

進歩性 ALERT

～発明の課題の取り扱いと後知恵、二次的考慮説、 主引例選定の困難性～

特許庁 審査第二部 自動制御
宮崎 賢司

1. はじめに

特許法29条2項にいう、いわゆる進歩性判断において、本願発明（又は特許発明、以下同じ。）の課題が頻繁に注目されることが多くなって久しい。引例の開示の中に、本願発明の課題の開示が必要なのか（進歩性を否定する場合は本願発明の課題により容易性を否定しなければならないのか）、我が国において見解が揺れていると共に、後知恵との区別という意味で整理がなされていないように思える。

そこで本稿では、進歩性判断の各段階において、本願発明の課題がどのように考慮されるのが適正であるのかを考察、整理する。

なお、本稿の内容はすべて筆者個人の私見であり、筆者所属の組織の見解等を表明するものではない。

2. 発明の課題の取り扱い

10年ほど前から進歩性判断において本願発明の課題が重視されているようであるが、それが過熱し、引例での明記を求めるあまり、思わぬ後知恵にまで足を踏み込んでしまうリスクがある。本願発明の構成（又は方法、以下同じ。）の容易性を客観的に検討する段階で、本願発明の課題と引例に開示の課題との相違（隔たり）や、引例の開示に比した予測困難性（独創性、特異性等）が取り上げられ、仮にその課題が独創的なもの、ユニークなもの等と評価でき、進歩性ありとの結論自体は妥当であったとしても、後知恵を含む誤った判断過程を踏んでいるとすれば、そのような判断は許容されるべきではない。

この点をストレートに判示した有名な判例といえば、米国判例ではあるが、

友野英三「研究論考「KSR v. TELEFLEX連邦最高裁判決」全訳及び評釈」知財ぷりずむ平成19年7月号No.58（2007）14頁。

Teleflex¹は、従来技術の開示事項がAsano特許にセンサを取り付けることと反することを教示するものである旨を間接的に主張し、その根拠として、Asano特許は、同社の見解によれば巨大で、複雑かつ不経済であることを挙げている。・・・（中略）・・・Asano特許はEngelgau

1 筆者注：Teleflex（特許権者）、Engelgau特許（本件特許）、Asano特許（主引例）。

特許の好適な実施形態と比較して非効率である、というもっともらしい主張をTeleflexは行ったかもしれない。しかし、Asano特許をEngelgau特許に照らして判断するということは、後知恵の先入観で縛られることになり、これはまさに、Teleflexが防止されなければならないこととして強く主張している対象に他ならない。したがって、Teleflexは、Asano特許を用いるということと反する旨を教示する事項を従来技術中から何も示さなかったことになる。

と率直に述べられており、とても分かりやすい²（下線は筆者が付した。）。

米国最高裁は、Asano（主引例）が大きく複雑で高価、効率的でないと評価することは、本件特許を知ったから、本件特許を前提にそれと比較したために、Asano（主引例）に対してそのような観念を抱くのであって、それこそが後知恵に他ならないと戒めた。

本稿で取り上げる論点の分かりやすさのために、あえて米国判例を挙げてみたが、我が国の進歩性要件においても、本願発明の構成と先行技術の構成の認定、一致点と相違点の認定が終わり、次に容易性判断の段階に入るときは、本願発明の内容をいったん記憶から排除して、容易性を判断すべきではなかったか。さもなければ、そのような判断は後知恵となり、それは禁じられているではなかったか。

[本稿の論点]

一般に進歩性の判断では、「本願発明の内容をいったん記憶から排除して、本件発明の構成が容易か否かを検討すべき」としつつ、その一方で、「本願発明の課題を、当該構成が容易か否かの検討の判断材料の1つとして考慮する」という、自己矛盾めいた判断手法をどう理解すればよいのか。まったくの誤りか。それとも、何らかの特別な事情があれば許容されることもあるのか。そうだとすればそれはなぜか。

特段の事情もないのに、一般論として、本願発明の課題をそのまま容易性の判断材料として導入する、ましてや、その課題と引例の課題との相違を検討し、両者の隔たりや本願課題の獨創性、特異性等を容易性判断において考慮することは、目に余る後知恵であって、原則としては誤りなのではないか。

そうすると、次に大いなる疑問が沸いて来る。

(大いなる疑問)

本願発明の課題が、例えば引例の課題からみた隔たりが大きい、通常当業者は想定し得ないものである（とてもユニーク、獨創的で、予測し得ないものである）と評価できるという判断材料（端的に言えば、本願発明の課題そのもの）は、進歩性の判断構造におけるどの段階において、どのように考慮するものと位置付けるべきものなのか。それとも、考慮する場面がない判断材料なのか。

その答えは、以下の表1の「段階(3)」において加味されるものと整理すべきであって、決して「段階(2)」ではないと考えられる。

2 （参考）井上雅夫訳「KSR特許自明事件合衆国最高裁判決2007.04.30」（http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/bm_070430KSRSC.htm）にも翻訳が掲載されている。