

裁判所による進歩性判断のアプローチ

—平成 17 年（行ケ）第 10490 号審決取消請求事件の控訴審判決—

会員 来栖 和則



目次

- A. はじめに
- B. 事件の概要
 - 1. 本願発明（特願平 6-322201 号）の請求項 1 の記載
 - 2. 本願発明の課題
 - 3. 事件の経過
- C. 事件について注目すべき事項
 - 1. 本願発明の認定と請求項の記載との関係
 - 2. 進歩性を判断するためのアプローチ
 - 3. 主引用例の差替えと審理範囲の制限との関係
- D. 本願発明の認定と請求項の記載との関係
- E. 進歩性を判断するためのアプローチ
 - 1. 本願発明の構成要件の分説と引用発明との対比判断との関係
 - 2. 引用例の開示事項を認定する際の技術的視点
 - 3. 技術分野間の関連性と置換容易性との関係
 - 4. 進歩性を判断するためのアプローチの類型
- F. 特許庁と裁判所との間で進歩性の判断結果が異なった主な理由の考察
- G. 進歩性を判断する手続のフローの提案
- H. むすび

A. はじめに

平成 18 年 6 月 29 日、知財高裁は、本願発明（特願平 6-322201 号）につき、進歩性なしという理由で拒絶査定を維持した特許庁の審決を、進歩性ありという理由で取り消すべき旨の判決を下した。その後、本願発明については、特許庁において特許査定が成立した。

今回の判決は、本願発明の認定の誤りや引用例の認定の誤りを根拠とすることなく、発明の進歩性なしとの特許庁判断を覆したものであり、進歩性の判断のうち最も重要な部分、すなわち、「…に基いて容易に発明をすることができた」か否かについての判断を示している。

そこで、知財高裁による進歩性判断のアプローチを今回の判決から分析するとともに考察および提案を行

ったので、紹介する。

B. 事件の概要

1. 本願発明（特願平 6-322201 号）の請求項 1 の記載

「所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路近傍の異なる位置に配置されて成ることを特徴とする紙葉類識別装置の光学検出部。」

なお付言するに、本願明細書には、「紙葉類」として紙幣、証券および債券が例示されている。

また、同明細書には、紙幣に対する悪戯（偽造）の例として、紙幣の一部を切り抜いて他の種類の紙幣を貼り合わせる行為や、紙幣をその長手方向に切断してその切断部に白紙を貼り合わせる行為が記載されている。

2. 本願発明の課題

本願明細書には、本願発明につき、「その技術的課題は、限られた設置スペースに設置でき、紙葉類から効率良く光学的データをサンプリングし得る検出精度の高い紙葉類識別装置の光学検出部を提供することにある。」と記載されている。

3. 事件の経過

特許庁すなわち被告は、本願発明につき、拒絶査定に対する審判において、引用例（実開昭 62-51461 号公報）に記載の発明（以下、「引用発明」）と本願出願前に周知な技術事項（以下、「周知事項」）とに基づき、

進歩性を否定する旨の審決を下した。

出願人すなわち原告は、その審決を不服として、その審決の取消しを求めて裁判所に控訴した。

裁判所すなわち知財高裁は、審理の結果、引用発明と本件周知装置とを組み合わせると本願発明の構成を導く動機付けがないという理由で本願発明の進歩性ありと判断し、特許庁の審決を取り消した。

その後、特許庁は、拒絶査定を取り消し、本願発明を特許すべき旨の審決を下した。

C. 事件について注目すべき事項

1. 本願発明の認定と請求項の記載との関係

裁判所は、本願発明を認定するために、請求項1の記載のみに基づくのではなく、本願出願当時の技術水準（当時の周知技術を含む。）を参酌することにより、本願発明にいう「紙葉類識別装置」なる用語の意義を解釈し、その結果、請求項1に記載されてはいないが本願発明に本質的に内在する概念として「複数本の検出ライン」という概念を誘導した。

「複数本の検出ライン」という概念は、引用発明との差異を強調して本願発明の進歩性を主張するために極めて重要な概念であり、この概念は、裁判所を本願発明の進歩性ありとの結論に導いた主な理由であると思われる。

よって、本件事件は、裁判所が、請求項1の記載中に文言として具現化されていない概念をも本願発明の特徴であると認定し、それを前提として、本願発明の進歩性を判断した事件である。

本願発明の認定と請求項の記載との関係については、後に改めて詳述する。

2. 進歩性を判断するためのアプローチ

特許庁は、本願発明の構成すなわち発明創作プロセスの結果を重視して本願発明の進歩性を判断するというアプローチを採用したのに対し、裁判所は、本願発明の課題すなわち発明創作プロセスそのものを重視して本願発明の進歩性を判断するというアプローチを採用したように思われる。

よって、本件事件は、進歩性判断のアプローチが特許庁と裁判所とで顕著に異なる事件でもある。

進歩性を判断するためのアプローチについては、後

に改めて詳述する。

3. 主引用例の差替えと審理範囲の制限との関係

裁判所は、本件判決の理由において、次のように判示した。

「被告の上記主張は、主引用例を引用発明から本件周知装置に差し替え、主引用例とした本件周知装置に阻害要因がないとしているものと思われるが、審決の理由において、「発光素子で紙葉類の一部に照射させ、透過光を受光素子で受光してなる、紙葉類識別装置の光学検出部は、本願出願前周知な技術事項」（審決謄本4頁最終段落）と説示しているとおり、本件周知装置は、審理段階においては、飽くまでも「本願出願前周知な技術事項」であって、本願発明と対比されるべき引用例とされていたのではなく、まして、本願発明との対比判断に係る検討を経ていたわけでもないところ、このような事情の下で、訴訟段階に至って、主引用例の差替えの主張を許すことは、最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁の判示する審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものというべきであって許されないものというべきである。」

ところで、本件事件が今回の判決の確定によって特許庁審判に差し戻された後、特許庁審判において、主引用例を本件周知装置、従たる引用例を引用発明にそれぞれ差し替えて本願発明の進歩性の有無を判断し直すことが可能であった。

しかしながら、裁判所は、本願発明の特徴が、「紙葉類の真偽の識別を目的として、紙葉類上の2か所からの透過光を一对の発光・受光素子によって一括して検出するようにした点」にあると認定したうえで、引用発明も本件周知装置も、その点を教えていないと認定した。

よって、特許庁審判において、新たな証拠を採用しない限り、単に、主引用例を本件周知装置、従たる引用例を引用発明にそれぞれ差し替えて本願発明の進歩性の有無を判断し直して見ても、結論は同じであることになると思われる。

このことを見越してか、裁判所は、上記の判示に後続して間髪いれずに、「のみならず、既に判示したとおり、本願発明と引用発明とは、そもそも発明の課題及び目的が相違し、相違点1及び3に係る本願発明の

構成が、引用発明及び本件周知装置に開示も示唆もされておらず、これらを組み合わせて同構成を得ることの動機付けも見だし難い。」と判示した。

D. 本願発明の認定と請求項の記載との関係

裁判所は、本願発明を認定するために、請求項1の記載のみに基づくのではなく、本願出願当時の技術水準（当時の周知技術を含む。）を参酌することにより、本願発明にいう「紙葉類識別装置」なる用語の意義を解釈した。

それにより、裁判所は、本願発明が属する技術分野すなわち「紙葉類の真偽の識別」という技術分野を、引用例が属する技術分野すなわち「紙葉類の枚数（積層状態）の検知（すなわち、紙葉類の重送の検知）」という技術分野に対して相対的に認定した。

この点につき、裁判所は、「本願発明にいう「紙葉類識別装置」は、…専門用語であり、「紙葉類識別装置」として所定の技術的意義があるとも考えられる。審決自体も、…「紙葉類識別装置」が周知の技術であることをうかがわせる記載をしている。」と判示した。

また、原告である出願人は、本願明細書の従来技術の欄において、「紙葉類識別装置」の構成および作用を詳述している。これは、「紙葉類識別装置」が、本件出願当時に周知であったか否かはさておき、少なくとも従来技術であることの自認を意味すると思われる。

裁判所は、それらの事実を前提にして、「…紙葉類識別装置の光学検出部、すなわち、本件周知装置は、本件出願時、あえて定義するまでもないほどに極く周知の技術となっていたことが認められ、」と判示した。

そして、裁判所は、周知事項としての「紙葉類識別装置」の構成および作用を認定し、その認定内容に基づき、本願発明における各用語の意義を解釈した。

その結果、裁判所は、「紙葉類の真偽の識別」という技術分野の特性を踏まえて、請求項1には記載されていないが本願発明には内在する特定の概念に注目した。その概念とは、「複数本の検出ライン」である。

「複数本の検出ライン」という概念は、発光素子と受光素子とが紙葉類に対してその搬送方向とは交叉する方向に並んでいるという配列から直ちに誘導することはできない概念である。紙葉類の搬送中にその紙葉

類に対して発光および受光が連続的に行われるのが周知の紙葉類識別装置であるという知識の助けを借りてはじめて、「ライン」という概念と、「複数本」という概念とが誘導されるのである。

E. 進歩性を判断するためのアプローチ

1. 本願発明の構成要件の分説と引用発明との対比判断との関係

一般に、進歩性を判断するために、本願発明が複数の構成要件に分説され、基本的には、各構成要件を単位にして本願発明と引用発明との対比が行われる。その結果、本願発明と引用発明との関係が複数の相違点として表現される。

裁判所は、その分説の仕方に一定の制約があり、行過ぎた分説（例えば、細分化し過ぎ）は不適切であると考えていると思われる。おそらく、裁判所は、一つの発明において複数の要素が有機的に結合しているにもかかわらず、その結合性を無視してそれら要素を分断してしまうと、発明の技術的本質を正しく見極めることができなくなってしまう可能性の存在を明確に認識しているものと推測される。

構成要件の分説および相違点の分説はあくまでも、本願発明と引用発明との対比という作業を容易にするための便宜上のものにすぎず、その対比を的確に行うためには、相違点相互の関連性（例えば、課題上の関連性、機能上の関連性等）を考慮することが必要であると思われる。

そして、本件においては、裁判所は、「本願発明の構成を把握する上で、相違点1及び2と相違点3とを分説するのはよいとしても、相違点1ないし3の相互の関係を考慮しながら、本願発明の進歩性について検討しなければならない。」と判示した。そのうえで、裁判所は、相違点1（透過光の構成）と相違点3（識別装置）とを互いに分離することなく、一体的に取り扱うことにより、本願発明の進歩性を判断した。

裁判所は、相違点1と相違点3との分断妥当性につき、本願発明の構成を把握ないしは理解するために、相違点1と相違点3とを分説することに問題はないが、本願発明の進歩性判断に際して本願発明と引用発明とを対比するために、それら相違点1と相違点3とを分断することは、本願発明の技術的な本質が損なわ

れることになるため、妥当ではないと判断したのである。

このように、裁判所は、本願発明を複数の構成要件に分説したからといって必ず構成要件ごとに本願発明と引用発明との対比を行わなければならないわけではなく、あくまでも、本願発明の技術的な本質が損なわれることがないように、本願発明と引用発明との対比判断を行うべきと判断したものである。

仮に、裁判所が、本願発明の技術的な本質を見誤ったためにそれら相違点1と相違点3とを互いに独立して評価することを行っていたら、裁判所は、引用発明と本件周知装置とを組み合わせる本願発明の構成に導くような動機付けがあると判断していたかもしれない。

2. 引用例の開示事項を認定する際の技術的視点

特許庁は、訴訟段階において、「引用例には、「測定光が複数回紙葉類を透過する」との記載があるのみで、検出ラインの概念がないだけでなく、引用発明の目的を達成するために、必ずしも2点以上の測定点が検出ラインの上になければならないわけではなく、したがって、引用発明の測定点が1本の検出ライン上の2か所に限定されるとはいえない旨」主張した。

これに対し、裁判所は、「紙葉類の積層状態検知装置である限り、上記(3)イのとおり、単に照射光を紙葉類に透過させ、紙葉類の枚数を検知するものであって、紙葉類のいずれを検出箇所にしてもかまわないのであるから、複数本の検出ラインの技術的思想が入り込む余地はないのである。」と判示した。

特許庁は、引用例に記載された事項を、その引用例が採用する技術の視点、すなわち、紙葉類の枚数検知技術という視点で解釈することにより、引用例の開示事項を認定したように推測される。

これに対し、裁判所は、引用例に記載された事項を、本願発明が採用する技術の視点、すなわち、紙葉類の真偽の識別技術という視点で解釈することにより、引用例の開示事項を認定したように推測される。

引用例を解釈する際の視点として、紙葉類の枚数検知技術という視点を採用すると、「紙葉類のいずれを検出箇所として選択してもかまわない」ということを前提にして引用例が解釈されることになる。これに対

し、引用例を解釈する際の視点として、紙葉類の真偽の識別技術という視点を採用すると、「紙葉類のいずれを検出箇所として選択するかにより、真偽の識別が可能な紙葉類の種類が異なるから、検出箇所がいずれであるかは重要である」ということを前提にして引用例が解釈されることになる。

一般に、引用例について認定される開示内容は、万人にとって共通であるわけではなく、その引用例を見る人がその引用例を見る目的に依存する。引用例を見る目的によってその引用例の開示内容が変動する可能性があるのである。

そして、本件においては、本願発明の発明者と同じ視点で今回の引用例を見るべきであるから、その引用例に記載された事項は、紙葉類の枚数検知技術という視点ではなく、紙葉類の真偽の識別技術という視点で認定されることになる。

よって、本件においては、引用例の開示事項を認定するために裁判所が採用したと思われる手法は、発明者の一般的な創作プロセスに合致した妥当なものであると思われる。

3. 技術分野間の関連性と置換容易性との関係

裁判所は、複数の引用発明の技術分野間の関連性と、それら引用発明間の置換容易性との関係に関し、次のとおり判示した。

「審決の上記判断は、おそらく、紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置を共通あるいは密接に関連した技術分野のものであるとの考えを前提にするものと思われる。

しかし、前者は、複数回紙葉類を透過することによって受光手段で受光される測定光量の差が大きくなることを利用し、紙葉類の枚数を検知するのに対し、後者においては、紙葉類の検出箇所を透過して得られる印刷模様や色彩等の情報を含んだ透過光を利用し、紙葉類の識別を行うのであり、「…光学検出部」という構成において一致しているといっても、その機能、作用、その他具体的技術において少なからず差異があるものというべきである。したがって、紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を

紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということによって済まされるものではない。」

この判示内容から分かることは、ある技術を別の技術に置き換えるのが容易であるか否かを判断するためには、構成のみならず、機能、作用、その他具体的技術に関して両者を対比することが必要であるということである。

4. 進歩性を判断するためのアプローチの類型

進歩性の判断に関し、裁判所は、発明が解決すべき課題（発明の目的ないしは原因）、すなわち、一連の創作プロセスの途上における発明者の意識（創作行為ないしは思索的行為の困難性）を重視する「課題重視アプローチ」を採用したのに対し、特許庁は、発明が解決すべき課題よりむしろ創作プロセスの結果すなわち発明の構成を重視した「構成重視アプローチ」を採用したように思われる。

「課題重視アプローチ」を極端に採用すると、従来技術に対し、発明の課題が異なるという理由のみで、発明の進歩性が肯定される傾向が増す。これに対し、「構成重視アプローチ」を極端に採用すると、従来技術に対し、発明の構成が共通するという理由のみで、発明の進歩性が否定される傾向が増す。

そこで、本件事件について具体的に検討する。

本件においては、本願発明の課題として、基本的な課題と固有の課題とがある。基本的な課題は、複数個所の透過光を利用して紙葉類の真偽を識別することであり、一方、固有の課題は、装置の小型化を容易にすることである。その基本的な課題は、本件周知装置と共通するが、その固有の課題は、本件周知装置にも引用発明にも記載されていない。

したがって、進歩性の判断アプローチとして前述の「課題重視アプローチ」を採用すれば、本願発明の固有の課題は、本件周知装置にも引用発明にも記載されていないのであるから、引用発明と本件周知装置とを組み合わせると本願発明の構成を導く動機付けがないとして、本願発明の進歩性が肯定されることになる。

また、本件においては、本願発明の構成として、基本的な構成と固有の構成とがある。基本的な構成は、

紙葉類の搬送方向とは交叉する方向に隔たった複数個所の透過光を用いて紙葉類の識別を行う構成（前述の相違点3に相当し、また、前述の「複数本の検出ライン」を形成するための構成である。）であり、一方、固有の構成は、紙葉類の一部を透過した透過光を搬送方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射する構成（前述の相違点1に相当する。）である。

なお、ここで、本願発明の構成をこのように分説した理由を詳しく説明するに、

①本願発明にいう「紙葉類の搬送方向とは交叉する方向」は、搬送方向と非直角に交差する方向のみならず、直角に交差する方向をも意味する用語であると解釈される点と、

②本件周知装置は、搬送方向と直角に交差する方向に隔たった複数個所の透過光を、それぞれ個別にはあるが、用いることによって紙葉類の真偽の識別を行う技術（「複数本の検出ライン」を利用して紙葉類の真偽の識別を行う技術）を開示している点と、

③本件において、出願人も裁判所も（特に裁判所は）、本願発明を特徴付ける概念の一つとして「検出ラインごとに異なった複数の検出箇所（この概念は、「紙葉類の搬送方向とは交叉する方向」なる用語を、紙葉類の搬送方向に対して傾斜する一直線上に複数の検出箇所が前後にずれて配置されることを可能にする方向を意味する用語として解釈することによってはじめて成立すると思われる。）」を認定したうえで本願発明の進歩性を引用発明との関係において肯定しているが、裁判所の判示内容からして、そのような概念に依存しなくても、本願発明の進歩性が肯定されたと推測されることから、「紙葉類の搬送方向とは交叉する方向」なる用語は、本願発明の進歩性を議論するうえにおいて、搬送方向と非直角に交差する方向を意味する用語として解釈することは不可欠ではない点と、を考慮したからである。

そして、本願発明の基本的な構成は、本件周知装置と共通し、その固有の構成は、本願発明の構成を基本的な構成と固有の構成とに分断して引用発明と対比することを許す限りにおいて、引用発明と共通する。

したがって、進歩性の判断アプローチとして前述の「構成重視アプローチ」を採用すれば、本願発明の基

本的な構成は本件周知装置と共通し、その固有の構成は引用発明と共通するのであるから、本願発明の構成を基本的な構成と固有の構成とに分断して引用発明と対比することを許す限りにおいて、引用発明と本件周知装置とを組み合わせることで本願発明の構成を導く動機付けがあるとして、本願発明の進歩性が否定されることになる。

ただし、裁判所は、前述のように、相違点1と相違点3とを分断した状態で本願発明と引用発明との対比を行うべきではないと判断した。すなわち、裁判所は、本願発明の構成を基本的な構成と固有の構成とに分断して引用発明と対比することは妥当ではないと判断したのである。以下、裁判所がこのように判断した理由を考察する。

紙葉類の真偽を識別するための技術分野においては、従来、複数個所の透過光を個別に、基準値と比較するという信号処理を行うことによって紙葉類の識別が行われており、それら複数個所の透過光を合成し、その合成された1つの透過光を基準値と比較するという信号処理は存在しなかった。

これに対し、本願発明は、紙葉類の真偽を識別するための技術分野において、複数個所の透過光を合成し、その合成された1つの透過光を基準値と比較するという特徴（すなわち、紙葉類の真偽の識別を目的として、紙葉類上の2か所からの透過光を一对の発光・受光素子によって一括して検出するようにした点）を有する。

したがって、紙葉類の真偽を識別するための技術分野が、紙葉類の枚数を検知するための技術分野とは技術的な背景が顕著に異なると認定される限り、引用発明と本件周知装置とを組み合わせることで本願発明の構成を導く動機付けがないと判断されることになる。

この点につき、裁判所は、「本願発明は、従来の紙葉類識別装置が一对の発光・受光素子により紙葉類の所定位置の光学的情報を有する透過光データを検出して識別を行っていたところ、相違点1に係る本願発明の構成により、発光・受光素子の配設数を増やすことなく、一对の発光・受光素子により紙葉類の検出ラインごとの異なる複数個所に係る光学的情報を混在させた透過光データを検出して識別を行い、識別の精度を上げようとするものであって、単に、一对の発光・受

光素子による識別を二対の発光・受光素子によって行うなどといった量的な追加とは質的に異なる発想の転換があるものというべきであり、1本の検出ラインが2本になっている点のみをとらえて単なる設計変更にすぎないということはできないものというべきである。」と判示した。

本件において、仮に、本願発明が上述の特徴、すなわち、紙葉類の真偽の識別を目的として、紙葉類上の2か所からの透過光を一对の発光・受光素子によって一括して検出するようにした点を有するという事実を特許庁審判官に明確に理解してもらうことに審判段階において成功していたならば、「構成重視アプローチ」を採用しているように見える特許庁といえども、引用発明と本件周知装置とを組み合わせることで本願発明の構成を導く動機付けがないとして、本願発明の進歩性を肯定していたかもしれない。

F. 特許庁と裁判所との間で進歩性の判断結果が異なった主な理由の考察

仮想的に、本願発明を実施した製品と引用発明を実施した製品とを、思想レベルではなく製品構成レベルで、すなわち、設計者の意図や製品の用途ないしは機能という観点を除外し、物理的構成という観点でのみ対比してみる。

そうすると、それら製品は、透過光に対する基本的な信号処理アルゴリズム（紙葉類上の複数個所からの透過光を合成したものを基準値と比較する）においてほぼ共通し、一对の発光・受光素子が配列される方向のみにおいて相違するにすぎないと判断されることになる。

その配列方向に関する相違が軽微であるか否かの判断は、本願発明の用途すなわち紙葉類の真偽の識別ということを重視するか否かによって左右される。その配列方向に関する相違を重視すれば、本願発明は、複数本の検出ラインという概念を内在的に有するという理由で、引用発明に対して顕著に異なると判断されることになる。

そして、本願発明と引用発明との用途ないしは機能上の相違を重視したのが裁判所であり、それを軽視ないしは無視したのが特許庁である。特許庁は、上述の信号処理アルゴリズムの共通性を重視し過ぎるあま

り、本願発明と引用発明との用途ないしは機能上の相違を軽視し過ぎ、その結果、本願発明の進歩性を肯定することができなかつたように思われる。

G. 進歩性を判断する手続のフローの提案

本件の判決文における裁判所の判示内容を踏まえて、適正な進歩性判断のフローを提案すると、次のようになる。

第1ステップ：本願発明の認定

本願発明を、請求項1の記載および本願出願当時の技術水準に基づいて認定する。

さらに、本願発明が属する技術分野および本願発明の技術的な本質を認定する。

第2ステップ：構成要件の分説

本願発明の構成を把握することを主な目的として、本願発明を複数の構成要件に分説する。

第3ステップ：主引用例の選択および認定

本願発明と同じ技術分野に属し、かつ、本願発明と共通する構成要件を開示する複数の引用例（周知事項を含む。）のうち本願発明に最も近いものを主引用例として選択する。

さらに、その選択された主引用例の内容を認定する。

留意点：主引用例の内容を、本願発明の発明者と同じ視点で（本願発明と共通する技術分野および課題を前提にして）認定する。

第4ステップ：対比

本願発明と主引用例とを対比し、両者の相違点を認定する。

留意点：このステップにおいては、本願発明の複数の構成要件間の有機的結合性を考慮し、本願発明の技術的な本質が損なわれないように、本願発明と主引用例とを対比する。

具体的には、本願発明の複数の構成要件のうち有機的に結合しているもの同士を特定し、それら構成要件同士を分断することなく、本願発明と主引用例とを対比する。

第5ステップ：従たる引用例の選択および認定

本願発明と主引用例との間の相違点を開示ないしは示唆している別の引用例（周知事項を含む。）を従たる引用例として選択する。

さらに、その選択された従たる引用例の内容を認定する。

留意点：従たる引用例の内容を、本願発明の発明者と同じ視点で（本願発明と共通する技術分野および課題を前提にして）認定する。

第6ステップ：動機付けの有無の判断

従たる引用例を主引用例に組み合わせて本願発明に到達する動機付けがあるか否かを判断する。

留意点：このステップにおいては、本願発明と主引用例および従たる引用例とを、属する技術分野および構成に関するのみならず、機能、作用、その他具体的技術に関し、かつ、本願発明の本質的な技術的特徴を踏まえて対比する。

H. むすび

本判決から感じることは、本願発明の技術的な本質を正しく見極めたうえで、その本質が明確に理解されるように裁判所に対して技術説明を行うことに努力すれば、本願発明に保護価値がある限り、その努力が報われるということである。

ただし、本願発明に進歩性があることを論理的にかつ分かり易く説明する努力があつてはじめて、裁判所を説得できるということも併せて感じる。

よって、実務家としては、出願明細書はもとより意見書、その他の書類においても、論理的でありかつ分かり易い説明を行うように常に心掛けるべきである。このような姿勢は、実務家にとって最も基礎的なことであり、いまさら改めて強調するまでもないが、このような姿勢でプロセキューションに携わることが最も重要である。

以上

(原稿受領 2006.12.20)