

進歩性判断の法的問題点



会員 奥村 茂樹

要 約

本稿は、進歩性判断の前提である本願発明の認定と引用発明の認定について論じるものである。本願発明の認定については、特許法 36 条の請求項の記載要件が改正されているにも拘わらず、改正前後において考え方が変更されていない点を論じる。引用発明の認定については、その用語自体に問題があり、それが特許法 29 条の規定に起因していることを論じる。いずれも、特許法に規定されている「発明」概念の混乱にあると結論付けている。そして、最後に法改正等の提言を行う。

目次

- 第 1 はじめに
- 第 2 本願発明の認定における法的問題点
- 第 3 引用発明の認定における法的問題点
- 第 4 本願発明の認定と引用発明の認定が進歩性の判断に及ぼす影響
- 第 5 法改正等の提言

第 1 はじめに

産業界では、進歩性の判断基準が厳しすぎる又は甘すぎるとして、たびたび特許庁に意見が具申されている。つまり、特許庁の進歩性に関する判断の裁量をどの程度にすべきかといった観点からの議論が延々とされている。

しかしながら、裁量の範囲で議論をしては、いつまでたっても解決できず、時代によって、厳しくなった甘くなったりするだけのことである。また、裁量の範囲が変動すること自体が問題である。

進歩性の判断は、周知のとおり、本願発明の認定と引用発明の認定を行い、両者を対比して、一致点及び相違点を抽出するのが前提となっている。そして、相違点が当業者にとって容易想到であるか否かによって、進歩性の有無が判断されている。かかる判断手法自体も批判されることがある（シグゾーパズルのように各ピースを組み立てて完成すれば進歩性無しというもの、いかにも皮相的であるという批判）が、ここではこの判断手法自体は問題にしない。

本稿で問題にするのは、進歩性判断の前提である本願発明の認定及び引用発明の認定である。

第 2 本願発明の認定の法的問題点

1 本願発明の認定は、特許請求の範囲の記載に基づくとされている。特許・実用新案審査基準（以下、単に「審査基準」という。）にも、「請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。」と記載されている（審査基準、第 II 部第 2 章 3 頁 31 行）。しかし、本願発明の認定を請求項記載どおりというのも、いかにも機械的である。

2 平成 6 年特許法改正（平成 6 年法律第 116 号）前において、特許請求の範囲は以下のとおりに記載しなければならないと規定されていた。

「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（以下「請求項」という。）に区分してあること。」（特許法 36 条 5 項 2 号）

すなわち、請求項には発明の構成に欠くことができない事項のみを記載すべしと規定されていた。そして、この規定に反する請求項の記載は、拒絶理由となり無効理由となっていた（特許法 49 条及び 123 条）。したがって、当該規定に違反していないと認められる場合、本願発明の認定は、特許請求の範囲の記載どおりとして問題はなかった。発明とは一定の課題を解決するための技術的手段であり、この技術的手段が構成に相当するから、請求項に発明の構成のみが記載されていると認定されるのであれば、本願発明の認定は請求項記載どおりとして、何らの矛盾もないからである。リパーゼ事件の判決（昭和

62年(行ツ)第3号)も、このような考え方でなされたものであると考えている。

3 しかしながら、平成6年特許法改正で、上記の規定は以下のように改正された。

「第3項第4号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」(特許法36条5項)

この規定は、出願人が必要と認めれば何を記載してもよいわけではなく、あくまで発明を特定するための事項を記載しなければならず、発明と無関係なことを記載してもよいとする規定ではない。しかしながら、この規定は、拒絶理由及び無効理由となっていないことから、審査段階でチェックする必要はなく、結局、出願人が任意に記載できるようになっている。したがって、発明は一定の課題を解決するための技術的手段(構成)なのであるが、技術的手段以外の事項も任意に記載しうるのである。

このように請求項の記載が改正されているのに、未だに本願発明の認定は請求項記載どおりとするのは、本願発明の認定を誤る結果となる。本願発明の要旨は請求項記載のとおりとすれば、その認定に誤りはないとされるが、そのような機械的処理は疑問である。なぜなら、請求項には、一定の課題を解決するための技術的手段以外の事項、すなわち、発明の構成以外のものが多数記載されているからである。たとえば、請求項に(A, B, C, D, E)の事項が記載されていた場合、一定の課題を解決するための技術的手段としてはB及びCであり、A, D及びEは技術的意義のない事項が記載されていたとする。このとき、本願発明の要旨認定は、請求項記載どおりであるとするのは、当業者の常識に反する。当業者は、この発明(一定の課題を解決するための技術的手段)はB及びCの工夫にあるとしか理解できないからである。

4 審査基準は、パラメータ発明に関し、その記載要件や進歩性等の判断の仕方を、多数の頁を割いて縷々説明している(審査基準、第I部第1章13頁6行～15頁6行、第II部第2章11頁29行～12頁29行、20頁14～21頁12行)。パラメータ発明は、

機能・特性等を用いて、発明を特定するものであり、一定の課題を解決するための技術的手段を特定したものではない。すなわち、請求項には、一定の課題を解決するための技術的手段が記載されていないのに、本願発明を請求項記載どおりと認定したために、審査・審判等での取り扱いに苦慮し、縷々解説しなければならないのである。パラメータ発明については、「請求項の記載はともかく、一体、どのような工夫や発見をされたのですか?」との釈明を求めれば、すべて解決できると考えている。この釈明によって、それが発明を表現するために、どうしても必要であるか否かの答えが得られると考えている。

5 また、本願発明の認定を請求項記載どおりとすることによって、発明の課題が無視されるようなこともある。請求項に記載された技術的手段だけが取り出されるため、発明の課題に関する主張が、請求項の記載に基づかないとして排斥されることもある。発明とは、一定の課題を解決するための技術的手段なのであるから、その技術的手段だけを丸裸にしその課題を無視して、本願発明は請求項記載のとおりと機械的に認定することもまた、不当であると考えられる。

第3 引用発明の認定における法的問題点

1 そもそも引用発明の認定という言葉自体に疑問を感じる。なぜ、引用文献記載事項又は引用文献記載技術という言葉を使わないのか?これは多分、特許法の規定によるものと考えている。特許法29条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。」(注;下線は著者による)と規定されている。ここで、「前項各号に掲げる発明」と規定されているから、本願発明と対比すべきは、公知公用発明及び刊行物等に記載の発明、すなわち、「引用発明」ということになるのであろう。しかしながら、本願発明と対比すべきは「発明」に限られるのであろうか。発見や着想は、「前項各号に掲げる発明」に該当しないのであろうか。

2 そもそも、日本語的には、「発明」とは、いままでなかったものを新たに考え出すことである。つま

り、「発明」という概念の中に、新たな創作であることが含まれている。そして、特許法2条1項にも、「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、と規定されており、高度な創作性という概念が含まれている。

公知公用のものが「発明」なのであろうか、刊行物等に記載された技術が「発明」なのであろうか。ここに、一般の概念とのずれがある。特許法は、「発明」の概念の中に、新規性及び進歩性を含まないとして割り切ったと説明されている〔工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（以下、「逐条解説」という。）第18版83頁〕。つまり、誰でもが知っている技術、たとえば、「紙を切断するためにハサミを使う。」という技術も、特許法では発明なのである。しかし、言葉の概念を無理矢理変えるとどうしても、歪がでる。福島第一原発の「爆発」を、「爆発的事象」とか「事象」と説明されても、その現実を見た者は、その言葉自体に違和感が生じ、何か誤魔化されているのではないかといった猜疑心が出る。それと同様に、日々技術開発に身を削っている研究者や技術者にとって、公知公用のものや周知慣用技術を「発明」と表現されても、そのことだけで違和感や猜疑心が生じ、特許制度の信頼性が低下する。

3 大正10年法では、少なくとも、公知公用のものや刊行物に記載されたものを、「発明」とは表現していなかった。大正10年法の関連条文は、下記のとおりである。

記

第一条 新規ナル工業的發明ヲ為シタル者ハ其ノ發明ニ付特許ヲ受クルコトヲ得

第四条 本法ニ於テ發明ノ新規ト称スルハ發明カ左ノ各号ノ一ニ該当スルコトナキヲ謂フ

一 特許出願前国内ニ於テ公然知ラレ又ハ公然用キラレタルモノ

二 特許出願前国内ニ頒布セラレタル刊行物ニ容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ記載セラレタルモノ

すなわち、大正10年法では、公知公用のものや刊行物に記載されたものは、「モノ」と表現され、「発明」とは表現されていなかったのである。昭和34年法改正において、この「モノ」が「発明」と表現されたのである。かかる改正は不当であり、将来に禍根を残すとされている（吉原隆次、小松裕治共著

「特許法説義」58頁）。

4 特許法29条の2の事例であるが、特許法に規定された「発明」をどう解釈するかについて、裁判所は、かなり苦勞している。現行特許法は、「発明」の概念中に、あらゆる事項を含んでいるとされているのであるが、やはり裁判所には、そのように解釈できないようである。

以下に挙げる事例は、先願明細書に記載された比較例の内容が、特許法29条の2に規定する「願書に最初に添付した明細書に記載された発明又は考案」（以下、「先願に記載された発明」という。）に該当するかどうかという判決例である。

昭和62年（行ケ）第49号審決取消請求事件の判決（以下、「判決1」という。）では、

「かように、当初明細書の発明の記載が後願を拒絶する理由となる以上、その記載内容は、特定の技術的事項について具体的な技術的思想を示し、補正又は分割をした場合に、それを特許請求の範囲に記載することができる事項に関するものであることが必要であり、当該出願にかかる発明の新規性、進歩性を示すための説明資料又は比較資料とされた従来技術、他の実験前（注：実験例の誤記か。）、発明の生成過程における中間物質等の記載は、同法条の二により後願を拒絶できる発明と認めることはできない。」（注：括弧内は著者による）

と判示し、比較例に記載の事項は、「先願に記載された発明」とはいえないとしている。

一方、昭和63年（行ケ）第86号審決取消請求事件の判決（以下、「判決2」という。）では、

「ところで、実用新案法三条の二第一項には、「実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であって当該実用新案登録出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案又は発明」と規定されていることから明らかなとおり、先願として後願を排斥できる考案又は発明は、先願の「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された」ものであれば足り、必ずしもその特許請求の範囲に記載された考案又は発明だけを指すものではない。

したがって、引用例の比較例1に記載されたものも、前記のとおり、一つの発明であるから、実用新案法三条の二により後願を排斥できる発明に当たる

と解される。」

と判示し、比較例記載事項も一つの発明であるから、「先願に記載された発明」であると認定している。

すなわち、判決1では「先願に記載された発明」は特許請求の範囲に記載する発明であると解釈しているのに対し、判決2では特許請求の範囲に記載できなくても、一つの発明と理解できれば、「先願に記載された発明」になると解釈しているのである。

現行の解釈としては、判決2が通説であると思料しているが、その論理付けは、通説とは異なる。通説は、「先願に記載された発明」というのを、先願に記載された事項と解釈することによって、比較例も「先願に記載された発明」となる。一方、判決2は、比較例が一つの発明と理解しうる場合に限り、「先願に記載された発明」となるのであるから、比較例が一つの発明と理解できない場合は、「先願に記載された発明」とならないのであり、そのニュアンスを異にしている。

5 上記の判決1及び2を見れば、裁判所は、「発明」を特許法2条1項の「発明」の定義規定及び通常の日本語的解釈に則して、行っているものと考えられる。これに対して、多くの特許関係者の間では、逐条解説、これは特許庁による解説であり教科書的に使われているから、その記載どおり、特許法の「発明」は、あらゆる事項を含むと解釈している。

6 かかる「発明」解釈の相違は、特許法29条の2だけではなく、特許法29条にも影響を及ぼしている。刊行物として特許公報が挙げられたならば、特許法29条に規定された「刊行物に記載された発明」とは、やはり特許請求の範囲を中心にして解釈せざるを得なくなるのである。特許法29条に「刊行物に記載された事項」又は旧法どおり「刊行物ニ記載セラレタルモノ」と規定されていれば、特許請求の範囲は無視して、従来例や比較例を堂々と引用文献記載事項又は技術として挙げられるのであるが、「刊行物に記載された発明」と記載されているので、従来例や比較例を「刊行物に記載された発明」とすることができるのか否か疑問が生じるからである。従来例や比較例は、当該特許公報においては、発明ではないとして排除されたものであるから、どうしても否定的になり、引用発明としての適格性は大きく減退する。しかしながら、現実には、従来例や比較

例は、当該特許公報に記載された発明の前提となっているものであり、当該発明以上に公知公用のものであることが多い。それにも拘わらず、当該発明以下の扱いを受けてしまうという、非常識な結果となるのである。

第4 本願発明の認定と引用発明の認定が進歩性の判断に及ぼす影響

1 本願発明の認定を請求項記載どおりと機械的に処理した場合、請求項に技術的意義のない発明とは無関係なことが多数記載されていれば、進歩性の判断は甘くなる。なぜなら、この場合、一定の課題を解決するための技術的手段以外のことも、発明を構成していると解釈するため、本来の発明を構成していない事項までも、証拠が必要とされるからである。逆に、請求項に発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていれば、進歩性の判断は厳しくなる。発明は一定の課題を解決するための技術的手段であるのに、その課題が見落とされる可能性が高くなるからである。

本来、本願発明の認定は、明細書の記載を通読し、一定の課題を解決するために、どのような工夫、すなわち技術的手段を採用したのかを考えるべきである。そして、請求項にこの技術的手段が過不足なく記載されているか否かを検討し、過不足なく記載されているのはじめて、本願発明は請求項記載どおりと認定すべきと考える。「発明」の実体を見ずに、本願発明は請求項記載どおりと機械的に認定することは、避けるべきであると考えられる。

2 引用発明の認定を引用文献に記載された「発明」に限定して解釈すると、進歩性の判断は甘くなる。なぜなら、「発明」以外の着想、発見、実験例、比較例、従来例及び技術的背景等が引用発明の適格性に欠け、見落とされるか又は排斥される可能性が高くなるからである。逆に、引用発明の認定を引用文献に記載されているあらゆる事項と解釈すると、進歩性の判断は厳しくなる。なぜなら、数百頁に及ぶ引用文献中の記述から、都合のよい事項を適宜抽出しうるからである。

3 以上のように、本願発明をどのように認定するか、刊行物に記載された発明をどのように認定するかによって、進歩性の判断が異なってくる。しかも、本願発明の認定も引用発明の認定の仕方も、前

述したとおり、大きな幅がある。両者が相乗的になって、進歩性の判断はより大きく揺れ動くことになる。結局、進歩性の判断は、まさにポーカーゲームのように、審査官、審判官又は裁判官の引き具合によって、勝敗を決する運頼みの様相を呈するのである。

第5 法改正等の提言

1 特許法 29 条を以下のように改正することを提言する。

「第二十九条産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。

- 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事項
 - 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた事項
 - 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事項又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた事項
- 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事項に基いて容易に想到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。」

特許法 29 条の発明を「事項」に変えるのが主であるが、何か違和感のある文章もついでに変えてある。第一は柱書きである。このほうが、新規性及び進歩性なしの立証責任は、発明者がないことが明確になるのではないかと考える。第二は2項の「容易に発明をすることができた」を「容易に想到することができた」とした。容易発明性ではなく容易想到性が一般用語であろう。

また、特許法 29 条の2の「先願に記載された発明」というのも、「先願に記載された事項」に改正されるべきである。

なお、仮専用実施権や仮通常実施権の規定では、たとえば、「特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。」(特許法 34 条の2)

と規定されているが、この規定こそ「事項」ではなく、「発明」と改正すべきではないか。発明の範囲内で実施権を設定するのであり、明細書に記載された従来例や比較例を含む事項の範囲内で設定することはあり得ないと思う。

2 審査基準を以下のとおり改正することを提言する。

「本願発明の認定は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて行ふ。発明とは一定の課題を解決するための技術的手段であるから、課題解決のための技術的手段を抽出する。課題解決のための技術的手段が過不足なく、請求項に記載されていれば、請求項記載どおりに本願発明の認定を行う。

過分であると認められれば、過分な事項は発明を構成しないものとして審査を行う。新規性・進歩性違反の拒絶理由があれば、過分であることを拒絶理由通知書に付記する。新規性・進歩性違反の拒絶理由がなければ、過分であることに言及せずに特許査定を行う。

不足であると認められれば、不足である理由を明記したうえ、サポート要件又は実施可能要件違反の拒絶理由通知を發する。」

以上のように改正することによって、発明者も審査官等も、出願された発明がどういう工夫や発見によるものであるのかの理解が深まるようになると考える。現行のように、本願発明の認定を機械的に請求項記載どおりとしていては、発明への理解が深まらないと考える。

(原稿受領 2012. 7. 5)