

換気扇フィルタ事件に対する一考察

——進歩性判断における「異なる課題」を中心として——

知的財産高等裁判所 平成23年1月31日判決言渡
平成22年(行ケ)第10075号 審決取消請求事件

高 島 喜 一*

抄 録 「発明」の定義及び通常の研究開発のプロセスからして、「発明」の進歩性は、構成のみから判断するのではなく、目的（課題）、構成、効果から総合的に判断すべきである。その意味で、進歩性欠如とするためには、構成の容易想到性のみでは十分ではなく、解決課題の設定の容易性も必要となる場合があるとする今回の判示は妥当と考える。しかしながら、出願人の認識する主観的な課題を偏重することは適切ではない。「異なる課題」であっても、それにより当業者が容易に本願発明と同一の構成に辿り着くのであれば、本願発明の構成の容易想到性は成立とする従来の考え方は、本願発明の課題に対応する効果の評価をも全うするのであれば、客観的な評価として十分に説得力がある。また、発明の進歩性の有無は、その発明を理解した後でなければ評価できないという意味で必然的に「事後の評価」となるところ、それと「後知恵」を混同し、本願発明の課題の立証を硬直的に捉えるべきではない。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 経 緯
 2. 2 本件特許に係る発明
 2. 3 審 決
 2. 4 裁判所の判断
3. 検 討
 3. 1 一般論について
 3. 2 具体的適用について
4. 実務上の留意点
 4. 1 従来の考え方のメリット
 4. 2 将来の危惧
5. おわりに

1. はじめに

特許法は、29条2項で特許要件として進歩性

を要求している。最近、その進歩性判断に関し、「レーダ事件」¹⁾、「回路用接続部材事件」²⁾、「換気扇フィルタ事件」等、注目すべき判決がなされて来ている。今回は、「換気扇フィルタ事件」を取り上げ、そこで展開されている、進歩性判断に関する一般論及びその具体的適用に関して考察する。

なお、日本の審決取消訴訟では、弁論主義という制約のもと法的安定性を考慮しつつも具体的妥当性を担保すべく、弁論の全趣旨に基づいて判断がなされるものであるところ、本稿では、あくまでも議論に有効と思われる判決部分を抽出し、組上に載せて検討しており、判決の結論の当否を議論しているものではないことを、予

* 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 教授
Kiichi TAKASHIMA

めおことわりしておきたい。裁判所としても、判決文の一部を論って、結論を議論されるのは迷惑であろう。

2. 事件の概要

2.1 経緯

発明の名称を「換気扇フィルター及びその製造方法」とする特許第3561899号（平成12年7月10日出願，平成16年6月11日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者であるXに対して，Yは，平成21年3月30日，本件特許の無効審判を請求し（無効2009-800070号事件），特許庁は，同年11月17日の口頭審理を経て，平成22年1月25日，「本件特許の請求項1～4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）をして，その謄本は，同年2月4日，Xらに送達された。本事件は，Xが審決を不服として，Yを被告にして，審決取消訴訟を提起した事案である。

2.2 本件特許に係る発明

本稿は，本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項1～4に係る発明のうち，請求項1に係る発明（以下，本件発明1という）に焦点を当てて議論するので，判決文のうち主にそれに関係する記載を取り上げていくこととする。

本件発明1は，「金属製フィルター枠と，該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って，該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなる換気扇フィルターにおいて，該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは，皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いて接着されていることを特徴とする換気扇フィルター。」であり，その課題とするところは，通常の状態では金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを強固に接着し，水を付与すると，金属と不

織布間との接着力が低下する接着剤を用いて，使用後の換気扇フィルターを水に漬けただけで，容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とに分別しうることである。

2.3 審決

審決では，甲1の1（実願昭58-136320号のマイクロフィルム）記載の発明を「金属箔をもって一体に形成された，レンジフードの開口部周縁への取付座となるフィルターカバーの鏝部と，この鏝部の内周縁に立上り壁と，該立上り壁の下端に格子状部と，該格子状部に接着剤によって装着されている難燃性乃至不燃性の不織布フィルターと，前記鏝部に取付けたレンジフードへの吸着用マグネットからなるレンジフード用フィルターカバー。」と認定し（以下「発明A」という。），本件発明1と発明Aとは，「金属製フィルター枠と，該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って，該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなる換気扇フィルターにおいて，該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは，接着剤を用いて接着されている換気扇フィルター。」で一致し，「接着剤につき，本件発明1では，皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いているのに対し，発明Aでは，かかる接着剤を用いていない点。」で相違する。そして，①本件発明1の課題は，本件明細書の段落【0003】ないし【0006】の記載から，「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること）」であるとした上，「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること）」は，周知の技術的課題であるとし（甲18，甲19及び甲32），②甲2には，水溶液によって成分が溶解または膨潤し剥離する粘着剤が記載され，粘着剤は複数の

物質を接合する接合剤としてみれば接着剤と共通するとし（甲27，甲34），③甲2に接した当業者は，上記課題を解決するため，接着剤成分が溶解又は膨潤して剥離するものを選択する動機付けを得るものといえる，などと判断した。そして，上記課題を解決すべく，廃棄時に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易に剥離するために，発明Aの接着剤に「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」を用いることは，当業者であれば困難になし得たとの結論を導き，本件発明1は，当該発明Aと，甲2（特開平7-188632号公報）の記載，並びに甲10（特開平11-129645号公報），甲11（特開昭51-48408号公報）及び甲24（特開2000-126523号公報）に記載された周知技術に基づいて容易になし得たとして，本件特許は，特許法29条2項の要件に該当するから，特許法123条1項2号の規定により，無効とすべきものであると判断した。

2.4 裁判所の判断

上記審決に対して，裁判所の判断は以下のとおりである。今回の考察に係る部分を，便宜上，進歩性判断における一般論と，本件発明1に対する具体的適用に分けて，少し長くなるが抽出した。

(1) 一般論

当該発明について，当業者が特許法29条1項各号に該当する発明（以下「引用発明」という。）に基づいて容易に発明をすることができたか否かを判断するに当たっては，従来技術における当該発明に最も近似する発明（「主たる引用発明」）から出発して，これに，主たる引用発明以外の引用発明（「従たる引用発明」）及び技術常識等を総合的に考慮して，当業者において，当該発明における，主たる引用発明と相違する構成（当該発明の特徴的部分）に到達すること

が容易であったか否かによって判断するのが客観的かつ合理的な手法といえる。当該発明における，主たる引用例と相違する構成（当該発明の構成上の特徴）は，従来技術では解決できなかった課題を解決するために，新たな技術的構成を付加ないし変更するものであるから，容易想到性の有無の判断するに当たっては，当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で，それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。上記のとおり，当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから，当該発明が容易であったとするためには，「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく，「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち，たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても，「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」（例えば，一般には着想しない課題を設定した場合等）には，当然には，当該発明が容易想到であるということとはできない。ところで，「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は，着想それ自体の容易性が対象とされるため，事後的・主観的な判断が入りやすいことから，そのような判断を防止するためにも，証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また，その前提として，当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは，当該発明の容易想到性の結論を導く上で，とりわけ重要であることはいうまでもない。

(2) 具体的適用

本件発明1は，「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて，通常の状態では強

固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」を解決課題とし、「(換気扇フィルターにおいて)、通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いること」を解決手段とした発明である。

これに対して、前記認定のとおり、審決が文献から引用した発明Aは、……であって、「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」を解決課題として、これに対する解決課題を示した本件発明1とは異なる。甲1には、本件発明1が目的としている解決課題及び解決手段に関連した記載又は開示等はないのみならず、逆に、フィルターをフィルターカバーから剥離せずに廃棄することを前提とした発明であることが示されている。

この点について、審決は、前記甲18、19及び32の例から、「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること(を容易にすること)」は、周知の技術的課題であることから、当業者は、甲2に接すれば、上記の課題を解決するため、接着剤成分が溶解または膨潤するものを選択することが容易であると判断している。

しかし、審決は、上記課題が周知であるとする、なにゆえ本件発明1の引用発明(発明A)との相違点に係る構成が容易に想到できることになるのかに関する論理について、合理的な理由を示していない点において、妥当を欠く。

のみならず、甲18、19及び32の記載を子細に検討してみても、本件発明1が解決課題として

いる「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」と同様の解決課題を示唆するものはない。……

以上のとおり、甲18、19及び32において、本件発明1と発明Aとの相違点(相違点A)に係る構成、すなわち、「接着剤につき、本件発明1では、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いているのに対し、発明Aでは、かかる接着剤を用いていない点。」に関する解決課題及び解決手段についての示唆はない。

したがって、審決において、本件発明1における「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化すること」という解決課題設定及び解決手段の達成が容易に想到できたとの点について、証拠を基礎とした客観的合理的な論理に基づいた説明が示されていると判断することはできない。

3. 検 討

3.1 一般論について

(1) 課題について

研究開発は、「必要は発明の母」といわれるように、発明者が認識する解決すべき主観的な課題が最初であり、その課題を解決すべく困難を極め努力を重ねた結果、当該課題の解決手段としての構成であって、当該課題に対応する効果(その効果が実存するものでなければならぬという意味で客観的な効果)を奏するものを創作したときに、発明者は自己の発明が完成し

たと認識するのが、通常のプロセスである。したがって、発明を理解するためには、先ず、発明者が認識した当該発明の課題を知らなければならない。進歩性有無の判断を行う場合に、構成から評価を始めることは客観性の観点から好ましいことは事実であるが³⁾、発明の評価を全うするためには、特許請求の範囲に記載された構成のみから「発明」を理解するのではなく、目的、構成、効果を以て総合的に発明を評価すべきである。

その意味で、判決の『当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。』は妥当と考える。

別の見方をすれば、発明は、特許法2条1項で「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されているところ、技術的思想における「技術」は「一定の目的を達成するための具体的手段」⁴⁾であるから、目的すなわち課題を切り離してその達成手段すなわち課題解決手段を考えることは文言上及び実質上無意味であり、判決もその旨言及している。効果は課題と裏腹であることを考慮すれば、効果を切り離して当該手段を考えることもまた無意味であるということになる。そして、上述したように、主観的な課題に対応する客観的な効果が得られたときに発明は完成するのであるから、発明の評価を全うするためには、構成を評価した後に効果を評価することが必須となる。

発明は構成であり（「発明＝構成」）、進歩性の判断は構成の容易想到性が成立するか否かによって決まり、効果は参酌しないとする非参酌説があるが⁵⁾、上述のとおり、特許法上の発明の定義及び通常技術開発プロセスからみて、妥当ではないと考える。このことは、判例・審

査基準（特許庁編「特許・実用新案 審査基準」[2011. 8. 6現在]）にあるように⁶⁾、意見書で主張された効果の参酌に際し、出願当初の明細書又は図面の記載に明示されているか、或いは当該記載から推論できる効果は参酌するが、明示されておらず推論もできない効果は参酌しないこと⁷⁾からも窺うことができる。「発明＝構成」であるとする考え方では、構成が定まっておればどの様な効果であれ、いつの段階でも主張できるはずであるからである。

したがって、日本の審査基準では、進歩性の有無の判断において、「(i) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集めに該当」せずかつ「(ii) 動機づけが存在」しなければ進歩性有りとするが、上記(i)又は(ii)が満たされれば直ちに進歩性欠如とするのではなく、本願発明の「(iii) 有利な効果を参酌」し、当該効果が引用発明から見て「1) 顕著な効果」であってかつ「2) 予測できない効果」であれば、発明の進歩性を認めている。すなわち、構成の容易想到性（「構成の容易推考性」ともいう。上記(i)又は(ii)に相当する。）を検討し、それが成立する場合には、続いて（あるいは同時に）効果が参酌される⁸⁾。そこで、効果を考慮することの根拠が問題となるが、これに対しては間接事実説⁹⁾、¹⁰⁾と独立要件説¹¹⁾が挙げられている¹²⁾。本願発明の構成の容易想到性の検討において、例えば、引用文献中に示唆されていると評価することができる場合であって、効果もさほどでないときと、予測できない顕著な効果（とりわけ引用発明が有する効果とは異質な効果）を有しているときとで、前者のときには構成の容易想到性が成立し後者の場合には構成の容易想到性が成立しないと考えることは、構成の容易想到性は本来構成自体から判断すべきものであることに鑑み¹³⁾、不自然である。効果が予測できない顕著なものであるときには構成の容易想到性を破ると考えるのではなく、構

成の容易想到性が成立する場合でも、効果が予測できない顕著なものであるときには、発明の容易想到性が成立しないと考える方が、すなわち、「予測できない顕著な効果」は、構成の容易想到性とは独立した進歩性判断の要件であると考えの方が、上記技術開発のプロセス及び発明の定義からして妥当と考える。

その一方で、判決は『当該発明における、主たる引用例と相違する構成（当該発明の構成上の特徴）は、従来技術では解決できなかった課題を解決するために、新たな技術的構成を付加しないし変更するものであるから、容易想到性の有無の判断するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。』と判示する。判決はこれに続けて『上記のとおり、当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。』とする。「場合がある」のであるから「そうではない場合」も許容する様に読めるが、それはともかくとして、仮にこの判決が、本願発明の容易想到性の有無の客観的判断においては本願発明の課題に拘束され、それ以外の課題での論理づけは不可とする考え方への移行を企図するものであれば、賛成できない。この考え方は、本願発明の構成に想到するための動機づけは、本願発明の技術的課題の認識以外には存在し得ないとするものである。

「課題の共通性」に関して言えば、発明者が認識した課題に拘泥することなく、本願発明の課題とは別の課題でも論理づけが可能であるこ

とを説示する判例は多数あり¹⁴、また、審査基準でもその旨の記載が存在する¹⁵。米国でも同様であり¹⁶、EPOでは一番近い先行技術から客観的な課題を設定するとし、必ずしも出願人の主観的な課題に拘束されない¹⁷。すなわち、本願発明とは異なる技術課題であっても、それに基づいて引用発明から当業者が容易に本願発明の構成にたどり着けば、本願発明に係る構成の容易想到性は成立する。もちろん、本願発明の課題と引用発明の課題が一致している場合に、その課題を以て論理づけができるのであれば、通常、論理づけの説得性が増し、少なくとも発明者の納得しやすいところとなるが、それに限定されるものではない。例えば、従来技術の構成は「A + B」という認識の発明者が、*a*という技術課題に着目し「A + B + C」を発明した場合に、審査等における先行技術調査の結果、もっと近い公知の「A + C」なる先行技術を発見し、当該先行技術「A + C」と先行技術「B」との組み合わせが問題となるときがある。すなわち、本判決で言う「最も近似する発明（主たる引用発明）」と、発明者が認識する「従来技術では解決できなかった課題」の従来技術とが常に一致するとは限らない¹⁸。遠い先行技術から進歩性を判断するのが特許法29条2項の趣旨ではあるまい。そのようなときには別の論理づけを検討することとなる¹⁹。「課題の共通性」により論理づけが可能であるときには²⁰、当該課題は一般的には課題*a*とは異なるものとなる。あるいは、「A + B」に「C」を付加することが、本願発明とは異なる、公知又は周知の技術課題*β*から見れば当業者にとって容易であり、その結果、本願発明の構成「A + B + C」となるのであれば、本願発明に係る構成の容易想到性は成立する。もちろん、この場合にも、発明は、目的、構成、効果から総合的に判断しなければならないのであるから、構成の容易想到性は必ずしも、発明の容易想到性を意味しな

い²¹⁾。引用発明どうしを組み合わせる論理づけに、本願発明における課題 a とは異なる課題 β を使用した場合には、本願発明において発明者の認識する課題 a に対応する効果 a' は、その組合せに係る構成に固有の効果ではあっても、引用発明からでは認識されない効果となる。課題 a に対応する効果 a' は、課題 β に対応する効果 β' とは異質な効果であるから、効果の顕著性は満たされることとなる。したがって、後は当該効果の予測可能性の問題となり、当該課題 a がその発明の技術分野において周知（少なくとも公知）であるがゆえに効果 a' も先行技術「A+B」又は「C」から予測できる場合には、進歩性なしとする妥当性は存在するが、そのような課題が周知でも公知でもない場合に本願発明を進歩性なしとすることは、本願発明を知ったが故の後知恵による評価に該当する。偶然による発明は別として（そのときでも論理づけでは「必然」で説明しなければならない）、課題の認識のないところに、通常、効果の発見はあり得ない。また、課題 a が周知若しくは公知である場合でも、本願発明「A+B+C」を知ったがゆえに初めて認識できる効果のときには、謂わば「容易の容易」に相当し、全体としても「容易」か否かの吟味が必要となる。とりわけ、その効果が相乗効果のときには、通常、「容易」とは言えないであろう²²⁾。

その意味で、本願発明の効果に対応する課題を考慮することは重要であり、判決の『たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」（例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等）には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。』は妥当である。

(2) 後知恵について

特許法29条2項は、特許出願前に、当業者が

特許法29条1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できない旨規定する。したがって、特許出願後の技術レベルや知識（「後知恵」に相当。本判決でいう「事後的・主観的な判断」の「事後的な判断」とは、この「後知恵」を指すものと理解できる。）に基づいて進歩性有無の判断を行うことは、この法律に違背することとなる²³⁾。後知恵、とりわけ、審理の対象となっている発明からのみ得られた知識に基づいて判断することが問題となる。後知恵による判断は、引用例記載発明を上位概念化する場合にしばしば発生する²⁴⁾。後知恵による審理は許されないとする記述は、米国²⁵⁾にもEPO²⁶⁾にも存在するが、我が国の現行審査基準には存在しない²⁷⁾。しかしながら、発明の新規性・進歩性の有無は、その発明を理解した後でなければ評価できない（以下、「事後の評価」と呼ぶ²⁸⁾。）ことにも留意すべきである。ましてや進歩性有無の判断は、新規性を有する発明に対しておこなうものである²⁹⁾。すなわち、当該発明のほとんどは、これまでに世の中に存在していない発明である³⁰⁾。したがって、当該発明の評価を行うためには、当該発明を十分に理解することが大前提となる。その上で、後知恵による判断を避けるために特許出願前の技術レベルや知識で判断することとなる。換言すれば、進歩性の有無は、「後知恵」によって判断することは許されないが、必然的に「事後の評価」とならざるを得ないのである³¹⁾。

本判決では、『ところで、「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は、着想それ自体の容易性が対象とされるため、事後的・主観的な判断が入りやすいことから、そのような判断を防止するためにも、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また、その前提として、当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは、当該発明の容易想到性の結論

を導く上で、とりわけ重要であることはいうまでもない。』と説示する。

後知恵による進歩性判断を戒める意味ではそのとおりであるが、事後の評価と後知恵は明確に区別すべきである。後知恵を禁止することと本件発明の課題に拘束されることとは、別のことである。後知恵を慮る余り、論理づけを硬直的なものにする必要はない。

「証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる」を、本願発明の解決課題は証拠、とりわけ文献に明示されたものでなければ成らない等、あまりにも硬直的に適用することには賛成できない。単なる文献だけではなく、合理的な説明、市場における要求でも良いことはKSR事件³²⁾の教えるところであり、また、これまでの判例を受けて作成された審査基準でも、「課題の共通性」の項で、課題は「自明な課題」や「容易に思いつく課題」でも良いとしている³³⁾。しかしながら、これらの課題、すなわち、当たり前の課題ほどそれが故に当業者は文献に記載せず、したがって当該課題を記載した文献を見つけることはときとして多大の労力が必要となることは、実務家の経験の教えるところである。

3. 2 具体的適用について

原告は、『審決は、本件各発明について、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で強固に接着されている換気扇フィルターという前提を捨象して、単に、「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄する」点のみを解決課題としている点において、誤りがある。』と主張し、本判決も本件発明1の課題を『通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること』とし、課題をいわば「強固に接着」と「容易に分別」の2ステップと捉えている観がある。

しかしながら、「接着」とは、使用中は本来「強固」を前提としている。使用中に剥離すると困るものを接着する場合に「強固に接着する」ことは自明の課題である。本事例の場合、使用中に剥離すれば火事になることもあり得る。従来技術として、強固に接着することが達成されていないときに分別の問題が起こりそれをも解決しなければならないのであれば、課題は「いかに強固に接着し、そして、分別時にいかに容易に分別するか」の2ステップとなるが、従来技術でも「強固に接着」は達成されている。出願人の出願時の認識も明細書の【0005】³⁴⁾によりそのはずである。したがって、従来技術を基準とするのであれば真の課題は「これまで知られている強固な接着剤のうち、分別時に容易に分別することのできるものを探す」の1ステップである。

また、この課題は、文献に明示されていなくとも、ゴミの分別が周知となった段階で論理的に導ける、自明の課題ではないのか。すなわち、廃棄物のなかには、金属やプラスチック、紙等、複数種類の素材でできているものがあり、ゴミの分別廃棄が周知となった段階で、それらを分別しなければならず、そのため使用後は分別し易くすることは、自明の課題、あるいは百歩譲って当業者であれば遅かれ早かれ、困難性を伴うことなく容易に思いつく課題であるとするには十分に説得力がある。そして本件発明1のような、換気扇フィルターが金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とからなる場合には、「分別」とは前者と後者を分離することであるとするのが、最も直截な技術常識である（これ以外のことを考えることの方がより創作性を必要とする。その意味で、甲18や甲19に係る技術が「発明」として出願されているのではないのか）。

審決では、甲18及び甲19を以て、分別廃棄という課題を抽出している。判決は、当該証拠に

記載された技術を子細に検討し、『本件発明1における、解決課題の設定及び解決手段は、全く逆であって、本件発明1の異なる構成に想到することを容易とする技術が示唆されているものとはいえない。』とする。しかしながら、審決は、分別廃棄という課題が周知であったことを立証したいがために当該証拠を採用したのであり、当該証拠に記載された技術まで引用しているのではあるまい。もちろん、引用例記載の「A+B+C」から「A」のみを抽出するときに後知恵が働きやすいことは事実であるが、後知恵にならないなら、そのような部分抽出方法が全て禁止されるわけではない³⁵⁾。ましてや、審決は、課題が周知であったことの証拠として引用しているのである。このような引用は後知恵とはいわないであろう。

判決は『審決は、前記甲18、19及び32の例から、「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること）」は、周知の技術的課題であることから、当業者は、甲2に接すれば、上記の課題を解決するため、接着剤成分が溶解または膨潤するものを選択することが容易であると判断している。しかし、審決は、上記課題が周知であるとする、なにゆえ本件発明1の引用発明（発明A）との相違点に係る構成が容易に想到できることになるのかに関する論理について、合理的な理由を示していない点において、妥当を欠く。』とする。

しかしながら、周知の技術的課題であれば、当該課題を解決するための手段を探すことは当業者が当然におこなうことである。問題は、上記相違点に係る構成、すなわち、本件発明に係る接着剤を探すのに困難性が存在したか否かである。それを探す際、古い障子紙は水につけて剥がす、切手を集めている人は、使用済み切手を封筒から剥がすときに水に浸すこと等の出願時の一般的な技術常識を考慮すれば、「強固な」

接着剤のなかから水溶性のものを探してみることは、当業者がまず最初に試みる、初歩的かつごく自然な行動であると思うのは私一人だけであろうか。

4. 実務上の留意点

4.1 従来の考え方のメリット

「異なる課題でも、当業者が容易に本願発明と同一の構成にたどり着けば、本願発明の構成の容易想到性は成立する」とする従来の考え方には、十分な説得性があり、これまで多くの判例で採用されている考え方である。当該考え方の短所は、本願発明とは異なる課題から出発して本願発明の構成の容易想到性を構築したときの、本願発明の課題に対する効果の評価が十分に行われないうちがあることである。上述のとおり、本願発明とは異なる課題から構成の容易想到性がいえたとしても、本願発明は従来技術とは異質な効果を有することとなるから、効果の顕著性は有することとなる。したがって、当業者が当該発明を容易にしえたか否かに関して、残された検討事項は、当該効果の顕著性が予測可能であったか否かとなる。この検討事項を十分におこない、疎かにすることがなければ、従来の考え方は柔軟性のある適切な考え方であり、発生する特許はバランスの取れたものと成ろう。

進歩性有無の判断対象となる発明は、上述のとおり、そのほとんどが、この世の中で最初になされた発明である。だからといって、当該発明の生まれる過程を辿って評価しなければならないというものではない。過程に囚われると、進歩性欠如とすることは全てコロンブスの卵すなわち後知恵ではないかとの疑念が湧くであろう。進歩性のない発明まで特許されてしまう事態は容易に想像できる。特許法29条2項は「容易に発明をすることができたとき」と規定して

一般法則性を予定し、特許されるものと特許されないものとは本来峻別されているとするのであろうが、実態的には進歩性の有無は、説得性の有無に帰着する側面を有する。結局のところ、進歩性有無の判断は、その対象となっている発明の構成及びそれが有する客観的な効果の認識に到ることが当業者にとって容易か否かの、客観的な評価であるといえることができる。

4. 2 将来の危惧

自然科学で問題となるのは正否であるが社会科学では適否であり、一般的には、論理は純化するほど自然科学では真理に近づくが、社会科学では現実から遊離する。人は意思を持って(多くは利のために)、当該論理とは逆の行動をとるからであると、しばしば言われている。

特許請求の範囲の記載要件に関し、旧法の36条5項(時代によっては特許法36条4項)³⁶⁾では必ずしも発明を適切に表現できない場合があるとして、平成6年法の改正では、出願人が特許を受けようとする「発明を特定するために必要と認める事項の全てを記載する」と規定し、発明を特定するために必要と認める事項(発明特定事項)として、装置の作用や動作方法も記載できるようにし、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能とした³⁷⁾。その結果として、従来には存在しない特殊パラメータを創設して出願することが横行した。当該特殊パラメータは従来には存在しないがゆえに、また、当時の審査基準は、特許法36条6項で規定するサポート要件及び明確性要件の適用を実質的に封印し³⁸⁾、実施可能要件に関しても、実施できないことの挙証責任を審査官に負わせる様な基準であったため、当該特殊パラメータを含む発明はほとんどが特許される事態が発生したと聞いている。この特殊パラメータ発明はしばしば従来技術を包含するため、特許庁に非難が集中したが、当該審査基準を改定³⁹⁾するの

に多くの時間が費やされたという経緯がある。

上記の事態は、主に新規性のない発明に対して特許を与えてしまう状態であるが、本願発明の容易想到性の有無の客観的判断においては本願発明の課題に拘束され、それ以外の課題での論理づけは不可とする新しい考え方が蔓延すれば、進歩性のない発明に対して特許を与えてしまう事態が発生することが危惧される。すなわち、従来の課題から出発すれば当業者が容易に発明をすることができるのに、別の新規な課題を創設して出願することが十分考えられる。しかも、米国特許実務の影響により、ある効果を記載して特許を取得し権利行使した場合において、侵害と目される形式には当該効果がないとして非侵害の判決がなされることをおそれ、近年の明細書においては効果をはっきりとは記載しない傾向がある。従来の考え方では「異質な効果」として客観的な効果の評価となるが、上記の新しい考え方に従えば、その評価がなされることなく主観的な「新規な課題」を以て特許される場合が頻発し、結局のところ産業の発達に阻害されるのではないのか。杞憂に終わることを切に希望する。

5. おわりに

進歩性判断における「流行」は目の前に広がっているが、その中から「不易」を見いだすことはなかなか難しい。長期的に見れば、歴史は繰り返すとの諺どおり、アンチパテントとプロパテントの繰り返しであるが、これでは、着実に進歩しているのは科学技術ばかりであり、「思想や知恵などという流行物はどうもいつも一方だけへ進んでいるとは思われない。」⁴⁰⁾と言われそうである。

注 記

- 1) 知財高裁平成20(行ケ)10130号
- 2) 知財高裁平成20(行ケ)10096号。なお、これに関

- する評釈は、判例評論 No. 613（平成22年3月1日）pp. 179-186の拙稿を参照されたい。
- 3) 早田尚高「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]」p. 405
 - 4) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説（第13版）」有斐閣（2001. 11. 30）p. 55
 - 5) 例えば、吉藤・前掲注4）pp. 123-124では「発明の進歩性は、発明を構成することの難易の問題である。発明の実体は、発明の「目的」でもなく、また発明の「効果」でもなく、発明の「構成」自体であるからである。したがって、進歩性を判断するにあたっては、論理的には、発明の構成を対象とし、その難易によって進歩性の有無を判断すべきであることはいうまでもない。しかし、実際問題として、発明構成上の難易を判断することは必ずしも容易でないことが少なくなく、また往々にして判断を誤ることもある。……以上のことから、発明の目的や効果を参酌することによって、構成上の難易、すなわち、発明の進歩性の有無を判断することが、手法として一般的に行われている。……構成の困難性がないことが明らかな場合においては、参酌する必要はない。目的や効果は参酌事項であって決めてではないからである。」とする。
また、竹田和彦「特許の知識 理論と実際（第7版）」ダイヤモンド社pp.159-160では「作用効果がいかに顕著であっても、発明の構成が先行技術から容易に考えつくかどうかの判断、すなわち、構成についての類推容易性（逆からみれば類推困難性）という本来の土俵で負けてしまえば、進歩性が認められない場合がある。」とする。
 - 6) 例えば、審査基準 第Ⅱ部第2章 2.5 (3) ②参照。
 - 7) このことはEPOでも同様である。Guidelines for Examination in the European Patent Office（以下、「GEEPO」と記す）Part C-IV, 11.10参照。
 - 8) 特許庁編「特許・実用新案 審査基準（2011. 8. 6現在）」（以下、「審査基準」と記す）第Ⅱ部第2章 2.5 (3) ①
 - 9) 吉藤・前掲注4）pp. 123-124
 - 10) ジュリスト選書「発明 特許法セミナー（1）」有斐閣（昭和44. 2. 25）p. 87（染野氏発言）
 - 11) 相田義明「(4) 発明の進歩性」・竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」発明協会p. 225
 - 12) 長沢幸男「19 進歩性の認定—顕著な作用効果」・「特許判例百選（第3版）」有斐閣p. 41
 - 13) 長沢・前掲注12)
 - 14) 例えば、東京高裁平成12(行ケ)238号「飲料用ボトル事件」では「原告の主張は、本願発明1の構成に想到するための動機付けは、本願発明1の技術的課題の認識以外に存在し得ないことを当然の前提とするものであり、このような前提が認められないことは論ずるまでもないことであるからである（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。）。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。」とする。
 - 15) 審査基準 第Ⅱ部第2章 2.5 (2) ②「なお、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。」
 - 16) 米国では、一般には、TSM(teaching, suggestion or motivation：教示、示唆又は動機)という論理的根拠が存在するか否かで自明性（日本における「容易」に相当）の判断をしているが、「先行技術を変更若しくは結合することの合理性は、先行技術に明示されている必要はない。合理性は、先行技術中に明示又は黙示的に含まれているか、又は、当業者が一般に利用可能な知識、確立された科学原理、先行する判決によって確立された判例から理由付けられるものでも良い。」(Manual of Patent Examining Procedure (Rev. 6, Sept. 2007)（以下、「MPEP」と記す）2144 I.)とされ、「先行技術を結合するもっとも強い合理性は、ある利点若しくは予見できる有利な効果が先行技術の結合により発生するであろうという認識が、先行技術中に明示又は暗示されているか、又は、確立された科学原理や判例に基づいて推論した説得性のある方針から引出される場合である。異なる目的や異なる課題により先行技術を変更するという理由や動機

が、発明者がなしたことを示唆する場合がしばしば存在する。」(MPEP 2144 II., IV)とされている。

- 17) EPOでは、上記「判断」において「課題－解決アプローチ (problem-and-solution approach)」を採用しており、そこでは本願発明に一番近い先行技術から客観的な課題を設定し、当該技術と当該課題とから出発して進歩性の有無の判断をする (GEEPO Part C-IV, 11.5)。当該課題は発明者が認識する課題に拘束されない。
- 18) 東京高裁平成15(行ケ)534号「半割り式研磨ロール及びそのコア金具」事件では「進歩性が問題となる出願に係る発明と主引用例、副引用例に記載された各発明の目的の異同については、これを必ず考慮しなければならないというものではない。なぜなら、出願に係る発明の目的は、出願人が認識する従来技術が有している技術的課題によって主観的に定まるものであり、必ずしも、客観的なものとはいえない」とし、続けて「主引用例に記載の発明に副引用例に記載の発明を組み合わせると出願に係る発明が容易に想到できるのであれば、当該発明の目的は客観的に達成されることになるからである。」とする。筆者は、前者は妥当であるが、後者に関しては、論理的には、目的(課題)の認識がなければ、当該目的に対応する効果に気がつかないと考える。
- 19) 東京高裁平成15(行ケ)534号「半割り式研磨ロール及びそのコア金具」事件はそのようなケースである。しかしながら、この事件では先行技術「A+C」と先行技術「B」の組合せの論理づけとして、「技術分野の同一」を用いている。
- 20) EPOでは、最も近い先行技術の発見により、最初の課題を変更することを、課題の再設定として認めている。欧州特許庁編・欧州特許庁審決研究会翻訳「欧州特許庁審決の動向 [第5版対応]」発明協会 (2009年7月) p. 148参照。
- 21) この点に関しては、拙稿「進歩性判断における論理づけ—「解決すべき課題」を中心として—」・「特許研究」工業所有権情報・研修館 特許研究室 NO. 40(平成17年9月) pp. 58-66を参照されたい。<http://www.oit.ac.jp/ip/~takashima/ronbun1.html>からも閲覧可能 (参照日: 2011. 9. 8)。
- 22) 審査基準 第II部第2章 2.5 (3) ①例2, MPEP 2143 A. (2), MPEP 2141 V. (B), GEEPO Part

C-IV, Annex 2.2

- 23) 「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」日本国際知的財産保護協会 (平成19年3月) pp. 38-40
- 24) 拙稿「進歩性判断における後知恵についての一考察—引用文献記載発明の上位概念化を起点として—」・「知的財産専門研究 No. 4」大阪工業大学大学院 知的財産研究科 (2008年11月) pp. 65-99を参照されたい。<http://www.oit.ac.jp/ip/~takashima/ronbunkaisetu.html>からも閲覧可能 (参照日: 2011. 9. 8)。引用文献記載発明の後知恵による上位概念化とは、例えば、引用例には「タイヤ」が記載されているところ、本願発明を知った結果、引用例には「車両用走行ゴム」の発明が記載されていると認定したり、引用例には「A+B+C」の発明が記載されているところ、当該発明の本質からは「A+B」と「C」を分離・認定できないにもかかわらず、本願発明を知った結果、引用例には「A+B」の発明が記載されていると認定する場合である。
- 25) MPEP 2142
- 26) GEEPO Part C-IV, 11.9.2
- 27) いわゆる「後知恵」に関しては、現行(平成12年12月改訂) 審査基準には明示の記載は存在しない。それ以前の審査基準には第II部第2章 2.9 (2)に記載されていたが、改訂時に、審査基準の記載全体の統合化・簡素化を図るという名目の下で削除された経緯がある。しかしながら、だからといって日本では後知恵による審査が容認されるということではない。
- 28) 筆者は、前掲注2)や前掲注24)では「事後的判断」という用語を使用しているが、今回の判決で使用されている「事後的・主観的な判断」(本稿で言う「後知恵」に相当)と区別するために、敢えて「事後の評価」という用語を使用することとした。
- 29) 審査基準 第II部第2章 2.3
- 30) もちろん、厳密に言えば、29条の2や39条の先願に係る発明等が存在する場合がある。
- 31) MPEP 2145 X. A. 「自明性の判断は、ある意味で必然的に事後の理由に基づいて再構築されたものである。クレームされた発明がなされた時における当業者のレベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項から収集した知識を含まない限り、そのような再構築は正当なものであ

- る。」
- 32) KSR事件最高裁判決 (KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR) , 550 U.S. 82 USPQ2d 1385 (2007)) ではTSMテストは厳格・形式的であってはならないとし (MPEP 2144 I.), さらに, その他の論理的根拠として, 日本の審査基準にあるような「単なる寄せ集め」や「単なる設計変更」等を例示する (MPEP 2141 III(A)-(G), MPEP 2143)。
- 33) 審査基準 第II部第2章 2.5 (2) ②
- 34) 特許公報【0005】には「不織布製フィルターを金属製フィルター枠から剥離しようとする時, 両者の接着が強固であるため, 不織布製フィルターが破れてしまい, 両者を分別することができなかつたのである。」と記載されている。
- 35) 例えばH14(行ケ)259号「金属箔抵抗器事件」では, チップ状電子部品において, 「外部接続端子が, ある程度幅のある板状であり, それらが同部品の相対する二面から引出され, 同端子の先端が本体底面に近接するように鍵状 (L字状) に折り曲げられている構成」(本文記載「A」に相当) が, 「チップ状電子部品を, プリント基板等に, 安定して確実に接続することを容易にする」という独立した技術的意義を有するものとして, 副引用発明から当該構成のみを抽出している。
- 36) 特許請求の範囲には「発明の構成に欠くことができな事項のみを記載」することとされていた。
- 37) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編「平成6年改正 工業所有権法の解説」発明協会 (1995. 4. 26) 第4章 I. 2.
- 38) 特許請求の範囲記載の文言が発明の詳細な説明中に形式的 (オウム返し) に記載されていればサポート要件は満たし, 日本語として明確であれば明確性要件は満たすとしていた。
- 39) 平成15年10月になって改訂された。改訂後の審査基準では, サポート要件に関し, 審査基準 第I部第1章 2.2.1 (2) で「特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の規定に適合するかの判断は, 請求項に係る発明と, 発明の詳

細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。対比・検討にあたっては, 請求項に係る発明と, 発明の詳細な説明に発明として記載したものと表現上の整合性にとらわれることなく, 実質的な対応関係について審査する。」としている。また, 明確性要件に関しては, 機能・特性等や特殊パラメータによる発明にあつては, 審査基準 第I部第1章 2.2.1 (6) で「当業者が, 出願時の技術常識 (明細書又は図面の記載から出願時の技術常識であつたと把握されるものも含む) を考慮して, 請求項に記載された当該物を特定するための事項から, 当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合 (例えば, ……場合等) は, 発明の範囲は明確である。他方, 当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合であっても, (i) 当該機能・特性等による物の特定以外には, 明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき, かつ, (ii) 当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる場合は, 発明の範囲が明確でないとはいえない。技術水準との関係が理解できる場合としては, 例えば, 実験例の提示又は論理的説明によって当該機能・特性等を有する物と公知の物との関係 (異同) が示されている場合等がある。(i), (ii) のいずれかの条件を満たさない場合は, 発明の範囲は不明確である。」とする。

40) 小宮豊隆編「寺田寅彦随筆集 第二巻」岩波文庫 (昭和22. 9. 10) p. 270「時代はすすむばかりであとへはもどらないはずであるが, 時代の波の位相のようなものはほぼ同じことを繰り返すのかもしれない。しかしただ繰り返すだけではなく, やはり何かしらあるものの積分だけは蓄積しているに相違ない。そうしてその積分されたものの掛け値なしの正味はと言えば結局科学の収穫だけではないかという気がする。思想や知恵などという流行物はどうもいつも一方だけへ進んでいるとは思われない。」

(原稿受領日 2011年9月7日)