

進歩性判断の現況とその応用可能性(2・完)

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に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、第41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(以下、本号)

- 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が含む問題点
- 3 量的コントロールの議論への若干の提言

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

次に、知財高裁が進歩性判断の一般的基準を打ち出したなどと紹介されることがある⁶⁷、前掲知財高判 [回路用接続部材] の一般論②について、その後の調査や様々な裁判例等を俯瞰しつつ、現在における意義を探ってみたい。

⁶⁷ 鮫島正洋＝高見憲「回路用接続部材事件」ビジネス法務10巻11号37頁（2010年）（実務を変えた！最新ビジネス判例30選／知的財産法）。

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

一般論②を改めて引用すると、以下のとおりである。すなわち、「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。」。

このような当該一般論②は、字義どおりに受け止めれば特許権者に極めて有利とも思われる判示であることもあって、近時の特許侵害訴訟、審決取消訴訟では、特許権者側でありさえすれば、無条件にこの判示を援用して主張するケースも散見される。

しかし、第三部以外の部においては、例えば、知財高判平成23. 4. 18平成22(行ケ)10185 [オークションによる商品販売方法及び当該方法を実現するコンピュータ]（第一部の裁判例）では、出願人が前掲知財高判 [回路用接続部材] の本件一般論をそのまま引用したにも拘わらず、判決では前掲知財高判 [回路用接続部材] の一般論を一顧だにすることなく、当該一般論への当てはめを行わず、それどころか、引用発明中の示唆の有無には全く言及せずに、進歩性欠如を理由とした拒絶査定を維持した⁶⁸。このことは、第一部の裁判例である知財高判平成22. 11. 18平成21(行ケ)10096 [有機エレクトロルミネッセンス素子]⁶⁹においてさらに顕著であり、無効

⁶⁸ 対象発明の容易推考性を導く中核部分において、「引用発明の一般の購買者への販売手法である『再度小売り』に換えて、同様に一般の購買者への販売手法である、引用例3記載事項Aの『中古車オークション』を採用することは、当業者(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)にとって容易になし得たことである。」としており、そもそも「示唆」の有無で容易推考性を導くものではないものといえる。

⁶⁹ 「有機エレクトロルミネッセンス素子」なる発明につき、被告が無効審判を請求したところ、無効審決がなされたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

原告は、取消事由中において、前掲知財高判 [回路用接続部材] の一般論を援用した（「知財高裁平成21年1月28日判決（平成20年（行ケ）第10096号事件）が判示するように、特許発明の進歩性判断においては、〔1〕まず特許発明の技術的課題を的確

に把握し、それに基づいて当該特許発明の特徴点を把握しなければならず、[2] 先行技術文献と対比するにおいても、単に当該特許発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該特許発明の特徴点に到達するような構成とすることの蓋然性について、先行技術文献中に記載又は示唆が存在することが必要である。しかし、判決では、「課題があればそれを解決しようと試みるのが当業者であり、その際に、従来品を構成する部材の一部を、同様の機能を有することが知られている他の部材に置き換えてみることは、当業者がまず試みる創作活動の一つと認められる。」と判示し、具体的にも、当業者は、まず初めに主引用例の「m-MTDATA」を他の公知の正孔輸送材料に置き換えてみようとする試みを行うのであって、「有機EL素子の新たな正孔輸送材料を提供する発明に関する甲2において、代表的な化合物といえる実施例の化合物(化合物(61))として記載され、また、目次の内容等からして、有機EL素子の詳細かつ実用的な書籍であると認められる甲3の136頁の表2において、『m-MTDATA』とともに『TBPB』と称して記載されている」対象発明の化合物3を用いることに格別の困難はない(以下、「本件判示」という)として、無効審決を維持した。容易想到性の判断の部分について、「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」の有無どころか、「何らかの示唆」の有無すら判断することなく、別のルートから対象発明の無効判断を導いていることが最も注目される裁判例である。現に、前掲[有機エレクトロルミネッセンス素子]においては、「引用例2は蛍光素子にしか言及しておらず、引用例2に記載された正孔輸送材料である化合物(61)(本件発明1の化合物3と同一)を燐光性の発光材料とともに用いることについて、引用例2には開示も示唆もない」との原告の主張については、「引用例2に開示も示唆もないとしても」、上記本件判示のとおり、「課題解決のために、公知の正孔輸送材料を甲1発明に適用しようとする動機付けはあったというべきであり、引用例2の化合物(61)を燐光素子と組み合わせて用いることに特段の阻害要因があったものともいえない」としており、「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」、あるいは、そもそも「示唆」の有無自体が動機付けに必須の要素とはされていないことを看取できる。

ほかに、原告が、前掲知財高判[回路用接続部材]の一般論②を意識した主張をしたにも拘わらず、判決における判断では、「示唆」の有無に全く言及せず容易想到との結論を導いた判決として、知財高判平成21.11.5平成21(行ケ)10064[浄水器用吸着材の製造方法、並びにこれを用いた浄水器(拒絶審決を維持した事案。第四部)]がある。本願発明は、浄水器の発明であるところ、原告は、(相違点2について)「引用発明1の技術を、浄水器に用いたはずであるという示唆等が存在する必要があるところ、本件審決は、この点について、説明していない。したがって、引

審決の取消しを求めた特許権者側がやはり当該一般論②を援用したにも拘わらず、判決では、進歩性否定の結論を導く判決の中核部分において、当業者が、課題解決のために当該主引用例の一部を同等の機能を有する当該公知技術で置き換えることは容易である旨を判示して無効審決を維持した上で、こうした動機付けの存在は、当事者の主張する「示唆」の有無に関わらない趣旨が述べられている。こうした第一部の一連の裁判例は、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」どころか、そもそも「示唆」の有無による無効判断のルート自体が、進歩性を否定する動機付けにおいて、必須の要素ではないことを看取できるものである⁷⁰。

翻ってみると、平成22年の審決取消訴訟の概況においては、進歩性を巡る争いについては、前掲知財高判[回路用接続部材]を判示した知財高裁第三部において特許権者に有利な判断が行われる率が最も高く(71%)、それに対して、それ以外の部、特に知財高裁第二部や第四部とは大きな数値の開きがあることが指摘されている点が目を引く⁷¹。そうすると、「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、一見文言上特許権者に有利であると思われる当該一般論は、上記の二つの第一部の裁判例の判示も併せて検討すれば、

用発明1の製造方法によって浄水器用吸着材を製造することは、当業者が容易に想到し得るものではない。」と主張したが、判決では、ヒドロキシアパタイトがその用途について鉛を含む重金属を除去できる浄水器用吸着材として用いられることは、周知であることや、引用発明1の方法により製造される多孔性リン酸化合物粒子集合体はこのヒドロキシアパタイトを包含することから、引用発明1の製造方法により製造されるヒドロキシアパタイトを包含する多孔性リン酸化合物粒子集合体について、その用途を浄水器用吸着材とすることは当業者にとって格別困難なく想到しうるものと認められるものとした。

⁷⁰ さらに、単なる組み合わせに近い発明の進歩性が問題となった東京地判平成22.5.21平成20(ワ)36028[浄水自動販売機]では、上記一般論の示唆の有無に言及することなく従来の進歩性を認めない判断をしたとの評価もあり(中所昌司「進歩性判断における公知技術の組み合わせ」知財管理60巻11号1827頁以下(2010年))、その後の裁判例は必ずしも上記一般論を承継していないように思われる。

⁷¹ 川田=井上・前掲注1パテント64巻3号44頁。

少なくとも、第三部以外の部においても、進歩性の事案であれば、どのような事案でも共通して求められる絶対的な基準ではないことは、明らかであることがまず冒頭に指摘されるべき点であろう⁷²。

イ 第三部自身による後退

知財高裁第三部自身、当該一般論②の言い回しを、その後の裁判例で次第に後退させ、「示唆等」を要求することについての断定の程度が徐々に弱まっているとの指摘もなされているところである^{73 74}。

さらに、第三部の判決における、事案の具体的な解決（当てはめ）においても、当該一般論②が所与の前提とは思われないような認定が存在する。

すなわちまず、「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」というと、「～に用いることができる」等の具体的な示唆を連想するが⁷⁵、前掲知財高判〔回路用接続部材〕以降、知財高裁第三部自

⁷² ほぼ同様の認識を示すものとして、塚原・前掲注4・5頁がある。

⁷³ 中野・前掲注70・1832頁。特に、1836頁の別表では、前掲知財高判〔回路用接続部材〕の「当然」という表現が、同じ知財高裁第三部の知財高判平成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〕では削除される等、その後退の様子を看取できる。

⁷⁴ 一般論としての判示であるが、前掲知財高判〔回路用接続部材〕後、同じく第三部の判決である知財高判平成23.12.26平成22(行ケ)10367〔副甲状腺ホルモンの類似体〕では、「発明が、特許法29条2項に違反しないと判断されるためには、その前提として、常に、当該発明の効果が、当初明細書の『特許請求の範囲』又は『発明の詳細な説明』に記載又は示唆されていることが求められるものではない。しかし、先願主義の下、発明を公開した代償として、発明の実施についての独占権を付与することによって、発明に対するインセンティブを高め、産業の発展を促進することを目的とする特許制度の趣旨に照らすならば、当該発明による格別の効果が、当初明細書に記載又は示唆されているか否かは、発明の容易想到性の判断を左右するに当たって、重要な判断要素になることはいうまでもない。」とされている。

⁷⁵ 明確な示唆のある事例として、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〕がある。対象発明がBGA用の基板であるのに対し、主引用例はPGA用の基板であるという相違点については、主引用例に、「以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をプラグインパッケージに適

身、そのような強い示唆には及ばないと思われるような程度の示唆が引例にあることを理由に進歩性を否定した裁判例の存在が指摘される⁷⁶。中でも、第三部の判決を詳細に見ると、主引用例以外の当該分野の複数の公知資料に、対象発明のような構成にも主引用例のような構成にも用いることができる趣旨の記載があることをもって「示唆」とした事案⁷⁷、同じく、主引用例以外の公知資料に、主引用例の問題点が記載されていた事案⁷⁸、

用した例を示したが、他のパッケージなどにも適用できる。」(4頁右上欄18ないし20行)と記載されており、これが「示唆」であるとされた(プラグインパッケージとは、半導体素子を搭載するベース(基板)にリードピンを立設された半導体装置をいう)。判旨も、(主引用例には)「PGA用の基板だけでなく、他の基板に適用できることが記載されているから、引用刊行物1には、そこに記載された発明を、PGA用の基板以外の、はんだボールにより外部と接続するBGA用の基板等に適用することについて示唆があると解することができる。」とした。

⁷⁶ なお、本件一般論の「示唆等」が持つ意味について、裁判例を分析して探求することが有用であると指摘するものとして、高橋・前掲注8・10頁。

⁷⁷ 知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10366〔胃炎治療剤〕(第三部)の事案である。当該事案は、「胃炎治療剤」なる発明につき、被告が無効審判を請求したところ、無効審決がなされたことから、原告がその取消しを求めた事案であり、無効審決が維持された。判決では、対象発明と主引用例の相違点(本件特許発明が胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の治療剤であるのに対し、引用発明は胃潰瘍治療剤である点)につき、当該特許出願前の、胃潰瘍治療剤に関する各種公知資料に、「胃炎治療剤にも使用できる」といった明確な記載があることを容易想到性の基礎にするのではなく、対象特許出願前の約10件の公知資料に、「胃潰瘍治療剤としての用途と併せて胃炎治療剤としての用途が記載されており、それらの化合物又は医薬品と本件化合物とが別個の性質を有し、胃炎に対する作用機序が異なることを認めるだけの根拠はない。」ことから、「当業者は胃潰瘍の治療作用と胃炎の治療作用の間には作用機序の関連性があることの示唆を受けるもの」とした。対象発明と主引用例の相違点につき、対象発明(胃炎治療剤)の構成と主引用例の構成(胃潰瘍治療剤)が並べて併記されている場合も「示唆」に該当しうると共に、主引用例以外の複数の公知資料に記載がある場合も第三部のいう「示唆」となりうる意味でも参考になる裁判例である。

⁷⁸ 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〕(進歩性欠如を理由とした拒絶審決を維持した事案。第三部)の事案であり、一般論②の「示唆等」の意味について考えさせられる

また、主引用例中の記載ではあるが、明確な「示唆」ではなくても、技術常識を補って「示唆」と捉える余地があれば、「示唆」となりうる旨を述べた事案⁷⁹が注目される。

事案である。当該事案は、出発点とする主引用例の構成が有する問題点を指摘し、対象発明に到達しうる記載があれば、主引用例以外の記載でも示唆となると共に、明確な示唆ではなく、従来技術の問題点を示した記載でも「示唆等」に該当することを窺わせる。当該事案について、対象発明と主引用例の相違点は、「前者（判決注本願発明）が該フィトーエストロゲン（筆者注：合成物ではなく、天然由来の成分である）を健康補助量用いた月経前症候、閉経期症候、及び／又は、良性乳疾患、の予防もしくは治療のために使用される健康補助剤であるのに対し、後者（判決注引用発明）が該イソフラボン化合物をどのような用途に使用するか特段に限定を付していない点」である。そして、上記裁判例同様、主引用例外の公知資料である「甲3」について、「文献A5〔甲3〕には、更年期障害が卵巣機能の低下によるエストロゲンの分泌減少の結果として発症するものであり、その更年期障害に対しては合成エストロゲン剤等の投与により体内分泌の低下した卵巣ホルモンを代償する療法が主要な治療法とされていたが、合成ホルモン剤としての危険性のため、その代償療法が近年は行われていない傾向にある旨の記載がある。」ことをもって「示唆」とした。すなわち、「同記載は、当業者に対して、エストロゲン作用を有する公知の化合物や組成物のうち、合成品でないもの、すなわち天然由来のものを、エストロゲンの分泌減少の結果として発症する更年期障害、すなわち本願発明にいう閉経期症候の予防、治療に対して適用しようとする示唆があると解することができる。」としている。

⁷⁹ 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〕（進歩性欠如を理由とした拒絶審決を維持した事案。第三部）の事案である。当該事案は、主引用例に「示唆」があるとされた事案であるが、明確な示唆ではなく、技術常識を補って示唆と捉える余地があれば、「示唆」たりうる旨を判示しているように思われる。当該事案で、「示唆」との関係で問題となった相違点は、「本願発明では、目視検査を行うのに、各外観検査装置で取り込んだ画像を画像ファイルとして所定のネットワークを介して目視検査場所に転送し、転送された前記画像ファイルをモニタに表示し、モニタに表示された前記画像ファイルの画像に基づいて行うのに対し、引用発明では、そのような構成であるか否か明らかでない点。」である。

引用発明においては、外観検査装置で取得された画像は、当該装置内部で使用されるのみであり、外部装置である不良検査装置に送信される機械構成とはなっていない。しかし、判決では、外観検査装置と不良検査装置が、「ローカルエリアネットワークを介して接続されており、このことは、データのネットワークによる

さらに、第三部の裁判例でも、組み合わせ発明の事案を中心に、知財高裁第三部自身「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」あるいは「示唆」の有無自体に全く触れずに結論を導いた裁判例も見受けられること^{80 81}等に鑑みると、本件一般論は、前掲知財高判〔回

転送が当業者にとって周知であり、送信されるデータに画像データも含まれることを考慮すると、画像のネットワークによる転送を当業者に示唆するものと解され、これを妨げるものとは認められない」とされた（下線は筆者）。

⁸⁰ いわゆる組み合わせ発明の場合には、「示唆」の有無に全く言及せずに容易推考性を導く第三部の裁判例が見られる。例えば、進歩性否定例として、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〕（進歩性欠如を理由とした拒絶審決を維持した事案）では、「引用例1記載の発明と引用例2記載の発明とは、共にパンツ型使い捨て着用物品に関するものであって、その技術分野において共通し、また、引用例1記載の発明において胴周用弾性部材を着用物品に取り付ける際の伸長率を変更する手段と、引用例2記載の発明のうち、弾性糸の本数を変更する手段（ウエスト弾性体4、5に係る技術）は、パンツ型の使い捨て着用物品を身体に装着する際の締め付け力の調整手段であるという点において共通する。そうすると、引用例1記載の発明の締め付け力調整手段に代えて、引用例2記載の発明の締め付け力調整手段を採用することは、当業者が容易に行うことができるものといえる。」と判示し、示唆の有無に全く言及せずに対象発明の容易推考性を導いている。

また、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10233〔洗濯機〕でも、「甲7発明の『お好みでのお洗濯』の内容は、水位、洗い、すすぎ、脱水のボタンを押すことにより設定されるが、『お好みでのお洗濯』を行う都度、これらのボタンを押してその内容を設定しなければならず、使用者にとって、手間がかかり、利便性を欠く。一方、甲10、11には、洗濯機の運転を制御するために必要な事項である運転行程・回数及び水流をあらかじめ設定して運転を行うメモリーコースに係る技術事項が開示されている。そうすると、使用者の利便性を向上させようとする当業者において、甲7発明に、甲10、11に記載された技術事項を適用することによって、『お好みでのお洗濯』の内容をあらかじめ記憶しておき、それに従って洗濯を実施するメモリーコースを設けることに困難はないというべきである。」と判示し、示唆の有無に全く言及せずに対象発明の容易推考性を導いている。

⁸¹ 第三部の裁判例として、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、無効の抗弁中の判断において、「乙1公報においてその電動機が振動を生じさせる旨の記載も示唆もなく、前記(1)で認定した乙1発明の目的、効果

路用接続部材] 判決当時は、かかる判示が我が国の進歩性判断に某か新しい基準を呈示したように捉える向きも存在したが⁸²、今日では、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」という、その字義どおりの意味としては、現在の第三部、あるいは、他の部の裁判例を元にすれば、先例性に乏しく、また、裁判例としても確立したものではないというべきものであろう⁸³。「示唆」という用語は、「もともと、明示的ではないが、その趣旨が記載されていると看

の記載から、乙1発明が振動を生じさせない通常の電動機であるといえるとしても、乙1発明に乙9発明を組み合わせれば、当業者は、乙1発明を振動発生用電動機の用途に使用できることを認識し、乙1発明の構成を振動型電動機の構成とすることは、容易に想到し得ることである。」と判示し、対象特許は容易想到であるとして請求を棄却した。同裁判例の詳細は、一般的課題(第二章2エ(イ)参照)の本文で触れた。

⁸² 前掲知財高判[回路用接続部材]判決時の当該判例評釈として、「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。」という部分を指しての評価と考えられるが)「本判決は、EPOのcould-would approachの考え方と相通じるものがあり、論理付けの精密化を図る上で注目に値する判決である。」とするものに、高島喜一「本願発明の進歩性を否定するためには、引用発明から本願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、本願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引用例に存在することが必要であると述べた上、引用例には、本願発明の特徴に対する示唆等があるとはいえないと判示し、審決の判断には誤りがあるとして、これが取消された事例」判例時報2063号184頁(2010年)[判例評論613号22頁]がある。

⁸³ 川田=井上・前掲注1パテント64巻3号51頁では、「単なる公知の技術ではなく、周知となった技術についてまで、示唆等がなければその適用が容易でないと進歩性を肯定することは、従来型装置に周知技術を適用しただけの発明であっても安易に進歩性を肯定する結果を招来させるものであり、かかる基準をもとに進歩性を判断することは適切であるとは思われない。」とし、本件一般論を字義どおりに受け取った場合の懸念が表明されている。しかし、以下の本文で記載したとおり、本件一般論をそのような意義では捉える必要はない(後述)。

取される」というものであり、広狭様々な意味合いがあるとの指摘⁸⁴もあり、「示唆」の有無のみで判断することは、元々基準として無理があるように思われる。

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

本項では、イを踏まえた上で、それでは、本件一般論は、今日では、いかなる意義を有するかを検証したい。

前掲知財高判[回路用接続部材]の事案は、主引用例から出発して、接続信頼性と補修性に優れた本願発明に到達するのに、良好な耐熱性が求められるはずの回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、格別の問題点が指摘されていないビスフェノールA型フェノキシ樹脂に代えて、あえて耐熱性の低いビスフェノールF型を用いた点に、最大の特徴がある。

既存化学物質の一部を他の物質と組み合わせるなどして置き換えて新規化学物質を生成する場合は、そもそも実験してみなければその効果は予測できないことも多いが⁸⁵、新たに組み合わせる物質の特性がすでに知られていることも多い。そして、(第三部の裁判例に限らず)裁判例を概観すると、前掲知財高判[回路用接続部材]の事案のように、主引用例と対象発明の間に技術的意義のある実質的な相違点があつて、引用例の一部を、当業者の技術常識では対象発明に到達する上で、阻害事由とまではいえないが、技術的には不利と認識されている、あるいは通常使用しないと認識されている要素⁸⁶で置き換えたり、組み合わせたりするがごとく、当業者

⁸⁴ 塚原・前掲注4・5頁。

⁸⁵ 一般論として指摘する判示として、知財高判平成21.11.11平成20(行ケ)10483、知財高判平成23.6.9平成22(行ケ)10322がある。文献として西島孝喜『発明の進歩性[改訂版]』(2011年、東洋法規出版)662頁。

⁸⁶ 必ずしも阻害事由に限られない(知財高判平成21.3.12平成20(行ケ)10205[ポリマー組成物及びその製造方法]。同裁判例については、後掲注92参照)。化学物質一部置き換え型で阻害事由を認めたものとして、知財高判平成22.11.10平成22(行ケ)10104[洗浄剤組成物]がある。

の技術常識からしても希ともいえる行為⁸⁷によって顕著な効果等に到達するような場合は、たとえ主引用例と対象発明が同一技術分野等にあるような場合であっても、進歩性を否定した審決を取り消している、あるいは進歩性を肯定した審決を維持しているといえる⁸⁸（特に、判決で、対象発明

⁸⁷ 平成18年～平成23年の進歩性判断が問題となった約550件の裁判例中、そのような事例は、数件程度である。

⁸⁸ こうした裁判例として、知財高判平成21.1.28平成19(行ケ)10258 [溶融金属供給用容器]、知財高判平成23.4.14平成22(行ケ)10016 [ガラスカッターホイール]があり、また、特に、前掲知財高判 [回路用接続部材] と同じく化学物質の一部を置き換えた特許発明の進歩性が問題になった注目すべき事案として、知財高判平成18.11.20平成17(行ケ)10647 [PtとPt以外の遷移金属をベースにした化合物とをベースにした混合物を使用するシリコンエラストマーのアーキ抵抗性を高めるための添加剤] (この裁判例は、次の注で紹介する)がある。

まず、前掲知財高判 [溶融金属供給用容器] は、進歩性欠如を理由とした無効審決を取り消した事案である。主引用例は、傾動式の取鍋である一方、対象発明は、加圧式の取鍋であり、傾動式から加圧式にすること自体は、幾つかの公報で開示されていたことから、一見、当該主引用例から対象発明を想到することは容易とも思われた。しかし、当該裁判例は、続けて以下のように判示する。「しかし、このことは、当業者が甲2発明から出発してこれにいわゆる加圧式の容器を採用しようと考えた後は、加圧式の容器であれば性質上当然具備するはずの構成のほかそのすべての個々の具体的構成は当然に適用できることを意味するものではない。そして、甲2発明の傾動式の容器であれば、その傾動式の容器であるという性質自体から、溶湯を出し入れするために注湯口及び受湯口が必要であることが導かれるが、本件発明1の加圧式の容器の場合は、一つの流路を通して溶湯の導入と導出を行う注湯方式であり加減圧用の配管が容器に接続されていけばよいのであるから、傾動式の容器に必要な受湯口及び受湯口小蓋は必須なものではない。したがって、甲2発明の傾動式の容器に接した当業者がこれを加圧式の取鍋にすることを考える際、あえて、必須なものではない受湯口及び受湯口小蓋を具備したままの構造とするのであれば、そうした構造を採用する十分な具体的理由が存する必要がある」。以上の判示を前提とすれば、本件主引用例(傾動式取鍋)を出発点として、加圧式に変更する場合、受湯口及び受湯口小蓋の双方を残すことは、むしろ余分な機能をあえて残す点で、諸コスト等でもデメリットがあり、当業者であれば通常しない行為なのである。判決は、上記部分に続けて、主引用例と対象発明は、技術分野は同じであるが、主引用例が傾動式取鍋の安全な工場間運搬である一方、対象発明は、加圧式取

と主引用例は同一の技術分野にあり、かつ技術課題が同じであると認められたにも拘わらず、対象発明が、主引用例から得られる技術的知見に反するような構成を採用している場合、当業者が当該主引用例から対象発明に到達することは容易ではないとする知財高判平成18.11.20平成17(行ケ)10647 [PtとPt以外の遷移金属をベースにした化合物とをベースにした混合物を使用するシリコンエラストマーのアーキ抵抗性を高めるための添加剤] は、審査基準の挙げる動機付けの4つのファクターはあくまでも例示であり、これらのみによって動機付けの論証が組み立てられることはなく、あくまでも当該主引用例を出発点にした場合の当業者の思考回路を証拠に基づき論理的に説明できるかということが動機付けの本質であることを窺わせる点で重要な判決である⁸⁹。

鍋特有の内圧調整用配管の詰まり防止であり、課題が違う旨を判示し、対象発明との相違点は容易に推考できるものではないとした。

また、前掲知財高判 [ガラスカッターホイール] は、無効不成立審決を維持した事案である。「本件発明1は、ガラスカッターホイールの刃先に形成した所定形状の突起により、ガラスカッターホイールの転動時、ガラス板に打点衝撃を与え、更に突起がガラス板に深く食い込むために、ガラス板を、不要な水平クラックが発生しないまま、板厚を貫通するほどの極めて長い垂直クラックを発生させて、ガラス面をスクライブすることをその技術内容とするもの」であり、本稿との関係で問題となる本件発明2も、数値限定は付いているものの、その技術思想は、本件発明1と同様と考えてよいものと思われる。そして、引用発明4を主引用例として、本件発明2のように打点衝撃を与える構成にすべきことは、むしろ避けるべき課題であり、当該引用例を出発点とした場合の対象発明の容易推考性が否定された。すなわち、「しかも、引用発明4は、切刃が滑らかで、凹凸が少ないと、刃先が鋭利であってもリード線に対する切り込み性が悪く、切れ味が比較的悪いため、プリント基板に固定した素子の脚を切断する際、素子に与える衝撃が比較的大きく、悪影響が生じるおそれがあることを従来技術の課題としており、切り込みを良好にすることを目的とするも、衝撃を与えることはむしろ避けるべき課題とするものである。」とされた。

⁸⁹ 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。判決では、「刊行物1発明と本件発明とを対比すると、その技術分野は同一であり、技術課題は、いずれも、良好なアーキトラッキング抵抗性、アーキ抵抗性をもつシリコンエラストマーを得るということにあり、そのための解決手段として、金属酸化物及び白金を

その一方で、新たに組み合わせる物質の特性がすでに知られているケースのうち、引用例の特定の要素を同等の機能を有する、あるいはより優れた効果を有することがすでに知られている要素で置き換えたり、組み合わせたりした場合は、進歩性を否定した審決が維持される傾向がある⁹⁰。

使用する点(添加剤としての使用か、付加反応触媒としての使用かという点はさておく。)でも共通している」として、技術分野の共通性、課題の共通性を認めている。

しかしながら、アークトラッキング抵抗性及びアーク浸食抵抗性を高めるための添加剤として、アルミニウム水酸化物を必須成分とする主引用例から、これを必須成分としない対象発明を想到することは容易ではないとした。すなわち、「刊行物1によれば、刊行物1発明の発明者は、アルミニウム水酸化物の充填量を減量することを課題として、少なくとも1種の遷移元素を含む金属酸化物を配合して代替することを試みたにもかかわらず、なお、アルミニウム水酸化物を使用することは、シリコーンゴムのアーク浸食抵抗性、アークトラッキング抵抗性等の電気絶縁性能を改善する上で必須であり、少なくともアルミニウム水酸化物を30部は使用しなければならぬとの知見を得たことが認められる。そして、前記判示のとおり、比較例1においては、アルミニウム水酸化物の充填量を10部とすると、十分なアーク浸食抵抗性やアークトラッキング抵抗性を得られないとの結果が示されている。」

そうすると、良好なアークトラッキング抵抗性、アーク抵抗性をもつシリコーンエラストマーを得るという課題を達成するにつき、主引用例を前提とすると、アルミニウム水酸化物を30部未満とすることは、課題解決に不利な行為であり、通常はしない行為であると思われる。現に、判決も続けて以下のように判示している。「そうすると、実施例4と比較例3の結果の対比から推考をし、アークトラッキング抵抗性及びアーク浸食抵抗性をさらに追求していく場合においても、アルミニウム水酸化物の充填量を30部より少なくすると十分なアークトラッキング抵抗性、アーク浸食抵抗性が得られないという刊行物1に記載された知見は当然の前提とされているというべきであり、刊行物1の記載に接した当業者は、実施例4と比較例3の対比から、アルミニウム水酸化物の充填量を100部減らして、その代わりにFeO・Fe₂O₃を1部加えても、アルミニウム水酸化物の充填量が30部以上であれば、ほぼ同様のアークトラッキング抵抗性、アーク浸食抵抗性が得られるということは想到し得たとしても、アルミニウム水酸化物の充填量をゼロとしても、金属酸化物の量を増やすことにより十分なアークトラッキング抵抗性及びアーク浸食抵抗性を有する添加剤が得られるということまで容易に推考し得たということとはできない。」

⁹⁰ このような裁判例に、まず、前掲知財高判[有機エレクトロミネッセンス素子]がある。当該裁判例については、「従来品を構成する部材の一部を、同様の機能を

有することが知られている他の部材に置き換えてみることは、当業者がまず試みる創作活動の一つと認められる。」との一般論を述べたことのほか、詳細は、注69参照。また、知財高判平成22.2.9平成21(行ケ)10053[抗脂血症及び抗肥満剤]においては、「(相違点1)有効成分が、本願発明では抗脂血症性のストレプトコッカス・サリバリウスが産生する酵素によって生成されるレバンであるのに対して、引用発明ではストレプトコッカス・サリバリウスが産生するレバン生成酵素(FTase)自体である点」について、「『FTaseは、蔗糖からレバンを生成し、蔗糖の過剰摂取軽減に寄与する』『ラットに蔗糖食又はこれにFTaseを添加した餌を与えたところ、(FTaseを添加した餌を与えたものにつき)血清TGの有意な上昇抑制効果があった』」という引用文献の記載に接した当業者であれば、「当業者が、レバン自体にも血清TGの上昇抑制効果があるのではないかと考えるのは、何ら困難ではないというべきである。」とし、進歩性欠如を理由とした拒絶審決を維持した。

さらに、特に、前掲知財高判[回路用接続部材]と同じく化学物質の一部を置き換えた特許発明の進歩性を問題とした重要な裁判例を幾つか紹介したい。

まず、知財高判平成22.2.24平成21(行ケ)10399等[活性成分の即開放性を有する高純度配合物の経口フルダラ]では、「(相違点1)錠剤の成分について、本願発明では、『50~100mgのラクトース水和物、0.1~5mgのコロイド状二酸化珪素、40~100mgの微晶性セルロース(avicel)、1~10mgのクロスカルメラース-Na(ナトリウムカルボキシメチルセルロース)、及び0.5~10mgのステアリン酸マグネシウムと共に』と特定されているのに対し、引用例1発明ではそのような言及がない点。」について、「公知のリン酸フルダラピン即ち本願発明にいう活性成分フルダラ(fludara)の即開放性錠剤において、同じく即開放性錠剤に製剤化するための成分として配合することが引用例3(甲3)・引用例4(甲4)により公知となっている上記5種の配合物質を採用して配合することに当業者が格別の創意を要したものとはいえない。」とし、相違点1につき、容易想到とした拒絶審決を維持した。

さらに、知財高判平成22.9.15平成22(行ケ)10038[納豆菌培養エキス]では、「相違点1:納豆菌培養液が、本件発明1においては1μg/g乾燥重量以下のビタミンK2を含有するのに対して、引用発明1においては1μg/g乾燥重量より多いビタミンK2を含有する点」について、「引用発明2には、本件特許の出願時点において、食品である納豆に通常含まれるビタミンK2の含有量を少なくすることで、血栓症の発生を予防する抗凝固療法を行っている患者や血栓症の危険性のある人にも安心して食することができる食品を提供するとの本件発明1と同様の課題及びその解決を図ることが示されているということが出来る。そうすると、ナットウキナーゼとビタミンK2とが含まれた納豆菌培養液を含むことを特徴とする液体納豆を含むことを特徴とする食品である引用発明1において、引用発明2を適用して、ビタミ

ンK2の含有量を少なくしようと試みることは、当業者であれば容易に想到することができるということができる。」とし、相違点1につき、容易想到ではないとした無効不成立審決を取り消した。

また、知財高判平成23.5.23平成22(行ケ)10073[ヒトパピローマウイルス18型をコードするDNA]は、「(相違点(1))当該特定の配列が、本願発明7-2においては、配列番号3で表されるヌクレオチド配列であるのに対して、引用発明においては、配列番号3で表されるヌクレオチド配列とは1389bpのうち39bpが相違している(すなわち97%が同一である)点」につき、「研究対象の細胞としての臨床サンプルと不死化細胞系とを比較した場合、両者それぞれに長所と短所とがあるといえるから、入手の容易性や取扱いのし易さなどの点で不死化細胞系に長所があると考えれば、当業者は不死細胞系を研究対象として検討するであろうと推認される。したがって、上記『審決における当該箇所』に記載されているように、引用例1に接した当業者は、そこに記載されている臨床サンプルであるWV-341の代わりに、周知の臨床単離株である子宮頸癌由来の不死化細胞系列であるSW-756のヌクレオチド配列の解析を容易に想到しうるものと認めるのが相当である」として、進歩性欠如を理由とした拒絶審決を維持した。

最後に、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]は、相違点「本願発明では、インスリン感受性増強剤が2ないし8mgの5-[4-[2-(N-メチル-N-(2-ピリジル)アミノ)エトキシ]ベンジル]チアゾリジン-2,4-ジオン(化合物[1])であるのに対し、引用発明では、インスリン感受性増強剤がピオグリタゾンであり、その含有量が特定されていない点。」につき、「前記認定の引用例の記載によれば、[1]引用発明で用いるピオグリタゾンは、一般式(II)で示される化合物の一つとされること、[2]一般式(II)で示される化合物は、一般式(I)で示される化合物のごく一部の場合のもので除かれたものであること、[3]一般式(I)で示される化合物はインスリン感受性増強剤であるとされていることが認められる。そうであれば、当業者にとっては、一般式(II)で示される化合物もまた、インスリン感受性増強剤であると認識するものといえることができる。そして、前記引用例の記載によれば、インスリン感受性増強剤として、5-[[4-[2-(メチル-2-ピリジニルアミノ)エトキシ]フェニル]-メチル]-2,4-チアゾリジンジオン(BRL-49653)(以下、「ロシグリタゾン」という。)が記載され、前記乙1、2の記載によれば、チアゾリジンジオン誘導体が改善された血糖低下活性を示し、中でもロシグリタゾンが最も効力のある薬剤とされているのであるから、引用例の記載に接した当業者であれば、引用発明におけるピオグリタゾンに代えて、ピオグリタゾンと同様にインスリン感受性増強剤として引用例に記載されているロシグリタゾンを用いることは容易に想到し得るものといえ

そうすると、前掲知財高判[回路用接続部材]の具体的事案は、特に当該一般論を持ち出さなくても、あえて技術的には不利と思われる要素を用いることで課題を解決した事案であった点で、元々、進歩性を否定した審決を取り消した近時の関連裁判例と軌を一にするのであって、その意味では当該一般論は、傍論と評価すべきものといえる。

したがって、近時の裁判例、特に前掲知財高判[回路用接続部材]以降の裁判例を斟酌すると、今日では、本件一般論②は、引用例中の示唆の存在を容易推考性の動機付けの一考慮要素とする審査基準以上の意味を有するとはいえ、先行文献に「教示、示唆又は動機付け」が存在しない限り拒絶されない(無効にならない)という意味で閉ざされた基準であるTSMテストに匹敵するような、「示唆」を中心とした某かの新しい進歩性判断の基準を立てたものではないものと評価されるように思われる。

また、「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」を字義どおり受け取ると、近接した領域で似たような発明が現れているということ、進歩性を否定する方向に斟酌できなくなるという問題点があるが、そのような点は判旨も認識してははずである。上記のように、今日では、本件一般論は傍論であると位置付けられるとすれば、本件一般論は、ビスフェノールA型からあえて耐熱性に劣るF型で代置するという、当業者が通常おそ行わないような動機付けの論証が示された場合において、それでもなお、本願発明が容易に想到できるものであるといえるためには、示唆に代表される強い動機付けの論証が求められることを一般論として述べたものであり、その意味に限定すれば、現在でも意味を有する判示であると理解すべきものといえよう^{91 92}。また、引用例に示唆等を要

る。」とした(下線は筆者)。

その他、知財高判平成22.2.9平成21(行ケ)10053、知財高判平成23.3.7平成22(行ケ)10227、大阪地判平成22.4.15平成21(ワ)2208参照。

⁹¹ 判旨が、「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」を求めているのではなく、「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」とするもの趣旨であろう。このような前掲知財高判[回路用接続部材]の事案の特殊性や本件一般論の位置付けを無視して、金科玉条の如く準備書面で当該一般論を引用する近時の特許権者側の主張には問題を含むように思われる。

求すべき事例も、このように、具体的事案に即して、主引用例から対象発明を導くことが通常は困難といえるような場合（前掲知財高判〔回路用接続部材〕以外で裁判例に顕れた事例としては、対象発明と主引用例の分野

なお、本件一般論②につき、知財高裁第三部（当時）の中平健判事は、単に先行技術の中に本願発明の各要素が示されているだけでは足りず、それを組み合わせることの示唆が必要という趣旨であること、ただしこのことは、引用例中に本願発明の課題が必ず文言上明確に記載されていなければならないというような硬直した扱いではなく、「当時の技術常識あるいは技術水準を前提として、引用例の中に本願発明の発明の要素があるとすると、それがどのような技術的意味を有するものかきちんと考えたうえで組み合わせが可能かどうかを考えるべきである」という趣旨であるとされる（前掲注4判例タイムズ1324号27頁）。

⁹² ほぼ同様の判断の枠組みを有する裁判例として、前掲知財高判〔ポリマー組成物及びその製造方法〕がある。進歩性欠如を理由とした拒絶審決に対する審決取消訴訟であり、拒絶審決を取り消した。判旨は、対象発明と引用例との間の相違点（「(c) この配合物に剪断力を適用して、上記凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、35 μ mよりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させる」という構成を引用発明は具備しているのに対し、対象発明は具備していない点）について、引用例を出発点とした場合、阻害事由があるとまではいかないが、動機付けがないとする。これは、判旨の認定によれば、引用例の二つの要件（極細炭素フィブリル中の凝集体の最長径を「最長径が0.25mm以下」という要件と「径が0.10 \sim 0.25mmの凝集体を50重量%以上含有する」という要件）が当該引用例で導かれた理由によるところが大きく、具体的には、「極細炭素フィブリルにおいて、径が0.1 \sim 0.25mmの範囲内の凝集体の含有率が50%を下回る場合にも、導電性付与効果が十分でなく、また得られる樹脂組成物の機械的強度が低下する」（4頁右上欄5行 \sim 9行）等と記載されており、引用例では、「径が0.1mmに満たない小さな凝集体が一定以上の割合（50重量%以上）を占めることをも、十分な導電性及び機械的強度を確保するという観点から排除している」ことによることが大きい。

判旨は、このような引用例の記載は、阻害事由とまではいかないが、当該記載を出発点とした当事者が対象発明の構成に至るには、「引用発明に定めた要件に反して、炭素フィブリルの凝集体の実質的全部についての径の大きさを0.10mm（100 μ m）よりも小さくすることの動機付けが必要であり、少なくとも他の公知文献等において、炭素フィブリルの凝集体の実質的全部について径の大きさを0.10mm（100 μ m）よりも小さくした場合に十分な導電性と機械的強度が得られることの教示ないし示唆が存在することが必要である。」とし、当事者提出の各証拠には当該示唆等はないことを理由に対象発明は容易に想到できないものとした。

に大きな隔たりがあるような場合⁹³や発明の本質的部分が異なるような場合⁹⁴に限定すべきだろう（もちろん、動機付けの論証のルートは複数存在してよく、個別の引例（副引用例を含む）に直接示唆が存在するという事例以外に、当該技術分野に共通する一般的課題のルート（前述）からの論証も代表的である）。

なお付言するに、前掲知財高判〔回路用接続部材〕の具体的事案は、引用例の一部を、対象発明の課題解決のために、対象発明出願時の当事者の技術常識では不利と認識されている要素で置き換えた事案であり、この点

⁹³ そのような事案として、第三部以外の裁判例であるが、知財高判平成22.1.20平成21（行ケ）10134〔抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤〕（拒絶審決を取り消した事案）がある。本願発明は、特定の活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤であるところ、当該裁判例では、「引用発明1は、防錆剤や食品等の酸化防止剤についての発明であり、活性酸素によって誘発される生活習慣病について記載又は示唆するところはなく、また、引用発明2 \sim 4についても同様であるから、引用発明によっては、活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるという物性を有するヒドロキシラジカル消去剤に当事者が容易に想到することができたものということとはできない」と判示している。このように、本願発明と引用例がかなり離れた分野にある場合に示唆がないことも進歩性肯定の一つの理由としてよいだろう。

⁹⁴ そのような事案として、知財高判平成21.11.26平成21（行ケ）10242〔衣類のオーダーメイド用計測サンプル及びオーダーメイド方式〕（無効不成立審決を維持した事案。第三部）がある。当該事案では、引用例に示唆がないことが進歩性肯定の一つの理由となっているが、その背景には、対象発明と引用例の具体的解決手段（課題解決原理）が大きく異なることが背景にあるように思われる。すなわち、判決では、「身頃のヒップ部にサイズを調節可能な計測手段を設けたとはいっても、該計測手段は、本件特許発明1では、『ヒップ部が股口からヒップカップ部の略中央に向かって切り込みを入れて分割され、分割された一片と他片とが連絡部材を介して着脱自在に止着可能』としたものであるのに対し、甲1発明では、『各片T、W、Bのそれぞれに人体の縦方向に沿って縦切断部6をさらに設け、縦切断部6の重合度合いを選択して調節自在に重合するマジックテープ等の縦縫製代T6、W6、B6を形成』したものであって、切り込みを入れて分割し、分割された一片と他片とが連絡部材を介して着脱自在に止着可能とされている具体的な態様は大きく異なる」とされており、この点を捉えれば、引用例等に示唆がないことも進歩性肯定の理由の一つとなりうる。

を重視して進歩性肯定の判断を導くのであれば、当該時点ですでに、前掲知財高判 [Pt と Pt 以外の遷移金属をベースにした化合物とをベースにした混合物を使用するシリコンエラストマーのアーキ抵抗性を高めるための添加剤] が存在しており、前掲知財高判 [回路用接続部材] の事案が、元々、一般論②のような判示を行うのにふさわしい事案であったかどうかは疑問が残る。また、「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」でいう「特徴点」は、対象発明と主引用例の構成上の相違点を指しているものと思われるが、第三部の裁判例には、審決が認めた対象発明と主引用例の構成上の相違点を判決中でそのまま認め、引用例には当該解決手段に対する示唆がないことを認定して対象発明の進歩性肯定の一理由とする一方で、同じ判決中で、対象発明の [発明の目的] (課題) の記載をそのまま転写して、引用例には当該対象発明の課題に対する示唆がないことも対象発明の進歩性肯定の一事情とする裁判例⁹⁵や、引用例に

⁹⁵ 前掲知財高判 [クロムめっき方法] (第三部) の事案である。判決では、「本件発明 1 と甲 1 発明との相違点は、『本件発明 1 は、陽極に酸化イリジウムを被覆しているのに対して、甲 1 発明は陽極に貴金属酸化物を被覆している点。』であり、甲 1 発明における貴金属酸化物とは、酸化金、酸化銀、酸化ルテニウム、酸化ロジウム、酸化パラジウム、酸化オスミウム、酸化イリジウム及び酸化白金の総称であるから(弁論の全趣旨)、甲 1 発明における上記の貴金属酸化物から、陽極の被覆材料として酸化イリジウムを選択することについて、当業者が容易に想到することができたかにつき検討する。」として、対象発明と各引用例の構成上の差異を対象として当業者が容易に想到か否か、判断する枠組みを提示する。そして、具体の判断においても、概ね、各引用例に、3 価クロムめっきにおいて、貴金属酸化物の中から酸化イリジウムを選択し、陽極として酸化イリジウムを被覆した電極を用いるとの対象発明の解決手段に対する示唆の有無が検討されている。その一方で、対象発明の明細書の記載のうち、従来技術の課題や発明が解決しようとする課題の記載をそのまま当該発明の課題であると認めて対象発明の課題を「3 価クロムめっきに特有の課題(陽極からの 6 価クロムの生成を抑制するとの課題)」であると認定し、各引用例において、当該課題に対する示唆があるか否かについても検討を進める。

さらに、知財高判平成 24. 1. 31 平成 23 (行ケ) 10121 [樹脂封止型半導体装置の製造方法] (拒絶審決を取り消した事案。第三部) は、上記の前掲知財高判 [クロムめっき方法] の後半の判示に特化しており、対象発明の課題及び解決手段をそのまま認定し、その後、引用例の課題等を認定するに当たっては、その抽象化は許されない

は、対象発明の技術思想に対する示唆がないとする裁判例⁹⁶もあり、「特徴点」を何と捉えるのか、混乱が見られるように思われる。

(「主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されないものといえる。そのような評価は、当該発明の容易に想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な価値判断をする際に、はじめて許容される余地があるというべきである。)」旨判示して、引用例に対象発明の課題及び解決手段の記載及び示唆はないことを進歩性肯定の主たる理由としている。発明の課題は、出願者の主観的な認識を記載したものであり、実質的に同様の発明であっても、発明者ごとに表現は異なるのであって、対象発明と引用例に書かれた「課題」を文言どおり、形式的に比較し、(主) 引用例に、対象発明の課題及び課題解決手段の開示ないし示唆がないために周知技術等の技術内容を検討するまでもなく対象発明は容易に想到できたものではないとするような前掲知財高判 [樹脂封止型半導体装置の製造方法] の判示を文面どおりに受け止めるのであれば、このような判断手法では、対象発明が無効となるのは、主引用例一つによって新規性喪失といえるような事案にほぼ限られることとなり、進歩性が否定されるような事案は、殆ど無くなるのであって、特許法の構造上、問題を含むように思われる。知財高判平成 19. 3. 26 平成 18 (行ケ) 10196 [遊技機] を素材として、前提とする具体的装置等が相違する二つの発明を比較する場合、それらの明細書に記載されている具体的発明は相違するが、解決手段の選択において意味のない範囲内の相違は切り捨てるべきであるとする後呂・前掲注 24・83～84 頁のような指摘も想起されるのである。

⁹⁶ 「甲 1 には、攪拌された水の波の機械力による洗浄作用を利用するとの技術的知見について記載も示唆もなく、その第 1 実施例には、最終到達水位よりも低い水位で給水を停止して水を攪拌するという技術思想は示唆されていないから、甲 1 の第 2 実施例に記載された発明に上記発明を適用しても、本件発明の甲 1 号記発明イとの相違点に係る構成 (『(給水時の最終到達水位より低い複数段階の水位で) それぞれ給水を中断し (槽内に溜まった水の攪拌を行なう)』) に容易に想到し得るとは認められない」(知財高判平成 22. 5. 27 平成 21 (行ケ) 10287 [洗濯機])。

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

以上、まず、前掲知財高判 [回路用接続部材] の一般論① (進歩性判断における課題把握の重要性及び課題把握に当たり解決手段が入り込まないようすべきこと) については、裁判例における具体の判断 (当てはめ)・処理を見る限り、欧州特許庁の課題解決アプローチなみに厳密に「課題」を追求して進歩性を判断する某かの新しいアプローチを提供したものではないと評価すべきものであることを述べた (2ア)。

さらに、前掲知財高判 [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) については、第三部以外の部では、そもそもこの一般論に追随していないのではないかと思われる (3ア)、第三部自身も一般論②を後退させており (3イ)、また、一般論の持つ意味は、当該事案の具体の判断との関係で把握しなければならないところ、元々前掲知財高判 [回路用接続部材] の具体的な事案については、当該一般論を新たに持ち出さなくても、進歩性を否定した審決を取り消した近時の関連裁判例と軌を一にする旨を述べ、一般論① (課題) 同様、「示唆」を動機付けの一考慮要素とする審査基準以上に、TSMテストに比肩するような「示唆」についての新しいアプローチを打ち立てたと評価すべきではない旨を述べた (2ウ)。

以上、一般論①及び②共に、前掲知財高判 [回路用接続部材] の具体の事案及びその後の第三部の裁判例に鑑みると、字義どおりの某かの新しい進歩性の基準としてはもはや機能しているものではないというのが本章の結論である。把握した「課題」の使い方として、対象発明と主引用例の構成上の相違点が両発明の技術的思想に基づくことを強調して対象発明の進歩性判断につき特許権者に有利な判断を行う一連の裁判群も一定数は存在するが、決して多いとはいえない (2ウ)。

そこで、次章では、進歩性の判断につき特許権者に有利な判決が導かれる場合、その真の理由を探りたい。

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

「はじめに」で述べたように、進歩性を巡る従来の裁判例で特許権者に不利な判決として、従来、数多く見られたパターンが、主引用例を認定し、周知技術を認定した上で、当事者が主引用例から出発してどのような思考過程を辿るか殆ど判示せずに、「したがって容易想到」とするタイプである (以下、「従来型」と呼ぶ)。

たしかに、副引用例等が周知であれば、感覚的には、主引用例と結び付けて、あるいは主引用例の一部を置き換えて対象発明に到達することは容易であるように感じるが、このような従来型の裁判例は、判決上は、引用例の発明要旨を認定しただけであって、どうすれば当事者が主引用例から出発して対象発明に到達するのか、その論理 (論理付け) は必ずしも明示されていない⁹⁷。

近時の知財高裁第三部 (飯村敏明裁判長) の裁判例の特色として、このような「従来型」の手法で進歩性を判断した事案が、数の上では、年によって目まぐるしく変動していることが挙げられるように思われる。

すなわち、平成21年、22年においては、第三部において「従来型」が採

⁹⁷ 第三部自身、このような従来型の手法に対する問題点を指摘しており、前掲知財高判 [換気扇フィルター等] においては、「しかし、審決は、上記課題が周知であるとする、なにゆえ本件発明 1 の引用発明 (発明 A) との相違点に係る構成が容易に想到できることになるのかに関する論理について、合理的な理由を示していない点において、妥当を欠く。」と判示している。また、前掲知財高判 [伸縮可撓管の移動規制装置] においても、「たとえ地中に埋設する流体輸送管や管継手等には地震や地盤沈下などによって変形や破損を引き起こすような大きな圧縮力に対する対応を図ることが課題として周知であり、かつ、低強度ナットに係る技術的事項が周知の技術であったとしても、引用例 (刊行物 1) に、審決が引用した先行技術である引用発明から出発して相違点 2 に係る本願補正発明の構成に到達するためにしたはずであるという示唆等が記載されていたと解することはできない。」と判示されており、当該事例においては、引用例が周知であるだけでは足りない旨が判示されている。

用された事案は、他部に比して、少数である一方、平成23年においては、逆に第三部においても「従来型」の増加が見られる。

「はじめに」において記載したように、平成22年は、第三部では、他部よりも特許権者等に有利な判決が突出して多かった一方で、平成23年では、(有利率において) 部ごとの格差が縮小しているが⁹⁸、そのような統計ともある程度、一致する分析結果となった(以下、本文は、※に続く)。

[従来型の件数]

	平成21年 ⁹⁹	平成22年	平成23年
1、2、4部の総計	18	17	12
1、2、4部における一部当たりの件数	7.2	6	4.8
3部における件数	4	1	4

[表の説明]

検討対象期間の裁判例を例に取れば、このような従来型で進歩性の判断を行った裁判例(複数の相違点が問題とされる事例では、当該事案の中心的な争点(当該相違点に関与している紙面の量を一次的な判断基準とした)について、本稿にいう「従来型」であるかどうかを判断した)は、第三部以外の部では、47件であり、事件配点数を分母として¹⁰⁰一部ごとの数字に引き直すと約19件になる。これに対し、第三部では、9件である¹⁰¹。

⁹⁸ 川田=井上・前掲注1パテント64巻3号44頁。同・前掲注1パテント65巻6号89頁以下。

⁹⁹ ただし、平成21年1月28日以降。

¹⁰⁰ 所長部の第一部は、第二部、第四部よりも事件配点数は半数であるため、57件を、第一部：第二部：第四部=0.5：1：1で割り付けし、第二部や第四部における一部当たりの配点数をもって第三部以外の平均数とした。

¹⁰¹ I 知財高裁第三部(9件)

知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10397[新規組成物]、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21.12.28平成21(行ケ)10182[記録液用アニオン性マイクロカプセル化顔料含有水性分散液及び記録液]、知財高判平成22.8.31平成21(行ケ)10389[筆記具のクリップ取付装置]、知財高判平成23.3.23平成22(行ケ)10218[移動端末、ゲームの制御方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体]、知財高判平成23.6.29平成22(行ケ)10396[半導体蛍光光度計およびその使用方法]、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]、知財高判平成23.12.26平成22(行ケ)10367[副甲状腺ホルモンの類似体]

II 知財高裁第一部、第二部、第四部(47件)

知財高判平成21.1.29平成19(行ケ)10386[スポット溶接ロボット用制御装置]、知財高判平成21.2.26平成20(行ケ)10236[アクティブマトリクス液晶ディスプレイデバイス]、知財高判平成21.3.11平成20(行ケ)10312[全面口腔ブラシ]、知財高判平成21.3.26平成20(行ケ)10253[超狭帯域2室式高反復率のガス放電型レーザシステム]、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21.6.30平成21(行ケ)10010[値付システム]、知財高判平成21.6.30平成20(行ケ)10421[折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体]、知財高判平成21.6.30平成20(行ケ)10422[折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置]、知財高判平成21.8.31平成20(行ケ)10354[ツーピースソリッドゴルフボール]、知財高判平成21.9.29平成21(行ケ)10026[全電子フラッシュ・メモリ式外部記憶方法及びその装置]、知財高判平成21.10.8平成21(行ケ)10047[携帯電話装置]、知財高判平成21.10.6平成21(行ケ)10040[エアシリンダ用ブレーキ装置]、知財高判平成21.10.15平成21(行ケ)10079[メッキ装置のメッキ液噴出ノズル装置]、知財高判平成21.10.15平成21(行ケ)10059[均一メッキ処理を可能にした電気メッキ処理システム]、知財高判平成21.11.5平成21(行ケ)10064[浄水器用吸着材の製造方法、並びにこれを用いた浄水器]、知財高判平成21.11.10平成21(行ケ)10120[磁気式位置検出装置]、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21.12.3平成20(行ケ)10492[検出されたポ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22.1.29平成21(行ケ)10174[養殖帆立貝の掛止具、及び該掛止具、帆立貝のロープへの掛止方法]、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22.2.23平成21(行ケ)10166[電気ノイズ吸引装置]、知財高判平成22.3.10平成20(行ケ)10467[遊技機]、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22.3.24平成21(行ケ)10346 [容易に反対方向に反転出来る様にした遊戯具シーソー]、知財高判平成22.7.21平成21(行ケ)10271 [工用防水型ソケットの製造方法]、知財高判平成22.8.9平成21(行ケ)10432 [バッチ配送システムにおけるバッチの最大化方法]、知財高判平成22.8.19平成21(行ケ)10394 [情報提供システム、Webサーバ、及び情報表示媒体]、知財高判平成22.8.19平成21(行ケ)10342 [液体微量吐出用ノズルユニット]、知財高判平成22.9.1平成21(行ケ)10333 [足場板と建枠の兼用ケレン装置]、知財高判平成22.10.12平成22(行ケ)10010 [柔軟なパッケージを連続的に成形、密封、充填をするためのシステムと方法]、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22.10.25平成21(行ケ)10421 [ガス式燃焼システムおよびその使用方法]、知財高判平成22.10.27平成22(行ケ)10071 [数式編集システム]、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22.12.8平成22(行ケ)10125 [電子商店における商品の陳列決定装置]、知財高判平成23.2.1平成22(行ケ)10133 [2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤]、知財高判平成23.2.15平成22(行ケ)10165 [横型MOS半導体装置]、知財高判平成23.5.10平成22(行ケ)10280 [充填包装機における横シール装置]、知財高判平成23.5.12平成22(行ケ)10291 [不揮発性メモリ回路および不揮発性半導体記憶装置]、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23.7.19平成22(行ケ)10301 [眼科局所用のブリモニジンとチモロールとの組み合わせ]、知財高判平成23.8.31平成22(行ケ)10353 [光学部材及び液晶表示装置]、知財高判平成23.9.13平成22(行ケ)10302 [フラットパネルディスプレイ]、知財高判平成23.9.29平成23(行ケ)10045 [不揮発性メモリ装置]、知財高判平成23.10.5平成23(行ケ)10014 [通信端末、ボタン電話機]、知財高判平成23.10.20平成23(行ケ)10059 [スパークフラグ]、知財高判平成23.12.13平成23(行ケ)10132 [一側の毛先だけテーパ状に先鋭化された針状毛が植毛された歯ブラシ及びその製造方法]、知財高判平成24.2.29平成23(行ケ)10176 [可搬式水中電動ポンプ用DCブラシレスモータの回転軸]、知財高判平成24.3.12平成23(行ケ)10165 [液晶表示装置の製造方法及びスペーサ粒子分散液]、知財高判平成24.3.19平成23(行ケ)10200 [プラズマ処理装置、プラズマ処理方法及びプラズマ生成方法]

III 地裁(6件)

大阪地判平成22.4.15平成21(ワ)2208等 [経口投与用セファロsporin水和物結晶]、東京地判平成22.8.6平成21(ワ)9328 [ラベル帳票]、東京地判平成23.7.28平成20(ワ)16895 [プラバスタチンラクトン等]、東京地判平成23.8.26平成20(ワ)831 [動物用排尿処理材]、東京地判平成23.8.30平成21(ワ)8390 [伝送フレーム等]、大阪地

特に特許権者等に有利な判決が続いた平成22年については、第三部以外の部では、17件であり、事件配点数を分母として一部ごとの数字に引き直すと7件になる。これに対し、第三部では、1件であった。特許権者等に有利な判決が多かった平成22年の第三部では、本稿にいう従来型による判示は、特に少数であったことになる。もっとも、平成23年においては、第三部とそれ以外の部で、「従来型」の数に殆ど差異はなかった。

※ もちろん、審決取消訴訟の場合は、対象発明と主引用例の相違点認定の誤り(事実認定)が相当数、取消事由として構成されており、この場合、裁判所も判決では、直接的にはかかる事実認定の当否を判断するものであって、審決取消訴訟では、周知技術の認定の当否のみを判示することにも一定の理由はあるのだが、それは第三部以外の知財高裁の部すべてに共通する事情である。そうであるとすると、平成21～22年において、第三部が単に主引用例及び周知技術認定の当否のみの判示で結論を導くことが少ないことは、他の部と比べた場合の、比較的有意な相違点の一つであったと認識する余地はあるように思われる。

このような視点から、改めて、前掲知財高判 [回路用接続部材] の判示を見ると、「一般的に、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても(乙2、3)、それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足る証拠もない。」としており、対象発明と主引用例の差を埋める技術内容は、物として周知であるのみでは足りず、それが対象発明で開示された用途・効果を有することまでも周知であれば、異なる結論となることが示唆されていたように思われる。

結論から述べると、「はじめに」で述べたように、平成21～22年においては、第三部で結果的に特許権者に有利な判決が多いが¹⁰²、その理由の一つは、このように、第三部が、主引用例を認定し、周知技術を認定した上で、「したがって容易想到」とする従来型の判示に慎重であったことの裏返しによるものであるということが、本稿の結論である¹⁰³。ただし、その

判平成24.3.22平成21(ワ)15096 [炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉]

¹⁰² 川田=井上・前掲注1パテント64巻3号44頁。

¹⁰³ その意味では、多くの文献で指摘されているように(例えば、飯村判事自身の発

結果採用された様々な進歩性の判断手法がその後ルールとして確立したものではないことは前章のとおりである。また、あるべき進歩性の判断手法として、従来型によるこのような判断手法を改めれば足りるという単純なものでもないことは、後述の第五章で詳細に述べたい。

以下では、本稿にいう従来型の裁判例を具体的に俯瞰してみよう¹⁰⁴。

言として、後知恵排除とは、単なるスローガンであり、「個別具体的な事案において、『特定の先行技術を起点として、当該発明に到達することが容易であるかどうか』に関する審決の論理をしっかりと検証することこそが重要である」とするものに、前掲注4判例タイムズ1324号36頁がある)、当業者がどのような思考回路を経れば、主引用例から出発して対象発明に到達するのか、その論理付けが厳しく判断されているとする指摘は当を得ている面がある。

¹⁰⁴ 拒絶審決に対する審決取消訴訟で、拒絶審決を維持した事案として、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]がある。審決の認定では、対象発明と主引用例との相違点は、副次データがデジタル映像データに同期して再生する方式上の違いであり(相違点2)「本願発明では、副次データは、その再生開始ポイントと再生終了ポイントが前記デジタル映像データの映像フレームを特定する映像フレーム特定コードに対応するように作成され、デジタル映像データの再生時に、再生される映像フレームに対応する副次データの再生開始ポイントと再生終了ポイントとを読み出すように」するのに対し、「引用発明では、副次データは、その提示の時間情報が対応するデジタル映像データの映像フレームの提示の時間情報に対応するように作成され、デジタル映像データの再生時に、再生される映像データの提示の時間情報に対応する提示の時間情報の副次データを読み出すように」する点が相違点であるとされている。そして、判旨は、対象発明を容易想到とした審決の判断の誤りを理由とした取消事由につき、以下のとおり、周知技術であるとの認定に続けて、直ちに、相違点2について、容易想到であると判示する。すなわち、「そして、…の記載によれば、映像データとそれに対応する字幕データ等の副次データを同期して再生、表示するものにおいて、字幕データ等の副次データの提示の開始等の時間を映像データのフレーム番号に対応するように作成し、映像データの再生時に、前記副次データのフレーム番号を読み出して、映像データと副次データを同期して再生することが周知の事項であると認められる。そうすると、…引用発明に、上記各周知の技術的事項を適用することによって、引用発明において、字幕データを、その再生開始ポイントと再生終了ポイントを設定して、各ポイントがムービーデータのフレーム番号に対応するように作成し、デジタル映像デー

まず、無効審決に対する審決取消訴訟で、無効審決を維持した事案として、知財高判平成21.10.15平成21(行ケ)10079 [メッキ装置のメッキ液噴出ノズル装置] (知財高裁第四部)がある。対象発明と主引用例との間の相違点は、「本件発明では、ノズル管の管端部を分岐配管に螺着状態に取り付けたのに対し、引用発明1においては接続手段について具体的な記載がない点。」(審決)にある。そして、判旨では、主引用例の認定に続いて¹⁰⁵、周知技術2の技術内容を、「角度を任意に調整できる配管の接続手段としての螺着構造の技術の記載が開示されているということができ、また、このような螺着構造は、配管の接続という技術分野において慣用的な周知技術ということが出来る。」であると認定する。そのまま続けて、「(2)引用発明1に周知例2の技術を適用することの可否」と題した上で、「そうすると、前記1(2)イのとおり引用発明1において、メッキ液噴出パイプ(ノズル管)の管周り方向の角度を任意に調整するに当たり、同パイプの下端においてメッキ液供給パイプに接続する手段として、上記(1)イのとおり周知技術を適用して螺着構造とすることは、当業者であれば容易に行い得るものというべきである」とだけ判示して、進歩性欠如を理由とした無効審決を維持する。当該判決は、少なくとも文章の上では、主引用例を認定し、続けて、周知技術を認定し、したがって、周知技術を主引用例

の再生時に、再生される映像フレームに対応する字幕データの再生開始ポイントと再生終了ポイントとを読み出すようにして、字幕データが上記デジタル映像データに同期して再生されるようにすることは、当業者にとって容易想到であると認められる。

¹⁰⁵ 「以上の記載によると、引用発明1は、ワーク保持機構により板状ワークを垂直姿勢でめっきタンク内のめっき液に浸け、移動機構によりワークを水平かつその表面に沿う方向に移動させるとともに、ワーク表面に沿って上下に延びる複数のめっき液噴出パイプを上記ワーク移動方向に沿って並置し、同めっき液噴出パイプに孔状のめっき液噴出口を設け、同噴出口から膜状めっき液噴流が噴出するようにした板状ワークのめっき装置であって、同めっき液噴出パイプは、その下端においてめっき液供給パイプに接続されており、また、同パイプはめっき液供給ポンプに接続されていること、そして、同めっき液噴出パイプは、その中心線を軸として角度を調整できるようになっており、これによって、種々のめっき条件に対応してめっき液噴出角度を最適値に設定できる発明であると認められることができる。」

に組み合わせれば、両発明の相違点に到達することのみをもって対象発明は容易想到と判断したかのように読みうる。

また、拒絶審決に対する審決取消訴訟で、拒絶審決を維持した事案として、知財高判平成23.2.15平成22(行ケ)10165 [横型MOS半導体装置] (知財高裁第二部)がある。本稿との関係では、相違点3が重要であり、審決では、対象発明におけるドリフト領域なる箇所が、第一導体型ドレイン領域と第二導体型チャネル領域のそれぞれに接している一方、主引用例では、対象発明にいうドリフト領域に相当する箇所が、対象発明にいう、第一導体型ドレイン領域と第二導体型チャネル領域に相当する箇所に接続していない点が相違点とされた。判旨では、ドリフト領域なる箇所が、第一導体型ドレイン領域と第二導体型チャネル領域のそれぞれに接している公開公報2件を引用した¹⁰⁶上で、そのまま続けて、「そうすると、本願補正発明の優先日当時、例えば短冊状の相互に隣り合うn型領域とp型領域と

¹⁰⁶ 「(イ)また、前記アで摘示して引用した説示以外の部分(キの項)で審決が周知例として引用する米国特許第5216275号公報(甲3)の1欄55ないし58行、1欄67行ないし2欄1行、図4、5では、n型の領域とp型の領域6、7が交互に隣合うように形成されたエピ層(CB層)5が、ドレイン電極と接続された領域4(ドレイン領域)及び領域6と異なる導電型(領域6がn型ならp型)であって、ゲート電極とゲート酸化膜1を介して接する領域3と接続されている構成が開示されているから、本願補正発明にいう『第1導電型分割ドリフト経路域』(領域6)ないし『並行ドリフト経路群』(エピ層5)が『第1導電型ドレイン領域』(領域4)及び『第2導電型チャネル領域』(領域3)の双方に接している構成に相当する構成が開示されているものと評価できる。

(ウ)そして、特開昭56-142673号公報(乙4)、特開昭56-120163号公報(乙5)においても、MOSFETにおいて、n型高抵抗層がp型高抵抗層と互いに隣り合うように形成され、上記n型高抵抗層がn型領域で結ばれてp型のゲート領域と接するとともに、他方でn型のドレイン領域と接する構成が開示されているから(乙4の2頁右上欄11行～左下欄6行、図2～4、乙5の2頁左上欄14行～右上欄6行、図2～4)、やはり本願補正発明にいう『第1導電型分割ドリフト経路域』(n型高抵抗層)ないし『並行ドリフト経路群』(n型高抵抗層及びこれを接続するn型領域)が『第1導電型ドレイン領域』(n型のドレイン領域)及び『第2導電型チャネル領域』(p型のゲート領域)の双方に接している構成に相当する構成が開示されているものと評価できる。』。

を複数組み合わせる引用例1のような『補助領域26、27』の集合体(本願補正発明にいう『ドリフト領域』)を作成する当業者にとっては、引用例1にいう『補助領域27』が『ドレイン領域24』(本願補正発明にいう『第1導電型ドレイン領域』)及びゲート電極直下の『内部領域1』(本願補正発明にいう『第2導電型チャネル領域』)の双方に接するように構成することは、上記当時の周知技術にすぎないか、あるいは少なくとも、上記当時の技術水準に照らし、当業者において容易になし得る程度の事柄にすぎなかったものというべきである。」とした。

さらに、無効不成立審決を取り消した事案としては、知財高判平成23.2.1平成22(行ケ)10133 [2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤] (知財高裁第二部)がある。本稿との関係では、対象発明と引用例との相違点6(本件発明は、2室を開通し混合したときの亜硫酸塩の濃度が0.0136～0.07g/Lであり、混合後、48時間後のビタミンB1の残存率が90%以上であることを特定している(のに対して引用例にはかかる特定がない)点)が典型であり、判旨では、当該引用例から出発した場合、「医薬製剤においては、製剤中における有効成分の残存率が高いことが重要であることは周知であり、また、高カロリー輸液の製剤1バッグが24時間かけて投与されることも、平成6年に改定された輸液製剤の説明書である甲14、35に記載されるとおり周知である。さらに、上記のとおり、ビタミンB1が亜硫酸塩によって分解することも周知であるから(上記甲5、8の記載参照)、第1室に添加されたビタミンB1について、亜硫酸塩を含む第2室と混合した後、投与中に有効に残存しているかどうかを、24時間以上の適当な時間経過後、例えば48時間後に確認すること、その際に、90%以上残存していることを有効の目安として設定することは、当業者が容易になし得ることである。」とされている。

これらの判決は、いずれも、対象発明を認定し、主引用例の間の相違点を埋める周知技術を認定したのみで対象発明が容易想到であるとの帰結を導いているように読み、周知技術であるという認定と、対象発明が容易想到であるという結論を橋渡しする動機付けの論証が殆どないと思われる裁判例である。

また、主引用例と周知技術を組み合わせることに困難性はないといった説明のみを判示する裁判例¹⁰⁷もあるが、この程度の説示では、対象発明が容易想到という結論のほぼ言い換えにすぎないように思われ、動機付けの説明が殆どない点では、上記の二つの裁判例と同様である。

こうした裁判例は、判決の文面上は、周知技術を認定しているだけのように見えるが、その背景には、主引用例を改良するに当たり、同一の技術分野にある周知技術によって、主引用例と組み合わせたり主引用例の一部を置き換えたりすることは容易に相当できるといった判断¹⁰⁸を、暗黙の前

¹⁰⁷ 例えば、知財高判平成22. 10. 27平成22(行ケ)10071 [数式編集システム] (第四部の裁判例で、進歩性欠如を理由とした拒絶審決を維持した事案)は、周知技術の認定の後、「そして、引用発明に関して、入力(『決定』)された数式に関する情報を認識した上で、これを計算のための所定の形式に変換(『分析』)する前記周知技術を採用し、もって当該数式を一般数学的に自然な表記態様で表示手段上の特定の位置(例えば、文書編集領域)に画面表示することには何ら困難性は見当たらず、これは、容易に想到可能である。よって、これと同旨の本件審決の判断に誤りはない」としている。

¹⁰⁸ もし本文中のような理解が正しいのであれば、知財高判平成23. 6. 29平成22(行ケ)10396 [半導体蛍光光度計およびその使用方法] (第三部)のように、「技術分野」というファクターを経て動機付けの論証を行うことを一言補足しておいた方がよいだろう。上記判決は、拒絶審決に対する取消訴訟で、進歩性欠如を理由とした拒絶審決を維持した事案である。本稿との関係では、上記判決は、相違点2(試料と検出器との間に構成され配置されたフィルターが、本願発明では、「試料の励起による散乱光を取り除くため」のものであるのに対し、引用発明のフィルタ手段30には、そのような機能が不明な点)について、「試料に励起光を照射し、この試料からの蛍光を測定する際に、励起光の散乱光が発生すること、及び、上記蛍光の測定に際しては、フィルタを用いて上記散乱光を取り除く必要があることは、本願の優先権主張日より前に、当該技術分野では周知の技術的事項であったと認められる。」と認定した上で、当該周知技術を前提にした場合の主引用例の理解を判示し、「そうすると、引用発明において、『フィルタ手段30』が『フローパイプ14』の内部にある物質の蛍光を取り出すことに加え、『試料の励起による散乱光を取り除く』機能を有することは、上記周知の技術的事項から当業者が容易に予測し得たものである。」とした。ほかに、「引用発明(甲2)は渦流センサの発明であり、これは液体を含む流体の流量等を測定するものであるから、これに対流等によって流動状態にある液体測定の技術分野に属する周知技術Cを適用することに格別の困難は認め

提としているのだという理解が存在している可能性はあるが、少なくとも判決の文面の上からは、なぜ容易想到なのか、動機付けに関する検証が明示されていないように思われる(参考までに、このような「従来型」の裁判例につき、分野別にその件数を集計したので、文末に記載する)。

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

本稿にいうこのような従来型に、一見、見えるようでも、必ずしも、「技術分野」「課題」「作用・効果」「示唆」といった審査基準のファクターを用いた論証ではないが、周知技術の認定と容易想到との結論の間に論理を挟む等して、動機付けの論証がなされていると思われるものもある¹⁰⁹。

「られない。」旨を判示して、引用例と周知技術が同一の技術分野にあることを明示して論理付けを提供する裁判例の一つとして、知財高判平成23. 1. 24平成22(行ケ)10164 [渦流センサー]がある。

知財高判平成22. 10. 26平成22(行ケ)10059 [すくい具] (第一部で、拒絶審決を維持した事案)も、周知技術を認定した後、主引用例と周知技術が同一分野にあることを明示することにより当業者の思考過程を明らかにするものである。すなわち、判旨は、周知技術Aを認定した後、「本願補正発明1、引用例及び周知例Aは、それぞれ調理物をすくう器具に関する点で全く同一の技術分野に属するものである。したがって、周知例Aは、相違点2に係る本願補正発明1の構成を有していると認められるから、これを周知技術の参考例として引用発明に適用することによって、相違点2は容易想到であるとした審決の判断に誤りがあるとはいえない。」としている。

なお、「そして、技術の改良に当たり、当該技術分野における周知技術の適用を試みることは、当業者が通常期待される創作活動の範囲のことといえるから、引用発明に周知技術を適用して技術の改良を図ることに、本来、格別の困難性はないものである。そこで、引用発明に周知技術を適用することにより、どのような構成を得ることができるか検討する。引用発明では…」として、周知技術と引用例が同一分野にあることを明示して容易想到性の判断を行う裁判例として、第三部のものではないが、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]がある。

¹⁰⁹ 三部の判決以外でそのような文脈に位置付けることができる裁判例として、拒絶審決に対する審決取消訴訟で、拒絶審決を維持した事案として、知財高判平成

例えば、①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] (第三部) は、無効審決に対する取消訴訟であり、無効審決を維持した事案であるが、「地理情報の処理に当たって、地物をオブジェクトとして認識し、取り扱うこと」という周知技術の認定と、終着点である対象発明の「オブジェクト単位で管理」すること等¹¹⁰という相違点は容易に相当しえたことであるという結論の

23.7.19平成22(行ケ)10301 [眼科局所用のプリモニジンとチモロールとの組み合わせ] がある。審決の認定では、対象発明と主引用例との相違点は、「本願発明は、有効量のプリモニジンと有効量のチモロールを、同一の担体中に含む医薬組成物であるのに対し、引用発明は、それぞれ別個の担体中に含む医薬組成物を組み合わせて用いる点。」であるとされている。そして、判旨は、対象発明を容易想到とした審決の判断の誤りを理由とした取消事由につき、以下のとおり判示する。すなわち、「緑内障等の眼疾患の患者に対して複数の薬剤(薬物)が投与される場合に、医師の指示どおり当該薬剤を使用するという患者のコンプライアンスの問題(誤って点眼をしたり、あるいは点眼を忘れてしまったりしないようにする等の問題)が存することは、本願発明の優先日当時において当業者に周知の技術的課題であり、患者のコンプライアンスの向上や副作用の低減等の観点から、複数の薬剤を同一の担体中に含有させて、一つの医薬組成物とし、投与回数を減らすことは、上記当時における当業者の周知技術であったことは明らかであるから、プリモニジンとチモロールの各点眼剤を別々に投与していたのを、プリモニジンとチモロールの双方を一つの医薬組成物に含有させ、患者のコンプライアンスの向上等を図ること、すなわち本願発明と引用発明の相違点に係る構成とすることは、上記優先日当時の当業者において、引用発明に基づいて容易になし得たことであるということができる。」とし、審決を維持した。

判決の形式上は、周知技術であるから、主引用例の一部を変更して対象発明に到達することが容易といった構成になっており、いかに複数の薬剤を同一の担体中に含有させて一つの医薬組成物として投与回数を減らすかが当該分野の一般的課題であったといった動機付けの論理が明確であった方がよいと思われる。

¹¹⁰ 正確には、『前記第1及び第2の空間データベースは、地図情報を構成する各フィーチャーの形状データをメッシュで分割せずにオブジェクト単位で管理し、前記差分更新データとして、メッシュで分割せずにオブジェクト単位で管理された各フィーチャーの形状データが、第2のコンピュータシステムに提供され、提供された前記差分更新データを用いて第2のコンピュータシステムの第2の空間データベースの形状データを、メッシュ単位ではなくオブジェクト単位で更新又は排他制

間に、「地物の図形データをオブジェクトとして取り扱う場合、その処理をオブジェクト単位で行うことができるように、更新処理や排他制御等をオブジェクト単位で実行可能とすることは当然の要請であり、そのために、地物の図形データの処理をメッシュで分割せずにオブジェクト単位で行うことは、当業者にとって自明のことということができる。」という論理を挟んで説明している。

また、②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] (第三部) は、拒絶審決に対する取消訴訟であり、拒絶審決を維持した事案であるが、「アルキル化剤として、p-メチルベンゼンスルフォナートより、o-ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる」という周知技術の認定から直ちに、アルキル化剤における脱離基をp-メチルベンゼンスルフォナートを終着点である対象発明のo-ニトロベンゼンスルフォナートに置き換えるのは容易想到であるという結論を導くのではなく、化学反応においては穏和な条件で反応させることにより、より不純物の少ない高純度のものが得られるという技術常識を梯子にして、「上記技術常識を前提とすれば、刊行物2の『o-ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である。』との記載から(甲2)、当業者は、不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために、引用発明において、p-メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるo-ニトロベンゼンスルフォナートを導入して本願発明の相違点Aに係る構成に到達することに困難はないというべきである」という論理で説明している¹¹¹。

御を実行する』との構成」である。

¹¹¹ 同じく、一見、周知技術であるから相違点を想到するのは容易と判示する裁判例であるように見えるが、動機付けの論証として問題ないと思われるパターンとして、主引用例等に課題解決の一定の方向性が示唆されており、その上で当該方向性に沿った具体的課題解決手段も周知であるために、対象発明は容易想到であると判示する場合がある。

そのような裁判例として、③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] (第三部) がある。当該裁判例は、進歩性欠かを理由とした拒絶審決に対する取消訴訟であり、請求を棄却した事案である。当該裁判例では、主引用例に「自動車の水ポンプと共に用いるための軸受け組立体について、

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

前章の後半では、第三部の裁判例を2件ほど呈示して、一見「従来型」であるように見えるが、動機付けの論証を意識していると思われるケースを紹介してきた。

平成21～22年の第三部の裁判例の傾向の一つを言い表すのであれば、前掲知財高判[回路用接続部材]の一般論①(課題把握の重要性)や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)の一般論と同等以上に、上記①②の裁判例、すなわち、周知技術を認定して、したがって対象発明は容易想到といった論理構成ではなく、周知技術の認定と、容易想到という結論の間をつなぐ説明の論理を挟む裁判例が他部に比べれば、比較的多い点をもって紹介した方が、裁判例における具体的な事案の解決に即しているように思われる。

また、上記裁判例(特に、①前掲知財高判[デジタル地図情報提供方法、

軸受に大きな荷重・面圧が作用するとき、軸受の耐久性を向上させるために、ボールの数を多くしてボール1つ当たりの荷重を軽減する技術が開示されているところ」、「ボール1つ当たりの荷重を更に軽減するため、或いは、保持器付き軸受ではボール1つ当たりの荷重が過大になるおそれがある場合に、ボールの数を多くする手段の1つとして、周知技術である総玉軸受を適用することは、当業者が容易に着想できたというべきである。」と判示されている。このような判断は、当業者が主引用例から出発する場合、主引用例を認定した後、直ちに周知技術を認定して対象発明は容易想到であるとするのではなく、やはり、一定の改良の方向性という論理を間に挟んだ上で、その方向性に位置付けられる具体的課題解決手段として周知技術を認定するものであり、当業者がどのような思考回路で周知技術という具体的課題解決手段を用いることにしたのか、その思考回路を明確にするものであって、動機付けの論証として合理的なものである。そして、このような判断構造が動機付けの論証として是認されるのであれば、同様に、一般的課題(第二章2エ(イ))を前提とした場合、その具体的課題解決手段が周知であるために対象発明が容易想到であるといった動機付けの論証にも合理性があることになるだろう。

デジタル地図情報提供システム])は、必ずしも「技術分野」「課題」「作用・効果」「示唆」といった特許庁の審査基準のファクターを用いて、主引用例から対象発明の到達の容易性を説明するものではない¹¹²。このことは、当該裁判例が、先行文献に「教示、示唆又は動機付け」が存在しない限り拒絶されない(無効にならない)というTSMテストのみによって事案を解決するものではないことはもちろんのこと、上記特許庁の審査基準のファクターは、動機付けの論証の一つの参考例であり、「技術分野」「課題」「作用・効果」「示唆」から動機付けの論証をすることで足りる場合も足りない場合もあるのであって、動機付けの本質は、要は、当業者がどのような思考回路を経るか、より詳細に言えば、出願後に、実際の発明過程とは無関係に、主引用例から出発して対象発明までの到達する思考回路として仮想的に呈示された動機付けの論証が合理的か、自明といえるような点以外は証拠によって認定できるかということに収斂されることを示唆するものであろう。

また、このように、進歩性判断に際して「論理型」(後述)を用いる場合、動機付けの各ルートの合理性の有無を判断するのが進歩性の判断であるというのであれば、進歩性肯定の論理は、動機付けとして提示された当該ルートが、例えば、大改造、あるいは、対象発明の目的を達成する上で当業者に不利と認識されていた改変である等、合理性がないと判断される場合であれば足り、従来型による進歩性判断が盛んに行われていた時期においては唯一の進歩性肯定の論理であるとも評価された阻害事由に限られないことになる。したがって、「阻害事由」の論理の相対的な重要性も低下したといえよう(下記注113参照)。また、合理的かどうかを判断する上で参考になる裁判例として知財高判平成23.9.8平成22(行ケ)10404[パンチプレス機における成形金型の制御装置]がある。詳細は注へ¹¹³。

¹¹² 同じく、対象発明や引用例の「使用態様」という、「技術分野」「課題」「作用・効果」「示唆」といった審査基準にはない要素を用いて進歩性の有無を判断した近時の裁判例を紹介するものとして、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—本質的な『作用機能』を見極めた判例を中心に—」知財管理61巻11号1683頁以下(2011年)がある。

¹¹³ 無効主張者が提示した論証が、主引用例の機械構成の大部分につき大掛かりな

変更を加えていくようなものであった場合、「わざわざ」そのような改変を行う動機付けがないとする知財高判平成23.9.8平成22(行ケ)10404〔パンチプレス機における成形金型の制御装置〕(無効審決を取り消した事案。第四部)も、論証の合理性を判断する上で重要な素材を提供しているように思われる。

当該事案は、引用例は、穴明機であり、対象発明は、プレス機であって、そもそも引用例を組み合わせても対象発明に至らない旨判示されているが、本稿との関係では、「しかも、当業者が、ドリルしかなく制御パラメータが極めて少ない引用発明の穴明機を出発点として、わざわざ、パンチとダイという複数の成形金型を制御の対象とし、パンチのみならずダイの成形位置を変更、補正し、パンチとダイとの相対的な制御タイミングを制御パラメータとして規定するパンチプレス機における成形金型に置き換える動機付けはないから、引用発明をパンチプレス機に適用することが困難でないとはいえない。」という部分が注目される。

逆に、本文のような考え方を徹底すれば、「阻害事由」という特許法の概念は、やや否定的に考えざるをえない。現在は、従来型のみによって進歩性判断がなされる現況にないのであるから、本文に述べたとおり、従来型において進歩性を肯定する唯一の論理とも評価されていた阻害事由の位置付けは、相対的に低下したといえる(従来型で進歩性判断が行われていた場合の唯一進歩性肯定の論理が阻害事由であった旨を指摘する文献として、特許第1委員会第3小委員会・前掲注1・521頁〔岩坪哲〕)。さらにいえば、主引用例に副引用例を組み合わせることは、主引用例の目的を到達させることができなくなる点に阻害事由があるといわれることがあるが(そのような意味での阻害事由を認めたものとして、例えば、知財高判平成22.3.24平成21(行ケ)10179〔ヒートセル〕がある)、当業者は、改良が目的であり、主引用例をそのまま活用することは目的としていないのであって、改良の各過程が合理的かつ証拠に基づいていけば、主引用例の元の目的を達成できない場合でも、容易想到と判断してよい場合は十分にあるように思われる。阻害事由があるという場合は、「改良」の各過程として提示された論証が、当時の技術常識に反するような場合に限定すべきであろう。そのような事例として、「阻害事由」という用語こそ使用していないが、「本件優先日当時(平成15年8月8日)、VA型(垂直配向型)液晶表示装置等に用いる重畳フィルムを作製するために、偏光フィルムの吸収軸と位相差フィルムの遅相軸とが直交(偏光フィルムの透過軸と位相差フィルムの遅相軸が平行)するように両フィルムを貼り合わせるという条件の下で、ロール to ロールの方法で両フィルムを貼り合わせるためには、引用発明のように、横方向に延伸して遅相軸が横方向に現れる位相差フィルムを作製し、他方でフィルムを縦方向に延伸し、吸収軸が縦方向に現れる偏光フィルムを作製して、両フィルムを貼り合わせる方法を採用するか、又は縦方向に遅相軸を有する位相差フィルムをロールから切り離し

本稿では、引用例の組み合わせで対象発明が組み上がるとする従来型を前提とした上で、さらにもう1ステップ加重し、「実際の発明過程とは無関係に、主引用例から出発して対象発明までの到達する思考回路として仮想的に呈示された動機付けの論証が合理的か、自明といえるような点以外は証拠によって認定できるか」といった視点をも重視して進歩性の有無を判断する進歩性の判断手法を、「論理型」と呼びたい。

この場合、「合理性」の具体的中身が重要である。本稿の分析に基づけば、現状では、

①進歩性全般に共通するものとして、

- ・論理の合理性については、出発点となる主引用例の改変部分が大きい場合は合理性否定の一要因になる一方(第三章3(1))、必ずしもすべての論理が証拠で裏付けられる必要はなく、周知技術から自明といえる部分は論理で補うことが許されること(第三章2)

- ・対象発明と主引用例の構成上の相違点が、両発明の技術的思想に基づく根本的なものであるかどうか(ただし、これをあまり重視すべきものではないことは第二章3ウに記載のとおり)、あるいは、対象発明の目的を達成する上で当業者には不利と認識されていた改変をしなければ当該相違点を橋渡しできない場合であるか(第二章3ウ)を確認する必要があること

②動機付けの具体的な各ルートにおける合理性判断の要素として、

- ・各引用例における固有の課題が共通性していることや、あるいは、属する技術分野が共通していることは、今日では、必ずしも進歩性肯定の要素として重視されていないこと(第二章2エ(ア))、したがって、それ以外

て、縦方向に吸収軸を有する偏光フィルムのロールと貼り合わせる方法を採用するのが当業者の一般的な技術常識であったと認められる。だとすると、本件優先日当時、縦方向に延伸して位相差フィルムを作製する方法や横方向に延伸して偏光フィルムを作製する方法が存在したとしても、これらの方法をすべて採用し、引用発明に適用して相違点を解消するには、当業者の上記の技術常識を超越して新たな発明に至る必要があるのであって、当業者にとってかかる創意工夫が容易であったかは極めて疑問である。」という知財高判平成23.10.4平成22(行ケ)10235〔偏光フィルム〕(拒絶審決を取り消した事案。第二部)が参考になる。

のルートによる動機付けの必要が従前よりも増しているところ、

・一般的課題のルートであれば、①解決手段を生み出すに足る程度に具体的に課題が設定されていること、②当該一般的課題解決のための手段に、当該課題を解決できることの記載や示唆があるために、当該手段の選択も容易であったといえること(第二章2エ(イ))

・示唆のルートであれば、(文字どおりの意味で)「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」(前掲知財高判[回路用接続部材])があるか否かは重視されず、また、「示唆」は、副引用例や周知技術に存在してもよいこと(第二章3ア)、その上で、主引用例の一部を、対象発明の課題達成の上で、当時の当業者の技術常識では不利と認識されていた要素で置き換えたような事案では、「示唆」等の強い動機付けが求められること(第二章3ウ)、等が指針になると思われる。

2 論理型の位置付け

ア TSMテストとの関係

TSMテストが先行文献に「教示、示唆又は動機付け」(限定列举)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、閉ざされた基準であるとすれば、このような論理型は、無効とされるのに必ずしも「教示、示唆又は動機付け」に限定されない点で、開かれた基準であり、無効となるハードルは純粋なTSMテストほど高いものではなく、この点で、TSMテストとは差異がある¹¹⁴。

もともと、アメリカでも、KSR最判によりTSMテストの厳格な運用、すなわち、「教示、示唆又は動機付け」の形式的な有無のみによって進歩

性の有無を判断するような手法は否定され¹¹⁵、動機付けとなる記載も技術

¹¹⁵ 米国特許法の非自明性についてのリーディングケースともいべき判決が、1966年のグラハム判決である(非自明性の判断に関し、①先行技術の範囲及び内容を決定し、②先行技術と問題のクレームとの差異を確定し、③当業者の水準を決定することを要する。④補助的考慮事項として、商業的成功、長年の切実なニーズ等も用いる)。もともと、グラハム判決は、基準としては抽象的であり、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て本件(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。KSR最判(KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al., 550 U.S.(2007))では、概ね、①TSMテスト自体はグラハム判決に反しないが、TSMテストの厳格な運用はグラハム判決に反すること、②当該事案におけるCAFCの判断の誤りとして、i 当該分野で知られた需要や課題は、いずれも動機付けの根拠となるにも拘わらず、CAFCは、特許権者が明細書に記載した課題のみに焦点を当てたこと、ii 先行技術における課題と、発明時の当業者が解決しようとする課題とが一致しなければならないこと、iii 「試すことが自明」であるのみでは自明とはいえないこと、iv 事実認定者が常識に依拠することを否定するような厳格な後知恵防止ルールを採用したこと—以上の4点に誤りがあるとされた(以上の紹介につき、末吉剛「米国知財重要判例紹介第4回 連邦最高裁、KSR判決でCAFCの厳格なTSMテストに警鐘をならす」国際商事法務35巻7号1001頁以下(2007年))。KSR最判の事案、判旨については、多数の文献で紹介されており、判旨自体を紹介する主要な文献として、上記末吉以外に、山口洋一郎「米国最高裁判所における特許制度改革」AIPPI 52巻7号437頁(2007年)、潮海久雄「最近の判例 KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al., 550 U.S. 398, 127 S. Ct. 1727 (2007)—特許発明の自明性を判断する際、TSMテスト(教示、示唆、動機づけ)を、先行技術の他の課題、技術常識、試みるのが明らかかどうか(obvious to try)も考慮して、柔軟に適用すべきである」アメリカ法2008-2号314頁以下(2009年)、吉田直樹「米国最高裁『KSR事件』判決、及び自明性判断に関するその後の判決『KSR事件』最高裁判決:2007.4.30 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007)」AIPPI 53巻8号504頁以下(2008年)、浅見節子「発明の非自明性が争われた連邦最高裁判決について—KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S.(2007)(合衆国最高裁判所2007.4.30判決)の紹介とその解説」知財研フォーラム70号42頁以下(2007年)、岩橋超夫「米国最高裁判決(KSRインターナショナル社 対 テレフレックス社事件)意見(Opinion)の翻訳[合衆国最高裁判所2007.4.30判決]」パテント62巻3号81頁以下(2009年)。奥邨弘司「KSR事件合衆国最高裁判所判決について(1)」神奈川大学

¹¹⁴ 「日本の特許法は抽象的な技術思想たる発明を保護対象とするのに対し、米国特許法は具体的な発明を保護対象」とし、この違いにより、「日本特許法における進歩性は抽象的要件であるのに対して、米国特許法における非自明性は具体的要件である」とされる(高橋弘史『知的財産権法と競争法の現代的展開』(2006年、発明協会)215頁)。このような点を重視すれば、TSMテストと論理型は、背景とする事情も若干相違しており、単純に基準の厳格さのみで比較できない面もある。

常識の中にあればよく、必ずしも引用例の中に明示に記載されていなくともよいものとされた¹¹⁶。また、2007年10月10日にUSPTOが出した非自明性審査基準は、KSR最判の判示が反映されており、論理付けにおいては、KSR判決以前のようにTSMテストによる理由付けに限られることはなく、TSMテストが適用されて自明な発明とされる場合は、7件掲げられた、自明な発明とされる論理付けの一つであるとされた^{117 118}。このようなKSR

国際経営論集34号1頁以下(2007年)。特に、グラハム判決、KSR最判、KSR最判のその後の判決について、網羅的に整理、紹介するものとして、竹中俊子「米国特許法における非自明性：KSR最高裁判決の歴史的意義とその後の判例法への影響」パテント63巻5号(別冊3号)50頁以下(2010年)、KSR最判の背景となる情勢を詳細に紹介するものとして、ロバート・ブラウナイス(斉藤亜紀=中道徹訳)「米国知的財産権最新レポート『KSR v. Teleflex事件』非自明性の基準について米国連邦最高裁判所で争われた事件『24人の知財教授による意見書』—米国ジョージ・ワシントン大学ブラウナイス教授へのインタビュー」知財ぷりずむ5巻54号3頁以下(2007年)、KSR最判の事案の紹介のほか、同判決の事案につき、EPOの課題解決アプローチを用いた場合も同判決の事案(クレーム4について)は米国最高裁同様、進歩性はない事案である旨を指摘するものとして、伊藤晃「日米欧における進歩性判断基準の比較検討—KSR事件を題材として[米国最高裁2007.4.30判決]」関西特許情報センター振興会機関誌26号17頁以下(2010年)がある。

もともと、KSR判決によってTSMテストの柔軟な運用に転換したというわけではなく、KSR判決前にすでにCAFC自身、「教示、示唆又は動機付け」について、明示のものではなく、黙示のもので足りるとする運用も多く、KSR最判は、それまでにCAFCが用いていた黙示的なTSMテストを採用しただけであるという見方も可能である(2007 KSR Guidelines, 2007 KSR Guidelines Update では、米国最高裁KSR事件で明確にされた柔軟な自明性判断のアプローチはすでに2007年より前に判例として存在していた旨が記載されている。Kenichirou Yoshida「2010年9月1日付の米国特許庁からの103条(自明性)の審査基準ガイドライン—2007年KSR事件後のCAFC自明性判例集」AIPPI 56巻2号100頁(2011年))。KSR判決以前の2006年にCAFCが黙示的なTSMテストを用いて進歩性を否定した数々の裁判例の紹介として、山口・前掲433頁以下がある。

¹¹⁶ 浅見・前掲注115・49頁。

¹¹⁷ 竹中俊子「米国特許法における非自明性：KSR最高裁判決の歴史的意義」知財管理58巻1号17頁(2008年)。また、今泉俊克「米国重要判決の概要(3)—KSR最高裁判決およびMedImmune最高裁判決—」知財管理61巻7号1096頁(2011年)では、

最判後のアメリカの傾向は、進歩性の有無につき必ずしも「教示、示唆又は動機付け」の要素に限定されない、開かれた基準である論理型と共通する要素があり、日米で進歩性の判断基準が接近する一面はあるように思われる(ただし、日本の進歩性の現況は、論理型のみではなく、従来型と併存していることを指摘する点に本稿の重点がある。後述)。

イ 従来型との関係

その一方で、論理型は、従来型に比べれば、無効となるのにもう1ステップ多くのハードルを越えなければならない点で、無効とされるハードルは上昇しており、従来型とTSMテストの中間に位置するものである。すなわち、進歩性の判断基準は、従来型、論理型、TSMテストがあるとすれば、理論上、この順序で無効とされる率は高くなると思われる¹¹⁹。

KSR判決後における米国特許庁の自明性審査のガイドラインにおいては、①既知の方法により従来のエレメントを組み合わせ、予期できる結果を得た場合、②あるエレメントを既知のエレメントと取り替え、予期できる結果を得た場合、③同じ方法で、同様な装置(方法、あるいは製造物)を改良するために、既知の技術を利用した場合、④改良できる状態の既知の装置(方法、製造物)を適用し、予期できる結果を得た場合、⑤「obvious to try」の場合(合理的に(考え)成功の可能性があり、特定され予想できる、有限の解決策の中から(解決策を)選択した場合)、⑥デザインインセンティブあるいは他の市場のエネルギーにより、ある努力の分野において知られた業績が、同じ分野あるいは別の分野において、それを変更して利用することを促す場合、⑦TSMテストが適用される場合、に自明な発明であるとされるとしている。

なお、KSR最判自体は、TSMテストはグラハム判決と矛盾しないと判示し、特に、TSMテストと異なる別のテストを使用するように提案するものではない(竹中・前掲注115・61頁)。

¹¹⁸ 実際にも、KSR判決後は、自明性(米国特許法103条)による拒絶を受ける割合が増加したことが指摘されている。河野英仁「KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか? (4)」知財ぷりずむ7巻77号122頁(2009年)では、アメリカにおいて、2000年以降70%以上あった登録率が年々低下し、KSR最高裁判決後の2007年末には、約40%まで低下した旨の事実が示されている。

¹¹⁹ TSMテストについては、非常に安定した基準であるものの、組み合わせの明示

遡ってみれば、前掲知財高判[回路用接続部材]の一般論①(課題把握の重要性)も一般論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)についても、従来型のみでは進歩性を否定せず、進歩性欠如と判断されるまでには、もう1ステップほどハードルを求める点では、広い意味では、このような論理型に分類しようと思われる。

こうした多くの具体例を元に、知財高裁第三部が提示する様々な一般論を改めて振り返ると、「審決書における『審決の理由』には、事実認定が証拠によって適切にされ、認定事実を基礎とした結論を導く過程が論理的にされている旨客観的に説示されていることが必要であり、後に争われる審決取消訴訟においても、その点に関して、吟味、判断するのに十分な内容であることが不可欠といえる。」(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])という判示が、一般論としては最も適切に、平成21～22年における第三部の進歩性の判断の傾向を示しているように思われる。

同時に、このことは、無効を主張する当事者からすれば、必ずしも、主引用例に周知技術を組み合わせれば、対象発明となるといった従来型の主張では足りないことに加えて、例えば、主引用例と周知技術が同一の技術分野にあるとだけ主張して論証するかの如く^{120 121}、審査基準の「技術分野」

的な動機付けを見付けることは、米国特許商標庁(PTO)の多大なる負担を強いることになり、また疑わしいあるいは権利範囲の広すぎる特許権が設定される要因とも指摘されていた(本間友孝「非自明性(進歩性)の判断基準の日米比較;KSR連邦最高裁判決後の米国特許システムへの提案」*パテント*61巻4号106頁(2008年))。末吉・前掲注115・1002頁でもほぼ同様の指摘があり、厳格なTSMテストの欠点として、安直な特許の量産とそれによる技術開発の阻害等が指摘されている。

¹²⁰ 知財高判平成23.9.20平成22(行ケ)10369[飲食物容器の供給方法及びその装置](無効不成立審決を維持した事案。第二部)が、引用例同士が単に同一技術分野にあると主張するだけでは足りないと言われた事案であり、「甲第4号証には、無効理由3について審決が認定した技術的事項が記載されている(前記第2の4(1))。しかし、前記イのとおり、甲8発明では高速搬送レーンによって送られるネタ皿を客が取ることは想定されていないから、甲8発明と甲4発明が同一の技術分野に属し、客に飲食物を供給するというごく抽象的なレベルでは使用目的、用途や使用用途に共通するところがあるとしても、客が搬送されてくるネタ皿を自ら取り上げることを前

「課題」「作用・効果」「示唆」のいずれかの要素を用いて論証をしさえすれば足りるというものでもなく、当該事案の事情に具体的に即して、当事者が、主引用例のどの部分をどのような動機に基づいて変容させていくのか、その各過程を主張・立証をして初めて無効主張が取り入れられることとなるのであろう。

もっとも、論理型が増加しつつあるとはいえ、「従来型」に代わって提唱された、「課題」重視とされるモデルや「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」の基準は、従来型のような判断手法に一石を投じる意味はあったものの、結局のところ、その後、どれも一貫されておらず、「論理型」の中において、次のスタンダードになるような判断基準は、未だ確立されていないというのが進歩性判断の現状であるように思われる(第二章)。

3 従来型と論理型が混在する現況

さらに注目すべき点として、第三部以外の部はもちろんのこと、特許権者に有利な判決の多い平成21～22年の第三部においても、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

提とする甲4発明を適用する動機付けがない。」とされている。

¹²¹ 塚原・前掲注4・4頁では、同一技術分野論によれば、主引用例が無効判断の対象としている発明と同一の技術分野にあり、主引用例と無効判断の対象となる発明の差異を埋める副引用例が主引用例と同一の技術分野にある場合、主引用例と副引用例を組み合わせることで無効判断の対象となる発明の構成となるの一事を以て進歩性が欠落することになるところ、こうした技術分野論は、ここ2、3年の知財高裁の実務では、数年前に比べてはるかに少なくなった旨が指摘されている。当該文献では、同一技術分野であっても、副引用例が特許公報ではない場合は、主引用例に適用する技術事項を見付け出すのが容易かどうか注意すべきこと、また、副引用例の証拠資料から、不自然な見方等をしなければ技術事項を認定できないような場合は、容易性を否定するポイントとなる旨指摘されており、無効を主張する者としては、単に、主引用例と副引用例を特許庁の審査基準の一ファクター(技術分野)に引っかけて論証すればよいということではなく、事案の固有性に基づいて具体的に論証すべきことが示唆されているように思われる。

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対象発明が組み上がるから、対象発明を想到するのは容易であると判示する「従来型」が少数ではあるが一定数、存在している点が挙げられる¹²² ¹²³。加え

¹²² 例えば、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] (第三部)では、「前記(ア)の甲4、6、7の記載によれば、メモリが常に稼働され続け、連続的に更新される放送内容を受け取り、最新のデータを格納することは、本願の優先権主張日前に頒布された刊行物に記載された周知技術であったことが認められる。したがって、本願発明の相違点3に係る構成、即ち、メモリが常に稼働され続け、連続的に更新される放送内容を受け取り、最新のデータを格納するとの構成は、当業者が容易に想到することができたものと認められ、刊行物1記載発明に周知技術を適用して相違点3に係る構成とすることは容易であるとの審決の判断に誤りはないものと認められる。」とされており、動機付けの論証がない。同様に動機付けの論証がないものとして、知財高判平成21. 12. 28平成21(行ケ)10182 [記録液用アニオン性マイクロカプセル化顔料含有水性分散液及び記録液] (第三部)があり、「そうすると、粒径について1000nm以下であること及び平均粒径が300nm以下であることについては具体的数値が文献に記載されており、濾過による粗大粒子の除去も文献に記載されているから、これらはいずれも周知技術であり、濾過などによって粗大粒子を除去し、最大粒子径が1000nm以下でかつ平均粒径が300nm以下とすることは、当業者が容易に想到し得たものと認められる。」とする。

なお、平成23年については、第三部でも従来型が増加しており(本文参照)、幾つか具体例を紹介すると、例えば、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]がある。同裁判例では、「ヒンジ部について、側面部を延伸した平面上に形成するか否かは、ケースの強度等も含め作用効果に特段の差異をもたらさないものと解され、本件特許出願日より前に、本体側と蓋側の突片部(ヒンジ部)の一方又は双方が側面部を延伸した平面外に形成される構成が開示されて、そのような構成が広く知られ、また、甲16には、訂正発明1と同じ『外カバー構造』の収納ケースにおいて、本体側及び蓋体側の各側面部と、本体側及び蓋体側の各ヒンジ部との内外の位置関係を互いに逆にし、本体側のヒンジ部をカバー体側のヒンジ部の外側に配置し、このヒンジ部の対向内部にヒンジ軸を突出させるという構成が具体的に開示されていたことが認められる。」と周知技術を認定した上で、直ちに、「そうすると、甲1発明に接した当業者が、甲1発明において、本体側ケース部材及び蓋側ケース部材の側面部を延伸した平面上に形成された突片部(ヒンジ部)を、本件発明の相違点2に係る構成とすることに、技術上の困難性はないといえる。」と判示する。

また、知財高判平成23. 3. 23平成22(行ケ)10218 [移動端末、ゲームの制御方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体] (第三部)は、判決の判断自体が大変短い判決であり、全文を紹介しても以下の程度である。すなわち、「引用発明は、位置情報を用いたロールプレイングゲームであって、疑似体験のリアリティ性を向上させることを課題とし、地図データに対応して地図上でイベント発生地点が記憶されており、各種センサにより現在地を検出して地図データを供給して、利用者の現在地が、設定されたイベント発生地点に到達した時のみ、予め定められたシナリオに従ったイベントを実行するようにしたものであり、利用者の現在地を検出できる手段(例えば、GPSセンサ)を有して、利用者が持ち運びできる装置に適用することもできるものである。また、上記ア(イ)ないし(エ)認定の事実によれば、本願出願時において、(移動)通信端末において、『基地局から送信されるゲームのプログラムやデータを受信手段で受信し、受信したゲームのプログラムやデータを記憶させる技術』は、周知の技術であった。以上によれば、引用発明において、『基地局から送信されるゲーム情報を受信手段で受信し、受信したゲーム情報を記憶し、記憶されたゲーム情報に応じてゲームを進行する』ようになすことは、引用発明ならびに周知の技術に基づいて当業者が容易に想到し得るといふべきであって、審決の判断に誤りはない。」と述べるのみである。本裁判例は、平成22年の第三部では少ない「従来型」である。論証重視の第三部と評されることもある第三部においても時折、このような裁判例が存在することが注目される。

¹²³ 一見、周知技術であるから相違点を想到するのは容易と判示する裁判例であるように見えるが、動機付けの論証を意識したパターンとして、主引用例等に課題解決の一定の方向性が示唆されており、その上で当該方向性に沿った具体的課題解決手段が周知であるために、対象発明は容易想到であると判示する場合である。そのような裁判例として、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] (第三部)がある。当該裁判例は、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、請求を棄却した。当該事例では、主引用例に「自動車の水ポンプと共に用いるための軸受け組立体について、軸受けに大きな荷重・面圧が作用するとき、軸受けの耐久性を向上させるために、ボールの数を多くしてボール1つ当たりの荷重を軽減する技術が開示されているところ」、「ボール1つ当たりの荷重を更に軽減するため、或いは、保持器付き軸受けではボール1つ当たりの荷重が過大になるおそれがある場合に、ボールの数を多くする手段の1つとして、周知技術である総玉軸受けを適用することは、当業者が容易に着想できたといふべきである。」と判示された。

主引用例から出発する場合、改良の大まかな方向性が呈示されており、しかも、その方向性に沿った具体的解決手段が周知であれば、対象発明は容易想到であると

て、前述のように、平成23年に至っては、従来型で処理する裁判例の数は、第三部とそれ以外の部の間に殆ど差はなく、知財高裁のすべての部を通して相当数存在していることが挙げられる(前記の表〔従来型の件数〕を参照)。

このことは、以下の二つの結論を導くことになる。

第一に、進歩性の判断の現状は、従来型が廃れ、今や論理型の中の争いであって論理型と分類される判断基準の中で次のスタンダードともいえる基準を確立する過程にあるということではなく、そもそも、従来型と論理型が併存しており、従来型もなお根強く用いられているということである。

たしかに我が国では、(検討対象期間においては)最も無効になりやすい基準である従来型に比して、論理型が多数を占める一方、アメリカでは逆に、KSR最判によって、最も無効となりにくい厳格なTSMテストの運用からTSMテストの柔軟な運用に移行している点で、従来型と厳格なTSMテストの中間地点において「日米双方から歩み寄る調和の潮流が存在するのは間違いない」¹²⁴旨の指摘や、「近時の進歩性判断は、種々の観点、広範な観点から論理づけを行うとする現行の審査基準をベースに、論理づけは、発明に対して起因ないし契機(動機づけ)となり得るものがあるかどうかを主要観点として行うと定めた旧審査基準を合わせたようなものに向かっている」¹²⁵との分析は、たしかにそのような一面はあるものの、我が国においては、現時点においてもなお、相当数の従来型の裁判例が存在することは見逃せない。なお、進歩性判断の手法が、このように一様ではないということに鑑みると、従来の公知技術除外説ないし公知技術の抗弁が、進歩性欠如を理由とした無効の抗弁の法制化によって置き換えられ、今や完全に無意味な過去の解釈論であるとまでは評価しえないように思

いう判断構造が動機付けの論証として是認されるのであれば、同様に、一般的課題(第二章2エ(イ))を前提とした場合、その具体的課題解決手段が周知であるために対象発明が容易想到であるといった動機付けの論証にも合理性があることになるだろう。

¹²⁴ 竹中・前掲注117・18頁。

¹²⁵ 細田芳徳「進歩性の判断傾向についての考察」知財管理62巻5号591頁(2012年)。

われる¹²⁶。

¹²⁶ 元々、公知技術の抗弁と当然無効の抗弁は、前者がイ号と公知技術との距離を、後者がクレームと公知技術の距離を問題にする点で重なりあうものではない。無効の抗弁法制化前の文献であるが、「公知技術の抗弁と当然無効の抗弁を併用することにより、先に結論が出た方を用いて請求を棄却することができる」という点をはじめとして、両者長短それぞれあることを理由に、事案に応じて両者を併用することを提案するものとして、田村善之『機能的知的財産法の理論』(1996年、信山社)103~104頁がある。加えて、進歩性判断に関する本稿の分析によれば、以下のような点も指摘できるだろう。すなわち、被告被疑侵害者としては、被疑侵害物件が特定の公知技術そのものの実施であると主張するに際し、無効の抗弁のルートを用いる場合、原告特許権全体を無効にする必要がある。この場合、原告特許権を構成する公知技術(引用例)を原則としてすべて収集して証拠提出することになる。本文にいう従来型であれば、このように、各公知技術によって原告特許権が構成できるということのみで無効判断を得られるが、論理型が採用された場合は、さらに組み合わせが容易であることまで主張及び証拠により立証しなければ、原告特許権につき無効判断を得ることはできず、したがって、無効判断及び請求棄却の結論を得られるかどうかは、定かではない。これに対して、公知技術除外説ないし公知技術の抗弁のルートによれば、端的に公知技術の存在及び被疑侵害物件が当該公知技術の実施であることさえ立証できれば侵害を免れることができる点で、被告被疑侵害者にはメリットも大きい。直近の公知技術除外論に対する評価として、「請求原因を排斥できる有効な法理論が複数存在する場合には、その事案に応じて立証しやすい主張を選択する余地は認められるべきであって、少なくとも前記37年判決(筆者注：最判昭和37.12.7民集16巻12号2312号〔炭車トロ〕)のような限定解釈の手法までもが特許法104条の3の抗弁に吸収され、まったく無用の理論となったとは必ずしも言い切れないともいえよう」との評価があるが(東海林保「公知技術の除外」特許判例百選〔第4版〕123頁(2012年))、本稿も、結論として、そのような見方に与したい(また、無効の抗弁の法制化以後に出版された文献として、竹田・前掲注1・451頁も、「権利の範囲の解釈に疑問がある場合は公知事実を含まないように解釈するという態度は正しい」とする)。裁判例で見れば、例えば、大阪地判平成10.6.18平成6(ワ)6131〔消火栓装置〕(「首振り」というクレームについて、文言上は、「首振り」が一段の消火栓装置も二段の消火栓装置も含まれるところ、一段首振りの消火栓装置が原告特許出願時に公知であったことに鑑みて、当該クレームから一段のものを除外して限定解釈し、被告製品は一段のものであることを理由に構成要件不充足を導いて請求を棄却した事案。無効の抗弁法制化前の事案)のような手法は、現在でも用いる意義はあるように思われる。

第二に、平成23年は、「はじめに」で述べたように、知財高裁の各部署との有効率の差が全体として縮小傾向にあることに鑑みると、第三部における従来型による解決の増加がその一因となった点は否定できないように思われ、このことは、従来型の採否と特許の無効率の間には、一定の有意な相関性があることを窺わせるものである¹²⁷。

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～

前章までにおいては、個々の裁判例を集積することにより、進歩性の判断の「現状」の把握に努めることとし、このような現状の善し悪し自体については、極力、言及を避けてきた。

一方、あるべき進歩性の基準については近時、産業分野別に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、本章においては、「量的コントロール」の議論を紹介した後、こうした議論から見た場合、従来型と論理型が混在する日本の進歩性判断の現況はどのように評価されるべきかを考え、併せて、「量的コントロール」の具体的な実践手法について、若干の補足を行うこととしたい。

1 量的・質的コントロールについて

2004年の知財高裁発足直後（特に、2005年及び2006年）においては、進

なお、公知技術を用いたクレーム解釈には、上記最判〔炭車トロ〕のように、公知技術を参照してクレームを狭く解釈するものと、最判昭和39.8.4昭和37(オ)871〔液体燃料燃焼装置〕のようにクレームにない新たな要素を付加するものがあることが夙に指摘されており（東海林保「公知部分の除外」『知的財産法の理論と実務 第1巻』（2007年、新日本法規）31頁。本間崇編『座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって』（2003年、発明協会）41頁〔牧野利秋発言部分〕もほぼ同旨）、両者は厳密には区別すべきとされる（東海林・前掲「公知部分の除外」41頁）。

¹²⁷ 川田＝井上・前掲注1 特許65巻6号89頁以下。

歩性欠如を理由とした無効率が急激に上昇している。このような現象の理由として、飯村判事自身、進歩性判断の基準の変化（法律論のレベルの問題）が原因¹²⁸であることは否定しないものの、年々公知技術は増加するため、進歩性の判断基準が変わらなくても年々進歩性が肯定されるハードルは高くなる傾向があることを挙げる（事実レベルの原因）¹²⁹。近時は特に、特許電子図書館（IPDL）のみならず、民間業者の提供するサービスも含めて、インターネットを利用した公知例検索サービスが質・量共に急速に発展しており、目的とする引用例を豊富かつ適切に証拠提出できるに至ったこともあるのだろう。

こうした状況を背景に、進歩性の判断基準に対して何らかのコントロールを及ぼすことによって、意図的に、無効率の調整を図る議論が高まっている。

方向性としては、二つありうる。一つは、従前の進歩性の基準では、いわゆる後知恵は排除できないと考え、従前の基準自体に問題があったと考えて、個々の裁判における統制の単位で基準の善し悪しを考えていく方策である（質的コントロール）。

もう一つが、特許庁を中心に、産業分野別に産業政策上望ましい特許権の有効率（無効率）を想定し、そこから当該有効率を導きうるような進歩性の基準を逆算する方策、すなわち産業分野別に特許権の有効率を政策的に、量的にコントロールとするという方策である（量的コントロール）¹³⁰。

¹²⁸ 片山・前掲注2・20頁では、知財高裁発足直後、知財高裁において無効判断が増えた理由として、裁判所における進歩性判断が厳しくなったとの（当時の）実務界の見方に好意的な評価をされており、プロパテントの観点から、進歩性の判断をはじめとして、特許要件は、従来よりも緩やかな基準を採用すべきではあっても、厳しい基準を採るべきという判断は帰結されないと主張されている。

¹²⁹ 飯村・前掲注19・6頁。

¹³⁰ 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究36号43頁（2011年）、同「イノベーションと特許制度」『現代知的財産法講座 I 知的財産法の理論的探究』（2012年、日本評論社）30頁においては、量的コントロールの議論として、産業政策分野ごとの舵取りの主体として特許庁をも活用することが提案されている。すなわち、我が国では、審査分野ごとに専門を異にする審査官が特許庁に配置されており、実際にも、家電業界では細かな

いずれの立場であっても、最終的には何らかの進歩性の判断基準によらなければ特許権の有効性を判断しえない点では、同様であるが、両者は、望ましい基準を選択するプロセスに違いがある。

2 質的コントロールによるアプローチが含む問題点

質的コントロールは、個別の事例に対する統制、当事者間の公平・正義を考える上では有効であると思わせる一面もありうる。そのような考え方として、一例として、無効判断の対象とする個別の発明にミクロ的な視点で密着し、当該発明のタイプに応じて適用する進歩性判断の基準を切り替えるという方策が考えられる。より詳述すれば、発明には、①課題の認識と課題の解決手段の探索という手法によって編み出されるタイプのもと、②各種実施態様の実施をしていく中で偶然に効能が発見されるという過程を経るタイプのもの¹³¹があるといわれている。このような二つの発明観からの方から逆に、進歩性の判断基準を演繹して、①のようなタイプの発明は、進歩性の判断においても、論理型、中でも、課題と課題の解決手段

特許が多く、製薬業界では大きな特許が与えられているのであって、このように各産業分野で舵取りを行使している特許庁の活用が提唱されている。また、鈴木将文「特許に関する制度設計への一視座」*パテント*64巻16号49頁(2011年)においても、特許制度の政策手段(典型的には、特許要件の具体的内容)については、技術分野・産業分野ごとに、特許が果たしている役割、研究開発主体の性格、産業構造等を踏まえて、きめ細かく設定する必要がある等の事情があるところ、裁判所は、技術・産業の実態を調査する機能に欠け、かつ、扱う事件が圧倒的に少なすぎるという限界から、政策レバーの舵取りの主体として、同じく特許庁を提唱する。

なお、特許権の有効率のみならず、特許権の効力(具体的には差止請求権の制限)についても、産業分野別の配慮が必要であり、医薬、化学のようにプロパテントが必要な分野もあれば、IT産業に代表されるように大変細かい権利が多くてアンチ・コモンズ(多数の者が権利を主張することによる弊害。田村・前掲「イノベーションと特許制度」22頁)の問題が生じている分野もあり、別異に取り扱うべきものであるとするものに、同・前掲注10・34頁がある。

¹³¹ 均等論における発明の本質的部分の把握において、自身がそのような発明の区別に立脚して立論を展開するわけではないが、二つの発明観の紹介としては、田村・前掲注41・55頁が参考になる。

に焦点を当てて、対象発明と主引用例の各発明の本質的部分を相互に比較するような裁判例の一群のような手法(第二章2ウ参照)を用いて進歩性の有無を判断し、その一方で、②のように、偶然見付けたタイプの発明については、従来型を用いて、手に触れる引用例が入手可能な状況にありさえすれば容易想到と判断するのが個々の発明の実態に近いという考え方も、一見すると、あるかもしれない。

しかし、いずれかのタイプの発明しかありえないという技術分野でもない限り、発明の実態は、両タイプの発明が複雑に組み合わせさせて、試行錯誤を繰り返しながら、完成していくというタイプの発明が最も多いように思われる。そうだとすると、当該発明の実態に応じて進歩性判断の基準を使い分けるという考え方を、もし貫徹するのであれば、従来型、論理型双方を適用し、どちらかの観点で容易に想到することができるかと判断された場合には対象発明の進歩性は否定すべきであるという帰結になろう¹³²。

さらにいえば、進歩性の判断は、発明者自身が想到困難であったかという要件ではなく、事後的・仮想的な判断において他の当業者(これも最終的には、裁判官が提出された引用例、技術常識を元に擬制的に行う)にとって想到が困難であったか否かという問題である。すなわち、進歩性の判断においては、個々の発明者の発明過程が①及び②のいずれのタイプであるかという点については、完全に捨象されている。そうであるならば、二つの発明観と、進歩性のよるべき基準(従来型・論理型等)との関係はニュートラルであり、そもそも、二つの発明観からあるべき進歩性の基準を導くという手法自体が採りえないものであるというのがより正確であろう。

あるいは、別の考え方として、前章までの分析を用いるのであれば、進歩性のあるべき基準としても、単に従来技術を組み合わせる対象発明が組

¹³² ただ、この場合、従来型による進歩性判断の方が、対象発明を構成する各引用例さえ見つければ容易想到とされる点で緩い基準であるから、従来型のみを用いることによって無効と判断されることが多いかもしれない。もっとも、理論上は、引用例とまではいかないが、文献上に強力な示唆があるような場合は、従来型では無効にならないが、論理型では無効になるというパターンも理論上、ないわけではない。

みがればよいという従来型ではなく、主引用例から出発して対象発明までの到達する思考回路として仮想的に呈示された動機付けの論証が合理的であって、自明といえるような点以外は証拠によって認定できることまでも求める論理型の方が判決としては説得的であるといえる場合もあろう。

しかし、こうしたミクロ的な視点における比較において、最も問題を含むと思われるのは、こうした基準同士の比較では、いかなる基準がイノベーションにより結び付くかという視点が抜け落ちてしまう点である。

このような視点から解答を導くためには、産業分野別の効率性に配慮したマクロ的な議論、すなわち、量的コントロールの議論による必要がある¹³³¹³⁴。そこで、次項目では、前章までの進歩性判断の現状分析に基づき、

¹³³ 特許要件の肯定を個別の案件ごとに、発明が困難であったか等の理由により質的にコントロールすることは困難で、分野別に特許庁の実務で特許率のような形で量的なコントロールをするほかないという考え方である。具体的に、法と経済学的手法を用いながら、特許権の価値は、産業分野別に違いがあり、化学や医薬品産業では特許の価値は極めて高いものであるのに対して、一訴訟において主張された特許数が多いcomplexな製品を扱う分野(特にコンピュータと電気製品の分野)における特許権の価値の平均値は、他の特許のそれを下回っているとするBessen & Meurerの議論を紹介するものとして、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through (1)」知的財産法政策学研究35号43頁(2011年)、山根崇邦「米国特許制度の破綻とその対応策」アメリカ法2010-1号175頁(2010年)がある。

¹³⁴ さらに、Burk & Lemleyは、発明はその属する技術分野によって極めて多様な特性を持つとの認識を前提に、産業間の多様性を認識し、産業ごとのイノベーション構造に特許性を適合化するという方策を提案しており、特に、統一的な特許法ルールを産業ごとに異なるニーズに合わせてケース・バイ・ケースで調整するという司法府主導の適合化策について、特許法上の政策レバナーの存在及びCAFCの制度的適性を主たる理由として好意的に評価する(Dan L. Burk and Mark A. Lemley, *Policy Levers in Patent Law*, 89 VA. L. REV. 1575 (2003) 山崎昇訳「特許法における政策レバナー(1)(2・完)」知的財産法政策学研究14号45頁以下・15号53頁以下(2007年)。さらにこれを端的に集約するものとして、山根崇邦「米国特許法学における制度論的研究の発展」同志社法学62巻6号573～575頁(2011年))。本稿との関係では、特に、進歩性の要件を操作することによって特許を得るためのバーの高低を操作し、有効率を産業分野ごとにコントロールする点が示唆されているように思われる(Burk and Lemley, 前掲「特許法における政策レバナー(2・完)」69～89頁以下、同旨として、

量的コントロールの議論に対して、若干の可能性を探りたい。

3 量的コントロールの議論への若干の提言

前章の統括で述べたように、進歩性の判断基準は、従来型、論理型、TSMテストがあるとすれば、理論上、この順序で無効とされる率は高くなると思われる。

このうち、TSMテストは、前述のように、KSR最判によって唯一の自明性判断の基準ではないとされたものの、基本的には、全産業分野の適用される堅固なルールであり、また内容としても、拒絶される(無効とされる)場合が「教示、示唆又は動機付け」に限定された、硬直的な基準であって、産業分野別の有効率調整には向かない基準である¹³⁵。

田村善之「知的財産法政策学の成果と課題—多元分散型統御を目指す新世代法政策学への展望—」新世代法政策学研究1号17頁(2009年))。現に、Burk & Lemleyは、バイオテクノロジー産業における適切な特許政策は、発明者に強力な支配権限を与えることであるとの事実認識のもと、かかる政策実現のために、非自明性の基準を高く設定する(=特許の取得を容易に認めない)と共に、開示要件の基準を低く設定することで、少数の強力な特許を生み出すとする(Burk and Lemley, 前掲「特許法における政策レバナー(2・完)」119頁)。

¹³⁵ 我が国の進歩性判断のプラクティスでは、同じ山を登るのに登山道が複数あるが如く、特許無効を導くに当たり、複数の動機付けのルートが許容されている。すでにTSMテスト自体、唯一の自明性の判断基準ではないとされてはいるものの、このような我が国のプラクティスと、基本的には、全産業分野の適用される堅固なルールであるTSMテストが両立するのかという点も問題になるだろう。

また、我が国には、進歩性に関し、法律にも審査基準にも特定の基準は指示されおらず、複数の動機付けのルートを許容することは、進歩性判断に関する我が国の態度決定であるともいえる(審査基準についても、進歩性を肯定した審決を取り消す当時の東京高裁の一連の判決を受けて、平成12年に、進歩性を否定する論理として、硬直的な従前の基準から、多様で柔軟な判断ルートを許容する書きぶりに直したとされる。飯村・前掲注3・190頁)。したがって、司法限りの判断で、それが唯一の進歩性の判断ルートであるかのごとき外観を呈する一般論を判示することには、むしろ問題を含む。同時に、当該判示を受け取る者にもそれが唯一の基準であるかのような誤解を生じかねない点で(前述「当該発明の特徴点に到達するため

しかし、従来型と(無効となるステップが従来型よりは1ステップ多いが、拒絶される場合あるいは無効とされる場合が「教示、示唆又は動機付け」に限定されない点で、開かれた基準ともいえる)論理型が共存し、また、従来型の採否と特許権の有効率との間に一応の相関性があるという我が国の進歩性判断の現状は、分野別に従来型と論理型を使い分けることによって柔軟に有効率を調整できる可能性を示唆するものといえよう。

もっとも、「序章(2)統計的手法について」で述べたように、進歩性の判断は、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という特殊性があり、判断者によって進歩性の有無の判断が分かればよいという本質的な問題を抱えている。そうである以上、進歩性については、他の論点にも増して、判断が安定していることが強く求められる^{136 137}。したがって、当該産業分野で用いる進歩

にしたはずであるという示唆等」という前掲知財高判[回路用接続部材]の一般論は、前述のように、その後、必ずしも定着しなかったにも拘わらず、判決当時は、これを字義どおり捉えて、知財高裁が進歩性判断につき急に厳しい基準を打ち出したように受け取られてしまい(川田=井上・前掲注1・パテント64巻3号51頁など)、混乱が生じたように思われる)、判断の安定化という進歩性の究極の要請にもそぐわない。進歩性に係る一般論の判示に当たっては、その射程についてこれを読む者に手掛かりを与えるよう、個々の字句の表現について、相当に慎重であることが求められるように思われる。

¹³⁶ 同旨として、後呂・前掲注24・89頁、審査基準を操作することで進歩性の判断のレベルを変えることに慎重な意見として、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)議事録の中山意見がある。

¹³⁷ なお、前掲知財高判[回路用接続部材]の裁判長でもある飯村敏明裁判官は、近年、進歩性が否定される事例が増えているのは確かであるが、それは、進歩性の判断が厳しくなったからであるというよりは、出願前の公知技術の範囲が拡大したからであるという事実レベルの原因によるところが大きいとされている。飯村・前掲注19・6頁。小松陽一郎「進歩性を否定した拒絶査定不服審判に対し、『それなりの動機付け』を強調してこれを取消した知財高裁判決」知財ぷりずむ5巻58号104頁(2007年)でも、1990年から2006年にかけて進歩性欠如を理由に無効とされる割合が増加している点につき、基本的に進歩性の審査基準が厳しくなっていることであると分析しつつも、先行公知文献の集積や検索手法の充実の影響もあることを窺

性判断の基準の具体的内容を可能な限り審査基準等に明記して予測可能性の担保に十分努めることが前提の議論となるだろう¹³⁸。

[付記]

本稿は、平成24年9月1日に札幌で開催された北海道大学大学院法学研究科知的財産法研究会における報告原稿を加筆修正したものである。同研究科の田村善之教授には、研究会当日から脱稿まで、数々のご指導を賜った。同研究科グローバルCOE研究員の高橋直子氏には校正等を通じて本稿の完成につきご助力を得た。また、研究会当日は、多数の研究者及び弁理士の皆様から、多数の貴重なコメントを頂いた。記して感謝申し上げる。

[文末脚注] (補論) 分野別の「従来型」の割合について

本章の最後に、補論として、検討対象期間の裁判例について、発明の分野別に、本稿にいう従来型で処理されている裁判例の数を計測した結果を掲載した。分母に検討対象期間の進歩性に関する裁判例を、分子に従来型

をせる。また、進歩性に関して審決が取り消された事例の大半は、動機付け、すなわち進歩性の基準への当てはめではなく、その前提となる引用発明認定とか一致点・相違点の認定レベルの誤りが多いと指摘するものに、前掲注136「議事録」(中山意見)がある。

¹³⁸ 現にビジネス関連発明においては、「ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2003年～2006年では約8%程度(全分野の平均値は約50%)でしたが、2007年以降上昇傾向にあり、2010年には暫定値で約25%となっています。また、全分野の審査結果と比べて拒絶査定となる割合が高いにもかかわらず、拒絶査定不服審判請求率は全分野よりも低い値で推移しており、2010年には約12%(全分野は約17%)となっています。これは、この分野の審査が進むにつれ、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準、特にビジネス関連分野における審査基準が出願人に浸透し、出願人側で出願や審査請求、審判請求の厳選、適切な補正等の対応が進んできたことによるものとみられます。」(特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm#2)とされており、分野別の有効率のコントロール及び当該目標値を達成すべく導かれた進歩性判断基準の事前告知が浸透してきているように思われる。

の裁判例の件数を記載し、括弧内に、当該分野に分類される裁判例のうち、従来型がどの程度の割合を占めているかを記載した。

[分野別の従来型の件数]

	平成21年	平成22年	平成23年
機械・電気	7/77 (9.9%)	12/70 (17.1%)	10/64 (15.6%)
化学	4/34 (11.8%)	0/28 (0%)	0/25 (0%)
医薬	0/12 (0%)	0/8 (0%)	3/24 (12.5%)
ビジネス	0/5 (0%)	0/0 (0%)	0/2 (0%)
その他	1/14 (7.1%)	6/27 (22.2%)	3/24 (12.5%)

機械・電気と化学の分野で比較すれば、平成21年は、従来型が当該分野で占める割合に大きな差はないが、以降の年では、化学の分野では、従来型による処理は見当たらず、裁判例においては、化学の分野の発明における進歩性判断では、機械・電気の分野における発明の場合よりも、動機付けの論証が重視される傾向が若干、あるといえそうである¹³⁹。

もともと、裁判例で無効判断の対象としている発明を、どの分野に分類するか難しい面があり、参考程度の分析であることをお断りしておきたい。分類した各裁判例の判決番号等は、以下に記載する¹⁴⁰。

¹³⁹ 本稿で多くの誌面を割いて検討してきた知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096 [回路用接続部材] (知財高裁第三部) は、化学の分野の発明であり、この判決を契機に化学の分野においては、従来型による処理に慎重な姿勢に転じたと評価しうるかについては、今後の課題としたい。

¹⁴⁰ 1 平成21年

(1)機械・電気

①従来型 17件

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21.1.29平成19(行ケ)10386 [スポット溶接ロボット用制御装置]、知財高判平成21.2.26平成20(行ケ)10236 [アクティブマトリクス液晶ディスプレイデバイス]、知財高判平成21.3.26平成20(行ケ)10253 [超狭帯域2室式高反復率のガス放電型レーザーシステム]、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21.6.30平成21(行ケ)10010 [値付システム]、知財高判平成21.6.30平成20(行ケ)10421 [折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置の係嵌組成体]、知財高判平成21.6.30平成20(行ケ)10422 [折り畳み式機器の開閉保持用ヒンジ装置]、知財高判平成21.9.29平成21(行ケ)10026 [全電子フラッシュ・メモリ式外部記憶方法及びその装置]、知財高判平成21.10.8平成21(行ケ)10047 [携帯電話装置]、知財高判平成21.10.6平成21(行ケ)10040 [エアシリンダ用ブレーキ装置]、知財高判平成21.10.15平成21(行ケ)10079 [メッキ装置のメッキ液噴出ノズル装置]、知財高判平成21.10.15平成21(行ケ)10059 [均一メッキ処理を可能にした電気メッキ処理システム]、知財高判平成21.11.10平成21(行ケ)10120 [磁気式位置検出装置]、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21.12.3平成20(行ケ)10492 [検出されたポ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]

②全検討対象裁判例

上記裁判例17件+以下の54件 (知財高判平成21.1.28平成19(行ケ)10084、知財高判平成21.1.29平成20(行ケ)10176、東京地判平成21.1.30平成20(ワ)14530、知財高判平成21.2.18平成20(行ケ)10175、知財高判平成21.2.25平成20(行ケ)10268、知財高判平成21.2.26平成20(行ケ)10318、知財高判平成21.2.6平成20(行ケ)10267、知財高判平成21.2.26平成20(行ケ)10201、知財高判平成21.3.5平成20(ワ)4056、東京地判平成21.3.5平成20(ワ)19469、知財高判平成21.3.10平成20(行ケ)10418、知財高判平成21.3.10平成20(行ケ)10257、知財高判平成21.3.11平成20(行ケ)10064、知財高判平成21.3.17平成20(行ケ)10046、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10240、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10216、知財高判平成21.4.28平成20(行ケ)10119、知財高判平成21.5.20平成19(ワ)8426、知財高判平成21.5.26平成20(行ケ)10394、知財高判平成21.5.27平成20(行ケ)10413等、知財高判平成21.5.28平成20(行ケ)10334、知財高判平成21.6.25平成20(行ケ)10383、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10350、知財高判平成21.6.30平成20(行ケ)10422、知財高判平成21.6.30平成20(行ケ)10421、知財高判平成21.7.7平成20(行ケ)10259、東京地判平成21.7.10平成20(行ケ)12952、東京地判平成21.7.15平成19(ワ)27187、知財高判平成21.7.29平成20(行ケ)10417、知財高判平成21.8.25平成20(行ケ)10315、知財高判平成21.8.25平成20(ネ)10068、知財高判平成21.8.27平成20(行ケ)10343、知財高判平成21.9.1平成20(行ケ)10441、大阪地判平成21.9.3平成20(ワ)12516、知財高判平成21.9.8平成20(行ケ)10479、知財高判平成21.9.10平成20(行ケ)10385、知財高判平成21.9.15平成21(行ケ)10003、知財高判平成21.9.17平成21(行ケ)10009、知財高判平成21.9.17平成20(行ケ)10352、東京地判平成21.9.29平成20(ワ)2387、知財高判

平成21.9.29平成20(行ケ)10436、知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10468、知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10431、知財高判平成21.10.7平成20(行ケ)10367、知財高判平成21.11.5平成21(行ケ)10081、知財高判平成21.11.5平成20(行ケ)10297、知財高判平成21.11.19平成20(行ケ)10255、知財高判平成21.11.24平成20(行ケ)10416、知財高判平成21.11.25平成21(行ケ)10066、知財高判平成21.12.15平成21(行ケ)10114、知財高判平成21.12.24平成21(行ケ)10121、知財高判平成21.12.24平成21(行ケ)10110、知財高判平成21.12.28平成21(行ケ)10125、知財高判平成21.12.28平成21(ネ)10046)

(2)化学

①従来型 4件

知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10397 [新規組成物]、知財高判平成21.12.28平成21(行ケ)10182 [記録液用アニオン性マイクロカプセル化粧料含有水性分散液及び記録液]、知財高判平成21.11.5平成21(行ケ)10064 [浄水器用吸着材の製造方法、並びにこれを用いた浄水器]、知財高判平成21.8.31平成20(行ケ)10354 [ツーピースソリッドゴルフボール]

②全検討対象裁判例

上記裁判例4件+以下の30件(知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096、知財高判平成21.1.29平成20(行ケ)10271、知財高判平成21.1.28平成19(行ケ)10258、知財高判平成21.2.18平成20(行ケ)10213、知財高判平成21.2.26平成20(行ケ)10162、東京地判平成21.3.6平成20(ワ)14858、知財高判平成21.3.12平成20(行ケ)10205、知財高判平成21.3.18平成20(ネ)10013、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10261、知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10153、知財高判平成21.4.15平成20(行ケ)10300、知財高判平成21.5.21平成20(行ケ)10389、知財高判平成21.6.24平成21(行ケ)10002、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10330、知財高判平成21.6.30平成20(行ケ)10396、知財高判平成21.7.21平成20(行ケ)10288、知財高判平成21.7.29平成20(行ケ)10359、知財高判平成21.7.29平成20(行ケ)10338、知財高判平成21.8.18平成20(行ケ)10336、知財高判平成21.8.25平成20(行ケ)10306、東京地判平成21.8.31平成20(ワ)19402、知財高判平成21.9.17平成20(行ケ)10490、知財高判平成21.10.22平成20(行ケ)10398、知財高判平成21.10.28平成21(行ケ)10011、知財高判平成21.10.28平成20(行ケ)10377、知財高判平成21.10.29平成21(行ケ)10008、知財高判平成21.11.24平成21(行ケ)10128、東京地判平成21.12.21平成20(ワ)38425等、知財高判平成21.12.22平成20(行ケ)10425、知財高判平成21.12.25平成21(行ケ)10132)

(3)医薬

①従来型 0件

②全検討対象裁判例

以下の裁判例12件(知財高判平成21.2.18平成20(行ケ)10238、知財高判平成21.2.24平成20(行ケ)10115、知財高判平成21.3.3平成20(行ケ)10195、知財高判平成21.3.31平成20(行ケ)10065、知財高判平成21.4.27平成20(行ケ)10353、知財高判平成21.6.29平成20(行ケ)10321、知財高判平成21.7.7平成20(行ケ)10193、知財高判平成21.7.21平成20(行ケ)10337、知財高判平成21.8.27平成20(行ケ)10445、知財高判平成21.9.30平成20(行ケ)10366、東京地判平成21.10.8平成19(ワ)3493、知財高判平成21.10.8平成21(行ケ)10015)

(4)ビジネス

①従来型 0件

②全検討対象裁判例

以下の5件(知財高判平成21.3.26平成20(行ケ)10255、知財高判平成21.6.30平成21(行ケ)10010、知財高判平成21.10.29平成21(行ケ)10090、知財高判平成21.11.30平成21(行ケ)10105、知財高判平成21.11.30平成21(行ケ)10085)

(5)一般

①従来型 1件

知財高判平成21.3.11平成20(行ケ)10312[全面口腔ブラシ]

②全検討対象裁判例

上記裁判例1件+以下の13件(知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10305、知財高判平成21.5.21平成20(行ケ)10262、大阪地判平成21.6.30平成20(ワ)8611、知財高判平成21.7.2平成20(行ケ)10426、知財高判平成21.8.20平成20(行ケ)10291、知財高判平成21.9.8平成20(行ケ)10381、大阪地判平成21.9.10平成20(ワ)5712、東京地判平成21.9.11平成20(ワ)25354、知財高判平成21.9.24平成20(行ケ)10419、知財高判平成21.10.15平成20(行ケ)10457、知財高判平成21.11.26平成21(行ケ)10242、知財高判平成21.12.22平成21(行ケ)10080、知財高判平成21.2.18平成20(行ケ)10209)

2 平成22年

(1)機械・電気

①従来型 12件

知財高判平成22.8.31平成21(行ケ)10389 [筆記具のクリップ取付装置]、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. 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. 10平成20(行ケ)10467 [遊技機]、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. 8. 19平成21(行ケ)10394 [情報提供システム、Webサーバ、及び情報表示媒体]、知財高判平成22. 8. 19平成21(行ケ)10342 [液体微量吐出用ノズルユニット]、知財高判平成22. 9. 1平成21(行ケ)10333 [足場板と建枠の兼用ケレン装置]、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. 25平成21(行ケ)10421 [ガス式燃焼システムおよびその使用法]、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22. 12. 8平成22(行ケ)10125 [電子商店における商品の陳列決定装置]

②全検討対象裁判例

上記裁判例12件+以下の58件(知財高判平成22. 1. 19平成20(行ケ)10333、知財高判平成22. 1. 26平成20(行ケ)10335、知財高判平成22. 2. 9平成21(行ケ)10103、知財高判平成22. 2. 17平成21(行ケ)10261、知財高判平成22. 2. 17平成21(行ケ)10151、知財高判平成22. 2. 24平成21(行ケ)10231、知財高判平成22. 2. 24平成21(行ケ)10186、知財高判平成22. 2. 26平成21(行ケ)10223、知財高判平成22. 2. 26平成21(行ケ)10219、知財高判平成22. 2. 26平成21(行ケ)10167、知財高判平成22. 3. 2平成21(行ケ)10192、知財高判平成22. 3. 3平成21(行ケ)10133、知財高判平成22. 3. 8平成21(行ケ)10068、知財高判平成22. 3. 17平成21(行ケ)10191、知財高判平成22. 3. 24平成21(行ケ)10291、知財高判平成22. 3. 24平成21(行ケ)10288、知財高判平成22. 3. 24平成21(行ケ)10212、知財高判平成22. 3. 24平成21(行ケ)10123、知財高判平成22. 3. 29平成21(行ケ)10142、知財高判平成22. 3. 30平成21(行ケ)10215、知財高判平成22. 3. 31平成21(行ケ)10247、知財高判平成22. 4. 19平成21(行ケ)10268、知財高判平成22. 4. 27平成21(行ケ)10273、知財高判平成22. 4. 28平成21(行ケ)10163、知財高判平成22. 4. 28平成21(ネ)10028、知財高判平成22. 5. 12平成21(行ケ)10256、知財高判平成22. 5. 19平成21(行ケ)10311、東京地判平成22. 5. 21平成20(ワ)36028、知財高判平成22. 5. 26平成21(行ケ)10250、知財高判平成22. 5. 27平成21(行ケ)10287、知財高判平成22. 6. 16平成21(行ケ)10310、知財高判平成22. 6. 23平成21(行ケ)10312、知財高判平成22. 7. 14平成21(行ケ)10412、知財高判平成22. 7. 14平成21(行ケ)10397、知財高判平成22. 7. 21平成21(行ケ)10377、知財高判平成22. 7. 28平成21(行ケ)10357、知財高判平成22. 7. 28平成21(行ケ)10329、知財高判平成22. 7. 28平成21(行ケ)10293、知財高判平成22. 8. 19平成21(行ケ)10342、知財高判平成22. 8. 31平成21(行ケ)10403、東京地判平成22. 9. 17平成20(ワ)18769、知財高判平成22. 9. 28平成21(行ケ)10415、知財高判平成22. 9. 29平成21(行ケ)10398、知財高判平成22. 10. 12平成21(行ケ)10330、知財高判平成22. 10. 12平成21(行

ケ)10362、知財高判平成22. 10. 13平成22(行ケ)10074、知財高判平成22. 10. 20平成19(ネ)10027、知財高判平成22. 10. 28平成22(行ケ)10024、知財高判平成22. 10. 28平成22(行ケ)10117、知財高判平成22. 11. 8平成22(行ケ)10068、知財高判平成22. 11. 30平成21(行ケ)10381、知財高判平成22. 12. 14平成22(行ケ)10129、知財高判平成22. 12. 20平成22(行ケ)10128、知財高判平成22. 12. 22平成22(行ケ)10147、知財高判平成22. 12. 22. 平成22(行ケ)10159、知財高判平成22. 12. 28平成22(行ケ)10110、知財高判平成22. 12. 28平成22(行ケ)10126、知財高判平成22. 12. 28平成22(行ケ)10187)

(2)化学

①従来型なし

②全検討対象裁判例

以下の28件(知財高判平成22. 1. 19平成20(行ケ)10276、知財高判平成22. 1. 20平成21(行ケ)10134、東京地判平成22. 2. 24平成20(ワ)8086、知財高判平成22. 2. 24平成21(行ケ)10399、知財高判平成22. 2. 24平成21(行ケ)10139、知財高判平成22. 2. 24平成21(ネ)10012、知財高判平成22. 4. 27平成21(行ケ)10147、知財高判平成22. 5. 26平成21(行ケ)10340、知財高判平成22. 5. 26平成21(行ケ)10319、知財高判平成22. 5. 27平成21(行ケ)10308、知財高判平成22. 6. 23平成21(行ケ)10266、知財高判平成22. 6. 29平成21(ネ)10066、知財高判平成22. 7. 20平成21(行ケ)10245、知財高判平成22. 7. 20平成21(行ケ)10245、知財高判平成22. 8. 9平成21(行ケ)10440、知財高判平成22. 8. 19平成21(行ケ)10180、東京地判平成22. 8. 27平成20(ワ)14669、知財高判平成22. 9. 21平成22(行ケ)10045、知財高判平成22. 10. 13平成21(行ケ)10371、知財高判平成22. 10. 28平成22(行ケ)10050、知財高判平成22. 11. 1平成22(行ケ)10035、知財高判平成22. 11. 10平成22(行ケ)10104、知財高判平成22. 11. 10平成22(行ケ)10108、知財高判平成22. 11. 17平成21(行ケ)10253、知財高判平成22. 11. 18平成21(行ケ)10096、知財高判平成22. 12. 6平成21(行ケ)10366、東京地判平成22. 12. 16平成21(ワ)3409、知財高判平成22. 12. 22平成22(行ケ)10167)

(3)医薬

①従来型なし

②全検討対象裁判例

以下の8件(知財高判平成22. 1. 28平成21(行ケ)10154、知財高判平成22. 2. 2平成20(行ケ)10384、知財高判平成22. 2. 9平成21(行ケ)10053、知財高判平成22. 7. 15平成21(行ケ)10238、知財高判平成22. 8. 31平成22(行ケ)10001、知財高判平成22. 9. 28平成22(行ケ)10036、知財高判平成22. 10. 6平成22(行ケ)10077、知財高判平成

22. 12. 22平成22(行ケ)10163)

(4) ビジネス

①従来型 なし

②全検討対象裁判例 なし

(5) 一般

①従来型 6件

知財高判平成22. 1. 29平成21(行ケ)10174 [養殖帆立貝の掛止具、及び該掛止具、帆立貝のロープへの掛止方法]、知財高判平成22. 3. 24平成21(行ケ)10346 [容易に反対方向に反転出来る様にした遊戯具シーソー]、知財高判平成22. 8. 9平成21(行ケ)10432 [パッチ配送システムにおけるパッチの最大化方法]、知財高判平成22. 10. 12平成22(行ケ)10010 [柔軟なパッケージを連続的に成形、密封、充填をするためのシステムと方法]、知財高判平成22. 10. 27平成22(行ケ)10071 [数式編集システム]、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]

②全検討対象裁判例

上記裁判例6件+以下の21件(知財高判平成22. 1. 28平成21(行ケ)10164、知財高判平成22. 3. 10平成21(行ケ)10140、知財高判平成22. 4. 20平成21(行ケ)10111、知財高判平成22. 4. 26平成21(行ケ)10301、知財高判平成22. 5. 27平成21(行ケ)10361、知財高判平成22. 7. 28平成21(行ケ)10382、知財高判平成22. 8. 4平成22(行ケ)10028、知財高判平成22. 9. 15平成22(行ケ)10038、知財高判平成22. 9. 29平成22(行ケ)10067、知財高判平成22. 9. 29平成21(行ケ)10365、知財高判平成22. 9. 30平成21(行ケ)10353、東京地判平成22. 10. 1平成21(ワ)31831、知財高判平成22. 10. 26平成22(行ケ)10059、知財高判平成22. 10. 28平成22(行ケ)10064、知財高判平成22. 12. 13平成22(行ケ)10120、知財高判平成22. 12. 15平成22(行ケ)10188、知財高判平成22. 3. 24平成21(行ケ)10185、知財高判平成22. 7. 28平成21(行ケ)10294、知財高判平成22. 9. 30平成21(行ケ)10418、知財高判平成22. 11. 18平成22(行ケ)10044、知財高判平成22. 12. 20平成22(行ケ)10134)

3 平成23年

(1) 機械

①従来型 10件

知財高判平成23. 3. 23平成22(行ケ)10218 [移動端末、ゲームの制御方法およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体]、知財高判平成23. 6. 29平成22(行ケ)10396 [半導

体蛍光光度計およびその使用方法]、知財高判平成23. 2. 15平成22(行ケ)10165 [横型MOS半導体装置]、知財高判平成23. 5. 10平成22(行ケ)10280 [充填包装機における横シール装置]、知財高判平成23. 5. 12平成22(行ケ)10291 [不揮発性メモリ回路および不揮発性半導体記憶装置]、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. 8. 31平成22(行ケ)10353 [光学部材及び液晶表示装置]、知財高判平成23. 9. 13平成22(行ケ)10302[フラットパネルディスプレイ]、知財高判平成23. 9. 29平成23(行ケ)10045 [不揮発性メモリ装置]、知財高判平成23. 10. 5平成23(行ケ)10014 [通信端末、ボタン電話機]

②全検討対象裁判例

上記裁判例10件+以下の52件(知財高判平成23. 1. 11平成22(行ケ)10160、知財高判平成23. 1. 20平成20(ワ)36814、知財高判平成23. 1. 24平成22(行ケ)10164、知財高判平成23. 1. 25平成21(行ケ)10204、知財高判平成23. 1. 27平成22(行ケ)10131、知財高判平成23. 1. 25平成22(行ケ)10179、知財高判平成23. 1. 31平成22(行ケ)10015、知財高判平成23. 1. 31平成22(行ケ)10233、知財高判平成23. 1. 31平成22(行ケ)10260、知財高判平成23. 2. 24平成22(ネ)10074、知財高判平成23. 3. 3平成22(行ケ)10216、知財高判平成23. 3. 8平成22(行ケ)10186、知財高判平成23. 3. 17平成22(行ケ)10209、知財高判平成23. 3. 17平成22(行ケ)10237、知財高判平成23. 3. 23平成22(行ケ)10236、知財高判平成23. 4. 26平成22(行ケ)10277、知財高判平成23. 4. 27平成22(行ケ)10194、知財高判平成23. 4. 27平成22(行ケ)10288、知財高判平成23. 5. 10平成22(行ケ)10310、知財高判平成23. 5. 10平成22(行ケ)10207、知財高判平成23. 5. 12平成22(行ケ)10224、知財高判平成23. 5. 30平成22(行ケ)10204、知財高判平成23. 6. 7平成22(行ケ)10144、知財高判平成23. 7. 7平成22(行ケ)10240、知財高判平成23. 7. 21平成22(行ケ)10371、知財高判平成23. 7. 25平成22(行ケ)10381、知財高判平成23. 8. 25平成22(行ケ)10408、知財高判平成23. 9. 5平成22(ネ)10028、知財高判平成23. 9. 8平成22(行ケ)10404、知財高判平成23. 9. 20平成22(行ケ)10369、大阪地判平成23. 9. 22平成22(ワ)5012、知財高判平成23. 9. 27平成23(行ケ)10064、知財高判平成23. 10. 4平成22(行ケ)10235、知財高判平成23. 10. 4平成22(行ケ)10298、知財高判平成23. 10. 11平成23(行ケ)10043、知財高判平成23. 10. 12平成22(行ケ)10282、知財高判平成23. 10. 20平成23(行ケ)10048、知財高判平成23. 10. 24平成22(行ケ)10405、大阪地判平成23. 10. 27平成22(ワ)3846、東京地判平成23. 11. 2平成21(ワ)30094、知財高判平成23. 11. 10平成23(行ケ)10055、知財高判平成23. 11. 24平成23(行ケ)10079、知財高判平成23. 11. 29平成23(行ケ)10032、知財高判平成23. 11. 29平成23(行ケ)10106、知財高判平成23. 11. 30平成22(行ケ)40331、知財高判平成23. 12. 6平成23(行ケ)10092、知財高判平成23. 12. 12平成23(行ケ)10161、知財高判平成23. 12. 21平成23(行ケ)10153、知財高判平成23. 12. 19平成23(行ケ)10140、知財高判平成23. 12. 22平成23(行ケ)10149、

東京地判平成23.12.26平成21(ワ)44391等、東京地判平成23.12.27平成20(ワ)12409)

(2)化学

①従来型 なし

②全検討対象裁判例

以下の25件(知財高判平成23.2.8平成22(ネ)10063、知財高判平成23.2.10平成22(行ケ)10212、知財高判平成23.2.14平成22(行ケ)10172、知財高判平成23.2.28平成22(行ケ)10137、知財高判平成23.2.28平成22(行ケ)10213、知財高判平成23.3.7平成22(行ケ)10227、知財高判平成23.3.8平成22(行ケ)10273、知財高判平成23.3.23平成22(行ケ)10234、知財高判平成23.3.23平成22(行ケ)10264、知財高判平成23.4.14平成22(行ケ)10016、知財高判平成23.7.7平成22(行ケ)10328、知財高判平成23.7.27平成22(行ケ)10352、知財高判平成23.9.15平成22(行ケ)10348、知財高判平成23.10.11平成21(行ケ)10107、知財高判平成23.10.11平成23(行ケ)10050、知財高判平成23.10.24平成23(行ケ)10022、知財高判平成23.10.24平成22(行ケ)10245、知財高判平成23.10.31平成23(行ケ)10189、知財高判平成23.11.1平成23(行ケ)10036、知財高判平成23.11.24平成23(行ケ)10047、知財高判平成23.11.30平成23(行ケ)10018、知財高判平成23.12.8平成23(行ケ)10139、知財高判平成23.12.22平成22(行ケ)10097、知財高判平成23.12.22平成22(行ケ)10311、知財高判平成23.12.26平成23(行ケ)10017)

(3)医薬

①従来型 3件

知財高判平成23.12.26平成22(行ケ)10367 [副甲状腺ホルモンの類似体]、知財高判平成23.2.1平成22(行ケ)10133 [2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤]、知財高判平成23.7.19平成22(行ケ)10301 [眼科局所用のプリモニジンとチモロールとの組み合わせ]

②全検討対象裁判例

上記裁判例3件+以下の9件(知財高判平成23.3.10平成22(行ケ)10170、知財高判平成23.5.23平成22(行ケ)10073、知財高判平成23.6.9平成22(行ケ)10322、知財高判平成23.6.14平成22(行ケ)10158、知財高判平成23.6.29平成22(行ケ)10330、知財高判平成23.9.8平成22(行ケ)10296、知財高判平成23.9.21平成22(行ケ)10297、知財高判平成23.12.8平成23(行ケ)10034、知財高判平成23.12.15平成22(行ケ)10395)

(4)ビジネス

①従来型 なし

②全検討対象裁判例

以下の2件(知財高判平成23.4.7平成22(行ケ)10217、知財高判平成23.4.18平成22(行ケ)10185)

(5)一般

①従来型 3件

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]、知財高判平成23.10.20平成23(行ケ)10059 [スパークプラグ]、知財高判平成23.12.13平成23(行ケ)10132 [一側の毛先だけテーパ状に先鋭化された針状毛が植毛された歯ブラシ及びその製造方法]

②全検討対象裁判例

上記裁判例3件+以下の21件(知財高判平成23.1.13平成22(行ケ)10063、東京地判平成23.1.21平成21(ワ)18507、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10075、知財高判平成23.2.8平成22(ネ)10064、知財高判平成23.3.3平成22(行ケ)10146、知財高判平成23.2.24平成22(行ケ)10135、知財高判平成23.3.10平成22(行ケ)10121、知財高判平成23.3.23平成22(行ケ)10278、知財高判平成23.4.18平成22(行ケ)10262、知財高判平成23.5.19平成22(行ケ)10259、知財高判平成23.7.19平成22(行ケ)10357、知財高判平成23.7.21平成22(行ケ)10373、知財高判平成23.7.27平成22(行ケ)10306、東京地判平成23.8.19平成20(ワ)28967、知財高判平成23.8.25平成22(行ケ)10349、知財高判平成23.10.4平成22(行ケ)10329、知財高判平成23.10.12平成22(行ケ)10282、知財高判平成23.10.20平成23(ネ)10029、知財高判平成23.11.22平成23(行ケ)10141、東京地判平成23.11.25平成22(ワ)24818、知財高判平成23.12.14平成23(行ケ)10169)