

進歩性の客観化

東北大学大学院法学研究科 教授 深沢 正志

要 約

特許法 29 条 2 項に規定されている進歩性は特許要件として重要なものであり、進歩性の判断の安定性が強く望まれている。

進歩性の判断手法はほぼ確立されているものの、進歩性の判断の意味づけ、特に「後知恵」との関係は、多義的な理解が可能であり明確な整理がなされているとは言い難い。

そこで、本稿では進歩性の客観化という観点から、後知恵と進歩性についてその意味の整理の一端をこころみるものである。

目次

1. はじめに
2. 進歩性の判断手法
3. 進歩性と後知恵
 - (1) 後知恵とは
 - (2) 心理学上の「後知恵バイアス」
 - (3) 後知恵バイアスへの対応
 - (4) 最近の裁判例における後知恵
4. 進歩性の客観化
5. 最後に

1. はじめに

いわゆる進歩性とは、特許法 29 条 2 項に規定されている「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」という特許要件の一つであるが、発明という知的創造物の性質上進歩性の判断は個別的具体的にならざるを得ず、判断者や判断時期によらず安定的な判断を実現することは容易なことではない。一方、進歩性は発明の実質的価値に影響を与えうる要件であり、また、拒絶理由（特許法 49 条 2 号）及び無効理由（特許法 123 条 1 項 2 号）として多用され特許権としての命運を左右する要件でもあるので、産業活動の予測可能性を高め経済的合理性を確保するために、進歩性の判断の安定性は強く望まれるところである。

2. 進歩性の判断手法

進歩性の判断手法については、特許庁における審査・審判や裁判所における裁判に共通して、ほぼ確立された手法が採用されている⁽¹⁾。すなわち、(1)請求項に係る発明の認定、(2)引用発明の認定、(3)請求項に係る発明と論理づけに最も適した一の引用発明（「主引用発明」）との対比、(4)請求項に係る発明と主引用発明との一致点・相違点の認定、(5)相違点についての判断、(6)結論という段階を経て判断される。(5)相違点についての判断は、設計変更や単なる寄せ集めに該当するか、あるいは引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかなどの論理づけができるかどうかで判断される。

このように、進歩性の判断は段階的に行われるために、判断の各段階において誤りがないかチェックすることでその妥当性を確保することが可能である。特許庁の判断に対する司法審査とあまって進歩性の判断の妥当性が維持されひいては判断の安定性に結びつくことになる。

また、進歩性の判断は客観的に行われる。条文上は「容易に発明をすることができた」（特許法 29 条 2 項）と規定されているが、発明者が現実にたどった発明に至る過程の評価をするものではなく、結果としての請求項に係る発明を主引用発明と対比してその相違について判断するものであり、両者の相違を客観的に評価するものである。この点については、本稿の主題であり後に詳述したい。

3. 進歩性と後知恵

(1) 後知恵とは

進歩性を否定する判断に対してよく主張される反論・批判は、この判断が「後知恵」によるというものである。当事者による後知恵の主張は、その意味や位置づけがいまいなためか、これまでの裁判例では明示的にはあまり取り上げられてこなかった⁽²⁾。

しかし、知的財産高等裁判所平成21年1月28日判決⁽³⁾において、「容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなくてはならない」と後知恵排除について明示的に判示された⁽⁴⁾。ただし同判決においては「後知恵」という言葉は用いられていない。

(2) 心理学上の「後知恵バイアス」

ところで心理学においては、人はある事象が起こったことを知ってから、事前に立ち返ったとしてその事象が起こる可能性を見積もると高く見積もりがちであるというバイアス（心理的傾向）があることが知られておりこれを「後知恵バイアス」という⁽⁵⁾⁽⁶⁾。

後知恵バイアスが進歩性の判断にどう影響しうるか考えてみると、判断者が出願書類に接して請求項に係る発明がなされたことを知った後で、「特許出願前に」立ち返ってその請求項に係る発明をなしうる可能性を見積もると、可能性が高いように思いがちであるということである。すなわち、特許出願前においてこの発明は予測できたものであるという予断の下で判断することになる。

なお、米国においては米国特許商標庁の特許審査手続マニュアルにおいて後知恵排除がうたわれているが、同マニュアル⁽⁷⁾において引用している KSR International Co. v. Teleflex Inc. 連邦最高裁判所判決⁽⁸⁾においては「後知恵バイアス (hindsight bias)」の犠牲になる危険と後知恵バイアスによるゆがみを判示しており、これは心理学上の「後知恵バイアス」を想定させるものとなっている。

(3) 後知恵バイアスへの対応

予断を排除して判断すべきことは公正な判断をする上で当然のことである。予断排除のしくみを確立すれば判断についての信頼性が高まり、かつ安定した判断が期待できる。

個別の判断において、論理の飛躍や事実認定の誤り

がある場合は、その瑕疵から論理的に判断の結論は誤りとされるべきであって、個別の瑕疵が後知恵バイアスによる予断から生じたかどうかを前提問題とする必要はない。このような場合に用いられる「後知恵」は、「後知恵」という言葉の強力な否定的語感（「浅知恵」や「猿知恵」といった否定的な言葉と語感が似ているからだと思われる。）と相まって、単に判断に瑕疵があるということ強調する意味となる。

一方、個別の判断において明確な瑕疵は見当たらないが、結論が消極的であることにより、後知恵バイアスによる予断があったものと「推定」し、その結論を否定するものとする、逆に進歩性を肯定する結論に偏ることになる。予断があったか否かないし予断に影響されて判断したか否かは判断者の内心の問題であり客観的に証明することが著しく困難であるからである。

後知恵バイアスは個別の判断の当否を決するために用いるにはふさわしくなく、判断の枠組みや手法等の全体的、制度的なしくみによる排除を目指すべきであろう。

前掲平成21年知財高裁判決においても、後知恵であることを判断の誤りの直接の理由とするものではなく、後知恵排除のために、進歩性の評価根拠事実として引用例における示唆等の存在に限定することが判示され、その評価根拠事実が認められないことを理由としている。

(4) 最近の裁判例における後知恵

裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集データベースによると、平成25年3月までの最近2年間において、当事者ないし裁判所が「後知恵」ないし「事後分析」に言及した判決が58件あった。そのうち、裁判所が「後知恵」ないし「事後分析」について明示的に取り上げていない判決は48件であった。残りの10件のうち5件では特許庁の判断に誤りがないことを判示した上で「後知恵」ないし「事後分析」であることを否定している。

一方、知的財産高等裁判所平成25年3月18日判決⁽⁹⁾においては、後知恵排除の趣旨から出願明細書に記載された知識に基づいて出願前の発明ないし技術常識を認定することは許されない旨を判示しており（ただし、事例においては争点となった効果が本願補正発明には認められないので審決の結論に影響を及ぼすものではないとしている。）、後知恵排除のしくみとして

注目される。すなわち、出願明細書は出願前に作成されるから、そこに記載された知識は通常出願前のものであるが、その知識が技術の専門家によって共有されていたか否かの認定は自由心証に委ねる（例えば「背景技術」として記載されている場合）ことも考えられる一方で、後知恵排除の趣旨から証拠方法を制限し出願明細書に基づく認定を禁止したものと理解できる。

4. 進歩性の客観化

ここまで概観したように、後知恵排除の枠組みとしては要件の限定や証拠方法の制限があげられているが、より根本的な解決として、予断が入り込まないように進歩性そのものを客観化することが考えられる。

上記2. で述べたように、進歩性を判断する際に、発明者が現実にたどった発明に至る過程を評価の対象とはしていない。現実の創造活動は発明者個人の主観的なものであって、これを他人である「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」）の立場から容易かどうか評価することは事実上不可能であり、強いて判断しても、発明がされたという事実を基にした後知恵バイアスによる予断に影響される可能性が大である。

このような不可能な判断を特許法 29 条 2 項が要求しているものとは解されない。

したがって、発明者が現実にたどった発明に至る過程と平行に当業者による仮想的な過程を想定し、これを当業者にとって容易かどうか評価するという客観化が行われる。しかも、仮想的過程の出発点となる発明は、出願前の公知発明のうち請求項に係る発明に最も近いものを選択する⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾。

そして、仮想的過程は現実のものではないからそこに要した時間やコストから容易を認定することはできず、容易かどうかの評価を課題の共通性等の評価根拠事実や有利な効果等の評価障害事実に基づいて行う。この段階で「容易」は事実上のものでなく規範的概念化されている。

しかし、この説明は組み合わせ発明とは整合的であるが、最適材料の選択や設計変更といった改良発明を説明するのは難しい。すなわち、組み合わせ発明においては、主引用発明と従引用発明を組み合わせるといふ過程について両者間の課題の共通性等に基づいて容易性を評価することになるが、例えば改良の過程が最適材料の選択や設計変更にあたる場合、原則として直

ちに容易と評価される⁽¹²⁾のであって、過程の想定とその容易の評価を分離することは難しい。

また、組み合わせ発明でも主引用発明との相違点が複数ある場合、それぞれの相違点を順次従引用発明と組み合わせることで解消して請求項に係る発明に想到する過程を想定してみても、その過程全体を一度に評価することはできず、結局相違点ごとに、それぞれの従引用発明との課題の共通性等に基づいて評価せざるを得ない。さらに、複数の相違点のうち一部の相違点について最適材料の選択や設計変更にあたる場合、過程の想定と容易の評価の関係がますます複雑になる。

「容易」が客観化、規範的概念化されている以上、現実の創造活動と平行的な過程を改めて想定する意味は小さく、過程の想定と容易の評価を合わせて論理づけとし、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論理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。

このように進歩性を客観化し、過程でなく相違点について判断するという意味付けをすれば、後知恵バイアスによる予断の影響も最小限のものとなる。なぜならば、請求項に係る発明に想到する過程を想定する際に、その発明がなされたことを知っているので発明が予測可能であったという予断が生じ得て、予測可能であったという予断の下で結果に至る過程が容易であったと評価することが起こり得るが、相違点について判断する際には結果の予測可能性とは切り離して思考ができるからである。

もちろん、相違点について判断する際にも論理の飛躍や事実認定の誤りといった瑕疵は生じ得るが、それは予断とは関係がなく生じるものでこのような瑕疵が生じ得ることはいかなる判断についても同じであり、特に進歩性の判断についての誤りを「後知恵」と呼ぶかどうかは修辞上の問題に過ぎないこととなる。

進歩性について、条文上は「容易に発明をすることができたとき」（特許法 29 条 2 項）と規定されており、これは発明に至る過程が容易であるときとも解される。しかし、特許法では現実の創造活動を「発明をするに至った行為」（特許法 35 条 1 項）と規定しており、この規定との対比から「発明をする」とは発明完成の一時点を指していることがわかる。

すなわち、特許法の条文上は必ずしも発明に至った過程を評価の対象とする必要はないことになる。

5. 最後に

進歩性の判断手法はほぼ確立されているが、その意味づけが明確でなく、また、後知恵との関係についても多義的な理解が可能である。

ここで、予断排除と進歩性の客観化という観点から、後知恵と進歩性について、その意味の整理の一端をこころみた。

本稿がきっかけとなって、進歩性の意味づけについて議論が深まり安定的な判断に結びつくこととなれば幸いである。

(参考文献)

(1)岡本岳, 飯村敏明・設楽隆一編著, リーガル・プログレッシブ・シリーズ3 知的財産関係訴訟, pp.426-434 (2009) 青林書院

- (2)進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書, pp.39-40 (2007) AIPPI・JAPAN
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/cho-USA/sinpo_tyousa.htm
- (3)平成20年(行ケ)第10096号事件
- (4)大野聖二, 中山信弘ほか編, 特許判例百選 [第4版], pp.34-35 (2012) 有斐閣
- (5)中島義明ほか編, 心理学辞典, p.11 (1999) 有斐閣
- (6)藤永保・仲真紀子監修, 心理学辞典, p.9 (2004) 丸善
- (7)MPEP, 2141 (2012)
- (8)550 U.S. 398 (2007)
- (9)平成24年(行ケ)第10252号事件
- (10)塚原朋一, 特許研究, vol.51, p.3 (2011)
- (11)前田健・小林純子, パテント, vol.63, no.7, pp.119-126 (2010)
- (12)特許実用新案審査基準, 第II部第2章2.5 (原稿受領2013.7.23)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須藤 浩

記

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方 (日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上厳守~20,000字以内 (引用部分, 図表を含む) パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名 (仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先 (TEL・FAX・E-mail) を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。