

(2) 進歩性判断のあるべき姿

～「進歩性」を巡る議論と客観性・納得性～

日本においては特許性の判断基準統一の要請が知的財産推進計画のテーマとなり、また米国においては伝統的な非自明性判断手法が最高裁判所にて争われる等、昨年来、進歩性を巡る動きがとみに活発化している。言うまでもなく進歩性は特許要件の中でも極めて中核的な位置をなすものである。本テーマ研究においては進歩性を巡りいったい今何が起きているのかを起点としてまず客観的事実の把握を行い、日本における進歩性判断手法の変遷及び諸外国との比較により、それらが進歩性判断にどのように影響を与え得るのかを考察する。さらに昨今発行された進歩性に関する各種報告書等の分析を通して、日本及び諸外国における進歩性に関するユーザー認識を考察し、進歩性議論の根底にあるもののひとつとして、客観性・納得性の観点から、進歩性判断のあるべき姿について考えてみたい。

<検討メンバー>

三尾 美枝子 シティユーワ総合法律事務所
弁護士・日弁連知的財産政策推進本部委員

◎小西 恵 三好内外国特許事務所 弁理士

桂 正憲 特許庁特許審査第四部 伝送システム 審査官

服部 誠 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士

永野 大介 松下電器産業(株) IPRオペレーションカンパニー
知財開発センター 所次長 弁理士

※◎は発表者。

進歩性判断のあるべき姿

～「進歩性」を巡る議論と客観性・納得性～

IIP知財塾 Dグループ

1

目次

1. 「進歩性」を巡る昨今の動き
2. 「進歩性判断が厳しい？」
3. 日本における進歩性の判断手法
4. 進歩性判断手法の各国比較
5. 「進歩性検討会報告書」から見た進歩性判断にあたっての問題点
6. 進歩性判断のあるべき姿

2

1.「進歩性」を巡る昨今の動き (背景)進歩性に関する検討要請 ～知的財産推進計画2006～

- 「2. 知的財産権の安定性を高める
(1)特許性の判断基準を統一する
個々の審査官、審判官が統一かつ安定した特許権の付与を行えるよう、2006年度から、審査官、審判官による協議や意見交換を促進するとともに、特許性の判断基準、特に**進歩性の判断基準についての一層の客観化と明確化**について、国際的な運用統一の観点も踏まえて検討し、審査基準の改定等必要な措置を講ずる。また、特許法第168条等に基づく裁判所との間の情報交換をより一層促進するなど、**特許庁における判断の裁判所の判断との食い違いの防止**に努める。」(経済産業省)
- 「進歩性等に関する各国運用等の調査研究」(審査基準室、AIPPI)
進歩性判断についての主要国の制度・運用の調査研究
⇒2007年3月末報告書公表(後述)
- 「進歩性検討会」(審判企画室、JPIA等)
審判部における個別事件に基づき進歩性判断手法の問題点につき検討
⇒2007年3月末報告書公表(後述)
- 「審査実務比較研究」(審査基準室)
仮想事例と用いて三極特許庁の審査実務を比較検討し、結果を出願人等に周知

3

2.「進歩性判断が厳しい？」 ～産業界からの声？

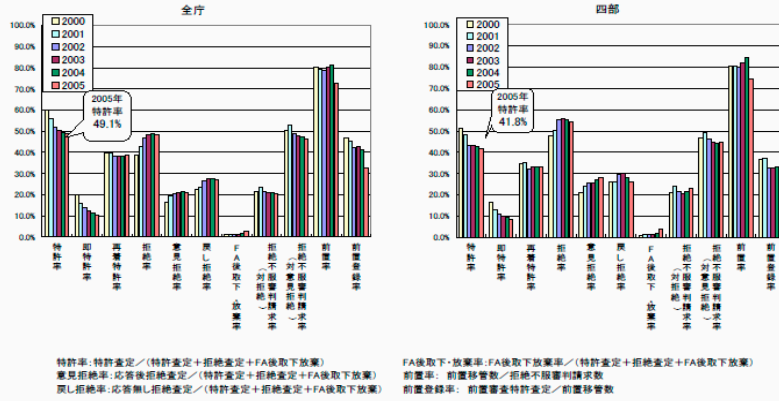
「日本における進歩性の判断が、欧米と異なるため、進歩性判断のいっそうの国際調和が必要との声や、特許庁と裁判所の進歩性判断が今までよりも厳しくなっているのではないかとの産業界からの指摘がある」

(産業構造審議会第8回知的財産政策部会)

4

2.「進歩性判断が厳しい？」(1) - 審査

特許率等の推移



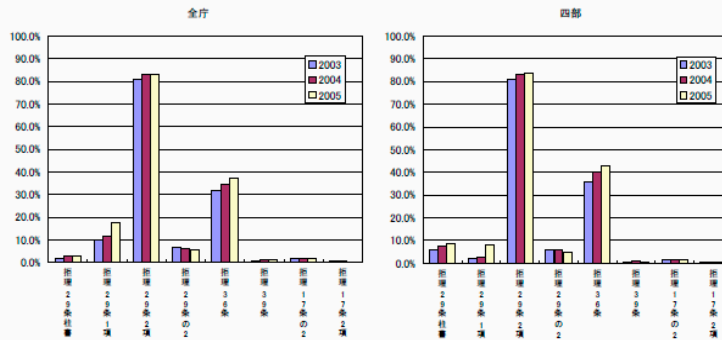
出所: 特許審査第四部における審査処理等に関する統計資料 (2006年3月)

〔事実1〕 全庁的に「特許率は低下傾向」

5

2.「進歩性判断が厳しい？」(1) - 審査

拒絶理由条文別割合(査定年:2003-2005)



※査定されるまでに通知されたすべての拒絶理由に各条文がのべて含まれる割合

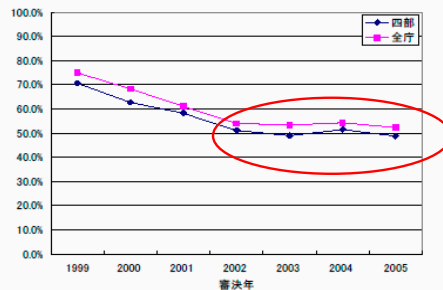
出所: 特許審査第四部における審査処理等に関する統計資料 (2006年3月)

〔事実2〕 拒絶理由のNO1は「進歩性なし」

6

2.「進歩性判断が厳しい？」(2) - 審査v審判

拒絶査定不服審判成立率の推移



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
四部	70.7%	62.8%	58.3%	51.2%	49.0%	51.5%	48.8%
全庁	75.0%	68.4%	61.2%	54.1%	53.4%	54.3%	52.4%

※ 拒絶査定不服審判成立率 = 拒絶査定不服審判成立件数 / (拒絶査定不服審判成立件数 + 拒絶査定不服審判不成立件数)

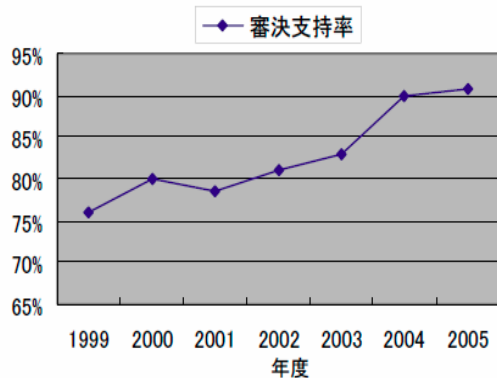
出所:特許審査第四部における審査処理等に関する統計資料(2006年3月)

〔事実3〕 拒絶査定不服審判の審判成立率に顕著な変化無い

7

2.「進歩性判断が厳しい？」(3) - 裁判所v特許庁

審決取消訴訟 — 査定系



審決取消訴訟 — 当事者系

(訂正認容によるものを除く)

無効審判の審決取消率の推移

年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全体	56.5%	47.0%	39.0%	22.6%	23.9%	22.0%
無効審決	25.5%	22.6%	20.0%	8.9%	1.5%	8.3%
有効審決	75.6%	68.6%	60.0%	46.7%	54.2%	41.2%

有効審決が取消された技術分野は成熟技術分野の案件が多い

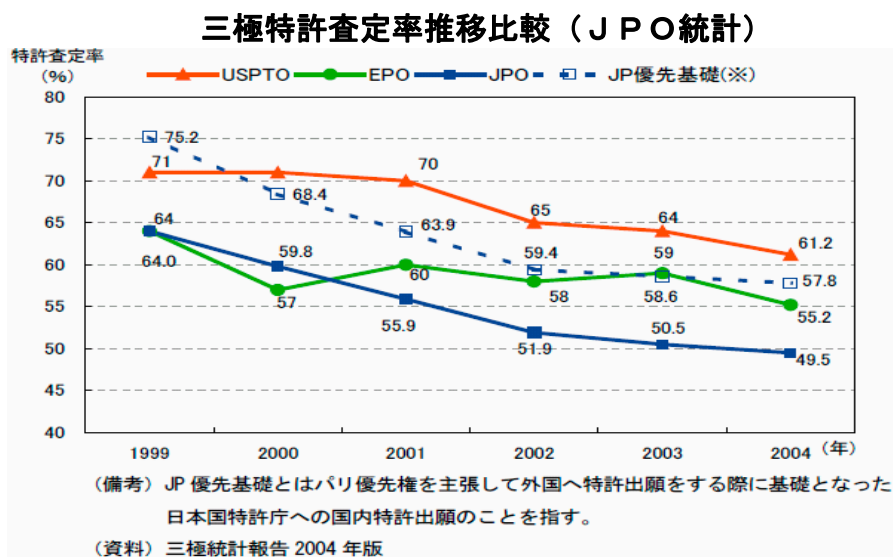
出所:審判の現状と課題(特許庁審判部2006年9月)

〔事実4〕 査定系審決取消訴訟: 特許庁の拒絶審決は裁判所においても維持される傾向が高い(JPO×→裁判所×)

〔事実5〕 当事者系審決取消訴訟①: 特許庁の無効審決は裁判所でも維持される傾向が高い(JPO×→裁判所×)

〔事実6〕 当事者系審決取消訴訟②: 特許庁の有効審決が裁判所で覆る割合が他の査定系・当事者系取消訴訟よりも高い(JPO○→裁判所×)

2.「進歩性判断が厳しい？」(4) -日本v外国



- [事実7] USPTOはJPO、EPOよりも特許率が高い
- [事実8] JP優先基礎に限ればJPOとEPOの特許率は同等

9

2.「進歩性判断が厳しい？」 ～統計的事実と想定される要因(1)～

1. 審査

[事実1・2]特許率は低下する傾向にあり、理由のNO1は「進歩性なし」

<想定要因>進歩性レベルの上昇、判断手法の変化、進歩性を欠く出願の存在

↳[事実8](JP優先基礎の特許率)より出願間の進歩性バラツキ

2. 審査と審判

[事実3]拒絶査定不服審判の請求成立率変化なし

⇒審査と審判で拒絶判断の場合の乖離はみられない

⇒但し審判を経て拒絶査定の50%は特許になる

<想定要因> _____

審判段階での補正による拒絶回避⇔審査段階での不十分な対応

(参考:補正なし審判請求成立の即特許は全請求の約3%)

10

2.「進歩性判断が厳しい？」 ～統計的事実と想定される要因(2)～

3. 審判と裁判

[事実4・5]特許庁の拒絶・無効審決に対しては裁判所維持

⇒特許庁と裁判所で拒絶判断の場合の乖離は見られない

[事実6]特許庁の有効審決に対しては裁判所にて覆る割合が他より高い

<想定要因>

- 審決後の新たな無効資料発見の潜在的な可能性
- 職権主義(審判) vs 弁論主義(裁判所)
- 有効審決した特許庁が無効審決取消訴訟の当事者ではない

4. JPOとUSPTO・EPO

[事実7]USPTOの特許率はJPO・EPOよりも高い

<想定要因>進歩性レベルの違い、判断手法の違い、各庁へ出願される発明の質の違い

11

2.「進歩性判断が厳しい？」 ～何が「進歩性が厳しい」という意見を生み出すのか？～

1. 審査段階における進歩性拒絶率の上昇

同一の主張・補正をしたと仮定した場合に、「昔なら特許になっていたのに今は拒絶される」というユーザー側の心証

2. 欧米(特に米国)と比べた場合の日本の進歩性拒絶率の高さ

日本出願を基礎に欧米へ出願した場合に、最終的に「米国では日本より特許になりやすい」というユーザー側の心証

検討の視点

日本における進歩性判断手法の変化による結果への影響

日本と外国における判断手法の相違による結果への影響

「進歩性が厳しい」と何がいけないのか？
権利取得段階 v 権利行使段階
(特に後者はhindsightが働きやすい)

12

3.日本における進歩性の判断手法 特許法第29条第2項(進歩性)

「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」(特許法第29条第2項)

- 「容易に発明することができた」(容易想到性)
容易想到性の直接証明はできない
判断者の評価を必要とする評価的事実であり、直接証明することはできず、具体的な事実や経験則に基づいて推論するほかない。
→ 具体的事実の存在を証明することによって、間接的に容易想到性を証明

(特許審査・審判の法理と課題)



「進歩性の判断基準」

13

3.日本における進歩性の判断手法 特許庁における進歩性判断基準の変遷

- 産業別審査基準(?年)
⇒特許庁内にて外部閲覧可能
要約したものを「審査基準の手引き」として
説明会で配布
- 平成6年改正特許法の運用(H6)
⇒説明会資料、書籍等の形で公開
- 特許・実用新案審査基準(H12)
(H6版進歩性判断の説明を一部改訂<後述>)
⇒特許庁WEBにて公開



特許庁のみならず **出願人にとっても進歩性判断の拠所**

14

3.日本における進歩性の判断手法 審査基準の手引き（産業別審査基準）

- 基本的考え方：「発明の進歩性は、発明の各構成要件を採択し結合することの困難性を主として考察し、発明の目的、効果を総合して判断される。」
 - 具体的判断手順：説明なし
- 公知技術の以下類型行為の「**困難性**」と「**格別の効果**」で判断（両者がない場合は進歩性欠如）
 - 進歩性のない発明類型事例
 - 公知技術の「寄せ集め」
 - 公知技術の「転用」
 - 公知技術の「置換」
 - 公知技術の「用途変更」
 - 公知技術の「形状、配列の変更」
 - 公知技術の「数値限定」

15

3.日本における進歩性の判断手法 平成6年改正特許法の運用（H6）

- 基本的考え方：
進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、**引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけ**により行う。
- 「**論理づけ**」：
論理づけは、請求項に係る発明及び引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この**引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容に、請求項に係る発明に対して起因ないし契機(動機づけ)となり得るものがあるかどうかを主要観点**として行う。
- また、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、引用発明と比較した**有利な効果を参酌**する。
- その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。
- 論理づけに関し「**起因ないし契機(動機づけ)となり得るもの**」
①引用発明の内容中の示唆、②課題の共通性、③作用機能の共通性、④技術分野の関連性

16

3.日本における進歩性の判断手法

特許・実用新案審査基準(H12年)

- **H6年公表の進歩性判断記載に対して以下の改訂**
- (1)引用発明中に**積極的な動機づけがなければ進歩性を否定できない等の誤解を生じやすい表現を修正** →“**阻害要因**”がなければ進歩性なし、の風潮
- ①論理づけは「動機づけとなり得るもの」があるかを主要観点とするが、「**動機づけとなり得るもの**」と、「**最適材料の選択・設計変更**」や「**単なる寄せ集め**」等は、**論理づけの具体例として同列のもの**と明記
- ②動機づけの具体例である「作用、機能の共通性」、「技術分野の関連性」においては必ずしも「**課題の共通性**」は**要しない**とした
- ③「課題の共通性」による動機づけを行う場合、当業者の目からみて「**自明な課題**」**容易に着想し得る課題**であれば、「**同一の課題**」が記載されていると同様に動機づけが可能とした
- (2)**当業者として、複数の技術分野からの専門家からなるチームを想定**すべき場合があることを追加
- (3)出願当初の**明細書に記載がなく、また、明細書等の記載から推論できない効果の参酌はしない**ことを明確にした。

→ 審査基準上は、**進歩性否定はより容易な方向へ変化**

17

4.進歩性判断手法の各国比較

～「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」から～

審査基準等における具体的運用

1. 進歩性の判断アプローチ

①基本的な考え方

本願発明を把握し、出願時(日本、英国、独国及びEPO)又は発明時(米国)の技術水準を考慮した上で、**最も近い先行技術を特定し、本願発明と当該先行技術との一致点及び相違点を明らかにし、当業者が、(その相違点を乗り越えて)当該技術水準から本願発明に到達することが「容易」又は「自明」であるかの判断を行う点では、各国の運用は共通している。**

②具体的判断手法

出願時(日本、英国、独国及びEPO)又は発明時(米国)の技術水準から本願発明に到達することが当業者にとって「容易」又は「自明」といえるためには、

日本:「論理づけ」が必要とされている。

米国:「グラハムテスト(Graham Test)」を採用しており、そこでは「示唆又は動機」が必要とされている。

EPO:「課題－解決アプローチ(Problem-solution approach)」を採用しており、そこでは客観的な課題を設定し、一番近い先行技術と当該課題から出発して判断するとしている。

したがって、進歩性欠如の論理構成において、「課題」からのアプローチは、日本や米国では、**進歩性の判断に必須のものとはなっていないが、EPOでは必須となっている。**

もっとも、日本や米国ともに「課題」は重要な役割を果たしている。

18

4.進歩性判断手法の各国比較

～「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」から～
審査基準等における具体的運用

2. 留意事項

①一般

進歩性欠如の論理構成において、EPO では課題は広義に解すべきであるとしているものの「課題」を必須としており、日本及び米国においても「課題」は重要視されている。

各国及びEPO ともに当該「課題」は本願発明の課題と異なるものでもよいとする。すなわち、本願発明とは異なる「課題」であっても、当該課題により出願時又は発明時の技術水準から本願発明に到達することが当業者にとって容易であれば、本願発明は「容易」若しくは「自明」とされる。

また、EPO では、進歩性欠如とする場合には、当業者が、その客観的な課題に直面すれば、最も近い先行技術を変更若しくは適用して本発明を行うであろう(「**行うことができる(could)**」ではなく「**行うであろう(would)**」)という教唆が、**全体としての先行技術中に存在していることが必要である旨を明示している(Could-would approach)**。

19

4.進歩性判断手法の各国比較

～「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」から～
審査基準等における具体的運用

2. 留意事項(つづき)

②組合せ発明

日本では、論理づけの具体例として、最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め、動機づけ(技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆)を挙げ、必ずしも「課題」のみとしない。

EPO は、発明は、通常、全体として考慮する必要があり、組合せ(combination)発明の場合、**別個の特徴が公知又は自明であるとしても、それをもって直ちに発明が自明であるとする**ことはできないが、**組合せの特徴の間に機能的関係がない場合、すなわち、発明が単なる特徴の併置(aggregation or juxtaposition)に過ぎない場合はこの限りではない**としている。

米国では、**組合せの発明について、それを自明とするためには、組合せに対する示唆(motivation, suggestion or teaching)が、解決すべき課題の性質それ自体の中に、先行技術の教示の中に、あるいは、当業者が有する知識の中に、なければならない**と明記している。また、「試みることは自明(obvious to try)」は、誤った判断に繋がりがやすい旨、明示している。さらに、発明を遠ざける(teach away)先行技術は、非自明と判断する根拠となる旨も示している。

EPO では、開示の内容が、当業者がその課題に直面したときにはそれらを組み合わせるであろう(would)といえるものでなければならない旨、明記している。

20

4.進歩性判断手法の各国比較

～「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」から～
審査基準等における具体的運用

2. 留意事項(つづき)

③効果の参酌

効果を参酌する点、及び、効果の顕著性及び予測困難性が存在する場合には進歩性を認める点では、米国にその旨の記載が少ないものの、各国及びEPOで共通している。その一方で、EPOでは他に選択の余地がない「一方通行(one way)」のときには、予測できない効果(EPOではbonus effect)であっても進歩性は認められないとする。

また、**日本及びEPOでは、参酌すべき効果は、明細書に明示の記載があるか、あるいは、明細書の記載から導き出せるものに限る**としている。

相乗効果がある場合には進歩性の判断に有利である旨の記載が、EPOには存在する。日本では、審査基準の本文にはその旨の記載がないが、例として昭44(行ケ)107を引用して、「本願発明の効果は各構成の結合によりはじめてもたらされたものであり、かつ顕著なものであるから、本願発明は、その構成が公知であって各引用発明に記載されている技術とはいえ、これから容易に推考し得たものとはいえない。」と記載する。

21

4.進歩性判断手法の各国比較

～「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」から～
審査基準等における具体的運用

2. 留意事項(つづき)

④阻害要因

日本では、刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠くとし、**阻害要因がある場合には進歩性を否定できない**としている。

米国でも、「目的が達成されなくなるとき」、「動作原理を変更することとなるとき」、「成功への合理的な見込みが存在しない」とき、先行技術が発明を遠ざけている(teach away)ときには、同様としている。

EPOにおいても、開示の内容が、当業者がその課題に直面したときにはそれらを組合わせるであろう(would)といえるものである必要があり、また、**先行技術が、発明が提示する手順から当業者を遠ざけている(lead away)場合には、進歩性が存在する**としている。

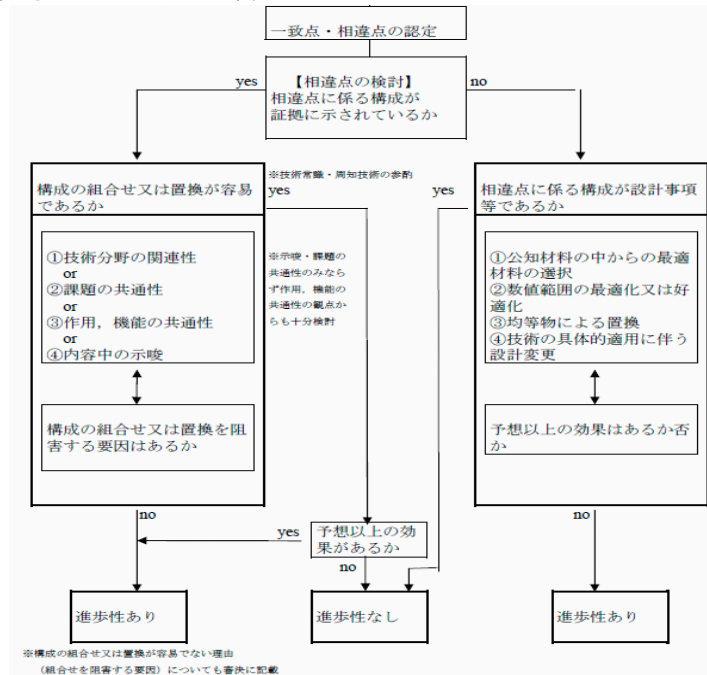
⑤後知恵(hindsight)

日本では、後知恵に関する明示の記載は平成12年12月改訂前の審査基準には存在していたが、改訂後の現行審査基準には存在しない。一方、英国、米国及びEPOともに、後知恵による審査を戒める記述が存在する。

<Hindsightを排除すべきことを示唆する最近の知財高裁判決>

- ・平18(行ケ)10211:「本願発明を知った上でその内容を刊行物の記載上にあえて求めようとする認定の誤りがある」(平成19.3.28判決)
- ・平18(行ケ)10422:「本願発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものという他ない」
22
(平成19.3.29判決)

5.「進歩性検討会報告書」から見た 進歩性判断にあたっての問題点 進歩性の判断手順例～「進歩性検討会報告書」より抜粋



23

5.「進歩性検討会報告書」から見た 進歩性判断にあたっての問題点

(1) 引用発明の認定

引用刊行物に明文としての記載がない事項について技術常識や周知技術を参酌し、引用刊行物に記載されるに等しい事項を含めて引用発明を認定することに対しては批判的な意見が寄せられた。



審査基準では、「独立した二以上の引用発明と組み合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。」ともされており、引用刊行物中に明文の記載がない場合に、技術常識等を必要以上に参酌して引用発明を認定すると、あたかも独立した複数の発明を組み合わせて引用発明を認定したかのように受け取られるおそれがある。

審査において**刊行物中に明文の記載がない場合など、刊行物の記載の表現と異なる文言を用いて引用発明を認定する際には、適宜説明を加える**などの留意はされているところであるが、過度に技術常識等を参酌して引用発明を認定することは相違点看過につながるおそれもあることから十分に留意すべきである。

本願発明と対比する主引用例(引用発明)の選定それ自体はかなり重要な問題である。審査基準では、「論理づけに最も適した一の引用発明を選び」とされているが、本願発明との相違点の少なさなどから、本願発明と解決すべき課題の方向が異なる引用発明を選ぶと、その後の論理づけに無理が生じることもあるので留意が必要である。

24

5.「進歩性検討会報告書」から見た 進歩性判断にあたっての問題点

(2)一致点・相違点の認定

一致点を抽象化(上位概念化)して認定した案件があり、この手法を問題視する意見があった。審査基準では、本願発明と引用発明との対比は、本願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(引用発明特定事項)との一致点及び相違点を認定して行うこととされている。また、本願発明の下位概念と引用発明との対比をして両者の一致点と相違点を認定することもできる。



ただし、**一致点の認定にあたっての上位概念化が出願時の技術常識を参酌したものである旨の説示があったほうが好ましいことはいうまでもなく**、同時に、一致点の認定において抽象化(上位概念化)することにより、相違点看過のリスクが増すことに十分留意すべきである。

(3)相違点の検討(進歩性判断の論理づけ)

①最適材料の選択・設計変更, 単なる寄せ集め(設計事項等)

出願人、請求人にとっては、**理由も示さず「相違点は設計事項である」との進歩性の判断をされる**ことについて抵抗感を示す意見が多かった。

設計事項等については、審査基準に例示があるような設計事項等であることが明らかな場合は別として、**設計事項等であることの理由を審決で説示することは安易に相違点を設計事項等と判断しているとの印象を与えないためにも重要なこと**と思われる。技術を具体的に適用するにあたって、相違点に何らかの機能、作用において無視し得ないような差異や技術思想の転換がある場合には、単なる設計事項として済ませられないこともあることに留意すべきである。

5.「進歩性検討会報告書」から見た 進歩性判断にあたっての問題点

(3)相違点の検討(進歩性判断の論理づけ)

②動機づけとなりうるもの

・技術分野の関連性

技術分野の関連性による動機づけを用いる際に、**関連する技術分野とはどの範囲まで許容されるのかという問題**が提起された。すなわち、本願発明及び引用発明の技術分野を上位概念化していくと、かなり遠い技術分野の引用発明とも組み合わせることが可能となってしまう点で懸念が示され、また、本願発明と引用発明を見た上で、関連する技術分野を上位概念化して組み合わせることは事後分析に当たるとのではないかと疑問が投げかけられた。



ここで示される「関連する技術分野」が、引用刊行物から理解される引用発明の技術分野と同一ないしはきわめて近似の関係にある必要はないとしても、**ある程度離れた技術分野の置換可能なあるいは付加可能な技術手段をして相違点に係る構成に適用する際には、両者(主引用発明とそれに組み合わせる引用発明)の技術分野の関連性についてその根拠を明確に論じておくことは好ましい**と考える。

5.「進歩性検討会報告書」から見た 進歩性判断にあたっての問題点

(3)相違点の検討(進歩性判断の論理づけ)

③その他

・周知・慣用技術について

i)周知・慣用技術の技術分野の範囲の問題。



「周知技術」の認定については、その技術内容に応じて適用される範囲は異なってくる(汎用技術、社会常識に近いものであれば、適用分野がより広がる)ものと考えられるが、それには**技術内容とその適用分野との関係を的確に説示するといった、配慮が必要**であろう。

ii)審決等において根拠を示さずに周知技術であると説示し、場合によっては周知技術であることも説示せずに、審決取消訴訟段階で相違点に係る構成が周知技術と主張して根拠となる文献等が提示されることに対する手続面での問題



周知・慣用技術の提示は訴訟段階で行うことも許容はされているが、これが技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎に用いるか、当業者の知識又は能力の認定の基礎として用いるかにかかわらず、**例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示すべき**であろう

27

6.「進歩性判断のあるべき姿」

～客観性・納得性の向上に向けて～

JPO審判部・AIPPIによる両報告書が示唆すること

「進歩性検討会報告書」

(審決に当たっての留意事項)

「今回の検討事例の多くはその**結論については妥当と考えるが、進歩性の判断の説示内容については納得がいかない**とする意見が多かった。その原因の大部分が、ここまで分析してきたように基本的には審決における進歩性判断の**説示の不適切さや説明不足等に起因**するところにあったと考えられる。上記の判断手法における留意事項等を参考に、審決で進歩性判断における適切で丁寧な説示を心がける必要がある。」

「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」

(おわりに)

「進歩性自体は実体的な判断項目であるが、ユーザーの満足度等の観点からは、実体的判断自体もさることながら、**理由記載等のわかりやすさ、詳細度等も重要な要素**であるように見受けられる」(注、ユーザーヒアリングでは審査基準への不満少なく、審査実態に対する不満指摘)



結果の納得性はもちろん重要、しかし
判断プロセスの納得性・客観性がより重要なのではないか

(最終的な結果に対して感情的に納得できなくとも、判断プロセスに論理的な説得28力があればしようがないと思える場合もある)

6.JPとしての「進歩性判断のあるべき姿」

～納得性向上のために～

(基本的な考え方)

- ユーザー側に審査官の判断プロセスが「見える」しくみ



実際の判断プロセスが、

たとえ実際には

- ・直感的に結果が判断できた場合でも、
- ・結果に至る論理構築が後付けであっても、
- ・(更には審査基準とは異なる判断プロセスであったとしても)

最終的にユーザーへの提示時にその判断プロセスが顕在化(明確化)さえされていればよい。

Cf. 「進歩性検討会報告書」中にて指摘の各項目に対する説示の充実

29

JPとしての「進歩性判断のあるべき姿」

～納得性向上のために～

(具体的運用①)

1) 拒絶理由通知の充実

- 理想的には審決書記載内容⇒但し非現実的



- **拒絶理由通知のフォーム統一による「対比構成要件」記載の必須化**
(欧米では実質的にされているのでは?)

ex. 「本願発明の各発明特定事項は以下に示すように、引用例1、引用例2に示されており、容易に発明できたものと認められる：本願発明A-引用例1のX1 (例えば図○の××)、同B-引用例1のX2 (例えば図▽の○○)、同C-引用例2のY (例えば図○の××)」

- クレームの記載状態により構成特定・対比できない場合には、**「クレームが広すぎる等により引用例と逐一对比できない旨」を明記する**
(シフト補正禁止規定の導入により現状より減少するものと期待)

30

(コミュニケーション不足を招く恐れのある事例)

拒絶理由通知書	
特許出願の番号	特願2000-■■■■■
起案日	平成16年 6月 ■日
特許庁審査官	■■■■■ 5J00
特許出願人代理人	■■■■■ 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)


- ・請求項 1～8
- ・引用文献等 1～8
- ・備考:

引用文献1～8のそれぞれには、複数のシステムを有する無線通信システムにおける各システムからの下り回線信号を監視して監視情報を出力する監視手段と、前記監視情報に基づいて基地局で選択されたシステムの基地局と通信接続を行う通信接続手段とを具備する通信端末装置が記載されている。

この拒絶理由通知書中で指摘した以外の拒絶の理由を現時点では発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

1. 特開平07-274233号公報
2. 特開平08-317452号公報
3. 特開平09-294290号公報
4. 特開平10-191441号公報
5. 特開平11-298631号公報
6. 国際公開第00/05912号パンフレット (参考パテントファミリー: 特表2002-521937号公報)
7. 欧州特許出願公開第1009183号明細書 (参考パテントファミリー: 特開2000-175244号公報)
8. 国際公開第00/35230号パンフレット (参考パテントファミリー: 特表2002-532989号公報)



出願人 v 審査官

31

6. JPとしての「進歩性判断のあるべき姿」

～納得性向上のために～

(具体的運用②)

審査のストリームライン化

2) 前置審査解除プロセスの充実

- ・ 出願人側に対する前置解除通知
- ・ 前置審査報告の記載充実(前置審査報告自体はIPDLで参照可)
⇒ 審決書起案に必要な程度の説明(対比、判断プロセスのサマリー)

3) 電話面接(telephone interview)の活用による相互理解

4) 審査基準の厳格適用と出願人への啓蒙