

「容易の容易」の射程範囲 （第三の公知文献の位置付け）

会員・弁護士 高石 秀樹



要 約

進歩性判断の典型パターンは、主引例と本願発明とを対比し、相違点に係る事項を開示する 1 個の副引例を主引例に組み合わせることの容易想到性を検討する論理付けである。しかし、主引例に対し 1 個の副引例を組み合わせただけでは本願発明に到達することができず、第三の公知文献に記載された発明/事項（ないし周知技術）を進歩性欠如の論理付けに用いる必要がある場合も多いところ、近時、いわゆる「容易の容易」は容易でないという一般論を述べる裁判例が続いている。本稿においては、裁判例に基づいて、3 個の引用例を組み合わせるときに「容易の容易」の問題となる外延を画するとともに、「容易の容易」の問題とならない論理付けを模索し、最後に卓袱台返しをする。

なお、数値限定発明/パラメータ発明の進歩性を否定する論理付けとして、①パラメータに着目できた⇒②パラメータの数値範囲は容易想到/設計事項という論理付けを採用するときは、形式的には、主引例に基づき 2 つの段階を経て相違点に係る構成（数値範囲）に至る論理付けがなされるが、必ずしも「容易の容易」という枠組みで議論されていない。パラメータ発明の進歩性を否定した近時の裁判例を 3 件紹介する。

目次

1. 概要

- (1) 進歩性欠如の論理付け①②③④における“第三の公知文献”の位置付け（+図解）
- (2) 進歩性判断に関する審査基準（及び事例集）
2. ①第三の公知文献に記載された発明/事項/周知技術を主引例・副引例に開示された事項を理解するために用いる場合は「容易の容易」の問題ではないとした裁判例
3. ②相違点が独立に 2 個存在する場合は「容易の容易」の問題ではないとした裁判例
4. ③副々引例/周知技術を組み合わせると副引例を変更した後に、変更された副引例を主引例に組み合わせる論理付けで、進歩性を否定できないとした裁判例（「容易の容易」とした裁判例を含む）
5. ④主引例に副引例を組み合わせると、（副引例が組み合わせられた）主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる場合に言及した裁判例（「容易の容易」とした裁判例を含む）（パラメータ発明の進歩性を否定した、近時の裁判例 3 件を含む）
6. 最後に（★卓袱台返し★）

1. 概要

- (1) 進歩性欠如の論理付け①②③④における“第三の公知文献”の位置付け（+図解）

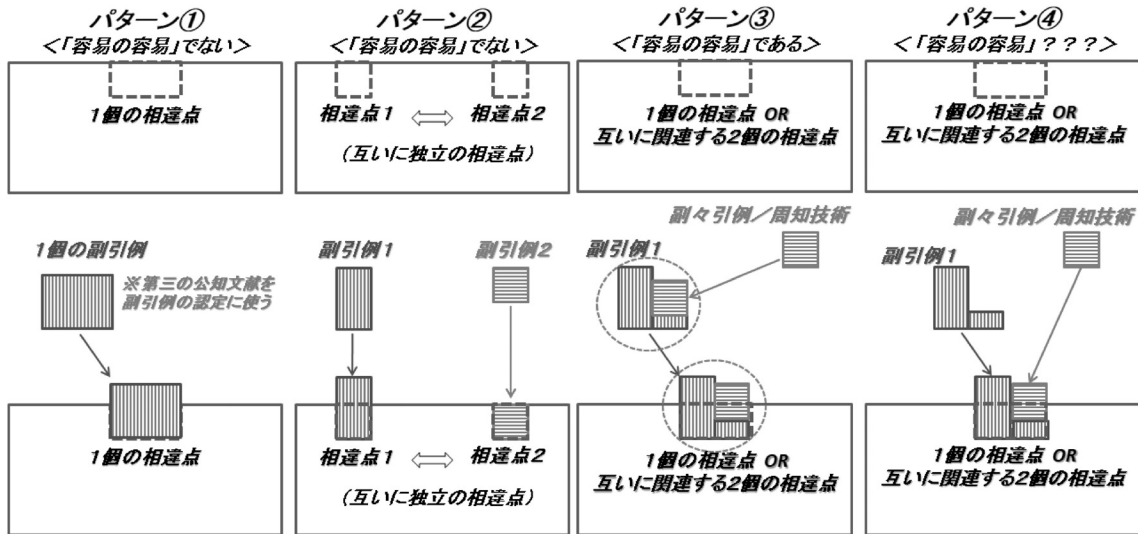
進歩性判断の典型パターンは、主引例と本願発明とを対比し、相違点に係る事項を開示する 1 個の副引例

を主引例に組み合わせることの容易想到性を検討する論理付けである。

これに対し、本稿で検討する 4 つの論理付けパターン（①第三の公知文献に記載された発明/事項/周知技術は組み合わせるのではなく、主引例・副引例に開示された事項を理解するために用いる場合、②主引例と本願発明との相違点が独立に 2 個存在する場合、③副々引例/周知技術を組み合わせると副引例を変更した後に、変更された副引例を主引例に組み合わせる場合、④ 1 個の相違点【互いに関連する 2 個の相違点である場合も含む】について、主引例に副引例を組み合わせると、副引例が組み合わせられた主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる場合）は、いずれも、主引例に対し 1 個の副引例を組み合わせただけでは本願発明に到達することができず、第三の公知文献に記載された発明/事項（ないし周知技術）を進歩性欠如の論理付けに用いる必要がある場合である。なお、ここで 2 個の相違点が【互いに関連する】とは、主引例に対し、副引例 1 及び副引例 2 を同時に組み合わせることができず、副引例 1 を組み合わせるとの副引例 2 を組み合わせる動機付けが高まるような場合を想定している。

ここで、①②③④の論理付けを図解すると、以下の

とおりである。



ここで、第三の公知文献の位置付けは、①においては“出願時（優先日）の技術水準，周知技術等を立証するための証拠”，②においては副引例1と平行な副引例2，③においては副引例を変更するための副々引例/周知技術，④においては副引例が組み合わされた主引例を変更するための副々引例/周知技術である。進歩性欠如の論理付けは、第三の公知文献の位置付け（立証趣旨）の相違を踏まえて主張すべきであり、このような相違を踏まえずに正面から反論しようとすると、相手の土俵に乗せられてしまい、攻撃・防御が不利に展開するため注意を要する。

具体的に言えば、進歩性を否定する論理付けとして、③及び④はいわゆる「容易の容易」として認められない裁判例が続いている状況を踏まえれば、無効審判請求人としては、進歩性欠如の論理付けを①又は②の土俵で主張すべきであり、審決が③又は④の論理付けで進歩性欠如とした場合も審決の論理付けに乗ってではなく、①又は②の土俵に引き直して議論すべきである。

すなわち、主引例に組み合わせる2個の副引例が互いに独立な相違点を埋めるものであり、1つ目の副引例を組み合わせる容易想到性と、2つ目の副引例を組み合わせる容易想到性とは無関係であるという議論が本筋である。換言すれば、1つ目の副引例が埋める相違点と2つ目の副引例が埋める相違点とが別個独立の相違点1及び2であるか否かという議論となるのだから、遑れば、具体的な動機付けの議論に入る前の一致点・相違点の認定という段階で、既に決着は付いてい

るのである。この点に関連して、例えば、平成29年（行ケ）第10087号（「建築板」事件，高部裁判長）が「本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、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。かかる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認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、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ものであり、適切でない。」と判示し（平成22年（行ケ）第10064号（「被覆ベルト用基材」事件，飯村裁判長）⁽¹⁾同旨），相違点を過度に細分化した審決を咎めている。このような議論は、「容易の容易」が問題となる場面においても参考になる。

最後に、①②の土俵に引き直して議論することができない場合や、仮定的な主張においては、③の論理付けでなく、④の土俵で議論を試みるべきと考える。③と④とは、一致点・相違点、各引用例が同じであり、組み合わせる順序が異なるだけであるが、1個の相違点であっても、1つ目の副引例を組み合わせる容易想到性と、2つ目の副引例を組み合わせる容易想到性とは無関係である場合は有り得るからである。この点は、主引例と副引例とを交換すると阻害事由が解消され、組み合わせが容易想到となり得ることと通ずるところがあり⁽²⁾、④の主張を試みる価値がある。もっとも、④の土俵であっても「容易の容易」の問題であると判断された裁判例が多いため過度の期待は禁物であ

るが、例えば、平成 28 年（行ケ）第 10119 号（「ワイパモータ」事件，森裁判長）が示した，主引例に副引例を適用したときに相違点の構成にすることは当業者が適宜行う設計事項であるという論理付けや，「5.」項において後述する幾つかの裁判例が言及している，“主引例に 1 つ目の副引例を適用したときに初めて生じる課題を解決するために 2 つ目の副引例を適用することは容易でない”という論理を反対解釈して，（1 個の相違点であっても，）主引例に 1 つ目の副引例を適用する容易想到性と，2 つ目の副引例を適用する容易想到性とは無関係であるという主張方針も有り得よう。

（2）進歩性判断に関する審査基準（及び事例集）

審査基準には、「進歩性の判断は，本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で，当業者であればどのようにするかを常に考慮して，引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。…具体的には，請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後，論理づけに最も適した一の引用発明を選び，請求項に係る発明と引用発明を対比して，請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で，この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から，請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。…」と記載されている⁽³⁾。

このように，審査基準の一般論においては，本願発明と引用発明とを対比して，相違点を明らかにした上で，「この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から」容易想到性の論理付けを試みるとされている。

ここで，審査基準は，論理付けの具体例の一つである「動機づけ」となり得るものとして，（i）技術分野の関連性，（ii）課題の共通性，（iii）作用，機能の共通性，（iv）引用発明の内容中の示唆を挙げているが，主引用例と副引例との組み合わせの動機付けについて説明しているに留まり，更に副々引例を組み合わせる際の動機付けまでは言及していない。すなわち，上記③及び④の論理付け（「容易の容易」とされる論理付け）は，審査基準において想定されていない。

他方，審査基準の附属書 A（進歩性に関する事例

集）〔事例 6〕は，本願発明と主引例とが相違点 1 及び 2 において相違する場合に，相違点 1 について主引例に周知技術 1 を適用する動機付けがあり，相違点 2 について主引例に周知技術 2 を適用する動機付けがあるとして，進歩性がない事例として説明されている。すなわち，上記②の論理付け（主引例と本願発明との相違点が独立に 2 個存在する場合であり，副引例 1 と独立に主引例に副引例 2 を組み合わせる論理付け）は，主引例に副引例 1 を組み合わせることの容易想到性と，主引例に副引例 2 を組み合わせることの容易想到性とを独立に検討した上で，其々が容易想到であれば進歩性を否定できると説明されている。

なお，上記①の論理付け（第三の公知文献に記載された発明/事項/周知技術は組み合わせるのではなく，主引例・副引例に開示された事項を理解するために用いる論理付け）については，第三の公知文献/周知技術をさらに組み合わせることの容易想到性の問題ではなく，「刊行物に記載された発明」（引用発明）の認定という問題である。審査基準は，「『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把握される発明をいう」と説明するとともに，「『記載されているに等しい事項』とは，記載されている事項から本願出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう」と説明している。したがって，上記①の論理付けは，第三の公知文献を「本願出願時における技術常識」を立証するために用いているものであり，正に審査基準が想定しているとおりである。

以上を纏めると，審査基準は，上記①及び②の論理付けについては明確に認めており，他方，上記③及び④の論理付けについては想定していない。

2. ①第三の公知文献に記載された発明/事項/周知技術を主引例・副引例に開示された事項を理解するために用いる場合は「容易の容易」の問題ではないとした裁判例

（1）平成 26 年（行ケ）第 10255 号（「プレストレスト構造物」事件，高部裁判長）⁽⁴⁾

同判決は，審決の認定は「『バルオアシスやランシール』は，『本件優先日前に周知の技術事項』の内容を具体化するものであって，『他の技術』ではない」から，「本件審決の判断枠組みは，原告の主張する『容易の容易』という考え方によるものとはいえない」と判示し

て、第三の公知文献に基づいて優先日当時の周知技術を理解することは「容易の容易」の問題ではないことを明らかにした。

(2) 平成 29 年（行ケ）第 10146 号（「導光フィルム」事件，鶴岡裁判長）⁽⁵⁾

同判決は、審決の認定は「幅 5 μ m、長さ 10 μ m 程度の形状（の固定部）ならば、当業者であれば周知の材料及び製造方法の範囲内で実現可能であると考えられることの一例（根拠）として引用例 3 を示しているにすぎず…、引用例 3 に記載されたプリズムの底面の突起を引用発明及び引用例 2 記載技術に更に組み合わせることで相違点に係る構成が容易想到であると判断したわけではない。…」と判示して、第三の公知文献に基づいて優先日当時の周知技術を理解することは「容易の容易」の問題ではないことを明らかにして、「容易の容易」を主張した無効審判人の主張を斥けた。

3. ②相違点が独立に 2 個存在する場合は「容易の容易」の問題ではないとした裁判例

(1) 平成 24 年（行ケ）第 10275 号（「窒化物系半導体レーザー素子」事件，芝田裁判長）⁽⁶⁾

同判決は、「相違点相互の関係を考慮しながら容易想到性を検討しなければならないのは、複数の相違点に係る構成が引用発明や対象発明において機能的又は作用的に関連しているために、相違点を個別に検討することでは正しい容易想到性の判断ができないような場合に限られる。」と判示して、主引例に 1 つ目の副引例を適用する容易想到性と、2 つ目の副引例を適用する容易想到性が無関係であれば、進歩性を否定できることを明らかにした。

(2) 東京地判平成 27 年（ワ）第 1025 号（「ビールテイスト飲料」事件，長谷川裁判長）⁽⁷⁾

同判決は、「本件発明は、特許請求の範囲の記載上、エキス分の総量、pH 及び糖質の含量につき数値範囲を限定しているが、各数値がそれぞれ当該範囲内であれば足りるのであり、これらが相互に特定の相関関係を有することは規定されていない。…本件発明の進歩性を判断する前提として公然実施発明 1 との相違点を認定するに当たっては、エキス分の総量、pH 及び糖質の各数値をみれば足りる…」と判示して、相違点が独立に 2 個存在する場合は、進歩性を否定できること

を明らかにした。

(3) 平成 22 年（行ケ）第 10164 号（「渦流センサー」事件，中野裁判長）⁽⁸⁾

同判決は、「原告は、審決…は、引用発明と周知技術 B を組み合わせることは容易であり、該組み合わせたものに対して、さらに、周知技術 C を組み合わせることは容易に推考できるとの論理展開となっているが、その論旨には論理の飛躍があり首肯できないと主張する。しかし、周知技術 B と周知技術 C とは、液体を含む流体測定という同一の技術分野に属し、さらに液体を含む流体の温度を検出するための温度センサーの配置に関する技術である点で共通しており、また、周知技術 B はその温度センサーを渦流センサー内に配置する際のその配置構造に関するもので、他方、周知技術 C はその温度センサーでもってより正確に流体の温度を検出するために用いる温度センサーの数に関するものであって、両技術は個別独立に引用発明に適用し得るものであると認められるから、周知技術 B と周知技術 C との組合せに論理の飛躍がある旨の原告の主張は採用することができない。」と判示して、主引例に 1 つ目の副引例を適用する容易想到性と、2 つ目の副引例を適用する容易想到性が無関係であれば進歩性を否定できることを明らかにした。

4. ③副々引例/周知技術を組み合わせる副引例を変更した後に、変更された副引例を主引例に組み合わせる論理付けで、進歩性を否定できないとした裁判例（「容易の容易」とした裁判例を含む）

(1) 平成 27 年（行ケ）第 10094 号（「ロータリ作業機のシールドカバー」事件，高部裁判長）⁽⁹⁾

同判決は、（明細書中の発明の詳細な説明及び図面に基づいて発明の要旨を限定的に認定した上で、）「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。このように、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」として、無効審決を取り消した。

同判決は、副引例の構成を副々引例に基づいて変更した後に、当該変更された副引例を更に主引例に組み

合わせるという論理付けで容易想到と判断した審決の論理付けを「容易の容易」であるとして否定したものである。

もっとも、同判決は、「容易の容易」は容易でないという一般論を述べるとともに、加えて、「引用発明2において、弾性部材23の前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるようにすることには、そもそも阻害要因があると認められる」として、1段階目（副引例の構成を副々引例に基づいて変更する段階）の阻害事由を認定している点に留意すべきである。

（2）平成28年（行ケ）第10265号（「盗難防止タグ」事件，高部裁判長）⁽¹⁰⁾

同判決は、「引用発明Aに引用例3事項を適用しても、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないところ、さらに周知技術を考慮して引用例3事項を変更することには格別の努力が必要であるし、…引用例3事項を適用するに当たり、これを変更する動機付けも認められない。主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当該副引用発明の構成を変更することは、通常容易なものではなく、仮にそのように容易想到性を判断する際には、副引用発明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから、本件審決の上記判断は、直ちに採用できるものではない。」と判示した。

もっとも、同判決は、「引用発明Aにも引用例3にも、審決認定周知技術を適用する示唆はないから、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、審決認定周知技術を前提に、引用例3事項の構成を変更しようとは考えない」と判断している点に留意すべきである。

（3）周知技術の抽象化・上位概念化を咎めた裁判例 （3-1）平成28年（行ケ）第10220号（「給与計算方法」事件，高部裁判長）⁽¹¹⁾

同判決は、「周知例2、甲7、乙9及び乙10には…が開示されていることは認められるが、これらを上位概念化した『上記利用企業端末のほかに、およそ従業員に関連する情報（従業員情報）全般の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること』や、『上記利用企業端末のほかに、従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること』が開示されているものではなく、それを示唆す

るものもない。」と判示して、複数の文献等から上位概念としての周知技術を認定した審決を否定した。

この考え方は、副引例の構成を副々引例に基づいて変更した後に主引例に組み合わせるという論理付けを咎めた「容易の容易」に通ずる考え方であると整理できる。

（3-2）平成23年（行ケ）第10121号（「樹脂封止型半導体装置の製造方法」事件，飯村裁判長）⁽¹²⁾

同判決は、「引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されない」と判示して、文献に記載された技術内容を抽象化・上位概念化した審決を否定した。

この考え方は、副引例の構成を副々引例に基づいて変更した後に主引例に組み合わせるという論理付けを咎めた「容易の容易」に通ずる考え方であると整理できる。

5. ④主引例に副引例を組み合わせた後に、（副引例が組み合わせられた）主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる場合に言及した裁判例（「容易の容易」とした裁判例を含む）

5-1. 進歩性が否定された（進歩性欠如の論理付けが認められた）事例

下記（1）～（3）の裁判例は、（副引例が組み合わせられた）主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる論理付けではなく、副々引例/周知技術により立証される出願日当時の技術水準に基づいて当業者が適宜行う「設計事項」であるという論理付けである点において異なると考察することも可能である。かかる考察は、下記（4-1）～（4-3）のパラメータ発明の進歩性を否定した各裁判例においても同様に妥当と思われる。

（1）平成28年（行ケ）第10119号（「ワイパモータ」事件，森裁判長）⁽¹³⁾

同判決は、「甲1発明に甲2に記載された前記事項を適用して6個のブラシを3個に減らすに当たり、…高速ブラシを低速ブラシと共通接地ブラシとの間に形成される空間のうち広角側の空間に低速ブラシ及び共通接地ブラシと対向するように配置し、3個のブラシ

整流子を三方から押圧する位置に配置することは、当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことといえる。このような判断手法がいわゆる『容易の容易』であり、原則として認められない判断手法であるということとはできない」と判示して、主引例に副引例を組み合わせたときに当業者が適宜行う設計事項の範囲内であれば、「容易の容易」の問題ではないとした。

（2）平成14年（行ケ）第117号（「チップ抵抗器」事件，佐藤裁判長）⁽¹⁴⁾

同判決は、「引用発明1において、板状の外部接続端子を採用し、かつ、チップ抵抗器の相対する二面から、それぞれ端子を引き出す構成とすることを、当業者が容易に推考できることは、前記のとおりである。そして、当業者であれば、そのような構成を採用する場合、なるべく広い面積で絶縁性基板に接合させるため、板状の外部接続端子の幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅とすることは、熱放散が最も高くなる基本的な態様の一つとして、容易に推考できる、設計的な事項である」と判示して、主引例に副引例を組み合わせたときに当業者が自然に行う設計事項は容易想到であると判断し、特許権者の「容易の容易」の主張を斥けた。

（3）平成19年（行ケ）第10155号（「情報処理システム」事件，石原裁判長）⁽¹⁵⁾

同判決は、「引用例2に記載された発明自体が『最安値』の概念を有するものでないとしても、引用発明1に内在する本件要請に照らして、引用例2に開示された構成の『任意の通知時期』を『販売価格の最安値が変更されたとき』とすることは、当然に選択されるところである」と判示して、主引例に副引例を組み合わせたときに当業者が当然選択する変更は、容易想到であると判断し、特許出願人の「容易の容易」の主張を斥けた。

（4）数値限定発明/パラメータ発明の進歩性を否定した近時の裁判例の論理付け

数値限定発明/パラメータ発明の進歩性を否定する論理付けとしては、当該数値範囲ないしパラメータが副引例に開示されている場合はシンプルであるが、①パラメータに着目できた⇒②パラメータの数値範囲は容易想到/設計事項という論理付けを採用するときは、

形式的には、主引例に基づき2つの段階を経て相違点に係る構成（数値範囲）に至る論理付けがなされるが、必ずしも「容易の容易」という枠組みで議論されていない。

以下に、パラメータ発明の進歩性を否定した近時の裁判例を3件紹介する。

（4-1）平成29年（行ケ）第10058号（「ランフラットタイヤ」事件，高部裁判長）⁽¹⁶⁾

同判決は、【①パラメータに着目できた⇒②主/副引例の組合せは動機付けあり⇒③数値に顕著な効果なし⇒④数値範囲は設計事項】という論理付けで、進歩性を否定した。

（4-2）平成29年（行ケ）第10096号（「非磁性材料粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」事件，鶴岡裁判長）⁽¹⁷⁾

同判決は、【①数値範囲に技術常識が含まれる⇒②引用発明の数値を増加する動機付けあり⇒③数値に技術的意義・格別な効果なし⇒④数値範囲は容易想到】という論理付けで、進歩性を否定した。

（4-3）上掲・平成29年（行ケ）第10146号（「導光フィルム」事件，鶴岡裁判長）⁽¹⁸⁾

同判決は、【①組合せの動機付けあり⇒②数値範囲は副引例が示唆している⇒③数値に臨界的意義なし⇒④数値範囲は設計事項】という論理付けで、進歩性を否定した。

（4-4）＜参照＞平成17年（行ケ）第10222号（「ストレッチ包装フィルム」事件，佐藤裁判長）

同判決は、パラメータ発明の進歩性を否定しなかった事案であるが、「引用発明1に要件B及び要件Cの構成を加えて本件発明に到達することが容易であるというためには、少なくとも、積層フィルムからなるストレッチフィルムにおいて要件B及び要件Cのパラメータに着目すべき動機付けが存在し、かつ、要件B及び要件Cを達成するための具体的な手段が当業者に知られている必要がある。」として、パラメータに着目できたか否かが重要であると判示している。

5-2. 進歩性が否定されなかった（進歩性欠如の論理付けが認められなかった）事例

（1）平成 21 年（行ケ）第 10256 号（「光照射処理装置」事件，滝澤裁判長）⁽¹⁹⁾

同判決は、「原告の主張する『紫外線照射処理装置 X』は上記『周知の基礎的技術』を適用してなるものであるから、引用発明 1 と『紫外線照射処理装置 X』とは同一であると認められない…。かえって、相違点 2 の構成について、『紫外線照射処理装置 X』に基づいて容易想到性を判断することは、特許法 29 条 2 項に規定する『前項各号に掲げる発明』を、相違点 2 の判断のみにおいて、引用発明 1 からこれとは同一とはいえない『紫外線照射処理装置 X』に変更するものともいうことができる。したがって、『紫外線照射処理装置 X』の技術分野と引用発明 2 の技術分野との異同を論じるべき理由はなく、『紫外線照射処理装置 X』に基づく容易想到の主張は、そもそも、特許無効審判の請求の理由としては、主張自体失当であったといわざるを得ない。」と判示して、引用文献記載の発明に周知技術を適用した発明を主引例とする無効審判請求人の主張を斥けた。

（2）平成 18 年（行ケ）第 10174 号（「3 次元物体の製造装置」事件，塚原裁判長）⁽²⁰⁾

同判決は、「審決の上記推論の手法について検討するに、刊行物 1 は特開平 2 - 128829 号公報であり、刊行物 3 は米国特許第 5173220 号明細書であって、別個に頒布された独立の刊行物であるから、特許法 29 条 1 項柱書きとその 3 号を適用する場合はもちろんのこと、同条 2 項を適用する場合における同条 1 項 3 号にいう『特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明』とするためには、引用発明とする技術が両者にそれぞれ開示されていることが必要であり、一方に存在しない技術を他方で補って併せて一つの引用発明とすることは、特段の事情がない限り、許されない…。」と判示して、複数の文献から一つの主引例を認定した無効審決を取り消した。

なお、同判決がいうところの「特段の事情」とは、上記①の論理付けを意味すると解される。

（3）平成 23 年（行ケ）第 10098 号（「…情報処理装置」事件，芝田裁判長）⁽²¹⁾

同判決は、「刊行物 2 記載の技術は対象物体に色

マーカーや発光部を取り付けることを想定していないものであり、他方、刊行物 3 記載の技術は入力手段（筆記用具）に再帰反射部材を取り付けるものであって、両者は、マーカー（再帰反射部材）の取付けについて相反する構成を有するものである。したがって、刊行物 1 記載の発明に、刊行物 2 記載発明と刊行物 3 記載発明を同時に組み合わせることについては、阻害要因があるというべきである。」と判示して、主引例に対し 2 個の副引例を同時に組み合わせることに阻害要因があることを理由として、進歩性が否定されることを判示した。

同判決は、主引例に副引例 2 つを同時に組み合わせるという進歩性欠如の論理付けに対し、各副引例の技術思想同士が異なるから阻害要因があるとして、拒絶審決を取り消した。これは、主引例に一つの副引例を組み合わせた後の発明に対し、更にもう一つの副引例（副々引例）を組み合わせるとき、先に組み合わせられた副引例との関係で阻害事由があるとされた事例である。

同判決では、本願発明と主引例との相違点を埋めるために、主引例に副引例と副々引例を（別個独立でなく）同時に組み合わせる場合は、副引例と副々引例との課題ないし技術思想の共通性が問題となった。すなわち、同判決のポイントは、主引例に対する一つ目の副引例の組み合わせと、主引例に対する二つ目の副引例（副々引例）の組み合わせとが別個独立でなく、前者を組み合わせた後に更に重疊的に後者を組み合わせることの容易想到性が問題となった事案であり、結論として、阻害事由があると判断されたものである。

（4）平成 28 年（行ケ）第 10214 号（「原動機付車両」事件，森裁判長）⁽²²⁾

同判決は、本願発明と主引例との相違点につき、（主引例の主たる構成であるから置換は容易でないと判示するとともに、）主引例の当該構成を変更して初めて生じる課題を解決するために更なる変更を行う動機付けは認められないから、容易想到でない判断し、無効不立審決を維持した。

同判決は、主引例の構成を変更した後、当該変更された構成においては初めて認識される課題を解決するために、更に重疊的に構成を変更するという論理付けが、動機付け無しと判断したものである。

（５）平成 26 年（行ケ）第 10079 号（「窒化ガリウム系発光素子」事件，清水裁判長）⁽²³⁾

同判決は、「引用発明から容易に想到し得たものを基準にして、更に甲 2 記載の技術を適用することが容易であるという、いわゆる『容易の容易』の場合に相当する。そうすると、引用発明に基づいて、相違点 2 及び 3 に係る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はいえない」と判示して、主引例から一つの物質を選択した上で、当該物質を選択して初めて生じる課題を解決するために更なる変更を行う動機付けは認められないから、容易想到でないと判断し、無効不立審決を維持した。主引例から一つの物質を選択した後、当該選択された物質に係る課題を解決するために、更に重畳的に構成を変更するという論理付けが、容易想到でないと判断されたものである。

同判決は、主引例から特定の物質を選択した後に主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる論理付けを「容易の容易」の問題であると明言している。

もっとも、同判決は、「容易の容易」であることのみを理由に容易想到でないとしたのではなく、「…AIN を選択することについて、十分な動機付けが示されたものということはない」として主引例から特定の物質を選択する動機付けを否定するとともに、「当該物質を選択して初めて生じる課題を解決するために更なる変更を行う動機付けは認められない」として更に副々引例/周知技術を組み合わせる動機付けを否定している点に留意すべきである。

（６）平成 27 年（行ケ）第 10149 号（「平底幅広淺濔用グラブバケット」事件，高部裁判長）⁽²⁴⁾

同判決は、「当業者は、前記のとおり引用発明 1 に周知例 2 に開示された構成を適用して『シェル上部にシェルカバーを密接配置する』という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術 3 の適用を考えるものということができるが、これはいわゆる『容易の容易』に当たる」と判示した。

同判決は、主引例に副引例を組み合わせた後に初めて認識される課題に基づいて、主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる論理付けを、「容易の容易」の問題であるとした。

もっとも、同判決は、「容易の容易」であることのみを理由に容易想到でないとしたのではなく、主引例

の構成を変更した後、当該変更された構成において初めて認識される課題を解決するために、更に重畳的に構成を変更するという論理付けを動機付け無しと判断した点に留意すべきである。

（７）平成 28 年（行ケ）第 10186 号（「摩擦熱変色性筆記具」事件，高部裁判長）⁽²⁵⁾

同判決は、傍論として、「…引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせて『エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により筆記時の有色のインキの筆跡を消色させる摩擦体』を筆記具と共に提供することを想到した上で、これを基準に摩擦体（摩擦具 9）の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し、相違点 5 に係る本件発明 1 の構成に至ることとなる。このように、引用発明 1 に基づき、2 つの段階を経て相違点 5 に係る本件発明 1 の構成に至ることは、格別な努力を要するものといえ、当業者にとって容易であったということはない」と判示した。

同判決は、主引例に副引例を組み合わせた後に、主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる論理付けを「容易の容易」の問題であると明言している。

もっとも、同判決は、「容易の容易」であることのみを理由に容易想到でないとしたのではなく、引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせることの容易想到性を否定している点に留意すべきである。

6. 最後に（★卓袱台返し★）

本稿においては、3 個の引用例を組み合わせる際に「容易の容易」の問題となる外延を画するとともに、「容易の容易」の問題とならない論理付けを模索した。

最後に卓袱台返しのような付言となるが、「容易の容易」の場合は一般論として進歩性欠如の論理付けを認めなかったすべての裁判例は、主引例に副引例を組み合わせる容易想到性、又は、副引例に副々引例を組み合わせる容易想到性を検討した上で何れかを否定している。すなわち、各裁判例は「容易の容易」の一般論を述べなかったとしても、結論は同じであったものであり、これらの容易想到性が何れも認められる事案があった場合に、「容易の容易」の一般論だけで本当に進歩性が認められるのかと問われれば、未解決であると言わざるを得ない。

そう考えると、一見すると「容易の容易」の一般論

に符合する事案であっても、1段階目及び2段階目の変更が何れも容易であれば、平成28年（行ケ）第10119号（「ワイパモータ」事件、森裁判長）、平成14年（行ケ）第117号（「チップ抵抗器」事件、佐藤裁判長）、平成19年（行ケ）第10155号（「情報処理システム」事件、石原裁判長）のように、結局は容易想到と結論されるのかもしれない。

その意味で、特許権者としては「容易の容易」の一般論に過度に依拠することは禁物であるし、無効審判請求人としても、真の争点は相違点に係る構成の容易想到性であり、「容易の容易」はこれを検討する際のフレーム（＝枠組み、土俵）に過ぎないことを忘れてはならない。

以上

（注）

（1）平成22年（行ケ）第10064号（「被覆ベルト用基材」事件、飯村裁判長）

「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が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は、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されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。

…原告において、このような問題点を指摘することなく、また、…審決のした本願補正発明の相違点…に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上、審決の上記の不適切な点を、当裁判所の審理の対象とすることはしない。」

（2）平成24年（行ケ）第10328号「臭気中和化および液体吸水性廃棄物袋」事件、参照

（3）https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf

（4）平成26年（行ケ）第10255号（「プレストレスト構造物」事件、高部裁判長）

「…本件審決は、『膨張体として、液体を吸収可能な材料を含む不織布によって構成され、前記不織布が吸水膨張性繊維と基材繊維からなるもの』を周知例…によって『本件優先日前に周知の技術事項』と認定した上で、同技術事項のうち『吸水膨張性繊維』の具体例として『ベルオアシスヤランシール』が本件優先日前に周知されていたことを…認定したにすぎない。同認定によれば、『ベルオアシスヤランシール』は、『本件優先日前に周知の技術事項』の内容を具体化するものであって、『他の技術』ではないことは、明らかといえる…

したがって、本件審決の判断枠組みは、原告の主張する『容易の容易』という考え方によるものとはいえないから、原告の主張は前提を欠き、採用できない。」

（5）平成29年（行ケ）第10146号（「導光フィルム」事件、鶴岡裁判長）＜「容易の容易」の判示部分＞

「原告は、…引用例3には、上向きの構造を有するプリズムの底面に突起が設けられている構造が記載されているが、この突起をすぐさまプリズムの頂部に移動させることはできないし、引用発明に引用例2記載技術を組み合わせる上で更に引用例3の記載を参照することはいわゆる『容易の容易』に該当し許されないと主張する。

しかしながら、審決は、幅5μm、長さ10μm程度の形状（の固定部）ならば、当業者であれば周知の材料及び製造方法の範囲内で実現可能であると考えられることの一例（根拠）として引用例3を示しているにすぎず…、引用例3に記載されたプリズムの底面の突起を引用発明及び引用例2記載技術に更に組み合わせることで相違点に係る構成が容易想到であると判断したわけではない。…」

（6）平成24年（行ケ）第10275号（「窒化物系半導体レーザー素子」事件、芝田裁判長）

「進歩性の判断においては、対象発明と引用発明の一致点・相違点を認定し、当該相違点を記載した引用発明があるかどうか、及び、これが存在する場合には、各相違点を記載した各引用発明を組み合わせるべき動機付けがあるかどうかで判断されるべきのものであって、これらが認められれば、対象発明の進歩性は否定される。相違点相互の関係を考慮しながら容易想到性を検討しなければならないのは、複数の相違点に係る構成が引用発明や対象発明において機能的又は作用的に関連しているために、相違点を個別に検討することでは正しい容易想到性の判断ができないような場合に限られるというべきである。

本件で、甲6、甲2、甲3及び本件発明1が規定するレーザー素子のn電極やp電極の形状は、他方電極の形状に依拠することなく、各電極に関する劈開性等の課題や技術的観点から決定されたものであり、一方の電極について上記構成を採用すると、他方の電極もそれに伴って特定の構成を採用しなければならないという事情はない。…甲6、甲2、甲3及び本件発明1において、相違点5に係る構成（n電極の形状）と相違点6に係る構成（p電極の形状）とは、相互に独立した目的を有する構成に過ぎないから、甲6発明をもとに、甲3からはn電極の構成を、甲2からはp電極の構成を採用し、甲6に組み合わせることは可能である。」

（7）東京地判平成27年（ワ）第1025号（「ビールテイスト飲料」事件、長谷川裁判長）

「原告は、本件発明はエキス分の総量、pH及び糖質の含量の各数値範囲と飲み応え感及び適度な酸味付与という効果の関連性を見いだしたことを技術思想とするものであり、公然実施発明1はこのような技術思想を開示するものではないから、オールフリー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1を特定することは許されず、エキス分の総量、pH及び糖質の

含量をひとまとまりの構成として相違点を認定すべきである旨主張する。…

本件発明は、特許請求の範囲の記載上、エキス分の総量、pH及び糖質の含量につき数値範囲を限定しているが、各数値がそれぞれ当該範囲内であれば足りるのであり、これらが相互に特定の相関関係を有することは規定されていない。また、本件明細書の発明の詳細な説明の欄をみても、例えば、エキス分の総量が0.5重量%であるときはpHをどの範囲とし、これが2.0重量%であるときはpHをどの範囲とするのが望ましいなどといった記載は見当たらず、要は、エキス分の総量、pH及び糖質の含量がそれぞれ数値範囲内であれば足りるとされている。…別紙1-1~3に示された公然実施発明1の多数の分析項目のうちエキス分の総量、pH及び糖質以外の成分等の分析結果は、本件発明の進歩性を検討するに当たり考慮する必要はないと考えられる。…本件発明の進歩性を判断する前提として公然実施発明1との相違点を認定するに当たっては、エキス分の総量、pH及び糖質の各数値をみれば足りる…。」

(8)平成22年（行ケ）第10164号（「渦流センサー」事件、中野裁判長）

「原告は、審決…は、引用発明と周知技術Bを組み合わせることは容易であり、該組み合わせたものに対して、さらに、周知技術Cを組み合わせることは容易に推考できるとの論理展開となっているが、その論旨には論理の飛躍があり首肯できないと主張する。しかし、周知技術Bと周知技術Cとは、液体を含む流体測定という同一の技術分野に属し、さらに液体を含む流体の温度を検出するための温度センサーの配置に関する技術である点で共通しており、また、周知技術Bはその温度センサーを渦流センサー内に配置する際のその配置構造に関するもので、他方、周知技術Cはその温度センサーをもってより正確に流体の温度を検出するために用いる温度センサーの数に関するものであって、両技術は個別独立に引用発明に適用し得るものであると認められるから、周知技術Bと周知技術Cとの組合せに論理の飛躍がある旨の原告の主張は採用することができない。」

(9)平成27年（行ケ）第10094号（「ロータリ作業機のシールドカバー」事件、高部裁判長）

「…引用発明2の弾性部材23の前端部23aが前方に延設された（前方）端部寄りの部分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に適用することによって、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の進行方向前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるものとするというのは、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。このように、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。…また、…引用発明2において、弾性部材23の前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるようにすることは、そもそも阻害要因があると認められる。…前端部23aを

前方に延設した弾性部材23の前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるようにすることは、当業者が適宜になし得る程度のものということとはできない。」

(10)平成28年（行ケ）第10265号（「盗難防止タグ」事件、高部裁判長）

「…引用発明Aに引用例3事項を適用しても、相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないところ、さらに周知技術を考慮して引用例3事項を変更することには格別の努力が必要であるし、…引用例3事項を適用するに当たり、これを変更する動機付けも認められない。主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当該副引用発明の構成を変更することは、通常容易なものではなく、仮にそのように容易想到性を判断する際には、副引用発明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから、本件審決の上記判断は、直ちに採用できるものではない。…引用発明Aにも引用例3にも、審決認定周知技術を適用する示唆はないから、仮に審決認定周知技術が認められたとしても、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、審決認定周知技術を前提に、引用例3事項の構成を変更しようとは考えないというべきである。」

(11)平成28年（行ケ）第10220号（「給与計算方法」事件、高部裁判長）

「…周知例2、甲7、乙9及び乙10には、『従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、①従業員の取引金融機関、口座、メールアドレス及び支給日前希望日払いの要求情報（周知例2）、②従業員の勤怠データ（甲7）、③従業員の出勤時間及び退勤時間の情報（乙9）及び④従業員の勤怠情報（例えば、出社の時間、退社の時間、有給休暇等）（乙10）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること』が開示されていることは認められるが、これらを上位概念化した『上記利用企業端末のほかに、およそ従業員に関連する情報（従業員情報）全般の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること』や、『上記利用企業端末のほかに、従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること』が開示されているものではなく、それを示唆するものもない。

したがって、周知例2、甲7、乙9及び乙10から、本件審決が認定した周知技術を認めることはできない。また、かかる周知技術の存在を前提として、本件審決が認定判断するように、『従業員にどの従業員情報を従業員端末を用いて入力させるかは、当業者が適宜選択すべき設計的事項である』とも認められない。」

(12)平成23年（行ケ）第10121号（「樹脂封止型半導体装置の製造方法」事件、飯村裁判長）

「被告は、…周知の技術であり、当業者が決定する設計的事項である旨を主張する。しかし、…当該発明が、発明の進歩性を有しないこと（すなわち、容易に発明をすることができたこと）を立証するに当たっては、公平かつ客観的な立証を担保する観点から、次のような論証が求められる。すなわち、

当該発明と、これに最も近似する公知発明（主引用発明）とを対比した上、当該発明の引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させ、次いで、主たる引用発明から出発して、これに他の公知技術（副引用発明）を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に至ることが容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによって、判断をすることが実務上行われている。

この場合に、主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されないものといえる。そのような評価は、当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な価値判断をする際に、はじめて許容される余地があるというべきである。

ところで、当業者の技術常識ないし周知技術についても、主張、立証をすることなく当然の前提とされるものではなく、裁判手続（審査、審判手続も含む。）において、証明されることにより、初めて判断の基礎とされる。他方、当業者の技術常識ないし周知技術は、必ずしも、常に特定の引用文献に記載されているわけではないため、立証に困難を伴う場合は、少なくない。しかし、当業者の技術常識ないし周知技術の主張、立証に当たっては、そのような困難な実情が存在するからといって、①当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定に当たって、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることが、当然に許容されるわけではなく、また、②特定の公知文献に記載されている公知技術について、主張、立証を尽くすことなく、当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが、当然に許容されるわけではなく、さらに、③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否かという上記の判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが、当然に許容されるわけではない…。」

(13)平成 28 年（行ケ）第 10119 号（「ワイパモータ」事件、森裁判長）

「…3 個のブラシの各間隔が最も均等に近く、整流子に働く押圧力もおおむね均衡することが容易に理解できるのであって、押圧力の見地からは、これが 3 個のブラシの最適な配置であることは、明らかであるといえる。…甲 1 発明に甲 2 に記載された前記事項を適用して 6 個のブラシを 3 個に減らすに当たり、…高速ブラシを低速ブラシと共通接地ブラシとの間に形成される空間のうち広角側の空間に低速ブラシ及び共通接地ブラシと対向するように配置し、3 個のブラシを整流子を三方から押圧する位置に配置することは、当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことといえる。このような判断手法がいわゆる『容易の容易』であり、原則として認められない判断手法であるということとはできない。」

(14)平成 14 年（行ケ）第 117 号（「チップ抵抗器」事件、佐藤裁判長）

「引用発明 1 において、板状の外部接続端子を採用し、かつ、

チップ抵抗器の相対する二面から、それぞれ端子を引き出す構成とすることを、当業者が容易に推考できることは、前記のとおりである。そして、当業者であれば、そのような構成を採用する場合、なるべく広い面積で絶縁性基板に接合させるため、板状の外部接続端子の幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅とすることは、熱放散が最も高くなる基本的な態様の一つとして、容易に推考できる、設計的な事項である、というべきである（それ以上幅を広くしても、接触面積を増やすという観点からは無意味であり、むしろ、部品の小型化という観点からは有害となるといえる。）。そして、その場合、外部接続端子が、絶縁性基板の一辺に直交する方向に延びている構成となることは、ごく自然なことである。」

(15)平成 19 年（行ケ）第 10155 号（「情報処理システム」事件、石原裁判長）

「引用発明 1 には…本件要請が内在するものであるから、消費者が最安値の最新の状況を常に把握することができるようにするため、引用例 2 に開示された、任意の通知時期に、任意の通知方法により、顧客に対し商品情報を通知するとの構成を、その『任意の通知時期』を『販売価格の最安値が変更されたとき』として、引用発明 1 に適用し、『ユーザが指定した商品について、販売価格の最安値が変更された場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段』（相違点 3 に係る本願発明の構成）を得ることは、当業者であれば、容易に想到することができたものと認めるのが相当である。この場合に、引用例 2 に記載された発明自体が『最安値』の概念を有するものでないとしても、引用発明 1 に内在する本件要請に照らして、引用例 2 に開示された構成の『任意の通知時期』を『販売価格の最安値が変更されたとき』とすることは、当然に選択される場所であるから、『引用発明 1 に引用例 2 が開示する構成を適用した場合、当業者であれば、ある一つの販売店が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知するとの構成に想到する』との原告の主張を採用することはできない。」

(16)平成 29 年（行ケ）第 10058 号（「ランフラットタイヤ」事件、高部裁判長）

「本件特許の優先日当時、当業者は、乱流による放熱効果の観点から、タイヤ表面の凹凸部における、突部のピッチ (p) と突部の高さ (h) との関係及び溝部の幅 (p - w) と突部の幅 (w) との関係について、当然に着目するものである。そして、甲 2 技術は、凹部の形成により、乱流を発生させ、温度低下作用を果たすものであるから、当業者は、甲 2 技術の凹部における、突部のピッチ (p) と突部の高さ (h) との関係及び溝部の幅 (p - w) と突部の幅 (w) との関係に着目する…。」

引用例 2 には、甲 2 技術として、放熱効果の観点から、『 $5 \leq p/h \leq 20$ 、かつ、 $1 \leq (p-w)/w \leq 99$ の関係を満足する凹部 30』が記載されていると認められる。…引用発明に甲 2 技術を適用する動機付けは十分に存在する…。」

本件発明 1 は、凹凸部の構造を、『 $10.0 \leq p/h \leq 20.0$ 、かつ、 $4.0 \leq (p-w)/w \leq 39.0$ 』の数値範囲に限定するものの、当該数値範囲に限定する技術的意義は認められないとい

わざるを得ない。よって、引用発明に甲2技術を適用した構成における凹凸部の構造について、パラメータ p/h を、『 $10.0 \leq p/h \leq 20.0$ 』の数値範囲に特定し、かつ、パラメータ $(p-w)/w$ を、『 $4.0 \leq (p-w)/w \leq 39.0$ 』の数値範囲に特定することは、数値を好適化したものにすぎず、当業者が適宜調整する設計事項というべきである。…

本件特許の優先日前に頒布された…には、流体の再付着する部分、すなわち溝部の熱伝達率の向上によって、乱流による放熱効果の向上に至ることが記載されており、本件発明1の効果は異質なものではない。また、本件明細書の…のグラフから、本件発明1のパラメータの全てを満たす数値範囲において、熱伝達率が顕著に向上しているということとはできないから、本件発明1の作用効果が、当業者にとって、従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるということとはできない。」

(17)平成29年（行ケ）第10096号（「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」事件、鶴岡裁判長）

「甲1発明におけるSiO₂粒子（非磁性材）の含有量を『3重量%』（3.2mol%）から『6mol%以上』とすることについて、当業者が容易に想到できるといえるか否かを検討する。…本件特許の優先日当時、垂直磁気記録媒体において、非磁性材であるSiO₂を11mol%あるいは15~40vol%含有する磁性膜は、粒子の孤立化が促進され、磁気特性やノイズ特性に優れていることが知られており、非磁性材を6mol%以上含有するスパッタリングターゲットは技術常識であった。そして、…優れたスパッタリングターゲットを得るために、材料やその含有割合、混合条件、焼結条件等に関し、日々検討が加えられている状況にあったと認められる。そうすると、甲1発明に係るスパッタリングターゲットにおいても、酸化物の含有量を増加させる動機付けがあった…。…

次に、具体的な含有量の点についてみると、被告も、非磁性材の含有量を『6mol%以上』と特定することで何らかの作用効果を狙ったものではないと主張している上、証拠に照らしても、6mol%という境界値に技術的意義があることは何らうかがわれない。…甲1発明に基づいて非磁性材である酸化物の含有量が6mol%以上であるターゲットを製造することに技術的困難性が伴うものであったともいえない。…効果は、ターゲット中の非磁性材が3mol%…という甲1発明と同様のものにおいても認められるというのであって、…非磁性材の含有量を6mol%以上とすることによって格別の効果を奏するものと認めることはできない。」

(18)平成29年（行ケ）第10146号（「導光フィルム」事件、鶴岡裁判長）＜数値限定の容易性の判示部分＞

「…引用発明の凸部の頂部に引用例2記載技術の凸部に設けた突起状の固定部を適用した場合…。

…本願発明においては、『接着部分』の形状に関し、それぞれ、①『前記第1最小寸法の10%未満の第2最小寸法を有する第2底面』、②『各第2側面が、前記導光フィルムの平面に対して70度超の角度をなす』及び③『前記第2最大高さの前記第2最小寸法に対する比が少なくとも1.5である』という数値範囲による特定（限定）がされている。

しかしながら、これらの数値範囲については、いずれも、本願明細書においては多数列記された数値範囲の中の一つとして記載されているにすぎず、本願発明においてこれらの数値範囲に限定する根拠や意味は全く示されていない。

すなわち、上記①の数値範囲については、『いくつかの場合において、最小寸法d2は、最小寸法d1よりも実質的に小さい。例えばそのような場合、最小寸法d2は、最小寸法d1の約20%未満、又は約18%未満、又は約16%未満、又は約14%未満、又は約12%未満（原文ママ）、又は約10%未満、又は約9%未満、又は約8%未満、又は約7%未満、又は約6%未満、又は約5%未満、又は約4%未満、又は約3%未満、又は約2%未満、又は約1%未満である。』（【0041】）と記載されているのみであり、上記①の数値範囲に限定する根拠等は特に記載されていない。

上記②の数値範囲についても、…上記②の数値範囲に限定する根拠等は特に記載されていない。

上記③の数値範囲についても、…上記③の数値範囲に限定する根拠等は特に記載されていない。

以上によれば、本願発明の『接着部分』の形状に関する上記①ないし③の数値範囲に臨界的な技術的意義があるものとは認められない。…

他方、上記①の数値範囲に関しては、引用例1には、引用発明に係る凹凸部の頂部の接合部幅（Pw）を凹凸部の配列ピッチ（P）の20%以下になるようにすることが記載されている…。上記②の数値限定に関しては、引用例2においては、起状の固定部は、多角柱、円柱、円錐台、角錐台が好ましいとされ、引用例2記載技術の固定部として平面に対して70度超の角度をなすものが当然に想定されているといえる…。上記③の数値限定に関しては、引用例2記載技術の出射光制御板の凸部形状は、『所望の視野角特性に合わせて決定され』るものであるから…、凸部の頂部及び頂部に設けられた固定部の幅にも自ずと制限があるところ、引用例2には、接着面積を大きくするために突起状の固定部の高さを固定層の厚みに対して好ましくは50%以上、より好ましくは80%以上としてできる限り大きくすることが記載されているから…、接着面積を確保するために固定部を縦長とすることが示唆されているといえる。

上記…のとおり、本願発明の『接着部分』の形状に関する上記①ないし③の数値範囲に臨界的な技術的意義が認められないことからすれば、引用発明の集光シートの凸部の頂部に、引用例2記載技術の凸部に設けた突起状の固定部を適用した構成において、①突起状の固定部の底面（Pw）を凸部の底面（P）の10%未満とすること、②突起状の固定部の各側面を導光シートの平面に対して70度超の角度を成すようにすること、③突起状の固定部を縦長として、固定部の高さの底面に対する比を少なくとも1.5とすることは、いずれも、当業者が適宜調整する設計事項というのが相当である。以上によれば、引用発明に引用例2記載技術を適用し、相違点に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たことである…。

原告は、…引用例3には、上向きの構造を有するプリズム

の底面に突起が設けられている構造が記載されているが、この突起をさまざまプリズムの頂部に移動させることはできないし、引用発明に引用例2記載技術を組み合わせる上で更に引用例3の記載を参照することはいわゆる『容易の容易』に該当し許されないと主張する。しかしながら、審決は、幅5 μm、長さ10 μm程度の形状（の固定部）ならば、当業者であれば周知の材料及び製造方法の範囲内で実現可能であると考えられることの一例（根拠）として引用例3を示しているにすぎず…、引用例3に記載されたプリズムの底面の突起を引用発明及び引用例2記載技術に更に組み合わせることで相違点に係る構成が容易想到であると判断したわけではない。」

(19)平成21年（行ケ）第10256号（「光照射処理装置」事件、滝澤裁判長）

「原告の主張する『紫外線照射処理装置X』は上記『周知の基礎的技術』を適用してなるものであるから、引用発明1と『紫外線照射処理装置X』とは同一であると認められないところ、本件発明1と引用発明1との対比による相違点2に係る構成を、引用発明1ではなく『紫外線照射処理装置X』に引用発明2を適用することにより判断すべきものとはいえない。かえって、相違点2の構成について、『紫外線照射処理装置X』に基づいて容易想到性を判断することは、特許法29条2項に規定する『前項各号に掲げる発明』を、相違点2の判断のみにおいて、引用発明1からこれとは同一とはいえない『紫外線照射処理装置X』に変更するものともいうことができる。したがって、『紫外線照射処理装置X』の技術分野と引用発明2の技術分野との異同を論じるべき理由はなく、『紫外線照射処理装置X』に基づく容易想到の主張は、そもそも、特許無効審判の請求の理由としては、主張自体失当であったといわざるを得ない。」と判示した。

(20)平成18年（行ケ）第10174号（「3次元物体の製造装置」事件、塚原裁判長）

「審決の上記推論の手法について検討するに、刊行物1は特開平2-128829号公報であり、刊行物3は米国特許第5173220号明細書であって、別個に頒布された独立の刊行物であるから、特許法29条1項柱書とその3号を適用する場合はもちろんのこと、同条2項を適用する場合における同条1項3号にいう『特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明』とするためには、引用発明とする技術が両者にそれぞれ開示されていることが必要であり、一方に存在しない技術を他方で補って併せて一つの引用発明とすることは、特段の事情がない限り、許されない…。」

(21)平成23年（行ケ）第10098号（「…情報処理装置」事件、芝田裁判長）

「刊行物2記載の技術は対象物体に色マーカ―や発光部を取り付けることを想定していないものであり、他方、刊行物3記載の技術は入力手段（筆記用具）に再帰反射部材を取り付けるものであって、両者は、マーカ―（再帰反射部材）の取付けについて相反する構成を有するものである。したがって、刊行物1記載の発明に、刊行物2記載発明と刊行物3記載発明を同時に組み合わせることについては、阻害要因があ

るといべきである。」

(22)平成28年（行ケ）第10214号（「原動機付車両」事件、森裁判長）

「…引用発明2は、駐車ブレーキが確実に効くまでエンジンが停止しないことを採用したことにより、坂道発進において後退しないようにしたものであり、『駐車ブレーキ』は引用発明2の主たる構成である。このような『駐車ブレーキ』を除去して、別の構成である『ブレーキ液圧保持装置』に置き換えることは、当業者において容易に想到するということはできない。…引用発明2は、『ブレーキ液圧保持装置』を有するものではない。そして、『ブレーキ液圧保持装置の故障を検出する故障検出装置』は、『ブレーキ液圧保持装置』を有することを前提とする構成である。したがって、引用発明2において、『ブレーキ液圧保持装置』を採用して初めて生じる『ブレーキ液圧保持装置の故障』という問題を考慮して、更に『ブレーキ液圧保持装置の故障を検出する故障検出装置』を採用する動機付けはない。」

(23)平成26年（行ケ）第10079号（「窒化ガリウム系発光素子」事件、清水裁判長）

「…AINを選択することについて、十分な動機付けが示されたものということはできない。…

仮に、一般式からAINを選択することを容易に想到し得ることと解したとしても、以下に述べるとおり、甲1と甲2の組合せにより、相違点2及び3に係る構成が容易に想到し得たものということはできない。…

…甲1の一般式の中から、AINを選択することを想到した上で、AINを保護膜として使用した場合に、大気雰囲気中の水分と反応することにより、分解し、変質するとの課題があることに着目し、更にそれを解決するための構成としてAl₂O₃により構成されるパッシベーション膜を採用するというのは、引用発明から容易に想到し得たものを基準にして、更に甲2記載の技術を適用することが容易であるという、いわゆる『容易の容易』の場合に相当する。そうすると、引用発明に基づいて、相違点2及び3に係る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はいえない（加えて、AINを保護膜として使用する場合に上記の課題があることは、甲1の記載からは明らかでないところ、仮に、そのような課題が自明の課題であると解した場合には、そのような課題があるにもかかわらず甲1の一般式からあえてAINを選択すること自体が、容易でないことに帰着する。）」

(24)平成27年（行ケ）第10149号（「平底幅広浚渫用グラブバケット」事件、高部裁判長）

「…シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知技術3は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要がある、この課題を解決するための手段である。引用例1には、シェルの上部が密閉されていることは開示されておらず、よって、当業者が引用発明1自体について上記課題を認識することは考え難い。当業者は、前記のとおり引用発明1に周知例2に開示された構成を適用して『シェルの上

部にシェルカバーを密接配置する』という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術3の適用を考えるものということができるが、これはいわゆる『容易の容易』に当たるから、周知技術3の適用をもって相違点2に係る本件発明の構成のうち、『前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成』する構成の容易想到性を認めることはできない。」(25)平成28年（行ケ）第10186号（「摩擦熱変色性筆記具」事件、高部裁判長）

「…仮に、当業者において、摩擦具9を筆記具の後部ないしキャップに装着することを想到し得たとしても、前記エのとおり引用発明1に引用発明2を組み合わせる『エラストマー

又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により筆記時の有色のインキの筆跡を消色させる摩擦体』を筆記具と共に提供することを想到した上で、これを基準に摩擦体（摩擦具9）の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し、相違点5に係る本件発明1の構成に至ることとなる。このように、引用発明1に基づき、2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは、格別な努力を要するものといえ、当業者にとって容易であったということとはできない…。」

（原稿受領2018.8.8）

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。

（送料は当会で負担します。）

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

