

進歩性判断の現況とその応用可能性(1)

時 井 真

[目次]

はじめに

序章

- 1 進歩性の判断モデル
- 2 統計的手法について

第一章 進歩性の判断に当たり、発明要旨の認定手法に有意な差はあるか

- 1 各類型の簡単な説明について
- 2 分析

第二章 知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096 [回路用接続部材] (知財高裁第三部) の現在

- 1 はじめに
 - (1) 分析の手法
 - (2) 進歩性肯定の裁判例の先例的価値について
- 2 知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096 [回路用接続部材] の一般論① (課題把握の重要性) からのアプローチ
 - ア 「当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である」という上記一般論① (前半) は、(欧州型の) 課題解決アプローチからの判示か?
 - イ 『課題』の把握に当たって、その中に無意識的に『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる」という上記一般論① (後半) の持つ意義
 - ウ 相違点における技術的意義の重視～進歩性判断における「発明の本質的部分」の活用?
 - エ 「課題」等に関するその他の第三部の裁判例
 - (ア) 固有の課題について
 - (イ) 一般的課題について (以上、本号)
- 3 知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096 [回路用接続部材] の一般論② (当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等) からのアプローチ

- ア 上記一般論②は必ずしも知財高裁の他の部に浸透していない
- イ 第三部自身による後退
- ウ 知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096 [回路用接続部材] の事案の特殊性から見た本件一般論の位置付け
- エ 知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096 [回路用接続部材] の一般論①及び②に関する小括

第三章 進歩性に関する「従来型」の判断手法

- 1 本稿でいう「従来型」の裁判例
- 2 一見「従来型」であるが、動機付けの論証がなされている例

第四章 進歩性判断の現況（第二章及び第三章の総括）～従来型と論理型が混在する現況～

- 1 「論理型」の増加
- 2 論理型の位置付け
 - ア TSMテストとの関係
 - イ 従来型との関係
- 3 従来型と論理型が混在する現況

第五章 従来型と論理型が混在する現況をどう考えるべきか～「量的コントロール」への若干の提言と共に～

- 1 量的・質的コントロールについて
- 2 質的コントロールによるアプローチを含む問題点
- 3 量的コントロールの議論への若干の提言

はじめに

平成21年以降の進歩性に関する裁判例を悉に観察すると、進歩性の判断は、平成22年については、特許権者に有利な判決が相次いだ知財高裁第三部（当時の飯村敏明裁判長）とそれ以外の部では、特許権の有効性、それも進歩性の有無を理由とした無効率に大きな差がある一方、平成23年については、部ごとの無効率の差が縮小していることが指摘されている¹。そ

¹ 田村善之「知財高裁3部の挑戦－進歩性要件の判断における後知恵防止－」(http://www.westlawjapan.com/column/2011/110307/)、川田篤＝井上義隆「平成22年における特許審決取消訴訟の概況」パテント64巻3号44頁(2011年)。同「平成23年における特許審決取消訴訟の概況」パテント65巻6号89頁以下(2012年)。ほぼ同様の

して、そうした結果を生み出す真の理由の解明については、目下、実務上、最も関心のあるテーマの一つであると思われる。

そこで、本稿ではまず、進歩性判断の「現況」を把握することに主眼を置き、そうした理由を解明する一助としたい。

具体的手法としては、まず、そもそも事実認定の問題として、発明要旨の認定手法に差異がある場合、(どのようなタイプの審決取消訴訟においても特許権者等に有利な判決か否かという点において)判決の結論に影響するものと推測される。すなわち、特許権者等(特許を受けようとする者を含む。以下、本項では、併せて「特許権者等」という)は、無効を免れるために、自己の特許に限定主張を加えて、小さい点に特徴のある特許であると主張することが多い。裁判所がこのような主張を受け入れると、引用例との相違点が認定され、新規性の問題ではなく、論理付けや複雑な動機付けの論証が求められる進歩性の問題となるから、結果として、特許権者等に有利な結論が導かれる可能性がある。そこで、このような特許権者等による限定主張に対し、第三部とそれ以外の部で、対応に差があるのか、第一章で検討を進めていきたい。

次に、知財高裁設立直後、裁判所を中心に進歩性判断が厳格になり、特許無効とされる率が異常に高くなっており、プロパテントのためにも進歩性の判断については緩やかな基準(＝無効になりにくい基準)を採用すべきであるといった認識を背景として²、知財高裁が進歩性の判断手法につ

分析をするものとして、特許第1委員会第3小委員会「知財高裁の進歩性判断の変化に対応した知財活動の促進」知財管理62巻4号520頁以下(2012年)がある。なお、「通常の知識を有する者が」「容易に発明をすることができたとき」という条文上明らかであるように、29条2項の特許要件は、技術的に優れているかか進歩的であるかということではなく、想到が困難であったことを問う要件であって、本来、非容易想到性と呼ぶべきものであるが(田村善之『知的財産法[第5版]』(2010年、有斐閣)、ほぼ同旨として竹田和彦『特許の知識[第8版]』(2006年、ダイヤモンド社)134頁以下)、本稿では便宜的に、定着した呼称である進歩性の語を用いる。

² 片山英二「知財高裁に対する実務界からのコメント」ジュリスト1326号20頁(2007年)。また、例えば、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第2回審査基準専門委員会(2009年4月7日)では、片山英二委員が、「ある時期の日本の裁

き、(最も無効とされにくい基準といわれる)アメリカのTSMテスト³類似の判断基準を提示し、これによって無効判断が減少してプロパテントに舵を切ったとも評価されることもあり、また、課題把握の重要性や非論理的思考の排除を謳い、進歩性否定の論理として、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」という一般論を判示した、大変著名な知財高判平成21. 1. 28平成20(行ケ) 10096 [回路用接続部材] (知財高裁第三部)の意義を改めて検討する。すなわち、当該判決後に下された知財高裁等の諸裁判例等から見て、改めて、現在ではどのような意味を有

判所における特許の無効になる率、無効だから権利行使ができないという率は、もちろん年によって大変変動はするわけですが、数字から見るとかなり異常な数値ではないかという感じがします。」と発言され(竹中委員もほぼ同様の認識を示される。http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun02_gijiroku.htm)、調整課審査基準室による同委員会の第2回審査基準専門委員会議事要旨(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun02_gijiyousi.htm)においても、「現在の裁判所における無効になる確率はかなり異常」(である)と集約されている。なお、上記知財高判[回路用接続部材]以降、知財高裁が特許庁の拒絶審決を覆す割合が平成16年度の3%から平成21年度の約30%まで急上昇したとの認識を示す近時の文献として、特許第1委員会第3小委員会「進歩性が争われた判決の研究」知財管理62巻11号1547頁(2012年)がある。

³ CAFC(連邦巡回控訴裁判所)が1982年の設立以降、非自明性の判断に当たり確立したのがTSMテスト(当業者が引例を変更し、また引例を組み合わせることで本件(本願)発明を着想するためには、従来技術、解決すべき課題の性質、又は当業者の知識の中に何らかの教示、示唆又は動機付け(TSM)が存在しなければならない)である。TSMテストは、先行文献に「教示、示唆又は動機付け」(限定列挙)が存在しない限り拒絶されない(無効にならない)という点で最も無効になりにくい基準であると考えられる(グラハム判決からTSMテスト、KSR最判への一連の動きの詳細については、後掲注115(時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(2・完)」知的財産法政策学研究42号(2013年))参照)。飯村判事は、TSMテストにつき、特許を取りやすくすることにより発明を広く保護し、それが技術革新を促すとの思想を反映した判断基準であり、よく考えられ、よく計算された基準であって、この判断手法を形式的に採用し、柔軟な解釈の余地を極端に排除して運用されていた時期には、進歩性の基準は著しく低くなり、特許されやすく、無効になりにくい状況になった旨評価されている(飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」『特許法の日米比較』(2009年、商事法務)192~193頁)。

していると評価すべきなのか、特に、本当にTSMテスト類似の基準を打ち出したものと評価すべきものなのか、前掲知財高判[回路用接続部材]が示された平成21年1月から、飯村判事が知財高裁所長に転出された平成24年3月末までの進歩性に関する全裁判例約700件を判断資料として、考察を進める(第二章前半)。第一章も含めて本稿における分析は、原則として、当該期間の裁判例を対象としている(「検討対象期間」ということがある。知財高裁「第三部」と称したときも上記期間における第三部の構成をいう)。

第二章の後半では、前掲知財高判[回路用接続部材]では争点とはなっていないものの、進歩性否定の論理として、「示唆」と並ぶ重要な概念である、各技術分野に共通する「一般的課題」について、その認定方法に差異があるか、検討を進めたい。

続いて、第三章では、進歩性の判断において最も無効とされやすかった時期は、主引用例を認定した後、続いて、周知技術等を認定し、動機付けの論証について殆ど検討することなく、主引用例に周知技術等を組み合わせることによって、無効判断の対象としている発明(本願発明と成立後の特許の二つがあるので、以下、本稿ではまとめて「対象発明」と称することがある)が組み上がるというだけで、「よって容易想到」とするプラクティスが主流を占めたが⁴、そのような従来型の手法で処理する裁判例の

⁴ ほぼ同旨として、塚原朋一「同一技術論は終焉を迎えるか」特許研究51号3頁(2011年)。また、「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成21年度)」判例タイムズ1324号28頁(2010年)[中平健発言]でも、「ある時期、非常に無効にされやすかった時代は、ただ構成を持ってきて、その構成が引用例の中でどのように使われているか、どういう課題のもとでどういう作用効果を生ずる構成として使われているかを何も考えていないというか、あまり配慮しないで構成だけを持ってきて組み合わせる容易だということもあったと思います」とされている。

さらに、特許第1委員会第3小委員会・前掲注1・521頁では、岩坪哲弁護士が「以前の進歩性判断といえば、構成要件重視の判断が主流で、技術分野が異なる引用文献であっても、構成要件さえ開示されていれば、引用文献全体の論旨の中での当該構成要件開示の位置づけは、度外視して組み合わせ可能と判断していた。このような審査に対抗する唯一の主張と言えるものが阻害事由の主張であったが、必ずしも引用例間に阻害要因を見つけることが容易ではなかったし、引例の組み合わせ

数について、現在、第三部とそれ以外の部において有意な差はあるのか、検討を進める。第四章では、第二章及び第三章までの分析を元に、進歩性判断の現況を端的に総括し、本稿の最大の主眼としたい。さらに、進歩性判断の手法が現況、主として二つの手法が混在していることに伴い（詳細は本章に詳述）、「阻害事由」の論理の位置付けにも再考が求められると思われる。併せて本章で論じたい。

最後に、近時、進歩性の判断においては、個々の事例における当事者間の解決といった視点よりは、産業政策上望ましい有効率を考え、進歩性の基準をあるべき有効率から引き直して導く「量的コントロール」の議論が登場している。そこで、最終の第五章においては、こうした「量的コントロール」を巡る議論という視点で見た場合、第四章までの検討によって明らかにした進歩性判断の現況がどのように評価されるべきか、その是非について検討すると共に、併せて、「量的コントロール」の具体的な実践手法について、若干の提案を行うこととしたい。

序章

1 進歩性の判断モデル

序章として、まず、進歩性判断に関する特許庁審判部の「進歩性検討委員会報告書」⁵や、審査基準等も参照して、進歩性判断手法のモデル論の一つを紹介する。多くの論文で紹介されることのある内容であり、本稿では最低限の記載にとどめる。

もともと、このような判断手順が特許法上規定されているわけでもなく、もとより審査基準に裁判所に対する拘束力はない⁶上、後述のように、こ

の動機付けや引例中の示唆の有無は低く見られており、有効な反論になりえなかった」とされている。

⁵ 特許庁「平成18年度進歩性検討委員会報告書」124頁。

⁶ 知財高判平成17. 11. 11平成17(行ケ)10042 [パラメータ特許]では、「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

れと異なる裁判例も多い。

(手順)

- ①特段の事情のなき限り、特許請求の範囲の記載に基づいて、対象発明の発明要旨の認定を行う。
- ②一又は複数の引用発明の発明の要旨を認定する。
- ③引用発明に基づいて当業者が対象発明を容易に想到できたかどうか判断する（論理付けという）のに最も適した一つの引用発明（主引用例という）を選ぶ。
- ④対象発明と主引用例の一致点・相違点、特に相違点を明らかにする。

以上を前提として、論理付けを行う⁷。論理付けの手法としては、(i) 引用発明の内容等に対象発明の動機付けとなり得るものが存在するか、動機付けの検証を行うルートと、(ii) 対象発明が主引用例等からの単なる

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たか否かは、上記(4)アの解釈を左右するものではない。」とされている。

⁷ このような一般論自体を判示する裁判例は少ないが、知財高判平成23. 12. 19平成23(行ケ)10140 [気相成長結晶薄膜製造装置]では、「特許に関する審判において特許法29条2項（進歩性）の適用が問題とされる場合、その進歩性有無の検討は、拒絶査定不服審判の例においては、[1] 出願に係る発明(本願発明)の確定、[2] 対比される各発明（1つのときは『引用発明』、複数のときは『主引用発明』（1つ）と『副引用（各）発明』）の確定、[3] 本願発明と（主）引用発明との一致点の認定、[4] 本願発明と（主）引用発明との相違点（複数のことが多い）の認定、[5]（各）相違点についての判断（当該相違が副引用発明・周知例から容易に克服できるものであったか）、の順で進められ、上記[5]についてその相違点が副引用発明等からして容易に克服できるものであると解されるときは本願発明に進歩性はなく（特許性なし）、逆に容易に克服できるものではないと解されるときは本願発明に進歩性なしとはいえない（特許性あり）、とするのが通例」とほぼ本文と同様の枠組みを判示する。

設計変更等であるとする、設計事項のルートがある。審査基準は、(i)と(ii)を並列で挙示しているが、上記「進歩性検討委員会報告書」では、相違点に係る構成が証拠に示されている場合は、(i)を、示されていない場合は、(ii)のルートを用いるモデル論が示されている。この整理に従うと、

⑤-1 対象発明と主引用例の相違点に係る構成を、証拠に顕れた他の引用例(副引用例。周知技術、慣用技術を含む)や当業者の技術常識によって補い、対象発明に到達できる場合は、主引用例と副引用例等を組み合わせることないし主引用例の一部を置換すること等が容易であるかを判断する(動機付け)。

具体的には、対象発明と各引用例、あるいは各引用例間で、i 技術分野が関連していたり、ii 解決すべき課題が共通していたり、iii 作用・機能が共通していたり、iv 引用例の内容に対象発明の請求項に係る発明に対する示唆が存在していたりする場合は、動機付けが肯定され、進歩性が否定されうる方向の事情となる。ただし、出願人が主引用例と副引用例の技術を結び付けることを妨げる事情(阻害要因)を十分主張・立証したときは、進歩性が認められる。

⑤-2 対象発明と主引用例の相違点が明確に証拠に顕れていない場合は、相違点にかかる構成が単なる設計事項等であるか検討する。公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は最適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、通常は、進歩性はないものと考えられる。

⑥⑤により、進歩性がないと判断されても、対象発明が、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質な効果を有する場合、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、この事実により進歩性の存在が推認される⁸。

⁸ 審査基準も「推認される」としているように、顕著な効果があるとの一事のみで進歩性が肯定されることにはならない点で、学説もほぼ一致しているようである。

審査基準では、対象発明と主引用例の相違点を埋める論理として、単なる設計的事項等のルートと動機付けを検証するルートが用意されており、進歩性の裁判例を分析していく上でも、このような審査基準の判断手法に近い判断がなされているか否かを見ることは、重要な要素の一つであって、次章以下では、このような審査基準及びモデル論を前提とした上で、実際の裁判ではどのような考え方により進歩性が判断されているのか、具体的に見ていきたい。審査基準では、i 技術分野の関連性、ii 課題の共通性、iii 作用、機能の共通性、iv 引用発明の内容中の示唆等の四つのファクターを挙げることに特色がある。もともと、この四者は、いかなる関係にあるのかは、審査基準では明らかにされていない⁹。

すなわち、進歩性における「作用効果」の位置付けについては、学説上、作用効果は、構成の容易想到性を推認させる間接事実と解する説(間接事実説)、作用効果の顕著性をもって構成の容易想到性とは独立した進歩性判断の要件と解する説(独立要件説)の二者があるが、いずれの説も、効果の顕著性のみによって進歩性を認めるものではなく、構成の容易想到性と効果の顕著性とを総合的に判断するという点において異なることはない(長沢幸男「進歩性の認定(4)」(東京高判昭和63.12.13昭和60(行ケ)35審決取消請求事件の判例評釈)特許判例百選[第3版]41頁(2003年)。もともと、予測性の高い分野(機械)においては、進歩性の判断は主として構成の容易想到性の観点で最重要視され、一旦構成の容易想到性が認識されてしまうと、顕著な効果を主張しても進歩性判断を覆すことは難しい旨を指摘するものとして、加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方」パテント61巻10号90頁(2008年)がある。

これに対し、対象発明が予測不能な顕著な効果を有すること自体は、進歩性肯定の一要因にすらすべきではないと捉えていると思われる考え方がある(高橋淳「進歩性の判断」知財부らずむ8巻95号7頁(2010年))。同頁では、顕著か否かという振れ幅の大きい概念を進歩性の判断基準に正面から取り込むことは極力回避すべきであることと、対象発明が予測不能な顕著な効果を奏するという例外的な場合に特許を付与することが発明を促進するインセンティブになるのかという点を、その理由として提示されている。

⁹ それゆえに、複数の観点から進歩性判断が議論できる場合、それらの観点をいかに扱うべきか明確にならず、進歩性判断の客観化の妨げになっているとも評される(特許第1委員会第5小委員会「審決取消訴訟により進歩性判断が争われた事例の研究」知財管理57巻11号1759頁(2007年)。特に、現行審査基準では、技術分

2 統計的手法について

進歩性は、産業政策と密接な関係を有する要件である。すなわち、進歩性の判断においては、実際の発明者の思考過程がどうかと無関係に、判断者は、あえて対象発明の出願当時の技術水準にまで遡った上で、当該技術水準を判断の基礎として、対象発明が容易に推考できたものか判断する。実際に起きた事件の事実認定というより、進歩性の判断はすべて、仮想の世界における事後判断となる点で、他の法律には殆ど見られない、特殊な思考過程を経るのである。

このことは、判断者によって、進歩性の有無の判断は分かれやすいという面を有する一方で、進歩性が新規性や記載要件に比して、意図的に操作しやすい要件であるために、その判断の時点における特許政策を柔軟に反映するという特性を生み出している¹⁰。

このように、進歩性の判断は、裁判例を何らかの基準で分類した後で、各年ごとに数的な横の比較を行う統計的手法に馴染みやすい分野であり、冒頭の注1で紹介した、「平成22年における特許審決取消訴訟の概況」「平成23年における特許審決取消訴訟の概況」も統計的手法の一つである。本

野は共通しているが課題が相違している場合や技術分野は関連しているが作用機能が相違している場合について、どのように考えるべきかが全く示されていないことにつき、同1761頁)。もっとも、この四つの要素の中で、「示唆」については、これ単体で強力な動機付けになる点是否定できないように思われる。特許庁審判部審判課審判企画室「進歩性検討会について」知財ふりずむ7巻75号20頁(2008年)においても、審査基準中に示唆が記載されていることについては、検討会でも異論が出なかったとする点で同趣旨と思われる記載がある。

特許庁・前掲注5・124頁では、i～ivの関係を、「or」の関係で繋いでいる。同様の立場として、高瀬彌平「判決で学ぶ進歩性判断の定石(その2)」パテント59巻7号53頁(2006年)。もっとも、化学分野はともかく電気・機械分野では、構成が本質的に同一であれば、課題が異なることのみを理由に反論しても進歩性は認められない旨を指摘するものとして、同「判決で学ぶ進歩性判断の定石(その6)」パテント60巻8号117頁(2007年)。

¹⁰ 進歩性の要件と特許政策との密接な関連性を指摘するものとして、田村善之「座談会 特許法改正の意義と課題」ジュリスト1436号31頁(2012年)。

稿においても、データの分類・収集の仕方に十分注意を払いながら、随時、統計的手法を用いることによって、進歩性判断の現状につき、極力実証的な分析となるよう配慮していきたい。

なお、上記論文以外の統計的手法については、第五章において紹介する。

第一章 進歩性の判断に当たり、発明要旨の認定手法に有意な差はあるか

対象発明の発明要旨の認定において、特許権者等は、進歩性欠如を免れるため、自己の発明にクレームにないような様々な限定・特徴を加えて主張することが多い。このような場合、裁判所がかかる特許権者の主張を受け入れて、「狭い特許」と認定した場合、公知技術との差異が顕著となり、結果的に、新規性ないし進歩性のある発明となって、特許権者に有利な結論が導かれる可能性が高くなると思われる。

そこで、本項目では、発明要旨の認定が問題とされた裁判例のうち、特に、審決取消訴訟において、特許権者等が、上記のような主張をしていると思われる事案において、第三部とそれ以外の部で、このような限定主張に対する取り扱いの差が存在するかという視点から、発明要旨の認定の仕方の違いが、第一部で述べた、進歩性を巡る部ごとの有効率の差の原因たりうるかということを検証していきたい(相違点の認定をどれだけ細分化できるか、あるいは、同一の構成要件要素が複数の相違点に含まれることは許されるか等、本文で記載する以外の論点に言及した裁判例は、注で紹介する^{11 12})。

¹¹ 現在の審決取消訴訟では、対象発明の発明要旨認定が真正面から取消事由とされることはそれほど多くない。審決も判決でも、対象発明の発明要旨の認定は、請求項記載のとおりであるとして、クレームの記載内容をそのまま引き写してることが多いことも影響しているものと思われる(そのような裁判例として、知財高判平成21.2.26平成20(行ケ)10201【誘導電力分配システムおよび車両】、知財高判平成22.10.19平成22(行ケ)10003【コールセンタシステム及びプレディクティブダイヤラ装置】、知財高判平成21.9.17平成20(行ケ)10490【薄板収納搬送容器用ポリカーボネート樹脂】、知財高判平成21.9.29平成20(行ケ)10436【エアバッグ用ガス発生器及

びエアバッグ装置]、知財高判平成22. 4. 28平成21(ネ)10028 [鉄骨柱の建入れ直し装置]、知財高判平成22. 12. 22平成22(行ケ)10167 [薄板収納搬送容器用ポリカーボネート樹脂]、知財高判平成23. 2. 24平成22(行ケ)10135 [植物用土壌の活性化方法]、知財高判平成23. 3. 17平成22(行ケ)10209 [コンピュータシステムの起動方法、コンピュータシステムおよびハードディスクドライブ]がある)。

もっとも、本稿が検討対象とした裁判例より相当程度前の文献となるが、「通常は特許請求の範囲の記載そのままを使用して要旨を認定することになるが、必ずしもそのままにする必要はない。東京高裁の審決取消訴訟においても、必要な限り構成要件の変容が加えられている」とするものに、塩月秀平「技術的範囲と均等」『知的財産法と現代社会』(1999年、信山社) 97頁がある。

¹² 一致点・相違点の認定につき、参考になるとと思われる近時の裁判例を紹介しておきたい。

まず、知財高判平成22. 10. 28平成22(行ケ)10064 [被覆ベルト用基材] (拒絶査定を維持した事案。第三部)がある。当該判決では、相違点の認定については、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮せずにことさら細分化(当該事例では6個)して認定すると、本来進歩性が肯定される発明についても正当に判断できなくなるため、傍論ではあるが、「相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきである」とする。

また、相違点の認定について、「発明の進歩性の判断において、判断対象となる発明と引用発明との間に複数の相違点が認定された場合において、仮にこれらの相違点に重複する構成要素が含まれていたとしても、各相違点ごとにその容易想到性の有無が適切に判断される限り、各相違点に重複する構成要素が含まれていることによって進歩性の判断に誤りが生ずるものではないから、複数の相違点において重複する構成要素が含まれていることのみをもって、当該進歩性の判断が違法となるものではない」旨を判示した知財高判平成22. 11. 24平成22(行ケ)10072 [カッティングプロッタと該プロッタを用いたシール材のカット方法] (第四部。無効不成立審決を維持した事案)も参考になる。相違点の認定は、上記知財高判 [被覆ベルト用基材] が判示するように、技術的な意義を無視したような認定であってはならないから、同一の構成要件要素について、複数の相違点で問題となるようなケースも十分想定されるのであり、この判旨で妥当であるように思われる。

最後に、「審決がなした上記 [3] にいう一致点の認定に誤りがあって、本願発明と(主)引用発明との一致点とされた事項が実は一致点ではなかったときは、当該事項に係る相違点についての認定判断がないままに(すなわち相違点を看過して)判断したことになるから、その看過が重大な事項であるときは、審決は違法として取り消すべきものと解される。」として、一致点認定の誤りに関する一般論を判示

すでに前稿「クレーム解釈の現況—限定解釈の採否を中心に—」¹³において、平成21年～平成24年3月までの間の審決取消訴訟の裁判例を対象に、特許権者等が自己の特許権について付した限定・特徴(以下、「限定主張」ということがある)に対する、裁判所の対応を集約し、リパーゼ判決の位置付けを検討した。前稿で用いた分析結果について、さらに知財高裁の部ごとに細分化したのが以下の表である。

I～IVに裁判所の対応を記載し、左列に知財高裁第三部以外の部の、右列が知財高裁第三部の、各類型に対応すると思われる裁判例の数を記載した¹⁴。括弧内は、平成22年の内数である。

し、具体的判断においても審決における一致点の認定は、審決の「結論」に影響を及ぼすおそれがあることを述べて取消事由を認めるものとして、前掲知財高判 [気相成長結晶薄膜製造装置]がある。当然のことながら、一致点の認定が誤っていれば直ちに取消事由となるものではなく、審決の「結論」に影響することまで要する旨が判示されている。

¹³ 時井真「クレーム解釈の現況—限定解釈の採否を中心に—」知的財産法政策学研究40号1頁以下(2012年)。

¹⁴ 本文中の図表は、知財高裁の件数に限定し、地裁の判決は、参考として、注の中に事件番号のみを掲げた。

I型(第三部以外)

知財高判平成21. 1. 27平成20(行ケ)10196 [ダイボンディング材及び接着方法]、知財高判平成22. 2. 10平成21(行ケ)10232 [容積形流体モータ式ユニバーサルフェューエルコンバインドサイクル発電装置]、知財高判平成22. 5. 19平成21(行ケ)10311 [物質移動装置及びその製造方法]、知財高判平成22. 7. 21平成21(行ケ)10271 [工事用防水型ソケットの製造方法]、知財高判平成22. 7. 28平成21(行ケ)10382 [ゴルフティ]、知財高判平成22. 9. 29平成21(行ケ)10365 [外面が収束しかつ内部チャンネルが狭くなっている曲がり水晶体超音波吸引針]、知財高判平成22. 12. 15平成22(行ケ)10188 [物品]、知財高判平成23. 1. 27平成22(行ケ)10131 [クランプ装置]、知財高判平成23. 5. 26平成22(行ケ)10286 [ノーマッド変換器またはルータ]、知財高判平成23. 12. 15平成22(行ケ)10395 [早期癌腫瘍マーカー]

参考:無効の抗弁:東京地判平成21. 3. 5平成20(ワ)19469 [鉄骨柱の建入れ直し装置]

I型(第三部)

知財高判平成22. 12. 28平成22(行ケ)10126 [デジタル地図情報提供方法、デジタル地図情報提供システム]

II型(第三部以外)

知財高判平成21. 1. 27平成20(行ケ)10087 [液体クロマトグラフの連続測定方法]、知財高判平成21. 3. 17平成20(行ケ)10046 [建築物の構造計算装置、コンピュータプログラム、記録媒体及び建築物]、知財高判平成21. 4. 28平成20(行ケ)10341 [ナビゲーション表示における案内情報の選択方法]、知財高判平成21. 6. 25平成20(行ケ)10383 [芝刈機、及び水滴払用ローラユニット]、知財高判平成21. 7. 7平成20(行ケ)10193 [間葉幹細胞を用いる骨の再生および増強]、知財高判平成21. 8. 27平成20(行ケ)10343 [基板の塗装方法]、知財高判平成21. 10. 8平成21(行ケ)10015 [計量装置]、知財高判平成21. 11. 19平成20(行ケ)10255 [固体分散体の製造方法]、知財高判平成21. 12. 3平成20(行ケ)10492 [検出されたボー・レートに基づいて伝送プロトコルを設定するシステム]、知財高判平成22. 1. 19平成20(行ケ)10333 [車両の制御方法および装置]、知財高判平成22. 1. 20平成21(行ケ)10109 [ボルト用多段式ソケット]、知財高判平成22. 2. 9平成21(行ケ)10103 [特に色画像表示スクリーン形成用の液晶表示装置]、知財高判平成22. 3. 18平成21(行ケ)10117 [デジタル映像コンテンツの配信システム及び再生方法並びにその再生プログラムを記録した記録媒体]、知財高判平成22. 4. 20平成21(行ケ)10111 [ビルの解体方法]、知財高判平成22. 9. 29平成21(行ケ)10398 [液体検体収集システム]、知財高判平成22. 10. 19平成22(行ケ)10003 [コールセンタシステム及びブレディクティブダイヤラ装置]、知財高判平成22. 10. 26平成22(行ケ)10059 [すくい具]、知財高判平成22. 11. 29平成22(行ケ)10116 [インクカートリッジ、インクカートリッジユニットおよびインクジェットプリントヘッド]、知財高判平成22. 12. 6平成22(行ケ)10084 [磁気カード読み取りシステム]、知財高判平成22. 12. 20平成22(行ケ)10134 [販促ツールの受注/出荷管理/評価システム]、知財高判平成23. 3. 8平成22(行ケ)10186 [携帯型コミュニケーターおよびその監視装置]、知財高判平成23. 7. 21平成22(行ケ)10373 [インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報提供方法とこの方法を利用した商品選択方法]、知財高判平成23. 8. 25平成22(行ケ)10349 [シート材料を引き裂くためのカッター刃] (ただし無効の抗弁の事案)、知財高判平成23. 10. 11平成21(行ケ)10107 [核酸の増幅法]、知財高判平成23. 12. 6平成23(行ケ)10092 [外光遮蔽層、これを含むディスプレイ装置用フィルタ及びこれを含んだディスプレイ装置]、知財高判平成23. 12. 21平成23(行ケ)10153 [パッケージ内の量及びスペクトル感知能力とデジタル信号出力とを有するマルチチップLEDパッケージ]

参考：東京地判平成21. 9. 29平成20(ワ)2387 [ペースト塗布機]

II型(第三部)

知財高判平成21. 5. 27平成20(行ケ)10413等 [アクセスチェック装置及び該装置と連携するアクセスバッジ]、知財高判平成21. 7. 29平成20(行ケ)10417 [ショートメッセ

ージサービスのメニュー駆動入力方法]、知財高判平成21. 7. 29平成20(行ケ) 10359 [連続気孔弾性体及びその製造方法、並びに吸水ローラー及びスワブ]、知財高判平成22. 4. 27平成21(行ケ)10147 [データ圧縮、暗号化、及びスピーチ合成よりなるデジタルオーディオ情報放送のための方法及び装置]、知財高判平成23. 6. 29平成22(行ケ)10318 [記録媒体用ディスクの収納ケース]

III型(第三部以外)

知財高判平成21. 9. 17平成21(行ケ)10009 [記憶されたデータの保全生を確保するためのシステム及び方法]、知財高判平成21. 11. 18平成20(行ケ)10469 [GPSデータを使用したナビゲーションシステム]、知財高判平成22. 2. 23平成21(行ケ)10166 [電気ノイズ吸引装置]、知財高判平成22. 3. 17平成21(行ケ)10191 [グレーチング]、知財高判平成22. 3. 31平成21(行ケ)10247 [先端に画像センサを備えた視界器具の可変方向性]、知財高判平成22. 11. 29平成22(行ケ)10060 [遺体の処置装置]、知財高判平成23. 3. 23平成22(行ケ)10236 [音楽と一体化した形式でメールを画面に表示する方法]、知財高判平成23. 9. 29平成23(行ケ)10045 [揮発性メモリ装置]、知財高判平成23. 11. 24平成23(行ケ)10047 [低鉄損一方向性電磁鋼板]

III型(第三部)

知財高判平成21. 9. 30平成21(行ケ)10037 [データ圧縮、暗号化、及びスピーチ合成よりなるデジタルオーディオ情報放送のための方法及び装置]、知財高判平成22. 10. 28平成22(行ケ)10117 [自動装着機の作動方法、自動装着機、自動装着機用の交換可能なコンポーネント、並びに自動装着機と交換可能なコンポーネントとからなるシステム]、知財高判平成24. 2. 7平成23(行ケ)10105 [椅子式マッサージ機]

IV型(第三部以外)

知財高判平成21. 2. 24平成20(行ケ)10115 [遠隔的に監督される安全な試験の運営システム]、知財高判平成21. 7. 7平成20(行ケ)10259 [会合分子の磁気処理のための電磁処理装置]、知財高判平成21. 9. 30平成20(行ケ)10390 [遊技機]、知財高判平成22. 2. 24平成21(行ケ)10139 [パルス研磨技術を用いた薄い材料の化学機械研磨]、知財高判平成22. 3. 24平成21(行ケ)10179 [ヒートセル]、知財高判平成22. 5. 26平成21(行ケ)10250 [マイクロコンピュータ用のICカード読取器を形成するプラグイン・リムーバブル・カード]、知財高判平成23. 12. 19平成23(行ケ)10140 [気相成長結晶薄膜製造装置]。

参考：東京地判平成22. 12. 24平成21(ワ)34337 [魚掴み器]

IV型(第三部)

なし。

類型	類型の説明	第三部 以外の部	第三部
I	対象発明のクレームに特定がないことを理由に限定主張を排斥	10 (6)	1 (1)
II	対象発明のクレームに特定がなく、また、明細書を参酌しても特定がないことを理由に限定主張を排斥	26 (11)	5 (1)
III	対象発明のクレームに特定がなく、明細書中の記載は実施例や例示にすぎないことを理由に限定主張を排斥	9 (4)	3 (1)
IV	限定主張を容認し、発明の特定要素としたもの	7 (3)	0 (0)

1 各類型の簡単な説明について

ここでは、簡単に各類型の説明をしておきたい。各類型に属する裁判例の具体的な紹介は、時井真「クレーム解釈の現況—限定解釈の採否を中心に—」知的財産法政策学研究40号1頁以下(2012年)と重複するため、そちらを参照して欲しい。

I型は、特許権者等が自己の発明に付した様々な限定・特徴について、クレームのみを参酌して、そのような限定はないことを理由に、審決の一致点の認定に誤りはないとしたもの、II型は、特許権者等が自己の発明に付した様々な限定・特徴について、クレームを参酌し、続いて、明細書の記載も参酌した上で、クレームにも明細書中の記載のいずれにも、当事者の主張するような限定はないことを理由として審決の一致点の認定に誤りがないとしたもの(Iのようなタイプと異なり、単にクレームの記載のみに基づいて主張の当否を検討するのみならず、明細書の記載を詳細に参酌して判断を行う点に特徴がある)、III型は、II型に近いが、特許権者等が行う限定主張は、明細書中の記載(特に実施例や例示¹⁵としての記載)

¹⁵ 明細書中の記載は、例示であり、クレームを限定するものではないとした裁判例として、前掲知財高判[低鉄損一方向性電磁鋼板](第二部。無効不成立審決を取り消した事案)がある。「本件特許の請求項1は、塑性歪の範囲の測定方法について何ら特定しておらず、本件明細書においても、『本発明において前記鋼板表面に形成された圧延方向の引張残留応力の最大値は、例えば(下線は筆者)単結晶X線応力

にすぎず、クレームに限定がないことを理由に、当該主張を排斥する裁判例である。IV型は、これまでの分類とは異なり、特許権者等が主張する、(クレームの文言の国語的理解からは導出できないような限定あるいは付加を行うという意味における)限定解釈を認容し、審決における一致点等の認定に誤りがあるとした裁判例も存在する。このような手法は、特許権者等には、自己の特許が狭くなり、したがって、先行技術との相違点が浮かび上がる点で、特許権者等に有利な認定手法である。

2 分析

以上のように、検討対象期間における裁判例を見ると、特許権者等が自己の特許権等について何らかの限定主張をしていると認められる裁判例61件のうち、54件までもが、その主張を排斥する判決であった(I～III型)。限定主張が認められた7件(IV型)は、率にして、約11%という結果である。

そして、前述のように、上記のような特許権者等による限定主張が認められると、引用例との相違点が浮かび上がり、新規性ではなく進歩性の問題として扱われ、被疑侵害者や審判請求人が論理付けや動機付けに成功しなければ特許無効とはならないから、結果として特許権者等に有利な判決になりやすいものと思われる。

しかし、本稿のテーマとの関係では、「はじめに」で述べたように、平成22年については、特許権者等に有利な判決が多いといわれる第三部では逆に、上記のような限定主張を容認したと思われる裁判例の数は、他部よ

解析法…を用いて圧延方向の残留応力(弾性歪)を測定し、その最大値から求めることができる。また、本発明において前記鋼板表面に形成された塑性歪の圧延方向の範囲(最大長さ)は、例えばマイクロピッカース硬度計を用いて鋼板表面の硬さを測定し、加工硬化による硬度上昇量が5%以上の範囲を塑性歪の範囲と定義し、その塑性歪の圧延方向の範囲(最大長さ)から求められる。』(段落【0023】)と記載されており、この段落の記載を全体として見ると、引張残留応力の最大値の測定方法と塑性歪の範囲の測定方法はいずれも例示であると解するのが自然である。として、被告(特許権者)の限定主張を退けるとともに、審決は相違点ではないものを相違点とした点に誤りがあるとした。

り少ないという結果となった(平成22年に限定し、IV型の第三部以外の件数3件を、知財高裁各部の事件配点数の差に鑑みて引き直し計算すると、第三部以外の各部が平均1.2件であるのに対して、第三部は0件である¹⁶。全対象期間を含めても、IV型の第三部以外の件数7件を、知財高裁各部の事件配点数の差に鑑みて引き直し計算すると、第三部以外の各部が平均2.8件であるのに対して、第三部は0件である)(第三部以外2.5:第三部1)。

したがって、本稿のテーマとの関係では、特許権者等による限定主張に対する裁判所の対応という点に限って見れば、平成22年は、第三部では特許権者側に有利な判決が多かったとしても、こうした意味における発明要旨の認定の手法に違いがあってそのような結果が生じているわけではないものといえよう。

第二章 知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096〔回路用接続部材〕(知財高裁第三部)の現在

前章では、発明要旨の認定の手法に、第三部とそれ以外の部で某かの違いがあるかを検証し、そうした手法の違いによって、第三部が他部に比べて特許権者等に有利な判決が多いわけではないという結論に至った。本章以下では、進歩性の判断自体に、第三部とそれ以外の部で、手法に差があるかを検討していきたい。

1 はじめに

(1) 分析の手法

近時の進歩性の判断基準を巡る議論の先駆となったのが、前掲知財高判〔回路用接続部材〕(第三部)である。当該訴訟は、進歩性欠如を理由とした拒絶審決に対する取消訴訟であり、引用例記載のビスフェノールA型フェノキシ樹脂から出発して、A型をビスフェノールF型樹脂に置き換える

¹⁶ 第一部は、配点数が他部の半数であるから、第一部:第二部:第三部:第四部=0.5:1:1:1である。

ことが当業者にとって容易に想到しうるか否かが争われた事案であり、知財高裁は、進歩性の判断につき様々な一般論に言及した後、具体的判断において、進歩性を否定した審決を取り消した。

前掲知財高判〔回路用接続部材〕は、まず、「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される」と判示する。先行技術から出発した場合の到達点として、漠然と対象発明とするのではなく、両発明の構成上の相違点とする点に特徴があるが、この点については、進歩性の一般論として、ほぼ異論のない判示内容であろう¹⁷。具体的意義が問題となるのは、以下の二つの部分である。

すなわち、

①「ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性

¹⁷ 進歩性の判断に当たり、構成を重視する立場と効果を重視する立場がある。前者は、原則が構成の容易推考性であり、顕著な効果によって進歩性が否定されないことになる。一方、後者は、予測できないほどの効果の顕著性さえ示せば進歩性が原則として肯定されるという考え方であり、現在の特許庁、裁判所の運用は、前者であると考えられている(細田芳徳「進歩性の判断基準」知財管理59巻12号1638頁(2009年))。さらに、発明の効果についても、本件発明の効果の顕著性・非予測性を評価する場面において、比較の対象となるのは先行技術の効果と考える(先行技術説)のか、それとも本件発明の構成から当業者が予測できる効果と考える(本件発明構成説)のか考え方が分かれる(渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向(機械分野)(3)」特許58巻6号97頁(2005年))。

また、従来の裁判例をさらに詳細に分類すると、①構成を重視する手法、②作用効果を重視する方法、③目的、構成及び効果を平等視する手法の三つの類型に分類できることについて、既存の裁判例をベースに、詳細に分析したものとして、中山信弘編著『注解 特許法[第3版]上巻』(2000年、青林書院)242~250頁〔荒垣恒輝・橋本良郎執筆部分〕がある。もともと、同243頁では、発明の構成を中心にして判断するものが一般的であること、また、特に機械の分野においては、構成が当該発明によって教示されればその作用効果は想定しやすい面もあるから、構成の判断に重点が置かれる傾向がある旨が指摘されている。

の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする『課題』の把握に当たって、その中に無意識的に『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」。

②「さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」。

①は、進歩性の判断における「課題」把握の重要性を述べたもの、②は、進歩性否定の論理として、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」の存在を求めた一般論として読むことができる。これらは、後の知財高裁の判決や、(文面だけを見れば特許権者側に有利な判示であるために、特に)特許権者側から引用されることの多い、著名な判示であり、これによって日本の知財高裁も「課題」重視のアプローチに移行したとの評価や¹⁸、その一般論の文言のみを見れば、アメリカのTSMテスト(前述)を想起させる面もある。

もっとも、判決は、具体の事案を解決するために用いられるものであり、判決の一般論が持つ意味については、当該判決における具体の事案から把握されなければならない。さらにまた、現在では、前掲知財高判[回路用接続部材]から数年を経ており、同判決がその後の裁判例から見てどのように位置付けられるか、俯瞰が可能な状況になっている。そこで以下では、上記一般論①②について、同じ知財高裁第三部あるいは他の部の、その後の判決における事案の具体的な解決部分等を中心に改めて位置付けを探ることにより、前掲知財高判[回路用接続部材]の今日的意義を探り、併せて、進歩性判断の現況を把握したい。

¹⁸ 後掲注24参照。

(2) 進歩性肯定の裁判例の先例的価値について

なお、近時、注目を浴びている論点として、進歩性肯定の裁判例(審決取消訴訟の場合は、正確には、進歩性を肯定/否定した審決を維持/取り消したということになるが)に、全く先例的価値はないかという問題がある。

前述のように、審査基準では、i 技術分野の関連性、ii 課題の共通性、iii 作用、機能の共通性、iv 引用発明の内容中の示唆等の四つのファクターを挙げており、審査基準ではさらに、これらの表題として「動機付けとなり得るもの」とされており、i～ivは例示である。このことから、我が国の審査基準では、「教示、示唆、動機付け」という、TSMテストとほぼ同じ文言が使われているとしても、それらは、あくまでも例示であり、「先行技術に教示、示唆又は動機付けがなかったから進歩性が肯定される」という審決が裁判所に是認されたからといっても、その他の動機付けのルートでは、進歩性が否定される余地が残っているものであり、またそれについては当該裁判例で判断もしていないのであり、したがって、進歩性肯定の裁判例については、先例的価値は一切ないといった趣旨の指摘が当の飯村判事自身が文献で指摘されている。さらにこれを敷衍すると、進歩性否定の裁判例は、動機付けの理論付けが成功したのであるから、これを支持した判決は、先例としての価値を持ちうるようになるが、逆に進歩性を肯定した判断は、そもそも当事者が論理付け(動機付け)に成功しなかったのであるから、これを支持した判決は、事例としての価値しか持たないとされるようである¹⁹。このような考え方は、これを述べるのが、第三部の当の飯村判事であることもあり、注釈書において所与の前提として紹介されることもある²⁰。

もっとも、当の第三部の裁判例を見ると、例えば本章2 エ(ア)「固有の課題について」の箇所述べるように、動機付けの要素の一つである「課

¹⁹ 飯村敏明「特許権侵害訴訟における一回的な解決と進歩性の判断」知財ふりずむ 8巻86号13頁(2009年)。

²⁰ 中山信弘=小泉直樹編『新・注解 特許法【上巻】』(2011年、青林書院)264～265頁[内藤=酒井(仁)]。

題」についても、このルート一本に厳密に絞って対象発明が無効か否か判断されることは殆どなく、多くの場合、「技術分野」の異同等の他の動機付け要素と合わさって帰結を導いていることが指摘されるべきである。

また、当事者も、複数存在する無効のルートのうち、対象発明に最も近い主引用例を探し出し、最も無効主張が認められやすい動機付けのルートを選び出して無効主張していることも併せて考えれば、そのような主張が認められなかった場合、たしかに理論的には他の無効ルート（別の主引用例や、主引用例が同一であっても他の論理構築をする場合）によって対象発明が無効となることは理論的にはあるにせよ、その可能性はそれほど高いものではないものと考えられる。

以上のようなことからすれば、進歩性を肯定した裁判例にも進歩性判断の一定の先例的価値があるように思われ、少なくとも、進歩性肯定の裁判例は、進歩性の内容や判断基準を明確化することには一切寄与しないとの立場²¹は、やや極端であるように思われる。

そこで、以下の本文においては、進歩性の肯定事例、否定事例を先例としてほぼ均等に取り扱いながら、上記一般論①②の位置付けを捉えていきたい。

2 知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096 [回路用接続部材]の一般論 ① (課題把握の重要性)からのアプローチ

序章でも述べたように、審査基準においても、発明における「課題」については、進歩性の判断における考慮要素である。もっとも、審査基準における「課題」は、技術分野や、作用・機能の共通性、引用発明中の示唆と並ぶ、動機付けの検討要素の一つとして扱われているにすぎない。また、審査基準では、単に「課題」とするのではなく、「課題の共通性」としており、対象発明あるいは引用発明のいずれの「課題」を把握するのか、把握するとしてどのような手法で把握するのかについて述べるところはなく、「課題の共通性」についても、引用例間の課題の共通性をいうのか、対象発明と引用例の課題の共通性をいうのか、必ずしも明らかではないと

²¹ 飯村・前掲注19・12頁。

ころがある²²。

ア 「当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である」という上記一般論①（前半）は、(欧州型の)課題解決アプローチからの判示か？

すでに述べたような、審査基準における「課題」の扱い方に対して、前掲知財高判 [回路用接続部材] の一般論①は、審査要件では考慮要素の一つにすぎなかった発明における「課題」を進歩性判断の正面に掲げ、しかも、まずは検討すべき発明の「課題」は、対象発明の課題であることを述べた点で、本判決あるいはこれを踏襲する知財高裁第三部の裁判例をもって、知財高裁は、進歩性の判断において、課題はどの発明においても必要不可欠との認識を前提とした²³、欧州特許庁のいわゆる課題解決アプローチ、あるいは、少なくとも「課題」重視のアプローチへ舵を切ったとの評価も、比較の見られるところである²⁴。

しかし、前掲知財高判 [回路用接続部材] 及びその後の多数の知財高裁第三部の裁判例における、具体的な事案の処理を見る限り、一般論①の持つ具体的意味は、判然としないと評価するのが最も正確であるように思われる。

²² 審査基準2.5「論理付けの具体例」(2)②では、「課題の共通性」が動機付けの論理の一例であるとされており、引用例間で課題が共通していたことを理由に、特許権を無効とした裁判例を参考例として説明されているから、引用例と引用例の間における「課題の共通性」を念頭に置いているようである。もっとも、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する」とある。一般的課題を念頭に置いた説明であると思われるが、前半を読む限りは、本願発明等と引用例との間の課題の共通性も、進歩性否定の理由となりうると思われ余地がある記載がなされている。

²³ 竹田・前掲注1・138頁。

²⁴ 平嶋竜太「進歩性要件評価のフレームワークと『技術的課題』の意義」『特許』63巻5号(別冊No.3)34・46頁(2010年)、後呂和男「進歩性判断における課題の評価」『知財管理』61巻1号89頁(2011年)。

すなわち、上記一般論①を、裁判所の判断として明示的に引用する第三部の裁判例は、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10261 [キシリトール調合物]、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10153 [任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート]、知財高判平成22.9.28平成22(行ケ)10036 [医療用器具] の3件ほどあるが、拒絶審決や無効審決を取り消す等の点で、特許権者等に有利な結論が導かれているという点のみでは共通する。

しかし、課題の把握方法について見ると、対象発明の明細書中の記載に課題として記載されている内容をそのまま引き写してくる一方、引用発明の課題については特に認定しないもの(前掲知財高判 [キシリトール調合物]、前掲知財高判 [医療用器具])、対象発明・引用発明の課題とは、といった形では明確に定義しないもの(前掲知財高判 [任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート])と扱いは分かれている。しかも、各裁判例においては、具体的な事案の解決においては、どちらかという、把握した「課題」以外の要素、すなわち、主引用例と副引用例を組み合わせることに阻害事由が存在すること²⁵(前掲知財高判 [キシリトール調合物])、引用例を組み合わせても主引用例と対象発明の構成の差異に到達しないこと(前掲知財高判 [医療用器具]²⁶)、審決の基礎となった周知技術

²⁵ 「引用発明(上気道感染について子供達にキシリトールチューインガムの形態で経口(全身)投与をすとの臨床試験に基づいて想到した『水溶液 1 ml(あたり 400mg)のキシリトールを含有する、……上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤』)と引用発明2(肺炎等の気道下部感染症においてコルチコステロイド等をエアロゾルの形態で局所投与をする処置方法)とは、解決課題、解決に至る機序、投与量等に共通性はなく、相違するから、それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできないし、そもそも、エアロゾルの形態のままでは吸気しながら鼻へ投与すると、有効成分(キシリトール)が感染部位とは異なる気道下部にまで到達することがあるため、感染部位である鼻内への局所投与の実現は、困難であるというべきである」。

²⁶ 前掲知財高判 [医療用器具] においては、「本件特許発明1と甲1記載の発明の相違点に係る構成」として、①「胃瘻造設術において、前腹壁と胃体部前壁とを容易、かつ短時間内に、さらに安全かつ確実に固定することができ、固定に伴う患者への侵襲が少なく、患者に与える負担も少なくするという目的・課題に対して、その解

の認定に誤りがあること(前掲知財高判 [任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート]²⁷)等がそれぞれ重視されて最終的な結論が導かれているのであって、把握された対象発明の課題自体は、具体的な事案の解決に直接的には寄与していない。他の第三部の裁判例においても、対象発明と引用例で課題が違う場合とされる場合、「課題」そのものの相違というよりは、課題と密接な関係にある課題解決手段が相違していることに言及あるいは力点が置かれて対象発明の進歩性が導かれることが多いように思われる²⁸。この点で、第三部の裁判例は、認定した課題を事案の解決に正面から用いる欧州特許庁の課題解決アプローチ(problem-solution approach)、すなわち、①クレーム発明と最も近い先行技術を決定し、②決定された最も近い先行技術に基づいて、解決されなければならない技術的

決手段として、環状部材が、縫合糸把持用穿刺針の先端から突出させたときに、縫合糸挿入用穿刺針の方向に延びるようにし、縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針を所定距離離隔して平行に固定すること(本件固定構成)、及び、②「縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき、縫合糸挿入用穿刺針の中心軸又はその延長線が、該環状部材の内部を貫通するような位置関係になるように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びるとの構成を採用した点にある(本件貫通構成)の二点を挙げる。その上で、主引用例及び副引用例に「本件特許発明1の特徴点(本件固定構成及び本件貫通構成)に到達するためにしたはずであるという程度の示唆等は、何ら存在しない」とした。

²⁷ 「上記検討したところによれば、本件審決の事実認定(エ)のうち、『エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた』との点は、証拠に基づかないものであって、誤りというべきである」。

²⁸ たしかに、第三部の他の裁判例を見ると、対象発明と主引用例の「課題」が違うことをもって対象発明の容易推考性を否定しているように見える知財高判平成23.7.27平成22(行ケ)10306 [置棚]も存在するのであるが、この裁判例では、結局、当該事例では、「課題」と密接な関係にある「解決手段」も異なることも理由に対象発明の容易推考性を否定しており、「課題」のみで帰結を導くものではない。同様に、対象発明と引用例との間の課題の相違に言及するが、事案の解決との関係では、課題解決手段の相違が本質ではないかと考えられる裁判例として、知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10431 [AC電流センサ]、知財高判平成22.5.27平成21(行ケ)10361 [耐油汚れの評価方法]がある。

課題を確定し、③最も近い先行技術と技術的課題からスタートして、クレーム発明が当業者又は専門家にとって自明であったかどうかを判断する手法 (could-wouldアプローチ)²⁹と異なる。

また、欧州特許庁の課題解決アプローチにおいては、技術的課題の設定において、「当該解決への指針を(課題の認定において)含めないこと」が求められており、この点では、上記一般論①の判示と重なる部分はある。しかし、(欧州型の)課題解決アプローチでは、特にステップ②の技術的課題の認定は、通常は、対象発明の[発明の目的](課題)の記載から出発すべきものとされるものの、最も近い先行技術に照らして実際に解決されたと見ることが客観的・人工的な課題であって、対象発明の発明者の手元にあった先行技術に照らして解決された課題や対象発明の実際の課題と異なることもあるとされる³⁰。さらに踏み込んで、(欧州型の)課題解決アプローチにおける課題の設定は、引用発明との関係でクレーム発明の解決しようとする課題を客観的なものに設定し直すものであって、出願人が明細書に記載した発明の課題にとらわれないとの指摘も見られる³¹。

しかし、第三部の判決を見る限りは、そもそも対象発明について課題自体、全く認定せずに帰結を導く事例のほか、対象発明について課題を認定している事例についても、殆どが対象発明の明細書中の課題の記載をその

まま引き写してきたものか、あるいは、明細書全体を参酌したものであっても、あくまでも当該発明の明細書内の記載のみに基づいて課題を認定しており、当該訴訟では最も近い先行技術であると思われる主引用例に基づいて対象発明の課題を再設定するような手法は殆ど見当たらず³²、この点

³² 第三部の裁判例においては、課題が問題となる場合、対象発明の課題を問題とするのか、引用例の課題を問題とするのか(あるいは双方)、統一されておらず、また、課題を把握する場合も、明細書の「解決すべき課題」に書いてある内容をそのまま引き写したものの、明細書全体から解釈して導いたものと、様々である。あるいは、課題を全く議論しないものもある(平成21.2.18平成20(行ケ)10213[自動車用アウター・インナーモールディング及びその成型法]、平成22.4.27平成21(行ケ)10273[冷却システム]ほか多数。もともと、審査基準においても、「課題の共通性」は、動機付けを肯定する一要素にすぎず、他の要素(ルート)から対象発明の容易推考性が基礎付けられることもあるから、このような処理が審査基準と齟齬しているわけではない)。

近時の判決は、明細書の大部分を判決文中に引き写してることが多いので、単に引き写しているだけなのか、引き写すことにより明細書等の発明の目的の記載をそのまま課題として認定しているのか、判然としない面があるのであるが、第三部で発明の課題についてある程度言及している裁判例を大まかに整理すると以下の[別表]のとおりである。

○印は、課題の認定をしていること、空欄は、課題の認定がないこと、[明細書全体から]は、当該発明の課題を、発明の目的欄の記載そのままではなく、明細書全体から(特に、発明の目的欄のみならず、発明の効果の欄(平成22.9.30平成21(ネ)10353[食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法]、平成23.3.23平成22(行ケ)10278[車椅子]。ただし、発明の効果の欄の記載のうち、課題解決原理の部分は除く(平成22.9.30平成21(ネ)10353[食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法]))を参酌しながら認定しているのではないかと思われる裁判例を意味している。

以下のとおり、知財高裁第三部において、課題を認定する発明の対象や把握の仕方は必ずしも統一されていない(上記のように全く課題を議論せずに容易想到性の判断を行う裁判例も存在する)ように思われる。また、下記裁判例のうち、課題が認定された場合でも、容易想到性の具体の判断においては、認定した課題を殆ど用いていないものとして、平成22.5.27平成21(行ケ)10361[耐油污れの評価方法]、平成22.12.28平成22(行ケ)10110[エレベータ等]、平成23.1.31平成22(行ケ)10075[換気扇フィルター等]がある。

²⁹ 欧州特許庁編著『欧州特許庁審決の動向[第5版対応]』(2009年、発明協会)146頁以下、ハインツ・ゴダールほか『ヨーロッパ特許要点ガイド[改訂二版]』(2010年、工業調査会)119頁以下。

³⁰ 欧州特許庁編著・前掲注29・147頁、Amanda Carmany-Rampeyほか「米国・欧州・日本・韓国・タイにおける非自明性/進歩性の要件」特許懇250号61頁(2008年)、ほぼ同旨として、特許庁(社)発明協会アジア太平洋工業所有権センター「発明の進歩性」3頁 [http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text_vtr/pdf/Inventive%20Step%20of%20Invention2011\(JP\).pdf](http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text_vtr/pdf/Inventive%20Step%20of%20Invention2011(JP).pdf) (2011年)。

³¹ 石川好文「進歩性と非自明性」(東北大学法学会)法学67巻1254頁(2003年)では、EPC(欧州特許条約)における進歩性の判断手法として採用された「課題解決アプローチ」につき、「特徴的なことは、引用発明との関係で、クレーム発明の解決しようとする課題を客観的なものに設定し直すことである。ここでは、出願人が明細書に記載した発明の課題にとらわれない。そして、その課題に直面した当業者がどのように考えるかを常に判断の基礎としている。」としている。

また、対象発明と引用例の発明の目的欄の記載をそのまま課題と認定していると思われる平成23.1.31平成22(行ケ)10075[換気扇フィルター等]も、具体的事案の解決においては、両発明の明細書の「発明の目的」欄の記載同士を形式的に比較して、両発明は異なる課題であるから進歩性を肯定するといった手法は用いておらず、当該裁判例においては、対象発明と引用発明の間の技術的意義(=解決課題の設定及び解決手段)を検討することにより進歩性を肯定していることについては、注46で詳細に述べる。同じく、対象発明と引用例の発明の目的欄の記載をそのまま課題と認定していると思われる平成22.5.27平成21(行ケ)10308[クロムめっき方法]も、認定した課題自体の使い方よりも、各引用例の課題解決手段等の明細書全体に、対象発明と主引用例の間の相違点(陽極の被膜材料として、主引用例では貴金属酸化物を使用しているのに対し、対象発明は、貴金属酸化物の中から特に酸化イリジウムを選択していること)に至る示唆がないことが重視されて、対象発明の進歩性が導かれている。このことは、特に引用例(甲1)において、「甲1に、3個クロムめっきの陽極において6個クロムの生成を抑制するとの本件発明1の課題が示唆されていると解する余地があるとしても、その解決手段に関して、甲1には、イオン交換膜を用いて陽極室と陰極室を分割することは記載されているが、陽極の被覆材を貴金属酸化物のうちで更に選択することは、示唆されていないものと認められる」とされ、一定限度、対象発明と引用例の間の課題の共通性を認めながら、結局のところ、課題解決手段の相違等を理由に進歩性が肯定されていることから明らかであろう。

下表(平成21年9月～平成23年7月の裁判例を検討対象とした)で挙げた裁判例の中では、認定した「課題」が事案の解決との関係で多少でも役立っていると評価できるのは、対象発明の課題及び解決手段は引用例になく、したがって周知技術を組み合わせる動機付けはないとする平成23.7.27平成22(行ケ)10306[置棚]程度であり、この点でもやはり、本文中で述べたように、知財高裁第三部が発明の「課題」を軸に、某かの新たな進歩性判断の手法を打ち立てたといった評価は、難しいように思われる。

[別表] 知財高裁第三部による発明の課題の認定手法の一例(無印は、課題の認定なし)

知財高裁第三部の判決番号	対象発明の課題の認定の有無等	引用例の課題の認定の有無等
平成21.1.28平成20(行ケ)10096[回路用接続部材]	○[明細書全体から]	
平成21.4.15平成20(行ケ)10300[繊維強化成形体]	○[明細書全体から]	○[発明の目的欄記載の通り]

でも、(欧州型の)課題解決アプローチとは相当に趣を異にするように思われる。

したがって、今日では、上記一般論①が、前掲知財高判[回路用接続部材]を機に、知財高裁が、「課題」を容易想到性の一考慮要素として扱う特許庁の審査基準(後述のように、第三部も審査基準に近い形で「課題」を進歩性判断の一考慮要素とする裁判例は多い)以上に、(欧州型の)課題解決アプローチなみに、厳密に「課題」のみを追求して結論を導く、何らかの新たなモデルを採用したとは評価できないとするのが正確であろう。

ただし、「課題」自体が出願当時、当業者に知られていないような新規の課題であったことについては、第三部の判決においても、容易想到性を否定する直接の一要素とされており³³、この限りにおいては、把握した「課題」が事案の解決でも意義を持つことになる。もっとも、課題が新規であ

平成21.4.27平成20(行ケ)10120[切換弁等]		○[発明の目的欄記載の通り]
平成22.5.27平成21(行ケ)10308[クロムめっき方法]	○[発明の目的欄記載の通り]	○[発明の目的欄記載の通り]
平成22.5.27平成21(行ケ)10361[耐油污れの評価方法]	○[発明の目的欄記載の通り]	
平成22.6.29平成21(ネ)10066[ペースト塗布機]	○[明細書全体から]	○[明細書全体から]
平成22.9.30平成21(ネ)10353[食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法]	○[明細書全体から]	
平成22.12.28平成22(行ケ)10110[エレベータ等]	○[発明の目的欄記載の通り]	○[明細書全体から]
平成22.12.28平成22(行ケ)10187[伸縮可撓管の移動規制装置]	○[発明の目的欄記載の通り]	○[明細書全体から]
平成23.1.31平成22(行ケ)10075[換気扇フィルター等]	○[発明の目的欄記載の通り]	○[発明の目的欄記載の通り]
平成23.3.23平成22(行ケ)10278[車椅子]	○[明細書全体から]	○[明細書全体から]
平成23.7.27平成22(行ケ)10306[置棚]	○[明細書全体から]	

³³「発明が解決しようとする課題が出願時に当業者間で認識されていなかったものであって本願発明者が新たに見いだしたのであれば、そのことも進歩性が認められる要因となり得る」としてほぼ同様の指摘をするものに、柴田昌聰「発明の構成で進歩性が否定されたが、作用効果で進歩性が認められた(東京高判平成9.10.16平成6(行ケ)58の判例評釈)」時の法令1662号78頁(2002年)がある。

る、ということについての真意に留意する必要がある。すなわち、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10075 [換気扇フィルター等] は、一般論として課題が新規であることは、容易想到性を否定する事情となりうる旨を述べるが³⁴、具体的な事案の解決としては、対象発明と引用発明の間の技術的意義(=解決課題の設定及び解決手段)の相違点を強調して特許権者に有利な結論を導いており(後掲注46参照)、その一般論の射程は広いものではない³⁵。むしろ、具体的事案の解決において、対象発明の課題が新規であることを判決中でも明示して、対象発明の進歩性を肯定する一事情とする知財高判平成21.4.15平成20(行ケ)10300 [繊維強化成形体]の判旨

³⁴ 「当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく、『解決課題の設定が容易であった』ことも必要となる場合がある。すなわち、たとえ『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』としても、『解決課題の設定・着眼がユニークであった場合』(例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等)には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。」として、一般論として課題が新規であることは、容易想到性を否定する事情となりうる旨を述べるものとして、前掲知財高判 [換気扇フィルター等] がある。

³⁵ 前掲知財高判 [換気扇フィルター等] の一般論、すなわち、「当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく、『課題解決の設定が容易であった』ことも必要となる場合がある。」について、(A)「課題解決の設定が容易であったか」、(B)「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」の二要素に分け、これが二段階のテストか、全体として一つのテストか、正面から議論する論考もある(末吉剛「容易想到性の判断に当たり、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく、『課題解決の設定が容易であった』ことも必要となる場合」(知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10075の判例評釈) AIPPI 57巻 2号 115頁(2012年)。論者は、(A)及び(B)は、独立したテストではなく、(A)と(B)の総合判断であると考えべきものとする)。

しかし、本文で述べたように、前掲知財高判 [換気扇フィルター等] では、その具体的な事案の判断においては、課題そのものというよりは、対象発明と引用発明の間の技術的意義を重視して結論を導いており、上記一般論自体は過大評価すべきではないように思われる。

の方が重要である。すなわち、当該裁判例では、[発明の目的]に記載された対象発明の課題をそのまま課題として認定するのではなく、明細書の記載全体を合理的に把握して導いた「課題」が新規か否かを判断しているのである³⁶。

この裁判例を見る限りは、第三部は、少なくとも[発明の目的]の記載のみを参酌し、かかる記載が奇抜であるために対象発明の課題は新規であるとするような趣旨ではないことに留意する必要がある^{37 38}。

³⁶ 前掲知財高判 [繊維強化成形体] では、「しかし、本願発明において、内管を構成するエラストマー組成物の100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上と定められているのは、本願発明で用いる脂肪族ポリケトン繊維のガラス転移温度が低く、常温域からの温度上昇に伴って引っ張り強度が低下し、高温域で圧縮特性の低下やクリープ性が增大するという問題に対応するためであり、このような本願発明の課題が、本願出願前に、脂肪族ポリケトン繊維をホースに適用するに当たって当然に対応すべき課題として当業者に広く知られていたことを認めるに足りる証拠はない。」とされ、これが対象発明の容易想到性を否定する一要因とされている。上記で課題と認定されている内容は、当該本願発明の明細書の「課題」欄の記載には存在せず、【課題を解決する手段】の【0012】や、【発明の実施の形態】の【0021】に記載された内容である。

³⁷ [発明の目的]に記載された当該発明の課題は、出願者が認識した主観的なものであり、このような記載のみに依存して進歩性の判断を行うべきではないことについては、すでに様々な指摘がなされている。例えば、坂手英博「実務家のための知的財産権判例70選」The Invention 2009年8月号45頁では、仮に特許請求する発明と引用発明とで異なる目的で採用した構成であっても、客観的に同じ作用効果を奏するのであれば、目的の相違のみに依存して進歩性を肯定することは妥当ではないと考えられることから、技術的意義は、引用発明が客観的に見て特許請求する発明の目的を達成するための作用効果を奏するか否かを含めて判断すべきであるとされる。後呂・前掲注24・88～89頁も、発明者が主観的に認識した「課題」をベースにして進歩性判断を行うのでは、第三者に説得力ある結論を導くことができないことは明らかであり、続けて、欧州の課題解決アプローチのように、クレーム発明に最も近い従来技術との相違点から、クレーム発明の課題を再設定すべきであるとされている。課題の発見が容易ではないときは、対象発明の容易推考性を否定すべきであるとされる指摘もあるが、当該文献も詳細に見ると、当該課題(化粧用パティンク材から個々の化粧用バック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止)とそれに沿った課題解決手段(個々の化粧用バック材にWJ加工を施す)が開示されていた

イ「『課題』の把握に当たって、その中に無意識的に『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる」という上記一般論①(後半)の持つ意義

我が国においては、今日では、上記一般論①(前半)につき、知財高裁が(欧州型の)課題解決アプローチのような、「課題」中心の某かの新しいモデルを採用したものではないとの本稿の理解によれば、上記一般論①後半(特に、「当該発明が目的とする『課題』の把握に当たって、その中に無意識的に『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」の部分)についても、「当該解決への指針を(課題の認定において)含めないこと」という(欧州型の)課題解決アプローチの指針と、表面的に重なる表現はあるものの、一般論として

知財高判平成21.10.22平成20(行ケ)10398[化粧品パッキング材]を例に用いており、課題さえ新規であればよいとする趣旨ではないように思われる(高橋淳「進歩性の判断Ⅱ」知財ふりずむ9巻105号22頁以下(2011年))。

³⁸ むしろ、第三部以外の裁判例で、対象発明の明細書中の[発明の目的]の記載をそのまま対象発明の課題であると認定し、かかる課題が新規であることをそのまま対象発明の容易推考性否定の理由として用いるものとして、知財高判平成22.1.19平成20(行ケ)10276[フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法]がある。判旨では、「また、原告は、『セボフルランのルイス酸による分解』という技術的課題を解決するために、ルイス塩基によりルイス酸の反応を抑制するという技術常識に引用発明の水を他の『ルイス塩基』に置換することは極めて容易である旨主張する。しかしながら、上記技術的課題自体が本件発明以前には知られていなかった新規なものであったと認められる。すなわち、本件明細書の段落【0003】には、『特定のフルオロエーテルは、1種類もしくはそれ以上のルイス酸が存在すると、フッ化水素酸等の潜在的に毒性を有する化学物質を含む幾つかの産物に分解することが明らかになった。』と記載されており、これは、本件特許の発明者らによってはじめて、上記技術的課題が発見されたことを意味しているものと解されるところ、前記認定のとおり、本件特許の優先日以前には『セボフルランのルイス酸による分解』という技術課題は公知でなかったのであるから、仮に、原告が主張するように、ルイス酸の反応を抑制するためにルイス塩基を使用することが技術常識であったとしても、上記技術的課題を知らなかった当事者が本件発明を容易に想到し得ると認めることはできない。」とした。

はそのとおりであっても、それ以上に過大視すべきではないことになる。なぜなら、課題解決アプローチにおいては、事後的に対象発明に最も近い先行技術を選択した上で対象発明の記載と必ずしも関わりなく客観的な課題を再設定するという作業の性質上、どうしても後知恵が入りやすい³⁹ため、そのような後知恵を防止すべく、特に「当該解決への指針を(課題の認定において)含めないこと」という指針を創設したとも考えうるところ、知財高裁第三部がそのような(欧州型の)課題解決アプローチを採用しないのであれば、両者は、表現の上では類似していても、その背景とする前提が大きく異なるからである。現に、対象発明の【発明が解決しようとした課題】の記載に拘わらず、明細書中の【発明を解決する手段】や【発明の実施の形態】に記載されている、当該発明で当該具体的構成を採用した理由に基づいて、逆に当該対象発明の課題を再設定する前掲知財高判[繊維強化成形体]のような手法の存在が目される⁴⁰。

ウ 相違点における技術的意義の重視～進歩性判断における「発明の本質的部分」の活用?

上記一般論①以降の裁判例を概観すると、進歩性につき、認定した「課題」自体により何か新しい判断基準を定立したものではないことは、前章で述べたとおりである。

もっとも、上記一般論①を明示的には引用しないものの、むしろ対象発明の「課題」の使い方として注目すべき知財高裁第三部の裁判例に、対象発明と主引用例との構成上の相違点につき、その技術的意義を把握し、当該相違点が、発明の「課題」及びその「課題解決手段」(前述のように、特に後者)に基づく相違点であること、すなわち、発明の技術的思想(均等論や発明者の認定でいう「発明の本質的部分」に近い⁴¹)に由来する相違

³⁹ Carmany-Rampeyほか・前掲注30・62頁、竹田稔『特許審査・審判の法理と課題』(2002年、発明協会)231頁。

⁴⁰ 同判決の詳細は、前掲注36参照。

⁴¹ 発明の課題及びその解決手段。この両者は、均等論や発明者の認定では、「発明の本質的部分」と呼ばれることもある。田村善之「特許法における発明の『本質的

点であることを強調する裁判例の一群が存在することが注目される⁴²。そして、このように、両発明の構成上の相違点が両発明の技術的思想に由来する相違点であるとされると、相違点に至る構成につき引用例に示唆がないといったものをはじめ⁴³、理由付けは様々であるが、かかる相違点を副引用例、周知技術で埋めて対象発明が容易想到であるとされることはまずないとされるため、結局、結論は、ほぼすべてが特許権者側に有利なものとなる。

このように、構成上の相違点は一見小さいようでも、これが対象発明と引用発明の技術思想の違いに基づく点を強調して特許権者に有利な帰結を導く手法の萌芽は、すでに知財高判平成18.6.29平成17(行ケ)10490 [紙葉類識別装置の光学検出部]⁴⁴ (飯村判事の判決ではない) にも見られ、す

部分』という発想の意義」日本工業所有権法学会年報32号45～90頁(2009年)。

⁴² 知財高判平成20.12.25平成20(行ケ)10130 [レーダ]、前掲知財高判 [換気扇フィルター等]、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10350 [ピストンリング]、特に知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10305 [ヒートシール装置]、前掲知財高判 [伸縮可撓管の移動規制装置] など。

⁴³ 例えば、前掲知財高判 [換気扇フィルター等]。

⁴⁴ 進歩性欠如を理由とした拒絶審決を取り消した事案である。紙葉類の積層状態検知装置(引用発明)と紙葉類識別装置(対象発明)は、技術分野には密接関連性があるとしても、判決ではまず、両者の具体的技術には大きな差があるとする。すなわち、「前者は、複数回紙葉類を透過することによって受光手段で受光される測定光量の差が大きくなることを利用し、紙葉類の枚数を検知するのに対し、後者においては、紙葉類の検出箇所を透過して得られる印刷模様や色等の情報を含んだ透過光を利用し、紙葉類の識別を行うのであり、『所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を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する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子を含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成る光学検出部』という構成において一致しているとしても、その機能、作用、その他具体的技術において少なからぬ差異があるものというべきである。したがって、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

でに当時より、この判決を評して(今後は対象発明と主引用例の)技術分野の関連性や作用、機能の共通性がある場合でも、両者の技術的意義を詳細に検討すべきであるとされていた⁴⁵が、第三部では、このことは、一般論としても述べている。すなわち、知財高判平成22.5.27平成21(行ケ)10361 [耐油污れの評価方法]では、①「当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し、公知発明と相違する本願発明の構成が、当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討」し、②「他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請される」と判示する。

そして、具体的にこの手法を用いる裁判例の傾向を一般化すると、前述のように、①において、構成上の相違点につき、その技術的意義が強調されると、②の部分の検討如何に拘わらず、対象発明の進歩性判断につき、

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、単なる設計変更であるということでは済ませられるものではない。そして、この部分をもって本判決の意義と捉える見方もある。すなわち、本判決は、審査基準が動機付けのファクターとして示す四つの要素の相互関係や軽重について一つの見方を与えたこと、具体的には、技術分野が近接していても、作用・機能の共通性がないなら、ほかに動機付けの補強として、「引用発明の内容中の示唆」が必要であると判断した立場であると評する立場もある(松本司「進歩性の判断—動機づけの判断」『小松陽一郎先生還暦記念論文集 最新判例知財法』(2008年、青林書院)48頁)。

しかし、本稿との関係でより注目すべき箇所としては、続けて対象発明と主引用例との相違点が、技術的思想に基づく旨を判示している部分である。すなわち、「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。以上のとおりであるから、複数本の検出ラインの技術的思想のない引用発明について、その技術的思想を前提とする相違点1及び3に係る本願発明の構成を付加することが単なる設計変更であるとした審決の判断は、誤りである。」。渡部温「平成21年度言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断(機械分野を主として)(1)」『特許63巻8号36頁(2010年)』では、当該裁判例を評して、「小さい違い」を慎重評価する傾向の端緒であるとする。

⁴⁵ 松下正「最近の進歩性判断事例の紹介」AIPPI52巻2号80頁(2007年)。

そのほぼすべてが特許権者に有利な判断となる点に特徴がある。

そのような裁判例を幾つか紹介すると、最も特徴的にこのような傾向が顕れている裁判例として、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10305〔ヒートシール装置〕がある。当該事案は、拒絶審決を取り消した事案であり、対象発明と主引用例は、合成樹脂溜まりを形成しうる溝が、対象発明ではシール帯域の外側に隣接して設けられているのに対し、引用発明ではシール帯域の端部に設けられており、「その構成における相違点は、一見すると、極めて僅かであるとの印象を与える。」とする。しかし、「溝」の設置場所によって、対象発明では、「シール帯域から流出した合成樹脂で容器内側に波打った熔融樹脂ビードが形成されないようにする解決手段を提供する」のに対して、引用発明においては、「シール帯域からの合成樹脂の流れ出しを規制してシール帯域の樹脂量を確保する解決手段を提供する」ものであるという点で、解決課題及び解決手段において、大きな相違があるものとされた(続いて、主引用例と周知技術は課題が違うため、主引用例に周知技術を適用して対象発明に容易に到達できたものではないとされている)。

さらに、前掲知財高判〔回路用接続部材〕よりも前の裁判例になるが、知財高判平成20.12.25平成20(行ケ)10130〔レーダ〕にもその傾向が顕れている。判決は、対象発明と主引用例の間の相違点「探知画像の表示の変更に関して、本願発明が『表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し、前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど、前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設けた』のに対し、引用発明はこのような構成を具備しない点。」について、相違点に関する事実認定は、審決の判断を維持する一方で、容易想到という審決の結論は取り消している。上記相違点を埋める技術(オフセンタ機能。探知画像の描画中心位置を後方に変化させることにより前方の表示画面限界位置まで表示範囲を拡大させ、それまで見えていない探知物標を見えるようにする機能である)が、周知技術であると認定しているにも拘わらず、対象発明と主引用例が「解決課題及び技術思想を互いに異にする」ことを強調して、当該主引用例から対象発明は、容易想到であるとした審決を取り消している点である。すなわち、

主引用例は、CRT(ディスプレイ)上の全体画面上にすでに他航空機が表示されていることを前提に操縦者に対して真に衝突を警戒すべき航空機のみを操縦者に識別させ、注意させる目的で「警戒空域」を表示させる解決課題のための技術であり、他航空機はすでに自機の手前より表示されている以上、周知技術、あるいは、対象発明が採用する、それまで見えていない探知物標を見えるようにするというオフセンタ機能を用いる解決課題ないし動機付けはないと判示する。当該判決は、対象発明と主引用例が、その前提を異にすること(衝突のおそれのある他機を警戒するに当たり、すでに表示されている航空機のうち警戒すべきものを注意させる方式か、自機の手前より表示されている航空機のうち警戒すべきものを注意させる方式か、自機の手前より表示されている航空機のうち警戒すべきものを注意させる方式か、自機の手前より表示されている航空機のうち警戒すべきものを注意させる方式か、自機の手前より表示されている航空機のうち警戒すべきものを注意させる方式か、自機の手前より表示されている航空機のうち警戒すべきものを注意させる方式か)を挙げ、対象発明と主引用例は、「解決課題及び技術思想を互いに異にする」ことを重視して、容易想到性を肯定した審決を取り消しているのである⁴⁶。

⁴⁶ 対象発明と引用発明の間の技術的意義(=解決課題の設定及び解決手段)の相違点を強調して特許権者に有利な結論を導く裁判例として、ほかに、知財高裁第三部のものを2件ほど紹介する。

まず、前掲知財高判〔換気扇フィルター等〕がある。対象発明は、「本件各発明は、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを接着する際、通常の状態では強固な接着が達成でき、水を付与すると、金属と不織布間との接着力が低下する性質を持つ接着剤を用い、使用後の換気扇フィルターを水に浸漬することにより、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とに分別し得るようにする」点に特色がある。そして、同判決では、「接着剤につき、本件発明1では、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いているのに対し、発明Aでは、かかる接着剤を用いていない点。」を対象発明と主引用例の間の構成上の相違点とする。その上で、判決は、対象発明について、主引用例との関係においても、主引用例には、対象発明の「解決課題及び解決原理に関連した記載」等はないとするが、より特徴的なのは、甲18、19、32等(周知技術の位置付けと思われる)との関係において、「本件発明1は、フィルター枠とフィルターとの剥離を容易にしようとするを目的とするのに対し、甲18、19は、一体物としてゴミ出しをしても問題が生じることがないようにして、作業を高めるものであって、本件発明1における、解決課題の設定及び解決手段は、全く逆であって、本件発明1の異なる構成に想到することを容易とする技術が示唆されているものとはいえない。」とする。

また、前掲知財高判〔伸縮可撓管の移動規制装置〕(同様に拒絶審決を取り消した

検討対象期間における進歩性に関する裁判例を概観すると、対象発明と主引用例の技術的思想の差異を強調し、進歩性を否定した審決を取り消すような知財高裁第三部のこの手法は、第三部以外では、中野哲弘裁判長の当時の第一部に若干見られる⁴⁷以外は、単なる設計的事項であることを否

事案)では、引用発明の「ナット15」(通常強度のナット)に代えて、副引用例記載の「ナット26A」(低強度のナット)を適用することにより、対象発明と主引用例との構成上の相違点に到達できたかを検討すべきものとする。その上で、通常強度のナットを用いる引用発明においては、「補強状態から補強解除状態への切替操作が可能であるとの特徴的構成を有し、配管施工後の補強解除状態において、異常荷重によってタイロッド自体を破壊させることによって、配管の相対移動を確保させる一方、低強度のナットを用いる対象発明においては、「運搬時及び配管施工後において、異常荷重を受けた場合には、取付片内側の低強度ナットの外力吸収機能を用いることによって、タイロッド自体の破損等は防止され、その維持されたタイロッド自体の外力吸収機能によって、更なる異常荷重を受けた場合であっても、伸縮可撓管又は配管自体の損傷を防止させることを目的としている」点で、対象発明と引用例との間には、「発明の技術的思想、すなわち発明における解決課題及び課題解決手段を異にする」とされている。このように、対象発明と主引用例との間の相違点につき、その技術的意義が技術的思想を異にする程度のものであるとされると、その後、どのような周知技術をもってしても、その差異に容易に到達できるものではないとされる点で、ほぼ特許権者に有利な判断がなされるのであり、現に、本判決でも「そうすると、たとえば中に埋設する流体輸送管や管継手等には地震や地盤沈下などによって変形や破損を引き起こすような大きな圧縮力に対する対応を図ることが課題として周知であり、かつ、低強度ナットに係る技術的事項が周知の技術であったとしても、引用例(刊行物1)に、審決が引用した先行技術である引用発明から出発して相違点2に係る本願補正発明の構成に到達するためにしたはずであるという示唆等が記載されていたと解することはできない。」とされている。

⁴⁷ 知財高判平成21.7.21平成20(行ケ)10288[動物用排尿処理材](中野哲弘裁判長。無効不成立審決を維持)は、甲4(引用例の一つ)が、「甲4発明における着色物の層が有する核部分の色を隠すという機能は、排尿吸収前のみならず、排尿吸収後においても奏することを、その基本的な技術的思想とするものということができる。」(下線は筆者)とし、(排尿を吸収した核部分の色が露見する構造を有する対照発明との関係で)「甲4刊行物からは、排尿吸収後において、表層と核部分とからなる複合層構造を維持したまま、核部分の色が浸潤したりあるいは透過して表層を通して見えるようになることが記載ないし示唆されていると認めることはできない。こ

定する文脈を除いて、ほかにあまり例を見ない⁴⁸。とりわけ、前掲知財高判[レーダ]を例にとれば、従来、あるいは、現在でも、知財高裁第三部以外の部では、対象発明と主引用例の構成上の差異を埋める技術(前掲知財高判[レーダ]ではオフセンタ機能)が、周知技術であると認定された時点で、以降の検討は殆ど行わずに対象発明は容易に推考できるものであるとされる傾向があった(後掲第三章)ことに照らせば、知財高裁第三部における判決の特色の一つである。特に、特許権者等に有利な判決が多かった平成22年は、第三部では、このように、I対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例が多く、一方、III対象発明と主引用例の間の差異を埋める技術が周知技術である旨を述べて簡単に対象発明が容易想到であるとする裁判例は比較的少ないことが裏付けられた(後掲の「[表]進歩性に関する知財高裁第三部の裁判例の分類」参照)。

もっとも、対象発明と引用例間の技術的思想の差異を厳密に追求して特許権者に有利な判決を導くこのような手法も、知財高裁の他の部と比較した場合にそのような特徴があるということではできるが、第三部の裁判例の

れに反する原告の主張は採用することができない。」としている。同じく相違点の技術的意義を重視していると思われる裁判例として、①「刊行物記載発明における『ポリシングの間、加工のための高圧と研磨材流入のための低圧とを間欠的に繰り返すこと』は、本願発明における『第1の圧力を第2の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出すこと』と、動作としては似ているものの、それらの技術的意義は異なるのであるから、刊行物1(甲1)に『第1の圧力を第2の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出すこと』が記載されているということではできないのはもとより、そのことが示唆されているということもできない。」(知財高判平成22.2.24平成21(行ケ)10139[化学機械研磨](中野哲弘裁判長。拒絶審決取消))、②「本件では、主引用例である甲1発明は、液体を『準停留状態』にすることによって所定の課題を解決する発明と認められるから、甲1発明を基礎としながら、『準停留状態』とは着想の異なる『液体がよどむことなく流れる』との思想(=対象発明)「に想到するためには発想の転換が必要というべきである。」(知財高判平成23.10.12平成22(行ケ)10282[レーザーによって材料を加工する装置](中野哲弘裁判長。無効審決取消))がある。

⁴⁸ このような手法を一般論として述べる前掲知財高判[耐油污れの評価方法]は、このような手法が、「従来実施されているような手法」であるとするが、本文でも述べたように、現在では、知財高裁第三部以外の裁判例にはあまり見られない。

中でも、それほど多数を占めるというわけではない。技術的思想が根本的に異なるのか、そうではないのかは、客観的に評価しようのないものであって多分に判断者の評価である。同じく第三部の裁判例で、特許を受けようとする者が、拒絶審決に対して取消訴訟を提起した事案において、引用例と本願発明は、「全く技術的思想が異なる」と主張したのに対し、両発明に技術的思想の差異があるかといった視点には特に言及することなく本願発明は容易想到とする裁判例⁴⁹もあることからすると、第三部も、少

⁴⁹ 知財高判平成20.3.31平成19(行ケ)10226 [商品の予約発注個数決定方法] (拒絶審決を維持した事案。第三部)である。本稿との関係では、相違点3が重要である(相違点3:本願補正発明は、「演算・出力された曜日別の予約発注個数のそれぞれについて、その都度、その前々日の販売実績個数とその日の納入個数に相当する最終発注個数との差を演算し、その差をその該当する曜日の先に演算・出力された予約発注個数から差し引くべきあるいは追加すべき予約発注修正個数として出力するステップ、およびその該当する曜日の上記予約発注個数にあるいはからその該当する曜日の上記予約発注修正個数を加算あるいは差し引くステップを備えているのに対し、引用文献1に記載されたものは、発注量を、予測売上量と予給量の差によって最終発注量を演算するものであって、最終発注個数を演算する際、販売実績個数を用いていない点)。

当該事案では、特許を受けようとする者は、本文でも述べたように、引用発明と本願発明は、根本的に技術思想が異なる趣旨の主張をしている(「本願補正発明の商品の発注量決定方式は、在庫量を使わないため、リードタイム間の予測在庫変動量の把握も不要な、簡単で有用な新規な方式であるのに対し、引用文献1の発注量決定方式は、その商品の納品日の予測売れ数と発注日前日末在庫量をベースとして、発注日から納品日までのリードタイム間の予測売れ数と実納品数の差、即ち予測在庫変動量で、発注日前日末在庫量を修正して納品日前日末の在庫量を推定して、発注量を決めるものであり、この方式では発注日にその後のリードタイム間の実在庫変動を把握することは不可能であるため予測在庫変動量が使われ、当然に納品日前日末の在庫量の推定精度は低く、本願補正発明の商品の発注量決定方式とは全く技術的思想が異なる」等)。これに対して、裁判所は、「ア 前記認定のとおり、引用文献1には、『本実施例では、毎日発注、2日後に配送という発注業務に関するものであったが、毎日発注でなく……また、2日後に配送というだけでなく、納品が商品ごとに異なる場合や時期によって異なる場合もある。それらの場合にも、発注量計算式や診断ルールの内容等は異なるが、本方式と同じように適用することができる。』との記載があること(前記1(2)ア(ケ))に照らすならば、引用文献1において、

なくとも、対象発明と引用例の技術的思想の遠近という、漠然とした判断基準のみによって進歩性の有無を判断するようなアプローチを採用しているものではないものと思われる。

第三部の裁判例で多数を占める裁判例は、「技術分野の関連性」「課題の

商品の納入日を、発注日の翌々日から発注日の翌日とすることは、当業者であれば適宜なし得ることと認められる。イ そして、引用文献1の第13図(b)の発注計算式の『前日末在庫量Zi-1』は、前日末在庫量を実際に数えて確認しなくても、前々日の在庫量に、前日の納入個数とその日の販売実績個数との差を加えることにより把握できることは自明であるから、引用文献1発明において、商品の納入日を、発注日の翌々日(明後日)から発注日の翌日(明日)とした上で、発注日の前日(納入日の前々日)の販売実績個数と納入個数との差を修正個数とするステップとし、相違点3に係る本願補正発明の構成(『その前々日の販売実績個数とその日の納入個数に相当する最終発注個数との差を演算し、その差をその該当する曜日の先に演算・出力された予約発注個数から差し引くべきあるいは追加すべき予約発注修正個数として出力するステップ、およびその該当する曜日の上記予約発注個数にあるいはからその該当する曜日の上記予約発注修正個数を加算あるいは差し引くステップ』)を採用することは、当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。」と判示しており、技術的思想の遠近といった視点から帰結を導くものではない。

特許権者側(特許を受けようとする者を含む)は、おそらく、どのような事案でも、相手方(特許庁や審判請求人等)から提出された引用例について、自己の特許権(本願発明)とは、根本的に技術的思想が異なると主張するであろうし、技術的思想の遠近は、本文で述べたように、これを図る基準もないのであって、多分に主観的な評価である。このような特許権者側の定番ともいえるような主張に対し、引用例から出発して対象発明に至るまでの過程を、合理的かつ、自明といえるような部分以外は証拠による裏付けをもって論証できたような事案では、判決では、両発明の技術的思想の遠近を問題にすることなく容易想到との結論を導き、そうではない場合は、すでに本文で紹介した第三部の前掲知財高判[ヒートシール装置]や前掲知財高判[レーダ]の裁判例のように、両発明の技術的意義の相違を正面に取り上げて、対象発明は、容易想到ではないといった判示がなされるということが本稿の一応の推論である。なお、東京高裁時代の裁判例であるが、同じく拒絶審決を受けた特許を受けようとする者が、本願発明と引用例とは発明思想に根本的な違いがあると主張したのに対して、引用例中に示唆等があること等を理由に容易想到とした裁判例として、東京高判平成10.3.12平成8(行ケ)256 [有機質肥料の施肥方法] (取消事由3における主張と判示)がある。

共通性」「作用・機能の共通性」「引用発明の内容中の示唆」等の共通性の有無から対象発明の容易想到性の有無を判断していく中で、審査基準の立場と比較的近い裁判例であることも併せて指摘しておく必要がある(下記[表]のⅡ型・Ⅴ型で53.1%である)⁵⁰。その意味では、知財高裁第三部の裁判例における具体的な事案の解決を一般論として記載するのであれば、前掲知財高判[回路用接続部材]から約3年弱後に出された同じ第三部の知財高判平成23.11.30平成23(行ケ)10018[うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用]における判示、すなわち、「相違点に係る構成に到達することが容易であったと判断するに当たっては、当該発明と引用発明それぞれにおいて、解決しようとした課題内容、課題解決方法など技術的特徴における共通性等の観点から検討されることが一般であり、共通性等が認められるような場合には、当該発明の容易想到性が肯定される場合が多いといえる。」⁵¹の方が実態に近いといえるだろう。

[表] 進歩性に関する知財高裁第三部の裁判例の分類
(検討対象期間：平成21年1月28日～平成24年3月31日)

括弧内は、進歩性につき特許権者等に有利な判決が最も多かった平成22年の内数を示す。

	件数	割合%	類型の説明
I	8 (4)	9.9 (16.7)	I 対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例
II	37 (10)	45.7 (41.7)	II 「技術分野の関連性」「課題の共通性」「作用・機能の共通性」「引用発明の内容中の示唆」等から判断を行う中で、ほぼ特許庁の審査基準(動機付け)による処理に近いと思われる裁判例

⁵⁰ II型(37件)+Ⅴ型(6件)=43件(全81件)。

⁵¹ 当該裁判例は、第三部が発明の効果についての一般論を述べた点でも重要であり、本文で紹介した部分について「他方、引用発明と対比して、当該発明の作用・効果が、顕著である(同性質の効果が著しい)場合とか、特異である(異なる性質の効果が認められる)場合には、そのような作用・効果が顕著又は特異である点は、当該発明が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判断要素となり得ると解するのが相当である。」と判示されている。

III	9 (1)	11.1 (4.2)	III 対象発明と主引用例の間の差異を埋める技術が周知技術である旨を述べて簡単に対象発明が容易想到であるとする裁判例(従来型)
IV	13 (5)	16.0 (20.8)	IV 発明要旨の認定の誤りの有無が判示の大半を占める裁判例
V	6 (1)	7.4 (4.2)	V ほぼ特許庁の審査基準(単なる設計的事項等)に近いと思われる裁判例
VI	5 (2)	6.2 (8.3)	VI 引用例の組み合わせでは、対象発明は組み上がらない旨を判示すると思われる裁判例
VII	3 (1)	3.7 (4.2)	VII その他

※相違点ごとに容易想到性を導く論理が異なる場合は、当該事案の解決で判示に重点が置かれた相違点について整理した⁵²。

⁵² I 対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例

知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10153[任意の側縁箇所から横置き容易なエアセルラー緩衝シート]、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10305[ヒートシール装置]、知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10431[AC電流センサ]、知財高判平成22.1.28平成21(行ケ)10154[医療用物品]、知財高判平成22.5.27平成21(行ケ)10361[耐油汚れの評価方法]、知財高判平成22.9.30平成21(行ケ)10353[食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法]、知財高判平成22.12.28平成22(行ケ)10187[伸縮可撓管の移動規制装置]、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10075[換気扇フィルター等]

参考記録：知財高判平成20.12.25平成20(行ケ)10130[レーダ]

II ほぼ特許庁の審査基準(動機付け)による処理に近いと思われる裁判例

知財高判平成21.1.28平成19(行ケ)10084[振動型軸方向空隙型電動機]、知財高判平成21.2.18平成20(行ケ)10213[自動車用アウター・インナーモールディング及びその成形法]、知財高判平成21.2.18平成20(行ケ)10175[複合アンテナ装置、車両用複合アンテナ装置]、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10261[レールの据付方法および据付構造]、知財高判平成21.4.15平成20(行ケ)10300[繊維強化成形体]、知財高判平成21.4.27平成20(行ケ)10120[切替弁及びその結合体]、知財高判平成21.4.27平成20(行ケ)10353[チアゾリジンジオンおよびスルホニルウレアを用いる糖尿病の治療]、知財高判平成21.5.27平成20(行ケ)10413等[アクセスチェック装置及び該装置と連携するアクセスバッジ]、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10321[循環ガン細胞の迅速かつ効率的な単離のための方法および試薬]、知財高判平成21.6.29平

成20(行ケ)10350 [ピストンリング]、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10330 [角コラムの溶接裏当て用鋼板]、知財高判平成21.7.29平成20(行ケ)10338 [ダイセット及びダイセットの製造方法]、知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10366 [胃炎治療剤]、知財高判平成21.10.28平成20(行ケ)10489 [物体の電位を変化させる方法、および所定帯電物体の除電方法]、知財高判平成21.10.28平成20(行ケ)10377 [フィトエストロゲン、類似体の健康補助剤製造のための使用方法]、知財高判平成21.11.30平成21(行ケ)10105 [外観検査装置の集中管理システム]、知財高判平成21.11.30平成21(行ケ)10085 [パンツ型の使い捨て着用物品]、知財高判平成21.12.22平成20(行ケ)10425 [呼吸装置]、知財高判平成22.1.28平成21(行ケ)10164 [携帯型電子計算機のキャリングケース]、知財高判平成22.4.27平成21(行ケ)10273 [冷却システム]、知財高判平成22.5.27平成21(行ケ)10308 [クロムめっき方法]、知財高判平成22.6.29平成21(ネ)10066 [ペースト塗布機]、知財高判平成22.7.15平成21(行ケ)10238 [日焼け止め剤組成物]、知財高判平成22.8.31平成22(行ケ)10001 [固形の熱成形し得る放出制御医薬組成物]、知財高判平成22.10.28平成22(行ケ)10024 [遊技機]、知財高判平成22.10.28平成22(行ケ)10050 [バチルス・リチエニフォルミス (Bacillus Licheniformis) PWD-1 のセラチナーゼをコードしているDNA]、知財高判平成22.12.22平成22(行ケ)10167 [薄板収納搬送容器用ポリカーボネート樹脂]、知財高判平成22.12.28平成22(行ケ)10110 [エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ]、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10260 [直噴エンジン]、知財高判平成23.2.28平成22(行ケ)10137 [半導体素子搭載用基板及びその製造方法]、知財高判平成23.3.23平成22(行ケ)10264 [使用済み紙おむつの再生利用システム及び再生利用方法]、知財高判平成23.3.23平成22(行ケ)10278 [車椅子]、知財高判平成23.6.29平成22(行ケ)10330 [固定化させたオリゴヌクレオチドと三重らせんを形成させることによるDNA精製]、知財高判平成23.7.27平成22(行ケ)10306 [置棚]、知財高判平成23.11.30平成23(行ケ)10018 [うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用]、知財高判平成23.12.26平成23(行ケ)10017 [蚊成虫の駆除方法]、知財高判平成24.3.22平成23(行ケ)10180 [防眩材料及びそれを用いた偏光フィルム]

参考：知財高判平成24.1.27平成22(ネ)10043 [プラバスタチンナトリウム]

III 対象発明と主引用例の間の差異を埋める技術が周知技術である旨を述べて簡単に対象発明が容易想到であるとす裁判例

注100(次号)参照。

IV 発明要旨の認定の誤りの有無が判示の大半を占める裁判例

知財高判平成21.4.27平成20(行ケ)10120 [切替弁及びその結合体]、知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10468 [不釣り合い修正方法および装置] (引用文献2の技術

的思想を把握して発明要旨を認定し、審決における発明要旨の認定の誤り及びかかる認定の誤りに基づく容易推考性の判断にも誤りがあるとした)、知財高判平成21.11.30平成21(行ケ)10082 [認証方法及び装置]、知財高判平成21.12.21平成21(行ケ)10143 [コンピュータにおける文字型データを使用しての数値計算]、知財高判平成21.12.28平成21(行ケ)10125 [作業用アームレスト]、知財高判平成21.12.28平成21(ネ)10046 [少量材料分配用装置]、知財高判平成22.4.27平成21(行ケ)10147 [高性能薄膜構造用ヒロック・フリー多層メタル線]、知財高判平成22.7.15平成21(行ケ)10238 [日焼け止め剤組成物]、知財高判平成22.9.30平成21(行ケ)10418 [キャラクター画像を含んだ画面を送信するシステムおよび方法、コンピュータプログラム、プログラム記録媒体]、知財高判平成22.10.28平成22(行ケ)10117 [自動装着機の作動方法、自動装着機、自動装着機用の交換可能なコンポーネント、並びに自動装着機と交換可能なコンポーネントとからなるシステム]、知財高判平成23.10.24平成22(行ケ)10405 [直管型コリオリ流量計の組立体]、知財高判平成23.10.24平成22(行ケ)10245 [相乗作用を有する生物致死性組成物]、知財高判平成24.2.7平成23(行ケ)10105 [画面表示部を有する機器の操作装置およびデジタルカメラ]

V ほぼ特許庁の審査基準(単なる設計的事項等)に近いと思われる裁判例

知財高判平成21.4.27平成20(行ケ)10353 [チアゾリジンジオンおよびスルホニルウレアを用いる糖尿病の治療]、知財高判平成21.10.28平成21(行ケ)10011 [合成樹脂製塊体]、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10240 [超音波トランスデューサ]、知財高判平成22.12.22平成22(行ケ)10163 [経管栄養剤]、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10015 [レベル・センサ] (単なる設計的事項ではないとした)、知財高判平成23.4.27平成22(行ケ)10194 [回転コネクタ]

VI 引用例の組み合わせでは、対象発明は組み上がらない旨を判示すると思われる裁判例

知財高判平成21.2.18平成20(行ケ)10209 [蒸着用マスク]、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10216 [レールの据付方法および据付構造]、知財高判平成22.5.27平成21(ネ)10006 [中空ゴルフクラブヘッド]、知財高判平成22.9.28平成22(行ケ)10036 [医療用器具]、知財高判平成21.7.29平成20(行ケ)10359 [連続気孔弾性体及びその製造方法、並びに吸水ローラー及びスワブ]

VII その他(特に、一見するとIIIのタイプであるように見えるが、周知技術の認定と容易想到との結論の間を論理で繋いでいると思われる裁判例)

知財高判平成22.12.28平成22(行ケ)10126 [デジタル地図情報提供法等]、知財高判平成23.5.30平成22(行ケ)10204 [水ポンプと共に用いるための軸受け組立体]、知財高判平成23.7.27平成22(行ケ)10352 [ベンゼンスルフォナート化合物]

エ 「課題」等に関するその他の第三部の裁判例

本章の最後に、「課題」を動機付けの一考慮要素にとどめる審査基準における処理と、比較的近いのではないと思われる第三部の他の裁判例(上記Ⅱ型)を幾つか紹介する。

具体的な事案の判断において、「課題」に言及する第三部の裁判例の大半は、前述のように、対象発明の「課題」云々を議論していながら、その実質は、対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例(Ⅰ型)も一定数存在するが、大多数は、ほぼ審査基準による処理に近いものと考えられる(上記Ⅱ型)。

もっとも、第三部の裁判例を詳細に見ていくと、審査基準の取り扱いと、幾つかの細かい取り扱いの差を看取できる。発明の「課題」については、当該発明における固有の課題と、当該発明が属する分野に共通する一般の課題があるので、本稿でも、二つに分けてその取り扱いを見ていく。

(ア) 固有の課題について

まず、特許庁の審査基準では、「課題の共通性」は、容易想到性の一考慮要素とされており、また、具体例として、(例1)引用例間の課題が共通していること、(例2)対象発明と主引用例の課題が共通していること、の二つの例が挙げられているが、第三部では、(例2)のように、対象発明と引用例の課題の異同を議論する裁判例の実質は、具体的な事案の解決では、結局、「課題」以外の要素も重視されて結論が導かれるのは前述したとおりであり、また、数もそれほど多いとはいえない。そもそも、「公知発明と相違する本願発明の構成が、当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討し、他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請される」(前掲知財高判[耐油汚れの評価方法])とされる。そうすると、当事者が主引用例から出発して、主引用例と課題が共通する副引用例を結び付けることは動機付けとして必ずしも否定されるわけではない。また、前掲知財高判[耐油汚れの評価方法]が述べる当事者の思考の

各過程には、到着点である対象発明は入っていない以上、主引用例と対象発明の課題が共通あるいは相違していても、それは結果論にすぎないように思われる^{53 54}。もっとも、両発明の課題が相違しており、かつ、対象発明

⁵³ 本願発明と引用発明との間で課題が乖離している場合は、引用発明の間でも課題の共通性が見いだせず、引用発明を組み合わせる動機付けに欠ける事案が殆どであると思われるが、本願発明の意図とは別の課題に基づいて引用発明同士を組み合わせる動機があるのであれば、容易想到性は存在するから、課題の共通性に際し最終的に検討すべきは、引用発明の間の共通性であるとして、本文と近い立場を述べるものに、末吉・前掲注35・110頁がある。もっとも、同頁も、本願発明と引用発明の課題の比較を無意味とするのではなく、特に、引用例が実質的に一つであるような場合は、引用文献中の示唆を検討する一環として、本願発明と引用発明との課題の共通性も考慮されるべきであるとする。

⁵⁴ 「問題とすべきは、本願発明1の技術的課題ではなく、引用発明1等、本願発明1以外のものの中に、本願発明1の構成に至る動機付けとなるに足る技術的課題が見いだされるか否かである。上記技術的課題は、本願発明1におけるものと同一であっても、もちろん差し支えない。しかし、これと同じである必要はない。したがって、本願発明1の構成の容易想到性の検討においては、本来、引用発明1の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの、本願発明1の技術的課題について論ずることは、無意味であるといえることができるのである(両発明の課題に共通するところがあったとしても、それは、いわば結果論にすぎない。)」としてほぼ同旨を述べるものに東京高判平成13.11.1平成12(行ケ)238[炭素膜コーティング飲料用ボトル]がある。

対象発明(本願発明)と引用発明の課題の比較が無意味であると判断する当該裁判例に対し、平嶋・前掲注24・39頁は、「形式論かつ極端な見解」であるとする。そして、「現実問題として、当事者は必ずしも引用発明に捉われることなく任意に発明の創作活動を行っていることが多いと推測されるところ、そのような実態を踏まえて『課題』概念についても解釈がなされるべきであって、その見地からも本件判決の考え方は説得力に乏しい」とされる。しかし、進歩性の判断は、仮想の世界の認定であり、「当事者」も出願時の具体的な誰かなのではないし、引用例も実際に出願人がそれを認識していたか否かは問われない。進歩性は、対象発明出願時に存在したあらゆる公知技術を認識している当事者を出发点に(もちろん訴訟で何を引用例として証拠提出されるかという制限はあるが)、裁判官が証拠と主張に基づいて事後的かつ仮想的に行うものであると考えられる以上、前提とする進歩性のモデルに、本稿とは若干の理解の違いがあるように思われる。

対象発明と引用例の課題及びその解決手段が共通である場合は、考案が本願発明

の課題が出願当時の技術常識に鑑みて新規の課題であるような場合には、両発明の課題の異同については、意味を持つことになろう（前述）。

これに対して、第三部でも、(例1)のように、引用例間の課題の共通性等を理由に容易想到性を導くように見える事案は、一定数存在する。

しかし、事案を詳細に見ると、第三部は、審査基準と異なり、そもそも「課題が共通すること」自体に対する評価として、必ずしも進歩性を否定するための積極的資料とはならない旨の傾向を看取できる。典型例は、たとえ引用例間で課題が共通するとされても、主引用例で当該課題が解決されているので、さらに同一課題の解決を図る他の引用例を組み合わせる動機はないとする第三部の一連の裁判例である⁵⁵。引用例の課題の共通性等に言及して対象発明の進歩性を否定する裁判例の一群も、課題の共通性のみを根拠とするのではなく、例えば、主引用例と副引用例が同一技術分野にあって、課題も同様である等の理由で組み合わせ容易であり容易想到であるといった裁判例⁵⁶など、動機付けの他のファクターと併用する形で課題の共通性も挙げていることからすれば、第三部の裁判例では、引用例間の課題の共通性は、審査基準以上に、事案の結論を左右するものではないものであるといえよう⁵⁷。

における技術思想を示唆又は開示している点で進歩性否定の重要な一事情となるが（東京高判平成15.3.31平成14(行ケ)506[比質量の小さなシート状又はプレート状加工物のローラ又はベルト式運搬装置]及びその解説として渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(2)」パテント58巻4号132頁（2005年））、課題が相違しているということについては、その一事をもっては進歩性を肯定する積極的な事情にはならないものと考えべきだろう。

⁵⁵ 前掲知財高判[レーダ]、前掲知財高判[回路用接続部材]。

⁵⁶ 前掲知財高判[アクセスチェック装置及び該装置と連携するアクセスバッジ]、前掲知財高判[角コラムの溶接裏当て用鋼板]、前掲知財高判[ペースト塗布機]。

⁵⁷ 一方、第三部で、引用例間で課題が相違するとされた場合の扱いについても紹介しておく。

第三部の裁判例では、引用例間の課題の相違を一要素に主引用例と副引用例の組み合わせの容易性を否定する前掲知財高判[車椅子]もあるが、逆に、副引用例に主引用例と異なる固有の課題があっても、両引用例が同一分野にあり、構成が類似している場合は、上記固有の課題の存在は、引用例を組み合わせる阻害事由になり

(イ) 一般的課題について

また、主引用例から出発し、対象発明に到達することは、(各引用例が掲げる固有の課題が共通しているからこれらの引用例を組み合わせる動機があるというルートではなく)当該分野に共通する一般的課題を前提とすれば、当業者には容易想到であるとする裁判例も一定数見られる。その意味では、個別の引用例における直接的な示唆の有無のみにより進歩性が判断されるわけではないことが見てとれる⁵⁸。

もっとも、抽象的に当該分野における共通した一般的課題であるというだけでは、既存の発明を改良する場合、単に漠然とした改良の方向性を指し示しているだけであり、これによって直ちに対象発明が容易に想到できるものではない。裁判例を概観すると、一般的課題のルートによって進歩性が否定される場合、第三部が重視しているといえる要素は、まず、一般的課題たりうるためには相当程度に具体的な課題であることを要することである。すなわち、(i)当該技術分野の発明であれば共通して有するような「特定の」機能・構成について、一定の変更・調整を要することが出願時の当該分野における通常の知識を有する者によって認識されていることが求められる傾向にある⁵⁹。さらに、(ii)かかる一般的課題を

えないとする裁判例もある（前掲知財高判[ショートメッセージサービスのメニュー駆動入力方法]では、刊行物1発明と刊行物2発明が、データ構成が類似しており、また、通信装置における伝送メッセージの作成という共通の技術分野にあることが重視され、対象発明が容易想到であるとの結論が導かれているように思われる。刊行物2については、固有の技術的課題があるとの原告の主張については、「本願発明と刊行物1発明との相違点である『ショートメッセージサービスを経由する後の転送のための移動通信装置においてショートメッセージを生成する』との構成に至るか否かを検討するに当たり、刊行物2発明が、電話機のデータ保存容量に関して固有の技術的課題を有していたとしても、そのことが、刊行物1発明と刊行物2発明を組み合わせることに対して、何らかの阻害要因となるものとは、到底いえない。この点の原告の主張は、採用できない。」と判示されている）。

⁵⁸ ほぼ同様の見解として、三村量一「進歩性」ジュリスト1447号85頁（2012年）。

⁵⁹ もっとも、第三部の裁判例でも、特定の分野における抽象的な方向のみをもって一般的課題と認定しているのではないかと思われる裁判例として、前掲知財高判

解決する一例として、(対象発明のような) 具体的構成が公知であることも重視されており⁶⁰、一般的課題の認定に先立って予め認定されることが多い⁶¹。

一般的課題に関する第三部の傾向は、以上のように集約でき、他の部では、毒餌誘引用ボックスにおける誤食防止⁶²や床構造体において遮音効果を高めること⁶³、コンピュータシステムの設備購入や維持・保守にかかる費用を低減すること⁶⁴、といった特定の分野における一定の方向性だけで

[固定化させたオリゴヌクレオチドと三重らせんを形成させることによるDNA精製]がある(当該裁判例は、「DNA精製の効率化」のみをもって一般的課題と捉えているように思われる)。したがって、本文で述べた傾向は、絶対的なものではない。当該裁判例は、一般的課題という用語は使用しないものの、遺伝子治療等において「DNA精製の効率化」という課題が存在していたことを証拠を引用して認定し、かかる課題解決のための技術も周知であったことをもって対象発明の容易想到性を認める。

⁶⁰ 特許庁審判部「進歩性検討委員会」(2007年3月)129頁では、「一般的な技術課題が存在することを理由とする動機づけから、具体的構成を選択する動機づけを行う際には、一般的な動機づけの有無に加えて、具体的構成を選択することについての容易想到性について説示しておくことも必要であろう。この説示が不十分、不明確であると、あたかも一般的な技術課題や自明の技術課題のみで進歩性が否定されたとの印象を与えやすい」旨指摘されており、本文の(ii)の点は、まさにこのような指摘に対応するものといえよう。

⁶¹ このような手法に近い、第三部以外の判決として、知財高判平成22.3.24平成21(行ケ)10291[薬液管理装置のソフトウェアの更新](中野哲弘裁判長。拒絶審決を維持)がある。

⁶² 東京地判平成22.12.24平成21(ワ)8813[毒餌誘引用ボックス]。

⁶³ 知財高判平成21.2.18平成20(行ケ)10125[床構造体]。

⁶⁴ 知財高判平成22.4.28平成21(行ケ)10163[プロセス自動化システム]。なお「エンジンのコールド・スタート特性を改善すること」を一般的課題とした点で、認定した一般的課題については、その対象が比較的絞り込まれているものの、阻害事由の存在等を理由に、進歩性を否定して独立特許要件を否定し、補正を却下した拒絶審決を取り消した、第三部以外の裁判例として、知財高判平成23.9.8平成22(行ケ)10345[圧力波機械付きの内燃機関]がある。もちろん、第三部以外の部がどのような事例でも一般的課題につき抽象的なもので足りるとしているわけではなく、例えば、知財高判平成23.7.7平成22(行ケ)10240[温度依存性電流感知素子を有する回路

も一般的課題とされる場合もあることと比較すると、(i)で述べたように、当該分野の中でも、具体的にどの機能や構成について当該方向性があるのか、証拠に基づいて絞り込むことが求められる傾向が若干見受けられるように思われる。

例えば、知財高判平成21.1.28平成19(ネ)10084[振動型軸方向空隙型電動機]は、単に電動機の小型化・軽量化が一般的課題であるとしているのではなく、乙8(実開昭49-4108号公報)及び乙9(実願昭47-43639号(実開昭49-4108号公報)の実用新案登録出願願書、明細書及び図面の写し)という二つの公報を引いた上で、「前記ア(上記二つの公報中の記載を指す)「で認定したとおり、振動発生用電動機において、従来の電動機の回転軸に取り付けていた不平衡錘をなくし、電動機の自重を小さくし、また寸法を小さくすることが求められ、軽量化・小型化は、この分野の共通する技術課題であった」としており、当該一般的課題が、「振動発生用電動機」の「不平衡錘」に関する構成に関する課題であることを判示している。これに加えて、当該一般的課題を解決する具体例として、対象発明と主引用例との差異を埋める副引用例として提出された公報に基づき、回転子を不平衡荷重とすることにより小型の振動発生用電動機を構成することが周知であったことも一般的課題の認定に先立って認定しており、対象発明に

用熱補償方法及び装置]は、DC-DCコンバータ等の電源用電子回路における分野において、「電流検出値の温度誤差を除去する」ことを一般的課題であると認定している。ほかに、一般的課題について、「被加工物(ワーク)を支持・固定するクランプ装置においてクランプロッド(ピストンロッド)が傾くことが望ましくないこと」として、比較的詳細に設定している裁判例として、知財高判平成24.2.29平成23(行ケ)10127[旋回式クランプ](無効審決を維持した事案。第二部)がある。

また、知財高判平成24.1.30平成23(行ケ)10158[転がり軸受装置](第二部。拒絶審決に対する取消請求を維持した事案)においては、車両用の転がり軸受装置においては、負荷容量と剛性の両方が当業者の一般的課題であることにつき、証拠に基づいて、「車両用の転がり軸受装置においては、装置の寿命、すなわち部材(材料)の損傷(より正確には、転がり動作による損傷)を生じることなく連続して動作できる総回転数ないし時間を長くすること、装置の強度の指標であり、外部から荷重(外力)が加わったときに変形する量である剛性を両立させることが、当業者の一般的課題であるということが出来る。」旨、詳細に認定している。

において課題解決のために、当該具体的構成を選択することについても容易であったことを理由に進歩性欠如を理由とした無効の抗弁を認めた趣旨と理解される。

また、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10330〔角コラムの溶接裏当て用鋼板〕では、「溶接の技術分野において、裏当て材の厚さを、溶け落ちない(溶接抜けのない)ような厚さに調節することは、裏当て材を用いる趣旨からして当然の事柄であり、一般的な課題であると認められ、そのことは、乙3(特開平9-141441号公報)の記載(【0012】)、乙4(実願昭53-89156号公報(実開昭55-11218号)のマイクロフィルム)の記載(1頁12行ないし2頁6行)によっても裏付けられる。」とされており、当該一般的課題が、単に「溶接の技術分野」のものとするのではなく、その中でも「裏当て材」という特定の構成に関する課題であることを判示する。さらに、当該一般的課題を解決する具体的手段として、副引用例として提出された公報に基づき、裏当て用鋼板の溝に関する数値を適切なものにする具体的な調整手段・具体的数値が公知であり、対象発明の数値は上記副引用例の数値に含まれることも認定されており、対象発明が当該具体的数値を選択することも容易であったことを理由に拒絶審決を維持した事例と位置付けることができる⁶⁵。

逆に、第三部が容易推考性肯定の基礎となる一般的課題として認めなかった例として、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10350〔ピストンリング〕がある。判決は、『硬いが脆い』という性質から生ずる課題を解決することは、セラミックスの分野に限らず、積層(コーティング)を行う技術分野において一般的な課題であった」という原告の主張につき、「仮に、『硬

⁶⁵ 明確に一般的課題という表現は使用していないが、「受信性能を高めるためにアンテナの角度を調整すること自体は、普通に行われていることである」とし、さらにそのための具体的構成として、「さらに、前記2(2)イのとおり、引用例には、ETC用アンテナをサブアッセンブリ構造とすること(組み立てられた部品とすること)が記載されており、前記(1)ウのとおり、ETC用アンテナをサブアッセンブリ構造とすることにより、他の回路基板とは独立に、適正な角度を保持できるように調整し、受信性能を向上させることは、周知技術である」ことを理由に、拒絶審決を維持した第三部の裁判例として、前掲知財高判〔複合アンテナ装置、車両用複合アンテナ装置〕がある。

いが脆い』という性質が一般的に知られていたとしても、それはごく一般的、概括的な性質にとどまるものであって、具体的な発明において解決すべき課題としては、問題の内容や原因をより具体化したものを提示しなければ、解決するための手段を示すことができないと解される。」と判示する。そして、具体的に本件各発明の課題が開示されていたことを認めるに足りる証拠がないことを理由に、一般的課題との原告の主張を排斥し、無効不成立審決を維持した。『硬いが脆い』という性質から生ずる課題」という、特定の分野における抽象的な一定の方向性を指し示すだけでは、そもそも進歩性否定の基礎となる一般的課題たりえないことをいう趣旨であると考えられる⁶⁶。

(以降42号に続く)

⁶⁶ 同じく、「ホースの耐久性向上」といった一般的な課題では、対象発明が容易に推考できたものとはいえ、(本願発明で用いる)「脂肪族ポリケトン繊維のガラス転移温度が低く、常温域からの温度上昇に伴って引張り強度が低下し、高温域で圧縮特性の低下やクリープ性が増大するという問題」が対象発明出願前に、脂肪族ポリケトン繊維をホースに適用するに当たって当然に対応すべき課題である証拠はないこと等を理由に、容易推考性を維持した拒絶審決を取り消した裁判例として、前掲知財高判〔繊維強化成形体〕がある。