

いわゆる「容易の容易」が問題となった事例

東京高裁平成16年7月6日判決（平成14年（行ケ）第11号審決取消請求事件）

事実の概要

Y（被告・特許権者・無効審判被請求人）は、発明の名称を「チップ抵抗器」とする特許第1658620号特許権者である。X（原告・無効審判請求人）は本件特許を無効とすることについて、審判を請求した。特許庁はこれを無効2001 - 35096号事件として審理して、請求不成立審決をした。

審決は、本件発明の構成要件である「絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着されこの一辺に直交する方向にのびてその外部突出端」を備えた外部接続端子は、いずれの引用例にも記載されていない（以下、「本件相違点」という。）から、本件発明は、容易に発明ができたものであるとすることはできないというものであった。

Xはこの審決の取消を求めて本件訴訟を提起した。

Yは応訴し、本件相違点に係る構成を想到して本件発明の構成に至るためには、リード（外部接続端子）を板状とすることと、板状リードの幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長にすること、の2つの変更を経る必要があり、それぞれが困難であり、かつ、この2つの変更を一度になすことには、さらに大きな困難を伴う、と主張した。

判旨

引用発明のチップ抵抗器は、棒状の外部接続端子を採用している。そして、これら2本の外部接続端子は、同一の方向へ引き出されているため、これらを、絶縁性基板に、その一辺の全長にわたる幅で貼着するのは不可能である。そこで、まず、棒状の外部接続端子を板状とし、これらを相対する2面から引き出すようにすることの容易推考性について検討する。

（各証拠によれば）、チップ型電子部品において、外部接続端子が、ある程度幅のある板状であり、それらが同部品の相対する2面から引出され、さらに、同端子の先

端が本体底面に近接するように鍵状（L字状）に折り曲げられている構成は、本件出願当時、周知なものであり、しかも、この構成は、チップ状電子部品を、プリント基板等に、安定して確実に接続することを容易にする、という効果を発揮するものと理解される。

したがって、この周知技術を、同じチップ状の電子部品である引用発明に適用して、外部接続端子を板状に（中略）構成にすることは、当業者が容易に推考できることである、と認められる。

次に、板状の外部接続端子を、絶縁性基板に、その一辺にほぼ等しい幅で貼着する構成の容易推考性について検討する。

引用発明において、板状の外部接続端子を採用し、かつ、チップ抵抗器の相対する2面から、それぞれ端子を引き出す構成とすることを、当業者が容易に推考できることは、前記のとおりである。そして、当業者であれば、そのような構成を採用する場合、なるべく広い面積で絶縁性基板に接合させるため、板状の外部接続端子の幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅とすることは、熱放散が最も高くなる基本的な態様の一つとして、容易に推考できる、設計的な事項である、というべきである。

以上のとおりであるから、本件相違点に係る構成は、本件出願当時、各引用例に開示された周知技術に基づいて、当業者が想到することは容易であった、というべきであ（中略）る。

分析

本件は、いわゆる「容易の容易」が問題になったケースである。

特許法29条2項に規定された「容易に発明をすることができた」ことを判断するには、請求項に係る発明と引用発明を対比して一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明の内容及び技術常識から、この引用発明に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る理

論の構築を試みる（特許庁編「特許・実用新案審査基準」）。この際に、相違点を克服する過程が二段階の変更を要する場合、たとえそれぞれの段階が「容易」であっても、その二段階からなる相違点を克服することは困難であって進歩性があると判断すべきという見解（上記Yの主張を参照）がある。この場合、第一段階の「容易」に第二段階の「容易」を積み重ねることから「容易の容易」と呼ぶのである。

以下、上記見解（「容易の容易」の見解）の当否について検討してみたい。

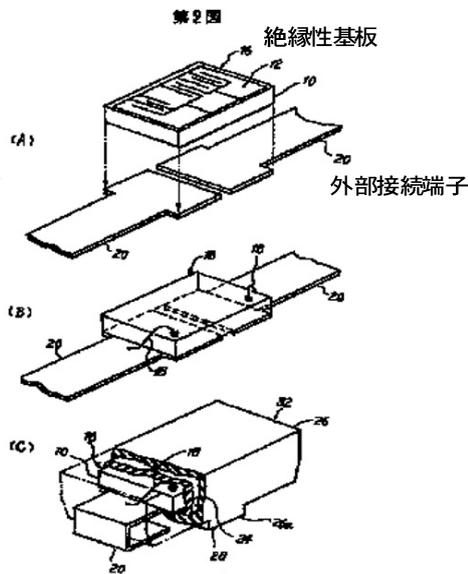
まず、法29条2項に規定された「容易に発明をすることができた」ことすなわち「容易性」は事実であり、容易性の存否の判断は事実認定¹⁾であるのが問題となる。事実認定であるのならば、引用発明（の存在）等の間接事実を経験則を適用して主要事実である容易性の存否を判断するのであり、経験則上、（二段階で直ちにそう言えるかは別として）何段階もの変更を要する思考過程は一般に容易でないとはいえる。

しかし、判例上容易性の判断は「法的価値判断²⁾」を含む「法律問題」とされている（別冊ジュリスト「特許法判例百選（第二版）」129頁）。法29条2項における「容易に発明をすること」の主体である「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」は明らかに規範的概念³⁾であり、容易性の判断は法的価値判断と考えるべきであろう。

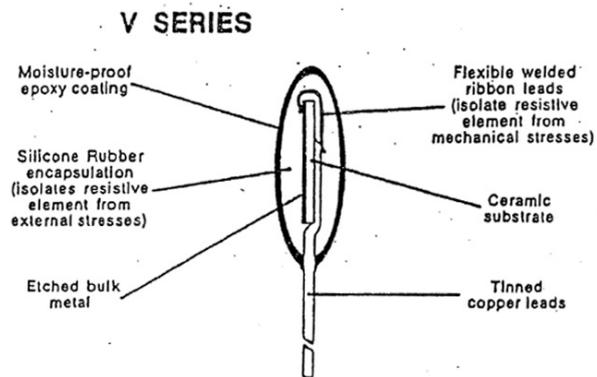
してみると、「容易の容易」の見解は上記経験則により直ちに正当化されるものではないことになる。請求項に係る発明に近い引用発明の存在といった具体的事実は、容易性という規範的評価についてその評価の成立を根拠づけるものであって、経験則によって容易性という主要事実の存在を推認させるものではないからである。（詳細については、司法研修所編「増補 民事訴訟における要件事実 第一巻」法曹会、30～33頁参照）

思うに、「容易の容易」の見解は、経験則から来るものではなく、むしろ、法1条に規定された「発明の保護」という政策的目的に照らしてされる法29条2項の解釈が

本件発明



引用発明



- 1) 証拠に基づいて、法規の適用の対象となる具体的事実を確定すること。
- 2) 法的な価値判断の基準によって、具体的事実が一般的抽象的概念として規定された規範的要件に当てはまるという判断。
- 3) 法文上一般的抽象的概念として規定されるもの。

ら生まれたものであろう。つまり、「容易の容易」を「容易」としてしまうと、「容易」を積み重ねることにより容易性の範囲が無限に広がることになり、発明の保護が十分に図れなくなるおそれに注目し、このような弊害を防ぐための法解釈から生じたと考えられる。こう解すると、事実認定において、自由心証主義の下（民訴247条）、経験則については（前述の二段階で直ちに容易でないといえるかという問題を含めて）その取捨選択が裁判官の自由な判断にゆだねられているのと異なり、「容易の容易」の見解は、法解釈として正しいのであれば、一般的に適用されるべきものとなる。

我が国は国際的に見ても技術レベルが高いにもかかわらず、国際的に特異な「容易の容易」の見解を適用してまで発明の保護を図るべきかという政策上の当否はおいと置き、「容易の容易」の見解は、上記政策的な配慮が、法解釈を通じて法的価値判断に反映されたものと解すれば、法理論上はひとまず首肯できる。

しかし、「容易の容易」の見解は構造的に不安定な判断につながるという問題がある。まず、その適用に当たっては、相違点を克服する過程が一段階であるか多段階であるかを評価しなくてはならない。ところが、この評価をどのように行うのが不明である。客観性を確保するには、可及的に、各段階に分ける根拠となる各段階が記載されている副引用例（「他の引用発明」を記載した刊行物等）により評価することになる。

してみると、相違点を克服する過程が一段階であるか多段階であるかは、結局一つの副引用例に一段階として記載されているか、それとも複数の副引用例に各段階が記載されているかという形式的偶然的な事実に着する。つまり、相違点がどんなに容易な過程で克服できてもたまたまその過程が一段階として記載されている副引用例が発見できなければ、「容易の容易」の見解の下では容易性が否定される。あるいは、この不合理を回避するためにあえて副引用例を挙げることなく相違点を克服する過程を一段階と評価した上でこの過程は「技術常識」から容易であるとすれば容易性が肯定される。このように、「容易の容易」の見解の下ではアプローチによって規範的評価がまったく逆になるおそれがあり、判断の安定性に欠ける。「発明の保護及び利用」を図るためには特許権の安定が重要であり、審査段階及び権利行使段階

を通じた特許性の判断の安定性を確保しなくてはならない。「容易の容易」の見解は、この特許性の判断の安定性に対する配慮が欠けており、結局は法1条の目的を果たせないものといえよう。

以上の理由から、私見では「容易の容易」の見解は支持できない。もちろん、引用発明から出発して容易の容易を積み重ねることにより引用発明とは全く異なる発明の進歩性が否定されてしまうという危惧を理由とすることは理解できる。しかし、それはレアケースであり、そのような場合は「有利な効果」や「技術分野の相違」等の理論により対処すべきであろう。

本判決は、「容易の容易」の主張を容れることなく、「棒状の外部接続端子を板状とし、これらを相対する2面から引き出す」という段階と「板状の外部接続端子を、絶縁性基板に、その一辺にほぼ等しい幅で貼着する」という各段階が当業者にとって容易に推考できるとして、発明全体の進歩性を否定したものであり、私見からは支持できるものである。

なお、他に、東京高判平15.4.8（平成13年（行ケ）470号）及び東京高判平16.11.1（平成15年（行ケ）353号）において、原告から「容易の容易」の主張がされているが、いずれの裁判所も原告の同主張を採用していない。一方、「容易の容易」の主張を採用した裁判例は筆者の調べた限りでは見あたらなかった。

profile

深沢 正志（ふかざわ まさし）

特許審査第四部情報記録 審査官

平成2年4月 特許庁入庁

特許審査第四部審査官、総務部総務課、総務部国際課及び審判部審判官を経て、平成17年10月より現職