

進歩性判断における主引用発明の 選定に関する考察

——引用発明の組合せ手法が論理づけに与える影響——

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 進歩性判断において、主引用発明の選定は、その出発点であり、実務において重要な問題となる。例えば、本発明の一部を開示する引用例が複数存在する場合に、どの引用例の発明を主引用発明に選定することが良いかは、実務において、1つの大きな悩みどころであるといえる。本稿では、拒絶査定不服審判及び無効審判の審決取消訴訟の判決を対象とし、発明を、課題を解決する手段を示す構成（以下「特徴部」と呼ぶ）と基本構成とに分けて捉え、特徴部を開示する引用例を主引用例とし、基本構成を開示する引用例を副引用例として組み合わせる「第1手法」と、逆に基本構成を開示する引用例を主引用例とし、特徴部を開示する引用例を副引用例として組み合わせる「第2手法」とに分類し、各手法における進歩性判断の傾向や論理づけに係る争点の傾向を検討した。この検討を通じて、各手法の特徴を明らかにし、更には主引用発明の選定について当事者への提言をする。

目 次

- はじめに
- 引用発明の組合せ手法の定義
- 事例分析
 - 全体の傾向
 - 論理づけに係る争点の傾向
- 考 察
 - 全体の傾向に係る考察
 - 論理づけに係る争点別の組合せ手法の考察
 - 後知恵防止と引用例の主副入替えに係る考察
- 当事者への提言
 - 全般的留意事項
 - 主引用発明の選定について
- 終わりに

1. はじめに

特許法第29条第2項に規定される所謂進歩性の要件は、同条第1項各号に規定される発明(以下、「引用発明」と呼ぶ。)に基づいて当事者が

容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができないとするものである。この判断は一般に、

- ① 本発明と主引用発明（一の引用発明）を対比し、
- ② 一致点と相違点を認定し、
- ③ 相違点を容易に想到することができたか否か、

という手順で行われる。ここで、③の手順においては、副引用発明（他の引用発明）を主引用発明に組み合わせることが多い。

従って、本発明と対比する主引用発明の選定は、進歩性判断の出発点であり、実務において重要な問題となる。

しかし、特許・実用新案審査基準では「論理づけに最も適した一の引用発明を選ぶ」と

* 2011年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

されているのみであり¹⁾、どのような引用発明が論理づけに最も適したものであるか説明されていない。例えば、本発明の一部を開示する引用発明が複数存在する場合に、どの引用発明を主引用発明に選定することが良いかは、実務において、1つの大きな悩みどころであるといえる。

ところで、特許請求の範囲に記載された発明については、通常、目的とする課題を解決する解決手段を示す構成（以下、「特徴部」と呼ぶ。）と、従来の既成事実ともいえるような基本的な構成（以下、「基本構成」と呼ぶ。）を有しているが、特許性検討会報告書2010では、進歩性の判断手法に関して、この点に着目した分類をしている²⁾。すなわち、本文献においては、複数の引用発明のうち、特徴部を有するものを主引用発明とし、基本構成を有するものを副引用発明として、進歩性を判断するものを「第1手法」と定義し、逆に、基本構成を有するものを主引用発明とし、特徴部を有するものを副引用発明として、進歩性を判断するものを「第2手法」と定義して、引用発明の組合せ手法を分類している。

そこで、本稿は、拒絶査定不服審判及び無効審判の審決取消訴訟において、進歩性について判断された事例に焦点を当て、「第1手法」と「第2手法」の違い、即ち、主引用発明の選定の違いが本発明の有効性判断に与える影響について詳細に検討するとともに、その結果を踏まえて、当事者の実務上の判断の一助とすべく、参考程度ではあるが指針を示すものである。

本稿執筆は、2011年度特許第2委員会の原田良一委員長(日本信号)、大塚章宏委員長代理(日本メジフィジックス)、同第3小委員会の下萩原勉(小委員長, 日立製作所)、小暮宏幸(小委員長補佐, 月島機械)、荒谷哲也(大日本印刷)、岡本俊彦(大成建設)、上村一憲(大林組)、上林克寿(昭和電線ビジネスソリューション)、佐藤努(豊田自動織機)、高嶋一雅(ルネサスエレクトロニクス)、中西裕一(富士通)、野口健治

(川崎重工業)、林雅明(オムロンオートモティブエレクトロニクス)、本間信昭(フジシールインターナショナル)、柳澤秀彦(日本製鋼所)による。

2. 引用発明の組合せ手法の定義

本稿では、先の文献と同様に、引用発明の組合せ手法を「第1手法」と「第2手法」に分類して検討を行った。以下に、これらの手法について簡単に説明する。

一例として、本発明の課題を「ギアチェンジの自動化」とし、請求項を「オートマチック機構を備えることを特徴とする自動車」とした場合を考える。この場合、本発明の特徴部は「オートマチック機構(AT機構)」であり、基本構成は「自動車」である。

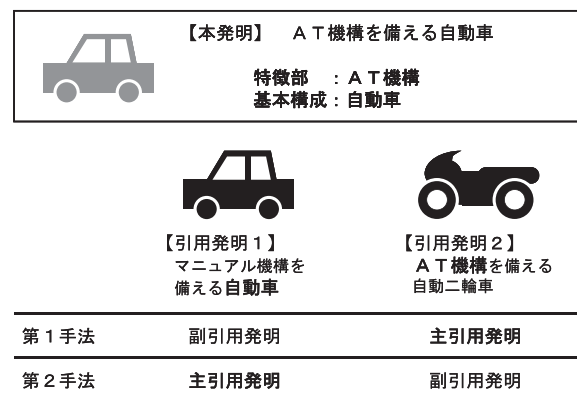
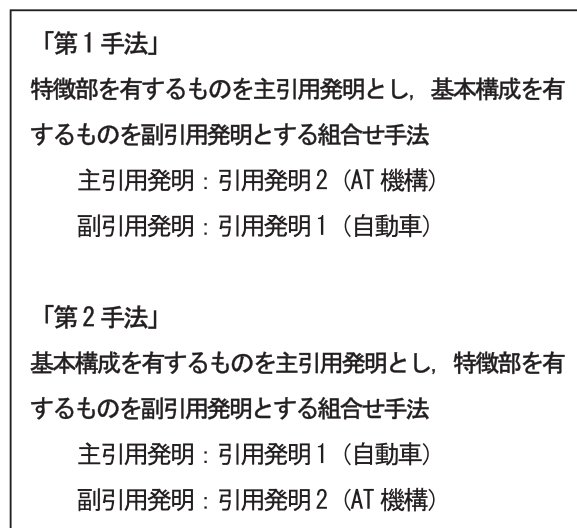


図1 第1手法と第2手法の概略図

一方、引用発明として、「マニュアル機構を備える自動車」（以下、引用発明1と呼ぶ。）と「AT機構を備える自動二輪車」（以下、引用発明2と呼ぶ。）があるとき、各手法における引用発明の主副の関係は図1のようになる。

なお、主引用発明と対比して認定される相違点を特徴部と呼ぶ例もあるが、本稿においては、「特徴部」とは、請求項に記載された構成のうち、当該発明における課題を解決するための肝となる構成のことをいう。

もし、主引用発明と対比して認定される相違点を特徴部とするならば、特徴部が主引用発明に開示されることは無く、前述の「第1手法」をとる場面が理論的に存在し得ないからである。

3. 事例分析

本稿では、平成22年4月から平成23年3月の1年間に、判決において進歩性が判断された拒絶査定不服審判及び無効審判の審決取消訴訟について検討することにした。

なお、事例抽出は次の条件で行った。

使用DB：知的財産裁判例情報（最高裁判所HP）

権利種別：特許権に係る行政訴訟

抽出範囲：平成22年4月1日から平成23年3月31日までに判決言渡しがされたもの

抽出KW：判決文に「29条2項」、「進歩性」又は「容易想到性」の文言を含むもの

上記条件で抽出した後、抽出された全事件につき判決文の内容を確認し、判決において進歩性が判断されている事案（全160件）を検討対象とした。

また、各事例の組合せ手法の分類は、次のように行った。まず、進歩性が判断された請求項について、判決文に特徴部の説明があれば、それに対応する構成を、その他の場合は明細書や審決に記載された課題を解決するための構成

を、本発明の特徴部と認定した。その後、判決文の進歩性判断における主引用例に特徴部の全てが開示されている場合は第1手法に分類し、主引用例に特徴部の全てが開示されていない場合は、副引用例に特徴部の全部又は一部が開示されていることになるので、第2手法に分類した。

そして、上記検討対象となった事案160件に対して、次の観点から分析を行った。

■ 全体の傾向

組合せ手法の分類、各手法の進歩性が肯定された率、審決取消訴訟で判断が覆った率の傾向、機械等、電気等（プログラム等を含む）及び化学等の技術分野毎の傾向

■ 論理づけに係る争点の傾向

周知技術の適用など（最適材料の選択・設計変更や単なる寄せ集めであるかどうか）、動機づけとなり得るものがあるかどうか（技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆）、引用発明と比較した有利な効果の有無、阻害要因の有無に分けた傾向

3. 1 全体の傾向

(1) 組合せ手法別の全体傾向

検討対象事例について、引用発明の組合せ手法の分類、各手法の進歩性が肯定された率、審決取消訴訟で判断が覆った率を表1に示す。

全体としては、第1手法（23%）よりも第2手法が多く（78%）用いられており、また、第2手法を用いて判断された事案の中では当事者系（無効審判の審決取消訴訟）（86%）の方が査定系（拒絶査定不服審判の審決取消訴訟）（70%）より多いことがうかがえる。

また、進歩性が肯定された率は、査定系では第1手法（4%）より第2手法（17%）が約4倍も高く、当事者系では、第1手法（30%）よ

り第2手法（58%）が約2倍も高く、さらに、裁判所で進歩性の判断が覆った率は、特徴部を有する主引用発明に基本構成を持つ副引用発明を組み合わせる第1手法（6%）より、基本構成を有する主引用発明に副引用発明としての特徴部を組み合わせる第2手法（24%）の方が4

倍も高いことがわかった。

(2) 技術分野別の傾向

次に技術分野ごとの判断の現状について明らかにすべく、機械等、電気等及び化学等の技術分野に分けて検証した。その結果を表2に示す。

表1 組合せ手法別の全体傾向

審決取消訴訟の類系	全件数	第1手法				第2手法			
		件数	比率	進歩性肯定		件数	比率	進歩性肯定	
				件数	比率			件数	比率
合計	160	36	23%	4	11%	124	78%	47	38%
査定系	86	26	30%	1	4%	60	70%	10	17%
当事者系(全件)	74	10	14%	3	30%	64	86%	37	58%
有効審決	49	2	4%	2	100%	47	96%	32	68%
無効審決	25	8	32%	1	13%	17	68%	5	29%
裁判所で覆った率	—	6%				24%			

※ 文中で指摘した箇所を網掛けした

表2 技術分野別の傾向

機械等 審決取消訴訟の類系	全件数	第1手法				第2手法			
		件数	比率	進歩性肯定		件数	比率	進歩性肯定	
				件数	比率			件数	比率
査定系	37	8	22%	0	0%	29	78%	7	24%
当事者系(全件)	35	6	17%	2	33%	29	83%	16	55%
有効審決	22	2	9%	2	100%	20	91%	14	70%
無効審決	13	4	31%	0	0%	9	69%	2	22%
電気等 審決取消訴訟の類系	全件数	第1手法				第2手法			
		件数	比率	進歩性肯定		件数	比率	進歩性肯定	
				件数	比率			件数	比率
査定系	29	13	45%	1	8%	16	55%	0	0%
当事者系(全件)	23	3	13%	0	—	20	87%	12	60%
有効審決	14	0	0%	0	—	14	100%	10	71%
無効審決	9	3	33%	0	—	6	67%	2	33%
化学等 審決取消訴訟の類系	全件数	第1手法				第2手法			
		件数	比率	進歩性肯定		件数	比率	進歩性肯定	
				件数	比率			件数	比率
査定系	20	5	25%	0	0%	15	75%	3	20%
当事者系(全件)	16	1	6%	1	100%	15	94%	9	60%
有効審決	13	0	0%	0	—	13	100%	8	62%
無効審決	3	1	33%	1	100%	2	67%	1	50%

※ 文中で指摘した箇所を網掛けした

機械等や化学等の分野においては、電気等の分野より第2手法で判断される割合が多い。これは、機械等の分野では基本構成を発展させる形で発明が生まれやすく、また、化学等の分野では、既知の化合物を基本構成とし、その一部を変えて特徴点とするような発明が多いためであるからと推測される。特に化学物質発明では、基本構成の点で相違する場合には対象技術としても相違する場合が多く、その場合はもはや引用例として考慮することが難しく、特徴部まで開示する主引用例に対する基本構成の適用可否を争うことは稀であるからだと思われる。これに対し、電気等の分野では、製品の垣根を越えて課題が共通することが多く、本発明と異なる製品において本発明と同じ課題解決がなされていることが多いと推測される。

また、査定系と当事者系とを対比すると、合計においても、いずれの技術分野においても、査定系の方が当事者系よりも第1手法が多い傾向がわかった。この傾向は、査定系では特許庁が主引用発明を選定し、当事者系では審判請求人（当事者）が主引用発明を選定することに照らすと、当事者より特許庁の方が、特徴部を開示する引用例を主引用例に選定する、即ち、第1手法を採る傾向があることを意味するとも解釈できる。

但し、当事者系における本発明は権利化後であって進歩性が一旦肯定されているのに対し、査定系における本発明は権利化前であるため、主引用例に適した「特徴部を開示する引用例」が見出され易いという事情も、上記傾向の一因であるのかもしれない。

3. 2 論理づけに係る争点の傾向

特許・実用新案審査基準によれば、進歩性判断は、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行うとされている¹⁾。論理づ

けは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能であり、具体的には、最適材料の選択・設計変更や単なる寄せ集めであるかどうか、動機づけとなり得るものがあるかどうか、により検討され、引用発明と比較した有利な効果があればそれも参酌される。ここで、動機づけとなり得るものとして、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆等がある³⁾。また、留意点として、阻害要因などが挙げられている⁴⁾。

そこで、各組合せ手法における論理づけにおいて、次の7つの観点のうち、どのような観点が争点となっているかについて調査した。その結果を図2に示す。

- | |
|-------------------------------------|
| ①周知技術の適用など（最適材料の選択・設計変更や単なる寄せ集めを含む） |
| ②技術分野の関連性 ③課題の共通性 |
| ④作用、機能の共通性 |
| ⑤引用発明の内容中の示唆 |
| ⑥有利な効果 ⑦阻害要因 |

なお、1つの事件の中でも複数の観点が争点となっているため、組合せ手法毎の全事件数に対する各観点の主張された割合で整理した。また、図2において、「認定」とは、その観点を裁判所が認めた場合をいい、「否定」はその逆をいう。つまり、図中の上から5つの観点（周知技術の適用、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆）では、「認定」は進歩性を否定する判断であり、下の2つの観点（有利な効果、阻害要因）では、「認定」は進歩性を肯定する判断である。

論理づけに係る7つの観点について、全体の傾向を見てみると、図2のグラフ中の上から5つの観点では、いずれも、第1手法の方が第2手法よりも「認定」されている割合が多く、進歩性を否定する判断が多くされている傾向が見られる。これは、前述のとおり第1手法の方が、進歩性が否定され易い傾向と合致している。以

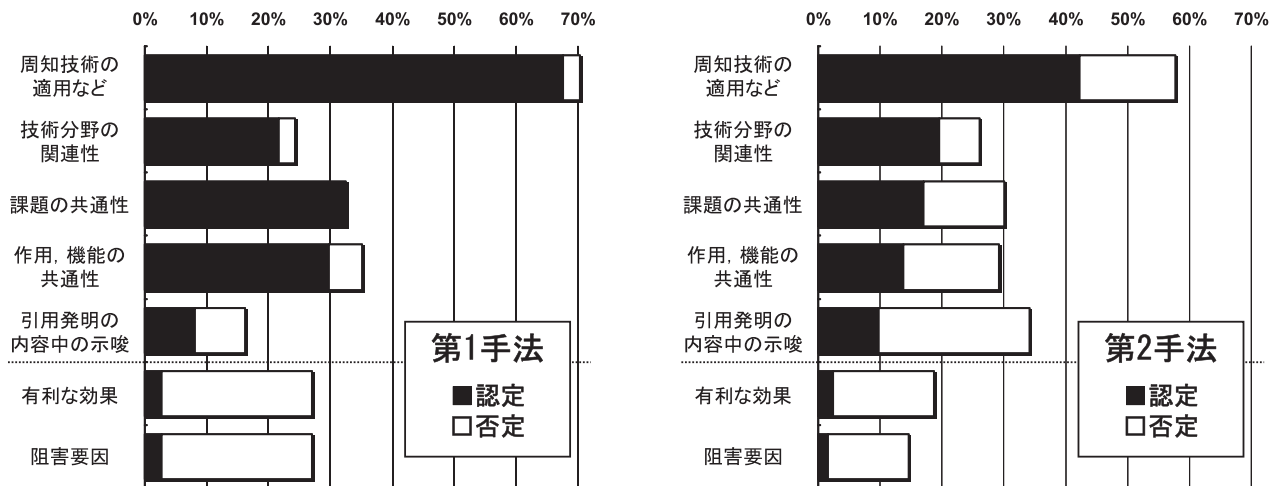


図2 論理づけの争点別の傾向

下、観点毎に詳説する。

周知技術の適用など（最適材料の選択・設計変更や単なる寄せ集め）の観点争点になる割合は、全体として、非常に高い。引用発明との相違点が周知技術であるならば進歩性は否定されると考えられるから、まずは周知技術の適用を試みる傾向にあるといえる。また、第1手法（約70%）の方が第2手法（約60%）よりもやや多い結果となっているが、これは、第1手法では、特徴部を開示した引用例を主引用例とするため、相違点（基本構成部分）に関して、基本構成を開示する引用例に加え、周知技術の適用も争われ易いためと推測される。

一方、動機づけの要件が争点となった割合は、全件数の15%～35%程度である。

その内、課題の共通性については、同観点争点となった事件のうち、第1手法では100%が認定されて進歩性を否定する判断がなされているのに対し、第2手法では約半分がそれを否定されて、進歩性を肯定する判断がなされている点が、特徴的である。これは、第1手法では、特徴部（課題を解決するための構成）を開示する引用例を主引用例としているため、課題の相違を争点としても、本発明との関係では認められなかったものと推測される。

また、引用発明の内容中の示唆については、第1手法と比べて、第2手法の方が、約2倍多い比率で争われている。これは、基本構成を開示する主引用例に、特徴部を開示する副引用例を組み合わせる動機づけとして、引用発明の内容中にその示唆があるか否かが争点となりやすかったものと推測される。

なお、有利な効果や障害要因については、15%～30%程度の事件で争点になっているが、いずれの手法においても、ほとんど認められていない。

4. 考 察

4.1 全体の傾向に係る考察

(1) 第1手法は進歩性が否定され易いこと

全体の傾向のデータを俯瞰すると、第1手法は、第2手法と比べて、進歩性が否定され易く、裁判所で覆ることも少ない、即ち、権利者が審決取消訴訟で勝訴する蓋然性も、裁判所が審決を覆す蓋然性も、第2手法に比べてかなり低いことがわかる（表1参照）。また、論理づけの争点ごとの裁判所の判断傾向を見ても、図2から明らかのように、第2手法に比べて第1手法の方が権利者に厳しい手法であることが理解で

きる。そこで、それらの理由について、裁判例を踏まえて検証した。

その結果、第1手法の89% (32件/全36件)の事例において、その主引用例は、本発明の特徴部を開示するのみならず、基本構成のほぼ全部又は一部をも開示するものであることがわかった。即ち、そこに記載された主引用発明の目的物が本発明の技術対象物と同一であり、それのみで本発明の引用例となり得る程に、主引用発明が本発明と近いということである。これらの事例では、本発明と主引用発明との相違点が基本構成における微差に過ぎず、進歩性が否定されるのも道理である。なお、これらの事例では、いずれも審決の判断と判決の判断は一致している。

一方、残りの4件の事例は、主引用例は本発明の特徴部を開示するものの、その基本構成は本発明と異なる事例、即ち、本発明の対象技術それ自体が主引用例に開示されているとはいえないものであった。また、これら4件中、3件は特許有効の判断がなされ、そのうち2件は拒絶/無効審決が覆ったものである。そこで、これらの判決内容を検討したところ、これらの事例では、基本構成の中でも本発明の目的や解決課題と密接に関係する構成が相違点となっており、それを副引用例で補完する上で動機づけの立証が困難であったことが原因であった。

例えば、基本構成における相違点であって副引用例の適用が否定された事例として「リニアモータユニット及びその組み合わせ方法」事件(平成21(行ケ)10257)がある。この事例は、「リニアモータ」に関する発明において、主引用例には本発明の特徴部である「磁気シールド板」が開示されているものの、本発明のリニアモータがその前提として「ロッドタイプ」を基本構成としているのに対し、主引用例の基本構成は「フラットタイプ」のリニアモータであり、両者にはリニアモータのタイプにおいて相違点が

存在する事例であった。裁判所は、「引用例1(註：主引用例)の記載事項から得られる知見は、単に、フラットタイプリニアモータにおいては、磁気シールド板は、推力向上に寄与しないことを示しているにすぎない。引用例1には、推進力向上に寄与しないフラットタイプリニアモータに、ロッドタイプリニアモータを適用することの動機づけが示されているわけではなく、また、磁気シールド板が推力向上の効果が生じることを予測できることが示されているわけではない。」と判示した。本発明は、「ロッドタイプ」という前提において「磁気シールド板」による特有の作用効果を発揮するものであったため、本発明の特徴部に相当する「磁気シールド板」を備えるといえども「ロッドタイプ」の前提を欠く主引用例では、本発明の作用効果の顕著性を否定するに至らなかったものである。つまり、基本構成が異なることを起因として動機づけが否定され、審決が覆って特許有効の判断がなされた事例である。

他方、基本構成が本発明と異なるものであっても、拒絶/無効審決が維持された事例が1件存在した(「ビルの解体工法」事件(平成21(行ケ)10111))。この事例では、本発明が、ビルをジャッキで支持して下部から解体し、ジャッキでビル全体を降下させながらビルを解体する「ビル」の解体工法に関するものであったが、主引用例には同様の工法による「タンク」の解体工法が開示されていた。裁判所は、技術分野や解体技術等が異なるとの権利者の主張を退け、「…、いずれも、構造物を、上部ではなく下部から解体するもので、工期や工数(費用)の増加、作業の危険性等といった問題点の解決を課題とするものであり、本件特許発明と共通の解決課題を有しているものである。…ビルとタンクとでは、構造や素材、用途が異なるが、大きいタンクであれば『建造物』と表現することも可能であり、その意味で、ビルとタンクを

『建造物』との表現でまとめても、誤りとはいえない。…確かに、ビルとタンクとでは、その構造自体は大きく異なるものであるが、それらの解体作業という観点からみた場合、ビルとタンクの構成部材等の違いから当然に発生する相違点を除き、基本的な発想において異なるとはいえないので、ビルの解体もタンクの解体も、特許法29条2項で問題にされる当業者としては共通であるというべきである。」と判示し、タンクを開示する主引用例にビルを開示する副引用例を適用する動機づけを認めて進歩性を否定した。

本事例のビルとタンクでは、国際特許分類上も同一分類であり、建設業法や消防法等の適用法令も同一であることが、これらが「建造物」として共通であることを示す一因ともなっている。このように、基本構成が異なっているとしても、それらが種々の証拠により上位概念化でき、共通と解釈できる場合は、動機づけが認められるものと解される。

(2) 第1手法で進歩性が否定される場合と肯定される場合の分かれ目

前述の内容を小括すると、次のことがいえる。

- ・第1手法が採れる場面の殆どは、採用される主引用例が、本発明の特徴部のみならず基本構成をも基本的に開示するものであり、発明の前提においても本発明と主引用発明とが実質的に同一の技術を対象とする場合である。このような場合は進歩性が否定され易い。
- ・主引用発明の基本構成が発明の前提において本発明と実質的に同一とはいえない場合には、その基本構成における相違点に関して、課題が共通である等の理由により本発明と主引用発明の基本構成が同一視できるときには、副引用例を適用する動機づけが認められて進歩性が否定され易い。

- ・上記以外の場合では、本発明と主引用例との間で必ずしも技術思想の同一性が認められるとはいえず、かかる主引用例を採用する第1手法では、進歩性を否定する論理づけ、特に本発明に想到するうえでの動機づけの立証が困難であり、進歩性は肯定され易い。

4. 2 論理づけに係る争点別の組合せ手法の考察

引用発明の組合せ手法において、争点となる論理づけの観点の傾向は前述のとおりであるが、次に、その争点となった観点について、判決の内容に踏み込んで組合せ手法ごとの特徴を考察する。

なお、本稿では、「周知技術の適用」と「課題の共通性」に絞って検証した。周知技術の適用の観点を選んだのは、第1手法、第2手法ともに最も多くの事案において争点となっており、当事者として傾向を把握しておくべきと思われるからである。また、課題の共通性の観点を選んだのは、前述のとおり、第1手法では、全ての事案が動機づけ有りとして認定されて進歩性が否定されているのに対し、第2手法では約半数で動機づけが否定されて進歩性が認められており、両手法間に特徴的な傾向が見られるからである。

(1) 周知技術の適用

1) 周知技術の適用の主張は、これが認定されて進歩性が否定され易いこと

まず、周知技術の適用の主張については、基本的にそれが認定されて進歩性が否定され易いということがいえる。

査定系では、第1手法12件、第2手法18件、計30件の事案で周知技術の適用が争点となっていたが、そのいずれにおいても周知技術であるとの主張が認定されて進歩性が否定されている。また、当事者系では、進歩性が否定された

案件は18件（第1手法5件、第2手法13件）あったのに対し、進歩性が肯定された案件はわずか2件（第1手法1件、第2手法1件）だけであり、有効／無効審決毎に見ると、無効審決は13件中12件（第1手法5件、第2手法7件）が維持され、有効審決は7件中6件（第2手法のみ6件）が取り消されている。このことから、査定系、当事者系のいずれの場面でも、周知技術の適用が争点となった事案では、進歩性が否定され易いと言わざるを得ない。

ここで、進歩性が否定された事案について検証すると、無効審決が維持された案件、有効審決が取り消された案件のいずれにおいても、審判では当業者の常識レベルのものに限定して厳格に周知技術を認定している。従って、審判で一旦周知技術と認定されると、訴訟において反論が困難となり、その認定が覆され難いことがわかる。一方で、審判で周知技術と認定されなかったとしても、審判における周知技術の認定のハードルが高すぎることから、それを是正する方向に覆り易い、即ち、審判で認められる以上に裁判所の方が周知技術の適用を認め易いということもいえる。

2) 事例検討

次に、進歩性が認められた案件について事案ごとに検証する。

一つは第1手法に分類される「ダクティル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」事件（平成22(行ケ)10069）である。これは、有効審決が維持された案件であり、ある分野で周知技術であっても、それが隣接する他の分野でも周知技術であるとは言えないとした事案である。裁判所は「各文献によっては、ダクティル鋳鉄及びCV黒鉛鋳鉄を、いずれも同一装置、同一工程で製造できることが技術常識であって、CV黒鉛鋳鉄に関する技術知見が、ダクティル鋳鉄についても周知技術であるということとはできない。また、甲

21文献が開示する方法は、実際の製造工程においてダクティル鋳鉄に用いることを前提としておらず、ダクティル鋳鉄用溶融鋳鉄の溶製設備を用いた製造過程において実施されることを示唆する記載も認められず、同文献によっては、ダクティル鋳鉄の製造工程において、注湯取鍋内の溶湯にワイヤーフィーダー法により黒鉛球状化剤を添加することが周知技術であるものということもできない。よってダクティル鋳鉄の製造工程において、ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置を備える構成は、周知技術であるということとはできない。」（下線は筆者追加）と判示した。本発明と引用発明とは、「鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」という点で共通するものの、ダクティル鋳物用とCV黒鉛鋳物用という用途の相違が周知性判断に影響を及ぼしており、「鋳物用」という上位概念のくくりではなく、本発明の対象そのもの（ダクティル鋳物用）において周知である旨の立証が必要であることを示している。

もう一つは、第2手法に分類される「炊飯器」事件（平成21(行ケ)10412）である。これは、構成自体が周知であったとしても、目的を異にするとして、無効審決を取り消した事案である。裁判所は「従来、陶磁器製の加熱調理器において、鍋の上部開口部外縁の、蓋が載置される平坦部と同じ高さ位置で、鍋の内面方向に鍋の厚みを厚くすることにより凸部を形成すること自体は、周知であったとしても、内鍋内面方向の凸部によって露を溜め、露の垂れを防止するという機能があることを記載した証拠はなく、これを示唆するものもない。加熱調理器において、内鍋内面方向に凸部を形成することは、蓋等の部材の載置を目的とするのが通常であり、蓋等の部材の載置を目的とする凸部の形成自体が周知であったとしても、フランジ部との関係や課題との関係では、何ら示唆がない。そして、引用例1の【0007】の『鍋パッキン74に付着した

つゆは、ある一定量を超えると鍋62のフランジ部62fを伝って鍋62の側面へと滴下し』の記載をもって、直ちに、蓋の載置を目的とする凸部が露等を溜める効果をも奏することが当業者にとって自明であるとする事はできない。本件発明において、露の垂れを防止することを目的として内鍋内面方向に凸部を形成することは、従来のものと目的を異にするものである。」（下線は筆者追加）と判示した。本事案は、炊飯器を対象とした本発明の目的が、鍋を対象とした副引用発明には見出されず、結果、鍋分野で周知な構成が炊飯器には適用できないと判断されたものであり、周知技術の適用にあっても、動機づけが必要であることを示唆している。

3) まとめ

本項で特筆すべき点は、周知技術の適用性の判断それ自体は特に組合せ手法毎に変わるものではないが、組合せ手法の違いによって裁判所における審決の覆りやすさに差が見られることは特徴的であるといった点である。

すなわち、第1手法では、有効審決、無効審決のいずれにおいても裁判所で判断は維持されているのに対し、第2手法では、裁判所において判断が覆った事案が存在していた。（すなわち、裁判所で判断が覆ったのは、全て第2手法である。）つまり、周知技術の適用性を争う発明の構成が基本構成となる第1手法の場合には、審判官も裁判官も等しく判断する傾向にあるが、周知技術の適用性を争う構成が発明の特徴部に関わる第2手法においては、審判官と裁判官とで判断が異なる可能性があるということである。

従って、組合せ手法が第2手法であって、論理づけに係る争点が周知技術の適用である場合は、訴訟において更なる主張立証を尽くすことにより、審決が覆る可能性があることを当事者は意識する必要があるだろう。

(2) 課題の共通性

特許・実用新案審査基準において、動機づけの一因として挙げられている課題の共通性は、主副引用例を組み合わせる動機づけの要因のみならず、引用発明から本発明に至る動機づけの要因としても例示されている。引用発明には主副引用発明があるため、課題の共通性には、その客体間別に次の三つのパターンがある。

- ① 本発明と主引用発明との間
- ② 本発明と副引用発明との間
- ③ 主引用発明と副引用発明との間

以下、これらのパターンに着目しつつ課題の共通性が争点となった事例について考察する。

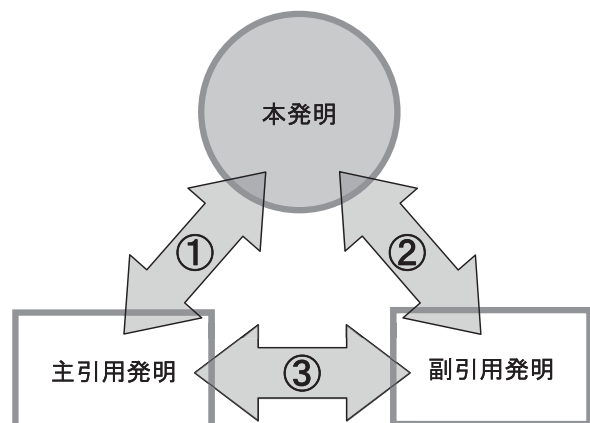


図3 課題の共通性におけるパターン概要図

1) 第1手法における特徴と事例検討

まず、最も特徴的なのは、第1手法において、課題の共通性の観点で進歩性が肯定された案件が皆無だったことである（図2の「課題の共通性」参照）。具体的には、査定系で9件、当事者系で3件、計12件が、第1手法において課題の共通性を争っていたが、いずれも進歩性が否定されている。

その理由を考察するに、第1手法における進歩性否定の論理づけとしては、副引用例に開示された基本構成の一部を主引用例に適用する上での動機づけがあれば十分であり、本発明の課題を解決するための構成（特徴部）それ自体は

既に主引用例に開示されているから、主副引用例の組合せにおいて、殊更本発明の課題を取り上げる必要がないためであると推測される。実際、第1手法では、パターン①（本発明と主引用発明の課題の共通性）を問う事例は少なく、パターン②（本発明と副引用発明の課題の共通性）を問う事例は見られなかった。

数少ないパターン①の事例（本発明と主引用発明の課題の共通性を問う事例）としては、例えば、「毛髪トリートメント組成物を含む二区画エアゾール装置、及び毛髪トリートメント方法」事件（平成21（行ケ）10319）が挙げられる。当該事件において、裁判所は本発明と主引用発明の課題が共通しない点を認めながらも、相違点に関する構成「ガス圧（数値限定）」の観点で本発明と主引用発明の課題を検討した後、両者間に「均一な噴射」という共通かつ自明な課題を認定し、相違点に関する構成「ガス圧（数値限定）」を単なる設計事項として進歩性を否定した。

逆に、パターン③（主引用発明と副引用発明の課題の共通性）から組合せを肯定する事例は多く見られた。例えば、前掲の「ビルの解体工法」事件（平成21（行ケ）10111）では、主引用発明と副引用発明のそもそもの課題は異なるが、本発明の前提である「下部から解体する工法」という観点で対比すると、工期、工数の削減、作業危険性の排除等の共通の課題が認められるから、両引用発明の組合せは可能であるとされた。

また、第1手法では、「自明な課題」、「一般的な課題」として課題の共通性が肯定される事例が目立った。これは、主引用例に特徴部が開示されていることから、相違点は基本構成の部分のみとなるためであると思われる。例えば、「プロセス自動化システム」事件（平成21（行ケ）10163）では、「コンピュータシステムの設備購入や維持・保守にかかる費用を低減すること

は、当該技術分野における一般的な課題といえる」のように、判示している⁵⁾。

2) 第2手法における特徴と事例検討

次に第2手法について検証する。第2手法では、副引用例に開示された本発明の特徴部を主引用例に開示された基本構成に適用する動機づけが必要であり、本発明の解決課題に密接に関係する特徴部の適用性を論ずることになるから、副引用例に開示の構成（特徴部に相当）でもって本発明の課題を解決できることが少なくとも示唆されていること（動機づけ）が必要であると思われる。そのため、組合せのハードルは第1手法より自ずと高くなるが、課題を解決するための構成が即ち発明であるが故に、なぜ副引用発明の構成で課題解決できるかの論理構成に不備があると、技術思想の相違や動機づけなしと判断されやすく、課題の相違が認められて権利維持される事例は比較的多い。

概略は図2の第2手法の「課題の共通性」を参照いただきたいが、具体的には、査定系では、計17件のうち、進歩性が認められたものが3件、進歩性が否定されたものが14件であり、当事者系では、計21件のうち、進歩性が認められたものが13件、進歩性が否定されたものが8件であった。

進歩性が肯定された事例には、パターン②（本発明と副引用発明の課題の共通性）が問われる事例の多いことが1つの特徴である（これは第1手法にはない）。即ち、副引用例に開示された特徴部相当の構成が本発明の課題を解決するものと認知できなければ、主引用発明への適用は否定され易い。

例えば、前掲の「炊飯器」事件（平成21（行ケ）10412）では、本件発明と主引用発明との相違点に類似する構成は周知例に存在したが、周知例に本件発明の課題を解決する示唆が存在しなかったため、周知例の適用性が否定された。本

件発明が炊飯器、周知例は土鍋等に関し、「ご飯のふやけ防止」という本件発明の課題が土鍋に想定され難いところが周知例の適用を否定させた一因である。本事例は、主引用発明に対する周知例の適用性を争うものであるが、裁判所は周知例の適用であっても動機づけ（課題の共通性）が必要であることを判示するものである⁶⁾。

同様の他の事例としては、例えば、「液体収納容器、該容器を備える液体供給システム、前記容器の製造方法、前記容器用回路基板および液体収納カートリッジ」事件（平成22(行ケ)10056）がある。本事件では、周知技術の技術事項を過度に抽象化し、抽象化された技術事項に基づき本発明の課題を自明なものとして認定した審決を否定し、周知技術が本発明に特有の課題を示唆しない故に、当該周知技術を適用して本発明に想到する動機づけがないとされた。

また、パターン①（本発明と主引用発明の課題の共通性）を重視して技術思想の異同を判断する事例も存在する。例えば、「バッグインボックス用袋体およびバッグインボックス」事件（平成22(行ケ)10179）では、本発明と主引用発明の課題が相違することに基づき、本発明と主引用発明とは技術思想が異なり、かかる主引用発明に対して周知技術を適用する動機もないとされた⁷⁾。

また、パターン③（主引用発明と副引用発明の課題の共通性）が争われた事例も存在する。

例えば、「医療用器具」事件（平成22(行ケ)10036）では、「甲1記載の発明と甲2記載の発明とは、その技術分野及び課題・目的において共通するものであるとしても、甲1、2、4、5及び7においては、本件特許発明1の特徴点（本件固定構成及び本件貫通構成）に到達するためにしたはずであるという程度の示唆等は、何ら存在しない。」と判示され、主副引用発明の課題が共通するだけでは組合せの動機づけとして不十分であるとして進歩性を肯定する判断がな

されている。

一方、パターン③について進歩性が否定された事例としては、「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」事件（平成22(行ケ)10070）がある。本事件では、裁判所は、主引用発明も副引用発明も「医療関係者の保護」という課題が共通するから、主引用発明においても副引用発明のように針の急激な後退によって患者組織を損傷することを解決課題とすると解するのが自然であり、その課題解決のために副引用発明の構成を主引用発明に適用する動機がある旨判断し、引用発明の課題を上位概念で捉え、主副引用発明の課題の共通性を認めた。

最後に、パターン①（本発明と主引用発明の課題の共通性）及びパターン②（本発明と副引用発明の課題の共通性）の双方について判断された事例であって、本発明が目的とした解決課題を的確に把握することの重要性を指摘して、後知恵による進歩性否定の論理を排除した事例を紹介する。

「換気扇フィルター及びその製造方法」事件（平成22(行ケ)10075）では、裁判所は、「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『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。即ち、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。」（下線は筆者追加）と判示した。

本事例では、本発明の課題を抽象化することで、主引用発明及び周知技術に本発明と共通な課題を認定し、副引用発明の構成を主引用発明に適用した審決を否定している。

3) まとめ

以上のとおり、第1手法では、課題の共通性の観点で進歩性が肯定された案件は1つもなく、他方、第2手法では、約半数弱（16/37）の案件で進歩性が肯定されている。また、第1手法では、パターン②（本発明と副引用発明の課題の共通性）を問う事例が1つもなく、他方、第2手法では、特に進歩性が肯定された事例でパターン②を問う事例が多く見られた。

その理由は、第1手法においては特徴部が既に主引用例に開示されているから、主副引用例の組合せにおいて、殊更本発明の課題を取り上げる必要がないのに対し、第2手法では、なぜ副引用例に開示の構成（特徴部に相当）でもって本発明の課題を解決することができるかの論理構成が必要であり、そこに不備があれば、課題の相違が認められて進歩性が否定されるからであると考えられる。このような理由から、課題の共通性の観点において、第1手法の方が第2手法に比べ進歩性が否定されやすい実態があると言えるだろう。

4. 3 後知恵防止と引用例の主副入替えに係る考察

前述の「特許性検討会報告書2010」の中では、引用発明の組合せ手法のうち第1手法の方が、

後知恵防止という印象があり、現在のプラクティスも第1手法によって判断されることが多いと指摘されている。一方、第2手法の方は、本発明が創作される場合と同じような流れであるため、論理的にはスムーズであるが、後知恵が生じ易いとの指摘がなされている²⁾。

また、第1手法と第2手法とは、発明の特徴部を開示する引例と発明の基本構成を開示する引例がある場合に、どちらを主引例とするかを判断基準として分類したものであるから、引用例の主副入替えによる進歩性判断への影響を探るのも興味深い。

そこで、第1手法と第2手法の特徴を対比検討するに際し、後知恵防止の観点と引用例の主副入替えという観点で両手法の特徴を論じてみることにする。

(1) 後知恵防止の観点からみた各手法の対比

1) 後知恵を排除した事例検討

進歩性を判断する場面において、引用発明の組合せ手法として第1手法を選択する場合に比べて第2手法を選択する場合の方が、後知恵が入り込み易いという指摘があることは前述した。第1手法は、発明の前提となる基本構成の相違を副引用例によって補完する考え方であるから、そこには後知恵の議論は生じ難いが、第2手法は、発明の特徴部の適用可否を論ずる考え方であるから、論理が適正になされなければ後知恵と判断され易いものと考えられる。第2手法の方が裁判所で審決が覆る率が高くなっている理由の1つには、審決による論理づけを後知恵として裁判所が否定するところにあるのではないかと考えられる。実際、今回調査した範囲の判決においても、次に示すように、第2手法の判決において、後知恵防止について判示しているものがある。

例えば、前述したとおり、「換気扇フィルター及びその製造方法」事件（平成22(行ケ)10075）

では、裁判所は、前述の引用部分に続いて、「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易いことから、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」（下線は筆者追加）と、「事後的・主観的な判断」を防止すべきことについて判示している。

また、同様に第2手法による案件である「耐油汚れの評価方法」事件（平成21（行ケ）10361）では、裁判所は「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、従来実施されているような手法、即ち、当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し、公知発明と相違する本願発明の構成が、当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討し、他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、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。」（下線は筆者追加）と説示し、「主観や直感に基づいた判断」を回避することが要請されている旨判示している。

但し、後知恵防止は第2手法だけではなく、第1手法においても、要請されるものであり、その旨判示されているものもある。具体的には、前掲の「リニアモータユニット及びその組み合わせ方法」事件（平成21（行ケ）10257）において、裁判所は、「本件における論証の対象とされる

命題は、引用発明（甲1）において、フラットタイプリニアモータにロッドタイプリニアモータを適用することによって、磁気シールド板がリニアモータの推力を向上させることが、当業者にとって容易に想到し得たか否かという点である。この論証命題に対して、『引用発明にロッドタイプリニアモータを適用した場合の作用効果は、本発明における作用効果と同等である』ことを理由として『容易に想到できた』との結論を導くことは、結論を所与の前提に含んだ論理であって、到底採用できるものではない。」と判示している。即ち、第1手法において、発明の特徴部を他の分野へ転用する場合の進歩性の判断において、審決の論理づけを、「結論を所与の前提に含んだ論理であって、到底採用できるものではない」として否定した事例である。

2) 後知恵と当事者の納得感の関係

このように、第1手法でも第2手法でも、十分な論理づけがなされているかが重要である。具体的には、第1手法であれば、なぜ特徴部を開示する主引用発明に、副引用発明の基本構成を組み合わせることができるのかの論理づけが必要であり、第2手法であれば、なぜ基本構成を開示する主引用発明に、副引用発明の特徴部を組み合わせることができるのかの論理づけが必要である。後知恵は、ここに、事後的な主観や直感に基づいた判断が入り込むことで生じるものであるが、いずれの手法においても生じ得るといえそうである。

それでは、一般的に、何故第2手法の方が、後知恵が入り込み易いという指摘があるのだろうか。

あくまで推測に過ぎないが、第1手法では、用途発明のように、発明の特徴部を他の分野へ転用する場合も考えられるが、この場合の進歩性の判断における論理づけは、当然ながら特徴部を他の分野へ転用できるか否かの判断となり

易い。他方、第2手法では、進歩性の判断における論理づけが、発明者が発明を創生するプロセスのごとく、基本構成から出発して発明に至るまでの道筋を説明することができるか否かの判断となり易い。そのため、第1手法は、転用できるか否かの二値的な判断になりやすく、一方、第2手法は、本発明に至る道筋を最後まで説明できるか否かの判断になり易いので、当事者の納得感が低く、後知恵が入り込んでいるように感じ易いのもかもしれない。

(2) 引用例の主副入替えによる影響

1) 引用例の主副を入れ替えた事例検討

引用発明の組合せ手法の変更、即ち、主引用例と副引用例とを入れ替えて進歩性を判断した事例がある。

例えば、「カッティングプロッタと該プロッタを用いたシール材のカット方法」事件（平成22(行ケ)10072）では、裁判所は、引用発明1（主引用発明）に引用発明2（副引用発明）を組み合わせることに加え、これらを入れ替えた場合についても、「そもそも、引用発明1は本件発明1におけるような、トンボの横線及び縦線を中心線上に位置する6点を検出して、原点の位置ずれ補正、傾き補正及び伸縮補正のそれぞれの補正量を求め、シールの輪郭のカットデータを改変するとの具体的構成を有するものではないから、いずれもこれらの構成を有しない引用発明2に引用発明1を組み合わせることによって、相違点8に係る本件発明1の構成を導くことはできないものである。」（下線は筆者追加）と判示している。

本事例では、引用発明の主副入替えによっても進歩性否定の判断に変化はなかったが、引用例の主副入替えによって進歩性の判断が相違する事例も過去に存在する。例えば、「おしゃれ増毛装具」事件（平成17年(行ケ)10179）⁸⁾は、結局のところは審決同様に進歩性を否定した判

決ではあるが、審決による主副引用例の組合せでは進歩性を否定できない点を認めながらも、引用例を主副入れ替えることで進歩性を否定できるとする被告の予備的主張を認めている。

2) 主副入替えはどのような場合に許されるのか

かかる事例のように引用例の主副を入れ替えて主張を展開する場合はよいが、もし、進歩性を否定する側が一方の手法のみを主張するにとどまるなら、本来無効となるべき特許が有効と判断されることも十分考えられる。

しかも、平成23年改正特許法により再審が制限されたことから⁹⁾、例えば、第1手法で無効とされなかった場合において特許権者勝訴の侵害訴訟判決が確定すると、その後、第2手法で新たに無効審判を請求し、無効審決が確定しても（基礎となった行政処分に変更があったにもかかわらず）再審請求は認められない。

他方、審決取消訴訟においては、その審理範囲は、原則、審決理由に示された事実に対する認定判断の違法性の有無に限られている（「メリヤス編機」事件（最大判昭51・3・10）（大法廷判決）¹⁰⁾）。ここで、審決取消訴訟の段階での組合せ手法の変更（主副引用発明の入れ替え）が許されるか否かが問題となる。

しかし、前述の「おしゃれ増毛装具」事件では、「審判や特許異議の申立てについての審理において審理された公知事実に関する限り、審理の対象とされた発明との一致点・相違点について審決や取消決定と異なる主張をすること、或いは、複数の公知事実が審理判断されている場合にはあっては、その組み合わせにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判や特許異議の申立てについての審理で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されない

とすることはできない。」と判示し、審決取消訴訟の段階での主副入替えの主張を認めている。

この事例でもそうであったように、引用例の主副入替えを行うと進歩性の判断ロジック並びに結論が変更され得るから、訴訟段階で初めて主副入替えの主張を展開することが許されることには疑問が残るが、いずれにせよ、「メリヤス編機」事件の射程を柔軟に解する判決があり、今後の判例蓄積を注視したい。また、侵害訴訟においては引用例の主副を入れ替えての主張が、時機に後れた攻撃防御（104条の3第2項）と認定され得る場合も考えられる。

従って、無効主張する場合には、主副入替えの主張が認められる場合もあり得るため、無効審判請求時や侵害訴訟における無効抗弁時に、両手法を主張しておくのが、暫定的な解決案となるであろう。

5. 当事者への提言

5.1 全般的留意事項

今回の検討により得られた留意点を纏めると次のとおりである。

まず、第1手法は、進歩性が否定され易く、その判断は裁判所でも覆り難いのに対し、第2手法は、進歩性が肯定された場合も否定された場合も、裁判所において審決が覆り易い傾向があるという点に留意すべきである（表1参照）。

また、論理づけの要因を検討するに際し、周知技術の適用については、技術分野に注目し、本当に本発明の技術分野における周知技術であるか否かを検討すべきである（「ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備」事件参照）。また、構成は周知であっても、本発明の目的のためにその構成を採用しているのかを検討すべきである（「炊飯器」事件参照）。

一方、課題の共通性には、3つのパターン（①本発明と主引用発明、②本発明と副引用発明、③主引用発明と副引用発明）がある。第1手法では、課題は重視されず、特に、パターン②（本発明と副引用発明の課題の共通性）が判断された事例はなかったが、第2手法では、パターン②が判断された事例が多かった。この点は、引用発明を検討する際に重要である（4.2(2)参照）。

また、論理構成に後知恵が入り込むことを防止するため、第1手法であっても、第2手法であっても、引用発明の組合せの論理づけを十分に説明することが重要である（4.3(1)参照）。

さらに、主副引用例の入れ替えによって結論が変わる場合も考えられるので、無効主張の場面では、第1手法、第2手法の双方を検討し、いずれの手法についても主張可能であれば、できるだけ双方を主張しておくべきである（4.3(2)参照）。

5.2 主引用発明の選定について

最後に、本稿冒頭にて、本発明の一部を開示する引用発明が複数存在する場合に、どのような引用発明を主引用発明に選定することが良いかは、実務において、1つの大きな悩みどころではないかと提起した。この問題に対し、以下に暫定的な一つの答えを示したい。

本稿で示したとおり、統計的には第1手法の方が、第2手法と比べて進歩性が否定され易い事から、できれば第1手法を選択したい、即ち、特徴部を開示する引用例を主引用例としたいところである。

そこで、最初の重要な考慮要素は、特徴部を開示する引用例が、本発明と同一の技術分野であるか否かであろう。同一の技術分野であれば、基本構成についても略開示されている場合が多く、また、本発明と同一の課題も開示され、或いは想定され易い。この場合には、当該引用例

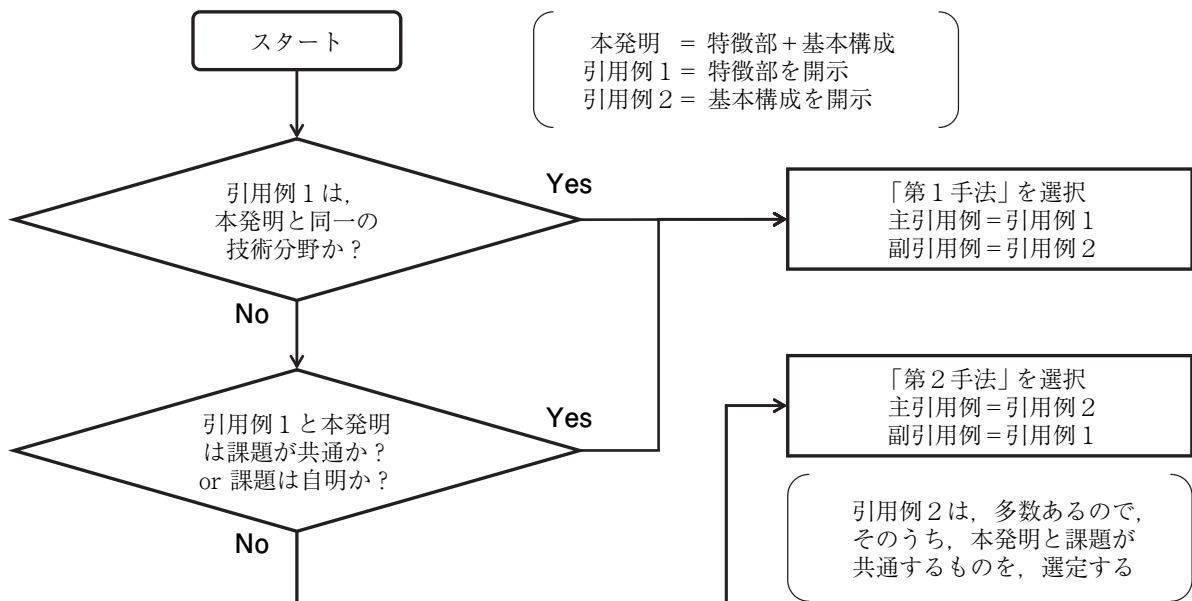


図4 主引用発明の選定フロー

に開示された発明を主引用発明とし、基本構成の足りない部分を開示する副引用例を組み合わせ、主張するのが良いと考える。より好適には、基本構成の足りない部分は周知技術であることを立証できると、さらに強固となるであろう。但し、周知技術を適用する際にも論理づけを必要とする判例も昨今見られる点に留意が必要である¹¹⁾。組み合わせる論理づけとしては、技術分野の関連性、作用・機能の共通性、又は内容中の示唆を軸とすることが妥当であろう。

次に、特徴部を開示する引用例が、本発明と同一の技術分野ではない場合は、本発明と基本構成が異なる場面となるから、本発明と引用例に開示された引用発明とが、課題が共通であるか、或いは課題が自明であるか等によって、基本構成の技術分野を上位概念化等して実質的に同一とみなせるかが重要である。もしこれらのことが認められるときは、当該引用例を主引用発明とし、基本構成の足りない部分を開示する副引用例を組み合わせ、主張するのが良いと考える。組み合わせる際の論理づけは、課題の共通性である。

最後に、特徴部を開示する引用例が、上記の

いずれにも該当しない場合、これを主引用例として第1手法を選択するのは難しいものとする。そこで、基本構成を開示する引用例を主引用発明とし、当該特徴部を開示する引用例を副引用発明として組み合わせ、第2手法として主張することになる。ここで、重要になるのは、基本構成を開示する引用例と特徴部を開示する引用例との間に、課題の共通性が主張できるか否かである。基本構成を開示する引用例は数多く見つけることが可能であると思われるので、上記の課題の共通性の観点から最適のものを選ぶのが良い。

6. 終わりに

本稿では、特徴部（課題を解決するための構成）に着目して、引用例の組合せ手法を第1手法と第2手法に分類し、両手法の進歩性が肯定される率や論理づけの争点に係る傾向等を明らかにし、当事者への提言として、主引用発明の選定について一案を示した。

制度設計として、進歩性判断手法において、特徴部を開示する引用例、或いは、基本構成を開示する引用例のいずれを主引用例にするべき

か、一概にその優劣を論じることはできないが、現行制度の下では、いずれを主引用例にするかによって、進歩性判断に与える影響は大きいいため、実務においては、各手法の傾向を把握し、論理づけを検討した上で、主引用発明を選定すべきである。本稿がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章2. 4(2)
- 2) 特許庁審判部，特許性検討会報告書2010，p.180 (2010)，「審決は，本願発明の特徴点を開示したものを第1引用例とし，他の細かな既成事実のような点は第2引用例として，容易想到性の判断を行っている（第1手法）。他方，議論に挙げられているのは，本願発明が創作されるのと同じような流れで，従来ある既成事実のような点を第1引用例とし，本願発明の特徴点を開示したものを第2引用例として，容易想到性の判断を行う手法であると思う（第2手法）。第1手法のほうが，後知恵防止という印象があり，また現在のプラクティスも第1手法によって判断されることが多いと思う。第2手法は後知恵が生じ易いと思われるが，論理的にはスムーズなのではないかと思う。この点は，トレードオフの関係なのかなと思う。」
- 3) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章2. 5
- 4) 特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部第2章2. 8
- 5) その他，同様の事例として，「複数のエネルギー貯蔵装置におけるエネルギーを管理する方法及び装置」事件（平成22(行ケ)10268），「バイオセンサおよびそれに用いる電極セット，ならびにバイオセンサを形成するための方法」事件（平成22(行ケ)10147），「バッチ配送システムにおけるバッチの最大化方法」事件（平成21(行ケ)10432），「ゴルフティ」事件（平成21(行ケ)10382）等がある。
- 6) その他，本発明と副引用発明の課題の共通性を問題とした同様の事例として，「エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ」事件（平成22(行ケ)10110），「熔融金属供給用容器」事件（平成21(行ケ)10245），「シートベルト用ガイドアンカー」事件（平成21(行ケ)10386），「クロム

めつき方法」事件（平成21(行ケ)10308），「耐油汚れの評価方法」事件（平成21(行ケ)10361），「光照射処理装置」事件（平成21(行ケ)10256）がある。

- 7) 同様の事例として，「薄板収納搬送容器用ポリカーボネート樹脂」事件（平成22(行ケ)10167）がある。
- 8) 「おしゃれ増毛装具」事件（知財高判平18・7・11）「審判や特許異議の申立てについて審理された公知事実に関する限り，審理の対象とされた発明との一致点・相違点について審決や取消決定と異なる主張をすること，或いは，複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては，その組み合わせにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは，それだけで直ちに審判や特許異議の申立てについての審理で審理判断された公知事実との対比の枠をこえると言いうことはできないから，取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとはできない。」
- 9) 特許庁工業所有権制度改正審議室編，平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説「第4章 再審の訴え等における主張の制限」，p.77 (2011)，（社）発明協会
- 10) 「メリヤス編機」事件（最大判昭51・3・10）（大法院判決）「法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは，特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴えにおいてその判断の違法が争われる場合には，専ら当該審判手続において現実に争われ，かつ，審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり，それ以外の無効原因については，右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し，裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。」
- 11) 前掲の「炊飯器」事件（平成21(行ケ)10412），「液体収納容器，該容器を備える液体供給システム，前記容器の製造方法，前記容器用回路基板および液体収納カートリッジ」事件（平成22(行ケ)10056）の他，例えば，「半導体装置の製造方法」事件（平成23(行ケ)10121）では，「当該発明が，発明の進歩性を有しないこと（即ち，容易に発明をすることができたこと）を立証するに当たっては，公平かつ客観的な立証を担保する観点

から、次のような論証が求められる。即ち、当該発明と、これに最も近似する公知発明（主引用発明）とを対比した上、当該発明の引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させ、次いで、主たる引用発明から出発して、これに他の公知技術（副引用発明）を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に至ることが容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによって、判断をすることが実務上行われている。

この場合に、主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されないものといえる。そのような評価は、当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な価値判断をする際に、はじめて許容される余地があるというべきである。

ところで、当業者の技術常識ないし周知技術についても、主張、立証をすることなく当然の前提とされるものではなく、裁判手続（審査、審判手続も含む。）において、証明されることに

より、初めて判断の基礎とされる。他方、当業者の技術常識ないし周知技術は、必ずしも、常に特定の引用文献に記載されているわけではないため、立証に困難を伴う場合は、少なくない。しかし、当業者の技術常識ないし周知技術の主張、立証に当たっては、そのような困難な実情が存在するからといって、①当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定に当たって、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることが、当然に許容されるわけではなく、また、②特定の公知文献に記載されている公知技術について、主張、立証を尽くすことなく、当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが、当然に許容されるわけではなく、さらに、③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否かという上記の判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが、当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。」と判示している。

（原稿受領日 2012年5月14日）