

審査基準と裁判所の判断との乖離についての検討

～進歩性の観点から～

令和2年度特許委員会第2部会 第2チーム

竹中 謙史, 岡田 宏之, 高石 秀樹, 桑城 伸語, 藤田 雅史, 高村 隆司,
山田 健司, 中川 秀人, 谷 豊文, 山口 修, 丸田 憲和

要 約

本稿は、令和2年度特許委員会において検討した結果を報告するものである。

進歩性の論点の一部について、審査基準と裁判所の判断との乖離が見られた。例えば、裁判所では「容易の容易」に該当するとして進歩性が肯定される場合があるが、審査基準には「容易の容易」についての明確な規定はない。

なお、本稿では、掲載ページ数の制約などの理由で、全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は、日本弁理士会正副会長へ提出した報告書として電子フォーラム（会員のみ閲覧可能）でWEB公開しているので、ぜひそちらも概観していただきたい。

・特許委員会報告書掲載 URL（電子フォーラム）

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=0&view_id=15030

目次

1. はじめに
2. 検討方法
3. 検討結果
 3. 1 容易の容易（論点1）
 3. 2 数値限定発明（論点2）
 3. 3 周知技術（論点3）
 3. 4 顕著な効果（論点4）
4. まとめ

存在する可能性がある。

そこで、審決取消訴訟及び取消決定取消訴訟（以下「審決取消訴訟等」という。）に基づき、審査基準と裁判所の判断との乖離について検討した。実務上、特許出願の審査の過程においても、また、権利化後においても、特許要件として進歩性（特許法第29条第2項）が問題となることが多い。そこで、今回は、進歩性に関する論点、具体的には、容易の容易（論点1）、数値限定発明（論点2）、周知技術（論点3）及び顕著な効果（論点4）の4つの論点に絞って検討した。

1. はじめに

特許庁において、特許出願等の審査には、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）が指針として適用される。審査基準は、裁判所において最高裁判決等の規範判決が出された場合には、当該判決に整合するように速やかに改訂されるが、一般的な事例判決に基づき速やかに改訂されることは考えにくい。もちろん、複数の事例判決の蓄積によって一定の傾向が見出されるような場合に、当該傾向に整合するように審査基準が改訂されることはあり得るとしても、この場合には改訂に至るまでに相応の期間を要する。したがって、審査基準と裁判所の判断との間には乖離が

2. 検討方法

平成28年4月1日から令和2年3月31日までの期間における特許権に関する知財高裁判決のうち、「審決取消」、「決定取消」、「審決一部取消」又は「決定一部取消」をキーワードに含む裁判例128件を抽出した。

抽出した裁判例128件について、審決等が取り消された論点を検討し、進歩性の判断において問題になる、容易の容易（論点1）、数値限定発明（論点2）、周知技術（論点3）又は顕著な効果（論点4）に基づいて審決等が取り消された裁判例23件を更に抽出した。

3. 検討結果

3. 1 容易の容易 (論点 1)

3. 1. 1 審査基準

請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、他の引用発明（副引用発明）を適用するだけでは相違点を埋めることができず、更に他の引用発明（副々引用発明）を適用することで相違点を埋めることができる場合が、いわゆる「容易の容易」である。

審査基準の「第三部第2章第2節 進歩性」には、いわゆる「容易の容易」の判断について明確な記載はない。ただし、審査ハンドブックの附属書Dには、事例(43-1)-4として、「容易の容易」を理由に相違点にかかる構成に想到することが容易でないとして判断した裁判例が挙げられている。

このように、審査ハンドブックの附属書に記載された事例を除き、審査基準には、「容易の容易」の事例を判断する場合の明確な規定はない。

3. 1. 2 典型的な裁判例

容易の容易について判断されている裁判例は5件であった。なお、○/×は、進歩性の有/無を示している。

No.	事件番号	審判種類	審決	判決
2	平成27年(行ケ)第10149号	無効	×	○
3	平成28年(行ケ)第10026号	無効	○	×
5	平成28年(行ケ)第10186号	無効	×	○
7	平成28年(行ケ)第10119号	無効	○	×
8	平成28年(行ケ)第10265号	無効	×	○

以下、裁判例の内容を紹介する。ただし、本稿では、紙面の都合上、一部の裁判例の紹介に留める。

< No.2 : 平成27年(行ケ)第10149号 >

…シェル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。

本件は、無効審決が取り消された裁判例である。

審決では、引用発明1において周知技術2及び3並びに甲4技術を適用して、相違点2に係る本件特許発明の発明特定事項とすることにつき容易想到性を認める判断をしている。

これに対し、裁判所では、当業者は、引用発明1に周知例2に開示された構成を適用し、さらに、引用発明1に周知例2が適用されて得られた構成について課題を認識して、周知技術3の適用を考えるものであり、これがいわゆる「容易の容易」に当たると判断している。

引用発明1自体では認識しなかった課題を、引用発明1に周知例を適用した構成で認識した場合は、その課題を解決する別の周知技術を適用することは、「容易の容易」に該当するパターンになると思われる。

< No.7 : 平成28年(行ケ)第10119号 >

甲1の図7に示された甲1発明のブラシ配置を前提に、残されるべき3個のブラシの選択とその配置を考えた場合、想定し得る組合せは限られており(8通り(2の3乗)しかなく、更に180度対称の配置を同一と見れば、4通りしかない)。その中で、原告が主張する前記第3, 5(2)記載の図のとおり配置とするのが、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。

そうすると、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、残すブラシの選択とその配置を前記図のとおりとすること、すなわち、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、当業者が適宜行す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。

本件は、無効審判における請求不成立審決が取り消された裁判例である。

本件において、裁判所は、甲1発明に甲2に記載された事項を適用して6個のブラシを3個に減らすにあたり、最適なブラシ選択を行うことは設計的事項であり、3個のブラシから整流子に働く押圧力をできるだけ均衡させるような配置を考慮して本件発明の構成とすることは「容易の容易」には該当しないと判断した。

このような考え方自体は、審査基準の「第Ⅲ部第2章第2節 進歩性」の「3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」における以下の記載に合致したものと見える。

当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等（3.1.2（1）参照）は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達する場合も含まれる。

< No.8：平成28年（行ケ）第10265号 >

（イ）本件審決は、引用発明Aに引用例3事項を適用するに当たり、周知技術を考慮して変更した引用例3事項を適用することによって、本件訂正発明8を容易に想到することができるとするものである。

しかしながら、前記エのとおり、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、後記（ウ）のとおり、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。

本件は、無効審決が取り消された裁判例である。

本件において、裁判所は、「容易の容易」の文言は使用していないが、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の動機付けを慎重に検討することを求めている。

3. 1. 3 容易の容易についてのまとめ

今回、容易の容易について判断されている5件の裁判例は、次の2つの類型に分類された。

類型1：「容易の容易」に該当すると認定され、進歩性が肯定された類型（「容易の容易」の文言は使用

されていないものの、実質的に「容易の容易」の判断がなされているケースを含む。）（No.2, No.5, No.8）

類型2：「容易の容易」に該当しないと認定され、進歩性が否定された類型（No.7）

なお、そもそも「容易の容易」が適用されない場合として、独立した技術的事項については、その容易想到性を別々に考慮してよいと認定され、進歩性が否定されたパターン（No.3）を参考までに類型3として残した。

考察としては、第1に、類型1の判決が最も多いことから、審決では進歩性が否定される一方で、裁判所では「容易の容易」に該当すると認定されて進歩性が肯定されることが、両者の判断の乖離として挙げられた。

第2に、類型1について更に検討すると、類型1の判決は、本件発明と主引用発明との間の一の相違点を想到するにあたり、主引用発明に一の周知例に開示された構成を適用して得られた構成について初めて認識される課題が生じ、その課題について別の周知例を組み合わせて上記一の相違点に至る場合等、一つの相違点に至るまでに2つの段階を経ている（＝容易の容易である）と立証された事例（No.2, No.5）、及び、主引用発明に副引用発明を適用するにあたり、副引用発明の構成を変更する動機付けがなく、進歩性ありと判断された事例（No.8）に分けられた。

上述のとおり、審査基準は、副引用発明を主引用発明に適用する際に設計変更等を行いつつその適用をして進歩性欠如とする判断を認める。一方、裁判所においてこのような副引用発明の設計変更等が認められるかどうかは、類型1のNo.8と類型2のNo.7との対比からは、設計変更等を行う動機付けの有無にかかっているように思われた。すなわち、動機付けがなければ、副引用発明を主引用発明に適用する際に設計変更等を行うことは認められず、副引用発明を主引用発明に適用した発明について更に周知技術を適用することは、いわゆる「容易の容易」に該当することになると思われる。したがって、審査段階において、審査基準に基づき、副引用発明を主引用発明に適用する際に設計変更等を行いつつその適用をすることは容易であるとの理由で進歩性が否定されたとしても、裁判所においては、そのような設計変更等を行う動機付けがないことを理由に進歩性が肯定される可能性があることに留意する。また、特許庁においても、特に審判段階で

は柔軟な判断がされる場合があるため、裁判所の判断傾向に沿った主張を試みる余地はあると考える。

3. 2 数値限定発明 (論点 2)

3. 2. 1 審査基準

審査基準の「第Ⅲ部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」には、数値限定発明の具体的な判断手法として以下のように記載されている。

6. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合

6. 1 請求項に係る発明の認定
請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合も、通常の場合と同様に請求項に係る発明を認定する（「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の2.参照）。

6. 2 進歩性の判断
請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点はその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。

しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、そのような数値限定の発明が進歩性を有していると判断する。

(i) その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なものであること。

(ii) その効果が引用発明が有する効果とは異質なものの、又は同質であるが際だって優れたものであること（すなわち、有利な効果が顕著性を有していること）。

(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できなかったものでないこと。

なお、有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全ての部分で顕著性があるといえなければならない。

また、請求項に係る発明と主引用発明との相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、いわゆる数値限定の臨界的意義として、有利な効果の顕著性が認められるためには、その数値限定の内と外のそれぞれの効果について、量的に顕著な差異がなければならない。他方、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が異なり、有利な効果が異質である場合には、数値限定に臨界的意義があることは求められない。

審査基準によれば、請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点はその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有しておらず、その限定された数値範囲内において顕著性がある有利な効果が認められる場合に限り進歩性があるとしている。この場合、有利な効果が顕著性を有しているといえるには、数値範囲内の全ての部分で顕著性があるといえなければならない。

一方、過去の当委員会での検討結果においては、裁判所は、数値限定発明に動機付けがあるか否かで、進歩性の有無を判断しているように見受けられる。

そこで、主引用発明との相違点はその数値限定のみにある場合の裁判例を抽出して検討を行うこととした。

3. 2. 2 典型的な裁判例

数値限定発明について判断されている裁判例は7件であった。

No.	事件番号	審判種類	審決	判決
10	平成 29 年 (行ケ) 第 10058 号	無効	○	×
11	平成 29 年 (行ケ) 第 10063 号	無効	○	×
13	平成 29 年 (行ケ) 第 10096 号	無効	○	×
15	平成 30 年 (行ケ) 第 10027 号	無効	○	×
16	平成 31 年 (行ケ) 第 10043 号	無効	○	×
17	平成 31 年 (行ケ) 第 10011 号	拒絶	×	○
23	平成 29 年 (行ケ) 第 10121 号	無効	○	×

< No.10：平成 29 年 (行ケ) 第 10058 号 >

ア 動機付け

引用発明と甲2技術は、いずれも空気入りタイヤに関するものであり、技術分野が共通する。

また、…引用発明と甲2技術の課題は、空気入りタイヤの内部に発生した熱を迅速に逃すことにより当該部位の破壊を防止するという点で共通する。

さらに、…引用発明と甲2技術の作用効果は共通する。

加えて、甲2技術は、多数の凹部を形成することによって温度低下作用を果たさせるに当たり、引用発明のように表面積の拡大だけではなく、乱流の発生も考慮するものである。

よって、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というべきである。

イ 引用発明における凹凸のパターン12の具体的な構造として、甲2技術を適用した場合、その凹凸部の構造は、「 $5 \leq p/h \leq 20$ 、かつ、 $1 \leq (p-w)/w \leq 99$ の関係を満足す

る」ことになり、これは、相違点2に係る本件発明1の構成…を包含する。

そして、本件明細書（【0078】【0079】）には、…「 $1.0 \leq p/h \leq 50.0$ 」「 $1.0 \leq (p-w)/w \leq 100.0$ 」というパラメータを満たす場合においても放熱効果が高まる旨説明されている。「 $10.0 \leq p/h \leq 20.0$ 」「 $4.0 \leq (p-w)/w \leq 39.0$ 」という数値範囲に特定する根拠は、「好ましくは」と、単に好適化である旨説明するにとどまる。

…

加えて、…タイヤ表面の凹凸部によって発生する乱流により、流体の再付着点部分の放熱効果の向上に至るという機序によれば、凹凸部のピッチ（p）、高さ（h）及び幅（w）の3者の相関関係によって放熱効果が左右されるというべきであって、本件発明1において特定されたピッチと高さ、ピッチと幅という2つの相関関係のみを充足する凹凸部の放熱効果が、これらを充足しない凹凸部の放熱効果と比較して、向上するといえるものではない。…

そうすると、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。

本件は、無効審判における請求不成立審決が取り消された裁判例である。

裁判所は、引用発明と甲2技術は、技術分野、課題及び作用効果が共通することなどを理由に、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と判断した。そのうえで、タイヤ表面の凹凸部によって発生する乱流により、流体の再付着点部分の放熱効果の向上に至るという機序によれば、凹凸部のピッチ（p）、高さ（h）及び幅（w）の3者の相関関係によって放熱効果が左右されるというべきであって、ピッチと高さ、ピッチと幅という2つの相関関係のみについて数値範囲を限定した本件発明は、数値を好適化したものにすぎず、設計事項であると判断した。

< No.13：平成29年（行ケ）第10096号 >

…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 SiO_2 を $11\text{mol}\%$ あるいは $15\sim 40\text{vol}\%$ 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 $6\text{mol}\%$ 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、本件特許の優先日前に公開されていた甲4（特開2004-339586号公報）において、従来技術として甲2が引用され、甲2に開示されている従来のターゲットは「十分にシリカ相がCo基焼結合金相中に十分に分散されないために、低透磁率にならず、そのために異常放電したり、スパッタ初期に安定した放電が得られない、という問題点があった」（段落【0004】）と記載されていることから、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というべきである（磁気記録方式の違いが判断に影響を及ぼさないことについては、後記オ（ア）に説示するとおりである。）。

…

本件明細書には、本件訂正発明に係るターゲットを使用することにより、「品質の優れた材料を得ることができ、特に磁性材料を低コストで安定して製造できる」、その「密度向上は、非磁性材と強磁性材との密着性を高めることにより、非磁性材の脱粒を抑制することができ、また、空孔を減少させ結晶粒を微細化し、ターゲットのスパッタ面を均一かつ平滑にすることができるので、スパッタリング時のパーティクルやノジュールを低減させ、さらにターゲットライフも長くすることができる」という効果を有する旨記載されている（段落【0014】）。

しかし、上記効果は、ターゲット中の非磁性材が $3\text{mol}\%$ （本件明細書記載の実施例2。上記1（2）カ（イ）参照。）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、他の証拠に照らしても、非磁性材の含有量を $6\text{mol}\%$ 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。

本件は、無効審判における請求不成立審決が取り消された裁判例である。

裁判所は、当事者の主張に沿って動機付けの有無を丁寧に論じつつ、そのうえで顕著な効果を否定している。つまり、顕著な効果の有無に基づいてのみ数値限定の進歩性を判断していない。

3. 2. 3 数値限定発明についてのまとめ

ほとんどの裁判例において、裁判所は数値限定発明について、まず動機付けの有無を判断し、そのうえで顕著な効果の有無を判断し、進歩性の判断を行ってい

る。このことから、裁判所では、主引用発明との相違点が数値限定のみであるからといって特別な進歩性の判断をしているわけではなく、主引用発明との相違点に係る構成につき、主引用発明に副引用発明を組み合わせる動機付けがあるか否かを判断し、更に本件発明の構成が顕著な効果を奏するか否かも考慮した上で進歩性の判断を行っているといえる。

一方、審査基準では、通常、当該請求項に係る発明には進歩性がないとし、引用発明が有する効果と比較して、有利な効果であって、その効果が顕著性を有している場合に限り、進歩性があるとしている。つまり、審査基準では主引用発明との相違点が数値限定のみである場合に、動機付け等の判断に関わらず顕著な効果が認められない限り「通常」は進歩性がないとしている。

審査基準における数値限定発明の進歩性の考え方は裁判所における数値限定発明の進歩性の考え方との乖離が大きいと考える。したがって、数値限定発明について、審査段階において審査基準に記載のような顕著な効果の有無の判断に基づき進歩性が否定されたとしても、裁判所においては、相違点に係る構成について主引用発明に副引用発明を組み合わせる動機付けがないことを理由に進歩性が肯定される可能性があることに留意する。また、特許庁においても、特に審判段階では柔軟な判断がされる場合があるため、裁判所の判断傾向に沿った主張を試みる余地はあると考える。

3. 3 周知技術（論点3）

3. 3. 1 審査基準

審査基準の「第三部第二章第二節 進歩性」には、周知技術の適用について以下のように記載されている。

2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方
 ...
 ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。
 (i) その技術に関し、相当多数の刊行物（「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照）又はウェブページ等（「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照）（以下この章において「刊行物等」という。）が存在しているもの
 (ii) 業界に知れ渡っているもの
 (iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく

知られているもの「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。
 ...
 3. 3 進歩性の判断における留意事項
 ...
 (3) 審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討（その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）を省略してはならない。

過去の当委員会での検討結果においては、周知例（多くは公開公報等の刊行物）からの周知技術の認定が争点になっているもの（引用発明（又は本件発明）と周知技術との技術的課題が異なっていないか、周知例から抽象化して周知技術を認定していないか）と、周知例に周知技術は認定されたが当該周知技術を引用発明に組み合わせる論理付けの点が争点になっているものが認められた。

周知技術の認定については過去に当委員会で詳細に検討しているため、今回は、論理付けの点が争点になっているものについて、阻害要因の有無の検討など、論理付けの検討を丁寧に行っていたかどうかという観点から検討した。

3. 3. 2 典型的な裁判例

周知技術について判断されている裁判例は9件であった。

No.	事件番号	審判種類	審決	判決
1	平成27年（行ケ）第10164号	無効	×	○
6	平成28年（行ケ）第10044号	無効	×	○
12	平成29年（行ケ）第10139号	拒絶	×	○
17	平成31年（行ケ）第10011号	拒絶	×	○
18	平成29年（行ケ）第10085号	異議	×	○
19	平成29年（行ケ）第10062号	異議	×	○
20	令和1年（行ケ）第10100号	異議	×	○
21	平成27年（行ケ）第10201号	無効	○	×
22	平成27年（行ケ）第10190号	無効	×	○

< No.12：平成29年（行ケ）第10139号 >

本願補正発明では、ターゲット物体との相対移動の検知にตอบสนองしてアクションを始動するように構成された後に、自転車線にある存在物を特定し、アクションの始動を無効にするという構成が採用されている。したがって、引用発明

を、相違点に係る本願補正発明の構成に至らしめるためには、少なくとも、まず、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を行い、続いて、特定の ACC 制御や PCS 制御を開始するために自車両の速度等の条件判断を行うという引用発明の条件判断の順序を入れ替える必要がある。

しかし、引用発明では、S1 及び S2 において、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断される。この条件は、ACC 制御、PCS 制御の対象となる前方存在物を特定するためのものである（引用例【0091】）。そして、引用発明は、これにより、多数の特定存在物の中から、自車線上にある存在物を特定し、ACC 制御、PCS 制御の対象となる存在物を絞り込み、ACC 制御、PCS 制御のための処理負担を軽減することができる。一方、ACC 制御、PCS 制御の対象となる存在物を絞り込まずに、ACC 制御、PCS 制御のための処理を行うと、その処理負担が大きくなる。このように、引用発明において、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を、ACC 制御、PCS 制御のための処理の前に行うか、後に行うかによって、その技術的意義に変動が生じる。

したがって、複数の条件が成立したときに特定のアクションを始動する装置において、複数の条件の成立判断の順序を入れ替えることが通常行い得る設計変更であったとしても、引用発明において、まず、特定の ACC 制御や PCS 制御を開始するために自車両の速度等の条件判断を行い、続いて、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を行うという構成を採用することはできない。

本件は、不服審判における拒絶審決が取り消された裁判例である。

裁判所は、周知技術（設計事項）を引用発明に適用することで技術的意義が変動するような論理付けを否定している。

< No.20 : 令和 1 年（行ケ）第 10100 号 >

…半導体積層体において、組成傾斜層を用いることにより半導体層間の格子定数差を緩和すること自体は周知の技術事項であるとしても、当業者にとって、半導体層間の格子定数差はおよそ許容できないものであり、これがあれば組成傾斜層の適用が当然に試みられるとまでは認められず、組成傾斜層の適用が容易想到というためには、引用発明 A において格子定数差に基づく問題が発生していることなど、そのための契機が必要というべきである。

引用文献 1 には、超格子バッファが、「応力を緩和する」ために採用されていることは記載されているものの、かかる超格子バッファを備えた半導体積層体において、さらに各半導体層間の格子定数差を課題として認識するような記載

は見当たらない。…ドーピング層を電子供給層との格子整合のために組成傾斜層とするにしても、前記 3 (4) イに記載のとおり、ドーピング層とは別の層であるアンドープ層まで組成傾斜層とする動機付けはない。

本件は、異議申立における取消決定が取り消された裁判例である。

裁判所は動機付けの欠如を理由に周知技術の適用を否定し、進歩性を認めている。

< No.22 : 平成 27 年（行ケ）第 10190 号 >

甲 1 公報に記載された発明において、「リバーゼを用いた選択的エステル交換を行って脂肪酸エステルを含む油組成物を生成する」構成に代えて、周知技術である「揮発性作業流体を油組成物に外部から添加する」構成を採用することは、当該発明の課題解決に不可欠な構成を、あえて当該課題を解決できない他の構成に置換することを意味するものであって、当業者がそのような置換を行うべき動機付けはなく、かえって阻害要因があるものというべきである。

本件は、無効審判における請求成立審決の一部が取り消された裁判例である。

裁判所は、動機付けがなく、かえって阻害要因がある、という理由で進歩性を認めている。

3. 3. 3 周知技術についてのまとめ

今回検討した案件のうち、裁判所において、周知技術を引用発明に組み合わせる論理付けの可否について争点になったものが 9 件あった。

そのうち、裁判所において周知技術を引用発明に組み合わせる阻害要因があると認定された案件が 2 件あった (No.6, No.22)。また、上記 9 件のうち、大部分の案件 (6 件) で、裁判所において阻害要因は認定されなかったが動機付けがないとして進歩性が肯定されていた (No.1, No.12, No.17, No.18, No.19, No.20)。

審査基準には、周知技術を用いて進歩性を判断する際、論理付けができるか否かの検討を省略してはならない旨が記載されており、この点では裁判例との乖離はない。

一方で、審査基準では、周知技術を用いて進歩性を判断する際の論理付けの可否の検討の例として、周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討のみしか挙げられていない。上述のように、多くの裁判例では、周知技術を引用発明に組み合わせる阻害要因までもなくとも動機付けがない案件で進歩性が肯定されている。し

たがって、周知技術を引用発明に組み合わせる論理付けにおいては、阻害要因があるという理由だけでなく、動機付けがないという理由でも進歩性が肯定されることに留意する。

3. 4 顕著な効果 (論点 4)

3. 4. 1 審査基準

顕著な効果について、審査基準には、以下のよう記載されている。

3. 2 進歩性が肯定される方向に働く要素

3. 2. 1 引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素である。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握される場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、審査官は、その効果を参酌して、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付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有しているも、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異なる効果を生じ、この効果が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場合

(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を生じ、この効果が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場合特に選択発明(「第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の7.参照)のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の有無を判断するための重要な事情になる。

(2) 意見書等で主張された効果の参酌

以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、意見書等において主張、立証(例えば、実験結果の提示)がなされ

た、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。

(i) その効果が明細書に記載されている場合

(ii) その効果は明細書に明記されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できる場合
しかし、審査官は、意見書等で主張、立証がなされた効果が明細書に記載されておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない場合は、その効果を参酌すべきでない。

進歩性判断における発明の「効果」の取り扱いに関しては、独立要件説(発明の容易想到性とは独立した要件であり、容易想到性が肯定された場合でも、予測できない顕著な「効果」により進歩性が認められるという説)と、二次的考慮説・評価障害事実説(当業者が容易に発明することができたことを否定する方向に働く評価障害事実であるという説)とがある。

審査ハンドブックの附属書Dには、二次的考慮説・評価障害事実説に基づくと考えられる裁判例として、平成24年(行ケ)第10004号「シュープレス用ベルト事件」が掲載されている。一方、特許庁審判部「進歩性検討会報告書」124頁(2007)に掲載された「進歩性の判断手順例」によると、進歩性判断における「効果」の位置付けは、独立要件説のように整理されている。

つまり、特許庁は、有利な効果について、独立要件説と二次的考慮説・評価障害事実説の両方の立場を取っている、と理解することもできる。

3. 4. 2 典型的な裁判例

顕著な効果について判断されている裁判例は3件であった。

No.	事件番号	審判種類	審決	判決
4	平成28年(行ケ)第10005号	無効	○	×
9	平成29年(行ケ)第10003号	無効	○	×
14	平成29年(行ケ)第10165号	無効	○	×

なお、顕著な効果が争点となっている裁判例は、他にも数件あるが、これらの裁判例では、効果の顕著性が否定されている。効果が顕著性を有するか否かについては、今回は検討していない。

< No.4：平成 28 年（行ケ）第 10005 号 >

ア 相違点 1 及び 1' に係る容易想到性の判断について
 前記 (2) の認定事実によれば、甲 1 公報 (【0028】) には、「該点眼剤としては、医療用点眼剤でもよく、一般用点眼剤でもよく、またソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズ等を装着した状態でも点眼可能である。」と記載されており、甲 1 発明の点眼剤をソフトコンタクトレンズの装用者にも適用し得ることが示唆されているのであるから、当業者は、甲 1 発明の点眼剤をソフトコンタクトレンズ装用時に清涼感を付与するために用いることを容易に想到することができたものと認められる。

イ 作用効果の存否について
 特許出願に係る発明の構成が、公知技術である引用発明に他の公知技術、周知技術等を適用することによって容易に想到することができる場合であっても、上記発明の有する効果が、当該引用発明等の有する効果と比較して、当業者が技術常識に基づい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きは、上記発明はその限度で従来の公知技術等から想到できない有利な効果を開示したといえるから、当業者は上記発明を容易に想到することができないものとして、上記発明については、特許を受けることができると解するのが相当である。

これを本件についてみると、…甲 1 発明の点眼剤は、目に対する刺激性が低く、良好な清涼感を付与することができ、かつ、清涼感の持続性の高いものであり、前記アのとおり、甲 1 発明の点眼剤をソフトコンタクトレンズの装用者にも適用し得ると示唆されているのであるから、これらの記載に接した当業者は、甲 1 発明の点眼剤につき、ソフトコンタクトレンズ装用時に清涼感を付与するために用いた場合に、裸眼時やハードコンタクトレンズ装用時と同程度に、眼に対する刺激性が低く、良好な清涼感を付与することができ、清涼感の持続性が高いものであることを十分に予測することができる。

本件は、無効審判における請求不成立審決が取り消された裁判例である。

裁判所は、相違点 1 及び 1' について当業者が容易に想到することができたものと認められるとしたうえで、「イ 作用効果の存否について」の項目の冒頭で、「上記発明の有する効果が、当該引用発明等の有する効果と比較して、当業者が技術常識に基づい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きは、…上記発明については、特許を受けることができる」と述べていることから、独立要件説の立場をとっていると思われる。

< No.9：平成 29 年（行ケ）第 10003 号 >

(3) 本件審決の判断

本件審決は、確定した前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法 33 条 1 項）により、相違点 1 及び相違点 2 については、いずれも引用例 1 及び引用例 2 に接した当業者が容易に想到することができたものであるとされ、相違点 3 については、単なる設計事項にすぎないとして、化合物 A は「ヒト結膜肥満細胞」に対して優れた安定化効果（高いヒスタミン放出阻害率）を有すること、また、AL-4943A（化合物 A のシス異性体）は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常に広いことは、いずれも引用例 1、引用例 3 及び本件特許の優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり、進歩性を判断するにあたり、引用発明 1 と比較した有利な効果として参酌すべきものであるとして、本件各発明は当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断したものである。

(4) 本件各発明の効果について

ア 発明の容易想到性は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものである。そして、当該発明の効果を検討するに当たっては、その効果が明細書に記載されていること、又は、その効果は明細書に記載されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できることが必要である。

…

以上のとおり、本件特許の優先日において、化合物 A 以外に、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件明細書に記載された、本件発明 1 に係る化合物 A を含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時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。

本件は、無効審判において特許を無効とする旨の審決（第 1 次審決）、第 1 次審決に対する審決取消訴訟により第 1 次審決を取り消す旨の判決（第 1 次判決）、第 1 次判決を受けて再開された無効審判において請求は成り立たない旨の審決（第 2 次審決）を経て提起された審決取消訴訟である。

本件審決（第 2 次審決）は、引用文献の組合せにより相違点に係る構成を当業者が容易に想到することができる場合であっても、当業者が予測し得ない格別顕著な効果が認められる場合には、進歩性が否定されないことを示している。

本件判決は、発明の容易想到性の判断の一要素として、発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断すべき点を示しており、この点で、審査基準と一致する。

この判決では、本件発明は当業者が予測し難い顕著な効果を奏しないと判断されており、相違点に係る構成を当業者が容易に想到することができる場合であって、顕著な効果が認められる場合に進歩性が否定されないかは不明である。

なお、本件については、最高裁平成30年（行ヒ）第69号において本件判決が破棄され、差し戻された知財高裁の令和1年（行ケ）第10118号において、進歩性が認められた。

最高裁判決を受けた差戻判決においても、「前訴判決は、本件各発明について、その発明の構成に至る動機付けがあると判断しているところ、発明の構成に至る動機付けがある場合であっても、優先日当時、当該発明の効果が、当該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た範囲の効果を越える顕著なものである場合には、当該発明は、当業者が容易に発明をすることができたとは認められない」と判示しており、独立要件説の立場で判断されたと理解することが自然ではある。（ただし、論理必然ではなく、若干の躊躇について後述する。）

また、最高裁では、予測できない顕著な効果の有無について判断されている。この判断方法について、「原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各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十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」としている。

このことから、審査基準での“引用発明と比較した有利な効果”は、主引用発明との対比ではなく、主引

用発明に副引用発明を適用するなどして論理付けができると判断された構成から当業者が予測できる効果との対比により判断されるものと解される。

3. 4. 3 顕著な効果についてのまとめ

顕著な効果については、現行の審査基準では、独立要件説及び二次的考慮説・評価障害事実説のどちらの説を採用しているのか定かではない。（※もっとも、令和元年最高裁判決「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」事件（最高裁平成30年（行ヒ）第69号）の審決を初めとして、独立要件説を前提としたと考えられる審決が多数存在する。）

裁判例をみると、今回検討した3件のうち、1件は顕著な効果ではないとして進歩性は否定されたものの、独立要件説に基づいていると思われる記載があり、1件は最高裁判決及びその差戻判決において進歩性が認められているので独立要件説に基づいていると思われ、1件は独立要件説及び二次的考慮説・評価障害事実説のどちらの説を採用しているのか定かではない。更に言えば、独立要件説でなければ、差戻審（知財高裁令和1年（行ケ）第10118号）の結論如何に関わらず進歩性〇／特許権者勝訴とはならない筈である上述の令和元年最高裁判決でさえも、その担当調査官である大寄麻代裁判官がLaw&Technology87巻に寄稿した論稿に拠れば、「本件では、その判断枠組みや、進歩性判断において予測できない顕著な効果をどのように考慮すべきかという点は争われていない。本件判決は、独立要件説または二次的考慮説のいずれかの立場を前提としたものではなく、いずれの説をとっても予測できない顕著な効果の有無の判断方法自体は異ならないと考えられることを前提として、その判断方法について判示したものと解される。」と説明しており、同最高裁判決は必ずしも独立要件説とは限らないと説明しているため、この論点に関する裁判所の態度は、未だ混沌としていると言わざるを得ない。

また、令和2年12月に開催されたAIPPI判例研究会において森判事自身が行ったプレゼンにおいても、知財高裁令和1年（行ケ）第10118号は必ずしも独立要件説とは限らないか、更に厳密に言えば、独立要件説にも幾つかの亜流が存在し、少なくとも最も厳密な意味の独立要件説（山下説といわれるもの）とは異なると示唆している。

以上のように、現行審査基準では、その文脈から「効果」の位置付けが定かではないと思われるが、最高裁判決及びその差戻判決も論理必然的に独立要件説に基づいていると断定することはできない。実務においては、進歩性判断における効果の位置づけが今回の最高裁判決によって独立要件説に確定したわけではないことに留意する。

なお、顕著な効果に関する別の論点としては効果の比較対象があり、主引用発明比較説、対象発明比較説及び技術水準比較説の3つの考え方がある。学説等の多数説は対象発明比較説であり、今回の最高裁判決も対象発明比較説を前提としたものであると考えられる。この点については、令和2年11月20日の産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第15回審査基準専門委員会ワーキンググループにおいて検討されており、現行の審査基準の運用が最高裁判決に整合するものであることが確認された上で、同判決を参考情報として審査ハンドブックに掲載することが提案されている。したがって、実務においては、効果の顕著性が対象発明比較説に沿って判断されること、すなわち、対象発明の構成が奏するであろうと予測できる効果と比較して判断されることに留意する。

4. まとめ

「容易の容易」については、審査基準と裁判所の判断の乖離が見られるといえる。したがって、一つの相違点至るまでに2つの段階を経ていると考えられるような場合には、審査段階において審査基準に基づき進歩性が否定されたとしても、裁判所においては進歩性が肯定される可能性があることに留意する。

数値限定発明については、審査基準における進歩性

の考え方は裁判所における進歩性の考え方との乖離が大きいと考える。したがって、数値限定発明について、審査段階において審査基準に記載のような顕著な効果の有無の判断に基づき進歩性が否定されたとしても、裁判所においては、相違点に係る構成について主引用発明に副引用発明を組み合わせる動機付けがないことを理由に進歩性が肯定される可能性があることに留意する。

周知技術については、審査基準では、周知技術を用いて進歩性を判断する際の論理付けの可否の検討の例として、周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討のみが挙げられている。しかし、今回の検討結果によれば、多くの裁判例において、周知技術を引用発明に組み合わせる阻害要因までなくとも動機付けがない案件で進歩性が肯定されている。したがって、周知技術を引用発明に組み合わせる論理付けにおいては、阻害要因があるという理由だけでなく、動機付けがないという理由でも進歩性が肯定され得ることに留意する。

顕著な効果については、将来的には独立要件説及び二次的考慮説・評価障害事実説のどちらの説で審査されるかについて審査基準に記載することが望ましいときが来ると考える。実務においては、進歩性判断における効果の位置づけが今回の最高裁判決によって独立要件説に確定したわけではないことに留意する。また、今回の最高裁判決は対象発明比較説を前提としたものであると考えられるため、実務においては、効果の顕著性が、対象発明の構成が奏するであろうと予測できる効果と比較して判断されることに留意する。

以上

(原稿受領 2021.11.8)