

「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見

【氏 名】	一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 会長 長澤 健一
【住 所】	〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目14番1号郵政福祉琴平ビル4階
【電話番号】	(03)3591-5301
【FAX 番号】	(03)3591-1510
【メールアドレス】	japan@aippi.or.jp

【意見】

1. はじめに

全体として、今回の改訂によって記載が簡潔かつ明瞭になっており且つユーザーの意見も取り入れられており、歓迎する。

しかしながら、疑義が生じうる説明・事例による運用上の混乱の可能性をあらかじめ回避しつつ、さらに、本改訂の趣旨（審査基準専門委員会 WG 第6回・配付資料3参照）を審査基準本文に明確に反映させるために、以下の通りに意見する。

2. 意見（※改訂案における記載箇所順）

2-1. サポート要件（サポート要件違反の類型(3)について）

・記載箇所

第II部第2章第2節 2.2 類型(3)

・意見内容

審査基準専門委員会 WG 第6回・配付資料3の項番3にある改訂の方向性は理解できるが、現行審査基準「第I部第1章2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型(3)(b)」にある「化学物質」、「機械、電気」の例示を削除すべきではない。「化学物質」、「機械、電気」の例示を削除しなくとも、当該項番3での説明に沿って、説明aの末尾に次のような説明を追記することによっても、現行審査基準における課題は解決できるものとする。

「なお、事案の判断にあたっては、技術の複合化、融合化を考慮すべきであり、特定の技術分野に属することのみをもって、拡張ないし一般化できる範囲の広狭を画一的に判断することがないように留意すべきである。」

・意見の理由

判断基準そのものを変更したように理解される恐れがある。

2-2. 明確性要件（サブコンビネーション発明）

・記載箇所

第II部第2章第3節 明確性要件4.2 例1

・意見内容

例1の記載を削除すべきである。又は、例1を適切な別の例に入れ替えるべきである。

・意見の理由

以下の①及び②に挙げる理由から、例1における請求項の記載は明確に把握できるものであり、事例として適切ではないと考えられる。

①例1の「請求項」について

本事例の請求項では、「突出した複数の検出スイッチに対向するカートリッジ底面に、検出スイッチを押圧する押圧部と検出スイッチを押圧しない非押圧部が設けられていること」が特定されており、他のサブコンビネーションに関する事項（本事例では、インクカートリッジ装着部に設けられた「検出スイッチ」）との関係で、

当該押圧部及び非押圧部が有する“機能”及び“用途”が明確に規定されている。また、本事例の前提として明細書および図面にも押圧部及び非押圧部の説明が記載されているものと考えられ、当業者であれば一層明確に発明の範囲を理解できる。したがって、このようなサブコンビネーション発明の範囲は十分に明確であると解釈することに違和感はない。

②例1の（説明）について

「インクカートリッジが部分的に凸部を有していても、プリンタのインクカートリッジ装着部の構造や、検出スイッチの形状又は立体配置によって、当該凸部が『押圧部』になることもあるかもしれない」と記載されているが、これは明確性要件の判断理由としては不適切である。

なぜならば、この理由付けは、当該請求項の明確性要件の判断というよりは、実物のインクカートリッジの侵害成否判断のことを述べているように解することができるからである。すなわち、実物のインクカートリッジ装着部側の構成（他のサブコンビネーションに関する事項）によって、そのインクカートリッジが特許発明の技術的範囲に含まれることもあれば含まれないこともあるから、当該サブコンビネーション発明は不明確である、ということの意味しているように解される（図1及び2の事例参照）。

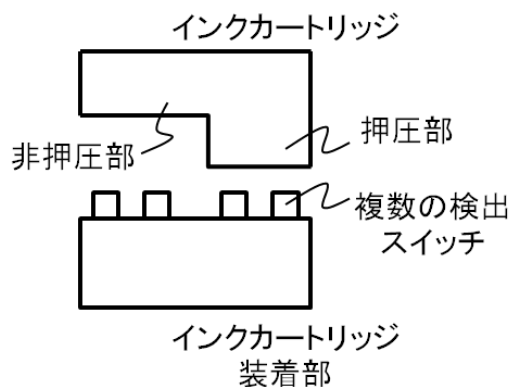


図1

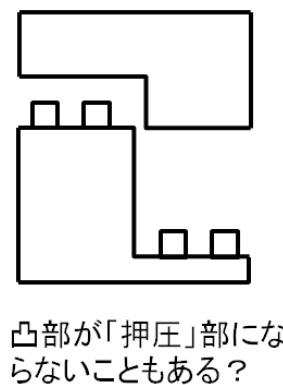
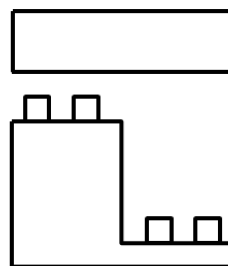


図2

しかしながら、仮に、インクカートリッジ装着部側の構成（他のサブコンビネーションに関する事項）によって、その実物のインクカートリッジが特許発明の技術的範囲に含まれることもあれば含まれないこともあるとしても、それは特許請求の範囲の記載要件としての明確性要件の判断とは何ら関係のないことである。

また、特許庁は、公知のインクカートリッジと請求項に係る発明とに相違点がない場合を懸念しているのかもしれない（図3の事例参照）が、これは新規性の判断に関するものであり、明確性要件の判断とは何ら関係のないことである。

特許庁が意図している意味は異なるのかもしれないが、少なくとも、現在の記載は、明確性要件判断と侵害成否判断（又は新規性判断）が混在しているように誤解してしまうから、理由付けとしては適切ではない。



インクカートリッジとしては
新規性なし？

図3

加えて、説明の欄には、『凸部』云々と記載されているが、請求項には凸部が記載されていないから、この点でも当該理由付けは分かりにくい。

2-3. 明確性要件（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム全般）

・記載箇所

第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件 4.3.

・意見内容

現在の運用は、平成 27 年 7 月 6 日に公表された「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について（以下「当面の取扱い」という。）」に基づいており、本項とあわせて理解されるべきものであると考える。

本項及び「当面の取扱い」については、審査基準改訂案で引用されている「プラバスタチンナトリウム事件」の差戻審が知的財産高等裁判所において現在係属中であるという状況を考慮して、本改訂案に対する意見としては、明確性要件の判断そのものに関連する事項への具体的な言及を差し控える。

差戻審への判決以降に再び審査基準及び「当面の取扱い」を見直す際には、あらためて意見する機会が与えられることを強く希望する。

加えて、平成 6 年改正法前の旧 36 条 5 項 2 号において「請求項」を「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみ」と定義していたところ、現在の特許法第 36 条 5 項及び 6 項 2 号と同様の規定とした平成 6 年改正法の改正趣旨は、「作用的・方法的クレームの許容の必要性」、「国際的ハーモナイゼーションの必要性」等にあることに鑑み、最高裁による判示の範囲で、その改正趣旨が尊重されることを希望する。

また、「当面の取扱い」で説明されている「不可能・非実際の事情」が存在する場合において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る発明の要旨認定の基準を明確にすることは、ユーザーの利益に資すると考える。例えば、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能だった当該物が、審査時又は審判時（無効審判を含む）に技術的に可能となった場合などについて検討されたい。裁判例の蓄積を待つことが本来望ましいが、長期に渡ることが予想されるため、特許庁の積極的な姿勢を期待する。

・付言

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準改訂案及び「当面の取扱い」については、当会内でも種々の意見が存在する。遡及的な明確性要件違反、補正・訂正等に関する問題を始めとする係属中の出願及び存続中の特許への影響はもちろんのこと、特に、改訂審査基準案及び「当面の取扱い」では最高裁判決の主旨が必ずしも十分に反映されていないと思える点があること、審査基準改訂案等での説明に具体性を欠いている点があること、「当面の取扱い」に基づく運用・判断にばらつきが生じる恐れがあることについては、強い懸念を示す会員が多い。

2-4. 明確性要件（プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する「留意事項」）

・記載箇所

第 II 部第 2 章第 3 節 明確性要件 4.3.3

・意見内容

明確性要件違反の有無に関係なく、明確性要件とあわせて新規性・進歩性を検討する際の留意事項であることを明記すべきである。

・意見の理由

明確性要件に関する節において記載されているため、特に前提条件等に関する説明がないまま、新規性・進歩性に関する留意事項が記載されている点には違和感がある。

なお、本項の留意事項には、「プラバスタチンナトリウム事件」における最高裁判決の規範が影響しないものと理解している。

2-5. 明確性要件（プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する事項の英文仮訳）

・記載箇所

英文仮訳における「Part II Chapter 2 Section 3 Clarity Requirement 4.3」全般

・意見内容

項目 4.3 の直後にある文章は日本語原文には存在しない。また、内容は現行審査基準と同様であり、「プラバ

スタチンナトリウム事件」の最高裁判決に対応していないため、削除するべきと考える。

また、項目 4.3.2 はタイトルが「4.3.2 Points to note」とされているが、日本語原文は「4.3.2 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」であるため、誤訳と考えられる。

2-6. 進歩性（動機付けに関する「有力な根拠」）

・記載箇所

第 III 部第 2 章第 2 節 3.1.1 及びその英文仮訳

・意見内容

審査基準専門委員会第 6 回・資料 3 の項番 1 1 に対応する記載を追加するべきである。具体的には、現在の(注 1)の前に以下のような説明を加えることが望ましい。

「後述のとおり、上記観点(1)～(4)のうち、(4)引用発明の内容中の示唆は「動機付けがあるというための有力な根拠になる」ものである。一方、他の観点は「動機付けがあるというための根拠となる」ものであり、(4)については強い動機付けが得られる点に留意すべきである。」

・意見の理由

「(4) 引用発明の内容中の示唆」の説明において「有力な根拠」と書いただけでは他の観点(1)～(3)と比較して重みづけの違いが分かりづらい。

また、現在の英文仮訳でも、上記観点(1)～(4)に重み付けの違いがあることを理解しづらい。

2-7. 進歩性（動機付けに関する「総合考慮」）

・記載箇所

第 III 部第 2 章第 2 節 3.1.1

・意見内容

「(1) 技術分野の関連性」にある「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」との記載と同様のものを、他の観点である「(2)課題の共通性」、「(3)作用、機能の共通性」及び「(4)引用発明の内容中の示唆」においても追加すべきである。

・意見の理由

「(2)課題の共通性」、「(3)作用、機能の共通性」又は「(4)引用発明の内容中の示唆」の検討にあたっては他の観点を考慮する必要がないとも読めてしまうため、本項の冒頭における次の記載と矛盾していると理解される恐れがある。

「以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つの観点に着目すれば、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しなければならない。」

2-8. 進歩性（「技術分野の関連性」、「課題の共通性」及び「作用、機能の共通性」の認定に関する留意事項）

・記載箇所

第 III 部第 2 章第 2 節 3.3

・意見内容

主引用発明又は副引用発明となる先行技術文献の記載に基づいて「技術分野」、「課題」、「作用、機能」を認定する際に、不当な抽象化又は上位概念化がないように注意喚起する説明を追加すべきである。

・意見の理由

「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」で説明されている「技術分野」、「課題」、「作用、機能」の認定にあたっては、先行技術文献の適切な解釈に基づいて、先行技術文献にある記載そのものとは異なる認定をすることが妥当な場合もあると考えられる。しかしながら、後知恵的に先行技術文献の記載を不当に抽象化又は上位概念化することで「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「作用、機能の共通性」を導き、進歩性を否定することがあってはならない。

2-9. 進歩性（阻害要因）

- ・記載箇所

第 III 部第 2 章第 2 節 進歩性 3.2.2(1)

- ・意見内容

次の一文を削除すべきである。

「ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」

- ・意見の理由

本項の趣旨は、進歩性の検討に際して、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の「存在」のみをもって進歩性が肯定されるのではなく、当該事情と論理付けとを比較すべきであることを説明する点にあるものと理解している。そうであれば、以下に引用する本項冒頭の一文だけであっても、その趣旨は十分に理解できると考える。

「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があることは、論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」

以上