

所謂「容易の容易」の進歩性判断についての一考察

——ロータリ作業機のシールドカバー事件——

知的財産高等裁判所 平成28年3月30日判決
平成27年(行ケ)第10094号 審決取消請求事件

玉 井 敬 憲*

抄 録 進歩性は、請求項に係る発明が先行技術から容易に想到し得たか否かを問う特許要件であり、「容易」の解釈が多岐にわたり判然とせず、裁量に頼らざるを得ないとの実情がある。それ故に、進歩性判断への対応には、蓄積された判例理論を論拠とした実務が求められる。本判決は、先行技術となる複数の引用発明を組み合わせて本件発明に想到する過程で、「容易」になし得ると評価される段階を2つ経ることになる事案である。「容易」な発明の創作を2つ積み重ねるとの意で「容易の容易」と称されている。「容易」がどれほど積み重なっても、屋上屋を架すがごとく無益なものが積み重ねられるだけであれば、2つの段階を通じて結局は容易であるといえそうである。審決も進歩性を否定するものであったのに対して、本判決は、それを覆して「容易の容易」の成立を認めて進歩性を肯定したものである。本判決がそのように判断した拠り所は何か、進歩性判断に対する本判決の意義を探究し、それを踏まえて、実務上の留意点を考察する。

目 次

- はじめに
- 事案の概要
 - 経 緯
 - 本件発明
 - 引用発明
 - 争 点
 - 判 旨
- 評 釈
 - 引用発明の解釈に関する判断
 - 相違点の容易想到性に関する判断
 - 本判決の意義
- 実務上の留意点
- おわりに

1. はじめに

進歩性判断は、先行技術に基づいて、当業者

が請求項に係る本件発明を容易に想到し得たことの論理付けができるか否かに係るものである¹⁾。とりわけ、複数の引用発明を組み合わせるに際し、主引用発明を基準にして、それに副引用発明を適用して本件発明に想到するか否かを検討する進歩性の有無の判断²⁾は、実務上最も頻繁になされているといえる。本判決は、本件発明の特定の構成を副引用発明の構成から導く段階と、主引用発明に当該特定の構成を適用する段階とからなる2つの段階を経て本件発明に想到することが容易か否かの進歩性を判示した事案である。結論としては、所謂「容易の容易」を進歩性判断のメルクマールとし、それに該当することをもって進歩性を有しているとの判断が

* 特許業務法人安富国際特許事務所 所長 弁理士
Takanori TAMAI

なされた。

本稿は、本判決の判断に至る過程に沿って、引用発明の解釈に関する判断及び相違点の容易想到性に関する判断を解説すると共に、進歩性判断における本判決の意義を探究し、それを踏まえて、本判決から抽出される進歩性に関する実務に役立つ事項について考察を試みるものである。

2. 事案の概要

2.1 経緯

本件は、発明の名称を「ロータリ作業機のシールドカバー」とする本件発明（特許第5454845号）に係る特許に対する無効審判でなされた無効審決に対して、特許権者である原告が特許無効審判請求人を被告として上記審決の取消しを求める審決取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起した事案である。

特許庁は、無効審判において請求された特許請求の範囲の訂正を認めた上で、本件発明は、主引用発明（引用発明1）に副引用発明（引用発明2）を適用することによって、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第29条第2項（進歩性）の規定に違反してされたものであるとの無効審決をした。これに対して本判決は、本件発明の進歩性を肯定し、上記審決を取り消すと判示したものである。

2.2 本件発明

本稿では、訂正後の特許請求の範囲に記載の請求項1及び請求項2に係る発明のうち、本判決で実質的に論じられた上記請求項1について考察する。

本件発明（図1参照）を概括すれば、トラクタの後部に装着される作業ロータ5と、その上方を覆うシールドカバー本体2及びその後方に

連結されるエプロン3を有するシールドカバー1とを備えるロータリ作業機におけるシールドカバー1に係るものであり、シールドカバー本体2及びエプロン3の両方の内面に土除け材4がその固定位置において互いに重なるように取り付けられた構成を有する。当該土除け材4は、ロータリ作業機の進行方向前方側の端部から後方側の位置までの区間が自由な状態であり、前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるとの弾性を有するものである。これによって、本件発明のシールドカバー1は、作業機の振動に伴って土除け材4も振動し、作業ロータ5が跳ね上げる土砂を落下させ、土砂の付着を防止することができる。それと共に、振動を生じない土除け材4の固定位置に土砂が堆積しやすいにもかかわらず、土除け材4が互いに重なっていることから、土砂を落下させる必要がない状態を実現することができる。更に、後方寄りの土除け材4の固定位置に土砂が付着するとの課題もあることに関して、後方寄りのエプロン3にも自重で垂れ下がる土除け材4が取り付けられることによって、清掃時にエプロン3を跳ね上げ、当該固定位置に付着した土砂を容易に落下させて清掃することができるとの作用効果を奏するものである。

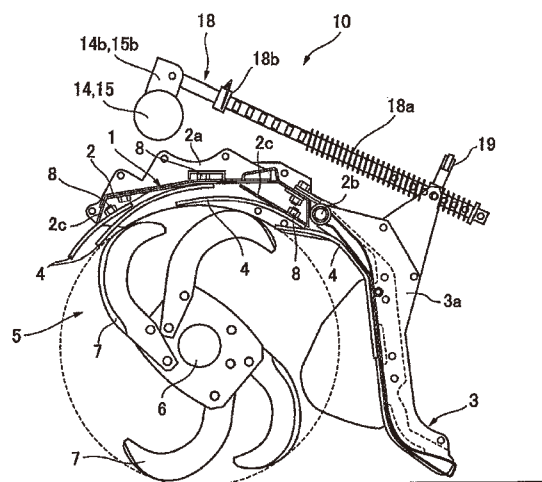


図1 本件特許

2. 3 引用発明

(1) 引用発明 1

引用発明 1 (図 2 参照) は、ロータリカバー 11 への土の付着を防止するロータリ耕耘機に関する引用例 1 に記載された発明であり、その構成を本件発明と対比すると、ロータリカバー 11 の主カバー 12 (シールドカバー本体に相当) の内面に本件発明の土除け材に相当する土付着防止部材 20 が取り付けられた構成を有する等の点で一致し、後部カバー (エプロンに相当) にも取り付けられた構成を有していない点で相違するものである。

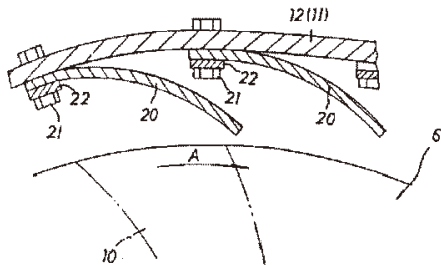


図 2 引用発明 1

(2) 引用発明 2

引用発明 2 (図 3 参照) は、ロータリカバーの土付着防止装置に関する引用例 2 に記載された発明であり、メインカバー 12 (シールドカバー本体に相当) の内面に低摩擦係数の部材 14 が

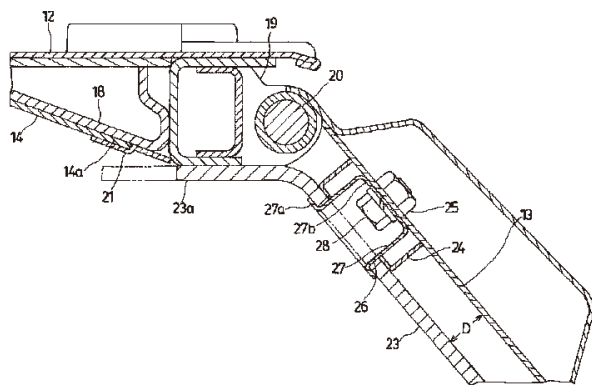


図 3 引用発明 2

取り付けられ、リヤカバー 13 (エプロンに相当) の内面に弾性を有する弾性部材 23 が取り付けられた構成を有する。当該弾性部材 23 は、その前端部が前方に延設されてもよいものである。図 3 では、弾性部材 23a の前端部が前方に延設された形態 (二点鎖線) も示されている。

2. 4 争 点

本稿で取り上げる進歩性判断に係る争点は、本件発明の土除け材に係る形態及び取り付け位置に関する次の点である。

① 引用発明の解釈に関して、引用発明 2 の弾性部材のうち前端部が前方に延設されたものにおいては、その延設された (前方) 端部寄りの部分は、自重で垂れ下がるものといえど審決が判断した点。

② 相違点の容易想到性に関して、引用発明 2 の上記弾性部材が自重で垂れ下がるものであれば、また仮にそうでないとしても、リヤカバー (エプロンに相当) に取り付けられた弾性部材を、その端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものとして引用発明 1 の後部カバー (エプロンに相当) に適用することは、当業者が適宜になし得る程度のことにはすぎないことから、引用発明 1 に引用発明 2 を適用して、本件発明の相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることであると審決が判断した点。

2. 5 判 旨

(1) 引用発明の解釈

「本件審決が、引用発明 2 について、弾性部材…の延設された (前方) 端部寄りの部分は、自重で垂れ下がると判断したことは、誤りである。」と判示した。

(2) 相違点の容易想到性

「仮に、引用発明 1 に引用発明 2 を適用した

としても、…引用発明1の後部カバー13に引用発明2の弾性部材23として設けられた土付着防止部材20は、その進行方向前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるものではないから、本件発明1には至らない。」とし、更に「引用発明2の弾性部材…を自重で垂れ下がるものとするを想到した上で、これを引用発明1に適用する…2つの段階を経て相違点に係る本件発明1の構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるということとはできない。」と判示した。

3. 評 釈

3. 1 引用発明の解釈に関する判断

(1) 技術常識の参酌

審決は、本件発明の土除け材が自重で垂れ下がるものの形態であることに関して、引用発明2の弾性部材のうち前端部が前方へ延設されたものに焦点をあて、弾性部材としてはゴム等が挙げられていることを根拠に、引用発明2の弾性部材も「自重で垂れ下がるものといえる」とした。すなわち、本件発明の土除け材に係る特定の構成に対して、引用発明2の弾性部材に係る構成に相違点がないと判断したものである。引用例2に「自重で垂れ下がるものといえる」そのもの自体は記載されていないからといって、引用発明2の構成を引用例2の記載に拘泥して判断する必要はない。技術常識を参酌することができ、そのようにすれば審決で示されたように解釈することは可能である³⁾。

それに対して本判決は、自重で垂れ下がる旨の記載はないとし、「…自重で垂れ下がるか否かは、少なくとも弾性部材23の固定部（座24）から自由端（前端部23a）までの長さ並びにその部分の厚さ、質量（密度）及び弾性係数に依存することが明らかである。引用例2にはこれらについて何の記載もないから、弾性部材23の

材質がゴム等の弾力に富んだものであるからといって、前方に延設した前端部23aが自重で垂れ下がるものと断定することはできない。」と判示した。

本判決では、引用例中の記載から自重で垂れ下がるものの形態まで含んだものと判断するためには、ゴム等の弾性部材であるとの必要条件だけでは足りず、それを決定付ける引用例中の技術的根拠のような十分条件に基づくことを要するとされたものといえる。技術常識から想定される種々の態様を考慮すれば、引用発明の範囲が際限なく膨らむことから、技術常識からの可能性だけに偏重した判断は避けるべきである。

(2) 技術的意義のある現象

本判決はまた、本件発明の土除け材も引用発明2の弾性部材も、いわゆる「片持ち梁」であるから、「単なる物理現象としては、必ず自重で垂れ下がる」として次のように判示した。すなわち、本件発明の自重で垂れ下がるとは、「『土除け部材』が、ロータリ作業機本体の振動に伴って、その振動時の振幅が最大限発揮する程度の弾性を有することによる、技術的意義のある現象としての『自重で垂れ下がる』ことを意味すると解すべきである。」とした。これを前提に、引用発明2の「弾性部材23の前方側の端部寄りの部分の自重による垂れ下がり量は、弾性部材23の弾性係数、長さ等に依存するから、弾性部材23の材質がゴム等の弾力に富んだものであるとしても、その前方側の端部寄りの部分が上記の技術的意義のある現象として『自重で垂れ下がる』とは限らない。」と判示した。

本判決では、引用発明の構成に相違点がないとするのであれば、単なる物理現象だけに拘泥して引用発明を捉えるのではなく、本件発明の技術的意義を把握し、当該技術的意義のある現象を具現化する記載が引用例中に必要であるともされた。発明が技術的思想の創作であること

を考慮すれば、その技術的意義を離れて引用発明を解釈して判断することは許されない⁴⁾。そうでなければ、引用発明が本来技術的に意図されていない範囲にまで膨らむことになる。

(3) 後知恵

審決が引用発明の構成に相違点がないとした根拠は、引用発明2の弾性部材がゴム等の弾性に富んだものであるとの材質からなり、片持ち梁であるとの形態を持つことが本件発明の土除け材と共通することにある。これだけを見ると、引用発明2の弾性部材が本件発明の土除け材と同様に自重で垂れ下がると判断し得る。本件発明の構成をすべて把握した上で、引用発明の構成をそれに当てはめようとするために生じる所謂後知恵といわれるものである⁵⁾。引用例の記載から乖離した判断を避けることによって後知恵を排除し、慎重を期して判断しなければならないことは論を俟たない⁶⁾。

この点で、本判決は、引用例2の記載から、「弾性部材23の前端部23aは、ブラケット19に密着しているのであるから、その前方側の端部寄りの部分がブラケット19の表面から離れるほど振動することは想定されていない。そうすると、弾性部材23の弾性係数、長さ等は、その前方側の端部寄りの部分が上記の技術的意義のある現象として『自重で垂れ下がる』ことを可能とするような値に設定されていると認めることはできない。」と判示した。引用例2の記載に則って、引用発明2が本来想定する現象を把握することによって、引用発明2の弾性部材では本件発明の技術的意義のある現象を適えることはできないと慎重を期して判断したものと理解できる。

(4) まとめ

本判決では、本件発明と主引用発明との構成上の相違点に関して、副引用発明の構成に相違点がないとした審決に対して、技術常識を参酌

するとしても明確な技術的根拠を要求し、技術的意義が慎重に検討され、また後知恵が排除されるようにして結論が導かれている。弾性があるとの一般的な特性だけから自重で垂れ下がるとの形態に結び付けた審決の判断は、矛盾を孕むものではないにしても、技術的意義の観点から必ずしも結び付くものではなく、この点で肌理の荒い判断であったといえる。

本判決では、本件発明の土除け材に係る特定の構成に対して、引用発明の構成における相違点の有無を種々の観点から考察することによって、引用発明の技術的態様の埒外とすべきものが排除されている。それ故に、引用発明の構成が同一性の範囲内⁷⁾のものであるのか否かが適正に判断されるように尽くされたものと敷衍して理解することができる。

3. 2 相違点の容易想到性に関する判断

(1) 相違点の認定

本判決は、本件発明の特定の構成と引用発明2の構成とを対比して、引用発明2の構成に相違点がないとした審決の判断は誤りであり、したがって、仮に引用発明1に引用発明2を適用したとしても、本件発明には至らないと判示した。引用発明2の構成に相違点が認められるのであれば、このように判断して然るべきであり、異論はないであろう。

(2) 「容易の容易」の進歩性

本判決はまた、仮に相違点があるとして、引用発明2の構成から本件発明の土除け材の特定の構成と同様に自重で垂れ下がるものを導くとしても進歩性がないとした審決に対して、「引用発明1を基準にして、更に引用発明2から容易に想到し得た技術を適用することが容易か否かを問題にすることになる」とし、「引用発明1に基づいて、2つの段階を経て相違点に係る本件発明1の構成に想到することは、格別な努

力が必要であり、当業者にとって容易であるということとはできない。」と判示した。

上記判示事項にある2つの段階とは、複数の発明を組み合わせて本件発明に到達するか否かを検討する進歩性判断の過程を最初の段階と後の段階との2つに区切ったものである。本判決では、2つの段階のいずれもが「容易」になし得ると評価され、それによって「容易の容易」が成り立つとされたものといえる。

本件発明の「容易の容易」に至る2つの段階を表1に示した。

表1 「容易の容易」に至る2つの段階

最初の段階	後の段階
引用発明2の弾性部材を自重で垂れ下がるものに導く⇒「引用発明2から容易に想到し得た技術」	引用発明1に「引用発明2から容易に想到し得た技術」を適用⇒「当業者が容易に着想し得る」(審決の判断を踏襲)
引用発明1を基準にして、更に引用発明2から容易に想到し得た技術を適用することが容易か否かの問題となる	

本判決では、特許法第29条第2項を直截に解釈し、あくまでも「容易」である場合の進歩性が否定されるのであって、一つ一つの段階は「容易」ではあっても、「容易」になし得ると評価される段階が積み重なっている「容易の容易」である場合は、進歩性を肯定するとの立場を取ったものとみることができる⁸⁾。「容易の容易」に該当すれば、進歩性が肯定されるとする判例や学説理論はこれまでも存在し、本判決もその限りにおいては、当該理論を踏襲したものである⁹⁾。

「容易の容易」によって規範的に進歩性が肯定されるのは、上述したように進歩性判断の過程を複数の段階に区分できることを前提とし、「容易」になし得ると評価される段階を少なくとも2つ有することが要件となる。なお、従前の判例等においては、「容易の容易」が主張さ

れたにもかかわらず進歩性が否定された事例¹⁰⁾もあった。そのように判断されたのは、本判決で示されたのと同様の2つの段階のうちの最初の段階で、周知技術等を技術常識として捉えて参酌することにより、本件発明の特定の構成に対して副引用発明の構成が同一性の範囲内のものであると評価されたためであろう¹¹⁾。この場合、進歩性判断の過程を2つの段階に区切ったものの、最初の段階が「容易」になし得ると評価されないことから、「容易の容易」が成立しない。一方、そうであれば、副引用発明の構成を主引用発明に適用すれば本件発明に到達することから、そもそも進歩性判断の過程を複数の段階に区切ることができず、「容易の容易」の進歩性判断における前提となる複数の段階が存在しないともいえる。

更に「容易の容易」の進歩性を肯定する要件としては、「容易」になし得ると評価されるそれぞれの段階を経て到達する各々の構成が互いに関連性を有することが必要である。ここでいう関連性とは、機能的又は作用的に関連付けられ、本件発明の作用効果を奏することを意味する。そうでなければ、容易に想到し得る各構成が別個独立して存在するにすぎない先行技術の単なる寄せ集めとなる¹²⁾。本件発明をみると、それぞれの段階を経て到達する各々の構成が土除け材の形態と取り付け位置とに係るものであり、本件発明の作用効果を考慮すれば、互いに関連性を有するといえる。

進歩性判断の過程を複数の段階に区分することに関して、相違点を克服する過程が一段階であるか多段階であるかを含めて評価しなければならないことから、規範的評価における判断の安定性に欠けるとの見解がある¹³⁾。傾聴に値するものであり、「容易の容易」の進歩性判断を種々の発明に対して適用できるように、体系立てて確立する必要がある。本判決で示されたように、本件発明の特定の構成を引用発明の構成

から導くと共に、複数の引用発明を組み合わせる場合は、多段階に区分して評価することが不相当であるとはいえないであろう。なお、上述した最初の段階と後の段階とを組み換えて、主引用発明に副引用発明を適用する最初の段階と、本件発明の特定の構成を副引用発明の構成から導く後の段階とからなるとして評価することもできる。

(3) 周知技術等の考慮

周知技術等を技術常識として捉えて参酌することに関して、次のことが問題として残る。すなわち、本件発明の特定の構成に対する引用発明の構成に係る相違点が些細なものである場合、周知技術等によって架橋することができる同一性の範囲内であるとするのか¹⁴⁾、相違点を認めた上で、周知技術等を考慮すれば容易に想到し得るとするのかをどのように区別するのが問題である。いずれと判断するのかによって、本判決で示されたような2つの段階からなる場合は、最初の段階において「容易」になし得るとの評価が左右されることとなり、それによって「容易の容易」が成り立つのか否かが決まる。したがって、「容易の容易」の成否をメルクマールとする場合、本件発明と引用発明との構成の同一性に係る判断が的確になされることが肝要である。そうである限り、進歩性判断の信頼性は確保されているといえるのではなからうか。

(4) 引用発明中の示唆等

近年の進歩性判断における判例理論としては、本件発明の課題を的確に把握しつつ、引用発明中の示唆等の有無を重視する判断手法が示されている。この手法においては、本件発明が目的とする課題の把握が必要不可欠であることを前提に、後知恵を排除するために当該課題を的確に把握すると共に、当業者であれば、本件発明の特徴点に到達するために試みをしたはず

であるとの示唆等が存在することが必要であるとされている¹⁵⁾。これに関して、引用発明との課題の共通性、機能又は作用の共通性から示唆等の有無を考察することが議論されている¹⁶⁾。本件発明の進歩性判断に当てはめると、2つの段階のそれぞれを経て到達する各々の構成が機能的又は作用的に関連付けられることによって、本件発明が目的とする課題の解決をなし得たものとしてすることができる。各引用発明の内容中には、当該課題の解決に向けて、そのような観点はなかったといえる。そうであれば、本件発明の課題を重視する判断手法においても、引用発明の内容中に上記示唆等が存在しないとしてことができ、やはり本件発明に想到する論理付けはできないとの結論に帰着するであろう。

(5) 阻害要因

本判決は、進歩性判断における阻害要因について次のように判示した。すなわち、引用発明2では、リヤカバーに取り付けられた弾性部材によって「飛散した土の侵入を防止するという作用効果を奏する」とし、それは、「前端部23aがブラケット19に密着しているからである」とした。一方、「リヤカバーに固着された土付着防止部材（弾性部材）を自重で垂れ下がるように構成すると、リヤカバーの枢着部分では、メインカバーに取り付けた低摩擦係数の部材と、リヤカバーに取り付けた弾性部材との接合部に間隙が生じるため、ここに土がたまりやすくなるという引用発明2の課題を解決できない。したがって、…引用発明2の目的に反する。」「弾性部材23の前端部23aを更に前方に延設して低摩擦係数の部材14と重ね合わせた状態にした場合も、同様の理が妥当する」と判示した。

阻害要因とは、引用発明から本件発明の構成を導く際の論理付けが妨げられる要因であり、進歩性が肯定される方向に働く要素の一つである。主引用発明に基づいて、副引用発明を適用

するとの進歩性判断においては、あくまでも主引用発明の目的に反するものであるのか否かを問うべきであるといえる¹⁷⁾。しかし、本判決では、副引用発明である引用発明2の内容中に阻害要因を認めている。「容易の容易」の2つの段階を経て本件発明に到達する場合、いずれかの段階で阻害要因といえるものがあれば、論理付けが妨げられるとすることは理解できる¹⁸⁾。もっとも、本判決においては、進歩性自体が肯定される一つの要因として阻害要因が論じられている一方で、本件発明を理解した後に各引用発明を俯瞰すれば後知恵が入り込む余地があるが故に、「容易の容易」の進歩性判断における事後的な論理に基づかない後知恵を排除するためにも阻害要因の考察が貢献したものといえる¹⁹⁾。

3. 3 本判決の意義

(1) 2つの段階を経る進歩性判断

本判決は、「容易の容易」の2つの段階を経る進歩性判断に関して、特許法における進歩性の規定に立ち返って、「容易の容易」が成立すれば進歩性が肯定されるとの立場を取ったものである。そうであるとはいっても、規範的に進歩性を認めるためには、2つの段階のそれぞれを経て到達する各々の構成が機能的又は作用的に関連付けられるものとなっていることを要件とする必要がある。然らば、一つ一つの段階はそれぞれ容易とはいえども、2つの段階を通じて容易想到性を首肯し得ない無益なものが積み重ねられたものではないと理解できる。

本判決の進歩性判断においては、2つの段階のうちの最初の段階に関して、本件発明の特定の構成に対して副引用発明の構成が同一性の範囲内であるか否かが考察され、明確な根拠の下に、後知恵が排除されるように慎重さを加味して引用発明の解釈に関する判断がなされたものとみることができる。これによって、後の段階と合わせて2つの段階のいずれもが「容易」に

なし得ると評価される「容易の容易」に該当することを見極め、本件発明と引用発明との相違点の容易想到性に関する判断がなされるとの手順が採用されたものである。それに加えて、阻害要因を検討して進歩性を担保する措置を講じることによって、「容易の容易」に基づく結論を裏付けるとの手順も踏まれている。

そうであるならば、本判決が「容易の容易」の進歩性を肯定した拠り所は、正しく上記手順を通じて、規範的に進歩性が肯定されるとするに値する「容易の容易」が成立することを検証し、かつそのような検証に基づいた結論を裏付けたところにあるといえる。「容易の容易」の進歩性判断が適正になされるための慎重を期した一つの手順が示されたことに本判決の意義を見出すことができる。少なくとも、主引用発明と副引用発明とを組み合わせると本件発明を容易に想到し得たことの論理付けができるか否かを問う進歩性判断に際して、本件発明と引用発明との相違点を克服する過程が複数の段階に及ぶ事例に当てはめることができるであろう。

(2) 本判決の位置づけ

近年の判例では、進歩性判断における論理付けの有無を慎重に検討する等、緻密に審理する方向性にあるといわれている²⁰⁾。進歩性は、その解釈が一義的ではないことに起因して、経験則に基づいた規範的な評価に委ねられるところが大きい²¹⁾。審査実務や判例の積み重ねによってその判断基準を構築せざるを得ない。そのような事情に鑑み、慎重な判断がなされるように見直されているともいえよう。

本判決は、複数の引用発明を組み合わせると本件発明に到達するために2つの段階を経る進歩性判断に上記手順を採用し、「容易の容易」の進歩性判断が適正なものとなるように尽くしたことが緻密に審理するとの方向性と合致している。また2つの段階のいずれもが「容易」にな

し得ると評価されるものであれば、「容易の容易」の成立を認めて進歩性を肯定するとしたことが不明瞭さをなくし判然とした進歩性の有無の判断に適うものである。「容易の容易」の進歩性判断をなすために、上記手順によって条理に適うように尽くしたものとみることができる。このような観点から、本判決は、近年の判例と軌を一にするものと位置付けることができる。

4. 実務上の留意点

(1) 「容易の容易」の主張

特許出願の審査等で進歩性が否定された際は、多様な進歩性判断の手法のうちどのような手法によるものであるのかを的確に把握し、進歩性を肯定し得る突破口を見極めなければならない。また特許請求の範囲を減縮すれば進歩性が認められるとしても、唯々諾々と応じるのではなく、できる限り減縮を留め、効果的に反論できる手法を検討しなければならない。以下では、「容易の容易」の進歩性判断に関して、特許出願の審査、拒絶査定不服審判、特許異議の申立て及び無効審判にて進歩性を主張する際に検討すべき事項、有効な反論手法について考察する。

① 本判決が「容易の容易」の進歩性を肯定した拠り所は、上述した手順によって慎重に判断をなしたところにあり、そうであるならば、「容易の容易」の進歩性を主張する場合は、同様の手順に則って進歩性を検証し、主張することが有効であるといえよう。すなわち、進歩性判断の過程を複数の段階に区分した上で、「容易」になし得ると評価される段階を少なくとも2つ有することを検証すべきである。次いで、進歩性を担保する措置を講じるとの手順を踏むことを検討すべきである。

② 引用発明の解釈に関する判断がなされた際に、引用発明の構成に相違点がないとされた場合、そのような判断がなされた技術的根拠が

引用例に記載されているか否か、また引用発明の構成が呈するとされた現象が技術的意義のある現象として捉えられているか否かを精査すべきである。例えば、技術的根拠については、引用発明の構成に係る形態、材質を解釈する根拠となる物理的又は化学的条件に関する記載等が引用例中にあるか否かを確認する。併せて、本件発明及び引用発明の技術的意義を的確に把握した上で、引用発明の構成が単なる物理現象だけを考慮して判断されていないか、技術的意義のある現象を捉えて判断されているか否かを確認する。更に、引用発明の構成が呈する現象が引用発明の技術的意義に沿わないものにはなっていないか、本件発明の技術的意義に沿ったものであるのか否かとの観点から考察する。

③ 「容易の容易」の2つの段階のそれぞれを経て到達する各々の構成が機能的又は作用的に関連付けられるものとなっているのに対して、各引用発明の内容中には、そのような観点がないことを検証すべき場合もあろう。それができれば、「容易の容易」によって規範的に進歩性が肯定されるとの主張に説得力が増すことになる。また単なる先行技術の寄せ集めとは峻別されるものであることの根拠とすることができる。

(2) 進歩性を担保する措置

本判決では、「容易の容易」の進歩性判断を裏付けるため、阻害要因を考察することによって進歩性を担保する措置が講じられている。そのようにすれば、先行技術に基づいて本件発明を容易に想到し得たことの論理付けができるか否かが諸事情を含めて総合的に判断されることになる²²⁾。これを主張することに関して、以下に考察する。

① 本判決と同様に阻害要因を検証することが有効である。とりわけ、「容易の容易」の2つの段階を経て本件発明に到達する場合、いずれかの段階に阻害要因が見出されるか否かを検

討すべきである。

阻害要因は、発明が目的とする課題、それを解決するための機能及び作用効果に密接に関連するものである。したがって、本件発明と引用発明との相違点に係る構成に関するこれらの要素を綿密に考察する必要がある。たとえ引用発明の目的が本件発明のそれに反していたとしても、本件発明の構成に至るとされることもあり得ることから²³⁾、引用発明の目的からすれば、本件発明の構成とは相違する方向に導かれることを主張しなければならない。

なお、阻害要因の考察は、「容易の容易」が成立する前提となる引用発明の解釈に関する判断にも通ずるものがあり、この観点からも考察すべきである。

② 進歩性を担保するもう一つの措置としては、引用発明と比較した有利な効果を主張することが挙げられる²⁴⁾。

本件発明の効果に関しては、本件審決が引用発明の効果からみて当業者が予測し得る程度のものであるとし、本判決も有利な効果を直截には取り上げてはいない。一方、本判決では、技術的意義、阻害要因の観点から本件発明及び引用発明の作用効果が検討されていることから、これらの観点から有利な効果を考察する価値はある。「容易の容易」に該当し、格別な努力によって想到した構成であれば、それがもたらす効果が格別顕著であって、出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではないことを主張できる場合もあるといえよう。

なお、有利な効果の主張は、特許出願時の明細書等に記載の発明の課題及び作用効果に基づかなければならない。この点について、外国出願における権利化の対応及び侵害訴訟時の対応を考慮して、発明の課題及び作用効果を明細書等に記載すべきであるか否かが論じられている²⁵⁾。したがって、当該発明の出願方針及び将来の活用方針にも留意しつつ、発明の課題及び作用効

果を記載することの利益衡量に気を配りながら明細書等を作成し、進歩性の主張に備えることが望まれる。少なくとも請求項に係る発明の技術的意義が的確に把握されるように記載し、それを適切に主張できるようにしておくべきである。

5. おわりに

進歩性は、特許要件の要諦の一つであり、特許権の取得及び維持の実務対応における最後の砦ともいえるものである。その一方、進歩性判断における「容易」の解釈が多義的であり、その評価が一筋縄ではいかないものであるが故に、進歩性判断を巡っての攻防が繰り広げられることとなる。このような中で、本判決は、「容易の容易」の進歩性判断における嚆矢となる判例ではないとはいえ、これまでに含蓄された判例理論を念頭に置きつつ、「容易の容易」の進歩性判断の一つの手順を汲み取ることができるところに本判決の意義があるといえよう。一実務者としては、緻密に審理するとの方向性と不明瞭さをなくし判然とした進歩性の有無の判断とに資するとの視点から、特許権として保護するに値する発明の創造に対する努力を守るために本稿が少しでも役立つものとなればと願うばかりである。

注 記

- 1) 特許・実用新案審査基準，第Ⅲ部第2章第2節 進歩性，1. 概要 2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方，3. 進歩性の具体的な判断，pp.1-4（2016）
- 2) 前掲注1）pp.1-4
- 3) 特許・実用新案審査基準，第Ⅲ部第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方，3. 引用発明の認定 3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明（第29条第1項第3号）（1）刊行物に記載された発明，p.3（2016）
- 4) 中山信弘，小泉直樹編集，「新・注解 特許法【上巻】」，青林書院，pp.257-309（2011）

- 豊岡静男,「最近の判決における進歩性の判断について」,竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ,発明推進協会,pp.323-336(2013),松下正,「最近の進歩性判断事例の紹介」,AIPPI, Vol.52, No.2, pp.310-319(2007)も参照。
- 5) 前掲注1) 3.3進歩性の判断における留意事項, pp.13-14
前掲注3) 3.3留意事項, p.8も参照。
- 6) 前掲注4) 中山信弘,小泉直樹編集,「新・注解特許法【上巻】」
同書に記載の知財高判平成21年11月5日,平成20年(行ケ)第10297号 審決取消請求事件も参照。
- 7) 後藤麻由子,「特許審査における発明の同一性について」,特許懇, No.241, pp.95-108(2006)
- 8) 高瀬彌平,「判決で学ぶ進歩性判断の定石(その2)」,パテント, Vol.59, No.7, pp.44-62(2006)
- 9) 知財高判平成26年11月26日,平成26年(行ケ)第10079号 審決取消請求事件
深沢正志,「いわゆる『容易の容易』が問題となった事例」,特許懇, No.239, pp.85-87(2005)も参照。
- 10) 知財高判平成26年10月29日,平成26年(行ケ)第10043号 審決取消請求事件
- 11) 前掲注8),
葉志堯,「進歩性判断における『容易の容易』について」,大阪工業大学大学院,修士(専門職)学位課程論文, pp.1-51(2009)も参照。
- 12) 三村量一,「進歩性」,ジュリスト, No.1447, pp.78-86(2012)
前掲注8) 高瀬彌平,「判決で学ぶ進歩性判断の定石(その2)」,前掲注1) 3.1.2動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素(2) 先行技術の単なる寄せ集め, p.9も参照。
- 13) 前掲注9) 深沢正志,「いわゆる『容易の容易』が問題となった事例」
- 14) 前掲注7),
塩月秀平,「訴訟での進歩性の審理」,竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ,発明推進協会, pp.199-216(2013)も参照。
- 15) 前掲注4) 中山信弘,小泉直樹編集,「新・注解特許法【上巻】」及び前掲注12) 三村量一,「進歩性」,これらに記載の知財高判平成21年1月28日,平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件も参照。
- 16) 細田芳徳,「進歩性の判断傾向についての考察」,知財管理, Vol.62, No.5, pp.581-595(2012)
- 17) 前掲注1) 3.2.2阻害要因, pp.10-13
- 18) 前掲注12) 三村量一,「進歩性」
同論文には,阻害要因が存在する場合の例として,「主たる引用発明(主引例)に他の引用発明(副引例)を組み合わせるに際して,副引例が特許出願に係る発明の目指す作用効果と両立しない構成を備えている場合」が挙げられている。
- 19) 前掲注4) 中山信弘,小泉直樹編集,「新・注解特許法【上巻】」
- 20) 前田健,「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」,知財研紀要, Vol.23, pp.1-14(2014)
前掲注4) 豊岡静男,「最近の判決における進歩性の判断について」,前掲注16)も参照。
- 21) 前掲注11) 葉志堯,「進歩性判断における『容易の容易』について」
高島喜一,「進歩性判断における論理づけ-『解決すべき課題』を中心として-」,特許研究, No.40, pp.58-66(2005)も参照。
- 22) 前掲注1)
- 23) 高島喜一,「換気扇フィルタ事件に対する一考察-進歩性判断における『異なる課題』を中心として-」,知財管理, Vol.61, No.12, pp.1851-1863(2011)
- 24) 前掲注1) 3.2.1引用発明と比較した有利な効果, pp.9-10
早田尚貴,「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」,知的財産法の理論と実務 第2巻〔特許法〔II〕〕,新日本法規出版, pp.403-432(2007)も参照。
- 25) 石橋克之,「グローバル出願に適した特許明細書」,パテント, Vol.68, No.11, pp.81-89(2015)
田村善之,「『進歩性』(非容易推考性)要件の意義:顕著な効果の取扱い」,パテント, Vol.69, No.5(別冊No.15), pp.1-12(2016), Sean M. McGinn, Sam S. Sahota, 平田忠雄,「日本における進歩性と米国における非自明性の対比について」,パテント, Vol.67, No.3, pp.1-14(2014)も参照。

(原稿受領日 2016年8月24日)