

# ● 進歩性の判断構造についての 一考察

● 審判 20 部門 相田 義明

## 1. はじめに

特許法には、「進歩性」ということばは出てこないが、実務上あるいは講学上、特許法29条2項に該当しない発明（容易想到でない発明）を、進歩性（inventive step）を有する発明と呼んでいる。ちなみに、欧州特許条約は、56条で、進歩性を次のように規定している。

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.

本稿は、まず、容易想到性（非容易性）の判断構造について整理を試み、その上で、実務上頻出する「阻害事由」、「発明の効果」、「周知技術」について、その位置付け・役割を検討する。進歩性の議論を深める契機となれば幸いである。

なお、本稿中、意見にわたる部分は、すべて、筆者個人の見解である。

## 2. 容易想到性の証明

### (1) 判断原理

特許法29条2項は、次のように規定する。

「特許出願前にその発明の属する技術の分野にお

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。」

容易想到性は、「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」（当業者）が、「前項各号に掲げる発明」（引用発明）に基づいて、「容易に発明をすることができた」かものかどうかを評価することにより、判断される。

「当業者」とは法的擬制（legal fiction）であり、評価的（規範的）概念である<sup>1)</sup>。

「前項各号に掲げる発明」（特定の引用発明）の存在は、具体的事実に基づいて認定されるものであり、容易想到性の判断の前提となる要件事実である。

「容易に発明をすることができたとき」との要件（容易想到性）は、評価的要件（規範的要件）であり、複数の具体的事実の総合によって、容易想到性が評価される<sup>2)</sup>。

具体的事実には、要件該当を肯定する方向の具体的事実（評価根拠事実）と、これを否定する方向の具体的事実（評価障害事実）があり、これらの具体的事実は、ともに斟酌されなければならない。容易想到性の判断は、評価根拠事実と評価障害事実を総合考察した上で

1) 「当業者」をどのようにとらえるかということも、重要な論点であるが、ここでは取り上げない。論点としては、例えば、「進歩性」の判断の基準となる「当業者」と「実施可能要件」の判断の基準となる「当業者」は同じかどうかとか、「当業者」は、発明の属する技術分野の技術知識を「自らの知識としている者」なのか、それとも、当該技術に接したならば「自らの知識とする能力を有している者」なのかなどがある。ちなみに、欧州の実務では、前者については、「当業者」は同じであり、後者については、「能力を有する者」である。

2) 進歩性の判断構造については、早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋編『知的財産法の理論と実務第2巻 [特許法 [II]]』403頁がよく分析している。

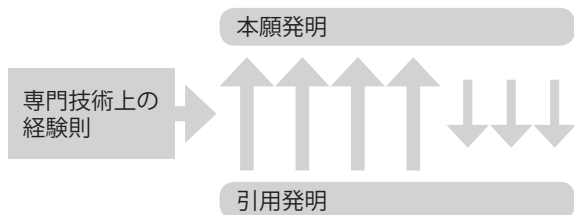
なされる法律判断である。

すなわち、

容易想到性＝総合考察(X1 + X2 + X3…+ Y1 + Y2…)

X＝評価根拠事実 (容易想到性を積極方向に基礎付ける事実) ↑

Y＝評価障害事実 (容易想到性を消極方向に基礎付ける事実) ↓



評価根拠事実としては、例えば、①引用発明が本願発明と共通の課題を有すること、②相違点の構成が他の引用発明で充足されること、③引用発明に他の引用発明を適用することが、技術合理性の見地からみて可能かつ相当であること、などが考えられるが、具体的にどのような事実が判断の基礎となるかは、発明の内容に依存する(例えば、組合せ発明、転用発明、用途発明、選択発明、数値限定発明、化学物質発明などにより、判断の基礎とすべき事実の内容は異なる)。

評価障害事実には、①本願発明の構成の組合せの特異性、②効果の顕著性、③当業者における固定観念の存在、などが考えられる。

評価根拠事実と評価障害事実は、論理的に両立するものである。

## (2) 主張・立証責任

容易想到性が争われた場合、容易想到性(非容易性、進歩性の欠如)を主張する側(査定系では特許庁、当

事者系では特許無効を主張する側)は、評価根拠事実について、主張・立証責任を有し、進歩性を主張する側(特許権者)は、評価障害事実について、主張・立証責任を有するものと考えられる<sup>3)</sup>。もっとも、民事訴訟の考え方をそのまま行政訴訟に適用できるかどうかは、検討を要する。また、下に述べるように、職権調査が作用する場面では、主張責任は、そもそも問題とならない(これに対し、立証責任の問題は、主要事実の存否の認定が必要となるすべての局面で生じる)。

## (3) 特許庁における手続

日本の特許制度は審査主義を採用しており、特許庁による特許要件の審査を経た上で、特許権が付与される。審査官・審判官は、願書とこれに添付された明細書及び図面その他の資料を基礎に、必要な調査検討を行い、事実を認定し、法規を当てはめることによって、行政処分をする。特許庁における審査・審理は、与えられた時間の範囲内で、特許法に定められた特許要件の趣旨を的確に実現し、特許制度の基礎を支えるものでなければならない。

特許付与手続における容易想到性の判断についていえば、特許庁は、本願発明に最も近い引用発明を調査し、さらに、相違点に係る技術の有無について調査し、調査により得られた資料に基づいて、引用発明から出発して当業者が本願発明に容易に想到できたであろうか否かについて検討する任務を負っている。職権審理が働く場面では、主張責任は、そもそも問題とならない。

審査官・審判官は、調査により得られた引用発明を基礎に、容易想到性の評価に必要な根拠事実を認定するが、評価障害事実は、特許庁の職権調査には期待できないか、なじまないことが多い。通常は、出願人・

3) 他の整理の仕方もあると思われるが、ここでは、ひとつの試みとして、難波孝一「規範的要件・評価的要件」民事要件事実講座第1巻の考え方(評価的・規範的事実を基礎付ける個々の具体的な事実を要件事実とみる説、要件事実説)を、特許法の容易想到性に当てはめた場合を示す。評価的・規範的事実を基礎付ける個々の具体的な事実を間接事実とみる間接事実説に立った場合は、容易想到性を消極方向に基礎付ける事実は、間接反証事実として位置付けられることになると思われる。もっとも、そもそも、容易想到性の証明に、民事訴訟法概念がそのまま適用できるのかという問題もある。

なお、ドイツでは、容易想到性(naheliegend)をプラス方向に基礎付ける徴憑(Beweisanzeichen)については、それを主張する側に主張責任(Beweislast)があり、マイナス方向に基礎付ける徴憑については、それを主張する側に主張責任があると考えられ、容易想到性についての最終的な確定責任(Feststellungslast、確定責任、客観的証明責任)は、特許取消又は特許無効を主張する側にあるとされている(Benkard)。特許庁における行政手続においては、特許庁の職権調査義務の範囲内では、主張責任は、そもそも問題とならない(Busse)。

特許権者からの主張・立証をまって検討すれば足り、それが審査経済にもかなうものと思われる。

もっとも、発明の効果については、通常、本願明細書に記載されており、記載されている限度で、考慮しなければならない。

### 3. 「阻害事由」について

#### (1) 「阻害事由」という言葉の由来

組み合わせたり置き換えたりすることを妨げる事情ないし事由は、「阻害事由」とか「阻害要因」などといわれている。多くは、原告又は被告が阻害要因を主張し、それに対する判断という形で、審決・判決で言及される。

平成12年に、特許審査基準が改訂された。その頃から、複数の要素の組合せからなる、いわゆる組合せ発明について、阻害事由がないという理由で特許庁により進歩性が否定されたと受け取られる事例が散見されるようになり、特許庁における進歩性のハードルが高くなったのではないかという声が出願人・代理人から聞かれるようになったようである。

#### (2) 裁判例

組合せの「阻害」について言及した裁判例には、次のようなものがある。(付録1を参照)

#### (3) 「阻害事由」とは何か

これらの判示内容からすると、「阻害事由」とは、主に、組合せ発明について、要素の組合せが容易であることを基礎付ける評価根拠事実に対し、当業者をして組合せを断念する方向へ導くことによって、組合せを妨げる事実、といえそうである。

種々の場面で、「阻害」ということばが用いられているが、次の2つの内容に分類できるように思われる。

##### (a) 特段の事情としての「阻害事由」

別の観点からみた技術評価(例:技術の特異性)や、業界(当業者)における認識(例:固定観念)など、組合せの容易性の推論を妨げる事由であるが、組合せを肯定する方向の具体的な事実とは、論理的に矛盾しないもの。

(b) 技術の具体的適用の場面における「適用を妨げる事由」

組合せを基礎付ける根拠事実それ自体が、技術的に誤りであることを示すもの、つまり、組合せを基礎付ける根拠事実と両立しない事実。

上記(a)、(b)のうち、(a)の阻害事由は、多くの場合、特許庁の職権調査には期待できないか、なじまないものであり、通常は、出願人・特許権者の主張・立証をまって、検討の対象とするのが審査経済にかなうものと考えられる。(b)の「適用を妨げる事由」は、本来は、特許庁が、技術合理性の観点から十分な検討を加えていれば、考慮することができたものといえる場合が多いと思われる。

もっとも、阻害事由ないし阻害要因と言った場合、(a)の意味で用いているのか、(b)の意味で用いているのか、当事者も特許庁も、必ずしも区別していないように思われる。

私見では、上記の(a)の場面と(b)の場面では、手続法上の整理が異なり得ることから、前者については、特段の事情としての「阻害事由」であることが分かるような表現とし、後者の、技術の具体的適用の場面における「適用を妨げる事由」については、「阻害要因」とか「阻害事由」との用語は使わないようにして、可能な限り、両者を区別できるようにすることが望ましい。

#### (4) 課題

「阻害事由」の考え方は、組合せ発明について、容易想到性を基礎付けるために必要な評価根拠事実をある程度類型化し、一定の事実が認められた場合は、組合せの容易性が推定され、この推論を覆滅させるための「阻害事由」が存在しない限り容易想到の判断は左右されないとすることにより、判断の予見可能性を高めることに貢献したものと評価できる。

一方で、「阻害事由」が存在しない点がことさらに強調され、それ以前の、組合せの容易性を根拠付ける事実についての調査・検討がおろそかになり、容易想到性の証明度が低くなった(進歩性のハードルが高くなった)との誤解を生じた面もあるように思われる。

組合せ発明に限らず、進歩性判断について、特許庁

に求められる調査範囲を明確にし、また、当事者が必要な主張立証の内容を一定程度定式化することによって、予測可能性を高めるためには、行政法理、訴訟理論との融合が必要と考えられる。

#### 4. 「発明の効果」について

##### (1) 容易想到性の判断における、発明の効果の位置付け

以前は、発明の効果は、明細書の必要的記載事項であったこともあり、進歩性を、目的、構成、効果の予測性の観点から、総合的に判断する手法が主流だった。明細書に記載した発明の効果が認められれば、これを参酌し、発明の効果が認められない場合は、引用発明との間に構成上の相違があっても、進歩性がないとされることも少なくなかったようである。

平成6年法で、36条が改正され、発明の効果は必要的記載要件ではなくなったが、明細書に記載された発明の効果を比較的重視する実務は、いまでも根強く残っており、審決にも、ほとんど例外なく、「発明の効果も、予測できる範囲のものである」という決まり文句がついている。そうすると、日本の平均的な実務では、「発明の効果」の有無を、容易想到性を推論する過程で考慮していると考えられる。もっとも、比較実験などによる顕著な効果は、容易想到の推論を妨げる事実として位置付けることができる。

これに対し、欧州特許庁、ドイツ、英国の実務では、発明の効果は、一般に、引用発明から出発して容易想到性を推論する過程では、考慮されていない<sup>4)</sup> (米国も同じ<sup>5)</sup>)。予測できない顕著な効果は、容易想到の推論を妨げる事実と考えられているが、顕著な効果が容易想到性の判断に実際に影響を与えるのは、化学の分野など、場面が限られている。予測できない顕著な効果があっても、容易想到性の判断は左右されない(進

歩性が否定される)とした事例が多い<sup>6)</sup>。

##### (2) 当初明細書の記載との関係

現在の日本の一般的な実務では、発明の効果が参酌される代わりに、それが明細書に記載されているか、記載から推論できる場合に限られる。

これに対し、発明を的確に保護するために、欧米と同様に、明細書に記載がなくとも、発明の効果の主張・立証が許されるべきであるとの意見がある。

それでは、欧州では、どのような理由と範囲で、明細書に記載のない効果の主張・立証が許されるのだろうか。

##### ① 欧州特許庁の実務

明細書の記載から推認できるものであれば、後出しの証拠で発明の効果を根拠付けることができる。また、明細書記載の発明の課題と密接に関連する場合も、効果の主張が許されるとされている<sup>7)</sup>。しかし、後者の理由については、1984年の審決(T 184/82, OJ 6/1984, 261)が拠り所とされているだけで、理論的に十分な検討はされていないように思われる。欧州特許庁は、進歩性の標準的な評価手法として、課題解決アプローチを確立しているが、課題解決アプローチを確立する過程で、上記のような効果参酌の実務が定着したようである。課題解決アプローチは、発明の課題を明細書に記載することを義務付けるEPC規則27(1)(d)(2000年改正後は、規則42(1)(c))に基礎を置いている。なお、英国、独国には、これに対応する規定はない。

##### ② ドイツの実務

以前は、明細書に記載があることが効果参酌の条件だとする学説・実務と、必ずしも記載されている必要はないという学説・実務が対立していたようである。1972年のBGH(連邦最高裁)判決(BGH GRUR 72,

4) ドイツでは、以前は、判例で、技術的進歩性が、技術的困難性と並んで進歩性の独立の要件とされていたが、1981年法により、技術的進歩性の要件は放棄された。  
 5) David J. Abraham, Shinpo-Sei: Japanese Inventive Step Meets U.S. Non-Obviousness, Journal of Patent Office Society, Vol.77, No. 7, p. 528 (1995)  
 6) 欧州特許庁の実務については、Case Law of the Boards of Appeal「9.7 Surprising effect」に、多くの審決が紹介されている。  
 7) Guidelines for Examination, Part C, Chapter IV, 11.10 Arguments and evidence submitted by the applicant.

541 Imidazoline, [1972] IIC 386-393に英訳有)により、条件付き(当初明細書の記載で発明が完成しているという前提)で後者の立場に統一された。

上記BGH判決によれば、後出しの効果の参酌に反対する立場は、後出しの効果を認めると、後に第2医薬用途を発明した者の利益が損なわれるというものであった。BGHは、第2医薬用途の発明を認めるという実務はないから、そのような問題はないとして、条件付きではあるが、後出しの効果の主張は許されるとした<sup>8)</sup>。

2000年改正欧州特許条約(2007年発効)で、第2医薬用途発明が認められるようになってきているので、今では事情は変わっている。また、日本では、以前から第2医薬用途発明が認められているので、BGH判決の理由は、日本には妥当しない。

### ③英国の実務

英国では、選択発明については、出願当初の明細書に選択による効果が明確に記載されていないならば、進歩性の評価の基礎とされない(Manual of Patent Practice, Section 3, Inventive Step, 3.91, 英国高等法院裁判例 Glaxo Group Ltd's Patent [2004] R.P.C. 43)。

2008年2月に改訂された審査ガイドラインでは、後に得られた知識をクレームを正当化するのに用いるのは誤りである、とする現控訴院判事のジェイコブ氏のことが<sup>9)</sup>が引用されている(Manual of Patent Practice, Section 3, Inventive Step, 3.91)。日本では、効果の主張・立証

が許されるのは、原則として、明細書に記載されているか、明細書の記載から推論できる効果に制限されているが、英国の実務は、日本の実務に近い可能性がある。もっとも、結論を出すには、さらなる検討を要する。

以上の検討から、欧州といっても、その実務は一樣ではなく、英国の実務は、日本の実務と変わらない可能性がある。また、ドイツ、欧州特許庁の実務も、歴史的な経緯でそのような実務が確立されたものと考えられ、理論的な優劣はないと思われる<sup>10)</sup>。

日本の一般的な実務によれば、発明の効果は、進歩性の判断に比較的大きく影響するから、欧州特許庁やドイツの実務を採用した場合は、後出しの効果の主張により進歩性が左右される場面が多くなり、法的安定性、予見可能性に問題が生じるおそれがある。

もっとも、一口に効果といっても、その場面・内容は様々である。例えば、特定成分が特定の医薬用途に効くという主たる効果が明確に明細書に裏付けられている場合であって、副作用が少なくとか、生物学的利用率が高い等の、医薬一般に求められる副次的な作用・効果の点を引用例からの進歩性を主張する根拠とする場合には、後出しの効果の主張を認めたとしても、それにより出願人が不当な利益を受けることにはならないとすれば、場面を限定して、後出しの効果の主張・立証を一定程度許容するという実務も、一考の余地がありそうである。

8) 現在の実務は、次のように説明されている。発明の効果の主張が参酌されるためには、それが当初明細書に開示されている必要はない。ただ、それにより、はじめて、明細書の記載事項に本来の意味がもたらされるような場合には、参酌されない(Reiner Schulte, Patentgezetts mit EP\_ 6 Auf. (2001年), § 4, 段落126)。Die Vorteile müssen nicht ursprünglich mitoffenbart worden sein. Sie können zur Begründung der Erfindungshöhe nachgebracht werden. Das ist ausgeschlossen, wenn dadurch die offenbarte Lehre erst ihren eigentlichen Sinn erhalten wurde.

9) Richardson-Vicks [1995] R.P.C. 568 at 581.この事件は、英国特許庁がした特許異議決定に対する取消訴訟である。特許権者が、米国特許庁の再審査(reexamination)の手続で提出したsynergy(相乗効果)の証拠を提出した事案である。特許権者は、欧州特許庁でも発明の効果の後で主張することは許されると主張していた。これに対し、Jacob判事は、次のように述べている。Whether of not there was synergy demonstrated by experiments conducted after the date of the patent cannot help show obviousness or non-obviousness. Nor can the amended claim be better if only the components of the amended claim (as opposed to the un-amended claim) can be shown to demonstrate synergy. The patent does not draw any such distinction and it would be quite wrong for later-acquired knowledge to be used to justify the amended claim.

10) アメリカでは、フェデラルサーキットの実務によれば、後出しの効果の主張に制限はないようである(Knoll Pharmaceutical Co. Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (Fed. Cir.2004)では、連邦地裁が特許権者の後出しの効果の主張を認めなかったのに対し、フェデラルサーキットは、効果の主張を時期的に制限する法はないとして、地裁判決を取り消している)。もっとも、フェデラルサーキットの効果の参酌の実務は、まだ連邦最高裁のレビューを受けたことがない。

なお、Rebecca S. EisenbergのPharma's Nonobvious Problem, Lewis & Clark Law Review, Vol 12, No. 2, 375-430(Summer 2008)は、医薬やバイオテクノロジーの発明の非自明性判断をめぐるフェデラルサーキットのジレンマを詳細に分析しており、示唆に富む。

## 5. 「周知技術」について

### (1) 「周知技術」が登場する場面

「周知技術」ということばは、いろいろな場面に出てくる。そのいくつかを挙げると、次のようなものがある。

#### (a) 実体面

##### a) 発明の同一性

①実質同一：相違点が単なる周知技術の付加・削除の場合

##### b) 発明の進歩性

①発明を構成する重要な要素が周知技術の場合

②最後に足りない構成の微差を周知技術で埋める場合

③推論の過程で周知技術を用いる場合

#### (b) 手続面 (付録3を参照)

a) 周知技術については、あらためて意見を述べる機会を与える必要はない(50条)。しかし、実質的に重要な引用例として用いる場合は、意見を述べる機会を与えることなく不利益処分をする、手続違反となる。

b) 周知技術を、進歩性判断の論理過程を具体的に示す際に用いたとしても、あらたな理由について審理したことにはならない(153条)

### (2) 「周知技術」とは何か

とりあえずの説明としては、「周知技術」とは、発明の内容を理解する前提となる、当該発明が属する技術分野における技術常識であり、個々の具体的な事実そのものではなく、その技術分野で一般通用性(横断性)を有する技術知識 (common general knowledge)、といえそうである。

技術文献(明細書)の内容を理解するためにも、推

論や判断をするためにも、このような知識が必要であり、その技術分野で人が思考をする際には、意識すると否とにかかわらず、必ず参照するものである。

英国の実務では、最初に、法的擬制としての当業者に、共通知識 (common general knowledge) を与えるところから議論が発する。共通知識には、技術の流れのような、技術動向の知識も含まれる。共通知識こそが、当業者をして当業者ならしめるものであり、共通知識を前提として、明細書の記載内容が把握され、発明の要旨が認定され、引用発明の内容が認定され、構成の相違点が評価される。「周知技術」は、英国の実務で「共通知識」といわれているものに相当するといえる。

上記のような「周知技術」の理解によれば、付録2のような裁判例の判示の趣旨が明確になるだけでなく、引用発明との相違点が周知技術にすぎない場合に同一発明とされる場合があることや、進歩性の判断において、最後のステップが周知技術である場合に、進歩性が否定されることも、自然に理解できる。

すなわち、引用発明との相違点が「周知技術」にすぎない場合は、相違点は、発明の具体的な実施の場面における設計の微差にすぎず、発明概念としてみた場合は本願発明と引用発明は異なるところがないから両発明は同一発明と考えられ、また、引用発明から出発して、本願発明との差が「周知技術」まで到達したときは、その時点で、発明概念としては、すでに本願発明に到達しており、容易想到の証明は実質的に終了していると考えられる。

### (3) 「周知技術」の法的位置付け

以上のようにみえてくると、「周知技術」は、裁判において、事実の認定や判断に際して重要な働きをしている「経験則<sup>11)</sup>」と類似していることに気がつく。「周知技術」を、当業者が平均的に有している専門技術上

11) 「経験則」について、伊藤眞『民事訴訟法3版補訂版』305、306頁(有斐閣2005年)は、次のように説明している。「訴訟における事実認定は、複数の間接事実からいくつかの推論の段階を経て主要事実についての判断に到達するのが通常である。事実そのものは、1回限りの歴史的事実であるが、裁判官が上のような推論を行うためには、経験則を利用せざるをえない。経験則とは、経験から帰納された事物に関する知識や法則であり、事実そのものと異なって、一般通用性をもつ。その内容としては、一般常識に属する論理法則から専門科学上の法則までが含まれる。経験則は、事実に関する推論ばかりでなく、証拠の評価や当事者の弁論の理解にも不可欠であり、事実認定過程のすべての局面に組み込まれているといえる。証明との関係で経験則が議論の対象となるのは、一般的法則として事実そのものとは区別されるという性質と、事実認定の中で働くものとして法規とも区別される性質とを併有しているためである。」

の経験則、と言い換えてもよさそうである。

専門技術上の経験則は、あるときは、三段論法の大前提(法規)のように思考の出発点となり、あるときは、事実認定や判断の際に参照され、あるときは、発明の構成要件の一部として認識される。ただし、専門技術上の経験則は、日常的経験則とは異なり、争いになれば、当然、証明の対象とされる。

#### (4) 課題

現実問題として、審決等において用いられている「周知技術」の位置付けは、あまりはっきりしないように思われ、上記のような「周知技術」の理解とは必ずしも整合しないように思われる。「周知技術」という表現が誤解を生じていることも考えられる(「周知技術」とは、「技術」というより「知識」である)。

英国では、「共通知識」は、当業者が有する知識であり、明細書の記載要件、新規性・進歩性の判断等、実体判断の大前提となるものとされている。

日本において、「周知技術」や「技術常識」が実体判断でどのようなレベルでどのような役割を果たしているのか、用語の選択も含めて、一度整理する必要があるように思われる。

## 6. 結言

本稿では、容易想到性の判断は、容易想到性を積極的に基礎付ける事実と消極方向に基礎付ける事実に基づく総合判断(規範的判断)であるという立場に立ち、進歩性の判断構造の整理を試みた。その上で、日頃の実務で何げなく使われている「阻害事由」、「発明の効果」、「周知技術」について、その位置付けや役割について考察した。

以上の検討により、これらの用語は実務上頻出するにも拘らず、その概念や進歩性判断における位置付けに曖昧なところがあることが分かった。この曖昧さが、これらの用語の意味や使い方を誤らせ、実務の発展の障害となっていることも考えられる。判断枠組みの明確化と概念の整理が必要と思われる。

ドイツ、英国、欧州特許庁においては、判決・審決の積み重ねにより、進歩性の判断原理の明確化に向けた努

力がなされており、その上に実務が蓄積されている。

日本においても、進歩性判断の理論面での整理、実務面での発展を期待したい。

#### [参考文献]

##### (1) 日本の実務について

- ・早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋編『知的財産法の理論と実務第2巻〔特許法Ⅱ〕』403頁(進歩性の判断構造について分析がなされている。)
- ・岡本岳「進歩性の判断構造」飯村敏明＝設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』426頁
- ・大戸充「公知技術の組合せと進歩性」『特許』Vol.62, 48頁
- ・松野嘉貞「審決取消訴訟における主張立証責任」三宅喜寿記念『特許訴訟の諸問題』516頁(進歩性の要証事実と発明の効果の取り扱いについて言及されている。)
- ・瀧川叡一『特許訴訟手続論考』153頁(周知技術について言及されている。)
- ・難波孝一「規範的要件・評価的要件」『民事要件事実講座第1巻』197頁(裁判所研修所の現在の考え方が示されている。)
- ・小早川光郎「調査・処分・証明」雄川一郎献呈『行政法の諸問題(中)』251頁(処分庁の調査範囲や証明責任などが議論されている。)

##### (2) ドイツの実務について

- ・Benkard, Patentgesetz, § 4, § 87
- ・Busse, Patentgesetz, § 4, § 87
- ・Schulte, Patentgesetz, § 4

##### (3) イギリスの実務について

- ・Work Manual, Section 3. Inventive Step(英国特許庁発行)
- ・Terrel, On the Law of Patents(Sweet & Maxwell)

##### (4) 欧州特許庁の実務について

- ・Case Law of the Boards of Appeal(欧州特許庁発行)
- ・Guidelines for Examination, Part C(欧州特許庁発行)
- ・Paterson, The European Patent System(Sweet & Maxwell)

## profile

相田 義明(あいた よしあき)

昭和54年 特許庁入庁  
平成17年10月～平成20年9月 知財高裁調査官  
平成21年7月～ 審判20部門

**【付録1】「阻害事由」ないし「組合せの技術的困難性」  
についての裁判例**

・東京高判平13.2.6(平9(行ケ)108)「使い捨て衣料」  
「引用発明1も同2も、ともに、おむつに使用される  
ものであって、技術分野が極めて近接しており、また、  
引用発明1のサイドフラップと引用発明2の防水片と  
は、防水機能を有し、尿水等の漏洩を防止するとい  
う共通の技術課題を有しているのである。これらを  
前提とした場合、引用発明2の防水片に係るむれ防止  
という技術的課題が特殊なものであるため、組み合  
わせることが妨げられるといった特別の事情が認め  
られない限り、当業者において、容易に、引用発明1  
のサイドフラップに同2の防水片に係るむれ防止の技  
術を適用し得たというべきである。」

・東京高判平15.3.19(平13(行ケ)585)「反応室のク  
リーニング方法」  
「イ 原告は、刊行物3には、「長寿命のフッ素ラジカ  
ル」については記載されていない一方、刊行物2記載  
の発明は、長寿命のフッ素ラジカルを作り出すため  
のフロンCF4と酸素O2という特殊な組合せで成り  
立っているものであるから、「CF4と酸素O2の混合  
気体」に代えて、刊行物3記載のNF3を適用するこ  
とはできない旨主張する。  
しかし、刊行物2の記載上、「フロンCF4と酸素O2  
の混合気体」が長寿命のフッ素ラジカルを作り出すた  
めの特有の組合せであるとの趣旨は読みとれず、か  
えって、「フロンCF4と酸素O2の混合気体」を例示  
的に位置付けていることは前記アのとおりであるし、  
また、刊行物2記載の発明のエッチング種であるプラ  
ズマ化したフッ素が長寿命であることを必須の構成  
とすることを基礎付ける記載もない。さらに、ダウ  
ンフローエッチングと、RIEに代表されるようなプラ  
ズマ中でイオンの入射によりエッチングを行う方法  
とが、ともに周知の技術として当業者に慣用されて  
いたことは、以上の認定判断から明らかであるところ、  
プラズマエッチングを反応室の洗浄(クリーニング)  
)に応用する技術が、上記のいずれかの方法に固有

のものであって、相互に転用することのできないとい  
った阻害要因も認められない。」

・知財高判平17.6.28(平17(行ケ)10114)「多重フロー  
免役検定」

「原告は、刊行物1発明において、複数の微細粒子と  
して磁気的反応性の物質でできたものを使用し、第  
一液体媒体からの前記微粒子の分離を、ろ過による  
分離から磁気的な分離に変更することには、技術的  
な阻害要因が存在していた旨主張し、これに沿う証  
拠として、甲5論文～甲8論文を援用する。

(中略)

そうすると、本件優先日当時、磁性粒子を用いた  
磁気的分離の方法につき、甲6論文から甲8論文に記  
載されたような問題点があり、そのことが当業者に  
認識されていたとしても、そうした事情は、刊行物1  
発明に係る多重検定方法において、第一液体媒体か  
らの微細粒子の分離方法として、多孔質セラミック  
筒でろ過により分離する方法を用いることに代えて、  
周知慣用技術である磁性粒子を用いた磁気的分離の  
方法を採用することを当業者に断念させるような事  
情であるとまでは認められず、他に、特段の阻害事  
由の存在を認めるに足りる証拠はない。」

・知財高判平19.7.19(平18(行ケ)10488)「駆動回路」

「以上のとおり、発光強度を調節するという一般的要  
請があり、かつ、その手段としてPWM調光技術が周  
知であったとしても、引用例の第2又は第3実施形態  
のLEDランプ装置にPWM調光技術を適用することを  
妨げる事情があるから、引用例の記載に接した当業  
者が引用発明にPWM調光技術を適用しようとする動  
機付けも弱く、相違点に係る構成に容易に想到する  
ことができたとはいえない。」

・知財高判平19.9.12(平19(行ケ)10007)「燃料電池  
用シール材の形成法」

「以上の各記載を総合すると、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/cm<sup>2</sup>」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ふべきである。]

・知財高判平19.9.20(平19(行ケ)10006)「高品質容器入りコーヒーの製造方法」

〔(1)原告は、引用例1に係る発明に、「コーヒー粉末以外の副原料についても、その使用時に酸素が同伴されないように予め脱酸素処理する」技術を組み合わせることには阻害事由があり、容易想到ではないと主張する。

(2)ところで、原告の主張する阻害事由のうち、阻害事由1、2、4、5は、いずれも乳を副原料とした場合の阻害事由である。すなわち、阻害事由1は、液状の乳の一般的特性から窒素等の気体を入れることが問題視されていたこと、阻害事由2は、液状の牛乳は既に酸化された状態で工場に入庫されていたため脱酸素しても仕方ないという固定観念、阻害事由4は、液状の乳をかき混ぜることによる変質の懸念、阻害事由5は、液状の乳の消費期限が短いことによる腐敗の問題をいうものである。

しかし、本願補正発明は、「使用するすべての原料を実質的に脱酸素状態としてなること、窒素ガス雰囲気下でコーヒー粉末を脱酸素した水、湯、熱水、沸とう水又は水蒸気によって抽出処理すること、コーヒーを充填する前の容器内を窒素ガス雰囲気にして

実質的に脱酸素状態とすること、を特徴とする高品質容器入りコーヒーの製造方法。」というものであって、ここにおけるコーヒーは、副原料として乳を使用することを特定事項としておらず、副原料を含まないいわゆるブラックコーヒーや、乳を含まない加糖コーヒーを含むものである。

そうである以上、乳を副原料とした場合における阻害事由をもって本件補正発明の阻害事由ということとはできないから、阻害事由1、2、4、5に関する原告の主張はいずれも理由がない。

(3)次に阻害事由3について検討すると、阻害事由3は、出願当時、液状の乳をはじめとする副原料まで脱酸素するような設備を整えるには設備投資が甚大であったというものであるが、発明を実施するために要する費用の多寡は直ちに阻害事由となるものではない……その他これを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、この点に関する原告の主張は理由がない。……]

⑦知財高判平19.11.28(平19(行ケ)10004)「磁気ヘッドの位置決め装置」

「被告は、①引用例1発明において、周知の振動抑制機構を設けることで、副アクチュエータ68の駆動による主キャリッジ48への振動は抑制され、トラック追従は安定するため、トラックに対するヘッドの位置誤差信号の発生が減少することは明らかであり、また、副キャリッジ72、副アクチュエータ68の重量が2倍となったことによって、直ちに、主キャリッジの加速度応答や、主キャリッジ48駆動時の位置誤差信号に影響を与えるものではない、②引用例1発明に周知の振動抑制機構を付加する場合に、主アクチュエータ50の駆動力、主キャリッジ48、副キャリッジ72、副アクチュエータ68等の重量を調整する等して、原告が「不利益」と指摘するようなことが起こらないようにすることは設計的事項である、と主張する。

しかし、前記(3)イ認定のとおり、「加速系」の装置である引用例1発明に、前記(2)ウの周知技術を適用する場合には、質量の増加に起因して加速に伴う外力が大きくなり、振動抑制の設計がより困難と

なると考えられることに照らすならば、被告の主張  
①は採用することができない。」

⑧知財高判平19.12.25(平19(行ケ)10148)「フィルム製容器の製造方法」

「周知例2及び3には、マット加工が施された樹脂膜又はプラスチックシートが、熱と圧力を同時に加え

ると上記のようにマット加工の技術的意味が没却されると考えられていたことに照らすと、熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を解決するため、引用発明に、周知例2又は3に記載されたマット加工技術を適用することについては、その動機付けがないばかりか、その適用を阻害する要因が存在したものである。」

[付録2]「周知技術」についての裁判例

・東京高判昭60.4.25(昭57(行ケ)36)「感圧破壊性材料による両面被覆紙製造方法」判タ566号263頁  
「公知例を、技術水準を示す一般的な従来技術ないしは横断的な周知技術を示す類のものとしてではなく、発明の進歩性の根拠を問う重要かつ基本的な先行技術として対比している場合、これは拒絶理由の一つというべきであり、……審決は拒絶理由を欠いたまま出願を拒絶したもので、重大な手続違背がある。」

・東京高判昭62.2.25(昭60(行ケ)179)「刈払機の防振装置」判例所有権法2509の67の955頁  
「考案が公知技術からきわめて容易に推考できるかどうかを判断するに当たって、出願当時その考案の属する技術分野における技術常識を前提とすべきことは当然であるから、当業者が技術常識上当然に知知しているべき慣用技術につき、あらためて意見を述べる機会を与える必要はない。」

・東京高判平3.10.31(平2年(行ケ)186)「案内札立て」判例工業所有権法第二期版4799の25頁  
「周知例が付加されても、周知例は、単に本願考案の技術的意義を把握するため、出願前における技術常識を明らかにしたにすぎないものであるから、これは新たな拒絶理由には当たらない。」

・東京高判平11.12.28(平10(行ケ)218)「カム式自動工具交換装置」  
「周知技術とは、本来、当業者が熟知しているべき事項であるため、審決においても周知技術であること

の根拠を示す必要はないとされるものであって、あたかも訴訟における裁判所に顕著な一般的経験則のごとく、当業者の技術常識ともいうべきものである。……周知技術は、そのことの根拠を示す必要のない当業者の常識とも言うべきものであるところ、審決の認定した周知技術も引用例の考案という具体的事実に基づいて出願の考案をすることがきわめて容易であったとの結論に至るまでの論理過程を具体的に示す際に用いた常識というべきものであって、特許(登録)の無効事由を定めた法条に該当する具体的事実でないから、これをもって申し立てない「理由」について審理したときに当たるといえることはできない。」

・知財高判平19.4.26(平18年(行ケ)10281)「取引可否決定方法、取引可否決定システム、中央装置、コンピュータプログラム、及び記録媒体」  
「『業務の中で、一方の部署から、他方の部署へ書類を送付し、他方の部署で審査処理を行う場合に、その処理に要する時間を短くするために、一方の部署できあがった書類を順に他方の部署に送付し、他方の部署では、それらの書類を順次受け取って処理を順次開始し進行させていき、最後に順次進行させた処理の総合的な結果に基づいて承認するか否かの結果を示す』との技術は、審決で認定したように周知技術であるとしても、審決は、特許法29条1、2項という刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する判断過程において参酌するような周知技術として用いているのではなく、むしろ、審決の説示に照らすならば、実質的には、上記周知技術を容易想到性を肯認する判断の核心的な引用例として用いているといわざるを得ない。」