

## 進歩性判断における公知技術の組合せ

東京地方裁判所 平成22年5月21日判決

平成20年(ワ)第36028号 特許権侵害差止等請求事件

中 所 昌 司\*

**抄 録** 本件は、特許権の侵害訴訟であり、被告の提出した進歩性欠如による特許無効の抗弁が認められた事案である。

進歩性に関しては、知財高裁平成21年1月28日判決（回路用接続部材事件）の「当該発明が容易想到であると判断するためには、…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。」という判示の意義が関心を集めている。しかし、その後、進歩性を否定するためには必ずしも引用文献中に示唆が必要とされるものではないと読める判決（知財高裁平成22年4月19日）が出され、また、本判決で東京地裁は、「示唆」について言及することなく、従来の審査基準に従って進歩性を認めない判断をした。

この点、いわゆる「単なる寄せ集め」に近いような類型の場合には、各引用文献には、組合せに関する示唆がないことも多いが、このような場合に進歩性を肯定することは不当である。したがって、本判決は、判決文から読み取れる主張・立証内容の範囲では、判断手法及び結論において妥当なものであると考える。

### 目 次

1. 事案の概要
  1. 1 はじめに
  1. 2 本件特許発明
  1. 3 争 点
2. 裁判所の判断
  2. 1 一致点及び相違点
  2. 2 相違点についての判断
  2. 3 原告の主張について
  2. 4 結 論
3. 評 釈
  3. 1 知財高裁での進歩性の判断基準
  3. 2 本判決での進歩性の判断基準
  3. 3 進歩性の有無についての結論の検討
  3. 4 阻害要因について
4. おわりに

### 1. 事案の概要

#### 1. 1 はじめに

本件は、浄水自動販売機に関する特許の特許権者である原告が、被告が製造、販売する浄水自動販売機は上記特許権を侵害すると主張して、被告に対し、損害賠償及び差止め等を求めた事案である。そして、本件特許が特許法29条2項に違反し、特許無効審判により無効とされるべきものであり、同法104条の3第1項により特許権者である原告はその権利を行使することができないか否かが争点となった。

\* 弁護士 Masashi CHUSHO

## 1. 2 本件特許発明

原告は、次の特許（以下、「本件特許」といい、本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1記載の発明を「本件特許発明」という。）の特許権者である。

- ア 登録番号 特許第3815295号
- イ 発明の名称 浄水自動販売機
- ウ 出願日 平成13年10月29日
- エ 出願番号 特願2001-331230
- オ 登録日 平成18年6月16日

本件特許発明の構成要件は、次のように分説される。

- ①注水位置に購入者が持参の容器をセットすると、注水口から原水を浄化した浄水が前記容器に注水される浄水自動販売機において、
- ②前記注水位置に容器が置かれているか否かを検出する容器検出センサと、
- ③注水位置の前面に設けた扉の閉じ状態をロック或いは解除し得るロック機構を備え、
- ④電源投入時に前記扉の閉じ状態をロックし、
- ⑤購入者が浄水を購入する操作を行うと、前記注水口から所定量の排水が行われて、浄水装置から注水口に至る浄水の通路を洗浄すると共に、
- ⑥洗浄後に前記扉のロックを解除し、容器が注水位置にセットされると容器に注水し、
- ⑦その後、容器の取り出しを前記容器検出センサが検出すると、前記扉の閉じ状態をロックするよう制御することを特徴とする
- ⑧浄水自動販売機

本件特許発明は、購入者が持参した容器に浄水を注水するタイプの浄水自動販売機に関し、上記の構成により、容器に浄水を注水する直前に浄水の通路を洗浄することで、購入者が購入する浄水に雑菌が混入するのを防止するという

ものである。

## 1. 3 争点

### (1) 本件の争点

本件の争点は、以下のとおりであった。

- ア 被告製品の構成
- イ 構成要件の充足
  - (ア) 構成要件⑤の「所定量の排水」の充足
  - (イ) 構成要件⑥の充足
- ウ 特許法104条の3第1項の権利行使の制限
  - (ア) 新規性欠如（特許法29条1項1号）
  - (イ) 進歩性欠如（特許法29条2項）
- エ 損害額（特許法102条1項）

これらの争点の内、争点ウ（イ）のみが判断されたため、以下、この争点に関する両当事者の主張について説明する。

### (2) 被告の主張

被告は、カップ搬送方式及びカップ内攪拌方式を採って非内蔵のカップにコーヒーなどの飲料を提供する飲料提供装置に関する、特開2000-298769号公報を主引用例として、本件特許発明と主引用発明の一致点及び3つの相違点を指摘した。そして、相違点1については、主引用発明と本件特許発明が同一の技術分野に属することを主張し、相違点2及び3については、実公昭63-39807号公報を副引用例として、作用効果の同一性、技術分野の同一性等の点から、相違点2、3に係る構成を容易に想到できたことを主張した。

### (3) 原告の主張

原告は、以下のような点から、本件特許発明が進歩性を有することを主張した。

#### 1) 課題、目的の相違

主引用発明は、攪拌具が存在することによって生じる汚染を防止するものであって、攪拌具

を洗浄するために供給される希釈液が雑菌によって汚染されているということに全く配慮しない点で本件特許発明とは課題、目的が異なる。

#### 2) 作用効果の相違

主引用発明は、飲料原料（インスタントコーヒー、紅茶、ココア、砂糖、ミルクなどの粉末状のもの）と希釈液を攪拌して調合するタイプの自動販売機において、攪拌具に付着した飲料を、攪拌直後に洗浄するものである。これに対し、本件特許発明は、浄水通路全部を次回販売の直前に洗浄するものである。

#### 3) 動機づけがないこと

主引用発明は、攪拌具を具備する飲料提供装置が持つ固有の課題（攪拌具に雑菌等が付着すること）を解決するためのものである。攪拌具を具備しない浄水の自動販売機に関する本件特許発明の動機づけとはならない。

#### 4) 阻害要因

副引用発明は、攪拌具を必要としないものであるから、攪拌具を必要とする主引用発明の飲料提供装置とは全く別のものである。これらの発明は、目的、構成、作用効果が異なり、互いの技術思想が相矛盾するのであるから、両者を組み合わせることはできない。

## 2. 裁判所の判断

### 2.1 一致点及び相違点

裁判所は、以下のとおり、主引用発明と本件特許発明の一致点及び相違点を認定した。

#### (1) 一致点

「注水位置に購入者が持参の容器をセットすると、注水口から飲料水等が前記容器に供給される飲料水等提供装置において、

前記注水位置に容器が置かれているか否かを検出する容器検出センサと、

注水位置の前面に設けた扉の閉じ状態を「ロ

ック或いは解除し得る」ロック機構を備え、  
運転開始時に前記扉の閉じ状態をロックし、  
購入者が飲料水等を購入する操作を行うと、  
前記扉のロックを解除し、容器が注水位置に  
セットされると容器に飲料水等を注入し、  
その後、容器の取り出しを前記容器検出セン  
サが検出すると、前記扉の閉じ状態をロックす  
るよう制御することを特徴とする  
飲料水等提供装置」である点

#### (2) 相違点 1

飲料水等提供装置について、本件特許発明が  
原水を浄化した浄水を販売する浄水自動販売機  
であり、攪拌具を使用しないものであるの対  
して、主引用発明は、コーヒーやジュースなど  
の飲料を販売する飲料提供装置であり、必要に  
応じて攪拌具を用い、使用した場合には使用後  
に攪拌具の洗浄を行うものである点（下線は執  
筆者による。以下同じ。）

#### (3) 相違点 2

本件特許発明では、注水口から所定量の排水  
が行われて、浄水装置から注水口に至る浄水の  
通路を洗浄するのに対して、主引用発明では、  
飲料の通路を洗浄する手段を有していない点

#### (4) 相違点 3

本件特許発明では、購入者が購入操作を行う  
と、浄水の通路の洗浄動作を実行し、洗浄後に  
扉のロックを解除するのに対して、主引用発明  
では、購入者が購入操作を行うと、扉のロック  
は解除されるが、その解除前に飲料の通路の洗  
浄動作は実行されない点

### 2.2 相違点についての判断

裁判所は、以下のとおり、相違点1ないし3  
に係る構成は、いずれも、当業者が容易に想到  
できたものであると認定した。

### (1) 相違点1について

主引用発明の飲料提供装置（カップ式の飲料自動販売機）と本件特許発明の浄水自動販売機とは、いずれも飲料水等の自動販売機の技術分野に属し、食品衛生法の規格基準の適用を受ける食品の自動販売機に該当する。また、浄水自動販売機は従来から周知なものであり、これに攪拌具及び攪拌具の洗浄を必要としないことは当業者にとって明らかである。

したがって、当業者は、相違点1に係る構成を容易に想到できたものと認められる。

### (2) 相違点2及び3について

副引用例には、飲料自動販売機において飲料等の注水口から所定量の排水を行い注水口に至る飲料等の通路を洗浄するという技術的思想（相違点2に係る構成）、購入者の購入操作の度に、飲料等が注水口から供給される前に、飲料等の注水口に至る飲料等の通路を洗浄するという技術的思想（相違点3に係る構成）が、本件特許出願前に開示されていたことが認められる。

また、副引用例も、飲料自動販売機に関するものであり、本件特許発明と主引用発明と同一の技術分野に属する。

さらに、本件特許発明において浄水通路を洗浄することに伴う作用効果は、購入者が購入する浄水に雑菌が混入するのを確実に防止できること、雑菌が混入するのを防止する洗浄を容器に浄水を注水する直前に行うことによって、効果的で衛生的に優れた洗浄を可能にすることにある。そして、この作用効果は副引用例に記載された飲料自動販売機の作用効果と同一であるから、副引用例の記載から当業者が当然予測し得るものであって、格別に顕著なものということとはできない。また、この作用効果は、主引用発明の課題とも共通する。

そうすると、副引用例に記載された技術的思想は、主引用発明と同一の技術分野に属するも

のであり、かつ、課題や作用効果も共通している以上、主引用発明に上記技術思想を適用することは、当業者が容易に行い得るといふべきである。

## 2.3 原告の主張について

原告は、攪拌具を必要としない飲料提供装置と攪拌具を必要とする飲料提供装置は、その構成、作用効果が異なるから、主引用発明に副引用発明を組み合わせることはできない（阻害要因がある）と主張する。しかし、主引用発明における攪拌具の洗浄動作は、飲料提供後に行われるものであって、副引用例に記載された技術的思想である飲料等を供給する前に行われる飲料等の通路の洗浄動作とは、洗浄時期や洗浄範囲の重なりはなく、相互に影響することもないから、両者はそれぞれ独立したものであって、相互に関連するものではない。したがって、攪拌具の存在及びその洗浄の有無は、主引用発明に副引用例に記載された飲料等の通路洗浄を組み合わせた際の阻害要因になると認めることはできず、原告の上記主張は採用することができない。

## 2.4 結論

以上のとおり、本件特許発明は、当業者が主引用発明及び副引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであり、その特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、原告は被告に対し本件特許権を行使することができない（特許法104条の3第1項）。

## 3. 評 釈

### 3.1 知財高裁での進歩性の判断基準

#### (1) 知財高裁平成21年1月28日判決

回路用接続部材事件（知財高裁平成21年1月

28日判決)において、知財高裁第3部は、進歩性判断について、特許庁の審査基準にはない表現を含む次のような判示をした<sup>1)</sup>。

「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

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。」

この事案の審決においては、当該出願に係る発明が、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須の成分としているのに対し、別化合物であるビスフェノールA型フェノキシ樹脂を開示した主引用例及びビスフェノールA型フェノキシ樹脂とビスフェノールF型フェノキシ樹脂は類似した構造を有するという周知技術に基づいて進歩性が否定された。これに対して、裁判所は、

非常に厳しい表現を用いて進歩性判断における後知恵を叱責し、審決を取り消した。

## (2) その他の最近の知財高裁の判決

その後、同じく知財高裁第3部のキシリトール調合物事件(平成21年3月25日判決)、エアセルラー緩衝シート事件(平成21年3月25日判決)及び切換弁事件(平成21年4月27日)においても、回路接続部材事件の判示が引用されている。

キシリトール調合物事件の審決では、出願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し、主引用発明は経口投与用溶液製剤であるという相違点に関し、主引用発明と、「気道下部」に直接的に治療薬を投与することを開示した副引用発明との組合せにより、容易に想到し得ると判断した。これに対して、裁判所は、かかる認定は後知恵に基づくものであると叱責し、審決を取り消したものとイえる。なお、その後、審判手続における再度の審決においては、別の副引用発明に基づき進歩性が否定されて確定した。

エアセルラー緩衝シート事件の審決では、出願発明が延伸により易裂性を有する積層構造体の緩衝シートであるのに対し、ミシン目を入れることで易裂性を付与した緩衝シートを開示する主引用例を摘示し、副引用例から「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」との事実を認定し、これらに基づき進歩性を否定した。これに対して、裁判所は、上記の事実認定を否定し、副引用例では、エアセルラー緩衝シートではなく合成樹脂フィルムについて引裂方向性を持たせる方法が開示されているにすぎないとした。そして、合成樹脂フィルムに関する上記知見をエアセルラー緩衝シートにも等しく適用可能であると当業者は認識できなかったとし、進歩性を肯定し

た。

切換弁事件の審決では、出願発明は、引用発明1と、「切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」点で相違しているところ、引用発明1と引用発明2（ラチェット機構を開示）に記載された発明は、切換弁において水路切換機構を回動させる手段である点で共通するから、組合せにより出願発明の構成とすることは容易想到であるとした。これに対して、裁判所は、審決中の説示では引用発明2に着目した実質的な検討及び判断が示されていないとし、また、引用発明1と出願発明は「回動—回動変換」方式を採用している点で共通しているのに対し、引用発明2は「直動—回動変換」方式を採用している点で相違し、出願発明の構成に至ることは容易とはいえないとし、進歩性を肯定した。

もっとも、添付の比較表のとおり、上記の知財高裁第3部の判決の規範部分の言い回しは、時と共に変遷しており、「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ように見ることもできる。

また、知財高裁第3部以外の部でも、知財高裁第4部の平成21年2月17日判決においても、引用刊行物中に、相違点に係る本願発明の構成を想到する「契機ないしは動機付けとなる記載や示唆」がないとして、進歩性が肯定された。知財高裁第2部の平成21年3月12日の判決では、「少なくとも他の公知文献等において、…教示ないし示唆が存在することが必要である。」として、進歩性が肯定された。

これらの知財高裁の判例について、従来と比較して判断傾向が変化した、との評価もなされている<sup>2)</sup>。

### (3) 「示唆等」の意義

知財高裁平成21年1月28日判決において、進歩性を否定するために必要とされた「示唆等」

の意義について、仮に、本願発明に至るための明示的な記載であると解すると、特許要件としての進歩性の要求水準は相当低くなることになる。

逆に、「示唆等」の意義を広く解すると、進歩性は否定されやすくなり、すなわち、進歩性の要求水準は高くなることになる。

そこで、「示唆等」の意義が実務上の予測可能性の点からは非常に重要となるが、上述の判決文自体からは明らかとはいえない。

この点、平成22年4月19日の知財高裁第2部の判決が注目に値するものと思われる。この事案は、拒絶査定不服審判の請求不成立の審決に対する審決取消訴訟で、進歩性の有無が争点であった。

特許出願人である原告は、回路用接続部材事件判決の表現を引用し、発明が容易想到であると判断するためには、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、と主張した。

これに対して、被告特許庁は、「進歩性の判断がその技術分野における当業者の視点を踏まえた上で技術分野ごとの実情に合うよう適切に論じられるべきであるのは当然であり、それは複数の公知技術を組み合わせる際の推考容易性の判断においても同様である。また、当業者が公知文献に記載された公知技術を組み合わせる新規の構成とする際の推考容易性を判断する場合に、それを組み合わせる目的若しくは技術思想又はその組み合わせに係る新規の構成の作用効果等が、細部にわたってすべて当該公知文献に記載又は示唆されていなければ推考が容易とはいえないというものではなく、当該公知文献に接した当業者であれば通常着想することができ、又は予測することができる範囲内のものは、そこに記載又は示唆されていることを要しない

というべきである。」と主張した。

そして、裁判所は、「刊行物1発明と刊行物2発明に技術課題の共通性が存在し、両発明の作用・効果の相乗効果が期待されることは前記のとおりであるから、当業者が両発明の技術を組み合わせる動機付けは存在するというべきである。よって、原告の上記主張は採用することができない。」と判示した。

すなわち、裁判所は、進歩性を否定するために示唆は不要である、と明確に言っているわけではないものの、素直に読めば、示唆がなくても動機付けがあればよい、と言っているように読める。そして、当該事案で動機付けが存在するといえる根拠として、主引用発明と副引用発明の「技術課題の共通性が存在し、両発明の作用・効果の相乗効果が期待されること」を挙げている。

この判断手法は、特許庁の審査基準にある従来からのものと変わらないといえる。

なお、平成21年11月5日の知財高裁第4部の判決も、この知財高裁第2部平成22年4月19日判決と同様に、進歩性を否定するためには必ずしも「示唆」が必要ではない、という趣旨のものと解される。この知財高裁第4部の事件では、特許出願人である原告が、進歩性に関し、「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。」と主張した。これに対して、裁判所は、示唆の要否あるいは有無については直接言及せず、「当業者にとって格別困難なく想到し得るものである」と認定して進歩性を否定した。

### 3.2 本判決での進歩性の判断基準

本判決も、「示唆」に言及することなく進歩性を否定したものであり従来の特許庁の審査基準の枠組みに従ったものといえる。

本判決では、①本件特許発明と主引用発明と

副引用発明が、すべて同一の技術分野に属すること、②本件特許発明と副引用発明の作用効果が同一であり、これと主引用発明の課題が共通すること、を理由に、主引用発明に副引用発明を適用することは、当業者が容易に行い得るものであると認定した。

仮に回路用接続部材事件の判決に従い、組合せに関する「示唆等」が必要であるとする、本件の主引用例又は副引用例には、その組合せについて、少なくとも明確な記載や示唆はないため、進歩性を肯定すべきことにもなり得る。しかし、本判決が進歩性を認めなかった結論は妥当なものであるように思われる。本件は、発明の内容を分析的に考えると、主引用発明と副引用発明の単なる寄せ集めの類型に近いものと考えられるところ、審査基準には、単なる寄せ集めについて、次のような説明がある。

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

このような、本来関連性のない事項の単なる寄せ集めの場合には、各々の要素が記載された文献に組合せに関する示唆がないのは、当然ともいえる。したがって、このような場合にまで、進歩性を否定するために「示唆」を要求することは、明らかに不当と言える。

結論としては、回路用接続部材事件の判決の規範部分の趣旨はともかく、今後も、進歩性を否定するために必ず明確な「示唆」が必要となることにはならないであろうと思われる。

### 3.3 進歩性の有無についての結論の検討

以上、3.1及び3.2においては、近時の判例に見られる進歩性についての判断基準(抽象的規範)について検討した。もっとも、個々の事案

を具体的にみると、これらの規範の違いが、進歩性の有無についての当てはめ及び結論に影響しているとは必ずしもいえないように思われる。例えば、エアセルラー緩衝シート事件の判決では、周知技術についての審決での事実認定が誤りであることを述べた後に、上述の規範を説示し、進歩性の有無についての判断を示している。進歩性の有無についての結論が覆った原因は、進歩性に関する規範及びその当てはめ部分にあるのではなく、その前提となる周知技術に関する事実認定にある、と考えることもできる。

そこで、個々の事案における進歩性の有無についての結論の妥当性に関しては、規範の検討とは別個の検討を有するところである。もっとも、インターネット上で入手可能な裁判資料には限りがあるので、本項では以下の点を指摘するに留める。

すなわち、本判決において、回路用接続部材事件等と異なって進歩性が否定された原因としては、①具体的証拠（副引用例）に基づいて主引用発明と本件特許発明の相違点に係る技術的思想が出願前に開示されていたことが立証されたこと、②本件特許発明、主引用発明及び副引用例が、全て同一の技術分野に属しており、課題や作用効果も共通していたこと、③主引用発明と、副引用例に記載された技術的思想を組み合わせることについて、阻害要因がなかったこと（3.4参照）、④本件特許発明には、組合せによる顕著な効果や異質な効果がなかったこと等が挙げられる。

### 3. 4 阻害要因について

本判決では、攪拌具を必要としない飲料提供装置と攪拌具を必要とする飲料提供装置は、その構成、作用効果が異なるから、主引用発明に副引用発明を組み合わせることはできない（阻害要因がある）という原告の主張に対して、裁

判所は、両者はそれぞれ独立したものであって、相互に関連するものではないとして、阻害要因を認めなかった。

思うに、阻害要因とは、技術分野の関連性や課題・作用効果の共通性が認められ、動機付けが推認される場合に、推認を妨げるような特段の事情をいうと解するべきであり、文字通り、動機付けを積極的に阻害する要因であることが必要と解する。

例えば、東京高等裁判所平成15年10月15日判決では、「刊行物発明1、刊行物2記載のロースタ及び刊行物考案3は、互いに技術分野を同一とするか、又は極めて近接するものであるから、これらの技術事項を相互に適用することを阻害する特段の事情のない限り、その適用は当業者にとって容易であるというべきである。」とされた。

よって、単に主引用発明と副引用発明の構成及び作用効果に異なる点があるというだけでは、阻害要因とはなりえないので、判決文から読み取れる主張・立証内容の範囲では、本判決の結論は妥当であると思われる。

## 4. おわりに

以上のとおり、本判決は、回路用接続部材事件判決（知財高裁平成21年1月28日）で示された規範にかかわらず、「示唆」に言及することなく、従来の審査基準に従って進歩性を認めない判断をしたものである。

従来の審査基準の進歩性判断基準は、抽象的に過ぎ、予測可能性に欠くという批判はあり得るところであろう。確かに、進歩性を否定するためには「示唆」が必要である、とするならば、審査官や審判官が進歩性を否定するためには、引用文献のどの部分の記載がどのように出願発明の特徴点を示唆しているのかを説明しなければならなくなり、判断基準の客観化、判断理由の明確化には資するといえる。しかしながら、



上に論じたように、単なる寄せ集めの場合などに常に示唆を要求することは妥当ではない。

そもそも、進歩性は、不可避免的に曖昧な部分を含んでいる要件であるといえ、回路用接続部材事件判決のように如何に基準を明確にするための努力をしても、限界があるといえる。また、裁判官や審判官にとっても、判断基準等の理由付けは結局、後付けであり、結論についての最初の直感が先行するとも言われる。そこで、結局は、進歩性の有無の結論についての、実務家の理論と経験に裏付けられた実務感覚、相場感覚が重要となる。そのような感覚を磨くためには、例えば、判決動向に注意を払うとともに、当該判決が異論なく支持されるものなのか、限界事例に近いものなのかについて各種論文の評価にも注意を払う必要がある。

なお、法的安定性及び予測可能性の点からは

非常に好ましくない事態であるが、添付の比較表のとおり、現状としては、知財高裁の裁判部によって、あるいは審級によって、進歩性に関する判断基準が微妙に異なっているように見える上、同一の裁判部においても、時間と共に基準が揺らいでいるように見える。そのため、判例の検討に当たっては、いずれの裁判部のいずれの時点での判決文であるかについても注意を要するといえる。

#### 注 記

- 1) 細田芳徳，知財管理，2009，Vol. 59，No.12，pp.1631～1642
- 2) 長谷川芳樹，ソウエイヴォイス，APRIL 2010，pp.2～3  
<http://www.soei.com/jp/images/voice/58shiten.pdf>（参照日：2010.6.25）

進歩性の有無が争点となった近時の判例の比較

事件名/ 判決日/ 裁判体/ 訴訟類型	判決の規範部分	進歩性※	備考
① 回路用接続部材事件/ H21.1.28/ 知財高裁第3部/ 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟	「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。」	肯定	
② 動的な乗物事件/ H21.2.17/ 知財高裁第4部/ 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟	「引用刊行物には、相違点1に係る本願発明3の構成を想到する契機ないしは動機づけとなる記載や示唆があるものとは認めることはできない。」	肯定	・①の規範を引用してはいないが、あてはめにおいて、「記載や示唆」の有無について判断した。
③ ポリマー組成物事件/ H21.3.12/ 知財高裁第2部/ 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟	「引用文献2…に接した当業者…本願発明の構成に至るためには引用発明に定めた要件に反して、…径の大きさを0.10mm…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体について径の大きさを0.10mm…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。」	肯定	・引用文献では、径が0.1mm未満のものが一定以上の割合を占めることを、導電性及び機械的強度確保の点から明示的に排除していた事案であった。
④ キシリトール調合物事件/ H21.3.25/ 知財高裁第3部/ 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟	「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の存在することが必要であるというべきである。」	肯定	・①の事件での「当然である」という語が削除された。
⑤ エアセルラー緩衝シート事件/ H21.3.25/ 知財高裁第3部/ 無効審判の審決取消訴訟	「特許発明が容易想到であると判断するためには、主たる引用発明、従たる引用発明、技術常識ないし周知技術の各内容の検討に当たっても、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、特許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解するのが相当である。」	肯定	・①の事件での「先行技術」がより具体化された。 ・①の事件での「当然である」という語が削除され、「と解するのが相当である」となった。
⑥ 切換弁事件/ H21.4.27/ 知財高裁第3部/ 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟	「審決が、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの判断をする場合においては、そのような判断をするに至った論理過程の中に、無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り得るため、そのような判断を回避することが必要となる。」	肯定	・「示唆等」については言及せず。

⑦	浄水器用吸着剤事件/ H21.11.5/ 知財高裁第4部/ 拒絶査定不服審判の審 決取消訴訟	「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得ることと認められ る。」	否定	・原告は、①の規範を 引用して「示唆等」の 不存在を主張した。 ・当該争点に係る相違 点2は、吸着材の用途 に過ぎなかった。
⑧	ソースダウンパワート ランジスタ事件/ H22.4.19/ 知財高裁第2部/ 拒絶査定不服審判の審 決取消訴訟	「原告は、刊行物1発明、刊行物2発明、その他技術 常識ないし周知技術には、刊行物1発明のゲート電極 の構造として刊行物2発明を採用する試みをしたはず であるという示唆等は一切存在していないから、本願 発明は、刊行物1発明、刊行物2発明及びその他技術 常識ないし周知技術から容易に想到し得たものではな い、と主張する。 しかし、刊行物1発明と刊行物2発明に技術課題の 共通性が存在し、両発明の作用・効果の相乗効果が期 待されることは前記のとおりであるから、当業者が両 発明の技術を組み合わせる動機付けは存在するという べきである。」	否定	・「示唆」がなくとも、 「動機付け」があれば、 進歩性は否定される、 と読める。
⑨	浄水自動販売機事件/ H22.5.21/ 東京地裁民事第40部/ 侵害訴訟	本文2.2参照。	否定	

※進歩性の欄について、進歩性を否定した審決を取り消した場合は、「肯定」とした。

(原稿受領日 2010年6月25日)