

発明の進歩性についての再考



会員 保科 敏夫

要 約

発明の進歩性の判断は難しい。これは、特許業界の常識である。しかし、特許実務を長年にわたって経験した今、筆者はこの常識に疑問を抱いている。そのような疑問に対する答えを求めつつ、進歩性を再考した結果がこの小論である。再考の基本的な視点は、特許実務から得たあるヒントである。そのヒントとは、「発明の把握が一番大事であり、難しい。それに対し、発明の新規性や進歩性の判断は、発明の把握に従属する二次的な問題である。」という経験則である。再考に併せて、発明を緻密かつ明確に把握するなら、新規性も進歩性も同様に客観的な判断が可能であることを明らかにしたい。

目次

1. はじめに
 2. 特許法上の発明の進歩性
 - 2.1 関連規定
 - 2.2 進歩性と新規性との関係
 3. 進歩性は新規性の仲間
 4. 進歩性も広義の新しさという仮説の評価
 5. 「飲料容器」の事例を通しての評価
 - 5.1 「飲料容器」の事例のあらまし
 - 5.2 「飲料容器」の発明
 - 5.2.1 審決時点のクレーム
 - 5.2.2 クレームに記載の発明
 - 5.2.3 クレーム以外の記載を参照
 - (1) 第1の疑問の解消
 - (2) 第2の疑問の解消
 - 5.3 関連する引用例の内容
 - 5.3.1 刊行物 1
 - 5.3.2 刊行物 2
 - 5.4 「飲料容器」の発明が刊行物 1, 2 に記載されているか否かの検討
 - 5.4.1 検討する上での留意事項
 - 5.4.2 ある判断例
 - 5.4.3 別の判断例
 6. おわりに
-
1. はじめに

特許の世界は、進歩性の判断を避けて通ることができない。たとえば、進歩性に関する拒絶理由は、特許出願の審査手続きの中、および、審決取消訴訟の中などで頻繁に問題となる⁽¹⁾。そのように頻繁に問題となるテーマであるにもかかわらず、そのテーマの本質を

決めるような研究や報告にはなかなか出くわさない。逆に、進歩性は難しい、と言いつつ、多くの者がその判断の客観化を半ば諦めているとも受け取れる。

実際、裁判例の流れを見ても、時代によって（あるいは判断主体によって、と言う方が正しいか？）判断の考え方が変動しているように見受けられる。ある時代には、「発明の構成（あるいは、構成の組み合わせ）が容易であっても、そこに顕著な効果があるなら、進歩性があると判断すべきである」とし、また、その後のある時代には、「発明の構成が容易であるなら、効果の顕著性を参酌するまでもなく、進歩性なしと判断すべき」とし、そして最近に至って、「効果の顕著性を参酌すべき」とする旧来の考え方が再びよみがえりつつあるようである⁽²⁾。

このような変動は、進歩性の判断について確固たる客観的な考え方が未だ確立されていないことから生じているのではなからうか。しかし、進歩性は特許要件の一つであるため、その判断には客観性、すなわち、人によって異なる結果が生じにくい客観的な判断が求められる。そこで、この小論では、特許実務家としての経験を生かしつつ、進歩性についての客観的な判断の糸口をつかむことに挑戦したい。

2. 特許法上の発明の進歩性

2.1 関連規定

特許を受けるための三大要件は、産業上の利用可能性、新規性、および進歩性である。特許法第29条が、

これらの三大要件を規定する。後での議論のために、その条文を次に記す。

(特許の要件)

第 29 条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 - 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明
 - 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
- 2 特許出願前に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前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

三大要件のうち、「産業上の利用可能性」は、特許法が目的とする「産業の発達」に連なる単なる前提要件と考えることができる。それに対し、「新規性」および「進歩性」は、「産業の発達」に役立つだけの付加価値を求める要件である。ここでいう付加価値は、公開するに足る価値であり、今まで知られていない広義の新しさである。

2.2 進歩性と新規性との関係

進歩性と新規性とは、保護すべき発明に求められる新しさという点で共通する。しかし、両者における新しさの意味は互いに異なる。一般に、新規性が公知技術と同一でないことであるのに対し、進歩性は公知技術と同一でないことだけでなく、公知技術との間の距離あるいは違いが所定以上あることをも要する、といわれる。とすれば、公知技術と同一でないという新規性に比べて、同一でないことに加えて、同一でないことの程度まで問題となる進歩性は、より高いレベルの新しさが求められている、という理解が生まれる余地がある⁽³⁾。なぜなら、進歩性および新規性は、基本的に、公知技術との違いがあることを前提とするが、一方の新規性は違いのレベルまでは問題としないのに対し、他方の進歩性では違いのレベルまでを問題とする

ように考えられるからである。そのように考えると、公知技術との違いの有無だけでなく、違いのレベルをも問題とする進歩性の判断は、公知技術との違いの有無だけを問題とする新規性の判断よりも難しい。それが今までの一般的にとらえ方である。

そのような一般的にとらえ方に対し、筆者は、長年にわたる特許実務の経験（あるいは知恵）から、進歩性も新規性の仲間である、と主張したい。

3. 進歩性は新規性の仲間

進歩性や新規性の有無を問題とする発明を A+B で表す。A, B はそれぞれ発明を特定するための事項であり、+ は結合あるいはアンド (AND) を意味する。したがって、A+B の発明は、技術的思想として、A という特定事項と B という特定事項との両方を備える考え方である。

この A+B の発明に新規性があるか否かは、[A+B] の全体の内容が、特許法第 29 条 1 項の 1～3 号のいずれかの発明でないか否かにかかる。すなわち、新規性とは、[A+B] が全体として一つの引用例に明らかになっているか否かの問題である。引用例の多くは特許文献であるので、いわば新規性とは、[A+B] が全体として一つの引用文献 d に記載されているか否かの問題である。具体的には、引用文献 d の第 1 の部分に A, 同じ引用文献 d の第 2 の部分に B, そして、同じ引用文献 d の第 3 の部分に + が記載され、その引用文献 d の中に全体として [A+B] が記載されているか否かを検討することになる。

それに対し、A+B の発明に進歩性があるか否かは、[A+B] の発明の構成要素、つまり A, +, および B の各要素が特許法第 29 条 1 項の 1～3 号のいずれかの事項に該当するか否か、しかもまた、A, +, および B の各要素が互いに結合あるいは組み合わせられるようなものか否か、の問題である。具体的には、第 1 の引用文献 d1 に A, 別の引用文献 d2 に B, そして、さらに別の引用文献 d3 に + が記載され、それらの結合により [A+B] の発明が生み出されるか否かを検討することになる。長年の実務経験によれば、記載されているか否かの前者が最大の問題であり、後者の結合の問題は前者の問題の中に包含され包み込まれてしまうような二次的な問題であるという仮説が生まれる。

そこで、そのような仮説に基づくとすれば、A+B の発明における新規性は、[A+B] が全体として一つ

の引用文献 d に記載されているかの問題であり、また、A+B の発明における進歩性は、[A+B] が全体として少なくとも二以上の引用文献 d1, d2, d3 に記載されているかの問題と捉えることができる。この点からすると、新規性も進歩性も広義の新しさという点で共通する同じ仲間である⁽⁴⁾。

4. 進歩性も広義の新しさという仮説の評価

進歩性も（新規性と同様に）広義の新しさである、という仮説をいかに評価するか。客観的な評価を行うとすれば、進歩性についてすでに判断がなされた実例を検討することが良い。なぜなら、すでに存在する判断と、検討し再考する際の判断とを比較することができるからである。

そのような検討の対象となりうる実例は広範である。第1には、発明者から提案された発明について、出願すべきか否かを決定した進歩性の判断例、第2には、特許出願に係わる発明について、特許庁審査官、審判官が行った進歩性の判断例、第3には、審決取消請求事件において、裁判官が行った審決取消事由の判断例がある。第1および第2の実例が、進歩性の有無（つまり、特許性自体）を判断するのに対し、第3の実例は審決の瑕疵を判断するものであり、直接的に特許性まで判断するものではない。

また、進歩性の判断は、特許を受けようとする発明をいかに把握するか、あるいはいかに表現するか、に応じて変化する。その変化の動きは、第1、第2、第3の順序で制限されていく。したがって、特許を受けようとする発明の変化と進歩性との関係を議論するならば、第1あるいは第2の実例を検討の対象とすべきであろう。しかし、ここで目的とする仮説の評価対象としては、特許を受けようとする発明自体はある程度固まっている方が良い。なぜなら、進歩性の有無を判断する標的が定まり、それによって、関連する引用例も自ずと定まるからである。

以上から、問題の仮説を評価するための実例として、第3の実例、つまり、審決取消請求事件の裁判例を採用する。より具体的には、特許庁審判部による進歩性報告書（あるいは、特許性検討報告書）の中からできるだけ技術的に理解しやすい事例を選択した⁽⁵⁾。

5. 「飲料容器」の事例を通しての評価

5.1 「飲料容器」の事例のあらまし

〈関連する判決〉

知財高裁平成17年11月24日判決

平成17年（行ケ）第10424号

この事例は、平成18年度進歩性報告書の第6事例に相当する（cf. 同報告書80～91ページ）。問題となった発明は、PCT/GB96/02154（WO97/08979）の国際出願に基づく日本国特許出願、平成9年特許願第510955号（特表平11-513002）の出願に係わる「飲料容器」である。

「飲料容器」の発明は、吸い込みタイプの容器であり、(1) 吸い込み口の部分に、柔軟で弾力性のあるスリット付きの弁を備え、しかも、(2) その弁は、通常状態では皿状に内部方向に窪みスリットを閉じているのに対し、吸い込み時には、弾性変形によりスリットを開き、さらに、吸い込みがなくなると、自らの弾性によって元の通常状態に復帰する、という特徴がある。

関連する引用例は2つある。一つは、特定事項(1)の内容を示す刊行物1（米国特許第5186347号明細書）、もう一つは、特定事項(2)の内容を示す刊行物2〔実願昭63-107023号（実開平2-73151号）のマイクロフィルム〕である。そして、特許庁の審判（不服2003-15149号）では、「飲料容器」の発明、引用する刊行物1、2の発明のいずれも飲料液体が通ることで利用者が飲料液体を摂取するための物品で軌を一にするものであるから、刊行物1記載の発明に、刊行物2記載の発明を付加して「飲料容器」の発明を構成することは当業者が適宜なし得る事項にすぎない、と判断した。

その審決に対し、審決取消請求事件では、特には、「飲料容器」の発明と刊行物2記載の発明とにおいて、内容物の排出時に弁体（弾性体膜）に対する圧力の作用位置が異なる点からの相違（すなわち、一方は吸い込みであるから、弁体の外部表面側、他方は容器の押圧であるから弁体の内部表面側）が論点となった。その点、裁判所は、「弁体（弾性体膜）の外部の圧力を内部圧力よりも低くし、その差圧によって弁体を通じて内容物を排出するという技術的思想において両者に差異はない」とし、取消請求を棄却した。

5.2 「飲料容器」の発明

5.2.1 審決時点のクレーム

国際出願の後にクレームは数度にわたり補正され、審決時点におけるメインのクレーム（請求項1）は次のとおりである。

「飲料液体が通ることによって利用者が飲料液体を摂取するための物品であり、この物品は柔軟で弾力性のある膜からなる弁を備えた口を有しており、該膜は、弁の領域に所定の大きさの吸い込みによってのみ、この物品を通しての飲料液体が流れるような少なくとも一つのスリットを備えているものにおいて、該膜は、この物品の使用時に飲料液体が摂取される方向とは反対方向である、この物品の内部方向へと皿状に窪んだ通常状態を有すること、および、該膜は、吸い込みがなくなった際、自分自身の弾性によって、通常の内方向へと皿状に窪んだ状態へと復帰することで閉鎖すること、を特徴とする物品。」

5.2.2 クレームに記載の発明

いわゆるリパーゼ判決は、「原則として発明の詳細な説明を参酌することなく発明の要旨を認定すべきである」という。そこで、この最高裁判決にしたがって、クレームに記載から、特許を受けようとする発明（別にいうと、進歩性の判断をしようとする発明）を理解することをまず試みる。そのような理解をしようとすると、長年の経験上、どのケースであってもいくつかの疑問が出るのが常である。この例でも同じであり、複数の疑問が出た。それらの疑問のうち、おいて書き部分の記載、および特徴部分の記載についてそれぞれ一つずつ取り上げる。

おいて書き部分の記載から、この発明がスリット付きの弁を備える物品であり、吸い込みによって飲料液体を摂取する物品であることを理解することができる。しかし、「吸い込みによってのみ」の記載内容が定かではない⁶⁾。「吸い込み」といえば負圧を加えることになるが、「のみ」ということから、負圧ではなく逆方向に正圧を加える場合、あるいは負圧のほかに逆方向に正圧を加えることを組み合わせて用いる場合を意識的に除外している、と理解して良いのかという第1の疑問が生まれる。

また、特徴部分の記載から、柔軟で弾力性のある膜が、通常状態のとき、内部方向へと皿状に窪んだ状態にあり、しかもまた、その膜は、吸い込みがなくなっ

た際、自分自身の弾性によって、通常の内方向へと皿状に窪んだ状態へと復帰することを理解することができる。しかし、その膜が「吸い込みを受けているときの状態」については明示されていない。内部方向へと皿状に窪んだ状態ではない状態であることを想像することはできるが、それが、窪みのない平らな状態なのか、外部方向へと出っ張った状態なのか、あるいはまた、複数の形態に変化する状態なのか、明確には理解することができない。すなわち、スリット付き膜の挙動が第2の疑問である。

5.2.3 クレーム以外の記載を参照

(1) 第1の疑問の解消

そこで、発明の詳細な説明や図面などの関連する記載を参照することによって、前記した疑問を解消する。

図面は、次に示す図1と図2との二つである。

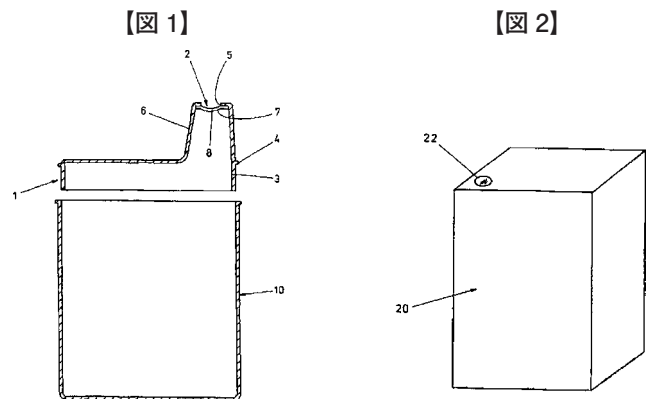


図1の飲料容器は、カップ形状容器10の開口を蓋1が密封するように被う。蓋1にはマウスピース6があり、そこにスリット8付きの問題の弁体膜2がある。弁体膜2が柔軟で弾力性があり反転しやすいのに対し、蓋1およびカップ形状容器10は、「ポリカーボネート又はポリプロピレン等の比較的硬いプラスチック材料から」構成される。したがって、蓋1およびカップ形状容器10を圧縮して飲料液体を摂取することを想定していないようである。摂取は専ら吸い込みによる、と理解される。

他方、図2の飲料紙器20は、スリット付きの弁体膜22を備えるが、摂取を「紙器を圧縮してその内部圧力を増大することにより」行うもの、と理解することができる。

図1の飲料容器と図2の飲料紙器とを比較するとき、図1の飲料容器こそトレイナーカップ (trainer

cup) 等としての使用に好適である。なぜなら、トレーナーカップは、「激しく振り動かされるか、ひっくり返される」など、幼児から乱暴な取り扱いを受けるからである。そのような乱暴な取り扱いがあれば、図2の圧縮による飲料紙器は、圧縮を受けることにより、容易に液洩れを生じることであろう。

以上を考慮すると、クレーム1における「吸い込みによってのみ」という記載内容は、圧縮によって摂取する図2のタイプを保護対象から外し、保護を求める内容を図1のタイプに限定している、と解釈することができる。これにより、「吸い込みによってのみ」についての疑問が解消する。

(2) 第2の疑問の解消

柔軟で弾力性のある弁体膜2に関連する記載として、「マウスピース6をユーザーの口に挿入し、ユーザーが負圧を加えると、可撓性膜は反転」、また、「弾性的可撓性シート又はディスク7から形成され、後者はゴム、好ましくはプラスチック材料」、さらに、「例えば容器が逆転するとき下向きに弁体にかかる容器内容物重量があれば、この圧力は膜材料がスリット又は穿孔の対向側に押圧されるのを(を)助け該スリット又は穿孔の対向側を互いに閉塞」を見出す。

これらの記載からすると、通常状態のとき内部方向へと皿状に窪んだ状態にある弁体膜2は、所定の大きさの吸い込みを受けると、(いわばバネのように)迅速に反転し外部方向に出張った状態になる、と理解することが妥当のようである。さらに言うならば、弁体膜2は、「吸い込み」および「その解除」に応じて、外部方向に出張った特定状態への変形と、内部方向へと窪んだ特定状態への復帰とを繰り返す行い、と理解することができる。

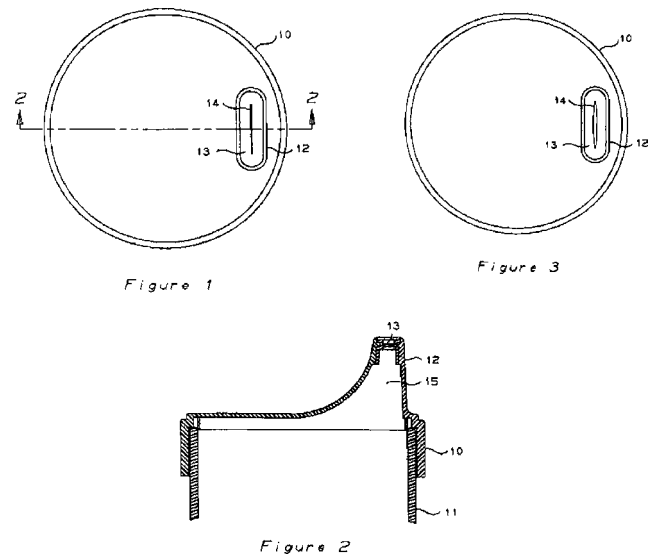
こうした理解により、スリット付き膜の挙動についての第2の疑問が解消する。

5.3 関連する引用例の内容

5.3.1 刊行物1

(米国特許第5186347号明細書)

刊行物1は、液洩れ防止を図った吸い飲みを示している。刊行物1の図面の中から、次の3つの図を参照しつつ、刊行物1に記載の吸い飲みの内容を明らかにしよう。



刊行物1の吸い飲みは、容器11とキャップ10とを備え、それら容器11およびキャップ10はポリプロピレン、ポリエチレンなどの硬質材料から作られる。キャップ10に飲み口12があり、その飲み口12の部分にゴムなどの柔軟な材料からなる薄い膜13がある。薄い膜13はスリット14付きである。スリット14は、通常状態ではFigure1のように閉じているが、ユーザーが飲み口12を吸うと、Figure3のように小さな口を開く。それにより、ユーザーは内部の飲料を摂取する。そして、吸い込みを止めると、薄い膜13は元の状態に戻りスリット14の口を閉じる。

ここで、飲み口12は、断面形状が細長い卵形(ovoid)であり、それに応じて、薄い膜13も同様の形状である⁽⁷⁾。また、薄い膜13は、クレームの記載などからほぼ平らと理解される。

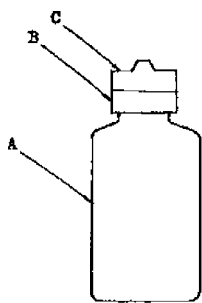
以上からすると、刊行物1は、吸い飲み口の部分に、柔軟で弾力性のあるスリット付きの弁を備えた吸い飲み(吸い飲みタイプの容器)を示している。

5.3.2 刊行物2

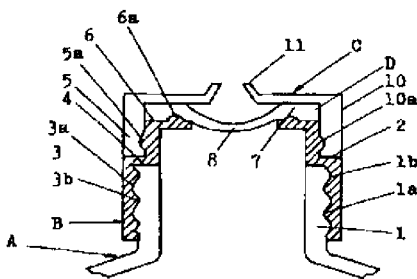
[実願昭63-107023号(実開平2-73151号)のマイクロフィルム]

刊行物2は、液体の調味料、食品、洗剤、シャンプー、リンス等に用いる瓶(容器)の瓶口に特定の簡易開閉具を用いる技術を示している。図面は、次の3つである。第1図は瓶の全形を示し、第2図は瓶口の部分の断面図、第3図は瓶口にある開閉部の平面図である。

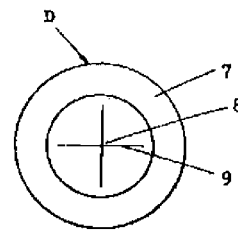
刊行物2の瓶Aはプラスチック製であり、使用に当たっては、手で瓶を掴んで押圧することによって内



第 1 図



第 2 図



第 3 図

容物の液体を流出する。今までのものは、転倒したりすると、内容物の液体が流出したり洩れるという問題がある。開閉具 D は、そうした問題を解決するためのものであり、たとえば、十文字の切込み 9 付きの弾性体を瓶口に配置したものである。弾性体の開閉具 D は、通常の状態のとき、第 2 図に示すように、たとえば（内部方向に窪んだ）弓状である。

内容物を出すとき、ユーザーはプラスチック製の瓶を押圧する。押圧により瓶がつぶれ、中の圧力が増すので、開閉具 D は弓状を扁平状あるいは外へ向かう凸状にする。それに応じて、切込み 9 がわずかに開いて内容物が流出する。押圧を止めると、瓶の原形に復元する力により、切込み 9 から外気を吸い込む。吸い込みが飽和した時点で、開閉具 D は原形に復元し、切込み 9 が閉じて内容物の流出あるいは漏洩が止まる。

ここで、次の記載に留意されたい。「（開閉具が）微細孔をもつ板状体の場合は、切込み（9）のように加圧の程度による開閉差は少ないが」という記載である。この記載内容から、切込み 9 の場合には、押圧の程度によって切込み 9 の開き度合いが変動する問題があることを知る。

以上のように、刊行物 2 は、吸い込みタイプではなく圧縮タイプではあるが、内容物が出る開口部分に、通常状態には（内部方向に窪んだ）弓状の切込み（スリット）付きの弾性体を配置する技術を示している。しかし、刊行物 2 は、スリット付きの弾性体（弾性膜）を用いた上で、加圧の程度による開閉差を少なくする考え方（スリットが開いた際の開き度合いを一定にしようとする考え方）については何も示していない。

5.4 「飲料容器」の発明が刊行物 1, 2 に記載されているか否かの検討

5.4.1 検討する上での留意事項

「飲料容器」の発明の考え方が、刊行物 1, 2 のいずれかの個所に記載されているか否かを検討し判断する

とき、一番大切なことは「飲料容器」の発明を技術的に正確に捉えることである。捉えた内容に応じて、関連する引用例も自ずと定まり、各引用例の記載内容を技術的に正確に理解すれば、判断の結論は一義的に定まる。これこそ長年の実務経験に基づく経験則である。

5.4.2 ある判断例

クレームの記載に基づいて「飲料容器」の発明を理解するとき、先に述べたように、いくつかの疑問が出る。前に取り上げた疑問のうち、おいて書き部分の「吸い込みによるのみ」の記載内容についての第 1 の疑問は、クレームの文言解釈からいっても、圧縮タイプを除外し吸い込みタイプに絞る意味がある、と解するのが妥当である。しかし、そのような吸い込みタイプのものであり、スリット付き弾性膜を含む飲料容器については、刊行物 1 が明らかに示している。

問題は、特徴部分におけるスリット付き膜の挙動に関する限定内容についての第 2 の疑問にいかに対処するかである。クレームの文言のとおり、膜は、通常状態のときに内部方向に窪んでおり、吸い込みがなくなった際、自分自身の弾性で通常状態の形態に復帰するとする。そう理解すれば、膜は、吸い込みが行われるとき、内部方向に窪んだ通常状態とは別の状態に変形し、スリットを開いてはいるが、その変形ないしは開きの形態は何ら特定されないことになる。そのような内容は、弾性体からなる開閉具が、通常状態に弓状であり、（吸い込みではない）圧縮がなくなると、弾性により元の形態に復帰する、という刊行物 2 が示すものと同様である。この判断をするとき、「飲料容器」の発明と刊行物 2 のものとは、吸い込みと圧縮との違いに応じて、膜／開閉具に作用する力の位置が内外異なることに出くわす。しかし、膜／開閉具が差圧で変形する点は共通することから、裁判所の判断のとおり、「その差圧によって弁体（膜／開閉具）を通じて内容物

を排出するという技術的思想において両者に差異はない」と解釈することが妥当である。したがって、クレームの文言のとおり解釈するとき、「飲料容器」の発明は、刊行物1および刊行物2のいずれかの個所に記載されている、ということができる。換言すれば、「飲料容器」の発明は、刊行物1、2の存在があることから、前述した広義の新しさ（つまり、進歩性）を充足しないことになる。進歩性なしとするこの判断は、「飲料容器」の発明についての実際の審判（および審決取消訴訟）におけるものと同じである。

5.4.3 別の判断例

クレームの記載に明示はないが、「飲料容器」の発明は、所定の大きさの吸い込みを受けるとき、スリット付きの弁体膜が反転した特定の形態になると解釈することが妥当である。この点、先に述べた第2の疑問の解消の項を参照されたい。

反転した特定の形態の弁体膜は、スリットの開き度合いを一定にしていると理解される。一定の開きの部分から流れる液体の流量は、いつでもほぼ定まり、それを摂取する者（たとえば、自給することを学ぶ子ども達）にとって好ましいことである。このような利点を生み出す、「吸い込みによって、弁体膜が反転し特定の形態になること」については、刊行物1は勿論のこと、刊行物2にも何ら記載がない。

したがって、以上のような解釈に基づく「飲料容器」の発明は、刊行物1および刊行物2に記載がない特許事項を含むため、刊行物1、2に基づいて進歩性を否定されることがない。

このような別の判断例と同様な理解が、「飲料容器」についての日本国移行の出願に対応するEP移行の出願をEP0858275B1特許⁽⁸⁾として結実させていると考えたい。この点、特許庁審判部の平成18年度進歩性検討会報告書は、〈外国特許庁との判断の相違について〉として、「欧州特許庁の審査においては、刊行物2が引用されておらず、そのことが判断相違と推測される」と述べているが、「飲料容器」の発明や刊行物2の記載内容の理解の点で筆者には合点がいかないところである。

6. おわりに

繰り返しになるが、「進歩性も（新規性と同様に）広義の新しさである」、これが筆者の主張である。この

主張は、長年の実務経験からの贈り物である。

発明の新規性は、その発明が一つの刊行物に記載されているかの問題である。それに対し、発明の進歩性は、その発明が全体として複数の刊行物に記載されているかの問題である。進歩性と新規性と各判断の難しさはそれほど変わるわけではない。

一番の難しさは、クレームの記載であり、そこに緻密で明確な発明を明らかにする難しさである。クレームに緻密で明確な発明が記載されているなら、（関連する刊行物の正確な理解を必要とするものの）、進歩性（新規性と同様）について客観的な判断が可能である。クレームを作成する私たち弁理士は、そのことを肝に銘じ、クレーム（および明細書）の作成をより一層大事にしたいものである。

注

- (1) 特許庁では、審査で発する拒絶理由の割合について現時点ではデータをまとめていないようである。その点、安藤元三「特許出願の審査の話」法学書院、113ページによると、昭和46年～53年のデータであるが、新規性・進歩性が全拒絶理由の60%を越えている。また、これも古いデータであるが、拙著「進歩性の判断の難しさはどこにあるか」パテント、Vol.44, No.7, 1991では、平成元年度に言い渡された判決186件（特実関係）中、進歩性に関するものは140件（75%）であった。
- (2) この部分の記述は、長年裁判例を検討し続けている者の個人的な感想である。しかし、同様な話は、たとえば、岡部譲、渡部温「進歩性の判断の動向」のインターネット配信の中でも言及されている。いわば、特許実務家の多くが知る事項である。
- (3) 進歩性と新規性に関して、橋本良郎「特許法」S61有斐閣186ページは、「発明が特許を受けることができるためには単に同一のものが、すでに存在していないというだけの新規性では十分ではなく、より広い意味で新しいことが必要である。……特許される発明と、公知の技術との間には一定の距離の存在が要求されることになる。」と、述べている。また、吉藤幸剛「特許法概説（第10版）」有斐閣94～95ページは、「特許法は、発明が特許を受けるためには、単に新規性があるというだけでは足りず、さらに進んで、いわゆる発明の進歩性があることを必要とする旨を規定している（29条2項）」と、述べている。
- (4) 発明の新規性は、基本的に、一つの引用文献との関係

が問題となる。それに対し、発明の進歩性は、少なくとも二以上の引用文献との関係が問題となる。ここで、発明を構成する構成要素の数は引用文献の数と同じかその数よりも少ないのが常である。なぜなら、二以上の構成要素の中の複数のものが同じ引用文献に記載されていることがあるからである。

新規性の引用文献が単数、進歩性の引用文献が複数という違いはあるが、両者は発明が全体として引用文献に記載されているか、という点で共通している。だから、新規性、進歩性は、引用文献の数を問わない広義の新しさである、ということができる。

なお、特許庁の特許審査基準では、「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう、と解釈する（第Ⅱ部、第2章、新規性・進歩性）。

(5)特許庁審判部による関連する報告書は、現時点で次の3つが特許庁のホームページで公になっている。

- ・「平成18年度進歩性検討会報告書」
(平成19年3月)
- ・「平成19年度進歩性検討会報告書」
(平成20年3月)
- ・「平成20年度特許性検討会報告書」
(平成21年3月)

これらの報告書は、「検討結果の公表を通じて、判断基準を客観化・明確化し、出願段階の権利取得の予見性の向上、権利取得後の段階における権利の安定性の向上に貢献」するもので、検討メンバーには、特許庁内の関係者のほか、「産業界、弁護士・弁理士等の特許実務関係者も参加」している。

報告書の中で、身近で技術的に理解しやすいものは、平成18年度進歩性検討会報告書の中の「飲料容器」、および平成20年度特許性検討会報告書の中の「エアーマッサージ機」の各事例である。それら両方の事件について検討することも考えたが、許される時間の制約があること、および仮説の検証には一件でも足りること（経験的に、どの場合でも同じであるから）、などを考慮し、まずは「飲料容器」の発明を選択した。

(6)この「吸い込みによってのみ」という記載内容は、国際出願における“by the sole application of suction”の

日本語訳である。この訳には、正直なところ、少し疑問が残る。“sole”は‘one and only; single’つまり‘単一の’の意味があるので、『たった一回の吸い込みによって』がより適切な訳に思えるからである。

訳が「吸い込みによってのみ」であるか、『たった一回の吸い込みによって』であるかによって、クレーム1の発明内容は大きく異なることになる。前者の訳であれば、負圧を加える場合だけに絞るという理解が生まれる。それに対し、後者の訳であるなら、「吸い込みによる膜の反転」という表現とも合い、膜の反転が迅速に行われるという理解が生まれる。

(7)細長い卵形の膜13は、吸い込み力によりスリット14の口を開くことはできるだろうが、それを平らから皿状に窪んだ状態にしたとしても、この発明の「飲料容器」におけるような「膜の反転」は困難である、と考えられる。なぜなら、「膜の反転」には、中心に向かうバイアス力がどの方向からでも同じ円形の膜が好ましいからである。

(8)EP0858275B1特許のクレーム1は、次のとおりである。なお、このEP特許の図面は、対応日本国出願における図2の圧縮タイプは含まず、吸い込みタイプの図1だけを含んでいる。

A drinking article through which or from which a drinking liquid can be taken by a consumer, having a spout provided with a valve (2) comprising a membrane (7) of resiliently flexible material, said membrane being formed generally at its centre with at least one slit (8) such that the liquid can be drawn through or from the article by the sole application of a predetermined level of suction in the region of the valve (7) **characterized in that** the membrane (7) has a natural unbiased condition in which it is dished inwardly of the article, opposite the direction through which the drinking liquid is taken in use of the article and adapted to close up by returning to the inwardly dished condition under its own resilience when such suction is removed.

(原稿受領 2009. 10. 11)