

# 旧法の「運用上の問題」の有無によって 場合分けをする進歩性判断

会員 羽立 章二

## 要 約

進歩性の規定は、旧法（大正 10 年法）にはなく現行法（昭和 34 年法）において追加された（特許法 29 条 2 項）。しかしながら、進歩性の概念は旧法でも「発明の構成要件」（旧法 1 条）及び「新規性の内容」（旧法 4 条）として把握されていた。工業所有権法（産業財産権法）逐条解説は、進歩性のない発明は旧法の下でも特許が付与されていたわけではなく、その意味で特許法 29 条 2 項の規定は「運用上の問題」を明確にしたと説明する。そうすると、旧法で「運用上の問題」が生じない領域は旧法の運用によって進歩性の判断をすることができる。旧法とは異なる運用が必要になるのは旧法で「運用上の問題」が生じていた領域である。本稿は、旧法での「運用上の問題」の有無によって場合分けをして進歩性を判断することを提案する。

## 目次

1. はじめに
2. 審査基準における新規性・進歩性判断
3. 逐条解説の 29 条の説明
  3. 1 運用上の問題
  3. 2 4 つの領域
4. 領域Ⅱ
  4. 1 旧法で把握されていた進歩性
  4. 2 事例 1
  4. 3 周知な同等物
  4. 4 発明該当性判断の変化
  4. 5 アズ・ア・ホール・アプローチ
    - (1) 発明該当性
    - (2) 進歩性
5. 領域Ⅲ
  5. 1 モチベーション・アプローチ
  5. 2 モチベーション・アプローチの具体例
    - (1) 課題－解決アプローチ
    - (2) 事例 2
    - (3) 事例 2 における「運用上の問題」
6. 課題－解決アプローチと「運用上の問題」
  6. 1 2 つの論点
  6. 2 論点 1
  6. 3 論点 2
  6. 4 単なる寄せ集め
  6. 5 事後の単なる寄せ集め
    - (1) 共通する構成の新規性を否定
    - (2) 共通する機能の新規性を否定
7. 審査基準
  7. 1 規範的要件説
  7. 2 審査基準における疑問点

- (1) 動機付けと単なる寄せ集めと阻害要因
- (2) 単なる寄せ集めと有利な効果
- (3) 阻害要因

7. 3 規範的要件説について

8. おわりに

## 1. はじめに

「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」<sup>(1)</sup>（以下、「逐条解説」という。）によれば、現行法（昭和34年法）の進歩性の規定（29条2項）は旧法（大正10年法）の「運用上の問題」を明確にしたとされている。

例えば「平成18年度進歩性検討会報告書」<sup>(2)</sup>には、相違点に係る構成が証拠に開示されているか否かによって場合分けをして進歩性を判断することが記載されている。

本稿は、旧法での「運用上の問題」の有無を基準に場合分けをして進歩性を判断することを提案する。

なお、特許法は条文のみ記載する。本稿は筆者の個人的見解であり、筆者の現在・過去の所属組織等とは関係がないものである。

## 2. 審査基準における新規性・進歩性判断

特許・実用新案審査基準<sup>(3)</sup>（以下、「審査基準」という。）における新規性及び進歩性の判断についてまとめる。

新規性は、本願の請求項に係る発明（以下、「本願発明」という。）と引用文献記載の発明（以下、「引用発明」という。）との間の相違点の有無によって評価する<sup>(4)</sup>。相違点がないならば本願発明は新規性が認められない。相違点があるならば本願発明は新規性が認められる。

進歩性は本願発明に新規性が認められる場合に判断する<sup>(5)</sup>。PCT国際調査及び予備審査ガイドライン<sup>(6)</sup>（以下、「PCTガイドライン」という。）によれば、進歩性は次の5ステップで評価される<sup>(7)</sup>。

- (i) 本願発明の認定。
- (ii) 引用発明の認定。
- (iii) 当業者の認定。
- (iv) 本願発明と主引用発明の間の一致点及び相違点の認定。
- (v) 相違点評価。

審査基準では、相違点評価における論理付けについて「進歩性が否定される方向に働く要素」と「進歩性が肯定される方向に働く要素」を総合的に評価して判断することとされている<sup>(8)</sup>。

進歩性が否定される方向に働く要素には、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」<sup>(9)</sup>（以下、「動機付け」という。）、「主引用発明からの設計変更等」<sup>(10)</sup>（以下、「設計変更等」という。）及び「先行技術の単なる寄せ集め」<sup>(11)</sup>（以下、「単なる寄せ集め」という。）がある。

進歩性が肯定される方向に働く要素には、引用発明と比較した有利な効果<sup>(12)</sup>（以下、「有利な効果」という。）及び阻害要因<sup>(13)</sup>がある。

## 3. 逐条解説の29条の説明

### 3. 1 運用上の問題

現行法29条について逐条解説を参照して検討する<sup>(14)</sup>。

29条1項柱書は、旧法1条にほぼ該当する。

29条1項各号は新規性の問題であり旧法4条に該当する。ただし、公知判断の資料が旧法と異なる。

29条2項は「新しく設けられた規定」で進歩性に関するものである。規定の趣旨は社会の技術の進歩の観点から通常の人々が容易に思いつくような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。

問題は「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

明確にしたものといえる。」という説明である。

前段によれば、29条2項で特許付与の対象から排除される発明は、旧法の下でも排除されていたこととなる。そうすると、29条2項は旧法の結論を変更するものではない。

後段について、現行法は29条2項の規定を新たに設けて、進歩性を発明該当性（29条1項柱書）及び新規性（同項各号）ではなく29条2項によって審査して「運用上の問題」が生じないようにしたと解する<sup>(15)</sup>。

「運用上の問題」について検討する。29条2項は旧法の結論を変更しない。そうすると、29条2項が解決する「運用上の問題」は旧法の結論になく、理由付けにあったものと認められる。

よって、「運用上の問題」は、旧法の運用によって進歩性のない発明を特許付与の対象から排除するという結論を導くことはできるが、その理由付けを記載できないという問題であると解する。

現行法29条2項の結論は旧法と同じである。そのため、法律そのものの問題ではなく「運用上の問題」という表現が採用されたと考えられる。

### 3. 2 4つの領域

以下では、表1のように新規性及び進歩性の判断について4つの領域に分けて検討する。

領域Ⅰ、Ⅱ及びⅢは、広義の新規性<sup>(16)</sup>が認められず、旧法1条及び4条の下で拒絶されていた領域である。領域Ⅳは、旧法1条及び4条により拒絶されなかった領域である。本稿は、29条2項を追加した現行法でも領域Ⅰ～Ⅲと領域Ⅳの結論は変更されていないという立場に立つ。

領域Ⅰは、本願発明と引用発明の間に相違点が認められない場合である。これは、旧法では旧法4条により、現行法では29条1項各号により拒絶される。

領域Ⅱは、本願発明と引用発明との間に相違点が認められ、「運用上の問題」が生じない場合である。旧法では旧法1条及び4条により拒絶される。審査基準では29条2項により拒絶される。

領域Ⅲは、本願発明と引用発明との間に相違点が認められ、「運用上の問題」が生じる場合である。旧法では、結論としては旧法1条及び4条により拒絶されるが、理由付けに「運用上の問題」が生じる。現行法では29条2項により拒絶される。

表1 新規性・進歩性判断の4つの領域

領域	結論	相違点	運用上の問題	旧法	現行法 (審査基準)
Ⅰ	×	なし		4条	29条1項各号
Ⅱ	×	あり	なし	1条・4条	29条2項
Ⅲ	×	あり	あり	1条・4条	29条2項
Ⅳ	○	あり		新規性・進歩性あり	

## 4. 領域Ⅱ

### 4. 1 旧法で把握されていた進歩性

29条2項は、現行法制定当時、次のように説明されている<sup>(17)</sup>。

「旧法において進歩性という言葉は法典上の言葉としては存在しなかったのであるが、概念としてはすでに存在していた。すなわち、ある場合には発明の構成要件として、またある場合は特許要件たる新規性の内容として把握されていた…。…右のいずれを採るにせよ、とにかく公知の技術思想から専門家が容易に類推しうるものについては特許を付与すべきでないとするのが学説・判例の一致した見解であった。」

ここで、進歩性を「発明の構成要件」として把握することは、例えば「旧法においては、登録要件として進歩性に関する条文は存在しなかったが、現行法でいうところの進歩性のない発明は、実務上は単なる材料の置換・設計変更は旧法1条にいう『発明』を構成しないという理由で拒絶されていた。」<sup>(18)</sup>などと説明されている<sup>(19)</sup>。

逐条解説における「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」ないという説明は、旧

法にも進歩性の概念は存在していたことを表現したと考えられる。

## 4. 2 事例 1

領域Ⅱにおける新規性及び進歩性の判断について事例 1 を使って説明する。

### 事例 1

本願発明 1：シートセンサで人の存在を検出して自動ドアを開くシステム。

引用発明 1：赤外線センサで人の存在を検出して自動ドアを開くシステム。

引用発明 2：人の存在を検出する人感センサとして、シートセンサと赤外線センサは周知の同等物である。

本願発明 1 と引用発明 1 とを対比するに、両者の相違点は、人の存在を検出する人感センサが、本願発明 1 は「シートセンサ」であるのに対し、引用発明 1 は「赤外線センサ」であることに認められる。

進歩性を「新規性の内容」（旧法 4 条）として把握する場合には、引用発明 1 の「赤外線センサ」に着目する。例えば、引用発明 1 の「赤外線センサ」を周知の同等物である「シートセンサ」に置き換えても「自動ドアを実現する」という課題の解決手段として変更されるものではなく、本願発明 1 と引用発明 1 は実質同一であり本願発明の新規性が否定される、などと説明される<sup>(20)</sup>。

進歩性を「発明の構成要件」（旧法 1 条）として把握する場合には、本願発明 1 の「シートセンサ」に着目する。例えば、本願発明 1 における「シートセンサ」は、引用発明 2 の技術水準に鑑みれば「自動ドアを実現する」という課題の解決手段としては上位概念の「人感センサ」であることを特徴とし、下位概念の「シートセンサ」であるという点は解決手段を特徴づけるものでない。本願発明 1 の要旨である「人感センサで人の存在を検出して自動ドアを開くシステム。」は引用発明 1 が開示するために本願発明 1 は「新規ナル工業的発明」に該当しない、などと説明される。

## 4. 3 周知な同等物

PCT ガイドラインにおいて、周知な同等物による判断は新規性ではなく進歩性において考慮されると規定された<sup>(21)</sup>。審査基準でも、設計変更等に関する規定は発明該当性でも新規性でもなく進歩性判断に記載された。

## 4. 4 発明該当性判断の変化

発明該当性（29 条 1 項柱書）判断は、1993 年の審査基準において大きく変化した。この変化は次のように説明されている<sup>(22)</sup>。

「発明のどの部分に自然法則が利用されていれば、特許法でいうところの発明に当たるとするかについても、種々の考え方がある。…

もう一つは、特許請求された発明のうち従来技術と比べて新しい構成、例えばヒーターに特定の工夫をしたという場合、特定の工夫をした部分（ポイント・オブ・ノベルティ）だけを取り上げ、そこに自然法則が利用されていればよいとする考え方である。これはポイント・オブ・ノベルティ・セオリーといわれて（いるもの）である。

もう一つは、具体的に技術的課題の解決に最も関与している部分（主要部：カーネル）を取り出して、そこに自然法則が利用されていれば発明に当たるとする考え方。これはカーネル・セオリーといわれているものである。

最近では、アズ・ア・ホール・アプローチといわれる手法が採用されている。これは、発明を全体として考察するという考え方である。…我が国の新しい基準でも、原則として、アズ・ア・ホール・アプローチで判断することとされている。」

## 4. 5 アズ・ア・ホール・アプローチ

### (1) 発明該当性

発明該当性判断におけるアズ・ア・ホール・アプローチは、次のように規定されている<sup>(23)</sup>。

「発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用して

いないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる。

逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。」

## (2) 進歩性

進歩性判断について、PCT ガイドラインは「進歩性の条件は、全体としての当該発明が、全体としての先行技術と比較して、当業者にとって自明でなかった場合に満たされる。」と規定し、アズ・ア・ホール・アプローチを採用している<sup>(24)</sup>。全体としての考察において本願発明と引用発明の「差異」<sup>(25)</sup>(ポイント・オブ・ノベルティ)及び「特定の発明が技術に対してなす貢献」<sup>(26)</sup>(カーネル)を考慮することが規定されている。

進歩性判断におけるアズ・ア・ホール・アプローチの内容は明確に規定されていない。発明該当性判断の場合を参照して次のように解する。

「本願発明と引用発明に一致する部分があっても、全体として自明でないと判断される場合は、本願発明は進歩性があるものとなる。

本願発明と引用発明に相違する部分があっても、全体として自明であると判断される場合は、本願発明は進歩性がないものとなる。」

前半は、カーネル・セオリーに対するものである。カーネル・セオリーでは本願発明と主引用発明のカーネルという部分が一致することによって本願発明の進歩性を否定していた。アズ・ア・ホール・アプローチでは、部分の一致では足りず、さらに全体として議論する必要がある。

後半は、ポイント・オブ・ノベルティ・セオリーに対するものである。アズ・ア・ホール・アプローチは、本願発明と主引用発明の差異について、差異それ自体が自明であったか否かでなく、本願発明が全体として自明であったか否かを判断する<sup>(27)</sup>。

## 5. 領域Ⅲ

### 5. 1 モチベーション・アプローチ

本稿は、現行法 29 条 2 項は領域Ⅱの旧法の設計変更等の運用に対して理由付けを充実させて領域Ⅲの「運用上の問題」を解決するという立場であり、領域Ⅱと領域Ⅲにおける基本的な進歩性判断の枠組みは同じと解する。領域Ⅲにおける進歩性判断でもアズ・ア・ホール・アプローチを採用し、全体としての考察において本願発明と引用発明の差異及び特定の発明が技術に対してなす貢献を考慮する。

審査基準において、設計変更等とは別に導入されたものが「動機付け」である。これは次のように説明されている<sup>(28)</sup>。

「今回、進歩性の一般基準において、進歩性の判断の基本的な考え方として、モチベーション・アプローチを採用した。これは、…与えられた技術的課題に直面した当業者であったら、どのようにしたであろうか、という観点を中心に、証拠に基づいて進歩性を判断するというものである。」

「与えられた技術的課題」について検討する。

審査官は、特定の発明が技術に対してなす貢献を認定するとき、まず、出願人自身が明細書及び請求項において既知であると認めているものを考慮する<sup>(29)</sup>。特許調査前の出願人自身の開示による判断を「事前の判断」という。

審査官は、調査により発見された先行技術により、出願人が開示した見方とは異なる見方によって認定することができる<sup>(30)</sup>。調査により発見された公知技術による出願人自身の開示とは異なる判断を「事後の判断」という。

「与えられた技術的課題」は、先行技術及び／又は当業者の一般的知識の中に見出される技術的課題と解する<sup>(31)</sup>。これは、事前の判断による認定（出願人自身の開示による認定）を原則とし、事後の判断による認定（調査により発見された公知技術による認定）をすることもできる。動機付けの判断の資料は、当業者の知識及び能力と、証拠に基づき認定される引用発明である<sup>(32)</sup>。

## 5. 2 モチベーション・アプローチの具体例

### (1) 課題－解決アプローチ

モチベーション・アプローチの典型例は課題－解決アプローチである。課題－解決アプローチは、例えば次のものである<sup>(33)</sup>。

1. 最も近い先行技術を決定する。
2. 解決すべき客観的技術問題を確定する。
3. クレームされた発明が、最も近い先行技術及び客観的技術問題から出発して、当業者にとって自明であったか否か考察する。

### (2) 事例 2

事例 2 を使って課題－解決アプローチの一例を説明する。

#### 事例 2

本願発明 2：

(構成 A) シートセンサで人の存在を検出して自動ドアを開ける制御装置を備えるシステムであって、  
(構成 B) 前記制御装置は、人がシートセンサを踏む強さに応じて自動ドアを開けるスピードを変える、システム。

背景技術：手動で手動ドアを開ける。

引用発明 1：赤外線センサで人の存在を検出して自動ドアを開ける制御装置を備えるシステム。

引用発明 2：人の存在を検出する人感センサとして、シートセンサと赤外線センサは周知の同等物。

引用発明 3：

(構成 a) シートセンサで人の存在を検出して噴射部から霧状の水を噴射させる制御装置を備えるシステムであって、

(構成 b) 前記制御装置は、人がシートセンサを踏む強さに応じて噴射する水のスピードを変える、システム。

事前の判断によれば、背景技術に対する本願発明 2 の要旨は構成 A 及び構成 B の全体に認められる。各引用発明は、構成 A と構成 B を全体として開示しない。そのため、本願発明 2 は新規性及び進歩性が認められる。

事後の判断により、同じ自動ドアの技術分野に属する引用発明 1 を主引用発明（最も近い先行技術）とし、引用発明 2 を当業者の知識及び能力を示すものとし、引用発明 3 を副引用発明とする。

解決すべき客観的技術問題は、本願発明 2 と引用発明 1 との差異を調査して定める<sup>(34)</sup>。本願発明 2 の自動ドアという構成要件は引用発明 1 との差異でない。そのため、客観的技術問題は自動ドアという構成要件を上位概念化して認定する。例えば本願発明 2 と引用発明 1 との差異から「赤外線センサによるデジタル検出によって人の存否による ON/OFF 制御となるため、よりきめ細かい制御が求められる。」という客観的技術問題を定める。

引用発明 3 は、この客観的技術問題の解決手段を開示する。そして、引用発明 2 により、当業者の能力として「赤外線センサ」に代えて「シートセンサ」の技術を採用できることが認定できる。

そうすると、引用発明 1 により「赤外線センサによるデジタル検出によって人の存否による ON/OFF 制御となるため、よりきめ細かい制御が求められる。」という客観的技術問題を見出すことができ、引用発明 2 により認定される技術水準によれば、この客観的技術問題に直面した当業者にとって、その解決手段として同じく人感センサであるシートセンサによる制御に関する引用発明 3 を適用して本願発明 2 を全体として導くことは自明であったと認められる<sup>(35)</sup>。

よって、本願発明 2 は、進歩性が否定される。

### (3) 事例 2 における「運用上の問題」

事例 2 の上記議論の場合に、旧法 1 条及び 4 条では「運用上の問題」が生じることについて説明する。

上記議論では、実質的に、本願発明 2 と引用発明 1 の間の差異によって本願発明 2 のカーネルを認定し、引用発

明3によってこのカーネルの新規性を否定している。引用発明1による本願発明2のカーネルの認定は、本願発明2の解釈の変更であって本願発明2そのものの変更ではない。そのため、旧法1条及び4条でも当時採用されていたカーネル・セオリーによって特許付与の対象としないという結論を導出することはできたであろう。

その理由付けについて、設計変更等は一定の課題を解決するための事項を変更等するものであって課題を認定した後判断される。事例2の上記議論では引用発明1によって本願発明2の課題を認定しており設計変更等では説明することができない。旧法とは異なる運用によって理由付けを記載する必要がある。

そのため、事例2の上記議論は旧法1条及び4条の「運用上の問題」が生じる<sup>(36)</sup>。

## 6. 課題－解決アプローチと「運用上の問題」

### 6. 1 2つの論点

領域Ⅱは、旧法1条及び4条によって「運用上の問題」が生じないため、現行法も29条1項柱書及び各号の運用でもよい。ただし、現在では29条2項で運用されている。

領域Ⅲについて、現行法は29条2項によって判断する必要がある。そのため、進歩性の論点は「旧法1条及び4条による『運用上の問題』をどのように解決するか」ということが基本となる。この点について、審査基準は、モチベーション・アプローチを採用した。そして、課題－解決アプローチは「運用上の問題」の少なくとも一部を解決できると考えられている。しかし、課題－解決アプローチの位置づけについては争いがある。

(論点1) 課題－解決アプローチにおける「差異」の位置づけ。

(論点2) 課題－解決アプローチは「運用上の問題」をすべて解決できるか。

### 6. 2 論点1

論点1について、解決すべき客観的技術問題は本願発明と主引用発明の「差異」を調査して定められる<sup>(37)</sup>。ここで、「差異」は、進歩性判断の(iv)ステップにより認定される相違点か、それとも、(i)ステップにおける本願発明の要旨認定のためのものであるかについて争いがあった。現在では、(iv)ステップによるものと考えられている<sup>(38)</sup>。

### 6. 3 論点2

論点2について、課題－解決アプローチは「運用上の問題」をすべて解決できるとする見解と、解決できないものがあるという見解がある。後者は、課題－解決アプローチで解決できない例の一つとして事後の単なる寄せ集めをあげる。

### 6. 4 単なる寄せ集め

請求項が複数の特徴の組み合わせで記載されている場合に、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るとしても、原則としては「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正しくない。

この原則に対する唯一の例外が、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<sup>(39)</sup>。これは「単なる寄せ集め」と呼ばれている。審査基準でも動機付け及び設計変更等とは別に規定されている。

### 6. 5 事後の単なる寄せ集め

事後の単なる寄せ集めは、事前の判断では単なる寄せ集めに該当しないものの、事後の判断によれば単なる寄せ集めに該当するものである。

#### (1) 共通する構成の新規性を否定

例えば、本願発明3が「ライトと鉛筆と消しゴム」の組み合わせであるとする。「ライトと鉛筆」の組み合わせ

によって暗い場所でも書くことができ、「ライトと消しゴム」の組み合わせによって暗い場所でも消すことができる。事前の判断では「ライト」の構成の共通性によって「単なる組み合わせ」に該当しない。「ライト」の公知性による事後の判断によって、本願発明3の貢献が「ライトと鉛筆」と「ライトと消しゴム」の単なる寄せ集めとなる。

このように関連性の根拠となる構成の新規性を否定する場合には、課題－解決アプローチでの差異を複数個にして独立に客観的技術問題を定めることにより対応できる。そのため、一般的には課題－解決アプローチは事後の単なる寄せ集めを解決できると考えられている。

## (2) 共通する機能の新規性を否定

しかし、関連性の根拠となる機能の新規性を否定する場合には、課題－解決アプローチを適用することは難しい。例えば、本願発明4が、導水部がボウル部の側部では水平で手前では内側傾斜である大便器とする<sup>(40)</sup>。引用発明4が、導水部がボウル部の側部でも手前でも内側傾斜である大便器とする。引用発明5が、導水部がボウル部の側部でも手前でも水平である大便器とする。

事前の判断によれば本願発明4の新規性及び進歩性は認められる。

事後の判断によれば本願発明4と引用発明4及び5は導水部が水を部分的に内側に落としつつ回転させるという機能で共通する。引用発明4は導水部の内側傾斜を利用することによってこの機能を実現できることを示す。引用発明5は水平な導水部で水を部分的に支えて残りの部分を内側に落とすことによってこの機能を実現できることを示す。

本願発明4は、引用発明4及び5と共通する機能を、これらが示す原理の「単なる寄せ集め」によって実現する。本願発明4における導水部の全体としての機能の新規性は引用発明4及び5によって否定され、この機能を実現するための個々の特徴の新規性は引用発明4及び5によって否定される<sup>(41)</sup>。

よって、本願発明4の進歩性は、引用発明4及び5を「導水部が水を部分的に内側に落としつつ回転させる」という機能の共通性によって結び付けることによって否定される<sup>(42)</sup>。

ここで、機能の共通性がある複数の引用発明によって本願発明の進歩性を否定するため、旧法1条及び4条では「運用上の問題」が生じる。しかし、課題－解決アプローチでは「最も近い先行技術」を決定する必要がある。同等な関係にある複数の引用発明を作用、機能の共通性によって結び付ける「事後の単なる寄せ集め」のような論理付けを行うことが難しい。

このように「運用上の問題」が生じる事案には課題－解決アプローチでは対応しにくいものが存在することに注意する必要がある。

## 7. 審査基準

### 7. 1 規範的要件説

審査基準では、相違点評価における論理付けについて「進歩性が否定される方向に働く要素」と「進歩性が肯定される方向に働く要素」を総合的に評価して判断することとされている。

この規定は「容易に発明をすることができたとき」(29条2項)を規範的要件とする規範的要件説に基づくものとされている。規範的要件は、規範的评价を経て判断されるものであって評価根拠事実と評価障害事実を総合考察した上で判断される。審査基準の「進歩性が否定される方向に働く要素」及び「進歩性が肯定される方向に働く要素」が、それぞれ、評価根拠事実及び評価障害事実である。

### 7. 2 審査基準における疑問点

審査基準では、「進歩性が否定される方向に働く要素」として動機付け、設計変更等及び単なる寄せ集めがあり、「進歩性が肯定される方向に働く要素」として有利な効果及び阻害要因があるとしている。

しかしながら、この規定には、例えば次のような疑問がある。

### (1) 動機付けと単なる寄せ集めと阻害要因

本願発明5が「鉛筆と消しゴム」の組み合わせとし、引用発明6が鉛筆、引用発明7が消しゴムであるとする。この場合、進歩性を否定する論理付けとして動機付け<sup>(43)</sup>と単なる寄せ集め<sup>(44)</sup>が考えられる。

阻害要因として、引用発明7の消しゴムの形状が大きいため、引用発明6の鉛筆と組み合わせたときに鉛筆の書く機能を阻害することが認められるとする。この阻害要因は、動機付けに対しては有効である。しかし、本願発明5の個々の特徴の関連性を主張するものではなく、単なる寄せ集めの論理付けに対しては失当である。このように、阻害要因は、基本的に、単なる寄せ集めの論理付けに対する評価障害事実にはならない。

なお、この例での論理付けは単なる寄せ集めのみでよく、動機付けは不要である。

### (2) 単なる寄せ集めと有利な効果

例えば鉛筆と消しゴムを組み合わせると空を飛んだとする。これは、鉛筆も消しゴムも単独では奏さない効果であり、引用発明6及び7に対する有利な効果になる。しかし、評価障害事実、評価根拠事実と両立する事実である。有利な効果の主張は、単なる寄せ集めの論理付けと両立しないために評価障害事実の主張にならない。単なる寄せ集めの論理付けに対する否認である。

### (3) 阻害要因

阻害要因には、特段の事情としての阻害要因と、技術の具体的適用の場面における適用を妨げる事由がある<sup>(45)</sup>。後者は組み合わせを基礎づける根拠事実と両立しない事実であり、評価障害事実には該当しない。そのため、阻害要因を全体として評価障害事実には位置づけることは疑問がある。

## 7. 3 規範的要件説について

現在の審査基準は、進歩性判断が発明該当性及び新規性とは異なるものと規定している。しかし、旧法では進歩性の概念は「発明の構成要件」及び「新規性の内容」として把握されていた。現行法の29条2項によって特許付与の対象から排除される発明は、旧法の下でも特許を付与されていなかったものである。そうすると、現在の審査基準における進歩性判断も、旧法で「発明の構成要件」及び「新規性の内容」として把握されていた進歩性の範囲内で本願発明の進歩性を否定できるのであって、この範囲を超えて否定することはできない。

そのため、現在の審査基準による進歩性判断には、旧法で「発明の構成要件」及び「新規性の内容」として把握されていた進歩性の概念という限界が存在すると解する<sup>(46)</sup>。旧法の「発明の構成要件」及び「新規性の内容」に該当する現行法29条1項柱書及び各号は規範的要件とされていない。そうすると29条2項を規範的要件と解釈せずに進歩性を判断する運用も可能であろう。

しかし、現行法の進歩性判断に限界が存在することも現在の審査基準に疑問点があることも規範的要件説を否定するものではない。審査基準は、規範的要件説により評価根拠事実及び評価障害事実の総合考察とは別に評価根拠事実のみによる判断を必要としていることなど、審査官に慎重な検討を求めていることが重要である。ただし、審査基準が規範的要件説を採用しても進歩性判断の理由付けが変わるのみであってその結論を変えるものではないことに注意が必要である。

## 8. おわりに

進歩性の概念は旧法でも「発明の構成要件」及び「新規性の内容」として把握されていた。現行法29条2項は、旧法の進歩性の概念を承継しつつも、旧法に「運用上の問題」が存在したことを明確にした。

本稿は、旧法の「運用上の問題」は進歩性判断の結論ではなく理由付けにあったとし、この理由付けの記載を「運用上の問題」の有無によって領域Ⅲと領域Ⅱに分けて検討することを提案した。本稿は、審査基準が、論理付けとして旧法の設計変更等（領域Ⅱ）に動機付けを追加することで「運用上の問題」（領域Ⅲ）を解決したと捉える。本稿の立場での論理付けの選択は、領域Ⅲでは動機付けであり、領域Ⅱでは設計変更等でも動機付けでもよい。

今後の新規性・進歩性の検討にあたり、本稿が何らかの貢献をできるものであれば幸いである。

(注)

- (1) 特許庁、「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」、2022年、22版。
- (2) 特許庁審判部、「平成18年度進歩性検討会報告書」、2007年3月、124頁。
- (3) 特許庁、「特許・実用新案審査基準」、平成27年。
- (4) 注釈3のⅢ部2章1節2。
- (5) 注釈3のⅢ部2章3節1。
- (6) 「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」、2020年7月1日。
- (7) 注釈6の13.08。
- (8) 注釈3のⅢ部2章2節3。
- (9) 注釈3のⅢ部2章2節3.1.1。
- (10) 注釈3のⅢ部2章2節3.1.2(1)。
- (11) 注釈3のⅢ部2章2節3.1.2(2)。
- (12) 注釈3のⅢ部2章2節3.2.1。
- (13) 注釈3のⅢ部2章2節3.2.2。
- (14) 注釈1の84頁～86頁。
- (15) 特許庁、工業所有権制度改正審議会答申説明書、特許部会関係、3頁。
- (16) 広義の新規性は現在の新規性と進歩性を併せた概念である。園田、「発明の進歩性について」、KTKニュース、1997年6月1日、27～50頁など。
- (17) 光石、「新特許法」、日本経済新聞社、1959年、295～296頁。
- (18) 中山、「特許法」、弘文堂、2019年、4版、141頁。
- (19) 例えば特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章2.2.4(1)に本願発明と引用発明との差異としてデータの内容（コンテンツ）のみが挙げられた場合には新規性又は進歩性は肯定されないとの規定がある。これは、データの内容に対する引用発明からの容易想到性は問題とならず、かつ、新規性と進歩性を併記する点に特徴がある。
- (20) 論理付けは、設計変更等の「(iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換」であるが、近時は動機付けの「(3) 作用、機能の共通性」が使用されることが多い。
- (21) 注釈6の12.01。
- (22) 相田、「ソフトウェア特許入門」、1993年、6頁。
- (23) 注釈3のⅢ部1章2.1.4。
- (24) 注釈6の13.01。
- (25) 注釈6の13.05。
- (26) 注釈6の13.07。
- (27) 注釈6の13.05。
- (28) 注釈22の16頁。なお、動機付けと設計変更等の両方で議論できる場合も多い。注釈36参照。
- (29) 注釈6の13.07。
- (30) 注釈6の13.07。
- (31) 注釈6の13.15、A13.08.4～A13.08.6。なお、注釈3のⅢ部2章2節3.3(2)の新規な課題に関する規定を参照。
- (32) 動機付けでは当業者の知識と引用発明の区別が必要である。本願発明が属する技術分野における周知・慣用技術であっても与えられた技術的課題との関係で引用発明に該当する場合がある。注釈3のⅢ部2章2節3.3(3)参照。
- (33) 注釈6のA13.08.1。アズ・ア・ホール・アプローチによれば本願発明と引用発明との間に「差異」が存在しても全体として自明性が認められる場合がある。課題-解決アプローチでは「差異」によって発明のカーネルを認定して議論する。他方、領域Ⅱの設計変更等では「差異」が発明のカーネルに影響しないと議論することが多い。
- (34) 注釈6のA13.08.3。
- (35) 現在、動機付けは、主引用発明に副引用発明を適用して主引用発明の構成要件の一部を変更することとして議論されることが多い。しかし、発明の本質は課題及びその解決手段にあるとされている。動機付けは、主引用発明に見出される課題に対して、その解決手段として副引用発明を適用することとして議論することが基本であると考えられる。
- (36) 事例2は引用発明3を主引用発明として制御対象の差異（「自動ドア」か「霧の噴射」か）を設計変更等とすれば「運用上の問題」は生じない。そのため領域Ⅱで論じることができる。実際には進歩性により議論されているものの多くは領域Ⅱであり、領域Ⅱで議論できない「運用上の問題」が生じる場合は少ない。しかし、これは領域Ⅲのすべてが領域Ⅱで判断できることを意味しない。領域Ⅲの運用で領域Ⅱを判断することは許容されるが、領域Ⅱの運用で領域Ⅲを判断することはできない。

- (37) 注釈 6 の A13.08.3。
- (38) 従来でも (i) ステップに位置づけて差異により本願発明のカーネルを認定して (ii) ステップでカーネルを開示する引用発明を認定して (v) ステップで設計変更等を検討して課題-解決アプローチと同様の検討をすることができた。そのため、課題-解決アプローチは進歩性判断の結論を変えるものではない。現在は (iv) ステップに位置づけて (v) ステップでカーネルを開示する副引用発明と設計変更等を併せて検討する。注釈 3 の III 部 2 章 2 節 3.1.1 (注 1) 参照。
- (39) 注釈 6 の 13.05。
- (40) 平成 26 年 (行ケ) 10243 号審決取消請求事件などを参考に事案を簡単にした。
- (41) 本願発明 4 では、水平が側部に、内側傾斜が手前に位置することによる機能の関連性は認められない。そのため、導水部における水平と内側傾斜の「単なる寄せ集め」を論じればよく、位置関係の容易想到性を論じる必要はない。
- (42) 1993 年の審査基準 II 部 2 章 2.5.2 (1) の動機づけの「②課題の共通性」及び「③機能、作用の共通性」に引用発明の適用に加えて「結び付けて」と記載されていた。現在の審査基準 III 部 2 章 2 節 3.1.1 では「(2) 課題の共通性」から削除されて「(3) 作用、機能の共通性」に残っている。この記載が事後の単なる寄せ集めの論理付けの根拠とできるであろう。
- (43) 例えば鉛筆と消しゴムが文房具という同一の技術分野に属すること、鉛筆と消しゴムの機能の関連性など。
- (44) *Egbert v. Lippmann*, 104 U.S. 333 (1881)。
- (45) 相田、「進歩性の判断構造についての一考察」、特技懇、2009 年、no.255、74 頁。
- (46) 「発明の構成要件」として把握されていた進歩性判断は審査官が何の根拠もなく本願請求項に記載の構成要件を無視して判断するという濫用事例が多く存在した。審査基準は「発明の構成要件」として把握されていた進歩性判断を排除している (注釈 3 の III 部 2 章 3 節 2)。本稿は「発明の構成要件」として把握されていた進歩性判断の濫用を支持するものではない。しかし、濫用事例が存在した事実があっても、その存在を否定することは支持しない。旧法の「発明の構成要件」及び「新規性の内容」として把握されていた進歩性は、現在の審査基準による進歩性判断の限界を画する点で議論の意義が認められる。

(原稿受領 2023.2.10)