

■ 平成 27 年度 第 3 回「近畿知財塾」

次第

1. 開会あいさつ、コーディネータによる話題提供（箱田聖二先生）
2. ゲストによる講演、質疑応答
「拒絶査定的事例から特許査定を得るためのポイントを学ぶ
～特許法 29 条 2 項 [特許の新規性、進歩性] を中心に～」
大阪工業大学大学院知的財産研究科 教授 杉浦淳氏
- 休憩（10 分） —
3. グループディスカッション（グループワーク）
「拒絶査定的事例から特許査定を得るためのポイントを学ぶ」
4. その他連絡事項など

当日の様子



箱田聖二先生



杉浦淳先生

コーディネータによる話題提供

「医薬分野における明細書の記載実務」

箱田聖二先生 大阪工業大学大学院知的財産研究科教授

化合物の説明に関する明細書の記載

例えば、新しい化合物またはその塩について発明があったとする。

この場合、化学物関係の特許請求の範囲は、化合物またはその塩について、請求項 1 で化合物の構造を一般式で表し、置換基は R や A という記号で表す。請求項 1 では、各記号は上位概念で記載し、請求項 2 以降で、実施例・試験例・重要化合物に応じた範囲で、中位概念・下位概念といった順に記載する。

明細書は、将来の拒絶理由を想定し、特許請求の範囲を限定するための根拠となるため、多層的に明細書を記載する必要がある。この場合、拒絶理由としては、「置換基の範囲が不明瞭である」「実地例化合物に比べて特許請求の範囲が広すぎる」「公知文献に記載の化合物に対する進歩性がない」などが想定される。

化合物の製造法に関する明細書の記載

製造法の記載内容で重要な点は、公知化合物が反応物（原料化合物、中間体）の場合、公知技術を引用すれば良いが、反応物が新規化合物である場合、その製造方法は反応条件等も含め詳細に記載しなければならない。また、重要な化合物（開発品・候補品）の製造法は、他の実施例を引用することなく、反応の種類、反応物の種類、反応物の使用量、溶媒・触媒・反応温度・反応時間といった反応条件を詳細に記載する。

化合物の用途に関する明細書の記載

化合物の用途の記載内容としては、例えば糖尿病の治療効果といった有用な活性や、毒性面や体内

動態などのその他の有用性を記載する。特に、その他の有用性を書くことは、進歩性主張の根拠となり得るので、重要である。

実施例について：反応条件

実施例として、反応物の使用量、反応時間と反応温度、溶媒、触媒など、第三者が製造できるように、重要な化合物については反応条件を省略することなく詳細に記載することが重要である。

実施例について：物性

必須の物性として、NRM（核磁気共鳴）関係のデータ、またはUV（紫外線）かIR（赤外線）関係のデータは、合成した化合物を特定する際に重要になる。また、化学物名や化学構造式の誤記訂正の根拠になる。

融点は、記載があると製造したことの証明、純度のサポートになる。しかし、融点が低い場合、将来、他社が高純度の化合物の特許を取得されるリスクがあるので自信がなければ載せない方がよい。

また、医薬品など結晶の方が優れた化合物である場合は「結晶として得た」と記載する。

実施例について：試験例

記載要綱に関しては、薬品関係は薬品効果を立証する試験データを必ず1つは記載するようになっており、試験管での実験データやマウス等の動物を使った実験データを少なくとも1つは記載する。これは、物質がその用途に使えることを立証するためであり、日本や欧州では特許出願時に少なくとも1つの試験データが必要である。そして、データの後出しはできない。

注意事項として、①明細書の試験データが実験ノートの記載や生データと矛盾していないこと、②悪い試験データを隠して良い試験データのみを記載してはいけないという2点がある。

米国では、特許侵害訴訟において、発明者や出願人が試験データを故意に修正して記載したり、悪い試験データを隠したりなど、審査官を欺いて特許にしたことが明らかになった場合、不正行為であるとして当該特許は権利行使不能となるので、注意しなければならない。

ゲストによる講演

「拒絶査定事例から特許査定を得るためのポイントを学ぶ

～特許法29条2項【特許の新規性、進歩性】を中心に～

大阪工業大学大学院知的財産研究科 教授 杉浦淳氏

審査基準の改訂に当たって

今日は、審査官はどのような形で特許の事案を見て、拒絶査定または特許査定をするかという点についてお話しさせていただく。今年9月に新基準が特許庁からリリースされ、実際に10月から運用されているので、新しい審査基準に則って話を進めていく。

特許・実用新案審査基準の初版が発行されたのは平成5年である。私が入庁した昭和62年当時は、機械や電気など分野別の審査基準はあったが、統一的な審査基準はなかった。

その後、特許の判断の仕方についても、法律が変わり、裁判で様々な考え方が出てきた。特許庁は、新しい条件に対処すべきだとして、その都度対応し、新しい判決の内容で基準を改訂してきた。

今回の改訂の基本方針として、まず、審査基準の記載を簡潔かつ明瞭なものとした。これにより、海外へ日本の審査基準を情報発信するという観点からすると、適切な外国語翻訳が容易に作成できることになる。これは、今回の改定の大きな狙いの1つでもあり、現在の特許庁の二大施策である「品質管理」「グローバル対応」の双方に合致している。

現在の特許庁の「グローバル対応」のターゲットは、アジア、特にASEANである。ASEANやインド等では知財制度が出来上がりつつあるが、今はそれを実際に運用していくための整備が必要になってきている。その際、日本の基準を理解してもらうために翻訳し、アジア各国で使ってもらえる基準にしたいという大きな狙いがあるため、翻訳が容易にできる基準に改訂した。

実際、近年、アジアから年間 500 名の審査官を研修センターに招待し、基準を説明し理解してもらう取組を行っている。また、ASEAN 各国の特許庁に日本の特許庁職員が出向き、審査を指導している。アジアの特許庁が日本の審査基準で判断することになれば、優先権が高くなる可能性もあるし、日本の審査結果を役立てることもできる。さらに、日本の出願人にとって、今後アジアで権利取得するときに無駄な手続きがなくなり効率的になると特許庁は考えている。

また、特許・実用新案の審査基準の理解を深めるため、事例や裁判例を充実させるとともに、それらを特許・実用新案審査ハンドブックに移行することで、適宜、追加・変更できるようにした。皆さんも、日々の業務で審査基準がわからない時は、ハンドブックの事例や判決例を参考にできるだろう。

審査基準は膨大な量である。一度に全てを説明することはできないので、今日は基準の中でも、特許を取得するときに最も重要な観点になると思われる新規性・進歩性について取り上げる。

新規性・進歩性の判断ステップ

新規性・進歩性の判断ステップのフロー図は、旧基準でも新基準でも変わらない。

新規性・進歩性の判断ステップとして、まずは「請求項に係る発明」の認定がある。これが基本で、請求項に記載している文言をそのまま発明とする。

次に、本願発明の新規性・進歩性の有無を判断するときに、先行技術は何かを認定するために、「引用発明の認定」を行う。主に、公報から引用発明を引っ張ってくる作業となる。

次に、「請求項に係る発明と主たる引用発明との一致点・相違点の認定」を行う。請求項に係る本願発明と引用発明が一致し、相違点がなかった場合、本願発明は「新規性が欠如している」と見なせる。

一方、本願発明の請求項と引用発明で相違点があった場合、新規性・進歩性の判断の肝になるのが、「容易想到の論理付けが妥当にできるか」、すなわち、相違点は容易に思い当たるものだという論理付けができるかどうか重要になってくる。容易想到の論理付けができると「進歩性が欠如している」と見なされ、拒絶査定となる。一方、容易想到の論理付けができないとなれば、その出願は「進歩性あり」と見なされ、特許査定の方角に進むことになる。

新規性・進歩性の基本的な考え方

進歩性に関する条文である特許法第 29 条第 2 項は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する当業者が、先行技術に基づいて容易に発明することができたときは、その発明は進歩性を有していないと見なされ、発明について特許を受けることができない」という短い文言である。

進歩性の判断に係る基本的な考え方として、まずは、進歩性の判断の対象となる発明は請求項に係る発明であるということ。また、審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づき、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたと論理構築ができるか否かで検討していることの 2 点を、押さえておいてほしい。

新規性・進歩性の具体的な判断

進歩性の具体的な判断として、審査官は先行技術の中から論理付けに最も適した引用発明 1 つを引用発明とし、以下 (1) ~ (4) の手順で、当業者が請求項に係る発明を容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。これらは、新しい審査基準に加えられた項目の 1 つである。

- (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、進歩性が否定される方向に動く要素に係る諸事情に基づき、他の引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
- (2) 上記 (1) に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
- (3) 上記 (1) に基づき、論理付けができると判断した場合、審査官は進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情を含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。
- (4) 上記 (3) に基づき、論理付けができないと判断した場合は請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

論理付けのための主な要素

論理付けのための主な要素は大きく2つに分かれる。

まず、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆といった「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」や「主引用発明からの設計変更」、「先行技術の単なる寄せ集め」といった進歩性が否定される方向に働く要素は、「進歩性なし」と審査官は判断する。

一方、「有利な効果」や「阻害要因がある」など、進歩性が肯定される方向に働く要素が場合は「進歩性あり」と判断する。

審査官も審判官も裁判官も、これらを総合的に判断し、進歩性の有無を判断している。

進歩性が否定される方向に働く要素として、まず、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」については、請求項に係る本願発明と主引用発明を比較して相違点があった場合、別の引用例を引っ張ってきて主引用発明と副引用発明を組み合わせ、本願発明の構成要素を比較することになるが、その際の組み合わせの際の接着剤を「動機付け、若しくは「論理付け」と呼ばれている。

例えば、技術分野の関連性については、主引用発明と副引用発明の技術分野が同じであれば、「主引用発明と副引用発明は組み合わせられる」という言い方をします。

かつて、パチンコの技術とパチスロの技術は組み合わせられるか、裁判で揉めたことがあったが、同じ業界で使われている技術なので組み合わせられるという結論に至った。パチンコの技術者であれば、改善するときと同じような技術のパチスロ技術を用いることは常識的に考えられる。

また、「主引用発明からの設計変更」とは、主引用発明と本願発明を比較して相違点があった場合、引用発明を本願発明に容易に変えられるかどうかを示す。例えば、広く一般的に行われている場合は設計変更になり、「進歩性なし」と判断される。

そして、「先行技術の単なる寄せ集め」とは、A発明とB発明を組み合わせた場合に相乗効果があるかどうかを示す。相乗効果がなければ「進歩性なし」と判断される。

一方、進歩性が肯定される方向に働く要素として、まず、「有利な効果」とは、本願発明と引用発明を比較したときに相違点があり、本願発明の方が従来よりも優れた結果を出せる場合を示す。

また、「阻害要因」とは、本願発明と引用発明を組み合わせることは理屈上できないもので、副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明の目的に反するものとなるような場合などを示す。

「動機付け」の具体例－1 技術分野の関連性

技術分野の関連性の動機づけの例として、「アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替える電話装置」という請求項を挙げている。

こちらの主引用発明は「アドレス帳の宛先をユーザーが設定した重要度に応じて並べ替える電話装置」で、副引用発明は「アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替えるファクシミリ」となっている。

こちらについては、「主引用発明の装置と副引用発明の装置とは、アドレス帳を備えた通信装置という点で共通しており、このことに着目すると、両社の技術分野は関連している」と判断されている。

しかし、技術分野の関連性のみで動機づけを行うのは安直である。審査官も技術分野の関連性だけで拒絶査定はしたくない。仮に、後に裁判になった場合、動機付けとして技術分野の関連性だけでは知財高裁では支持されないからだ。

そのため、審査官は、技術分野の関連性は、課題の共通性や引用発明の内容中の示唆、機能・作用の共通性など、他の動機づけとなりうる観点との合わせ技で判断することが多い。裁判所では、合わせ技で判断した場合は、特許庁が技術分野の関連性の動機づけにより進歩性を否定した判断を支持するというのが、最近の主流となっている。このような経緯があり、新しい審査基準においては、「課題や作用、機能も併せて判断しなさい」という趣旨の記載がある。

この事例では、ユーザーが通信したい宛先への発信操作を簡単にする点でも共通していると判断された場合は、両者の技術分野の関連性が課題や機能・作用といった観点も併せて判断されたと考えられる。

「動機付け」の具体例－２ 課題の共通性

課題の共通性の例として、「握り部に栓抜きが供えられた調理鉋」という請求項を挙げている。

こちらの主引用発明は「握り部に殻割部が備えられた調理鉋」で、副引用発明は「握り部に栓抜き部が備えられたベティナイフ」となっている。これらが組み合わせられるかを考える。

こちらについては、「調理鉋やナイフなどの調理器具において多機能化を図ることは調理器具における自明の課題であり、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している」と判断されている。

課題が共通しているので、主引用発明に副引用発明を組み合わせることで、請求項の内容を構築することができる。

動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素として、さまざまな要素がある。

まず、「設計変更」があげられる。請求項に係る発明と主引用発明を比較して相違点がある場合、設計変更等により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

また、例えば鉄から銅に変えるなど、「一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択」もあげられる。これは、普通の技術者であれば考えられると言えるだろう。

この他では、「数値範囲の最適化または好適化」、「課題を解決するための均等物による置換」、「技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用」がある。

進歩性が肯定される方向に働く要素－１ 有利な効果

進歩性が肯定される方向に働く要素のうち、まずは有利な効果について。

有利な効果があれば、進歩性を肯定する要素として有効であるが、有利な効果の程度が問題になってくる。請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合や、出願時点の技術水準からは普通の技術には思いつかなかった効果がある場合は、進歩性を肯定する要素になりうる。

また、請求項に係る発明が引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際立って優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものではない場合も、進歩性を肯定する要素となりうる。

進歩性が肯定される方向に働く要素－２ 阻害要因

進歩性が肯定される方向に働く要素のうち、もう１つの阻害要因について。

副引用発明を主引用発明に適用することについて、阻害する事情があることは、論理付けの阻害要因として進歩性が肯定される方向に働く要素になる。例えば、主引用発明に適用されると主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明や、主引用発明に適用されると主引用発明が機能しなくなる副引用発明、主引用発明がその適用を排斥しており採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明などがあげられる。

ただし、阻害要因を見いだせた場合でも、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。

事例として、主引用発明として、「液冷媒が通る通路と気相冷媒が通る通路とを有する樹脂性の弁本体と、制御機構とを固定するために、かしめ固定（２つの部材について、金属の塑性変形を用いて固定すること）による連結という手法を採用した温度式膨張弁」があり、副引用発明として、「２つの部材を固定するために、ネジ結合による螺着（らちやく。ボルトなどをねじ込んで取り付けること）という手法を採用した圧力制御弁」の２つの発明がある。これらの発明を組み合わせることができるか。

ちなみに、主引用発明が記載された刊行物には、先行技術の課題として螺着の場合には、雄ネジの

形状にコストがかかり、かつ、取付にあたり接着剤を使用する必要があり、取付作業が面倒になることを挙げ、その課題を解決するためにかしめ固定という方法を採用したとの記載がある。

この場合、主引用発明では、ネジ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、主引用発明に副引用発明のネジ結合による螺着という方法を適用することに阻害要因がある。よって、主引用発明と副引用発明は組み合わせられないと考えられるため、本願発明の進歩性を否定することはできず、本願発明は特許査定になると判断されている。

後半のディスカッションの説明

ディスカッションの内容 ※事前に検討できるよう、開催前に各種資料を送付

【進歩性の判断において「論理付け」が問題となった事例】

- (1) 補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明について、進歩性の有無を検討する
(なお、補正は適法なものとして扱う)。
- (2) 進歩性の判断の中心になる「論理づけ」についての理解を深める。

<検討のポイント>

- ① 審決の論理づけ及び原告の主張を把握する。
- ② 原告の主張は妥当か否かを検討する。
- ③ 上記の検討にあたっては、特に次の点に留意する。

ア 引用発明1乃至3に共通する課題の有無

イ これらの発明を組み合わせるにあたっての阻害要因の評価

課題は、進歩性を判断するにあたっての論理付けの部分である。有名かつ分かりやすい使い捨てマスクの例を使って進歩性の有無を検討する。請求項1をよく読んで、どういう構成を有しているかを把握する。それに対して審判が出て、その後、判決も下されている。

引用文献と比較してマスクの進歩性の有無を検討する。引用文献は3つ使われている。まず、本願発明と引用文献1～3の構成を比較して、本願発明の構成が構築できるか。問題になるのは組み合わせられるかという点で、それが論理付けのポイントになる。

また、審決に進歩性の判断について一通り書かれている。ポイントは対比判断で、比較すると相違点が認められる。相違点Aについて検討し、論理付けが書いている。論理付けが妥当かどうかで争われて、特許庁は本願発明の進歩性を否定している。

そして、それに対する審決取消訴訟が起こされ、知財高裁で特許庁の論理付けは妥当かどうかで争われた。原告は、特許庁の判断は間違っていると主張した。

ポイントとなるのは、特許庁の判断と、それに不服を申し立てている原告のどちらが妥当か。各グループで役割分担を決めて、特許庁の審査官や審判官、裁判官になったつもりで議論してほしい。

まとめ係の人は、議論の結果をまとめて答えを出していく。進歩性ありとした場合も進歩性なしとした場合も、反対意見があればそれも発表の際にお話しいただきたい。

特許の進歩性にはさまざまな考え方があり、簡単な事例に見えても結論を導き出すルートは1つではない。考えれば考えるほど分らなくなることもあるが、審査官、審判官、裁判官は時間内に結論を出さなければならない。そのあたりの苦労を味わうことで、どのように考えているのか、一端が見えてくると思われる。

決して、答えは1つではないし、審判官によっても異なるものである。審判は3人で合議を行うが、特許とすべきかどうかで意見が割れる。結局、決めるのは理屈であり、いかに皆が納得できることや、「なるほど」と言わせる理屈を提示できることが勝負になってくる。

グループディスカッション

【第1グループ】

塾生によるまとめ

- 1班は「不成立」とした。
- 使い捨てマスクは伸縮性・通気性のある不織布を顔にフィットするように第1接合部分、第2接合部分を貼り合わせ、耳にかける部分を第2接合部分で貼り合わせるという2つの工程から出来上がっている。文献1～3とこれらの構成が部分的に使われている。
- 原告は、文献1～3と似通ってはいるが、わずかに違うと主張している。そして、通気性のある不織布と耳にかける部分の伸縮性のある不織布を貼り合わせるというところで、生産性を下げることになり、阻害要因となると主張しているが、文献1～3の構成を用いれば使い捨てマスクの構成に至るのは明らかであり、これは不成立という結論に至った。
- 出願人は、2カ所で接合部分を設けるのは、これだけで工程が増えることになり、かえってコストアップになってしまい、そのために阻害要因になると、一点のみ取り上げて主張しているが、残りの解決課題は共通なので、課題の共通性があることから、1～3を組み合わせることは可能であり、進歩性はないとの結論に至った。

意見例

- 本願発明、引用発明の1～3それぞれの課題を出して、比較・整理していく必要があるだろう。
- 引用発明1は、使用感やコストダウンについての記載がある。引用発明2及び3は貼り合わせる構造であり、いずれもコストを度外視したものになっていると言えるので、その点では阻害要因であると捉えられる。
- 従来の完成型マスクだとメガネが曇るような課題があるが、本願発明はそれを解消する効果があるように私は考える。
[箱田先生] それは、「使いやすさ」に関する解決課題であると言えるか。しかし、その本願発明にはその記載がない。
- 原告が一番言いたかったことが、何も示唆していなかったように思う。第1接合部と第2接合部によって、接着することで引っ張り作用を遮断することについての記載が主張にはない。
[箱田先生] ただ、それに関しては、効果の記載がなくても、構成が一緒だったら、その効果を発揮するはずだという解釈も可能である。
- 審決の文章を読むと、「保形効果を示唆しておらず」との記載がある。一方、原告の主張を読んでいると請求項の中には、最も目指している改良点に関する記載がなかった。この点が良くなかったのではないか。
[箱田先生] その通りである。効果が分かっているのであれば、まずは明細書に記載し、主張しておく必要があっただろう。
では、こういう原告の主張で裁判した場合、この主張は通るかと思うか。
- 先ほどの意見の通り、本願発明での改良点に関する記載が明細書になかったという点で、進歩性はないと私は考える。
- 私も、明細書の中で主張していないので、これでは難しいのではないかという印象を受けた。

【第2グループ】

塾生によるまとめ

- 第2班は、本願と引用発明の内容を確認した上で、進歩性を討論した。
- まず、本願は、第1接合部と第2接合部を設けて、課題としては耳かけ部を引っ張ることにより、顔面圧接して変形してしまうのを、第1接合部と第2接合部が協働して動くことによって形を保つもので、本体は不織布、耳かけ部は高伸縮性シート繊維材料と別の部材である。
- 引用発明1は、不織布を重ねた複合シートを打ち抜いて耳穴を開けることで、従来のガーゼ本体にひもをつけていたマスクよりも生産性が上がり、コストも抑えられる効果があると解釈した。
- 引用発明2は、一体型で、マスク本体のところで耳部を扇状につくることによって歩留まりがよくなり、口のところの中心部を接合することによって一体形状のマスクになると解釈した。
- 引用発明3は、本体に対してフィルムを耳にかけるひもの代わりにして溶着してつくったもので、本体と耳かけ部は別体で、フィルムで不織布と別の部材であるものと解釈した。
- 討議した内容は、当業者であれば、引用発明1～3を見て、本願と同じものにするのは簡単に考えつくことから、阻害要因はなしという結果が多数で、「進歩性なし」という結論に至った。
- 一方、少数意見として、原告が主張しているのは、本願発明はわざわざフィルムを本体に溶着するという工程は生産性が悪い一方で、引用発明1はシートの打ち抜きで1枚もののマスクをつくることで効率をよくすることであり、技術的な課題が異なるということ。これが、阻害要因になるので、「進歩性あり」と判断できるという意見もあった。

意見例

- [杉浦先生] 本願発明や引用発明の内容、審決や原告の主張を見返してみて、原告側と審決側でどちらが妥当と考えるか。多少、自身の考え方を加えていただいても構わない。
- 例えば、マスクの保形効果を示す定量的なデータがあれば、明らかに別の発明であると言えると思うが、それがないと、どの程度の保形効果があるかを実証できないのではないかとと思われる。
- [杉浦先生] 保形効果を裏付けるデータがないので、発明の有利な効果が言えていないという解釈は面白い。効果を言うときには、クレームの構成で言わなければならない。確かに、本願発明では、クレームの構成で保持部という言葉はあるが、どのような強度があるかという記載がない。
- 私も、効果が明確に示せていないという点で、進歩性を言うのは厳しいのではないかと考える。
 - 引用発明1・2・3があれば、本願発明が作れそうだ。
- [杉浦先生] なるほど。ただ、そう思うのであれば、その理屈付けについて説明してほしい。
- 引用発明1・2には、共に息苦しくない・ゴワゴワしないという趣旨の表現があり、課題に共通性があると思う。その点で、進歩性がないという判断ができるように私は考える。
 - 私は、引用発明1に「フィット感」という文言があり、本願発明と課題の共通性があると捉えられるため、進歩性があるとは言いがたいように思う。保形効果についても、クレームの内容が弱い。
 - 材料が一般的であるということと、引用発明2・3については接合部を設けることによって立体性を向上させるという同一の効果がある。同一の効果があるものをさらに組み合わせると、効果がアップするのは自明であり、当事者であれば容易に思いつくことだと私は考える。
 - 逆に、私は、「進歩性あり」と言いたい。本願発明は、第1接合部と第2接合部があり、耳に引っ掛けることで口の所を膨らまして、一定の空間を形成することになる。
一方、主たる引用例である引用発明1は、1枚のシートを打ち抜き、生産性をあげてコストダウンすることを解決するべき技術的課題にあげているが、本願発明ではわざわざセパレートになっている材料を溶着させるという構成になっており、生産性が落ちると言う阻害要因がある。
- [杉浦先生] 今の意見の中では、接合部があり耳に引っ掛けることによって、口の前に一定の空間をつくるという有効な効果についても説明されており、こちらについても「進歩性あり」と判断する材料として捉えられるだろう。

【第3グループ】

塾生によるまとめ

- このグループにおいて、どういう議論を行ったかというプロセスを紹介する。
- まず、本願発明について、請求項1の内容に絞って確認した。本願発明では、耳かけパーツと本体部分を接合し、本体は中央部分が出っ張るように接合部分が合掌するように折りを設けている。
- 次に、引用文献について、各請求項を見るのではなく、本願発明に近い部分、図面や本文などを全体の中で確認した。引用発明1は通気性のある生地でマスク本体と耳かけ部分をつくっているところが本願発明と同じで、引用発明2は中央部を接合しているところが本願発明と共通しており、引用発明3は耳かけ部分が別パーツで接合しているところが共通していることを確認した。
- 次に、審決の内容として、引用発明と本願発明を対比して同じ点と違う点を確認した上で、違う点に関しては、引用発明を見ると組み合わせることができるとの記載があることを確認した。
- 次に、原告の主張内容について、耳の部分に接合部を設けることにより、口に密着することなく、空間ができることは記載されていないので、特許登録すべきだと主張していることを確認した。
- その後、進歩性について議論し、多数決を取ると3対2となり「進歩性あり」との結論に至った。
- 「進歩性あり」の理由としては、阻害要因として、引用発明では口に密着することを狙っているのに対し、本願発明では口に密着させずに積極的に空間を設けているため、異なる発明であるという意見があった。また、引用文献2・3を組み合わせると、逆にソフトではなくなり、密着もしなくなるので、組み合わせできないと考えるという意見もあった。また、製造容易性は、本願の効果とは直接関係していないので、それをもって阻害要因とするのは不適切であるという意見があった。
- 一方、有力な意見としては、耳の部分に接合部を設けて密着させずに隙間を設けることについて、そもそも最初の出願の段階で記載していなかったのが良くないという意見があった。

意見例

[上羽先生] 原告は「進歩性あり」と主張しているが、その要旨や原告が一番言いたいことのポイントは分かるか。

- 第1接合部と第2接合部があることで、保形機能を果たしているという優れた効果を言いたいのだと思われる。「マスクの非接合域に比較して剛性が高くなっており」との記載があり、よれよれで柔らかいマスクが第二接合部によって、剛性が保てるようになるという効果があるのではないか。
- しかし、引用文献3のところ、接合部を設けたことで、剛性が伝わるのか伝わらないのかを記載してあるのかどうか気になった。特許請求の範囲に、第2接合部でマスク本体につなげると書いていると言う趣旨の記載はあるが、それ以上のことは書いていない。

[上羽先生] 良い指摘である。これを踏まえて、進歩性があるのかないのかを、それぞれが合議して決めてほしい。

- 進歩性なしと考える。本願の特許請求の範囲には、先ほどあげられた効果の記載がないため。
- 進歩性なしと考える。本願の特許請求の範囲の書き方では、進歩性があるとは言い難い。
- 進歩性ありと考える。接合する際、単に合わせるだけではくっつかないため。おそらく、本願では、接合する方法として色んな手法対応することを想定して、あえて記載しなかったのだと思う。
- 進歩性ありと考える。引用文献1の中で、「鼻及び口の部分に良く密着し」との記載があり、本願発明とは反対の効果を言っている一方で、引用文献2及び3には「空間を空ける」という趣旨の記載がある。組み合わせで判断すると、進歩性があると判断した。
- 明確な理由を述べるのは難しいが、進歩性ありと判断する。

[上羽先生] 3対2だったので、このグループは多数決で「進歩性あり」になった。「あり」と回答した人の中では、第二接合部の接合法をあえて書かなかただけで、そこに特徴があるのではないかという意見と、密着しているものとしていないものに分かれていて阻害要因があると言えるのではないかという意見があった。

一方、「なし」の2名は、ともに特徴である部分が請求項に書かれていない点を指摘されている。

【杉浦先生からの解説—原告の主張に対する判決とその解釈—】

判決は1つの考え方であり、これを回答と捉えるのは間違いである。場合によっては、最高裁で別の意見があれば覆ることもある。正解かどうかではなく、どちらがより妥当かで判決は下されている。

請求項に係る本願発明と主たる引用発明との一致点・相違点の認定

まず、相違点について、それぞれの引用発明から本願発明が思いつくことができるかを判断する。原告らは、本願発明1の第1及び第2接合部のような接合部を設けることは、引用発明1の課題解決に反するものであり、引用発明1に引用発明2、3を適用することに阻害要因があると主張している。

この点について、判決文をみると、本願発明1は呼吸や会話を楽にし、マスクの装着感を向上することを技術課題とし、その解決手段としてマスク本体と耳かけ部を別体として第1及び第2接合部を設け、マスク全体を通気性不織布から構成したものと理解することができる、との記載がある。

また、引用発明1に関して、マスクの製造コストや大量生産の容易性といった観点も考慮しつつ、本願発明1と同様、マスクを着用した際の着用感の改善や呼吸の容易化など保形機能も考慮しているものと認められ、この点で両発明は技術課題を共有していると言える、と判決文に記載されている。

さらに、引用発明2も、本願発明1や引用発明1と同様、呼吸の容易性や会話明瞭性のための保形機能を考慮しているものと認められ、本願発明1や引用発明1と共通の技術課題を有するということができる、と判決文に記載されている。

そして、引用発明3も、本願発明1、引用発明1及び2と同様、マスク本体の通気性の確保や着用感の向上を考慮したものであり、基本的思想を共有している、と判決文に記載されている。

判決について

そして、結論として、本願発明1と、引用発明1ないし3は、マスクという共通の技術分野に関する発明であり、各発明は共通する技術課題を有している上、引用発明1ないし3を組み合わせることは特段の技術的支障も認められないのであるから、「引用発明1ないし3を組み合わせることには阻害要因があるとの原告らの主張は採用できない」との判決が下されている。

マスクの着用感という課題は、本願発明及び引用発明1～3は共通しているので、組み合わせの論理付けとして、課題同一性を採用できると裁判官は判断している。

引用発明1は、鼻や口蓋部の形状について具体的な構成は明示していないものの、中央部がふくらみをもつ形状でも差しつかえないとしているのであるから、本願発明1の第1接合部のような構成をとることが引用発明1の技術課題に反するとは認められないと、判決が下されている。しかし、こういう認定が妥当かどうかは疑問なところもあって、判決の弱いところではないかと思われる。

進歩性の判断には、効果の評価も重要

もう1点、進歩性を判断するときには、効果の評価をする必要がある。

原告らは、本願発明1の第1及び第2接合部は、その一方だけでは本願発明1の保形機能を果たすことができず、相乗的にマスク本体全体の保形機能を果たしている点に特徴があり、そのような技術思想は先行技術に記載がないから、当業者が引用発明1に引用発明2及び3を組み合わせる動機付けを得ることはできないと主張している。

これに対し、裁判では、本願発明1の第1接合部はマスク本体の鼻口蓋部において保形作用を果たし、第2接合部はマスク本体と耳かけ部の境界部分において保形機能を果たしているといえるが、両接合部が併せて設けられることでマスクに相乗効果があったとしても、当業者であれば予測可能な範囲であるというべきである、と判決が下されている。

このように、効果も予測可能な範囲であると、バツサリ切った判決になっている。この点については、個人的には少し乱暴な判断であるような印象は受ける。

ただ、明細書の記載からは、第1接合部や第2接合部の具体的な、例えば強度や合わせたときの幅

などは具体的に提示されていないので、それでもって相乗的な保形効果があるとまでは主張できないのではないかという意見がグループ発表の中であったが、それも否定できないように思われる。

判決についても論理づけが必要

判決の結論について、正しいかどうかは、何らかの論理づけをしなければならない。

阻害要因については、判決では、引用発明1の技術課題を取り上げて否定している。また、審決での論理づけは、技術分野の関連性だけ、同じマスクだからという安直な理屈だけで否定している。

判決の中では、呼吸の容易性など着用感に関する記載がある。おそらく、審決取消訴訟の段階で原告が主張されたものと推察される。審決取消訴訟では、明細書の構成は変えられないが、容易性の判断や、提示されている構成から機能や効果などは主張できるので、その中で裁判官を説得していく。

もう1点は課題の同一性である。本願発明と引用文献1～3は課題が同じと判決では見なされているが、引用発明1～3の課題が共通であれば、引用発明1・2・3を組み合わせると本願発明に至るといふ論理づけをなされるケースも多い。

【事前質問に対する回答】

○「特許査定を受けること自体が目的化しないような取組や方策。特に、海外出願時において広い権利範囲を確保したい時の対応」について

これは、まずは日本の特許庁で特許を取得することだと思われる。特許庁から拒絶理由が来ても、安易に妥協せずに、阻害要因や効果を積極的に説明することが大事だ。

もう1点は、組み合わせの論理付けである。最近、特許庁では組み合わせの論理づけを重視し、基準に沿っているかどうか品質管理をしている。拒絶理由された特許について、論理付けが出ていないのであれば、何らかの阻害要因を見つけて特許性があると積極的に反論すればいいだろう。

○「権利範囲の狭くない明細書の作成ポイント」について

特許請求の範囲をどう書くか。上位概念を理解し、知財担当者と発明者で議論をして、発明プラス、さまざまなバリエーションを考える必要がある。クレーム、すなわち請求項が発明の内容と考えるのが妥当である。クレームをつくること自体が創造的な作業なので、上位概念、下位概念、クレームと明細書の関係を技術者にも理解してもらうことが大事になるだろう。

○「海外出願を想定した権利範囲を広く設定するための出願時の留意点」について

こちらは、海外での権利取得の違いをよく研究して、日本の特許庁だけで妥協しないようにすることが重要だ。

○「出願の意図を、前任担当者と後継者で共有するためのポイント」について

やはり、前任担当者と後継者の間で十分な引き継ぎを行うのが良い。例えば、東日本大震災の後に面接をした際、出願時に明細書を作成した人がいなくなり、技術を説明できないというケースもあった。

また、当初作成する明細書が重要である。拒絶査定を受けた後、内容補正するときも当初の明細書から改変していくものであるし、出願後に提出できる実験結果証明書の内容が全て採用されるわけではないので、当初の明細書にしっかり記載しておくことが大事だ。

○「拒絶理由（特に進歩性）を解消するポイント」について

これは個人的な見解であるが、進歩性をクリアするためのポイントを端的に言うと、論理性と熱意であり、「何としても特許を取得したい！」という熱意に、論理性をつけることである。

まず、論理性でポイントになるのは、引用発明と本願発明のクレームに記載されている発明の各構成要素において、具体的な違いを見つけることである。本願発明と引用発明を比較し、本願のクレームに引用発明でカバーできない構成がないかどうかを見つけていく。文言上や、上位・下位概念、文言の解釈、要素のつながりなど、構成の違いを見つけることが重要だ。

構成の違いを見つけることができれば、その違いに基づく効果を述べることで、その内容は、具体的かつ技術的な観点から「なるほど」と言わせる意外性を備えるものであるべきであり、それが本願発明と引用発明とは違うものと思わせるという、安心材料になる。効果は意見書等で述べられるので、よく議論して、「なるほど」と言わせる意外性のあるものを見つけることが大事だ。

また、阻害要因を述べることは、審判・訴訟の段階では有効である。ただし、単独の主張は説得力が乏しく、特に審査の段階では注意を要する。審査の段階では、審査官は阻害要因を重視しないことも時にはあり、論理付けとして技術面で同一性があれば、それを否定しないという判断を下す場合もある。そのため、阻害要因だけを述べるのは弱い主張になる。

審査官は、担当した出願に対し、進歩性があると判断するためのポジティブかつ明快な理由を欲している。阻害要因だけではなく、構成が違うことや新たな効果があることを欲している。逆に、審査官が恐れるのは、特許査定を下したにも関わらず、後にその案件が訴訟になったとき、査定の経過について調べられることである。そうならないためにも、構成の違いや、具体的な効果があるという積極的な理由が必要になる。

そして、熱意としては、補正案を用意して面接を要請するのも有効である。特許庁の面接ガイドラインでは、要請があった場合、審査官は少なくとも1回は面接をすることになっている。面接をすると技術がよく分かるし、審査官は慎重に判断するので、大事な案件は面接を要請するのが良いだろう。

そして、面接の際には、構成上の差異や効果を述べるのは勿論重要だが、本願発明の自社事業における重要性や、協業者の発明との違いについて、加えて訴求することも有効である。

【コーディネータからのご意見】

<箱田先生>

進歩性の判断はケース・バイ・ケースである。発明の内容が異なれば進歩性の判断は変わってくるし、特許庁の審査官の審査も全く一様ではない。実際に、進歩性での拒絶理由への応答で苦労していた案件が、審査官が代わった途端に特許査定となったケースもあると聞いている。

進歩性があると判断されて特許査定を得たい重要な審査請求に関しては、先行技術の調査をしっかり行い、審査官がどう言ってくるかを予想して、進歩性が主張できる点の事例を十分に記載するなどして、明細書を充実させることが重要だ。

皆さんも、明細書の作成ではよく苦しんでおられるものと思うが、頑張ってください。

<上羽氏>

立体マスクと言う分かりやすい題材であったが、いざ議論するとなると難しい。

私は弁理士歴が20年以上になるが、新規性・進歩性の判断はいまだに悩むことがある。進歩性については、各案件で特許庁はどういう手法で判断しているかを論理付けて考えていくと良いだろう。進歩性は明確に判断できないグレーな部分が多いが、進歩性の判断手法を学ぶことによって、グレーの幅が小さくなる。決してゼロにはならないが、その幅を狭めることは大事なことである。

今日の本願発明については、特許請求の範囲として、耳かけ部とマスク本体の間の接合部分の縫製にフォーカスした記載があれば、特許査定できたのではないかという印象を受ける。技術の構成要素は沢山あるので、全て分析していたらキリがないが、「接合部がないと、なぜ具合が悪いのか」と開発者に当初よりヒアリングしておけば、耳にかけたときにマスクの形が保てないことが分かったはずだ。このように、発明の重要なポイントに絞って分析し、分析結果を明細書に反映していくことが重要だ。

そして、先行技術調査もやはり重要である。先行技術調査で近い発明を探し出した上で、何が違うのか。さらには、違う点でどんな技術上の意味があるのかを明細書に表現していくようにすれば、特許庁は進歩性について納得してくれる可能性が高いだろう。

※コーディネータに上羽秀敏氏（インテリクス特許法律事務所 弁理士）を迎えた。

以上