

# 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）（総合考察）

- ・ 進歩性判断の望ましい基準・スタンスとは？
- ・ 進歩性判断スタンスの日米欧比較  
日本だけが辛いのか？ アメリカだけが甘いのか？

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 05 年 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 05 年 4 月号掲載)
  - 2.3.4 周知技術
  - 2.3.5 組合せ・その他 (以上 05 年 10 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 05 年 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 05 年 10 月号掲載)
- 2.7 数値限定
- 2.8 商業的成功
- 2.9 訴訟法的・手続的事項
- 2.10 その他 (以上 7 月号掲載)

### 第3章 総合考察

- 3.1 非自明性・進歩性の歴史
- 3.2 進歩性判断の望ましい基準・スタンス
- 3.3 開発・特許取得活動、特許法の予定状態と現実
- 3.4 進歩性判断スタンスの日米欧比較
- 3.5 進歩性判断各ステップでのバランス (以上今月号掲載)

.....

## 概要

今月号掲載部分における主要な考察内容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) アメリカの非自明性の歴史は、大雑把に言えば、以下のア)～ウ)のように進んできたかと概括できよう。(3.1)

ア) 非日常的高度性が特許要件として求められていた時代：1800 年代～1940 年代

イ) 相乗効果・特別の結果が求められていた時代：1800 年代後半～1970 年代

ウ) 主引用発明と本件発明の間に、技術的意義がありそうなハッキリとした違いがあれば、原則として特許性とする時代：1980 年代～現在

(2) 進歩性判断の望ましい基準・スタンスとは以下を満たすような基準・スタンスと考える。

① 人マネをせず、新技術・新製品・新サービスを世の中に出して勝負しようとする人、そのために先行投資する人を励ます。

② 日常的な技術改変・改善の自由をあまり束縛しない。

③ 進歩性の有・無の境目がある程度ハッキリ判断でき、事案毎のバラツキの少ない判断ができる。

④ 国際的ハーモナイゼーションの要請に沿っている。

(3) 開発・特許取得活動における特許法の予定状態と現実とを比べると、化学・医薬や一部の電気・情報通信関係の企業で行われている活動の姿は、特許法の予定状態に近いようである。一方、一般的な中小規模の企業における活動の実態は、予定状態からかけ離れている。(3.3)

(4) 日米欧の進歩性判断スタンスを比較すると、日本の東京高裁が辛く、米 (USPTO, CAFC), 欧 (EPO)

が甘いという傾向がハッキリ出ている。今回の単純な比較、すなわち米の MPEP 引用 CAFC 判決などから読み取れる米の立場と、欧州特許庁審決の動向（第 3 版）から読み取れる欧の立場には、それほど差はなかった。（3.4）

（5）平成 15 年の東京高等裁判所の進歩性判断の平均的スタンスは、辛い方へバランスを失していると思われる。以下の幾つかの点で権利付与・維持を求める側に同情的な姿勢が必要と考える。

- ア) 発明の効果を何らかの形でキチンと参酌する。
- イ) 組合せの阻害要因論は、組合せ発明に特許性を認めるための補助的なロジックに留める。
- ウ) 引例なしの「設計事項・自然な選択」認定に基づく拒絶を、先行技術に表れていない技術思想を含む

可能性のある発明に適用しない。（3.5）

### 第 3 章 総合考察

#### 3.1 非自明性・進歩性の歴史

「古きを温めて新しきを知る」という言葉もあるので、ここで非自明性・進歩性の歴史を振り返る。

##### （1）世界の歴史

非自明性・進歩性に関する特許要件が、世界各国の特許法において明文で規定されたのは、英国 1949 年、米国 1952 年、日本 1959 年、ドイツ 1978 年と、20 世紀の半ば以降である（表「特許制度・非自明性・進歩性の歴史」参照）。ただし、その前から各国ともに、発明が単に新規性を有するだけでは特許は与えておらず、新規性 + α を特許要件として要求していたといわれている。

#### 特許制度・非自明性・進歩性（非容易性）の歴史

（吉藤，Chisum，木村孝太郎，西島孝喜，塚本英雄，竹田和彦，相田義明らによる）

年代	ヨーロッパ	アメリカ合衆国	日本
1400 年代	ヴェネツィア特許制度 イギリス Letter Patent		
1500 年代	エリザベス女王が悪用 →国民非難		
1600 年代	1624 英「専売条例」		
1700 年代	1791 仏「特許法」	1787 「憲法」 1790 「特許法」	1721 「新規法度」
1800 年代	1877 独「特許法」	1851 “Hotchkiss～” (SC) (work of the skillful mechanic) 1875 “Reckendorfer ～” (SC) (aggregation)	1885 「専売特許条例」
1900 年代	1949 英改正法 non-obviousness 明文規定  1977 EPC 発効 1978 独改正法 erfinderische Tätigkeit 明文規定 1981 EP Appeal Board 審決 T1/80 (problem and solution approach) 1983 EP Appeal Board 審決 T2/83 (could-would approach)	1930 年代 アンチパテント時代 (特許無効率 80%～) 1941 “Cuno～” (SC) (flash of creatives genius) 1949 MPEP 編纂開始 1950 “Great Atlantic～” (unusual consequence) 1952 特許法に非自明性明文規定  1966 “Graham～” (3 steps, secondary consideration)  1976 “Sakraida～” (SC) (synergetic effect)  1982 CAFC 設立  1983 In re Sernaker (CAFC) (rationale for combining references) プロパテント時代 (特許無効率 ～40%)  1991 In re Vaecck (CAFC) (three basic criteria to establish Prima Facie Obviousness)	1921 「大正 10 年法」 (明文規定なきも、“発 明”の当然の前提)  1959 「昭和 34 年法」 非容易性明文規定  1972 「発明の進歩性判断の ための手法」 (特許庁進歩性委員会)  1993 「平成 5 年審査基準」 2000 「平成 12 年審査基準」 2005 知財高裁発足

前掲の表は、吉藤「特許法概説」、Chisum「ELEMENTS OF UNITED STATES PATENT LAW (Second Edition)」、木村孝太郎「判例で読む米国特許法」などの記載から、特許制度・非自明性・進歩性のトピックを時系列的にまとめたものである。1800年代後半から1900年代について、アメリカの判例関係のトピックが比較的充実しているのに対して、ヨーロッパや日本についてはトピックが少ない。これは、筆者がヨーロッパなどの事情について勉強不足のせいといえるが、他方、アメリカにおける判例の流れを系統的にまとめた本が世の中に多数存在することによとも思われる。

## (2) 米国の歴史

この表を見ていると、アメリカの非自明性の歴史は、大雑把に言えば、以下のア)～ウ)のように進んできたかと概括できよう。

### ア) 非日常的高度性が特許要件として求められていた時代：1800年代～1940年代

“work of the skillful mechanic”は発明ではない、特許法上の発明たるには“flash of creative genius”が必要である、などの最高裁(Supreme Court)判決が出た時代である。この時代は、米国特許法(35 U.S.C.) 103条の法定(1952年)とGraham判決(1966年)によって終わったものと考えられる。

### イ) 相乗効果・特別の結果が求められていた時代：1800年代後半～1970年代

1875年に“aggregation(寄せ集め)”は発明でないとの最高裁の判決がなされた(有名な消しゴム付き鉛筆の事件)。その後も、組合せ発明に特許を認める条件として相乗効果を求める傾向は続いた(1976年“Sakraida V. Ag Pro Inc.”)。この時代は、CAFC設立(1982年)で終わったものと考えられる。というのは、CAFCが、unexpected resultやsynergismを特許付与の必要条件とはしなかったからである(Raytheon Co. v. Roper Corp., 724 F.2d 951, 220 USPQ 592 (Fed. Cir.1983))。

### ウ) 主引用発明と本件発明の間に、技術的意義がありそうなハッキリとした違いがあれば、原則として特許性有とする時代：1980年代～現在

この時代は、主引用発明と本件発明との違いを開示する副引用発明があっても、主・副の両引用発明の組合せを示唆するあるいは組合せの動機付けを与える証拠がなければ非自明とする時代でもある。

MPEPに引用されている1980年代のCAFCの判決を読むと、また日常の実務におけるUSPTOの審査状況を見ると、現在の米国は、このように言える時代と筆者は考える。

CAFCの判断の背景には、その設立当時における米国の次のような経済的な時代背景と要請があったのではないだろうか。すなわち、工業製品のフローで優位に立つようになった日本に対抗して米国国民経済を守るために、米国民による支配率の比較的高かった既存特許資産(ストック)の有効活用を図ろうとし、そのためには既存の特許を極力無効にしない方向の非自明性判断とする必要があったのではないだろうか。

### エ) 次の時代は非自明性判断を厳格化？

ここまでの、ア)～ウ)を見ていると非自明性判断は甘い方向に行くのが歴史の流れのようである。しかし、そうとばかりとは言えない。

最近、米国では“レベルの低い特許”に対する批判が高まっており、「米国特許法改正の動向について」(紋谷崇俊, 知財管理 Vol.55 No.11 2005)によれば、米国の公正取引委員会(Federal Trade Commission)は2003年10月に次のような提言を行ったとのことである。

「問題のある特許(質の悪い特許)がイノベーションを阻害し、そのコストを高めているので、競争政策上問題であるとし、1. 特許付与後に特許の有効性を審査する制度の導入、2. 特許の有効性を争う証明の程度を「明白かつ確信を抱くに足る証拠(clear and convincing evidence)」の基準から「証拠の優劣(preponderance of evidence)」に引き下げることで、3. 「非自明性(米国特許法第103条/non-obviousness)」(注：日本法上の進歩性(第29条2項)にはほぼ相当する)の基準の厳格化、……」

また、ここ20年、10年の日本企業や韓国企業の米国特許取得状況を見れば、既存特許権のストックにおいて米国民の支配率は下がってきていると思われる。そのため、米国民のストックを守って新興国のフローに対抗するという図式も不鮮明となっているように思われる(ただし中国の存在を考慮する必要はある)。そう考えれば、米国における次の時代は非自明性判断を厳格化する時代となるのかもしれない。

### (3) 日本の歴史

前掲の表3.1における日本の進歩性判断の歴史にはトピックが少ない。これは筆者の勉強不足のせいばかり

りではないであろう。先日も、「日本の進歩性判断の特徴はなにか？ それほどのような文書に記述されているのか？」との質問を受けたときに答に窮してしまっただ。「これといったリーディングケースはないし、アメリカのMPEPによく似た話の多い審査基準が出たのはつい10年前だし……」。特許庁関係者や弁理士にとってのバイブルは、やはり吉藤先生の特許法概説であろう。これからは、知財高裁の大合議、特許庁の審査基準、識者・実務家の議論などの中から、何か出てくることを期待したい。

### 3.2 進歩性判断の望ましい基準・スタンス

そもそも、日本の特許法は、発明の保護・奨励を通して日本の産業の発達を図ることを目的とする産業立法であるから、突詰めて言えば、公序良俗を害しない範囲で日本の産業の発達が図ればよい。したがって、「望ましい進歩性判断の基準・スタンスとは、我国の産業発達に貢献できる基準・スタンスである。」といえる。なお、国際的な市場で扱われる商品・サービスに係わる企業にとっては、特許法は国際競争秩序を維持するためのインフラである。その場合、知的財産を尊重する国際競争秩序を維持することが我国産業発達に貢献することとなる。

そのような観点から、良い進歩性判断の基準・スタンスに求められることは次のようなことであると筆者は考える。

- ① 人マネをせず、新技術・新製品・新サービスを世の中に出して勝負しようとする人、そのために先行投資する人を励ます。
- ② 日常的な技術改変・技術改善の自由をあまり束縛しない。
- ③ 進歩性の有・無の境目がある程度ハッキリ判断で

き、事案毎のバラツキの少ない判断ができる。そうであると、今までにやったことのない事をやる前に他人の特許を調べないと危ないかどうかの判断がしやすく、また、自分が特許を出すか出さないかの判断もしやすい。

④ 国際的ハーモナイゼーションの要請に沿っている。これらのうち、①と②は相反しやすい要素である。すなわち、②を重視して進歩性のハードルを上げると、保護奨励できる新技術の範囲が狭くなる。ここで、どちらを重視すべきかであるが、筆者は、あくまで①を重視すべきと考える。特許制度（実用新案制度）は産業界のチアガールたるべきで、人に難癖をつけるのがウマイ奥女中となるべきではない。「フレイフレー発明者！それ行けそれ行け経営者！」が基本である。

③については、産業界から、「プライオリティー第1位」との声があるとのことであるが、そのとおりであろう。

④は、「特許制度は国際競争秩序を維持するためのインフラ」と考える人々にとって特に重要なことと思われる。

### 3.3 開発・特許取得活動における特許法の予定状態と現実

進歩性有無の判断は、「特許出願前における当業者が公知技術に基づいて発明を行おうとしている状態」を想定し、そのような仮定の者が仮定の状態の下で本件発明をすることが容易であったか否かを後から判断するものである。ここで、妥当な仮定状態とはどんな状態であろうか。進歩性の議論をする際に、議論をする者が、それぞれ独自に思い浮かべた仮定状態を前提として議論を行うと、「群盲象を評す」に近い状態となるおそれがある。

下表は、私の見聞した開発・特許取得活動の現実と、おそらく特許法はこのような状態を予定しているであろうと思われる仮定状態を表にまとめたものである。

開発・特許取得活動についての法予定状態と現実（レベル低・中・高）

	法予定状態（建前）	現実：レベル低	現実：レベル中	現実：レベル高
他者権利ウォッチ	権利化済のものは当然行う	ウォッチングせず	一応やっている	公開中のものも含めてウォッチングしている
ベース技術（主引用発明）	全公知技術	現実実施品	現実実施品 世の中での提案品	現実実施品 世の中での提案品
付加技術（副引用発明）	課題関連公知技術 又は同一技術分野の公知技術	経験・常識を加えた上でのアイデア	身の回りの利用容易な文献情報	日米欧公知技術（特許、論文、カタログ etc.）
先行技術調査	開発スタート前及び開発中	調査せず	日本公報情報調査を一応行う	日米欧特許及び学術論文の調査を行う
	出願前	調査せず	日本公報情報調査を一応行う	日米欧特許調査を行う
先行技術情報の入手	全てにアクセス可能（容易？）	拒絶理由通知を見て初めて知る	上記出願前調査の情報及び拒絶理由通知からの情報	常時相当程度把握

### (1) 法の予定状態

法の予定状態は次のようなものであろう。

#### ア) 他者権利・出願ウォッチ

世の技術者・事業者は、自己の製品・サービスが他人の特許権に触れないよう、自己の事業領域の特許権については常にウォッチしている。特許法 103 条に規定されている過失の推定は、このような法の予定状態を前提とするものである。

#### イ) 課題解決のための調査

技術者・事業者は、技術課題に直面すると、その課題解決のための教示を含む可能性があるかと推定される特許文献等の刊行物・インターネット情報などを調査する。

ウ) 解決手段候補をピックアップし検討・テストする。

エ) その候補の中にドンピシャのものがあれば、権利の付随していないものなら採用し、権利期間中のものについては実施権取得検討・交渉を行う。

オ) ドンピシャのものがなければ、解決手段候補同士や他の技術常識などとの組合せ・置換・転用、あるいは独自アイデアの検討・テストを行う。

#### カ) 出願検討

考え付いたもの・開発したものについて出願するか否かを検討する。そして、当該発明の進歩性のレベルなどに応じて、特許出願するもの、実用新案出願するもの、出願しないものに分けて、出願するものは出願する。

キ) 出願された発明の情報は公開公報などとなって世の中に提供されて、さらに次段階発明のベース・種となる。

#### ク) 出願審査

出願された発明が、進歩性などの特許要件を満足していれば、権利化される。審査は、法定の公知技術のうち妥当な関連可能性のある部分について適正に行われる。行政経済上の限界から審査に洩れた公知技術情報については、公衆からの情報提供・申出を受けて、特許庁・裁判所は迅速に権利の見直しを行う。

#### ケ) 投資回収・収益

特許権者は特許発明の独占実施による利益を得、開発費用を回収する。そして、その利益を再投資するなど、次段階技術開発に意欲をもって取り組む。

#### コ) ハッピーエンド

その結果、新規な製品開発・事業が活発化し、国際競争力向上を含む国家レベルでの産業の発達につながる。

また、安易な模倣に流れるような事業姿勢は姿を消す。

### (2) 「現実：レベル高」と予定状態との整合

「現実：レベル高」は、前掲の表の最右欄に示すような状態であり、化学・医薬や一部の電気・情報通信関係の企業で現実に行われている活動であろう。レベル高の開発活動においては、開発のターゲット設定の段階で、世界で最初の課題解決手段を提起しようとするものでないと、また世界各国で特許を取れる可能性のあるものでないと、検討対象にすらならない。「現実：レベル高」と予定状態とは良く整合していると思われる。

### (3) 「現実：レベル低」

ところが、現実の一般的な中小規模の企業における実態は、以下のように、上記予定状態からかけ離れている。

#### ア) 他者権利・出願ウォッチ

ウォッチ対象の文献・情報が多く、また公報の特許請求の範囲などの文章・概念把握がむづかしいので、一般的な小規模・中規模の事業者は、系統的なウォッチを行っていないのが実状である。

#### イ) 課題解決のための調査

自分の直面している技術課題にピッタリの解答に、特許調査を通じて行き当たれる見込みもないし、検索・読み込み・評価に手間暇がかかるので調査に二の足を踏んでしまう。特に特許文献は、誇大表現が多いので、その取捨選択にも労力と眼力を要する。また、権利期間中の技術は、そもそも自由に使えないものだから調べてもしかたない。結局、自分の経験や身の回りの情報、出入業者さんなどへのヒヤリングなどの情報収集を行った後は、トライアンドエラーになってしまう。そして、まとまった先行技術情報を入手するのは、拒絶理由通知を受け取った時ということになる。

#### カ) 出願検討

世の中に現存する特許のレベルがまちまちであり、自己の発明の特許可能性を事前に判断しづらい。そのため、出願を厳選したくてもできない。

### (4) 予定状態と「現実：レベル低」のギャップ

予定状態では、日本のみを市場とする製品を製造・販売する中小規模企業にも、全世界の全公知技術を踏まえた活動を期待している。これを杓子定規に受け取ると、日本特許庁の公知技術調査活動をはるかに越えるレベルの活動を中小規模企業に求めることになるが、これは、あまりに現実離れた絵空事である。という

のは、現在の日本特許庁の先行技術調査は、少なくとも機械分野においては、日本の特実の公報以外は行っていないのが一般的である（本紙 Vol.58, No.2, p.101～102 に掲載された判決一覧表における拒絶査定不服審判→審決取消訴訟事件における主たる引用文献参照）にもかかわらず、専門的能力に乏しい中小規模企業に、日本特許庁を超える活動を期待することとなるからである。

このように、予定状態は、一般中小規模企業の活動からすると非現実的にも思えるが、他人の特許を知らなくて侵害しても（自分で考えたことを実施しても）差し止めを含む制裁を喰らってしまうという特許権の強力さとのコンペンセーションからすれば、予定状態の高さには立派な根拠がある。また、発明（新規技術情報）の公開を促して技術進歩を加速しようという特許制度の目的からしても、「特許を取ろうとする人は特許制度が提供する技術情報を十分に利用した後に、さらにその上に創作を重ねるように行動してほしい」との期待は、法目的から正当化されるべきものである。

このギャップにどう対処するかであるが、筆者は、実用新案制度を頃合いのよいものとして（たとえば差し止めに条限を付けるなど）、「現実：レベル低」と予定状態とのギャップを埋めるのが一つの方向と考える。実用新案は、前述のような産業・開発活動の二重構造

に対応すべく日本の知財システムに導入されたものであるが、その二重構造は今だに存在する。他の方向としては、不競法や著作権法のような、「意図的な模倣のみを禁止する」法的秩序に頼る領域を広げていくかである。

### 3.4 進歩性判断スタンスの日米欧比較

#### (1) 進歩性判断のステップ

今日の日米欧の特許庁及び裁判所における進歩性（非自明性）判断は、概ね以下のステップに沿って判断を進めているものと思われる。

- A. 本件発明の認定
- B. 主引用発明の認定
- C. 両者の相違点の抽出
- D. 相違点を充足する副引用発明・周知技術・技術常識等の認定
- E. 相違点の想到容易性・自明性の判断（効果の参酌含む）

#### F. 結論

#### (2) 判断スタンスの違いと日米欧比較

##### (2.1) 総論

各ステップにおける甘辛両方の判断のスタンスと、日米欧の平均的と思われるスタンスの位置を下表にまとめた。

進歩性判断スタンスの日米欧比較

ステップ	項目	不利な方向の考え方（辛い） ← 権利付与・維持を → 有利な方向の考え方（甘い） 求める側にとって		
		日・米・欧の位置 「東」：東京高裁, 「米」：CAFC, 「欧」：ヨーロッパ特許庁		
A. 本件発明認定	クレーム文言解釈	比較的リジッド	← 東 →	比較的フレキシブル
B. 主引用発明認定				
C. 相違点抽出				
D. 副引用発明認定	設計事項・技術常識認定	具体的証拠なしでも認める	← 東 米 →	具体的証拠がないと認めない
E. 相違点判断	E1. 組合せと技術分野 示唆・動機付け	技術分野同一・類似・近接 なら組合せは原則容易	← 東 欧米 →	容易といえるためには組合せの 示唆・動機付けの存在を示す証拠要
	E2. 組合せと技術課題	技術課題の違い・不存在は 考慮不要	← 東 米 欧 →	本件発明と同じ技術課題でなければ 先行技術の地位なし
	E3. 組合せの阻害要因・ teach away	同一技術分野の発明の組合せ において、阻害要因は非 容易の必要条件	← 東 米 →	teach away は組合せ非自明の十分 条件
	E4. 自然な選択・当然考慮	当然の選択は容易想到	← 東 米 →	発明のなされた経緯・方法は問わ ない
	E5. 効果	相乗効果	相乗効果・特別な効果は必要 条件	← 東 欧米 →
比較のベース		比較のベースは本件発明の 構成又は先行技術の組合せ	← 東 欧米 →	比較のベースは先行技術
明細書不記載 の効果		参酌しない	← 東 米 →	参酌できる

この表について説明する。

最左欄は上述の進歩性判断のステップ A～E を上下に順に並べたものである。その右隣りの「項目」は、各ステップで判断する主要事項であって、判断のスタンスに差の出やすい事項を列挙したものである。そして、右側の3つの欄の両側の欄は、各事項の判断スタンスにおいて、左の欄が進歩性判断が辛い方向の考え方を示し、右の欄が進歩性判断が甘い方向の考え方を示す。ここで、辛い方向の考え方は、特許要件充足のハードルが高いか、あるいは既に成立した特許を簡単に無効にしてしまうことになりやすい考え方である。一方、甘い方向の考え方は、公知技術証拠に表れている公知技術との差が比較的小さくても特許を認め易い考え方、あるいは既成立特許の発明とドンピシャ同じに近い無効証拠が提出されない場合にはその特許をなかなか無効にしない考え方である。

表の右端から2つ目の欄において、「東」は、平成15年の東京高裁の平均的スタンスと筆者が思う位置を示したものである。「米」はMPEPに収録された判決などから読み取れる米国CAFCの平均的スタンスと思われる位置を示したものである。「欧」は「欧州特許庁審決の動向（第3版）（EPO 審判部編著、JPO 研究会訳、発明協会発行）」から読み取れる欧州特許庁審決の平均的スタンスと思われる位置を示したものである。

なお、「日本の審決取消訴訟における裁判所の判断は、個別具体的な審決の適法性についての判断であり、裁判所独自の一般的な進歩性判断スタンスを判決で積極的に表明することはないので、“東京高裁の進歩性判断スタンス”などと呼べるようなものは存在しない」との見方もあるが、判決文から読み取れる平均的“スタンス”はやはり存在すると筆者は考える。

## (2.2) 各論

### A. 本件発明認定

本件発明認定では、出願人・特許権者側の「クレーム文言をある特定の意味に解釈すべき」との主張がなされた場合に、その主張を裁判所がフレキシブルに認めてくれれば、出願人・特許権者側に有利である。この点については、「東」は、原則リジッド（リパーゼ事件最高裁判決）だが、ケースによっては柔軟に解釈しているものもある（本稿2.1本件発明認定、2005年2月号参照）ので、位置は真中からやや左としてある。「米」、「欧」は、MPEPや上記の「欧州特許庁審決の

動向（第3版）」（以下「EPO 審決動向」という）に直接まともな言及されていない部分が見られず、筆者にはよく分からないので記入していない。

### B. 主引用発明認定

主引用発明認定は、比較的客観的な作業であるので、判断スタンスの違いのハッキリ出る事項はないように思う。なお、「課題が違えば先行技術の地位もない」と考えるか否かで、ある公知発明に引用発明の地位を与えるか否かが決まってくるという“違い”はあるが、その点については、表の下のE2. 組合せと技術課題で取り上げてある。

### C. 相違点抽出

相違点抽出も、B 主引用発明認定と同様、判断スタンスの違いのハッキリ出る事項はないように思う。

### D. 副引用発明認定

副引用発明認定では、副引用発明が刊行物に記載されている発明の場合は、上記BやCと同様にスタンスの差はあまりない。ただし、無証拠（刊行物不引用）で設計事項・技術常識を認定することにより相違点を補充して進歩性無とするか否かの点では、比較的認める方向の「東」と、Prima Facie Obviousness の認定条件として全 element の先行技術記載・示唆を要求する「米」とでスタンスはハッキリと異なり（2.5 設計事項・技術常識・適宜選択参照）、「東」辛い「米」甘いに分れる。「欧」はEPO 審決動向に言及部分がないので記入していない。

### E. 相違点判断

相違点判断はスタンスの差が相当出るところである。

#### E1. 組合せと技術分野

組合せと技術分野に関しては、「東」の平均的立場は、「2つの公知発明の技術分野が同一・近接なら両者の組合せは原則容易、容易でないとするには組合せの阻害要因の立証を要する」という立場であり（2.3.1 阻害要因、2.3.2 技術分野参照）、表では左側に位置する。一方、「米」は、In re Sernaker や In ve Vaeck の立場（現状のCAFC、USPTOの立場と思われる）では、「組合せの示唆又は動機付けが、引用文献、若しくは当業者にとって generally available な知識中に存在しなければ、一応の自明性ありとは言えない」という立場であるので、表の右側に位置する。

「欧」は、EPO 審決動向 6.4「結合発明（combination invention）」の冒頭における以下の記載から判断して、

「米」とほぼ同じ位置とした。

「特徴事項の結合（combination）に基づく発明の進歩性を評価する際には、技術水準において、クレームされた特徴事項の結合を当業者に的確に示唆するものがあつたか否かを検討しなければならない。個々の特徴事項や多くの特徴事項が知られていたというだけでは、その結合が自明であることを決定的に示したことになる（T37/85（OJ1988, 86）、T656/93、T666/93、T1018/96、注：これらの符号は先例審決の番号である）。問題は、先行技術全体にアクセスした当業者が、当該発明につながる結合を行ったかもしれない（could）ことではなく、改善を期待して当業者が実際にそうしたであろう（would）か否かということである（T2/83（OJ1984, 265）、T713/93、T223/94、T406/98）。」

## E2. 組合せと技術課題

組合せと技術課題では、最も辛いスタンスは、複数の公知発明の技術課題が異なっても組合せ容易性が減殺されることはないというスタンスであろう。一方、最も甘いスタンスは、本件発明と同じ技術課題に関するものでなければ先行技術の地位すらなしというスタンスであろう。この最も甘いスタンスでは、補充しうる構成がある刊行物に記載されていたとしても、その刊行物発明の課題が本件発明の課題と異なっていれば、その刊行物発明には副引用発明の地位がなく、組合せの容易性・困難性の議論に入らずに主引用発明単独からの想到容易性を判断することとなる。

このE2.の点については、「東」は、2.3.3で述べたように、上述の最も辛い立場による判決もあれば、最も甘い立場による判決もあるので、真中に位置付けた。

一方、「米」についてはMPEP2141.01(a)において以下判決文が引用されている（アンダーライン筆者）。

“In order to rely on a reference as a basis for rejection of an applicant's invention, the reference must either be in the field of applicant's endeavor or, if not, then be reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor was concerned.” *In re Oetiker*, 977 F.2d 1443, 1446, 24 USPQ2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992).」

これからすると、拒絶引例となしうるのは出願人の努力範囲内か課題に関連性がある場合に限られるというのであるから、「米」はやや右寄りの位置にあると思

われる。

「欧」は、EPO 審決動向 3.3「技術課題」の以下の記載から、「米」より右の位置とした。

「発明の進歩性を評価するための出発点とされる文献は、本件特許と同一か類似の技術課題に関連するものであるか、あるいは少なくとも同一か近接した技術分野に属するものであるべきである（T989/93、T1203/97、T263/99）。

.....

T686/91と同様の初期の審決で、他の合議体は、最も近い先行技術を確認するにあたっては、事後的な考察は避けなければならないとした。したがって、いかに多くの技術的特徴事項が本件特許の主題事項と共通していようと、本願特許明細書から導出される技術的課題と少なくとも関係するような技術的課題が記載されていない文献は、通常は、進歩性判断の目的において最も近い先行技術文献とはされない（T410/93、T708/96、T59/96も参照）。」

## E3. 組合せの阻害要因

組合せの阻害要因については、最も甘いスタンスは、「そもそも組合せ発明の容易・自明を主張する側が組合せ容易の証明責任を負うが、もし権利要求側・防衛側が組合せの阻害要因を示せば、それだけで組合せの非容易性・非自明性が認められる」というスタンスである。一方、最も辛いスタンスは、上述の技術分野の議論とからむが、「2つの公知発明の技術分野が同一・近接なら両者の組合せは原則容易、容易でないとするには組合せの阻害要因の立証を要する」というスタンスである。

「東」は、2.3.1組合せの阻害要因で述べたように、「阻害要因は非容易の必要条件」というスタンスに近いので左側に位置する。「米」は、teach awayは組合せ非自明の十分条件であるから、右側に位置する。「欧」については分からないので記入していない。

## E4. 自然な選択・当然考慮

自然な選択・当然考慮は、本紙 Vol. 58 No.10 の 2.6 で述べたように、「本件発明には引用発明には見られない構成が存在するけれども、その構成は自然な選択又は当然考慮することであって想到容易」と判断する考え方である。「発明のなされるプロセスにおいて、自然な流れに乗っているだけで発明の完成に到っており、プロセス中に非容易と思える状況が見当たらないので、



本件発明は「想到容易としか判断できない」というような判断を行う際に用いる、進歩性無の理由付けキーワードである。

「東」は、「自然な選択・当然考慮で想到容易」との筋の審決を是認する傾向がハッキリしており（本文の2.6参照）、表の欄中の左側に位置する。

「米」については、103条(C)において、「Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made.」と明文規定しており、この文意からは「発明成立は自然な選択によるので特許性なし」とは言えないように思えるので、右側に位置させた。なお、上記条文は、Cuno ケースにおける「flash of creative genius がなければ特許性なし」との最高裁判示を否定するために規定されたと言われており（木村孝太郎「判決で読む米国特許法」p.117）、上述の意味にまでは読めないかもしれない。

## E5. 効果

### E5.1 効果と特許性

効果と特許性との関係については、最も甘いスタンスは、先行技術と比べて非予測性・顕著性のある効果があることは発明の特許性の必要条件ではなく、別にそれがなくとも特許性が認められるが、もし効果の非予測性・顕著性があればそれだけで進歩性有とするスタンスである。

一方、最も辛いスタンスは、効果の点で先行技術より抜きん出ていなければ特許性は認められないというスタンスである。たとえば、組合せ発明のうちで特許性が認められるのは、組み合わせた要素が互いに影響し合って相乗効果（synergetic effect）を発揮する場合のみであり、そうでない場合は特許性はないと考えるスタンスである。

平成15年時点での「東」は、「相乗効果や先行技術より優れた効果がなければ特許性はない」とは言っていない。かといって、優れた効果は特許性の必要条件ではないとも言っていない。そこで、表では中央の位置にマークした。

米は、組合せ発明においても相乗効果を非自明性の要件として求めてないとのことである（Chisum 前掲書1443）ので、右側の位置付けとした。

「欧」は、EPO 審決動向7.7「顕著な効果」において以下の記載があるので、米とほぼ同じ位置とした。

「T154/87 においては、顕著な効果を達成すること

は進歩性の必須要件ではないことが指摘された。必要とされることの全ては、当業者が利用可能な先行技術から主題事項を自明に導くことができないことを、確証することである（T426/92, T164/94, T960/95, T524/97）。」

### E5.2 比較のベース

本件発明の効果を比較するベースとなるのは何かについては、辛い方の考え方は「ベースは本件発明の構成から予測される効果」とする本件発明構成説であり、甘い方の考え方は「ベースは単一の先行技術の効果」とする単一先行技術説である。

東京高等裁判所のスタンスは、本件発明構成説又はそれに近い先行技術組合せ説であるので（本文の2.4.1（Vol.58 No.10）参照）、表の欄の左側に位置する。なお、先行技術組合せ説とは、対比のベースを、先行技術の構成を組み合わせたものから予測される効果とする考え方である。

「米」に関しては、MPEP にそれに関連する記述の部分やCAFC の判決の引用が見受けられない。この点に関して、Chisum の前掲書1442「Comparative Utility-Unexpected Results-Undisclosed Advantage」には以下の文がある（アンダーライン筆者）。

「Comparative utility is highly pertinent to obviousness. The fact that the claimed invention achieves superior results and advantages as compared to the closest prior art product or process tends to show that it was not obvious. It is common to rely upon evidence of the results of tests which compare the claimed invention and the closest prior art. What is the “closest” prior art depends on the circumstances. The closest art need not necessarily be that which is the commercial standard in the field.」

この文から判断するに、「米」では、the closest prior art を比較のベースとしているので、単一先行技術説が当然と理解されているものと思われ、表中の欄では右側に位置させた。

「欧」は、EPO 審決動向7.7.2「比較試験」に以下の記載がある（アンダーライン筆者）ので、米と同様に右側に位置させた。

「ある種の事例においては、比較試験による効果が、進歩性を有することの指標とされうる。審判部におけるケースローによると、改善された効果に基づいて進

歩性を主張するために、比較試験が用いられる場合には、最も近い先行技術との比較は、当該効果とその発明の識別的な特徴事項に由来するものであることを明確とするように、なされなければならない（T197/86, OJ1989, 371）。また、当該出願が基礎とする課題を決定するには、主張されているが支持されていない優位性を考慮することはできない（T20/81（OJ1982, 217）、T561/94）。

### E5.3 明細書不記載の効果

明細書不記載の効果の参酌とは、明細書に記載はされていないが後から意見書などで主張された効果を、本件発明の効果として進歩性有（非自明）の根拠とするか、という問題である。この問題では、辛い側の考え方は「参酌しない」という考え方であり、甘い側の考え方は、「明細書の記載から推論できる効果、あるいは明細書記載の効果と関連ある効果は参酌できる」という考え方である。

この点、東京高等裁判所は、きわめて否定的・消極的であるので（本文の 2.4.2（Vol.58 No.10）参照）、表の欄の左側に位置付けた。

「米」に関しては、MPEP にそれに関連する記述の部分や CAFC の判決の引用が見受けられない。この点に関して、Chisum の前掲書 1442「Comparative Utility Unexpected Results Undisclosed Advantage」には以下の文がある（アンダーライン筆者）。

「A difficult problem arises when the result or advantage later relied upon to show nonobviousness is not disclosed in the specification. Although the question is not free from doubt, the general rule is that an applicant or patentee may rely on such an advantage if it occurs inherently when the invention is used as disclosed in the specification. Conversely, such an advantage cannot be relied upon if it relates to a distinct utility not disclosed in the specification. The property or utility may be added to the specification by a continuation in-part application.」

この文によると、「明細書の記載のように発明を実施すれば当然生起するような効果に依拠することはできないのが原則であるが、明細書に記載の効果と全然別の効果には依拠できない」というのが大旨の線であるので、「米」を表の欄の右側に位置付けた。

「欧」については分からないので記載していない。

### (3) 日米欧比較のまとめ

表からハッキリ分かるように、「東」が左側で「米」、「欧」が右側という項目が多数あり、「東」が辛く「米」、「欧」が甘いという傾向がハッキリ出ている。

非自明性・進歩性判断の甘辛についての日米欧比較で「欧は日米の中間」とよく言われる。しかし、今回の単純な比較、すなわち米の MPEP 引用 CAFC 判決及びチザムの上掲書から読み取れる米の立場と、欧州特許庁審決の動向（第 3 版）から読み取れる欧の立場には、それほど差は見られなかった。

筆者が実務で感じることは、「欧」の審査官の方が、組合せ・適用の示唆を概念的・あいまいな形でも「示唆あり」と認定する点などで、やはり欧の方がかなり辛いと思う。

### (4) 「東」の判断の厳しさの背景

このように近年の東京高等裁判所の判断が厳しい背景には以下のような事情があるのではないだろうか（機械分野だけの話かも知れないが）。

① 日本には実用新案制度があること。日本の特許法と実用新案法の条文を素直に読めば、「法的保護に値する新技术の中にグレード分けがあつて、特許権に値するのはかなり高度で想到困難なもののみ」と読めてしまう。ひょっとしたら、裁判所の裁判官さんたちは、「裁判所に上ってくる機械分野の“発明”は、実用新案レベルのものが多いなあ。日本の機械技術者のレベルは低いんじゃないの。」と思っておられるのではないだろうか。こうなったのは、平成 5 年実用新案法改“改正”で、権利期間が出願から 6 年になるとともに無審査制となつて、事実上実用新案制度がなくなつたため、一昔前の実用新案レベルの技術も特許による保護を求めるしか仕方なくなつたのが一つの原因と思われる。

② 特許庁の平成 5 年の審査基準が米国の MPEP ぶり（CAFC ぶり）であつたため、「たいした話じゃなさそうだけど組合せの動機付けを示す証拠が見当たらないから特許するしかない」という感じの処分が多発されたところに、裁判所審理期間の大幅短縮運動（「遅い司法判断は司法システムの死だ！」との大改革キャンペーン）が重なつたため、裁判官の皆さんが、強い必要に迫られて、発明の特許性をバシバシ否定できるロジックを考えられた結果こうなつた。

### 3.5 進歩性判断各ステップでのバランス

今まで述べてきた東京高等裁判所の平成 15 年判決文から読み取れるスタンスは、大旨、権利付与・維持を求める側にとって不利な方向にそろっていると筆者には感じられる。特に、①公知発明の組合せで阻害要因を必要条件と捉え、かつ、②具体的証拠なしで技術常識・設計事項・当然の選択を理由に進歩性を否定するのを容認し、かつ、③明細書不記載の効果の参酌を一切否定するとともに、効果の比較のベースを本件発明の構成として、効果の参酌による“一見容易発明の救済”を事実上否定したのでは、権利付与・維持を求める側にとっては三重苦である。

裁判所としては、「具体的に救うべきものはちゃんと救ってますよ。救いようのないものについて厳しく見える判断となっているにすぎませんよ。」とのお気持ちであろう。たしかに、ベテランの調査官も付いて一件一件比較的丁寧に審理できる審決取消訴訟では、「具体的認定・判断が丁寧で妥当であればそれで十分、一般論はオマケ」でよいのかもしれない。そして一般論は、当事者の「勇ましい一般論」に対する「売り言葉に対する買い言葉のような勇ましい一般論」になっても、それに先例拘束力がないのであれば何の害もないのかもしれない。

しかしながら、多くの判決文中に書かれた勇ましい一般論が、特許庁における審判や審査に影響して大量処理の手法としても採用されることになったら、「オマケの部分で勇ましいだけ」では済まなくなる。

上述の三重苦状態は明らかにバランスを失っており、少なくとも以下の点のいくつかで、権利付与・維持を求める側に同情的な姿勢が必要と筆者は考える。

#### ア) 発明の効果を何らかの形でキチンと参酌する。

そのロジックは、「優れた作用・効果の伴う構成は想到困難な構成だ」と考えるのか、「効果があるから独占権付与に値する」と考えるのか、どちらでもよい。

特許法の基本的メカニズムは、「皆さん、産業発達に貢献できる発明（技術開発）を、知恵を出し身銭を

切って、どんどんやってください。やってくだされば、国が、独占権という大儲けできる（かもしれない）チャンス差し上げます。」というのであるから、発明の効果は、たとえ現 29 条 2 項の条文から直接的に読み取れなくとも、特許性の最重要ファクターである。「だったら国会議員の皆さんにそう言ってください。裁判官に文句を付けるのはお門違いです。」とおっしゃられるかもしれないが……。

#### イ) 組合せの阻害要因論は、組合せ発明に特許性を認めるためのメインのロジックとすべきではない。

阻害要因を必要条件とするぐらいであれば、相乗効果を必要条件とするほうがマシと考える。

特許制度の産業政策的メカニズムからは、「こんな発明を皆さんドンドンしてください。」というように、特許を受けられる発明がスッキリと示されていて、皆がそれを目指しやすいほうがよい。相乗効果論において、「公知発明の組合せであっても相乗効果があれば特許しますから、皆さんガンバッテ効果のある発明をしてください。」ということになるが、これは話がスッキリしており、奨励される活動全体が産業発達に寄与しそうである。一方、阻害要因論だと、「公知技術情報で組み合わせではマズイと言われているものの中から、マズクはないものを捜してください。」ということになるが、そんなヒネクレた活動を奨励しても、全体として産業発達にあまり結びつかないように思う。

#### ウ) 引例なしの「設計事項・自然な選択」認定に基づく拒絶を、公知技術に表れていない技術思想を含む可能性のある発明にまで適用すべきでない。

審査官・審判官・裁判官が「そんな事当たり前だろうな」と思うのと、特許出願前の当業者がそう思うのとは異なる。証拠を挙げた上で、「これこれの公知文献に示されているように、本願出願前の当業者にとって当たり前と認められる」と言うのが本線である。そのような証拠が見つけないときは、「“そんな事”が、もしかしたら、その当時は当たり前ではなかったのでは」と思い直すべきである。

(原稿受領 2006. 3. 6)