



® 平成 29 年 10 月 6 日 (金)

No. 14544 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識 ⑩

発明の「課題」と進歩性判断 (1)

知財の常識・非常識 ⑩

発明の「課題」と進歩性判断

桜坂法律事務所

弁護士 堀籠 佳典

1. はじめに

特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものであり、公開された発明に新たな特許権を付与する必要はないことから、特許法29条1項は、特許権が付与される発明は新規な発明であることを要件としています。さらに、同2項は、当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付

与することは、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになることから、当業者が先行技術に基づいて容易に発明できたものでないこと(進歩性を有すること)を特許要件の一つとして定めています。

特許法29条2項の「容易に発明することができた」の要件は、当該事実の存否の判断に規範的評価を要する規範的要件であり、その文言の単純さにかかわ

一水素エネルギーの時代へー

特許業務法人

矢野内外国特許事務所

所長弁理士 矢野 寿一郎 副所長弁理士 正津 秀明

弁理士 谷村 昌宏 弁理士 岩本 泰雄

弁理士 矢野 浩太郎 弁理士 柳瀬 智之

弁理士 松下 計介



〒540-6134 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー 34階
TEL 06-6944-0651 FAX 06-6944-0653 URL <http://www.patent-yano.gr.jp>

らず(むしろ、その単純さ故に)、その適用・運用上、裁判所の裁量(証拠評価の裁量)が大きいです。このことは、一方では、予測可能性を困難にするという問題を生ぜしめてきた面があったものの、他方では、産業発展という政策目的と特許法に対する裁判所の考え方を同項の適用・運用に反映させることを可能にしてきたともいえます。特許法やその他の知的財産法を見渡しても、特許法29条2項ほど、適用しないしは運用が変わってきた条文はないと思います。

2. プロパテントの流れの中での「課題」重視

近時は、進歩性の判断において発明の課題を重視する傾向がみられますが、これは裁判所のプロパテントへの流れの中で顕在化してきたものです。

この十数年の進歩性判断の傾向をざっと振り返ると、平成18年から同21年にかけての知的財産高等裁判所の進歩性判断の動向が象徴的でした。当時、発明の進歩性に対して厳しく判断していた裁判所が、進歩性を比較的緩やかに認めるようになったのです。このときの変化について、塚原朋一元判事は、退官後に、「同一技術分野論は、平成11、12年ころから、特許法29条2項の解釈適用上のツールとして、我が国の審査、審判、取消訴訟を覆い始めていた」が、「この2、3年、知財高裁の実務はさらに大きく変革を続け、私は、同一技術分野論に基づく理由付けだけで進歩性を否定することは、数年前に比べると、はるかに少なくなったという印象を受けている。」と述べています(塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか」特許研究51号2頁(2011年))。この「同一技術分野論」については明確な定義はありませんが、誤解を恐れずに言えば、同一の技術分野に属する主引例発明及び副引例発明等に本件発明の要素がすべて現れていれば、容易想到の論理付けができたとして、発明の進歩性を否定する判断手法と言えます。この点、高等裁判所全体が「同一技術分野論」に基づいて進歩性の判断を行っていたことには異論もあるようですが(清水節「裁判官からみた進歩性～東京高裁・知財高裁における裁判例を中心として～」飯村敏明先生退官記念論文集「現代知的財産法実務と課題」(発明推進協会2015年)、当時の裁判所による進歩性の判断が今と比べると一般に厳しいものであった自体への異論は少ないと思います。

このような状況の中で転機となったのが、平成18年の紙葉類識別装置判決(知財高判平成18年6月29日・平成17年(行ケ)第10490号)です。同判決は、「紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置を共通あるいは密接に関連した技術分野のものであるとしても、その[機能、作用、その他具体的技術における]差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということでは済ませられるものではない。」

などと判示して、技術分野の同一性について慎重に検討し、動機付けを重視した判断を行いました。ただし、それ以前の判例が動機付けを不要としていたわけではなく、当業者であれば、同一技術分野に属する発明について適宜組み合わせを試みるのは当然であり、原則としてそれらを組み合わせる動機付けが存在すると考えていたと思われます。

さらに、平成21年には、知財高裁3部(飯村裁判長)から、進歩性の判断において発明の課題を重視した判決が立て続けになされ、注目されました。

・知財高判平成21年1月28日・平成20年(行ケ)第10096号(回路用接続部材事件)

「ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、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ければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないように留意することが必要となる。

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、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