

進歩性判断における「容易の容易」について

付 属 資 料

論文提要內容：

本篇論文係以東京智慧財產高等法院平成 14 年（行々）第 259 號審定取消請求訴願為題材，對其中進步性判斷的妥當性進行檢討。

「緒論」係對專利法第 29 條第 2 款的立法旨趣以及「容易的容易」進行說明。

第壹章係整理本事件當事者及事件經過。

第貳章係敘述本件發明、主引用發明以及副引用發明。接著，說明本判決所認定之本件發明以及主引用發明之間的相同點和相異點。

第參章係引用主要爭論點之「爭論點 1：相異點 1 之容易想到性」以及「爭論點 2：相異點 2 之容易想到性」，並敘述其概要。

第肆章中係針對第參章所引用之兩個主要爭論點，整理出本篇論文之論點。分別從：第一節中法院在判斷爭論點 1（引用例 1 所記載之發明之外部連接端子並非如本件發明般呈現「板狀」）時，使用之「從引用例 4 中僅抽出『板狀且朝相對兩面伸出之外部連接端子』部分」理論的妥當性；第二節中，法院在判斷爭論點 2（引用例 1 不具備外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為「約略其中一邊全長」，且「朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸」之本件發明構造）時，是否落入所謂「容易的容易」的陷阱；以及第三節中，「效果主張」的適當性等三個論點來考察本判決，並對該判決之妥當性進行討論。

在第一節中，對「從引用例 4 中僅抽出『板狀且朝相對兩面伸出之外部連接端子』部分」的妥當性進行討論。並從「僅抽出構造一部份之上位概念化的可否」的角度，以只有在（1）具有「可以抽出性」且（2）具有「抽出顯而易見性」時，該被抽出之發明可作為判斷進步性之基礎的出發點展開檢討。

在第二節中，利用從審查基準以及至今為止的判例所歸納出的結論：「『容易的容易』是否為『整體亦很容易』，必須由『在主引用例（眾所皆知/顯而易見的技術）中使用副引用例等記載之技術事項（+眾所皆知/顯而易見的技術）是否容易』來進行判斷」，檢討判決中「對當業者來說，在引用例 1 中使用板狀外部連接端子，且將該端子分別從電阻之相對兩面伸出之構造，是容易想到的」的判斷是否為「容易的容易」。

本件判決之進步性判斷，乍看之下係「容易的容易的容易的容易」之 4 層構造，但經過分析後，事實上係在一個容易再加上「增加板狀外部連接端子的寬度」的技術手段，進行了重疊兩個「容易」，也就是所謂的兩段理論建構。也就是說，前述理論建構雖然以「容易的容易」為理由，但由於「整體亦很容易」之必要理由及證據並不充分即判斷為無進步性，實為說明不完全之判決。

在第三節中，討論「效果主張」。此節整理、介紹了在判斷進步性時，「效果主張」是否可作為判斷基準，以及在何種情況下可做為參考。另外，亦探討本件判決之判斷的妥當性。

本篇論文並非對專利無效之判決結果有異議。本篇論文之目的係藉由從審定

文及判決文中擷取出與理論建構相關之部份，並對認為有問題之處進行探討，以充實進步性判斷之相關理論。在此欲事先強調的是，本篇論文僅基於手邊現有資料進行分析並做出結論，想藉該結論對具有法理穩定性及具體妥當性，且同時兼顧所有辯論主旨之判決提出異議，無疑是不可能的，亦非本篇論文之目的。

目 錄

	頁次
緒論 -----	5
第一節 日本專利法第 29 條第 2 款之立法旨趣 -----	5
一、進步性	
(一) 進步性概要 -----	5
(二) 進步性判斷方法及注意點 -----	5
第二節 關於「容易的容易」-----	6
第壹章 事件概要	
第一節 當事者概要 -----	8
第二節 過程概要 -----	8
第貳章 本件發明與引用發明 -----	9
第一節 本件發明與引用發明	
一、本件發明 -----	9
二、引用例 1 -----	9
三、引用例 2 -----	10
四、引用例 3 -----	11
五、引用例 4 -----	11
第二節 相同點與相異點	
一、本件發明與引用例 1 之相同點 -----	12
二、本件發明與引用例 1 之相異點 -----	12
第參章 爭論點概要 -----	13
第一節 爭論點 1：相異點 1 之容易想到性	
一、審定記載事項 -----	13
二、審定取消請求人 Y 的主張 -----	13
三、審定取消被請求人 X 的主張 -----	14
四、法院的判斷 -----	15
第二節 爭論點 2：相異點 2 之容易想到性	
一、審定記載事項 -----	16
二、審定取消請求人 Y 的主張 -----	17
三、審定取消被請求人 X 的主張 -----	17
四、法院的判斷 -----	18
第肆章 考察 -----	20

第一節 關於爭論點 1	
一、 從引用例 4 中僅抽出「呈板狀且朝相對兩面伸出之外部連接端子」的 妥當性 -----	20
二、 私見 -----	20
第二節 關於爭論點 2	
一、 「容易的容易」 -----	21
二、 審查基準與至今為止的判例 -----	23
(一)在審查實務中針對後見之明的規定 -----	23
(二)至今為止的判例 -----	24
1.小結 -----	33
三、 私見 -----	34
第二節 效果主張	
一、 本事件之法院的判斷 -----	37
二、 至今為止之判例及審查基準 -----	38
(一)至今為止的判例 -----	38
1.小結 -----	39
(二)審查基準 -----	40
(三)重視構造的立場 -----	40
(四)參考效果之場合 -----	41
三、 私見 -----	42
結論 -----	45
謝辭 -----	46
參考文獻 -----	47

緒論

第一節 日本專利法第29條第2款之立法旨趣

日本專利制度之目的在於「透過保護及利用發明，以獎勵發明，進而促進產業發展」(日本專利法第1條)。即，日本專利法之目的在於獎勵技術思想中優秀之技術思想，以藉由飛躍性的進步促進產業蓬勃。但是，若給予不具進步性之發明專利權，則會導致獨占權胡亂林立，反而阻礙產業發展。

日本專利法第29條規定有作為專利要件之產業利用性(utility)、新穎性(non-obviousness)及進步性(novelty)。

一、進步性

(一)進步性概要

日本專利法第29條第2款明記著「申請專利之前，具備該發明所屬技術領域的普通知識者，依據記載於前款各號中之發明，容易實現其發明時，不拘同款的規定為何，對其發明不能給予專利。」也就是說，已申請專利之發明的技術內容單是非眾所眾所皆知、非公開實施、及未刊載於公開刊物上是不足以獲得專利的，在該發明所屬技術領域的技術者不易由習知技術想出該發明時，才具備獲得專利之資格。即，發明必須具有創作困難性或欲解決之課題之困難性¹。由於若給予一般的技術者容易發明之物專利權，不但無法促進技術進步，反而對其造成阻礙，因此日本專利法第29條第2款的立法旨趣係將該種發明自給予專利之對象排除。

(二)進步性判斷方法及注意點

根據日本專利局所編「專利新式樣審查基準(日文名稱：「特許・實用新案審查基準」，以下簡稱「審查基準」)」，判斷進步性時，除了確實掌握該申請專利發明所屬技術領域在該發明提出專利申請時的技術水準之外，更必須經常考慮當業者(熟習該項技術者，person ordinarily skilled in the art)習性，研判能否進行當業者可基於引用發明容易地想到申請專利範圍之請求項的理論建構²。

具體而言，「在認定請求項所記載發明以及引用發明(一或者多數)後，選擇最適合用於理論建構之一個引用發明。在比對請求項所記載發明以及該引用發明，找出請求項所記載發明的發明特定事項與引用發明之特定事項的相同點/相異點後，從該引用發明與其他引用發明(亦包含眾所皆知/慣用技術)內容、以及技術常識來試著進行否定請求項所記載發明之進步性的理論建構。可從各種觀點以及廣泛的觀點來進行理論建構。舉例而言，可探討請求項所記載發明是否僅為引用發明中最適合材料之選擇、變換設計或單純的組合引用發明，或是檢討引用發

¹ 竹田和彦 (2006)「特許の知識 (第8版)」ダイヤモンド社 p.134

² 「審查基準」第Ⅱ部第2章新規性・進步性『2.4 進步性判断の基本的な考え方 (1)』

明的內容是否含有可作為發明請求項所記載發明之動機。另外，在可從說明書等記載明確地掌握較引用發明有利之效果時，將其視為推斷進步性存在之有利事實並做為判斷參考。結果，在可構築出理論建構時可否定請求項所記載發明之進步性，而在無法構築出理論建構時則不可否定其進步性。」³

理論建構可從各種觀點以及廣泛的觀點來進行。審查基準中有以下具體例⁴：

- (1) 最適合材料之選擇/變換設計、單純的組合
 - ① 最適合材料之選擇/變換設計等
 - ② 單純的組合
- (2) 可作為動機之內容
 - ① 技術領域相關性
 - ② 課題共通性
 - ③ 作用、功能之共通性
 - ④ 引用發明內容之提示
- (3) 較引用發明有利之效果
 - ① 參考較引用發明有利之效果
 - ② 參考意見書(written argument)等所主張之效果
 - ③ 選擇發明之揭示
 - ④ 數值限定發明之揭示

第二節 關於「容易的容易」

在判斷日本專利法第 29 條第 2 款所規定之「容易實現其發明」時，除了如前述般比對請求項所記載發明與引用發明以找出相同點/相異點之外，可從該引用發明與其他引用發明內容、以及技術常識，來試著進行否定請求項所記載發明之進步性的理論建構。有時，會出現需要兩階段變化以克服相異點的情形。由於係在第一階段的「容易」加上第二階段的「容易」，所以此種情形稱為「容易的容易」⁵。而且，有學說認為，即便各階段皆很「容易」，但是克服由此兩階段所構成之相異點很困難時，則應該判斷為有進步性。

在判斷進步性時，原則上，係基於該申請專利發明所屬技術領域在該發明提出專利申請時的技術水準來進行判斷。因此，從各假想階段開始推量技術水準進行判斷，是不符合前述原則的。但是，進步性判斷係關於提出專利申請時「該發明對當業者而言是否容易」這種當業者主觀的事項，而且因為各種原因，很難找出普遍並體系化之規範。也就是說，進步性判斷係根據審查官、法官等的知識及經驗進行之價值判斷，即所謂主觀裁量。當然，主觀裁量並非恣意裁量，而是具有客觀妥當性的裁量⁶。但是，「裁量者係同時看到問題和解答，就好像看到已解

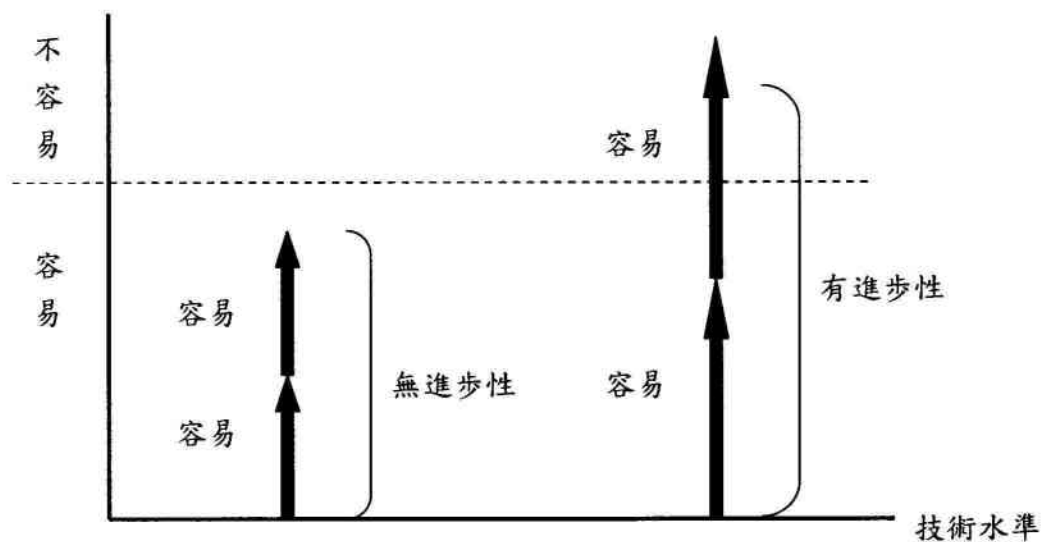
³ 「審查基準」第Ⅱ部第 2 章新規性・進步性『2.4 進步性判断の基本的な考え方 (2)』

⁴ 「審查基準」第Ⅱ部第 2 章新規性・進步性『2.5 論理づけの具体例』

⁵ 深沢正志 (2005) 「いわゆる「容易の容易」が問題となった事例」『特技懇』第 239 号 p.86

⁶ 吉藤幸朔／著 熊谷健一／補訂 (1998) 「特許法概説 (第 13 版)」有斐閣 p.112

開手法之魔術一樣，完全不會覺得感動。所以，往往會否定發明之進步性。」⁷這段話可謂清楚指出審查官易犯之錯誤。



以下，對問題點為「容易的容易」之一事件進行檢討。

⁷ 三根繁太 (1955) 「特許庁の思い出」『特許制度七十年史』社団法人發明協會 p.514

第壹章 事件概要

第一節 當事者概要

當事者 X 係名稱為「金屬箔電阻器」之專利第 1623720 號專利(1986 年 5 月 6 日申請，1991 年 11 月 18 日設定登錄。專利請求項為 1 項。又，登錄後，藉由後述「本件訂正」訂正了請求項以及其相關發明詳細說明記載內容。以下稱為「本件專利」)的專利權者。

另一方當事者 Y 係電阻、電容器等電子零件相關製造販賣商。

第二節 過程概要

當事者 Y 於 2001 年 2 月 28 日提出本件專利無效之審判請求。日本專利局為無效 2001-35083 號事件。在審理過程中，當事者 X 於 2001 年 6 月 18 日提出包括對請求項文言的訂正請求(以下稱為「本件訂正」)。審理的結果，日本專利局在 2002 年 4 月 11 日作出「訂正承認。本件審判請求不成立」之結論。

對此，Y 對東京高等法院提出該結論之要求(東京高裁 H14 (行ケ) 第 259 號)。結果，東京高等法院於 2004 年 6 月 22 日以「本件發明之進步性判斷有誤」為由，下達取消審定結果之判決。

第貳章 本件發明與引用發明

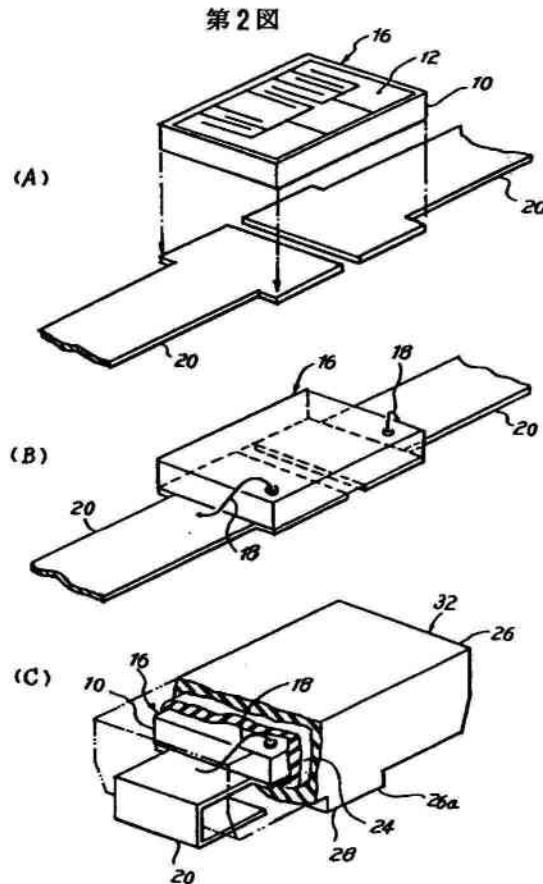
第一節 本件發明與引用發明

一、本件發明

「金屬箔電阻，係以樹脂外包一側面與前述金屬箔電阻黏著之絕緣性基板者，其特徵在於具有：

複數板狀外部連接端子，係一端以約略位於前述外包樹脂內前述絕緣性基板之另一側面其中一邊全長與前述另一側面密切接著，且另一端朝著與前述其中一邊垂直相交之方向延伸至前述外包樹脂外者；及

導線，係於前述外包樹脂內連結前述金屬箔電阻與前述外部連接端子者。」
(判決註：底線處為本件訂正請求之附加訂正部分)。



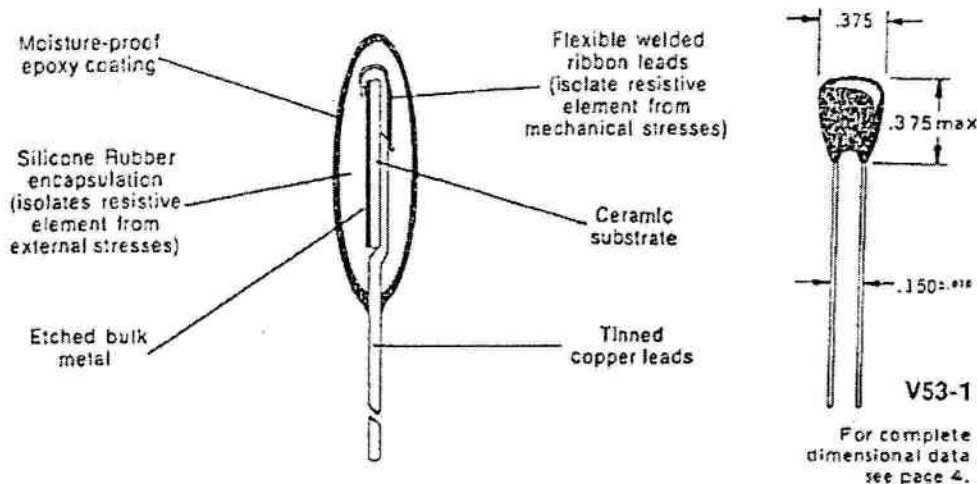
第 1 圖 本件發明金屬箔電阻之分解透視圖

【元件說明】10：基板，12：電阻，16：電阻晶片，18：導線，20：外部連接端子，24：橡膠系樹脂，26：外包樹脂，28：凸部，32：電阻

二、引用例 1 「BULLETIN R-700b VISHAY V & M53/55 SERIES BULK METAL™ VALUE ENGINEERED PRECISION RESISTORS」(甲第 1 號證據)」

引用例 1 之第 3 頁上段中央及右欄「V SERIES」標題下，記載及揭示有由以下形狀與構造所形成之物。

- (a)防溼用電鍍環氧樹脂 (Moisture-proof epoxy coating)
- (b)聚矽氧橡膠封包材 (Silicone Rubber encapsulation)
- (c)經蝕刻處理所形成之 Bulk Metal[®] (Etched bulk metal)
- (d)已接合之彈性細線 (Flexible welded ribbon leads)
- (e)陶瓷基板 (Ceramic substrate)
- (f)鍍錫銅導線 (Tinned copper leads)



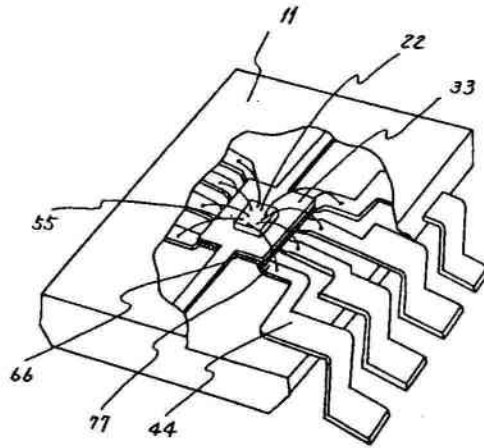
第 2 圖 本件發明金屬箔電阻之分解透視圖

另外，在引用例 1 之第 2 頁第 2 段第 8~10 行，記載有可使用與半導體相同之技術製造引用例 1 之電阻。

三、引用例 2 (特開昭 59-200448 號公報)(甲第 2 號證據)

引用例 2 第 1 頁左欄第 17 航~右欄第 15 行中，關於與本件發明屬於相同技術領域之樹脂封包型半導體裝置，揭示有「樹脂封包之裝置內部發熱的散熱途徑，有經由伸出外部導線之散熱途徑，以及不經由伸出外部導線而透過封包樹脂朝外部散熱之途徑。但是，因為封包樹脂傳熱較伸出外部導線差，所以主要以經由伸出外部導線之散熱途徑為主」等記載。

從第 3 圖可看出伸出外部導線 44 為較寬之板狀構件。



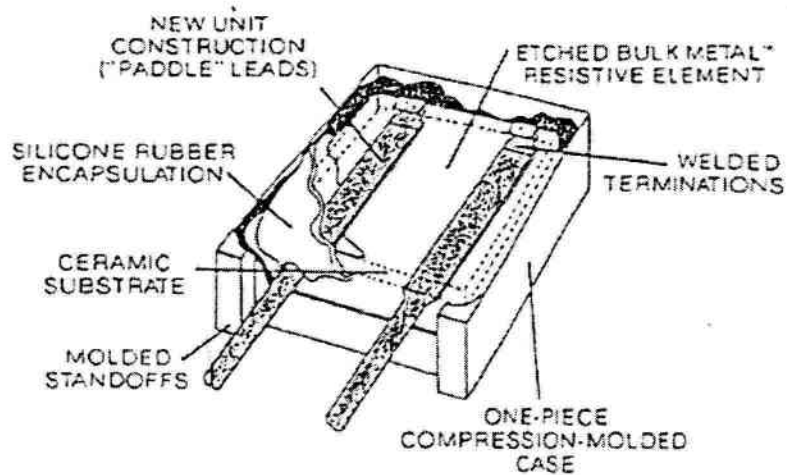
第 3 圖

第 3 圖 引用例 2 之內部透視圖

【元件說明】 11：封包樹脂，22：片狀元件，33：金屬板，44：伸出外部導線，
55：接線，66：絕緣性基板，77：絕緣體與伸出外部導線之接著板

四、引用例 3 「BULLETIN R-800A Announcing VISHAY's new "Super-S" precision resistor -Model S102C」(甲第 3 號證據)」

引用例 3 之發明為與引用例 1 相同構造之片狀電阻。但是，使用較寬之外部連接端子。



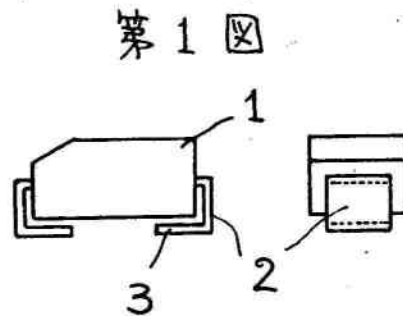
第 4 圖 引用例 3 之內部透視圖

五、引用例 4 (特開昭 47-14317 號公報)(甲第 7 號證據)

第 1 圖揭示有寬度略小於片狀電子零件 1 之一邊的端子 2。並且，第 1 圖中亦可看出端子 2 朝相對於片狀電子零件 1 之一邊垂直相交的方向延伸。

另外，從第 1 頁第 13 行～第 2 頁第 5 行以及第 1 圖可得知，使用板狀端子

2 取代導線端子。又，圖中亦顯示該板狀端子 2 為平板狀，且從零件之相對兩端伸出。



第 5 圖 引用例 2 之內部透視圖

【元件說明】1：片狀電子零件，2：板狀端子，3：端子前端

第二節 相同點與相異點

一、本件發明與引用例 1 之相同點

「金屬箔電阻，係以樹脂外包一側面與前述金屬箔電阻黏著之絕緣性基板者，且特徵在於具有：複數外部連接端子，其一端與位於前述外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著，且另一端延伸至前述外包樹脂外；及，導線，係於前述外包樹脂內連結前述金屬箔電阻與前述外部連接端子。」

二、本件發明與引用例 1 之相異點

- 相異點 1：引用例 1 記載之發明的外部連接端子並非本件發明般呈「板狀」。
- 相異點 2：引用例 1 中，未具備外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為「約略其中一邊全長」，且「朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸」之本件發明構造。

第參章 爭論點概要

第一節 爭論點1：相異點1之容易想到性

一、審定記載事項

A)「甲第1號證據記載之發明的外部連接端子並非本件發明般呈『板狀』，且未具備外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為『約略其中一邊全長』，且『朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』之本件發明構造，亦無任何提示或記載。」(審定第20頁倒數第4行～第21頁第1行)

B)「甲第2號證據之半導體裝置的伸出外部導線44雖然為較接線55寬之板狀構件，在將甲第2號證據記載之技術使用於甲第1號證據記載之發明時，就算可於甲第1號證據記載之發明導出將外部連接端子板狀化的手法，卻無法導出外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為『約略其中一邊全長』，且『朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』之本件發明構造。」(審定第21頁第2行～第9行)

C)因此，本件發明並非對當業者容易之發明，並不符合日本專利法第29條第2款的規定。

二、審定取消請求人Y的主張

A)「甲第1號證之發明與具備『一端與位於前述外包樹脂內前述絕緣性基板之另一側面密切接著，且另一端延伸至前述外包樹脂外之複數板狀連接端子』的本件發明，除了外部連接端子為『板狀』與否外，其餘皆相同。」(審定第5頁第17行～第20行)

B)「甲第2號證據記載之發明與本件發明之唯一相異點，僅在於接著於絕緣性基板上的係僅有金屬箔電阻，還是位於金屬板上之半導體裝置(片狀元件22)。其餘本件發明構成要件皆揭示於甲第2號證據中。

其中，從甲第2號證據之第3圖可明顯看出伸出外部導線44並非如甲第1號證據般為圓棒狀線材，而係較為寬幅之板狀構件。相較於電性連結半導體裝置之片狀元件22與伸出外部導線44之接線55，該板狀伸出外部導線44為很寬之構件。」(審定第6頁第36行～第7頁第6行)

C)「在甲第7號證據中，……記載有『直接安裝於混合積體電路等印刷電路基板之電容器、電阻等電子零件，為了適合表面連接多使用板狀端子2取代導線』的內容。……『一般而言，該等板狀端子2的金屬導熱性優良，透過板狀端子，可輕易地將電子零件安裝於印刷配線板上時產生之焊接熱能傳導致電子零件本體』。」(審定第8頁第23行～第29行)

D)「……甲第1號證據中揭示有所有本件發明構成要件，除了外部連接端子為『板狀』以外。而且，甲第2號證據中揭示有將作為樹脂封包型半導體裝置外

部連接端子之伸出外部導線板狀化的發明。又，與本件發明相同，甲第2號證據之『板狀』外部連接端子係接著於與位於絕緣性基板之元件相對之側面，並由樹脂封包。如此一來，可得到與本件發明完全相同之『元件發熱係通過絕緣性基板從外部連接端子散發至外部』的作用效果。」(審定第8頁第39行～第9頁第7行)

E)「甲第1號證據以及甲第2號證據所記載之發明……即使有著金屬箔電阻與半導體裝置之差異，但兩者皆為樹脂封包型電子零件……具有該技術領域之普通知識者可輕易地以甲第2號證據所記載之發明為基礎，想到將甲第1號證據記載之金屬箔電阻的外部連接端子板狀化。尤其是，甲第1號證據及甲第2號證據，皆為將外部連接端子接著於與位於絕緣性基板之元件相對之側面，再利用接線電性連結電子零件與外部連接端子，然後進行樹脂封包之發明。兩者可使用幾乎相同之製造過程及製造設備，設計開發之相關技術者亦相同。……可相互使用同樣技術的情形下，於一方的電子零件內使用另一方的電子零件外部連接端子，這種技術轉用是慣用且眾所皆知的事實。」(審定第9頁4-b「技術領域共通性」)

F)「由於甲第1號證據……中，記載並提示可使用與半導體相同之技術製造電阻，所以，可清楚知道，在製造甲第1號證據之金屬箔電阻時，使用甲第2號證據之半導體裝置的技術，對當業者而言是極為容易的。」(審定第9頁4-c「存在對組合之提示」)

G)「本件專利發明的目的係提供一種即使以樹脂外包電阻及基板，電阻及基板之散熱性仍良好，可抑制因電阻本身發熱造成之電阻值變化，在各種使用條件下仍具有高精度之金屬箔電阻。

但是，在外部連接端子為金屬製，且端部露出至外部時，利用外部連接端子散發經樹脂封包之電子零件內部所產生的熱係理所當然……可謂眾所皆知的技術。……經由絕緣性基板將電子零件產生的熱從外部連接端子散發出去的想法，在本件專利發明提出專利申請時已為眾所皆知之技術。又，藉由將外部連接端子板狀化等擴大金屬製零件表面積，提高散熱效果，亦為眾所皆知的技術。……而且，這種利用外部連接端子進行電子零件散熱的方法，在與本件發明以及甲第1號證據發明相同技術領域之電阻亦廣為人知，並不僅限於半導體裝置。……如上所述，經由絕緣性基板將電子零件產生的熱從外部連接端子散發出去之課題的解決方法，在本件發明提出專利申請前即為人所知。因此，本件發明之使甲第1號證據金屬箔電阻的外部連接端子呈『板狀』的構造，……沒有任何困難性可言。」(審定第9頁4-d「應解決課題與該解決方法之眾所皆知性」)

三、審定取消被請求人 X 的主張

A)「……本件專利發明對象之『金屬箔電阻』，係透過『使基板之線膨脹係數與電阻之電阻溫度係數相合』，利用基板之線膨脹對電阻施加應力，抵銷電阻值溫度變化……一般來說電阻溫度係數非常小，僅數 ppm/°C 左右。另外，在普通表面組裝型的固定電阻值下，電阻溫度係數為數 100ppm/°C 左右。

如前所述，本件專利發明之金屬箔電阻係需要極高精度之超精密電阻，因此電阻自身發熱所產生之溫度變化會造成問題。相對於此，從前之精度低的電阻部具有這種因溫度變化造成電阻值變化的問題，所以根本不會產生冷卻電阻的技術思想。」(審定第16頁第28行～第39行)

B)「本件專利發明係極小之表面組裝型金屬箔電阻，……隨著此種微小零件之外型尺寸變小，表面積亦會顯著減少。因此，表面散熱面積亦縮小。在用樹脂封包電阻的情況下，表面散熱會更加惡劣。

如前所述，本件發明係用以解決提高散熱性這種經樹脂封包之極小超精密電阻特有的問題。因此，本件發明係將導線板狀化，並儘可能以最大面積與絕緣性基板貼合，使熱可經由該板狀導線導出至外部。」(審定第17頁第1行～第10行)

C)「甲第2、4、5、6、8、9號證據皆為『半導體裝置』之相關封裝。雖然在甲第7號證據中舉出電容器與電阻作為『片狀零件』，……但是該發明係將導線變細使熱不易進入零件內，以避免電鍍的熱傷害片狀零件內部裝置，並非將電阻裝置的熱引導至外部。」(審定第17頁第11行～第15行)

D)「……從該等甲號證據可得知從以前開始，散熱即為半導體裝置之重要問題，但令人意外地，從該等甲號證據中可清楚知道，在經樹脂封包之表面組裝型超精密電阻中，散熱並不構成問題。」(審定第17頁第16行～第19行)

四、法院的判斷

A)甲第7號證據中有下列記載：

「本考案係關於經改良合成樹脂覆膜模鑄片狀電子零件之導出電極用端子者。如第1圖所示，直接安裝於混合積體電路等印刷電路基板之電容器、電阻等電子零件，為了適合表面連接多使用板狀端子2取代導線。

該板狀端子2呈平板狀，一般從零件相對兩面伸出。如第1圖所示，為了接近本體底面，端子2先端，即與基板等的連接部3係被彎曲加工為匙狀(L狀)。」(甲第7號證據第1頁13行目～第2頁5行目)

「……為了避免從端子(判決註：板狀端子2)導熱，可使端子變細，或縮小若干。但是，變細後會產生製造電子零件時，將零件裝置裝配、接觸於端子容易變得不安定不完全，而且將電子零件安裝於印刷配線基板時不易對準位置，還有安裝於基板後端子強度不足等新的缺點。」(甲第7號證據第3頁第11行目～第18行目)

B)「如前所述，在片狀電子零件中，外部連接端子呈某種程度板狀並從同零件相對兩面伸出，且該端子前端折彎為匙狀(L狀)以接近本體底面的構造為眾所皆知的。而且，可知道這種構造具有可簡單地將片狀電子零件穩定確實地與印刷基板等連接的效果。

因此，在把外部連接端子之外部突出端折彎為匙狀(L狀)以接近本體底面，使片狀電子零件穩定確實地安裝於印刷基板的前提下，將前述眾所皆知技術使用

於同樣為片狀電子零件之引用例 1，使外部連接端子呈板狀的構造可謂當業者容易想到之發明。」

C)「甲第 7 號證據係片狀電子零件，……以固體電解電容器做為該發明之具體例。如被告所述，並未具體記載本件發明之黏貼有絕緣性基板的片狀電子零件。

但是，從甲第 7 號證據抽出且使用於引用例 1 的是將外部連接端子板狀化的部份。而且，甲第 7 號證據之該部分構造本身具有意義，可獨立解讀並抽出使用。又，更具備適合引用例 1 之片狀電阻使用之特性(穩定安裝於基板)。」

D)「在引用例 1 中，將其棒狀外部連接端子板狀化並無任何困難。更有甚者，因為在與引用例 1 相同構造之引用例 3 電阻中，其外部連接端子係『NEW UNIT CONSTRUCTION ("PADDLE LEADS")(寬幅導線)』，所以將引用例 1 之外部連接端子板狀化是可能的。」

第二節 爭論點 2：相異點 2 之容易想到性

一、審定記載事項

A)「甲第 1 號證據記載之發明中，……並無外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為『約略其中一邊全長』，且『朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』之本件發明構造，亦無任何提示或記載。」(審定第 20 頁倒數第 36 行～第 21 頁第 1 行)

B)「甲第 2 號證據係有關於半導體裝置，……將甲第 2 號證據記載之技術使用於甲第 1 號證據記載之發明時，就算可於甲第 1 號證據記載之發明導出將外部連接端子板狀化的手法，卻無法導出外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為『約略其中一邊全長』，且『朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』之本件發明構造。」(審定第 21 頁第 2 行～第 9 行)

C)「在甲第 3 號證據～甲第 6 號證據中，雖然揭示有樹脂封包型電子零件多從外部連接端子散熱的內容，但是並無外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為『約略其中一邊全長』，且『朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』之本件發明構造，亦無任何提示或記載。」(審定第 21 頁第 10 行～第 14 行)

D)「在甲第 7 號證據～甲第 9 號證據中，雖然揭示有外部連接端子表面積越大散熱效果越高的內容，但是並無外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為『約略其中一邊全長』，且『朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』之本件發明構造，亦無任何提示或記載。」(審定第 21 頁第 15 行～第 19 行)

E)「甲第 10、11 號證據中，係請求人作為甲第 1 號證據之補充所提出的，其技術內容與甲第 1 號證據所記載與揭示內容實質相同，並無外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為『約略其中一邊全長』，且『朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』之本件發明構造，亦無任何

提示或記載。」(審定第 21 頁第 20 行~第 25 行)

F)「就算將甲第 1 號證據記載之發明與甲第 2 號證據~甲第 9 號證據組合，導出將甲第 1 號證據記載之發明之外部連接端子板狀化的技術，亦無法導出外部連接端子之一端與外包樹脂內絕緣性基板之另一側面密切接著的寬度為『約略其中一邊全長』，且『朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』之本件發明構造。」(審定第 21 頁第 26 行~第 31 行)

G)「因此，對當業者而言，無法基於甲第 1 號證據~甲第 9 號證據記載之發明輕易想到本件發明，本件發明之專利並未違反日本專利法第 29 條第 2 款。」(審定第 21 頁第 33 行~第 22 頁第 2 行)

二、審定取消請求人 Y 的主張

A)「從甲第 7 號公報內容『為了避免從端子(判決註：板狀端子 2)導熱，可使端子變細，或縮小若干。但是，變細後會產生製造電子零件時，將零件裝置裝配、接觸於端子容易變得不安定不完全，而且將電子零件安裝於印刷配線基板時不易對準位置，還有安裝於基板後端子強度不足等新的缺點。』(甲第 7 號證據第 3 頁第 11 行~第 18 行)可明顯得知，甲第 7 號發明端子 2 的寬度被要求要寬。

另一方面，絕緣性基板係被封包於模鑄樹脂內部之構件，其寬度當然小於模鑄樹脂(甲第 1 號證據至第 4 號證據、甲第 10 號證據、甲第 11 號證據)。

因此，在甲第 7 號發明中，在以樹脂模鑄封包黏貼有金屬箔電阻之絕緣性基板時，該端子 2 之寬度為足以黏貼橫跨絕緣性基板一邊全長的寬度。」

B)「從甲第 7 號發明之第 1 圖至第 3 圖中，可看出端子 2 朝相對於絕緣性基板一邊垂直相交的方向延伸。」

C)「被告主張甲第 7 號發明係關於固體電解電容器，與本件發明之片狀電阻不同。可是，甲第 7 號發明係關於固體電解電容器，但並未僅限於固體電解電容器。」

三、審定取消被請求人 X 之主張

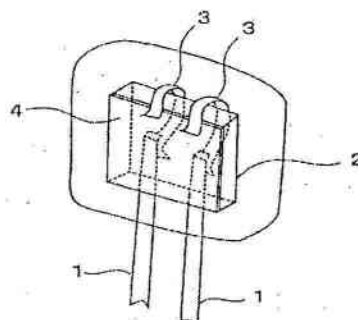
A)「甲第 7 號公報揭示有作為實施例之固體電解電容器，具體而言，揭示有燒結型固體鉭電容器。

此種電容器之構造係將鉭線(陽極)從鉭燒結體一端放入，並電鍍燒結體之另一端側及其外圍作為陰極。此外，不具有本件發明之絕緣性基板。又，因為從燒結體延伸至外面之陽極為線狀，所以亦不具有黏貼橫跨絕緣性基板一邊之約全長的複數板狀外部端子。」

B)「增加板狀外部連接端子與絕緣性基板接觸面積的方法，不僅有將前者以約為後者一邊全長之寬度進行黏貼，亦有將外部連接端子朝絕緣性基板長方向增長的方法。舉例而言，亦有人想到，若組合引用例 1 及引用例 2，則外部連接端子寬度僅為絕緣性基板一邊的一半長度而已。」

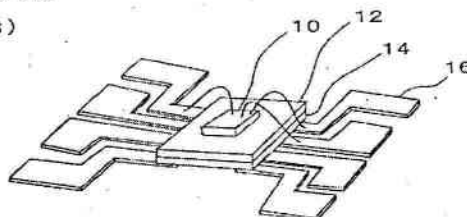
甲第1号証

(A)



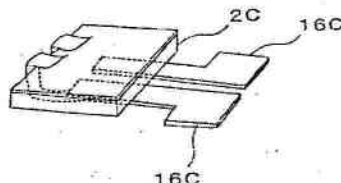
甲第2号証

(B)



甲第1号証+甲第2号証

(C)



第6圖 判決附件6

C)「甲第7號公報中並未記載以約略絕緣性基板一邊長度的寬度黏貼之外部連接端子。」

在引用例1、甲第2號公報、甲第3號文獻、甲第4號公報至甲第6號公報、甲第8號公報及甲第9號公報中，亦沒有記載或提示前述構造(亦沒有記載或提示外部連接端子朝著與其所黏貼之絕緣性基板一邊垂直相交方向延伸的構造)。」

D)「為了從引用例1想到本件發明，必須經過使用板狀外部連接端子，並擴大外部連接端子的寬度，這兩種變化。這兩種變化皆不易想到，且一次想到這兩種變化更是困難。」

四、法院之判斷

A)「在甲第7號公報中，有『……為了避免從端子(判決註：板狀端子2)導熱，可使端子變細，或縮小若干』(甲第7號證據第3頁第11行~第13行)的記載內容，指出板狀端子寬度與導熱之關係，並揭示有若加寬板狀端子寬度，則利用板狀端子之導熱效率會增加。」

B)「甲第3號證據係與引用例1相同之片狀電阻(但如前所述，採用幅寬較寬(PADDLE)之外部連接端子)，甲第3號發明之特徵為……透過使用寬幅導線可較有效率地散熱，亦可提高耐熱性。」

C)「在甲第 2 號公報中，有『本發明之半導體裝置係將導熱良好之絕緣性基板黏貼於金屬板半導體裝置之相對面，再將各伸出外部導線前端裝配於絕緣性基板。透過此種構造，可不經封包樹脂便將熱散發至外部，亦可減少過度熱阻。』(甲第 2 號證據第 2 頁左欄第 2 行~第 8 行)的內容。」

D)「從前述甲第 2 號公報、甲第 3 號文獻以及甲第 7 號公報可得知，黏貼於導熱良好絕緣性基板之導線(引用例 1 之『Tinned copper lead』，等於本件發明之外部連接端子)可提高散熱效果，且導線寬度越寬散熱效果越高的技術，在本件發明提出專利申請時已眾所皆知。而且，一般認為，在與引用例 1 相同構造，且用寬幅導線取代棒狀導線的甲第 3 號發明中，前述散熱效果可產生適合甲第 3 號發明的性質(高耐熱性、負載生命特性)。」

E)「如前所述，對當業者而言，在引用發明 1 中使用板狀連接端子，且端子分別從片狀電阻之相對兩面伸出的構造是很容易想到的。而且，在使用這種構造時，為了儘量以大面積與絕緣性基板黏合，而將板狀外部連接端子寬度增加至與絕緣性基板之一邊全長的方法，是提升散熱方法中最基本的一種，應為當業者容易想到的設計事項(從接觸面積的觀點來看，寬度超過絕緣性基板之一邊全長係無意義的，反而有礙零件小型化)。又，在這種情況下，外部連接端子朝與絕緣性基板一邊垂直相交之方向延伸的構造，係極為自然的。」

F)「如被告所述，確實，增加絕緣性基板與外部連接端子之接觸面積的方法，舉例而言，有將外部連接端子之長度，並非寬度增加至約絕緣性基板一邊全長的方法。但是，即使存在複數可行方法，很明顯地，前述相異點 2 之構造係該等複數方法中最基本的一種……所以對當業者來說，使用該構造僅為一種容易想到的設計事項……。」

G)「如上所述，相異點 2 之構造，即，外部連接端子以約與絕緣性基板一邊全長之寬度黏貼於絕緣性基板之另一側面，且朝著與該絕緣性基板一邊垂直相交之方向延伸之本件發明構造，在本件提出專利申請時，當業者容易根據甲第 2 號公報、甲第 3 號文獻以及甲第 7 號公報之眾所皆知技術想到。」

第肆章 考察

第一節 關於爭論點1

一、從引用例4中僅抽出「呈板狀且朝相對兩面伸出之外部連接端子」的妥當性

在判決中，記載了以下內容：

「……從甲第7發明抽出並適用於引用發明1的，係將外部連接端子板狀化（以及在此前提下，從零件相對兩面伸出，且該端子前端折彎為匙狀(L狀)以接近本體底面）。而且，甲第7號證據之該部分構造本身具有意義，可獨立解讀並抽出使用。又，更具備適合引用例1之片狀電阻使用之特性（穩定安裝於基板）。」（判決第8頁第6行~第12行）

但是，就算引用例4為片狀電子零件，可用板狀端子取代導線端子，且該板狀端子呈平板狀並從零件相對兩面伸出（引用例4第1頁第13行~第2頁第5行與第1圖），引用例4仍不具有本件發明之黏貼於金屬箔電阻之絕緣性基板。

另一方面，引用例1所記載之發明雖然有絕緣性基板，但外部連接端子並非如本件發明般呈「板狀」。

法院之判決係從引用例4記載之「外部連接端子為板狀並從零件相對兩面伸出，而且，不具絕緣性基板之片狀電子零件」中，僅抽出「使外部連接端子呈板狀且朝相對兩面伸出」的部份而已。

二、私見

進步性判斷方法，通常係：①申請專利發明的認定、②主引用發明的認定、③申請專利發明與主引用發明之相同點/相異點的認定、④副引用發明的認定、以及⑤對於相異點，組合主引用發明與副引用發明的探討。其中，引用發明的認定，係為了認定其與申請專利發明之相同點/相異點，或是表示與相異點有關之構造為眾所皆知的，所以，在引用文獻記載可認定之複數引用發明中，只會抽出可做為否定申請專利發明之進步性根據的部份。這種僅抽出一部份引用文獻記載構造的方式，稱為上位概念化^{8、9}。有人認為，在滿足下列(i)、(ii)兩項必要條件時，上位概念化可被視為適當的¹⁰。也就是說，

(i)可進行前述上位概念化(以下，稱為有「上位概念化可能性」)時，換言之，即使經過前述抽出步驟，刊物所記載之發明仍可成立；且

(ii)當業者可從引用文獻之記載以及提出專利申請時的技術常識得知，可進行前述上位概念化步驟(以下，稱為「上位概念化自明性」)時。

⁸ 樞本英吾(2007)「進步性判断における上位概念化の上限」『特技懇』第245号 pp.62-63

⁹ 高島喜一(2008)「進步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』 pp.89-90 「在將刊物記載之發明上位概念化時，有兩種方法。第一種係將刊物記載之發明特殊事項a認定為A來理解發明，係藉由真正上位概念化理解發明的方法。另一種方法，舉例而言，係從內容為A+B+C之發明中抽出A+B所構成之發明，稱為非真正上位概念化。」

¹⁰ 高島・前掲注[9]p.90

但是，筆者認為，在僅抽出刊物記載發明之很小一部分技術事項進行上位概念化時，最好再進一步考慮這種上位概念化方式。也就是說，以前述上位概念化之必要條件為基準，在滿足下列(i)'、(ii)'兩項必要條件時，僅抽出一部份構造的方式可被視為適當的。也就是說，只有在

(i)'可進行前述抽出(以下，稱為有「抽出可能性」)時，換言之，就算進行如前述般抽出步驟，被抽出之內容仍有其技術意義；且，

(ii)'當業者可從引用文獻之記載以及提出專利申請時的技術常識得知，可進行前述抽出步驟(以下，稱為「抽出自明性」)的情形下，此方式才被視為適當的，該被抽出之技術事項可做為進步性判斷的基礎。

以下，使用(i)'(ii)'檢討本件判決是否妥當。

關於(i)'

在引用例 4 中記載有板狀外部連接端子之一端以與電子零件元件之一邊全長與電子零件元件之另一側面黏接，且以與該側面垂直相交的方向伸出的內容，而且，此構造之技術意義係用以改善與基板連接時的不穩定性。也就是說，即使從引用例 4 之具有電子零件元件之片狀電子零件抽出「使外部連接端子呈板狀」以及「朝相對兩面伸出」的部份，該部分仍舊存在前述技術意義。

關於(ii)'

在引用例 4 之片狀電子零件中，使外部連接端子某種程度板狀化，再使其自前述零件之相對兩面伸出的構造，係廣為人知的。而且，這種構造具有可簡單地將片狀電子零件穩定確實地與印刷基板等連接的效果。此種效果係該技術領域之普通技術常識，所以當業者理當知道。

如此一來，被抽出之技術事項可作為進步性判斷之基礎。所以，筆者認為本件判決中，「對當業者而言，想到將從引用例 4 所抽出之部份使用在同為片狀電子零件之引用發明 1，使外部連接端子板狀化，並使該外部連接端子之外部突出端從該零件之相對兩面伸出的構造是很容易的」的判斷是妥當的。

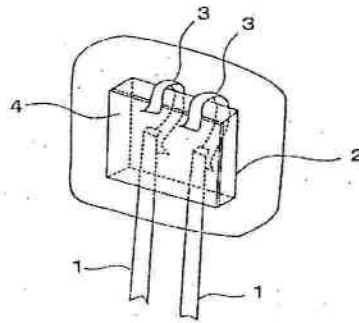
第二節 關於爭論點 2

一、「容易的容易」

當事者 X 主張：「甲第 7 號發明係有關固體電解電容器，與本件發明之片狀電阻相異」。並且，宣稱「增加板狀外部連接端子與絕緣性基板接觸面積的方法，不僅有將板狀外部連接端子以約為絕緣性基板一邊全長之寬度進行黏貼，亦有將外部連接端子朝絕緣性基板長方向增長的方法。舉例而言，亦有人想到，若組合引用例 1 及引用例 2，則外部連接端子寬度僅為絕緣性基板一邊的一半長度而已。」(參考下圖(C))

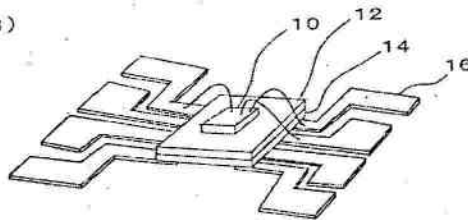
甲第 1 号証

(A)



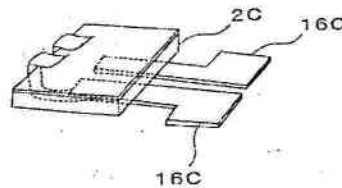
甲第 2 号証

(B)



甲第 1 号証 + 甲第 2 号証

(C)



另外，亦提出「甲第 7 號公報中並未記載以約略絕緣性基板一邊長度的寬度黏貼之外部連接端子。在引用例 1、甲第 2 號公報、甲第 3 號文獻、甲第 4 號公報乃至甲第 6 號公報、甲第 8 號公報及甲第 9 號公報中，亦沒有記載或提示前述構造(亦沒有記載或提示外部連接端子朝著與其所黏貼之絕緣性基板一邊垂直相交方向延伸的構造)。」因此，當事者 X 認為「要從引用例 1 想到本件發明，必須經過使用板狀外部連接端子，並擴大外部連接端子的寬度，這兩種變化。這兩種變化皆不易想到，且一次想到這兩種變化更是困難。」

相對於此，判決認為「在引用發明 1 中，將棒狀外部連接端子板狀化並不困難(底線為筆者所畫)。……至於外部連接端子從片狀電子零件相對兩面伸出之構造，於引用發明 1 中使用此種構造一事亦不存在阻礙原因(底線為筆者所畫)。在揭示有與引用發明 1 相同構造之片狀電阻的甲第 11 號說明書中，從第 6A~6D 圖可明顯看出外部連接端子朝相對兩面方向伸出之構造。……在以黏貼於導熱良好絕緣性基板之導線的散熱效果會隨著導線寬度增加而提高之事為本件發明提出專利申請時的眾所皆知技術為前提的情況下，『如前所述，對當業者而言，在引用發明 1 中使用板狀連接端子，且端子分別從片狀電阻之相對兩面伸出的構造是很容易想到的。而且，在使用這種構造時，為了儘量以大面積與絕緣性基板黏合，而將板狀外部連接端子寬度增加至與約絕緣性基板之一邊全長的方法，是提升散熱方法中最基本的一種，應為當業者容易想到的設計事項(底線為筆者所畫)(從接觸面積的觀點來看，寬度超過絕緣性基板之一邊全長係無意義的，反而有礙零

件小型化)。又，在這種情況下，外部連接端子朝與絕緣性基板一邊垂直相交之方向延伸的構造，係極為自然的(底線為筆者所畫)。』而且，「外部連接端子從片狀電阻之相對兩面伸出之構造時，並非一定為附件 6(C)般的伸出方式。確實，增加絕緣性基板與外部連接端子之接觸面積的方法，舉例而言，亦有使外部連接端子之長度，而非寬度，約與絕緣性基板之一邊全長的方式。但是，就算存在複數可行方法，前述相異點 2 之構造為該等複數方法中最基本的一種，並不會對審定認為對當業者而言採用該構造係容易想到之設計事項其中之一的判斷結果造成任何影響。」

從判決內容來看，判決認為，根據習知技術，在引用例 1 記載之電阻中使用半導體或電容器相關技術思想，①將棒狀外部連接端子變更為板狀外部連接端子，然後②前述板狀外部連接端子朝相對兩面伸出，再③增加板狀外部連接端子之寬度，最後④向兩面延伸的構造，是「不困難」、「不存在阻礙原因」、「容易想到的設計事項」、「極為自然的」。乍看之下，此為「容易的容易的容易的容易」4 階段見解，但是對「全體亦為容易」並未竟舉證之責。而且，此種判斷方法係在了解申請專利發明後才進行引用發明或組合引用發明的認定，有所謂「後見之明(hindsight)」之虞。以下，對此進行探討。

二、審查基準與至今為止的判例

在判斷進步性時，應該排除經過理解申請專利發明獲得之知識，以探討引用發明為主。不得在使用後見之明做出判斷後，再依自己方便解釋引用發明，進行理論建構。後見之明可說是一種對發明的不當評價，可能會導致無法適當保護促進產業發達之有用發明的情形。

(一)在審查實務中針對後見之明的規定

在 1993 年公佈之日本審查基準之「其他留意事項」中，明確記載有「若以從申請專利說明書得到之知識為前提進行事後分析，會有容易做出當業者容易想到之判斷之虞，必須注意。以探討原因為基之發明為例，在判斷一旦闡明原因即可容易解決之發明的進步性時，須考慮到原因探究，根據技術水準探討其進步性。不可只以對當業者而言想到解決方法是很容易的理由否定進步性¹¹。」但是，2000 年 12 月改訂之審查基準中，以「追求審查基準內容全體之統一化・簡單化」為由，刪除了上述內容。

另一方面，在美國的審查基準中，MPEP¹²內明確記載著排除後見之明的規

¹¹ 旧審查基準 第 II 部第 2 章 2.5

¹² • MPEP2141.01 Scope and Content of the Prior Art

“3. Content of the prior art is determined at the time the invention was made to avoid hindsight.” (譯：以發明出現時點為基來判斷引用例揭示之內容這項必要條件，係為了避免後見之明。)

• MPEP 2145: Consideration of Applicant's Rebuttal Arguments

“10. Arguing improper rationales for combining references A. Impermissible Hindsight

Applicants may argue that the examiner's conclusion of obviousness is based on improper hindsight reasoning. However, “[a]ny judgment on obviousness is in a sense necessarily a reconstruction based on hindsight reasoning, but so long as it takes into account only knowledge which was within the level of ordinary skill in the art at the time the claimed invention was made and does not include knowledge gleaned only from applicant's disclosure, such a reconstruction is proper”. Applicants may also

定。而且，EPO 之審查基準¹³亦有排除後見之明的明確記載。

雖然也有呼籲應正視審查基準中不具有禁止後見之明之明文規定的意見，但是，審查基準中明確記載了關於引用發明的認定、以及組合引用發明時動機建構的方法。而且，不用說，沒有明示禁止後見之明的規定不代表可在審查/審定中使用該判斷方法¹⁴。

即便在現行審查基準中沒有明文表示禁止後見之明，但是從結論來看，

- ① 在日本專利法第 29 條第 2 款中，記載有「申請專利之前」字句，換言之，可解釋為「做為審查對象之專利說明書還未出現時」。
- ② 也就是說，引用發明內容的認定、以及發明是否容易的「理論建構」，必須在假設申請專利時「做為審查對象之專利說明書還未出現時」的情況下進行(完全不可使用從審查/審定對象之專利說明書所得到之知識)。
- ③ 在判斷發明特殊事項為 A+B 之發明時，若存在記載有 A 之「申請專利前」的文獻(或眾所皆知/慣用技術)及記載有 B 之「申請專利前」的文獻(或眾所皆知/慣用技術)，則必須判斷在「做為審查對象之專利說明書還未出現時」，當業者能否意識到發明課題，想到組合 A 跟 B 之動機建構，並實際將其組合¹⁵。

(二)至今為止的判例

以下，對在法院網站的智慧財產判例搜尋系統中鍵入關鍵字「容易的容易」所發現之判例等，進行說明。

argue that the combination of two or more references is “hindsight” because “express” motivation to combine the references is lacking. However, there is no requirement that an “express”, written motivation to combine must appear in prior art references before a finding of obviousness. For example, motivation to combine prior art references may exist in the nature of the problem to be solved.” (譯：申請專利人可以用這是後見之明之不適當推論(理論建構)反駁審查官下達之顯而易見性拒絕理由。雖然，幾乎所有關於顯而易見性的判斷皆再建構於後見之明推論的基礎上，但是，在僅能於該申請專利範圍之發明出現時當業者範圍內實施，以及未以可從申請專利人之揭示收集之知識為基礎時，前述再建構才是適當的。針對組合該習知技術的後見之明判斷，申請專利人亦可用組合兩個或兩個以上習知技術的判斷不具備明確動機為由進行反駁。不過，組合習知技術需明確動機一事，並非顯而易見性判斷的必需條件。也就是說，組合引例的動機可存在於解決課題之性質中，或者，亦可存在於當業者之一般知識中。)

¹³ GEEPO Part C-IV,11.9.2

“Ex post facto” analysis; surprising technical advantage 「It should be remembered that an invention which at first sight appears obvious might in fact involve an inventive step. Once a new idea has been formulated it can often be shown theoretically how it might be arrived at, starting from something known, by a series of apparently easy steps. The examiner should be wary of ex post facto analysis of this kind. He should always bear in mind that the documents produced in the search have, of necessity, been obtained with foreknowledge of what matter constitutes that alleged invention. In all cases he should attempt to visualize the overall state of the art confronting the skilled person before the applicant’s contribution and he should seek to make a “real-life” assessment of this and other relevant factors. He should take into account all that is known concerning the background of the invention and give fair weight to relevant arguments or evidence submitted by the applicant. If, for example, an invention is known to be of considerable technical value, and particularly if it provides a technical advantage which is new and surprising and which is not merely achieved as a bonus effect in a “one-way street” situation (see below), and this technical advantage can convincingly be related to one or more of the features included in the claim defining the invention, the examiner should be hesitant in pursuing an objection that such a claim lacks inventive step.」 (譯：必須注意，即使是乍看之下被認為是顯而易見的發明，實際上亦可能具有進步性。一旦新的想法成形，亦經常被推論為可從習知知識為出發點，經過一連串明顯簡單之步驟後成形。審查官必須留意此種事後分析。審查官必須經常留心，經過調查獲得之文獻必定係基於該申請專利發明情形進行評價。審查官應考慮與發明背景相關之所有公開眾所皆知事項，公正地評價申請專利人所提出之意見或證據。舉例而言，發明具有相當技術價值，特別地，具有新的超乎預期之有利技術，且審查官確信該有利技術並非在「單行道 (one-way street)」狀態(參考後述)中作為附加效果被實現的，而是被包含於定義發明之申請專利範圍內，透過 1 個或複數構造實現時，對此種申請專利範圍不應下達缺少進步性的拒絕理由通知。)

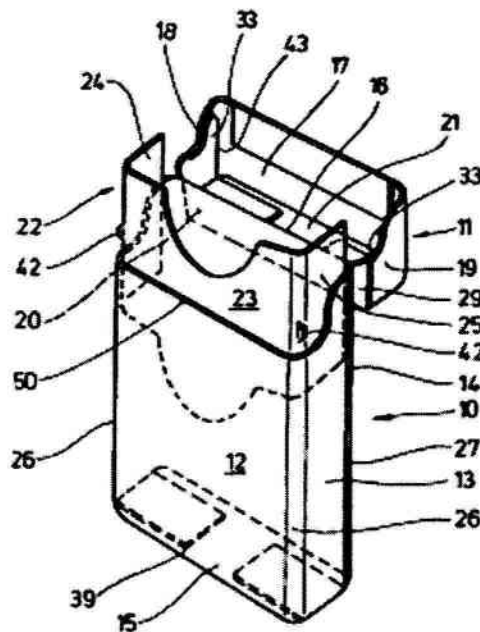
¹⁴ 特許庁審判部 (2008) 「進歩性検討会報告書 2007」 p.149

¹⁵ 「平成 18 年度特許委員会研究報告」日本弁理士会 p.58

• 具轉軸(hinge)蓋之容器事件(平成 15 年(行ケ)353 號)的判示事項

「本件發明係關於一種具轉軸蓋之容器，在本公報第 4 欄第 2 段及第 3 段中本件發明之目的(技術課題)」等記載可得知，被視為本件發明主要特徵之相異點 3 的構造，即，『將與容器本體 10 與具轉軸蓋 11 與軸環 22 之(垂直方向)長方向邊緣部份 26、27、28、29、30 彎曲，並使該彎曲部半徑(幾乎)對應雪茄半徑』的構造，相當於雪茄用容器之新式樣的審判甲第 5 號證據中記載的『至少在側部具有鈍狀邊緣，且至少在底部具有鈍狀角部』構造，使用相異點 3 之形狀的技術，在『具轉軸蓋之容器』之技術領域可謂是廣為人知的(底線為筆者所畫)。

而且，……從本件發明之目的，即，『本發明之目的在於減少以前之具轉軸蓋之容器的材料費用，行程構造及功能優異之前述形式具轉軸蓋之容器』來看，企圖節省材料費、提升構造功能對當業者而言為一般認知，係極為顯而易見的目的(底線為筆者所畫)。因此，在使用前述相異點 3 之構造，將花費最小包裝材料費用的設計思考過程中，使用對應收納物品雪茄形狀的形狀，可謂當業者可容易想到之事宜(底線為筆者所畫)。」



第 7 圖 本件發明一實施例之具有已彎曲長方向邊緣的具轉軸蓋之容器的透視圖

【元件說明】10：容器本體，11：轉軸蓋，12：前壁，14：後壁，15：底壁，16：折彎線，17：蓋前壁，18,19：蓋側壁，20：蓋後壁，21：蓋上壁，22：軸環，23：軸環前壁，24,25：軸環側壁，26,27,28,29,30：長方向邊緣，31,32,33,34,39,40：調整片，35,36：帶狀部，37,38：彎曲角，42：舌片，43：前緣，50：上緣

[對判決之考察(私見)]

針對審定之「為了防止造成使用者口袋的破損情形，將審判甲第 5 號證據記載之發明用於審判甲第 1 號證據之具合葉蓋包裝箱（筆者註：容易 1），再使具合葉蓋包裝箱之朝方向側緣部份彎曲（筆者註：容易 2）的構造，對當業者而言很容易。」的判斷，本件專利權者主張：「這是所謂『容易的容易』的判斷。此判斷並未顯示任何證據，像這種在沒有根據的情形下在容易上再加上容易的判斷是不適當且錯誤的。」

但是，甲第 1 號證據之具合葉蓋包裝箱為硬質之長方體，與作為前提之甲第 5 號證據為相同之硬質的雪茄用容器，同樣具有造成使用者口袋破損之虞。另一方面，甲第 5 號證據係用可摺疊之硬質紙板形成長方體之雪茄用容器，並彎曲容器本體之垂直方向以及長方向邊緣以避免造成使用者口袋破損。一般來說，在設計雪茄用容器的尺寸時，會考慮雪茄尺寸，設計為收納大小剛好之高度與寬度。所以，甲第 5 號證據之雪茄用容器，在彎曲長方向邊緣時會根據雪茄尺寸決定彎曲程度，對當業者來說是設計時理所當然會想到的事情。因此，考慮到技術常識，可以認定，甲第 5 號證據記載之發明包含使彎曲部半徑（幾乎）對應雪茄半徑的內容。

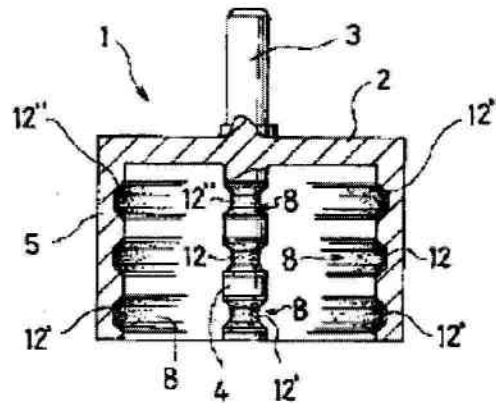
如前所述，可以做出以下判斷：為了防止造成使用者口袋的破損情形，將審判甲第 5 號證據記載之發明用於審判甲第 1 號證據之具合葉蓋包裝箱，再使具合葉蓋包裝箱之朝方向側緣部份彎曲的構造，當業者容易想到，且乍看之下屬於「容易的容易」，全體亦很容易。

• 甜甜圈狀基板之圓孔研磨工具事件(平成 13 年(行ケ)470 號)的判示事項

「研磨甜甜圈狀基板內圍部份時，在用磨石面所構成之環狀凹部進行接觸以研磨甜甜圈狀基板內圍部份時，必須有使甜甜圈狀基板內圍部圓孔通過未構成環狀凹部之核心構件（直徑一定大於環狀凹部）的步驟。另一方面，研磨甜甜圈狀基板周圍部分時，……由於環狀凹部 8 係設置於從研磨工具之頂板 2 垂下設置以包圍核心構件 4 之環繞構件 5 內面側，所以在用磨石面所構成之環狀凹部進行接觸以研磨甜甜圈狀基板內圍部份時，必須有使甜甜圈狀基板周圍部通過未構成環狀凹部之環繞構件 5 內面部份（直徑一定小於環狀凹部）的步驟。可料想到，不管哪一種情形下，都需要使甜甜圈狀基板與研磨工具軸心對準後朝兩者軸心方向移動的步驟。

此時，從刊物 2(甲第 4)可得知，……透過操作運送工具 T 以及桌台 10，工具 T 以及桌台 10 具有相對移動關係。從使工具與其所加工之工作物離間地移動的觀點來看，刊物 2 之此種相對移動關係，與本件發明 1 至 3 之研磨工具 1 和甜甜圈狀基板 6 之相對移動關係，可謂實質相同(底線為筆者所畫)。

【圖 1】



第 8 圖 實施例之研磨工具的截面圖

【元件說明】1：研磨工具，2：頂板，3：柄，4：核心構件，5：環繞構件，8：環狀凹部，12,12',12''：鑽石磨石部

[對判決之考察(私見)]

針對爭議裁定中「不考慮甜甜圈狀基板圓孔研磨的特殊性(侷限於垂直方向、水平方向)，當業者可基於刊物 1 及 2 輕易地發明出本技術」之判斷，本件專利權者主張：「『將刊物 1 記載之發明(副引用例：晶元外圍面之整型加工)使用於刊物 2 記載之發明(主引用例：內外兩面皆經過研磨之甜甜圈狀基板研磨技術)時，以當業者容易想到將晶元外圍面之整型加工技術用於甜甜圈狀基板之圓孔內面研磨(筆者註：容易 1)』為前提，再加上藉由朝上下方向相對移動核心構件與甜甜圈狀基板來完成甜甜圈狀基板之圓孔內圍完工研磨的技術要件(筆者註：容易 2)，可導出本件發明 1 的前述審議決定判斷結果，對相異點 2 的判斷為容易的容易。」

但是，在刊物 2 中，揭示有水平運送搭載有基板之桌台 10，再將欲削切之碟片(disk)中心對準工具 T 軸線，然後透過工具上下移動開始及結束研磨作業之構造。也就是說，刊物 2 中揭示有工具 T 與桌台 10 之水平和垂直這兩種相對移動關係。因此，刊物 2 中存在有「可研磨內外兩面之甜甜圈狀基板研磨技術」+「工具與其所加工之工作物之水平與垂直移動關係」的技術意義。另外，可得知，刊物 1 所記載之晶元研磨工具與刊物 2 所記載之甜甜圈狀基板研磨工具，兩者皆為用以對由脆硬材料構成之圓板狀構件進行整型研磨者，兩者之間工具構造的使用屬於容易想到或考慮到之相似技術領域。因此，將刊物 1 記載之發明使用於刊物 2 記載之發明對當業者而容易。又，此時，因為刊物 2 記載之發明係關於研磨甜甜圈狀碟片內側，所以理所當然地，可想到不僅適用於甜甜圈狀碟片的外部，亦可使用於內側。

從上所述，專利權者所主張之「容易的容易」的 2 段理論建構，實際上可判斷為僅於「將刊物 1 記載之發明使用於刊物 2 記載之發明」的 1 段理論建構而已。

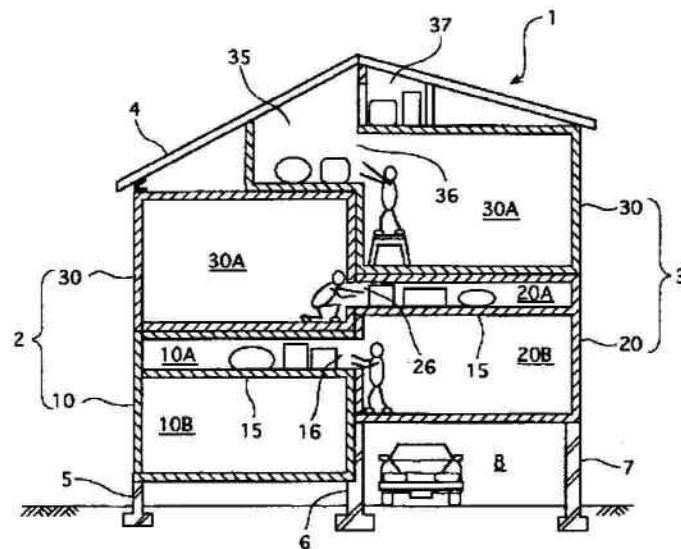
• 建築物事件(平成 18 年(行ケ)10062 號)的判示事項

「在刊物 4 中，……關於收納庫的利用，僅揭示了從起居室來看的天花板夾層、從樓上起居室來看的地板下、以及前述兩者併用的 3 種形式，並未揭示從與收納庫水平方向相鄰連接之起居室取出放入物品的技術。另外，刊物 4 之發明並非以跳層(skip floor)型建築物為前提，使用天花板夾層空間做為收納庫之利用方法與跳層型建築物亦不具有機關係。」

「……不僅無法將刊物 5 之建築物視為由建築物單位構成之建築物，且在刊物 5 之建築物中只有一組可從與 1 個收納庫（收納空間）水平方向相鄰連接之 1 個起居室（起居室空間）取出放入物品的構造。將刊物 4 之發明技術使用於審定所認定之『眾所皆知的跳層型建築物』，此時，只考慮刊物 5 記載之眾所皆知技術的話，無法得到相異點 3 之本件發明構造。」

「……假設，扣除建築物單元這點，雖然可明白在乙 4 等中係將地面高度不同之起居室相鄰連接，把地面較低起居室之相當於天花板夾層的部分與地面較高起居室之相當於地板下部份皆作為收納空間，並可從相鄰之起居室利用這點，但是相鄰連接之房間的構造（上下互相相鄰之起居室空間與收納空間的配置）並非同一個（若構造為同一個，則不為跳層型建築物）。」

「……在將刊物 4 之發明技術使用於眾所皆知的跳層型建築物中『各構造體』之『第 1 建築物單元』構造時，即使考慮刊物 5 以及乙 4 等記載之眾所皆知技術，仍無法得到本件發明之相異點 3 的構造。因此，認為當業者可容易想到此發明之審定的判斷係錯誤的（底線為筆者所畫）。」



第 9 圖 第 1 實施例之單元式建築物的全體縱截面圖

【元件說明】1：單元式建築物，2：第 1 構造體，3：第 2 構造體，10：位於第 1 構造體之第 1 建築物單元，10A,20A,30A,37：收納空間，10B,20：起居室空間，16,26,36：取出放入口，20：位於第 2 構造體之第 1 建築物單元，30：位於第 1,2 構造體之第 2 建築物單元，35：小屋夾層收納室，37：收納空間

[對判決之考察(私見)]

對於相異點 3，審定之判斷為「將刊物 4 之發明技術使用於眾所皆知的跳層型建築物中『各構造體』之『第 1 建築物單元』構造(筆者註：容易 1)，再考慮刊物 5 以及乙 4 等記載之眾所皆知技術(筆者註：容易 2)，對當業者而言容易想到本件發明之相異點 3 的構造」。相對於此，本件專利申請人主張：「關於相異點 3 這種使收納空間之取出放入口朝以水平方向互相鄰接之空間開口的技術，對當業者來說，並非顯而易見的。」

刊物 4 係組合住宅單元之住宅，僅揭示有從起居室來看的天花板夾層、從樓上起居室來看的地板下、以及前述兩者併用的 3 種形式，並未揭示從與收納庫水平方向相鄰連接之起居室取出放入物品的技術。另外，刊物 4 之發明並非以跳層(skip floor)型建築物為前提，使用天花板夾層空間做為收納庫之利用方法與跳層型建築物亦不具有機關係。

刊物 5 並非由建築物單位所構成之建築物，有一組可從與 1 個收納庫(收納空間)水平方向相鄰連接之 1 個起居室(起居室空間)取出放入物品的構造。但是，未揭示如使收納空間之取出放入口朝對面之起居室開口的技術方法。因此，「朝與其他構造體相鄰連接之空間開口」之技術，不被認為是眾所皆知技術。

乙 4 所記載之構造，係在由單一構造體所形成之空間內設置如中間層板的地板以形成跳層，充其量不過是使開口朝向在同一構造體內部相鄰連接之起居室的技術而已。相對於此種利用設置如中間層板之地板來分隔形成於單一構造體內之大空間，以形成跳層構造的技術，刊物 1 至 3 記載之跳層建築物之構造，係在並排設置之兩個構造體中相互錯開地板位置。由於乙 4 等中並未記載組合建築物單元構成建築物的主旨，且用以形成跳層之基礎構造完全不同，所以對當業者而言，將該等證據記載之技術事項用於刊物 1 至 3 之發明，並非適當的事項。

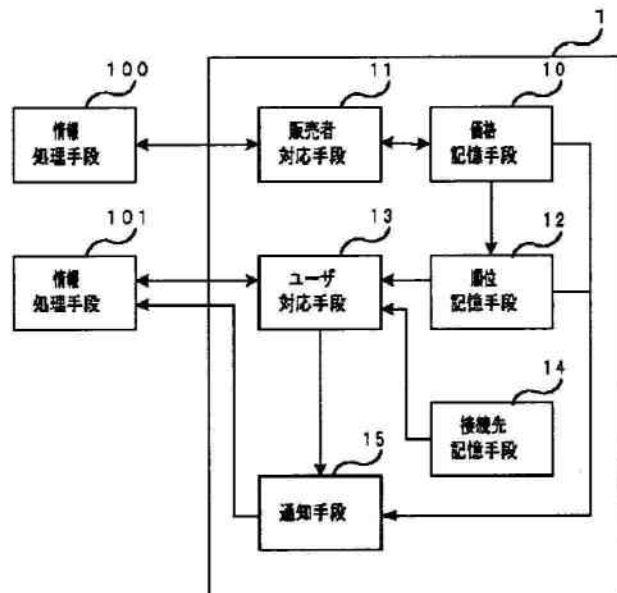
如前所述，認為「將刊物 4、刊物 5、以及乙 4 等技術使用於跳層型建築物之眾所皆知技術」，可得到「將兩個以起居室空間+收納空間+起居室空間構成之構造體並排設置，錯開樓層，具有兩組可取出放入之收納庫(收納空間)與起居室(起居室空間)構造，且從錯開樓層之 2 個起居室空間可分別利用 2 個收納空間」之本件跳層型建築物的審定之理論建構，很明顯地，可謂「容易的容易」。

・資訊處理系統及其方法，以及記錄在電腦上動作之資訊處理程式的記錄媒體事件(平成 19 年(行々)10155 號)的判示事項

「在引用例 2 中，揭示有依顧客要求，針對每項商品，在『商品價格變動時』等任意通知時期，透過任意通知方法對顧客通知商品資訊之構造。在引用發明 1 中，由於內含本件要求(筆者註：消費者可經常掌握最新低價狀況的要求)，為了達成本件要求，身為當業者，很容易即可將引用例 2 揭示之……構造中『任意通知時期』換成『變成最低販賣價格時』用於引用發明 1，得到『在使用者所指定之商品變成最低販賣價格時，通知該使用者之通知方法』(相異點 3 之申請專

利發明的構造)。此時，即使引用例 2 記載之發明本身不具有『最低價』的概念，對照內含於引用發明 1 之本件要求，將引用例 2 所揭示構造之『任意通知時期』換成『變成最低販賣價格時』，是理所當然的作法。」

「……在申請專利發明的主旨中完全未提及『為了檢測販賣價格變成最低價，另外設有與貯存各販賣者販賣價格之檔案相異的第 2 檔案，以透過時間序列記憶最低販賣價格進行比較』的規定，所以，若前述『第 2 檔案』之設置係相異點 3 之申請專利發明構成必要條件的主旨，則原告之前述主張無法作為申請專利發明之主旨，該主張是不適當的。」



第 10 圖 第 1 實施型態之資訊處理系統構造的流程圖

【元件說明】1：資訊處理系統，10：記憶價格工具，11：販賣者對應工具，12：記憶順位工具，13：使用者對應工具，14：連接對象記憶工具，15：通知工具，100,101：資訊處理工具

[對判決之考察(私見)]

相對於審定之「為了讓消費者能夠經常掌握最低價之最新狀況，在引用發明 1 中，使用引用例 2 記載之技術設置當使用者指定之商品變為最低販賣價格時通知該使用者的通知工具，對當業者對而言是容易的。」的判斷，本件專利權者反駁：「引用發明 1 中必須檢測商品變更為最低價格，因此需要貯存各時間點之最低販賣價格的第 2 檔案。假設，即使對當業者來說，在引用發明 1 中設置第 2 檔案是容易的(筆者註：容易 1)，且對貯存於第 2 檔案之最低販賣價格使用引用例 2 記載之技術，以構成相異點 3 之本件申請專利發明之構造亦是容易的(筆者註：容易 2)，這是在容易想到之理論的基礎上，再加上容易使用引用例 2 記載之技術的判斷，即所謂『容易的容易』。」

在引用例 2 中，揭示有一種為了讓顧客不用一再調查即可把握如商品價格變動等商品狀況，在顧客選擇之商品價格變動時，於顧客用端末裝置上通知價格變

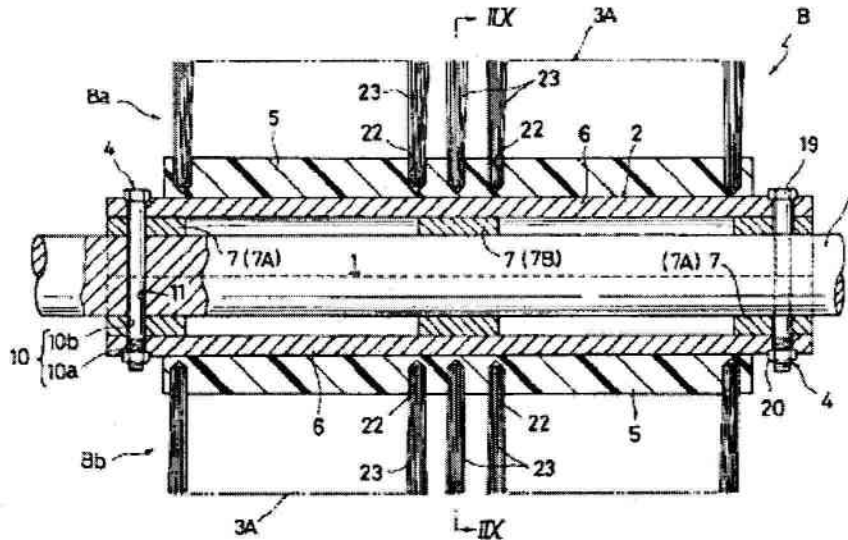
動等商品狀況的方法。另一方面，消費者調查考慮購買之商品的最低價狀況，作為購買判斷材料之一種的行為，亦可謂社會常識。又，在引用例 1 中，記載有將商品情報依照商品種類區分並依低價順序在網路上公開的內容。一般來說，消費者普遍希望商品情報係以符合消費者需求，並以最低價在最上位之低價順序排序。因此，顯而易見地，引用例 1 中含有可讓消費者經常掌握最新低價狀況的潛在要求。所以，筆者認為，為了可讓消費者經常掌握最新最低價狀況，在引用例 1 中使用引用例 2 記載之發明的技術，設置當使用者所指定之商品的販賣價格變為最低價時通知該使用者之通知工具，對當業者而言是容易想到的。

另外，雖然申請專利發明之重點為「在販賣價格變為最低價時進行通知」，但是不但未規定對何種情報進行何種處理，亦未規定要設置記憶「各時間點之」最低販賣價格的第 2 檔案。如上所述，專利申請人之『使用「容易 2」之理論建構想到本件申請專利發明之構造一事，對當業者而言並不容易』的主張，並非本件申請專利發明必須具有第 2 檔案的理由，並非適當之主張。

如前所述，若考慮到前述眾所皆知之要求，在引用例 1 中使用引用例 2 記載之技術而想到本件申請專利發明對當業者而言是極為容易的，乍看之下為「容易的容易」，全體亦很容易。

• 剖半式研磨輥及其芯金屬零件事件(平成 15 年(行ケ)534 號)的判示事項

「……本件審定認為，在認定在引用例 2 及引用例 3 中記載有『一種剖半式圓筒研磨刷，係在芯本體上固定外嵌有硬質合成樹脂製之刷毛安裝管，同時於該刷毛安裝管中植入有刷毛。』、『在合成樹脂製零件之輥本體中，貫穿設置有由複數圓孔所構成之植入孔，且在該植入孔中藉由固定金屬零件植入有刷毛束。』」之內容，以及認定引用例 2 及引用例 3 記載之技術思想後，可得知以『接著』做為其中一種引用例 2 所記載技術事項之『固定』的方法，係廣為人知的；而且，以『將刷毛束折彎為兩束，並於其彎曲部分設置門字型固定金屬零件，再將該門字型固定金屬零件沿著前述圓孔底部傾斜面壓入，使固定金屬零件前端交叉插入植入零件進行植入動作』做為其中一種引用例 3 所記載技術事項之『在植入孔中藉由固定金屬零件植入有刷毛束』的方法，係眾所皆知的。本件審定係根據上述原因，認為於引用例 1 中使用包含眾所皆知技術之引用例 2 以及 3 所記載之技術事項是容易的，並非如原告所主張般為堆疊屋上屋之理論建構(底線為筆者所畫)。」



第 11 圖 本發明之其他實施型態(第 2 實施型態)之剖半式圓筒研磨刷
之全體構造的縱截面圖

【元件說明】B：剖半式圓筒研磨刷，Ra,Rb,Ba,Bb：剖半體，1：旋轉軸，2：芯金屬零件，4：安裝零件，5：刷毛安裝管，6：芯本體，7：插入安裝金屬零件，7A：端部插入安裝金屬零件，7B：中央部插入安裝金屬零件，8：安裝銷，22：刷毛植入孔，23：刷毛束，26：固定金屬零件

[對判決之考察(私見)]

針對判決中記述之審定內容，本專利申請人反駁：「本件審定……係在將引用例 2、3 所記載之各記述事項使用於引用例 1 時，更加地，再於引用例 2、3 所記載之各記述事項附加技術手段，即堆疊屋上屋之理論建構，並非合理之判斷。又，本件審定之判斷係於引用例 2 記載技術事項中使用引用例 3 記載技術事項，再將其結果用於引用例 1 之 2 段理論建構，理論建構既不充份既不妥當。本件審定之判斷係構築在明白本件申請專利發明後的妄斷上，有失妥當。」

相對於此，判決認為「本件審定……係根據上述原因，認為於引用例 1 中使用包含眾所皆知技術之引用例 2 以及 3 所記載之技術事項是容易的，並非如原告所主張般為堆疊屋上屋之理論建構。」

但，有人認為，在習知技術中，不織布或刷毛係直接接著於軸半體，故當不織布或刷毛摩擦消耗完畢時，必須將輓半體從裝置取下，換安裝設有新不織布之輓半體，相當不經濟。引用發明 2 所記載發明係有關於一種使用將安裝不織布或刷毛之中芯半體與軸半體「用螺絲等可自由取下之固定手段固定」之構造的發明。因此，引用文獻 2 中記載發明之「固定」手法並非一定限定為「螺絲」，而是僅限於之後可取下之固定，所以即使考慮到眾所皆知技術，引用文獻 2 中亦不

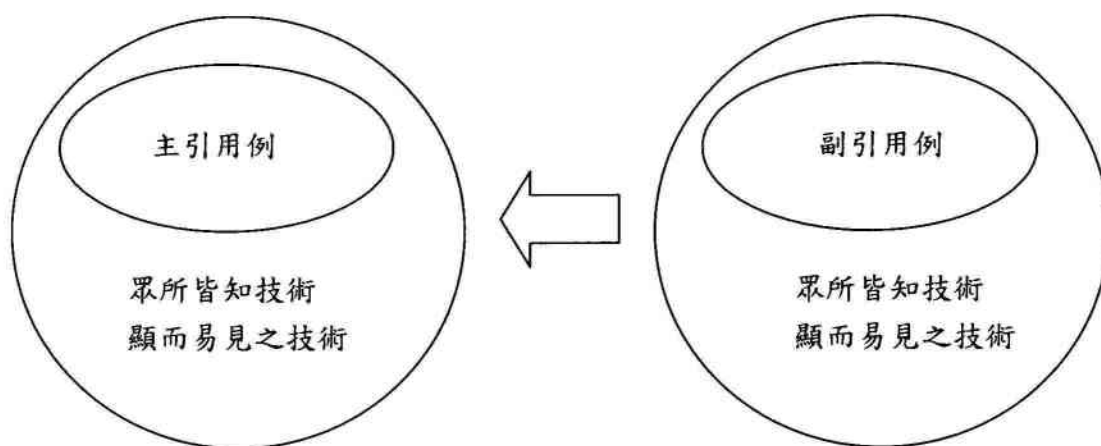
含「接著固定」，前述判斷欠缺妥當性¹⁶。

不過，筆者認為，判決之「於引用例1中使用包含眾所皆知技術之引用例2以及3所記載之技術事項是容易的，並非……堆疊屋上屋之理論建構。」的部份，姑且不論是否可具體適用於本事件中，明確指示出在判斷進步性時，不能僅將副引用例使用於主引用例，還必須考慮相關眾所皆知技術的思想，與至今為止之判例平仄相合，可充分認可。

1. 小結

日本專利局在判斷進步性時，並非僅根據被提出之證據，有必要時，亦可行使職權探知以把握專利申請時當業者之技術常識，以高度的專門技術知識為基礎進行判斷。此時，並非以是否可根據各證據進行嚴密的理論建構為判斷基準，而是基於從各證據記載之技術常識進行推論，認定最可確定之事實，再以該事實為前提嘗試理論建構，進行進步性判斷。

但是，一般來說，僅用1個引用例或1個眾所皆知技術即可進行理論建構的情形不大多。大多數的情形，會在主引用例中使用其他引用例〔副引用例〕或是眾所皆知技術來進行理論建構。從前述判例可得知，在判斷進步性時，不僅有①在主引用例中使用副引用例的方法，亦有②在主引用例使用[副引用例+眾所皆知/顯而易見之技術]的方法，或是③在[主引用例+眾所皆知/顯而易見之技術]中使用副引用例的方法，更甚者，還有④在[主引用例+眾所皆知/顯而易見之技術]中使用[副引用例+眾所皆知/顯而易見之技術]的方法。



總之，在判斷進步性時，不能僅在主引用例中使用副引用例，還必須把握、考慮與該等引用例分別相關之眾所皆知/顯而易見之技術。也就是說，必須由在主引用例(+眾所皆知/顯而易見之技術)中使用副引用例等記載之技術事項(+眾所皆知/顯而易見之技術)是否為容易想到的，來進行判斷。

即使在「容易的容易」之2階段時，以當業者之技術常識對相異點進行總合判斷，特別地，當第2階段之構造為眾所皆知事項或顯而易見之構造時，則為「整

¹⁶ 高島・前掲注[9] pp.74-75

體亦很容易」。在判斷進步性時，雖然經常使用「單純的設計事項」或「單純的變換設計」等理論，但該等理論在有前述眾所皆知/顯而易見之事項的證據時，才具有適當性。在沒有證據時則說明不充分，可謂未完成理論建構。另外，即使構造容易性符合事後預測，也不代表包含課題及對應該課題之效果的發明整體一定很容易想到。由於無法斷言一定可輕易地從習知技術導出本件申請專利發明之「構造之容易推論性」(容易 1)的「容易推測之效果」(容易 2)，所以，在判斷進步性時應多加留意。

三、私見

一般而言，判決係分別對該等複數構成要件之容易性進行檢討，再判斷最終是否容易。當複數構成要件相互關連並具有相乘效果時另當別論，但在沒有相乘效果時，則只有總合認定相異點，或分別認定相異點的差別而已。而在分別認定相異點時，普遍來說，係對各個相異點進行檢討，最後再判斷發明之進步性。

原本，習知技術調查及判斷專利性，係在了解本件申請專利發明構造後再進行的事項。事後分析的意思為「看過本件申請專利發明後做的分析」，由於不了解本件申請專利發明則無法進行審查/審理，事後分析實為無可奈何。舉例而言，在認定引用發明時，若該發明係可由該刊物內容以及眾所皆知/慣用技術得知之發明，則即便在了解本件申請專利發明後再進行前述認定步驟，亦不會有所影響。又，在組合複數引用發明時，若可說明身為當業者可輕易地在專利申請時進行前述組合的動機建構，則同樣地，在了解本件申請專利發明後再進行前述認定步驟，亦不會造成影響。因此，筆者認為，在主張後見之明時，僅有在理解本件申請專利發明後才做出後見之明判斷的這個理由是不夠的。關於這點，在美國審查基準中亦記載有「某種意義而言，顯而易見性的判斷必然會建構於後見之明這個理由的基礎上。考慮到申請專利之發明產生時當業者程度的知識，當其中不包含僅從專利申請人所揭示事項中所收集之知識時，前述理論建構係適當的。」¹⁷

另一方面，在為了迎合本件申請專利發明而勉強認定脫離刊物內容、或即使加上眾所皆知/慣用技術亦無法導出之引用發明，或者，在不知道本件申請專利發明的情況下當業者不可能技術地組合該等引用發明時，筆者認為，可以提出後見之明的主張。舉經常被使用之「哥倫布的蛋」為例，評價「使蛋立起」這個「發明」時，在看過「將蛋的一部分敲破」的方法後，多半的人都會認為「把蛋的尖端敲破使其平坦化，可以立起來是理所當然的嘛」。

當事者 X 主張，在克服前述相異點 2 之過程為 2 階段變化時，即便各階段皆很「容易」，但是克服由此兩階段所構成之相異點很困難時，則應該判斷為有進步性。但是，如前所述，本件判決首先判定「根據甲第 7 號證據，在引用發明 1 中，其棒狀外部連接端子板狀化並不困難」(容易 1)，然後，又認為「根據甲第 11 號證據，將外部連接端子從片狀電子零件相對兩面伸出之構造，於引用發明 1 中使用此種構造一事亦不存在阻礙原因」(容易 2)。此時，在第 1 階段之「容

¹⁷ MPEP·前揭注[1 2]

易 1」上堆疊第 2 階段之「容易 2」，已經是「容易的容易」了。

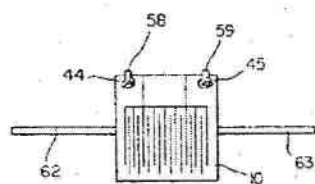


Fig. 6A

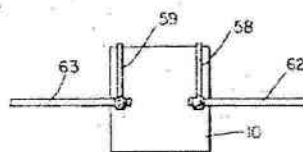


Fig. 6B

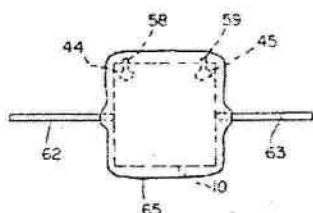


Fig. 6C

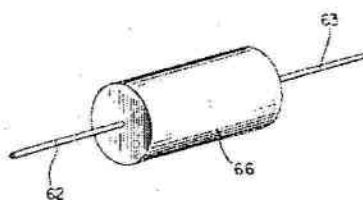


Fig. 6D

第 12 圖 甲第 11 號證據之片狀電阻之四面圖(6A：正面圖，6B：背面圖，6C：6A 或 6B 之樹脂封包型，6D：6C 之樹脂封包型)

又，判決主張「為了儘量以大面積與絕緣性基板黏合，而將板狀外部連接端子寬度增加至與約絕緣性基板之一邊全長的方法，是提升散熱方法中最基本的一種，應為當業者容易想到的設計事項」(容易 3)。判決亦舉出「是提升散熱方法中最基本的一種」作為採用此種構造之理由。另外，判決亦提到「外部連接端子朝與絕緣性基板一邊垂直相交之方向延伸的構造，係極為自然的」(容易 4)。如此看來，判決係導出「4 段容易」之理論建構來否定本件發明之進步性。但是，很明顯地，朝「與絕緣性基板一邊垂直相交之方向」延伸的構造，係分別與前述「容易 2」之「從片狀電子零件相對兩面」伸出之構造具有相同意義。因此，乍看之下為「4 段容易」之理論建構，實際上為「3 段容易」。但是，判決又提到「如前所述(筆者註：前述『容易 1』+『容易 2』)，對當業者而言，在引用發明 1 中使用板狀連接端子，且端子分別從片狀電阻之相對兩面伸出的構造是很容易想到的。」即，法院將「容易 1」+「容易 2」認定為一個「容易」。

另外，好意地來看，法院實際上係使用「容易 1」+「容易 3」之「2 段容易」的理論建構作出判決。在判決中記載有「.....在片狀電子零件中，將外部連接端子某種程度板狀化，再使其自前述零件之相對兩面伸出的構造係廣為人知的(底線為筆者所畫)；而且，這種構造具有可簡單地將片狀電子零件穩定確實地與印刷基板等連接的效果。因此，在把外部連接端子之外部突出端折彎為匙狀(L 狀)

以接近本體底面，使片狀電子零件穩定確實地安裝於印刷基板的前提下，將前述眾所皆知技術使用於同樣為片狀電子零件之引用例 1，使外部連接端子呈板狀(底線為筆者所畫)的構造(非本件發明之構成要件)可謂當業者容易想到之發明。」之內容。從前述記載內容可得知，法院係將「某種程度板狀化外部連接端子，再使其自前述零件之相對兩面伸出的構造」認定為眾所皆知技術。也就是說，可以知道，在前述「容易 1」中，並不僅是「使棒狀外部連接端子板狀化」，亦包含「從相對兩面伸出」的手法。所以，本件判決亦可以解釋為，在引用例 1 之「棒狀外部連接端子」使用眾所皆知技術之「板狀外部連接端子」以及「使外部連接端子從相對兩面伸出」技術事項進行判斷為一個容易之理論建構。原本，判決中「在引用例 1 中，將其棒狀外部連接端子板狀化並無任何困難。更有甚者，因為在與引用例 1 相同構造之引用例 3 電阻中，其外部連接端子係『NEW UNIT CONSTRUCTION ("PADDLE LEADS")(寬幅導線)』，所以將引用例 1 之外部連接端子板狀化是可能的。」的內容，以及「在揭示有與引用發明 1 相同構造之片狀電阻的甲第 11 號說明書中，從第 6A~6D 圖可明顯看出外部連接端子朝相對兩面方向伸出之構造。」的記載，可謂分別為前述判決所認定之眾所皆知技術之「板狀」和「從相對兩面伸出」的輔助證據。法院無視於已將眾所皆知技術認定為「板狀」+「從相對兩面伸出」一事，在於引用例 1 中使用該眾所皆知技術時，僅表示將外部連續端子「板狀化」，筆者認為，係容易招致誤解的記載方式。

但是，即使以前述方式解讀判決，法院係於一個容易再加上「增加板狀外部連接端子的寬度」的技術手段，進行了重疊兩個「容易」，也就是所謂的兩段理論建構；因為說明「整體亦很容易」之必要理由及證據皆不充分，筆者認為，該判決缺乏說服力。即，以「容易的容易」做為理由，對「整體亦很容易」未做任何解釋即判斷為無進步性，實為說明不完全之判決。

不過，對於「容易的容易」是否可謂「整體亦很容易」一觀點，如前述小節中所述，「必須由在主引用例(+眾所皆知·顯而易見之技術)中使用副引用例等記載之技術事項(+眾所皆知/顯而易見之技術)是否為容易想到的，來進行判斷。」

以下，根據此想法試著進行探討。

在判斷本件申請專利發明之進步性時，本判決係認為，以引用例 1 為主引用例，於其中使用課題為穩定安裝於基板之引用例 4 的眾所皆知技術(板狀+從相對兩面伸出)¹⁸，再加上「將板狀外部連接端子寬度增加至約絕緣性基板之一邊全長」設計事項後進而想到本件發明是容易的。為了使片狀電阻穩定連接，使用眾所皆知技術將引用例 1 之棒狀外部連接端子板狀化並使其從相對兩面伸出，對當業者來說確實是容易的。但是，在引用例 4 中，連接端子只要為可使電子零件穩定之寬度即可，該寬度並非一定為前述電子零件之一邊全長。另外，本件發明之

¹⁸ 雖然本件申請專利發明之課題為確保對熱之高精度，但是，組合複數引用發明之課題並不一定必須和本件申請專利發明相同。在審查基準(審查基準第 11 部第 2 章 2.5(2) 可為動機建構之事項②課題共通性)中，亦揭示有「在根據課題相異之引用發明進行理論建構時，若可以說明對當業者而言，透過不同思考過程想到申請專利範圍之發明的發明特徵很容易，則，即使引用發明之課題不同，亦可否定申請專利範圍之發明的進步性。」的內容，指出並非僅因為想到發明之思考過程不同就可作為肯定進步性之推論基礎。但是，在進行這種立論建構時，必須留意不要忽略本申請專利發明之「不同於引用發明所具有之效果」、或組合引用發明時的阻礙要因。

「將板狀外部連接端子寬度增加至約絕緣性基板之一邊全長」事項，是為了讓絕緣性基板散熱。雖然，為了散熱而將外部連接端子之寬度增加至最大限度的「約基板之一邊全長」確實是當業者的技術常識，不過，引用例4所記載之發明沒有「絕緣性基板」，所以不具絕緣性基板散熱的問題。因此，在引用例4的眾所皆知技術(板狀+從相對兩面伸出)中，不包含「將板狀外部連接端子寬度增加至約絕緣性基板之一邊全長」的技術。

那麼，引用例1所記載之發明是否包含「將板狀外部連接端子寬度增加至約絕緣性基板之一邊全長」的技術？引用例1刊物之電阻(BULK METAL™ RESISTOR)使用了特殊合金及製造過程，具有低溫度係數、長期穩定性、非誘導係數、低靜電容量以及低噪音的特徵(參考引用例1刊物之“ABOUT THE VISHAY BULK METAL™ RESISTOR”段落)。也就是說，引用例1電阻之棒狀外部連接端子的構造可解決使用時溫度上升的問題，並可充分對應散熱，所以不需刻意增加該外部連接端子之寬度以促進散熱。因此，法院做出之在引用例1中使用眾所皆知技術，再加上增加外部連接端子寬度的判斷，筆者認為，其實係在已解決散熱問題之引用例1中強迫加上眾所皆知技術之理論建構。如此一來，由於法院似乎係以從本申請專利發明得來之知識為前提進行分析，做出當業者容易想到的判決，所以筆者認為其為「後見之明」的判斷。

但是，引用例3的電阻除了使用寬幅外部連接端子這點以外，其餘構造皆與引用例1相同。在甲第3號證據第1頁第7行~第18行(譯文第3頁第16行~第23行)中，「……『寬幅導線』係焊接於電阻片。組合陶瓷基板與具有更優良散熱效率特性之導線構件，係S102C(電阻)之優異耐濕性、耐高溫放置性、以及負載生命特性提升之主要因素。」也就是說，透過引用例3使用之寬幅導線，可以有效地散熱，並提高耐熱性。因此，若在作為主引用例之以具有散熱課題的引用例3中，使用引用例4的眾所皆知技術(板狀+從相對兩面伸出)，再加上「將板狀外部連接端子寬度增加至約絕緣性基板之一邊全長」的技術，而建構出想到本件發明很容易的理論，雖然並不完全，但可謂較好的判斷。

第三節 效果主張

一、當事件之法院的判斷

當事者X主張，「本件發明係利用利用基板之線膨脹對電阻施加應力，抵銷隨著溫度上升造成之電阻值溫度變化，縮小電阻溫度係數，是電阻溫度係數僅為數ppm/°C左右之高精度電阻(根據本件說明書第1頁第20行~第24行的內容)。需要嚴格的溫度管理以確保此精度。透過本件發明之『外部連接端子與絕緣性基板之另一側面黏貼的寬度為約略前述基板其中一邊全長，且朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸』的構造，可得到更高的散熱效果，亦可防止電阻片溫度過高，更加提昇電阻之精度(根據本件說明書第3頁第24行~第29行『發明效果』)。又，引用例1中並未揭示此種效果。」

相對於此，判決認為「……前述構造(外部連接端子與絕緣性基板之另一側面黏貼的寬度為約略前述基板其中一邊全長，且朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸)係容易想到的，且使用此構造可提升散熱效果是眾所皆知技術，對當業者而言係理所當然可預想的。因此，不能用前述作用效果作為專利性的根據。……如上所述(底線為筆者所畫)，在引用發明 1 中使用甲第 2 號公報、甲第 3 號文獻以及甲第 7 號公報所記載之眾所皆知技術，進而想到本件發明構造，是容易的(底線為筆者所畫)。在沒有被告所主張之前述技術思想亦可想到本件發明之構造時，就算引用例 1(或是其他引用文獻)中沒有揭示前述技術思想，對本件發明之專利性的判斷亦無任何影響(判決第 10 頁第 32 行~第 42 行)。」

二、至今為止之判例及審查基準

發明效果，大致上可分為「從引用例可預測之效果」、以及「從引用例無法預測之效果」。「從引用例無法預測之效果」對於進步性的肯定判斷沒有任何助益，這點應無爭議。但是，應該使用什麼基準判斷發明效果是否為「從引用例可預測之效果」，是問題所在¹⁹。

(一)至今為止的判例

・金屬板層積用膜事件(平成 17 年(行ケ)10706 號)

法院的判斷為「原告所主張之前述作用效果，不過從刊物 1~4 記載之發明所能輕易想到之構造本身所得到的顯而易見的效果，並非無法從該等刊物預期之顯著效果。」前述判斷可解釋為，作用效果不僅限於從一個周知刊物記載之發明可預測之範圍，更會擴大至從預設組合刊物後容易想到之構造的顯而易見作用效果。

・局部使用製劑事件(平成 17 年(行ケ)10458 號)

當事者主張「藉由合併使用用於鼻炎之 3 種周知藥劑，相對於使用 1 劑或 2 劑點鼻劑時的 50%有效率，3 劑合併使用可達到超過 75%的有效性。」相對於前述主張，判決認為，就算利用配合使用 3 劑藥劑以提升有效率不能說是可預測之理所當然的結果，但可說是值得期待之效果，而可充份期待。

・解熱陣痛消炎劑事件(平成 17 年(行ケ)10389 號)

當事者主張透過合併使用可得到相乘之增強抗炎症效果，但是判決認為僅有相乘強力作用是不夠的，該效果必須為固有之效果。

・抗真菌組成物事件(平成 17 年(行ケ)10773 號)

針對當事者之藉由合併使用之方式使單獨使用時會顯示耐藥性之耐藥菌顯示出抗菌活性，係無法預測之效果的主張，法院認為，對誘導耐唑性真菌株之真菌感染症具有治療效果係無法預測且令人期待的，所以本發明有欲確認此效果之動機。

¹⁹ 在渡部温(2005)「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)(3)」『パテント』Vol.58, No.6 pp.97-99 的內容中，指出雖然有各種以單一習知技術、複數習知技術之組合、當業者從本件發明可預測之效果、或申請專利時之技術水準等作為效果對比之基礎的意見，但應該以單一習知技術為基礎。

• 免疫反應性 C 型肝炎病毒事件(平成 17 年(行ケ)10073 號)

針對以在 C 型肝炎病毒之包膜多胜(evenlope-polypeptide)的高度突變區(hypervariable region)中找出抗原決定區作為效果主張，判決認為，由於期待該效果存在故有試著確認之強烈動機，所以就算找出抗原決定區，亦不過是當業者所期待的結果而已。

• 害蟲預防劑事件(平成 18 年(行ケ)10482 號)

相對於因為沒有效果預測性故肯定進步性之日本專利局的審定，法院認為「化學物質之害虫預防效果會因害虫種類而大相逕庭，所以只要在化學物質之效果未經生物實驗得到證明時即可主張不能預測所期待之效果。但是，就算有這樣的主張，只要有將含有有效成分為益達胺(Imidacloprid)之化合物試著使用在大和白蟻(Reticulitermes speratus)及家白蟻(Coptotermes formosanus)之預防劑的動機，則不足以左右前述主張。」

從該等判決例來看，就算有非預期之效果，但若為當業者所期待之效果，或如抱著期待並進行實驗後發現之效果般「被預期的效果，」則就算該效果很顯著，亦似乎無法做為主張進步性的根據。

另外，以下係被視為「容易見到之效果」的例。

• 防污塗料組成物事件(平成 16 年(行ケ)259 號)

雖然發現不需將作為防污活性化合物之周知化合物的特定組合膠狀化即可長期保存的效果，但是在考慮合併使用系時自然會考慮到膠狀化的問題，立刻會想到合併使用系中哪種物質最適合，所以不能作為效果主張的理由。

• 溫室硬化性組成物事件(平成 16 年(行ケ)427 號)

雖然當事者從減少光澤以及防止表面髒污效果的觀點來主張本件發明為選擇發明，但是當業者不須從事特別創作行為亦可視覺性的認知，在使用引用例的過程中是容易發現的事項²⁰。

1. 小結

如前所述，在如上述「局部使用製劑事件」般為周知醫藥成分之組合、或是如上述「防污塗料組成物事件」般在引用文獻中有成分組合之提示、還是如「害蟲預防劑事件」般在引用文獻中有揭示時，通常，容易被認為具有構造容易想到性、期待之效果等容易發現之發明，對理論建構不具任何影響。因此，在判斷進步性時，原則上採取重視構造不重視效果的立場。至今為止的實務上，對於難以根據物的構造來預測效果之化學技術領域，多半不注意構造容易想到性，而將重點放在效果上，以效果的有無判斷進步性有無。但是，即便在這樣的化學技術領域，亦開始出現重視發明構造，排斥效果主張的傾向。

另一方面，實際情形中，「從引用例無法預測之效果」亦並非經常在判斷具有進步性時扮演有用的角色。從種種判決來看，即使是無法預測之效果，亦經常以「被期待之效果」或「容易發現之效果」為由而被忽視，或者，就算被當作參

²⁰ 細田芳徳 (2008)「發明の効果と進歩性」『パテント』Vol.61, No.5 pp.17-18

考，也無法做為肯定進步性的依據。

(二) 審查基準

關於有利效果之參考，審查基準中有以下敘述²¹。

「從說明書之記載可確實掌握較引用發明有利之效果時，該效果可作為肯定進步性存在之推論的有利參考。此處，較引用發明有利之效果係指，在用以特定發明之事項所產生之效果(特有的效果)中較引用發明有利之效果。」

「在某些情形下，當較引用發明有利之效果係超越從技術水準可預測之範圍時，可肯定進步性。就算在引用發明特定事項與申請專利範圍發明特定事項很類似，或是乍看之下，當業者容易根據複數引用發明之組合想到本件發明時，申請專利範圍之明具有異於引用發明且較有利之效果，或者，具有與引用發明同質但具有極為優異之效果，非當業者可從技術水準所預測的，則可根據該事實推論進步性存在。」

「在說明書中記載有較引用發明有利之效果時，或者，雖然沒有明確記載較引用發明有利之效果，但當業者可從說明書或圖面內容推論出該較引用發明有利之效果時，可參考在意見書等中被主張・證明(例如實驗結果)的效果。但是，說明書中未記載，且當業者無法從說明書或圖面內容推論出時，不應參考在意見書等中被主張・證明的效果。」

(三) 重視構造的立場

從近年來多數的判例可窺知，在判斷進步性時，法院原則上採取重視構造不重視效果的立場。即，重視發明構造，若可推論出構造容易想到性，則即便參考效果，亦不會對理論建構成任何影響。雖然在難以根據物的構造來預測效果之化學技術領域中，至今為止的實務會多少重視效果，但即使在這樣的技術領域之發明中，亦開始出現排斥效果主張的傾向。更遑論機械、電子技術領域。

對於前述重視構造之立場，有「在關於課題共通性或機能・作用類似性等事實上，發揮經驗法則推定各發明之容易想到性時，會作出無進步性之結論。在沒有會阻礙前述推定之要因，或會削弱該推定之顯著效果不存在時，進步性會被否定。」的見解²²、「就算作用效果再顯著，若發明構造在是否可輕易地從習知技術想到，也就是說，構造之類推容易性(反言之，類推困難性)的判斷結果為肯定的，則進步性不被認可。」的看法²³、以及「先認定主要事實之發明構造是否存在困難性，若很微妙，再參考間接事實之效果。」的意見²⁴。本來，文件識別裝置事件(平成17年(行ケ)10490號)中，相對於採用重視構造立場而否定進步性之拒絕審定，法院採用重視課題立場而肯定進步性存在^{25·26}。在該事件中，法院做

²¹ 「審查基準」第Ⅱ部第2章新規性・進步性『2.4 進步性判断の基本的な考え方』、『2.5 論理づけの具体例 (3) 引用發明と比較した有利な効果』

²² 相田義明(2003)「第Ⅱ部 主要国における進步性の考え方」『AIPPI』Vol.48 p.306

²³ 竹田・前掲注[1] pp.164-165

²⁴ 高瀬彌平(2007)「判決で学ぶ進步性判断の定石(その5)」『パテント』Vol.60, No.3 p.83

²⁵ 紙葉類識別装置事件(平成17年(行ケ)10490)

出「並不僅侷限於形式地了解申請專利範圍中特定的文言，而是注意申請專利範圍所特定的知技術思想，在有差異時，必須要有使用前述技術之動機建構」的判斷。在禁止後見之明之理論建構這點來看，這個判決可謂對今後之進步性判斷具有很大影響²⁷。

在判斷進步性時，發明構造之困難性係主要事實(產生法律效果之必要事實，亦稱為要件事實)，而效果為間接事實。因此，進步性的判斷，係先探討主要事實之發明構造是否存在困難性，若很微妙，再參考間接事實之效果。也就是說，有學說認為，判斷進步性係以發明構造之困難性為主，效果為輔²⁸。

(四)參考效果之場合

在什麼樣的情況下可以參考效果顯著性進而肯定進步性呢？以此為前提，主張效果的當事者必須做出適當的主張。至少，應該留意：

- ①主張說明書中記載之效果，或雖沒記載卻可從記載中推論出的效果，以及
- ②主張以申請專利範圍構造為根據之效果²⁹。

審查基準中有「不應參考說明書中未記載，亦無法推論出的效果」的內容³⁰。因此，參照審查基準，在前述條件不足時，不須參考效果。原本，對說明書所記載之效果、及可推論之效果範圍的解釋，需要爭議的點很多³¹。

以下，從發明之構造推考性的觀點，分成兩點來試著探討參考效果的方法。

- (1) 不具構造容易想到性之發明，即，不容易想到構造本身的發明。有人認為，此時，不討論效果是否顯著，只要能達成發明所希望之效果則應該肯定其進步性。
- (2) 具構造容易想到性之發明，即，容易想到構造本身的發明。此時，如前所述，不僅就算主張具不可預測之顯著效果亦無法肯定進步性，倒不如說，進步性通常會被否定³²。但是，針對此點，有批判的意見³³。

審決認為引用發明之「檢測文件堆積狀態之裝置」中光學探測部本身的配置構造幾乎完全相同，僅改變其用途而已。相對於此，法院認為，考慮到「利用減少測量線探測之受發光部實現」之本件發明技術意義，兩者之技術相異。「即使檢測文件堆積狀態之裝置以及文件識別裝置之技術領域相近，但不可無視其之間的差異。必須要說明在構造上，可簡單地將檢測文件堆積狀態換成裝置文件識別裝置的動機，不能只用單純的變換設計的理由帶過(摘自判決內容)。如前所述，乍看之下構造相同但探討後技術意義相異的情形時，不可隨便地認定為容易。

²⁶ 來栖和則(2007)「裁判所による進步性判断のアプローチ」『パテント』Vol.60, No.12 pp.93-94

²⁷ 松下正(2007)「最近の進步性判断事例の紹介」『AIPIPI ジャーナル』Vol.52, No.2 pp.8-17

²⁸ 高瀬・前掲注[23] p.83

²⁹ 細田・前掲注[20] p.19

³⁰ 「審査基準」第Ⅱ部第2章新規性・進步性『2.5 論理づけの具体例(3) 引用發明と比較した有利な効果②意見書等で主張された効果の参酌』

³¹ 渡部・前掲注[19] pp.106-107

³² 細田・前掲注[20] p.19

³³ 高島・前掲注[9]「因為一般而言，在大多數的情形下目的為發明之因效果為發明之果，所以事實上，構造所佔比重很大。但是，為了徹底評價發明，並非僅從申請專利範圍所記載之構造來理解「發明」，而應該以目的、構造、效果來綜合地評價發明。」(p.95)

「也就是說，應該將作用效果之顯著性、預測困難性作為與構造容易想到性獨立的進步性判斷要件，來判斷進步性的有無。如此般把握、評價發明的話，筆者認為，在認定引用發明時亦可自然地減少後見之明。」(p.97)

除此之外，亦有以下的主張。「在判斷發明新穎性或進步性時，認定本件發明主旨，並在認定引用發明後，對兩者之發明特定事項，通常是發明構造進行比較，認定相同點、相異點。在沒有相異點時認為無新穎性，在有相異點時，探討是否可進行理論建構。即，議論該構造之容易推考性，最後(或同時)參考效果。

另一方面，不同於幼童堆積木這種父母在之後才發現幾乎可說是偶然組成構造之意義的行為，如模倣為創造之父需

三、私見

本件判決認為「……前述構造(外部連接端子與絕緣性基板之另一側面黏貼的寬度為約略前述基板其中一邊全長，且朝著與該其中一邊垂直相交之方向延伸)係容易想到的，且使用此構造可提升散熱效果是眾所皆知技術，對當業者而言係理所當然可預想的。因此，不能用前述作用效果作為專利性的根據」，也就是說，判決認為，只要發明構造容易想到的話，就沒有探討效果的必要性。但是，申請專利人所主張之本件發明效果係，「本件發明係利用利用基板之線膨脹對電阻施加應力，抵銷隨著溫度上升造成之電阻值溫度變化，縮小電阻溫度係數之小型高精度電阻。為了抑制因自身發熱所產生之溫度變化以確保精度，需要冷卻溫度管理技術。從前之精度低的電阻不具有這種因溫度變化造成電阻值變化的問題。另外，本件發明係極小之金屬箔電阻，表面散熱面積亦很小。在用樹脂封包電阻的情況下，表面散熱會更加惡劣。本件發明係用以解決提高散熱性這種經樹脂封包之極小超精密電阻特有的問題，透過本件發明之構造，可得到提高散熱效果，並更加提昇電阻精度的效果。」

若該主張為真，則筆者認為，該效果實為無法預測之顯著效果而值得對其進行探討。本件判決之僅因為認定本件構造具容易想到性便特意不探討效果顯著性，實為不妥³⁴。

但是，另一方面，當事者X所主張之效果並非根據申請專利範圍之構造的效果。也就是說，雖然在本件發明之樹脂封包型金屬箔電阻中，從複數板狀外部連接端子之一端以約略位於前述外包樹脂內前述絕緣性基板之另一側面其中一邊全長與前述另一側面密切接著，且另一端朝著與前述其中一邊垂直相交之方向延伸至前述外包樹脂外，又，透過導線使金屬箔電阻與該等外部連接端子在所述外包樹脂內連結的構造來看，可得知「可得到更高的散熱效果，亦可防止電阻片溫度過高，更加提昇電阻之精度」之發明效果，但是，無法從申請專利範圍導出「利用基板之線膨脹對電阻施加應力，抵銷隨著溫度上升造成之電阻值溫度變化，縮小電阻溫度係數」的效果。由於「利用基板之線膨脹對電阻施加應力進行抵銷，縮小電阻溫度係數」的效果是源自於基板材質的效果，在申請專利範圍中若沒有關於「基板」材質之記載，則不一定會存在前述當事者X所主張之優異

要為發明之母的所述，研究開發，實際上係開始於發明者所意識到的欲解決之主觀課題，並經過極度努力克服該欲解決課題之困難的結果。一般來說，發現作為該當課題解決方法之構造，創作出具有可對應該課題之效果時，發明者才會意識到自己的發明完成。發明者等對理論建構感到違和感係因為，第一，在判斷發明進步性時，採用著眼於最初之發明構造，再將發明構成要素分段來探討構造之容易推考性的方法的緣故。在不知道發明無法評價發明的意義下，必須進行試後的判斷。但是，了解發明後再進行事後分析，容易將該發明誤認為是顯而易見的。尤其，技術越容易理解的發明越容易被認為是「理所當然的」。使用這種判斷方法，因為即使在構造要素互相為有機結合時亦將其分段個別進行評價，容易忽略或輕視該結合之意義，評價發明者必須十分小心。

對理論建構感到違和感第二原因，係因為如上所述，一般來說，研究開發實際上係意識到雖然主觀欲解決之課題，再經過極度努力克服困難，發現該當課題之解決方法，最後創作出具有客觀效果之發明。許多人質疑，理論建構是否無視前述過程，幾乎自始至終僅著眼於構造來建構理論，若構造推考容易，則在不怎麼深究效果的情形下便做出從習知技術可預測之判斷。以數學問題為例，審查官或法官不是僅知道該問題可解即可，甚至該問題之解法，即，根據從問題至解答的步驟來進行思考；相對於此，發明者則是投身於甚至不知是否能解開之問題進行研究並找出答案，出發點天壤之別。越偉大的發明，原理往往越「簡潔明瞭」，但是若用後見之明來看，卻成了「簡單、顯而易見(容易)」。pp.81-82

³⁴「審查基準」第Ⅱ部第2章新規性、進步性『2.4 進步性判斷の基本的な考え方(1)、(2)』「在可從說明書明確把握較引用發明有利之效果時，可作為肯定推論進步性存在之有利參考。……較引用發明有利之效果為超越從技術水準可預測範圍之顯著效果時，不能否定進步性。」

效果。如本節前述2)ㄅ)審查基準所述，所謂較引用發明有利之效果，係「用以特定發明之事項所產生之效果」，即，從申請專利範圍所記載事項可得知的效果，所以，不基於申請專利範圍之效果則不列入評價範圍。因此，從結論來看，認為當事者X所主張之發明效果不屬於評價對象之判決是妥當的。

另外，在「氣體處理法(東京高等法院平成4年(行ケ)12號)」之判決中，有「通常，由結合周知技術所產生之作用效果多半僅為該等周知技術所產生之作用效果的總和，所以在這種情形下，為了主張作用效果沒有預測性，需要該當發明之效果超過周知技術所產生之作用效果的總和的特別條件」的內容。本件當事者X強調，透過本件發明構造，可產生「即使以樹脂外包電阻及基板，電阻及基板之散熱性仍良好，可抑制因電阻本身發熱造成之電阻值變化，在各種使用條件下仍具有高精度」之發明效果，但是該當外部連接端子為金屬製，且其先端露出制外部一事，可謂眾所皆知技術。又，從複數引用例來看，透過將外部連接端子板狀化等擴大表面積，以提高散熱效果一事，亦為眾所皆知技術。因此，如本節前述2)ㄅ)審查基準所述，由於當事者X所主張之發明效果未超過各個引用發明之效果的總和，所以不是無預測性之效果。

如前所述，從多數判例中可清楚得知，近年來在實務中，多採取重視構造立場。吉藤學說亦強調所謂「發明之進步性係構成發明難易性的問題。這是因為發明的實體既非發明『目的』，亦非發明『效果』，而是發明構造本身的緣故。……由於發明目的為發明起因，發明效果為發明結果，所以此兩者可謂與發明構造有著密切不可分之關係。因此，當然地，在判斷發明構造難易性時，透過參考發明目的或效果會較為容易，或者該說，參考發明目的或效果較為妥當……。因為目的或效果為參考事項而非決定事項，所以在清楚知道構造無困難性時，沒有參考的必要。」³⁵之「間接事實說」。如上所述，在清楚知道構造無困難性時，即使具有目的・效果，進步性亦會被否定；相反地，在清楚知道構造具困難性時，就算目的・效果不顯著，進步性亦會被肯定。

另一方面，亦有認為應該重視效果的見解。「透過亦考慮到以申請專利範圍所記載作為必須要件的構造為中心產生之作用效果來把握發明，可從作用效果的觀點來判斷選擇組合發明之各構成要素的容易性。具體而言，從與該發明之目的的關係來和一周知發明進行對比，對於該發明與該周知發明之實質相異點，再與其他周知發明或發明進行比較，若該當發明構造(相異點)可被進行比較而參考之其他周知發明構造所補足，且相較於被選擇用來作為該當發明構造之周知發明構造所產生之效果，若該當發明之作用效果並未特別優異，則該當發明會被認為不具作用效果。」³⁶根據此學說，效果係作為解決發明課題之技術方法的構造在對應目的產生作用後帶來的結果。也就是說，在該當發明與引用發明之構造間被認為不具有相異點的情況下，該當發明又沒有於引用發明效果更加優異之效果時，則否定該當發明之進步性。由於在若具有顯著效果則可判斷為具有進步性的見解

³⁵ 吉藤、熊谷・前掲注〔6〕p.124

³⁶ 中山信弘編著(2000)「注解特許法(上)」青林書院 pp.246-247(橋本良郎執筆)

中，發明所具效果亦可作為肯定評價進步性之工具，所以在進步性的判斷中，效果亦扮演著一定的重要角色。

根據「效果顯著性與構造之容易想到性為獨立之進步性判斷要件」之「獨立要件說」³⁷，即使在乍看之下似乎可認定為當業者很容易想到之構造的情況下，若可用效果充分支持發明整體，且本申請專利發明具有引用發明所沒有之顯著作用效果的話，可認為其具有進步性。如前所述，考慮到「專利法主旨」³⁸，對於根據預測困難之效果顯著性來認可進步性一事，雖然發明構成推考容易，但亦可給予與推考困難之發明相同之保護。

但是，從前述註 33 所記載之一般研究開發過程可清楚明白，應從目的、構造、效果來綜合評價發明，不可僅單從構造來把握發明。發明係被定義為「利用自然規律技術思想中的高度創造」（日本專利法第 2 條第 1 款），而「技術」係指「為了達成目的所使用之具體方法」。其中，「具體方法」亦可謂「發明構造」³⁹。另外，考慮到「沒有目的就沒有解決方法」的發明過程，發明構造勢必與「達成」「目的」時所產生之「效果」有關。因此，發明=目的+構造+效果之解釋較為妥當。在日本專利法第 29 條第 2 款中，明示有在容易實現時對其發明不能給予特許的進步性主旨。所以，在判斷某發明之推考容易性時，不能僅著眼於構造，亦必須考慮目的與效果之預測性。在從日本專利法第 2 條第 1 款之發明定義時思考前述不只著眼於構造而亦整體考慮目的與效果來評價發明的方式時，其實日本專利法第 29 條第 2 款中早已有這種方法之相關規定。

³⁷ 長沢幸男（2004）「進步性の認定（4）— 顕著な作用効果」『特許判例百選（第3版）』有斐閣 p.41

³⁸ 竹田稔監修（2002）「特許審査・審判の法理と課題」發明協会 p.311

「當某發明具有無法預測之顯著效果時，根據日本專利法第 1 條之主旨，將其認定為對產業發展有所貢獻之具有進步性的發明較為恰當。」

³⁹ 高島・前掲注[9] p.94-95

結論

專利制度之其中一個目的，係透過給予具有產業利用可能性、新穎性及進步性之發明一定時間排他獨佔之專利權作為公開該發明之補償，來確實獎勵研究開發。特許要件之新穎性、進步性等法規具有客觀性、明確性，一旦經登錄之專利權在法律面為穩定且有效之可行使權力，是專利制度的基本要求。另一方面，特別地，在判斷進步性時，基於法律規定，必須考慮從評價至規範的要素，所以無法對所有事件皆一律擔保其判斷結果之客觀性、妥當性。因此，進步性可說是專利制度上永遠的問題⁴⁰。大部份具有爭議的問題皆與進步性判斷基礎之「理論建構」的說服力有關。因此，為了提高專利權之法理安定性，進而增加對專利制度的信賴性，必須提升進步性判斷結果之信賴性。在本篇論文中，膽敢著眼於進步性判斷之「上位概念化」、「容易的容易」、「後見之明」以及「發明效果」並進行分析，陳述私見。中文「才疏學淺」，即，才能不足且學識淺薄之個人的私見若能對審查之進步貢獻綿薄之力，實為萬幸。

⁴⁰ 前揭注[1 4]p.2

謝辭

本篇論文能夠付梓，首先要感謝各位的支持與幫助。特別地，要對在繁重公務之中仍撥允熱心給予指導之高島喜一教授致上無盡的謝意。還要感謝不斷地對在論文寫作中數度遇到瓶頸的我給予鼓勵和建議的教授、同學及前輩們。此外，亦要對給予我至日本留學的機會，並在生活面及精神面給予支持鼓勵的家人致上最深的感謝。

参考文献（作者 50 音順）

1. 相田義明（2003）「第Ⅱ部 主要国における進歩性の考え方」『AIPPI』Vol.48
2. 榎本英吾（2007）「進歩性判断における上位概念化の上限」『特許懇』第 245 号 pp.62-75
3. 来栖和則（2007）「裁判所による進歩性判断のアプローチ」『パテント』Vol.60,No.12 pp.89-95
4. 高島喜一（2008）「進歩性判断における後知恵についての一考査—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』pp.65-99
5. 高瀬彌平（2007）「判決で学ぶ進歩性判断の定石（その 5）」『パテント』Vol.60,No.3 pp.83-95
6. 竹田和彦（2006）「特許の知識（第 8 版）」ダイヤモンド社
7. 竹田稔監修（2002）「特許審査・審判の法理と課題」発明協会
8. 特許庁編「特許・実用新案審査基準」
9. 特許庁審判部（2008）「進歩性検討会報告書 2007」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/h19_houkokusyo.pdf
10. 長沢幸男（2004）「進歩性の認定（4）— 顕著な作用効果」『特許判例百選（第 3 版）』有斐閣
11. 中山信弘編著（2000）「注解特許法（上）」青林書院
12. 「平成 18 年度特許委員会研究報告」日本弁理士会
13. 深沢正志（2005）「いわゆる『容易の容易』が問題となった事例」『特許懇』第 239 号 pp.85-87
14. 細田芳徳（2008）「発明の効果と進歩性」『パテント』Vol.61,No.5 pp.17-23
15. 松下正（2007）「最近の進歩性判断事例の紹介」『AIPPI ジャーナル』Vol.52,No.2 pp.8-17
16. 三根繁太（1955）「特許庁の思い出」『特許制度七十年史』社団法人発明協会
17. 吉藤幸朔／著 熊谷健一／補訂（1998）「特許法概説（第 13 版）」有斐閣
18. 渡部温（2005）「最近の審定取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）（3）」『パテント』Vol.58,No.6 pp.96-115