

進歩性判断の法的な構造

東京大学助教
会員

前田 健
小林純子



1 はじめに⁽¹⁾

現在の特許実務において、特許付与の要件としてもっとも重要な役割を果たしているのは、新規性（特許法 29 条 1 項）とならび、進歩性⁽²⁾（特許法 29 条 2 項）の要件である。そのような重要な要件であるにもかかわらず、進歩性があるということの意味、及び、その判断の方法について、確かな共通理解が確立されているとは言いがたい。

本稿の目的は、この進歩性の要件の判断について、その判断方法の構造を明らかにすることにある。進歩性判断は、多くの技術的事項についての精確な理解を前提に、多段階の判断作業を含む極めて複雑な判断である。進歩性の判断構造の枠組みを示し、いかなる点が法的な論点となり得るのかを示すことによって、技術的事項の背後にあって見失いがちな判断の本質を浮き彫りにするのが、本稿の目的である。「進歩性」という要件の持つ意味・機能を理解することは本稿の直接の目的ではない。その前提として、判断の枠組みを整理し、どのような法的な論点が生じてくるのかを整理することを目的にしている。

そのため、本稿では、現在の実務で、進歩性判断がどのような枠組みで行われているかを整理し、そのような枠組みを採用することにはどのような根拠があるのかについて分析をする。そして、さらに、その枠組みを再整理し、望ましい判断の枠組みを探っていくこととする。その過程において、現在の実務が抱える問題点を浮き彫りにし、改善の方向を示していく。進歩性の判断はおおまかにいって、本件発明の認定、引用発明の認定、相違点の判断といった順番で進んでいくが、それぞれの段階が全体の判断の中でどのような位置づけになるのか、それぞれの段階でどういう論点が生じてくるかを整理していく。

この目的を達成するため、本稿では、具体的な事例についても 3 件とりあげ、実際の事案の中で、進歩性判断の論点が見れる様についても検討を加える。これ

により、進歩性の判断の構造がより一層明らかになるとともに、読者が他の具体的事例を分析するにあたって、本稿の視点にしたがって論点の整理をすることがより容易にできるようになると考える。

進歩性判断の方法については、日本において進歩性要件自体の歴史が比較的浅く、きわめて事案特異的な判断を含むためか、近年まで理論的な側面から検討した論考は多くはなかった。しかし、最近になって、複数の有用な文献が登場してきている⁽³⁾。本稿はそれらとともに、今後の進歩性判断の理論化及び精緻化に資することを旨とするものである。

2 進歩性要件の意義

特許法の究極の目的は、「産業の発達に寄与」することにあるとされる⁽⁴⁾。その意味は、発明に排他的使用権を付与することにより、発明活動にインセンティブを付与して社会的に望ましいだけの発明を生み出し、それを公開させることを通じて社会に供給されるようにすることにあると考えられる⁽⁵⁾。

29 条 1 項は新規性の要件を定め、同項 1 号から 3 号に掲げる発明は特許を受けることができないと定める。新規性は、すでに同一の発明が刊行物に記載されるなどして、利用可能になっている場合には、特許権を付与しないというものである。新たな発明の創作を奨励するという特許法の趣旨からすれば、すでに同一の発明が利用可能になっている以上、特許権を付与する必要はないということが、この規定の根拠である⁽⁶⁾。

新規性の判断は、特許権付与が問題となっている発明（「本件発明」という）と、29 条 1 項各号の発明とを比較し、それらが同一であるかによって判断することになる。

これに対して、29 条 2 項の進歩性は、29 条 1 項各号の発明と、本件発明とを比較し、前者から後者が「容易に発明をすることができた」ものであるときには特許を付与しないというものである。この規定は、す

に存在する発明と本件発明を比較したときに、ある一定以上の距離がないときには、特許を付与しないものである。このような規定があるのは、もしその発明が、既存の発明とあまり変わらないならば⁽⁷⁾、その発明に排他的使用権を付与すると、発明を奨励して技術の発展を促進させるという効果よりも、排他権の設定による弊害の方が大きくなってしまふからである⁽⁸⁾。

ここで注意しなければならないことは、「進歩性」という「進歩」とは技術的な進歩、すなわち新しい発明が前の発明と比較して優れた効果を持つこと、を意味するものではないということである⁽⁹⁾。もちろん、前の発明とその構成や効果においてすべて同一であれば、新規性欠如により特許を付与されないが、先行する発明との間に違いさえあれば、たとえそれが「劣っている」と評価されるような差異であったとしても、進歩性は肯定されるのである。これは、特許法は技術の発展を目的としているものの、そこでいう発展とは技術の数を増加させることを意味するためと思われる⁽¹⁰⁾。前もって、技術の優劣の評価をすることは、審査の段階では不可能であって、適切でなく、そのような評価は市場にゆだねるべきと考えられる。

では、先行する発明とどのような差異があれば、進歩性が肯定されるのか。この判断はきわめて困難であり、かつ個別的・事案特異的な作業であるが、基準は確かに存在している。その差異の基準は、法文上は「容易に発明をすることができた」というものであるが、これは単なる事実認定の問題ではなくて、法的な評価を含んだ概念である⁽¹¹⁾。「容易に発明」の意義は法の解釈により決定されるものでなければならない。その意義の中身については、本稿においては、ここで述べてきた進歩性要件の意義から導かれるようなものであるとの理解にとどめ⁽¹²⁾、以下では判断の方法に焦点をあてて論じていく。

進歩性の判断を予測可能性の高いものにし、法的安定性を高めようという長い努力の結果、特許庁の審査基準や裁判例の蓄積により、不十分ながらもその判断手法はおおむね確立しつつある。そこで、次節以降その判断手法についてまとめ、それらを分析・再構築したうえで、論点を抽出していく。

3 進歩性判断の一般的方法

(1) 審査基準・判例に表れている判断方法

進歩性の判断枠組みについては、特許庁の審査基準

に詳細な記述があり⁽¹³⁾、特許庁の審査（・審判）実務はこれに基づいて行われている。裁判所における進歩性判断もこれと同じ枠組みの下で行われている⁽¹⁴⁾というのが一般的理解であり、この意味では、進歩性判断の枠組みはすでに確立している。その概要を示すと以下のとおりである。

- ① 本件発明⁽¹⁵⁾の認定
- ② 引用発明の認定（主引用発明及び副引用発明）
- ③ 引用発明（主引用発明）と本件発明の一致点及び相違点の認定
- ④ 相違点についての判断（「容易想到性の判断」⁽¹⁶⁾）

この枠組みにおいて、判断の中心になるのは④の相違点の判断である。これは、②の引用発明から①の本件発明をすることが、「容易に発明をすることができた」と言えるものであったかにより判断する。具体的には、③の相違点を克服することが容易であったかが判断されるのである⁽¹⁷⁾。相違点の克服が容易だったかを判断するために、副引用発明や技術常識（定義については後述）が援用される。

このとき、特許庁の審査基準においては、④の判断は「容易に想到できたことの論理づけが行えるか」⁽¹⁸⁾との基準により判断するとされている。そして、「論理づけ」ができる場合とは、（1）相違点が設計事項・最適材料の選択である場合、（2）引用発明の内容に相違点を変更する動機づけがある場合であり、論理づけができなくなる場合とは、（3）本件が引用発明と比較して有利な効果を奏する場合、がその例であるとされている。

裁判例も④相違点についての判断は、「論理づけ」ができるかどうかの基準により行っているものと考えられる⁽¹⁹⁾。

また、相違点についての判断は、出願時を基準に、「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」（「当業者」）を基準にして、判断する。この際に、当業者の知識の内容として「周知・慣用技術」ないし「技術常識」（以下、特に区別せず「技術常識」といったときは、両者を包含する意味である）というものを認定し、それを判断の基礎とする。技術常識とは、特許庁の審査基準で定義するように、「当業者に一般的に知られている技術（周知技術、慣用技術を含む）または経験則から明らかな事項」⁽²⁰⁾である。出願時に

おける、技術常識の内容と当業者のレベルを基礎にして、相違点の判断がなされるのである。

進歩性の判断は、すでに発明の内容を知ってしまった現在において、出願時の当業者を想像しながら行わなければならない。この点が、進歩性の判断を困難な作業と思わせる大きな理由の一つになっている。

(2) 判断方法の再整理

ア 全体の枠組み

進歩性の判断方法は、上記の点のような大枠については固まっている。しかし、「出願時の当業者」の立場になって判断をしなければならないことなどから、実際の判断はどのように行えばよいのかについて混乱が見られることは否定できない。以下(2)では、その判断枠組みの中の各項目についてさらに詳細に検討し、再整理していくことにより⁽²¹⁾、あるべき判断の枠組みを示していく。結論を予め示すならば、進歩性判断は、引用発明の認定の際には、本件発明を常に参照して出願前公知になっていた技術すべてを探索の対象にしてよいのに対して、相違点の判断の際には、その引用発明と技術常識以外の知識を参照することを許さない。このような2段構えの構造をとると理解することによって、進歩性の判断は格段に見通しの良いものになる。

※

はじめに、進歩性判断を(1)で述べたような枠組みで行うべきことが、29条2項の条文において、どのように定められているかを確認しておこう。

29条2項は、「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」と述べている。このため、本件発明と、29条1項各号に掲げる発明(「引用発明」)との両者を比較して、その相違点を容易に克服できたか(容易に発明できたか)を判断しなければならない。

出発点とすべき引用発明は、1つとは限らない。ただし、複数ある引用発明のうち、本件発明と技術思想⁽²²⁾が最も近い発明を「主引用発明」として、その主引用発明と本件発明とを比較することを出発点にして行うことが通常行われる。このとき、主引用発明以外の引用発明は、「副引用発明」と呼ぶ。相違点の認定は、この主引用発明と本件発明の比較により行う。このような主引用発明と副引用発明とに分けるといふ考え方は条文から必ずしも明らかでない。しか

し、このように考えることが審査の実際の過程も現にそう行われているのみならず、発明とは技術思想であって、進歩性判断における既存の発明との距離も技術思想の近さを基準にしながら判断するのが特許法の趣旨にもかなうと言えるので、便宜のためのこのような区別をおくことは許容されると考える。

また、技術常識が、相違点の判断の基礎となることは、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が」「容易に発明をすることができた」という文言になっていることから導かれる。「技術常識」とは条文上は、「その発明の属する技術分野における通常の知識」であり、そのような知識を持つ者が、いわゆる「当業者」である。

「容易に発明をすることができた」かの判断を、特許庁の審査基準にあるような「論理づけ」できるか否かの基準で判断することに条文上の根拠は特にない。このような解釈がなぜ正当化されるのかは検討を要するところであるが、実務上使いやすく既に受容されているものといえるので、本稿では肯定してよいということを出発点とする。

イ 本件発明の認定

本件発明の認定は、これから特許が付与されようとしている発明が、いかなるものであるかを確定する作業である。通常「発明の要旨認定」と呼ばれている作業である。これから、その発明に権利を与えてよいかを判断する作業を行うわけであるから、権利が付与されようとしている対象を明確に認識する必要がある。

発明の要旨認定は特許請求の範囲の記載に基づいて行う。この際、通常便宜のため、特許請求の範囲をいくつかの構成要件に分説するという作業が行われる⁽²³⁾。その上で、各構成要件の文言が、いかなる内容を指し示しているのかが解釈により決定されるのである。

この解釈を行う際、特許請求の範囲の記載に基づいて行うのが原則で、最高裁判例によれば、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」とされている(リパーゼ判決⁽²⁴⁾)。

ウ 引用発明の認定

引用発明の認定は、進歩性判断の出発点となるべき発明を確定する作業である。引用発明とは、29条1項各号の掲げる発明であって、29条2項の判断の主要事実となる事実である⁽²⁵⁾。多くの場合は、引用発明は29条1項3号の「頒布された刊行物に記載された発明」⁽²⁶⁾であると考えられるので、それを念頭において述べる。

引用発明の認定は、理想的には、擬似的にその特許請求の範囲とでもいえるべきものを想定し、それを構成要件に分説して書き下すことにより行う。このような形で引用発明を認定するのは、(特に主引用発明の場合、)本件発明との比較を容易にし、のちの一致点と相違点の認定の誤りを減らすためである⁽²⁷⁾。そして、本件発明の認定のときと異なり、引用発明の認定の場合は、解釈の疑義がないよう言葉を選ぶか、後述の一致点と相違点の認定の段で明らかにするという手法をとることができるので、解釈は通常、問題にはならない。

引用発明は、本件発明に対する知識を前提に文献データベースを網羅的に探索し、発見された文献の記載に基づいて認定するという過程を経て認定される。このときに発見されてきた文献を「引用例」という。この引用例の記載をもとに引用発明が認定されるのであり、両者は区別されるものである⁽²⁸⁾。引用例の記載すべてが引用発明になるわけではない。

なお、本件発明を念頭に引用例の探索を網羅的に行うことは、進歩性判断における後知恵排除とは矛盾しない。進歩性判断における後知恵排除とは進歩性判断のすべての段階について求められるものではない。厳密に後知恵排除を追究するという考えを徹底すれば、引用発明の認定の際にも、本件発明を念頭におかず探索すべきことになる。しかし、そのような探索は実際には不可能であるので、引用発明の認定の際には後知恵を許す。一方、相違点についての判断(容易想到性の判断)の段階では厳しく後知恵の排除を要求する。このような明確な区分をおくことによって、手法として明快かつ合理的なものになるのである。

引用発明は、出願時に何らかの形で利用可能なものとして存在していればよく、当業者の知識を構成するものである必要はない(引用発明は、「技術水準」⁽²⁹⁾を構成するが、技術常識ではない)。しかし、利用可能なものとして存在したことは確かに担保されなければならない。引用発明は、29条1項3号の文言上「刊行物

に記載された」ものでなければならないとされているが、これは単にその構成が記載されているにとどまらず、上記のように、引用発明が利用可能なものとしてその引用例に記載されていないなければならないということである。

刊行物に記載されているといえるためには、「当該…発明の構成が開示されていることにとどまらず、当該「刊行物」に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要する。」⁽³⁰⁾という判決があるように、仮に引用発明が当該刊行物を明細書とする特許発明であった時に実施可能要件を満たしうる程度の開示が必要である(私見は、実施可能要件ないしサポート要件より厳格に開示があることが求められると考える⁽³¹⁾)。引用発明が引用発明たりうるのは、その発明が社会に既に公開され利用可能な状態になっているからであり、発明の構成が単に記述されているのみでは、そのような状態にあるとはいえないからである⁽³²⁾。

また、複数の引用例を組み合わせる1つの引用発明を認定することは、このような発明がすでに社会に公開され利用可能であったという評価は通常できないので、許されない⁽³³⁾。

引用例から引用発明を認定する際に技術常識の参照は許されるが、引用例の理解の補助に用いたり引用例に省略されている記述を補ったりするに限られる。引用例と技術常識とを創作的に組み合わせることや技術常識同士を創作的に組み合わせた知見を引用例の記述を補うのに用いることは、許されない。なお、東京地判平成20年11月26日判時2036号125頁は、物の発明につき、製法の記載がない先行文献を、29条1項3号にいう刊行物として認める判断をしているが、これは「その刊行物に接した当業者がその発明を実施することができる程度に、発明の内容が開示されていることが必要である」ことを述べたうえ、製法の記載が当該文献になくとも、出願時の技術常識によれば製造が可能であったという事実を前提にしての判断である。これは本稿の立場からも容認される。

エ 一致点と相違点の認定

一致点と相違点の認定は、本件発明と引用発明の認定が終わってしまえば論理的には自動的に定まるものである。しかし、別項を設けて判断するのが通常であ

る。本件発明や引用発明の認定の段階では、その構成要件の字義の解釈を必ずしも詰め切っていない（あるいはその必要もない）ので、この段階で、両者の対比をしながら綿密に再検討し、一致点と相違点とを確定するのである。

この際に、一致点とされるものが引用文献に本当に「記載」されているものかどうか注意しなければならないことは、前記ウで述べたのと同様である。また、文献ごとでの用語の不統一は（時には文献内部ですら）まま見られることであるので、形式的なものにとどまらず、文献全体を参酌しながら、相違点を確定していかなければならない。

オ 技術常識の認定

技術常識は、本件発明の解釈、引用発明の認定、一致点と相違点の認定、相違点の判断、すべてにおいてその前提となるものであるが、特に相違点の判断において重要な基礎となると思われるので、ここで論じる⁽³⁴⁾。

技術常識の認定は、当業者の知識の内容を確定する作業と言える。そして、所与の当業者のレベルのもとでは、ある技術思想が技術常識であったか否かは、少なくとも裁判所においては、証拠により認定されなければならない事実認定の問題であり、その技術が、当業者に「一般的に」知られていたかどうかの証明がなされなければならない。どの程度の証明を要するかは「当業者」のレベルをどのようにおきかて異なってくる。レベルの置き方は進歩性要件の意義の捉え方にもかわる法解釈の問題である。本稿では、どのようなレベルの置き方が望ましいかまでは論じない。

技術常識の使用方法には、大別して2つある。1つは、相違点の判断や本件発明、引用発明の認定の際に、当業者の知識内容として参照し、解釈や判断の基礎として用いる方法である。もう1つは、相違点の判断において、副引用発明と同様に、相違点を埋めるものとして参照するものである（このような用い方をするとき「周知・慣用技術」と呼ぶことが多いようである）。

後者に関して、ある技術思想を相違点を埋めるために参照している時、それが単なる副引用発明ではなく技術常識であるとされると、審査・審判段階においては新たな拒絶理由にはならず⁽³⁵⁾、裁判段階においては、審理範囲違反にならないとされることがある。しかしながら、「技術常識」と呼ぶことによって、新たな拒絶理由通知の必要性や審理範囲違反の問題を回避し

ているにすぎないという側面は否定できない。このように単なる副引用発明と技術常識（周知・慣用技術）とを区別して扱うことがなぜ許されるのかが問われなければならない。

副引用発明を新たに用いる場合でも、技術常識であれば、新たな拒絶理由を構成せず審理範囲違反にもならないという立場を正当化するとしたら、技術常識は当業者にとって広く受容されているものだから、出願人に新たな補正等の応答の機会を与える必要がないことにあると考える。このためには、前提として、その技術思想が真実「技術常識」であること、すなわち、「当業者」なら誰でも知っているということを事実認定できるだけの立証がなされることが必要である。ところが、現在の実務においてそのような立証が十分であるとは思われない。とすると、「技術常識」を副引用発明と別扱いにすることの合理性はその前提を欠いていることになる。また、本当に応答の機会を与える必要がないのかも疑問である。この点を指摘し、拒絶理由を構成していなかった周知技術を副引用発明として新たに審決で用いることは手続違背であることを明言する判決も登場している⁽³⁶⁾。4（5）で審理範囲制限について論じているのでそちらも参照されたい。

カ 相違点の判断（容易想到性の判断）

相違点の判断は、進歩性判断の要である。この部分の判断を分析すると、さらに以下のように分けられると考える。なお、便宜上①～③に分けたが、副引用発明（ないし技術常識）の認定は、相違点をにらみつつ、論理づけ可能かの判断もからませながら総合的に行う作業であることを付言しておく⁽³⁷⁾。

- ① 前提として、本件発明、主引用発明、それらの相違点、副引用発明、技術常識の認定をしておく。
- ② 主引用発明を出発点にして「本件発明の再構築」する
- ③ そのような構築が容易であるかの「論理づけ」をする
（変更の動機づけがあるか。変更は、設計事項の変更や最適材料の選択にすぎないか。阻害要因はあるか。）
- ④ 有利な効果などがあるなら、進歩性を肯定する方向に参酌する。

相違点の判断をこのように分けて捉える事のポイン

トは、相違点の判断は、引用発明から本件発明に至る経路をどのように構築するかという段階（「再構築」の段階）とそれが容易であるのかを論証する段階（「論理づけ」の段階）、さらに、有利な効果などを判断する段階と、分けて考えることである。これは、①及び②が成功した段階で容易想到性の存在が一応推定され、③によりそれが覆されることがないかを判断する枠組みであると捉えられる。以下、それぞれの段階の意義を解説する。

（ア）引用発明からの本件発明の再構築

ここで、①本件発明の再構築とは、本件発明には存在する構成要件で、主引用発明にはない構成要件を、副引用発明（ないし技術常識）から探してきてそれを埋める作業をいう。たとえば、本件発明が構成要件 A, B, C, D からなり、主引用発明が構成要件 A, B, C, D' からなるとする。D と D' が相違点である。この相違点を埋めるため、A, B, D という構成要件からなる副引用発明を探してきて、主引用発明と副引用発明とを組み合わせれば、構成要件 A, B, C, D と再構築できる。このような作業は、どのような進歩性判断のときにも必ず行われているであろう。このような再構築は、当該技術分野の常識を踏まえながら、ある程度具体的に行わなければならないものである。つまり、上記の例でいうなら、D と D' の 2 つの構成要件が観念的に代替可能かどうかを考えればよいというわけではなく、具体的にそれらが本当に代替可能か、組み合わせたものが本件発明と本当に同一のものであるかをきっちりと確かめながら、再構築の作業を行う必要があるということである。

再構築の段階で具体的な構築の道筋をまず示した後、次の論理づけの段階でそのような構築が本当に可能であったのかをチェックすることになる⁽³⁸⁾。

この再構築の作業自体は、技術常識ではない引用発明と副引用発明を使用している点において、後知恵の混入を許しているといえる。しかし、この点は問題とする必要はない。後で、そのような再構築ができるかどうかをチェックする段階（＝「論理づけ」の段階）で後知恵を排除すれば足りるからである。

（イ）論理づけ＝「容易であることの論証」とは

次に、以上のような再構築の作業を、本件の出願前に、当業者がなぜ容易にできたといえるのかの説明を

作成する作業の段階に移る。本稿では、この作業のことを「論理づけ」ないし「容易であることの論証」と呼ぶ⁽³⁹⁾。再構築が一応可能であることは、容易想到性の判断の前提にすぎず、出願時になぜそのような経路をたどることが容易といえるのかを十分に説明しなければならない。そして、この容易だと説明する作業は、後知恵を排除したものでなければならない。

「容易であることの論証」は、当時の技術常識と引用発明とを所与とした時に、「本件発明の再構築」で示した道筋を実際にたどる「動機づけ」が存在したことを説示する、という方法で行われることが多い⁽⁴⁰⁾。技術の具体的適用に合わせて構成はそのままに素材のみを単純に変更するような単なる設計事項の変更であれば、そのような動機づけがあったといやすいし、また、引用発明それ自体に本件発明へ至る道筋が示唆されていること、なども動機づけを肯定する方向に用いることができる。また、副引用発明を主引用発明に組み合わせることに動機づけがあることを肯定するためには、本件発明とそれらの発明の課題が共通していること、機能・作用が共通していること、技術分野の関連が深いことなどを用いることができる。また、「再構築」を行うことを妨げる特別の事情－阻害要因－があるときは、動機づけを否定する方向に使われる⁽⁴¹⁾。

このようなアプローチは、出願時の当業者が引用発明を出発点にして発明を本当に試み完成させることがあり得たのか、ということを検証しようというものである⁽⁴²⁾。その前提には、容易想到性を示すことの本質は、「出願時において現実に本件発明を作ろうとすることが十分にあり得ることであり、そしてそれに成功し得たことだということ」を示すことにある、という理解がある。

そうだとすると、容易想到性の論証のためには、当業者が引用発明を組み合わせる本件発明を本当に「再構築」する可能性が理論的に存在し得たというだけでは不十分であって、そのような行動を選ぶことに相当程度の蓋然性があったとまでの示唆が必要なはずであり、いわゆる動機づけの内容もそのような強いものでなければならない^(43, 44)。近年の知財高裁の判決にはこの趣旨を述べるものがある（知財高判平成 21 年 1 月 28 日判時 2043 号 117 頁）⁽⁴⁵⁾。また、予測可能性の低い分野（バイオなど）においては、そのような行動を選んだ時に、それが成功する見通しがある程度高かったことをさらに示す必要がある場合もある⁽⁴⁶⁾。

容易想到性の判断の証明責任は、審査段階にあっては審査官・審判官、特許付与後にある場合は、特許権者の相手方にあると理解されている⁽⁴⁷⁾。少なくとも審査や査定系審判においては、審査官側が容易想到性の論証を行えない限りは、容易想到性は肯定されない。

(ウ) 容易想到性の判断の形式と、その根拠。特に「論証」形式について

容易想到性の判断は、徹底的な後知恵排除の下、容易想到性の「論証」とそれに引き続く「有利な効果」等の判断の2段階によって行われるものだと本稿は整理した。仮にこの整理が正しいとして、そのような形式が採用されるべき理由はどこにあるだろうか。

この判断形式の特徴は、引用発明をもとに本件発明をすることが容易だということの論証を作成できたら、容易想到性がいったん示された（推定された）とみて、次の段階でそれを検証する作業（いわゆる「有利な効果」の参酌の段階）を行うという方式を採用していることにある⁽⁴⁸⁾。

この判断形式は、（容易想到性が規範的要件だとして）一般的な「規範的要件」⁽⁴⁹⁾の判断方法として比べて特殊な判断方法である。しかし、このような特殊な判断方法を採用することが、容易想到性の判断という極めて主観的に陥りやすい判断を、客観的に判断することに役立っている。

一般的な規範的要件の判断では、考慮要素となる事実を一つ一つ認定していき、最終的にそれらを総合評価することにより容易想到といえるかを判断するという手法をとる。一般的な規範的判断の場合は、「容易想到」であることの評価根拠事実と評価障害事実を認定することにより判断することになる。すなわち、評価根拠事実が多数認定でき、評価障害事実については少数しか認定できないなら、最終的に「容易想到」だという判断を下すことになる。何が評価根拠事実で何が評価障害事実になるかは、本件発明ごと、引用発明ごとに異なり、「容易」の意義・進歩性要件の意義についての裁判所の理解にかかるものである。最終的な総合評価も、この点についての裁判所の理解を背景に、ある程度裁量をもってされるものである。したがって、主観的判断に陥りやすく判断にブレが出やすい。

一方、容易想到性の判断において採用されている方法は、①出願時の当業者が、引用発明を基にして本件発明を試み完成することができたということが説得力

を持って説明できるかを検証する、そして、②有利な効果等の判断をすることにより容易想到性の不存在を示す事情がないかを確認するという判断方法である。これは一般的な規範的判断と比べて、判断の道筋がより限定されている。判断権者の裁量の余地が小さく、恣意的な判断を避けることが可能である。

「論証」が必要だと巷間かまびすしく言われる理由を、審決書における理由付記の満たすべき要件と理解し、不服申し立ての便宜を図るとともに、特許庁の慎重判断を迫るという役割があると理解することも可能である。しかし、侵害訴訟など特許庁が関与しない場面でも論証形式が要求されることなどから、本稿はこれを実体的要件と捉えている。進歩性判断においては、後知恵が入り込む危険性が高いことや技術への理解が困難であるという特殊性から、このような論証が実体的要件として要求されていると捉えているのである。

(エ) あるべき論証の内容

求められる論証の程度は、「合理的な一般人が、当時の当業者が有していた知識（技術常識）を前提に見た時に、筋が通っている状態」である。容易想到性の判断とは、本来的には、2つの発明の差異を事後的・客観的に見て「容易に発明」と評価できるかを判断する作業である。裁判官や審査官が、合理的な一般人の目から見ても一見合理的な、再構築が容易であることの論理経路を作成できれば、通常はそのような評価を下すに足る状態になったと言え、容易想到であるとの推定が働くものとして、容易想到性の立証が一応果たされたと考えてよい。

ここでは、「当業者」基準の意義を、「合理的な一般人が技術常識を前提に見た時に」と理解している点がポイントである⁽⁵⁰⁾。一般的には「当業者の能力」というものを考えることが多いが、もともと仮想的な当業者の「能力」を想像することは極めて困難な作業であり、不可能に近いと考える。したがって、当業者の「能力」を考えるよりは、当業者基準の意義を、当業者の知識の内容+合理的な一般人の能力、と考えた方が明確であるし、それで足りると考える。

また、論証が複数ステップの論理展開であることは基本的には許されない。容易想到性の判断方式は、論証によって一応の容易想到性の証明がなされたとの推定のもとに、次の段階（有利な効果の判断の段階）でそれを確認するという判断方式である。そのような推

定が正当化されるには、論証は発明の再構築過程を丁寧に見直ししているものでなければならない。仮に論証が、風が吹けば桶屋が儲かる式の複数ステップの論理展開のものであったとすると、論証の中の細かい論理の飛躍に気づかず見過ごしてしまいがちであり、論証が一見できたように見えても、小さな論理の飛躍が積み重なって大きな論理の飛躍を含む論証になってしまいやすい。このような時は、論証が作成できたことから容易想到性を推定することを正当化することはできない。また、複数ステップであること自体が、仮定の論理のうえに仮想を重ねることであって、推定の正当化の基礎を失うものであるといえる。

上述の点は、「再構築」の段階が複数のステップを経て行われている場合にも同様の指摘をすることができる。「論証」自体はシンプルなものであっても、再構築が複数ステップを経たものであるときには、基本的に容易想到性を認めることは困難といえよう。

(オ) 有利な効果（予期しない効果）の判断⁽⁵¹⁾

論証を成功させることができなかつた場合には、容易想到性の判断はそこで終了し、容易想到性を否定する。しかし、論証ができた場合であっても直ちに容易想到性が肯定されるわけではなく、予期しない有利な効果が本件発明にある場合には、容易想到性は否定される。容易であることの論証ができなかつた場合には、効果についての判断はなされないものであり、効果が低いことなどが論証に不利に参酌されることもないことには注意が必要である。

このような判断が許されるのは、進歩性がすぐれた効果をもたらす発明であれば認められるからでは決していない。そもそも発明とは、ある目的があって、どのような構成を用いればそれを達成できるのかを探っていく作業である⁽⁵²⁾。ある構成を採用した時に、その効果を奏することが予期できなかつたのであれば、そのような構成を見つけることが容易でなかつたことを意味する、と捉えることができるからである。

このように、予期しない効果の存在は、論証によりいったん成立した容易想到の推定を覆し、非容易想到であるとみなす意義を有しているのである。予期しない効果は、進歩性の意義である、本件発明の構成に至ることが困難であったこと、を直接的に示す要素であるので、この点が示されるなら直ちに容易想到であるとの推定を覆すこととする合理性がある。

このような推定を覆滅させる要素は、有利な効果以外にも、理論的には想定可能である。米国で用いられている、商業的成功、長く感じられていた要望などの二次的考慮要素も、容易想到性の判断の要素とすることは、日本法においても導入の余地がある⁽⁵³⁾。もっとも、これらの要素は、予期しない効果ほどには、容易想到性の意義との関連性が薄い可能性もあるので、どれほど有効な考慮要素かは疑問が残るところであろう。たとえば、商業的成功は、営業活動が実は成功の原因であるかもしれず、分離して精確に評価することができない場合もある。

予期しない効果の存在の立証責任が、出願人側にあるのか、特許庁側（無効審判請求人）側にあるのかは見解が分かれ得るところである。抗弁として、出願人側に存在を立証する責任があると考えるのが、適切のように思われる。

このように、「容易想到性の論証」の判断の後に、別の考慮要素を検討するという二段階の判断枠組みを用いることによって、「容易想到性の論証」という形式的な判断基準によるバイアスを避け、判断を安定化させるとともに実質的妥当性を確保するということが達成できる仕組みになっているのである。

4 進歩性判断の各段階における論点

3. までの分析を前提に、各判断場面において、実務上どのような論点が現れてくるかを概観する。

(1) 本件発明の認定

本件発明の認定をする際、問題になるのは、「発明の要旨認定」が原則に則ってなされたかである。特に、引用発明との相違点の認定において、後の容易想到性の判断の際に再構築や論証を行いやすいように、本件発明を我田引水的にゆがめて認定しないように気をつける必要がある。具体的には、本件発明と引用発明との一致点を認定するために、構成要件を上位概念化することにより共通点を発見するということがよく行われるが、そのような上位概念化が、原則からして許されるものであるのか慎重な吟味が必要である。本件発明の認定が、原則通りになされることが、判断の安定のためには重要である。

(2) 引用発明の認定

引用発明の認定の際に問題となる点は、刊行物に

「記載」されていない発明が、引用発明として認定されていないかという点である。「記載」の有無の判断基準は先に述べたとおりである。引用発明が、単に形式的に構成要件が記されているのみでは不十分であり、容易にその技術が実施し得る程度の情報の開示がなければ、進歩性判断の出発点たる引用発明としての適格性はないのである。たとえば、構成要件の一部が仮説であって技術として確立していないものを引用発明にすることはできないし、事実上複数の文献の記載を組み合わせることで仮想された発明を引用発明にしてはならない。

(3) 一致点と相違点の認定

一致点と相違点の認定で問題になる事項は、本件発明の認定と引用発明の認定で問題となる事項と同じである。きわめて実務的な注意点を一点触れておくと、両方で同一の用語が使われているときに、その持つ意味が両方で異なる可能性があることに注意した認定を行うことが肝要である。

(4) 容易想到性

まず、本件発明を引用発明から再構築する際に、その再構築の仕方が問題になることがあり得る。たとえば、すでに本件発明または引用発明の認定に問題があるために、その再構築も誤りであるとされてしまうケースである。つまり、本件発明を無理に引用発明から再構築するために、本件発明や引用発明を歪めた形で認定していないかということが争点となるのである。あるいは、再構築の段階で、先に行っていた認定を微妙にずらし、再構築をしやすいようにしたことが問題にされる場合も考えられる。もっとも、これらは、容易想到性の判断自体の問題というわけではない。

次に、本件発明の再構築ができて、なぜそのような再構築ができるのか、すなわち、発明が容易だったのかの論証を行わなければならない。再構築のみで論証を十分に行わない場合は、容易想到性が示されたことにはならない。論証を具体的に示さず、たとえば、漠然と「阻害理由がないので」と述べるのみのものは論理づけとは呼べない⁽⁵⁴⁾。

また、論証が複数ステップの論理で構成されていることが、それ自体問題である可能性は先に指摘したとおりである。この点も論点になりうる。

最後に、予期しない効果について判断をする。予期

しない効果があることが容易想到性を否定するのであって、有利な効果がないことが容易想到性を肯定するわけではない。

(5) 審決取消訴訟における審理範囲（技術常識の認定に関して）

審決取消の審理範囲は、実務・学説双方における重要な論点である。本稿は、最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁[メリヤス編機事件]、昭和55年1月24日民集34巻1号80頁の二つの最高裁判決を前提にしたうえでの、問題点を指摘しようとするものである。

昭和51年最判は、「無効審判における判断の対象となるべき無効原因も…具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであっても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなす」ので、審判で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決取消訴訟のなかで主張することが許されないと判断した。これにより、例えば、審判段階と異なる主引用発明を基に進歩性の主張をなすことは、審決取消訴訟においては許されないとされる。また、新たな副引用発明をひいて同じ主引用発明との対比における無効原因も、別個の無効原因をなすとの理解を包含していると通常は理解されている⁽⁵⁵⁾。

また、昭和55年最判は、実用新案の事件ではあるが、「審判の手續において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手續にはあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常知識を有する者（以下「当業者」という。）の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによって同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手續において審理判断されなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものということはできない。」と述べる。新たな技術常識を認定することは、発明の「もつ意義を明らかに」するためであれば、別個の無効原因を構成しないと判断している。

この昭和55年最判に関して、新たな技術常識の認

定が、前記の2通りの使い方のうち、どちらの使い方であれば、別個の無効原因を構成しないのが問題になる。審理範囲制限の理論的根拠からすれば、クレームの補正の機会を実質的に奪うようなものは、審理範囲内とすべきでないと解すべきことになる⁽⁵⁶⁾。判例の文言上は、前記1つめの発明の解釈等の基礎として用いる用い方であれば、審理違反にならないことを明言するものと理解できる。このような用い方であれば、新たに補正の機会を与える必要性は通常は生じてこないといえるだろう⁽⁵⁷⁾。

副引用発明的な使い方については、判旨は直接ふれていない。技術常識であれば当業者に周知であったのだから、クレームの補正の機会はずでにあったということができれば、副引用発明的な使い方としての新たな技術常識の認定が審理範囲制限には触れないと解することができるかもしれない。しかしながら、副引用発明的に技術常識を用いるのであれば、その技術自体は当業者にとって周知なものだったとしても、相違点判断の論証の過程は、一般には、審決に表れていたものとまったく異なったものになる。そうだとすれば、出願人・特許権者側の補正への対応もおおのずと異なったものになると考えられる。このようなときに、補正の機会が実質的に確保されていたといえるかについては、疑問が残ると言わざるを得ない⁽⁵⁸⁾。

注

- (1) 本論文は、小林純子「進歩性の判断に関する論点」中山信弘編『知的財産研究V』（雄松堂出版、2008）295頁を材料に前田健と小林純子の両名が対等に議論を重ねた結果を、前田健がまとめたものである。内容に関する質問・意見等は前田健まで照会されたい。
- (2) 「進歩性」は、TRIPSなどにいう Inventive Step の訳語であり、特許法上の用語ではないが、特許法29条2項の要件を指す用語として広く定着している。竹田和彦『特許の知識（第8版）』（ダイヤモンド社、2006）135頁。「進歩性がない」ということは、29条2項にいう「…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」を短く言い換えるために用いているに過ぎず、それ以上の含意はない。「進歩」という言葉の語感に引きずられないよう注意が必要である。
- (3) 西島孝喜『発明の進歩性～判断の実務～』（東洋法規出版、2008）、岡本岳「進歩性の判断構造」飯村敏明＝設楽隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ(3)知的財

産関係訴訟』（青林書院、2008）426頁、相田義明「進歩性（非自明性）判断実務の日米欧比較」飯村敏明＝設楽隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ(3)知的財産関係訴訟』（青林書院、2008）439頁、早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務2・特許法〔Ⅱ〕』（新日本法規出版、2007）403頁、相田義明「特許法の実体面の調査に向けた各国制度運用の調査研究報告書(3)(4)」AIPPI48巻2号（2003）12頁、相田義明「発明の進歩性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（発明協会、2002）217頁、宍戸充「進歩性の判断について」秋吉稔弘先生喜寿記念『知的財産権：その形成と保護』（新日本法規出版、2002）121頁、市川正巳「特許発明の進歩性の判断方法について」清永利亮＝設楽隆一編『現代裁判法体系(26)知的財産権』（新日本法規出版、1999）135頁

(4) 特許法1条

(5) 特許法上のすべての制度が、このようなインセンティブ論で説明できると本稿は考えているわけではない。しかしながら、特許法上の様々な制度は、インセンティブ付与のための排他的使用権の設定と、それに伴う弊害を軽減するための微調整という視点から、ほとんど説明できるであろうという考えに本稿は基づいている。

(6) 特許法の最大の目的は、創作についてインセンティブが不足することを補うということにあるから、既に存在し公開されている発明には、新たな創作のインセンティブを与える必要がない。

(7) 「あまり変わらない」とは、ここでは、両者の構成や作用効果がよく似ているという程度の意味である。

(8) ここでいう弊害には、そのような進歩性のない発明にそれぞれ排他的使用権が付与されると、（実質的に極めて近接した発明だから、）①ある技術の利用について複数の主体が共有して独占している（しかも互いに利用を禁止できる）のと変わらない状態を招き、その技術の利用につき交渉をするための取引費用の増大や交渉の成否について不確実性が発生することになること、②先行技術とほとんど同一の（しかも、おそらく発明に費用があまりかからないような）発明に特許が付与される結果、報奨が過大になり、過剰な投資を招いて非効率性を生じること、などがあるであろう。スザンヌ・スコッチマー著＝青木玲子監訳『知財創出・イノベーションとインセンティブ』（日本評論社、2008）90頁、158頁参照。

(9) 竹田・前掲注2）135頁

(10) もっとも、このことは、特許法が技術の内容について

まったく評価しないことを意味しているわけではない。たとえば、有用性や作用効果を奏することが特許要件の中で意味を持つことはある。しかし、これらについても、その発明が世の中に便益をもたらすかということを通じて評価するものではない。

(11)つまり、不法行為における「過失」や借地借家法6条、28条の更新拒絶における「正当事由」と同様の、「規範的要件」であってさまざまな事実を基礎に総合的に判断されるべきものといえる。もちろん評価の基礎となる事実は、技術専門的な事実であって背景としての専門的知識を要するものではあるが、(中山信弘『工業所有権法・第二版増補版』(弘文堂, 2000) 138頁参照)「容易」に当たるかという判断は、法的な判断なしに定まるものではない。もっとも、通常の規範的要件と同じ判断方法が妥当かどうかについては疑問の残るところであり、実際、現在の実務は「論証」という特殊な形式による判断を試みている。3(2)カ(ウ)参照。

(12)進歩性の判断手法自体は確立しているものの、「進歩性」という要件の持つ意義、「容易に発明ができた」ということの意義が綿密に検討され、確立されているようには思えないところがある。「容易に」という言葉1つとっても、それはすぐに頭に構想が浮かんでくるという意味なのか、費用がかからないという意味なのか等、解釈の余地はたくさんあるし、どう解するのが妥当かということも諸説ありうるように思われる。本稿は、この点を棚に上げて、手法のみを論じようとしている点では、不十分な部分は否めない。

(13)「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性

(14)東京高判平成14年10月15日・平成11年(行ケ)第102号「ある発明の進歩性が否定されるのは、その発明が特許法29条2項に該当するときに限られる。同項に該当するためには、当該発明が『前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明することができた』ことが必要である。したがって、ある発明の進歩性の検討に当たって、出発点になるべきものは、同条1項各号のいずれかに該当する発明でなければならない。そこで、ある発明の進歩性を検討するに当たっては、一般に、まず、1項各号のいずれかに該当する発明を認定し、これと問題とされる発明とを対比して、両発明の一致点と相違点を認定した上、前者を出発点として、相違点を克服して後者(問題とされる発明)に至ることが当業者にとって容易であったかどうかを検討する、という手法が、合理的な

ものとして認められ、採用されてきている。容易であったかどうかについての上記検討においては、上記出発点となった発明以外の発明であって1項各号のいずれかに該当する発明及び当業者にとっての周知事項が判断資料として用いられる。」

(15)実務においては、例えば、審査段階においては「本願発明」、特許付与後には「本件発明」ということが一般的と言われているが、本稿では簡単のため、基本的にすべて「本件発明」と記述する。

(16)「容易想到」とは29条2項にいう「容易に発明することができた」ことを表現するために、実務上よく使用される用語である。ただし、本稿では、29条2項の全体の判断を指す際には「進歩性」の語を、進歩性判断の最後に行ういわゆる「相違点の判断」についていうときは「容易想到性」の語を当てるように使い分けている。なお、この「想到」という言葉も、進歩性の判断が、ただ思いつくことが容易であったかそうでなかったかという事実概念であるという誤解を招きかねないという意味で、適切な用語法とは言えないと考えている。

(17)なお、特許付与前の段階においては、特許庁側が容易であるという理由を述べる必要があり、容易でない判断される場合(容易であるという理由を発見できない場合)には特に理由を付せず特許査定が下される(特許法51条参照)。一方、特許付与後の段階においては、無効主張する当事者が主張する引用発明に基づいて、審判官又は裁判官によって、容易である又は容易でないとの判断が理由とともになされる。

(18)審査基準第Ⅱ部第2章2.4

(19)たとえば、知財高裁平成19年12月28日・平成19年(行ケ)第10027号は、「審決書においては、本願第1発明が同項に該当することを論理付けるために、まず、本願第1発明と本願の優先日前に公知な特定の発明(引用発明)とが相違する構成部分を明らかにした上で、引用発明と、他の公知な発明又は周知技術等から、当業者において、本願第1発明と相違する引用発明の構成部分を、本願第1発明の構成とする(同発明の構成に換える)ことが容易であるか否かを吟味し、容易であることを論証する(説示する)必要がある」と述べ、「論理づけ」を行う必要性を肯定している。「論理づけ」の位置づけについては、3(2)カ(ウ)参照。

(20)審査基準第Ⅱ部第2章1.2.4(3)。

(21)本文(2)以下で述べるような判断が、実際に実務で行われているとは必ずしもいえないが、理想とすべきもの

としては、概ねコンセンサスが得られるようなものであると考えている。実務においては、説示するまでもなく明白に理解できることは省略されることがほとんどであろう。

- (22)「技術思想」とは一定の目的を達する手段が合理的に構成されていること（竹田和彦・前掲注2）46頁）である。その発明の、目的、手段（構成及び効果）が最も近いものが、最も技術思想に近い発明である（ただし、明細書に発明の目的を明記することは、特許法上の要件にはなっていない）。
- (23)請求項の文言を、構成要素ごとに分かち書きをして、個々の要素ごとにA, B, C, D…という符号をつけて、分解していく作業である。構成要素ごとに分けるので、発明が理解しやすくなるし、対比も容易になる。もっとも、このことは発明を構成要素に分解し切ってしまう、全体的な比較をしなくてよいということを意味しない。
- (24)最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁
- (25)「引用発明の認定」が純粋な意味での事実認定とまったく同一かについては、なお検討を要する点があると思われるが、本稿は一応事実認定と解することにして論を進めている。
- (26)同号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能になった発明」を引用発明とすべき場合においても、インターネット等により利用可能な情報をもとに判断することになるから、「刊行物に記載された発明」と同一に考えることができる。
- (27)したがって、分説も、本件発明との対応関係を考えながらなされる。
- (28)「引用例」と「引用発明」について、このような用語の使い分けが実務上定着しているわけではなく、前者を「刊行物」とし、後者を「引用発明」ないし「引用例」として、使い分けられることもある。ちなみに、審判便覧30-02 3.(2)は特許法167条にいう「同一の証拠」につき、「同一刊行物であっても、引用部分を異にし、立証しようとする技術内容が異なる場合には同一証拠であるとはいえない」と述べている。後記、7事例研究③(4)の記載も参照。
- (29)審査基準Ⅱ部第2章2(2)の定義する「技術水準」（29条1項各号に掲げる発明のほか、技術常識、その他の技術的知識から構成されるもの）とは若干異なる意味で用いている。ここでいう技術水準とは、「当時、当業者であれば知っていたといえるものでなくてよいが、確立した技術として存在し公開されていたもの」であり、

引用発明たりうるものの集合である。欧州特許庁のいう「技術水準 the state of the art」とほぼ同義であって、技術常識とは異なる概念である。竹田・前掲注2)141頁は、この点をとらえて、29条1項各号に該当する事項は、進歩性判断において、「擬制された技術水準」であると述べている。

- (30)知財高判平成20年6月30日・平成19年（行ケ）第10378号。東京高判平成9年6月10日・平成8年（行ケ）第33号（最判平成11年1月22日・平成10年（行ツ）第56号により結論支持）、東京高判平成3年10月1日・平成3年（行ケ）8号も同旨。（以上すべて新規性に関する判決）これを支持する学説として、鳥並良「刊行物における発明の開示の程度」中山信弘ほか編『別冊ジュリスト170号特許判例百選[第3版]』（有斐閣、2004）28頁、加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方－作用・効果の予測性等の観点から－」パテント61巻10号86頁（2008）、89頁。

反対の裁判例として、東京高判平成14年4月25日・平成11年（行ケ）第285号（発明に対応する構成を有するかのみが問題であり、容易に実施できるような記載があるかは問題ではない。新規性）、東京高判平成14年10月15日・平成12年（行ケ）第141号（引用発明は、特許性を有するに至っていない未完成な発明でもよいと判示。進歩性）もっともこれらの反対の裁判例も本当に本稿の主張するような考え方を正面から否定したかについては、事案をつぶさに検討すれば、そうだとはいえずしも言えないようにも思われる。

- (31)引用発明認定の際の「記載」の判断と実施可能要件ないしサポート要件の判断は「同程度」であるという議論はままだ見られるが、両者の関係について論じている論考は少ない。後記事例①において、引用発明に要求される「記載」の方が、実施可能要件ないしサポート要件に求められる「記載」よりも厳しいと考えられる理由を具体的に示しているの、詳細はそちらを参照されたい。
- (32)新規性判断において、引用発明認定のために実施可能要件ないしサポート要件に準じるような開示が必要とされる理由は、その発明がすでに存在して社会に利用可能な状態になっているから、公開させる必要も創出のためのインセンティブを与える必要もないので特許権を与える必要がないというものである。条文上、進歩性判断の際の引用発明と、新規性判断の際の引用発明は、同一とされている（比較法的にもそのような理解が一般的なように思われる）。

- (33) 知財高判平成 19 年 9 月 26 日・平成 18 年（行ケ）第 10174 号、「29 条…2 項を適用する場合における同条 1 項 3 号にいう『…頒布された刊行物に記載された発明』とするためには、引用発明とする技術が（2 つの刊行物に）それぞれ開示されていることが必要であり、一方に存在しない技術を他方で補って併せて一つの引用発明とすることは、特段の事情がない限り、許されない。（2 つの刊行物から 1 つの引用発明を認定した審決を破棄。）
- (34) 技術常識というものは、本来「当業者基準による判断」を行う際の基礎として働くものであり、副引用発明的な用い方をするのは、例外的であるべきと考える。後記カ（ウ）（エ）の容易想到性の判断方法を参照。
- (35) 審査段階において、新たな副引用発明を認定する場合は、実務上、新たな拒絶理由を構成するので、新たに拒絶理由通知を打ち直す必要があるとされている（審査基準第Ⅹ部第 2 節 4.3.3.2(2)、具体例 b 参照）。一方、「周知技術は、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから、審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである。」（知財高判平成 18 年 12 月 20 日・平成 18 年（行ケ）10102 号、東京高判平成 4 年 5 月 26 日・平成 2 年（行ケ）228 号など）。しかしながら、このような副引用発明と技術常識の差別的取扱いが、常に妥当であるのかは疑問を呈せざるを得ない。
- (36) 知財高判平成 21 年 9 月 16 日・平成 20 年（行ケ）第 10433 号。「周知技術 1 及び 2 が著名な発明として周知であるとしても、周知技術であるというだけで、拒絶理由に摘示されていなくとも、…引用発明として用いることができるといえないことは…明らかである。確かに、拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても、例外的に同法 29 条 2 項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが、それは、拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や、容易性の判断の過程で補助的に用いる場合、ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られる…。」
- (37) 副引用発明や技術常識の認定は、主引用発明と本件発明の一致点と相違点を認定した後に、それを埋める技術を探してくるという形で行われる。
- (38) 場合によっては、具体的な道筋を示したこと自体が論理づけとなることもあるとは考える。
- (39) 特許庁の審査基準において「論理づけ」と呼ばれている作業は、上記のものを指すものと理解するのが正当であると考えられる。
- (40) このように引用発明を所与として判断することが正当化される理由は以下に述べていくが、究極的にはこれ以外によい判断方法が思いつかない、というところに求めざるを得ないと思われる。引用発明を所与としてよい点など仮想的な仮定を許す一方で、動機づけの説示には後知恵混入を許さないなど、一貫しない判断手法だという批判もあり得よう。しかし、これより優れているといえる方法も他には見当たらないと考える。
- (41) 「阻害要因がなければ直ちに容易である」という判断は、許されない。容易想到であることを示す責任は審査官ないし無効請求人側にあるので、容易であることの論証をまず示す必要がある。また、阻害要因の不存在を証明することは、一般に、極めて困難な作業であり、そのような判断において真に不存在が立証されているといえるかどうかは疑わしい。
- (42) 発明とは一定の目的を達成する手段を合理的に構成し特定の効果を得ることである（竹田・前掲注 2）46 頁参照）という理解を前提に、当業者がその発明を作ろうとし成功し得たかということを検証することになる。
- (43) 欧州特許庁の進歩性判断における could-would アプローチと呼ばれている考え方（当業者が本件特許の主題事項を実現したかもしれない（could）ではなく、そうしたであろう（would）といえなければ、進歩性は否定できないという考え方）は、本文に示した考え方に近いといえる。
- (44) 欧州・米国において、相違点の克服にはどの程度の「確信・裏付け」が必要とされるかについては、加藤・前掲注 30）93 頁以下が詳しい。
- (45) 「当該発明が容易想到であると判断するためには、…当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要である」（知財高判平成 21 年 3 月 25 日・平成 20 年（行ケ）第 10261 号も同旨。）もっとも、この判決の表現の解釈によっては、当該試みをしたであろうというかなり強い示唆を求めているとも読める点は妥当でない。そのような試みをする相当程度の蓋然性があれば足りると考える。
- (46) 欧米における reasonable expectation of success という考え方（成功についての合理的期待があるときには自

- 明性が立証されるという考え方)はこの観点から正当化できるだろう。
- (47) 審査基準第Ⅱ部第2章2.4(2), 2.9などの記載によれば、審査の時には容易想到であることは審査官が示す必要がある(特許法51条参照, 竹田・前掲注2)165頁も同旨)。「疑わしきは出願人の利益に」が少なくとも進歩性判断についてはあてはまると考える。29条2項の条文構造もこの考え方と整合的である。同様に、拒絶査定不服審判及び同審決取消訴訟にもあてはまると考える。無効審判及び無効の抗弁でも、すでに特許が成立したものの無効を争う以上、争う側に証明責任があると考えるのが自然である。宍戸・前掲注3)138頁はこれと反対の見解を述べるが、進歩性があるということを「技術的に優れている」と混同しているきらいがあり、賛同できない。
- (48) もちろん、判断実務上は2段階への分解を形式的にも常に行わなければならないわけではなく、簡単な場合には黙示的に行い明記する必要は常にはないかもしれない。なお、容易であることを一応証明されたとして次に別の要素を考慮してチェックするという考え方は、米国の自明性判断における Prima facie case of obviousness (特許商標庁の審査において、審査官は自明性の証明責任を負うが、審査官が一応の自明性の存在を示したら、今度は出願人がそれを反証する責任を負うという考え方)の考え方に通ずるものがあると考えられる。
- (49) 注11)参照。
- (50) 審査基準は、「当業者」を「技術常識」「通常の技術的手段」「通常の創作能力」「技術水準にある知識すべて」を備えたものと定義している(審査基準第2部第2章2.2(2))。通常の創作能力という概念は、本稿の立場では考える必要がない。そのような創作能力などおよそ空想の産物で想定し難く、ここは合理的一般人を想定すれば足りるという考えが本稿の立場である。
- (51) 進歩性判断における有利な効果の位置づけについては、「間接事実説」「独立要件説」があるとする見解がある。(長沢幸男「進歩性の認定(4)- 顕著な作用効果」前掲注30)『特許判例百選〔第三版〕』41頁)これらの見解は、進歩性の判断につき有利な効果を参酌するという点では異ならず、法体系上の位置づけにのみ差異があるとされる。本稿の説がいずれに分類されるのかは筆者らは定見を持つものではないが、効果の判断は容易想到性の論証とは独立した判断を行うものであると捉えている点は強調しておきたい。
- (52) 実際の発明のプロセスがこのような手順を追っているわけではないし、特に化学やバイオの分野では異なる傾向が強いであろう。しかし、発明が課題とその解決手段から構成されていると捉えるなら、少なくとも理念的にはそうであろう。
- (53) 実際に商業的成功などが考慮された裁判例は日本ではないが、審査基準もその考慮可能性を否定していない。また、塚原知的財産高等裁判所長がその活用可能性を示唆している(塚原朋一「弁理士制度110周年記念講演集 グローバル化時代における知財高裁の役割」パテント62巻10号2頁(2009)4頁参照)
- (54) 前掲注41)参照。ただし、例えば「単なる寄せ集め」の場合、すなわちAとBとを組み合わせた発明において、その発揮する作用効果がAとBのそれぞれの作用効果の単なる和にすぎない場合には、そのことを指摘するだけで容易想到の論証はなされたものと見てよいだろう。
- (55) この点につき、別異に考えることも不可能ではない。なぜなら、後述のように、審理範囲制限の理論的根拠は、クレーム補正機会の実質的保護等にあると考えられるから、対比する主引用発明さえ同じであれば、副引用発明を取り換えることに対してまで、クレーム補正の機会を与える必要はないとの見解もあり得る。しかし、副引用発明の「交換」が審決取消訴訟の段階になって行われ、それが争いになっている場合というのは、進歩性否定が難しかったものが形勢が逆転し進歩性が否定されそうになっている場合であるから、一般的に、補正の機会を与える必要があるということもできるだろう。後述のように、この点は副引用発明が技術常識であっても異なる。
- (56) 大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(有斐閣, 2003)409頁。クレーム等の補正が裁判所段階では禁じられているため、手続き的利益を害することのないよう、新たな主張・立証の提出制限を課すことは正当化し得るとする。
- (57) ただし、逆にいうならば、引用発明の持つ意義を明らかにするための新たな技術常識の認定であっても、引用発明の理解が劇的に変わり、補正の機会を与える必要性があるような場合があるならば、審理範囲制限違反と解すべきことになる。その限りでは最高裁判決はやや妥当でない部分があることになる。
- (58) 前掲注36)・知財高判平成21年9月16日参照。

(原稿受領 2009. 12. 25)