

進歩性が争われた判決の研究

——本質的な「作用機能」を見極めた判例を中心にして——

特許第1委員会
第3小委員会*

抄 録 本稿は、平成21年に判決が下された知財高裁の判例のうち、特許庁における審決の進歩性判断が知財高裁で覆った判例を研究した結果を報告するものである。当小委員会では、動機づけとなり得るものがあるか否かの判断において、本願発明又は引用発明の課題や、本願発明又は引用発明が使用されている状態を考慮して判断している判例を中心に検討した。「作用・機能」や「課題」をキーワードにして関連する判例を紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 判例の抽出方法
3. 「課題」を考慮した判例
 3. 1 切替弁
 3. 2 動的な乗り物
 3. 3 回路用接続部材
4. 「使用態様」を考慮した判例
 4. 1 使い捨て温熱身体温熱ラップ
 4. 2 化粧用パッティング材
5. おわりに

1. はじめに

当小委員会では、平成21年の進歩性に関する裁判例の中から、特許庁判断と裁判所判断とが異なる判例を抽出し、特許庁と裁判所との判断の温度差を検証することを試みた。

抽出判例を分類すると、「本願発明又は引用発明の認定誤り」に関連する判例が圧倒的多数を占めており、その次に「動機づけの認定誤り」に関する判例も多く含まれていた。このため、当小委員会では、「本願発明又は引用発明の認定誤り」¹⁾と「動機づけの認定誤り」とに的を

絞りに、抽出判例を深掘りした。本稿では、後者の「動機づけの認定誤り」の検討結果についてのみ報告する。以下、本稿の概要について説明する。

特許庁審査基準2.5(2)には、「動機づけとなり得るもの」の例が記載されており、その例には「技術分野の共通性」、「課題の共通性」、「作用及び機能の共通性」及び「引用発明の内容中の示唆」の項目が示されている。これにより、本願発明と引用発明との間、各引用発明の間に、少なくとも4つの上記項目のうちのいずれかが存在すれば、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明へ容易に想到できたことの論理づけができることになる。

一方、特許庁審査基準の理解を助けるために、特許庁ホームページには「『進歩性』のケーススタディ」という題目の資料が公開されており、その資料には「引用発明、本願発明の技術分野、当該技術分野の技術水準等、いろいろな要素を総合的に勘案し適切な動機づけがあるかどうか

* 2010年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を検討し、拒絶理由通知を行う際には、その動機づけの根拠を記載する」との内容が記載されている。(下線は筆者記入)

このため、特許庁審査基準2.5(2)の「動機づけとなり得るもの」に基づいて論理づけが可能か否かを判断するに当たっては、上述した「『進歩性』のケーススタディ」も考慮して判断すべきであり、「動機づけとなり得るもの」を構成する各項目のうち、一つの項目のみが満たされれば、単純に動機づけ(論理づけ)が可能であると判断することは妥当ではなく、複数の項目を総合的に勘案して適切に動機づけが可能であれば、本願発明の進歩性を否定することができるものと考えられる。また、ある項目で動機づけが可能であっても、それにより明確な阻害要因が生じる場合(例えば、引用発明同士を組み合わせることにより、一方の引用発明の効果を大きく損なわせる場合)には、総合的に勘案して本願発明の進歩性を肯定できると考えられる。

このように「動機づけ」を判断するには、いろいろな要素を総合に勘案して判断しなければならないにも関わらず、審決でその点を見落としたものについて裁判所はその審決の判断を取り消している。

特に、審決で本願発明と引用発明とのそれぞれの「課題」の重要性を見落とし、それにより本願発明と引用発明との作用機能の本質部分を正確に認定しておらず、「動機づけ」を判断するに当たり当該作用機能をいろいろな要素を含めて総合に判断していない判例について、裁判所はその認定に基づく相違点や容易想到性の認定を取り消している。

また、本願発明や引用発明が使用される状態(使用態様)を考慮せずに、本願発明と引用発明との作用機能の本質部分を正確に認定していない判例についても、裁判所は審決の判断を取り消している。この「使用態様」については、

特許庁審査基準2.5(2)の「動機づけとなり得るもの」の例には含まれていないが、動機づけについての新たな切り口として見ることもできるものと考えられる。

本稿は、平成21年判決の中から、裁判所において上述した「課題」や「使用態様」に基づいて「作用機能」の本質部分が正確に見極められた判例を紹介するものであり、2010年度特許第1委員会第3小委員会の構成委員である、木村信行(小委員長:セイコーインスツル)、藤長千香子(JFEテクノリサーチ)、長沼広幸(キリンホールディングス)、阿部香屋子(カネカ)、安藤雅夫(豊田合成)、井上みさと(三菱電機)、生平正幸(ヤフー)、大輪裕一(住友金属鉱山)、近藤慎一(共同印刷)、武田忠利(マツダ)、竹山啓之(カシオ計算機;旧委員 中森元央)、古別府聡(旭化成)、森田将行(フジシールインターナショナル)、柳澤正拡(ノバルティスファーマ)、山本直之(日産自動車)の執筆によるものである。

2. 判例の抽出方法

裁判所の判例検索システムを用いて判例抽出を行った。平成21年1月1日から平成21年12月31日言い渡し分の判決のうち、特許庁判断と知財高裁判断とが異なる判例を中心に47件を抽出し、事案を計5件選定した。

5件中3件の判例は、本願発明や引用発明の「課題」を重視して特許庁判断を覆したものであり、残り2件の判例は、裁判所において本願発明や引用発明の「使用態様」を重視して特許庁判断を覆したものである。以下、詳細に解説する。

3. 「課題」を考慮した判例

3.1 切替弁

(1) 事件概要

知財高裁 平成21・04・27判決 平成20(行

ケ)10121号

拒絶査定不服審判（拒絶審決）⇒審決取消判決 →進歩性あり

引用発明に、回動伝達部にラチェット機構を用いた引用発明2を適用することで、本願発明は容易に達成できると判断した審決に対し、引用発明2の技術的特徴及び相違点を考慮するならば、引用発明と組合せて本願発明の構成に到達することが、当業者にとって容易であるとはいえないとして、容易想到性判断の誤りを認めた判例。

【判例抜粋】

そうすると、引用発明は、レバーと回転軸との関係においては、「回動－回動変換」方式を採用している点において、本願明と共通するのに対して、引用発明2は、押し部と回転軸中心との関係において「直動－回動変換」方式を採用しており、押し部11を押す直動の操作力を回転板9の回動に変換するとの技術的特徴を備えている点において、引用発明及び本願発明と相違する。

引用発明2の技術的特徴及び相違点を考慮するならば、引用発明と引用発明2とを組み合わせることで本願発明の構成に到達すること、すなわち、引用発明2のラチェット歯94を、引用発明の回動伝達部に適用することにより、本願発明の構成である「該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」構成に至ることが容易であるとはいえない。（下線は筆者記入）

(2) 本願発明と引用発明

1) 本願発明（特願2003-102825号）

図1, 2に示すとおり、切換レバー22の回動操作により、アーム付き回転軸30を回転させ、アームがシールボール（27, 28, 29）を押し上げることによって水路を開閉して、水路の切り

換えを行う水路切換機構を有し、切換レバー22による回動伝達部にラチェット機構（38, 39）を有することを特徴とする切換弁。本願発明によれば、ラチェット機構により一方向（回動方向）の操作で切換操作ができるので、切換操作での負荷が少なく、簡単かつ安全に切換操作を行う事ができる。

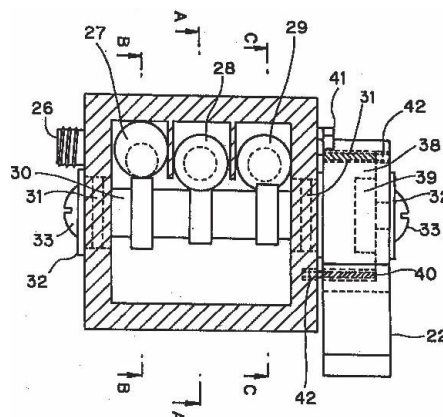


図1 本願発明の切換弁（公報図3）

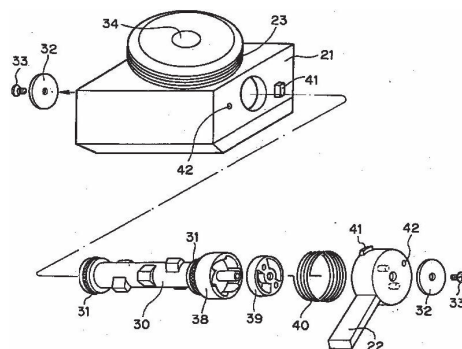


図2 本願発明のラチェット機構（公報図7）

2) 引用発明（特開平8-75018号）

図3に示すとおり、レバー39の回動操作により水路の切り換えを行う水路切換機構を有する切換弁。該引用発明では、軸体25を回動してボール24を移動することにより開口部を開閉するため、切換弁の小型化が可能となり、出水と止水が明確で、目的の出水量を安定して得ることができる。ボール24を移動させる突起26の設けられている軸体25は、レバー39の回動操作により直結して操作される。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

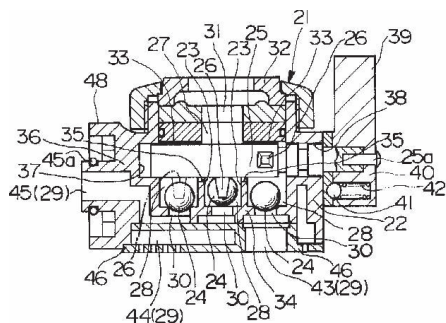


図3 引用発明の切換弁（公報図1）

3) 引用発明2（実開平6-49565号）

図4に示すとおり、押し部11を押してラチェット歯車94を回転させることにより、該歯車に連結した回転板9を回転させて水流を切り替える水流切り替え機構。押し部11を押すことでラチェット歯車94を介し回転板9を特定角度ずつ回転させて水流を切り換えるので、従来のレバー式の操作感覚が改善でき、また、三回路切り換えの場合レバー式で感じる中間位置の不安定さを改善できる。

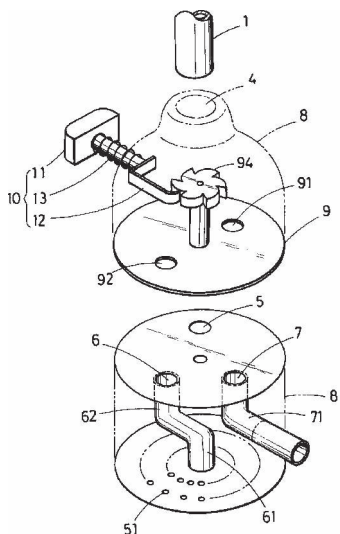


図4 引用発明2の水流切り換え機構の分解斜視図（公報図2）

(3) 審決の内容

審決では、本願発明と引用発明との相違点を、「本願発明が「切換レバーによる回転伝達部にラチェット機構を有する」としているのに対し

て、引用発明ではその様な構成を有していない点」（相違点イ）であるとし、「回転伝達部にラチェット機構を用いた発明が引用文献2に記載されている。」と認定した上で、「引用発明において、回転伝達部にラチェット機構を用いることで相違点イに係る本願発明とすることは、当業者に容易である。」と特許庁は判断した。

(4) 裁判所の判断

これに対し、判決では、「引用発明2は、押し部と回転軸中心との関係において「直動－回転変換」方式を採用して」いる点で、「回転－回転変換」方式を採用している本願発明及び引用発明と相違しており、更に、引用発明2においては、「押し部11を押す直動の操作力を回転板9の回転に変換するとの技術的特徴を備えている点」を考慮すると、引用発明と引用発明2を組み合わせることで、本願発明の構成を到達することが容易であるとはいえないと裁判所は判断した。

(5) 考察及び提言

本願発明と引用発明との対比を表1に示す。本願発明、引用発明及び引用発明2は、水流を切り換える切換弁に係る発明で共通している。特許庁では、回転伝達部にラチェット機構を用いることについて引用発明2に記載があるとして、引用発明に引用発明2を組み合わせることで本願発明は容易に達成できると判断した。

それに対し、裁判所の判断では、引用発明2に記載されている「回転伝達部にラチェット機構を用いること」（以下「本要件」と言う）を引用発明に適用し本願発明の構成とすることの是非を判断するにあたっては、本要件が、夫々の発明の本質との関係（発明の課題との関係）において、どのような作用効果を有しているのかを考慮した上で判断すべきことを示していると言える。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

引用発明2は、押し部を押すことによって、レバー式の課題を解決するものであり、押し部の直動運動を回動運動へ伝達するためにラチェット機構を利用している。直動を回動に変換することが引用発明2の技術的特徴であり、直動-回動変換とラチェット機構は切り離すことは出来ない。

本願発明においても、「取っ手部分を備えた切換レバー」と「該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構とを有する」構成の両者を採用することにより、「取っ手部分」を小さい力で押圧しても、ラチェット機構に大きなトルクを作用させることが可能になる等の効果を奏することが説明されている。」とあるように、回動-回動変換とラチェット機構との関連性が高いことが原告（出願人）により主張されている。

判決では、上記を考慮し、引用発明2を組み合わせるに際し、引用発明2における「直動-回動変換」方式の技術思想を引用発明における「回動-回動変換」方式の技術思想に適用することはできないと判断している。すなわち、引用発明2のラチェット機構という機能を単純に引用発明に適用するのではなく、引用発明2では、レバー式の操作感覚が好まれないという本願発

明及び引用発明にない課題を押し部を押すことによって解決していることを考慮すれば、引用発明2の技術的特徴を「直動-回動変換」方式を含めたラチェット機構であると認識することができ、引用発明2は、「回動-回動変換」方式のラチェット機構を持つ本願発明を導く根拠とはならない、すなわち引用発明に引用発明2を適用できないと判断していると言える。

逆に出願人の立場から拒絶理由の対応実務の観点で考えると、本願発明が各引用発明の組み合わせからなる発明である場合には、課題解決の点から各引用発明の技術的特徴を捉えることが重要と言える。その技術的特徴が、本願発明と引用発明或いは引用発明同士で異なり、構成要素として区別できるものであれば、進歩性を有することの主張として有効なものとなる。

3. 2 動的な乗り物

(1) 事件概要

知財高裁 平成21・02・17判決 平成20(行ケ)10026号

拒絶査定不服審判（拒絶審決）⇒審決取消審決 →進歩性あり

表1 本願発明と引用発明との対比

構成	本願発明	引用発明	引用発明2
切換レバー 操作力の方向	回動	回動	直動
回動伝達部	ラチェット機構	直結	ラチェット機構
レバーと回転軸との関係	回動→回動	回動→回動	直動→回動
水路切換機構	軸体（回動）	軸体（回動）	軸体（回動）
切換弁	切換弁	切換弁	切換弁
効果	切換操作が簡単かつ安全 負荷が小さい	小型化 安価	操作感覚良好 中間位置の不安定さ改善

刊行物記載発明において、周知のシミュレーションを行うことで当業者が容易に発明できたとの審決の判断に対し、引用刊行物には、本願発明のシミュレーション利用の技術的意義についての契機ないしは動機づけとなる記載や示唆が認められないとして、進歩性が肯定された判例。

本件の対象となった発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載されたものであるが、同一の結論であることから、以降、請求項3（以下、本願発明3という）について記載する。

【判例抜粋】

「刊行物記載発明は、動的な乗物においてシミュレーション効果を利用するという点で本願発明3と共通するものの、シミュレーション効果の利用状況についての着想及びそれにより実現される効果の点で本願発明3とは技術的思想を異にするものというべきであって、刊行物記載発明と本願発明3とは、シミュレーションを利用することの技術的意義が相違するものと認められる。そして、本願発明3におけるシミュレーションの利用の技術的意義については、引用刊行物に記載も示唆も認め難いところ、本願発明3におけるシミュレーションの利用の点が、相違点1に係る構成に当たるから、結局、引用刊行物には、相違点1に係る構成の技術的意義について、記載および示唆があるものと認められない。」

(2) 本願発明3と引用発明

1) 本願発明3（特許第4294089号）

① 本願発明3の構成

図5に示すとおり、乗客を乗せ、乗物の外側の環境を通る軌道18に沿って動く動的な乗物10において、前記環境に対して軌道に沿って動くシャーシ12と、乗客を乗せることができる車体22と、車体をシャーシに接続し、シャーシと独

立した車体の調整された運動を行わせるアクチュエーターと、を有し、車体10が前進加速段階にある時、アクチュエーターが、車体の前方側を、車体の後方側に対して、持ち上げる、乗り物。
(波線部が相違点1に係る構成)

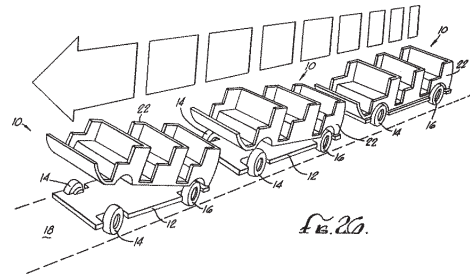


図5 本願発明3の前進加速段階を示す乗物の斜視図（公報図26）

本願発明は、設計技術上及び安全性の問題から乗物の急激な加・減速や急速度での急カーブの曲がりなどの実際の動きが制限されるという事情の下で、動的な乗物に臨場感や大きなスリルなどを求める乗客に対して急激な加速や減速、高速での急カーブの曲がりの感覚を提供する。

2) 引用発明（特開平5-161762号）

図6、7に示すとおり、軌道1を走行する車両10のカプセル40内に設けられたスクリーン42に映し出される映像に合わせて座席41等を前後左右に揺動させるとともに、車両10がステージ5～8に到達するとスクリーン42が透明に変わって外部に展開されている情景や造型等を見られるようになり、ステージの情景等が動きを伴う場合はステージの情景等に連動して座席等を前後左右に揺動させる、軌道走行型観覧装置に関する。これにより乗客は車両内部に演出される映像等による遊びに加えて、外部に演出される情景等も楽しむことができる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

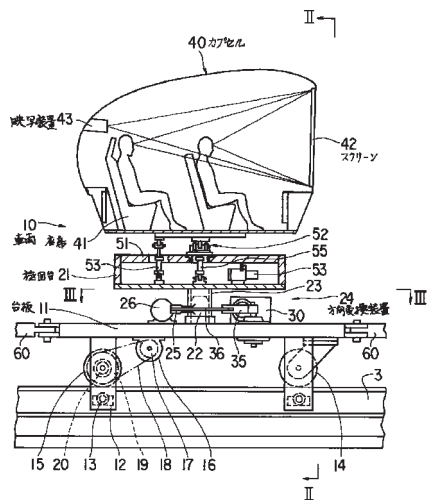


図6 軌道走行型観覧装置の車両側面図(公報図1)

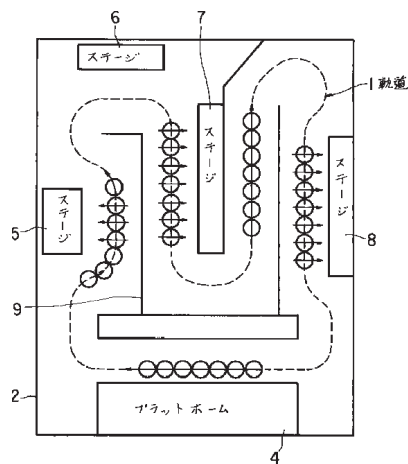


図7 軌道およびステージ配置を示す平面図(公報図5)

3) 周知例

乗物を運転する際に感じる運転感覚や体感を擬似的に体験させるシミュレーション手法が周知であるものとして、以下の周知例2件を含めた周知例4件が援用された。

① 周知例甲2(特開平5-88604号)

図8, 9に示すとおり、周知例甲2には、揺動テーブル5上に実車をそのまま設置し、スクリーン16の映像に合わせて制御部18により複合揺動運動を起こすことで、走行時の擬似運転感覚を体験させる自動車展示装置17が開示されている。

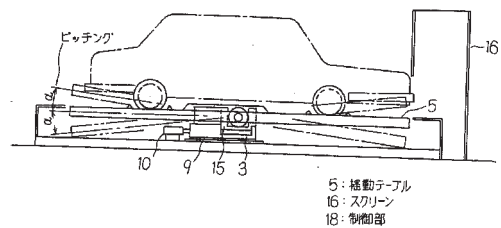


図8 自動車展示装置の側面部(公報図2)

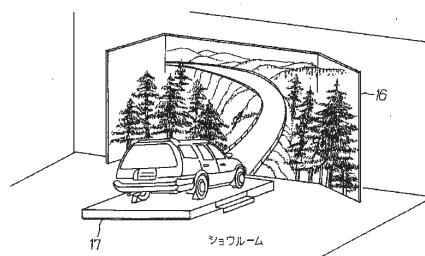


図9 自動車展示装置の全体斜視図(公報図5)

② 周知例甲3(実開平4-116872号)

図10に示すとおり、周知例甲3には、リニアモータ走行装置3に環状レール2上を走行させながら模擬操縦室1を傾斜させることにより、従来の飛行操縦シミュレーションを行わせて、空中飛行の体感を与える飛行操縦シミュレータが開示されている。

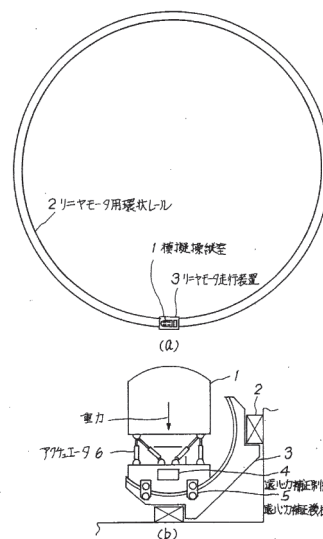


図10 (a): リニアモータ用環状レール, (b): リニアモータ走行装置(公報図1)

(3) 審決の内容

審決は、本願発明3と引用発明とは、動的な乗物である点で一致するものの、本願発明3においては、「車体が前進加速段階にある時、アクチュエーターが、車体の前方側を、車体の後方側に対して、持ち上げる」と特定されるのに対し、引用発明においては、この特定を備えるか定かでない（相違点1）と認定した上で、相違点1に係る構成は、「車体の前進加速段階をシミュレートする通常的手段でしかなく、当業者ならば必要に応じて従来も行っていることであって、格別なものとはいえない」ため、「本願発明3は、刊行物記載発明において車両の発進状態を体感させようとするれば、これの備えている運動装置を使用して周知のシミュレートを行うことで、当業者が容易に発明をすることができたものである」と判断した。

(4) 裁判所の判断

裁判所は、本願発明3の相違点1に係る構成を「乗物の実際の前進加速により乗客が経験する加速度の感覚を強調するために、乗物を更に加速することに代えて、前進中の乗物に加速度感を生起させる動きを加え、それによるシミュレーション効果により擬似的に実際の加速以上の加速度感を乗客に体験させるとともに、安全性を十分に確保するという点に技術的意義がある」と認めた。

これに対し、引用発明におけるシミュレーション効果は、「乗物の実際の動きがもたらす乗客の感覚とは無関係である」点、及び、「本願発明3の課題についての記載も示唆もなく、シミュレーション効果の利用という点においては、引用刊行物が従来技術として記載している「従来のシミュレーション式遊戯装置」と同一の技術的思想である」点を指摘し、引用発明と本願発明3とでは、シミュレーションを利用する技術的意義が相違すると認定した。

そして、以上の認定から、引用発明には、相違点1に係る本願発明3の構成に想到する契機ないし動機づけとなる記載や示唆があると認められないと判断した。

また、裁判所は、周知例によっては、「擬似的な前進加速感を乗客に与えるシミュレーションを行うことが周知技術であることは認められるものの、…（中略）…本願発明3におけるシミュレーション利用の技術的意義についてまで周知であったと認めることはできず」、また、「周知のシミュレーション技術は、本願発明3におけるシミュレーション利用の技術的意義を示唆するものとは認め難い。」と認定し、引用発明に周知例を適用して本願発明3に容易に想到し得ると判断した審決に誤りがあると判断した。

(5) 考察及び提言

本願発明及び引用発明との相違点1に係る構成「車体が前進加速段階にある時、アクチュエーターが、車体の前方側を、車体の後方側に対して、持ち上げる」は、シミュレーション効果を利用する点で両者は共通し、シミュレーション利用が一般的に行われている点に鑑みれば、一見、単に前進加速段階にシミュレーションを組み合わせたに過ぎず、当業者であれば容易に想到しうるように考えられる。

しかし、裁判所では、本願発明における技術的意義を踏まえた上で、相違点1に係る構成に至るシミュレーション効果の利用状況についての着想、及び、車体が前進加速段階にある時に、車体の前方側を車体の後方側に対して持ち上げることによる効果（乗客の安全性を最大限に確保しつつ遊戯性を高める）も考慮に入れて、相違点1に係る構成の相違及び困難性が実体的に判断されたものとする。

この点から、今後の拒絶理由通知への対応実務では、本願発明及び引用発明の作用・機能（引用発明同士の作用・機能も同様）に加えて、相

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

違点に係る発明の課題解決手段の技術的意義を踏まえた技術的思想や、各発明全体によって実現される効果も考慮に入れることにより、実体的な相違点や困難性、ひいては発明の峻別性、優位性を主張することが有効であると考える。

3. 3 回路用接続部材

(1) 事件概要

知財高裁 平成21・01・28判決 平成20(行ケ)10096号

拒絶査定不服審判（拒絶審決）⇒審決取消判決 →進歩性あり

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本願発明は、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いる引用発明をもって進歩性無し、と審決されたが、引用発明には、「F型」を用いる示唆等がされていないとして、容易想到性の認定に誤りがあり進歩性が肯定された判例。

なお、本事件においては、下記(判例抜粋)に示すとおり、進歩性の判断について判示された。

【判例抜粋】

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。(下線は筆者記入)

(2) 本願発明と引用発明

本願発明（特願平7-117033号）と引用発明（特開平6-256746号公報）とは、同一出願人であって、どちらも回路基板同士を接着すると共に、これらの電極間に電気的導通を得る接着剤組成物及び接続部材に関する発明である。表2に審決で認定された本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点を示す。

表2 本願発明と引用発明の対比

本願補正発明 (請求項1)	引用発明
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、 <u>0.1～10体積%</u> である導電性粒子よりなる、 <u>形状がフィルム状である回路用接続部材</u> 。	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
(1)ビスフェノールF型フェノキシ樹脂	(2)フェノキシ樹脂 実施例：PKHA (ビスフェノールA型フェノキシ樹脂)
(2)ビスフェノール型エポキシ樹脂	(3)ビスフェノール型エポキシ樹脂
(3)潜在性硬化剤	(4)潜在性硬化剤

注) 下線は補正箇所

(3) 審決の内容

審決では、引用発明の実施例に「PKHA」（ビスフェノールA型フェノキシ樹脂）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、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事、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事、は当業者が容易に推考し得ると判断した。

また、本願補正発明の作用効果である「補修性」が、引用例に記載の発明の「補修性」と比べて格別優れたものとはいえないと判断した。

(4) 裁判所の判断

裁判所は、本願発明の特に各実施例と比較例1（ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いた例）との対比部分の記載をもって、課題を「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（初期のものと500時間後のもの）及び補修性を向上させること」と認定し、その解決手段を「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こと」と判断した。

そして、裁判所は、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、相溶性や接着性のみでなく耐熱性、絶縁性、剛性、粘度等々の他の要素もあると判示し、引用発明には、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、と判断した。

また、裁判所は、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が本願出願時公知の樹脂であるとしても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ことはできない、と判

断した。

さらに出願人の主張を採用し、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、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂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、と判断した（注：ビスフェノールA型フェノキシ樹脂のガラス転移点が100℃であるのに対し、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂のガラス転移点は80℃）。

そして、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、引用発明の「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、と判断した。

以上の事実を考慮して、裁判所は引用発明に記載された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てみようとする事は当業者が容易に推考し得たことであるとした審決には誤りがあると判断した。

(5) 考察及び提言

本願発明と引用発明とは、同一の技術分野（回路基板の接着に利用される樹脂接着剤に関するもの）であって、課題についてもそれぞれの原明細書の記載において、本願発明・引用発明共に接続信頼性及び補修容易性の向上であり共通している。

一見して「技術分野の共通性」及び「課題の共通性」が存在していると思える本願発明と引用発明とにおいて、引用発明に記載されている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採用することに格別な困難性は無い、と解されてもおかしくないという印象を受ける。

しかしながら裁判所は、「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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

考は、排除されなければならない」、「先行技術の内容の検討に当たっても…（中略）…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」と判示し、本願発明の記載を参酌して本願発明の本質的な作用機能を見極め、本願発明の課題は、「ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を採用することに比して接続信頼性及び補修容易性を向上させること」であると判断した。その課題の観点から、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂が開示される引用発明に、本願発明のビスフェノールF型フェノキシ樹脂を採用する積極的な動機づけに相当する記載の有無を判断し、結果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の示唆等がされていると認めることはできないと判断した。

本願発明と引用発明との相違点を明確に抽出し、その相違点（本願発明の特徴点）に着目して本願発明の課題を認定し、その相違点の「本質的」な作用機能の観点から、本願発明の課題を解決するためにしたはずであるという積極的な動機づけが引用発明に記載されているか否かという思考は拒絶理由の対応実務に有効な思考の一つであると考えらる。

なお、本願発明の明細書の記載に引用発明に比しての本願発明の効果が明確に示されている（実施例と比較例1の記載）。そのために裁判所は本願発明の課題を前述のとおり認定しており、引用発明に対する本願発明の効果が示されていない場合に、本判例と同様の課題が導き出されて動機づけが無いという主張を展開できるか、という点については留意すべきである。

4. 「使用態様」を考慮した判例

4. 1 使い捨て温熱身体温熱ラップ

(1) 事件概要

知財高裁 平成21・12・22判決 平成21(行

ケ)10080号

無効審判（無効審決）⇒審決取消判決
⇒請求棄却審決 →進歩性あり

引用発明において、ヒートセルをX字型に配設することは、X状サポータの周知技術を用いれば当業者は容易に想到し得ると審決されたが、ヒートセルをX字型に配設することと、全体形状がX状のサポータとは、X字型ないしX状といっても、その意義ないし機能は本質的には異なるものであるとして、進歩性が肯定された判例。

【判例抜粋】

参考例2のサポータが全体形状としてX状であることと、本件補正発明の全体形状としては長方形に近い身体温熱ラップにおいて、ヒートセルがX字型に隔離して配設されることは、X状ないしX字型といっても、その意義ないし機能は本質的に異なるものであり、またそれにより身体の適用可能な部位も異なることになる。このように、X状ないしX字型に関する両者の意義ないし機能が異なるのであるから、参考例2における、内部に電熱線が均一に布設されたサポータが全体形状としてX状にされている構成のうち、「X状」という技術事項のみを取り出し、本件補正発明の身体温熱ラップ内に存在するヒートセルの配設の形態に適用する動機付けは存在せず、引用発明1に参考例2を適用して、相違点2に係る構成とすることはできないといわざるを得ない。

（中略）参考例2に示されたサポータにおいてX状になっているのは、関節部分に使用するサポータの形状であり、電熱片（電熱線）そのものがX状に布設されているわけではなく、適用する部位の運動に順応する配置として、X字型の配設という周知技術が示されているとまでいうことはできない。（下線は筆者記入）

(2) 本願発明と引用発明

1) 本願発明 (特許第4500478号)

図11に示すとおり、本発明は、長手軸方向に対してほぼX字型にヒートセルが隔離配設された使い捨て温熱身体ラップに関する。長手方向中心のくびれ部とX字型に配置されたヒートセルにより、身体部位の様々な領域に順応するという効果を奏する。

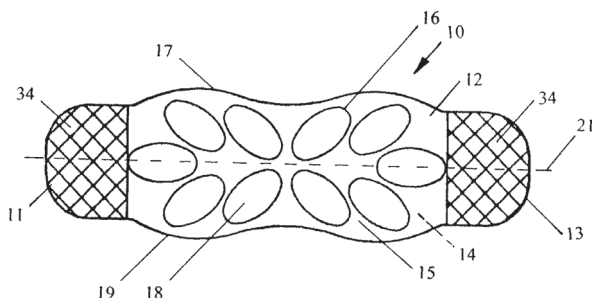


図11 本願発明の使い捨て温熱身体ラップ正面図

2) 引用発明 1 (US 5674270)

図12に示すとおり、引用発明 1 は、温熱パッドにヒートセルが隔離配設されているものの、X字型ではない。

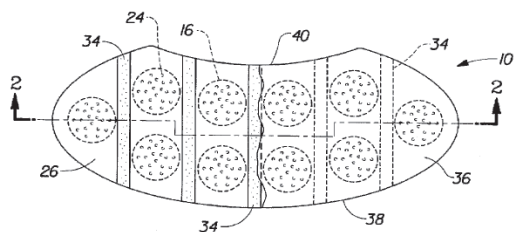


図12 引用発明 1 の温熱パッド正面図

3) 参考例 2 (実案第3022784号)

図13, 14に示すとおり、サポータの全体形状がX状であり、電熱片 (電熱線) は、X状サポータの中央付近に均一に布設されている。X状の裁断により肘、膝、踵等の関節部分に適用した際に、折り曲げやすいという効果を奏する。

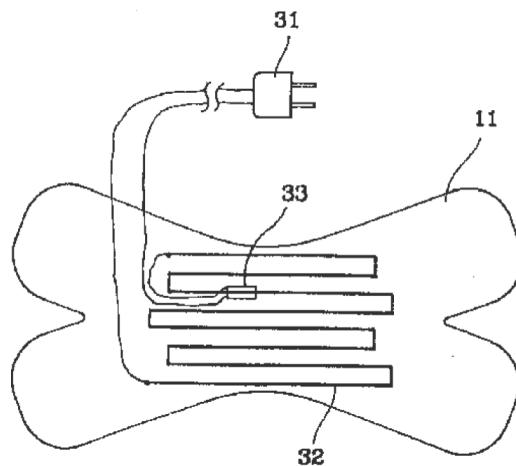


図13 参考例 2 のサポータ内部図

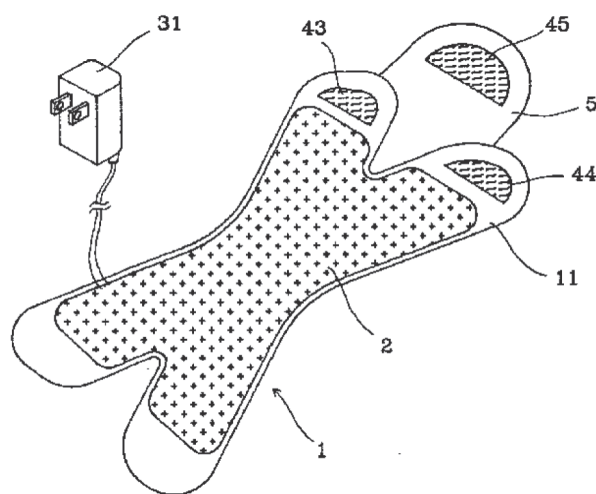


図14 参考例 2 のサポータ斜視図

(3) 審決の内容

引用発明 1 の温熱パッドの外形を、参考例 2 の外形に倣ってX状にすれば、隔離配設された複数のヒートセルの配置もその外形に沿ってX状とすることが自然であるから、サポータにヒートセルをX状に配設する構成が容易想到であることに相違ない。

(4) 裁判所の判断

1) 引用発明 1

本願発明と引用発明 1 との相違点である「本願発明の各ヒートセルは、長手軸に対してほぼX字型に隔離配設されるのに対して、引用発明

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1のヒートセルは、隔離配設されるものの、「X字型の配設ではない点」の認定自体に争いはない。

2) 参考例2

参考例2に示された関節部位に適用されるサポータにおいてX状になっているのは、関節部分に使用するサポータの形状であり、電熱片(電熱線)そのものがX状に布設されているわけではない。参考例2のサポータは、活発に活動する関節部位の使用に適合するとされ、またそのためにサポータの全体形状がX状とされているものと解される。

3) 本願発明

本願発明のヒートセルがX字型に隔離して配設されているのは、身体のねじりのような斜め方向の曲げに対してヒートセルが障害とならず、全体形状としては長方形に近い温熱身体ラップがねじりに追従して曲がりやすいことを意味し、これにより身体の様々な領域に順応することができるものと解される。

4) 動機づけについて

上記のように引用発明1、参考例2及び本願発明を認定した上で、参考例2のサポータが「全体形状としてX状である」ことと、本願発明の全体形状としては長方形に近い身体温熱ラップに「ヒートセルがX字型に隔離して配設される」ことは、X状ないしX字型といっても、その意義ないし機能は本質的に異なるため、参考例2における、内部に電熱線が均一に布設されたサ

ポータが全体形状としてX状にされている構成のうち、「X状」という技術事項のみを取り出し、本願発明の身体温熱ラップ内に存在するヒートセルの配設の形態に適用する動機づけは存在せず、引用発明1に参考例2を適用して、本願発明とすることはできないといわざるを得ないと判断した。

(5) 考察及び提言

本願発明、引用発明1及び参考例2との対比を図15に示す。本願発明及び引用発明1との相違点にかかる構成である「本件発明の各ヒートセルは長手軸に対してほぼX字型に隔離配設されるのに対して、引用発明1のヒートセルは隔離配設されるもののX字型の配設ではない点」については、審決で判断されているように、引用発明1のヒートセルの配設形状として、参考例2に示されているようなX字型を適用することは、当業者が容易に想到し得たとも一見考えられる。

しかしながら裁判所においては、まず、参考例2においてX状になっているのは、関節部分に使用する「サポータの全体形状」であり、「電熱片(電熱線)そのもの」がX状に布設されているわけではないと認定した。その上で、例えば参考例2のX状の外形を引用発明1に適用して温熱パッドの外形をX状にしたとしても、その内部へのヒートセルの配設形状としては様々な形状が取り得るものであり、必然的にX字型に

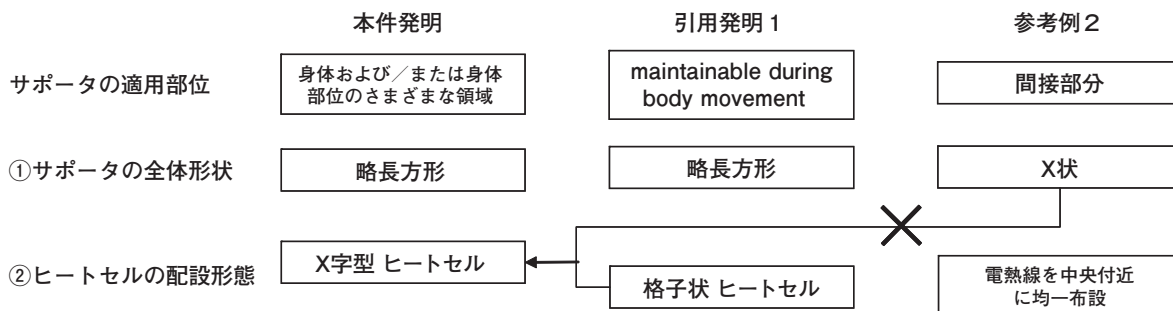


図15 本願発明、引用発明1及び参考例2との対比

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なるわけではないと判示した。実際には、本願発明の温熱身体ラップはX状ではなく、そもそも全体形状が異なり、さらに引用発明1のサポートと、本願発明の温熱身体パッドの使用態様として、「身体の適用可能な部位も異なる」と判示した。(下線は筆者記入)

以上のように、裁判所は、本願発明における身体のねじりのような斜め方向の曲げに対してヒートセルが障害とならず、全体形状としては長方形に近い温熱身体ラップが、ねじりに追従して曲がりやすくするヒートセルの配設形態である「X字型」に係る使用態様と、参考例2における活発に活動する関節部位の使用に適合するためのサポートの全体形状である「X状」に係る使用態様を鑑みると、本願発明の「X字型」と参考例2の「X状」とは、本質的な作用・機能が互いに異なることから、引用発明1に参考例2を適用する動機づけが存在せず、進歩性を否定できないと判断した。

つまり、裁判所の判断では、本願発明、引用発明1及び参考例2の発明特定事項を、①身体温熱ラップ(サポート)の全体形状、②熱源(ヒートセル、電熱片)の配設形態、というように精緻に認定し、発明特定事項①及び②それぞれの本質的な作用・機能が異なることによる使用態様の違いを指摘しながら、発明特定事項①を発明特定事項②へ適用するためには動機づけが必要なことを示している点は興味深い。

この裁判例に拠れば、ものとして引用発明と本願発明が技術分野の関連する同種のものであっても、そのうちのひとつの構成(本事案ではサポートの全体形状)を切り取って、他の構成(本事案ではヒートセルの配設形態)に適用するためには、何らかの動機づけが必要であると考えられるため、一見して共通する発明特定事項であっても、本願発明と引用発明のそれぞれの発明特定事項の本質的な作用・機能の違いを検討し、これによる発明の使用態様の違いを

指摘しながら、構成要件を飛び越えて相違点を結びつける動機づけがなければ、当業者が容易に想到し得たとはいえない旨の主張を行うことは、有効な手段の一つであると考えられる。

4. 2 化粧用パッキング材

(1) 事件概要

知財高裁 平成21・10・22判決 平成20(行ケ)10398号

無効審判(無効審決)⇒審決取消判決
⇒請求棄却審決 →進歩性あり

引用例には、本願発明の構成要件の一部が開示されているものの、本願発明の課題の開示も示唆もなく、本願発明の課題は当業者にとって自明又は周知でもなかったことから、引用発明に基づき本願発明の構成を採用する動機づけが存在せず、進歩性が認められた判例。

【判例抜粋】

上記(1)及び(2)のとおり、化粧用パッキング材にWJ加工を施すとの本件各発明の構成は、化粧用パッキング材から個々の化粧用パッキング材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ、同課題が本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということはできず、また、引用例を含め、化粧用パッキング材(化粧綿)から剥離される各層(各シート部材)にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物(本件出願前に頒布されたもの)は存在しないのであるから、…(中略)…また、引用発明の単位コットン(化粧用パッキング材)がWJ加工を施したものであることを考慮しても、これらから当然に、各層を1枚ごとに剥離可能としてパッキング材として使用する際にその使用形態に合わせて各層にWJ加工を施すことについてまで、本件出願当時の当業

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

者において必要に応じ適宜なし得ることであつたということとはできず、その他、引用発明の各層にWJ加工を施すことが本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得たものと認めるに足る証拠はないから、相違点1に係る各構成のうち化粧用パッキング材にWJ加工を施すとの構成についての本件審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。(下線は筆者記入)

(*ウォータージェット加工(以降、「WJ加工」):(水を高圧噴射)繊維が交絡して平滑化されるので毛羽立たず強度が保たれ型崩れしにくい(本願明細書[0026]より))

(2) 本願発明と引用発明

1) 本願発明(特許第3782813号)

① 訂正請求項1

(下線は無効審判時に訂正で追加された箇所)

吸水性を有し、且つ、顔面の部分的パックに適する厚さ及びサイズに形成された化粧用パック材(2)であつて、該パック材(2)はウォータージェット噴射によって表面加工されて成り[本件構成①]、該パック材(2)は複数枚が積層されて化粧用パッキング材(1)を構成し[本件構成②]、且つ、該化粧用パッキング材(1)は側縁部近傍を圧着手段によって剥離可能に接合されて成り、該パッキング材に化粧水を浸潤させてパッキングし、該パッキング動作終了後、該パッキング材から前記パック材を一枚毎剥離し、該剥離したパック材を顔面の必要個所に所定時間装着させてパックできるように構成されたことを特徴とする化粧用パッキング材(1)(図16, 17参照)。

② 本願発明の作用・効果

化粧用パッキング材(1)に化粧水を染み込ませてパッキングした後、パック材を(一枚)剥がして顔に装着。パック材にWJ加工しているので、化粧用パッキング材から個々のパック材を剥離する際に生じる毛羽立ちを防止

できる。(下線は筆者記入)

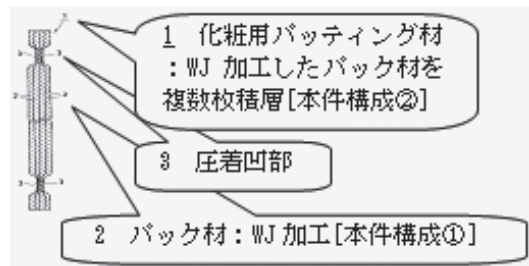


図16 本願発明 断面図(公報図2)

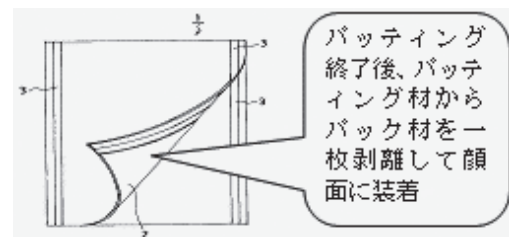


図17 本願発明 平面図(公報図3)

2) 引用発明(特開2000-335667号公報)

引用発明は図18のとおりである。

1枚のコットン(1単位コットン)にウォータージェット加工を施し、ウォータージェット加工により、ふっくらと仕上げられ、毛羽立ちが少ない肌にやさしい状態のものに仕上げられている[引例構成(A)]。

単位コットンは、各層が積層しており、この

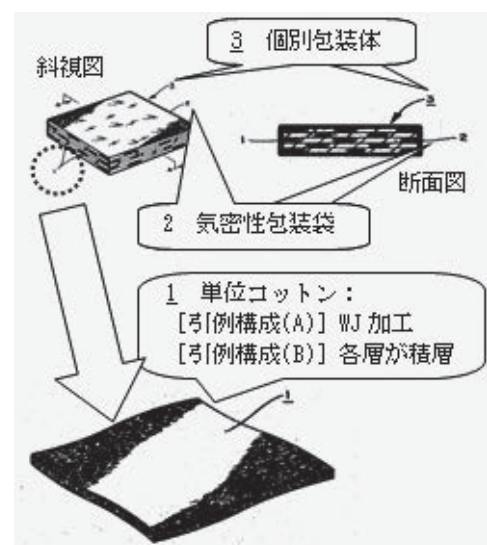


図18 引用発明「圧縮包装コットン」

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

単位コットンは、必要に応じて複数層の積層構造体にしたり、スーパー長繊維綿を混入させたりしても良い [引例構成 (B)]。

3) 本願発明と引用発明等との対比

本願発明と引用発明等の対比を表3に示す。

(*周知例 (甲7 (実開昭56-69309号), 甲11 (実公平1-22570号公報) の記載省略。綿体を挟む不織布にWJ加工したコットンに関する。)

表3 本願発明と引用発明等との対比

本願発明	引用発明
化粧用パッキング材	コットン
構成①： パック材1枚にWJ加工	単位コットンにWJ加工
構成②： 複数のパック材を積層	単位コットンは、積層した各層 (シート部材) からなる
課題：化粧用パッキング材から個々のパック部材を剥離する際の毛羽立ちを防止する	課題：ふっくら仕上げられ、毛羽立ちが少なく肌に優しく仕上げる (剥離に着目した記載なし)
使用時：パック材が複数層積層した状態で使用	使用時：1単位コットンずつ使用

表中の下線は筆者記入

(3) 審決の内容

特許庁は、本願発明と引用発明との相違点は、本願発明が「化粧用パッキング材を構成する化粧用シート部材がWJ加工されており、パッキング後にパッキング材から化粧用シート部材を剥離し顔面に装着させてパックできるような構成」であるのに対し、引用発明は、「単

位コットン1を構成する各層 (化粧用シート部材) がWJ加工されているか不明であり、パッキング後に単位コットンから各層を剥離し顔面に装着させてパックできるように」構成されているか不明であるとした上で、引用発明と周知事項に基づき当業者が容易に発明できたものであると判断した。

(4) 裁判所の判断

1) 本願発明の課題の開示または当業者の認識
本願発明の課題は「パッキング材 (パック材が複数枚積層) から個々のパック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止」であるが、この課題が当業者にとって自明又は周知であったとは言えないと判断した。

2) 引用例のパッキング材から剥離される各層のパック材にWJ加工を施す動機づけ

引用例の単位コットンも、各層から構成されるとともに各層は剥離可能であり、単位コットン毎にはWJ加工が施されている。しかし、各層を剥離してパック材として用いるという使用態様から想定される課題 (毛羽立ちの防止) を考慮して、積層構造体として形成された単位コットンを構成する各層にWJ加工を施すことまでは言えないと判断した。(下線は筆者記入)

(5) 考察及び提言

引用例には、本願発明と目的は違うが、「1枚のコットンにWJ加工 (引用構成 (A))」、「単位コットンが積層構造体 (引用構成 (B))」と記載されている。よって、一見すれば、当業者であれば『引用例には「WJ加工したコットンを複数層積層する」ことは容易である』と認識するようにも思われる。

しかし、裁判所では、本願発明および引用発明に係る物 (パッキング材) の使用態様に着目し、その観点から、動機づけを判断している。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

具体的には、本願発明の使用態様は、パッティング後にパッティング材からパック材を1枚ずつ剥離するものであり、それにより生ずる課題は「剥離時のコットンの毛羽立ち」である。これに対し、引用発明における単位コットンは、複数枚のシート部材を重ねたに過ぎず、「パッティング動作終了後に単位コットンからパック材を一枚ごとに剥離する」（訂正請求項）という操作も、その操作から生じる課題も発生し得ず、課題の開示・示唆もなく、動機づけが存在しないと判断されたものと考えられる。

以上から、拒絶理由の対応実務においては、引用発明中に本願発明の各構成要件がおおよそ揃っていたとしても、使用態様や、それに伴う課題の視点から、引用発明から本願発明に到達できない、と主張することは有効であると考えられる。

なお、本願発明が引用発明と使用態様が異なる点を強調するために請求項に使用態様を記載すると、物の発明にも関わらず、方法発明のような構成を備えたクレームになり、物の発明を示すのか方法の発明を示すのか曖昧となって議論が生じる可能性がある。そのような懸念がさ

れる場合には、使用態様を構成要件とせずに、意見書での主張に留めたり、方法の発明に変更する検討をすることも一考と考える。

5. おわりに

以上紹介した判例のように、平成21年の判例において裁判所は、動機づけが可能か否か判断するに当たり、「課題」に加えて、特許庁審査基準2.5 (2) には示されていない上述の「使用態様」も考慮しており、その点が特に興味深い。

出願人は、特許庁審査基準2.5 (2) の「動機づけとなり得るもの」の各項目を検討することに加えて、「使用態様」などの他の観点の項目も含めて総合的な観点から検討することにより、本願発明や引用発明の本質的な部分を正確に把握することにも繋がり、動機づけが可能か否かについて、よりの確に判断することができると考える。

注 記

- 1) 2010年度特許第1委員会第3小委員会「進歩性が争われた判例の研究－発明の認定誤りを中心として－」知財管理, Vol.61, No.10, 2011

(原稿受領日 2011年7月13日)