

課題の共通性を考慮した副引用発明の適用の容易想到性の判断



会員 小林 茂

要 約

課題の共通性を考慮すると、主引用発明と副引用発明とに基づいて判断対象発明に容易に想到できるか否かの判断においては、主引用発明の課題と副引用発明の課題とが共通しているか否かではなく、判断対象発明の課題と副引用発明の課題とが共通しているか否かにより、副引用発明の適用の容易想到性を判断すべきである。

目次

- 1 現状の狭義の容易想到性の判断
- 2 本発明特有構成要素、適用構成要素の採用理由が共通しているとき
 - 2-1 問題提起
 - 2-2 被適用発明への適用構成要素の適用の容易想到性
 - 2-3 主引用発明に対応構成要素がない場合との整合性
 - 2-4 まとめ
- 3 本発明特有構成要素、適用構成要素の採用理由が共通していないとき
 - 3-1 問題提起
 - 3-2 適用構成要素の適用についての動機付け
 - 3-3 まとめ
- 4 結論

1 現状の狭義の容易想到性の判断

(1) 裁判例、審査基準に示された狭義の容易想到性の判断

進歩性の判断には、主引用発明と副引用発明とに基づいて、進歩性の判断の対象となる発明（以下、「判断対象発明」という）に容易に想到できるか否かの判断であって、課題の共通性を考慮して副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かを判断するもの（以下、簡略化のために、一般的ではないが「狭義の容易想到性の判断」という）がある。

然るに、狭義の容易想到性の判断においては、多くの裁判例に示されるように、主引用発明の課題と副引用発明の課題とが共通しているときには、主引用発明に副引用発明を適用することについての動機付けがあるため、主引用発明への副引用発明の適用に想到することが容易であるとしている。

また、審査基準⁽¹⁾には次のように記載されている。「主引用発明と副引用発明との間で課題が共通するこ

とは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。」

このように、審査基準においても、多くの裁判例と同様に、主引用発明の課題と副引用発明の課題とが共通しているときには、主引用発明に副引用発明を適用することについての動機付けがあるとしている。

以上のように、多くの裁判例、審査基準からするならば、狭義の容易想到性の判断においては、主引用発明の課題と副引用発明の課題とが共通しているか否かを判断しており、また主引用発明への副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かを判断している。

(2) 主引用発明における対応構成要素の有無

然るに、進歩性の判断においては、狭義の容易想到性の判断の前において、判断対象発明と主引用発明との相違点を明らかにしている。すなわち、判断対象発明の構成要素（構成要件、発明特定事項）と主引用発明の構成要素とを比較し、判断対象発明の構成要素のうちの、主引用発明の構成要素とはなっていないもの（以下、「本発明特有構成要素」という）は何かを明らかにしている。

例えば、判断対象発明の構成要素が A, B, C であり、主引用発明の構成要素が A, B, D であるときには、判断対象発明の構成要素 C が本発明特有構成要素であることを明らかにしている。

ここで、判断対象発明と主引用発明との相違点の判断においては、判断対象発明の所定の構成要素と主引用発明の所定の構成要素とは相違すると判断される場合と、判断対象発明には所定の構成要素があるが、主引用発明にはそのような構成要素はないと判断される場合とがある。すなわち、主引用発明に本発明特有構

成要素に対応する構成要素（以下、「対応構成要素」という）がある場合と、主引用発明に対応構成要素がない場合がある。

例えば、判断対象発明の構成要素が A, B, C であり、主引用発明の構成要素が A, B, D であって、判断対象発明の構成要素 C と主引用発明の構成要素 D とは相違すると判断された場合には、主引用発明に本発明特有構成要素 C に対応する対応構成要素 D がある。これに対して、判断対象発明の構成要素が A, B, C であり、主引用発明の構成要素が A, B であって、判断対象発明には構成要素 C があるが、主引用発明には構成要素 C はないと判断された場合には、主引用発明に本発明特有構成要素 C に対応する対応構成要素はない。

(3) ペットボトルの例

審査基準に、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」の判断についての例として、次のようなペットボトルの例⁽²⁾が示されている。

[[請求項]

表面に硬質炭素膜が形成されたペットボトル。

[主引用発明]

表面に酸化ケイ素膜が形成されたペットボトル。

（主引用発明が記載された刊行物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。）

[副引用発明]

表面に硬質炭素膜が形成された密封容器。

（副引用発明が記載された刊行物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることについて記載されている。）

（説明）

膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることに着目すると、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。」

このペットボトルの例においては、主引用発明に、本発明特有構成要素「硬質炭素膜が形成された」に対応する対応構成要素「酸化ケイ素膜が形成された」がある。

(4) 適用構成要素の適用

では、主引用発明に対応構成要素がある場合には、主引用発明への副引用発明の適用とはどのような意味か。

この点、厳格に考えるならば、主引用発明に副引用発明自体を適用したとしても、判断対象発明とはなら

ず、また主引用発明に、副引用発明の構成要素のうち、対応構成要素に対応するもの（以下、「適用構成要素」という）を付加したとしても、判断対象発明とはならないが、主引用発明において、対応構成要素と適用構成要素とを置換したときに、判断対象発明となることには、異論はないと考える。

ペットボトルの例では、主引用発明「表面に酸化ケイ素膜が形成されたペットボトル」において、対応構成要素「酸化ケイ素膜が形成された」と、適用構成要素「硬質炭素膜が形成された」とを置換したときに、判断対象発明「表面に硬質炭素膜が形成されたペットボトル」となる。

このことからするならば、主引用発明に対応構成要素がある場合には、主引用発明への副引用発明の適用は、対応構成要素と適用構成要素との置換を意味している。

ペットボトルの例では、主引用発明への副引用発明の適用は、対応構成要素「酸化ケイ素膜が形成された」と適用構成要素「硬質炭素膜が形成された」との置換を意味している。

したがって、主引用発明に対応構成要素がある場合には、現状の狭義の容易想到性の判断においては、主引用発明への副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かの判断は、対応構成要素と適用構成要素との置換についての動機付けがあるか否かの判断を意味している。

(5) 発明の課題と構成要素の採用理由

では、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けの判断において考慮される主引用発明の課題、副引用発明の課題とは何か。

ここで、発明自体の課題と、その発明において構成要素を採用した理由（以下、発明自体の課題と明確に区別するために、「採用理由」という）とは、同じこともあるが、異なることもある。

例えば、ズームレンズ事件判決⁽³⁾の事案においては、副引用発明自体の課題と副引用発明の構成要素である適用構成要素の採用理由とは異なる。すなわち、ズームレンズ事件判決の事案の副引用発明（甲 4 発明）自体の課題は、「防振に際しての応答性の良い防振機能を有した撮影レンズ」を提供することであるが、副引用発明の適用構成要素「撮影画像のブレを補正する為の補正レンズ群 C をフォーカス用のレンズ群 F よりも像面側に配置するレンズ構成」の採用理由は、

「補正レンズ群Cのレンズ径の縮小化及び軽量化」を図ることである。

したがって、本来、発明自体の課題とその発明における構成要素の採用理由とは別個のものである。

このことからするならば、主引用発明自体の課題と対応構成要素の採用理由とが異なることがあり、また副引用発明自体の課題と適用構成要素の採用理由とが異なることがある。

(6) 主引用発明、副引用発明の課題の共通性

では、主引用発明自体の課題と副引用発明自体の課題とが共通しているときに、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けがあることとなるのか、あるいは、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けがあることとなるのか。

この点、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときには、主引用発明自体の課題と副引用発明自体の課題とが共通していないとしても、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けがあるといえることは、極めて明らかである。

例えば、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが、「補正レンズ群の小型化」という点で共通しているときには、主引用発明自体の課題が、副引用発明自体の課題「応答性の良い防振機能を有した撮影レンズを提供すること」とは全く相違しているとしても、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けがあるといえる。

これに対して、主引用発明自体の課題と副引用発明自体の課題とが共通しているとしても、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けがあるとはいえないことも、極めて明らかである。

例えば、主引用発明自体の課題と副引用発明自体の課題とが、「応答性の良い防振機能を有した撮影レンズを提供すること」という点で共通しているとしても、対応構成要素の採用理由が、適用構成要素の採用理由「補正レンズ群の小型化」とは全く相違するときには、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けがあるとはいえない。

したがって、対応構成要素と適用構成要素とを置換

することについての動機付けの判断において考慮される主引用発明の課題、副引用発明の課題の実体は、対応構成要素の採用理由、適用構成要素の採用理由である。

ちなみに、上述のズームレンズ事件判決において次のように判示されている。

「甲3発明と甲4発明は、第1レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに、大型のレンズ群を（光軸に対し変位させるために）駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの共通の課題を有しているといえる。

以上のことを考慮すると、甲3発明において、甲4発明における各レンズ群の配置構成を採用し、「第1レンズ群G1」と「(防振を行う)第4レンズ群G4」の間に配置されたレンズ群、すなわち、「第2レンズ群G2」もしくは「第3レンズ群G3」を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う構成とすることは、当業者であれば容易に着想し得ることといえる。」

ここで、ズームレンズ事件判決の事案においては、主引用発明（甲3発明）自体の課題と副引用発明（甲4発明）自体の課題とは、「応答性の良い防振機能を有した撮影レンズを提供する」ことで共通している。また、主引用発明（甲3発明）における対応構成要素の採用理由と副引用発明（甲4発明）における適用構成要素の採用理由とは、「補正レンズ群の小型化」で共通している。

そして、ズームレンズ事件判決においては、「大型のレンズ群を（光軸に対し変位させるために）駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの共通の課題を有している……ことを考慮すると、……当業者であれば容易に着想し得る」としているのであるから、「補正レンズ群の小型化」という採用理由が共通していることを考慮して、すなわち主引用発明（甲3発明）における対応構成要素の採用理由と副引用発明（甲4発明）における適用構成要素の採用理由とが共通していることを考慮して、両構成要素の置換についての動機付けがあるとしているのであって、「応答性の良い防振機能を有した撮影レンズを提供すること」という課題が共通していることを考慮して、すなわち主引用発明（甲3発明）自体の課題と副引用発明（甲4発明）自体の課題とが共通していることを考慮して、両構成要素の置換についての動機付けがあるとしているのではない。

(7) 現状の狭義の容易想到性の判断

(4) で述べたように、主引用発明に対応構成要素がある場合には、現状の狭義の容易想到性の判断においては、主引用発明への副引用発明の適用についての動機付けがあるか否かの判断は、対応構成要素と適用構成要素との置換についての動機付けがあるか否かの判断を意味している。

さらに、(6) で述べたように、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けの判断において考慮される主引用発明の課題、副引用発明の課題の実体は、対応構成要素の採用理由、適用構成要素の採用理由である。

これらのことを踏まえるならば、現状の狭義の容易想到性の判断においては、主引用発明に対応構成要素がある場合では、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときには、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けがあるため、対応構成要素と適用構成要素との置換に想到することが容易である、と判断している。

(8) 小括

このように、主引用発明に対応構成要素がある場合に、現状の狭義の容易想到性の判断においては、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かにより、副引用発明の適用についての動機付けがあるか否か、すなわち課題を考慮した副引用発明の適用の容易想到性（以下、簡略化のために「課題考慮の容易想到性」という）を判断しているが、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かによっては、課題考慮の容易想到性を判断していない。

では、主引用発明に対応構成要素がある場合に、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由との共通性は、適用構成要素の適用についての動機付けがあるか否か、すなわち課題考慮の容易想到性とは関連しないか。

なお、議論を単純化するために、以下では、判断対象発明と主引用発明との相違点が1つであるとするが、判断対象発明と主引用発明との相違点が複数るときには、各相違点について本稿で述べる判断をすればよい。

2 本発明特有構成要素、適用構成要素の採用理由が共通しているとき

まず、主引用発明に対応構成要素がある場合であって、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときについて検討する。

2-1 問題提起

(1) 有機発光素子事件判決の事案

有機発光素子事件判決⁽⁴⁾の事案の判断対象発明等を簡略化するならば、以下のようになる。

「[判断対象発明] (本件発明)

発光部分を有し、発光部分にシロキサンからなる被覆層を設けた有機発光素子。

(明細書に、発光部分を保護するために、シロキサンからなる被覆層を設けることが記載されている。)

[主引用発明] (引用発明 1b)

発光部分を有し、発光部分にオーバーコート層を設けた有機発光素子。

(主引用例に、発光部分を平坦化するためにオーバーコート層を設けることが記載されている。)

[副引用発明] (引用発明 3)

CVD 法により対向電極上にシロキサンからなる被覆層を設ける有機発光素子の封止方法。

(副引用例に、有機発光素子を保護するためにシロキサンからなる被覆層を設けることが記載されている。)

この有機発光素子事件判決の事案においては、本発明特有構成要素は「シロキサンからなる被覆層を設けた」であり、その採用理由は「発光部分の保護」であり、また対応構成要素は「オーバーコート層を設けた」であり、その採用理由は「発光部分の平坦化」であり、さらに適用構成要素は「シロキサンからなる被覆層を設けた」であり、その採用理由は「有機発光素子の保護」である。

このように、有機発光素子事件判決の事案においては、主引用発明に対応構成要素があり、また対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とは共通していないが、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とは共通している。

(2) 現状の狭義の容易想到性の判断

現状の狭義の容易想到性の判断からするならば、有機発光素子事件判決の事案においては、対応構成要素の採用理由「発光部分の平坦化」と適用構成要素の採

用理由「有機発光素子の保護」とが共通していないから、対応構成要素「オーバーコート層を設けた」と適用構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」とを置換することについての動機付けがないため、対応構成要素「オーバーコート層を設けた」と適用構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」との置換に想到することが容易ではない。

この結果、現状の狭義の容易想到性の判断からするならば、有機発光素子事件判決の事案においては、対応構成要素の採用理由「発光部分の平坦化」と適用構成要素の採用理由「有機発光素子の保護」とが共通していないときには、本発明特有構成要素の採用理由「発光部分の保護」と適用構成要素の採用理由「有機発光素子の保護」とが共通しているとしても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定すべきである。

このように、現状の狭義の容易想到性の判断からするならば、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているとしても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定すべきである。

実際、有機発光素子事件判決においても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定している。

(3) 小括

では、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているとしても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定すべきか。

2-2 被適用発明への適用構成要素の適用の容易想到性

(1) 被適用発明への適用構成要素の適用

主引用発明に対応構成要素がある場合には、主引用発明において対応構成要素と適用構成要素とを置換したときだけでなく、判断対象発明と主引用発明とに共通する構成要素を構成要素とする発明、すなわち謂うならば判断対象発明と主引用発明との一致点の発明（以下、「被適用発明」という）を適用構成要素に基づいて具体化したとき（以下、便宜上、被適用発明を適用構成要素に基づいて具体化することを、一般的ではないが「被適用発明に適用構成要素を具体化適用する」という）にも、判断対象発明になる。

有機発光素子事件判決の事案では、判断対象発明「発光部分を有し、発光部分にシロキサンからなる被覆層を設けた有機発光素子」と、主引用発明「発光部分を有し、発光部分にオーバーコート層を設けた有機発光素子」とに共通する構成要素を構成要素とする発明すなわち被適用発明は、「発光部分を有し、発光部分に層を設けた有機発光素子」である。そして、被適用発明の構成要素「発光部分に層を設けた」を、適用構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」に基づいて具体化して、「発光部分にシロキサンからなる被覆層を設けた」とすれば、判断対象発明「発光部分を有し、発光部分にシロキサンからなる被覆層を設けた有機発光素子」になる。

(2) 適用構成要素の具体化適用に容易に想到できたとき

では、主引用発明における対応構成要素と適用構成要素との置換に容易に想到できたときだけでなく、被適用発明への適用構成要素の具体化適用に容易に想到できたときにも、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきか。

この点、狭義の容易想到性の判断は、判断対象発明と主引用発明との相違点を解消、克服するために、副引用発明を適用することについての動機付けがあるか否かの判断である。しかも、上記の相違点は、適用構成要素の適用（付加、置換、具体化適用）によって解消、克服される。このことからするならば、狭義の容易想到性の判断における本質的な判断は、適用構成要素の適用に容易に想到できたか否かの判断である。

したがって、被適用発明への適用構成要素の具体化適用に容易に想到できたときにも、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

では、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、被適用発明への適用構成要素の具体化適用についての動機付けがあるか。

この点、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているとしても、本発明特有構成要素は被適用発明の構成要素ではなく、また被適用発明には適用構成要素に対応する構成要素はないから、適用構成要素の採用理由と対比すべき採用理由は存在しないので、被適用発明への適用構成要素の具体化適用についての動機付けがあるとはいえない、とも考えられないではない。

(3) 発明に至るまでの発明者の思考過程を考慮した判断

審査官等の判断者が進歩性を判断するときには、判断者は進歩性要件の判断基準に基づいて判断するから、判断者は、発明に至るまでの発明者の思考過程を考慮しないで判断することができる。

しかし、進歩性の判断は、いわゆる当業者が、公知発明に基づいて、判断対象発明に容易に想到できるか否かの判断である。このため、判断者がどのように進歩性を判断しなければならないかを定めるには、すなわち進歩性の判断基準を定めるときには、当業者がどのようにして公知発明から判断対象発明に想到するかを考慮しなければならない。

さらに、当業者がどのようにして公知発明から判断対象発明に想到するかを考えるとときには、発明者がどのように判断対象発明に想到するか、すなわち発明者の思考の形態を考えなければならない。

ちなみに、現状の進歩性の判断基準においては、主引用発明への副引用発明の適用に容易に想到できるか否かを、主引用発明への副引用発明に適用についての動機付けがあるか否かによって判断すべきとしているが、動機付けは正に発明者の思考の形態であるから、このような現状の進歩性の判断基準は、発明に至るまでの発明者の思考過程を考慮して定められている。

(4) 課題を解決する意図

然るに、発明に想到する過程においては、発明者は、まず課題に想到し、次にその課題を解決する手段に想到する。すなわち、課題に想到しないときには、その課題を解決する手段に想到できない。

ちなみに、高島論文⁽⁵⁾に次のように述べられている。「必要は発明の母であり、偶然に発見する場合は別として、課題のないところにその解決手段は認識できない。」

このため、何らかの構成要素（適用構成要素）を適用しなければならないと考えている当事者は、判断対象発明の課題を解決することを意図している、と考えるべきである。

有機発光素子事件判決の事案では、何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、判断対象発明の「信頼性の高い有機発光素子を提供する」という課題を解決することを意図している、と考えるべきである。

そして、当業者が判断対象発明の課題を解決することを意図しているのであれば、当然、当業者は適用しなければならない構成要素の採用理由を認識している。

有機発光素子事件判決の事案では、当業者が判断対象発明の「信頼性の高い有機発光素子を提供する」という課題を解決することを意図しているのであれば、当然、当業者は「発光部分の保護」という適用しなければならない構成要素の採用理由を認識している。

以上のことから、何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、特定の採用理由を有する構成要素を適用しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

(5) 被適用発明への適用構成要素の具体化適用についての動機付け

このため、被適用発明に何らかの構成要素を具体化適用しなければならないと考えている当業者は、被適用発明に特定の採用理由を有する構成要素を具体化適用しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

有機発光素子事件判決の事案では、被適用発明「発光部分を有し、発光部分に層を設けた有機発光素子」に何らかの構成要素を具体化適用しなければならないと考えている当業者は、被適用発明の構成要素「発光部分に層を設けた」を、「発光部分の保護」という特定の採用理由を有する構成要素に基づいて具体化しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

そして、被適用発明に具体化適用しなければならない構成要素の採用理由と、適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、被適用発明への適用構成要素の具体化適用についての動機付けがある。

有機発光素子事件判決の事案では、被適用発明に具体化適用しなければならない構成要素の採用理由「発光部分の保護」と、適用構成要素の採用理由「有機発光素子の保護」とが共通しているのであれば、被適用発明の構成要素「発光部分に層を設けた」を、適用構成要素「シロキササンからなる被覆層を設けた」に基づいて、「発光部分にシロキササンからなる被覆層を設けた」に具体化することについての動機付けがある。

さらに、当然、被適用発明に具体化適用しなければならない構成要素の採用理由は、本発明特有構成要素の採用理由に他ならない。

したがって、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、被適用発明への適用構成要素の具体化適用についての動機付けがある、と考えるべきである。

(6) 課題考慮の容易想到性

では、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないとしても、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきか。

この点、確かに、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けはない。

しかし、(5)で述べたように、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、被適用発明への適用構成要素の具体化適用についての動機付けがある。

そして、対応構成要素と適用構成要素とを置換することについての動機付けはないとしても、被適用発明への適用構成要素の具体化適用についての動機付けがあるときには、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

有機発光素子事件判決の事案では、対応構成要素「オーバーコート層を設けた」と適用構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」とを置換することについての動機付けはないとしても、被適用発明「発光部分を有し、発光部分に層を設けた有機発光素子」を適用構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」に基づいて具体化することについての動機付けがあるときには、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

(7) 小括

したがって、被適用発明への適用構成要素の具体化適用の観点からするならば、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とは共通していないとしても、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

2-3 主引用発明に対応構成要素がない場合との整合性

(1) 主引用発明に対応構成要素がない場合の狭義の容易想到性の判断

1(2)で述べたように、主引用発明に対応構成要素がない場合、すなわち主引用発明に本発明特有構成要素に対応する構成要素がない場合がある。

そして、主引用発明に対応構成要素がない場合には、当然、主引用発明において対応構成要素と適用構成要素とを置換することは考えられない。しかも、主引用発明に対応構成要素がない場合には、当然、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していることはあり得ない。

したがって、主引用発明に対応構成要素がない場合には、主引用発明に対応構成要素がある場合と同様には、狭義の容易想到性を判断することはできない。

では、主引用発明に対応構成要素がない場合には、現状の狭義の容易想到性の判断においては、どのようなときに適用構成要素の適用についての動機付けがあるとしているか。

(2) バイオセンサ事件判決の事案

バイオセンサ事件判決⁶⁾の事案においては、本発明特有構成要素は「凹部を設けた」であり、副引用発明(刊行物2の記載事項)の本発明特有構成要素に対応する構成要素(便宜上、このような構成要素も「適用構成要素」という)は「モートを設けた」であるが、主引用発明(引用発明)には、本発明特有構成要素「凹部を設けた」、適用構成要素「モートを設けた」に対応する構成要素、すなわち対応構成要素はない。また、本発明特有構成要素の採用理由、適用構成要素の採用理由は「電極上の反応層の境界を形成する」ことであって、両採用理由は共通している。

そして、バイオセンサ事件判決においては、適用構成要素「モートを設けた」を適用することについての動機付けがあると判断しており、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定している。

したがって、バイオセンサ事件判決の事案においては、主引用発明に対応構成要素がない場合であって、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定している。

ちなみに、バイオセンサ事件判決に示された被告(特許庁長官)の主張は次の通りである。

「本願発明の「凹部」と刊行物2の「モート」とはともに、電極上の反応層の境界を形成することを技術的課題とするものであって、反応層が被覆する電極の数は技術的課題の本質を左右するものではない。

エ したがって、本願発明の優先日当時、引用発明に刊行物2の記載事項を組み合わせて相違点を解消することにつき動機付けがあったものである。」

このように、上記の被告の主張には、主引用発明に対応構成要素がない場合には、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、適用構成要素の適用についての動機付けがあること、すなわち判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきであることが明確に示されている。

(3) 審査ハンドブックに示された事例

審査基準⁽⁷⁾には、主引用発明に対応構成要素がない場合に、どのように狭義の容易想到性を判断すべきであるかについては記載されておらず、また主引用発明に対応構成要素がない場合の例も記載されていない。

然るに、審査ハンドブックには、椎間板インプラントの事例⁽⁸⁾が示されており、この事例の判断対象発明と主引用発明との相違点（相違点1）、副引用発明（周知技術1）は以下の通りである。

〔相違点1〕

ポリマー材料について、前者は「X線透過性」であるのに対し、後者はそのように特定されていない点。〕
〔周知技術1〕

手術後の椎骨同士の融合を観察できるようにするために椎間板インプラントをX線透過性のポリマー材料から作ること。〕

この椎間板インプラントの事例においては、主引用発明には、本発明特有構成要素、適用構成要素「X線透過性のポリマー材料を用いた」に対応する構成要素、すなわち対応構成要素がない。

そして、椎間板インプラントの事例においては、本発明特有構成要素、適用構成要素「X線透過性のポリマー材料を用いた」の採用理由は、「手術後の椎骨同士の融合を観察できるようにする」ことであって、両構成要素の採用理由は共通しており、しかも判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定している。

このように、椎間板インプラントの事例においても、主引用発明に対応構成要素がない場合であって、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、判断対象発明の課題考

慮の容易想到性を肯定している。

(4) 裁判例等に示された判断との整合性

このように、バイオセンサ事件判決の事案、椎間板インプラントの事例においては、主引用発明に対応構成要素がない場合であって、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定している。

したがって、現状の狭義の容易想到性の判断においては、主引用発明に対応構成要素がない場合には、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定しているにも関わらず、主引用発明に対応構成要素がある場合には、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているとしても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定している。

しかし、同様に、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときであるにも関わらず、主引用発明に対応構成要素がない場合には、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定し、主引用発明に対応構成要素がある場合には、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定することについての、合理的な理由を見出すことができない。

すなわち、主引用発明に対応構成要素がない場合に、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定するのであれば、主引用発明に対応構成要素がある場合にも、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときには、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないとしても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

(5) 当業者の問題意識

現状の狭義の容易想到性の判断においては、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定している。

そして、適用構成要素を適用する前の段階であっても、対応構成要素は判明しているのであり、このため当業者は対応構成要素の採用理由を認識することができる。したがって、適用構成要素を適用する前の段階

であっても、当業者は対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かを判断することができる。

これに対して、現状の狭義の容易想到性の判断においては、主引用発明に対応構成要素がない場合には、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときに、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定している。

しかし、適用構成要素を適用する前の段階では、未だ、本発明特有構成要素は判明していないのであり、このため当業者は本発明特有構成要素の採用理由を認識することはできない。したがって、当然、適用構成要素を適用する前の段階では、当業者が本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かを判断することはできない。

バイオセンサ事件判決の事案では、適用構成要素「モートを設けた」を適用する前の段階では、未だ、本発明特有構成要素「凹部を設けた」は判明していないのであり、このため当業者は本発明特有構成要素の採用理由「電極上の反応層の境界を形成すること」を認識することはできない。したがって、当然、適用構成要素「モートを設けた」を適用する前の段階では、当業者が本発明特有構成要素「凹部を設けた」の採用理由と適用構成要素「モートを設けた」の採用理由とが共通しているか否かを判断することはできない。

このように、現状の狭義の容易想到性の判断においては、主引用発明に対応構成要素がない場合には、適用構成要素を適用する前の段階では、当業者が本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かを判断することができないにも関わらず、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定している。

では、何故、適用構成要素を適用する前の段階では、当業者が本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かを判断することができないにも関わらず、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定できるのであろうか。

この点、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定するためには、何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、特定の採用理由を有する構成要素を適用しなければならないという問題意識を有している、考えざるを得ない。

バイオセンサ事件判決の事案では、何らかの構成要

素を適用しなければならないと考えている当業者は、「電極上の反応層の境界を形成すること」という採用理由を有する構成要素を適用しなければならないという問題意識を有している、考えざるを得ない。

そして、主引用発明に対応構成要素がない場合に、何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、特定の採用理由を有する構成要素を適用しなければならないという問題意識を有していると考えるのであれば、主引用発明に対応構成要素がある場合にも、同様に考えるべきである。

このため、主引用発明に対応構成要素がない場合の狭義の容易想到性の判断との整合性の観点からしても、2-2(4)で述べたように、何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、特定の採用理由を有する構成要素を適用しなければならないという問題意識を有しており、主引用発明に対応構成要素がある場合には、被適用発明に何らかの構成要素を具体化適用しなければならないと考えている当業者は、被適用発明に特定の採用理由を有する構成要素を具体化適用しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

(6) 小括

このように、主引用発明に対応構成要素がない場合との整合性の観点からしても、主引用発明に対応構成要素がある場合には、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときには、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とは共通していないとしても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

2-4 まとめ

以上述べた理由から、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないとしても、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

しかも、当然、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しており、かつ本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときにも、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

したがって、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かに関わらず、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

3 本発明特有構成要素、適用構成要素の採用理由が共通していないとき

2では、主引用発明に対応構成要素がある場合であって、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときについて検討したが、つぎに主引用発明に対応構成要素がある場合であって、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときについて検討する。

3-1 問題提起

(1) 蓄熱材の事例

本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していない仮想の事例として、以下に示すような蓄熱材の事例が考えられる。

[[判断対象発明]

硫酸ナトリウム 10 水塩を主材とし、硫酸カルシウム 2 水塩を添加した蓄熱材。

(判断対象発明の課題は、固液分離が生ずることがない蓄熱材を提供することである。また、明細書に、固液分離を防止するために、硫酸カルシウム 2 水塩を添加することが記載されている。)

[主引用発明]

硫酸ナトリウム 10 水塩を主材とし、溶解性硫酸カルシウム無水物を添加した蓄熱材。

(主引用例に、過冷却を防止するために溶解性硫酸カルシウム無水物を添加することが記載されている。)

[副引用発明]

塩化カルシウム 6 水和塩を主材とし、硫酸カルシウム 2 水塩を添加した蓄熱材。

(副引用例に、過冷却を防止するために硫酸カルシウム 2 水塩を添加することが記載されている。)

この蓄熱材の事例においては、本発明特有構成要素は「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」であり、その採用理由は「固液分離の防止」であり、また対応構成要素は「溶解性硫酸カルシウム無水物を添加した」であり、その採用理由は「過冷却の防止」であり、さら

に適用構成要素は「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」であり、その採用理由は「過冷却の防止」である。

このように、蓄熱材の事例においては、主引用発明に対応構成要素があり、また対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とは共通しているが、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とは共通していない。

(2) 現状の狭義の容易想到性の判断

現状の狭義の容易想到性の判断からするならば、蓄熱材の事例では、対応構成要素の採用理由「過冷却の防止」と適用構成要素の採用理由「過冷却の防止」とが共通しているから、対応構成要素「溶解性硫酸カルシウム無水物を添加した」と適用構成要素「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」とを置換することについての動機付けがあることとなる。このため、現状の狭義の容易想到性の判断からするならば、対応構成要素「溶解性硫酸カルシウム無水物を添加した」と適用構成要素「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」との置換に想到することが容易であると判断すべきである。

この結果、現状の狭義の容易想到性の判断からするならば、蓄熱材の事例では、対応構成要素の採用理由「過冷却の防止」と適用構成要素の採用理由「過冷却の防止」とが共通しているときには、本発明特有構成要素の採用理由「固液分離の防止」と適用構成要素の採用理由「過冷却の防止」とが共通していないとしても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

このように、現状の狭義の容易想到性の判断からするならば、主引用発明に対応構成要素がある場合であって、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときには、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないとしても、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

(3) 小括

では、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とは共通しているのであれば、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときにも、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきか。

3-2 適用構成要素の適用についての動機付け

(1) 対応構成要素と適用構成要素との置換についての動機付け

対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないとしても、主引用発明における対応構成要素と適用構成要素との置換についての動機付けがある、と考えるのが一般的である。

しかし、2-2(4)で述べたように、何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、特定の採用理由を有する構成要素を適用しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

このため、対応構成要素と何らかの構成要素とを置換しなければならないと考えている当業者は、対応構成要素と特定の採用理由を有する構成要素とを置換しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

蓄熱材の事例では、対応構成要素「溶解性硫酸カルシウム無水物を添加した」と何らかの構成要素とを置換しなければならないと考えている当業者は、その対応構成要素と「固液分離の防止」という採用理由を有する構成要素とを置換しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

そして、対応構成要素と特定の採用理由を有する構成要素と置換しなければならないという問題意識を有している当業者が、対応構成要素と置換しなければならない構成要素の採用理由と、適用構成要素の採用理由とが共通していないのに、対応構成要素と適用構成要素との置換に想到することは、到底考えられない。

蓄熱材の事例では、対応構成要素と「固液分離の防止」という採用理由を有する構成要素と置換しなければならないという問題意識を有している当業者が、その採用理由「固液分離の防止」と適用構成要素の採用理由「過冷却の防止」とが共通していないのに、対応構成要素「溶解性硫酸カルシウム無水物を添加した」と適用構成要素「硫酸カルシウム2水塩を添加した」との置換に想到することは、到底考えられない。

さらに、当然、対応構成要素と置換しなければならない構成要素の採用理由は、本発明特有構成要素の採用理由に他ならない。

このため、対応構成要素の採用理由と適用構成要素

の採用理由とが共通しているが、対応構成要素と置換しなければならない構成要素の採用理由すなわち本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、対応構成要素と適用構成要素との置換についての動機付けはない。

(2) 被適用発明への適用構成要素の具体化適用の動機付け

2-2(2)で述べたように、被適用発明への適用構成要素の具体化適用に容易に想到できたときには、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

では、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているが、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、被適用発明への適用構成要素の具体化適用に容易に想到できるか。

蓄熱材の事例では、被適用発明「硫酸ナトリウム10水塩を主材とし、硫酸カルシウムを添加した蓄熱材」の構成要素「硫酸カルシウムを添加した」を、適用構成要素「硫酸カルシウム2水塩を添加した」に基づいて、「硫酸カルシウム2水塩を添加した」に具体化することに、容易に想到できるか。

この点、2-2(4)で述べたように、何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、特定の採用理由を有する構成要素を適用しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

このため、被適用発明に何らかの構成要素を具体化適用しなければならないと考えている当業者は、被適用発明に特定の採用理由を有する構成要素を具体化適用しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

蓄熱材の事例では、被適用発明「硫酸ナトリウム10水塩を主材とし、硫酸カルシウムを添加した蓄熱材」に何らかの構成要素を具体化適用しなければならないと考えている当業者は、被適用発明の構成要素「硫酸カルシウムを添加した」を、「固液分離の防止」という採用理由を有する構成要素に基づいて具体化しなければならないという問題意識を有している、と考えるべきである。

そして、被適用発明に特定の採用理由を有する構成要素を具体化適用しなければならないという問題意識を有している当業者が、被適用発明に具体化適用しな

なければならない構成要素の採用理由と、適用構成要素の採用理由とが共通していないのに、被適用発明への適用構成要素の具体化適用に想到することは、到底考えられない。

蓄熱材の事例では、被適用発明の構成要素「硫酸カルシウムを添加した」を、「固液分離の防止」という採用理由を有する構成要素に基づいて具体化しなければならないという問題意識を有している当業者が、その採用理由「固液分離の防止」と適用構成要素の採用理由「過冷却の防止」とが共通していないのに、被適用発明の構成要素「硫酸カルシウムを添加した」を、適用構成要素「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」に基づいて、「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」に具体化することは、到底考えられない。

さらに、2-2(5)でも述べたように、被適用発明に具体化適用しなければならない構成要素の採用理由は、本発明特有構成要素の採用理由に他ならない。

このため、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているが、被適用発明に具体化適用しなければならない構成要素の採用理由すなわち本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、被適用発明への適用構成要素の具体化適用の動機付けはない。

(3) 小括

主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているが、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、対応構成要素と適用構成要素との置換についての動機付けはなく、また被適用発明への適用構成要素の具体化適用の動機付けもない。

したがって、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているが、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときには、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定すべきである。

3-3 まとめ

このように、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているときにも、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通してい

ないのであれば、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定すべきである。

しかも、主引用発明に対応構成要素がある場合には、当然、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しておらず、かつ本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないときにも、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定すべきである。

したがって、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かに関わらず、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないのであれば、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定すべきである。

4 結論

2-4で述べたように、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かに関わらず、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているのであれば、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を肯定すべきである。

また、3-3で述べたように、主引用発明に対応構成要素がある場合には、対応構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かに関わらず、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通していないのであれば、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を否定すべきである。

したがって、主引用発明に対応構成要素がある場合には、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かにより、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を判断すべきである。

しかも、主引用発明に対応構成要素がない場合には、当然、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かにより、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を判断すべきである。

この結果、狭義の容易想到性の判断においては、本発明特有構成要素の採用理由と適用構成要素の採用理由とが共通しているか否かにより、判断対象発明の課題考慮の容易想到性を判断すべきである。

(注)

- (1) 「特許・実用新案審査基準」第 III 部第 2 章第 2 節 3. 1. 1 (2)
- (2) 「特許・実用新案審査基準」第 III 部第 2 章第 2 節 3. 1. 1 (2) 例 2
- (3) 知的財産高等裁判所平成 25 年 5 月 9 日判決 (平成 24 年 (行ケ) 第 10213 号, 第 10220 号)
- (4) 知的財産高等裁判所平成 18 年 10 月 11 日判決 (平成 17 年

(行ケ) 第 10717 号)

- (5) 高島喜一「進歩性判断における理論づけ」特許研究第 40 号 63 頁
- (6) 知的財産高等裁判所平成 22 年 12 月 22 日判決 (平成 22 年 (行ケ) 第 10147 号)
- (7) 「特許・実用新案審査基準」第 III 部第 2 章第 2 節 3. 1. 1
- (8) 「特許・実用新案審査ハンドブック」附属書 A5. [事例 6] (原稿受領 2018. 8. 30)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。
一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: 03(3519)2361(直)
FAX: 03(3519)2706

