



令和元年 (2019年) 12月 19日 (木)

No. 15077 1部377円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4 (MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円 (税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

経済産業調査会ポータルサイト http://www.chosakai.or.jp/

目次

☆知財の常識・非常識 ⑳
設計事項..... (1)

知財の常識・非常識 ⑳

設計事項

桜坂法律事務所

弁護士 古城 春実

1 はじめに

特許法は、発明が進歩性を有することを特許要件の一つとしています。その趣旨は、当該発明の分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に発明できたようなものに対して特許権という独占権を付与することは、技術進歩に役立たないのみならず、かえってその妨げになるので、そのような発明

は特許付与の対象から除外するという事です。進歩性は特許法の体系の中で重要な位置を占めており、実務上も、特許権取得の可能性、あるいは成立した特許の有効性の検討において、もっとも多く問題になります。

進歩性判断は、出願時の技術水準を前提に、当業者という仮定の主体を想定したうえで、当業者が

M&M 三好内外国特許事務所

MIYOSHI & MIYOSHI

情報社会の魁となるスマート知財を開発します

東京 虎ノ門 京都 所員数 約200名 在籍弁理士 50名 www.miyoshipat.co.jp

会長 弁理士 三好 秀和
副会長 知的財産フロンティア研究所 所長 弁理士 高橋 俊一
所長 兼 CEO 弁理士 伊藤 正和
副所長 兼 COO 弁理士 高松 俊雄
副所長 弁理士 豊岡 静男
知的財産戦略研究所 理事長 弁理士 澤井 敬史
グローバル知的財産センター センター長 弁理士 原 裕子
所長代理 弁理士 廣瀬 文雄

特別相談役 弁理士 寺山 啓進
弁理士 森 隆
弁理士 須永 浩子
弁理士 木村 達哉

弁理士 細川 覚
弁理士 堀 雅
弁理士 池田 清志 (中小企業診断士)
弁理士 松波 太郎
弁理士 大森 拓
弁理士 山本 光紀
弁理士 高島 信彦
弁理士 安藤 直行
弁理士 洞井 美穂
弁理士 望月 重樹
弁理士 古岩 信嗣
弁理士 山本 貴士

弁理士 魚路恵里子
弁理士 宮崎 智弘
弁理士 山ノ下勝広
弁理士 安立 卓司
弁理士 安原 二良
弁理士 山中 裕子
弁理士 橋元 成央
弁理士 中村 富代
弁理士 栗原 康浩
弁理士 鈴木 吉治
弁理士 山本 哲朗

顧問 弁理士 松永 宣行
弁理士 鹿又 弘子
弁理士 大坂 雅浩
弁理士 辻 徹二
弁理士 奥山 雄毅
顧問 弁理士 巴バット・ガイニット (中国弁理士) 鍾 晶 (Zhong Jin)
知的財産戦略研究所 所長 顧問 弁理士 棚橋 祐治

「容易に発明をすることができた」か否かを判断主体が決めるというものであり、個々の技術についての判断は実際には容易ではありません。進歩性の判断については、知財高裁判決において論理づけの重要性が説かれ、特許庁の審査基準においても、進歩性判断をより客観化するためかなり精緻な枠組みが提示されています。今回は、その中であまりまとめて取り上げられることのない「設計事項」について考えてみることにします。

2 進歩性判断の枠組み

「設計事項」を考える前に、まず、進歩性判断の一般的枠組みを確認しておくことにします。

(1) 条文の構造

特許法29条2項は「特許出願前にその発明の技術的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づ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、同項の規定に拘わらず、特許を受けることができない。」と規定しています。前項各号に掲げられた発明とは、特許出願前に「公然知られた発明」(1項1号)、「公然実施された発明」(同2号)、「頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」(同3号)です。つまり、1項1号から3号のいずれかの態様で公知となっている「発明」に基づいて容易に推考(想到)できた発明は、進歩性を欠如し、特許権が付与されないということです。

(2) 進歩性判断の一般枠組み

特許法の定める進歩性の要件はやや抽象的ですが、実務では、概ね以下のような手法で進歩性が判断されています。

- ①本件(願)発明の認定
- ②引用発明(進歩性判断において対比される公知の発明)の認定
- ③本件発明と引用発明との一致点及び相違点の認定
- ④相違点について判断

この判断枠組みの中で、①～③は、公知となっている発明から当業者が容易に発明をすることができたか否かという進歩性判断の前提であり、そ

のどこかに誤りがあれば、通常は、④の判断も誤りということになります。④は、進歩性判断の中で最も重要な部分であり、副引例、周知技術、技術常識等に基づいて、本件発明と引用発明の構成における相違点を埋めて(この言い方は適切ではありませんが)、本件発明の構成に至ることができるかと判断です(推考容易性、容易想到性などという)。この判断は、その性質上、評価的判断なので、問題となる技術の内容や技術水準なども絡んで、定型化になじまない部分ということになります。昨今の進歩性の議論においては、この④の判断をできる限り客観的で論理的なものにしようとする試みがなされています。

(3) 特許庁の審査基準

特許庁の審査基準には、「進歩性の判断」について次のように記載されています(括弧書きのタイトル等は筆者)。

＜一般的な判断方法＞

(論理づけの必要性、総合的評価)

「審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。」

(出願時の技術水準の考慮)

「論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る発明についての知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。」

なお、審査基準の注において、「技術常識」とは当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む)又は経験則から明らかな事項、「周知技術」とはその技術分野において一般的に知