

進歩性判断の手法

—知財高裁と特許庁の判断が分かれた最近の事例の分析を通じて—

弁護士 井上 義隆*



1. はじめに

進歩性とは、本件特許出願以前における公知の発明に基づいて、容易に考えつくことのできる発明につき、その特許性を否定する要件である（特許法第29条第2項）。当業者が容易に想到できるレベルの発明についてまで特許制度による法的保護を与えることは、産業の発達という特許法の目的を害する事態を招来することから、法は、進歩性を特許要件として定めている。

ここで、本願発明が、特許出願以前における公知の発明と同一の場合には、新規性欠如を理由として特許性が否定される（同条第1項）。かかる新規性判断においては、公知発明との同一性の点のみが問題となり、判断者の主観が混入する余地は比較的少ないといえる。

しかし、進歩性判断においては、公知発明と同一でない点、すなわち、相違点を抽出した後、他の公知発明等との組合せによりかかる相違点を容易に解消し得るかという判断が求められる。したがって、進歩性判断においては、「組合せの容易性」を判断しなければならず、判断者の主観が混入することが不可避である。

そこで、判断者によって進歩性判断の結論を異にするという事態を回避するため、特許庁はその判断基準を「特許・実用新案審査基準」として定めており⁽¹⁾、また近時、特許庁審判部は、『進歩性検討会報告書』において、同基準に基づく進歩性判断手法を示している⁽²⁾。このような特許庁の報告書などを踏まえて、進歩性の一般的な判断手法を示したものが、次の手順1から7までである⁽³⁾。

〔手順1〕本願発明（又は本件発明）の要旨の認定

〔手順2〕主たる引用発明の要旨の認定

〔手順3〕本願発明と主たる引用発明との一致点及び相違点の認定

〔手順4〕相違点に係る構成が別の引用例に開示されているかを検討

〔手順5-1〕相違点に係る構成が他の引用例に開示されている場合

次のI及びIIの点を考慮して、本願発明を各引用発明の組合せから容易に想到することができたといえるかを判断する。

I ①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用若しくは機能の共通性、又は、④引用例における示唆の有無などを考慮して、主たる引用発明に他の引用例に開示された構成を適用する動機付けが認められるか。

II かかる適用を阻害する要因が認められるか。

〔手順5-2〕相違点に係る構成が他の引用例に開示されていない場合

相違点に係る構成が、①公知の材料の中からの最適な材料の選択、②数値範囲の単なる最適化又は好適化、③均等物による置換、又は、④公知の技術の具体的適用に伴う必然的な設計変更など、いわゆる「設計事項」といえるかを判断する。

〔手順6〕手順5において、本願発明が、①各引用発明から容易に発明をすることができたものと認められる場合、又は、②相違点が単なる「設計事項」と認められる場合においても、予想し得ない顕著な効果が認められるかどうかを判断する。

〔手順7〕手順5において、本願発明が、①各引用発明から容易に発明をすることができたものと認められるか、又は、②相違点が単なる「設計事項」と認められる場合において、予想し得ない顕著な効果も認められないときは、本願発明は、進歩性が否定される。

それ以外の場合には、進歩性が認められる。

もっとも、裁判所は、多数の事案において特許庁の審決を取り消す旨判示しており、かかる判断基準に則りさえすれば画一的な結論が得られるものではなく、

* 大野総合法律事務所

	裁判例	特許庁の判断	裁判所の判断	
			進歩性	ポイント
1	知高判平 17. 6. 20 (17年(行ケ)10016) 〔魚貝類処理装置〕	無効審判 ／請求不成立	なし	* 技術分野の関連性及び作用・機能の共通性あり(手順5-1 I ①及び③)。
2	東高判平 17. 2. 28 (16年(行ケ)214) 〔生海苔の異物分離除去装置〕	無効審判 ／請求不成立	なし	* 均等物による置換にすぎない(手順5-2。技術分野の関連性及び作用・機能の共通性を検討要素とした(手順5-1 I ①及び③参照))。
3	知高判平 19. 8. 28 (18年(行ケ)10368) 〔フォトレジストの現像廃液の再生処理方法及び装置〕	無効審判 ／請求不成立	なし	* 阻害要因なし(手順5-1 II。効果を確実に予測できないことは、阻害要因とならない)。
4	知高判平 19. 9. 12 (19年(行ケ)10007) 〔燃料電池用シール材の形成方法〕	無効審判 ／特許無効	あり	* 阻害要因あり(手順5-1 II)。
5	知高判平 18. 6. 22 (17年(行ケ)10718) 〔適応型自動同調装置〕	拒絶査定 不服審判 ／請求不成立	あり	* 均等物による置換にあたらぬ(手順5-2 ③)。
6	知高判平 18. 6. 29 (17年(行ケ)10490) 〔紙葉類識別装置の光学検出部〕	拒絶査定 不服審判 ／請求不成立	あり	* 設計変更にあたらぬ(手順5-2 ④)。
7	知高判平 18. 4. 27 (17年(行ケ)10223) 〔酸性水中油型乳化調味料〕	特許異議 ／特許取消	あり	* 組合せの示唆なし(手順5-1 I ④)。

裁判例を通じて進歩性判断基準の具体的な適用手法を学ぶことが不可欠である。

本稿においては、裁判所が特許庁の審決を取り消す旨判示した事案を取り上げ、裁判所における進歩性判断の手法について検討していくこととする。なお、上表は、本稿で取り上げた裁判例と上記手順との対応関係の概略である。

2. 裁判例の分析

(1) 知財高裁平成 17 年 6 月 20 日判決(平成 17 年(行ケ)第 10016 号)〔魚貝類処理装置事件〕⁽⁴⁾

本裁判例 1 は、引例同士の組合せの容易性を「技術分野の共通性」及び「作用・機能の共通性」をもとに判断した事案である。

① 概要

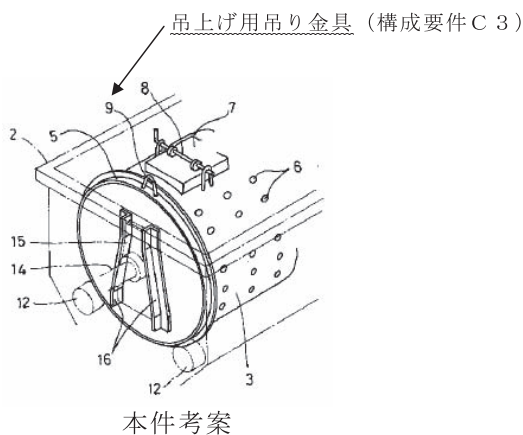
本件は、考案の名称を「魚貝類処理装置」とする実用新案登録に対する無効審判請求を不成立とした審決

の取消を求めた事案である。同無効審判請求に対し、実用新案権者は訂正請求を行った。訂正後の実用新案登録請求の範囲に係る考案(以下、「本件考案」という。)の要旨は、次のとおりである。

- A 両端を閉じた中空の円筒ドラムと
- B このドラムを受入れる処理液槽とを組合わせて成り、
- C 円筒ドラムは
 - C1 その外面に内部に通じる多数の小孔と
 - C2 魚貝類の出入れ用の蓋板と
 - C3 吊上げ用の吊金具を備え、
- D 処理液槽は
 - D1 槽本体内で前記ドラムを回転自在に支持する支持ローラと
 - D2 ドラムを回転駆動する駆動部を備え、
- E 駆動部の回転軸をドラムに対して着脱自在な連結部により連結して成り、
- F この連結部が
 - F1 前記ドラムの側端に設けたハの字状の受金具

と、

F2 このハの字状の受金具の内側に係合する、前記回転軸の軸端に設けた平板部材から成る魚貝類処理装置



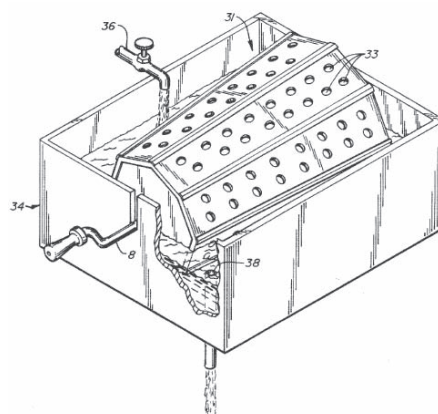
本件考案

② 特許庁の判断

特許庁は、本件考案と引用考案（米国特許第4,324,020号明細書に記載された考案）の対比を行い、4つの相違点を認定した。そのうちの相違点aは、本件考案は、円筒ドラムが吊上げ用の吊金具を備えているのに対し（図中「9」：構成要件C3）、引用考案においてはかかる吊金具を備えていない点である。

かかる相違点aに関し、特許庁は、引用考案が、「典型的には5ガロン（約19リットル）程度の容積の魚介類洗浄機であり、使い易く、軽く、簡単に持ち運びでき、紫胎貝を容器の中に入れてたま運搬するもので、各人が集めた紫胎貝を迅速に完全に洗浄することができ、各人にとって使い勝手の良いものを目的とするもの」であり、「引用考案には、本件考案1（注、「本件考案」を指す。以下同じ。）のように、大型のドラム内に魚貝類を入れたままで、複数工程の処理液槽に対してドラムを次々に容易に装着、取外しするという技術的課題はないし、また、それを示唆する記載もない。そして、引用考案において、その目的を考慮すれば、吊金具を必要とするほどの大型のドラムを採用することは当業者としては通常考えないことであるから、引用考案において、円筒ドラムに吊上げ用の吊金具を設ける動機付けが、先ず以て存在しない。」と判断した。

つまり、特許庁は、引用考案の目的に鑑みれば、引用考案にはドラム内に魚貝類を入れたまま吊金具を用いて吊り上げるという技術的課題が存在せず、また、吊金具を用いて吊り上げることの示唆もないことから、引用考案に吊金具を設ける動機付けがないとした。



引用考案

③ 裁判所の判断

裁判所は、次のとおり判示し、相違点aに関する特許庁の上記判断を誤りであるとした。

「…引用例に、上記イのとおり、『両端を閉じた中空の円筒ドラムとこのドラムを受入れる処理液槽とを組合せて成り、円筒ドラムはその外面に内部に通じる多数の小孔と魚貝類の出入れ用の蓋板を備えた魚貝類処理装置』という技術のみならず、審決のいう『典型的には5ガロン（約19リットル）程度の容積の魚介類洗浄機であり、使い易く、軽く、簡単に持ち運びでき、紫胎貝を容器の中に入れてたま運搬するもので、各人が集めた紫胎貝を迅速に完全に洗浄することができ、各人にとって使い勝手の良いもの』との目的をも開示しているとしても、この目的は当該技術と密接に結び付いているものとはいえないから、当業者の有する通常理解力や応用力を考慮すると、そのような目的を捨象し、より抽象化した『両端を閉じた中空の円筒ドラムとこのドラムを受入れる処理液槽とを組合せて成り、円筒ドラムはその外面に内部に通じる多数の小孔と魚貝類の出入れ用の蓋板を備えた魚貝類処理装置』という技術を把握することが可能であることは明らかである。」

「…本件考案の出願前において、多くの事業者が日常的に工場で大量の魚貝の洗浄・解凍処理をしていたことが認められる。

このような状況下にある当業者が引用考案に接したとき、引用考案に開示されたドラムを工場内で使用するために大型化し、一度に処理できる量を増やすことは、当業者がごく自然にしかも日常的な設計変更の範囲内でし得ることというべきである。そして、円筒ドラムを大型化して一度に処理できる量を増やせば、魚貝類の入った円筒ドラムの重量も当然大きくなるはず

であるから、当然に人力で持ち上げることができなくなるが予想され、そうすると、機械力を利用して円筒ドラムを吊り上げようとするのはごく自然のことである。

甲8刊行物には、吊下式の籠あるいは解凍容器を有する解凍装置が開示されており、この技術は、引用考案と同一の技術分野に属し、かつ近似した機能ないし作用を有するものということができるから、引用考案の『両端を閉じた中空の円筒ドラムとこのドラムを受入れる処理液槽とを組合せて成り、円筒ドラムはその外面に内部に通じる多数の小孔と魚貝類の出入れ用の蓋板を備えた魚貝類処理装置』という技術に甲8刊行物記載の技術を組み合わせ、円筒ドラムを吊下式のものとし、相違点aに係る『円筒ドラムが吊上げ用の吊金具を備え』た構成にすることは、当業者にとって極めて容易であるというべきである。」

④ 考察

裁判所は、引用考案と甲8刊行物の解凍装置には、「技術分野の共通性」、「作用・機能の共通性」が認められること等を理由として、引用考案に甲8刊行物の「吊金具」を組み合わせることの容易性、すなわち、動機付けがあるとした。

本件判決が判示するように、引例同士を組合せる動機付けの有無について判断する際には、各引例の「技術分野の共通性」、「作用・機能の共通性」等がメルクマルとなる。なお、引例同士の組合せを検討するに際しては、本件考案と引例の「技術分野の共通性」「作用・機能の共通性」を問題とする必要がないことに注意が必要である⁽⁵⁾。

裁判所と特許庁の判断に差異が生じた理由は、引例発明の技術的意義の認定の差異に基づくものである。つまり、特許庁は、甲8刊行物の解凍装置の技術分野、作用・機能を検討するまでもなく、引用考案の魚貝類洗浄機は「小型」であることを重視し、引用考案に吊金具を設ける動機付けがないと判断したのに対し、裁判所は、「小型」という点は引用考案に係る技術と密接に結びつくものではないと判断したことによるものである。

(2) 東京高裁平成17年2月28日判決(平成16年(行ケ)第214号)〔生海苔の異物分離除去装置事件〕

本裁判例2は、2つの引例の組合せを問題とするのではなく、引例に係る発明を本件発明の技術分野に

適用することの容易性について判断した事案である。

① 概要

本件は、発明の名称を「生海苔の異物分離除去装置」とする特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。本件発明の要旨は次のとおりである（なお、本件特許権者は、本件特許発明に基づき、無効審判請求人に対して、侵害訴訟を提起し、均等侵害の成立が認められた（東京高裁平成12年10月26日判決⁽⁶⁾）。

- A 筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を連設し、
- B この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし、
- C この第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに
- D 前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたこと
- E を特徴とする生海苔の異物分離除去装置。

② 特許庁の判断

特許庁は、本件発明と引用発明（特開昭51-82458号公報に記載された発明）の対比を行い、2つの相違点を認定した。

そのうちの相違点1は、異物分離除去の対象となる混合液が、本件発明では「生海苔の混合液」（構成要件E参照）であるのに対し、引用発明では「パルプ等の繊維懸濁液」である点、すなわち、異物分離除去の対象が異なる点である。かかる対象物の差異は、本件発明と引用発明の技術分野が異なることに基づくものである。

特許庁は、かかる相違点1について、「生海苔の薄膜状又はフィルム状という形状からみて、異物が通過しない程度の狭い間隙をそれが通過する際に、その挙動において線状又は紐状のパルプ繊維とはかなりの相違があると考えるのが自然である。つまり、線状又は紐状のパルプ繊維が、異物を通過させない程度の間隙を通過したとしても、パルプ繊維よりもかなりの平面的拡がりを持つフィルム状又は帯状の生海苔が、そのような間隙をうまく通過することは、予測し難いというべきである。」「引用発明の装置を生海苔混合液の異物分離に用いることには阻害要因があるというべきであり、パルプ等の繊維と生海苔とのその形状及び性

状の相違からみれば、当業者が容易に想到しうることでありとはいえない」と判断した。

つまり、異物分離装置の対象物をパルプ等（引用発明）から生海苔（本件発明）へと置換することは、その性質の差異から困難であり、動機付けが認められないと判断した。

③ 裁判所の判断

しかし、裁判所は、次のとおり判示し、上記相違点1に関する特許庁の判断を誤りであると判断した。

「引用発明は、混合液から異物を分離する装置であるという点で、生海苔混合液から異物を分離する装置と共通性を有するものである。…生海苔混合液中の細かく切断された生海苔が狭いスリットを通過し得ることは、本件出願時において当業者に周知の技術事項であるといえることができる。…したがって、パルプ等の繊維懸濁液と生海苔混合液とは、審決がいうように、前者の『パルプの繊維の形状は線状又は紐状である』（審決書10頁3段）り、後者の生海苔は、『その形状は薄膜状又はフィルム状である』（同10頁4段）としても、後者は、上記のとおり、細かく切断されて生海苔混合液となるものであり、いずれも狭いスリットを通過し得るという点でその懸濁液（混合液）の性状には共通性がみられるところである。

また、刊行物1においては、『スクリーンの実効間隙は任意に設定することができ、この間隙の幅以上の寸法の粒子の通過を妨げる手段が画定されるから、全く自由に任意の寸法の粒子を除去することができる。』（甲3の1・5頁右上欄15～18行）と記載されていることから明らかなように、引用発明を海苔の異物分離機として使用しようとするれば、生海苔に合わせて実効間隙を設定することになることは、当業者が容易に想到し得るところである。

以上からすれば、生海苔混合液の異物分離装置の当業者は、繊維懸濁液からスリットを利用して繊維を通過させ異物を分離する装置である引用発明を、生海苔混合液の異物分離装置に使用することを容易に想到し得るものであって、これを阻害する理由も見当たらないのであり、審決が、『パルプ繊維よりもかなりの平面的拡がりを持つフィルム状又は帯状の生海苔が、そのような間隙をうまく通過することは、予測し難いといふべきである。』と判断したことは誤りであるといわざるを得ない。」

④ 考察

裁判所は、両発明が対象とする混合液は、狭いスリットを通過し得るという点において共通の性質が認められ、また、混合液から異物を分離するという広い意味において、本件発明と引用発明には類似性（技術分野の関連性・作用機能の共通性）が認められることから、均等物による置換にすぎないと判断した。

本件は、上記裁判例1のように、引例同士の組合せを検討した事案ではなく、異なる技術分野の引用発明（異物分離除去の対象となる混合液が異なる。）を、本件発明の技術分野に適用し得るかを検討した事案であることに注意が必要である（もっとも、本件は、引用発明と本件発明の技術分野に一定の関連性が認められる事案であった。）。

裁判所と特許庁の判断に差異が生じた理由は、特許庁は、各装置が対象とする混合液の性質の差異を重視し、引用発明に係る装置では生海苔から異物を分離できるか予測できないと判断したのに対し、裁判所は、これら混合液の性質の共通点を重視したことに基づくものである。

なお、特許庁は、「パルプ繊維よりもかなりの平面的拡がりを持つフィルム状又は帯状の生海苔が、そのような間隙をうまく通過することは、予測し難いといふべきである。」として効果の予測不可能性をもとに阻害要因の存在を認定しているが、効果の予測不可能性は直ちに阻害要因に結びつくものではない（裁判例3参照）。

(3) 知財高裁平成19年8月28日判決(平成18年(行ケ)第10368号)〔フォトレジストの現像廃液の再生処理方法及び装置事件〕

本裁判例3は、効果の予測可能性と阻害要因の関係について判断した事案である。

① 特許庁の判断

特許庁は、相違点イ（本件発明1ではNF膜を使用しているのに対し、甲2発明（引用発明）では限外濾過膜を使用している点）について、「NF膜がテトラアルキルアンモニウムイオン⁽⁷⁾を透過させることが容易に予測できないのであるから、甲2発明において、仮に、その限外濾過膜（ないしは分離ろ過膜）をNF膜に置き換えることを着想したとしても、本件発明1のように、フォトレジスト等の不純物を主として含む

濃縮液とテトラアルキルアンモニウムイオンを主として含む透過液とを膜分離することを容易に想到できるものではない。

したがって、甲2発明において、その膜を、限外濾過膜（ないしは分離ろ過膜）からNF膜に置き換える動機付けが存在せず、本件発明1の特定事項を具備するようにすることは当業者といえども容易に想到できるものではない。」と判断した。

つまり、特許庁は、フォトレジスト現像廃液の再生処理方法を開示する甲2発明（引用発明）における限外濾過膜をNF膜（本件発明1）へ置き換えることは、NF膜による分離効果が容易に予測できないことから動機付けが存在しないと判断した。

フォトレジスト現像廃液の再生処理方法	[相違点イ] 膜
本件発明1	NF膜
甲2発明（引用発明）	限外濾過膜

② 裁判所の判断

裁判所は、「…テトラアルキルアンモニウムイオンを分離するために、従来の分離膜に代えてNF膜を採用してみようとする程度のことは、当業者にとって極めて普通の着想であるといわなければならない。特にこの点は、NF膜を格別限定することなくNF膜一般を構成要件とする本件発明1においては、要するに、NF膜を分離膜として採用したというに止まるのであるからなおさらである。もっとも、NF膜の特徴の1つとして電荷を有する点が指摘されており、この電荷が分離対象物質の有する電荷との関係で、透過性にいかなる影響を及ぼすかについては、必ずしも十分に解明されておらず、法則性をもってその影響を予測することは困難な状況にあったものであるが、この点は、事前にNF膜の分離効果を確実性をもって予測し難いというにとどまるものであるから、低分子量の物質を膜分離する目的でNF膜を採用してみる程度の企図にとって、障害となるものとまでいうことはできない。

したがって、フォトレジスト廃液中のテトラアルキルアンモニウムイオンをろ過膜を使用して分離しようとする当業者が、従来の膜に替えてNF膜を採用しようとすることは、当時の周知の膜分離に関する技術状況からすると、格別困難なこととはいえないから、審決の相違点イの判断は誤りといわざるを得ない。」と

判示した。

さらに、テトラアルキルアンモニウムイオンのNF膜の透過可能性についての予測可能性がなければNF膜を採用することは動機付けられないとする特許権者の主張に対して、「NF膜の持つ低分子量の化合物の分離に極めて有効であるという従来の膜にない一般的特徴を根拠に、優れた透過性能を期待してこれを分離膜として採用してみようとする動機付けの障害となるものではないというべきである」と判示した。

すなわち、裁判所は、NF膜の持つ一般的特徴に鑑みれば、従来装置における分離膜に代えてNF膜を適用する程度の動機付けは十分に認められ、また、NF膜を用いた分離の効果が確実には予測できなくとも、かかる動機付けを障害する要因とならない旨判示した。

③ 考察

裁判所は、効果が確実には予測できないことは障害要因にならない旨判示しており、新開発の部品（本件：NF膜）を従来型装置における部品（本件：限外濾過膜）に単に置き換えただけの発明では、特別の事情がない限り、進歩性が否定されるものと解される。

もっとも、本件発明の技術分野と異なり、化学物質を対象とした発明については、化学物質の効果を確実に予測することは困難なことが多く、本裁判例とは異なる結論になるものと思われる。

(4) 知財高裁平成19年9月12日判決(平成19年(行ケ)第10007号)〔燃料電池用シール材の形成方法事件〕

本裁判例4は、障害要因の判断方法について判断した事案である。

① 概要

本件は、発明の名称を「燃料電池用シール材の形成方法」とする特許発明に対する無効審判請求を認容した審決の取消しを求めた事案である。同無効審判請求に対し、特許権者は訂正請求を行った。訂正後の特許請求の範囲に係る発明(以下、「本件訂正発明」という。)の要旨は、次のとおりである。

- A 高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、
- B セパレータの所定位置表面にゴム溶液を塗布し

て未架橋のゴム薄膜を形成する工程、

- C 未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、
- D 架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備えており、
- E 前記セパレータとしてカーボングラファイトで形成されたセパレータを用い、
- F 前記ゴム薄膜形成工程において、前記セパレータの周縁部表面にスクリーン印刷によりゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成することを特徴とする燃料電池用シール材の形成方法。

② 特許庁の判断

特許庁は、本件訂正発明と引用発明（特開平11-129396号公報に記載された発明）の対比を行い、3つの相違点を認定した。

そのうちの相違点1は、セパレータの材質が、本件訂正発明では「カーボングラファイト」であるのに対し（構成要件E参照）、引用発明では「金属」である点。また、相違点2は、ゴム膜形成手段が、本件訂正発明では「スクリーン印刷」であるのに対し（構成要件F参照）、引用発明では「射出圧300kgf/cm、金型温度160℃の条件で射出成形」である点である。

燃料電池	[相違点1] セパレータの材質	[相違点2] ゴム膜形成手段
本件発明	カーボングラファイト	スクリーン印刷
引用発明	金属	射出成形

特許庁は、相違点1に関して、「引用発明のセパレータは金属製であるが、燃料電池のセパレータとして金属製のものも『カーボングラファイト』製のものも周知慣用のものであって、いずれの材料のものであっても電解質膜との間のガスの遺漏を防止する必要があるものであり、比較的肉厚の薄い薄膜のシールをシール材として組み入れようとするときに、薄膜上にシワ、薄膜同志で密着し剥がしづらくなる等の作業性の問題が生じることも同じである。そのような問題を解決できる引用発明の成形一体化方法におけるセパレータとして金属製のものに代えて同様の課題を有する周知慣用の『カーボングラファイト』製のセパレータとす

ること、すなわち、相違点1に係る本件訂正発明1の発明特定事項とすることは、当該燃料電池の分野の周知の事項に基づいて当業者であれば容易に想到することができたことと認められる。」とし、相違点2に関しては、周知慣用であるスクリーン印刷を用いることは、当業者であれば容易に想到することができたことと判断し、本件無効審判請求を認容した。

③ 裁判所の判断

裁判所は、「セパレータとしてカーボングラファイト製のものが周知慣用であり、作業性に関する課題が『金属製』のものと共通であるとしても、引用発明が射出成形手段を前提とするものである以上、引用発明におけるセパレータをカーボングラファイトに代えることには、次のとおり阻害要因があったというべきである。」

「…カーボン材は脆く機械的強度が低いため、カーボンからなる燃料電池用セパレータは、破損し易いものであるために、加工コストが高くなるとともに量産が困難であると認識されていたといえる。

そして、引用発明のセパレータは、厚さ0.3mm程度の金属材料を使用し、それに対して射出成形を施すことを前提とし、その条件も『300kgf/cm²』といった高圧で射出材料が金型内に射出されるものであること、他方、カーボンからなる燃料電池用セパレータは、破損し易いものであると認識されていたことからすれば、当業者にとって、カーボン材からなる『カーボングラファイト』を射出成形装置に適用した場合には、カーボン材が有する機械的な脆弱性によって破損するおそれが大きいと予測されていたものと解される。

したがって、引用発明の射出成形による成形一体化工程において、金属製セパレータに代えてカーボングラファイト製セパレータを射出成形装置に適用することには、技術的な阻害要因があったというべきである」

「…引用発明は金属薄板をインサートして射出成形することを前提としているところ、前記認定判断のとおりに、引用発明においてセパレータ材を金属からカーボングラファイトに置換することが容易でない以上、たとえゴム溶液の塗布方法としてスクリーン印刷が周知であるとしても、それに加えて射出成形をスクリーン印刷に置換することも容易に想到し得たということとはできない。」と判示した。

つまり、裁判所は、カーボングラファイト製セパレータやスクリーン印刷が周知慣用技術であるとしても、引用発明の金属製セパレータをカーボングラファイト製セパレータへと置き換えることは、引用発明における射出成形工程と適合するものではない点を捉えて、阻害事由の存在を認定した。

④ 考察

裁判所は、本件において、まず、相違点1に関し、金属製セパレータをカーボングラファイト製に置き換えることが可能か、次に、相違点2に関し、射出成形工程をスクリーン印刷工程に置き換えることが可能かという判断を行うことを明らかにした。

本件発明と引用発明の間に複数の相違点が存在する場合、特許庁は、複数の相違点をまとめて解消できるかを検討したのに対し、裁判所は、1つ1つの相違点毎に解消できるかを検討しており、かかる判断手法の差異が異なる結論を導いたものと解される。

この点、相違点に係る構成について、他の引例や周知技術をつぎはぎ的に適用し、相違点が解消されたとする取扱いは、後知恵に陥る危険性があることから、引例の組合せの検討は、慎重に行わなければならない。

しかし、本件において、“カーボングラファイト製セパレータを引用発明に適用するに際して、「脆い」というカーボングラファイトの物理的性質に接した当業者は、周知技術であるスクリーン印刷を適用することも併せて動機付けられる”と解することも可能であり、また、裁判所の判断順序とは逆に、相違点2から相違点1という順序にて引例（周知技術）の適用を検討した場合には、阻害事由を認めることができず、本件判決と異なる結論が導かれた可能性も否定できない。

1つ1つの相違点を解消する毎に阻害事由の有無を判断することは、これら問題点を生じさせるものの、相違点の判断順序に関する裁判所の見解は示されておらず、今後の裁判例の集積が待たれるところである。

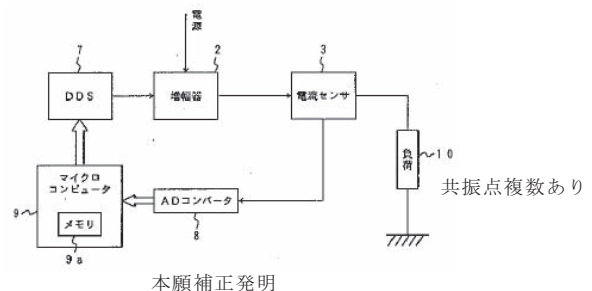
(5) 知財高裁平成 18 年 6 月 22 日判決(平成 17 年(行ケ)第 10718 号)〔適応型自動同調装置事件〕⁽⁸⁾

本裁判例 5 は、引用発明の技術思想の観点から設計変更の動機付けの有無の判断を行った事案である。

① 概要

本件は、発明の名称を「適応型自動同調装置」とする特許出願につき、拒絶査定を維持した審決を不服としてその取消しを求めた事案である。審判時に行われた補正後の請求項3に係る発明（以下、「本願補正発明」）の要旨は、次のとおりである。

- A 電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷に、
- B 上記入力端より供給する電源の周波数を、時分割で順次循環的に、上記各共振点での共振周波数にほぼ等しいものに切替えていく電源周波数切替手段と、
- C 上記各共振点の各共振周波数近傍で、それぞれ電源周波数を微小量だけ変化させてみて、この変化に応じた負荷入出力物理量の増減に基づいて、上記各共振点の各共振周波数の変動を把握して、上記電源周波数に対して各共振周波数を追尾させる追尾制御手段と
- D を備えることを特徴とする適応型自動同調装置。



② 特許庁の判断

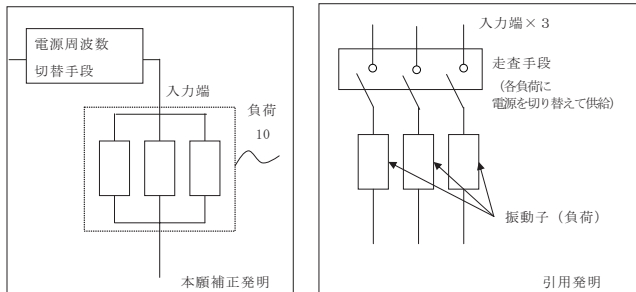
特許庁は、本願補正発明と引用発明（特開昭 60-78661 号公報（引例 1）に記載された発明）の対比を行い、2つの相違点を認定した。

そのうちの相違点1は、本願補正発明においては、負荷の入力端は1個のみであり（図中「10」：構成要件 A）、また、「電源周波数切替手段」により、同負荷が有する複数の電氣的共振点に合わせ、時分割で順次循環的に周波数が切替えられるのに対し（構成要件 B）、引用発明の負荷は、それぞれ独立した入力端を有しており、走査手段により、負荷に供給される電源が時間順次に切り替えられる点である（下図参照）。

特許庁は、かかる相違点1について、「各構成負荷の入力端に、それぞれの共振周波数の電源を、切り替えて供給する代わりに、共通の入力端に、各共振周波

数に周波数を切り替えた電源を供給するようにする程度のことは、当業者にとって適宜採用しうる構成にすぎない。」と判断した。

つまり、特許庁は、相違点1に係る構成は、均等物の置換による単なる設計事項にすぎず、進歩性を認めることはできないと判断した。



③ 裁判所の判断

裁判所は、「…引用発明が、独立した入力端を設けて、共振周波数の異なる複数の振動子を別々に駆動させる構成を採用したのは、複数の粒径を有する霧化粒子を発生させ、時間区分の比を調節することにより霧化粒子の粒径の量配分を任意に調節するためであることは前記のとおりであるところ、引用発明において同時に複数の振動子を駆動するときは、それぞれの振動子を駆動する時間を調整して霧化粒子の粒径の量配分を調節することが困難となるから、複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動することは、これをうかがわせる事情が認められない限り、引用発明の予定していないところと考えるのが相当であるし、引用例1には、入力端を1個として同時に複数の振動子を駆動するという技術的課題も、また、これを示唆する事項も全く記載されていない。そうすると、引用例1には、これに接した当業者が、引用発明における『独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子』を、本願補正発明の『電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷』に変更する契機となるものがなく、その動機付けを見出すことができないといわなければならない。」と判示した。

つまり、裁判所は、引用発明の負荷の入力端を本願補正発明のように1個へと変更することは、引用発明の技術的意義を失わせ、また、かかる変更を行うことは引用例1が示唆するものでもなく、同変更を行うことの動機付けはないと判断した。

④ 考察

複数の負荷毎に入力端を設ける引用発明の構成から、本願補正発明のように各負荷にまとめて1つの入力端を設ける構成へと変更することは、技術的に何ら困難なものではなく、この点を特許庁は重視したものと解される。

しかし、裁判所は、進歩性判断における設計変更は、かかる技術的な判断に基づくことなく、引用発明の技術的思想を前提とし、設計変更を行う動機付けがあるかを慎重に判断しなければならないことを明らかにした。

なお、本件判決は、引用発明における入力端を1個とする変更を行えば、同時に複数の負荷が駆動してしまうことを当然の前提とするが、当業者⁽⁹⁾であれば、引用発明の技術的意義を失わせることのないよう、かかる変更併せて、各負荷を時間順次に作動させるための構成（本願発明における「電源周波数切替走査手段」）の採用を試みると解することも可能であろう。

もっとも、裁判所は、相違点の解消を検討するに際し、1つ1つの相違点毎に解消しうるかを検討しており（裁判例4参照）、裁判所がかかる解釈を採用することはないものと思われるが、「引用発明の入力端を1個にする－同時に複数の負荷が駆動する－引用発明の予定外」という単純な思考過程を当該技術分野の当業者が採用することを前提とした裁判所の判断は疑問である。

(6) 知財高裁平成18年6月29日判決(平成17年(行ケ)第10490号)〔紙葉類識別装置の光学検出部事件〕⁽¹⁰⁾

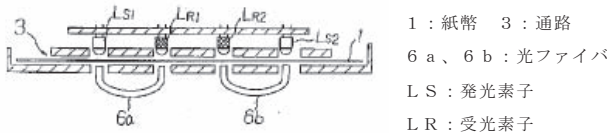
本裁判例6も、引用発明の技術思想の観点から設計変更の動機付けの有無の判断を行った事案である。

① 概要

本件は、発明の名称を「紙葉類識別装置の光学検出部」とする特許出願につき、拒絶査定を維持した審決を不服としてその取消しを求めた事案である。本願発明の要旨は、次のとおりである。

- A 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、
- B 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

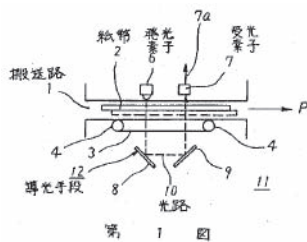
- 的に結合する導光部材と、
- C 前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、
- D 前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路近傍の異なる位置に配置されて成る
- E ことを特徴とする紙葉類識別装置の光学検出部。



本願発明
(注：紙幣（1）は、紙面に垂直方向（「所定方向」）に搬送される）

② 特許庁の判断

特許庁は、本願発明と引用発明（実願昭60-14873号（実開昭62-51461号）のマイクロフィルム：引用例）に記載された発明）の対比を行い、3つの相違点を認定した。



引用発明（注：紙幣（2）は、左から右方向に搬送される）

そのうちの相違点1は、本願発明が、「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」という構成を有しているのに対し（構成要件B）、引用発明では、当該構成を明示していない点であり、また、相違点3は、光学検出部が、本願発明では「紙葉類識別装置」用であるのに対し（構成要件E）、引用発明では、紙葉類の積層状態検知用である点である。

特許庁は、かかる相違点1について、「一般に、紙葉類の識別を行う際に、紙葉類の特徴箇所を選んで識別することは、当業者が容易に想到し得たことである。したがって、引用例に記載の発明において、紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるようにする際に、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

れるようにすることは、単なる設計変更である。」とし、相違点3について、「引用例に記載の発明を紙葉類識別装置の光学検出部とすることは、当業者が必要に応じ容易になし得ることと認められる。」と判断した。

つまり、特許庁は、相違点1及び相違点3に係る構成は、技術の具体的適用に伴う設計変更であり、単なる設計事項にすぎず、進歩性を認めることはできないと判断した。

③ 裁判所の判断

裁判所は、本願発明の技術的思想を「紙葉類識別装置において、複数本の検出ラインの技術的思想の下で、一对の発光・受光素子によって一括して検出を行うものと当業者に認識されるのである」と認定し、同認定を前提として「引用発明は、発光手段から出射されて前記光路を進行する測定光が複数回紙葉類を透過する結果、当該紙葉類がたとえば1枚である場合とこの紙葉類が複数枚重なっている場合との受光手段で受光される測定光量の差が、測定光が1回だけ紙葉類を透過するように構成された従来の検知装置の場合よりも大きくなるので、紙葉類の積層状態を容易に検知することができるというものであり、複数本の検出ライン上で紙葉類の積層を検出しているのではないことはもちろんのこと、そもそも、照射光を紙葉類に透過させ、紙葉類の枚数を検知するというのであって、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、上記（2）オ（本願発明）のような複数本の検出ラインの技術的思想はない。したがって、引用例には、相違点1及び3に係る本願発明の構成の開示も示唆もないというべきである。」（括弧内付加）、本願発明と引用発明とは「その機能、作用、その他具体的技術において少なからぬ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だけで済ませられるものではない。」「以上のとおりであるから、複数本の検出ラインの技術的思想のない引用発明について、その技術的思想を前提とする相違点1及び3に係る本願発明の構成を付加すること

が単なる設計変更であるとした審決の判断は、誤りである。」と判示した。

つまり、裁判所は、引用発明の発光素子(6)と受光素子(7)の配置を、紙幣の搬送方向に交叉する配置へと変更することは、単なる設計変更にはあたらないと判断した。

④ 考察

引用発明における発光素子(6)と受光素子(7)を紙幣の搬送方向に交叉するように配置することに、技術的な困難性は認められないが、技術面のみから設計変更にすぎないと判断することが誤りであることは、上記裁判例5と同様である。

特許庁と裁判所の判断が分かれた主な理由は、特許庁は、相違点1のみに着目して設計変更にあたるかの検討を行ったのに対し、裁判所は、引用発明と本願発明の技術分野が異なることを前提として(相違点3)、相違点1は設計変更にすぎないかの検討を行ったことに基づくものである⁽¹¹⁾。

つまり、裁判所は、本願発明(紙葉類識別装置)における複数本の検出ラインという技術思想は、異なる技術分野(紙葉類積層状態装置)である引用例には開示されていないことから、引用発明の構成を本願発明の構成へと置換(設計変更)することは、動機付けられないとした。

また、本件は、引用発明と本願発明の技術分野が異なる事案⁽¹²⁾であり、この点において、上記裁判例2との共通性が認められるものの、上記裁判例2とは結論を異にしている。かかる結論の差異は、上記裁判例2では、異なる技術分野の適用に際して必要となる変更点(スリットの間隙の変更)は、引用発明を開示する刊行物1に記載されており、引用発明が想定する変更事項といえるが、本件における変更点(発光素子(6)と受光素子(7)の配置変更)は、引用例に記載されておらず、また、その技術思想も開示されていないことから、かかる変更は引用発明が想定するものではないことによるものである。

(7) 知財高裁平成18年4月27日判決(平成17年(行ケ)第10223号)[酸性水中油型乳化調味料事件]⁽¹³⁾

本裁判例7は、効果の予測可能性と進歩性の関係について判断した事案である。

① 概要

本件は、発明の名称を「酸性水中油型乳化調味料」とする特許発明に対する特許異議申立てについて、特許を取り消すとの決定を行った審決を不服としてその取消しを求めた事案である。同特許異議申立てに対し、特許権者は訂正請求を行った。訂正後の特許請求の範囲に係る発明(以下、「本件発明1」という。)の要旨は、次のとおりである。

- A 製品に対して食用油脂を10%以上含有し、且つ全体の粘度が10万 mPa・s 以上である酸性水中油型乳化調味料において、
- B 焼成用あるいはフライ用食品に用いる酸性水中油型乳化調味料であって、
- C ホスホリパーゼA処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉とを含有することを特徴とする
- D 酸性水中油型乳化調味料

【0027】

【表1】

	実施例1	比較例1	比較例2
ホスホリパーゼA処理卵黄	3.0%	0%	3.0%
コハク酸化澱粉	0.5%	0.5%	0%
熱安定性	◎	×	△
食感	◎	×	×
総合評価	◎	×	×

【0028】 表中の記号

[熱安定性]

- ◎：油相分離なし。
- ：僅かに油相分離が観察されるものの問題とならない程度である。
- △：一部油相分離が観察される。
- ×：油相分離が多数観察される。

[食感]

- ◎：滑らかな食感である。
- ：若干滑らかさに劣るものの問題とならない程度である。
- △：滑らかさにやや劣る。
- ×：滑らかさに劣る。

② 特許庁の判断

本件発明1と引用発明(刊行物1(特開平3-

27269号公報)に記載された発明)の対比を行い、3つの相違点を認定した。

そのうちの相違点1は、配合成分に関して、本件発明1がオクテニルコハク酸化澱粉を含有するのに対して(構成要件C参照)、引用発明がこれを含有しない点である。

特許庁は、かかる相違点1について、当業者はオクテニルコハク酸エステル化澱粉(刊行物2(月刊フードケミカル1992-3)に記載)を配合することを容易に想到し、また、本件発明の効果(強力な加熱処理を施しても、油相分離を生じ難くしかも滑らかな食感を保持する)も、刊行物の記載から予期しうる範囲のものであると判断した。

③ 裁判所の判断

裁判所は、「…、刊行物1には、引用発明について、ホスホリパーゼA処理卵黄とラクトアルブミンとの併用を必須とし、これにより耐熱性ドレッシングとしての効果を奏するものであることが記載されている…ものの、ホスホリパーゼA処理卵黄とラクトアルブミンに加え、更にオクテニルコハク酸化澱粉を配合することの契機となる記載は存在しないし、また、刊行物2にも、オクテニルコハク酸化澱粉をホスホリパーゼA処理卵黄と併用することについて示唆する記載はない。これらの点と、後記(2)(効果の顕著性について、(2)は省略)のとおり、本件発明1のホスホリパーゼA処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することによる相乗効果は、刊行物1、2の記載から当業者が予測することができないものであることを合わせ考えれば、刊行物1において、引用発明に必要な応じ配合することができるとされているでんぶん、デキストリン、ガム類に代えて、刊行物2の教示に従って、オクテニルコハク酸化澱粉を配合することについて、当業者が容易に想到することができたということではできないというべきである」(括弧内付加)と判示した。

すなわち、裁判所は、ホスホリパーゼA処理卵黄もオクテニルコハク酸化澱粉も加熱に際して、油相分離が生じ難い性質を有していることを前提としつつも、これを併用して使用することを示唆する記載がいずれの刊行物にも存在せず、また、本件発明の効果の顕著性も指摘し、相違点1に関する特許庁の判断を誤りであるとした。

④ 考察

裁判所は、本件において引例同士の組合せを検討するに際して、両者(ホスホリパーゼA処理卵黄、オクテニルコハク酸化澱粉)の併用を示唆する記載を必要とし、より積極的な動機付けを求めており、この点が特許庁の判断との相違をもたらした。

かかる積極的な動機付けは、化学物質(混合物)の分野における発明においては、物質Xも物質Yも単独である効果を奏する場合に、物質Xと物質Yを併用した場合に、当該効果を得られるか、さらに、併用以上の効果を得られるかを予測することは一般的に困難であるという事情に基づくものであり、(ある程度の)効果の予測可能な分野に関する発明においては、かかる積極的な動機付けまでは求められているわけではない(裁判例3参照)。

また、裁判所は、進歩性を肯定するに際し、本件発明における効果(の顕著性)も併せて指摘しているが、「…合わせ考えれば」と判示しているとおり、あくまでも副次的に効果の参酌を行っているにすぎず、効果の顕著性のみによって進歩性を肯定しているわけではない。

なお、進歩性判断における発明の効果の位置付けについては、争いがあるものの⁽¹⁴⁾、特許制度は創作の保護を目的としていることから、当該発明の構成を容易に想到できるとの結論が得られたにもかかわらず、効果の顕著性の点を捉えて進歩性を肯定すべきではない⁽¹⁵⁾。もっとも、相違点に係る構成が証拠に示されていない場合(設計事項：手順5-2)においては、当該発明の効果についても検討を行い、顕著な効果が認められる場合には、進歩性の存在を肯定すべきであろう。引例同士の組合せの容易性を判断する場合と異なり、設計事項の判断を行う場合には、引例同士の組合せでは当該発明の構成を得られないことが前提となっており、当該発明の効果に着目して進歩性判断を行っても上記特許制度の目的に反する事態を招来するものではなく、また、顕著な効果が得られるにもかかわらず、相違点に係る構成が開示されていない(他の引用例に開示されていない)ことは、当該構成が単なる設計変更にあたらないことの裏付けであるとも解しうるからである。

3. まとめ

以上、近時の多数の審決取消判決の中から、特許庁

の判断と裁判所の判断とが分かれた7件についての分析を行った。これら7つの裁判例から読み取ることのできる、裁判所における進歩性の判断手法をまとめると以下のとおりである。

(1) 引用発明の技術的意義

裁判所は、上記手順5-1、手順5-2を検討するに際し、引用発明を開示する引用例の記載内容を詳細に検討し、引用発明の技術的意義を厳格に認定する傾向にある。

例えば、上記裁判例1では、小型の魚貝類処理装置を開示する引用例において、小型という点（使い易く、軽く、簡単に持ち運びでき…）は、引用発明の技術と密接に結び付いているものとはいえないと認定し、上記裁判例6では、紙葉類の積層状態検知装置を開示する引用例において、複数本の検出ラインの技術思想は開示されていないと認定しており、かかる認定が、進歩性判断について異なる結論を導く要因となった。

もっとも、裁判所は特許庁に比べて引用発明の技術的意義を広く（ないし狭く）捉えているものではなく、引用発明の技術的意義の認定はあくまでも事案毎の個別判断によらざるを得ない。

進歩性判断においては、引用発明の組合せ（手順5-1）、ないし、設計事項（手順5-2）の点は特に微妙な判断が求められ、争点となることが多いことから、本願発明の出願人（又は本件発明の特許権者）としては、進歩性が認められるように、引用発明の技術的意義について技術常識や引用例中の記載に基づき詳細に検討し、引用発明を組合せる動機付けがないこと（または、阻害要因が存在すること）、ないし、設計事項にあたらぬことを説得的に主張することが必要である。

(2) 動機付けのレベル

裁判所は、上記裁判例3において「従来の分離膜に代えてNF膜を採用してみようとする程度のことは、当業者にとって極めて普通の着想である」と判示している。

このように、“適用を試みるであろう”というレベルの動機付けさえ認められれば、進歩性を否定するという考えは、効果を確実に予測できなくても「動機付けの障害となるものではない」（裁判例3、手順5-1 II）という判示事項と表裏一体の関係にあるもの

と思われる。つまり、例えば、技術分野の関連性（手順5-1 I ①）が認められるのであれば、確実に成功する見込みはなくても、当業者は、様々な組み合わせや置換を試みることから、動機付けとしては十分であると裁判所は考えているものと思われる。

もっとも、常にかかるレベルの動機付けが採用されているわけではなく、化学物質（混合物）の分野では、引用例に適用を試みる旨の示唆（記載）を必要としている（裁判例7）。このように、組合せや置換による効果を予測することが非常に困難である技術分野では、当業者であれば適用を試みるであろうとして進歩性を否定するものではないことに注意が必要である。

(3) 複数の相違点の解消

また、上記裁判例4の考察において述べたとおりであるが、裁判所は、阻害事由（手順5-1 II）の存在を肯定するに際し、1つ1つの相違点毎に阻害事由の存否を判断することを明らかにしている。また、1つ1つの相違点毎に検討を行うという判断手法は、相違点に係る構成が引用例に開示されていない場合（手順5-2）においても同様である（裁判例5）。

したがって、本願発明（又は本件発明）と引用発明との間に、複数の相違点が認められる場合、これら相違点を一体として置き換えた際の阻害事由の検討を行う特許庁の判断手法に比べて、相違点の置き換え毎に阻害事由の有無を判断する裁判所の判断手法の方が、阻害事由について複数回の検討が求められることから、結果として、阻害事由の存在が肯定され、また、設計事項にあたらぬと判断され易くなるものと思われる。

(4) 結 語

このように、特許庁と裁判所の進歩性判断の結論は、多数の事案において異なっている。

しかし、裁判所においても、特許庁の定める「特許・実用新案審査基準 進歩性」（第II部第2章2）に規定されている「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「作用、機能の共通性」、「引用発明の内容中の示唆」等のメルクマールに基づき、進歩性判断を行っており、判断基準自体に裁判所と特許庁の間に隔たりが存するものではない。

もっとも、上記7つの裁判例において、裁判所と特許庁の進歩性判断の結論に差異をもたらした主な理

由は、引例ないし引用発明の捉え方（上記裁判例 1）、阻害事由の捉え方（上記裁判例 3, 4）、設計事項における動機付け（上記裁判例 5, 6）、化学物質の技術分野における動機付け（上記裁判例 7）に関する判断手法の相違に基づくものである。これらの判断手法の相違は、他の事案にも影響を及ぼすことから上記裁判例などの分析を通じて、その判断ルールを具体化し、審査基準に反映させることにより、統一かつ安定的な判断が行われることが望まれる。

以上

注

* 筆者は、2007年3月28日に東京弁護士会知的財産権法部判例等検討小委員会で進歩性判断基準についての報告を行ったが、本稿は、同報告で引用した判例、及び、その他最近の裁判例に基づいて、裁判所における進歩性判断の枠組みをまとめたものである。

(1) もっとも、「特許・実用新案審査基準」は、特許庁の判断の公平性、合理性を担保するために作成された判断基準であり、法規範ではない（この点を明言する裁判例として、例えば、知財高判（大合議）平成 17.11.11（平成 17 年（行ケ）10042 号）判例時報 1911 号 48 頁〔偏光フィルムの製造方法〕（いわゆるパラメータ特許事件））。

(2) 特許庁審判部『進歩性検討会報告書』（特許庁、2007 年）124 頁参照。

(3) 大野聖二「進歩性の認定（3）－引用例組合せの困難性」中山信弘外 2 名編『特許判例百選〔第三版〕』（有斐閣、2004 年）38 頁（39 頁）にも、ほぼ同様の判断手法が一般的なものとして示されている。

(4) 本件は、実用新案登録の審決に対する取消訴訟である。進歩性は、特許では「容易に発明をすることができた」（特第 29 条第 2 項）、実用新案では「容易に考案をすることができた」（実第 3 条第 2 項）という基準により判断されるものの、進歩性判断の枠組みにおいて異なるものではない。

(5) 本件発明と引用発明との「技術分野の共通性」等を問題とした事案としては、裁判例 2 を参照。

(6) 本特許に基づく侵害差止等請求事件に係る評釈として、例えば、井上由里子「均等成立肯定例（1）」中山信弘外 2 名編・前掲注（3）156 頁がある。

(7) テトラアルキルアンモニウムイオンは、フォトレジスト現像廃液に含まれている物質である。

(8) 梅田幸秀「シリーズ判決紹介－平成 18 年度第 1 四半期の判決から－」特許懇 243 号（2006 年）119 頁。

(9) 当業者（「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」（特第 29 条第 2 項））とは、その技術分野における高度の知識を有する者である（吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説〔第 13 版〕』（有斐閣、2000 年）109 頁）。

(10) 梅田・前掲注（8）122 頁、来栖和則「裁判所による進歩性判断のアプローチ」パテント 60 巻 12 号（2007 年）89 頁。

(11) 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。」「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。」と判示し、相違点 3 を念頭に相違点 1 についての判断を行うべきことを明らかにしている。

(12) 引用発明は、「紙葉類の積層状態検出装置」であり、本願発明は、「紙葉類の識別装置」である。

(13) 梅田・前掲注（8）114 頁。

(14) 長沢幸男「進歩性の認定（4）－顕著な作用効果」中山信弘外 2 名編・前掲注（3）41 頁、早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋外 4 名編『知的財産法の理論と実務 第 2 巻〔特許法〔II〕〕』（新日本法規、2007 年）417 頁。

(15) 山下和明「審決（決定）取消事由」竹田稔＝永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』（発明協会、2003 年）146 頁。

（原稿受領 2008.2.4）