

「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」による判断



会員 小林 茂

要 約

審査基準においては、請求項発明が「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」すなわち「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるときには、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるとされている。

しかし、請求項発明が「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるか否かによって、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かを判断すべきではないと考える。

目次

- 1 進歩性要件の判断における狭義の容易想到性の判断の類型
- 2 動機付けによる判断の内容
- 3 否定判断要素による判断の内容
- 4 否定判断要素による判断と副引用発明
- 5 否定判断要素による判断における判断が適正でない可能性
- 6 否定判断要素によってなされた発明であるとの主張に対する反論
- 7 課題の共通性についての証明責任
- 8 進歩性否定者の不利益
- 9 最後に

当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。」

これらの審査基準の記載からするならば、進歩性要件の判断においては、特許請求の範囲の請求項に記載された発明（以下、一般的ではないが「請求項発明」という）と主引用発明との相違点（以下、単に「相違点」という）を認定し、その相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かを判断する。

このように、進歩性要件の判断においては、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かの判断（以下、一般的ではないが「狭義の容易想到性の判断」という）がなされる。

(2) 審査基準に示された狭義の容易想到性の判断
然るに、審査基準⁽⁴⁾には、狭義の容易想到性の判断における「進歩性が否定される方向に働く要素」として、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」と「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」とが挙げられている。

このことからするならば、狭義の容易想到性の判断の類型としては、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の判断と、「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」による判断とがある。

また、審査基準⁽⁵⁾には、「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」として、「設計変更等」と「先行技術の単なる寄せ集め」とが挙げられている。

1 進歩性要件の判断における狭義の容易想到性の判断の類型

(1) 進歩性要件の判断における狭義の容易想到性の判断

審査基準⁽¹⁾に次のように記載されている。

「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し、……主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。」

また、審査基準⁽²⁾に次のように記載されている。

「審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、……論理付けができるか否かを判断する。」

さらに、審査基準⁽³⁾に次のようにも記載されている。

「設計変更等……により、主引用発明から出発して

このことからするならば、「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」としては、「設計変更等」という進歩性を否定する要素による判断、すなわち「設計変更等」によってなされた発明であるか否かの判断と、「先行技術の単なる寄せ集め」という進歩性を否定する要素による判断、すなわち「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるか否かの判断とがある。

(3) 小括

このように、狭義の容易想到性の判断としては、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の判断（以下、簡略化のために「動機付けによる判断」という）と、「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」による判断（以下、簡略化のために「否定判断要素による判断」という）とがあり、また否定判断要素による判断としては、「設計変更等」によってなされた発明であるか否かの判断と、「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるか否かの判断とがある。

2 動機付けによる判断の内容

(1) 副引用発明の適用についての動機付けの判断

動機付けによる判断（「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の判断）は、当然、主引用発明だけではなく、副引用発明にも基づく狭義の容易想到性の判断である。すなわち、動機付けによる判断においては、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かにより、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かが判断される。

また、審査基準⁽⁶⁾に次のように記載されている。

「主引用発明（A）に副引用発明（B）を適用したとすれば、請求項に係る発明（A+B）に到達する場合……には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。」

この審査基準の記載からするならば、動機付けによる判断においては、副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かにより、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かが判断され、延いては相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かが判断される。

(2) 周知技術と副引用発明

また、動機付けによる判断においては、周知技術が動機付けの有無の理論付けのため用いられることもあ

るが、周知技術が副引用発明として用いられることもあり得る。すなわち、動機付けによる判断においては、副引用発明が周知技術ではない公知発明であることもあれば、副引用発明が周知技術であることもあり得る。

ちなみに、神谷論文⁽⁷⁾に次のように述べられている。

「容易想到性が否定される場合において、「引用発明に周知技術を適用することにより」あるいは「引用発明並びに技術常識及び周知技術に基づいて」、当業者が容易に発明することができたものであるからというように、主たる引用発明に周知技術が参酌されて容易想到と判断されるケースがある。かかる場合の周知技術（周知例）は、従たる発明（副引例）としての位置づけであるのか、出願当時の技術水準を参酌したことによるものであるのかは、事件により様々である。」

この神谷論文においては、周知技術が進歩性要件の判断における「従たる発明（副引例）として」すなわち副引用発明として用いられることが示されている。

(3) 小括

このように、動機付けによる判断は、副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かの狭義の容易想到性の判断であり、また動機付けによる判断においては、副引用発明が周知技術であることもあり得る。

3 否定判断要素による判断の内容

(1) 副引用発明に基づかない狭義の容易想到性の判断

否定判断要素による判断（「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」による判断）においては、請求項発明が「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるか否かによって、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かが判断される。

また、「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」における「動機付け」が、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」を意味していることには異論はないと考える。

これらのことからするならば、否定判断要素による判断においては、動機付けによる判断とは相違して、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かにより、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かが判断されるのではない、とも考えられる。

このため、否定判断要素による判断は、副引用発明

に基づかない狭義の容易想到性の判断である、とも考えられる。

(2) 「設計変更等」, 「先行技術の単なる寄せ集め」の例審査基準⁽⁸⁾に, 「設計変更等」の例として, 次のような球技用ボールの例が示されている。

「球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着剤として, 加圧で接着する接着剤に代え, 周知の水反応型接着剤を適用することは, 公知材料の中からの最適材料の選択にすぎない。」

この球技用ボールの例においては, 「周知の水反応型接着剤を適用する」ことは, 「公知材料の中からの最適材料の選択」であることを根拠として, 相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であると判断しているのであって, このような判断は副引用発明に基づかない狭義の容易想到性の判断である、とも考えられる。

また, 審査基準⁽⁹⁾に, 「先行技術の単なる寄せ集め」の例として, 次のような作業用ゴンドラ装置の例が示されている。

「公知の昇降手段 A を備えた建造物の外壁の作業用ゴンドラ装置に, 公知の防風用カバー部材, 公知の作業用具収納手段をそれぞれ付加することは, 先行技術の単なる寄せ集めである。」

この作業用ゴンドラ装置の例においては, 「昇降手段 A を備えた建造物の外壁の作業用ゴンドラ装置」という主引用発明に「防風用カバー部材」, 「作業用具収納手段」を付加することは, 「先行技術の単なる寄せ集め」であることを根拠として, 相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であると判断しているのであって, このような判断は副引用発明に基づかない狭義の容易想到性の判断である、とも考えられる。

(3) 小括

このように, 否定判断要素による判断, すなわち請求項発明が「設計変更等」, 「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるか否かの判断は, 副引用発明に基づかない狭義の容易想到性の判断である、とも考えられる。

4 否定判断要素による判断と副引用発明

(1) 「公知材料の中からの最適材料の選択」による判断と副引用発明

3 (3) で述べたように, 請求項発明が「設計変更

等」によってなされた発明であるか否かの判断は, 副引用発明に基づかない狭義の容易想到性の判断である、とも考えられる。

然るに, 上述の球技用ボールの例においては, 「球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着剤」として, 「周知の水反応型接着剤を適用すること」は, 「公知材料の中からの最適材料の選択」であるとしている。

このことからするならば, 球技用ボールの例においては, 「外皮側とボール側とが接着剤によって接着された球技用ボール」という主引用発明に, 「周知」である「水反応型接着剤」を「適用」することが, 「公知材料の中からの最適材料の選択」であるとしていると考えられる。

そして, 進歩性要件の判断においては, 副引用発明が存在するときには, その副引用発明は主引用発明に「適用」される。

また, 「水反応型接着剤」は「周知」であるから, 「接着剤」として「水反応型接着剤」を用いることは周知技術である。

さらに, 2 (3) で述べたように, 動機付けによる判断においては, 副引用発明が周知技術であることもあり得る。

以上のことから, 球技用ボールの例においては, 請求項発明が「公知材料の中からの最適材料の選択」によってなされた発明であるか否かの判断は, 実質的には, 「外皮側とボール側とが接着剤によって接着された球技用ボール」という主引用発明に, 「水反応型接着剤」という周知技術である副引用発明を「適用」することが, 「公知材料の中からの最適材料の選択」に該当するか否かの判断であると考えられる。

(2) その他の「設計変更等」による判断と副引用発明
審査基準⁽¹⁰⁾に, 「設計変更等」の例として, 次のようなコンクリートの例が示されている。

「硬化前のコンクリートについて, 流動性を悪化させる 75 μ m以下の粒子の含有量を低減し, 1.5質量%以下に定めることは, 当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化又は好適化にすぎない。」

このコンクリートの例においては, 請求項発明が「当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化又は好適化」によってなされた発明であるか否かの判断は, 実質的には, 「75 μ m以下の粒子の含有量を 1.5質量%以下にする」という周知技術である副引用発明を適用する

ことが、「当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化又は好適化」に該当するか否かの判断であると考えられる。

また、審査基準⁽¹¹⁾に、「設計変更等」の例として、次のような浴室乾燥装置の例が示されている。

「湿度の検知手段に特徴のある浴室乾燥装置の駆動手段として、ブラシ付き DC モータに代えて、周知のブラシレス DC モータを採用することは、均等物による置換にすぎない。」

この浴室乾燥装置の例においては、請求項発明が「均等物による置換」によってなされた発明であるか否かの判断は、実質的には、「ブラシレス DC モータを採用する」という周知技術である副引用発明を適用することが、「均等物による置換」に該当するか否かの判断であると考えられる。

また、審査基準⁽¹²⁾に、「設計変更等」の例として、次のようなデジタルテレビの例が示されている。

「携帯電話機の出力端子と、外部の表示装置であるデジタルテレビとを接続し、当該デジタルテレビに画像を表示する際に、その画面の大きさ、画像解像度に適合したデジタルテレビ用の画像信号（デジタル表示信号）を生成及び出力することは、外部装置の種類や性能に応じて適切な方法を選択するものであって、当業者が適宜なし得る設計的事項である。」

このデジタルテレビの例においては、請求項発明が「当業者が適宜なし得る設計的事項」によってなされた発明であるか否かの判断は、実質的には、「デジタルテレビ用の画像信号（デジタル表示信号）を生成及び出力する」という周知技術である副引用発明を適用することが、「当業者が適宜なし得る設計的事項」に該当するか否かの判断であると考えられる。

また、審査基準⁽¹³⁾に、「設計変更等」の例として、次のような宿泊施設情報を提供するシステムの例が示されている。

「顧客側端末装置から入力された情報に応じて当該顧客に宿泊施設情報を提供するシステムにおいて、旅行代理店の窓口でなされているビジネス慣行を参考とし、顧客側端末装置から入力する選択項目として飲食物を採用し、また、提供する宿泊施設情報の項目として宿泊施設の築年数を採用することは、当業者が適宜採用し得る設計的事項である。」

この宿泊施設情報を提供するシステムの例においては、請求項発明が「当業者が適宜採用し得る設計的事項」によってなされた発明であるか否かの判断は、実

質的には、「顧客側端末装置から入力する選択項目を飲食物とする」、「宿泊施設情報の項目を宿泊施設の築年数とする」という周知技術である副引用発明を適用することが、「当業者が適宜採用し得る設計的事項」に該当するか否かの判断であると考えられる。

このように、請求項発明が「設計変更等」によってなされた発明であるか否かの判断は、実質的には、主引用発明に周知技術である副引用発明を適用することが「設計変更等」に該当するか否かの判断であって、周知技術を副引用発明とした狭義の容易想到性の判断であると考えられる。

(3) 「先行技術の単なる寄せ集め」による判断と副引用発明

また、3 (3) で述べたように、請求項発明が「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるか否かの判断は、副引用発明に基づかない狭義の容易想到性の判断である、とも考えられる。

然るに、上述の作業用ゴンドラ装置の例においては、「昇降手段 A を備えた建造物の外壁の作業用ゴンドラ装置」という主引用発明に、「防風用カバー部材」、「作業用具収納手段」をそれぞれ「付加すること」は、「先行技術の単なる寄せ集め」であるとしている。

このことからするならば、「先行技術の単なる寄せ集め」においては、複数の先行技術が主引用発明に「付加」される。

また、審査基準⁽¹⁴⁾に次のように記載されている。

「特許法第 29 条第 2 項は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者……が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明……について、特許を受けることができないことを規定している。」

この審査基準においては、請求項発明が「先行技術」に基づいて容易に発明をすることができたときは、請求項発明の進歩性が否定されるとしているのであり、このことからするならば、先行技術は発明である。

このように、「先行技術の単なる寄せ集め」においては、先行技術が主引用発明に「付加」され、また先行技術は発明であることからするならば、「先行技術の単なる寄せ集め」における先行技術は副引用発明に他ならぬと認められる。

上述の作業用ゴンドラ装置の例では、「防風用カバー部材」を設けること、「作業用具収納手段」を設けることという先行技術は、副引用発明に他ならぬ

ないと考えられる。

以上のことから、請求項発明が「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるか否かの判断は、実質的には、主引用発明に複数の副引用発明である先行技術を適用すること（付加すること）が「先行技術の単なる寄せ集め」に該当するか否かの判断であって、先行技術を副引用発明とした狭義の容易想到性の判断であると考えられる。

（４） 否定判断要素による判断の実質

（２）、（３）で述べたように、否定判断要素による判断、すなわち請求項発明が「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明であるか否かの判断は、実質的には、周知技術、先行技術を副引用発明とした狭義の容易想到性の判断（相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かの判断）であると考えられる。

このため、否定判断要素による判断においては、周知技術、先行技術である副引用発明の適用が「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」に該当するか否かによって、周知技術、先行技術である副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かが判断され、延いては相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かが判断されると考えられる。

したがって、否定判断要素による判断は、実質的には、動機付けによる判断と同様に、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かの判断であると考えられる。

（５） 小括

このように、否定判断要素による判断は、実質的には、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かの狭義の容易想到性の判断であると考えられる。

５ 否定判断要素による判断における判断が適正でない可能性

（１） 副引用発明の適用の容易想到性

１（１）でも述べたように、審査基準に次のように記載されている。

「設計変更等……により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。」

この審査基準の記載からするならば、「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」についての阻害要因、

「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」を否定する示唆等が存在しなければ、請求項発明が「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」によってなされた発明（以下、簡略化のために「否定判断要素によってなされた発明」という）であるときには、請求項発明の進歩性は否定されると考えられる。

然るに、４（５）で述べたように、否定判断要素による判断は、実質的には、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かの狭義の容易想到性の判断であると考えられる。

このため、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるときには、副引用発明（周知技術、先行技術）の適用についての阻害要因、副引用発明の適用を否定する示唆等が存在しなければ、副引用発明の適用に想到することが容易であると考えられる。

また、２（１）でも述べたように、審査基準に次のように記載されている。

「主引用発明（Ａ）に副引用発明（Ｂ）を適用したとすれば、請求項に係る発明（Ａ＋Ｂ）に到達する場合……には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。」

この審査基準の記載からするならば、副引用発明の適用についての動機付けがあるときにも、副引用発明の適用についての阻害要因、副引用発明の適用を否定する示唆等が存在しなければ、副引用発明の適用に想到することが容易であると考えられる。

（２） 否定判断要素による判断と副引用発明の適用の容易想到性

そして、本稿では、議論の単純化のために、副引用発明の適用についての阻害要因、副引用発明の適用を否定する示唆等が存在しないことを前提とする。

すると、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるときにも、副引用発明の適用についての動機付けがあるときにも、副引用発明の適用に想到することが容易であることとなる。

そして、通常は、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であると判断されたのであれば、副引用発明の適用についての動機付けがあり、副引用発明の適用に想到することが容易であることは明らかである、と考えられる。

然るに、否定判断要素による判断においては、当然、副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かを直接的に判断する訳ではない。

上述の浴室乾燥装置の例では、請求項発明が「均等物による置換」によってなされた発明であるか否かの判断においては、当然、「ブラシレス DC モータを採用する」という副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かを直接的に判断する訳ではない。

したがって、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるにもかかわらず、副引用発明の適用についての動機付けがないことがあり得ることを、完全には否定できない、と考えられる。

浴室乾燥装置の例では、請求項発明が「均等物による置換」によってなされた発明であると判断されたにもかかわらず、「ブラシレス DC モータを採用する」という副引用発明の適用についての動機付けがないことがあり得ないではない、と考えられる。

したがって、審査基準に示されているように、副引用発明の適用についての動機付けがないときには、副引用発明の適用に容易に想到できないことを前提とするならば、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるにもかかわらず、副引用発明の適用についての動機付けがなく、副引用発明の適用に容易に想到できない可能性がある、と考えられる。

浴室乾燥装置の例では、請求項発明が「均等物による置換」によってなされた発明であると判断されたにもかかわらず、「ブラシレス DC モータを採用する」という副引用発明の適用についての動機付けがなく、上記の副引用発明の適用に容易に想到できない可能性がある、と考えられる。

(3) 否定判断要素による判断と進歩性要件の判断の結論の当否

そして、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるにもかかわらず、副引用発明の適用についての動機付けがなく、副引用発明の適用に容易に想到できないときには、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であることを理由として、請求項発明の進歩性を否定すると、副引用発明の適用に容易に想到できないにもかかわらず、請求項発明の進歩性が否定される結果となる。

このため、狭義の容易想到性判断としては、動機付けの判断だけではなく、否定判断要素による判断もあつたときには、副引用発明の適用についての動機付けがなく、副引用発明の適用に容易に想到できないにもかかわらず、請求項発明の進歩性が否定される可能性がある、と考えられる。

同様に、狭義の容易想到性判断としては、動機付けの判断だけではなく、否定判断要素による判断もあつたときには、副引用発明の適用についての動機付けがあり、副引用発明の適用に容易に想到できるにもかかわらず、請求項発明の進歩性が肯定される可能性がある、と考えられる。

(4) 小括

したがって、狭義の容易想到性判断としては、動機付けの判断だけではなく、否定判断要素による判断もあつたときには、進歩性要件を適正に判断できない可能性があると考えられる。

6 否定判断要素によってなされた発明であるとの主張に対する反論

(1) 否定判断要素によってなされた発明の否定理由

請求項発明の進歩性を否定する者（以下、「進歩性否定者」という）が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張したときには、出願人、特許権者（以下、「出願人等」という）は、「設計変更等」、「先行技術の単なる寄せ集め」によって主引用発明の技術的意義を没却する結果となること、主引用発明は変更を要しないと考えられることなどを理由として、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明ではないと反論することが考えられる。

このように、進歩性否定者が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張したときには、出願人等が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明ではないとの反論以外の反論をすることもあり得る。

(2) 二酸化炭素含有粘性組成物事件判決

然るに、二酸化炭素含有粘性組成物事件判決⁽¹⁵⁾は次のように判示している。

「甲1発明のパック剤の上記技術的意義に照らすと、甲1に接した当業者において、甲1発明のパック剤において上記課題があると認識するものと認めることはできない。

以上によれば、甲1に接した当業者は、甲1発明において、二酸化炭素の経皮吸収の効率性の向上のため、気泡状の二酸化炭素を効率的に発生・保持させ、気泡状の二酸化炭素の保留性（持続性）を高める必要があるものと認識するものとはいえないから、甲1発明のA剤に含まれる、皮膚上の皮膜形成に寄与する「増粘剤」であるポリビニルアルコール又はカルボ

キシメチルセルロースを、二酸化炭素の経皮吸収の効率性を向上させるための増粘剤としてアルギン酸ナトリウムに置換する……ことが当業者が適宜選択し得る設計事項であるものと認めることはできない。」

この二酸化炭素含有粘性組成物事件判決においては、実質的には、課題の共通性が認められないから、主引用発明（判示では「甲1発明」）の発明特定事項「ポリビニルアルコール又はカルボキシメチルセルロース」を、周知技術において用いられる「アルギン酸ナトリウム」に置換することは、「当業者が適宜選択し得る設計事項」であるとは認められないと判示していると考えられる。

この二酸化炭素含有粘性組成物事件判決の判示からするならば、課題の共通性が認められないのであれば、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明ではないと考えられる。

(3) 小括

以上のことからするならば、進歩性否定者が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張したときに、出願人等が、課題の共通性が認められないと反論し、課題の共通性が認められないと認定できるのであれば、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明ではないこととなる。

7 課題の共通性についての証明責任

(1) 同一事案における進歩性否定者の主張

動機付けによる判断においては、副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かにより、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かが判断される。また、4(5)で述べたように、否定判断要素による判断は、実質的には、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かの判断であると考えられる。このため、動機付けによる判断も、否定判断要素による判断も、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かの判断である点では、同等である。

したがって、進歩性否定者は、同一事案において、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張でき、かつ請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であるとも主張できることも、あり得ると考えられる。

ちなみに、上述の二酸化炭素含有粘性組成物事件判決の事案においては、原告は、主引用発明の発明特定事項「ポリビニルアルコール又はカルボキシメチルセ

ルロース」と周知技術において用いられる「アルギン酸ナトリウム」との置換についての動機付けがあると主張するとともに、請求項発明は「当業者が適宜選択し得る設計事項」によってなされた発明であると主張している。

(2) 課題の共通性と請求項発明の進歩性

進歩性否定者が、課題の共通性が認められるから、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張したときには、課題の共通性が認められるか否かによって、請求項発明の進歩性の肯否が決められることがあり得る。

また、進歩性否定者が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張し、出願人等が、課題の共通性は認められないと反論したときにも、課題の共通性が認められるか否かによって、請求項発明の進歩性の肯否が決められることがあり得る。

したがって、進歩性否定者が、課題の共通性が認められるから、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張したとしても、また進歩性否定者が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張し、出願人等が、課題の共通性は認められないと反論したとしても、課題の共通性が認められるか否かによって、請求項発明の進歩性の肯否が決められることがあり得る。

(3) 課題の共通性についての証明責任の負担者

そして、進歩性否定者が、課題の共通性が認められるから、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張したときには、進歩性否定者が、課題の共通性が認められることについての証明責任を負担すると考えられる。

これに対して、進歩性否定者が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張し、出願人等が、課題の共通性が認められないから、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明ではないと反論したときには、出願人等が、課題の共通性が認められないことについての証明責任を負担すると考えられる。

このため、出願人等が、課題の共通性が認められないから、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明ではないと反論したときには、出願人等は、進歩性否定者が摘示した副引用発明である周知技術、先行技術の課題を明らかにして、課題の共通性は認められないことを証明しなければならない。

(4) 進歩性否定者の主張と課題の共通性の証明責任

の負担者

(1) で述べたように、進歩性否定者は、同一事案において、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張でき、かつ請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であるとも主張できることもあり得る。

また、(2) で述べたように、進歩性否定者が、課題の共通性が認められるから、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張したとしても、また進歩性否定者が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張し、出願人等が、課題の共通性は認められないと反論したとしても、課題の共通性が認められるか否かによって、請求項発明の進歩性の肯否が決められることがあり得る。

然るに、(3) で述べたように、進歩性否定者が、課題の共通性が認められるから、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張したときには、進歩性否定者が、課題の共通性が認められることについての証明責任を負担するのに対して、進歩性否定者が、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張し、出願人等が、課題の共通性は認められないから、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明ではないと反論したときには、出願人等が、課題の共通性が認められないことについての証明責任を負担すると考えられる。

したがって、進歩性否定者が請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張したときに、出願人等は課題の共通性は認められないと反論できることを前提とするならば、同一事案であったとしても、進歩性否定者が、課題の共通性が認められるから、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張したときと、進歩性否定者が請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張し、出願人等が課題の共通性は認められないと反論したときとでは、課題の共通性が認められるか否かによって、請求項発明の進歩性の肯否が決められるにもかかわらず、課題の共通性についての証明責任の負担者が相違することとなることがあり得る。

(5) 小括

以上のことからするならば、進歩性否定者は、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張でき、しかも請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張できるとしたときには、課題の共通性が認められるか否かによって、請求項発明の進歩性の

肯否が決められるにもかかわらず、進歩性否定者の主張によって課題の共通性についての証明責任の負担者が相違するという不合理な結果となり得る。

なお、出願人等が課題の共通性は認められないと反論したときにも、進歩性否定者が課題の共通性についての証明責任を負担するとするならば、出願人等が課題の共通性は認められないと反論したときの否定判断要素による判断は、実質的には、動機付けによる判断であると考えられる。

8 進歩性否定者の不利益

(1) 進歩性否定者の主張の制限

狭義の容易想到性の判断としては、動機付けによる判断だけではなく、否定判断要素による判断もあるとしたときには、進歩性否定者は、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であるとも主張できる。

しかし、5 (4) で述べたように、進歩性否定者は、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるとの主張ができるとしたときには、進歩性要件を適正に判断できない可能性があると考えられる。

また、7 (5) で述べたように、進歩性否定者は、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張でき、しかも請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張できるとしたときには、課題の共通性が認められるか否かによって、請求項発明の進歩性の肯否が決められるにもかかわらず、進歩性否定者の主張によって課題の共通性についての証明責任の負担者が相違するという不合理な結果となり得る。

したがって、請求項発明の進歩性の肯否を適正に判断するためには、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるか否かによって、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かを判断すべきではない、と考える。

そして、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるか否かによっては、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かを判断すべきではないとすると、進歩性否定者は、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張できない結果となる。

(2) 副引用発明の適用についての動機付けがあるとき

然るに、7 (1) で述べたように、動機付けによる判断も、否定判断要素による判断も、副引用発明の適用に想到することが容易であるか否かの判断である点で

は、同等である。

また、一般的には、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であると判断されるのであれば、副引用発明の適用についての動機付けがあると判断されると考えられる。

そして、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であり、しかも副引用発明の適用についての動機付けがあるのであれば、進歩性否定者は、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であると主張できないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがあると主張できると考えられる。

(3) 副引用発明の適用についての動機付けがないとき

また、5(2)で述べたように、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるにもかかわらず、副引用発明の適用についての動機付けがないこともあり得る。

そして、進歩性否定者は、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張できないとするならば、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるにもかかわらず、副引用発明の適用についての動機付けがないときには、進歩性否定者は請求項発明の進歩性は否定されると主張できないから、進歩性否定者は不利益を受ける、とも考えられないではない。

しかしながら、審査基準に示されているように、副引用発明の適用についての動機付けがないときには、請求項発明の進歩性が肯定されることを前提とするならば、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であったとしても、副引用発明の適用についての動機付けがないときには、請求項発明の進歩性を肯定すべきである。

したがって、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるにもかかわらず、副引用発明の適用についての動機付けがないときに、進歩性否定者は、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張できないとしたとしても、進歩性否定者が特別な不利益を受けるとはいえないと考えられる。

(4) 小括

以上のことから、進歩性否定者は、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張できないとしたとしても、進歩性否定者が特別な不利益を受けるとはいえないと考えられる。

9 最後に

(1) まとめ

8(1)で述べたように、請求項発明の進歩性の肯否を適正に判断するためには、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明（「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」によってなされた発明）であるか否かによって、相違点に対応する請求項発明の発明特定事項に想到することが容易であるか否かを判断すべきではない、と考える。

しかも、8(4)で述べたように、進歩性否定者は、請求項発明は否定判断要素によってなされた発明であると主張できないとしたとしても、進歩性否定者が特別な不利益を受けるとはいえないと考えられる。

この結果、狭義の容易想到性の判断においては、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるか否かを判断すべきではないと考える。

すなわち、「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」を「進歩性が否定される方向に働く要素」とすべきではないと考える。

(2) 私見の進歩性要件の判断における否定判断要素の考慮

以上、審査基準に示された進歩性要件の判断において、「動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素」を「進歩性が否定される方向に働く要素」とすべきか否か、すなわち審査基準に示された狭義の容易想到性の判断において、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるか否かを判断すべきか否かについて検討した。

然るに、拙稿⁽¹⁶⁾で次のように述べた。

「出願発明の副課題と副引用発明の課題（相違点対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。」

このように、私見の進歩性要件の判断においては、相違点の構成要素（構成要件、発明特定事項）が請求項発明において解決する課題（拙稿の記載では「出願発明の副課題」）と、相違点対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するときに、請求項発明の進歩性は否定されると判断する。

そして、進歩性否定者は、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であると主張できるとしたときには、相違点の構成要素が請求項発明において解決する課題と、相違点対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ないにもかかわらず、請求項発明の進歩性が否定される可能性があり、反対に、上記の両課題が共通するにもかかわらず、請求項発明の進歩性が肯定される可能性がある、と考えられる。

したがって、上述の私見の進歩性要件の判断においても、請求項発明が否定判断要素によってなされた発明であるか否かを判断すべきではないと考える。

注

- (1)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3.
- (2)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. (1)
- (3)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 2 (1)
- (4)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1
- (5)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 2
- (6)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 1
- (7) 神谷恵理子「進歩性判断における周知技術・技術常識の位置づけ」パテント第72巻第6号（月刊パテント2019年5月号）35頁

- (8)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 2 (1) 例1
- (9)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 2 (2) 例6
- (10)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 2 (1) 例2
- (11)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 2 (1) 例3
- (12)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 2 (1) 例4
- (13)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節3. 1. 2 (1) 例5
- (14)「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第2節1.
- (15) 知的財産高等裁判所令和2年8月5日判決（令和元年（行ケ）第10082号）
- (16)「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－」パテント第72巻第10号（月刊パテント2019年9月号）120頁

（原稿受領 2021.3.22）

JPAA
Information

ヒット商品は こうして 生まれた！


令和元年
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。