

# 審判部進歩性検討会について

審判部第16部門審判官 間中 耕治

## 1. はじめに

いわゆる「進歩性」に関しては、近年、庁内外において様々な議論がされており、特許庁審判部の進歩性の判断についても、産業界をはじめとする特許実務関係者から、判断が厳しすぎるのではないか？という意見が寄せられていた。

これらの意見は、統計データ（拒絶査定不服審判の請求成立率の減少、無効審判の請求成立率の増加、特許無効審判で権利無効ではないとした審決の取消率の高さ等）を根拠とするものや、平成12年の審査基準改訂により、いわゆる「後知恵」を禁ずる旨の記載が削除されたため、進歩性判断に後知恵が増えたという意見などがあったが、その一方で、具体的な根拠もなしに、イメージだけで漠然と進歩性判断が厳しすぎると主張するのみのケースや、事件当事者の誤解に基づく意見ではないかと思われるケースも、多数、見受けられた。

そこで、特許庁審判部では、これら特許実務関係者の問題意識を明らかにした上で、審判部における進歩性判断の問題点の有無について検討し、今後の審理の充実化や、進歩性の判断基準の客観化、明確化に資するため、進歩性検討会を開催して、進歩性判断について疑義が示された個別事例についての事例研究を行うこととし、首席審判長を座長に、特許庁審判官のほか、産業界、弁理士・弁護士にも参加を仰ぎ、審決取消訴訟において特許庁の進歩性判断が支持された事例を対象に、検討を行ってきた。

本稿では、紙面の都合から、進歩性検討会で議論された事例のうち、いくつかの事例について、概要を紹介する。

なお、本稿の内容は、あくまで筆者の私見であって、審判部の公式見解ではない。

## 2. 特許法第29条第2項と進歩性判断の実務

「進歩性」ということばは、特許法に表れていない。

このことばは、昭和34年法の検討過程で参考にした英国特許法の inventive step の翻訳であるが、その翻訳は誤解を招くので「創作の困難性」と説明し直す場合<sup>1)</sup>、「容易想到性」ということばを使う場合もある。

特許法では、いわゆる「進歩性」について次のとおり規定している。

[ 特許法第29条第2項 ]

特許出願前に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が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

この規定から、「特許を受けようとする発明」の進歩性は、「特許出願前」の時点で、「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」（いわゆる「当業者」）が、「前項各号（第29条第1項各号）に掲げる発明」に基いて、「容易に発明をすることができた」（いわゆる容易想到性）か否かにより、判断することが必要と考えられる。

しかしながら、ここで、<sup>2)</sup>については抽象的な概念であり、また、<sup>1)</sup>については、「判断者の評価を必要とする評価の事実であり、直接証明することはできず、具体的な事実や経験則に基づいて推論するほかない」といわれており<sup>2)</sup>、進歩性の判断について、客観性、明確性を確保することがむずかしいといわれる理由ともなっている。

審判における進歩性判断の審理は、その判断が、知財高裁において争われる可能性のあることから、上記の命題を踏まえて可能な限り客観性、明確性を確保するよう、

以下の手法で行われる<sup>3)</sup>。

(1) 本願発明の要旨の認定<sup>4)</sup>

進歩性の審理にあたっては、その前提として、特許を受けようとする発明（以下、「本願発明」という。）を確定させなければならない。

本願発明の要旨の認定については、いわゆる「リパーゼ判決<sup>5)</sup>」により、「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。……このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法36条5項2号の規定……からみて明らかである。」と判示されている。

ここで、特許法第36条第5項の規定は、「各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と改正<sup>6)</sup>されたが、改正後の規定についても、改正前の構成要件の機能を担保するものである点において何ら異なるところがないから、基本原則において変わりはないとされている。

ただし、上記基本原則は、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない場合や、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかな場合など、特段の事情がある場合」、例外的に、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することができる<sup>7)</sup>とされている。

(2) 引用発明の認定

進歩性の判断は、前述のとおり、いわゆる「当業者」が、「前項各号に掲げる発明」に基づいて、容易想到であったか否かによりされる。

したがって、進歩性判断の基礎である引用発明には、特許法第29条第1項各号に掲げる発明のみがなりえるものである。

引用発明<sup>7)</sup>の認定は、引用する刊行物に記載された事実に基づいて行い、また、本願発明の出願時における技術常識を参酌することにより、刊行物に記載された事実から導き出せる事項についても、引用発明の認定にあたっての基礎とすることができるとされている<sup>8)</sup>。

(3) 本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定

進歩性の判断にあたっては、前提となる本願発明、および基礎となる引用発明を、それぞれ、事実に基づいて特定し、両発明を対比することにより、両発明の一致点、相違点を認定する手法が、審査・審判や審決取消訴訟における実務として一般的である。

具体的には、最も適切な一つの引用発明を選び、本願発明と引用発明を、それぞれを分説して、本願発明の発明特定事項と、それに対応する引用発明の発明を特定するための事項とを対比し、一致点、相違点を明らかにするもので、このような手順を踏まえることにより、直感的な判断を排除し、客観的・分析的な判断に資するものといわれている。

(4) 相違点の検討

進歩性の有無の判断は、上記相違点を評価することによりなされる。

この判断は、前述したとおり、抽象的な概念である「当業者」を想定し、「容易想到性」という直接証明することはできない評価の事実を、経験則に基づいて推論するほかないことから、このような経験則に基づき、審査基準では、以下の例のように、進歩性判断手法を整理・類型化<sup>9)</sup>しており、特許庁審判部の審理においても、この審査基準を尊重して審理している。

最適材料の選択・設計変更など

審査基準では、その相違点が、最適材料の選択や、数値範囲の最適化・好適化、均等物による発明特定事項の置換、技術思想の具現化に伴う設計変更などのいわゆる「設計事項」である場合は、その相違は「当業者の通常の創作能力の発揮」によるものであり容易想到とされる<sup>10)</sup>。

当業者は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識」を有している者と規定されているが、現実にはそのような具体的な人が存在するわけではなく、抽象的な概念であり、通常の知識を有すると考えられる技術者を観念的に設定したものといわれる<sup>11)</sup>。

また、「通常の知識」とは、その発明の属する技術の分野における技術水準に関する知見と技術常識を意味するといわれる<sup>12)</sup>が、「その発明の属する技術の分野」とらわれず、具体的案件に即して適切な当業者を想定す

べきであるともいわれている<sup>13)</sup>。

いわゆる周知技術や慣用技術も、当業者の能力（研究開発のための通所の技術的手段を用いる能力等）や知識（技術常識を含む技術水準）の基礎として用いられる<sup>14)</sup>。

### 動機づけとなりうるもの

審査基準では、引用例中に、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がある場合は、これが「動機づけ」となり、引用発明の相違点について他の引用発明の発明特定事項を適用したり結びつけて、本願発明に導かれたことの有力な証拠となるので、このような引用発明の適用や結びつけは、容易想到とされている<sup>15)</sup>。

また、「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。」ともされており、発明の課題の存在を前提として、引用発明の相違点について、関連する技術分野に属する他の引用発明の発明特定事項の適用も、容易想到とされている<sup>16)</sup>。

なお、動機づけを検討する際、課題が、当業者の技術水準から見て自明の課題や、容易に着想しうる課題である場合には、その課題が、引用例中に明記されていない場合であっても、動機づけが成立しうるといわれている<sup>17)</sup>。

ただし、引用例中に、本願発明に容易に想到することを妨げるほどの記載（阻害要因）があるときは、その引用例は、進歩性判断の基礎として適格性を欠くとされている<sup>18)</sup>。

### 有利な効果の参酌

上記 及び は、進歩性を否定するケースの類型ではしたが、有利な効果の参酌は、むしろ、進歩性を肯定するケースの類型である。

本願発明の効果が、引用発明と比較して有利な効果を有している場合であっても、当業者が、本願発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけできた場合、本願発明の進歩性は否定される<sup>19)</sup>。

しかしながら、その有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合、その発明の進歩性が否定されないことがある<sup>20)</sup>。

特に、本願発明が、選択発明の場合や、数値限定を伴った発明の場合について、本願発明の効果が、引用例中に記載されていない効果であって、引用発明が有する効果とは異質の効果、又は同質であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたも

のではないときは、進歩性が肯定される<sup>21)</sup>。

なお、有利な効果が意見書中で主張されている場合、その効果が明細書中に記載されているとき、及びその効果は明記されていないが、明細書又は図面の記載から当業者が推論できるときは、その有利な効果を参酌することができるが、審判請求人の主張する有利な効果が、明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できないものであるときは、参酌すべきではないとされている<sup>22)</sup>。

## 3. 事例紹介

### 3 - 1 本願発明の要旨認定、設計変更等が争われた事例

#### 3 - 1 - 1 事例の概要

##### (1) 事件番号

平成17年（行ケ）10199号（査定不服2002 - 24965号）

##### (2) 本願発明

###### 【請求項1】

印刷装置に装着されるインク容器であって、

前記インク容器に関連する複数の所定情報を格納すると共にシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置を備え、

前記記憶装置は、前記インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶すると共に、前記各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第1の記憶領域と、前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に、各データを8ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第2の記憶領域とを備えるインク容器。

##### (3) 引用例

引用例1：特開平2 - 279344号公報

【図11】

引用例1の 図11の表	データ長 (ビット)	情報項目	記憶容量の 割合 (%)	記憶容量の 割合 (%)
00	1	1ビット情報項目	30	5
01	8	8ビット情報項目	58	5
02	16	16ビット情報項目	10	5
03	32	32ビット情報項目	10	10
04	64	64ビット情報項目	20	7
05	128	128ビット情報項目	20	4
06	256	256ビット情報項目	10	5
07	512	512ビット情報項目	5	5
08	1024	1024ビット情報項目	5	5
09	2048	2048ビット情報項目	5	5
0A	4096	4096ビット情報項目	5	5
0B	8192	8192ビット情報項目	5	5
0C	16384	16384ビット情報項目	5	10
0D	32768	32768ビット情報項目	5	5
0E	65536	65536ビット情報項目	5	5
0F	131072	131072ビット情報項目	5	5
10	262144	262144ビット情報項目	5	5

第2記憶領域  
(読出し / 書込み)

第1記憶領域  
(読出しのみ)

Fig1 - 1 査定不服2002 - 24965号の実施例

【図13】



Fig1 - 2 査定不服2002 - 24965号の実施例

(4) 相違点 (一部抜粋)

本願発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのに対して、引用例1には、「記憶手段」として半導体メモリーが例示されているものの、該半導体メモリーとしてどのような構造のものを採用しているのか不明であるため、引用発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのか否か、定かではない点

本願発明の「記憶手段」には、非更新データが各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶されているのに対して、引用発明の「記憶手段」には、非更新データがどのようなデータサイズで記憶されているのか、定かではない点

本願発明の「記憶手段」には、更新データが8ビットの整数倍のデータサイズで記憶されているのに対して、引用発明の「記憶手段」には、更新データがどのようなデータサイズで記憶されているのか、定かではない点

(5) 審決と審決取消訴訟における争点の概要

本件は、引用発明の半導体メモリを、周知の技術であるシリアルアクセス方式のメモリとすることは容易であり、メモリへのアクセスを1ビット単位とするか8ビット単位とするかは設計事項、非更新データを最小のメモリ容量で記憶すること、及び更新データを8ビット単位で記憶することは設計事項、として拒絶査定を維持した審決に対して、原告(審判請求人)は、本願発明がデータ更新の有無の相違に着目して、更新データを8ビット単位で記憶する領域と、非更新データを1ビット単位の

最小のメモリ容量で記憶する領域とに分割している点で相違点を看過しており、当該相違点の看過により迅速なデータ処理と少ないメモリ消費量の両立という格別な効果を看過していることを理由に、進歩性を主張したが、審決取消訴訟において、その主張は認められなかった。

3 - 1 - 2 裁判所の判断 (抜粋)

(1) 本願発明の認定, 相違点の看過について

上記特許請求の範囲には、第1, 第2の記憶領域に関して、記憶されるデータの種類の(更新の有無)とデータサイズが規定されているにすぎず、第1, 第2の記憶領域の配置, 構造について何ら規定されていないのであるから、本願発明において、第1, 第2の記憶領域が、格別の配置, 構造に設計されていると解することはできず、ましてや、記憶装置がシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされるものであることとの関連において、格別の配置, 構造に設計されているということもできない。

.....第1, 第2の記憶領域が、格別の配置, 構造に設計されているとはいえないから、記憶されるデータに対応して記憶領域が存在することをもって分割といえるにすぎない。

(2) 周知技術について

「シーケンシャルにアクセスされる記憶装置」と「シリアルアクセス方式のメモリー」とは異なるものであるから、審決が、.....と結論付けた判断過程には誤りがあるといわなければならない。

しかしながら、.....本願の優先権主張の日前に「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」は周知の技術であったものであるから、引用発明の「記憶手段」として、かかる周知の記憶装置を用いることに当業者が格別の創意を要するとはいえず、.....本願発明において、第1, 第2の記憶領域が、格別の配置, 構造に設計されているということとはできず、ましてや、記憶装置がシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされるものであることとの関連において、格別の配置, 構造に設計されているということとはできないから、本願発明において、第1, 第2の記憶領域が設けられているからといって、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置を用いることが、想到困難であるということとはできない。

### (3) 設計事項について

(データを、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」で記憶すること、「8ビットの整数倍のデータサイズ」で記憶すること、記憶装置に記憶されるデータのデータサイズは、必ずしも統一される必要がなく、必要に応じたデータサイズの異なるデータを同一の記憶装置に記憶することは、本願の優先権主張の日前に周知の技術であることを前提。)

更新されるデータであろうとなかろうと、記憶装置にデータを正しく記憶するためには、個々のデータに対応したデータサイズを定める必要があることは明らかであるし、以下に示すように、データ更新の有無の相違に着目して、データサイズのタイプを切り替えることに格別の技術的意義は見いだせないから、上記構成を想到することが、当業者にとって困難であるということではできない。

……実施例のように、最低限度のビット数の領域の組み合わせにて連続して各アドレスに格納される構成を採用すれば、効率の良い格納がなされるという効果が奏されることが認められるが、この効果は、データの更新の有無によりデータサイズを切り替えたことにより奏するものではなく、単に、各データのデータサイズに基づいた格納態様により奏されることは明らかである。

そうすると、データの更新の有無によりデータサイズを切り替えたことにより、格別の作用効果が奏されているとは認められないから、データ更新の有無の相違に着目して、データサイズのタイプを切り替えることに格別の技術的意義は見出せず、本願発明においては、単に、個々のデータに応じたデータサイズが決定されているにすぎない。

#### 3-1-3 検討

##### (1) 本願発明の認定、相違点の看過について

検討会では、本願発明について「第1、第2の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されていると解することができない」、「記憶領域を分割することを構成として含むものではない」との判示に関して、クレーム解釈について審判請求人が明細書の記載に基づき限定的に解釈すべきと主張しているのに対して、裁判所や特許庁が限定的に解釈できないとすることを問題視する意見があった。

しかしながら、本件は、請求項の記載について、リパーゼ判決が判示する特段の事情や、審査基準に記載されている「用語を解釈するにあたってその定義又は説明を

考慮」しなければならない事例に該当するとはいえず、クレームを限定的に解釈しなければならない理由は見あたらないことから、請求人の主張には無理があったといわざるを得ない。

さらに、本件について、データが「更新されるデータ」か「更新されないデータ」かの違いに着目してデータの記憶領域を分割した点が本願発明の新規なところと主張しているにもかかわらず、審決でも判決でも、その点について判断をしていない点が問題ではないかとの意見もあったが、そもそも、原告の上記主張は、クレームを「記憶領域を分割する」ものと限定的に解釈することを前提とした主張であり、クレームを限定的に解釈する理由がない以上、これも無理な主張であろうとの結論となった。

##### (2) 周知技術の取扱いについて

「シーケンシャルに1ビット単位でアクセスされる記憶手段」を周知技術とした判示について

検討会では、周知例としてメモリに関する技術を多数例示しているが、プリンタに係る技術とメモリに係る技術とは関連性が少ないものであり、プリンタ分野の当業者が、メモリの技術を知っているとは限らないとする反対意見があったが、その一方で、「1ビット単位のシーケンシャルアクセスメモリ」は技術分野を問わず多数の製品に適用されており、プリンタ技術の当業者であっても当然に知っているほど周知といえるのではないかとする意見もあった。

しかしながら、審決取消訴訟において、「シーケンシャルに1ビット単位でアクセスされる記憶手段」がプリンタ技術の当業者の知識及び能力の基礎として用いることができないとする有効な主張・立証がなされていないことからすると、たとえ上記のような反対意見を審決取消訴訟において主張したとしても、受け入れられなかったのではないかと考えられる。

「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」で記憶することも「8ビットの整数倍のデータサイズ」で記憶することも周知とした判示について

検討会では、周知例としてFAXの短縮ダイヤル用メモリも例示されているが、あまりに技術分野が違うのではないかと疑問が示されたが、一方で、メモリを用いた製品が異なってもメモリ自体や記憶手段としての機能に何ら違いがないのであれば周知技術の一例として例示して良いとする意見や、メモリを効率よく使うためならビット単位で

バックして詰め込むということは当然のこと、といった意見が出され、当該周知技術が、当業者の知識の基礎となる技術水準とした判断は適切との結論になった。

(3) 設計事項の取扱いについて

検討会では、メモリの設計上データの種別に応じたデータサイズの設定は当業者が当然試みる事項であり、明細書の記載からして、データ更新の有無によりデータサイズを切り替えることに格別の技術的意義が見出せなかったことから、設計事項と判断されたのはやむを得なかったとの結論となったが、その一方で、発明の構成の一部を設計事項と判断されると、反論のしようがないという懸念や、設計事項であることが文献中の示唆なり動機づけでもって説示されていないと納得しがたいとの意見も示された

しかしながら、そもそも設計事項とは、当業者の能力や知識の活用によりなされるものであり、その活用について、特段、文献による示唆や動機づけがなくても、技術の具体的適用に伴い当然考慮せざるを得ない事項であって、その構成自体に格別の技術的意義はない場合に「設計事項」といえるものであり、逆に、単に技術の具体的適用というレベルを超える作用や機能があるならば、「設計事項」とはいえないものであるから、その点を立証すれば足りると考えられる。

3 - 2 技術分野の関連性・課題の共通性が争われた事例

3 - 2 - 1 事例の概要

(1) 事件番号

平成16年（行ケ）66号（査定不服2001 - 20818号）

(2) 本願発明

【請求項9】

情報記録媒体である光ディスクにレーザ光を照射してデータの再生を行う光学的情報再生装置において、  
光ディスクを回転させる回転手段と、  
データエラーが生じたことを検知する検知手段とを備え、  
初期設定では前記回転手段により最大回転数で前記光ディスクを回転させながらデータの再生を行い、データの再生を行っている途中で前記検知手段によりデータエラーを検知する度に前記回転手段により回転数を低下させてデータの再生を行い、前記検知手段によりデータエ

ラーを検知しないときは、そのままの回転数で前記光ディスクを回転させてデータの再生を行うことを特徴とする光学的情報記録再生装置。

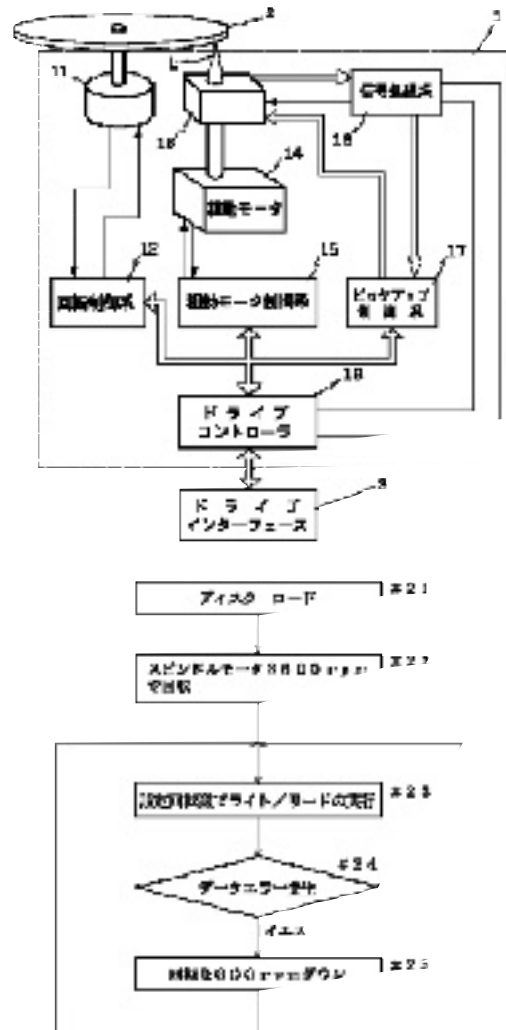


Fig2 査定不服2001 - 20818号の実施例

(3) 引用発明

- 引用例1：特開平3 - 273564号公報
- 引用例2：特開昭61 - 218269号公報
- 引用例3：特開平2 - 92153号公報

(4) 相違点

データエラーの発生により光ディスクを回転させる回転手段の回転数を低下させる場合が、本願発明では、「データエラーを検知する度」であるのに対して、引用発明1では、「誤り訂正を行った回数が所定値より多く、

セットされている光磁気ディスクが低速回転モードで記録されたものであるとき」である点。

そのままの回転数で光ディスクを回転させてデータの再生を行う場合が、本願発明では、「検知手段によりデータエラーを検知しないとき」であるのに対して、引用発明1では、「誤り訂正を行った回数が所定値より少ないとき」である点。

#### (5) 審決と審決取消訴訟における争点の概要

本件は、光磁気ディスクを高速回転させてデータの再生を行う際にデータエラーが所定回数以上発生するときは光磁気ディスクを低速回転に切り替える光磁気ディスク装置である引用発明1、およびデータエラーの検知がない限り最も速い速度で、またデータエラーが検知された場合のみ速度を下げる通信手段である引用発明2、3に基づき、当業者が容易に発明することができたものとして拒絶査定を維持した審決について、原告（審判請求人）は、引用発明1と引用発明2、3について技術分野の関連性、解決すべき課題の共通性等がないため、両者を組み合わせる動機づけがないこと等を理由に進歩性を主張したが、審決取消訴訟においてその主張は認められなかった。

#### 3 - 2 - 2 裁判所の判断（抜粋）

##### (1) 技術分野の関連性及び課題の共通性について

刊行物1の発明（引用発明1）は、光学的情報記録再生装置において、データの書き込み位置のばらつきを考慮しつつ、できる限り高速で再生動作を行わせ、データを高速に伝送することをその技術課題とするものであり、また、誤りの多い場合に回転数を下げることにより、データの信頼性を確保しているものである。

刊行物2及び3には、ファクシミリ通信に関するものではあるものの、情報を高速で伝送することを目的として、テストデータを最も高い通信速度で送信し、受信データにエラーが検出された場合には、順次、通信速度を一段階ずつ下げて通信速度を設定し、データを送信することが記載されている。そして、刊行物1の発明（引用発明1）も刊行物2及び3記載の発明（引用発明2及び3）も、共に情報を高速に伝送するためのものである点で共通しているから、情報伝送という同じ技術分野に属するものということができる。

したがって、刊行物1の発明（引用発明1）と、刊行物2及び3記載の発明（引用発明2及び3）とは、技術分

野に関連性があり、また、情報を高速に伝送するという共通の課題を有することから、刊行物2及び3記載の発明（引用発明2及び3）を刊行物1の発明（引用発明1）に適用する動機づけはあるということができる。

#### 3 - 2 - 3 検討結果（抜粋）

##### (1) 技術分野の関連性及び課題の共通性について

###### 技術分野の関連性からのアプローチについて

検討会では、本願発明と引用発明1との相違点に着目すると、相違点はデータ転送時の課題を解決するための構成要素であることから、データ転送技術は、関連する技術分野と考えることもできるのではないかとこの意見もあったが、むしろ、技術分野に関連性ありとする審決、判決の進歩性判断のアプローチについては、違和感を覚えるとの意見が多かった。

すなわち、回転によりデータの記録・再生を行う光磁気ディスク（引用発明1）と、伝送路を用いてデータ伝送を行うファクシミリ（引用発明2、3）とは、データの処理内容が異なる等、関連する技術分野とは言い難く、本願発明のような、情報記録再生装置に係る技術分野の当業者は、本願と同じ情報記録再生装置の技術分野は参照するが、ファクシミリ装置を参照することはないことから、当業者から見ると、本件の審決・判決は引用発明1と引用発明2、3との共通性を事後抽出（後づけ）して「情報伝送という同じ技術分野」と認定したのではないかとこの印象があるというものである。

また、判決では、「刊行物1の発明の刊行物2及び3記載の発明も、共に情報を高速に伝送するためのものである点で共通しているから、情報伝送という同じ技術分野に属するものということができる。」と判示しているが、そもそも、「課題の共通性」と「技術分野の同一性（関連性）」とは別のものであり、課題共通＝技術分野同一とはならないのではないかとこの指摘もあった。

上記の判示は、情報伝送という機能の同一性をもって「技術分野の同一性」を判断したものと思われるが、「技術分野の同一性」の判断基準には触れられていない。ただし、技術分野の同一性（関連性）は、相違点として認識される発明の課題によって、対象とする技術分野の範囲を変えて適用することが可能であろうと考えられる。

###### 課題の共通性からのアプローチについて

検討会では、そもそも、前提となる技術が異なる以上、課題を共通とする理由は存在し得ないはずであり、適正

な範囲での課題の抽象化は許容できるが、本件のように、「情報を高速で伝達すること」と課題を抽象化して、引用発明1と引用発明2、3とで共通の課題とするのは、許容限度を超えているとの意見があった。

その一方で、本願発明と引用発明1との相違点に着目すると、結局のところ、データエラーを回避するために、回転数を「段階的に変える」か「高低で切り替える」かの違いに過ぎず、この程度の相違点であれば、課題の上位概念化は許容できるのではないかと、すなわち、この場合の相違点に対応する課題はデータエラーなしに「最大限の速度で情報を伝送させる」という点にまで落ちているのであるから、このように課題を上位概念化した上で、引用発明2、3と引用発明1との課題を共通として組み合わせることは是認すべきであるとの意見もあった。

(2) 結論の妥当性について

上記のように、進歩性の判断に関するアプローチについて異論はあったものの、本願発明を拒絶した結論については妥当であるとの結論で一致した。

理由としては、本件発明と引用発明1が、技術的にかなり近く、相違点としては、実質的に本件発明がディスクの回転速度を段階的に引き下げるのに対して、引用発明1はディスクの回転速度を一段で引き下げる点のみであり、回転速度を上げることによりデータ転送速度を上げることが引用発明1のそもそもの課題であることに鑑みれば、一段で不必要に回転速度を落とすよりも段階的に低下させることは普通に考えつくことであるから、上記相違点を容易と判断したことについては妥当であって、むしろ、技術常識を参酌すれば、本件程度の相違点は、設計変更として扱ってもよかつたのではないかと意見もあった。

3 - 3 技術分野の関連性、作用・機能の共通性、阻害要因が争われた事例

3 - 3 - 1 事例の概要

(1) 事件番号

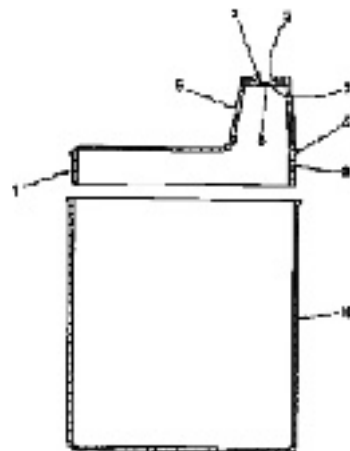
平成17年(行ケ)10424号(査定不服2003 - 15149号)

(2) 本願発明

【請求項1】

飲料液体が通ることによって利用者が飲用液体を摂取するための物品であり、この物品は柔軟で弾力性のある膜からなる弁を備えた口を有しており、該膜は、弁の領域に所

定の大きさの吸い込みによってのみ、この物品を通しての飲料液体が流れるような少なくとも一つのスリットを備えているものにおいて、該膜は、この物品の使用時に飲料液体が摂取される方向とは反対方向である、この物品の内部方向へと皿状に窪んだ通常状態を有すること、および、該膜は、吸い込みがなくなった際、自分自身の弾性によって、通常の内部方向に皿状に窪んだ状態へと復帰することで閉鎖すること、を特徴とする物品。



【図1】

Fig3 査定不服2003 - 15149号の実施例

(3) 引用例

引用例1：米国特許第5186347号明細書

引用例2：実願昭63 - 107023号(実開平2 - 73151号)のマイクロフィルム

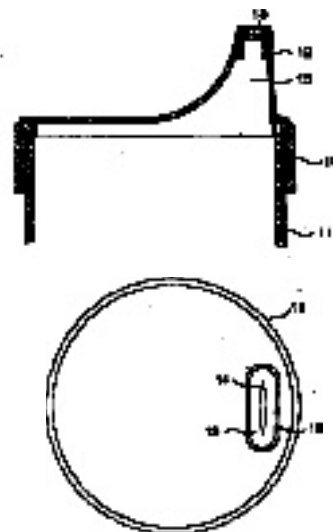


Figure 3

Fig4 引用例1の図面



#### (4) 相違点

本願発明は、この物品の使用時に飲料液体が摂取される方向とは反対方向で、膜が、物品の内部方向へと皿状に窪んだ通常状態を有し、吸い込みがなくなった際、自分自身の弾性によって、通常の内部方向に皿状に窪んだ状態へと復帰することで閉鎖するものであるのに対し、引用発明1は、膜の具体的な形状について特定されていない点。

#### (5) 審決と審決取消訴訟における争点の概要

本件は、弾力性のある膜からなる弁体を設けた飲料容器であって、容器の飲み口からの吸い込みにより飲料液体が流れ、吸い込みがなくなると自身の弾性により通常状態に復帰し閉鎖する飲料容器である引用発明1、及び内容物側に凹面状に湾曲した弾性体からなる弁体を設けた調味料やシャンプー等の瓶であって、使用時に瓶を傾けるなどして押圧することにより内容物の液体が流出し、押圧力がなくなると自身の弾性により原形に復帰する瓶である引用発明2に基づき、当業者が容易に発明することができたものとして、拒絶査定を支持した審決に対して、原告（審判請求人）は、引用発明1と引用発明2との技術分野の相違、作用の相違、阻害要因の看過等を理由に進歩性を主張したが、審決取消訴訟において、その主張は認められなかった。

### 3 - 3 - 2 裁判所の判断（抜粋）

#### (1) 技術分野及び作用・機能の相違の看過と進歩性判断の誤りについて

##### 技術分野について

引用発明1及び本願発明1で取り扱われる物品は、「飲料液体」であることが認められる。

他方、刊行物2には、「(イ) 産業上の利用分野 この考案は、液体の調料、食品、洗剤、シャンプー、リンス等用の瓶における簡易開閉具を具備した瓶口に関するものである。」との記載があるように、引用発明2で取り扱われる物品には「食品」を含むこと、「食品」とは、「人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物」を意味すること（広辞苑（第五版）株式会社岩波書店発行 1342頁）からすれば、引用発明2で取り扱われる物品には、飲食物である飲料液体を含むものと認められるから、引用発明1と引用発明2との間で、取り扱われる物品が相違するものと認めることはできない。

##### 作用・機能について

本願発明1の特許請求の範囲（請求項1）の文言に照らすと、請求項1の「吸い込み」とは、弁体（弾性体膜）の外部表面に負圧を加えることをいうものと解されるから、この点では、弁体の付いた容器を押圧して弁体の内部方向の内部圧力を高めることによって内容物を排出（流出）する引用発明2とでは、内容物の排出時に弁体に対する圧力の作用位置（弁体の外部表面側か、内部表面側か）が異なるものと認められる。

しかしながら、本願発明1と引用発明2とでは、弁体（弾性体膜）の外部の圧力を内部方向の圧力よりも低くし、その差圧によって弁体を通じて内容物を排出するという技術的思想において両者に差異はない。

原告が主張するような弾性体膜の変形開放のための圧力の伝達機構、使用される弁の機能に相違があるものとは認めることはできず、引用発明1と引用発明2とでは、弾性体に求められる設計条件・技術的思想が異なるものと認めることもできない。

#### (2) 阻害要因の看過

内容物の排出時に弁体（弾性体膜）に対する圧力の作用位置（弁体の外部表面側か、内部表面側か）が異なるものの、このことは同じ技術思想の下における単なる設計的事項の差異に過ぎないものというべきであるから、刊行物2には、「物品の使用時に飲料液体が摂取される方向とは反対方向で、膜が、物品の内部方向へと皿状に窪んだ通常状態を有し、吸い込みがなくなった際、自分自身の弾性によって、通常の内部方向に皿状に窪んだ状態へと復帰することで閉鎖する」との相違点に係る本願発明1の膜の構成が開示されているものと認められる。

このことに照らせば、弾性体膜に求められる強度についての設計思想が引用発明1と引用発明2とで全く相違する点において引用発明1に引用発明2を適用することに阻害要因がある旨の原告の上記主張を採用することができないことは明らかである。

内容物の排出時に弁体（弾性体膜）に対する圧力の作用位置の違いは単なる設計的事項の差異にすぎないことに照らすと、原告が主張するように引用発明1と引用発明2との間に、飲用液体の口経由の直接的な摂取を意図するかどうかの違いがあるとしても、そのことが、引用発明1に引用発明2を適用することの阻害要因になるものと認めることはできない。

### 3 - 3 - 3 検討結果

#### (1) 動機づけにおける技術分野の相違について

検討会では、本願発明と引用発明1は「飲料液体」の容器であるのに対して、引用発明2は、引用例2の中で「食品」の容器との記載はあるが、容器から直接、口に吸い込まれる液体を想定したものではないから、技術分野が同一ではないとの意見もあったが、両者が関連する技術分野であることに異論はなく、技術分野の相違のみを争点とすることは無理があったのではないかと考えられる。

#### (2) 動機づけにおける作用の相違について

検討会では、吸い込みにより開閉する引用発明1の弁体と、容器の押圧により開閉する引用発明2の弁体とを、一旦、圧力の作用位置の観点から上位概念化して、差圧の作用により開閉する点で共通の技術であると認定した上で、上位概念としての引用発明1に引用発明2の弁体の適用を容易想到としているが、この容易想到とした上位概念のものを、再度、下位概念化しなければ本願発明にはならず、一旦上位概念化して容易想到とした発明をさらに下位概念化して本願発明を容易想到とした点に問題があるのではないかと意見もあった。

しかしながら、本願発明のクレームには「所定の大きさの吸い込みによってのみ……飲料液体が流れるような」と発明を特定する記載があるものの、一方、明細書中には、吸い込みだけによって機能する弁体が記載されておらず、「吸い込みによってのみ」とのクレームに対応する実施例が記載されていないため、単に、使用状態を説明したにすぎないクレームと解釈されることから、構造上、本願発明の弁体と引用例2の弁体とで、作用、機能が何ら変わるものではないとの結論で最終的には一致した。

#### (3) 阻害要因について

検討会では、判決に阻害要因の主張を否定する説示として、上記作用の相違に対する説示を引用するだけであり、阻害要因の主張を否定する理由が明確でないとの意見があった。

しかしながら、本事例における原告の阻害要因の主張は、実質的に上記(1)、(2)で論じた動機づけの不存在を、言葉を変えて主張したものであって、本来的な意味での阻害要因の主張ではない。

阻害要因とは、引用発明どうしを組み合わせることにより技術的な前提条件が破綻してしまう、あるいは、組

み合わせるとデメリットが生じることが技術常識として知られている、というような引用発明どうしを組み合わせることが当業者にとって想定し得ない場合をいうのであって、そのような主張でない以上、上記(2)と同様の理由により、阻害要因を認めなかったことに何ら不都合はないとの結論に落ち着いた。

#### (4) 結論の妥当性について

上記のように、進歩性判断に関するアプローチについては様々な意見があったものの、技術分野の共通性、関連性、作用、機能の共通性からみて、引用発明1の弁体として、引用発明1に関連する技術分野である引用発明2の形状の弁体を適用することに困難性はなく、さらに、引用発明1と本願発明の弁体の形状の差異によって異なる作用効果が生じるとは認められないことから、引用発明1のみでも進歩性が否定できる程度のものとの意見もあり、本件発明について特許を受けることができないとした審決及び判決の結論について妥当であるとの検討結果であった。

### 3 - 4 有利な効果が争われた事例

#### 3 - 4 - 1 事例の概要

##### (1) 審判番号

平成17年(行ケ)10389号(不服2002-03830号)

##### (2) 本願発明

###### 【請求項1】

エテンザミド及びトラネキサム酸を含有する解熱鎮痛消炎剤。

##### (3) 引用例

引用例1：特開平9-286726号公報

引用例2：特開平9-48728号公報

##### (4) 相違点

本願発明では、解熱鎮痛消炎成分がエテンザミドであるのに対し、引用発明では特に限定されていない(実施例としてアセトアミノフェンが記載されている)点。

##### (5) 審決と審決取消訴訟における争点の概要

本件は、特定成分の組み合わせの解熱鎮痛消炎剤が示唆されたに引用例の記載に基づいて、本願発明は、当業

者が容易に発明をすることができたとして、拒絶査定を支持した審決に対して、原告（審判請求人）は、本願発明の解熱鎮痛剤の成分の組み合わせに有利な効果があることを理由に、意見書等で実験成績証明書を提出するなどして進歩性を主張したが、審決取消訴訟においても、その主張は認められなかった。

### 3 - 4 - 2 裁判所の判断（抜粋）

本願発明は、市販の解熱鎮痛消炎剤……のうち、特にサリチル酸系抗炎症剤について、これにトラネキサム酸を配合したものが、……解熱、鎮痛、消炎作用を増強し、胃粘膜損傷等の副作用を生じさせなくするとの知見を得て完成されたものであり、用いられるサリチル酸系抗炎症剤としては……エテンザミド……等が好ましいものの、特に制限されないと認められる。……本願明細書には、エテンザミド以外のサリチル酸系抗炎症剤にトラネキサム酸を配合した例の記載がなく、エテンザミドを採用することが、それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用することと比較して、格別に顕著な効果を奏するものであることをうかがわせるような記載もない。そうであれば、本願明細書の段落【0005】、【0015】及び【0016】に上記のような記載があるだけでは、エテンザミドを特定した本願発明が、それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用する態様に比較して、格別に顕著な効果を奏すると認めることはできない。

本願発明の特許出願当時、解熱鎮痛消炎剤とトラネキサム酸とを併用することは、協力作用が得られる組合せであって、治療効果を向上させる配合として考えられていたのであるから、本願発明の特許性判断において、格別顕著な効果があると認めるためには、単に相乗的な協力作用が得られるというだけでは足りず、エテンザミド以外の解熱鎮痛消炎剤成分であるサリチル酸系抗炎症剤との配合によっては得ることのできない固有の効果がなければならぬが、……本願明細書には、その評価に必要な根拠となるべき記載がないから、結局、本願発明が格別に顕著な効果を奏するとは認めることはできない。

引用例1の段落【0006】には、解熱鎮痛消炎剤としてのエテンザミドと抗炎症剤としてのトラネキサム酸とを配合する点について、少なくともその組合せが示唆されているものであり、……本願発明の特許出願当時、解熱鎮痛消炎剤とトラネキサム酸とを併用することは、協力作用が得られる組合せであって、治療効果を向上させる

配合として考えられていたのであるから、本願発明のエテンザミドとトラネキサム酸との併用による効果についても、協力作用が期待され、治療効果の向上が予測されるところである。そうであれば、本願発明が格別に顕著な効果を奏するとは認めることが……できない。

### 3 - 4 - 3 検討結果<sup>23)</sup>

#### (1) 明細書における顕著な効果の記載について

検討会では、当初明細書に、他のサリチル酸系抗炎症剤に比べて顕著な効果が記載されているとする根拠として、エテンザミドは、明細書中で、他のサリチル酸系抗炎症剤に比べて特に好ましいと重みづけがされ、トラネキサム酸との併用により他のサリチル酸系抗炎症剤には認められない相乗効果があることが実験成績証明書で事後的に証明されたことをあげる意見があった。

しかしながら、本願明細書には、エテンザミドとトラネキサム酸を併用した実施例しか記載されておらず、それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を使用した実験例は一切ない。

また、本願明細書に「エテンザミドが特に好ましい」との記載はあるものの、その記載だけで、この効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるか否か判断できない以上、本願明細書に他のサリチル酸系抗炎症剤に比べて顕著な効果について記載があるとするには無理があるのではないかと結論となった。

#### (2) 実験成績証明書の参酌について

実験成績証明書を参酌して顕著な効果を認定することは可能であるが、明細書中に構成が記載されていれば、どのような場合でも、その効果を事後的に実験成績証明書で補充できるわけではない。

したがって、本願明細書の「エテンザミドが特に好ましい」との記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるかどうかということが問題になるわけであるが、上記の記載のみから、当業者が他のサリチル酸系抗炎症剤に比べて技術水準から予測される範囲を超えた顕著な効果があると推論するには無理があると考えられる。

なお、検討会では、特許法36条の改正（平成6年法改正）に伴い、請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を、明細書中に記載する必要はなくなった（委任省令要件として扱わない）のに、明細書

にその効果が記載されていないことで進歩性が否定されることについて疑問視する意見もあった。

しかしながら、平成6年法改正の趣旨は、明細書の記載要件として、従来技術との関連において有する有利な効果を不要としたただけであって、本願発明の引用発明に比較した有利な効果によって、進歩性の存在を肯定的に推認しようとするのであれば、明細書にその効果が記載されている必要がある。

さらに、検討会では、本件の審決・判決の結論に直接結びついたとはいえないが、実験成績証明書による立証方法の問題点も指摘された。

すなわち、実験成績証明書においては、トラキネム酸とエテンザミドとの組み合わせのみ併用効果があり、他のアスピリン、サリチル酸ナトリウム等のサリチル酸系抗炎症剤とエテンザミドとの組み合わせに併用効果がないという実験結果を提出しているが、出願当初の明細書には、「サリチル酸系抗炎症剤とトラキネム酸を併用すれば、サリチル酸系抗炎症剤の解熱・鎮痛・消炎作用が増強され」との記載があり、結果として実験成績証明書の実験結果と当初明細書の記載に矛盾が生じているとの指摘もあった。

### (3) 効果の顕著性について

検討会では、本願発明が有する引用発明と比較した有利な効果として、何を対象とするかについて、単に「エテンザミドとトラネキサム酸との相乗効果」だけでもよいのではないかと意見もあった。

しかしながら、エテンザミドを含むサリチル酸系抗炎症剤とトラネキサム酸との組み合わせと両者の協力作用が引用例1に記載されており、また、同種薬剤の組み合わせであるイブプロフェンとトラネキサム酸との併用による効果が引用例2に記載されている以上、本願発明が効果として比較する引用発明は、エテンザミド以外のサリチル酸系抗炎症剤とトラキネム酸との組み合わせであり、この組み合わせの効果と比較して、本願発明の組み合わせにさらに顕著な相乗効果が認められなければ進歩性は否定されてもやむを得ないとの結論となった。

審査基準にあるように、「顕著な効果」とは当業者が技術水準から予測し得ない効果であり、引用発明の効果（協力作用）からは予測し得ないような相乗効果でない限り、顕著な効果とは認められないと考えられる。

また、検討会では、発明の構成を示唆する動機づけの

強さと、その構成によって得られる顕著な効果の判断基準とはリンクする、すなわち、強い動機づけがある場合は通常予測されるよりもより高い効果が必要になるとの意見も示された。

本件の場合、引用例1における構成の示唆、並びに、引用例2において、解熱鎮痛消炎剤とトラネキサム酸の併用による有用性が確認されていたといった動機づけがあることに加えて、風邪薬と胃薬を併用することが周知技術であることやエテンザミド（風邪薬）、トラキネム酸（胃薬）が双方とも市販薬であることから、本件のエテンザミドとトラキネム酸を併用する動機づけは相当強いと考えられる。

なお、エテンザミドとトラキネム酸の併用による効果を主張するのであれば、その相乗効果が奏されるはずの特定の配合割合まで示す必要があり、成分配合割合が請求項1に記載されていないのでは、選択発明としての効果を主張することは不可能だったとの意見もあった。

## 4. 検討結果の分析

### (1) 本願発明の要旨の認定について

本検討会では、特許請求の範囲の文言のみでは、発明の技術的本質が表現しきれないこともあり、明細書の発明の詳細な記載を参酌し、限定的に解釈して発明を認定してもよいのではないかと意見があった。

このような意見の背景には、意図的に広い特許請求の範囲で権利取得しようとしているのであればともかく、限定的な解釈をすれば進歩性が認められる発明まで、無理に拒絶しなくてもよいではないか、という出願人、審判請求人の願望があるものと考えられる。

しかしながら、特許法第36条第5項には、「特許請求の範囲には……特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定されており、リパーゼ判決の趣旨からすれば、特許請求の範囲を、特段の事情もないのに限定的に解釈して、進歩性を判断することは許されない<sup>24</sup>。

出願人、審判請求人にとって、出願時に、このような特許請求の範囲を作成することは難しいことかもしれないが、審査官、審判官は、拒絶理由通知や拒絶査定において「特許請求の範囲に基づかない主張」や「特許請求の範囲を限定的に解釈すべき特段の事情がない」といった指摘をすることにより、出願人、審判請求人が、拒絶

理由通知に対する意見書提出期間や拒絶査定不服審判の請求時などの補正の機会を生かして、進歩性の主張と対応する特許請求の範囲を作成できるよう、補正を促すことが適当ではないかと思われる。

## (2) 相違点の検討（進歩性判断の論理づけ）について

### 最適材料の選択・設計変更など

本検討会では、メンバーから、拒絶理由通知等において、何ら理由も示さず、「相違点は設計事項である」として進歩性の判断をされることについて、抵抗感を示す意見が多かった。

しかしながら、設計事項等については、当業者の知識や能力の活用を根拠に、進歩性を否定する論理づけであって、決して、根拠なしに判断されるものではない。また、発明を具体化するにあたって、相違点に、当業者が予測し得ないような機能、作用、効果の差異がある場合や、技術思想の転換がある場合には、単なる設計事項として済ませられないこともある<sup>25)</sup>。

設計事項等について、当業者の知識や能力の観点、相違点に基づく機能、作用、効果の差異の観点から、容易想到とする理由を説示することは、安易に相違点を設計事項等と判断しているとの印象を与えないためにも重要なことと思われる。

### 周知・慣用技術

周知・慣用技術について、出願人、審判請求人側から2つの問題点が指摘された。

一つは、周知・慣用技術の技術分野の範囲の問題である。

検討会では、周知・慣用技術は、本願発明の属する技術分野や近接する技術分野の範囲内に限られるとする考えと、様々の製品に使われる一般技術や、要素技術であって、その要素技術が使用される製品特有の機能と切り離して考慮できるものであれば、周知・慣用技術として扱い、当業者の知識の基礎となる技術水準としてもよいとする考えが示された。

「周知技術」の認定については、その技術内容に応じて適用される範囲は異なってくる（汎用技術、社会常識に近いものであれば、適用分野がより広がる）ものと考えられる<sup>26)</sup>が、それには技術内容とその適用分野との関係を的確に説示するといった、配慮が必要であろう。

もう一つの問題は、審決等において根拠を示さずに周

知技術であると説示し、場合によっては周知技術であることも説示せずに、審決取消訴訟段階で相違点に係る構成が周知技術と主張して根拠となる文献等が提示されることに対する手続面での問題である。

周知・慣用技術の提示は訴訟段階で行うことも、過去の裁判例<sup>27)</sup>において許容はされているが、これが技術水準の内容を構成する重要な資料である以上、その証拠を、引用発明の認定の基礎に用いるか、当業者の知識又は能力の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示すべきであろう。

なお、検討会では、周知・慣用技術について、引用発明に適用する動機づけが必要ではないかという意見もあったが、周知・慣用技術は、当業者の能力や知識の基礎であって、動機づけの有無を論じる必要はないと考えられる<sup>28)</sup>。

周知・慣用技術は、特許法第29条第2項の規定中では、あくまで「当業者」の「通常知識」に含まれるものであり、同条第1項各号に掲げる発明ではない<sup>29)</sup>から、審査、審判実務においても、明確な使い分けが必要であろう<sup>30)</sup>。

### 動機づけとなりうるもの

動機づけとなりうるものには、「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」がある。ここでは、事例研究において論点となった点を中心にその検討結果を示す。

#### ・技術分野の関連性

本検討会では、技術分野の関連性による動機づけを用いる際に、関連する技術分野とはどの範囲まで許容されるのかという問題が提起された。すなわち、本願発明及び引用発明の技術分野を上位概念化していくと、かなり遠い技術分野の引用発明とも組み合わせることが可能になってしまう点で懸念が示され、また、本願発明と引用発明を見た上で、関連する技術分野を上位概念化して組み合わせることは事後分析に当たるとはならないかとの疑問が投げかけられた。

審査基準で示される「関連する技術分野」が、引用例から理解される引用発明の技術分野と、同一ないしはきわめて近似の関係にある必要はないとしても、ある程度離れた技術分野の置換可能なあるいは付加可能な技術手

段をして相違点に係る構成に適用する際には、両者（主引用発明とそれに組み合わせる引用発明）の技術分野の関連性についてその根拠を明確に論じておくことが適切である<sup>31)</sup>。

ところで、関連技術分野を上位概念化して設定する手法そのものが事後分析であるとの批判については当たらないと考える。事後分析が「本願発明を見た上での分析」という意味であれば、そのとおりであるが、本願発明を見なければ審査、審理ができない以上、やむを得ないことである。

この点は、米国審査基準においても「自明性の判断は、ある意味で必然的に後知恵の理由に基づいて再構築されたものである。クレームされた発明がなされた時における当業者レベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項のみから収集した知識を含まない限り、そのような再構築は正当なものである。」とされている<sup>32)</sup>。

技術分野の関連性を判断するにあたって、引用発明の記載や出願当時における当業者の技術常識によって合理的に判断する限りにおいて、関連技術分野として上位概念化した技術分野を想定することは許容されるであろう<sup>33)</sup>。

引用発明の関連技術分野は、相違点とされる構成の程度によって、かなり広範に考えられる場合とより狭く考えなければならない場合があり、このような「技術分野の関連性」についての判断根拠を、審決に明確に示すことが必要であろう。

#### ・課題の共通性

本検討会では、課題の共通性についても、上述の技術分野の関連性と同様、上位概念化したり、複数ある技術課題のうち特定のものを選択するなどして共通の課題を抽出する手法については、懸念を示す意見があった。

これについては、上位概念化するなどして共通の技術課題を抽出する手法そのものは問題ではないが、引用発明の技術課題を上位概念化する等により把握できるとする根拠を示すことが好ましいことには変わりはない。

#### ・作用、機能の共通性

本検討会では、作用、機能の共通性についても、引用発明に記載された作用、機能を上位概念化等により、共通の作用、機能を抽出する手法に対する疑問が示された。

これについても、審査基準の考えからして、「共通する作用、機能」とは刊行物の記載から直接理解されるも

のにとどまらなないと考えられる。

ただし、共通する作用、機能について上位概念化等により論じ得るとする根拠を示すことが重要と考えられる。

#### 引用発明と比較した有利な効果

##### ・引用発明と比較した有利な効果の参酌

本検討会では、引用発明に対して有利な効果があれば、それだけで進歩性を認めてもよいのではないかとの意見もあったが、進歩性を否定する十分な論理づけがなされ、容易性が推定される以上、その推定を破るには、当業者が予測できるような効果では足りず、当業者が予測しえないような顕著な効果を要求することは妥当と考えられる。

##### ・有利な効果についての明細書の記載

本検討会では、有利な効果について、明細書に記載すべき程度について、いろいろな問題が提起された。

特許法第36条の改正（平成6年法改正）に伴い、請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載する必要はなくなった（委任省令要件として扱わない）のに、明細書にその効果が記載されていないことで進歩性が否定されることについて疑問視する意見があった。

しかし、法改正の趣旨は明細書の記載要件として、従来技術との関連において有する有利な効果の記載を不要としたものであり<sup>34)</sup>、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果によってのみ進歩性が肯定されるようなものであれば、明細書にその効果が記載されている必要があるのは当然というべきである。

次に、明細書にどの程度の記載があれば、進歩性を肯定的に推認するに足る効果として認められるかという点について、拒絶理由通知で指摘されるような引用発明を出願時に把握することは困難であり、そのような引用発明に対する有利な効果をはじめから要求することは出願人にとって酷なのではないかという意見があった。

この点については、実施例等の実質的な効果の記載もなく、事後的に効果を追加することにより発明の技術課題が変わってしまうようなものまで認めるのは行き過ぎと考えられる<sup>35)</sup>。

少なくとも、効果の方向性や質的な面において、引用発明に対する有利な効果が認められる程度の記載があることが必要不可欠であろう。その上で、進歩性の論理づけの強さと有利な効果の記載の程度により総合的に進歩

性を判断していくことが望ましいのではないかと考えられる。

・実験成績書，意見書等で主張された効果の参酌  
一般に，「明細書等から当業者が推論できるような効果」とは，複数の実験例が明細書に記載されていて実験例相互の間で効果に差があることが推論できる場合，引用発明に関する効果を実験成績証明書により提出し，明細書にもともと記載された実施例と比較することなどにより，効果をより明確にするような場合と考えられ，明細書に記載されていない異質の効果や実質的に実施例の追加に該当するようなより程度の高い効果を実験成績証明書や意見書で「顕著な効果」として主張するのは認めるべきではないと考えられる。

#### 阻害要因

本検討会では，阻害要因としてどのようなものが該当するのか明確でないとの指摘があった。

阻害要因とは動機づけの不存在といった消極的な要因ではなく，引用発明どうしを組み合わせると，その技術的な前提条件が破綻してしまう，組み合わせると取り返しのつかないデメリットが生じることが技術常識として知られている，あるいは技術課題の解決方向が逆になるというような引用発明どうしを組み合わせることが当業者にとって想定され得ないものと解するのが適当ではないかと考えられる<sup>36)</sup>。

阻害要因は，進歩性を否定する論理づけが一応なされた場合における反論の一つであるが，一見論理づけを妨げるような記載<sup>37)</sup>とは明確に区別されなければならない。

## 5. おわりに

進歩性検討会では，本稿で紹介した事例を含めて，8件の事例について検討したが，この8件のうち，拒絶査定不服審判及びその審決取消訴訟について検討した6件は，すべて，審決及び判決の結論は妥当との結論を得た<sup>38)</sup>。しかしながら，これらの事件は，すべて，検討会メンバーから，審決及び判決で示された論理構成に疑問が示されたものである。

これらの疑問については，そもそも，出願人・審判請求人側の誤解に基づくものや，明細書の記載の問題等もあり，検討会における検討のより解消したのもあった

が，その一方で，審決における説示が不十分であったり，あるいは，適切と言い切るには疑問のものもあった<sup>39)</sup>。その詳細については，進歩性検討会報告書，さらには検討した事例の明細書，引用例，審決，判決を直接参照いただきたい。

また，冒頭にも述べたとおり，進歩性については，庁内外で様々な議論が行われており，それらの報告も，追々，公表されるであろう。

これらを踏まえて，審査官，審判官，さらに庁外の特許実務関係者の間で，進歩性についての議論が深まり，進歩性判断の体系化，類型化が，一層，促進することを期待したい。

- 1) 竹田和彦「特許要件としての進歩性（創作の困難性）について - 天声人語の進歩性の論議に関連して - 」特許ニュース2007.3.12号（特許ニュース2002.12.25号より再録）
- 2) 竹田稔「特許審査・審判の法理と課題」218頁-219頁（相田義明），発明協会（2002）
- 3) 審査基準においても，審判と同様の進歩性判断手法が採用されている。
- 4) 中山信弘，相澤英孝，大淵哲也編「特許判例百選（第三版）」138-139頁（竹田稔），有斐閣（2004）
- 5) 最判平3.3.8 民集45巻123頁
- 6) 平成6年12月14日法律第116号
- 7) 「引用発明」とは，特許法第29条第2項でいうところの「前項各号に掲げる発明」として，審決や判決において慣用されている。本稿では，以下，特に多用されている第29条第1項第3号に掲げる「特許出願前に日本国内又は外国において，頒布された刊行物に記載された発明」を「引用発明」と称する。
- 8) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」7頁
- 9) 本稿では，主な類型のみをとりあげた。
- 10) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」13頁 - 14頁
- 11) 中山信弘「工業所有権法（上）特許法 第二版増補版」138頁，弘文堂（2000）
- 12) 中山信弘「注解特許法第三版」241頁（荒垣恒輝），青林書院（2000）
- 13) 竹田稔「特許審査・審判の法理と課題」220頁（相田義明），発明協会（2002）
- 14) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」20頁
- 15) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」14頁 - 16頁
- 16) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」14頁
- 17) 特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断」5頁，発明協会（2000）
- 18) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」19頁
- 19) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」16頁
- 20) 同上。その他，中山信弘，相澤英孝，大淵哲也編「特許判例百選（第三版）」40-41頁（長沢幸男），有斐閣（2004）も参照。

- 21) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」17頁 - 18頁
- 22) 審査基準第 部第2章「新規性・進歩性」17頁
- 23) 化学分野など、物の構造（組成や化学構造）だけから、その効果の予測が困難な技術分野においては、刊行物において上位概念で表現されたり、形式上の選択肢で表現されていても、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を特定した発明について新規性が否定されない場合もある。本件においては、本願発明に関する構成は引用刊行物に形式的に選択肢として示されているが、具体的な実施例もなく、その選択肢中から本願発明の構成を特定したものが記載されているとはいえず、本願発明は、「刊行物に記載された発明」ではないとの認定のもと、進歩性について検討をしている。
- 24) 最判平03.03.08 民集45巻3号123頁  
「特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、……特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、……特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参照することが許されるにすぎない。」
- 25) 知財高判平18.6.29（平成17年（行ケ）10490号）「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といいうためには、それなりに動機づけを必要とするのであって、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。」
- 26) 東京高判平14.03.12（平成11（行ケ）386号）では、「当業者のみならず、一般人においても周知となっている」と判示している。
- 27) 許容された事例としては、東京高判平05.01.19（平成2年（行ケ）47号）染野義信編著「判例工業所有権法（第二期版）」第2巻557の22、東京高判平11.12.28（平成10（行ケ）218号）染野義信編著「判例工業所有権法（第二期版）」第2巻557の98等を参照。  
一方、相違点について、審査手続では実質的に示されていない周知技術に基づいて審決し、その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものではないような場合、手続違背にあたり判決した事例もある。知財高判平18.10.20（平成18年（行ケ）10102号）を参照。
- 28) ただし、周知技術の適用に技術的合理性の見地からみて可能かつ相当であることが前提である。東京高判昭61.10.23（昭和58（行ケ）19号）を参照。
- 29) 当業者にとって周知・慣用の技術であっても、そのことを以て、特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当するとはいえない。  
すなわち、当業者にとって常識と考えられる技術であっても、証拠（事実）に基づき、同項各号に掲げる「発明」として認定しなければ、特許法第29条第2項に規定する「前項各号に掲げる発明」とはいえない。
- 30) 審査、審判実務において、「引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた」とする表現を見るが、特許法第29条第2項の規定からみて、不適切と思われる。
- 31) 検討会では議論されなかったが、審査基準では、技術分野の関連性について、「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。」とされ、他の「動機づけとなりうるもの」の類型とは、異なる表現が用いられており、動機づけとしては、他の類型よりも弱いものとも考えられる。
- 32) MPEP2145X.A.
- 33) 特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断」124頁～131頁、発明協会（2000）を参照。上位概念化が否定された事例としては、東京高判平13.03.15（平成11年（行ケ）444号）染野義信編著「判例工業所有権法（第二期版）」第2巻557の128を参照。
- 34) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正 工業所有権法の解説」100頁～101頁、発明協会
- 35) 特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断」167頁～168頁、発明協会（2000）
- 36) 特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断」153頁、発明協会（2000）
- 37) 特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断」131頁～146頁、発明協会（2000）を参照。
- 38) 他の2件のうち、無効審判及びその審決取消訴訟は一部反対意見があり、また、無効審判審決取消訴訟提起中に請求された訂正審判及びその審決取消訴訟事件については賛否両論であった。
- 39) 審決取消訴訟は、たとえ進歩性判断の論理構成に多少の瑕疵があっても、審決の結論に影響を及ぼすものでなければ、審決は取り消されない。

## Profile

間中 耕治（まなか こうじ）

平成3年4月 特許庁入庁  
平成7年4月 審査第三部（現特許審査第二部）審査官昇任  
内閣官房内閣外政審議室（当時）、特許審査第二部審査官、  
特許審査第二部審査調査室、総務部技術調査課技術動向班長  
を経て  
平成17年4月 審判部審判官昇任  
平成17年10月 審判課審判企画室併任  
平成19年1月より現職