

日本弁理士会協賛セッション

◆ 進歩性の判断に関する近年の審決・判決の検討と傾向の把握 ◆

【セッションの内容】

■ パネリスト

北田 明 弁理士 平成25年度日本弁理士会特許委員会第2委員会副委員長
鶴喰 寿孝 弁理士 平成25年度日本弁理士会特許委員会第2委員会委員
高石 秀樹 弁護士 平成25年度日本弁理士会特許委員会第2委員会副委員長

■ 内容

最近、進歩性の判断が緩くなってきたように感じるので、無効審判の請求成立割合の変遷と、拒絶審決に対する審決取消訴訟における審決取消率の変遷とから、進歩性の判断傾向について想定してみた。

無効審判の請求不成立率は、2009年から請求不成立率が上昇傾向となっている。一方、審決取消訴訟の審決取消率は、2008年頃から審決取消率が上昇傾向となり、2009年にも大きく上昇している。これらのことから、2009年頃から進歩性の判断傾向が変化しているのではないかと推定できる。

そこで、2008年度付近から直近の判決のうち、「争点が進歩性であり、かつ、拒絶審決の審決取消訴訟で審決が取り消された」判決について、裁判所（知財高裁）での進歩性の判断を特許庁の進歩性の判断と比較して検証することで、現在の進歩性の判断における傾向を導き出すことができるのではないかと考えた。

進歩性の判断の傾向を検証するにあたっては、特許庁の審査基準における進歩性の判断のロジック（手順）から、「請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定」「周知・慣用技術」「最適材料の選択」「設計変更」「単なる寄せ集め」「動機づけ」「有利な効果」「所謂阻害要因」というキーワードを注出し、また「動機づけ」となり得るものとして「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」というキーワードを注出し、これらのキーワードを参照して、該当案件（判決）を分類する項目を以下の項目としたうえで、分類毎に、進歩性の判断に如何なる傾向があるのかについて検討・議論することとした。

【第1分類】本願発明及び引用発明の認定

【第2分類】動機付け（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）

【第3分類】最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集め、周知・慣用技術、有利（顕著）な効果、阻害要因、その他

以 上

日本弁理士会協賛セッション

◆ 進歩性の判断に関する近年の審決・判決の検討と傾向の把握 ◆

【略歴】

北田 明 (弁理士)

藤本昇特許事務所 特許第3部 部門長

2000年 関西大学工学部 機械工学システム工学科 卒業

2005年 弁理士登録

2009年 日本弁理士会ソフトウェア委員会委員

2011年 日本弁理士会特許委員会第2委員会委員

2012年 日本弁理士会特許委員会第2委員会委員副委員長

鶴喰 寿孝 (弁理士)

ユアサハラ法律特許事務所 特許部 化学班

1997-2008年 天野エンザイム株式会社

2007年 岐阜大学大学院連合農学研究科博士課程修了

2008年 弁理士登録

2012年 日本弁理士会特許委員会第2委員会委員

高石 秀樹 (弁護士)

中村合同特許法律事務所 法律セクション

1997年 東京工業大学工学部電気電子工学科 卒業

1999年 東京工業大学大学院精密機械工学専攻 修了

2002年 弁護士登録

2005年 弁理士登録

2011年 カリフォルニア州弁護士登録

2012年 日本弁理士会特許委員会第2委員会委員副委員長

以 上