

近年の裁判例における阻害要因の分類と 阻害要因の主張時における留意点の検討

会員 酒谷 誠一

要 約

特許出願の中間処理、審決取消訴訟または特許権侵害訴訟において、発明の進歩性を主張するときに、主引用発明と副引用発明との組み合わせを阻害する要因（いわゆる阻害要因）を主張することが良く行われる。実際に実務を担当してみると、事案毎に適切な阻害要因の主張の論理を構築することには困難がつきまとう。このような困難を解決する一つの方策として過去の裁判例において主張された阻害要因の主張趣旨を類型に分類して整理しておくことが考えられる。このように分類して整理しておけば、事案に応じた適切な類型を選択して、阻害要因の主張の論理を構築しやすくなるからである。また、同じ類型であっても、阻害要因が認められた事例、及び阻害要因が認められなかった事例について整理しておけば、今後、よりのを得た阻害要因の主張ができるものと思われる。そこで、本論文では、阻害要因が問題になった近年の裁判例を、その阻害要因の主張趣旨毎に分類して得られた阻害要因の類型について紹介する。そして、阻害要因の類型毎に近年の裁判例を紹介しつつ、阻害要因の主張時における留意点について検討した結果を報告する。

目次

1. はじめに
2. 阻害要因の類型
3. 類型毎の裁判例の紹介と阻害要因の主張方法の検討
 - (1) 第1類型（引用文献または公知文献に周知技術等を適用することを排除する記載があること）について
 - (2) 第2類型（引用発明に周知技術等を適用することが、引用発明の目的（課題）に反すること）について
 - (3) 第3類型（引用発明に周知技術等を適用することは、出願時の技術常識等に反すること）について
 - (4) 第4類型（引用発明に周知技術等を適用しても対象発明の課題を解決することができないと予測されること）について
 - (5) 第5類型（引用発明に周知技術等を適用すると、引用発明の目的、機能または特性を達成できなくなること）について
4. まとめ

1. はじめに

特許出願の中間処理、審決取消訴訟または特許権侵害訴訟において、発明の進歩性を主張するときに、主引用発明と副引用発明との組み合わせを阻害する要因（いわゆる阻害要因）を主張することが良く行われる。実際に実務を担当してみると、事案毎に適切な阻害要因の主張の論理を構築することには困難がつきま

う。このような困難を解決する一つの方策として、過去の裁判例において主張された阻害要因の主張趣旨を類型に分類して整理しておくことが考えられる。このように分類して整理しておけば、事案に応じた適切な類型を選択して、阻害要因の主張の論理を構築しやすくなるからである。また、同じ類型であっても、阻害要因が認められた事例、及び阻害要因が認められなかった事例について整理しておけば、今後、よりのを得た阻害要因の主張ができるものと思われる。そこで、本論文では、阻害要因に言及した近年の裁判例を、その阻害要因の主張趣旨毎に分類して得られた阻害要因の類型について紹介する。そして、阻害要因の類型毎に近年の裁判例を紹介しつつ、阻害要因の主張時における留意点について検討した結果を報告する。なお、この類型は、あくまで一個人の私見に基づいたもので、この分類は一つの例であり、他の分類の仕方も当然あり得るし、阻害要因の主張時における留意点についても一個人の私見であり、他の留意点も当然あり得ることを付言しておく。

2. 阻害要因の類型

阻害要因に言及した近年の審決取消訴訟を、その阻害要因の主張趣旨毎に分類した結果、以下の五つの類

型に分けることができた。

(第1類型) 引用文献または公知文献に周知技術等を適用することを排除する記載があること

(第2類型) 引用発明に周知技術等を適用することが、引用発明の目的(課題)に反すること

(第3類型) 引用発明に周知技術等を適用することは、出願時の技術常識等に反すること

(第4類型) 引用発明に周知技術等を適用しても対象発明の課題を解決することができないと予測されること

(第5類型) 引用発明に周知技術等を適用すると、引用発明の目的、機能または特性を達成できなくなる

3. 類型毎の裁判例の紹介と阻害要因の主張方法の検討

以下、阻害要因の類型毎に、阻害要因の主張の概要を紹介し、阻害要因の主張時における留意点について検討した結果を報告する。

(1) 第1類型(引用文献または公知文献に周知技術等を適用することを排除する記載があること)について

まず、阻害要因ありとした裁判例、および阻害要因なしとした裁判例において、裁判所の認定の要点を説明する。阻害要因ありとした裁判例では、以下のような判断がなされることによって、阻害要因が肯定された。

(ア) 引用発明1中に、引用発明1に引用発明2を組み合わせることを排除する記載があること(平成22年(行ケ)第10104号)

(イ) 引用発明中に、本件発明の構成を積極的に排斥した記載があること(平成22年(行ケ)第10184号、平成23年(行ケ)第10389号)

(ウ) 引用文献中に記載されている問題が解決されない限り、この問題を発生される構成を採用することはないこと(平成24年(行ケ)10018号)

一方、阻害要因なしとした裁判例では、引用文献に、本願発明の構成を採用することを排除する記載がないと判断され(平成26年(行ケ)第10034号)、阻害要因が否定された。以下の表1は、本類型の裁判例毎に阻害要因の判示内容についてまとめたものである。これらの判示内容に鑑みると、引用文献または公知文献に

周知技術等を適用することを排除する記載があることを主張する際には、技術常識も併せて考慮する必要がある。そして、技術常識を併せて考慮しても本願発明の構成に想到することが当業者にとって容易でないことを立証できれば、その阻害要因の主張は強いものとなると思われる。

(2) 第2類型(引用発明に周知技術等を適用することが、引用発明の目的(課題)に反すること)について

まず、阻害要因ありとした裁判例、および阻害要因なしとした裁判例において、裁判所の認定の要点を説明する。

阻害要因ありとした裁判例では、以下のような判断がなされることによって、阻害要因が肯定された。

(ア) 引用発明に周知技術を適用することが、引用発明の目的に反すること(平成24(行ケ)10179号、平成22年(行ケ)第10282号)

(イ) 本件発明の解決手段(光の拡散抑制)とは真逆である課題(光の拡散)を有する引用発明から本件発明を想到しないこと(平成25年(行ケ)第10242号)

(ウ) 引用発明の目的を達成するには、対象部材を現在の構成にするしか他にないから、対象部材の構成を変更することが阻害される(平成24年(行ケ)第10232号)

一方、阻害要因なしとした裁判例では、引用発明に周知技術等を適用することが、引用発明の目的に反しないと判断され(平成26年(行ケ)第10057号)、阻害要因が否定された。以下の表2は、本類型の裁判例毎に阻害要因の判示内容についてまとめたものである。これらの判示内容に鑑みると、引用発明に周知技術等を適用することが、引用発明の目的(課題)に反することを主張する際には、周知技術の付加または周知技術の置換を行ったら、本当に引用発明の目的を達成できなくなるかという点を考慮する必要がある。周知技術の付加または周知技術の置換を行ったら、本当に引用発明の目的を達成できなくなるならば、その阻害要因の主張は強いものとなると思われる。

【表1】

サブ類型	事件番号	阻害要因あり (進歩性あり)○ 阻害要因なし (進歩性なし)×	原告 勝訴○ 敗訴×	判示主旨	判示内容の抜粋
引用発明1中に、引用発明1に引用発明2を組み合わせることを排除する記載があること	平成22年(行ケ)第10104号 審決取消請求事件	○	○ (無効審決取消)	引用発明に、引用発明の目的を阻害する物質があると記載されている場合に、その物質を含むようにすることは阻害要因がある	引用発明1は、専ら「N、N-ビス(カルボキシメチル)グルタミン酸のナトリウム塩」による金属イオン封鎖作用を發揮させるような金属イオン封鎖剤組成物の発明ということができ、一般的に、金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることとし、その際に引用発明1に引用発明2を組み合わせて引用発明1の金属イオン封鎖剤に水酸化ナトリウムを加えることまでは当業者にとって容易に想到し得るとしても、引用発明1の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないといえるグリコール酸ナトリウムを含んだまま、これに水酸化ナトリウムを加えるのは、引用例1にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要があると記載されているのであるから、阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けもないといふべきであって、その組合せが当業者にとって容易に想到であったということはできない。
引用発明中に、本件発明の構成を積極的に排斥した記載があること	平成22年(行ケ)第10184号 審決取消請求事件	○	○ (拒絶審決取消)	本件先行発明が採用しているながら、引用発明が積極的に排斥した方法を想到することについては、阻害事由がある	引用発明は、本件先行発明の制御機構が、取付筒に形成された雄ねじと弁本体の内側に形成された雌ねじにより螺着されているが、雄ねじの形成にコストがかかり、かつ、取付けに当たり接着剤を使用する必要があり、取付作業が面倒になる(【0012】)という課題を解決するために、かため固定という方法を採用し(【0047】)、本件先行発明が採用するねじ結合という方法を積極的に排斥したものである。したがって、引用例1及び2に接した当業者は、あくまでも制御機構(パワーエレメント部)と樹脂製の弁本体をかため固定により連結することを前提とした技術の採用について想到することは自然であるといえるものの、本件先行発明が採用しているながら、引用例1が積極的に排斥したねじ結合による螺着という方法を想到することについては、阻害事由があるといわざるを得ない。
引用発明中に、本件発明の構成を積極的に排斥した記載があること	平成23年(行ケ)第10389号 審決取消請求事件	○	○ (無効審決部分取消)	引用発明は、花卉への芳香剤の付着を積極的に防止するので、花卉を含む花全体からの芳香の発散を否定するため、花卉を含む花全体から芳香を発散させるようにすることを阻害する	引用考案における気散管が、花卉等と接しないように構成されているのは、気散管を挿抜する際、気散管中の芳香剤が花卉等に付着しないようにするという積極的な理由に基づくものであり、そのために、気散管を敢て中空のノズル内に収容しているものと認められる。花卉への芳香剤の付着を防止することは、花卉を含む花全体からの芳香の発散を否定することを意味するのであるから、この点において、花卉を含む花全体から芳香を発散させるソラフラワーを適用することの阻害要因が存在する。
引用文献中に記載されている問題が解決されない限り、この問題を発生させる構成を採用することはないこと	平成24年(行ケ)第10018号 審決取消請求事件	○	○ (無効審決取消)	明細書中に記載されている問題が解決されない限り接続電極と画素電極とを重畳させる構成を予定していない	本件発明1と引用発明の相違点2において、引用発明は接続電極と画素電極とを重畳させるものとはいえないところ、甲第4号証の段落【0015】には、「接続電極(71)は隣接する画素電極(41)、(42)の間隙に配置することにより、画素部の光の透過特性に影響を与えないようにすると同時に、接続電極(71)と画素電極(41)、(42)間の近接や重畳による寄生容量の発生を防いでいる。」と記載されているように、接続電極と画素電極は重畳されておらず、引用発明においては、段落【0015】に記載された問題(接続電極(71)と画素電極(41)、(42)の重畳による寄生容量の発生)が解決されない限り、接続電極を画素電極と重畳させる構成を予定していないと解される。
引用文献に、本願発明の構成を採用することを排除する記載があること	平成26年(行ケ)第10034号 審決取消請求事件	×	× (拒絶審決維持)	引用例の開示内容を踏まえても、技術常識等を併せて考慮すれば、相違点1に係る本願発明の構成に想到することは当業者にとって容易であるといふことができ、引用発明がゲート内部電圧をゲート最大定格以下に維持することを前提としている点は、相違点1に係る本願発明の構成を導くに当たった阻害事由となるものではない	原告は、引用発明は、ゲート内部電圧をゲート最大定格以下に維持することが前提となっている点で、内部ゲート電極に最大定格を超える電圧を積極的に印加する本願発明と相反し、本願発明に対する阻害事由になると主張する(前記第3の2)。…(中略)…引用発明は、外部ゲート端子においてはゲート最大定格電圧を超える電圧を印加するものの、内部ゲート電極においてゲート最大定格電圧を超えることはないことを前提とするものと認めることができる。…デバイスの最大定格とは、メーカーがユーザーに対してクレームが発生しないように安全を見込んで保証する数値であることは技術常識であり、ユーザーは、最大定格を超えると直ちにデバイスが破壊するわけではないことを認識しているのが一般であると考えられる。そして、引用発明は、半導体デバイスのスイッチング速度を改善するために、デバイスの外部ゲート端子に印加する電圧を高くしてゲート静電容量を高速充電するものであり、引用例における「IGBTの内部配線インダクタンスL1、又は内部直列抵抗R1に打ち勝つ大きさの急峻な電圧でゲート端子G1を駆動することにより、ゲート静電容量Cgを高速充電し、」などの記載に照らせば、印加する電圧を高くするに従い、ゲート静電容量の充電がより高速に行われ、スイッチング速度がより上がることは、引用例に接した当業者において容易に理解することができるというべきである。そうすると、半導体デバイスのスイッチング速度をさらに上げるために、メーカーによる半導体デバイスが破壊されないことの保証や長期的なデバイスの信頼性への保証等を考慮しつつ、デバイスの最大定格の3乃至4倍を超えるゲート電圧を外部ゲート端子に印加することとすることは、当業者が容易に想到し得る事柄であるといふことができる。また、ゲート電圧を「デバイスの最大定格の3乃至4倍を超える」とすることにより、特段の作用効果が奏せられるとは認められない。…(中略)…原告は、ゲート内部電圧をゲート最大定格以下に維持することが前提となっている引用発明は、本願発明に対する阻害事由になると主張する。しかしながら、引用例の開示内容を踏まえても、技術常識等を併せて考慮すれば、相違点1(本願発明は「デバイスの最大定格の3乃至4倍を超えるゲート電圧」であるのに対して、引用発明は「ゲート最大定格20Vを超えるスパイク電圧、例えばその急峻な電圧のピーク電圧値が36V」となる「ゲート端子電圧Vg1」である点。)に係る本願発明の構成に想到することは当業者にとって容易であるといふことができるのは、前記(4)のとおりであり、引用発明がゲート内部電圧をゲート最大定格以下に維持することを前提としている点は、相違点1に係る本願発明の構成を導くに当たった阻害事由となるものではないといふべきである。

【表2】

サブ類型	事件番号	阻害要因あり(進歩性あり)○ 阻害要因なし(進歩性なし)×	原告 勝訴○ 敗訴×	判示主旨	判示内容の抜粋
引用発明に周知技術を適用することが、引用発明の目的に反すること	平成 24 (行ケ) 10179 号 審決取消請求事件	○	○ (拒絶審決取消)	引用発明に「充填容積の割合を 0.7 ないし 1.0 とし、かつ、当該割合に係る一定値をセル壁への特異な圧力の使用なしにおおむね維持する」との構成を適用することが、引用発明の目的に反する	引用発明 1 は、発熱剤の酸化発熱の前においては、相当のゆとりを持った状態で発熱剤を扁平状袋内に装入した上、発熱剤の酸化発熱の開始後においては、酸素の通気量が制限されていることにより扁平状袋内が酸素不足の低圧状態となることに従って扁平状袋に作用する大気圧を積極的に利用し、これによって扁平状袋の圧偏状態を維持し、もって、扁平状袋がどのような向きで使用される場合であっても、発熱剤が重力方向に片寄らないようにすることを目的とする。 引用発明 1 の目的に照らすと、同発明に前記(2)のような技術的意義を有する本件構成(充填容積のセル容積に対する割合を 0.7 ないし 1.0 とし、かつ、当該割合に係る一定値をセル壁への特異な圧力の使用なしにおおむね維持するとの構成)を採用することは、扁平状袋内に低圧状態が生じることに従って扁平状袋に作用する大気圧を積極的に利用するという引用発明 1 の目的に正面から反するものであり、そのような構成を採用すると、引用発明 1 の目的を実現することができなくなるものであるから、引用発明 1 において本件構成を採用することには、積極的な阻害要因があるというべきである。
引用発明に周知技術を適用することが、引用発明の目的に反すること	平成 22 年(行ケ) 第 10282 号 審決取消請求事件	○	○ (無効審決取消)	甲 1 発明と本件発明とは目的・技術思想が異なり、「チャンパー 30 内に加圧液体の準停留が確保される」あるいは「供給される流体の準よどみが確保される」とする甲 1 発明において、「よどみを確保する趣旨で「ディスク状」液体供給空間を採用することは困難である	レーザービームの加熱による熱レンズ現象と呼ばれる物理的現象が生じることについては、本件特許の優先日(平成 6 年 5 月 30 日)当時、一般的に知られていた事項といえるものの、単に物理的現象それ自体が知られていたにとどまり、甲 9 文獻、甲 16 文獻及び甲 17 文獻に記載された事項のいずれにおいても、流れのある液体に関して物理的現象である熱レンズ現象の発生や消失に関して何らの示唆も記載されていないから、「技術」として確立された何らかの手段が知られていたとまで言うことはできない。したがって、・・・その現象の 1 つに当たる熱レンズ現象が、かかる加工方法においてどのように作用し、またそれによっていかなる問題を生じるかについては、精緻な実験、分析、考察等を経ることなしに当業者が認識し得るものではないというべきである。・・・において検討したとおり、液体がよどむことなく流れるようにするため、液体供給空間を「ディスク状」とし、その「周辺から」液体を供給するという構成が単なる設計的事項といえないことは、明らかであるから、審決の上記判断は誤りである。前記のとおり、甲 1 発明と本件訂正発明 1 とは技術思想が異なること、「チャンパー 30 内に加圧液体の準停留が確保される」あるいは「供給される流体の準よどみが確保される」とする甲 1 発明において、「よどみを確保する趣旨で「ディスク状」液体供給空間を採用するのは困難であるから、阻害要因がある。
引用発明に周知技術を適用することが、引用発明の目的に反すること	平成 26 年(行ケ) 第 10057 号 審決取消請求事件	×	× (拒絶審決取消)	店舗内で入手した情報がユーザーにとって利用価値の高いものであれば後日再来店することを促されるという点があるから、店舗内の入金機を用いたチャージによっても上記の目的(店舗にとって効果的に来店を促す)は達成されるので、引用発明において、店舗内の入金機を用いる構成を適用することについては阻害要因があるとはいえない	引用発明は、ユーザーが遊技場にいる時間のうちの遊技に費やす時間が削られることのないように、遊技中であっても席を離れることなくバリュウをチャージしたり、あるいは事前にバリュウをチャージすることにより、バリュウチャージ時の手間を低減させることも想定していることが認められるのであって、引用発明が、実店舗内の入金機によるチャージを積極的に排除しているものでないことは明らかである。 そして、店舗にとって効果的に来店を促すという引用発明の目的は、携帯電話インターネット網を介したチャージによって達成されることはもとより、店舗内で入手した情報がユーザーにとって利用価値の高いものであれば後日再来店することを促されるということがあるから、店舗内の入金機を用いたチャージによっても上記の目的は達成されるし、また、いつでもどこでもチャージを可能とするという点については、携帯電話インターネット網を介したチャージによって達成される。したがって、引用発明において、店舗内の入金機を用いる構成を適用することについては阻害要因があるとはいえず、原告の上記主張は、採用することができない。
本件発明の解決手段(光の拡散抑制)とは真逆である課題(光の拡散)を有する引用発明から本件発明を想到しないこと	平成 25 年(行ケ) 第 10242 号 審決取消請求事件	○	○ (無効審決取消)	本件発明 1 は、各 LED の並設方向と直交する方向への光の拡散はほとんどさせないことにより、光を無用に減衰させることなく集光することとするものであるから、これとは逆に、同方向への光の拡散を課題の一部とする甲 16 発明には、本件発明 1 を想到することについての阻害要因が存する	甲 16 発明と本件発明 1 との関係のみをみて、甲 16 発明と本件発明 1 とは、照射面における光のむらを解消することを課題の一部とする点では共通するが、甲 16 発明は、照射のユラギを改善して照射面全体における照度を均一とすることを目的とし、これに加えて、有効照射中の拡大のため、縦方向にも光を散乱させることを課題とするものであり、かつ、その結果として、照射面における一定程度の照度の低下はやむを得ないことを前提とし(【実施例】)、これを防止することは解決課題とはしていないのに対し、本件発明 1 は、各 LED の並設方向と直交する方向への光の拡散は課題としておらず、かえって、同方向へはほとんど拡散させずに、光を無用に減衰させることなく主に各 LED の並設方向に集光させ、かつ、照度の低下を防止することを必須の課題とするものであるから、両発明の解決課題は全体として異なるものである。それだけではなく、本件発明 1 は、各 LED の並設方向と直交する方向への光の拡散はほとんどさせないことにより、光を無用に減衰させることなく集光することを解決手段の 1 つとするものであるから、これとは逆に、同方向への光の拡散を課題の一部とする甲 16 発明には、本件発明 1 を想到することについての阻害要因が存するというべきである。
引用発明の目的を達成するには、対象部材を現在の構成にするしか他にないから、対象部材の構成を変更することが阻害されること	平成 24 年(行ケ) 第 10232 号 審決取消請求事件	○	○ (無効審決部分取消)	目的(「貫通孔 3」に、「ウエハ 7」への照射光とその反射光とを通すため)を達成するには、対象部材(「透明窓材 4」)を「貫通孔 3」に嵌め込む構成とするほかはないから、対象部材の設置位置を変更することが阻害される	甲 1 発明(2 ないし 6、8)において、上記「溝 2」に研磨液を十分保持させ、上記「溝 2」に形成された「貫通孔 3」に、上記「ウエハ 7」への照射光とその反射光とを通すためには、透明ガラス製の中実な材料からなる「透明窓材 4」を上記「貫通孔 3」に嵌め込む構成とするほかはないから、甲 1 発明(2 ないし 6、8)において、上記「透明窓材 4」の設置位置を「研磨布 5」に変更する動機付けがあるとはいえず、むしろ阻害要因があるというべきである。

(3) 第3類型(引用発明に周知技術等を適用することは、出願時の技術常識等に反すること)について

まず、阻害要因ありとした裁判例、および阻害要因なしとした裁判例において、裁判所の認定の要点を説明する。

ア 阻害要因ありと判示した裁判例

阻害要因ありとした裁判例では、以下のような判断がなされることによって、阻害要因が肯定された。

- (ア) 出願当時の技術常識では、改悪化になると判断される変更であること(平成24年(行ケ)第10205号)
- (イ) 引用発明に周知技術を適用することに技術的阻害要因があること(平成19年(行ケ)第10007号)
- (ウ) 引用発明に特定の構成を付加することは、公知文献に記載された従来の技術動向に反する(平成21年(行ケ)第10265号)

一方、阻害要因なしとした裁判例では、ある分野の技術常識は、当業者が対象物について研究することを阻害しないと判断され(平成26年(行ケ)第10104号)、阻害要因が否定された。以下の表3は、本類型の裁判例毎に阻害要因の判示内容についてまとめたものである。これらの判示内容に鑑みると、引用発明に周知技術等を適用することは、出願時の技術常識等に反することを主張する際に、文献に基づいて当業者の技術常識を認定する場合には、自己に都合の良い記載のみから技術常識を認定することは避け、技術常識の認定が妥当であるかどうか良く吟味する必要がある。そして、良く吟味した上で引用発明に周知技術等を適用することが本当に出願時の技術常識に反することならば、その阻害要因の主張は強いものとなると思われる。

(4) 第4類型(引用発明に周知技術等を適用しても対象発明の課題を解決することができないと予測されること)について

調べた限りでは直近の裁判例において、この類型の阻害要因で阻害要因ありと判示した裁判例を見つけることができなかった。一方、阻害要因なしとした裁判例では、以下のような判断がなされることによって、阻害要因が否定された。

- (ア) 主引用発明に副引用発明を適用しても対象発明

の課題を解決することができないと予測されること(平成26年(行ケ)第10095号)

- (イ) 引用発明に含まれる対象構成を完全に除去することを当業者が予測できないこと(平成23年(行ケ)第10191号)

以下の表4は、本類型の裁判例毎に阻害要因の判示内容についてまとめたものである。これらの判示内容に鑑みると、引用発明に周知技術等を適用しても対象発明の課題を解決することができないと予測されることを主張する際に、例えば、当業者が構成Aを予測できないと主張するためには、引用文献中に、別の構成Bをとるべきとの見解が技術的な理由とともに記載されている点を、論理立てて主張すればその阻害要因の主張は有効になる可能性がある。

【表3】

サブ類型	事件番号	阻害要因あり (進歩性あり)○ 阻害要因なし (進歩性なし)×	原告 勝訴○ 敗訴×	判示主旨	判示内容の抜粋
出願当時の技術常識では、改悪化になると判断される変更であること	平成 24 年(行ケ)第 10205 号 審決取消請求事件	○	○ (拒絶審決取消)	出願当時の技術常識では、アルカリ性では生理的に悪影響があるから、引用発明の薬剤をアルカリ性化することが阻害される	本願優先日当時、鼻腔や肺に投与されるニコチン溶液は通常 pH5 ないし 6 程度の酸性であって、ニコチンが遊離塩基になりやすいアルカリ性では、生理的に悪影響があることが周知であったといえることができる。したがって、引用発明 1 の薬剤をアルカリ性化することには、阻害事由が認められる。
引用発明に周知技術を適用することに技術的阻害要因があること	平成 19 年(行ケ)第 10007 号 審決取消請求事件	○	○ (無効審決取消)	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あるため、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に適用することには、技術的な阻害要因がある	カーボン材は脆く機械的強度が低いので、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/cm」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えるべきである。
引用発明に特定の構成を付加することは、公知文献に記載された従来の技術動向に反すること	平成 21 年(行ケ)第 10265 号 審決取消請求事件	○	○ (無効審決取消)	従来行われてきた加工成形等の妨げになるから、甲 3 発明において電機子に対して厚みのある部材を取り付けることは排除されるべき技術事項である	刊行物 2 (甲 3) には、以下の記載がある。…従来の重ね巻或いは波巻の巻線を無鉄心電動機に採用する場合においては、電機子巻線が多層に重畳されることになるため、電機子の厚みが增加する。かかる厚みは電機子を貫通する有効な界磁磁界を著しく弱体化して効率及び起動トルクを減少せしめる欠点がある。このため従来においては、発生トルクに寄与する導体部の厚みを薄くするよう努力していた。しかし、かかる工程は加工成形等によって行なわれるために、電機子巻線が断線したり、短絡等の不良品が多く発生していた。…刊行物 2 の記載によれば、軸方向空隙型電動機である甲 3 発明において、その電機子に対して厚みのある部材を付加することは排除されるべき技術事項であって、たとえ甲 1 発明に不平衡荷重効果を増大させるための部材を取り付けることが開示されているとしても、不平衡荷重効果を増大させるような部材は、一般に密度が高く所定の厚みを有するものであるし、また、電機子巻線の近傍にこのような部材を配置することは、従来行われてきた加工成形等の妨げにもなり得る。したがって、甲 1 発明の電動機の各構成要素を、軸方向空隙型電動機である甲 3 発明の構成のものに改変したものにおいて、電機子に挿入する部材を取り付けることを想到することは困難であるといえるべきである。
ある化合物類の(反応性や毒性に関する)技術常識は、当業者がこの化合物類に含まれる特定の化合物を冷媒として研究対象とすること、この特定の化合物と潤滑剤との組合せについて研究することを阻害すること	平成 26 年(行ケ)第 10104 号 審決取消請求事件	×	× (訂正拒絶審決維持)	当業者にとって、フルオロオレフィンの反応性によって、熱移動組成物への HFO-1234ze の使用や、これと POE との組合せを検討することが阻害されるということとはできない	原告は、当業者はフルオロオレフィンの反応性及び安定性について懸念を有しており、これを冷媒として選択することや、これと反応する可能性のある潤滑剤である POE との組合せを回避したはずであると主張し(前記第 3 の 3)、フルオロオレフィンの反応性に関して、次の文献の存在を指摘する。…(中略)…しかし、これらの文献は、特定の構造のフルオロオレフィンや塩素を含むフルオロオレフィンを反応性があると冷媒の候補から除外しているものの、塩素を含まないフルオロオレフィン全体が冷媒として使用することのできないものであることを示しているわけではない。…(中略)…しかし、この文献についても、炭素-炭素二重結合を有する化合物について、どの範囲まで調査ないし実験をしたのかは明らかではなく、また、炭素-炭素二重結合を有する化合物の安定性が、どの程度のフッ素を加えると冷媒として使用することができないほどに減少するのかが明らかにしていないものではない。引用例 1 及び 2 は、実施例において、HFO 系の冷媒が冷凍機において使用することができることを確認しており、これらの冷媒が一般に冷媒に要求される程度の安定性を備えていることが認められるから、上記の各文献の記載内容を踏まえても、当業者にとって、フルオロオレフィンの反応性によって、熱移動組成物への HFO-1234ze の使用や、これと POE との組合せを検討することが阻害されるということとはできない。原告は、フルオロオレフィンの毒性への懸念は、当業者が HFO-1234ze を冷媒として研究対象とすること、これと潤滑剤との組合せについて研究することを阻害する、と主張し(前記第 3 の 3)、フルオロオレフィンの毒性に関して、次の文献の存在を指摘する。…(中略)…しかしながら、これらの文献は、いずれも、飽和のフルオロカーボンに含まれる不純物ではなく、完全にフッ素化された化合物でもない、HFO-1234ze 等のフルオロオレフィンについて、その具体的な構造のいかんにかかわらず毒性があることを示すものではない。なお、本件優先日後に作成されたその余の文献(甲 36 ないし 39)は、本件優先日当時の阻害事由を構成するものとは認められない。したがって、当業者にとって、上記各文献に記載された知見に基づき、HFO-1234ze を冷媒として研究対象とすること、これと潤滑剤との組合せを研究することが阻害されるということとはできない。

【表4】

サブ類型	事件番号	阻害要因あり (進歩性あり)○ 阻害要因なし (進歩性なし)×	原告 勝訴○ 敗訴×	判示主旨	判示内容の抜粋
主引用発明に副引用発明を適用しても対象発明の課題を解決することができないと予測されること	平成 26 年(行ケ)第 10095 号 審決取消請求	×	× (有効審決取消)	従来から、対象発明の問題(果菜が傷つくこと)の要因(搬送物が転がりやすいこと)もその射程に置いており、この要因が起こらないように(果菜を転がらないように)、構造(果菜載置部の構造)を工夫することは出願前から周知であり、適宜、当該構造について損傷の生じないように工夫するから、対象となる構成(移送シートがわずかに上下動する構成)に置換することによって転がりやすくなるとしても、阻害要因になるとはいえない	被告は、甲 2 の移送シート 49 は、わずかであっても上下動するので、転がりやすい搬送物が転がるため、果菜の転がりによる傷付きを解消することはできず、また、搬送品を傷付けるような搬送方法である甲 2 を果菜に適用することは、阻害要因がある旨主張する。 しかし、甲 2 は、ターンテーブル方式による従来例について、水平面であることに、円筒物が転動して落下するという問題を指摘しており、搬送物によっては、転がりやすいものもその射程に置いているものである。また、果菜を転がらないように果菜載置部(物品載置部)の構造を工夫することは、本件特許の出願前から周知であり(甲 1, 2, 5)、適宜、物品載置部の構造について損傷の生じないように工夫するものである。そうすると、移送シート 49 がわずかに上下動することが阻害要因になるということとはできない。 被告は、甲 2 の構造上、パー 48a が固定チェーンホイール 40 を超えて図中反時計方向に回転するため、シュート C と移送ユニットとの間にはある程度の隙間を必ず空けなければならないことや、図 7 及び図 1 より、シュート C は、搬送物 P を滑落させることが前提となっていることから、その適用が阻害される旨主張する。 しかし、前記のとおり、甲 1 に示されるように、果菜選別装置に関する従来例において、傾倒式の容器が用いられていたものであることに照らすと、果菜と破損しやすい小物類との間で傷付きやすさにおいて、さほどの相違があるとはいえない。また、甲 2 発明の構造上、パー 48a が回転するために、シュート C と移送ユニットとの間にはある程度の隙間が空くとしても、パー 48a の高さ自体が、搬送物の大きさ、形状等によって適宜選択されるものであるから、上記の隙間も調整可能である上、甲 2 発明 1 自体が、搬送物同士の衝合による損傷や破損の生じるおそれを課題として明示する一方で、シュート C と移送ユニットとの隙間を破損しやすい搬送物の搬送における問題点として指摘していないことからすれば、この点が阻害要因になるとはいえない。さらに、図 7 及び図 1 より、シュート C は、搬送物 P を滑落させることが前提となっているかどうかは不明である上、仮に、損傷や破損しやすいものを搬送するのであれば、傾斜を持たせて滑落させることを回避すれば足りることが明らかであるから、この点が阻害要因になるとはいえない。
相違点における本件発明の構成を採用することを予測できないこと	平成 25 年(行ケ)第 10347 号	×	○ (有効審決取消)	公用製造方法において、音叉腕に設ける溝を 2 本とした場合においても、M1 > M2 の関係が担保されることが認められ、このことは、当業者であれば予測し得る	審決は、公用製造方法において、音叉腕に設ける溝を 2 本の溝とした場合に、M1 と M2 の大小関係がどのようになるかは不明であるとして、公用製造方法において、相違点 2 における本件訂正発明の構成を採用することの積極的な動機付けがなく、むしろ、阻害要因が存在するとしている(審決書 22 頁)。 原告は、甲 10 公報を踏まえ、公用製造方法において、音叉腕に設ける溝を 2 本とした場合に、「M1 > M2」となることは予測し得ることであり、また、部分幅の数値限定も容易想到であるから、相違点 2 は容易想到であると主張する(前記第 3 の 2)。 …(中略)…しかし、証拠(甲 9, 10, 31, 32)及び弁論の全趣旨によれば、原告が前記第 3 の 2 において主張するのとおり、公用製造方法において、音叉腕に設ける溝を 2 本とした場合においても、M1 > M2 の関係が担保されることが認められ、このことは、当業者であれば予測し得るものというべきである。 したがって、公用製造方法において、音叉腕に設ける溝を 2 本の溝とした場合に、M1 と M2 の大小関係がどのようになるかは不明であるとする審決の判断は誤りといわざるを得ない。
引用発明に含まれる対象構成を完全に除去することを当業者が予測できないこと	平成 23 年(行ケ)第 10191 号 審決取消請求事件	×	○ (有効審決取消)	引用文献において物質 A の代替物として物質 B が好ましいと記載され、且つ熱的性能、防火性能を理由として物質 A を依然として有さざるべきとの見解が示されていない場合において、物質 A を物質 B で代替させることは予測できないと認定した審決を誤りとした	審決は、本件訂正発明と甲 1 記載の対比・検討に当たって、甲 1 発明は「HCFC-141b」を含有する点が、本件訂正発明との相違点であることを前提とした上で、その容易想到性の有無について、「甲第 1 号証には、確かに、硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を、HCFC-141b から、HFC-245fa, HFC-365mfc などに代替していく方向性は示されているといえるが、このような方向性を踏まえたものとして、具体的に示されている発泡剤組成物は、その成分として、代替物である「HFC-245fa」及び「HFC-365mfc」とともに「HCFC-141b」を依然として含有するものであって、この発泡剤組成物から、さらに熱的性能、防火性能に優れた「HCFC-141b」を完全に除去することは、当業者が予測できるとはいえない。」…(中略)…と判断した。…(中略)… 甲 1 (甲 6-2) には、オゾン層に悪影響を与える HCFC-141b の代替物質として HFC-245fa 及び HFC-365mfc (特に、HFC-365mfc) を発泡剤としての使用が提案されていることが認められ、HCFC-141b を、その熱的性能、防火性能を理由として、依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そうすると、甲 1 (甲 6-2) において、HCFC-141b の代替物質として HFC-245fa 及び HFC-365mfc が好ましいとの記載から、混合気体から HCFC-141b を除去し、その代替物として HFC-245fa ないし HFC-365mfc を使用した発泡剤組成物を得ることが、当業者に予測できないとした審決の判断は、合理的な理由に基づかないものと解される。

(5) 第 5 類型(引用発明に周知技術等を適用すると、引用発明の目的、機能または特性を達成できなくなること)について

まず、阻害要因ありとした裁判例、および阻害要因なしとした裁判例において、裁判所の認定の要点を説

明する。

阻害要因ありとした裁判例では、以下のような判断がなされることによって、阻害要因が肯定された。

(ア) 引用発明の一部の構成を置換すると、引用発明の課題を同程度、解決できなくなること(平成 25

年(行ケ)第 10234 号)

(イ) 引用発明の一部の構成を置換すると、その一部の構成が有する機能を同程度、達成できなくなること (平成 23 年(行ケ)第 10022 号)

(ウ) 主引用発明において副引用発明の技術を適用した場合、主引用発明の十分な特性を得られなくなること (平成 24 年(行ケ)第 10426 号)

一方、阻害要因なしとした裁判例では、引用発明に周知技術を適用したら、引用発明の機能を損なうことはないと判断され (平成 26 年(行ケ)第 10120 号)、阻害要因が否定された。以下の表 5 は、本類型の裁判例毎に阻害要因の判示内容についてまとめたものであ

る。これらの判示内容に鑑みると、引用発明に周知技術等を適用すると、引用発明の目的、機能または特性を達成できなくなることを主張する際には、例えば、構成 A を構成 B に置換した場合、主引用発明の必須の課題を同程度解決できない、または構成 B は構成 A の重要な機能を同じレベルで有するとはいえない等を主張して、構成 A を構成 B に置換することに阻害事由があると主張することが有効であると思われる。また、引用発明に周知技術を適用した場合に引用発明の機能を損なうことを理論的に説明することができればその阻害要因の主張は強いものとなると思われる。

【表 5】

サブ類型	事件番号	阻害要因あり (進歩性あり)○ 阻害要因なし (進歩性なし)×	原告 勝訴○ 敗訴×	判示主旨	判示内容の抜粋
引用発明の一部の構成を置換すると、引用発明の課題を同程度、解決できなくなること	平成 25 年(行ケ)第 10234 号 審決取消請求事件	○	○ (拒絶審決取消)	引用発明の必須の課題(固着性の確保)を同程度解決する構成でなければ、他の構成に置換しないとして阻害要因を認めた	固着性の確保は刊行物 1 発明の必須の課題であって、刊行物 1 発明におけるパターンニングの方法については、刊行物 1 発明と同程度の固着性を確保できなければ、他のパターンニングの方法に置き換えることはできないというべきである。そして、刊行物 3 発明のパターンニング方法におけるカーボンナノチューブの固着性についてみると、刊行物 3 発明は、「カーボンナノチューブを塗布、圧着、埋込み等の方法で合成樹脂製の支持基板 12 上に供給する」と記載しているのみであって、固着性について特段の配慮はされておらず、カーボンナノチューブ層が支持基板 12 に対して、いかなる程度の固着強度を有するかも不明である。 よって、刊行物 1 発明に刊行物 3 発明を適用することには阻害要因がある…
引用発明の一部の構成を置換すると、その一部の構成が有する機能を同程度、達成できなくなること	平成 23 年(行ケ)第 10022 号 審決取消請求事件	○	○ (拒絶審決取消)	引用発明の一部の構成を置換すると、その一部の構成が有する機能を(ガスバリア性)を同程度、達成できなくなるとして阻害要因を認めた	当業者が引用発明 1 の多層構造体に接したとき、そこに記載されている「アルミ箔層」は、誘導加熱によって熱を発生してポリエチレンフィルム層を溶融させる機能だけではなく、多層構造体にガスバリア性を付与する機能をも果たしていると理解するものと認められる。液体食品の包装容器において、食品の変質を防ぐためにはガスバリア性が重要であることも、当業者が理解するところである。そうすると、引用発明 1 において、アルミ箔層を、ガスバリア性をアルミ箔層と同じレベルで有するとはいえない他の材料に変更することには、むしろ阻害事由があるというべきである
主引用発明において副引用発明の技術を適用した場合、主引用発明の十分な特性を得られなくなること	平成 24 年(行ケ)第 10426 号 審決取消請求事件	○	×	(無効不成立審決維持)	原告は、引用発明 1 はその従来技術である引用発明 2 の有する課題を解決するため、「半導体発光素子」と「光半導体結晶基板」とを金属を介して貼り合わせるという技術を用いて、従来技術とは層形成の順番を逆にして半導体発光素子を形成する発明であると主張する。しかしながら、引用発明 2 は、前記のとおり、従来、高輝度青色 LED を実現するために必要である、バンドギャップが例えば 2.7eV 以上と大きく、pn 制御が可能で、結晶の質も良い、という条件を満たす半導体材料は存在しなかったため、新しい化合物半導体材料を用いた青色発光 LED を提供することを目的とするものであり、GaP 基板 91 上に超格子構造の反射層 92 を形成し、その上に p 型 GaIn / BP 混晶層・・・及び GaN コンタクト層 95 が順次形成された LED (別紙 3 の図 10 参照)において、超格子構造反射層 92 が良好なバッファ層として働く結果、良好な pn 接合が得られ、また、高い光取出し効率を得られて、高輝度青色発光が認められるというものである。上記のような半導体発光素子の構成を有する引用発明 2 について、引用発明 1 の「半導体発光素子」と「光半導体結晶基板」とを金属を介して貼り合わせるという技術を用いて、従来技術とは層形成の順番を逆にして半導体発光素子を形成することを考慮した場合には、ダメージ基板上に、GaN コンタクト層 95・・・の順に形成することになるが、この積層過程では、本来であれば、良好な pn 接合を形成するためのバッファ層となる「超格子構造の反射層 92」が形成されないため、n 型、アンドープ及び p 型 GaIn / BP 混晶層は、良好な pn 接合を得ることができず、発光素子として十分な特性が得られないものとなる。そうすると、引用発明 2 について、層形成の順番を逆にして半導体発光素子を形成することには、阻害要因があるものというべきである。
引用発明に周知技術を適用したら、引用発明の機能を損なうこと	平成 26 年(行ケ)第 10120 号 審決取消請求事件	×	×	(無効不成立審決取消)	刊行物 1 発明のガラスは防火を目的とするガラスであるのに対し、本件周知技術は目的が異なり、そのようなガラスへの適用が特に記載されているものではないため、当業者が、本件周知技術を適用することにより刊行物 1 発明の防火ガラスとしての機能を損なうと考えることはないか、すなわち、当業者が刊行物 1 発明に本件周知技術を適用することについての阻害要因がないかが問題となる。 …(中略)… ポリエステル樹脂フィルムは、可燃ではあるものの、透明なフィルムの中では難燃性であり、その量によっては、ガス化しても炎が発生しない場合もあることが知られていたのだから、これを防火ガラスである刊行物 1 発明に適用することに阻害要因があるとはいえない。

4. まとめ

本論文では、阻害要因について言及した近年の審決取消訴訟から、阻害要因の主張を以下の五つの類型に分類した。

(第1類型) 引用文献または公知文献に周知技術等を適用することを排除する記載があること

(第2類型) 引用発明に周知技術等を適用することが、引用発明の目的(課題)に反すること

(第3類型) 引用発明に周知技術等を適用することは、出願時の技術常識等に反すること

(第4類型) 引用発明に周知技術等を適用しても対象発明の課題を解決することができないと予測されること

(第5類型) 引用発明に周知技術等を適用すると、引用発明の目的、機能または特性を達成できなくなる

また、裁判例の判示内容から、類型毎に阻害要因の主張時における留意点を検討した結果、以下のような点に留意すると良いと思われる。

(1) 第1類型について

引用文献または公知文献に周知技術等を適用することを排除する記載があることを主張する際には、技術常識も併せて考慮する必要がある。そして、技術常識を併せて考慮しても本願発明の構成に想到することが当業者にとって容易でないことを立証できれば、その阻害要因の主張は強いものとなると思われる。

(2) 第2類型について

引用発明に周知技術等を適用することが、引用発明の目的(課題)に反することを主張する際には、周知技術の付加または周知技術の置換を行ったら、本当に引用発明の目的を達成できなくなるかという点を考慮する必要がある。周知技術の付加または周知技術の置換を行ったら、本当に引用発明の目的を達成できなく

なるならば、その阻害要因の主張は強いものとなる。

(3) 第3類型について

引用発明に周知技術等を適用することは、出願時の技術常識等に反することを主張する際に、文献に基づいて当業者の技術常識を認定する場合には、自己に都合の良い記載のみから技術常識を認定することは避け、技術常識の認定が妥当であるかどうか良く吟味する必要がある。そして、良く吟味した上で引用発明に周知技術等を適用することが本当に出願時の技術常識に反することならば、その阻害要因の主張は強いものとなると思われる。

(4) 第4類型について

引用発明に周知技術等を適用しても対象発明の課題を解決することができないと予測されることを主張する際に、例えば、当業者が構成Aを予測できないと主張するためには、引用文献中に、別の構成Bをとるべきとの見解が技術的な理由とともに記載されている点を、論理立てて主張すればその阻害要因の主張は有効になる可能性がある。

(5) 第5類型について

引用発明に周知技術等を適用すると、引用発明の目的、機能または特性を達成できなくなることを主張する際には、例えば、構成Aを構成Bに置換した場合、主引用発明の必須の課題を同程度解決できない、または構成Bは構成Aの重要な機能を同じレベルで有するとはいえない等を主張して、構成Aを構成Bに置換することに阻害事由があると主張することが有効であると思われる。また、引用発明に周知技術を適用した場合に引用発明の機能を損なうことを理論的に説明することができればその阻害要因の主張は強いものとなると思われる。

(原稿受領 2015. 8. 4)