



拒絶理由通知において「設計事項」を時々指摘されます。しかし、審査基準の記載からは、「設計事項」に該当する事項とそうでない事項との境界が判然としません。また、審査官により「設計事項」の判断にばらつきがあるようにも感じます。「設計事項」について、どう捉えればよいか教えてください。

(福岡県 J. N)



1. 審査基準における「設計事項」の位置付け

特許庁の「特許・実用新案審査基準」(以下、審査基準)では、審査対象発明の進歩性を否定する一要素として「設計事項」が、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」に対し並列的に位置付けられています。この位置付けから見て、「設計事項」とは、主引用発明のみあればよく、副引用発明および動機付けがなくても適用可能な事項と解釈できます。

2. 審査基準の記載内容

審査基準には、「一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用」によって当業者が主引用発明と審査対象発明の相違点を埋めることは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないため、進歩性が否定されると記載されています。また、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることも、進歩性否定の有力な事情となる旨の説明があります。

「一定の課題」とは、動機付けの観点で考慮される「(発明の)課題」とは異なる概念であって、発明間の相違

点に対応する事項を埋める「必要性」と解釈すればいいと思われれます。

なお、審査基準には、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない事項として、「最適材料の選択」「数値範囲の最適化または好適化」「均等物による置換」も挙げられています。これらは「設計事項」と同レベルの事項と思われれます。

3. 近年の裁判例における判断

特許に関する裁判でも「設計事項」が判断されることはよくあります。

知財高裁令和5年11月9日判決では、「古紙処理装置」の発明に関し、引用発明の「再生予想時間」を判断対象発明の「稼働停止時刻」に変更することにつき、「同一の目的を達成する手段として、当業者が適宜選択し得る設計的事項」と判断されました。

知財高裁令和5年7月25日判決では、「車両ドアのベルトラインモール」の発明に関し、「段差部」の延びる方向につき、引用発明の「やや下方」から判断対象発明の「ほぼ水平」に変更することは、「引用発明の段差部の延びる方向に技術的意義があるとは認められず、方向を変更することは当業者

が適宜なし得る設計的事項にすぎない」と判断されました。

4. 公的な情報(審査基準以外)

特許庁審判部が平成19年3月に発表した「進歩性検討会報告書」では、「文献による示唆や動機づけがなくても、技術の具体的適用に伴い当然考慮せざるを得ない事項であって、その構成自体に格別の技術的意義はない場合」が「設計事項」といえるとされています。審判部の見解ですので、参考になるでしょう。

5. まとめ(筆者私見)

「設計事項」に関しては、判断者(審査官等)により判断がばらついていると感じますが、以下3点で整理すると、理解しやすいと思います。

- A.適用に関する「動機付け」は不要。
- B.主引用発明に相違点を変更する示唆がある場合は考慮に含める。
- C.主引用発明と判断対象発明の相違点を埋める変更によっても、格別の作用効果が生じない。

上記解釈に基づいて判断者に意見を述べれば、説得力を増すことができると思います。