

# 進歩性を考える

弁護士 高部 眞規子\*



## 要 約

進歩性は、審決取消訴訟における無効理由（拒絶理由）としても、特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁としても、最も多く登場する特許要件である。特許により発明にインセンティブを与え、特許として保護するにふさわしい発明を適正に保護する必要がある。裁判所における進歩性の判断は、従前に比べ、丁寧になり、精緻になっていると評価されているが、判断の過程における引用発明の認定や、本件発明と引用発明との一致点と相違点の認定についても、さまざまな問題があるし、相違点の容易想到性に関しては、さらに大きな議論がある。筆者は裁判官として多くの事件を担当してきたが、進歩性の判断は、これからも、予測可能性のある判断が求められていくと解され、特許要件としての進歩性の意義を考慮した上で、判断過程をより丁寧に示していくことが必要である。

## 目次

1. はじめに
  1. 1 進歩性
  1. 2 知財高裁大合議判決
2. 引用発明の認定をめぐって
  2. 1 刊行物記載の発明
    - (1) 主引用発明
    - (2) 広い範囲の引用例の記載から認定できる引用発明
    - (3) 上位概念化の可否
    - (4) 複数の引用例からの認定
  2. 2 公然実施された発明
    - (1) 公然実施発明の意義
    - (2) 公然実施品からの発明の認定
3. 一致点・相違点の認定
  3. 1 主引用発明と本件発明の対比
  3. 2 細分化された相違点の認定
  3. 3 一致点の上位概念化
4. 相違点の容易想到性の判断
  4. 1 相違点の容易想到性の判断枠組み
    - (1) 基準となる者
    - (2) 判断枠組み
  4. 2 副引用発明又は周知技術との組合せ又は置換
    - (1) 副引用発明又は周知技術の認定
    - (2) 組合せ又は置換
    - (3) 容易想到性の判断
    - (4) 動機付け
    - (5) 阻害要因
    - (6) 予測できない顕著な効果
  4. 3 設計事項

## 5. 終わりに

### 1. はじめに

#### 1. 1 進歩性

進歩性を有しない発明は特許を受けることができないところ（特許法 29 条 2 項）、審決取消訴訟における無効理由（拒絶理由）としても、特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁としても、最も多く登場する特許要件が、進歩性である。特許庁の審決と知財高裁の判決における判断が異なる事例も、少なくない。

進歩性に関しては、膨大な数の裁判例があるほか、多くの論稿があり、特許庁や裁判所の判断に対して、さまざまな意見が述べられることがある。知財高裁設立前後には、進歩性ありとする審決を取り消す判決が増加し、進歩性の判断が厳しいといった批判がされていたが、その後、課題認識の重要性を改めて認識する変革が起こりつつあり<sup>(1)</sup>、丁寧な進歩性の判断がされてきている<sup>(2)</sup>、などと評価されている。後知恵にならないよう、課題の把握に解決手段や解決結果を持ち込まないとして、進歩性なしとする審決を取り消す判決が相次いだ後は、特許庁が進歩性をゆるやかに認めるようになった。そのためか、近時の特許庁の査定

\* 前高松高等裁判所長官、元知的財産高等裁判所長

率は極めて高く、査定系の審決取消訴訟が減少している。

厳しいか緩いかという問題ではなく、近年は、容易想到性の論理付けとして、綿密かつ具体的なものが求められている。

## 1. 2 知財高裁大合議判決

そのような中であって、知財高裁は、平成30年、いわゆる大合議判決によって、進歩性に係る要件が認められるかどうかは、特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明（本願発明又は本件発明）を認定した上で、特許法29条1項各号所定の引用発明とを対比し、一致点及び相違点を認定し、相違点が存する場合には、当業者が、出願時（又は優先権主張日）の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかを判断することを判示し（知財高判平成30・4・13判タ1460号125頁〔ピリミジン誘導体事件〕）、その判断枠組みは、多くの裁判例で前提とされ、特許庁の審査審判でも同様の枠組みで判断されている。

もっとも、その判断過程については、引用発明の認定、本件発明と引用発明の一致点及び相違点の認定の仕方についても、さまざまな問題点があり得るし、最も重要な相違点の容易想到性の判断に関しては、さらに議論が多い。

本稿では、進歩性の判断について、筆者が裁判官として多くの事件を担当した中で、留意すべきものとし、掛けてきた点を中心に論じたい。

## 2. 引用発明の認定をめぐって

### 2. 1 刊行物記載の発明

#### (1) 主引用発明

本件発明と対比すべき、特許法29条1項各号に該当する発明は、「引用発明」（主引用発明）と呼ばれている。主引用発明については、本件発明と対比するのに適したものを認定する。本件発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されるのが通常である。

#### (2) 広い範囲の刊行物の記載から認定できる引用発明

ピリミジン誘導体事件大合議判決は、「特許法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」については、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本件発明を容

易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない」とし、「引用例となる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、特定の選択肢に係る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ず、これを引用発明と認定することはできない」旨判示する（知財高判平成30・4・13判タ1460号125頁〔ピリミジン誘導体事件〕）。

上記判決は、一般式が本件発明と同じ選択肢も含む、膨大な数の選択肢を有する化合物で、極めて広い範囲の刊行物の記載について、特別の事情がない限り、その記載から、本件発明と同じ選択肢に係る発明を抽出することはできないとしたものである。

#### (3) 上位概念化の可否

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（知財高判平成24・1・31判時2168号124頁〔半導体装置の製造方法事件〕）。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。

同様に、証拠上認められる技術から上位概念化して引用発明を認定したり、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したりすることは、後知恵に陥る危険があり、相当でない（知財高判令和2・3・19（令和元年（行ケ）第10100号）〔窒化物半導体積層体事件〕、知財高判平成28・2・17（平成27年（行ケ）第10077号）〔水洗便器事件〕）。

したがって、ピンポイントの引用例の記載を上位概念化して、より広い引用発明を認定することはできない。引用発明の認定にあたって、安易な抽象化、上位概念化は許されず、技術事項に対応した慎重な検討が求められる。

#### (4) 複数の引用例からの認定

「刊行物に記載された発明」の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせることは、新規性の判断

に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されない。

知財高判令和元・12・4(平成30年(行ケ)第10175号)〔アクセスポートおよびその識別方法事件〕は、引用例1及び引用例2という、作成者も作成日も異なる2つの文献をセットにし、引用例1に記載された事項がAであり、引用例2に記載された事項がBであるとして、引用発明をA+Bと認定し、本件発明との相違点を認定した審決の判断手法を否定したものである。この場合、引用発明としてはあくまでもAと認定すべきであり、Bは、必要があれば相違点として認定した上で、引用例1に記載されたAという発明に接した当業者が、Bという相違点を容易に想到できるか否かという判断をすべきものと解される。このことは、A+Bという発明と引用例1に記載されたAという発明との関係は、新規性の問題ではなく、進歩性の問題と解するべきであることから、裏付けられよう。

## 2. 2 公然実施された発明

### (1) 公然実施発明の意義

特許法29条1項2号は、「公然実施された発明」については、特許を受けることができない旨規定する。それが物の発明であれば、当該発明の実施品が、譲渡されたり使用されたりして不特定又は多数の人に当該発明の内容が知られ得ること等を意味する。

特許制度は、新たな技術思想の社会への公開の代償として、これについて独占権を付与するものであるから、既に社会的に知られ、利用可能となっている技術的手段に対して独占権を付与する必要はなく、また、そのような技術的手段に対して独占権を付与することは自由な技術の発展をかえって妨げることになりかねないものであるとの趣旨といわれる。

当該発明が物の発明である場合、例えば機械に係る発明など、実施品と技術的思想がほぼ一体となっている場合に、発明の実施品が市場において販売されているときには、守秘義務を負うなど特段の事情のない限り、リバースエンジニアリングなど当該実施品を分析してその構成ないし組成を知り得るのが通常であり、そのような場合には、実施品の譲渡又は使用によって、その技術的思想が公衆に利用可能になったということができよう。しかし、実施品が販売されていて

も、それだけで「公然実施発明」ということはできない。発明の内容を知ることができなければ、「公然実施発明」とはいえない。発明が数値限定発明やパラメータ発明など、技術的思想が抽象化された発明においては、公然実施品からどのような技術的思想が利用可能になったのか、認定することは容易ではない。

### (2) 公然実施品からの発明の認定

公然実施発明は、刊行物特に特許明細書等に記載された発明を認定する場合と異なり、ピンポイントの実施品そのものであり、その構成を対比すべき本件発明の特許請求の範囲の記載に即して言語化して表現すると、もともと実施品が有している具体的構成の技術的意義を拡大する可能性がある<sup>(3)</sup>。

このように、公然実施発明の認定に際しては、実施品が有する具体的な技術を言語化し、本件発明に即して抽象的に表現する過程において、後知恵が入りこんだ不当な拡大がされる可能性があり得る。例えば、東京地判平成27・10・29判時2295号112頁〔ノンアルコールビール事件〕は、「エキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって、 $\text{pH}$ が3.0以上4.5以下であり、 $\text{糖質}$ の含量が0.5g/100ml以下である、 $\text{前記飲料}$ とする本件発明と対比すべき公然実施品について、「別紙の各分析項目の成分量ないし特性を備えたノンアルコールのビールテイスト飲料であり、エキス分の総量は0.39重量%、 $\text{pH}$ の値は3.78、 $\text{糖質}$ はゼロ(栄養表示基準に基づき100ml当たり0.5g未満)」と認定し、エキス分、 $\text{pH}$ 値及び $\text{糖質}$ の3つの関係を検討することなく本件発明とはエキス分の総量のみが相違点であるとして、上記公然実施発明から容易に想到できたものと判断した。

この点について、公然実施発明を認定するには、当業者にとって、①その技術的思想の内容を認識することができ(認識可能性)、②その認識できた技術的思想を再現できること(再現可能性)が必要であるとの指摘<sup>(4)</sup>には、傾聴すべきものがある。この見解によれば、当業者が現実に認識し得なかった技術的思想は利用可能になっていたと評価することは困難であり、後知恵を戒めるためにも、①の認識可能性は、あくまで当業者が認識可能であった範囲で行われるべきであり、上位概念化は許容されるべきではないとする。また、完全に公衆に利用可能になったといえる技術的思想を出発点に容易想到性を論理付けることができて初

めて特許性を否定することが正当化されるとして、②の再現可能性については、公然実施品から認識できる公然実施発明を第三者が再現できることが必要であるとする。

このような考え方は、公然実施発明に基づいて本件発明の容易想到性を論理付けるには、実施品から出願時における技術常識を前提に後知恵なく認識することができる技術的思想を基礎とする必要があるとするもので、示唆に富むものである<sup>6)</sup>。このように考えれば、例えば、特定のパラメータの選択自体にポイントがある発明について、後知恵が入りこむ可能性を排除することが可能である。

### 3. 一致点・相違点の認定

#### 3. 1 主引用発明と本件発明の対比

本件発明の認定、引用発明の認定が行われると、続いて両者の対比を行う。本件発明と引用発明とを対比して、一致点と相違点を認定する。それぞれの発明に記載された表現が異なったとしても、同様の技術的意義を有することはよくあることであり、その対比のため、引用発明のいかなる構成が本件発明のいかなる発明特定事項に相当するかの説明を加えた上で、一致点と相違点を認定すべきことになる。

#### 3. 2 細分化された相違点の認定

相違点を細分化して認定すると、相違点の一つは副引用例に記載があり、別の相違点は周知技術であるなどとして、進歩性欠如が認定しやすくなるのに対し、相違点を全体で認定すると、その相違点に係る構成が全て記載されている副引用例が見つからないといった結果になりかねない。技術的にまとまりのある構成が複数認識できるときは、便宜的に複数の相違点として認定するのが普通であるが、構成要件が互いに関連しているものであるときは、各構成要件の比較検討に当たっても構成要件相互の関係を考慮すべきである（知財高判平成18・3・13（平成17年（行ケ）第10596号）〔データ転送システム事件〕）。そして、相違点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り、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、適切でない（知財高判平成30・5・14（平成29年（行ケ）第10087号）〔建築板事件〕、知財高判令和

2・6・11（令和元年（行ケ）第10077号）〔平底幅広浚渫用グラブバケット事件〕）。

同様に、複数の相違点に係る構成が、完全に独立したものではなく、相互に密接に関係したものである場合、これを別個の文献にそれぞれが記載されていることから、それぞれ容易に想到できるという判断をしたのでは、発明の構成を的確にとらえたことにはならない（知財高判平成30・9・4（平成29年（行ケ）第10201号）〔美容器事件〕）。

訂正によって新たな発明特定事項が加わった場合など、新たな別個の相違点が認定されることがあるが、上記の観点を忘れてはならない。

#### 3. 3 一致点の上位概念化

さらに、一致点を上位概念によって認定する場合は、相違点の認定をより具体的に正しく認定しなければ、容易想到性の判断を誤る可能性がある。一致点・相違点の認定にあたっては、安易な上位概念化を避けるべきである。

### 4. 相違点の容易想到性の判断

#### 4. 1 相違点の容易想到性の判断枠組み

##### (1) 基準となる者

進歩性の判断は、出願時を判断の基準時とし、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）を基準とする。

##### (2) 判断枠組み

1) まず、本件発明と引用発明との相違点に係る本件発明の構成が、別の引用例（副引用例）に記載されているとき又は周知技術であるときは、そのような構成の組合せ又は置換が容易か否かを判断する。その判断の際には、引用例の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等の観点から動機付けの有無を検討し、他方、構成の組合せ又は置換を阻害する要因があるか否かを検討する。その結果、構成の組合せ又は置換が容易でない場合や、それが容易であっても予測できない顕著な効果がある場合には、進歩性が肯定される。

2) 他方、本件発明と引用発明との相違点に係る本件発明の構成が記載されている証拠がない場合においても、公知材料の中からの最適材料の選択・数値範囲の最適化好適化・均等物による置換・技術の具体的な適用に伴う設計変更等、相違点に係る構成が設計事項で

あると認められるときは、進歩性が否定される。

3) 引用発明に基づいて相違点に係る本件発明の構成が容易に想到できたか否かを判断するにあたって、相違点は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考（いわゆる後知恵）は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないように留意することが必要となる（知財高判平成21・1・28判時2043号117頁〔回路用接続部材事件〕）。課題・解決手段の把握の重要性と後知恵防止の判断手法は、ヨーロッパ特許庁の「課題・解決アプローチ」との類似性が指摘されている<sup>6)</sup>。

#### 4. 2 副引用発明又は周知技術との組合せ又は置換

##### (1) 副引用発明又は周知技術の認定

副引用発明についても、上位概念化・一般化して認定することは、常に誤りとはいえないが、これが許されるのは、本件発明との対比における特徴的部分に相違がないような場合に限られよう。そうでなければ、本来、正しく認定した当該副引用発明だけでは本件発明に想到できない場合にも、容易に想到できるという判断になりかねない（東京高判平成16・11・8（平成15年（行ケ）第498号）〔3-5族化合物半導体結晶事件〕）。

また、引用発明に組み合わせるべき又は置換すべき周知技術も、証拠に基づいて認定すべきであり、上位概念化すべきでない。証拠上認められる技術から上位概念化して周知技術を認定すると、後知恵に陥る危険があるからである（知財高判平成29・6・15（平成28年（行ケ）第10214号）〔駐車ブレーキ事件〕、知財高判平成29・7・4判時2360号80頁〔給与計算方法事件〕）。

##### (2) 組合せ又は置換

主引用発明に副引用発明を組み合わせた場合に、相違点に係る本件発明の構成に至らなければ、容易に「想到」できたものとはいえない（知財高判平成29・

10・3（平成28年（行ケ）10265号）〔盗難防止タグ事件〕、知財高判平成29・3・21判時2363号62頁〔摩擦熱変色性筆記具事件〕、知財高判令和元・10・2（平成30年（行ケ）第10108号）〔重金属類を含む廃棄物の処理装置事件〕）。組み合わせるべき副引用発明又は周知技術に、相違点に係る構成が記載されている必要がある。

##### (3) 容易想到性の判断

相違点の容易想到性に関しては、数多くの裁判例があり、知財高裁設立前後には、裁判所による進歩性判断が厳格すぎるとの批判が各界各層から寄せられたり、その後緩すぎるとの批判があったりと、進歩性判断の法的ルールの明確性の向上が求められるようになった。

知財高判平成30・4・13判タ1460号125頁〔ピリミジン誘導体事件〕の示した一般論は、多くの裁判例が最大公約数的に、これを前提にして判断している。すなわち、同判決は、主引用発明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①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件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる旨判示した。そして、特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官）に、上記②については、特許権者（又は特許出願人）に、主張立証責任がある。

なお、相違点の容易想到性については、主引用例に係る構成に副引用例又は周知技術を適用することにより容易に本件発明に至ることができるかを検討するのが通常であるが、主引用発明に係る構成から二段階を経て相違点に係る本件発明の構成を想到するといった論理付けは、いわゆる「容易の容易」に当たり、このような二段の容易については、容易想到性を認めることは困難であり、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できない。すなわち、主引用発明と副引用発明を組み合わせることを想到し得たとしても、両発明を組み合わせた上で、

さらに本件発明に至るためにさらにもう1段の周知技術等を組み合わせるといった判断手法は、いわゆる容易の容易として、許されない（知財高裁平成28・8・10（平成27年（行ケ）10149号）〔平底幅広浚渫用グラブバケット事件〕、知財高判平成28・3・30（平成27年（行ケ）10094号）〔ロータリ作業機のシールドカバー事件〕、知財高判平成29・3・21（平成28年（行ケ）10186号）〔摩擦熱変色性筆記具事件〕、知財高判平成26・11・26（平成26年（行ケ）第10079号）〔窒化ガリウム系発光素子事件〕、知財高判平成22・5・12判時2095号108頁〔光照射処理装置事件〕）。

#### （4） 動機付け

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際には、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する（知財高判平成30・4・13判タ1460号125頁〔ピリミジン誘導体事件〕）。

当業者は、引用発明と正反対の技術思想を有する副引用発明や周知技術を適用することは考え難く、そのような適用をする動機付けはないとされることが多からう（知財高判平成30・3・26（平成29年（行ケ）第10085号）〔電力変換装置事件〕）。

動機付けの重要性を指摘した裁判例として、知財高判平成18・6・29判タ1229号306頁〔紙書類識別装置事件〕、知財高判平成21・1・28判時2043号117頁〔回路用接続部材事件〕等がある。

#### （5） 阻害要因

本件発明に至る複数の引用発明の組合せに関し、このような組合せを阻害する要因（組合せの動機付けを否定する要因）が存在する場合には、上記阻害要因の存在は、進歩性を肯定する要素となる。例えば、主引用発明に副引用発明又は周知技術を組み合わせるに際して、副引用発明が本件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や、適用しようとする周知技術の有する問題が、引用発明がその解決を課題とし課題解決手段の採用によって解決しようとした問題にはかならないために、主引用発明に周知技術を適用すれば、引用発明の課題を解決することができなくなることが明らかである場合には、阻害要因がある（知財高判平成27・12・17（平成27年（行ケ）第10018号）〔マルチデバイスに対応したシステム事件〕）。また、適用により引用発明の作用効果に支障が生じる場

合や、目的を達することを阻害する欠点がある場合も、阻害要因がある（知財高判令和3・6・24（令和2年（行ケ）第10115号）〔美容器事件〕、知財高判令和2・8・27（令和元年（行ケ）第10139号）〔メタルマスク及びその製造方法事件〕）。

他方、引用発明に周知技術を適用しても、課題解決のための作用・機能が何ら阻害されるものではない場合は、阻害要因があるということとはできない（知財高判平成31・2・6（平成30年（行ケ）第10031号）〔携帯用グリップ事件〕）。

阻害要因を基礎付ける事実については、特許権者（又は出願人）の側で主張立証すべきである。

#### （6） 予測できない顕著な効果

請求項に係る発明の有する作用効果が顕著なものである場合、進歩性を肯定する要素となる。なお、顕著な効果の有無は、出願当時の技術水準を前提に判断される。

理論上は、複数の引用発明の組合せ自体は容易であっても、組み合わせられた結果生ずる作用効果が一般的に当該組合せから予想される作用効果を大きく上回るものである場合には、顕著な作用効果を有するものとして、本件発明の進歩性が肯定されることがあり得るが、実際の事案において、顕著な作用効果を理由に進歩性を肯定した裁判例は稀である。

予測できない顕著な効果の位置付けについては、①相違点に至る構成が容易に想到できるとしても、当該発明の効果が当業者が予測し得ない顕著なものである場合には、進歩性を認めるという独立要件説と、②進歩性の判断では、「予測できない顕著な効果」も含め、全判断要素が総合的に考慮されるなどとする総合考慮説（二次的考慮説、間接事実説、評価障害事実説）の見解の対立がある<sup>7)</sup>。

予測できない顕著な効果として認められるためには、当該効果が明細書に記載されているか、あるいは、当業者が、明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるものであることが必要であるとする見解（知財高判平成28・3・30（平成27年（行ケ）第10054号）〔モメタゾンフロエート事件〕）と、明細書に当業者において発明の効果を認識できる程度の記載又はこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することも許されるとする見解（知財高判平成22・7・15判時2088号124頁〔日焼け

止め剤組成物事件))がある。

最三小判令和元・8・27裁判集民事262号51頁〔アレルギー性眼疾患眼科用処方物事件〕は、化合物の医薬用途に係る特許発明については、その効果が、その進歩性の有無の判断基準時当時、当該特許発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から検討すべきであると判示した<sup>(8)</sup>。

#### 4. 3 設計事項

公知発明から最適材料の選択や設計変更を行うことは、通常は当業者にとって容易なことであるため、本件発明がこれらに該当することは、進歩性を否定する要素となる。また、組み合わせた複数の公知発明が機能的又は作用的に関連しておらず、単なる複数の発明の寄せ集めにすぎない場合にも、進歩性を否定することになる。

もっとも、相違点について記載された証拠がないだけに、設計事項として進歩性を否定する場合には、これを慎重に検討すべきである。

当業者にとって当然の創作能力の発揮である場合は、設計事項として、進歩性が否定される。例えば、操作部材について、本件発明では、操作部材の直径や軸方向長さの数値が規定されているが、引用発明にはその寸法が明記されていない場合において、当業者において、指や手の無理のない姿勢で操作することができるようにそれが適した寸法にすることは、当業者であれば当然に考慮することであり、その数値範囲は、人の指先の可動域及び親指の幅から通常想定される範囲を規定した設計事項にすぎない(知財高判平成29・3・14(平成28年(ネ)第10100号)〔魚釣用電動リール事件〕)。また、引用発明の記載をもとに、好適なものを選択し、相違点に係るものとするのは、適宜選択し得る設計的事項にすぎない(知財高判平成28・9・21(平成27年(行ケ)第10244号)〔離型フィルム事件〕)。

#### 5. 終わりに

進歩性の判断は、厳しすぎると、保護すべき発明が保護できないし、逆に甘すぎると、余計な権利が乱立

し、事業が円滑に進まない。したがって、進歩性の判断は、これからも、予測可能性のある判断が求められていくと解される。そのためには、特許要件としての進歩性の意義を考慮した上で、判断過程をより丁寧に示していくことが必要である。今後の裁判例に注目していきたい。

(注)

- (1) 塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか」特許研究51号2頁
- (2) 清水節「ここ10年の進歩性の判断について」判タ1413号11頁
- (3) 黒川恵「公然実施をされた発明に基づく進歩性判断」ジュリ1509号40頁
- (4) 前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61巻11号12頁, 中山信弘『特許法〔第4版〕』130頁
- (5) もっとも、前田・前注4は、公然実施発明の認定について、進歩性の判断においては本文記載のように述べつつ、新規性の判断においては、必ずしも同一の認定である必要がないかのような記述をしている。筆者としては、新規性に係る特許法29条1項2号の規定がそのまま進歩性の判断に係る同条2項に引用されており、公然実施された「発明」として技術的思想の創作でなければならないことから、新規性を判断する場合に、上記のような公然実施発明の認定とは異なる認定をすることには、違和感を持たざるを得ない。同一の公然実施発明に基づく新規性欠如、予備的に進歩性欠如が主張される場合も少なくない。本稿は、進歩性についての論考を求められたものであり、新規性の判断については、後日の研究対象としたい。
- (6) 大野聖二「進歩性の判断基準」『特許判例百選〔第4版〕』34頁
- (7) 本文①の独立要件説として、山下和明「審決(決定)取消事由」竹田稔ほか編『特許審決取消訴訟の実務と法理』146頁, 玉井克哉「判批」自治研究94巻6号136頁, 岡田吉美「新規性・進歩性, 記載要件について(下)」特許研究42号21頁, ②の総合考慮説として、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69巻5号1頁, 前田健「進歩性判断における『効果』の意義」L&T82号33頁, 加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方」パテント61巻10号86頁, 篠原勝美「わが国の進歩性の審理判断に関する若干の考察」知財管理70巻6号743頁がある。
- (8) 同判決の担当調査官は、同判決が独立要件説からも総合考慮説からも説明可能であると述べる(大寄麻代「判例解説」L&T87号106頁)。

(原稿受領 2021.9.27)