

特許の進歩性判断における阻害要因主張の留意点

—— 2 種類の阻害要因 ——

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 特許の進歩性判断における阻害要因について、審査基準では、「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」とされ、4類型に分けて具体例と共に説明されている。そして、「刊行物等の中に、請求項に係る発明を容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。」とし、引用発明としての適格性欠如による阻害要因が説明されている。近年の裁判例を確認したところ、阻害要因ありと判断された裁判例の半数以上は、審査基準で具体例を用いずに示された「請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載」に基づく阻害要因であった。これを踏まえ、本稿では、適切な阻害要因主張について提言する。

目 次

1. はじめに
2. 阻害要因とは
 2. 1 審査基準における阻害要因
 2. 2 報告例における阻害要因
 2. 3 本稿における阻害要因の定義
3. 裁判例の調査と分析
 3. 1 調査対象
 3. 2 裁判例の分析
4. 裁判例紹介
 4. 1 権利者が阻害要因1のみを主張し、裁判所が阻害要因1を判断した裁判例
 4. 2 出願人が阻害要因2のみを主張し、裁判所が阻害要因1を判断した裁判例
 4. 3 技術常識を用いて阻害要因1が判断された裁判例
5. 実務者への提言
6. おわりに

1. はじめに

特許の出願審査段階や無効審判等において、

進歩性がないことの理由として、主引用発明に、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点が記載された他の引用発明（以下、「副引用発明」という）を適用することで、当業者が主引用発明から請求項に係る発明を容易に想到できる、という論理付けがされることが多い。このとき、出願人・権利者の反論の1つとして、阻害要因に関する主張がある。

阻害要因に関して、平成27年9月に改訂された特許・実用新案審査基準（以下、「審査基準」という）では、「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」とし、主引用発明と副引用発明との関係による阻害要因を4類型の観点で分類している。さらに、主引用発明又は副引用発明の適格性の欠如による

* 2015年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

阻害要因についても言及している。

ここで、阻害要因の有無の検討に際し、まず、上記の4類型に示される主引用発明と副引用発明との関係から出発すると、本件発明に対する主引用発明として、適格性が存在することを前提に検討することになる。このため、上記の主引用発明と副引用発明との関係による阻害要因の検討後に、本件発明に対する主引用発明の適格性の欠如による阻害要因を独立して検討する機会を逸するように思われる。

また、そもそも進歩性判断は、主引用発明から本件発明を容易に発明することができるか否かであるともいえ、そのような立場に立てば主引用発明の適格性の欠如による阻害要因が出発点となるべきであると考えられる。そこで、本稿においては、主引用発明の適格性の欠如による阻害要因に着目し、阻害要因が争点の1つとなっている近年の裁判例を検討した。その結果、半数以上の裁判例は、主引用発明の適格性の欠如による阻害要因について判断された裁判例であった。

さらに、阻害要因があると認定され、進歩性があると判断された裁判例の中においても、出願人・権利者の阻害要因の主張と、裁判所の阻害要因の判断が必ずしも一致していない裁判例が確認された。

本稿では、出願人・権利者として、阻害要因を適切に主張できるよう、上記2種類の阻害要因を中心に検討手順や留意点を示す。

本稿執筆は、2015年度特許第2委員会の下萩原勉委員長（日立製作所）、河瀬博之委員長代理（中外製薬）、中村雅彦委員長代理（鹿島建設）、同第3小委員会の林雅明小委員長（オムロンオートモーティブエレクトロニクス）、中城伸介小委員長補佐（豊田合成）、松下和正小委員長補佐（キヤノン）、浅野良介（東芝）、今村啓太（大日本印刷）、家守啓（大王製紙）、高田俊佑（大塚製薬工場）、中村雄介（本田技

研工業）、藤田江里（キョーリン製薬ホールディングス）、村田秀之（TOTO）、本山厚司（日本触媒）、吉田典隆（カネカ）によるものである。

2. 阻害要因とは

「阻害要因」という用語は特許法上の用語ではなく、明確な定義が存在するわけではない。一方、審査基準では、具体例を付して説明がされている。また、阻害要因について判断した裁判例を基に様々な報告がなされている。

本章では、審査基準および各報告例における阻害要因について概説し、本稿における阻害要因の定義について説明する。

2. 1 審査基準における阻害要因

審査基準において、阻害要因は「進歩性が肯定される方向に働く要素」の主な1つであり、先行技術に基づいて当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築（論理付け）ができるか否かを判断するための要素であるとされている。

阻害要因について、審査基準はまず「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」と述べており、主引用発明と副引用発明との関係による阻害要因を示している。

このような阻害要因の例として、副引用発明が以下の4つの類型に該当することを挙げている。

- 「(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明
- (ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
- (iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明
- (iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発

明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明」

そして、具体例と共に各類型の解説をしている。

次に「刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。したがって、主引用発明又は副引用発明がそのようなものであることは、論理付けを妨げる阻害要因になる」と述べており、本件発明に対する主引用発明又は副引用発明の適格性の欠如による阻害要因を示している。

2. 2 報告例における阻害要因

(1) 副引用発明を主引用発明に適用することの阻害要因

審査基準に示される、副引用発明を主引用発明に適用することの阻害要因の4つの類型は、特許庁審判部により編集された書籍「判決から見た進歩性の判断－審判における留意点と事例分析－」¹⁾で紹介され、阻害要因を判断した裁判例を解説する報告に多く用いられている^{2)~5)}。

(2) 主引用発明から本件発明を想到する過程における阻害要因

前章で紹介した「主引用発明から本件発明を想到する過程における阻害要因」について以下のように報告されている。

まず、「本判決は、引用発明の構成をその作用効果を失わせる方向に変更することになるから、本願発明に対して「阻害要因」となり得るものが引用発明の中にあると判断し、進歩性を容認したと考えることができる。」とした報告がある⁶⁾。

そして、本発明と引用発明の課題の相違が動機づけの阻害要因となるかについて、「本発明

の課題が引用例に提示されていないだけ又は本発明と引用発明の課題が単に相違するだけでは動機づけの阻害要因とならないが、本発明（または引用発明）の課題に徴すれば特定の技術が積極的に排除されていることが明らかな場合は、動機づけの阻害要因と認められる。」との報告もある⁷⁾。

同様に、課題に着目し、「主引用発明と本件発明の課題が異なり、しかも、主引用発明の課題が本件発明の課題の解決手段と逆のものであることから、本件発明に想到することについての阻害要因がある」と判断した裁判例を紹介した報告もある⁸⁾。

(3) 技術常識を用いた阻害要因

阻害要因について、技術常識に着目した報告もある。

まず、特段の事情としての「阻害事由」として、「別の観点から見た技術評価（例：技術の特異性）や、業界（当事者）における認識（例：固定観念）など、組合せの容易性の推論を妨げる事由」を挙げ、この阻害事由について「多くの場合、特許庁の職権調査には期待できないか、なじまないものであり、通常は、出願人・特許権者の主張・立証をまっけて、検討の対象とするのが審査経済にかなうものと考えられる。」と報告されている⁹⁾。

また、「引用発明に周知技術等を適用することは、出願時の技術常識に反すること」とする類型を挙げ、技術常識を用いて阻害要因が判断された裁判例があることが報告されている¹⁰⁾。

2. 3 本稿における阻害要因の定義

本稿では、主引用発明から本件発明を想到する過程における阻害要因を「阻害要因1」、副引用発明を主引用発明に適用することの阻害要因を「阻害要因2」とし、阻害要因を2つに分類した。これらの概念を図1に示す。

阻害要因1とは、本件発明と主引用発明との間の相違点に起因した阻害要因のことである。この場合、主引用発明に適格性が欠け、主引用発明から本件発明を容易に想到できたことの論理付けができず、主引用発明にどのような副引用発明の適用を試みたとしても容易想到となりにくいと考えられる。この典型例は、図2に示すような例である。即ち、本件発明が発明特定事項A、B、C及びDからなる発明であり、主引用発明が発明特定事項A、B及びCからなる発明である場合において、本件発明と主引用発明の相違点である発明特定事項Dを主引用発明に適用することが、主引用発明の目的Eに反する場合である。

一方、阻害要因2とは、副引用発明を主引用発明に適用することの阻害要因である。この場合、副引用発明に適格性が欠け、本件発明と主引用発明との相違点以外の部分が阻害要因となる。そして、他の副引用発明を適用することで阻害要因が解消され、容易想到となる場合があると考えられる。この典型例は、図3に示すような例である。図3に示す例では、本件発明が発明特定事項A、B、C及びDからなる発明であり、主引用発明が発明特定事項A、B及びCからなる発明であり、副引用発明が発明特定事項A、C及びDからなる発明である。このような場合において、本件発明と主引用発明との相違点である発明特定事項Dについて、主引用発明に副引用発明に記載の発明特定事項Dを適用することが、主引用発明の目的Fと、発明特定事項Dとは直接関係のない副引用発明の目的Gとが相反することによって妨げられる場合である。

次章では、阻害要因1と阻害要因2の2種類の観点から、主に出願人・権利者の主張と裁判所の判断について分析した結果を説明する。

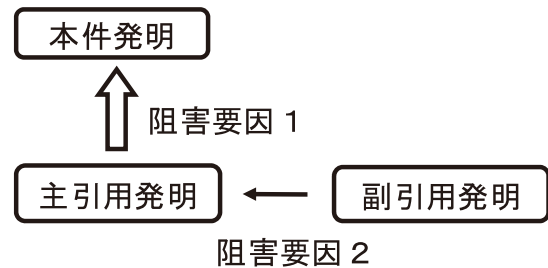


図1 2種類の阻害要因

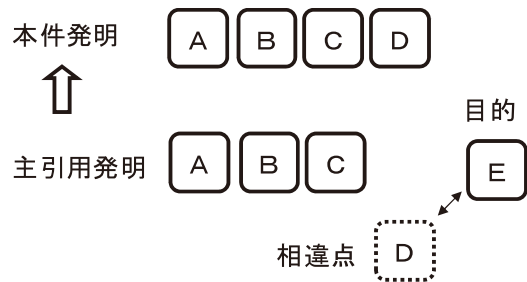


図2 阻害要因1の典型例

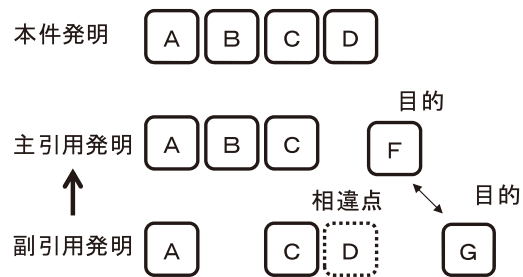


図3 阻害要因2の典型例

3. 裁判例の調査と分析

3.1 調査対象

阻害要因を争点とする裁判例¹¹⁾を、裁判所ホームページ内の「裁判例情報（知的財産裁判例集）」から抽出した。抽出した裁判年月日（判決言渡日）の期間は、平成25年1月1日～平成27年8月31日であり、抽出日は平成27年8月31日である。

抽出された裁判例は346件であり、そのうち、裁判所において阻害要因について判断されたものは166件であった。166件中、阻害要因ありと判断されたものが32件、阻害要因なしと判断さ

れたものが134件であった。

阻害要因について判断された裁判例に関し、訴訟類型別の件数については、無効審判の審決に対する訴訟が60件、特許権侵害訴訟が28件、拒絶査定不服審判の審決に対する訴訟が77件、訂正審判の審決に対する訴訟が1件であった。図4に、訴訟類型別に阻害要因あり／なしと判断された割合を示す。「阻害要因あり」と判断された割合は、(A) 無効審判の審決に対する訴訟において32%と比較的高く、(B) 侵害訴訟で21%、(C) 拒絶査定不服審判の審決に対する訴訟で9%という順に低くなった。

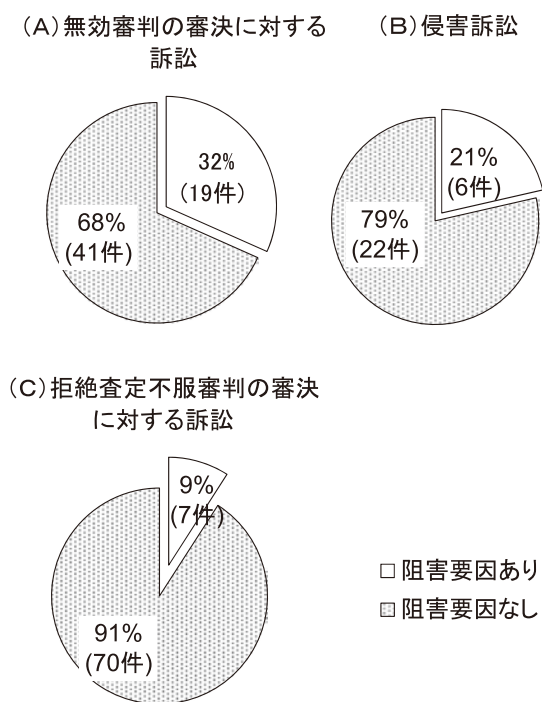


図4 阻害要因あり／なしと判断された割合

3. 2 裁判例の分析

抽出された裁判例のうち、阻害要因ありと判断された32件の裁判例について出願人・権利者の主張および裁判所の判断を分析したところ、第2章で述べたように、阻害要因1と阻害要因2の2種類に分類された。

阻害要因1の「主引用発明から本件発明を容

易に想到できたことの論理付けができない」ことについては、主引用発明の適格性等として、いくつかの論文等で論じられている。例えば、「裁判所は、進歩性判断における設計変更は、かかる技術的な判断に基づくことなく、引用発明の技術的思想を前提とし、設計変更を行う動機付けがあるかを慎重に判断しなければならないことを明らかにした。」と述べられている¹²⁾。また、「本件発明Aに共通要素を多く有する従来発明」について、「多数ある発明の中からなぜ選択し得たかについて、合理的な理由を必要とするのである。」とした上で、「このような場合について、いくつかの知財高裁やその前身である東京高裁知財部の裁判例には、『引用例（引用発明）として適格性を欠く』と判示するものがある」と指摘されているものがある¹³⁾。他にも、「主引例の選択は、事後的判断そのものである。」とした上で、「主引例の選択について、『ある技術的課題を解決するためにこの技術（主引例）が利用できることを着想することは容易である』ということを示す必要がある。」として、主引用発明（主引例）の適格性の問題が述べられているものがある¹⁴⁾。

表1に、阻害要因ありと判断された裁判例を、阻害要因1、阻害要因2の観点で分類し、集計した結果を示す。なお、分類に際し、出願人・権利者の主張については、阻害要因に関する主張が文言上認められるものすべて（少なくとも形式的にでも主張していると認められるものすべて）を対象とした。一方、裁判所の判断については、判決に直接結びついていると思われる実質的な判断のみを対象とした。これは出願人・権利者が行った阻害要因に関するすべての主張に対し、裁判所が実質的にどのように判断したのかを考察することで、適切な阻害要因の主張が何かを明らかにするためである。

表1に示す通り、出願人・権利者の主張が阻害要因1のみであった裁判例は12件であり、そ

表1 裁判例の分類結果（計32件）

		出願人・権利者の主張			
		阻害要因1のみを主張 (12件)	阻害要因2のみを主張 (13件)	阻害要因1および 阻害要因2を主張 (3件)	阻害要因の 主張なし (4件)
裁判所の判断	阻害要因1を判断 (23件)	11件 ①	5件 ③	3件 ⑤	4件 ⑦
	阻害要因2を判断 (9件)	1件 ②	8件 ④	0件 ⑥	0件 ⑧

のうち、出願人・権利者の主張通り裁判所が実質的に阻害要因1を判断した裁判例（欄①）が11件、主張とは異なり阻害要因2を判断した裁判例（欄②）が1件であった。なお、阻害要因1を主張した裁判例に関し、主引用発明から本件発明を想到するための動機付けがないことを強調する意図をもって、出願人・権利者が、阻害要因を主張していると思われる裁判例があった。

また、出願人・権利者の主張が阻害要因2のみであった裁判例は13件であり、そのうち、出願人・権利者の主張とは異なり裁判所が実質的に阻害要因1を判断した裁判例（欄③）が5件、主張通り、阻害要因2を判断した裁判例が8件（欄④）であった。欄③の裁判例については、出願人・権利者の主張に対応させて、裁判所は、出願人の阻害要因1の判断に続けて、補足的に阻害要因2についても判断していた。

出願人・権利者が、阻害要因1および阻害要因2を主張した裁判例は3件で、そのいずれにおいても、裁判所は実質的に阻害要因1を判断していた（欄⑤、欄⑥）。

また、出願人・権利者によって阻害要因に関する主張がされなかった裁判例は4件あり、そのいずれにおいても、裁判所は実質的に阻害要因1を判断していた（欄⑦、欄⑧）。

通常、出願人・権利者の主張している点と、裁判所が判断する点とは、一致する傾向にあると思われる。特に、表1では、裁判所が「阻害

要因がある」と判断している裁判例のみを抽出して分類しているので、この一致の傾向はより高くなると考えるのが自然である。そうすると、表1においては、分類された裁判例は、欄①、欄④に集中するはずである。

しかし、実際に分類してみると、これらが一致していない裁判例が散見された。具体的には、欄②、欄③に分類される裁判例が少なからずあった。この点に関し、出願人・権利者の主張の種類別では、阻害要因1を主張している裁判例が12件、阻害要因2を主張している裁判例が13件と、ほぼ同じ件数であったのに対し、裁判所は、実質的に阻害要因1のみを判断している裁判例が23件、阻害要因2のみを判断している裁判例が9件であり、阻害要因1を判断した裁判例が半数以上を占めた。これは、出願人・権利者が主引用発明と副引用発明との間の阻害要因を主張しているのに対して、裁判所は、進歩性の判断でよく行われているように、主引用発明から本件発明を容易に想到できるか否かを判断しているためと思われる。

なお、表1中には数字を示していないが、裁判所が阻害要因1について判断した裁判例のうち、本発明の出願当時の技術水準・技術常識を用いることによって阻害要因があると判断していた裁判例も存在した。次の章では、阻害要因1および阻害要因2について主張または判断された裁判例、そして阻害要因1の判断において

技術常識が用いられた裁判例を紹介する。

4. 裁判例紹介

4. 1 権利者が阻害要因1のみを主張し、裁判所が阻害要因1を判断した裁判例

「人体検出器」事件（知財高判平成25年2月28日（平成24年（行ケ）第10208号））

本事件は、無効審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟であり、権利者が、阻害要因1のみを主張し、裁判所も、阻害要因1のみを判断した裁判例（表1の欄①）である。

この事件では、受信機と接続され、侵入者と判断した際には、発報出力を行う人体検出器に於いて、人体検出器と受信機との接続が、本件発明では、「ループ接続」であるのに対して、引用発明1では、「無線」による接続であり、この相違点に関する阻害要因の有無について、争われた。

権利者は、「ループ接続が当業者によく用いられる接続形態の一つであったとしても、直ちに、引用発明1に適用することが容易であるということにはならない。審決が認定しているとおり、引用発明1に係る侵入探知器は、「完全に自足的な搬送型」のものであり、旅客機毎に配置されるから、受信機とループ接続することは不可能であるし、もし有線によってループ接続してしまえば、旅客機が離陸できなくなってしまうから、引用発明1に相違点のループ接続を適用できないことは明らかである」とし、引用発明1（主引用発明）から本件発明を想到する過程における阻害要因1の主張を行った。

一方、裁判所は、「引用発明1の航空機のための侵入探知器は、「完全に自足的な搬送型」のものであり、他の侵入探知器との間で有線によるループ接続等により相互に接続されることを想定していない。また、引用発明1においては、発報出力後の動作確認灯が点灯しない所定

の遅延時間が経過するまでの間に検知範囲内の保安要員により侵入探知器が無作動化される事態が想定されているところ、有線によりループ接続がなされて直列に接続されれば、複数の検知器のうちの一機についてのみ警備解除を行うことができなくなるから、引用発明1の侵入探知器が「完全の自足的な搬送型」のものであることと相容れないこととなる。したがって、有線式ループ接続自体は周知慣用の技術であるとしても、甲3発明の侵入探知器を有線によってループ接続することは容易想到ではなく、むしろ阻害要因があるというべきである。」とし、引用発明1（主引用発明）から本件発明を想到する過程における阻害要因1について判断した。

4. 2 出願人が阻害要因2のみを主張し、裁判所が阻害要因1を判断した裁判例

「表底」事件（知財高判平成25年1月17日（平成24年（行ケ）第10166号））

本事件は、拒絶査定不服審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟であり、出願人が、阻害要因2のみを主張し、裁判所が実質的に阻害要因1を判断した裁判例（表1の欄③）である。

この事件では、本件発明が、「弾性可変部材の変形臨界点に達したとき、上層と下層の相互接触に伴い、上層と下層の接線方向の平行変形に対して剛性を示す」のに対して、引用発明1（主引用発明）は、そのような構成を備えておらず、この相違点に関する阻害要因の有無について争われた。

出願人は、「引用発明1（主引用発明）において、接線方向へのせん断変形の場合に、鉛直方向幅が不変であることを考慮するならば、引用発明2（副引用発明）の突起を上層及び下層の間に設けたとしても、当該突起は、下層との間で隙間を形成した状態が継続するというにすぎず、剛性を示すことができないから、当業者は、当該突起によって剛性を発揮させることを

想到することが客観的に不可能である。」とし、引用発明2（副引用発明）を引用発明1（主引用発明）に適用することの阻害要因2の主張を行った。

一方、裁判所は、「引用発明1（主引用発明）及び2（副引用発明）と本願発明とは、いずれも運動靴の靴底（表底）に関するものであって、技術分野を同一にするが、引用発明1は、運動靴の接地に伴う急速な安定性を解消して弾性をもたらそうとするものであるのに対し、引用発明2（副引用発明）及び本願発明は、運動靴の接地に伴う弾性を解消して安定性をもたらそうとするものであって、その解決課題及び作用効果が相反しているから、引用発明1（主引用発明）には、本願発明の本件相違点に係る構成を採用すること又は引用発明2（副引用発明）を組み合わせることについての示唆も動機付けもないばかりか、引用発明1（主引用発明）は、接地による荷重が掛かった際に上部辺が前後に揺れるような構成を採用しているため、これとは相反する本願発明の本件相違点に係る構成を採用することについて阻害事由があるということができ、…」とし、引用発明1（主引用発明）から本件発明を想到する過程における阻害要因1を実質的に判断した。なお、裁判所は、出願人の阻害要因2の主張にあわせて、阻害要因2についても補足的に判断した。

4.3 技術常識を用いて阻害要因1が判断された裁判例

「透明フィルム」事件（知財高判平成26年9月25日（平成25年（行ケ）第10339号））

本事件は、無効審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟であり、権利者が、阻害要因1および阻害要因2を主張し、裁判所が、本発明の出願当時の技術水準・技術常識を用いることによって、実質的に阻害要因1で判断した裁判例（表1の欄⑤）である。

この事件では、「エチレン／酢酸ビニル共重合体に添加される水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等の金属水酸化物について、本件発明1は、その配合量が共重合体に対して0.01ないし0.5質量%であり、その形状が粒子状であり、かつその平均粒径が5 μ m以下であるのに対し、甲1発明は、その配合量がエチレン／酢酸ビニル共重合体樹脂100重量部に対し1ないし50重量部であり、その形状及び平均粒径が特に限定されていない点」の相違点に関する阻害要因の有無について、争われた。

まず、権利者は、甲1発明（主引用発明）の属する技術分野における技術常識（難燃剤と受酸剤という異なる用途における水酸化無機塩の配合量の相違）を考慮し、甲1発明（主引用発明）を甲2文献ないし甲5文献（副引用発明）に適用することの阻害要因2を次のように主張した。「難燃剤と受酸剤は、機能、特性が全く異なるものとして当業者に慣用されている。そして、難燃剤は比較的多量に含有させなければ効果は得られず、難燃剤として水酸化無機塩を用いる場合は、樹脂100部に対して130部などと多量に配合することが技術常識である。これに対し、受酸剤として水酸化無機塩を用いる場合は、用途や想定される酸の発生量に応じて、その酸を中和するために必要な含有量を調整するものと解され、本件発明1では共重合体に対して0.01～0.5質量%と規定されている。このように、水酸化無機塩は、難燃剤として用いる場合と受酸剤として用いる場合とでは全く作用効果が異なり、配合する含有量の範囲等も全く異なるから、甲1文献に難燃剤の一例として水酸化無機塩の記載があっても、受酸剤に関する記載が一切ない以上、受酸剤を使用すべき課題は示唆されておらず、甲1発明と、受酸剤に関する技術常識を組み合わせる動機付けは何ら存在しない。」

そして、権利者は、甲1発明（主引用発明）

から本件発明を想到する過程における阻害要因1を次のように主張した。「むしろ、水酸化無機塩の量を減らすことで難燃剤として機能しなくなることからすれば、組み合わせることに阻害事由がある。さらに、甲1文献には、フィルムの透明性を低下させる水酸化無機塩を難燃剤として透明フィルムに配合することの動機付けも一切なく、フィルムの透明性を低下させないように、その含有量を極めて少量に設定することは、難燃性の向上という甲1発明の目的に反するから、その含有量を本件発明1の規定する範囲に設定することに阻害事由がある。」

一方、裁判所は、「樹脂を難燃性のものとするために無機難燃剤を配合する場合には樹脂に対して少なくとも数十%以上、場合によっては樹脂よりも多量に用いるとの技術常識を踏まえ、甲1発明における難燃剤の配合量を、甲1文献に好ましい配合量として記載された範囲の配合量よりも低い0.01ないし0.5質量%まで低減させることには阻害事由があるというべきである。」とし、技術常識を用いて、甲1発明（主引用発明）から本件発明を想到する過程における阻害要因1について実質的に判断した。

5. 実務者への提言

以上の検討を通じて、阻害要因が争点となり、かつ、阻害要因があると判断された裁判例のうち半数以上について、裁判所は主引用発明から本件発明を想到する過程における阻害要因（阻害要因1）を判断していることが分かった。また、それらのうち、出願人・権利者が副引用発明を主引用発明に適用することの阻害要因（阻害要因2）のみを主張した場合や、阻害要因を主張しなかった場合であっても、裁判所が阻害要因1を判断した裁判例が少なからずあった。これは、裁判所は、阻害要因の有無を判断するに際し、まず、本稿で示した阻害要因1の観点で検討し、次に阻害要因2の観点で検討してい

るためと考えられる。

そのため、出願人・権利者が、裁判所と同様に阻害要因1、阻害要因2の順で検討し、その検討結果に基づいた主張をすることにより、裁判所は阻害要因の有無を判断しやすくなるものと考えられる。さらに、阻害要因2を主張しようとする場合であっても、阻害要因1を主張することが可能か否かについても十分に検討し、可能な限り阻害要因1を主張すべきであろう。阻害要因1が認定されれば、どのような副引用発明の適用を試みたとしても容易想到となり、くいと考えられるからである。

また、4.3節で紹介したように、当業者の技術常識を用いて阻害要因を見いだして阻害要因があると判断した事例も見られたことから、阻害要因の有無を検討するにあたり、技術常識を用いることも考慮すべきである。これは、本件発明、主引用発明または副引用発明が記載されている文献の開示内容から直接的には阻害要因が主張しづらい場合であっても、主引用発明や副引用発明の開示内容、或いはその組み合わせに関して、技術常識を考慮することにより、これらに阻害要因があることを主張しやすくなることがあるためである。

これらのことから、出願人・権利者が阻害要因を主張するにあたり、次のような手順で検討することを提案する。

- ①主引用発明から本件発明を想到する過程における阻害要因(阻害要因1)の主張が可能か?
- ②技術常識を用いた阻害要因1の主張が可能か?
- ③副引用発明を主引用発明に適用することにおける阻害要因(阻害要因2)の主張が可能か?
- ④技術常識を用いた阻害要因2の主張が可能か?

まず、①主引用発明から本件発明を想到する過程における阻害要因（阻害要因1）の主張が可能か否かを検討する。このとき、本件発明および主引用発明を記載した文献から、直接的に阻害要因1を見いだせない場合がある。そのよ

うな場合、②主引用発明に起因する阻害要因を説明し得る技術常識が記載された他の文献の存否の調査を試み、当業者の技術常識を用いて阻害要因1を主張できるか否かを検討する。

次に、③副引用発明を主引用発明に適用することにおける阻害要因（阻害要因2）の主張が可能か否かを検討する。このとき、阻害要因2を見いだせない場合、阻害要因1のときと同様に、④副引用発明に起因する阻害要因を説明し得る技術常識が記載された他の文献の存否の調査を試み、当業者の技術常識を用いて阻害要因2を主張できるか否かを検討する。

なお、阻害要因の根拠を当業者の技術常識で説明しようとする場合、その文献の調査に当たっては、発明担当部門の技術者に協力を仰ぐことが有効であると考えられる。

以上の検討において、手順①～④のいずれかの主張が可能である場合、手順①～④に示した順で可能な阻害要因の主張をすべきであろう。

6. おわりに

進歩性なしとの通知または主張に対する反論として、阻害要因を検討することは、実務上多いと思われる。本稿では、出願人・権利者の立場から、阻害要因があることをどのように主張すべきかを提言した。

そして、阻害要因1、阻害要因2の順で検討することは、裁判所の検討順序にも合致し、裁判所も判断しやすくなるものと考えられるため、審理における争点整理のしやすさといった点から、訴訟経済的にも好ましいといえる。そして、出願人・権利者にとって、裁判の予測可能性が高まるといえるであろう。

本稿が、出願人・権利者にとって、阻害要因を検討し、主張する際の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 特許庁審判部「判決から見た進歩性の判断－審判における留意点と事例分析」, 発明協会, pp.7～8 (2000)
- 2) 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－阻害要因について－」, 知財管理, Vol.62, No.11, pp.1547～1564 (2012)
- 3) 酒谷誠一, 「近年の裁判例における阻害要因の分類と阻害要因主張時における阻害要因の検討」, パテント, Vol.68, No.11, pp.90～98 (2015)
- 4) 永野周志, 「特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論」, 経済産業調査会, pp.292～341 (2013)
- 5) 渡部温, 「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(2)」, パテント, Vol.58, No.4, pp.112～132 (2005)
- 6) 上羽秀敏, 「引用発明の作用効果が失われる場合の進歩性の判断手法」, 知財管理, Vol.65, No.6, pp.811～820 (2015)
- 7) 高瀬彌平, 「課題の相違が動機づけの阻害要因となるか否かに関する審決取消訴訟判決例」, パテント, Vol.57, No.8, pp.82～97 (2004)
- 8) 生田哲郎, 中所昌司, 「主引用発明と特許発明の課題が異なるものであり、阻害要因があるとされ、進歩性が肯定された事例」, The Invention, No.11, pp.41～43 (2014)
- 9) 相田義明, 「進歩性の判断構造についての一考察」, 特技懇, No.225, pp.72～81 (2009)
- 10) 前掲注3) p.94
- 11) 裁判例の抽出条件
権利種別：特許権
訴訟類型：行政訴訟, 民事訴訟, 民事仮処分
全文：キーワードとして「阻害」「思想に反する」「課題に反する」「目的に反する」「目的が失」「目的を失」「効果が失」「効果を失」「効果が得られな」「作用が失」「作用が得られな」「思想に反し」「課題に反し」「目的に反し」の少なくとも1つを含む。
なお、本研究では、判決文において「阻害要因がある」等直接的な表現は用いていないが、「阻害要因」を争点としていると思われる裁判例についても抽出し、調査対象とすることとした。そこで、キーワードは、進歩性が争点となっている裁判例のうち「阻害要因」を判断していると思われる例の判決文中から適宜選定した。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 12) 井上義隆,「進歩性判断の手法—知財高裁と特許庁の判断が分かれた最近の事例の分析を通じて—」, パテント, Vol.61, No.3, pp.24~37 (2008)
- 13) 塚原朋一,「特許の進歩性判断の構造について(知的財産法の新しい流れ—片山英二先生還暦記念論文集—)」, 青林書院, pp.417~433 (2010)
- 14) 高橋淳,「進歩性の判断Ⅱ」, 知財ぷりずむ, 9巻, 105号, pp.19~37 (2011)
- (原稿受領日 2016年5月17日)

