Yamauchi Patent News

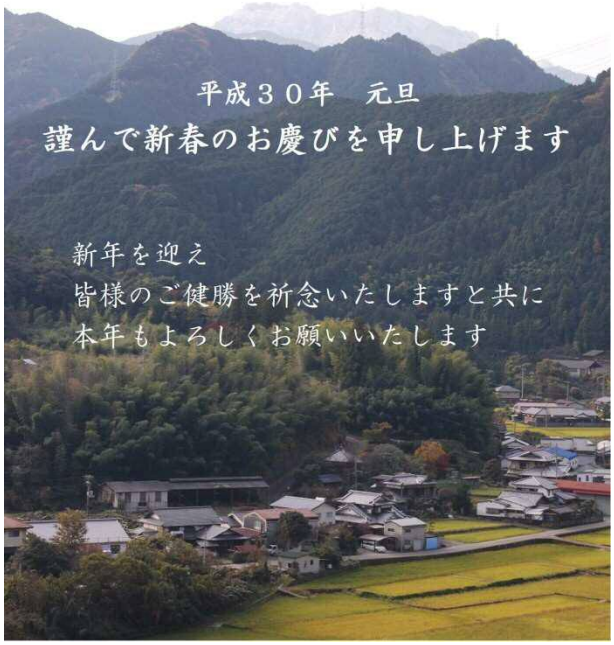
VOL. 60

ニュースの目次

１．　あけましておめでとうございます
２．　今年の抱負
３．　日本知的財産仲裁センターセミナーのご案内
４．　進歩性判断の再考（その１）

１．あけましておめでとうございます

積雪の石鎚山遠景



１２月に入り、西日本最高峰石鎚山の雪景色を撮影するため、西条市から車で山中に入りました。途中の登りはロープウェイを使う予定でしたが、道路崩壊で辿り着けず、代りに石鎚スカイラインを走破しようとしましたが、氷雪で断念。結局、ふもとで何となく撮った上の写真が唯一まともでした。まさに「セレンディピティ」、何が起きても前向きに。皆様にも良い年でありますように。（山内康伸）

２．今年の抱負

☆今年の抱負（所長　山内康伸）

昨年の４月から日本知的財産仲裁センターの運営委員長を務めています。今年度は平年にはなかった①センター広報改革の外に、②標準必須特許に関連する特許法改正、③政府の国際仲裁の制度構築などの三テーマが重なっています。②と③は共に当センターの深くかかわる事柄ですので、大変な激務となりましたが、今年もまだ続きます。

これも、石鎚山撮影行よりも大きなハプニングですが、ある意味セレンディピティの場であるので、この機会を活かし大いに勉強しようと思っています。

本年も、よろしくお願い致します。

☆今年の抱負（副所長　山内　伸）

今年はクライアントコミュニケーションを大切にします。

知財の専門家として専門知識を深めるのはもちろんですが、それだけでは本当の意味でプロフェッショナルにはなれないと思います。専門家に相談したけれども専門用語ばっかりで結局何をアドバイスされたのかよく分らなかったという経験はないでしょうか。実は私にもあります。専門知識に基づいてクライアントの皆様に分かりやすいアドバイスを提供することを今年の目標にします。

本年もよろしくお願いします。

☆今年の抱負（赤松　善弘）

機械系の多い事務所の中で、唯一化学専門でやっています。化学の中でも電気化学を専攻したので、この分野には一際意欲を燃やしています。「目のつけ所は大きく、細部にも神宿る」を実践しようと思っています。

本年もよろしくお願い致します。

☆今年の抱負（原　一敬）

所属している国際活動Ｃ欧州部では、統一特許裁判所の条約の成立過程を注視していますが、2016年のBrexit以来成立への歩みが一層遅くなっています。大きな変化には生みの苦しみがあるということでしょう。

今年も、トピックとなる知財関連の情報を適宜皆様に提供していきたいと思います。本年もよろしくお願いします。

☆今年の抱負（山内　章子）

福岡で知的財産を英語で勉強する会を主宰して３年が経ちました。初めはほんの数人の若手弁理士だけでスタートしたのですが、昨年から翻訳家

さんや大学の先生もメンバーに加わり、だんだんとメンバーも増えてきました。最近ではプレゼンテーションの題名も特許や商標関係だけでなく、契約や不正競争防止法などさまざまな分野が挙がっています。今年もますます幅広い知識を身につけ、よりきめ細かい対応ができるよう精進していきたいと思います。

本年もよろしくお願いします。

３．日本知的財産仲裁センターセミナーのご案内

平成３０年２月２０日（火）、日本知的財産仲裁センターの定期セミナーが、霞が関の弁護士会館講堂「クレオ」で開催されます。

開催要旨は、概ね下記のとおりです。

私山内康伸は閉会の挨拶で登場するだけですが、セミナーの内容はお役立ち情報が多いので、貴社知財業務にも有益かと思います。

ぜひご参加下さるようご案内致します。

日本知的財産仲裁センター　平成２９年度（第２０回）シンポジウム

１　日時・場所
日時：平成３０年２月２０日（火）１３：００～１５：３０
場所：弁護士会館講堂「クレオ」（千代田区霞が関１－１－３）

２　テーマ
「知って、比べて、使ってみよう！いろいろな調停、仲裁」

３　共催形態
「日本知的財産仲裁センター」と「一般社団法人日本商事仲裁協会」の共催

４　プログラム

日本知的財産仲裁センターの挨拶及びセンターにおける調停・仲裁の紹介
１３：００～１３：１５
野間自子センター長

第１部　基調講演　　１３：１５～１４：１５
愛知県弁護士会紛争解決センター、公益社団法人民間総合調停センター、一般社団法人日本商事仲裁協会の３機関によるスピーチ
①簡単な事業の紹介とアピールポイント
②利用者の利便のために工夫していること、など

休憩　　１４：１５～１４：２５

第２部　パネルディスカッション　　１４：２５～１５：０５
上記スピーカーをパネリストとして、各ＡＤＲ機関を比較検討して紹介
モデレーター　小林純子運営委員
パネリスト　　上記３機関のスピーカー
　　ＪＩＰＡＣ　日野修男運営委員

第３部　センターの事業紹介　　１５：０５～１５：２５
日野修男運営委員

センター挨拶　　１５：２５～１５：３０
山内康伸運営委員長

４．進歩性判断の再考（その１）

特許要件のうち進歩性判断は、特許取得のステージはもとより、権利行使のステージでも特許の有効性（無効かどうか）が争点となるため、特許の命運を決めるkeyポイントといえます。

進歩性判断については、拙著「判例に学ぶ特許事務マニュアル 第５版」で、2012年当時の状況をまとめていますが、その後数年間の間に更なる変化がありました。そこで、進歩性判断の論点を再整理し、実務に役立つような情報を、今後数回かけてまとめようと思います。

簡単に過去の判断傾向をおさらいしておきます。平成 12 年前後の数年間は「阻害要因があるもの以外は動機づけがある」とする進歩性に厳しい判断が多く出て、それに対し批判も強くありました。

その後、厳しい判断を見直す変化が生じ、その嚆矢となったのが平成 18 年の紙葉類識別装置判決（知高平 18 年 6 月 29 日）です。この判決では発明の技術原理をていねいに描出し進歩性を肯定しました。

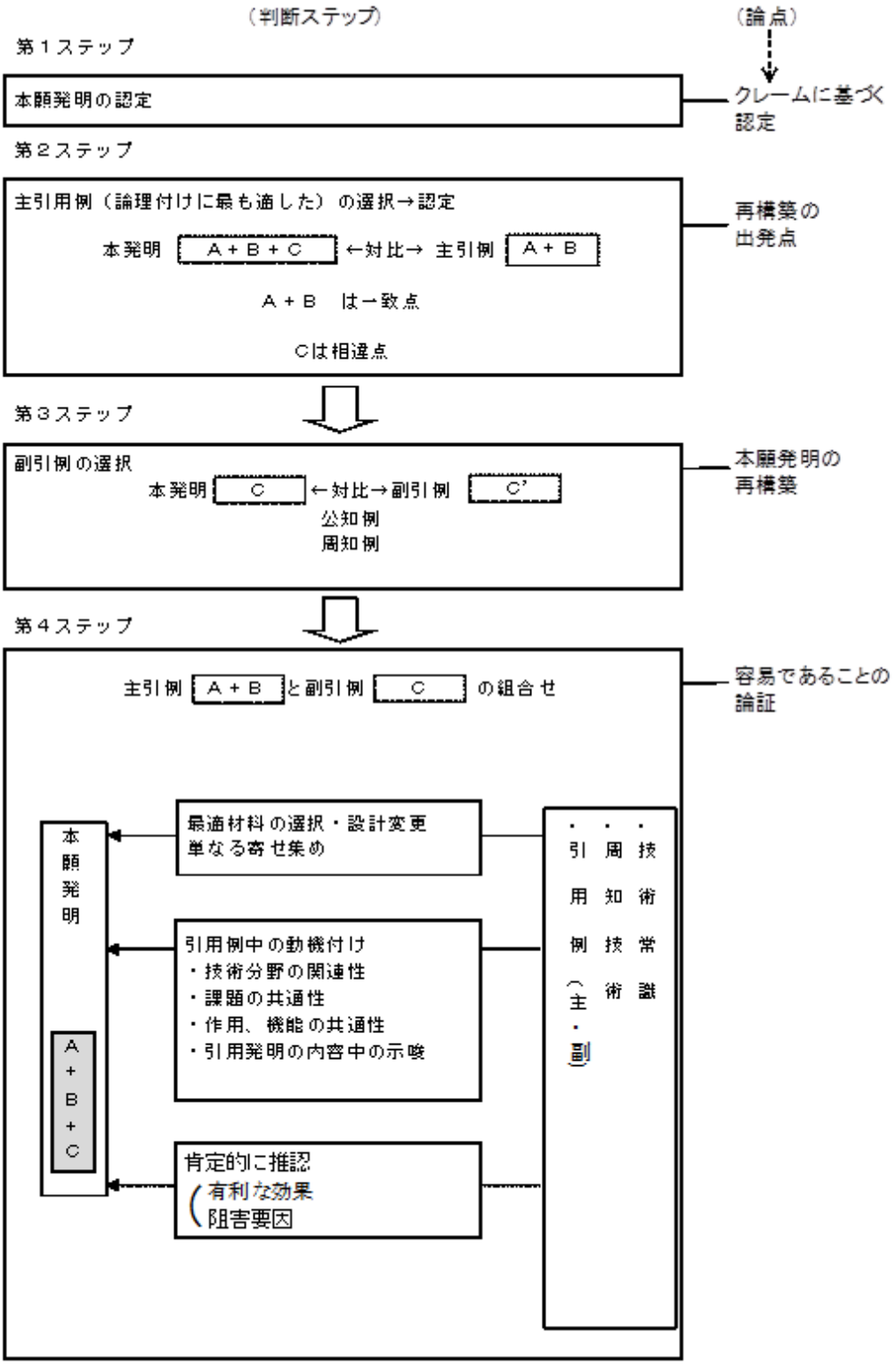
これに続き、回路用接続部材判決（知高平 21 年 1 月 28 日）では、事後分析的かつ非論理的思考は排除されるべきことをうたい、具体的には以下の２点を強調しました。

・容易想到性の有無を客観的に判断するためには、発明の特徴点つまり課題を的確に把握することが必要である。
・先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは不十分で、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である。

このような経過の後、平成 20 年以降は進歩性に異常に厳しい判断はなくなりましたが、判例上の傾向には課題の丁寧な評価があるようです。

今後の再整理の全体像を確認するため、全体像を紹介しますと、下表のようです。進歩性判断は、（第１）本願発明の認定→（第２）主引用例の選択と認定→（第３）相違点に対応する副引用例の選択→（第４）相違点についての判断（主引例と副引例の組合せの論理付け）、というステップで行われます。

各ステップの内容と、各ステップの論点を下図のように確認したところで、次回からは興味を引く順に論点を取り上げ、実務に際しての役立ち情報をまとめたいと思います。


（判断ステップ）
（論点）
第１ステップ
本願発明の認定
クレームに基づく認定
第２ステップ
主引用例（論理付けに最も適した）の選択→認定
本発明 A＋B＋C ←対比→ 主引例 A＋B
A＋B は一致点
Cは相違点
再構築の出発点
第３ステップ
副引例の選択
本発明 C ←対比→副引例 C'
公知例
周知例
本願発明の再構築
第４ステップ
主引例 A＋B と副引例 C の組合せ
容易であることの論証
本願発明
A＋B＋C
最適材料の選択・設計変更
単なる寄せ集め
引用例中の動機付け
・技術分野の関連性
・課題の共通性
・作用、機能の共通性
・引用発明の内容中の示唆
肯定的に推認
有利な効果
阻害要因
・引用例（主・副）
・周知技術
・技術常識