

進歩性の全論点網羅

会員・弁護士 高石 秀樹



要 約

進歩性については、多くの論点があり、裁判例が蓄積している。本論稿においては、筆者が過去に執筆した個別論点の振り返りを含め、進歩性に関する全論点を網羅的に検討し尽くすことにより、特許実務家の特許実務にお役に立つことを目的とする。進歩性判断は、《1》引用発明の認定、《2》本件（本願）発明の認定、《3》相違点の容易想到性、《4》予測できない顕著な効果が問題となる。なお、《1》については新規性判断と同じ議論が妥当する。具体的な個別論点は、以下のとおりである。

「《1》引用発明の認定」については、①「内在特性 (inherent)」, ②「引用発明適格性」, ③「引用発明の上位概念化の限界」, ④「図面の開示」, ⑤「選択発明」関連, ⑥「公然実施発明」

「《2》本件（本願）発明の認定」については、①「発明の要旨認定（一般論）」, ②「用途発明（使用方法を特定する発明を含む）」, ③「サブコンビネーション発明」, ④「効果のクレームアップ」。

「《3》相違点の容易想到性判断」については、①「本件（本願）発明と引用発明の課題の相違が容易想到性判断に及ぼす影響」, ②「引用発明の課題が容易想到性判断に及ぼす影響」, ③「組み合わせの動機付け」, ④「刊行物公知と公然実施との容易想到性判断の相違」, ⑤「付加と置換」, ⑥「obvious to try」, ⑦「数値限定発明／パラメータ発明」, ⑧「容易の容易」, ⑨「除くクレーム」, ⑩「退歩発明, 後退発明」。

「《4》予測できない顕著な効果」については、ドキセピン最高裁判決（平成30年（行ヒ）第69号）の理解。

本稿は進歩性の諸論点を網羅するが、実務においては、他の論点との相同性も極めて重要である⁽¹⁾⁽²⁾。

目次

1. 《1》引用発明の認定

- (1-1) ①「内在特性 (inherent)」
- (1-2) ②「引用発明適格性」
- (1-3) ③「引用発明の上位概念化の限界」
- (1-4) ④「図面の開示」
- (1-5) ⑤「選択発明」関連
- (1-6) ⑥「公然実施発明」

2. 《2》本件（本願）発明の認定

- (2-1) ①発明の要旨認定（一般論）
- (2-2) ②「用途発明（使用方法を特定する発明を含む）」
- (2-3) ③「サブコンビネーション発明」
- (2-4) ④「効果のクレームアップ」

3. 《3》相違点の容易想到性判断

- (3-1) ①「引用発明の課題が容易想到性判断に及ぼす影響」
- (3-2) ②「本件（本願）発明と引用発明の課題の相違が容易想到性判断に及ぼす影響」
- (3-3) ③「周知技術の組み合わせ（動機付けの要否）」
- (3-4) ④「刊行物公知と公然実施との容易想到性判断の相違」

- (3-5) ⑤「付加と置換」
- (3-6) ⑥「obvious to try」
- (3-7) ⑦「数値限定発明／パラメータ発明」
- (3-8) ⑧「容易の容易」
- (3-9) ⑨「除くクレーム」
- (3-10) ⑩「退歩発明, 後退発明」

4. 《4》予測できない顕著な効果

5. まとめ

1. 《1》引用発明の認定

(1-1) ①「内在特性 (inherent)」⁽³⁾

《権利者有利》

クレームアップされた「特性・効果」等が従来技術に内在していても、出願時の当業者が当該特性・効果等を認識し得なかったならば、新規性有り。

●平成19年（行ケ）第10378号【結晶性アジスロマイシン2水和物】事件<田中>⁽⁴⁾

*出願当時の当業者に内在的特性（非公知物質）の認

識がなかったことから、新規性あり。

(判旨抜粋) 「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、まず、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることが必要であり、また、発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該「刊行物」に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要する…。本件において、アジスロマイシンと称される物質自体は公知であったとしても、アジスロマイシン分子一つに対し、水分子二つが分子間力により特定の位置関係を保持し、2水和物という結晶構造を形成したものが、少なくとも、甲第2号証の頒布前に公知でなかったことは、被告はもとより、原告も争うものではないから、甲第2号証にアジスロマイシン2水和物が記載されているかどうかについての判断を、一般の公知の化学物質と同様に(すなわち、甲第2号証自体にアジスロマイシン2水和物の製造方法その他の入手方法が記載されていなくとも、当業者が、先行技術文献の記載や技術常識等により、その入手方法を理解し得るものとして)行うことができないことは明らかである。すなわち、アジスロマイシン2水和物は、かかる意味で、新規の化学物質として扱うことを要するものである。

●平成29年(行ケ)第10041号【熱間プレス部材】
事件<高部>

*認識必要説⇒優先日後の実験無し(クレームアップされた効果も同じ)

(判旨抜粋) 当業者が、本件特許の優先日時点において、引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が、Ni拡散領域上に、順に γ 相に相当する金属間化合物層及びZnO層を有しており、かつ、 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ の空気飽和した0.5MNaCl水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で $-600 \sim -360\text{mV}$ であることを引用発明が本来有する特性として把握していたと認めることはできない。…甲2の記載は、あくまで、原告が本件各発明を認識した上で本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり、本件特許の優先日時点において、当業者が、引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。

《権利者不利》

出願時の当業者が当該「特性」を確認したであろう事情がある場合、引用例に手掛かりがある場合は、新規性無し。

●平成23年(行ケ)第10340号【…ビスホスホン酸の特定の塩】事件<飯村>

*出願日当時の当業者が内在的特性(非公知物質)を確認したであろうことを前提に、追試結果が認められた。

(判旨抜粋) …フリー体の製剤化に際して、そのモノナトリウム塩を用いることは当業者にとって容易想到であったと認められる。そして、以下のとおり、フリー体のモノナトリウム塩を製造するに際して、普通に採用される条件で生成した結晶は、フリー体のモノナトリウム塩トリハイドレートとなると認められるから、引用発明(フリー体)に接した当業者は、フリー体のモノナトリウム塩トリハイドレートを容易に想到するといえる。…結晶が含む水和水(結晶水)の数が異なると、薬剤の溶解特性が異なり、当該有効成分の生体への吸収特性が異なることは周知の事項であり…、甲5には、フリー体の1水和物(モノハイドレート)が得られたと解される記載がある…。これらからすると、当業者は、フリー体の製剤化に際して、フリー体のモノナトリウム塩を用いることを検討し…、かつ、フリー体のモノナトリウム塩に何らかの水和物が存在するか、存在する場合、その吸収特性を含めその特性はどのようなものかを調査しようとするのは当然である。

クレームアップされた「構成・構造」については、追試で確認されると新規性無しとなった裁判例が2件ある。(「広義の刊行物記載発明」)

●平成26年(ワ)第688号【ピタバスタチンカルシウム塩の結晶】事件<東海林>

*引用文献記載の物質を同定する追試により、進歩性を否定した事例。

(判旨抜粋) 乙6追試…が、本件結晶特許の出願時の技術常識に従ったものであれば、本件結晶発明1は乙3公報に記載されているに等しいといえる…。乙6追試では、…乙3公報の段落【0136】に明確な記載がされていない温度及び圧力条件は、第16改正日本薬局方通則に則って実施された…。

●平成26年(ネ)第10018号【誘導体磁気及びこれを用いた誘導体共振器】事件<設樂>

*引用文献記載の物質の結晶構造を同定する追試により、新規性を否定した事例。

(判旨抜粋) 本件訂正発明や乙1発明のような複数の成分を含む組成物発明の分野においては、乙1発明のように、本件訂正発明を特定する構成の相当部分が乙1公報に記載され、その発明を特定する一部の構成(結晶構造等の属性)が明示的には記載されておらず、また、当業者の技術常識を参酌しても、その特定の構成(結晶構造等の属性)まで明らかではない場合においても、当業者が乙1公報記載の実施例を再現実験して当該物質を作成すれば、その特定の構成を確認し得るときには、当該物質のその特定の構成については、当業者は、いつでもこの刊行物記載の実施例と、その再現実験により容易にこれを知り得るのであるから、このような場合は、刊行物の記載と、当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて、同号の「刊行物に記載された発明」と評価し得るものと解される(以下、これを「広義の刊行物記載発明」ともいう。)…

(関連) 他の相違点が埋まれば自ずと備える「特性」は、実質的な相違点でない。

●平成30年(行ケ)第10065号【安定な炭酸水素イオン含有薬液】事件<大鷹>

*他の相違点が埋まれば自ずと備える特性は実質的な相違点でない。⇒外部証拠ではなく、本件明細書から導いた。

(判旨抜粋) 本件訂正発明1の「少なくとも27時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される」という構成は、引用発明2において、相違点…に係る本件訂正発明1の構成とした場合に、自ずと備えるものといえる。

(1-2) ②「引用発明適格性」⁽⁵⁾

<権利者有利>

一行記載に過ぎず、引用「発明」と認められない類型がある。～「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、…刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要する。

●平成19年(行ケ)第10120号【結晶性アジスロマイシン2水和物】事件<田中>

*一行記載について、引用発明の適格性が否定された事例。

(判旨抜粋) 「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、…刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。そして、当該発明が、例えば新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は、一般に製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというために、製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもある…。

●平成29年(行ケ)第10117号【マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィ試験デバイスおよびキット】事件<鶴岡>

*引用文献に製造可能な程度に記載がなく、29-1(3)「記載された発明」に該当しない。

≒平成3年(行ケ)第8号【光学活性置換ベンジアルコール】事件

≒平成19年(ワ)第26761号【アカルボース】事件
(判旨抜粋) 刊行物に物の発明が記載されているといえるためには、刊行物の記載及び本件特許の出願時(以下「本件出願時」という。)の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが必要である。

●令和2年(行ケ)第10106号【読取装置】事件<森>⁽⁶⁾

*引用発明適格否定(「甲1発明2」)～単独で用いられることが想定されないと引用発明適格無し

(判旨抜粋) 甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」は、「防壁」が存在しない状態で単独に用いられること、すなわち、「読取り／書込みモジュール200」だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないものと認められるところ、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は、本件発明と対比されるべき「読取装置」には欠かせないものであるから、甲1発明の「読取り／書込みモジュール200」が単体で、本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。

＜権利者不利＞

引用「発明」適格のために、特許要件（発明完成、実施可能要件、サポート要件等）までは不要。

●平成 12 年（行ケ）第 315 号【磁気ディスプレイシステム】事件

*引用発明が未完成又は実施不能でも、引用発明適格性 OK の事例。

（判旨抜粋）刊行物 1 記載の発明が、何らかの理由により、実施不能又は発明未完成であったとしても、刊行物 1 から「…」との技術的思想を認識し、これと他の発明を組み合わせることが不可能となるものではない。したがって、刊行物 1 記載の発明が、原告ら主張の理由により、実施不能又は発明未完成であるとしても、刊行物 1 記載の発明に基づいて、いかなる発明も想到できない、などというものではない…。

（1-3）③「引用発明の上位概念化の限界」⁽⁷⁾⁽⁸⁾

＜権利者有利＞

引用発明の認定においては、引用発明に含まれるひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができる。

●令和元年（行ケ）第 10102 号【立坑構築機】事件<高部>

*上位概念化の限界（副引用発明の構成の一部を独立して抽出できない事例）

（判旨抜粋）引用例 3 から前記第 3 の 2〔原告らの主張〕(1)のとおり発明を認定することは、旋回座軸受の一部のみに着目することになるが、これだけでは旋回座軸受が一体として機能することがないから、引用例 3 から原告らの主張するように発明を認定することは相当でない。

=●令和 2 年（行ケ）第 10066 号【2 軸ヒンジ】事件<森>、●平成 31 年（行ケ）第 10041 号【創傷被覆材】事件<菅野>

＜権利者不利＞

同上（引用発明の認定においては、引用発明に含まれるひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができる。）

●平成 18 年（行ケ）第 10499 号【無線式ドアロック制御装置】事件<篠原>

*上位概念化の限界（引用発明の構成の一部を独立して抽出できた事例）

*引用例に複数の技術が記載されている。⇒上位概念を抽出できた

（判旨抜粋）引用例 2 には、1 つの技術のみが記載されているというのではなく、…種々の発明が記載されているところ、その中から、引用発明 2A という公知技術を把握することもできれば、付随事項①及び②を含めた公知技術を把握することもできる。そして、前者は、後者の上位概念に当たることが明らかであるが、公知技術との対比における進歩性の認定判断においては、本件発明に最も近い技術を選択するのが常道である。…スイッチが露出して設けられている場合、意図しない接触等により、スイッチの誤操作が生じ得ることは、経験則上明らかな事項であり、露出して設けられているスイッチによって施錠したり解錠したりする構造のものにおいては、スイッチの無意識的な誤操作によりロックが解除されるという事態が起こり得るという技術常識は、当業者が当然に気が付くものであり、かつ、その問題意識を持っているべきものである。したがって、引用例 2 に接した当業者が、引用発明 2A に着目し、これを選択することは、ごく容易なことというべきである。

（1-4）④「図面の開示」⁽⁹⁾

＜権利者有利＞

引用文献中の図面から、「引用発明の課題」と無関係の構成（形状、数値等）は読み取れない（開示が否定される）傾向にある。*引用文献中の図面から、読み取れなかった構成⇒大小関係、位置関係、寸法（2 件）、形状（3 件）。

●平成 27 年（行ケ）第 10037 号【斜板式コンプレッサ】事件<清水>

*引用例中の図面から構成（形状）を読み取れないとした事例⇒引用発明の課題と無関係の構成は読み取れない傾向にある。

（判旨抜粋）甲 1 は公開特許公報であるから、甲 1 に掲載された図は、いずれも特許出願の願書に添付された図面に描かれたものであるところ、特許出願の願書に添付される図面は、明細書を補完し、特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図であるから、当該発明の技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていれば足り、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。…シュー 10 に筒状部が存在するか

否かといった、甲1発明の課題、解決手段及び作用効果に直接関係のない技術的事項まで認識すべきものではない。

●平成28年（行ケ）第10246号【レーザービームを形成するための装置】事件<鶴岡>

*引用例中の図面から構成（形状）を読み取れないとした事例（出願人が引用発明の認定を争った事例）⇒引用発明の課題と無関係の構成は読み取れない傾向にある。

（判旨抜粋）…引用発明の課題、解決手段及び作用効果に直接関係のない技術的事項まで正確に表現されていると解するのは相当でない。

<権利者不利>

引用文献中の図面から、読み取れた構成⇒大小関係（当該判決中でも、「寸法」は読み取れなかった）、位置関係（4件）、配列／方向、形状、存在

●平成22年（行ケ）第10381号【…エレベータのトラクションシープ】事件<中野>

*引用例中の図面から構成（大小関係）を読み取れた事例（図面から「寸法」は読み取れなかった）。

（判旨抜粋）特許出願に係る図面も、技術文献の図面である以上、概略的かつ定性的な事項については大きな誤りはなく記載されているというべきであって、単なる大小関係等については十分に読み取ることができる…。

●平成23年（行ケ）第10099号【…印刷機】事件<塩月>

*引用例中の図面から構成（配列／方向）を読み取れた事例。

（判旨抜粋）甲3の図2は…記録媒体2の搬送方向Xに直交する方向とは、記録媒体2の幅方向であることを認めることができる。また、甲3の図5は、画像記録装置の主制御部分を表すブロック図であるところ、同図から、制御装置は制御部30及び画像記録ユニット50を備えることを認めることができる。

●平成25年（行ケ）第10155号【車椅子】事件<清水>

*引用例中の図面から構成（存在）を読み取れた事例。（判旨抜粋）引用例の図面は…かなり写実的なもので

あり、形状、寸法、配置等に正確性を欠く模式図のような類のものとはいえず、当業者が上記認定のとおり理解することの妨げになるようなものではない。しかも、引用例における文言上の記載とも矛盾するものではない…。

●令和元年（行ケ）第10130号【非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット】事件<鶴岡>二次判決

*引用例中の図面から構成（存在）を読み取れた事例。

（判旨抜粋）甲6の図1は、図中に示されたスケールが40.0 μ mであり、粒子の大きさについて1 μ mの差異までも正確に認識し得るほどに鮮明であるとは必ずしもいえないものであるが、スケールとの対比により、粒子の大きさがある程度の範囲にあるかどうかを判断することは可能である…。

●平成26年（行ケ）第10274号【ラジアスエンドミル】事件<設楽>

*引用例中の図面と、明細書の記載を併せて構成（形状）を読み取れた事例。

（判旨抜粋）刊行物1には、ギャッシュ底面5'が、「一つの曲面」で形成され、具体的には、適当な中心O1を中心とし半径rを有する「円弧面」により形成される旨の記載があるのであるから、引用発明においては、第4図及び第6図において円弧として示されているギャッシュの底面領域部分だけではなく、ギャッシュの底面全域の形状が、同じ円弧面（滑らかに連続する一つの凸曲面）によって形成されていることを刊行物1の記載から認定することができる。

●平成27年（行ケ）第10094号【ロータリ作業機のシールドカバー】事件<高部>

*引用文献中の図面から構成（位置関係）は読み取れた事例。

（判旨抜粋）…【図3】によれば、弾性部材23の延設された前端部23aは、低摩擦係数の部材14の後端部14aと重ね合わされていること、すなわち、低摩擦係数の部材14のメインカバー12への固定位置において低摩擦係数の部材14と重ね合わされていることを理解することができる。また、弾性部材23は、それが取り付けられる複数の座24のうち、最も前方側にあるものよりさらに前方側では自由な状態であることを

理解することができる。

(1-5) ⑤「選択発明」関連⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

＜権利者有利＞

引用発明中に選択肢が多数ある場合、その一つを引用発明とすることはできない。(選択の容易想到性が問題となる。)

●知財高裁(大合議)平成28年(行ケ)第10182号【ピリミジン誘導体】事件

*副引例も「発明」(=具体的な技術的思想)である必要がある。⇒「事項」では足りない(はず?)。

*選択発明の新規性・進歩性判断に通ずる。

*サポート要件判断と進歩性判断の課題がダブルスタンダードではないとした。

(判旨抜粋)「刊行物に記載された発明」については、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。…この理は、本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の同条1項3号所定の「刊行物に記載された発明」(以下「副引用発明」という。)があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である。…甲2に記載された「殊に好ましい化合物」におけるR3の選択肢は、極めて多数であり、その数が、少なくとも2000万通り以上ある…。

選択項目が複数あるときは、それらを同時に選択することの容易想到性が問題となる。

●平成28年(行ケ)第10037号【重合性化合物含有液晶組成物】事件<鶴岡>一次判決

*選択発明の新規性～各選択要素を個別に検討した審決の判断手法を否定した。

⇒平成30年(行ケ)第10157号<鶴岡>二次判決は、結局、顕著な特有の効果なしで特許性無し。

(判旨抜粋) 本件審決は、…前記①の選択と、同②及び③の選択と、同④の選択とをそれぞれ別個に検討しているのみであり、これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このような個別的分析を行うのみでは、本件発明1の技術的意義を正しく検討したとはいえない…ない…。

＜権利者不利＞

顕著な効果がないことを理由に選択発明の進歩性を否定した事例が近時1件ある。(近年珍しい。ピリミジン大合議判決と不整合?)

●平成30年(行ケ)第10157号【重合性化合物含有液晶組成物】事件<鶴岡>二次判決

*選択発明⇒「顕著な特有の効果」なしで特許性無し(近時珍しい)。

(判旨抜粋) 特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しない…。

(1-6) ⑥「公然実施発明」⁽¹²⁾⁽¹³⁾

＜権利者有利＞

「公然」～(秘密保持義務以外では、)当業者が利用可能な分析技術を用いて分析可能であったか否かで決まる。

●東京地裁平成15年(ワ)第19324号【分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法(プラニュート顆粒)】事件<三村>

*当業者が利用可能な分析技術を用いて発明の実施品(市販品)を分析することにより、特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が極めて困難であった。⇒「公然実施」でない。⇒新規性・進歩性有り

(判旨抜粋) 特許法が、同法29条1項…2号の「公然実施」については、不特定多数の者の前で実施したことにより当該発明の内容を知り得る状況となったことを要するものであり、単に当該発明の実施品が存在したというだけでは、特許取得の妨げとはならないと解するのが相当である。この場合において、当該発明が物の発明である場合にあっては、当該発明の実施品が、当業者にとって当該実施品を完全に再現可能なほどに分析することが可能な状態にあることまでは必要でないが、当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより、特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能状態にあることを要する…。市販されている被告製

剤からこれに含有される分岐鎖アミノ酸粒子の粒度を解析し、被告製剤が本件第1特許発明請求項3の構成を備えたものであり、同請求項1の方法により製造されたことを知ることは、当業者が通常に利用可能な分析技術によっては極めて困難…。

＜権利者不利＞

「公然」～(秘密保持義務以外では、)当業者が利用可能な分析技術を用いて分析可能であったか否かで決まる。

●平成27年(行ケ)第10069号【棒状ライト】事件<設樂>

*通常の方法で分解、分析すれば知ることができる場合も「公然実施」となる。

(判旨抜粋)外部からはわからなくても、当業者がその商品を通常の方法で分解、分析することによって知ることができる場合も公然実施となる。

公然実施「発明」～先使用発明と異なり(※平成29年(ネ)第10090号「医薬事件」参照)、意図・認識までは不要。反復可能性は必要。

●東京地裁平成24年(ワ)第11800号【ポリイミドフィルム】事件<高野>

*公然実施「発明」が完成したといえるために反復可能性が必要。

⇒同事案においては反復可能性有り。

⇒本件発明の数値を目標としていた必要なし!!

*黙示の秘密保持義務を否定した。

(判旨抜粋)特許法2条1項の「発明」は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうから、当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である(最高裁平成10年(行ツ)第19号…)。被告は、…先行発明の技術的範囲に属する28本の先行製品を製造したのであって、先行発明には反復可能性があるから、被告が…先行発明を完成させていたことは明らかである。

●平成29年(ワ)第17791号【マグネット歯車】事件<佐藤>

*間隙が生じることは不可避であった。⇒公然実施成立

●東京地裁平成23年(ワ)第21311号【印刷物の品質管理装置(オフセット輪転機版胴)】事件<大須賀> *納入後20年経過後の測定結果で公然実施の無効理由成立

★控訴審平成25年(ネ)第10051号において、訂正の再抗弁。⇒新規性・進歩性あり

組成等の経時変化が生じない蓋然性が高い場合には、出願日(優先日)後の実施品に基づく公然実施の主張が認められた裁判例も2件ある。

●東京高裁平成9年(行ケ)第141号【食品保存剤】事件

*基本データを探っておくと将来使える!! ⇒公然実施成立

(判旨抜粋)基本物性及び食品保存効果について一貫して同じデータが示されている以上、同じ基本物性及び食品保存効果であっても組成が相違することがあり得ると認めるに足りる特別の事情がない限り、「アンチモールド102」は、本件発明の特許出願日前から出願後である平成4年ころまで、その組成が変わっていなかったものと認定すべきである。

●平成30年(行ケ)第10076号【豆乳発酵飲料】事件<高部>

*無効審判時と異なる一致点/相違点を主張OK。⇒無効審判時の相違点4個を1個にまとめて主張した!!

*出願日後に製造された物の追試で進歩性無し

(判旨抜粋)審判において審理判断された公知事実に関する限り、審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできない…。…測定対象となった製品はいずれも本件特許出願日後に製造されたものと見られるところ、消費者の嗜好が変動し得ることを考慮しても、平成25年3月の本件特許出願後の2年ないし3年の間に、この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難く、また、これをうかがわせる具体的な事情もない。…下限値である5.4mPa・sも、本件各発明の課題であるタンパク質等の凝集の抑制と何らの関係も有しない…。

2. 《2》本件（本願）発明の認定

（2-1）①「発明の要旨認定（一般論）」⁽¹⁴⁾

《権利者有利》《権利者不利》

現在では、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合でなくとも（昭和62年（行ツ）第3号「リパーゼ」最高裁判決）、明細書を参酌する裁判例が大多数である。

●平成21年（行ケ）第10403号【洗濯機の脱水槽】事件<飯村>

*クレームの文言の一般的な意味が明確でも、技術的意義は不明確とした。

（判旨抜粋）…「隙間」ということば自体の一般的な意味は、辞書に記載されているとおり明確であるといえる。

しかし、本件発明1を記載した請求項1においては、「フィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より十分に小さな寸法の間隙を前記バランスリング又は底板との間に余す」として、「隙間」について、フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し、バランスリング、底板及びフィルタ部材との関係で位置を示しているから、本件発明1における「隙間」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ、その技術的意義を明確に理解することはできない。

（2-2）②「用途発明（使用方法を特定する発明を含む）」⁽¹⁵⁾

《権利者有利》

物の発明における「使用方法」の特定も、（用途発明の一場合として、）発明特定事項となる。

●平成27年（行ケ）第10129号【パーティクル濃度測定装置】事件<清水>

*用途発明の新規性判断

*物の発明において、使用態様が発明特定事項として認められ、引用例と相違すると判断された。

（判旨抜粋）引用発明の枠体の開口部42の開口面を通過する気流の方向は、あらかじめ特定されないのに対し、本願補正発明の開口内部を通過する気体の流れの方向は、開口面に直交する方向に限定されている。…引用発明においては、当然ながら、開口部42の開口面に直交した方向にも気体は流れ得る。しかしなが

ら、それは、引用発明の浮遊パーティクル検出装置を用いた結果により判明するにすぎず、あらかじめ判明していることではない。

《権利者不利》

未知の属性であっても、用途が実質的に同じと判断されると、発明特定事項とならない。

●平成22年（行ケ）第10256号【スーパーオキシドアニオン分解剤】事件<飯村>

*「用途発明」の新規性進歩性判断の基準を示したリーディングケース＝「用途」の発見等が、技術思想の創作として高度か否か。Cf.平成18年（行ケ）第10227号

*未知の属性であっても用途が実質的に異なると判断された「芝草品質の改良方法事件」平成25年（行ケ）第10255号と異なる。

（判旨抜粋）一般論としては、既知の物質であったとしても、その属性を発見し、新たな方法（用途）を示すことにより物の発明が成立する余地がある点は否定されないが、本件においては、新規の方法（用途）として主張する技術構成は、従来技術と同一又は重複する方法（用途）にすぎない…。

（2-3）③「サブコンビネーション発明」⁽¹⁶⁾

《権利者有利》

サブコンビネーションの相手方の特定は、それが発明自体の構成を限定する限り、発明特定事項となる。（それが発明自体の構成を限定しなくても発明特定事項となるか否かは、更なる研究が必要である。）

●知財高裁（大合議）平成24年（ネ）第10015号【ごみ貯蔵機器】事件⁽¹⁷⁾

*サブコンビネーション発明につき、相手との構成上の関係を発明特定事項と認めて、進歩性○。*充足も認めた。

《権利者不利》

サブコンビネーションの相手方の特定は、それが発明自体の構成を限定しない場合は、発明特定事項とならない？（同上）

●東京地裁平成22年（ワ）第24818号【ロータリーディスクタンブラー錠及び錠】事件<岡本>

*「[B]に用いられるA」というクレームで、発明特定事項はAと判断され、新規性を否定した。

(2-4) ④「効果のクレームアップ」⁽¹⁸⁾

＜権利者有利＞

クレームアップされた効果は、構成から必然的に生じる効果でなければ、発明特定事項であり、容易想到性判断の対象である。

●令和2年(行ケ)第10015号【免疫原性組成物を安定化させ、沈殿を阻害する新規製剤】事件＜鶴岡＞

*クレームアップされた効果が構成であるとした上で、同構成が容易想到でないとした。

(判旨抜粋) 相違点4に係る本件発明の発明特定事項、すなわち「シリコン処理された容器中に含まれる多糖類-タンパク質コンジュゲートの、シリコンにより誘発される凝集を阻害する」は、肺炎球菌 CRM コンジュゲートとアルミニウム塩が結合して、溶液中の遊離肺炎球菌 CRM コンジュゲートの量が所期の量まで減少した状態であることにより、遊離肺炎球菌 CRM コンジュゲートが関与するシリコン誘発凝集が阻害されることを意味する。これに対し、…公知発明1に接する当業者は、リン酸アルミニウムに吸着された肺炎球菌 CRM コンジュゲートが公知発明1の製剤に含まれることを認識するにとどまり、公知発明1の製剤溶液中における遊離肺炎球菌コンジュゲートの有無及び量を、遊離肺炎球菌コンジュゲートが関与するシリコン凝集という課題との関係で認識することは容易ではなかった…。

＜権利者不利＞

同上(クレームアップされた効果は、構成から必然的に生じる効果でなければ、発明特定事項であり、容易想到性判断の対象である。)

●平成31年(行ケ)第10006号、第10058号【気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用】事件＜鶴岡＞

*客観的な性質は、実質的な相違点でない。⇒他の相違点も容易想到であり、進歩性無し

(判旨抜粋)「未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約1パーセント未満」は、モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤を鼻腔内に投与した場合に現れる客観的な性質であって、甲1発明が備えた構成でもあると推認でき、これを否定する証拠もない。

3. <3>相違点の容易想到性判断

(3-1) ①「引用発明の課題が容易想到性判断に及ぼす影響」⁽¹⁹⁾

＜権利者有利＞

引用発明の課題と反する変更は、阻害事由ありと判断される場合が多い。～引用発明の課題が個別・具体的に捉えられる傾向がある。

●平成22年(行ケ)第10075号【換気扇フィルター及びその製造方法】事件＜飯村＞

*解決課題の設定がユニークである場合は(構成のみならず、)解決課題の設定も、「示唆」が必要!!

(判旨抜粋) 発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、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「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等)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。

●平成30年(行ケ)第10118号【施療機】事件＜高部＞

*主引例及び副引例の課題を具体的に捉えて動機付け無しとした。

(判旨抜粋) 引用発明1と引用発明2とは、椅子型マッサージ機という限度で技術分野が共通するものの、マッサージを行おうとする対象部位及び対象部位に位置するつばの種類が異なることなどから課題が相違し、身体を押圧するエアバッグを配設する部材のそもそもの可動性が異なることから作用機能も相違する…。

＜権利者不利＞

引用発明の課題に反しても、本願発明の課題により容易想到と判断された裁判例もある。

●平成21年(行ケ)第10123号【ベルト伝動装置】事件＜滝澤＞

*引用発明の課題とは反しても、別の課題(本願発明の課題)に従って、設計変更が容易想到とされた。
=平成23年(行ケ)第10298号

(3-2) ②「本件(本願)発明と引用発明の課題の相違が容易想到性判断に及ぼす影響」^{(20) (21)}

〈権利者有利〉⁽²²⁾

本件(本願)発明と引用発明の課題の相違は、容易想到性を否定する方向に作用する。

●平成27年(行ケ)第10059号【農産物の選別装置】事件<高部>

*主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし

(判旨抜粋) 引用例1には、本件発明1の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがない…。

●令和2年(行ケ)第10001号【(メタ)アクリル酸エステル共重合体】事件<鶴岡>

*本願発明と引用発明とは課題が異なる。⇒引用発明の数値を変更する動機付けがなく、容易想到性否定。

(判旨抜粋) 本件発明と引用例1発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではない…。

〈権利者不利〉⁽²³⁾

本件(本願)発明と引用発明の課題の相違は、容易想到性を否定する方向に作用しなかった裁判例もあるが、少数である。

●平成31年(行ケ)第10043号【高コントラストタイヤパターン】事件<鶴岡>

*本願発明とは異なる課題を解決している副引用例を、主引用例に組み合わせることが「別の理由から、」容易想到とされた。⇒数値限定発明の、進歩性無し

(判旨抜粋) 甲2文献には、コントラストを高めるといふ発想はないが、そうであっても、別の理由から、甲1発明との組み合わせが試みられる…。

●平成23年(行ケ)第10298号【マルチレイヤー記録担体】事件<滝澤>

*引用発明と本願発明との課題が異なるが、容易想到とされた。=平成21年(行ケ)第10123号

(判旨抜粋) 異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段(構成)に到達することはあり得る…。

(3-3) ③「周知技術の組み合わせ(動機付けの要否)」⁽²⁴⁾

〈権利者有利〉

引用発明の課題を具体的に認定して、組み合わせの動機付けが否定される裁判例が近時多い。

●平成22年(行ケ)第10298号【逆転洗濯方法および伝動機】事件<塩月>

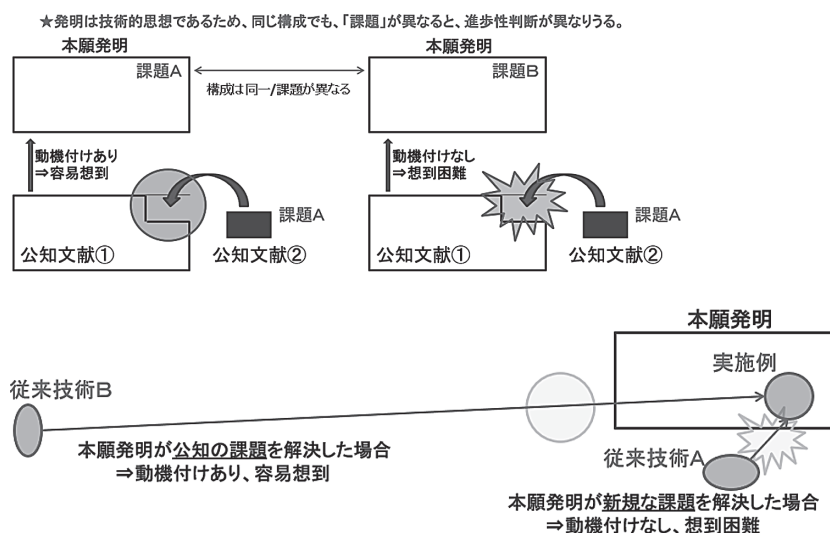
*課題を抽象化せず、具体的に認定して、組合せの動機付け無し。

(判旨抜粋) 刊行物1発明は、衣類の洗浄力の向上を課題とした技術であるのに対して、刊行物2発明は、船舶等の姿勢の安定化を本来的な課題とした船舶等に固有の技術である点で、両者の解決課題は大きく隔たっている。

〈権利者不利〉

組合せに欠点があっても、利点が上回れば動機付けあり。

●平成23年(行ケ)第10353号【内燃エンジンの排気管内で窒素酸化物を除去する装置】事件<滝澤>



*組合わせに欠点があっても、利点が上回れば動機付けあり。

(判旨抜粋) ガソリン機関の場合には手法①を採用する方がコスト面で有利であるとしても、コスト面での有利、不利は、当業者が当該技術の製品化等に際して適宜判断すべき事項であり、引用発明の排気浄化装置において、手法②を採用した構成とすることの容易想到性を否定すべき根拠にはならない。

●平成27年(行ケ)第10114号【タイヤ】事件<高部>

*当業者は、主引例の問題を完全に解決するために、他の解決手段も試みる。

(判旨抜粋) 引用発明1のみによって上記問題が完全に解消されるとは考えられず、当業者としては、上記問題の解決をより完全なものに近付けるために、同じ問題を解決し得る手段が他にあるのであれば、その採用を試みる…。

●平成28年(行ケ)第10039号【医療用複室容器】事件<清水>

*副引用例で引用発明の課題が解決されても、別の方法で解決しようとする動機は失われない。

(判旨抜粋) 課題の解決方法は1つとは限らないし、甲8の2で引用発明の課題を解決していることによって、引用発明の課題自体を認識できなくなるわけではないから、認識した課題を別の方法で解決しようという動機までもがなくなるものではない。

(3-4) ④「刊行物公知と公然実施との容易想到性判断の相違」⁽²⁵⁾

同上

(3-5) ⑤「付加と置換」⁽²⁶⁾

＜権利者有利＞

主引例「A+C」、副引例「B」であれば、CをBに置換することの容易想到性が問題となる。特に、Cにより既に課題を解決している場合は、CをBに置換する動機付けが論証し難い。⇒特許権者は、相違点につき、主引例は特定されていると主張すべき！

●平成29年(行ケ)第10062号【半導体デバイス】事件<高部>

*引用発明の構成は、不明でなく本件発明と異なる構成に特定される。⇒引用発明がAと特定されるとB

に変更する動機付けが必要。

(判旨抜粋) SiCMOSFETの一の電極とSiCショットキーダイオードの一方の電極がいずれも不明であるとした本件決定の認定には、誤りがあるというべきである。…そして、引用例には、IGBT4とダイオード5との組合せを、SiCMOSFETとショットキーダイオードとの組合せに置き換える場合、置換えの前後で動作を異ならせる旨の記載や示唆はない。

(関連裁判例) *引用発明が既に課題を解決している場合は、置換し難い。

●平成24年(行ケ)第10328号【臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋】事件<芝田>

*本件発明の課題は、既に解決されている。

*本件発明と主引例との課題の相違を理由として進歩性有り。=平成22年(行ケ)第10351号

(判旨抜粋) 引用発明は、厨芥等を真空輸送に適した状態で収容するためのゴミ袋であり、厨芥等を長期間放置しておくで腐敗して悪臭を生じるといった問題点は、上記真空輸送により解決される…。引用発明には、腐敗に伴う不快な臭気を中和するという課題がなく、引用発明に臭気中和組成物を組み合わせる動機付けもない…。

＜権利者不利＞

主引例「A」、副引例「B」であれば、単なるBの付加であり、容易想到(進歩性無し)となり易い。⇒無効審判請求人は、相違点につき、主引例では不特定と主張すべき!!

●平成28年(行ケ)第10061号【入退室管理システム】事件<鶴岡>

*引用発明が引用文献に記載された実施例に限られないとした。⇒引用発明がAならばBに変更する動機付けが必要。引用発明に限定なければ進歩性を否定し易い。

(判旨抜粋) 刊行物1には、実施例として、複数の固定無線機が施設の所定の各部屋にそれぞれ設けられる構成が示されている…。しかしながら、複数の固定無線機の設置位置を「施設の各部屋」に限定することと課題解決手段との間に特に技術的関連性があるとは認められず、また、そのような限定がなくとも、刊行物1発明の課題を解決し作用効果を奏することは可能であると認められるから、同発明を上記実施例に係る技

術内容に限定してしまうことは相当でない（上記実施例の記載は、飽くまで発明の一実施態様を示したものにすぎず、そのことにより刊行物1から他の態様による実施が読み取れないとはいえない。）。したがって、引用発明Aについても…かかる技術内容に限定することは相当でなく、本件訂正発明1との対比は、飽くまで複数の固定無線機の設置位置が「施設の各部屋」を含むがこれに限定されないものとして認定した引用発明Aをもってなされるのが相当である。…

上記のように相違点1'を認定した場合、仮に同相違点に係る構成（移動体の位置検出を行うために複数の起動信号発信器を出入口の一方側と他方側に設置する構成）が本件特許の出願時において周知であったとすれば、引用発明Aとかかる周知技術とは、移動体の位置検出を目的とする点において、関連した技術分野に属し、かつ、共通の課題を有するものと認められ、また、引用発明Aは、複数の固定無線機の設置位置を特定（限定）しないものである以上、前記の周知技術を適用する上で阻害要因となるべき事情も特に存しないことになる…。

（関連裁判例）※主引例を広く解釈して、相違点でない旨が認められた事例。～引用文献の開示は、好ましい実施形態に限られない。

●令和元年（行ケ）第10150号【空気分離方法】事件<高部>

*引用文献の開示は、好ましい実施形態に限られない。
 （判旨抜粋）図1の説明においては、低純度酸素を液体として抜き出し、それにより大量の高純度酸素を得られるとしても、それは、最も好ましい実施形態を示したものであって、引用例1に側塔11から低純度酸素を気体として抜き出すことが記載されていないとはいえない。

（3-6）⑥「obvious to try」⁽²⁷⁾

＜権利者有利＞⁽²⁸⁾

発明の特徴点に到達する試みをしたはずであるという「推測」では不十分であり、「示唆等」が必要!!

●平成20年（行ケ）第10261号【キシリトール調合物】事件<飯村>

*発明の特徴点に到達する試みをしたはずであるという「推測」では不十分であり、「示唆等」が必要!!
 （判旨抜粋）容易想到であると判断するためには、先

行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要である…。

＜権利者不利＞

Obvious to try が認められるときは、特段の判示はない。

●平成21年（行ケ）第10371号【磁気ヘッド用基板】事件<塩月>

*出願当時の当業者が解決課題の前提事実を明確に意識していなくても、Obvious to try であり容易想到。
 （判旨抜粋）仮に本件出願当時、原告以外の当業者が粒界部分とその余の部分のエッチング速度の差やAl₂O₃粒子とTiC粒子とのエッチング速度の差を明確に意識していなかったとしても、種々条件を変えて実験し、加工後の表面品位が良好なものを選択することを通じて、当業者において引用発明に甲第1号証等に記載された周知技術を適用した構成、すなわち訂正発明1の構成に至ることができる…。

●平成29年（行ケ）第10165号、第10192号【抗ErbB2抗体を用いた治療のためのドーセージ①（ハーセプチン①）】事件<高部>

*医薬の投与方法は、発明特定事項であるが本件では容易想到と判断された。

（判旨抜粋）当業者は、本件優先日当時、乳がんの治療薬を含む一般的な医薬品において、投与量を多くすれば、投与間隔を長くできる可能性があり、医薬品の開発の際には、投与量と投与間隔を調整して、効能と副作用を観察すること、抗がん剤治療において、投与間隔を長くすることは、患者にとって通院の負担や投薬時の苦痛が減ることになり、費用効率、利便性の観点から望ましいということを経験常識として有していた…。

（3-7）⑦「数値限定発明／パラメータ発明」^{(29) (30)}

＜権利者有利＞

①当該パラメータ・数値自体が新しく、これに着目できた動機付けが論証できないという場合は、発明特定事項の容易想到性が否定され、進歩性を肯定する裁判例が近時の主流である。

●令和元年（行ケ）第 10137 号【セレコキシブ組成物】事件<大鷹>

*パラメータに着目することの容易性否定。

*別件令和 2 年（行ケ）第 10110 号，第 10112 号，第 10155 号<大鷹>は，サポート要件無し。

(判旨抜粋) 甲 9 及び 10 には，特定の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が効果を奏する粉体の場合には，その粒度分布を，平均粒子径ではなく，「所望の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が粉末全体に占める割合」で特定することは，医薬品の原料粉末では一般的であることについての記載や示唆はなく，ましてや，セレコキシブの微細化条件として「セレコキシブの D90 粒子サイズ」で規定することや，「セレコキシブの D90 粒子サイズ」を「約 200 μ m 以下」とした場合に，セレコキシブの生物学的利用能が改善されることについての記載も示唆もない。

●令和 2 年（行ケ）10044【脂質含有組成物】事件<大鷹>

*刊行物に数値自体は記載されていたが，それ以下に限定する示唆は無いとして，動機付けを否定し，進歩性を認めた。パラメータ発明のプロパテント傾向。

(判旨抜粋) 刊行物 5 における「最近の日本人の食生活は欧米型化が進み，肉類を中心とした食事の機会が大幅に増え，脂肪の摂取量については一日当たり 40g と増加し，それに伴い，疾病の種類も変化し，高血圧，心臓病の循環器系疾患や乳癌，大腸癌などが増加して，こちらも欧米型化になり，大きな社会問題になっている。」との記載は，「脂肪の摂取量」が「一日当たり 40g」に増加したこと自体が問題であることを述べたり，それを改善すべきことを示唆するものではない。また，刊行物 5 の記載全体をみても，刊行物 5 において，脂肪の摂取量を 1 日当たり 40g に差し控えるべきことや，「 ω -6 脂肪酸の用量」は，1 日又は 1 回当たり「40g 以下」とすべきことについての記載や示唆はない。加えて，本件においては，他に「 ω -6 脂肪酸の用量は，40g 以下」とすることが技術常識であることを認めるに足りる証拠はない。

<権利者不利>

②パラメータ・数値自体が知られていた又はこれに着目できたと認定された事案に目を移すと，近時の裁判例においても，（設計事項であるとか，当該パラ

メータ・数値が開示されている副引用発明と組み合わせることが容易想到であるなどの論理付けにより，) 当該パラメータ・数値の範囲は容易想到と判断され，進歩性が否定された事案が多数である。したがって，①新しい「数値」ないし「パラメータ」により範囲を特定した発明の進歩性判断の勝負所は，出願当時の当業者が当該「数値」ないし「パラメータ」に着目することが容易想到であったか否かである。

●平成 29 年（行ケ）第 10058 号【ランフラットタイヤ】事件<高部>

*①パラメータに着目できた⇒②主／副引例の組合せは動機付けあり⇒③数値に顕著な効果なし⇒④数値範囲は設計事項

(判旨抜粋) 本件特許の優先日当時，当業者は，乱流による放熱効果の観点から，タイヤ表面の凹凸部における，突部のピッチ (p) と突部の高さ (h) との関係及び溝部の幅 (p-w) と突部の幅 (w) との関係について，当然に着目するものである。そして，甲 2 技術は，凹部の形成により，乱流を発生させ，温度低下作用を果たすものであるから，当業者は，甲 2 技術の凹部における，突部のピッチ (p) と突部の高さ (h) との関係及び溝部の幅 (p-w) と突部の幅 (w) との関係に着目する…。…引用例 2 には，甲 2 技術として，放熱効果の観点から，「 $5 \leq p/h \leq 20$ ，かつ， $1 \leq (p-w)/w \leq 99$ の関係を満足する凹部 30」が記載されていると認められる。…引用発明に甲 2 技術を適用する動機付けは十分に存在する…。

●平成 29 年（行ケ）第 10096 号【非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット】事件<鶴岡>⁽³¹⁾

*①数値範囲に技術常識が含まれる⇒②引用発明の数値を増加する動機付けあり⇒③数値に技術的意義・格別な効果なし⇒④数値範囲は容易想到

(判旨抜粋) 優先日当時，垂直磁気記録媒体において，非磁性材である SiO₂ を 11mol%あるいは 15~40vol% 含有する磁性膜は，粒子の孤立化が促進され，磁気特性やノイズ特性に優れていることが知られており，非磁性材を 6mol% 以上含有するスパッタリングターゲットは技術常識であった。そして，…優れたスパッタリングターゲットを得るために，材料やその含有割合，混合条件，焼結条件等に関し，日々検討が加えられている状況にあったと認められる。そうすると，甲 1 発明に係るスパッタリングターゲットにおいても，

酸化物の含有量を増加させる動機付けがあった…。

●平成 29 年（行ケ）第 10146 号【導光フィルム】事件<鶴岡>

*①組合せの動機付けあり⇒②数値範囲は副引例が示唆している（着目可能）⇒③数値に臨界的意義なし⇒④数値範囲は設計事項

（判旨抜粋）数値範囲に関しては、引用例 1 には、引用発明に係る凹凸部の頂部の接合部幅（Pw）を凹凸部の配列ピッチ（P）の 20% 以下になるようにすることが記載されている…。上記②の数値限定に関しては、引用例 2 においては、起状の固定部は、多角柱、円柱、円錐台、角錐台が好ましいとされ、引用例 2 記載技術の固定部として平面に対して 70 度超の角度をなすものが当然に想定されているといえる…。上記③の数値限定に関しては、引用例 2 記載技術の出射光制御板の凸部形状は、「所望の視野角特性に合わせて決定され」るものであるから…、凸部の頂部及び頂部に設けられた固定部の幅にも自ずと制限があるところ、引用例 2 には、接着面積を大きくするために突起状の固定部の高さを固定層の厚みに対して好ましくは 50% 以上、より好ましくは 80% 以上としてできる限り大きくすることが記載されているから…、接着面積を確保するために固定部を縦長とすることが示唆されているといえる。

上記…のとおり、本願発明の「接着部分」の形状に関する上記①ないし③の数値範囲に臨界的な技術的意義が認められないことからすれば、引用発明の集光シートの凸部の頂部に、引用例 2 記載技術の凸部に設けた突起状の固定部を適用した構成において、①突起状の固定部の底面（Pw）を凸部の底部（P）の 10% 未満とすること、②突起状の固定部の各側面を導光シートの平面に対して 70 度超の角度を成すようにすること、③突起状の固定部を縦長として、固定部の高さの底面に対する比を少なくとも 1.5 とすることは、いずれも、当業者が適宜調整する設計事項というのが相当である。以上によれば、引用発明に引用例 2 記載技術を適用し、相違点に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たことである…。

（3-8）⑧「容易の容易」⁽³²⁾

＜権利者有利＞

4 つの論理付けパターン（①第三の公知文献に記載

された発明／事項／周知技術は組み合わせるのではなく、主引例・副引例に開示された事項を理解するために用いる場合、②主引例と本願発明との相違点が独立に 2 個存在する場合、③副々引例／周知技術を組み合わせる副引例を変更した後に、変更された副引例を主引例に組み合わせる場合、④1 個の相違点【互いに関連する 2 個の相違点である場合も含む】について、主引例に副引例を組み合わせただけで、副引例が組み合わせられた主引例に副々引例／周知技術を組み合わせる場合は、いずれも、主引例に対し 1 個の副引例を組み合わせただけでは本願発明に到達することができず、第三の公知文献に記載された発明／事項（ないし周知技術）を進歩性欠如の論理付けに用いる必要がある場合である。

●平成 27 年（行ケ）第 10149 号【平底幅広浚渫用グラブバケット】事件<高部>

*「容易の容易」は、容易想到でない。（*先に主引例を変える論理付けパターン）

（判旨抜粋）…シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知技術 3 は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要がある、この課題を解決するための手段である。引用例 1 には、シェルの上部が密閉されていることは開示されておらず、よって、当業者が引用発明 1 自体について上記課題を認識することは考え難い。当業者は、前記のとおり引用発明 1 に周知例 2 に開示された構成を適用して「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術 3 の適用を考えるものということができるが、これはいわゆる「容易の容易」に当たるから、周知技術 3 の適用をもって相違点 2 に係る本件発明の構成のうち、「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認めることはできない。

＜権利者不利＞

同上

●平成 30 年（行ケ）第 10016 号【多成分物質の計量及び混合装置】事件<森>

*構成要素の相違点と機能（数値）の相違点は容易の容易でない。

（判旨抜粋）原告は、甲 5 発明において、二液の混合比を 50 以上：1 という特殊な量比に変更した上で、

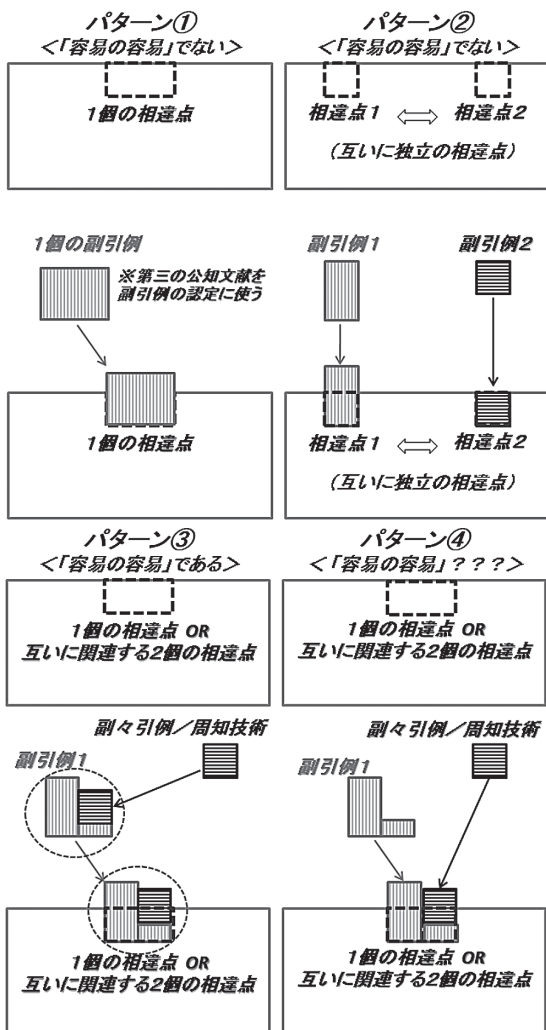
二つのピストン杆のうち片方を、甲6及び7のようなピストンに変更するのは、2段階を経ているから、容易想到性がない旨主張する。しかし、前記…の判断は、相違点2の内容のうち、機械的な構成要素に係るもの（すなわち、駆動機構）について…周知技術を適用するのは容易想到であると判断し、また、相違点2の内容のうち、機能的な構成要素に係るもの（すなわち、量比）を設計の事項であると判断したものであって、容易想到性の判断方法として不適切であるということとはできない…。

(3-9) ⑨「除くクレーム」⁽³³⁾

＜権利者有利＞

主引例の課題解決原理、本質的部分に関わる部分を除いてしまえば、進歩性も認められる!!

●平成29年（行ケ）第10032号【導電性材料の製造方法（銀フレーク）】事件＜高部＞一次判決



(パターン③は副引例に副々引例を組み合わせた後、主引例に適用する。パターン④は副引例を主引例に適用した後、副々引例を組み合わせる。)

*「除くクレーム」で進歩性が認められた!! ⇒二次判決（大鷹）は拘束力を理由に同旨。

(判旨抜粋) …引用発明1の製造方法は、本件訂正発明9の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く）、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なる…。…引用例1は、銀フレークを端部でのみ焼結させて、端部を融合させる方法を開示するにとどまり、焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって、銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり、端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではない…。

●平成30年（ネ）第10006号【システム作動方法（カプコン v. コーエー）】事件（鶴岡）

*（原審と異なり、）「除くクレーム」で進歩性が認められた!! ⇒実質的に構成の相違であるから、特殊な判断ではない。

(判旨抜粋) …「キャラクタ」、「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると、前作のゲームにおける「キャラクタ」、「プレイ実績」の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり、「前作のゲームのキャラクタで、後作のゲームをプレイする」、「前作のキャラクタのレベルが16以上であると、後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」という本件公知発明1を実現することができなくなることは明らかである。したがって、…本件公知発明1において、記憶媒体を、ゲームのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更する動機付けはなく、そのような記憶媒体を採用することには、阻害要因がある。

＜権利者不利＞

なし

(3-10) ⑩「退歩発明、後退発明」⁽³⁴⁾

＜権利者有利＞

退歩発明、後退発明の容易想到性が否定された裁判例が幾つかある。

●平成27年（行ケ）第10078号【眼鏡レンズ加工装置】事件＜高部＞

*後退発明の動機付けが否定された事例。

(判旨抜粋) …引用例には、…加工具回転軸が複数あること自体に起因して何らかの問題が発生する、又は、加工具回転軸を1つとすることにより何らかの効果が期待できるなどといった、シングルスピンドル方式を採用する動機付けにつながり得ることも何ら示されていない。…加えて、…ダブルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置は、加工具回転軸を1つとするシングルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置に比して、機械剛性が高く、加工時間も短いという利点を有するものと推認することができるのに対し、シングルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置がダブルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置に比して優位な点があることは、…認めるに足りない。

〈権利者不利〉

なし

4. 〈4〉予測できない顕著な効果⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾

〈権利者有利〉

「優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超越する顕著なものであるか否か」が問題となる。構成変更の動機付けがあっても、顕著な効果を理由に進歩性有りとした裁判例もある。

●最高裁平成30年(行ヒ)第69号【…ドキシセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物】事件～破棄差戻し

*予測できない顕著な効果は、他の化合物でなく、発明の構成から優先日当時の当業者が予測できたか否かが問題である。

●令和元年(行ケ)第10118号<森>【…ドキシセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物】事件⁽³⁷⁾～最高裁判決後

*「効果」の位置付け⇒独立要件説⇒構成が容易想到であっても、当業者が予測できない顕著な効果で進歩性有り

(判旨抜粋) …発明の構成に至る動機付けがある場合であっても、優先日当時、当該発明の効果が、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超越する顕著なものである場合には、当該発明は、当業者が容易に発明をすることがで

きたとは認められないから、前訴判決は、このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したのではなく、この点には、前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)は及ばない…。

●平成24年(行ケ)第10004号【シュープレス用ベルト】事件<芝田>⁽³⁸⁾

*動機付けあるとしても顕著な作用効果により進歩性有り

(判旨抜粋) 甲第2号証に接した当業者が、安全性の点からMOCAに代えてETHACURE300を使用することを動機付けられることがあるとしても、本件発明1が、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであることに照らせば、本件発明1は、当業者が容易に想到するものであるとはいえず、進歩性がある…。

●平成24年(行ケ)第10207号【光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩】事件<設楽>⁽³⁹⁾

*物質発明(用途発明でない)が、追試により顕著な作用効果により進歩性有り

(判旨抜粋) 本件明細書…には、ヒスタミンショック死抑制作用試験において(S)-エステルが(R)-エステルより約43倍強い活性を示したこと、homologousPCA反応抑制作用試験において(S)-エステルが(R)-エステルより約100倍以上強い作用を示したことが記載されている…ところ、本件明細書は、この本件化合物のエステルによる(S)体と(R)体の比較を根拠に、本件化合物の(S)体がより優れた光学活性体であり、生体内で活性本体として作用すると結論づけている…。そして、このことは、…実験成績証明書に、モルモットから摘出した回腸におけるヒスタミン誘発収縮に対する薬理試験…の結果、本件化合物の(S)体のベンゼンスルホン酸塩がそのラセミ体に対して約7倍の活性を示したことが記載されており、また、本件明細書に記載のヒスタミンショック死抑制作用試験と同様の試験…の結果、本件化合物の(S)体のベンゼンスルホン酸がラセミ体に対して約3倍の生存率を示したことが記載されていることから裏付けられる。そうすると、本件化合物の(S)体は、その(R)体と比較して、当業者が通常考えるラセミ体を構成する2種の光学異性体間の生物活性の差以上の高

い活性を有するものということができる。したがって、本件化合物の(S)体のベンゼンスルホン酸は、…甲1発明であるラセミ体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩と比較して、当業者が予測することのできない顕著な薬理効果を有するものといえる。

＜権利者不利＞

出願後に頒布された刊行物により、発明の顕著な効果を否定した裁判例がある。

●平成24年(行ケ)第10419号【うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用】事件＜設楽＞二次判決⁽⁴⁰⁾

*出願後に頒布された刊行物により、発明の顕著な効果を否定した。

(判旨抜粋) 本件特許の優先権主張日後に発行された刊行物であるけれども、これらは、本件明細書に記載された本件発明の効果である米国カルベジロール試験の結果が信頼性が低いものであることを示すものであるので、その立証趣旨においてこれらの証拠を採用することに支障はない。

5. まとめ

進歩性の議論においては、＜1＞引用発明の認定、＜2＞本件(本願)発明の認定、＜3＞相違点の容易想到性、＜4＞予測できない顕著な効果のうち何れのステージを争うべきか、また、複数のステージに跨って争うべきか等が戦略上極めて重要である。例えば、主論点である相違点の容易想到性が、引用発明の上位概念化(認定)により決着する場合もある。主張方針は事案毎であるが、本稿が主張方針の検討の一助となれば幸いである。進歩性の諸論点同士の相同性に関する研究を今後の課題として、一旦筆を擱くこととする。

以上

(注)

- (1)「特許法を巡る対話～特許法と実務の中に相同性理論は存するか～」(宮崎賢司, 特技懇2019年5月号NO.293)
- (2)本稿は紙幅の都合上裁判例を厳選しました。完全版を御所望の方は、H_TAKAISHI@NAKAPAT.GR.JPまでリクエスト下さい。
- (3)「内在同一について判断した高裁判決を読む」(宮前尚祐, パテント Vol.70 No.5, 2017)
- (4)「結晶性アジスロマイシン2水和物事件 特許法29条1項3号の『刊行物に記載された発明』とは」(中野睦子, 知財プリズム Vol.6 No.72, 2008年9月)

- (5)中村合同特許法律事務所 HP「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィ試験デバイス事件－出願時の技術常識に基づいて、引用文献に製造可能な程度に記載がなく、特許法29-1(3)『記載された発明』に該当しないとして、引用例適格が否定された事例。進歩性有り」(2019年5月21日) [HTTPS://WWW.NAKAPAT.GR.JP/JA/LEGAL_UPDATES_JP/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E3%80%91%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A8%E6%A4%9C%E5%87%BA/](https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E3%80%91%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A8%E6%A4%9C%E5%87%BA/)
- (6)「引用発明の認定におけるひとまとまりの技術的思想－『読取装置及び情報提供システム事件』」(宍戸充, 特許ニュース令和3年10月7日 No.15510)
- (7)「進歩性判断における“ひとまとまり”の概念についての一考察」(内堀保治, 知財管理 Vol.70 No.7, 2020)
- (8)「進歩性判断における上位概念化の上限」(檀本英吾, 特技懇2007.5.22. no.245)
- (9)「図面に基づく引用発明の認定」に関する分析結果(特許庁審査第二部 平成29年度法規便覧・品質ワーキンググループ, 知財管理 Vol.68 No.8, 2018)
- (10)「上位概念で記載されたクレームと利用発明－選択発明・リーチスルークレーム－」(井関涼子, 別冊特許 Vol.71 No.11, 2018)
- (11)「選択発明の新規性判断」(細田芳徳, 知財管理 Vol.68 No.6, 2018)
- (12)「公用発明(公然実施発明)と進歩性について」(大鷹一郎, 青林書院「ビジネスローの新しい流れ」109頁, 2020年11月8日)
- (13)「公然実施発明に基づく進歩性欠如の特許無効を争う裁判例の研究」(知財協特許第2委員会第4小委員会, 知財管理 Vol.70 No.2, 2020)
- (14)「『発明の技術的範囲』と『発明の要旨認定』との間に、ダブルスタンダードは存在するか?」(弁理士会平成26年度特許委員会第1-2部会, パテント Vol.68 No.12, 2015)
- (15)拙稿「『用途発明』の権利範囲について(直接侵害・間接侵害)」(パテント Vol.70 No.1, 2017)
- (16)注釈15と同じ。
- (17)「サブコンビネーション発明の無効論」(藤野睦子, 知財管理 Vol.63 No.9, 2013)
- (18)拙稿「特許法上の諸論点と、『課題』の一气通貫(サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として)」(パテント別冊22号 Vol.72 No.12, 2019)
- (19)審判実務者研究会報告書2019年12～17頁「事例1(特許機械)まとまりのある構成を単位とした相違点の認定」
- (20)注釈18と同じ
- (21)2020年8月18日 YouTube (<本件発明の課題が、何故、進歩性判断に影響するのか?>) <https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c>
- (22)《本件発明と主引例との課題の相違を理由として進歩性有

りとした裁判例》

平成 20 年（行ケ）第 10130 号「レーダ」, 平成 20 年（行ケ）第 10096 号「回路用接続部材」, 平成 21 年（行ケ）第 10361 号「耐油汚れの評価方法」, 平成 23 年（行ケ）10018「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」, 平成 24 年（行ケ）第 10262 号「ガラス溶融物を形成する方法」, 平成 24 年（行ケ）第 10278 号「換気扇フィルター及びその製造方法」, 平成 25 年（行ケ）第 10242 号「照明装置」, 平成 28 年（行ケ）第 10079 号「タイヤ」

(23)《本件発明と主引例との課題が相違しているが、進歩性無しとした裁判例》

平成 21 年（行ケ）第 10123 号「ベルト伝動装置」, 平成 23 年（行ケ）第 10298 号「マルチレイヤー記録担体」

(24)「進歩性判断における周知技術・技術常識の位置づけ」(神谷恵理子, パテント誌 Vol.72 No.6, 2019)

(25)注釈 12 と同じ。

(26)2021 年 7 月 10 日 YouTube <進歩性判断における「付加」と「置換」> <https://www.youtube.com/watch?v=eUH8ktGmkjQ>

(27)「数値限定発明の進歩性審査基準に関する覚書」(宮前尚祐, パテント Vol.69 No.10, 2016)

(28)引用例に示唆が無いことを理由として進歩性を肯定した他の事例。平成 21 年（行ケ）第 10308 号, 平成 21 年（行ケ）第 10386 号, 平成 21 年（行ケ）第 10377 号, 平成 22 年（行ケ）第 10046 号, 平成 21 年（行ケ）第 10353 号, 平成 22 年（行ケ）第 10072 号, 平成 22 年（行ケ）第 10167 号, 平成 21 年（行ケ）第 10310 号

(29)拙稿「パラメータ発明の進歩性判断」(日本工業所有権法学会年報 第 44 号 (2021 年)) 215~242 頁 https://45978612-36b0-4db6-8b39-869f08e528db.filesusr.com/ugd/324a18_ed5f0d7975c342ecb2530c6041d32cc5.pdf

(30)吉田広志「事後的に提出した技術資料（実験証明書）と特

許性判断の問題」(別冊パテント No.13 Vol.67 No.14, 2014)

(31)訂正後~知財高判令和元年（行ケ）第 10130 号<鶴岡>は、進歩性及びサポート要件有りとした。

(32)拙稿「『容易の容易』の射程範囲（第三の公知文献の位置付け）」(パテント Vol.59 No.7, 2006)

(33)2021 年 7 月 23 日 YouTube <除くクレームの活用> <https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo&t=8s>

(34)「最近の審決取消訴訟における 進歩性判断の傾向（機械分野）(5)」(渡部温, パテント Vol.69 No.10, 2016)

(35)拙稿「令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年（行ヒ）第 69 号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件 - (進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け)」(パテント Vol.73 No.1, 2020)

(36)前田健「進歩性要件の意義と判断の方法」(日本工業所有権法学会年報 第 44 号 (2021 年)) 91~112 頁

(37)「2020.06.17「X v. アルコンリサーチ/協和キリン」知財高判令和元年（行ケ）10118」(医薬系特許判例ブログ 2020.06.19)

(38)本件のように顕著な効果を理由として進歩性が認められた場合、いわゆる用途発明と同様に当該効果を主張した場合にのみ特許権侵害となるのか、当該効果の主張と関わりなく特許権侵害となるのか、という問題が提起されている。(清水節, 特許判例百選〔第 5 版〕69 事件「進歩性 (5) - 顕著な効果の独立要件説 [シュープレス用ベルト事件]」)

(39)Cf. 平成 24 年（行ケ）第 10206 号は医薬用途発明。<物質発明の進歩性が否定された裁判例>①平成 18 年（行ケ）第 10271 号, ②大地平成 21 年（ワ）第 2208 号, ③平成 23 年（行ケ）第 10445 号, ④平成 23 年（行ケ）第 10340 号

(40)一次判決・平成 23 年（行ケ）第 10018 号<飯村>とは、逆の判決!!

(原稿受領 2021.9.21)