

侵害訴訟における無効抗弁の研究

——侵害訴訟における進歩性判断の傾向について——

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 最近、審決取消訴訟においては進歩性の判断を緩和する方向とも言えるような判決がなされていることから、無効抗弁を研究するため侵害訴訟における進歩性判断の実態を調査・分析しその結果を検討することとした。具体的には、引用文献数、判断の妥当性及び判断類型から侵害訴訟の場面において進歩性判断の厳しさがどのように変遷しているのかを調査した。

また、技術分野（機械、電気、化学）による違い、あるいは地裁か高裁かによる違いなどの観点からも検討を加えた。いくつかの事例については調査・分析内容を紹介し、実務上の留意点についても言及した。

目 次

1. はじめに
2. 事例の抽出、調査・分析方法について
 2. 1 抽出、調査・分析方法
 2. 2 調査・分析にあたっての留意点
3. 分析結果
 3. 1 傾向分析
 3. 2 まとめ
4. 分野毎及び個別案件分析
 4. 1 機械分野
 4. 2 電気分野
 4. 3 化学分野
5. 総 括
 5. 1 全体まとめ
 5. 2 実務上の留意点
6. おわりに

1. はじめに

平成20年度以降、厳しかった知的財産高等裁判所における進歩性の判断基準が、特許権者あるいは特許出願人に有利な判決に変遷してきているとの指摘や分析がなされている¹⁾。しかし、それらの根拠が明確に示されているわけではな

い。

一方、審決取消訴訟などで厳しさを緩和を示唆するのと思われる判決が最近登場しており²⁾、実際の侵害訴訟における判断においても判断の厳しさに変化が起きているのかといったことは、特許権者のみならず抗弁をする立場からも興味深いところである。

そこで、平成13年度から平成22年度に判決がなされた特許侵害訴訟における判決を調査し、その傾向にどのような特徴が現れているのか分析を行った。

なお、本稿は、2010年度特許第2委員会の水野敦委員長（凸版印刷）、大塚章宏委員長代理（日本メジフィジックス）をはじめ、同委員会第2小委員会の原田良一（日本信号、小委員長）、山本文美子（コニカミノルタテクノロジーセンター、小委員長補佐）、荒谷哲也（大日本印刷）、上田徹也（シャープ）、大須賀千尋（ヤマハ）、千葉幸一郎（トヨタ自動車）、武藤俊介

* 2010年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

(旭化成), 余田紘司 (TOA), 川井由佳 (ソフトバンクモバイル), 竹村好之 (クレハ), 田中正樹 (日立国際電気), 中西亮介 (富士ゼロックス), 堀川俊治 (昭和電工) が作成した。

2. 事例の抽出, 調査・分析方法について

2.1 抽出, 調査・分析方法

平成13年度以降に地方裁判所 (以下, 「地裁」と略す。) および高等裁判所 (以下, 「高裁」と略す。) で判決がなされた特許権侵害訴訟事件約680件 (【裁判所判例情報; 判例検索システム】検索式: (特許権+実用新案権) * (民事訴訟) * (平成13年4月1日~平成22年6月30日)) のうち, 判決において特許法29条第2項の発明の進歩性が判断された187件を検討の母集団とした (表1, 別表参照)。そして, 上記母集団の判決を, 特許第2委員会第2小委員会のメンバーが分担して検討し, 第2小委員会内にて検討・評価を行った。

なお, 分野毎の傾向に違いがあるのかを見極めるため, 機械, 電気, 化学の3分野に分類して調査を試みた。

表1 各分野の年度別件数

	機械分野	電機分野	化学分野	合計
13年度	8	8	1	17
14年度	12	3	4	19
15年度	12	6	2	20
16年度	15	4	1	20
17年度	11	4	4	19
18年度	8	11	7	26
19年度	13	4	3	20
20年度	12	6	5	23
21年度	12	5	2	19
22年度	3	0	1	4
計	106	51	30	187

発明の進歩性判断の妥当性については, 甘い (レベル1), やや甘い (レベル2), 妥当 (レベル3), やや厳しい (レベル4), 厳しい (レベル5) という5段階での判断評価であるが,

有効判断についてはレベル1~3の範囲で, 無効判断についてはレベル3~5の範囲で評価している。

また, それぞれについて, 判決文に示された進歩性判断の理由付けの内容に基づき, 第I類型と第II類型とに類型化した。さらに類型化の参考情報として, 進歩性判断に引用された文献数も合わせて調査を行った。

ここで, 第I類型と第II類型は次のように定義した。

・「第I類型」

課題や動機付けが重視され, 証拠に基づき丁寧に論理展開されて結論が導かれているもの。

・「第II類型」

第I類型以外のもの (第I類型に該当すると評価できないもの)。

前述のとおり, 第2小委員会のメンバーは, 企業において実務を体験している実務者であり, 実務者の立場から, 判決について率直にどのように感じるかに基づき, 評価及び議論を行った。

ちなみに, 妥当性の判断及び判断類型共に, 評価・分類の最終的な判断は, 各委員の1次評価をベースに本小委員会内での合議により決定したものである。

なお, 弁論主義の下, 裁判所の判断は当事者の主張内容が反映され得るが, 本検討においては, 当事者主張の影響は評価していない。従って, 判断の妥当性や判断類型の分類が, 必ずしもすべて裁判官の判断をそのまま評価するものではないという点にご留意願いたい。

対象となった事件が地裁か高裁かについての件数の内訳は次の表2のとおりである。なお, 平成22年度分は短期間 (2か月) であり件数も少ないことから, 表2中にデータとしては掲載しているが, 以後のグラフでの分析対象からは除外した。

表2 地裁、高裁の年度別件数表

年度	地裁	高裁
H13	16	1
H14	18	1
H15	16	4
H16	14	6
H17	13	6
H18	18	8
H19	15	5
H20	11	12
H21	12	7
H22	2	2
合計	135	52

2.2 調査・分析にあたっての留意点

(1) 引用文献数について

主引例、副引例、周知技術など裁判所が進歩性の判断に引用した文献すべてを集計した。

(2) 判断基準の変遷について

進歩性判断の厳しさの変遷については、時系列的に、あるいは技術分野（機械／電気／化学）による発生頻度の偏りが無いかといった観点や、地裁と高裁による発生頻度の違いが無いかといった観点から分析を行った。

(3) 判断類型、結論及び判断の妥当性の関係

我々は、判決文を読んだ上で、第Ⅰ類型は証拠から発明に至る論理づけを重視している型、第Ⅱ類型はそれ以外のものとして類型化した。

ちなみに、裁判官の事実認定の判断や結論に至る判断のあり方については、事件を総合的に考えた場合、どのような結論が正義公平にかなうかといった観点から「事件の筋、すわり」という実務上極めて重要な考え方があるとされる。しかし、この考え方は結論の妥当性をやや重視する観点とも言え証明が疎かになる可能性もあるとの指摘がある^{3), 4)}。本稿の第Ⅱ類型はこの考え方に近い類型となっているが、判決文のみから事件の筋をどのように判断したのか分

析するのは難しく、前述の通り委員の率直な印象で類型化を行ったものである。

なお、その判断類型と結論及び判断の妥当性については、それらの組み合わせが表3のような関係で捉えられるという考えの下に各判決の分類を標準化してよりシンプルに判断できるようにした。表中、それぞれの組合せに対しての「証拠等の取り扱い評価（同表最右欄）」が一つの重要な判断基準となった。

表3 判断類型と妥当性判断の関係

判断類型	結論	判断の妥当性	証拠等の取り扱い評価
第Ⅰ類型	有効	甘い	証拠不足(不十分)
	有効/無効	妥当	証拠を十分吟味し論理付けが丁寧
第Ⅱ類型	有効	甘い	証拠等の吟味不足など
	無効	辛い	阻害要因、後知恵排除の考慮不足など
	有効/無効	妥当	ロジックに丁寧さはないが妥当な結論

3. 分析結果

3.1 傾向分析

(1) 地裁判決

1) 引用文献数

平成17年度に引用文献の件数が突出し、平成18年度に元に戻っているが、その後は徐々に増加傾向にあることが図1より読み取れる。

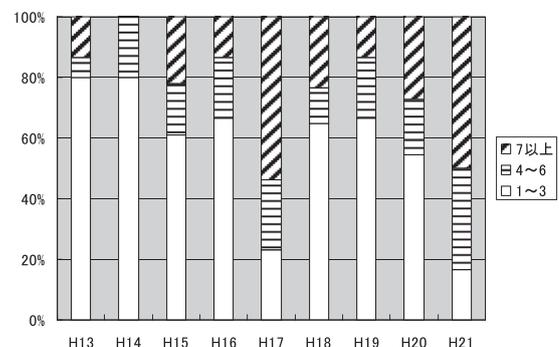


図1 引用文献数推移 (地裁)

2) 判断の妥当性

図2から、「妥当」に該当しているものがほとんどである。しかし、平成17年度以前は甘めの判断が見られたのに対し、平成17年度以降は厳しめの判断が散見される。

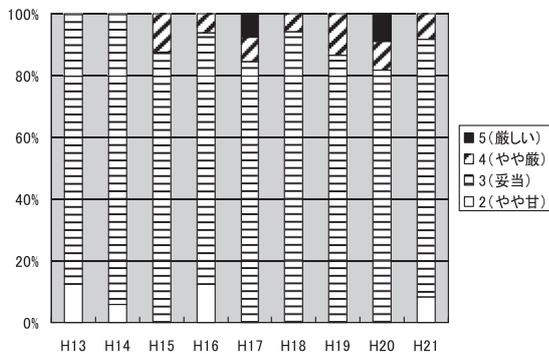


図2 判断の妥当性推移 (地裁)

3) 判断類型

平成17年度、18年度、21年度は第I類型が比較的多く見られるものの、全体的には第I類型、第II類型ともその割合は変わらないことが図3から読み取れる。

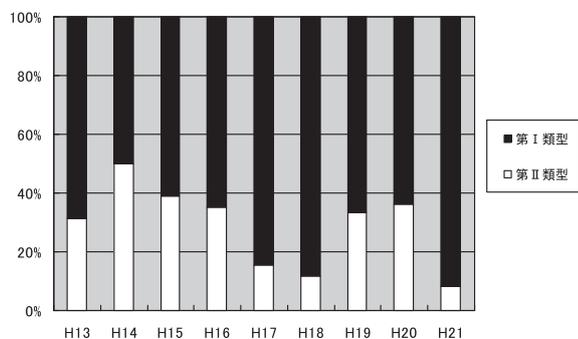


図3 判断類型推移 (地裁)

(2) 高裁判決

1) 引用文献数

高裁判決については、判決件数自体が少なく、傾向分析が難しい面もあるが、地裁判決とのバランスもあり、グラフ化を行った。

まず、図4によると、高裁判決における引用文献の件数については、平成16年度以降「7件以上」に該当する判決の件数に一旦増加が見ら

れるが、平成18年度、19年度をピークに減少傾向が見られる。

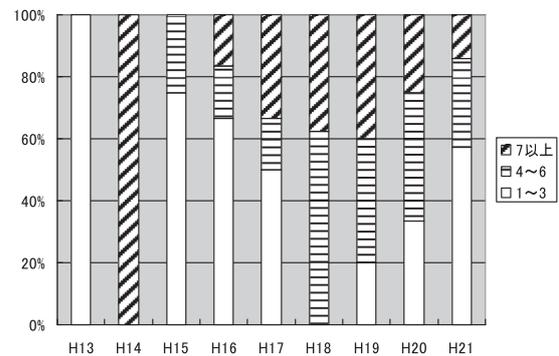


図4 引用文献数推移 (高裁)

2) 判断の妥当性

図5から、平成15年度、18年度、19年度及び20年度に厳しめの判断が見られたが、その後は妥当な方向に振れていることが窺える。

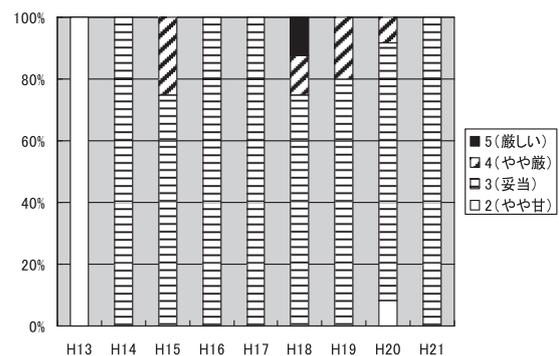


図5 判断の妥当性推移 (高裁)

3) 判断類型

図6によると、H16年度をピークに第II類型が減少し、第I類型への変遷が見られる。

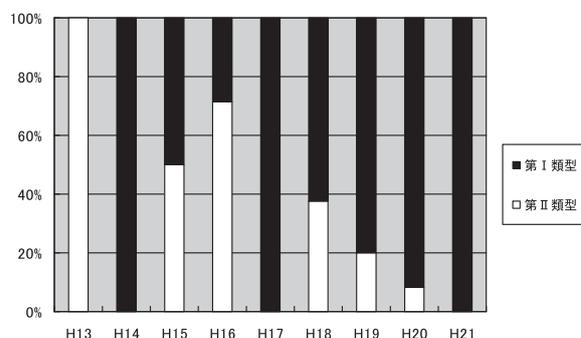


図6 判断類型推移 (高裁)

3. 2 まとめ

(1) 地裁判決について

地裁は、平成18年度以降引用文献数が増えているにもかかわらず、判断類型にはさほど変化はない。

また、判断の妥当性に関しては、平成15年度～21年度にかけて厳しめの判断が平均10%程度の割合で推移している。

(2) 高裁判決について

平成16年度～19年度にかけては、引用文献数「7件以上」の案件が増加しているが、同様に、判断類型も第I類型が増加している。但し、一方で同期間の妥当性判断については「厳しい」と感じる案件が他の期間に比較して多く見られる。

また、引用文献数は平成18年度～19年度の「7件以上」をピークにして平成20年度以降では減少しているが、判断類型に関しては、先に文献数増加の際に同様に増加した第I類型について、文献数の減少に呼応した減少傾向は見られず、寧ろ平成17年度以降は継続的な第I類型の増加がみられる。例えば、第I類型は、平成15年度は、50%（4件中2件）、16年度は30%（6件中2件）であるのに対し、平成21年度は100%（7件中7件）となっており、同程度の文献数にも関わらず判断類型は異なる割合を示している（表4参照）。

表4 引用文献数と判断類型（高裁）

年度	引用文献数	第I類型率
H15～16	多くない	30～50%
H20	多くない	100%

これらについて考察すると、まず、平成15年度～16年度においては、他の年度と比較して、引用文献数は多いとは言えなかったが、判決の論理付けが丁寧さに欠けることで「厳しい」と

感じられ、結果我々の評価が第I類型でなく第II類型に傾いたと考えられる。

その後、平成18年度～19年度にかけて多数（7件以上）の文献数を引用して権利の有効性を判断する傾向となるが、これは当時の104条の3（平成17年4月1日施行）の導入によって、無効にできるチャンスが広がったことを反映していると考えられる。

一方、この時期、判断の妥当性の面では厳しめの評価が増加し、判断類型では第I類型が増えている。この点につき我々は、当時知財高裁（平成17年4月1日設置）が独自に無効判断可能となったこと、また証拠数が増加したことが、判断傾向に影響を与えた可能性もあると考えている。

しかし、これらの変遷を踏まえた後、平成20年度以降では厳しい判断が減って、1件ではあるが、やや甘め、の判決がある。適度な文献数の引用のもと、論理付けについては、より丁寧さを重視すること及び判断の妥当性の両方で納得感が得られる方向となったのではないだろうかと推測する。

なお、平成20年前後は、侵害訴訟で特許が無効とされる場合が多く、判断が厳しすぎるのではないかと、日本国内で訴訟がされなくなるのではないかと、というような意見が出された時期でもある。

4. 分野毎及び個別案件分析

分野毎においてはサンプル数が少なくなりパーセンテージによる傾向分析に誤解が生じるので、実際の件数を踏まえて分析する。

4. 1 機械分野

(1) 機械分野の分析

機械分野においては、高裁案件32件、地裁案件74件、合計106件の裁判例について検討した。総合的には、判断類型としては第I類型が70

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

%, 第Ⅱ類型が30%であり, 判断の妥当性は妥当が約85%, やや厳しいが約10%, そしてやや甘いが約5%である。ここでは, 第Ⅱ類型は妥当な判断の率が65% (32件中21件) であるのに対し, 第Ⅰ類型の妥当な判断の率が93% (74件中69件) と高くなっている。(表5参照)。

表5 判断の妥当性と判断類型 (機械分野)

	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型	合計	%
甘い	0	0	0	0.0%
やや甘い	4	1	5	4.7%
妥当	69	21	90	84.9%
やや厳しい	1	10	11	10.4%
厳しい	0	0	0	0.0%
合計	74	32	106	100.0%
%	69.8%	30.2%	100.0%	—

判決で引用された文献数は, 地裁・高裁とも平成15年度以降は4件以上の文献を用いる事件が増加し文献の増加傾向が窺える (表6参照)。

表6 引用文献数推移 (機械分野)

年度	引用文献数					
	地裁			高裁		
	1~3件	4~6件	7件以上	1~3件	4~6件	7件以上
H13	4	2	1	1		
H14	12					
H15	5	3	2	1	1	
H16	5	2	2	4	1	1
H17	2	2	3	1	1	2
H18	3		2		2	1
H19	6	2	1	1	2	1
H20	2	2	2	3	3	
H21		4	4	1	2	1
H22			1	2		
合計	39	17	18	14	12	6

判断の妥当性については, 地裁では, 平成15年度以降1~2件ではあるが「やや厳しい」があるのが特徴と言える (表7参照)。

表7 判断の妥当性推移 (機械分野)

地裁					
年度	1(甘い)	2(やや甘い)	3(妥当)	4(やや厳しい)	5(厳しい)
H13			7		
H14		1	11		
H15			8	2	
H16			8	1	
H17			6	1	
H18			5		
H19			7	2	
H20			5	1	
H21		1	7		
H22				1	
合計		2	64	8	
高裁					
年度	1(甘い)	2(やや甘い)	3(妥当)	4(やや厳しい)	5(厳しい)
H13		1			
H14					
H15			1	1	
H16			6		
H17			4		
H18			3		
H19			3	1	
H20		1	4	1	
H21			4		
H22		1	1		
合計		3	26	3	

判断類型の傾向は, 高裁では平成17年度以降は第Ⅱ類型から第Ⅰ類型にシフトしているように見える。(表8参照)。

表8 判断類型推移 (機械分野)

年度	地裁		高裁	
	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型
H13	4	3		1
H14	5	7		
H15	8	2	1	1
H16	7	2	2	4
H17	6	1	4	
H18	5		2	1
H19	4	5	3	1
H20	4	2	5	1
H21	8		4	
H22		1	2	
合計	51	23	23	9

以下に, 機械分野において第Ⅱ類型で無効判断された2つの事件 (H16, H22) と, 第Ⅰ類型で有効判断された高裁の事件 (H20) の3つの事例を紹介する。

(2) 事例1 (機械) : H16-57⁵⁾

事件名: 育苗用ポット事件

事件番号: 平成15年(ワ)第889号

裁判所: 大阪地裁民事26部

特許番号: 特許第3245590号

評価等：引用文献数「7」、判断「4：やや厳しい」、判断類型「第Ⅱ類型」

進歩性：無し、請求項数：1

1) 本件発明 (図7参照)

植物苗を育苗するのに使用する育苗用ポットに関し、複数のポットが連結部で連結されて分離可能なものである。

A 全体が薄肉に形成され、上端開口縁で終端する筒状の側壁と、排水孔を有する底壁とよりなるポットの複数が、

B 縦横複数列に並列して同一平面内で全体としてトレイ形状をなすように連結されてなり、

C 各ポットは、前記側壁の上端開口縁に外方へ僅かに張出した耳部を備え、

D 全体の外周で連結されることなく、

E 隣接するポット同士が対向する前記耳部の1個所でのみ、ごく僅かな幅の分離可能な連結部によって連結され、

F 育苗土充填あるいは育苗後に前記連結部を引き裂くことにより、単体のポットに容易に分離できる

G ことを特徴とする育苗用ポット。

2) 裁判所の判断

① 本件発明と引用例との相違点

相違点 (a) 耳部の張出が、本件発明は僅かであるのに対し、引用例1では明らかでない点
相違点 (b) 各ポットの連結が、本件発明は、全体の外周で連結されることなく、耳部の一か所でのみ、ごく僅かな幅の分離可能な連結部によって連結されているのに対し、引用例1では、耳部でのみ分離可能な連結部によって連結されている点

相違点 (c) 連結部分の分離が、本件発明では、引き裂くことによるのに対し、引用例1では引き裂くかどうか不明である点

② 判断

相違点 (a) 耳の張出を僅かなものとすることは設計事項。

相違点 (b) 引用例2には、連結部分である「狭隘部」が分離可能であり「上下方向に延長された」ものが開示されており、本件発明の「耳部から水平方向に延長して形成された連結部」とは、その構成は一応異なるが、当業者であれば、育苗用ポットにおいて、連結部が引用例2の「狭隘部」のように上下方向に延長させるよりも、本件発明の「連結部」のように耳部から水平方向に延長して形成した方が遥に容易であることはおのずから明らか。

相違点 (c) 連結部分の分離が、連結部を引き裂くことによりできるものとなることは自明。

3) 考察

相違点 (b) について、引用例2は、容器同士の分離作業を簡単に行うことを課題として、隣同士の容器を上下方向に延長させた「狭隘部」によって相互に連結したことを特徴とするものである。引用例1に、「狭隘部」が上下方向に延長していることが特徴である引用例2を適用するのに、本件発明の「連結部」を形成する方が遥に容易であることが明らかであるとする根

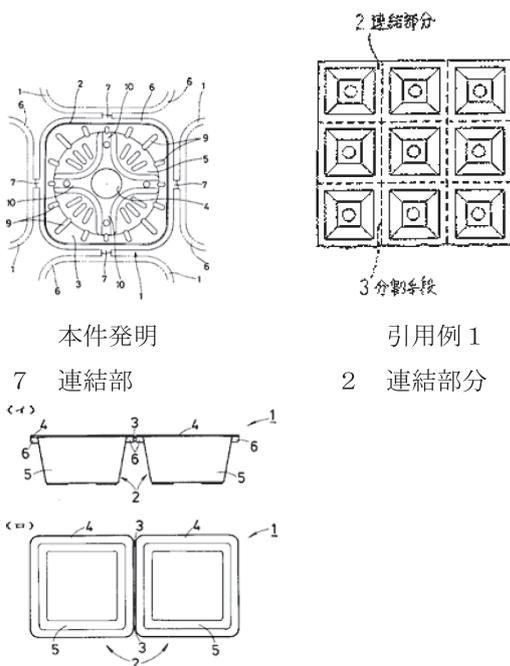


図7 本件発明と引用例

拠が明示されておらず、理由付けがやや強引な印象を与える。

また、相違点 (c) についても、「連結部」の分離は引き裂くことが自明である根拠が明示されていない。

以上、引例から「容易であることが明らかである」や「自明」とする説明には説明不足の感があり、第Ⅱ類型と言えるのではないかと。

(3) 事例2 (機械) : H20-34

事件名：シート及びシート折曲部用形成刃事件

事件番号：平成20年(ネ)第10016号

裁判所：知的財産高等裁判所第3部

特許番号：特許第3752035号

評価等：引用文献数「2」、判断「2：やや甘い」、判断類型「第Ⅰ類型」

進歩性：有り、請求項数：5

1) 本件発明 (図8参照)

A プラスチックシート等のシート体に折曲方向に垂直に折曲部が形成されてなる折曲部入りシートであって、

B 前記折曲部は、シート体に形成された多数の凹部と該凹部の間の残部とから構成されてなり、

C 前記凹部の底部は、折曲部形成方向に沿って設けられ、

D 該凹部と残部との境界線が、折曲部形成方向に対して鋭角で且つ残部を挟んで対向する境界線と同一側に、傾斜せしめられてなる

E ことを特徴とするシート。

2) 裁判所の判断

① 本件発明と引用例との相違点

本件発明では、残部の境界線が折曲部形成方向に対して鋭角であるのに対し、甲31では、残部の境界線に該当する部分が折曲部形成方向に対して垂直である点が相違している。

一方、甲27における罫線の反対の面にある斜めの溝は、形成方向に対して傾斜している。進

歩性判断にあたり、甲31に甲27が適用できるかが争点となった (表9参照)。

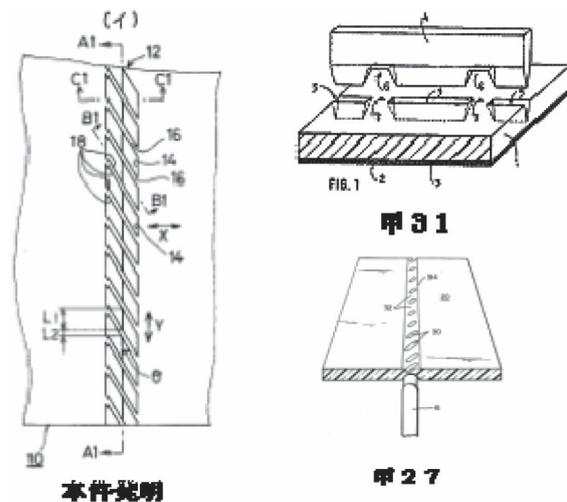


図8 本件発明の内容

② 控訴審の判断

裁判所は、「甲27は工具とプレートのコンビネーションにより折曲部を形成するのに対し、甲31は罫線刃により折曲部を形成するものであり、当業者が甲31に甲27を容易に適用できるというためには、甲27の折曲部の構成を甲31の罫線刃により特段の工夫なくそのまま形成できるという裏付けがなければならぬというべきである。」とし、本件発明は進歩性があるとした。

表9 事例2 H20-34の対比表

特許:3752035	引例1	引例2
A	○	△
B	○	○
C	不明	不明
D	×	分離可能で上下方向に延長された狭隘部
E	不明	不明

3) 考察

本事例では、本件発明のシートの他に、本件発明のシートの折曲部を形成するためのシート折曲部用形成刃に係る発明についても、折曲部を形成する原理が基本的に異なっているから、甲31と甲27を組み合わせることが容易ではないとされた。シート折曲部用形成刃に係る発明に

において、組み合わせの容易性を判断する場合に、シートの折曲部の形成方法の技術的な違いについて検討することは妥当と思われる。

(4) 事例3 (機械) : H22-4

事件名：浄水自動販売機事件

事件番号：平成20年(ワ)第36028号

裁判所：東京地裁民事第40部

特許番号：特許第3815295号

評価等：引用文献数「14」, 判断「4：やや厳しい」, 判断類型「第Ⅱ類型」

進歩性：無し, 請求項数：2

1) 本件発明

A 注水位置に購入者が持参の容器をセットすると、注水口から原水を浄化した浄水が前記容器に注水される浄水自動販売機において、

B 前記注水位置に容器が置かれているか否かを検出する容器検出センサと、

C 注水位置の前面に設けた扉の閉じ状態をロック或いは解除し得るロック機構を備え、

D 電源投入時に前記扉の閉じ状態をロックし、

E 購入者が浄水を購入する操作を行うと、前記注水口から所定量の排水が行われて、浄水装置から注水口に至る浄水の通路を洗浄すると共に、

F 洗浄後に前記扉のロックを解除し、容器が注水位置にセットされると容器に注水し、

G その後、容器の取り出しを前記容器検出センサが検出すると、前記扉の閉じ状態をロックするよう制御することを特徴とする

H 浄水自動販売機。

2) 裁判所の判断

裁判所は、本件発明の浄水自動販売機と乙6の飲料提供装置とは、いずれも飲料水等の自動販売機の技術に属し、また浄水自動販売機は従来から周知なものであるから、乙6に記載された技術事項を浄水自動販売機に転用することは

当業者には容易であるとした。

また、乙2も飲料自動販売機に係るもので同一の技術分野に属し、本願特許発明の作用効果は乙2の作用効果と同一であるから、当業者が当然予測し得るものであって格別顕著なものとは言えないため、乙6発明に乙2発明を適用することは、当業者が容易に行い得るとした。

さらに、原告が乙6の飲料提供装置と乙2の飲料自動販売機とは構成、作用効果が異なるから組み合わせることができない(阻害要因がある)と主張した点については、両者の構成の違いはそれぞれに独立したものであって、相互に関連するものではなく、組み合わせる際の阻害要因になるとは認めなかった(表10参照)。

表10 事例3 H22-4の対比表

特許:3815295	引例;乙6	引例;乙2
A	○	×
B	○	×
C	○	×
D	○	×
E	×	○
F	○	△
G	○	×
H	×	×

3) 考察

本事案は、乙6の飲料提供装置から本件発明に相当する構成を抜き出して上位概念化した飲料水等提供装置に、さらに乙2の技術思想を組み合わせたものであり、単純に乙6の飲料提供装置に乙2の技術思想を用いて為すことができる発明ではない。

さらに本件発明の「洗浄後に前記扉のロックを解除し、」という構成は、乙6および乙2からは直接導けるものではないが、容易に発明できるものであることの説明がされていない。

ただし、本件発明は単なる寄せ集めの類型に近いものであり⁶⁾、進歩性を認めなかった本事案の結論自体は妥当なものと思われるところもあるが、本件発明の構成そのものが記載されて

いる証拠ではなかった点で、容易性判断が複雑となった事例と言えるのではないかと。

4.2 電気分野

(1) 電気分野の分析

電気分野においては、高裁案件9件、地裁案件42件、合計51件の裁判例について検討した。

総合的には、判断類型については、機械分野と同じく第Ⅰ類型が70%、第Ⅱ類型が30%であり、判断の妥当性では、これも機械分野とほぼ近い値で、妥当が約88%、やや厳しいと厳しいを合わせて約6%、やや甘いのが約6%であった。(表11参照)。また、第Ⅱ類型の妥当の判断は69% (16件中11件) であるのに対し、第Ⅰ類型の妥当の判断は97% (35件中34件) となっており、ここでも機械分野と同じく第Ⅰ類型の方が妥当な判断が多い結果となっている。

表11 判断の妥当性と判断類型 (電気分野)

	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型	合計	%
甘い	0	0	0	0.0%
やや甘い	1	2	3	5.9%
妥当	34	11	45	88.2%
やや厳しい	0	1	1	2.0%
厳しい	0	2	2	3.9%
合計	35	16	51	100.0%
%	68.6%	31.4%	100.0%	—

引用文献数については、機械分野と違って増加傾向は見られない (表12参照)。

表12 引用文献数推移 (電気分野)

年度	引用文献数					
	地裁			高裁		
	1~3件	4~6件	7件以上	1~3件	4~6件	7件以上
H13	8					
H14	2	1				
H15	5			1		
H16	3	1				
H17	1		1	2		
H18	9	1			1	
H19	3		1			
H20	4				2	
H21	2			3		
H22						
合計	37	3	2	6	3	0

判断の妥当性は、大多数の裁判例は妥当な判断と評価できる。平成13年度、16年度に「やや

甘い」と評価された案件があったが、近年には「厳しい」判断がされた事例がみられた。なお、高裁案件は、すべて妥当と評価されている (表13参照)。

表13 判断の妥当性推移 (電気分野)

年度	地裁				
	1(甘い)	2(やや甘い)	3(妥当)	4(やや厳)	5(厳しい)
H13		2	6		
H14			3		
H15			5		
H16		1	3		
H17			2		
H18			9		1
H19			4		
H20			3		1
H21			1	1	
H22					
合計		3	36	1	2

年度	高裁				
	1(甘い)	2(やや甘い)	3(妥当)	4(やや厳)	5(厳しい)
H13					
H14					
H15			1		
H16					
H17			2		
H18			1		
H19					
H20			2		
H21			3		
H22					
合計			8		

判断類型の傾向は、地裁では平成18年度~19年に第Ⅰ類型が顕著であるが、高裁ではほとんどが第Ⅰ類型である (表14参照)。

表14 判断類型推移 (電気分野)

年度	地裁		高裁	
	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型
H13	6	2		
H14	1	2		
H15	1	4		1
H16	2	2		
H17	2		2	
H18	8	2	1	
H19	4			
H20	2	2	2	
H21	1	1	3	
H22				
合計	27	15	8	1

以上から考察すると、電気分野においては、引用文献数は少ないが、かといって第Ⅱ類型に傾いているわけではない。しかし、地裁では平成18年度以降やや厳しい、あるいは厳しいと評価された案件があった。

以下に、第Ⅰ類型で有効判断された事件(H13)及び第Ⅱ類型で無効判断された事件(H18)と、地裁では第Ⅱ類型で無効判断となったが(H21)高裁では第Ⅰ類型で有効と判断された(H22)事件の3つの事例を紹介する。

(2) 事例4 (電気) : H13-49

事件名称：温風暖房機事件

事件番号：平成11年(ワ)第24433号

裁判所：東京地裁民事46部

特許番号：特許第1841614号

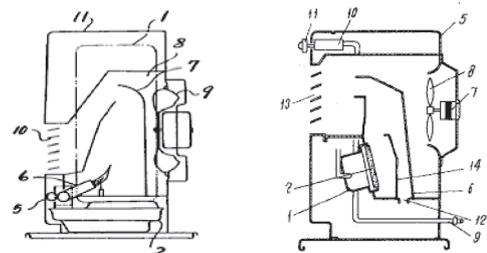
評価等：引用文献数「2」, 判断「2：やや甘い」,
判断類型「第Ⅰ類型」

進歩性：有り, 請求項数：1

1) 本件発明 (図9参照)

本件発明は、カートリッジタンクや気化管の配設を要する温風暖房機に係るものであり、ガスバーナーの配置を工夫して奥行きと間口を小さくして小型化を図ったものである。発明の構成は、以下の通りである。

- A 液体燃料を気化させる気化器を備えていること
- B 液体燃料の気化ガスと空気との予混合気を燃焼させるバーナーを備えていること
- C 燃焼ガスと空気を混合させた温風を送風ファンにより水平面に対し下向きケース外へ吹き出す通路を形成する熱遮蔽板及びダクトとを備えていること
- D 上記バーナーを垂直面に対し後向きに傾斜させるとともに上記気化器を前方に設けていること
- E 温風暖房機であること。



本件特許

- 5：気化器
- 6：バーナー
- 7：熱遮蔽板
- 8：ダクト
- 9：送風ファン
- 11：ケース

引例(乙2)

- 1：ガスバーナー
- 2：セラミックプレート
- 6：燃焼筒
- 12：2次空気孔
- 14：反射板

図9 本件発明と引例(乙2)

2) 裁判所の判断

乙1は、温風を送風ファンにより水平面に対し下向きにケース外へ吹き出す通路を備えているか否かは明らかでない。また、乙2については、本件特許と構成が共通しているが、カートリッジタンクや気化管の配設を要するものではないから、本件特許のような奥行きや間口の問題が発生しない。従って、これらを組合せても本件特許の発明に容易に想到できないとして進歩性を肯定した(表15参照)。

表15 事例4 H13-49の対比表

特許:1841614	引例;乙1	引例;乙2
A	○	×
B	○	×
C	○	×
D	不明	○
E	×	○

3) 考察

本事案は、進歩性を否定するほどの課題や構成が引例に明確に表れていないという理由で進歩性が肯定されている案件である。後知恵は排除されているといえるが、当業者の技術水準や、周知事項・設計事項などが考慮されていないように思われる。

温風暖房機のカートリッジタンク、気化器及びバーナーの位置関係から、奥行きや間口に関する小型化の課題が、乙2に見出せない点が進歩性肯定の中心的根拠になっている。乙2はカートリッジタンクや気化器を要しないタイプであり従ってそのような課題が存在しないと結論付けている。しかし、小型化の課題は潜在的に存在するもので、当業者であればバーナーを斜めにするものの効果として小型化の効果を容易に導き出せるとしても無理はないケースである。そのように解釈すれば進歩性を否定する結論が導かれる事案である。

本事案は技術分野的にも引例からさほど離れていない点等を考慮すると、やや甘めの判断ではないだろうか。明確な証拠がないことが結論に大きく結びついていると言えるので第I類型の事例であると考える。

(3) 事例5 (電気) : H18-3

事件名称：地図データ作成方法・装置事件

事件番号：平成16年(ワ)第17929号

裁判所：東京地方裁判所民事第46部

特許番号：第2770097号

評価等：引用文献数「1」、判断「5：厳しい」、判断類型「第II類型」

進歩性：無し、請求項数：2

1) 本件発明 (図10参照)

- A 地形図等の原図を読み取って得られるラスターデータからベクトルデータを作成した後、
- B 該ベクトルデータを線端を示す点データを含む二次元の線データに変換し、
- C 該線分を所定方向に接続し、終点が始点と一致したときはそれらの線分からなる面データの閉領域データを自動的に作成し、
- D 終点が始点と一致しないときはそれらの線分からなる面データを自動的に作成して、
- E 該面データの前記不連続となる始点及び終点を報知表示し、

F 該不連続点から任意の点又は線へ接続する線データを入力に基づいて生成することにより該面データに対応する閉領域データを作成し、

G 上記各閉領域データに属性データを付与可能にして該閉領域データを記憶、表示又は印刷する

H 地図データ作成方法。

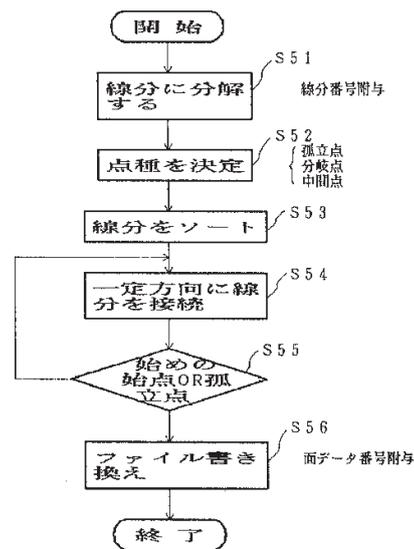


図10 本件発明

2) 裁判所の判断

裁判所は、本件発明の「終点が始点と一致しないときはそれらの線分からなる面データを自動的に生成して」は、文献には開示されていないと、相違点を認定し、相違点の「(終点が始点と一致しないときに生成される)面データ」について、「単に線分を所定方向に接続することによって構成される一本以上の線分の組合せを意味するにすぎない」と、明細書の記載に基づいて、本件発明を引例に近づけるように解釈している。

また、引例について、「終点と始点が一致しない場合にも、それが判明するまでは、当該線分の組合せを一時的に保存しているはず」と推定しながらも、「一時保存データは削除しているものと推認される」と、相違点を認定しているが、引例に終点と始点が一致しないときにエ

ラー表示してトポロジー(閉領域データに相当)を再度更新するコマンドを有していることが記載されていることを根拠として、「始点と終点不一致の場合には、一時的に線分の組合せを何らかのファイルとして保存し、上記コマンド実行の際に利用するか、一時的に保存していたものを削除し、上記コマンド実行の際に改めて線分を接続していくかは、そのいずれでも当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎないというべきである」と、判断している。

つまり、本事案では、裁判所は、相違点に係る本件発明の構成を明細書の記載に基づいて文献に近づけるように解釈し、それでも、文献の記載から推定される構成と相違しているにも関わらず、その相違点は単に設計事項であると、判断している(表16参照)。

表16 事例5 H18-3の対比表

特許:2770097	引例	論理付け
A	○	
B	○	
C	×	設計事項
D	○	
E	○	
F	○	
G	○	

3) 考 察

裁判所の論理展開を鑑みると、本件は、引例(証拠)に基づくことなくやや強引に論理付けに設計事項を用いている感があり、特許権者にとって厳しい第II類型であると感じる。

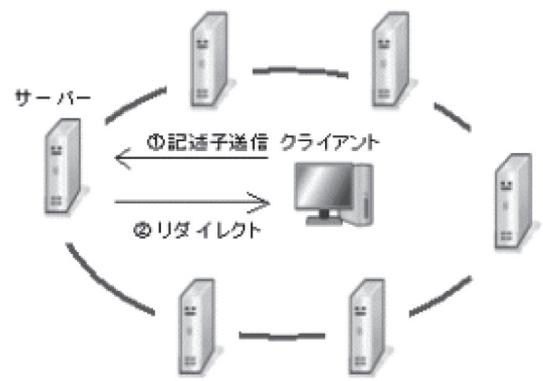
(4) 事例6 (電気): H20-37, H21-21

事件名称: インターネットサーバー事件
 事件番号①: 平成19年(ワ)第2352号
 裁判所①: 東京地方裁判所民事第40部
 評価等: 引用文献数「3」, 判断「5: 厳しい」,
 判断類型「第II類型」
 進歩性: 無し, 請求項数: 7

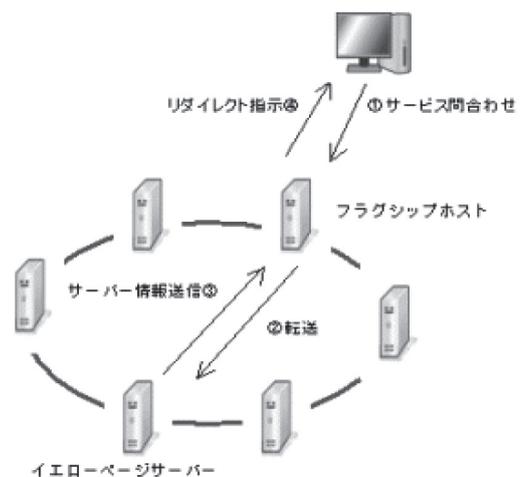
事件番号②: 平成20年(ネ)第10085号
 裁判所②: 知的財産高等裁判所第4部
 特許番号: 特許第3762882号
 評価等: 引用文献数「1」, 判断「3: 妥当」,
 判断類型「第I類型」
 進歩性: 有り, 請求項数: 7

1) 本件発明 (図11参照)

- A インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法であって、
- B 前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と、
- C ディレクトリサーバーが、前記記述子を前



本件発明



引用発明

図11 本件発明と引用発明

記ディレクトリサーバーに存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段階と、
 D 前記ディレクトリサーバーが、REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送する段階と、
 E 前記クライアントに前記URLを用いて情報を要求させる段階と、
 F 前記URLにより識別されたページを前記クライアント側で表示する段階と、
 G を備えた情報ページに対するアクセス方法。

2) 裁判所の判断

① 第一審の判断

引用発明は、ローカルエリアネットワーク(LAN)上において、LAN上のローカルサーバーにアクセスできないクライアントが仲介ホスト(フラグシップホスト)を介してアクセスする方法を開示しており、①ローカルサーバーのアドレスを提供サービス毎に管理するイエローページサーバーに対して、クライアントからの問い合わせを転送し、②イエローページサーバーから返送されたローカルサーバーのアドレス宛てに、クライアントからの通信を転送することが開示されている。

地裁判決では、本件特許のディレクトリサーバーは引用発明のイエローページサーバーから容易想到であり、本件特許のリダイレクトは、引用発明の転送処理から容易想到であり、引用発明のフラグシップホストとイエローページサーバーとを統合して一つのディレクトリサーバーとすることは設計事項であるとして、本件特許の進歩性を否定した(表17参照)。

② 控訴審の判断

控訴審では、特に、引用発明のフラグシップホストとイエローサーバーとを統合して一つのディレクトリサーバーとすることにつき、引用発明の記載からして困難であるとして想到容易性を否定した。すなわち、引用発明のフラグシ

ップホストは、本来イエローサーバーやローカルサーバーにサービスを要求できないクライアントに対し、これを間接的に可能にするための仲介手段であることに着目し、フラグシップホストとイエローサーバーとが同視できないと認定した。

表17 事例6 H21-21の対比表

特許:3762882	引例1	論理付け
A	○	
B	○	
C	×	周知技術
D	×	設計事項
E	○	
F	○	
G	○	

3) 考察

控訴審では、引用発明のフラグシップホストの役割に着目し、そこからイエローページサーバーとの統合の困難性や、フラグシップホストが行う転送若しくはリダイレクトの意義が本件特許のそれとは異なることを明らかにし、第一審には「後知恵」があると認定して、これを覆す形となった。すなわち、証拠における課題や動機づけが重視され、証拠に基づき丁寧に論理展開されて結論が導かれる「第I類型」であり、特許権者にとって納得感のある妥当な判断と言える。

対して、第一審では、引用発明に内在する解決しようとする課題や課題解決のための実現手段の技術的意義が軽視され、一見した構成上の類似性だけで、特許無効の判断がされた感がある。

その意味で第一審は、証拠の積み重ねというよりは、インターネット技術の進歩に伴って当業者であれば容易に想到できるであろうという判断により特許無効の論理を展開された「第II類型」の判断類型であり、特許権者には厳しい判決であったと言える。

4. 3 化学分野

(1) 化学分野の分析

化学分野においては、高裁案件11件、地裁案件19件、合計30件の裁判例について検討した。

総合的には、判断類型としては、30件中、第I類型が26件、約87%、第II類型が4件、約13%であり、機械・電気分野と違って第I類型がより優勢となっており、判断の妥当性については妥当が約87%、やや厳しいと厳しいを合わせたものが約13%となっていて、甘めの判断のものではなく全体として厳しい傾向にあるように感じられる。しかし、判断が厳しいと評価されたのは第II類型のものであり、第I類型ではすべて判断が妥当の評価となっている（表18参照）。

表18 判断の妥当性と判断類型（化学分野）

	第I類型	第II類型	合計	%
甘い	0	0	0	0.0%
やや甘い	0	0	0	0.0%
妥当	26	0	26	86.7%
やや厳しい	0	2	2	6.7%
厳しい	0	2	2	6.7%
合計	26	4	30	100.0%
%	86.7%	13.3%	100.0%	—

判決に用いられる文献数は、地裁、高裁共に従来より多めのようなものである（表19参照）。

表19 引用文献数の推移（化学分野）

平成	引用文献数					
	地裁			高裁		
	1~3件	4~6件	7件以上	1~3件	4~6件	7件以上
H13			1			
H14	1	2				1
H15			1	1		
H16	1					
H17		1	3			
H18		1	2		2	2
H19	1	1				1
H20			1	1		3
H21			2			
H22			1			
合計	3	5	11	2	2	7

妥当性の判断は、平成17年度、18年度に厳しい案件がみられる。甘めのものは一切なく経時的な変化も特にみられなかった（表20参照）。

判断類型は地裁、高裁共に第I類型の傾向が

従来より確立しているように思われる（表21参照）。

これは化学分野の発明は効果の予測性が低い、ということが関係しているのではないか。化学分野においては、例えばAという化合物が効果を有するからといって、必ずしも置換基のみの異なる化合物A'が同じ効果を有するとは限らない。このため、化学分野の進歩性の判断では、構成のみを重視するのではなく、効果の優位性、その効果に至る技術思想をより丁寧に判断し、引例と比較することが必要とされるのではないか。言い換えれば、裁判所において、証拠を重視し、丁寧な論理付けによる判断が従来よりなされていたと考えられる。

表20 判断の妥当性推移（化学分野）

地裁					
年度	1(甘い)	2(やや甘い)	3(妥当)	4(やや厳)	5(厳しい)
H13			1		
H14			3		
H15			1		
H16			1		
H17			3		1
H18			2	1	
H19			2		
H20			1		
H21			2		
H22			1		
合計			17	1	1
高裁					
年度	1(甘い)	2(やや甘い)	3(妥当)	4(やや厳)	5(厳しい)
H13					
H14			1		
H15			1		
H16					
H17					
H18			2	1	1
H19			1		
H20			4		
H21					
H22					
合計			9	1	1

表21 判断類型推移（化学分野）

年度	地裁		高裁	
	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型
H13	1			
H14	3		1	
H15	1		1	
H16	1			
H17	3	1		
H18	2	1	2	2
H19	2		1	
H20	1		4	
H21	2			
H22	1			
合計	17	2	9	2

以下に証拠重視で丁寧な論理付けを行っている第Ⅰ類型で有効判断の事件（H14）と、同じく第Ⅰ類型で無効判断の事件（H20）の2つの事例を紹介する。

(2) 事例7（化学）：H14-36

事件名称：エアロゾル製剤事件

事件番号：平成13年（ネ）第3840号

裁判所：大阪高等裁判所第8民事部

特許番号：2769925号

評価等：引用文献数「16」、判断「3：妥当」、判断類型「第Ⅰ類型」

進歩性：有り、請求項数：14

1) 本件発明

A 成分(a) ベクロメタゾン17, 21ジプロピオネート, 成分(b) HFC-134a, HFC-227から選ばれるハイドロフルオロカーボン, 成分(c) エタノールを含み,

B 成分(a) が溶解しており,

C 界面活性剤が0.0005重量%以上含まない,

D 肺, 頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製剤。

2) 裁判所の判断

エアロゾル製剤は, 界面活性剤の使用が製剤中の医薬成分の凝集及びそれに基づくバルブ詰まりの阻止等の問題の解決において有利であるため半ば常識化され, 界面活性剤を加えることを前提として開発されており, 通常, 当業者で

あれば界面活性剤を除くことを考えない, と地裁, 高裁ともに, 当時の技術水準を説明するために提出された証拠に基づいて認定している。

そして, 本件発明が引例1の構成から界面活性剤を除去し, これにより製剤の化学的安定性という効果をもたらしたことは, 他に特段の事情のない限り, 当時の技術水準においても予想外とみるのが相当であり, 当業者が, 引例1の記載に基づいて, 界面活性剤を排除する構成を容易に実施することができたものと認めることはできない, として進歩性を肯定している。

また, 当事者が別途提出した証拠における, 本件発明及び証拠記載の界面活性剤の物性等に基づき, 引例2で開示されているCFC-12, CFC-11, CFC-113と本発明のHFC-134aは類似した性質を有するとは言えず, 引例2の構成に接した当業者が, 特定フロンであるCFC-12, CFC-11, CFC-113の全量を代替フロンであるHFC-134aに変更する構成を想到することが容易であったとはいえないと判示している。

そして, そのような製剤が特定フロンを用いた製剤と少なくとも同等の化学的安定性, 吸入率という効果を奏するものであることが自明であったともいえない, として引例2からも進歩性を肯定している（表22参照）。

表22 事例7 H14-36の対比表

特許:2769925		引例1	引例2
A	成分(a)	○	○
	成分(b)	○	×CFC-12
	HFC-134a, HFC-227		CFC-11
	成分(c)エタノール	○	×CFC-113
B	成分(a)が溶解	○	○
C	界面活性剤が0.0005重量%以上含まれていない	×界面活性剤必須	○
D	エアロゾル製剤	○	○

3) 考 察

引例1から界面活性剤を除くことは容易と判断しそうなところを, 当業者の技術常識を考慮して, 引例から本発明の構成に到達しないこと

を認定している。引例2についても、フロンの置換について容易に置換することはできなとし、出願当時の技術常識を考慮して進歩性を肯定しており、地裁、高裁とも一貫して、証拠に基づき当業者の技術常識を重視して、進歩性を肯定している事案である。

(3) 事例8 (化学) : H20-32

事件名称：害虫防除剤事件

事件番号：平成20年(ネ)第10027号

裁判所：知的財産高等裁判所第1部

特許番号：3162450号

評価等：引用文献数「1」, 判断「3：妥当」,

判断類型「第I類型」

進歩性：無し, 請求項数：3

1) 本件発明

① 請求項1 (訂正後) と引例との関係：

引例には、同じ化合物(一般名：イミダクロプリド)を有効成分とする殺虫剤が開示されており、イエシロアリ、ヤマトシロアリ等の等翅目虫や半翅目虫等の防除に使用できることが記載されている。なお、引例では、半翅目虫についてのみ実施例で効果が確認されており、等翅目虫については効果が確認されていなかった。本件では、効果が確認されていない引例から本件発明の構成に容易に想到できるかが争いとなった(表23参照)。

2) 裁判所の判断

① 第一審の判断

引例には、「イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに、木材における優れた残効性を示すこと、さらに、同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして、等翅目虫のヤマトシロアリ、イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから、上記の課題に直面していた当業者が、同一技術分野に属する刊行物に

接したならば、イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとすることは何ら困難な事柄ではないというべきである。」等と判示し、進歩性を否定している。

② 控訴審の判断

「イミダクロプリドの殺虫残効性について生物試験の実施例の記載がないことを考慮してもなお、引例において、上記ニトロイミノ誘導体(一般式(I)で表される化合物)の具体例であるイミダクロプリドが、ヤマトシロアリ、イエシロアリに対して木材及び土壌における優れた残効性を有することが記載されているというべきである。」「引例には、一般式(I)で表される化合物が、木材及び土壌において、短期間に分解・揮発等により自然に消滅することのない性質を有する化合物であることが示されているところ、このような性質は、殺虫対象となる昆虫によって左右されるものではないから、引例に接した当業者は、同記載に係る残効性が発揮されるのは、引例記載の殺虫対象全般に対してである旨理解するというべきである。そして、このことは、イミダクロプリドがその施用場所において長期間の殺虫効果を発揮することについて引例に生物試験の実施例の記載がないことによって左右されるものではない。」等と判示し、進歩性を否定している。

表23 事例8 H20-32の対比表

特許:3162450		引例
A	1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-2-ニトロイミノイミダゾリジンを含むことを特徴とする	○
B	工芸素材類を	△
C	イエシロアリ又はヤマトシロアリより保護するための	△
D	害虫防除剤	○

3) 考察

一般的に化学分野の発明においては、作用効

果の予測性についての判断が特に重要となる。

本件では引例に作用効果の記載がないことから、いわゆる選択発明である旨の主張がなされていたところ、有効成分の害虫防除剤用途の記載に加えて、イエシロアリ等の具体例が挙げられていることから、動機付けと作用効果の予測性とは必ずしも同じ土俵で判断すべきではなく、この点では考察が不足している点も否めないが、積極的な動機付けがあるという点では妥当であると思われる。本件は化学分野における進歩性判断に際し、引例における具体的データの記載がどの程度必要かという点で参考となる事案であるとする。

5. 総括

5.1 全体まとめ

本稿は、実際の侵害訴訟における進歩性判断に関し、引用文献数、判断の妥当性及び判断類型を技術分野、高裁判断か地裁判断かの違い等を考慮して考察した結果を総括するものであるが、本論の総括に先立ち、最近の審決取消訴訟における知財高裁の判決を紹介しておく。

知財高裁は、審決取消訴訟（平成20(行ケ)10096「回路用接続部材」）において、「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、その後同様の判決がいくつか散見されている。

当初、我々はこれらの判決を踏まえ、侵害訴訟における104条の3の進歩性の判断においても、上記示唆等を示すために、引用文献数が増加しているのではないかと仮説を立てた。

また、最近の裁判所は引用文献を組み合わせる際の理由付けとして何らかの示唆等の存在を求める傾向にあり、無効を立証する側にとっては厳しい状況が増え、特許有効と判断されるケースが増加しているのではないかと考えた。

しかしながら、引用文献数については地裁において若干の増加傾向が見られたが、特許有効と判断されているケースが増加しているというような単純な傾向はみられなかった。

また、引用文献数と判断の妥当性との関係においては、多数の文献が引用されていても、厳しいと判断される場合もあれば、甘いと判断される場合もあり、今回の検討では、引用文献数と判断の妥当性に相関関係はみられなかった。

一方で、判断の妥当性と判断類型の関係について機械、電気、化学分野全分野についてまとめると表24のようになるが、第Ⅱ類型の妥当な判断の評価が62%（52件中32件）であるのに対し、第Ⅰ類型の妥当な判断の評価は96%（135件中129件）であり高い評価となっている。第Ⅰ類型に傾けば妥当な判断を得られたと評価される傾向が確認できる。

表24 判断の妥当性と判断類型（全分野）

	第Ⅰ類型	第Ⅱ類型	合計	%
甘い	0	0	0	0.0%
やや甘い	5	3	8	4.3%
妥当	129	32	161	86.1%
やや厳しい	1	13	14	7.5%
厳しい	0	4	4	2.1%
合計	135	52	187	100.0%
%	72.2%	27.8%	100.0%	—

また、高裁における判断の妥当性を見ると、平成18年度以降、それ以前に散見された厳しい判断が減少し、平成21年度に至ってはすべて妥当と判断され全体的に納得感が増した感がある。そして、高裁の判断類型は、第Ⅱ類型が平成16年度をピークに減少し、第Ⅰ類型にシフトしている。

以上のことから、「進歩性判断が緩和傾向」

にあるのではないかという印象の実態があるとすれば、第Ⅰ類型に傾いた結果、判決において動機付け等が証拠に基づき丁寧に論理付けされ納得感が増してきた点にあると推察する。

5. 2 実務上の留意点

化学分野においては、従来からの変化はさほど見られなかったので、今まで通りの対応で実務を遂行すればいいと思われる。電気・機械分野においては、前節でも述べた通り、最近はやや妥当と感じられる進歩性判断が大多数を占めることから、当事者にとっては進歩性判断の予見性が高まったといえるのではないだろうか。

また、闇雲に引用文献数を増やしても訴訟戦略上は効果が薄く、むしろ当該発明の特徴点に到達するための示唆や動機付け等の存在を証拠によって確実に示すことが有効である。周知・慣用技術、設計事項についても具体的な引用文献を示して主張することが重要である。

6. おわりに

近年、裁判所における進歩性判断が、特許権者側に有利な方向に変遷しているとの報告⁷⁾もあり、本稿ではそれを検証すべく、侵害訴訟の調査を行ってきた。その結果、特許有効判決が増加しているわけではなく、進歩性の判断基準が緩和されたという事実は見られなかった。

しかしながら、個々の裁判例の検討により、特に高裁において多数を占める機械分野では、進歩性有無の結論の導き方に注目すべき変化が見られた。即ち、平成17年度頃より、証拠による論理付けの説明が丁寧になってきている傾向が窺える、ということである。

この結果、当事者にとっても結論がより納得しやすいものとなり、進歩性判断基準の緩和という実務者感覚につながっていると考えられる。地裁においては、機械、電気及び化学全分野を総合してみると明確な傾向は見られなかつ

たが、平成17年度以降の電気分野では、第Ⅰ類型が優勢になっていると考えられる。今後は、高裁判決の集積により、技術分野や地裁・高裁の別に限らず、論理付けの説明が丁寧に明示されていく傾向になるのではないかと予想する。

訴訟における無効の抗弁の際には、安易に設計事項、周知技術の主張に逃げることなく、また、証拠の数に頼むことなく、適切な証拠を持って発明が容易想到であることを、論理的に説明することがいっそう重要となる。特に、構成のみにとられるのではなく、課題、技術思想を考慮して、証拠からの示唆を主張することが、特許を無効化するために今後は必要となるであろう。

丁寧に論理付け説明がなされることは、進歩性判断の考え方が明確になるものであり、特許有効性の予見可能性は高まると考えられる。実務者にとっては望ましい方向であり、このような判断が今後も安定してなされていくことを支持したい。

我が国の産業発展に望ましい進歩性判断のあり方に寄与すべく、本稿が知財関係者の今後の研究の一助になれば幸甚である。

特に、続く特許第1あるいは第2委員会の関係諸氏に、本稿を踏み台として引き続き新たな考察を積み重ねて、JIPAとしてより有益な意見発信に繋げて頂くことを切に願うものである。

注 記

- 1) 小林徹・瀬川友史・渡部俊也、PARI Working Paper Series No.1 (2009)
- 2) 平成20(行ケ)10096「回路用接続部材」審決取消請求事件他

*以下、平成20(行ケ)10096の判決から抜粋

「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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「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。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。」

- 3) 伊藤滋夫, 事実認定の基礎, pp.263~265 (2007), 有斐閣
- 4) 田村陽子, 立命館法学2009年5・6号, pp.517~519 (2009)
- 5) 別表中の番号を示す(平成年度-No.)。以下本文中同じ。
- 6) 中所昌司, 知財管理, 2010, Vol.60 No.11, pp.1827~1837
- 7) 渡部温, パテント, 2010, vol.63, No.8, pp.27~46

別表

【機械分野】 *判断類型 → I:第I類型 II:第II類型 ※アミかけは、見やすくするための表示です。

通し番号	平成年度	NO.	事件番号	①:地裁 ②:高裁	文献数	妥当性	判断類型
1	13	9	平成13(ネ)3684	②	3	2(やや甘)	II
2	13	12	平成12(ワ)11902	①	1	3(妥当)	I
3	13	20	平成12(ワ)16275	①	5	3(妥当)	II
4	13	43	平成10(ワ)12899	①	1	3(妥当)	II
5	13	60	平成12(ワ)4184	①	11	3(妥当)	I
6	13	64	平成12(ワ)13799	①	2	3(妥当)	II
7	13	76	平成11(ワ)12736	①	4	3(妥当)	I
8	13	77	平成11(ワ)9310	①	1	3(妥当)	I
9	14	6	平成13(ワ)3485	①	2	3(妥当)	I
10	14	10	平成13(ワ)15276	①	2	3(妥当)	II
11	14	22	平成13(ワ)26513	①	2	3(妥当)	II
12	14	30	平成9(ワ)24064	①	3	3(妥当)	II
13	14	31	平成11(ワ)6665	①	3	3(妥当)	II
14	14	42	平成11(ワ)12586	①	3	3(妥当)	II
15	14	44	平成13(ワ)16820	①	1	3(妥当)	I
16	14	45	平成12(ワ)17298	①	2	3(妥当)	II
17	14	53	平成12(ワ)14191	①	1	3(妥当)	II
18	14	59	平成13(ワ)8137	①	1	3(妥当)	I
19	14	70	平成12(ワ)18173	①	3	3(妥当)	I
20	14	81	平成12(ワ)8456	①	3	2(やや甘)	I
21	15	2	平成15(ネ)3488	②	3	4(やや厳)	II
22	15	6	平成15(ネ)2732	②	6	3(妥当)	I
23	15	10	平成14(ワ)12867	①	多数	3(妥当)	I
24	15	13	平成14(ワ)12858	①	多数	3(妥当)	I
25	15	37	平成14(ワ)15810	①	3	3(妥当)	I
26	15	38	平成14(ワ)7456	①	4	4(やや厳)	II
27	15	39	平成15(ワ)2355	①	3	3(妥当)	I
28	15	46	平成14(ワ)1574	①	2	3(妥当)	I
29	15	50	平成14(ワ)2473	①	6	4(やや厳)	II
30	15	54	平成13(ワ)24051	①	3	3(妥当)	I
31	15	59	平成13(ワ)24667	①	1	3(妥当)	I
32	15	64	平成14(ワ)14010	①	8	3(妥当)	I
33	16	5	平成15(ワ)10048	①	14	3(妥当)	I
34	16	9	平成15(ワ)18472	①	2	3(妥当)	I
35	16	13	平成16(ワ)11289	①	3	3(妥当)	I
36	16	14	平成15(ワ)5813	①	4	3(妥当)	I
37	16	18	平成15(ワ)16706	①	2	3(妥当)	II
38	16	47	平成15(ネ)5415	②	2	3(妥当)	II
39	16	51	平成16(ネ)1367	②	3	3(妥当)	I
40	16	52	平成16(ネ)1436	②	3	3(妥当)	I
41	16	57	平成15(ワ)889	①	7	4(やや厳)	II
42	16	67	平成15(ネ)2130	②	2	3(妥当)	II
43	16	68	平成15(ネ)2235	②	12	3(妥当)	II
44	16	77	平成15(ワ)608	①	3	3(妥当)	I
45	16	78	平成15(ネ)1118	②	4	3(妥当)	II
46	16	84	平成13(ワ)12933	①	3	3(妥当)	I
47	16	93	平成14(ワ)23590	①	5	3(妥当)	I
48	17	1	平成17(ネ)10109	②	9	3(妥当)	I
49	17	4	平成17(ネ)10005	②	9	3(妥当)	I
50	17	6	平成17(ワ)3089	①	18	3(妥当)	I
51	17	11	平成16(ワ)20601	①	6	3(妥当)	I
52	17	12	平成17(ワ)4581	①	3	3(妥当)	I

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

53	17	14	平成16(ワ)12180	①	7	3(妥当)	I
54	17	17	平成16(ワ)17304	①	8	4(やや厳)	II
55	17	25	平成17(ネ)10024	②	4	3(妥当)	I
56	17	40	平成17(ワ)1394	①	5	3(妥当)	I
57	17	42	平成16(ワ)10153	①	2	3(妥当)	I
58	17	44	平成17(ネ)10069	②	3	3(妥当)	I
59	18	11	平成18(ネ)10067	②	7	3(妥当)	I
60	18	14	平成18(ネ)10051	②	5	3(妥当)	II
61	18	35	平成18(ネ)10030	②	6	3(妥当)	I
62	18	53	平成17(ワ)14346	①	1	3(妥当)	I
63	18	57	平成17(ワ)2274	①	2	3(妥当)	I
64	18	59	平成17(ワ)5058	①	8	3(妥当)	I
65	18	60	平成17(ワ)7366	①	3	3(妥当)	I
66	18	61	平成16(ワ)20636	①	8	3(妥当)	I
67	19	14	平成18(ワ)7746	①	2	3(妥当)	I
68	19	19-1	平成19(ネ)10005	②	4	3(妥当)	II
69	19	19-2	平成19(ネ)10005	②	7	4(やや厳)	I
70	19	21	平成16(ネ)2563等	②	3	3(妥当)	I
71	19	28-1	平成18(ワ)474	①	4	3(妥当)	I
72	19	28-2	平成18(ワ)474	①	2	3(妥当)	II
73	19	28-3	平成18(ワ)474	①	1	3(妥当)	I
74	19	37	平成17(ワ)1599	①	7	3(妥当)	II
75	19	39	平成18(ワ)22172	①	1	4(やや厳)	II
76	19	50	平成18(ワ)2810	①	4	3(妥当)	I
77	19	54	平成17(ワ)27193	①	2	4(やや厳)	II
78	19	57	平成18(ネ)10013	②	6	3(妥当)	I
79	19	60	平成17(ワ)12207	①	3	3(妥当)	II
80	20	3	平成20(ワ)6681	①	5	3(妥当)	II
81	20	7	平成20(ワ)19469	①	2	4(やや厳)	II
82	20	18	平成19(ネ)10084	②	2	4(やや厳)	II
83	20	25	平成19(ワ)8064	①	3	3(妥当)	I
84	20	28	平成18(ワ)20790	①	19	3(妥当)	I
85	20	30	平成20(ネ)10046	②	4	3(妥当)	I
86	20	33	平成18(ワ)22106	①	5	3(妥当)	I
87	20	34	平成20(ネ)10016	②	2	2(やや甘)	I
88	20	41	平成19(ネ)10098	②	4	3(妥当)	I
89	20	41	平成19(ネ)10098	②	3	3(妥当)	I
90	20	41	平成19(ネ)10098	②	5	3(妥当)	I
91	20	47	平成19(ワ)19159	①	8	3(妥当)	I
92	21	4	平成21(ネ)10006	②	2	3(妥当)	I
93	21	13	平成19(ワ)10772	①	4	3(妥当)	I
94	21	36	平成21(ネ)10046	②	4	3(妥当)	I
95	21	37	平成20(ワ)7901等	①	8	3(妥当)	I
96	21	38	平成21(ネ)10004	②	6	3(妥当)	I
97	21	40	平成20(ワ)38425等	①	4	3(妥当)	I
98	21	50	平成19(ワ)13513	①	4	2(やや甘)	I
99	21	53	平成20(ワ)2387	①	4	3(妥当)	I
100	21	54	平成18(ワ)21405	①	10	3(妥当)	I
101	21	58	平成20(ワ)12516	①	7	3(妥当)	I
102	21	59	平成20(ワ)19402	①	13	3(妥当)	I
103	21	64	平成20(ネ)10068	②	8	3(妥当)	I
104	22	1	平成21(ネ)10066	②	2	3(妥当)	I
105	22	4	平成20(ワ)36028	①	14	4(やや厳)	II
106	22	6	平成21(ネ)10028	②	3	2(やや甘)	I

【電気分野】 *判断類型 → I：第I類型 II：第II類型

通し番号	平成年度	NO.	事件番号	①：地裁 ②：高裁	文献数	妥当性	判断類型
1	13	21	平成11(ワ)13512	①	1	2(やや甘)	I
2	13	26	平成12(ワ)6714	①	1	3(妥当)	I
3	13	34	平成8(ワ)4753	①	1	3(妥当)	I
4	13	36	平成12(ワ)16531	①	1	3(妥当)	I
5	13	46	平成12(ワ)20503	①	2	3(妥当)	I
6	13	49	平成11(ワ)24433	①	2	2(やや甘)	II
7	13	57	平成12(ワ)2530	①	2	3(妥当)	II
8	13	58	平成11(ワ)6302	①	2	3(妥当)	I
9	14	63	平成11(ワ)21942	①	4	3(妥当)	II
10	14	77	平成13(ワ)1105	①	2	3(妥当)	II
11	14	79	平成11(ワ)5104	①	3	3(妥当)	I
12	15	1	平成15(ネ)2376	②	2	3(妥当)	II
13	15	3	平成10(ワ)10031	①	2	3(妥当)	II
14	15	28	平成14(ワ)5107	①	3	3(妥当)	II
15	15	40	平成14(ワ)26399	①	2	3(妥当)	II

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

16	15	65	平成13(ワ)15719	①	1	3(妥当)	II
17	15	66	平成14(ワ)9503	①	1	3(妥当)	I
18	16	10	平成16(ワ)10266	①	1	3(妥当)	II
19	16	17	平成16(ワ)11487	①	3	2(やや甘)	II
20	16	22	平成16(ワ)16732	①	2	3(妥当)	I
21	16	28	平成16(ワ)8967	①	6	3(妥当)	I
22	17	32	平成17(ネ)10096	②	2	3(妥当)	I
23	17	36	平成17(ネ)10040	②	3	3(妥当)	I
24	17	50	平成16(ワ)14019	①	8	3(妥当)	I
25	17	58	平成16(ワ)4339	①	2	3(妥当)	I
26	18	3	平成16(ワ)17929等	①	1	5(厳しい)	II
27	18	8	平成18(ワ)15425等	①	3	3(妥当)	I
28	18	21	平成17(ワ)9396	①	3	3(妥当)	I
29	18	22	平成17(ワ)8520	①	4	3(妥当)	I
30	18	23	平成17(ワ)7781	①	2	3(妥当)	I
31	18	25	平成18(ワ)1538	①	3	3(妥当)	I
32	18	31	平成18(ワ)6108	①	3	3(妥当)	I
33	18	48	平成17(ワ)8874等	①	2	3(妥当)	II
34	18	52	平成18(ネ)10018	②	5	3(妥当)	I
35	18	62	平成16(ワ)8508	①	2	3(妥当)	I
36	18	65	平成16(ワ)14649	①	3	3(妥当)	I
37	19	17	平成16(ワ)25576	①	2	3(妥当)	I
38	19	24	平成18(ワ)19307	①	3	3(妥当)	I
39	19	36	平成18(ワ)1223	①	11	3(妥当)	I
40	19	41	平成17(ワ)17182	①	3	3(妥当)	I
41	20	6	平成20(ワ)14858	①	2	3(妥当)	I
42	20	12	平成19(ネ)10089	②	6	3(妥当)	I
43	20	13	平成20(ネ)10065	②	4	3(妥当)	I
44	20	23	平成17(ワ)21408	①	2	3(妥当)	II
45	20	37	平成19(ワ)2352	①	3	5(厳しい)	II
46	20	56	平成18(ワ)29704	①	1	3(妥当)	I
47	21	1	平成19(ワ)27187	①	2	4(やや厳)	II
48	21	9	平成19(ワ)8426	①	2	3(妥当)	I
49	21	21	平成20(ネ)10085	②	1	3(妥当)	I
50	21	28	平成21(ネ)10012	②	1	3(妥当)	I
51	21	46	平成21(ネ)10045	②	3	3(妥当)	I

【化学分野】 *判断類型 → I : 第I類型 II : 第II類型

通し番号	平成年度	NO.	事件番号	①：地裁 ②：高裁	文献数	妥当性	判断類型
1	13	40	平成12(ワ)7221	①	10	3(妥当)	I
2	14	14	平成13(ワ)22569	①	3	3(妥当)	I
3	14	15	平成14(ワ)6241	①	5	3(妥当)	I
4	14	36	平成13(ネ)3840	②	16	3(妥当)	I
5	14	37	平成9(ワ)7477	①	5	3(妥当)	I
6	15	5	平成15(ネ)1223	②	2	3(妥当)	I
7	15	29	平成14(ワ)7600	①	8	3(妥当)	I
8	16	81	平成14(ワ)6178	①	2	3(妥当)	I
9	17	3	平成15(ワ)23943	①	6	3(妥当)	I
10	17	8	平成16(ワ)8682	①	13	3(妥当)	I
11	17	31	平成16(ワ)26728	①	21	3(妥当)	I
12	17	45	平成16(ワ)9540	①	11	5(厳しい)	II
13	18	2	平成18(ネ)10054	②	4	4(やや厳)	II
14	18	5	平成18(ネ)10042	②	7	3(妥当)	I
15	18	12	平成18(ネ)10038	②	22	3(妥当)	I
16	18	15	平成17(ワ)6346	①	21	3(妥当)	I
17	18	40	平成17(ネ)10111	②	5	5(厳しい)	II
18	18	58	平成17(ワ)785	①	13	3(妥当)	I
19	18	66	平成17(ワ)3155	①	4	4(やや厳)	II
20	19	7	平成19(ワ)24878	①	1	3(妥当)	I
21	19	26	平成18(ネ)10040等	②	14	3(妥当)	I
22	19	56	平成18(ワ)13040	①	5	3(妥当)	I
23	20	24	平成19(ワ)18866	①	36	3(妥当)	I
24	20	32	平成20(ネ)10027	②	1	3(妥当)	I
25	20	46	平成20(ネ)10019	②	10	3(妥当)	I
26	20	54	平成19(ネ)10048	②	20	3(妥当)	I
27	20	64	平成19(ネ)10024等	②	26	3(妥当)	I
28	21	25	平成17(ワ)26473	①	26	3(妥当)	I
29	21	55	平成20(ワ)25354	①	9	3(妥当)	I
30	22	10	平成21(ワ)2208等	①	8	3(妥当)	I

備考：19-19, 19-28についてはそれぞれ、2つ、3つの進歩性論点があったので、それぞれについて解析検討を行った。

(原稿受領日 2011年11月8日)