

竹田勉強会最終講義録

特許要件  
一特に進歩性の  
判断について一

弁護士 竹田 稔  
竹田 勉強会



特許制度を担う中堅・若手審査官を鍛え幅広い視野を持たせることを目的として、1998年9月、竹田稔先生のご指導の下、竹田勉強会がスタートしました。当初から2003年5月までの50回に及ぶ勉強会(第1期)では、テーマ毎に基本となる判例を体系的にとりあげ、勉強会メンバー各位が交代により、毎回膨大な資料を作成・発表を行い、メンバー全員で活発な議論を積み重ねていった結果、成果物として、竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」が刊行されるに至りました。その後、2004年1月から2009年7月まで

竹田勉強会全発表内容

発表日	テーマ	取り上げた判決
1 1998.9.4	不法行為法理論の概要と特許権侵害	
2 1998.10.6	民事訴訟法の基礎理論と特許権侵害訴訟手続	
3 1998.11.4	特許出願の経過と特許発明の技術的範囲	大阪地判平成8.9.26【青果物の包装体】
4 1998.12.3	クリップ事件	最三小判平成3.3.19【クリップ】
5 1999.1.20	シメチジン事件(1)	東京地判平成10.10.12【シアノグアニジンの製法】
5 1999.2.2	シメチジン事件(2)	〃
6 1999.3.10	公知技術と特許発明(考案)の技術的範囲—自由技術の抗弁—	大阪地判昭和45.4.17【金属編籠の縁編組装置】
7 1999.4.7	米国でのmeans plus function claimに関する裁判例	CAFC1996.11.06判決 (ALPEX vs NINTENDO)
8 1999.5.12	均等論(1)	最三小判平成10.2.24【ボールスプライン】
8 1999.6.2	均等論(2)	大阪高判平成8.3.29【t-PA】、CAFC1997.3.3【Warner-Jenkinson】
9 1999.7.14	特許並行輸入事件	最三小判平成9.7.1【BBSアルミホイール事件】
10 1999.9.1	後発医薬品の製造承認申請のための試験と特許法69条1項	最二小判平成11.4.16
11 1999.10.13	富士通半導体訴訟控訴審判決	東京高判平成9.9.10【キルビー特許事件】
12 1999.11.10	製砂機ハンマー事件(間接侵害)	大阪地判平成元.4.24【製砂機ハンマー】
13 1999.12.15	特許審決取消訴訟概論(1)	
13 2000.1.26	特許審決取消訴訟概論(2)	
14 2000.2.23	審決取消判決の拘束力	最三小判平成4.4.28【高速旋回式パレル研磨法】
15 2000.4.5	発明未完成	東京高判昭和49.9.18【獣医用組成物】
16 2000.5.7	進歩性について—非技術的事項の評価—	東京高判平成11.11.16【カードゲーム玩具】
17 2000.6.21	数値限定:主に機械関係の案件から	東京高判平成11.10.28【内燃機関のフライホール】
18 2000.7.25	進歩性の判断における当業者と技術分野	東京高判平成8.2.29【冷凍コンテナ事件】
19 2000.9.19	新規性喪失の例外	東京高判平成4.9.25【コンクリート構造物におけるダスト貫通部の補強方法】
20 2000.10.18	新規性(頒布された刊行物)	東京高判平成5.7.29【フジテック対日立製作所】
21 2000.11.20	29条の2に関する審決取消訴訟	東京高判平成3.1.21【野菜類、生花類等の結束用粘着テープ】、東京高判平成元.11.30【エラストマー性熱可塑性物】
22 2000.12.25	数値限定発明の技術的意義—進歩性と明細書の記載要件—	東京高判平成4.11.5【ガスの処理法】
23 2001.1.31	固有の必要共同訴訟	最三小判平成7.3.7【磁気治療器】
24 2001.3.11	技術的思想の創作	東京高判平成11.5.26【ビデオ記録媒体】
25 2001.4.9	刊行物の頒布日等の認定について	東京高判平成12.3.8【建方補助具】
26 2001.5.29	拒絶理由通知制度の意義とその内容について	東京高判平成元.5.31【磁気カード送り装置】
27 2001.6.27	出願の単一性	東京高判平成7.10.31
28 2001.7.16	無効請求不成立審決のいわゆる「一事不再理効」の及び範囲について	最一小判平成12.1.27【クロム酸鉛顔料およびその製法】
29 2001.9.17	機能的、抽象的表現を含むクレームの問題(1)	大阪地判平成13.2.1【アクセス制御システム】
29 2001.10.4	機能的、抽象的表現を含むクレームの問題(2)	大阪地判平成11.3.18【情報処理装置】

発表日	テーマ	取り上げた判決
30 2001.11.1	無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差し止め請求と権利の濫用	最三小判平成12.4.11
31 2001.12.7	先使用の抗弁	
32 2002.1.29	特許を受ける権利保有者からの特許権の登録移転請求	最三小判平成13.6.12【生ゴミ処理装置】
33 2002.2.26	職務発明	東京高判平成13.5.22【オリンパス光学職務発明事件】
34 2002.3.19	特許法29条2項にいう「容易」の意味	東京高判平成13.11.1【炭素膜コーティング飲料用ボトル】
35 2002.4.23	医薬品の国内消尽	東京地判平成13.1.18【アシクロビル】
36 2002.5.21	国内行為に対する米国特許権に基づく差し止め請求、損害賠償請求の可否	
37 2002.6.18	パチスロに係る特許権に基づく巨額損害賠償(パチスロ事件)	
38 2002.7.23	「産業上利用することができる発明」	東京高判平成14.4.11【外科手術を再生可能に光学的に表示するための方法及び装置】
39 2002.9.26	「新規事項の追加」	東京高判平成14.2.19【バッテリーによる給電回路】
40 2002.10.16	知的財産戦略の審査・審判関連、審決取消訴訟・侵害訴訟	
41 2002.11.14	日本国内における行為に対する米国特許権の行使II	
42 2002.12.16	職務発明II—職務発明の成立要件と発明者の権利—	東京地判平成16.1.30【青色LED事件】
43 2003.1.27	職務発明III—企業内における発明者の確定—	東京高判平成16.1.29【日立事件】
44 2003.3.17	「プロダクト・バイ・プロセス クレーム」	東京地判平成14.1.28【止め具及び紐止め装置】
45 2003.4.17	カリクレイン判決とスクリーニング技術	最二小判平成11.7.16【カリクレイン生成阻害能の測定法】
46 2003.5.13	特許権に基づく仮処分執行後特許無効となったときの損害賠償請求	東京地判平成14.12.17
47 2004.1	不正行為法理論の概要と特許権侵害	
48 2004.2	民事訴訟法の基礎理論と特許権侵害訴訟手続	
49 2004.3	職務発明	東京地判平成16.1.30【青色LED事件】、東京高判平成16.1.29【日立事件】
50 2004.4	出願経緯の参酌	大阪地判昭和55.2.29【中子成型機】、大阪地判平成8.9.26【青果物の包装体】
51 2004.5	侵害裁判所における明白無効判断	最三判平成12.4.11【キルビー特許事件】
52 2004.6	単純方法発明	最二判平成11.7.16【カリクレイン】(前訴)、大阪地判平成14.9.19【カリクレイン】(後訴)、大阪高判平成H15.11.18【カリクレイン】(後訴)
53 2004.9	方法特許の工程の一部の第三者による実施	東京地判平成13.9.20【電着画像事件】
54 2004.10	機能的クレームの解釈	東京地判平成10.12.22【磁気媒体リータ】
55 2004.11	審決取消訴訟の審理範囲	最大判昭和51.3.10民集30巻2号79頁【メリヤス織機】
56 2004.12	生産方法の推定	東京地判平成15.11.26【アスパルテーム】
57 2005.2	プロダクト・バイ・プロセスクレーム	東京高判平成14.6.11【光ディスク用ポリカーボネート成形材料】
58 2005.3	消尽・再生産(使い捨て製品)	東京地判平成12.8.31【写るんです事件】、東京地判平成16.12.8【インク詰め替え事件】
59 2005.4	審決取消訴訟概論	

の36回に及ぶ勉強会(第2期)及び2009年9月から2013年11月までの29回に及ぶ勉強会(第3期)では、知財高裁(日本)、CAFC(米)、EBA(欧)、最高裁(日米)等の先鋭的判決をとりあげ、中堅・若手の弁護士・弁理士の方々のご参加も加わり、様々な角度から議論を深めていった結果、成果物が、論集「竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ」の一部となり、2013年9月26日竹田稔先生の傘寿記念御祝いの席にて、竹田稔先生に献呈されました。

この間、2004年11月開催の特技懇創立70周年記念シンポジウム「知財立国を支える知財人材」では、竹田稔先生の基調講演の中で、特許庁審査官・審判官の資質の向上方法として、真摯に自己研鑽に励んでいる竹田勉強会の状況が紹介されましたと共に、2010年1月には、特技懇主催のクリエイティブな活動の紹介・支援を目的とした特技懇アワードにて、会員投票の結果、竹田勉強会が「特別賞」を受賞、特

に勉強会部門では第1位となりました。このように、竹田勉強会は多くの方々に認められご支持を頂くまでになりました。

この15年間、竹田勉強会で竹田先生にご指導頂き互いに切磋琢磨し合ったメンバーは、総勢約80名。これらメンバーは、現在、多岐に渡る部署で、知財制度を担う人材として幅広く活躍しています。各人が、知財制度の充実・適切な運用に向け、互いに理解、協力、連携し合い、知財制度の一翼を担う認識を持って、日々業務を推進しています。知財制度を担う人材の資質向上を願う竹田稔先生の想いに応える成果が、着実に表れているといえるでしょう。

今回は、2013年11月29日に開催された竹田勉強会最終回としての竹田稔先生の御講演をお伝えさせていただきます。これまで、竹田勉強会に参加されていなかった方々に、竹田勉強会の雰囲気や少しでも感じて頂けたら、望外の喜びです。

### 竹田勉強会全発表内容

発表日	テーマ	取り上げた判決
60 2005.6	数値限定	東京高判平成15.5.30(内接型オイルポンプロータ) 東京高判平成16.4.28(焼き菓子の製造方法)
61 2005.9	特許法50条についての検討	東京高判平成1.5.31(昭和62(行ケ)225号) 東京高判平成12.11.27(平成11(行ケ)118号)
62 2005.11	プログラム特許の間接侵害、104条の3	東京地判平成17.2.1(平成16(フ)16732号)(一太郎花子事件) 知財高判平成17.9.30(平成17(ネ)10040号)(一太郎花子事件)
63 2006.1	優先権	東京高判昭和61.11.27(昭和58(行ケ)54号)無体裁集18巻3号432頁 東京高判平成5.6.22(平成元(行ケ)115号)知的裁集25巻2号225頁
64 2006.3	パラメータ発明のサポート要件(1)	知財高判平成17.11.11(平成17年(行ケ)10042号)【偏光フィルムの製造法】
64 2006.4	パラメータ発明のサポート要件(2)	東京高判昭和63.3.31(昭和56(行ケ)314号) 東京高判昭和57.10.28(昭和56(行ケ)175号)
65 2006.6	新規性・進歩性・記載要件について—数値限定発明を中心として(1)	東京高判平成13年10月9日(平成12(行ケ)143号) 東京高判平成15年11月27日(平成12(行ケ)429号)
65 2006.10	新規性・進歩性・記載要件について—数値限定発明を中心として(2)	東京高判平成17年2月17日(平成16(行ケ)83号) 東京高判平成16年4月28日(平成13(行ケ)67号)
66 2006.12	改良発明に対する複合・部分優先権制度の意義	東京高判平成15.10.8(平成14年(行ケ)539号)【人工乳首】 東京高判平成17.1.125(平成16年(ネ)1563号)【レンズ付きフィルムユニット】
67 2007.2	特許出願のサポート要件と補正・分割の適法要件	東京地判平成18.10.18(平成16年(フ)26092号) 東京高判平成16.12.28(平成15年(行ケ)548号)
68 2007.4	プロダクト・バイ・プロセスクレームについての考察	東京高判平成13.3.13(平成11年(行ケ)203号)
69 2008.2	KSR事件について	Teleflex Inc. vs. KSR International Co.等
70 2008.3	KSR事件後の進歩性判断について	
71 2008.5.21	進歩性判断に関する日本の判例(1)	最二小判平成3.3.8民集45巻3号123頁
71 2008.6.23	進歩性判断に関する日本の判例(2)	知財高判平成18.6.29(平成17年(行ケ)10490号)【紙業類識別装置】
72 2008.9.18	明細書の補正と要旨変更	知財高判平成17年(行ケ)10831号【電話の通話制御システム】
73 2008.10.15	必然的に生じる有利な効果の主張と参酌	知財高判平成19.12.26(平成19(行ケ)10109号)【アレスター】
74 2008.12.15	裁判所におけるサポート要件の運用の現状(1)	知財高判平成20.9.29(平成20(行ケ)10066)【ゼリー状体液漏出防止材】
74 2009.1.19	裁判所におけるサポート要件の運用の現状(2)	知財高判平成20.9.8(平成19(行ケ)10307)【無鉛はんだ合金】
75 2009.3.16	29条1項柱書の「発明」性について判断した裁判例	
75 2009.4.20	29条1項柱書の「発明」性について判断した裁判例	

発表日	テーマ	取り上げた判決
76 2009.6.22	17条の2第5項第4号、拒絶の理由に示す事項	知財高判平成21.5.26(平成20年(行ケ)10394号)【押しピンおよびそのカートリッジ】
77 2009.7.27	特許制度・審査制度の重要性や審査官の独立性について	第253号特技懇「審査官の矜持」を基に
78 2009.9.28	特許権侵害行為	
79 2009.10.19	先端医療分野における特許保護の在り方	東京高判平成14.4.11(平成12年(行ケ)65号)
80 2009.11.16	勉強会事前準備会	知財高判平成18.11.29(平成18年(行ケ)10227号)
80 2009.11.30	先端医療分野における特許保護の在り方(2)	
81 2010.1.25	特許訴訟の国際比較	
82 2010.3.1	均等論による特許侵害が認められた事例	知財高判平成21.6.29中間判決(平成21(ネ)10006)【中空ゴルフクラブヘッド】
83 2010.4.19	用途で特定された物の発明の技術的範囲(1)	
83 2010.6.21	用途で特定された物の発明の技術的範囲(2)	
84 2010.9.13	産業構造審議会知的財産政策部会第25回特許制度小委員会での議論	
85 2010.11.8	機能的クレームの解釈手法(1)	
85 2010.12.13	機能的クレームの解釈手法(2)	
86 2011.4.18	有利な効果の後出しについて(1)	知財高判平成22.7.15(平成21年(行ケ)10238号)【日焼け止め剤組成物】
86 2011.5.23	有利な効果の後出しについて(2)	知財高判平成22.7.15(平成21年(行ケ)10238号)【日焼け止め剤組成物】
87 2011.6.27	付託G3/08に対するEPO拡大審判部の意見とコンピュータソフトウェア関連発明の保護適格性の日欧比較	
88 2011.10.17	米国知財制度の現状 特許改革(パテントリフォーム)の最新動向、USPTOの現状と施策、米国駐在者の業務等	
89 2011.11.28	「新規性喪失の例外規定」について(1)	最二小判平成元.11.10判時1337号117頁
89 2011.12.19	「新規性喪失の例外規定」について(2)	東京高判平成9.3.13(平成7年(行ケ)148号)
90 2012.2.13	審査・審判段階における適正な発明の要旨認定と拒絶理由	最二小判平成3.3.8民集45巻3号123頁
91 2012.3.26	補正制限の変遷と「除くクレーム」大合議判決がもたらす影響(1)	知財高判平成20.5.30(平成18年(行ケ)10563号)
91 2012.4.16	補正制限の変遷と「除くクレーム」大合議判決がもたらす影響(2)	知財高判平成20.5.30(平成18年(行ケ)10563号)
92 2010.5.17	(番外編)リパーゼ判決を塩月判事に聞く	最二小判平成3.3.8民集45巻3号123頁
93 2012.6.25	有利な効果の参酌についての課題	知財高判平成22.7.15(平成21年(行ケ)10238号)【日焼け止め剤組成物】
94 2012.8.6	用途発明—その特許保護の在り方について—	
95 2012.10.29	多項制、その変遷と課題—潜在化した「発明の概念」—	最一小判平成20.7.10民集62巻7号1905頁
96 2012.11.13	容易想到性判断における課題の共通性に関する一考察	知財高判平成21.1.28(平成20年(行ケ)10096号)【回路用接続部材】
97 2012.12.17	特許法と技術思想	知財高判平成19.6.28(平成18年(行ケ)10208号)
98 2013.4.8	外から見た特許の世界	知財高判平成19.4.26(平成18年(行ケ)10281号)
99 2013.6.10	明細書及び特許請求の範囲の記載要件	知財高判平成17.11.11(平成17年(行ケ)10042号)【偏光フィルムの製造法】
100 2013.11.29	特許要件—特に進歩性の判断について—	

## 竹田稔先生最終御講演

**司会** 今年9月26日、竹田稔先生は、傘寿のお誕生日を迎えられました。知財高裁の飯村所長を始め、法曹界、産業界、行政分野からの120名余りの知財関係者が列席され、帝国ホテルにて盛大な傘寿記念の祝宴が執り行われました。この竹田先生の傘寿の年に、竹田勉強会は15年の歴史の幕を閉じることになります。竹田勉強会としては最後となる先生の御講演を皆様と共に、有り難く拝聴させて頂こうと、本日のイベントを開催させて頂いた次第です。本日は、先生の傘寿を竹田勉強会メンバー皆でお祝いする

という意味も込めて、セレモニー的な装いで行いたいと存じます。まず、竹田先生の御講演に先立ちまして、調整課長の澤井様より、御挨拶を賜りたいと存じます。澤井様、よろしくお願いいたします。



**澤井** 誠に僭越ではございますけれども、ご指名ですので、一言ご挨拶させて頂きます。竹田先生は、裁判所をご退官後も産業構造審議会、特許制度小委員会、あるいは商標制度小委員会の委員として、長年この特許庁の法改正に関与して頂きました。とりわけ、特許で申し上げれば、職務発明、あるいは付与後レビュー制度、また商標ですと、新商標やサービスマーク等、21世紀に入って当庁が行ってきた多くの法改正事項に深く関与して頂いております。また、審判部の審判参与として法律問題の相談にも乗って頂いております。このように、竹田先生は、特許庁にとって大変かけがえのない方でございます。こうした方が竹田勉強会ということで、15年間、私たち特許庁の中堅・若手を育てて頂いたことに大変深く感謝いたします。

私ごときが本来挨拶する立場ではないということ、柴田さんに何度も申し上げましたが、中堅、若手、今やもうみんなロールになっちゃったかもしれないですが、このように私たちを育てて頂いたことに思い至り、人材育成あるいは審査官の立場を担当する今の立場から感謝の言葉を述べられればと、お受けしたところで



ございます。竹田先生、本当にありがとうございました。今後ともご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

**司会** 澤井様、どうもありがとうございました。それでは、早速、竹田先生の御講演に入らせて頂きたいと思えます。竹田先生、よろしくお願いいたします。

**竹田** 本日は、竹田勉強会の打ち上げ会に、多数の皆さんにご出席頂きまして、本当にありがとうございました。

今、柴田さんから、ご案内頂きましたように、私、今年の9月26日で傘寿を迎えて、考えてみると、24歳で初めて宇都宮地方裁判所の裁判官として、出発して以来、55年ぐらいにわたって法律家の道を歩いてきたわけですが、とりわけ、この竹田勉強会で経験してきたことは、私にとっても、大変貴重なことだったと思っております。

その傘寿記念のときにもちょっと申し上げたのですが、私が1998年の退官の少し前に、当時の東京高裁・地裁の裁判官の人に集まって頂いてお別れの講演をしました。その最後の結びに、私は小説を読むのが大好きなものですから、藤沢周平の『三屋清左衛門残日録』の中から、「日残して昏るに未だ遠し」という名言がありますけれども、つくづくそんな感じがして、この言葉を引用させて頂きました。40年間、裁判官を務めた上での、これからの自分の行くべき道をどうすべきかということ、しばらく前から考えてきたのですけれども、やりたいことが二つあるというのが、私のそのときの感想でした。

その一つは、東京高裁知的財産部の部総括になった時から、当時は工業所有権審議会でしたけれども、知財各法の法改正に関与して、そのときの経験を生かして、今後も何とか優れた知財制度を構築していくことに努めていきたいということでした。それと、もう一つは、若い人たちと一緒に、より良い知財制度を構築するためにも、一緒に勉強する機会を持つていくことが大事かなと思っていて、辞める前に、ぜひとも、特許庁の審査官、審判官の若手の人たちを中心にした勉強会をやっていたらどうだろうかと思っておりました。

当時、私と一緒に東京高裁の知財担当調査官として務めていた根本(恵司)先生に相談したところ、それはいい考えだということで賛成して頂いて、高島(喜一)さんを紹介頂きました。それで、高島さんにいろいろご相談して、あとの人選は全てお任せしたわけですので、私としては特に、人を選ぶことに関わったわけではありませんが、若手の人を中心に、自分たちで自主的に運営していくこと、しかも、毎回、自分たちが問題意識を持っていることについて、それぞれ発表してもらって、みんなで意見交換をしていくのがいいのではないかということになりました。その形式で、同年の夏頃に初めての集まりを持って今日にまで至ったわけです。

ちょうど今回で第100回を迎えるということで、考えてみると随分長い月日を重ねたなと思えますが、当時若手

の審査官であった人たちが、今や特許庁のトップクラスの中心になって活躍されている時代になったので、本当に感慨深いものがあります。その間にも何度か取り上げられた問題は、やはり特許要件、特に進歩性の判断の問題があったと思うのです。その問題について、私の経験したところからの切り口でお話して、皆さんの参考になればと思っている次第であります。

レジュメを用意して、皆さんにお配りしてあると思いますので、それに基づいて所定の時間までお話をし、そのあとで質疑の時間でも取れるようであれば、それもできたらいいなと思っております。

### ◎特許要件と審査基準

一番初めに話したいと思っていることが、特許要件と審査基準の問題であります。特許出願の審査は、審査請求によって開始されますけれども、審査官に課せられた主要な職務は、当該出願に係る発明が特許法の規定する特許要件を具備しているか否かの審査にあるわけです。特許要件というのは、皆さんご承知のように、特許発生要件である特許法の29条1項の柱書きとか、2条1項とか、36条4項、6項などと、それから、特許障害要件、29条1項各号、2項、29条の2、39条と、たくさんの特許要件はあるわけですが、その解釈には、確かに多くの問題が含まれておりますし、審査官にはこれらの規定をどのような判断基準によって運用されるかは、最大の関心事であることは疑いのないところだろうと思います。

審査基準について現行の審査基準の前書きを見ますと、審査基準とは出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、現時点で最善と考えられる特許法等の関連する法律の適用について基本的考え方をまとめたものであって、審査における判断基準としてだけでなく、出願人による出願管理等の指標としても広く利用され定着しています、と書かれています。審査基準がこのようなものとして機能してきたということは事実でありますし、果たしてきた意義も極めて大きいことだと思えます。

ただ、注意しておかなければならないことは、審査基準はあくまで特許出願を審査する判断基準であって、特許庁の内部的な定め、法律的に言えば、告示とか行政通達というようなものと理解されますけれども、特許要件の審査に当たっての特許庁の判断の公正性・合理性を担保することと共に、出願人の側からすれば、審査基準の内容を認知することによって、予見可能性が付与されるという目的で、具体的な判断基準を示すものとして定められて公にされていると言うことができます。



そのために審査基準は、特許庁の審査官・審判官にとっては自分の判断の拠りどころでありますし、正当性の根拠となるわけですが、裁判所にとっては、その判断の拠りどころはあくまでも法律、裁判所規則であって、判決を見ても、当事者が審査基準を引用することも時にはありますけれども、それに直接拘束されるものではなくて、あくまで裁判所の判断資料という位置付けであるということは理解しておく必要があるだろうと思います。

### ◎特許要件についての 裁判所と特許庁の判断基準の差異

むしろ裁判所の確定判決が、審査基準などの考え方を否定したために、特許庁において審査基準の改訂や審判便覧における取扱いの変更を余儀なくされた事例は幾つかあります。有名なものとしては、昭和53年5月2日の判決<sup>1)</sup>です。分割出願の要件について、特許庁が分割出願の対象となる発明は、原出願の本件明細書の特許請求の範囲に記載されたものとするという審査基準に基づいて処理してきたところ、東京高裁は、原出願明細書の特許請求の範囲に記載されたものに限らず、明細書の発明の詳細な説明または図面に記載されている発明を目的とする分割出願は適法であるとした判断を続けてきたので、これを特許庁が不服として上告をしたわけですが、最高裁は東京高裁の判断を支持したために、特許庁は、審査基準を判決の趣旨に従って改訂せざるを得なかったこともあります。

また、最近のことから言うと、訂正請求について、一出願について複数の請求項がある場合においては、一体不可分として処理するという実務を行ってまいりましたし、私も裁判官時代はそのようにやってきたわけですが、これは、果たして、特許法の中では非常に大きな転換であった改善多項制の趣旨に則って考えると、そういう特許庁の扱いが正当性を持つものかということについては問題があったわけ

1) 東京高判昭和53.5.2 審決取消訴訟判決集(昭和53年)159頁。

で、近時の知財高裁は、請求項ごとに可分とする判断を示すようになってきた。そこで審判便覧における取扱いとも大きな齟齬が出てきただけでなく、法改正がやはり必要であろうということで、平成23年の改正法の制定にまで結びついたわけでありませう。

このような意味で考えてみると、審査基準などの果たす役割というのは非常に大きいということは、特に審査に携わる審査官、また、そのあとの審判手続きなどにおいても大きな意味を持っていることは間違いないのですが、それを過信すると正当な法解釈と齟齬することが出てこないではないという点は、やはり頭に置いておく必要があるであろうということの一つを申し述べておきたかったわけですね。

### ◎特許要件の証明責任

その上に立って、今度は、特許要件を審査、審判する場合に、特許要件が存在する、あるいは存在しないということの判断に伴う証明の責任は、どちらの側にあるのか、つまり特許庁の側にあるのか、出願人の側にあるのかということが、一つの問題点であろうと思います。これは行政手続きであって、訴訟手続きではないわけですが、訴訟、民事訴訟の用語としては従来から「証明責任」という言葉が使われておりまして、特許は行政庁である特許庁の審査官による特許要件の審査を得て付与されるものですから、その要件を、誰が証明する責任を持つかということとは明らかにしておく必要があるという意味で、特許要件についての証明責任の問題というのも考えておく必要があるだろうと思います。

証明責任というのは、民訴法上では、「訴訟上裁判所がある事実の存否を確定できない結果、判決において有利な



立法効果の発生又は不発生が認められなくなる当事者の一方の危険又は不利益」と定義されていまして、民事訴訟では主張責任、つまり法律効果の要件をなす主要事実が当事者の弁論に現れない結果、不利な判断を下される危険または不利益を負う者が、証明責任を負うというのが原則であると言われていまして、自動車損害賠償保障法で規定しているような例外の場合、つまり主張責任と証明責任とが分断される場合もありますが、通常はそのように理解されているということが言えます。

これは、知的財産関係の判決においても当然現れてきているところでありまして、そこに引用しました知財高裁大合議部の平成17年11月11日の判決<sup>2)</sup>は著名ですので、内容を読むことは省略しますが、ここで言っているところは、明細書のサポート要件、つまり旧特許法での36条5項1号ですが、「この存在は出願人、又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である」と判示しております。

では、その行政庁である特許庁の審査官が行う行政処分、つまり特許査定についてはどのような判断基準が働くか。このことについてはあまり真正面から取り上げて議論した論文は少ないのですが、この竹田勉強会が残した大きな財産とも言えるものに、『特許審査・審判の法理の課題』という分厚い論文集があって、その中に、当時、勉強会に参加されていた人がたくさん優れた論考を書かれておりますが、相田義明さんが書かれた『特許要件』<sup>3)</sup>がその中に所収されていて、そこで、小早川光郎先生の著書<sup>4)</sup>を引用して「行政庁には立法を誠実に遂行すべき任務の一環として、立法の趣旨に反して関係人の利害が損なわれる結果となるのを回避するために十分な調査研究を行う義務がある」としています。

また、ガイドラインとも言うべき、平山孝二氏が編修した『注解：改正特許・実用新案法の運用の手引き』<sup>5)</sup>では、「要件事実が真偽不明の場合は、裁判規範として証明責任の考え方を特許審査にも適用するのが妥当である」として、「新規性や進歩性では真偽不明の場合は出願人に有利に判断し、補正の適否や記載要件では、真偽不明の場合は出願人に不利に判断する」としています。つまり、新規性や進歩性では、証明責任は特許庁にあり、補正の適否や記載要件では、証明責任は出願人にあるという考え方でありませう。明細書のサポート要件の証明責任が出願人にあるとした、先に述べた知財高裁判決も、このような考え方に立っているものと思われませう。

現在の特許行政のリズムから見ると、このような判断に

2) 知財高判平成17.11.11(平成17年(行ケ)第10042号)判時1911号48頁=判タ1192号164頁(偏光フィルムの製造法)。

3) 相田義明「特許要件」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(発明協会、2002年)59頁。

4) 小早川光郎「調査・処分・証明」成田頼明ほか編『行政法の諸問題【中】』(有斐閣、1990年)249頁。

5) 平山孝二編『注解：改正特許・実用新案法の運用の手引き』(発明協会、1993年)。

従って運用されているとは言えますが、では、先ず、特許法の2条の「技術的思想の創作」といえるのかどうか、次に、29条1項の本文の「産業の利用可能性を有するかどうか」という形で、論理的な順番を踏んで、審査官が考えているかということ、そんなことをやっていたら、時間がなくて、多くの滞貨を処理なんて、とてもできないと皆さんも思われるでしょうし、現実問題として、36条は、先ほど言った考え方からすれば、特許出願人の証明責任になるわけですが、そこは出願人に証明責任があるという拒絶理由を通知していると、審査が遅れるだけであって、それよりは、先行技術文献が見つければ、29条を理由として拒絶理由通知をするというような実務が普通になっていると言われています。

私が前に審査官の講演で、今のようなことを申したときに、「そう言われるけれども、36条で拒絶査定をしたような場合には、裁判所自体が、結果的にそれを覆す可能性が非常に高い。」「それよりは、新規性や進歩性の問題として処理する方が、特許行政の進め方としては理にかなっている。」と言われたことがあります。確かに、それはそうだと思いますけれども、やはり、最初に特許法2条があり、36条があり、そして、それは、出願人の側の証明責任だということは頭において処理するのが、適正な処理としては必要なことではないかなとかねがね思っているところであります。

### ◎審決取消判決の増加とその原因

ところで、私が、退官したのが平成10年でありますけれども、東京高裁の知的財産専門部の特許の審決取消訴訟判決の動向を見ますと、昭和50年代から平成10年代までは、判決総数が200件前後のうちで取消判決は30%台後半なのですけれども、この中には訂正審決が確定した場合も含まれており、現在のような訂正審判請求の制限とは違って、特許請求の範囲が少しでも訂正されると、発明の要旨の認定を誤ったとして審決が取り消されてきましたので、そういう場合などを除いて考えると、実質的取消率はこれより低い率でずっと推移してきたのではないかと、思われます。

その当時の進歩性の判断基準については、昭和63年に、『特許審決等取消訴訟の実務』という本を書いたのですが、その前に、昭和58年に東京高裁の知的財産専門部に行きまして、初めて、特許関係の仕事をして、ほんとに悪戦苦闘していました。その年の暮れだったと思いますが、翌年の初めに特許庁の審判部に行って、審判官の研修の時に特許審決取消訴訟に関しての話をしてくれということがありました。まだ、特許の「と」の字が分かったかどうかというところの私がベテランの審判官に何を話せるかということを考えてのですが、一番話せるとしたら、やはり、特許



庁のした審決が、東京高裁に提訴されて、そこで判断される時に、どういう主張がなされて、それに対してどういう判断がなされているかということ进行分析してみるのが一番だと思ひまして、暮れの12月の、25,6日頃から正月の6,7日頃にかけて、裁判所に籠って、1件1件判決を開きながら分析をしていって、その結果を持って、翌年、審判部の講演に行きました。当時の審判課長からは、「竹田さん、特許庁はそういう分析をする必要性を痛感していたのだけれども、何分、1年間の判決を分析して、それを整理して、どういう状況になっているか纏めることはとても大変でできないと思うのに、よくやってくれました。」と、褒められたものですから、何となくその頃から少しずつ自信がついてきたかなと思っていました。その後、それをまとめたのが、『特許審決等取消訴訟の実務』ですが、この関係で、法理論的に述べたものとしては、多分、最初でないと言われていたものを残すことができました。

その本でも、「発明の進歩性の判断においては、当業者のレベルで、その出願時を基準として、技術的課題、構成、作用効果について、それぞれ予測性・困難性について考察すべきであって、そのいずれかの段階において、予測性がない、つまり困難性があると認められたときは、当該発明に進歩性があるとするのが一般的な考え方である。」というように書かれていまして、こういう考え方でずっと通されてきたと思います。

私が東京高裁の知的財産専門部の部総括になったのは、平成3年の3月ですが、当時から平成10年まで、割合、全体に知財部の動向としては平穏無事でありました。それが平成10年の1月に牧野(利秋)さんが退官されて、3月に、伊藤(博)さんが退官されて、4月に私が退官して、つまり、知財部の、当時は3か部ですが、3か部の裁判長が一新されたわけですね。それだけの影響とは言えないかもしれませんが、その直後頃から、Y審決の取消率がものすごく高くなってきた。平成11年に入って、取消率が50%以上となって、その後、2、3年間に70%に達するという、まあ、これは確かに異常な事態だと思う

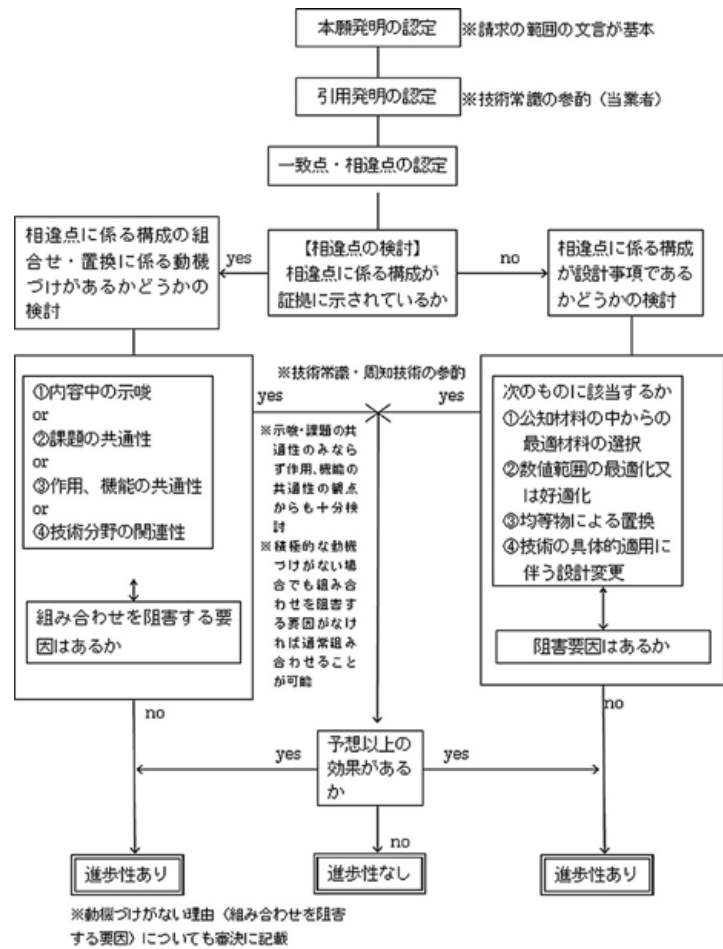
のですけれども。特に、審決取消訴訟の中では、全体の事件数の中で3分の2ぐらいが、当時、特許法の29条2項を理由とする審決取消訴訟であったわけで、その割合は現在でもそう変わってないと思いましたが、これにはさすがに特許庁の審判部も相当の危機意識を持って、進歩性の審理の充足に取り組みざるを得ない状態であったということが言えると思います。

私が平成10年の4月に退官した後に、当時の審判部長は石井(正)さんだっと思いますけれども、特許庁の内部の活性化のためには、「知的財産専門部で、15年間経験してきた、竹田さんに、ぜひ特許庁の審判部の顧問になって、いろいろと検討してくれませんか。」ということ言われていたときでしたので、一番初めにぶつかったのが、この進歩性に関する審判制度をどう運用していくかということだったわけです。レジュメに「進歩性の判断手順例」というのがありますが、これはそのときに、作られたものであって、若干その後、私が修正したところがありますが、当時、この点をもう一度、進歩性について考えてみようというので、特許庁の審判部が作ったものがそこに出ている図表であります。

この中で、進歩性の判断で一番問題があったのは、組み合わせ、一番左側の「組み合わせに係る動機付けがあるかどうか」ということの検討で、その中身は、「内容中の示唆」、「課題の共通性」、「作用、機能の共通性」、「技術分野の関連性」というふうに分節(分説)されて、組み合わせを阻害する要因があるかどうかによって、その阻害する要因があるときには進歩性があり、阻害する要因がないときには進歩性がないという判断基準に従ってやっていこうということを、どういう形で、担当の審判官に流されたかまでは、覚えていませんけれども、こういう審査基準とは別に、進歩性の判断

手法というものを作りました。

この他にも、平成10年から11年、12年、13年頃に、進歩性に関する裁判所の考え方と特許庁の考え方が大きく隔たったのかということの一番いい例が、レジュメにある山下和明裁判長の理論で、これは、私と当時東京高裁の知財部の18民事部の部総括をして、その後、東京地裁の所長をしていた永井(紀昭)さんと共同で編修した『特許審決取消訴訟の実務と法理』に掲載されているものであり、多分、この本については、塩月さんが随分、全体をまとめるのにご苦労なさったのだと思いますが、そこに出ていることを見ると、その考え方が表されているのかなと思って



6) 元の図表は、特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断—審判における留意点と事例分析—」(発明協会、2000年)11頁に掲載されたが、当該書籍には、引用例に、本願発明と同一の課題が記載されていない場合において、課題の捉え方及び異なる思考過程により、進歩性が否定される考え方について説明されている。

7) 山下和明「審決(決定)取消事由」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年)158頁は、「相違点の克服を容易とする認定判断の誤りの内容として、出願・特許発明と引用発明(特に引用発明1)との技術的課題の相違の看過が挙げられることがある。しかし、これは、取消事由となり得る事項ではない。これが取消事由となるためには、その前提として、上記相違が相違点の克服を困難にすること、換言すれば、出願・特許発明が技術的課題としているものの認識がなければ相違点の克服は容易にはできない、ということが認められなければならないが、そのようなことが認められないことは明らかであるからである。進歩性の有無は、引用発明1から出願・特許発明に至ることに、特許を与えるに値する困難の克服が認められるか、否か、自体によって決められるべき事柄であり、その困難の克服の動機となるべき課題は、もちろん、出願・特許発明のものと同じであっても、差し支えないものの、同じでなければならないわけではないのは当然である(異なった課題を動機として同一の構成に至ることは十分あり得ることである。)。技術的課題について問題とすべきことは、引用発明1等、出願・特許発明以外のものの中に、引用発明1から出願・特許発明の構成に至る動機付けとなるに足る技術的課題が見いだされるか否かであって、そこに見いだされる技術的課題と出願・特許発明のものとの異同でないことを、しっかりと認識すべきである。」と説示する。

おります。

その内容を、いちいち読むのは省略しますが、つまり、動機付けを考える場合に、課題の相違を取り上げて考えると、今まで考えてきたところというのは、本願発明、或いは、登録後であれば本件発明と、引用発明との間の一致点、相違点を確定した上で、相違点について、他の引用発明、あるいは周知技術とが、置換、あるいは組み合わせることの動機付けがあるかどうかの検討に関して、課題の共通性というのを考える場合に、山下裁判長のそこで言っていることの結論を言ってしまうと、「発明の技術的課題の動機付けは引用発明1と引用発明2の課題の共通性であって、本願発明と課題が共通するかどうかの問題ではない。」、要するに、引用発明1と引用発明2を組み合わせれば本願発明の構成になるとしたら、課題がどう違っていようと、それは、29条の観点から見れば、動機付けはあったということになるのであって、そこでは本件発明の課題というものは考える必要はないのだという理論を展開されていて、多分、そういう考え方を直接書かれた判決もたくさん出ていたと思います。

#### 問題

本願発明は、技術的課題をXとし、その課題解決のための構成をA+B+Cとする。

引用発明1は技術的課題をYとし、その課題解決のための構成をA+B+Dとする。

引用発明2は、技術的課題をYとし、その課題解決のための構成Cを備えておりCの作用・機能は本願発明のCと異なる。

本願発明の技術的課題Xは、この技術分野には従来なかった新規の課題である。

本願発明は、引用発明にその構成Dを引用発明2の構成Cに置換することにより容易に想到し得ることを理由に進歩性を否定することができるか。

それを問題として整理してみました。要するに、本願発明の技術的課題がXである一方、引用発明1の課題はYであり、引用発明2の課題もYである場合に、本願発明の技術的課題のXは、この技術分野においては従来なかった新規の課題であるというときに、本願発明は引用発明1でその構成Dを引用発明2の構成Cに置換することによって容易に想到し得ることを理由に発明を否定することができるかという問題として考えると一番、論点が明確なのではないかと思います。先ほどの山下理論でいえば、この場合には、引用発明1の構成を引用発明2の構成Cに置換して本願発明に至ることは容易ということになるのです。

ただ、しかし、発明は、私が東京高裁にいたときに常々考えていたことでもあるのですけれども、克服したいと発明者が考えた課題があって、その課題があるがゆえに、その解決のためにどのような構成をとるかということを作成するものであって、当該技術的課題を無視して当該発明に至る容易可能性を判断することはできないのではないだろうか、当該発明の技術的課題が新規なものである場合はもとより、そうでない場合であっても、引用発明1に基づいて当該発明を得ることに予測可能性があるか、出願当時の技術水準に照らして検討してみる必要があると思うわけです。

そうすると、本願発明と対比すべき引用発明1に本願発明の技術的課題が欠けている場合は、少なくとも他の公知技術に示されていることが必要であり、その課題が周知とも公知とも認められない場合には、技術的課題の予測可能性がない。その意味で、引用発明1にその構成Dを引用発明2の構成Cに置換することによって、本願発明に想到することは阻害要因があると言うべきではないだろうかと考えておりました。

ところで、先ほど言ったような状況が、何年間にわたって続く中で、産業界の中からは、東京高裁、続いては知財高裁の判決の動向については非常に大きな批判があって、進歩性に対する考え方が間違っているのではないかということが言われておりました。

それを分析してみると、動機付けに関する裁判所の考え方が従来の、つまり、私どもが裁判長をしていたときの考え方とはかなり違っていたのではないかという感じが私はしておりました。ただ、進歩性の考え方の判断というのは、やはり法律にそこまでの規定が、動機付けとは何かということまで要件を定めているわけではありませんし、ある程度判断に動きやばらつきが出てくるといことは避けることができないわけで、進歩性の判断も、そういう意味では、大きなうねりがある。ある時点の判決だけを注視して検討することは、誤りを犯しかねない。その点は留意する必要があります。

私もこのような山下理論的な考え方について、弁護士になったときに、これはやっぱり自分たちがやってきたこと



と随分違うなって感じがしまして、判例を集めて、それで、最高裁に上告受理の申し立てをしたことがあるのですが、そのときには、随分たくさん判決も集めたし、理論的にあるべき進歩性とはどういうことなのかを自分なりに説得力のある説明ができたと思っていましたが、結果的には、最高裁からは上告を受理すべき理由に当たらないというだけの判断で、何も判断を示してもらえなかったのを非常に残念だったなあと考えております。

### ◎平成20年代になってからの 指導的・象徴的ともいうべき判決

裁判所の考え方にうねりがあって、その考え方に次第に違いが出てきたことを一番象徴する判決が、飯村裁判長の平成21年1月28日の『回路用接続部材』の判決<sup>8)</sup>で、それを見ると、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠なのだ、さらに、当該発明が容易想到であると判断するには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が、存在することが必要であるという判断をされております。この判決は、いろいろなところでも引用されておりますけれども、裁判所の考え方を示した判決としては非常に参考になるのではないかと思います。

ちなみに、先ほどの進歩性の判断でありますけれども、審判参与会という知財関係を長年担当してきた元裁判官の人たちを中心とした特許庁の集まりがありますが、そこでの統計資料を見ても、ここ2、3年前から、Z審決とY審決の取消率というのはほぼ同じ割合になってきている。そういう意味では、非常に妥当な線に戻ったのではないかと私は思っております。

その中で、特許庁の審査基準がどうなっているかということは、皆さん、もう十分承知のところでありませうけれども、レジュメに書いたようなことを、見ますと、その考え方としては、動機付けを一つの観点としておりまして、課題については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、この「発明特定事項」という言葉が審査基準にはたくさん出てくるのですけれども、これに至ることが容易であったことが論理付けられたときは、課題の相違に関わらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することはできるとしているのです、この考え方というのは、どちらかというと山下理論に近いのかなという感じを受けておりますが、皆さん、どうでしょうか。その辺は一つ検討してみ

る必要があるのかなと思っております。

#### 審査基準との関係

「2.4進歩性判断の基本的な考え方」において、「具体的には、請求項に係る発明及び引用発明を認定した後、論理付けに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・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、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理付けを試みる。論理付けは、種々の観点、広汎な観点から行うことが可能である。」とし、「動機付け」はその一つの観点と位置づけている。

### ◎まとめ

時間の関係がありまして、作用効果の予測性と進歩性の判断に関する部分は、省略させていただきますが、最後にまとめとして、簡単に結論を述べておきますと、先ほど言いましたように、私が裁判官を退官するときに考えていた、弁護士としてやりたいと思っていたことは、一つは、立法政策に関与して、わが国に世界に優れた知財制度を構築すること、もう一つは、若手の知財専門家を養成して、学問的にも実務的にも優れた知財制度の解釈運用がされるようにすべきである、というところにあったわけですが、立法政策については、特許制度を中心に二十数年にわたって、その役割を果たしてきたと思います。

審議会の運用や、そこでの意見交換については、私としては、不満に思うところが多々あるのですけれども、それは別にして、この20年近い立法政策の立案の前提となる審議に関与してきて感ずるところは、これは、長いことやるのが本当にいいのかどうかということも一つあるのかなという感じはしますが、付与後異議制度の復活ということになってくると、この制度廃止の際は、特許制度の解釈運用にとっては阻害要因であるかのごとく言われた制度を復活することに、何のためらいもないと言ってしまうかもしれませんが、ほとんどためらわずにそっちの方向に行くというのは、私は何としても、いまだに納得できないんです。

また、今、職務発明制度。平成16年の改正のときは、非常に時間をかけて私も、企業の人たちとも何回も検討し合って制度を作ってきましたし、当時の制度改正審議室長は木村(陽一)さんという人で、歴代の審議室長の中でも、

8) 知財高判平成21.1.28 (平成20年(行ケ)第10096号)判時2043号117頁〔回路用接続部材〕。

本当にこの人は、自分のしっかりとした考えを持っていて、既存の制度を維持しつつ、手続の合理性を担保して作成された補償規定の法的効力を認めるという制度を作りました。この職務発明制度は産業界の強い要望で見直しを検討されていますが、筋だけは通しておきたいという思いでやっております。

専門家の養成という意味では、法科大学院での授業とか、知的財産研究所での知財塾の設置と並んで、特許庁での十数年間、実人員でいって千数百名の審判官に、月1回、3時間、6か月にわたる研修、講義をやってきて、皆さんと共に勉強してきたということは、この竹田勉強会と並んで私が少しでも残したことかなとは思っています。

その成果が満足すべきものであったかどうかの評価は、私がすることではないことですが、これからの残された人生がどれだけあるかわかりませんが、幸い、この春にちょっと腰を痛めて、病床で寝るといっているという意味かということをおよそ病気で休んだことがほとんどない人間だったものですから、随分考えさせられたけれども、残された人生は、私になすべきことが何なのかをもう一度考えながら、取り組んでいきたいと思っております。

特に竹田勉強会が100回にもわたって継続できたのは、多忙な審査、審判の業務に追われながらも、前向きに特許業務に打ち込んでいこうという皆さんの真摯な姿勢と努力があったからだと思います。そのことに改めて敬意を表すると共に、感謝を申し上げたいと思っております。

なお、この勉強会は、お聞きしているところによると、塩月勉強会としてあとを引き継がれていくということで、私も大変嬉しく思っております。塩月さんとは東京高裁の民事第6部と一緒に、右陪席、左陪席で仕事をした仲でありますし、その塩月さんにあとを引き継いでやってもらえるということは、私としても大変嬉しいことですが、皆様におかれても、今日の話がどれだけ参考になったかは別として、知財制度にどうやって取り組んでいくか、よりよい制度を構築していくのにはどうしたらいいのかという点については、ひとつ意欲を持って、仕事にただ埋没して処理件数だけを気にするような審査官、審判官にはならないように、ご健闘をお祈りしたいと思います。

それでは、ちょっと時間を超過してしまいましたが、これで、私の話を終わりにします。ご清聴、ありがとうございました。

## ◎質疑応答

**谷治** 今日は大変貴重なご講演を有り難うございました。今後の審査に役に立つ、とても勉強になるご講演で、本当に有り難うございました。

先程、問題として提示された点ですが、竹田先生が本願の課題Xが予測可能性がない場合、容易想到性はないとい

うことをおっしゃっていただきましたけれども、私自身は、課題というのは、課題を解決することが効果であると考えておりまして、そうすると、顕著な効果があるという場合は、容易想到性がないという考え方、つまり審査基準に書いてある考え方と同じだということには私は考えているのですけれども、これはどう思われますでしょうか。また、加えて質問ですが、もし竹田先生が顕著な効果と同じような考え方です、という場合には、この問題における組み合わせの容易想到性の考え方も、設計的事項の判断でよくある、少しだけ変えただけなので設計的事項だから容易想到性があるように思えたとしても、その効果で、顕著な効果があるならば、少し変えただけじゃないという考え方になり、特許性あり、という結論になりますというのと、同じ考え方が成り立つと思いましたが、それについて、先生のご意見をお聞かせ頂きたいと思っております。よろしく申し上げます。

**竹田** 作用効果の点は時間の関係で省略いたしましたけれども、私が、裁判長時代にも、先ほど言ったように、課題、構成、作用効果と考えた場合に、作用効果の顕著性を争う事件というのは結構あります。大体、判決を読むと分かると思いますが、当業者において、その構成について容易に想到し得ることを併せ考えれば、その効果は当業者が通常予測し得る範囲に過ぎないというような判断で締めくくることが多いです。特に化学の分野みたいに、実験結果が出ないと分からないというようなものを中心に、年に、1件か2件ぐらいは、作用効果の顕著性だけで、構成について容易に想到し得るとしても、この作用効果の顕著性は、初めて見出された顕著なものであって、進歩性があるのだという判断をしたことはありますし、今でも、そこはそうだと思っています。

ただ、課題とか作用効果をあまりに重きを置いてみると、構成自体は、さっき言ったような動機付けから見ると、置換も組み合わせも容易であるというときに、なおかつ課題の相違、作用効果の相違から進歩性を認めるには、論理的にというのか、何か一つ大きく段を踏み越えないといけ



ないという感じがして、それだけのその発明の持つ価値と  
いうか、意味付けとこのか、そういうものを考えないと、  
あまり論理的に形式的にこれを見ていくと、本当の技術的  
思想の創作として、どれだけの意義があるものかという観  
点を離れて、それだけに拘泥してしまい、極めて形式論理  
的な判断になるので、そこは注意しなければいけないとは  
思いますけれども、基本的にはさっき言ったような考えで  
いくべきではないかなとは思っております。そんなところで  
よろしいでしょうか。

谷治 はい、ありがとうございました。勉強になりました。  
(質疑応答終了)

(冒頭の竹田勉強会紹介につき、審判部第20部門齊藤真由美が、  
御講演録の調整につき、審査第一部自然資源柴田和雄、(何れも  
竹田勉強会メンバ)が、それぞれ担当した。)

## profile

竹田 稔 (たけだ みのる)

1956年3月 中央大学法学部卒業  
1956年4月 司法修習生  
1958年4月 宇都宮地方裁判所判事補  
その後東京地方裁判所判事等を経て、  
1983年4月 東京高等裁判所判事  
1991年3月 同裁判所部総括判事  
1998年4月 弁護士登録  
竹田法律事務所開設(現竹田・長谷川法律事務所)

竹田稔先生に、長年に渡り、根気強く親身な  
指導を賜りましたことに、メンバー一同、  
心より深く感謝致しますと共に、知財制度の  
一翼を担う者として、竹田勉強会で鍛え培っ  
た力を審査・審理等で十二分に発揮して反映  
させ、知財行政の一層の向上に資するよう尽  
力し、竹田稔先生の想いに応え続けて参りた  
いと存じます。竹田稔先生、長年に渡りご指  
導、本当に有り難うございました。

