

進歩性の判断傾向についての考察

細 田 芳 徳*

抄 録 平成21年の回路用接続部材事件判決〔平成20年(行ケ)第10096号 H21. 1. 28判決(知的財産高等裁判所第3部)]後、進歩性の判断をめぐる、種々の議論がなされ、進歩性判断は変わったとの声も聞く。しかし、審査基準が変更されるに至っているわけではない。進歩性判断における何がどのように変わったのであろうか。

前記の判決後にも、同趣旨の説示をした裁判例が種々見受けられるが、進歩性判断を別の角度から説示した裁判例もある。最近の知財高裁の裁判例から、進歩性の判断がどこに向っているのか、その行方について、また、最近の進歩性判断の傾向について考察してみたい。

目 次

1. はじめに
2. 回路用接続部材事件判決の説示に派生する問題
 2. 1 課題の問題
 2. 2 後知恵の問題
 2. 3 示唆等の存在の問題
3. 後知恵について
 3. 1 後知恵に対する裁判所の反応
 3. 2 後知恵に関する判示事項の変遷
4. 示唆等の必要性について
 4. 1 示唆等の不存在に対する裁判所の反応
 4. 2 示唆等に関する判示事項の変遷
 4. 3 示唆等の意味
5. 進歩性判断の行方
6. 進歩性の判断フロー
7. 最近の進歩性判断の傾向に関する考察
 7. 1 緻密な論理構成
 7. 2 拒絶審決の取消率
8. おわりに

1. はじめに

平成21年の回路用接続部材事件判決では、知的財産高等裁判所第3部(以下、「第3部」と略す)により、発明の進歩性の判断において、i)

課題の的確な把握の重要性、ii)事後分析的かつ非論理的思考の排除の必要性、及びiii)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の存在の必要性が説示された。この事件については、多くの見解が述べられている¹⁾。そして、この事件後にも同趣旨の説示をした第3部の裁判例が種々見受けられる。

この事件後、この説示に倣って、課題重視や示唆の必要性などの主張が、審査・審判や審決取消訴訟において、殊更に強調される傾向があるように思われる。この説示自体は、進歩性の本質を捉えた面があり、一つの進歩性判断の基準を示すものと考えられる。しかし、概念としては理解し得ても具体的に基準が明確でない面もあり、この基準を硬直的に適用すると、誤った解釈を導く恐れもある。また、この説示に基づく判断基準は、第3部のみでなく、知財高裁全体のものともみてよいのか否か、という意見もある。

また、本事件判決後、進歩性の関与した拒絶審決の取消率は、従前の10%台から、平成21年度に一気に約30%までに上昇したこともあり、

* 弁理士 Yoshinori HOSODA

進歩性判断が緩くなったのではないかという声も聞かれるようになった²⁾。しかし、平成22年、23年に入り、取消率が低下しているが³⁾、これは一体どのような背景があるのであろうか。

本稿は、このような点に問題意識をもちつつ、もっぱら回路用接続部材事件判決後の裁判例から最近の進歩性判断の行方を探ろうとするものである。

2. 回路用接続部材事件判決の説示に派生する問題

ここでは、説示された以下の3点に焦点をあてて検討してみる。

2.1 課題の問題

本件発明の課題の的確な把握は重要である。しかし、課題を的確に把握することは重要であるとしても、問題はそれを進歩性の判断過程において、どのように反映させるのか、ということである。例えば、本件発明の課題と主引例の課題が相違する場合、どのように考えるべきなのか、という問題がある。課題を重視するあまり、課題の相違する先行技術は主引例として適格性を欠くとみるのか、また課題が相違する引用発明との相違点を単に設計事項として処理してはいけないのか、といった問題などがある。二区画エアゾール装置事件〔平成21年(行ケ)第10319号 H22. 5. 26判決(第4部)〕では、課題は共通していないと認定しつつも、自明な課題という点から、設計事項を理由に容易想到と判断している⁴⁾。

また、引用発明同士の組み合わせに際しても、互いに課題が相違する場合、組み合わせができるのか否かという問題もある。また、課題が共通するか否かの判断は、どうあるべきかという問題がある。狭義にみれば異なるものも広義に捉えると共通するといえる場合もある。課題の把握は、当業者の発明の創作活動の視点から捉

えるべきであり、徒に狭く対比すべきではないように思われる。さらに、審査基準⁵⁾には、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旨が規定されているが、この運用は、課題重視の説示とどのようにバランスをとるのか、といった問題もある。

2.2 後知恵の問題

事後分析的かつ非論理的思考の排除は必要である。しかし、排除されるべき事後分析的かつ非論理的思考とは何か、という点は明らかにされていない。進歩性を主張する側は、進歩性欠如の拒絶理由や無効理由に対して、後知恵をしばしば問題にするが、裁判所は、容易想到と認定する場合、一般に、後知恵の主張に対する見解を示すことなく、容易想到と判断するケースが多いように思われる。およそ、進歩性の判断というのは、全てが事後的な分析であるから、事後的な分析が全て許容できないというのではなく、許容できるものと、許容できないものがあるということである。そして、排除すべきは、事後分析的かつ非論理的思考であり、事後分析的であっても論理的思考は問題ないということであろうが、その線引きをどのようにするのか、という問題がある。

2.3 示唆等の存在の問題

容易想到というためには、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の存在が必要であるという考え方である。

ここで、「必要である」ということは、示唆等がない場合は、容易想到であるとの判断をしてはいけないと読める。そうであれば、まず、「示唆」はともかくとしても、示唆等の「等」が何

を指すのかが明らかにされる必要がある。しかし、「示唆等」の「等」の意味は、明らかとはいえない。少なくとも、「動機づけ」は「等」に含まれるとしても、動機づけ以外に何かあるのか否かは明らかではない。現実の裁判例では、示唆がない場合でも（あるいは、示唆の不存在の主張に対し、特段の見解を示すことなく）、格別の創意を要しないとか、設計事項により容易想到であると判断される例も多い。そうすると、「したはずであるという示唆等の存在は必要である」ことを強調した、この説示と、現実の裁判例とのギャップをどのように理解すればよいのか、という問題がある。さらに、示唆等の存在はどこに必要であるのか、主引例のみでよいのか、副引例などにも必要であるのか、could/wouldの違いが裁判例の中でどのように区別されているのか、などの問題もある。さらに、そもそも、ここでいう「示唆」とは何か、示唆自体の解釈にも曖昧さがある。審査基準⁶⁾にも、「引用発明の内容中の示唆」の項に示唆の例があるが、その示唆と同じ概念か否かなども問題である。

3. 後知恵について

3. 1 後知恵に対する裁判所の反応

「後知恵である」との主張に対して、裁判所がどのような見解を示したかという観点から裁判例をみてみる。

① 輸液用栓体の成形方法事件〔平成20年（行ケ）第10162号 H21. 2. 26判決（第4部）〕

「原告は、…審決の判断は、本件圧縮成形方法に係る構成を採用することについての容易想到性を全く判断せずにされた後知恵によるものであると主張する。しかしながら、原告が主張する本願発明の効果は、…本件出願前周知の事項である本件圧縮成形方法を採用したことに

よるものであるから、当業者が適宜決定し得た設計事項によりもたらされる効果に過ぎず、当業者において容易に予測し得た程度のこととであるということが出来る。」（下線は筆者）と判断。即ち、後知恵との主張に対し、裁判所は設計事項と判断している。つまり、設計事項の範囲であるから、後知恵とはいえないとの意味に解釈される。

② 受注／出荷管理／評価システム事件〔平成22年（行ケ）第10134号 H22. 12. 20判決（第2部）〕

「原告は、…引用文献2～7に開示される本願発明と部分的に共通する点のみを集めて容易に想到できるとした判断は事後分析的であることは否めず、審決における判断プロセスに違法性があるなどと主張する。しかし、…引用文献2～7には販促ツールを作成し、販売する会社が抱える問題を解決するための技術事項が摘示されているのであるから、これを販促ツールを含む広告媒体情報検出システムである引用文献1発明に適用して、販売ツールの作成・販売会社が抱える様々な問題を解決するとともに、広告媒体の評価／受注／出荷管理までを一元的に管理するシステムに想到することは、特段の阻害要因も見当たらないことに照らせば、容易であるというべきである。」（下線は筆者）と判断。即ち、後知恵との主張に対して、裁判所は阻害要因がないので容易と判断している。つまり、後知恵なしで容易になし得たとの判断と解釈される。

これらの裁判例を含め、当事者により後知恵の主張はしばしばされるが、多くの場合、裁判所はこれに直接には応えず、容易想到か否かの判断がされているように思われる。一方、裁判所が、後知恵を考慮して判断したと思われる例もある。例えば、和風洋生菓子の製造方法事件

[平成22年(行ケ)第10028号 H22. 8. 4判決(第4部)]において、裁判所は、「そうすると、菓子の素材は適宜に採用し、適宜に組み合わせることができるとしても、本件発明1を知ることなく、相当多数の種類や選択肢の中から、外皮として、薄厚の餅生地を選択し、餡に代えて具が配された気泡入りクリームとケーキポンジを選択することに至ることは、動機付けが十分とはいえない。」(下線は筆者)と説示している。後知恵との明示はないが、「本件発明1を知ることなく」は後知恵を暗示させるものである。また、レーザーによって材料を加工する装置事件[平成22年(行ケ)第10282号 H23. 10. 12判決(第1部)]において、裁判所は、甲1発明を基礎としながら、「準停留状態」とは着想の異なる「液体がよどむことなく流れる」との思想に想到するためには発想の転換が必要というべきであると認定した上で、「したがって、液体がよどむことなく流れるという「思想」を自然に想到しうるものとした審決の上記論法は、後知恵的な論法であり、誤りである」(下線は筆者)と判断している。

3. 2 後知恵に関する判示事項の変遷

回路用接続部材事件以来、同趣旨の説示をした裁判例が第3部から種々出されている。基本的な考え方に変わりはないようであるが、微妙に表現に変化があり、これらを総合的に捉えることで、より正確な理解が可能となる。

① 回路用接続部材事件〔平成20年(行ケ)第10096号 H21. 1. 28判決(第3部)〕

「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。」(下線は筆者)と説示。ここで、排除すべきは、事後分析的かつ非論理的思考であり、当該発明の課題の把握に当たっての留意点が説示されている。

② エアセルラー緩衝シート事件〔平成20年(行ケ)第10153号 H21. 3. 25判決(第3部)〕

「容易想到性の判断の過程においては、事後分析的な思考方法、主観的な思考方法及び論理的でない思考方法が排除されなければならないが、…」(下線は筆者)と説示。ここで、排除すべきものとして、主観的な思考方法が追加されている。

③ キシリトール調合物事件〔平成20年(行ケ)第10261号 H21. 3. 25判決(第3部)〕

「容易想到性の有無の判断においては、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を極力排除するために、当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の把握に当たって、その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように留意することが必要となる。」(下線は筆者)と説示。ここで、「課題」の把握のみならず、先行技術の内容の把握に当たっても留意を要することが説示されている。

④ 切換弁事件〔平成20年(行ケ)第10121号 H21. 4. 27判決(第3部)〕

「審決が、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの判断をする場合においては、そのような判断をするに至った論理過程の中に、無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り得るため、そのような判断を回避することが必要となる」(下線は筆者)と説示。ここでは、証拠に基づかない判断にも言及されている。

⑤ 耐油污れの評価方法事件〔平成21年(行ケ)第10361号 H22. 5. 27判決(第3部)〕

「本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には、主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが、特に、要請される。その手法としては、…本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって、そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り、特許法29条2項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。」(下線は筆者)と説示。ここでは、排除すべきものとして、直感に基づいた判断を追加し、論理プロセスの必要性が説示されている。

⑥ 医療用器具事件〔平成22年(行ケ)第10036号 H22. 9. 28判決(第3部)〕

「先行技術の技術内容の把握、及び容易であったか否かの判断過程で、判断の対象であるべきはずの当該発明の「課題を達成するための解決手段」を含めて理解する思考(事後分析的な思考)は、排除されるべきである。」(下線は筆者)と説示。ここでは、先行技術の技術内容の把握、及び容易であったか否かの判断過程での排除が言及されている。

⑦ 換気扇フィルター事件〔平成22年(行ケ)第10075号 H23. 1. 31判決(第3部)〕

「『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。」(下線は筆者)と説示。ここでは、事後的・主観的な判断の排除と証拠に基づいた論理的な説明の必要性が説示されている。

以上を総合すると、排除すべき対象は、(a) 事後分析的な非論理的思考方法、(b) 主観的な思考方法、(c) 直感に基づいた判断、(d) 証拠に基づかない判断等である。これらの思考方法や判断により容易想到と主張するのは、後知恵であるとみられることになる。また、このような後知恵は、「課題」の把握のみならず、先行技術の内容の把握、及び容易であったか否かの判断過程において排除が必要とされる。これにより、証拠に基づいた論理的プロセスを確保しようとするものと思われる。このような後知恵排除の要請は、緻密な論理構成を重視する近年の裁判所の姿勢に合致するものといえよう。

4. 示唆等の必要性について

4. 1 示唆等の不存在に対する裁判所の反応

「示唆等の不存在」の主張に対して、裁判所がどのような見解を示して容易想到と判断したかという観点から整理すると、(1) 示唆はなくとも容易想到とする裁判例、(2) 明確な見解の示されていない裁判例、(3) 示唆の存在を説明している裁判例などに分けることができる。

(1) 示唆はなくとも容易想到

① 鼻用軟膏事件〔平成22年(行ケ)第10296号 H23. 9. 8判決(第4部)〕

原告(特許出願人)による「示唆等の不存在」の主張に対し、裁判所は、「本願明細書に、粘度に着目することの技術的意義も、粘度を8 mm²/秒という数値以上のものに特定することの技術的意義も記載されていないことに照らすと、引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとしても、本願発明の発明特定事項を根拠に、本願発明が進歩性を有するということはできない。」(下線は筆者)と判断。

(2) 明確な見解のない裁判例

① ベンゼンスルフォナート化合物事件〔平成22年(行ケ)第10352号 H23. 7. 27判決(第3部)〕

原告(特許出願人)による「示唆等の不存在」の主張に対し、裁判所は、「上記技術常識を前提とすれば、刊行物2の「o-ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である.」との記載から(甲2)、当業者は、不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために、引用発明において、p-メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるo-ニトロベンゼンスルフォナートを導入して本願発明の相違点Aに係る構成に到達することに困難はないというべきである。」(下線は筆者)と判断。即ち、裁判所は、示唆等の存否に触れずに、技術常識を前提に刊行物2を刊行物1に適用して容易想到と判断している。

② リチウム二次電池事件〔平成22年(行ケ)第10033号 H22. 11. 30判決(第3部)〕

原告(特許出願人)による「示唆等の不存在」の主張に対し、裁判所は、「蓄電池用セパレータに関し、…静電紡糸法(エレクトロスピンニング法、つまり、電荷誘導紡糸法と同じ意)で作製した繊維を用いる手法が、本願出願前に周知であったことが認められる…以上を総合すれば、当業者が、刊行物1発明において、刊行物2記載の技術である「不織布の製造方法として電荷誘導紡糸法(静電紡糸法)」を採用して本願発明とすることに、困難な点はないというべきである。」(下線は筆者)と判断。即ち、裁判所は、示唆等の存否に触れずに、周知技術の刊行物2を刊行物1に適用して容易想到と判断している。

尚、本事件で、被告(特許庁長官)は、原告による「示唆等の不存在」の主張に対し、「刊行物1発明において、不織布セパレータを作製

するに当たり、超極細繊維のポリマーで構成される不織布状物の作製方法として周知の静電紡糸法を採用することは、刊行物1における不織布の製造方法に関する示唆の有無にかかわらず、当業者であれば、容易に採用し得る。」と主張している。

③ ソースダウンパワートランジスタ事件〔平成21年(行ケ)第10268号 H22. 4. 19判決(第2部)〕

裁判所は、「原告は、刊行物1発明、刊行物2発明、その他技術常識ないし周知技術には、刊行物1発明のゲート電極の構造として刊行物2発明を採用する試みをしたはずであるという示唆等は一切存在していないから、本願発明は、刊行物1発明、刊行物2発明及びその他技術常識ないし周知技術から容易に想到し得たものではない、と主張する。しかし、刊行物1発明と刊行物2発明に技術課題の共通性が存在し、両発明の作用・効果の相乗効果が期待されることは前記のとおりであるから、当業者が両発明の技術を組み合わせる動機付けは存在するというべきである。」(下線は筆者)と判示。即ち、裁判所は、「示唆等の不存在」の主張に対して、「動機付けは存在する」と述べている。「動機づけ」が示唆等の「等」に含まれるとすれば、原告の主張に対しては応えたことにはなろう。

尚、本事件において、被告(特許庁長官)は、原告による「示唆等の不存在」の主張に対し、以下のように見解を述べている。

「当業者が公知文献に記載された公知技術を組み合わせる新規の構成とする際の推考容易性を判断する場合に、それを組み合わせる目的若しくは技術思想又はその組み合わせに係る新規の構成の作用効果等が、細部にわたってすべて当該公知文献に記載又は示唆されていなければ推考が容易といえないというものではなく、当

該公知文献に接した当業者であれば通常着想することができ、又は予測することができる範囲内のものは、そこに記載又は示唆されていることを要しないというべきである。」(下線は筆者) 即ち、特許庁は、進歩性の判断において、示唆を要しない場合があることを表明している。

④ 浄水器用吸着材の製造方法事件〔平成21年(行ケ)第10064号 H21. 11. 5判決(第4部)〕

原告(特許出願人)は、引用発明1の技術を、浄水器に用いたはずであるという示唆等が存在する必要があるところ、本件審決は、この点について、説明していない旨を主張したのに対し、裁判所は、「引用発明1の製造方法によって得られる多孔性リン酸化合物粒子集合体はヒドロキシアパタイトを包含するところ、ヒドロキシアパタイトという物質が広い用途で適用できる汎用性を有するものであって、引用発明2等で示されるように、その用途を浄水器用吸着材とすることは当業者にとって格別困難なく想到し得るものである。」(下線は筆者)と判示。即ち、裁判所は、示唆等の存否に触れずに、引用発明1に引用発明2を適用して容易と判断している。

これらの裁判例によると、どうも、裁判所も特許庁も、容易想到の判断に「示唆」が必須とはみていないようである⁷⁾。刊行物に示唆はなくとも、記載ぶりによっては動機づけられる場合もあり、「示唆」を必須とする理由はないと思われる。東京地裁も、浄水自動販売機事件〔平成20年(ワ)第36028号 H22. 5. 21判決 東京地裁〕では、「示唆」の必要性に言及することなく、主引用例と副引用例との技術分野が同一で、課題や作用効果も共通していることから副引用例を引用発明に適用して進歩性を否定している。

(3) 示唆の存在を説明した裁判例

① ヒトパピローマウイルス事件〔平成22年(行

ケ)第10073号 H23. 5. 23判決(第1部)〕

原告による、「したはずであるという示唆等」の不存在の主張に対し、裁判所は、「分子生物学におけるウイルス研究においては、異なる細胞株の特定の領域の遺伝子配列を解析し、比較するといった研究を行うことは1987年(昭和62年)には知られていることから、…当業者は引用例1の記載から、引用例1に具体的に示されているORFについて、異なるサブタイプの配列が存在することを期待して、他の公知の細胞株を研究対象として解析してみようという示唆を得ることができる。」(下線は筆者)と述べ、「示唆」の存在を認定している。

本事件で、被告(特許庁長官)は、「明示されていなくても、示唆がなされているに等しい状態である」のような概念を持ち出し、示唆の存在を主張している。

② 土壌の無害化処理方法事件〔平成22年(行ケ)第10269号 H23. 5. 11判決(第1部)〕

原告が単なる「可能性や期待」若しくは「願望」を述べたにすぎないと主張したことに対し、裁判所は「引用例1(甲1)における原告指摘の各記載は、原位置で塩素系揮発性有機化合物を分解可能とする新規浄化技術の開発が望まれているという、有機塩素系化合物による土壌汚染に対する技術課題を受けた記載であることから、上記記載は、甲1発明の土壌への適用に対する可能性や期待若しくは願望を超えた「示唆」に当たるといべきである。」(下線は筆者)と判示し、当業者に試みる動機づけを与えるような「示唆」があると認定している。

③ 半導体パッケージの製造方法事件〔平成22年(行ケ)第10155号 H23. 2. 28判決(第3部)〕

裁判所は、「引用刊行物1には、「以上の説明では主として本発明者によってなされた発明を

プラグインパッケージに適用した例を示したが、他のパッケージなどにも適用できる。」(4頁右上欄18ないし20行)と記載されており、PGA用の基板だけでなく、他の基板に適用できることが記載されているから、引用刊行物1には、そこに記載された発明を、PGA用の基板以外の、はんだボールにより外部と接続するBGA用の基板等に適用することについて示唆があると解することができる。」(下線は筆者)と判断している。

これらの事件における「示唆」は、本発明の存在が引用例にずばり示唆されるというよりも、もっぱら本発明に至る道が示唆されている例と解釈される。

4. 2 示唆等に関する判示事項の変遷

回路用接続部材事件以来、微妙に表現は異なるが、同趣旨の説示をした裁判例が第3部から種々出されている。これらを総合的に捉えることが、正確な理解に必要であろう。

① 回路用接続部材事件〔平成20年(行ケ)第10096号 H21. 1. 28判決(第3部)〕

「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。…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)と説示。示唆等の存在が必要なのは主引例のみなのか、あるいは、副

引例なども示唆等の存在を要する対象なのか不明であるが、文脈上、問題とすべき先行技術は主引例と読める。

② エアセルラー緩衝シート事件〔平成20年(行ケ)第10153号 H21. 3. 25判決(第3部)〕

「特許発明が容易想到であると判断するためには、主たる引用発明、従たる引用発明、技術常識ないし周知技術の各内容の検討に当たっても、特許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、特許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解するのが相当である。」(下線は筆者)と説示。ここでは、主引例のみならず、副引例、技術常識ないし周知技術にも示唆等が必要と読める。示唆等を要する範囲が拡大しているともいえる。

③ 医療用器具事件〔平成22年(行ケ)第10036号 H22. 9. 28判決(第3部)〕

「容易であったか否かの判断過程で、先行技術から出発し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程度の示唆等の存在していたことが必要であるというべきである。」(下線は筆者)と説示。ここでは、文脈上、主引例について示唆等が必要と読める。示唆等は「容易であったか否かの判断過程」で必要とされ、従前の「容易想到であると判断するため」に必要であることとは微妙に異なる。

以上を総合すると、容易であったか否かの判断過程において、主引例のみならず、副引例、技術常識ないし周知技術の検討においても示唆等の存在を検討する必要がある、ということであると思われる。

4. 3 示唆等の意味

(1) 「示唆等」の「示唆」

「示唆等」の「示唆」とは何か、という点について考えてみる。「示唆」については、前記したように、審査基準にも記載がある⁶⁾。審査基準の「引用発明の内容中の示唆」の項には、「引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。」との説明と共に、2つの古い事件（昭61(行ケ)240, 昭51(行ケ)19）が引用されている。ここで、昭61(行ケ)240は、本願発明で用いる鉛イオンは引用例に記載されていないが、周知の事項を参酌して、鉛イオンを用いることは引用例に示唆されていると判断された事例であり、昭51(行ケ)19は、本願発明の3位クロル体は、引用例（2位クロル体及び4位クロル体を開示）に記載はないが、引用例に示唆されていると判断された事例である。審査基準の事例は、いずれの事件も、引用例中の例示の中に具体的に含まれていなくても、周知の事柄を考慮すれば、本発明に係る物が含まれていることが示唆されている、換言すると、その物が引用例中に内在していると判断できる場合のようであり、これを受けて、審査基準では、「引用発明の内容中の示唆」と記載されているようである。

一方、示唆には、これらの審査基準の事例が示すような、内在の「示唆」の他に、引用例の記載により試みる動機づけを与えるような「示唆」、引用例を組み合わせてみようとする「示唆」などがあるといえる（例えば、前記のヒトパピローマウイルス事件、土壌の無害化処理方法事件、半導体パッケージの製造方法事件など）。そもそも、引用例中に、ずばり本発明の示唆があるということはまれであろうと思われる。直接的な示唆はなくても、本発明に向わせるよう

な要素は、広く示唆として柔軟に捉えることが適切であり、例えば、ヒトパピローマウイルス事件で特許庁が言及したような「示唆がなされているに等しい状態」をも含めるのが妥当ではないかと思われる。従って、ここで問題とする「示唆等」の「示唆」は、審査基準の「示唆」よりも広義のものと解釈するのが妥当である。

(2) 「示唆等」の「等」

「示唆等の存在」は、その記載ぶりからみて、必ずしも、「示唆」を必須とするものではなく、「示唆等」の「等」が存在すればよいことになる。しかし、この「等」がいかなるものまで包含するのは明らかではない。「示唆」はなくとも、課題の共通性、作用、機能の共通性などから動機づけられる場合もある。従って、動機づけなど、示唆に代る、容易想到に導く何らかの要因が存在すればよい、といった意味合いであろうと思われる。その意味からみて、少なくとも「動機づけ」は、「示唆等」の「等」に相当するものとみることができよう。

ところで、設計事項、周知技術、技術常識などは、「等」に含まれる要素であるのか否かは不明である。しかし、後述のように、周知技術についても、適用するには「示唆等」を要するとしたりニアモータユニット事件、伸縮可撓管の移動規制装置事件や、周知技術の適用にも動機づけを必要とした気泡含有ホットメルト型粘着剤事件などを考慮すると、周知技術を「等」に含めるのは適切ではないであろう。同様に、紙葉類識別装置の光学検出部事件、インカートリッジ事件においては、設計事項にもそれなりの動機づけを示すことが要請されたことから、設計事項を「等」に含めることも適切ではないであろうと思われる。

ここで、「動機づけ」に関する最近の裁判例

の中から、可能な組み合わせが無数にある場合の例を以下に示す。

① 粉粒体の混合装置事件〔平成21年(行ケ)第10142号 H22. 3. 29判決(第2部)〕

「たとえ技術分野や技術内容に同一性や密接な関連性や目的・機能の類似性があったとしても、そこで組み合わせることが可能な技術は無数にあり得るのであって、それらの組合せのすべてが容易想到といえるものでないことはいうまでもない。その意味で、上記のような一定の関連性等がある技術の組合せが当業者…において容易想到というためには、これらを結び付ける事情、例えば共通の課題の存在やこれに基づく動機付けが必要なのであって、本件においてこれが存しないことは前記エのとおりである。」(下線は筆者)と説示。

② 包装用アルミニウム箔事件〔平成22年(行ケ)第10273号 H23. 3. 8判決(第2部)〕

「そもそも、「塗料」又は「インク」に関する公知技術は、世上数限りなく存在するのであり、その中から特定の技術思想を発明として選択し、他の発明と組み合わせて進歩性を否定するには、その組合せについての示唆ないし動機付けが明らかとされなければならないところ、審決では、当業者が、引用発明1に対してどのような技術的観点から被覆顔料を使用する引用発明2の構成が適用できるのか、その動機付けが示されていない(当該技術が、当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は、必ずしも動機付け等が示されることは要しないが、…)」(下線は筆者)と説示。

これらの事件において、阻害要因がなければ原則として組み合わせ可能との立場をとるのか⁸⁾、あるいは積極的に組み合わせの示唆、動機づけを必要とするのかによって、容易想到性の判断

は全く相違してくるが、これらの事件の説示は、示唆や動機づけを重視する近年の傾向を反映したものである。

5. 進歩性判断の行方

回路用接続部材事件以後、第3部による一連の裁判例の説示により、進歩性判断においては示唆等の存在が強調され、とりわけ重視されてきた印象がある。

しかし、その第3部は、換気扇フィルター事件〔平成22年(行ケ)第10075号 H23. 1. 31判決(第3部)〕では、総合的判断という観点から説示している。即ち、「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はできない。」(下線は筆者)と説示している。課題解決のための構成に容易想到性があっても、解決課題の設定・着眼のユニーク性も考慮するというものである。尚、課題が新規であるとか、特有な課題であるなどの場合に同様の視点から進歩性を認めた裁判例は、過去にも種々存在する(延伸成形容器事件〔平成17年(行ケ)第10112号 H17. 6. 2判決(第2部)〕、化粧用パッティング材事件〔平成20年(行ケ)第10398号 H21. 10. 22判決(第4部)〕)。

さらに、第3部は、医薬的に安定な製剤事件〔平成22年(行ケ)第10122号 H23. 1. 31判決(第3部)〕においては、示唆等の必要性から離れて、

次のように説示している。「一般に、当該発明の容易想到性の有無を判断するに当たっては、当該発明と特定の先行発明とを対比し、当該発明の先行発明と相違する構成を明らかにして、出願時の技術水準を前提として、当業者であれば、相違点に係る当該発明の構成に到達することが容易であったか否かを検討することによって、結論を導くのが合理的である。そして、当該発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討は、当該発明と先行発明との間における技術分野における関連性の程度、解決課題の共通性の程度、作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきである。」（下線は筆者）

この説示の記載ぶりは、現行の審査基準において、動機づけとなり得るものとして記載されている観点と同様である⁹⁾。これまで示唆等の存在の必要性が繰り返し強調されてきたが、示唆以外にも、技術分野の関連性、課題の共通性、作用効果の共通性（審査基準では、「作用、機能の共通性」といったものも考慮すべき観点であり、総合的に判断すべきということである。

してみると、示唆等の存在、とりわけ「示唆」の必要性が独走した感はあるが、「必要」というよりも、「重要」とあるとか、むしろ容易想到の根拠としやすい要素というべきであり、仮に、その存否が明らかでなくとも、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性といった他の観点をも考慮して総合的に判断されるべきものと思われる。特に、単なる寄せ集め発明のような場合、組み合わせに関する示唆は存在しないことが多いと思われるが、示唆の不存在を理由に進歩性が認められるようなことは不当であり¹⁰⁾、各種の観点からの総合的な判断が必要である。逆転洗濯方法事件〔平成22年（行ケ）第10298号 H23. 10. 4判決（第2部）〕において、裁判所は、「刊行物1発明の洗濯機

の動力伝達機構と、刊行物2発明の船舶等の二重反転プロペラの動力伝達機構とは、技術分野が相違し、その設計思想も大きく異なることから、洗濯機の技術分野に関する当業者が、船舶の技術に精通しているとはいえず、洗濯機の動力伝達機構を開発・改良する際に、船舶等の分野における固有の技術である二重反転プロペラに類似の技術を求めることは、困難であるというべきである。」と述べ、さらに、「本件のように複数の発明を組み合わせる出願された発明の進歩性を否定しようとする場合には、それぞれの発明の技術分野、解決課題、組合せの動機づけ等を具体的に検討しなければならない。」（下線は筆者）と説示している。

このようにみても、近時の進歩性判断は、種々の観点、広範な観点から論理づけを行うとする現行の審査基準をベースに、論理づけは、発明に対して起因ないし契機（動機づけ）となり得るものがあるかどうかを主要観点として行うと定めた旧審査基準を合わせたようなものに向っていると捉えることもできる。

6. 進歩性の判断フロー

回路用接続部材事件判決では、示唆等の必要性の観点から説示されたが、前記のように、同じ第3部から、示唆等から離れた別の観点からも、進歩性判断に関する説示が換気扇フィルター事件と医薬的に安定な製剤事件においてなされた。ここでは、これらの説示事項を考慮に入れつつ、「示唆等の存在」といった観点を中心に、大筋の判断フローを図1のように、まとめてみた。

ここで、「示唆」があれば、それにより構成が容易想到する場合もあれば、示唆により動機づけが生じ、それにより構成が容易想到する場合もある。また、示唆はない、もしくは示唆の存在は不明であるものの、課題の共通性などの

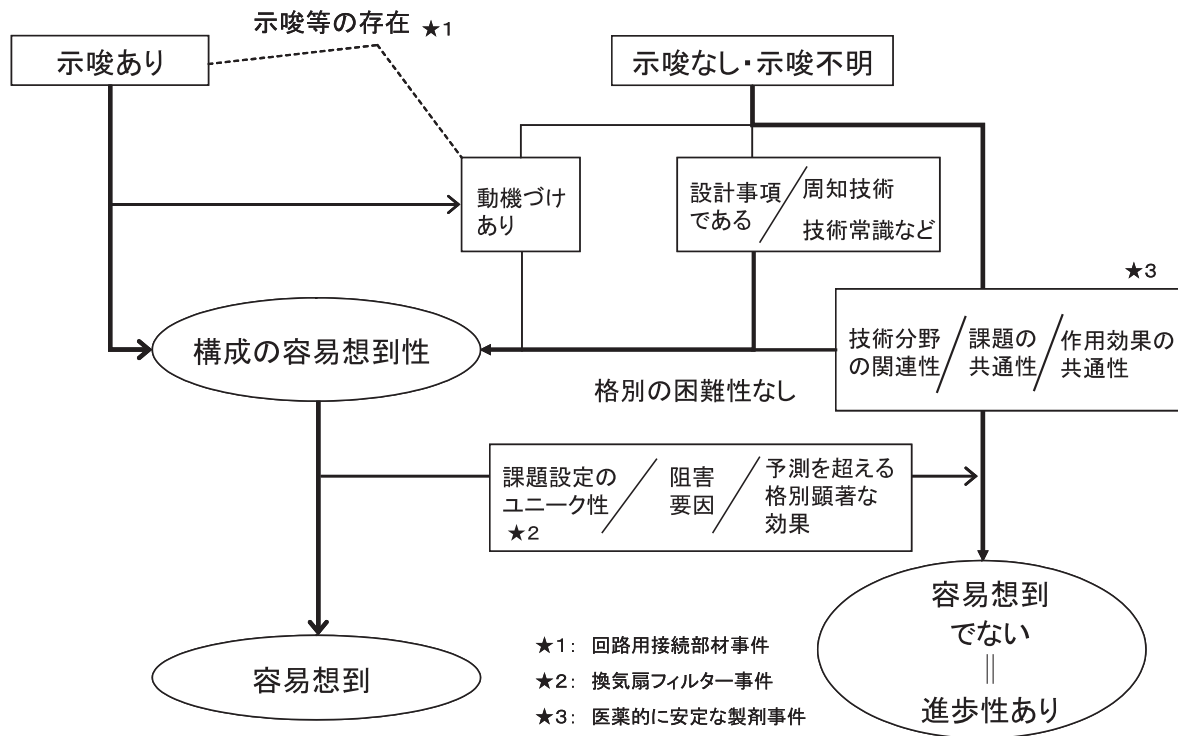


図1 進歩性判断のフロー

他の観点から動機づけが生じ、構成が容易想到する場合もある。「示唆等」のうちの「等」が、動機づけを含むことに異論はないであろうが、動機づけ以外に何があるのか、ということは不明である。しかし、設計事項、周知技術などは、前記のように、「等」に含めるのは適切ではないであろう。また、明確な示唆や動機づけがない場合でも、構成が容易で格別創意を要するものではない場合もあるので、示唆や動機づけのみに拘るのは適切ではないといえよう。

ところで、従前からのフローでは、積極的な動機づけがなくても、阻害要因がなければ、引用文献の組み合わせは原則可能という面があり⁸⁾、構成に容易想到性があるとの判断に至り易いものとも言えたが、上記のフローでは、むしろ、容易想到と判断しづらくなり、進歩性が緩くなるフローといえる。事案により柔軟な適用が必要であろう。

7. 最近の進歩性判断の傾向に関する考察

7.1 緻密な論理構成

最近、進歩性判断の何が変わったのか、という点は、進歩性の判断基準自体というよりも、むしろ、判断手法の変化とみることもできる。それは、課題に重きを置きながら、本件発明及び引用発明を客観的かつ詳細に分析・対比すると共に、容易想到と判断する場合には、その論理構成を重視し、引用例などの適用に客観性、合理性を強く求める傾向にある、といえる。これらは従前でも、基本的には同様であろうが、近時は、特にこれらが強調され、緻密な論理構成が求められる傾向にあるといえる。そして、証拠に基づき緻密に論理構成ができたという場合には、視点を変えると、後知恵がない、即ち、事後分析的かつ非論理的思考が排除されていることを意味するといえよう。従って、この点で、

後知恵排除の要請とリンクしているようにも思われる。

このような傾向は、(1) 審決理由に論理性が必要であることを強く教示した裁判例、(2) 周知技術の適用にも示唆、動機づけを必要とした裁判例、(3) 周知技術を理由に解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことは許容されていないとした裁判例、(4) 周知技術でも技術分野の違いを問題とした裁判例、(5) 設計事項にもそれなりの動機づけを必要とし、また、設計事項の前提として周知技術を認定する裁判例などにみられる。以下、これらの点について、裁判例をみながら、簡単に説明する。

(1) 審決理由における論理性の担保

例えば、キシリトール調合物事件〔平成20年(行ケ)第10261号 H21. 3. 25判決(第3部)〕において、裁判所は、「審決書の理由に、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの論理を記載しなければならない趣旨は、事後分析的な判断、論理に基づかない判断など、およそ主観的な判断を極力排除し、また、当該発明が目的とする「課題」等把握に当たって、その中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことを回避するためであって、審判体は、本願発明の構成に到達することが容易であるとの理解を裏付けるための過程を客観的、論理的に示すべきだからである。」(下線は筆者)と説示している。ここでは、審決書での容易想到の判断に関し、論理的根拠、合理的な説明を要請し、これにより、結果的に後知恵がないことを示すことになる。前記の切替弁事件においても、同趣旨の説示がされている。

(2) 周知技術の適用にも示唆、動機づけは必要

例えば、リニアモーターユニット事件〔平成21

年(行ケ)第10257号 H22. 6. 29判決(第3部)〕において、裁判所は、「ロッドタイプリニアモーターが周知の技術であったか否かにかかわらず、引用例1に、ロッドタイプリニアモーターを適用する示唆等が何ら記載されていない以上、当業者が、周知技術を適用することにより、相違点1、2及び6に係る本願発明の構成とすることを容易に想到し得たものであるということとはできない。」(下線は筆者)と判示している。同様に、伸縮可撓管の移動規制装置事件〔平成22年(行ケ)第10187号 H22. 12. 28判決(第3部)〕においても、裁判所は、「たとえ地中に埋設する流体輸送管や管継手等には地震や地盤沈下などによって変形や破損を引き起こすような大きな圧縮力に対する対応を図ることが課題として周知であり、かつ、低強度ナットに係る技術的事項が周知の技術であったとしても、引用例(刊行物1)に、審決が引用した先行技術である引用発明から出発して相違点2に係る本願補正発明の構成に到達するためにしたはずであるという示唆等が記載されていたと解することはできない。」(下線は筆者)と説示している。

また、気泡含有ホットメルト型粘着剤事件〔平成19年(行ケ)第10138号 H20. 3. 26判決(第4部)〕において、裁判所は、「炭酸カルシウムを含有させるという構成において周知技術と一致するからといって、その動機や含有による作用効果を問うことなく、当業者にとって想到容易であるということとはできない。」(下線は筆者)と説示している。

(3) 周知技術を理由に抽象化は許容できない

廃棄物袋事件〔平成22年(行ケ)第10351号 H23. 9. 28判決(第3部)〕において、裁判所は、「実務上、特定の技術が周知であるとする事により、「主たる引用発明に、特定の技術を適用して、前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を

省く事例も散見される。特定の技術が「周知である」ということは、上記の立証命題の成否に関する判断過程において、特定の文献に記載、開示された技術内容を上位概念化したり、抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく、また、特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを、当然に許容することを意味するものでもない。」(下線は筆者)と説示している。

(4) 周知技術でも技術分野の違いを考慮

積層材料事件〔平成23年(行ケ)第10021号H23.10.24判決(第1部)〕において、裁判所は、「高周波誘導加熱するための高周波磁束により渦電流を発生させ発熱体となる導電性層として、「アルミ箔層」に代えて、「非磁性基材上に無電解メッキ法等により磁性メッキ層を形成したもの」を置換することは、引用発明1の属するところの紙を積層した多層材料から形成される包装材料の技術分野において周知技術であるとはいえない。」(下線は筆者)と認定し、技術分野が相違するので、周知技術を引用発明1に適用できないと判断している。同様の事件として、樹脂凸版事件〔平成22年(行ケ)第10329号H23.10.4判決(第2部)〕においても、周知技術が補正発明の技術分野において一般的に知られている技術であるとはいえないと認定して、審決を取消している。

(5) 設計事項にもそれなりの動機づけを必要とし、また、設計事項の前提として周知技術を認定する裁判例

現行の審査基準では、設計事項の場合は、動機づけを要することなく論理づけのできる態様として説明されているが、紙葉類識別装置の光学検出部事件〔平成17年(行ケ)第10490号H18.6.29判決(第1部)〕において、設計事項

であっても、課題、機能、作用などが相違する場合、それなりの動機づけを必要とすることが判示され、インクカートリッジ事件〔平成20年(行ケ)第10405号H21.9.1判決(第4部)〕においても、何らかの示唆に基づくそれなりの動機づけが必要であり、単なる設計事項であるということはできないと判示されている。また、軸受け組立体事件〔平成22年(行ケ)第10204号H23.5.30判決(第3部)〕において、裁判所は、「…保持器付き軸受ではボール1つ当たりの荷重が過大になるおそれがある場合に、ボールの数を多くする手段の1つとして、周知技術である総玉軸受を適用することは、当業者が容易に着想できたというべきである。…以上のとおり、引用発明の「第1の回転軸受」に、保持器付きの軸受を適用するか、総玉軸受を適用するかは、当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎないといえる。」(下線は筆者)と判断している。周知技術の適用が容易に着想できたのであるから、設計事項であるとの説明がされている。このように、設計事項と認定するにしても、それなりの根拠を示すことが要請されている。

これらの傾向は、進歩性判断における検討過程を後知恵なく如何に論理的に行うかという手法の現れであろうと思われる。容易想到と判断する場合に示唆等の存在を要するとした教示も同様であり、示唆等の存在を示すことを強調することにより、示唆等を示す証拠に基づいた論理的な説明をすることの重要性を説いたものといえよう。

7.2 拒絶審決の取消率

ところで、拒絶審決の取消率が、平成21年度に一気に約30%までに上昇したが、その後、低下している。その背景に何があるのかは不明である。一つの可能性として、特許庁のホームページから統計を分析したところ、拒絶査定不服

審判の成功率が平成21年から増加する傾向にあるようであるが¹¹⁾、これが関係している可能性も想定される（特許性の厳しいものだけが拒絶審決されている可能性）。また、別の可能性として、裁判例からの緻密な論理性の要請に応じて、特許庁の審決もこれに応えたものが増え、それにより、取消率が低下しているともいえる。知的財産高等裁判所第3部の齊木教朗判事は、回路用接続部材事件判決後の状況について、「個人的には、最近、当該発明と引用発明（公知文献、周知技術）との間の相違点の解消に向けた論理づけを形式的に行うのみならず、各発明の技術的特徴、技術的課題等にも一層着目して具体的に論理づけをしようとする説得力のある審決が増えてきたように感じている。」と述べておられる¹²⁾。知財高裁による新たな判決動向に特許庁が敏感に追随しているということであろうともいえる。

8. おわりに

回路用接続部材事件判決後の多くの裁判例をみながら、進歩性の判断の何が変わったのかを検討してみた。判断基準自体は、実質的に従前と変るものではないが、進歩性判断における検討過程を後知恵なく如何に論理的に行うかという手法において、緻密な分析、論理構成が強く要請されている点などに近時の傾向があるように思われる。

注 記

- 1) 拙著、知財管理、2009、Vol. 59、No.12、pp.1631～1642、平嶋竜太、パテント、2010、Vol. 63、No.5、pp.34～49、前田健＝小林純子、パテント、2010、Vol. 63、No.7、pp.119～132、中所昌司、知財管理、2010、Vol. 60、No.11、pp.1827～1837。
- 2) 尾崎雄三、パテント、2010、Vol. 63、No.8、pp.47～56、高瀬彌平、パテント、2010、Vol. 63、No.10、

pp.37～44。

- 3) 知財高裁のホームページから進歩性をキーワードに拒絶審決に対する判決を検索し、取消率を算出すると、平成18年度（10.8%）、平成19年度（13.8%）、平成20年度（14.1%）、平成21年度（30.2%）、平成22年度（21.3%）、平成23年度（19.2%）である。
- 4) 二区画エアゾール装置事件において、裁判所は、「エアゾール装置において、ガス圧は、内容物の噴射状態に影響を与えるものといえることができるから、均一な噴射状態を維持するためにガス圧を適宜設定することは、当業者において当然の設計事項といえることができる。」と判示している。
- 5) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第2章 2.5 (2) の「②課題の共通性」の項参照
- 6) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第2章 2.5 (2) の「④引用発明の内容中の示唆」の項参照
- 7) 川田 篤、井上 義隆、パテント、2011、Vol. 64、No.3、pp.44～60では、平成22年度の判決から、「各部の判断自体をみると、示唆等の有無のみで一刀両断にしているわけではない。すなわち、引用例における示唆以外にも、周知技術などをもある程度考慮しながら、事案ごとに柔軟な判断がされている。」と記載。
- 8) 特許庁審判部が編集した「判決からみた進歩性の判断」（平成12年3月31日発行 発明協会）において、「積極的な動機づけがない場合でも組み合わせを阻害する要因がなければ通常組み合わせることが可能」と説明されている。
- 9) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第2章 2.5 「(2) 動機づけとなり得るもの」の項参照
- 10) 中所昌司、知財管理、2010、Vol. 60、No.11、pp.1827～1837
- 11) 特許庁のホームページから統計を分析した結果、拒絶査定不服審判の成功率（請求成立）の割合は、平成18年（43.3%）、平成19年（44.1%）、平成20年（43.4%）、平成21年（48.1%）、平成22年（51.7%）である。
- 12) 齊木教朗 Law and Technology No. 50、59-67、2011/1

（原稿受領日 2011年12月9日）