

# 進歩を問わない「進歩性」が招いた混乱

— 進歩性から斬新性へ —

会員 藤村 元彦



## 要 約

平成 5 年 6 月に特許庁は統一的特許審査基準を発表し、かつ平成 6 年に特許法を改正することによって、「発明の効果」を法定記載要件から除外すると共に「発明の効果」に重点をおいた特許法 29 条第 2 項の特許要件の評価としての「進歩性の有無判断」を「従来技術を起点として課題を道標としたクレーム発明の容易想到の論理づけ」に転換して実体ハーモナイゼーションに備えた。これによって、当該特許要件の評価の基準や手法が大きく転換したにもかかわらず、「進歩性」の用語はそのままであり、「進歩性」の意味について日本の特許実務家の間に混乱がある。

一方、「進歩性」について日本の特許実務家が抱くイメージは、清瀬論文などによって理解される欧米の「Inventive-step」のイメージとは大きく異なっているようである。

よって、逐条解説や特許審査基準において、「進歩性」なる用語を廃して「斬新性」などの用語を採用すると共に当該特許要件を「社会の技術の進歩」と関連づける説明は廃し、さらに、「Inventive-step」の存在を「効果」に依拠した帰納的推認に頼りがちな日本の審査実務を廃して演繹的に論理づけする実務とすべきである。

## 目次

1. はじめに
2. わが国特許法の規定
3. 特許要件が社会の技術の進歩に関係するのか？
4. 清瀬博士によって紹介された欧米の考え方
5. 特許審査基準の改訂による軌道修正
  - 5-1) 「論理づけ」を重視した統一的特許審査基準の採用
  - 5-2) 「論理づけ」の容易化のための改訂
6. 特許審査基準のさらなる疑問点
7. 知財高裁判決による教示
8. 進歩性から斬新性へ—現行特許審査基準などの改訂の提言
9. 権利行使の側面を忘れてはならない
10. まとめ

### 1. はじめに

昨年 (2011 年) の米国特許法改正や最近の PPH<sup>(1)</sup> の進展を起因として、近い将来、WIPO におけるいわゆる実体ハーモナイゼーション (以下、実体ハーモという) の議論が再開される可能性があり、そのためにも、実体的特許要件としての「Inventive-step」に対する国際的に調和した解釈が求められる昨今である。

### 2. わが国特許法の規定

わが国特許法 29 条第 2 項は、「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、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定している。換言すれば、「いわゆる公知公用発明から当業者が容易になし得る発明については特許性を認めない。」ということである。

特許庁編工業所有権法逐条解説 (以下、逐条解説という) によれば、この特許法 29 条第 2 項の規定は「進歩性」すなわち「Inventive-step」の要件を規定しているということになっている。ところが、当該規定中に「進歩」なる日本語表現は無い。

翻って、EPC56 条は、『当業者にとって従来技術レベルから自明でない発明は Inventive-step を有する』と規定している。EPO の実務においては、Inventive-step と Technical Progress とを互いに対比させて異なる意味を持つ別異の用語とした上で、『Technical Progress は Inventive-step の要件ではないが、Technical progress のない場合には Inventive-step を欠くことを明示する場合がある』とされている<sup>(2)</sup>。

よって、EPO においては、Inventive-step は技術的

進歩を直接的に意味するものではないことが明らかである。

ところが、逐条解説は、『特許法 29 条第 2 項は「発明の進歩性 (Inventive-step)」に関する』とし、更に、『当業者が容易に思いつくような発明を保護することは社会の技術の進歩に寄与しないばかりか却ってその妨げになる』と解説している。

また、特許庁編特許・実用新案審査基準（以下、特許審査基準という）の「2. 進歩性」の項目を見れば、特許法第 29 条第 2 項の規定の趣旨として、『通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術の進歩に役立たないばかりでなく、却ってその妨げになるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようと言うものである』と言う記載がある。

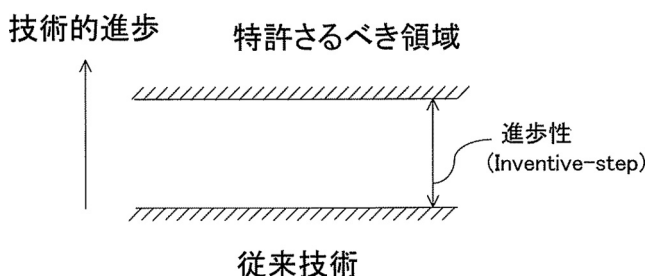
このような逐条解説や特許審査基準による説明によって、わが国の特許実務家の多くは、「Inventive-step」は「進歩性」と同義であり、かつ、「進歩性」とは「発明の従来技術に対比した技術的な進歩の度合い」を言うのであると理解していると筆者は感じている。そして、わが国の多くの特許実務家が図 1 に示されるようなイメージを伴って進歩性と発明の技術的進歩さらには Inventive-step を理解しているようである。しかしながら、上述した如く、Inventive-step と技術的進歩とは全く同一の座標軸にある訳ではないはずである。

一方、逐条解説や特許審査基準は、この「進歩性」なる用語がクレーム発明の従来技術からの技術的進歩を意味するのかあるいは技術的進歩を要件とするのか否かなどについては記載していないし、そもそも進歩性を備えた発明とはどんな発明なのかその姿を明確に説明していない。

結局、特許法第 29 条第 2 項の条文そのものには「進歩」と言う表現は無いにもかかわらず、従来技術から

【図 1】

「進歩性」の用語の下でのイメージ



容易に当業者が想到できない発明の属性を、格別の意味もなく「進歩性」と称しているに過ぎないと理解するしかない。

しかし、「新規性については、新規な発明の属性を意味する一方、進歩性は進歩した発明の属性を意味する訳ではない」と言う説明は、常識的な日本人には到底理解できないと思う。かかる説明をする人はその奇妙な論理を受け入れる人のみの特許専門家とでも言いたいのであろうか？<sup>(3)</sup>

3. 特許要件が社会の技術の進歩に関係するのか？

特許審査基準や逐条解説における「容易想到な発明を保護することは、(社会の) 技術の進歩に役立たないばかりか却ってその妨げになる」と言う趣旨説明は、一見、正しいようであるもののはなはだ疑問がある。筆者の疑問点は、以下の如くである。

A) 社会の技術の進歩は、有史以来、ゆるやかであったかもしれないが、特許制度が制定される以前から発生していたのであり、そもそも特許制度が存在しなくても技術の進歩は生ずるのではないか？ 例えば、わが国の江戸時代に起こった種々の技術の進歩は、特許制度が無くても生じ得たことを示している。また、特許要件を厳しくすれば技術がより早く進歩するというものでもないであろう。特許付与は、発明の創作の後になされることでもあり、特許要件を厳しくすれば、発明の質的レベルが向上することにはならないからである。特許要件の審査レベルの高低は出願件数や特許取得件数に影響するだけであろう。

B) 人間の本能的な創造力や探究心或いは企業間の競争更には軍備増強の狙いなどの動機によって、研究開発はなされて、その結果として、無数の発明が宇宙の星の如く誕生しているはずである。そのうちのごく一部の発明がたまたま特許制度における審査と言う人為的な判断によって非容易想到性を備えていると分類されて特許されたと言うだけのことであり、社会の技術の進歩は、たまたま特許された発明の内容が容易想到であったか否かとは無関係に、種々の要因によって生ずると考えるのが実態に即した考えであると思う。特許制度は発明者にインセンティブを与えて発明の奨励をするだけであり、発明の創造や社会の技術の発達、特許制度の存在とは

別の様々な要因によって自律的に生ずるのである。ノーベル賞級の研究者の研究動機が特許取得であったというお話を聞いた事もないしむしろ特許に無関心な研究者の方が多くは周知であろう。付言すれば、特許制度は発明表彰制度とは異なる目的の下に制定されているはずである。

C) わが国意匠法1条の目的規定及び3条第2項の登録要件の規定と特許法1条及び29条第2項の規定を対比したときに、意匠の登録要件について創作容易性と称するだけで社会の意匠の進歩を問わないのは、意匠には進歩という概念が無いと断じているのであろうか？発明も意匠も人間の無体創造物であるにもかかわらず、意匠の登録要件は、私益と公益の衡平の観点に基づいており、特許要件はそれとは異なる根拠に依拠していると考えるのは間違いであろう。因みに、米国においては、単一の法律(35 USC)によってその103条に規定する non-obviousness という基準を充足する発明及び意匠を特許として保護してきた。

以上の分析に鑑みれば、特許法29条第2項に規定する特許要件について、「進歩性」という用語を用いることは不適切であると考えられる。

#### 4. 清瀬博士によって紹介された欧米の考え方

高名な清瀬一郎博士は、大正4年のご自身の学位論文<sup>(4)</sup>によって、欧米の特許制度を詳細にわが国に紹介されると共に、わが国特許法の制定に大きく尽力されたことは特許の道に進む方々には良く知られている。

清瀬論文においては、欧米における「発明ノ新規」について以下の如く説明されている<sup>(5)</sup>。

4-1) 特許要件として発明の新規性が要求される理由は、一般同業者の利益を尊重するためである。

4-2) 更に、例え公知公用でなくても、かかる公知公用のものから容易に思考できるものもまた同業者の共有利益に属すべきものであって特定人の専有にすべきではない。すなわち、新規であっても公知公用技術から当業者が容易想到な発明を特許対象から除外する。これは、まさに私益と公益とのバランスを取る考え方であると筆者は理解する。

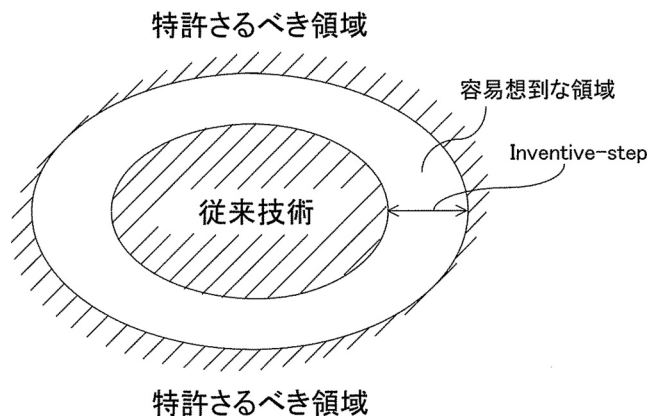
実は、現行特許法29条第2項の規定ぶりは、かかる欧米の考え方と同じ文脈であり、「非容易想到性を特

許要件とする」規定とすることができる。そして、上記した清瀬論文の説明に依拠する限り、「非容易想到性」は、技術的進歩とは直接的な関係が無い概念であると理解される。

清瀬論文は、このことを、「従来技術からの距離」<sup>(6)</sup>であると説明しており、「進歩」と言う術語はどこにも使っていない。

なお、清瀬論文による特許さるべき発明を図解すれば図2の如くなる。

〔図 2〕  
清瀬論文による「発明の新規」のイメージ



#### 5. 特許審査基準の改訂による軌道修正

##### 5-1) 「論理づけ」を重視した統一的特許審査基準の採用

上記した清瀬論文や現行 EPO の実務に鑑みれば、少なくとも欧米の特許法においては、特許要件として技術的進歩自体を求めていることは明らかであるし、進歩性を特許要件にしたが故に社会の技術の進歩が達成されるという理由づけには疑問があることが明らかである。しかも、特許法29条第2項の規定自体は、欧米の考え方に沿っている。

一方、特許庁も、「発明の効果」を法定記載要件としてこれを「進歩性」の存否の主たる判定基準とした審査実務に自ら疑問を抱いたようであり、実体ハーモに向けて審査実務の方向転換を企図したと筆者は理解している。すなわち、平成5年6月にそれまでの「効果」重視の産業別審査基準を廃止して、「論理づけ」重視の統一的特許審査基準を発表した。これに伴って、平成6年には特許法36条の改正を行って、「発明の効果」の記載を法定要件から除外してこれを省令委任事項としたのである。

すなわち、特許審査基準においては、法29条第2項



に規定される特許要件としての進歩性<sup>(7)</sup>について、「発明の進歩性とは発明を構成することの難易の問題である。したがって、進歩性を判断するにあたっては、発明の構成を対象とし、その難易によって進歩性の有無を判断（論理づけ：筆者注）すべきである。」<sup>(8)</sup>としたのである。そして、当業者がクレーム発明を容易に想到し得たことの論理づけの具体例として、課題が与えられたとした場合のクレーム発明の構成の難易を「論理づけ」することにしたのである。

こうして、現行特許審査基準は、「論理づけ重視」とすることによって、平成5年6月の統一的特許審査基準の発行前の「効果重視」の「進歩性」判断から離れることによって、法29条第2項の規定の文脈に沿って、クレーム発明に到る容易さを論理構成することによって容易想到を立証することとして、特許法29条第2項の規定の特許要件の評価に当たって、技術的進歩を勘案する呪縛から解放されたのである。

換言すれば、法29条第2項の要件の評価において、発明自体の技術的進歩を問わないこととする一方「進歩性」の用語はそのまま残したのである。しかし、その判断が正しかったのであろうか？今日における特許実務家による「進歩性」の解釈の混乱を見れば、「進歩を問わない進歩性」を放置して来たことは良かったのであろうか？と疑わざるを得ない。

## 5-2) 「論理づけ」の容易化のための改訂

一方、かかる大きな審査基準の改訂の故に、審査官はいざ知らず、出願人や代理人にあっては、特許審査基準を完璧に理解するという訳にはいかず、いわんや、平成5年6月の統一的特許審査基準の発行と平成6年の特許法36条の改正によるいわゆる「記載要件の緩和」とが密接に関連していたと言うような理解が俄かに広く浸透したとは思えない<sup>(9)</sup>。

その結果、かかる統一的特許審査基準による「容易想到」の「論理づけ」による立証という審査官にとって新しく不慣れな実務の故か、「論理づけ」のための審査官の負担が大き過ぎるとの指摘もあったようであり、平成12年12月に、特許庁は、特許審査基準を改定して、進歩性の審査基準における発明の構成の難易は、課題が与えられた場合だけでなく、課題はさておき、構成自体が容易に想到し得たか否かの判断を許すこととして（例えば、「設計変更に過ぎない」という「論理づけ」を容認した）、容易想到の立証の「論理づ

け」を容易にしたのである。

「課題はさておき設計変更に過ぎない」という認定は「論理づけ」と称するに足る認定なのであろうか？「課題はさておき設計変更に過ぎない」と言う認定に対して如何なる反論をすればよいのであろうか？

平成19年3月特許庁審判部発行の「進歩性検討報告書」によれば、結局、容易想到の認定に対する反論として、「発明の効果」を主張することとなっている。これでは、統一的審査基準の制定前の審査基準に戻ってしまったと言わざるを得ない。また、かかる審査実務はいわゆる「後智慧」の判断を呼ぶことになるのではないかと思う。

ここで、平成5年の統一的特許審査基準に戻ってみれば、特許法29条第2項の規定の要件の判断は、従来例を起点としてクレーム発明の構成に到る道程が容易であったことを「解決課題を道標としつつ演繹的に論理づけすること」によって立証すべきであることが明らかである。にも拘らず、「ある構成の奏する効果が顕著である場合には当該構成は非容易想到である」という非論理的な仮定（前提）に依拠して、構成の非容易想到を主張することは言わば「帰納的推認」であって常に正しい訳ではない。

## 6. 特許審査基準のさらなる疑問点

ところで、発明の課題そのものが新規である場合は、かかる課題の発見が無ければ、発明は想到されなかったわけであり、新規な課題の場合の容易想到性の評価の「論理づけ」も構成の難易の評価を抜きにした「論理づけ」として審査基準に記載すべきであると筆者は考える。俗に、「必要は発明の母である」と言う。すなわち、必要性すなわち課題に気づいたからこそ発明が生まれるという状況は珍しくない。

しかしながら、現行特許審査基準は、例え、課題が新規であっても、なお、その課題が与えられれば、クレーム発明を当業者が容易に思いつくと論理づけができる場合は、容易想到であるとしているのである<sup>(10)</sup>。これでは、「課題重視」に転換して演繹的推認に依拠することを目指した平成5年の統一的特許審査基準が泣くというものである。

## 7. 知財高裁判決による教示

上記した筆者の疑問点に対して明確に答えているのが知財高裁平成23年1月31日判決（行ケ）第100075

号である。なお、この判決のみならず、知財高裁の最近の判決<sup>(11)</sup>は「進歩性」という用語を一切用いずに「容易想到」や「容易想到性」なる用語を用いている。

上記判決は、容易想到性についての判断手法について教示した上で、『当該発明における主たる引用例と相違する構成（当該発明の構成上の特徴）は、従来技術では解決できなかった課題を解決するために、新たな技術的構成を付加ないし変更するものであるから、当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。上記のとおり、当該発明が容易であったとするためには「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく、「解決課題の設定が容易であったことも必要となる場合がある。すなわち、たとえば「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」「例えば、一般には着想しない課題を設定した場合など」には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。（以下省略）』と判示している。以上の判示を要約すれば、

- (a) 解決課題の下での巧みな新規構成は非容易想到の根拠である。
- (b) ユニークな着眼の解決課題の設定は、非容易想到の有力な根拠である。
- (c) (a)と(b)とを勘案して容易想到を判定すべきである。

上記したように、現行特許審査基準は、解決課題を考慮するものの、最終的には発明の構成の容易想到の「論理づけ」を優先するというようになっており<sup>(12)</sup>、上記(b)及び(c)の場合については言及しておらず、この点において、上記判決は、現行特許審査基準の改定を促す判決であると筆者は理解する。

このような特許審査基準と上記判決との相違は、上記判決が法29条第2項の規定を文言通りに解釈して、「容易想到」を判定しているのに対して、特許審査基準においては、法第29条第2項の規定を「進歩性」の規定であると先ず論理解釈して、この「進歩性」なる用語によって規定されるのは発明の構成の難易であるとして、クレーム発明の構成の難易をもって、法第29条第2項の要件の充足を判定しているからではないかと

筆者は考える。

換言すれば、法第29条第2項の規定を一旦「進歩性」の要件規定であると解釈した後に法第29条第2項の規定の充足を「進歩性の有無」に置き換えて判定する手法である。かかる手法は、法第29条第2項の規定を、「社会の技術の進歩に役立つ属性としての進歩性」として解釈して、本来の規定の趣旨である「非容易想到な新しさ」とは異なる解釈の下での運用を招来している可能性があるかと筆者は考える。

ここまで考えてくると明らかなのは、統一的特許審査基準を作成するにあたり、発明の容易想到の判断手法を、「発明の効果」重視の帰納的判断手法から「課題を道標とした論理づけ」重視の演繹的判断手法の審査基準に方針転換する際に技術の進歩を示唆すると理解され得る「進歩性」なる用語の使用を廃止して新たな用語を用いるべきであったのである。

## 8. 進歩性から斬新性へー現行特許審査基準などの改訂の提言

清瀬論文の説明によれば、特許さるべき発明は、単に新規だけでなく、当業者が従来技術から容易に思考し得ない程度を超越しているや否やをもって特許さるべき程度と拒絶さるべき程度の分界とすべきであるとされている。

欧米において用いられている Inventive-step や Non-obviousness も従来技術に対する新規性 (Novelty) の延長にある加重要件であり、Inventiveness という表現も用いられることもある<sup>(13)</sup>。Inventiveness は「発明性」とでも翻訳できると思う。因みに、現行米国特許法103条に規定される非自明性は、米国特許法創設当初から Inventive Novelty と称されていたとのことである<sup>(14)</sup>。「発明的新規性」とでも翻訳できると思う。このことによっても、Inventive-step や Non-obviousness は新しさの度合いに関係しており、クレーム発明自体のいわゆる効果を評価する優劣の評価に関係してはいないということが出来る。

因みに、特許法29条第2項の要件は、従来技術に基づいて当業者が普通に考えて得られる新しさではなく、言わば格別の新しさ、当業者といえども容易に思いつかない程度の新しさを意味するのであると解釈できる。筆者は、かかる新しさを「斬新性」と表現できると考える。「従来技術から一線を画した新しさ」と



でもいのであろうか？因みに、「斬新性」は特許要件のみならず意匠登録要件としても妥当と思う。

ともあれ、Inventive-step のステップは、従来技術とクレーム発明の間に存在する間隙のイメージ（三段跳びのホップ、ステップ、ジャンプのステップを想起されたい）であり、技術的進歩の度合いとは測定座標が異なると言える。この点に関し、「進歩性」のイメージと清瀬論文の「発明ノ新規」のイメージとを図1及び2によって再度対比されたい。すなわち、わが国の「進歩性」の意味する特許要件のイメージと欧米における Inventive-step の意味する特許要件のイメージとが異なっていると筆者は感じる。

以上のことから、筆者は、「特許審査基準」や「逐条解説」における特許法第29条第2項の規定の説明においては、今後、「進歩性」なる用語を「非容易想到な新しさ」すなわち「斬新性」などの用語に変更する改訂を提言する。そして、特許審査基準や逐条解説における「社会の技術の進歩と進歩性」との関係についての言及は削除して、非容易想到性と技術的進歩とを直結させないこととして、Inventive-step の存在の立証手法を「発明の効果」によって帰納的に判断する日本の認識を Inventive-step の存否を「従来例を起点として課題（Problem）を道標としつつクレーム発明に至る道程の容易想到を判断する演繹的論理によって判断する米欧の認識に調和させて日本の実務家の混乱を解消して、来るべき実体ハーモに備えるべきである」と考える。換言すれば、非容易想到の立証において、我が国では「発明の効果」を主張することとなっているが、欧米実務においては、「発明の効果」の主張をするというより、あくまでも、従来例からクレーム発明の相違の度合いを論理的に立証することが問題となるというのが筆者の経験でもある。

なお、特許審査基準においては、解決課題が新規であるときの非容易想到の認定についての説明などの非容易想到が認められる場合の事例も追加すべきであると考え。このことは知財高裁の最近の諸判例の教示に沿うものでもあると考える。

## 9. 権利行使の側面を忘れてはならない

以上述べたことは、特許権設定の側面におけるクレーム発明の評価の基準とその運用に関して、「進歩性」なる用語の使用の妥当性と「発明の効果」の主張の妥当性に関する検討であるが、忘れてはならないこ

とは、特許権設定の過程における発明の特許性の評価における攻撃防御の経緯が後の特許権の権利行使の側面における特許権の権利範囲の認定に大きく影響する点である<sup>(15)</sup>。

具体的に述べれば、審査過程において、「単なる寄せ集め」であるとの「論理づけ」をもって「容易想到」であるとの認定に対する出願人の反論としてクレーム発明の構成によって得られるいわゆる「発明の効果」を主張したとすると、その主張は権利行使の妨げになる事があり得ることは良く知られている<sup>(16)</sup>。

一方、わが国の特許実務家の多くは、審査官による容易想到の認定に対して「発明の効果」（平たく言えば、本願発明は優れた発明である）を主張すれば良いと言う認識を持っている<sup>(17)</sup>。ところが、かかる主張は、少なくとも米国出願における自明性の拒絶に対しては不必要であるというのが筆者の実務経験である。また、米国人の日本への特許出願手続において、「容易想到」の拒絶に対して「発明の効果」を主張することはまれである。つまり、わが国実務家の多くは、非容易想到性の主張のために、将来の権利行使の妨げになる危険を孕んだ「発明の効果」の主張と引き換えに特許付与を受けており、欧米においては、かかる「発明の効果」の主張を取って回避する努力をするということである。この相違は、一見、目立たないが、特許権の行使という側面において極めて重大であり、特に、米国人の出願人は、この点に極めて神経質であると筆者は感じている。

わが国の特許審査基準において、非容易想到性を特許要件とする理由として、社会の技術の発展の邪魔をせずむしろこれに役立つ事を挙げることによって、非容易想到性の評価の少なくとも運用において、容易想到である旨の認定に対抗してクレーム発明の効果の主張をしなければならぬという審査実務であり、結果として得られる特許権が権利行使の邪魔をする欠陥を含むことになってしまうのである。かかる観点忘れて、特許権付与の行政の側面だけを考慮して特許法29条第2項の要件を議論することは、特許制度の存在理由を理解していないというに等しい。

しかも、発明の効果の主張を伴わない非容易想到の主張も我が国の実務上許されていることもいわゆる外内出願<sup>(18)</sup>の代行を日常的な業務としている者にとっては常識である。

## 10. まとめ

特許審査基準や逐条解説における、わが国特許法第29条第2項の規定は、「社会の技術の進歩に役立つ進歩性」を規定しているという説明を廃して、非容易想不到な新しさ例えば「斬新性」を規定していると説明することとし、特許要件と社会の技術の進歩との関連についての言及の削除を提言する。更に、新規な解決課題の発見を起因としてなされた発明についての非容易想不到性の演繹の評価手法が要請される点についても明記するように特許審査基準を改訂することを提言する。

これによって、以下のことが期待できる。

- (イ) わが国の特許審査実務が国際的な標準から偏倚したり、無原則に時流に流されたりすることが回避出来ると共に在外者出願人による特許庁審査に対するより良い理解も得られる。
- (ロ) わが国の特許実務家の多くが、「Inventive-step」は技術的進歩と同義であると考える従来の解釈を捨てて、国際的な標準に即した「斬新性：従来例から一線を画した新しさ」と解釈をすることを促して、わが国が官民挙げて実体ハーモの推進に一層寄与できると共にアジア諸国への日本特許庁の審査協力の側面においてもプラスの効果が期待できる。
- (ハ) 米国出願やEPC出願等の外国出願をするわが国出願人や特許実務家が、「Inventive-step」や「Non-obviousness」などの欧米の特許要件の真の意味について正しく認識することができるはずである。これによって、内外国特許庁による拒絶理

由通知に対してわが国独特の「発明の効果」を不必要に主張して、結果的に権利行使の場面で不利になるような欠陥を含んだ内外国の特許を取得することを回避出来、大きく見ればわが国の国益に沿うものである。

## 注

- (1) Patent Prosecution Highway のこと
- (2) ドナルド・パターソン著・竹中敏子訳「ヨーロッパ特許法とその実務」pp.406-409 (株) 雄松堂出版
- (3) パテント誌 Vol. 63 No.7 p.128 注 (2)
- (4) 清瀬一郎著「発明特許制度ノ起源及発達」(株) 学術選書
- (5) 同上 pp.236-237
- (6) 同上 p.237
- (7) 特許庁審査基準第II部第2章2. 進歩性
- (8) 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概説」p.97 (株) 有斐閣
- (9) 筆者は平成5年度の弁理士会副会長であった。パテント誌 Vol.51 No.8 1998, pp. 31-40
- (10) 特許審査基準第II部第2章2.5 論理づけの具体例
- (11) 平成21年1月28日判決(行ケ)第10096号, 平成21年3月25日判決(行ケ)第10261号, 平成23年11月30日判決(行ケ)第10018号など
- (12) 特許審査基準第II部第2章2.5 論理づけの具体例
- (13) ドナルド・パターソン著・竹中敏子訳「ヨーロッパ特許法とその実務」p.390
- (14) 知財管理 Vol.58 No.1 2008, p.10
- (15) いわゆる包袋禁反言
- (16) 例えば、アイロン掛け台事件 (大阪地裁平成7年10月31日判決平成6年(ワ)第244号)
- (17) 例えば、パテント誌 Vol.61 No.5 pp.17-23
- (18) 在外者による日本出願のこと

(原稿受領 2012. 9. 18)