

# 進歩性の判断基準

知的財産高等裁判所 平成21年1月28日判決  
平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件

細 田 芳 徳\*

**抄 録** 本件は、進歩性欠如を理由になされた拒絶審決に対する審決取消請求事件であり、引用例に記載のビスフェノールA型フェノキシ樹脂に代えてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが、当業者にとって容易想到であるか否かが争点となった事件である。

裁判所は、発明の容易想到性の有無を客観的に判断するための基準として、発明が目的とする課題を的確に把握することの必要性を指摘しつつ、容易想到性の判断の過程において事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないことを明確に示し、さらに、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判示している。

本稿では、この基準と過去の裁判例とを対比しつつ、容易想到性判断のあり方について考察してみた。

## 目 次

1. 事件の概要
  1. 1 はじめに
  1. 2 本願発明と引用発明
  1. 3 争 点
2. 知財高裁の判決の概要
  2. 1 進歩性判断の基準及び留意点
  2. 2 審決の判断の当否
3. 評 釈
  3. 1 進歩性の判断手法
  3. 2 審決と判決
  3. 3 課題と構成
  3. 4 判示事項の意義
  3. 5 審査基準への提言
4. おわりに

服審判を請求するとともに、特許請求の範囲を補正したが、特許庁は、本件補正を却下するとともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。本事件は、この審決に対する審決取消訴訟であり、進歩性が争点となった事件である。

## 1. 2 本願発明と引用発明

### (1) 本願発明

本件補正後の請求項1に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）は以下のとおりである（下線は補正部分）。

#### 【請求項1】

下記(1)～(3)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1～10体積%である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材。

\* 弁理士 Yoshinori HOSODA

## 1. 事件の概要

### 1. 1 はじめに

原告（本願出願人）は、拒絶査定に対して不

- (1) ビスフェノールF型フェノキシ樹脂
- (2) ビスフェノール型エポキシ樹脂
- (3) 潜在性硬化剤

本願補正発明は、かかる構成により、接続信頼性及び補修性を向上させる課題を解決するというものであり、表1には、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いた比較例1と比較して優れた実施例の結果が示されている。

## (2) 引用発明

引用発明は、以下の構成からなる。

下記(1)～(4)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0～30体積%である導電粒子よりなる、形状がフィルム状である接着フィルム。

- (1) アクリル樹脂
- (2) フェノキシ樹脂
- (3) ビスフェノール型エポキシ樹脂
- (4) 潜在性硬化剤

## (3) 対 比

ここで、本願補正発明と引用発明とを対比すると以下のとおりである。

一致点：

ビスフェノール型エポキシ樹脂と潜在性硬化剤の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1～10体積%である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材

相違点：

本願補正発明が、接着剤組成物の必須の成分として「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を含むのに対し、引用例に記載の発明では、「アクリル樹脂」と「フェノキシ樹脂」を含んでいる点

## 1.3 争 点

### (1) 審決における理由の要約と裁判における争点

審決では、引用例において、「フェノキシ樹脂は、分子量が10,000以上の高分子量エポキシ樹脂であり、エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く、また接着性も良好な特徴を有する」と記載され、また、ビスフェノール型エポキシ樹脂として、ビスフェノールF型エポキシ樹脂が好ましいことが記載され、実施例として、「PKHA」(フェノキシ樹脂)と「エピコートYL-983U」(ビスフェノールF型高純度液状エポキシ樹脂)を用いることも記載されていることを根拠に、引用例に記載のフェノキシ樹脂として、「相溶性、接着性がより一層良くなるように、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考し得たことである」と判断した。

これに対し、原告は、審決取消訴訟において、引用発明の認定の誤り及び相違点の看過(取消事由1)と相違点に係る容易想到性判断の誤り(取消事由2)とを主張し、被告(特許庁長官)はこれに反論した。一方、裁判所は、「審決には、相違点の看過についての誤りがあるか否かにかかわらず、引用発明のフェノキシ樹脂について、相溶性、接着性がより一層良くなるように、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考し得たことであるとした点には誤りがある」と判断した。

そこで、以下には、裁判所が判断を示した点のみを争点として纏め、その他の争点は省略した。

### (2) 原告(本願出願人)の主張

原告は、概ね次のように主張した。

ア) 引用例記載の「PKHA」について

審決は、引用例の実施例として「PKHA（フェノキシ樹脂，分子量25,000，ヒドロキシル基6%，ユニオンカーバイド株式会社製商品名）」が記載されていることを根拠として、引用発明のフェノキシ樹脂として、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることは、当業者が容易に推考し得ると判断した。しかし、審決の引用する「PKHA」は、ビスフェノールA型のフェノキシ樹脂であって、ビスフェノールF型のフェノキシ樹脂ではない。より好ましい態様として記載されている実施例において、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂である「PKHA」が挙げられていることからして、引用例の記載が、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの動機付けとはならない。

イ) 相溶性について

審決は、相溶性をより一層良くするように、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考し得たことであると判断した。しかし、樹脂における相溶性は、耐熱性、絶縁性、剛性、粘度等の項目と同様、回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討される多くの項目の一つにすぎない。フェノキシ樹脂とエポキシ樹脂とは、基本骨格が類似していることから、既に一定以上の相溶性が確保されており、両者の相溶性に問題があるとはされていない。従って、樹脂組成物における多くの検討項目のうちから、格別、相溶性に着目して、A型同士、又はF型同士を混合して用いる動機付けはない。

ウ) 接着性について

審決は、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂と、接着性との関係について、接着性がより一層良くなるように、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考し得たことであると判断した。しかし、引用例に、フェノキシ樹脂として、ビス

フェノールF型フェノキシ樹脂を用いることにより、接着性が向上するとの記載はない。また、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂は、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂に比べて耐熱性が低いことは周知である。従って、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、引用例に具体的に記載され、実施例でも用いられている、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂（PKHA）に代えて、あえて耐熱性の低いビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いる動機付けはないといえる。

(3) 被告（特許庁長官）の反論

被告は、概ね次のように反論した。

ア) 引用例記載の「PKHA」について

引用例に記載された「PKHA」はフェノキシ樹脂の一例として示されているにすぎず、引用例には、フェノキシ樹脂として、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂の選択を排除する記載はされていない。そして、回路基板等で使用される各種の接着剤の成分として、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂が用いられる系で、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂も用いられることは、従来周知であると反論した。さらに、引用例には、「フェノキシ樹脂は、分子量が10,000以上の高分子量エポキシ樹脂であり、エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く、また接着性も良好な特徴を有する。」と記載されており、「構造が似ていること」が「相溶性」や「接着性」を向上させる旨が示されていること、ビスフェノールF型エポキシ樹脂が特に好ましいこと、実施例として「PKHA」（フェノキシ樹脂）と「エピコートYL-983U」（ビスフェノールF型高純度液状エポキシ樹脂）を用いることが記載されていることを指摘した上で、「以上を踏まえると、引用例には、ビスフェノールF型エポキシ樹脂と「相溶性、接着性が一層良くなるように」ビスフェノールF型フェノ

キシ樹脂を用いることの動機付けがあるというべきである。」と反論している。

#### イ) 相溶性、接着性について

引用例には、「フェノキシ樹脂は、分子量が10,000以上の高分子量エポキシ樹脂であり、エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く、また接着性も良好な特徴を有する。」と記載されており、さらに構造の似たもの同士であれば、相溶性、接着性が良くなるであろうことは、容易に想到し得たことであること、また、フェノキシ樹脂とエポキシ樹脂とをF型同士とすることにより、さらに相溶性が良くなることを目的として、F型同士を混合する試みが困難であるとはいえないと反論した。また、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂の耐熱性が低いことに対しては、「相溶性、接着性の向上という動機付けがある上、回路用接続部材の接着剤組成物として、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が、使用するに十分な耐熱性を有することは、当業者にとって従来周知の技術的事項であるから、上記原告の主張は、失当である」と反論した。

## 2. 知財高裁の判決の概要

### 2.1 進歩性判断の基準及び留意点

裁判所は、進歩性に関し、まず、次のように一般的基準及び留意点を示している。

「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのも

のであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、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である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないように留意することが必要となる。

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、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べきであるのは当然である。」

### 2.2 審決の判断の当否

裁判所は、上記の観点に立って、審決の判断の当否について検討し、引用例に記載された発明のフェノキシ樹脂についてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが当業者にとって容易想到であるということはできないと判断した。その理由は、概ね、以下の通りである。

本願明細書の記載、特に各実施例と比較例1との対比部分の記載に照らして、本願補正発明においてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いることに比べて、その接続信頼性（初期と500時間後のもの）及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。

一方、引用例には、「フェノキシ樹脂は・・・エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く、また接着性も良好な特徴を有する」と記載されており、格別、相溶性や接着

性に問題があるとの記載はない上、回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性、絶縁性、剛性、粘度等々の他の要素も存在するのであるから、相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。また、一般的に、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても、それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足る証拠もない。

さらに、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂がビスフェノールA型フェノキシ樹脂に比べて耐熱性が低い点から、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、格別の問題点が指摘されていないビスフェノールA型フェノキシ樹脂(PKHA)に代えて、耐熱性が劣るビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが、当業者には容易であったとはいえない。

また、審決が引用する「PKHA」は、ビスフェノール「A型」のフェノキシ樹脂であり、ビスフェノール「F型」のフェノキシ樹脂ではないから、引用例の「PKHA」との記載は、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることに対する示唆にはなり得ない。

### 3. 評 釈

#### 3. 1 進歩性の判断手法

本事件では、特許庁と裁判所とで判断が相違したが、どこに原因があるのであろうか。まず、進歩性の判断の手法について、現行の審査基準に基づき整理してみる。

進歩性の判断は、審査基準 第II部第2章2.4によると、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ができるか否かにより行う、とされている。即ち、進歩性は「論理づけ」の可否により判断される。そして、その判断の具体的なステップを要約すると、次のようになる。

- (1) 論理づけに最も適した一の引用発明の選択、
- (2) この引用発明と本願発明との対比による一致点・相違点の認定、
- (3) 相違点を検討した上での、進歩性の存在を否定し得る論理の構築の試み。

そして、論理づけができた場合は進歩性が否定され、論理づけができない場合には進歩性は否定されない。

この論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能であるとされ、

- a) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集めに該当するか否かの検討、
- b) 動機づけとなり得るものが引用発明の内容にあるか否かの検討(動機づけとなり得るものとして、以下の①～④が列挙されている)、

- ① 技術分野の関連性
- ② 課題の共通性
- ③ 作用、機能の共通性
- ④ 引用発明の内容中の示唆

- c) 引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から把握できる場合は参酌する。

即ち、相違点の検討において、相違点に係る構成が証拠に示されていない場合は、その構成が最適材料の選択や設計事項等に該当するか否かの判断となり、証拠に示されていれば、構成の組み合わせや置換が容易であるか否かを動機づけの有無で判断することになる。従って、最適材料の選択や設計事項等に該当する場合は、動機づけの判断をするまでもないことになる。

### 3. 2 審決と判決

#### (1) 判断の相違点

ここで、本事件についてみると、引用例との構成上の実質的な相違点は、フェノキシ樹脂がビスフェノールF型かビスフェノールA型かの違いであり、審決においては、引用例に記載されたフェノキシ樹脂として、「相溶性、接着性がより一層良くなるように、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いてみようとする」ことは、当業者が容易に推考し得たことであるとの判断をしている。即ち、引用例において、F型のエポキシ樹脂が好ましいとの記載から、フェノキシ樹脂もF型にしてF型同士とすれば、相溶性、接着性がより一層良くなるであろうとの観点からなされた判断である。審決の中では、最適材料の選択や設計事項等への言及はない。しかし、引用例には、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂の記載はないものの、回路基板等で使用される各種の接着剤の成分として、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂が用いられる系で、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂も用いられることは、従来周知であるとの技術水準を踏まえての判断であり、最適材料の選択や設計事項等に相当すると判断されたものと考えられる。もっとも、審決取消訴訟において、被告は、引用例には、ビスフェノールF型エポキシ樹脂と「相溶性、接着性がより一層良くなるように」ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの動機付けがあるというべきであると反論し、動機付けにも言及されている。周知技術を参酌することで、引用例に基づき本願補正発明に容易に想到し得たとの観点である。

一方、裁判所は、審決の前記判断は誤りがあると判断している。その理由の詳細は、前記したとおりであるが、その要点は、本願補正発明においてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したの

は、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いることに比べて、その接続信頼性及び補修性を向上させる課題を解決するためのものであり、かつかかる課題の解決手段は引用例には何ら示唆されていないにもかかわらず、審決では、本願補正発明の課題から離れて、事後的に相溶性、接着性という一般的考慮要素から容易と判断した点に誤りがある、ということであろうと思料される。このことは、進歩性の判断において、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、課題を的確に把握することが必要不可欠であると指摘された上で、先行技術の内容の検討に当たって、「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べきであるのは当然である。」と判示されていることから理解される。

#### (2) 相違点の原因と妥当性

このように、審決と判決とでは、判断がわかれた。その原因は、審決では、A型とF型という構成の変更が相溶性、接着性という当該分野の一般的要求特性からみて容易との視点から判断されたこと、換言すると、本願補正発明の課題を離れてもっぱら構成の容易推考性から判断されたことに対し、判決では、実施例と比較例との対比データから、A型に比較して接続信頼性及び補修性を向上させる点を本願補正発明の課題として捉えて進歩性を判断したこと、との違いによるものと思われる。

審決における判断は、前記のように、一種の最適材料の選択とか、設計事項などと捉えることができるので、この観点から検討してみる。最適材料の選択や設計事項等について、審査基準では、「一定の課題を解決するために公知材

料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は最適化、均等物による置換、技術の具体的な適用を伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。」(第II部第2章2.5(1))と説明している。概念としては、理解できるが、その具体的な範囲、基準は明らかとは言えない。渡部氏は、設計事項について、「設計事項の元々の意味は、部品の形状・寸法・材料の決定や機械要素の選択など、日常的な設計の具体的な場面において当然に決定すべき事項という意味と考えられる。そして、本来、その範囲は、機械の設計思想(技術思想)は変えないで、機械の能力や大きさを変えたりするいわゆる設計変更の過程で行われる事項に限られるものと思われる。」と述べ、設計思想の違いが明確な場合や技術の基本的事項に関する変更の場合とは区別されるべきである旨の見解を示されている<sup>1)</sup>。本事件の場合、どのように考えるべきかについては、種々の見方があるだろうが、実施例と比較例との対比結果をみれば、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いた実施例においてビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いた比較例と比べて相当程度、より優れた結果が示されており、単なる最適材料の選択や設計変更とみることはできないとも言えよう。

ところで、審決では、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂が用いられる系で、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂も用いられることは、従来周知であるとの立場から判断されている。しかし、周知技術であれば、直ちに参酌できるかどうかは問題である。引用例との相違点は、本発明のみが有する作用効果をもたらす構成に係るものであるから、周知技術の参酌に際しても、その相違点を克服して課題を解決するに必要な

示唆等が必要であると言えよう。設計的事項か否かが争われたキー変換式ピントンプラー錠事件〔平成17年(行ケ)第10729号〕において、裁判所は周知技術にも示唆の有無に基づいて判断している。

### 3.3 課題と構成

#### (1) 課題について

本事件では、前記のように、課題を的確に把握することの必要性と示唆等の存在の必要性が判示されている。まず、課題について、従前の裁判例や審査基準での扱いと対比してみる。

動機づけとなり得るものの一つとして、前記のように、「課題の共通性」が挙げられている。そして、この「課題の共通性」について、審査基準 第II部第2章2.5(2)②では、「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有効な証拠となる。」と記載している。即ち、請求項に係る発明と引用発明の課題が共通していれば、引用発明を適用することの動機づけとなり得るといえるものである。しかし、引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、「その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」と記載されている。即ち、課題に共通性があれば動機づけの有効な根拠となり得るが、課題に共通性があるとは言えない場合でも、自明な課題、容易に着想しうる課題であれば、動機づけが肯定される可能性がある、ということである。例えば、オゾン水製造方法事件〔平成14年(行ケ)第86号〕において、原告が刊行物記載の発明には、不純物の混入を防止するための課題が一切記載されていない、と主張したのに対し、裁判所は、そもそも製造された製品中に不純物が極力混入しないようにすることは、あらゆる製品の製造において当然の課題で

あると指摘し、刊行物記載の発明に本件発明の課題が記載されていないことが、刊行物発明を組み合わせる際の阻害要因とはなり得ない旨を判示している。

審査基準では、さらに、「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。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする。」と記載されている。即ち、課題が別であっても、引用発明に基づいて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れば、進歩性が否定されることが記載されている。例えば、炭素膜コーティングプラスチック容器事件〔平成12年(行ケ)第238号〕において、裁判所は「一般に、異なった動機で同一の行動をとることは珍しいことではない。発明もその例外ではなく、異なった技術的課題の解決が同一の構成により達成されることは、十分あり得ることである」と述べ、「問題とすべきは、本願発明1の技術的課題ではなく、引用発明1等、本願発明1以外のものの中に、本願発明1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る。上記技術的課題は、本願発明1におけるものと同一であっても、もちろん差し支えない。しかし、これと同じである必要はない。したがって、本願発明1の構成の容易想到性の検討においては、本来、引用発明1の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの、本願発明1の技術的課題について論ずることは、無意味であるということができるのである」と判示している。

このように、課題に共通性がある場合や共通性がなくても自明な課題、容易に着想しうる課題であれば、動機づけが肯定される可能性があ

り、さらに進んで、課題が別であっても、別の思考過程により請求項に係る発明の構成に到ることが容易であれば、進歩性が否定される、ということである。換言すれば、請求項に係る発明の課題が引用発明の課題とは相違するという主張自体は、進歩性の主張において一般に役に立たないということであり、前記の裁判例では、請求項に係る発明の技術的課題について論ずることは、無意味であるとまで指摘されている。

もっとも、請求項に係る発明の課題が新規なものである場合（延伸成形容器事件〔平成17年(行ケ)第10112号〕）や、引用発明にない特有な技術課題を解決するような場合（3次元物体の製造方法事件〔平成18年(行ケ)第10174号〕）などは、請求項に係る発明の課題の明確な理解が必要であるとの観点から判断された例もある。

## (2) 構成重視と効果重視

進歩性の判断において、大別すれば、構成を重視するか、効果を重視するか、の2つの考え方があるといえる<sup>2)</sup>。構成を重視する立場からみれば、構成が容易に推考できるものであれば、原則として進歩性はないと考えるのを基本とする見方であり、現在の特許庁、裁判所の運用は、基本的にこの立場であろうと思われる。この立場は、審査基準においても明らかにされている。審査基準 第II部第2章2.5(3)には、「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。」と記載されている。この視点からみると、審決の判断は、従前の立場に沿ったものといえる。審査基準には、さらに、「しかし、引用発明と比較した有利な効果が、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ことにより、進歩性が否定されないこともある。」と記載されているが、原則が構成の容易推考性であり、顕著な効果によ

って、進歩性が否定されないこともあるのであって、顕著な効果があれば進歩性が肯定されるとは記載されていない。宍戸氏も現在の裁判実務においては、構成を重視する手法が主流であると指摘され、その点について、出願発明における進歩性の検討において、「構成の検討を第一義とし、作用効果を付随的なものとしていることによるせいか、作用効果についての議論が乏しく、明細書の作用効果の適切な記載、作用効果の主張立証については、その重要性にもかかわらず、意外に軽くみられているように思われる」と述べておられる<sup>3)</sup>。

一方、効果を重視する立場からみると、予測できないほどの効果の顕著性さえ示せば進歩性が原則として肯定される、という考え方である。つまり、予測できないほどの顕著な効果が得られたということは、そのような効果をもたらした構成が容易には推考し得ないものであることの証拠となる、といった考え方であろう。ここで、発明の効果は、発明が解決しようとする課題について構成によりもたらされる成果であることからみて、効果を重視するということは、換言すると、いかなる課題が解決されたか、ということでもあり、課題を重視することにも繋がるものといえよう。

しかし、前記のように、これまでの裁判例においては、引用発明の課題は、動機づけの検討において重要であるが、請求項に係る発明の課題は、論ずることは無意味であるとまで指摘されたように、一般に軽視されてきた傾向にある。これは前記のような構成を重視するあまり、課題や効果が付随的なものとして扱われてきたことを反映していると思われる。

### 3. 4 判示事項の意義

#### (1) 課題の把握の重要性

このように、課題が一般に軽視されがちな現状の運用の中で、本事件では、請求項に係る発

明の課題の把握の重要性を説いたものとして注目すべきものと言えよう。

そもそも、発明の構成は、課題を解決するための技術的な手段であり、発明の実体が構成にあるとしても、その構成を創作するに至った原点は課題の認識にあるのであるから、その課題から離れて構成のみを対比するのは、発明の本質を見失うおそれがあり、適切なこととは言えない。その意味で、発明の進歩性の判断において、構成の容易想到性を判断するに際して、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であるとの指摘は、自明の理であるものの、その点を明らかにした点に大いに意義があり、従前の軽視されがちな扱いを見直す契機となることを期待したい。

尚、本事件の判決後、キシリトール調合物事件〔平成20年(行ケ)第10261号〕、エアセルラー緩衝シート事件〔平成20年(行ケ)第10153号〕においても、課題に対して前記と同趣旨の判示がなされ、審決が取消されている。

#### (2) 事後分析的かつ非論理的思考の排除

裁判所は、本事件において、「容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」と述べている。本事件において、審決のどの部分がこれに該当するかについては、明言されていないので明らかではないが、A型をF型にするという、一見すると簡易な構成の変更が、本発明の課題である、A型に比べて接続信頼性や補修性を向上させるための解決手段の示唆が引用例にないにもかかわらず容易であると判断したのは、論理に基づかないものと判断されたためかもしれない。

裁判所の指摘した事後分析の排除は、所謂、後知恵 (hindsight, ex-post facto analysis) の問題である。本事件で裁判所が判示するように、進歩性の判断は、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点 (先行技術と相違する構成) に到達することが容易であったか否かを基準として判断すべきところ、後知恵による判断では、知得した発明 (後知恵) から出発して、公知発明から論理づけできれば進歩性なしとの判断になる、という問題がある。欧米では、後知恵を如何に排除するかという点を重視した運用がなされている。一方、日本では、平成5年の審査基準には、「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。」と記載されていた留意事項が、平成12年の審査基準の改訂では削除されて今日に到っているなど、後知恵に対する見解が、従来、不明であったといえる。もっとも、近年、反射多層物体事件〔平成18年(行ケ)第10211号〕、履物用靴底事件〔平成18年(行ケ)第10422号〕において、後知恵に基づいた技術認定の誤りが指摘され、後知恵を排した上での判断の重要性が認識されつつあるという状況である。

このような折、本事件において、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないことが明確に示され、しかも、そのためにはどうすべきかについても明らかにされたことは、進歩性の判断に関与する者にとって貴重な指標となり、大いに意義のあることであると思われる。具体的には、「当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」と判示されている。これにより、事後分析的な判断、論理に基づかない判断及び主観的な判断が排除されることを期待したい。

尚、本判決後のキシリトール調合物事件〔平成20年(行ケ)第10261号〕、エアセルラー緩衝シート事件〔平成20年(行ケ)第10153号〕、切換弁事件〔平成20年(行ケ)第10121号〕においても、前記と同趣旨の判示がなされている。

### (3) 示唆等の存在の必要性

本事件の判決で、裁判所は、「当該発明が容易想到であると判断するためには、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べきであるのは当然である。」と判示している。ここで、「示唆等」の意味や、その程度については明らかではなく、論ずべき点は種々あるが、あまり硬直的に捉えるべきではないと思料する。これは、先行技術の中に明示的な示唆があるというケースは、むしろまれであり、多くは示唆があるか否かが不明もしくは曖昧なケースが多いように思われるが、そのような場合に単に示唆等の明示がないことのみを理由に進歩性が肯定されるようなことは、適切なこととは言えないからである。思うに、示唆等の存在は、先行技術に明示的な記載がなくても、他の先行技術や周知技術を参酌することで、示唆等の存在を論理的に説明できることが必要であり、そのような説明をしないで、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうとの推測の下に進歩性を否定してはならない、と指摘されているものと思われる。本発明を知得した者には、課題と解決手段がわかっているので、特徴点に到達できる試みをしたであろうことの推測が容易なものと判断されやすいという面がある。その意味で、後知恵による進歩性否定の弊害を解消する上で、今回の判示事項は、適切な基準といえよう。ところで、示唆等の必要性と言えば、米国に

は、自明性の判断基準として、教示・示唆・動機づけテスト（TSMテスト：teaching – suggestion – motivation test）がある。米国におけるTSMテストは、後知恵を避けるための手法として使用されており、KSR最高裁判決を受けて、厳格な適用から柔軟な基準へと移りつつも自明性の判断における有効な論理づけの一つとして使用されている。米国のガイドラインでは、TSMテストにおいて、必ずしも明示的な示唆は必要とはされず、暗示的な示唆でよいとされ、柔軟な適用をすべきであるとされている<sup>4)</sup>。

また、前記判示における「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」という視点は、EPOのcould/would test<sup>5)</sup>に似た概念と思われる。EPOにおける進歩性判断は、課題－解決アプローチ（problem – and – solution approach）に基づき、一番近い先行技術と設定された課題から出発して、当業者にとってクレーム発明が自明であったであろうか否かで判断される。この場合、当業者が公知の教示を適用したかもしれない（could）では十分ではなく、その教示を適用したであろう（would）ことを示すことが必要とされている。

このように、本事件の判決は、日欧の進歩性と米国の非自明性とは、程度の違いはあるとしても、基本的な考え方において同様であることを示すものと思われる。

### 3. 5 審査基準への提言

今回、裁判所の示した進歩性の考え方は、現在の審査基準とは、必ずしも符合するものではない。審査基準では、前記したように、論理づけに最も適した一の引用発明を選択し、一致点・相違点を認定して当該発明の特徴点、即ち、引用発明と相違する構成について論理づけの検

討を行うことになっている。そして、その論理づけは、種々の観点から行われるが、その検討に際して、当該発明が目的とする課題の解決との関係で判断されるべきであるが、そのような判断ステップは、前記したように、構成重視を原則とする現行の審査基準では明らかではないように思われる。審査基準における明確化が望まれる。

また、現行の審査基準には、事後的分析を排除することの明示の規定はないが、その点が明らかにされると共に、どのようにして排除するかが検討され、その基準が公にされることが望まれる。

## 4. おわりに

今回の事件において裁判所が示した進歩性の判断基準は、発明の課題の重要性を指摘しつつ、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないことを明確に示したものである。さらに、その観点から、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基準を示している。これにより、構成重視のために課題が軽視されがちであったり、後知恵に陥り易かった従前の運用が改善されることが期待される。

もっとも、示唆等の存在の意味や程度については、議論の余地があろうし、特に、最適材料の選択や設計変更などの場合に示唆等をどのように考えるべきか、どこまで示唆等が要求されるのか、という問題もあろうかと思われる。

本事件の後、同趣旨の観点からの裁判例が続いている。裁判所による進歩性判断が緩くなったとみる見方もあるかもしれないが、緩いか否かは、個々の事案にどのように判断基準を適用するかの問題であり、基準自体が緩くなったわけではないと思料する。むしろ、発明の進歩性の原点に戻って、そのあるべき姿が明らかにされたような印象がある。今後の裁判例の動向に

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注目したい。

#### 注 記

- 1) 渡部 温, パテント, 2005, Vol. 58, No.10, pp.60  
~81
- 2) 拙著, パテント, 2008, Vol. 61, No.5, pp.17~23
- 3) 宍戸 充, パテント, 2009, Vol. 62, No.8, pp.48  
~57
- 4) 日本知的財産協会国際第1委員会, 知財管理,  
2008, Vol. 58, No.8, pp.1037~1047
- 5) T2/83など

(原稿受領日 2009年9月25日)

