

修士(専門職)学位課程

論

文

(2009 年 1 月 27 日 提出)

論文題目 進歩性判断における「容易の容易」について

指導教員 高島 喜一 印

補助担当教員 森 正幸 印

大学院 知的財産研究科
修士(専門職)学位課程 知的財産専攻

申請者氏名 M07P44 葉 志堯 印

大阪工業大学大学院

概要

本稿においては、東京高裁平成14(行ケ)第259号審決取消請求事件を取り上げ、その進歩性判断の妥当性について検討する。

「はじめに」では、特許法29条第2項の立法趣旨及び「容易の容易」について説明した。

第1章では、本事件の当事者及び経過経緯を整理した。

第2章では、本件発明、主引用発明及び副引用発明について述べた。続いて、本判決にて認定されている本件発明及び主引用発明間での一致点と相違点について示した。

第3章では、主要争点である「争点1：相違点1の容易想到性」及び「争点2：相違点2の容易想到性」を引用し、概要を述べた。

第4章では、第3章にて引用した2つの主要争点について、本稿にて行う検討点を整理した。第1節の争点1(引用例1に記載された発明は、外部接続端子が本件発明のように「板状」ではない)の判断に際し、裁判所が行った「引用例4から『板状かつ部品の相対する二面から引出される外部接続端子』のみを抽出すること」の妥当性と、第2節の争点2(引用例1は、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が「その一辺のほぼ全長に亘る幅」であり、かつ「この一辺に直交する方向に伸びている」という本件発明の構成を具備するものではない)の判断において、裁判所が「容易の容易」という罫に落ちているかどうかということ、及び、第3節での「効果の主張」の当否という三つの議論に本判決を分けて考察し、その妥当性について論じた。

第1節にて、「引用例4から『板状かつ部品の相対する二面から引出される外部接続端子』のみを抽出すること」の妥当性について議論し、「構成の一部のみを抽出することの上位概念化の可否」の角度から検討を展開した。(1)「抽出の可能性」がある場合であってかつ(2)「抽出の自明性」があるときに限って当該抽出された発明を進歩性判断の基礎とすることができるという考えのもとで検討を行った。

第2節にて、判決の「引用発明1において板状の外部接続端子を採用し、かつ抵抗器の相対する二面から、それぞれ端子を引き出す構成とすることは、当業者が容易に推考できることである」とする判断は「容易の容易」に属するかどうかを、審査基準とこれまでの判例の考え方から総括した『容易の容易』が『全体としても容易』といえるためには、『主引用例(+周知・自明な技術)に対し、副引用例等に記載の技術的事項(+周知・自明な技術)を適用することは想到容易か否かで判断すべきである」という結論を用いて検討を行った。

本件判決の進歩性判断は、一見「容易の容易の容易の容易」の4段階を踏むものであるが、分析すると、実は一つの容易に更なる「板状外部接続端子の幅を広げる」技術手段を付加して、二つ「容易」を積み重ねる所謂二段の論理付けを行っている。すなわち、この論理付けは「容易の容易」を理由としているが、「全体としても容易」とするに必要な理由も証拠も充分ではないため、進歩性なしと判断するためには、説明不十分な判断であることを指摘した。

第3節にて、「効果の主張」について言及した。進歩性を判断する際に、「発明の効果」は判断基準になれるかどうか、どんな場合に参酌されるかを整理し、紹介した。そして、本件判決における判断の妥当性について考察した。

本稿は、特許を無効とした結果そのものに異議を唱えるものではない。本稿の目的は、審決文と判決文から論理づけに関連する箇所を抜粋し、特に問題と考えられる点について検討を加えることで、進歩性判断に関する理論の充実を目指すことである。手元の資料だけに基づいて分析してまとめた本稿により、法的安定性と具体的妥当性を保全しながら、弁論の全趣旨を考慮して判断された判決に異議を主張するのは不可能であり、また、本稿の趣旨ではないことは、予め申し上げておきたい。

目次

はじめに	6
第1節 特許法29条2項の立法趣旨	6
1) 進歩性	
ア) 進歩性の概要	6
イ) 進歩性判断の手法及び留意点	6
2) 容易の容易について	7
第1章 事件概要	
第1節 当事者概要	8
第2節 経緯概要	8
第2章 本件発明と引用発明	
第1節 本件発明と引用発明	
1) 本件発明	9
2) 引用例1	9
3) 引用例2	9
4) 引用例3	10
5) 引用例4	11
第2節 一致点及び相違点について	
1) 本件発明と引用例1との一致点	12
2) 本件発明と引用例1との相違点	12
第3章 争点の概要	
第1節 争点1：相違点1の容易想到性	
1) 審決の記載事項	12
2) 審決取消請求人Yの主張	13
3) 審決取消被請求人Xの主張	14
4) 裁判所の判断	15
第2節 争点2：相違点2の容易想到性	
1) 審決の記載事項	16
2) 審決取消請求人Yの主張	17
3) 審決取消被請求人Xの主張	18
4) 裁判所の判断	19
第4章 検討	

第1節 争点1について	
1) 引用例4から「板状」のみを抽出することの妥当性	2 1
2) 私見	2 1
第2節 争点2について	
1) 「容易の容易」	2 3
2) 審査基準とこれまでの判例	2 4
ア) 審査実務における後知恵の規制	2 5
イ) これまでの判例	2 6
a) 小括	3 6
3) 私見	3 7
第3節 効果の主張	
1) 当事件における裁判所の判断	4 1
2) これまでの判例及び審査基準	4 1
ア) これまでの判例	4 2
a) 小括	4 3
イ) 審査基準	4 3
ウ) 構成重視の立場	4 4
エ) 効果が参酌される場面	4 5
3) 私見	4 6
おわりに	4 9
謝辞	5 0
参考文献	5 1

一、はじめに

第1節 特許法29条第2項の立法趣旨

特許制度は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」を目的とする（特許法第1条）。すなわち、特許法の目的は、技術的思想のうち高度のものを奨励すること、すなわち技術の飛躍的進歩により産業の発達を図ることである。ところが、進歩性のない発明に特許権を付与すれば、独占権の乱立を招き、かえって産業の発達を阻害することになる。

そこで特許法第29条は、産業上利用性、新規性及び進歩性を特許要件として規定している。

1) 進歩性

ア) 進歩性の概要

特許法第29条第2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」を記載している。即ち、出願された発明の技術内容は公知ではなく、公用でもなく刊行物等にも記載されていない場合だけではならず、その分野の技術者がこれらの先行技術から容易に思いつくことができないときに初めて特許を受けることができる。つまり、創作の困難性或いは課題解決の困難性が必要である¹。その趣旨は、通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようというものである。

イ) 進歩性判断の手法及び留意点

進歩性の判断は、特許庁編「特許・実用新案審査基準」（以下、「審査基準」という。）によれば、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²。

具体的には、「請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）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。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。例えば、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。また、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

¹ 竹田和彦（2006）「特許の知識（第8版）」ダイヤモンド社 p.134

² 「審査基準」第 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（1）』

酌する。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」³。

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り、審査基準は、以下の具体例があげられている⁴。

(1) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

最適材料の選択・設計変更など

単なる寄せ集め

(2) 動機づけとなり得るもの

技術分野の関連性

課題の共通性

作用、機能の共通性

引用発明の内容中の示唆

(3) 引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果の参酌

意見書等で主張された効果の参酌

選択発明における考え方

数値限定を伴った発明における考え方

2) 容易の容易について

特許法29条2項に規定された「容易に発明をすることができた」ことを判断するには、上述のように請求項に係る発明と引用発明を対比して一致点・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理論の構築を試みる。この際に、相違点を克服する過程が二段階の変更を要する場合がある。この場合を、第一段階の「容易」に第二段階の「容易」を積み重ねることから「容易の容易」と呼ぶ⁵。そして、たとえそれぞれの段階が「容易」であっても、その二段階からなる相違点を克服することは困難であって進歩性があると判断すべきときがあるという見解がある。

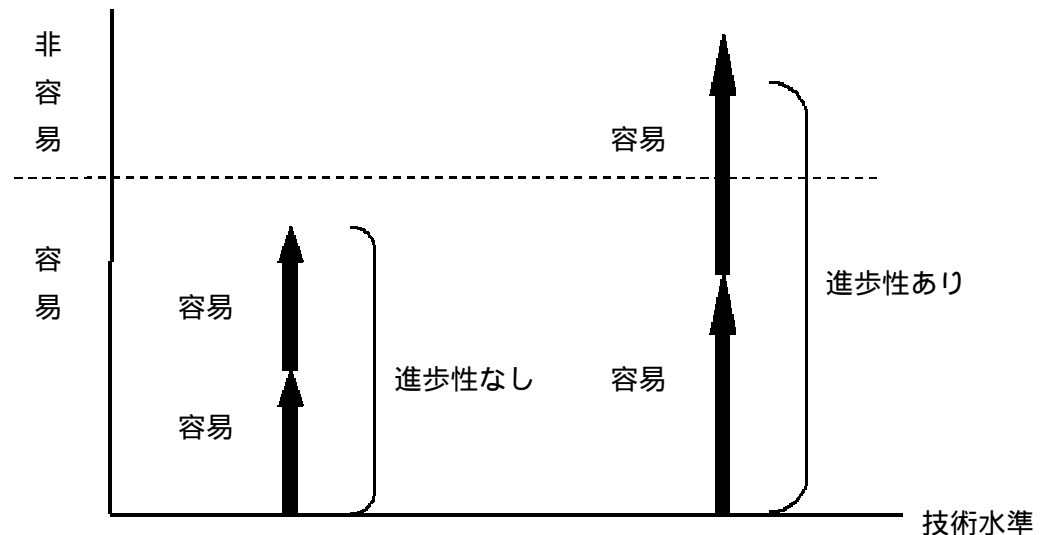
進歩性の判断に際しては、本件発明の属する技術分野の出願時の技術的水準に基づいて進歩性判断を行うことが原則である。したがって各仮想段階から技術的水準を押し量り判断に及ぶことは、その原則から外れる行為であると言える。ところが、進歩性判断は特許出願当時に遡って「当該発明が当業者にとって容易だったかどうか」という当業者の主観にかかるものであり、しかも個別的な事情によるため、普遍的、体系的な規範を見出すことが極めて難しいという性格を有する。ちなみに、進歩性の判断は、審査官、裁判官などの知識、経験に基づく価値判断、即ち主観的裁量によってされるのである。主観的裁量といっても、当然恣意的な裁量ではなくて、客観的妥当性のある裁量でなけ

³ 「審査基準」第 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(2)』

⁴ 「審査基準」第 部第2章新規性・進歩性『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

ればならない⁶。しかし、「裁量者は、問題と解答を同時に見るのであるから、あたかも種明しをした手品を見るようで、さっぱり感心せず、このため往々にして進歩性のある発明を否定することがある。」⁷との言は、審査官が陥りやすい傾向を指摘したものと見えよう。



以下、「容易の容易」が問題となった一つの事件を取り上げ、検討を進める。

第1章 事件概要

第1節 当事者概要

当事者は、「金属箔抵抗器」とする特許第1623720号の特許（昭和61年5月6日出願、平成3年11月18日設定登録。請求項の数は1である。なお、登録後、後記本件訂正により、請求項の訂正及びこれに伴う発明の詳細な説明の記載の訂正がなされている。以下「本件特許」という。）の特許権者である。

一方の当事者Yは、抵抗子、コンデンサなど電子部品関連製造販売を業としていた。

第2節 経緯概要

当事者Yは、平成13年2月28日、本件特許を無効にすることについて、審判を請求した。特許庁は、これを無効2001-35083号事件として審理した。審理の過程で、当事者Xは、平成13年6月18日、請求項の文言の訂正を含む、訂正前明細書の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求した。審理の結果、特許庁は、平成14年4月11日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

この不成立審決を受けて、Yは審決の取消を求め、東京高裁に提起を行った（東京高裁H14（行ケ）第259号）。その結果、平成16年6月22日に、「本件発明の進歩性の判断の誤り」を主な理由として、審決を取り消す旨の判決が下された。

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

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

第2章 本件発明と引用発明

第1節 本件発明と引用発明

1) 本件発明

「一側面に金属箔抵抗体が貼着された絶縁性基板を樹脂で外装した金属箔抵抗器において、一端部が前記外装樹脂内で前記絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で密着しこの一辺に直交する方向に伸びて他端部が前記外装樹脂外へ延出した複数の板状外部接続端子と、前記金属箔抵抗体をこれら外部接続端子に前記外装樹脂内で接続するリード線とを備えることを特徴とする金属箔抵抗器。」

(判決注・下線部が本件訂正請求による付加訂正部分である。)

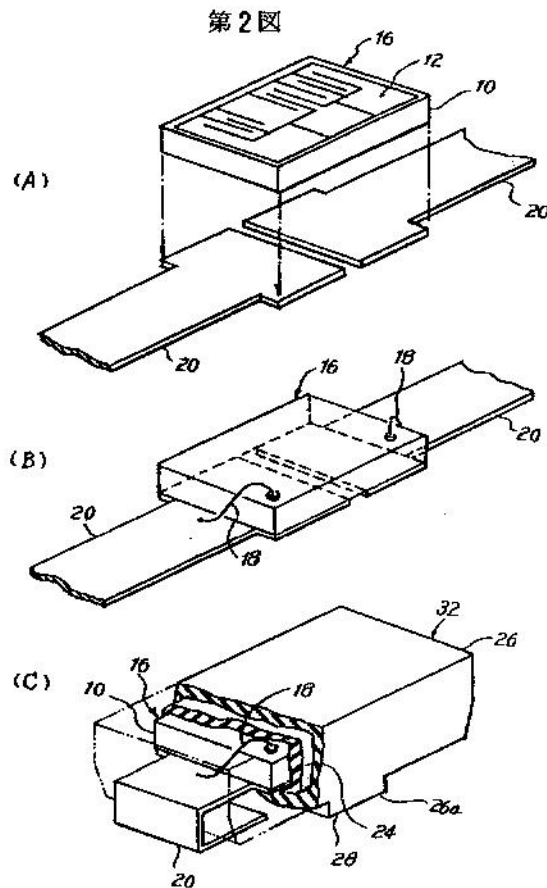


図1 本件発明の金属箔抵抗器の分解斜視図

【符号の説明】 10：基板、12：抵抗体、16：抵抗チップ、18：リード線、20：外部接続端子、24：ゴム系樹脂、26：外装樹脂、28：凸部、32：抵抗器

2) 引用例1 「BULLETIN R-700b VISHAY V53& M53/55 SERIES BULK METAL™ VALUE ENGINEERED PRECISION RESISTORS」(甲第1号証)

引用例1における第3頁上段中央及び右欄には、「V SERIES」との表題の下に、以下に示す形状と構成からなるものが記載乃至開示されている。

- (a) 防湿用のエポキシ樹脂コーティング (Moisture-proof epoxy coating)
- (b) シリコンゴムの封止材 (Silicone Rubber encapsulation)
- (c) エッチング処理により形成されたバルクメタル (Etched bulk metal)
- (d) 接合されたフレキシブル細線 (Flexible welded ribbon leads)
- (e) セラミック基板 (Ceramic substrate)
- (f) すずめっき銅リード (Tinned copper leads)

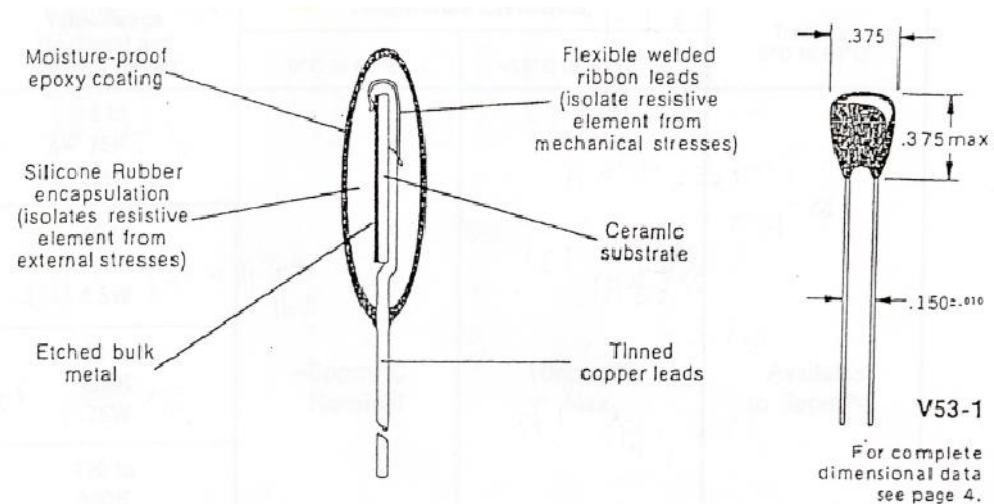


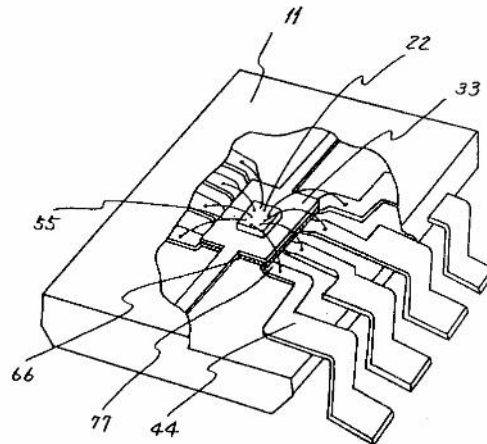
図2 引用例1の断面図と平面図

また、引用例1の第2頁第2段左欄第8行～第10行には、引用例1の抵抗器の製造の際に、半導体と同様の技術を適用できる旨が記載されている。

3) 引用例2 (特開昭59-200448号公報)(甲第2号証)

引用例2第1頁左欄第17行～右欄第15行には、本件特許発明と同様の技術分野に属する樹脂封止型の半導体装置について、「樹脂封止された素子の内部発熱の熱放散経路としては、外部引出しリード線を介して熱放散される部分と、外部引出しリード線を介さずに樹脂封止より外部へ熱放散される部分がある。但し、封止樹脂は外部引出しリード線よりも熱伝導が悪いため、外部引出しリード線を介して熱放散される部分の方が支配的である。」という記載が存在する。

第3図からみると、外部引出しリード線44は比較的幅の広い板状の部材である。



第 3 図

図 3 引用例 2 の内部斜視図

【符号の説明】 1 1 : 封止樹脂、 2 2 : ペレット、 3 3 : 金属板、 4 4 : 外部引出リード線、 5 5 : ボンディング線、 6 6 : 絶縁体基板、 7 7 : 絶縁体と外部引出リード線の接着板

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

引用例 3 の発明は、引用例 1 と同じ構造のチップ抵抗器である。ただし、幅広の外部接続端子を使っている。

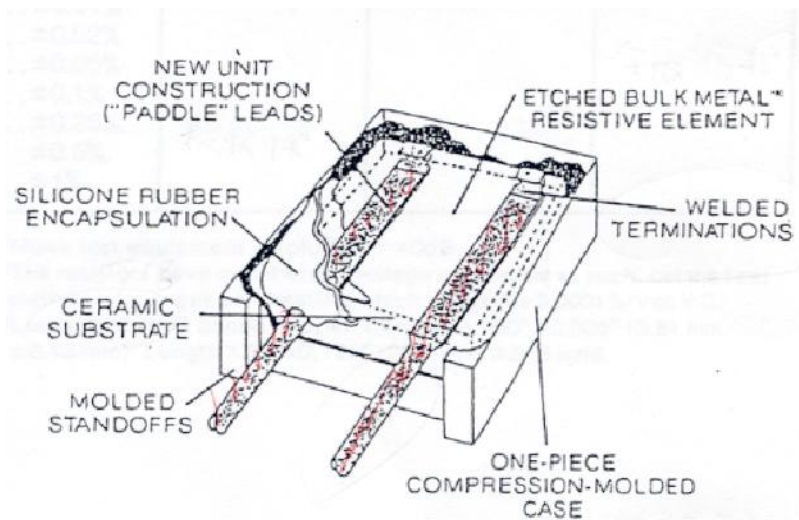


図 4 引用例 3 の内部斜視図

5) 引用例 4 (実願昭 4 7 - 1 4 3 1 7 号)(甲第 7 号証)

第 1 図には、チップ状電子部品 1 の一辺の幅よりも、わずかに小さい幅を有する端子 2 が開示されている。そして、端子 2 が、チップ状電子部品 1 の一辺に対して直交する

方向に延びていることは、第1図にも示されている。

また、第1頁13行目～2頁5行目と第1図からみると、リード線端子に代つて板状端子2が用いられていることが分かる。かつ、この板状端子2は平板状で部品の相対する二面から引出されることも図示されている。

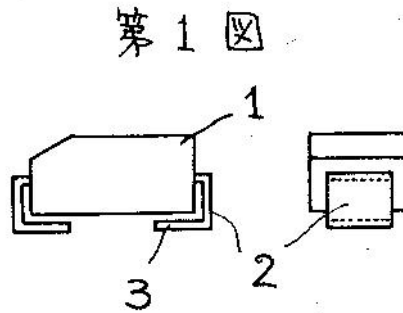


図5 従来品チップ状電子部品の側面図及び正面図

【符号の説明】 1：チップ状電子部品、2：板状端子、3：端子の先端

第2節 一致点及び相違点について

1) 本件発明と引用例1との一致点

「一側面に金属箔抵抗体が貼着された絶縁性基板を樹脂で外装した金属箔抵抗器において、一端部が前記外装樹脂内で前記絶縁性基板の他側面に密着し他端部が前記外装樹脂外へ延出した複数の外部接続端子と、前記金属箔抵抗体をこれら外部接続端子に前記外装樹脂内で接続するリード線とを備えることを特徴とする金属箔抵抗器である」という点である。

2) 本件発明と引用例1との相違点

- ・相違点1：引用例1に記載された発明は、外部接続端子が本件発明のように「板状」ではないという点。
- ・相違点2：引用例1は、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が「その一辺のほぼ全長に亘る幅」であり、かつ「この一辺に直交する方向に伸びている」という本件発明の構成を具備するものではないという点。

第3章 争点の概要

第1節 争点1：相違点1の容易想到性

1) 審決の記載事項

ア)「甲第1号証に記載された発明は、外部接続端子が本件発明のように『板状』ではなく、また、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が『その一辺のほぼ全長に亘る幅』であり、かつ『この一辺に直交する方向に伸びている』という本件発明の構成を具備するものではなく、このことを示唆する記載もない。」

(審決第 20 頁下から第 4 行 ~ 第 21 頁第 1 行)

イ) 甲第 2 号証の半導体装置の外部引出しリード線 44 はボンディング線 55 に比較して幅の広い板状の部材であるが、甲第 1 号証に記載された発明に甲第 2 号証に記載された技術を適用すれば、甲第 1 号証に記載された発明において外部接続端子を板状とすることは導出されるとしても、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が『その一辺のほぼ全長に亘る幅』であり、かつ『この一辺に直交する方向に伸びている』という本件発明の構成を導くことはできない。」(審決第 21 頁第 2 行 ~ 第 9 行)

ウ) したがって、本件発明は、当業者が容易に発明とすることではなく、特許法第 29 条第 2 項の規定に該当してない。

2) 審決取消請求人 Y の主張

ア) 甲第 1 号の発明は、『一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着し、他端部が外装樹脂外へ延出している複数の板状外部接続端子』を備えている本件特許発明と、外部接続端子が『板状』であることを除いて共通している。」(審決第 5 頁第 17 行 ~ 第 20 行)

イ) 甲第 2 号証に記載された発明と本件特許発明とは、絶縁性基板の上に、単に金属箔抵抗体が接着されているか、あるいは金属板に乗った半導体素子 (ペレット 22) が接着されているかだけの点において相違するのみであり、その他の本件発明の構成要件は、甲第 2 号証にすべて開示されている。

特に、甲第 2 号証の第 3 図から明らかなように、外部引出しリード線 44 は、甲第 1 号証のような丸棒状の線材ではなく、比較的幅の広い板状の部材から構成されている。この板状の外部引出しリード線 44 は、半導体素子であるペレット 22 と外部引出しリード線 44 とを電氣的に接続するボンディング線 55 等に比較して、はるかに幅が広い部材である。」(審決第 6 頁第 36 行 ~ 第 7 頁第 6 行)

ウ) 甲第 7 号証には、・・・『混成集積回路等の印刷回路基板に直接取り付けるコンデンサ、抵抗等の電子部品は、一般にフェイスボンディングに適するようにリード線に代わって板状端子 2 が用いられる』との記載がある。・・・『これらの板状端子 2 の金属は、一般に熱伝導性も良く、電子部品を印刷配線板上に装着取り付けるときのハンダ付けの熱を、板状端子を通じて電子部品本体に伝え易い』ことが記載されている。」(審決第 8 頁第 23 行 ~ 第 29 行)

エ) ・・・甲第 1 号証には、外部接続端子が『板状』であること以外は、本件特許発明の構成要件が全て開示されている。そして、樹脂封止型の半導体装置の外部接続端子である外部引出しリード線を『板状』とした発明は、甲第 2 号証に開示されている。しかも、甲第 2 号証の『板状』の外部接続端子は、本件特許発明と同様に、絶縁性基板における素子と反対側の側面に接着された上で、樹脂封止されており、これにより『素子の発熱が絶縁性基板を通過して外部接続端子から外部に放散される』という本件特許発明と何ら異なることのない作用効果を得ることができるものである。」(審決第 8 頁

第39行～第9頁第7行)

オ)「甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明は、・・・金属箔抵抗器と半導体装置という差があっても、いずれも樹脂封止型の電子部品に係るもの・・・その技術分野における通常の知識を有する者であれば、甲第2号証に記載された発明に基づいて、甲第1号証に記載された金属箔抵抗器の外部接続端子を『板状』とすることは容易に想到できると言える。特に、甲第1号証と甲第2号証の発明とは、外部接続端子を絶縁性基板における電子部品と反対側の側面に接着し、ワイヤボンディングによって電子部品と外部接続端子との電気的な接続を行った後、樹脂で封止するという点で、ほぼ同様な製造工程、製造設備等を用いることができ、設計開発に携わる技術者を共通にしている。・・・相互に同一技術を適用可能であり、一方の電子部品に他方の電子部品の外部接続端子を適用するといった程度の技術の転用が慣習的になされていることは、周知の事実である。」(審決第9頁4-b「技術分野の共通性」により)

カ)「甲第1号証・・・に、抵抗器の製造の際に半導体と同様の技術を適用できる旨が記載されており、このような示唆が与えられているのであるから、甲第1号証のような金属箔抵抗器の製造に当たって甲第2号証のような半導体装置の技術を適用することは当業者にとって容易になし得ることにすぎないことは明らかである。」(審決第9頁4-c「組み合わせに対する示唆の存在」により)

キ)本件特許発明の目的は、抵抗体及び基板を樹脂で外装したにもかかわらず、抵抗体及び基板の放熱性が良好で、抵抗体自身の発熱による抵抗値変化を抑制し、広い使用条件に対して高い精度を得ることができる金属箔抵抗体を提供することにある。

しかし、樹脂封止した電子部品の内部で発生した熱の発散が、外部接続端子を介してなされることは、外部接続端子が金属であり、その端部が外部に露出している以上、当然のことであり、・・・周知の技術であると言える。・・・電子部品からの発熱を、絶縁性基板を介して外部接続端子から放散させるという発想も、本件特許発明の出願時において既に周知である。また、外部接続端子を板状とする等によって、金属製の部品の表面積を拡大すれば、放熱効果が高まることも周知技術であり、・・・しかも、このような電子部品の放熱が外部接続端子からなされることは、半導体装置に限らず、本発明と甲第1号証の発明と同一技術分野である抵抗器においても知られている・・・以上のことから、絶縁性基板を介して抵抗体の発熱を外部接続端子から放散させるという課題解決のための手段も本発明の出願前から周知の技術であるから、甲第1号証の金属箔抵抗器における外部接続端子を『板状』として本件特許発明を構成することは、・・・なんらの困難性も有しないと見える。」(審決第9頁4-d「解決すべき課題とその解決手段の周知性」により)

3) 審決取消被請求人Xの主張

ア)「・・・本件特許発明が対象とする『金属箔抵抗器』は、『基板の線膨張係数と抵抗体の抵抗温度係数とを適合させることにより』抵抗値の温度に対する変動を、基板の線膨張を利用して抵抗体に応力を加えて相殺し、抵抗温度係数を小さくしたもの

であり・・・抵抗温度係数は通常極めて小さく、数ppm/ 程度である。なお、通常の表面実装型の固定抵抗値では抵抗温度係数は数100ppm/ 程度である。

このように本件特許発明が対象とする金属箔抵抗器は極めて高い精度を必要とする超精密抵抗器であって、このために抵抗体自身の発熱による温度変化が問題になるのである。これに対し精度が低い従来の抵抗器ではこのような温度変化による抵抗値変化を問題にするものではないから、これを冷却するという技術思想さえも生じ得ないものである。」(審決第16頁第28行～第39行)

イ)「本件特許発明の表面実装型の金属箔抵抗器は極めて小さいものであり、・・・このような微小部品ではその外形寸法が小さくなるのに伴って表面積は著しく小さくなる。このため表面の放熱面積が小さくなる。ここに抵抗体を樹脂封止した場合には表面の放熱が一層悪くなる。

このように本件発明は、樹脂封止した極めて小さい超精密抵抗器においてはじめて問題になる放熱性を上げるという特有な課題を解決するものである。このため本件発明ではリードを板状として絶縁性基板にできるだけ広い面積で接触するように貼り付け、熱をこの板状のリードを通して外へ導くという着想を得るものである。」(審決第17頁第1行～第10行)

ウ)「甲第2、4、5、6、8、9号証は、いずれも『半導体素子』のパッケージにかんするものである。甲第7号証には『チップ状部品』の例としてコンデンサや抵抗が挙げられているが、・・・ハンダ付けの熱がチップ部品の内部素子を傷めるのを防ぐためにリードを細くして部品内に熱が入り難したものであり、抵抗素子の熱を外へ逃がすものではない。」(審決第17頁第11行～第15行)

エ)「・・・これら甲号証からは、従来より半導体素子では放熱が重要な問題であったことは理解できるが、樹脂封止した表面実装型の超精密抵抗器では放熱は問題となっていなかったことをこれら甲号証は図らずも明らかにすることになった。」(審決第17頁第16行～第19行)

4) 裁判所の判断

ア) 甲7公報には、次のとおりの記載がある。

「本考案は合成樹脂被膜モールドされたチップ状電子部品の電極引出用端子の改良に関するものである。混成集積回路等の印刷回路基板に直接取付けるコンデンサ、抵抗等の電子部品は一般に第1図に示す如くフエイスボンディングに適するようにリード線端子に代つて板状端子2が用いられている。

この板状端子2は平板状で一般に部品の相対する二面から引出され第1図に示す如く端子2の先端即ち基板等との接続部3が本体底面に近接するように鍵状に曲げ加工されている。」(甲第7号証第1頁13行目～第2頁5行目)

「・・・端子(判決注・板状端子2)からの熱伝導を避けることは端子を細くすることで或る程度小さくすることはできるが、細くしたときは電子部品製造中端子上への部品素子の装着、接触が不安定不完全となり易く、また電子部品を印刷配線基板上へ装着す

るときの位置合せがしにくくなり、且つ基板上へ装着した後での端子強度が不足するなど別の欠点が生じた。」(甲第7号証第3頁11行目～18行目)

イ)「以上のとおり、チップ状電子部品において、外部接続端子が、ある程度幅のある板状であり、それらが同部品の相対する二面から引出され、同端子の先端が本体底面に近接するように鍵状(L字状)に折り曲げられている構成は、周知なものであり、しかも、この構成は、チップ状電子部品を、プリント基板等に、安定して確実に接続することを容易にする、という効果を発揮するものと理解される。

したがって、この周知技術を、同じチップ状の電子部品である引用発明1に適用して、外部接続端子を板状にすることは、この外部接続端子の外部突出端を、本体底面に近接するように鍵状に折り曲げて、チップ状電子部品をプリント基板等に安定して確実に取り付けるための前提となる構成として、当業者が容易に推考できるものである、と認められる。」

ウ)「甲7発明が、チップ状電子部品に係るものであり、・・・具体例として開示されているのは、固体電解コンデンサに関するものであり、被告が指摘するのとおり、本件発明の金属箔抵抗体を貼着した絶縁性基板を有するチップ状電子部品について、具体的に記載されているものではない。

しかし、甲7発明から抽出し、引用発明1に適用するのは、外部接続端子を板状にすること・・・である。そして、甲7発明のこの部分の構成は、それ自体意味を持つものであり、それだけを独立して認識し、抽出することに何ら困難はなく、さらに、チップ抵抗器である引用発明1にとっても好ましい性質(基板への安定した取付)を備えさせるものなのである。」

エ)引用発明1において、その棒状の外部接続端子を板状にすることが、困難なものであるとは認められない。かえって、引用発明1と同じ構造の抵抗器である甲3発明では、この外部接続端子は「NEW UNIT CONSTRUCTION ("PADDLE LEADS") (幅広のリード)」となっていることから、引用発明1の外部接続端子を、板状とすることが可能である、と認められるのである。」

第2節 争点2：相違点2の容易想到性

1) 審決の記載事項

ア)「甲第1号証に記載された発明は、・・・外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が「その一辺のほぼ全長に亘る幅」であり、かつ「この一辺に直交する方向に伸びている」という本件発明の構成を具備するものではなく、甲第1号証にはこのことを示唆する記載もない。」(審決20頁第36行～21頁1行目)

イ)「甲第2号証は半導体装置に関するものであり、・・・甲第1号証に記載された発明に甲第2号証に記載された技術を適用すれば、甲第1号証に記載された発明において外部接続端子を板状とすることは導出されるとしても、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が「その一辺のほぼ全長に亘る幅」であ

り、かつ「この一辺に直交する方向に伸びている」という本件発明の構成を導くことはできない。」(審決21頁2行目～9行目)

ウ)「甲第3号証～甲第6号証には、樹脂封止型の電子部品において外部接続端子からの熱放散が大きいことが開示されているが、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が「その一辺のほぼ全長に亘る幅」であり、かつ「この一辺に直交する方向に伸びている」という本件発明の上記構成は記載されておらず、示唆もされていない。」(審決21頁10行目～14行目)

エ)「甲第7号証～甲第9号証には、外部接続端子の表面積が大きいほど放熱効果が高いことが開示されているが、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が『その一辺のほぼ全長に亘る幅』であり、かつ『この一辺に直交する方向に伸びている』という本件発明の上記構成は記載されておらず、示唆もされていない。」(審決21頁15行目～19行目)

オ)「甲第10、11号証は、請求人が甲第1号証を補強するものとして提出したものであるが、その技術内容は甲第1号証に記載乃至開示されたものと実質的に同様であり、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が『その一辺のほぼ全長に亘る幅』であり、かつ『この一辺に直交する方向に伸びている』という本件発明の上記構成は記載されておらず、示唆もされていない。」(審決21頁20行目～25行目)

カ)「甲第1号証に記載されたものに甲第2号証～甲第9号証に記載されたものを組み合わせても、甲第1号証に記載された発明において外部接続端子を板状とすることは導出されるとしても、外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の他側面に密着する幅が「その一辺のほぼ全長に亘る幅」であり、かつ「この一辺に直交する方向に伸びている」という本件発明の構成を導くことはできない。」(審決21頁26行目～31行目)

キ)「したがって、本件発明は、・・・甲第1号証～甲第9号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることが・・・できず、本件発明の特許は、特許法第29条第2項の規定に違反して・・・ない。」(審決21頁33行目～22頁2行目)

2) 審決取消請求人Yの主張

ア)「甲7発明の端子2において、幅の広いものが要求されることについては、甲7公報の『この欠点即ち端子からの熱伝導を避けることは、端子を細くすることで或る程度小さくすることはできるが、細くしたときは電子部品製造中端子上への部品素子の装着、接触が不安定不完全となり易く、また電子部品を印刷配線基板上へ装着するときの位置合せがしにくくなり、且つ基板上へ装着した後での端子強度が不足するなど別の欠点が生じた。』(甲第7号証3頁11行目～18行目)との記載から明らかである。

他方、絶縁性基板は、モールド樹脂の内部に封止される部材であるから、必然的に、モールド樹脂よりも小さい幅を有することは当然である(甲第1号証ないし第4号証、第10号証及び第11号証)

したがって、甲7発明において、金属箔抵抗体を貼着した絶縁性基板を樹脂モールドで封止した場合、その端子2は、絶縁性基板の一辺の全長に亘る幅で貼着されるのに十分な幅を有している。」

イ)「端子2が、絶縁性基板の一辺に対して直交する方向に延びていることは、甲7公報の第1図ないし第3図に開示されている。」

ウ)「被告は、甲7発明は、固体電解コンデンサに関するものであり、本件発明のチップ抵抗器とは異なる、と主張する。しかし、甲7発明は、チップ状の電子部品に関する発明であり、固体電解コンデンサに限定されていない。」

3) 審決取消被請求人Xの主張

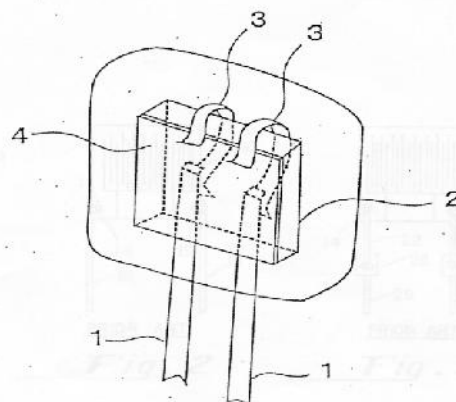
ア)「甲7公報は、固体電解コンデンサ、具体的には焼結型固体タンタルコンデンサに関する発明を、実施例として開示するものである。

この種のコンデンサは、タンタル焼結体の一端からタンタル線(陽極)を進入させ、焼結体の他端側の端面及びその外周をメッキして陰極にする、という構造のものである。それには、本件発明における絶縁性基板はない。また、焼結体から外に延びる陽極は線状であるから、絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着された複数の板状外部端子も備えていない。」

イ)「板状の外部接続端子と絶縁性基板との接触面積を増やす方法は、前者を、後者の一辺の全長に近い幅で貼着するものだけではなく、外部接続端子を絶縁性基板の長さ方向に長くするものもある。例えば、引用発明1と甲2発明とを組み合わせると、外部接続端子の幅が、絶縁性基板の一辺の半分程度にしかならないものに想到するものである。」

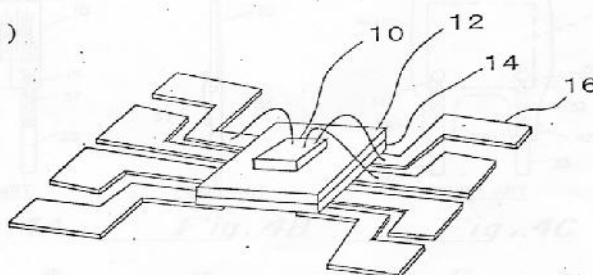
甲第 1 号証

(A)



甲第 2 号証

(B)



甲第 1 号証 + 甲第 2 号証

(C)

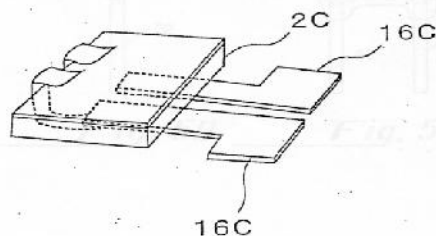


図 6 判決別紙 6

ウ)「甲 7 公報には、外部接続端子を、絶縁性基板の一辺の幅にほぼ等しい幅で貼着することは記載されていない。

引用例 1、甲 2 公報、甲 3 文献、甲 4 公報ないし甲 6 公報、甲 8 公報及び甲 9 公報にも、そのような構成は記載も示唆もされていない（外部接続端子が、その貼着される絶縁性基板の一辺に直交する方向にのびている構成についても、同様である。）」

エ)「引用発明 1 から、本件発明に想到するためには、板状の外部接続端子を用いることと、この外部接続端子の幅を拡大する、という 2 つの変更を経る必要がある。それらは、いずれも困難であり、これら 2 つを一度にすることには、なおさら困難が伴う。」

4) 裁判所の判断

ア)「甲 7 公報には、『・・・端子（判決注・板状端子 2）からの熱伝導を避け

ることは、端子を細くすることで或る程度小さくすることはできる」(甲第7号証3頁11行目～13行目)との記載があり、板状端子の幅と熱伝導との関連が示され、板状端子の幅を広いものにすれば、これを介する熱伝導が高くなることが開示されているといえる。」

イ)「甲3発明は、引用発明1と同じ構造のチップ抵抗器(ただし、前記のとおり、幅広(PADDLE)の外部接続端子を採用している。)であり、甲3発明の特徴として、…幅広のリードを用いることにより、より効率的な熱放散ができ、耐熱性が高まる、としている。」

ウ)「甲2公報には、『本発明による半導体装置は、金属板の半導体素子と反対の面に熱伝導の良い絶縁性基板を接着し、各々の外部引出しリード線の先端を絶縁体基板に装着させる。かかる構成により封止樹脂を通さずに外部へ熱放散を行うことができ、過渡熱抵抗を小さくすることが可能となる。』(甲第2号証2頁目左欄3行目～8行目)と記載されている。」

エ)「上記の甲2公報、甲3文献及び甲7公報からは、熱伝導の良い絶縁性基板に貼着されたリード(引用発明1の「Tinned copper lead」、本件発明の外部接続端子に該当)が、熱放散効果を上げ得ること、この熱放散効果は、リードの幅が広いほど高くなることが、本件出願当時周知の技術であり、かつ、そのような熱放散効果は、引用発明1と同構造で、棒状のリードの代わりに幅広のリードを採用する甲3発明において、好ましい性質(高い耐熱性、負荷寿命特性)をもたらすと考えられていたこと、を認めることができる。」

オ)「引用発明1において、板状の外部接続端子を採用し、かつ、チップ抵抗器の相対する二面から、それぞれ端子を引き出す構成とすることを、当業者が容易に推考できることは、前記のとおりである。そして、当業者であれば、そのような構成を採用する場合、なるべく広い面積で絶縁性基板に接合させるため、板状の外部接続端子の幅を絶縁性基板の一边のほぼ全長にわたる幅とすることは、熱放散が最も高くなる基本的な態様の一つとして、容易に推考できる、設計的な事項である、というべきである(それ以上幅を広くしても、接触面積を増やすという観点からは無意味であり、むしろ、部品の小型化という観点からは有害となるといえる。)そして、その場合、外部接続端子が、絶縁性基板の一边に直交する方向に延びている構成となることは、ごく自然なことである。」

カ)「被告が主張するように、絶縁性基板と外部接続端子の接触面積を増やす方法としては、例えば、外部接続端子の幅ではなく、長さを、絶縁性基板の一边のほぼ全長にわたる態様とすることも考えられることは事実である。しかし、可能な複数の方法が存在するとしても、上記相違点2に係る構成は、それら複数の方法のうちの最も基本的なものの一つであることはいうまでもないから…、当該構成を採用することは、当業者が容易に推考し得る設計事項の一つである…。」

キ)「以上のとおりであるから、相違点2に係る構成、すなわち、外部接続端子が、絶縁性基板の他側面にその一边のほぼ全長に亘る幅で貼着され、この一边に直交す

る方向に延びているという本件発明の構成に、本件出願当時、甲2公報、甲3文献及び甲7公報の周知技術に基づいて、当業者が想到することは容易である。」

第4章 検討

第1節 争点1について

1) 引用例4から「板状かつ部品の相対する二面から引出される外部接続端子」のみを抽出することの妥当性

判決には、以下の内容が記載されている。

「・・・甲7発明から抽出し、引用発明1に適用するのは、外部接続端子を板状にすること（及びそれを前提として、部品の相対する二面から引出され、同端子の先端が本体底面に近接するように鍵状（L字状）に折り曲げること）である。そして、甲7発明のこの部分の構成は、それ自体意味を持つものであり、それだけを独立して認識し、抽出することに何ら困難はなく、さらに、チップ抵抗器である引用発明1にとっても好ましい性質（基板への安定した取付）を備えさせるものなのである。」（判決第8頁第6～12行）

ところが、引用例4はチップ状電子部品に係るものであり、リード線端子に代つて板状端子が用いられることができ、かつ、この板状端子は平板状で部品の相対する二面から引出されること（引用例4第1頁13行目～2頁5行目と第1図により）が分かるとしても、本件発明の金属箔抵抗体を貼着した絶縁性基板を有しない。

一方、引用例1に記載された発明は、絶縁性基板を備えるが、外部接続端子が本件発明のように「板状」ではないものである。

裁判所の判決は、引用例4に記載の「外部接続端子が板状かつ部品の相対する二面から引出されるされており、かつ、絶縁性基板を有していないチップ状電子部品」から、外部接続端子を板状として同部品の相対する二面から引き出すことのみを抽出している。

2) 私見

進歩性判断の手法は、通常、本願発明の認定、主引用発明の認定、本願発明と主引用発明との一致点・相違点の認定、副引用発明の認定、相違点について主引用発明と副引用発明との組み合わせの検討、となる。その中、引用発明の認定は、本願発明との一致点・相違点認定のため、又は、相違点に係る構成が公知であることを示すためであるので、引用文献の記載から認定可能な複数の引用発明のうち、本願発明の進歩性を否定することの根拠となる部分だけが抽出される。このような抽出過程においては、引用文献に記載の構成の一部のみを抽出することによる上位概念化が行われる^{8, 9}。上位概念化は、以下の(i)及び(ii)の二つの要件を満たすときに、正当化されるとの考え

⁸ 榎本英吾（2007）「進歩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.89-90「刊行物に記載された発明を上位概念化する場合、二つの手法が見受けられる。一つは、刊行物に記載された発明特定事項aをAと認定して発明を把握する、真正上位概念化によって発明を把握するやり方である。もう一つは、刊行物には、例えばA+B+Cと記載されている発明から、A+Bからなる発明を抽出する、不真正上位概念化である。」

方がある¹⁰。即ち、

(i) その一つは、そのような上位概念化を行うことができる(以下、「上位概念化の可能性」があるという)場合、言い換えれば、そのような抽出を行っても刊行物に記載された発明が成立する場合であって、かつ、

(ii) そのような上位概念化を行う自体が、引用文献の記載及び出願時の技術常識から当業者が認識できる(以下、「上位概念化の自明性」があるという)場合である。

しかしながら、刊行物に記載された発明のごく一部の技術的事項を抽出する上位概念化の場合には、この考え方を一歩進めて考えるほうがより好ましいと思われる。すなわち、構成の一部のみを抽出することは上記上位概念化の要件に準じて、次の(i)'及び(ii)'の二つの要件を満たすときに、妥当性を有すると考える。即ち、

(i)' その一つは、そのような抽出を行うことができる(以下、「抽出の可能性」があるという)場合、言い換えれば、そのような抽出を行っても、抽出されたものには技術的な意義がある場合であって、かつ、

(ii)' そのような抽出を行うこと自体が、引用文献の記載及び出願時の技術常識から当業者が認識できる(以下、「抽出の自明性」があるという)場合

のときに限って正当化され、当該抽出された技術的事項を進歩性判断の基礎とすることができる。

以下、これら要件(i)'(ii)'を使って本件判決が適当かどうかを検討する。

(i)' について：

引用例4には板状外部接続端子の一端部が電子部品素子の一边のほぼ全長に亘る幅で電子部品素子のその他側面に密着し、かつこの一边に直交する方向に伸びていることが記載されており、この技術的意義は基板に接続時の不安定性を改善するための構成である。すなわち、引用例4の電子部品素子を備えるチップ状電子部品から外部接続端子を板状にすること及び相対する二面から引き出すことを抽出してもその技術的意義は存在するということができる。

(ii)' について：

引用例4のチップ状電子部品において、外部接続端子が、ある程度幅のある板状であり、それらが同部品の相対する二面から引出されている構成は、周知なものであり、しかも、この構成は、チップ状電子部品を、プリント基板等に、安定して確実に接続することを容易にする、という効果を発揮するものと理解される。この効果は当該技術分野における一般的な技術常識であるため、当業者が認識できるべきといえる。

したがって、抽出された技術的事項を判決において進歩性判断の基礎とすることができる。そのため、引用例4から抽出部分を同じチップ状の電子部品である引用発明1に適用し、外部接続端子を板状にし、この外部接続端子の外部突出端を同部品の相対する二面から引出す構成は、当業者が容易に推考できるものと認められるとする本件判決は妥当であると考えられる。

¹⁰ 高島・前掲注[9] p.90

第2節 争点2について

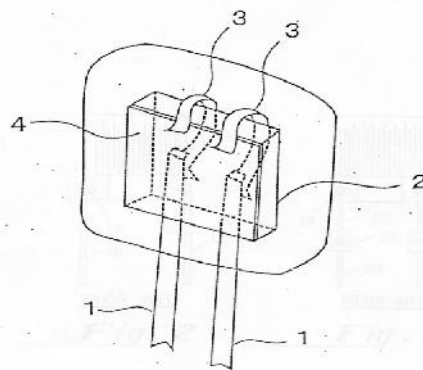
1)「容易の容易」

当事者Xは、「甲7発明は、固体電解コンデンサに関するものであり、本件発明のチップ抵抗器とは異なる」と主張する。そして、「板状の外部接続端子と、絶縁性基板との接触面積を増やす方法は、前者を、後者の一辺の全長に近い幅で貼着するものだけではなく、外部接続端子を絶縁性基板の長さ方向に長くするものもある。例えば、引用発明1と甲2発明とを組み合わせると、外部接続端子の幅が、絶縁性基板の一辺の半分程度にしかないものに想到するものである。」

別紙6

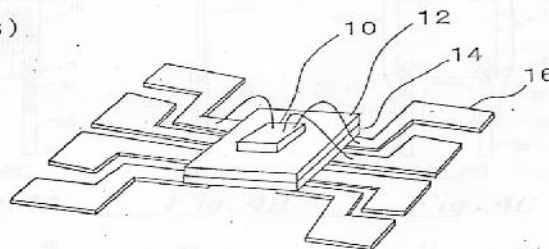
甲第1号証

(A)



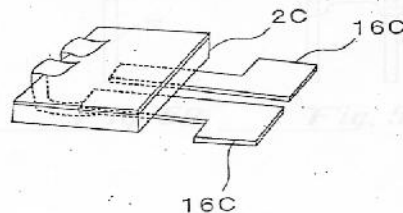
甲第2号証

(B)



甲第1号証+甲第2号証

(C)



また、「甲7公報には、外部接続端子を、絶縁性基板の一辺の幅にほぼ等しい幅で貼着することは記載されていない。引用例1、甲2公報、甲3文献、甲4公報ないし甲6公報、甲8公報及び甲9公報にも、そのような構成は記載も示唆もされていない(外部接続端子が、その貼着される絶縁性基板の一辺に直交する方向にのびている構成についても、同様である。)」そのため、「引用発明1から、本件発明に想到するためには、板状の外部接続端子を用いることと、この外部接続端子の幅を拡大する、という2つの変更を経る必要がある。それらは、いずれも困難であり、これら2つを一度にすることには、なおさら困難が伴う。」

これに対して、判決には、「引用発明1において、その棒状の外部接続端子を板状にすることが、困難なものであるとは認められない（下線は筆者による）。・・・チップ状電子部品の相対する二面から外部接続端子が引出される構成についても、引用発明1がそれを採用することを阻害する事由の存在は見当たらない（下線は筆者による）。このことは、引用発明1と同じ構造のチップ状抵抗器を開示する甲11明細書で、その第6図AないしDにおいて、外部接続端子が相対する方向から引き出される構成が開示されていることから、明らかである。・・・熱伝導の良い絶縁性基板に貼着されたリードの熱放散効果は、リードの幅が広いほど高くなることから、本件出願当時周知の技術であることを前提として、『引用発明1において、板状の外部接続端子を採用し、かつ、チップ抵抗器の相対する二面から、それぞれ端子を引き出す構成とすることを、当業者が容易に推考できることは、前記のとおりである。そして、当業者であれば、そのような構成を採用する場合、なるべく広い面積で絶縁性基板に接合させるため、板状の外部接続端子の幅を絶縁性基板の一边のほぼ全長に亘る幅とすることは、熱放散が最も高くなる基本的な態様の一つとして、容易に推考できる、設計的な事項（下線は筆者による）である、というべきである（それ以上幅を広くしても、接触面積を増やすという観点からは無意味であり、むしろ、部品の小型化という観点からは有害となるといえる。）。そして、その場合、外部接続端子が、絶縁性基板の一边に直交する方向に延びている構成となることは、ごく自然なことである（下線は筆者による）。』と述べて、また、「外部接続端子を、チップ抵抗器の相対する二面から引き出す構成を採用する以上、必ずしも別紙6の(C)のような引出し方を採用する必然性は全くない。絶縁性基板と外部接続端子の接触面積を増やす方法としては、例えば、外部接続端子の幅ではなく、長さを、絶縁性基板の一边のほぼ全長にわたる態様とすることも考えられることは事実である。しかし、可能な複数の方法が存在するとしても、上記相違点2に係る構成は、それら複数の方法のうちの最も基本的なものの一つであり、当該構成を採用することは、当業者が容易に推考し得る設計事項の一つであるとする上記判断の妨げるものではない。」と認定している。

判決から見ると、半導体装置やコンデンサにかかわる技術思想を引用例1記載の抵抗器に適用して、丸状外部接続端子を板状外部接続端子に変更し、そして相対する両面から前述板状外部接続端子が引き出され、さらにこの板状外部接続端子の幅を広げ、最後に両面に延伸することの採用は、先行技術から「困難ではない」、「阻害要因なし」、「設計的な事項」、「ごく自然なことである」と判断している。これは一見「容易の容易の容易の容易」の4段階を踏むものであり、「全体として容易」を立証し切っていない感がある。また、このような判断手法は、本願発明を理解した後に引用発明の認定や引用発明を組み合わせる、いわゆる「後知恵」の感もある。以下、これについて検討する。

2) 審査基準とこれまでの判例

進歩性判断においては、本願発明を知見したことによる知識(後知恵)を排除して、引用発明の検討がなされるべきであって、後知恵によって判断した後に、引用発明を都合良く解釈して論理付けを行うという手法は取ってはならない。後知恵は、発明に対する

不当な評価と言うべきであり、産業の発展に寄与する有用な発明が適正に保護されない事態を招来しかねない。

ア) 審査実務における後知恵の規制

平成5年に公表された日本の審査基準には、「その他の留意事項」として、「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析にすると、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理由だけでは、進歩性を否定することはできない。」¹¹と明記されていたが、平成12年12月に改訂された審査基準では「審査基準の記載全体の統合化・簡素化を図る」という名目で削除された。

一方、アメリカの審査基準では、MPEP2141¹²で後知恵の排除が明記されている。またEPOの審査基準¹³でも後知恵の排除が明記されている。

¹¹ 旧審査基準 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.”
(訳: 引例の開示内容を発明がなされた時点で判断するという要件は後知恵による検討を避けるためである。)

・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 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.” (訳: 出願人は、審査官の自明性拒絶に対して、それは後知恵による不適切な推論(理由付け)であると反論できる。おおよそ全ての自明性の判断は後知恵による推論を基礎とした再構築によるものであるが、それはクレームされた発明がなされた時点における当業者レベルの範疇でのみ実施され、出願人の開示から収集できる知識を基礎としない場合に、そのような再構築は適切である。出願人は、さらに、2つ又はそれ以上の先行技術を組み合わせることに対する明白な動機付けがないという理由で当該先行技術を組み合わせることに対する明白な動機付けが存在することが自明性判断の必須要件ではない。即ち、引例を組み合わせる動機は、解決課題の性質に存在しても良い、或いは、当業者の一般知識に存在しても良い。)

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.」
(訳: 一見したところ自明であると思われる発明であっても、実は進歩性を有するこのもありえることに留意すべきである。いったん新規なアイデアが形成されてしまうと、それが一連の明らかに容易なステップによって既知のものから出発して達成しえることを理論的に示すことができる場合が多い。審査官は、この種の事後分析に注意すべきである。審査官は、サーチにより得られた文献は、必然的に、本件発明の構成についての知識に従って得られたものであることに、常に留意すべきである。審査官は、全ての場合に、出願人の貢献以前に当業者が直面してい

審査基準に後知恵の禁止についての明文がおかれていないことを問題視する意見もあるが、審査基準には、引用発明の認定や、引用発明を組み合わせる際の動機づけについての手法が明確に記載されており、また、後知恵の禁止に関する明示がないからといってこれを審査・審理において容認しているわけではないことは当然である¹⁴。

現行審査基準は後知恵の禁止を明文で表示していないが、総括的に言うと、

特許法第29条第2項では、「特許出願前に」と記載されており、これは「審査対象である特許明細書が存在しない状態において」と換言することができる。

すなわち、引用発明の内容の認定、および発明が容易か否かの「論理づけ」は、出願時点の「審査対象である特許明細書が存在しない状態」を想定して行わなければならない（審査・審理対象である特許明細書から得た知識を一切用いてはならない）。

発明特定事項がA + Bからなる発明の進歩性を判断する際において、Aが記載された「特許出願前」の文献（または周知・慣用技術）と、Bが記載された「特許出願前」の文献（または周知・慣用技術）とが存在するのであれば、「審査対象である特許明細書が存在しない状態において」、当業者が発明の課題を認識し、AとBとを結びつけようとする動機付けに到り、実際にそれらを組み合わせることができたかどうかを判断しなければならない¹⁵。

イ) これまでの判例

裁判所ホームページの知的財産裁判例検索システムにおいて「容易の容易」をキーワードとして発見された判例等を以下に説明する。

・ヒンジ蓋付きパック事件（平成15年（行ケ）353号）の判示事項

「本件発明は、ヒンジ蓋付きパックに関するが、同公報第4欄の第2段落及び第3段落における本件発明の目的（技術的課題）等の記載からみて、本件発明の中心的な特徴と認められる相違点3に係る構成、すなわち『パック本体10とヒンジ蓋11とカラー22との（垂直方向）長手方向縁部26、27、28、29、30を湾曲させ、この湾曲部の半径をシガレットの半径に（ほぼ）対応させ』ているとの点は、シガレット用パックの考案に関する審判甲第5号証に記載されているような、『少なくとも側部において、丸くなった縁部を有し、少なくとも底部に、丸くなった角部を有する。』との構成に相当し、相違点3に係るような形状を与えることは、既に『ヒンジ蓋付きパック』の技術分野において知られているものと認めることができる（下線は筆者による）。

そして、・・・本件発明の目的、すなわち、『本発明の目的は、従来ヒンジ蓋パック

た技術水準全体を思い浮かべるように努め、関係する事項の実体を評価すべきである。審査官は、発明の背景に関して全ての公知の事項を考慮して、出願人の提示した意見又は証拠を公正に評価すべきである。例えば、発明が相当な技術的価値があるものとして示されており、そして特にそれが新規で予期しない技術的利点を有するものであり、かつ、それが、「一方通行（one-way street）」状態（下記参照）におけるボーナス効果として達成されているものではなく、この技術的利点が、発明を定義するクレーム中に含まれる、1又は複数の構成によるものであるものを確信することができる場合には、審査官は、そのようなクレームに対して、進歩性欠如の拒絶理由を通知することは差し控えるべきである。）

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

に対して材料による費用を減じ、構造及び機能的に勝れた上記形式のヒンジ蓋付きのパックを形成することにある。』との点は、材料費節減、構造機能の向上を図るという、当業者であれば通常認識していることであり、あまりにも自明のことである（下線は筆者による）。そうすると、前記相違点3に係る構成を採用することは、包装材の消費を最小限にとどめるための設計思考過程において、収納物であるシガレットの形状に対応した形状を採用するものとして、当業者にとって容易に想到し得ることというべきである（下線は筆者による）。

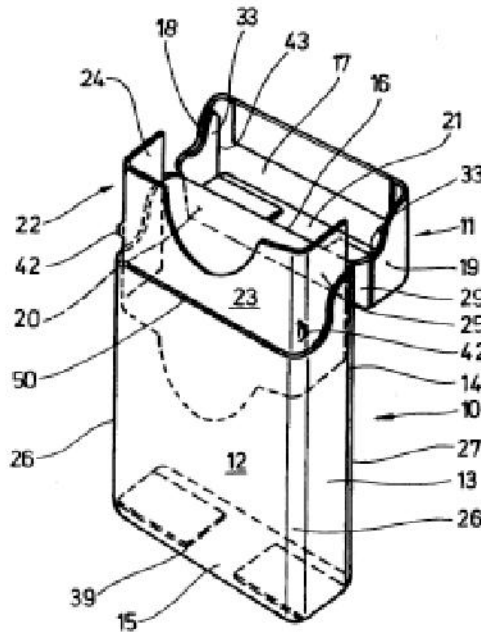


図7 本発明の1実施例による湾曲した長手方向縁部を備えるヒンジ蓋付きパックの斜視図

【符号の説明】10：パック本体、11：ヒンジ蓋、12：前壁、13：側壁、14：後壁、15：底壁、16：折曲げ線、17：蓋前壁、18, 19：蓋側壁、20：蓋後壁、21：蓋上壁、22：カラー、23：カラー前壁、24, 25：カラー側壁、26, 27, 28, 29, 30：長手方向縁部、31, 32, 33, 34, 39, 40：タブ、35, 36：帯状部、37, 38：湾曲コーナ、42：舌片、43：前縁、50：上縁

[判決に対する考察（私見）]

審決の「ユーザのポケットの破損を防止する目的で、審判甲第5号証に記載された発明を、審判甲第1号証記載の丁番蓋付き包装箱に適用し（筆者注：容易1）、丁番蓋付き包装箱の長手方向側縁部を湾曲する（筆者注：容易2）ように構成することは、当業者が容易に相当し得たことである。」との判断に対して、「いわゆる『容易の容易』の判断を行っている。この判断についてもその裏付けが示されてなく、このように、根拠を示すことなく、容易の更に容易の判断を行うようなことは適切でなく、誤りである。」と、

本件の特許権利者は主張した。

しかしながら、甲第1号証記載の丁番蓋付き包装箱は硬質であり、直方体形状をしているので、甲第5号証で前提としている硬質のシガレット用パックと同じであり、ユーザのポケットを破損させるおそれがあるものである。一方、甲第5号証は、折畳み可能な硬質カードボードから直方体状に形成されるシガレット用パックであって、ポケットを破損させないようにパック本体の垂直方向及び長手方向縁部を湾曲させている。一般に、シガレット用パックの寸法は、シガレットの寸法を考慮して収容に過不足のない大きさに、その高さや幅を設計すべきことは周知の課題であるから、甲第5号証記載のシガレット用パックにおいてもパックの長手方向縁部を湾曲させるにあたり、シガレットの径を考慮して湾曲の度合いを決定することは、当業者が設計に当たり、当然考慮し得た事項である。したがって、技術常識を考慮すれば甲第5号証に記載された発明には、湾曲部の半径をシガレットの半径に(ほぼ)対応させることも含まれていると認定することができる。

以上のことから、ユーザのポケットの破損を防止する目的で、甲第1号証記載の丁番蓋付き包装箱に甲第5号証に記載された発明を適用し、丁番蓋付き包装箱の長手方向側縁部をシガレットの半径に対応した湾曲とすることは、当業者が容易に想到し、一見「容易の容易」と見えるものも全体としても容易であると判断することができる。

・ドーナツ状基板の円孔研削工具事件(平成13年(行ケ)470号)の判示事項

「ドーナツ状基板内周部を研削する場合に、砥石面からなる環状凹部をドーナツ状基板内周部に研削させるべく接触させるには、ドーナツ状基板内周部の円孔が、環状凹部を構成していないコア部材(環状凹部よりも必然的に大径となっている)を通過する段階が必要となる。一方、ドーナツ状基板周縁部を研削する場合には、・・・研削工具の天板2からコア部材4を包囲するように垂設されたフレア部材5の内面側に環状凹部8が設けられているので、砥石面からなる環状凹部がドーナツ状基板周縁部を研削できるように接触させるには、ドーナツ状基板周縁部が、環状凹部を構成していないフレア部材5の内面部(環状凹部よりも必然的に小径となっている。)を通過する段階が必要となる。いずれの場合にも、ドーナツ状基板と研削工具の軸心を合わせて両者の軸方向への移動を行う段階が必然的に見込まれる。

そこで、刊行物2(甲4)をみると、・・・工具T及びテーブル10を送り操作させることによって、工具Tとテーブル10との相対移動関係が行われている。この刊行物2の相対移動関係と、本件発明1ないし3における研削工具1とドーナツ状基板6との相対移動関係とは、工具とそれにより加工されるワークとを離間させるべく移動させる点において、実質的に同じものであるというべきである(下線は筆者による)。

【図 1】

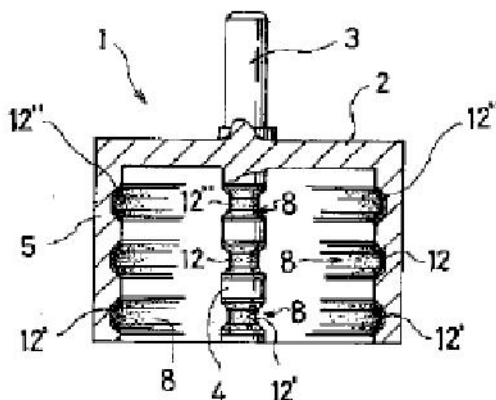


図 8 実施例の研削工具の断面図

【符号の説明】 1：研削工具、 2：天板、 3：シャンク、 4：コア部材、 5：フレア部材、 8：環状凹部、 12， 12'， 12''：ダイヤモンド砥石部

[判決に対する考察（私見）]

異議決定の「ドーナツ状基板の円孔研削の特殊性（垂直方向の制約、水平方向の制約）を考慮することなく、刊行物 1 及び 2 に基づいて当業者が容易に発明することができる」とした判断に対して、本件特許権者は、「『刊行物 1 記載の発明（副引用例：ウエハーの外周面の面取り加工）を刊行物 2 記載の発明（主引用例：内外面の双方が研削されるドーナツ状基板の研削技術）に適用する場合は、ウエハーの外周面の面取り加工技術をドーナツ状基板の円孔の内面の研削に適用することは当業者に容易に推考できる（筆者注：容易 1）』とされることを前提として、さらにコア部材とドーナツ状基板との上下方向への相対移動によりドーナツ状基板の円孔内周の仕上げ研削を行うという技術要件を付加して（筆者注：容易 2）本件発明 1 が導かれる認定した結果、相違点 2 における判断は、容易の容易になるものである」と主張した。

しかしながら、刊行物 2 には、基板が搭載されているテーブル 10 を水平送りして、切り出しディスクの中心と工具 T の軸線とを合うようにし、その後に工具 T を上下させて研削を開始、終了する作業を行う構成が明示されている。つまり、工具 T とテーブル 10 との水平と垂直との二種類相対移動関係は刊行物 2 に開示されている。したがって、刊行物 2 には「内外面の双方が研削されるドーナツ状基板の研削技術」+「工具とそれにより加工されるワークとの水平と垂直との相対移動関係」の技術的意義が存在する。また、刊行物 1 に記載のウエハー研削する工具と刊行物 2 に記載のドーナツ状基板研削する工具とは、いずれも硬脆材料からなる円板状部材を面取りするための研削を行うものであり、両者間で工具構成の適用が、容易に想到あるいは考慮される近接した技術分野であると理解し得るため、刊行物 1 記載の発明を刊行物 2 記載の発明に適用するのは当業者であれば容易に想到したことである。なお、この場合に、刊行物 2 記載の発明はドーナツ状ディスクの内側の研削に関するものであるから、ドーナツ状ディスクの外側

へ適用することだけでなく、内側へ適用することも想到するのが当然である。

以上のことから、特許権利者が主張した「容易の容易」という2段の論理付けは、実は単に「刊行物1記載の発明を刊行物2記載の発明に適用する」の1段の論理付けと判断することができる。

・建物事件（平成18年（行ケ）10062号）の判示事項

「刊行物4には、・・・収納庫の利用は、居室からみて天井裏、上階の居室からみて床下及びこれらの併用の3通りがあるだけで、収納庫と水平方向に隣接する居室から出し入れする技術は開示されていない。また、刊行物4発明は、スキップフロア型建物を前提としない発明であり、天井裏空間の収納庫としての利用方法もスキップフロア型建物と有機的な関係を持っていない。」

「・・・刊行物5の建物が建物ユニットによって構成されているとは認められないだけでなく、刊行物5の建物には1個の収納庫（収納スペース）と水平方向に隣接する1個の居室（居室スペース）からの出し入れが可能な構造一組があるにすぎず、審決の認定した『周知のスキップフロア型建物』に刊行物4発明の技術を適用し、その際に、刊行物5記載の周知の技術を考慮しただけでは、相違点3に係る本件訂正発明の構成に至ることはできない。」

「・・・仮に、建物ユニットの点を除いたとしても、乙4等では、床面の高さが異なる居室を隣接させ、床面が低い方の居室の天井裏に相当する部分及び床面が高い方の居室の床下に相当する部分をいずれも収納スペースとして隣の居室から利用可能にしたものと解することができるが、隣接する部屋の構造（上下に隣り合う居室スペースと収納スペースの配置）が同一になることはない（構造が同一であれば、スキップフロア型建物ではないことになる）」

「・・・周知のスキップフロア型建物の『各構造体』における『第1建物ユニット』の構成に、刊行物4発明の技術を適用し、その際に、刊行物5及び乙4等記載の周知技術を考慮しても、本件訂正発明における相違点3に係る構成に至ることはできない。したがって、当業者が容易に想到することができたとする審決の判断は誤りである（下線は筆者による）」

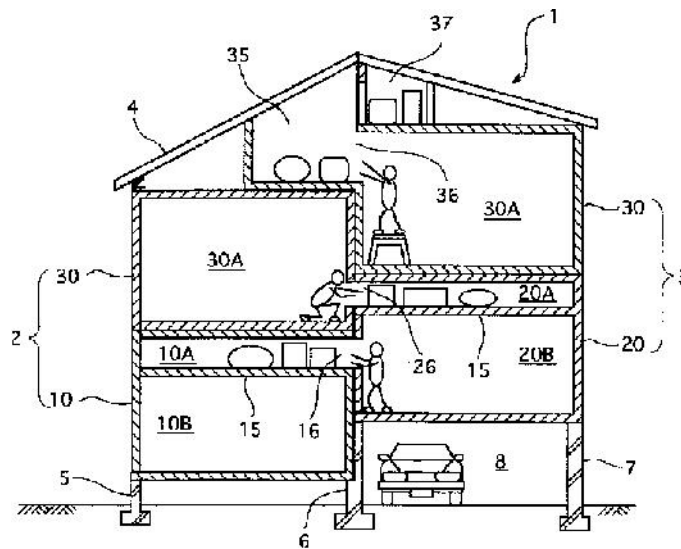


図9 第1実施例に係るユニット式建物を示す全体縦断面図

【符号の説明】 1：ユニット式建物、2：第1構造体、3：第2構造体、10：第1構造体における第1建物ユニット、10A、20A、30A、37：収納スペース、10B、20：居室スペース、16、26、36：出入口、200：第2構造体における第1建物ユニット、30：第1、2構造体における第2建物ユニット、35：小屋裏収納室、37：収納スペース

[判決に対する考察（私見）]

審決は、相違点3に関し、「周知のスキップフロア型建物の『各構造体』における『第1建物ユニット』の構成に、刊行物4発明の技術を適用し(容易1)、その際に、刊行物5及び乙4等に記載の周知の技術を考慮して(容易2)、本件訂正発明における相違点3に係る構成とすることは、当業者が容易に想到しえた」と判断する。これに対し、本件出願人は、「相違点3について、収納スペースの出入口を水平方向に隣り合う空間に開口させることは当業者に自明ではない」と主張する。

刊行物4は住宅ユニットを組み合わせた住宅であるが、収納庫の利用は居室からみて天井裏、上階の居室からみて床下及びこれらの併用の三種類のみが開示され、収納庫と水平方向に隣接する居室から出し入れする技術は開示されていない。また、刊行物4発明は、スキップフロア型建物を前提としない発明であり、天井裏空間の収納庫としての利用方法もスキップフロア型建物と有機的な関係を持っていない。

刊行物5は建物ユニットによって構成されていないものであり、1個の収納庫（収納スペース）と水平方向に隣接する1個の居室（居室スペース）からの出し入れが可能な構造一組がある。ただし、収納スペースの出し入れ口を対面する居室に開口させるごとき技術手段は開示されていない。このため、「他の構造体の隣接する空間に開口させること」までは周知ということとはできない。

乙4に記載の構造は、単一の構造体内に形成された空間内に、中間スラブの如き床板を設置することによりスキップフロアを形成しているものであり、あくまでも同一の構

造体内部で隣接した居室に開口させているにすぎない。このような単一の構造体内に形成された大きな空間を、中間スラブの如き床版を設置して仕切ることにより、スキップフロアを形成する構造であるのに対し、刊行物1ないし3記載のスキップフロア型建物は、並設配置される二つの構造体において、互いの構造体の床位置を違えた構造である。乙4等には、建物ユニットを組み合わせて建物を構成する旨の記載がなく、スキップフロアを形成するための基礎となる構造が全く異なるものであるから、刊行物1ないし3発明に、これらの証拠記載の技術的事項を適用することは、当業者が適宜なし得る事項であるとはいえない。

以上のように、「スキップフロア型建物の周知技術に刊行物4、刊行物5及び乙4等の技術を適用」し、「居室スペース+収納スペース+居室スペースで構成される構造体を二つ並設配置して、階を異にして出し入れ可能な収納庫（収納スペース）と居室（居室スペース）の構造二組を有し、2個の収納スペースが階を異にする2個の居室スペースからそれぞれ利用可能である」という本件スキップフロア型建物の構成に至る審決の論理付けは、明らかに「容易の容易」に属すると評価することができる。

・情報処理システム及びその方法、並びにコンピュータ上で動作する情報処理プログラムを記録した記録媒体事件（平成19年（行ケ）10155号）の判示事項

「引用例2には、顧客の要請に基づき、商品ごとに、『商品の価格が変更されたとき』など任意の通知時期に、任意の通知方法により、顧客に対し、商品情報を通知するとの構成が開示されているところである。引用発明1には、本件要請（筆者注：消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするという要請）が内在するものであるから、本件要請ができるようにするため、引用例2に開示された・・・構成を、その『任意の通知時期』を『販売価格の最安値が変更されたとき』として、引用発明1に適用し、『ユーザが指定した商品について、販売価格の最安値が変更された場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段』（相違点3に係る本願発明の構成）を得ることは、当業者であれば、容易に想到することができたものと認めるのが相当である。この場合に、引用例2に記載された発明自体が『最安値』の概念を有するものでないとしても、引用発明1に内在する本件要請に照らして、引用例2に開示された構成の『任意の通知時期』を『販売価格の最安値が変更されたとき』とすることは、当然に選択されるところである。」

「・・・本願発明の要旨には、『販売価格の最安値が変更されたことを検知するため、販売価格の最安値を時系列的に記憶して比較することができるよう、各販売者の販売価格を格納するファイルとは別に設けられた第2のファイル』についての規定は全くないのであるから、仮に、原告の上記主張が、当該『第2のファイル』を設けることが、相違点3に係る本願発明の構成要件であるとの趣旨であれば、本願発明の要旨に基づかないものとして失当であるといわざるを得ない。」

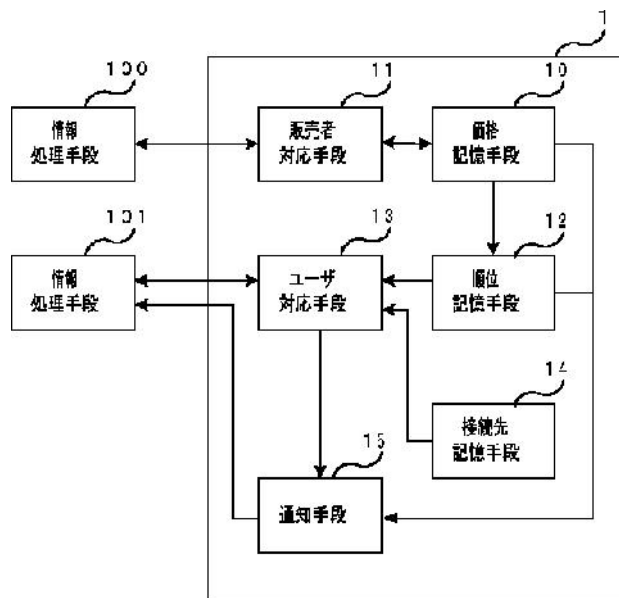


図10 第1の実施形態である情報処理システムの構成を示すブロック図

【符号の説明】1：情報処理システム、10：価格記憶手段、11：販売者対応手段、12：順位記憶手段、13：ユーザ対応手段、14：接続先記憶手段、15：通知手段、100、101：情報処理手段

[判決に対する考察（私見）]

審決の「引用発明1において、消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするために、引用例2記載の発明の技術を適用して、ユーザが指定した商品について、販売価格の最安値が変更された場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段を設けることは、当業者が容易に想到できたことである。」の判断に対して、本件特許権者は、「引用発明1に販売価格の最安値が変更されたことを検知することが必要であるところ、各時点の販売価格の最安値を格納する第2のファイルを有する必要がある。仮に、引用発明1に第2のファイルを設けることが当業者にとって容易に想到し得ることである（筆者注：容易1）ということができ、第2のファイルに格納される販売価格の最安値に対して引用例2記載の技術を適用して相違点3に係る本願発明の構成に想到することが当業者にとって容易である（筆者注：容易2）といえたとしても、これは容易に想到し得たものを基準にして、更に引用例2記載の技術を適用することが容易であるという、いわゆる「容易の容易」の場合に相当する」と反論した。

引用例2には、顧客が何度も調べることなく、商品の価格の変更などの商品状況を把握できるようにするために、顧客がピックアップした商品の価格が変更された場合、価格の変更などの商品状況を顧客用端末装置上に通知することが開示されている。一方、消費者が、購入を検討している商品の最安値の状況を調べ、購入の判断材料の一つとすることは社会常識であるといえる。また、引用例1においては、商品情報を商品の種類ごとに区分けして価格の安い順番でインターネット上に公開することが記載されている。消費者のニーズに合わせて、低価格順にソートされ最安値が最上位となっている情報を

消費者が望んでいるのは普通である。従って、消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするという要請が内在することは自明である。そのため、引用発明1において、消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするために、引用例2記載の発明の技術を適用し、ユーザが指定した商品の販売価格が最安値に変更された場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段を設けることは、当業者が容易に想到できたことと思われる。

なお、本願発明のポイントは「販売価格の最安値が変更されたことを検知する」ことであるが、どのような情報を、どのように処理するかについての規定がないばかりか、「各時点の」販売価格の最安値を格納する第2のファイルを設定することについての規定もない。したがって、本件出願人の『「容易2」の論理付けを使って本願発明の構成に想到することは当業者にとって容易ではなかった』との主張は、本願発明が第2のファイルを有する必要の理由がないため、失当といわざるを得ない。

以上のことから、上記周知の要請を考慮すれば、引用発明1に引用例2記載の技術を適用して本願発明の構成に想到することは当業者にとって容易に想到し、一見「容易の容易」と見えるものも全体としても容易であると判断することができる。

・半割り式研磨ロール及びそのコア金具事件(平成15年(行ケ)534号)の判示事項

「・・・本件審決は、引用例2及び3について、『コア本体に硬質合成樹脂製のブラシ取付け管が固定をもって外嵌されるとともに、該ブラシ取付け管にブラシが植設されてなる半割り式円筒研磨ブラシ。』、『合成樹脂製の部材であるローラ本体に、複数の円孔をなす植設孔が穿設され、その植設孔にブラシ束が、止め金具により植設される。』点が記載されていると、引用例2及び3の記載から認識される技術的思想を認定した上で、引用例2に記載の技術的事項における『固定』の一態様として、『接著』が周知であると、また、引用例3に記載の技術的事項における『植設孔にブラシ束が、止め金具により植設される』ことの一態様として、『ブラシ束を2つ折に折り曲げ、その折り曲げ部にワ字形の止め金具を掛け、該止め金具を上記円孔の底部の傾斜面に沿って押し込んで、植毛する部材に止め金具の先端部を交叉状に食い込ませて植毛すること』が周知であると認定しているものである。本件審決は、その上で、引用発明1に対し、周知技術を含む引用例2及び3に記載の技術的事項を適用することは想到容易と判断したものであって、原告が主張するような屋上屋を重ねた論理付けを行っているわけではない。(下線は筆者による)」

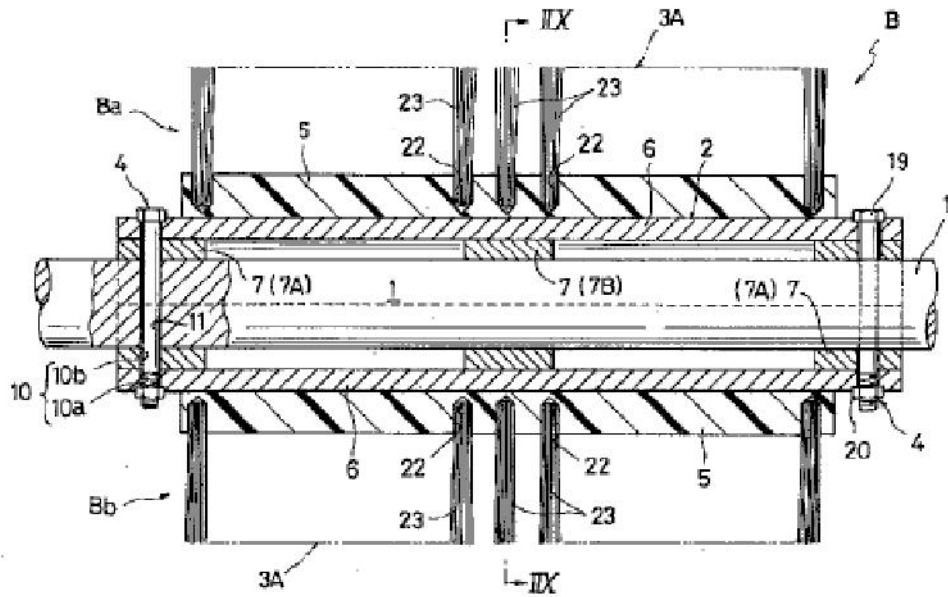


図 1 1 【本発明の他の実施形態（第 2 実施形態）の半割り式円筒研磨ブラシの全体構成を示す縦断面図

【符号の説明】 R：半割り式研磨ロール、B：半割り式円筒研磨ブラシ、Ra、Rb、Ba、Bb：半割り体、1：回転軸、2：コア金具、3：パフ、4：取付け具、5：ブラシ取付け管、6：コア本体、7：介装金具、7A：端部介装金具、7B：中央部介装金具、8：取付けピン、22：ブラシ植設孔、23：ブラシ束、26：止め金具

[判決に対する考察（私見）]

判決に述べられた審決の内容に対して、本件出願人は、「本件審決は、・・・引用発明 1 に、引用例 2、3 に記載の各技術的事項を適用するに当たり、引用例 2、3 に記載の各技術的事項に更なる技術手段を付加して適用するという、屋上屋を重ねた論理付けによるものであり、その判断に合理性があるとはいえない。また、本件審決の判断は、引用例 2 に記載の技術的事項に引用例 3 に記載の技術的事項を適用し、その結果を引用発明 1 に適用するという 2 段の論理付けによるものであり、論理付けが十分でなく妥当なものとはいえない。本件審決の判断は、本願発明を知った上での予断に基づくものであって、失当である。」と反論した。

しかし、判決は「本件審決は、・・・引用発明 1 に対し、周知技術を包含している、引用例 2 及び 3 に記載の技術的事項を適用することは想到容易と判断したものであって、原告が主張するような屋上屋を重ねた論理付けを行っているわけではない。」と判断した。

ところが、引用発明 2 に記載されている発明は、従来技術では不織布やブラシが軸半体に直接接着されているため、不織布又はブラシが摩耗した場合ロール半体を装置より取り外して新品の不織布が設けられたロール半体を取り付けなければならない不経済であったところ、不織布又はブラシの取り付けられた中芯半体と軸半体とを「ネジ等の取り

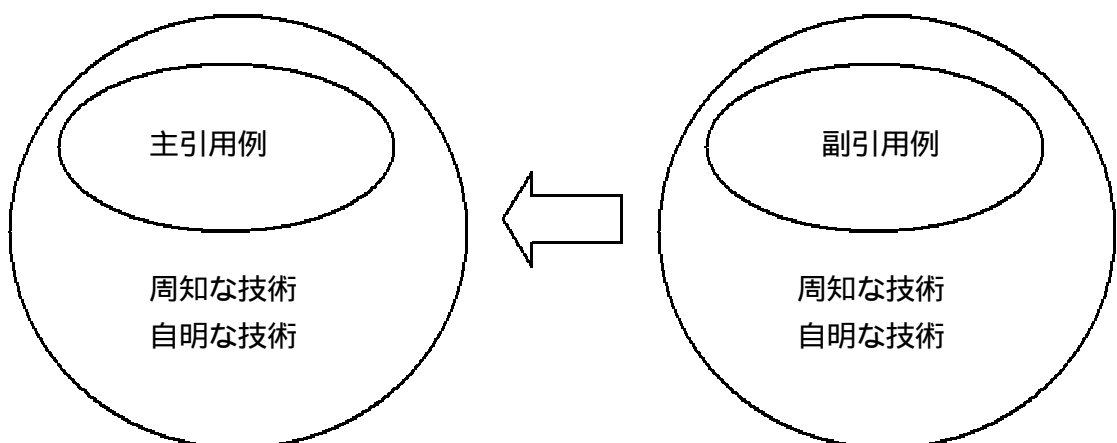
外し自在に固定する固定手段により固定した」構造を採用した研磨ロールに関するものである。従って、引用文献2の記載された発明の「固定」は、必ずしも「ネジ」に限定される必然性はないが、後で取り外し可能な固定までであって、周知技術を考慮しても引用文献2には「接着固定」は含まれておらず、上記判断は妥当性を欠くとする¹⁶。

しかしながら、判決の「引用発明1に対し、周知技術を包含している、引用例2及び3に記載の技術的事項を適用することは想到容易と判断したものであって、・・・屋上屋を重ねた論理付けを行っているわけではない。」の部分それ自体は、本事件における具体的適用はともかくとして、進歩性を判断する際に、ただ主引用例に副引用例を適用するだけではなく、関わる周知技術も考慮しなければならない思想を明確的に示しており、これまでの判例とも平仄が合っているので、十分に是認できると考える。

a) 小括

特許庁では進歩性判断の際に、提出された証拠だけでなく、必要ならば職権探知をして出願時における当業者の技術常識を把握し、高度の専門技術的な知識に基づいて判断する。そのとき、各証拠から厳密に論理づけができるか否かではなく、各証拠の記載から技術常識に基づく推論を行うことにより、最も確からしい事実を認定し、該事実を前提として論理づけを試みることにより進歩性判断を行う。

ところで、通常は、1つの引用例や周知技術だけで論理付けができる場合は少ない。ほとんどの場合は、ほかの引用例（副引用例）又は周知技術を主引用例に適用して論理づけを行う。前述の判例から見ると、進歩性を判断する際に、主引用例に副引用例を適用する手法だけではなく、主引用例に[副引用例+周知・自明な技術]を使う手法、又は[主引用例+周知・自明な技術]に副引用例を考慮する手法、或いは[主引用例+周知・自明な技術]に[副引用例+周知・自明な技術]を参酌する手法もよく使用されている。



要するに、進歩性の判断をするとき、単に主引用例に副引用例を適用するだけではなく、それぞれに関わる周知・自明な技術も把握し、推考しなければならない。即ち、主

¹⁶ 高島・前掲注[9] pp.74-75

引用例（+周知・自明な技術）に対し、副引用例等に記載の技術的事項（+周知・自明な技術）を適用することは想到容易か否かを判断すべきである。

「容易の容易」の2段階になる場合であっても、当業者の技術常識をもって、相違点を総合的に判断し、特に2段階目の構成が、周知の事項や自明な構成であるならば、総合して「全体としても容易」となる。進歩性の判断においては、しばしば「単なる設計的事項」や「単なる設計変更」という論理が使われるが、それらは上記周知・自明な事項の裏付けがあって初めて正当性を有するのである。その裏付けがない場合には説明不十分であり、論理付けが完成していないと言える。なお、留意すべき点は、たとえ構成の容易性を事後予測的に満たすといっても、課題やそれに対応する効果をも含めた全体としての発明の容易推考性を必ずしも満たすとは言えないことである。本願発明の「構成の容易推考性」（容易1）の「容易に推測される効果」（容易2）は、必ずしも先行技術から容易に導かれることではないと言えるため、進歩性の判断する際に注意すべきであろう。

3) 私見

判決では、通常、これら複数の構成要件の容易性を別途検討し、最終的に容易か否かを判断している。複数の構成要件が相互に関連して相乗効果を有する場合は別として、そうでない場合は、相違点をまとめて認定するか、分割して認定するかの差異にすぎないともいえるのであり、相違点を分けて認定している場合には、各々の相違点について検討し、最終的に発明の進歩性を判断することは普通に行われていることであろう。

そもそも先行技術調査及び特許性の判断は、構造的に本願発明を理解した後に行うものである。事後分析が「本願発明を見た上での分析」という意味であれば、そのとおりであるが、本願発明を見なければ審査、審理ができない以上、やむを得ないことである。例えば、引用発明を認定する際に、当該刊行物の記載及び周知・慣用技術から読み取ることが可能な発明は、例え本願発明を理解した上で行ったとしても問題にはならないし、複数の引用発明を組み合わせる際においても、当業者であれば出願時にそれを行い得るという何らかの動機づけが説明できるのであれば、同様に本願発明を知った後に行っても問題にはならない。したがって、後知恵である旨の主張を行う際には、単に本願発明を理解した後にそれらを成したという理由では足りないと思われる。この点は、米国審査基準においても「自明性の判断は、ある意味で必然的に後知恵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レベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項のみ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。」とされている¹⁷。

一方で、刊行物の記載を離れ、周知・慣用技術を加味しても導き出せない引用発明を、本願発明に合わせるために無理に認定した場合や、本願発明を知らなければ、技術的に当業者がそれらを組み合わせることが不可能である場合等は、後知恵の主張は可能であると考えられる。よく例に引き出される「コロンブスの卵」を挙げて考えれば、「卵を立

¹⁷ IMPEP・前掲注[12]

たせる方法」という「発明」を評価する時、「卵の一部を叩き潰す」という手段を見てしまった後「卵の曲面を叩き潰して平坦化させれば立つのは当たり前だ」と思うてしまうことがよくある。

当事者 X は、前述相違点 2 を克服する過程が二段階の変更を要する場合、たとえそれぞれの段階が「容易」であっても、その二段階からなる相違点を克服することは困難であって進歩性があると判断すべきだと論じた。しかしながら、上述のとおり本件判決は、まず、「甲第 7 号証により、引用発明 1 において、その棒状の外部接続端子を板状にすることが、困難なものであるとは認められない」(容易 1)と判定し、さらに、「甲第 11 号証により、チップ状電子部品の相対する二面から外部接続端子が引出される構成についても、引用発明 1 がそれを採用することを阻害する事由の存在は見当たらない」(容易 2)と述べている。この場合、第一段階の「容易 1」に第二段階の「容易 2」を積み重ねて、既に「容易の容易」に該当する。

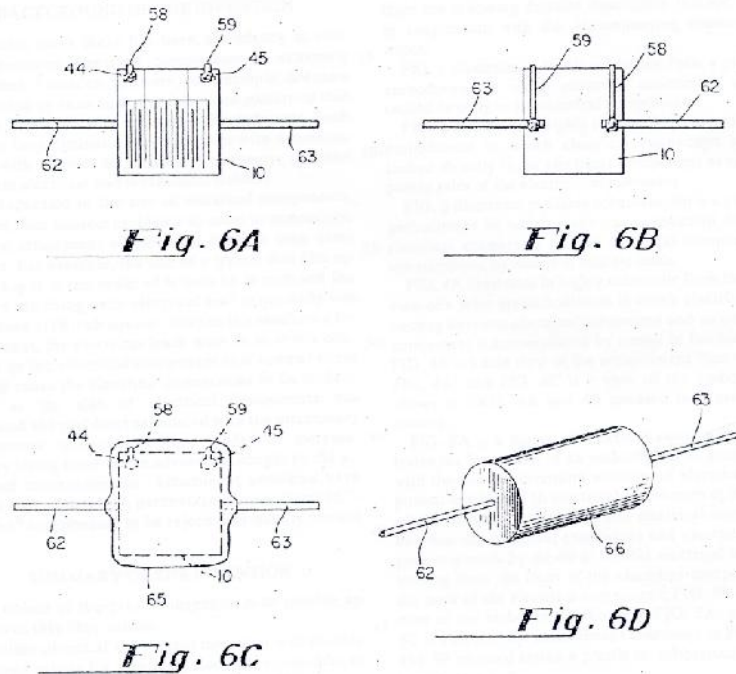


図 1 2 チップ状抵抗器の 4 面図 (6 A : 正面図、 6 B : 背面図、 6 C : 6 A または 6 B の樹脂封止型、 6 D : 6 C の更に樹脂封止型)

【符号の説明】 1 0 : チップ抵抗器、 6 2、 6 3 : 電気接続端子

また、判決は「当業者であれば、・・・なるべく広い面積で絶縁性基板に接合させるため、板状の外部接続端子の幅を絶縁性基板の一边のほぼ全長にわたる幅とすることは、容易に推考できる、設計的な事項である」(容易 3)とした。そのような構成を採用する理由として、判決は「熱放散が最も高くなる基本的な態様の一つ」であることを挙げていいる。そして、判決は、「外部接続端子が、絶縁性基板の一边に直交する方向に延びてい

る構成となることは、ごく自然なことである」(容易4)とも言及した。こうしてみると、判決は「4段容易」の論理づけを導き出して、本件発明の進歩性を否定した。しかし、「基板の一辺に直交する方向」に「延びている構成」は、それぞれ前述「容易2」の「チップ抵抗器の相対する二面から」引き出す構成」と同じ意義を持つことは明らかである。したがって、一見「4段容易」の論理づけは、実は「3段容易」である。ところが、判決は続いて「引用発明1において、板状の外部接続端子を採用し、かつ、チップ抵抗器の相対する二面から、それぞれ端子を引き出す構成とすることを、当業者が容易に推考できることは、前記(筆者注: 前述『容易1』+『容易2』)のとおりである」と述べた。つまり、裁判所は、「容易1+容易2」を一つの「容易」になると認定した。

なお、好意的に見れば、裁判所は実際には、「容易1」+「容易3」の「2段容易」という論理付けを使って判決を下している。判決には、「・・・チップ状電子部品において、外部接続端子が、ある程度幅のある板状であり、それらが同部品の相対する二面から引出され・・・ている構成は、周知なもの(下線は筆者による)であり、しかも、この構成は、チップ状電子部品を、プリント基板等に、安定して確実に接続することを容易にする、という効果を発揮するものと理解される。したがって、この周知技術を、同じチップ状の電子部品である引用発明1に適用して、外部接続端子を板状にすること(下線は筆者による)は、この外部接続端子の外部突出端を、本体底面に近接するように鍵状に折り曲げて、チップ状電子部品をプリント基板等に安定して確実に取り付けるための前提となる構成(本件発明の構成要件になっていないものである。)として、当業者が容易に推考できるものである、と認められる」ということが記載されている。この記載内容を読んでも、裁判所は「外部接続端子が、ある程度幅のある板状にし、そして部品の相対する二面から引出すこと」を周知技術と認定していることが読み解ける。つまり、前述の「容易1」には、単に「棒状の外部接続端子を板状にする」手段だけではなく、「相対する二面から引き出す」ことも含まれているのが分かる。したがって、本件判決は、引用例1の「丸状外部接続端子」に周知技術の「板状外部接続端子」及び「相対する両面から外部接続端子を引き出す」という技術的事項を適用するという論理付けを行って、ひとつの容易と判断したのも解釈できる。そもそも、判決文の「引用発明1において、その棒状の外部接続端子を板状にすることが、困難なものであるとは認められない。かえって、引用発明1と同じ構造の抵抗器である甲3発明(筆者注: 引用例3)では、この外部接続端子は「NEW UNIT CONSTRUCTION ("PADDLE LEADS") (幅広のリード)」となっていることから、引用発明1の外部接続端子を、板状とすることが可能である、と認められるのである」という記載と、「引用発明1と同じ構造のチップ状抵抗器を開示する甲11明細書で、その第6図AないしDにおいて、外部接続端子が相対する方向から引き出される構成が開示されていることから、明らかである」という記載は、それぞれ前述判決が認定した周知技術の「板状」と「相対する二面から引き出すこと」の補助証拠と認められるものであろう。裁判所は周知技術を「板状」+「相対する二面から引き出すこと」として認定したにもかかわらず、この周知技術を引用例1に適用する際に外部接続端子を「板状」にすることしか示していないのは、誤解を招きやすい記載と思

われる。

しかし、上記の判決の読み方にして、裁判所は一つの容易に更なる「板状外部接続端子の幅を広げる」技術手段を付加して、二つ「容易」を積み重ねて、所謂二段の論理付けを行っており、「全体としても容易」とするに必要な理由も証拠も充分ではないため説得力を欠くと考える。即ち「容易の容易」を理由としており、「全体としても容易」は何も示されていないため、進歩性なしと判断するためには、説明不十分な判決といわざるを得ない。

ところで、「容易の容易」が「全体としても容易」といえるためには、先の小括で述べるとおり「主引用例（+周知・自明な技術）に対し、副引用例等に記載の技術的事項（+周知・自明な技術）を適用することは想到容易か否かを判断すべき」である。

次に、この考え方に従って検討してみる。

本件発明の進歩性を判断する際に、本判決は引用例1を主引用例として、基板に対する安定した取り付けを課題として引用例4の周知技術（板状+相対する二面から引き出すこと）を適用し¹⁸、また「外部接続端子の幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長にわたる幅とする」設計事項を加えて本件発明に至るは容易であると論理付けた。チップ抵抗子に接続の安定性を与えるために、周知技術を使って引用例1の棒状外部接続端子を板状にして相対する二面から引き出すことは、当業者にとって容易と認められる。しかし、引用例4は、電子部品が安定できる程度まで接続端子の幅を広げれば良いものであり、その幅は必ずしも該当電子部品の一側の全長となるわけではない。なお、本件発明が「外部接続端子の幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長にわたる幅とする」のは、絶縁性基板の熱を放散するためである。熱を放散するために外部接続端子の幅を最大限の「基板一辺のほぼ全長」に広げることは、当業者の技術常識であると認められるが、引用例4に記載されている発明は「絶縁性基板」を有していないから、絶縁性基板の熱放散という課題を抱くことはない。従って、引用例4の「板状+相対する二面から引き出す」周知技術の中には、「外部接続端子の幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長にわたる幅とする」ことは含まれていないのである。

それでは、そのことは引用例1記載の発明に含まれているのであろうか。しかしながら、引用例1刊行物の抵抗子（BULK METAL™ RESISTOR）は、特殊合金の使用と製造過程により、低温度係数、長期安定性、非誘導係数、低静電容量と低雑音など特徴を備えるものである（引用例1刊行物の“ABOUT THE VISHAY BULK METAL™ RESISTOR”段落参照）。要するに、引用例1の抵抗子の棒状外部接続端子構成は、使用する際の温度上昇を解決でき、熱放散の対応は充分であるため、その外部接続端子の幅をわざわざ広げて熱放散を高くする必要がない。したがって、引用例1に周知技術を適用して、さらに

¹⁸ 本願発明の課題は熱に対して高精度を保つことであるが、引用発明同士を組み合わせる課題は、必ずしも本願発明の課題と一致している必要はない。審査基準（審査基準第11部第2章2.5（2）動機づけとなり得るもの 課題の共通性）にも「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。」が示されており、単に発明に至る思考過程が異なることで進歩性を肯定的に推認する根拠となるわけではない。ただし、このような論理付けをする際に、本願発明の「引用発明が有するものとは異質な効果」や引用発明を組み合わせる際の阻害要因を見落とさないように留意する必要があるであろう。

外部接続端子の幅を広げる技術を加える裁判所の判断は、そもそも熱放散の課題を既に解決している引用例 1 に強引にくっ付ける論理付けではないであろうか。こうしてみると、裁判所は本願発明から得た知識を前提にして分析にし、当業者が容易に想到できた判決を下したように見えるので、「後知恵」に落ちいった判断と思われる。

しかしながら、引用例 3 は、幅広の外部接続端子を使っていることを除いて、引用例 1 と同じ構造のチップ抵抗器である。甲第 3 号証 1 枚目左欄本文 7 行目～ 18 行目（訳文 3 頁 16 行目～ 23 行目）には、「・・・『幅広のリード』」が、抵抗器チップに溶接されます。セラミック基板と、より一層放熱効率に優れた特性を持つリード部材との組み合わせが、S102C（抵抗器）の優れた耐湿性及び耐高温放置特性と、負荷寿命耐性の向上の大きな要因となっています。」と述べている。すなわち、引用例 3 は幅広のリードを用いることにより、より効率的な熱放散ができ、耐熱性が高まる、としている。したがって、熱放散課題を抱く引用例 3 を主引用例として、引用例 4 の周知技術（板状＋相対する二面から引き出すこと）を適用し、その際「外部接続端子の幅を絶縁性基板の一边のほぼ全長にわたる幅とする」周知技術を加えて本件発明に至るのは容易であると論理付けしたほうが、完全ではないがより良い判断と言えるであろう。

第 3 節 効果の主張

1) 当事件における裁判所の判断

当事者 X は、「本件発明は、温度上昇に伴う抵抗体の抵抗値の変化を、基板の線膨張を利用して抵抗体に応力を加えて相殺し、抵抗温度係数を小さくして、抵抗温度係数が数 ppm / 程度の高精度抵抗器に関するものである（本件明細書第 1 頁第 20 行～第 24 行の内容により）。この精度を保つためには、厳しい温度管理が必要となってくる。本件発明の『外部接続端子が絶縁性基板の他側面にその一边のほぼ全長に亘る幅で貼着され、この一边に直交する方向に延びている』構成により、より高い放熱効果が得られ、抵抗チップが過度に高温になるのを防止することができ、抵抗値の精度が一層向上することが可能になる（本件明細書第 3 頁第 24 行～第 29 行『発明の効果』）。また、この効果は、引用例 1 には開示されていない。」と主張した。

これに対して、判決は、「・・・上記構成（外部接続端子が絶縁性基板の他側面にその一边のほぼ全長に亘る幅で貼着され、この一边に直交する方向に延びている構成）は容易に推考できるものであり、これにより高い放熱効果が得られることは、周知技術であって、当業者が当然に予測できるものであるから、上記作用効果の特許性の根拠とすることはできない。・・・引用発明 1 に、甲 2 公報、甲 3 文献、甲 7 公報に記載の周知技術を適用して、本件発明の構成に容易に想到することができることは、既に述べたとおりである（下線は筆者による）。被告が主張する上記技術思想を要することなく、本件発明の構成に至ることができる以上、上記技術思想が、引用例 1（ないし他の引用文献等）に開示されていないとしても、そのことは、本件発明の特許性の判断に何ら影響するものではない。（判決第 10 頁第 32 行～第 42 行）」と判断した。

2) これまでの判例及び審査基準

発明の効果には、大別して「引用例から予測される効果」と「引用例から予測されない効果」とがある。「引用例から予測される効果」が進歩性を肯定的に判断する際に役立つに異論はないであろう。しかし、何を基準として「予測される効果」であるか否かを判断すべきかは、問題がある¹⁹。

ア) これまでの判例

・金属板ラミネート用フィルム事件（平成17年（行ケ）10706）

裁判所は「原告が主張する上記作用効果は、刊行物1～4記載の発明から容易に想到し得る構成自体から得られる自明な作用効果にすぎないのであって、これらの刊行物等から予期し得ない顕著な効果を奏するものということとはできない」と判示している。一つの公知刊行物に記載の発明から予測される範囲に止まらず、刊行物を組み合わせた容易想到の構成を想定した場合の自明な作用効果まで拡大して解釈されているようである。

・局所投与製剤事件（平成17年（行ケ）10458）

鼻炎に使用されることが公知の3剤を併用することで、1剤又は2剤の点鼻剤の有効率は50%台であるのに対し、3剤併用により75%を超える有効性があると主張されたのに対し、3剤の配合により有効率が向上するのは、当然に得られる結果として予測可能であるとまではいえないとしても、期待し得る効果として十分に期待可能であると判断されている。

・解熱鎮痛消炎剤事件（平成17年（行ケ）10389）

併用による抗炎症効果の相乗的増強効果が主張されたが、単に相乗的な協力作用では足りず、固有の効果がなければならない旨が判示されている。

・抗真菌組成物事件（平成17年（行ケ）10773）

単独では耐性を示す耐性菌に対し、併用により抗菌活性を示すことが予測できない効果であるとの主張に対し、裁判所は、アゾール耐性真菌株誘起の真菌感染症に対して治療効果を有することを予測ないし期待し、これを確認しようと動機付けられるものと判断している。

・免疫反応性C型肝炎ウイルス事件（平成17年（行ケ）10073）

C型肝炎ウイルスのエンベロープポリペプチドの超可変領域中にエピトープを見出したことに基づく効果の主張に対し、その存在を期待してこれを確認してみることに強く動機づけられるので、エピトープが見出されても、当業者が期待したとおりの結果が得られたことを意味するに過ぎないと判断されている。

・害虫防除剤事件（平成18年（行ケ）10482）

効果の予測性がない点から進歩性を認められた特許庁の審決に対して、裁判所は、「化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるから化学物質の効果

¹⁹ 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において、効果対比のベースについて、単一の先行技術、複数の先行技術の組み合わせ、本件発明の構成から当業者が予測できる効果、出願時の技術水準などの考え方があるが、単一の先行技術とすべきである旨が指摘されている。

が生物試験によって裏付けられていない限り、所期の効果を予測することはできないと主張するが、このような事情を考慮したとしても、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物をヤマトシロアリ及びイエシロアリの防除剤として適用してみようとする動機付けとする限りにおいては、上記に説示したところを左右するには足りない。」と判示している。

これらの判決例からみて、予測されない効果であったとしても、当業者にとって期待する程度のもの、あるいは期待して実験を行い見出したような「期待される効果」では、たとえ顕著なものであったとしても進歩性の主張に役立たないようである。

また、「容易に見出せる効果」と判断された例として、

・防汚塗料組成物事件（平成16年（行ケ）259）

防汚活性化化合物として公知の化合物の特定の組み合わせがゲル化せず長期保存が可能であることが見出されたものの、併用系の検討の際にはゲル化の問題を念頭において行うのが当然であり、併用系のうちいずれが優れているかは直ちにわかるとの理由で効果の主張が斥けられている。

・室温硬化性組成物事件（平成16年（行ケ）427）

艶消し効果及び表面汚れ防止効果の点から選択発明であると主張されたが、当業者が格別の創作行為をしなくても、視覚的に認知でき、引用例を適宜行う過程で容易に見出せる事柄であると判断されている²⁰。

a) 小括

上記のように、前記した「局所投与製剤事件」のような公知の医薬成分の組み合わせや、「防汚塗料組成物事件」のように組み合わせの一般的示唆が引用文献にあることや、「害虫防除剤事件」のように引用文献に一般的開示があった場合には、通常、構成の容易想到性があると判断されやすく、効果は期待されるとか、容易に見出せる程度のものであり、論理づけの判断に影響を与えないものと認定されるのであろう。してみると、進歩性判断において、原則として、効果重視ではなく、構成重視の立場が採られている。物の構造に基づく効果の予測が困難とされている化学の技術分野においては、構成の容易想到性には余り力点を置かず、効果を重要視し、その有無により進歩性の有無を判断するのがこれまでの実務であるが、その技術分野における発明においてすら、発明の構成を重視し、効果の主張を排斥する傾向にある。

一方、「引用例から予測されない効果」についても、常に進歩性を肯定的に判断する際に役立っているとは言えないのも現状であらう。種々の判決例をみると、予測されない効果であっても、「期待される効果」とか「容易に見出せる効果」であることを理由に、あまり参酌されないか、あるいは仮に参酌されたとしても進歩性を肯定的に認定するほどのものとはされないようである。

ア) 審査基準

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

有利な効果の参酌について、審査基準は次のように述べている²¹。

「引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものを言う。」

「引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。」

「明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証(例えば実験結果)された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」

イ) 構成重視の立場

近年の多くの判決例からも窺えるように、裁判所では、進歩性判断において、原則として、効果重視ではなく、構成重視の立場が採られている。即ち、発明の構成を重視し、構成に至る容易想到性の推定が可能であれば、効果を参酌しても論理づけの判断に影響する程のものではないと認定している。物の構造に基づく効果の予測が困難とされている化学の技術分野においては効果はそれなりに重要視するのがこれまでの実務であるが、その技術分野における発明においてすら、効果の主張を排斥する傾向にある。いわんや機械、電気 of 技術分野においてをやである。

このような構成重視の立場について、「課題の共通性とか機能・作用の類似性などの事実の上に強い経験則が働いて個々の発明に対して容易想到性が推定できた時点で、進歩性がないという結論が導けたことになる。このような推定を阻害する要因があるとか推定を弱めるほどの顕著な効果があるなどの特段の事情がないかぎり、進歩性は否定される。」との見解²²、「作用効果がいかに顕著であっても、発明の構成が先行技術から容易に考えつくかどうかの判断、すなわち、構成についての類推容易性(逆からみれば類推困難性)という本来の土俵で負けてしまえば、進歩性が認められない場合がある。」との

²¹ 「審査基準」第 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』、『2.5 論理づけの具体例(3) 引用発明と比較した有利な効果』

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

見解²³、「先ず主要事実である発明を構成することの困難性の存否で行い、それが微妙であるときに間接事実である効果を参考にする」などの見解²⁴がある。もっとも、紙葉類識別装置事件（平成17年（行ケ）10490）のように、構成重視アプローチを採用して進歩性を否定した拒絶審決に対して、裁判所は課題重視アプローチを採用して進歩性を認めた例もある^{25、26}。この事件では、特許請求の範囲で特定される文言を形式的に把握するのではなく、特許請求の範囲で特定される技術思想に注目して、差異がある場合には、そのような適用をするには何らかの動機付けが必要であると、裁判所は判断した。この判決は後付けの論理付けを禁止しているという点で今後の進歩性判断に大きな影響を与えるものといえる²⁷。

進歩性判断においては、発明を構成することの困難性が主要事実（法律効果の発生に必要な事実、要件事実ともいう）であり、効果は間接事実である。したがって、進歩性の判断は、まず主要事実である発明を構成することの困難性の存否で行い、それが微妙であるときに間接事実である効果を参考にする。つまり、進歩性の判断は、発明を構成することの困難性が主で、効果は従であるとする説もある²⁸。

ウ) 効果が参酌される場面

どのような場合に、効果の顕著性が参酌されて進歩性が肯定されるのであろうか。その前提として、効果を主張する側は、適切な主張をする必要がある。少なくとも、

明細書に記載された効果、又は記載はなくとも記載から推論できる効果の主張であること、及び

クレームの構成に基づいた効果の主張であること、に留意すべきである²⁹。

審査基準によると、「明細書に記載がなく、推論もできない効果は参酌すべきでない」と記載されている³⁰。従って、これらを充足しない場合に効果が参酌されないのは、審査基準に照らしてやむを得ないことである。もっとも、明細書に記載された効果、推論できる効果の範囲の解釈については、議論すべき点は多々あろう³¹。

以下、発明を構成の推考性の点から2つに分けて、効果の参酌のあり方について検討

²³ 竹田・前掲注[1] pp.164-165

²⁴ 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 p.83

²⁵ 紙葉類識別装置事件（平成17年（行ケ）10490）

審決は、引用発明の「紙葉類の積層状態検知装置」とは、光学検出部自体の配置構成とほぼ同じであり、単なる用途の変更に過ぎないと判断した。これに対して、裁判所は、「計測ラインの検出を少ない受発光部にて実現する」という本件発明における技術的意義を考慮すると、両者は技術的に異なると判断した。「紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということでは済ませられるものではない（判決文により）」このように、一見、同じ構成が開示されているが、検討するとその技術的意義が異なる場合には、安易に適用容易とすることは許されない。

²⁶ 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.93-94

²⁷ 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

²⁸ 高瀬・前掲注[23] p.83

²⁹ 細田・前掲注[20] p.19

³⁰ 「審査基準」第2部第2章新規性・進歩性『2.5 論理づけの具体例（3）引用発明と比較した有利な効果 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

してみた。

(1) 構成に容易想到性のない発明、即ち、構成自体が容易に想到しない発明である。この場合、効果が顕著であるか否かは別として、発明として所望の効果を奏する限り進歩性が認められるべきであろうと思われる。

(2) 構成に容易想到性がある発明、即ち、構成自体が容易想到な発明である。この場合、前記のように、たとえ予測されない顕著な効果が主張されても進歩性が認められるとは限らず、むしろ、進歩性が否定されるのが通常のようなものである³²。しかしながら、これに対しては批判がある³³。

3) 私見

本件判決は、「・・・上記構成(外部接続端子が絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着され、この一辺に直交する方向に延びている構成)は容易に推考できるものであり、これにより高い放熱効果が得られることは、周知技術であって、当業者が当然に予測できるものであるから、上記作用効果の特許性の根拠とすることはできない」、つまり、発明の構成が容易であれば、効果は検討する必要がないと判示した。しかし、本件発明の効果として特許権者の主張するところは、「温度上昇に伴う抵抗体の抵抗値の変化を、基板の線膨張を利用して抵抗体に応力を加えて相殺し、抵抗温度係数を小さくした小型高精度抵抗器に関するものであって、自身の発熱による温度変化が起こさないように精度を保つためには、冷却の温度管理技術が必要である。従来の精度が低

³² 細田・前掲注[20] p.19

³³ 高島・前掲注[9]「通常は、目的は発明の起因であり効果は発明の結果であるといえる場合が多いから、構成の占める比重が大きいことは事実であるが、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。」(p.95)
「すなわち、作用効果の顕著性・予測困難性は構成の容易相当性とは独立した進歩性判断の要件として、進歩性有無の判断を行うべきである。このようにして発明を把握・評価するのであれば、引用発明の認定においても自ずと後知恵は減少するものと考えられる。」(p.97)

その外にも以下のような主張がなされている。「発明の新規性や進歩性判断においては、本件発明の要旨を認定し、引用発明を認定した後、両者の発明特定事項、通常は発明の構成が比較され、一致点・相違点を認定する。相違点がない場合には、新規性無しとされ、相違点がある場合には、論理付けが可能かどうか検討される。即ち、当該構成の容易推考性が議論され、最後に(或いは同時に)効果が参酌される。

一方、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出す、乳幼児の積み木遊びと異なり、その実態は、模倣は独創の父であり必要が発明の母と言われるように、まず発明者が認識する主観的な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て努力を重ねた結果、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のが、その一般のプロセスである。発明者等が論理付けに違和感を覚えるのは、第一に、発明の進歩性判断において、最初に発明の構成に着目し、発明を構成要素に分断して構成の容易推考性を検討する手法が採用されているからであろう。発明を評価する場合には、発明を知らないと評価できないと言う意味で、事後的判断にならざるを得ない。発明をみた後に事後分析すると、その発明は自明だと思ってしまう傾向がある。特に、技術的に理解が容易な発明ほど、「当たり前ではないか」と思いがちである。このような手法は、構成要素間に有機的結合がある場合でもそれが分断されて個別に評価され、その結合の意義が疎かにされるか又は軽視される危険性があり、評価する者は十分に留意すべきである。

論理付けに違和感を抱く第二は、研究開発の実態は、上述の通り、主観的ではあるがまず解決すべき課題があり、困難を極めて努力を重ねた結果、当該課題の解決手段を発見し、その結果として客観的な効果を奏するものを発明するのが一般のプロセスである。それにもかかわらず、論理付けでは、終始、ほとんど構成にのみ着目して理論を構築し、構成は推考容易、効果はさほど吟味されずに従来技術から予測可能と判断されるのではないかと言う疑念が沸くからである。審査官や裁判官は、数学の問題にたとえれば、解けることが分かっているのみならずその解答まで知っている問題の解法、問題から解答までの道筋のみを考えればよいのに対して、発明者は、解答どころか解けるかどうか分からない問題に取り組んで答えを出したのであり、出発点で既に雲泥の差がある。偉大な発明ほど、時としてその原理は「簡潔・明快」となるが、後知恵で判断すれば、それらが「簡単・自明(容易)」に映る。」(pp.81-82)

い抵抗器ではこのような温度変化による抵抗値変化が問題とするものではない。また、本件発明の金属箔抵抗器は極めて小さいもので、表面の放熱面積が小さくなる。抵抗体を樹脂封止した場合には表面の放熱が一層悪くなる。このため、本件発明は、樹脂封止した極めて小さい超精密抵抗器においてはじめて問題になる放熱性を上げるという特有な課題を解決しようとするものであって、本件発明の構成により、より高い放熱効果が得られ、抵抗値の精度が一層向上することが可能という効果がある」というものである。

この主張が真実であれば、予測できない顕著な効果ではないかと検討に値する主張であると思われるが、本件判決のように、単に本件構成に容易想到性があると判断した上であえて効果の顕著性を検討しないことは、妥当ではないと思われる³⁴。

しかしながらその一方で、当事者 X が主張した発明の効果は、特許請求範囲の構成に基づかない効果であるといえる。すなわち、本件発明の樹脂封止型金属箔抵抗器において、複数の板状外部接続端子の一端部が外装樹脂内で絶縁性基板の側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で密着し、この一辺に直交する方向に伸びて他端部が外装樹脂外へ延出し、また、リード線で金属箔抵抗体をこれら外部接続端子に前記外装樹脂内で接続するという構成から見れば、「より高い放熱効果が得られ、抵抗チップが過度に高温になるのを防止することができ、抵抗値の精度が一層向上することが可能になる」という発明効果は認識できるものの、「温度上昇に伴う抵抗体の抵抗値の変化を、基板の線膨張を利用して抵抗体に応力を加えて相殺し、抵抗温度係数を小さくした」との効果は特許請求の範囲からは導出できないのではないのか。「基板の線膨張を利用して抵抗体に応力を加えて相殺し、抵抗温度係数を小さく」する効果は基板の材質による効果であるため、特許請求の範囲において「基板」の材質等にかかわる記載がなければ、前述当事者 X が述べた優れた効果が必ずしも存在するとは限らないと考える。本節前述 2) ア) 審査基準が述べているように、引用発明と比較した有利な効果とは、「発明を特定するための事項によって奏される効果」、つまり、特許請求範囲に記載した事項により得られる効果であるから、特許請求範囲に基づかない効果は評価されない。そのため、当事者 X が主張した発明の効果は評価の対象に該当しないとした判示は、結論において妥当となっている。

また、「ガスの処理法（東京高裁平成 4 年（行ケ）1 2 号）」の判決では、「公知技術の結合によって奏する作用効果はそれらの公知技術の奏する作用効果の総和に過ぎないのが通常であって、そのような場合に作用効果の予測性がないと言うためには、当該発明の奏する効果が公知技術の奏する作用効果の総和を超えた格別のものであることを要する」と判断した。本件当事者 X は本発明の構成により、「抵抗体及び基板を樹脂で外装したにもかかわらず、抵抗体及び基板の放熱性が良好で、抵抗体自身の発熱による抵抗値変化を抑制し、広い使用条件に対して高い精度を得ることができる」という発明の効果が生じることを強調したが、樹脂封止した電子部品の内部で発生した熱が外部接続端子を介して発散する時、該当外部接続端子が金属であり、そしてその端部が外部に露出し

³⁴ 「審査基準」第 2 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（1）（2）』「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。・・・引用発明と比較して有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されない。」

ていることは周知技術であると言える。また、複数の引用例から見ると、外部接続端子を板状とする等によって表面積を拡大して、放熱効果を高めることも周知技術である。したがって、本節前述2)ア)審査基準が述べているように、当事者Xが主張した発明の効果は、引用発明が個々に奏する効果の総和を超えないので、予測性がない効果とはいえない。

前述のように、多くの裁判例を通じて、構成重視立場は近年に実務中よく採用されている立場が明らかである。吉藤説も、「発明の進歩性は、発明を構成することの難易の問題である。発明の実体は、発明の『目的』でもなく、また発明の『効果』でもなく、発明の構成自体であるからである。・・・発明の目的は発明の起因であり、発明の効果は発明の結果であるから両者は発明の構成とは密接不可分の関係にあるといえることができる。したがって、発明の構成の難易についての判断は発明の目的や効果を参酌することによって比較的容易となることはもちろん、むしろそれによってはじめて妥当なものとなる、ということもできよう・・・。構成の困難性がないことが明らかな場合においては、参酌する必要はない。目的や効果は参酌事項であって決め手ではないからである」³⁵という「間接事実説」を強調する。よって、構成の困難性がないことが明らかな場合には目的・効果があっても進歩性は否定されることとなり、逆に、構成の困難性があることが明らかな場合は、目的・効果が顕著なものでなくても、進歩性は肯定されることとなる。

一方、効果を重視すべき見解もある。「特許請求の範囲に必須要件として記載された構成を中心とし作用効果をも見ることによって発明を把握し、作用効果の面から発明の各構成要素の採択結合の容易性を判断することになる。具体的には、当該発明の目的との関係から一の公知発明と対比し、当該発明とこの公知発明とが実質的に相違している相違点について、他の公知発明と発明とを比較して、当該発明の構成（相違点）が比較のために参照した他の公知発明の構成によって充足され、しかも当該発明の作用効果が、当該発明の構成として採択された公知発明の構成に対応する作用効果と比較して格別の作用効果でないときに、当該発明には作用効果がないと判断されるのである」³⁶。この説によれば、効果は、発明の課題を解決するための技術手段である構成が目的に照らして作用した後もたらされるものである。要するに、当該発明と引用発明の構成の相違点が認められないことに加え、当該発明の効果が、引用発明の効果と比較して格別でなければ、当該発明の進歩性を否定する。顕著な効果があれば進歩性があると判断するこの見解では、発明の有する効果からも進歩性を肯定的に評価するため、効果も進歩性の有無の判断においてある一定の役割を果たしているといえるであろう。

「効果の顕著性をもって、構成の容易想到性とは独立した進歩性判断の要件」と解する「独立要件説」³⁷によれば、一見、当業者が容易に想到できた構成であると認定されそうな場合でも、発明全体が効果によって充分裏付けられており、本願発明において引用発明にはない顕著な作用効果を有すれば、進歩性があることになる。このように、予

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)

³⁷ 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 p.41

測困難な効果の顕著性を基として進歩性を認めることについて、「特許法の趣旨」³⁸を考慮して、発明の構成は推考容易であるが推考困難な構成の場合と同じ保護に値すると評価している。

しかしながら、発明は、目的、構成、効果により総合評価すべきもので、構成のみで把握すべきものではないことは、前記注33に記載した一般的な研究開発プロセスからも明らかである。発明は「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」と定義されており（特許法第2条第1項）「技術」とは「目的を達成するために用いられる具体的手段」と認められる。その中、「具体的手段」は「発明の構成」といえる³⁹。また、「目的がなければその解決手段はない」という発明プロセスから考えると、発明の構成は、必ず「目的」を「達成」した場合に生じた「効果」と絡んでいる。従って、発明＝目的＋構成＋効果と解釈したほうが妥当だと考える。特許法第29条第2項には、容易に考え出すことはできない発明しか特許を受けることができないという進歩性の趣旨が明示されている。してみると、ある発明の推考容易性を判断する際に、構成だけではなく目的と効果との予測性も考察しなければならない。このように構成にのみ着目するのではなく、目的や効果など全体的に考慮して発明を評価することは、特許法第2条第1項の発明の定義を考えたとき、既に特許法第29条第2項に規定されていると考える。

おわりに

特許制度の目的の一つは、産業上の利用可能性、新規性及び進歩性等を有する発明に対して、その発明を公開したことの代償として、一定期間の特許権という排他的独占権を与えることで、研究開発の奨励を確保するものである。特許要件である新規性、進歩性等の法規範が客観性・明確性を有し、いったん設定された特許権が法的に安定で有効なものとして通用することは、制度の当然の要請である。他方、特に、進歩性の判断にあたっては、その法律の規定上（当業者が「容易に発明をすることができた」）、評価的ないし規範的な要素についての考慮も必要となるため、全ての事案においてその判断結果の客観性・妥当性を一律に担保することには自ずと限界があり、それ故、進歩性は特許制度にとって永遠の課題といわれる⁴⁰。指摘された大部分の問題は、進歩性判断の基礎となる「論理付け」の説得力に属する。したがって、特許権の法的安定性を高め、ひいては特許制度に対する信頼性を高めるために、進歩性の判断結果の信頼性を向上させることが必要だと考える。本稿は、進歩性判断において、「上位概念化」、「容易の容易」、「後知恵」及び「発明の効果」がどのように取り扱われているかを、あえて着目・分析し、私見を述べてきた。中国語で「才疏学淺」、つまり、才能不足かつ浅学である私の見解が、少しでも審査の適切な進め方についての貢献になれば幸甚である。

³⁸ 竹田稔監修（2002）「特許審査・審判の法理と課題」発明協会「ある発明において予測できない顕著な作用効果があるときは、特許法第1条の趣旨から、産業の発展に貢献する発明として進歩性があるものだとされるほうが、妥当であると考え。」p.311

³⁹ 高島・前掲注[9]p.94-95

⁴⁰ 前掲注[14]p.2

謝辞

本論文をまとめて完成するまでには、いつにもまして、多くの方々にお力添えをいただきました。とりわけ、多忙なスケジュールのなか、貴重な時間を割いて、熱心に指導していただいた高島喜一教授に心から感激を申し上げます。また、論文作成中何度も立往生しかけた私を激励・アドバイスして下さいました教授、先輩、同級生の皆様にも厚く御礼を申し上げます。さらに、日本留学の機会を与え、生活面でも精神面でも多くの援助をしていただいた家族にも感謝の言葉を申し述べます。

参考文献（作者 50 音順）

1. 相田義明（2003）「第 部 主要国における進歩性の考え方」『AIPPI』 Vol.48
2. 檀本英吾（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.96-115