

Hi

進歩性判断のダブルスタンダードー「本件(本願)発明の技術的意義(発明の課題解決)」が“(特にパラメータ発明の)容易想到性”判断に与える影響ー.pdf

PDF

要約してください。

ChatGPT

この文書は、特許の進歩性判断に関する「ダブルスタンダード」についての考察を中心に扱っています。特に、特許庁と裁判所の判断基準の違いが焦点となっています。以下は主な要点です。

1. **進歩性判断のフレームワーク:**

- 本件発明と主引用発明の相違点に関して、副引用発明の適用や技術常識の考慮が論理付けとして使用されます。
- 相違点が設計変更などでない場合、進歩性が認められる傾向があります。

2. **本件発明の「課題」の影響:**

- 裁判所においては、本件発明の課題が主引用発明の課題と異なる場合、進歩性が認められやすいとされています。
- 特許庁では、課題の共通性が重要視され、課題が異なる場合でも進歩性を否定することがあります。

3. **「技術的意義」による進歩性判断:**

- 特にパラメータ発明において、発明の課題とパラメータが関連しているかどうかが進歩性の判断に大きく影響します。
- パラメータが公知または着目可能であれば進歩性が否定されやすいが、予測できない顕著な効果があれば進歩性が認められる可能性があります。

4. **「設計事項」によるダブルスタンダード:**

- 裁判所と特許庁の間で「設計事項」の扱いに差があり、特に裁判所ではパラメータ発明の進歩性が厳しく判断される場合があることが指摘されています。

5. **結論:**

- 本件発明の「課題」や「作用効果」が進歩性判断に与える影響について、特許庁と裁判所の間で認識の違いがあり、それが「ダブルスタンダード」として特許実務に影響を与えていると考察されています。

この要約では、特に特許の進歩性判断における「課題」や「作用効果」の重要性、およびそれに関連する裁判所と特許庁の判断基準の違いが強調されています。

4o

本件発明の「課題」の影響:について詳しく

本件発明の「課題」が進歩性判断に与える影響について、文書で詳細に説明されている内容を以下にまとめます。

## 1. 裁判所における「課題」の位置付け

裁判所では、特許法に基づく多くの論点において「本件発明の課題」が重要な要素とされています。特に進歩性判断においては、「本件発明の課題」が主引用発明の課題と異なる場合、進歩性が認められやすくなる傾向があります。

- **新規事項追加の規範:** 特許庁の審査基準によると、補正・訂正・分割出願の場面で本件発明の課題がどのように認定されるかによって、新規事項の追加として違法となるか否かが決まります。これは、課題が具体的で高い程度で認定されると補正が許されないことが多いことを意味します。
- **サポート要件:** サポート要件においても、本件発明の課題が具体的であれば、サポート要件を満たすためには、その課題を解決するための具体的なメカニズムが明細書に開示されている必要があります。

## 2. 近年の裁判例の動向

近年の日本の裁判例では、「本件発明の課題」が進歩性判断において重要な役割を果たしているとされています。特に、本件発明の課題が主引用発明の課題と異なる場合、進歩性が認められる可能性が高くなります。逆に、課題が公知で容易に想起できる場合は、進歩性が否定されやすくなります。

- **例:平成 23 年の【換気扇フィルター】事件:** この事件では、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても、課題の設定がユニークであれば進歩性が認められる可能性があるとされています。
- **例:令和 1 年の【X 線透視撮影装置】事件:** 本願発明の課題が新しいものであり、その課題解決が容易ではないと評価され、進歩性が認められたケースです。

## 3. 特許庁における「課題」の位置付け

特許庁では、本件発明の課題の共通性が進歩性判断において重要視されています。特許庁の審査基準では、主引用発明と副引用発明の課題が共通している場合に、その組み合わせが容易に想起できるとされます。

- **審査基準:** 審査基準では、課題が共通している場合、主引用発明から副引用発明を適用して発明が導かれる動機付けがあると判断されます。また、課題が異なる場合には、より慎重な論理付けが要求されます。

## 4. 小括(正当化論拠の考察)

裁判所では、発明が「技術的思想」として捉えられ、本件発明と主引用発明との課題の違いが進歩性判断に影響を与えるとされています。一方で、特許庁は、課題の共通性により進歩性を否定する傾向があります。このように、裁判所と特許庁で進歩性判断における「課題」の影響に対するアプローチが異なり、これが「ダブルスタンダード」として実務に影響を与えています。

まとめると、本件発明の「課題」が進歩性判断に与える影響は非常に重要であり、裁判所と特許庁でその判断基準に違いがあることが、特許実務における戦略的な考慮点となっています。

4o

「技術的意義」による進歩性判断について詳しく

ChatGPT

「技術的意義」による進歩性判断について、文書の内容を基に詳細に説明します。

## 1. 「技術的意義」と進歩性判断の概要

「技術的意義」とは、発明が持つ技術的な重要性や意義のことを指し、進歩性の判断において重要な要素となります。特に、日本の特許実務においては、本件発明の「技術的意義」が進歩性判断に大きな影響を与える場合があります。

## 2. 裁判所における「技術的意義」の位置付け

裁判所では、発明の「技術的意義」が進歩性判断において大きな役割を果たします。特に、発明の構成(物の構造やパラメータ、用途、機能、効果など)が容易想到であるか否かを判断する際に、「技術的意義」が重要視されます。

- 「設計事項」の判断と技術的意義:
  - 裁判所では、発明の構成が「設計事項」として容易に想到できるかどうか判断されます。その際、発明の「技術的意義」があるかどうかによって進歩性が認められるか否かが決まります。
  - 特に、発明の課題解決に直接関連するパラメータや数値範囲などが技術的意義を持つ場合、その発明が容易に想到されるものではないと判断され、進歩性が認められる傾向があります。

## 3. 数値限定発明／パラメータ発明における技術的意義

数値限定発明やパラメータ発明において、技術的意義が進歩性判断に与える影響は特に大きいです。

- 進歩性が認められる場合:

- 発明の課題とパラメータが強く相関している場合、技術的意義が高いとされ、進歩性が認められやすくなります。
- 発明の課題が非公知であり、かつ容易に想到されない場合も、技術的意義が認められ、進歩性が肯定されることがあります。
- **進歩性が否定される場合:**
  - 発明の課題が明確に示されておらず、技術的意義を認定できない場合、進歩性が否定されます。
  - パラメータが発明の課題や作用効果と相関していない場合や、そのパラメータが公知であり、容易に想到される場合も、技術的意義が認められず、進歩性が否定されます。

#### 4. パラメータ発明の進歩性が否定される事例

進歩性が否定される場合、特にパラメータ発明において、以下のようなロジックが用いられます。

- **技術的意義の欠如:** パラメータと発明の課題や作用効果が相関していない場合、またはその相関が明細書に記載されていない場合、技術的意義がないとされ、進歩性が否定されます。
- **容易想到性の判断:** パラメータが公知であり、容易に想到される場合、そのパラメータに技術的意義が認められず、進歩性が否定されます。

#### 5. 進歩性判断におけるダブルスタンダード

裁判所と特許庁で「技術的意義」による進歩性判断の基準が異なることがあり、これが「ダブルスタンダード」として特許実務に影響を与えています。

- **裁判所のアプローチ:** 裁判所では、発明の技術的意義が大きく影響するため、発明の課題や作用効果と強く関連する技術的構成が認められやすくなります。
- **特許庁のアプローチ:** 特許庁では、技術的意義が低いと判断される場合、発明が容易に想到できるものとして進歩性が否定される傾向があります。

#### 結論

「技術的意義」による進歩性判断は、特許実務において重要な要素であり、発明の課題解決にどれだけ寄与しているかが判断基準となります。裁判所と特許庁でこの判断基準に差があり、これが特許の審査や訴訟における重要なポイントとなっています。

4o

「設計事項」によるダブルスタンダード:を詳しく

ChatGPT

「設計事項」によるダブルスタンダードについて、文書の内容を基に詳細に説明します。

## 1. 「設計事項」とは

「設計事項」とは、発明において、技術常識や当業者の知識に基づき、ある程度自由に変更や選択ができる要素のことを指します。特許の進歩性判断においては、特定の要素が「設計事項」とみなされると、その要素が容易に想到できるものとされ、進歩性が否定されることが多くなります。

## 2. 裁判所における「設計事項」の判断と技術的意義の位置付け

裁判所では、「設計事項」の判断において、発明の技術的意義が重要な役割を果たします。この判断は、以下の2つのアプローチに分けられます。

### (1) 課題の同一性アプローチ

このアプローチでは、本件発明と主引用発明との課題が同一であるかどうか重要視されます。もし課題が同一であれば、設計事項として容易に想到できると判断されやすくなります。

- **例:** ある発明において、主引用発明が既に課題を解決している場合、その課題を同じ方法で解決する構成は設計事項とみなされ、進歩性が否定される可能性が高くなります。

### (2) 技術的意義アプローチ

このアプローチでは、本件発明の技術的意義が評価されます。特にパラメータ発明の場合、パラメータが発明の課題解決に寄与しているかどうか進歩性判断において重要な要素となります。

- **例:** パラメータが発明の課題と強く関連している場合、そのパラメータには技術的意義が認められ、設計事項とみなされにくく、進歩性が認められる可能性が高くなります。

## 3. 特許庁における「設計事項」の判断

特許庁では、設計事項に対する判断が裁判所とは若干異なり、一般に設計事項として片付けられることが多い傾向があります。特許庁の審査基準では、発明の課題が異なっても、その解決手段が設計的なものであれば、容易に想到できると判断されることが多くなります。

- **審査基準:** 特許庁の審査基準では、設計変更や設計事項として扱われる範囲が広く、特定の課題に対する解決手段が当業者の通常知識に基づくものであれば、進歩性が否定される可能性が高くなります。

## 4. ダブルスタンダードの具体例

「設計事項」によるダブルスタンダードは、裁判所と特許庁での進歩性判断の違いとして現れます。

- **裁判所で進歩性が認められるケース:**
  - 発明の技術的意義が強調され、設計事項として容易に想到できないと判断される場合、進歩性が認められます。例えば、パラメータ発明において、そのパラメータが発明の課題解決に不可欠であり、容易に設計変更できないとされる場合です。
- **特許庁で進歩性が否定されるケース:**
  - 同じ発明でも、特許庁では設計事項として容易に想到できると判断され、進歩性が否定されることがあります。特に、発明の構成が技術常識に基づくものであり、その技術的意義が明確でない場合には、特許庁で進歩性が否定されやすくなります。

## 5. パラメータ発明におけるダブルスタンダード

パラメータ発明では、設計事項と技術的意義の関係が特に複雑になります。裁判所では、パラメータが発明の課題解決に直接関連している場合、そのパラメータが容易に想到できる設計事項ではないと判断されることが多いです。一方、特許庁では、パラメータが特定の範囲に限定されているだけで進歩性が認められにくく、設計事項とみなされやすくなります。

### 結論

「設計事項」によるダブルスタンダードは、特許実務において非常に重要な問題です。裁判所と特許庁での進歩性判断の違いが特許の有効性に大きな影響を与えるため、特許戦略を立てる際にはこれらの違いを十分に考慮する必要があります。特に、パラメータ発明においては、設計事項として片付けられないように、技術的意義を明確にすることが重要です。

4o

「結論: 本件発明の「課題」や「作用効果」が進歩性判断に与える影響について、特許庁と裁判所の間で認識に違いがあり、それが「ダブルスタンダード」として特許実務に影響を与えていると考察されています。」を詳しく

ChatGPT

この結論部分は、特許の進歩性判断において、特許庁と裁判所の間で「本件発明の課題」や「作用効果」の評価に違いがあり、それが特許実務における「ダブルスタンダード」として影響を及ぼしていることを指摘しています。この「ダブルスタンダード」の詳細について説明します。

### 1. 本件発明の「課題」の影響

「課題」とは、発明が解決しようとする問題や目的を指します。進歩性判断において、この課題がどのように評価されるかは特許の付与において非常に重要です。

- **裁判所の認識:**
  - 裁判所では、「本件発明の課題」が主引用発明の課題と異なる場合、進歩性が認められる傾向が強いです。裁判所は、発明が解決しようとする課題の新規性や独自性を重視し、その課題に対する技術的解決手段が容易に想到できないと判断されると、進歩性を認めることが多いです。
- **特許庁の認識:**
  - 一方、特許庁では、主引用発明と本件発明の課題が同一であるか、もしくは関連性がある場合、その解決手段が設計事項として容易に想到できるものと判断されることが多く、進歩性が否定される傾向があります。特許庁の審査基準は、課題の共通性を重要視し、それに基づいて技術的解決手段が自明であると判断されることがあります。

## 2. 本件発明の「作用効果」の影響

「作用効果」とは、発明がもたらす具体的な効果や利点のことを指します。進歩性判断において、この効果がどれほど顕著であるかが重要視されます。

- **裁判所の認識:**
  - 裁判所では、「作用効果」が発明の進歩性を評価する際に重要な要素となります。特に、予測できない顕著な効果が認められる場合、進歩性が認められる傾向があります。裁判所は、効果が単なる設計変更にとどまらない新しい技術的貢献であると認めることがあります。
- **特許庁の認識:**
  - 特許庁では、作用効果に対してより厳格な評価を行うことが多いです。特許庁は、予測できない顕著な効果があっても、それが十分に説明されていない場合や、従来技術に基づいて容易に想到できるものであると判断した場合、進歩性を否定することが多いです。

## 3. ダブルスタンダードの影響

特許庁と裁判所の間で、進歩性判断における「課題」や「作用効果」に対する認識が異なることが、特許実務において「ダブルスタンダード」として現れています。この差異が特許戦略に与える影響は大きく、以下のような問題が生じます。

- **審査段階と訴訟段階での判断の不一致:**
  - 特許庁で進歩性が否定された発明が、裁判所では進歩性が認められる場合があります。逆に、特許庁で認められた発明が、裁判所では進歩性が否定されるケースもあります。この不一致は、特許権者にとって大きなリスクとなります。

- **特許実務の不確実性の増大:**
  - 特許庁と裁判所の間で判断基準が異なるため、特許出願者や特許権者は、どちらの基準に基づいて戦略を立てるべきか悩むこととなります。これにより、特許実務において不確実性が増し、特許権の維持や行使において予測が難しくなります。
- **特許戦略の複雑化:**
  - 出願者や権利者は、特許庁での審査と裁判所での訴訟を視野に入れて、二重の戦略を立てる必要があります。例えば、出願時には特許庁の基準に適合するような明細書を作成し、将来的な訴訟を見据えて裁判所での進歩性判断に耐えられる内容を盛り込むことが求められます。

## 結論

本件発明の「課題」や「作用効果」が進歩性判断に与える影響について、特許庁と裁判所の間で認識の違いがあり、これが特許実務における「ダブルスタンダード」として現れています。この違いは、特許出願者や権利者にとって、戦略を立てる際に大きな影響を及ぼし、特許の付与や維持、さらには訴訟においても重要な要素となります。そのため、特許実務においては、これらの差異を理解し、適切な対応を取ることが求められます。