

進歩性判断における上位概念化の上限

特許審査第一部光デバイス審査官 榎本 英吾

抄録

裁判例をもとに、進歩性判断に影響する引用発明の認定、一致点の認定及び共通の技術分野の認定における一部抽出、抽象化による上位概念化の上限を考えるためのポイントについて考察した。また、引用発明の「認識される適用可能範囲」を考慮することで、技術分野の関連性による動機付けの論理構成を理解し易くなり、また技術分野を広く認定した際の注意点が見えてくることを提案した。さらに、本願発明の上位概念化についても考察した。そして、上位概念化の上限を考慮した日本の進歩性の判断とEPOの進歩性の判断の類似性を考察した。

1. はじめに

私は、平成18年度の特技懇の常任委員として制度・国際を担当させていただいた。制度・国際担当の活動として、進歩性の判断をする際に参考となる資料を提供することを目的に、知財高裁（東京高裁）の裁判例の抽出と要約の作成を行った。これは、最近「進歩性の判断が厳し過ぎるのではないか」との意見が聞かれることから、進歩性について興味を持つ会員が多いと考えてのことである。

進歩性の判断に影響するポイントは様々だが、進歩性の判断が厳しくなる原因として挙げられることのある引用文献の認定及び共通の技術分野の認定における上位概念化¹⁾を裁判例収集のポイントとした。具体的には「上位概念」、「抽象化」等により判決を検索・抽出、そこから上位概念化が争点となっているものを中心に参考となると思われるものを19件²⁾選定し要約を作成し、これを特技懇の常任委員会で議論、修正した。

本稿は、そのうち上位概念化のポイントを考えるに当

たり特に参考となる5件を中心に、私が出た知見と考察をまとめたものである。なお、本稿の考察は私個人の見解である。また、裁判例の考察では、判決の妥当性については考察しておらず、注意すべきポイントを抽出することに注力している。

2. 進歩性と上位概念化

2.1 進歩性判断における上位概念化

まず、進歩性の判断において、どのような上位概念化があるのか考えてみる。

進歩性判断の手法は、本願発明の認定、主引用発明の認定、本願発明と主引用発明との一致点・相違点の認定、副引用発明の認定、相違点について主引用発明と副引用発明との組み合わせの検討、となる。

、では、引用文献から引用発明を認定する際に上位概念化されることがある。この点について「2.2引用発明認定」で検討する。

では、一致点の認定において、本願発明及び引用発明の構成が上位概念で認定され一致点とされることがある。この点について「2.3一致点認定」で検討する。

について、組み合わせの動機付けは種々あるが、最も良く使われるのが技術分野の関連性である。そして、この関連性を示すために、主・副引用発明の技術分野が上位に認定され共通の技術分野とされる。この点について「2.4共通の技術分野認定」で検討する。

2.2 引用発明認定

(1) 引用発明認定における上位概念化

引用発明の認定は、本願発明との一致点・相違点認定

のため、又は、相違点に係る構成が公知であることを示すためであるので、引用文献の記載から認定可能な複数の引用発明のうち本願発明の進歩性を否定することの根拠となる部分だけが抽出される。このような抽出過程においては、引用文献に記載の構成の一部のみを抽出することによる上位概念化が行われる。

ほとんどの発明は、既知の構成（用語）から成るものであるから、上記の一部抽出を限度無く行い引用文献から構成（用語）を寄せ集めれば、ほとんどの発明の進歩性が否定されてしまうという問題がある。これは、極端な後知恵の例と言える。したがって、上記上位概念化の上限について考えることは有益である。

なお、引用発明の認定においては、表現の抽象化による上位概念化も行われる。そして、引用文献に記載の構成の一部抽出及び表現の抽象化は共に進歩性の判断の争点となるものであるが³⁾、下記事例1では、一部抽出について争われたものである。

(2) 事例1

液晶ディスプレイを利用した広告板事件

知財高判平成18年11月27日(平成18年(行ケ)10207)

ア. 事件の概要

本件は、原告の前権利者が後記発明につき特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、特許庁が前権利者から権利の譲渡を受けた原告に対し、請求不成立の審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

イ. 本願発明

本願発明は、液晶パネルを用いた広告板において、表示内容を交換可能とするために広告表示部を別体として液晶パネルの前面及び背面側に設けたものであり、さらにケースと照明手段とを有している。(請求項の具体的構成は省略)

ウ. 引用発明

審決では、引用文献2(特開平8-122751号公報)に「本願発明と同様に、液晶ディスプレイパネルを利用した広告板において、液晶デバイス21(液晶表示パネル)が内部に装填された装置の外装27(ケース)及び、液晶デバイスを照明する光源23を備えたもの」が記載さ

れていると認定した。

エ. 争点

複数の争点はあるが、上位概念化に係る争点のみ挙げる。

原告は、引用文献2の特許請求の範囲の記載は、「『【請求項1】透明性電極層を有する……(筆者略)……光散乱形液晶デバイスにおいて、前記調光層の厚み d (μm)と前記液晶材料の複屈折率 n の積 $n \cdot d$ が $0.35 \sim 0.80$ の範囲にあることを特徴とする液晶デバイス。

……(筆者略)……

【請求項7】偏光手段の有色フィルムを配置した面とは反対側の面に少なくとも1つの光源を配置したことを特徴とする請求項5又は6記載の液晶表示装置。』」であり、請求項7は請求項1に従属するものであるから、光源を配置した構成は請求項1の $n \cdot d$ が $0.35 \sim 0.80$ の範囲にあることを前提としており、よって、 $n \cdot d$ が $0.35 \sim 0.80$ の範囲にない引用発明1に適用することは容易ではない旨主張した。

オ. 裁判所の判断

「引用発明の認定においては、引用刊行物に記載されたひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができるのであって、その際、引用刊行物の特許請求の範囲の記載に限定されると解すべき理由はない。」(下線は筆者による)と判示した上で、「引用例2には、ケースの内部に液晶表示パネル及び液晶表示パネルを照明する光源が装填された装置の発明が記載されているものと認められ、これは、 $n \cdot d$ の値には関係なく用いることができるものである。」として、審決における引用発明の認定を肯定している。

(3) 考察

判決では、引用発明の抽出について「引用刊行物に記載されたひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができる」としている。これは、引用発明認定の上限を決めるひとつのポイントである。

また、判決では「引用刊行物に記載された」上記の構成及び技術思想を抽出できるとしており、ひとまとまりの構成及び技術的思想の内容は、引用文献の記載を基本としている。

さらに、引用発明2に $n \cdot d$ の値を含まなくても良い理由として、抽出された引用発明2が「 $n \cdot d$ の値には

関係なく用いることができるもの」であると認定している。これは、引用発明2と n・dの値とがひとまとまりの構成及び技術思想として一体不可分ではないことを意味している。

つまり、引用文献の記載から一部抽出する場合は、抽出された構成と抽出されなかった構成とが、ひとまとまりの構成及び技術思想という観点から一体不可分であるかどうかには注意する必要がある。

この事例1は、引用文献の記載から一部抽出することによる上位概念化について判示されたものであるが、引用文献に記載の表現を抽象化した表現で認定する場合についても、ひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出できると考えられる。例えば、引用文献に「ゴム部材」が記載されていた場合に、引用文献全体の記載からこの「ゴム部材」が衝撃吸収を目的とすることが読み取れるのであれば、「衝撃吸収部材」と抽象化されることは許されるだろう。しかし、「高分子材料」と抽象化することは、引用文献に記載されたひとまとまりの構成及び技術思想を抽出していないこととなり、通常は許されない。

上記事例1は、副引用発明の認定について争われたものであるが、主引用発明の認定について争われた事件でも「本願発明と対比されるべき引用発明の認定においては、公開実用新案公報である引用例の『実用新案登録請求の範囲』の項の記載だけでなく、『考案の詳細な説明』の項の記載及び図面を含む引用例の全体の記載から、一個の独立した技術思想を表現した構成を抽出することができるというべきである」(下線筆者による)(東京高判平成16年9月28日(平成16年(行ケ)21))と判示されている。

2.3 一致点認定

(1) 一致点認定における上位概念化

本願発明の構成Aと引用発明の構成Bとが相違するが、例えば機能的な共通点がある場合に、両者を機能的に表現し一致点として認定することがある。このような表現の抽象化は、出願人からすれば共通点の創作であり、しばしば争点となる。

しかしながら、一致点認定における上位概念化について下記事例2に一般原則が判示されており、その他の事件⁴⁾でも下記事例2同様の一般原則が示されている。

(2) 事例2

コルゲーテッドパレット事件

東京高判平成16年1月27日(平成14(行ケ)546)

本事件の詳細については省略する。本事件では、判決において「進歩性が問題となる場合における一致点の認定は、相違点を抽出するための前提作業として行われるものである。相違点を正しく認定することができるものであるならば、相違点に係る両技術に共通する部分を抽象化して一致点と認定することは許され、また、一致点の認定をどの程度の抽象度において行うかは、審決において、上記共通部分を考慮して、適宜なし得ることである。」(下線は筆者による)と判示された。

(3) 考察

結論としては、相違点の認定が正しければ、一致点の認定における抽象化に違法性はなく、進歩性の結論に直接影響しない。

相違する本願発明の構成Aと引用発明の構成Bとを抽象化された共通点で一致点とした場合は、構成Aと構成Bとを相違点として認定することが重要である⁵⁾。

2.4 共通の技術分野認定

(1) 共通の技術分野認定における上位概念化

技術分野の関連性は、動機付けとなり得るものであり⁶⁾、最も良く使われる。そして、知財高裁(東京高裁)では、技術分野の関連性があれば阻害要因がない限り進歩性がないという判断がされているとの意見もある⁷⁾。

このように技術分野の関連性は重要な動機付けである。この技術分野の関連性を示すために主・副引用発明に共通の技術分野を認定するが、この共通の技術分野をどのように認定するかで、当業者の知識範囲及び応用能力が変わり、結果として、進歩性の有無に影響を及ぼす⁸⁾。

したがって、共通の技術分野をどこまで広く認定できるかが問題となる。しかしながら、この限度の目安を設けることは容易ではなく⁹⁾、これまで共通の技術分野認定の妥当性の判断基準は種々検討されている¹⁰⁾。

以下の事例3～5は、技術分野の関連性のみを動機付けとした場合に共通の技術分野認定の妥当性が争われた事件であり、この事例をもとに考察する。

(2) 事例3

電動スクータの電源装置事件

知財高判平成18年9月27日(平成18年(行ケ)10160)

ア. 事件の概要

本件は、原告が特許出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたところ、請求不成立の審決を受けたので、その取消しを求めた事案である。

イ. 本願発明

電動スクータにおいて、電球等(12V又は24V)と駆動装置(モータ)とを共通の電源とすると、駆動装置(モータ)の電源電圧が12V又は24Vに制限されてしまうことを解決するために、高電圧の主電源と低電圧の補助電源とを採用するもので、請求項1に係る発明(本願発明)は「電動スクータの駆動装置へ高い駆動電圧を供給する蓄電池から成る主電源と、前記主電源と接続されその電圧から降圧した低電圧を安定的に発生する直流安定化電源から成る補助電源との組み合わせから成り、前記主電源と駆動装置が直接接続され、前記低電圧で動作する電動スクータの灯火装置、制御装置などは前記補助電源と接続され、主電源が駆動装置の回転、走行が不能な電圧まで下がっても制御装置などへ安定な給電が行われることを特徴とする、電動スクータの電源装置。」である。

ウ. 引用文献

・引用文献1(特開平4-257783号公報):

「電動二輪車の駆動回路および電動モータ52、コントローラなどへ所望の電圧を供給するバッテリーから成り、少なくとも、前記バッテリーと駆動回路および電動モータ52とが直接接続され、かつ、コントローラなどへ給電が行われる電動二輪車の電源装置。」(引用発明1)

本願発明の従来技術に当たる。

・引用文献2(実願昭63-110538号(実開平2-30748号)のマイクロフィルム):

「電動機(駆動装置に相当)へ高い駆動電圧を供給するバッテリー21(蓄電池から成る主電源に相当)と、バッテリー21(主電源)と接続され、その電源電圧から降圧した低電圧を発生する定電圧回路31(直流安定化電源から成る補助電源に相当)との組み合わせから成り、前記低電圧で動作する制御回路17などは定電圧回路31

(補助電源)と接続され、制御回路17などへ安定した給電が行われる構成の電源装置。」(引用発明2)

エ. 相違点

審決では、相違点として「本願発明は、電動スクータの駆動装置へ高い駆動電圧を供給する蓄電池から成る主電源と、前記主電源と接続されその電圧から降圧した低電圧を安定的に発生する直流安定化電源から成る補助電源との組み合わせから成り、前記低電圧で動作する電動スクータの灯火装置、制御装置などは前記補助電源と接続され、主電源が駆動装置の回転、走行が不能な電圧まで下がっても制御装置などへ安定な給電が行われる構成としているのに対し、刊行物1発明では、このような構成については明らかでない点」と認定した。

オ. 論理付け

審決において、組み合わせ容易の理由として「刊行物2に記載された電動機、バッテリー、定電圧回路、制御回路等は車両に係るものである点で、刊行物1の発明と共通の技術分野に属するものである」と挙げた。

カ. 争点

参考となる争点のみ挙げる。

原告は、引用発明1は、「『車両』に係るものとはいえ、『バッテリーと駆動回路および電動モータ52』を備えた『電動二輪車』に関するもの」であり、引用文献2に記載されているのは、「エンジン駆動で走行する車両」であり四輪車用のものであるから、共通の技術分野であるとの審決は誤りであると主張した。

キ. 裁判所の判断

判決では、「刊行物2記載の考案が、車両におけるバッテリー保護装置一般を対象としたものであることは、上記(1)のAないしキの記載から明らかであって、上記(2)の電源装置を、電動パワーステアリング装置の制御装置と一体に構成したものを以外の『バッテリーを電源とする車両の電動機一般』に用いることができるのであるから、上記(2)の電源装置が用いられる車両と刊行物1発明に係る電動二輪車との技術分野が異なるということとはできず、上記(2)の電源装置を刊行物1発明の構成を有する電動スクータに適用することは、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)が容易に想起することができたものというべきである。」(下線は筆者による)と判示した。

(3) 考察(事例3)

審決において、引用発明1, 2は「電動機, バッテリ, 定電圧回路, 制御回路等は車両に係るものである点」で共通の技術分野に属すると判断したのに対して、原告は、引用発明1は電動二輪車に関するものであり、引用発明2は、エンジン駆動の四輪車であるから技術分野が異なるとして争われた。つまり、主・副引用発明の技術分野を上位で認定して共通の技術分野とすることの是非が争われた。

判決では、引用発明2(副引用発明)が「車両におけるバッテリー保護装置一般を対象としたものであること」及び「『バッテリーを電源とする車両の電動機一般』に用いることができる」ことを理由として、技術分野が異なるということとはできないとしている。

つまり、副引用発明がどのような範囲を対象としたものであるのかを引用発明の技術分野認定の妥当性を判断する一つの指標として用いている。

そして、副引用発明の適用可能範囲(バッテリーを電源とする車両の電動機一般)に主引用発明(引用発明1)が入っていると判断している。

つまり、本事件では、副引用発明の適用可能範囲が「バッテリーを電源とする車両の電動機一般」であること、及び、主引用発明が副引用発明の適用可能範囲内にあることを理由に、技術分野の関連性を動機付けとしている審決を妥当であると判断している。

(4) 事例4

還流式及び吸込式掃除機事件

東京高判平成15年4月8日(平成14年(行ケ)375)㉠

ア. 事件の概要

原告が特許権者である本件特許第3159690号の請求項1に係る発明についての出願は、特願平7-82799号の一部を新たな出願としたものである。本件発明については、特許権の設定登録がなされた後、特許異議の申立てがあり、その間に訂正請求があったところ「訂正を認める。特許第3169690号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定があり、原告が、これを不服として、同審決の取消を求めた事案である。

イ. 本願発明

吸込式電気掃除機のフィルタ室へのゴミ集積度を知ることが目的として蓋を透明等にしたものであり、請求項1に係る発明(本願発明)は「フィルタとファンモータとを有する主体に上下傾動可能にハンドルが結合され、ファンモータがフィルタを通過した気流を吸込む電気掃除機において、吸引するゴミを集積するフィルタ室に集積したゴミを除去するための前記フィルタ室の略全体を覆う開閉又は取外し可能な蓋が前記主体の外筐上面に設けられ、次のいずれかの構成を有することを特徴とする還流式又は吸込式掃除機。

a. 前記蓋が透明, 半透明, 又はハーフミラーのいずれかとされている。

b. 前記蓋が透明, 半透明, 又はハーフミラーのいずれかとされており、フィルタ室に照明が設けられている。」である。

ウ. 引用文献

・引用文献1(特開平1-207025号公報):

引用文献1には本願発明の従来技術となる吸込式電気掃除機の構成が記載されており、引用発明1の認定、本願発明との一致点の認定に争いが無い。

・引用文献2(実願昭62-145451号(実開昭64-50757号)のマイクロフィルム):

審決では「引用発明2は、『吸風口から塵埃を吸引する吸風機の吐出口に連通する収塵容器』であることから、『吸込式掃除機』に相当する。」「引用発明2は、相違点(b)のうち、蓋を『透明』とした構成を具備するものと認められる。」と引用発明2を認定した。

エ. 相違点

相違点(a)は省略する。(判断に争いが無い)

相違点(b): 本件発明では、「蓋」が透明, 半透明, 又はハーフミラーのいずれかとされているか、フィルタ室に照明が設けられた上で、蓋が透明, 半透明, 又はハーフミラーのいずれかとされているのに対し、引用発明1ではかかる構成が明らかではない点。

オ. 論理付け

審決では、組み合わせについて「引用発明1と引用発明2は、同一の吸込式掃除機を技術分野とするものであるから、引用発明1の『蓋』を、引用発明2のように

『透明』とすることは、当業者であれば容易になし得たことである」(下線は筆者による)とした。

カ. 争点

原告は、「引用発明2は、屋外で使用される清掃業務用のエンジン駆動式吸風機ないし掃除機であって、本件発明及び引用発明1のような主として屋内で使用される家庭用の電気掃除機とは、用途において異なっている」から、技術分野が相違する旨主張した。

キ. 裁判所の判断

判決では「本件発明及び引用発明1は掃除機に関するものであり、引用発明2は収塵容器に関するものである(甲2~5)。しかし、収塵容器も広い意味での掃除機に属するところ、掃除機は必要に応じて……(筆者略)……等の用途などの相違はあり得るとしても、引用発明1と引用発明2が同一の吸込式掃除機を技術分野とするものであるとした決定の認定に誤りがあるということとはできない。」とした上で、「引用発明1には表示器(ゴミサイン)を使用せずに、フィルタのゴミ集積度を目視できるようにするとの着想、目的ないし課題がなく、塵埃を集積するフィルタ室の略全体を覆う蓋を掃除機主体の外筐上面に設けるとともに、当該蓋を透明等にするとの構成がないとしても、引用発明1と引用発明2は、同一の吸込式掃除機を技術分野とするから、吸込式掃除機に係る構成に関する限り、同一の技術分野に属する発明として引用発明1と引用発明2の組合せを妨げる要因はない。フィルタ室を覆う蓋を透明にする点が引用発明1にないことも、引用発明1と引用発明2の組合せに係る本件発明の構成についての容易想到性を妨げるものではない。」(下線は筆者による)と判示した。

(5) 考察(事例4)

審決では共通の技術分野を「吸込式掃除機」と認定したのに対して、原告(出願人)は、引用発明1は「主として屋内で使用される家庭用の電気掃除機」であり、引用発明2は「屋外で使用される清掃業務用のエンジン駆動式吸風機ないし掃除機」であり、両者は技術分野が異なると争った。つまり、事例3同様に主・副引用発明の技術分野を上位で認定して共通の技術分野とすることの是非が争われた。

判決では、「引用発明1と引用発明2は、同一の吸込式掃除機を技術分野とするから、吸込式掃除機に係る構成に関する限り、同一の技術分野に属する発明として引用発明1と引用発明2の組合せを妨げる要因はない。」(下線は筆者による)としている。つまり、組み合わせようとする構成と共通の技術分野との関係に言及している。

一見すると、まず共通の技術分野があってその中であれば組み合わせを妨げる要因がないとも読める。しかし、それでは「吸込式掃除機に係る構成に関する限り」との条件を無視している。

ここで「吸込式掃除機に係る構成」とは何を指しているのか考えると、引用発明1として抽出された構成は、電気掃除機に係る構成であるから、「吸込式掃除機に係る構成」とは引用発明2として抽出された「蓋を『透明』とした構成」である。

そうしてみると、「吸込式掃除機に係る構成」が「蓋を『透明』とした構成」であること、及び、その構成に限り吸込式掃除機という技術分野として組み合わせを妨げる要因がないとしていることから、判決は、「蓋を『透明』とした構成」は吸込式掃除機一般に適用可能であると認定していることが読み取れる。また、「蓋を『透明』とした構成」に接した当業者がその適用可能範囲を吸込式掃除機と認識することに不自然な点はないし、実際には適用可能な掃除機が吸込式である必要さえない。判決及び審決において、共通の技術分野を掃除機ではなく吸込式掃除機としたのは、共通する技術分野を可能な限り下位に認定して引用発明1, 2の技術分野の関連性を示すためだろう。

したがって、判決は、単純に技術分野を上位で共通と言えるから組み合わせることができる結論付けているのではなく、上位で技術分野が共通していること、及び、その共通の技術分野が引用発明2の適用可能範囲内であることを理由に組み合わせを妨げる要因がないとしているのである。

少し分かり難いかもしれないが、もし仮に引用発明2が清掃業務用のエンジン駆動式吸風機特有の課題を解決するエンジン駆動に係る構成であったなら、引用発明1, 2の両者が吸込式掃除機という技術分野で共通することには変わりはなくとも、「吸込式掃除機に係る構成に関する限り」との条件に合わなくなり、上記の判決文が成り立たないことを考えるとさらにクリアになるだろう。

よって、事例4においても事例3と同様に、動機付け

としての技術分野の関連性を考える上で引用発明の適用可能範囲が重要な意味を持っている。

(6) 事例5

3-5 族化合物半導体結晶の製造方法事件

東京高判平成16年11月8日取消集52号759頁(平成15年(行ケ)498)

ア. 事件の概要

本件は、原告が特許出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたところ、請求不成立の審決を受けたので、その取消しを求めた事案である。

イ. 本願発明

GaとNを含む3-5(III-V)族化合物半導体結晶を成長させる際に、結晶成長を行う装置の反応管壁、サセプタ表面等にも堆積物(ゴミ)が生じ、次の結晶成長に悪影響を及ぼすため、この堆積物を除去するためにハロゲン化水素から選ばれたガスによりエッチングを行うことで結晶性を改善する方法である。(請求項の具体的な構成は省略)

ウ. 引用文献

・引用文献1(特開平4-297023号公報):

引用文献1には、GaとNを含むIII-V族化合物半導体結晶を成長させる装置と方法(本願発明の従来技術に相当)について記載されている。一致点の認定に争いが無いので、引用発明1の詳細は省略。

・引用文献2(特開昭59-65427号公報):

引用文献2には、結晶成長装置では、III-V族化合物やV族元素が反応容器内壁一面に付着する課題があること、及び、塩化水素ガスを流して付着物を取り除く技術について記載されている。審決では、「『反応容器内壁一面に付着したIII-V族化合物の微少な粉末が基板に落下すると表面状態を悪くするので、加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流すことにより完全に気相エッチングによって取り除く』旨記されており」と認定した。そして、「塩化水素ガス」は「ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも1種のガス」に含まれる。

ただし、実施例は、ガリウム砒素系化合物について記載されている。

エ. 相違点

審決において、本願発明と引用発明1との相違点は「本願発明1が、化合物半導体結晶の成長開始前に『ハロゲン化水素からなる群から選ばれた少なくとも1種のガスを導入し、反応管内壁を気相エッチングすることにより該内壁の堆積物を除去する』のに対し、刊行物1記載の発明では、その点がない点。」と認定し、この点について原告は争っていない。

オ. 論理付け

審決では、「刊行物2記載の発明も、刊行物1記載の発明もともに3-5族化合物半導体結晶の成長方法である点は、当該記載より明らかである。してみれば、刊行物1記載の発明である『3-5族化合物半導体結晶の結晶性と表面モルフォロジーとを改善する方法』に刊行物2に記載の『III-V族化合物の微少な粉末を加熱しつつ反応管内に塩化水素ガスを流すことにより完全に気相エッチングによって取り除く』発明を適用して本願発明1を構成することに格別な阻害要件も認められないから、当業者が適宜なし得たことである。」(下線は筆者による)と結論づけた。

カ. 争点

原告は、引用発明2は、ガリウム砒素系(通常は窒素を含まない)化合物等を塩化水素と反応させて化学的に分解させるものであり、付着物の酸による化学的な分解(酸分解)を本質とする旨、及び、「これに対し、刊行物1に記載されたMOCVD法による窒化ガリウム半導体結晶の気相成長法では、コールドウォール型反応容器の内壁に、原料ガス(TMG(トリメチルガリウム)ガスとアンモニアガス)の分解に伴って生成する窒化ガリウム(GaN)が付着堆積するが、甲7,8によると、窒化ガリウムは無機酸に対し極めて安定的であるとされており、このことは本願発明1の特許出願当時における当業者の常識であった。」(下線は筆者による)と主張し、引用発明1,2を組み合わせるには阻害要因があるとした。

これに対して、被告(特許庁)は、「当該技術分野においては、酸の状態、すなわち、熱の加わり方、液体か気体かなどによって、溶解性、分解性等の反応が変わることが知られており、これが当時の技術常識であった」と主張し、その証拠となる文献を提示している。

キ. 裁判所の判断

判決では、「窒化ガリウム系化合物とガリウムヒ素系化合物の酸に対する反応についてみるのに、ガリウムヒ素系化合物については、刊行物2に、前記(2)のとおり、『……(筆者略)……』が記載されているのに対し、窒化ガリウム系化合物については、例えば、共立出版発行の『化学大辞典5』縮刷版(甲7)の窒化ガリウムの項に『酸にはきわめて安定で、濃硫酸と熱時ゆっくり反応するだけである』と記載され、CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE発行の『CHEMICAL ABSTRACTS Vol.71, No10,1969.9.8』(甲8)に『GaNは、concd. H₂SO₄, HClあるいはHNO₃の作用をほとんど受けない』と記載されているから、これらの記載によれば、両者は酸に対する反応が相違することがうかがわれる。」と認定し、「刊行物2のガリウムヒ素系化合物を例示とするIII-族化合物に関する知見を一般化して窒化ガリウム系化合物に適用することができるというような技術常識があることは格別うかがえないから、刊行物2記載の発明も、刊行物1記載の発明も、共にIII-族化合物半導体結晶の成長方法であるということのみを根拠として、刊行物1記載の発明に刊行物2に記載の発明を適用することの容易性について判断した審決は、当該技術分野における一般的な技術常識に基づくものであるとはいえず、したがって、審決の判断には誤りがあるといわざるを得ない。」(下線は筆者による)と判示した。

さらに「窒化ガリウムが酸に対し不活性であるということは、通常、刊行物1の発明に刊行物2記載の発明を適用することの阻害要因となるといわなければならない」とも判示した。

(7) 考察(事例5)

審決では「刊行物1記載の発明もともに3-5族化合物半導体結晶の成長方法である」こと、なおかつ、阻害要因がないことを組み合わせ容易の根拠としているから、実質的に技術分野の関連性を唯一の動機付けとしている。

判決では、引用文献2に記載のガリウムヒ素系化合物の知見を窒化ガリウム系化合物に適用することができるというような技術常識があることは格別うかがえないから、「共にIII-V族化合物半導体結晶の成長方法であるということのみを根拠として、刊行物1記載の発明に刊行

物2に記載の発明を適用することの容易性について判断した」(下線は筆者による)ことは誤りであるとしている。これは、引用発明2の適用可能範囲に引用発明1が入っていないことを理由に、技術分野の関連性だけでは動機付けとして不十分であると判断していると理解できる。

そして、この適用可能範囲は、事実として引用発明2が引用発明1に適用可能かどうかではなく、引用文献2の記載と「当該技術分野における一般的な技術常識」から理解される適用可能範囲であることが、判決から読み取れる。この技術常識は本願の出願時の技術常識と考えるのが自然だろう。

このように、主引用発明が副引用発明の適用可能範囲内にない場合には、技術分野の関連性だけを組み合わせ容易の理由とはせず、技術常識等を勘案した上で、進歩性を認めている。

本事件は、引用発明2の適用可能範囲を認定する基礎となる技術常識について原告・被告の認識が異なった特殊なケースであったが、通常は、引用文献の記載と技術常識から適用可能範囲は認定できるだろう。

(8) 引用発明の「認識される適用可能範囲」

ア. 「認識される適用可能範囲」認定

「2.2引用発明認定」で考察したように、引用発明の認定は「ひとまとまりの構成及び技術的思想」を抽出するのだから、引用発明から技術的課題(目的)と解決手段(実現手段)を認識できる。

そして、引用発明の技術的課題(目的)から、同様の技術的課題(目的)を有している物又は方法を想定でき、さらに、引用発明の手段としての構成から、その構成が適用されるための前提条件を備えた物又は方法を想定できるから、結果として引用発明から適用可能範囲を認識することができる。以降これを「認識される適用可能範囲」と呼ぶ。

このように、引用発明の「認識される適用可能範囲」は、事実適用可能であるかどうかではなく、事例5からも分かるように、引用文献の記載と技術常識から認識されるものである。

イ. 共通の技術分野と「認識される適用可能範囲」

上記事例3~5から、複数の引用発明が当業者の知識範囲内であるかどうかを判断するための主・副引用発明

に共通の技術分野の認定の他に、引用発明の「認識される適用可能範囲」の認定がされていると考察した。

両者の関係を検討するために、まず初めに、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」内にある場合を考える（以下「パターン1」と言う）。この場合、共通の技術分野と副引用発明の「認識される適用可能範囲」との関係は、図1のようになる。

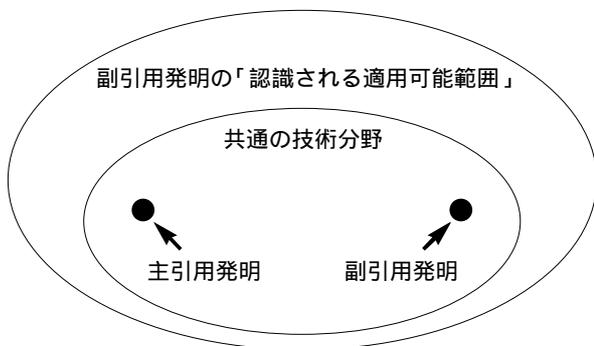


図1：パターン1

共通の技術分野が「認識される適用可能範囲」に含まれているのは、主・副引用発明の技術分野の関連性を示すために、可能な限り共通の技術分野を狭く認定するからである。例えば、事例4において副引用発明（引用発明2）は掃除機一般に適用可能と認められるが、共通の技術分野の認定では、さらに吸込式であるとの共通性を加えて吸込式掃除機としている。結果として、副引用発明の「認識される適用可能範囲」が、認定された共通の技術分野の上限であるかのような関係になる。

よって、図1から分かるように、副引用発明は、認定された共通の技術分野全体に適用可能と認識される。

この時の技術分野の関連性という動機付けは、主・副引用発明は共に当業者の知識範囲（共通の技術分野）内にあり、尚かつ、副引用発明はこの共通の技術分野全体に適用可能と認識できるから、組み合わせは容易という意味となる。例えば、事例4では、主・副引用発明は共に吸込式掃除機の知識範囲内にあり、副引用発明は吸込式掃除機に適用可能な技術であるから、主引用発明を副引用発明に適用することは容易となる。

また、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」内にあるということは、副引用発明により主引用発明の有する課題と解決手段が開示されているとも言える。さらに、副引用発明から見れば主引用発明は適用

可能な相手先のうちの一つに過ぎず、両引用発明を組み合わせることは適宜なしうる選択事項であるとも言える。したがって、パターン1であることは、動機付けとしては十分だろう。

なお、ここでは、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」内にある場合を考えたが、副引用発明が主引用発明の「認識される適用可能範囲」内にある場合も同様である。

次に、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」内でない場合を考える（以下「パターン2」と言う）。この場合、共通の技術分野と副引用発明の「認識される適用可能範囲」との関係は、図2のようになる。

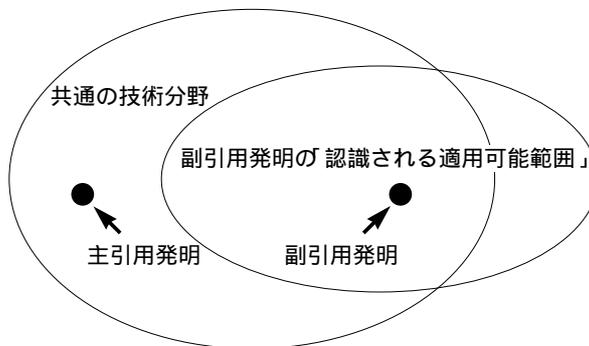


図2：パターン2

このパターン2では、主・副引用発明は、当業者の知識範囲内にあるが、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」内にはない。

この場合、技術分野の関連性という動機付けとなる要素と、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」内にはないという動機付けとは逆に働きうる要素とがあるために、技術分野の関連性のみを動機付けとするには、パターン1よりも組み合わせる論理として弱い。

また、事例5では、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」から除外される積極的な理由が示されたために、技術分野の関連性のみでは動機付けとして不十分であると判断されている。

ウ. パターン1か2か？

技術分野の関連性のみを動機付けとしたケースでは、パターン1, 2のいずれが多いだろうか。

以下に示す理由によりパターン1が多いと考える。

上記ア.で考察したように、引用発明の「認識される

適用可能範囲」は、引用文献から引用発明を抽出する際に認識されるものである。そして、引用発明を抽出する場合に、普通であれば結果として主引用発明に適用可能と認識できる技術思想が抽出される。したがって、通常はパターン1となる。

例えば、事例3では、引用発明2の認定において、エンジン駆動で走行する四輪車に係る構成は抽出されていない。事例4でも引用発明2の認定において、野外で使用される清掃業務用のエンジン駆動式送風機ないし掃除機に係る構成は抽出されていない。もしもこれら抽出されなかった構成が引用発明2と一体不可分のものであるとしたら、事例3で言えばエンジン駆動で走行する四輪車に係る構成をも引用発明1の電動スクータに適用することになってしまう。したがって、このように主引用発明に適用できないような構成が一体不可分として先行技術文献から抽出される場合は、通常はこの先行技術文献を引用文献として採用しないか、又は、技術分野の関連性だけで動機付けをしない。

なお、例えば事例3においてエンジン駆動で走行する四輪車に係る構成及び電源装置に係る構成を共に引用発明2と認定した上で、電源装置に係る構成だけをひとまとまりの構成及び技術的思想として引用発明1に適用することも考えられるが、これも結果的には引用発明1に適用可能と認識できる技術思想が抽出されている。

また、事例5においても、審決では引用発明2についてIII-V族化合物に適用可能であると判断しているため、引用発明2をガリウム砒素系化合物の技術としておらず、III-V族化合物の技術として認定している。

したがって、副引用発明として「ひとまとまりの構成及び技術的思想」を抽出する限りパターン1が一般的であると考えられる。

エ. 当業者の知識範囲と「認識される適用可能範囲」

主・副引用発明が同一応用分野であり、両引用発明に共通の技術分野が狭く認定される場合は、上記のパターン1, 2に関わらず、両者が当業者の知識範囲内にあることは通常争いにならない。

一方、事例3で「車両におけるバッテリー保護装置一般」と認定されたように主・副引用発明に共通の技術分野が一般的な技術分野で認定されることがあり、この場合は当業者の知識範囲として適切かが争いとなり得る。このように一般的な技術分野が認定される背景には、複数の

応用分野に適用可能な技術の存在がある。例えば、バッテリーを用いた電源、電子機器のスイッチ、ヒンジ、電磁波のシールド技術等、多くの部品や技術が複数の応用分野で共有されている。そして、これら部品や技術を専門とする専門家が存在し、この専門家をチームの一員とした当業者を想定することは可能だろう。したがって、共通の技術分野を一般的に認定すること自体は否定されるべきではない¹¹⁾。

しかし、共通の技術分野を一般的に認定すると、複数の応用分野に適用可能な技術の存在を背景としていながら、結果として、その複数の応用分野の全ての技術を知識とする当業者を想定していることになってしまう。

この点について、事例4を見ると、認定された共通の技術分野全体を「認識される適用可能範囲」とした副引用発明に限り組み合わせ容易としており、パターン1に限定することで、上記のような当業者の知識範囲の過度な拡大を抑制していることが分かる。さらに、パターン1に限定すると、共通の技術分野を一般的に認定するには、認定しようとする共通の技術分野に対応する「認識される適用可能範囲」を有する引用発明の存在が前提となるので、共通の技術分野が過度に拡大されることも抑制される。

このように一般的な技術分野を認定し、技術分野の関連性のみを動機付けとした際に、引用発明の「認識される適用可能範囲」を考慮することで、当業者の知識範囲の過度な拡大を抑制できる。

したがって、引用発明の「認識される適用可能範囲」を考慮することは有用である。しかしながら、「認識される適用可能範囲」に対応する事項は判決等で通常明示されない。これは、技術分野の関連性のみを動機付けとした場合に、上記ウ.で検討したように、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」内になることが自然な流れであり、よって、共通の技術分野の認定に組み込まれているからだろう。

3. 本願発明と進歩性判断の手法

3.1 本願発明の上位概念化と進歩性

これまでの考察から引用発明の認定が引用文献から抽出される技術思想をひとつの単位として行われることが分かった。

しかし、このような単位で進歩性の判断をするのは、

本願発明に技術思想があることを前提としている。つまり、技術思想（作用・効果等）が認定できないほどに請求項の構成が広い場合を考えると、上記の引用発明認定の上限を適用することは、技術思想の無い構成の進歩性を技術思想によって判断することを意味しており、妥当ではない。（そもそも「技術思想が無い構成の進歩性」という時点で無理がある。）

このような場合の進歩性の判断では、引用文献から構成を集めるような作業になりがちである。

また、本願の請求項の構成から作用・効果を認定できるが、出願人が意図しているような作用・効果ではなく、各構成の一応の機能が認定できる程度である場合も考えられる。このような場合では、引用発明は、出願人が考えるよりも上位に抽出されること、つまりは、「認識される適用可能範囲」が広い一般的な技術が抽出されることが多くなる。

したがって、本願発明についても、上位概念化の上限を考える必要がある。

3.2 本願発明の上位概念化の上限

請求項の構成は、明細書等の開示内容から一部抽出及び表現の抽象化したものであると言える。

そして、審査基準第1部第1章2.2.1(2)には「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、特許法第36条第6項第1号の規定に違反する。」と記載されており、同(3)には第36条第6項第1号の規定に適合しないと判断される類型として「出願時の技術常識(2.2.2(3)参照)に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。」と記載されている。これは、明細書等の開示内容に対して本願発明はどこまで上位概念化されても良いかという限度を意味している(サポート要件)¹²⁾。

発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えてはならないから、技術思想

を表現していないものは記載不備となり、これまで考察した引用発明認定の上限と似ている。

ただし、サポート要件を満たしていても出願人が意図する効果が反映されていない請求項については、出願人の意図する効果は認められずに進歩性が否定される。例えば、事例3において、原告が主張する効果について判決では、「本願明細書の『特許請求の範囲』【請求項1】においては、駆動装置へ供給される電圧について、『高い駆動電圧』という記載しかなく、それが『内燃機関スクータに近い』ものであるとの限定はないから、本願発明につき、そのような限定されたものと理解することはできない。」(下線は筆者による)、「本願発明は『前記低電圧で動作する電動スクータの灯火装置、制御装置などは前記補助電源と接続され』と規定し、『灯火装置』は、『制御装置など』とともに、『低電圧で動作するもの』の例示とされているにすぎないので、『灯火装置』に固有の効果は本願発明の効果ということとはできない。」(下線は筆者による)として、これを認めなかった。そして、このように出願人の意図する効果が認められないケースは少なくない¹³⁾。

したがって、出願人にとっては、意図する効果が本願の請求項の構成に反映されているかが、本願発明の上位概念化の上限の一つの目安とも言える。

3.3 進歩性判断の手法

以上のことを踏まえると、「2.1進歩性判断における上位概念化」で挙げた進歩性判断の手法において「本願発明の認定」から「相違点について主引用発明と副引用発明との組み合わせの検討」まで、それぞれの上位概念化を意識するということは、技術思想を有する本願発明の進歩性の判断を、技術思想を単位として認定した引用発明を用いて行うこととなり、単純に構成を切り貼りするという後知恵を排除することができる。

そして、本願発明に出願人の意図する効果が適切に反映されていれば、それに応じた引用発明によって進歩性が判断される。

4. EPOとの比較

4.1 EPOでの進歩性判断の手法

EPOでの進歩性の判断では「Problem-and-solution

approach」という方法を採用している。この方法は以下の段階を有する。

(a)「最も近い先行技術」(closest prior art)の決定、(b)解決すべき「客観的な技術的課題」(objective technical problem)の確立、(c)この最も近い先行技術文献と客観的な技術的課題をスタートとして、本願発明が当業者にとって自明であったかどうかの検討(GUIDELINES Part C Chapter IV 9.8)

大雑把に言って、この方法は、最も近い先行技術(主引用発明)と本願発明との相違点が解決していると認定された客観的な技術的課題を解決するために、本願発明の構成を採用することが当業者にとって自明であったかどうかを検討するものである。そして、この方法の利点の一つは、技術的課題とその解決方法を軸に進歩性を判断するために、単純に構成を切り貼りするという後知恵を排除することである。

4.2 EPOとの比較

日本における審査(知財高裁での判断を含み、この章では単にJPと記載する)では、本願発明の上位概念化と、引用発明認定の上位概念化とがこれまで検討した上限内であれば、技術思想を軸に進歩性を判断することで、単純な構成の切り貼りを避けることができ、この点はEPOの審査(この章では単にEPと記載する)と同様に後知恵を排除できる。

では、引用発明の「認識される適用可能範囲」も考慮し、パターン1となっている場合はどうだろうか。

JPについてパターン1である場合は、阻害要因が無く、認定された技術分野が当業者の知識範囲として適当であれば、技術分野の関連性を動機付けとして進歩性が否定される。また、この場合は、上記「2.4共通の技術分野認定」で考察したように、副引用発明により主引用発明の有する課題と解決手段が開示されている関係にある。

一方、EPの上記方法では、確立された客観的な技術的課題に接した当業者が、主引用発明に副引用発明を組み合わせるかどうかを考えるものであるから、副引用発明にその客観的課題と解決方法が開示されていれば、阻害要因がないなら基本的には組み合わせは容易と判断される(GUIDELINES Part C Chapter IV 9.9)。ここで、当業者が組み合わせ容易という場合には、主・副引

用発明の技術分野が、JPと同様に関連する技術分野の知識範囲内にあることを前提としている。

こうして見ると、JPの進歩性の判断と、EPの進歩性の判断とが類似していることが分かる。

副引用発明の「認識される適用可能範囲」を考慮すると、JPの方が組み合わせ容易とする条件が厳しいようにも見える。しかし、EPにおいても、副引用発明から課題と解決方法が認識でき、「認識される適用可能範囲」内に「最も近い先行技術」(主引用発明)が入っている場合は、「Could-would approach」という判断手法に鑑みて問題がないことから組み合わせ容易としている。一方で、その他の場合は、最も近い先行技術の選定等後知恵排除の工夫をしている¹⁴⁾。つまり、主引用発明が副引用発明の「認識される適用可能範囲」内にあるという条件はEPの「Could-would approach」に組み込まれていると考えられる。

5. まとめ

5.1 進歩性判断の手法と上位概念化の上限

以上の裁判例及び審査基準から考察した上位概念化の上限を考えるポイントを、進歩性判断の手法に沿ってまとめると以下ようになる。

本願発明の認定：

本願発明は、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えてはならない。したがって、本願発明がこの範囲を超えていると認定される場合は、サポート要件違反となる。

主引用発明の認定：

引用文献に記載されたひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができる。

(引用文献の全体の記載から、一個の独立した技術思想を表現した構成を抽出することができる。)

本願発明と主引用発明との一致点・相違点の認定：

一致点の上位概念化に上限はないが、相違点の認定に注意が必要。

副引用発明の認定：

主引用発明の認定に同じ

相違点について主引用発明と副引用発明との組み合わせの検討：

副引用発明の「認識される適用可能範囲」は、技術分

野の関連性のみを動機付けとする場合に、動機付けの重みを考えるポイントとなる。

5.2 利点

上記の上位概念化の上限のポイントは、上位概念化について完全な限度を規定するものではないが、上記ポイントを意識して進歩性の判断をすることは下記利点を有する。

- ・本願発明の認定時に発明の解決する課題を意識することで、本願発明の技術思想に対応した進歩性の判断ができる。
- ・引用発明の認定を適切に行うことで、引用文献の構成の単純な切り貼りによる進歩性否定という後知恵を排除できる。
- ・引用発明の「認識される適用可能範囲」を意識することで、主・副引用発明の関係を理解し易くなり、さらに、技術分野の関連性のみを動機付けとする場合に、適切な判断がし易くなる。

6. 提案

以上のように、本願発明及び引用発明共に、上記で考察した上位概念化のポイントを活かして進歩性の判断するには具体的にどうすれば良いか考える必要がある。

審査官としては、まず本願発明の適正化のために、第36条第6項第1号の規定を“適切”に運用することが必要である¹²⁾。ここで、該規定を運用しないことも問題であるが、過度な適用は避けなければならない。

そして、本願発明に技術思想が適切に反映されている場合には、上記裁判例から考察した進歩性の判断における上位概念化のポイントに注意することで、本願発明の技術思想の進歩性を判断する基礎が出来上がることとなる¹⁵⁾。

また、本願発明がサポート要件を満たしていても出願人が意図する効果が反映されていないこともあるので、出願人が意見書において主張する効果が、請求項に係る発明の効果と認められない場合は、拒絶査定にその旨記載する等の工夫もあるだろう。

さらに、技術分野の関連性のみを動機付けとする場合、及び、共通の技術分野を広く一般的に認定する場合に、引用文献の「認識される適用可能範囲」を取って意識することは有用である。

出願人としては、意見書に発明の効果を主張する際は、「特許請求の範囲の記載が課題達成のための十分条件となっているか」¹²⁾に注意することで、意図する効果が参酌されずに進歩性が否定されること（本稿3.2参照）を減らすことができる。

7. 最後に

私の浅学のために稚拙な点もあるかもしれないが、審査の適切な進め方について考えていただくきっかけになれば幸甚である。

本稿を執筆するにあたり、助言を下された方々に深く感謝いたします。

- 1) 渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(2)」パテ58巻4号（2005）112-132頁、井上学・藤井康夫「最近の進歩性の判断と事後分析」AIPPI51巻5号（2006）277-290頁
- 2) 平成13年（行ケ）270，平成13年（行ケ）510，平成14年（行ケ）375，平成14年（行ケ）427，平成14年（行ケ）451，平成14年（行ケ）546，平成15年（行ケ）106，平成15年（行ケ）303，平成15年（行ケ）379，平成15年（行ケ）426，平成15年（行ケ）451，平成15年（行ケ）459，平成15年（行ケ）484，平成15年（行ケ）498，平成16年（行ケ）21，平成17年（行ケ）10181，平成17年（行ケ）10273，平成18年（行ケ）10160，平成18年（行ケ）10207（以上事件番号のみ掲載）
- 3) 例えば揺動斜板式圧縮機におけるピストン事件（東京高判平成17年1月19日）、発振回路事件（東京高判平成16年7月22日取消集51号47頁）
- 4) 例えば自動車用駆動システムおよびその駆動システムの動作方法事件（知財高判平成17年6月22日）、光学的情報記録再生装置及び光学的情報再生装置事件（知財高判平成16年9月30日）
- 5) 山下和明「第5章 審決（決定）取消事由 5.4出願・特許発明と引用発明1との一致点の認定の誤りの1（誤認）」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）154-156頁
- 6) 審査基準の第II部第2章2.2（2）には、当業者とは「本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準（注2）にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである。なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。また、個人よりも、複数の技術分野からの『専

「専門家からなるチーム』として考えた方が適切な場合もある。」(下線は筆者による)と記載されており、また、同2.5(2)には引用発明組み合わせの「動機づけとなり得るもの」として技術分野の関連性が挙げられており、「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。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」(下線は筆者による)と記載されている。

- 7) 渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向(機械分野)(2)」パテ58巻4号(2005)112-132頁
- 8) 竹田稔・芝崎博・上村悟編『特許審決取消訴訟の実務』(発明協会, 1988)179-182頁, 穴戸充「進歩性の判断について」秋吉稔弘先生喜寿記念『知的財産 その形成と保護』(新日本法規出版, 2002)121-140頁
- 9) 中山信弘『工業所有権法(上)特許法 第2版増補版』(弘文堂, 2000)138頁
- 10) 例えば土肥原光圀「二 発明の技術分野と当業者の専門知識」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』(発明協会, 1986)21-24頁, 竹田稔ほか編『特許審決取消訴訟の実務』(発明協会, 1988)179-182頁, 穴戸充「進歩性の判断について」秋吉稔弘先生喜寿記念『知的財産 その形成と保護』(新日本法規出版, 2002)121-140頁, 市川正巳「9 特許発明の進歩性の判断方法について」清水利亮・設楽隆一編『現代 裁判法体系26』(新日本法規出版, 1999)135-148頁, ドナルド・S・チザム(竹中俊子訳)『英和对訳 アメリカ特許法とその手法 改訂第二版』(雄松堂, 2000)49頁
- 11) 審査基準の第II部第2章2.2(2), 土肥原光圀「二 発明の技術分野と当業者の専門知識」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』(発明協会, 1986)21-24頁, ドナルド・S・チザム(竹中俊子訳)『英和对訳 アメリカ特許法とその手法 改訂第二版』(雄松堂, 2000)49頁
- 12) 岡田吉美「新規性・進歩性, 記載要件について(上)」特研41号(2006)28-56頁
- 13) 例えばランプソケット及び放電灯装置事件(東京高判平成16年8月31日取消集50号473頁), 椅子型マッサージ器事件(東京高裁平成16年10月27日取消集52号655頁), 岡田吉美「新規性・進歩性, 記載要件について(下)」特研42号(2006)21-43頁参照
- 14) 欧州特許庁審判部編著(欧州特許庁審決研究会訳)『欧州特許庁審決の動向(第3版)』(発明協会, 2004)112-157頁
- 15) 「別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても, 別の思考過程により, 当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは, 課題の相違にかかわらず, 請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」(審査基準第II部第2章2.5)ことに注意が必要, 高島喜一「進歩性判断における論理づけ」特研40号(2005)58-66頁参照

Profile

檀本 英吾(かしもと えいご)

平成8年4月 特許庁入庁
特許審査第一部審査官(光デバイス)、特許情報課特許情報利用推進室、バンダービルト留学を経て、平成17年7月より現職