

# 視点

## 厳選された強い特許の時代がやって来た！



長谷川 芳樹  
弁理士

最近、二つの変化を感じている。一つは出願の減少であり、これは昨今の経済危機の直接的な影響であろう。もう一つは、進歩性(特許法29条2項)の判断である。特許庁の審査基準に変更はないが、知財高裁の判断が明らかに変化し、それに引き付けられるように特許庁審判の傾向も変化している。

\*\*\*\*\*

### 《出願が減ってきた！》

6月14日の日経産業新聞に「昨年商標出願16%減 不況で新商品開発滞る」という見出しの記事が出た。その2日前の特許庁年次報告がニュースソースになっており、これを見ると昨年の特許出願は一昨年比マイナス1%であった。

今年に入って特許出願の減少傾向が顕著になり、6月末までの半年間の特許出願件数は15万6千件台にとどまったようだ。これは、昨年比マイナス9%前後であり、5~6月の2ヶ月間を昨年と対比するとマイナス15%になる(出願番号対比で推計)。

コスト削減のために出願する発明を厳選することは、以前から広く行われており、今に始まったことではないが、今回の経済危機はインパクトが非常に大きい。また、新規の開発・事業自体が滞っているところから、出願の停滞が顕著になっている。

### 《流れが変わった進歩性の判断》

平成12年に改定された「特許・実用新案 審査基準」(H12審査基準)は、進歩性の判断について「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用指針」(H6運用指針)における「論理づけ」を再構成している。誤解を恐れず大胆に要約すれば、以下の通りである。

#### 【H6 運用指針】

引例中に積極的な動機づけ(課題の記載、内容の示唆など)がなければ進歩性を否定できない。

#### 【H12審査基準】

課題の共通性がなくても技術分

野の関連性があれば動機づけとなり得る。

この審査基準の改定と前後して、進歩性で拒絶される特許出願が大幅に増加した。拒絶査定不服審判の請求不成立(拒絶審決)率で見ると、平成11年までは20%台だったが、平成12年には31%、平成14年には46%となり、平成18年には58%となった。

昨年12月の「冷凍フライ食品」特許無効審決の取消に係る平成20年(行ケ)第1019号判決(知財高裁・塚原裁判長/知財高裁所長)は、この“課題の共通性がなくても技術分野の関連性があれば動機づけとなり得る”とするH12審査基準を事実上否定した判断として注目したい。

進歩性判断の流れが変わったと実感させるのは、今年1月の「回路用接続部材」特許出願拒絶審決の取消に係る平成20年(行ケ)第1008号判決(知財高裁・飯村裁判長)であり、以下の通り、示唆に富む判断が示された。

#### 【平成20年(行ケ)第1008号「回路用接続部材」事件判決で示された判断】

「...発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには... (中略) ...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。

そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなけ

ればならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

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」

### 《その後の知財高裁判決》

上掲の進歩性に関する10096号判決の判断は、その後の知財高裁判決にも引き継がれた。今年3月から4月に、下記の3件の特許出願拒絶審決の取消に係る判決が出た。

「キシリトール調合物」事件

平成20年(行ケ)第10261号

「エアセラー緩衝シート」事件

平成20年(行ケ)第10153号

「ラチェット機構」事件

平成20年(行ケ)第10121号

誤解を恐れずに単純化すれば、「課題の共通性がなくても技術分野の関連性があれば動機づけとなり得る」とするH12審査基準が否定され、「引例中に積極的な動機づけ(課題の記載、内容の示唆など)がなければ進歩性を否定できない」とするH10運用指針が事実上復活した、ということであり、進歩性の判断は緩やかになった、と言えよう。

過去の例を見れば、高裁判決の流れが変わると特許庁審判の流れが変

わり、やがて審査基準や運用指針などが変更されて審査の傾向が変わってくる。進歩性判断の新しい傾向にマッチした知財戦略、発明の権利化対策が必要になるだろう。

### 《厳選された強い特許の時代》

H12審査基準の厳しい進歩性判断が否定されるからといって、そのまま先祖がえりすることはない。例えば、異議申立制度が付与異議制度を経て廃止された時代のような、発明性や特許性に問題のある特許が目だって増えた時代に戻ることはないだろう。

アイデアの域を出ない発明や、発明の構成が明細書で十分に説明されていない発明や、クレームでの特定に不十分さが残る発明は、仮にH10運用指針の下であれば特許になったとしても、これからは保護されることがない。あくまでも、発明自体がシッカリしていて、クレームや明細書も十分に記載されている場合にのみ、緩やかになった進歩性の判断基準が適用されて保護される、と言えよう。つまり、厳選された強い特許の時代がやってくる、と思われる。そして、このような新しいプロパテント時代には、権利化の目的と権利化後の戦略に応じて出願を使い分けることが大切になってくる。

少し長くなるが、知財高裁元判事である宍戸充弁護士の対談における発言を引用する。

#### 【宍戸元裁判官の発言】

「従来のようなクレームをできるだけ広く書くというやりかたは、そろそろ限界に近づいているように思うんですよ。確実に権利をとることと、第三者を広く排除できる権利とすることと、一つの明細書でやろうとすると、

無理が起きるのではないかと。つまり、自分の会社の技術を守るためにする発明というのは、少々狭くなってもしっかりと権利がとれるクレームにする。一方、その周辺で第三者を排除したいという場合には、別の明細書でもっと広いクレームとして、もしも、権利化に失敗したとしても、公知技術になってしまうから、第三者による独占の心配はなくなるという効果がある。そういう考えも、少し必要になってくるんじゃないですかね。

一つの明細書で全部賄おうとするから、難しくなる。先ほどのリパーゼ事件の最初の出願はちゃんとRaリパーゼと書いてきっちり権利をとっています。そういう考えも、少しは必要になってくるんじゃないですかね。」  
(『パテント』誌2009年7月号13ページ)

東京地裁知財部、東京高裁知財部および知財高裁において数多くの特許事件をみてこられた宍戸弁護士のご発言は、権利化の目的と権利化後の戦略に応じて出願を使い分ける、という点で明確かつ明快である。

未曾有の経済危機の中で、出願減少と進歩性判断の流れの変化が同時に進行している。経済危機のトンネルを抜けた先には、今までと違う新しい時代が待っている。その時代は、きっと“厳選された強い特許の時代”になるにちがいない、と考えている。

以上