

## 第1章 はじめに

弁理士 速水 進治

### 1. 進歩性の本質

#### (1) 進歩性とは

進歩性について、特許法には以下のように規定されている。

特許法第29条第2項（進歩性の要件を規定する条文）

『特許出願前に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者が前項各号に掲げる発明\*に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。』

\*筆者注 新規性のない発明

進歩性 = 永遠のテーマである。

進歩性の判断 → 個別具体的なもの

変動因子

- ・時代
- ・審査する人
- ・技術分野
- ・その他

しかし、進歩性の判断手法・判断基準には一定のルールがある。

#### (2) 進歩性の理解

##### A. 判断手法

- ・審査基準
- ・判決例

##### B. その発明の技術分野における判断センス

進歩性を理解するためには、上記AおよびBの両方が必要。

基本的考え方 A + その分野特有の「センス」B

= 進歩性に対する正確な判断

## 第5章 電子デバイス

弁理士 天城 聡

### 1. はじめに

発明とは技術的思想の創作である。しかし、その創作過程は技術分野によって異なると思われる。例えば化学分野の発明は、試行錯誤の上の発見が占める割合が他の分野と比較して高い。これに対して電子デバイス分野の発明は、課題が存在し、その課題を解決するために、発明の構成を論理的に構築するケースが多い。このためか、電子デバイス分野の発明は、作用効果が発明の構成から理論的に説明できるケースが多い。

作用効果が発明の構成から理論的に説明できる場合、拒絶理由通知等に記載された理由が一見して妥当と思われる場合においても、理論的に突き詰めていくと不整合が生じることがある。この不整合が生じる理由の一つに、引用例の認定の誤りがある。このような場合、なぜ認定が誤っているか、ということ論理的に説明すると、進歩性が認められる可能性が高くなる。

以下、引用例の認定の誤りが認められた判例を2つ紹介する。また、本願発明の認定の誤りが認められた判例も1つ紹介する。

### 2. 事例

(事例1) 平成12年(行ケ)第363号

本件は、アモルファスシリコン膜のレーザニールに関する特許出願であり、出願公告後の特許異議申立において拒絶査定があり、さらに拒絶審決があったものである。判決では、引用例1に記載の技術の認定が誤っている、と判断された。

(拒絶審決時の本願発明の請求項1)

「炭素、窒素、及び酸素の濃度がいずれも  $5 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$  以下であるアモルファス珪素被膜にレーザ光若しくはそれと同等な強光をパルス発振で照射して、熔融させることなく秩序化するアニールにより得られることを特徴とする半導体材料」

この技術は、アモルファス珪素皮膜を、パルス光を用いてアニールすることにより、アモルファス珪素皮膜を熔融させることなく、固相のまま結晶性を上げるものである。ただし、熔融

## 第6章 機械

弁理士 右田 俊介

### 1. 機械分野の特徴

機械とは、外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもの（広辞苑第五版）と定義することができるが、特許実務における機械分野という言葉は、もう少し広い意味をもつ。一般に、固定構造物（国際特許分類におけるEセクション）や、生活必需品（同、Aセクション）などの静的な構造体の多くは機械分野に分類される。したがって、処理操作・運輸（同、Bセクション）や機械工学等（同、Fセクション）などの典型的な機械分野にとどまらず、きわめて広範な分野に亘ることが機械分野の一つの特徴である。

機械分野の二つ目の特徴として、物の構造に基づく効果の予測性（技術的な予測可能性）が比較的高い分野であることが挙げられる。このことが、進歩性欠如の拒絶理由を解消するための障壁となる。すなわち、機械分野では、引用文献が明示的な効果の記載がなくとも、引用発明の構成から奏される効果がある程度予測されるため、拒絶理由に係る本発明が「当業者の予測を超える顕著な効果」を奏すると主張することが容易でない場合が多い。

その一方、機械分野の三つ目の特徴として、発明の作用（「メカニズム」や「原理」と言い換えてもよい）が必ずしも明らかではないという点が挙げられる。

たとえば、何らかの動力を伝達する部材として角棒を用いたとする。ここで、この部材を「丸棒」ではなく「角棒」にしたことの目的が、(1) 単なるデザイン上の都合なのか、(2) 側面を平坦にして他の部材とスライドさせたいのか、(3) 軸回転させた場合に他の部材と掛合させるための角部を持たせたいのか、(4) 特定方向に応力集中や座屈変形を発生させたいのか、などのいずれであるかによって、「部材が角棒であること」が進歩性の主張根拠になりうるか否かが大きく変わってくる。つまり、(1) の場合には、この部材が角棒であることを主張して本発明と引用発明とを差別化しても進歩性の根拠にはならないであろうが、(2) から(4) の場合には進歩性主張の強力な根拠に昇格する可能性がある。すなわち、引用発明と本発明との相違点にあたる構成要素（ここでは、部材が角棒であること）が、それ自身で、または他の構成要素と連携して、本発明の効果に寄与する作用を発揮することを明らかにすれば、本発明の進歩性は

## 第7章 化学分野

弁理士 清水 京

### 1. はじめに

化学分野の発明の取り扱いにおいては、「物質の性状」、「物質の変化」等、物質やその振る舞いに正面から向き合う場面が多々ある。また、化学分野では、発明の構成から得られる効果の予測が困難である場合が多い。このため、拒絶理由対応にあたり、機械、ソフトウェア等の他の技術分野とは少々異なる感覚が必要となる。

たとえば、拒絶理由通知において、本願発明も引用発明も樹脂材料の「耐熱性を向上」させると同じ課題を有するものである、と指摘されたとき、どのような対応を考えるであろうか。「耐熱性」だから課題は同じだ、と指摘どおりに納得してしまっていないだろうか。これでは応答の幅がぐっと狭くなってしまう。このような指摘を受けたときには、まず、本当に同じ課題なのかどうかをきちんと考える必要がある。耐熱性といっても、プロセス温度に対する耐熱性と、製品使用時の耐熱性とは、要求レベルも対策の仕方も大きく異なり、これらは異なる課題ととらえることもできる。



このように、同じ用語でくくられてしまうと同じに見えるものも、実は異なる現象、事象を意味することも多い。拒絶理由対応に際しては、本願明細書と引用文献において、用語上、一致または類似していても、技術的には異なる構成、異なる課題であることの主張が有効となる場合がある。とくに、化学分野において物質やその振る舞いを扱う扱う場面では、上記のような主張の重要性が他分野よりも高い。

「～の点で差異が認められない」といった指摘を受けた際には、「～の点については、一見したところ引用発明との差異が明らかではないので、異なるのであれば、具体的にどのように異なるのかを説明せよ」というメッセージであるにとらえるくらいのスタンスが適切といえる。

また、化学分野では、発明の構成から得られる効果を示す際に、実験データに基づく主張が重要となる。場合によっては、明細書記載の実施例データに加えて、実験報告書の提出等によりデータを補足することが有効となる。

ここで、実験報告書等によるデータの追加は常に認められるわけではない。しかしながら、

## 第9章 バイオ分野

弁理士 佐藤 浩司

各事例とも、裁判例を参考としたが、判決文に基づいて著者によってアレンジをした部分もあり、必ずしも判決文の内容とは一致しないところがあることをご留意いただきたい。

### 1. 事例1（[パターン1] 組み合わせ容易）

以下の事例において、どのような方針で意見書を作成すべきか。

#### (1) 特許請求の範囲

【請求項1】(2S, 3S)-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジン、またはその薬学的に許容される酸付加塩を有効成分としてなり、該(2S, 3S)-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジン、またはその薬学的に許容される酸付加塩がNK1受容体拮抗剤である、嘔吐治療剤。

#### (2) 拒絶理由の概要

文献1には、基質Pが嘔吐を含む様々な疾病に関与していること、基質Pの拮抗物質(P物質拮抗剤)が基質Pによる作用を相殺させる可能性があることが記載されている。文献2には、P物質拮抗剤の一例として(2S, 3S)-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジンの塩酸塩が実施例に記載されている。

文献2には、(2S, 3S)-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジンの塩酸塩の薬理データは示されていないが、この物質がP物質拮抗剤であることは明らかであり、一方で文献1にはこのようなP物質拮抗剤を用いることによりP物質の作用の一つである嘔吐を抑制させることが記載されているのだから、文献2に記載の(2S, 3S)-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジンの塩酸塩を用いて嘔吐作用を抑制させることを試みるのは、当業者が容易になし得たものである。

#### (1) 意見書の骨子

[パターン1] 組み合わせ容易

→ 組み合わせる動機づけなし

本発明は、(2S, 3S)-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジン、またはその薬学