CURRENT EXPLANATION

時事解説

最近の特許行政動向と「特許性」についての討論

ー平成24年度・特許庁との懇談会報告ー

㈳日本溶接協会特許委員会 委員長　平田　好則
幹事　立花　知之・篭原　義二

1　はじめに

「新しい技術を成した」と思ったら，企業側にとって特許出願し権利化しようと思うのは当然である。苦労して開発した製品やアイデアを易々と他者に模倣されて良いはずがない。ところが，その特許出願が往々にして，種々の理由で「拒絶査定」され，あるいは「特許無効」とされることを読者の方々は経験しておられると思う。

特許委員会では，㈳日本溶接協会会員企業に，知的財産権についてのより深い理解を持って頂くため，特許庁との懇談会を毎年企画している。本年度の懇談会は，溶接会館にて2012年12月13日，合計29名（うち６名は特許庁からの参画者）の参加を得て，**表１**に示すテーマについて実施した。

今回，初の試みとして，2012年３月発行の「審判実務者研究会報告書2011」に収録された３事案を題材に，討論会形式での懇談会を行った。

いずれの題材も，審査⇒審判⇒知財高裁を経て，お金と時間をかけたにもかかわらず，最終的に「拒絶査定」，あるいは「特許無効」とされて，特許にはならなかった事案であって，出願人の立場からすると非常に残念な事案である。

表１　2012年度懇談会テーマと特許庁参画者

	テーマ	特許庁参画者 (敬称略)
1	「知的財産立国に向けた新たな課題と対応（産業構造審議会 第18回知的財産政策部会）」	【講演】 ・見目省二　特許審査第二部 生産機械（特殊加工）室長
2	個別事例（表２参照）の討論会を，３班に分かれて実施	【討論会への参画】 ＜審判官＞ ・野村亨　審判部第13部門長 ・吉水純子 審判部第19部門長 ・千葉成就 現審判部第14部門長 ＜審査官＞ ・見目省二,福島和幸,松本公一 特許審査第二部生産機械（特殊加工）審査官
3	全体総括と質疑応答	

そこで，これら事案の「特許性」について，特許庁の審査官，審判官の方々とともに参加者全員で討論しながら，どのように対処し工夫すれば特許と成り得たのか？の参考事例として学びたいと考えたのが今回の討論会形式の懇談会主旨である。

加えて，特許庁側からは「知的財産立国に向けた新たな課題と対応（産業構造審議会第18回知的財産政策部会）」の要点をご解説頂いたので，会員企業にとって，わが国の特許行政への理解を深めるための懇談会となったと考える。

なお，会場となった溶接会館は2012年３月に竣工し，特許庁との懇談会としては，新しい溶接会館での初開催となった。本懇談会は参加企業の今後の知財活動にとって非常に有意義かつ参考になったと思われる。

以下に，本懇談会の内容および質疑応答について報告する。

2　「知的財産立国に向けた新たな課題と対応（産業構造審議会第18回知的財産政策部会）」の要点解説

表題資料（2012年６月25日発行，以下URL参照）を用い，見目室長（審査官）より特許関係の要点を抜粋する形で講演が行われた。

特許庁の最近の特許行政を理解する上では，欠かすことのできない内容であり，以下，項目毎に紹介する。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_18_paper/siryou_01.pdf

(1) 迅速かつ的確な審査に向けた取組み

図１に，日本国特許庁における特許審査待ち（FA：First Action＝審査請求がされてから最初の拒絶理由通知等を発するまでの期間）の目標値短縮の取組み状況を示す。

具体的な施策として，任期付審査官を2004年から採用し審査要員を増員したこと，先行技術調査の外注により

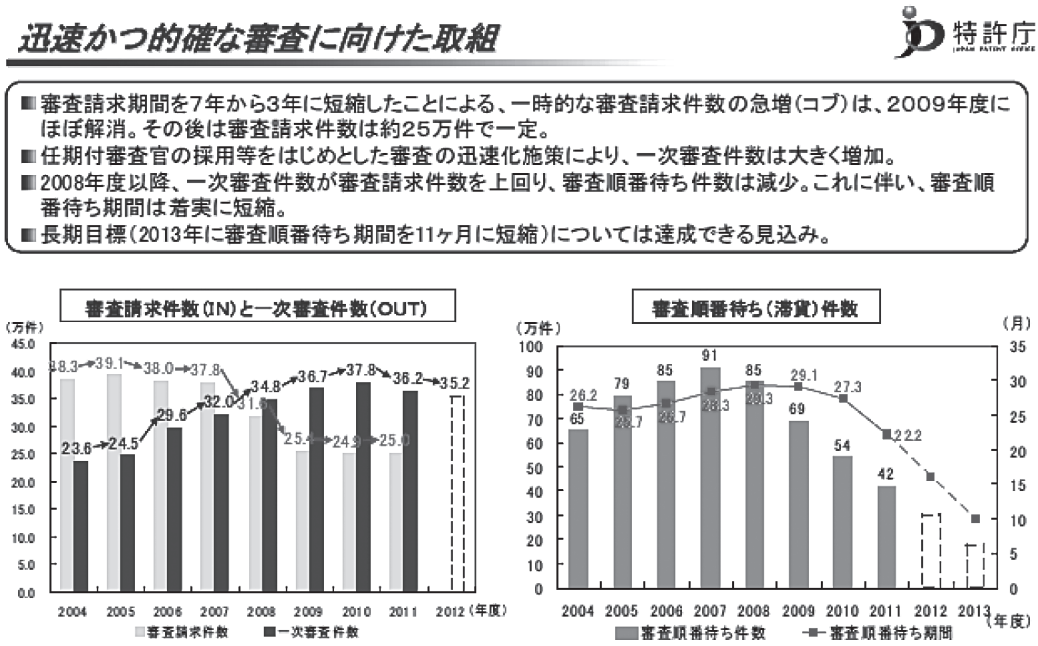

図１　審査待ち（FA）期間短縮への取り組みの成果

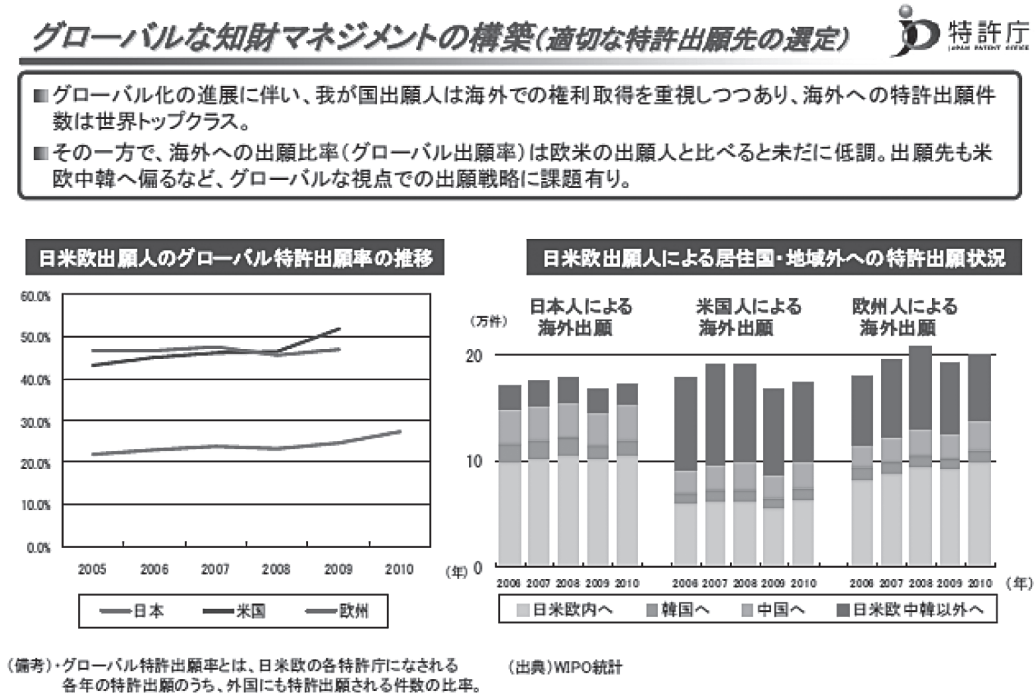

図２　グローバル出願率の日米欧比較

効率化したことで，長期目標であったFA＝11ヵ月を2013年度末には達成する見込みである。

(2) わが国企業の海外への出願推移と，グローバル知財マネジメントの構築（適切な出願先の選定）

特許，意匠，商標ともに，海外への出願が増加している。それにともない，PCT出願が増加傾向にある。

図２に示すように日本の出願人は，海外での権利取得を重視しつつあるが，グローバル出願率で比較すると，日本は欧米に比べ依然として低調であることが分かる。

欧米の出願人は，東南アジアやインド等へもグローバル出願しているのに比して，日本の出願人は出願先が米欧中韓偏重であり，その他の国への出願が少ない。グローバルな権利化視点で課題が浮き彫りになっている。

(3) 海外における訴訟対応

中国を含む新興国での訴訟が増加傾向。日本企業についてもグローバルな展開を進める中で，適切な対応への

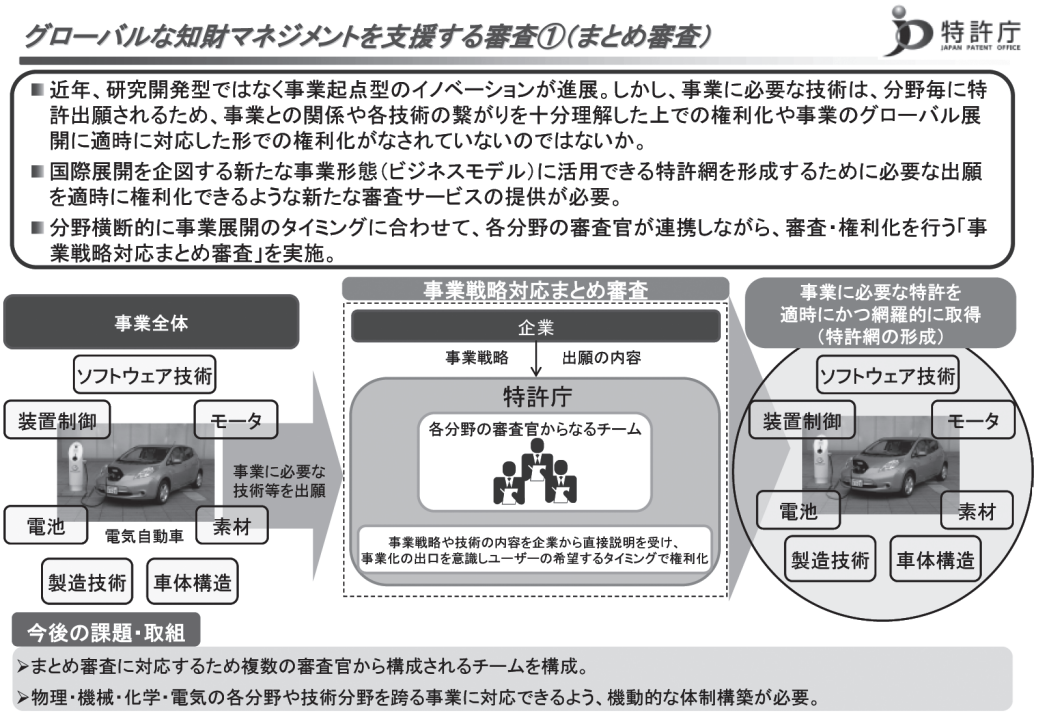

図３　事業戦略対応まとめ審査の試行（検討中）

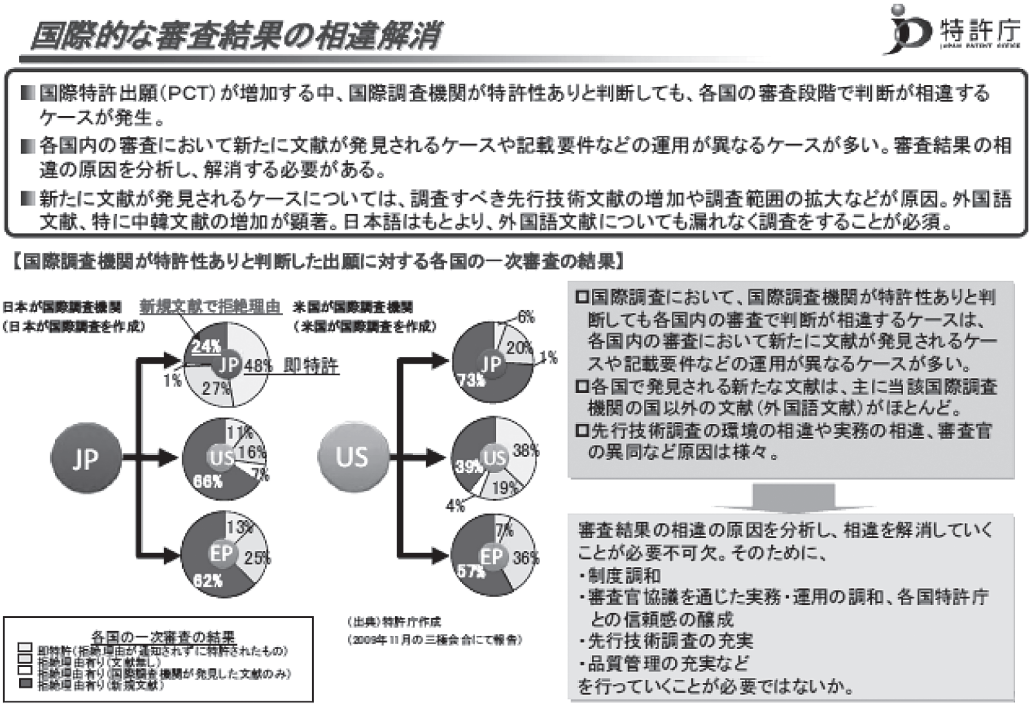

図４　国際的な審査結果の相違解消

準備が必要とされている。

(4) グローバルな知財マネジメントを支援する審査

① 「事業戦略対応まとめ審査」の試行（**図３**参照）

事業に必要な技術を分野横断的に事業展開のタイミングに合わせ，各分野の審査官が連携して審査を行う「事業戦略対応まとめ審査」を実施予定であることが紹介された。本まとめ審査は，一つの事業にリンクした技術分野毎の出願をバラバラに審査するのではなく，各分野の審査官が連携し，事業戦略に沿った連携審査を行わんとするものである。本制度は，出願人の希望によって実施するものであり，適時に行っていくことを検討中である。

② 対面審査

対面審査（面接）により，出願人は適切な範囲での権利取得が可能であり，審査の効率化にも繋がることから，対応を強化していく方針である。

③ タイムリーな審査

全体的に審査請求から一次審査までの期間が短縮しているが，さらに早い審査のニーズについては，所定の要件を満たせば「早期審査」，あるいは「スーパー早期審査」によりユーザーが望むタイミングで一次審査結果の取得が可能である。

(5) 国際的な審査結果の相違解消の取組み

PCT出願が増加する中，国際調査段階でのサーチレポートと，各国審査段階での判断とが異なるケースが発生している。この相違は**図４**に示すように，外国語文献

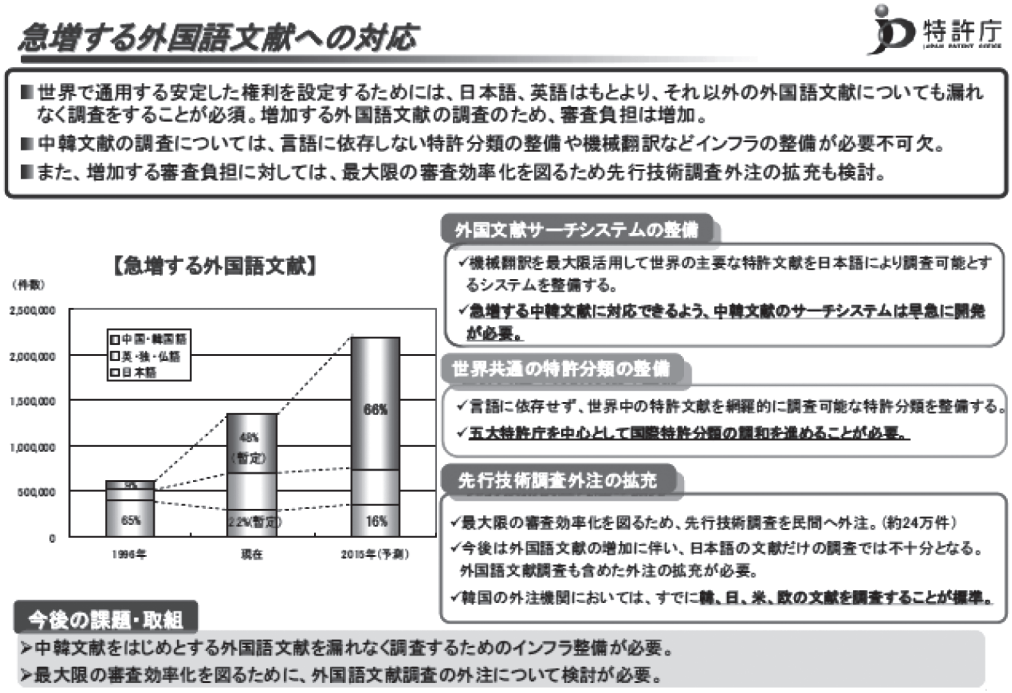

図５　急増する中韓文献への審査対応

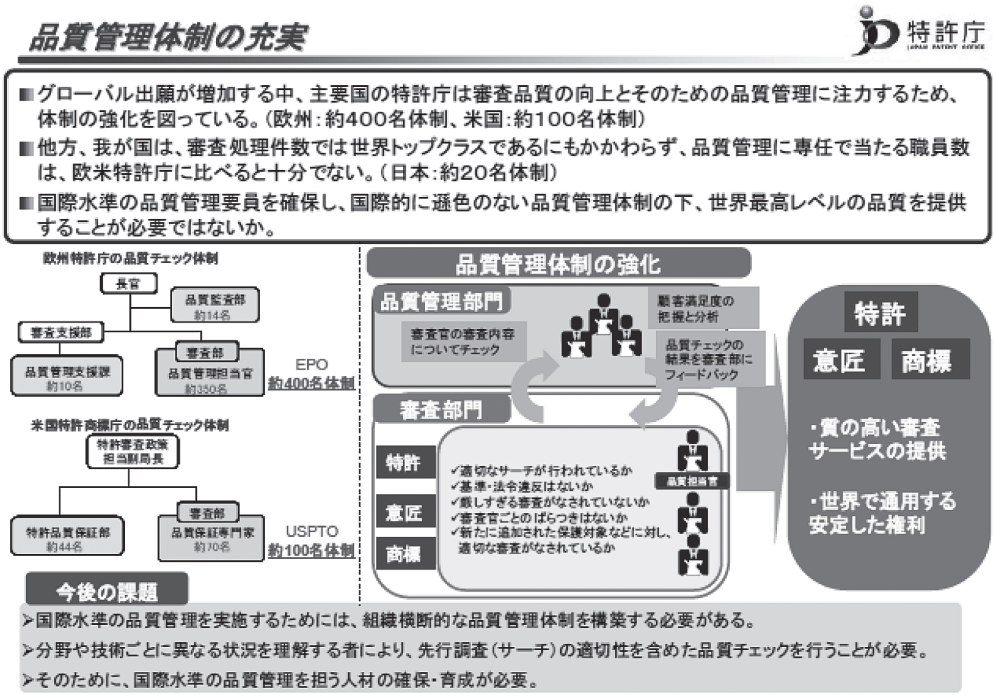

図６　審査の品質管理体制の充実

調査が不十分であったことが主な原因と考えられる。

急増する外国語文献への対応は，上記課題を解消していくために不可欠であり，審査官が日本語や英語以外の外国語文献の調査能力を高めることが必須である。

(6) 英語／中国語文献調査力の強化

世界で発行される特許文献のうち，日本語の文献の比率は年々低下している一方，中韓文献の比率が増加していることから，審査官にとっても英語／中国語／韓国語の文献調査力の強化が必要になってきている。機械翻訳を利用したサーチシステムの強化や外国文献の調査を含む先行技術調査外注の活用を検討中である（**図５**参照）。

(7) 品質管理体制の充実

欧米特許庁と比べると，日本国特許庁は品質管理に携わる者の人数が少ないとの統計が出ている（**図６**参照）。

今後の取組み課題として，品質管理体制の強化を行い，スピードと審査の質を並行して高めていくことが必要である。

(8) 特許付与後の権利の見直し制度の導入

早期審査の増加により公開前に特許査定される出願が増加し，特許査定前に「情報提供」が利用できないケースも出てきている。また，ユーザーからは「異議申立制度」を「無効審判制度」に一本化したことが十分に機能していないとして，「異議申立制度」の復活を望む意見もある。そこで，付与後レビュー制度の創設についての検討を行っている（**図７**参照）。

(9) 五大特許庁間・先進国間の制度調和の議論の推進と日アセアン協力強化

日本国特許庁では，五大特許庁会合などの場を活用して制度調和の議論を進めている。

また，海外に進出する日本企業の事業活動を，知財保護環境の整備により支援するため，アセアンに対し，審査協力や人材育成支援等の協力の強化に取り組んでいる（**図８**参照）。

2.2 講演に対する参加者との質疑応答

Q1）溶接分野の審査待ち期間は，庁全体と同様か。

A1）全体と同じか，少し短いぐらいと思われる。

Q2）審査官一人あたりの一次審査処理件数で，日本が欧米審査官より圧倒的に多い理由はなぜか。

A2）先行技術調査外注の拡大により，審査業務が効率化されていることが大きい。

Q3）審査待ち期間の目標実現施策で，「出願内容の

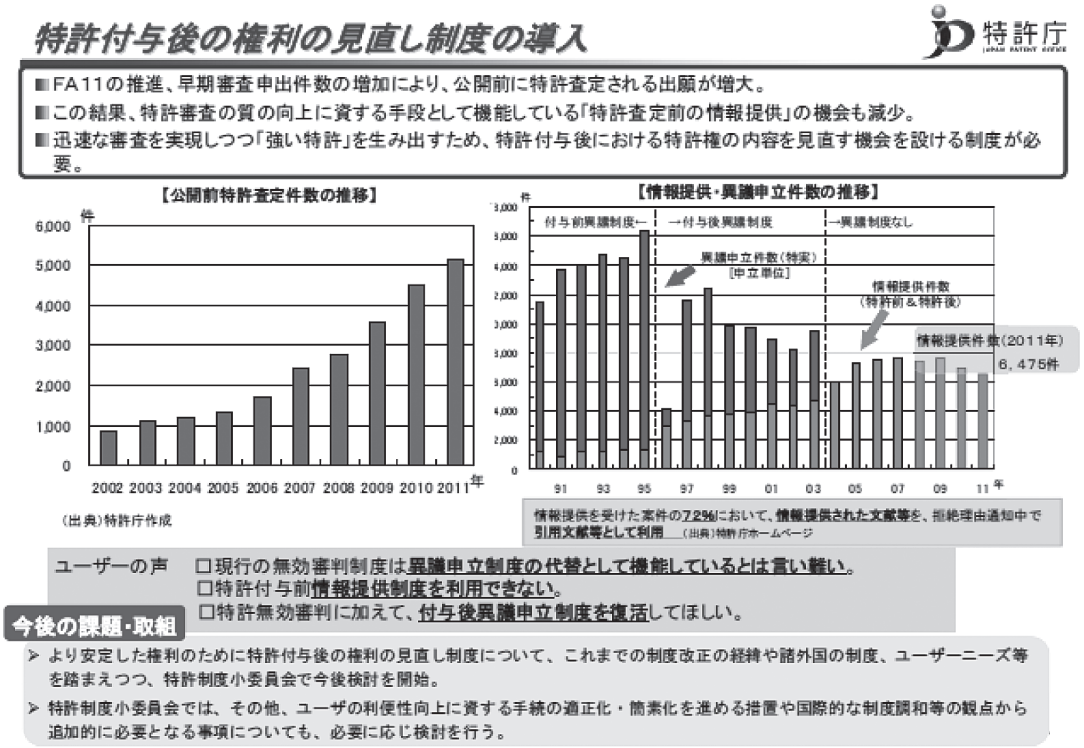

図７　特許付与後の権利見直し制度の検討

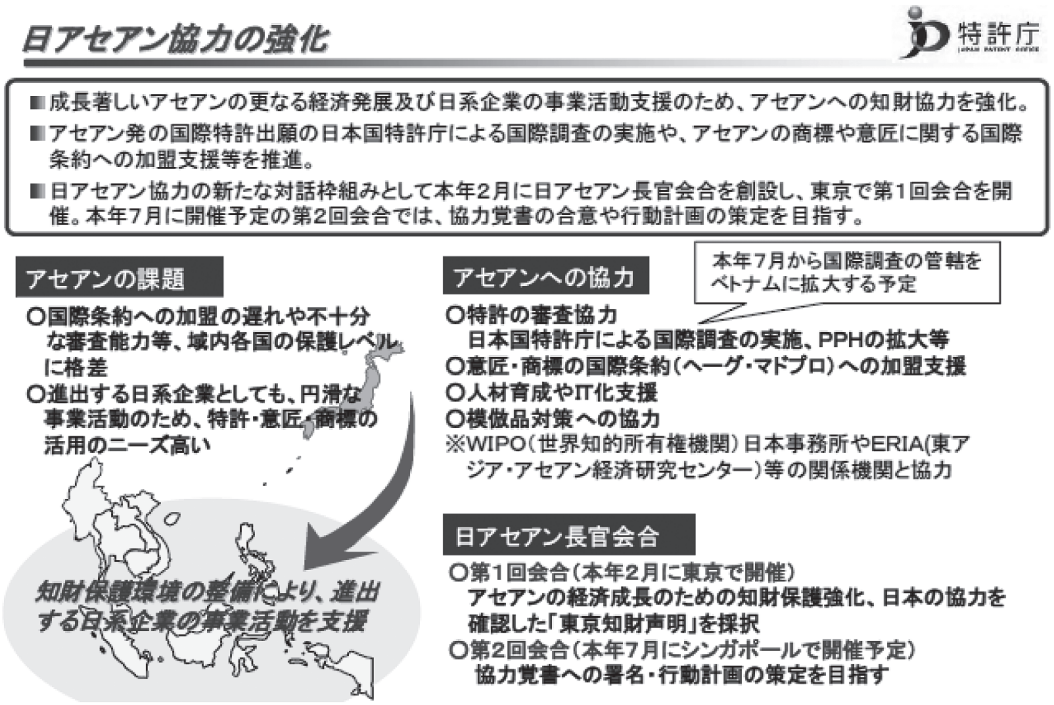

図８　アセアン各国への国際審査協力強化

表２　討論会の題材（「審査実務者研究会報告書2011」から）

討論の班	事例番号	出訴番号	審判番号	分野
A班	第１事例	平成21年（行ケ）第10272号 H21.12.10知財高裁（請求棄却）	無効2008-800184号（請求成立）	機械
B班	第４事例	平成21年（行ケ）第10253号 H22.11.17知財高裁（審決取消）	無効2008-800146号（一次審決：請求不成立）	化学
C班	第９事例	平成21年（行ケ）第10394号 H22.7.13知財高裁（請求棄却）	不服2007-11478号（請求不成立）	電気

事前チェックの徹底」とは何を意味しているのか。

A3）具体的には，出願人に対し出願前に調査を徹底していただくことで，無駄な出願を行わないようにと依頼してきた。拒絶理由通知に対する意見書等がなく拒絶される出願の数が低減し，成果が出たと認識している。

Q4）中国では公開されないと審査されない制度であるが（早期審査を申し出ると，必ず早期公開されてから審査に係属する制度），このような公開時期の前倒し制度は日本では検討されていないのか。

A4）日本においても早期公開の制度はあるが，出願人が申請した場合に限られ，公開を審査の要件とすることは考えていない。

Q5）面接審査の積極化に関して，地方でも実施されるのか。

A5）現状でも主に中小企業等を対象に，地方での出張面接審査は行われている。

Q6）「事業戦略対応まとめ審査」に関して，スーパー早期のように早い審査なのか。逆に，遅くできるのか。

A6）本制度については現在検討中ではあるが，審査を遅くするといった議論はない。また，事業に関連する出願をまとめて審査するものであって，スーパー早期審査のように着手を早めるものとは異なる。

Q7）従来のまとめ審査は，特許庁から問合わせがあり回答する形式であるが，「事業戦略対応まとめ審査」も同様の形式になるのか。

A7）庁からリスト等を提示して問合せすることはなく，出願人からの申し出によるものとなる見込みである。

3　「審判実務者研究会報告書2011」を用いた討論会

今年度は「班分け討論会」の形式で，本懇談会の後半部分を実施させて頂いた。**表２**に示すように，討論の題材は，「審判実務者研究会報告書2011（URLは以下参照）」から３つの事例を取り上げ，参加者が事前に資料

内容を検討の上で参集し，３班に分かれての討論会を行った。

各班につき，審査官１名，審判官１名の方々が特許庁より参画して下さったので，出願人はどのように対応すれば特許と成り得たのかとの視点から，活発な討論会を行うことができた。「班分け討論会」は，今回初の試みではあったが，「審査官，審判官と親しく話せて非常に為になった」との参加者の声が聞かれ，従前の「講演会形式」から変更した意義が大いにあったと思われる。

3.1　A班の討議内容

(1) 案件概要

戸棚に地震時ロック装置を取り付け，地震時に開き戸をロックする方法である。分割出願であり，拒絶査定不服審判を経て登録。その後，無効審判で無効と認定され，審決取消訴訟でも無効が維持された。論点は，分割要件，サポート要件，明確性要件の３点である。

(2) 討論

① 分割要件

・原出願に複数の実施例が記載されているが，原出願に実施例を組み合わせる態様が記載されていないことが問題となり，分割要件違反とされた。
・原出願時に認識していないものを発明としているので無理があり，印象も悪いのではないか。
・各実施例の組み合わせができるとも記載されていないが，できないとも記載されていないので，組み合わせが矛盾しなければ，組み合わせ可能という考え方もありうるのではないか。

② サポート要件

・ロック装置の取り付け位置に関し，「自由端から離れた」との表現はあるが，どの程度離れているのか具体的な記載がなく，また，請求項に記載された「自由端でない位置」について積極的な記載がないとして，サポート要件違反とされた。
・確実にロックできる位置を特定していないので，要件違反とされても仕方がないのではないか。
・サポート要件にするには厳しいのではないか。
・論点として挙がってこなければ見過ごされる内容ではないか。逆の結果もありうるのではないか。

③ 明確性要件

・請求項に「わずかに」との記載があるが，当業者にとって「わずかに」の程度を理解することは困難とされ，明確性要件違反とされた。
・「わずかに」という記載に関し，読み取れなくはないのではないか。

(3) その他討議

・権利化できる範囲があったのではないか。ただし，記載が不十分であった。
・ロック装置の位置を特定しても特許性は無いと思われ，やはり，ロック装置の機構を特徴にすべきだったのではないか。
・明細書の記載が曖昧であり，特許性が不明。発明が明確でなければ新規性・進歩性の判断もできない。曖昧に書かずに明確に意識して書くようにしなればならない。
・進歩性までを考慮すると，ストーリーが重要であり，矛盾があると権利化は難しい。先行文献との違いを明確にして取り組まなければ良い権利は取れない。

3.2　B班の討議内容

(1) 案件概要

・ゼラチンを主原料とし可塑剤を加えて製造されるハードゼラチンカプセル（硬カプセル剤の殻部）について，可塑剤としてポリエチレングリコール（PEG）を添加すること，またその分子量と添加量を特定した特許である。
・進歩性の争点の一つとして，ハードゼラチンカプセルの教科書的な文献である引例９とグリセリン添加ゼラチン膜とPEG添加ゼラチン膜の耐衝撃性試験を載せた引例２による組み合わせがあり，審判は進歩性を認め，知財知財高裁は進歩性を否定した。

(2) 討論

・引例２（甲２号証）はグリセリン添加ゼラチン膜とPEG添加ゼラチン膜の耐衝撃性の試験データを開示しており，その優劣について直接論じていないが，グリセリン添加では低湿度側で無添加よりも耐衝撃性に劣る範囲がある（引例２-図18 (a)）のに対して，PEGは少量の添加により低湿度側で耐衝撃性が向上している（引例２-図19 (b)）ことが見て取れる。
・引例９は，グリセリン添加ゼラチンというカプセルの組成，衝撃によるカプセルの変形という課題，カプセルの基本的強度の測定はシート状に形成したものを対象に試験すればよいことを開示している。
・ハードゼラチンカプセルにおいて衝撃耐性が課題であるという認識をもって引例２記載の試験データを参照すれば，可塑剤をグリセリンからPEGに替えることを想到することは容易であろう。引例９に対する理解の深さが，無効審判と知財高裁における判断に相違をもたらしたと結論した。
・ハードカプセルの可塑剤の添加量について，引例９は

「数％以下」と記載しているのに対し，本件特許では「３～15％」と特定しており，より高い添加量を権利範囲に含めている。数値範囲から「数％以下」に相当する部分を外す補正を行えれば特許性が認められた可能性があるのではないか。出願人は段階的に数値範囲を補正できるように明細書を記載しておくべきであった。

・ハードゼラチンカプセル特有の課題，例えばカプセル成分がカプセルに詰める薬剤へ与える影響など，を明細書に記載しておけば，状況を変えることもできたと思われる。出願時に多面的に検討することが大事であろう。

(3) その他の討議

・「段階的に数値範囲を補正できる」記載として，明細書に“好ましい範囲”を記載するほかにも，実施例に複数の観点からの評価を記載しておくという手法がある。例えば，観点A，観点Bについての評価を記載しておき，観点Aのみに基づいて数値範囲を設定して出願し，審査の過程で観点Bに基づいて数値範囲を減縮するとの方法が考えられる。

3.3 C班の討議内容

(1) 案件概要

手元の地図書籍を参照しつつ，携帯電話にて地図上位置情報とともに，お店等の情報を知らせるシステム。主引例（パソコン端末が想定）に対して，地図の画像情報を送らずに，地図上位置情報をテキストで配信することは，進歩ではなく退化ではないか。あるいは，主引例に慣用技術を加えたものに過ぎず進歩性が無いとされた案件である。

(2) 討論

・本件の一番の問題点は，クレーム（請求項）の末尾表現が「携帯電話」ではなく，「携帯端末」としている点。「携帯端末」なる表現であれば，パソコン端末が包含されてしまう。

・出願当時（2003年）の携帯電話であれば，画面も小さく，情報伝達量も限られていた。それ故の，書籍地図の位置情報をﾃｷｽﾄ配信する仕組みである事が本願の発明の要点。

・出願人は面接審査では，「本発明のすばらしいところ」を，もっと強調して欲しかった。それを意見書で主張したり，面接時に動画や現物で見せたりする等の工夫はあった方が良い。

・引例との関係で，「携帯電話」に限縮していれば，恐らく特許になったと思われる。

出願人と代理人，出願人と審査官との意思疎通が十分で無かったが故に，拒絶査定，拒絶の審決と判決とを招いてしまった事案であろう。

(3) その他の討議

・質問1） 審査過程での未公開案件は，サーチ対象になるのか。

・特許庁内のデータベースは，未公開案件も先行検索対象であり，出願から多少のタイムラグはあるもののサーチ対象としている。よって，早期審査／スーパー早期審査であっても，未公開先願が拒絶理由に成り得る。

・質問2） 面接審査で発明の詳細を説明する際，明細書本文には記載してない図面を持ち込んで説明した方がいいのか。

・面接審査では，３Ｄ画像や動画，もしくは実物を持参して説明した方が審査官の方も理解しやすく，要望すれば持参資料は未公開にできるので，そういった資料があれば持参されたほうが良いと思われる。

4 全体討論会

4.1 各班からの発表

◆A班

① 特許されなかった理由

・以下の「３つの論点」に，特許とされない原因がある。

a）分割要件

・元々の発明として認識してない点を請求項とした点に無理があったのではないか。

・位置の限定は不要であったのではないか。位置をポイントにしたいのではあれば，当初から明確に記載しておくべきであった。

b）サポート要件

・厳しいのではないかとの意見があった。

・元々記載されていない事項に基づいて請求項を作成しているのでやはり問題があるとの意見があった。

c）明確性

・「わずか」という表現はやはり不明確であるとの意見があった。

・一方，明細書等から理解できなくはないのではないかとの意見があった。

② どうすれば特許にできたか。

・個人発明家であり，当初の明細書の第３者のチェックが入っていないと思われ，そのため記載の明確性が担保されず，権利化できなかったのではないか。

③　まとめ
・進歩性等にも影響を及ぼすので，出願人としては，やはり出願時の明細書が明確な記載であるように心掛けるが必要がある。
◆B班
・審決では，引例９（主引例）の「カプセルの機械的性質が基材のゼラチンフィルムのレオロジー的な性質によって変化する」旨の記載と，引例２のゼラチン膜（フィルムフィルム）の試験の記載とを結びつけることなく進歩性有りとしたが，判決では両引例を組み合わせることにより進歩性を否定した。
①　特許されなかった理由
・強度の脆さのみをポイントにしていた。
②　どうすれば特許にできたか。
・カプセル内の薬剤の特性が変わらない等の効果を主張していれば，強度のみの効果が記載されている引例２で進歩性が否定されることはなかったのではないか。
・引例にない範囲の数値限定を行うことで権利化できたのではないか（ただしこの場合，この範囲の効果が重要になるが，残念ながらこの点に関する記載はなかった）。
③　まとめ
・強度以外の効果を主張し，それに基づく数値限定ができる記載があれば，特許を維持できたのではないか。
◆C班
①　特許されなかった理由
・お店等の情報を知らせるシステムについての発明であるが，引例に対して進歩ではなく退化ではないかとされ，きちんと対応できなかったことが特許とされない原因であったと思われる。
・位置情報のみ取得に特化した出願。会社が吸収されて出願人が変更されている。面接審査を行っており，それに基づく補正を行っているが拒絶査定となった。
・一部のクレームには拒絶理由が発せられておらず，限定の仕方次第で十分に特許になった可能性があり得る。必要な限定がされていなかったため特許にならなかったのではないかとの意見があった。
②　どうすれば特許にできたか。
・面接記録等から判断すると，出願人が代理人や審査官との意思疎通が不十分であった点が見受けられた。
・出願人（権利者）が会社の吸収合併により，承継されており，特許を受ける権利を引き継いだ出願人が権利範囲を広く維持しようと欲張った面も問題ではなかったかとの意見があった。
③　まとめ
・権利範囲を欲張らず，かつ，拒絶理由通知等にきちんと対応することが権利化には重要である。

4.2　特許庁からコメント

◆A班
・36条，分割要件が論点である。個人出願人で代理人はなく，出願段階でしっかりした書類を作成していれば権利が残ったのではないかと思われる。客観的な社内知財部門や特許事務所のチェックを受け，明確な書類を作成することが重要と思われる。
◆B班
・主引例（引例９）について報告書にはあまり記載がないため分かりにくいが，主引例には引例２と組み合わせることを示唆する記載があった。
審決ではこの主引例における記載の検討が足りなかったので，今回の判決になったと思われる。容易との判断はやむを得ない。
◆C班
・面接がうまくいっていなかったようである。面接した前置審査の審査官は，恐らく面接時にその場で補正案を見せられたようであるが，結局はその補正案は新規事項の追加と判断されて，審判部送りになった。面接時に初見で補正を出したので，補正の適否についての確認が十分ではなかったのではないかとうかがえる。
・面接時に補正案を提示する場合には，事前に審査官，審判官にFAX等送っておけば，今回のようなことはなかったのではないかと思われるので，皆様もご留意頂きたい。

5　おわりに

特許委員会としては，次年度以降も特許庁とこのような会合を継続実施する計画であり，「懇談会」の名にふさわしく，溶接業界と行政実務とを繋ぐ「意見交換会」として行きたいと考えている。

以上，昨年12月に実施された特許庁と㈳日本溶接協会員企業との懇談会概要を報告した。読者の皆様からの，本稿および懇談会全般に対するご意見ならびにご要望を，重ねてお願いするものである。