

# 進歩性の要件の再解釈

会員 大谷 寛



## 要 約

日本国特許庁において、引用文献に構成 X が記載されており、本願発明の構成が X である場合、特許権を成立させることはできないのであろうか。引用文献に構成 X が記載されてしまっていると、それと同一の構成については新規性・進歩性は認められず、構成要件を追加する補正によって相違点を明らかにしていくというのが通常の権利化の実務である。しかし、ときに引用文献に記載された X という構成は実態を伴わない思い付きが記載されているにすぎないことがある。具体的には、構成 X を製造するための製造方法が当時は知られておらず、実際に作り、使用することは出来なかったはずであると考えられることがある。このような場合に、構成 X について特許権を成立させることは不可能なのであろうか。本論文では、一見、自明とも思えるこの問いに向き合うことで、新規性、そして進歩性の要件の再解釈を試みたい。

## 目次

1. はじめに
2. 新規性の要件
  - (1) 最高裁判決に基づく解釈
  - (2) 29条1項の文理解釈等
  - (3) 設問へのあてはめ
3. 進歩性の要件
  - (1) 知財高裁判決に基づく解釈
  - (2) 設問へのあてはめ 1
  - (3) 29条2項の文理解釈等
  - (4) 設問へのあてはめ 2
4. 結 語

## 1. はじめに

日本国特許庁において、引用文献に構成 X が記載されており、本願発明の構成が X である場合、特許権を成立させることはできないのであろうか。

一見、自明とも思えるこの問いに向き合うことで、新規性、そして進歩性の要件の再解釈を試みたい。

## 2. 新規性の要件

### (1) 最高裁判決に基づく解釈

最判昭和 52 年 10 月 13 日は、「法 29 条は、その 1 項柱書において、出願の発明が『産業上利用することができる発明』であることを特許要件の一つとしているが、そこにある『発明』は法 2 条 1 項にある『発明』の意義に理解すべきものである」と判示した。

また、最判平成 12 年 2 月 29 日は、「特許法 2 条 1 項にいう『自然法則を利用した』発明であるためには、当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である。」と判示した。

したがって、29 条 1 項の解釈において、本願発明は、2 条 1 項にいう反復実施可能な発明と解される。

### (2) 29 条 1 項の文理解釈等

29 条 1 項柱書には、「産業上利用することができる発明」と記載されており、これは、2.1 にて述べたとおり、特許を受ける対象の本願発明であり、反復実施可能性が求められる。

同項柱書の「次に掲げる発明を除き、」の「次に掲げる発明」については、特許を受ける対象から除外される発明であるから、特許を受ける対象の発明と同等であり、文理上は、反復実施可能性が求められると解される。

この点、一般論として、以下のように判示した裁判例<sup>(1)</sup>がある。

特許出願前に頒布された刊行物にある技術的思想が記載されているというためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が刊行物を見るならば特別の思考を要することなく容易にその技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の

内容が開示されていることが必要であると解される。

(東京高判平成3年10月1日(下線付加))

本願発明の実施可能性と完全に同程度の実施可能性が求められるかについては、必ずしも定かではないが、引用文献に構成が記載されていても、それだけでは足りず、一定の実施可能性が求められることは確からしいと言えるだろう。

### (3) 設問へのあてはめ

上記解釈に基づけば、引用文献に構成 X が記載されていても、構成 X を本願発明の出願当時の技術水準を基礎としても実施が不可能ないし困難であったとすれば、引用文献に記載された構成 X は技術的思想とは言えず、引用発明を構成しない。よって、構成 X にかかる本願発明は、新規性を有する。

実務に沿って言えば、出願人ないし特許庁において、出願当時の技術水準をいかに立証するかが、判断を左右することとなる。

引用文献に本願発明と同一の構成 X が記載されていても、新規性欠如の拒絶理由・無効理由を解消することは、可能であるということになる。

以下、仮に、本願発明の出願当時は構成 X の製造方法が知られておらず、本願明細書の開示がなければ当業者が容易には実施することはできなかったとして、当該引用文献に基づく進歩性の有無を考えたい。

## 3. 進歩性の要件

### (1) 知財高裁判決に基づく解釈

新規性の判断から進歩性の判断へと移ると、引用発明に求められる実施可能性について、異なる判断が示されている。たとえば、以下の裁判例である。

原告は、引用例 A は、発明として未完成であり、また実施可能要件を欠くと主張する。しかし、本件においては、引用例 A の記載に基づいて、その開示内容を認定できるのであって、引用例 A が発明に当たるか否か、実施可能要件を充足しているか否かは、結論に影響を与えるものでなく、この点の原告の主張は採用できない。

(知財高判平成22年8月31日(下線付加))

すなわち、引用発明適格性の要件として、実施可能性は影響を与えず問われないと判示されている。上記

裁判例は化学分野の事案であり、機械分野の事案としては知財高判平成22年4月20日等がある。技術分野を問わず、引用発明の認定は、引用文献にいかなる構成が記載されているかによって行われている傾向が認められる。

なお、以下の裁判例は、引用発明に求められる実施可能性は本願発明に求められる実施可能性よりも低い水準で足りるとする点で、上記裁判例と整合するが、引用発明に一定の実施可能性は必要であるとする点で、相違するよう見受けられる。しかしながら、「容易に実施し得る程度に」ではなく、「実施し得る程度に」技術的思想が開示されていれば足りるとしており、上記裁判例の傾向とも合わせると、進歩性の議論において実施可能性の観点から引用発明適格性を争うことは、困難なケースが多いと考えられる。

進歩性の判断に係る引用発明における「発明」の認定が、特許出願当時の技術水準を基礎として、特許出願に係る発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それで足りるというのに対し、特許性の判断における当該出願に係る「発明」の認定が、当業者が反復継続して目的とする技術効果を上げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要するというべきところ、両者における「発明」の認定について、同一の判断基準に拠っていないとしても、認定の目的及び対象が異なる以上、当然というべきであって、これを不合理であるということとはできない。

(知財高判平成23年3月10日(下線付加))

特に、後者の裁判例からは、知財高裁が、29条2項に規定される「前項各号に掲げる発明に基いて」における「発明」は、直接的に特許を受ける対象である本願発明とは、位置づけを異にし、特許を受ける対象の発明が容易に発明をすることができたか否かの判断を行う上での対比の基準となる構成を把握することができれば足りるとしているとして理解される。

### (2) 設問へのあてはめ 1

上記解釈に基づけば、本願発明の出願当時は引用文献記載の構成 X の製造方法が知られておらず、本願明細書の開示がなければ当業者が容易には実施することはできなかったとしても、構成 X 自体は、当該引用

文献の記載から対比の基準として具体的に把握することができ、引用発明適格性を有すると考えるべきとの判断になる。

してみると、構成 X は、本願発明の出願当時、当業者において容易に実施することはできなかったが、構成 X が引用文献に記載されている以上、構成 X にかかる本願発明は、新規性はあるとしても進歩性はないと判断するほか、ないのであろうか。

以下、29条2項の解釈を更に検討してから、設問に戻りたい。

### (3) 29条2項の文理解釈等

29条2項には「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・・・特許を受けることができない」と規定されている。ここで、「前項各号に掲げる発明」については、一連の知財高裁判決により解するとして、「容易に発明をすることができた」については、正面から扱った裁判例が見当たらない。

同項の規定に沿って文理解釈をすれば、「容易に発明をすることができた」の意味を明らかにすることは欠くことができないところ、特許庁審査基準においても、

「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」とは、特許出願前に、当業者が、第29条第1項各号に掲げる発明（引用発明）に基づいて、通常の創作能力を発揮することにより、請求項に係る発明に容易に想到できたことを意味する。

（審査基準 第2章 2.2(3)）

と定められ、根拠を示すことなく「容易に発明をすることができた」が「発明に容易に想到できた」と読み替えられており、「容易に発明をすることができた」との要件の解釈が問題とされていない。更に、特許庁審査基準には以下のように定められており、発明の構成の一致・相違が取り上げられるのみで、いわば、構成容易想到性のみに基づいて、進歩性の有無が運用上審査判断されていることが分かる。

具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致

点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。

（審査基準 第2章 2.4(2)）

しかしながら、29条2項を文言に沿って分析すれば、「容易に発明をすることができた」の意味に対する一つの合理的な文理解釈を導くことができる。すなわち、29条2項には「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。ここで、「その発明」とは、特許を受ける対象の本願発明と一致するものであるから、2.1にて論じたとおり、反復実施可能な発明であることが求められる。そして、「その発明」を、当業者が「容易に発明をすることができた」ときは進歩性を欠くとして特許を受けられないのであるから、「容易に発明をすること」の対象は、反復実施可能な発明、少なくとも実施可能な発明<sup>(2)</sup>であると解すべきと読むことができる。

すなわち、29条2項の一つの文理解釈として、本願発明を「容易に発明をすることができた」との要件は、「容易に実施可能な発明を構成することができた」を意味し、「①容易に発明を構成することができ、かつ、②容易に当該構成を実施することができた」と解する合理的な余地がある。

「容易に発明をすることができた」（以下「発明容易性」とも呼ぶ）の解釈を直接的に論じたものではないが、進歩性の要件につき、特許制度の制度趣旨に鑑みて以下のように目的論的に考える立場も存在する。

29条は、特許を受けることができない場合という消極的要件の形で規定している。したがって、現行法上は、公知技術や公知技術から容易に実施できる発明に特許を付与し公開させたとしても、技術水準の向上、ひいては産業の発展に資することはなくむしろ弊害が生じるという理由で新規性・進歩性の要件が定められている。また、特許が発明を奨励し技術を豊富化し、かつ産業の発展を促すという特許法の積極的目的（特1条）にふさわしい発明、すなわち、産業上の利用可能性があり、従来技術から容易に実施できない発明のみに特許を付与すべきことになる。

（新・注解 特許法【上巻】238頁（下線付加））



法目的の中でも、産業の発展を促すという点を重要視すれば、当業者が構成に容易に想到し得たとしても、いかに実施すればよいか見出し得ないのであれば、実施まで含めて開示する特許出願があって初めて産業の発展に資するのであるから、ここに法的保護を与える妥当性が認められる。

また、当業者が発明をすることができた「その発明」が本願発明と一致するから特許を受けることができないのであり、ここでの「その発明」と本願発明の関係は、新規性を論ずる際の引用発明と本願発明の関係と等しく、引用発明に一定の実施可能性が求められるように、「その発明」にも実施可能性が求められると考えることに論理的整合性がある。

以上のとおり、29条2項の文言に沿って解釈を試みれば、一般論としては、発明容易性は、①構成容易想到性のみならず、②実施容易性も求められていると解することができる。かかる解釈は、特許法のその他の規定とも対立しない。

#### (4) 設問へのあてはめ 2

「その発明」の実施容易性は、引用発明に求められる実施容易性と同等水準であるとすると、本設問においては、新規性と進歩性において同じ結論となる。すなわち、構成 X は引用文献に記載されているものの、本願発明の出願当時、当業者において容易に実施することはできなかったため、新規性があるとするれば、進歩性の議論においても当業者が容易に実施することができなかったことは変わらず、進歩性があるということになる。

他方、進歩性における「その発明」の実施容易性は、新規性における引用発明の実施容易性よりも低い水準で足りるとすると、新規性はあるが進歩性はないとの結論の可能性が生まれる。

さらに極論として、進歩性における「その発明」の実施容易性は一切問わないとすると、実施不可能な構

成は、技術的思想の開示には当たらないことを理由に新規性の判断において引用発明としての適格性を有しないのにもかかわらず、同一の実施不可能な構成に基づいて進歩性が否定される結論となり、合理性を欠くものと思われる。

#### 4. 結 語

以上のとおり、進歩性の要件、つまり、「容易に発明をすることができた」ことについて、「①容易に発明を構成することができ、かつ、②容易に当該構成を実施することができた」と解することに合理性がある。

これまでの裁判例において、新規性における引用発明の実施容易性、それから、進歩性における引用発明の実施容易性は争点となり、判断が示されてきているものの、進歩性における「その発明」の実施容易性については、判断がなされていない。その背景は定かではないが、極論として、本願明細書の開示がなければ出願当時の当業者には実施不可能であっても、構成に容易に想到し得さえすれば、進歩性が否定されるのは必ずしも妥当な結論ではない。

技術分野、技術内容等の個別具体的な詳細に依るところが大きいと思われるものの、我が国の産業の発達に寄与するはずの発明が正当に保護されるべく、「容易に発明をすることができた」の解釈に光を当てた裁判例が蓄積されていくことを期待したい。

以 上

#### 注

(1) その他関連する裁判例としては、東京地判平成19年3月13日(知財高判平成19年9月10日)、東京地判平成20年11月26日が挙げられる。

(2) 3.1における議論と同様、特許を受ける対象である本願発明と対比対象となる発明とでは位置づけが異なり、必ずしも同一の基準は要求されない可能性があることに鑑みて、反復性の要件を外している。

(原稿受領 2015. 8. 31)