

「進歩性」のケーススタディ (案)

産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会
審査基準専門委員会

はじめに

特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）は、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたものであり、審査官の審査における判断基準として定着している。審査基準は、法規範にはあたらないが、審査基準を参照することにより、審査官は、特許法の趣旨に沿った出願の審査を一層公平妥当かつ効率的に行うことが可能となり、他方出願人も、特許要件や補正の適否等の判断基準をより正確に把握できるため、明細書の作成や拒絶理由通知への対応に際して、より適切な手続ができる。

また、審査基準は、技術、産業、社会の動向を適時に制度運用へ反映させ、特許法の適用に関する指針を明確化する手段としての役割が期待され、実際にそのような機能を果たしてきた。また一定の制約はあるものの、国際調和への取組において各国制度・運用を比較・調和させていく際にも、審査基準がその手段の一つとなり得る。また、制度改正や新たな判例などへの対応も迅速に行う必要がある。

審査基準専門委員会では、審査基準の点検において、制度改正、新たな判例、新たな技術の進展、国際情勢の変化等に応じて迅速に見直すことが求められているとともに、安定した権利付与、権利付与された特許の安定性の観点から、必要以上に改訂するべきではないというコンセンサスがあった。そして、審査基準の点検に当たっては、変更が必要な点があれば審査基準の改訂を行う一方で、審査基準の理解を助けるための資料も提供することとした。

本資料は、進歩性に関する裁判例を取り上げ、審査基準を具体的事例に当てはめる際の留意点をまとめ、審査基準のより良い理解を助けるための参考資料として審査官（補）や制度ユーザーに提供するものである。ただし、各裁判例における判示内容・摘記内容は、そのまま一般化できるものではないことに留意されたい。

この資料が、審査基準に対する理解を高め、特許の安定性、審査の予見性の向上に資することを期待する。

本資料の提供方法

本資料は、ハイパーテキスト版「特許・実用新案 審査基準」のそれぞれの項目にリンクする形で提供することを想定して作成されたものである。

1. 引用発明の認定について

【リンク元】

(第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性)

2.4 進歩性判断の基本的な考え方

(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)。

(以下、ケーススタディ本文)

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は、新規性・進歩性の判断の基礎となる。進歩性の判断において、引用発明の認定が論点となっている裁判例を以下に示す。進歩性が論点となった裁判において、特許庁の判断が誤りであると判示されたものには、引用例から引用発明を認定する際に、本願発明に無理に近づけて引用発明を認定していると判断されたものが多い。

【参考裁判例】

○知財高判平 19.3.28(平成 18 (行ケ) 10211「成形可能な反射多層物体」)

審決が隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一对として一単位の光学的層ととらえて引用発明を認定したことは、本件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された例

(「当裁判所の判断」の摘記)

確かに、刊行物2における実施例3, 4, 7をみれば、隣接する二つの層一对として一単位ととらえた場合に、各単位の光学的厚さ(二つの層の合計)が空気側から基板側に向けて順次増加していることが認められるものの、刊行物2には、隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一对として一単位の光学的層ととらえることについては何らの記載もなく、また、実施例1, 2, 5及び6において積層された層数が奇数であることに照らせば、刊行物2において、隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一对として一単位の光学的層と取り扱われていないことは明らかである。そして、刊行物2には、各実施例の各誘電体層の光学的膜厚がどのようにして定められたかを説明する記載はなく、光学的膜厚が設計波長 λ を用いて示され、この設計波長 λ が550nmと記載されているから、刊行物2に記載の半透鏡の各誘電体層の層厚が反射させたい波長に基づいて定められているものと解す

することもできない。また、上記のとおり、刊行物 2 には、層数が奇数の実施例も存在するところ、刊行物 2 に記載の層数が偶数である実施例 3, 4, 7 についてのみ、当業者が隣接する屈折率の異なる 2 つの誘電体の膜厚を一对として一単位の光学的層と認識するということもできない。

なお、被告は、刊行物 2 の実施例のうち層数が奇数のものも、基板を一つの誘電体層とみなせば、基板と隣接する誘電体層とにより、屈折率の異なる 2 つの誘電体の一単位を形成することになるから、刊行物 2 の実施例に層数が奇数のものが開示されている事実は、隣接する屈折率の異なる誘電体の二つの層を一对として一単位ととらえることの妨げとなるものではない旨主張する。しかしながら、刊行物 2 には、基板を一つの誘電体層とみなすことは記載されておらず、また、誘電体層の厚みを表示した表 1 ないし 8 にも基板の光学的膜厚は記載されていない上、表 2 ないし 8 においては、半透鏡部を示す「H」は空気と基板を除外して示されているから、刊行物 2 に記載の実施例のうち層数が奇数のものについて、基板を一つの誘電体層としてとらえることには無理があるといわざるを得ない。また、基板を一つの誘電体層とみなした場合には、層数が偶数の実施例においては、基板と対になる隣接誘電体層を欠くことになる。被告の上記主張は、採用することができない。

エ 以上によれば、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。

○知財高判平 21.3.25(平成 20 (行ケ) 10261「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」)

被告は、引用発明の認定において、引用例 2 の記載が周知技術に照らせば患者が「上気道」であることを含むと理解できると主張したが、裁判所は、投与経路として鼻内投与を選択し得ることが周知であったとしても、引用例 2 に「気道下部」の疾患であると繰り返し述べている明白な記載に反してまで、「上気道」をも含める記載であると解することはできないとした例

(「当裁判所の判断」の摘記)

イ 引用例 2 の記載事項の認定の誤りについて

上記 (A) ないし (D) には、引用例 2 は、専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法が開示され、また、上記 (E) ないし (G) には、抗炎症剤及び抗

感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的に投与されることが、好ましい治療態様であることが開示されている。

そうすると、上記（G）「好ましい態様においては、上記の抗炎症剤及び上記の抗感染剤は、上記宿主の気道下部に直接的に投与される。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は、鼻の中に投与されることができる。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は、エアロゾル粒子の形態で鼻の中に投与されることができる。」における「鼻の中に投与されることができる。」との記載部分は、エアロゾル粒子を、抗炎症剤及び／又は抗感染剤を感染部位である「気道下部」に直接的に投与するために、通過経路の入り口に当たる鼻孔から「鼻の中」に向けて投与されることができるという意味に理解すべきであり、鼻自体が感染部位であることを前提として、鼻を治療する目的等で、鼻に抗炎症剤及び／又は抗感染剤を投与するという意味に理解することはできない。

したがって、「引用例 2 には、・・・感染剤を・・・感染部位である鼻に投与できることが記載されている（摘記事項（G）。）」とした審決の前記認定は誤りである。

ウ 引用例 2 の記載事項の認定の誤りに係る被告の主張に対する判断

これに対して、被告は、本願の優先日前に既に各種の感染性の呼吸性疾患に対する「抗感染剤」について、投与経路として経口投与とともに鼻内投与が選択できることが周知であることに照らすならば、当業者であれば、引用例 2 の摘記事項（G）の記載、すなわち「上記の抗感染剤は、局所的に、経口的に、静脈中に、又は腹腔内に投与されることができる。局所的投与が好ましい。治療薬の局所的投与の第一の利点は、より高い濃度の薬が、全身的投与により必要なものよりも低い、患者に対する全投与量により、冒された組織にデリバリーされることができる、これにより、高い投与量の薬の、例えば、コルチコステロイドの全身的投与の、既知の副作用を回避するということである。」との記載は、「気道下部」のみならず、「上気道」を含めて感染性の呼吸性疾患について述べたものと理解することができる」と主張する。

しかし、被告の上記主張は、採用することができない。

すなわち、引用例 2 は、前記のとおり感染部位を「気道下部」とする疾患の治療方法を提供しようとするものであることを、繰り返し述べている記載態様に照らすならば、被告引用に係る上記記載部分は、感染部位を「気道下部」とする疾患に関する記述であると解するのが自然である。仮に、呼吸性疾患に対する「抗感染剤」の投与経路として「経口投与」とともに「鼻内投与」を選択し得ることが周知であったとしても、そのことは、「気道下部」の疾患に対する治療方法を提供するものであると繰り返し述べている引用例 2 の記載を、明白な記述に反してまで、「上気道」をも含める記載であると解する根拠とはなり得ない。したがって、被告の上記主張は採用することができない。

2. いわゆる「設計的事項」について

【リンク元】

(第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性)

2.5 論理づけの具体例 (1)最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

① 最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

(以下、ケーススタディ本文)

本願発明と引用発明との間の相違点（以下、単に「相違点」という）が最適材料の選択・設計変更など（以下「設計的事項」という）であるか否かを論点とした裁判例を以下に示す。

【参考裁判例】

○知財高判平 20.2.21(平成 17(行ケ)10506「誘電体バリア放電ランプ、および照射装置」)

相違点は数値範囲（特定OH基の割合）であり、その数値範囲の作用効果（技術的意義）が生ずる前提となる条件（放出される光の波長）は本件発明において何ら特定されていないから、その数値範囲に格別の技術的意義はない。したがって、当該数値範囲は単なる設計的事項以上のものということとはできない〔数値範囲の最適化又は好適化〕とされた例

（「当裁判所の判断」の摘記）

（2）判断

本件明細書の特許請求の範囲の請求項1及び2においては、放出される光の波長について何ら記載がない。また、発明の詳細な説明欄には、本件発明において、特定OH基の割合を特定するに当たり、透過率をみる波長として図4に示される160nmに着目することに何らかの意義があることを示した記載を見いだすことはできないし、160nm以外の波長について、特定OH基の割合を低下させれば、図4記載のように透過率が大きくなるとする根拠を見いだすこともできない。

そうすると、特定OH基の割合を低下させれば波長160nmの真空紫外光の透過率が大きくなる関係が理解されるにしても、本件明細書の記載上放出される光の波長について何ら特定されない本件発明において、波長160nmの真空紫外光の透過率が大きくなることによって、格別の技術的意義が生じるものと認めることはできない。

したがって、本件明細書の記載から、特定OH基の割合を0.36以下であると特定することにより、真空紫外光の石英ガラス自身による吸収を良好に抑えることができるとともに、紫外線照射によるダメージを軽減できるようにするとの作用効果（技術的意義）が生ずると解することはできない。

（中略）

（４）小括

以上の検討によれば、本件発明において、特定OH基に着目し、その割合を特定したこと
に技術的意義は認められず、単なる設計的事項以上のものということとはできない。

○知財高判平 15.5.22(平成 14(行ケ)126「改良無緩型牽引棒組立体」)

第2引用例の目的は、オス連結部材の端部をメス連結部材の端部に形成された空洞に簡単に挿入することである。よって、第1引用例に記載の連結部に第2引用例に記載の構成を適用するにあたり、オス連結部材の挿入方向として挿入の容易な下方を選択し、メス連結部材の端部に形成された空洞を下方に向かって開放するように部材を配置することは当業者であれば適宜採用可能な選択肢の一つである〔技術の具体的な適用に伴う設計変更〕として進歩性を否定した審決が支持された例

（「当裁判所の判断」の摘記）

（２）メス連結部材の空洞部を下方に開放して設置することについて

原告は、第2引用例記載の構成を、無緩型牽引棒組立体に係る連結部に採用するに際し、メス連結部材の空洞部が下方に向かって開放するようにメス連結部材を設置することは当然の設計事項であるとした審決の判断が誤りであると主張する。

ア 第2引用例には、「本発明のさらに別の目的は、1対の鉄道車両の隣接端部を半永久的な状態に互いに連結するために使用される関節式連結装置に軸受けアセンブリを脱着可能に固定するための、組み立て及び分解が比較的簡単な装置を提供することである。」（甲7号の3欄43～48行、翻訳文5頁17～19行）、「空洞26が、メス連結部材30の第2端部に形成されている。この空洞26に、オス連結部材20の第2端部14と、オス連結部材20の第2端部の所定部分に貫設された穴部16の各々の少なくとも一部分が入っている。」（同5欄47～52行、翻訳文7頁26行～28行）、「上面及び前面付近で開放された空洞26・・・対の側壁部36の各々の所定部分に開口38が貫設されている。各

開口 3 8 は少なくとも、それぞれの側壁部 3 6 の上表面付近にスロット状部分を含む。」(同 5 欄 6 7 行～6 欄 5 行、翻訳文 8 頁 4～7 行)、「関節式連結装置 1 0 は、軸受けアセンブリ 4 0 を含む。軸受けアセンブリ 4 0 は、ほぼ球形の球形部材 4 2 を含む。球形部材 4 2 の少なくとも所定部分が、オス連結部材 2 0 の第 2 端部 1 4 の所定部分に貫設された穴部 1 6 にはまっている。」(同 6 欄 7～1 3 行、翻訳文 8 頁 9～1 1 行)、「1 対の軸部材 4 6 が、球形部材 4 2 の軸方向両側の表面から所定長さだけ外向きに延出している。対の軸部材 4 6 の一方が、メス連結部材 3 0 の第 2 端部に形成された空洞 2 6 の対の側壁部 3 6 の各々に形成された開口 3 8 の 1 つにはまっている。」(同 6 欄 3 3～3 9 行、翻訳文 8 頁 2 1～2 3 行)、「軸受けアセンブリ 4 0 をメス連結部材 3 0 に固定し、それによってオス連結部材 2 0 をメス連結部材 3 0 に係合することによって、本発明の関節式連結装置 1 0 が形成できる。」(同 6 欄 4 7～5 2 行、翻訳文 8 頁 2 7～2 9 行) という記載が認められる。

上記記載から判断して、第 2 引用例記載の関節式連結装置は、連結装置の組立に際して、オス連結部材 2 0 の第 2 端部 1 4 の穴部 1 6 に球形部材 4 2 を配置したものを、メス連結部材 3 0 の第 2 端部に形成された空洞 2 6 に簡単に挿入することを目的としていることは明らかである。

上記挿入に際しては、第 2 引用例の上記記載からみて、球形部材 4 2 の一対の軸部材 4 6 を空洞 2 6 の上部に開放された部分である開口 3 8 のスロット状部分からはめる必要があると解されるので、オス連結部材 2 0 の第 2 端部 1 4 はメス連結部材 3 0 の第 2 端部に形成された空洞 2 6 の上部に開放された部分から挿入しなければならないことも明らかである。

イ 上記のような第 2 引用例記載の構成を、第 1 引用例記載の無緩型牽引棒組立体に係る連結部に採用する場合、メス連結部材の空洞 2 6 の開放された部分に、オス連結部材 2 0 の第 2 端部 1 4 を挿入、連結するに当たり、作業性からして容易な方向から挿入できるように連結部材を配置することは、第 2 引用例の上記開示事項及び技術常識からして当然に考慮される事項である。

(中略)

してみると、車両床下で連結部材の連結、組立作業を行う場合、まず、オス連結部材 2 0 を上方から挿入することは、車両の床に邪魔されて困難であることが明白であるから、オス連結部材 2 0 の挿入の容易な方向を選択する際に、上方以外の挿入方向として下方を選択すること、すなわち、メス連結部材 3 0 の第 2 端部に形成された空洞 2 6 を下方に向かって開放するように、メス連結部材 3 0 を配置することは、当業者であれば連結部材の使用態様に応じて適宜採用可能な選択肢の一つにすぎない。

○知財高判平 17.6.2(平成 17 (行ケ) 10112「環状オレフィン系共重合体から成る延伸成形容器」)

被告は、相違点である数値範囲は、当業者が、自ら許容し得る白化の程度に応じて適宜定め得る値に過ぎない〔数値範囲の最適化又は好適化〕と主張したが、裁判所は、この数値限定が特定の課題を解決し、所期の効果を得るという技術的意義を有するものであり、かつ当該課題が新規なものであるから、その数値範囲は、適宜定め得るということができないとした例

（「当裁判所の判断」の摘記）

（４）これに対し被告は、①相違点 a について、引用発明の「少なくとも容器の外表面が環状オレフィン系共重合体から形成された延伸成形容器」において、延伸成形時の分子配向を原因とする白化現象を知見した当業者ならば、本件特許出願時において公知ないし周知であった延伸成形時の分子配向を緩和する技術の適用を試みることは、ごく自然な行為であるというべきであり、刊行物 4 発明の適用は、そのような通常の行為にすぎないと見るべきである旨主張した上、②相違点 b について、引用発明に刊行物 4 発明を適用するに際し、所望の結果、すなわち、期待される白化の程度を得るべく環状オレフィン系共重合体の分子配向の容器外表面での緩和の程度を加減することは、当業者が通常行うことにすぎない旨主張する。

しかしながら、仮に、被告の上記①の主張のとおり、引用発明に刊行物 4 発明を適用して、「容器の外表面における分子配向が緩和された環状オレフィン系共重合体から成る延伸成形容器」を得ることが、当業者にとって容易であったといい得るとしても、指紋付着による白濁の発生という課題が新規の課題である以上、当該新規の課題との関係において、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 を備えるよう、分子配向の緩和の程度を加減する動機付けが存在しないというほかはないから、被告の上記②の主張は採用の限りではない。

（５）また被告は、①構成要件 b におけるヘーズ値 20 % という数値は、原告が許容する白化の程度であって、換言すれば、当業者が、自ら許容し得る白化の程度に応じて適宜定め得る値にすぎないから、20 % という数値自体に臨界的意義はない、②本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値によって評価することは、容器外表面の配向又は配向緩和の程度を特定する上での唯一の手段ではなく、また、本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値によって特定された延伸成形容器と、他の試験方法によって特定された延伸成形容器との間に、物としての差異は何ら存在しないなどとして、物の発明である本件発明 1 においては、本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値を特定すること、及び、そのヘーズ値を 20 % 以下とすることは、格別な技術的意義を有しない旨主張する。

しかしながら、構成要件 b 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規定したことは、指紋付着による白濁という特定の課題を解決し、所期の効果を得るという技術的意義を有するものであり、かつ、当該課題が新規なものであることは上記(2)及び(3)のとおりである。そうすると、その課題自体を知らない当業者が本件石油混

合物を塗布した際のヘーズ値について試験を行うことは考えられないし、もとより、そのヘーズ値の数値範囲について適宜定め得るということができないことも明らかであるから、
被告の上記①の主張は失当である。

3. 具体的な動機づけについて

【リンク元】

(第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性)

2.5 論理づけの具体例

(2) 動機づけとなり得るもの

(以下、ケーススタディ本文)

審査基準の「2.4 進歩性判断の基本的な考え方」には、以下のように記載されている。

(1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づい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づけができるか否かにより行う。

すなわち、引用発明、本願発明の技術分野、当該技術分野の技術水準等、いろいろな要素を総合的に勘案し適切な動機づけがあるかどうかを検討し、拒絶理由通知を行う際には、その動機づけの根拠を記載する。

以下に参考となる裁判例を示す。

【参考裁判例】

〔技術分野の関連性〕

○東京高判平 14.7.23(平成 12 (行ケ) 388「エンジン点火装置」)

技術分野の共通性は刊行物 1 と刊行物 2 を組み合わせる動機づけとして働き得るものである。また、普遍的ないし周知の課題が存在する状況においては、刊行物に本件発明の課題が提示されていると否とにかかわらず、刊行物 1 の発明に刊行物 2 の構成を適用する動機づけは存在するとして進歩性を否定した審決が支持された例

(「当裁判所の判断」の摘記)

(2) 上に認定した刊行物 1、2 の各記載内容によれば、刊行物 1 に記載された発明は、バッテリーを電源とする自動車の内燃エンジンの点火装置に関するものであり、刊行物 2 記載の点火装置は、交流発電機の出力により充電されるバッテリーを直流電源とする内燃機関

用点火装置であることが認められる。そして、刊行物2の記載内容が自動車への適用を排除するものでないことは明らかであるから、刊行物1記載の発明と刊行物2記載の点火装置とは、「バッテリーを電源とする車載用内燃機関の点火装置」という技術分野において共通するものであるということが出来る。

決定は、刊行物1及び刊行物2の技術分野の共通性に着目し、刊行物1の発明に刊行物2に記載された構成を適用して刊行物1のバッテリーを交流発電機の出力で充電する構成（相違点1に係る構成）とすることは当業者であれば容易に想到し得たものであるとしたものであり、その判断に誤りはない。

そして、上に述べた技術分野の共通性は、刊行物1と刊行物2を組み合わせる動機付けとしても働き得るものであるということが出来る。

（3）原告は、刊行物1及び刊行物2には訂正発明の課題の提示がないから、両刊行物に記載された事項を組み合わせる動機付けが存在せず、刊行物1に記載された発明に刊行物2の構成を適用することは当業者が容易に想到し得ることではないと主張する。

しかし、乙第1号証及び乙第2号証には、前記（1）ウのとおり、バッテリー電圧が低下した場合に交流発電機の出力によりエンジンを起動すること、及びその場合に、交流発電機の出力は小さいのでエンジンを始動させることができないことが記載され、これを解決する手段として、交流発電機に接続された整流器からの出力を点火コイルの2次側に直結する構成（乙第1号証）、あるいは、「調整抵抗」を入れる構成（乙第2号証）が示されている。これらは、いずれもバッテリー電圧が低下した場合に交流発電機の出力を用いてエンジン始動を可能にする手段を提案するものであり、このような例が存在していることからみても、「バッテリー電圧が低下した場合でもエンジン始動を可能にすること」という原告主張の訂正発明の課題は、車を含む内燃機関の点火装置の分野において普遍的ないし当業者に周知の課題であったと認められる。

このような普遍的ないし周知の課題が存在する状況においては、刊行物1、2に訂正発明の課題が提示されていると否とにかかわらず、刊行物1の発明に刊行物2の構成を適用する動機付けは存在するといつてよい。また、刊行物1の発明に刊行物2記載の構成を適用して、刊行物1のバッテリーを交流発電機の出力で充電する構成とすることに、阻害要因があるとも認められない。したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。

〔技術分野の関連性〕

○知財高判平 18.10.11(平成 17 (行ケ) 10717「有機発光素子用のカプセル封入剤としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体」)

技術分野は同一であるが、主引用発明の置き換えようとする構成を、副引用発明の構成に置き換えると、出願時における技術水準では、主引用発明の構成

が当初持っていた目的を達成しないことが想定される場合において、そのような置き換えが当業者に容易になし得るものとは認めることができないとされた例

（「当裁判所の判断」の摘記）

そして、刊行物 1 の上記記載によれば、引用発明 1 b のオーバーコート層は、光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならないが、引用発明 3 のシロキサンが、その形成方法や膜厚を含めて平坦化に適した特質を有することを認めるに足りる証拠はなく、却って、上記刊行物 3 の記載や特開平 1－3 0 7 2 4 7 号公報の記載に照らすと、平坦化には適さないことが窺われる。そうすると、たとえ、引用発明 1 b も引用発明 3 も発光部分（引用発明 1 b の有機 E L 素子、引用発明 3 の積層構造体）が被覆層（引用発明 1 b のオーバーコート層、引用発明 3 のシロキサン）に覆われているものであり、また、引用発明 1 b と引用発明 3 とは、有機発光素子という同一技術分野に属しているとしても、それだけでは、引用発明 1 b 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。

被告は、特開平 1－3 0 7 2 4 7 号公報（乙第 1 号証）や特開平 2－1 2 3 7 5 4 号公報（乙第 2 号証）に見られるように、平坦化膜としてシロキサンを用いることは従来周知の技術事項であると主張するが、特開平 1－3 0 7 2 4 7 号公報は、上記のとおり、CVD 法（プラズマ CVD 法）によって成膜された酸化膜が極めて薄いため、平坦化目的には適さないとするものであって、そのシロキサンによる平坦化層の形成方法（3 頁左上欄 3 行～右上欄 6 行）は、CVD 法によりなされるものではない。このことは、特開平 2－1 2 3 7 5 4 号公報記載のシロキサンによる層形成（3 頁右上欄末行～左下欄 1 4 行）においても同様である。しかも、これらの刊行物に記載される平坦化膜は、引用発明 1 b や引用発明 3 のような有機発光素子装置ではなく、半導体装置に形成されるものであるところ、保護層形成過程において受けるダメージに関して、有機発光素子を、半導体素子と同様に扱ってよいことが知られていると認めるに足りる証拠もない。そうすると、上記各刊行物に、半導体装置において、CVD 法以外の方法により、シロキサンを用いた平坦化膜の形成が記載されているからといって、これに従って、上記のとおり、「CVD 法〔プラズマ重合法（プラズマ CVD）〕により成膜可能な電気絶縁性高分子化合物・・・ポリシロキサン等。」「長寿命の有機 E L 素子を得るうえからは、保護層の形成過程での発光層や対向電極の特性劣化をできるだけ抑止することが望ましく、そのためには PVD 法や CVD 法により真空環境下で保護層を設けることが特に好ましい」との記載のある刊行物 3 に開示されたシロキサンの保護膜を、真空環境下における CVD 法以外の方法により形成して、引用発明 1 b のオーバーコート層に代わる平坦化膜に使用することが、当業者に容易になし得るものとは認めることができない。

なお、被告は、引用発明 1 b のオーバーコート層を引用発明 3 のシロキサンに置き換え

て用いることは、より良い材料を試みようとする当業者にとって当然のことであるとも主張するが、上記のとおり、引用発明３のシロキサンが、平坦化に適した特質を有するものとは認められないのであるから、これを引用発明１ｂのオーバーコート層に代わる「より良い材料」ということはできないのであって、被告の上記主張を採用することもできない。

〔課題の共通性〕

○東京高判平 13.11.1(平成 12 (行ケ) 238「炭素膜コーティング飲料用ボトル」)

本願発明と引用発明とは技術的課題が相違し、引用発明に基づいて本願発明に想到する動機付けは存在しない、との原告の主張に対し、裁判所は、問題とすべきは、本願発明の技術的課題ではなく、引用発明等、本願発明以外のものの中に、本願発明の構成に至る動機付けとなるに足る技術的課題が見いだされるか否かであり、引用発明には、本願発明に至る動機付けとなるに足る技術的課題が認められるとして進歩性を否定した審決を支持した例

（「当裁判所の判断」の摘記）

オ 上述のとおり、引用発明１は、ガスバリア性を高めることをその技術的課題とするものであるから、そこには、そこで用いられている酸化ケイ素薄膜に換えて、ガスバリア性に優れた他の物を用いる動機付けは、十分存在するということができる（原告が主張するように、コーティング材として酸化ケイ素 SiO_x 薄膜を用いる場合には、クラック及び剥離を起こしやすいという特性を有することが、当業者において周知であったとすれば、このことはより強くいい得るところである。）。したがって、既に引用発明１があるところに、ガスバリア性に優れた他の物であって飲料用ボトルに用いる上で格別の障害のない物が知られるに至れば、引用発明１の酸化ケイ素薄膜に換えてそれを用いる構成に至ることに、格別の困難は存在しないことが、明らかである。そして、硬質炭素膜がガスバリア性を有することが周知であったこと、硬質炭素膜の飲料用容器への適用が可能であることが引用発明として公知であったことは、前述のとおりである。そうである以上、引用発明１にみられるガスバリア性を高めるという技術的課題の解決を動機として、そこで用いられている酸化ケイ素薄膜に換えて硬質炭素膜を用いる構成に想到することは、容易になし得たことであったという以外にないのである。そうである以上、審決が、引用発明１及び同２並びに上記周知事項をその根拠として本願発明１の容易想到性を認めることは、それを妨げるべき何か特別の事情がない限り、許されるものというべきであり、上記特別の事情に該当すべきものは本件全証拠によっても認められないから、審決の（１）ウ〔３〕の認定の当否にふれるまでもなく、これを認めた審決に誤りはないということができる。

（３）原告は、本願発明１と引用発明１とは技術的課題が相違し、引用発明１に基づいて本願発明１に想到する動機付けは存在しないと主張する。

しかしながら、原告の主張は、主張自体失当という以外にない。原告の主張は、本願発明 1 の構成に想到するための動機付けは、本願発明 1 の技術的課題の認識以外に存在し得ないことを当然の前提とするものであり、このような前提が認められないことは論ずるまでもないことであるからである（一般に、異なった動機で同一の行動をとることは珍しいことではない。発明もその例外ではなく、異なった技術的課題の解決が同一の構成により達成されることは、十分あり得ることである。）。問題とすべきは、本願発明 1 の技術的課題ではなく、引用発明 1 等、本願発明 1 以外のものの中に、本願発明 1 の構成に至る動機付けとなるに足る技術的課題が見いだされるか否かである。上記技術的課題は、本願発明 1 におけるものと同一であっても、もちろん差し支えない。しかし、これと同じである必要はない。したがって、本願発明 1 の構成の容易想到性の検討においては、本来、引用発明 1 の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの、本願発明 1 の技術的課題について論ずることは、無意味であるということができるのである（両発明の課題に共通するところがあったとしても、それは、いわば結果論にすぎない。）。

そして、引用発明 1 に、本願発明 1 に至る動機付けとなるに足る技術的課題（ガスバリア性の向上）が認められることは、既に述べたとおりである。原告の主張は採用できない。

〔課題の共通性〕

○知財高判平 19.7.19(平成 18（行ケ）10488「駆動回路」)

引用例に周知技術を組み合わせる一般的な動機付けがないわけではないが、その組合せが容易であるか否かについては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とした上で、引用例に周知技術を組み合わせることを妨げる事情があるから、その動機付けも弱く、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とされた例

（「当裁判所の判断」の摘記）

（3）原告は、引用例には、LED ランプの PWM 調光駆動について何ら記載がない上、LED ランプ 106 の連続的な点灯を前提としている引用発明において、PWM 調光駆動を用いて調光機能を持たせようとする動機が当然に働くとはいえないと主張する。

しかし、PWM 調光技術、すなわちパルス幅変調（Pulse Width Modulation）を用いて光の強度を調節する方法自体が周知技術であることは、当事者間に争いがなく、本願発明においても長時間の点灯等により LED ランプのパルス電流が変化して、発光光量の変動するのを抑えることが目的とされており（本願明細書段落【0008】～【0011】）、一般的な動機付けがないわけではない。もっとも、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。

(中略)

(5) 原告は、当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することに想到することは困難であると主張し、被告はこれを争う。

ア 引用例のLEDランプ装置は、第2実施形態のものも、第3実施形態のものも、引用例の第4図に示されるように、商用交流電源を全波整流して得られた波状の電圧のうち、例えば40V以上の期間中の一部の期間にのみ、LEDランプ106に一定の電力を供給するようにしたものである。そして、LEDランプ106に供給される電流は、スイッチング制御回路部322により、定電流となるように制御されている。

これに対し、PWM調光技術は、発光素子に供給する電流を一定の周期でオン・オフさせるものであり、そのまま直ちに引用例のLEDランプ装置に適用することはできない。

イ 被告は、引用例の第3実施形態の場合は、LEDランプ106に供給する電流をオン・オフさせても問題はないとし、その理由として、引用例における第3実施形態に関する前記(1)エの記載を引用する。この記載によれば、第3実施形態の電源装置部は、スイッチング制御回路部を、通常は電圧帰還型のスイッチとして機能させるが、LEDランプ106が接続された時には電流帰還型のスイッチング電源に切り替わって機能するように制御するのであるから、PWM調光技術を適用してLEDランプ106に供給する電流をオン・オフした場合、電流がオフの間中は、電圧帰還型のスイッチとして機能するように切り替わることになり、特段の問題は生じないというのである。

しかし、前記(1)エの記載は、スイッチング制御回路が通常は電圧帰還型のスイッチとして機能するが、LEDランプ106が接続された時には電流帰還型のスイッチング電源に切り替わって機能するように制御されることを述べているにすぎず、これを実現するための具体的な構成については開示がない。

また、LEDランプ106を接続した状態で、PWM調光をしようとする、LEDランプ106を接続したまま、150Hz程度の周期で供給する電流をオン・オフすることになるが、第3実施形態の回路では、下記の回路図(引用例の第6図)のとおり、フライホイールダイオード317(電流を還流させる機能を有する。)、インダクタ315(電流の変化に逆らう機能を有する。)、コンデンサ620(電荷を蓄積する機能を有する。)が接続されており、応答に時間要素を有する回路構成となっていることが認められる。

この点からすれば、LEDランプ106に流れる電流が150Hz程度でオン・オフしている状態で、電流がオフの間中には電圧帰還型に、オンの間中には電流帰還型に、スイッチング制御回路が速やかに切り替わるとは考えにくい。そうすると、引用例の前記(1)エの記載は、通常の場合は電圧帰還型のスイッチング電源として機能し、LEDのような電流制御型の負荷が接続されている場合は電流帰還型のスイッチング電源として機能するようになっているという以上の内容を有するものではなく、LEDランプ106が接続された状態で、これに供給する電流をオン・オフするような場合に自動的に切り替えることま

では想定したものではないと理解するのが自然である。

(6) 当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することが困難であるとして原告が主張する「電源の破壊」等についての技術的説明は必ずしも首肯するに足る説得力を有するものとは言い難い。しかしながら、その趣旨は、引用発明のLEDランプは流れる電流が一定となるように制御されるのに対し、本願発明が採用するPWM調光駆動ではLEDに流れる電流をオン・オフさせる制御を行うのであるから、制御の方法において両者はなじまないという阻害要因を原告が指摘しているものと善解することが可能である。したがって、原告が主張するように「電源の破壊」に至らないとしても、審決が引用発明にPWM調光技術を適用することを妨げる事情について十分な検討をしないまま、当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することに困難はないと判断したことは誤りである。

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。

〔課題の共通性〕

○知財高判平 19.12.25(平成 19 (行ケ) 10148「フィルム製容器の製造方法」)

引用発明と本件発明とは課題を共通とするものであり、また、相違点の技術は周知であるが、引用発明に当該周知技術を適用することについては、その動機付けがないばかりか、適用を阻害する要因が存在したとして進歩性が肯定された例

(「当裁判所の判断」の摘記)

そうすると、引用発明も、熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を解決するため、相違点1に係る構成(2枚以上のOPPフィルムを積層したラミネートフィルムにおいて、そのうち1枚のOPPフィルムの少なくとも一方の表面に離型性ワックスをコートする加工を施すこと)を採用したものといえることができる。

エ したがって、「引用発明の『離型性ワックスをコート』することの目的は、・・・本件明細書・・・に記載の『フィルムどうしが熱接着するため、成形後、個別に容器を取り出すべく剥がそうとしても、剥がし難くなり、作業性が著しく悪くなる。』との従来からの課題と基本的に共通する。」との審決の判断に誤りはないというべきである。

(2) 本件特許出願当時におけるマット加工技術の状況について

ア マット加工技術は、被加工面における摩擦係数の低減及び静電気の蓄積の防止、被加工面のつや消し等の目的で、当該被加工面に微細な凹凸を形成する技術である(当事者間

に争いが無い。)

そして、周知例 1 ないし 4 の各記載によれば、上記マット加工技術は、本件特許出願当時、当業者にとって周知の技術であったものと認めることができる。

イ 他方、甲 15 公報には、「絵付け成形に使用する化粧シートの表面を所望の凹凸面・・・にしておいても、成形時の熱と圧力によって、凹凸が消失したり・・・する」との、甲 16 公報には、「加熱ロールやプレス機でフィルムに圧力を掛けることにより、フィルム表面側が溶解し、マットが消え(る)」との、甲 17 公報には、「マットロールの転写で得られたシートは熱成形を行うと凹凸面が消失(する)」との各記載があるのであるから、周知例 1 に「本発明の加熱調理用食品容器は、上記した食品容器材料を公知の成形法、例えば加熱圧縮法により所望形状に成形してなるものである」、「この食品容器材料を用いて加熱圧縮法により成形し、・・・カップ状の加熱調理用食品容器・・・を得た」との各記載があることを考慮してもなお、本件特許出願当時の当業者において、少なくとも、マット加工面は、熱と圧力が同時に加わることによってマット加工が消失する可能性が高いものと考えられていたものと認めることができ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

(中略)

(3) 引用発明の離型性ワックスコート加工をマット加工に置換することの容易想到性について

ア 引用例は、前記(1)のとおり、熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を課題として開示するものといえるが、これを解決するための手段としてのマット加工技術を開示し、又は示唆するものではない。

イ 周知例 2 及び 3 には、マット加工が施された樹脂膜又はプラスチックシートが、熱と圧力をかけて容器等に成形されるとの記載も示唆もないところ、上記(2)イのとおり、本件特許出願当時の当業者において、マット加工面に熱と圧力を同時に加えると上記のようにマット加工の技術的意味が没却され则认为られていたことに照らすと、熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を解決するため、引用発明に、周知例 2 又は 3 に記載されたマット加工技術を適用することについては、その動機付けがないばかりか、その適用を阻害する要因が存在したものである。

(中略)

カ 以上からすると、「引用発明の『離型性ワックスをコート』するという加工を上記周知の容器表面に対するマット加工で置き換えることにより相違点 1 に係る本件発明の発明特定事項とすることは、当業者において容易になし得たことといえる。」との審決の判断は、本件発明及び引用発明の上記具体的課題との関係における周知例 1 ないし 4 記載のマット加工の技術的意義を正解せずにされたものであり、誤りであるというほかない。

〔課題の共通性〕

○知財高判平 19.3.29(平成 18 (行ケ) 10422「耐水性で発散作用のある履物用靴底」)

被告が、防水性をより向上させるためには〔課題〕、革製本底の上面が露出する周縁部分に対して合成樹脂を積層すればよく、そうすれば必然的に相違点に係る構成を備えたものになると主張したのに対し、裁判所は、引用例に「(防水性は) 十分に効果的である」と記載されており、また引用例、周知例などには、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 (周知例)」で覆うというようなことについては記載も示唆もないから、何ら裏付けがない主張であり、本願の発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものと判断した例

(「当裁判所の判断」の摘記)

(3) 一方、引用例(甲1)には、「…本実施例においては、本底1の上面の踏付け部に防水布2を積層配置したが、本底1の上面の全体に積層配置するようにしても良い。ただし、水の浸透による不快感、靴内部の蒸れによる不快感の感覚は、特に足裏のうち踏み付け側において顕著であるから、本実施例のように踏付け部のみに防水布2を積層配置しただけで十分に効果的である」(4頁最終段落～5頁第2段落)と記載されているから、革製本底1の上面全体に防水布2を積層配置すれば防水性が高まるが、その場合には、通気性が損なわれ、靴内部の蒸れによる不快感の問題が生じることが記載されているといえる。しかし、この問題を解決するために防水布の通気性を保つために貫通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆するという技術的思想については、記載も示唆もない。

被告は、引用発明において防水部材2が積層配置された部分は、防水部材2によって防水性が確保されているのであるから、防水性をより向上させるためには、防水部材2が積層配置されていない革製本底1の上面が露出する部分に対して合成樹脂を積層すればよく、革製本底1の上面が露出する部分は、革製本底1の周縁となるから、周縁に沿って革製本底1の上面が露出する部分を合成樹脂で被うことは、当業者が容易に想到し得たことであり、周縁に沿って革製本底1の上面が露出する部分を合成樹脂で被えば、必然的に合成樹脂は貫通孔を備えたものになると主張する。

確かに、引用発明において、防水性を向上させるため革製本底1の上面が露出する部分に対して合成樹脂を積層すれば、革製本底1の上面が露出する部分は周縁であるから、「貫通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材」を採用すること、すなわち、本願発明の相違点の構成を採用することにより、引用発明の防水性をより向上させることができるが、引用発明は、防水性を「通気性を有する防水部材」を積層することにより達成しているものであり、かつ、「本実施例のように踏付け部のみに防水布2 (判決注：本願発明の「通気性でかつ耐水性の材料からなる膜」に相当) を積層配置しただけで十分に効果的である」(甲

1の明細書5頁第2段落)とあるように、それで足りるとしているものである。

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、防水布の通気性を保つために貫通
孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆する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付けしたものという
ほかなく、採用することができない。

〔作用、機能の共通性〕

○東京高判平 3.2.14(平成元(行ケ) 90「天プラ油等の食用油の濾過装置」)

引用例1と引用例2とが機能ないし作用の点で共通しており、必ずしも異な
った技術分野の技術事項ともいえないから、引用例1記載の一部を引用例2に
記載の構成に置換することは容易であるとして進歩性を否定した審決が支持さ
れた例

(「当裁判所の判断」の摘記)

(一) 本願考案におけるフィルターエレメントの収納配置の構成が単に本体容器内の底
部に板状に形成した多数の紙製濾体を積層してなるフィルターエレメントを載置するにす
ぎないものであることは、前記認定説示のとおりであり、また引用例1に審決認定のと
おり「上面を開放した無底筒状の容器内の底部に、フィルターとして網目の小さい網を積層
載置しその上部に大きな網を配置した天プラ油等の油こし容器」が記載されていることは
当事者間に争いのないところであるから、本願考案は、審決指摘のとおりフィルターエレ
メントを用いる濾過部の具体的構成の点の違いをのぞけば引用例1記載の考案と共通して
おり、その他の点での差異は認められない(したがって、審決には本願考案と引用例1記
載の考案との間の相違点の看過はない。)。しかるに、引用例2(昭五四一七三五七四号公
開実用新案公報)には、審決認定のとおり「紙を積層してなるフィルターエレメントの上
面に受圧板を配置し、それらをカートリッジ容器内に収納し、カートリッジ容器の上面に
原液を導入する開口を形成し、下面にフィルターエレメントの中央通路に連通する濾液の
取出し用開口を形成したことを特徴とする濾過装置」が記載されていることは当事者間に
争いがなく、成立に争いのない甲第五号証(引用例2)によれば、引用例2に記載された
濾過装置は、液体から固体を除去するための濾過装置としては引用例1に記載された油こ
し容器の濾過部と共通の機能を有するものであるから、これを引用例1記載の濾過部に代
えて用いることとして、本願考案に想到することには格別の困難性があるものとは認めら
れない。なお、審決が引用例2(前掲甲第五号証)として引用した刊行物は、公開実用新

案公報であり、実用新案登録請求の範囲及び図面の簡単な説明が掲載されているのみであるが、仮に引用例 2 に対応する公開全文明細書（甲第六号証）の記載を参照することができて、これによれば、引用例 2 の考案が原告主張のように自動車等の内燃機関の潤滑油の濾過装置に関するものであり、本来潤滑油中に存する酸化物等の不純物の除去を目的とするものであつたとしても、本願考案におけるフィルターエレメントの収納配置の構成自体が、単に本体容器の底部にフィルターエレメントを載置する構成にすぎず、かつ前記のとおり引用例 1 及び引用例 2 とも液体から固体を除去するための濾過装置であるという機能ないし作用の点で共通したものであり、濾過装置として一般に求められる目的ないし課題を考えれば、必ずしも異なつた技術分野の技術事項ともいえないから、引用例 1 記載の濾過部に代えて引用例 2 記載の濾過装置を用いることを考えつくことに特段の難しさがあるとは認められない。

〔作用、機能の共通性〕

○知財高判平 17.10. 6(平成 17 (行ケ) 10382「クレンジングパッド」)

本件考案と引用考案は基本的な構造や作用効果において共通しており（作用・機能において共通しており）、技術分野も近接するものであるから、引用考案のヘアブラシをクレンジングパッドに転用することに格別の困難があるということはできないとして進歩性を否定した審決が支持された例

（「当裁判所の判断」の摘記）

ア そこで、本件考案の技術分野、作用、機能等について検討するに、本件実用新案登録請求の範囲及び考案の詳細な説明によれば、本件考案は、「化粧落としの際に使用されるクレンジングパッドに関するもの」（段落【0001】）であり、甲 6 公報に示されたような従来のブラシでは、顔面の凹凸にフィットさせて細やかに汚れを落とせることができないことから、「毛穴の汚れや角栓までスムーズかつ迅速に落とす」（段落【0003】）ことができるようにするため、請求項 1 記載の構成を採用することにより、「顔面の凹凸によくフィットし、毛穴の汚れや角栓までスムーズに落とす」（段落【0024】）との作用効果を奏するものであると認められる。

イ 他方、刊行物 1（甲 3）によれば、引用考案は、「軟質性合成樹脂の基板 1…の表面全体に基板 1 と同質材料からなる多数の櫛歯 4 を一体に構成したヘアブラシ」（実用新案登録請求の範囲）であり、「基板 1 の両側辺を挟持して櫛歯 4 により整髪を行うもの」（2 頁 12 行～14 行）であって、「基板 1 は軟質性合成樹脂製の薄板で構成されているから、…使用者の頭型に応じ彎曲せしめて全体の櫛歯 4 を使用して整髪することができる。また、櫛歯 4 は基板 1 と同質材料である軟質性合成樹脂製であって基板 1 と一体に形成されているから肌触りがよい」（2 頁下より 2 行～3 頁 5 行）との作用効果を奏するものと認められ

る。

また、引用考案には明示的な記載はないが、引用考案のように基板が軟質性合成樹脂であり、これと同材料の櫛歯を有するヘアブラシであれば、洗髪用ブラシとしても使用することができることは、審判甲 2 及び 3 に示されているとおり、周知の事項であるということができる。すなわち、審判甲 2 には、「輪郭部を除いた片側面に、一様にくし形状突起（1）を並立した略掌大の可撓性を有する合成樹脂製板を、上記輪郭部近辺にてその略半分長に亘って切り裂きを設けて輪郭部切り裂き（2）となし、かつ、上記並立するくし形状突起（1）を避けて、輪郭部には達しない適当長の互いに平行状の複数条の切り裂きを設けて屈折用切り裂き（3）としたことを特徴とする洗浄用ブラシ。」（1 頁 5 行～13 行）、「この考案は、洗髪用…の洗浄用ブラシの改良に関する。」（1 頁 15～16 行）と記載され、本体が合成樹脂製板でくし状突起を有するブラシを洗髪に用いることができることが示されている。また、審判甲 3 には、「本考案は軟質合成樹脂製にて成った人差指を入れて簡単に保持し、その裏側に小突刺状に設けたブラシで洗髪するとき及び撫でるに用いるヘアブラシに係るものである」（1 頁左欄下から 2 行～右欄 2 行）と記載され、本体が軟質合成樹脂製で小突刺（櫛歯）を有するヘアブラシが、整髪、洗髪のいずれの用途にも用いることができることが開示されている。そして、洗髪時には、髪だけでなく頭皮も洗浄されることは経験則上明らかである。

ウ 上記ア及びイによれば、本件考案に係るクレンジングパッド（洗顔ブラシ）と引用考案に係るヘアブラシ（洗髪用ブラシ）とは、〔1〕いずれも、浴室や洗面所等でともに使用される機会が多く、ブラシ部を人体の皮膚に当てて、その部分を洗浄等するのに用いられるものであり、〔2〕薄板状の本体の片面に突起を多数設けて構成されるブラシ部を有し、本体と突起が軟質な合成樹脂で一体的に構成されているとの基本的な構造において共通し、〔3〕全体に柔軟性を有し、頭部や顔部の凹凸に応じてフィットすることができるようにするという作用効果においても共通しているということができる。したがって、両考案は、その技術分野、機能、作用効果等において近似しているというべきであり、引用考案のヘアブラシを本件考案に係るクレンジングパッドに転用することに格別の困難があるということとはできない。

〔引用発明の内容中の示唆〕

○知財高判平 21.1.28(平成 20（行ケ）10096「回路用接続部材」）

引用例には、格別、相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上、樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては他の要素も存在するのであるから、相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目して（明示的記載のない）特定の材料を用いることの示唆等がされていると認めることはできないとした上で、他の事実も総合考慮すれば、本願発明が当業者にとって容易想到であると

した審決の判断には誤りがあるとされた例

(「当裁判所の判断」の摘記)

一方、前記 1，(2)の引用例には、「フェノキシ樹脂は・・・エポキシ樹脂と構造が似ていることから相溶性が良く、また接着性も良好な特徴を有する」(甲 4 の段落【0007】)と記載されており、格別、相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上、回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性、絶縁性、剛性、粘度等々の他の要素も存在するのであるから、相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノール F 型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。また、一般的に、ビスフェノール F 型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても(乙 2，3)，それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。

さらに、ビスフェノール F 型フェノキシ樹脂は、ビスフェノール A 型フェノキシ樹脂に比べてその耐熱性が低いという問題があること、すなわち、「JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE VOL. 7, PP. 2135-2144(1963)」(甲 6)によれば、ビスフェノール F 型フェノキシ樹脂(化学構造から、甲 6 の 2138 頁 TABLE I の Polymer No. 2 に該当する。)のガラス転移点は「80℃」であり、ビスフェノール A 型フェノキシ樹脂(化学構造から、甲 6 の 2139 頁 TABLE II の Polymer no. 3 に該当する。)のガラス転移点は「100℃」であり、ビスフェノール F 型フェノキシ樹脂の耐熱性が低いものと認められる。上記のビスフェノール F 型フェノキシ樹脂の性質に照らすと、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、格別の問題点が指摘されていないビスフェノール A 型フェノキシ樹脂(PKHA)(甲 4 の段落【0022】)に代えて、耐熱性が劣るビスフェノール F 型フェノキシ樹脂を用いることが、当業者には容易であったとはいえない。

(中略)

以上の事実を総合考慮すれば、引用例に記載された発明のフェノキシ樹脂についてビスフェノール F 型フェノキシ樹脂を用いることが当業者にとって容易想到であるということはできず、本願補正発明が特許法 29 条 2 項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとした審決の判断には誤りがあり、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。

4. 周知技術・慣用技術について

【リンク元】

(第IX部 審査の進め方 第II節 各論)

7.2 拒絶査定

拒絶理由通知に対する応答によっても、通知した拒絶理由が解消されていないときは、(中略) 拒絶査定をする(第49条)。

(略)

具体的には、以下の点に留意する。

(1) (略)

(2) (略)

(3) 通知した拒絶理由にとらわれて、新たな先行技術文献を追加的に引用するなど、無理な拒絶の査定をしてはならない。拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない。

(以下、ケーススタディ本文)

審査基準第IX部第II節 7.2 (3)には「拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない」とあるとおり、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然に知っているべき技術である周知技術について、その周知技術の根拠を示すために先行技術文献を新たに引用して拒絶査定することができる。

一方、周知技術の根拠として挙げた文献に記載された事項が周知ではなかった場合、すでに通知した拒絶理由通知において、「通知した拒絶理由」とは異なった理由となるから、新たな拒絶理由通知を発し、出願人に意見を述べる機会をあたえるべきである。

【参考裁判例】

○東京高判平 2.5.26(平成 2 (行ケ) 228「土壤環境の相対湿度を制御する方法及びそれを達成するための装置」)

拒絶の理由を発見した場合として再度拒絶理由通知を要するかどうかは、改めて拒絶理由通知をするのでなければ出願人の防禦権行使の機会を奪い、出願人に保障された利益保護に欠けることになるかどうかにより判断すべきであるとして、本件においては、周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきであると判示された

例

（「当裁判所の判断」の摘記）

ところで、拒絶理由通知制度は、審査官（又は審判官）が出願を拒絶すべき理由を発見したとき、出願人に対し、その旨を通知することによつて、出願人に意見書、さらに必要があれば手続補正書をも提出する機会を与え、もつて特許出願制度の適正妥当な運用を図ることにあるから、同法第一五九条第二項の規定により特許庁審判官が査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合として再度拒絶理由通知を要するかどうかは、改めて拒絶理由通知をするのでなければ出願人の防禦権行使の機会を奪い、出願人に保障された利益保護に欠けることになるかどうかにより判断すべきである（その場合拒絶理由通知には既に示されているが、査定の理由とされていない理由に基づいて審判請求を成り立たないとするときは、出願人には意見書により弁明、防禦の機会を与えられているから、改めて拒絶の理由を通知しなくとも出願人の利益保護に欠けるところはない。）。

そこで、本件審判手続において、拒絶理由通知に示された第一引用例及び第二引用例に加えて、これに示されていない周知事項を加えて本願第一発明が進歩性がないとする場合査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合として拒絶理由通知を要するかについて判断する。

前記審決の理由の要点によれば、審決認定の周知事項は、本件出願前に高吸水性ポリマーという物質が存在したこと及び当該高吸水性ポリマーの性質に関するものであり、本件出願当時の技術水準に照らし、右事項が当業者一般に知られ用いられている技術、すなわち周知慣用の技術であることを示している。

このように、周知慣用技術は、当業者が熟知しよく用いられている技術であるから、これを拒絶理由通知に示さなくても、当業者であれば、その技術内容は当然理解していることができ、出願に係る発明に進歩性がないとする拒絶理由通知において、そこに引用された技術文献のみでは当該発明との間になお相違点がある場合にその点については周知慣用の技術を置換することにより進歩性がないとする趣旨であることが容易に理解し得る場合も少なくない。

（中略）

また、原告は、本件拒絶理由通知に周知例一ないし三を挙げなかつたことを前記法条違反の理由とするが、周知慣用技術は、当業者が熟知しよく用いられている技術であるから、周知慣用の技術内容を特定すれば足り、その根拠を一々例示することを要するものでない。言い換えれば本件において審判手続に前記法条の違反が存するかどうかは前記周知事項を加えた拒絶理由を再度通知することを要するかどうかの問題であつて、周知例を挙げることを要するかどうかの問題ではない。したがって、原告の右主張もまた理由がない。

○知財高判平 18.12.20(平成 18 (行ケ) 10102「シート張力調整方法, シート張力調整装置およびシートロール用巻芯」)

審査段階では刊行物 2 に記載されているとしていた事項を、審判段階で周知技術であるとしたが、その事項は周知技術とは認められず、出願人に意見を述べる機会を与えなかったから手続違背であると判示された例

(「当裁判所の判断」の摘記)

そして、審査手続及び審判手続を通じ、原告が、巻取量データと引出量データに基づき回転に対する負荷を制御することが刊行物 2 に記載されているとの認定を争ってきたことは、前記判示のとおりである。

被告も指摘しているとおり、周知技術は、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから、審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである（例えば、東京高判平成 4 年 5 月 26 日・平成 2 年（行ケ）228 号参照）。

しかしながら、本件では、本願補正発明と引用発明 1 との相違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分であり、審査官が、当該相違点に係る構成が刊行物 2 に記載されていると誤って認定して、特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い、しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物 2 に基づく認定を争っていたにもかかわらず、審決は、相違点に係る構成を刊行物 2 に代えて、審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し、さらに、その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。このような場合には、拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たることができ、拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも、新たな拒絶理由通知を発し、出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。そして、審決は、相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いているのであるから、この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。