

審査基準を中心に考えた進歩性

黒 田 博 道*

抄 録 「明細書の品質向上はどうあるべきか」について検討すると、結局進歩性の判断に行き着く。今回は、審査基準に記載されている内容から、進歩性を説明する。最初に、請求項に記載した発明であっても、進歩性が判断されない発明があること、及び進歩性が判断される際の発明の特定の手法を説明する。次いで、進歩性の解釈、特に「阻害要因」について説明した上で、当業者の説明、及び「動機付け」の判断が行われないうちに拒絶される場合について説明する。更に、進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知への対応、及び無効審判において進歩性欠如を主張するときの留意点を説明する。本稿では特に、「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」であると判断されると、「動機付け」の判断を行わないままに「進歩性がない」との判断に至ることを理解していただくと共に、拒絶理由回避の上での「発明が解決しようとする課題」の位置づけ、無効審判請求時の「周知技術」の使い方について説明する。

目 次

1. はじめに
2. 進歩性判断の前提
 2. 1 進歩性が判断される発明の特定
 2. 2 進歩性判断の手法
3. 具体的な事案における進歩性の有無の判断手法とその対応
 3. 1 発明の認定
 3. 2 先行調査
 3. 3 「進歩性がない」との拒絶理由に対する対応
 3. 4 「進歩性欠如」を根拠とした無効審判請求時の論理立て
4. おわりに

1. はじめに

会誌委員から、「明細書の品質向上はどうあるべきか」を仮のテーマとして、原稿の作成を依頼された。このままのテーマでは漠然としすぎているために、テーマの絞り込みについてのミーティングを持たせていただいた。そこで、まず第一に弁理士と企業の特許担当者との間に

おける法律解釈、特に進歩性の解釈を一致させることによって、出願の依頼、明細書の内容、中間書類の対応が容易になることが考えられること、実務的には審査基準を参考に執務していることが多いことから、今回のテーマを「審査基準を中心に考えた進歩性」とした。

2. 進歩性判断の前提

2. 1 進歩性が判断される発明の特定

各論に入る前に、進歩性が判断される発明の特定に関して「請求項に記載された発明」と「審査対象となる発明」とが異なることがあることを説明する。

例えば「AまたはBのいずれか—または双方にCを添加したX。」の請求項には、「AC」「BC」「ABC」の3つの発明が記載されている。従ってこの請求項は、「3つの発明が記載されている一つの請求項。」といえる。

* 弁理士 Hiromichi KURODA

一方、下記の3つの請求項に記載されている発明を考えてみる。

「請求項1. ABからなるX。

請求項2. Cを加えた請求項1記載のX。

請求項3. Dを加えた請求項1または2記載のX。」

ここでは、各請求項には各々下記の発明が記載されていることとなる。

請求項1：AB

請求項2：ABC

請求項3：ABD, ABCD

請求項1は「1つの発明が記載されている一つの請求項。」であるものの、請求項3は「2つの発明が記載されている一つの請求項。」となる。

ここで、注意が必要なことは、特許されるときには「請求項に記載された発明」の全てに拒絶理由がないことが必要とされるものの、拒絶理由があるか否かの判断は発明毎に行われ、一の発明に拒絶理由があれば、その発明が記載されている請求項全体が拒絶される点である¹⁾。

従って、複数の発明が記載されている一つの請求項では、「請求項に記載された発明」の全てが「審査対象となる発明」に該当しない場合があるので、真に保護を求めたい発明が「審査対象となる発明」に該当するような請求項記載の工夫が必要となる。

次に、進歩性が判断される発明は、その発明が何によって特定されるのかということを考えてみたい。

このことは、明細書の記載要件の部分で説明できる。

特許法第36条第4項第1号では、「経済産業省令で定めるところにより、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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と記載され、この記載を受けて、特許法施行規則第24条の2に

は、「特許法第36条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の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発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしななければならない。」と記載されている²⁾。

特許権は、発明を技術文献として利用するために行う公開の代償として付与される。そこで、公開された発明には、技術文献として利用することができる程度の記載が必要とされる。この記載として、施行規則では、発明を「技術上の意義が理解できるように記載する」こととし、この「技術上の意義」は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」によって特定できることが記載されている。

従って、発明の技術上の意義を理解して進歩性を判断するに際しても、請求項に記載された発明を、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」によって特定し、先行技術と比較することとなる。

2.2 進歩性判断の手法

平成13年(2001年)からの審査において、審査基準の改正が行われた。

それ以前の審査においては「動機づけ」を中心に進歩性の判断を行っていたところ、「動機づけ」の判断を行う前に、「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」に該当するか否かを判断することとした。そして、「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」に該当する場合には、原則として「動機づけ」の判断を行うことなく、進歩性がないとの結論を導き出すこととした³⁾。

このような改正は、裁判の判決からのアプローチと、発明の同一からのアプローチによって、理解される。

(1) 裁判の判決からのアプローチ

進歩性を判断するに際しては、

- a. 論理づけに適した一の引用発明を特定する。
- b. 対象発明と引用発明との一致点、相違点を認定する。
- c. 相違点を埋める他の発明を特定する。
- d. 一の発明と他の発明とを組み合わせることが容易である。

の順に検討し、a～dが論理的に説明できれば進歩性がないと判断される。

ここで、

- d. 一の発明と他の発明とを組み合わせることが容易である。

ことを判断するのにあたって、従来は「組み合わせることに動機付けがあるか否か」を判断のポイントにしていたものを、審査基準の改正によって「組み合わせることに阻害要因があるか否か」を判断のポイントにしたものである。

裁判において、「組み合わせることに阻害要因があるか否か」を判断のポイントにした根拠は、「発明者は発明のプロである。」と考えてみれば納得できる。

発明者が発明のプロであれば、「一の発明と他の発明とがあったときに、組み合わせることを阻害する要因がない限り、組み合わせたらどうなるのかと考えることは発明者にとって自然の摂理であり、進歩性の判断に当たり、組み合わせる行為に動機付けはいらぬ。」と考えることができる⁴⁾。

(2) 発明の同一からのアプローチ

次に、発明の同一について考える。

「ABCDから成るX」という発明の同一を考えるに当たって、他の発明が完全に同一、即ち「ABCDから成るX」でなくとも2つの発明が同一であると判断されることがある。

このように判断される場合として、次の2つ

の場合がある。

第1の場合としては、出願発明である「ABCDから成るX」と先行技術の「ABCD'から成るX」とを比較したとき、「D」が記載されていれば「ABCDから成るX」の出願当時の技術常識から「D'」が記載されているに等しいように考えられる場合には、「両発明は同一である」と考える。

第2の場合としては、両発明が同一でないにも係わらず、同一であると考えられる場合がある。

「ABCDから成るX」という発明を考える際に、先行技術である発明が「ABCから成るX'」であった場合である。このときには、「D」が課題解決のための具体的手段における微差である場合には、同一であると考えられる。具体的には、「D」が周知技術であり、「ABC」に「D」を付加しても新たな効果を奏しないような場合には、微差であると考え、実質同一の発明であると扱われる。

ですから、2つの発明を比較したときに、両発明が同一であると考えられる場合としては、

- ① 両発明が完全に同一の場合、
 - ② 両発明に相違点があったとしても相違点の一方が記載されていれば他方が記載されているに等しいと考えられる場合、
- があり、2つの発明を比較したときに、両発明が異なっているにもかかわらず実質同一であると考えられる場合としては、
- ③ 両発明に相違点があったとしても相違点が周知発明等であると考えられる場合がある。

前者の「発明の同一」は、特許法第29条第1項、特許法第29条の2、特許法第39条で同一の解釈として採用されている⁵⁾。

後者の「発明の実質同一」は、特許法第29条の2、特許法第39条で同一の解釈として採用されているが、特許法第29条第1項では採用されていない⁶⁾。

現行の審査基準では、このような実質同一に関して、特許法第29条第1項での解釈でなく、進歩性の解釈で行うこととした。

すなわち、相違が微差であり、新たな効果を奏しないような発明である、実質同一の発明に該当するような発明も、新規性でなく、進歩性で判断することとなっている。

(3) 当業者

進歩性を考えるときには、「当業者」のとらえ方が一番の問題となる。「当業者」をスーパーマンにしてしまえば、すべての発明に進歩性がないことになる。

現在の日本では、審査基準において、「発明の属する技術分野のすべての技術を知っている」と共に、「発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの技術とすることができる」人を「当業者」と認定している。

ここで、前者の「発明の属する技術分野のすべての技術を知っている」については、発明と同一技術分野の技術が問題とされる。また、後者の「発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの技術とすることができる」は、発明と同一技術分野である場合も、異なる技術分野である場合も想定できる。

従って、進歩性判断に当たっての、

c. 相違点を埋める他の発明を特定する。
で特定される「他の発明」は、異なる技術分野となることがある。

なお、「他の発明」として「当業者」が自らの技術にできるのは、「発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術」に限られる。従って、「発明が解決しようとする課題に関連していない技術分野の技術」は、「当業者」が自らの技術とできない技術であることから、進歩性の拒絶理由にできない。

このことから、「3.3 「進歩性がない」との拒絶理由に対する対応」で後述するように、進

歩性の有無の判断に当たっては、「発明が解決しようとする課題」の特定に大きなウェイトがかかる。

(4) 「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」について

ここでは、発明者が発明のプロであることを前提として考える。

例えば、発明のプロが10人いたときに、ほぼ10人全員が発明できてしまうような項目を「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」と認定し、進歩性がないとしたものである。

まず「最適材料の選択」は、公知材料の中から最適材料を選択するものであり、使用することが可能とされている材料の中から、発明のプロが選択することは、当業者の通常の創作能力の範囲であると考えている。

「数値範囲の最適化又は好適化」についても、最適数値を得るために、実験を繰り返せば足りるような場合には、当業者の通常の創作能力の範囲であるとされる。

その他、「均等物による置換」「技術の具体的適用に伴う設計変更」等が、同様に当業者の通常の創作能力の範囲であり、進歩性がないとされる。

次に「単なる寄せ集め」が規定されている。この「単なる寄せ集め」は、「発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ」とされている。

「ABから成るX。」を考える場合、公知のAにはaの作用効果があり、公知のBにはbの作用効果があるときに、Xにはabの作用効果しかない場合には、「XはAとBとの単なる寄せ集め」となる。

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ことから、「周知技術の単なる追加」は、進歩性の審査基準で

言う「単なる寄せ集め」に該当する代表的な例である。

なお、この「周知技術を単に追加したに過ぎない発明」は、特許法第29条の2、特許法第39条においては「実質同一の発明」と考えられるものの、特許法第29条では「実質同一の発明」でなく「進歩性がない発明」として扱われる。

3. 具体的な事案における進歩性の有無の判断手法とその対応

3.1 発明の認定

「2.1 進歩性が判断される発明の特定」で、「請求項に記載された発明」と「審査対象となる発明」とが異なることがあることを説明した。

具体例を挙げる。

発明者が、椅子の背板の改良を行った。この発明は、背板の形状を当初から所定角度後方に傾かせ、よりかかると背板が所定角度よりも後ろ側に傾くと共に、座板の前方が若干上方に傾くように形成したものであり、これら3点が相まってゆったりよりかかれる椅子になった。

この発明を出願する際に、

【請求項1】足部と、座板と、背板とから成る椅子であって、背板を、所定角度後方に傾かせて形成した椅子。

【請求項2】背板によりかかると、座板の前方が若干上方に傾くように形成した請求項1記載の椅子。

【請求項3】背板によりかかると、背板が所定角度よりも若干後ろ側に傾くように形成した請求項1又は2記載の椅子。

のように請求項を記載した。

請求項3を見ると、発明が2つ記載してある。2つの発明の要旨は下記の通りである。

(発明1) 背板を、所定角度後方に傾かせ、かつ背板によりかかると、背板が所定角度よりも若干後ろ側に傾く椅子。

(発明2) 背板を、所定角度後方に傾かせ、かつ背板によりかかると、背板が所定角度よりも若干後ろ側に傾くと共に前方が若干上方に傾く椅子。

ここで、発明1(背板が所定角度傾斜し、よりかかると更に傾斜する)に拒絶理由があれば、その拒絶理由のみでこの請求項3全体が拒絶され、発明者の真の発明である発明2(背板が所定角度傾斜し、よりかかると更に傾斜すると共に座板の前があがる)についての審理が行われないこととなる。

発明者が発明した発明を審査対象にするためには、請求項3を、下記のように記載することが必要とされる。

【請求項3】背板によりかかると、背板が所定角度よりも若干後ろ側に傾くように形成した請求項2記載の椅子。

発明は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」によって特定できると説明した。

この代表例は、用途発明である。

例えば、「ニトログリセリン」は、ダイナマイトの原料として用いることができるだけでなく、狭心症の治療薬としても用いられる。この「ダイナマイトの原料としてのニトログリセリン」と、「狭心症の治療薬としてのニトログリセリン」とは、「発明が解決しようとする課題」が全く異なるために、「解決手段」が同一であっても、特定される発明としては異なったものとされる。

進歩性の判断時に、

c. 相違点を埋める他の発明を特定することが行われる。

そしてこの「他の発明」も、「発明が解決しようとする課題」と「解決手段」とによって特定される。

更にこの「他の発明」は、進歩性を否定するための引用文献として用いるためには、「発明が解決しようとする課題に関連した技術分野」

に属する発明であることが必要とされる。

従って、例えば前記椅子の例であると、「ゆったりよりかかれる」との課題を達成するために引用する「他の発明」は進歩性を否定する発明になり得るが、課題が全く異なる技術、例えば「寄りかかったときに落ちにくい椅子」を「他の発明」として進歩性を否定することはできない点に留意が必要である。

3. 2 先行調査

ここでは、後述する無効審判請求時の論理立てと同様の手法で先行調査を行い、進歩性の有無を判断した後に出願することが望ましい。

更に、出願時には、進歩性があると思われる発明が審査対象となるような請求項の記載が必要であると共に、調査の結果発見された先行技術に対して、「発明が解決しようとする課題」と「解決手段」とが共に異なるような発明にしておくことも進歩性がありとの判断に導かれる点で重要である。

3. 3 「進歩性がない」との拒絶理由に対する対応

(1) 「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」に該当するとされた場合

まず「最適材料の選択」に該当すると拒絶理由に対して進歩性を主張するためには、通常は使用されない材料の選択であり、材料の選択に阻害要因があるので、「最適材料の選択」に該当しないと主張したり、あるいは、2種以上の材料の組み合わせであり、材料を組み合わせることに進歩性があるとの主張をしたりすることが考えられる。

また、「数値範囲の最適化又は好適化」に該当すると拒絶理由通知に対して進歩性を主張するためには、数値範囲を2つ以上の数値の組み合わせとして、数値を組み合わせることに進歩性があるとの主張をしたりすることが考えら

れる。

その他、「均等物による置換」に該当すると拒絶理由に対しては、「均等物に該当しない」等の主張が考えられる。

また、「技術の具体的適用に伴う設計変更」に該当すると拒絶理由に対しては、「従来の提示されていない課題を解決するものであり、単なる設計変更ではない」とか、あるいは「従来にない新たな効果を有している」とかの主張を行うことになる。

「単なる寄せ集め」に該当すると拒絶理由に対しては、「複数の構成の組み合わせによって、個々の構成が有している作用効果とは異なる作用効果を有しているので、単なる寄せ集めでない。」との主張を行うこととなる。

ただ、いずれにしても、「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」に該当するとされた場合には、審査官の判断では「発明のプロ」が極めて容易に発明できた場合であると考えられたこと、あるいは特許法第29条の2、特許法第39条でいう実質的に同一の発明であると考えたことが前提であるので、補正によって新たな構成を付加しない限りは、主張（意見書）のみにより進歩性を有するに至ることは困難であると考えられる。

(2) 「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」には該当しないが進歩性がないとされた場合

進歩性の判断の手法を記載すると、下記の通りである。

- a. 論理づけに適した一の引用発明を特定する。
- b. 対象発明と引用発明との一致点、相違点を認定する。
- c. 相違点を埋める他の発明を特定する。
- d. 一の発明と他の発明とを組み合わせることが容易である。

そして、a～dが論理づけられたときに、進歩性がないと判断されるので、いずれか一が論理づけられないことを主張できれば、進歩性があることとなる⁷⁾。

ここで、「a. 論理づけに適した一の引用発明を特定する。」に関しては、発明の出発点である従来からあった発明が相当するので、改良された発明と一の引用発明とは同一技術分野となることが多い。

従って、「a. 論理づけに適した一の引用発明を特定する。」が「論理付けられない」との主張としては、「一の引用発明が本願発明と全く技術分野を異にするので、創作の原点としての「一の発明」と認定することが間違っている。」ことがあげられる。

次の、「b. 対象発明と引用発明との一致点、相違点を認定する。」に関しては、審査官と見解が異なることがある。見解が異なった場合には、異なったことの根拠を指摘し、同時に異なった結果によれば、進歩性があることを主張することとなる。

「c. 相違点を埋める他の発明を特定する。」に関しては、この「他の発明」が同一技術分野か否かで対応が異なる。同一技術分野であるならば、ここで争うことにあまり意味がない。一方、異なった技術分野であるならば、この「他の発明」が、「当業者」の知識の範囲である、「発明が解決しようとする課題に関連した技術分野」であるか否かが争点となる。「発明が解決しようとする課題に関連した技術分野」であれば、「他の発明」として引用することができるものの、「発明が解決しようとする課題に関連した技術分野」でなければ、すなわち解決課題が異なれば「他の発明」として引用することができないとの主張になる。

この点は、特に拒絶理由の対応にも用いられる。すなわち拒絶理由の対応で補正する際には、補正により追加した構成により「引用文献にな

い課題を、追加した解決手段によって解決できるようになったので、進歩性を有する。」との主張が行えるようにすることが望ましい。

「d. 一の発明と他の発明とを組み合わせることが容易である。」に関しては、組み合わせたことに起因する効果の判断となる。

ここでは、「組み合わせにより個々の構成が有していた効果と異なる効果を有する。」と主張するか、あるいは、「組み合わせにより個々の構成が有していた効果より大きな効果を有する。」と主張し、主張が認められれば進歩性があることとなる。

但し、「効果の評価」は注意が必要である。

すなわち、出願人あるいは代理人は、「効果が大きいので、進歩性がある」と主張したときであっても、審査官が「自分は効果が大きいと思わない」と考えれば、進歩性がないと判断されることとなる。例えば、新しいエンジンを発明したとする。そして効果を「従来は150キロの速度が限界であった自動車に200キロの速度に達するようになった。」ことを、出願人が「効果が大きい。」と判断しても、審査官は「従来技術の延長上の効果である。」と判断すれば、進歩性がないことになる。即ち、この「効果の評価」に関する判断は、理論的でなく、感覚的な判断となる。

従って、「異なった発明であり、効果も大きく進歩性を有する」との主張は、特許取得の点からすると主観的判断を前提とした確実性のない主張となることがある（化学の発明では、このような主張をせざるを得ない場合がある。）。

そこで、前述したように、補正を通じた拒絶理由の対応としては、「効果の大小あるいは相違の主張」よりはむしろ、「引用文献にない課題を、追加した解決手段によって解決できるようになったので、進歩性を有する。」との主張の方が客観的であり、「進歩性を有している。」と判断される可能性が高いこととなる。

3. 4 「進歩性欠如」を根拠とした無効審判請求時の論理立て

ここでは、進歩性の判断における周知技術を検討したい。

発明の同一を考えたときには、「周知技術を単に追加したに過ぎない発明」は、特許法第29条の2、特許法第39条においては「実質同一の発明」と考えられる。

また、進歩性を判断する際に、「周知技術を単に追加したに過ぎない発明」は、「単なる寄せ集め」であり進歩性がないと判断される。

そこで、無効審判において進歩性を判断する場合を考える。

発明が「ABCDEからなるX。」となっていたとする。ここで「E」は周知技術であったとする。

すると、「ABCD」と「E」との組み合わせは、「単なる寄せ集め」であり進歩性がないこととなる。

このような場合には、発明が「ABCDからなるX。」であったと考えて、進歩性を判断する。

ここで例えば、「ABC」を一の発明とし、「D」を他の発明とした時に、「ABC」と「D」との組み合わせが容易であれば、「ABCDからなるX。」に進歩性がないこととなる。更にこのときには、「進歩性がないABCDに周知技術であるEを組み合わせることは単なる寄せ集めに過ぎず、進歩性がない。」として進歩性を否定することができる。

そこで、権利を無効にするときには、

- a. 周知技術を特定する。
- b. 周知技術を除いた発明に対して論理づけに適した一の引用発明を特定する。
- c. 周知技術を除いた対象発明と引用発明との一致点、相違点を認定する。
- d. 相違点を埋める他の発明を特定する。
- e. 一の発明と他の発明とを組み合わせること

が容易である。

- f. 一の発明と他の発明との組み合わせに対し周知技術を組み合わせることは容易である。

のような論理構成を行う。

このように、最初に周知技術を除いた上で、一の発明あるいは他の発明の認定を行うと、進歩性を否定し易くなることが多い。

このようにして無効審判を請求された場合、権利者側としては、前述した「進歩性がないとの拒絶理由に対する対応」と同様の対応が必要とされる。特に、審決に対して審決取消訴訟が提起されそうな場合には、予め知的財産高等裁判所での判断を想定した訂正が必要とされる。筆者の感覚では、特許庁では、「解決手段」によって発明を理解することになれているので、「発明が解決しようとする課題」と「解決手段」との組み合わせで発明をとらえる手法は、特許庁でよりも知的財産高等裁判所の方が理解されやすいと感じている。従って、審決取消訴訟が提起される可能性があり、かつ構成を限定する訂正審判を請求する時には、「発明が解決しようとする課題」が異なるような「解決課題」の追加が望ましい。

4. おわりに

企業の特許部のための勉強会を主催することがある。その時には、まず最初に、審査基準を理解していただくところからスタートする。審査基準を一通り勉強した後、その企業が特許権者となっている特許の請求項に記載された発明の権利範囲の解釈を行う。ここでは、請求項に記載された発明に記載不備がないか、「発明の技術上の意義ある部分」以外の余分な限定がないか、を検討した上で、権利範囲の解釈を行う。このような勉強によって、出願時の請求項の記載、あるいは拒絶理由対応時の請求項の補正が、より適切になっていく。このような一連

の勉強の流れの中から、今回は審査基準から進歩性を解釈してみることにした。審査基準の読み方の参考にしていただければ幸いである。

注 記

1) 審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」1.5.5「新規性の判断」(2)に「特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上または事実上の選択肢を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比を行った場合に両者に相違点がないときは、新規性を有しないものとする。」と記載されている。同一の趣旨が、「進歩性」「特許法第29条の2」「特許法第39条」の審査基準にも記載されている。

2) ここでは、「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」を当業者と呼び、「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載」を「実施可能なように記載」と読み、後段の文章は、「当業者が実施可能なように記載したものであること。」となる。一方前段は、「経済産業省令で定めるところにより、」と記載されているので、全体としては、この特許法第36条第4項第1号は、「経済産業省令で定めるところにより、当業者が実施可能なように記載したものであること。」と読める。この時、日本語として素直に読むと、「経済産業省令で定めるところ」として経済産業省令に定められている事項は、「当業者が実施可能なように記載する」ための記載方法としか読めない。平成14年法律改正（平成14年法律第24号）の改正の前は、特許法の同一内容部分が、「経済産業省令で定めるところにより、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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載したものであること。」となっていた。この条文であれば、

・経済産業省令で定めるところにより、記載したものであること。

・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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載したものであること。

の2つの要件が記載されていると読み、実施が可能な程度の記載と、経済産業省令で定めた技術文献として利用できる程度の記載が規定されていることとなっていた。これが、前述した平成14年特許法改正で、「記載したものであること。」の前の「,」が抜けてしまったまま、現在に至っているものである。

そこで、本条の意味を明確にするために、改めて「,」を入れる改正か、若しくは、2つの号に分け、

① 経済産業省令で定めるところにより記載したものであること。

② 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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

と改正されることを望む。

3) 審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」2.5「論理付けの具体例」(3)「引用発明と比較した有利な効果の参酌」の①「引用発明と比較した有利な効果の参酌」において「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを試みる。」とした上で、「そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。」とされている。更に例外として、「しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。」と記載されている。従って、「当業者が請求項に係る発明に容易に想到できた」場合である「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」に該当する場合は、「当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたとき」に該当し、原則として効果が参酌されないこととなっている。

4) 現審査基準では、「最適材料の選択・設計変更等」の例示として「平9(行ケ)86」を取り上げている。そしてこの判決が、「阻害要因がなければ適用容易とした例」として示されている。

5) 審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」1.5「新規性の判断の手法」1.5.3「第29条第1項各号

に掲げる発明として引用する発明（引用発明）の認定」の（3）「刊行物に記載された発明」では、「刊行物に記載された発明」は、「刊行物に記載されている事項」から認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができる、本願出願時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項（「刊行物に記載されているに等しい事項」ともいう。）も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。すなわち、「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明をいう。」と記載されている。

同一の趣旨が、審査基準第Ⅱ部第3章「特許法第29条の2」3.1「請求項に係る発明の認定」、あるいは審査基準第Ⅱ部第4章「特許法第39条」3.1「請求項に係る発明の認定」には、いずれも「請求項に係る発明の認定の仕方は、第2章1.5「新規性の判断の手法」と共通である。」と記載されている。

- 6) 審査基準第Ⅱ部第3章「特許法第29条の2」3.4「請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断」の（1）に、「対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一である。請求項に係る発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体的手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、

転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合に（実質同一）は同一とする。」と記載され、差があっても同一として扱うことが記載されている。

審査基準第Ⅱ部第4章「特許法第39条」3.3「出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」の（2）に、「両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても、以下の①～③に該当する場合（実質同一）は同一とする。①後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合。」と記載されている。

両条文において、構成に相違がある場合であっても、同一として扱うことについて記載されているものの、審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」には同一趣旨の記載がない。

- 7) 審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」2.4「進歩性判断の基本的な考え方」(2)に、「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成を試みる。」と記載されている。

（原稿受領日 2009年4月16日）