一致しました。

● なお、課題と同義の特定がなされていれば、それによって請求項は限定されているのでサポート要件を満たすと判断しても問題ないが、このような場合には、課題と同義の特定がされる範囲全体で実施可能であるかという実施可能要件の拒絶理由が生じ得るのではないかといった別の視点からの意見もありました。

(3) 第2事例について

● 第2事例では、平成29年（行ケ）第10006号、第10015号（発明の名称：ランフラットタイヤ、無効2015-800158号（特許4886810号））を個別事例として選定しました。

● 明確性要件の判断基準としては、平成20年（行ケ）第10107号において「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。」と判示されていますので、この判断基準を前提にして、下記検討事項1~3について議論を行うことにしました。

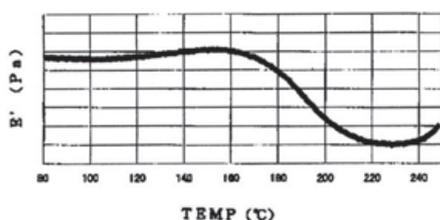
● **検討事項1：**（動的貯蔵弾性率の）「急激な降下」部分を、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」と解釈した点について

● **検討事項2：**ガラス転移温度の測定に関する技術常識をもとに、「ほぼ直線的な変化を示す部分」を把握した上で、同部分の外挿線を引くことができるとした点について

● **検討事項3：**交点温度が、その引き方によって1℃の差が生じるにとどまるため、第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではないとした点について

検討事項2、3については、判決の判断を妥当とする意見が多かったため、本稿では割愛しますが、検討事項1については、判決の判断の妥当性について意見が分かれたので両方の意見を紹介します。

まず、検討事項1の上記解釈を妥当とする意見としては、明細書等の記載を考慮すれば、動的貯蔵弾性率の「急激な降下」部分を、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」とであると解釈できるとするものです。特に、昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度に対する変化を表す本件特許の図面（下図）の曲線の形状（図面の曲線において「急激な降下」部分と「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」は一致しているように見受けられます。）を考慮して上記解釈を妥当としています。



昇温条件で測定したときの動的貯蔵弾性率の温度に対する変化を表す図面（本件特許の【図2】）

次に、上記解釈を妥当としない意見としては、明細書には「急激な」の定義が記載されていないから、「急激な降下」部分として「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」と限定的に解釈することができないといったものや、仮想的に第三者のランフラットタイヤがあって、動的貯蔵弾性率が「急激」とはいえない降下を示す場合においても、「左から右に向かって降下の傾きの最も大きい部分」は存在し得るので、第三者のランフラットタイヤは、「急激な降下」部分がないのに本件発明の権利範囲に含まれることになってしまうから、第三者の利益が不当に害されるおそれがあるといったものです。

このように実務者が検討した場合でも意見が分かれるようなこともありましたが、意見を出し合ったところ、明確性要件の判断における明細書等の参酌などについて相互に理解を進めることができたと思います。

また、第2事例は個別事例について検討するものですが、個別事例の内容を離れて、その他として、以下の点についても自由に意見を求めました。

その他1：明確性に疑義のある特許や、「第三者の利益が不当に害されるほど不明確ではない」と判断された特許に遭遇した場合、どのような点に注意して対応すべきかについて

その他2：願書に添付した明細書の記載及び図面、並びに、当業者の出願当時における技術常識が参酌される前提において、明確性要件を担保するために、どのように特許請求の範囲等を記載するのが適切かについて

これらの点については特に参加者の皆様は多様な意見を持っており、様々な意見が寄せられました。

3. 終わりに

以上、簡単ではありますが、昨年度行われました審判実務者研究会2021について報告書の内容や研究会の概要について御紹介しました。本稿が、審判実務者研究会2021の報告書を御覧いただき、審査・審判実務に対する理解の一助となるきっかけになれば幸いです。

審判実務者研究会2021に御参加いただき、活発に御議論いただいた、企業の知財担当者、弁理士、弁護士、裁判官や審判長・審判官の皆様のおかげで、本研究会の報告書を取りまとめることができました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。

なお、特許庁審判部では、今年度も審判実務者研究会2022を実施しております。追って報告書も公表される予定ですので、そちらも是非御覧ください。

Profile

西中村 健一 (にしなかむら けんいち)

平成16年4月 特許庁入庁 (審査第二部運輸)

国際課、調整課、審判課審判企画室、審査第二部生産機械、動力機械、審判部第10部門等を経て、令和4年4月から現職。

審判実務者研究会2020特許機械 幹事及び事務局

審判実務者研究会2021事務局

Profile

伊藤 真明 (いとう まさあき)

平成17年4月 特許庁入庁 (審査第三部金属電気化学)

審査第一部調整課審査推進室、品質管理室、審査基準室、審査第三部無機化学(セラミックス)、審判部第17部門等を経て、令和4年1月から現職。

審判実務者研究会2021特許化学1 幹事及び事務局