

…………平成18年度特許委員会 研究報告…………

1. 特許制度のあり方（進歩性）の調査研究
「進歩性の判断は如何にあるべきか」
（“疑わしきは進歩性有り” か？等）

2. サポート要件に関する調査研究

…………

日本弁理士会

平成18年度特許委員会

1. 特許制度のあり方（進歩性）の調査、研究
——「進歩性の判断は如何にあるべきか」——
・・・“疑わしきは進歩性有り”か？等・・・

特許制度のあり方（進歩性）の調査研究

「進歩性の判断は如何にあるべきか」
（”疑わしきは進歩性有り”か？等）

作成担当： 特許委員会 第2部会「進歩性グループ」

グループ員： 池山和生、伊藤孝夫、江藤聡明（副部会長）、
小川勝男、杉本由美子、竹居信利（アイウエオ順）

本報告書の作成に関しては、進歩性グループ員が各担当項目部分を分担して作成したが、各項目について担当グループ全員の統一見解を示すには至っていない。したがって、各項目には文責を示す意味でそれぞれ担当者名を記載した。ただ、全体として進歩性の判断において疑わしい場合には、進歩性を肯定すべきとする理念については共通している。

【 目 次 】

はじめに	<担当：江藤>	4 頁
1. 進歩性判断の困難性		
2. 共通の「理念」を持つこと（進歩性判断の理念は何か？）		
I. 進歩性の要件導入の歴史	7 頁
1. 進歩性の規定導入前の法制度及び判例を中心にした検討	<担当：竹居>	
2. 我が国における進歩性の要件導入審議の経緯	<担当：杉本> . . .	17 頁
3. 他国における規定の導入の経緯とその後	<担当：江藤> . . .	27 頁
(1) 米国103条obviousnessの規定の導入の経緯		
(2) 欧州はどうだったか？（例として、ドイツについての検討）		
II. 進歩性の条文の規定振り及び特許制度の趣旨からの検討	<担当：江藤> . . .	30 頁
1. 進歩性の条文の規定振りからの検討		
(1) 我が国の進歩性の規定振り		
(2) 米国特許法の規定振り		
2. 特許制度の趣旨からの検討	33 頁
(1) 特許制度の趣旨と進歩性の位置付け		
(2) 如何なる発明に独占権を付与すると産業活動を阻害するのか？		
(3) 進歩性判断の問題の所在		
(4) 疑わしきは特許すべき		
(5) 進歩性のハードルは高くあるべきか低くあるべきか？		
(6) 「進歩」と「自明」		
3. 進歩性が疑わしき発明は特許すべきとする制度上の積極的理由	40 頁
(1) 特許制度における弊害解消の手続きの存在		
(2) 疑わしき発明－特許した場合と拒絶した場合の利益衡量		
III-1. 審査基準からの検討	<担当：池山>	42 頁
1. 進歩性に関する審査基準の沿革		
2. 審査基準の内容の調査		
(1) 「一般基準、産業別基準、あるいは基準に類するもの」		
(2) 「発明の進歩性判断のための手法」（昭和47年）		
(3) 平成5年6月の公表時の審査基準		

(4) 平成12年12月における審査基準	
3. 平成5年6月の公表時の審査基準と、平成18年6月時点の最新審査基準との改正についての考察	
4. まとめ	
5. 平成5年、平成12年の審査基準対照表	＜作成担当：池山和生＞・・・ 末尾添付 審査基準の対照表を本報告書(答申書)の末尾に添付する。
III-2. 米国の審査基準からの検討	
1. prima facie case of obviousness について	＜担当；江藤＞・・・ 51頁
2. 後知恵または事後分析（Hindsight）について	＜担当；小川＞・・・ 53頁
(1) 進歩性という言葉の由来	
(2) 特29条2項は後知恵（hindsight）禁止を明記	
(3) 米国特103条と Graham 3部作判決	
(4) 特29条2項の判例等にみられる判断プロセス	
(5) 後知恵（hindsight）排除を明記する特29条2項の判断プロセス	
(6) 審査実務における「後知恵または事後分析」（hindsight）の取り扱い	
(7) まとめ	
(イ) 後知恵（hindsight）で「容易」と判断してはならない	
(ロ) 後知恵または事後分析（hindsight）の排除の努力	
(ハ) 客観的な指標の重視	
3. セカンダリーコンシダレーションについて	
(1) 日米の認識の相違	＜担当：江藤＞・・・ 62頁
(2) 日本における secondary considerations について	＜担当：小川＞・・・ 63頁
V. 審決・判決の検討	＜担当：伊藤＞・・・ 65頁
1. 進歩性判断のプロセスのチェック	
(1) 進歩性判断プロセスとは	
(2) 審判決から見た進歩性判断プロセス	
2. 審決取消事例検討報告	・・・・・・・・ 71頁
3. まとめ	
VI. 全体のまとめ	＜担当：江藤＞・・・ 99頁
VII. 添付資料：審査基準対照表(平成5年、平成12年)	＜担当：池山＞・・・ 99頁以降

1. 進歩性判断の困難性

本報告書は1つの特許委員会への諮問事項である「特許制度のあり方（進歩性）の調査、研究」に対する答申書として作成されたものである。

この「進歩性の判断は如何にあるべきか」という問題は、進歩性を有するか否かの最終判断をどの様な「理念」（根底にある根本的考え方）の下に行うかという問題に帰着する。しかし、その進歩性判断の「理念」が如何なるものであるのか、その答えは審査基準から自動的に導き出されるものではなく、また、裁判所における個別の事案において一般的に通用する指標が示されることもない。

審査基準は過去の審決例、判決例によって、種々の修正がなされてきてはいるが、その基準の下に1つの物差しを持って各事案の発明の進歩性を「測定」することで誰もが納得する結論を出すことができるわけではない。これは、具体的な技術の相違、技術分野毎の進展度合いの相違などもその要因ではあるが、根本的には、進歩性の判断が1つの発明の「評価」、すなわち、発明についてのその「価値を判じ定めること」であるからに他ならない。価値判断の物差しは対象である発明ごとに異なると言っても過言ではなく、1種類の判定用目盛りによる「測定」では適切な判断をすることは不可能である。例えば、発明の作用効果を参酌する際にも500℃の温度上昇が達成されていても進歩性が否定される場合がある一方で、10℃の温度上昇でも進歩性が肯定される場合も有り得る。極端な言い方をすれば最終的には主観的判断である。

この様に、進歩性の有無の最終判断においては、審査官、審判官、裁判官は発明の創作性に対する「評価」、すなわち、発明の創作の非容易性という側面からの価値判定を行わなければならない。

したがって、この「評価」が難しい場合、すなわち進歩性の判断において明確な結論を出すことが困難な状況（進歩性の有無が疑わしい状況）において、可及的に統一的な判断を行い、ブレのない結論を出すためには、進歩性の評価を行うに当たってのよって立つ根本の考え方（理念）の共通化を図ることが重要である。

2. 共通の「理念」を持つこと（進歩性判断の理念は何か？）

権利付与にあたっての最難の関門である「進歩性」の判断における理念は、つまりは特許権付与についての理念であり、最終的には特許制度の理念が何である

のかということに帰結する。すなわち、どのような理念の下に進歩性の判断を行うことが適切な特許制度の運用に繋がるのかということであり、適切な特許制度の運用とは何か定まらなければ結論が出ない問題である。本報告書では、1つの項目において、この点についての議論の叩き台となるべく検討を行っているが、特許法が産業立法であることをもって、法の本質的な部分である進歩性の判断基準が産業政策の名の下に種々変化するとすればそれは本当に正しい政策なのか、改めて十分に検証すべきである。特許制度の本質に従った本来あるべき進歩性の判断についての固有の理念というものに到達した時、その固有の判断理念こそが、真の産業政策に合致する普遍的な理念であるはずである。

本報告書では、この進歩性判断における「理念」についての考え方としては、2つの方向を掲げた。1つは『進歩性が有るか否かが疑わしい場合』どうすべきか？もう1つは「進歩性のハードルは高くあるべきか低くあるべきか？」である。これらは簡単なポイントのようであるが、長年知財に携わる者であっても確信を持って即答するのは容易ではないと思われる。

そして、重要なことは、進歩性の有無の判断が非常に難しい事例において結論に差が出てくることを共通の理念を持つことによって回避することができるのが理想である。ここで、進歩性の有無の判断が非常に難しい事例とは、進歩性を肯定すべきか否かが微妙な場合、すなわち、進歩性の無いことについて積極的な証明が明確にはできない、『進歩性が有るか否かが疑わしい場合』である。

本報告書では、テーマの本質である疑わしい状況の時に如何なる『理念』を持って判断すべきか、すなわち、「進歩性の判断は如何にあるべきか」の「理念」を探求するため、以下のようなポイントにについて検討を行った。

- I. <歴史的観点> 我が国における進歩性の要件法定の経緯
 - ・進歩性の規定導入前の判例（新規性の他に如何なる要件を課していたか）
 - ・進歩性の規定の導入に当たっての審議会での審議内容（荒玉文庫検討）
 - ・参考として、諸外国における進歩性の規定導入の経緯
- II. <進歩性の条項からの考察> 29条2項について
- III-1. <日本審査基準> 新旧審査基準の検討（変化した事項など）
 - ・新旧対比、対比結果からの考察

Ⅲ－２． ・ 米国との 1 つの相違点

・ 事後分析（後知恵）回避に関する考察

Ⅳ． <特許制度自体の理念からの検討> 進歩性の理念は特許制度そのものの存在理念に通ずる

Ⅴ． <裁判動向> 最近の進歩性判決からの検討

Ⅵ． <まとめ>

I. 進歩性の規定件導入の歴史

我が国に進歩性の規定が導入されたのは、昭和34年（1959年）であり、いわゆる新法制定からである。つまり、旧法時代には進歩性は特許要件として規定されていなかった。

それでは、旧法時代には、新規性さえ充足すれば特許権が付与されたのであろうか？ 更に、新法において進歩性の規定が導入されたのは、如何なる背景があつてのことなのか、更に、進歩性の規定のない時代における特許要件の有無の争いは如何なる基準で判断されていたのか。これらの点について、進歩性の理念を探るべく検討を行う。

1. 進歩性の規定導入前の法制度及び判例を中心にした検討

＜担当：竹居信利＞

(1) 法律制定の経緯

過去の判例を参酌するに先立ち、まずは法源となるべき特許法の変遷についてみる。とくに、いわゆる進歩性に関わるもののみについて、各規定の変遷の概略を次に掲げる。

(イ) 明治18年(1885年) 専売特許条例

第一条 有益の事物を發明して之を専売せんと欲する者は農商務卿に願ひ出其の特許を受くべし。農商務卿は、其の専売を特許すべきものと認むるときは専売特許証を下付すべし。

…

第四条 左の諸項に觸るるものは専売特許を願出ことを得ず。

一 他人の既に發明したるもの

但、他人より譲り受けたるものはこの限りにあらず。

二 専売特許出願以前、公に用いられ又は公に知られたるもの

…以下略

専売特許条例の下では、現代の法律に対応する、いわゆる進歩性は規定されていない。第4条に新規性に相当すると考えられる規定があるばかりである。この時点では後に判例で見ると、進歩性は、發明の構成要件として考えられていたとみられる。

(ロ) 明治42年(1909年)特許法

第一条 新規なる工業的発明を為したる者は其の発明に付、本法により特許を受くることを得。

中略

第四条 本法に於いて発明の新規と称するは左の各号に該当せざるものをいう。

- 一 特許出願前帝国内において公然知られ又は公然用いられたるもの
- 二 特許出願前容易に應用することを得べき程度に於いて帝国内に頒布せられたる刊行物に記載せられたるもの . . .

この時点において、第4条2項に、「應用することを得べき程度において」記載されたものが新規性を否定するための先行技術となると規定されたが、これはいわゆる進歩性を述べたものではなく、容易に実施可能な程度に記載されていなければ新規性否定の基礎とはしないとされたものと思われる。すなわち、この時点ではなお、進歩性は「発明」の構成要件とされているようである。

(3) 大正10年(1921年)特許法(旧法)

第一条 新規なる工業的発明を為したる者は其の発明に付特許を受くることを得。

...

第四条 本法に於いて発明の新規と称するは発明が左の各号の一に該当することなきをいう。

- 一 特許出願前帝国内において公然知られ又は公然用いられたるもの
- 二 特許出願前帝国内に頒布せられたる刊行物に容易に実施することを得べき程度に於いて記載せられたるもの . . .

大正10年法では、4条2項の文言が現代的な用語に置き換えられ、今日でも理解しやすいものとなった。ただし、この時点でもなお、いわゆる進歩性の要件を規定する条項はなく、第1条の「発明」の構成要件として、進歩性を捉えている。

既に掲げたように、明治42年(1909年)の特許法から、旧法(大正10年法)までにおいては、「新規なる工業的発明」を為したる者に特許権を付与すると規定している(各法第一条)。

ここで「新規なる工業的発明」について、「自己の独特の創案又は特殊の技巧を応用して工業上有益なる器物器械を製作し又は工業上有益なる方法を創始することを意味」とし、先人が既に用いていた方法を他の事項に応用することについて、「其の応用に付特殊の考案技巧を要する場合の外は新規なる発明ではない」（明治45年（1912年）（オ）36号）との判決がある（同趣旨大正2年（1913年）（オ）481号）。

なお、明治42年法の第四条において、新規な発明との文言について、「特許出願前容易に応用することを得べき程度に於いて帝国内に頒布せられたる刊行物に記載せられたるもの」との記載があるのに対し、大正10年法では、「特許出願前帝国内に頒布せられたる刊行物に容易に実施することを得べき程度に於いて記載せられたるもの」と改正されているが、略同意であると考えられ、結局進歩性の要求は、1条の「新規なる発明」に内在しているとみることが妥当と思われる。

（4）昭和34年（1959年）特許法（新法）

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。・・・

新法において、いわゆる進歩性に関わる要件が規定される経緯は、別章の通りであるが、進歩性は、発明の構成要件から分離され、条文として規定されるに至る。

（2）判例の時代推移

（イ）新法以前

既に述べたように新法以前には、進歩性が特許要件として明示的に規定されていなかったため、進歩性があることが特許要件であるか、発明の構成要件である

かという議論があった。新法では、特許要件として規定することとなったため、新法によってこの議論には一応の決着がついた形である。もっとも旧法時代の判例では、設計的な変更にすぎないものや、当業者が容易に推考できるようなものは「発明としない」との判断もあり、進歩性を発明の構成要件として要求する見方も一般的であった（尊，条解）。

旧法時代における、いわゆる「進歩性」に関わる判断類型の一つは、当業者が容易に為し得たか否かを、発明の効果によって推認する類型である。またもう一つ、主に構成の相違に着目し、いわく「発明力」を要したか否かとの観点を用いるパターンである。

（ロ）判例の時代推移

（a）旧法まで

（i）顕著な効果を主要観点とする判断類型

顕著な効果を参酌して進歩性を推認する判断類型は、旧法施行前から存在している。

たとえば、「染色方法が公知でも、その染色方法で漁網の帯を染色したことで、魚類に漁網の位置を知らしめる目的として優れている場合、新規な発明に属する。」とする大正3年（1914年）（オ）499号判決がある。

その後の旧法の時代においても、こうした判断類型を踏襲し、「同一目的の為に存する従来の装置よりその効果の著しく著大にして、単に従来の装置の改良と目し得ざるがごとき工業的效果に於て、進歩の存するときは、これを以て、特許法第一条に所謂発明に該当するものと解せざるべからず。（昭和2年（1927年）

（オ）1205号）」との判決など、効果の大きさによって発明を推認するものが見られる。

このように顕著な効果を参酌する判断類型が是認される根拠は、特許制度の目的そのものと考えられる。すなわち、新規な工業的效果を奏する技術を奨励して、産業の発達を図ることを目的とする特許法の目的に沿うために、新規な工業的效果を奏するものを保護するべきとの考えに出たものである。

例えば、上記昭和2年（1927年）（オ）1205号判決においても、工業的效果において差違のある改良発明は、学術上のものに止まらず工業界の需要の面からも顕著のものとする場合は、発明を構成するとの判示がある。顕著な効果が学

術的なものではならず、工業界の需要の面において顕著でなければならないとするものである。

この他、主として顕著な効果を参酌することで進歩性を推認する判断類型に属する判決としては、

「発明の異同はその考案を実施する設計や使用材料が似ているかどうかによってのみ判断すべきものではない。出願に係る発明が公知の材料を用いているということだけを述べただけで、出願人が主張する工業的効果に言及しないというのは、審理不尽である。（昭和13年（1938年）（オ）1972号）」

「公知の思想を利用するものでも、その利用に係る具体的装置において工業上特殊有益な効果を生じる場合は発明を構成する。（昭和18年（1943年）（オ）775号）」

「装置の構造上の差が一見微差に見えても、それが工業的効果において著しい優劣の差を生じる場合は、容易に想到し得たとはいえない。（昭和17年（1942年）（オ）884号）」

などといったものがある。

（i i）構成上の相違を主要観点とする判断類型

一方、発明の効果よりも構成の相違を主要な観点とし、発明の構成に想到する力＝「発明力」があると認める判例もある。

旧法下においては、いわゆる設計変更（単なる実施上の差異）や、公知の事実から容易に着想・実施できるもの、工程の単なる順序の変更などについては、発明力を要するものではなく、発明として認めないとの判例が数多い。進歩性を別個の特許要件としてよりも、むしろ発明の構成要件として論じるのは、この種の判例に多いようである。

例えば、「当業者が必要に応じ、格別考案を要せずして容易に実施し得るものであり、引用例に比べ特殊な効果を生じるものでない場合、公知な引用例に当業者が容易に為し得る設計上の差異を付したに過ぎないので、発明を構成しない（昭和21年（1946年）（オ）81号）」との判決がある。

また、公知技術の組み合わせについては、新規な結果を生じないものなど、発明力を要しないものについて、発明を構成しないとの判断が見受けられる。

例えば、「特種別様のところがあって、新規な結果を生じていれば、それを発

明とすることを妨げないが、その集成の結果が個々の思想の単なる総和以上になっていない場合は直ちにこれを発明とすることはできない（昭和12年（1937年）（オ）572号）。」との判決や、「万年筆に毛細管作用を利用することが公知であり、ボールペンについては先球式が公知であり、毛細管作用を起こさせるために毛細管そのものを使用することも公知である事態の下で、ボールペンのインク貯部として後端に通気孔をもつ毛細管を利用することは、発明力を要しない設計変更にすぎない（昭和34年（1959年）（オ）110号）。」との判決がある。

このように、公知技術の組み合わせについては、発明力を用い、新規な結果を生じる「結合（combination）」は発明たり得るが、発明力を要せず、新規な結果を生じない「湊合（aggregation）」は発明たり得ないとの考え方があった（尊）。

ただし、構成上微差であっても効果において差があれば、それについて判断しなければと違法であるとする判決がある（昭和12年（1937年）（オ）1550号など）。すなわち、その効果の差について積極的な検証を求めていることが窺われる判決がある。例えば、20度程度の温度差の相違により、材料の繊維化に効果があるとの主張がされた場合に、当該効果についての検証を求めた事案（昭和11年（1936年）（オ）408号）といったものがある。

もちろん、作用効果を検証した結果、それが容易に想起可能な構成により、容易に奏させることができた場合は、顕著な効果とは認めないことは当然である。例えば効果自体が特殊であっても、当該容易に想起可能な構成により、容易に奏させることができたであろう発明について発明該当性を否定した判決（昭和6年（1931年）（オ）803号など）や、作用効果の発生が当業者の予測の範囲でしかない場合には進歩性を認めないとする判決（特種な効果があったとしても、特種の工業的効果を得ることが何ら特別の考案を要せず、当業者の容易に想到し得べきものであるときは、新規の発明に該当しない（昭和5年（1930年）（オ）1293号））などがある。

注目すべきは、こうした判断を行うにあたり、事案ごとに具体的な事実認定を行うよう、最高裁判所が求めていることである。

また、「本願方法により前示（イ）又は（ロ）の公知なる方法により齎さるる各工業的効果の総和以上に特別顕著なる工業的効果が齎さるるものとは認め難く、畢竟、本願方法は、（イ）及（ロ）の公知事実を組合せ之に若干の工夫を施

したるに過ぎざるものにして、斯の如き組合せ工夫は格別の発明力を要せずして当業者の容易に為し得るところと断ぜざるを得ず（昭和17年（1942年）（オ）226号）」という判決では、最高裁判所自体が、発明の実施態様に即した判断を下している。

このように旧法下では、最高裁判所において、進歩性判断の基準に対する積極的な指揮指導が行われていたものと見られる。

なお、この時代には、効果を参酌するあまり、考案の異同を軽視するような判決（「多少類似するところがあっても、その現わす効果に著大な差異があれば、新規の工夫として発明であることを妨げない。概念的考案の異同のみに着目して直ちに引用文献とかれこれ同じと断定することは失当である（昭和9年（1934年）（オ）2699号）」）や、進歩性の判断において、工業的効果の参酌を否定した判決（「本願の方法が新規性を有するや否やと、其の方法が上告人の主張するが如き工業的効果を有するや否やとは、別個の問題なるを以て、新規性の有無を判断するには必ずしも後者の問題を判定するの要なきもの（大審院昭和12年（1937年）572号）」）などもあるが、これらは例外的といえる。

(b) 戦後の転換

こうした流れに対して、第二次大戦後、「顕著な効果があれば進歩性あり」とする判決文よりも、「顕著な効果がなければ進歩性なし」とする判決文が散見されはじめる。顕著な効果という判断基準を進歩性を推認する方向ではなく、進歩性を否定する方向へ利用する例が現れるのである。

例えば、

「引用特許と比較して、両者が流体によって水面を圧して船を推進させる方法で一致し、格別特殊の効果を生じるものでない場合は、発明を構成しない。」（昭和22年（1947年）（オ）35号）との判決は、その一例である。

また、このような判断から、構成上共通となっている場合には特許を付与しないとの判断が現れるのも、この頃からである。

「引用例の方式として完成した装置として具現化する場合、設計の当然の結果として発明の方式と同一構成となり得るのであれば、同一発明といわねばならない（昭和30年（1955年）（オ）101号）」など、具現化に際しての問題が採り上げられ、「設計事項」であるか否かの判断が多く見られるようになる（昭和

21年（1946年）（オ）81号なども同様）。

統計的な見地からでしかないが、こうした判断が多くなる背景には、「顕著な効果」に基づく進歩性否定の論理の台頭が影響していないだろうか。すなわち、進歩性の有無の疑わしい「グレーゾーン」において、「顕著な効果があれば進歩性あり」と考える場合と、「顕著な効果がなければ進歩性なし」と考える場合とで、「顕著な効果」の基準に変化はないだろうかと思うのである。

（c）新法以降

この進歩性否定の論理を用いる傾向は、新法成立後の判決にも影響している。新法以降では、最高裁判所が事実認定の審理不尽について追求するケースが減少し、下級裁判所の判断は、規定された法律に沿ってか、事案ごとの事実認定よりもむしろ、引用文献の記載内容など書面に基づいてかれこれ比較し、想到容易であるか否かを判断する例が多くなる。そして、より抽象的な議論として、近年でも重視されている論理付けの基準（課題の共通性や技術分野の共通性など）が採用されるに至る。

「第1引用例には『ポリウレタン、ゴム状充てん材等を本願発明と同一量配合した弾性舗装材料』が、また、第2引用例には、『ポリウレタンにゴム充てん材としてタイヤ屑や古タイヤの粉末ないし細粒を転化した弾性舗装材料』がそれぞれ記載されていることは当事者間に争いが無いところであるから、第1引用例の弾性舗装材料に関する技術において、ゴム充てん材として第2引用例に示されたような古タイヤの粉末ないし細粒を採択使用することは当業者の容易に想到しうることとみるのが相当（昭和56年（1981年）（行ケ）10号）」

また、現実に行われたか否かが明白でない、「実験」等によって容易に到達できる技術については進歩性がないとの判断がいくつか散見される。

例えば、具体的な実施条件を決定するために、既に添加剤として有効な濃度とされている範囲内で試験をする程度のことは、当業者の容易になし得ることであるとの判決（昭和54年（1979年）（行ケ）18号）や、当業者であれば誰でも反復実験することにより容易に想到できる程度のものとは、当業者にとって特段の技術的思想を要することのない実験の反復という手段で見出すことのできる程度のものをいう（昭和41年（1966年）（行ツ）106号）などである。

（ハ）セカンダリコンシダレーション

旧法時代の判決において、もう一つ注目されることに、いわゆるセカンダリ・コンシダレーションの判断がある。セカンダリ・コンシダレーションは、旧法時代の判決において、いわゆる進歩性を肯定する判断の材料として用いられる場合がある。

例えば発明が完成される以前の、技術の実施状況を参酌する例がある。

「本願考案には、その骨子とも見るべき (...中略...) という特有の作用を有し、これにより本願が引用発明に比べ、相当大なる工業的効果を奏する場合、引用発明から容易に為し得たのであれば、それを実施すべき筈であるのに、それが実施されていない場合は、本願が実はその効果を奏しないか、あるいは引用発明から容易に為し得なかったと認められる。(昭和5年(1930年)(オ)2519号)」
などである。

また、経済効果について考慮すべきとする判決もある。

「還元剤として重炭酸水素を使用することは公知に属すると認めたことはこれを知り得るが、その還元の際程において、重炭酸水素を分解し、軽炭化水素を生成する方法もまた、既に公知のことに属するとできるか否か明白でない。もし、原審にしてこれを公知の事と認めたとすれば、審決中にこれを明らかに示す必要があることは論をまたない。またもし、そうでなくて従来の方法は単純に鉱石を還元する方法のみであって、その階程において軽炭化水素を生成する方法は未だ案出されていないのに、そのようなものは容易に在来の方法より推考実施し得るものであり発明を構成しないと判定するものであれば、その然る所以の理由を示す必要があるだけでなく、その生ずる経済的利益の差異がいかなるものであるかについても顧慮を払ったことを明らかにすることを要する(昭和6年(1931年)(オ)2643号)。」

などである。

これらに同趣旨のものは他にも数がある。

もっとも、ただ旧来誰も実施していないとの主張により、常にいわゆる進歩性が推認されるという意味ではなく、

「出願された方法が工業的価値を有して、かつ従来何人もこれを使用していない場合には、常に特許を与えるべきとする一般法理は存在しない。既に国内に頒布された刊行物に容易に実施可能な程度に記載されていれば、特許を与えることは

できない（昭和13年（1938年）（オ）1304号）。」

等の判決にもあるように、事案ごとに細かな判断がされている。

また、既に述べたように、旧法時代の最高裁判所では、顕著な効果について、積極的な判断を求めている。

「一見極めて僅少の差異に過ぎない如きも、その作用効果においては軽視できない差異の存するやも計り知れない。もし本願の工業的効果に著大なものがあるのにも関わらず、従来当業者がこれを実施していなかった、つまり当業者の容易に案出実施できなかつたからであり、新規なる工業的発明に該当する。それを該当しないとすれば、原審が本願の工業的効果について、考慮していないのは審理不尽を理由とする違法がある（昭和16年（1941年）（オ）449号）」

「効果に差異があるか否か、差異があるならばその効果の要請があるのに本案の現出がないのは、当業者が容易に想到できなかつたからか、よく検討を加え、首肯できる具体的説示を与えるべきである（昭和17年（1942年）（オ）672号）」

すなわち、この時代の最高裁判所では、発明が為された時点前後の事情や、顕著な効果の有無については、積極的に事実認定を行い、進歩性を否定する場合はその理由を明らかにするべきとの考えが徹底していたのではないだろうか。

その趣旨は、顕著な効果を奏していながら旧来用いられていなかった技術に対して積極的に特許を付与しようという、法目的に即した考えにあったものと思われる。

なお、外観的にセカンダリ・コンシダレーションを入れたと見られる例は、新法施行後であっても、

「傷つかないいわゆるスクラッチプルーフの時計側に関する業界の課題ならびに金属炭化物の製造法は周知であったとしても、金属炭化物が装飾的效果を要するものに使われた事例がなく、かつ、周知の製造法によって高い精度を要する複雑な形状を有するものを製造することが困難であると予想されていた以上、時計側の材料として金属炭化物を用いることは当業者が容易に想到し得るものではない」（東京高判昭46（1971年）. 9. 29無体集3巻2号338ページ）等の判決があることが知られている（吉藤）が、この事案は出願人が同業者に求めたアンケート等によって進歩性を推認したもので、例外的であるし、進歩性の肯定・否定において、積極的な判示が求められているともいえない。

なお、赤外線電気コタツ事件では、最高裁判所の上告審において、原告は商業的成功を進歩性の根拠として主張したが、新製品が従来製品を駆逐する要因には、製品経済性、デザインの良否、販売方法、経済状況の変動など種々があるとして、認められなかった。（最高裁判昭 50（1975 年）.4.18「審決取消集」1975 p.415）

すなわち、旧法から新法施行前後までにおいては、最高裁判所において、発明 a の内容に踏み込み、積極的な判断を求める判決例が多く見られるのに対し、新法に移るころになると、そうした最高裁判例が減少し、積極的な判断を求め、審理不尽を認める判断が見られなくなってしまう。

（3）まとめ

以上のように、旧法（またはそれ以前）の時代では、法源たる法律に、いわゆる進歩性の規定が明定されていなかったにも関わらず、構成の想到容易性、顕著な効果の参酌など、今日と大きく変わらない判断類型があった。

異なっていることは、旧法以前、特に戦前の判断において、顕著な効果や、発明前後の事情など、子細な事実認定と、進歩性の積極的な肯定・否定が求められていたことである。

この点は近時の裁判経済の問題なども多いと思われるが、知財立国を標榜するのであれば、知財高裁の機能の一つとして、旧法時代の最高裁判所が指揮指導していたように、事案ごとの踏み込んだ判断を追及するべきではないだろうか。

【参照文献】

- 特許庁編 「工業所有権法規沿革」 I から I I I
- 染野・兼子 「工業所有権法判例（旧版）」
- 染野・兼子 「工業所有権法判例（新版）」
- 蓆 優美 「学説・判決 工業所有権法総覧」
- 吉藤 幸朔 「特許法概説 第12版」
- 竹田和彦 「特許の知識 第8版」

2. 我が国の進歩性の条項導入の背景（審議経過）

<担当：杉本由美子>

本項は、昭和34年改正特許法における29条2項導入の経緯（審議会における検討内容など）について、当時の特許庁長官であられた荒玉義人氏の所蔵の文

献（特許庁資料館、「荒玉文庫」と称されている資料）に基づき検討したものである。

（１）はじめに

現行の特許法は、昭和25年11月に通商産業大臣の諮問機関として設けられた工業所有権制度改正審議会において、大正10年法以来の大改正として、6年間にわたり審議された結果として昭和31年12月に特許庁に答申され、昭和34年に国会において可決成立したものである（工業所有権法逐条解説第15版、序文より）。ここでは、この昭和34年改正法の成立時の検討経緯を調査することで、昭和34年改正法において初めて法文上明文化された「進歩性」の意義、理念について考察したい。

なお、この昭和34年改正法における「進歩性」の導入は、昭24年12月5付けの学術会議意見「何人にもたやすく考えつき得るような、平凡に失する発明は特に排他的の権利を付与してこれを保護するに値しないであろう」に答えるものでもあった。

（２）改正資料

昭和34年改正法成立時の工業所有権制度改正審議会における検討経緯は、特許庁職員閲覧室内の「荒玉義人文庫」に収録された改正時の資料に掲載されている。そこで、弁理士小川勝男氏とともに荒玉義人文庫の資料を調査して、「進歩性」に関する検討部分のみを抜粋した。なお、以下の抜粋において、「特許部会」とは工業所有権制度改正審議会特許部会を意味し、文末の括弧内の数字は文庫の巻数を示す。

（イ）第三十一回特許部会資料（S26/11/1）

○発明の進歩性（The Inventive Step）の概念について（英国資料の邦訳抜粋）

『特許は発明の進歩性（inventive step）を含みかつ自明ならざる問題の解決を明らかにするものでなければならない。即ち特許とは発明の進歩性そのものであるとさえよく云われる位である。発明の進歩性の有無の問題が、特許局の審査官によって考慮されず、たとえ審査官がその発明が自明なものであるという見解を持っているにしても、特許明細書は特許局長によって受理されるであろう。しかしながら一九四九年の特許法に基づき、利害関係人は本明細書の請求範囲が自明であり発明の進歩性もなくまた新規性もないという理由で特許の許可に反対するこ

とはできる…

発明の進歩性の有無の問題は個々の事例によるべきであって一般的な原則を述べることは困難である。発明がその実現に成功した場合には、どんな小さな発明でも充分である。英国の特許法では発明は有効な特許であるためには“天才の閃き”を持っていなければならないという最近米国で唱えられている理論を認めてはいない。ごくありふれた知識に基づく出願は発明の進歩性があるとは認められない…

特殊な取引もしくはその他の職業において練達の人にとって通常の考案又は向上での改善もしくは解決策は発明の進歩性があるとはいえない。発明の進歩性は全然新規性とは関係がない。即ち従来考えられも実施されもしなかった考えに基づいた問題の解決策は、新規であるかもしれないが、また自明なことであるかもしれない。その場合には勿論特許されない。といて単に単純であるということだけでは発明の進歩性がないとは言えない。例えば“コロンブスの卵”の場合の如く問題の最も単純な解決策は度々最も発明的である場合が多い。…

発明の進歩性の存否の問題は、度々公知の事実や工夫による新規の使用と関連して提起される。ある分野における公知の方法をそれと関連ある分野における同種の問題を解決することに応用する場合には発明の進歩性は存在しない。…

(10/17 作成) 』 (7)

(ロ) 第三十二回特許部会議事録 (S26/11/15)

「発明の進歩性」についての検討。

当初は、「進歩性は法上の発明の概念中に含まれるもの」あるいは「進歩性は新規性で判断すべき」との意見あり。旧法では1条に「新規なる」との文言があり、4条1, 2号に公知公用、刊行物記載が規定されていたため、発明、新規性の概念、定義も含めて議論がなされている。発明イコール新規性、あるいは新規性は発明の概念に含まれるとの意見もある。

また、(進歩性の審査は) 審査官の負担が大きいとの意見もある。「現在は容易に実施すべき発明を本等を書いてある場合は四条でけりそれ以外は一条でけっているようである。」「発明的進歩」を条文に入れると行過ぎにならないかとの意見、等々。(7)

(ハ) 工業所有権制度改正に関する措置事項 (S27/4/14) 庁議決定案

問題とその趣旨

「105 発明は出願の当時の技術知識を超越したものでなければならない」
審議会における意見

英国においては発明の進歩性については審査官は調べないが、異議申立て、特許の取消の理由として進歩性がないということが挙げられる。日本においてもそのようにした方がよいという意見もあったが、進歩性は即ち新規性であるとか発明的進歩を条文に入れると行過になるおそれがあるとかで、第一条の改正案作成の場合にさらに検討することになった。

今後の処理方法

審議室において改正条文作成の際審議会における意見を参酌して考慮する。

(なお、工業所有権制度改正に関する意見具申書(重陽会特許委員会)(日付不明)には、「特許される発明は進歩性あることを要する。(米国改正特許法第103条の趣旨に同意する)」とあり。)(9)

(二) 第七十七回特許部会議事録(9/2(木))

(105問「発明は出願の当時の技術知識を超越したものでなければならない」
についての検討)

これは英法のインベンティブステップの考えを入れるかどうかということで、重陽会は賛成であるが、特許庁としては「発明の概念の中に進歩性は含まれていると思われるから採用する必要はない」という考え方であるとのこと。現実に審査官等が「進歩性」を理由として使っているのだから条文に規定すべきとの意見、濫用のおそれがある、解釈で扱うほうがよいとの意見もあり。また、進歩してなくても、退歩でも(特許して)よいのではないか、という意見もある。一方で、審査される側として発明を特許する基準を示してほしいが、退歩も発明である場合があるとの意見「進歩とか優越超越の語では適切でない場合がある」。「容易になし得るかどうか」が進歩性であるとの意見あり。また、「インベンティブステップといっても相当のエキスパートであるか否かで技術知識の水準が違う結果となる」との意見も。(9)

このあたりから、どのような書き方とするかを模索しつつ、試案作成に移る。

(ホ) 特許部会用試案作成のための庁議資料(S27~28)より

(「105 発明は出願の当時の技術知識を超越したものでなければならない」

についての検討)

<趣旨>誰にでも考えうるような幼稚な発明に特許を与えることは、一般第三者に甚だ迷惑を及ぼすから、特許のレベルを上げる必要がある。

<提案> (第一案～第四案) (省略)

<利害得失>進歩的、現在の技術水準を超越した、は、何れも客観的な基準となりにくく客観的判定が却って困難ではないか、現行法の発明の概念中にはいわゆる発明の進歩性の概念は入っている、発明そのものが進歩性であるから、改めてそのような明文をおくのはおかしい、等の非難に対し、

発明の中に含まれているのはいわゆる新しみであり同一または類似の発明のないことを意味するのみで、直ちに進歩性ではない。発明が特許されるためには単なる新しみではなくその発明の高度性、有用性が必要。… (12)

(へ) 試案列挙

『第一案 (発明の定義)

この法律にいう発明には、特許出願の時ににおいて既存のよく知られたる知識から同業の専門家が容易に推理しうるものを含まない。

((メモ) 同業：発明の属する分野という意味 *ordinaly skill in the art*)

第二案

特許出願の時ににおいて、既存のよく知られたる知識から同業の専門家が容易に推理することのできる発明は、これを特許しない。

((メモ) 容易に考えられない 考えられるが効果が著しいときは許されるのかどうか (吉藤氏) 星子説 効果まで発明の範囲の中に入る (因果関係論からいうと当然)) 』 (9)

『第一案 (手書き部分を推敲したもの)

第〇条 この法律に言う発明には、専門家が類推することのできるものを、含まない。

第二案

第〇条 特許出願の時ににおいて、専門家が類推することのできる発明は、これを特許しない。

大貝委員案

第〇条 発明をなした者は、出願することができる。

前項の発明は、新規にして出願当時の技術的知識を超えた工業的発明をいう。』

(9)

(ト) 『特許法第一条に関する改正案(井上)重陽会試案

一、第1条の全文を次の如く改める。

「第1条 工業的発明を為した者はその発明に付特許を受けることができる。」

一、別に次の如き条項を設ける。

「第〇条 第1条の発明は左の各号の一に該当しないものであることを要する。

一、特許出願前国内に於て公然知られまたは公然用いられたもの

二、特許出願前国内に頒布された刊行物に記載されたもの

三、前各号に掲げたものから通常の技術知識を有するものが容易に類推し得るもの」

一、第4条を削除する』 (9)

(チ) 第七十九, 八十回特許部会議事要録(10/6(火), 10/15(木))

(各試案(弁理士会、重陽会、星子氏試案、審議室)についての説明・検討)

容易に考えられるものでも効果が非常にあるものは許してもよいのではないかという考え方もある→効果が予期しえられるものであれば容易に推理ということにはならない。

インベンティブステップと、公知のものから容易に想像し得るということとは全く同じ概念なのか。

→弁理士会案の産業の発達に寄与するということとインベンティブステップとは違うし、インベンティブステップと新規性は違う、インベンティブステップは発明力のひらきといったものが必要。

→予期できない効力があればインベンティブステップがあると思う、進歩性があるかないかの最後の決め手は効果ということになる。その意味から弁理士会案は効果の問題としてインベンティブステップを取り上げた。

→容易に類推し得るものでも産業の発達に寄与することがあるからこの二つの概念は異なっている。(9)

(リ) 審議室試案(S29/3/22)

「第一条 産業上利用し得べき新規な技術的発明をなした者は、その発明について、特許を受けることができる

第二条 第一条の発明は、特許出願の際その発明の属する技術分野において、通常の技術知識を有する者が第三条各号に掲げるものから容易に推理できないものであることを要する。

第三条 左の各号の一に該当するにいたった発明は、これを特許しない。

一 特許出願前、国内において公然知られ、または公然用いられたもの

二 特許出願前、国内に頒布された刊行物に、容易に実施することができる程度に記載されたもの」(9)

(ヌ) 第九十六回特許部会議事要録 (S29/3/23 (火))

101 105 106 問 (インベンティブステップ) の検討

…第二条は審査では使いたくないという意見、一方で、発明の基準となる点が現行法上ははっきりしていないから、これは必要であるとの意見あり。

第二条と第三条との関係は如何か、公知の知識から容易に推理しうるものという意味なら第三条から飛躍したものというのか。

第三条ではソースを引かねばならないが第二条ではソースを引用する必要はない。→第二条でも通常の技術的知識とは何かやはりソースを引用する必要がある。

第二条と第三条はそれぞれインベンティブステップと新規とを狙っておりそれは概念が違うのであろう、それをはっきり分けているのがこの案である。→新規な発明でもステップがないといいうのならこの案であらう。

審査のときでも第二条の解釈に困る、発明が単なる総合のときこれをけるために第二条があるというのだろう。→第二条を第三条の次におき第三条によっては新規と認められるものでも出願のときその発明の…容易に推理できるものは第一条の発明と認めない、とすればよい。第三条の段階から一步進んだ段階であることを明らかにした条文の書き方がよい。

この内容は現在もやっていることであるがしかし法文の根拠がないので困っているがこの条文があれば審査は非常にやりやすい。…

本日の結論：第三条は現行法通りとする。第二条は、第三条の段階から容易に推理できないものなることを明記する。

(ル) 現行工業所有権法関係資料 (S25~34) より

「技術の進歩と特許制度の問題点—改正の方向 (S29/12/9) 審議室

…技術の進歩に伴い日常の技術活動の幅も広がってきた…（中略）…特許発明が単に新規であれば特許するということであると、既存の技術知識から通常の技術者なら容易に類推して応用できるような程度の技術が新しいというだけでは特許されてしまう。これは技術進歩を奨励するよりもむしろ阻害するだけにすぎない。そこでこのような場合を特許から除外することが必要である。これはアメリカでは1880年頃より判例で発達し、法文上（第103条）も明記している。イギリスではこれは「インベンティブステップ」の有無という問題として法文上（第14条）発明の特許付与を第三者が争うることを規定している。我国では従来このような発明は「発明を構成せず」ということで特許を認められないという運用であったが、これを法制上明らかにしていくことを考えている。」（5）

（ワ）工業所有権制度改正審議会特許部会答申案（案）（S31/2/29）特許庁第一 特許を受ける要件および新規性について次のように改正する。

（一）第一条の「新規な工業的発明」を「産業上利用し得べき新規な技術的発明」と改める。

（二）第一条の発明は特許出願前その属する技術分野における通常の技術的知識を有する者が（三）の各号に掲げるものから容易に推理することができたものであってはならない旨を規定する。

（三）発明の新規とは発明が左の各号の一に該当しないことをいう。

（イ）特許出願前国内において公然知られまたは公然用いられたもの

（ロ）特許出願前国内に頒布された刊行物に記載されたもの

特許庁意見：[一] 第一条の「新規な工業的発明」を「産業上利用し得べき新規かつ進歩的な技術的発明」と改める。

[二]（二）を「発明の進歩的とは特許出願前その属する技術分野における通常の技術的知識を有する者が（三）の各号に掲げるものから容易に推理することができたものでないことをいう」とする。（11）

（ワ）第131回特許部会議事要録（2/19（水））

上記答申案に対して、進歩性の定義は（二）にかいてある通りであるから発明には退歩も含まれうる、技術水準向上という意味ではないとの意見。進歩的という言葉がよくない。技術水準向上という意味に取られやすいから適当な表現を考慮してほしい。…進歩的という言葉を使わないほうがわかりやすくないかも。

(発明の定義に関する議論。) (11)

(カ) 工業所有権制度改正審議会最終結論関係資料

工業所有権制度改正審議会答申案 (特許部会関係) (S31/12/21)

答申案 (上記同内容)

特許部会答申案説明書

「…進歩的という言葉を加えたのは審査基準の向上を図ろうとするもので、現行法のもとでは「発明を構成せず」という理由で拒絶しているものの多くが今後は「進歩的でない」ということで拒絶されることになるものと存じます。」 (13)

(コ) 特許法案法制局第一読会用

科学技術庁資料 (S32/11/8)

「特許法改正の要点

…この規定は、審査基準の向上を図り技術水準のあまり高くない発明に対する特許を認めないという趣旨である。…」

法制局審議経過

「第34条 「産業上利用することができる技術の発明をした者は、その発明について特許を受けることができる。ただし、次の各号の一に該当する発明については、この限りでない」と表現を改め、第37条を第1号から3号、第38条を第4号として規定する…」 (16)

(ク) 特許法案逐条解説 (S33/2/3) 特許庁

「…(29条) 二項は新しく設けられた規定でいわゆる発明の進歩性 (inventive step) の問題である。規定の趣旨は、通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利 (特許権) を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却って妨げとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするもの。現行法の下でも上記のような発明に対して特許を付与しているわけではなく、その意味では運用上の問題を法文上明確にしたもの。…」 (20)

(3) まとめ

今回調査した昭和34年改正法成立時の資料からもわかるように、現行法以前においては、法文上重要な概念の定義が極めて曖昧であった。現行法改正時において、初めて「新規性」が「発明」の外在的要件であることが法文上明確に定義され、「進歩性」についてもこれと並列に規定されて、現行29条の形となって

いる。

「進歩性」導入議論の発端は、当時、特許になっているもののうちに低レベルのものが多いとの声があり、あまりレベルの低い発明を特許しないための新たな条文を設けるべきとの考えにあったようであるが、これに対しては当初から、低級な発明を特許しないことにすると審査における技術水準の判定がむずかしく、客観性を失わないか、との意見があった。今回の検討テーマである「進歩性の基準」の問題は、現行法29条2項の規定の導入当初から予期されていたわけである。

にもかかわらず、上記資料からその後の検討経緯をみても、「進歩性」の規定の導入時においては、その「特許すべきでない発明のレベル」、すなわち、「進歩性のあり得べき判断基準」との関係についてまで、深く踏み込んだ検討がなされていたとは思えない。「進歩性」という言葉の問題や、効果を参酌すべきかななどの本質的な議論もなされているものの、結局のところ、特許法29条第2項の「進歩性」の規定は、導入当初は単に「従来 of 運用を法文上明確にして」、「(ある程度)低いレベルの発明を特許しない」ために設けられたにすぎず、明確な発明のレベル、判断基準を意図されていたものではないのだろうと思われる。したがって残念ながら、今回資料の検討に基づき進歩性の判断基準について述べることはあまりない。

しかしいずれにしても、特許法という法律上の概念である「進歩性」の判断基準を検討するにあたって重要なことは、その法目的が「産業の発達」にあることであろう。

進歩性の判断基準の問題は、「明らかに低レベルな発明」と「“天才のひらめき”による発明」との間どの程度の位置(高さ)に進歩性の有無の線引きをするかというものであるが、例えば、インベンティブステップに関して改正資料((2)(チ))でも言及されているように、「容易に類推し得るものであっても産業の発達に寄与することがある」ことからしても、「産業の発達」の観点からは、この基準はあまりに高くすべきでないことは明らかである。

一方で、明らかに低レベルの発明に独占権を付与してもおそらく産業の発達に資するところはなく、むしろ産業活動が阻害されるであろうことを考えれば、「産業の発達」という観点からは、明らかに低レベルの発明に独占権を付与すべきで

ないことも同様に明らかである。

逆に言えば、独占権を付与しても産業の発達に寄与するところがなく、かつ、それにより産業活動が阻害されるほど低レベルの発明でないかぎり、特許されても産業活動を阻害することがなく、また、わずかでも産業の発達に寄与し得るのであるから、このような発明については進歩性ありとして特許すべきであると考えられる。すなわち、法目的からすれば、「疑わしきは特許すべき」なのである。

3. 他国における規定の導入の経緯とその後

＜担当：江藤聡明＞

(1) 米国103条 obviousness の規定の導入の経緯

米国における特許法制定（1790年）から103条（obviousness）の導入（1953年）までの160年余りの動向は非常に興味深いものであり、節目節目となる判決によってその動向が決定づけられている。各判決の細かい検討は今回の報告書作成期間では困難であったため、ここでは関連の書籍や論文から理解することのできる良く知られた米国の経緯を紹介するに止める。参考文献としては、米国特許法逐条解説（第4版、ヘンリー幸田著）、103条の制定にも関与されたリッチ判事の講演録（小川勝男弁理士翻訳文）等を用いた。

＜ホッチキス事件：1851年判決＞

まず、下級審での種々の議論を経て、最高裁において非自明性に関する最初の判決がなされたのは、ホッチキス事件であり（1851年、金属製のドアノブに対して磁器製のドアノブ）、憲法の規定する「有用な技術の進歩を促進するため」という目的を達成するために基準を定めるべく、新規且つ有用なものであっても、当業者にとって明白な技術については無効であるとの判示を行った。

このホッチキス事件の判決後、一世紀もの間、この基準は発明が内蔵すべき要件、すなわち「発明性」の要件として扱われる（上述の荒玉文庫に関する報告でも述べられているが、我が国においても当初、進歩性の要件は「発明」概念に含まれるとの意見や新規性において判断すべきとの意見が有ったようである）。

この判決以降 米国での自明性の判断は次第に厳しさを増し、次のキーとなるクノー事件でピークを迎える。

＜クノー事件：1941年最高裁＞

このクノー事件（最高裁判決、サーモスタット付きの自動車用ライター）では、

有名な” The Flash of Creative Genius ” 直訳すれば「創造的な天才のひらめき」が基準として示され、この高い要求が特許要件として課された。

<非自明性の規定導入：1953年>

米国議会は、この様な新規性を超える部分での非特許要件の100年間に及ぶ厳格な傾向に対する修正とその基準明確化のために、1953年に非自明性の規定を定めた（特許制度の制定から160年余りを経ている）。ただ、この規定の制定によって直ちに基準や解釈が統一されたわけではなかった。リッチ判事は、その当時103条の規定に期待を寄せた心境を、103条の構造に関して次のように述べている。「103条の背後にある政策的決定は、一世紀に亘る古い「発明」概念を切り捨てることである。・・・中略・・・本条は「発明性」の代わりに特許性の条件、非自明性を述べている。・・・非自明性は特定の時点（発明時）において、架空の技術者である当業者を基準として、発明全体として判断するものである。・・・この条件は、『後知恵』による論理構成から発明者を保護するためのものである。・・・高すぎる基準の使用は、発明者を丸ごと排除するもので、全特許制度を駄目にしてしまうであろう・・・後略」。

この様に103条の制定の趣旨は、厳格化し過ぎた自明性の判断を緩和することにあつたと考えられるが、現実にはこの1953年の後も厳しい判断が続いた。この点について、リッチ判事は、1つの傾向的理由として「1953年以降の裁判例では、103条は単に従来の要件を成文化したものであるとの議論を採用し、103条の規定内容を全く無視し、従来通りの慣れたやり方でこれを適用している」と述べている。すなわち、クノー事件の判決からの脱却がなされなかったのであるが、同判事は、103条の前段の最終文である「特許性は発明のなされた方法の如何によっては否定されない」に触れ、「この部分を規定した意図が、『天才の創造的ひらめき』が必要であるとしたクノー事件を打ち消すことに有ったことは、例外なく裁判所が受け入れたことである。」と述べている。

<グラハム判決：1966年>

そして、1966年、最高裁はグラハム事件の判決において、その後の指針となる基準を示したのである。勿論、「天才の創造的ひらめき」の要件も判決の中で打ち消している。グラハム判決で示された基準については、別項（審査基準の項の Hindsight の部分）に譲る。

＜CAFCの設置：1982年＞

以上が米国の103条の規定導入の経緯の概要である。そして、最終的には1982年のCAFCの設置とその後の判例（所謂プロパテント化）により、厳格に寄りすぎたという要件の混乱は終息したと考えられる。この様に、米国における103条制定の方向は、新規性のみの状況の判断に加えて要件を加重する趣旨ではなく、むしろ規定されてないが故の過剰な厳格化を阻止するためであり、その判断を憲法、特許制度の趣旨に添うべく緩和する方向であったと考えられる。

（2）欧州はどうだったか？（例として、ドイツについての検討）

＜特許法制定1877年＞（明治20年）

ドイツにおいても、特許法制定の当初にはいわゆる進歩性の規定は存在していない。そして、その後長期に渡って、進歩性の規定が定められていなかったことは、米国、日本と同じである。そして、同様に新規性を超えた部分に存する非特許領域が認識されており、それを超えたところに特許されるべき領域が存在すると考えられていた。

＜その後の40年余＞

特許法制定後の数十年の判例の動向は、非特許発明と特許可能な発明とを主として「技術の進歩」という概念をもって判別していたと考えられる。

＜1923年＞（大正12年）

Highest Instance Courtにおいて、商業的成功だけでは特許付与を正当化できないとの判示し、むしろ、保護されるためには公知のものに対する inventive step、すなわち、「創造的な精神活動」が要求された。しかし、この判決によって考え方が統一されたわけではなかった。

＜1933年＞（昭和8年）

特許庁の決定によって、「新規性」及び「技術的進歩（technical progress）」に加えて、確かな inventive step（創造的な精神活動）が必要であるとの基準の適用が開始された。

＜その後の数十年＞

そして、その後の数十年においては、inventive step（創造的な精神活動）は、新規性と技術的進歩に付加される要件として判例においても法的な基準とされた。

<更に、その後の数十年>

しかし、その後、技術の進歩と inventive step（創造的な精神活動）との間には相関関係がないことの判断がなされた。すなわち、大きな技術的な進歩向上が有っても inventive step（創造的な精神活動）は低いこともあり、大きな技術的進歩は、inventive step（創造的な精神活動）の判断にあたっての1つの指標にすぎないとされた。

<1978年>

上記のように、長年に亘りいわゆる進歩性の議論がなされてきたが、1978年になって、漸く法制定がなされ、これによって、特許性の要件として「技術の進歩」という要件は要求されることはなくなった。なお、1978年はEPC発効の年である。

<ドイツのまとめ>

この様に独国においては、米国のようないわゆる非自明性の判定のレベル、すなわち、厳格な基準か、緩やかな基準かという議論の流れとは異なり、議論の対象は新規性を超える部分に存する非特許要件の概念（「technical progress」と「inventive step」）の探求の流れであり、その変化がいわゆる進歩性の判断の変遷となっていると思われる。

<なお、ドイツの歴史に関する情報は、独・欧州弁理士、Hans-Peter Staudt 氏から提供して頂いた>

II. 進歩性の条文の規定振り及び特許制度の趣旨からの検討

<担当：江藤聡明>

1. 条文の規定振りからの検討

(1) 我が国特許法の規定振り

特許法第29条は、第1項において「産業上利用できる発明をした者は、次に掲げる場合を除き、その発明について特許を受けることができる」と規定し、更に、第2項において「前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されている。すなわち、この規定振りは、消極的要件としての規定振りであり、新規性（同第1項）の要件に対して「容易に発明をすることができたとき」は特

許せずという消極的要件（いわゆる進歩性）が加重されている。これは、産業上利用できる新規な発明であれば、否定的な資料、理由の提示がなければ、特許されるという規定振りであることは疑義がないと思われる。

すなわち、「産業上利用できる発明」については、特許の推定が働くという強い意味が示されているとまでは言えないとしても、条文の立て方としては、少なくとも、始めに審査官が進歩性のないことを明示しなければならないことは確かであろう。この条文の規定振りから、まず出願人が特許要件を充たす理由を示さなければならないという理屈が出てくる余地はない。そして、進歩性のない理由が曖昧なものではなく、明確なものでなければならないことも、拒絶が否定的な行政処分である以上、疑義はないと思われる。したがって、明確に進歩性否定の論理が構築できないときは、すなわち特許付与である。第三の選択はない。

「進歩性否定の論理が明確に構築されているか否か」がどのようなことかについては、本報告書の他の項でも検討する場面があるが、例えば、「動機付け」となりうる事項の存在が明確に示されていない時に、出願人側に「阻害要因」の明示を進歩性肯定の条件として課すようなことが有ったとすれば、それはこの条文の規定振りから理解される、進歩性の判断の手法を明らかに超えた過重要件であり誤りであると考えられる。

ただ、動機付け不要、阻害要因必要という進歩性否定の条件が基本的な基準として採用されているがごとき風評があるように思われるが、本報告書V. <担当伊藤>の中で紹介している様に、実際の最近の判決の検討結果によれば、進歩性を否定するに当たっての知財高裁の傾向が、動機付け不要論、阻害要因必要論に寄っているという事実はない（の点はこの、ジュリスト、2007.1.1-15号（【特集】知的財産法の新展開—知財立国への法整備）の中で、片山英二弁護士が「知財高裁の無効判断のうち、産業界にとってもっとも関心が高いものは、発明の進歩性、特に、容易想到性の判断である。現在、容易想到性を判断する手法として、知財高裁では、どのようなものが一般的であろうか。まず。実務界の反対が強い見解として、動機付け不要論、阻害要因必要論がある。・・・中略・・・筆者は、必ずしも、知財高裁の無効判断がこのような手法によってなされているとは理解しておらず、組合せの容易想到性について、これを肯定する事情と、これを否定する事情とを、総合的に判断する手法が採られていると理解している。・・・以

下略」と指摘されている。

進歩性判断の厳格化の傾向がデータの的に存在するとしてもその実態は、論理付けでのハードルの高さのアップ（阻害要因を必要要件とするようなもの）ではなく、対象クレームの解釈や引用例の技術解釈における厳格化ということの方が多いのが現状である。

以上のように、本報告書のサブテーマである「疑わしきは特許か？」については、我国の条文の規定からは、肯定、すなわち特許すべきという結論になる。「進歩性が疑わしいということは、拒絶理由ではない」と即答された方が居られたが、正にその通りであり、「疑わしきは特許」という理念の下に如何なる判断をするかが重要なものかもしれない。

（２）米国特許法の規定振り

米国特許法第 102 条は、” A person shall be entitled a patent unless --” の書き出しで始まっている。 ” shall be . . . unless --” の規定振りからして、我が国の規定振りと同様の方向付けがなされている。米国の非自明性の規定が導入された 1953 年の 6 年後に進歩性の規定を導入した順番からして我国がこの規定を参考にしたものと考えられる。同第 103 条の非自明性の規定もこの第 102 条の規定を受け、新規性を有する場合であっても所定の条件を充たす場合は特許されないとする規定振りであり、我が国の基本的流れと同じである。

この規定を踏まえて、米国においては、まずは審査官が進歩性のないことを示さなければならないことが米国審査便覧にも示されている。すなわち、審査官は非自明性を持って拒絶するためには ” prima facie case of obviousness” を構築しなければならない。そして、審査官が prima facie case of obviousness を示したとき、非自明性を主張する責任が発明者に移ることが示されている。この ” prima facie case of obviousness” の「prima facie」は、直訳すると「一応の」や「一見して」の意味が生じるため誤解が生じやすいが、取り敢えず何らかの引用例を示して、発明者、出願人側に主張責任を転換できるというような意味ではない。寧ろ、定められた基準の下にクリアーに非自明性を示さなければならないのであり、審査官にとっては低いハードルではない。この点については、後の審査基準の項で述べる。

ここで述べるべきことは、審査官が、明確に” prima facie case of obviousness” を

構築できなければ、すなわち特許されるということであり、審査官に他の選択の余地はない。不明確な非自明性の提示に対しては、発明者、出願人はその不明確性を明らかにすれば足り、特に他の反論を行うまでもないということである。

※独国、英国等については、時間の関係で未検討。

(3) まとめ

上述のように、法律の規定振りから検討すると、進歩性はまずこれを否定する側である審査官が明確な根拠を示さなければならないことは確かであり、疑わしきは特許すべきとの命題は、肯定される。この見解について、「特許の知識」（第8版、竹田和彦（弁理士）著）に一つの分析がなされているので、ここに紹介する。

「審査官がどちらとも判断できないケースは、どのように判断されるべきだろう。特許発明の質的低下を防ぐためにむしろ拒絶すべきであるとの見解もある（吉藤幸朔、「特報概説」）しかし、特許法第29条第2項は、進歩性がない場合に特許を受けることができないと規定しているものであり、消極的要件（特許障害要件）とされているので、進歩性について審査官がいずれかの確信を得られない場合、進歩性を肯定すべきであろう。ちなみに、「疑わしきは許せ」ということわざが過去の特許庁の内部では語り伝えられていたといわれる（三根繁太「特許庁の思い出」『特許制度七十年史』）」（「特許の知識」第八版第160頁より）。

2. 特許制度の趣旨からの検討

(1) 特許制度の趣旨と進歩性の位置付け

特許制度は、その制度趣旨を全うする手段として、独占権の付与という手段を用いている（法第66条、第68条）。1つの発明については、権利を付与された唯一の者しか実施できない状況を確保するため、最先の出願人（米国では先発明者）にのみその独占権を享受するチャンスを与える。2番手3番手には、如何に自らの努力で創作したといえども権利は付与されない。著作権制度とは根本的に異なる制度である。

そして、特許制度は、独占権付与により何をなそうとしているのかといえば、新規有用な発明の独占実施可能な環境をつくることで実施化を促しているのであり、これは発明の国民への貢献が、その発明が実施されることによって初めて成

し遂げられることを考えれば当然なことである。特許権が企業戦略の重要な手段となり得るのも、その実施（利用）により国民の利益に供することができるという根本があるからである。

すなわち、独占権を背景として投資が促され、発明の実施化が促進される。発明者に報償を与えるだけでは特許制度は成り立たない。有用な発明と独占的地位が組み合わせられて初めて制度趣旨が全うされる。独占権の付与は、発明の開示に対してやむを得ず与えられるという消極的なものではなく、むしろ積極的に発明者に与えられる地位であるといっても過言ではない。

そして、進歩性の要件が、新規な発明に対する独占的地位の付与のための最終チェックポイントであるとするれば、その役割は、上述のように積極的な意味を有する独占権の付与に相応しい発明か否かの消極的な判断をするということである。すなわち、新規性を有している発明であっても独占権を付与することで、却って産業活動を阻害してしまう様なものを排除する（独占権付与対象としない）ための判断である。決して、できるだけ高いハードルを課して、創作意欲を高めるといった積極的な要件として課されるものではない。

進歩性のハードルは、産業活動を阻害するほどのレベルでないもので有ればできるだけ低い方が良くとするのが、独占権を付与することにより積極的な発明の実施を促すという特許制度の趣旨からして妥当と考えられるのである。進歩性の要件とは、本来そのような趣旨の消極的要件のはずである。

（２）如何なる発明に独占権を付与すると産業活動を阻害するのか？

この産業活動を阻害する発明か否かの問題は、技術自体の progress（進歩）が小さい（低い）発明であるか否かの問題ではない。技術的な進歩のない発明や退歩的発明に独占権を付しても産業活動を阻害するとは限らない。実際、退歩的発明に独占権が付されても誰もその発明の実施を望まないであろうから産業活動には影響はない場合が多いであろう。したがって、産業活動を阻害するか否かの問題と技術自体の進歩度合いの問題とは区別しなければならない。

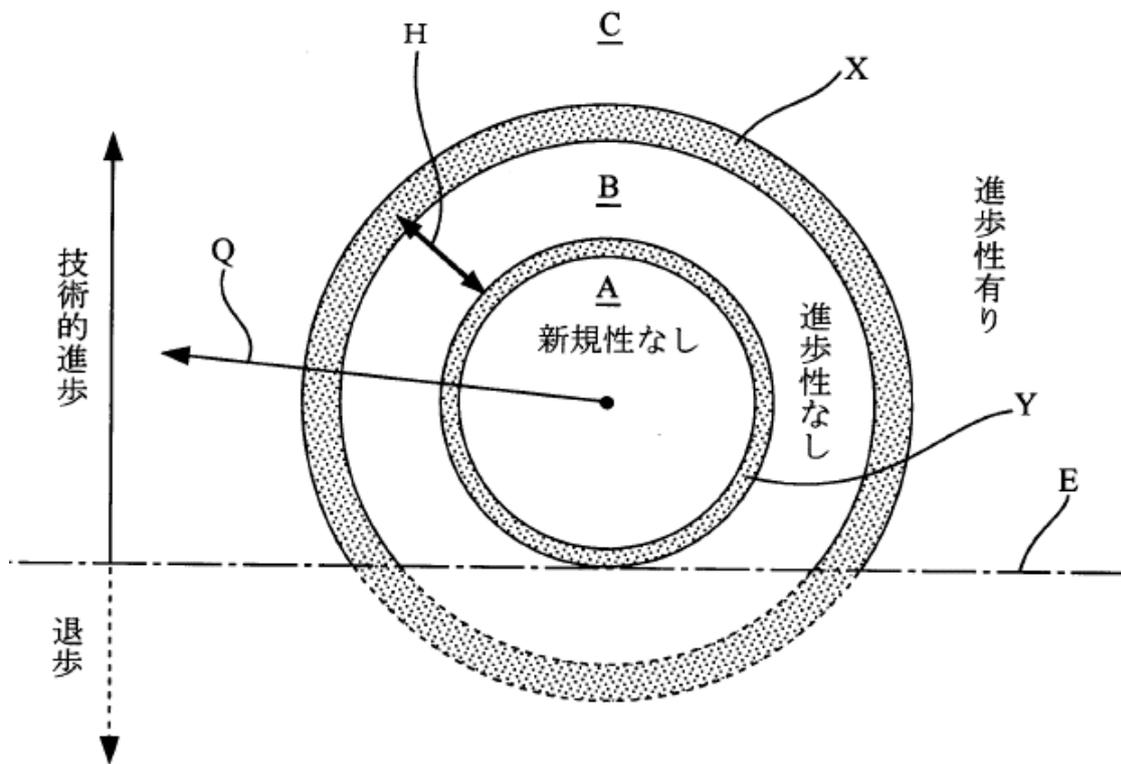
本報告の他の部分でも述べられているように、特許先進国においては、新規性の規定のみしか存しない時代においても新規性を超える領域に特許を付与しない領域を設定し、その領域を越える発明か否かの判断は行われていた。それは、新規性を有することのみを条件に独占権を付与したのでは、却って弊害が生じるか

らである。例えば、日常の産業活動の中で自然発生的に生まれるようなレベルの技術に独占権が付されると、その技術が如何に新しいと言えども、多くの善意の実施者が日常の産業活動の中で発生し、それらを特許権侵害として規制することで、その分野の産業活動が阻害されてしまう様な状況である。したがって、産業活動を阻害する発明とは、日常の産業活動の中で自然発生的に生まれるようなレベルの発明である。そして、このような発明を独占権の対象とすべきでないということには、誰も異論はないであろう。

(3) 進歩性判断の問題の所在

しかし、現実には上記のような当業者が日常の活動で自然に考え出すレベルの技術に対して進歩性の要件を充たすと判定すること自体、稀であろう。なぜなら本当に自然的な発展、変化のレベルの技術であれば、進歩性否定の論理を構築することにそれほど困難性が伴うとは考え難いからである。したがって、進歩性を否定する論理を構築することがそれほど容易ではない場合とは、例えば、公知資料の発見が困難、公知資料から動機付けや示唆の明示を発見できない、特に、公知技術の組合せの発明の場合に、組合せの動機付けや示唆を提示するのが難しい場合である。そして、そのような領域にある発明は、そもそも当業者が日常の活動で自然に考え出すレベルの技術とは言えない発明なのではないだろうか？

これは、図によって示せば、下記のようになると思われる。まず、円の中央の新規性のない公知技術領域Aがあり、その公知技術領域Aの周りに公知技術と同じく新たに独占権を付与すべきでない領域B（進歩性の規定が導入される以前も特許付与がなされていなかった領域）が存在する。そして、この領域Bの技術を進歩性という要件によって独占権付与対象から排除するものであるが、この進歩性を有しない領域の更に外側に独占権の付与に値する発明の領域C（進歩性を有する領域）が有る。



- | | |
|-----------------|----------------------|
| A: 新規性のない領域 (朝) | X: 進歩性有り/なしの境界領域 |
| B: 進歩性のない領域 (昼) | Y: 新規性なしか進歩性なしかの境界領域 |
| C: 進歩性のある領域 (夜) | ラインE: 技術的な作用効果の評価 |
| | ラインQ: 創作の非容易性の度合い |
| | ラインH: 進歩性のハードル (高さ) |

上記検討すべき部分である進歩性を有するか否かが疑わしい領域とは、領域Bと領域Cの境界部分の領域Xである。新規性のない領域Aとその上側の領域Bとの境界領域Yは、いずれの領域に転んでも特許付与の否定される領域であり特に重要な議論にはならない。そして、領域Bについても独占権を付与することにより産業活動を阻害することが明確な範囲、すなわち、審査官が確信を持って引用例の組み合わせ等により進歩性を否定することのできる範囲は、判断ミスがない限り大きな問題にはならないであろう。

したがって、問題は、領域Bと領域Cの境界部分、すなわち、どちらに転ぶかで特許か拒絶かの差として現れる疑わしき領域Xである。進歩性の判断に差が出るのは正にこの領域であり、この境界を明らかにすることに長年エネルギーと時間が費やされてきたのである。分かりやすい例として、上記A領域を(朝)、B

領域を（昼）、C領域を（夜）と表示したが、すなわち、今が朝か昼かは重要ではなく、また、真っ昼間、太陽がさんさんと輝いているときも今が昼なのか夜なのかを悩む者は居ないであろうということである。そして、大事なのは、昼と夜の境界、夕暮れ時を昼とするか夜とするかを考えなければならないということである。

（４）疑わしきは特許すべき

上述した様な進歩性の有無が疑わしき発明（境界領域X）に独占権を付与することが、産業活動を阻害することになるという理論は妥当性がないのではないだろうか。この領域Xは、何れにせよ新規性のない領域からはかなり離れており、進歩性を有する領域Bに近い部分である（真っ昼間ではない夕暮れ時である）。多くの善意の侵害者が登場するというほど自然発生的に創作されるような技術ではないと考えるのが妥当である。だからこそ、引用例の組み合わせ等による進歩性なしの立証が容易でないのである。仮に、この領域Xに含まれる発明に独占権が付与されたとしても、日常の産業活動に支障が生じることもなく、また、その技術を実施しなければこれまでの実施が不可能になる程の画期的なものでもないであろうし、他の構成や方法を採用することにより侵害を回避することはそれ程困難ではないはずである。

したがって、このような領域Xの発明である明らかに進歩性が存するとは言えないが、進歩性否定のために論理付けも明確にはできない発明（進歩性が疑わしい発明）については、特許付与を拒否する理由は見当たらない。上述のように、このような発明について、進歩性なしとする明確な理論構築がなされていない状況で、本来、出願人側の反論要素であるべき「阻害要因」の存在を明確にしなければ進歩性を肯定しないということは、進歩性の規定の本来の趣旨に反する。

すなわち、「阻害要因」の扱いは、現行審査基準でも、組み合わせ容易であり進歩性なしとする論理構成が示されたときに出願人側が反論のために主張できる事項としての位置付けであり、進歩性を肯定して貰うために積極的に課される要件ではない。したがって、進歩性を否定する論理構築が不十分である状況で、まず「阻害要因」を示さなければ進歩性を認めないということがあるなら、それは主張責任の誤った転換であると思われる。進歩性否定の論理構築が明確にできない以上特許すべきであり、それによって、産業活動が阻害されることもないので

ある。

知財高裁での傾向が、阻害要因必要論に寄っているという状況にあるわけではないことは、上述の通り（Ⅱ． 1．（1）、ジュリスト、2007.1.1-15 号の片山弁護士論文など）である。

（5）進歩性のハードルは高くあるべきか低くあるべきか？

ここまで、「疑わしきは特許」か否かという観点のみから述べたが、進歩性判断の理念のもう1つのポイント、進歩性判断の基準の高さ（上述の図では、ハードル高さH）は高くあるべきか、低くあるべきかについて検討する。これは、「疑わしきは特許」か否かの考え方と重なる部分もあり、疑わしきは拒絶と考えれば、それは進歩性のハードルはできるだけ高い方が良いとの考えに結び付くであろうし、疑わしきは特許との考えはできるだけ低い方がよいとの考え方に結び付くと思われる。しかし、厳密には意味の異なるポイントである。

上記図面の進歩性のハードル高さHで示した部分は、新規性のない領域Aをどの程度超えれば進歩性有りとするかのレベル設定である。まず、これはできるだけ高い方が良いという考え方があるとすれば、それは産業政策上好ましいと考えたからであろう。しかし、本当に産業政策上好ましいのであろうか、現実を考えると疑問である。

ハードルを高くすればそれを跳び越える力が早く付く、低いレベルの権利が生まれることを防止できるので産業活動が円滑になる等と考えるのであろうか？しかし、発明は積み重ねで進歩発展するものであり、画期的なひらめきで生まれるパイオニア発明は稀である。目標を高くすれば、思い通りに高いレベルの発明が生まれてくると考えるのは、理想論のように思える。高いハードルは、むしろ開発意欲の減退（あきらめ）につながることも多く、その分野の産業を停滞させる可能性の方が高いと思われる。

しかも発明は技術であり、一つハードルを跳べば踏み台も上がっていくものであり、毎回同じ地面から飛び上がる走り高跳びとは異なる。したがって、或る技術レベルまで達するには、小刻みに進歩を続ける方が結果として早いのであり、初めから1回でそのレベルに達することを要求されるとそれは、諦めにつながる。

しかし、そもそも、特許法第29条第2項は、その様な産業政策上の裁量で上下させることを認めている規定なのであろうか。ハードルが高い方が良いか、低

い方がよいか、これは、産業政策の名目で上下させて良いものではなく、上述のように特許法が本来想定している固有のレベルがあるものと考えらるべきである。この報告書でも様々な観点から進歩性の規定や基準や判断が検討されているが、産業政策との関係で変動するような考え方は何処からも出てこない。むしろ産業政策から考えて、1つの在るべきレベルが導き出されるとの結論が出てきていると思われる。

そして、進歩性は、新規な発明にはできるだけ独占権を付与して実施を図ることが望ましいが、どうしても新規性だけの要件では弊害が生じるが故に、新規性の要件の外側に定められた消極的要件である。したがって、特許を認めない領域は、弊害（自然的進歩レベルで善意の侵害者が頻発するような状況）が生じない限りにおいて低くしておくのが良いと考えるべきである。弊害がないレベルを超えて更に高い方が良いとする考え方は、本来の進歩性の規定の趣旨に反する考え方である。

（6）「進歩」と「自明」

上述のように、ドイツでは、技術の進歩(technical progress)と自明性(obviousness)と創作活動の非容易性(inventive step)とは、明確な概念の区別をしているが、我が国では、そのような区別意識は強くなさそうである。法第29条の規定は、導入時の諸事情から「進歩」という語が用いられたのであろうが、条文の内容は、創作の非容易性であり、意匠法の規定と表現は同じである。したがって、技術的観点からの progress が要求されている訳ではなく、同レベルの作用効果や退歩的発明であっても創作という精神活動に非容易性があれば足りるのである。

なお、ドイツでは上述のように、技術の進歩(technical progress)から創作活動の非容易性(inventive step)へという新規性を越える非特許領域の概念の変遷があったが、我が国が「進歩性」の規定を導入する時代のドイツにおいては、技術の進歩(technical progress)を判定要素とする状況があったが故に、我が国が「進歩」の語を用いたのではないかと想像される。

一方、中国が特許法制度を整える状況においては、ドイツでは、新規性を越える非特許領域の概念は、創作活動の非容易性(inventive step)に変遷しており、その影響を受けた結果、中国では「創造性」の語が用いられたとも考えられる。

何れにせよ、諸外国は、特許制度において、新規性を越える非特許領域を有し

ており、且つ、その要件として「技術の進歩」を要求する国は存在しない。我が国も条文の立て方からして、技術の進歩を要求してはいないことは明確である。ただ、発明の定義（法第2条）には「高度性」が存在し、法目的（法第1条）には「産業の発達」が明示されているので、退歩的発明に特許権を付与すべきではないとの考え方もできる。しかし、これらの規定から進歩性の要件に技術的進歩を含めるという直接的な理由も見出せない。更に、あくまで問題となるのは対象発明が進歩性が疑わしき領域（上記図の領域X）に有る場合であり、そのような発明が退歩的な技術であったとしても独占権による弊害はないことは上述の通りであり、これを条文の立て方に反してまで拒絶する必要もないと考える。

3. 進歩性が疑わしき発明は特許すべきとする制度上の積極的理由

（1）特許制度における弊害解消の手続きの存在

特許出願について拒絶査定が確定すると、もし、独占権を付与するに値する進歩性を有していたとしても、これを後になって復活させる手段はない。例えば、その発明が実施されることで、一躍その技術分野の活性化が達成され、多くの者がその実施を開始した様な状況が後に生じた場合でも、改めて特許が付与される道はない。ただ、このようにその技術が一斉に実施される場合は、まだ、一般社会への不利益は生じないが、現実には、独占権が付与されないが故に実施化を断念することも多い（次項でも述べる）。したがって、もし進歩性を認めて保護すべき有意な技術であった場合、その社会における活用が図れない状況が続いてしまう。

一方、特許が付与された場合、仮に、産業活動を阻害することが事後的に明らかになった場合、例えば、多くの善意の侵害者が発生するような自然的発展レベルの発明であった場合、それに対しては無効にする手続きが存在する。このように過誤により特許が確定した場合には制度上の対処手段が存在しているが、過誤による拒絶が確定した場合、これを解消する制度上の対処手段はない。この状況を考えると、進歩性の疑わしき発明は特許しておくのが無難であり、疑わしきは特許の命題の肯定の根拠になるものと考えられる。

（2）疑わしき発明－特許した場合と拒絶した場合の利益衡量

新しい技術に対して、その一般への開示が行われさえすれば、独占権は付与さ

れない方が技術が開放されて実施化促進には望ましいとする考え方は誤りである。

特許化が図られなかったが故に実施化が遅れた有名な例が有る。「ペニシリン」の発明であるが、「工業所有権標準テキスト」（企画：特許庁、制作：発明協会、著者は複数でこの欄の担当者は不明、平成13年3月発行）に掲載されたコラムの内容を紹介する。

ペニシリン発見者、フレミング（英国）は何人にもこの技術を開放せんとし、英国で基本特許を取得する努力を放棄した。その結果、英国製薬会社は投資を行わなかった。その後、同じく英国の細菌学者フローリーは英国での研究を断念して、研究継続のため米国に渡ったが、米国では活発な研究がなされ、米国製薬会社は製造技術に関する特許を取得すると共に第2次世界大戦中に量産を開始した。この英国でのペニシリン開発の中断は、第二次世界大戦で破傷風等の細菌感染で死んでいった多くの患者の命を救えなかったという残念な結果をもたらした。

フレミング博士は、ノーベル賞の授賞式で「人命を救うための発明は多くの人に使われるべきであり、医学分野での発明の特許化は道徳に反するから特許を取得しなかった」と述べたそうであるが、現実には、実施化が遅れただけであり、英国企業は多額のライセンス料を支払わなければならないということである。この話は英国の特許政策ミスの話では済まされない。人命に掛かる問題である。フレミング博士が特許に対する正しい知識を持って、早期に基本特許を取得していれば、英国製薬会社の投資を得て、実施化への迅速な開発が行われていたはずであり、多くの人命が救われたはずである。

これは、独占権を取得することによって、発明の社会への貢献が達成されるということを示す一例であり、開放することが広く社会の利益になるという発想は特許制度においては正しくないと考えられる。

ペニシリンのような大発明ではなく、上述のような進歩性の有無の疑わしき発明についてもこの話は妥当する。すなわち、疑わしき発明に対して進歩性を認めて独占権を与えることで、それが本来有用で人々に受け入れられるものである場合、独占権によって実施化が促され社会貢献の機会が得られる。

逆に、進歩性が否定され、拒絶されてしまうと、小なりといえども利点の有る

技術が実施されることなく忘れ去られることとなるのが通常である。知財業務に長年携わっている者においては、特許権の付与を待って具体的な実施化の努力を始めるという状況や、独占権がないことで企業が実施化を見送る状況を経験した者は多いであろう。

繰り返しになるが、疑わしき発明に独占権を付与したことによる弊害は考え難く、積極的に独占権を付与しておくにこしたことはないであろう。この様な考え方は、携帯電話のように1つの小さな装置に数多くの特許が種々の企業によって取得されているような技術分野では見えにくい話であろうが、有用な発明の社会貢献は、独占権と結び付いてこそ大きな貢献となることは上述の通りである。

また、進歩性の疑わしき発明が特許された場合、先んずることができなかった者の産業活動はその独占権によって阻害される状況となるが、これは独占権付与の正当な効果であり、善意の侵害者が頻発するような過誤登録の状況の産業活動の阻害と一緒に論じてはならない。特許付与による弊害が論じられる時、この区別が明確にされないまま論じられると、あたかも特許権（独占権）の付与制度自体が弊害を招いていると誤解され、特許制度は無い方が好ましいなどと言う特許制度の根本を理解しない本末転倒の議論になりかねない。

Ⅲ－１．審査基準からの検討（進歩性に関する審査基準の推移）

＜担当：池山和生＞

１．進歩性に関する審査基準の沿革

進歩性に関する審査基準は、大きく分けると次の4つのステップで推移してきた。

(1) 昭和34年法において、初めて進歩性に関する明文の規定が導入された。

しかしこの当時は、統一的な審査基準は未だ設定されておらず、一般基準、産業別基準、あるいは基準に類するものが数十個存在していた（多くが昭和40年代に作成された。）。

(2) 昭和47年に、特許庁進歩性委員会によって、進歩性判断の非公式参考資料として「発明の進歩性判断のための手法」が作成された。

(3) 平成5年6月に統一的な審査基準が公表された。なおこの審査基準の序には、設定の目的として次が記載されている。

- ・ 既存の審査基準の統合、整理を行った。
- ・ コンピュータ・ソフト、バイオ等の新技術分野へ対応する必要があった。
- ・ 特許制度の国際化に対応する必要があった。

(4) 平成12年12月における審査基準の改正において、進歩性に関する基準が大きく改定された。この改正の目的として次が記載されている。

- ・ 平成6年度の法改正（明細書記載要件の緩和等）に対する運用指針（平成7年5月公表）の見直しが必要であった。
- ・ 多様な発明の表現形式や新たな技術分野に対応した適切な審査ができない場合があった。
- ・ クレームと先行技術との的確な対比が困難であった。
- ・ 明細書の開示に比して保護範囲が広すぎた。
- ・ 進歩性の判断において、審査官に過度の指摘責任、挙証責任が課せられていると解釈される表現があり、通常の創作能力を有する当業者の立場からの的確な判断がなされていないとの指摘があった。
- ・ コンピュータ・ソフト関連発明の運用指針（平成9年2月公表）の見直しが必要であった。

(5) その後、平成18年6月の最新版審査基準においても、進歩性に関する基準は、ほとんど変更されていない。

2. 審査基準の内容の調査

(1) 「一般基準、産業別基準、あるいは基準に類するもの」

今回の調査では、残念ながら、これらに関する資料を入手できなかった。

(2) 「発明の進歩性判断のための手法」（昭和47年、特許庁進歩性委員会による進歩性判断の非公式参考資料）

この「発明の進歩性判断のための手法」では、進歩性の判断手法として、画一的な基準によることとしないで、発明の性質に応じて最適な基準を選択し得るようにするという狙いから、以下のような3つの判断手法が示されている（以下に参考として記載する）。

○昭和47年、特許庁「発明の進歩性判断のための手法」について

昭和47年3月6日付けで、特許庁進歩性委員会にて「発明の進歩性判断のための手法」が、審査官の参考資料として非公式に公表された。

この資料自体は未入手であるが、「特許法通観」（大塚文昭 著、改定・補強版）に、この資料について紹介されているので、この紹介内容を整理した。

進歩性の判断手法として、画一的な基準によることとしないで、発明の性質に応じて最適な基準を選択し得るようにするという狙いから、以下の3つの手法が示されている。

（イ）手法「その1」

（i） 発明の目的、構成、及び効果のそれぞれについて予測性を判断し、そのいずれかの1つ、または複数について予測性がないときは、進歩性ありとする。

（ii） 発明の目的の予測性

・明細書に記載されている目的が、「自然現象または自然法則に対する客観的な新しい認識」に基づくもの、または「先行技術が有する問題点に対する未知の原因の解明」に基づくもの場合には、この目的は予測性がない（予測困難）とする。

・すなわち単なる「課題の認識」だけでは、予測困難といえず、「未知であった原因の解明」を要件としている。

（iii） 発明の構成の予測性

・設定された目的を達成するための具体的技術手段として、当該発明の各構成要件を選択することが、出願時の技術水準に基づいて予測できるか否かで判断する。

・補足として、各構成要件がいずれも公知のもので、これらが当該発明の目的を達成するために当然要求される機能を有することが明らかである場合には、これらの構成要件を選択することに特別な創作力を必要としないと、記載されている。

（iv） 発明の効果の予測性

・効果が、質的あるいは量的に見て、発明の構成要件の機能を前提として、出願時の技術水準に基づいて、当然予測できる範囲内か否かで判断する。

・ここで質的効果とは、公知技術、公知技術及び新規技術の機能からもたらされる効果に比較して、異質で、客観的に認識され得る程度に有効な効果を意味する。

・また量的効果とは、公知技術、公知技術及び新規技術の機能からもたらされ

る効果と同質で、客観的に認識され得る程度に有効に増大された効果を意味する。

(ロ) 手法「その2」

(i) 発明の目的との関係において、対比する公知技術と実質的に（構成が）相違する場合に、その相違点が別の公知技術によって充足される場合には、発明の効果が、公知技術の効果に比べて、格別のものでない場合には、これらの公知技術に基づき、当業者は容易に発明できたとする。

(ii) すなわち2つ以上の公知技術の組み合わせの容易性の原則を示したものといえるが、何故組み合わせが容易と言えるかという理論抜きで、格別の効果がない場合には、組み合わせが容易と判断するものになっている。

(ハ) 手法「その3」

(i) 発明の構成を中心にして判断するもので、まず公知技術との構成の差異を見出し、この構成の差異についての困難性の程度で判断する。

(ii) ここで構成の困難性とは、設定された目的を達成するための技術手段として、幾つかの構成要件を選択し結合することが、出願時の技術水準に基づいて容易でないことを意味する。

(iii) なおここで、選択し結合することが容易か否かは、その選択・結合を思いつくことの容易性でなく、技術的に結合が可能かどうかという側面からの判断を意味すると想定される。

(iv) すなわち、結合が容易でないと判断されるためには、結合の困難性を何らかの手段で克服することが求められ、その克服のための技術手段が発明の要素となるというものである。

(v) 構成の困難性が認められない場合には、目的又は効果に一応のものを有していても、進歩性はないとされる。逆に構成の困難性が認められる場合には、目的又は効果に格別のものを有していなくても、進歩性が認められる。構成のみの比較では難しい場合には、目的又は効果の予測性の有無から困難性を判断する。

(3) 平成5年6月の公表時の審査基準

統一的な進歩性の判断基準として、おおよそ次が記載されている。

- イ. その発明の属する技術分野の出願時の技術水準を把握する。
- ロ. 発明の構成の一致点・相違点を明らかにする。
- ハ. その発明に対する動機づけが記載されているか否かを主要観点とする。

- ニ. 引用発明と比較した有利な効果を参酌する。
- ホ. 動機づけとなり得るものには、引用発明中の「示唆」、「課題の共通性」、「機能・作用の共通性」及び「技術分野の関連性」等が該当する。
- へ. また有利な効果とは、引用発明が有する効果とは異質な効果、または同質な効果であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から同業者が予測できないものをいう。

(4) 平成12年12月における審査基準

進歩性の判断基準が、平成5年6月の公表時の審査基準から、大きく改正された（なお、それ以降の審査基準は、ほとんど改正されていない。）。（詳細は別紙参照）。

平成5年6月の公表時の審査基準と最新の審査基準との、主な改正部分を整理すると次のとおりである。

- イ. 当業者に、複数の技術分野からの専門家集団も含まれた。
- ロ. 起因ないし動機づけは、主要観点でなくなった。
- ハ. 単なる寄せ集めは、原則進歩性なしとする具体例が追加された。
- ニ. 判断時の留意事項として、次の次項が全文削除された。
 - (i) 他の分野の技術を引用する場合には、引用の妥当性を十分検討する。
 - (ii) 多数の文献を引用する場合には、論理の破綻に注意する。
 - (iii) 発明の技術的把握が不十分であると、進歩性の判断を誤りにつながるから十分注意する。
 - (iv) 事後的に分析すると、容易に発明できたと見える傾向があるから注意する。
 - (v) 請求項に係る発明を全体として考察しなければならず、各構成部分が複数の引用文献にそれぞれ記載されていることだけでは、進歩性否定の理由にならない。
 - (vi) 審査あたっては、反論や証拠を正当に評価して、自らの論理づけの妥当性を十分検討する。

3. 平成5年6月の公表時の審査基準と、平成18年6月時点の最新審査基準との改正についての考察

(1) 上記改正から、進歩性の審査基準の改正については、次の傾向にあると思われる。

イ. 判断基準のレベルが高くなった。

ロ. 判断にあたって留意すべき事項、すなわち制限事項が大幅に減った。このため審査の自由裁量が増し、形式的な判断がし易くなる傾向にあると思われる。

(2) 次に個々の相違点について考察する。

イ. 当業者に、複数の技術分野からの専門家集団も含まれた。この改正の理由は、いわゆるビジネスモデルを法上の発明に含めることになったため、進歩性の判断主体として、そのビジネスの分野に属する者だけでは基準が甘すぎるという問題を回避するために、コンピュータ技術の分野に属する者を加えた専門家集団を含めたものと思われる。

しかしビジネスモデル関係の発明以外の技術分野に属する発明については、原則として、当業者は、その発明の技術分野に属する者に限定すべきである。これらの発明について、先行技術の調査すべき技術分野の範囲が拡大し、實際上、進歩性の有無の予測ないし判断が困難、かつ不均衡になるからである。

ロ. 起因ないし動機づけは、主要観点でなくなったが、最新の審査基準においても存置されている。進歩性の判断は、平成5年の審査基準の公表時から、公知技術から容易に想到できたことの論理づけができるかどうかとされており、この論理づけの具体例の1として動機づけになりうるものが有るかどうかの問題とされる。

平成5年の審査基準では、この動機づけになりうるものとして、引用発明の内容中の示唆、課題の共通性、機能作用の共通性、そして最後に技術分野の関連性等が挙げられているが、平成12年の審査基準では、第1番目に技術分野の関連性が挙げられ、最後に引用発明の内容中の示唆というように、その順番が変更されている。

ところで、これらの動機づけになりうるものについては、いずれかの1が満たされれば、論理づけができたと判断されるかどうかについては、最新の審査基準においても明確な記載はない。しかし最新の審査基準で第1番目に昇格された技術分野の関連性については、平成5年の審査基準では、別添資料に記載されているように「関連する技術分野に同様な課題を解決する類似の技術手段があるときに

は」とされており、技術分野の関連性だけではなく、課題の共通性も付加されている。

しかるに最新の審査基準の技術分野の関連性では、この課題の共通性が削除されている。また上述したように、平成5年の審査基準には、先行技術引用上の留意点として、「他の技術分野の技術を引用するときには、請求項に係る発明の属する技術分野の関連性や、それが請求項に係る発明と同様な課題の解決を意図したものであるかどうか、類似した機能を有しているか否かなど、引用の妥当性を十分検討する。」と記載されているが、最新の審査基準では、この記載が削除されている。

上述したように、動機づけになり得るものについて、いずれかの1が満たされれば、論理づけができたとは判断されるとの明確な記載はないが、このような改正を見る限り、最新の審査基準では、動機づけになりうるもの、特に第1番目に昇格された技術分野の関連性については、解決課題や、機能等の共通性をそれほど考慮しなくても、技術分野の関連性だけが満たされれば、論理づけができたとは判断し易い傾向になっているように思われる。

事実、最近の判例や、拒絶理由通知においては、請求項に係る発明の各構成が、それぞれ複数の先行技術に該当し、かつこれらの複数の先行技術が、それぞれ請求項に係る発明の技術分野と共通か関連しておれば、これらの先行技術を組み合わせる動機づけがあるとされて、組み合わせによって予測困難な効果を奏するか、組み合わせることに阻害要因がない限り、進歩性は否定されるケースが見受けられ、上述した論理づけの判断傾向に呼応しているように見える。

しかし複数の先行技術が、それぞれ請求項に係る発明の技術分野と共通か関連しているということは、単にそれらの複数の先行技術を知っているという程度を意味しているのではないか。すなわちそれらの複数の先行技術を知っていれば、それらを組み合わせることに容易に想等できるとするのは、少々行き過ぎであると思われる。

ハ. 判断時の留意事項の多くが削除された。進歩性の判断基準は、判断対象とする発明等、あるいは審査官の専門的知識や経験等によって相違する性質を含んでいる。削除された判断時の留意事項は、いずれも、このような統一困難な性質を含む進歩性の判断に対して、形式的な判断に流れる傾向を戒めるものと捉える

こともできる。

他面において、このような留意事項は、判断に進歩性の判断において、審査官に過度の指摘責任、挙証責任が課せられていると解釈される可能性もあるが、形式的な判断によって、疑わしきものを拒絶することのないように、引き続き慎重な判断を期待したい。

4. まとめ

今回短期間であったが、進歩性に関する審査基準の変遷を調べる機会が得られた。最後にこの調査を通じて得られた感想を付記する。

(1) 審査基準によれば、進歩性の判断主体たる当業者とは、「本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである。」と定義されている。

ここで「本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者」については、現実に存在する者、例えば、担当の審査官を指すのではなく、特許法上の想像上の人物であり、新規性を越える要件を判断する者である以上このように考えざるを得ないことは理解できる。

しかし、技術の専門分野が極めて細分化された現代にあっては、現実問題として、本願発明の属する技術分野も、ますます狭くなっている。したがって、本願発明の属する技術分野を、安易にIPCの範囲等としないで、発明の内容によっては、極めて限定した範囲に制限するようにすることが望まれる。

(2) 進歩性の判断に関する判例を参照したが、請求項に係る発明や引用発明の構成や効果についての認定についての判断が主たる争点となり、進歩性自体の判断に至らないものもかなり見受けられた。発明の技術的意義の把握が不十分、あるいは明細書における技術的な表現が必ずしも明確でなかったことが、起因していると考えられる。進歩性の判断を困難にしている現実的な原因の1つは、この辺にあるように思える。

(3) 今回のグループ研究では、「進歩性の判断は如何にあるべきか」、すなわち「進歩性を有するか否かの最終判断をどのような理念を持って行うか」が、主題であった。この「理念」は、第1条の法目的である「発明の保護及び利用を図

ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達を図る」ことに帰着すると思われる。

この奨励すべき発明は、法2条に「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定されているが、法目的たる産業の発達を図るために独占権を認める発明は、法29条に、産業上利用でき、新規性を有し、さらに進歩性を有することが必要と規定されている。

ここで法目的たる産業の発達を図るためには、工業的に生産可能であって、創作であること、すなわち新しいものでなければならないという点に異論はない。しかし独占権を付与する際に、技術的に新しいことの他に、さらに進歩性を要求しなければ、何故産業の発達を図ることができないのか、この問いが進歩性の判断の根幹である。

この問いかけに対して、「容易に思いつける発明に独占権を認めると、かえって自由な産業活動が阻害される」という考えがある。また特許法は、技術を対象とし、技術の累積的進歩を通じて、産業の発達を図るものであるため、低レベルの技術に独占権を付与することは、技術的進歩を奨励するよりも阻害することになる。」という考えもある。そこで法29条2項に、「容易に発明することができたときには、新しい技術であっても、特許しない。」という明文の規定を設けた。確かにこのような規定は、十分納得できるものである。

しかしこの法律の運用という面については、今回の調査を通じて、一つの疑問が付きまとった。すなわち、進歩性の判断は、専ら「容易に想到できか否か」が問題となり、その論理づけの方法の適否を巡って議論されているように思え、これら問題が、上述した「何故産業の発達を図ることができないのか」という進歩性の判断の根幹と遊離して扱われているような感があった。

審査官や裁判官が進歩性の判断する際に、一々このような産業におけるその発明の技術的価値の判断を要求するのは酷であるが、われわれ弁理士は、日々客先と接触し、その発明の産業上の価値、意義を見極め得る立場にあるはずである。したがってこのような立場から、「産業の発達を図ることができるか否か」という基本的な考えに基づいて、進歩性を判断し、かつ主張していくべきではないかと思う。

5. 平成5年、平成12年の審査基準対照表

＜作成担当：池山和生＞

審査基準の対照表を本報告書(答申書)の末尾に添付する。

Ⅲ－２．米国の審査基準からの検討

1. **prima facie case of obviousness** について

＜担当；江藤聡明＞

米国における1つの特徴として、審査官は拒絶理由を出す場合、**prima facie case of obviousness**（以下、単に「プライマ フェイシア」と称する）を構築しなければならない。これができない場合、特許することとなる。「プライマ フェイシア」を直訳すると「一見して」とか「一応の」という語を使うことになるが、ただ、全体を一応の自明性と観念すると誤解を解く恐れがある。最初の段階では一応の理由を示せば良いという意味に捉えるとその本質を履き違えることとなる。実質的な意味は、“clear”に一定の基準に達する様な明確な拒絶理由を示さなければならないということである。もちろん、最初の主張、立証の責任が審査官にあるという根本的な意味も含まれており、この「プライマ フェイシア」が審査官によって構築された場合には、その「プライマ フェイシア」を崩すための主張、証明の責任は出願人に移るのである。

「プライマ フェイシア」を構築するための条件は、米国審査便覧に詳しく規定されている。その内容は、過去の判例の蓄積であり、以下にその内容の抜粋を示す。

MPEP 2143.01

○引用例を改変(modify)するための示唆(suggestion)又は動機付け(motivation)の存在を示さなければならない。

・先行技術が審査対象であるクレーム発明を望ましいと示唆していることを要する。

・＜判決で述べられた事項＞→第1に判断すべき事項は、引用例の教示(teaching)が当業者にとって、引用例に提示されている置換、結合、又は他の改変を行うのに十分な程度に示されていたか否かを判断することを要する。

・＜判例で述べられた事項＞→自明性の形成において、先行技術の教示事項を組み合わせるか、改変して、対象クレーム発明の再現が可能であるとするこ

とができるのは、教示、示唆、又は動機付けが引例中に発見されるか、或いは当業者の一般知識で実施可能な場合のみである。

- ・引用例の結合又は改変が可能であるという事実のみでは、結果として得られる結合が自明であるとすることはできず、引用例が結合することの自適性（desirability）を示していることを要する。

- ・〈判決で述べられた事項〉→先行技術をクレームの発明に適合する様に改変する時は、クレーム発明の発明時における当業者を基準とすべきであり、また、引用例がクレーム発明の全ての構成が当業界で個別に知られていたことを教示しているという主張は、引用例の個別の教示を結合する客観的な理由付けがなければ、「プライマ フェイシア」の構築には不十分である。

- ・先行技術の改変の提案が、その先行技術の意図する目的に不都合な改変である場合、その様な改変の提案についての示唆又は動機付けは先行技術には存しないものとする。

2143.02 成功への合理的期待が必要である。

- ・先行技術は成功への合理的な期待が存在する場合に限り「プライマ フェイシア」自明としてクレームを拒絶するための改変又は結合が可能である。

- ・自明であるという絶対的な予測可能性は要求しないが、少なくとも或る程度の予測可能性は必要である。成功の合理的な期待が存在しないことを示す証拠が非自明性の結論の裏付けとなる場合がある。

2143.03 全てのクレームの構成要件が教示又は示唆されていることを要する。

- ・クレームの全ての文言が先行技術に対する特許性の判断で考慮されなければならない。

- ・不明確な構成要件についても無視することはできない。クレームが複数に解釈される場合に、少なくとも1つの解釈でクレーム発明が先行技術に対して特許性なしとするには、審査官は112条、2項によりクレームは不確定との拒絶理由を示し、更に上記先行技術を適用可能なクレームの解釈に基づいて、拒絶すべきである。

- ・当初の明細書に構成要件をサポートする部分がない場合でも、その構成要件について審査しなければならない。

以上のように、「プライマ フェイシア」の構築のためには、引用例を改変

(modify) するための示唆 (suggestion) 又は動機付け (motivation) 等の存在を示さなければならない。すなわち、曖昧な基準で自明性を否定することは許されないことが明確に示されており、出願人にとっては、曖昧な論理によって「プライマ フェイシア」の構築がなされている場合には、そこを追求することができるのである。この様に、審査官にとっては非自明性で拒絶するには高いハードルの条件（クリアーに非自明性の存在を論理付けること）が課されていると言える。そして、審査官にとっては、この「プライマ フェイシア」を構築できるか、特許するかとの2つに一の道しかないのである。

このことから、米国の審査基準からは、進歩性（非自明性）存在が疑わしい場合、それは「プライマ フェイシア」を構築できないことを意味することとなり、その発明を非自明性の要件で特許せずと結論づけることはできないのである。換言すれば、非自明性が疑わしい場合、すなわち、明確に引用例からの動機付け等を示せない場合は特許する以外に審査官の判断の選択肢はないのであり、この運用が200年の特許審査の歴史の中で築かれてきたのである。

2. 後知恵または事後分析 (Hindsight) について <担当 ; 小川勝男>

(1) 進歩性という言葉の由来

特許法第29条2項（以下特29条2項という）を修飾語の関係を少し整理して分節すれば次のようになる。（ ）は筆者が便宜上追加したものである。

- i 特許出願前に
- ii その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が
- iii 前項各号に掲げる発明（引用発明）に基づいて
- iv 容易に発明をすることができたときは
- v 同項の規定にかかわらず
- vi その発明については特許を受けることができない

条文には「（引用発明）にもとづいて容易に発明をすることができたとき」と規定しており、「（引用発明）に比較して進歩していないとき」とは規定していない。

しかしながら、工業所有権法逐条解説にあるように、「進歩性のない発明には特許を付与しないとした理由は、公知技術から容易に推考することができる発明に特許を付与すると第三者の技術実施の自由を不当に圧迫し、産業の発達に寄与することを目的とする特許制度設営の趣旨に反するからである。」という「特許制度の原理」論から、なんとなく、至極もつともな用語であるとして、進歩性という言葉が「発明の困難性」や「発明の非容易性」という言葉の代わりに用いられ、定着している。

進歩性という言葉はいつころ、どこから出てきたのであろうか。一般には、英国の1932年特許法の特許要件や1949年の異議理由の「inventive step 発明的進歩」の日本語として用いられたようである。ドイツの審判決や学説で追加的な特許要件であるとされた「発明の高度性 Erfindungshöhe」と「技術的進歩性 technischer Fortschritt」も関連があるかもしれない。

日本の著名な「特許法原理」（清瀬一郎）、「特許法詳論」（吉原隆次1934年版）、「工業所有権論」（永田菊四郎1950年版）には進歩性という言葉は用いられていない。

「一定の技術上の効果を奏する思想にあらざれば発明ということを得ず」（特許法原理）とされ、大審院判例には「効果に差異のあるものは（旧特許法1条の）新規なる発明である」とする一連の判例があり、「工業的效果に於いて著大なる進歩の存するときは新規なる発明である」（昭和2（オ）1205同3・3・6判決）として、効果における進歩という考えが示されていた。

他方、判例には「公知の事実より容易に着想し実施しうる程度のものは発明でない」（昭和3（オ）364同年6・9判決）という考えに沿う一連の大審院判例がある。

これらの判例の流れを受け、「特許・商標」（兼子・染野）では、旧特許法1条「新規ナル工業的発明」の構成要件として「技術的進歩性」が必要であり、「発明の新規性とは既存の事実（公知）に対する観念であり、・・・、既存の技術状態に対する進歩性を意味するものと解すべきである。」、「その技術的進歩性は技術の客観的表現であるその技術的效果の異同によって判断される」と解説している。しながら、「既存の技術より容易に推考されたものは、技術水準としては同一と評価され」、技術的進歩性が無いとされている。

34年法は、それまでの実務を条文化したものとされているが、数年にわたる検討の当初から「進歩性」という表現を用い、逐条解説にあるような趣旨で進歩性のない発明は特許しないことを法定しようと検討された。1952年米国特許法103条の「obvious 自明な」や1949年英国特許法の「inventive step 発明的進歩」などの規定も参考にされたが、「obvious」という用語は馴染みがないという意見が多く、進歩性という言葉も用いず、従来の日本の判例にある「容易推考」「容易想到」などが検討され、最後に「容易に発明」という表現に落ち着いた（特許庁閲覧室「荒玉文庫」より）。検討の途中では、「コロンブスの卵」的な「一見容易に推考と思われる発明も重要な発明である」ことも話題とされ、作用効果重視の一連の大審院判例の紹介もあった。（本報告書、I. 2. 杉本担当部分参照）

（2）特29条2項は後知恵（hindsight）禁止を明記

特29条2項の制定の経緯を概説したが、その意図するところは「公知技術から容易に推考することができる発明に特許を付与すると第三者の技術実施の自由を不当に圧迫し、産業の発達に寄与することを目的とする特許制度設営の趣旨に反するからである」にしても、この条文は今までになかった法律要件を新たに定めたものである。その構成は参考にした米国特許法103条(a)と非常に類似している。「出願前」と「発明時」、「当業者が引用発明から容易に発明」と「引用発明との相違が当業者に自明」の差異があるのみで判断プロセスはほぼ同一である。

条文に判断の時点を「特許出願前」と明記していることから明らかなように、引用例の内容把握、当業者のレベル把握、及び容易発明か否かの判断にあたっては、発明内容の助けを借りる、いわゆる「後知恵」または「事後分析」を用いてはならないことが定められたところに大きな意義がある。

（3）米国特許法103条とGraham 3部作判決

米国特許法103条制定の趣旨は、判決の混乱の原因となっている「Invention(発明)があるかどうか」という直感的、主観的な基準に代えて、より客観的な尺度となりうるように「発明時、差異が当業者に自明かどうか」を判断の探求プロセスとして定めたことにあった（Judge Rich, APLA Quarterly Journal, Vol.1, No.1, 1972）。1966年のグラハム判決など3部作（Graham v. John Deere, Calmar v. Cook,

United States v. Adams)(以下 Graham3 部作判決という)において、米国最高裁は「グラハム・テスト」を定めた。裁判所、特許庁とも、この判断プロセスに今日の実務は従っている。

- ・ i 先行技術の内容の特定
- ・ ii 発明との対比と相違点の評価
- ・ iii 当業者のレベルの解明
- ・ iv 上記の背景のもとに、クレームされた発明の自明性、非自明性を判断
- ・ v 商業的成功、長期間要望されたが未解決な課題、他の失敗などの2次的な考慮事項の参酌可

クレームされた発明の自明性、非自明性を判断するとき、相違点の評価に当たっては明細書に記載された作用効果も当然なことながら参酌される。Graham v. Deere 判決では上告人主張の唯一の効果の差異が明細書に記載も無く、控訴段階で初めて主張されてたものであり、重視されなかった。

また、商業的成功など2次的な考慮事項の取り扱いについても注目すべき判断をしている。

長期間にわたり、不成功に終わった未解決問題の解決などの法的な推論は技術的な争点というより経済的、動機的な面に光を当てるもので、その究明は技術にはなじみのない裁判官には手助けとなり、「Hindsight に落ち込むことに対するガード」となり、発明の教示内容を公知例に読み込もうとする誘惑への抵抗となると評価している。

しかしながら、Graham3 部作の一つである Calmar v. Cook 判決では、「長期間要望されたが未解決な課題を解決して商業的成功を収めているとしても、クレーム発明は公知装置とはきわめて些細な技術的な差異しかなく、それも公知例図面に明示されており、公知例調査をすれば誰でも入手できるもので、自明性の判断を左右しない」とした。それと反対に、Graham3 部作のもう一つである United States v. Adams 判決では「最初の売り込み時には断っていながら後で大々的に採用」の事実を非自明性の有力傍証の一つとしている。

(4) 特29条2項の判例等にみられる判断プロセス

日本で34年法が施行されたのち、日本の判例において、米国の Graham3 部作判決のように特29条2項制定の意義をことさら取り上げて論じている例は寡聞

にして知らない。

米国特許法 103 条制定当時、米国においては従来に比べ特許を受けることのできる発明のレベルを下げるのが法定の狙いであるという巷間の意見があり、Graham³ 部作判決はそれに答える形となっているが、日本では、従来からの実務を成文化したという立法趣旨説明がそのまま受け入れられたからであろう。

しかし、ほとんどの審決、判決で採用されている判断手順はつぎのようになっている。これは「グラハム・テスト」とほぼ同一である。

- ・ i 本願発明の認定
- ・ ii 引用発明の認定
- ・ iii 一致点の認定
- ・ iv 相違点の認定
- ・ v 相違点に係る構成を本願発明に変更・改変することが当業者にとって容易であるか

容易か否かは「論理づけ」によって結論が導かれ、次の観点から考察する。

「論理付けできれば」容易であると判断される。

- ・ ・ ①設計事項等であるか
- ・ ・ ②内容に示唆があるか
- ・ ・ ③課題、機能、作用に共通性があるか
- ・ ・ ④技術分野に関連性があるか
- ・ vi 予想以上の効果があるか、組み合わせの場合は組み合わせ阻害要因があるか。

「あれば」容易でないと判断される。

このような判断プロセスには、とくに・vの・③、・④において判断者が発明内容の助けを借りて、いわゆる後知恵や事後分析（hindsight）により、容易性の論理付けする傾向に陥りやすい。

しかしながら、このような判断は特 29 条 2 項の条文の硬く禁じているところである。

（5）後知恵（hindsight）排除を明記する特 29 条 2 項の判断プロセス

前述で分節した特 29 条 2 項の構成要件を { } で補足説明すると次のようになる。

- ・ ・ i 特許出願前に {発明内容は一切知られていない}
- ・ ・ ii その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が
- ・ ・ iii {発明内容の助けを借りないで} 前項各号に掲げる発明（引用発明）に基づいて
- ・ ・ iv {発明内容の助けを借りないで} 容易に発明をすることができたときは
- ・ ・ v 同項の規定 {産業上利用することができる発明をした者はその発明について特許を受けることができる} にかかわらず
- ・ ・ vi その発明については特許を受けることができない

判断時点を特許出願前と明記していることから、容易か否かの判断時点は特許出願前でなければならない。特許出願前であれば、判断に出願にかかわる発明内容の助けを借りてはいけないことは明らかである。

米国特許法 103 条の前述のグラハム・テストにおいても、特 29 条 2 項の判断プロセスにおいても、判断者は「時計の針を逆転させる」という非常に困難なタスクを背負わされていることになる。

- ・まず、本発明内容の特定には出願にかかわる発明内容の精査が当然必要である。
- ・つぎに、引用発明の内容の認定は本発明内容の助けを借りないで（時計の針を逆転させ、本発明内容を意識的に全部忘れ）、引用発明の記載事実のみにもとづいて当業者のレベルで行わなければならない。
- ・つぎに、特定された本発明内容とこのようにして認定した引用発明の内容の比較をおこない、一致点と相違点を明確にする。
- ・最後に、容易か否かの判断は、本発明内容を意識的に一切忘れ、当業者が認定した引用発明（および周知技術）のみをみて、おのずから本発明が得られるかどうか出願前の当業者の身になって検討することによってなされなければならない。

換言するならば、引用発明の内容の認定、および容易か否かの「論理付け」は出願時点に戻り、当業者の知識のみで行い、本発明内容から得た知識を一切用いてはならないことが特 29 条 2 項に規定されている。

このような観点に立つときには、「引用発明内容に本発明の示唆があるか否か」

が重要な決め手となる。示唆は明示されているとはかぎらない。当業者の知識によって、示唆が内在すると考えられる黙示の場合もある。

課題、機能、作用に共通性があるか否かの検討も上記の「示唆の内在」の論理付けの検討のためになされる。技術分野の関連性も然りであろう。

したがって、出願にかかわる発明内容の助けを借りて、課題の共通性を一般化したり、機能・作用を上位概念化して、容易であるとするのは後知恵 (hindsight) であり、してはならない。関連技術分野であれば組み合わせ容易とするのも後知恵による場合が多いと考えられる。

(6) 審査実務における「後知恵または事後分析」 (hindsight) の取り扱い

(イ) 日本

日本の審査基準において、平成 12 年 12 月の改定において、それまでの「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。・・・」の注意喚起を削除した。(Ⅲ-1<担当：池山>の部分参照)

しかし、これは、条文が要請する重要な注意事項であり、復活が望まれる。

(ロ) 米国

特許審査手続きマニュアル (MPEP) において、「obviousness」で拒絶するときは前述のグラハム・テストによることを述べ、基本的な考慮事項として「発明時という要件は許されない後知恵を排除するためである」(2141.01Ⅲ)、「引例はクレームされた発明による許されない後知恵の助けを借りないで検討されねばならない」(2141Ⅱ(C))と明記されている。

また、「Impermissible Hindsight 許されない後知恵」として、出願人は審査官の obviousness の拒絶の結論は不当な後知恵による理由付けとして反論できる(2145XA)とされている。

Impermissible Hindsight に関しては多くの判例があり、そのなかから、引例の組み合わせには「suggestion または motivation」の明示または黙示の示唆が必要であるという連邦控訴裁判所 (CAFC) の判断基準が確立されている(杓子定規にこの判断基準を適用することの是非は KSR International v. Teleflex 事件で最高裁が本年判断する予定)。

(ハ) 欧州特許庁 (EPO)

審査のガイドラインにおいて「一見、自明とおもわれる発明が、実は inventive step を含んでいることもあることに留意すべきである。一旦新規なアイデアが形成されてしまうと、それが一連の明らかに容易なステップによって、既知のものから出発して成し遂げられることを理論的に示すことができる場合が多い。審査官は、この種の事後分析 (ex post facto analysis) に注意すべきである」 (Part C-IV) と事後分析の排除を明示している。

(7) まとめ

(イ) 後知恵 (hindsight) で「容易」と判断してはならない

技術は数多くの改良の蓄積によって進歩する。どんな大発明であっても、過去の技術の蓄積という巨人の肩にチョコンと乗っている小人にすぎないといわれる。レベルの低い発明に独占権を付与すると「第3者の技術実施の自由を不当に圧迫し、産業の発達に寄与することを目的とする特許制度の趣旨に反する」といわれる一方、ある程度以上のレベルの発明は有用な技術を豊富化し技術の進歩をもたらすものであり、このような発明に特許を付与しないと「第3者の模倣の天国となり、発明者、企業家の技術開発意欲を損ない」(前述の Judge Rich 論文)、産業の発達を阻害する。特許付与に値する発明の「線引き基準」が重要である所以である。

日本以外の国々では「差異が当業者に自明 obvious」という尺度を用いている。その心は次のようなものである。(前述の Judge Rich 論文)。

「当業者に自明な技術は、合法的に公衆のもの(public domain)であり、その分野の当業者の技術知識の共通資産となっている。当業者に自明でないときだけ、その発明に排他的権利を許諾することは、当業者の共通資産を犯さないで技術進歩という結果を保証するものである。」

「当業者が容易に発明」という尺度は、発明という行為の難易を問題にしており、差異の客観的性状をいう「当業者に自明」とは、一見異なるように見えるが、その心は同じものと考えられる。ただ、表現上は発明行為の難易をいうので、技術的に理解容易な発明は、後知恵 (hindsight) によって主観的、直感的に「容易である」と判断されやすい心配がある。このような発明こそ、産業界においては重要な発明であり、産業の発達を支えてきているものである。(II. 2. 及び3. <担当：江藤聡明>部分の同趣旨の主張参照)

日本においてこそ、後知恵 (hindsight) の使用禁止を強調すべきであろう。

(ロ) 後知恵または事後分析 (hindsight) の排除の努力

ほとんどの発明は大なり小なり「コロンブスの卵」的な側面をもっている。あとで考えると「なんだ、そんなこと当たり前」と見えるものである。一見、小さくみえる一歩も、新しい問題に直面し解決する場合、前人未到の高所の岩場の一歩に該当し成否の鍵をにぎる。また、技術の蓄積に新しい展望を与えることが多い。類似技術がある場合であっても、技術の豊富化は産業の発達には重要である。

後知恵や事後分析を排し、判断者は謙虚な視点で引用発明と本願発明を視ることが必要である。疑わしいときは進歩性があるとして特許すべきである。

300年以上前に、ミルトンは「失樂園 Paradise Lost」で後知恵 (hindsight) に関して次のように言明して、戒めている。

”失樂園 Paradise Lost “ (1667) , Part VI L. 478-501

The invention all admired, and each how he

To be the inventor missed; so easy it seemed,

Once found, which yet unfound most would have thought,

Impossible !

(発明はすべて賞賛されるが、それぞれは発明者になりそこなった人々には、なんと容易に見えることか、一度分かってしまえばである、しかし、分かるまでは殆どのものが考えていたであろう、不可能だと!) (小川仮訳)

(The Gillette Co. v. S.C. Johnson & Son Inc.(CAFC)で Judge Rich 引用) (16 USPQ 2d 1923)

この点に関しては、ジュリスト、2007.1.1-15号(【特集】知的財産法の新展開—知財立国への法整備)の中で、片山英二弁護士も「さらに、筆者が注意を喚起したいこととして、発明の容易想到性の判断における、いわゆる「後知恵」の問題がある。……。どのような斬新な発明であっても、年月の経過とともに陳腐化し、振り返って判断すれば、容易想到に思えるものである。しかし、発明の進歩性は、出願時における当業者の技術水準に基づいて判断されなければならない。判断時の技術水準を基準にしてはならない。実務界には、知財高裁における進歩性判断が、時として後知恵によるのではないかとして、疑問視する見解が存在す

ることを、ここで指摘することとしたい。」と警鐘を鳴らしておられる。

(ハ) 客観的な指標の重視

発明の作用・効果は客観的な指標として従来より重視されてきた。「予期できない作用効果があれば容易ではない」という判断基準は確立しているが、「予期できるかいなか」の判断が問題とされる。

この場合も、後知恵や事後分析を排除して(本願発明内容の助けをかりないで)、引用発明からのみ出発して予測性を検討すべきである。発明出現の前後のその技術分野の状況をつぶさに検討することが重要である。今まで無かった「顕著な効果」があるにも拘わらず容易想到で特許性なしというためには、なぜ容易想到でありながら今まで誰も実施しなかったのか等の事情を究明しなければならぬという大審院の数多くの判例がある。

「顕著な効果」があっても、当業者にそれが当然予測できるものであれば、容易想到であるとする判例もある。(I. 1. <担当：竹居>部分参照)

発明内容の助けをかりず、引用例のみから当業者の知識で「容易か否か」を判断するのであるから、引用発明に明示または黙示されている「動機付け」を重視すべきである。明示または黙示の「動機付け」が無い場合は、当業者にとって「容易ではない」とすべきである。

客観的な指標として、予想外の作用効果の外に、G r a h a m 3部作判決で取り上げられたS e c o n d a r y C o n s i d e r a t i o n sについても、大審院判決にあるように、もっと光を当てべきである。

3. セカンダリーコンシダレーションについて

(1) 日米の認識の相違

<担当：江藤聡明>

本報告に当たって、セカンダリーコンシダレーション (Secondary Consideration) についての認識についての検討を一つの重要項目としてあげたが、時間の関係でこれに関する判決例等の分析を行うまでに至らなかった。今後の検討課題としたい。

ただ、米国におけるセカンダリーコンシダレーションの扱いは、文字通り補助的な基準というのではなく、その判断基準としての地位は上がっており、米国

特許法逐条解説（第4版、ヘンリー幸田著）、第109頁では、CAFCが1983年の判決において、セカンダリーコンシダレーションを非自明性を客観的に判定するための必須要因と認め、他の証拠にかかわりなく、常に考慮すべき事項と判定したことを受け、「補助的考慮事項は、『補助的』の形容詞を外す時期がきたようである」と述べている。

一方、我が国では、上述のように（本報告書I. 1. (2)）セカンダリーコンシダレーションは進歩性の規定の存しなかった旧法時代の判例でも考慮されていたが、現状では、重要な進歩性判断の要素となっているという状況ではないことは確かであろう。確かに、商業的成功などは、発明の進歩性とは必ずしも結びつかない、宣伝などの商業的努力による場合もあるであろうが、当然その技術的側面の価値によりその成功が明らかになっている場合もあるはずであり、進歩性の疑わしい発明の判断の場合には、非常に有意義な判断事項であると考えられる。

特に、有意義な作用効果が存するにもかかわらず、長年実施が図られていなかった状況が存するような場合、その発明の構成が容易に創作し得なかったことの有意な証明根拠になることは当然であると思われる。

（2）日本における **secondary considerations** について <担当：小川勝男>

予想以上の効果があれば「容易に発明」ではないという判断は、ある意味では重要な **secondary consideration** ということができる。この考えは、大審院時代から現在まで連綿と受け継がれてきたものである。以下に、一部を紹介する（なお、表現を一部現代風にアレンジしている）。

・「総合応用して新たに前示の如き工業上特殊有益なる効果を奏する本件特許の方法は新規な発明」（大正3（オ）499、大4. 1. 19）

・「本願が引例に比し相当大なる工業的効果を齎すものなら、何人も引例より容易に推考して本願を実施すべき筈であり、もし実施をなす者がいない場合は、斯かる効果を齎さないか、または引例より容易に推考できなかつたからであると観察するを相当とすべし」（昭5（オ）2519、昭6. 5. 21）

・「もし本願の効果にして著大なるものあるに拘わらず従来当業者が実施することなかりしは、当業者の容易に案出実施することが出来なかつたからで、新規な工業的発明なり」（昭16（オ）449. 昭16. 9. 26）

・「効果に差異があるか否か、差異があるならばその効果の要請があるのに本案の現出がないのは、当業者が容易に想到できなかつたからか、よく検討を加え、首肯できる具体的説示を与えるべきである」(昭和17年(オ)672号、昭18.3.30)

などに示されるように、発明の効果から出発して、発明の出現の事情にまで立ち入って検討するものが数多く見受けられる。

しかしながら、引例から効果が予想されるときは斟酌されない。

・「特種の工業的效果を得ることが何等特別の考案を要せず当業者の容易に想到しうべきときは新規の発明に該当せず」(昭5(オ)1293、昭6.6.24)

・「本件ボールペンのインクの貯部として、後端に通気孔を有する毛細管そのものを利用することは、格別の発明力を要しない設計的手段に過ぎない旨の原判決は是認できる。・・・本件発明の優れた作用効果として主張するところは、いずれも公知事実をボールペンに実施した結果当然予期せられる効果に外ならず、発明性を有するにいたらない」(最高昭34(オ)110、昭35.3.31)

「容易に推考か否か」と「作用効果の有無」は別物であるとする判決もあるが、少数である。

・「新規性を有するや否と工業的效果を有するや否やは別個の問題で、新規性の有無の判断に後者を判断する必要なし。当業者の容易に想到しうる程度のもので新規な発明でない」(昭12(オ)572、昭12.9.17)

「予想外の作用効果」に加えて、競業者がその考案をどう評価していたかを審究している判決も幾つか見られる。

・「本件においては、特段の作用効果がありながらこのような構造のものを当業者において本願実用新案出願前に実施していたことをみとめるに足る証拠がなく、かえって、証人・・・の証言と・・・の証拠によれば、T会社、F会社、K会社などの業者においても本願実用新案にかかる装置を賞揚していることさえうかがえるので、本願実用新案が当業者において考案力を要せず容易になしうる程度のものとはにわかに断じ難いというほかはない。」(東京高等裁判所、昭35(ナ)34、昭37.9.18)

・赤外線電気コタツ事件では、最高裁判所の上告審において、原告は商業的成功を進歩性の根拠として主張したが、新製品が従来製品を駆逐する要因には、

製品経済性、デザインの良否、販売方法、経済状況の変動など種々があるとして、認められなかった。（最高裁判昭 50.4.18「審決取消集」1975 p. 415）

- ・ 最近のモジュラージャック判決では、知財高裁は「製品の販売において商業的成功を収めるかどうかは、発明の内容のほか、製品の内容や価格、宣伝広告の方法などに左右されるところが大きいし、また、ライセンス契約を締結するかどうかについても、発明の内容のほか、対価の額、製品の内容や価格、両会社の置かれた状況などに左右されるものと考えられるから、商業的成功を収めているからといって、必ずしも発明に進歩性があるということとはできず、その有無の判断は、引用例との対比により、厳密になされるべきものである」（平成17年(行ケ)第10744号他、平成18. 7. 19)と判断している。

しかしながら、ライセンス契約の内容にもよるが、多数の競業者がその特のライセンスを受けているような事情があるような場合は、一般的には容易想到でない有力な傍証となるであろう。

V. 審決・判決の検討

<担当:伊藤孝夫>

1. 進歩性判断のプロセスのチェック

(1) 進歩性判断プロセスとは

特許出願に対する拒絶理由通知のほとんどが進歩性欠如を理由とするものであることから、出願人にとって進歩性の基準が明確かつ適正であることは、特許可否の予測性の観点からも重要である。しかしながら、進歩性を定めた特許法第29条第2項は、「…に基づいて容易に発明することができたときは、その発明については、…特許を受けることができない。」、すなわち「容易に発明することができたときは」とあるのみで、その具体的内容乃至は基準に関しては何等示していない。そこで、従来、審査基準を定め、「容易に発明することができた」とは何かにつき、より具体的、客観的な基準を導入している。

平成5年に、進歩性審査基準は、米国グラハム判決に沿って、それまでの審査基準とは全く異なる観点から改訂され、次いで、平成12年（さらに平成18年）の一部改正を経て現在に至っている。

審査基準第Ⅱ部第2章 2.4 の「進歩性判断の基本的な考え方」には、その2.4.(1)に示すように「進歩性の判断は、…当業者であればどのようにするかを

常に考慮して、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。」とあり、これは、発明者が発明をするに至る発明創作過程と同一の過程を審査アプローチとしたものである。しかしながら、この「当業者であればどのようにするかを常に考慮して…容易に想到できたことの論理づけができるか否か」との基準も、依然として明確とはいえない。一方、発明の技術的思想という側面を考えれば、あまりに明確過ぎると却って具体的妥当性を担保できない虞もないではない。そこで、現審査基準は、上記「当業者であればどのようにするかを常に考慮して…容易に想到できたことの論理づけができるか否か」の判断手法として、上記の「論理づけ」の内容をさらに掘り下げて定めている。そして、この「論理づけ」の中の一つの観点として、「動機づけ」という審査アプローチが位置付けられている。

「動機づけ」は「引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうか」であり、審査基準第Ⅱ部第2章2.4.(2)には「具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、…一致点・相違点を明らかにした上で」、「…進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、…引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。」と規定されている。すなわち、まず、一致点・相違点を明らかにし、その上で、引用発明の内容に、（論理づけの一観点である）「動機づけ」となり得るものがあるか否かを検討するというものである。

本報告書では、「一致点・相違点」についての検討は次の機会に委ねることとし、「動機づけとなり得るもの」として、審査基準に挙げられている4つの類型について検討した。4つの類型とは以下のとおりである。

○技術分野の関連性

発明の解決課題のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

○課題の共通性

課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

○作用・機能の共通性

請求項に係る発明の発明定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

○引用発明の内容中の示唆

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の有力な根拠となる。

しかしながら、かかる「動機づけ」の規定内容には、例えば「関連」「置換可能」「付加可能」「共通」「示唆」のような、審査運用に当たって解釈乃至は適用に幅のある用語が見受けられることから、この解釈乃至は適用の幅を如何に取り扱うかによって進歩性のバーレベルが変わり得る。この影響を最も受ける発明は、進歩性可否の境界線付近にある発明、いわば「疑わしき発明」であり、かかる発明を如何に取り扱うかは、実は重要な課題である。「動機づけ」の各類型には、それぞれ複数の具体例が示されているが、この例示は基本的に進歩性が否定されたものであり、これだけでは、第三者は、基準の境界（バーのレベル）に対する考え方を的確に理解することは容易ではない。例示には、進歩性が否定された事例の他、肯定された事例も併せて提示することが望まれる。

前述のとおり、特許可否は進歩性の有無に依存するところが大きいことから、「動機づけ」の実際の運用におけるバーのレベルは、グローバルな産業政策、及び我国特許政策を見据えて設定される必要があると思われる。

(2) 審判決から見た進歩性判断プロセス

今回、我々は、動機づけの実際のバーのレベルを検討するべく、最近のほぼ一年間（平成17年下半年期～平成18年上半年期）における、進歩性に関連する審決を取り消した知財高裁判決をピックアップ（後述する2.(1).表1）し、審決と判決との動機づけについての判断（バーのレベル）の差異を検討する機会を

得た。審決取消判決を検討し、審決と判決との相違点を浮き彫りにすることで、前記バーに対する一層妥当なレベルを見出せると考えたからである。なお、ピックアップした26件のうち、動機づけが主争点となった事案は、検討報告書として本書に添付したように約半数であった。また、裁判所における審理の争点は、「動機づけ」の4つの類型にきちんと当てはまるものでもなく、種々の要因が組み合わされたものも少なくない。

一方、審決取消判決に至った理由として、論理づけを試みるための資料（本件クレーム、引用例の技術すなわち記載内容等）に対する認定の差によるものが少なくないことから、この点について、後述する2.(2).表2の及び2.(3)とおり整理している。

以下、これらについて及び「動機づけ」全般に関して考察する。事案内容の詳細については、後述する2.(4)の各検討報告にて確認頂きたい。

「技術分野の関連性」については、「関連する」とあるとおり、技術分野の一致を超えて適用され得るということである。技術分野とは、文字通り、技術に関する分野であるから、産業上の利用分野とか商品分類とは全く異なる概念であって、技術的に関連しておればよく、産業分野や商品分類の異同は、理論上無関係ということになり、しかも、請求項に係る発明の課題と引用発明の課題との異同も、理論上考慮されることもない。そして、「技術分野の関連性」が認められれば、「置換可能なあるいは付加可能な技術手段」の有無が検討されることとなる。おもうに、引用例の技術が請求項に係る発明の発明特定事項に対して置換、付加可能かどうか、あるいは第1引用例の技術に他の引用例の技術が置換、付加可能かどうかの試行を試みることは発明者の通常の思考過程であるとしても、課題の異同まで無視乃至は軽視した審査アプローチが妥当といえるかについては、にわかには首肯できない。

また、この「技術分野の関連性」については、対比する構成に重きを置き過ぎて検討してしまうと、「関連性」を必要以上に広く解釈してしまう可能性もあり得る。今回の検討案件の中に、審判において第1引用例の技術分野が上位概念化されて適用されたケースが見られる（「紙葉類識別装置の光学検出部」事件、「適応型自動同調装置」事件など）。これらは、いずれも、請求項に係る発明の発明特定事項と第1引用例に記載の発明特定事項との対比に主眼を置

いた結果、第1引用例に具体的に開示されている発明の内容が拡大解釈されたといえるものであり、知財高裁で否定されている。進歩性の基本的な考え方は、審査基準第Ⅱ部第2章2.4に、「本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、」と規定されているように、「本願発明の属する技術分野における…技術水準」を前提とするものであるから、「本願発明と関連する技術分野」まで含むことがもともと想定されているとは言い難い。また、関連はするものの、異なる技術分野における引用例の発明特定事項どうしの対比を重視した審査アプローチは、発明者の通常の発明創作過程とも異なると考える。

従って、引用例の技術分野に関しては、むしろ「技術分野の共通性」を原則とし、例外的に、例えば相違点の構成に対する代替えや付加についての周知性の程度によって「関連する技術分野」まで許容するという基準の方がむしろ望ましいのではないだろうか。

「課題の共通性」については、「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。」とあるように、課題が共通することは、すなわち動機づけがあるということの意味している。しかも、課題にのみ着目したものであるから、技術分野の関連性や産業分野乃至は商品分類などを考慮する必要がない。したがって、審査、審判の実際において、本願発明と引用発明との課題を対比する際、異なる技術分野の引用発明の課題が上位概念化（一般化）される傾向は否めない。実際、上位概念化された課題でもって、課題の共通性が認定されている事件も、今回検討した事件以外に見られる。

しかしながら、発明者の発明創作過程を考えるに、発明者は具体的に解決課題を特定し、その課題解決手段の検討に際して、如何なる技術をそこに採用するかに当たって先行技術文献のサーチを試みるのが自然であるから、審査・審判において、発明者の発明創作過程と異なるような上位概念化された課題に基づく審査アプローチの方法は、前述の「2.4.(1) 進歩性の判断は、…当業者であればどのようにするかを常に考慮して、…論理づけができるか否かにより行う。」との基準から見て、果たして妥当といえるかどうかはなほ疑問が残るところである。かかる課題を上位概念化するという思考作業は、事後分析によ

って導き出される誤ったアプローチに基づくものといわざるを得ない。平成12年の進歩性審査基準の改定によって、当該基準から「事後分析を禁止する」旨の文言が削除されたとはいえ、その趣旨まで失われることは許されないと考える。

「作用・機能の共通性」

本規定は、「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠」とあるとおり、作用、機能が共通することは、すなわち動機づけがあるということを意味している。

請求項に係る発明と引用発明との技術分野が共通する場合における両発明特定事項どうし、また組合せ対象となる引用例どうしの技術分野が共通する場合における引用発明特定事項どうしの作用、機能の共通性の有無をそのまま判断することは問題ないとしても、それぞれの技術分野が異なる場合に、すなわち相違点に対する技術的代替え候補としてサーチした異なる技術分野の技術を、いかなる理由でもって同列に置き、作用、機能の共通性判断の俎上にのせられるのかはなはだ疑問のあるところである。このような場合、互いの引用例を組み合わせるための根拠、すなわち動機づけが必要であると思われる（「マルエーシング鋼」事件）。

「引用発明の内容中の示唆」

本規定は、「引用発明の内容中に…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」とあるとおり、示唆があれば、すなわち動機づけがあるということを意味している。しかしながら、示唆とは、明示がないことを前提とするものであるから、その判断は決して容易とは言い難く、かつ事案毎に異なると考えられるから、考え方としての一定の基準が必要と思われる。審査基準に例示された具体例は、相違点に対して当該技術分野における技術常識を文献を示すことで動機づけありとしているものである。一方、引用例中に、請求項に係る発明の発明特定事項に対して上位概念となる構成が記載されていたとしても、それのみをもって直ちに示唆があると認定することが必ずしも妥当ではない場合がある。例えば、「酸性中油型乳化調味料」異議事

件では、引用例に、請求項に係る発明の発明特定事項に対する上位概念の構成が記載されていたとしても、請求項に係る発明の課題に照らせば、両者の作用に差があるとして、及びそれに起因する効果上の差があることを理由に進歩性が認められている。

「組合せの阻害要因」

今回検討した事件中には、（組合せに対する）「阻害要因」を争ったケースは見られなかったが、「カテーテル」事件では、複数の引用例の技術分野が共通している場合であって、「阻害要因」がないときに、組合せの動機づけの存在根拠を明確に示すことなく、「阻害する特段の事由がない」としている。「阻害要因」は進歩性を否定する「動機づけ」ありとした根拠に対し、出願人、権利者側の反論要素であることを念頭においた判断が望まれる。

2. 審決取消事例検討報告

(1) 表1：抽出リスト（以下の最近の判決のリストの中から、事案毎の報告を作成した）

事件番号 行(ヶ)	(当事者系・査定 系、 取消結果)	機電 化系	発明の概要	担当 *
(1)H16-214	当事者、進歩性無	機械	生海苔の異物分離除去	江藤
(2)H16-264	当事者、進歩性無	化学	マルエージング鋼、製法	江藤 *
(3)H16-276	査定、 進歩性有	電気	情報キャリア	竹居 *
(4)H17-10048	当事者、進歩性無	化学	マルチツール含蜜結晶製法	杉本
(5)H17-10109	査定、 進歩性有	化学	静電荷像現像用トナー	江藤
(6)H17-10125	査定、 進歩性有	電気	情報記憶システム	竹居
(7)H17-10145	当事者、進歩性有	機械	スキップフロア型建物	小川
(8)H17-10171	査定、 進歩性有	機械	カテーテル	江藤 *
(9)H17-10190	当事者、進歩性有	機械	路面覆工方法	池山 *
10)H17-10201	当事者、進歩性無	機械	プラスチックインジェクション容器	池山
11)H17-10223	異議、 進歩性有	化学	酸性水中油型乳化調味料	杉本 *
12)H17-10300	査定、 進歩性有	電気	情報記憶カード、処理方法	竹居 *

13)H17-10317	当事者、進歩性無	機械	工具ホルダー取付装置	小川
14)H17-10352	査定、進歩性有	機械	バイヤス（斜め）布地細断された布地	池山
15)H17-10401	査定、進歩性有	機械	部材耐用年数による建物維持管理システム	小川
16)H17-10406	当事者、進歩性無	化学	金属のリン酸表面調整用前処理液	杉本 *
17)H17-10490	査定、進歩性有	電気	紙葉類識別装置の光学検出部	伊藤 *
18)H17-10507	当事者、進歩性無	機械	接近樹木離隔検出装置	池山 *
19)H17-10514	査定、進歩性有	機械	遊戯台	伊藤 *
20)H17-10519	査定、進歩性有	電気	記録担持	伊藤
21)H17-10603	査定、進歩性有	化学	有機エレクトロルミネッセンス素子の製法	江藤 *
22)H17-10702	当事者、進歩性有	機械	低騒音型ルーパ用フィン	池山
23)H17-10707	当事者、進歩性無	機械	中空糸膜濾過装置	竹居 *
24)H17-10718	査定、進歩性有	電気	適応型自動同調装置	伊藤 *
25)H17-10729	当事者、進歩性有	機械	キー変換式ピンタンブラー	杉本
26)H14-00005	当事者、進歩性無	機械	液体流路装置の気泡除去	小川

（備考）担当欄中の*印：事例検討報告の添付有り

（２）表２：審決と判決とが異なった原因（ポイント）の分析

事件番号 行(カ)	① 引用例 の技術の認 定の差か	② 本件 クレームの 解釈の差か	③ 高裁段階での新たな 証拠の付加(周知と称した 重要引例の追加)による差 か	④ 論理づけの段階 (純粋な進歩性のハ ードルの高さ)の差 か
(1)H16-214	○	○		
(2)H16-264				○
(3)H16-276	○			
(4)H17-10048				○
(5)H17-10109	○			
(6)H17-10125	○			

(7)H17-10145		○		
(8)H17-10171			○	
(9)H17-10190				○
10)H17-10201				○
11)H17-10223	○			
12)H17-10300	○			
13)H17-10317		○		
14)H17-10352		○		
15)H17-10401		○		
16)H17-10406	○			
17)H17-10490	○			
18)H17-10507	○			
19)H17-10514	○			
20)H17-10519	○			
21)H17-10603		○		
22)H17-10702		○		
23)H17-10707		○		
24)H17-10718	○			
25)H17-10729				○
26)H14-00005	○	○		

(備考) ○印：該当箇所

(3) 審決と判決とが異なった原因（ポイント）の分析報告

以上の報告は、「動機づけ」の4つの類型に対するものであるが、今回の分析によって、論理づけを試みるための資料（本件クレーム、引用例の技術すなわち記載内容等）に対する認定段階において、審決と判決とで判断に差があるものが少なからず見られ、無視できない側面であると認識したので、ここに改めて項目を挙げて報告するに至った。

我々は、審決と判決とが異なった原因（ポイント）の類型として、以下の4つ

を挙げ、各事例について分析を行った。4つの類型とは、

- ① 引用例の技術の認定の差か
 - ② 本件クレームの解釈の差か
 - ③ 高裁段階での新たな証拠の付加（周知と称した重要引例の追加）による差か
 - ④ 論理づけの段階（純粋な進歩性のハードルの高さ）の差か
- である。

(2).表2「審決と判決とが異なった原因（ポイント）」に示すように、④の「論理づけの段階での差」によるものは26件中、5件であったのに対し、①の「引用例の技術の認定の差」によるものが26件中、13件であり、②の「本件クレームの解釈の差」によるものが26件中、9件であった。

審決が取り消された案件26件のうち、④の「論理づけの段階（純粋な進歩性のハードルの高さ）の差」が原因であった事案数は5件であるから、2割弱が論理づけの部分での考え方の差ということになる。そうすると、論理づけに関しては、審決と判決とで大きく差があるようには思われない。

ところで、平成17年下半年期～平成18年上半年期における、進歩性判断が関わった知財高裁の判決案件は約150件であり、そのうち、①の「引用例の技術の認定の差」が原因であった事案数は13件であって、全体からすれば1割弱であるが、審決が取り消された案件に着目すれば、そのうちの半数ということになり、この数字は無視できない。

引用例に何処までの技術が記載されているかという判断は決して容易ではない。特に、本件クレームとの一致点、相違点の認定を前提とした引用例の技術の認定において、本件発明の各構成要件の文言と引用例に記載の構成とが必ずしも対応していないことから、引用例の記載事項を本件発明に対応させるべく上位概念化することがあり、また引用例の発明としての技術思想についての考慮の程度等の事情が大きく影響していると思われる。したがって、引用例の技術認定に疑義がある場合には、審決が覆る可能性も充分あるように思われる。

また、②の「本件クレームの解釈の差」については、9件であったが、26件という母数からすれば、①と同様に決して低い数字ではない。特許の射程範囲を定める発明思想を文章で表現することに困難さがあるのと同様、発明の要旨

を完全に理解することも、また容易とは言い切れない。発明の各構成要件を分説し、全体として観察した発明の技術思想を念頭に置きながら、分説された各構成要件の特定を行うべきであると思われる。したがって、審判段階でのクレーム解釈に疑義がある場合には、審決が覆る可能性も決して低くないように思われる。この問題は、クレームの明確性要件（特許法第36条第6項第2号）とも関係していることは否めないから、出願人には疑義の生じる虞の低いクレームの作成が求められるところである。

(4) 事例検討報告（事件番号順）

事件番号(1)は未報告

(2) 平成16年（行ケ）第264号 審決取消請求事件 <担当：江藤>

<無効審判→特許維持審決；高裁→審決取り消し、無効>

無効2003-35148号事件

特許第2909089号発明、名称：「マルエージング鋼およびその製造方法」

【発明の要旨】

【請求項1】重量%で、C 0.03%以下、Si 0.1%以下、Mn 0.1%以下、P 0.01%以下、S 0.01%以下、Ni 16～20%、Co 7～14%、Mo 3.0～5.5%、A 10.2%以下、Ti 0.3～2.0%、N 0.01%以下、B 0.0003～0.01%を含有し、残部が実質的にFeからなり、かつ結晶粒度がASTM No. で10以上の細粒であることを特徴とする、超微細結晶粒を有するマルエージング鋼。

【請求項2】請求項1に記載の組成からなるマルエージング鋼を、熱間加工後800～950℃の温度で固溶化処理を行ない、その後加工率で10%以上の冷間加工を行なった後、さらに再結晶温度以上の温度で固溶化処理を行なうことを特徴とする超微細結晶粒を有するマルエージング鋼の製造方法。

<検討>

1. 原告（無効審判請求人）が主張した本件発明1の特徴：

”「合金組成、すなわち、特定量のBをマルエージング鋼に添加すること自体は、刊行物4（甲7）などにより公知の事項であるから、本件発明1の進歩性は、他

の構成である，結晶粒度の限定が持つ意義によって左右されるものである。」

ところが，本件明細書（甲２）には，「結晶粒度がASTM No. で10以上の細粒」との限定により，靱性その他の物性にどのような差異が生じるのか，データが示されておらず，上記数値は，単なる「線引き」でしかないと理解される。
” → この点について、被告反論なし。裁判所も特に触れず。

2. 裁判所の判断のポイント：

（甲５）&参考資料５（甲１４）により、オーステナイト結晶粒度がNo. 10以上のマルエージング鋼を製造した具体例が記載されていることは、当事者間に争いが無い。

本件発明１は，固溶化処理前に冷間加工を施す方法によって結晶粒度番号10以上の微細な結晶粒を得る上での延性，靱性の低下という問題（本件明細書〔甲２〕３欄第３段落）を解決するため，「一定量のBを添加したマルエージング鋼に特定の固溶化処理と冷間加工条件を組み合わせた場合にのみ超微細な結晶粒が得られる」（同４欄第２段落）との知見を得て創出したものと認めることができる。

しかしながら，特許請求の範囲【請求項１】は，マルエージング鋼の組成と結晶粒度を規定するのみ。本件明細書にも具体的処理条件の記載はない。

3. 被告の反論のポイント（動機付けについての主張）：

・Bを含むマルエージング鋼の組成の記載があり，別の証拠には結晶粒の微細なマルエージング鋼の記載があるとしても

・両記載を結び付ける動機付け，すなわち，組合せを想起させる根拠となるべきBの結晶粒微細化作用に関する記載を全く指摘していない

→裁判所の判断：

両記載を結び付ける動機付け，すなわち，Bの結晶粒微細化作用に関する記載は，刊行物４（甲７）及び参考資料１（甲１０）のいずれにもないと主張する。

しかしながら，マルエージング鋼において靱性向上のためBを添加することが，本件特許出願前から当業者に周知の技術であったことは，上記(1)イのとおりであるところ，18%Niマルエージング鋼あるいはその前後のNi含有量のマルエージング鋼においては，定性的には，結晶粒径が小さいほど，すなわち，結晶粒度番号が大きいほど，延性，靱性が高くなることが，本件特許出願前に当業者に周知であることも，上記エのとおりであるから，Bの結晶粒微細化作用に関する

記載が刊行物4及び参考資料1（甲10）になくても、Bを含むマルエージング鋼の組成の記載に結晶粒の微細なマルエージング鋼の記載を組み合わせることに困難があるとは認められず、被告の上記主張は、採用することができない。

4. まとめ：

- ・引用例の組み合わせ+動機付けは他の刊行物で周知である・・・のパターン
- ・クレームの記載から争うに必要な特徴が見いだせない。

(3) 平成16年（行ケ）第276号 審決取消請求事件 <担当：竹居>

(1) 請求項の概要

各フレームの第1部分に位置する主情報が記録された第1記録部分と、各フレームの第2部分に位置するサブデジタル情報が記録された第2記録部分と、各フレームの前に位置する各自のフレーム同期情報が記録されたフレーム同期記録部分とを含み、第1及び第2記録部分が前記フレーム同期記録部分に対し所定のビット位置を占め、第2記録部分に記録されたサブデジタル情報の所定のビットがサブ情報チャンネルを形成し、主カテゴリコードとサブカテゴリコードとを含み前記主カテゴリコードと前記サブカテゴリコードとの組み合わせによって識別され得るパケットが前記第2記録部分に交互に記録されていることを特徴とする情報キャリア。

(2) 進歩性判断の要旨

作用、機能の共通性、周知技術の認定、技術分野の共通性

(3) 審決と裁判所判断との相違点

審決においては、主引例との相違点として、情報チャンネルを識別するコードが、主カテゴリコードと、サブカテゴリコードとに分けられているとは明確になっていない点を挙げ、この相違点について、音楽情報について、ジャンル別、歌手別などと分類している例を以て周知慣用の技術と認定した。

裁判所は、審決において列挙された文献には、主カテゴリコード、及びサブカテゴリコードに関する記載及び示唆がなく、それらの文献に開示されているものと本願発明とは作用が異なると認定した。一方、被告特許庁側は、訴訟において、建築作品等の分類のために、第1、第2の分類を付与し、これらによって建築作品等を識別する技術に係る文献を提出した。裁判所は、当該文献にはレーザーデ

ディスクに記録された文書を大分類、中分類、小分類の階層構造に分類する技術が開示されていると認め、光ディスクの全体にわたって中分類、小分類の分類体系を管理する技術が開示されていないから、本発明の主カテゴリコード、サブカテゴリコードにはあたらないと判じた。これより、技術分野からみて、本願発明の情報キャリアの分野において周知であったことを認めさせるには適正がないと判断し、判旨の通りとなったものである。

(4) 結論が相違する理由

本件では審決における周知技術の認定がそもそも誤りであるので、結論が異なる理由は明らかである。ただし、裁判段階で提出された証拠物件については、相違点である主カテゴリコード及びサブカテゴリコードについて示唆のある文献が、建築作品等の分類に係るもの一件のみであったので、異なる技術分野にまで適用することが容易であるとはいえないと判断したものである。

(5) 妥当性の検討

情報処理技術においては、取り扱う情報の内容のみに差異がある場合は、基本的に進歩性を認めるべきでないと考えられており、今回の件においても、取り扱う情報の性質に即した構成・効果が開示されていないとすれば、裁判所の結論には疑問が残る。ただし引用文献の技術分野を不適切に上位概念化していない点では、この裁判所の結論は評価できる。

(6) 進歩性判断の基準

ある技術分野における周知技術の認定では、当該技術分野における複数の文献が開示されているなど、十分な根拠付けが必要であると思料する。

事件番号(4)～(7) 未報告

(8) 平成17年(行ケ)第10171号 審決取消請求事件 <担当：江藤>

原告、被告：省略

<無効審判→特許維持審決：高裁→審決取り消し>

無効2000-35241号

特許第2528011号 発明の名称を「カテーテル」

【特許請求の範囲】（本件訂正後の請求項1，下線部が訂正部分である。）

「本体部と先端部とを有し、内部にルーメンを有するカテーテルであって、少なくとも前記本体部が、カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために超弾性金属管により形成されていることを特徴とするカテーテル。」

【審決の理由】

(一致点)

「本体部と先端部とを有し、内部にルーメンを有するカテーテルであって、少なくとも前記本体部が、超弾性金属管により形成されているカテーテル。」

(相違点)

超弾性金属管について「カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために」という限定は、引用発明1の超弾性金属管にはない、引用発明2は押し込み力を高めるが、柔軟性を犠牲にしている……。組み合わせは容易でない。

【原告の主張】

引用発明1について、審決は「超弾性金属管より成るカテーテル→カテーテルの形状・復元を利用したもの→挿入時に必要となる超弾性金属の柔軟性やプラスチックに比べての座屈応力の大きい点を利用したものではない。」と認定しているが、引用発明2においても、押し込み性の確保、向上はカテーテルという製品にとってみれば常に要求される恒常的、永久的な課題であるといえるはず。

甲6, 7, 11, 23号からして、超弾性金属管における押し込み性の確保は、周知の課題である。

【被告の主張】

○甲6, 7号証, 甲11号証, 甲20ないし23号証, 甲25号証を、容易推考であることの証拠として援用しているが、各証拠は審決で言及されなかった証拠である。しかも、甲7号証は超弾性金属に関する開示はなく、超弾性合金線の開示である。

○引用刊行物1は、超弾性金属を用いることは開示しているものの、押し込み性能については積極的に否定しており、また、引用刊行物2は、押し込み性能は開示しているものの、押し込み性能に直結する剛性の高いステンレス鋼を用いているものであり、柔軟性を犠牲にしている。押し込み性について両者は全く正反対の開示をしているものであるから、両者を組み合わせることには無理があり、

仮に組み合わせても超弾性金属管をカテーテルに用いて押し込み性を高める本件発明を容易に想起することはできない。・・・クレームに対応した主張になっていない。

【裁判所の判断】

○引用発明1と本件発明との相違点は、本件発明が、超弾性金属管について「カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために」という限定をした点。この相違点に係る構成の容易想到性について検討する。

・引用刊行物2（甲5号証）には「・・・拡張カテーテルに対して小直径とししかもトルク応答，カテーテル遠端制御，カテーテルの押し動かし性能を犠牲にせずに可撓性をよくする要求がある。」（2頁右下欄8～12行）、「本発明の好適な実施例によって……，押し性能トルク性能を犠牲にせずにカテーテルの遠端に可撓性を与える。」（2頁右下欄下から4～2行）など、カテーテルの一般的な課題として、「押し動かし性能」の確保が」開示されている。

○「引用発明1においてカテーテルの管の材質として用いられている超弾性金属に関し、次の刊行物の記載がある。」

・（甲11号証）：「カテーテルに要求される特性としては、①末端部からのねじりが先端部に容易に伝達されること。②血管を通して目的部位に導かれるため、しなやかさを有していること。③血管を傷付けないために導入先端部は他の部分に比べてより高いしなやかさを有すること。が要求される。」（1頁右欄9～15行）、「本発明によれば、熱弾性マルテンサイト変態を示す形状記憶合金線によって網状に編まれた、あるいはコイル状に形成された管状部材に熱可塑性樹脂がコーティングされて構成されていることを特徴とするカテーテルが得られる。」（2頁左上欄10～14行）

・（甲21号証）：「本発明は先端部の柔軟性、復元性が高く、カテーテルおよび血管内への挿入性が良く、安全性の高いカテーテル用ガイドワイヤを提供する」（2頁右上欄18～20行）、「少なくとも先端側内芯部を超弾性金属体によって形成するとともに、……本体側内芯部も、超弾性金属体によって形成し、座屈強度が比較的大なる弾性ひずみ特性を、本体部に備えるようにした」（2頁左下欄7～16行）

○その他、甲20、23号証を引用して説明し、「超弾性金属の上記特性は、

本件出願当時周知のものであったと認めることができる。」としている。

○結論付け→引用刊行物2に、＜カテーテルにおいて、可撓性の増加と並んで押し込み力を確保、向上させるという課題が開示されていること＞＋＜超弾性金属の特性として押し込み力の伝達性の向上が周知であった＞

故に、引用発明1について、相違点に係る「カテーテルの基端部で与えた押し込み力の伝達性を高めるために」という限定を付加することは、当業者にとって容易。

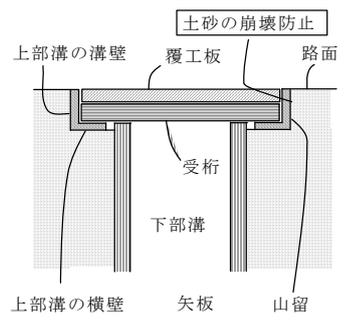
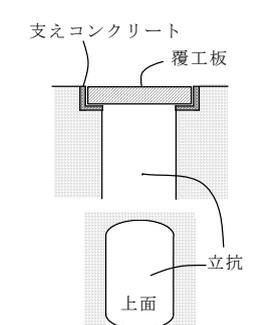
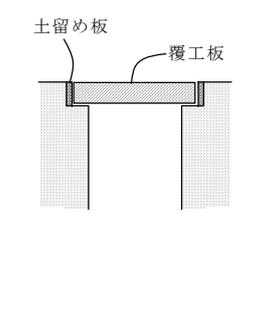
○後出しの甲号証については、「上記甲号各証の刊行物は、引用発明1においてカテーテルの管の材料となっている超弾性金属が有する周知の特性を認定するための資料として用いられているにすぎない・・・（その構成を）容易想到性の根拠として用いるものではない・・・これらを採用することに何ら問題はないというべきである。」

【まとめコメント】

進歩性の判断からはずれるが、高裁でのみ提出された甲号証の採用については要検討事項である。後出し甲号証の内容は、超弾性金属のカテーテルへの利用及び目的が開示されており、進歩性判断における決定的な公知資料である。周知技術の立証とは言え、権利者への不利益を考慮しなくて良いのか疑問である。

また、本判決では「動機付け」の語は用いられていないが、「阻害」の語は使用されている。単純に裏返しの意味で使用されているのかもしれないが、動機付けの存在を明確に証明することなく、「阻害する特段の事由がない」の語を用いるのであれば、進歩性の判断の趣旨に反する。所謂「阻害要因」は進歩性を否定する「動機付け」等の証明に対して出願人、権利者側が反論するための要素であるからである。

「動機付け」等の証明が明確になされない状態で、「阻害要因」の不存在を用いるのは挙証責任の放棄である。

名称	路面覆工方法																		
請求項1	路面に下部溝に連続して幅の広い上部溝を掘削して行う工事中に溝を覆う路面覆工方法において、上部溝の溝壁に当接する縦壁と、上部溝の底面に当接する横壁とを備えた山留を、上部溝の溝壁に縦壁の背面を当接させ、上部溝の底面に横壁を当接させて配設し、両端が、対向する上部溝の縦壁に配置された山留の縦壁と山留の横壁上面とに当接する受桁を設置して、受桁上に上面が路面と一致する覆工板を設置することを特徴とする路面覆工方法。																		
構成	<p>本願</p> 	<p>甲5文献</p> 	<p>甲6文献</p> 																
審決 進歩性有り	<p>(1) 甲5文献との対比(上記構成要件は、記載も、示唆もされていない。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・甲5の覆いは、溝ではなく立抗の覆いである。 ・甲5の支えコンクリートは、余堀、埋戻しをして、現場打ちする? ・一方本願は、堀削したままの上部溝の溝壁に、山留を接触させて土留めをするもの。 ・よって、甲5文献には、本願の構成は記載も示唆もされていない。 																		
判決 進歩性有り とは言えない	<p>(1) 立抗の直線部分に限定はない。延長すれば溝(長い)となる。延長するか否かは設計事項に過ぎない。</p> <p>(2) 周知の甲6文献の土留め板を使用すれば、現場打ちコンクリートに較べて、余堀や埋戻しの必要性が乏しくなることは明らかである。そこで、山留を、余堀や埋戻しが必要な現場打ちコンクリートとするか、不要なプレキャスト材にするかは、選択事項に過ぎない。</p> <p>(3) したがって甲5文献の支えコンクリートが、仮に現場打ちであったとしても、これに替えて甲6文献記載の周知の技術を採用して、プレキャストを使用することに想到することは容易である。</p>																		
検討	<p>(1) 甲5文献の支えコンクリートが、現場打ちか、プレキャスト材と解するか否かが主要争点であったと思われる。</p> <p>(2) すなわち堀削したままの堀壁に山留を当接する工程(本願)と、大きめに溝を掘り、型枠を組んで支えコンクリートを流し、型枠を外して、支えコンクリートの外側を埋める工程(甲5文献)とは異なるか、ということである。</p> <p>(3) 両者の工程は確かに相違するが、周知の甲6文献の土留め板と組み合わせれば、容易に本願に想到すると思われる。</p> <table border="1" data-bbox="510 1668 1236 1814"> <thead> <tr> <th></th> <th>本願</th> <th>甲5文献</th> <th>甲6文献</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課題</td> <td>堀壁の崩壊防止</td> <td>同左</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>作用効果</td> <td>堀壁の崩壊防止</td> <td>同左</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>技術分野</td> <td>堀削の覆工</td> <td>同左</td> <td>同左</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 審決は、甲5文献との上記相違点に重きをおき、甲6文献との組み合わせを十分検討しなかったのではないと思われる。</p>				本願	甲5文献	甲6文献	課題	堀壁の崩壊防止	同左	同左	作用効果	堀壁の崩壊防止	同左	同左	技術分野	堀削の覆工	同左	同左
	本願	甲5文献	甲6文献																
課題	堀壁の崩壊防止	同左	同左																
作用効果	堀壁の崩壊防止	同左	同左																
技術分野	堀削の覆工	同左	同左																

事件番号(10) 未報告

(11) 平成17年(行ケ)第10223号「酸性中油型乳化調味料」異議事件

<担当：杉本>

(原告：省略)

概要：「決定では刊行物1～3に基づく進歩性なしとして特許を取消したが、本件発明と引用発明との相違点の認定に誤りがあるとして決定が取り消された」

○決定時において認定された引用発明との一致点、相違点：

(一致点) 「製品に対して食用油脂を35%以上含有し、ホスホリパーゼA処理卵黄を含有する酸性水中油型乳化調味料」である点

(相違点1) 「配合成分に関して、本件発明がオクテニルコハク酸化澱粉を含有するのに対し引用発明がこれを含有しない」

(相違点2) 「用途に関して、本件発明1が「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」物であるのに対して、引用発明にはその点の限定がない」

(相違点3) 「全体の粘度に関して、本件発明が「粘度が10万mPa・s以上」であるのに対して、引用発明にはその点の限定がない」

①審決と判決との相違点：引用発明の内容中の示唆がない(動機付け)，引用発明と比較した有利な効果がある

②相違点2について：「焼成用あるいはフライ用食品に用いる」との文言は、発明の効果の顕著性を検討するに際して参酌することはともかく、本件発明の構成を限定する意義を有するものと認めることはできない。これは新たな用途ということができないのみならず当業者には自明の使用目的に過ぎないので、この点のみをもって進歩性があるとする事ができないのは明らか。

相違点1について：(構成の想到困難性) 刊行物1によれば、引用発明は「製品に対して食用油脂を35%以上含有し、ホスフォリパーゼA処理卵黄を含有する酸性水中油型乳化調味料」である。また、刊行物1の記載によれば、引用発明に、必要に応じ「でんぷん、デキストリン、ガム類(ガム質)」などを配合することも開示されているが、これら成分の技術的異議に関する具体的記載はない。一方、引用発明は加熱に対し安定なものであるが、ホスフォリパーゼA処理卵黄だけで

はこの効果は得られず、ラクトアルブミンとの併用が必須とされている。他刊行物等からも、酸性水中油型乳化調味料（ホスホリパーゼ A 処理卵黄を含有するものを含む）にでんぷん、ガム質等を配合すること自体は周知であったとは認められるが、本件特許の出願時にオクテニルコハク酸化澱粉を使用することが周知ないし技術常識だったと認めるに足りる証拠はない。また、文献より上記でんぷん等の特性、性状を考慮すると、本件特許の出願当時の技術水準の下で、刊行物 1 の記載に接した当業者は引用発明に配合されるでんぷん等は増粘剤として使用されているものと理解すると考えられるところ、オクテニルコハク酸化澱粉として刊行物 2 に記載されている「エマルスター」はアラビアガムと同程度の低粘度であり、増粘剤として使用するものとはいえない。また、オクテニルコハク酸化澱粉は加工でんぷんであり、上記でんぷん類とは化学的構造が異なることが明らか。刊行物 1 には、ホスホリパーゼ A 処理卵黄とラクトアルブミンに加え、さらにオクテニルコハク酸化澱粉を配合することの契機となる記載はなく、引用文献 2 にも、オクテニルコハク酸化澱粉をホスホリパーゼ A 処理卵黄と併用することについて示唆する記載はない。これらの点と、本件発明のホスホリパーゼ A 処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉の併用による相乗効果が刊行物 1, 2 から当業者が予測することができないものであることを考え合わせれば刊行物 1 におけるでんぷん等に代えて刊行物 2 に係るオクテニルコハク酸化澱粉を配合することに容易に想到できたとはいえない。

（効果の顕著性）本件明細書等の記載および実験結果から、ホスホリパーゼ A 処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉との併用により、それぞれ単独で使用した場合と比較して焼成あるいはフライの加熱処理を施した場合に油相分離を生じにくいという効果を奏することが認められる。刊行物 1 にはホスホリパーゼ A 処理卵黄に関する記載はあるが、オクテニルコハク酸化澱粉との併用についての記載はない。刊行物 2 にはオクテニルコハク酸化澱粉に関する記載はあるが、ホスホリパーゼ A 処理卵黄との併用についての記載はない。したがって本件発明に係る上記併用による効果は当業者が予測することができなかつたものというべき。

③相違点 1 について：引用発明の明細書中には、相違点 1 に係るオクテニルコハク酸化澱粉の上位概念であるでんぷん等の使用について記載があるが、当該明細書中におけるその「でんぷん等」の使用意義（増粘剤）と、でんぷん等のうちで

は低粘度であるオクテニルコハク酸化澱粉とではその特性が異なり、したがって当該明細書の記載によりオクテニルコハク酸化澱粉の使用が示唆されているとは言い難いこと、および、ホスホリパーゼ A 処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉との併用により、引用発明と比較して顕著な効果が得られること、の 2 点から進歩性を肯定している。判決文の記載から見る限り、決定時においては、引用発明の明細書に上位概念であるでんぷん類の併用が開示されていたことから想到容易と判断されたものと思われるが、オクテニルコハク酸化澱粉と他のでんぷん類との特性の違いを見れば、決定時の判断を否定して想到容易でないとした本判決の判断は妥当と思われる（被告側が、刊行物 1, 2 について、加熱による酸性水中湯型乳化調味料の油相分離を防止するという点で同一の技術思想に基づくから両者を結びつける動機付けがあると主張しているのに対し、判決では、上記オクテニルコハク酸化澱粉の特殊性および組み合わせ効果の顕著性よりこれを否定している）。

④引用発明に上位概念の開示の記載があっても、そのみでは想到容易とならないとする判例。でんぷん類について詳細に辞典から引用があり、相違点となったオクテニルコハク酸化澱粉の特性についてかなり詳しく検討している。また本件発明による効果についても（添加量範囲等の指摘についても）実施例等を引いて十分考慮しており、妥当な判決ではないかと思われる。

(12) 平成 17 年（行ケ）第 10300 号 審決取消請求事件

＜担当：竹居＞

(1) 請求項の概要

「カード識別装置と無線で情報を授受することによって情報記憶カードを処理する方法であって、

前記情報記憶カードが有する固定情報を読み取る第 1 の工程と、読み取られた前記固定情報が適正かどうかを判定する第 2 の工程と、前記情報記憶カードに記憶されている情報を読み出す第 3 の工程と、読み出された前記情報を処理して、前記情報記憶カードを使用した履歴情報を含む新たな情報を前記情報記憶カードに記憶させるとともに、前記履歴情報と同一あるいは少なくとも所定の部分を抽出した情報を無限ループ状に記憶させる第 4 の工程とを有することを特徴とする

情報記憶カードの処理方法。」

(2) 進歩性判断の要旨

作用、機能の共通性、引用文献中の示唆

(3) 審決と裁判所判断の相違点

本願発明は、鉄道用のプリペイドカードに関わるものである。

審決においては、銀行のATM用キャッシュカードに関する技術を引用している。そして、キャッシュカードの技術においても、「残高を読取り、出金後にそれを更新するとの記載はないものの、そのような動作を行っているとするのが自然であり合理性がある。」と推認し、これが本願の第4工程と同等の技術であるとして進歩性を否定した。

裁判所は、原告側の主張に沿って検討を行い、銀行での自動取引処理において、銀行預金の取引の性質上、カードのみに情報源を依存してこれから口座残高を読み取ることはできず、銀行センター側のホストコンピュータの口座ファイルから読み取り、取引に関する処理を行った後、処理後の残高をATMに送信するものであることが明らかと判断し、上記推認が誤りであると指摘した。

また被告側はプリペイドカードの技術に係る文献を裁判段階で証拠として提出した。裁判所は、これら裁判段階で提出された文献について、これらの文献に記載のICカードには「残高」が記憶され、小売店などで商品を購入した際に、その価格が「残高」から減算されて、新たな「残高」に更新されるものであるが、利用者は、使用に先立って、ATMを介して銀行センタに接続し、利用者の口座から引き落とししたり、ICカード利用端末に現金を投入したりして、ICカードに入金する処理を予め行っておくものであり、また、使用に当たり、ICカード利用端末が銀行センタと接続されている必要はなく、利用を受けた小売店等、後日、金融機関から利用額に相当する金額の支払をまとめて受けるものである、と認定した上で、これらプリペイドカードの使用形態は、銀行カードとしてのICカードの使用形態と異なるから、プリペイドカードについての処理を、銀行カードとしてのICカードについての処理に適用することはできないと判断している。

(4) 結論が相違する理由

すなわち、判断を異にする理由は、引用文献により示唆される技術事項の認定に誤りがあるとの判断がされたからである。

(5) 妥当性の検討

引用文献に記載のない事項について、その実際の利用場面を度外視して、単純に本願発明と同様の構成を示唆するものと認定してはいけない旨を述べる点で、この裁判所の判断は是認できる。

(6) 進歩性判断の基準

引用文献に明記されていない技術を認定するにあたっては、その技術分野の通常の構成を超えて認定することができないのは当然である。

3. まとめ

以上、これら2件からは、周知慣用の技術認定にあたっては、技術分野ごとの事情を勘案すべきこと、また、引用文献に明記されていない技術（引用文献から示唆される技術）の認定にあたっては、その技術分野における技術常識を十分に検討することが必要であることが導かれる。

事件番号(13)～(15) 未報告

(16) 平成17年(行ケ)第10406号

「金属のりん酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理液及び表面調整方法」無効事件

＜担当：杉本＞

(原告：日本ペイント 被告：日本パーカライジング)

概要：「審決は引用発明1, 2に基づく進歩性ありとして無効請求不成立(特許有効)としたが、本件発明と引用文献1との相違点の認定に誤りがあるとして審決が取り消された」

○審決において認定された引用発明1との一致点、相違点：

(一致点) 「少なくとも1種以上の2価もしくは3価の金属のリン酸塩粒子と、アルカリ金属塩もしくはアンモニウム塩またはこれらの混合物と、を含有し、pHを4～13に調整した…金属のリン酸塩皮膜化成処理前の表面調整用前処理」の発明である点

(相違点1) 「本件発明では2価もしくは3価の金属のリン酸塩粒子の粒径を5 μ 以下にしているのに対し引用例1にはその記載がない」

(相違点2) 「本件発明の前処理液は「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子、

アニオン性の水溶性有機高分子、ノニオン性の水溶性有機高分子、アニオン性界面活性剤、及びノニオン性界面活性剤の群から選ばれる少なくとも 1 種」を含有するのに対し引用例 1 にはその記載がない」

①審決と判決との相違点：引用発明の内容中の示唆がある（実質的に記載されている）

②相違点 1 について：明示の記載がないことは明らか。しかし、本件出願当時の技術水準を考慮し、引用例 1 の記載、引用例 1 記載の文献、公開特許公報等から認定した周知技術を総合すると、本件出願当時、相違点 1 における 2 価もしくは 3 価の金属のリン酸塩粒子の粒径を「 5μ 以下」とすることは技術常識であったと判断される。したがって引用文献 1 には、当該リン酸塩粒子の粒径が「 5μ 以下」のものを包含した技術内容が開示されているというべき。（他、被告主張の「大部分が 5μ 以下」「新たな主張は許されない」についても否定。）

相違点 2 について：モンモリロナイトおよびベントナイトの概念より、引用例 1 の記載において「酸化物」と認識しうること、引用例 1 中には、アニオン性（負）に帯電しているモンモリロナイトないしベントナイトの記載があるということができること（前処理浴の pH が 8 を超える範囲を含む旨開示があり、その前処理浴中に含有されるモンモリロナイトは pH 8 を超えると負電荷を有する）、から、引用例 1 中には「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」が記載されていることができる。

③相違点 1 について：引用例 1 の記載と他文献、技術常識（と認定された事項）とから、リン酸塩粒子の粒径を 5μ 以下とすることには容易に想到できるのではないか。被告は「大部分が 5μ 以下」との意味であると主張しており、これにより顕著な作用効果が認められるのであれば臨界的意義の有無という話になると思うが、 5μ を超えるものを少なくとも 20% 以上含む実施例があるので、この主張は認められていない。阻害要件については言及なし。判断としては妥当ではないか？

相違点 2 について：モンモリロナイトないしベントナイトが「アニオン性に帯電し分散した酸化物微粒子」であることは被告も認めている。よって妥当。

④引用発明に明示の記載がなくても技術常識を考慮すれば想到容易であったとする判例。化学分野では、文言の定義や化合物等の具体的条件（本件でいう粒径等）が公報中でも明示されていない場合が多いので、どこまでが想到容易かは、それ

により顕著な効果が得られるかどうか（臨界的意義）ということとの関係が大きい？その点の具体的主張・阻害要因の言及がないので、妥当な判決ではないかと思う。

(17) 平成17年（行ケ）第10490号 審決取消請求事件 <担当：伊藤>

1. 事件の概要

本件は、本願（特願平6-322201号）発明と引用例（実開昭62-51461号公報）記載の発明との相違点を単なる設計変更として進歩性を否定した拒絶審決が取り消された事件である。

2. 争点及び判示事項

(1) 本願発明は、「紙葉類識別装置の光学検出部」に係り、所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射光を照射し、「前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合」し、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光することを特徴とするものである。

(2) 審決における主な相違点

相違点1は、引用例には、透過光を紙葉類の搬送方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射される事項について明示されていない。

相違点3は、光学検出部が、本願発明では紙葉類識別装置用なのに対し、引用例記載の発明では、紙葉類の積層状態検知用である。

(3) 審決要旨

○「一般に、紙葉類の識別を行う際に、紙葉類の特徴箇所を選んで識別することは、当業者が容易に想到し得たことである。従って、…紙葉類の一部を透過した透過光を所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるようにすることは、単なる設計更である。」

○「引用例には、『測定光が複数回紙葉類を透過する』との記載があるのみで、『検出ライン』の概念がないだけでなく、引用発明の目的を達成するために、必ずしも2点以上の測定点が紙葉類の搬送方向に平行な線（検出ライン）の上になければならないわけではなく、したがって、引用発明の測定点が1本の検出ライン上の2か所に限定されるとはいえない。」

○「検出ラインが1本の場合と2本の場合とで作用効果に格別の差がないから、検出ラインを2本とすることは単なる設計変更にすぎない。」

○「本件周知装置と引用発明は、いずれも、照射光を紙葉類に透過させ、その透過光を基準値と比較することにより、紙葉類の正常・異常を判別する点で一致する。また、両者は、検知信号処理において相違するのみであって、光学検出部の構成自体に差異がない。そして、引用発明において、測定光を複数回にわたって紙葉類に透過させた構成を、本件周知装置に適用する上において、阻害要因がないことは、当業者にとって明らかである。」

○「発光素子で紙葉類の一部に照射させ、透過光を受光素子で受光してなる、紙葉類識別装置の光学検出部は、本願出願前周知な技術事項であり、引用例に記載の発明も紙葉類を扱うものであり、発光素子、受光素子により紙葉類の透過光を検出するものであるから、引用例に記載の発明を、上記周知事項に適用して紙葉類識別装置の光学検出部とすることは、当業者が必要に応じてなし得ることと認められる。」

(4) 判決要旨

○「本願発明は、紙葉類死別装置に係る発明であるのに対し、引用発明は、紙葉類の積層状態検知用装置に係る技術であって、発明の課題及び目的が相違しており、…したがって、本願発明の構成を把握する上で、相違点1と相違点3とを分説するのはよいとしても、相違点1ないし3の相互の関係を考慮しながら、本願発明の進歩性について検討しなければならない。」

○「すなわち、引用発明において、…紙葉類の積層状態検知装置である限り、単に照射光を紙葉類に透過させ、紙葉類の枚数を検知するものであって、紙葉類のいずれを検出箇所にしてもかまわないのであるから、複数本の検出ラインの技術的思想が入り込む余地はないのである。」

○「本件においては、複数本の検出ラインの技術的思想が、紙葉類の積層状態検知装置にとって不要であるのに、紙葉類識別装置においては重要な技術的意義を有することになるのであるから、なおさら、紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置とは同視できないものというべきである。」

○「しかし、本件周知装置及び引用発明が、いずれも、被告主張の通り、紙葉類の正常・異常を判別する点で一致しているとしても、引用発明が紙葉類の積層

状態検知装置である限り、単に照射光を紙葉類に透過させ、紙葉類の枚数を検知するものであって、紙葉類のいずれを検出箇所にしてもかまわないのであるから、複数本の検出ラインの技術的思想が入り込む余地はなく、本件周知装置と引用発明とを組み合わせると相違点1及び3に係る本願発明の構成に導くような動機付けを見いだすことはできないのである。…相違点1に係る本願発明の構成により、発光・受光素子の配設数を増やすことなく、一对の発光・受光素子により紙葉類の検出ライン毎の異なる複数箇所に係る光学的情報を混在させた透過光データを検出して識別を行い、識別の精度を上げようとするものであって、単に、一对の発光・受光素子による識別を二対の発光・受光素子によって行うなどといった量的な追加とは質的に異なる発想の転換があるというものというべきであり、1本の検出ラインが2本になっている点のみをとらえて単なる設計変更にすぎないということとはできないものというべきである。」

○「紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、引用発明及び本件周知装置ともに『紙葉類を扱うもの』、『発光素子、受光素子により紙葉類の透過光を検出するもの』であるということで、直ちに、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えることが当業者において容易であるとすることはできない。」

3. コメント

○ 多くの発明は、公知技術の組み合わせからなるものであるから、抽出された各相違点を個別に検討する手法が行きすぎると、そのほとんどが進歩性を否定される結果となる。各相違点の検討は個別に行うだけではならず、各相違点の間関係も常に考慮するべきである。

○ 対比する構成が形式的、外観的に類似していたとしても、各発明全体の構成、課題の観点から「量的な追加とは質的に異なる発想の転換」の有無についても検討するべきである。

○ 引用発明のクレームが、文言上、本願発明を含むことのみをもって異同を判断するべきではなく、引用発明の認定は、具体的に開示されている技術事項を

公知技術として対比対象とするべきである。

○ 主引用例とサブ引用例とが技術分野を異にする場合に、それらを関連させるに際しては、それなりの動機付けが必要である。

事件番号(18)未報告

(19) 平成17年(行ケ)第10514号 審決取消請求事件 <担当：伊藤>

1. 事件の概要

本件は、刊行物1（特開平 10-305128 号公報）と周知技術から容易想到（設計的事項）として進歩性を否定した拒絶審決が、刊行物1の認定の誤りを理由に取り消された事件である。

2. 争点及び判示事項

(1) 本願（特願平 9-246053 号）補正後の請求項3（本願補正発明）は、「複数種類の絵柄よりなるリールを複数列備え、遊戯媒体としてメダルを投入し、ゲームの開始操作により前記複数列のリールを絵柄表示窓上で移動を開始させ、抽選により内部入賞の当否を確定し、前記内部入賞した状態を内部入賞状態とし、各リールに対応した停止操作に対して、前記各リールを前記内部入賞状態に基づいた所定の組み合わせで絵柄が前記絵柄表示窓上に表示させるように制御部の制御により停止させ、前記停止したリールの前記絵柄表示窓上の絵柄の組合せから入賞を定め、所定数のメダルを払い戻すスロットマシンであって、ボーナスの前記内部入賞状態はボーナスに対応する絵柄の組合せが前記リールによって表示されるまで継続され、前記リールとは別にボーナスの前記内部入賞状態を報知する演出を行う表示装置を備え、メダルが投入された時に、前記表示装置による前記演出が実行されている場合には、当該メダルの投入を受け付けると共に、前記表示装置による前記演出を強制的に終了させ、前記メダルの投入に基づく制御を実行することを特徴とするスロットマシン。」である。

(2) 審決における主な相違点

相違点1は、メダルが投入された時に、表示装置によるボーナスの内部入賞状態を報知する演出が実行されている場合には、本願発明では、「前記表示装置による前記演出を強制的に終了させ」るのに対して、引用発明では、演出を強制的

に終了させない点である。

(3) 判決要旨

「刊行物1の記載によれば、【0049】の『内部当り報知制御部12は、あらかじめ内部当りの報知時期が設定されており、』との記載から、内部当り表示ランプ20の点灯・消灯は、ドラムの回転・停止とは無関係に、あらかじめ設定された内部当り報知時期に点灯され、さらに、【0068】の『一方、内部当りになった後でも、ドラムが所定の入賞図柄に停止しなければ遊戯者は内部当りになったことが分からないので、内部当り表示ランプ20はドラムが所定の入賞図柄に停止するまで点灯される。』との記載から、内部当り表示ランプ20は一旦点灯すると、ドラムが所定の入賞図柄に停止するまで、場合によっては複数回のゲームに渡って点灯され続けるものである。

したがって、刊行物1記載の引用発明においては、メダルが投入された時に内部当り表示ランプ20が点灯している場合、同ランプによる演出を強制的に終了（消灯）させる必要はなく、かえって、ドラムが所定の入賞図柄に停止していないのに、メダルの投入時に内部当り表示ランプ20を消灯させることは、引用発明の本質的部分に反することとなるから引用発明において内部当り表示ランプ20による演出を強制的に終了させることは、当業者が容易に想到し得るものではなく、審決が「引用発明において、メダルが投入された時に、内部当り表示ランプ20による点灯…がされている場合には、内部当り表示ランプ20を消灯させること、すなわち表示装置による演出を強制的に終了させることは、…当業者が必要に応じて適宜になし得る程度的设计的事項にすぎない。」と判断したことは誤りである。」

(4) コメント

刊行物1の【0049】、【0068】の記載からすれば、内部当り表示ランプ20による演出を途中で強制的に消灯する旨の記載がないばかりか、強制的な消灯は、却って引用発明の本質部分に反するのであるから、この点について「（強制的な消灯は）当業者が必要に応じて適宜になし得る程度的设计的事項にすぎない。」との審決は明らかに誤っているといえる。相違点の構成にのみ着目すれば、点灯を維持するか途中で強制的に消灯させるかは設計事項に該当する場合もないではないが、相違点の検討においては、刊行物に記載の発明自体の意義を参酌し

た上で、対比すべき構成部分の評価が行われなければならない。

事件番号(20) 未報告

(21) 平成17年(行ケ)第10603号 審決取消請求 <担当：江藤>

原告 省略

被告 特許庁長官

<拒絶審決→高裁：審決の取り消し>

不服2003-22060号事件

発明の名称：「有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法」

【特許請求の範囲】本件補正後のもの（本願補正発明）

「基板上に、A) 第一の電極を成膜する工程と、 B) 該第一の電極上に発光層を含む一層以上の有機化合物薄膜層を積層する工程と、 C) 該有機化合物薄膜層上に第二の電極を積層する工程と、を少なくとも有する有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法において、前記工程B及びCを真空蒸着法で行い、前記真空蒸着法で用いる真空蒸着装置が、構成する部材として、1) 基板を支持するための滑らかな平面を有する基板支持具と、2) 基板の成膜側表面の温度を制御するために少なくとも、2-1) 温度センサー、2-2) 演算ユニット、2-3) 熱放出・吸収体より構成される基板温度制御装置と、を少なくとも有し、前記基板支持具の前記滑らかな平面の表面粗さがJIS B0601-1994よる算術平均粗さ(Ra)が200nm以下であり、かつ、最大高さ(Ry)が800nm以下であって、前記基板支持具の滑らかな平面と支持すべき基板の間がインジウムまたはアルミニウムにより隙間なく充填されており、工程B及びCと、工程BとCとの間と、工程C終了後、基板温度が室温となるまでの間と、における該基板温度が70℃以下であり、かつ、温度変化速度の絶対値が1.5℃/sec以内である有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法」。

【審決の要点】

本願発明は、刊行物1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項により特許を受けることができない。
としたものである。

<引用発明>

「基板上に、 A) 陽極を形成する工程と、 B) 該陽極上に正孔注入層、正孔輸送層、電子輸送層からなる薄膜層を積層する工程と、 C) 該薄膜層上に陰極を積層する工程と、を少なくとも有する有機電界発光素子の製造方法において、前記工程B及びCを真空室内で蒸着形成で行い、工程B、工程C、における基板温度を室温とする有機電界発光素子の製造方法」。

ポイント

本願発明の「・・・基板温度が70℃以下である」と引用発明の「基板温度を室温とする」とが一致点と判断し、進歩性の判断を行い、容易であると結論づけた。

【裁判所の判断】

原告は、審決が、両者は「…工程B及びCにおける該基板温度が70℃以下である有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法」という点で一致する、と認定したのは誤りであると主張するので、以下検討する。

本願補正発明における「70℃以下」との文言→「室温」と同じとすれば、本願クレームの「室温となるまでの間」との記載は意味をなさないことになる。そうすると、この記載が意味を持つためには、工程C終了後、基板温度が室温となるまでの間、という、まさに基板温度が室温と異なっている一定の経過時間において、その基板温度については70℃以下にするものと記載されていることになる。したがって、本願補正発明における「70℃以下」は、室温とは異なる「70℃以下」の温度をいうものと解するのが相当である。

この一致点の判断の相違により、容易性の判断も異なるものとなった。

【まとめコメント】

本件はフレーム解釈の相違により、一致点の判断の結論が異なったものである。高裁で行われた解釈判断は妥当であり、問題点を見いだすことはできなかった。

この一致点の判断の相違からの進歩性判断について結論が異なったものであり、進歩性の判断の厳格性の相違は見いだせない。

事件番号(22), (23) 未報告

(24) 平成17年(行ケ)第10718号 審決取消請求事件

＜担当：伊藤＞

1. 事件の概要

本件は、引用例1（特開昭 60-78661 号公報）、引用例2（特開昭 58-36684 号公報）及び周知技術から容易想到として進歩性を否定した拒絶審決が、引用例1との技術的思想において相違するとの理由によって取り消された事件である。

2. 争点及び判示事項

(1) 本願（特願平 9-246053 号）補正後の請求項3（本願補正発明）は、「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷に、入力端より供給する電源の周波数を、時分割で順次循環的に、上記各共振点での共振周波数にほぼ等しいものに切替えていく電源周波数切替手段と、上記各共振点の各共振周波数近傍で、それぞれ電源周波数を微小量だけ変化させてみて、この変化に応じた負荷入出力物理量の増減に基づいて、上記各共振点の各共振周波数の変動を把握して、上記電源周波数に対して各共振周波数を追尾させる追尾制御手段とを備えることを特徴とする適応型自動同調装置。」である。

(2) 審決における主な相違点

相違点1は、本願補正発明においては、①「電氣的共振点を複数有する負荷」は「入力端を1個だけ有する1の負荷」であり、②「電氣的共振点を複数有する負荷を、時分割で順次循環的に、各共振点での共振周波数で動作させる手段」は「入力端より供給する電源の周波数を、時分割で順次循環的に、上記各共振点での共振周波数にほぼ等しいものに切替えていく電源周波数切替手段」であるのに対して、引用発明においては、それぞれ、独立した入力端を有する「共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」、「超音波振動子をそれぞれの共振周波数で駆動する回路と、時間順次に、該駆動する回路を切り替えていく走査手段」である。

(3) 判決要旨

○「電氣的共振点を複数有し、且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」とする構成を採用した本願補正発明においては、一つの入力端から供給されるパワーにより同時に複数の振動子を駆動させることを前提とし、「上記入力端より供給する電源の周波数を上記各振動子の共振点での共振周波数に略等しいものに時分割

で順次循環的に切り替えていくこと」によって発生する超音波のパワーアップが図られることになるのに対し、引用発明は、共振周波数の異なる複数の振動子を別々に駆動させて、粒径毎の霧化時間間隔と、粒径毎の量配分を調整するというものであって、両者は、複数の振動子を駆動させる動作の点において、具体的な技術的課題、作用を異にし、その技術的思想を異にしているものであり、「共振点の異なる複数の負荷に時分割でパワー供給を行う」という抽象化されたレベルで共通するとしても、そのことをもって、両発明の上記各動作に格別の差異がないとすることはできないというべきである。」

○「本願補正発明は、…複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動することを構成内容とするものであるから、その構成上の対比において、負荷が別々に駆動される引用発明と、動作に実質的な差異がないということはできない。」

○「引用発明において同時に複数の振動子を駆動するときは、それぞれの振動子を駆動する時間を調整して霧化粒子の粒径の量配分を調節することが困難となることから、複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動することは、これをうかがわせる事情が認められない限り、引用発明の予定していないところと考えるのが相当であるし、引用例1には、入力端を1個として同時に複数の振動子を駆動するようにするという技術的課題も、また、これを示唆する事項も全く記載されていない。そうすると、引用例1には、これに接した当業者が、引用発明における「独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」を、本願補正発明の「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」に変更する契機となるものがなく、その動機付けを見出すことができない。」

○「本件審決が周知技術の例示として引用する甲12は、…本件審決にいう周知技術を裏付けるものとして適切なものといえるかどうかはともかく、仮に本件審決にいう周知技術を前提としても、そのことが、引用発明において、「独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」を「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」に変更する動機付けとなることも解することはできず、…。」

(4) コメント

○ 課題、作用の抽象化（すなわち一般化、乃至は上位概念化）は行うべきではない。発明者の発明思考過程では、具体的な課題に対して先行技術のサーチを試

みることはあっても、課題等を上位概念化してサーチすることはなく、審査の試行は実際と乖離しているといえる。課題、作用の上位概念化は、事後分析（hind sight）の典型であり、審査基準に復活させるべきではなかろうか。

○ 相違点における動作が共通乃至は実質同一と判断し、発明の構成に容易想到できるとの判断は必ずしも妥当とはいえない。本願発明を全体的に観察して、相違点の構成も全体観察の中でその意義を参酌して対比を行うべきである。特に主引用例へのサブ引用例の置換、転用の可能性は、主引用例発明の全体観察において、その可能性が適正に考察されるべきである。

事件番号(25), (26) 未報告

3. まとめ

<担当：伊藤孝夫>

進歩性に対する審査アプローチは、引用例を検索する引例サーチステップと、請求項に係る発明とサーチされた引用発明との発明特定事項毎の「一致点・相違点」の認定ステップと、この後の「論理づけ」の検討ステップとを有する。

以上では、進歩性判断におけるステップのうち、「動機づけ」について重点的に考察したので、ここでは、「一致点・相違点」について一言ふれておきたい。審決取消事件では、「一致点・相違点」の認定に対して争うケースも決して少なくない。特に、今日では、一致点の認定に当たり、引用例の具体的開示内容を超えて、つまり引用例の開示内容を上位概念化している審査アプローチが一般的に採用されている。

最近の知財判決には、「進歩性の判断における一致点の認定は、相違点を抽出するための前提として相違点に係る両技術に共通する部分を抽象化して一致点と認定することは許され、また、一致点の認定をどの程度の抽象度において行うかは、審決において共通部分を考慮して、適宜なし得ることである。本件における一致点の認定についても、どの程度の抽象度によって行うかは審決が適宜行うことができるのであり、（平成16年（行ケ）第66号）」と判示されたものが見られる。

一致点を上位概念化するアプローチは、引用例のサーチにおける技術分野の拡張、さらに課題の上位概念化に繋がる一つの要因になっているのではないかの

懸念がある。そして、一致点の認定結果は、相違点の認定に影響を与えることは容易に想像でき、そうすると、そもそも「一致点・相違点」を確定するための引用例を検索する引例サーチステップでの引用例のサーチ範囲がはたして明確かどうか疑問がないともいえない。

VI. 全体のまとめ

＜担当：江藤聡明＞

特許委員会の第2部会にたまたま所属した6名の担当者が、本テーマの検討の命を受け、各項目についてそれぞれが個別に検討を行った。正味3ヶ月余りの期間であったため各項目の全体での十分な議論は行っていない。しかし、全体を通して見たとき、共通する進歩性に対する考え方が見えてくるように思える。それは、特許法が定めている「進歩性」（各国様々な呼び方があるが）には、その判断を行うに当たって、考慮すべき本来あるべき根本の考え方が有るということである。それこそが、進歩性判断の理念であり、この報告書で示した2つの方向は、「疑わしきは特許」であり、「進歩性のハードルは弊害の生じない範囲で可及的に低い方が良い」である。

もちろん、今回の報告書の提示は、あくまで一つの叩き台に過ぎず、様々な異なる考え方が有りうることは当然である。そして、本報告書がその様な様々な進歩性についての議論を更に深めるための資料となることを期待する。

最後に、確信することは、日々、企業や個人発明家の提案技術に接し、進歩性を如何に主張していくかを検討し、時に他者の特許権の効力に対抗しなければならぬ環境に在る弁理士は、進歩性の判断が如何にあるべきかを提言するには最も適した立場にあるということである。

以上

VII. 添付資料

審査基準の規定の変遷

＜担当：池山和生＞

参考資料として以下に審査基準の（平成5年改正と平成12年改正）の対照表を添付する。

青：削除された部分

赤：追加された部分

平成5年6月の公表時の規定内容	最新版(18年6月)における規定内容
<p>2.2 (2) 当業者</p> <p>本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるものを自ら知識とすることができる者を、を想定したものである。</p>	<p>2.2 (2) 当業者</p> <p>同左(但し、次が追加。)</p> <p>2.2 (2) 当業者は、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合がある(追加)。</p>
<p>2.4 進歩性判断の基本的な考え方</p> <p>(1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、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することができるか否かにより行う。</p> <p>(2) 論理付けは請求項に係る発明と引用発明とを対比して構成の一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容に、請求項に係る発明に対して起因ないし致機(動機)となり得るものがあるかどうかを主要観点とし、進歩性の存在を肯定的に推認するのにより行う。</p> <p>(3) その結果、論理づけができなかった場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。</p>	<p>2.4 進歩性判断の基本的な考え方</p> <p>(1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようなかを常に考慮して、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。</p> <p>(2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。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る。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうかを検討したり、あるいは引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。</p> <p>また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。その結果、論理づけができなかった場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。</p>
<p>2.5 進歩性の判断手法</p> <p>2.5.1 進歩性の判断の基礎になる事実の認定</p> <p>請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比することによって、両者の発明の構成の一致点及び相違点を認定する。</p> <p>請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに両者の対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である。</p>	<p>(3) なお、請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である。</p> <p>また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。</p>

青：削除された部分

赤：追加された部分

平成5年6月の公表時の規定内容

2.5.2 論理づけ
 認定事項（請求項に係る発明、引用発明、及び両者の構成の一致点・相違点）を基礎として、出願前に当業者が請求項に係る発明に容易に到達し得たかどうかの論理づけを試みる。
 当業者が請求項に係る発明に容易に到達し得たかこの論理づけは、対比した引用発明や他の引用発明の内容に、請求項に係る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、進歩性の存在を肯定的に推認するに役立つ事実として引用発明と比較した有利な効果を参酌することにより行う。進歩性の判断は、請求項に係る発明に想等することが当業者にとって容易であったかどうかの判断であるから、当業者の有している通常の創作能力を把握して、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、容易に想等できたことこの論理づけを行う。なお、一定の目的を達成する公知材料の中から最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴なう設計変更などは、当業者の發揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想等することができたものと考えられる。

- (1) 起因ないし契機（動機づけ）となり得るもの
 引用発明の内容中の示唆、課題の共通性、機能・作用の共通性、技術分野の関連性などは、起因ないし契機（動機づけ）となり得る。
- ① 引用発明の内容中の示唆
 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の有力な根拠となる。
- ② 課題の共通性
 課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

最新版（18年6月）における規定内容

2.5 論理づけの具体例
 論理づけは、種々の観点、広範な観点、広範な観点から行うことが可能である。以下その具体例を示す。

(1) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

① 最適材料の選択、設計変更など
 一定の目的を達成する公知材料の中から最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴なう設計変更などは、当業者の通常の創作能力の發揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想等することができたものと考えられる。

② 単なる寄せ集め
 発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ（単なる寄せ集め）である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の發揮の範囲内である。

- (2) 動機づけとなり得るもの
- ④ 引用発明の内容中の示唆
 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の有力な根拠となる。
- ② 課題の共通性
 課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。

但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（例えば、カーボン製のディスプレイには、金属製のそれのような埃の付着の問題がないことが技術常識であって、埃除去の目的でカーボン製ディスプレイに溝を設けることは考えられない等）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。

青：削除された部分

赤：追加された部分

平成5年6月の公表時の規定内容

③ 機能、作用の共通性
機能、作用が共通すること、課題の共通性とともに、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして、請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

④ 技術分野の関連性
発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。したがって、関連する技術分野に同様の課題を解決する類似の技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

(2) 有利な効果
① 有利な効果の参酌
請求項に係る発明の有利な効果を調べ、有利な効果の存在が認められればこれを参酌して、論理づけを試みる。

例えば、引用発明との構成の類似性や、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、有利な効果であって引用発明が有するものとは異なる効果、または同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。

特に、後述する選択発明のように、構造に基づく効果の予測性が少ないものについては、有利な効果を有することが進歩性の存在を推認するための重要な事実になる。

なお、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。

② 意見書等で主張された効果の参酌
明細書に効果が記載されているとき、及び、効果は明記されていないが発明の目的、構成に関する記載から当業者がその効果を推論できるときは、意見書等におけるその効果に関する主張（例えば実験結果）を参酌できる。

最新版（18年6月）における規定内容

③ 作用、機能の共通性
請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

① 技術分野の関連性
発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用することは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは追加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

(3) 引用発明と比較した有利な効果
① 引用発明と比較した有利な効果の参酌
請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明が引用発明と比較したことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。

例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似したり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたこととされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異なる効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。

特に、後述する選択発明のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の存在を推認するための重要な事実になる。

② 意見書等で主張された効果の参酌
明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。
しかし、明細書に記載されなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。

青：削除された部分

赤：追加された部分

平成5年6月の公表時の規定内容

- 2.6 先行技術引用上の留意事項
- (1) 引用文献中の技術が、一見、請求項に係る発明の一部の構成と類似しているとしても、その文献に、請求項に係る発明に対して契機ないし起因(動機づけ)となれることを妨げる記載があるときには、引用発明としての適格を欠く。
- (2) 他の技術分野の技術を引用するときには、請求項に係る発明の属する技術分野との関連性や、それが請求項に係る発明と同様の課題の解決を意図したものでどうか、類似した機能を有しているかなど、引用の妥当性を十分検討する。
- (3) 多数の文献を引用する場合は、論理に破綻を生じやすいので注意を要する。
- (4) 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、可能な限り文献を例示する。
- (5) 本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術は、出願人がその明細書の中で従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとしてこれを引用して請求項に係る発明の進歩性判断の基礎とすることができる。

最新版(18年6月)における規定内容

- 2.8 進歩性の判断における留意事項
- (1) 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。
- しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げる記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能場合には、引用発明としての適格性を有している。
- (2) 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識(技術常識等を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術手段を用いるの能力や通常の創作能力)の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。
- (3) 本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術は、出願人がその明細書の中で従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとしてこれを引用して請求項に係る発明の進歩性判断の基礎とすることができる。
- ③ 選択発明における考え方(引用低と比較した有利な効果の項目に記載)
- (i) 選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に含まれる下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。
- したがって、刊行物に記載された発明(1.5.3(3)参照)とはいいえないものは、選択発明になりうる。
- (ii) 刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異なる効果、又は同質であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。

青：削除された部分

赤：追加された部分

平成5年6月の公表時の規定内容

2.8 数値限定を伴った発明の進歩性の考え方
 発明の構成に欠くことができない事項を、数値を特定することにより量的に表現した、いわゆる数値限定の発明については、

- (i) 実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、
- (ii) 限定された数値の範囲内で、請求項に係る発明が、引用文献に記載されていない有利な効果であって、引用文献に記載された発明が有する効果とは異質なものの、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。なお、有利な効果の顕著性は、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。

2.9 その他の留意事項

- (1) 事実認定にあたって、請求項に係る発明や引用文献記載の技術の把握が十分でなかったり、技術用語、表現の意義の理解を誤ると、請求項に係る発明や引用発明の内容の認定、及び一致点・相違点の認定を誤り、進歩性の適正な判断を誤ることにつながるの十分注意する。また、審査においては、本願発明の知識を得た上で引用発明を理解することから、引用発明が請求項に係る発明の構成に近いものと錯覚し、相違点を見逃すことがある。引用発明は、引用文献の文脈に沿って理解する。

- (2) 本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。
 例えば、原因の発明に基づく発明であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を分析するときは、原因の発明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは進歩性を否定することができない。

最新版(18年6月)における規定内容

④ 数値限定を伴った発明における考え方(引用低と比較した有利な効果の項目に記載) 発明を特定するための事項を、数値範囲により量的に表現した、いわゆる数値限定の発明については、

- (i) 実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、
- (ii) 請求項に係る発明が、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なものの、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。なお、有利な効果の顕著性は、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。

さらに、いわゆる数値限定の臨界意義について、次の点に留意する。
 請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるとき、すなわち、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、有利な効果について、その数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される。

しかし、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界意義を要しない。

青：削除された部分

赤：追加された部分

平成5年6月の公表時の規定内容

(3) 進歩性の判断にあたって、請求項に係る発明は全体として考察されなければならず、発明の構成の各部分が複数の引用文献にそれぞれ記載されていることだけでは、この進歩性を否定する理由とならない。ただし、発明の構成の各部分が機能的または作用的に関連しておらず、発明が各部分の単なる組合せ（寄せ集め）である場合は、各部分ごとに検討し、どの部分にも進歩性がなければ、請求項に係る発明は全体として進歩性を有しない。

(4) 先行する他の全ての特徴を含む引用形式請求項に係る発明は、引用される請求項に係る発明に進歩性がある場合には、当然進歩性を有する。引用される請求項に係る発明が進歩性を有しないと判断されたときには、このような引用形式請求項に係る発明の進歩性についてもさらに判断する。

(5) 物自体の発明が進歩性を有するときは、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として進歩性を有する。

(6) 進歩性の審査にあたっては、出願人の提出した反論や証拠を正當に評価し自らの論理付けの妥当性を十分検討する。

(7) 商業的成功又はこれに準じる事実、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合には限る。

最新版（18年6月）における規定内容

(4) 特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢（注）を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比及び論理づけを行い、論理づけができた場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定されるものとする。
なおこの取り扱いには、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第Ⅹ 部審査の進め方」を参照。
（注）「形式上又は事実上の選択肢」については、1.5.5（注1）を参照。

(5) 物自体の発明が進歩性を有するときは、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として進歩性を有する。

(6) 商業的成功又はこれに準じる事実、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合には限る。

2. サポート要件に関する調査研究

サポート要件に関する調査研究

特許委員会 第2部会
36条検討グループ
副委員長 菊池 徹
委員 荒川 伸夫
委員 五十嵐光永
委員 産形 和央
委員 小島 猛
委員 林 恒徳

1. はじめに

平成17年4月1日に知的財産高等裁判所が発足した。ここでは、通常部の4か部とは別に裁判官18人全員から構成される特別部が設けられ、この中から事件ごとに5人の裁判官が選ばれて、5人合議制の事件を担当することとされている。知財高裁では、重要な法律上の争点を含み、あるいは、争点を共通にする事件が異なる合議体に係属している場合、その他これを特別部で審理および裁判をすることを相当と認めた場合に、一定の経路を経て、大合議事件とすることなどを申し合わせている。そして、その帰すうが企業活動に重大な影響を与える事件、1審の段階で異なる判断が示された事件、社会的に注目されている事件などがこの大合議事件の対象となるであろうとされる。この大合議事件では、知財高裁4か部のすべての部から構成員が選出されるようである。これは、大合議部が知財高裁4か部の総意、すなわち知財高裁の裁判官全体の意見を反映して判断を形成することにより、控訴審レベルでの事実上の判断の統一を達成するという大合議制の趣旨を実現するという大合議制の趣旨を実現するための制度的な担保であるとされる。

このような趣旨の下に、知財高裁の大合議判決として3件の判決がなされた。一太郎事件(特許権侵害控訴審事件、平成17年9月30日判決)、偏光フィルム事件(特許異議申立事件、平成17年11月11日判決)およびインクカートリ

ッジ事件（特許権侵害控訴審事件，平成18年1月31日判決）がそれである。

このうち，偏光フィルム事件（パラメータ特許事件：平成17年（行ケ）第10042号）は，発明の名称を「偏光フィルムの製造法」といい，特許異議手続において特許庁が明細書の記載不備を理由に特許取消決定をしたためにその取消請求訴訟がなされたものであり，この判決では，パラメータ発明に関する特許について明細書がいわゆるサポート要件（裏付け要件：現行36条6項1号）に適合するかどうかを判断する上での一般的な基準が示され，特許庁の審査および審判の実務に対して大きな影響を及ぼすものであるとされている。

2. 問題となった背景

そこで，まずは，この偏光フィルム事件においてサポート要件の判断の一般的基準が示されるに至った背景，換言すれば，なぜ今，サポート要件が問題視されるに至ったのかについて，検討を試みる。この問題の背景を明確に把握することにより，今後の実務における問題点やそれに対する対応を探るヒントとなるからである。

この点については，おおむね下記の2点がバックグラウンドとして存在すると考えられる。

1) 開示要件から裏付け要件（サポート要件）への変遷

現行の特許請求の範囲の記載要件として特許法36条6項1号の「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との規定は，形式上は，昭和34年法の制定当初から存在していた。しかし，昭和62年改正法（改善多項制の採用に伴う改正法）までは，「特許請求の範囲には発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」と規定され，現行の5項（特許請求の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。）に相当する要件の中に埋没して存在していた。そして，62年改正法で完全多項制の移行に伴い4項1号において上述とまったく同じ規定振りで設けられ，付与後異議制度の採用などの国際調和をめざす平成6年改正法に伴い，特許請求の範囲の記載要件が従来の4項から6項に移され，現行の規定振りとなっ

たものである。要するに、このサポート要件の規定は、昭和62年改正法以後は、形式的には現行法と同様に独立して存在したが、これは、体裁を整えるための改正であったといえる。

このため、当時の開示要件は、その意義が独立して問題とされるものとしては把握されておらず、その結果、クレームの記載事項が「形式的に」発明の詳細な説明に存在すれば事足りると認識され、平成5年までの審査基準においても、同様の運用がなされていたといえる。

しかし、そもそも、「発明の詳細な説明に記載された」事項のみについて、権利付与請求の範囲に記載しなければならない、との要請は、法が、新規な発明を公開して発明の公開による利用に供した者にのみ、その代償として権利を付与する、という特許法の目的の根幹に根源がある。この場合、「発明の公開による利用」には、当業者であれば公表された発明をみて実施できるように開示すること（36条4項1号：実施可能要件）はもちろんのこと、その発明の技術文献としての利用、すなわち、次の技術開発の指針となることまでもが包含されている。とすれば、新たな問題点を解決して次の技術開発のステップに進むためには、特定された技術的事項により、課題を解決できることを当業者が認識することができなければ、「公開による利用に供した」ともいえず、また、その代償として権利を付与することを許容することもできないといえる。より具体的には、発明は、課題を解決するための手段に、その本質があるのであるから、請求の範囲に記載された発明により、課題がどのように解決されたかを当業者が認識できなければ、この課題解決段としての発明を「実質的に」開示したことにはならない、といえる。いわば、この後者の面が、具体化されたものが、特許法36条6項1号、すなわち、裏付け要件（サポート要件）として、認識されるに至ったといえる。

その結果、平成14年の産業構造審議会においても、この「裏付け要件」としての特許法旧36条5項1号の位置付けの見直しが提案され、また、その答申を受けて、平成15年10月に改訂された審査基準においても、この点を明確化すべく、クレームと発明の詳細な説明との関係につき、実質的に公開されていない発明について権利が発生するのを防止する、との観点から、「表現上の整合性」のみならず、「実質的な対応関係」についての審査を行うよう改訂された。

以上より、発明を公開する意義のうち、当業者の実施を担保するという側面が、

1) 実施可能要件（特許法36条4項1号）として、また、次の技術開発の指針（その発明での問題点等の検討）を担保するという側面が、2) 裏付け要件（サポート要件：特許法36条6項1号）として、いわば、各々独立して、その意義が検討されるに至り、両者を合わせて広く「開示要件」と捉える傾向になりつつある。

とはいえ、それまで十分な検討がなされていたとはいえ、また、審査基準も行政庁たる特許庁の運用であり、法的な解釈としての基準は明確化されていたとはいえなかったため、これを積極的に判示した点に、偏光フィルム事件判決（平成17年（行ケ）第10042号）の意義があるといえる。

2) クレームの記載の多様化

一方、上記の裏付け要件（サポート要件）の意義が、改めて脚光を浴びるに至った直接的な原因としては、平成6年の法改正を挙げることができる。すなわち、必ずしも「構成」のみから特定することが困難であった発明の存在を受け、従前から運用上はある意味黙認されてきた作用的・効果的な記載が、平成6年改正法により「特許出願人が発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない（特許法旧36条5項）」とされ、クレームの記載にある程度の出願人の自由度が法的にも保証されたことが発端といえる。

その結果、出願人の当然の心理として、できるだけ権利範囲は広めにという意識が働き、とりわけ、それがクレームの記載の自由化によって拍車がかかり、クレームの記載が多様化され、開示（裏付け）した以上の技術的要素をクレームに記載する案件が増えてきたことが、バックボーンとして存在するといえる。

この点は、実務家にとっては、今後の出願において、十分に考慮に入れておくべき問題といえる。

上記の背景を念頭に、次に、偏光フィルム事件判決の概要を考察することとする。

3. 偏光フィルム事件判決の概要

1) 事案の概要

(1) 手続の経緯

- ・平成5年10月21日，特許出願（特願平5－287608号，発明の名称：「偏光フィルムの製造法」，以下「本件出願」という。）。
- ・平成14年7月12日，設定登録（特許第3327423号，以下「本件特許」という。）。
- ・平成16年11月26日，取消決定（異議2003－70728号）

（2）特許請求の範囲

【請求項1】 ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり，原反フィルムとして厚みが30～100 μ mであり，かつ，熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い，かつ染色処理工程で1.2～2倍に，さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \quad \dots (I)$$

$$X \geq 65 \quad \dots (II)$$

但し，X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）

Y：20℃の恒温水槽中に，10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後，105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）

【請求項2】 完溶温度が65～90℃であるポリビニルアルコール系原反フィルムを用いることを特徴とする請求項1記載の製造法。

【請求項3】 平均重合度が2600以上のポリビニルアルコール系原反フィルムを用いることを特徴とする請求項1記載の製造法。

（3）争点

- ① 明細書のいわゆるサポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無
 - ② 実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否
 - ③ 特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否
- （実施可能要件については，裁判所は判断しなかったため，省略する。）

2) 原告主張の決定取消事由

(1) 争点①について

決定は、「 $Y > -0.0667X + 6.73$ 及び $X \geq 65$ の二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく、また、他に、本件特許明細書（注、本件明細書）の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記二式を満足するものが前述の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではない。」と判断しているが、この判断は、原告が、本件異議申立ての審理の段階で、10点の実験データを記載した実験成績証明書（甲6、以下「甲6証明書」という。）を提出したにもかかわらず、これを全く考慮せず、本件明細書記載の実施例1、2の2点及び比較例1、2の2点の合計4点のみを基にして、これら4点以外の実験データがないことを前提にされたものであり、誤りである。

甲6証明書の10点の実験データと本件明細書記載の4点の実験データを参酌すれば、上記二式を導き出すための具体例の数として十分であり、上記二式を満足するものが優れた効果を奏するとの確証を得るにも十分である。

(2) 争点②について

決定は、「実験条件の大きく異なる実験の追加は、本件発明の実施例を補足するものではなく、新たな実施例の追加となり、本件事件（注、本件異議申立て）の審理にあたってそれらの実験結果を参酌することはできないものである。」と判断するが、誤りである。

(3) 争点③について

本件発明は、優れた偏光性能を有する液晶用の偏光フィルムの製造法として、産業の発達に大きく寄与しており、このような有用な発明に係る特許を、仮に、本件明細書の発明の詳細な説明にわずかの記載不備があるとしても、そのみを理由で取り消すことは納得できない。特に明細書の記載要件は、時代とともに変遷しており、少なくとも本件出願時において、本件発明のようないわゆるパラメータ発明の特許出願については、明細書に実施例として根拠となるすべての実験データを記載することは要求されていなかった。

すなわち、本件出願に適用される特許法旧36条5項1号及び同条4項の規定の解釈・運用の基準となる特許・実用新案審査基準は、平成5年6月に全面改訂されたものであるところ、この特許・実用新案審査基準には、いわゆるパラメー

タ発明の特許出願に係る明細書の記載要件についての基準は全く規定されていなかった。平成6年改正法による改正により、同改正前の特許法旧36条4項の規定が改正され、同改正後の特許法36条5項、同条6項2号の規定が創設されるなど、明細書の記載要件が大幅に改正された。これらの規定の解釈・運用の基準となる特許・実用新案審査基準は、平成12年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準であり、ここで初めていわゆるパラメータ発明の特許出願に係る明細書の記載要件についての基準が加えられた。

本件明細書が記載要件を具備しているか否かについては、本件出願の審査においては全く問題にならなかったのに、本件特許の出願後に定められた明細書の記載要件に関する特許・実用新案審査基準を遡及適用して、本件特許を本件明細書の記載不備のみを理由として取り消すことは極めて不合理であって許されないといふべきである。

3) 被告の反論

(1) 争点①について

特許請求の範囲の記載が特許法旧36条5項1号違反の規定に適合しているか否かの判断は、特許請求の範囲記載の請求項に係る発明と、明細書の発明の詳細な説明に発明として記載したものとの実質的な対応関係を検討することにより行い、上記請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであると判断された場合は、同号の規定に適合するということとはできないと解すべきである。

(2) 争点②について

特許法旧36条5項1号違反の有無の判断に当たり、甲6証明書記載の実験データを参酌することができないことは、以下のとおりである。

ア 甲6証明書記載の実験内容との関係における参酌の可否

(ア) 甲6証明書記載の実験と本件明細書記載の実施例の実験条件を比較すると、大きく異なっている。

(イ) 甲6証明書記載の実験1ないし8は、乾燥温度と乾燥時間が本件明細書記載の実施例のものと大きく異なり、かつ、甲6証明書記載の実験4ないし8及び比較実験1、2は乾燥基材が本件明細書の実施例と異なるものであって、

総合的にみて本件明細書記載の実施例の実験条件とは大きく異なるものであるから、甲6 証明書記載の実験データは、本件明細書記載の実施例及び比較例を補足するものではなく、新たな実施例の追加である。したがって、特許法旧36条5項1号違反の有無の判断に当たり、その実験データを参酌することはできないものである。

イ 本件出願時の技術水準との関係における甲6 証明書記載の実験データの参酌の可否

(ア) 特許請求の範囲の記載が特許法旧36条5項1号の規定に適合するか否かの判断は、特許出願の願書に添付した明細書及び図面の記載のほか、特許出願時の当業者の技術常識をも参酌して行うべきである。

したがって、甲6 証明書記載の実験データが本件出願時の当業者の技術常識である場合には、上記の判断において、これを参酌することができるが、そうでない場合にはこれを参酌することはできないと解される。

(イ) 原告は、本件明細書記載の実施例及び比較例の4点の実験データのほか、甲6 証明書記載の実験データ10点を加え、合計14点の実験データをプロットし、 $Y > -0.0667X + 6.73$ の式〔式(I)〕を導き出したものであると主張するが、このように多数の実験データを整理して所望のものが得られる範囲を見いだすことが、本件発明のような偏光フィルム等の化学分野において常とう手段であるとしても、その実験データから導き出される好適な範囲は、当業者にとって本件出願時の技術常識といえるものではない。

(3) 争点③について

決定は、本件明細書が記載要件を具備しているか否かについて、飽くまでも法令に従って判断したものであり、本件特許の出願後に定められた特許・実用新案審査基準を遡及適用したということはなく、原告の主張は失当である。

4) 裁判所の判断

(1) 特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである

か否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。

(2) 争点①について

ア 本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

イ 本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明の上記構成を採用することの有効性を示すための具体例としては、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値を有するPVAフィルムから、高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値を有するPVAフィルムから、耐久性が十分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。

本件明細書に接する当業者において、PVAフィルムの完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）とが、XY平面において、式（I）の基準式を表す上記斜めの実線と式（I I）の基準式を表す上記破線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべ

きであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項1の記載が、明細書のサポート要件に適合するという事はできない。

(3) 争点②について

ア 特性値を表す二つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するために、発明の詳細な説明に、特許出願時の技術常識を参酌してみても、パラメータ（技術的な変数）を用いた一定の数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要すると解するのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり、それは、当然のことながら、その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含むものである。そうであれば、発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。

イ 甲6証明書は、甲6証明書記載の実験データは、本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されていない、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の数値を有するPVAフィルムから得られた偏光フィルムの性能の測定結果と、その測定データに基づき判断されるPVAフィルムの完溶温度（X）及び平衡膨潤度（Y）の数値と偏光フィルムの性能との関係を、本件出願後になって開示す

るものにほかならず、これを上記発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとして参酌することは、上記アに説示したところに照らし、許されないというべきである。

(4) 争点③について

ア 本件明細書の特許請求の範囲の記載が、特許法旧36条5項1号所定の明細書のサポート要件に適合しているか否かは、特許法の当該規定の趣旨に則って判断されるべきであり、その規定の趣旨からすれば、本件発明のようないわゆるパラメータ発明についての明細書のサポート要件に関しては、上記(2)アのとおり解釈すべきである。

イ 特許・実用新案審査基準は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく(特許法195条の3により同条の規定は適用除外とされている。)、法規範ではないから、本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められているか否かは、上記(2)アの解釈を左右するものではない。

平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準(甲11)では、明細書のサポート要件違反の類型の一つとして、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」を掲げ、更にその例示として、「機能・特性等を数値限定することにより物・・・を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合」を掲げており、この具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは、上記(5)アの判示に照らして明らかであって、そうである以上、これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の間

題は生じないというべきである。

4. 偏光フィルム事件における判断と審査基準との関係

1) 対比の必要性

次に、上記偏光フィルム事件は、これまでの特許庁の運用、即ち、審査基準と異なるのであろうか、換言すれば、今後の実務上の運用に大きな変更を強いるものであるのか、について確認すべく、審査基準との関係について、考察することとする。

2) 対比

偏光フィルム事件における判断と審査基準とを対比すると別表のとおりとなる。別表においては、(1) サポート要件を規定した理由、(2) 判断基準、(3) パラメータ発明の判断基準／対応する類型、(4) 適用／事例、の四項目において対比した。以下、これら各項目について説明する。

(1) サポート要件を規定した理由

偏光フィルム事件と審査基準のいずれにおいてもサポート要件を規定した理由として、「発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について特許権が発生すること」を挙げており、両者は共通する。

(2) 判断基準

偏光フィルム事件と審査基準のいずれにおいても、「当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」が基本的な判断基準となっており、両者は共通する。

(3) パラメータ発明の判断基準／対応する類型

偏光フィルム事件においては、パラメータ発明に対する判断基準が示されており、それは、「数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌し

て、当該数式が示す範囲内であれば、所望の[・]効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する」というものである。

効果が得られることが認識できるか否かを基準とすることは、審査基準には明示されていないが、結果において審査基準と整合するものであると思われる。

（４）適用／事例

偏光フィルム事件と審査基準の事例のいずれにおいても、十分な数の具体例が示されているか否かをまず判断し、十分な数の具体例が示されていない場合には技術常識を考慮して判断しており、判断基準および手順において共通する。

３）結論

以上の対比から明らかなように、偏光フィルム事件における判断と審査基準の間には実質的な差異はない。

なお、偏光フィルム事件においても次のように認定されており、サポート要件に関する裁判所の判断基準と審査基準とが一致することが確認されている。

『平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準（甲11）では、明細書のサポート要件違反の類型の一つとして、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」（注 類型③）を掲げ、更にその例示として、「機能・特性等を数値限定することにより物・・・を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合」（注 例10）を掲げており、この具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは、上記(5)アの判示に照らして明らかであって、そうである以上、これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じないというべきである。』

別表

	偏光フィルム事件	現行審査基準
サポート要件を規定した理由	<p>特許法旧 36 条 5 項 1 号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、<u>公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり</u>、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。（第 6 1 (1)）</p>	<p>請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、<u>公開していない発明について権利を請求することになる</u>からである。本号の規定は、これを防止するためのものである。（第 2 章 2. 2. 1 (1)）</p>
判断基準	<p>特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により <u>当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か</u>、また、その記載や示唆がなくとも <u>当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か</u> を検討して判断すべき。（第 6 1 (1)）</p>	<p>対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したもののとの表現上の整合性にとられることなく、<u>実質的な対応関係について審査する</u>。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。</p> <p>実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が<u>解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否か</u>を調べることにより行う。（第 2 章 2. 2. 1 (2)）</p>
パラメータ発明の判断	<p>パラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するため</p>	<p>類型③ 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に</p>

<p>基準／対応する類型</p>	<p>には、発明の詳細な説明は、その<u>数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。</u>（第6 1（4）ア）</p>	<p>開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。（第2章 2.2.1（3）③）</p>
<p>適用／事例</p>	<p>本件明細書の発明の詳細な説明には、<u>…実施例が二つと、…比較例が二つ記載されているにすぎない。</u></p> <p>他方、<u>…具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。</u></p> <p>また、<u>…二つの実施例と二つの比較例との間には、式（I）の基準式を表す上記斜めの実線以外にも、他の数式による直線又は曲線を描くことが可能であることは自明であるし、…上記四つの具体例のみをもって、上記斜めの実線が、所望の効果（性能）が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底いうことができない。</u></p> <p>そうすると、本件明細書に接する当業者において、<u>…式（I）…と式（II）…を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、…課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具</u></p>	<p>例10 機能・特性等を数値限定することにより物（例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ）を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる<u>十分な数の具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合。</u>（第2章 2.2.1.1（3）例10）</p>

	<p>体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項1の記載が、明細書のサポート要件に適合するということはできない。（第6 1 (4) イ）</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5. 従来判決の傾向と偏光フィルム事件以降への判決への影響

1) 判決の影響

では、審査基準との間に実質的な相違がないとして、次に、最終的に実務に影響を与える裁判所の判断に、サポート要件の判断の一般的基準を示したとされる偏光フィルム事件判決の以前と以後とで、どのような相違が見られるか、この点について、検討することとする。

2) 分析のポイント

36条4項は、発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない、との規定を受けて、1号として、

「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と規定しており、また

36条6項は、特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない、との規定を受けて、1号として、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」などと規定されている。

そして、（発明の詳細な説明に、特許を受けようとする発明が、その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載してあれば、特許請求の範囲でその

特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるということができるから) 特許法36条6項1号の記載要件は、特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるか否かという問題であり、36条4項の記載要件の議論とは、いわば表裏一体の問題ということができる(H17(行ケ)10013(たんぱく質事件)平成17年10月19日判決など)とされている。

このため、出願に係る発明(すなわち、特許請求の範囲に記載された発明、あるいは特許を受けようとする発明、さらに端的に言えば、(各)請求項に係る発明)が、発明の詳細な説明で十分に説明されていない、つまり当業者がその発明を実施することができる程度に記載されていないから、実施可能性欠如という理論構成もありうるし、発明の詳細な説明に記載されていないからサポート要件欠如という理論構成もできることになる。

ここでは、後者、即ち、サポート要件を中心とした従来の判決の傾向と偏光フィルム事件以降の影響について考察する。

3) 判断形式

判断形式の問題は、上述のような理論構成(4項の実施可能性欠如か、6項1号のサポート要件欠如)が可能であるから、前審の審判でどのように判断をしたかにかかっている。すなわち、実施可能性要件欠如という観点から審決がされたのであれば、本件発明が発明の詳細な説明の記載からみて当業者が容易に実施することができるように開示されているか、あるいは当業者にとって過度の負担にならないように実施することができるのかどうかなどの判断の当否が争点となり、サポート要件欠如であるならば、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載がなされているのかどうかなどの判断の当否が争点となるからである。そして実際には、両者が絡み合って主張されるから、どちらの論理を採用するか、あるいは両者を採用し判断するかは裁判所の裁量の範囲内であり、この裁量の範囲においてしかも争点に応じて判断されるから、事案に応じて実際の事実摘示と判断がからみ判決は微妙ないいまわしとなるようである。

そこで実際にどのようないいかたをしているのかをみると以下にみるようにまちまちである(並べる順序は判決日の新しいものから古いものへとなっている。)。ただし、ここでは、主要な表現を端的にまとめてあるので、たとえば、

「特許請求の範囲の記載は」の表現とか、中間の文章の表現などは省略してある。

- 本願発明が裏付けられているということではできず、当業者が容易に本願発明を実施することができるともいえない。・・・以上のおりであるから・・・本願は（平成6年法律第116号による改正前の）特許法36条4項、5項1号に反し特許を受けることができない。（H18.6.28；H17（行ケ）10712抗体分子事件）
- （本件発明2の特許法36条4項、6項の要件違反について）発明2・・・は、発明の詳細な説明に記載されていないというべきであるから、36条6項1号に規定する特許請求の範囲の記載要件に適合しない（したがって、4項欠如を判断するまでもない。）。（H18.2.27；H17（行ケ）10067：電磁処理装置事件）
- （本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば）所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえ、明細書のサポート要件に適合するということではできない。（H17.11.11；H17（行ケ）10042：偏光フィルム事件）
- 一部に有用性を有しないものが存在するために・・・当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものといえず、特許法旧36条4項の記載要件を満たしていない・・・（さらに36条6項1号の記載要件については）有用性の明らかな・・・のみならず有用性を有しない・・・をも包含している本願発明の特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載された発明を超えるものを記載していることとなり、同条6項1号の記載要件を満たしていない。（H17.10.19；H17（行ケ）10013 たんぱく質）
- （請求項1に係る発明は中空微小球を含有する旨の限定がなされておらず中空微小球を含有しないものであって、顔料の・・・を所定の数値範囲に限定した発明をも包含するのに対し、発明の詳細な説明ではもっぱら中空微小球を含有することを前提に顔料の・・・を所定の数値範囲に限定することの意義および実施例等が記載されているから）本願発明には発明の詳細な説明に記載のない発明を含んでいることは明らかで、特許請求の範囲の記載は36条6項1号の規定に違反する。（H17.6.14；H17（行ケ）10137：粘土事件）
- （本件発明は発明の詳細な説明に記載された発明ではないとの主張について）本件発明の目的、構成及び効果の説明に接した当業者が格別の思考を要することなく容易に理解し得ることというべきで・・・発明の詳細な説明には・・・が開示されているということができ・・・したがって本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明というべきである。（H17.4.12；H17（行ケ）10080：液晶表示装置の駆動装置事件）
- 本件発明に関しては、特許を受けようとする発明が「発明の詳細な説明」に記載されており、またその

構成に関する具体的構成が「発明の詳細な説明」中に、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されて(おり)・・・36条6項1号, 4項違反の主張は・・・採用できない。

(H16.2.25 ; H15 (行ケ) 158 : ガードル事件)

- ・発明の詳細な説明は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に記載されているとはいえず、(平成6年法律第116号による)改正前36条4項に規定する要件を満たさない(し)・・・さらに発明の詳細な説明において裏付けられた範囲を超えた発明が記載されているものというほかはなく、発明の詳細な説明に記載された発明を記載したものといえず、かつ、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものといえないから、改正前36条5項1号および2号に規定する要件を満たさない。

(H15.12.26 ; H15 (行ケ) 104 治療剤事件)

- ・明細書に記載されている発明以外の発明についてされたということとはできない(から平成5年法律第26号による改正前の特許法184条の15第1項の規定に違反しているということとはできない。)

(H15.11.26 ; H15 (行ケ) 73 : 電子安全装置事件)

- ・明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである(からその超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。)

(H15.10.8 ; H14 (行ケ) 539 : 人工乳首事件)

4) 傾向と分析

(1) 上述の偏光フィルム事件の判決(17.11.11)以前においては、一般にサポート要件の欠如が争点の1つとされていても

①理由として進歩性欠如, 29条の2違反などの問題が主要な争点とされて判断され, 他の事由については判断するまでもなくと処理されることが多い,

②実施可能要件(4項)欠如などが主たる事由となり, サポート要件(6項1号)欠如は付随的なものとして処理されることが多い,

などのことから, サポート要件を主たる, あるいは前面に出して判断したものはほとんどみられないのが実情であり, その後においてもその傾向は変わらないものと思われる。

(2) 同じような時期に出された二軸延伸フィルム異議事件(H17.11.17 平成17(行ケ)10295)のパラメータがからんだ判決では, 2つのパラメータが密

接に関係し不等式の関係を満たすればよいというが、実施例や比較例などの具体例をみる限りそのようなことはいえないし、この関係を実現させるためいろいろな要因があるというもののそのための具体的な事項がまったく記載がない以上、その発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない旨の判断を下している。

(3) このような事情を勘案してみると、まず発明が発明の詳細な説明で実施できるように記載されていることが前提条件であるといえる。というのは、発明の詳細な説明それ自体には実施できるように記載されていてもそこからの特許を受けようとする発明の抽出のしかたがおかしいとそのような(本来抽出できないはずの)発明は、発明の詳細な説明に記載されていないとか裏付けられていないということになるからである。このような例としては、上述の粘土事件が挙げられる。このケースでは、発明の目的とか効果、実施例などからみて三成分が必須要素であるにもかかわらず、抽出することができない二成分のものを仮想して発明と称して請求項1と2の発明にしたためにサポート要件違反とされたものである。

(4) 上述の摘示した判決をみてみると、サポート要件欠如として指摘できるものは次のようなものであろう。

- ①発明の詳細な説明に裏付けられた範囲を超えたもの、
- ②当業者が格別の思考を要することなく容易に理解し得ないもの、
- ③発明の詳細な説明に記載された技術的事項の範囲を超えたもの、
- ④発明の詳細な説明に記載のない発明を含んでいるもの、
- ⑤発明の詳細な説明に記載されている発明以外のもの、
- ⑥発明の詳細な説明に記載されていないもの、

(5) これらの原因をみてみると、たとえば、

- ①発明の抽出のし方や認識のし方に問題がある、
- ②実際のデータに使用した材料を明記する代わりに材料1などという表現をするとともにその他の部分を秘匿したところに問題がある、
- ③発明の実体が整理されておらずごちゃ混ぜの発明の詳細な説明と裏付けデータとなっている問題がある、
- ④データからの推測を発明として抽出したところに問題があるしまた発

明の目的と整合しない問題がある，
 などの点が指摘される。

- (6) これらの判決をみた範囲では分野ごとの問題の相違はないようである。
- (7) 偏光フィルム事件以降，パラメータ特許の審査においてはパラメータ発明を裏付けるだけの実施例・データの数でないと36条6項1号欠如の拒絶理由が通知されることが多くなったといわれている。このため，とくにパラメータ特許においては，それを裏付けるための実施例・データを明細書に開示することが必要である。
- (8) 一方，明細書の記載・補正などのからんだ判決全体をしてみると，主張に対する法律判断とか解説を含めて特許の考え方，条文の解釈・説明・摘示などを行っているものが17年判決，18年判決で非常に多くなってきている。(後記，表参照)
- (9) これらは，裁判所の立場として特許法の適用についての基本的な考え方がないし法律の解釈・説明をいろいろな判決中で繰り返すことによって，出願人とか特許権者への啓蒙と教育的な配慮もあるであろうし，紛争の解決に役立つ指針を提示しているようにも思われる。このようなことからすると，記載不備の問題は，厳しく判決中で指弾される可能性があるし，また，このような傾向は，数年続くものと思われる。
- (10) 発明の詳細な説明と特許請求の範囲の記載不備やこの両者の矛盾の問題は，意外に権利設定後のものが多くみられることも特徴であるので，この点からみると従来の審査のやり方に問題があり，今後は逆に審査段階での記載不備の指摘が多くなるとともに厳しくなるものと推測される。

H17(行ケ)10579	像処理装置	H18.10.4	査定 36条4項
H18(行ケ)10068	無段変速機構	H18.09.27	査定 17条の2
H17(行ケ)10698	ポイント管理装置	H18.09.26	査定 17条の2
H17(行ケ)10614	基板の研磨法	H18.09.14	査定 36条5項
H17(行ケ)10632	室内用建材	H18.09.12	異議 120条
H18(行ケ)10118	車庫装置	H18.07.31	査定 17条の2

H17(行ケ)10712	抗体分子	H18.6.28	査定 36条摘示
H17(行ケ)10662	縫製方法	H18.06.06	査定 36条
H17(行ケ)10623	基材樹脂	H18.04.27	異議 44条
H17(行ケ)10771	スロットマシン	H18.04.17	訂正 126条
H17(行ケ)10739	スロットマシン	H18.04.17	訂正 126条
H17(行ケ)10296	被覆部材	H18. 3.22	無効 42条の2
H17(行ケ)10067	電磁処理装置	H18.2.27	無効 36条4項
H17(行ケ)10266	通信ネットワーク	H18. 2.16	査定 17条の2
H17(行ケ)10205	ラクチュロース	H18. 2.16	無効 36条4項
H17(行ケ)10552	電磁処理装置	H17.12.27	訂正 126条
H17(行ケ)10170	証券化システム	H17.11.24	査定 最高判決 14. 9. 17
H17(行ケ)10042	偏光フィルム事件	H17.11.11	異議 36条5項
H17(行ケ)10013	たんぱく質	H17.10.19	査定 化学物質と36条6項1号
H17(行ケ)10130	フィルム	H17.10.18	訂正 36条5項
H17(行ケ)10312	治療剤	H17. 8.30	査定 36条4項
H17(行ケ)10122	感圧接着ポリマー	H17. 7.19	査定 判断順序と拒絶理由
H17(行ケ)10280等	ニッケル超微粉	H17. 6.30	異議 36条4項
H17(行ケ)10006	大型単結晶	H17. 5.30	査定 化学物質
H17(行ケ)10058	酸素発生陽極	H17. 4.12	無効 要旨変更
H16(行ケ)5	冷凍装置	H17. 3. 9	異議 44条
H15(行ケ)155	衣類	H16.10.18	無効 150条
H15(行ケ)156	シームレス経編地	H16.10.18	無効 150条
H15(行ケ)206	繊維製品	H16. 6.30	無効 36条
H13(行ケ)182	チューインガム	H16. 6.22	無効 70条36条
H15(行ケ)104	治療剤事件	H15.12.26	異議 36条4, 5項
H15(行ケ)73	電子安全装置	H15.11.26	無効 36条
H14(行ケ)539	人工乳首	H15.10.8	査定 優先権41条

H13(行ケ)346	再起動方法	H15.3.13	査定 36条6項1号70条
H13(行ケ)140	畳縫着機	H15.3.10	無効 36条70条
H12(ワ)7221	エアロゾル製剤	H13.10.30	侵害 36条3, 4, 6項
H10(行ケ)28	小孢子形成の制御	H13.5.17	査定 36条6項
H12(ワ)9657	抗CEA抗体C	H13.2.27	侵害 クレーム解釈指針

6. 実務上の留意点

1) 実務への影響

最後に、これまでのサポート要件の検討結果から、今後の実務において、留意すべき点を整理しておく。

この場合、36条6項1号の判断基準は、審査基準においても、偏光フィルム事件においても、「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該課題を解決できると認識できる範囲のものか否か」である。ここで要求されているのは「認識できる」ことであって、仮に、実際には課題を解決できる範囲であるとしても、発明の詳細な説明の記載からそれが認識できなければこの要件を充足したことになる。

したがって、かかる観点からは、請求項に係る発明の構成と、作用・効果の対応について、詳細な説明の欄に十分に記載することが好ましい。より、具体的には、次のような点の考慮が必要である。

2) 実施例との関係について

偏光フィルム事件以降、パラメータ特許の審査において、実施例の数が十分でない場合には、36条6項1号違反の拒絶理由が通知されることが多くなったと聞く。特にパラメータ特許出願においては、パラメータを特定するための十分な実施例を開示することが必要である。具体的には、下記の点に、留意すべきである。

- (1) 特許請求の範囲に記載された発明について、発明の詳細な説明で当業者が実施することができる程度に過不足なく明確に説明をするとともに実施例や具体的データをもってその説明を裏付ける必要がある。できる限り多くの実験例、実施例を挙げる必要がある。

- (2) 関係式などで規定する場合、その関係式を導出するための十分な実施例(測定)データをもって説明することが必要である。
- (3) 測定データに基づく数値範囲などを請求項で発明と定義する場合、発明の詳細な説明において測定データを求めた際に使用した設備用具、その他の測定環境を記載しておくこと、それらをも含めて発明に不可欠なものとして解釈されるおそれがある。したがって、設備用具、その他測定環境が、発明の要件と関係しない場合には、その点を考慮した記載や測定データに影響を与えないことを明記しておくことが必要である。
- (4) 数値をもって規定する場合、どのような測定方法によるものか、場合によってはその測定方法とやり方を当業者が容易に理解できる程度に明確に示す必要がある。
- (5) 領域(範囲)を特定する要件が含まれる場合は、臨界点の意義、根拠を発明の効果との関係を考慮して明確に記述しておくことが必要である。

特に、後日、請求項で規定する範囲と重複する範囲の出願が引用された場合に、補正により重複範囲を排除するように補正して対応する場合がある。かかる場合に、新たな限定範囲が新規事項とならないようにするために、出願時明細書に可能な範囲、好ましい範囲、望ましい範囲毎に、根拠となるデータや効果との関係を明確にしておくことが必要である。

2) 使用する用語との関係について

使用する用語は、出願当初の意味を変更することはできず、また特許請求の範囲の記載の意味の解釈の限界を超えて、あるいは、その用語の意味を無視して、その意味を定めることは許されない。したがって、請求項に使用する用語の意味は出願当初からはっきりさせておく必要がある。この点に関しては、以下の点に留意する必要がある。

- (1) 材料などの規定を上位概念・集合概念などで規定する場合にはその上位概念・集合概念に含まれる必要最小限の材料が、発明の作用、効果をサポートできるデータを示しておく必要がある。
- (2) 特許請求の範囲の記載において、概して技術的範囲を広くしておきたいとか解釈できるようにしておきたいという意図から、「所定の」、「略」など

の用語が使用される場合がある。一方で、発明の詳細な説明においては唯一の実施例しか示すことができないような場合には、このような用語の使用は避け、その実施例に対応する発明を請求項に記載することが必要である。あるいは、その実施例以外に、「所定の」、「略」などの用語が要件として明確であることの技術的根拠を明確にしておくことが必要である。

- (3) システム発明の開示において、機能ブロックにより、機能あるいは回路を表現して説明する場合がある。請求項において、このような機能ブロックの詳細構成を示さずに機能のみを定義する場合は、サポート要件を充足しない可能性がある。機能ブロックへの入力および出力がどのようなものであるかを明らかにし、従来技術をどのように適用して機能ブロックを実現するのかの実施可能性要件をも充足するようにしておく必要がある。この場合、一つの回路あるいは素子の実施例記載のみでは十分ではない。詳細な説明において、前記の機能ブロックに含まれると想定される他の回路、素子に代替できることが発明の作用、効果との関係において、容易に理解できることを示す記載が必要である。

(参考)

①H17. 11. 11 知財高裁 平成 17(行ケ)10042 (偏光フィルムの製造法異議事件)

要旨: 4つの具体例(実施例2つと比較例2つ)のみに基づいて一定の2つの数式で示される範囲を策定し、これをもって所望の効果が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けるものであるとはいえず、また特許出願後に実験データを提出して明細書の記載内容を記載外で補足することによって、その内容をクレーム記載の発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない。

②H17. 11. 17 知財高裁 平成 17(行ケ)10295 (二軸延伸フィルム異議事件)

要旨: 2つのパラメータが密接に関係し不等式の関係を満たすればよいとしているが、実施例や比較例などの具体例をみる限りそのようなことはいえず、この関係を実現させるためいろいろな要因があるというがそのための具体的な事項がまったく記載がない以上、その発明を実施することができる程度に明確かつ十分に、記載されているとはいえない。

③H17. 6.30 知財高裁 平成 17(行ケ)10280 等 (ニッケル超微粉異議事件)

要旨: 積層用セラミック用のニッケル超微粉が、少なくとも(1)式を満たすニッケル粉と区別して(2)式を満たすニッケル粉を当業者が製造し得る具体的な方法を記載していないので、明細書で開示された具体的製法によって製造できるとは限らず、ほかにどのような条件設定をすれば製造しうるのか何ら記載されていない以上、容易に実施しうる程度に記載されているとはいえない。

④H17. 11.22 知財高裁 平成 17(行ケ)10341 (高輝度長残光性蓄光材料査定事件)

要旨: アルカリ土類金属としてSr以外のものについてはなんら具体的データが示されておらず、しかもSrの場合であっても発明の目的を達成することができないものがある以上、発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に示されているとすることができない。

⑤H17. 3.30 東京高裁 平成 15(行ケ)272 (複合フィルム異議事件)

要旨: 平均粒径の測定方法には各種あり、算出値が異なる以上、明細書になんらの説明も、何を使用したのかなどにつきまったく記載がない以上、特定の測定方法が一般的であるとか、メーカーの公称値を採用するのが一般的だとかなどとはまったくいえず、粒径が特定されていないことにはかわりがない。

⑥H17. 12. 5 知財高裁 平成 17(行ケ)10261 (液晶表示装置の製造方法査定事件)

要旨: 本願方法における偏向膜の材料、偏向板マスク、偏向膜形成原理がまったく記載されておらず、本願方法によって果たして目的とする偏向膜が形成できるものなのかどうかまったく不明である以上、容易に実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものとはいえない。

⑦H17. 7.19 知財高裁 平成 17(行ケ)10122 (感圧接着ポリマー査定事件)

要旨: 成分規定が必ずしも100%とはならないうえ、成分Aの5選択肢の1つの説明釈明が転々として定まらず、結果として特定の化合物の誤記だなどといっても、成分Aの表現が明確でないことにはかわりがない。

⑧H16. 6.22 東京高裁 平成 13(行ケ)182 (チューインガム組成物無効事件)

要旨: クレームの異性化麦芽糖(マルトース)をショ糖を異性化したパラチノースをさらに還元した「パラチニット」と明細書に記載し、クレームと明細書の記載が矛盾している場合、「異性化麦芽糖からなる増量剤」と記載されているのであるから、明細書を考慮した結果をクレーム記載の用語の意味の解釈の限界を超えて、あるいは、

その用語の意味を無視して、その意味を定めることは許されず、明細書を考慮したとしても、これを「異性化麦芽糖」以外のもの、すなわち、「パラチニット」あるいは「 α -D-グルコピラノシル-1,6-マンニトールおよび α -D-グルコピラノシル-1,6-ソルビトールのラセミ混合物」などと解釈することはできない。

⑨H17. 3. 9 東京高裁 平成 16(行ケ)5 (アンモニア冷凍装置異議事件)

要旨: 一方の末端のみがアルキル基で封鎖されたポリエーテル化合物が冷凍サイクルには使用できないと原明細書に比較例として記載されている以上、原明細書の発明の本質に合致せず、作動流体を構成する潤滑油として記載されていることにはならず、このようなものを発明として分割出願とすることは許されない。

⑩H15. 3. 13 東京高裁 平成 13(行ケ)346 (織機再起動方法査定事件)

要旨: 織機再起動方法において、審判の拒絶理由で指摘された「所定の箴打ち角」の用語の説明を発明の詳細な説明に書き加えたから最高裁H3. 3. 8 判決の法理によりこの説明記載を参酌すれば技術的意義が明らかであるというが、この法理は新規性・進歩性の判断において適用されるべきものであって、特許法旧 36 条 5 項の規定の解釈として採用することができず、特許請求の範囲の記載が明確でないことには変わりがなく、しかも特許請求の範囲を補正して技術的意味を明らかにすることを困難とする事情があったものとも認められない。

以上

平成18年度特許委員会 研究報告

1. 特許制度のあり方（進歩性）の調査研究

「進歩性の判断は如何にあるべきか」

（“疑わしきは進歩性有り”か？等）

2. サポート要件に関する調査研究

（禁無断転載複製）

平成19年3月15日発行

発行所 日本弁理士会

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番2号

電話 03 (3581) 1211

©日本弁理士会2007