



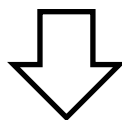
# 近年の日本の 進歩性判断について

弁理士 須藤 淳

# 近年の進歩性判断の基準

平成20年(行ケ)第10096号

特許法29条2項が定める要件の充足性・・・は、**先行技術から出発して**、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(**先行技術と相違する構成**)に**到達**することが容易であったか否かを基準として判断される。・・・容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、**当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である**。・・・当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという**推測が成り立つのみでは十分ではなく**、当該発明の特徴点に到達するために**したはずであるという示唆等が存在することが必要**であるというべきであるのは当然である。



進歩性なしと判断するためには、当業者であれば、先行技術(主引用発明)から出発して、本願発明に**到達するはずである**、という**論理構成が必要**



近年の判例や特許審査基準改定により、**特許査定率急増**

ここ数年、**プロパテント**(出願人有利)の傾向

### 近年の特許査定率

(特許査定率 = 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 一次審査着手後の出願放棄件数))

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
54.9%	60.5%	66.8%	69.8%	69.3%	71.5%	75.8%

出典: 特許行政年次報告書2017年度版



# 進歩性の判断手法

## 命題

主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか？  
⇒容易想到との論理付けができるか？

## 判断1

請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、副引用発明を適用したり、技術常識(設計変更等)を考慮したりして、論理付けができるか否か？

論理付けできない

論理付けできる

- ・主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがある
- ・主引用発明からの設計事項に該当

動機付け

- ・技術分野の関連性
- ・課題の共通性
- ・作用・機能の共通性
- ・引用発明中の示唆

## 判断2

進歩性が肯定される方向に働く要素(有利な効果・阻害要因)に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否か？

論理付けできない

- ・有利な効果がある
- ・主引用発明と副引用発明を組み合わせる阻害要因がある

論理付けできる

進歩性なし

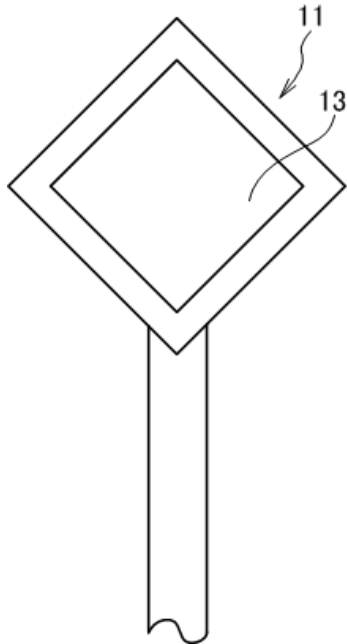
進歩性あり



# 例題

## 抗ステッカ効果を有する道路標識

(サンプル提供: Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff (DE) and Hauptman Ham, LLP (US))



【従来技術】

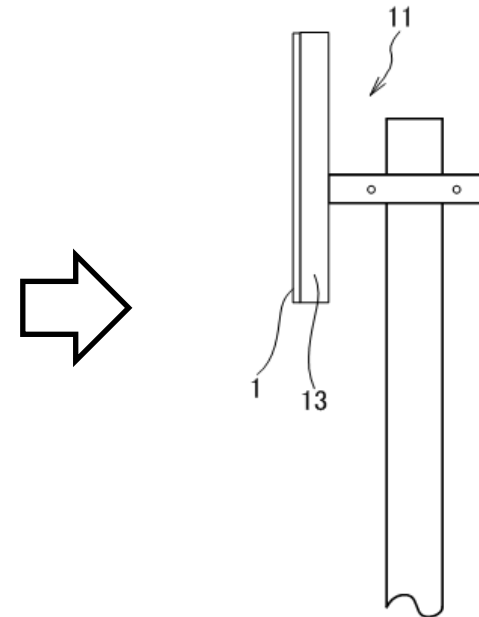
表示板13を有する  
道路標識11



【課題】

ステッカ対策

本願発明



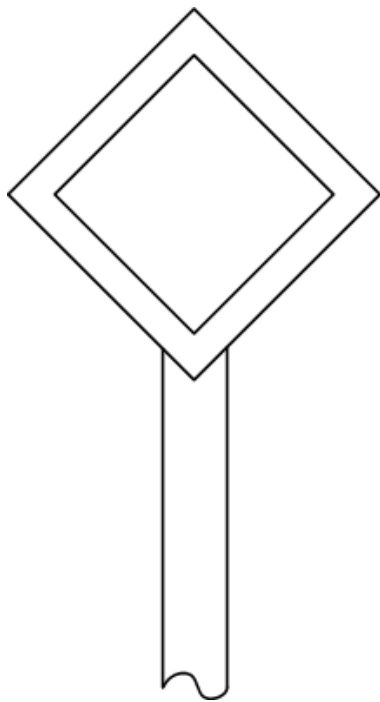
【解決手段】

表示板13上に、  
表面に不均一な突起を有する  
フィルム1を備える

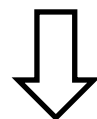


特許業務法人  
後藤特許事務所  
GOTOH&PARTNERS

引用文献1  
(主引用発明)



本願発明における主引用発明との相違点：  
「フィルムの表面に不均一な突起を有する」



命題

主引用発明から出発して、当業者が上記相違点  
「フィルムの表面に不均一な突起を有する」  
に容易に到達する論理付けができるか？

【技術分野】表示板を有する道路標識

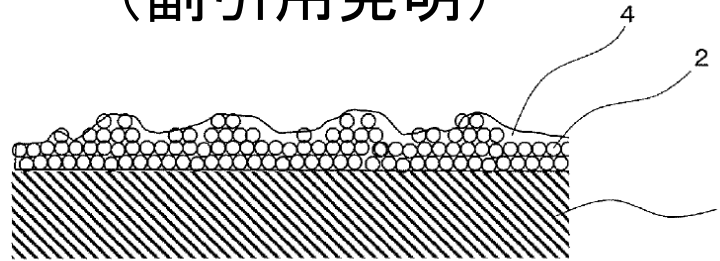
【課題】夜間の表示板の視認性向上

【解決手段】表示板上に、再帰反射性を有するフィルムを備える



特許業務法人  
後藤特許事務所  
GOTOH&PARTNERS

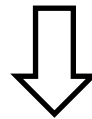
## 引用文献2 (副引用発明)



【課題】自動車の窓ガラス内面の有機汚れ(手あか)対策

【解決手段】自動車の窓ガラス1の内面に、表面に不均一な突起を有するフィルム4が貼られる。

【効果】フィルム4の突起は、有機汚れ防止効果を有する。



引用文献2には、本願発明と主引用発明の相違点  
「フィルムの表面に不均一な突起を有する」に関する記載がある



# 「抗ステッカ効果を有する道路標識」の発明 が**自社出願**の場合

引用文献1 + 2により進歩性なしの下記拒絶理由通知  
を受けた場合にはどう対応するか？

拒絶理由通知(審査官による**論理付け**)

主引用発明における道路標識の表示板上のフィルムに代えて、副引用発明に記載の表面に不均一な突起を有するフィルムを適用し、本願発明のように構成することは当業者にとって**容易に想到**できる。

- **想到性**: 引用文献1と2を組み合わせると本願発明の全ての構成が得られるため反論困難
- **容易性**: 反論可能





# 容易性に対する反論①

引用文献1に2を組み合わせる**動機付け**がない旨の主張(フロー中判断1)

■ 引用文献1と2の**技術分野**が異なる⇒この反論のみでは進歩性肯定され難い

■ 本願発明の**課題**(ステッカ対策)は、引用文献1(視認性向上)及び引用文献2(有機汚れ対策)に記載されていない

⇒本願発明と同じ**思考過程**(ステッカ対策)による論理付けはできない

「審査官は、**主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。**そのような場合は、審査官は、より慎重な論理付けが要求される。」(審査基準 第Ⅲ部第2章第2節3.3(2))

■ 引用文献1(視認性向上)と引用文献2(有機汚れ対策)の**課題が相違**する

⇒本願発明と別の**思考過程**でも論理付けはできない

「主引用発明と副引用発明との間で**課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。**」(審査基準 第Ⅲ部第2章第2節3.1.1(2))

■ 引用文献1のフィルムの**機能**(再帰反射性)と引用文献2のフィルムの**機能**(有機汚れ防止)とが**相違**する

■ 引用文献1及び2には、引用文献1に、引用文献2に記載のフィルムを適用することを**示唆**する記載はない。



# 容易性に対する反論②

## 動機付け以外の主張(フロー中判断2)

### ■ 有利な効果の主張

⇒引用文献1と引用文献2を組み合わせても、本願発明の効果(抗ステッカ効果)は奏さない

### ■ 阻害要因の主張

⇒もし、引用文献2に、表面に突起を有するフィルムが自動車の窓ガラスの内面にのみ適用可能であることが開示されている場合には、有効な主張。この場合には、当業者は引用文献1に記載の道路標記のような野外のものに、引用文献2に記載のフィルムを適用しようとはしない、と反論可能。

### ■ 後知恵に関する主張

⇒拒絶査定不服審判・異議申立・無効審判では有効(審査では言い方に要注意)  
「請求項に係る発明の知識を得た上で、進歩性の判断をするために、以下の(i)又は(ii)のような後知恵に陥ることがないように、審査官は留意しなければならない。」(審査基準 第三部第2章第2節3.1.1(2))



# 「抗ステッカ効果を有する道路標識」の発明 が**他社特許**の場合

特許を無効とするためには引用文献1及び2に加えて、以下の文献が必要

## ■本願発明と同じ思考過程による論理付けの場合

道路標識の分野において、ステッカ対策は**自明な課題**であることを示す文献

⇒引用文献1には、ステッカ対策の課題が**内在**していることになる。

AND

抗ステッカ効果を有する突起が記載された文献(フィルム表面の突起でなくてもよい)

## ■本願発明と別の思考過程による論理付けの場合

標識標記の分野において、有機汚れ対策は**自明な課題**であることを示す文献

⇒引用文献1には、有機汚れ対策の課題が内在していることになり、引用文献1と2の**課題が共通**することになる。引用文献1に2を組み合わせる動機付けが存在する。



本願発明(ステッカ対策)と主引用発明(視認性向上)の**課題が大きく異なる**ため、  
主引用発明から出発する論理付けが難しくなっている。

注)本願発明と主引用発明の課題が大きく異なっている場合でも、本願発明の課題が**自明な課題**であれば、本願発明の課題は主引用発明に内在していることになるため、論理付けは難しくならない。

