

進歩性の判断基準に関する一提言

－発明者の発明過程をいかに考慮すべきか－

会員 小林 茂



要 約

現状の進歩性の判断においては、出願発明の課題と主引用発明の課題との共通性を考慮することなく、主引用発明を選択することもあり、また副引用発明の適用の容易性の判断において、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性を考慮している。

しかしながら、発明者の発明過程を考慮して、進歩性の判断基準を定めるべきである。とするならば、出願発明の課題と主引用発明の課題との共通性を考慮して、主引用発明を選択すべきであり、また副引用発明の適用の容易性の判断においては、出願発明の課題と副引用発明の課題との共通性を考慮すべきである。

目次

- 1 現状の進歩性の判断
- 2 発明者の発明過程の考慮と引用発明の選択
- 3 想定当業者の課題を解決する意図
- 4 想定当業者による主引用候補公知発明の選択
- 5 想定当業者による副引用候補公知発明の選択
- 6 発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断
- 7 進歩性の判断基準についての提言

されている場合

次の I ……の点を考慮して、本願発明を各引用発明の組合せから容易に想到することができたといえるかを判断する。

I ……②課題の共通性……などを考慮して、主たる引用発明に他の引用例に開示された構成を適用する動機付けが認められるか。」

なお、手順 6、7 については引用を省略した。

また、審査基準⁽²⁾に次のように記載されている。

「主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。」

さらに、拙稿⁽³⁾で述べたように、ズームレンズ事件判決⁽⁴⁾においては、主引用発明の構成要素（構成要件、発明特定事項）の課題（対応構成要素の採用理由）と、副引用発明の構成要素の課題（適用構成要素の採用理由）とが共通しているから、副引用発明の適用についての動機付けがあるとしている。

（2）現状のあり得る進歩性判断

以上のことからするならば、主引用発明と副引用発明とに基づいて、出願発明に容易に想到できるか否かという判断により、判断者が出願発明の進歩性を判断するときには、次のように判断することもあり得る、と考えられる。

まず、本願発明の構成要素を認定する。次に、出願

1 現状の進歩性の判断

（1）論文等に表示された進歩性の判断

現状の進歩性の判断としては、設計変更等のように、1つの引用発明に基づいて、特許請求の範囲の請求項に記載された発明（以下、「出願発明」という）に容易に想到できるか否かという判断もあるが、主引用発明と副引用発明とに基づいて、出願発明に容易に想到できるか否かという判断もある。

ここで、井上論文⁽¹⁾に次のように述べられている。「進歩性の一般的な判断手法を示したものが、次の手順 1 から 7 までである……

〔手順 1〕本願発明（又は本件発明）の要旨の認定

〔手順 2〕主たる引用発明の要旨の認定

〔手順 3〕本願発明と主たる引用発明との一致点及び相違点の認定

〔手順 4〕相違点に係る構成が別の引用例に開示されているかを検討

〔手順 5－1〕相違点に係る構成が他の引用例に開示

発明の構成要素と一致する構成要素を有する公知発明を、主引用発明として選択する。次に、出願発明と主引用発明との相違点を明らかにし、出願発明の構成要素のうちの主引用発明の構成要素となっていない構成要素（以下、「相違点の構成要素」という）と一致する構成要素を有する公知発明を、副引用発明として選択する。次に、主引用発明の構成要素のうちの相違点の構成要素と対応する関係にある構成要素が主引用発明において解決する課題（以下、便宜上「主引用発明の副課題」という）と、副引用発明の構成要素のうちの相違点の構成要素と一致する構成要素（以下、「相違点对応構成要素」という）が副引用発明において解決する課題（以下、便宜上「副引用発明の課題」という）とが共通しているか否かを判断する。そして、主引用発明の副課題と副引用発明の課題とが共通しているときには、主引用発明の構成要素のうちの出願発明の構成要素と一致する構成要素（以下、語弊があるとも考えられるが、「相違点对応構成要素」に準じて「一致点对応構成要素」という）に相違点对応構成要素を適用することについての動機付けがあるのであって、出願発明の進歩性は否定されると判断する。

このように、現状の進歩性の判断（本稿では、議論の単純化のために、有利な効果、阻害要因等を考慮しないものとする）においては、出願発明の構成要素と一致する構成要素を有する公知発明を主引用発明として選択し、相違点の構成要素と一致する構成要素を有する公知発明を副引用発明として選択し、主引用発明の副課題と副引用発明の課題とが共通しているときには、一致点对応構成要素に相違点对応構成要素を適用することについての動機付けがあり、出願発明の進歩性は否定される、と判断することもあり得ると考えられる。

（３） 現状のあり得る判断と課題の共通性

然るに、（２）で述べた進歩性判断においては、出願発明の構成要素のうちの主引用発明の構成要素と一致する構成要素（以下、「一致点の構成要素」という）が、出願発明において解決する課題（以下、便宜上「出願発明の主課題」という）と、一致点对応構成要素が、主引用発明において解決する課題（以下、便宜上「主引用発明の主課題」という）とが共通していないときに、出願発明の進歩性が否定されることがあり得る。

なお、審査基準⁽⁵⁾に次のように記載されている。「審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題（注１）が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。」

この審査基準には「通常」と記載されており、また「技術分野又は課題」と記載されているから、審査基準からするならば、出願発明の主課題と引用発明の主課題とが共通していないときに、上記の引用発明が主引用発明とされることはあり得る。

また、相違点の構成要素が出願発明において解決する課題（以下、便宜上「出願発明の副課題」という）と副引用発明の課題とが共通していないときに、出願発明の進歩性が否定されることがあり得る。

（４） 第１の農薬の事例

ここで、次のような仮定の第１の農薬の事例が考えられる。

[出願発明]

「化合物 A を主成分とし、化合物 B を添加した農薬」

（明細書に、特定の農業害虫の駆除を課題としていくこと、化合物 B を添加することにより、化合物 A の化学変化を抑制でき、農薬の駆除効果の長時間維持できることが記載されている。）

[第１の公知発明]

「化合物 A を主成分とし、化合物 C を添加した農薬」

（第１の公知発明が示された引用例に、除草を課題としていることが記載されているが、特定の農業害虫の駆除を課題としていることは記載されておらず、また化合物 C を添加することにより、化合物 A の溶解性を向上でき、農薬の溶解性を向上できることが記載されている。）

[第２の公知発明]

「化合物 A と化合物 D とを混合し、化合物 B を添加した除菌剤」

（第２の公知発明が示された引用例に、化合物 B を添加することにより、化合物 A の溶解性を向上でき、除菌剤の溶解性を向上できることが記載されている。）

（５） 第１の農薬の事例における進歩性の判断

この第１の農薬の事例では、第１の公知発明は、出願発明の構成要素と一致する構成要素「化合物 A を主成分とした農薬」を有するから、第１の公知発明を主引用発明として選択することができる。そして、第

1の公知発明を主引用発明とすると、相違点の構成要素は「化合物Bを添加した」である。

また、第2の公知発明は、相違点の構成要素と一致する構成要素「化合物Bを添加した」を有するから、第2の公知発明を副引用発明として選択することができる。そして、第2の公知発明を副引用発明とすると、相違点对応構成要素は「化合物Bを添加した」である。

さらに、主引用発明の副課題は「農薬の溶解性の向上」であり、副引用発明の課題は「除菌剤の溶解性の向上」であって、主引用発明の副課題と副引用発明の課題とは共通している。このため、一致点对応構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」に相違点对応構成要素「化合物Bを添加した」を適用することについての動機付けがある。

以上のことから、(2)で述べた進歩性判断からするならば、第1の農薬の事例では、第1の公知発明を主引用発明とし、第2の公知発明を副引用発明として、出願発明の進歩性は否定される。

然るに、第1の農薬の事例においては、出願発明の主課題は「特定の農業害虫の駆除」である。また、主引用発明の主課題は「除草」である。さらに、出願発明の副課題は「農薬の駆除効果の長時間維持」である。

このため、第1の農薬の事例では、出願発明の主課題「特定の農業害虫の駆除」と主引用発明の主課題「除草」とが共通しておらず、しかも出願発明の副課題「農薬の駆除効果の長時間維持」と副引用発明の課題「除菌剤の溶解性の向上」とが共通していないが、(2)で述べた進歩性判断からするならば、出願発明の進歩性は否定されることとなる。

(6) 第2の農薬の事例

また、次のような仮想の第2の農薬の事例も考えられる。

[出願発明]

第1の農薬の事例と同様である。

[第1の公知発明]

「化合物Aを主成分とし、化合物Cを添加した農薬」

(第1の公知発明が示された引用例に、特定の農業害虫の駆除を課題としていることが記載されており、また化合物Cを添加することにより、化合物Aの溶解性を向上でき、農薬の溶解性を向上できることが記載されている。)

[第2の公知発明]

「化合物Aと化合物Dとを混合し、化合物Bを添加した除菌剤」

(第2の公知発明が示された引用例に、化合物Bを添加することにより、化合物Aの化学変化を抑制でき、除菌剤の除菌効果を長時間維持できることが記載されている。)

(7) 第2の農薬の事例における進歩性の判断

この第2の農薬の事例の出願発明、第1の公知発明、第2の公知発明の構成要素は、第1の農薬の事例の出願発明、第1の公知発明、第2の公知発明の構成要素と同様であるから、第2の農薬の事例でも、第1の公知発明、第2の公知発明をそれぞれ主引用発明、副引用発明として選択することができる。

しかし、第2の農薬の事例では、主引用発明の副課題は「農薬の溶解性の向上」であるのに対して、副引用発明の課題は「除菌剤の除菌効果の長時間維持」であって、両課題は共通していない。このため、一致点对応構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」に相違点对応構成要素「化合物Bを添加した」を適用することについての動機付けはない。

以上のことから、(2)で述べた進歩性判断からするならば、第2の農薬の事例では、第1の公知発明を主引用発明とし、第2の公知発明を副引用発明としたときには、出願発明の進歩性は肯定される。

然るに、第2の農薬の事例においては、出願発明の主課題は「特定の農業害虫の駆除」である。また、主引用発明の主課題は「特定の農業害虫の駆除」である。さらに、出願発明の副課題は「農薬の駆除効果の長時間維持」である。

このため、第2の農薬の事例では、出願発明の主課題「特定の農業害虫の駆除」と主引用発明の主課題「特定の農業害虫の駆除」とが共通しており、しかも出願発明の副課題「農薬の駆除効果の長時間維持」と副引用発明の課題「除菌剤の除菌効果の長時間維持」とが共通しているが、(2)で述べた進歩性判断からするならば、出願発明の進歩性は肯定されることとなる。

(8) 進歩性の判断

然るに、進歩性の判断は、いわゆる当業者が、公知発明に基づいて、出願発明を容易に発明することができるか否かの判断(特許法第29条第2項)である。

ここで、上記の当業者は現実の当業者ではなく、特許法第 29 条第 2 項によって想定される当業者（以下、「想定当業者」という）である。このため、進歩性の判断は、想定当業者が、公知発明に基づいて、出願発明を容易に発明することができるか否かの判断、すなわち出願発明に容易に想到できるか否かの判断であって、個々の出願発明を発明した発明者が、公知発明から出願発明に容易に想到できるか否かの判断ではない。

したがって、進歩性の判断基準は、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かに基づいて定められなければならない。

然るに、進歩性の判断は、個々の出願発明を発明した発明者が、公知発明から出願発明に容易に想到できるか否かの判断ではないとしても、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程（発明に想到するまでの発明者の思考過程）を考慮すべきであることについては、異論は少ないと考える。

ちなみに、1 (1) に示した審査基準には「請求項に係る発明に導かれる動機付け」と記載されているが、この「動機付け」は正に発明に想到するまでの発明者の思考の形態であるから、上記の審査基準に示された進歩性の判断基準も発明に想到するまでの発明者の発明過程を考慮して定められていると考える。

(9) 小括

では、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるならば、(2) で述べた進歩性判断は適切であろうか。

すなわち、出願発明の主課題と主引用発明の主課題とが共通していないとき、また出願発明の副課題と副引用発明の課題とが共通していないときに、出願発明の進歩性を否定すること、出願発明の主課題と主引用発明の主課題とが共通しているとき、また出願発明の副課題と副引用発明の課題とが共通しているときに、出願発明の進歩性を肯定することは適切であろうか。

延いては、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるならば、進歩性の判断基準をどのようにすべきか。

2 発明者の発明過程の考慮と引用発明の選択

(1) 構成要素の一致の観点に基づく引用発明の選択

主引用発明と副引用発明とに基づいて出願発明に容易に想到できるか否かという判断においては、多くの公知発明から主引用発明、副引用発明を選択する必要がある。

そして、1 (2) で述べた進歩性判断においては、出願発明の構成要素と一致する構成要素を有する公知発明を主引用発明として選択しており、また相違点の構成要素と一致する相違点对応構成要素を有する公知発明を副引用発明として選択している。

すなわち、この進歩性判断においては、判断者が出願発明の進歩性を判断するときには、出願発明の構成要素と公知発明の構成要素との一致の観点に基づいて、多くの公知発明から主引用発明、副引用発明を選択している。

(2) 発明者が発明に想到する前

ここで、判断者は、出願発明がどのような構成要素を有するかを知っているから、構成要素の一致の観点に基づいて、多くの公知発明から主引用発明、副引用発明を選択することができる。

第 1、第 2 の農薬の事例では、判断者は、出願発明が「化合物 A を主成分とした農薬」、「化合物 B を添加した」という構成要素を有することを知っているから、構成要素の一致の観点に基づいて、多くの公知発明から第 1 の公知発明を主引用発明として選択することができ、第 2 の公知発明を副引用発明として選択することができる。

そして、判断者が、出願発明がどのような構成要素を有するかを知らないで、出願発明の進歩性を判断することは、到底考えられない。

しかしながら、発明者が発明に想到する前においては、当然、発明者はその発明がどのような構成要素を有するかを知らない。このため、発明者が発明に想到する前においては、発明者はその発明がどのような構成要素を有するかを知らないにも関わらず、1 (2) で述べた進歩性判断においては、構成要素の一致の観点に基づいて、多くの公知発明から主引用発明、副引用発明を選択していることとなる。

では、何故、発明者が発明に想到する前においては、発明者は、その発明がどのような構成要素を有するかを知らないにも関わらず、進歩性の判断において

は、判断者が、構成要素の一致の観点に基づいて、多くの公知発明から主引用発明、副引用発明を選択することが許容されるのか。

(3) 主引用発明、副引用発明の選択

1 (8) で述べたように、進歩性の判断は、個々の出願発明を発明した発明者が、公知発明から出願発明に容易に想到できるか否かの判断ではない。このことからするならば、発明者が出願発明に想到する前においては、発明者は出願発明がどのような構成要素を有するかを知らないとしても、想定当業者は、出願発明がどのような構成要素を有するかを知っているのであるから、判断者が、構成要素の一致の観点に基づいて、多くの公知発明から主引用発明、副引用発明を選択することが許容される、とも考えられないではない。

しかし、1 (8) で述べたように、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきである。

そして、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるとするならば、想定当業者が出願発明に想到する前においては、想定当業者は出願発明がどのような構成要素を有するかを知らない、と考えるべきである。

そもそも、想定当業者が、出願発明がどのような構成要素を有するかを知っているのであれば、公知発明に基づかなくとも、出願発明に想到しているのであるから、既に出願発明がどのような構成要素を有するかを知っている想定当業者が、公知発明に基づいて出願発明に容易に想到できるか否かに基づいて、進歩性の判断基準を定めるとするのは、極めて奇妙なことであると考ええる。

そして、想定当業者が出願発明に想到する前においては、想定当業者は出願発明がどのような構成要素を有するかを知らないのであるならば、想定当業者は、構成要素の一致の観点に基づいては、多くの公知発明から主引用発明、副引用発明を選択することができないこととなる。

(4) 小括

このように、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるとするならば、想定当業者は、構成要素

の一致の観点に基づいては、多くの公知発明から主引用発明、副引用発明を選択することができないこととなる。

では、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであって、想定当業者が出願発明に想到する前においては、想定当業者は出願発明がどのような構成要素を有するかを知らないとするならば、どのようなときに、想定当業者が出願発明に容易に想到できるといえるのであろうか。

3 想定当業者の課題を解決する意図

(1) 発明の課題

発明は主たる構成要素と従たる構成要素（議論の単純化のために、従たる構成要素は単独であるとする）とを有するのが通常であり、また発明の課題としては、主たる構成要素が発明において解決する課題（以下、出願発明、引用発明の主課題と区別するために、「主たる課題」という）と、従たる構成要素が発明において解決する課題（以下、出願発明、主引用発明の副課題と区別するために、「従たる課題」という）とがある。

第1の農薬の事例では、出願発明は、「化合物 A を主成分とした農薬」という主たる構成要素と、「化合物 B を添加した」という従たる構成要素とを有しており、出願発明の課題としては、「特定の農業害虫の駆除」という主たる課題と、「農薬の駆除効果の長時間維持」という従たる課題とがある。

(2) 想定当業者の出願発明の主たる課題を解決する意図

然るに、発明者の発明過程においては、発明者は、まず課題に想到し、次にその課題を解決する構成要素（解決手段の要素）に想到する。すなわち、発明者が課題に想到しないときには、発明者はその課題を解決する構成要素に想到できない。

第1の農薬の事例では、発明者が課題「特定の農業害虫の駆除」に想到しないときには、発明者は構成要素「化合物 A を主成分とした農薬」が課題「特定の農業害虫の駆除」を解決するか否かを確認できないのであって、発明者はその課題を解決する構成要素「化合物 A を主成分とした農薬」に想到できない。

ちなみに、高島論文⁽⁶⁾に次のように述べられている。

「必要は発明の母であり、偶然に発見する場合は別として、課題のないところにその解決手段は認識できない。」

そして、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるとするならば、想定当業者が出願発明に容易に想到するための基礎となり得る主たる公知発明（このような公知発明が、一致点对応構成要素を有するとは限らないので、主引用発明と区別するために、以下「主引用候補公知発明」という）を選択するときには、想定当業者は出願発明の主たる課題を解決することを意図している、と考えるべきである。

第1の農薬の事例では、想定当業者が主引用候補公知発明を選択するときには、想定当業者は「特定の農業害虫の駆除」という出願発明の主たる課題を解決することを意図している、と考えるべきである。

したがって、想定当業者が出願発明の主たる課題の解決を意図していることを前提として、想定当業者が主引用候補公知発明を容易に選択できたか否かを判断すべきである。

第1の農薬の事例では、想定当業者が「特定の農業害虫の駆除」という出願発明の主たる課題の解決を意図していることを前提として、想定当業者が主引用候補公知発明を容易に選択できたか否かを判断すべきである。

(3) 想定当業者の出願発明の従たる課題を解決する意図

主引用候補公知発明が選択されたときに、主引用候補公知発明が、想定当業者が意図していた全ての課題を解決するのであれば、想定当業者は出願発明に容易に想到するための基礎となり得る副たる公知発明（このような公知発明が相違点对応構成要素を有するとは限らないので、副引用発明と区別するために、以下「副引用候補公知発明」という）を選択しない。これに対して、主引用候補公知発明によっては、出願発明の従たる課題が解決されないときに、想定当業者は副引用候補公知発明を選択する。

然るに、(2)で述べたように、発明者は、まず課題に想到し、次にその課題を解決する構成要素に想到する。

そして、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるとするならば、想定当業者が副引用候補公知発明を選択するときには、出願発明の従たる課題を

解決することを意図している、と考えるべきである。

第1の農薬の事例では、想定当業者が副引用候補公知発明を選択するときには、「農薬の駆除効果の長時間維持」という出願発明の従たる課題を解決することを意図している、と考えるべきである。

したがって、想定当業者が出願発明の従たる課題の解決を意図していることを前提として、想定当業者が副引用候補公知発明を容易に選択できたか否かを判断すべきである。

第1の農薬の事例では、想定当業者が副引用候補公知発明を選択するときには、「農薬の駆除効果の長時間維持」という出願発明の従たる課題の解決を意図していることを前提として、想定当業者が副引用候補公知発明を容易に選択できたか否かを判断すべきである。

(4) 小括

では、想定当業者が主引用候補公知発明を選択するときには、想定当業者は出願発明の主たる課題の解決を意図していることを前提とし、また想定当業者が副引用候補公知発明を選択するときには、想定当業者は出願発明の従たる課題の解決を意図していることを前提とするならば、どのようなときに、想定当業者に、多くの公知発明から主引用候補公知発明、副引用候補公知発明を選択することについての動機付けがあるといえるか。

4 想定当業者による主引用候補公知発明の選択

(1) 課題が共通していないとき

3(2)で述べたように、想定当業者が出願発明の主たる課題の解決を意図していることを前提として、想定当業者が主引用候補公知発明を容易に選択できたか否かを判断すべきである。

そして、想定当業者が解決することを意図している出願発明の主たる課題と、公知発明の所定の構成要素がその公知発明において解決する課題（以下、単に「公知発明の構成要素の課題」という）とが共通していないときには、出願発明の構成要素として公知発明の所定の構成要素を採用したとしても、出願発明の主たる課題を解決できるとは限らないから、出願発明の構成要素として公知発明の所定の構成要素を採用することについての動機付けはない。

第1の農薬の事例では、想定当業者が解決することを意図している出願発明の主たる課題「特定の農業害

虫の駆除」と、第1の公知発明の構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」の課題「除草」とは共通していないから、出願発明の構成要素として第1の公知発明の構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」を採用したとしても、出願発明の主たる課題「特定の農業害虫の駆除」を解決できるとは限らないので、出願発明の構成要素として第1の公知発明の構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」を採用することについての動機付けはない。

このことからするならば、想定当業者にとっては、出願発明の主たる課題と公知発明の構成要素の課題とが共通していないときには、その公知発明を主引用候補公知発明として選択することについての動機付けはない。

このため、想定当業者は、出願発明の主たる課題と公知発明の構成要素の課題とが共通していないときには、その公知発明を主引用候補公知発明として選択しない。

(2) 課題が共通しているとき

これに対して、想定当業者が解決することを意図している出願発明の主たる課題と、公知発明の構成要素の課題とが共通しているときには、出願発明の構成要素として、公知発明の構成要素のうちの出願発明の主たる課題と共通する課題を解決する構成要素（以下、「主たる課題解決構成要素」という）を採用するならば、出願発明の主たる課題を解決できるのであるから、出願発明の構成要素として主たる課題解決構成要素を採用することについての動機付けがある。

第2の農薬の事例では、想定当業者が解決することを意図している出願発明の主たる課題「特定の農業害虫の駆除」と、第1の公知発明の構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」の課題「特定の農業害虫の駆除」とが共通しているから、出願発明の構成要素として第1の公知発明の構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」を採用すれば、出願発明の主たる課題「特定の農業害虫の駆除」を解決できるので、出願発明の構成要素として主たる課題解決構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」を採用することについての動機付けがある。

このことからするならば、想定当業者にとっては、公知発明が主たる課題解決構成要素を有するときに、その公知発明を主引用候補公知発明として選択するこ

とについての動機付けがある。

(3) 小括

このため、想定当業者は、公知発明が主たる課題解決構成要素を有するときに、その公知発明を主引用候補公知発明として選択する。

5 想定当業者による副引用候補公知発明の選択

(1) 課題が共通していないとき

3(3)で述べたように、想定当業者が出願発明の従たる課題の解決を意図していることを前提として、想定当業者が副引用候補公知発明を容易に選択できたか否かを判断すべきである。

そして、想定当業者が解決することを意図している出願発明の従たる課題と、主引用候補公知発明とは別個の公知発明（以下、「別個公知発明」という）の構成要素の課題とが共通していないのであれば、主たる課題解決構成要素に別個公知発明の所定の構成要素を適用することについての動機付けはない。

例えば、第1の農薬の事例において、仮に、第1の公知発明が主引用候補公知発明であるとしても、想定当業者が解決することを意図している出願発明の従たる課題「農薬の駆除効果の長時間維持」と、第2の公知発明の構成要素「化合物Bを添加した」の課題「除菌剤の溶解性の向上」とが共通していないため、主たる課題解決構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」に第2の公知発明の構成要素「化合物Bを添加した」を適用することについての動機付けはない。

このことからするならば、想定当業者にとっては、出願発明の従たる課題と別個公知発明の構成要素の課題とが共通していないときには、その別個公知発明を副引用候補公知発明として選択することについての動機付けはない。

このため、想定当業者は、出願発明の従たる課題と別個公知発明の構成要素の課題とが共通していないときに、その別個公知発明を副引用候補公知発明として選択しないと考える。

(2) 課題が共通しているとき

これに対して、想定当業者が解決することを意図している出願発明の従たる課題と、別個公知発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、主たる課題解決構成要素に、別個公知発明の構成要素のうちの出

願発明の従たる課題を解決する構成要素（以下、「従たる課題解決構成要素」という）を適用することについての動機付けがある。

第2の農薬の事例では、想定当業者が解決することを意図している出願発明の従たる課題「農薬の駆除効果の長時間維持」と、第2の公知発明（別個公知発明）の構成要素「化合物Bを添加した」の課題「除菌剤の除菌効果の長時間維持」とが共通しているから、主たる課題解決構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」に従たる課題解決構成要素「化合物Bを添加した」を適用することについての動機付けがある。

このことからするならば、想定当業者にとっては、別個公知発明が従たる課題解決構成要素を有するときに、その別個公知発明を副引用候補公知発明として選択することについての動機付けがある。

（3） 小括

このため、想定当業者は、別個公知発明が従たる課題解決構成要素を有するときに、その別個公知発明を副引用候補公知発明として選択する。

6 発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断

（1） 想定当業者の出願発明の想到

主引用候補公知発明（主たる課題解決構成要素を有する公知発明）が複数存在する可能性があり、また副引用候補公知発明（従たる課題解決構成要素を有する別個公知発明）も複数存在する可能性がある。このため、主引用候補公知発明と副引用候補公知発明との組み合わせ（以下、「候補公知発明の組み合わせ」という）が複数存在する可能性がある。

然るに、候補公知発明の組み合わせが複数存在しているとしても、候補公知発明の組み合わせのうちに、主引用候補公知発明の主たる課題解決構成要素に、副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素を適用したときに、出願発明となる組み合わせが存在していない場合には、当然、想定当業者は出願発明に容易に想到できない。

これに対して、候補公知発明の組み合わせのうちに、主引用候補公知発明の主たる課題解決構成要素に、副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素を適用すると、出願発明となる組み合わせが存在する場合には、想定当業者は出願発明に容易に想到できることとなる。

第2の農薬の事例では、第1の公知発明、第2の公知発明はそれぞれ主引用候補公知発明、副引用候補公知発明となり得るのであり、しかも第1の公知発明の主たる課題解決構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」に、第2の公知発明の従たる課題解決構成要素「化合物Bを添加した」を適用すると、出願発明「化合物Aを主成分とし、化合物Bを添加した農薬」となるのであるから、想定当業者は、第1の公知発明、第2の公知発明に基づいて、出願発明に容易に想到できることとなる。

すなわち、想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるとする、想定当業者が出願発明に想到する前においては、想定当業者は出願発明がどのような構成要素を有するかを知らないにも関わらず、候補公知発明の組み合わせのうちに、主引用候補公知発明の主たる課題解決構成要素に、副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素を適用すると、出願発明となる組み合わせが存在する場合には、想定当業者は出願発明に容易に想到できることとなる。

（2） 主引用発明と副引用発明

然るに、主引用候補公知発明の主たる課題解決構成要素に、副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素を適用すると、出願発明となる場合に、想定当業者は出願発明に容易に想到できるのであるから、発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断においては、そのような主たる課題解決構成要素を有する主引用候補公知発明を主引用発明とすべきであり、またそのような従たる課題解決構成要素を有する副引用候補公知発明を副引用発明とすべきである。

第2の農薬の事例では、(1)でも述べたように、第1の公知発明、第2の公知発明はそれぞれ主引用候補公知発明、副引用候補公知発明となり得るのであり、しかも主引用候補公知発明（第1の公知発明）の主たる課題解決構成要素「化合物Aを主成分とした農薬」に副引用候補公知発明（第2の公知発明）の従たる課題解決構成要素「化合物Bを添加した」を適用すると、出願発明「化合物Aを主成分とし、化合物Bを添加した農薬」となるのであるから、第1の公知発明を主引用発明とすべきであり、また第2の公知発明を副引用発明とすべきである。

この結果、主引用発明は主引用候補公知発明のうち

の1つであり、また副引用発明は副引用候補公知発明のうちの1つである。

(3) 主引用発明、副引用発明の構成要素

主引用候補公知発明は主たる課題解決構成要素を有しており、副引用候補公知発明は従たる課題解決構成要素を有している。しかも、(2)で述べたように、主引用発明は主引用候補公知発明のうちの1つであり、また副引用発明は副引用候補公知発明のうちの1つである。このため、主引用発明は主たる課題解決構成要素を有しており、副引用発明は従たる課題解決構成要素を有している。

そして、(1)で述べたように、主たる課題解決構成要素に従たる課題解決構成要素を適用すると、出願発明となるときに、想定当業者は出願発明に容易に想到できる。このため、想定当業者が出願発明に容易に想到できるためには、主引用発明が有する主たる課題解決構成要素は、一致点对応構成要素（出願発明の構成要素と一致する構成要素）でなければならない、また副引用発明が有する従たる課題解決構成要素は、相違点对応構成要素（出願発明の相違点の構成要素と一致する構成要素）でなければならない。

したがって、発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断においても、主引用発明は一致点对応構成要素を有していなければならない、また副引用発明は相違点对応構成要素を有していなければならない。

(4) 出願発明の主課題と主引用発明の主課題との共通性

4(3)で述べたように、想定当業者は、公知発明が主たる課題解決構成要素（出願発明の主たる課題と共通する課題を解決する構成要素）を有するときに、その公知発明を主引用候補公知発明として選択する。このため、想定当業者が出願発明に容易に想到できるためには、出願発明の主たる課題と主たる課題解決構成要素が主引用候補公知発明において解決する課題（以下、便宜上「主引用候補公知発明の主たる課題」という）とが共通していなければならない。

また、主引用候補公知発明の主たる課題解決構成要素に、副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素を適用すると、出願発明となる場合には、出願発明の主たる構成要素と主引用候補公知発明の主たる課題解決構成要素とが一致している。さらに、(3)で述べた

ように、主たる課題解決構成要素は一致点对応構成要素である。しかも当然、一致点对応構成要素と一致点の構成要素とが一致している。したがって、出願発明の主たる構成要素は一致点の構成要素である。この結果、出願発明の主課題（一致点の構成要素が出願発明において解決する課題）は、出願発明の主たる課題（主たる構成要素が出願発明において解決する課題）と同じである。

さらに、主たる課題解決構成要素は一致点对応構成要素であるから、主引用発明の主課題（一致点对応構成要素が主引用発明において解決する課題）は主引用候補公知発明の主たる課題（主たる課題解決構成要素が主引用候補公知発明において解決する課題）と同じである。

このように、主引用候補公知発明の主たる課題解決構成要素に、副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素を適用すると、出願発明となる場合には、出願発明の主課題は出願発明の主たる課題と同じであり、しかも主引用発明の主課題は主引用候補公知発明の主たる課題と同じであるから、出願発明の主たる課題と主引用候補公知発明の主たる課題とが共通していなければならないのであれば、出願発明の主課題と主引用発明の主課題とが共通していなければならない。

したがって、発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断においては、出願発明の主課題と引用発明の主課題（一致点对応構成要素が主引用発明において解決する課題）とが共通していなければならない、出願発明の進歩性是否定されないとすべきである。

換言するならば、公知発明が出願発明の構成要素と一致する一致点对応構成要素を有するとしても、一致点对応構成要素が公知発明において解決する課題が、一致点の構成要素が出願発明において解決する課題と共通していないのであれば、その公知発明は主引用発明とはなり得ないとすべきである。

(5) 照明装置事件判決

ちなみに、照明装置事件判決⁽⁷⁾に次のように判示されている。

「甲16発明と本件発明1との関係をみても、甲16発明と本件発明1とは、照射面における光のむらを解消することを課題の一部とする点では共通するが、甲16発明は、照度のユラギを改善して照射面全体における照度を均一とすることを目的とし、これに加え

て、有効照射巾の拡大のため、縦方向にも光を散乱させることを課題とするものであり、かつ、その結果として、照射面における一定程度の照度の低下はやむを得ないことを前提とし（【実施例】）、これを防止することは解決課題とはしていないのに対し、本件発明1は、各LEDの並設方向と直交する方向への光の拡散は課題としておらず、かえって、同方向へはほとんど拡散させずに、光を無用に減衰させることなく主に各LEDの並設方向に集光させ、かつ、照度の低下を防止することを必須の課題とするものであるから、両発明の解決課題は全体として異なるものである。それだけではなく、本件発明1は、各LEDの並設方向と直交する方向への光の拡散はほとんどさせないことにより、光を無用に減衰させることなく集光することを解決手段の1つとするものであるから、これとは逆に、同方向への光の拡散を課題の一部とする甲16発明には、本件発明1を想到することについての阻害要因が存するというべきである。」

この照明装置事件判決の事案においては、「本件発明1」（出願発明）と「甲16発明」（公知発明）とに一致点がある。しかし、一致点の構成要素が「本件発明1」において解決する課題は、「各LEDの並設方向と直交する方向への光の拡散はほとんどさせないことにより、光を無用に減衰させることなく集光すること」であるのに対して、一致点对応構成要素が「甲16発明」において解決する課題は、「照度のユラギを改善して照射面全体における照度を均一とすること」、「有効照射巾の拡大のため、縦方向にも光を散乱させること」であって、一致点の構成要素が「本件発明1」において解決する課題と、一致点对応構成要素が「甲16発明」において解決する課題とは共通していない。

然るに、照明装置事件判決においては、一致点の構成要素が「本件発明1」において解決する課題と、一致点对応構成要素が「甲16発明」において解決する課題とは共通していないことだけではなく、「甲16発明」には「本件発明1」を想到することについての阻害要因が存することを根拠として、「甲16発明」から「本件発明1」に到達する動機付けはないとしている。このため、照明装置事件判決においては、「甲16発明」は主引用発明とはなり得ないと判示している根拠は、一致点の構成要素が「本件発明1」において解決する課題と、一致点对応構成要素が「甲16発明」において解決する課題とは共通していないことだけで

はない、とも考えられる。

しかし、照明装置事件判決においては、一致点の構成要素が「本件発明1」において解決する課題と、一致点对応構成要素が「甲16発明」において解決する課題とは共通していないために、「甲16発明」には「本件発明1」を想到することについての阻害要因が存するとしている。

したがって、照明装置事件判決においては、実質上、一致点の構成要素が「本件発明1」において解決する課題と、一致点对応構成要素が「甲16発明」において解決する課題とは共通していないことだけを根拠として、「甲16発明」は主引用発明とはなり得ないと判示している、と考える。

（6） 出願発明の副課題と副引用発明の課題との共通性

5（3）で述べたように、想定当業者は、別個公知発明が従たる課題解決構成要素（出願発明の副たる課題と共通する課題を解決する構成要素）を有するときに、その別個公知発明を副引用候補公知発明として選択する。このため、想定当業者が出願発明に容易に想到できるためには、出願発明の副たる課題と従たる課題解決構成要素が副引用候補公知発明において解決する課題（以下、便宜上「副引用候補公知発明の課題」という）とが共通していなければならない。

また、主引用候補公知発明の主たる課題解決構成要素に、副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素を適用すると、出願発明となる場合には、出願発明の従たる構成要素と副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素とが一致している。さらに、（3）で述べたように、従たる課題解決構成要素は相違点对応構成要素である。しかも当然、相違点对応構成要素と相違点の構成要素とが一致している。したがって、出願発明の従たる構成要素は相違点の構成要素である。この結果、出願発明の副課題（相違点の構成要素が出願発明において解決する課題）は、出願発明の従たる課題（従たる構成要素が出願発明において解決する課題）と同じである。

さらに、従たる課題解決構成要素は相違点对応構成要素であるから、副引用発明の課題（相違点对応構成要素が副引用発明において解決する課題）は副引用候補公知発明の課題（従たる課題解決構成要素が副引用候補公知発明において解決する課題）と同じである。

このように、主引用候補公知発明の主たる課題解決

構成要素に、副引用候補公知発明の従たる課題解決構成要素を適用すると、出願発明となる場合には、出願発明の副課題は出願発明の従たる課題と同じであり、しかも副引用発明の課題は副引用候補公知発明の課題と同じであるから、出願発明の従たる課題と副引用候補公知発明の課題とが共通していなければならないのであれば、出願発明の副課題と副引用発明の課題とが共通していなければならない。

したがって、発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断においては、出願発明の副課題と副引用発明の課題（相違点对応構成要素が副引用発明において解決する課題）とが共通していなければ、出願発明の進歩性は否定されないとすべきである。

換言するならば、別個公知発明が相違点の構成要素と一致した相違点对応構成要素を有するとしても、相違点对応構成要素が別個公知発明において解決する課題が、相違点の構成要素が出願発明において解決する課題と共通していないのであれば、その別個公知発明は副引用発明とはなり得ないとすべきである。

（７） バイオセンサ事件判決

ちなみに、バイオセンサ事件判決⁽⁸⁾の事案においては、相違点の構成要素（出願発明の構成要素のうち的主引用発明の構成要素となっていない構成要素）「凹部」と、相違点对応構成要素（相違点の構成要素と一致する構成要素）「モート」とは実質的に一致している。そして、相違点の構成要素「凹部」が出願発明において解決する課題も、相違点对応構成要素「モート」が「刊行物２の記載事項」において解決する課題も、「電極上の反応層の境界を形成する」ことであって、両課題は共通している。然るに、バイオセンサ事件判決においては、「刊行物２の記載事項」の構成要素「モート」を適用することについての動機付けがあると判断している。

したがって、バイオセンサ事件判決からするならば、相違点の構成要素「凹部」が出願発明において解決する課題と、相違点对応構成要素「モート」が「刊行物２の記載事項」において解決する課題とが共通しているときに、その「刊行物２の記載事項」が副引用発明になり得ることとなる。

さらに、バイオセンサ事件判決に示された被告（特許庁長官）の主張は次の通りである。

「本願発明の「凹部」と刊行物２の「モート」とはと

もに、電極上の反応層の境界を形成することを技術的課題とするものであって、反応層が被覆する電極の数は技術的課題の本質を左右するものではない。

エ したがって、本願発明の優先日当時、引用発明に刊行物２の記載事項を組み合わせることで相違点を解消することにつき動機付けがあったものである。」

このように、上記の被告の主張には、相違点の構成要素が出願発明において解決する課題と、相違点对応構成要素が別個公知発明において解決する課題とが共通しているときに、その別個公知発明は副引用発明となり得ることが明確に示されている。

（８） 小括

以上に述べたように、発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断においても、主引用発明は一致点对応構成要素を有していなければならない、また副引用発明は相違点对応構成要素を有していなければならない。

しかも、発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断においては、出願発明の進歩性を否定するためには、出願発明の主課題（一致点の構成要素が出願発明において解決する課題）と主引用発明の主課題（一致点对応構成要素が主引用発明において解決する課題）とが共通していなければならない。

また、発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断においては、出願発明の進歩性を否定するためには、出願発明の副課題（相違点の構成要素が出願発明において解決する課題）と副引用発明の課題（相違点对応構成要素が副引用発明において解決する課題）とが共通していなければならない。

７ 進歩性の判断基準についての提言

以上のことから、発明者の発明過程を考慮した進歩性の判断基準においては、以下に示す条件を満たす主引用発明、副引用発明が存在するときに、出願発明の進歩性を否定すべきである。

- ① 主引用発明が、出願発明の構成要素と一致する一致点对応構成要素を有すること。
- ② 一致点对応構成要素が主引用発明において解決する課題が、一致点の構成要素（出願発明の構成要素のうち的主引用発明の構成要素と一致する構成要素）が出願発明において解決する課題と共通していること。
- ③ 副引用発明が、相違点の構成要素（出願発明の構

成要素のうちの主引用発明の構成要素となっていない構成要素)と一致する相違点对応構成要素を有すること。

- ④ 相違点对応構成要素が副引用発明において解決する課題が、相違点の構成要素が出願発明において解決する課題と共通していること。

(注)

(1) 井上義隆「進歩性判断の手法—知財高裁と特許庁の判断が分かれた最近の事例の分析を通じて—」パテント 2008 年 3 月号 24 頁

(2)「特許・実用新案審査基準」第 III 部第 2 章第 2 節 3.1.1 (2)

(3)「課題の共通性を考慮した副引用発明の適用の容易想到性の判断」パテント 2019 年 1 月号 75 頁

(4) 知的財産高等裁判所平成 25 年 5 月 9 日判決 (平成 24 年 (行ケ) 第 10213 号, 第 10220 号)

(5)「特許・実用新案審査基準」第 III 部第 2 章第 2 節 3.3 (2)

(6) 高島喜一「進歩性判断における理論づけ—「解決すべき課題」を中心として—」特許研究第 40 号 63 頁

(7) 知的財産高等裁判所平成 26 年 7 月 17 日判決 (平成 25 年 (行ケ) 第 10242 号)

(8) 知的財産高等裁判所平成 22 年 12 月 22 日判決 (平成 22 年 (行ケ) 第 10147 号)

(原稿受領 2019.5.17)

JPAA
Information

ヒット商品は こうして 生まれました!

平成 30 年
改訂版



ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。