

平成 21 年 2 月 5 日

特許庁特許審査第一部調整課
審査基準室長 田村 明照様

日本弁理士会特許委員会
委員長 小西 恵

特許実用新案審査基準（進歩性）に対する意見

今般、特許実用審査基準中、特に進歩性審査基準改訂に向けての意見具申の機会を得ましたので、当委員会内で検討致しました。当委員会の意見を下記のとおり具申致します。

記

I. 今後の進歩性審査基準のあり方について

1. 審査基準の位置付けの変容

審査基準は本来、審査官間の審査のバラツキを排して公平かつ的確な審査を実現するための行政庁内部規範であり、元来は専ら審査官のためのものに過ぎなかった。現実の特許実務上は、しかしながら、出願人、代理人にとって、発明について特許出願するか否か、どのようにクレームドラフティングをすべきか、またどのように拒絶理由に対応して権利化を図るか、を判断する上において、審査基準は大きな拠り所となっている。審査基準により出願人に与えられる予見性が高まれば、これを踏まえた特許出願が行なえるので、審査官の審査負担も軽減され、また拒絶理由通知に適切に応答でき必要以上に審査官とのやりとりを繰り返すこともなくなるので、審査段階での審査官・出願人双方の限られたリソースで適正な権利付与が図られる。

また、審査基準は法規範ではないとはいえ、裁判所にとっても十分に説得力のあるものとなれば、拒絶審決取消訴訟での判断や権利行使段階における特許無効の判断においても尊重され、権利の安定性に資する。

さらに、今後の審査基準を考える上において、他国特許庁の審査基準とのハーモナイゼーションの視点も重要である。企業活動グローバル化が進展する中、他国特許庁の審査基準と乖離すれば、外国出願人にとっては、権利取得予見性が低下し、翻訳コストをかけて敢えて日本で権利化を図ろうとするインセンティブが損なわれるし、日本出願人にとっても、外国での権利化コストを上昇させることとなる。

2. 現行審査基準の課題

上記のとおり、審査基準が射程する対象が拡大され、必ずしも当業者でない者も含め、十分な予見性を示し、規範性を高めるべきことに鑑みれば、現行審査基準には、以下の点についての記載を追加ないし充実すべきであるものと考え（現行審査基準の記載に即した個別具体的指摘は、下記Ⅱ．において行なう）。

なお、審査基準の記載の詳細化、豊富化は、必ずしも審査官の当業者としての技術常識を用いた進歩性判断の裁量ないし柔軟性を過度に奪うものではないと考える。

（1）進歩性判断手法各プロセスにおける判断基準の提示（新規性審査基準との関係を含め）

現行審査基準の立て付けを見ると、「2. 4 進歩性の基本的な考え方」において、「（2）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・慣用技術を含む）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。論理付けは、種々の観点、広範な観点から行なうことが可能である。」とし、例示的に、最適材料の選択或いは設計変更、単なる寄せ集め、動機付けの有無を論理付けの根拠として挙げている。そして、「（3）なお、請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である（1.5.1～1.5.4 参照）。」との記載に続けて、「2. 5 論理付けの具体例」の記載がある。

このように、進歩性判断は、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③本願発明と引用発明との対比（一致点・相違点の認定）、④相違点についての判断、を経るところ、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③本願発明と引用発明との対比（一致点・相違点の認定）は、「新規性」の項と共通であるとの説明が「なお書き」でなされている。

しかるところ、進歩性に関する審決取消訴訟の近時の裁判例を見れば、審決が取り消されているのは、②引用発明の認定の誤り、③本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定の誤りといった認定レベルのものが多く、④相違点についての判断といった、判断レベルのものはむしろ少ない。

この一因として、現行審査基準が上記のような構成を採っていることから、

進歩性判断の体系が把握しにくいものとなっていると考える。この結果、進歩性の判断手法において、進歩性判断の基本的な考え方は「論理づけ」に尽きるとの誤解を生むおそれがあり、意見書での主張が、動機づけの欠如や阻害要因の存在といった論理づけに偏っていたり、情報提供や無効審判請求においても、本件発明、引用発明が軽視されることとなりやすく、審理の遅延や、ひいては審決の取消につながっているといった弊害があると考ええる。

そこで、「2. 4 進歩性審査基準の基本的な考え方」の記載に基づき、上記プロセスの①ないし④が一義的に把握でき、かつ実務上重要視すべき①ないし③についての判断基準も論理付けの具体例に先立って自然にかつ十分に把握できるような構成とし、さらに①ないし③それぞれについての進歩性に関連する判断基準と裁判例を十分に記載すべきである。

立て付けとしては、例えば、次のような案が採り得る。

【第1案】「2. 4 進歩性判断の基本的な考え方」の項に、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③本願発明と引用発明との対比（一致点・相違点の認定）を掲載する（「新規性の判断手法」中に、「進歩性の判断手法」を参照すべしとの記載をする）、

【第2案】実務上、圧倒的に多い「進歩性」を「新規性」よりも前に記載し、「新規性の判断手法」について、「進歩性の判断手法」の一部と共通する旨を記載する、

【参考裁判例】 平成 12 年（行ケ）第 492 号 東京高判平成 14 年 10 月 15 日

「自動変速機の制御装置」

・・・ある発明の進歩性を検討するに当たっては、一般に、まず、1 項各号のいずれかに該当する発明を認定し、これと問題とされる発明とを対比して、両発明の一致点と相違点とを認定した上、前者を出発点として、相違点を克服して後者（問題とされる発明）に至ることが当業者にとって容易であったかどうかを検討する、という手法が、合理的なものとして認められ、採用されてきている。容易であったかどうかについての上記検討においては、上記出発点となった発明以外の発明であって 1 項各号のいずれかに該当する発明及び当業者にとっての周知事項が判断資料として用いられる。

（2）裁判例、特に進歩性肯定事例の豊富化

現行審査基準に記載の裁判例は古いものが多く、近時の知財高裁における裁判例によるアップデートが必要であり、進歩性の判断手法、すなわち①本願発明の認定、②引用発明の認定、③本願発明と引用発明との対比（一致点・相違点の認定）、④相違点についての判断、のそれぞれについて、個別案件において

より具体的な指針となるべき具体的な裁判例を、できるだけ多く掲載することが望まれる。もっとも、裁判例は、個別の事案ごとの判断であるため、判旨または審査基準に掲載された記載部分のみが一人歩きすることを戒める注意書きも併せて記載されるべきである。（例えば、大合議第2号事件（偏光フィルムの製造法事件）は、特殊な事案に属するにも拘わらず、審査基準に掲載されることにより、当該記載部分が一人歩きして、拡大的に適用されている感が否めない。）

また、現行審査基準に記載された裁判例はそのほとんどが進歩性否定事例における判示である。しかし、審査基準が、出願人・代理人にとって、拒絶理由通知にいかにかつ合理的に反論すべきかを知る上での指針として十分に機能すべきことからすれば、むしろ進歩性肯定事例こそ充実、豊富化がより望まれ、各項目において、多くの進歩性肯定事例の掲載がされるべきである。進歩性肯定事例が審査基準に十分に記載されれば、出願人の進歩性ありとの反論に接した審査官、審判官の判断における予見性、透明性も担保される。

（3）いわゆる後知恵防止の記載

いわゆる後知恵防止の記載（平成5年審査基準2.8「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を分析するときは、原因の解明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは進歩性を否定することができない。」）は、平成12年12月の改定で削除された。

しかしながら、特許法29条2項は、明確に「特許出願前に」「容易に発明をすることができた」か否かの判断を求めているのである以上、出願時を基準に進歩性を判断すべきことは条文からの当然の帰結であるところ、自然な思考に従う限り、審査官は審査時点での技術水準を以って本願発明を起点として判断しがちであり、さらに、出願時から長期間経過した無効審判段階や訴訟段階においては、技術水準が向上して大抵の発明は陳腐化しているから、後知恵が入り込むおそれは経時的に増大する。このため、審査段階、無効審判段階、訴訟段階を通じて、判断者の判断基準時を出願時に戻し、本願発明の存在を一旦捨象するといういわば不自然な思考プロセスを担保するには、審査基準上、本願発明ありきでの引用発明の認定、一致点・相違点の認定、論理付けの判断を排除するための記載が必要であり、進歩性の判断プロセス①ないし④のそれぞれに、後知恵を防止して出願時を基準に判断することを担保する記載を組み込むべきである。EPO、米国を始めとする諸外国でも押し並べて審査基準上

後知恵排除の記載をおいている。審査基準上後知恵排除が担保されていることは、権利の安定性に資する、極めて重要な事項と考える。

記載されるべき、後知恵による判断を戒める裁判例としては、例えば以下のものがある。

- ・ 東京高裁平成6年（行ケ）55号
- ・ 知財高裁平成18年（行ケ）10211号
- ・ 知財高裁平成18年（行ケ）10422号
- ・ 知財高裁平成17年（行ケ）10490号

具体的な記載として、例えば、「基本的な考え方」において、後知恵防止の注意書きをおき、さらに、引用発明の認定、一致点・相違点の認定において、本願発明の助けを借りての判断を排除する記載をおき、さらに論理付けの段階において、出願時点での客観的判断が担保できるような客観的判断手法（例えば、本願及び引例の課題を離れた判断をしない、二次的考慮事項の充実等）を示すことが望まれる。

（４）立証責任が審査官にあることの明確化と拒絶理由における説明責任

現行審査基準の「2. 9 第29条第2項の規定に基づく拒絶理由通知」においては、進歩性有無の立証責任につき、「請求項に係る発明が、第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。」と記載されているのみであり、初期の立証責任を審査官・出願人のどちらが負担するのか、どの程度の心証を審査官が持てば拒絶理由通知が適法になるのか、さらに、拒絶理由通知において、最低限何を説明すべきか、のいずれも明確に記載されていない（出願人の反論段階で真偽不明の場合拒絶理由は解消する旨の記載があるのみである）。

しかしながら、進歩性について、審査官が立証責任を負うことは、特許法29条2項が消極的要件として規定されていることから当然に理解されるし、そもそも産業の発達を却って妨げる程度の発明に排他権を付与しないとの目的論からしても真偽不明の場合には、進歩性が肯定されるべきものとする。手続き的に見ても、一旦特許出願の拒絶査定が確定すれば後になってこれを復活させる手段がないのに対し、特許されれば事後的にこれを無効にする手段があることに鑑みれば、疑わしきは拒絶査定、ではなく疑わしきは進歩性あり、と制度設計すべきであるから、初期の立証責任を出願人ではなく審査官が負うことを審査基準上明記することは極めて重要であるとする。また、その立証の程度についても、民事訴訟一般に妥当する証拠の優越レベルであることを示し、そのための具体的立証事項を記載すべきである。例えば、米国MPEPは、審査官が一応の立証責任(*prima facie obviousness*)を負うことを明記し、この

prima facie obviousness を適法とするために、審査官に、以下の3つの要件の立証を課し、かつ拒絶理由通知においてこれを示すべきものとしている。

①先行技術を変更する、又は組み合わせることについての示唆又は動機付けが引用例の中に記載されている、又は当業者の技術常識から明らかである、

②引用例を変更して、又は組み合わせることでクレーム発明を成功裡に得られるという合理的見込みがあること、

③先行技術がクレームのすべての限定を教示または示唆していること。

審査手続きにおける出願人と審査官とのやりとりをストリームライン化し、審査段階の限られたコストで必要最小限度数の拒絶理由通知により十分なコミュニケーションを実現することは、審査の質の向上及び権利の安定性に資するところ、これには拒絶理由通知における十分な拒絶理由の説明が不可欠であるから、こうした具体的立証事項については、拒絶理由通知で説明されるべきことも審査基準に記載されることが望まれる。

なお、引用発明の組み合わせや置換え等に阻害要因がなければ進歩性が否定されるとの見解もあるが、これを審査官が初期の立証責任を負わず論理付けの立証を不要とするものと解釈運用した場合、実質的に初期の立証責任を出願人に転換することとなり、上記の枠組みを逸脱することとなる。

また、進歩性の判断基準をどうおくかを、特許の質の問題と関連付け、「疑わしきは拒絶査定せず」との審査基本方針自体が、あたかも法の目的に沿わない発明の権利化阻止の観点から好ましくないとの見解もみられるが、進歩性の閾値や真偽不明の場合拒絶すべきか否かは、本来発明創作活動に対するインセンティブ論から導かれるものであって、少なくとも第三者の監視負担から画定されるべきものではない。

Ⅱ．現行審査基準の記載に即した要望（各論）

1．当業者について

「個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合がある。」と記載され、第Ⅶ部特定技術分野の審査基準において、例えばコンピュータ・ソフトウェア関連発明については、アプリケーション分野とコンピュータ技術分野である旨説明されているが、いかなる場合に「チーム」としての当業者となるのか、またその場合、どのような技術分野が包含されるのか、明確化すべきである。

当業者は、「本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者」であるから、これが単に「複数の技術分野」に亘る、と拡大されているのでは、あらゆる技術分野の先行技術も引用例となり得ることともなりかねず、射程すべき技術分野の外延が不明確となり、進歩

性有無の予測を困難とする。

2. 進歩性判断の基本的な考え方について

(1) 主引例の決定

主引例は、「論理付けに最も適した一の引用発明を選び、」とされており、どのように主引例を決定すべきかについて何ら具体的指針が示されていない。主引例が「最も近い先行技術」であって、原則として、本願発明の技術分野と同じかこれと近接する技術分野に属するものであって、最も多くの本願発明との一致点を有するものを選択する、等の選択基準を明確にすべきではないか。異なる技術分野に属する主引例に基づく他引例との組み合わせ、置換えは、無理な論理付けに結びつきやすいと思われるし、例えばEPO審査基準にも主引例の選択基準が示されている。

3. 本願発明の認定について

(1) リパーゼ最高裁判決は進歩性判断における本願発明の要旨認定についての最重要先例であり、「1. 5 新規性の判断の手法」の「1. 5. 1 請求項に係る発明の認定」には、リパーゼ判決の要旨が「例3」として掲載されているが、実務上肝要であるのは、いかなる場合に明細書及び図面を参酌すべき「特段の事情」が認められるのかの判断基準を示すことである。

以下の裁判例は、「特段の事情」によって、詳細な説明などを参酌した例である（○は拒絶審決が取り消された例、●は拒絶審決が維持された例、以下同じ）。

●平成 20 年 3 月 26 日 平成 19 年(行ケ)第 10010 号

「多重スペクトルで導かれた照明を用いるビデオ検査システム」

○平成 18 年(行ケ)第 10537 号 平成 19 年 12 月 18 日

「衝突防止用配置を有する装置」

●平成 19 年(行ケ)第 10094 号 平成 19 年 11 月 28 日

「ジェットエンジン用一体型羽根付きロータの修理方法及び製造方法」

●平成 18 年(行ケ)第 10456 号 平成 19 年 9 月 11 日

「通信システムのチャネル符号／復号装置及び方法」

○平成 18 年(行ケ)第 10292 号 平成 19 年 3 月 13 日

「通信システムのインターリービング／デインターリービング装置及び方法」

○平成 18 年(行ケ)第 10266 号 平成 19 年 2 月 1 日

「気相重合方法」

○平成 17 年（行ケ）第 10046 号 平成 18 年 9 月 12 日
「記録担体上のデジタルデータの記録および／又は再生方法事件」

●平成 17 年（行ケ）第 10839 号 平成 18 年 10 月 26 日
「マイクロメカニカル音叉角速度センサー」

4. 引用例の認定について

（１）現行審査基準では、「新規性」の「1.5.3 第 29 条第 1 項各号に掲げる発明として引用する発明（引用発明）の認定」において、「刊行物に記載」の意義と引用発明が上位概念及び下位概念で表現された場合の取り扱いが説明されているに過ぎない。

本願発明と引用発明との対比に先立ち、引用例の記載事項をいかに認定すべきか、また本願発明の助けを借りた引用例の認定をいかに排除すべきか、は進歩性判断における中核的基準として示されるべきである。

特に、引用例に「記載されているに等しい事項」は出願時の技術常識を参酌して導き出すことが許容されているところ、この「記載されているに等しい事項」についての判断基準は技術常識を引用例にいかに読み込むことができるかの判断の指針が明確に示されるべきである。

この基準を示すに当たり、進歩性が争点とされた裁判例の中から、より多くの原則的な裁判例を挙げ、「2. 4 進歩性判断の基本的考え方」に続く項目内に記載されるべきである。

例えば、次のような裁判例は、審査基準に掲載されるべきである。

平成 19 年 9 月 26 日 平成 18 年（行ケ）第 10174 号「3 次元物体を製造する方法」

そこで、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、許されないものといわなければならない。

平成 19 年 7 月 30 日 平成 18 年（行ケ）第 10094 号「レンズ及びその製造方法」

特許出願に係る発明について進歩性等の特許要件を判断するに当たり、特定の公知技術と対比するに際して、当該公知技術の内容は、特許出願に係る発明との対比に必要な範囲で特定すれば足りるというべきである。

すなわち、特許出願に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて特定されるところ、特許請求の範囲は、通常、ある程度抽象的な文言により記載され、抽象化された技術内容として特定されるのに対して、公知技術が記載された文献等は様々であって、具体的な態様のみが記載されているものも存在する。このような場合に、公知技術について、特許出願に係る発明との対比に必要な範囲で、その特徴的な要素を抽出して技術内容を特定、把握することは許されるというべきである。このことは、特許出願に係る発明と公知技術との同一性を判断する場合を想定すれば明らかなことであるが、進歩性の有無を判断する場合においても妥当するといえることができる。

平成 19 年 01 月 30 日 平成 18 年(行ケ)第 10138 号「明るさを強化した反射偏光子」

引用例 1 に審決のいう引用発明を構成する各構成要素が記載されていても、反射型偏光子を含む液晶表示素子の発明を、ひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握することはできないから、被告の上記主張は採用することができない。

平成 19 年 12 月 26 日 平成 18 年(行ケ)第 10316 号「ガソリンエンジン用燃料油」

そして、特許発明又は特許を受けようとする発明（以下「特許発明等」という。）の進歩性を否定するための公知発明のうち、同法 29 条 1 項 3 号に該当する発明についていえば、同項 3 号にいう特許出願前に「頒布された刊行物に記載された発明」というためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が当該刊行物を見たときに、特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それで足りると解するのが相当である。例えば、特許発明等が「物」の発明の場合にあっては、特許発明等と対比される刊行物の記載としては、その「物」の構成が、特許発明等の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが、当業者が、当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて、その「物」を入手又は製造し、使用することができれば、必ずしも、当該刊行物にその「物」を製造する具体的な方法が開示されている

必要はなく、また、当該刊行物に記載された具体的な「物」それ自体でなくとも、特許発明等の内容との対比に必要な限度でその「物」と同一性のある構成の「物」を入手又は製造し、使用することが可能であれば、それで足りるというべきである。

また、審決による認定の誤りを指摘した次のような裁判例も挙げるべきである。

● 平成 18 年（行ケ）第 10399 号 平成 19 年 4 月 27 日「チューブの孔加工装置」

審決が、特段の根拠を示すことなく、2 室に仕切られた断面構造を有するチューブ 1 の小室 1a 側に受け治具 2 を挿入し、大室 1b 側に支え台 3 を挿入するとの事項を捨象して、刊行物に記載された発明として、引用発明 1 を認定したことは不適切であったものといわざるを得ない。もつとも、・・・本願発明において、・・・そうすると、・・・

さらに、引用発明の認定に関して「後知恵」を用いたことが審決の取消につながった事件として以下の裁判例も挙げるべきである。

○ 平成 18 年（行ケ）第 10211 号 平成 19 年 3 月 28 日「成形可能な反射多層物体」

刊行物 2 には、・・・ことが開示されているということができるとどまり、積層する誘電体の層の光学的厚みに勾配を持たせることにより、可視光全域にわたって高い反射特性を持たせることが記載されているということとはできない。(2) 審決が、刊行物 2 に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために、高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に、かつ、各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている」と認定し、また、刊行物 2 により、「可視光全体にわたる反射特性を持たせるために、屈折率の異なる 2 層を積層するとともに、光学的層に厚さ勾配をもたせること」が公知であると認定したことは、本願発明を知った上でその内容を刊行物 2 の記載上にあえて求めようとする余り、認定の誤りをおかしたものといわざるを得ない。(3)・・・審決における相違点 1 の判断は、刊行物 2 発明についての誤った認定を前提とするものであって、誤りというほかない。・・・審決における相違点 3 の判断も、刊行物 2 発明についての誤った認定を前提とするものであって、誤りというほかない。

5. 本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定について

(1) 現行審査基準には、「1.5.4 請求項に係る発明と引用発明との対比」の項に、参考となる裁判例が掲載されていないが、例えば、次のような裁判例を掲載すべきである。いわゆる特許庁敗訴事案についても、勝訴事案と区別することなく、先例としての意義が高いと判断されるものは掲載すべきである。

○ 平成 18 年（行ケ）第 10502 号 平成 19 年 11 月 13 日「写真測量サービスシステム」

そうすると、3 次元座標値が既に知られているか否かという観点からは、引用発明の「基準点」は既知の「点」であり、本願発明の「測点」は未知の「点」であるといえ、したがって、両者は、技術的意義を異にするものというほかない。

してみると、審決は、本願発明の「(複数の) 測点」の技術的意義の把握を誤り、これが引用発明の「基準点」、すなわち、「共線条件を設定するために測量対象に設けられた撮影対象点」と即断したものといわざるを得ない。その結果、原告が主張するとおり、引用発明の「基準点」と本願発明の「測点」とを混同し、これを一致点と誤認したものといわざるを得ない。

そうすると、本願発明と引用発明の一致点を「複数の測点を有する測量対象を・・・特徴とする写真測量システム。」と認定した審決の一致点の認定が誤りであることは明らかである。

○ 平成 18 年（行ケ）第 10174 号 平成 19 年 9 月 26 日「3次元物体の製造方法および装置」

取消事由 2

刊行物 1 に開示されている材料は「光硬化性流動物質」であり、刊行物 3 に開示されている材料は「液体、粉末等の材料」であって、両者は明らかに異なるものであるから、刊行物 1 に開示のない「粉末等の材料」を構成部分とする「刊行物 1, 3 に記載された発明」を觀念し、これを特許法 29 条 1 項 3 号にいう発明とすることは許されない（なお、両者の上位概念として便宜上「粉末等の材料」という概念を用いたとしても、これによって、相違点の実質上消失することはないのであるから、より上位概念化等の作業によって看過された相違点については、別途、相違点として判断の対象として検討しなくてはならないのであるが、後述のように、本件ではそのような検討はされていない。）。・・・

したがって、本願発明と「刊行物 1, 3 に記載された発明」との対比において、相違点 1 に係る「『材料』が、本願発明においては、『材料粉末』と特定されている点」で相違するとし、争点を「粉末」と特定しているか否か

に局限する審決の認定は誤りであり、本願発明においては「材料粉末」であるのに対し、刊行物 1 に記載された発明においては、「光硬化性流動物質」である点で相違するものとしなければならない。・・・

そうすると、本願発明は、「材料粉末」から 3 次元物体を製造する装置を対象とし、「材料粉末」における当該装置に特有の技術課題を解決しようとするものであって、「光硬化性流動物質」から 3 次元物体を製造する装置には、このような技術課題が存在せず、広義でみれば共通の技術分野といえるとしても、「材料粉末」と「光硬化性流動物質」とでは、具体的な技術内容にかなりの隔たりがあるから、審決の相違点 1 における「3 次元物体を製造する装置において、成形材料として、粉末状のものを使用することは、刊行物 3 の摘示・・・や、刊行物 4 の摘示・・・に示されるように、周知慣用のことであり、また、材料の形状の特定により、3 次元物体を製造する装置として格別の差異があるものとも認められないから、相違点 1 は、当業者が適宜選択しうる程度のことである。」などといえないことは、明らかである。・・・

以上のとおり、本件において正しい結論を導くためには、本願発明の技術課題とするところについて明確な理解をした上で、改めて、一致点と相違点を認定し、本願発明の進歩性を検討しなければならないことになるものである。

○ 平成 18 年（行ケ）第 10534 号 平成 19 年 9 月 13 日「凸状の湾曲面鏡」
一致点の認定に誤りがあるとして審決を取り消し。

○ 平成 18 年（行ケ）第 10260 号 平成 19 年 5 月 30 日「異物検出装置」

審決では、本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定において、本願発明の「直流電流成分除去部」が直流電流成分を除去するとの構成、及び「増幅部」が電流電圧変換するとの構成とした認定・判断は行っておらず、本願発明の「直流電流成分除去部」が直流電流成分を除去するとの構成、及び「増幅部」が電流電圧変換するとの構成について、引用発明と対比していないので、一致点・相違点についての認定判断を欠いた誤りがあるといえる。

○ 平成 19 年（行ケ）第 10141 号 平成 19 年 12 月 25 日「車両の乗員保護装置」

1 取消事由 1（一致点の認定の誤り）について

・・・そして、このことと、上記(5)の各公報（甲第 14、第 15 号証）の記載事項とを併せ考えれば、固体物質中を伝搬する超音波を検出するためのセ

ンサが、横波を選択的に検出するものであるか、縦波を選択的に検出するものであるか、横波と縦波とが重なった振動波をそのまま検出するものであるかは、当該センサを含む装置の構成、使用目的や使用方法等に基づいて選択決定される技術事項であることが示唆されているものというべきであり、超音波を検出するセンサであるからといって、それらの各センサの構成が同一であるということとはできない。そうであれば、横波と縦波が重なった振動波（超音波）を振動センサで検出し、この検出された超音波を電気信号として取り出して処理することにより、横波成分を分離し得るというような場合は、もはや本願補正発明の「（センサが）トランスバーサル方向の振れを検出する」ことに相当するということとはできないというべきである。

(7) したがって、本願補正発明と引用発明とが、「車両の車体要素のバルク波のトランスバーサル方向の振れを検出するセンサ・・・を有する」点で一致するとした審決の認定は、その前提を欠き、誤りであるといわざるを得ない。

6. 論理付けについて

(1) 設計変更

現行審査基準には、「技術の具体的な適用に伴う設計変更」は当業者の通常の創作能力の発揮であり、進歩性の根拠とならない旨記載されているが、本願発明と主引例との相違点がいかなるものであれば設計変更とされるのか明確でなく、「設計事項」であると指摘された出願人はどのように反論すべきかの予測を困難にしている。

「設計事項」か否かは、審査実務上もこれを巡る攻防となることが多い、重要事項であり、何を以って設計事項と判断するのかの具体例基準の説明と裁判例の掲載をすべきである。

(2) 動機付けファクタ間の重み付け

現行審査基準では、動機付けとなり得るものとして、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、の4ファクタが挙げられているが、これらがそれぞれ単独で動機付けとなり得るのか、これらのファクタ間に重み付け、優先順位があるのか否か、明確でない。

特に、技術分野の関連性が第一に掲げられていることからすれば、あたかも技術分野の関連性が最も重み付けの高いファクタであり、第1引例と第2引例とが関連する技術分野に属すれば、論理付けが肯定されるとも解釈され得るが、この場合にあっても、課題の共通性や、引用例中に適用を妨げる記載（いわゆる **teaching away**）の考慮を欠いてはならないことは、例えば、下記「紙葉類識別装置の光学検出部」事件判決等にも示されるところである。

（３）技術分野の関連性

技術分野が関連する、とはその外延が不明確であり、上述のとおり、技術分野が関連すれば論理付けが肯定できるのでは、進歩性有無の予測が著しく困難となる。

本願発明及び引用発明の属する技術分野をどのように画定するか、またどの程度の相違までを関連性ありとするか、どの程度の上位概念化が許容されるか、について、具体的判断基準の説明と裁判例の掲載をすべきである。

（４）動機付けについて掲載すべき裁判例

以下、動機付けに関連して審決取消事案を掲げる。

○ 平成 17 年（行ケ）第 10490 号 平成 18 年 6 月 29 日「紙葉類識別装置の光学検出部」

・・・本願発明は、紙葉類識別装置に係る発明であるのに対し、引用発明は、紙葉類の積層状態検知用装置に係る技術であって、発明の課題及び目的が相違しており、・・・したがって、本願発明の構成を把握する上で、相違点 1 と相違点 3 とを分説するのはよいとしても、相違点 1 ないし 3 の相互の関係を考慮しながら、本願発明の進歩性について検討しなければならない。」

・・・紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、引用発明及び本件周知装置ともに『紙葉類を扱うもの』、『発光素子、受光素子により紙葉類の透過光を検出するもの』であるということで、直ちに、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えることが当業者において容易であるとはできない。

○ 平成 17 年（行ケ）第 10677 号 平成 18 年 8 月 31 日「メモリ制御装置」

・・・構成を採用した引用発明は、ニブル・モード・アクセス方式におけるアクセス単位の制約を前提とした上で、・・・を発明の目的とするものであるから、一般にメモリへの高速アクセス方式としてニブル・モード・アクセス方式とページ・モード・アクセス方式が知られていることや、ページ・モード・アクセス方式の方が古い技術であることが知られているというだけでは、引用発明に接した当業者が、そこで採用されている特定のニブル・モード・アクセス方式を、具体的な前提を離れてページモードに変更することの契機にはならない。

○ 平成 18 年（行ケ）第 10053 号 平成 18 年 9 月 28 日「ティッシュペーパー

収納箱」

引用例 1 発明と、乙 1 技術とは、揚支片ないし舌片を掛止させるための作用においてそもそも異なるのであり、仮に、乙 1 技術のような、二つの舌片を互いの共辺部の一点で押し合うことによって掛止させる技術が本件出願時に周知のものであったとしても、この技術をいかにして引用例 1 発明に適用するのかわということ自体、想定することが困難であり、動機付けを欠くというべきである。

・・・被告は、不確実な係止という引用例 1 発明の課題点を解決するために、引用例 1 発明における、最奥部で相互に接触させた係止部同士の接触の度合いを、少し強くするか、少し弱くするかを検討することは、当業者であれば、設計上当然行うことであるとも主張する。しかし、引用例 1 発明も引用例 2 発明も、上記のとおり、本願補正発明のような、系止部の「最奥部」において、屈折片のたわみにより、相互に押し合う状態を生じさせるという技術的思想は開示していないのであって、そのような技術的思想の前提もないところで、被告の主張する試行錯誤をすることが、当業者の通常の創作能力の発揮として設計上当然行うことであるとはいえない。

○ 平成 17 年（行ケ）第 10112 号 平成 17 年 6 月 2 日

「環状オレフィン系共重合体からなる延伸成形容器」

環状オレフィン系共重合体の延伸成形容器における指紋付着による白濁の発生という課題が、本件特許出願当時、新規の課題であったと認められる以上、当該新規の課題及び効果との関係において本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値の数値範囲を最適化したものである構成要件 b につき、他に特段の事情のない本件において、当業者が、これを容易に想到し得たものとは認められない

○ 平成 18 年（行ケ）第 10422 号 平成 19 年 3 月 22 日「耐水性で発散作用のある履物用靴底」

引用例には、更に防水性を高めるために「不透過性の材料でできた上部部材」で覆うというようなことについては記載も示唆もなく、また、審決が周知技術として引用する甲 2 刊行物ないし甲 4 刊行物にも記載がないのであるから、・・・という本願発明の相違点に係る構成を採用することが、当業者に容易想到とすることはできない。被告の上記主張は、裏付けのない主張であり、本願発明の相違点に係る構成を後から論理づけしたものであるというほかなく、採用することができない。

○ 平成 17 年（行ケ）第 10531 号 平成 18 年 11 月 22 日「感光性導電ペースト」

仮に、・・・が周知であったとしても、そのことが、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体を刊行物 4 発明に使用する動機付けとなると直ちに認めることはできない。として、異議決定を取消し。

○ 平成 17 年（行ケ）第 10091 号 平成 17 年 4 月 12 日「回路接続用フィルム状接着剤及び回路板」

当業者が相違点に係る本件発明 1 の構成を容易に想到し得たというためには、本件接着剤の接着後における弾性率が、本件発明 1 における特定の課題の解決や効果の発現との関連性を有することを、当業者が容易に想到し得たことが必要であるというべきであるところ、決定の引用する・・・を考慮しても、そうした関連性の存在が、本件出願当時、当業者にとって周知の事項であったと認めるに足りないことは、上記のとおりである。

○ 平成 17 年（行ケ）第 10717 号 平成 18 年 10 月 11 日「有機発光素子用のカプセル封入材としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体事件」

引用発明 1b のオーバーコート層に換えて引用発明 3 のシロキサンを用いることが、当業者にとって容易になし得たと論理付けることはできない、として審決を取消。同一技術分野に属していることを認めた上で、機能、作用等の差異によって、置換することは容易ではないとした。

（5）いわゆる阻害要因・阻害事由について掲載すべき裁判例

○ 平成 18 年（行ケ）第 10488 号 平成 19 年 7 月 19 日「駆動回路」

・・・もつとも、当業者が引用発明に PWM 調光技術を適用することが容易であるか否かについては、後記の技術的困難性を検討する必要がある、動機付けのみで判断することはできない。

・・・以上のとおり、発光強度を調節するという一般的要請があり、かつ、その手段として PWM 調光技術が周知であったとしても、引用例の第 2 又は第 3 実施形態の LED ランプ装置に PWM 調光技術を適用することを妨げる事情があるから、引用例の記載に接した当業者が引用発明に PWM 調光技術を適用しようとする動機付けも弱く、相違点に係る構成に容易に想到することができたとはいえない。

○ 平成 19 年 11 月 28 日 平成 19 年（行ケ）第 10004 号「磁気ヘッド／ディスク

ク検査器内の高精度位置決め機構の動的特性を改良するための装置及び方法」

1 取消事由 2（相違点(ロ)の容易想到性の判断の誤り）について

(3) 容易想到性の有無

以上の認定を前提とすると、以下のとおり、引用例 1 発明において、引用例 2 に基づき、前記(2)ウ認定の周知技術（「同じ質量で反対方向に運動する機構を背中合わせに付加することにより、振動を相殺して装置の振動をなくす技術」）を適用して、相違点(ロ)に係る本願発明の「第 2 本体、及び前記第 1 本体の実質的に反対方向に、前記第 1 スライドに対して前記第 2 本体を配置するための第 2 アクチュエータ」）の構成を想到することは容易であったとはいえないものと判断する。

ア 前記(1)イ認定のとおり、引用例 1 の装置は、主アクチュエータ 50 による主キャリッジ 48 の前後運動と、主キャリッジ 48 上に搭載された副アクチュエータ 68 による副キャリッジ 72 の前後運動を連動（同時に動作）させて「 $X1 + X2$ 」の合成値を急速に変化させ、磁気ヘッド（16）を定められたトラックに位置決めするようにされており、主キャリッジ 48 は、位置決めがされるまで急速な速度変化を受けることから、副キャリッジの質量を低質量とする構成を採用することにより、「主キャリッジ 48 に著しい振動的運動を与える事なくかなりな加速度を受ける事」を可能としたものであることに照らすならば、引用例 1 に接した当業者であれば、引用例 1 の装置に副キャリッジの質量を増加させる構成を付加した場合には、その質量の増加に起因して加速に伴う外力が大きくなり、振動的運動は、より大きくなると考えることは自明である。

イ そして、前記(2)ウの周知技術（「同じ質量で反対方向に運動する機構を背中合わせに付加することにより、振動を相殺して装置の振動をなくす技術」）を採用した場合、運動する部分の質量が 2 倍程度になることに照らすならば、上記周知技術は、引用例 3、甲 4 のように「慣性系（静止系又は等速直線運動をしている系）」の装置では振動抑制の効果があるのに対して、引用例 1 発明のように加速運動をする「加速系」の装置では、質量の増加に起因して加速に伴う外力が大きくなり、振動抑制の設計がより困難となると考えるのが自然である。

このように「加速系」の装置である引用例 1 発明に、上記周知技術を適用することには、これを妨げる事情があり、また、引用例 2、引用例 3、甲 4、甲 7、8 等を勘案しても、「加速系」の装置における上記振動の問題を解決する手段を示唆する記載はない。

ウ そうすると、当業者が、引用例 1、2 に接したとしても、引用例 1 発明に、上記周知技術を採用しようとするものとは考え難いから、引用例 1 発明に、引用例 2 に基づいて、上記周知技術を適用して、相違点(ロ)に係る本願発明の構

成（「第 2 本体、及び前記第 1 本体の実質的に反対方向に、前記第 1 スライドに対して前記第 2 本体を配置するための第 2 アクチュエータ」の構成）を容易に想到し得たものとは認められない。

したがって、審決が、「引用例 1 発明において、引用例 2 に基づき、副アクチュエータ 68 駆動時に、主キャリッジ 48 に働く反力による振動を制御するための構成を副キャリッジに結合して設けることは、当業者が容易に想到し得た」と判断したのは誤りである。

7. 効果の参酌について

効果の参酌について、「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ても、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ときは、進歩性は否定される。」としているが、発明の構成はそもそも有利な効果の実現に向けられたものであるから、引用例とは異質の有利な効果や、或いは同質であっても極めて優れた効果を発揮する発明は、むしろ構成に着目すれば容易に想到し得たものであっても、進歩性を肯定すべきではないか。

8. 周知慣用技術について

「周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識（技術常識を含む技術水準）又は能力（研究開発のための通常の技術手段を用いる能力や通常の創作能力）の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。」とされているが、このうち「例示するまでもないときを除いて」を削除し、可能な限りにおいて、周知慣用技術の具体的摘示をすべきである。

9. 二次的考慮事項について

いわゆる二次的考慮事項として、現行審査基準は、「商業的成功」についてしか言及していないが、例えば、長年課題とされたままで解決されていなかったニーズの存在や、課題の新規性、他人の度重なる失敗、等の事実は、いわゆる後知恵による何でも容易に傾きがちな判断を修正する有力な根拠であり、経験則に基づく進歩性肯定を認定するための間接事実として尊重すべきであるから、審査基準上、進歩性判断において参酌されるべき事実として、記載されるべきである。

10. 実用新案について

条文上、実用新案については、「きわめて容易」と、特許法と異なる規定がおかれているにも拘わらず、審査基準上は、実用新案固有の判断基準が一切存在せず、「特許出願についての進歩性審査基準に示される判断手法に準じて判断する」としか記載されていない（審査基準第Ⅹ部 1 章 4.）。

しかしながら、実用新案制度の存在意義を認め、特許制度との棲み分けを指向するのであれば、何らか異なる固有の基準を示すべきではないか。

以 上