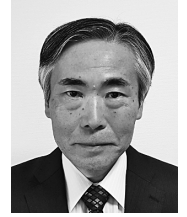


# 副引用発明の適用についての動機付け 判断の考慮事項



会員 小林 茂

## 要 約

副引用発明の適用についての動機付け判断においては、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用例中の示唆を総合的に考慮すべきであるとされている。

しかし、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、相違点の構成要素（出願発明の構成要素のうち的主引用発明の構成要素となっていないもの）の出願発明における課題と副引用発明の構成要素のうちの上記の相違点の構成要素と一致したものの副引用発明における課題との共通性のみを考慮すべきであると考える。

## 目次

- 1 当業者の課題を解決する意図
- 2 現状の動機付け判断の考慮事項
- 3 出願発明の課題と副引用発明の課題との共通性
- 4 技術分野の関連性
- 5 主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性
- 6 作用、機能の共通性
- 7 引用例中の示唆
- 8 まとめ

## 1 当業者の課題を解決する意図

### (1) 主引用発明と副引用発明とに基づく判断

進歩性要件の判断においては、最適材料の選択、数値範囲の最適化等<sup>(1)</sup>のように、主引用発明に基づいて、特許請求の範囲の請求項に記載された発明（以下、「出願発明」という）に容易に想到できるか否かを判断することもあるが、主引用発明と副引用発明とに基づいて、出願発明に容易に想到できるか否かを判断することもある。

そして、主引用発明と副引用発明とに基づいて、出願発明に容易に想到できるか否かを判断するときには、主引用発明に副引用発明を適用することについての動機付けがあるか否かを判断している。

ちなみに、審査基準<sup>(2)</sup>に次のように記載されている。「主引用発明（A）に副引用発明（B）を適用したとすれば、請求項に係る発明（A+B）に到達する場合……には、その適用を試みる動機付けがあることは、

進歩性が否定される方向に働く要素となる。」

### (2) 副引用発明の適用の意味

主引用発明に副引用発明を適用することについての動機付けがあるか否かを判断するときには、まず、出願発明の構成要素（構成要件、発明特定事項）と一致する構成要素を有する公知発明を、主引用発明として選択する。次に、出願発明と主引用発明との相違点を明らかにし、出願発明の構成要素のうち的主引用発明の構成要素となっていないもの（以下、「相違点の構成要素」という）と一致する構成要素を有する公知発明を、副引用発明として選択する。次に、主引用発明に副引用発明を適用することについての動機付けがあるか否かを判断する。

ここで、主引用発明に副引用発明を適用するとは、主引用発明に副引用発明自体を適用することを意味しているのではなく、主引用発明に、副引用発明の構成要素のうちの出願発明の相違点の構成要素と一致したもの（以下、「相違点对応構成要素」という）を適用することを意味していることには、異論はないと考える。

さらに、厳格に考えるならば、主引用発明自体に副引用発明の相違点对応構成要素を適用したとしても、出願発明とはならない。これに対して、出願発明の構成要素と主引用発明の構成要素とが一致したもの（以下、「一致点の構成要素」という）に、副引用発明の相違点对応構成要素を適用すると、出願発明となる。

したがって、主引用発明への副引用発明の適用は、

主引用発明自体への副引用発明自体の適用を意味しているのではなく、一致点の構成要素への副引用発明の相違点対応構成要素の適用を意味していると考えられる。

### (3) 当業者の課題解決の意図

ここで、拙稿<sup>(3)</sup>において次のように述べた。

「想定当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるとするならば、想定当業者が副引用候補公知発明を選択するときには、出願発明の従たる課題を解決することを意図している、と考えるべきである。」

すなわち、この拙稿においては、特許法第29条第2項に規定された当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるとするならば、当業者が副引用発明となるべき公知発明を選択するとき、すなわち当業者が一致点の構成要素に公知発明の所定の構成要素を適用すべきかどうかを考慮するときには、相違点の構成要素の出願発明における課題を解決することを意図していると考えられるべきである、と述べた。

また、当業者が一致点の構成要素に公知発明の所定の構成要素を適用すべきかどうかを考慮するときには、当業者は一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている、と意料される。

このため、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、相違点の構成要素の出願発明における課題（以下、便宜上「当業者認識課題」という）を解決することを意図している、と考えるべきである。

これらのことからするならば、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、当業者認識課題を解決することを意図していることを考慮すべきである、と考えるべきである。

### (4) 小括

以上のこと、すなわち、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、当業者認識課題を解決することを意図していることを考慮すべきである（以下、簡略化のために「当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきである」

という）ことを前提として、主引用発明と副引用発明とに基づく出願発明の容易想到性の判断における、副引用発明の適用についての動機付け判断における考慮事項（以下、簡略化のために「動機付け判断の考慮事項」という）について検討する。

## 2 現状の動機付け判断の考慮事項

(1) 動機付け判断の考慮事項として挙げられるもの  
現状においては、動機付け判断の考慮事項としては、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用例中の示唆（引用例に記載された示唆）があるとされており、しかもこれらを総合的に考慮すべきであるとされている。

ちなみに、審査基準<sup>(4)</sup>には、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は」、以下の①から④までの「動機付けとなり得る観点を経合考慮して判断される」と記載されている。

- ① 「技術分野の関連性」
- ② 「課題の共通性」
- ③ 「作用、機能の共通性」
- ④ 「引用発明の内容中の示唆」

また、ピリミジン誘導体事件大合議判決<sup>(5)</sup>に次のように判示されている。

「主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断する」

### (2) 主引用発明と副引用発明との技術分野の関連性等

ここで、技術分野の関連性は、一般的には、出願発明の技術分野と副引用発明の技術分野との関連性ではなく、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野との関連性である、とされている。

ちなみに、空気入りタイヤ事件判決<sup>(6)</sup>に次のように判示されている。

「引用発明は、航空機等に装着される高速重過重用空気入りタイヤに関するものである。また、引用例2に記載された技術事項は、十分な負荷能力を有し、高速回転に伴う遠心力に耐えるなどの航空機用タイヤに関する発明についてのものである。」

したがって、引用発明と引用例2に記載された技術事項は、技術分野が共通する。」

また、1(3)でも述べたように、課題の共通性も、

一般的には、出願発明の課題と副引用発明の課題との共通性ではなく、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性である、とされている。

ここで、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性とは、主引用発明自体の課題と副引用発明自体の課題との共通性を意味しているのではなく、主引用発明の構成要件のうちの相違点对応構成要素に対応する構成要素（以下、便宜上「被置換構成要素」という）の主引用発明における課題と相違点对応構成要素の副引用発明における課題との共通性を意味していることについては、異論はないと考える。

さらに、作用、機能の共通性も、一般的には、出願発明の作用、機能と副引用発明の作用、機能との共通性ではなく、主引用発明の作用、機能と副引用発明の作用、機能との共通性、すなわち被置換構成要素の主引用発明における作用、機能と相違点对応構成要素の副引用発明における作用、機能との共通性である、とされている。

(3) 出願発明と副引用発明との技術分野の関連性等  
しかし、動機付け判断の考慮事項としての課題の共通性としては、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性だけではなく、出願発明の課題と副引用発明の課題との共通性もあり得る。

ちなみに、バイオセンサ事件判決<sup>(7)</sup>の事案における被告（特許庁長官）の主張は次の通りである。

「本願発明の「凹部」と刊行物2の「モート」とはともに、電極上の反応層の境界を形成することを技術的課題とするものであって、反応層が被覆する電極の数は技術的課題の本質を左右するものではない。

……したがって、本願発明の優先日当時、引用発明に刊行物2の記載事項を組み合わせて相違点を解消することにつき動機付けがあったものである。」

このことからするならば、動機付け判断の考慮事項としての技術分野の関連性も、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野との関連性だけではなく、出願発明の技術分野と副引用発明の技術分野との関連性もあり得る、とも考えられる。また、動機付け判断の考慮事項としての作用、機能の共通性も、主引用発明の作用、機能と副引用発明の作用、機能との共通性だけではなく、出願発明の作用、機能と副引用発明の作用、機能との共通性もあり得る、とも考えられる。

#### (4) 小括

このように、現状においては、動機付け判断の考慮

事項としては、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用例中の示唆があるとされているが、以下では、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、出願発明の課題と副引用発明の課題との共通性、技術分野の関連性、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性、作用、機能の共通性、引用例中の示唆を動機付け判断の考慮事項とすべきかについて順に検討する。

### 3 出願発明の課題と副引用発明の課題との共通性

#### (1) 出願発明の課題と副引用発明の課題とが共通しているとき

当業者認識課題と相違点对応構成要素の副引用発明における課題（以下、簡略化のために「副引用発明の構成要素の課題」という）とが共通しているときには、一致点の構成要素への副引用発明の相違点对応構成要素の適用すなわち副引用発明の適用についての動機付けはあるか。

ここで、有機発光素子事件判決<sup>(8)</sup>の事案の出願発明等を簡略化するならば、以下のようになる。

[[出願発明（本件発明）]]

発光部分を有し、発光部分にシロキサンからなる被覆層を設けた有機発光素子。

（明細書に、発光部分を保護するために、シロキサンからなる被覆層を設けることが記載されている。）

[主引用発明（引用発明1b）]

発光部分を有し、発光部分にオーバーコート層を設けた有機発光素子。

（主引用例に、発光部分を平坦化するためにオーバーコート層を設けることが記載されている。）

[副引用発明（引用発明3）]

CVD法により発光部分（積層構造体）にシロキサンからなる被覆層（保護層）を設ける有機発光素子の封止方法。

（副引用例に、発光部分を保護するためにシロキサンからなる被覆層を設けることが記載されている。）

この有機発光素子事件判決の事案においては、相違点の構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」の出願発明における課題すなわち当業者認識課題は「発光部分の保護」であり、また相違点对応構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」の副引用発明における課題すなわち副引用発明の構成要素の課題も「発光部分の保護」であって、両課題は共通している。



この有機発光素子事件判決の事案では、一致点の構成要素「発光部分を有し、発光部分に層を設けた有機発光素子」への副引用発明の相違点对応構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」の適用についての動機付けがあるか。

この点、1(4)で述べたように、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、当業者認識課題を解決することを意図している。

有機発光素子事件判決の事案では、一致点の構成要素「発光部分を有し、発光部分に層を設けた有機発光素子」に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、「発光部分の保護」という当業者認識課題を解決することを意図している。

然るに、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用することにより、当業者認識課題を解決できる。

有機発光素子事件判決の事案では、当業者認識課題「発光部分の保護」と、副引用発明の構成要素の課題「発光部分の保護」とが共通しているのであれば、一致点の構成要素「発光部分を有し、発光部分に層を設けた有機発光素子」に、副引用発明の相違点对応構成要素「シロキサンからなる被覆層を設けた」を適用することにより、「発光部分の保護」という当業者認識課題を解決できる。

したがって、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、副引用発明の適用についての動機付けがある。

有機発光素子事件判決の事案では、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題「発光部分の保護」を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題「発光部分の保護」と副引用発明の構成要素の課題「発光部分の保護」とが共通しているのであれば、副引用発明の適用についての動機付けがある。

このため、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているときには、副引用発明の適用についての動機付けがある。

(2) 出願発明の課題と副引用発明の課題とが共通していないとき

当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないときには、副引用発明の適用についての動機付けはあるか。

この点、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用したとしても、当業者認識課題を解決できるとは限らない。

したがって、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、副引用発明の適用についての動機付けはない。

このため、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないときには、副引用発明の適用についての動機付けはない。

(3) 小括

以上の理由から、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性、すなわち相違点の構成要素の出願発明における課題と相違点对応構成要素の副引用発明における課題との共通性を考慮すべきであると考えられる。

## 4 技術分野の関連性

(1) 技術分野が関連していないとき

出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連していないのであれば、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはないか。

ここで、自転車用ペダルの取付装置事件判決<sup>(9)</sup>の事案では、出願発明(本願発明)、主引用発明(甲4発明)の技術分野が「自転車のクランクにペダルのペダル軸を取り付ける装置」であり、副引用発明(甲5発明)の技術分野が「配管するときに管と管とを連結する装置」であって、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とは関連していない。また、相違点の構成要素の出願発明における課題すなわち当業者認識課題も、相違点对応構成要素の副引用発明に

おける課題すなわち副引用発明の構成要素の課題も、「不慮の力によって連結された部材が外れる危険を解消すること」であって、両課題は共通している。

この自転車用ペダルの取付装置事件判決の事案では、出願発明、主引用発明の技術分野「自転車のクランクにペダルのペダル軸を取り付ける装置」と副引用発明の技術分野「配管するときに管と管とを連結する装置」とが関連していないとしても、一致点の構成要素への「連結すべき部材を相対的に回転させることによって、一方の部材に設けられた溝の位置と他方の部材に設けられた突起の位置とを合わせた」という副引用発明の相違点对応構成要素の適用についての動機付けはあるか。

この点、1(4)で述べたように、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、当業者認識課題を解決することを意図している。

自転車用ペダルの取付装置事件判決の事案では、当業者は、「不慮の力によって連結された部材が外れる危険を解消すること」という当業者認識課題を解決することを意図している。

然るに、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連していないとしても、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用することにより、当業者認識課題を解決できる。

自転車用ペダルの取付装置事件判決の事案では、「不慮の力によって連結された部材が外れる危険を解消すること」という当業者認識課題と、副引用発明の構成要素の課題「不慮の力によって連結された部材が外れる危険を解消すること」とが共通しているのであれば、出願発明、主引用発明の技術分野「自転車のクランクにペダルのペダル軸を取り付ける装置」と、副引用発明の技術分野「配管するときに管と管とを連結する装置」とが関連しないとしても、一致点の構成要素に上記の副引用発明の相違点对応構成要素を適用することにより、当業者認識課題を解決できる。

したがって、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、出願発明、主引用発明の技術

分野と副引用発明の技術分野とが関連していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがある。

自転車用ペダルの取付装置事件判決の事案では、当業者が、「不慮の力によって連結された部材が外れる危険を解消すること」という当業者認識課題を解決することを意図しており、しかもこの当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題「不慮の力によって連結された部材が外れる危険を解消すること」とが共通しているのであれば、出願発明、主引用発明の技術分野「自転車のクランクにペダルのペダル軸を取り付ける装置」と、副引用発明の技術分野「配管するときに管と管とを連結する装置」とが関連しないとしても、一致点の構成要素への上記の副引用発明の相違点对応構成要素の適用についての動機付けがある。

ちなみに、自転車用ペダルの取付装置事件判決は次のように判示している。

「原告は、本願発明は、「クランク」と「ペダル軸」を連結するための装置である一方、甲5発明は「管」と「管」とを連結するための装置であるとも主張するが、……この違いによって固定装置の係止状態を保持する構成が異なるものではないから、原告の主張は採用できない。」

このため、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがある。

然るに、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野との関連性を考慮すべきであるとするならば、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連していないときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けがないと判断される可能性がある。

## (2) 技術分野が関連しているとき

出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連しているのであれば、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがあるか。

この点、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の



課題とが共通していないときには、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用したとしても、当業者認識課題を解決できるとは限らない。

したがって、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

このため、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

然るに、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野との関連性を考慮すべきであるとするならば、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連しているときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないにも関わらず、副引用発明の適用についての動機付けがあると判断される可能性がある。

### (3) 小括

以上の理由から、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、技術分野の関連性を考慮すべきではないと考える。

## 5 主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性

### (1) 主引用発明の課題と副引用発明の課題とが共通しているとき

被置換構成要素の主引用発明における課題（以下、簡略化のために「主引用発明の構成要素の課題」という）と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがあるか。

ここで、以下に示すような仮想の蓄熱材の事例が考えられる。

[[出願発明]

硫酸ナトリウム 10 水塩を主材とし、硫酸カルシウム 2 水塩を添加した蓄熱材。

(明細書に、固液分離を防止するために、硫酸カルシウム 2 水塩を添加することが記載されている。)

[主引用発明]

硫酸ナトリウム 10 水塩を主材とし、溶解性硫酸カルシウム無水物を添加した蓄熱材。

(主引用例に、過冷却を防止するために溶解性硫酸カルシウム無水物を添加することが記載されている。)

[副引用発明]

塩化カルシウム 6 水和塩を主材とし、硫酸カルシウム 2 水塩を添加した蓄熱材。

(副引用例に、過冷却を防止するために硫酸カルシウム 2 水塩を添加することが記載されている。)

この蓄熱材の事例においては、出願発明の相違点の構成要素は「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」であって、相違点の構成要素の出願発明における課題すなわち当業者認識課題は「固液分離の防止」であり、また主引用発明の被置換構成要素は「溶解性硫酸カルシウム無水物を添加した」であって、被置換構成要素の主引用発明における課題すなわち主引用発明の構成要素の課題は「過冷却の防止」であり、さらに副引用発明の相違点对応構成要素は「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」であって、相違点对応構成要素の副引用発明における課題すなわち副引用発明の構成要素の課題は「過冷却の防止」である。

このように、蓄熱材の事例では、主引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」と副引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」とが共通しているが、当業者認識課題「固液分離の防止」と副引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」とは共通していない。

この蓄熱材の事例では、一致点の構成要素「硫酸ナトリウム 10 水塩を主材とし、硫酸カルシウムを添加した蓄熱材」への副引用発明の相違点对応構成要素「硫酸カルシウム 2 水塩を添加した」の適用についての動機付けがあるか。

この点、1 (4) で述べたように、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、当業者認識課題を解決することを意図している。

蓄熱材の事例では、一致点の構成要素「硫酸ナトリウム 10 水塩を主材とし、硫酸カルシウムを添加した蓄熱材」に何らかの構成要素を適用しなければなら

いと考えている当業者は、「固液分離の防止」という当業者認識課題を解決することを意図している。

然るに、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用したとしても、当業者認識課題を解決できるとは限らない。

蓄熱材の事例では、当業者認識課題「固液分離の防止」と副引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」とが共通していないのであれば、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用したとしても、当業者認識課題「固液分離の防止」を解決できるとは限らない。

したがって、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

蓄熱材の事例では、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題「固液分離の防止」を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題「固液分離の防止」と副引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」とが共通していないのであれば、主引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」と副引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」とが共通しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

このため、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

然るに、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性を考慮すべきであるとするならば、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないにも関わらず、副引用発明の適用についての動機付けがあると判断される可能性がある。

(2) 主引用発明の課題と副引用発明の課題とが共通していないとき

主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはないか。

この点、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないとしても、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用することにより、当業者認識課題を解決できる。

したがって、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがある。

このため、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがある。

然るに、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性を考慮すべきであるとするならば、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているにも関わらず、副引用発明の適用についての動機付けがないと判断される可能性がある。

(3) 小括

以上の理由から、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性、すなわち被置換構成要素の主引用発明における課題と相違点对応構成要素の副引用発明における課題との共通性を考慮すべきではないと考える。



## 6 作用、機能の共通性

### (1) 作用、機能の共通性と副引用発明の適用についての動機付け

4 (1) で述べたように、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがある。

これと同様に、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、相違点の構成要素の出願発明における作用、機能（以下、簡略化のために「出願発明の構成要素の作用、機能」という）、被置換構成要素の主引用発明における作用、機能（以下、簡略化のために「主引用発明の構成要素の作用、機能」という）と、相違点对応構成要素の副引用発明における作用、機能（以下、簡略化のために「副引用発明の構成要素の作用、機能」という）とが共通していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けがあると考えられる。

また、4 (2) で述べたように、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、出願発明、主引用発明の技術分野と副引用発明の技術分野とが関連しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

これと同様に、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、出願発明の構成要素の作用、機能、主引用発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能とが共通しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはないと考えられる。

### (2) 作用、機能の共通性の考慮の可否

然るに、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、出願発明の構成要素の作用、機能、主引用発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能との共通性を考慮すべきであるとするならば、出願発明の構成要素の作用、機能、主引用発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能とが共通していないときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通している

にも関わらず、副引用発明の適用についての動機付けはないと判断される可能性がある。

また、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、出願発明の構成要素の作用、機能、主引用発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能との共通性を考慮すべきであるとするならば、出願発明の構成要素の作用、機能、主引用発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能とが共通しているときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないにも関わらず、副引用発明の適用についての動機付けがあると判断される可能性もある。

したがって、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、出願発明の構成要素の作用、機能、主引用発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能との共通性を考慮すべきではないと考えられる。

### (3) 作用、機能の共通性と課題の共通性

さらに、出願発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能とが全く異なるのに、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していることはあり得ないのであり、出願発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能とが共通しているのであれば、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していると考えられる。

このことからするならば、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性は、出願発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能との共通性を前提としている。

したがって、3 (3) で述べたように、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、副引用発明の適用についての動機付け判断において、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性を考慮するのであれば、出願発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の作用、機能との共通性を考慮する必要はないと考えられる。

また、5 (3) で述べたように、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、主引用発明の構成要素の課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性を考慮すべきでないから、主引用発明の構成要素の作用、機能と副引用発明の構成要素の



作用、機能との共通性を考慮すべきではないと考えられる。

#### (4) 小括

以上の理由から、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、作用、機能の共通性を考慮すべきではないと考える。

## 7 引用例中の示唆

### (1) 副引用発明を適用することについての示唆があるとき

副引用発明の適用についての動機付け判断において、引用例中に、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用することについての示唆（以下、簡略化のために「副引用発明の構成要素を適用することについての示唆」という）があるときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないとしても、副引用発明の適用についての動機付けはあるか。

この点、確かに、引用例中に、副引用発明の構成要素を適用することについての示唆があるのであれば、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないとしても、当業者は一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用しようとするのであって、副引用発明の適用についての動機付けがある、とも考えられないではない。

しかし、1 (4) で述べたように、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、当業者認識課題を解決することを意図している。

然るに、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用したとしても、当業者認識課題を解決できるとは限らない。

上述の蓄熱材の事例では、当業者認識課題「固液分離の防止」と副引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」とが共通していないのであれば、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素「硫酸カルシウム2水塩を添加した」を適用したとしても、当業者認識課題「固液分離の防止」を解決できるとは限らない。

したがって、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当

業者認識課題を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、副引用発明の構成要素を適用することについての示唆があるとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

上述の蓄熱材の事例では、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当業者認識課題「固液分離の防止」を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題「固液分離の防止」と副引用発明の構成要素の課題「過冷却の防止」とが共通していないのであれば、引用例中に、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素「硫酸カルシウム2水塩を添加した」を適用することについての示唆があるとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

このため、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないのであれば、副引用発明の構成要素を適用することについての示唆があるとしても、副引用発明の適用についての動機付けはない。

然るに、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、引用例中の示唆を考慮すべきであるとするならば、引用例中に、副引用発明の構成要素を適用することについての示唆があるときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通していないにも関わらず、副引用発明の適用についての動機付けがあると判断される可能性がある。

### (2) 副引用発明を適用しないことについての示唆があるとき

引用例中に、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用しないことについての示唆（以下、簡略化のために「副引用発明の構成要素を適用しないことについての示唆」という）があるときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているとしても、副引用発明の適用についての動機付けはないか。

この点、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、一致点の構成要素に副引用発明の相違点对応構成要素を適用することにより、当業者認識課題を解決できる。

したがって、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者が、当

業者認識課題を解決することを意図しており、しかも当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、副引用発明の構成要素を適用しないことについての示唆があるとしても、副引用発明の適用についての動機付けがある。

このため、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているのであれば、引用例中に、副引用発明の構成要素を適用しないことについての示唆があるとしても、副引用発明の適用についての動機付けがある。

然るに、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、引用例中の示唆を考慮すべきであるとするならば、引用例中に、副引用発明の構成要素を適用しないことについての示唆があるときには、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題とが共通しているにも関わらず、副引用発明の適用についての動機付けがないと判断される可能性がある。

### (3) 小括

以上の理由から、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、引用例中の示唆を考慮すべきではないと考える。

## 8 まとめ

### (1) 進歩性要件の判断

以上のことからするならば、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、動機付け判断の考慮事項は当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性のみであると考えられる。

然るに、動機付け判断の考慮事項には技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用例中の示唆があり、これらを総合的に考慮すべきであるとする判断基準（以下、「現状の判断基準」という）でも、動機付け判断の考慮事項は当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性のみであるとする判断基準（以下、「私見の判断基準」という）でも、通常は課題の共通性だけではなく、技術分野の関連性、作用、機能の共通性も認められるため、多くの場合は同一の結論になるのであり、しかも永年現状の判断基準で運用されてきており、さらには日本だけでは

なく多くの国においても現状の判断基準と類似した判断基準で運用されているのであるから、今更現状の判断基準から私見の判断基準に変更する必要もない、とも考えられないではない。

しかしながら、特許権はできるだけ安定的であることが望ましい。例えば、特許権を取得し、特許発明を実施するための設備投資をした後に、特許が無効となるようなことはできるだけ避けなければならない。

このためには、副引用発明の適用についての動機付けを事案に関わらず画一的に判断することが必要であり、また副引用発明の適用についての動機付け判断に主観が入り込む可能性を少なくすることが必要である。

### (2) 現状の判断基準と私見の判断基準との比較

然るに、(1)でも述べたように、現状の判断基準においては、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用例中の示唆を総合的に考慮すべきであるとしている。

とするならば、例えば、たまたま引用例中に副引用発明を適用することについての示唆がある事案では、技術分野の関連性、課題の共通性等が認められないにも関わらず、副引用発明の適用についての動機付けがあると判断される可能性がある。また、例えば、技術分野は関連していないが課題は共通しているとき、あるいは技術分野は関連しているが課題は共通していないときには、判断者によっては総合的に判断して副引用発明の適用についての動機付けがあると判断されることもあり得ることとなる。

このため、現状の判断基準においては、副引用発明の適用についての動機付け判断を事案に関わらず画一的に判断することができず、また副引用発明の適用についての動機付け判断に主観が入り込む可能性が大きい。

これに対して、私見の判断基準においては、動機付け判断の考慮事項は当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性のみであるから、現状の判断基準と比較して、副引用発明の適用についての動機付け判断を事案に関わらず画一的に行うことができ、また副引用発明の適用についての動機付け判断に主観が入り込む可能性が小さい。

したがって、画一的、客観的な進歩性要件の判断



の観点からするならば、私見の判断基準を採るべきである。

### (3) 動機付け判断の考慮事項についての私見

しかし、画一的、客観的な進歩性要件の判断の観点からするならば、私見の判断基準を採るべきであったとしても、私見の判断基準が進歩性要件の判断基準として適切でなければ、進歩性要件の判断基準として私見の判断基準を採るべきではない。

然るに、当業者が出願発明に容易に想到できるか否かを考えるときには、発明者の発明過程を考慮すべきであるとするならば、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、相違点の構成要素の出願発明における課題を解決することを意図している、と考えるべきである。

そして、このことを前提とすると、すなわち当業者認識課題の解決の意図を考慮すべきであることを前提とすると、3~7で述べたように、動機付け判断の考慮事項は当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性のみであるとするべきであると考えられる。

### (4) 小括

以上述べたように、副引用発明の適用についての動機付け判断においては、一致点の構成要素に何らかの構成要素を適用しなければならないと考えている当業者は、当業者認識課題を解決することを意図している

ことを考慮すべきであることを前提とすると、当業者認識課題と副引用発明の構成要素の課題との共通性のみ、すなわち相違点の構成要素（出願発明の構成要素のうちの主引用発明の構成要素となっていないもの）の出願発明における課題と相違点对応構成要素（副引用発明の構成要素のうちの相違点の構成要素と一致したもの）の副引用発明における課題との共通性のみを考慮すべきである、と考える。

### 注

- (1)「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第2節3.1.2(1)
- (2)「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第2節3.1.1
- (3)「進歩性の判断基準に関する一提言－発明者の発明過程をいかに考慮すべきか－」パテント2019年9月号115頁
- (4)「特許・実用新案審査基準」第III部第2章第2節3.1.1
- (5)知的財産高等裁判所平成30年4月13日判決（平成28年（行ケ）第10182号）
- (6)知的財産高等裁判所平成29年2月7日判決（平成28年（行ケ）第10068号）
- (7)知的財産高等裁判所平成22年12月22日判決（平成22年（行ケ）第10147号）
- (8)知的財産高等裁判所平成18年10月11日判決（平成17年（行ケ）第10717号）
- (9)知的財産高等裁判所平成25年8月28日判決（平成24年（行ケ）第10448号）

(原稿受領 2020.3.19)