



Yamauchi Patent News

VOL. 62

ニュースの目次

1. 進歩性判断の再考（その3）
2. サポート要件を考える
3. 商標審査便覧の改訂（平成30年4月2日公表）



1. 進歩性判断の再考（その3） （山内 康伸）



進歩性判断の再考（その3）は、主引例を考えてみたいと思います。

1. 進歩性判断における主引例とは

進歩性判断における主引例の選択は、3頁の判断ステップ表に示すように、第2ステップの最初に行われる作業です。

従来より主引例は単独で議論されるよりも副引例との組合せの可否・容易性という観点で論じられることが多かったのですが、ここでは主引例の選択の場面に焦点を当ててみたいと思います。

2. 主引例の選択

主引例とはなにか？ざっくり考えると本願発明に技術的に最も近い公知技術となるはずですが、この点につき、特許庁審査基準では、「先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし…」と定めています。

ここでいう論理付けとは、審査基準によると (i) 動機付けに関する4点、すなわち①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、および④引用発明の内容中の示唆、そして (ii) 設計変更等をいいます。したがって、審査基準上の主引例は、上記の基準のうちどれかの観点で最も近い内容のものであればよいと考えられます。

3. 選択基準の優先順位

つぎに、上記基準の優先順位を考えます。

(1) 審査基準

審査基準では、引用文献（先行技術）を選択し、進歩性否定の論理付けを検討する場面では、上記しました技術分野や課題その他の基準の間に優先順位を付けていません。これらはいわゆる例示列举であって、審査官は自由な組合せが可能です。

（第III部第2章第2節3.1.1）

しかし、引用文献のうち主引例とするものについては、技術分野または課題が同一か近い関係のものを選択するとしています（第 III 部第 2 章第 2 節 3.3(2)）。

これは論理付けの後知恵を避けるためです。

(2) 判例や学説では、事後分析的判断を回避するため課題の共通性を優先すべきと説く説があります。

このように考える根拠には、発明完成前に発明者がもっている情報は、これから完成させようとしている発明の課題と、世の中に既に存在する多数の従来技術だけであるという事情が背景にあります。そして、発明者が明確に認識している課題をキーワードとして、従来技術の探索や選択もするのであるとの仮説を立てています。換言すれば、発明者目線に立った考えであり、この仮説により選択した主引例であれば、論理付けの後知恵回避に有効であろうと考えるものです。

(3) 発明現場からみた意見

上記(2)の仮説は、法律論としては非常に美しく説得力があります。

しかしながら、現実の発明現場（たとえば、企業の技術部門の日常）では、技術者は課題から先行技術をサーチするものではありません。多くは、同一技術分野（企業であれば、自社と競合企業の属する分野）の先行文献をまずサーチしようとするのであり、その過程のなかで、同一・類似の課題を見付けたり、機能・構造からヒントを受けてひらめいたりするわけです。

この見方は文献の探索作業に重きを置きすぎているかもしれませんが、発明者目線という観点に立ってみると、必ずしも課題だけを優先させるのではないので、課題のほか技術分野にも優先的順位を与える審査基準の立場も説得力があるように思います。

(4) 実際はどうしてる？

先行技術の探索作業は別として、進歩性の判断ロジック構築の場面では、特許庁の審査も弁理士が無効理由を組立てるときも複数の引用文献をパズルのように組合せて、本件発明と一番相違点の少ないのを主引例とするように思います。このとき技術分野か課題が共通するときは相違点は一番少ないので進歩性の判断ロジックがしっかりしたものになるようです。

そうしますと、主引例の適格性は、学説判例が主張する課題の同一性も含め、技術分野の同一性も併せ重視する審査基準の立場が、現実的（発明者目線に近い）であり、理論的（判断ロジックが堅固）であるように思います。

4. 実務での感想

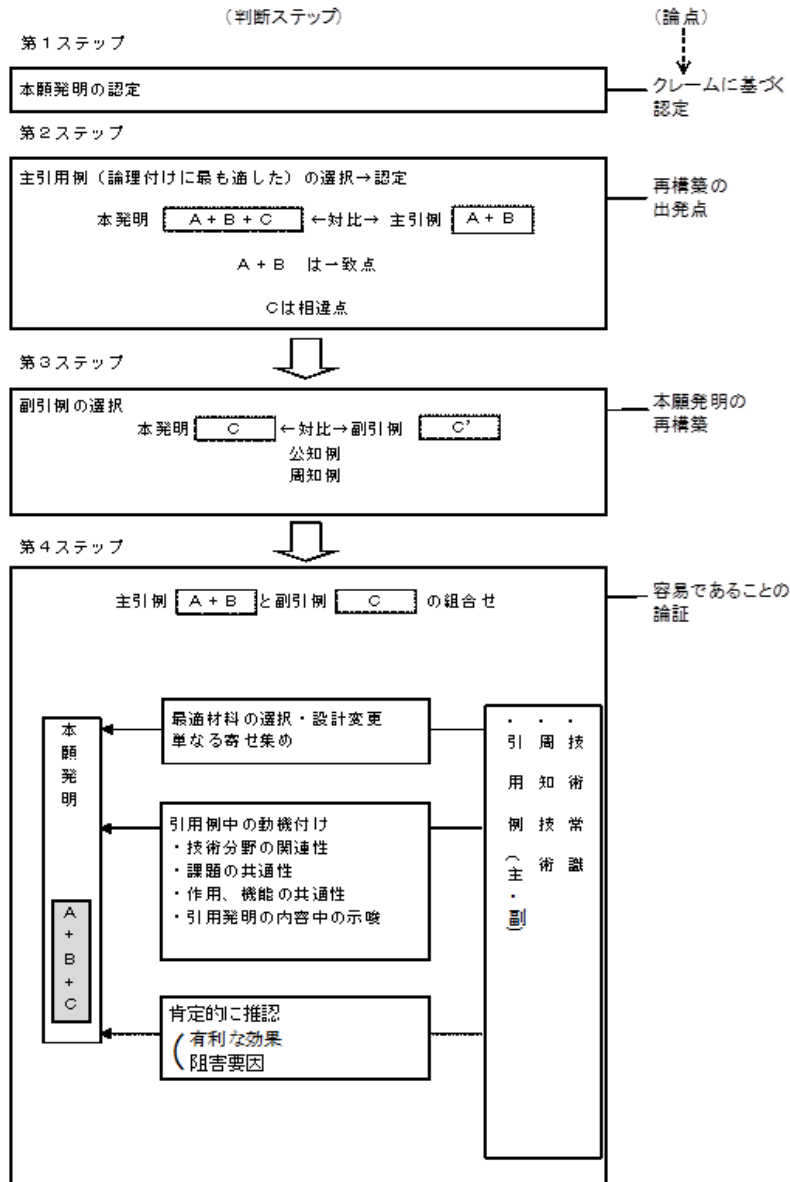
ここで話を変えて、実務上の感想を述べます。

出願代理人が拒絶理由通知を受けたとき、主引例の引用につき、「これには文句を言えないな」と思うときがたまにあります。

それは、自社の先出願の公報が引例となる場合で、自社の基本技術の出願が公開され、その後で改良発明の出願がなされたときが典型的です。

こうしたとき、自社の先願公開公報を引例とする拒絶理由通知が来れば、主引例の適格性で反論することはまず無理でしょう。反論の可能性があるとすれば、副引

例との組合せに本願発明のやり方を批難する阻害要因を主張するか、副引例との組合せは後知恵にすぎない、とかの反論に焦点を当てるのが有効のようです。



ところで、サポート要件の判断において重要なファクターとなる「発明の課題」は、どのように認定されるのでしょうか。それは、原則として、発明の詳細な説明の記載から認定されます（例えば、平成29年(行ケ)第10129号）。裏を返せば、「発明の課題」は、出願の時点において、出願人が設定すればよいということになります。

<平成 29 年(行ケ)第 10129 号>

サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。

例えば、発明の詳細な説明に「発明の課題」を具体的に記載する一方、上位概念化した発明を請求項に記載すると、請求項の発明の範囲に発明の課題が解決できないものが含まれることがあります。この場合、サポート要件違反となります。

したがって、サポート要件を満たすためには、出願時に「発明の課題」をどのように設定するかということが重要となります。

>>

3. 商標審査便覧の改訂（平成30年4月2日公表）（山内 章子）

>>

こんにちは、弁理士の山内章子です。さて、本日は、平成30年4月2日に公表された商標審査便覧の改訂についてお知らせします。

今回、おおまかに下記の4つの改訂が行われました。

- (1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂
 - (2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂
 - (3)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂
 - (4)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂**
- (特許庁ホームページ「商標審査便覧の改訂のお知らせ」より抜粋)

この中でも実務上、特に重要な改定は、上記（4）に関する改訂で、具体的には次の通りです。

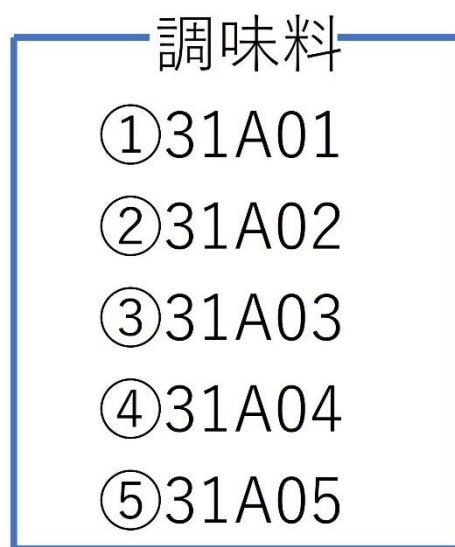
- **類似群のカウント方法を変更**。1 区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントする。例えば、現在 1 個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1 個ではなく、付与されている数をカウントする。
- **1 区分内における類似群の上限数は、「22 個」**。
- 小売り等役務に係る取扱いについては変更しない。
- 商標の使用の意思を明記した文書も援用することができる。ただし、出願後 3～4 年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認する。

これまで、願書に1区分当たり7類似群までの指定商品役務の記載であれば、3条1項柱書違反の拒絶理由は通知されていませんでした（なお小売等役務に関する取扱いは別です。）。

しかし、今回の改訂によりこの上限が「22類似群」まで引き上げられました。従って、1区分で使用証明等なしに記載できる指定商品・役務は増えたとも言えます。

ただし、複数の類似群コードが付与されている指定商品について、これまで1個とカウントされていた指定商品については、単純に付与されている数分、類似群がカウントされます。

例えば、第30類「調味料」（31A01～31A05）は、類似群コードが5つ付与されており、これまでは願書に「調味料」と記載した場合には、類似群のカウントが1個とカウントしていましたが、改定後は5個のカウントとなります。



1カウント→5カウントに変更

このように類似群のカウント方法が変更されたことについては、十分ご注意ください。

なお、この運用は、審査便覧の公表日（平成30年4月2日）に、特許庁に係属しているすべての商標出願に適用されます。

以上