

視点

「ねちっこく、あきらめの悪い」

実務が大事な時代



長谷川 芳樹
弁理士

昨年1月28日の「回路用接続部材」事件判決^{※1}は特許要件（進歩性など）判断の流れが変わったことを印象付けた。このような判断傾向は知財高裁1～4部の全てに広がり、特許庁審判の判断傾向も変化してきた^{※2}。

審査官による審査の抛り所である審査基準^{※3}との間でズレが生じているとするなら、特許実務に与える影響は大きく、下記の二つの点を留意する必要があると考える。

第一は、新規出願の明細書などを淡白に仕上げるのではなく、ねちっこく開示することであり、第二は、中間処理では「拒絶されたら上級審がある」という気持ちで、不本意（遠慮がち？）な限縮補正に頼らず拒絶理由に反論することである。

【審査と審判の間における 進歩性判断のズレ】

審査官による進歩性判断は審査基準に基づいて行われる。この審査基準は、知財高裁の判断傾向が変わる以前からのものであるから、知財高裁と特許庁審査の間では進歩性の判断にズレが生じている。審査官による進歩性の判断は審査基準に拘束されることはなく、上級審の判断に倣うとすれば、結局は特許庁の審査における進歩性判断と審判における進歩性判断の間でズレが生じることになる。

このような判断のズレは、審査基準を改訂ないし解釈を変更することで解消されるべきであるが、改訂するとなると一連の手続きが必要になるから、それまでは“判断のズレ”が続くことになる。

たとえば、出願発明と第一引用例を比較したときの構成上の相違点が第二引用例に開示されており、かつ、第一引用例と第二引用例の技術分野が共通している場合を考えると、審査では、当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎないとして、出願発明は拒絶となるときでも、審判においては、動機づけや示唆が引用例に記載されてい

なければ、出願発明は拒絶されないことになる。

【新規出願は、 ねちっこく！】

新規出願では、請求の範囲でよく吟味したクレームを立て、明細書で十分にサポートする。進歩性判断で動機付けや示唆の存在が重要視されるから当然のことであるが、現実問題としてはなかなか難しい。発明者からの技術情報を充実させるには労力が必要であり、それを知財担当者や明細書作成者（代理人）で共有するための負荷も大きい。

代理人事務所の立場から言えば、吟味したクレームと充実した明細書の重要性は理解していても、昨今の経済情勢下でデフレ状態にある手数料レベルの下では、一件の新規出願に掛ける労力や時間にも限りがある。

しかし、新規の実務を「ねちっこく」やらなければ、せっかくの発明が事業に生かされない結果を招く。新規の実務に関わる発明者、知財担当者、代理人の三者が、自身の領分の仕事をキッチリやり、互いに連携して仕事上のムダを取

り除いていかなければ、出願人は低コストで望ましい成果を得ることができない。

【 中間処理は、あきらめ悪く！ 】

日本企業と外国企業を比べると、日本企業は審査官の拒絶理由通知に対して「素直に応答する」傾向が強いと感じることがある。審査官の拒絶理由通知の中にも、本当に拒絶の理由に値しない「とりあえずの拒絶理由通知」が少なくないと感じることがある。

その結果、日本企業の出願では、クレームを限縮補正する必要がないような場合でも審査段階で補正して特許化し、その後、模倣・追従品が出て調べてみると限縮補正した点で権利範囲から外れるように設計変更されていた、という例も少なくない。

中間処理の狙いを何処におくかの問題であり、例えば、自社の実施品とその酷似品しか守れなくても確実に（審判に進むことなく審査で）権利を取ることの特許の価値を見出すのか、それとも、自社の実施品の酷似品を越えた模倣・追従品を排除できる権利が取れなければ特許の価値はない、と考えるかの違いである。

新規出願のクレームで大風呂敷を広げることで満足するよりも、中間処理で広めの権利を獲得するために「あきらめ悪く」粘ることの方が大事な時代になっていると感じる。

【 出願減少が 実務に与える影響 】

日本の特許出願は、リーマンショック前と比べて約15%少ない状態（巻頭言「一季一言」参照）が続いており、これから暫くは続きそうである。出願件数に対する審査請求率が変わらなければ、数年後には審査対象件数が減少して審査官が“時間的に余裕を持って審査する”時代が来る。適切な審査および充実した中間処理で強力な権利が誕生する、という時代が来るかもしれない。

そのような時代には、ねちっこい明細書の方が淡泊な明細書よりも有利であり、かつ、あきらめの悪い中間処理が大事になるのではないかと考えている。未曾有の経済危機を言い訳にした手数料のデフレ圧力が特に日本企業において高まっているため、残念ながら「ねちっこく、あきらめの悪い」実務とは逆行する環境になっていると感じているが、この現状をいかに打開していけば良いのでしょうか。

【脚注】

1) 知財高裁平成20年(行ケ)第10096号判決：拒絶審決取消

裁判所は「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。…さらに、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。」と判示した。

この事件は、創英が代理したものです。

2) 上記「回路用接続部材」事件判決は知財高裁3部のものであるが、知財高裁の他の部(1,2,4部)でも同様の傾向の判決が出ている。

例えば、平成19年(行ケ)第10258号(知財高裁1部)、平成20年(行ケ)第10205号(知財高裁2部)、平成20年(行ケ)第10026号(知財高裁4部)である。この影響下で特許庁審判の判断傾向も変化してきた。

3) 特許・実用新案審査基準

進歩性判断に関して「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である」という一節がある。

このような審査基準の考え方によれば、単に技術分野が共通すれば進歩性否定の根拠にできるという解釈も成り立つところから、審査では引用例に動機づけや示唆が存在しなくても、技術分野が共通する複数の引用例の組み合わせで出願発明が拒絶されることが少なくない、と感じている。

以上

