

進歩性の拒絶理由に対する 各種反論の有効性



会員 田中 研二

要 約

特許庁審査における進歩性の拒絶理由への対応として、どのような反論が有効かを調べるために、統計的な分析を行った。具体的には、『進歩性の拒絶理由に対して補正をせずに反論のみで応答した特許出願』を抽出し、意見書の反論内容及びその審査結果に基づき、『特許査定になりやすい反論』及び『拒絶査定になりやすい反論』を検討した。その結果、進歩性の類型ごと、技術分野ごとに異なる傾向が見出された。本稿では、上記の分析結果及びそこから見出された各種反論の有効性について紹介する。

目次

1. はじめに
2. 分析内容
 - (1) 分析対象
 - (2) 進歩性の拒絶理由に対する反論の類型
3. 全体の分析結果
 - (1) 特許査定率
 - (2) 各反論類型の有効性
4. 進歩性の類型ごとの分析結果
 - (1) 進歩性の類型
 - (2) 特許査定率
 - (3) 各反論類型の有効性
5. 技術分野ごとの分析結果
 - (1) 技術分野の分類
 - (2) 特許査定率
 - (3) 各反論類型の有効性
6. 拒絶査定の理由の分析結果
 - (1) 事実認定の反論に対する拒絶査定の理由
 - (2) 設計事項の反論に対する拒絶査定の理由
 - (3) 動機付けの反論に対する拒絶査定の理由
 - (4) 阻害要因の反論に対する拒絶査定の理由
 - (5) 有利な効果の反論に対する拒絶査定の理由
7. おわりに

1. はじめに

進歩性については多数の裁判例が存在しており、種々の観点から個別具体的又は統計的な分析が行われている。このような裁判所の進歩性判断は、個々の事案の具体的な事情が影響する場合もあり、その判断基準や傾向が特許庁審査と必ずしも一致するわけでは

ない。しかしながら、権利化業務における進歩性の一次的な判断主体は特許庁の審査官であるところ、審査における進歩性判断について統計的な分析を試みた例は寡聞にしてそれほど多くないと思われる。

そこで本稿では、統計的手法を用いて、特許庁審査における進歩性についての各種反論の有効性を検討した。

2. 分析内容

(1) 分析対象

本稿では、『進歩性の拒絶理由に対して、補正をせずに反論のみで応答して特許査定又は拒絶査定がされた特許出願』を対象とした分析結果を紹介する。具体的には、次の条件を満たす特許出願（全716件）の拒絶理由通知書、意見書、及び拒絶査定の内容を分析した⁽¹⁾。

- ① 2018年1月～6月に出願審査請求がされた。
- ② 査定時まで手続補正書が提出されていない。
- ③ 1回目の拒絶理由通知書において進歩性の拒絶理由のみが指摘された。
- ④ 1回目の拒絶理由通知書に対する応答として意見書のみが提出された。
- ⑤ 1回目の拒絶理由通知書に対する応答(意見書提出)後、2回目の拒絶理由通知書なしで特許査定又は拒絶査定がされた。
- ⑥ 分割出願、変更出願、又は46条の2の出願ではない。

分析対象は、拒絶理由通知書の最初に記載された独立請求項（通常は請求項1）とし、その請求項についての意見書での反論内容を下記（2）の類型①～⑤に分類し、以下の（a）及び（b）を調べた。

- (a) 反論の結果として特許査定となったか拒絶査定となったか。
- (b) 拒絶査定において、出願人の反論について審査官がどのように判断したか。

なお本稿では、「反論」の有効性を評価するために、補正書が提出された案件を対象から除くことで補正の影響を排除している。このため、対象案件には出願人が「（審査官の認定・判断に誤りがあり）反論のみで拒絶理由が解消可能」と判断したもの、及び「（補正の余地がないため）反論するしかない」と判断したものの両方が含まれると考えられる。このうち比較的多数と考えられる前者では、審査官の認定・判断の誤りを的確に指摘することによって拒絶理由の解消が可能となるため、本稿の対象案件から評価された「反論の有効性」は、全特許出願における（真の）「反論の有効性」と比べて一定程度高くなると予想されることに留意されたい。

（2） 進歩性の拒絶理由に対する反論の類型

本稿では、進歩性の拒絶理由に対する反論を以下の五つの類型に分類した。

- ① 審査官による事実認定に対する反論
- ② 本願発明と引用発明との相違点に係る構成が設計事項ではない旨の反論
- ③ 主引用発明と副引用発明とを組み合わせる動機付けがない旨の反論
- ④ 主引用発明と副引用発明とを組み合わせる阻害要因が存在する旨の反論
- ⑤ 本願発明が有利な効果を奏する旨の反論

①の「事実認定」とは、本願発明や引用発明の認定、及び引用発明の構成等を組み合わせて本願発明の構成に到達するか否かの認定を指す。

②について、本稿における「設計事項」とは、特段の証拠を引用せずに進歩性を否定できる「当業者の通常の創作能力の発揮」に過ぎない事項の総称である。すなわち、全引用発明を組み合わせても本願発明との

相違点が残るにもかかわらず審査官が本願発明の進歩性を否定している場合、審査官はこの残った相違点に係る構成を「設計事項」と認定しているものとする⁽²⁾。

③及び④は、副引例が存在する場合において、引用発明を組み合わせることで本願発明に到達するための動機付け及び阻害要因に関する反論である⁽³⁾。

3. 全体の分析結果

（1） 特許査定率

対象案件 716 件のうち 591 件が特許査定、125 件が拒絶査定となり、特許査定率は 82.5%であった。

一方、2019 年の特許審査実績及び最終処分実績から計算すると、拒絶理由通知に対して出願人が応答した全案件の特許査定率は 85.2%であった⁽⁴⁾。

全体の特許査定率が対象案件の特許査定率を上回っているのは、一般に補正しないよりも補正した方が拒絶理由の解消に有効であることを示唆している。

（2） 各反論類型の有効性

A. 各反論類型が単独で主張された場合の特許率

反論類型①～⑤は同時に複数主張され得るところ、日本では特許査定 of 具体的な理由は開示されないで、特許査定となった各案件でどの反論類型が決め手となったかを決定するのは困難である。

そこで、まずは類型①～⑤が単独で主張された案件を抜き出し、特許査定となった案件数、拒絶査定となった案件数、及び特許査定率を調べた。

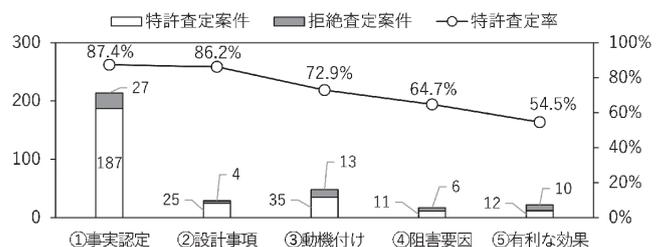


図1 各反論類型が単独で主張された案件数及び特許査定率

図1のように、類型①又は②のみ主張した場合の特許査定率は、補正をした案件を含む全体の特許査定率 85.2%を上回っていた。類型①及び②は、特に審査官の認定・判断の誤りに対する的確な指摘といえる場合にはある程度有効と思われる。

一方、類型③～⑤について単独で主張した場合の特許査定率は 85.2%を大きく下回っており、これらを単独で主張しても有効性はさほど高くないようである。

しかしながら、そもそも図1のとおり類型②～⑤を単独で主張した案件数が比較的少ないため、このデータだけで反論の有効性を統計的に検証することは難しい。そこで以下では、同時に複数の反論類型が主張された案件も含めた全案件716件を対象として、統計分析により「どのような反論をすれば特許査定となりやすいか」という傾向の抽出を試みた⁽⁵⁾。

イ. 各反論類型の主張率

各反論類型の有効性を調べるため、各類型①～⑤について、特許査定となった案件のうち何%でその反論が主張されていたか、拒絶査定となった案件のうち何%でその反論が主張されていたか、をそれぞれ計算した⁽⁶⁾。

図2は、各類型①～⑤について、左側に特許査定となった案件におけるその反論の主張率を示し、右側に拒絶査定となった案件におけるその反論の主張率を示したものである。

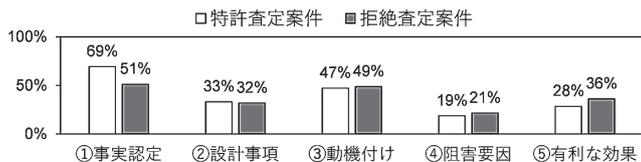


図2 特許査定案件及び拒絶査定案件における各反論類型の主張率

例えば、事実認定に対する反論（類型①）が主張されたのは、特許査定となった案件のうち69%、拒絶査定となった案件のうち51%であり、特許査定案件と拒絶査定案件との主張率の差が比較的大きいので、「事実認定について反論すると特許査定になりやすい」という傾向があるようにも思える。

一方、設計事項についての反論（類型②）の主張率は特許査定案件と拒絶査定案件とで同程度（32%～33%）なので、「設計事項について反論すると特許査定になりやすい」とはいえないように思える。

このように、特許査定案件と拒絶査定案件とで反論Xの主張率の差が大きい場合、主張Xの有無と審査結果（特許査定となったか拒絶査定となったか）との間に一定の相関が存在すると推認できる。このような相関の有無を統計的に判定するために、類型①～⑤について次のような χ^2 検定を行った。

類型①の反論の有無と審査結果との関係は、以下のようによまとめられる。

表1 事実認定についての反論の有無と審査結果との関係

事実認定についての反論	特許査定	拒絶査定	合計
あり	410	64	474
なし	181	61	242
合計	591	125	716

上記の集計表から χ^2 の値を計算し、有意水準5%で χ^2 検定を行った結果、事実認定の反論の有無と審査結果との間に有意な相関が認められた。すなわち、「審査官の事実認定を争ったケースは、事実認定を争わなかったケースよりも特許査定になりやすい」という傾向が統計的に有意に認められた。

一方、他の類型②～⑤についての χ^2 検定では、反論の有無と審査結果との間に有意な相関が認められなかった。従って、「反論類型②～⑤を主張すると特許査定になりやすい」とはいえない。

以下、特定の反論の有無と審査結果との間に有意な相関が認められるか否かを判定する際には、その都度上記のような χ^2 検定を行った。

ウ. 各反論類型の内訳

次いで、各類型①～⑤の反論内容を以下のように小分類に分け、各反論の有効性をさらに詳細に検討した。なお、反論内容が同時に2以上の小分類に該当するといえる対象案件は、両方に該当するものとした。

類型①は、認定の対象ごとに小分類に分けた⁽⁷⁾。

類型②は、参考文献⁽⁸⁾に倣って (a) 引用発明の想定外の構成である旨の反論と (b) 引用発明が許容しない構成である旨の反論との2つに分けた上で、小分類 (a) をさらに「想定外の効果のみを主張する場合」と「効果だけでなく想定外の課題等を主張する場合」とに分けた。

類型③は、本願発明や各引用発明の間で発明の課題、技術分野、又は作用・機能を比較する (a)～(c) の小分類と (d) それ以外の反論とに分けた。

類型④は、審査基準の障害要因の類型に則って小分類 (a)～(c) 及び (d) その他の反論に分けた⁽⁹⁾。

類型⑤は、(a) 本願発明の効果の顕著性又は異質性を主張するものと (b) 本願発明の効果が予測不可能であると主張するものに分けた (いずれも主張している案件は両方に該当するものとした)。また、これらのうち特に臨界的意義を主張したものを抽出するために、「臨界的意義」の小分類を補助的に追加した。

表2 類型①～⑤の各反論の小分類

① 審査官による 事実認定に対する 反論	(a) 本願発明の認定に対する反論
	(b) 主引用発明の認定に対する反論
	(c) 副引用発明の認定に対する反論
	(d) 主引用発明に副引用発明及び／又は設計事項とされた構成を適用すると本願発明に到達するとの認定に対する反論
② 本願発明と引用発明との相違点に係る構成が設計事項ではない旨の反論	(a) 設計事項とされた構成が引用発明の想定範囲を超えた想定外の構成である旨の反論 ・ 想定外の効果のみを主張する場合 ・ 効果だけでなく想定外の課題や技術的意義等を主張する場合
	(b) 設計事項とされた構成が引用発明において許容できない事項である旨の反論
③ 主引用発明と副引用発明とを組み合わせる動機付けがない旨の反論	(a) 本願発明と主引用発明とで課題等が相違する旨の反論（主引用発明の適格性なし）
	(b) 本願発明と副引用発明とで課題等が相違する旨の反論（副引用発明の適格性なし）
	(c) 主引用発明と副引用発明とで課題等が相違する旨の反論（引例組合せの動機付けなし）
	(d) その他の反論
④ 主引用発明と副引用発明とを組み合わせる阻害要因が存在する旨の反論	(a) 副引用発明が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旨の反論
	(b) 副引用発明が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旨の反論
	(c) 主引用発明が副引用発明の適用を排斥しており、採用されることがあり得ない旨の反論
	(d) その他の反論
⑤ 本願発明が有利な効果を奏する旨の反論	(a) 顕著な効果又は異質な効果である旨の反論
	(b) 予測不可能な効果である旨の反論 ・ 臨界的意義がある旨の反論

図3は、類型①～⑤ごとに、各小分類について左側に特許査定案件における主張率を示し、右側に拒絶査定案件における主張率を示したものである。図3の左端には図2で示した主張率を再掲し、その右側に各小分類の主張率を示した。反論の有無と審査結果との間に有意な相関が見られたものは、主張率の値に下線を付した。

工. 考察

(ア) 反論類型①（事実認定の反論）

類型①では、どの小分類も特許査定案件での主張率が拒絶査定案件での主張率より高かった。中でも、審

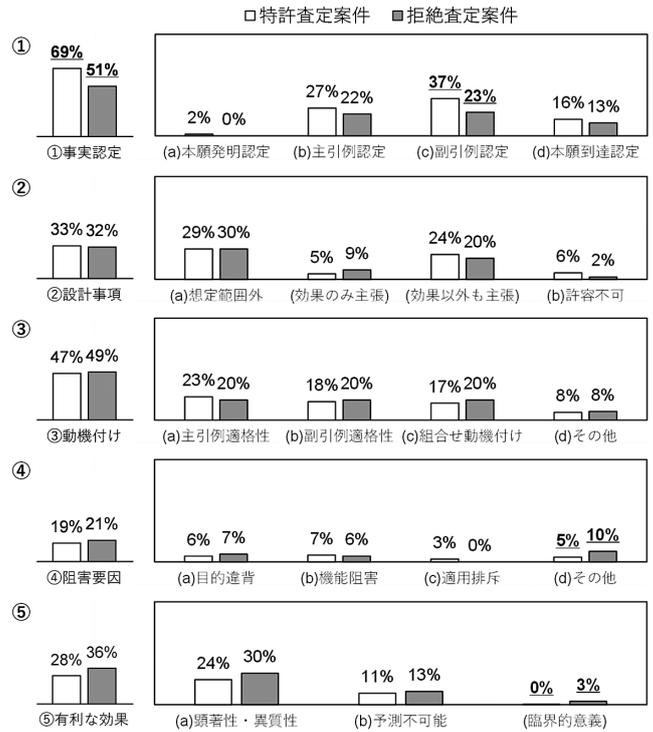


図3 各反論類型の小分類の主張率

査官の副引用発明の認定に対して反論したケース（図3①の「副引用例認定」）が多く、かつ反論の有無と審査結果との間に有意な相関が認められた。

副引用発明の認定に対して反論した案件の意見書を参照すると、副引例に記載された技術内容を審査官が一般化ないし上位概念化して認定したのに対し、副引例の実際の記載に即して副引用発明をより具体的に再認定し、これは本願発明と主引用発明との相違点に係る構成に相当するものではない、と主張したものが多く見られた。

進歩性の拒絶理由では副引例に記載された発明の部分的な構成を抜き出して主引用発明に適用する場合も多いことから、審査官による副引用発明の認定は主引用発明よりも厳密性に劣る場合がある。特に審査官が副引例のごく一部の記載のみを参照して「相違点に係る構成が開示されている」と指摘している場合には、副引例全体の記載（特に課題や発明原理）に照らして審査官の副引用発明の認定が正しいかを子細に検討し、過度な一般化や不正確な認定に対しては積極的に反論することが有効と考えられる。

類型①の他の小分類についても、審査官の主引用発明の認定が正しいかどうか（図3①の「主引用例認定」）、主引用発明に副引用発明や設計事項を適用して本当に本願発明の構成に到達するかどうか（図3①の「本願到達認定」）、引例の具体的な記載に則って検討した上

で、反論可能な点は積極的に主張すべきであろう。ただし、これらの小分類では、特許査定案件と拒絶査定案件との主張率の差が副引用発明の認定を争う場合よりも小さいことから、審査官による事実認定の妥当性は副引用発明よりも高いという傾向が推認される。

(イ) 反論類型② (設計事項の反論)

類型②では、各小分類の反論の有無と審査結果との間に有意な相関は見られなかった。従って、対象案件全体を見た場合、設計事項の反論の有効性が高いとはいえない。

しかしながら、設計事項と認定された構成が引用発明の想定外の構成であると主張した場合(図3②の「想定範囲外」)において、その構成による効果の格別性のみを主張した場合(図3②の「(効果のみ主張)」)と、その構成の前提となる課題や技術的意義の格別性を主張した場合(図3②の「(効果以外も主張)」)とで、特許査定案件と拒絶査定案件との主張率の大小関係が逆転しているのは興味深い。

該当案件の意見書を参照すると、効果のみを主張する案件は単に「設計事項とされた構成により、引用発明では得られない〇〇という効果が得られる」といった主張に留まるものが多かった。一方、効果以外の主張を行った案件は、「設計事項とされた構成の解決課題が引用発明では想定されていない」、「仮に設計事項とされた構成を採用すると引用発明の構成の技術的意義が変わってしまう」など、引用発明の具体的な技術的思想に踏み込んだ主張を展開するものが多かった。設計事項とされた構成が引用発明の想定外の構成であると主張する際には、その構成が引用発明と軸を異にする技術的特徴であり、引用発明においてその構成を採用するには当業者でもそれなりの動機付けを必要とすることを丁寧に説明すべきであろう。

また、設計事項とされた構成を採用することが引用発明において許容されない旨の反論(図3②の「許容不可」)も、案件数は少ないものの、特許査定案件での主張率が拒絶査定案件での主張率を上回っていた。このタイプの反論は阻害要因の主張に近く⁽¹⁰⁾、設計事項とされた構成を採用すると引用発明の目的に反する場合や引用発明が機能しなくなる場合、そのような構成を排斥する記載が引例中に存在する場合などには、設計事項とされた構成を当業者が適宜採用し得たとはいえないと積極的に主張すべきであろう。

(ウ) 反論類型③ (動機付けの反論)

類型③では、各小分類の反論の有無と審査結果との間に有意な相関は見られなかった。従って、対象案件全体を見た場合、動機付けの反論の有効性が高いとはいえない。

しかしながら、後述するように動機付けの反論の有効性は技術分野ごとに傾向が分かれた。この点については下記5(3)で詳述する。

(エ) 反論類型④ (阻害要因の反論)

類型④では、小分類のうち「その他」の項目のみ審査結果との間に負の相関が認められた。すなわち、「審査基準に記載された類型以外の阻害要因を主張しても進歩性は認められにくい」という傾向があるといえる。

「その他」に分類される反論としては、「主引用発明に副引用発明を適用すると何らかの不利益が生じる」といった主張が多く見られた。しかしながら、審査基準に記載された類型でない限り、多少の不利益があったとしても決定的な阻害要因とはいえない、というのが多くの審査官の共通見解であると考えられる。

一方、審査基準に記載された小分類(図3④の「目的の違背」、「機能阻害」、及び「適用排斥」)についても、反論の有無と審査結果との間に有意な相関は認められなかった。従って、対象案件全体を見た場合、阻害要因の反論の有効性が高いとはいえない。

(オ) 反論類型⑤ (有利な効果の反論)

類型⑤では、臨界的意義の反論の有無と審査結果との間に負の相関が認められた。すなわち、「臨界的意義を主張しても進歩性は認められにくい」という傾向が見られた。ただし、一般に明細書中に臨界的意義が記載されていれば審査官は通常これを参酌するところ、本稿の対象案件では一旦は審査官が進歩性の拒絶理由を指摘しているので、そもそも臨界的意義の反論のみで拒絶理由を覆すことは容易ではないと考えられる。また、対象案件のうち臨界的意義の主張がされたのは僅か6件なので、より多くの対象案件を分析することが望ましい。

効果の顕著性・異質性及び予測可能性については、反論の有無と審査結果との間に有意な相関が認められなかった。従って、対象案件全体を見た場合、有利な効果の反論の有効性が高いとはいえない。

4. 進歩性の類型ごとの分析結果

(1) 進歩性の類型

本稿では、審査官による進歩性の拒絶理由を以下の3類型 (a)～(c) に分けて整理した。

- (a) 主引用発明に副引用発明を適用することで本願発明の構成になると指摘するもの
(本願発明 = 主引用発明 + 副引用発明)
- (b) 本願発明と主引用発明との間に相違点があるものの、相違点に係る構成が設計事項であると指摘するもの
(本願発明 = 主引用発明 + 設計事項)
- (c) 本願発明と主引用発明に副引用発明を適用した発明との間に相違点があるものの、相違点に係る構成が設計事項であると指摘するもの
(本願発明 = 主引用発明 + 副引用発明 + 設計事項)

(2) 特許査定率

図4に、進歩性の類型別の案件数及び特許査定率を示す。

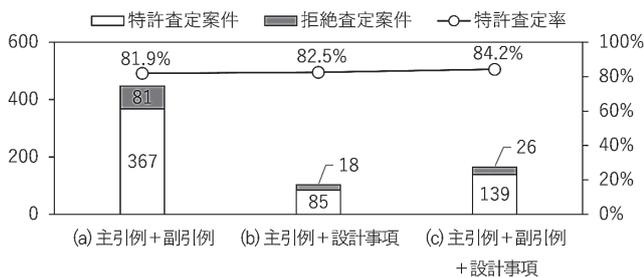


図4 進歩性の類型別の案件数及び特許査定率

案件数が圧倒的に多かった類型は (a) 主引用例 + 副引用例で、最も少ない類型は (b) 主引用例 + 設計事項であった。特許査定率は、類型 (a) が最も低く、類型 (c) が最も高かった。

類型 (a) は、本願発明の構成がすべて証拠 (引例) に記載されていると認定されているので、本願発明の構成の一部が証拠に記載されていない (設計事項である) と認定された類型 (b) 及び (c) に比べると拒絶理由を解消しにくい傾向があると考えられる。また、主引用発明 + 設計事項で本願発明の構成に到達すると認定された類型 (b) よりも、主引用発明に副引用発明を適用してもなお相違点が残るとされた類型 (c) の方が論理付けのステップが多いため反論の余地が大きく、拒絶理由を解消しやすい傾向があると考えられる。

(3) 各反論類型の有効性

ア. 各反論類型の主張率

図5は、進歩性の類型 (a)～(c) ごとに、反論類型①～⑤について左側に特許査定案件の主張率を示し、右側に拒絶査定案件の主張率を示したものである。主張の有無と審査結果との間に有意な相関が見られたものには下線を付した。

なお、上記のとおり、本稿の「動機付け」及び「阻害要因」の反論は副引例の存在を前提とする。このため、副引例が存在しない類型 (b) では、動機付け及び阻害要因の反論は主張し得ない。

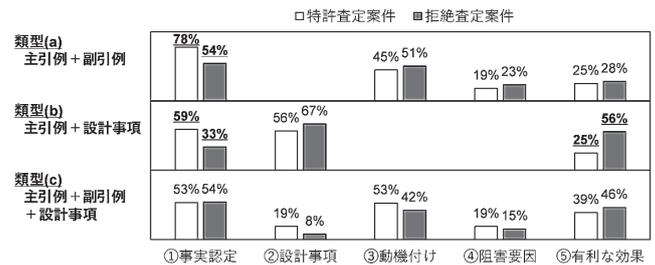


図5 進歩性の類型別の各反論類型の主張率

反論の有無と審査結果との間に有意な相関が認められたのは、類型 (a) 及び (b) の事実認定の反論 (正の相関)、並びに類型 (b) の有利な効果の反論 (負の相関) であった。従って、類型 (a) 及び (b) においては事実認定の反論が有効であるといえる。また、類型 (b) で本願発明の有利な効果のみを主張しても効果は薄いといえる。

一方、類型 (c) における事実認定の反論の有無と審査結果との間には有意な相関が見られなかった。

イ. 各反論類型の内訳

進歩性類型 (a)～(c) について、3 (2) ウと同様に、反論類型①～⑤をさらに小分類に分け、各小分類の主張率を算出した。

反論の有無と審査結果との間に有意な正の相関が認められたのは、類型 (a) における副引用発明の認定についての反論及び類型 (b) における主引用発明の認定についての反論であった。一方、負の相関が認められたのは、類型 (a) における阻害要因の「その他」の反論、類型 (b) における効果の顕著性・異質性の反論、並びに類型 (a) 及び (c) における臨界的意義の反論であった。

ウ. 考察

上記の結果から、類型 (a) (本願発明 = 主引用発

明 + 副引用発明) では副引用発明の認定, 類型 (b) (本願発明 = 主引用発明 + 設計事項) では主引用発明の認定を特に重点的に検討すべきであろう。

一方, 類型 (c) では事実認定に対する反論の有効性が認められなかった。類型 (c) では, 審査官が引用発明の認定を類型 (a) 及び (b) よりも厳密に行う傾向があると推測される。すなわち, 「本願発明 = 主引用発明 + 副引用発明 + 設計事項」という類型 (c) は, 審査官が各引用発明の認定及び主引用発明に副引用発明を適用した組合せ発明の認定を慎重に行った結果とも考えられる。そうすると, 類型 (c) における引用発明や組合せ発明の認定は類型 (a) 及び (b) よりも正確になる傾向があると推測され, 結果としてこれらの事実認定について反論しても拒絶理由を覆しにくいものと考えられる。

また, 類型 (b) では効果の顕著性・異質性を主張しても有効でないという有意な傾向が見られた。類型 (b) では, 審査官は本願明細書に記載された効果等を参酌した上で「本願発明 = 主引用発明 + 設計事項」と認定しており, 本願発明の新規な構成の格別性を認めていないため, 単に効果の格別性を主張しても拒絶理由を覆すのは困難と考えられる。

「設計事項ではない」と主張する反論類型②については, 特許査定案件と拒絶査定案件との主張率の大小関係が類型 (b) と類型 (c) とで逆転している点 (図 5) が興味深い。類型 (b) では, 上記のとおり審査官が本願発明の新規な構成の格別性を認めていないため, 正面から「設計事項ではない」と反論しても拒絶理由を覆すのは容易ではない場合が多い。一方, 類型 (c) は, 副引例を参照してもなお残った相違点を「設計事項」と認定しており, 必ずしも本願発明の特徴部分の格別性をまるきり否定するわけではない点で, 審査官の心証が類型 (b) とは異なることもあり得る。このような類型 (b) 及び (c) の性質の違いによって「設計事項ではない」という主張の通りやすさが異なるものと考えられる。

5. 技術分野ごとの分析結果

(1) 技術分野の分類

本章では, 各対象案件を, 審査を担当した審査部によって電気・IT (審査第四部), 機械 (審査第二部), 化学・バイオ (審査第三部), その他 (審査第一部) の 4 分野に分け, 技術分野別の傾向を調べた。以下で

は, これらの技術分野をそれぞれ簡単に電気分野, 機械分野, 化学分野, その他分野とも称する。

「その他」分野 (審査第一部) には物理, 計測, 光学, アミューズメントなど多様な小分野が含まれるが, 反論の有効性については小分野ごとに異なる傾向が見られた。このため本稿では, 「その他」分野の全体的な傾向を論じる意義は薄いと考え, 詳細な議論を省略する。なお, 小分野ごとの統計分析を行うにはサンプル数が十分でなく, さらに多くの対象案件を分析することが望まれる。

(2) 特許査定率

図 6 に, 技術分野別の対象案件数及びその特許査定率を示す。

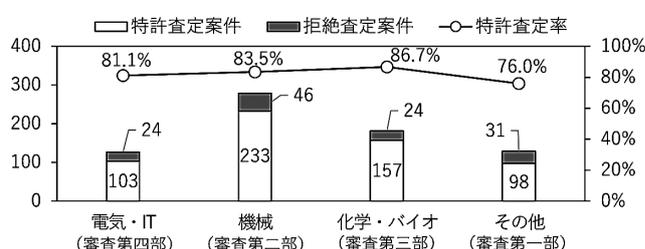


図 6 技術分野別の案件数及び特許査定率

対象案件数は機械 > 化学・バイオ > その他 > 電気・IT の順に多く, 対象案件の特許査定率は化学・バイオ > 機械 > 電気・IT > その他の順に高かった。

(3) 各反論類型の有効性

A. 各反論類型の主張率

図 7 は, 技術分野ごとに, 反論類型①~⑤について左側に特許査定案件の主張率を示し, 右側に拒絶査定案件の主張率を示したものである。

各反論類型のうち, 反論の有無と審査結果との間に有意な相関が認められたのは, 機械分野・その他分野における事実認定の反論 (正の相関), 並びに電気分野における動機付けの反論及び電気分野・その他分野における有利な効果の反論 (負の相関) であった。従って, 少なくとも機械分野では, 事実認定の反論が有効であるといえる。また, 電気分野において動機付けの不存在や本願発明の有利な効果のみを主張しても, 反論の効果は薄いと見える。

また, 事実認定の反論は, 全分野で特許査定案件の主張率が拒絶査定案件の主張率を上回っていた。一方, 設計事項の反論は, 電気分野のみ特許査定案件の主張率が拒絶査定案件の主張率を上回っていた。動機

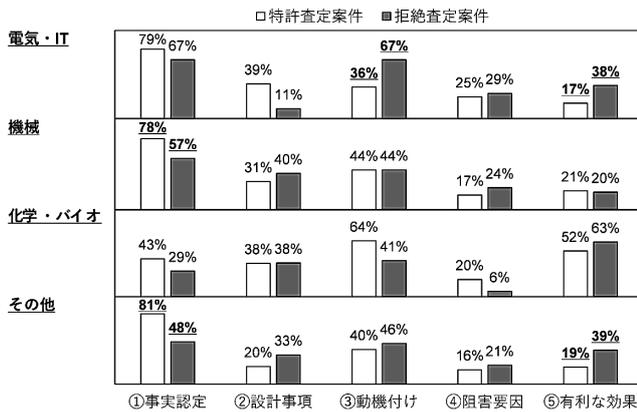


図7 技術分野別の各反論類型の主張率

付けの反論は、化学分野のみ特許査定案件の主張率が拒絶査定案件の主張率より大きく、電気分野では逆に特許査定案件の主張率が拒絶査定案件の主張率より小さく、機械分野では同程度であった。阻害要因の反論は、化学分野のみ特許査定案件の主張率が拒絶査定案件の主張率より大きかった。

イ. 各反論類型の内訳

各技術分野について、反論類型①～⑤をさらに小分類に分け、特許査定案件及び拒絶査定案件における小分類の各反論の主張率を算出した。

反論の有無と審査結果との間に有意な相関が認められたのは、電気分野及び機械分野における副引用発明の認定についての反論（正の相関）、機械分野における阻害要因の「その他」の反論（負の相関）、並びに電気分野における効果の顕著性・異質性及び予測不可能性の反論（負の相関）であった⁽¹¹⁾。

ウ. 考察

(ア) 電気・IT分野

電気・IT分野における事実認定及び設計事項の反論は、特許査定案件の主張率が拒絶査定案件の主張率を上回っていた（図7）。

副引用発明の認定についての反論と審査結果との間に正の相関が認められたことから、特に審査官による副引用発明の認定の妥当性は子細に検討すべきであろう。例えば、電気分野の対象案件の意見書を見ると、副引例に技術的前提（前提となる電氣的構成、特定の構成の技術的な役割など）が十分に記載されていない場合や、審査官がこのような技術的前提を十分に考慮できていない場合において、文脈や技術常識から副引用発明を認定し直して「副引例に開示された技術は、

本願発明と主引用発明との相違点に係る構成に相当する技術ではない」と主張して拒絶理由を覆す例が多く見られた。

設計事項については、相違点に係る構成が一見設計事項である場合でも、その構成の技術的意義を本願発明と引用発明とを比較しながら具体的に説明することで特許査定となった案件が散見された。少なくとも本稿の対象案件によれば、電気分野における設計事項の認定は十分に覆す余地があることが窺われた。

一方、電気分野における動機付けの反論の有無と審査結果との間には負の相関が認められた。具体的な主張内容を見ると、単に引例中の課題の記載を引用して引用発明の課題の相違を主張しても審査官に受け入れられた例は少なかった。また、本願発明の課題と引用発明の課題等とが異なる旨を主張しても、「主引用発明と副引用発明との課題等が共通している以上、これらを組み合わせる動機付けがある」と一蹴される例も散見された。

電気・IT分野の技術、特にソフトウェア技術によれば、構成A及び構成Bが既知である場合にこれらを組み合わせてA+Bという構成を得ることは一般に容易である。このため、特段の阻害要因がない限り、既知の構成を組み合わせることに困難性はなく、格別の動機付けは必要ないと判断される傾向がある。従って、仮に引例間で発明の課題の記載ぶりが異なっても、あるいは本願発明の課題が多少目新しい表現で記載されていても、課題の形式的な不一致のみによって進歩性の拒絶理由を覆すことは容易ではないと考えられる。また、電気・IT分野においては、構成A+Bから得られる効果も通常は構成Aの効果と構成Bの効果とから予測可能な範囲内であるので、有利な効果の反論の有効性も薄いと考えられる。

従って、電気・IT分野においては、事実認定を争う余地がない場合には、強力な阻害要因を主張できる場合を除き、引用発明との相違点が明確になるように本願発明を補正する方が無難であろう。

(イ) 機械分野

機械分野では、電気分野と同様に、副引用発明の認定についての反論と審査結果との間に正の相関が認められた。副引用発明の認定が疑わしい場合には積極的な反論を検討すべきであろう。

一方、設計事項、動機付け、阻害要因、及び有利な効果については、反論の有効性が確認できなかった。特に動機付けの反論については、電気分野と同様に、単に引例中の課題の記載を引用して課題の相違を主張しても反論の効果は薄かった。少なくとも引用発明の課題を技術的な文脈に即して改めて認定した上で、当業者が引用発明の組合せ等を試みる合理的な理由がないことを具体的に説明する必要があると考えられる。

また、有利な効果の反論が功を奏する例も少なく、電気分野と同様に、無理に反論を試みるよりも、補正で引用発明に対する相違点を明確化した方が望ましいケースも多いと考えられる。

なお、設計事項について反論して拒絶査定となった案件は、いずれも意見書での出願人による引用発明の構成・課題の認定が不適切であると判断されていた。設計事項について反論をする場合には、反論の前提となる引用発明の認定を十分慎重に行うことに留意すべきであろう。

(ウ) 化学・バイオ分野

化学・バイオ分野では、事実認定の主張率が他の技術分野よりも低い点、動機付け及び阻害要因についての特許査定案件と拒絶査定案件との主張率の大小関係が電気・機械分野と逆転している点など、他分野と異なる点が多く見られた。

こうした違いは、主には化学分野が「物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野」であることに起因すると考えられる。例えば化学分野に属する組成物の発明では、各々は既知である構成材料の相互作用等によって、構成のみからでは予測困難な効果が奏される場合がある。このような場合、構成材料の各々が引例に記載されているか否かという事実認定は比較的争う余地が少なく、引用発明の組合せにより本願発明の構成に到達するか否かの判断も比較的容易と考えられる。実際、化学分野では「主引用発明の認定」、「副引用発明の認定」、及び「本願発明に到達するか否かの認定」のいずれも他の技術分野より主張率が低かった。

一方で、化学分野では、実験的に見出された予測不可能な効果が進歩性判断に参酌されることが多い（実際、化学分野における有利な効果の反論の主張率は他分野を大きく上回っていた）。このような発明の効果はしばしば課題と密接に関係するところ、効果の予測

可能性が問題になりがちな化学分野では「本願発明の課題と引用発明の課題とが異なると本願発明の効果が予測できない」といった主張が展開されることが少なくない。また、構成上は微差とも思える相違点が材料特性に大きく影響を及ぼす場合もあるため、「本願発明と主引用発明との相違点のために両発明の課題や技術的前提が全く異なるので、主引用発明から出発して本願発明に到達することは容易でない」といった主引例適格性の反論も主張しやすい。さらに、化学分野では発明の課題が特定の物質や条件に限って生じることでも少なくないので、課題が上位概念化されにくく、課題の相違を主張しやすいという事情もある。このため、本願発明や引用発明の課題等に基づく動機付けの主張や、引用発明の技術的前提に基づく阻害要因の主張が比較的審査官に認められやすいと考えられる。

他方、有利な効果の反論については、審査結果との相関が認められなかった。通常、拒絶理由を通知する段階で審査官は既に少なくとも本願明細書に記載された効果は考慮しているので、出願人が明細書の記載に基づいて有利な効果を主張しても拒絶理由を覆す決手にはなりにくいと考えられる。

なお、実験データを提出して有利な効果の反論のみを行ったケースは対象案件中10件で、そのうち特許査定となったものは6件であった。このような後出し実験データが参酌されるか否かは個々の案件によるが、特許査定となった6件における後出し実験データはいずれも本願発明の実施例に対する比較例として提出されていた。

6. 拒絶査定の理由の分析結果

対象案件716件のうち拒絶査定となった125件について、拒絶査定において審査官がどのような理由で出願人の反論を否定しているのかを調べた。

以下、反論類型ごとに、拒絶査定となった案件中どのくらいの案件がどのような理由で拒絶されたのかをまとめた。なお、一つの反論類型に対して拒絶査定で複数の理由が指摘された案件もあるため、下記の割合は合計が100%を超える場合がある。

(1) 事実認定の反論に対する拒絶査定の理由

事実認定について反論して拒絶査定となった案件のうち、出願人による引用発明の再認定を誤りとして拒絶されたものは全体の52%、本願請求項の特定が不

十分とされたものは28%、確かに本願発明と再認定した引用発明との間に相違点はあるものの設計事項に過ぎないとされたものは19%、「引用発明の構成等を組み合わせても本願発明に到達しない」という出願人の反論が誤りとされたものは14%、周知技術を示す文献として引例が追加されたものは6%であった。

審査官の事実認定が本当に誤りなのかどうか十分に検討すべきことは勿論だが、本願クレームが引用発明と明確に差別化されているかの検討も重要である。権利範囲を過度に狭めることなく補正で相違点を明確化できる場合には、そうした補正を選択すべき場面も当然あり得るであろう。

また、たとえ審査官の事実認定が誤りを含んでいたとしても、その結果生じる本願発明と引用発明との相違点が、設計事項や周知技術レベルの特徴ではないか、進歩性を肯定するに足る技術的意義を有するか、といった検討も怠ってはならない。

(2) 設計事項の反論に対する拒絶査定理由

設計事項について反論して拒絶査定となった案件のうち、出願人による引用発明の課題や効果等の認定が誤りとされたものは43%、出願人の主張した本願発明の効果や技術的意義が格別でないとしてされたものは43%、本願請求項の特定が不十分とされたものは14%であった。

設計事項とされた本願発明の構成の効果や課題等の格別性を主張する際には、まずは同様の効果や課題等が引例に記載されていないか十分に確認すべきである。また、仮に正しい事実認定に基づいて「設計事項ではない」と反論したとしても、特に化学分野等で「効果や技術的意義が格別でない」として議論が平行線のまま拒絶され得る点にも十分留意すべきである。

(3) 動機付けの反論に対する拒絶査定理由

動機付けについて反論して拒絶査定となった案件のうち、出願人が不存在を主張した動機付けとは別の動機付けが存在するとされたものは31%、出願人による引用発明の課題等の認定が誤りとされたものは23%、副引用発明が周知技術であるため課題の共通性等は不要とされたものは13%、引例には明記されていない一般的課題をもって課題の共通性が認定されたものは8%、動機付けの反論に対して特に言及がなかったものは31%であった。

電気分野及び機械分野では、出願人が本願発明と引用発明とで課題が共通しないと反論しても、「主引用発明と副引用発明との間に課題の共通性が認められるので別の動機付けが存在する」と指摘する拒絶査定が散見された。一方、化学分野では、出願人による課題認定が適切でないとする理由の方が多く見られた。いずれにしても、動機付けの反論においては課題の認定が非常に重要となるので、本願発明や引用発明の課題を都合よく一面的に認定して検討を終えるべきではなく、審査官からの反論可能性も考慮して、多面的に反論を構築すべきであろう。

(4) 阻害要因の反論に対する拒絶査定の理由

阻害要因について反論して拒絶査定となった案件のうち、出願人の主張する事項は阻害要因ではないとされたものは57%、進歩性否定の論理付けを覆すほど重大な阻害要因ではないとされたものは9%、阻害要因の反論に対して特に言及がなかったものは35%であった。

阻害要因ではないとする理由は、阻害要因の主張の基礎とされた出願人による引用発明の技術事項や課題の認定を誤りとするものが多かった。また、重大な阻害要因ではないとする理由は、引用発明の組合せにより不都合が生じるとする出願人の反論に対し、主引用発明の目的に反するほどではないので組合せを阻害するとまではいえない、とするものが多かった。

(5) 有利な効果の反論に対する拒絶査定の理由

有利な効果について反論して拒絶査定となった案件のうち、その47%は効果の顕著性や予測不可能性が否定され、残りの53%は効果についての出願人の反論に対して特に言及されなかった。この言及率には技術分野間で違いが見られ、化学分野では多くの拒絶査定で効果についても言及されていたのに対し、電気・機械分野では出願人の主張した効果に言及したケースは僅かであった。この傾向は、技術分野に応じた効果の予測可能性の違いに起因するものと考えられる。

7. おわりに

以上の検討で見出された進歩性に係る各種反論の有効性の傾向及び留意点を表3にまとめた。

本稿が特許実務に携わる皆様の一助となれば幸いです。

表3 進歩性の拒絶理由に対する各種反論の有効性の傾向及び留意点

反論類型	反論の有効性の傾向及び留意点
事実認定	<ul style="list-style-type: none"> 過度な一般化や不正確な認定への反論が効果的 類型(c) (主引例+副引例+設計事項) への有効性は確認できず 電気・機械分野では副引用発明の認定を争うのが有効
設計事項	<ul style="list-style-type: none"> 課題や技術的意義の格別性も主張すべき 類型(c) は類型(b) (主引例+設計事項) より認められやすい可能性あり 電気分野は他分野より認められやすい可能性あり
動機付け	<ul style="list-style-type: none"> 電気分野では認められにくく、化学分野では認められやすく、機械分野はその中間 別の動機付けがないか注意
阻害要因	<ul style="list-style-type: none"> 審査基準の類型に沿って主張すべき 化学分野は他分野より認められやすい可能性あり
有利な効果	<ul style="list-style-type: none"> 類型(b) では特に有効でない 電気分野では特に有効でない

(注)

- (1) このため、進歩性の他に新規性や記載不備等の拒絶理由が指摘された出願、応答後に2回目の拒絶理由が通知された出願、自発補正が提出された出願などは分析対象に含めていない。
- (2) 「設計事項」を「証拠が引用されていないもの」に限っている点で、本稿の「設計事項」は審査基準Ⅲ部第2章第2節3.1.2の「設計変更等」と異なる。例えば、本願発明と引用発明との相違点が「設計変更等」の一類型である「一定の課題を解決するための均等物による置換」であることを示すために審査官が「均等物」の記載された引例を参照している場合(すなわち、相違点に係る構成を採用することが「当業者の通常の創作能力の発揮」に過ぎないことを示すために審査官が証拠を引用している場合)でも、本稿では「設計事項」として扱わず、単に主引用発明と副引用発明との組合せとして扱った。
- (3) 副引例がない案件でも、「動機付け」や「阻害要因」という言葉を用いた反論は散見されたが、本稿では審査基準の定義

に従い、「動機付け」及び「阻害要因」は副引例の存在を前提とするものに限定した。例えば、「設計事項」とされた構成の採用について動機付けや阻害要因の有無を主張する反論は、類型③及び④ではなく類型②に分類した。

- (4) 特許行政年次報告書 2020年版〈本編〉第1部第1章1(1)
- (5) 類型①～⑤が複数主張された案件は、主張された反論類型の各々についての分析対象として扱った。
- (6) 反論Xの主張率は、「①意見書で反論Xを主張した案件数」÷「②反論Xを理論上主張可能な案件数」と定義した。ここで、第4章の進歩性類型(a)～(c)の定義によれば、事実認定及び有利な効果の反論は全類型(a)～(c)において主張されるので、②の値は全類型(a)～(c)の対象案件の合計数である。一方、設計事項の反論は、類型(b)及び(c)でのみ主張され得るので、②の値は類型(b)又は(c)に該当する対象案件の数である。また、動機付け及び阻害要因の反論は、副引例の存在を前提とする類型(a)及び(c)でのみ主張され得るので、②の値は類型(a)又は(c)に該当する対象案件の数である。
- (7) 「相違点」の認定に対する反論は、主張内容に応じて「本願発明の認定に対する反論」及び「主引用発明の認定に対する反論」の一方又は両方に分類した。
- (8) 細田芳徳「進歩性判断における設計事項について－設計事項と非設計事項の境界－」パテント Vol.72, No.6, 26-34頁, 2019年
- (9) 審査基準には「副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明」も挙げられているが、対象案件でこの類型に該当する案件は存在しなかった。
- (10) 本稿では、審査基準に則って「阻害要因」(類型④)は主引用発明への副引用発明の適用を阻害する事由に限っているため、仮に意見書で「設計事項とされた構成を採用する阻害要因が存在する」と主張していても、このように副引例を適用する阻害要因に当たらない反論は「設計事項の反論」(類型②)に分類した。
- (11) 「その他」分野でも、一部の小分類の反論の有無と審査結果との間に相関が認められたが、特定の技術分野の傾向とはいえないため、本稿では取り上げない。

(原稿受領 2021.3.14)