

進歩性が争われた判決の研究

——阻害要因について——

特許第1委員会
第3小委員会*

抄 録 本稿は、平成21年1月～24年3月に進歩性に関連して知財高裁から出された判決のうち、阻害要因に関して判断された事例について検討した結果に基づき、出願人の立場から参考となる事例を紹介するものである。

審査において発明の構成要件が開示された複数の引用文献が審査官より提示されれば、阻害要因を主張しない限り進歩性が肯定されなかった時期もあった。しかし、現在の進歩性の判断においては、発明の構成が開示された複数の文献が存在している場合、阻害要因の有無が唯一の進歩性肯定の理由ではなく動機付けの有無と並ぶ一つの評価要素という位置付けになっている。

引用発明の記載を様々な観点から注意深く確認し、引用発明の組み合わせの阻害要因の存在を主張することは、進歩性を担保するうえで依然として有効かつ効果的である。

目 次

1. はじめに
2. 阻害要因とは
3. 阻害要因が認められた最近の事例
4. 事例紹介
 4. 1 阻害要因が認められた事例
 4. 2 阻害要因が認められなかった事例
5. おわりに

事件で進歩性判断における動機付けの重要性が説かれ、近年においては阻害要因の主張がなくとも、動機付けの有無の主張によって進歩性を争うことができるようになってきたこと、裁判所の進歩性判断が課題や動機付けの判断において精緻な審理が行われるようになったことであると考えられている¹⁾。

当小委員会では、進歩性に関連して知財高裁から出された判決についての検討を継続しているが、現在の進歩性判断において、同一技術分野であり、組み合わせに動機づけがあり、引例の組み合わせにより進歩性を否定された場合に、組み合わせに対する阻害要因を主張することは、進歩性肯定を得るための最も有効かつ効果的な手段であると考えられるため、阻害要因の様々な類型を検討し権利化に役立てることを試みた。

1. はじめに

平成21年「回路用接続部材」事件で、発明が目的とする課題の適格な把握を通して、進歩性判断におけるいわゆる後知恵の排除が説かれて以降、特許庁の拒絶審決を覆して知財高裁が特許を認めた割合が、平成16年度の約3%から平成21年度には約30%にまで急激に上昇し、この割合が高いという傾向は現時点でも変わっていない。

この原因は、平成18年6月「紙葉類識別装置」

* 2011年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

本稿では、平成21年1月～24年3月に進歩性に関連して知財高裁から出された判決のうち、知財高裁で阻害要因が認められた事例と認められなかった事例を紹介する。

2. 阻害要因とは

まず、個々の事例を紹介する前に、阻害要因とは何かについて検討する。

(1) 阻害要因の定義

発明の構成が開示された複数の引用文献により、当業者が当該発明を容易に想到できたか否かを判断する場面において、阻害要因（又は阻害事由）が検討される場合がある。具体的には、複数の文献を組み合わせるにあたり、論理付けの有無を判断する場面において阻害要因の有無が検討される。

阻害要因という用語は特許法上の用語でもなく、特許庁の審査基準にも現れない言葉であるため、明確な定義が存在するわけではないが、阻害要因とは文字通り、当業者が複数の引用文献を組み合わせて発明を容易に想到することを“妨げる理由”と理解しても差し支えはないものと思われる²⁾。

特許庁の審査基準³⁾において、阻害要因のことを記載していると思われる箇所としては、審査基準「2. 5 論理付けの具体例」における「ただし、出願人が引用発明1と引用発明2の技術を結び付けることを妨げる事情を十分主張・立証したときは、引用発明からは本願発明の進歩性を否定できない。」との記載や、審査基準「2. 8 進歩性判断における留意事項」における「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。」の記載がある。

しかし、阻害要因が審査の中でどのような位置づけにあるのかは、審査基準を見ても明らかとはなっていない。

現在の進歩性の審査基準は平成12年に改訂されたものであるが、同時期に特許庁審判部により編集・発行された書籍「判決からみた進歩性の判断」の進歩性の判断手順例には、「積極的な動機付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」との記載があり⁴⁾、当時の審査においては、発明の構成要件が開示された引用文献が審査官より提示されれば、阻害要因を主張しない限り進歩性が肯定されなかったものと思われる⁵⁾。

一方、この進歩性の判断手順例と同じフローチャートが平成18年度進歩性検討会報告書にも掲載されている⁶⁾。この進歩性検討会は進歩性が厳しすぎるのではないかという産業界等の特許実務関係者の声を受けて、進歩性の判断基準の客観化、明確化に資する目的で開催されたものである。

この進歩性検討会報告書の進歩性の判断手順例では、前述の「積極的な動機付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」という記載が削除された。その結果、動機付けの有無の評価と阻害要因の有無の評価が等価とされ、阻害要因がなければ進歩性が否定されるフローとはなっていない。

このように進歩性の平成12年審査基準改訂当時の審査は、阻害要因がなければ進歩性が否定されるというもので、出願人にとっては阻害要因の主張が進歩性を主張する唯一の対抗手段であった。しかし、平成18年以降においては審査基準の改訂はないものの、阻害要因があると主張せずとも、動機付けの有無の主張によって進歩性を争うことができるようになってきたのではないと思われる。

従って、現在の進歩性の審査においては、発明の構成が開示された複数の文献が存在している場合において、阻害要因の主張が唯一の進歩性肯定の理由ではなく、動機付けの有無と並ぶ

一つの評価要素となっていると思われる。

(2) 阻害要因の種類

阻害要因は具体的にどのような状況で主張することができるのであろうか？ 前述の書籍「判決からみた進歩性の判断」には、阻害要因が認められる類型として、以下の4つの類型が紹介されている⁷⁾。

A) 反目的となる組み合わせ

第1引用発明に適用すると、第1引用発明本来の目的に反するものとなるような他の引用発明。(平成8年(行ケ)第91号「インダクタンス素子」)⁸⁾

B) 機能不全となる組み合わせ

第1引用発明に適用すると、第1引用発明が機能しなくなる他の引用発明(平成7年(行ケ)第112号「ベーンポンプ」)⁹⁾

C) 想定外の組み合わせ

第1引用発明がその適用を意図しておらず、採用することがあり得ないと考えられる他の引用発明(平成8年(行ケ)第26号「移動無線局用制御チャンネル選択方法及び装置」)

D) 作用効果が劣る組み合わせ

第1引用発明に適用して達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として記載された発明であり、当業者として、通常は適用を考えない他の引用発明(平成6年(行ケ)第43号「仮撚加工法」)

もちろん、阻害要因が認められる事例の全てがこれらの類型に当てはまるというものではないが、阻害要因を検討する上で、参考となる視点を与えてくれるものとして有意義であると思われる。

3. 阻害要因が認められた最近の事例

平成21年1月～24年3月に、阻害要因が知財高裁で認められた事例21件を表1(文末に記載)に示した。

この中には、「阻害」という言葉を用いずに阻害要因を認めた例として、「技術思想に反する」として平成23(行ケ)10237(歯車ポンプまたはモータ)、平成20(行ケ)10259(会合分子の磁気処理のための電磁処理装置)が、「目的に反する」として平成22(行ケ)10357(ゴルフボール)、平成22(行ケ)10162(球技用ボール)が含まれている。

また、平成21(行ケ)10324(電子ユニット)では、特許庁が認めた阻害要因(適用すると発明の課題が達成されない)に加えさらに阻害要因がある(適用を想定していないことを示す記載がある、置換すると作用効果が得られない、適用すると発明の実現に支障をきたす)ことを示し、裁判所が4つの阻害要因を明示しているなど、同一判決でいくつかの阻害要因が認められていることもあるが、本表には代表的な類型のみを示した。

類型別でみると、A類型(反目的)が9件、C類型(想定外)が9件、B類型(機能不全)が3件であったが、D類型(作用効果が劣る)はなかった。

これらのことから、B類型やD類型のような技術的な阻害要因よりも、技術的には阻害するか否か明らかではないが、課題や目的の相違、技術思想の相違など、引用文献の記載や当業者における認識(例：固定観念)などから認められるA類型やC類型の阻害要因をまず先に検討することが効率的かつ有効と考えられる。

4. 事例紹介

4.1 阻害要因が認められた事例

(1) 膨張弁

1) 事件概要

知財高裁 平成23・02・03判決 平成22(行ケ)10184号

拒絶査定不服審判(拒絶審決)⇒審決取消判

決→進歩性あり

阻害要因類型→A

樹脂製の弁本体を用いる引用発明において、パワーエレメント部を弁本体に結合する方法としてかしめに代えて周知技術の螺着を採用することは想到容易とした審決に対し、本願発明は樹脂製の弁本体を螺着により固定するものであって、引用発明がその先行発明の課題を解決する為に積極的に排斥した螺着という方法を採用したものであるから阻害事由がある、として進歩性を認めた判例。

2) 本件補正発明と引用発明

①本件補正発明 (特願平9-304292)

図1に示すとおり、本件補正発明は、筒状の金属製の連結部材51と弁本体301のフランジ302にインサート成形により形成された金属製の固着部材50の螺着により、パワーエレメント部36を樹脂製の弁本体301に一体結合させる膨張弁である。

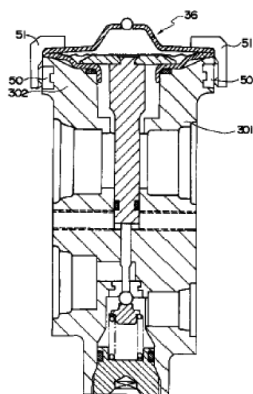


図1 本件補正発明の膨張弁 (公報図2より)

②引用発明 (特開平9-89154)

本件先行発明 (引用例1に記載された従来技術) の膨張弁はパワーエレメント部を金属製の弁本体に螺着したものであるのに対し、引用例1に記載された引用発明は、図2に示すとおり、樹脂で成形した弁本体41と、弁本体41に装着された制御機構54とを、円筒状の止め金具60の上

下部をかしめることにより固定した温度式膨張弁である。

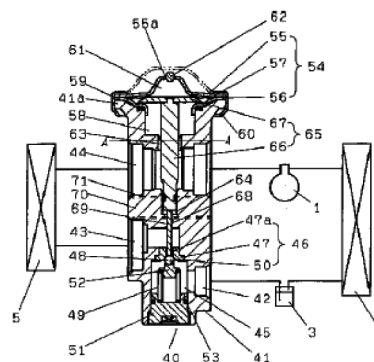


図2 引用発明の膨張弁 (公報図1)

この温度式膨張弁は、樹脂製の弁本体41と一体形成される絞り機構46に金属部材の弁座50をインサート成形により形成したオリフィス47a (本件オリフィス構成) を備えたものである。合成樹脂で成形された弁本体41は金属の弁本体より低強度であるため、弁本体41の弁座50への当接動作が繰り返されると弁座が損傷する恐れがあるが、該引用例1は、弁座50を金属部材で形成することにより、弁本体41の開閉作動によるオリフィスの破損を防ぐ。

③引用例2 (特開平9-14097)

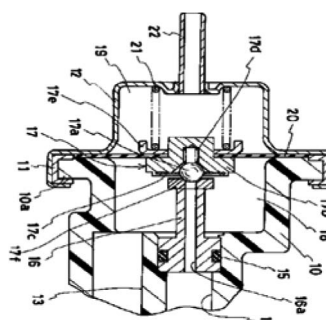


図3 引用例2の燃料圧力制御装置 (公報図1)

図3に示すとおり、引用例2には金属板11が嵌め込まれた樹脂製の燃料分配管10のフランジ部10aが記載されている。該引用例2は、樹脂

製の燃料分配管10のフランジ部10aに金属製のハウジング12をかしめ固定するとき樹脂に掛かる応力を金属板11で受けることにより、樹脂にかかる応力を最小限にし、樹脂のクリープの発生を防止する。

3) 審決の内容

審決は、本件補正発明と引用発明の相違点を「パワーエレメント部の弁本体への固定」にあるとし、本件補正発明は「弁本体の上端部の外周部に固着部材がインサート成形によって設けられ、固着部材には雄ねじが形成されており、連結部材を雌ねじと雄ねじとのねじ結合によって固着部材に螺着してパワーエレメント部の外周縁を連結部材の上端部と弁本体の上端部との間に挟みこむことにより行う」のに対して、引用発明は「弁本体の上端外周部にフランジが形成され、当該フランジとともに制御機構の外周部とを覆うようにかぶせた円筒状の止め金具の上下部をかしめることにより行う点」と認定した上で、本件補正発明は、引用発明、本件オリジナル構成、引用例2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと判断した。

4) 裁判所の判断

裁判所は、「引用例1及び2に接した当業者は、あくまでも制御機構（パワーエレメント部）と樹脂製の弁本体をかしめ固定により連結することを前提とした技術の採用について想到することは自然であるといえるものの、本件先行発明が採用していながら、引用例1が積極的に排斥したねじ結合による螺着という方法を想到することについては、阻害事由があるといわざるを得ない」と判示した。

5) 考察及び提言

本件補正発明と引用発明との相違点は、パワーエレメント部と弁本体との固定手段にある。本件補正発明は「ねじ結合により螺着」させるのに対し、引用発明は「かしめ固定」させる点

で相違する。一方、引用発明に記載の従来の膨張弁（本件先行発明）は金属製の弁本体を「ねじにより螺着」しており、他にも甲9、10には螺着という手段が開示されている。すなわち、材質の違いはあるものの、本件補正発明以前に「ねじ結合による螺着」及び「かしめ固定」は周知技術であったことになる。

特許庁の審判では、本件補正発明は当業者が容易に想到できるものであり独立特許要件を満たさないとして補正却下しており、「ねじ結合」及び「かしめ固定」が周知技術であったことを鑑みると、この判断は妥当なようにも思われる。

しかし、裁判所では、客観的な根拠である引用発明の記載に基づき、引用発明は本件先行発明の有する課題解決のために「ねじ結合による螺着」という方法を積極的に排斥して「かしめ固定」という方法を採用したのであるから阻害事由がある、と判示した。

この事例から、特許庁は技術的専門官庁という立場から必ずしも証拠に明記されていない事項も含め当業者と同一の視点で想到容易性を判断するのに対し、裁判所は証拠のみによって当業者の技術水準を判断するためクレームや明細書の記載を重視する傾向にあると考えられる。

引例の従来技術に戻るような先祖がえりの発明の場合、その引例の中で従来技術（先祖）の問題点を記載していることが多い。このような記載は、引例に従来技術（先祖）を適用するのは困難ということであるから、たとえ先祖がえりの技術が特許庁で想到容易として拒絶されたとしても、裁判所では阻害要因として認められることが、本事例から明らかになった。このようなケースで拒絶査定を受けた場合、出願人は容易に権利化を諦めるのではなく、引例の記載を注意深く確認し、阻害要因を主張できないか検討すべきであろう。

(2) 蒸着用マスク

1) 事件概要

知財高裁 平成21・02・18判決 平成20(行ケ)10209号

拒絶査定不服審判（拒絶審決）⇒審決取消判決→進歩性あり

阻害要因類型→C

引用発明において、熱膨張による金属薄膜（マスク本体）の撓み等を吸収するため、予め引っ張り力を付与してマスク支持板（枠体）と一体化することは容易に想到し得ると判断した審決に対し、引用発明の金属薄膜は全面がマスク基板に固定されているため、金属薄膜に外周縁へ向かう均一な張力をかけることはできず、また、マスク支持板上に蒸着により成膜されるものであって、一体化前に張力付与技術を金属薄膜のみに適用することはできないとして、容易想到性判断の誤りを認めた判例。

2) 本件補正発明と引用発明

①本願発明（特願2001-184601号）

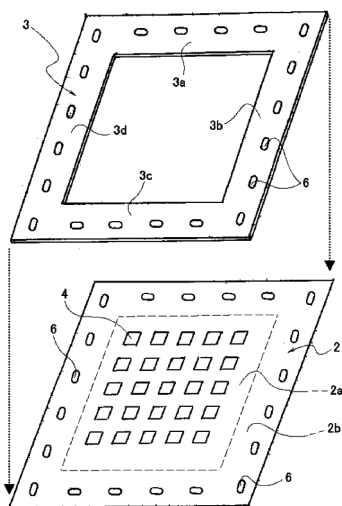


図4 本願発明の蒸着用マスク（公報図2）

図4に示すとおり、本願発明は、蒸着用パターンとして通過孔4が形成された薄板状のマス

ク本体2と、マスク本体2の接着領域2bに応じた形状の枠部を、被蒸着基板と同等の熱線膨張係数の素材によって形成した枠体3と、からなり、マスク本体2に外周縁へ向う均一な張力をかけた状態で、マスク本体2と枠体3とを接着一体化した蒸着用マスクである。これによれば、マスク本体2の熱線膨張係数が被蒸着基板の熱線膨張係数と異なっても、蒸着時の温度上昇に伴う枠体の膨張に追従してマスク本体が形状変化するため、常温時の整合精度が蒸着時にも保持され、通過孔の精度が損なわれるのを防ぐことができる。

②引用発明（実開昭56-6022号）

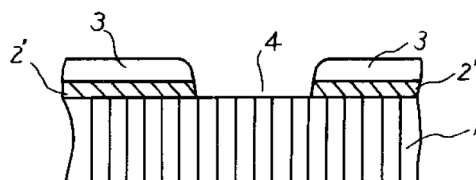


図5 引用発明の蒸着マスク（公報図2）

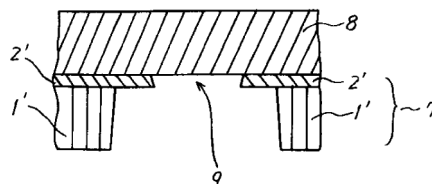


図6 引用発明の蒸着マスク（公報図5）

図5、6に示すとおり、引用発明は、蒸着により成膜され、マスクパターン4を有する金属薄膜2と、基板材料8と熱膨張の同じ材料からなり、マスクパターン4より大きい粗パターンを有するマスク支持板1からなるマスク蒸着用マスクである。該引用発明では、マスク支持板1上に金属薄膜2が蒸着により成膜された後、エッチングによりマスクパターン4と粗パターンが形成される。これにより、基板材料8に蒸着膜9を形成する際に、蒸着時の熱膨張によるマスクパターンのズレをなくし、基板材料8に

微細なパターンの蒸着膜の形成を行うことができる。

3) 審決の内容

審決では、本願発明と引用発明との相違点を、「本願発明では「マスク本体に外周縁へ向う均一な張力をかけた状態で」一体化しているのに対して、引用発明は「金属薄膜」に張力をかけることについては記載がない点」であるとし、引用発明においても、「せいぜい20 μ mの金属薄膜は、熱膨張による反りや撓み等の変形が予想されるところ、これらを防ぐ手段として、予め膨張を吸収すべく引っ張り力を付与することは当業者であれば容易に想到し得る事項と認められる。そして、引用発明においても金属薄膜が変形を免れていることから何某かの張力の存在は当業者であれば想起し得るものと認められる。」と認定した。

そして、周知例（甲17、甲18）から「本願発明が属する技術分野においても、「成膜処理は、マスクの反りや撓みを抑えるようにマスクに張力を付与した状態で行うこと」が周知である」と認定した上で、「引用発明において、『マスク本体に外周縁へ向う均一な張力をかけた状態で』（金属薄膜《マスク本体》とマスク基板を）一体化することは、当業者であれば容易になし得ることである。」と判断した。

4) 裁判所の判断

これに対し、判決では、「引用発明は、金属薄膜がその全体の外周においてのみマスク基板に密着し固定されているのではなく、金属薄膜の全面に及ぶマスク基板の粗いマスクパターンに密着し固定されている。そうすると、甲17、甲18に記載された技術は、マスク全体の外周が固定されているもののマスクの内方(中心方向)は固定されておらず、外周からマスクを引っ張ることによって、マスクを緊張させ撓み等を除去し得ることを前提とするものであるところ、これを引用発明に適用しようとしても、引用発

明においては、金属薄膜がマスク基板の粗いマスクパターンに密着し固定されているため、外周から金属薄膜を引っ張ることによっては、直ちに金属薄膜を緊張させその撓み等を除去し得るとは認められず、金属薄膜に外周縁へ向かう均一な張力をかけることができるとは認められない。また、本願発明のマスク本体に相当する引用発明の金属薄膜は、マスク基板上に蒸着により成膜されるものであって、マスク基板上に蒸着（すなわち、一体化）する前においては、金属薄膜としての形態を有していないから、マスクを引っ張ることによる張力付与技術を、金属薄膜のみに適用することはできない。したがって、甲17、甲18に記載の張力付与技術を、引用発明に適用して、『マスク本体に外周縁に向う均一な張力をかけた状態で』一体化することは、容易になし得るということとはできない。」と判断した。

5) 考察及び提言

判決は、引用発明（主引例）に、副引例である甲17、甲18に記載された技術を適用した場合の容易想到性における判断の誤りとして、次の2つの理由を挙げている。

第1は、引用発明（主引例）の金属薄膜（マスクに相当）が、「単に金属薄膜全体の外周を枠として囲むにとどまらず、金属薄膜の全面にわたるマスク基板に、蒸着により密着状に一体化している点」について、考慮を欠いた点である。

第2は、「引用発明の金属薄膜は、マスク基板上に蒸着により成膜されるものであって、マスク基板上に蒸着（すなわち、一体化）する前においては、金属薄膜としての形態を有していない」点について、認定誤り（見落とし）があった点である。

前者について、判決は、「外周から金属薄膜を引っ張ることによっては、直ちに金属薄膜を緊張させその撓み等を除去し得るとは認められ

ず、金属薄膜に外周縁へ向かう均一な張力をかけることができる」と認められない」として、主引例に副引例が記載する技術を適用したとしても、本発明が容易になし得るとすることはできないと判断した。また、後者については、「金属薄膜としての形態を有していないから、マスクを引っ張ることによる張力付与技術を、金属薄膜のみに適用することはできない」と述べ、もし引用発明の認定に誤りが無かったなら、主引例に副引例が記載する技術を適用することはできない、と判断した。

このうち後者は、阻害要因の類型の一つである「C類型 想定外の組み合わせ（第1引用発明がその適用を意図しておらず、採用することがあり得ないと考えられる他の引用発明）」という類型に相当するものと考えられるため、以下に検討する。

容易想到性を判断するに当たっては、引用例の開示が、ある特定の時間（タイミング）においてのみ成立するだけかもしれないことに注意が必要である。例えば、製造途中と完成後のいずれかのみで成立したり、使用時と非使用時のいずれかのみで成立したり、時間軸上の異なる状況下で、引用例の開示が必ずしも成立しない事があることに注意を要する。本事案の場合、製造方法を考えれば金属薄膜が単独では存在し得ない、という引用発明に対する正しい認定が成されなかったため、その結果、阻害要因があることについても見過された。このことから、拒絶対応時等において、本来なら阻害要因があって適用できないような引用発明同士が、認定誤りがもとで組合わされてしまっていないかどうか、阻害要因を念頭においた上で、認定誤りの有無について検証することが大切であると言える。そして、技術の認定にあたっては、ある特定の時間（タイミング）においてのみ成立するものではないか、例えば、製造途中と完成後のいずれかのみで成立するものではないか、使

用時と非使用時のいずれかのみで成立するものではないか、といった時間軸上での相違に配慮して検討すべきであろう。この場合、本願発明と引用発明との間で、製造方法が異なっていたり、使用目的や使用方法が異なっていたりすることが、相違点を見落とさないようにするためのヒントを与えてくれる事になるだろう。

(3) 洗浄剤組成物

1) 事件概要

知財高裁 平成22・11・10判決 平成22(行ケ)10104号

無効審判（無効審決）⇒審決取消訴訟判決→
進歩性あり

阻害要因類型→A

引用発明1の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないとされるグリコール酸を含んだまま、これに水酸化ナトリウムを加えるのは、引用例1にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要があると記載されているのであるから、阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けもないとされた事例。

2) 本件発明と引用発明

①本件発明（特許第411482020号）

水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウムを含有し、水酸化ナトリウムの配合量が組成物の0.1～40重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物

②引用発明1（主引例）

モノクロル酢酸とアミノジカルボン酸であるグルタミン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素にカルボキシメチル

基を結合させて得られるN, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩60重量%と、二次的反応により生成するグリコール酸ナトリウムを12重量%含有する無毒性、非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物。

③引用発明1との相違点

(ア)相違点1：本件発明1が「洗浄剤組成物」であるのに対し、引用発明1は「金属イオン封鎖剤組成物」である点

(イ)相違点2：本件発明1が、水酸化ナトリウムを含有し、「水酸化ナトリウムの配合量が組成物の0.1~40重量%」と規定されているのに対し、引用発明1は、水酸化ナトリウムを含有することについて規定されていない点

④引用発明2

乳製品加工における装置洗浄等に用いる水性アルカリ性洗浄剤組成物で、一般式Iのイミド二酢酸誘導体を配合し（一般式Iのイミド二酢酸誘導体の選択肢（d）は、アスパラギン酸-またはグルタミン酸-N, N-二酢酸に該当する。）、水酸化ナトリウム等のアルカリ金属の水酸化物を2ないし50重量%を配合し、アルカリと錯体形成剤とを硬表面の洗浄のための有効成分として用いるもの。

3) 審決の内容

引用発明1において、「グリコール酸ナトリウムに関しては、…N,Nジカルボキシメチルアミノ酸誘導体の収率をあげるために、製造時にグリコール酸ナトリウムを副生させないようにすることが記載されているだけで、グリコール酸ナトリウムがN,Nジカルボキシメチルアミノ酸誘導体の金属イオン封鎖性を阻害するとは記載されていないのであるから、引用発明である「金属イオン封鎖剤組成物」を「洗浄剤組成物」とするに際し、グリコール酸ナトリウムを製造後に取り除くとする理由は見当たらない。」また、明細書中本発明の金属イオン封鎖剤組成

物はグリコール酸ナトリウムを含むものとして定義されている。

したがって、「引用発明である『金属イオン封鎖剤組成物』を『洗浄剤組成物』とするに際しても、グリコール酸ナトリウムを除去せずに、そのまま含有された状態として利用するものと認められるから、グリコール酸ナトリウムの有無について引用発明と本件発明1とが実質的に相違しているとはいえない。」

「引用発明は、本件発明と同じく、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウムを含有するものであるから、その二つの成分に基づく本件発明が奏する作用効果は、引用発明も当然に有するのである。」「水酸化ナトリウムについての『汚れの中の有機質を分解させ、アルカリ土類金属塩類の洗浄効果をあげることができる』という作用効果は当業者が容易に予測しうる範囲のものであった。」「そうすると、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウムに加えて水酸化ナトリウムを配合する効果も当業者の予測し得る範囲のものである。」「よって、引用発明、甲第2号証に記載の技術及び周知技術に基づいて得られた発明も、エチレンジアミン四酢酸含有洗浄剤と同等の洗浄効果を奏することは、当業者の予測の範囲のことと認められる。」

4) 裁判所の判断

これに対し、判決では、「引用発明1に係る金属イオン封鎖剤組成物は、反応式(1)で生成される『N, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩』と、反応式(2)で生成される『グリコール酸ナトリウム』とを組成物とするが、反応式(1)によってアミノジカルボン酸のアミノ基を2個のカルボキシメチル基により置換した誘導体であるN, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリ

ウム塩を高収率で得ることが困難である原因の1つとして反応式(2)に係る『二次的反応』によりグリコール酸ナトリウムが生成されてしまうことが掲げられ、そのために、(1)の反応は行われるが、(2)の反応は起こらないようにする必要があるのであるから、引用発明1に係る金属イオン封鎖剤組成物にあっては、その組成物である『N, N-ビス(カルボキシメチル)グルタミン酸のナトリウム塩』が必須の成分であって、その組成物である『グルタミン酸ナトリウム』は、当該金属イオン封鎖剤の効果を生じさせるにおいて必要のないものであるばかりか、かえって、必須の成分である『N, N-ビス(カルボキシメチル)グルタミン酸のナトリウム塩』を高収率で生成し得ない原因の1つであるというのであるから、引用発明1は、専ら『N, N-ビス(カルボキシメチル)グルタミン酸のナトリウム塩』による金属イオン封鎖作用を発揮させるような金属イオン封鎖剤組成物の発明ということが出来る。」

本件特許発明の明細書の発明の効果の記載からすれば、「実施例6の洗浄剤組成物は、少なくともグリコール酸ナトリウムを配合したことにより、その洗浄効果が有意に高まるとの作用効果を生じたものということができ、本件発明に係る洗浄剤組成物は、グリコール酸ナトリウムを必須の組成物とする発明であるといわなければならない。」

「しかしながら、引用発明2は、グリコール酸ナトリウムを組成物とする金属イオン封鎖剤組成物の発明ではなく、また、引用発明1も、その発明に係る金属イオン封鎖剤組成物には、グリコール酸ナトリウムが含まれているとはいえ、前記(1)のとおり、当該金属イオン封鎖剤組成物にとって、グリコール酸ナトリウムは必須の組成物ではなく、かえって、その必要がない組成物にすぎないのである。」

「そうすると、一般的に、金属イオン封鎖剤

を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることとし、その際に引用発明1に引用発明2を組み合わせるとして引用発明1の金属イオン封鎖剤に水酸化ナトリウムを加えることまでは当業者にとって容易に想到し得るとしても、引用発明1の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないといわれるグリコール酸を含んだまま、これに水酸化ナトリウムを加えるのは、引用例1にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要があると記載されているのであるから、阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けもないというべきであって、その組合せが当業者にとって容易想到であったということはできない。」

5) 考察及び提言

裁判所は、引用例1と引用例2とは技術分野を共通すると判断する一方、引用例1の記載：「グリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要があるのである」を、引用例1と引用例2との組み合わせに対する阻害要因と認めて、これらの組み合わせは容易でないと判断した。

審決と判決の結論が分かれたのは、グリコール酸ナトリウムについての評価の相違に起因するものと思われる。審決は、①グリコール酸ナトリウムが金属封鎖作用を阻害する記載がないこと、②引用発明1がグリコール酸ナトリウムを含む金属封鎖剤として開示されていることから、引用発明1と引用例2の組み合わせを容易と解したのに対して、判決は、引用発明1が記載されている引例中に、グリコール酸ナトリウムが生成される副反応を抑える旨の記載があることを重視し、引用発明1と引用例2の組み合わせに阻害要因があると解した。

本件の特徴的な点は、本件発明が、不純物を

取り除く構成により効果を生じさせるのではなく、逆に不純物とされていたものを取り除かない構成により発明の効果を生じさせているところにある。同じような案件の場合、この判決の判断は非常に参考になると思われる。

4. 2 阻害要因が認められなかった事例

(1) 基板から素子を切り取る装置及び方法

1) 事件概要

知財高裁 平成21・12・22判決 平成21(行ケ)10076号

拒絶査定不服審判(拒絶審決)⇒審決維持判決→進歩性無し

原告主張の阻害要因類型→B

原告は、引用発明に周知技術を適用し、対象物を置き換えた場合、所定の目的を達成できないから、引用発明に周知技術を適用することには、阻害要因があると主張したが、引用発明の技術的思想が引用発明に記載の対象物に固有のものではなく、本件発明の対象物とする場合であっても、十分に妥当するものであるとして阻害要因はない、とされた事例。

2) 本願発明及び引用発明

①本願発明

本願発明(特願2003-373955号)は、ウェハのダイシング、具体的には、金属基板を有する製品の切断方法であって、設置面を有する多孔性部材の上に前記製品を設置し、前記設置面上の前記製品を前記多孔性部材の孔部を通して吸引することにより固定し、前記吸引によって前記設置面上に固定された状態を維持したまま、レーザーエネルギーを用いて前記製品を個々の素子に切断して完全に分離すると共に、分離後の前記個々の素子夫々が前記多孔性部材の孔部からの吸引によって固定された状態を維持されることを特徴とする切断方法に関する。

②引用発明(特開2001-170786号)

図7に示すとおり、非金属材料基板8の割断方法であって、設置面を有する多孔質プレート板17の上に前記非金属材料基板8を設置し、前記設置面上の前記非金属材料基板8を前記多孔質プレート板17の気孔穴を通して吸引することにより固定し、前記吸引によって前記設置面上に固定された状態を維持したまま、レーザービームを用いて前記非金属材料基板8を個々のチップに割断すると共に、割断後の前記個々のチップ夫々が前記多孔性部材の孔部からの吸引によって固定された状態を維持される割断方法に関する。

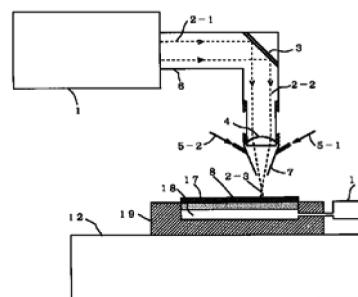


図7 引用発明の加工装置(公報図5)

本願発明は、「金属基板を有する製品」を「切断」により「完全に分離する」が、引用発明は、「非金属材料基板8」を「割断」する点が相違する。被告は、分断対象物については、周知例1(「Electronic Journal」平成13年11月号記事)、周知例2(特開2002-124772号)及び周知例3(特開平10-50852号)を引用し、金属がレーザーエネルギーによる分断対象物として周知であるとして、本件相違点のうち分断対象物に係る部分につき、「金属基板を有する製品」とすることは適宜選択し得る事項にすぎない、さらに、分断方法に係る部分については実質的相違点ではないと主張した。

3) 原告の主張

原告は、「周知例1ないし3に記載された周知技術は、いずれも、レーザーエネルギーを用いた

加工の対象物を金属とするものであるところ、金属は、展性を有することから、レーザ照射を行うと、加熱により軟化し、割断き裂が発生しない。したがって、レーザ照射により対象物を分断する引用発明に当該周知技術を適用し、分断対象物を「金属基板を有する製品」とした場合、これを個々の素子に分離することができないから、引用発明に周知技術を適用することには、阻害要因があるというべきである。」と主張した。また、分断方法については、まず、本件発明の「切断して完全に分離する」との構成は、分断対象物を縦横方向のみならず深さ方向にも切断し、個々の素子に完全に分離することを意味するとし、引用発明のレーザ割断の構成とは技術的に相違するとともに、当該構成を選択する目的が明記されていないことから本件発明の構成を採用する動機付けがないと主張した。原告が主張する、本願発明、引用発明、周知例における分断対象物・分断方法・技術的相違点の概略を表2にまとめた。

4) 裁判所の判断

裁判所は、本件優先日当時の当業者の技術常識に照らすと、加工対象物が金属基板であるか非金属基板であるかに応じて、レーザ切断の方法を採用するかレーザ割断の方法を採用する

か、また、レーザ切断の方法を採用する場合において、レーザ出力等の加工条件の調整により、加工対象物をどの程度の厚さにまで切断するかについては、いずれも、当業者にとって、適宜工夫して選択することのできる事項であったものと認めるのが相当であると判断した。「金属基板を有する製品」とすることの阻害要因に対しては、引用発明の技術的思想が、非金属材料基板を加工対象物とすること及びレーザ割断を加工方法とすることに固有のものではなく、金属基板を有する製品を加工対象物とする場合であっても、レーザ切断を加工方法とする場合であっても、十分に妥当するものであると判断し、原告が主張する金属の特性を考慮しても、引用発明の分断対象物を「金属基板を有する製品」とすることに阻害要因があるということとはできない、として原告の主張を退けた。

5) 考 察

本件発明の切断方法を適用する対象物や手段において阻害要因とみられる要素があったとしても、引用発明が（例えば、レーザエネルギーを利用した分断という）同一の技術分野に属し、当業者が（レーザエネルギー量などの）各種加工条件を調整することにより本発明に到達し得るような場合は、当業者が適宜工夫することによ

表2 技術的相違点

| | 分断対象物 | 分断方法 | 技術的特徴 |
|------|------------|------------|--|
| 本願発明 | 金属基板を有する製品 | 切断により完全に分離 | 金属基板を有する製品を、(多孔性部材上に設置し吸引固定した状態で、)レーザエネルギーを用いて、個々の素子に切断して完全に分離するというもの。 |
| 引用発明 | 非金属材料基板 | 割断 | レーザ照射により、対象物の割断箇所を局部的に加熱することで熱応力を発生させ、これにより、き裂を所望の方向に進展させ、割断するもの。レーザの出力は、レーザ切断の際に使用するそれと比較して低い。 |
| 周知例 | 金属基板 | 切断 | レーザ照射により、切断対象物に対して溶融及び蒸発という相変化を生じさせて切断するもの。レーザ照射時において、切断を深さ方向に切断対象物の厚み分まで進展させ、切断対象物を個々の素子に分離する必要がある。 |

り得られたものであると判断され、阻害要因として採用されにくい場合があることを示している。

(2) 冷却システム

1) 事件概要

知財高裁 平成22・04・27判決 平成21(行ケ)10273号

審決取消請求(無効審決)⇒審決維持判決→進歩性なし

原告主張の阻害要因類型→C

原告は、引用発明1は、鑲材塗布と鑲付けによる接合が必須の要件であるから、このことは、鑲材塗布と鑲付けによる接合を省略することに対し、阻害事由となると主張するのに対し、裁判所では、鑲付け等による接合の有無は、コストと熱抵抗との関係で決められる設計の事項にすぎないものと認められるから、引用発明1は、鑲材塗布と鑲付けによる接合を省略することに対し、阻害事由とはならないものとされた事例。

2) 本願発明と引用発明

①本願発明(特許第2995176号)

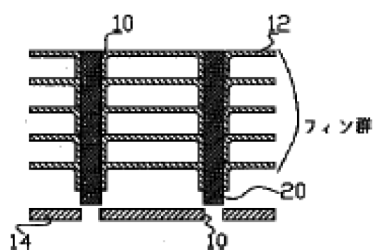


図8 本願発明 断面図(公報図3)

図8に示すとおり、バーリング加工孔10を複数個設けたフィン12からなるフィン群と、上記フィン群のバーリング加工孔を貫通してプレス挿入された複数の実棒20と、受熱プレート14からなるヒートシンクを有する冷却システムに関

する。そして、実棒がフィン群にプレス挿入されたもので、受熱プレートが実棒の少なくとも一方の端部にプレス挿入したものとなり、その目的は殆どプレス工法のみで組立可能な汎用性が高く安価な熱交換効率の良いヒートシンクを提供することである。

②引用発明1(特開平10-32288号公報(甲1))

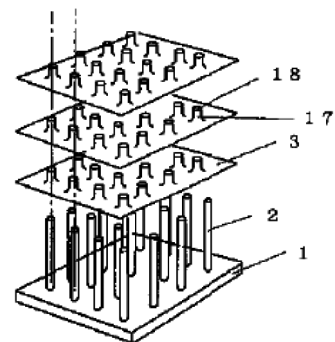


図9 引用発明1 組立図(公報図5)

図9に示すとおり、放熱金属平板3の貫通孔18にピンフィン2が嵌合されて接合されているヒートシンクが記載され、金属基板が片面に複数のピンフィンを備えたものが記載されている。

③引用発明2(特開平10-107192号公報(甲2))

図10に示すとおり、ヒートパイプ10を使ったヒートシンクについて、フィン30、43~45にバーリング加工等によって孔を設け、その孔にヒートパイプを差し込む形態が実用的であることに加え、コスト面で許されれば、熱抵抗を小さくするため、鑲接合することが記載されている。

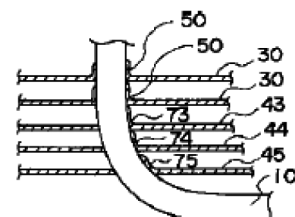


図10 引用発明2 断面図(公報図5)

3) 原告の主張

原告は、引用発明2の記載からすると、鑲接合しない状態では、パイプをフィンに差し込んだのみで、熱抵抗が大きい状態であり、本願発明のようなプレス挿入した状態とは異なるため、金属接合や鑲付け等を排除して引用発明1が認定されることはなく、また、引用発明1は、鑲材塗布と鑲付けによる接合が必須の要件であるから、このことは、鑲材塗布と鑲付けによる接合を省略することに対し、阻害事由となると主張した。

また原告は、引用発明2において、パイプについて接合が不要であるとしても、そのことから直ちに、実棒についても接合が不要であるということではできず、フィンのバーリング加工孔に実棒をプレス挿入するという本願発明の構成を着想することは困難であったと主張した。

4) 裁判所の判断

裁判所は、引用発明1における「嵌合されて」とは、鑲材を塗布した放熱金属平板を加工してピンフィンと組み立てた状態を意味し、フィンのバーリング壁に実棒の位置が固定されている状態と、実質的に同意であること、引用発明1の実施例には、嵌合されて接合されたヒートシンクが記載されているものの、嵌合された後で接合される前の状態は明確に認めることができること、そして、引用発明2の記載によれば、鑲付け等による接合の有無は、コストと熱抵抗との関係で決められる設計的事項にすぎないものと認められるから、鑲材塗布と鑲付けによる接合を省略することに対し、阻害事由とはならないものと判断した。

また裁判所は、パイプの方が実棒よりも形状追随性に優れているとしても、挿入物とフィンの密着性が高まりそれによって熱抵抗が低減するか否かは、挿入物の形状追随性だけではなく、バーリング加工孔の大きさ・形状、孔側面の態様、挿入物の断面形状、フィンと挿入物の材質

等様々な要因により左右されるものと考えられ、一概に、実棒の方がパイプに比べてバーリング加工孔との空隙が生じやすく、熱抵抗が高くなるともいい切れない。そのため、パイプでなく実棒であることは、鑲接合を省くことについて阻害事由とならないと解されると判断した。

5) 考 察

引用発明1では鑲材塗布と鑲付けによる接合が必須の要件であり、引用発明2には、鑲接合しない状態では、パイプをフィンに差し込んだのみで熱抵抗が大きい状態であるとの記載があり、一見、引用発明1に引用発明2を採用することはあり得ないと考えられるが、総合的に判断され阻害要因はないとされた。阻害要因として認められるためには、引用発明の本質的な課題、作用効果、構成に関する記載事項であることが必要であることを示す例であろう。

(3) 外光遮蔽層、これを含むディスプレイ装置用フィルタ及びこれを含んだディスプレイ装置

1) 事件概要

知財高裁 平成23・12・06判決 平成23(行ケ)10092号

拒絶査定不服審判（拒絶審決）⇒審決維持判決→進歩性無し

原告主張の阻害要因類型→D

引用発明1に引用発明2を組み合わせるメリットが小さいとはいえ、かかる組合せによって生ずるデメリットを下回るものではないとして、上記両発明を組み合わせることに対し、阻害要因があるとする事はできない、とされた事例。

2) 本願発明及び引用発明

①本願発明

本願発明（特願2006-129227号）は、プラズ

マディスプレイパネル装置等で用いられるフィルタに関し、その目的は、明室条件でのコントラスト比の向上及びモアレ現象の防止である。そのディスプレイフィルタ用外光遮蔽層は、透明樹脂材質の基材と、その基材の一面に所定の周期で相互に離隔されて形成された遮光パターンとを有する。

②引用発明1（特開2001-34183号公報（刊行物1））

引用発明1は、プラズマディスプレイパネルなどの画像表示素子の表示面の前方に配置して、視認される画像のコントラストや電磁輻射特性を改善するためのフィルター板に関するもので、表示面の前方に設置された透明なフィルター基板の表面上に、表示面内の垂直方向に沿って互いに平行配置される直線状の庇状遮光体を有する。その目的は、モアレを起こすことなく且つ低コストで表示画像の明室コントラストを上昇させることなどである。

③引用発明2（特開昭59-104602号公報（刊行物2））

引用発明2は、水平入射光を透過し、斜め方向から入射する光を遮ることができ、CRT等の前面に設置すると画像のコントラストの向にする遮光板に関するもので、その遮光板は、透明基板の片面に等間隔で平行に形成された溝を有し、その溝は遮光性組成物により充填されている。

3) 原告の主張

原告は、引用発明1はモアレの生じない、より一層高コントラストの画像表示装置の実現が課題であること、引用発明1にはスペースの問題を解決することは記載も示唆もされていないこと、引用発明2はスペースの問題を解決するため、透明プラスチック基板の片面に等間隔で平行な溝を形成し、この溝に黒色インキ等を充填させた構成を有し、その構成では基板表面での反射光を吸収できないこと、を根拠に、引用

発明1の遮光体付きフィルター板と引用発明2の遮光板とは構成が異なり、解決する課題が異なり、さらに引用発明2の遮光板は引用発明1の遮光体付きフィルター板よりも上方からの入射光を遮断する機能が劣ることから「引用発明1と引用発明2を組み合わせる動機付けがないか、組合せの阻害要因がある。」と主張した。

4) 裁判所の判断

裁判所は、両発明はいずれも画像表示装置に用いられるフィルターに関するものであって技術分野が共通し、またいずれも明るい室内で画像表示装置を使用した場合の表示コントラストの改善を目的とし、いずれも適当な厚みないし深さのある遮光パターンによって環境光を選択的に遮蔽する構成のものである、と認定し、刊行物1に庇状の遮光体のスペースの問題が記載又は示唆されていないとしても、引用発明1に引用発明2を組み合わせる動機付けに欠けるとも、かかる組合せが困難であるともいうことができず、と判断した。

また裁判所は、刊行物2の遮光板は、引用発明1のフィルターよりも遮光性能が低下するデメリットがあると認めながらも、引用発明2の微細な溝に着色剤を充填する構成においては、遮光板の機械的強度を補うことができるという、引用発明1の庇状の遮光体の構成に比したメリットがあり、また、引用発明2は庇状の遮光体のデメリットであるスペースの問題を解決するメリットを有するから、引用発明1に引用発明2を組み合わせるメリットが小さいとはいえず、かかる組合せによって生ずるデメリットを下回るものではない、と判断し、組み合わせる動機付けに欠けるものでも、斜め上方からの環境光の遮光性能の若干の低下をもって、阻害要因とすることもできない、として原告の主張を退けた。

5) 考察

阻害要因とみられる要素があったとしても、

メリット及びデメリットの程度から、当業者が組み合わせることの可能性について総合的に判断した事例である。阻害要因とされるデメリットを下回らないメリットがあれば、組み合わせる論理づけができることを示しており、特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.8進歩性の判断における留意事項の「他の観点から論理づけが可能な場合」に相当するものであろう。

5. おわりに

進歩性の判断は、時代とともに判断手法や判断基準が変化していることが認められるが、発明の構成が開示された複数の文献が存在している場合において、阻害要因の有無が進歩性肯定の大きな評価要素となっているという状況は変わっていないことがわかった。

阻害要因の主張では、B類型（機能不全）やD類型（作用効果が劣る）のような技術的な阻害要因よりも、A類型（反目的）、C類型（想定外）のような、組合せを肯定する方向の具体的な事実とは論理的に矛盾しないが、別の観点からみた技術評価（例：技術の特異性）や、業界（当業者）における認識（例：固定観念）などから特段の事情として認められる阻害要因¹⁰⁾をまず先に検討することが効率的かつ有効と考えられる。

一方、阻害要因が知財高裁で認められなかった事例をみると、阻害要因の主張として認められるためには、引用発明に書かれている阻害要因と考えられる記載事項が引用発明の本質的な課題、作用効果、構成に関する記載事項であることや、阻害要因とされるデメリットを下回らないメリットがあれば総合的に判断して組み合わせる論理づけがされ進歩性が否定されることに注意が必要である。

本論説は、2011年度特許第1委員会第3小委員会の構成委員である、萬秀憲（小委員長：大王製紙）、大輪裕一（小委員長補佐：住友金属鉱山）、阿部香屋子（カネカ）、石川真弓（三菱電機）、内堀保治（大阪ガス）、小倉俊之（カルソニックカンセイ）、小野澤康秀（セイコーエプソン）、角英樹（小松製作所）、後藤康徳（武田薬品工業）、近藤慎一（共同印刷）、竹山啓之（カシオ計算機）、森田将行（フジシールインターナショナル）、山本直之（日産自動車）の執筆によるものである。

注 記

- 1) 2011年度特許第1委員会第3小委員会，知財高裁の進歩性判断の変化に対応した知財活動の推進，知財管理，Vol.62，No.4，pp.519～536（2012）
- 2) 渡部温，最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(2)，パテント，Vol.58，No.4，p.119（2005）
- 3) 特許庁，特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2．進歩性
- 4) 特許庁審判部，“判決からみた進歩性の判断”，p.11（2000），発明協会
- 5) 細田芳徳，発明の効果と進歩性，パテント，Vol.61，No.5，pp.21～22（2008）
- 6) 特許庁審判部，“平成18年度進歩性検討会報告書”，p.124（2007）
- 7) 前掲注4）pp.7～8
- 8) 谷治和文，日本と米国における進歩性の阻害要因に関する研究，AIPPI，Vol.54，No.3，pp.134～144（2009）
- 9) 小林博通，判例研究 発明の進歩性を判断する場合において複数の引用例を組み合わせることの阻害要因の事例，日本大学法学部知財ジャーナル，Vol.3，pp.109～119（2010）
- 10) 相田義明，進歩性の判断構造についての一考察，特技懇，No.255，pp.72～81（2009）

表1 阻害要因が知財高裁で認められた事例（平成21年1月～24年3月）

| 番号 | 事件名 | 阻害要因 類型 | 判決文の引用 | 担当 部 |
|----|---|------------|--|---------|
| 1 | 平成23(行ケ)10237 審決取消請求事件 平成24年3月5日 | C | 引用発明のガスケットと可動側板の構成を、可動側板の溝の低圧側側面と底面が成す曲面状の隅部にまで作動液が侵入して可動側板の圧力バランスをとることができるよう、ガスケットと可動側板との間の隙間10が上記の曲面状の部位（Rをとっている部位）にまで及ぶように改めることは、突条部17の機能を害し、またガスケットの低圧側へのはみ出しを防止するという技術的思想に反するものであるから、上記構成に改める発想が生じるはずはなく、…。 | 2部 |
| 2 | 平成22(行ケ)10407 審決取消請求事件 平成23年12月26日 | B | 引用発明と本願発明とは、解決課題において、相違する。また、課題解決手段をみると、引用発明では、常に送電網の最大許容送電量を出力できるようにしたものであるのに対し、本願発明では、電力網の周波数や電圧が基準値より高いか又は低いときに、ウインドパークの供給電力を低減する、すなわち、ウインドパークの供給電力を、送電網の最大許容送電量との関係によらず、電力網の周波数や電圧により制御するものである点において、両者は、課題解決手段において相違する。そうすると、本願発明の課題解決手段は、引用発明の課題解決手段を採用することに対する妨げになるから、引用発明に相違点2に係る構成を組み合わせることに、阻害要因があるといえる。 | 3部 |
| 3 | 平成22年(行ケ)10282 審決取消請求事件 平成23年10月12日 | B | 甲1発明と本件訂正発明1とは技術思想が異なること、「チャンバー30内に加圧液状流体の準停留が確保される」あるいは「供給される流体の準よどみが確保される」とする甲1発明において、「よどみなく流れる」ことを確保する趣旨で「ディスク状」液体供給空間を採用するのは困難であるから、阻害要因があるといふべきである。 | 1部 |
| 4 | 平成23(行ケ)10056 審決取消請求事件 平成23年9月28日 | C | 引用発明は、Ta過剰で定比組成に近いLT単結晶へのMg又はMgOの添加により生じる前記問題点i)及びii)を解決すべき課題とし、Li過剰で定比組成に近いLT単結晶を用いることで、Mg又はMgOを添加せずに済むようにし、上記問題点を解決したものである。このように、引用発明が、Mg又はMgOの添加によって発生する問題点の解決を課題としていることからすれば、LT単結晶がTa過剰の組成かLi過剰の組成かにかかわらず、定比組成に近いLT単結晶にMg又はMgOを添加することは、上記課題解決の阻害要因になると解するのが自然であって、被告が主張するように、Ta過剰の組成かLi過剰の組成かによって区別して阻害要因を検討するのは不自然である。また、甲3及び甲4には、定比組成に近いLT単結晶からなる周期的分極反転構造を持つ基板を製造するに際し、Mg又はMgOを添加することが記載されているにとどまり、それにより前記問題点i)、ii)が生じ得ること及びその解決方法については、記載も示唆もされていない。そうすると、引用発明において、上記の周知技術を適用し、Ta過剰で定比組成に近いLT単結晶又はLi過剰で定比組成に近いLT単結晶にMg又はMgOを添加することには、阻害要因があるといわざるを得ず、引用発明において、相違点1に係る構成とすることが、上記の周知技術に基づいて、当業者が容易に想到し得たものであると認めるところではない。 | 1部 |
| 5 | 平成22(行ケ)10345 審決取消請求事件 平成23年9月8日 | A | 引用例1及び2は、いずれもエンジンのコールド・スタート特性に関する記載や示唆がないから、当該特性の改善とは関係のない技術に関するものであって、これらに記載された発明を基にしてコールド・スタート特性を改善することを想到するに足りる動機付けがない。むしろ、引用例1に記載の発明は、圧力波機械を冷却する可能性を内包しており、引用例2に記載の発明は、熱交換により圧力波機械を含む過給機に流入する排気を冷却するものであるから、圧力波機械に流入する排気を加熱する構成を採用する上では、いずれも阻害事由がある。 | 4部 |
| 6 | 平成22(行ケ)10404 審決取消請求事件 平成23年9月8日 | C | 本件審決は、相違点1の検討において、甲5及び6を挙げて「打抜加工も可能なパンチプレス機」の制御装置と、「穴明け機」の制御装置は、工作機械の数値制御装置である点で共通し、同じような制御方法であれば相互に適用可能であることは技術常識であったと判断し、被告も、穴明け機の制御装置とパンチプレス機の制御装置とが本質的に異なるものとして、乙2ないし7を提出する。しかし、甲5及び6、乙2ないし7のいずれにも、被加工物の材質及び板厚に応じてダイの成形位置を変更、補正することは記載されていないし、穴明け機から出発して、パンチプレス機の制御装置に想到することには、阻害要因があるといわざるを得ない。 | 4部 |
| 7 | 平成22(行ケ)10357 審決取消請求事件 平成23年7月19日 | A | 引用発明は、良好な飛び性能及び耐久性と良好な打感及びコントロール性とを同時に満足し得るゴルフボールを提供することを目的とし、コア表面硬度をコア中心硬度よりも高くしコアの硬度分布を適正化すると共に、中間層硬度をコア表面硬度より高く、カバー硬度を中間層硬度より高く構成して、ゴルフボールにおける最適の硬度分布を得ようとするものであるから、引用発明に引用例2に記載された事項を適用した場合、すなわち、引用発明のカバーに、該カバーより低い硬度の塗膜（ショアD硬度38）を形成した場合、塗膜形成前と塗膜形成後では、ボール全体の硬度分布は明らかに異なり（引用発明では、ボールのもっとも外側に位置するカバーの硬度が最も高く、次いで中間硬度、コア表面硬度、コア中心硬度の順に硬度が高く、これを最適の硬度分布としているのに対し、引用例2では、ボールのもっとも外側に位置する塗膜よりも、その内側の外装カバーの方が硬度が高いことになる。）、塗膜形成前において最適化されていたボール全体の硬度分布は、塗膜形成後においても最適化されているとはいえない。その結果、引用発明の上記目的は実現できないことになる。 | 2部 |
| 8 | 平成22(行ケ)10162 審決取消請求事件 平成23年2月24日 | A | 本件発明1の「折り曲げ部」の構成については、曲げる角度が90度よりも小さな角度になる場合も含まれると解されるが、縫いボールと同様の溝を形成するという発明の目的や、「折り曲げ」の語意を考慮すると、単に曲げられているだけでなく、相当程度大きな角度で曲げられるべきものと解される。そうすると、仮に、引用発明1の皮革片の周縁部分に「折り曲げ部」の構成を採用した場合、「折り曲げ部」において相当程度大きな角度で曲げられることになり、それよりも内側の部分は平坦に近い状態になってしまうから、大きな隆起を形成することができなくなり、引用発明1の「隆起部分」の形成という目的に反することになる。 | 2部 |
| 9 | 平成22(行ケ)10184 審決取消請求事件 平成23年2月3日 | A | (省略：本文参照) | 4部 |
| 10 | 平成22(行ケ)10104 審決取消請求事件 平成22年11月10日 | A | (省略：本文参照) | 4部 |
| 11 | 平成21(行ケ)10324 審決取消請求事件 平成22年6月29日 | B | 甲1発明における作用効果の一つである、部品交換を目的として半導体素子の放熱器の着脱容易な取付けを満足できるようにすることは、プリント基板1の下側より穴6にネジ回しを差し込んで、半導体素子2と放熱器3を固定するネジ4を回して半導体素子2から放熱器3を外すことが可能な状態にあることを前提とするものであるところ、ポッティングが周知の技術であるとしても、プリント基板をポッティング材により覆う場合は、ネジ回しをプリント基板1の下側より穴6に差し込んでネジ4を外すことも、プリント基板に取付けられた部品を交換することも、ポッティングを施さない場合に比べて困難である。したがって、ポッティングを施すことは、甲1発明の作用効果の前提とは相容れない。仮に、甲1発明に甲2発明を適用するならば、甲1発明のプリント基板をケース内に収納し、プリント基板及び電子部品のリードを覆いかつ放熱器の一部を埋設状態とするようにケース内にポッティング材を充填することとなる。そうすると、放熱器の直下にある部品が故障して交換しなければならないような場合、放熱器を固定しているネジを回そうとしても、ケース及びその中に充填されたポッティング材があるため、そのままでは、プリント基板の下側より穴にネジ回しを差し込んでネジを回すことにより放熱器の着脱をすることはできない。プリント基板の下側より穴にネジ回しを差し込んでネジを回すことにより放熱器の着脱をするのであれば、ケースを破壊するなどし、ポッティング材を除去することが必要不可欠となる。しかし、そのような方法では、プリント基板の下側より穴にネジ回しを差し込んでネジを回すことにより放熱器の着脱をすることができるように放熱器を取り付けたことにならず、放熱器の着脱容易な取付けという甲1発明の課題、作用効果は達成されないこととなる。放熱器の着脱容易な取付けという甲1発明の課題、作用効果を達成するのであれば、単にプリント基板の下側より穴にネジ回しを差し込んでネジを回すことにより放熱器の着脱をすることができるように放熱器を取り付けなければならないから、そのような甲1発明の課題、作用効果は、甲1発明に甲2発明を適用し、甲1発明のプリント基板をケース内に収納してケース内にポッティング材を充填することの阻害要因になるものと認められる。 | 3部 |

| 番号 | 事件名 | 阻害要因 類型 | 判決文の引用 | 担当部 | |
|----|---|-----------------------|--------|--|----|
| 12 | 平成21(行ケ)10215 審決取消請求事件 平成22年3月30日 | ノーマルクロス型流量制御バルブ | C | 引用発明の圧電駆動体20に係る構成に、甲6発明の熱応動素子33に係る構成を適用することの容易想到性について検討する。前記2(2)のとおり、引用発明の圧電駆動体20は、電圧の供給により伸縮するものであって、閉止弁を上下動させるために駆動力を発生する役割を果たし、熱的、電気的に絶縁するために、流体とは薄膜により隔離された状態に配置されるものである。他方で、前記2(3)のとおり、甲6発明の熱応動素子33は、熱によって伸縮するものであって、水温を感知して流量調整器25の距離Lを変化させて通水路断面積を変えるもので、いわば水温を感知するセンサの機能を果たすものであり、流体が自由に通過可能な可動筒18内部に配置されて流体と接触することに意味がある部材である。そうすると、引用発明の圧電駆動体20と甲6発明の熱応動素子33とは、伸縮する原理も果たす役割も異なる上、前者は流体とは隔離された状態に配置される必要があるのに対し、後者は流体と接触することに意味があるから、両者は相反する要求のある部材であるといえる。したがって、引用発明の圧電駆動体20に関する構成に、甲6発明の熱応動素子33に関する構成を適用することには阻害事由があるといえ、当業者がこれを容易に想到し得るものとはいえない。 | 1部 |
| 13 | 平成21(行ケ)10144 審決取消請求事件 平成22年3月30日 | テアニン含有組成物 | C | 自律神経系に作用する引用例1発明は中枢神経系に作用する引用例2発明とは技術分野を異にする発明であることから、当業者は、引用例1発明に引用例2発明を適用することは考えないというべきであって、両発明を組み合わせることには阻害要因があるというべきである。 | 3部 |
| 14 | 平成21(行ケ)10179 審決取消請求事件 平成22年3月24日 | ヒートセル | A | 引用発明1の目的に照らすと、同発明に前記(2)のような技術的意義を有する本件構成(充填容積のセル容積に対する割合を0.7ないし1.0とし、かつ、当該割合に係る一定値をセル壁への特異な圧力の使用なしにおおむね維持するとの構成)を採用することは、扁平状袋内に低圧状態が生じることに従って扁平状袋に作用する大気圧を積極的に利用するという引用発明1の目的に正面から反するものであり、引用発明1の相違点1に係る構成を採用することは、引用発明1の技術思想の中核部分と相反するものであり、引用発明1に採した当業者が上記相違点1に係る構成を採用することは、その動機付けを欠くものであるといえることができるばかりでなく、積極的な阻害要因があるというべきである。 | 4部 |
| 15 | 平成21(行ケ)10186 審決取消請求事件 平成22年2月24日 | スナップ構造 | A | 引用発明1の構成を前提として、本件発明1の解除片についての相違点1に係る構成である「上端部は前記部品保持部の前記両側の側面一部に連結されている」との構成を採用すると、引用発明1のバックル部と可動係止片の上端部が連結されることになるから、バックル部に加わる外力を支柱と可動係止片の接続部において吸収しにくくなることは自ずと明らかである。そうすると、引用発明1において、本件発明1の相違点1に係る構成を採用することは、引用発明1の技術思想の中核部分と相反するものであり、引用発明1に採した当業者が上記相違点1に係る構成を採用することは、その動機付けを欠くものであるといえることができるばかりでなく、阻害要因があるとさえいえることができる。 | 4部 |
| 16 | 平成21(行ケ)10265 審決取消請求事件 平成22年1月28日 | 振動型軸方向空隙型電動機 | C | 前記刊行物2の記載によれば、軸方向空隙型電動機である甲3発明において、その電機子に対して厚みのある部材を付加することは排除されるべき技術的事項であって、たとえ甲1発明に不平衡荷重効果を増大させるための部材を取り付けることが開示されているとしても、不平衡荷重効果を増大させるような部材は、一般に密度が高く所定の厚みを有するものであるし、また、電機子巻線の近傍にこのような部材を配置することは、従来行われてきた加圧成形等の妨げにもなり得る。したがって、甲1発明の電動機の各構成要素を、軸方向空隙型電動機である甲3発明の構成のものに改変したものであるというべきである。 | 3部 |
| 17 | 平成21(行ケ)10164 審決取消請求事件 平成22年1月28日 | 携帯型電子計算機のキャリングケース | A | 甲2発明のダイヤフラムは、実質的に伸縮自在ではない布材料から形成され、収容物品の収容の有無にかかわらず弛みなく張られ、伸縮自在は想定されていない。甲2発明は、「太鼓の皮のように働くものであり、かつ、枠の辺上で衝撃が発生した場合、その力は枠を拡大するように作用するが、伸縮自在ではないダイヤフラム」によって、「枠の拡大が阻止される」という作用効果を奏する。これに対し、甲3発明のカバン本体を構成するシート状体は、収容すべき物品の形状に制約されることなく種々の形状をもった物品を容易に収容することができ、しかも、不要時には小さくコンパクトにまとめることができる便利な手さげカバンを提供するという目的のもとで、フレキシブルな形状を有し、常に伸縮自在であることを予定するものである。そして、甲2発明における「ダイヤフラム」の代わりに、甲3発明の「ゴム又はゴム状弾性材よりなるシート状体」を採用したとすると、パソコンを収容した状態において、このダイヤフラムに代わるシート状体が、太鼓の皮のように作用し、衝撃を緩和し、枠の拡大を防止するという甲2発明の作用効果を奏することはない。そうすると、ダイヤフラムが、太鼓の皮のように作用し、衝撃を緩和し、枠の拡大を防止するという甲2発明の作用効果を果たすことができなくなることは、甲2発明におけるダイヤフラムに甲3発明のゴム又はゴム状弾性材よりなるシート状体を採用することの阻害要因というべきである。 | 3部 |
| 18 | 平成21(行ケ)10081 審決取消請求事件 平成21年11月5日 | オーディオ・ビジュアル表示を与えるシステム | C | 引用発明は、利用者側の複合器がスケーラビリティ機能を持たないことを前提としており、基本ビットストリームと付加ビットストリームを含む記録媒体が更新処理器側に配置されていることは必須の構成であるから、基本ビットストリーム(基本部分)と付加ビットストリーム(補足部分)とがそれぞれ別の記録媒体に蓄積されていたとしても、利用者側に更新処理器(本願発明の併合手段に相当)を配置することやその一方を蓄積器側に配置し他方を通信ネットワーク(本願発明の伝送ラインに相当)を通じて利用者側にリンクする構成とすることは排除されているというべきであり、前記構成要件②の構成を採用することが引用文献に記載された課題から容易に想到し得たということとはできない。 | 2部 |
| 19 | 平成20(行ケ)10431 審決取消請求事件 平成21年9月30日 | AC電流センサ | C | 引用発明に周知例の技術を適用するに当たっては、以下のとおり、その適用を阻害する要因が存在するともいえる。すなわち、引用発明においては、細長いほぼ直線状の導電体の周囲に同軸的に円筒形のスリーブを配置し、その円筒形スリーブと嵌合するように環状コイルが配置され、環状コイルがほぼ直線状の導電体の周囲を取り囲むという構成を採用しているのに対し、周知例の技術では1次コイルと2次コイルが平面的に対向するように配置されており、引用発明と周知例の技術は、構造を異にしている。そして、導電体と環状コイルとからなる引用発明のトランスの構成に、上記周知例に記載されたトランスの構成を適用する場合、2次コイルである環状コイルは、直線状の導電体に直交する仮想的な平面上に、前記導電体を囲むように配置されることが必要となる。しかし、周知例に記載されたトランスは、平面状コイルを形成した絶縁基板を積層するものであり、平面上の1次コイルと2次コイルは、互いに平行な基板上に形成され、引用発明の導電体と環状コイルの配置関係と、周知例に記載されたトランスにおける1次コイルと2次コイルの配置は、構造上の相違が存することから、引用発明に周知例の構成を適用することには、困難性があるというべきである。また、引用発明に周知例に記載された技術を適用することを想定した場合、まず、引用発明においてはほぼ直線状の導電体とすることにより導電体によるインピーダンスの発生が抑制されているのに対し、引用発明の導電体に対応する周知例の1次コイルは渦巻状であって導体長が長く、それ自身がインピーダンスとして働く余地があり、この点でも引用発明に周知例の技術を適用しようとするに当たっては阻害要因となる。さらに、引用発明においては、電力メーター用電流感知トランスジェネレータとして、需要家に供給される電力の正確な測定ということが技術的課題とされ、そのために、環状コイルに作用する外因性磁場による悪影響の排除という課題が存在するのに対して、周知例の技術においては、専ら1次コイルと2次コイルの磁気結合の強化ということが技術的課題とされており、外部磁界による磁気干渉は、格別考慮する必要がない点において、引用発明に周知例の技術を適用しようとするに当たっては阻害要因となり得る。 | 3部 |
| 20 | 平成20(行ケ)10259 審決取消請求事件 平成21年7月7日 | 会合分子の磁気処理のための電磁処理装置 | A | 引用発明において、複数のコイルを重ねて配置し、分割線Sで示される仮想平面を形成することができない構成を採用することは、そもそも、その技術思想に反するものであるから、引用発明から本件発明の構成を想到することが容易であるといえることは到底できない。 | 4部 |
| 21 | 平成20(行ケ)10209 審決取消請求事件 平成21年2月18日 | 蒸着用マスク | C | (省略：本文参照) | 3部 |

(原稿受領日 2012年6月20日)