

2つの引用文献に記載された発明の組み合わせによる 進歩性否定の是非にかかる事例

(東京高裁昭和63年9月6日判決, 昭和62年(行ケ))

第80号審決取消請求事件 判例集未登載)

本多 章悟^(*)

I. 進歩性とは

1.

特許法は、発明の保護と利用を通じて発明を奨励し、産業の発達に寄与することを法目的としており、発明の保護の最たるものが特許権という独占排他的な権利の付与であるが、特許を受けるには、出願された発明が所定の特許要件を満たさなければならない。

一般に進歩性と呼ばれているのは、特許法第29条第2項に規定されたものであって、ある発明が出願されたとき、その発明が、特許法第29条第1項第1～第3号に列挙された所謂公知発明(出願された発明の出願当時における技術水準である。)に基づいて、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(以下「当業者」という。)が、容易に発明をすることができた発明については、特許を付与しないという客観的な特許要件の一つである。

出願された発明に対して、特許要件として進歩性が要求されるのは、たとえその発明が出願時以前に知られていない新規な発明であっても、出願時の技術水準から容易に想到できるものであれば、かかる発明は産業の発達に資するほどの技術の進歩を齎さないのみならず、一度このような発明に特許権という独占排他的な権利が付与されると、日常的な技術開発活動を阻害することとなり、法目的達成の妨げになるからである。

即ち、特許されるべき発明は、その技術内容が、出願時の技術水準を凌駕するものでなければならない。なお、技術水準には、上記の公知発明のほか、出願当時の技術常識やその他の技術的知識(技術的知見等)が含まれる。

2.

特許出願から査定・審決の確定にいたる特許事務の実務においては、特許法第29条第2項は、最も重要な条文の一つであり、第29条第2項に関連するもの

は日常の実務の大半を占める。以下、実務家の立場から、若干の説明を試みたい。

ある発明が進歩性を有するか否かの判断は容易ではない。その理由は、条文中に「容易に」という主観的な内容の文言があるためであり、この「容易に」の内容を客観化する審査のマニュアルとして審査基準がある。

以下の説明の便に供するため、審査基準による進歩性の判断を簡単に説明すると以下のようになる。

まず、進歩性を判断すべき客体は、特許請求の範囲の請求項に記載された発明であるが、一般的には、進歩性の判断に先立って新規性の有無が判断される。従って、進歩性の有無を判断される発明は、新規性を有すると判断された請求項に係る発明(以下「出願発明」と言う。)である。

進歩性判断の対象となる出願発明は、その内容の認定が行なわれる。

認定された発明内容に近い内容を持つ1以上の発明を引用発明として認定し、出願発明の進歩性を否定するための論理付けに最も適した1つの引用発明(「主引用発明」：出願発明の出願時において第29条第1項各号に該当するに至っている発明)を選び、主引用発明と、出願発明との内容(発明を特定する事項)同士を対比して、両者の一致点と相違点を明確にする。

例えば、出願された発明(新規性の存在を認められた請求項に記載された発明)の内容をSとし、主引用発明の内容をS'とし、両者の相違点を「 $S-S' \equiv \Delta S$ 」とすると、この相違点： ΔS について、主引用発明もしくは「主引用発明と他の1以上の引用発明」とに基づき、当業者の立場に立って、引用発明に基づいて容易に想到できたことの論理づけができるか否かが判断される。

因みに、 $\Delta S \doteq 0$ であるならば、出願発明と主引用発明とは実質同一であり、出願発明は新規性がないとして特許法第29条第1項で拒絶される。

上記論理づけができた場合は出願発明の進歩性は否

(*) 弁理士

定され、論理づけができない場合、進歩性は否定されない。

論理づけは、種々の観点から行なわれる。例えば、上記相違点が、最適材料の選択・設計変更である場合、他の引用発明における特定事項であって、主引用発明と単純に寄せ集めることが可能である場合には、進歩性否定の論理付けが可能である。

また、発明は技術的思想の創作であるから、創作の動機付けの面から、出願発明と主引用発明を含む1以上の引用発明との間に「技術分野の関連性」があるか、両発明に「作用・機能の共通性」があるか、あるいは、引用発明に相違点に関する直接の記載はないが相違点が示唆されている場合などには、出願発明の発明に対する動機付けが出願時の技術水準として存在したものと進歩性否定の論理付けを可能とする要因となる。

以上は進歩性を否定する論理付けを可能とする場合であるが、進歩性否定の論理付けに対してネガティブに作用する場合、即ち、進歩性肯定に対してポジティブに作用する場合として「引用発明と比較した有利な効果」がある。

即ち、出願発明にかかる明細書等の記載から上記有利な効果が明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌される。

勿論、この有利な効果は、出願発明を特定するための事項によって奏される特有の効果のうち、引用発明の効果と比較して有利なものである。

ただし有利な効果といっても進歩性を肯定されるものであるためには、引用発明が有するものとは「異質な効果」であることや、同質の効果であるが「際だって優れた効果」であって、これらが出願時の技術水準から当業者に予測できなかったものである必要がある。

3.

特許出願が審査され、拒絶の理由が発見されると「拒絶理由」が通知され、出願人には意見書を提出する機会が与えられる。

特許事務の実務においては、意見書の提出を含む所謂中間処理が極めて多く、また実務上非常に重要である。

一般には、広い権利範囲を望むところから、特許出願の際の請求項は発明特定事項を少なくして、発明の外延を広くすることが実務上広く行なわれるが、外延の大きい発明は、進歩性を否定される可能性が高く、特許法第29条第2項を適用条文とする拒絶の理由を通知されることが多い。

従って、このような拒絶の理由に対処することが実務上極めて重要となる。

なお、上に説明した「引用発明」には、文献記載のものに限らず、公然と知られた発明、公然実施をされた発明、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明が含まれるが、以下では具体的場合として最も一般的な「文献記載の発明」に話を限り、このような発明を記載した文献を「引用文献」と呼び、「引用発明」は引用文献に記載された発明であるものとする。

4.

拒絶の理由を通知された場合の対処の仕方には種々あるが、大別すると、請求項を補正しない場合と、補正する場合とに分けることができる。

出願発明が、特定要件：AとBとにより特定される「A+B」であるものを考えてみる。

甚だ抽象的な説明で申し訳ないがご寛恕願いたい。

審査の結果、上記特定事項：Aを開示した引用文献1と、特定事項：Bを開示した引用文献2が存在するとして、これら引用文献1、2を引用して特許法第29条第2項を適用条文とする拒絶の理由が通知された場合を考えてみる。

この場合、請求項の補正を行なわないで対処するには、意見書を提出して、上記拒絶の理由が存在しないことを主張しなければならない。

この主張は、前述の「進歩性を否定する論理付け」を否定すべきものであるから、出願発明「A+B」は、引用文献1の記載内容：Aと引用文献2の記載内容：Bの単なる寄せ集めではないとの主張になるが、この主張のために、引用文献1と引用文献2に記載された引用発明同士の技術分野の関連性の有無や、両引用発明間の作用・機能の共通性の有無等を検討する必要がある。

あるいは、出願発明「A+B」では、AとBとを組み合わせたことにより、A、Bに無い異質な効果：Xがある場合や、異質ではないが、AにBを組み合わせたことにより、Aの持つ効果が顕著に増大する場合等には、引用発明と比較した有利な効果を進歩性存在の主張の基礎付けとすることができる。

あるいはまた、引用文献1、2のいずれかもしくは双方に、他方との組み合わせに否定的な記載(阻害要因)があり、この阻害要因が「進歩性否定の論理付け」を妨げるほどのものである場合には、所謂阻害要因存在の主張が可能である。

上記の補正をせずに意見書のみで対処する場合は、

筆者の実務体験では全体の 10% 以下である。

進歩性に関する拒絶理由に対する実務上の対処では、その 90% は請求項の補正を伴う場合である。請求項の補正といっても、実際には種々のパターンがあるが、最も多いのは「請求項を減縮する補正(発明特定事項により特定される発明の技術的範囲を狭める補正)」である。

このような減縮補正も、以前は種々の可能性があったが、平成 18 年の法改正で、特許法第 17 条に第 4 項が新設されたことにより制限が厳しくなった。

上記の発明「A + B」を記載した出願当初の明細書に、引用文献 1, 2 に記載も示唆も無い内容「C」を持つ発明「A + B + C」が、例えば実施例として記載されていた場合を考えると、「A + B + C」を請求項とする補正を行う。即ち、発明「A + B」を「C」で限定し(発明の外延を狭め)「A + B + C」とするのである。因みにこの補正は、一般には、上記 17 条第 4 項の要件を満足する。

この補正により、審査対象としての出願発明が「A + B」から「A + B + C」に変わる訳であり、この新たな請求項に係る出願発明について再度の審査を求める意見書を提出するのである。

その際、意見書においては、引用文献 1, 2 には、上記特定事項：C が記載されず、示唆もされず、従って、発明「A + B + C」を引用文献 1, 2 に基づいて発明をすることが当業者にとっても容易でない旨の主張をすることになる。勿論、新たな特定事項：C が単なる設計事項や慣用技術でないことは明確にする必要がある。

実務上は、さらに、特定事項：C により限定したことにより、補正前の発明の特定事項：A や B の効果が有効に助長されること、即ち、A, B の効果を a, b とし、補正前の発明「A + B」の効果が「a + b」であったものが、効果：c を有する特定事項：C と組み合わせられたことで、効果：a が $a_1 (> a)$ となり、あるいは効果：b が $b_1 (> b)$ となって、発明「A + B + C」の効果が、特定事項：A ~ C の効果の単なる総和： $a + b + c$ 以上の効果： $a_1 + b_1 + c (> a + b + c)$ となることを主張できれば進歩性肯定の主張に極めて有効である。

特許出願の実務としては、上記のような事情を予め想定して、進歩性なしとの拒絶の理由に対して対抗できるような内容を出願明細書に記載しておくことが重要となる。

II 審決取消訴訟における進歩性

1.

以上、審査段階における進歩性について説明したが、審判段階においても上の説明は当てはまる。

拒絶査定不服審判では、出願発明に対する拒絶査定のは是非が争われ、その結果は特許審決もしくは拒絶審決となる。拒絶審決に対しては、東京高等裁判所に訴えを提起できる。所謂「審決取消訴訟」である。

拒絶審決に対する審決取消訴訟では、争われるのは「拒絶審決の違法性の有無」であり、従って、原告の請求は「特許庁が…年審判…号事件について…年・月・日にした審決を取り消す。との判決を求める。」と言うものになる。

拒絶審決が「進歩性の欠如」を理由とするものである場合であっても、訴訟で争われるのは「審決の違法性の有無」であるから、争われるべきは「進歩性の欠如と言う理由による拒絶審決」が違法性を有するか否かであり、進歩性自体が直接に争われる訳ではない。

また、事件は裁判所に係属し、特許庁に係属しているわけではないから、明細書や図面を補正することはできない。

原告としては、審決の理由を精査して「出願発明に対して引用発明に基づき特許法第 29 条第 2 項の規定を適用して拒絶した」ことに違法性があることを主張立証する必要がある。

2.

以下、筆者が代理人として関与した拒絶審決取消請求事件に関連して簡単に説明する。

訴訟の事件番号は「昭和 62 年行(ケ)第 80 号審決取消訴訟事件」である。

この事件は、昭和 51 年 8 月 18 日の特許出願「昭和 51 年特許願第 98316 号」に対する拒絶審決の取消を求めた訴訟事件である。

判決文に即して、進歩性との関わりを述べる。なお、上述の説明との関連で、問題となっている発明を以下においても「出願発明」と呼ぶ。

(1) 出願発明の内容

「出願発明」は、拒絶審決において要旨を以下の通り認定されている。

「1 回の往復で原稿像を正方向と逆方向に 2 回副走査し 1 回の原稿画像読取りにつき副走査を 1 回行なう可動系と、

この可動系により副走査された原稿像を画信号に変

換し主走査を前記可動系の往動時及び復動時に一定の方向に行なう固体センサーと、

この固体センサーからの画信号の処理で主走査の方向を正方向の副走査と逆方向の副走査に対応して正方向と逆方向に切り替えあるいは主走査の方向を正方向の副走査と逆方向の副走査に対応して逆方向と正方向に切り替える手段とを具備し、

前記可動系の1回の往復につき原稿の読取りを2回行なうようにしたことを特徴とする読取り方式。」

(2) 引用文献

上記の如く認定された出願発明に対して、

昭和46年特許出願広告第11953号公報が「第1引用文献(判決文中では「第1引用例」であるが、上記の説明と合わせてこのように呼ぶ。)」

として引用され、さらに、

昭和48年特許出願第53616号公報が「第2引用文献」

として引用された。これら各引用文献記載の発明を上記と同様「引用発明」と呼ぶ、引用文献1記載のものを引用発明1、引用文献2記載のものを引用発明2と呼ぶ。

(3) 引用発明

審決において、引用発明は以下の如くに認定されている。

引用発明1

「1回の往復で原画像を正方向と逆方向に2回副走査し1回の原稿画像読取りにつき副走査を1回行なう可動系と、

この可動系により副走査された原稿像を複写支持体上に投影する正立系光学装置と、

この正立系光学装置の向きを正方向の副走査と逆方向の副走査に対応して光軸に垂直な面内で90度回転させる手段を具備し、

前記可動系の1回の往復につき原画像の読取り複写を2回行なうようにした読取り複写方式。」

引用発明2

「メモリからの信号導出を左右に切り替えて主走査の方向を正逆相互に切り替えるようにすることにより、実質的な情報の記録再生速度を速めるようにしたファクシミリ装置。」

(4) 審決は、出願発明と引用発明1、2とを対比し、

一致点・相違点を認定の上、以下の通りに認定する。

「第1引用文献のものは、要するに、副走査の方向に対応して正立系光学装置の方向を切り替えることに

より像の左右関係を逆転させて、正方向の副走査と逆方向の副走査の何れの時にも同一直写正像を得ることができるようにしたものと認められ、像の左右関係を逆転させることができるものであれば、正立系光学装置に限らず、これに代えて電子回路装置を用いてもよいことは、当業者が適宜容易に想到できる程度のことと認められる。

…第2引用文献記載のものはメモリからの信号導出を左右に切り替えている電子回路装置であって、これは像の左右関係を逆転させているものとも把握することができるから、

第2引用文献に開示された技術的思想を第1引用文献記載の正立系光学装置の代替技術として採用して、画信号の処理で主走査の方向を正方向の副走査と逆方向の副走査に対応して正方向と逆方向に切り替えるようにすることは、当業者の容易に推考できる域をでないものと認められる。」

そして、「したがって、本願発明は、第1引用文献記載の発明に、第2引用文献記載の発明及び周知技術(原画像を画像信号に変換し走査を一定の方向に行なう固体センサー)を採用することにより容易に発明をすることができたものと認めるのが想到であるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。」とした。

即ち、出願発明は引用発明1、2の存在を根拠として進歩性を否定されて拒絶審決を受けたのである。

(5) 原告主張の取消事由

原告は、審決における認定判断における以下の点を違法として主張した。

①. 第1引用文献記載の正立系光学装置に代えて電子回路装置を用いること、右の場合に第2引用文献記載の技術手段を用いることは当業者が容易に想到することができるとした点。

②. 周知の固体センサーを用いることに格別の意義を認めることができないとした点。

この際、出願発明と、引用発明1との差異についての審決の認定を誤りとして主張した。

(6) 裁判所の判断

裁判所は、出願発明における「像」と、引用発明1における「像」の相違等を明らかにしつつ、出願発明における「電子回路装置における情報処理手段による電気信号の処理(による像の反転)と、正立系光学装置を回転させることによる光像の処理とは、明らかに異質の信号(光像)の処理であり、従って、第1引用文献記載の正立系光学装置を電子回路装置に代えたとしても、

直ちに代替前の第1引用文献記載のものと同等の複写作用が得られるようにはならない」と認められるから、正立系光学装置に代えて電子回路装置を用いることには相応の困難性があるとした。

また、第2引用文献記載の「1行の走査」が「像」に該当するか否かを検討のうえ、第2引用文献における「1行の走査」は、通常概念における「像」の範疇に入るものではなく、従って「第2引用文献記載のものを、像の左右関係を反転させているものと把握することができる」とした審決の認定を誤りであるとした。

そして、第2引用文献における電子回路装置が、左右関係を逆転させているのは、1行おきの走査方向であって「像」ではなく、第1引用文献記載のものにおける「像」の左右方向を逆転させる手段(正立系光学装置)と第2引用文献記載のものにおける走査方向を左右関係を逆転させる手段との間には、技術的に直接の関連性がなく、第2引用文献開示の技術思想を第1引用文献の正立系光学装置の代替技術とすることに必然性が無いから、第2引用文献開示の技術思想を第1引用文献の正立系光学装置の代替技術として採用することが容易に推考できたこととはいえないとして、上記「I」について原告の主張を認め、上記「II」については判断することなく、審決取消の判決をした。

3.

上記審決取消訴訟では結局、審決における「進歩性の判断」が否定されたわけであるが、出願発明と引用文献1記載の引用発明1とは、その行なおうとしている課題は共通しており、効果においても共通している。換言すれば、出願発明は効果において引用発明1に対して顕著に優れているという訳ではない。

判決において認められたのは、結局、引用発明1に引用発明2の技術思想を適用することの非容易性であり、「第2引用文献開示の技術思想を第1引用文献の正立系光学装置の代替技術とすることに必然性が無いから、第2引用文献開示の技術思想を第1引用文献の正立系光学装置の代替技術として採用することが容易に推考できたこととはいえない」との判断は、前述した「進歩性を肯定される場合」における「阻害要因」の存在にあるものと考えられる。

以上