

進歩性判断における相違点認定の検討

会員 羽立 章二^{*}

要 約

本願発明と引用発明の相違点には、2つの役割がある。一つは、新規性の判断基準という役割である。もう一つは、進歩性判断における評価対象という役割である。本稿は、これらを別に考えることを提案する。具体的には、新規性の判断のための相違点は、従来と同様に、本願発明と引用発明とが相違する部分で捉えるべきである。他方、進歩性の判断対象については、原則として本願発明の全体とし、例外的に本願発明が個々の特徴の単なる寄せ集めに該当する場合には各特徴とすることを提案する。さらに、本稿は、「主引用発明」と「論理付けに最も適した一の引用発明」を異なるものとし、「主引用発明」は本願発明の「成果を生む原理」を開示するものであり、「論理付けに最も適した一の引用発明」は主引用発明でも副引用発明でもよい、とすることを提案する。

目次

1. はじめに
2. 新規性と進歩性の審査
3. 裁判例が指摘する相違点認定の問題
4. 「先行技術の単なる寄せ集め」について
5. 進歩性判断の基準変更の提案
6. 相違点認定及び相違点評価について
7. 具体例
 - (1) 本願発明
 - (2) 引用発明
 - (3) 提案する起案例
8. おわりに

本稿は、これらを別に考えることを提案する。具体的には、新規性の判断のための相違点は、従来と同様に、本願発明と引用発明とが相違する部分で捉えるべきである。他方、進歩性の判断対象については、

- ・原則として、本願発明の全体に対して公知性・容易想到性を検討し、
- ・例外的に、本願発明が個々の特徴の単なる寄せ集めに該当する場合には、各特徴に対して公知性・容易想到性を検討する、ことを提案する。

さらに、特許・実用新案審査基準（以下、「審査基準」という。）は、「論理付けに最も適した一の引用発明」（本稿では、「論理付けに適した引用発明」ともいう。）を「主引用発明」とする⁽¹⁾。しかしながら、「論理付けに適した引用発明」は引用発明の組み合わせ等の容易想到性に関するものであり、「主引用発明」は本願発明の容易想到性に関するものである。そのため、本稿は、「主引用発明」と「論理付けに適した引用発明」を別概念とし、

- ・主引用発明は、本願発明の「成果を生む原理」を開示するものであり、
- ・論理付けに適した引用発明は、主引用発明でも副引用発明でもよい、とすることを提案する。

1. はじめに

新規性（特許法 29 条 1 項各号）・進歩性（同条 2 項）の判断では、本願発明と引用発明の相違点が認定される。相違点認定について、審査実務では「相違点は、一致点以外である」というような基準で運用されている。例えば相違点の個数について確たる基準がないように、相違点認定の基準について十分な検討がなされているとはいえない。

本願発明と引用発明の相違点には、2つの役割がある。一つは、新規性の判断基準という役割である。もう一つは、進歩性判断における実質的な評価対象という役割である。審査実務では、これらの相違点を同じものとしている。

^{*} IPteller 特許事務所

2. 新規性と進歩性の審査

新規性は、2つの考え方がある。

一つは法律上のもので、本願発明が引用発明と同じか否かという「一致点」に着目して判断するものである（新規性の判断基準1）。

もう一つは、審査基準などにおけるもので、本願発明と引用発明との「相違点」という概念を導入し、相違点があれば新規性あり、相違点がなければ新規性なし、とするものである（新規性の判断基準2）。

図1は、新規性の2つの概念を数式で表現したものである。

図1：新規性の判断基準

新規性の判断基準1：本願発明[?]=引用発明
 新規性の判断基準2：本願発明-引用発明=相違点=0?

進歩性も、同様に2つの考え方がある。

一つは、本願発明が、論理付けに適した引用発明と他の引用発明との組み合わせ等に該当するか、というものである（進歩性の判断基準1）。

もう一つは、本願発明と主引用発明との相違点が、社会の技術の進歩に役立つ程度のものといえるかどうか、というものである（進歩性の判断基準2）。

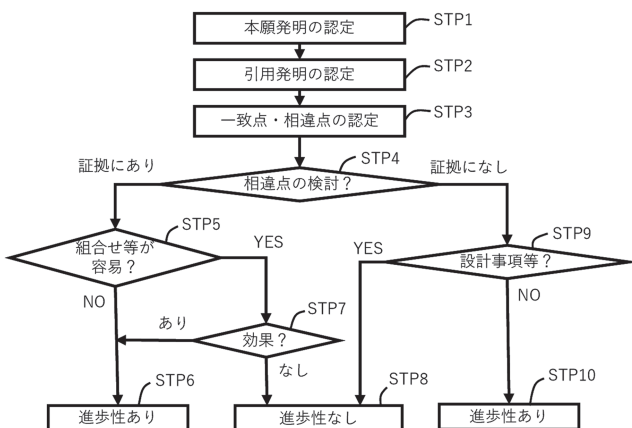
図2は、進歩性の2つの概念を数式で表現したものである。

図2：進歩性の判断基準

進歩性の判断基準1：本願発明[?]=論理付け^{論理付け}に適した引用発明+他の引用発明
 進歩性の判断基準2：本願発明-主引用発明=相違点=0?

図3は、進歩性判断の一例を示すフロー図である⁽²⁾。

図3：現在の審査実務での進歩性判断の一例



進歩性の判断は、大きく4つのステップに分かれる。本願発明の認定（ステップSTP1）、引用発明の認定（ステップSTP2）、一致点・相違点の認定（ステップSTP3）、及び、相違点評価（ステップSTP4

以降）である。

審査実務では、相違点評価において、進歩性の判断基準1と判断基準2を組み合わせで判断している。

3. 裁判例が指摘する相違点認定の問題

裁判例は、次のように指摘する⁽³⁾。

「本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。」

審査実務では、ステップSTP9のルート（進歩性の判断基準2）では「相違点がたくさんあってもゼロはゼロ」であって、相違点を細かく分けて認定することによる弊害はないとされている。そのため、審査基準などにおいて、一般論として、相違点を細かく分けて認定することの不当性を規定することは難しい。

裁判例が指摘する問題は、このステップSTP9のルートでの相違点の考え方を、ステップSTP5のルートにまで拡張する場合に生じ得る。ステップSTP5のルートでは、本願発明と論理付けに適した引用発明との相違点に「社会の技術の進歩」が認められることを前提に、他の引用発明を考慮すれば「社会の技術の進歩」を認めることができない、とする場合がある。この場合、ステップSTP9とは異なって、本願発明と論理付けに適した引用発明との相違点が「ゼロ」であるとは評価できず、複数の相違点の相互関係を検討する必要がある。裁判例が指摘するように、ステップSTP5のルートの一部の場合に、本来であれば単一の相違点を、相互に機能的関係がある複数の相違点に分けて認定することに問題が生じる。

ただし、裁判例は「発明の技術的課題の解決の観点」からまとまりのある構成を捉えるべきとする。しかしながら、発明の単一性の判断基準が「課題」から「構成」を基準とするように変わったように、現在では、進歩性の判断枠組みに、技術的課題の観点を導入することは難しい。

そのため、本稿では、進歩性の判断対象について、

本願発明の構成を基準に検討する。

4. 「先行技術の単なる寄せ集め」について

図3を検討すると、論理付けの典型例の一つが記載されていないことに気付く。このフロー図には、「先行技術の単なる寄せ集め」の論理付けが表れていないのである。

そこで、「先行技術の単なる寄せ集め」の論理付けについて、現時点での規定を確認する。

「先行技術の単なる寄せ集め」は、審査基準において、論理付けのための主要素の一つとして規定されている⁽⁴⁾。

「先行技術の単なる寄せ集め」とは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに機能的または作用的に関連していない場合をいう。審査基準では、「先行技術の単なる寄せ集め」について、論理付けのための要素の一つであり、進歩性が否定される方向に働く要素であるとされている。

また、PCT 国際調査及び予備審査ガイドライン（以下、「PCT ガイドライン」という。）では、次のように規定されている⁽⁵⁾。

「組み合わせクレームの場合、当該組み合わせの個々の特徴が、それら自身を取り上げたとき、既知又は自明であり、『それゆえに』、クレームされた事項が自明であると論ずることは一般的に正しくない。この原則に対する唯一の例外は、組み合わせられる特徴の間に機能的関係がない場合である。すなわち、当該クレームが単なる特徴の並置であり、真の組み合わせではない場合である。」

この規定によれば、クレームされた事項が単なる特徴の並置の場合、個々の特徴が既知又は自明であればクレームされた事項が自明であると論じてよい。

審査基準と PCT ガイドラインとを比べると、2つの点で異なる。

(A) 審査基準は、単なる寄せ集めである個々の特徴が既知である場合に、進歩性を否定する要素となる。他方、PCT ガイドラインは、個々の特徴が既知又は自明である場合に、クレームされた事項が自明であるとする。

(B) 審査基準は、「先行技術の単なる寄せ集め」は論

理付けの要素の一つであり、進歩性が肯定される要素などと比較して判断すべきとする。他方、PCT ガイドラインは、「先行技術の単なる寄せ集め」に該当するならば、クレームされた事項が自明であるとする。

5. 進歩性判断の基準変更の提案

本稿では、進歩性の審査基準を、PCT ガイドラインを参照して次のように変更することを提案する。

(変更1) 本願発明が個々の特徴の単なる寄せ集めの場合について、個々の特徴の公知性に加えて容易想到性に拡張し、論理付けの前提として検討する。

(変更2) 「事前の」単なる寄せ集め、及び、「事後の」単なる寄せ集め、という概念を導入する。

(変更3) 主引用発明は、本願発明の「成果を生む原理」を開示するものとする。「論理付けに適した引用発明」は、主引用発明でもよく、副引用発明でもよい。

変更1について、個々の特徴が「先行技術」そのものである場合に限定する必要はない。個々の特徴について社会の技術の進歩が認められない自明なものであれば、これらを単に寄せ集めても、全体として社会の技術の進歩に役立つものとは認められないためである。

本稿では、変更1として、本願発明が個々の特徴の「単なる寄せ集め」であるか否かの判断は、論理付けの一要素ではなく、論理付けの検討の前に位置付けることを提案する。

変更2について、PCT ガイドラインは、発明の単一性の判断について「事前の」判断と「事後の」判断があることを規定する⁽⁶⁾。「事前に」とは、先行技術との関連においてクレームを検討する前に直接明らかになる場合である。「事後に」とは、先行技術を考慮して初めて明らかになる場合である。

「単なる寄せ集め」についても、同様に、先行技術を考慮せずに「事前に」個々の特徴の単なる寄せ集めと評価できる場合もあれば、先行技術を考慮して「事後に」個々の特徴の単なる寄せ集めと評価できる場合もあることを提案する。

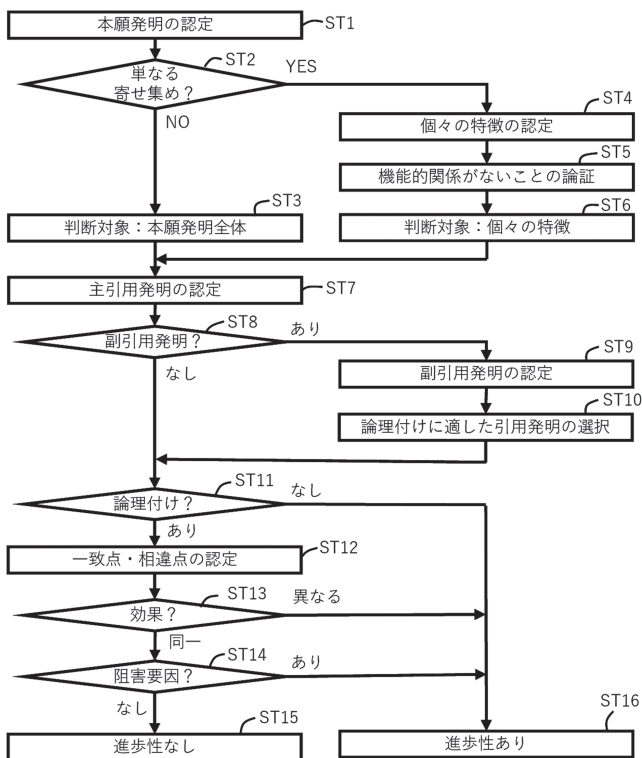
変更3について、審査基準では、「審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明と」すると規定されている。

進歩性判断には、引用発明を組み合わせること等が

容易に想到し得ることの判断と、引用発明から本願発明が容易に想到し得ることの判断がある⁽⁷⁾。「論理付けに最も適した一の引用発明」は、前者の判断に関するものであり、引用発明の相互関係で決まる。他方、「主引用発明」は、後者の判断に関するものであり、本願発明との関係で決まる。変更3は、これらを異なるものとして認定することを許容するものである。

図4は、変更した審査基準を示すフロー図である。本願発明の認定（ステップST1～ST6）、引用発明の認定（ステップST7～ST11）、一致点・相違点の認定（ステップST12）、及び、相違点評価（ステップST13以降）の各段階で判断を行う。

図4：提案する進歩性判断



本願発明の認定（ステップST1～ST6）では、従来の本願発明の認定（図3のステップSTP1参照）に加えて、進歩性の判断対象を、本願発明の全体とするか、本願発明の個々の特徴とするかを論じる。

クレームされた事項の全体を対象として公知性・容易想到性を検討するならば、原則どおりの判断であり、本願発明が個々の特徴の「単なる寄せ集め」であるか否かについて検討する必要はない。

ステップST7以降の、引用発明の認定、一致点・相違点の認定及び相違点評価については、次節で具体的に検討する。

6. 相違点認定及び相違点評価について

「新規性と進歩性は、同じか違うか。」

この質問に対し、ほとんどの読者諸賢が「違う」と答えるであろう。例えば審査基準では、本願発明と引用発明との相違点の有無により新規性と進歩性を区別する運用がなされている。

では、新規性と進歩性は、当然に異なるのであろうか。日本特許法では、従来、新規性の規定のみであり、進歩性の規定は後に追加された。仮に、当然に新規性と進歩性が異なるならば、進歩性の規定が追加された時点で拒絶される発明の範囲は拡張したであろう。

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説では、特許法29条2項について次のように説明されている⁽⁸⁾。

「二項は新しく設けられた規定で、いわゆる発明の進歩性（inventive step）に関するものである。規定の趣旨は、通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利（特許権）を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却って妨げとなるので、そのような発明の特許付与の対象から排除しようとするものである。旧法の下でも上記のような発明に対して特許を付与していたわけではなく、その意味では運用上の問題を法文上明確にしたものといえる。」（下線追加）

この説明からは、進歩性の規定が追加される前後で、拒絶される発明の範囲は変わらないという立場であったことが伺われる。そうすると、追加前の新規性と、追加後の新規性及び進歩性とは、結論としては同様のものになることが想定されていたのではないかと推察される。

後者の立場について、ドラッカーの産業革命に関する見解を参照しつつ検討する⁽⁹⁾。

ドラッカーは、まず、テクノロジー（技術）という概念の創出に触れ、テクノロジーという言葉そのものが象徴的であったとする。すなわち、テクノロジーとは、「秘伝の技能たる『テクネー』に、体系を表す接尾語『ロジー』をつけた言葉」であった。

そして、産業革命は、「百科全書」などが行った「秘伝としての技能が、収集され、体系化され、公開された」ことに本質があるとする。この「百科全書」は、「一つの技能において成果を生む原理は、他の技能においても成果を生む」と説いたという。

この考え方を参照すると、特許制度では、「秘伝としての技能」を「収集」し、「体系化」して「公開」

することが重要であったと考えられる。そして、ここでの「体系化」は、技能そのものではなく、「成果を生む原理」に対して行われるべきである。

仮に、本願発明の「成果を生む原理」⁽¹⁰⁾が既存の技術体系に存在するのであれば、これを「公開」しても、社会に存する技術体系へ貢献するものとは認められない。

よって、新規性・進歩性の規定は、本願発明の「成果を生む原理」を「公開」することが、社会に存する技術体系へ貢献するための要件であると解することができる。

私は、例えば、本願発明の構成要件が「A + B」であり、AとBが単独では生じない「成果」を生じさせるものであるならば、Aのみを開示する先行発明と、Bのみを開示する先行発明とを組み合わせても、新規性も進歩性も否定できないと解する。本願発明において「成果を生む原理」はA + Bであり、Aのみを開示する先行技術でも、Bのみを開示する先行技術でも、A + Bという「成果を生む原理」が既存の技術体系に存在していることが立証できないためである。

よって、私は、「A + B」を構成要件とする本願発明と、「A」のみを構成要件とする先行発明との相違点は、構成「B」のみではなく、構成「A + B」として認定されるべきと考える。

この考え方からは、本願発明の新規性・進歩性を否定する場合には、本願発明の「成果を生む原理」が、全体として、一つの引用文献に開示されていることが必要となる。本稿では、「主引用発明」は、本願発明の「成果を生む原理」を開示する引用文献（主引用文献）より認定された発明としている。

他方、「論理付けに適した引用発明」は、引用発明の相互関係で決める。そのため、論理付けに適した引用発明は、主引用発明でもよく、副引用発明でもよい。

このように考えると、新規性・進歩性の判断の中心になるのは、本願発明の「成果を生む原理」を開示する主引用発明である。本願発明と主引用発明は、共に、少なくとも本願発明の「成果を生む原理」を開示する点で一致し、相違点は、その余の部分に存在することになる。

いわゆる「阻害要因」は、相違点に関して主引用発明に副引用発明を適用すること等を行なったならば、主引用発明において「成果を生む原理」から成果が生

じることが阻害されてしまうこと、として捉えるべきである。

図4では、進歩性の判断対象は、単なる寄せ集めを排除しているため、単一のまとまりのある「成果を生む原理」を特定するものと認められる。そうすると、その進歩性を否定するのであれば、「成果を生む原理」は、全体として、一つの引用文献に開示されている必要がある。この引用文献により認定される発明が「主引用発明」である（ステップST7）。副引用発明や周知・慣用技術などを使用するのであれば、これを認定し（ステップST8, ST9）、論理付けに適した引用発明を選択する（ステップST10）。

そして、進歩性の判断対象の構成について、引用発明により容易想到性が認められることの論理付けの論証を行う（ステップST11）。論理付けができないのであれば、進歩性が認められる（ステップST16）。

一致点・相違点の認定（ステップST12）は、進歩性の判断対象と主引用発明との対比判断によるものである。進歩性の判断対象と論理付けに適した引用発明との対比判断によるものではない。

続いて、効果の検討（ステップST13）により、主引用発明が、進歩性の判断対象の主たる効果と同一の効果奏することを示す⁽¹¹⁾⁽¹²⁾。さらに、副引用発明や周知・慣用技術などを用いて相違点に係る構成の変更等を行っても、主引用発明が効果を奏することが阻害されないことを示すことにより（ステップST14）、その判断対象について進歩性を否定することができる（ステップST15）。

そこで、本稿では、変更3として、主引用発明は、本願発明の「成果を生む原理」を公開するものとし、論理付けに適した引用発明は、主引用発明であっても副引用発明であってもよいことを提案した。

ドラッカーは、老眼鏡と近視用の眼鏡の例を述べている⁽¹³⁾。老眼鏡は13世紀に生まれ、40年程度で広く普及したのに対し、近視用の眼鏡が生みだされたのは1500年代であり、200年を待つ必要があったという。この歴史的な経緯からは、「老眼鏡」が既知であっても、「近視用の眼鏡」を容易に想到し得たとは認めることはできないであろう。

特許審査の観点から検討すると、本願発明は「近視用の眼鏡」であり、その先行技術として「老眼鏡」が

存在する。しかしながら、この状態では本願発明の新規性・進歩性を審査することはできない。本願発明の「成果を生む原理」を特定できていないためである。

仮に出願人が本願発明を「利用者の目の前にレンズを配置することによって視力一般の矯正をすること」とするならば、本願発明は、老眼鏡における成果を生む原理と同一であり、新規性が否定される。

他方、仮に出願人が本願発明を「利用者の目の前にレンズを配置することによって近視の矯正をすること」とするならば、本願発明は、老眼鏡における成果を生む原理とは異なる部分が存在する。そのため、「ルーペなどを使用することにより近視の矯正ができること」などの技術水準を論理付けに適した引用発明とし、老眼鏡における成果を生む原理を他の引用発明として適用する。そして、本願発明の視力矯正の主たる効果は、主引用発明が開示する老眼鏡における成果を生む原理から奏されるものであり、これは近視の矯正の場合であっても阻害されないことを指摘して、本願発明の進歩性を否定するであろう。

進歩性の判断は、本願発明が、引用発明から思いつくのが「容易」か否か、のような判断ではないように思われる。歴史的な経緯より、近視用の眼鏡は、老眼鏡から思いつくことが容易だとは思えない。しかし、出願人が上記のように「近視用の眼鏡」に関する本願発明を特定するならば、審査官は、社会に存する技術体系の観点から新規性・進歩性を否定すべきである。

また、進歩性の判断において「容易」想到性を強調することは、審査官が「悪い発明の保護」を排除していると錯覚する危険がある。このような考え方では、審査官は、出願人側と敵対し、自身を正当化して、自説に固執しやすくなる。審査官は、スティーブ・ジョブズが述べるように「よいアイデアを殺す」ことにより、批判を通じてその本質を明確化して、意味のイノベーションなどにより更なる技術的發展を促すことができる。重要なのは、相手のアイデアが「よい」ものであるとのリスペクトを持つことである。審査官は、本願発明の「ピカピカッと光る」ところを信じて特許審査を行うべきである⁽¹⁴⁾。

7. 具体例

具体的な例を用いて、提案する進歩性の判断手法を説明する。

(1) 本願発明

本願発明は、次のものである。

画像データの色の明度の変化に基づき特徴点を抽出する特徴点抽出部と、

抽出された前記特徴点を、密度に応じて大きさを変えて表示する密度表示部を備える画像処理装置。

(効果) 抽出された特徴点の分布が疎の部分と密の部分を明確に把握することができる。

(2) 引用発明

引用発明として、次のものが発見された。

引用文献1記載の発明：

画像データの色の彩度に基づき特徴点を抽出する特徴点抽出部と、抽出された前記特徴点を表示する表示部を備える画像処理装置。

(効果) 抽出された特徴点の分布を明確に把握することができる。

引用文献2記載の発明：

画像データの色の彩度の変化に基づき特徴点を抽出する特徴点抽出部を備える画像処理装置。

(効果) 画像データの色の彩度の変化により特徴点を抽出することができる。

引用文献3記載の発明：

画像データの色の明度に基づき特徴点を抽出する特徴点抽出部を備える画像処理装置。

(効果) 画像データの色の明度により特徴点を抽出することができる。

引用文献4記載の発明：

画像データから抽出された複数の画素を、密度に応じて大きさを変えて表示する密度表示部を備える画像処理装置。

(効果) 抽出された画素の分布が疎の部分と密の部分を明確に把握することができる。

(3) 提案する起案例

引用文献1記載の発明により本願発明が2つの特徴の「単なる寄せ集め」と実質的に同視できることを示し、個々の特徴に対して、引用文献2記載の発明及び

引用文献3及び1の記載から認定される技術水準から容易想到性が認められること、並びに、引用文献4に記載の発明と同一であることを立証する。

(起案例)

本願発明において、

(特徴1) 画像処理装置が、画像データの色の明度の変化に基づき特徴点を抽出する特徴点抽出部を備えること、及び、

(特徴2) 画像処理装置が、抽出された前記特徴点を、密度に応じて大きさを変えて表示する密度表示部を備えること、が認められる。

引用文献1には、画像データの色の彩度に基づき特徴点を抽出する明度特徴点抽出部と、抽出された前記特徴点を表示する表示部を備える画像処理装置が記載されている。

引用文献1には、特徴点を抽出すること及び抽出した特徴点を表示することが記載されており、本願発明において、特徴1及び特徴2との間に新規性のある機能的関連性が認められない。よって、本願発明は、実質的に、特徴1と特徴2の単なる寄せ集めであると認められる。

まず、本願発明の特徴1について検討する。

引用文献2には、画像データの色の彩度の変化に基づき特徴点を抽出する特徴点抽出部を備える画像処理装置が記載されている。

また、引用文献3には、画像データの色の明度に基づき特徴点を抽出する特徴点抽出部を備える画像処理装置が記載されている。

引用文献1及び引用文献3より、出願時の技術水準として、特徴点の抽出処理において、色の「明度」も「彩度」も同様に対象とすることができることが認められる。そうすると、引用文献2記載の発明において、色の「彩度」の変化に代えて、色の「明度」の変化に基づき特徴点を抽出するようになることは、当業者が容易に想到し得たものと認められる。

続いて、本願発明の特徴2について検討する。

引用文献4には、画像データから抽出された複数の画素を、密度に応じて大きさを変えて表示する密度表示部を備える画像処理装置が記載されている。

本願発明の特徴2と引用文献4記載の発明とを対比するに、両者は、表示処理の対象が、本願発明の特徴2は「抽出された特徴点」であるのに対し、引用文献

4記載の発明は「画像データから抽出された複数の画素」である点で、一応相違する。しかしながら、データの内容のみの相違のみによって新規性も進歩性も認められない⁽¹⁵⁾ことから、両者の間に相違点は認められない。

そして、引用文献4記載の発明は、分布が疎の部分と密部分を明確に把握することができるという効果を奏する。本願発明に、格別の効果は認められない。

(説明)

引用文献1を使って「事後に」単なる寄せ集めとして評価できることを説明している。そして、進歩性評価の対象となる特徴を2つとし、個々の特徴に対して容易想到性を検討している。

審査実務でも、審査官は、複数の相違点がある場合に、個々の相違点を独立なものとしてよいか否かを検討している。

本稿の提案は、審査実務とは2つの点で異なる。

(a) 審査実務は、個々の相違点を独立にしてよいか否かを検討する。本稿の提案は、本願発明の個々の特徴を独立にしてよいか否かを検討する。

(β) 審査実務は、相違点の相互関係の検討について拒絶理由通知書などに記載しない。本稿の提案は、複数の特徴を独立なものとする場合には、「単なる寄せ集め」の規定を利用して検討することを求める。

現在の審査実務⁽¹⁶⁾では、まず、引用文献1記載の発明を論理付けに適した引用発明とすることが考えられる。この場合、本願発明と引用文献1記載の発明との相違点として、「特徴点抽出処理」の相違点と「表示処理」の相違点を認定する。そして、「特徴点抽出処理」の相違点について引用文献3記載の技術水準を鑑みつつ引用文献2記載の発明を適用し、さらに、「表示処理」の相違点について引用文献4記載の発明を適用するであろう。

しかしながら、「特徴点抽出処理」の相違点と「表示処理」の相違点を別個に論じる根拠が不明である。さらに、「特徴点抽出処理」の相違点の検討において、引用文献1記載の発明に引用文献2記載の発明を適用し、さらに、「彩度」の変化を「明度」の変化とすることは容易とする論証で、強引な理論展開が必要になる可能性が高い。

そのため、多くの審査官は、引用文献2記載の発明を論理付けに適した引用発明として、「明度」と「表示処理」に相違点が認められ、これらは機能的関係が認められないために独立に検討できる、とするであろう。そして、「明度」について引用文献3記載の発明を適用し、「表示処理」は引用文献4記載の発明を適用して追加する、とするであろう。

しかしながら、正直なところ、出願人側の印象としては、審査官の進歩性否定の結論が先にあって、それに後付けに説明している感が否めない。

8. おわりに

本稿では、進歩性の審査基準を、PCTガイドラインを参照して変更することを提案した。そして、具体的な起案例により、その有用性を確認した。

審査基準では、特許要件の判断に当たり、本願発明を全体として検討すべきと規定されている⁽¹⁷⁾。本稿が提案する変更は、この規定に整合するものと考えられる。

(注釈)

- (1) 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第2節3。
- (2) 例えば特許庁審判部，進歩性検討会報告書（平成19年3月発行），p.124など。
- (3) 知財高裁平成30年5月14日判決，平成29年（行ケ）第10087号（「建築板」事件）。
- (4) 注釈（1）の第Ⅲ部第2章第2節3.1.2（2）。
- (5) PCT国際調査及び予備審査ガイドライン13.05。
- (6) 注釈（5）の10.03。
- (7) 例えば，注釈（1）の第Ⅲ部第2章第2節3.3（2）（注1）など。
- (8) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第20版]，p.83-84。
- (9) ドラッカー，「ドラッカー名著集8 ポスト資本主義社会」（第2刷），2012年6月29日，第1部第1章「産業革命」。
- (10) 私は，本願発明の「成果を生む原理」は，基本的に，本願発明の要旨と同じと考えている。ただし，例えば特許・実用新案審査ハンドブックでは，当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例として，人間が行っている業務などのシステム化

が挙げられている（附属書B第1章2.2.3.2（4））。この場合，主引用発明は，特許法上の「発明」を開示するものではなく，本稿では，本願発明の「成果を生む原理」と表現した。

(11) 審査基準では、「容易」（特許法29条2項）を規範的要件として「引用発明と比較して進歩性の判断対象が有利な効果を奏することが本願明細書等に記載されていること」を評価障害事実の一つとする（第Ⅲ部第2章第2節3.2.1）。進歩性の判断対象の効果は，引用発明の認定によって「事後に」決まる。しかしながら，「本願発明の有利な効果」を評価障害事実とするならば，例えば図3のステップSTP9の判断が実質的に評価根拠事実ではなく評価障害事実のみによって判断することになる。また，その立証責任は出願人側になり，進歩性判断の立証責任が審査官側とされていることに反する。本稿の立場では，進歩性の判断対象の効果は，本願発明の認定（図4のステップST1）で，審査官が，原則として出願人が本願明細書等に記載したものにより「事前に」認定すべきである。進歩性の判断対象の効果は，出願人が本願明細書等で，どのような背景技術を選択して本願発明の技術的意味を説明したか，などによって異なり得る。審査官は，主引用発明が本願発明の効果を実質的に奏することの立証責任がある。私は，出願人の意見書等での引用発明と比較した本願発明の有利な効果の主張は，評価障害事実の主張でなく，本願発明の認定及び／又は相違点評価において争点を形成するための主張（審査基準第Ⅰ部第2章第5節3（3）参照）と解する。

- (12) 主引用文献に，進歩性の判断対象の主たる効果が記載又は示唆されていることは必要でない。例えば，主引用発明と一つ又は複数の副引用発明とを用いて，課題の自明性，及び，この課題に対して主引用発明を解決手段として適用することの自明性を示すことにより，主引用発明が課題を解決することによる効果を奏することを示すことができる。
- (13) 注釈（9）の第1部第1章「技術革新と文明」。
- (14) 稲葉，「新・拒絶理由通知との対話」，2007年，初版第3刷，p.368-370（あとがき）。
- (15) 特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章2.2.4（1）。
- (16) 効果の同一性に着目して引用文献4を主引用文献とすることも考えられるが，相違点が証拠に開示されていないために，引用文献1の場合と同様の問題が生じ得る。
- (17) 注釈（1）の第Ⅲ部第1章2.1.4。

（原稿受領 2019.4.8）