

本願発明の進歩性を否定するためには、引用発明から本願発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、本願発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が引用例に存在することが必要であると述べた上、引用例には、本願発明の特徴に対する示唆等があるとはいえないと判示し、審決の判断には誤りがあるとして、これが取消された事例

大阪工業大学大学院 教授 高島 喜一

[審決取消請求事件、知的財産高裁平二〇(行ケ)一〇〇九六号、平21・1・28 第三部判決、認容(確定)、判例時報二〇四三号一一七頁]

### 【事実】

一 本件は、回路用接続部材に係る発明(本願補正発明)について、拒絶査定を受けてその不服審判請求をしたXが、不成立審決をしたY(特許庁)を被告にして、審決取消訴訟を提起した事案である。

二 本願補正発明は、「下記(1)～(3)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1～10体積%である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材。(1)ビスフェノールF型フェノキシ樹脂、(2)ビスフェノール型エポキシ樹脂、(3)潜在性硬化剤」との構成からなり、二つの回路基板の接着に際し、接続部の信頼性が高く、汎用溶剤により短時間で容易に補修可能な回路用接続部材を提供できるとの効果等が明細書に記載されている発明である。

Yは、「本願補正発明」は、引用発明(「下記(1)～(4)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0～30体積%である導電粒子よりなる、形状がフィルム状である接着フィルム。(1)アクリル樹脂、(2)フェノキシ樹脂、(3)ビスフェノール型エポキシ樹脂、(4)潜在性硬化剤」)を基礎にして、容易に発明できたものであるとの判断をした。

Xは、本件審決につき、これを不服として審決取消訴訟を提起した。

### 【判旨】X請求認容

一 発明の容易想到性の一般的判断基準

本判決は、発明の容易想到性の判断基準について、一般論として次のように述べている。すなわち、「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無

意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と述べている。

## 二 本事例に対する具体的判断

本事例に対する具体的判断としては、本願補正発明の解決課題は回路用接続部材の接続信頼性及び補修性の向上にあると認定した上で、①引用例には、格別、相溶性や接着性に問題があるとの記載がないこと、②回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際の検討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はいえないこと、③ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上することまで知られていたと認めるに足りる証拠もないこと、④ビスフェノールA型フェノキシ樹脂には格別の問題も指摘されていないのに対し、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂には耐熱性が劣るという問題点のあったことなどを理由として、本願補正発明は、引用発明から容易に発明をすることができないと判示した。

### 【評釈】

#### 一 審査基準

##### (1) 内容

特許法は29条2項で、本願発明が29条1項各号の発明、すなわち公知、公用、刊行物記載等の発明に該当しなくとも、特許出願前に、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、当該各号の発明に基いて容易に発明をすることができたものであるときは、その発明は特許を受けることができない旨規定する。すなわち、新規性があっても進歩性のない発明は、特許できない旨規定する。

しかしながら、「容易」の条項は民法709条における「過失」と同様に規範的要件であり<sup>(1)</sup>、容易か否かの判断、換言すれば進歩性有無の判断は、法的価値判断に属するとされている<sup>(2)</sup>。この判断の個別事例への適用に際し、特許庁では「特許・実用新案 審査基準」（以下「審査基準」という。）を作成・公表し、法的安定性と具体的妥当性の担保に資するようにしている。

審査基準「第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性」における「進歩性」の概略は以下のとおりである<sup>(3)</sup>。

まず、進歩性の基本的考え方として、「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」とし、「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

術も含む) 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」とする。

そして、「論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である」としながらも、その具体例として、「請求項に係る発明が、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たり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する」とし、当該動機づけに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を挙げている。また、審査基準では、「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」としている。

その結果、「論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない」とする。

## (2) 留意事項

進歩性有無の判断手順として、上述のとおり、審査基準では、本願発明の認定、引用発明の認定、本願発明と引用発明との対比（一致点及び相違点の認定）、判断の順で結論を導き出しているが、この手順は日本（日本特許庁）のみならず、米国（米国特許庁）<sup>(4)</sup>、EPO（欧州特許庁）<sup>(5)</sup>でも略同一である。

上記「判断」においては、日本では「論理づけ」が可能か否かで判断するが、米国では、KSR 事件最高裁判決<sup>(6)</sup>後もグラハム(Graham)<sup>(7)</sup> テストが肯定されている。米国では、一般に TSM (teaching, suggestion or motivation : 教示、示唆又は動機) という論理的根拠が存在するか否かで自明性（日本における「容易」に相当）の判断をしていたが、KSR 事件最高裁判決では TSM テストは厳格・形式的であってはならないとし<sup>(8)</sup>、また、その他の論理的根拠として、日本の審査基準にあるような「単なる寄せ集め」や「単なる設計変更」等を例示する<sup>(9)</sup>。

EPO では、上記「判断」において「課題－解決アプローチ(problem-solution approach)」を採用しており、そこでは本願発明に一番近い先行技術から客観的な課題を設定し、当該技術と当該課題とから出発して進歩性の有無の判断をする<sup>(10)</sup>。進歩性欠如の論理構成において、「課題」からのアプローチは、EPO では必須となっている。日本や米国では、「課題」は進歩性の判断に必須のものとはなっていないが、重要な役割を果たしている。

進歩性の有無の判断において、日本の審査基準では、上述のとおり、「(i) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集めに該当」せずかつ「(ii) 動機づけが存在」しなければ進歩性有りとするが、上記(i)又は(ii)が満たされれば直ちに進歩性欠如とするのではなく、本願発明の「(iii) 有利な効果を参酌」し、当該効果が引用発明から見て「1) 顕著な効果」であってかつ「2) 予測できない効果」であれば、発明の進歩性を認めている。すなわち、構成の容易想到性（「構成の容易推考性」ともいう。上記(i)又は(ii)に相当する。）を検討し、続いて（あるいは同時に）効果が参酌される。EPO でも同様であるが、その一方で、構成につき他に選択の余地がない「一方通行(one way)」のときには、予測できない効果であっても「bonus effect」として進歩性を認めない<sup>(11)</sup>。また、EPO では、相乗効果がある場合には進歩性の有無につき有利に判断されるとし<sup>(12)</sup>、米国でも同様である<sup>(13)</sup>。日本でも、審査基準の本文ではなく「例」として判決を引用してその旨を記述している<sup>(14)</sup>。

進歩性判断における「阻害要因」<sup>(15)</sup>に関しては、日本では、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刊行物中にあれば、当該刊行物に記載された発明は引用発明としての適格性を欠く、換言すれば、阻害要因がある場合には進歩性を否定できないとしている<sup>(16)</sup>。米国やEPOでも同様である<sup>(17)</sup>。

その他の留意事項については、本判決と直接に関連しているので、本判決の検討のところで言及する。

## ニ 本判決の検討

### (1) 一般論

#### ①課題について

本判決では、「出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。」とする。

研究開発は、ほとんど偶然に組み立てられた構成に親が後でその意義を見いだす、乳幼児の積み木遊びと異なり、必要は発明の母といわれるように、発明者が認識する解決すべき課題が最初にあり、その課題を解決すべく困難を極め努力を重ねた結果、当該課題の解決手段としての構成を発見し、当該課題に対応する効果を奏するものを創作したときに、発明者は自己の発明が完成したと認識するするのが、通常のプロセスである。したがって、発明を理解するためには、先ず、発明者が認識した当該発明の課題を知らなければならない。進歩性有無の判断を行う場合に、構成から評価を始めることは客観性の観点から好ましいことは事実であるが<sup>(18)</sup>、発明の評価を全うするためには、特許請求の範囲に記載された構成のみから「発明」を理解するのではなく、目的、構成、効果を以て総合的に発明を評価すべきである。別の見方をすれば、発明は、特許法2条1項で「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されているところ、技術的思想における「技術」は「一定の目的を達成するための具体的手段」<sup>(19)</sup>であるから、目的すなわち課題を切り離してその達成手段すなわち課題解決手段を考えることは文言上及び実質上無意味であり、判決もその旨言及している。効果は課題と裏腹であることを考慮すれば、効果を切り離して当該手段を考えることもまた無意味であるということになる。そして、上述したように、課題に対応する効果が得られたときに発明は完成するのであるから、発明の評価を全うするためには、構成を評価した後に効果を評価することが必須となる。

発明は構成であり（「発明＝構成」）、進歩性の判断は構成の容易想到性が成立するか否かによって決まり、効果は参酌しないとする非参酌説があるが<sup>(20)</sup>、上述のとおり、特許法上の発明の定義及び通常技術開発プロセスからみて、妥当ではないと考える。このことは、判例・審査基準にあるように<sup>(21)</sup>、意見書で主張された効果の参酌に際し、出願当初の明細書又は図面の記載に明示されているか、或いは当該記載から推論できる効果は参酌するが、明示されておらず推論もできない効果は参酌しないこと<sup>(22)</sup>からも伺うことができる。「発明＝構成」であるとする考え方では、構成が定まっておればどのような効果であれ、いつの段階でも主張できるはずであるからである。

したがって、日本の審査基準の論理づけにおいては、本願発明に構成の容易想到性が成

立しなければ効果を参酌することなく進歩性有りとするが、構成が一見容易と思われる場合であっても有利な効果を参酌し、それが予測できない顕著な効果であるときには、当該発明は進歩性を有するとしている<sup>(23)</sup>。そこで、効果を考慮することの根拠が問題となるが、これに対しては間接事実説<sup>(24)</sup><sup>(25)</sup>と独立要件説<sup>(26)</sup>が挙げられている<sup>(27)</sup>。本願発明の構成の容易想到性の検討において、引用文献中に示唆されていると評価することができる場合であって、効果もさほどでないときと、予測できない顕著な効果（とりわけ引用発明が有する効果とは異質な効果）を有しているときとで、前者のときには構成の容易想到性が成立し後者の場合には構成の容易想到性が成立しないと考えることは、構成の容易想到性は本来構成自体から判断すべきものであることに鑑み<sup>(28)</sup>、不自然である。効果が予測できない顕著なものであるときには構成の容易想到性を破ると考えるのではなく、構成の容易想到性が成立する場合でも、効果が予測できない顕著なものであるときには、発明の容易想到性が成立しないと考える方が、すなわち、「予測できない顕著な効果」は、構成の容易想到性とは独立した進歩性判断の要件であると考えの方が、上記技術開発のプロセス及び発明の定義からして妥当と考える。

進歩性有無の判断に際して、効果は想到容易とされた構成の単なる発見であるとする考え方<sup>(29)</sup>は、新規性判断における効果の発見と、進歩性判断における効果の発見とを混同するものであり、また、後知恵発生の一因ともなる。新規性判断において効果の発見を全て保護の対象外とすることも、物のカテゴリーとしての「用途発明」を是認する限り破綻しており、これを繕うべく、本来は効果に属する用途を構成と考えるという便法をとらざるを得ない。しかしながら、このような便法は、出願時に既に存在する構成に対してそれを技術的範囲として含むような権利を発生させないと配慮するところに、辛うじてその妥当性を見いだせる<sup>(30)</sup>。進歩性判断の場合には、想到容易とされる構成も未だ世の中には存在しないのであるから、そのような配慮は不要であり、かつ、当該構成から効果を発見しても全体としてみれば発明であるといえる。

また、効果の顕著性の検討につき従来技術と比較するのではなく想到容易とされた構成と比較して、効果が当該構成から予測できる場合には、発明は当業者にとって容易であるとする考え方がある<sup>(31)</sup>。しかしながら、発見に起因して発明がなされることはよくあることである。さすれば、発見も創作活動の一環であり、その発見の容易、非容易を問うことができる。上記の考え方は、「容易の容易」を無反省的に「容易」とするものであり、全体として「容易」の判断をしていないことになる。もちろん「容易の容易」が全体として「容易」と評価できる場合もあるが、その場合にはそのための根拠を提示することが必要となる。

その一方で、判決でいう「当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である」とすることは、本願発明の容易想到性の有無の客観的判断においては本願発明の課題に拘束され、それ以外の課題での論理づけは不可とすることを意味するものではない。審査基準で「動機づけ」の一つとしてあげられている「課題の共通性」や「機能・作用の共通性」について、「共通性」とは、本願発明の課題や機能・作用と引用発明の課題や機能・作用とが共通することであるとの記述をよく見受けるが、誤解である。

「課題」に関して言えば、発明者が認識した課題に拘泥することなく、本願発明の課題とは別の課題でも論理づけが可能であることを説示する判例は数多くあり<sup>(32)</sup>、また、審査

基準でもその旨の記載が存在する<sup>(33)</sup>。米国や EPO でも同様の考え方を採る<sup>(34)</sup>。すなわち、本願発明とは異なる技術課題であっても、それに基づいて引用発明から当業者が容易に本願発明の構成にたどり着けば、本願発明に係る構成の容易想到性は成立する。もちろん、本願発明の課題と引用発明の課題が一致している場合に、その課題を以て論理づけができるのであれば、通常、論理づけの説得性が増し、少なくとも発明者の納得しやすいところとなるが、それに限定されるものではない。例えば、従来技術の構成は「A+B」という認識で発明者が、 $\alpha$  という技術課題に着目し「A+B+C」を発明した場合に、先行技術調査の結果、公知の「A+B」は見あたらずその代わりに「A+C」なる先行技術を発見し、当該先行技術「A+C」と先行技術「B」との組み合わせについて「課題の共通性」により論理づけが可能であるときには、当該課題は一般的には課題 $\alpha$ とは異なるものとなる。あるいは、「A+B」に「C」を付加することが、本願発明とは異なる、公知又は周知の技術課題 $\beta$ から見れば当業者にとって容易であり、その結果、本願発明の構成「A+B+C」となるのであれば、本願発明に係る構成の容易想到性は成立する。しかしながら、この場合にも、発明は、目的、構成、効果から総合的に判断しなければならないのであるから、構成の容易想到性は必ずしも、発明の容易想到性を意味しないことに留意すべきである<sup>(35)</sup>。引用発明どうしを組み合わせる論理づけに、本願発明における課題 $\alpha$ とは異なる課題 $\beta$ を使用した場合には、本願発明において発明者の認識する課題 $\alpha$ に対応する効果 $\alpha'$ は、その組合せに係る構成に固有の効果ではあっても、引用発明からでは認識されない効果となる。課題 $\alpha$ に対応する効果 $\alpha'$ は、課題 $\beta$ に対応する効果 $\beta'$ とは異質な効果であるから、効果の顕著性は満たされることとなる<sup>(36)</sup>。したがって、後は予測可能性の問題となり、当該課題 $\alpha$ がその発明の技術分野において周知（少なくとも公知）であるがゆえに効果 $\alpha'$ も先行技術「A+B」又は「C」から予測できる場合には、進歩性なしとする妥当性は存在するが、そのような課題が周知でも公知でもない場合に本願発明を進歩性なしとすることは、本願発明を知ったが故の後知恵による評価に該当する。偶然による発明は別として（そのときでも論理づけでは「必然」で説明しなければならない）、課題の認識のないところに、通常、効果の発見はあり得ない。また、課題 $\alpha$ が周知若しくは公知である場合でも、本願発明「A+B+C」を知ったがゆえに初めて認識できる効果のときには、上述のとおり「容易の容易」に相当し、全体としても「容易」か否かの吟味が必要となる。とりわけ、その効果が相乗効果のときには、通常、「容易」とは言えないであろう。

「機能・作用の共通性」についても、引用文献1及び引用文献2に現れる公知の機能・作用が共通することを以て動機づけができるとしているのであり、「機能・作用の共通性」の場合には、その結果として、これら引用文献の機能・作用と本願発明の機能・作用が一致するのである。「機能・作用の共通性」の場合に、本願発明の機能・作用を以て論理づけを行うことは、後知恵以外の何者でもない<sup>(37)</sup>。

## ②事後分析について

本判決では、「容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」と説示する。特許法29条2項は、特許出願前に、当業者が特許法29条1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は、そ

の発明については特許できない旨規定する。したがって、特許出願後の技術レベルや知識（以下、「後知恵」という。）に基づいて進歩性有無の判断を行うことは、この法律に違背することとなる<sup>(38)</sup>。しかしながら、出願に係る発明の進歩性の有無は、その発明を理解した後でなければ判断できない（以下、これを「事後的判断」と呼ぶ。）ことに留意すべきである。本願発明を理解した後は、後知恵による判断を避けるために、特許出願前の技術レベルや知識で判断しなければならない。後知恵、とりわけ、審理の対象となっている発明からのみ得られた知識に基づいて判断することが問題となる。換言すれば、進歩性の有無の判断は、必然的に「事後的判断」とならざるを得ないが、「後知恵」によって判断することは許されないのである<sup>(39)</sup>。後知恵による判断は、引用例記載発明を上位概念化する場合にしばしば発生する<sup>(40)</sup>。本判決でいう「事後分析」とは上述の「後知恵」を指すものと理解できる。後知恵による審理は許されないとする記述は、米国<sup>(41)</sup>にもEPO<sup>(42)</sup>にも存在するが、我が国の現行審査基準には存在しない<sup>(43)</sup>。

### ③could-would approach

本判決では、さらに、「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と説示する。

EPOでは、進歩性欠如とする場合には、当業者が、設定された客観的な課題に直面すれば、最も近い先行技術を変更若しくは適用して本発明を行うであろう（「行うことができる(could)」ではなく「行うであろう(would)」）という教唆が、全体としての先行技術中に存在していることが必要である旨を明示している（could-would approach）<sup>(44)</sup>。米国にも同旨の記載がある<sup>(45)</sup>。日本の審査基準は、「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（下線は筆者による）。」<sup>(46)</sup>と記述する。

さらに、上記判決文の文言中には「試みをしたであろう」が存在するので、米国における「試みることは自明」についても言及しておく。米国では、以前、一般的には「試みることは自明」としてはならないとしていた。KSR事件最高裁判決後は、それを緩和したが、合理的な成功の見込みの下に、選択肢の数が限られている中から選択し、それを試みることは自明としてよいとするものであり、選択肢の数が膨大なときまで、「試みることは自明」を許容するものではない<sup>(47)</sup>。この点、日本の審査基準が、組合せに係る選択肢の数を考慮することなく「技術分野の関連性」があれば動機づけが可能とすることには問題がある<sup>(48)</sup>。技術分野が同一であっても、当該選択肢の数が膨大なところ、その中から特定のものを選択し組み合わせたら良い結果が得られた発明が、全て、「阻害要因がない限り当業者が容易になし得る」<sup>(49)</sup>発明であるとは限らない。

また、上記判決文中には「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」が存在する。この「示唆等」に関しては、必ずしも引用例献に明示的に記載されている必要はなく、出願時の技術水準から導き出せるものでもよいとされている。このことは日本では動機づけの一つとして、「課題の共通性」があるが、当該課題は、「自明の課題」あるいは「容易に着想しうる課題」でもよく<sup>(50)</sup>、また、

EPO では客観的な課題としている<sup>(51)</sup>。米国でも「当業者が一般に利用可能な知識、確立された科学原理、」でもよいとしている<sup>(52)</sup>。KSR 事件では、CAFC は、示唆等が引用発明に係る文献に示されておらず「自明」とは言えないと判示したのに対して、最高裁では、当該示唆は必ずしも引用発明に係る文献に記載されている必要はなく、また、往々にして、技術ではなく市場の要求が設計の方向を決めることがあるとして、CAFC 判決を破棄している。

## (2) 本件事例への当て嵌め

本事例では、引用発明の課題は「接続部の信頼性が高くかつ汎用溶剤により容易に補修可能な接着組成物を提供する」ことでありるところ、本願補正発明の課題も「接続部の信頼性が高く、かつ汎用溶剤により短時間で容易に補修可能な回路用接続部材を提供する」であり、両者は一致している。

一般に、種々の課題が絡み合っており特にそれらが相反する技術分野においては、それら課題の達成度合いのバランスが問題となるが、一方の課題の達成度合いを良くすれば他の課題の達成度合いが悪くなることは技術常識であるところ、特定の課題につきより良い達成度が要求される用途に供するために、それらの課題の中から特定の課題に着目し、他の課題の達成度を犠牲にしても当該特定の課題の達成度を更に良くしようと試みることは、当業者<sup>(53)</sup>が通常行う創作活動である。

判決では「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……ものと認められる。……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）……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。」とするが、耐熱性が劣るということは接続信頼性の悪化に通じるところ、上述のとおり、一方の課題の達成度を犠牲にしても他の課題の達成度の向上を図ることは、当業者がよく行うところである。接続信頼性の評価尺度として、本願補正発明でも引用発明でも「85°C85%RH-500h後の接続抵抗値」を用いているが、測定に使用されているフレキシブル回路板のライン幅や厚み等の測定条件が両発明で異なるので、本願補正発明の効果が引用発明の効果に比較してどれだけ優れているかは定かではない。そのような状況の中で、本判決では、「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。」とするが、接続信頼性に関する効果に関しては若干の疑問が残る。

補修性に関しては、先行技術文献中には、「本発明で用いるアクリル樹脂は、カルボキシル基、ヒドロキシル基、及びエポキシ基から選ばれる1種以上の官能基を有するアクリル樹脂が好適であり、……これらの官能基を有するアクリルモノマの量は、0.5～7重量部が好ましく、0.7～5重量部がより好ましい。この量が少ないと、回路面への吸着性が少ないので硬化後の汎用溶剤による除去性が不足」と記載されているのであるから、通常は補修性の向上のためにはこのアクリル樹脂の選択を工夫することが、先行技術文献の延長線上にある技術といえる。引用発明の補修性はこの特定の官能基を有するアクリル樹脂に起因するところ、本願補正発明の技術的意義は、本願明細書や実施例等の記載



から判断する限り、当該アクリル樹脂を含まない回路用接続部材において、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を採用することにより接続信頼性と補修性の向上を達成したところにその本質があると理解でき、原告もそのように主張している。そうであるとすれば、当該本質から考えて本願補正発明を引用発明から容易とすることには技術的に無理があると思われる。その一方で、発明の要旨認定においては当該アクリル樹脂を含むものも許容され<sup>(54)</sup>、かつ、権利行使の観点からすればクレームに当該アクリル樹脂を含まないと明記することは憚れることは理解できる。しかしながら、そこに、本審決のような論理づけが発生する遠因を見る思いがする。本来は、特許法36条のサポート要件や実施可能要件、あるいは権利行使時におけるクレーム解釈の問題とした方がよいのかも知れない。

審決では論理づけに際し、接続信頼性と補修性の向上という課題を採用せず、別の課題である「相溶性及び接着性の向上」を取り上げている。

技術の世界は、効率性という観点から一定の方向に進歩していくとされている<sup>(55)</sup>。効率性の向上を目的とする技術の思想の創作を保護対象とする発明にあっては、ある課題に着目して、その課題を解決する、より良い手段を探求することは、当業者が当然になすところであり、そこに技術の進歩がある。そして、当該課題は必ずしも引用発明に係る文献に記載されている必要はなく、別の課題でもよいことは上で述べてきたところである。しかしながら、当業者がその課題に着目することに、ある程度の蓋然性を有していなければならないことは当然のことである。

本判決では、「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。」と説示する。判決は「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・・・」としているが、問題は「それらの要素の向上」という課題に当業者が着目する蓋然性があるか否かである。そして一般に、発明をする際に考慮すべき要素（本願補正発明でいう耐熱性、絶縁性、剛性、粘度等々）が限定少数しか存在しない場合には、当業者が特定の要素に着目し、その要素の向上を図ろうとすることの蓋然性は高いと言えるが<sup>(56)</sup>、要素が多数存在し、それら個々の要素に影響する因子が数多くありそれらが複雑に絡み合っている場合には、当業者がそれらの要素の中から特定の要素に着目する蓋然性がなければならない。そして一般に、どの因子を選択・調整すればどの要素が向上するかの機序が出願時に知られている場合は、その選択・調整を行うことは当業者にとって容易といえる。他方、一つの要素の向上に関係する因子が多数存在し、それらの因子が他の要素にも影響を与えるときには、当該選択・調整は当業者にとって容易とは言えないであろう<sup>(57)</sup>。したがって、課題の着目にも蓋然性を要求し、要素が多数存在する場合、そのことが引用発明に係る文献に記載されていないときには、他の何らかの証拠により示されていなければならないと考える。そうでなければ、本事例のように、論理づけは常に後知恵の誹りを受ける危険性が存在することとなる。このことは、特に化学関係の発明において注意しなければならないところである。

その一方で、「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存在を推認するための重要な事実になる。」<sup>(58)</sup>とされているところ、化学関連の発明においては、以前から「新規性があった、効果が主張されれば、構成の容易想到性が議論されることなく、発明の進歩性が認められる。その効果も、比較例と比較して従来技術と比較していない。」と関係者の間では囁かれ続けている。化学分野の特殊性は、一般に、この分野の発明では、判決で言う要素や選択肢が膨大でその中から旨くいくものを選択することに困難性があるとするのがその根拠であるが、他の技術分野の関係者はこれに少なからざる疑問を有しているのではないか。すなわち、化学の分野であっても、ある課題に着目すれば先ず何から始めるのかの一般的な目論見はあるはずであり、その目論見にしたがった場合には、やはり、構成の容易想到性は成立し、その場合に効果が（比較例と比較するのではなく）従来技術と比較して顕著性又は予測困難性が認められないときには発明の進歩性は欠如している<sup>(59)</sup>のではないかと……。

### (3)まとめ

本判決は、EPOのcould-would approachの考え方と相通じるものがあり、論理づけの精緻化を図る上で注目し得る判決である。日本の審査基準においても、構成の選択のみならず課題の着目をも含めてそれらの蓋然性を留意事項等で補充・言及すれば、より充実したものとなろう。そうすれば、動機づけにおける「技術分野の関連性」の適用にも一定の歯止めがかかると考える。

また、後知恵に関しては、それに基づく判断は特許法29条で禁じられていることは明らかであるが、これだけ業界から後知恵に関する記述を削除したことが批判され<sup>(60)</sup>、日本では後知恵に関する審査は許容されるとの疑念も述べられているところ、審査基準は法律の解釈につき特許庁の立場を表明するものであるから、当該記述の復活が望まれる。

- 
- (1) 相田義明「(4) 発明の進歩性」・竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」発明協会 pp. 218-219
  - (2) 高林克巳著「特許訴訟 ―その理論と実務―」発明協会（平成 3.4.30）p. 126
  - (3) 審査基準 第Ⅱ部第 2 章 2.4 及び同 2.5
  - (4) 米国特許審査便覧 Manual of Patent Examining Procedure (Rev. 5, Aug. 2006)（以下、「MPEP」と記す。）706.02 (j)
  - (5) 欧州特許審査便覧 Guidelines for Examination in the European Patent Office (June 2005)（以下、「GEEPO」と記す。） Part C-IV, 11.7
  - (6) KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR), 550 U.S. 82 USPQ2d 1385 (2007), MPEP 2141 I -III
  - (7) Graham v. John Deere 381 U.S. 1 (1966)
  - (8) MPEP 2141 I .
  - (9) MPEP 2141 III (A)-(G), MPEP 2143
  - (10) EEPO Part C-IV, 11.7
  - (11) GEEPO Part C-IV, 11.9.3
  - (12) GEEPO Part C-IV, Annex 2.2
  - (13) MPEP 2143 A.(2), MPEP 2141 V.(B)
  - (14) 審査基準 第Ⅱ部第 2 章 2.5(3)①例 2
  - (15) 渡辺温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(2)」・「パテント Vol. 58 No.4」pp. 119-125 で数多くの判決の分析・検討がなされている。
  - (16) 審査基準 第 2 部第 2 章 2.8(1)
  - (17) MPEP 2145 X.D., GEEPO Part C-IV, Annex 4.
  - (18) 早田尚高「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」・牧野利秋編「知的財産法の理論と実務 第 2 巻 特許法 [Ⅱ]」p. 405
  - (19) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説（第 13 版）」有斐閣（2001.11.30）p. 55
  - (20) 吉藤・前掲注 [19] pp. 123-124
  - (21) 例えば、審査基準 第Ⅱ部第 2 章 2.5(3)②参照。
  - (22) このことは EPO でも同様である。GEEPO Part C-IV, 11.10 参照。
  - (23) 審査基準 第Ⅱ部第 2 章 2.5(3)①
  - (24) 吉藤・前掲注 [19] pp. 123-124
  - (25) ジュリスト選書「発明 特許法セミナー(1)」有斐閣（昭和 44.2.25）p. 87（染野氏発言）
  - (26) 相田義明「(4) 発明の進歩性」・竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」発明協会 p. 225
  - (27) 長沢幸男「19 進歩性の認定―顕著な作用効果」・「特許判例百選（第 3 版）」有斐閣 p. 41
  - (28) 長沢・前掲注 [27] p. 41
  - (29) 山下和明「第 5 章 審決（決定）取消事由」・竹田稔監修「特許審決取消訴訟の実務と法理」発明協会 pp. 160-161
  - (30) 拙稿・後掲注 [40] pp. 84-88
  - (31) 山下・前掲注 [29] pp. 160-161
  - (32) 例えば、平成 12(行ケ)238「飲料用ボトル事件」では「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

るに足り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、無意味であるといえる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。）とする。ただし、至言である。

(33) 審査基準 第 II 部第 2 章 2.5 (2) ②「なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」

(34) 審査基準 第 II 部第 2 章 2.5②課題の共通性、MPEP 2144 IV.、GEEPO Part C-IV, 11.7.2

(35) この点に関しては、拙稿「進歩性判断における論理づけ — 「解決すべき課題」を中心として—」・「特許研究」工業所有権情報・研修館 特許研究室 NO. 40 (平成 17 年 9 月) pp. 58-66 を参照されたい。  
<http://www.oit.ac.jp/ip/~takashima/ronbun1.html> からも閲覧可能。

(36) 審査基準 第 II 部第 2 章 2.5(3)①

(37) 審査基準 第 II 部第 2 章 2.5(2)③では、「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とするが、前段の「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、」の記述は、結果としての共通性を意味しているとする以外に理解しがたい。その後記述する例 1 でも、引用発明 1 と引用発明 2 との作用・機能の共通性を謳っている。本願発明の作用・機能と共通することは結果論にすぎない。

(38) 「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」日本国際知的財産保護協会 (平成 19 年 3 月) pp. 38-40

(39) MPEP 2145X. A. 「自明性の判断は、ある意味で必然的に事後の理由に基づいて再構築されたものである。クレームされた発明がなされた時における当業者のレベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項から収集した知識を含まない限り、そのような再構築は正当なものである。」

(40) 拙稿「進歩性判断における後知恵についての一考察 — 引用文献記載発明の上位概念化を起点として—」・「知的財産専門研究 No. 4」大阪工業大学大学院 知的財産研究科 (2008 年 11 月) pp. 65-99 を参照されたい。  
<http://www.oit.ac.jp/ip/~takashima/ronbunkaisetu.html> からも閲覧可能。引用文献記載発明の後知恵による上位概念化とは、例えば、引用例には「タイヤ」が記載されているところ、本願発明を知った結果、引用例には「車両用走行ゴム」の発明が記載されていると認定したり、引用例には「A+B+C」の発明が記載されているところ、当該発明の本質からは「A+B」と「C」を分離・認定できないにもかかわらず、本願発明を知った結果、引用例には「A+B」の発明が記載されていると認定する場合である。

(41) MPEP 2142

(42) GEEPO Part C-IV, 11.9.2

(43) いわゆる「後知恵」に関しては、現行 (平成 12 年 12 月改訂) 審査基準には明示の記載は存在しない。それ以前の審査基準には、第 II 部第 2 章 2.9(2) に、「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、いったん原因が究明されれば解決が容易な発明の進歩性を判断するときには、原因の究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はできない。」という記載が存在していたが、改訂時に、審査基準の記載全体の統合化・簡素化を図るという名目の下で削除された経緯がある。しかしながら、だからといって日本では後知恵による審査が容認されるということではない。

---

(44) GEEPO Part C-IV, 11.7.3

(45) MPEP 2143.01 III なお、この記述は「先行技術がその結合を望ましいものとして示唆しているものでなければ、引用例を組合わせ若しくは変更できる (can) という単なる事実によっては、結果としてのその結合を自明とすることはできない。」から、KSR 事件最高裁判決後、「結果が当業者に予見可能でない限り、引用例を組合わせ若しくは変更できる (can) という単なる事実によっては、結果としてのその結合を自明とすることはできない。」に変更されている。

(46) 審査基準 第Ⅱ部第2章 2.4(1)

(47) MPEP 2141 III (E), MPEP 2143 E., 2145 X B.

(48) 渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向(機械分野)(2)」・「パテント Vol. 58 No.4」 pp. 125-126

(49) この旨の判決は多々存在する。例えば、平 15(行ケ)534「研磨ロール事件」では「主引用例、副引用例に記載された各発明が同一技術分野に属する技術であれば、当業者がそれらの技術の組合せについて検討することはたやすいことであり、この場合には、両発明の組合せに阻害要因があるなどの特別の事情がない限り、一般的には、両発明の組合せの動機付けが存在するというべきである。」とする。この種の判決に対する詳細な分析・検討は、渡部・前掲注 [48] pp. 119-125 を参照されたい。

(50) 審査基準 第Ⅱ部第2章 2.5(2)②

(51) GEEPO Part C-IV, 11.7.2

(52) MPEP 2144 I

(53) 審査基準 第Ⅱ部第2章 2.2(2) 「「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」(以下、「当業者」という。)とは、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、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、を想定したものである。なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。」

(54) 昭和 62(行ケ)3「トリグリセリドの測定方法事件」、審査基準 第Ⅱ部第2章 1.5.1(1)及び(4)

(55) 田村善之「知的財産法(第4版)」有斐閣(2006.5.10) p. 399

(56) MPEP 2141 III (E), MPEP 2143 E.

(57) MPEP 2145 X. B.は、「先行技術がどのパラメータが臨界的なものであるかとか、多数の選択肢のうちどれがうまくいくかを示していないときに、全てのパラメータを変化させることや多数の選択肢の全てを試みることを、「試みることは自明」とする」ことや、「クレームされた発明の特定の形態に関し先行技術が一般的なガイドラインやその達成方法のみを示しているときに、期待の持てる実験領域についての普遍的な手がかりや新しい技術を開発することを、「試みることは自明」とする」ことは、誤りである旨記述する。

(58) 審査基準 第Ⅱ部第2章 2.5(3)①

(59) これに沿う判決として、平成 18(行ケ)10271「タキキニン受容体拮抗化合物事件」がある。

(60) 例えば、AIPPI(2006) Vol. 51 No. 5 pp. 283-284