

審決取消訴訟により進歩性判断が争われた事例の研究

——特許・実用新案審査基準における進歩性判断の明確化への提言——

特許第1委員会
第5小委員会*

抄録 拒絶査定不服審判の審決後、提起される審決取消訴訟の数は、近年では年間100件を越し、年々増加傾向にある。訴訟の経済性あるいは行政効率を考慮すると、事件が審決により完結することが望ましい。

訴訟を提起する理由は、それぞれの特許事件により種々あると思われるが、特許第1委員会第5小委員会では、特に客観的に判断しづらい進歩性について着目し、審決取消訴訟において進歩性について争われた裁判例の検討を行った。

本稿では、その検討の中から平成16年以降に審決が取り消された裁判例を中心に、審判・裁判の判断と特許・実用新案審査基準との関係についての分析を行い、その分析に基づき審査・審判における進歩性判断に寄与するための審査基準への提言を行う。

目次

1. はじめに
2. 査定系審判および訴訟の動向
3. 拒絶審決取消事件
4. 事例検討と提言
 - 4.1 動機づけとなり得る複数の共通性・関連性要素の考え方
 - 4.2 引用発明の認定
 - 4.3 設計事項
5. おわりに

1. はじめに

特許法29条2項に規定されるいわゆる進歩性は、当業者が特許出願時における技術水準から容易に考えだすことができない程度をいう¹⁾。進歩性は最も重要な特許要件の一つであり、その判断は先行技術との比較を客観的に行う新規性(29条1項)判断のように容易なものではない。それゆえに過去から様々な議論がされてきた。

進歩性の判断基準については、1999年に当委員会より特許庁に対し、そのハードルを高くすべきとの意見要望²⁾を発信しているが、近年産業界の一部からは進歩性の判断基準は厳しすぎであり³⁾、ハードルを低くすべきとの意見も出ている。

他方、ハードルの高低よりむしろ審査のばらつきが問題であり、業界の「相場感」が反映できておらず、これを反映した審査実務がされるべきとの声もある⁴⁾。このような声があがるのは、最先端ハイテク技術と成熟技術とが同じ進歩性判断基準にて取扱われること自体に無理があるからとも言える⁵⁾。

また、海外に目を移せば、米国KSR事件を通じて、進歩性(非自明性)の判断基準についての議論がされている。最高裁判決によれば、

* 2006年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

進歩性のハードルはより高くなったと解される
ところ、判決に至るまでの議論においては、業
界によりTSMテスト (Teaching, Suggestion
or Motivation test) の採否に関し意見の相違
が見られるとの報告がされている⁶⁾。

このように進歩性の判断基準は、時代あるい
は業界によっても意見が異なり、取扱いが非常
に難しい。

特許権の法的安定性を考慮すると、普遍的な
判断基準が導入できればよいが、上述の問題が
存在する限り、このような基準を設けることは
困難である。一方、産業の発展などを考慮し、
環境の変化に応じて柔軟に適應できるよう判断基
準に振れ幅を設けた方が好ましいとも思われる。

しかしながら、進歩性の判断基準のベースと
なる部分については、審査のばらつきを抑える
ためにも普遍的な判断基準を導入することは必
要と考える。

そこで、我々は特許庁審判部主催の進歩性検
討会に参加する一方、拒絶査定不服審判の審決
取消訴訟において審決取消となった裁判例を中
心に事例検討を行い、判断基準のベースとも言
うべき現行の特許・実用新案審査基準 (以下、
「審査基準」と略す。) と判決のプロセスとの関
係について考察した。審査基準は裁判例を反映
させたものであると考えられるため、裁判例を
考察することにより、ベースとなる部分を明確
化できると考えた故である。

本稿は、近年の裁判例と審査基準を比較し、
懐疑的な点について考察すると共に、審査基準
への反映についての意見をまとめたものでは
ある。なお、以後の裁判例等の説示においては、
審査・審判・裁判での結果につき、出願人から
みて勝ちを「○」、負けを「●」で表し、これ
を審査→審判→裁判の順に示した。

本稿は、2006年度特許第1委員会第5小委員
会の構成員である、前田哲男 (小委員長：オム
ロン)、谷口和弘 (小委員長補佐：村田機械)、

石田真吾 (小委員長補佐：富士重工業)、
清水明德 (NECエレクトロニクス)、栗林満
(セイコーエプソン)、石尾慎史 (協和醸酵工業)、
細谷憲孝 (住友金属工業)、山口健一 (大日本
印刷)、埴浩司 (三菱重工業)、岡野直子 (ロー
ト製薬)、根岸裕一 (NTT)、伊藤健 (花王)、
小林圭一 (カシオ計算機) および高木啓之 (本
田技研工業) の執筆によるものである。

2. 査定系審判および訴訟の動向

上述した進歩性のハードルの問題を客観的に
検討するため、まずは査定系審判および訴訟の
動向を示す。

図1は、拒絶査定不服審判における各審決年
の請求成立率 (●→○) を示したものであり⁷⁾、
これによると特許・実用新案請求成立率は減少
傾向にあることが分かる。全ての審判において
進歩性が争われたとは限らないものの、このよ
うに請求成立率が減少傾向にあることが、近年
の進歩性判断基準が厳しくなったとの産業界の
一部の意見に繋がっているとも思われる。

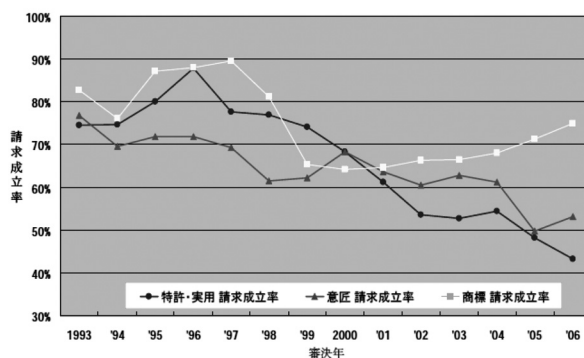


図1 拒絶査定不服審判における請求成立率の推移

図2は、拒絶審決 (●→●) についての取消
訴訟に関して、出訴した各年の出訴件数と出訴
率とを示したものである⁷⁾。図2より出訴件数
は近年増加傾向であるものの、出訴率が各年
3%前後で横ばいである。その理由は、図1か
ら判断すると、近年拒絶審決の比率が上昇傾向

にあり、その増加分が出訴されているものと考えられる。

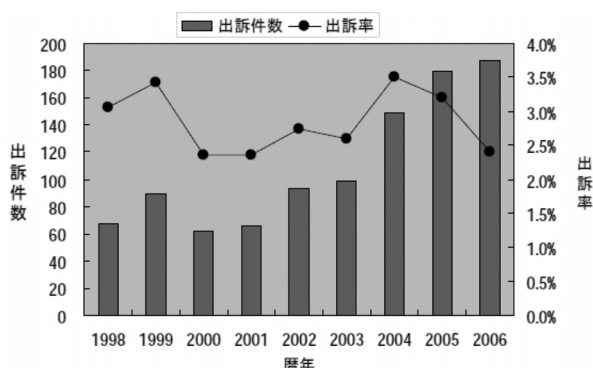


図2 拒絶審決についての出訴件数と出訴率の推移

図3は、拒絶審決についての取消訴訟の各年の審決支持率（●→●→●）について示したものである⁷⁾。図3より2006年は低下したが、近年の審決支持率は上昇傾向にあることがわかる。この傾向を、高裁における拒絶審決取消の判断基準、とりわけ進歩性の判断基準が厳しくなり、これがその後の審判における判断基準に影響を与えて両者の基準が近づいてきたと捉え、それが図1に示す拒絶査定不服審判における請求成立率の減少に繋がっていると見る意見もある。

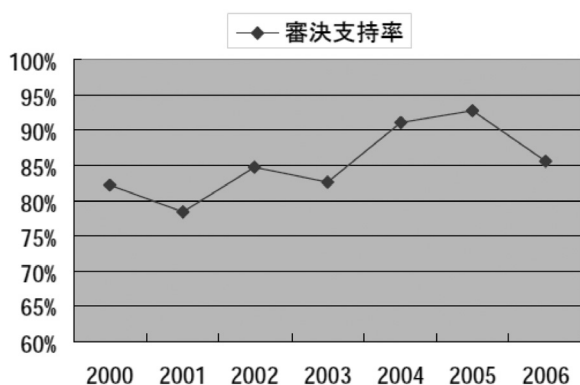


図3 拒絶審決についての取消訴訟の審決支持率の推移

また、2000年に審査基準の改訂があり、引用発明における動機づけの具体例である「作用・

機能の共通性」、「技術分野の関連性」においては、必ずしも「課題の共通性」は要しないなどと改められたため、進歩性が認められにくくなったとの意見もある³⁾。

一方、技術の急速な進歩に追従できていない特許出願の乱発や出願の公開による先行文献の増大などにより進歩性が認められにくくなったとも考えられ、図3における近年のデータを特許庁の判断の妥当性が訴訟において証明されたものと捉えれば、単に特許庁の進歩性判断が厳しくなったと安易に言うことは危険であろう。

ここはむしろ、拒絶審決取消訴訟において、拒絶審決が支持されなかった裁判例（●→●→○）、すなわち特許庁と裁判所とで判断が異なった事例について、判断が異なった原因を探ることが重要であると考えられる。

3. 拒絶審決取消事件

我々は、平成16年以降平成18年6月迄に判決のあった拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において審決取消となった裁判例（●→●→○）を抽出し、特に進歩性について争われた裁判例について審決取消事由について調査を行った。

表1は、裁判例とその審決取消事由についてまとめたものである。表1においては、○は判決中に主として議論されているもの、△は判決に大きく影響していないものを表す。また、発明の認定が主として議論されているものの「本願発明の認定」または「引用発明の認定」のいずれか明確でないものについては両者に○を付した。なお、表1の各裁判例における審決取消事由については、分類分けが困難なところもあり、若干正確性に欠けることを考慮して頂きたい。

表1より明らかに審決取消事由のほとんどが、特許庁の審査・審判段階における「本願発明の認定」および／または「引用発明の認定」の誤りによるものであることがわかる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

表1 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において審決取消となった裁判例 (●→●→○)

No.	訴訟番号	発明の名称	出願番号	特許番号	本願発明の認定	引例発明の認定	引例組合せ又は置換え、適用の難易
1	平成17年(行ケ)第10490号	紙葉類識別装置の光学検出部	平6-322201	3849987			○
2	平成17年(行ケ)第10718号	適応型自動同調装置	平9-246053	3891659	○	○	△
3	平成17年(行ケ)第10514号	遊戯台	平11-107276	3894465		○	
4	平成17年(行ケ)第10603号	有機エレクトロルミネッセンス素子及びパネルの製造方法と製造装置	2000-204006			○	
5	平成17年(行ケ)第10519号	記憶担体	平10-42805	3809851	○	○	△
6	平成17年(行ケ)第10401号	建物およびその維持管理システム	平11-345095		○	○	
7	平成17年(行ケ)第10125号	情報記録システム並びにその情報記録システムに使用される記録装置および記録担体	平2-119649	3778452		○	△
8	平成17年(行ケ)第10332号	配列型超音波探触子	平7-203788	3772313	○		
9	平成17年(行ケ)第10109号	静電荷像現像用トナー、静電荷像現像剤及び画像形成方法	平11-52537	3770746		○	
10	平成17年(行ケ)第10088号	超音波カテーテル	平6-518040	3732854	○	○	
11	平成17年(行ケ)第10300号	情報記憶カードおよびその処理方法	平5-343517			○	
12	平成17年(行ケ)第10352号	布帛布地・伸縮性布地・カットソー・皮・バイヤス表布地に左バイヤスと右バイヤスの交差張力を活用した、芯地・テープ・裏地の裁断と接着と縫製方法	2000-400120			○	
13	平成16年(行ケ)第99号	可搬型メディアとネットワークの連携装置と連携方法	平9-91890	3814370	△	○	△
14	平成16年(行ケ)第276号	情報キャリア	2000-133455	3779127		○	
15	平成16年(行ケ)第29号	良好な結合性を備えた混合多層吸収構造体を有する吸収物品	平7-514480	3739393	○	○	△
16	平成16年(行ケ)第53号	密封包装物の検査方法	平11-162937			○	
17	平成15年(行ケ)第266号	結婚式場等ブライダル情報の案内方法	平8-78664			○	
18	平成15年(行ケ)第498号	3-5族化合物半導体結晶の製造方法	平6-319672	3673541			○
19	平成15年(行ケ)第396号	チャンネル符号化/復号装置及び方法	平11-550314			○	
20	平成15年(行ケ)第475号	研磨パッド	平9-509557	3691852	○	○	
21	平成14年(行ケ)第638号	分波器	2000-331145		○	○	
22	平成15年(行ケ)第455号	舗装道路用ドレン	平11-202157	3584963		○(周知技術の認定)	
23	平成15年(行ケ)第273号	セルフバイアス・プラズマCVDコーティング法及び装置	平5-228237	3563092		○	

すなわち、これらの認定に誤りがあると判断されることにより審査・審判における判断の前提が崩れ、審決取消となっている。

表1の事例では、「本願発明の認定」について、主として発明の認定をクレーム文言だけに依存して進歩性判断をしていたため、認定誤りをまねいて審決取消となるものが少なからず見受けられた(表中のNo.15など)。発明の要旨認定は、特段の事情のない限り特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであると示したりパーゼ事件⁸⁾を考慮すれば、審査官・審判官もクレーム文言を重視すべきではある。しかし、不用意な「本願発明の認定」に関する争いを生じさせないためにも、審査・審判の過程において、発明が少しでも不明確であれば記載不備(36条

6項2号)の拒絶理由を通知することや出願人と対話することにより、本願発明を明確化するという実務が必要となろう。

一方、「引用発明の認定」については、あくまでその引用文献の内容から解釈すべきであるところ、引用文献に記載されているに等しい事項を逸脱した認定が見受けられ、それ故認定誤りをまねいて審決取消となった事例が数多く見られるため、慎重な認定が求められる。

以上、審決取消事由の概要を述べたが、次に各裁判例を個別に見た場合の論点に関して述べる。

4. 事例検討と提言

特許庁と裁判所とで判断が異なった事例を個別に分析すると、判断が異なった一因において審

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

査基準の記載内容に論点があることがわかった。

そこで、以下では特許庁と裁判所とで進歩性の判断が異なった裁判例を、表1の中から3事例、平成18年7月以降に判決のあった同じく(●→●→○)の裁判例を2事例、審査段階では○となったが、特許異議申立もしくは特許無効審判で●となり、審決取消訴訟にて○となった(○→●→○)の裁判例を2事例抽出し、審査基準との整合性に関して個別に検討した。

なお、各裁判例についての記載はそのエッセンスを抽出したものであり、詳細は各裁判例の判決文を参照されたい。

4. 1 動機づけとなり得る複数の共通性・関連性要素の考え方

(1) 審査基準との関係

審査基準によれば、設計変更などを進歩性がないとする他、引用発明の対比において進歩性を否定する動機づけとなり得る観点として、以下の4点が挙げられている⁹⁾。

- ①技術分野の関連性
- ②課題の共通性
- ③作用、機能の共通性
- ④引用発明の内容中の示唆

これらのうち、複数の観点から進歩性判断が議論できる場合、それらの観点を如何に扱うべきか明確になっておらず、進歩性判断の客観化の妨げになっていると考える。

例えば、「①技術分野の関連性」の観点で判断すると容易に想到できるが、「②課題の共通性」の観点で判断すると容易に想到できないと判断される場合、どちらかの観点での判断を優先するのか、あるいは両観点での判断を(他の観点での判断も含めて)総合的に判断するのかが不明確であると、判断にばらつきが生じる場合がある。

仮に総合的に判断するのが妥当とした場合、判断の自由度が増すため進歩性判断のばらつき

が大きくなる可能性がある。

そこで、最近の裁判例において上記ケースをどのように判断しているかにつき分析するとともに、その判断内容と審査基準との関係と比較し、その結果、審査基準の記載をどう充実させるべきかについて検討する。

なお、裁判例の最後に一部の事例を除き図面を掲載したが、これらの図面は必ずしも進歩性判断の論点を明確に現したものと限らず、裁判例の理解を助ける上で参考になると考えたものを掲載した。

(2) 裁判例

1) 光学検出部事件 (平成17年(行ケ)第10490号)

- i) 審査・審判・裁判の結果：●→●→○
- ii) 高裁判断

高裁では『審決の上記判断は、おそらく、紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置を共通あるいは密接に関連した技術分野のものであるとの考えを前提とするものと思われる。

しかし、…(中略)…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ものではなく、…(中略)…置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機づ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。

しかも、本件においては、複数本の検出ラインの技術的思想が、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。』と判示した。

なお、上記裁判例(審決も含む)における下

線や、以降の審査基準等に対する下線・かっこ書きで示した補足説明は、論説を容易にする目的で筆者が記入したものである。

iii) 高裁判断の分析

技術分野の近接 (①技術分野の関連性) を認めた上で、機能、作用等の差異 (③作用、機能の共通性) を無視できないとした。

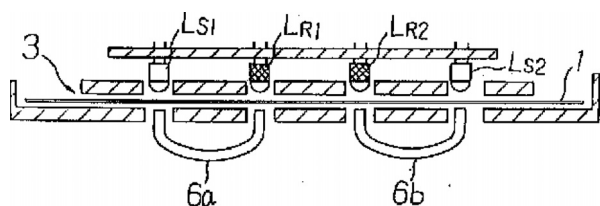


図4 本願発明の紙葉類識別装置

2) 有機発光素子事件 (平成17年(行ケ)第10717号)

i) 審査・審判・裁判の結果: ●→●→○

ii) 高裁判断

高裁では『刊行物1の上記記載によれば、引用発明1bのオーバーコート層は、光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならないが、引用発明3のシロキサンが、その形成方法や膜厚も含めて平坦化に適した特質を有することを認めるに足りる証拠はなく、却って、上記刊行物3の記載や特開平1-307247号公報の記載に照らすと、平坦化には適さないことが窺われる。そうすると、たとえば、引用発明1bも引用発明3も発光部分が被覆層に覆われているものであり、また、引用発明1bと引用発明3とは、有機発光素子という同じ技術分野に属しているとしても、それだけでは、引用発明1bのオーバーコート層に換えて引用発明3のシロキサンを用いることが、当業者にとって容易になし得たと論理づけることはできない。』と判示した。

iii) 高裁判断の分析

同一技術分野に属していること (①技術分野の関連性) を認めた上で、機能、作用等の差異

(③作用、機能の共通性) によって、置換することは容易ではないとした。

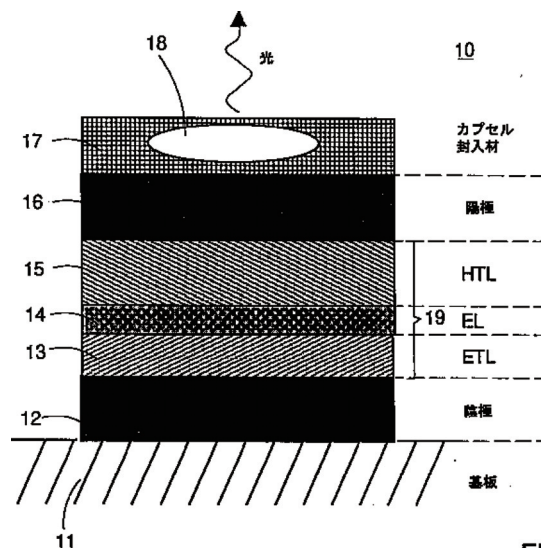


FIG. 1

図5 本願発明の有機発光素子 (図中の「カプセル封入材」が「シロキサン」に相当)

3) 感光性導電ペースト事件 (平成17年(行ケ)第10531号)

i) 審査・審判・裁判の結果: ○→●→○

ii) 高裁判断

本願発明は、『…(前略)…、(b) エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体、…(中略)…を含有する感光性導電ペースト』に関する。

本件では、「(b) エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体 (感光性アクリル系共重合体)」が、水性処理が可能な感光性樹脂として周知であったことから、これを刊行物4に記載された発明である感光性導電ペーストの一次バインダー成分である「非感光性アクリル系共重合体」に適用することの容易性が争点となった。

裁判所は、刊行物4に記載の一次バインダーに求められる作用・機能について3つの観点から検討し、うち2つ (高解像度を付与/低酸素雰囲気中できれいに燃焼) の作用・機能について、適用の動機づけとなるかどうかは明らかではない上、『エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体 (感光性アクリル系共重合体) を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

刊行物4発明に適用するためには、既存の感光性成分である光硬化性モノマーとの併用に伴って生ずる影響を検討することが不可欠であるから、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体（感光性アクリル系共重合体）を刊行物4発明に適用することが、当業者において容易になし得たものと直ちに認めることはできない』と判示した。

iii) 高裁判断の分析

判決では、置換容易性を判断する場合、一部の共通な観点（③作用，機能の共通性）が周知であるとするだけでは足りず，引用発明への置換には動機づけを示す必要があるとした。

また，置換対象と共通な効果をもつことが周知である構成であっても，少なくとも課題が異なる引用発明を置換するにあたっては直ちに動機づけられないとした。

(3) 裁判例からの審査基準への提言

審査基準において，①「技術分野の関連性」，②「課題の共通性」，③「作用，機能の共通性」，④「引用発明の内容中の示唆」は，いずれも「請求項に係る発明に導かれたことの有効な根拠となる」と記載されている¹⁰⁾。

また，①「技術分野の関連性」には，「関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは，当業者の通常の創作能力の発揮である」と記載されている¹⁰⁾。これは，引用発明同士に技術分野の関連性がある場合には，それらを組み合わせることは容易であることを言わんとしていると考えられる。

しかしながら，いくつかの裁判例においては，「光学検出部事件」のように技術分野の関連性があっても，あるいは「有機発光素子事件」のように技術分野が全く同一であっても，他の要因により組み合わせが容易ではないとの判断がなされている。

また「光学検出部事件」では，技術分野が近

接していることを認めつつも，作用機能等において差異があるので，置換が容易であるというためには，それなりの動機づけを必要とし，単なる設計変更であるということでは済ませることはできないとしている。

以上については，「技術分野の関連性」による組み合わせ又は置換容易に関する判断に限ったものではない。「感光性導電ペースト事件」では，一部の共通な観点（「作用，機能の共通性」）が周知であるとするだけでは足りず，引用発明への置換には動機づけが必要であり，少なくとも課題が異なる引用発明を置換するにあたっては直ちに動機づけられないとしている。

このように，いくつかの裁判例では，組み合わせ容易又は置換容易とするためには動機づけを示す必要があり，その際には複数の観点における関連性・共通性を考慮すべきとの考え方が示されている。

一方，現行の審査基準では，例えば技術分野が関連していることが組み合わせることの有効な根拠となる点について示されているに過ぎず，「技術分野は関連しているが，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」にどのように考えるべきかが全く示されていない。

すなわち現行の審査基準では，動機づけとなり得るものとして，技術分野の関連性等，上記した①～④の4つの観点が挙げられているのみで，複数の観点における関連性・共通性の扱いは明記されていない。

したがって，動機づけとなり得るものについて，複数の観点の関係についての考え方とその考え方に基づき審査された事例を，審査基準に掲載することを望む。

4. 2 引用発明の認定

(1) 審査基準との関係

進歩性判断における「刊行物に記載された発

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

明」の認定手法は、新規性の判断の手法と共通であるとされる。審査基準によれば、『「刊行物に記載された発明」は、「刊行物に記載されている事項」から認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、本願出願時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。すなわち、「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明をいう。』とされている¹⁴⁾。

刊行物に記載されているに等しい事項として、審査基準には一応の事例が掲載されているものの、事例数が少ないことと適切な事例が掲載されていないため、引用発明の認定に誤りが生じやすいとも考えられる。

以下に、最近の裁判例を分析することにより、「刊行物に記載された発明」の認定に関して審査基準に適切な事例が掲載されているかどうかを検討するとともに、審査基準の記載をどう充実させるべきかについて提言する。

(2) 裁判例

1) ティッシュペーパー収納箱事件（平成18年(行ケ)第10053号）

i) 審査・審判・裁判の結果：●→●→○

ii) 高裁判断

審決において、引例（引用例2；実開昭56-113677号）には、『共通の中央のミシン目によって相接し、これに連なる非共通の外側のミシン目を有し、それぞれ裂開可能でかつ相対向して切り起こし可能な2個の押し上げ片を箱の底部に形成した収納箱において、各押し上げ片側に食い込む係止用凹み（係止用凹みの最奥部で相互に押し合うもの）が形成されるように構成し、前記両押し上げ片を起立させたときに、前

記各係止用凹みがそれぞれ相手側の係止用凹みに食い込み前記各係止用凹みの最奥部が相互に接触して係止されるように構成した、ティッシュペーパー収納箱。』が記載されていると認定した。

これに対し、裁判所は、引例には、『本願補正発明の「前記両屈折片を起立させたときに、前記各係止部がそれぞれ相手側の係止部に食い込（む）」という構成が記載されていないので、「各押し上げ片側に食い込む係止用凹み（係止用凹みの最奥部で相互に押し合うもの）が形成される」ものは記載されていないといわざるを得ず』とし、これが記載されていると引例を認定した審決を誤りとした。

iii) 高裁判断の分析

審決において、審判官は「明示的記載はない」としながらも、一部明細書の記載と「技術常識」によって、「引用例に記載されているに等しい事項」を導出し、引用発明の発明特定事項を本願発明の発明特定事項に近接させている。

これに対し高裁は『係止用くぼみが相互に押し合うことについては、引用例2には何ら記載もないし、示唆もない。引用例2には、本願補正発明のような、係止時における屈折片のたわみにより、係止部の「最奥部」において、相互に押し合う状態を生じさせるようにし、その結果、強固な係止力を発揮させるという技術的思想がないものといわざるを得ない』として「技術的思想」を考慮して判断し、「引用例2に記載されているに等しい」とした審決の認定を覆した。

すなわち、「引用例に記載されているに等しい事項」の認定に際し、「技術的思想」に重みをおいた解釈を行ったと言える。

なお本件の「技術的思想」は上記高裁の判断中の下線部であり、高裁は「効果」のみを参酌したのではなく、「作用」と「効果」とを複合して評価したと考えられる。

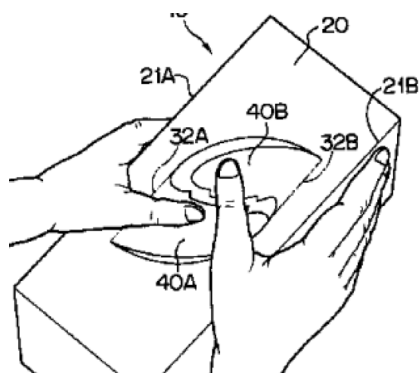


図6 本願発明のティッシュペーパー収納箱

2) チャネル符号化／復号装置事件（平成15年(行ケ)第396号）

i) 審査・審判・裁判の結果：●→●→○

ii) 高裁判断

審決では、引用文献（欧州特許公開第820159号明細書）に記載された発明を、『VSAT衛星通信システムのチャネル処理装置において、伝送するデータが長いデータ・ブロックであるファイル伝送の場合はターボ符号器を選択し、短いデータ・ブロックであるパケット伝送、クレジットカード処理及び音声圧縮通信の場合は畳み込み符号器を選択し、データを畳み込み符号化する畳み込み符号器と、データをターボ符号化するターボ符号器と、を備えるチャネル処理装置』と認定した。

これに対し高裁は、技術常識等を特に参酌することなく、同引用文献の記載事項から、引用発明を『VSAT衛星通信システムのチャネル処理装置において、符号器として、伝送するデータが長いデータ・ブロックであるファイル伝送の場合はターボ符号器を利用し、短いデータ・ブロックであるパケット伝送、クレジットカード処理及び音声圧縮通信の場合は並列連結テイルバイティング畳み込み符号を利用する、チャネル処理装置』と認定し、審決を誤りとした。

iii) 高裁判断の分析

判決に記載された被告主張を参酌すれば、審決では、審判官の想定した「当業者の理解」に

よって、「記載されているに等しい事項」を導出し、引用文献に記載された発明の発明特定事項を、本願発明の発明特定事項に近接させたのではないと思われる。

審査基準において「記載されているに等しい事項」は、前述の通り技術常識を参酌することにより導き出せる事項であるため、技術常識が当業者に知られている技術（周知技術、慣用技術を含む）や経験則から明らかな事項であることを考慮すれば、文献を示す努力をすることなく参酌することができるのは、経験則から明らかな事項のみと理解できる。

上記理解に基づいて判決を分析すると、『(引用文献) 図2の論理スイッチは、…情報源からの信号を…「畳み込み符号器」…に接続し、情報源が…長いデータ・ブロックの場合には、情報源からの信号を…「ターボ符号器」…に接続するものであると、当業者には理解されるというべきである。』等の被告主張をみる限り、原審決が経験則から明らかな事項のみを参酌して引用発明の認定をしていたとは認め難い。この点を鑑みると、原審決の引用発明の認定が、審査基準に記載の「技術常識を参酌」した引用発明の認定手法に則していたのか疑問である。

なお、本判決後の差戻審決では、引用文献に記載されている事項から発明特定事項を認定し、その上で相違点につき副引用発明である周知技術を適用することが想到容易か否かの論理づけを試み、当業者であれば容易に想到することができるとして本願発明の進歩性を否定している。

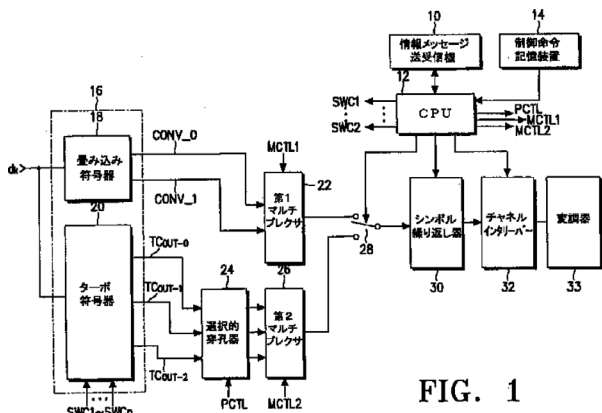


FIG. 1

図7 本願発明のチャンネル符号化/復号装置

3) 情報記憶カード事件 (平成17年(行ケ)第10300号)

i) 審査・審判・裁判の結果：●→●→○

ii) 高裁判断

審決では、引例（刊行物1；特開昭62-249295号公報）のICカードの構成説明図（図8参照）には、「残高」の記載があったため、引例には、『刊行物1記載の発明においては、取引者が自動取引装置で出金額を指定すると、出金後、取引内容をICカードのメモリに書き込むようにしており、その際、残高を読み取り、出金後にそれを更新するとの記載はないものの、そのような動作を行っているとするのが自然であり合理性がある。』が記載されていると認定した。

これに対し、裁判所は、従来の銀行カード（ICカード）を用いたATMによる自動処理について他の特許公報を考慮し、『刊行物1の記載によれば、刊行物1のICカードは、銀行取引用のカードとして用いられるものであって、（中略）出金や入金は、銀行センタに備えられた元帳によって集中管理されるものであると認められる。刊行物1のICカードを銀行カードとして用いるのであれば、ICカードから「残高」を読み取り、出金後にこれを更新するという動作をしているものではないといわなければならない。』として、引例の「残高」の記載は

「センター側のホストコンピュータの口座ファイル」にあるものと判断し、審決における引用発明の認定を誤りとした。

iii) 高裁判断の分析

審決では、審判官の想定した「当業者の理解」によって、引例に「残高」についての詳細な記載がないにもかかわらず、「そのような動作を行っているとするのが自然」という粗い推論により引用文献に記載された発明の発明特定事項を、本願発明の発明特定事項に強引に近接させている。

「チャンネル符号化/復号装置事件」と同様に経験則から明らかな事項のみを参酌して引用発明の認定をしているとは言い難い。

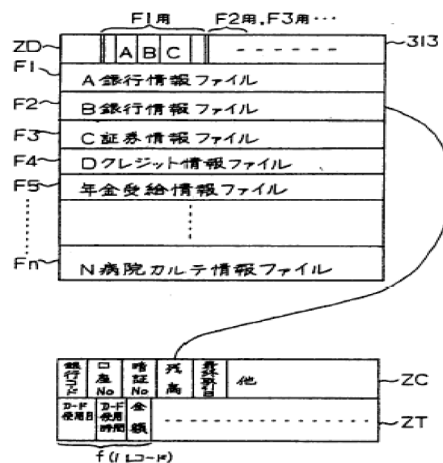


図8 引例のICカードの構成説明図（ICカード内のメモリ領域ZCに「残高」の記載がある。）

(3) 裁判例からの審査基準への提言

以上「引用発明の認定」に誤りがある裁判例を3事例紹介したが、表1でも述べた通り多くの審決取消事由がこの「引用発明の認定」誤りである。これらを見る限り、「記載されているに等しい事項」の取扱いに誤りがあることが多く、誤りが生じる一因は「記載されているに等しい事項」の捉え方に関する審査基準の記載が曖昧な点にあると考える。

ここで「刊行物に記載された発明」の認定に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

関して審査基準を参酌すると、刊行物に記載されているに等しい事項とされた例として以下の事例（昭和56年（行ケ）第9393号）が掲載されている¹²⁾。

『例1：電氣的干渉の防止を目的とするシールド手段としての導電体はアースに接続するのが、電気関係の分野における技術常識であったと認められ、したがって、当業者であれば、引例中に特に記載がなくとも、引例記載のスイッチのシールド板がアースに落とされることを予定したものであることを、当然の事項として了知すべきものと推認することができる。実用新案法第3条の規定の趣旨にかんがみれば、同条第1項第3号にいう「刊行物に記載された考案」とは、刊行物の記載から一般の当業者が了知しうる技術的思想をいうものと解するのが相当である。…引例記載のシールド板が使用態様としてアースに落とされるということは、前示技術常識に照らして読むとき、「シールド板」という引例の用語自体の技術的意味内容の一部に他ならないから、実質上記載されているに等しいというべきである。』

審査基準ではこの事例を採用し、引用例に記載されているに等しい事項を、「刊行物の記載から一般の当業者が了知しうる技術的思想」としている。

しかし、この審査基準の事例における「技術的思想」は、「技術常識を参酌」するまでもなくむしろ「一般常識」と言え、時期的要素を考慮してもその技術レベルはかなり低い。すなわち、この事例では「技術的思想」に触れることや「技術常識を参酌」するまでもなく、「一般常識」の範囲で刊行物に記載されているに等しいと判断することができ、「刊行物に記載された発明」の認定に関する適切な事例とは言いがたいと考える。

この「技術的思想」は「ティッシュペーパー収納箱事件」でもキーワードであるが、本事件

の進歩性判断を検討する上ではこの審査基準の事例は参考にならない。

進歩性判断の線引きの理解を深めるため、実質「技術常識を参酌」して引用例に記載されているに等しい事項を認定した事例の拡充を望む。

また、「チャンネル符号化／復号装置事件」と「情報記憶カード事件」とでは、強引に引用発明の発明特定事項を、本願発明の発明特定事項に近接させていると思われる。

審査基準は、「記載されているに等しい事項」は「技術常識を参酌」することができるとしているが、「技術常識とは如何なるものか」、「参酌はどのように、あるいはどの程度行われるべきなのか」について説明が曖昧であり、そのことが審査で強引な論理づけにつながっている可能性があると考えられる。

したがって、「引用発明の認定」に関する曖昧な審査基準をより明確化するため、「技術常識を参酌」するプロセスを明示した事例を審査基準に充実して掲載することを望む。前項で掲げた3つの裁判例も参考にしていきたい。

4. 3 設計事項

(1) 審査基準との関係

審査基準では、一定の課題を解決するために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、相違点がこの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられるとしている。

しかし、この「当業者の通常の創作能力の発揮」のレベルが不明であるため設計的事項の取扱いに関してばらつきが生じやすいと考える。

以下に、最近の裁判例の中から、この設計的事項の捉え方について、審決と判決とが異なった事例を紹介する。

(2) キー変換式ピンタンプラー錠事件（平成17年(行ケ)第10729号）

i) 審査・審判・裁判の結果：○→●→○

ii) 高裁判断

審決では、審判官は『製品の製造時に、複数の部品の組み付けを容易にし、部品点数の低減を図るために、二以上の部品を一体に成形することは、広範な技術分野においてきわめて普通に行われていることにすぎない。さらに、ピン本体部及びピン先端部は、いずれもピン孔の内部において移動可能に挿入されるものであって、その材料、及び外径等の寸法等が共通するものであるから、ピン本体部とピン先端部とを含む部材を一体品として製造することは、当業者であれば、製品の製造工程において当然考慮すべき設計的事項にすぎない。』と判断した。

これに対し、高裁は、『このことから直ちに、ボールとドライブピンという特定の部材に着目して、これら小径部を介して一体化してドライブピンのピン本体部とピン先端部（ボールに相当する部分）とし、かつ、変換用のキーによる回転体の回転時に小径部が折れて分離する構成とすることが、当業者にとって当然考慮すべき設計的事項であるとする事はできず、他にこれを設計的事項にすぎないと認めるに足りる証拠はない。』と判示した。

iii) 高裁判断の分析

被告は、先行技術として、切断が予定されている一体成形された二以上の部品について、様々な分野（リード端子、配管、携帯電話ボタン部、ICパッケージなど）における技術を引用している。これらの技術は、いずれも作業の効率化、部品点数の削減を図ることを目的としており、この点において本願発明に近似していると言えるため、周知技術として引用されている。

しかし、判決は、作業の効率化、部品点数の低減を図るという技術思想から直ちに相違点に係る本件発明の構成に想到できないとし、また

いずれの周知技術にも本件発明の構成を示唆するものがないとした。

すなわち、一部の技術思想が近似する技術を周知技術として引用する判断を否定し、機能、作用、効果を生み出す構成が周知技術に示唆されているか否かで判断した。

(3) 裁判例からの審査基準への提言

本件のように様々な分野において近似する先行技術を文献より抽出してこれを周知技術とすることは、判断プロセス上誤りはないと考える。しかし、この周知技術を本願発明に適用する際の判断基準が現行の審査基準では明確でないと考える。

審査基準には、設計変更に関する事例として（平成6年(行ケ)第82, 83号）の1事例のみが掲載されているだけである。

当業者にとっての設計的事項の程度を明確にする事例を審査基準に充実させて掲載することを望む。

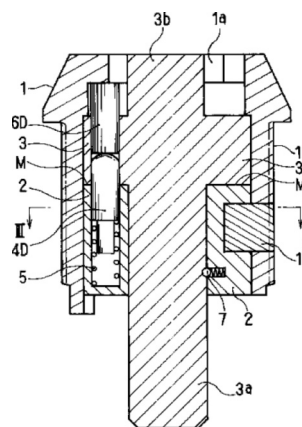


図9 本願発明のキー変換式ピンタンプラー錠

5. おわりに

2006年度の当小委員会では、産業界の一部から「進歩性のハードルが高くなった」との声があがったことから特許庁審判部との進歩性検討会他、様々な裁判例などから進歩性についての

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

検討を行った。しかしながら、実際に進歩性のハードルが高くなったのか客観的に実証をすることはできなかった。

進歩性とは常に捉えにくい部分を含むものであり、またグレイゾーンが存在するため、そのハードルの高低に関しては、特許法の法目的である「産業の発達に寄与」するよう審査すべきであると考え。ただし、前述のように、産業界の中での各業界によっても、または各業界内での立場によっても進歩性に関する考え方は異なると思われるので、その取扱いには十分な注意が必要であろう。

今回、多くの裁判例を通して進歩性について検討した結果、委員の間で進歩性判断に関して意見が割れたのは一部の事例のみであり、それ以外の裁判例については、多くの委員が最終結論は妥当であると判断した。

一方、裁判例を分析する中で、審査基準と裁判における判断とが必ずしも整合が取れていないとの疑問を抱いた。そしてこの疑問を解消すべく分析・検討を重ね、審査基準の記載に対し、①進歩性判断に関する記載を明確にすべき、②進歩性判断に寄与するための事例を増やすべき、③進歩性判断に適切な事例を記載すべき、との提言を本稿にて行った。

審査基準の記載の充実が、進歩性判断の不明瞭性を解消し、それが出願人に対する明確な進歩性判断基準の教示になるとともに適正な審査・審理に繋がることを期待する。

なお進歩性の問題は、特許法における最重要課題であり、2007年度の当小委員会でも引き続き進歩性に関し検討を行っている。

注 記

- 1) 吉藤幸朔＝熊谷健一，特許法概説（第13版），p.106（1998年）有斐閣
- 2) 特許第1委員会，“審査基準見直しについての意見要望”，知財管理，Vol.49，No.10，p.1490（1999）
- 3) 特許第2委員会第5小委員会，“審決取消事例に見る進歩性の判断についての考察”，知財管理，Vol.55，No.11，pp.1609-1620（2005）
- 4) 片山英二，“日本における「進歩性」の動向”，日本知的財産協会特別セミナー，2007年1月23日
- 5) 津田哲明，日本知的財産協会HP Coffee break 役員談話室，「儲かる度式」から見た「特許制度，南北問題，産業構造シフトと知財立国」：<http://www.jipa.or.jp/content/coffeebreak/cb-index.html>
- 6) Randall R. Rader，“The Standard for Invention”，日本知的財産協会特別講演，「日米における「特許発明の進歩性」に関する最近の判決について」，2007年1月23日
- 7) 特許庁審判部，“審判の現状と課題”，pp.9-12（2006）
- 8) 最判民集45巻3号123頁 平成3年3月8日
- 9) 審査基準 第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性「2.4 進歩性判断の基本的な考え方」
- 10) 審査基準 第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性「2.5(2) 動機づけとなり得るもの」
- 11) 審査基準 第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性「1.5.3 第29条第1項各号に掲げる発明として引用する発明（引用発明）の認定」
- 12) 審査基準 第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性「1.5.3 (3) 刊行物に記載された発明」

参考文献

・特許庁審判部，“進歩性検討会報告書”，平成19年3月

（原稿受領日 2007年8月10日）