

# 進歩性の判断基準

会員 小林 茂



## 要約

次の事項を充足するときには、進歩性が否定され则认为る。

- ① 請求項に記載された発明（請求項発明）の発明特定事項のうち主引用例に記載されていないもの（非記載事項）が副引用発明の発明特定事項（補完事項）であること。
- ② 請求項発明と主引用発明とが実質的に共通する解決課題を有すること。
- ③ 請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが実質的に同一であること。

## 目次

- 1 はじめに
- 2 判断基準についての私見
- 3 第1～第3事項について
- 4 設計変更等について
- 5 技術分野等について
- 6 発明の効果等について
- 7 動機付け等について
- 8 実質的な判断基準について
- 9 まとめ

## 1 はじめに

(1) 特許法第29条第2項には、「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。」と規定されている。

この規定によれば、特許請求の範囲の請求項に記載された発明（以下、「請求項発明」という）を、請求項発明の属する技術分野における通常の知識を有する者（以下、「当業者」という）が特許法第29条第1項各号に掲げる発明（以下、「公知発明」という）に基づいて容易に発明をすることができたときには、進歩性が否定される。

通常、請求項発明が創作される場合には、請求項発明の発明者は、自らの技術的知識に基づいて発明をしており、特定の公知発明に基づいて発明をしているわ

けではない。それにもかかわらず、進歩性の判断においては、当業者が、公知発明に基づいて容易に発明をすることができたか否かを判断するのであって、請求項発明の発明者が、自らの技術的知識に基づいて容易に発明をすることができたか否かを判断するのではない。すなわち、進歩性の判断においては、容易に発明をすることができたか否かの判断の基準となる者を請求項発明の発明者ではなく、当業者としており、また容易に発明をすることができたか否かの判断の基準となる発明の基礎を、請求項発明の発明者が有する技術的知識ではなく、公知発明としている。そして、容易に発明をすることができたか否かの判断の基準となる者、発明の基礎をこのように定めたのは、進歩性の判断を客観的な判断とするためであると考えられる。

(2) 特許法第2条第1項に、「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定されている。この規定によれば、発明は技術的思想の創作である。

そして、発明の創作においては、まず解決課題に想到し、次にその解決課題を解決する解決手段に想到する。すなわち、解決課題に想到しないときには、その解決課題を解決する解決手段に想到することができない<sup>(1)</sup>のであって、発明は創作されない。このため、解決課題に容易に想到することができないときには、解決課題が与えられれば、解決課題を解決する解決手段に想到することが容易であったとしても、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。したがっ

て、技術的思想の創作であるという発明の本質から考えるならば、発明の創作の容易性を判断する進歩性の判断においては、解決手段に容易に想到することができたか否かだけでなく、解決課題に容易に想到することができたか否かをも考慮すべきである。

ここで、確かに、審査の対象となる発明を記載する請求項には解決手段のみが記載されており、解決課題は記載されておらず、このことからするならば、進歩性の判断においては解決手段だけを考慮すれば足りるとも考えることもできる。しかしながら、請求項は審査の対象となる発明を記載するものであるだけでなく、特許発明の技術的範囲を定めるものでもあることから、請求項には発明の解決手段のみを記載することとしているのである。したがって、請求項に解決手段のみが記載されていることを根拠として、進歩性の判断においては解決手段だけを考慮すれば足りるとすることはできない。

このように、当業者が容易に発明をすることができたというためには、当業者が解決課題および解決手段に容易に想到することができたことが必要であると考えられる。

(3) また、請求項発明、公知発明等の発明は、文言によって表現されており、あるいは文言によって表現することができる。また、その文言を複数の発明特定事項に分解することができる。

そして、発明においては、それが有する発明特定事項が相違して、解決手段が相違すれば、解決課題が相違することは明らかである。

さらに、各発明特定事項には、当該発明特定事項を採用した技術的理由(以下、「採用理由」という)が存在すると考える。

なお、旧審査基準<sup>(2)</sup>に、「発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明の把握を行うことができず、第36条第6項第2号違反となる。」と記載されていた。この旧審査基準においては、発明特定事項の採用理由(技術的意味)が不明であるときには、特許法第36条第6項第2号に規定する明確性の要件を充足しないとしていた。そして、この旧審査基準は、各発明特定事項には採用理由が存在することを前提としている。

(4) これらの私見を前提として、進歩性の判断基準について検討する。

## 2 判断基準についての私見

(1) 進歩性が問題となる請求項発明は、新規性を有する。たとえば、1つの刊行物に請求項発明の全ての発明特定事項が記載されているときには、新規性が否定されるのであるから、進歩性が問題となることはない。したがって、進歩性が問題となるのは、請求項発明の発明特定事項と公知発明の発明特定事項とを対比したときに、請求項発明の発明特定事項の一部が公知発明の発明特定事項となっていない場合である。

そして、進歩性の判断は、請求項発明の発明者が、自らの技術的知識に基づいて容易に発明をすることができたか否かの主観的な判断ではなく、当業者が、公知発明に基づいて容易に発明をすることができたか否かの客観的な判断である。したがって、進歩性が否定されるためには、請求項発明の一部の発明特定事項であって、1つの公知発明(本稿では便宜上、この1つの公知発明を特許法第29条第1項第3号に規定する「刊行物に記載された発明」に限定して考え、この刊行物を「主引用例」といい、主引用例に記載された発明を「主引用発明」という)の発明特定事項となっていないもの(以下、「非記載事項」という)が、他の公知発明(以下、「副引用発明」という)の発明特定事項(以下、「補完事項」ともいう)となっていることが必要である。すなわち、副引用発明を示すことなく、非記載事項を請求項発明の発明特定事項として採用することに想到することは容易であるとして、進歩性を否定したときには、進歩性の判断が主観的に行われる可能性があるから、必ず副引用発明が示されなければならない<sup>(3)</sup>。

このように、進歩性が否定されるためには、請求項発明の発明特定事項のうちの非記載事項以外のものが主引用例に記載されており、非記載事項が副引用発明の発明特定事項であることが必要であると考えられる。

(2) 当業者が容易に発明をすることができたというためには、当業者が解決課題に容易に想到することが必要である。

ここで、進歩性の判断は、請求項発明の発明者の技術的知識に基づいて容易に発明をすることができたか否かの判断ではなく、公知発明に基づいて容易に発明をすることができたか否かの判断であるから、当業者が解決課題に容易に想到することができたというためには、公知発明に請求項発明の解決課題が示唆されていることが必要であると考えられる。

では、公知発明に請求項発明の解決課題が示唆されており、また請求項発明の発明特定事項のうちの非記載事項以外のものが記載されているが、上記の解決課題は示唆されていない刊行物が存在し、さらに非記載事項を発明特定事項とする副引用発明が存在する場合に、当業者は請求項発明を容易に発明することができたといえるか。

この場合には、上記の刊行物に記載された解決手段が公知発明に示唆された解決課題を解決するものであるか否かは不明であるから、当業者には公知発明に示唆された解決課題を解決する解決手段として上記の刊行物に記載された解決手段を採用する動機付けが存在せず、当業者といえども容易に請求項発明を発明することができたとはいえない。

これに対して、主引用発明に請求項発明の解決課題が示唆されており、しかも主引用発明に記載された主引用例に請求項発明の発明特定事項のうちの非記載事項以外のものが記載されていれば、示唆された解決課題を解決する解決手段として、記載された解決手段を採用する動機付けが存在し、当業者が容易に請求項発明を発明することができたといえることができる。

そして、発明においては、それが有する発明特定事項が相違すれば、解決課題が相違するから、請求項発明の解決課題と主引用発明の解決課題とは相違する。しかし、請求項発明と主引用発明とが実質的に共通する解決課題を有するとき、すなわち請求項発明の解決課題の要素の少なくとも一部と主引用発明の解決課題の要素の少なくとも一部とが同一であるときには、当業者には実質的に共通する解決課題を解決する解決手段として上記の刊行物に記載された解決手段を採用する動機付けが存在する。

したがって、進歩性が否定されるためには、請求項発明と主引用発明とが実質的に共通する解決課題を有することが必要であると考えられる。

(3) さらに、非記載事項として補完事項を採用することに想到することが当業者にとって容易でなければ、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。

では、補完事項を発明特定事項とする副引用発明が存在すれば、当業者は非記載事項として補完事項を採用することに容易に想到することができるか。

この点、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが相違し

ていれば、非記載事項として補完事項を採用する動機付けが存在せず、当業者といえども非記載事項として補完事項を採用することに想到することは困難である。

これに対して、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが実質的に同一であれば、非記載事項として補完事項を採用する動機付けが存在し、当業者が非記載事項として補完事項を採用することに想到することは容易である。

したがって、進歩性が否定されるためには、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが実質的に同一であることが必要であると考えられる。

(4) 以上のことから、私見においては、次の事項を充足するときには、進歩性が否定される。

- ① 請求項発明の発明特定事項のうちの非記載事項以外のものが主引用例に記載されており、非記載事項が副引用発明の発明特定事項(補完事項)であること。
- ② 請求項発明と主引用発明とが実質的に共通する解決課題を有すること。
- ③ 請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが実質的に同一であること。

そして、以下、①～③の事項を「第1～第3事項」という。

(5) このように、私見による進歩性の判断においては、第1～第3事項を充足するか否かを判断することのみによって、進歩性を判断する。

すなわち、従来の進歩性の判断においては、事案に応じて、単なる寄せ集め、課題の共通性等の判断要素のうちどの判断要素で判断するかを決定し、つぎにその判断要素によって進歩性を判断している。この結果、従来の進歩性の判断においては、事案に応じて、異なる判断要素によって進歩性を判断している。これに対して、私見による進歩性の判断においては、事案に応じた判断要素により進歩性を判断するのではなく、事案にかかわらず、第1～第3事項を充足するか否かを判断することのみによって、進歩性を判断する。

### 3 第1～第3事項について

#### (1) 私見における第1事項について

請求項発明の発明特定事項が主引用例に明確に記載されていなくとも、出願時の技術常識等を考慮するならば、発明特定事項が記載されているのと同視するこ

とができるときには、発明特定事項が主引用例に記載されていると述べる。これと同様に、非記載事項が明確に副引用発明の発明特定事項となっていないとしても、出願時の技術常識等を考慮するならば、非記載事項が副引用発明の発明特定事項となっているのと同視することができるときには、非記載事項が副引用発明の発明特定事項であるという。

また、非記載事項が複数の場合もありうる。そして、非記載事項が複数の場合には、全ての非記載事項が単独または複数の副引用発明の発明特定事項であることを要する。

さらに、周知発明が公知発明（特許法第29条第1項各号に掲げる発明）に含まれることは明らかである。また、周知技術、慣用技術も解決課題と解決手段とを有する「発明」であると捉えることができ<sup>(4)</sup>、周知技術、慣用技術も公知発明に含まれる。したがって、周知発明、周知技術、慣用技術も副引用発明となりうる。

また、当業者は請求項発明の属する技術分野における通常の知識を有する者であり、主引用発明、副引用発明の内容も当業者が有する知識に含まれるから、請求項発明の技術分野と主引用発明、副引用発明の技術分野とが原則として実質的に同一であることが必要である。しかし、当業者は、請求項発明の属する技術分野以外の技術分野における周知発明、周知技術、慣用技術の内容も知得している場合がありうる。と考える。

#### (2) 私見における第2事項について

進歩性の判断は、請求項発明の発明者が容易に発明をすることができたか否かについての主観的な判断ではなく、当業者が容易に発明をすることができたか否かについての客観的な判断である。したがって、請求項発明の解決課題については、明細書の「発明が解決しようとする課題」の項に記載された解決課題に拘束されず、明細書全体の記載から請求項発明の解決課題を認定することができる。

また、進歩性の判断は、当業者が公知発明から容易に発明することができたか否かの判断であるから、主引用発明の解決課題は主引用例に明記されている必要はなく、当業者が出願時の技術常識等により主引用例の記載から解決課題を認識することができれば足りる。

#### (3) 私見における第3事項について

進歩性の判断は、当業者が容易に発明することができたか否かの判断であるから、請求項発明における非記載事項の採用理由は、当業者が出願時の技術常識等

により明細書全体の記載から認定することができ、また副引用発明における補完事項の採用理由は、当業者が出願時の技術常識等により認識することができれば足りる。

そして、請求項発明における非記載事項の採用理由が不明である場合には、補完事項の採用理由が何であろうと、非記載事項として補完事項を採用することは当業者にとって容易であると考えられる。したがって、非記載事項の採用理由が不明である場合には、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが実質的に同一であるといえる。

一方、副引用発明における補完事項の採用理由が不明であるときには、当業者が請求項発明の非記載事項として副引用発明の補完事項の採用することに想到する動機付けが存在しない。したがって、補完事項の採用理由が不明であるときには、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが実質的に同一であるとはいえない。

さらに、非記載事項が複数の場合には、全ての非記載事項の採用理由が各補完事項の採用理由と実質的に同一であることを要する。

なお、従来は一般的に、主引用発明に補完事項を採用することが容易であるか否かを判断しており、この場合には請求項発明における非記載事項の採用理由は直接的には考慮されない。しかしながら、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが相違すれば、非記載事項として補完事項を採用する動機付けが存在しないのであり、進歩性の判断においては非記載事項の採用理由を直接的に考慮しなければならない。したがって、主引用発明に補完事項を採用することが容易であるか否かを判断するのではなく、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが実質的に同一であるか否かを判断すべきである。

(4) 以下、私見の判断基準を前提としたときの進歩性の従来の判断要素について検討する。

## 4 設計変更等について

### (1) 公知材料の中からの最適材料の選択

この場合は、非記載事項が材料の限定であって、非記載事項の材料が公知である場合である。そして、請求項発明における材料の選択の理由と副引用発明にお

ける材料の選択の理由とが同一であれば、非記載事項の採用理由と補完事項の採用理由とが同一であるから、第3事項を充足する。しかし、請求項発明における材料の選択の理由と副引用発明における材料の選択の理由とが相違すれば、非記載事項の採用理由と補完事項の採用理由とが相違するから、第3事項を充足せず、進歩性が肯定される。

#### (2) 数値範囲の最適化又は好適化

この場合は、非記載事項が数値範囲である場合である。そして、副引用発明を示さないときには第1事項を充足しないから、進歩性を否定するためには、非記載事項の数値範囲が発明特定事項となっている副引用発明を示す必要がある。

#### (3) 均等物による置換

この場合は、一般的には、主引用発明の発明特定事項と副引用発明の補完事項とが均等である場合である。しかしながら、非記載事項と補完事項とが均等であるか否か、すなわち非記載事項の採用理由と補完事項の採用理由とが実質的に同一であるか否かを問題とすべきであり、非記載事項と補完事項とが均等であるときには、第3事項を充足する。

#### (4) 技術の具体的適用に伴う設計変更

技術の具体的適用に伴う設計変更の場合が、当業者であれば副引用発明が存在しなくとも非記載事項に想到することが容易である場合を意味するのであれば、副引用発明を示さないときには第1事項を充足しないから、技術の具体的適用に伴う設計変更であるとして進歩性を否定することはできない。

また、技術の具体的適用に伴う設計変更の場合が、慣用技術等から非記載事項に想到することが容易である場合を意味するのであれば、この場合は単なる寄せ集めに該当する。

#### (5) 単なる寄せ集め

単なる寄せ集めの場合が、公知発明の組み合わせであって、その効果が個々の公知発明の当然予測される効果の単なる集合の域を出ない場合を意味するのであれば、第1～第3事項を充足し、進歩性が否定される。

なお、組み合わせの効果が生ずる場合は、少なくとも1つの非記載事項の採用理由とそれに対する補完事項の採用理由とが相違し、第3事項を充足しない場合であり、進歩性が肯定される。

## 5 技術分野等について

### (1) 技術分野の関連性

第1事項を充足するためには、請求項発明の技術分野と主引用発明、副引用発明の技術分野とが原則として実質的に同一であることが必要である。

そして、請求項発明の技術分野と主引用発明、副引用発明の技術分野とが実質的に同一であって、第1事項を充足したとしても、第2、第3事項を充足しない限り、進歩性は否定されない。

### (2) 課題の共通性

進歩性を否定するためには、請求項発明と主引用発明とが実質的に共通する解決課題を有すること（第2事項を充足すること）が必要であり、かつ請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが実質的に同一であること（第3事項を充足すること）が必要である。

### (3) 作用、機能の共通性

請求項発明と主引用発明との作用、機能の共通性が認められるときには、請求項発明と主引用発明とが実質的に共通する解決課題を有すること（第2事項を充足すること）が多いと考えられる。また、請求項発明と副引用発明との作用、機能の共通性が認められるときには、非記載事項の採用理由と補完事項の採用理由とが実質的に同一であること（第3事項を充足すること）が多いと考えられる。

### (4) 示唆

副引用発明の内容中に示唆がある場合、すなわち非記載事項が明確に副引用発明の発明特定事項であるとはいえずとも、出願時の技術常識等を考慮するならば、非記載事項が副引用発明の発明特定事項であるのと同視することができる場合には、非記載事項が副引用発明の発明特定事項であるといえるのであって、請求項発明の非記載事項以外の発明特定事項が主引用例に記載されていれば、第1事項を充足する。

## 6 発明の効果等について

### (1) 発明の効果

請求項発明が顕著な効果、予測不能の効果を奏するときには、なぜ当業者が容易に発明をすることができないのかが理解できない。したがって、進歩性の判断においては、発明の効果自体を考慮すべきではないと考える。

すなわち、請求項発明と主引用発明とが実質的に共

通する解決課題を有しており、しかも非記載事項の採用理由と補完事項の採用理由とが実質的に同一であって、第2、第3事項を充足するときには、当業者は公知発明に基づいて請求項発明に容易に想到することができるのであって、請求項発明の効果にかかわらず、進歩性を否定すべきであると考えられる。

もっとも、請求項発明の解決課題と主引用発明の解決課題とが相違し、あるいは請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが相違して、第2、第3事項を充足しないときには、請求項発明が顕著な効果、予測不能の効果を奏する場合がある。

なお、「進歩性」という用語は「当業者が、公知発明に基づいて容易に発明をすることができないこと」を示しているにすぎず、「技術が進歩すること」という意味を含んではいない。したがって、「進歩性」という用語から進歩性の判断において効果を考慮すべきであることを導き出すことはできない。

## (2) 商業的成功

商業的成功の事実が認められるときも、なぜ当業者が容易に発明をすることができないのかが理解できない。したがって、進歩性の判断においては、商業的成功の事実自体を考慮すべきではないと考える。

もっとも、商業的成功の事実が認められるときには、請求項発明の解決課題が従来の発想とは全く異なるものである場合があり、この場合には請求項発明の解決課題と同一の解決課題を有する主引用発明は存在しないはずであり、第2事項を充足しないから、進歩性が肯定される。

## 7 動機付け等について

(1) 判例においては、主引用発明に補完事項を採用する示唆、動機付けが存在しないとして進歩性を肯定しており、あるいは主引用発明に補完事項を採用することに阻害事由が存在するとして進歩性を肯定しているが、これらの判例の事案においては、第2、第3事項を充足しない場合が多いと考える。

(2) たとえば、平成23年の判例<sup>(5)</sup>において、「引用例2には、当該塗料が赤外光に対する透過性に優れることは記載されておらず、引用発明2の「塗料」を引用発明1の「インク」として使用することが示唆されているということにはならない。」と判示されている。

この判例においては、主引用発明(引用発明1)の発

明特定事項(赤外光に対し透過性を有するインク)の代替として、副引用発明(引用発明2)の補完事項(反応性水可溶樹脂で被覆した、分散性が良好な被覆顔料を樹脂ワニスに添加してなる油性塗料)を採用することが示唆されていないことを理由として進歩性を肯定している。

そして、この判例の事案においては、請求項発明における非記載事項(樹脂ワニスに顔料を添加してなり、該顔料は、顔料本体表面が合成樹脂膜によって被覆されている印刷用インク)の採用理由は赤外線透過性に優れた顔料を用いることであるのに対して、副引用発明における補完事項の採用理由は色相、着色力、分散性に優れた顔料を用いることであって、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが相違しているのであり、第3事項を充足していない。

(3) また、平成20年の判例<sup>(6)</sup>において、「引用発明においては、他航空機等は、既に、全体の表示画面において、自航空機を速くする前から表示されているのであるから、「警戒空域」画面の表示態様として、オフセンタ機能を適用する解決課題ないし動機付けはない。

審決は、本願発明と引用発明とは、解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって、引用発明を前提とする限りは、本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず、解決課題を想定した上で、その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して、引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において、誤りがあるといえる。」と判示されている。

この判例においては、主引用発明(引用発明)において副引用発明(周知技術)の補完事項を採用する動機付けが存在しないことを理由として進歩性を肯定している。

そして、この判例の事案においては、請求項発明は速度に応じて表示範囲の変更を自動化することを解決課題としており、主引用発明は速度に応じて警戒すべき範囲を変更することを解決課題としており、請求項発明と主引用発明とが共通する解決課題を有していないのであり、第2事項を充足していない。

(4) また、平成19年の判例<sup>(7)</sup>において、「[「加速系」の装置である引用例1発明に、上記周知技術を適用することには、これを妨げる事情があり、また、引用例

2, 引用例3, 甲4, 甲7, 8等を勘案しても、「加速系」の装置における上記振動の問題を解決する手段を示唆する記載はない。」と判示されている。

この判例においては、主引用発明（引用例1発明）において副引用発明（周知技術）の補完事項を採用することに阻害事由が存在することを理由として進歩性を肯定している。

そして、この判例の事案においては、請求項発明は主移動体（低精度位置決め機構）に対して副移動体（高精度位置決め機構）が移動したときの振動の低減を解決課題としており、主引用発明は基台に対して主移動体（主キャリッジ48）が移動したときの振動の低減を解決課題としており、請求項発明と主引用発明とが共通する解決課題を有していないのであり、第2事項を充足していない。

(5) また、別の平成19年の判例<sup>(8)</sup>において、「引用発明は、上記のとおり、それ自体において、プリント回路板（小基板）が枠部（実装用基板のフレーム）に、強力に結合保持されているものであるから、「小基板が実装用基板のフレームに結合保持されることにより得られる実装用基板全体の剛性」は、引用例2記載の仮止め部又は補強部の適用を待つまでもなく、確保されているのであり、小基板が実装用基板のフレームに結合して保持されることにより、同時に実装用基板全体の剛性が保たれるからといって、引用発明に引用例2記載の仮止め部又は補強部を適用することが導かれるものではない。」と判示されている。

この判例においては、主引用発明（引用発明）は補完事項（仮止め部又は補強部の適用）を採用する目的を達しているのであり、主引用発明に補完事項を採用する動機付けが存在しないことを理由として進歩性を肯定している。

そして、この判例の事案においては、請求項発明における非記載事項の採用理由は、枠部の曲げ剛性を高めることにより、枠部を折りやすくかつ曲がりにくくすることであるのに対して、副引用発明における補完事項の採用理由は、プリント回路板の脱落を防止することであって、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由とが相違しているのであり、第3事項を充足していない。

(6) では、主引用発明が補完事項を採用する目的を達しているときには、請求項発明における非記載事項の採用理由と副引用発明における補完事項の採用理由

とが実質的に同一であって、第3事項を充足しているとしても、進歩性は肯定されるか。

この点、進歩性の判断が、請求項発明の発明者が容易に発明をすることができたか否かの主観的な判断であれば、主引用発明が解決課題をすでに解決しているときには、発明者には主引用発明に補完事項を採用する動機付けが存在しないので、進歩性は肯定されることも考えられる。

しかしながら、進歩性の判断は、当業者が容易に発明をすることができたか否かの客観的な判断であるから、たとえ主引用発明が補完事項を採用する目的を達していたとしても、非記載事項の採用理由と補完事項の採用理由とが実質的に同一であって、第3事項を充足していれば、当業者が公知発明に基づいて容易に発明をすることができたと判断すべきである。

このように、主引用発明に補完事項を採用する動機付けが存在するか否かにより進歩性を判断したときには、進歩性の判断が主観的な判断となる可能性がある。

## 8 実質的な判断基準について

(1) 以上、進歩性のいわば形式的な判断基準について述べた。では、進歩性のいわば実質的な判断基準は何か。

この点、特許制度は、発明の公開の代償として特許権を付与する制度である。したがって、進歩性は、請求項発明に公開の代償として特許権を付与するに値する程度の創造性が認められるか否かの観点から判断すべきである。換言すれば、公開してもらいたい程度の創造性を有する発明について進歩性を肯定すべきである。

したがって、実質的に共通の解決課題を有するか否か、採用理由、技術分野が実質的に同一であるか否かについても、公開の代償として特許権を付与するに値する程度の創造性が認められるか否かの観点から判断すべきである。

(2) そして、原理的には、進歩性の判断を厳しくすれば、公開される発明が減少し、また特許権が付与される発明が減少する。この結果、第三者の経済活動が特許権の存在によって妨げられる可能性は減少するが、有用な発明が公開されないこととなる可能性が増加する。反対に、進歩性の判断を緩やかにすれば、公開される発明が増加し、また特許権が付与される発明が増加する。この結果、有用な発明が公開されないこととなる可能性は減少するが、第三者の経済活動が特許権

の存在によって妨げられる可能性は増加する。

したがって、進歩性の判断においては、有用な発明が公開されなくなる可能性と、第三者の経済活動が特許権の存在によって妨げられる可能性とのバランスを考慮すべきである。

## 9 まとめ

進歩性の判断は、容易に発明をすることができたか否かの判断であって、誰が判断したとしても同一の判断結果となるような判断基準は、存在しない。

しかしながら、進歩性の判断は安定的であることが望ましく、なるべく誰が判断したとしても同一の判断結果となるようにすることが必要である。そして、このためには、判断を事案にかかわらず画一的に行うことが必要であり、また判断に主観が入り込む可能性を少なくすることが必要である。

従来の判断要素による判断は、事案に応じた判断要素によって行われており、判断が事案にかかわらず画一的に行われているとはいえない。また、上記の判断要素には主観的なものが存在するから、上記の判断要素による判断においては主観が入り込む可能性が大きい。これに対して、私見の判断基準による判断は、従来の判断要素による判断と比較して、判断を事案にかかわらず画一的に行うことができ、また判断に主観が入り込む可能性が少なく、この結果進歩性の判断が安定的になると考える。

## 注

- (1) 高島喜一「進歩性判断における理論づけ」特許研究第40号63頁には、「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。」と述べられている。
- (2) 平成23年9月30日以前の審査に適用されていた「特許・実用新案審査基準」の第I部、第1章、2.2.2.1.(2), ②(拙稿「発明特定事項の採用理由」(パテント2011年5月号25-31頁)でこの旧審査基準に言及している。)
- (3) 深沢正志「進歩性の客観化」パテント2013年11月号43頁には、「相違点についての判断を、従引用発明の存在、課題の共通性等の根拠事実に基づいて理論づけできるかどうかで行うという説明の方が簡明で実態に即しているのではないだろうか。」と述べられている。
- (4) 黒田博道「審査基準を中心に考えた進歩性」知財管理2009年9月号1078頁には、「周知技術とは、課題及び解決手段のいずれもが広く知られている技術である」と述べられている。
- (5) 知的財産高等裁判所平成23年3月8日判決(平成22年(行ケ)第10273号)
- (6) 知的財産高等裁判所平成20年12月25日判決(平成20年(行ケ)第10130号)
- (7) 知的財産高等裁判所平成19年11月28日判決(平成19年(行ケ)第10004号)
- (8) 知的財産高等裁判所平成19年7月12日判決(平成18年(行ケ)第10251号)

(原稿受領2014.2.24)