

審決取消事例に見る進歩性の判断についての考察

特許第2委員会
第5小委員会*

抄録 審決は、合議体として特許庁審判官がする最終的な判断であり、審決に不服のある者は知的財産高等裁判所（平成17年3月以前は、東京高等裁判所（以下、「東京高裁」という。）であった）に審決取消訴訟を提起できる。実務担当者にとっては、審決取消事由として「進歩性」（特許法第29条第2項）を対象とする判決に関心があるところ、当小委員会では、特許の進歩性を対象とした審決取消訴訟において、審決が取消された事件を調べ、特許庁と東京高裁の判断の相違から進歩性につき考察を試みた。

目次

1. はじめに
2. 進歩性の判断基準
 - 2.1 特許法第29条第2項
 - 2.2 平成6年の運用指針
 - 2.3 平成12年の審査基準の改訂
3. 審決取消事由
4. 進歩性に関する審決取消訴訟結果（各審決（決定）別）とその詳細検討
 - 4.1 調査期間及び対象
 - 4.2 結果
 - 4.3 詳細検討
5. 考察
 - 5.1 図からの考察
 - 5.2 検討判決からの考察
 - 5.3 海外（欧米）基準との比較
6. おわりに

1. はじめに

近年、プロパテント時代を反映し、特許侵害訴訟における損害賠償額は飛躍的に増加してきている。また、信託業法の改正により、特許を含む知的財産権の受託可能範囲が拡大され、知的財産権の価値はますます高くなってきている。21世紀は知的財産の攻防が企業の勝敗のカギを

握るといっても過言ではない。

一方、瑕疵ある権利発生を防止する観点で、特許法では、第49条において、拒絶理由が列挙され、また、権利発生後もその取消しを求めべく、特許異議申立制度（第113条、平成14年法改正で廃止）、特許無効の審判制度（第123条）が設けられており、更に、それらの決定、審決に対して不服のある者は知的財産高等裁判所（旧・東京高裁）に審決等取消訴訟を提起して争うことができる制度になっている。審決取消訴訟における審決取消事由として最も多く争われているのは「進歩性」（特許法第29条第2項）である。これは、進歩性の判断が、発明の容易想到性といういわば程度問題を対象とすることに起因すると思われる。

当小委員会では、特許の進歩性（特許法第29条第2項）を対象とした審決取消訴訟において、最近約2年間の審決が取消された事件を調べ、特許庁と東京高裁の判断の相違について検討した。

ところで、進歩性の要件は、新規性の要件と

* 2004年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

同様に、世界主要国の特許法で共通に採用されているものであり、米国特許法第103条において、non-obvious subject matter、欧州特許条約56条において、inventive stepとしてそれぞれ規定されている。

なお、本稿は2004年度特許第2委員会の戸田裕二委員長（日立技術情報サービス）をはじめ、同第5小委員会のメンバーである小滝正宏（豊田合成、小委員長）、石川洋一（東京ガス、小委員長補佐）、網屋毅之（花王）、井上文夫（月島機械）、金子琢巳（新日本製鐵）、田中真生（東芝メディカルシステムズ）、真藤宏幸（ライオン）、宮崎智（住友電気工業）、山崎京介（古河電気工業）、山田和宏（富士通）、和田洪徳（TDK）の執筆によるものである。

2. 進歩性の判断基準

2.1 特許法第29条第2項

わが国の特許法では、29条2項において「特許出願前にその発明の属する技術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づ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特許を受けることができない」旨の進歩性の要件が規定されており、進歩性の要件を欠く発明は拒絶されることになる。

2.2 平成6年の運用指針¹⁾

平成6年、特許法は大きな改正を受け、特許庁は「平成6年改正特許法の運用」を発表した。本運用によれば、進歩性の判断の基本的な考え方として、(1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけにより行う。(2) 論理づけは、請求項に係る発明と引用発明を対比して、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（周知・慣用技術も含む）の内容に、請求項に係る発明に対して起因ないし契機（動機づけ）となり得るものがあるかどうかを主要観点として行う。また、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。(3) その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性が否定されない。と記載されている。また、「論理づけ」に関し、「起因ないし契機（動機づけ）となり得るもの」として、①引用発明の内容中の示唆、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④技術分野の関連性が挙げられている。

2.3 平成12年の審査基準の改訂

進歩性に関し、以下の6点の改訂がされた。

(1) 平成6年運用指針における「論理づけ」に関する記載の中には、引用発明中に積極的な動機づけ（同一の課題が記載されている、引用発明の内容中の示唆等）がなければ進歩性を否定できない等の誤解を生じやすい表現があり、当業者の立場からよりの確な判断が行えるように修正された。具体的には、①論理づけは「動機づけとなり得るもの」だけでなく「最適材料の選択・設計変更」や「単なる寄せ集め」なども、いずれも論理づけの具体例として同列のものと明記された。②動機づけの具体例である「作用・機能の共通性」、「技術分野の関連性」においては必ずしも「課題の共通性」は要しないとした。③「課題の共通性」による動機づけを行う場合、当業者の目からみて「自明な課題」「容易に着想し得る課題」であれば、「同一の課題」が記載されていると同様に動機づけが可能とした。

(2) 複合技術や先端技術分野で適切な進歩性

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判断を行うために当業者として、複数の技術分野からの専門家からなるチームを想定すべき場合があることが追加された。

(3) 出願当初の明細書等に記載がなく、また、明細書等の記載から推論できない効果の参酌はしないことを明確化した。

(4) パラメータ発明を想定し、請求項に記載された発明と引用発明が類似であるとの一応の推定をいただくべき場合の例示が追加された。

(5) 出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には拒絶査定をすることが明記された。

(6) 「もっぱら達成すべき結果によってのみ物を特定しようとする記載を含む請求項」に関する記載は、進歩性判断の手法としては適切でない部分を含むため削除された。

3. 審決取消事由

行政処分としての最終判断を下すのは特許庁であり、審決に違法性があれば、東京高裁は破棄差し戻しを行うのであって、新たな判断までを示すわけではない。

また、審決取消訴訟における審理判断の対象は、審決の実体上の判断又は手続上の瑕疵が違法か否かであり、審理判断することができる対象（審理範囲）は、審決の理由に記載された事実に限定されるとするのが現在の通説とされる。ここで、現実の審決取消訴訟における主な取消事由としては、以下のようなものがあるといわれている²⁾。

- a. 引用例との対比における認定の誤り
 - (イ) 引用例の技術内容認定の誤り
 - (ロ) 引用例との一致点の認定の誤り
(看過を含む)
 - (ハ) 引用例との相違点の認定の誤り
(看過を含む)
- (ニ) 周知技術の認定の誤り
- b. 引用例との対比における判断の誤り

(イ) 引用例に基づいて容易に創作し得たか否かの判断の誤り

(ロ) 引用例における記載との同一性等の判断の誤り

c. 事実認定の誤り（公知、公然実施についての認定等）

d. 手続的な瑕疵（意見を述べる機会を与えられなかった等）

e. 主文又は理由の基本に関する誤り
(当事者の主張の判断遺脱等)

f. 要旨の認定の誤り（審決取消訴訟中に訂正審決確定、記載不備等）

g. 引用例適格に関する誤り（優先権主張日、分割の原出願日の認定等）

h. その他（補正、分割の適否等）

4. 進歩性に関する審決取消訴訟結果（各審決（決定）別）とその詳細検討

4. 1 調査期間及び対象

(社)発明協会工業所有権センター発行の「知的所有権判決速報・年度別年間索引」より、平成11年（1999年）度以降で、参照法条文として「29条2項」、裁判所として「東京高」とされている事件を調査の対象とした。なお、平成16年度については、同協会より単月毎に発行されている判決速報の12月号までの合計に9分の12を乗じることにより予想値として算出した。

4. 2 結 果

以下の図1ないし図4において、棒グラフの上段は審決が取消された件数、下段は維持された件数を示す。なお、図3、図4の審決（決定）取消の中には、その後の訂正により特許請求の範囲が実質的に変動し、取消請求訴訟における審理の対象が変わったために審決（決定）が取消された事件が多数含まれている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

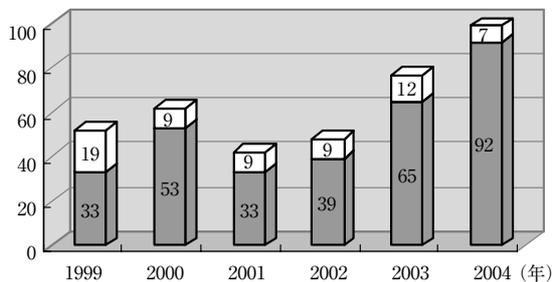


図1 拒絶審決取消請求訴訟

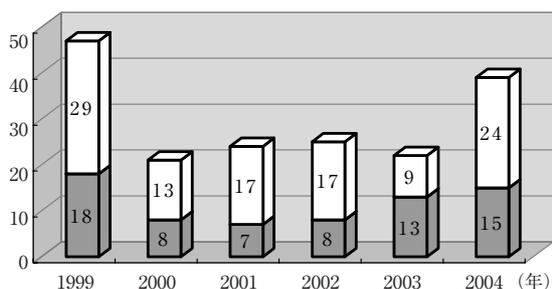


図2 無効審判請求（不成立）審決取消請求訴訟

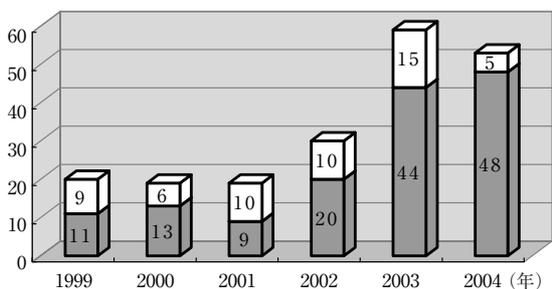


図3 無効審判請求（成立）審決取消請求訴訟

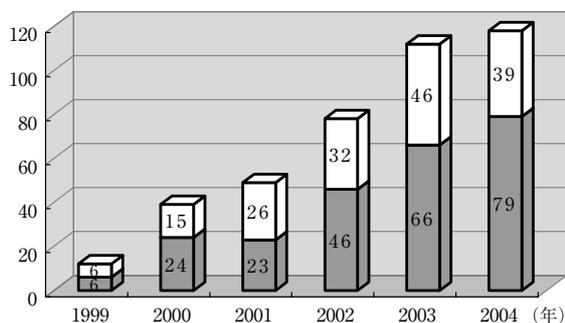


図4 特許取消決定取消請求訴訟

4. 3 詳細検討

前章3. に示した審決取消事由の中で、我々が関心を寄せたのは、「実態上の判断の違法」、つまり、審決の行った認定判断について東京高裁と特許庁の判断に食い違いがあったとされる事件である。実務の立場からは進歩性の判断に最も苦慮することから、単なる事実認定に誤りがあったような判決を除き、特に進歩性に関する認定判断にかかわる判決に焦点を当てた。すなわち、審決取消事由のうち、a. 引用例との対比における認定の誤りの(二)周知技術の認定の誤り、b. 引用例との対比における判断の誤りの(イ)引用例に基づいて容易に創作し得たか否かの判断の誤り、といった審決取消事由を有する事件を抽出し、この判断の経緯を仔細に検討することで、特許庁と東京高裁間でどのような判断の相違があったのか、ひいては進歩性の有無はどのように判断していけばよいのかが浮き彫りになると考えた。

そこで、審決（決定）が取消された事件（平成14年度から平成16年9月判決までの184件）より上記理由に該当する可能性のある事件48件をピックアップし、(1) 公知技術（引用例）に基づいて容易に創作し得たか否かの判断の誤り、(2) 周知技術の認定の誤り、(3) その他、数値限定・作用効果に関する判断の誤りのいずれか近いものに分類し詳細検討を行った。以下に、注目した判決を紹介する。なお、調査結果として判決概要を記載したものを「付録」³⁾として添付する。この判決概要は、3. 審決取消事由における a. (二) と b. (イ) に関する違法性を主に裁判所の審決取消事由とする判決を抽出したものであり、原告の主張、被告の主張（反論）及びそれらに対する東京高裁（裁判所）判断を示したものである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 公知技術（引用例）に基づいて容易に創作し得たか否かの判断の誤り

① 平成13年(行ケ)第444号「メッキ設備及びその運転方法」事件（事件2-05）

無効審判における請求不成立審決を取消した事件であり、本件発明は、「冷間圧延機を含む連続ラインを構成したメッキ設備で、メッキ鋼板の種類に応じて、冷間圧延工程を行うか、空パスさせるかを選択的に行わせる」ことを特徴とするものであり、組合せの容易想到性が争われた事件である。

被告は、「空パスの周知例とする引例は、いずれも本件発明とは技術分野が異なる」、「引例において必須の構成である冷間圧延の工程そのものを省略することはあり得ない」、「本件発明の目的は、熱延メッキ材に近い安いコストで多品種のメッキ鋼板を生産できるもので、一般的課題とはいえない」などとして、当業者が容易に発明できたものではないと主張した。

これに対し裁判所は、「大型の設備を必要とする製造業において、設備費の増大や設置面積の増大等の不利益を回避し、設備の稼働能率を向上させて製造コストを下げることは、一般的な要請であり、…同一設備を複数の目的に使用しようとすることについては、特にそれを不合理とする技術的あるいは経済的な事情がない限り、一般的な動機付けがあるといえる」、「前記の動機付けに従い、メッキ工程まで連続化した連続ラインを冷延メッキ鋼板の製造だけでなく熱延メッキ鋼板の製造にも使用可能なものに行うことは、着想として何ら格別のものではない」とし、更に、「従来技術を改良するに当たっては、たとえ従来技術において必須の構成であっても、これを省略することに十分な動機付けが存在する場合には省略することも不合理とはいえない」と判示した。

② 平成13(行ケ)第307号「アルカリ電池用セパレータ紙」事件（事件4-27）

特許異議申立における特許取消決定の取消請求事件であり、本件発明が緻密層及び保液層の耐アルカリ性セルロース繊維の叩解の程度の規定と緻密層及び保液層を抄紙時に積層一体化するのに対し、引用発明3（叩解の程度の規定がなく積層方法が限定されていない高密度の不織布層（緻密層）と低密度で保液性の高い不織布層からなる）と引用発明4（有機溶剤紡糸レーヨン繊維）の組合せに基づく容易想到性が争われた事件である。

決定は、「緻密層として、引用発明4記載の緻密性及び保液性を備えたセパレータ紙を用いることは、当業者が容易になし得ることである。」と判断した。

原告は、引用発明3には、「高密度の不織布層」と「低密度で保液性の高い不織布層」があるだけであり、これらは、本件発明1の「緻密層」及び「保液層」とは異なるものである。繊維の太さの観点から課題の解決を図ろうとしている引用発明3の「高密度層（緻密層）」の代替技術として、叩解の程度（CSF）のコントロールの観点から課題の解決を図ろうとしている引用発明4の全く別異の繊維である「有機溶剤紡糸レーヨン繊維」をそのまま採用することは、何らの動機付けもないことであり、当業者といえども容易に行えることではないと主張した。

被告は、決定の主張と引用発明4のセパレータ紙を引用発明3の緻密層として適用することについての動機付けはないとする原告の主張は失当であると主張した。

裁判所は、引用発明3のセパレータの高密度の不織布層（緻密層）として、「引用発明4記載の緻密性及び保液性を備えたセパレータ紙を用いることは、当業者が容易になし得ることである。」とした決定の判断は明らかに誤りであると結論付けた。

③ 平成14年(行ケ)第197号「ゴムクロウラの構造」事件（事件4-02）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許異議申立における特許取消決定の取消請求事件であり、本件発明は、「内外に異なるゴムを適用してゴムクローラ（いわゆるゴム製のキャタピラ）の走行抵抗を低減し、耐久性を向上させる」ことを目的とし、「内周側のゴム質を、ロスファクターが0.15以下のゴムを使用したことを特徴とするゴムクローラの構造」に関するもので、引用発明に基づく容易想到性が争われた事件である。

被告（特許庁）は、「ゴムクローラの内周側、外周側に異なる性質のゴムを使用する」ことが示唆されている引例と、「車両用の空気入りゴムタイヤの転動抵抗低減のためには内側ゴムのロスファクターが0.15以下が必要である」と記載された引例により、「いずれも車両走行用ゴムに係るものであり、繰り返し変形するという運動特性が共通したものであるから、エネルギーロスを低減しようとして、必要な箇所に、周知のロスファクターの小さいものを用いてみようことに格別の困難性はない」とし進歩性を否定した。

裁判所は、その繰り返し変形がゴム層に生じる原因となる、「ゴム層における①作用する力、②力の作用の仕方、③要求される性能の違い」を厳密に比較し、すべて相違点であると判断し、「ゴムクローラの内周のゴム層とゴムタイヤの内側ゴム層は、繰り返し変形するという点で共通するだけであって、両者のゴム層に引き起こされる変形の態様において相違する…単に繰り返し変形するという一般的概念以外の共通性を見いだすことはできない」として、組合せの容易想到性を否定した。

④ 平成13(行ケ)第63号「ホットメルト接着剤塗布装置」事件（事件2-02）

無効審判における請求不成立審決を取消した事件であり、特許請求の範囲を「塗布ノズル孔群の多数の塗布ノズル孔のうち一部をマスク板により連通遮断することで塗布範囲を選択自在

とし、細長いファイバー状態のホットメルト接着剤を塗布ラインの上面の基材に基材巾方向の塗布パターンを選択自在に塗布する」とする本件発明について引用発明1（高温溶融接着剤列を各オリフィスから噴射するメルトブロー・ダイが開示）、引用発明3（成形プレートで、材料を吐出する排出スロットに連なる多数の供給孔を連通遮断することにより材料の吐出範囲を選択自在にする技術が開示）に基づく容易想到性が争われた事件である。

被告（特許権者）は、引用発明3に記載された技術は、ハニカム構造物の厚い外皮を形成する技術であるのに対し、引用発明1は、細長いファイバー状態のホットメルト接着剤を基材に塗布する技術に係るものであり、製造技術として異なる分野に属するものであるため、引用発明3に記載された技術を引用発明1に適用することを当業者が容易に想到し得ないと主張した。

裁判所は、引用発明1は、メルトブロー・ダイ組立体に関し、ダイから溶融繊維を押し出し、これを吹き流して織布又は被膜を形成するものであり、引用発明3は、ガラス、ガラスセラミック、セラミック、プラスチック、…などの押出可能な材料からハニカム構造を成形するための押出ダイアセンブリに関するものだが、両者はダイを通じて押し出すことの可能な材料を吐出する点において技術分野を共通にし、更に引用発明3に記載された成形プレートも、引用発明1の弁組立体と同様の機能を有しており技術的にみて共通性を有するため進歩性がないと判示した。

(2) 周知技術の認定の誤り

① 平成12(行ケ)第380号「コンクリート深礎杭の構築方法」事件（事件2-21）

無効審判における請求不成立審決を取消した事件であり、審決は、公然実施した中組式の杭工事（以下、「中組式工事」という）と、本件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許出願前の周知の技術的事項に基づく容易推考性が争われた事件である。

原告は、本件特許発明1と中組式工事との相違点の1つとして、「本件特許発明1においては、…第1の井枠を「掘削された1段目の構築穴に垂直配置」するものであるのに対し、中組式工事の杭工事においては、第1の井枠は、掘削した構築穴の中で組み立てられる点」が異なるが、第1の井枠を構築穴の内部で組み立てるか、外部で組み立てるかは、単なる設計事項にすぎない。中組式工事において、第2の井枠以降は、杭穴の内部で組み立てなければならないのに対し、第1の井枠は、必ずしも杭穴内部で組み立てなければならないものではなく、外組式を採用することが容易であることは、明らかであると主張した。

被告は本件発明1は、長尺板材を使用する点において、これらの工法とは基本的に相違する。本件発明1では、第1井枠が高いため、ユンボでの掘削長を長く取ることができ、しかも第1井枠を外で組み立てるため極めて作業性がよい。第1井枠を中組式とすることも可能であるものの、長尺板材を立てた状態で組み立てること、掘削穴直径が第1の井枠直径よりも大きいことから作業性の点で外組式に劣ると主張した。

裁判所は中組式工事における第1の井枠を、上記周知の事実に基づいて外組式としただけのことにとすぎず、当業者が容易に想到し得たことというべきであり、進歩性の判断を誤ったものと結論付けた。

② 平成14年(行ケ)第262号「他成分溶剤クリーニング系」事件(事件2-35)

無効審判における請求不成立審決を取消した事件であり、汚れた物品及び装置を洗浄する方法に関して、3槽式洗浄方法であって「リンス区画中に含有される液体…リンス溶剤中に曝すことによりリンス」する本件発明が、改良単槽式洗浄方法であって「リンス区画中に含有さ

れるリンス溶剤蒸気に曝し凝縮するリンス溶剤液体により部品をリンス…する」引用発明と洗浄方式に関する周知慣用技術に基づいて容易想到性が争われた事件である。

被告は、単槽式と3槽式洗浄方式との違いに基づき「液体…リンス溶剤中に曝す」本件発明と「リンス溶剤蒸気に曝す」引例発明との相違点(相違点B)と、引用発明には、本件発明の「燃焼抑制被覆をリンス区画の上に形成」し且つ「燃焼抑制被覆が実質的に純粋なヒドロフルオロカーボン蒸気から本質的になる」ことが記載または示唆されないこと(相違点C)から、引例発明から当業者が容易に発明することはできないと結論づけた。

裁判所は、「周知技術からすれば、湿式洗浄システムにおいて、単槽式、2槽式、3槽式あるいは4槽式以上の方式のいずれとするかは、洗浄する対象物及びその目的に応じて適宜選択して採用され得るものであり」、そして、「引用発明1の改良単槽式すなわち蒸気リンス方法の代わりに、3槽式すなわち浸漬リンス方法を採用する程度のこと、洗浄する対象物及び洗浄の目的に応じて当業者が適宜選択する範囲に属することであり、引用発明1から本件発明1に想到することは当業者にとって容易である」と結論付けた。更に「相違点Cに係る本件発明1の構成は、相違点Bに係る構成を採用することにより、当然に採用される構成であるから、相違点Bに係る本件発明1の構成を採用することが容易である以上、これを根拠にその容易想到性を否定したのは誤りである。」と判示した。

③ 平成13年(行ケ)第426号「電気コネクタ」事件(事件4-63)

特許異議申立における取消決定を取消した事件であり、特許請求の範囲が「コネクタハウジング、端子係止具、…を備え、前記コネクタハウジングが、その上壁と下壁の間を水平方向に仕切る一以上の中間壁と、前記上壁と前記下

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

壁の間を垂直方向に仕切る二以上の隔壁と、これら中間壁と隔壁によって格子状に仕切られた二段以上の端子収容室と、…、『前記下壁の前後方向における中間部において前記下壁から全ての前記中間壁及び最上段を除く全ての前記隔壁を貫通し、最上段の前記端子収容室に連通する一連の貫通空間（以下、「第1引用発明との相違点」という）』とを有し、…とする電気コネクタ」である本件発明について、第1引用発明との相違点について周知技術に基づく容易想到性が争われた事件である。

被告は、当初（取消決定）、第2引用発明に第1引用発明との相違点が記載されている旨の判断をしたが、後に（取消訴訟）、第2引用発明にはそのような記載がないことを認める一方、第1引用発明との相違点はコネクタの技術分野では周知慣用技術であり（第1、第2引用発明とは異なる乙第1、第2号証を明示して）、かかる周知慣用技術を採用することは単なる設計的事項にすぎないと主張した。

裁判所は、乙第1、第2号証を参照したが、第1引用発明との相違点が記載されているとは認められないとし、結果、第1引用発明との相違点は周知技術を採用した単なる設計変更によるものとの被告主張を退けた。審査基準によれば、『「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がある程よく知られている技術』とされているが、本事件では、被告が例示した文献にそのような記載がないとして、第1引用発明との相違点のように形成することが周知慣用技術であるとの被告の主張には十分な根拠が認められないとして、取消決定を取消した。

(3) 数値限定・作用効果に関する判断の誤り

① 平成14年(行ケ)第656号「自動販売機」事件

(事件4-30)

特許異議申立における取消決定を取消した事件であり、「…商品搬出口に上端が軸支され、重心位置を前記商品取出口側に寄せるとともに商品シュートを滑落してきた商品が内壁面に沿って滑落できるように商品取出口側に湾曲して形成された前壁を有し、該重心位置を商品取出口側に寄せることによって生じるモーメントの作用により、商品の通過後に前記商品搬出口の前縁部に当接して該商品搬出口を塞ぐ搬出口扉とを備えた自動販売機」の本件発明に対して、引用発明1（自動販売機の搬出口扉が、商品取出口側に凸部を向けて屈曲して形成された前壁を有する構成を図示）に基づく容易想到性が争われた事件である。

被告は、当業者は刊行物に記載された事項から種々の技術的思想を把握することが可能であり、引用発明1は、断熱扉が開口部を塞いでいるときにおいてもその重心は当該断熱扉を懸架している横軸の垂直下方よりも屈曲形状凸部側に位置するものであって、横軸の垂直下方に向かう方向のモーメントを生じさせて搬出口を確実に塞いだ状態を維持する形状であることが明らかであるので、本件発明と同様の着想について十分に想起させる技術的事項が開示されているというべきであるとした。

裁判所は、引用発明1は屈曲形状を成す断熱扉の構成自体に発明の特徴があるわけではなく、また断熱扉が開口部を塞ぐ機能は専らバネ部材の付勢力によるものであるのは明らかなので、引用発明1の断熱扉の屈曲形状は横軸回りのモーメントにより開口部を塞いだ状態を維持する形状ではなく、本件発明1の搬出口扉の湾曲形状とは機能、作用を異にするものであるから、引用発明の搬出口扉から本件発明1の湾曲形状の搬出口扉を容易に想到することができる

とした本件決定の判断は、誤りであるとした。

② 平成14年(行ケ)第418号「電子部品処理用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

器材」事件（事件1-11）

拒絶査定不服審判における請求不成立審決を取消した事件である。特許請求の範囲を「…処理液に接触する器材であり、その接触面が熱可塑性飽和ノルボルネン系樹脂で形成されており、前記樹脂の成形後の80℃の温水中での1日当りの有機物抽出量が、有機炭素量（TOC）で500 μ g/平方mm以下であることを電子部品処理用器材」とする本件発明について、「有機炭素量（TOC）で500 μ g/平方mm以下であること」が技術的意味を有するか否か、当事者が容易に想到し得たか否かが争われた。

被告は、電子部品処理用器材から高温の純水へ抽出されるTOCを極力少なくすることは周知であり、「熱可塑性ノルボルネン系ポリマーは…優れた…耐薬品性、耐溶剤性を示すことが記載された引用例の存在下、500 μ g/平方mm以下という値については、その値を実現するために特別な樹脂、特別な加工方法を採用するものではないこと…から特段技術的意味は認められず、単に有機物抽出量の低いことを示す目安に過ぎず、当事者が適宜決めるべき値にすぎない」と判断した。

原告は、「引用例には熱可塑性飽和ノルボルネン系ポリマーの有機物抽出量がTOCで極めて小さな値を示すことについて開示されて」おらず「500 μ g/平方mm以下」であることが従来の技術水準と対比して、有機物抽出量の点で極めて高水準であることを定量的に明瞭に示す指標となり得る」ものでありその技術的意味を主張した。

裁判所は、「半導体産業で用いられる…配管構造」に関する考案として記載されたPVC、PVDF、PEEK、等が1000から数1000 μ g/平方mmのTOC値をとることに鑑み、「500 μ g/平方mm以下とすることが、本件優先日前の技術水準からみて、当事者が容易に想到し採用し得る水準をはるかに超えており、かつ、顕著に優

れた水準であることを示していることが明らかである。」と判断し、原審決を取消した。

③平成12年（行ケ）第312号「風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法」事件（2-15）

無効審判における請求不成立審決を取消した事件であり、特許請求の範囲を「 α 、 α トレハロースを原料の総重量に対して0.1重量%以上含む、…ドーナツ類」とする本件発明について引用発明1（ α 、 α トレハロースを用いたコンプリートケーキを開示）と引用発明4（引用発明1のトレハロースは0.1重量%以上）に基づく容易想到性が争われた事件である。

被告は、引用発明1及び4は、トレハロースにより蛋白の変性防止を目的とするものに対し、本件発明は焼き菓子の風味保持を目的とするもので技術思想が異なり、引用発明1及び4を組合せても、「風味保持」を目的として原料を0.1重量%以上添加することは導き出すことができず、容易想到域を超えると主張した。

裁判所は、審決は「風味保持」の目的という構成要件でないものまでを保護する過ちを侵しており、本件特許請求の範囲自体は当事者のみならず一般人であっても、ごくわずかの応用力を働かせるだけで引用発明1及び4に想到し得たとして審決を取消した。本件は新規性欠如に近いものであり、構成自体に容易推考性の認められる発明に属するが、その場合の発明の特許性について、裁判所は更に、「…、その作用効果が、その構成を前提にしてなおかつ、その構成のものとして予測することが困難であり、かつ、その発見も困難であるというようなときに、一定条件の下に、推考の容易なものであるとはいえ新規な構成を創作したのみでなく、上記のような作用効果をも明らかにしたことに着目して、推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値するとしてこれに特許性を認めることは、特許制度の目的からみて、合理性を認めることができる」とし、作用効果について、「当該構

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

成のものとして、予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ、当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならぬ」と判示した。

5. 考 察

5.1 図からの考察

4. 2節の図1及び図3から、特許庁の判断として無効ないし拒絶とされた事件が、東京高裁で覆る割合が少ないことがわかる。つまり、特許庁と東京高裁の判断に基本的には差のないことを示していると考え（2004年度の予測値では、取消率はわずかに8%）。ところが、図2からは、特許庁の判断で特許は無効でないとの判断が東京高裁で取消される割合が非常に多いことを示している（2004年度の予測値では、取消率は62%にも達する）。近年においても依然としてこの傾向が継続していることは、権利の安定性の観点からみて問題があると考え。

5.2 検討判決からの考察

(1) 判断相違のポイント

我々は、3つの観点、すなわち、①引例の組合せ、②周知技術の認定、③数値限定・作用効果の観点で検討を進めてきた。しかし、判決を仔細に読み解いていくと、②については、周知技術の事実認定の過誤（相違）に関する争いが多く（周知性に争いのない場合は、引例との組合せが争点となる）、③については、数値限定における「顕著性」の目安として、当業者が目標として設定するであろう水準をはるかに超えていることを必要性とする旨の示唆はあるが、作用効果の相違に争点がある事件は少なかったこともあり、判断相違の実態の多くを占めるのは、組合せに係るものといえるのではないかと結論に至った。以下、争点が引例の組合

せにある判決について述べる。

(2) 争点が引例の組合せにある判決について

判断相違のポイントが複数引例の組合せにある判決においては、「動機づけの有無」、「技術分野の相違」における判断の違いが目についた。

前者の例として、動機づけの明示がない場合でも、複数の引例の組合せにより「進歩性なし」とした判決があった（平成13年（行ケ）第444号「メッキ設備及びその運転方法」事件（事件2-05）、平成13年（行ケ）第286号「カテーテル」事件（事件2-24））。

後者の例として、技術分野の共通性に着目し、複数の引例の組合せにより「進歩性なし」とした判決があった（平成12年（行ケ）第170号「動力伝達用チェーン」事件（事件2-22）、平成15年（行ケ）第63号「ホットメルト接着剤塗布装置」事件（事件2-02））。

これらは、特許庁では従来の審査基準に沿って登録されたものが、平成12年以降の改訂された審査基準を先取りする形で判決がなされたというタイムラグに起因するのではないかと推測する。若しくは東京高裁が特許庁の審査基準の改訂を意識（考慮）して判断を下した可能性がある。

(3) 証拠提出との関係

例えば、付録の一覧表における事件3-14（平成15年（行ケ）第406号「電伽奥損傷度合いの小さな電気亜鉛系めっき銅版の製造方法」事件）、事件2-17（平成13年（行ケ）第172号「窒化インジウムガリウム半導体の成長方法」事件）では、審決取消訴訟において、無効審判では提出されなかった刊行物が原告から提出され、東京高裁は、主引例を維持しつつ、該刊行物を引用の上容易に推考できるとして審決を取消している。新たな証拠を考慮しつつ裁判で審理された結果、周知性若しくは公知技術の範囲に広が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

り若しくはズレが生じ、その結果として、特許庁と異なった判断となる可能性があることは否定できないと考える。

5.3 海外（欧米）基準との比較^{4), 5)}

わが国では平成12年に審査基準の改訂がされているが、転じて、海外における「動機付け」でも米国法では第103条、欧州特許法56条に関連し、米国では、「引例中または当業者が広く入手可能な知識の中に、組合せの動機付けが存在すること」が自明（進歩性否定）の必須要件であると、MPEP2142に規定されており、欧州では、「引例の組合せは、当業者に自明である場合に限られる」と、審査便覧第4章9.7に規定されている。

欧州審査便覧の9.7-9.9には「自明であるか否か」については、以下の基準が示されている。

- (a) 組合せの可能性（本質的に相容れない組合せとなっていないか）
- (b) 文献の出所が類似、近接、遠隔の技術分野であるか
- (c) ① 同一の文献の複数の部分の組合せは当業者が相互に関連付けることに合理的な基礎があれば自明。
② 1つ又は複数の文献の教示を当該技術分野における共通の一般的知識と組合せることは自明。
③ 周知の教科書又は標準辞典を他の先行技術文献と組み合わせることは通常自明。
④ 文献の一方が明瞭で間違いなく他方の文献を引用している場合にも、その2つの文献の組合せは自明。

他国の基準にわが国の進歩性判断を当てはめることは、必ずしも適切ではないが、仮に米国のMPEP2142に当てはめれば、例えば、「引例中の開示がない、あるいは、技術分野が異なる

ことから、当業者が引例を組み合わせることが自明であるとはいえないとして、平成12年（行ケ）第170号「動力伝達用チェーン」事件（事件2-22）、平成13年（行ケ）第63号「ホットメルト接着剤塗布装置」事件（事件2-02）などに関しては、進歩性があるとの判断が出る可能性もないとはいえないのではないだろうか。

また、欧州の場合は、審査便覧9.7に従い、「文献の出所が類似、近接、遠隔の技術分野であるか」に照らすと、平成12年（行ケ）第170号「動力伝達用チェーン」事件（事件2-22）では、近接の技術分野、平成13年（行ケ）第63号「ホットメルト接着剤塗布装置」事件（事件2-02）は、遠隔の技術分野とされるのではなかろうか。なお、平成12年（行ケ）第170号「動力伝達用チェーン」事件（事件2-22）、平成13年（行ケ）第286号「カテーテル」事件（事件2-24）、平成14年（行ケ）第262号「多成分溶剤クリーニング系」事件（事件2-35）では、欧州特許庁で登録状態となっている。

6. おわりに

2000年3月発刊の「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—特許庁審判部編」（発明協会）の冒頭である「発刊にあたって」において、「その中でも、特許法第29条第2項に規定する要件の判断、いわゆる進歩性の判断は、審判請求事件、異議申立事件の多くのケースにおいて、その事件の結論を左右する重要な要素を占めています。審判部における進歩性の判断は、審理内容の充実に欠かせない要素であり、事件が裁判に係属された場合においても、判決で取消されることのないことが社会的に要請されています。」と記載されている。わが国は知的財産立国を掲げ、1980年代以降に米国が行ったプロパテント政策に倣う形で知的財産戦略に関する種々の改革（例えば、損害賠償額の増大化、審理の迅速化）が進められてい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る以上、特に我々が検討対象として注目した29条2項に関する特許無効審判請求不成立取消請求訴訟での審決取消率（グラフ（2））が50%を超えるのは権利の安定性の観点から好ましい状態ではないと考える。現在、特許無効の審判請求は「何人も」請求可能であるが、本調査時には「利害関係人」であり、被告の立場からは、何らかの係争中であることを考えると無効審判を請求するより、侵害訴訟の場で権利濫用の抗弁を主張⁶⁾して裁判所に判断を委ねる方向を助長する事情もあり、審判請求そのものが減少することも予想され、安定した権利維持を望む権利者サイドからは、審判の有効性にも留意し、裁判所と特許庁の判断が一致する傾向を望む次第である。

ところで、従来、明確でなかった進歩性の判断が、平成12年の審査基準改訂により明確化されてきたことに起因してか審査が厳しくなったという声も聞かれる。

以前、補正の審査基準の改訂により、新規事項の追加による補正の制限がわが国では極端に厳格化してしまったように、進歩性についても裁判所の判断を基準として特許庁の判断が極端に厳格になり過ぎる危惧もあるので、今後も審

決取消訴訟の判決に注視し続ける必要がある。

注 記

- 1) 解説「平成6年改正特許法の運用」特許庁審査基準室編 発明協会 pp.145～159
- 2) 特許審決取消訴訟の実務と法理 発明協会 pp.31～36
- 3) <http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/furoku.html>
- 4) 米国特許法審査便覧 2142
(Manual of Patent Examining Procedure 2142)
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2142.htm
- 5) 欧州特許庁 審査便覧 第4章特許性 9. 進歩性 9.7, 9.8, 9.9参照
(Guidelines for examination in the European Patent Office, Chapter IV, 9. Inventive Step 9.7, 9.8, 9.9)
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/aippi/epo/gec/law5>
- 6) 最高裁平成12年4月11日判決（平成10年（オ）第364号事件）

（原稿受領日 2005年6月10日）