

進歩性判断における “ひとまとまり”の概念についての一考察

内 堀 保 治*

抄 録 進歩性の判断において、“ひとまとまり”の概念が問題になるときがある。請求項に係る発明は複数の構成要素によって規定されることから、進歩性判断はこれらの構成要素を単位にして判断されるのが基本である。しかしながら、発明は技術的思想であるため、各構成要素に何らかの有機的な関連が存在する場合があります。単純に発明を各構成要素単位に分断して判断することが不適切なときがある。本稿では進歩性判断において“ひとまとまり”の判断が争われた裁判例を分析し、“ひとまとまり”の判断基準の検討を通して、進歩性判断における留意点を実務者に対して提言する。

目 次

1. はじめに
2. 進歩性判断における“ひとまとまり”の位置づけ
3. 引用発明認定における“ひとまとまり”の判断
 3. 1 引用発明の認定範囲
 3. 2 引用発明認定における“ひとまとまり”の判断基準
4. 相違点認定における“ひとまとまり”の判断
 4. 1 相違点認定における“ひとまとまり”の判断時期
 4. 2 相違点認定における“ひとまとまり”の判断基準
5. 実務者への提言
6. おわりに

1. はじめに

進歩性の判断において、“ひとまとまり”の概念が問題になるときがある。進歩性の判断対象である発明は、特許を求める発明として通常請求項に複数の構成要素で規定される。それゆえ、当業者が先行技術から容易に想到できたか否かの判断は、基本的にこれらの構成要素を単位になされれば、何の問題もないと考えること

も可能である。

しかしながら、発明は技術的思想の創作であり、具体的な技術的課題を解決するために、発明を構成する構成要素間に何らかの有機的な関係が存在する場合があります。その関係を無視して単純に発明を各構成要素単位に分断して進歩性を判断することが不適切な場合がある。

そこで、本稿では発明を構成する複数の構成要素間に不可分な技術的關係が存在する場合に、これらを分離することなくまとめて検討すべきという考え方を“ひとまとまり”の概念と定義して、進歩性の判断において、“ひとまとまり”の判断が争われた裁判例の分析を行う。そして“ひとまとまり”の概念が進歩性判断に与える影響について検討した上で、実務者が留意すべき事項について提言する。

2. 進歩性判断における“ひとまとまり”の位置づけ

審査基準によると進歩性判断の進め方は、ま

* 大阪ガス株式会社 イノベーション推進部 知的財産室 弁理士 Yasuharu UCHIBORI

ず①請求項に係る発明を認定し、②引用文献に記載の引用発明を認定したあと、③請求項に係る発明と主引用発明を対比して、一致点と相違点を認定し、④相違点に関して、当業者が主引用発明を副引用発明に適用する動機づけが存在するか否かを検討することとされている¹⁾。ここでひとまとまりの概念が問題となるのは、②引用発明認定の場面と③相違点認定の場面である。

まず、引用発明認定の場面では、本来認定されるべきひとまとまりの引用発明より構成要素が少なく認定された場合は、引用発明の上位概念化が行われることとなり、一般的に組み合わせることができる他の引用発明の数が増えて、進歩性が否定されやすい傾向になるといえる²⁾。

また、逆に構成要素が多く認定された場合は、構成要素が増えた分、本来不要な相違点が増えることにより、必要な引用文献の数が増えたり、他の引用発明と組み合わせる動機づけの構築が難しくなったりするため、進歩性が認められやすい傾向になるといえる。

前者の裁判例としては、例えば、知財高判平成28年2月17日(平成27年(行ケ)第10077号)水洗便器事件がある。原告は水洗便器においてボウル面の上縁部に通水路を設けることがボウル面における噴出口の数に無関係な技術であり、引用文献からボウル面の上縁部に通水路を設けることのみを周知技術として認定できると主張した。

これに対して裁判所は、水洗便器の技術分野において、洗浄水の噴出口の数、通水路の構造と洗浄水の供給路、流水路は一連の技術であり、このような一連の技術の一面だけに着目し、ひとまとまりの技術事項の一部を抽出することは、それ自体が技術的思想の創作活動であるから、安易な抽象化や上位概念化は認められないとして、原告の主張を退けている。

また、後者の裁判例としては、例えば知財高判平成19年4月25日(平成18年(行ケ)第10499号)無線式ドアロック制御装置事件がある。審

決が無線式車両用施錠制御装置に係る副引用発明の認定において、イグニッションキーが鍵孔に挿入されている間は携帯用送信機からのロックアクチュエータの駆動を禁止するという構成要素に付随して、携帯用送信機がイグニッションキーとは別体であるという構成と携帯用送信機を所持した者が車室内に存在している場合に車外から解錠操作ができない構成を含む副引用発明を認定したことについて、原告は副引用例には種々の発明が記載されており、これらの発明から適当な発明を選択して認定することが可能であるから、前記2つの付随事項を除いた発明を認定すべきと主張した。

これに対して裁判所は、前記2つの構成はひとまとまりとして認定できる副引用発明に付随する事項にすぎず、審決における引用発明の認定は、正確性を欠き、容易想到性を誤らせる要因であると判示している。

このように引用文献から構成要素を過不足なく抽出して引用発明を認定することが、適切な容易想到性判断の前提条件のひとつであるといえる³⁾。

次に相違点認定の場面では、相違点が必要以上に細分化されて認定されると構成要素が単純化され、これに伴い相違点が記載された引用文献の数が増えることとなるので、進歩性が否定されやすい傾向になるといえる⁴⁾。

この点に関して、例えば知財高判平成22年10月28日(平成22年(行ケ)第10064号)被覆ベルト用基材事件⁵⁾では、6個の相違点を認定して進歩性を否定した審決に関して、原告はこの点を取消事由として争わなかったにもかかわらず、裁判所は発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点をことさら細かく分けて認定した上で、それぞれの相違点が他の先行技術を組み合わせることにより容易であると判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明が正当に判断されることなく、進歩性

が否定される結果を生じることがあり得るとして、審決の認定は適切さを欠くと付言している。

このように引用発明認定と相違点認定の2つの場面において、ひとまとまりの概念は進歩性判断に影響を与えるものであるが、具体的にそれぞれの場面においてひとまとまりの判断はどのようになされるのか、以下裁判例を参照しながら順に検討する。

3. 引用発明認定における“ひとまとまり”の判断

3.1 引用発明の認定範囲

まず、引用発明の認定方法について、整理しておく。審査基準⁶⁾によると、刊行物に記載された引用発明の認定は、刊行物に記載されている事項及び出願時の技術常識を参酌して当業者が導き出せる事項、すなわち記載されているに等しい事項から把握できる発明を引用発明として認定できるとされている。この引用発明認定方法を前提としても、審査に利用される刊行物として圧倒的多数を占める特許文献には、特許請求の範囲に複数の請求項から成る複数の発明が記載され、また明細書には実施例等の具体例で開示された発明も記載されていることから、本願発明と対比すべき引用発明として、どの発明をどの程度まで認定するかが最初の問題となる。

この点に関して、知財高判平成30年10月11日(平成29年(行ケ)第10160号)経口固形組成物事件では、被告は引用文献に組成物の一成分であるベシル酸アムロジピンの具体的な含有量やその他の添加物が記載されているから、ベシル酸アムロジピンの含有量を伴わない認定や添加物の一部の成分のみを選択した認定は許されないと主張した。

これに対して、裁判所は引用発明の目的に照らせば、引用発明は本件発明と引用発明との一致点及び相違点を抽出するための対比が可能な

程度に特定すれば足り、本件発明との対比に明らかに関係がない事項についてまで、引用例に記載されているとおりにそのまま認定しなければならないものではないと判示して、被告の主張を退けている。

また、知財高判平成22年12月6日(平成22年(行ケ)第10084号)磁気カード読み取りシステム事件でも、原告が引用文献にはデータの暗号化方式としてDES方式の他に共通鍵方式も記載されているから、両方法を引用発明として認定すべきと主張したが、裁判所は進歩性の判断に当たっては、公知文献に記載された複数の技術的思想・構成をすべて認定する必要はなく、対比に必要な範囲の構成を認定すれば足りるとして、原告の主張を退けている。

さらに、知財高判平成19年12月26日(平成19年(行ケ)第10128号)折り畳み農作業機駆動方法事件では、原告が引用文献に記載の農作業機の作業機部分の具体的な構成を引用発明として認定すべきと主張したのに対して、裁判所は引用文献に記載されたような具体的な農作業機の構成をすべて含むものを引用発明と認定しなかった審決の認定は、当業者の技術水準に照らしても不当なものではないと判示して、原告の主張を退けている。

このように引用発明の認定範囲は比較対象となる本願発明と対比可能な範囲での認定で十分であり、対比に不要な具体的な構成まで認定する必要はないことを複数の裁判例が判示しており、基本的な考え方として違和感はない。

しかしながら、引用発明の認定が単に本願発明と対比可能な範囲の認定で十分というだけでは、都合よく引用文献の一部の記載から引用発明を認定できることにもなりかねない。

この点に関して知財高判平成31年3月26日(平成30年(行ケ)第10109号)ゲーム制御方法事件では、引用発明の認定を争った原告に対して、被告である特許庁は特段の事情がない限り、本

願発明の発明特定事項との対応関係を離れて、引用発明を必要以上に限定して認定する必要はないから、一体不可分の技術的思想を構成するといった特段の事情がない限り、本願発明との対比を前提としてこれに必要な事項を過不足なく抽出して引用発明を認定すれば足りると反論し、裁判所も被告の主張に沿って判断し、原告の主張を退けている。

本裁判例では、一体不可分との言葉を使用しており、他の裁判例で使用されるひとまとまりという言葉に相当するものと考えられるが、引用発明の認定が、本願発明との対比を前提としつつも、引用文献にひとまとまりの発明が記載されている場合は、それに従って認定すべきことを示しているといえる。

3. 2 引用発明認定における“ひとまとまり”の判断基準

そこで、引用発明の認定において、ひとまとまりの発明をどのように認定するかについて、その判断基準を検討する。

(1) 技術的意義に基づく判断

まず、引用発明のひとまとまりについて判断した裁判例の多くは、引用発明の技術的意義を基準として判断したものである。

例えば、知財高判平成29年6月15日（平成28年（行ケ）第10226号）美顔器事件では、原告が引用文献の携帯用トーチについて、ガスボンベの調圧機構をトーチ部と分離して引用発明として認定できると主張したのに対して、裁判所は調圧機構が単にガスを調整して送出するだけでなく、携帯用トーチに使用されることにより微細な火焰を安定的に形成し、操作性が向上するという技術的意義を有するため、調圧機構はトーチ部の存在を前提としたひとまとまりの技術的思想を形成しており、トーチ部から独立して把握することはできないとして、原告の主張を

退けている。

また、知財高判平成21年11月26日（平成21年（行ケ）第10242号）オーダーメイド用計測サンプル事件では、原告が引用文献に記載の試着パーツからボトム部のみをひとまとまりの技術として認定できると主張したのに対して、裁判所は試着パーツがトップ部、ウエスト部及びボトム部の3つの部片に分割されて形成されることにより、調整自在に重なり合わせることができ横縫製代と縦縫製代を形成することに技術的意義があるため、ボトム部のみを取り出して認定することは相当ではないとして、原告の主張を退けている。

なお、これら2つの裁判例では、引用文献に記載の従来技術、課題・目的、解決手段及び作用効果を認定して、総合的に引用発明の技術的意義を判断している。

(2) 課題解決できる構成に基づく判断

このように技術的意義を基準としてひとまとまりの引用発明が認定されるものの、特に課題解決ができる構成に着目してひとまとまりの引用発明を判断する裁判例も多い。

例えば、知財高判平成19年1月30日（平成18年（行ケ）第10138号）反射偏光子事件では、引用文献から位相差板とミラーを除いた反射型偏光子を引用発明として認定した審決に対して、被告である特許庁は位相差板及びミラーの有無は、反射偏光子を透過、反射する光の偏光状態を問題とする本願発明との対比においては考慮する必要のないものであると主張したところ、裁判所は引用発明が偏光光源の効率向上を目的として、反射型直線偏光素子を用いて反射型偏光子とミラーの間に位相差板を配置することを必須の構成としており、位相差板とミラーを有しない反射型偏光子単独で反射型偏光子を用いるのは技術的意味がないとして、位相差板とミラーを除外した引用発明をひとまとまりの構成

とは認められないと判示している。

また、知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10385号）熱処理炉事件では、引用発明の焼成炉のヒーターが炉側壁からファンを挟んで離れた位置に存在していたところ、原告は引用発明においてファンを炉内に設けたためにヒーターが単にずれただけであって、ヒーターは炉側壁に沿って並列したものとみるべきと主張したところ、裁判所は引用発明は従来の焼成炉の問題を解決するために、ファンを炉内に設けた構成が特徴点であり、その特徴点のないものとして引用発明を認定することは、引用文献に記載されたひとまとまりの技術的思想を構成する要素のうち、技術的にもっとも重要な部分を無視して発明を認定するものであり許されないと判示して、原告の主張を退けている。

さらに、知財高判平成25年1月31日（平成24年（行ケ）第10126号）大型ディーゼルエンジン用潤滑システム事件では、審決が周知例にシリンダ油を噴射する時期について、ピストンリング領域を通過する直前の段階で潤滑油を噴出する構成が記載されていることから、前記噴射のタイミングを周知技術として認定したところ、裁判所は周知例がシリンダライナ摺動面の摩耗量を低減するため、ピストンストローク方向で互いに異なる位置に上段注油孔と下段注油孔とを設けて、注油タイミングを個別に調整することにより課題を解決したものであるから、周知例にピストンリング領域を通過する直前の段階で潤滑油を噴出する構成が記載されているものの、その構成のみが独立して周知例に記載の技術課題を解決するものではないので、前記構成をまとまりのある1個の技術として周知であるとは認められないと判示している。

(3) 一部の記載に基づく判断

なお、ひとまとまりの引用発明を認定する際、必ずしも引用文献全体の記載から技術的意義を

認定するだけではなく、引用文献の一部の記載から技術的意義を認定して、ひとまとまりの引用発明を抽出する場合もある。

例えば、知財高判平成17年6月28日（平成17年（行ケ）第10105号）レンジ用炊飯器事件では、引用文献に記載の課題は、外蓋内面及び中蓋表面で結露した水滴を容器本体に設けた露受け部に溜めて炊き上がりの米飯の表面に露が落下するのを防止することであるのに対して、本件発明の課題は炊飯中に沸騰した煮汁が容器外に煮こぼれないよう中蓋上に吹き上がった煮汁を炊飯容器内に戻すというものであり、炊飯中の水分の取り扱いが異なるものであった。審決は、水分を露受け部に溜める点を除外して、中蓋を中高形状にしてその中央に開口部を設けて中蓋上の液体を周縁部に流下させる点までを引用発明として認定し、本件発明のように水分を炊飯容器内に戻す動機づけがあるとしたが、裁判所は引用発明の目的に反する変更への動機づけはないと判断した。しかし続けて裁判所は吹き上がった煮汁を炊飯容器内に戻すことは周知な課題であると認定し、引用発明の認定において引用発明の全体としての構成および技術的思想とは別に、引用発明に含まれるひとまとまりの構成及び技術的思想を認定できると判示して、引用発明の中蓋上の液体を周縁部に流下させるという作用効果に着目して周知な技術課題の解決のために応用できるとして、審決の引用発明の認定を肯定し、進歩性なしとの審決の判断を維持している。

(4) 公然実施発明に基づく判断

これまでに紹介した裁判例はいずれも刊行物に基づく引用発明認定の事例であったが、進歩性の判断においては、刊行物に記載された発明だけでなく、公然に知られた発明や公然に実施された発明に基づいた容易想到性を検討する場合もある。公然に知られたり実施されたりした

発明は、現実の物や方法自体から引用発明を認定することとなるが、その物等から発明の構成自体を認定することは可能である一方、どこまでの構成をひとまとまりの引用発明として認定できるかに関しては、刊行物に記載の発明とは異なり、技術的意義や課題解決に不可欠な構成等を判断するための手がかりとなる課題や作用効果を参酌することができない⁷⁾。

この点に関して、東京地判平成27年10月29日（平成27年（ワ）第1025号）ビールテイスト飲料事件では、原告が公然実施されたノンアルコールビールテイスト飲料の多数の分析項目の中からエキス分の総量、pH及び糖質の含量のみを抜き出して公然実施発明として認定することは許されない旨主張したのに対して、裁判所は複数の文献にこれらの項目が一般的な分析項目として掲載されていたことと、ノンアルコールビールテイスト飲料の糖質含量が0であることが宣伝されていたことから、前記3つの分析項目を引用発明として認定することに問題はないと判断した。裁判所の判断は主に出願当時の技術水準や当業者の認識を基に引用発明のまとまりを認定しているように思われるが、公然実施発明からの引用発明の認定は事案に応じた検討が必要であるように思われる。

4. 相違点認定における“ひとまとまり”の判断

4. 1 相違点認定における“ひとまとまり”の判断時期

次に、相違点の認定におけるひとまとまりの判断について検討する。

相違点認定におけるひとまとまりの判断の重要性は、前記知財高判平成22年10月28日（平成22年（行ケ）第10064号）被覆ベルト用基材事件の判決が、「審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさら

に細かく分けて（本件では6個）、認定した上で、それぞれの相違点が、他の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。このような判断手法を用いると、本来であれば、進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得る」と判示したことから明らかであり、実際本事件では原告が相違点の認定を取り消し事由として主張しなかったため⁸⁾、裁判所は前記判示事項を付言として説示するにとどめ、審決自体は維持している。

もっとも、相違点を細分化したこと自体が必ずしも進歩性を否定する結果を招来するわけではない。例えば、知財高判平成24年7月4日（平成23年（行ケ）第10313号）遊技機事件では、審決が本件発明と引用発明との相違点として、相違点1～相違点6の6つの相違点を認定し、容易想到性の判断において相違点2ないし相違点6を相違点Aとしてまとめて判断して進歩性を肯定したことに対して、原告は相違点2ないし相違点6を個別に判断すべきと主張したところ、裁判所は容易想到性の判断に当たり、相違点を発明の技術的課題の観点からひとまとまりのある構成の単位として判断することは違法ではないと判示している。

このように一見相違点が細分化されているように思える場合でも、容易想到性の判断の際にまとめて判断することにより、進歩性を正当に判断することができる。裁判例や審決によってひとまとまりの判断を相違点認定時に行うのか、あるいは容易想到性の判断時に行うのかの違いはあるものの、相違点の認定において、ひとまとまりの判断が進歩性判断に影響を与える重要な事項であることに変わりはないといえる。

4. 2 相違点認定における“ひとまとまり”の判断基準

一般的に出願時に請求項の構成を検討する際

は、構成要素をできるだけ少なくして、権利範囲の広い特許を取得しようとする。従って、基本的に請求項には不要な構成要素がなく最小限の構成要素から成りたっているはずであるから、請求項に記載の構成要素は目的の作用効果を奏するために互いに関連しており、そもそも本来的にひとまとまりのものであると言えなくもない。

この点に関して、知財高判平成28年3月8日（平成27年（行ケ）第10097号）発光装置事件では、原告は審決が認定した相違点1ないし相違点6は相互に関連しているため、各相違点を分断して認定したのは誤りであると主張したところ、裁判所は相違点1ないし相違点6が相互に密接に関連するといえるとしても、そのことから直ちにこれらをひとまとまりの相違点を認定すべきとはいえないとして原告の主張を退けている。このように請求項の構成要素から導かれる各相違点の関連性は、ひとまとまりの相違点を判断する上で必要条件になり得ても、十分条件にはなり得ないと考えられる。

そこで、どのような基準で相違点のひとまとまりを判断すべきなのかを裁判例を参酌しながら検討する。

(1) 技術的課題の解決の観点

まず、相違点のひとまとまりを判断する基準の一つとして、発明の技術的課題の解決の観点から判断する裁判例がある。例えば、知財高判平成30年5月14日（平成29年（行ケ）第10087号）建築板事件では、裁判所は知財高判平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182号）ピリミジン誘導体大合議事件で判示された進歩性判断の手法を前提として、本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するにあたっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であると判示している。本事件では、審決がイエロー顔料及びマゼンタ顔料に係る相違点、ブラック顔料に

関する相違点及びインクに関する相違点の3つを別々に認定したところ、裁判所は実施例と比較例の対比から、顔料の選択が課題解決に寄与することは認められる一方で、紫外線硬化型インクを用いることが課題の解決に寄与することは認められないとして、イエロー顔料、マゼンタ顔料及びブラック顔料に関する相違点とインクの相違点の2つに分けて認定している。

(2) 作用効果・機能の観点

次に、作用効果や機能の観点から、相違点のまとまりを判断する裁判例がある。例えば、知財高判平成27年9月24日（平成26年（行ケ）第10213号）検査用プローブ製造方法事件では、審決が溶接方法に関して、線材に対するレーザー光の照射方法に関する構成とレーザー光のエネルギー量に関する構成を2つの相違点として認定したところ、原告はこれらの構成は本願発明の技術的課題を解決するまとまりのある構成であるから、1つの相違点として認定すべきであると主張した。これに対して裁判所は、レーザー光のエネルギー量に関する構成は、検査用プローブにおける接合箇所品質を向上することができるとの効果を奏し、線材に対するレーザー光の照射方法に関する構成は、接合部の応力ひずみを均一化し、信頼性を高めることができるとの効果を奏するものであって、必ずしも一体不可分な関係にはなく、技術的に両者を分けて評価することは可能であるとして、原告の主張を退けている。

前記裁判例においては、明細書に記載の作用効果を基に相違点のひとまとまりを判断したが、必ずしも明細書に記載された作用効果に判断が拘束されるものではない。例えば、知財高判平成31年3月13日（平成30年（行ケ）第10076号）豆乳発酵飲料事件では、審決が相違点としてpH、粘度、ペクチン添加量及び食品の種類（本件発明は豆乳発酵飲料であるのに対して、引用発明

は酸性蛋白食品)の4つの相違点を認定したところ、原告は4つの相違点に相当する本件発明の構成は互いに技術的に関連しており、それぞれ独立の要素として容易想到性を判断することは発明の本質に沿わず許されない旨主張した。本件発明の作用効果として明細書にはタンパク質成分等の凝集の抑制、酸味の抑制及び後に残る酸味が少なく後味が優れるとの作用効果が記載されていたところ、裁判所は実施例よりこれらの作用効果は、ペクチン添加量、pH及び粘度のすべてが請求項に規定された範囲外にある場合でも作用効果を奏する場合もあり、前記範囲内にある場合に初めて奏する効果ではないことから、4つの相違点に係る構成を組み合わせ、一体のものとして採用したことで作用効果を奏するとは認められないとして原告の主張を退けている。

また、作用効果や機能の関連性の観点から、相違点のまとまりを判断する裁判例もある。例えば、知財高判平成30年9月4日(平成30年(行ケ)第10013号)美容器事件では、審決が相違点としてマッサージを行う一對の回転体の前傾角度、回転体と支持軸の接続関係、対象物(本件発明は美容器であるのに対して、引用発明はマッサージ機)及び一對の回転体の支持軸の軸線の開き角度を相違点と認定し、これらの相違点をまとめて総合的に容易想到性を検討したところ、原告は本件発明の構成要素はそれぞれが有機的に一体となって効果を発揮しているのではなく、それぞれの構成要素が独立した発明特定事項として存在しているにすぎないため、各相違点の容易想到性を個別に判断すべきと主張した。

これに対して裁判所は、美容器の使用状態において回転体と支持軸の接続関係は回転体のスムーズな回転に寄与するとともに、支持軸が肌面に直接接触しない構成であるということができるところ、回転体のどの部分が肌面に接触するかに関係するという点では、一對の回転体の

前傾角度及び一對の回転体の支持軸の軸線の開き角度も同様であり、それぞれ別個独立にとらえるべきものではなく、相互に関連性を有するものであるとして、原告の主張を退けている。

(3) 課題の観点

さらに、課題の観点から、相違点のまとまりを判断する裁判例がある。例えば、知財高判平成23年7月21日(平成22年(行ケ)第10373号)彩色商品カタログ色変化情報提供方法事件では、審決は相違点として色調対比画像(相違点1)、見本画像と色調対比画像の一体性(相違点2)、通信手段と通信対象者(相違点3)、色補正手段(相違点4)、色調対比用画像の色変化のタイミング(相違点5)、色調対比用画像の対象(相違点6)、色調対比用基準画像(相違点7)及び色補正と色調補正の同時性(相違点8)を認定し、相違点3とその他の相違点を分けて容易想到性を検討したところ、原告は相違点1、3、6及び7に係る構成と相違点2、3、4及び8に係る構成はそれぞれ密接不可分の構成であり、これらの相乗作用によって本願発明の効果が奏されるものであるから、これらの相違点をひとまとまりの相違点として容易想到性を判断すべきと主張した。

これに対して裁判所は、相違点1、2、4ないし8はいずれも彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法の相違を指摘するものであり、一方相違点3は彩色商品カタログの画像伝達を行う手段とその画像が伝達される者の相違を指摘するものであり、本願発明が課題とした商品カタログと現実の商品の色不一致の問題は商品カタログ画像の送付対象者が不特定多数であるか否か及びどのように画像を伝達するかとは無関係に生じ、本願発明の構成のみならず課題に照らしても、相違点3をその余の相違点と一体不可分の構成として検討しなければならないものではないとして、原告の主張を

退けている。

(4) 技術的意義の観点

最後に、発明の技術的意義を基準として、相違点のまとまりを判断する裁判例がある。例えば、知財高判平成20年11月13日（平成20年（行ケ）第10112号）PETボトル殺菌方法事件では、原告は審決が倒立での噴射方式と殺菌剤を噴射する流量及び時間を相違点2とし、殺菌剤の濃度及び温度を相違点3として認定して噴射方式と前記各要素を分けたことは、相違点を不当に分断し、本件発明を正しく評価していないと主張した。

これに対して裁判所は、倒立状態のPETボトルの内面ノズル噴射は本件発明を実施する具体的な態様で開示された手段を特定したものであり、それを超える技術的意義が明細書に記載されておらず、数値範囲で特定された過酢酸の濃度、温度並びに流量及び時間は、その数値によって殺菌効果に影響が及ぶものであるといえるものの、過酢酸の濃度は殺菌力の程度に応じて区分したものであり、温度は殺菌時間、薬剤安定性及びPETボトルの耐熱性の点から特定したものであり、流量及び時間はPETボトル内面全面で適切な殺菌がなされている観点から特定したものであると認定した上で、各構成要件を備えることで本願発明の殺菌剤の濃度を高くすることなく短時間にPETボトルを殺菌するという効果が得られることは理解できるものの、各要件を選択した技術的意義は前記のとおりそれぞれ異なっているから、相互に一体不可分であるといえるほどの技術的なまとまりを有する構成要素であると認められないとして、原告の主張を退けている。

また、知財高判平成27年3月19日（平成26年（行ケ）第10181号）遮断弁事件では、審決が相違点として、①ステータの内側に同軸に配設されたものがなべ状の隔壁である点（相違点1）

と②隔壁の開放端につばを有し、③隔壁の円筒部に弾性体製のシール部材を配設する点（相違点2）を認定して、容易想到性に関しては相違点1及び2を併せて判断したところ、原告は前記①～③の構成は互いに技術的関連が希薄であり、単なる独立した構成の寄せ集めにすぎないから、相違点1及び2を併せて容易想到性を判断したことは誤りであると主張した。

これに対して裁判所は、それぞれの構成要素が i) なべ状の隔壁によりシール部材の円周方向の圧縮が可能となり、ii) 隔壁開放端へのつば部の設置により開放端の強度が確保され、iii) 隔壁円筒部へのシール部材の配設により組み立て作業の容易化が図れるという技術的意義が認められ、つば部を設けることによって開放端部の強度を確保するかどうかの観点と、つばの有無によってシール部材を隔壁と取り付け部材との関係でどのように配設するかの観点は技術的に関連しており、なべ状の隔壁の場合にはなべ底部分については十分な強度が確保されるため、開放端部の強度のみを検討すれば足りることから、隔壁の形状とシール部材をどのように配設するかは技術的に関連しているとして、これら3つの構成を含む相違点1及び2を併せて検討することに誤りはないとして、原告の主張を退けている。

さらに、知財高判平成26年1月22日（平成25年（行ケ）第10092号）マッサージ機事件では、審決が本件発明と引用発明の相違点を1つだけ認定して容易想到性を判断したところ、原告は本件発明は構造的な観点から身体昇降手段の構造が相違し、動作的な観点からマッサージ手段の移動範囲が異なるため、2つの相違点を認定してそれぞれ個別に容易想到性を判断すべきと主張した。

これに対して裁判所は、従来のマッサージ機が臀部全体を揉み玉により強くマッサージしたい場合に臀部全体の下方領域に接触しているエ

アバッグが邪魔になって揉み玉による強いマッサージが十分に受けられないという課題を有していたところ、身体昇降手段により被施術者の身体が上昇している状態とさせたときに、マッサージ手段の被施術者に対する身体移動の範囲を大きくするという解決手段によって、被施術者の臀部近傍を背もたれ部に備えられたマッサージ手段により効果的にマッサージすることができるという作用効果を奏し、従来の課題を解決したという技術的意義を認定して、相違点を構造的な観点と動作的な観点に分けて把握することは可能であるとしても、これらの構成は被施術者の臀部下方の領域をマッサージ手段で施療するために一体不可分な構成であるとして、原告の主張を退けている。

5. 実務者への提言

前2章での検討を踏まえ、引用発明及び相違点におけるひとまとまりの判断に関しての留意事項を検討する。

まず、引用発明の認定においては、多くの裁判例が引用発明の技術的意義に着目して、ひとまとまりの構成を判断していた。一般的に引用発明の技術的意義は、技術分野、従来技術、課題目的、解決手段及び作用効果を参酌して判断されるため、これらの事項の内容を把握して、総合的に判断する必要がある。これらの項目の中でも解決手段が引用発明認定の中心となるものであるから、引用発明認定にあたっては課題解決に不可欠な構成が欠けていないかどうかを検討することが特に重要であることに留意が必要である。

また、引用文献に記載の課題ではなく、周知な課題に基づく容易想到性を検討する場合には、引用文献に記載の課題に拘束されずに引用発明を認定できる場合がある点にも留意する必要がある。

なお、化学・バイオテクノロジー分野の明細

書では一般式の形式で多数の選択肢による発明の記載が見られるが、これらの選択肢から形式的に引用発明が認定できる場合でも、具体的な引用発明として認定できない場合があることに留意が必要である。この点に関して、知財高判平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182号）ピリミジン誘導体大合議事件では、「当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない」と判示しており、引用発明が実施例に記載されているか等実質的な記載の有無を検討しなければならない場合があることに留意する必要がある。

また、非特許文献や公然実施物等から引用発明を把握する場合は、特許文献のように必ずしも課題や解決手段等が明らかにされていない場合が多いと思われる。このような場合、他の引用文献に記載の課題や周知な課題を利用したり、本願発明に係る技術水準を利用したりして、引用発明を認定することも一法であると思われる。

なお、本稿では進歩性判断を対象とした引用発明の認定を検討したが、新規性判断における引用発明の認定にも適用可能である。ただし、ひとまとまりとして認定した引用発明が、本願発明と異なるからといって、必ずしも本願発明に新規性があるとの判断にならないことに留意が必要である。例えば、本願発明がA+Bの構成である場合、ひとまとまりの引用発明がA+B+Cであっても本願発明の新規性は否定されうる。というのも、本願発明は構成Cを含む場合も権利範囲に含むものであるからである⁹⁾。

次に、相違点の認定においては、進歩性判断の主要な論点は動機づけの有無にあると思われるが、相違点認定は動機づけの有無を判断する

上で前提となる重要な事項であり、相違点認定の誤りが取消事由になりうる点に、まずは留意が必要である。特に、相違点のまとまりを検討する前に、そもそも本願発明と引用発明との相違点に漏れや認定の誤りがないか否かを検討しなければならないことに留意すべきである。

裁判例はひとまとまりの相違点を認定する基準として、技術的課題の解決の観点、作用効果・機能、課題及び技術的意義を採用していた。これらの判断基準は互いに異なるものというのではなく、引用文献における記載の程度に合わせて、判断しやすい基準を採用しているものと思われるので、これらの判断基準を総合的に検討するのが肝要と思われる。

また、引用発明の認定と異なり、相違点の認定は出願人自身が受け身ではなく能動的に対応することが可能な事項である。というのも、自らの出願の内容を充実させることにより、相違点認定において有利に判断されるように導けるからである。関連する先行文献を調査の上、相違点が細分化されないように、発明の技術的意義をまとめることが必要である。

6. おわりに

特許法において進歩性は、「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」すなわち審査基準でいうところの当業者が公知文献等に記載された発明に基づいて、容易に発明をすることができたかどうかを判断するものとされている。また、審査基準において当業者は、出願時の技術常識を有し、通常の技術的手段を用いて、通常の創作能力を発揮できる者とされている。

もっとも、当業者の定義は依然抽象的であり、仮に当業者の能力を高く設定し、ひとつの先行技術文献から様々な引用発明を創作して、引用発明として認定できるものとするれば、必然的に進歩性のハードルは高くなり、特許法の目的の

一つである発明の奨励が図れないことになるであろう。

本稿で検討したように先行技術文献から引用発明を創作することなく、先行技術文献に記載された技術的意義等に基づいてひとまとまりの発明を適切に認定することが、進歩性の判断基準を適正に保つ条件の一つになるのではないかと思われる。

本稿が進歩性を検討する上で、少しでも実務者のお役に立つことができるのであれば、幸甚である。

注 記

- 1) 特許庁、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
- 2) 引用文献において一部抽出による引用発明の上位概念化の問題については、「榎本英吾、進歩性判断における上位概念化の上限、特技懇、245号(2007年)」にも同旨の記載がある。
- 3) 岡本岳、第4章3. 進歩性の判断構造、知的財産関係訴訟、431頁(2008年)、青林書院
- 4) 「紀本孝、今井優仁、審判官に聞く－機械編、知財研フォーラム、Vol.99(2014年)」にも同旨の記載がある。
- 5) 本事件の判例評釈として、「植木久一、一致点・相違点認定における「まとまりのある」構成単位、知財管理、Vol.61 No.6(2011年)」がある。
- 6) 前掲注1)
- 7) 前掲注4)の57頁によれば、公然実施発明において、機械分野の発明であれば、技術常識を踏まえれば、物自体の構造から、ある程度の技術的意義を理解できることが多いとされる。
- 8) 前掲注4)の55～56頁には、本裁判例でどのように相違点を認定すべきかの検討がなされている。
- 9) 特許庁、特許・実用新案審査ハンドブック、第Ⅲ部第2章3201請求項に係る発明が新規性を有していないと判断されるとともに、進歩性も有していないと判断され得る例

(原稿受領日 2020年1月31日)