

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第14講 進歩性

第1 はじめに

特許法29条2項は、同条1項に規定する新規性喪失事由となる発明に基づいて、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（当業者）が容易に発明することができた場合には、進歩性なしとして特許を受けることができない旨を定めている。

進歩性を特許要件とする理由は、当業者が既存の発明に基づいて容易に発明することができる発明は、日常の研究開発において頻繁に発生するものであり、このような発明に特許権としての独占的な保護を与えると、第三者の技術開発が妨げられて、特許法の目的である産業の発達が疎外されてしまうからであると説明されている。進歩性は、新規な技術を開発し、これに独占的権利を得ようとする出願人と第三者の技術開発の自由のバランスを図るための特許制度の中核的な要素であるとされる。

進歩性の要件は、容易に発明することができたかどうかという程度を問題としており、規範的要件であると理解される。規範的要件とは、当該要件の該当性の有無は、最終的には裁判官の判断を要する要件をいう。どの程度の容易性があると進歩性を否定されるかは、事前に判断することは困難で、法的には、裁判官の判断により決着される要件である。

第2 進歩性の判断基準

進歩性の判断基準に関して、知的財産高等裁判所は、大合議事件¹において、「進歩性に係る要件が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明（以下「本願発明」という。）を認定した上で、同条1項各号所定の発明と対比し、一致する点及び相違する点を認定し、相違する点が存する場合には、当業者が、出願時（又は優先権主張日）の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを判断することとなる」と判示した。

進歩性の判断において、本願発明と引用発明の一致点、相違点をみても、相違点の容易想到性を判断するという基準は、ごく一般的なもので、米国においても、進歩性の要件に相当する非自明性（nonobviousness）の要件の判断基準として採用されているGrahamテストと呼ばれる基準と

1 知的財産高等裁判所平成30年4月30日判決【クレストール物質特許事件】（最高裁HP）。