

弁理士会で11月にe-ランニング形式で行われました「進歩性の判断の動向」の研修内容についてレポートいたします。

この研修は、最近の特許庁の審判と東京高裁（知財高裁）の審決取消訴訟を分析したもので、以下に要点をまとめてみました。

詳しくは、次ページ以降をご覧ください。

1. 特許庁・裁判所の進歩性判断が厳しくなっている。  
拒絶査定不服審判の申立成功率は低下し、無効審判申立成功率は上昇しています。  
また、特許庁より東京高裁（知財高裁）の方がもっと厳しいようです。  
進歩性判断は今後さらに厳しくなると予想されます。
2. 引例の組合せにより進歩性ナシと判断された場合には、引例の組合せに阻害要因があることを主張しないと進歩性を認めてもらいにくい。
3. 明細書に記載されていない効果を意見書等で主張しても、知財高裁では、その効果を参酌することに否定的・消極的である。
4. 発明の効果の顕著性・非予測性は、知財高裁では、本件発明の構成から予測される効果と、本件発明の実際の効果とを比較して判断する傾向にある。

## 第 部

特許庁・裁判所の進歩性判断が厳しくなっている。

拒絶査定不服審判請求の成功率（進歩性以外の拒絶理由含む）

H 7～H 11：68%

H 12～H 16：24%

拒絶査定不服審判を請求しても特許になりにくくなっている。

無効審判請求の成功率（進歩性以外の無効理由含む）

H 7～H 11：18%

H 12～H 16：44%

無効審判を請求すると、半分弱を特許無効にすることができる。

機械分野では、無効審決が審決取消訴訟で覆えることはほとんどない（無効審決取消率は0～10%）

機械分野では、複数引例をもってきて組み合わせ容易とされやすい（効果の非予測性・顕著性が認められにくい）。

進歩性判断は今後さらに厳しくなると予想される。

裁判における進歩性主張のポイント

- ）審決の論理構造を把握する...進歩性があることを立証しようとするしない
- ）審決の立証には欠陥があることを立証する...予測し得ない顕著な効果や商業上の成功を主張しても認めてもらえない
- ）クレームに基づいた主張を行う。
- ）証拠に基づかない主張は行わない。

## 第 部

## 1. 組合せ発明の効果（非容易性）

『同一の技術分野に属する複数の公知発明の組合せは原則容易だが組合せの阻害要因があるときは非容易とする』立場を、知財高裁はとる傾向にある。

引例中に組合せの示唆、動機付けの記載がなくても組合せ容易とされやすい  
...特許庁審査基準も改定されている

12月9日のパネルディスカッションのパネリストの一人である古城弁護士（元東京高裁判事）は、「示唆・動機付けがあるときは容易性が補強され、阻害要因があるときは非容易性が減殺される」という説をとり、この説にたった判例もある。

阻害要因とは？

< 阻害要因有りの理由付け例 >

- ・ 本件発明が課題解決のためには一見逆効果となる構成を採用している
- ・ 本件発明が引用発明の本来の目的を放棄するように思える置換を施している
- ・ 引例で本件発明の構成を排除している
- ・ 引用発明と本件発明とで作用が大きく異なる

< 阻害要因が認められなかった理由付け例 >

- ・ 公知発明の組合せを行うと生じる問題点は、既に解決されている過去の問題点にすぎない。
- ・ 課題・作用の違いが細部にわたるものである。
- ・ 本件発明が劣っているものをあえて採用した場合は阻害要因があるとも考えられるが、一見劣っているようだが実は程度が似たり寄ったりであるときは阻害要因として認められない。

同一の技術分野とは？

技術分野や課題は上位概念化されて同一性を判断される。上位概念化された後でも非同一定であると主張する論理構成が必要

## 2 - 1 . 発明の効果 1

出願当初の明細書に記載されていない効果の参酌については、知財高裁では否定的、消極的である。...特許庁審査基準も改定されている

- . 明細書不記載の効果を参酌すべきと積極的に肯定した判決はなし。
- . 引例との対比のために明細書不記載の効果を主張したところ、明細書に不記載であった効果は、出願当初に記載していなかったのだから格別の効果であるとは到底言えないとした厳しい判決もある。

## 2 - 2 . 発明の効果 2

～ 本件発明の効果の顕著性・非予測性の対比～

特許庁審査基準には、引用発明（先行技術）と対比することや出願時の技術水準と対比することが記載されている（先行技術説、技術水準説）。

一方、知財高裁では、先行技術を組み合わせたものと対比するという先行技術組合せ説をとる判例もあるが、主流は、本件発明の構成から予測される効果と本件発明の実際の効果とを比較する本件発明構成説である。

### 実務指針

明細書不記載の効果がなかなか参酌してもらえない。

- ) 先行技術調査をしっかりと行う。
- ) 課題や作用効果について考えつくものを総て書いておく。ただし、権利範囲を狭めることにもなる

効果の顕著性・非予測性について

- ) 同質の効果について程度の差を主張するよりも、異質な効果を主張する。
- ) 先行技術の組合せにない相乗的な特異な作用をクレーム構成として盛り込んでおく。

### 3. 設計事項・自然な選択

～単なる設計変更における引用文献の省略～

特許庁審査基準では、

「証拠を探そうとすればすぐに見つかるような“きわめて常識的な事柄”については  
拳証を省略できるとする立場」や

「公知の技術思想の範囲内における些細な改変については引例提示不要とする立 場」  
をとっている。

一方、知財高裁では、

「公知の技術思想の範囲外かもしれない相違点についても、部材の寸法設定のような  
簡単な事項は設計事項として引例提示不要とする立場」や

「さらに自然な選択で容易という判断を行う場合にも引例提示不要とする立場」をと  
っている。

#### 実務指針

単なる設計変更とされそうな予感がするときには、出願時点から明細書内に、「一見  
そうかもしれないが実はそうじゃないんですよ」というストーリーを準備しておく。

有力な追加限定事項を明細書中に準備しておく。

H14(行ケ)646号における「単なる部材の形状の違いであっても、その違い  
によって機能・作用を異にする場合は設計事項とはいえない」との旨の判示の線で  
反論する。