

各種文献にみられる進歩性についての主な指摘

1. 論理づけの観点	1 頁～
A 総合考慮に関するもの	1 頁～
B 動機づけの観点としての「技術分野の関連性」	8 頁～
C (参考)「技術分野の関連性」の捉え方について	12 頁～
D 本願発明と主引用発明との関係について	15 頁～
E 主引用発明と副引用発明との課題共通性と、本願発明の課題との関係について	21 頁～
2. 周知技術について	21 頁～
3. 後知恵防止について	23 頁～
4. 阻害要因について	26 頁～

1. 論理づけの観点

A 総合考慮に関するもの

(1) 塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」相沢英孝編『知的財産法の理論と現代的課題』429－430頁（弘文堂，2005）

「容易性の判断は、もともと総合的な判断であるから、想到性の認定作業を逐一確認しながら、引用例の選択、引用発明A'と技術事項αとの結合などについて、全体として、容易性があるか否かを判断するのである。」

(2) 岡本岳「進歩性の判断構造」飯村敏明、設楽隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関連訴訟』432－434頁（青林書院，2008）

「(エ) 相違点についての判断 相違点についての判断は、特許法29条2項の条文上は、当業者が、上記公知技術（主引用発明や従引用発明〔周知・慣用技術も含む。〕の内容及び技術常識）に基づいて、「容易に発明をすることができた」（容易想到）か否か、と規定するのみである。この容易想到性は、規範的要件であるから、これを根拠づける具体的事実（評価根拠事実）が主要事実であると解するべきである。そして、容易想到性については、特許法29条2項の適用を主張する側、すなわち、拒絶審決取消訴訟の被告である特許庁長官、又は無効審決取消訴訟の被告・無効不成立審決取消訴訟の原告である審判請求人

が立証責任を負うというべきである。

実務上、上記判断は、まず、本件発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討し、これらに該当する場合は、当業者の通常の創作能力の範囲内でなし得ることというべきであるから、特別の事情のない限り容易想到というべきである。なお、ここで注意すべきは、本件発明の発明特定事項の各々が複数の引用例にあるということだけで容易想到ということはできないことである。これらの各発明特定事項が機能的・作用的に関連しておらず、各事項の単なる組合せ（寄せ集め）にすぎない場合には、各事項に進歩性がなければ、当該発明は全体として進歩性を有しないこととなる。

本件発明が A + B という構成から成り、主引用発明が A の構成から成り、相違点である B の構成が従引用発明にある場合、主引用発明に従引用発明を組み合わせて本件発明の構成を得ることが容易想到であるか否かについては、両者を組み合わせる動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討することとなる。その際、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用例中の示唆等が存在することは、動機づけを肯定する方向に働くから、容易想到性を根拠づける事実である。なお、上記技術分野の関連性等は、抽象的なレベルにおいて近接した技術分野であるというだけでは十分ではなく、その機能、作用、その他具体的技術における差異についても考慮したうえで、動機づけとなり得るか否かを本件発明と引用発明の具体的内容に即して検討する必要がある。

他方、引用例中に両者の組合せを排除する記載があるなど、両者の組合せを阻害する要因（実務上、「阻害要因」、「阻害事由」などといわれる。）が存在することは、動機づけを否定する方向に働くから、容易想到性をマイナスの方向に根拠づける事実（評価障害事実）に当たるといえるべきであろう。

引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌することとなる。しかし、発明の作用効果は、当該発明の構成の必然的な結果であるから、構成自体について容易想到性が肯定される発明については、本来その作用効果のみを根拠に進歩性を肯定することはできないというべきであり、進歩性を根拠づける発明の作用効果は、当該構成から予測困難な顕著なものに限られるというべきであろう。」

（３）「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成 21 年度）」判タ 1324 号 30 頁（2010）〔飯村判事発言〕

「審査基準は、①技術分野の関連性があるか、②課題の共通性があるか、③作

用、機能の共通性があるか、又は④内容中の示唆があるか等を検討することになり、その中の一つでも肯定されれば、進歩性を否定する論理付けになり得ることを前提としているようです。実際に、審決が、具体的な事件で、そのような論理だけで書いているかどうかは、わかりませんが、少なくとも、審査基準上は、そのような論理を許容するようなつくりになっております。審査基準のような考え方は、論理としては、誤っている点はありません。ただし、実際の進歩性が判断される事案は、千差万別なので、ある事案において、「技術分野の関連性がある」という観点で進歩性を否定できた場合があったとしても、別の事件においても、常に、同じ論理で進歩性を否定することができるというようなものではありません。

他方、裁判においては、進歩性の有無に関する判断は、審査基準のような論理ではなく、あらゆる要素を考慮した上での総合評価になります。

(中略)

判決は、さきほど申し上げましたとおり、基本的には、進歩性を判断するに当たり、さまざまな事情を総合的に評価して、「引用発明（副引用例を含む。）」を起点として当該発明に到達することが容易であったか」を判断しています。」

(4) 高橋淳「進歩性の判断Ⅱ」知財ぷりずむ9巻105号21頁(2011)

「4 「容易性」の判断

4-1 「容易性」判断の特徴

以上のとおり、「想到性」の問題は事実認定の問題である。これに対し、「容易性」の問題は、法的評価の問題である。言い換えれば、特許法29条2項の「前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたとき」という要件は、規範的・評価的なものであるから、すべての事案に対応する一律の基準を定立することは困難であり、適切な判断枠組みを前提として、各事案における当事者の主張内容、証拠から認められる事情を総合的に考慮して、「容易性」の有無を客観的かつ説得的な論理づけをもって判断することになる。適切な判断枠組みは、これまでの実務の運用を勘案すると以下のようなだろう。すなわち、「主引例に副引例を適用することの動機づけとなりうるものがあるか否か、副引例の主引例に対する適用を阻害する事由があるか否かなどを総合的に考慮し、動機づけになりうるものがあるか否かは、技術分野の関連性、課題の共通性、作用機能の共通性、引用発明の内容中の示唆等を総合的に考慮して判断する」ということになる。」

(5) 「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成22年度）」判

タ 1 3 4 8 号 6 頁（2 0 1 1）〔坂本康博判事発言〕

「（１）進歩性の判断手法―動機づけ・示唆・阻害要因の考え方

まず、（１）の「進歩性の判断手法―動機づけ・示唆・阻害要因の考え方」についてであります。

進歩性の判断手法につきましてはさまざまな考え方があると思われませんが、本意見交換の題材といたしまして、考え方の枠組みを紹介することにいたします。ただし、具体的な事例における考え方でありますとか当てはめなどにつきましては、必ずしもすべての裁判官に共通する考え方とはいえないものでありますので、以下、意見にわたる部分は私個人の私見としてお聞きいただければと思います。

侵害訴訟における進歩性の判断手法は、審決取消訴訟における進歩性の判断手法と同様のものと考えられておりまして、実務においては、①本件発明（侵害されたと主張する特許に係る発明）の認定、②引用発明（特許法 29 条第 1 項各号に該当する発明）の認定、③本件発明と引用発明の一致点・相違点の認定、④相違点に関する判断を経まして進歩性の有無についての結論を導く、という判断枠組みがとられているものと思われします。

この判断枠組みは、本件発明の技術的構成と引用発明の技術的構成を明らかにした上で、本件発明の構成と公知発明である引用発明の構成とを対比して両者の相違点を抽出し、当該相違点に係る構成に想到することが当業者にとって容易であったことの論理づけができるか否かを、引用例に記載された発明の内容ですとか、周知・慣用技術、技術常識等を考慮して検討するものであります。

このうち、④相違点に関する判断が進歩性の有無の判断の核心部分になると考えられますので、この点についての判断が客観性・説得性を有していることが必要と考えられます。

そして、当業者が相違点に係る構成に容易に想到することができたか否かにつきましては、（a）本件発明が引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄集めに該当するか否か、（b）証拠上示された相違点に係る構成を引用発明に組み合わせ又は置換することの動機づけとなり得るものがあるか否か、（c）引用発明との組合せを阻害する事由、実務上「阻害要因」ですとか「阻害事由」などといわれていると思いますが、そのような阻害する事由があるか否かなどを総合的に考慮して判断しているのが実情であると思われします。

このうち、動機づけになり得るものがあるか否かにつきましては、技術分野の関連性、課題の共通性、作用機能の共通性、引用発明の内容中の示唆等を総合的に考慮して判断しているのが実情ではないかと考えられます。

そもそも、特許法 29 条 2 項の「前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明

をすることができたとき」という要件は、規範的・評価的なものでありますので、進歩性の判断について、すべての事案に対応する一律の基準を定立することは困難というべきでありまして、先ほど述べましたような判断枠組みを前提として、各事案における当事者の主張内容、証拠から認められる事情を総合的に考慮して、それぞれの事案ごとに当業者が相違点に係る構成に容易に想到することができたか否かを客観的かつ説得的な論理づけをもって判断しているというのが実務における実情であると思われます。」

（６）井上泰人「第２講 査定系」高部眞規子編『裁判実務シリーズ２ 特許訴訟の実務』３１７－３１９頁（商事法務，２０１２）

「イ 被告が主張立証すべき事項

前記の審査基準の記載からも窺えるとおり、進歩性が争点となる査定系事件の被告（特許庁長官）は、当業者が出願発明の相違点に係る構成を容易に想到できたという評価を根拠づける事実について主張立証すべき立場にある。

そこで、被告は、たとえば技術分野が同一であるなど、引用発明の内容に本願発明の相違点に係る構成を当業者が想到することについての動機付けがあることや、引用例に当該構成に関する記載やこれを採用することについての示唆があることのほか、当該構成が本願発明の技術分野における特許出願当時の周知技術または技術常識に基づく設計事項にすぎないことなどを主張することになる。

また、被告は、本願発明および引用発明とは別の発明（実務上、このような発明を「副引用発明」といい、これを記載した刊行物を「副引用例」というほか、これらとの対比で主たる引用発明やこれを記載した刊行物を「主引用発明」および「主引用例」ということがある）に本願発明の相違点に係る構成が存在する場合には、たとえば副引用発明が本願発明および引用発明と同じ技術分野に属するため、当業者には引用発明に対して副引用発明の有する当該構成を組み合わせることに動機付けがあることなどを主張する。

原告は、これらの被告の主張に対して、たとえば本願発明の相違点に係る構成について引用例には動機付けや示唆がなく、あるいは特許出願当時の技術常識に照らして設計事項とはいえないことや、副引用発明が本願発明等とは技術分野を異にすることなどについて反論（積極否認）をすることになる。

ウ 原告が主張立証すべき事項

他方、原告は、出願発明の相違点に係る構成を容易に想到できたという評価（容易想到性）を障害する事実について積極的に主張立証すべき立場にある。このような事実の中でも重要なのは、いわゆる阻害事由（阻害要因ともいう）

と、本願発明の有する有利な効果（実務上、「顕著な作用効果」ともいう）である。」

（７）末吉剛「容易想到性の判断に当たり、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく、『解決課題の設定が容易であった』ことも必要となる場合」（知財高裁平成２３年１月３１日判決（平成２２年（行ケ）第１００７５号））ＡＩＰＰ１５７巻２号１０７－１０８頁（２０１２）

「２．容易想到性の判断構造

（１）総合判断型の規範的要件

容易想到性は、借地借家法６条及び２８条の「正当事由」などと同様、総合判断型の規範的要件と解される。

総合判断型では、様々な事実を総合考慮して、要件の有無が判断される。考慮されるべき事実の類型化は可能ではあるが、事前の類型化から漏れる事実も存在し得る。

さらに、類型化された１の要素の中でも、それぞれの事実によって、総合判断にあたっての重みは様々である。例えば、技術分野の共通性という同一の考慮要素であっても、主引用発明と副引用発明とで技術分野が具体的なレベルで全く同一である場合から、抽象化したレベルで辛うじて共通性があるという場合まで、幅がある。前者の場合には、技術分野の共通性という考慮要素は、他の考慮要素と比較して重要であるが、後者の場合には、他の考慮要素の相対的な比重が増すものと思われる。」

（８）高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第２版〕』３３８頁（きんざい，２０１２）

「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は、引用発明を出発点として、本件発明の特徴に到達するための課題が示唆されているか否かを検討する必要がある。そして、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、技術分野の関連性・課題の共通性・作用や機能の共通性・内容中の示唆等の観点から検討し、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想以上の効果があ

る場合には、進歩性が肯定される。

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、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こともある。」

（９）上田洋幸「進歩性の判断構造」知的財産裁判実務研究会編『改訂版 知的財産訴訟の実務』274－275頁（法曹会，2014）

「7 進歩性の判断構造

査定系、当事者系を含め、多くの審決取消訴訟において争点とされる特許法29条2項所定の進歩性の判断の実務について述べる。

審決において進歩性の有無が判断される場合には、①本願（本件）発明の内容を認定し、②特許法29条1項各号のいずれかに該当する発明（主たる引用発明の内容）を認定し、③本願（本件）発明と主たる引用発明とを対比して、一致点及び相違点を認定し、④相違点について主たる引用発明（及び従たる引用発明又は周知技術等）から容易に想到し得るか否かを判断するという順に検討されており、特許審決取消訴訟においても以上の判断構造を前提に取消事由の有無を審理している。…

容易想到性の判断は、特許法29条2項の「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」と言われ、従来技術に関する知識の全部を自らの知識としている者を意味すると解されている。）を基準とし、本願発明は引用発明からの設計変更やその寄せ集めにすぎないか、あるいは、引用発明に本願（本件）発明を想到する動機付けないし示唆が存在するか否か、周知技術ないし周知事項を適用することができるか否かによって判断する。この場合、動機付けないし示唆の存在については、特許庁の審査基準によれば（審査基準第Ⅱ部第2章2.5）、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が考慮要素として挙げられており、特許審決取消訴訟の実務においても概ね支持されている。このように引用発明における動機付けないし示唆の有無は上記要素の総合判断によるものであるから、引用発明に動機付けないし示唆が明示的になればただちに進歩性が肯定されるというものではない。」

（１０）判例タイムズ（知財高判平成２２年８月４日（平２１（行ケ）第１０３７６号）の解説記事）１３９６号２７０頁（２０１４）

「そして、相違点についての判断においては、出願当時の技術常識、周知技術を参酌しつつ、相違点に係る構成について、引用発明や周知技術を組み合わせることによって容易に想到し得るものであるか、当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎないか等について判断されることになるが、この場合、本願発明（本件発明）、引用発明、周知技術について、技術分野が共通し、あるいは関連するものであるか、解決すべき課題・作用効果が共通するか、組合せや適用について動機付けや示唆があるか、阻害理由がないかなどについても慎重に検討した上で、判断されることになる。」

（１１）判例タイムズ（知財高判平成２３年９月２８日（平２２（行ケ）第１０３５１号）の解説記事）１４００号３０１頁（２０１４）

「特許庁の審査基準によれば、当該発明の進歩性を否定するためには、当該発明と先行発明との相違点を認定した上で、当業者の観点から、先行発明から出発して、当該発明の相違点に係る構成に到達することができるかを基準として判断することとされている。そして、より具体的には、当該発明と先行発明との間の「技術分野の共通性」、「解決課題の共通性」、「作用、機能の共通性」又は「先行技術文献の内容中の示唆」などが確認できるような場合であれば、当該発明に到達できるとして、進歩性を否定すべきであるかのような説明がされている。しかし、「技術分野の共通性」や「解決課題の共通性」や「作用、機能の共通性」の一つが共通することのみで、常に、当該発明の進歩性を否定する論理が成り立つものでもなく、要するに、個別的、具体的に結論を導くべき判断事項であることはいうまでもない。むしろ、「作用、機能の共通性」等が存在することにより、進歩性を否定できるとすることは、引用発明を上位概念化して、結論を導く論理を肯定することにつながり、予見可能性を著しく害する結果になりかねない。」

B 動機づけの観点としての「技術分野の関連性」

（１）塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」相沢英孝編『知的財産法の理論と現代的課題』４２９－４３０頁（弘文堂，２００５）

「同一技術分野の理論は、同一技術分野の組合せの場合は、「格別の論理付けに

についての説明を要するまでもなく、容易性は明らかである」という以上のものではないはずである。事後分析法を採用した前提によれば、いかなる技術の組合せであっても、論理付けの説明を要し、それに失敗すれば、事後分析法である以上、容易性を肯定することはできないはずである。」

（２）早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋ほか４名編『知的財産法の理論と実務 第２巻』４０９頁（新日本法規出版，２００７）

「・・・同一の技術分野に属する公知技術はまさに無数に存在する以上、各引用発明を理解しているからといって、直ちに、その両者を組み合わせることを容易に想到するといえるわけではない（無限定の試行錯誤を要求することになる。）。したがって、本件発明の構成に相当する複数の引用発明が存在するとの事実が認められる場合でも、その事実のみから、当業者がそれらの組合せに想到することが原則として容易であると判断することはできず、これを容易というためには、無効を主張する側の当事者が、当該事実のほかに、当該組合せの容易想到性を基礎付ける事実の主張立証をしなければならないと解するのが相当である」

（３）高橋淳「進歩性の判断」知財ぷりずむ８巻９５号４－６頁（２０１０）

「２－５－２ 動機付けとしての技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性

「示唆」の他、動機付けを基礎づけるものとして、「技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性」が挙げられている。

これらが「動機付けを基礎づけるもの」に含まれること自体には筆者として異論はないが、これらを一括して論じることには疑問がある。

（１）まず、「技術分野の関連性」は動機付けとしては弱いといわざるを得ない。すなわち、「技術分野の関連性」を理由として主引例と副引例との組み合わせを容易であると判断されることがあるが、疑問である。このようなケースは、主引例と副引例とが別個の技術分野に属しているのであるから、技術分野を超えた技術の転用が容易であるか否かを当該技術内容に即し証拠又は経験則等に照らして認定する必要がある。

（２）これに対して、「課題の共通性」は十分な動機付けとなり得るものである。けだし、ある課題（対象発明と同一の課題）に直面した当業者が、同一の課題に言及する文献等を想起し、適用を試みることは、通常なされることと推認されるからである。もっとも、「課題の共通性」は、類型的にみて、適用を示唆す

るものともいえるかもしれない。そうであるとする、「課題の共通性」は「示唆」の一類型ということになる。

最後に「作用・機能の共通性」について検討する。ある課題に直面した当業者が、主引例に接し、主引例と作用・機能が共通する文献等を想起し、これに記載の技術の適用を試みるのが通常なされることと推認できるか否かは、具体的な技術分野、技術内容、作用・機能の内容如何によると思われる。従って、動機付けの有無の検討に際しては、具体的な技術分野、技術内容、作用・機能を勘案した上で、ある課題に直面した当業者が、主引例に接し、主引例と作用・機能が共通する文献等を想起し、適用を試みるのが通常なされることと推認できるか否かを証拠・経験則等に基づいて検討する必要があると考える。

（４）塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか―特許の進歩性判断における新しい動きを思う―」特許研究 51 号 3－4 頁（2011）

「本来あるべき同一技術分野の組合せの場合は、「論理付けについての説明を要するまでもなく、容易性が明らかである」という以上のものではなかったはずであり、そこでいう同一技術分野の広さは、ごく限定された範囲であり、当業者が僅かな工夫と努力により試みをすれば容易に到達し得るような同一視界内程度の広さと考えべきである。そうでないと、示唆も動機付けも要らないとして、これと等価値的な意味を与えることはできないはずである。事後的分析方法を採用した前提条件（後知恵排除の鉄則）によれば、いかなる技術の組合せであっても、偶然性を排除し得る何らかの論理付け等を要するのであって、それがなければ、事後的分析方法を是認する条件を満たすことはできないはずである。」

（５）木村耕太郎「知的財産法エキスパートへの道（第 36 回）」知財ぷりずむ 10 巻 113 号 90 頁（2012）

「４ 技術分野の同一性

進歩性の判断に関して、同一の技術分野とはどこまでの範囲をいうかという問題がある。・・・同一技術分野の引用例は原則として組合せが容易であるとの考え方が現在では支持を得ていないと思われるが、技術分野が同一もしくは近いことは、組合せを容易であるとする方向に作用する一つの要素であることは間違いない。」

(6) 三村量一「進歩性」ジュリ 1447 号 82 頁 (2012)

「(イ) 動機づけ

請求項に係る発明に至るように複数の引用発明を組み合わせることについて、動機づけとなる事項が認められる場合、当該事項は請求項に係る発明の進歩性を否定する要素となる。例えば、相違点を補填する技術手段が、請求項に係る発明と関連する技術分野に存在する場合、当該事実進歩性を否定する要素となる(技術分野の関連性)。このほか、課題の共通性や作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆の存在などによっても、このような動機づけが認められる。

なお、技術分野の関連性に関し、従前の東京高裁知財部の裁判例及び初期の知財高裁の裁判例においては、請求項に係る発明、主引用発明及び相違点を埋める他の引用発明や周知技術がいずれも同一の技術分野に属する場合には、原則として組合せ容易として進歩性が否定され、これらの技術を組み合わせることにつき阻害要因が認められない限り、進歩性が認められないとの考えを示すものが少なからず見受けられたが、近時の裁判例においては、このような考え方は必ずしも支持されておらず、技術分野の同一性・関連性を組合せ容易と判断する要因として進歩性を否定する要素に位置づけながら、他の考慮要素をも併せ考慮して進歩性を判断するものが多く見られる。」

(7) 山内康伸『判例に学ぶ特許実務マニュアル(第5版)』76頁(森北出版, 2012)

「課題は発明の出発点に当ることから容易想到性の動機づけの一つとされているが、とくに近年は課題に基づく検討が重要視されるようになっている。」

(8) 豊岡静男「最近の判決における進歩性の判断について」『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』334－335頁(発明推進協会, 2013)

「裁判例・・・動機付けとしては、技術分野の共通性だけでなく、他の作用・機能の共通性等も指摘することが必要であり、特に課題の共通性が重視されているといえる。」

(9) 永野周志『特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論』155, 224頁(経済産業調査会, 2013)

「…現行審査基準「第Ⅱ部」の内容には、以下のとおりの問題があります。

①「動機づけ」となる事由としては合理的であるとはいえない「技術分野の関連性」を「動機づけ」となる事由としていること。」

「作用・機能」よりも技術的課題のほうが「着想の契機」としては直截ですので、「作用・機能の共通性」だけをもって容易想到性を肯定する裁判例は、多くありません。

むしろ、「作用・機能の共通性」は、本件発明の容易想到性を否定する根拠に用いられることのほうが一般的です。」

C （参考）「技術分野の関連性」の捉え方について

（１） ジェラルド・パターソン著（竹中俊子訳）『ヨーロッパ特許法とその実務 欧州特許条約（EPC）の法と実務』405頁（雄松堂出版，1995）

「(v i i i) 近い技術分野と遠い技術分野

進歩性判断の対象となる関連する先行技術は、出願に係る発明が直接関わる技術分野のものに限らない。

技術的課題を解決しようとするとき、当業者は自分の専門分野に近い技術分野の関連する技術動向を参考にする（時には、こうした近隣技術分野の専門家の援助を得て）能力を持つと一般に考えられている。従って、検討の対象となる先行技術には、当該出願の特定分野の先行技術と同様に、出願に係る技術分野に近い技術分野、及び／または出願に係る分野を含むより広い技術分野の先行技術、すなわち、共通の、あるいは類似する技術的課題が存在するあらゆる分野の先行技術も、そして、出願に係る技術分野の当業者が参考にすべきあらゆる技術分野の先行技術も含むことを意味している。

何が近い技術分野かという判断は事例に関わる事実により左右され、当業者がある技術的課題を与えられたときに解決手段を考える上で問題とされる技術分野の開発の動向を参酌するかどうか判断することによって決定される。」

（２） 市川正巳「特許発明の進歩性の判断方法について」清永利亮、設楽隆一編『現代裁判法大系②⑥ [知的財産権]』144－145頁（新日本法規出版，1999）

「（６）技術分野の共通性

概説書等で取り上げられている例としては、生産品目を基準とする単位業界（例えば、テレビ業界、オートバイ業界）か、技術的課題を基準とする単位業

界（例えば、溶接業界、光ファイバー業界）かの例（ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説』発明協会六二頁・六三頁）や、ミツバチの巣箱に適切な締め金具を提供する問題の場合、該当分野は養蜂の分野か、機械の中の締め金具に関する技術分野かの例（チザム・前掲二九頁）がある。

この点は、関連する分野か否かと抽象的に考えるのではなく、ある問題を解決しようとする技術者がその解決方法をどの技術分野に求めるか（パターソン・前掲四〇五頁、チザム・前掲二八頁・二九頁）と具体的に考えるべき問題である。そうすると、技術者は、解決方法を単にその生鮮品目を基準とする単位業界だけでなく、技術的課題を基準とする単位業界にも求めるものと考えられるから、右の二つの例の答えは明らかである。

国際特許分類や各国特許庁の特許分類は、技術分野の関連性の判断においてさほど重視されていないとされている（後掲文献①一八一頁、チザム・前掲二九頁）。ただ、国際特許分類等は、ある課題を解決しようとする技術者が解決方法を見出すためにも使用されるものであるから（パターソン・前掲三九五頁）、解決を示唆する第二引用例が同じ項目に分類されていれば、出願人において前提となる技術が異なるとして技術分野の違いを主張立証する必要は高くなると考えられる。」

（３） ドナルド・Ｓ・チザム著（竹中俊子訳）『英和対訳 アメリカ特許法とその手続 改訂第二版』４９頁（雄松堂出版，２０００）

「非自明性の要件の判断で考慮される先行技術には、クレームされた発明の属する技術分野と類似しない分野の資料は含まれない。ある技術分野の資料に示された実施例の問題点を解決しようとする者が、他の分野で当該問題の解決策を見つけようとするのがよくあると考えられるときには、これらの技術分野は類似するとされる。ある技術分野の資料が発明の属する分野と類似するかどうかを判断するために、当該審査の対象である発明者の発明内容及び開示内容を斟酌することは適切ではない。

発明が属する「技術分野」は、その発明が使用される特定の分野という観点からではなく、解決すべき発明の課題という観点から定義される。例えば、養蜂の巣箱に適切な締め金具を提供するという課題に関して、養蜂家は機械分野の知識をほとんど持っていないので、適切な技術分野は養蜂の分野ではなく、機械の締め金具に関する技術分野である。

P T Oの出願分類システムはある引用例が同じ又は類似の技術分野に属するかを判断する際にあまり重視されない。

連邦巡回控訴裁判所の判決は先行技術が類似するかを判断するために、「（１）

発明の課題に拘わらず、引用例が同じ分野の努力目標に向かうものであるのか、
 (2) 引用例が同じ分野の努力目標に向かうものでなくても、発明者が解決しようとする特定の課題に引用例が合理的に関連しているといえるかどうか」という、2種類の判断基準を認めている。」

(4) 木村耕太郎「知的財産法エキスパートへの道(第36回)」知財ぷりずむ10巻113号90頁(経済産業調査会, 2012)

「注意すべきは、技術分野の同一性というのは産業上の利用分野の同一性とは違うということである。解決しようとする技術的課題が共通である場合は、実施品が利用される産業の分野が異なっているとしても、技術分野としては同一と判断される傾向がある。」

(5) 内藤忠雄「審決取消訴訟(特許・実用新案) 樹脂凸版事件」弁理士クラブ知的財産実務研究所編『実務家のための知的財産権判例70選 2012年度版』47頁(発明推進協会, 2012)

「技術分野が同一又は関連しているかを判断するに際しては、発明の用途、構成部品、機能、使用態様、課題、原理などの複数の観点から判断することが求められ、これらがいずれも共通していない場合には技術分野が異なるとの解釈が成り立つものと考えられる。」

(6) 保科敏夫「進歩性関連の裁判例から学ぶ」『パテント』65巻8号104頁(日本弁理士会, 2012)

「(2) 発明の技術分野の捉え方

ア 裁判例あるいはその判断主体によって、発明の属する技術分野の捉え方が異なるようである。一つは、その発明の用途や適用の面から判断する方法、もう一つは、その発明のメカニズムの面から判断する方法である。

イ 発明の技術分野をいかに捉えるかは、その発明の進歩性の判断に直接関係する。たとえば、裁判例4では、副引用例が示す発明の技術分野が本件発明の技術分野と異なるとし、(技術分野を同一として判断した) 審決の判断を誤りとしている。

ウ したがって、進歩性の判断を明確化するためには、発明の技術分野の捉え方について、再検討し、より妥当な捉え方を求めるべきである、

エ 進歩性においての、発明の技術分野は、先行発明A' と相違点aとを結びつける“+”，つまり動機付けあるいはそれに関係する技術事項を判断する上

での前提となる判断である。それを考えれば、発明の用途や適用の面よりも、解決課題（あるいはメカニズム）の面から捉える方が適切であると思える。」

D 本願発明と主引用発明との関係について

（１） 塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」相沢英孝編『知的財産法の理論と現代的課題』420－423頁（弘文堂，2005）

「(b) そこで、特許法29条2項に基づき、我が国の進歩性判断の構造について、検討する。通常、行われる進歩性判断の手順は、以下のようなものである。

①まず、特許請求された本件発明Aとそれに最も使い先行発明A'とを対比して、一致点と相違点を認定する。この相違点は、通常、本件発明のみが有する、従来にない作用効果と直接的に結びついている構成に関するものになる。

②次に、先行発明A'を出発点として、その相違点を乗り越え、本件発明に至ること、その乗り越え、ジャンプが、当業者にとって容易であったか否かを判断することになる。

(c) しかし、これは、観念的、仮想現実の世界の判断手法であり、当該発明者が、実際に経験した多くの錯誤と苦難に満ちた状況のもとで、出発点とルートが何であったかについて真相を認定するという判断手法（いわば、当該発明者の立場に立って **foresight** として発明を予見することの非容易性を判断する方法。上述の「再現法」）とは、全く異なる。

この方法は、時点を出願時点に設定して、事後的に考察して、本件発明Aに最も近い先行発明A'の種々の手段を尽くしてリサーチして、選択し、先行発明A'から本件発明Aにジャンプすることの容易性を判断する。しかしながら、当該発明者は、本件発明Aの完成型を知らなかったわけであるから、いわば、本件発明Aといわずに、本件発明Xともいふべき状況にあった。そうすると、本件発明Xに最も近いものとして、発明A'を特定すること自体が論理的に不可能である。当該発明者は、実際には、先行発明A'に抽象的に何らかの機会に接する可能性があったにすぎず、先行発明A'を見て、これが本件発明Xに最も近い発明であると認識をすることはほとんどあり得ないからである。要するに、特許法29条2項の法理は、事後分析法に基づいて、できあがっているものであるから、先行発明A'を発明の出発点とすることができた合理的な理由を提示する必要がある。

これに対し、先行発明A'が、法29条1項の1号に該当するというだけで足りるという考え方もある。1項要件を満たせば十分であえるという考え方である。この考え方は、通常は、本件発明Aと引用発明A'とが同一又は関連し

た技術分野に属していることが多く、そのため、当該発明者がなぜ引用発明 A' を知り得ていたか、問題にならないことが通常であったため、ほとんど問題にならなかったからにすぎない²⁾。本件発明 A を抜きにして、すなわち、本件発明 A がまだどんなものか分からないのに、なぜ、先行発明 A' を探し当てることのできたのか、しかも、容易にできたのか、説明が必要となるはずである。」

「・・・法文上も、2 項は 1 項を前提とするが、1 項は、世の中に知られた多数の従来発明をいうだけであるが、2 項では、そのうち必要とする特定の発明を選択することを前提とする。多数ある発明の中からなぜ選択し得たかについて、合理的な理由を必要とするのである。」

（２）田中昌利「進歩性に関する知財高裁判決の概観 2」判タ 1 2 3 5 号 3 9 頁（2 0 0 7）

知財高判平成 1 8 年 6 月 2 9 日（平成 1 7 年（行ケ） 1 0 4 9 0 号）「紙葉類識別装置の光学検出部」に対する〔コメント〕欄より

「・・・本件は、主引用例の選択の在り方にも問題を投げかけている。おそらく客観的構成が近いのは、審決が選んだ主引用例なのであろう。しかし、構成上の相違がやや大きくても、本願発明と基本的技術思想が近い公知の紙葉類識別装置を主引用例とする方が適切であった可能性がある。」

（３）相田義明「(附) 進歩性判断の実務と裁判例」パテ 6 3 巻 5 号（別冊 3 号）2 1 頁（日本弁理士会， 2 0 1 0）

「一見構成が類似していても、あまりにも技術分野がかけ離れていたり、課題が異なる場合は、そもそも引用発明としての適格を欠くことがあるので、留意が必要である。」

（４）宍戸充「裁判実務における明細書の役割—裁判所は明細書をどうみているか—」知管 6 0 巻 2 号 1 9 1－1 9 2 頁（2 0 1 0）

「・・・審査基準では、「2. 8 進歩性の判断における留意事項」として、「(1) 刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」としているが、技術分野に関連性があるといっても、本願発明と引用発明

との間に技術的な隔たりがあれば、その隔たり自体が根本的な相違点となってしまう。」

(5) 平嶋竜太「進歩性要件評価のフレームワークと「技術的課題」の意義」
パテ63巻5号（別冊3号）38，47－48頁（2010）

「・・・法29条2項の素直な解釈として、「当業者が容易に創作することができたか否か」という要件充足の判断に際しては、発明創作に着手する前提としての（当該発明のもつ）「課題」の相違を正面から考慮することは避けられないように考えられるのである。」

「・・・発明者が何らの（技術的な）「課題」も認識し観念していない状況の下で新たな発明の創作行為を行うというような極めて仮想的な状態を前提とすることは現実とあまりにも乖離しており、むしろ合理的ではなく、発明について進歩性要件の充足を評価するに際して、当該発明の創作活動を一定の大まかな方向へ指向させる（させた）要素（逆にこのような要素をもって、技術的「課題」と位置つけることができるようにも思われる）について考慮する意義はあるものと考ええる。

そもそも進歩性要件とは、当業者が発明を容易に創作しえたか否かを法的に評価する要件である以上、その評価に際して、創作の「素材」となる情報の状況として、客観的な事実としての公知技術や引用発明、技術水準についての評価を行うことと併せて、与えられた情報を用いて当該発明を創作・案出する方向へと発明者をして仕向け、指向させる（させた）要素（あるいは当該発明の創作に際して当業者が置かれている技術状況ともいうべきか）についての考慮がなされる必要があるのではないのかと考えられる。すなわち、特許法29条2項の条文解釈上も、創作の結果だけを評価対象とするのではなく、創作の過程及びプロセスについても評価対象として包含されるべきものと考えざるを得ないように考えられる。このように考えることによって、当該発明を創作・案出する方向へ指向させる（させた）要素を進歩性要件の充足評価に際して考慮する意義が解釈論としても導出できるものと考ええる。そして、このような要素に対応するものの一つとして、（技術的）『課題』概念が挙げられるように思われる。」

(6) 高橋淳「進歩性の判断Ⅱ」知財ぷりずむ9巻105号23頁（2011）

「4－4 主引例の選択の問題（「主引例適格性」の問題）

容易想到性の判断の出発点は、主引例の選択である。そして、この主引例の選択は、対象発明を認識した上で実施される作業であり、対象発明が認識されている以上、その選択は困難ではない。しかしながら、現実には発明が完成する過程においては、対象発明は存在しないのであるから、この主引例の選択は、事後的判断そのものである。従って、事後分析的判断（後知恵の判断）を回避するためには、対象発明を認識しないという想定の下において、主引例の選択が容易であったこと論証する必要がある。すなわち、主引例の選択について、「ある技術的課題を解決するためにこの技術（主引例）が利用できることを着想することは容易である」ということを示す必要がある。以下、この問題を「主引例適格性の問題」ということにする。

ここで、裁判例を見ると、まず、水処理装置事件判決（注：知財高裁4部平成22（行ケ）10237号事件）は、一致点に認定に関し、本願発明の「水処理装置」と引用発明の「水熱反応装置」とは、水の役割が異なり、技術分野が異なるため、両者が「処理装置」の点で共通するとした審決は誤りであるとした上、さらに、被告の反論に答える形で、両者は、技術分野が離れていることから、引用例として適切であったともいえないと判断している。この「引用例として適切であったともいえない」という判断は、主引例としての選択が困難であるという意味と理解される。これに対し、形態（ママ）端末事件判決（注：知財高裁4部平成22（行ケ）10202号事件）は、本願補正発明と引用発明1とが目的、課題、効果において共通することを指摘しているが、課題の共通性の指摘は、本願補正発明の課題に接した当業者が引用発明1を選択することが容易であることを含意していると思われる。」

（7）末吉剛「容易想到性の判断に当たり、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく、『解決課題の設定が容易であった』ことも必要となる場合」（知財高裁平成23年1月31日判決（平成22年（行ケ）第10075号））AIPP157巻2号112頁（2012）

「4. 主引用発明の適格性

（1）本願発明とは隔たりのある発明が主引用発明とされた場合

…通常は、本願発明と発想の類似した発明が主引用発明として選択される。従前からの判断構造では、本願発明と指向性の異なる発明を主引用発明としても、相違点の判断のステップで動機づけの説明がつかず、容易想到性が否定される結果に終わる。そのため、主引用発明の適格性を問わなくても、一般には不合理な結果が生じることがない。

…主引用発明として、本願発明と構成は近接するものの、課題及び作用の点で

著しく異なる発明を選ぶ場合、本願発明に特有の構成（つまり、相違点）は、副引用発明に依拠せざるを得ない。そのため、副引用発明は、本願発明とは技術的思想の点で類似する。その反面、本願発明と主引用発明とは課題及び作用の点で著しく異なるのだから、副引用発明も、一般的には、主引用発明とは上記の点で著しく異なるはずである。その結果、主引用発明と副引用発明とを組み合わせる動機付けが欠ける。さらに、主引用発明と本願発明とが、著しくとまではいえないまでも、課題又は作用の点で相当程度に異なる場合には、他の考慮要素も加味した総合判断として、動機付けを否定することも可能である。」

（８）時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性（２・完）」知的財産法政策学研究 42 巻 224 頁（2013）

「・・・発明には、①課題の認識と課題の解決手段の探索という手法によって編み出されるタイプのものと、②各種実施態様の実施をしていく中で偶然に効能が発見されるという過程を経るタイプのものがあるといわれている。」

（９）判例タイムズ（知財高判平成 23 年 3 月 17 日（平 22（行ケ）第 10237 号）の解説記事） 1383 号 357－358 頁（2013）

「事後分析的な後知恵の判断を回避するためには、対象となる発明を認識しないという想定の下で引用例の選択が容易であったことを論証する必要がある（高橋淳「進歩性の判断Ⅱ」知財ぷりずむ 105 号 23 頁）。そして、往々にして、技術分野の異なるものを引用発明とする場合に、上位概念における一致点を認定する場合には、容易想到性の判断に留意が必要である。

本判決は、両者が、水の役割という点において異なるものであり、技術分野においても異なる上、容器内の圧力状態や容器内の温度状態も異なることを指摘して、審決を取り消したものであり、主引用例適格性の問題を指摘したものといえよう。近時、引用発明の選択について、多数ある発明の中からなぜ選択し得たかについて合理的な理由を必要とするという見解が表明され（塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」片山英二先生還暦記念『知的財産法の新しい流れ』423 頁、同「同一技術分野論は終焉を迎えるか」特研 51 号 2 頁）、進歩性の判断手法、主引用例の選択について、さらに議論が深まることが期待される。」

（１０）竹田稔、竹田勉強会「竹田勉強会最終講義録 特許要件―特に進歩性の判断について―」特技懇 273号51頁（2014）

「・・・発明は、私が東京高裁にいたときに常々考えていたことでもあるのですけれども、克服したいと発明者が考えた課題があつて、その課題があるがゆえに、その解決のためにどのような構成をとるかということを作成するものであつて、当該技術的課題を無視して当該発明に至る容易可能性を判断することはできないのではないだろうか、当該発明の技術的課題が新規なものである場合はもとより、そうでない場合であっても、引用発明 1 に基づいて当該発明を得ることに予測可能性があるか、出願当時に技術水準に照らして検討してみる必要があると思うわけです。

そうすると、本願発明と対比すべき引用発明 1 に本願発明の技術的課題が欠けている場合は、少なくとも他の公知技術に示されていることが必要であり、その課題が周知とも公知とも認められない場合には、技術的課題の予測可能性がない。その意味で、引用発明 1 にその構成 D を引用発明 2 の構成 C に置換することによって、本願発明に想到することは阻害要因があると言ふべきではないだろうかと考えておりました。」

（１１）武宮英子「特許要件（１）」牧野利明ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』138頁（青林書院，2014）

「発明は、何らかの技術的課題を解決するために行われるものであるから、当該技術的課題とは実質的に異なる解決課題を有する公知技術を参照する動機づけがあることや、その公知技術を改良するために解決課題の異なる「周知技術」を参照する動機づけがあることを当然の前提として発明の容易想到性を判断することは、発明者にとって、説得的とはいえないであろう。」

（１２）細田芳徳『改訂 6 版 化学・バイオ特許の出願戦略』393頁（経済産業調査会，2014）

「実務上のポイント―主引例の選択―

主引例としてどの公知文献を選択して、どのような引用発明を認定するかは、進歩性判断の出発点となり、極めて重要である。ここを間違えると、その後の判断も誤ることになる。審査基準では、「論理づけに最も適した一の引用発明を選び」と記載しているが、どのようなものが最も適した引用発明であるのかの説明はない。主引例の選択には、概ね 2 つの考え方があるといえる。一つは、

発明の構成要素の点から本発明に最も類似している公知文献を主引例に用いるケース、二つ目は、本発明の課題・効果（発明の特徴点）の点から最も類似している公知文献を主引例とするケースである。」

E 主引用発明と副引用発明との課題の共通性と、本願発明の課題との関係について

（１）相田義明「（附）進歩性判断の実務と裁判例」パテ 6 3 巻 5 号（別冊 3 号）19－20 頁（2010）

「もともと、異なる技術的課題から同一の構成の発明に至ることもあり、また、同一の構成がもたらす作用効果も複数あり得るのであり、そのうちどれを認識し、どれに着目するかは人により時により変わり得るものである。したがって、課題は異なっても、異なる別の課題から出発して本願発明の構成に至ることが当業者にとって容易であることが示されれば、進歩性は否定される。

（２）末吉剛「容易想到性の判断に当たり、『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく、『解決課題の設定が容易であった』ことも必要となる場合」（知財高裁平成 23 年 1 月 31 日判決（平成 22 年（行ケ）第 10075 号））A I P P I 5 7 巻 2 号 109－110 頁（2012）

「確かに、本願発明と引用発明との間で課題が乖離している場合には、引用発明の間でも課題の共通性が見出せず、引用発明を組み合わせる動機づけに欠ける事案が大半と思われる。しかし、本願発明の意図とは別の課題に基づいて引用発明同士を組み合わせる動機づけが生じるのであれば、容易想到性は肯定されるべきである。」

2. 周知技術について

（１）塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」相沢英孝編『知的財産法の理論と現代的課題』429－430 頁（弘文堂，2005）

「周知技術は、想到性の問題をクリアーし得たとしても、容易性の問題は別であるから、単に、周知技術によって凹凸が修繕されたからといって、手続法の問題は解消し得たと考えるのは早計すぎ、容易性の判断では、周知技術の適用

部分を含めて、あらためて容易性の有無…を判断することが必要である。」

（２）相田義明「進歩性（非自明性）の判断実務の日米欧比較」飯村敏明、設樂隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関連訴訟』444-445頁（青林書院，2008）

「（４）周知技術

周知技術とは、本来、当業者が熟知しているべき事項であるため、審決においても周知技術であることの根拠を示す必要は必ずしもないと言われるものである⁹⁾。一口に周知技術といっても、複数の技術分野に横断的に知られている周知技術もあれば、特定の専門分野の標準的な教科書に掲載されているような周知技術もある。

引用発明との相違点が周知技術の付加、転用にすぎない場合は、一般に、進歩性は否定される。しかしながら、それ自体が周知であることは、必ずしもその周知技術の採用が容易であることを意味しない。引用発明に一定の周知技術を適用して本願発明の構成に至ることが容易であったというためには、当該周知技術がそのような適用をするのに適した内容のもの（適用上の適正があるもの）であり、かつ、当該周知技術を適用して本願発明の構成を得ることが技術的合理性の見地からみて可能かつ相当であることを前提とする。

（３）「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成21年度）」判タ1324号28頁（2010）〔今井判事発言〕

「…周知技術のところは、私個人的にも考えるところがありますが、他の裁判官といろいろ話していても、非常に難しいところだと思っています。

それで、あまり答えにはならないですけれども、結局、「周知技術」と言われているものの中に、周知技術の知られている程度というか、本当に技術のベースになるようなものから公知技術にかなり近いようなものまであって、それから、その組合せを見ていくときに大事なのは、「周知技術」と言われている内容の技術と、本願なり本件発明の技術との技術的な関連性とか近さ、あるいは、そこに組合せを阻害するものがあるのかどうか、そうしたところだろうと思います。

それで、一般的にどの程度知られているかのほかにも、技術同士の距離も考慮すべき要素になるだろうと思います。」

（４）西島孝喜『〔改訂版〕発明の進歩性～判断の実務～』125頁（東洋法規

出版， 2011）

「最近の事例のなかには、他の技術分野における周知例を当該技術分野に適用する事例が見られるが、周知技術の当該技術分野への転用の容易性の議論を省略して短絡的に周知技術を適用しているように感じられるものがある。しかし、このような場合には転用容易性を明確に論じた上で適用すべきである。」

（５）辻本希世士「進歩性判断における周知技術と設計事項の位置づけ」知財ぶりずむ 10 巻 120 号 14 頁（2012）

「例えば、ある技術が一般によく知られているといっても、分野を横断した一般的なものに過ぎず、当該発明が属する特定の技術分野や当該発明が解決しようとする特定の課題との関係においては周知であるとは認定できないこともある。かかる場合、相違点にかかる構成は周知技術に該当するとは認められないのであり、・・・」

3. 後知恵防止について

（１）塚原朋一「特許の進歩性判断の構造について」相沢英孝編『知的財産法の理論と現代的課題』420－422 頁（弘文堂，2005）

「(a) まず、前提として、進歩性の意味内容について、我が国特許法 29 条 2 項の意義、趣旨、理論構造などについての基本的な考え方の枠組みは、アメリカにおける非自明性、ドイツなどにおける進歩性などと変わりがないと考えられた。

我が国の特許法は、他の国の特許法と同じく、「事後分析法」を採用しており、この事後分析法は、当該特許発明の際に発明者の目の前に存在した困難性（非容易性）を根拠付ける事実を審理審判の対象とする「過去の事実の再現法」とは、対称をなす。通常用語法では、「事後分析法」は、あと知恵や **hindsight** などと同義語のようにいわれることがあるが、法の認める事後分析法と後知恵の安易に入り込むような事後分析法とを明確に区別することが重要である。」

（２）相田義明「(附) 進歩性判断の実務と裁判例」『パテント』63 巻 5 号（別冊 3 号）21 頁（日本弁理士会，2010）

「また、引用発明の想定は、引用例の記載事項に基づいて行うが、順序として本願発明の内容を知った後に行うことから、後知恵が紛れ込み易い。本願発明

の知識を排して引用発明を認定しなければならない。」

(3) 「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成21年度）」
判タ1324号36頁（2010）〔飯村判事発言〕

「私は、個人的には、進歩性の判断において、「後知恵排除の要請」は、大切な要請であると考えますが、唯一で最重要な要請ではないと思っています。それを前提とした上での発言ですが、やはり、進歩性を否定した判断の中には、後知恵的な要素が知らず知らずのうちに、入り込んで、発明者（出願人）側に酷な結果が生じていると思われることも、確かにございます。

その典型的な例は、次のような場面に生じます。出願時点から時間が経過すればするほど、その後の技術や知識の蓄積によって、課題解決のメカニズムが分かってくるという場合があります。そのような状態で、進歩性を判断しますと、判断権者は、無意識のうちに、発明に係る解決方法が常識的であると考え、傾向が生じます。「後知恵排除の要請」は、スローガンであって、何ら方法論を提示しているわけではありません。したがって、進歩性の判断は、「特定の先行技術を起点として、当該発明に達することが容易である」ことを、論理的に説明できる範囲で肯定するという基本的な構造を堅持することによって、「後知恵防止」の目的が達成できるものというべきでしょう。そのためには、裁判所が、審決の用いた、①出願時における発明の分野の技術水準の説明、②特定の先行技術文献の課題解決の仕組みに関する説明、③十分に理解できる論理（ロジック）が、適切に示されているかどうか等を丹念に検証することによって、「後知恵防止」の目的を、実質的に達成することができるものと考えています。

以上を総括しますと、「後知恵排除」は、基本的にはプロパテントの思想、特許をできるかぎり保護しようとする思想に寄与するためのスローガンとして登場したものであると考えていますので、そのようなスローガンのものから物事を進めるのではなく、個別的具体的な事案において、「特定の先行技術を起点として、当該発明に到達することが容易であるかどうか」に関する審決の論理をしっかりと検証することこそが重要であると思っています。」

(4) 前田健、小林純子「進歩性判断の法的な構造」パテ63巻7号122頁
（2010）

「・・・本件発明を念頭に引用例の探索を網羅的に行うことは、進歩性判断における後知恵排除とは矛盾しない。進歩性判断における後知恵排除とは進歩性判断のすべての段階について求められるものではない。厳密に後知恵排除を追

究するという考えを徹底すれば、引用発明の認定の際にも、本件発明を念頭におかずに探索すべきことになる。しかし、そのような探索は実際には不可能であるので、引用発明の認定の際には後知恵を許す。一方、相違点についての判断（容易想到性の判断）の段階では厳しく後知恵の排除を要求する。このような明確な区分をおくことによって、手法として明快かつ合理的なものになるのである。」

（５） 西島孝喜『[改訂版] 発明の進歩性～判断の実務～』 851頁（東洋法規出版，2011）

「後知恵的思考が入ってくるのを防止できない1つの理由は判断時点の状況を出願時点の状況に置き換えることができないことに気づかないことであると考ええる。すなわち、第1には、出願時の技術レベルを再現することが不可能であり、その結果、出願時の技術レベルに立ち戻って発明思考を再現することが事実上不可能であることに気づかないことにある。第2には、一旦、頭の中に入り込んだ知識をないものとして思考を巡らせることが現実には不可能であると考えられるからである。」

（６） 飯村敏明「発明とは何か、新規性、進歩性、記載要件」高林龍ほか2名編『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的发展』 17－18頁（日本評論社，2012）

「総じて、審査基準における論理付け手法は、あまりにも多岐にわたり、柔軟に結論を導き出す論理構成を許容しているため、後知恵排除装置として機能させることは困難である。我が国の進歩性の判断手法の特異性を認識し、後知恵によって進歩性を否定する危険を排除するよう留意することが必要であるといえる。」

（７） 井上泰人「第2講 査定系」高部眞規子編『裁判実務シリーズ2 特許訴訟の実務』 317－319頁（商事法務，2012）

「「論理づけ」は、あくまでも出願時の技術水準に基づくものであるから、いわゆる「後知恵」を排除したものでなければならない。」

(8) 細田芳徳「進歩性の判断傾向についての考察」知管62巻5号582頁(2012)

「・・・およそ、進歩性の判断というのは、全てが事後的な分析であるから、事後的な分析が全て許容できないというのではなく、許容できるものと、許容できないものとがあるということである。そして、排除すべきは、事後分析的かつ非論理的思考であり、事後分析的であっても論理的思考は問題ないということであろうが、その線引きをどのようにするのか、という問題がある。」

(9) 時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(1)」知的財産法政策学研究41巻157頁(2013)

「・・・課題解決アプローチにおいては、事後的に対象発明に最も近い先行技術を選択した上で対象発明の記載と必ずしも関わりなく客観的な課題を再設定するという作業の性質上、どうしても後知恵が入りやすいため、そのような後知恵を防止すべく、特に「当該解決への指針を(課題の認定において)含めないこと」という指針を創設したとも考えうる・・・」

(10) 判例タイムズ(知財高判平成22年8月4日(平21(行ケ)10376号)の解説記事)1396号270-271頁(2014)

「特に、本判決のポイントとしては、照射野ランプに係る周知技術の内容を詳細に認定した上で、照射野ランプの構成を有しない引用発明において、作動状態を知らせる機能を有する周知技術である照射野ランプを適用し、さらに、撮影準備完了状態を示すレーザー光を照射する場所として「被験者の撮影部位」を選択し、レーザー光照射部をX線撮影装置の適宜の位置に設けるとしても、照射野ランプとレーザー光照射部とがX線撮影装置に併設されるにとどまるものであるから、それ以上に、照射野ランプに撮影準備完了状態を知らせる機能を併有させることについても、照射野ランプに係る周知技術をもって当業者が容易に想到し得るとした審決の判断は、いわゆる後知恵であると判断したものといえることができる。」

4. 阻害要因について

(1) 特許庁審判部編『判決からみた進歩性の判断—審判における留意点と事例分析—』7－8頁（発明協会，2000）

「2. 2. 4. 2 適用を阻害する要因

第1引用発明に他の引用発明を適用すれば、本願発明の構成要件になる場合であっても、これらの引用発明に適用を妨げる要因があるときは、適用することはできない、として審決を取り消された事例がある。

このような事例における他の引用発明は、ある程度類型化できるものと考えられ、例えば以下のようなものがある。

- a. 第1引用発明に適用すると、第1引用発明本来の目的に反するものとなるような他の引用発明。
- b. 第1引用発明に適用すると、第1引用発明が機能しなくなる他の引用発明。
- c. 第1引用発明がその適用を意図しておらず、採用することがあり得ないと考えられる他の引用発明。
- d. 第1引用発明に適用して達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として記載された発明であり、当業者として、通常は適用を考えない他の引用発明。」

(2) 相田義明「進歩性の判断構造と、「阻害事由」「発明の効果」「周知技術」について」パテ63巻5号（別冊3号）3頁（2010）

「・「阻害事由」とは何か

…種々の場面で、「阻害」ということばが用いられているが、次の2つの内容に分類できるように思われる。

(a) 特段の事情としての「阻害事由」

別の観点からみた技術評価（例：技術の特異性）や、業界（当業者）における認識（例：固定観念）など、組合せの容易性の推論を妨げる事由であるが、組合せを肯定する方向の具体的な事実とは、論理的に矛盾しないもの。

(b) 技術の具体的適用の場面における「適用を妨げる事由」

組合せを基礎付ける根拠事実それ自体が、技術的に誤りであることを示すもの、つまり、組合せを基礎付ける根拠事実を直接否定する事実。

上記(a)、(b)のうち、(a)の阻害事由は、多くの場合、特許庁の職権調査には期待できないか、なじまないものであり、通常は、出願人・特許権者の主張・立証をまって、検討の対象とするのが審査経済にかなうものと考えられる。(b)の「適用を妨げる事由」は、本来は、特許庁が、技術合理性の観点から十分な検討を加えていれば、考慮することができたものといえる場合が多い

と思われる。」