

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）(4)

「進歩性判断における周知技術の位置付け」
「公知技術を引用するまでもなく容易といえる設計事項とは」

会員 渡部 温

目次

第1章 序

- 1.1 はじめに
- 1.2 検討方法
- 1.3 判決一覧表
- 1.4 審理期間
- 1.5 審決の取消し率
- 1.6 引用文献

第2章 分析及び判決要旨紹介

- 2.1 本件発明認定
- 2.2 引例認定 (以上2月号掲載)
- 2.3 引例の組合せ又は置換え・適用の難易
 - 2.3.1 阻害要因
 - 2.3.2 技術分野
 - 2.3.3 課題 (以上4月号掲載)
 - 2.3.4 周知技術
 - 2.3.4.1 周知技術と認められなかったケース
 - 2.3.4.2 周知技術が認定されたにもかかわらず本件発明は進歩性有とされたケース
 - 2.3.4.3 周知技術と認定され進歩性無とされたケース
 - 2.3.5 組合せの難易その他
 - 2.3.5.1 組合せ・適用が困難とされたケース
 - 2.3.5.2 組合せ・適用が容易とされたケース (以上今月号掲載)
- 2.4 効果の顕著性・非予測性
 - 2.4.1 対比のベースとなるのは先行技術か本件発明の構成か？
 - 2.4.2 明細書に記載されていない発明の効果の主張は認められないか？
 - 2.4.3 本件発明の効果を評価したケース (以上6月号掲載)
- 2.5 設計事項・適宜選択事項
- 2.6 自然な選択・当然考慮・技術常識 (以上今月号掲載)
(以下次号以降掲載)
- 2.7 パラメータ
- 2.8 数値限定
- 2.9 その他

第3章 総合考察

今月号では、2.3章「組合せ」の内の2.3.4「周知技術」及び2.3.5「組合せ・その他」の部分と、2.5章「設計事項等」並びに2.6章「自然な選択等」を合わせて掲載する。このように飛び飛びの掲載となったのは、1号あたりの最大ページ数の制限の関係から、6月号では2.4章「効果」の部分をもとめて掲載したためである。ご了承いただきたい。

今月号掲載部分における主要な分析結果は次のとおりである。各文の後ろの（ ）内は、関連する本文の項の番号を示す。

(1) 周知技術の概念は、組合せ発明の容易性を根拠付ける上での重要な脇役という位置にある。4月号の冒頭（主要分析結果(1)）で述べたように、東京高等裁判所は、「同一技術分野の複数の公知発明の組合せは原則容易」との基本的立場であるが、組合せ対象の技術が周知技術であれば確実に組合せ容易といえると考えているようである。(2.3.4)

(2) 平成5年の特許庁審査基準において導入された“組合せの動機付け論”は、「組合せの動機付けがなければ組合せ発明は容易想到とはいえない」というロジックとしては、東京高裁の支持は得られていない。しかし、動機付けなしを想到容易性否定の理由付けの1つとして用いることは認めている(イ1,イ6)。(2.3.5)

(3) 設計事項の元々の意味は、部品の形状・寸法・材料の決定や機械要素の選択など、日常的な設計の具体的場面において当然に決定すべき事項という意味と考えられ、本来、その範囲は、機械の設計思想（技術思想）は変えないで、機械の能力や大きさを変える、いわゆる設計変更の過程で行われる事項に限られるものと思われる。しかし、設計思想が先行技術と異なるのに設計事項として進歩性無と判断したケースのほうが目につき、設計事項概念の拡張が目立つ。(2.5)

2.3.4 周知技術

周知技術概念の位置付け

周知技術とは、当業者に広くよく知られた技術のことである。公知技術の場合は、不特定多数の者に知られる状態に置かれたにすぎないものも含みうるのに対して、周知技術は現実には、当業者によく知られていることを要する。その業界や学界でポピュラーなハンドブックや教科書に載っている事項は、問題なく周知技術といえる。特許庁の審査・審判で特許公報を証拠として周知技術を認定する際は、3件程度の公報を引用するのが一般的である。

日本の特許実務界においては、次のような考え方が常識とされていた時代があったと思う。すなわち、ある技術が周知技術と認められた場合には、その技術と同じ分野の他の技術（発明）との組合せは容易とされるが、両技術ともに単なる公知技術の場合には、同一分野というだけで組合せ容易と言い切るのは憚られ、何らかの別の理由付けが必要とされる、という考え方である。

うまくいった発明の組合せを後から見れば、「同じ技術分野の二つの発明の組合せであって容易」との感を抱くかもしれないが、課題解決手段到達前の発明者の身になれば、たとえ両発明の各々にはアクセス容易であったとしても、膨大な組合せの可能性の中から、ちょうど相性のよい組合せに想到するのは、とても容易という実感はないであろう。しかし、課題とその解決手段とがワンパッケージでよく知られている周知技術を採用する場合、例えばスムーズな機械送り動作実現のためにリニアベアリングとボールスクリューを採用するというような場合、その周知技術を公知技術と組合せることは、すぐに気付くべき、当然に成功が約束されている選択にすぎず、当業者にとって容易というしかないであろう。このように考えて、組合せに係る発明の難易を、組合せられる発明（技術）が周知技術か否かで分けて検討する考え方が、筆者にとっては習性となっている。

しかし、近年の東京高等裁判所は、「同一技術分野の複数の公知技術の組合せは、特にそれを阻害する要因の存在が立証されない限り、容易」との立場のようであり、別に周知技術という概念を用いなくても複数の発明の組合せの容易性を認定しうる立場を採っている。そうすると、周知技術という概念が不要になってし

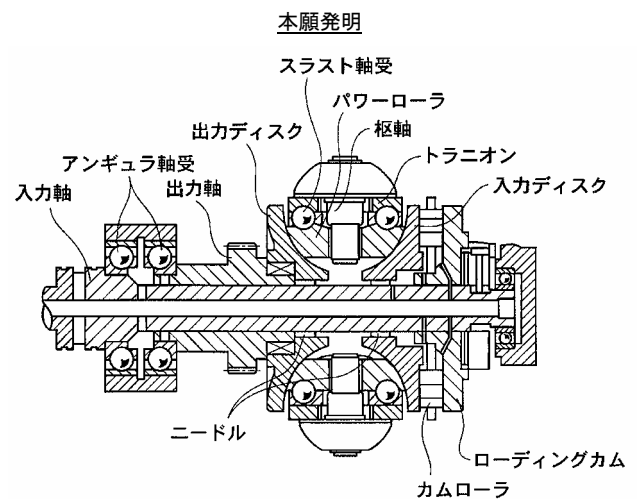
まっているのではないかとも思える。しかし、今回の検討範囲においても、“周知技術”という言葉は裁判所は相当頻繁に使用している。やはり、周知技術と言えたほうが、“組合せ容易”がより説得的になると東京高等裁判所も考えているものと思われる。

2.3.4.1 周知技術と認められなかったケース

(1) 引用文献の記載が「信用性に乏しい」あるいは「単なるサンプルのデータ」と認定されて、特許庁の周知技術認定が否定されたケース

キ5「トロイダル形無段変速機」

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とされたが、審決取消訴訟で進歩性有とされた珍しいケースである。



本願発明は、自動車などのトランスミッションに用いられるトロイダル形の無段変速機に関する。特徴は、入出力ディスクやパワーローラの有効硬化（Hv550以上）層深さが2～4mmであることとされている。

拒絶査定不服審判では、「伝動部品の接触部に表面硬化層を設けることは周知慣用手段であって、その硬化層深さも『通常2～5mmが適当』との周知文献の記載と重なり、本件発明の上記特徴「有効硬化（Hv550以上）層深さが2～4mm」は、熱処理分野の単なる周知技術である」とされた。これに対して、原告（出願人）は、被告（特許庁）の提示した周知技術証拠としての何件かの文献について詳細な反論を加えた。

裁判所は以下の旨を判示した。

「周知文献の硬化層の硬度はHv500以下であり、それ以上硬くなると疲労強度は急低下するとの記載があるので、周知文献は、本件発明の上記特徴が周知技術に属していたことの根拠にはならない。甲4公報にお

ける『研削後の有効浸炭深さ 1.5～2.5mm 程度』との記載は、『研削前の有効浸炭深さが 1.5～2.5mm 程度』であるとの誤記である可能性が非常に強く、仮にそうでないとしても、甲 4 公報中の他の記載と矛盾し、信用性に乏しいというべきであるから、同記載をもって周知技術認定の基礎とすることは困難である。

乙 1 公報記載の本発明例 24 は、単に、炭素含有率の高い浸炭鋼を実験例に加えてみたというにすぎず、機械部品に使用する素材についての周知技術を認定する根拠とはならないというべきであるから、結局、乙 1 公報の記載は、『有効硬化層深さを 2.0mm 以上、4.0mm 以下とすること』が周知技術であるとの認定の根拠とはならないというほかはない。」

本件では、一見すると本件発明の構成を示すと思えるような公知文献が何点か証拠提出されており、その一つ一つを潰した出願人サイドの対応が重厚なものに感じられる。すなわち、甲 4 公報の記載は「誤記である可能性が強く、信用性に乏しい」、乙 1 公報の記載は「単なる実験目的のサンプルであって、実際の機械部品に使用する材料のデータとはいえない」との旨の裁判所の判断を引き出している。

この出願人サイドの対応が大いに参考になるケースである。

2.3.4.2 周知技術が認定されたにもかかわらず本件発明は進歩性有とされたケース

(1) 審決が周知技術として認定した事項は、本件発明の作用とは関係がないとされたケース

△ 13：プレキャストコンクリート部材

本件は 2.2.1「引例認定」で紹介したケースである。

審決は「コンクリート体の凹部に沿うように設けた耐圧部材(鋼製函体)」を周知技術と認定した。しかし、裁判所は「審決が周知技術として認定した事項は、本件発明の鋼製の函体の作用である定着凹部の形成による断面欠損分の補填とは関係がない。」と判断した。

本件は、作用の違いを根拠として本件発明の構成が周知技術であるとした認定を誤りとした点で参考になるケースである。

(2) 本件発明の技術課題は周知技術とされたにもかかわらず、組合せは困難とされたケース

キ 3：圧縮機用電動機の回転子

本件は 2.1.1 などで紹介したケースである。

本件では、「圧縮機用電動機において『下部へ集まるオイルの移動を円滑にする』との技術課題は周知」と認められた。しかし、それにもかかわらず、「本願発明の『オイルの移動を円滑にする』との課題は、冷媒(気体)を循環媒体とする圧縮機において、吹き上げられる冷媒とミスト状オイルとの混合気体から分離するオイルについての課題であり、両引用例は、技術分野、解決すべき課題を異にするものであるから、上記周知事項を参照したからといって、引用例 4 に接した当業者が、これを引用例 1 発明に適用することにより、上記の『圧縮機用電動機の回転子の孔』の作用を有する構成となり得ることを予測することという事はできない。」とされた。

つまり、周知技術とされた課題は冷媒圧縮機の分野における話であり、それがいくら周知技術であるからといっても、他の分野(油圧ポンプ)の発明との組合せが容易になるわけではないということである。

また、本件では、審判段階では示されず審決取消訴訟で初めて提出された証拠の取扱も問題となった。この点について、裁判所は、本件審決の判断の基礎とされていない乙 1 ないし 4 について、「これを周知事項を立証するというを超えて、相違点に係る構成の容易想到性を論理付けるため、本件出願前に頒布された刊行物に記載の発明として引用することは許されない」とした。このような考え方は、他のケースでも述べられており、現在の東京高等裁判所の一般的な考え方と思われる(参照:「特許審決取消訴訟の実務と法理」発明協会、第 4 章、塩月秀平)。

2.3.4.3 周知技術と認定され進歩性無とされたケース

(1) 立体駐車場の分解・再利用は周知の技術課題であって、周知の技術的事項の刊行物発明への適用に阻害要因はないとされたケース

△ 24「組立及び載置式立体駐車場構造体」

本件は、2.3.2.2(2)で紹介したケースである。

本件では、立体駐車装置にモーターボートの艇庫の技術を適用することの難易が問題となった。

裁判所は、次の旨を判断した。

『立体駐車装置を分解し、他の場所で組み立てて再利用すること』は周知の技術課題であり、その解決のために刊行物記載の立体艇庫の構成を適用することは、

同刊行物に接した当業者にとって容易である。周知の技術的事項の公知発明への適用に阻害事由はない。」

(2) ローラギアカムがカム装置あるいは自動機械の分野で周知技術であったと認定したうえで、機械の高速化・低振動化のためにローラギアカムを利用することは容易としたケース

ム 36 「ステータコアへの巻線装置」

本件は、無効審判で進歩性無とされ、その判断が審決取消訴訟で支持されたケースである。

本件発明は、ステータ（電動機固定子）のコアにコイルを巻くための装置に関する。特徴は、巻線のガイド筒を揺動させる揺動機構に“ローラギアカム”（クロボイダルカム）を利用していることなどとされている。

（図は 2.4.1.2.1(2)参照）

本件では、ローラギアカムがカム装置あるいは自動機械の分野で周知技術であったか否かが問われ、裁判所は次のように判断した。

「原告は、ローラギアカムは、限られた分野にしか利用されていない特殊なカムであったと主張するが、甲第 4、第 5、第 8、第 11 号証によれば、それらのカムは、カム装置あるいは自動機械の技術分野においては、本件出願時において周知の技術であったものと認められる。

巻線装置を高速化、低振動化するに際しては、その揺動機構を高速化、低振動化することも当然に考慮されるべき事項であることも、自明である。したがって、ラック及びピニオンを用いた引用発明 1 の巻線装置の揺動機構を、上記自明の課題に基づき、改良しようとすることは、当業者ならば当然試みる程度の事項であることができる。その際、周知のローラギアカム等の利用は当然のことである。」

この議論の後には、組合せの発想が得られても、本件発明の具体的な構成に到ることが容易か否かの議論もなされているが、裁判所は、その点についても容易と判断した。

本件では、議論が次の 3 ステップで進められたようである。

i) ローラギアカムが、ある一般的な分野で周知技術であったか否か。

ii) 本件発明の具体的な課題を解決するために、当業者がその一般的な分野での周知技術の採用を試みる契機があったか否か。

iii) 本件発明構成におけるローラギアカムの具体的な取り込み方に想到困難な点はなかったか。

このようなステップでの思考の流れは、周知技術が発明の進歩性で問題となった場合に、考えを整理する上で有用と思われる。「周知技術の適用に阻害要因などありようがない」という考え方と矛盾するようではあるが、そのような考え方に基づく場合にも、暗黙裡に上記 ii) と iii) のステップを抵抗なく通っている場合が多いと考えることができよう。

(3) 2 件の文献の公開・頒布から相当長い期間の経過を根拠に周知技術を認定したケース

キ 21：封緘付キャップ

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とされ、その判断が審決取消訴訟でも維持されたケースである。本件発明は、封緘、すなわちキャップの外れ防止部材の付いたキャップに関する。このキャップはジュースやコーヒーなどの容器（瓶）の口を封止するのに用いられる。特徴は、「キャップに瓶口外壁部と弾力当接する弾性変形手段を設け」たことなどとされている。

この特徴点の本願出願前の周知技術であるか否かが問題となり、裁判所は次のように判断した。

「甲 4 文献及び甲 5 文献が、それぞれ昭和 54 年、昭和 55 年に公開され、頒布されたものである以上、上記各技術は、本件出願当時、キャップの技術分野における当業者に十分に知られていたものというべきであり、審決が上記技術を周知と認定したことに何ら誤りはない。」

本願の出願日は平成 11 年 8 月 3 日であるから、各公知文献が公開・頒布されてから 20 年近く経っている。本ケースでは、2 件の文献の公開・頒布から相当長い期間の経過を根拠に周知技術を認定したようである。しかし、文献が公開・頒布されてから年数が経過すれば、その文献の内容が周知となるかといえば必ずしもそうではないと考えられる。多数の技術が提案され、それらのほとんどが注目を受けることなく歴史の片隅に忘れ去られるのが一般的と思われるからである。

本件においては、原告（出願人）は逆に、「公知技術の組み合わせが 20 年間も実現されなかったということは、この組み合わせの困難性を物語るもの」と主張した。しかし、裁判所は「各相違点に係る各構成同士の間、格別、両者を組み合わせることを困難にする事情は認められない。」と判断した。

(4) その他のケース

ム 37 は「形状記憶要素を備えたためがねフレーム」に関するケースであるが、「日本において最低気温がマイナス 20℃ 近辺になることもあることは、周知の事実である。そうすると、甲 4 公報の発明に、0℃ 以下の低温域でも擬弾性を保ち得る甲 6 公報の形状記憶合金を適用することは、動機付けもあり、当業者にとって容易なことである。」とされた。

イ 9 は「電極埋設品及びその製造方法」に関するケースであるが、「前者は板状ヒータ、後者は水素吸蔵体に関するものであり、静電チャックとは製品分野を異にしているが、電極を用いる点では共通するものであり、金網を電極とすることは周知であると認めることができる。」とされた。

イ 14 は「車いす用踏段付エスカレータ」に関するケースであるが、「車いす用踏段付エスカレータは、車いすの利用者が利用するという点で特殊性があるものの、その余の点においては、一般のエスカレータと技術的に異なる点はないから、その適用を阻害する特段の事情がない限り、一般のエスカレータにおける周知の技術的事項を車いす用踏段付きエスカレータに適用することは当業者が容易に想到し得る。」とされた。

このケースでは、適用技術が周知技術であってもその適用に阻害要因がないことが発明容易の条件とされ、当然容易とはされていない。その理由は、ややズレた分野への技術適用の難易が問題となったからと思われる。

イ 16 は「鉛入り積層ゴム支承の構造」に関するケースであるが、「引用発明 1 において、弾性材料 17 の内部にらせん材が存在するとしても、弾性材料 17 と弾性支持体 4 とを接着することが可能であることは前示のとおりであるから、刊行物 2 に記載された発明において採用された粘弾性層 9 を加硫手段により、粘弾性体 5、補強板 6 及び補強取付板 7 と一体に形成すると周知技術は、そのまま引用発明 1 にも採用することが可能であることが明らかである。」とされた。

2.3.5 組合せの難易その他

これまでの 2.3.1～2.3.4 では、阻害要因や技術分野などの、組合せ発明に関する進歩性判断の各個別類型について検討してきたが、この 2.3.5 では、それらの個別類型に該当しない事項（その他）について検討す

る。今回の検討範囲中で主要なケースは以下である。

◎ 組合せ・適用は困難：ム 3，イ 1，イ 6，キ 3

◎ 組合せ・適用は容易：ム 7，ム 17，ム 21，ム 36，テ 2，イ 32

これらについて紹介する。なお、上記ケースの中には個別類型とその他の類型が併存するものがあり、既に紹介済のものもある。具体的には、キ 3 については 2.3.1.1(4)で、ム 17 については 2.3.2.2(1)で紹介した。また、ム 36 については 2.3.4.3(2)で、テ 2 については 2.3.1.2(1)で紹介した。

2.3.5.1 組合せ・適用が困難とされたケース

(1) 二つの発明の対象物の異質さを高く評価して適用動機付け無しとした例

イ 1 「ゴムクローラの構造」

本件は、異議申立において進歩性無（特許取消）とした決定が、審決取消訴訟で取消されたためらしいケースである。

本件発明は、農業機械や建設機械の無限軌道の帯をゴム製としたゴムクローラに関する。特徴は、ゴム帯の中に埋設してある抗張体（スチールコード）より内側のゴムをロスファクター（変形時の内部抵抗損失係数）が 0.15 以下のものとしたこととされている。

異議決定では、特許庁は、本件発明は、車両走行用ゴムクローラに係る刊行物 1 と、空気入りタイヤに係る刊行物 2 とを組み合わせることにより、容易に発明できたと判断した。ここで、刊行物 1 には、ゴムクローラの抗張体の内側と外側で、異なる性質のゴムを使用することを示唆する記載があった。刊行物 2 には、空気入りタイヤの特定部位にロスファクターが 0.10～0.20 のゴムを使用することにより、繰り返し変形を受けたときのエネルギーロスを少なくできることが開示されていた。

被告（特許庁）は、「ゴム内部の変形に伴う内部摩擦の低い公知のゴムを、それが望まれる部位に用いることは容易」との旨を主張した。

これに対して裁判所は、以下のように判断した。

「ゴムクローラの内周のゴム層と空気入りタイヤのゴム層とは、単にゴム層が繰り返し変形するという一般概念以外の共通性を見出すことはできない。両者は、力の作用の仕方及び要求される性能において相違する。刊行物 1 記載のゴムクローラに、刊行物 2 や乙第 1 号

証に記載された技術思想を適用する動機付けを認めることはできない。」

裁判所は、ゴムクローラと空気入りタイヤが極めて異質なものと評価して上記判断をするに至ったようである。本件は、複数の文献に記載された発明の対象物の異質さが高く評価されて、適用の動機付け無しとされた例として参考になる。

(2)「置換の対象となる構成同士が、いずれを用いてもその目的、効果に変わりはないという択一的関係にないこと」が、置換困難の根拠になるとされたケース

イ 6 「注出口に補強装置を備えた袋」

本件は、2.1.1(3)で紹介したケースである。本件発明は詰め替え用シャンプーなどの袋の注出口に補強機構（剛性を高めた部位）を付けたものである。円い管路状（合わせ型押し部）に成形された注出口を有する引用発明に、線状の溝を形成した袋を開示する刊行物3を適用することが容易か否かが問題となった。

裁判所は、次のように判断した。

「本願発明と引用発明の相違点はその技術的意義を異にしており、引用発明に刊行物3発明を適用し本件発明の構成を想到することの動機付けはない。引用発明における『合わせ型押し部』と刊行物3における『線状の溝』とは、ともに『溝状変形』と表現され得るとしても、これを設ける技術的意義が異なるばかりでなく、形成手法の相違に基づく形状、構造上の相違があり、両者は、いずれを用いてもその目的、効果に変わりはないという択一的関係にないことは明らかである。被告の主張は、溝状を呈するという形状の部分的共通性のみをとらえて組み合わせの容易想到性をいうものであり、失当というほかない。」

本件は、発明の構成要素の置換の難易について、「置換の対象となる構成同士が、いずれを用いてもその目的、効果に変わりはないという択一的関係にない」ことが、置換困難の根拠となることを教示した点が大いに参考になる。

(3) 組合せ後の装置の具体的構造の示唆がないとして組合せ困難としたケース

ム 3 「絞り及びシール組立体」

このケースは、2.1.1(1)で紹介したケースである。複数の引例の構成を組合せることの難易が問題となったが、裁判所は以下のように判断した。

「引用例2のストリップに引用例1によるDモーショ

ンを採用することは、観念的には想定できるものの、その実現に当たっての機器の具体的構成等について開示も示唆もなく、当事者がその採用を容易に想到し得るとはいえない。」

組合せ後の装置の具体的構造の示唆がないとして組合せ困難とした例として大いに参考になる。

(4) 構成要素は示されているが、それと他の要素との位置関係が示されていないので適用困難とされたケース

キ 3 「圧縮機用電動機の回転子」

このケースは、2.1.1(4)などで紹介したケースである。本件では、引例1に引例4を適用することの難易が問題となり、裁判所は次のように判断した。

「引用例4は、本願発明の『かしめ部』などの他の要素と関連づけた『通路25』の穿設位置につき何らの情報も開示しない。したがって、仮に、引用例1に引用例4を適用するとしても、本願発明の『かしめ部』などの各構成要素との関連において配置された『孔』(通路)の位置(かしめ部の回転軸側に設けられている)の構成が容易に想到できるということとはできない。」

“通路”という構成要素は示されているが、それと他の要素との位置関係が示されていないことを理由に適用困難とした例として参考になる。

2.3.5.2 組合せ・適用が容易とされたケース

(1) 複数の引例の組み合わせの容易性を判断する場合、常に当業者の技術常識を判断資料に入れて判断すべきとされたケース

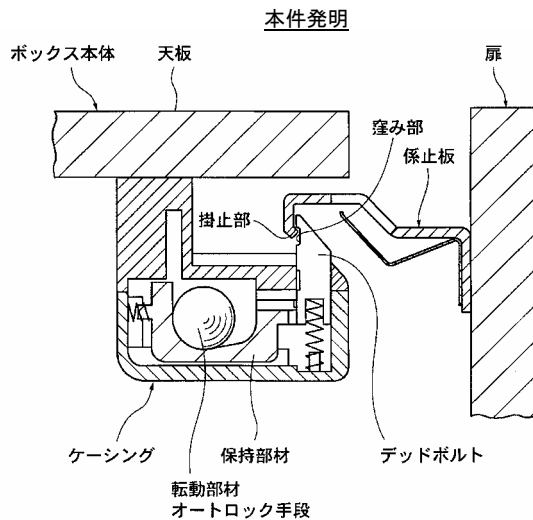
ム 7 「ウイング付き収納ボックスとこれに用いるオートロック装置及びデッドボルト」

本件は、無効審判で進歩性有とされたが、審決取消訴訟で進歩性無とされたケースである。

本件発明は、観音開き状に開く扉（ウイング）を有する食器棚などの収納ボックスであって、地震のときに扉が開かないようにオートロックするロック機構を有する収納ボックスに関する。特徴は、デッドボルト（ロック部材）に、凹凸係合式の「引っ掛かりを確実にするための窪み部が設けられていること」とされている（次ページの図参照）。

引例3には、同様の感震ロック機構を有する収納ボックスが開示されていたが、ロック部材の「引っ掛かりを確実にするための窪み部」のようなもの（副次的な

ロック機構)は設けられていなかった。引例1には、火災時に閉となるロック機構を有する扉において、ロック部材(ロックボルト)の溝が引っ掛かりとなる副次的なロック機構を有するものが開示されていた。



ここで引例3と引例1との組合せの難易が問題となり、裁判所は、次のように判断した。

「大きな地震にも耐え得るように、扉等のロックをより確実にすることは、この技術分野における当然の課題であって、引用例3発明において、地震発生時に扉のロックをより確実にを行うようにするために、引用例1が開示するような副次的なロック機構を追加することは、当業者にとって容易に想到し得る。引用例3発明において、副次的なロック機構を設けるとすれば、係合する二つの平面状の部材に凸部と凹部を設けることは、当業者にとっては、技術常識に属する事柄として容易に想到し得る事項である。このことは甲27号証などからも明らかである。

複数の引用例の組み合わせの容易性を判断する場合、常に当業者の技術常識を判断資料に入れて判断すべきである。裁判所が、審決の判断の当否を判断する際に、当業者の技術常識も踏まえて、これを判断することは、審決取消訴訟における審理の範囲内のことである。」

この判決中で、「当業者の技術常識を判断資料に入れて判断すべき」と強調しているのは、「ロック部材の引っ掛かりを確実にするための凹凸係合が技術常識である」との強い印象を裁判所が持ったためと思われる。

この判決文の要点を言い替えれば、「複数の引用文献に記載されている発明の組合せの難易を検討する際に、各引用文献のいずれにも示されていない事項があった場合でも、その事項が技術常識と判断できれば進歩性

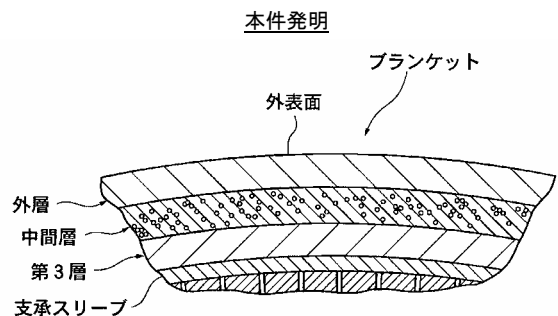
無とすべき」ということではなかろうか。この考え方は、審査官や裁判官の主観的判断で、証拠を提示することなく特許を拒絶・無効とすることを認容する方向の考え方である。

ただし、本判決では、その技術常識であることの根拠として公開公報を1件挙げており、証拠も挙げずに技術常識としているわけではない。“技術常識”との理由で進歩性無とされた場合であって、証拠を示すことなく技術常識を認定した例がどの程度あるかについては、2.5 設計事項・技術常識の章で検討する。

(2) 公知発明中の一部の構成を他の発明に適用することの前提として、その一部構成を抽出することの是非が議論されたケース

イ32「平版印刷機」

本件発明は、シート材料に印刷を施す平版印刷機に関する。特徴は、ブランケットが、容積非圧縮性の材料からなる外層や、容積圧縮性の材料からなる中間層などを有する層構造となっていることなどとされている(下図参照)。



本件では、甲5公報と甲7公報の組合せの難易が問題となったが、その前提として、甲5公報のブランケット胴のゴム層が単一の層構成か否かが問題となった。裁判所は、「甲5公報の図面のゴム層に同一のハッチングが付されていることから、同層が単一の層構成であることまでは認定できるものの、詳細の層構成を把握できない」との審決を支持した。図のハッチングも発明の構成を評価する一つのファクターとなりうる事が確認されたこととなる。

次に、甲7公報に示されている層構造を甲5公報に適用することの難易が問題となり、原告(特許権者)は、ブランケットの形状が異なることや他の付加層構造の存在が適用を阻害する旨を主張した。

これに対して、裁判所は、次のように判断した。

「甲7公報のブランケットそのものが有端状に限定

されるとしても、同公報から抽出できた層構成を、有端状でないブランケットに適用することの可否を検討しうる。本願発明では必須でない補強層を有する甲7公報において、補強層より外側の層構成を分離可能なものとして認識し、抽出することに、何ら困難性はない。」

本件では、公知発明中の一部の構成を他の発明に適用することの前提として、その一部構成を抽出することの是非が議論された。そのような観点での議論は、筆者はあまり意識したことがなかったため、新鮮に感じた。もし、一部構成を抽出することが困難と説得力を持って主張しえた場合には、組合せ困難のロジックの種類が1つ増えることとなろう。

(3) その他のケース

ム16は「採光窓付き鋼製ドアの製造方法」に関するケースであるが、原告は「有機的な組合せの中に特許性がある」と主張した。これに対して、裁判所は「進歩性の判断においては、公知の発明との相違点に係る構成ごとに個別にその容易相当性を判断する手法が誤りであるとはいえない」とした。

ム20は「食器の洗浄方法及びこれに使用する食器かご」に関するケースであるが、「より好ましいことが明らかな、各工程を通して共通の食器かごを用いる方法（引用発明1が既に備えているもの）の採用は容易」とされた。

ム21は「表流水の背面取水装置」に関するケースであるが、「引用発明1～4は、いずれも同一技術分野の発明で、その技術事項を相互に適用可能なものであって、適用を阻害する要因もうかがわれないから、引用発明1～4を組み合わせることは、当業者にとって容易に想到することができる。『組み合わせの起因な

いし動機付け』論は一般論としては首肯できるが、本件においては、いずれも同一技術分野の発明で、その技術事項を相互に適用可能なものであるから、複数の引用例を組み合わせる起因ないし動機付けがある。」とされた。

ム23は「揺動斜板型圧縮機におけるワッフルプレートの揺動傾斜角制御機構」に関するケースであるが、「引用発明2においては、引用発明1の技術的不具合と共通する不具合を解消するための工夫を施している以上、当業者がこれに開示される技術的内容を検討して、引用発明1の不具合解消にいかに関用し得るかを検討するであろう動機付けが十分に存在するというべきである。」とされた。

ム30は「輪体のローリング成形装置」に関するケースであるが、「進歩性の判断をする際、対象となる発明と引用発明との技術分野に関連性があること、課題の共通性があること、作用、機能の共通性があること、引用例中に示唆があることなどの事情があれば、想到容易性がより肯定されやすく、進歩性否定の判断につながりやすいといえる。しかし、これらの事情は、進歩性判断のひとつの観点であるにすぎず、これらを具備しない限り、進歩性を否定し得ないというものではない。」とされた。

2.5 設計事項・適宜選択事項

以下に、今回の分析対象判決中で設計事項、適宜選択事項、技術常識、当然考慮、自然な選択などの言葉がキーワードとして表れている判決の一覧表を示す。

“設計事項・技術常識等” 判決一覧表

No.	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	発明名称 (特許番号・出願番号)	進歩性の 有無	設計事項 適宜選択	技術常識	当然考慮 自然な選 択	その他	特徴的判断事項・キーセンテンス
ム7	無効	H15. 5. 8 平成14(行ケ)118	ウイング付き収納ボックスとこれに用いるオートロック装置及びデッドボルト 特許3041307	有→無		◎		当然の課題	<ul style="list-style-type: none"> 大きな地震にも耐え得るように、扉等のロックをより確実にすることは、この技術分野における当然の課題→引用例3発明において、地震発生時に扉のロックをより確実にを行うようにするために、引用例1が開示するような副次的なロック機構を追加することは、当業者にとって容易に想到し得る。 引用例3発明において、副次的なロック機構を設けるとすれば、係合する二つの平面状の部材に凸部と凹部を設けることにより副次的なロック機構を構成することは、当業者にとっては、技術常識に属する事柄として容易に想到し得る事項である。このことは甲27号証などからも明らかである。 複数の引用例の組み合わせの容易性を判断する場合、常に当業者の技術常識を判断資料に入れて判断すべきである。 裁判所が、審決の判断の当否を判断する際に、当業者の技術常識も踏まえて、これを判断することは、審決取消訴訟における審理の範囲内のことである。

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）(4)

No.	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	発明名称 (特許番号・出願番号)	進歩性の 有無	設計事項 適宜選択	技術常識	当然考慮 自然な選 択	その他	特徴的判断事項・キーセンテンス
△14	無効	H15. 1.28 平成13(行ケ)66	ドリル螺子 特許2138117	無→無	◎				・小径ドリル部と大径ドリル部の同時作用を避けるために、小径ドリル部の軸長を工作物の肉厚以上に設定する程度のこととは、当業者が適宜なし得る設計の事項にすぎないとの判断に誤りがないこと、及び、先行技術を呈示する必要のないことは、明らかである。
△15	無効	H15. 3.25 平成14(行ケ)379	窓枠 特許3215070	無→無	○		○		・断熱性や意匠の観点からアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを形成し、その形状を、アルミ方立ての内周側(室内側)が横断面略V字状に合わせることは、当事者が通常の知見をもって合理的に考えれば何らの創意工夫を要することなく適宜なし得る。 ・引用例においてごく普通に採用される構成であるから、引用発明の窓障子を窓外側に偏って配置することは、単なる設計事項の範囲をでない。 ・室外側に露出するアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを構成することは当事者が当然配慮する事項。
△16	無効	H15. 3.26 平成13(行ケ)575	採光窓付き鋼製ドアの製造方法 特許1861289	無→無	○				・「隅フランジ代の寸法をパネル板厚のほぼ8倍以下とすることを設計の事項とした審決は正当。
△19	無効	H15. 5. 8 平成13(行ケ)576	板材などの曲げ方法 特許2829350	無→無	△				・型材を左右方向に連結するかどうかは、実施に当たっての <u>軽微な設計事項</u> にすぎない。
△21	無効	H15. 5.30 平成13(行ケ)428	表流水の背面取水装置 特許3075928	無→無	△				・本件発明の取水器本体の構成は、極めてありふれており、特段の作用効果を奏するものではないので、当業者が適宜選択し得る設計事項である。
△26	無効	H15. 9.10 平成15(行ケ)26	高架橋の恒久足場 特許2968494	無→無	△			自明の前提	・作業資材や作業工具等が落下する隙間がないように床面を形成することは自明の前提 ・本件発明における吸着部材の形状とすることは設計の事項にすぎない。
△28	無効	H15. 9.29 平成15(行ケ)40	医療用バック およびその製造方法 特許1908572	無→無		△	△		・刊行物1発明において、上記各溶着部を重なるように溶着を施工することは技術常識に属し、また、製造工程上も自然なことというべきであるから、刊行物1に接した当業者は相違点cに係る構成を容易に想到できたものと認められる。
△31	無効	H15.10. 6 平成14(行ケ)447	自動食品焼成装置 特許1670589	無→無		△			・自動的に原料供給を行う装置は、作動される雄・雌型と同期した構成が必要であることは当然であり、同期のために、雄・雌型の動作と一体不可分な具体的構成を必要とすることも、技術常識に属し、当業者が容易に想到し得る
△34	無効	H15.11.11 平成14(行ケ)491	ドライアイス生成装置 特許3118444	無→無	○				・刊行物1に教示されていることと、「物を収納する機器の場合、その収納空間を筐体で包囲して構成することは最も一般的な周知・慣用手段である」(審決書11頁5段)ことからすれば、引用発明と本件発明1との相違点(イ)を、当事者が容易になし得る設計の事項にすぎない、とした審決の判断に、誤りはない。
△39	無効	H15.12.25 平成13(行ケ)561	移動体使用の搬送設備 特許2856033	無→無	△				・被搬送物支持部をフレーム体の全部に設けるか、一部のフレーム体にのみに設けるかは、当業者が必要に応じて適宜設計しうる事項
△40	無効	H15.12.26 平成14(行ケ)40	魚釣用リールの逆転防止装置 特許2996339	無→無	△				・刊行物1発明に刊行物2発明の一方クラッチを採用する際に、魚釣用スピニングリールとしての特有の使い方ができるよう、装置そのものだけで逆転防止状態と逆転可能状態のいずれにも切り換え維持することができる構造を備えるようにすることは、当業者が当然に行うべき設計の事項にすぎない。
テ1	訂正	H15. 3.11 平成14(行ケ)325	食品収納容器 特許2879212	無→無	△				・刊行物2にも記載のあるような見栄えを良くするという周知の課題を解決する上で当然考慮される設計事項 ・製造コストを下げることは本件出願前周知の課題 ・「当業者であれば通常行うことのできる範囲の設計変更であって、格別創意を要することではない」とした審決の判断に誤りはない。
テ2	訂正	H15. 6.16 平成14(行ケ)450	冷凍装置 特許2945844	無→無			○		・冷媒として採用した場合に実用範囲はどの程度であるのか等について検討することは、当業者が代替冷媒の採用を決定するに当たって、当然に考慮すべき事項である。
テ4	訂正	H15. 7.16 平成14(行ケ)296	地盤穿孔装置 特許2527674	無→無		◎			・パイプレータの往復振動を、なるべく振動が減衰しないように、効率よく確実に伝達することが望ましいことは、自明の技術課題である。また、一般的に、振動を振動源から目的物に有効に伝えるには、なるべく伝達途中の介入物を減らして直接伝える方が有利なことは、技術常識に照らして明らか。→当業者であれば当然想到しうる。
イ5	異議	H15. 9.24 平成14(行ケ)646	自動販売機 特許3203134	無→消(有)	◎				・引用発明の断熱扉の屈曲形状は、横軸回りのモーメントにより開口部を塞いだ状態を維持する形状ではなく、本件発明1の搬出口扉の湾曲形状とは、機能、作用を異にするものであるから、「引用発明における搬出口扉の屈曲と本件発明1における搬出口扉の湾曲の相違は単なる設計事項にすぎず、引用発明の搬出口扉から本件発明1の湾曲形状の搬出口扉を容易に想到することができる」とした本件決定の判断は、誤りであり、この誤りが本件決定の結論に影響することは明らかである。

No.	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	発明名称 (特許番号・出願番号)	進歩性の有無	設計事項 適宜選択	技術常識	当然考慮 自然な選択	その他	特徴的判断事項・キーセンテンス
イ12	異議	H15. 2. 24 平成14(行ケ)160	ラベルプリンタおよびラベル 特許3106905	無→無		△	○		・乙4の1号証等のラベル等から理解される本件出願当時の技術常識を勘案した場合、刊行物3記載の発明を刊行物1記載の発明に適用するに当たって、「広告の品」と印字された欄に特売価格を併せて表示するようにする程度のことは、当業者の当然に考慮する事項にすぎない。
イ13	異議	H15. 3. 20 平成14(行ケ)183	グリル 特許3150313	無→無	○				・グリル庫内のどこにバーナを設けるかは、バーナを備えたグリルを設計するに当たり、当業者が当然試みるであろう設計事項であり、バーナの配置として刊行物3記載のようにグリル庫の左右両側に設けることは当業者が適宜採用し得る選択肢の一つにすぎない。
イ19	異議	H15. 6. 30 平成14(行ケ)404	インクジェット記録ヘッド 特許3182760	無→無		◎			・訂正明細書には、本件発明1は、「流路構成部材の外周のみで支持するヘッドケースを有して」と記載されているものの、ヘッドケースで流路構成部材をその外周のみで支持する具体的方法については何ら記載されておらず、このことは上記外周のみ支持する方法が技術的常識に属することを前提としているものというべきである。
イ20	異議	15. 7. 15 平成14(行ケ)471	ゴルフヘッドの製造方法 特許3135396	無→無	○				・金属の強化機構として、合金化、加工硬化、結晶粒の微細化があることは、周知であり、強度の大きい金属として、ヘッド本体のチタン合金と同じ組成の鍛造品を用いるか別組成のチタン合金を用いるかは、当業者の選択事項にすぎない。
イ30	異議	H15. 5. 22 平成14(行ケ)49	空気調和機の室内ユニット 特許3038135	無(一部) →無	○		○		・ユニット本体内の各部品的位置関係から必然的に形成される空間を前提とすれば、熱交換器の補助配管を室内ユニット内部から背部に引き出す位置を決めようとする当業者にとつて、ファンヒータと後板との間に存在する従来より広い空間を利用することは、当然に考慮すべき設計の検討事項であつて、何らの特別な配慮も工夫も必要としない事項である。
キ14	拒不	H15. 5. 8 平成14(行ケ)324	防災瓦 H11-214606	無→無			△		・尻切欠部を設けることにより原告主張のような不都合が生じることは、むしろ自明というべき事項であるから、これを設けることなく同じ目的が達成できるならば、そのようにしたいということは、当業者として当然考えることというべきである。
キ15	拒不	H15. 5. 22 平成14(行ケ)126	改良無緩型牽引棒組立体 H7-13065	無→無	◎				・オス連結部材20の挿入の容易な方向を選択する際に、上方以外の挿入方向として下方を選択することは、当業者であれば連結部材の使用態様に応じて適宜採用可能な選択肢の一つにすぎない。
キ16	拒不	H15. 7. 15 平成14(行ケ)634	化粧品を適用するためのブラシおよびそのようなブラシを備えたメイクアップデバイス	無→無			◎		・ブラシの芯体の湾曲方向として、最も自然に想定される方向に湾曲させるのは、ごく自然な選択の一つとして当業者に困難なし。
キ20	拒不	H15. 12. 3 平成14(行ケ)26	アンダーハブ型ディスクドライブスピンドルモータ H2-500330	無→無	△				・引用例発明で、固定軸の支持構造を両端支持構造から、片持ち支持構造に代える際に、ハブの質量中心の位置が、1対の軸受の位置の間で軸線上の位置にあるように構成することは、当業者が当然に採用し得る設計手段にすぎないことが明らか。
キ22	拒不	H15. 6. 24 平成14(行ケ)371	木造軸組在来構法の間口狭小建物における鋼製耐震ポストと鉄筋コンクリート地中梁を一体構造となす架橋 H9-159103	無→無	△				・本願発明が構成とする左右間一体に連結する技術的意義を区別すべき事情を見いだすこともできないので、本願発明が構成とする「左右間一体に連結して地中に打設されたコンクリート構成部分」も、引用考案の上記構成から導き出される設計変更の範囲にとどまるものと認めることができる。

2.5.1 総論

(1) 無証拠での設計事項認定の妥当性

“設計事項”は、日本の特許業界でよく使われてきた言葉である。この言葉の有難さは、いちいち証拠を提示するまでもなく発明容易を主張しうる、あるいは、発明容易の判断が是認される雰囲気を持っていることである。今回の検討範囲でも、いくつかのケース（ム14、ム15、キ15など）で、先行技術に示されていない構成を含む発明について、当該構成が設計事項又は適宜選択可能事項であるとして、発明の進歩性を否定している。特に、ム14では、設計事項の認定に「先行技術を呈示する必要のないことは明らか」と、判決文中でハッキリ述べている。この設計事項と証拠との関

係について、大野聖二弁護士は、特許判例百選第三版「18進歩性の認定(3)」において、本願発明と引用発明との相違点に係る構成が証拠に示されていないならば、その構成が設計事項であるかどうか判断してYESであれば進歩性無とするのが、特許庁、東京高裁の進歩性判断手法における一定の方式である、との旨を述べられている。

この「無証拠での設計事項認定に基く進歩性否定」が、特許の審査・審判や審決取消訴訟で是認される背景にどのような行政事件訴訟法・民事訴訟法の法適用・解釈があるのか、筆者には系統的な知見はない。ただ、民事訴訟法179条の「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実を、証明することを要し

ない。」か、同法 247 条の自由心証主義が関連するのかなと思う程度である。

「無証拠での設計事項認定に基く進歩性否定」の妥当性について、筆者は以下のように考える。

① 特許法 29 条 2 項の条文「容易に発明をすることができた」はきわめて抽象的な文言に止まっており、立法者は、その解釈・判断を最終的には判断権者の裁量に大幅に委ねたものと解することができる。(もっとも、審判決例の蓄積と、産業政策的見地を踏まえた関係者の活発な論議によって、法解釈のレベルを上げていくことが要請されることはもちろんではあるが。)そうとすれば、最後は審判官や裁判官が職業的良心に基づいたエイヤで進歩性有無を判断するのが、法の予定するところといえる。エイヤでの判断が法の予定するところであれば、「無証拠での設計事項認定に基く進歩性否定」も許されると解される。

② 特許権の強力な対世効、並びに、多量の特許事件処理に求められる迅速性・経済性の要請からすると、「無証拠での設計事項認定に基く進歩性否定」の余地を残しておくことは是認されるべきである。特に、特許処分を求める側・特許権を維持したい側における、「進歩性判断の議論を公知証拠の見つかりにくそうな領域に追い込んで相手を消耗させて根を上げさせれば勝ち」という態度を助長することとなるのは避けるべきである。

③ しかしながら、判断の客観性・説得力を担保するためには、証拠に基づく判断が原則である。刊行物となっている証拠がない場合は、専門委員の意見を踏まえて判断を行うなど、判断権者の独走を防ぐための歯止めが望まれる。

(2) 設計事項や当然考慮と設計思想

そもそも、設計事項の元々の意味は、部品の形状・寸法・材料の決定や機械要素の選択など、日常的な設計の具体的場面において当然に決定すべき事項という意味と考えられる。そして、本来、その範囲は、機械の設計思想（技術思想）は変えないで、機械の能力や大きさを変えたりするいわゆる設計変更の過程で行われる事項に限られるものと思われる。例えば、少し馬力を上げた工作機械を設計する際に、その軸に十分な強度と剛性を持たせるべく、強度計算をしてその軸の材料と寸法を選択するなどである。なお、設計事項と同じ意味で使われているものと思われる言葉として、

設計的事項、設計変更、適宜設計しうる事項なども判決文に登場している。

一方、設計思想が引用発明と本件発明とでハッキリ異なっているにもかかわらず、その引用発明との構成の差が部材の形状・寸法の差などであるがために“大した話ではない”と見られてしまい、“設計事項”と呼ばれて進歩性無とされる場合もある(2.5.2(C)参照)。筆者としては、設計思想が違うことがハッキリしている場合や、技術の基本的事項に関する変更までも、設計事項として簡単に処理してしまうのには反対である。

適宜選択事項は、設計事項のうちで、いくつかの選択肢の中から適当なものを選ぶことを指すのが一般的のようである(イ 13, イ 20, キ 15 参照)。

一方、2.6 で扱う“当然考慮”と“自然な選択”は、設計思想同一の場合ではなく、従来技術（引用発明）と本件発明とは設計思想が違うことはハッキリしているが、「両者の構成相違点は当然考慮されるべきこと、あるいは自然な選択の結果によるので想到容易」と話が流れるものようである(テ 2, イ 12, イ 30, キ 15, キ 16 参照)。技術常識は、前 4 者と比べてより捉えどころのない言葉であるが、今回検討範囲では、設計思想が異なる事例で用いられている場合が多いようなので当然考慮と合わせて検討する。

このような考えから、本稿では、設計事項と適宜選択事項を 2.5 章で、当然考慮、自然な選択と技術常識を 2.6 章で分けて検討する。なお、前 2 者を総称して設計事項と呼ぶこともある。

(3) 米国の事情

米国の特許商標庁の MPEP (Rev. August 2001) の 2143 では、拒絶の Office Action を発するのに要する Prima Facie Obviousness (“一応の自明性” 竹田和彦 弁理士「特許の知識」第 7 版 134 頁による訳) を立証 (establish) する基準として以下の①～④を満たす必要があるとした判決が引用されている(番号及びアンダーラインは筆者が付した)。

「To establish a prima facie case of obviousness, three basic criteria must be met. ①First, there must be some suggestion or motivation, either in the references themselves or in the knowledge generally available to one of ordinary skill in the art, to modify the reference or to combine reference teachings. ②Second, there must be a reasonable expectation of success. ③Finally,

the prior art reference (or references when combined) must teach or suggest all the claim limitations.

④ The teaching or suggestion to make the claimed combination and the reasonable expectation of success must both be found in the prior art, not in applicant's disclosure.

In re Vaeck, 947 F.2d 488, 20 USPQ2d 1438 (Fed. Cir.1991).」

これからすると、all the claim limitations が references に開示もしくは示唆されていなければならないので、the prior art reference を呈示することのできない claim limitation を含む本願発明を拒絶できる場合は、アメリカではないことになる。それが、米国特許商標庁における審査実務で徹底されているか否かについて筆者には確たるデータはないが、日常の実務における感触では、個々の審査官は相当にこの方針に従っているように感じる。

ただし、同じ MPEP の 2144.03 には、やや古い判決ではあるが、以下の判決の引用もある（アンダーラインは筆者が付した）。

「If justified, the examiner should not be obliged to spend time to produce documentary proof. If the knowledge is of such notorious character that official notice can be taken, it is sufficient so to state. In re Malcolm, 129 F.2d 529, 54 USPQ (CCPA 1942).」

この判決文が MPEP に掲載されているということは、審査において、常識的な事柄については、書証なしに事実あるいは経験則の存在を認定できるとの立場を採りうることを、米国特許商標庁が留保しているものと解することができる。ただし、その“常識的な事柄”とは、証拠を探そうと思えばすぐ見つかるようなものを主に念頭に置いていると解される。

(4) 分析判決の分類

本章 2.5 では、設計事項等について参考になりそうな判断のなされた判決を、次のパターンに分類して紹介するとともにコメントを加えた。

(A) 設計事項とされた構成の基づいている設計思想は先行技術（主引例）と同一又は類似であって、当該構成を具体的に示す先行技術（副引例）を提示することなく進歩性無としたケース

(B) 設計思想は同じまたは類似であって、設計事項とされた当該構成を具体的に示す先行技術を提示したうえで進歩性無としたケース

(C) 設計思想は相当異なっているか、その存在が先行技術（主引例）には不明な状況下で、先行技術（副引例）を提示することなく進歩性無としたケース

(D) 当事者の設計事項等の主張を否定して進歩性有としたケース

(E) その他

これらのうち、(A)パターンは、筆者の理解するところによれば、本来的な意味での設計事項にピッタリのパターンである。ところが、今回検討範囲中では、ある程度の確信をもってこのパターンに分類できるケースがきわめて少なかった。それどころか、筆者から見ると設計事項概念の拡張に危なさが感じられる(C)パターンのケース、すなわち設計思想が先行技術と異なるのに設計事項として進歩性無と判断したケースのほうが多く目についた。

このような分析結果となった理由は以下と推測される。

① 本来的設計事項のパターンに分類されるケースの内で、審決取消訴訟まで争ったものが少なかった。

② 判断権原者にとっては、苦しいときに頼りになるのが“設計事項”であるので、最も苦しいパターンの(C)、すなわち「設計思想が違い」証拠もないのに、レベルの低そうなアイデアだから、とにかく進歩性無としたい」という局面でよく用いられるのが実態であり、その実態が表れた。

2.5.2 判決例紹介

2.5.2 (A) 設計事項とされた構成の基づいている技術思想は先行技術（主引例）と同一又は類似であって、当該構成を具体的に示す先行技術（副引例）を提示することなく進歩性無としたケース

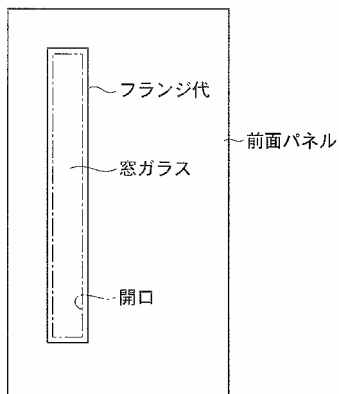
(1) 「隅フランジ代の寸法を『パネル板厚のほぼ 8 倍以下』とする点を設計的事項とした審決の判断に誤りがないことは、明らかである」としたケース

△ 16 「採光窓付き鋼製ドアの製造方法」

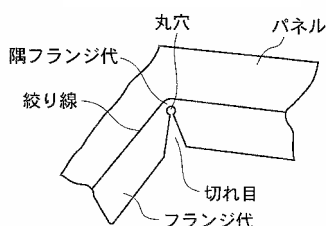
本件は、無効審判で進歩性無とされ、その判断が審決取消訴訟で支持されたケースである。

本件発明は、ビルや個人住宅の玄関ドアなどとして用いられる鋼製ドアの製造方法に関する。このドアは、前面と背面のパネル（薄鋼板）に窓開口を形成した後に、両パネルを貼り合わせたものである。

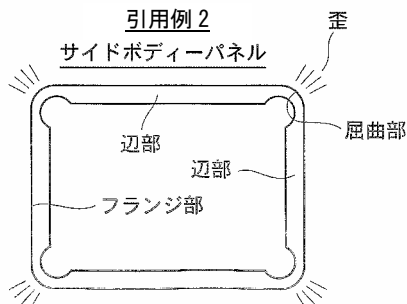
本件実施例
正面図



本件実施例
開口隅部拡大斜視図



引用例 2
サイドボディパネル



特徴は、「採光窓部の絞り線のコーナー半径が絞り加工によってほぼ 20mm 以下に形成される両面フラッシュドアにおいて、前面と背面パネルの少なくともいずれか一方の採光窓部の絞り線より内側にパネル板厚のほぼ 8 倍以上のフランジ代を残した開口を設け、該開口の各コーナー部に前記絞り線の各コーナーの曲線部分中央からの最短距離がパネル板厚のほぼ 8 倍以下となる隅フランジ代を、先端に丸味を備えた切れ目または切り欠きによって形成し」たこととされている。つまり、絞り加工の無理の生じ易い隅の部分のフランジ代（隅フランジ代）のみを小さくしたというわけである。その作用効果は、「絞り加工によって形成される採光窓部の各コーナー部に応力の集中による歪や板割れの発生するのを防止して、美感の優れた採光窓付きドアをきわめて容易に作る事ができる。」とされている。

なお、このム 16 は、数値限定若しくはパラメータ特

許に類するものであるが、数値限定は本来の設計事項の最たるものであるので両者はオーバーラップする領域が多いのは当たり前といえる。

引用例 2 には、自動車のサイドボディパネルに燃料注入口を設ける場合など、プレス加工により板部材にフランジを成形加工する際に、「フランジの四隅の屈曲部近傍は、歪の発生を極力回避するために、略円弧状に切り欠かれる」ことが記載されていた。しかし、隅（コーナー）の半径やフランジ代とパネル板厚との関係については、言及はなかった。

この点について、裁判所は、「(引用例 2 の記載)によれば、コーナー部を円弧状に切り欠くことにより、絞り加工によるフランジ形成の困難性が緩和されることが開示されていることが明らかであり、一般に、開口部コーナーの歪みや板割れの問題は、隅フランジ代を小さくするほど緩和されることは技術上自明といえることを併せ考えると、本件発明の上記効果は、引用例 2 の上記記載及び技術常識から、当業者の予測し得たものにすぎないというべきである。」「隅フランジ代の寸法を『パネル板厚のほぼ 8 倍以下』とする点を設計的事項とした審決の判断に誤りがないことは、上記の説示に照らして明らかである」と判断した。

本件発明における設計（技術）思想は、隅フランジ代を他のフランジ代よりも小さくするとともにコーナー部にアールを付けて板割れを防止するという点で、この点で引用例 2 も共通していた。隅フランジの板割れと、板厚に対する隅フランジ代（フランジ幅）の比に着目した点は引用例にない本件発明の特徴ではあったが、その点については判決文中であまり触れられていない。

2.5.2 (B) 技術思想は同じまたは類似であって、設計事項とされた当該構成を具体的に示す先行技術を提示したうえで進歩性無としたケース

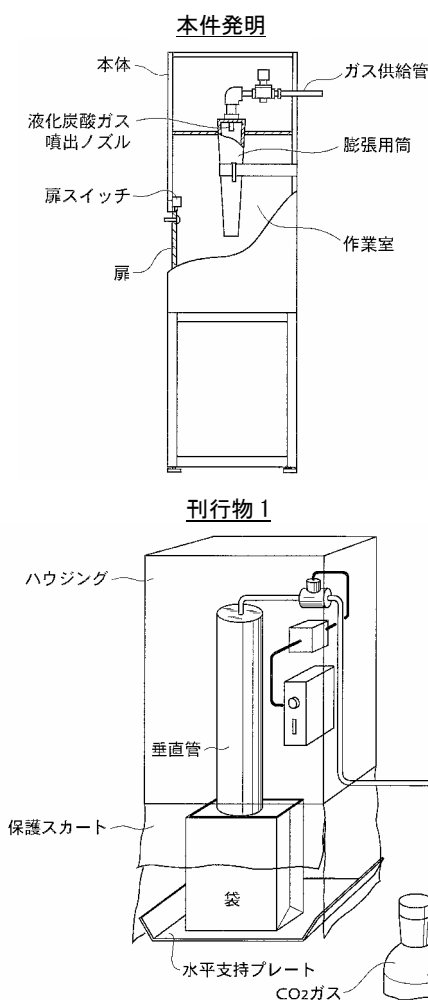
この B タイプは、設計事項とした構成要素の開示されている先行技術文献を指摘している点で丁寧な審査が行われたといえるケースである。ただし、そのような先行技術文献が当事者から提出されたから、審判官や裁判所が丁寧に言及しただけであって、そのような先行技術文献がなくとも設計事項として進歩性無とした結論は変わっていなかったと思われるケースも含ま

れている。以下紹介する。

(1)「刊行物1に教示されていることと、一般的な周知・慣用手段からすれば、引用発明と本件発明1との相違点を、当業者が容易になし得る設計的事項にすぎない、とした審決の判断に、誤りはない」としたケース

△ 34 「ドライアイス生成装置」

本件は、無効審判及び審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。本件発明は、商店から持ち帰る商品を冷やすドライアイスの粉末を、店内で簡便に生成した上で商品の容器に入れる装置に関する。特徴は、「ドライアイス生成を、筐体内の扉付き作業室内で容器内に供給する」(相違点(イ)) ことなどとされている。なお、本件は、2.4.2.2(2)でも紹介したケースである。



刊行物1（フランス特許発明第2518237号明細書・図面）には、ドライアイスを入れる袋の周囲に保護スカートが設けられているだけの装置が開示されていた。ここで、本件発明における閉空間といえる作業室と、公知文献発明の準閉空間といえる保護スカート内空間の違いが問題となり、裁判所は以下のように判断した。

「刊行物1に教示されていることと、『物を収納する機器の場合、その収納空間を筐体で包囲して構成することは最も一般的な周知・慣用手段である』（審決書11頁5段）ことからすれば、引用発明と本件発明1との相違点(イ)を、当業者が容易になし得る設計的事項にすぎない、とした審決の判断に、誤りはない。」とした。

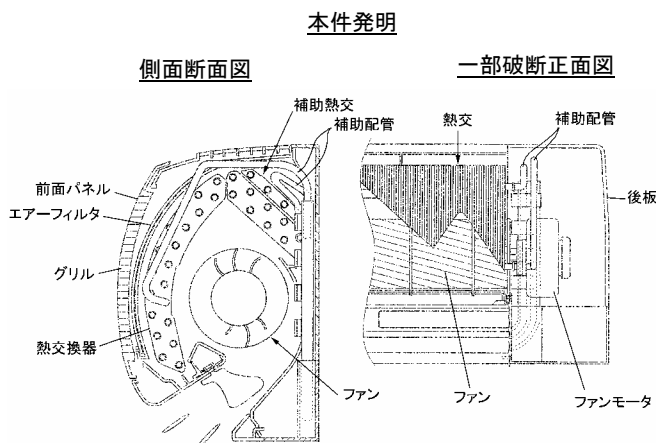
本件では、裁判所の認定によれば、主たる引用例である上記刊行物1に「装置の主要要素をまとめてハウジング内に入れる方が有利」との記載があったというのであるから、設計的事項という言葉を使わなくとも、本件発明の構成が引用例に示唆されているとの理由で発明容易を理由付けることもできたと思われる。ただし、審決で設計的事項にすぎないとの判断がなされ、当事者がその当否を争ったので、裁判所としても、その当否の判断を述べたものと思われる。

(2)「熱交換器の補助配管を室内ユニット内部から背部に引き出す位置を決めようとする当業者にとって、ファンモータと後板との間に存在する従来より広い空間を利用することは、当然に考慮すべき設計的事項であって、何らの特別な配慮も工夫も必要としない事項である。」としたケース

イ 30 「空気調和機の室内ユニット」

本件は、異議申立てで一部の請求項が取消しとなり、その決定が審決取消訴訟でも支持されたケースである。

本件発明は、家庭用のエアコンなどの室内ユニット(室内機)に関する。この室内ユニットは、熱交換器が側面視で逆V字状に折り曲げられており、その逆V字の谷の間に送風ファンが配置されているタイプである。特徴は、「熱交換器用の補助配管(冷媒配管)がファンモータの上部に形成されるスペースを介して、ファンモータ周面とユニット本体の後板の板面との隙間を挿通して配管されること」とされている。



異議決定では、「ユニットの小型化が常に求められる空調機器において、熱交換器から取り出した補助配管を、ユニット外に引出す際、空いているスペースがあれば、そこを有効に利用することは、当業者であれば通常行うことであり、熱交換器を逆 V 字として、ファンモータの上部のスペースが空いていれば、そこを活用しようとするのは、容易になし得るものであると認められる」とされた。

裁判所は、以下のように判断した。

「ユニット本体内の各部品の位置関係から必然的に形成される空間を前提とすれば、熱交換器の補助配管を室内ユニット内部から背部に引き出す位置を決めようとする当業者にとって、ファンモータと後板との間に存在する従来より広い空間を利用することは、当然に考慮すべき設計の検討事項であって、何らの特別な配慮も工夫も必要としない事項である。」

この判断の理由付けの 1 つとして、裁判所は次のように述べた。

「引用発明 3 は、モータの更に外側に配設されていた電装組品を、モータ上部に配設し、ユニット全体の横幅を減縮するために、従来、モータの上方部に配設されていた補助パイプを、モータの下方を通して背面側に導出し、電装組品を配設する空間を形成したものである。

引用発明 3 がこのようなものである以上、そこには、補助配管を、ファンモータと送風ファンとの連結部ではなく、ファンモータの周面の空間を利用して配設するなどの工夫を加えることにより、室内ユニットの小型化を達成しえたことが示唆ないし開示されている、ということができ、また、『ユニットの小型化は、空調機器の設計者にとって常に要求されている課題である』ことも、これにより、確認することができるのである。」

本件も、引用発明 3 の開示事項及び示唆から本件発明は容易想到可という線で進歩性無とすることもできたケースと思われる。

(3) その他のケース

テ 1 は「食品収納容器」に関するが、何点かの訂正限定事項の全てが、「刊行物 2 にも記載のあるような見栄えを良くするという周知の課題を解決する上で当然考慮される設計事項」とされた。本件の審決では、各々の限定事項を設計事項（変更）と認定する上

で公知文献を引用しており、「公知文献を引用するまでもない設計事項」という考え方は採られていない。

イ 13 は「グリル」に関するが、「グリル庫内のどこにバーナを設けるかは、バーナを備えたグリルを設計するに当たり、当業者が当然試みるであろう設計事項であり、バーナの配置として刊行物 3 記載のようにグリル庫の左右両側に設けることは当業者が適宜採用し得る選択肢の一つにすぎない。」とされた。

イ 20 は「ゴルフヘッドの製造方法」に関するケースであるが、「金属の強化機構として、合金化、……加工硬化、結晶粒の微細化があることは、周知であり、合金化もそのうちの一つであると認められるから（乙第 1 号証参照）、強度の大きい金属として、ヘッド本体のチタン合金と同じ組成の鍛造品を用いるか別組成のチタン合金を用いるかは、当業者の選択事項にすぎない。」とされた。

上記の乙第 1 号証は、「乙」号証であるので、審決取消訴訟段階で被告（特許庁）側から提出されたものと思われる。

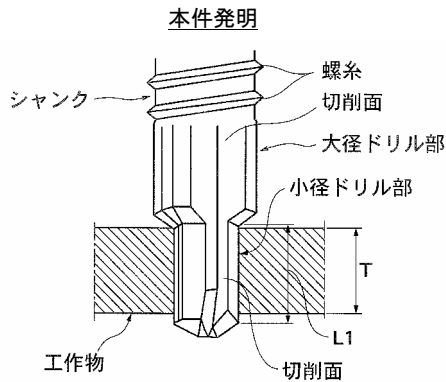
2.5.2 (C) 設計思想は相当異なっているか、その存在が先行技術（主引例）には不明な状況下で、先行技術（副引例）を提示することなく進歩性無としたケース

(1) 切削抵抗が大になるのを避ける必要があれば、小径ドリル部と大径ドリル部の当該部分が別々に作用するように、小径ドリル部の軸長を工作物の肉厚以上に設定する程度のこと、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎないとの判断に誤りがないこと、及び、先行技術を呈示する必要のないことは、明らかである。としたケース

△ 14 「ドリル螺子」

本件は、無効審判及び審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。

本件は、ネジの先に下穴開け用のドリル（小径ドリル部及び大径ドリル部）のついたドリル螺子に関する（次ページの図参照）。本件の訂正請求に係る請求項 2 発明は、「小径ドリル部軸長 L1 を工作物の肉厚 T に対して $L1 \geq T$ に形成したこと」が特徴とされていた。



裁判所は、請求項2発明について次のように述べた。

「審決は、『ドリル螺子のドリル部の寸法は、工作物の形状・材質、ドリル螺子の軸径・材料等を考慮して適宜選択されるものであるが、小径及び大径ドリル部を有するドリル螺子において、工作物に対しそれぞれのドリル部における切削に寄与する主要な部分が同時に作用すれば（筆者注：小径ドリル部及び大径ドリル部が同時に工作物を削るとすれば）、それが別々に作用するより切削抵抗が大になる程度のことは当業者が容易に予測できることであって、それを避ける必要があれば、小径ドリル部と大径ドリル部の当該部分が別々に作用するように、小径ドリル部の軸長を工作物の肉厚以上に設定する程度のこと、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない。』と判断しているものであり、その判断に誤りがないこと、及び、先行技術を提示する必要のないことは、明らかである。」

本件発明の設計思想（技術思想）は、「1つの切削工具中の2つの加工部位による同時加工を避けることにより加工抵抗を低く抑える」ということであるが、本件で提出された証拠中にこのような技術思想を開示するものがあつたか否かについて判決文は言及していない。

上記の裁判所の判断は、次のように抽象化できよう。

① 部材の寸法設定は、そもそも適宜選択されるものである。

② ある範囲の寸法を選択した場合に、ある種の弊害が生じることが当業者に容易に予測できる場合、その弊害を避ける必要があれば、その範囲内における寸法設定を避ける程度のこと、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない。

③ その場合、先行技術を提示することなく、進歩性無とすることができる。

このような判断方法は、弊害が予測容易の証拠も、それを避ける手段が想到容易という証拠も両方なしで

進歩性無と判定するものであり、審査官や審判官、裁判官の判断が著しく主観的に流れるおそれがあると思われる。やはり、証拠なしの設計事項認定に基く進歩性無判断は、証拠に示されていない新しい設計思想が本件発明にはないことが歴然としている場合に限定してなされるべきと筆者は考える。

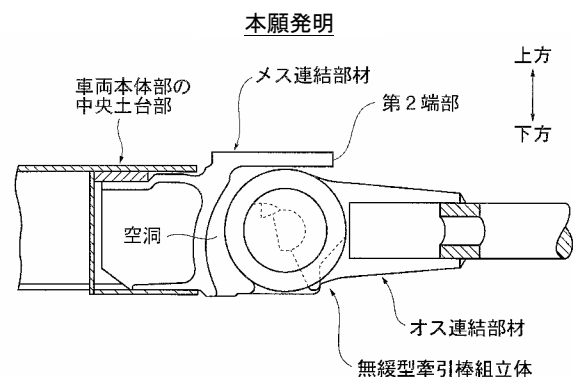
なお、この件では、当事者は争ってはいないようだが、“被工作物の肉厚T”というのが、きわめてバクゼンとした概念のように筆者には思われる。すなわち、ドリル螺子を製造・販売する時点では、それが用いられる被工作物の厚さは限定されていないのが一般的と思われるから、ドリル螺子を購入した人が実際の被工作物に使用する時点まで、そのドリル螺子がクレームに抵触するか否かが決まらな思われる。

(2)「車両床下で連結部材の連結、組立作業を行う場合、まず、オス連結部材を上方から挿入することは、車両の床に邪魔されて困難であることが明白であるから、メス連結部材の第2端部に形成された空洞を下方に向かって開放するように、メス連結部材を配置することは、当業者であれば連結部材の使用態様に適宜採用可能な選択肢の一つにすぎない。」とされたケース

キ15「改良無緩型牽引棒組立体」

本件は2.4.1.2.2(2)で紹介したケースである。本件では、拒絶査定不服審判及び審決取消訴訟の双方で進歩性無とされた。

本願発明は、前後二台の鉄道貨車を半永久的に連結する牽引棒組立体に関する。特徴は、「オス連結部材の端部が挿入（配置）される、メス連結部材の空洞部が下方に（底部において）開放されている」ことなどとされている。なお、（ ）内の文言が特許請求の範囲の言葉であり、アンダーラインを引いた文言は判決文の言葉である。



審決は次のように判断した。

「第2引用例記載の構成を、無緩型牽引棒組立体に係る連結部に採用するに際しては、第3引用例にも示されるように、オス連結部材とメス連結部材との連結部が、車両底面の端部よりも、相当内側（前後方向でみた中央より）の車両床下に位置する場合があります。このことも考慮すると、連結部材の取付け等に際しての作業上の煩瑣を回避するべく、メス連結部材の空洞部が下方に向かって開放するように（即ち、第2引用例に示される状態とは上下が逆となるように）、メス連結部材を設置することは当然の設計事項というべきである。」

これに対して特許出願人は次の旨主張した。

「第3引用例には、牽引棒の端部の設置の際に、作業上の煩瑣を回避するために連結部材の空洞部を下方に向けて開放するように設置することについての記載や示唆はない。したがって、車両床下に位置する装置の作業について考慮するとしても、メス連結部材がその空洞部が横方向に開放されるように設置されるのではなく、下方に開放するように設置されることがどうして当然の設計事項となるのか、理解することができない。審決の上記判断には、論理の飛躍があり、誤っている。」

裁判所は次のように述べて、当然の設計事項とした審決の判断を支持した。

「第2引用例記載の連結部材に係る構成を第1引用例記載の無緩型牽引棒組立体に係る連結部に採用する場合、メス連結部材は、車両床下に配置され、第3引用例に示されるようにオス連結部材とメス連結部材の連結部も車両床下に位置すると解すべきである。してみると、車両床下で連結部材の連結、組立作業を行う場合、まず、オス連結部材を上方から挿入することは、車両の床に邪魔されて困難であることが明白であるから、メス連結部材の第2端部に形成された空洞を下方に向かって開放するように、メス連結部材を配置することは、当業者であれば連結部材の使用態様に応じて適宜採用可能な選択肢の一つにすぎない。」

この裁判所の判断を平たく言えば、「上から入れられないものを下から入れるようにするくらい誰でもやるでしょう。どこが、当業者にとって容易でない高度な技術思想の創作なの？」ということであろう。理想的な審査・審判を追求するとすれば、本願発明の分野や

類似分野で、「上から入れられないものを下から入れる」ことが公知若しくは周知であることを示す先行技術文献を付けた上で「想到するのは容易」と言えれば満点であつたらう。そのような文献を特許庁が探したけれど見つけられなかったのか、探す必要はないと判断して探さなかったのかは不明である。

本件については、2.4.1.2.2(2)で前述したように、米国では、同一引用文献が引用されているにもかかわらず、特許が成立している。私が実務で受けた感じでは、米国の非自明性（103条）の判断を要約して言えば、以下の①～④となるのではないかと思う。

① 本願発明の構成に、先行技術に示されていない明瞭な技術的相違点があり、

② 出願人側からその相違点の技術的意義の主張がなされており、それを否定し去るほどの証拠がないのであれば、

③ それで特許付与には十分である。

④ もし出願人主張の技術的意義がウソであっても、侵害者が出て来ない無害な特許権が存在するだけで世の中は迷惑を被らない。一方、出願人主張の技術的意義が本当であれば、立派な発明に特許権が付与されるという特許制度の予定する状態が実現することとなる。いずれにせよ、少なくとも世の中に害のない状態を確保しつつ発明の奨励にはなる。

これに対して、日本の場合は、さらに技術の高度性・想到非容易性を求め、その要求と証拠とのギャップを埋めるために設計事項や当然考慮などの概念が用いられているように思われる。

2.5.2(D) 当事者の設計事項等の主張を否定して進歩性有としたケース

このDタイプのケースは今回分析中でイ5の1件のみである。

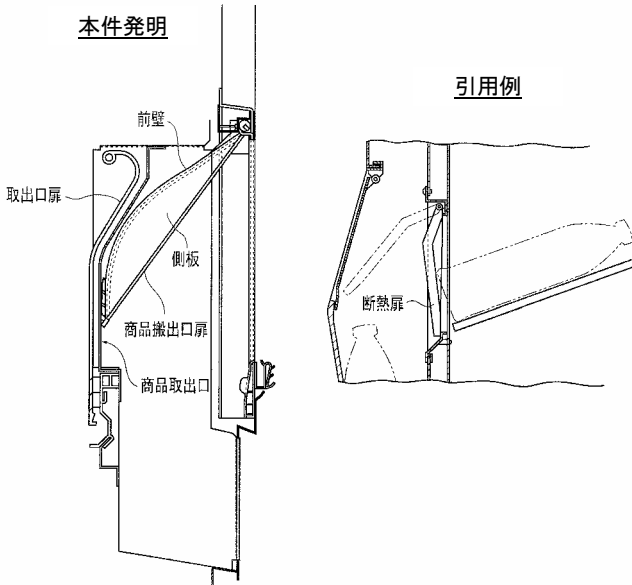
(1) 審決では「引用発明と本件発明との相違は単なる設計事項」としたのに対して、裁判所は「引用発明と本件発明の搬出口扉の湾曲形状は、機能、作用を異にするものであるから、本件決定の判断は、誤り」としたケース

イ5「自動販売機」

本件は2.1.1(2)で紹介したケースである。

本件は、異議申立てで進歩性無とされたのが、審決取消訴訟で進歩性有とされたためずらしいケースである。

本件発明は、ジュースなどを売る自動販売機に関する。その特徴は、筆者なりのまとめによれば、「温調された商品庫の出口（搬出口）を塞ぐ扉（落下する商品に押されて開く）が前側（買う人の側）に湾曲して、扉の重心が前側に出ており、扉の自重によるモーメントの作用により扉が搬出口を塞ぐ」というものである。



引用例の自動販売機でも、図から判断する限り、搬出口扉が前側に屈曲して扉重心は前側に出ており、扉を塞ぐ方向の自重モーメントが生じることは間違いない。しかし、引用文献の自動販売機には、扉を塞ぐバネもあって、明細書中に、「扉は、バネ部材の付勢力により……閉じる」との記載がある。なお、そのバネは図には出ていないが、扉の回転軸に嵌合されたネジリバネである。

無効審判の審決では、「引用発明における搬出口扉の屈曲と本件発明における搬出口扉の湾曲の相違は単なる設計事項にすぎず、引用発明の搬出口扉から本件発明の湾曲形状の搬出口扉を容易に想到することができる」とした。

しかし、裁判所は、「引用発明の断熱扉の屈曲形状は、横軸回りのモーメントにより開口部を塞いだ状態を維持する形状ではなく、本件発明の搬出口扉の湾曲形状とは、機能、作用を異にするものであるから、本件決定の判断は、誤りであり、この誤りが本件決定の結論に影響することは明らかである。」と判断した。

この判断は、「部材の形状の程度の差といえそうなことであっても、機能、作用を異にする場合は、単なる設計事項とはいえない」としたものといえ、この点で

大いに参考になる。

そもそも、「単なる設計事項」とは、同一の技術思想に基づいてはいるが、能力やサイズが異なるシリーズ物の機械を設計する際に、強度や性能を確保するために部材の寸法などを適宜変更するような活動から生まれる機械の構成の差を言うと考えられる。その場合、そのような差があっても、機能、作用は異なることがない。機能、作用を異にする場合は単なる設計事項とはいえないとの、本ケースにおける裁判所の判断には賛同できる。

2.5.2(E) その他

ム 21 は「表流水の背面取水装置」に関するものであるが、「本件発明の取水器本体の構成は、極めてありふれており、特段の作用効果を奏するものではない……したがって当業者が適宜選択し得る設計事項である。」とされた。

ム 39 は「移動体使用の搬送設備」に関するが、「先行技術発明のように被搬送物支持部をフレーム体の全部に設けるか、本件発明のように一部のフレーム体だけに設けるかは、当業者が必要に応じて適宜設計しうる事項」とされた。

2.6 自然な選択・当然考慮・技術常識

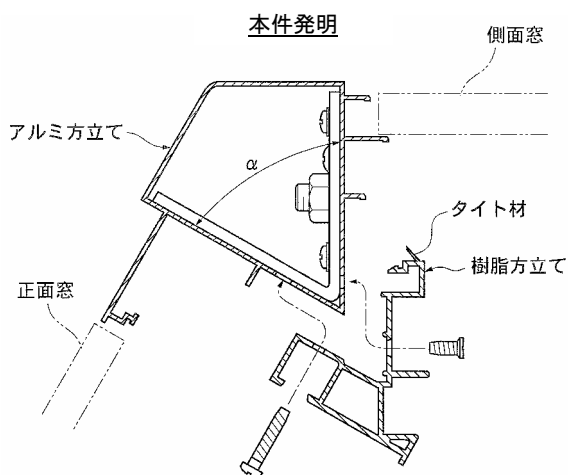
これらのキーワードに関する事項が争点となり、参考になりそうな議論や判断のなされた判決を以下紹介する。

(1)「断熱性や意匠の観点からアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを形成し、その形状を、アルミ方立ての内周側（室内側）が横断面略 V 字状であるときには、これに合わせて横断面略 V 字状とすることは、当事者が通常の知見をもって合理的に考えれば何らの創意工夫を要することなく適宜なし得ることにすぎない。」としたケース

ム 15 「窓枠」

本件は、無効審判及び審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。

本件発明は、いわゆるアルミサッシの出窓の枠に関する。特徴は、窓枠の方立て（正面窓と側面窓のつなぎ構造部分）が外側のアルミ方立てとその内側の樹脂方立てとからなり、樹脂方立てが横断面略 V 字状に一体的に形成されていることなどとされている（次ページの図参照）。



原告（特許権者）は、「引用発明においてアルミ方立ての内側面が横断面略V字状であることは示されていたが、樹脂方立てが横断面略V字状であることまでは示されていない」との旨を主張した。

これに対して、裁判所は、審決の「室外側に露出するアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを構成することは当事者が当然配慮する事項」との判断を「自然でかつ合理的」とした上で次のように判断した。

「断熱性や意匠の観点からアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを形成し、その形状を、アルミ方立ての内周側（室内側）が横断面略V字状であるときには、これに合わせて横断面略V字状とすることは、当事者が通常の知見をもって合理的に考えれば何らの創意工夫を要することなく適宜なし得ることにすぎない。」

この裁判所の判断は、平たく言えば、「覆う物の形を覆われる物の形に合わせるのに何の創意工夫が要するの？ 要らないでしょ。」ということと思われる。そう言われれば、そのようにも感じられる。しかし、引用文献においては覆われる物の形と覆う物の形が違っていたというのであるから、そこに何らかの技術的本質・技術思想の差があったのではないだろうか。

(2) 「振動を振動源から目的物に有効に伝えるには、なるべく伝達途中の介在物を減らして直接伝える方が有利なことは、技術常識に照らして明らか」としたケース
テ4「地盤穿孔装置」

本件は、訂正審判及び審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。本件については、2.4.1.2.2「効果対比のベース」でも検討した。

本件発明は、ボーリングロッド等の穿孔工具に軸線方向に起振力を与えながら回転掘削する地盤穿孔装置

に関する。特徴は、先端に穿孔工具が接続される回転主軸の後端部を、偏心ロータ（起振装置）のハウジングに、軸受を介して回転自在に直接結合することなどとされている。

引用例には、いくつかの部材を介してバイブレータ（起振装置）の振動をスピンドル（主軸）に伝える穴あけ機が開示されていた。原告（特許権者）は、「引用例には本件発明の技術課題（振動確実伝達）の示唆もない」と主張した。

これに対して、裁判所は以下のように判断した。

「バイブレータの往復振動を、なるべく振動が減衰しないように、効率よく確実に伝達することが望ましいことは、自明の技術課題である。また、一般的に、振動を振動源から目的物に有効に伝えるには、なるべく伝達途中の介在物を減らして直接伝える方が有利なことは、技術常識に照らして明らかである。……『バイブレータの振動をスピンドルに確実に伝えるため、バイブレータとスピンドルを直接連結するように構成することは当業者であれば当然想到しうるものであって、格別なものではない』とした審決の判断に誤りはない。」

このような判断形態、すなわち、本件発明の具体的な構成要素を示す先行技術資料を提示することなく、「本件発明の課題は自明→その課題解決手段も技術常識であって当業者ならば想到しうる→進歩性無」が一般的に通用するとしたら、発明の特許性無を主張する側にとっては、心強いことである。本件の具体的な状況下では、筆者も、確かに課題は自明そうで手段も常識的であるように感じる。ただし、そうだとしたら、引用例がなぜ“非常識”な構成になっていたかが引っ掛かるところである。本ケースにおける判断ロジックにはヒンドサイドの危険が大いに潜んでいると思われるが、現実にこのような判断がなされているのであるから、明細書作成者としては、このロジックに対抗しうるロジックを予め明細書中に準備しておくように心掛けるべきであろう。

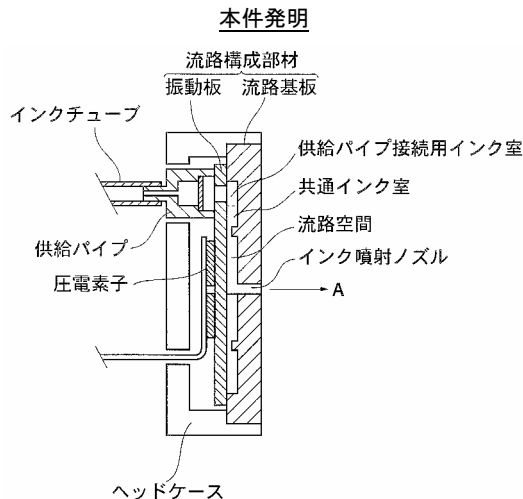
(3) 本件明細書に本件発明の特徴的構成に関する具体的な記載がなかったことから、当該構成が技術的常識に属することを前提としているとされたケース

イ19「インクジェット記録ヘッド」

本ケースは、異議申立及び審決取消訴訟の双方で進歩性無とされたケースである。

本件発明は、インク滴を飛ばして記録用紙などに画

像を形成するインクジェット記録ヘッドに関する。特徴は、インクの噴射ノズルに至るインク流路が形成された流路基板や、該基板を振動させる振動板からなる流路構成部材を有するとともに、この流路構成部材及びそれを変位させる圧電素子を覆い、流路構成部材の外周でのみ該部材を支持するヘッドケースを有することとされている。なお、アンダーライン部は、異議申立における特許取消理由通知に対応する訂正請求で付け加えられた記載である。



引用刊行物1には、流路構成部材の支持部材として支持ブラケットを使用するインクジェット記録ヘッドが開示されていたが、この支持ブラケットが流路構成部材を外周でのみ支持しているか否かは不明であった。ここで、裁判所は以下のように判断した。

「本件発明1の流路構成部材のような積層組成物を覆いこれを支持する支持部材としてケース様のものを用いることは慣用手段であり、したがって、刊行物1発明において、支持部材としてブラケットに代えてヘッドケースを用いることは、当業者が適宜選択し得る設計変更にすぎない。

……刊行物1発明においても、刊行物1記載の外部支持ブラケット1の継目板2,3を弾性のある素材のものとし、外部支持ブラケット1により流路構成部材をその外周のみで支持するように構成することは十分可能であるというべきである。なお、本件発明に係る前記訂正明細書には、本件発明は、『流路構成部材の外周のみで支持するヘッドケースを有して』いると記載されているものの、ヘッドケースで流路構成部材をその外周のみで支持する具体的方法については何ら記載されておらず、このことは上記外周でのみ支持する方法

が技術的常識に属することを前提としているものというべきである。」

本件で注目を引くのは、引用発明との相違点とされた構成、「流路構成部材を外周のみで支持」についての具体的説明が明細書になかったことから、裁判所が、「外周でのみ支持する方法が技術的常識に属することを前提としている」と認定した点である。なお、本ケースでは、上記特徴的構成の作用効果についても明細書中に記載がなく、特許権者の主張の効果「パッキン等のずれ防止」も、裁判所は「原告主張のような作用効果の差異があるか否か疑問」とした。

本判決における判断のうち、ある技術的事項についての言及は明細書中にあるが、その具体的説明が存在しないことが、その技術的事項が技術的常識に属することを前提としているというのは、一般論としては言い過ぎのように思える。ただし、その技術的事項をそれほど発明者・出願人が重視していなかったものと受けとめられてもしかたないであろう。

引用発明との唯一の相違点である構成が十分に明細書で説明されていなかった場合には、その構成による作用・効果の主張も制限され、もともと進歩性有の主張は苦しいが、本ケースのようなロジックが用いられると、さらに苦しいこととなる。有効な特許権の取得には出願前の先行技術調査の充実が大切と改めて思われるケースである。

(4)「ブラシのコアをブラシの扁平方向の軸線が通る面に沿って湾曲させることは、ごく自然な選択の一つとして、当業者が何らの困難なくし得ることである。」としたケース

キ16「化粧品を適用するためのブラシ及びそのようなブラシを備えたメイクアップデバイス」

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とした審決が審決取消訴訟で支持されたケースである。

本願発明は、主にまつ毛にマスカラを施すのに用いるブラシに関する。特徴は、

ア) コア（毛をはさんだ針金）に垂直なブラシの断面が扁平であり、

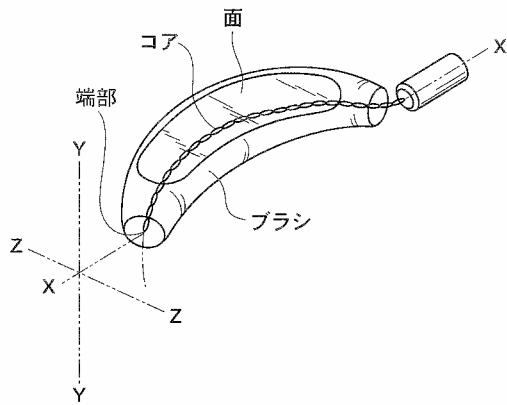
イ) ブラシの芯体（コア）が湾曲しており、かつ、

ウ) ブラシ断面が扁平とされている面内においてコアが湾曲していること、

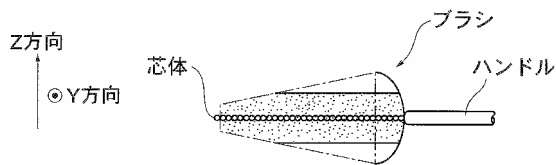
とされている。なお、これらア)～ウ)の表現は、クレームの文章とは相当異なっているが、分かりやすい

審判請求書の表現に沿ったものである。

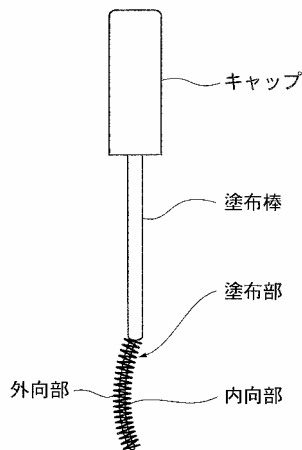
本願発明の実施例



刊行物1の図11



刊行物2の第1図



拒絶査定不服審判では、上記特徴ア)「ブラシ扁平」を有する化粧用ブラシ（特にマスカラ用）を開示する刊行物1（引用発明1）に、特徴イ)「コア湾曲」を有するマスカラ塗布具を開示する刊行物2（引用発明2）を組み合わせることによって、本願発明は当業者ならば容易に想到しうるとされた。ウ)の点についても、刊行物1から想到容易とされた。

審決取消訴訟では、このウ)の点について、被告（特許庁）は次のように主張した。

「刊行物1の第11図に記載されたブラシを、刊行物2の教示に従い湾曲させることを想定すると、Y方向、Z方向以外の方向に湾曲させた場合には面及び隆起部の曲面が複雑になり使用に不便をきたすから、Y方向

及びZ方向以外の方向に湾曲させることは通常想定し難い。そうすると、本願発明は、刊行物1に記載のものを湾曲させるに際し、Y方向、Z方向という2つの選択肢の中からZ方向という1つを選んだものにすぎない。その際、まつ毛に接する凹面側と凸面側として、凹面及び凸面の面積が相対的に小さい方を選ぶこと、すなわち凹面及び凸面を細長い領域部分又は隆起部となるようにZ方向を選択することは、マスカラ作業に繊細さが必要とされる以上、当業者が容易に想到し得るから、審決に論理的飛躍はない。」

この点について、裁判所は、次のように判断した。「刊行物2には、マスカラ塗布具における塗布棒（ブラシ）が直線状であることによる不便が記載され、この不便を解消するために塗布棒（ブラシ）を湾曲させることが記載されているのであるから、刊行物1に記載された「まつ毛にマスカラを施したり、髪の毛に染色を施す際に使用されるブラシ」においても、ブラシが直線状であることによる不便を解消することを目的として、ブラシの芯体（コア）を湾曲させてブラシを湾曲した形状とすることは、当業者が容易に想到し得たことというべきである。

そして、刊行物1に示されるブラシの上下両面に平坦面を平行に形成した扁平形状のブラシ（図11）の芯体（コア）を湾曲させる場合に、その湾曲方向として、最も自然に想定されるのは、図におけるY方向又はZ方向であると考えられるから、上記ブラシのコアをブラシの扁平方向の軸線が通る面に沿って同図のZ方向に湾曲させることは、ごく自然な選択の一つとして、当業者が何らの困難なくし得ることである。」

なお、原告（出願人）主張の本願発明独特の作用効果について、裁判所は次のように述べた。

「上記のように湾曲させた場合のブラシの形状が客観的に本願発明の構成と同一のものとなる以上、その効果が本願発明と同一であることも明らかである。原告は、本願発明の独特の作用効果を主張するが、それらは扁平形状のブラシ（刊行物1の図11）が有する効果とブラシを湾曲させたこと（刊行物2）による効果との組合せという以上のものではなく、何ら格別のものとは認められない。」

本願発明は、確かに「技術的思想の創作のうち高度のものであって当業者が容易に想到し得ないもの」との印象はあまりない。そして、同じくマスカラ用のブ

ラシについての公知文献である刊行物 1 及び刊行物 2 に本願発明の構成要素のほとんど、その組合せの動機は開示されており、想到容易とされる条件はかなりそろっていたと筆者も感じる。本願発明のようなテーマは一昔前なら、“実用新案もの”とするのが特許業界の常識であったろう（平成 16 年改正実用新案法下で昔の常識が復活するかもしれない）。

ただし、上記のウ) の点については、いずれの引用文献にも開示されておらず、本願発明によって初めて提案されたと評価せざるを得ない。このウ) の点についての審判及び裁判における判断と作用効果の議論は、以下のように一般化するとすれば問題を含む考え方と思われる。

① ある公知の構成 P と公知の構成 Q とを組み合わせる場合、組合せの形態 R として自然に想定されるのは R1 か R2 である。

② 2 つの選択肢のうちの 1 つである R2 を選択するのは、ごく自然な選択の一つとして、当業者が何らの困難なくなし得ることである。

③ ごく自然な選択に基く組合せが PQR2 であって、本願発明の構成と同一のものとなる以上、その効果が本願発明と同一であることも明らかであるので、本願発明の効果は格別のものとは認められない。

このような考え方に含まれる問題点は、以下である。

ア) 議論のスタートポイントが公知技術に開示されていることではなく、証拠上は本願発明によって初めて提案されたこと、すなわち、P と Q の組合せであり、そのスタートポイントの上で、組合せるとするとその形態は R1 か R2 しかない議論を進めているが、この時点で既に公知技術から 2 段階も本願発明者の教示の線に沿って話が進んでいることになる。本来は、公知技術をスタートポイントとするとともに公知技術（文献）の示唆の線に沿って話を進めると本願発明に容易にたどり着くから進歩性無と議論を進めるべきである。

イ) 2 つの選択肢からその 1 つを選択することは容易と決め付ける考え方は、成功確率の低い試行錯誤を経て生まれた発明だけが進歩性の有る発明だとの、発明の生まれる過程に対する過度の依拠を進歩性判断に持ち込むおそれがある。

ウ) 効果対比のベースが本願発明に擦り寄ることになって、一見構成は容易そうだが効果がナカナカのもの

のだという発明を見直す機会を無くすこととなる（本稿の 2.4、2005 年 6 月号参照）。

(5) その他のケース

ム 7 は「ウィング付き収納ボックスとこれに用いるオートロック装置及びデッドボルト」に関し、2.3.5.2(1)で紹介したケースである。

本ケースでは、「引用例 3 発明において、副次的なロック機構を設けるとすれば、係合する二つの平面状の部材に凸部と凹部を設けること、すなわち、係着金具の上端部に凸部を設け、その凸部に対する引っ掛かりを確実にするための凹部を、爪部の溝部のうち、係着金具の上端部に対向する面に設け、これにより副次的なロック機構を構成することは、当業者にとっては、技術常識に属する事柄として容易に想到し得る事項である。このことは甲 27 号証などからも明らかである。」とされた。

テ 2 は「冷凍装置」に関するケースであるが、「冷媒として過去に使用実績があり、密閉型圧縮機の採用等によって冷媒の漏れ等に関しても安全性の確保が予測される R-600a 等の炭化水素系冷媒をフロン系冷媒の代替冷媒として選択することは、当業者が容易に想到し得る。……冷媒として採用した場合に実用範囲ほどの程度であるのか等について検討することは、当業者が代替冷媒の採用を決定するに当たって、当然に考慮すべき事項である。」とされた。

イ 12 は「ラベルプリンタおよびラベル」に関するケースであるが、「本件出願当時の技術常識を勘案した場合、刊行物 3 記載の発明を刊行物 1 記載の発明に適用するに当たって、「広告の品」と印字された欄に特売価格を併せて表示するようにする程度のことは、当業者の当然に考慮する事項にすぎない。」とされた。

キ 14 は「防災瓦」に関するケースであり、2.1.2(3)で紹介したケースである。本件では、「尻切欠部を設けることにより原告主張のような不都合が生じることは、むしろ自明というべき事項であるから、これを設けることなく同じ目的が達成できるならば、そのようにしたいということは、当業者として当然考えることというべきである。」とされた。

(原稿受領 2005.8.11)