

進歩性の主張立証について

弁護士・弁理士 深沢 正志



1 はじめに

特許について、特許庁における審査や審判、裁判所における審決取消訴訟や侵害訴訟において、特許性が争点となるとき、その中心的な理由は進歩性欠如である。

ここでは、進歩性の判断手法について説明し、進歩性が判断される手続において、当事者の主張立証について考察する。

2 進歩性の評価

進歩性の根拠条文は、特許法29条2項である。同項では次のように規定されている。

「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。」

ここで、主語は「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」(当業者)であり、具体的な発明者ではない。

進歩性は、当業者にとって、容易か

どうかという、客観的な評価により判断される。

また、「発明をすること」と規定されているから、発明の過程を評価するのであって、結果としての発明自体を評価するものではない。

ここで、発明の過程として、事実としての発明行為をとってみると、それは、きわめて複雑でかつ個性的な創作的行為である。従来技術や周知技術、需要者のニーズなどを背景として、様々な思考や、試作、実験を繰り返して発明として完成させることが多いであろう。

冒認出願や職務発明が争われるケースでは、このような事実としての発明行為は、発明の着想と具体化として把握されることが多い。

進歩性の評価において、仮にこのような、発明の着想と具体化の容易性を評価するとすれば、その評価は、正しく行うことが困難であろう。本願発明がされたという結果を知っているので、発明の着想の時点で、その結果が容易に予想できたものという、後知恵バイアスが働くからである。

後知恵バイアスによる判断誤りを

防ぐために、進歩性の評価は客観的に行う必要がある。

一方で、事実としての発明行為を無視して、進歩性の評価を行うと、進歩性のレベルが現実の技術水準から乖離し、極端な例としては、誰も特許が得られない、あるいは誰でも特許が得られることにもなりかねず、弊害が起る。

したがって、進歩性の評価は、事実としての発明行為に近づけつつも、客観的に行われることが望ましい。

3 進歩性の判断手法

進歩性を評価するための判断手法は、実務上は確立している。

すなわち、特許庁編特許・実用新案審査基準(以下、「審査基準」という。)第III部第2章第2節3.によれば、「審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし・・・主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。」そして、「主引用発明に副引用発明を適用したとすれば、本願発明に到達する場合には、その適用を試みる動機付けがあること

は、進歩性が否定される方向に働く要素となる。

動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。

- (1)技術分野の関連性
- (2)課題の共通性
- (3)作用・機能の共通性
- (4)引用発明の内容中の示唆」とされる。

また、平成30年4月13日知的財産高等裁判所判決(ピリミジン誘導体事件大合議判決)でも、「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。」と、審査基準と同様の判断手法を判示している。大合議判決ではさらに、「特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者(特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官)が、上記②については、

特許権者(特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人)が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものということができ。」と、①について基礎付ける事実及び②について基礎付ける事実の主張立証責任を明示している。

4 当事者の主張立証について

前述のように、主引用発明に副引用発明を適用することの動機付けがあることを基礎付ける事実については、特許の無効を主張する者が、主張立証の責任を負うから、弁論主義が妥当する訴訟手続においては、課題の共通性などの事実を十分に主張立証する必要がある。

この際に留意したいのは、技術分野の関連性、課題の共通性及び作用・機能の共通性は、いずれも、主引用発明と副引用発明との間での関連性ないし共通性である。審査基準では、その旨明記されているが、大合議判決では必ずしも明らかでない。しかし、大合議判決では、「①・・・技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断する」と判示しているのであるから、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの根拠となる「技術分野の関連性」及び「課題や作用・昨日の共通

性」とは、主引用発明と副引用発明との間の関連性ないし共通性であると思われる。

もちろん、本願発明の課題と、主引用発明及び副引用発明の課題とがすべて共通であることもありうるが、上述したように、進歩性の評価は客観的に行われるべきものであるから、本願発明の課題による動機付けは、本願発明の発明者の行った発明の過程を後追いつるのに等しく、客観性を確保するのが困難であろう。

ただし、審査基準では「請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい」(第III部第2章第2節3.3(2))とされていることに注意が必要である。