

# 特許・実用新案審査基準の理解を深める参考資料としての 裁判例に関する調査研究<sup>(\*)</sup>

特許・実用新案審査基準(以下、審査基準)には、審査実務に関する基本的な考え方を深く理解する上で有用な裁判例が多数掲載されているが、知的財産高等裁判所の設立以降の裁判例の蓄積にも十分対応できていない。

また、審査基準で示された審査実務の運用に係る観点に特化して裁判例を収集し、判決の射程や判示事項を分析した裁判例集はほとんどないと考えられる。

本調査研究では、審査基準に付随して提示することが適切な裁判例を抽出し、その判決の射程及び判示事項を分析し、さらに、判示事項等に基づく裁判例の分類まで行った。また、審査基準の補助的な資料としての活用を可能とすべく、最終的な成果物に含まれる裁判例集の作成過程に弁護士が関与することにより、裁判例の取捨選択における公平性及び適正性を担保した。上記から審査基準の見直しを進める際の基礎資料とすることを目的として、本調査研究を行った。

## 1. 本調査研究の背景・目的

我が国審査基準<sup>1</sup>には、審査実務に関する基本的な考え方を深く理解する上で有用な裁判例が多数掲載されている。しかし、それらの多くは近年改訂されておらず、平成17年の知的財産高等裁判所の設立以降、約9年間の裁判例の蓄積にも十分対応できていない。

また、知的財産法関係の裁判例集は多く市販されているものの、最新の裁判例を含めて、審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例など、審査基準で示された審査実務の運用に係る観点に特化して裁判例を収集し、判決の射程や判示事項を分析したものはほとんどないと考えられる。

本調査研究では、審査基準の基本的な考え方の根拠となる裁判例や、その基本的な考え方に対する理解を深める上で有用な裁判例など、審査基準に付随して提示することが適切な裁判例を最新の裁判例も含めて抽出し、その判決の射程及び判示事項を分析し、さらに、判示事項等に基づく裁判例の分類まで行った。また、審査基準の補助的な資料としての活用を可能とすべく、最終的な成果物に含まれる裁判例集の作成過程に外部有識者(弁護士)が関与することにより、裁判例の取捨選択における公平性及び適正性を担保した。

上記から審査基準の見直しを進める際の基礎資料とすることを目的として、本調査研究を行った。

## 2. 本調査研究の実施方法

本調査研究では、知的財産高等裁判所設立以降の審決取消訴訟及び特許無効の抗弁に関する侵害訴訟の判決(2,181件)について、まず、判決文、書籍、雑誌記載の内容、データベース情報、及びインターネット情報等を利用して、

事件名、裁判所名、判決日、事件番号、判決の結論、審判番号、文献・評釈情報、被引用判決(当該判決を引用した判決)、引用判決(当該判決が引用した判決)、当該判決で扱われている日本国出願の出願番号等、当該日本国出願の Patentファミリーに関する米国の判決及び欧州(欧州特許庁)の審決情報、及び当該日本国出願の技術分野等の関連情報の調査をした。

続いて、各判決について、判決で争点となった多様な観点に基づき、あらかじめ決めた83分類の裁判例分類の付与、後述する二次調査対象判決の抽出作業に利用するための有用性ランクの付与、当該有用性ランクを付与した理由等について、簡易的な調査(一次調査)を実施した。

そして、上記調査結果等に基づき、審査基準に付随して提示することが適切と考えられる判決の選定を行い、裁判例分類ごとに数件ずつ、合計181件の判決を選定した。同一の裁判例分類について、対象候補の判決が多数ある場合は、裁判例分類ごとに、技術分野に偏りが生じないよう配慮した。

## 3. 判決の分析・取りまとめ

上記で選定した181件の判決について、判決ごとに、裁判例分類、書誌的事項(事件名、判決日、事件番号、出典、出願番号、結論、関連条文、裁判所名、裁判官名等)、事案の概要(本願発明の概要、特許請求の範囲、手続の経緯等)、判示事項に対応する審決・判決の抜粋、事案及び判示事項についての評釈等について分析・取りまとめ(二次調査)を行った。

大分類別の判決数の内訳は、以下のとおりである。

- 明細書及び特許請求の範囲 :27件
- 発明成立性・産業上の利用可能性 :4件
- 新性・進歩性 :105件
- 補正 :24件

(\*) これは平成26年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書を基に、知的財産研究所が作成した要約である。

- 特殊な出願 :2件
- その他 :19件

(担当:研究員 梶原克哲)

(担当:研究員 引地博幸)

---

<sup>1</sup> 特許庁「特許・実用新案審査基準」  
[http://www.jpo.go.jp/shiryu/ki\\_jun/ki\\_jun2/tuku\\_ji\\_tu\\_ki\\_jun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryu/ki_jun/ki_jun2/tuku_ji_tu_ki_jun.htm)  
[最終アクセス日:2014年10月7日]