

グローバルスタンダードを目指した「特許・実用新案審査基準」の全面改定について

特許業務法人有古特許事務所
弁理士 川俣 昭人

1. はじめに

改訂された特許・実用新案審査基準（以下、「改訂審査基準」という。）が、平成 27 年 9 月に日本国特許庁（JPO）により公表され、同年 10 月 1 日以降の審査に適用されることとなった。「特許・実用新案審査基準」は、出願の審査が一定の基準に従って公平妥当かつ効率的に行われるように、特許法等の適用についての基本的な考え方をまとめたものである。審査基準は、平成 5 年に現行の審査基準の初版が発行されて以降、法改正やユーザニーズに対応して、これまで 25 回の改訂が行われてきた。

今回の審査基準の改訂は、これまで以上に国際的調和を意識したものとなっている。その背景の 1 つに、日本企業の外国特許出願件数の増加がある。日本の審査基準を通して、外国特許庁からの日本の特許審査実務に対する信頼性が高まることになれば、外国特許庁の審査負担の軽減につながるだけでなく、日本企業としても外国での特許取得の予見性が高まり、海外活動しやすくなる。また、近年、ASEAN 等の新興国への日本からの特許出願も増加しているが、多くの新興国では、審査制度を整備している状況にある。新興国が日本の審査基準を模範として審査制度の整備を進めれば、日本の審査実務と新興国の審査実務の親和性が高まることになる。このような背景から、今回の改訂では、今後のグローバルスタンダードとなる審査基準を目指して、改訂の基本方針を『①審査基準の記載が簡潔かつ明瞭なものであること。適切な外国語翻訳にも資するものとなることが望ましい。②審査基準の基本的な考え方を理解することができるよう、事例や裁判例が充実していること。③審査基準の基本的な考え方が国際的に通用するものであること。』として、審査基準の全面的な見直しが行われている。

改訂の基本方針だけを見ると、記載の簡潔化・明瞭化や英訳の考慮、事例等の充実などは形式面に関するものであり、実体面ではそれほど変更がないように思えるかもしれない。実際、改定審査基準の頁数は改定前の約 780 頁から約 500 頁まで削減され、また図表やフォントの工夫により視覚的に理解しやすい審査基準となっており、形式面で大きく改善されたのは確か

である。しかしながら、実体面においても、実務に係る改定ポイントがいくつも存在する。例えば、今回の改訂により、知財高裁大合議判決が初めて破棄された判決としても注目された、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する平成 27 年 6 月 5 日最高裁判決の内容が、早速審査基準に追加されている。また、進歩性や記載要件についても、これまでグレーだった内容を明確にする記載がいくつも盛り込まれている。審査基準はそもそも審査官の判断基準を示したものであるが、出願人・代理人側には、拒絶理由及びそれを導き出した審査プロセスの妥当性を的確に判断し適切な応答をすることが求められる。今回改訂された内容は、拒絶応答の際などに役立つ内容が数多く含まれていると思われる。

そこで、本稿では、今回の改訂の中で特に実務に重要と思われる内容をいくつか取り上げ、改訂に至った経緯や検討された内容などにも触れながら説明する。

2. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する記載の修正

平成 27 年 6 月 5 日、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下、「PBP クレーム」という。）に関する最高裁判決が 2 件出された（最高裁平成 24 年（受）第 1204 号、第 2658 号）。PBP クレームとは、製造方法によって生産物を特定しようとする記載があるクレームをいう。従来から PBP クレームの技術的範囲の解釈については、クレームに記載の製法に限定されず、物が同一か否かで判断する物同一説と、クレームに記載の製造方法により生産された物に限定する製法限定説とがあった。

上記判決では、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」とし、PBP クレームの技術的範囲について物同一説を採用することを明確にした。さらに、上記判決では、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」とした。即ち、直接特定が不可能か、又はおよそ实际的でない事情（不可能・非实际的事情）が存在しない限り、PBP クレームは明確性要件違反に該当するということが示されたということである。

やや前置きが長くなったが、上記判決を受けて、審査基準における PBP クレームに関連する箇所の検討が行われた。もともと従来の審査基準でも、PBP クレームの発明の要旨の認定については原則として物同一説が採用されていたため、改訂審査基準でも、PBP クレームの

発明の認定に関する考え方は従来のものから変更せずに維持されることとなった。(なお、余談であるが、特許庁が行う特許性判断のための「発明の要旨の認定」と裁判所が行う侵害判断のための「技術的範囲の確定」とでクレーム解釈が別異にされるというダブルスタンダードは、上記判決により少なくとも PBP クレームに関しては解消されたと言える。)

また、PBP クレームに係る発明の明確性について、上記最高裁判決で判示された考え方は、従来の審査基準のそれとは異なるものであった。このため、改訂審査基準にも上記の判示内容を記載して、不可能・非実的事実が存在しない限り、PBP クレームは明確性要件違反に該当するという運用がなされることになった。また、不可能・非実的事実の類型については、今回の最高裁判決で挙げられた2つの例を改訂審査基準に示している。さらに、改訂審査基準には、不可能・非実的事実の存在について、発明の詳細な説明、意見書等において、これを説明することができる旨記載されている。

3. 進歩性の審査基準の改訂

まず、従来の審査基準における進歩性の判断手法について述べると、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ができるか否かにより行う。具体的には、審査官は、論理づけに最も適した引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、一致点・相違点を明らかにする。この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するか、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるか、阻害要因や本願発明の有利な効果があるか等を考慮して行われる。従来の審査基準では、この動機づけとなり得るものとして、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆の4つが挙げられている。

第3回審査基準専門委員会 WG（ワーキンググループ）では、進歩性の審査基準について特に以下の点が点検されている。

- (1) 動機づけの諸観点の考慮の仕方について
- (2) 「技術分野の関連性」のみにより動機づけの有無を判断することの可否
- (3) 本願発明と技術分野や課題が異なる主引用発明の選択について
- (4) 周知技術の適用の際に論理づけを省略してはならないことについて
- (5) 後知恵防止について
- (6) 「最適材料の選択・設計変更など」として進歩性が否定される場合について

- (7) 阻害要因の例示
- (8) 二次的指標の例示
- (9) 周知技術に係る文献提示に関する文章について

以下では、上記の(1)～(7)について、従来の審査基準の問題点と改定内容を説明する。

3.1. 動機づけの諸観点の考慮の仕方について

従来の審査基準では、動機づけとなり得るものとして上記の4つの観点が列挙されていたが、1つの観点だけ選択しさえすればいいのか、それらの観点を総合考慮すべきか明記されていなかった。

そこで、改訂審査基準では、主引用発明に副引用発明等を適用する動機づけの有無は、4つの観点を総合考慮して判断されること、及び、「審査官は、いずれか一つの観点到に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけではないことに留意」すべきことが明記された。

3.2. 「技術分野の関連性」のみにより動機づけの有無を判断することの可否

従来の審査基準の「新規性・進歩性」の章には、動機づけとなり得るものとして上記4つの観点の相互関係について明記されていなかった。他方、近時の裁判例には、「技術分野の関連性」だけで動機づけが肯定されるかに関して、技術分野が共通していても、課題の相違に鑑みれば、主引用発明に副引用発明を適用することは困難であるとしたものが見られる。

そこで、改訂審査基準では、審査官は、総合考慮すべき動機づけの4つの観点のうち、「技術分野の関連性」については、他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮しなければならない旨が明記された。

3.3. 本願発明と技術分野や課題が異なる主引用発明の選択について

従来の審査基準の「新規性・進歩性」の章には、本願発明と技術分野又は解決すべき課題が異なる主引用発明の選択についての記述はなかった。一方、欧州の審査基準では、最も近接する先行技術を選択するときに最初に考慮すべきこととして、類似する目的又は効果を有するか、クレームの発明と同一又は非常に近い関係を有する技術分野に属しているかが挙げられている。中国、韓国、米国でも同様の考え方が示されている。裁判例の傾向を見ても、選択された主引用発明が論理づけに適したものかを留意した上で、実際の論理づけを試みているようである。

そこで、改訂審査基準では、「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」ことが記載された。また、本願発明とは技術分野又は解決すべき課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合、(ア) 論理づけが困難になりやすいこと、及び(イ) そのような場合には、主引用発明から出発して、当業者が本願発明に至ることが容易であったことについて、より慎重な論理づけ（例えば、主引用発明に副引用発明を適用するにあたり十分に動機づけとなり得るものが存在するの否かの検討）が要求されることが留意事項として記載された。

また、本願発明が先駆的なものであって、解決しようとする課題が斬新なものである場合、本願発明と主引用発明とは解決すべき課題が大きく異なると考えられる。このため、改訂審査基準では、「請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る」ことが記載された。

3.4. 周知技術の適用の際に論理づけを省略してはならないことについて

従来の審査基準では、周知技術であることと論理づけの要否との関係については明記されていなかった。裁判例には、周知技術であるからといって論理づけを省略することに関して、これが当然に許容される訳ではない旨を述べたものがある。

そこで、改訂審査基準では、「周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討（その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）を省略してはならない」ことが記載された。

3.5. 後知恵防止について

平成 12 年改訂前の審査基準においては、留意事項として後知恵防止に関する記述がなされていたが、同改訂により削除されている。他方、諸外国の基準、PCT ガイドラインにおいて後知恵防止について言及されている。日本の審査においても後知恵排除がきちんと行われていることを明確化することが好ましい。

そこで、改訂審査基準では、本願発明の知識を得た上で、進歩性の判断を行うために、(ア) 当業者が容易に想到できたように見えてしまう、あるいは(イ) 引用発明の認定の際に、本願発明に引きずられてしまう、といった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ことが記載された。

また、(イ) について、審査官は、本願発明の知識を得た上で引用発明を理解すると、本願発明の文脈に沿って引用発明を曲解するという、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（文献であれば、その文献の文脈に沿って）理解すべきであることが、改訂審査基準の「新規性・進歩性」の章に明記された。

3.6. 「最適材料の選択・設計変更など」として進歩性が否定される場合について

従来の審査基準では、「最適材料の選択・設計変更など」として進歩性が否定される場面に
ついて、一定の課題を解決するためになされる、技術の具体的適用に伴う設計変更等が示さ
れている。しかし、副引用発明を主引用発明に適用する際に行う設計変更等が含まれるか否
かについては、現在の審査基準の記載では不明確となっていることが指摘された。

そこで、改訂審査基準では、設計変更等により進歩性が否定される場面について、「当業者
の通常の創作能力の発揮である設計変更等は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考
慮され」ることが記載された。

3.7. 阻害要因の例示

従来の審査基準では、容易想到性の阻害要因（副引用発明を主引用発明に適用することを阻
害する事情）に関して、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
記載があることのみが示されている。しかしながら、裁判例で踏襲されている考え方や、他
国の審査基準の記載を踏まえると、審査基準において、論理づけを妨げる事情である阻害要
因に関する具体的な記載を充実させることが好ましい。

そこで、改訂審査基準では、他国の審査基準の記載や裁判例の傾向を踏まえ、阻害要因の例
として、以下の4つの副引用発明が記載された。

- (1) 主引用発明に適用すると、主引用発明の目的に反するものとなるような副引用発明
- (2) 主引用発明に適用すると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
- (3) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用することがあり得ないと考えられる副引用
発明
- (4) 主引用発明に適用して達成しようとする課題に関して、作用効果を発揮しない例として
記載されており、当業者として、通常は適用を考えない副引用発明

4. 記載要件（PBP クレームの明確性要件を除く）の審査基準の改訂

第4回審査基準専門委員会 WG では、記載要件について特に以下の点がされている。

- (1) サポート要件の基本的な考え方の見直しの必要性について
- (2) サポート要件や実施可能要件の拒絶理由通知のあり方について
- (3) 実施可能要件違反とサポート要件違反を併せて通知することについて
- (4) 実験成績証明書の参酌のあり方について
- (5) 範囲を曖昧にし得る表現がある場合の基本的な考え方について（「約」などの表現）

明細書を作成する者にとって最も身近な項目は(5)であろうか。従来の審査基準には、「範囲

を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合」の類型を設けていたが、どのような場合に発明の判断が不明確になるかの判断指針が示されていなかった。また、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」といった範囲を曖昧にする典型的な表現についての記載はなかった。

今回の改訂により、「審査官は、範囲を曖昧にし得る表現があるからといって、発明の範囲が直ちに不明確であると判断するのではなく、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その表現を含む発明特定事項の範囲を当業者が理解できるか否かを検討する」という判断指針が明らかになった。また、改訂審査基準には、「約」、「およそ」、「略」、「実質的に」、「本質的に」という表現を使っても発明の範囲が明確になる例（即ち、記載要件違反に該当しない例）を追加している。また、請求項に否定的表現（「～を除く」、「～でない」等）があっても、発明の範囲が明確になる場合があることを明示した記載が、改訂審査基準から追加されたことも特筆すべきであろう。

紙面の都合上、(1)～(4)については省略するが、それらの詳細は特許庁 HP に公開されている第 4 回（平成 27 年 3 月 27 日）審査基準専門委員会 WG の議事録に記載されているため、そちらを参照されたい。

5. 新規性喪失の例外（特許法 30 条）の審査基準の新設

五大特許庁のうち JPO 以外の四庁の審査基準には、新規性喪失の例外に関する項目が設けられているが、従来の JPO の審査基準には、これに関する項目が設けられていなかった。但し、審査官が審査業務を遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項をまとめた「特許・実用新案審査ハンドブック（以下、「審査ハンドブック」という。）」には、新規性喪失の例外の適用を受けようとする出願の取扱いについて記載されている。なお、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引きと Q & A 集が、特許庁ホームページ等で公開されている。

これまで、30 条の適用を受けるための判断基準が審査ハンドブックに記載されていたわけだが、審査官の判断に必要な項目を審査基準にも記載することになった。また、審査ハンドブックでは特殊な出願についてどのように判断すべきかの観点が不足していたため、改訂審査基準では、特殊な出願（「国内優先権の主張を伴う特許出願」、「パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願」、「PCT 出願」、「分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願」）における「特許出願をした」日の取扱いについても記載している。

6. 不特許事由（公序良俗等違反）の審査基準の新設

特許法 32 条は、産業上利用することができるような発明であっても、公の秩序、善良の風

俗又は公衆の衛生（公序良俗等）を害するような発明について、特許を受けることができないことを規定している。また、TRIPS 協定 27 条(2)ただし書では、加盟国が公序良俗を守る目的で所定の発明の特許の対象から除外する場合、単に国内法令によって実施が禁止されていることを理由としてその除外を行うことを禁止している。従来の審査基準では、公序良俗に関する項目についての整備がなされていない状況にあり、国際的に通用する審査基準に改訂するために今回新設するに至っている。

この項目に関する改訂ポイントの一つは、改訂審査基準の中で「公の秩序」、「善良の風俗」及び「公衆の衛生」の用語の定義を明記することを意図的に避けた点である。公序良俗の概念が社会状況や道徳概念の変遷、技術進展等により影響を受けるものである以上、定義は抽象的なものにせざるを得ないが、抽象的な説明で定義したところで、適用範囲の明確化にはつながらない。そうであれば、どのような場合に公序良俗を害するものに該当するかの例を挙げていた方が、審査官の判断の安定に資するという意図である。

もう一つのポイントは、発明が公序良俗等を害するものであることが明らかな場合でなければ、審査官が不特許事由に該当すると判断しないという、非常に抑制的な運用がされる点である。上述のように、公序良俗等を害するといえるか否かの判断は、時代とともに変遷し、また人により異なり得る。他方、特許法 32 条違反の拒絶理由が維持された場合、拒絶査定という不利益処分が課されることになる。このようなことを鑑みて、本条違反の適用は抑制的なものとなっている。

7. 審査の進め方の審査基準の改訂

平成 16 年に決定された「知的財産推進計画 2004」の中で、それまで 26 ヶ月かかっていた一次審査通知までの期間（FA: First Action）を 10 年後の平成 25 年度末までに 11 ヶ月以内（FA11）とする長期目標が掲げられていた。JPO は、その目標を平成 26 年 3 月末に達成し、「世界最速・最高品質の特許審査」という新たな目標を掲げている。そこで、審査の効率性と審査の質の維持・向上の視点から、審査基準の「審査の進め方」の章についても見直しが行われた。

従来の審査基準の第 IX 部「審査の進め方」を、改訂審査基準では第 I 部「審査総論」に移動させ、また、改訂審査基準の第 I 部「審査総論」では、審査の基本的な理念等を明記している。

8. おわりに

以上、今回の改訂の中で特に実務に重要と思われる内容について説明してきた。当然のことながら、実際の特許性判断は、審査基準さえ見れば白か黒かが全てはつきりするといった簡単なものではない。案件ごとに存在する要素は様々であるし、同じ発明であっても、審査す

る審査官が変われば異なった特許性判断になり得ることは、避けようがない事実である。しかしながら、今回の改定で審査基準が実体面でも形式面でも格段に明瞭になったことにより、少なくとも審査官の判断のふれ幅は狭まり、外国特許庁からも日本の審査実務について理解を得やすくなったことは確かだろう。また、特許実務に携わる者にとって、今回の改定内容は、拒絶理由通知に対する反論の糸口を見つけ出す際にも大いに参考になるものと思われる。

本稿を作成するにあたっては、特許庁 HP に公開されている平成 26 年 8 月から平成 27 年 7 月までに行われた 6 回分の審査基準専門委員会 WG の議事録や配布資料を参照した。これらの議事録からは、旧審査基準専門委員会での議論や五大特許庁（日米欧中韓）の審査基準の比較、最近の裁判例、ユーザニーズなど多角的且つ慎重な検討が行われたことや、従来の審査基準中でグレーだった部分にできる限り踏み込む形で改訂が行われたことがうかがえる。日本の審査基準がグローバルスタンダードとなれば、外国での特許取得の予見性が高まり、日本企業の海外進出が活性化することになる。今後の更なる取り組みにより日本の審査基準がグローバルスタンダードとなることを期待したい。

著者略歴

川俣 昭人
(かわまた あきと)

東京大学大学院新領域創成科学研究科修了。2008 年に電気機器メーカー入社。
大阪の特許事務所を経て、2014 年に有古特許事務所入所。
