

進歩性関連の裁判例から学ぶ

会員 保科 敏夫

要 約

特許実務家にとって、裁判例の検討は不可欠な事項である。そのような裁判例の中でも、発明の進歩性（容易想到性）関連のものは、最も身近な検討対象である。ここでは、比較的最近に判決のあった進歩性関連の裁判例を選択し、裁判官の論理の面から検討し、進歩性の判断について再考する。それにより、その判断をより客観化し、かつ明確化するすべを探る。また、併せて、有効な特許を得るための実務的な対応、たとえばクレーム作成のあり方などについても提言する。

目次

1. はじめに
2. 「同一技術分野論」
 - 2.1 同一技術分野論とは何か
 - 2.2 同一技術分野論の位置づけ
3. 最近の裁判例
 - 3.1 裁判例 1
平成 23 年(行ケ)第 10021 「積層材料、積層材料の製造方法および包装容器」
 - 3.2 裁判例 2
平成 22 年(行ケ)第 10075 「換気扇フィルター及びその製造方法」
 - 3.3 裁判例 3
平成 22 年(行ケ)第 10351 「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」
 - 3.4 裁判例 4
平成 22 年(行ケ)第 10329 「樹脂凸版」
 - 3.5 裁判例 5
平成 23 年(行ケ)第 10143 「貼付剤用支持体およびそれを用いた外用貼付剤」
4. 総合的な考察および提言
5. おわりに

私たちの検討仲間にとっては、聞きなれない言葉であった。

この「同一技術分野論」は、特許の進歩性判断における知財高裁の少し前までの論理を称しているらしく、「終焉」とは、進歩性を否定するためには、たとえば「示唆の存在」が必要であるとする、最近の知財高裁における進歩性判断の動きに着目した表現のようである。

このような進歩性判断における動きあるいは変化については、多くの人たちがすでに気づいていることである⁽²⁾。その動きあるいは変化は、「厳しい進歩性判断が、少し緩んで特許権者に有利な方向」に向いている。

ここでは、「終焉」を根拠づけるような最近の裁判例（平成 23 年 1 月～平成 24 年 1 月の判決）のうち、できるだけ技術的に理解しやすいものを選択し、裁判所の論理を中心に検討を進めたい。

2. 「同一技術分野論」

まずは、この小論に向かう契機となった「同一技術分野論」を簡単に紹介し、進歩性判断におけるその位置づけを明らかにしたい。

2.1 同一技術分野論とは何か

ア 進歩性の判断対象である本件発明を A とし、それに最も近い先行発明を A'、そして A と A' との相違点（言い換えれば、A と A' とのギャップを穴埋めする技術事項）を a とする。すなわち、 $A = A' + a$ を満たす関係にある。

1. はじめに

筆者は、弁理士の多くが行うように、仲間と一緒に定期的に裁判例の検討（いわゆる判例研修会）を行っている。その判例研修会の中で、仲間の弁理士から進歩性関連の裁判例を説明する際の資料の一つとして、元知財高裁判事であり、現大学院教授の塚原朋一先生の巻頭言「同一技術分野論は終焉を迎えるか」を紹介された⁽¹⁾。その中の「同一技術分野論」という表現は、

イ 最も近い先行発明 A'は、本件発明 A と同一技術分野から選択されるであろう。同一技術分野論は、相違点 a が先行発明 A' と同一技術分野であるということ clearer するとき、本件発明 A について原則的に進歩性を欠くと判断する論法のようなのである。

2.2 同一技術分野論の位置づけ

ア 端的にいえば、同一技術分野論は、最も近い先行発明 A' と相違点 a が本件発明 A と技術分野が同一であるか否か⁽³⁾に基づいて、本件発明 A の進歩性の有無を判断する手法である。

イ したがって、同一技術分野論は、結合するという + の要素を軽視する考え方ということが出来る。その点、「示唆の存在」などを要求する論法は、+ の要素に重みをもたせる考え方であり、同一技術分野論とは対極に位置する、ということが出来る。

ウ 同一技術分野論は、技術分野が同一であるか否かの判断に基づいて、特許法第 29 条第 2 項における「容易に発明をすることができた」か否か（つまり、容易想到性）を判断するため、判断する側にとっては、判断しやすい手法ともいうことが出来る。しかし、先に触れたとおり、特許出願人あるいは特許権者（判断される側）にとっては、進歩性について厳しい判断がなされる傾向がある。

3. 最近の裁判例

平成 23 年 1 月～平成 24 年 1 月に判決があった審決取り消し訴訟の裁判例中、発明の進歩性が問題となった各裁判例を見直し、審決が取り消しになったものを中心に、技術的に理解しやすいもの 5 件を選択し、裁判所の判断の面から検討を進めた。その検討結果を裁判例 1～裁判例 5 として以下に示す⁽⁴⁾。

それら各項の記載事項には、事件番号のほか、判決日、知財高裁の担当の部および裁判長の名字、発明の名称、さらに結論を含む。そして、本件発明 A、主引用文献における最も近い先行発明 A'、および副引用文献における相違点 a をまず明らかにし、ついで、進歩性についての裁判所の考え方を紹介し、その後、筆者の考察を加えることにした。

ここで、この小論は、裁判所における進歩性判断の論理を理解し検討することに主眼をおくため、その主眼に沿うように、本件発明 A や先行発明 A'などを説明する。説明に際しては、判決文の中の表現を引用し

つつ、裁判所の考え方を正確に伝えるように心掛けた。しかし、筆者の理解が必ずしも十分ではなく、正しい説明になっていない場合もあるかも知れない。その点、判決文の全文を参照していただければ幸いである。なお、各裁判例において、請求項 1 あるいはメインクレームに係る発明を本件発明 A とする。また、その本件発明 A の理解を助けるため、発明 A を示す公報の中から代表的な図を抜き出して示す。

3.1 裁判例 1

(1) 事件番号など

平成 23 年(行ケ)第 10021

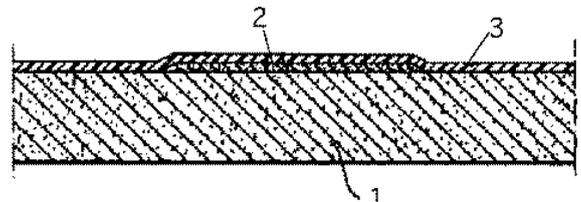
(H23.10.24 判決, 1 部中野)

拒絶審決取り消し

「積層材料, 積層材料の製造方法および包装容器」

(2) 本件発明 A

本件発明 A は、液体食品の包装容器用のウェブ状の積層材料であり、支持層 1 と熱可塑性最内層 3 との間に部分的に導電性層 2 を選択的に含み、その導電性層 2 を高周波誘導加熱⁽⁵⁾することにより、ヒートシールに十分な熱を生じ、容器形態に加工することができる。この発明 A は、導電性層 2 を無電解メッキ薄膜層で構成する点に特徴がある。



特開 2004-98648 号の図 1

(3) 最も近い先行発明 A' / 相違点 a

ア 引用文献 1: 特開 11-29110 中の最も近い先行発明 A' として、流動性食品などの包装容器用の管状ウェブである多層構造体の一層のアルミ箔層に渦電流を流すことで、内側のポリエチレンフィルム層を溶融させてウェブを横シールすることを認める。

イ しかし、引用文献 1 には、ウェブのアルミ箔層に代えて、他の材料を使用することに関する記載や示唆を見出すことができない。したがって、相違点 a は、(先行発明 A' が示さない) 高周波誘導加熱層として、無電解メッキ薄膜層を用いることである。

(4) 進歩性の判断

ア 審決は、複数の文献に基づいて、「無電解メッキ薄膜層による高周波誘導加熱層」という考え方が周知事項であるとする。しかし、それらの文献は、調理器具における発熱体を示し、包装容器、包装材料を含めた技術分野については何ら記載されていない。そのため、それらの文献に記載の周知事項が、本件発明の技術分野にも共通する周知事項とは直ちには認めることはできない。

イ 仮に技術分野が共通するとしても、「アルミ箔層」を他の「共通する材料」に変更する動機付けとして十分とはいえない。

ウ また、同じ技術分野と認められる、ある文献には、(マイクロ波加熱のための)金属含有層として金属箔、金属蒸着膜、無電解メッキ膜、金属繊維ないし金属粉末の充填層が並列的に記載されているものの、実施例ではアルミ箔やスチール箔が採用されており、金属箔よりも無電解メッキ膜を用いることを積極的に動機付ける記載は見当たらない、と展開する。

エ 結果として、「導電性層2を無電解メッキ薄膜層で構成する点に特徴」のある発明Aの進歩性を否定することはできないとし、進歩性を否定する審決を取り消している。

(5) 考察

〈その1〉「動機付け」の有無の面から進歩性を判断

ア 本件発明Aの特徴である「無電解メッキ薄膜層による高周波誘導加熱層」という考え方が周知であることを根拠づける文献に対し、裁判所は、その文献に本件発明の技術分野について何ら記載されていないとし、その考え方が本件発明Aの技術分野にも共通する周知事項とは直ちには認めることができない、とする。この論理は、同一技術分野論を前提としているようにも見受けられる。

イ しかし、裁判所の言は、『仮に技術分野が共通するといえたとしても、それだけでは当該技術分野において引用発明Aの「アルミ箔層」を他の「共通する材料」に変更する動機付けとして十分とはいえないというべき』と続く。とすれば、変更する十分な動機付けがあれば、進歩性を欠くという結論を生み出すことになるが、そのような動機付けがないから進歩性があるとの判断となっている、と理解することができる。したがって、この裁判例1では、同一技

術分野論ではなく、「動機付け」の有無の観点から進歩性の有無を判断している。

〈その2〉裁判所と発明者との見方の差

ア 文献の中に、(マイクロ波加熱のための)金属含有層として金属箔、金属蒸着膜、無電解メッキ膜、金属繊維ないし金属粉末の充填層が並列的に記載されているとすれば、技術者あるいは発明者であるなら、金属含有層として、金属箔だけでなく、他の材料(たとえば、並列的に明記された無電解メッキ膜)を使用できる、あるいは、少なくとも使用の動機付けを見出すと理解するのが一般的と思われる。

イ しかし、裁判所は、「実施例ではアルミ箔やスチール箔が採用されており、金属箔よりも無電解メッキ膜を用いることを積極的に動機付ける記載は見当たらない」とし、上の並列的な記載からは、金属箔に代えて無電解メッキ膜を用いるという動機付けを認めない。発明者の立場からすると、合点がいかない判断である。

ウ そのような判断の裏に、実施例に無電解メッキ膜を用いる例が記載されていないことを理由の一つとしているが、実施例の記載を重視する考え方を採るとすれば、本件発明Aについても、それをサポートする明細書の記載に留意すべきである、という考えが出る。しかし、明細書を見る限り、無電解メッキ薄膜層は、「金属性導電材料からなる薄膜/形成層」の一つとして、蒸着や印刷などの他の製法による材料と同等の位置づけにあることを見出すだけであり、他の材料に比べて特別な技術的な意義や顕著な効果を生じるとの記載を見出すことはできない。

〈その3〉技術分野が同一の意味

ア 裁判例1において、技術分野が同一か否かに関し、「～文献には、包装容器、包装材料を含めた技術分野については何ら記載されていないのであるから、これらの文献の記載された周知事項が、本願補正発明(本件発明A)の技術分野にも共通する周知事項であると直ちには認めることができない」との言及がある。しかも、この言及は、「これらの文献はいずれも電磁加熱式調理器具などに用いられる発熱体に関するもの」との認識に基づいている。

イ したがって、裁判例1は、技術分野が同一か否かを判断するに際し、その発明の適用あるいは用途に基づいて判断している、ということができる。そのような判断基準も領けないわけではないが、筆者

は、むしろ、技術分野の同一性については、発明のメカニズムが同一か否かを基準にして、あるいは、少なくともその基準を考慮して判断すべきである、と考える。なぜなら、特許法第 29 条第 2 項は、「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」とし、「技術の分野」を「者」に関係して捉えていることから、「技術の分野」については、発明者の目で理解するのが妥当であるからである。発明者の目からすれば、本件発明 A の積層材料、および文献記載の電磁加熱式調理器具における導電性層（無電解メッキ層）は、誘導加熱のための発熱体として共通している、と素直に捉えることができる。

3.2 裁判例 2

(1) 事件番号など

平成 22 年(行ケ)第 10075

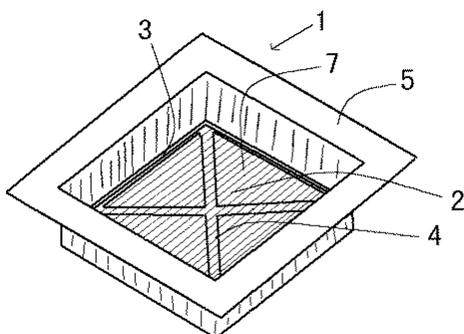
(H23.1.31 判決, 3 部飯村)

無効審決取り消し

「換気扇フィルター及びその製造方法」

(2) 本件発明 A

本件発明 A は、金属製フィルター枠 1 と、そのフィルター枠 1 の開口 7 を覆って、フィルター枠 1 に接着した不織布製フィルター材 2 とを備える、つまり、接着による取付けタイプの換気扇フィルター⁽⁶⁾に関する。そして、その特徴は、金属と不織布という異なる材料同士を、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いて接着することにある。この特徴について、クレームにはそれ以上の言及はないが、明細書の記載を参照すると、そのような水性エマルジョン系接着剤は、強固な接着ができることに加え、水付与で接着力を低下させることができ、金属製フィルター枠 1 と不織布製フィルター材 2 とを分別可能になることである。



特許 3561899 号の図 2

(3) 最も近い先行発明 A' / 相違点 a

ア 引用文献 1: 実開 60-43929 の中の最も近い先行発明 A' として、不織布フィルターをアルミ箔製の格子状枠に接着したレンジフード用フィルターカバーを認める。

イ しかし、このレンジフード用フィルターカバーには、接着に用いる接着剤について具体的な記載がなく、使い捨て方式のフィルターカバーとして有効なものを提供するとの記載があるだけである。したがって、相違点 a は、(分別のために) 特定の水性エマルジョン系接着剤を用いることである。

(4) 進歩性の判断

ア 容易想到性の有無を判断するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。

イ その点、審決は、(強固な接着に加えて、水付与で接着力を低下し分別可能にするという) 本件発明 A の解決課題を正確に認定していない点に誤りがある。

ウ しかも、誤った解決課題を前提とした上で「(通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る) 皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いること」という本件発明 A が容易想到であるとした点においても審決は誤りである。

エ そのことは、相違点 a を示す文献記載の粘着剤などが「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」に相当するか否かに左右されることではない。なぜなら、先行発明 A' および相違点 a を示すといういずれの文献にも、「通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」と同様の解決課題を示唆するものがないからである。

(5) 考察

〈その 1〉「示唆の存在」の面から進歩性を判断

ア 裁判例 2 は、本件発明 A の解決課題を重視した考え方を採る。その点、審決は、本件発明 A の解決

課題「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化すること」を正確に認定していない、とする。

イ そして、相違点 a を示す文献も、そのような解決課題に関する示唆を示さないのだから、接着による取付けタイプの換気扇フィルター（先行発明 A'）に対し、相違点 a を示す文献記載の発明を適用することが容易とはいえない、とする。

ウ したがって、裁判例 2 は、 $A = A' + a$ の式の中の $+$ として、解決課題を重視している。先に述べた同一技術分野論とは異なる判断手法であり、同一技術分野論の終焉を根拠づける裁判例である。

〈その 2〉 $A = A' + a$ の式の中の “+” の意義

ア 特許実務を行う弁理士として、いわゆる構成要素あるいは特定事項 A' や a と同様、“+” を大切にす

イ 発明を深く掘り下げて考えれば考えるほど、“+” の意義の大きさを思い知らされる。そのような “+” は、技術思想である発明を表現するために必要不可欠な事項である。

ウ しかし、クレームに A' や a を記載することは一般的であるが、クレームに “+” を記載することは非常に少ない⁽⁷⁾。したがって、発明の保護を全うするためには、裁判例 2 が示すように、クレームには記載されない “+” を明細書の中から読み取らなければならない。

エ この “+” がクレームに表現されないこと、それが今の特許実務の最大の問題である、と主張したい。“+” がクレームに表現されていないがために、ピント外れと思われる関連技術の検索がなされ、ピント外れの引用例に基づいた誤った判断を生じる可能性を秘めている。

〈その 3〉クレームに記載がない “+” の問題

ア 本件発明 A の「強固な接着に加えて、水付与で接着力を低下し分別可能にする」という解決課題は、明細書中には記載されているが、クレームには記載されていない。

イ 裁判例 2 では、クレームに明示されない解決課題を考慮し、「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」の中に、「通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易

に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る」という特定の技術的意義を読み込んでいる。

ウ それが妥当か否かは意見が分かれるところである。「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」という表現は接着剤を材料として特定はしているが、その材料がもつ技術的意義までを表現しているとはいえない。すなわち、問題の解決課題を達成するための、特別な技術思想までは表現していない。材料としての水性エマルジョン系の接着剤には、他の有機溶剤接着剤などとは違ったいくつもの技術的特徴があるはずであり、本件発明 A における解決課題に関係する特徴は、その中の一つにすぎない。したがって、クレームの記載によって明らかな技術事項（つまり、特定の接着剤材料）を、発明の保護のためとはいえ、クレームに記載のない限定事項（解決課題に関連する事項）を付して解釈することには疑問を感じる。クレームに記載すべき事項は、基本的に、特許庁の審査の段階で解決されるべきであると考えられるからである。

3.3 裁判例 3

(1) 事件番号など

平成 22 年(行ケ)第 10351

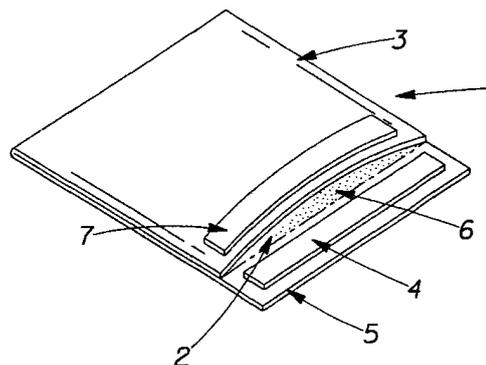
(H23.9.28 判決, 3 部飯村)

拒絶審決取り消し

「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」

(2) 本件発明 A

本件発明 A は、飲食物の廃棄物や食べ残しを入れるための袋であり、その袋の本体となる液体不透過性の壁 1 と、その壁 1 の内表面に隣接して配置した吸収材 2 とを備える。そして、発明 A の特徴は、吸収材 2



特表 2002-529347 号の図 2

に隣接して配置した液体透過性のライナー⁽⁶⁾を備えること、および臭気中和（つまり、臭い消し）のための組成物を吸収材 2 上に被着していることにある。

(3) 最も近い先行発明 A' / 相違点 a

ア 引用文献 1：実開 1-58507 の中の最も近い先行発明 A' として、吸収剤や吸水ポリマーの層を内面に被覆したゴミ入れ袋を認める。

イ しかし、この先行発明 A' では、吸収性ポリマー層の表面に液体透過性のライナーはなく、しかもまた、ゼオライト等の消臭剤を吸収性ポリマー層に練り込んだ構成である。したがって、穴埋めすべき第 1 の相違点 a 1 は、表面の液体透過性のライナーであり、第 2 の相違点 a 2 は、消臭のための組成物を吸収材上に被着するということである。

(4) 進歩性の判断

ア 審決は、複数の文献をそれぞれ挙げつつ第 1 および第 2 の相違点 a 1、a 2 を周知事項だとし、本件発明 A は先行発明 A' に基づいて容易に発明をすることができたとする。

イ しかし、裁判所は、先行発明 A' に対し周知技術を適用して、相違点 a 1、a 2 の構成に至ることの動機付けがないとし、審決の容易想到性の判断は誤りであるとする。

ウ その点、第 1 の相違点 a 1 についての具体的な理由は、次のとおりである。「吸水性ポリマー層」はプラスチック袋と一体化されていることから、その被覆された形状は、安定的に維持されていると理解することが合理的である。そして、その吸収性ポリマー層にゼオライトを「練り込んだ」とされていることから、被覆された層の一体化された形状は、「吸収性ポリマー層」が吸水した場合であってもなお、その形状が保持されるものと理解するのが合理的である。そうであるとするれば、引用文献 1 に記載も示唆もない「液体透過性のライナー」をあえて配置する動機付けは存在しない。

エ また、第 2 の相違点 a 2 については、臭気中和の組成物を吸収材上に被着させて保持することが、周知の事項であるとした審決の認定に誤りはない、と判断する。しかし、引用文献 1 には、臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトは吸収材に練り込まれていることが記載され、「練り込むこと」に解決課題が

あること及び「練り込むこと」に代えて、他の態様を選択することを示唆する何らの記載もない。「練り込むこと」に代えて、吸収性ポリマー層の上に「被着」したとすれば、当業者であれば、吸収材表面から抗菌性ゼオライトの粉体が脱落するとの問題が生じると理解する。とすれば、「被着」の態様は回避されるべきであると解するのが相当である。したがって、審決は、何らの理由を示すことなく、当然に容易であるとの結論を導いた点において、誤りがあるとする。

(5) 考察

〈その 1〉容易想到を論ずるに、周知だけでは不足

ア この裁判例 2 は、動機付けを重視する考え方を採るが、それとは別に、周知の技術事項に対する取扱いに対し、警鐘を鳴らしていることに注目したい。

イ 立証命題は、「先行発明 A' を起点として、ある技術事項を適用することにより、本件発明 A の相違点 a 1 (a 2) に係る構成に到達することが容易である」。この場合、ある技術事項が「周知であるとして、当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは、妥当を欠く。」と明言している。言い換えると、ある技術事項が周知だからといって、その周知事項を組み合わせる動機付けがあるとは言えない、ということである。

ウ 筆者もその考え方に基本的に賛成したい。どのような技術事項も（それが周知であるか否かにかかわらず）、たとえば、ある技術事項はある発明 X では役割 PX を果たすが、別の発明 Y では別の役割 PY を果たすように、同じ技術事項であっても、発明ごとにその役割を変える。したがって、発明の容易想到を論ずるとき、ある技術事項について、構成と役割とを対で捉えることが必要である。

〈その 2〉発明を正しく捉えることの難しさ

ア 判決文の中に、『発明は、課題を解決するためにされるものであるから、当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から、当該発明と主たる引用発明との相違に着目して、的確に把握することは、必要不可欠といえる。』との記載がある。

イ まさに発明把握の基本的な見方である。しかし、現実には、その見方によって、発明を正しく把握することは困難である。この裁判例 2 にもいくつかの

疑問がある。

ウ 一つは、相違点 $a 1$ についての理解である。ライナーが、“望ましくない接触をしない” ことに加えて、“吸収材を安定的に維持” させること役割を果たす、と理解している。その点、前者は明細書の中に記載された事項であるが、後者は明細書中の記載に見出すことができない（勿論、クレームには記載されていない）。後者の記載が、相違点 $a 1$ に関する容易想到の判断に影響を与える可能性もある。

エ また、一つに、相違点 $a 2$ の理解がある。相違点 $a 2$ は「吸収材上に被着」に関し、それを層の上に被着と理解している。しかし、明細書の中には、「本発明の臭気中和組成物は、ここに記述した吸収材の中にまたはその上に含有され、被着される。この組成物は、リンス、スプレー、ディッピング等の都合のよい手段により吸収材に適用・・・。臭気中和組成物はまた、・・・ヨーロッパ特許出願第 0, 811, 390A 号に開示された方法にしたがって、吸収材に被着されるか、あるいは含有され得る。」と記載されている（【0038】）。この記載からすると、「吸収材上に被着」とは、吸収材に適用された状態を示し、臭気中和組成物が、層の上に被着、あるいは層中に含有されていることを意味すると解すべきである。

オ このような発明や技術事項の把握に対し、それを正しく捉えることは、審査する者だけでなく、私たち弁理士の責任および務めであることを肝に銘じたい。そのような正しい技術の把握があつてこそ、容易想到性についての正しい判断を生むからである。

3.4 裁判例 4

(1) 事件番号など

平成 22 年(行ケ)第 10329

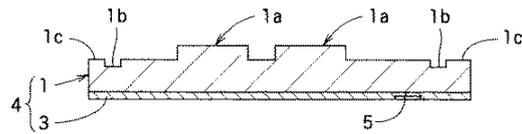
(H23.10.4 判決, 2 部塩月)

拒絶審決取り消し

「樹脂凸版」

(2) 本件発明 A

本件発明 A は、印刷に用いる樹脂凸版 4 であり、印刷部 1a を含む凸版本体 1 と、その凸版本体 1 の裏面に接合したベースフィルム 3 とを備える積層構造である。この発明 A では、積層構造を全体的に透明とし、裏面側のバーコード 5 を表面側から読み取ることにより、樹脂凸版 4 の使用頻度を知るようにする。



特開 2008-137209 号の図 2

(3) 最も近い先行発明 A' / 相違点 a

ア 引用文献 1：特開 10-230581 の中の最も近い先行発明 A' として、積層構造の樹脂凸版を認める。

イ しかし、その中には、積層材料が透明であることや、裏面側のバーコードを表面側から読み取ることについて積極的な記載がない。

ウ したがって、相違点 a は、積層構造を全体的に透明にし、一方の面にバーコードを設け、そのバーコードを他方の面から読み取ることである。

(4) 進歩性の判断

ア 審決は、刷版の裏面にバーコード等の識別情報を設けて刷版を管理することは周知であるという前提のもと、「透明基材の一方の面にバーコード、そのバーコードを他方の面から読み取ること」は周知技術であり、引用文献 1 及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができた、とする。

イ 裁判例 4 では、取消事由の一つ「周知技術についての認定の誤り」を特に取り上げて検討する。周知技術は、「透明基材の一方の面にバーコード、そのバーコードを他方の面から読み取る」という技術事項である。

ウ 周知の根拠とする文献は複数であり、フロントガラスの車両情報の認識、半導体の薄膜装置、レチクル等のコード読み取り、貸出用物品の管理用情報の読み取り、液晶表示素子の認識マーク、ガス容器用表示の情報読み取りである。

エ この点について、裁判例 4 は、それらの根拠文献に「透明基材の一方の面にバーコード、そのバーコードを他方の面から読み取るようにすること」は記載されてはいるものの、『いずれの証拠も刷版に関するものではなく、技術分野が異なる』とする。

オ その結果、刷版の技術分野において周知とした（審決における）認定は誤りであり、それを前提として進歩性を否定した審決の判断を誤りとする。

(5) 考察

〈その1〉発明の属する技術分野について狭い解釈

ア 樹脂凸版は、刷版、つまり印刷に使用する版の一つであるが、それを製造する技術はフォトリソグラフィである（【0015】）。そのフォトリソグラフィという技術からすると、少なくともレチクル等（フォトマスク、レチクル、ウエハ、ガラスプレート等）のコード読み取り技術は技術的に密接に関係する。また、半導体の薄膜装置も同様である。

イ 筆者は、フォトリソグラフィの技術者としての経験をもつが、それらのレチクル等の技術分野と樹脂凸版のそれとが異なる技術分野という判断には合点がいけない。

ウ かつての印刷技術であれば、刷版はレチクル等の技術分野とは異なるという考え方が妥当である。しかし、技術は進展し変化しており、今では（勿論、本件発明の出願時点における、今では）、フォトリソグラフィが印刷の刷版とレチクルや半導体との共通の加工技術となっているのである。

エ そのような用途や適用の範囲は常に変化し、拡大する傾向がある。技術分野の範囲に動きがあるから、それに属するか否かの判断にも注意が必要である。その点、技術のメカニズムは不変である。その観点からしても、発明の技術分野については、メカニズムが同一か否かの面から判断する方が的確な判断を行うことができる、と考える。

オ いずれにしろ、刷版についての誤解から生じていると思われるが、結果的に刷版の技術分野を狭く解しすぎているのではないだろうか。

〈その2〉同一技術分野論を採るか否かは不明

ア 発明の技術分野が同一か否かを判断していることから、裁判例4の判断主体が同一技術分野論を是とするか否かは不明である。

イ しかし、技術分野については考え方が分かれる面もあるので、「引用発明と周知技術との組み合わせに非容易性」の取消事由に対する判断にまで入り込んで欲しかった。

3.5 裁判例5

(1) 事件番号など

平成23年(行ケ)第10143

(H24.1.18 判決, 4部滝澤)

請求棄却(拒絶審決取り消しの訴え)

「貼付剤用支持体およびそれを用いた外用貼付剤」

(2) 本件発明A

本件発明Aは、皮膚に適用される貼付剤であり、支持体の不織布にエンボス加工で文字刻印した外用貼付剤である。そして、発明Aの特徴は、不織布として、ポリエステル繊維主体で、低融点繊維を3~20%混紡した伸縮性を有するものを用いることである。

(3) 最も近い先行発明A'/相違点a

ア 引用文献1:特開7-126156の中の最も近い先行発明A'として、支持体の不織布にエンボス加工で文字刻印した外用貼付剤を認める⁹⁾。

イ しかし、(シャープな刻印をするために)不織布の組成を特定するという技術事項は見出さない。したがって、相違点aは、そのような不織布に関する特定の組成である。

(4) 進歩性の判断

ア まず、不織布に関する特定の組成について、二つの周知例が、ポリエステル繊維主体で、低融点繊維を3~20%混紡した伸縮性を有するものに相当する不織布を示す。

イ しかもまた、別の周知例のいくつかは、「エンボス加工により刻印される凹凸をシャープにし、かつ、その形状を保持させるため、不織布に低融点繊維を含有させる技術的知見」を示す。

ウ さらに、不織布の低融点繊維の混紡量を「3~20%」とする数値限定は、その数値の前後で顕著な作用効果の差異があることについて、明細書に何ら記載や示唆がないことから、その数値限定に格別の技術的意義があるとはいえないとする。

エ そこで、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである、という審決の判断に誤りはない、とする。

(5) 考察

〈その1〉相違点について一步踏み込んだ判断

ア 裁判例5では、シャープな刻印のために低融点繊維の混紡、混紡量を特定という相違点について、周知例に見られる技術的知見、さらには、当業者に通常期待される創作能力という観点から検討を加えている。

イ したがって、同一技術分野に属することを主な理由とする論理とは異なる。その点、相違点に潜む技術的意義あるいは考え方の面から、一步踏み込んだ判断をしていると考える。

〈その2〉発明の技術分野について別の捉え方

ア 「エンボス加工により刻印される凹凸をシャープにし、かつ、その形状を保持させるため、不織布に低融点繊維を含有させる技術的知見」を示す周知例は、合成皮革、皮革調不織布、壁紙、内装材に関するものである。

イ とすれば、それらの周知例は、貼付剤の技術分野とは異なるという捉え方もできる。しかし、裁判例5では、(裁判例4とは異なり)「発明の属する技術分野に特有の知見ではなく、不織布及び低融点繊維に係る一般的な知見」として展開している。

ウ この点、結果的に、発明の技術分野を用途や適用の面から見るのではなく、技術のメカニズムの面から判断しているということが出来る。

4. 総合的な考察および提言

以上、裁判例1～5について検討した結果、総合的に次のようなことを学ぶことができる。

(1) 相違点 a についての的確な把握

ア 発明の進歩性(あるいは容易想到性)については、相違点 a が問題となる。進歩性の判断をするためには、相違点 a を的確に捉えることが必要である。しかし、的確な把握は非常に難しい。

イ その理由はどこにあるのか。前に述べた $A = A' + a$ の式から、 $a = A - A'$ を得る。したがって、相違点 a は、本件発明 A と先行する引用発明 A' とのそれぞれについての的確な理解が前提となる。

ウ ここで、技術思想である A および A' は、解決するための構成や手段だけでなく、それをバックアップする解決課題が常に伴う。

エ したがって、今回検討した裁判例の多くが教えるように、構成(手段)と解決課題(あるいはメカニズム)とを考慮して A および A' を把握することが大事である。

オ クレームに、構成(手段)は明記されるが、解決課題(あるいはメカニズム)は記載されない。そのことが、相違点 a を的確に捉える上での障害になっていることは確かである。

カ したがって、進歩性の判断を的確に行うために⁽¹⁰⁾、クレームの記載について再考を促したい。

(2) 発明の技術分野の捉え方

ア 裁判例あるいはその判断主体によって、発明の属する技術分野の捉え方が異なるようである。一つは、その発明の用途や適用の面から判断する方法、もう一つは、その発明のメカニズムの面から判断する方法である。

イ 発明の技術分野をいかに捉えるかは、その発明の進歩性の判断に直接関係する。たとえば、裁判例4では、副引用例が示す発明の技術分野が本件発明の技術分野と異なるとし、(技術分野を同一として判断した)審決の判断を誤りとしている。

ウ したがって、進歩性の判断を明確化するためには、発明の技術分野の捉え方について、再検討し、より妥当な捉え方を求めるべきである。

エ 進歩性において、発明の技術分野は、先行発明 A' と相違点 a とを結びつける“+”、つまり動機付けあるいはそれに関係する技術事項を判断する上での前提となる判断である。それを考えれば、発明の用途や適用の面よりも、解決課題(あるいはメカニズム)の面から捉える方が適切であると思える。

(3) 進歩性の適切な判断

ア 一般に、進歩性の判断の誤りは、発明の把握が十分でないこと、および把握した事項を適切に論理展開しないこと、に起因して生じる。

イ 前に述べた同一技術分野論と動機付けを重視する動機付け論とでは、論理展開が異なることになる。しかし、発明の把握に対し、その解決課題が大事であることを認識する者は、動機付け論を是とすであろう。であるなら、後者の論理展開については、さらなる議論が必要かも知れないが、解決の道が開けている。

ウ それに対し、他方の発明把握は難題である。発明把握には、技術の理解力と、それを思想として理解する力とが必要であるからである。いわゆる技術者は技術の理解力には一般に優れているが、後者の思想としての理解力については十分なものを備えないことが多い。これは、長年の経験に基づく感想である。

エ ましてや一人の者がそれら両方について十分な力を備えることは稀であろう。したがって、進歩性の

判断を適切に行うためには、基本的に、複数の人の協力作業が必要である、と考える。

オ また、発明の把握に不備を生じる原因として、把握すべき発明を説明する側の問題も忘れてはならない。その点、説明する側の弁理士として、心を新たにしたい。

5. おわりに

この場では、5件の裁判例を検討しているが、その検討は十数件の検討の上に立つ。それは「木を見て森を見ず」ことを避けるためである。今これを書き終える段階をむかえて、正直なところ、裁判主体によってかなり考え方が違う、という思いが頭の中を過る。そしてまた、特許の難しさ、あるいはおもしろさを同時に感じる。やはり、特許には“ART”が関係する。だからこそ、それを感じる特許的な感性を磨き続けるため、仲間との判例研修会を継続したい。

注

(1) 塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか—特許の進歩性判断における新しい動きを思う—」特許研究No51 2011/3 P2-5。

(2) 同様の見方は、たとえば、次の各資料に見ることができる。
・北海道大学の田村教授による「知財高裁3部の挑戦—進歩性要件の判断における後知恵防止

([HTTP://WWW.WESTLAWJAPAN.COM/COLUMN/2011/110307](http://www.westlawjapan.com/column/2011/110307))

・日本弁理士会研修所主催の「近時の進歩性判断の傾向」パネルディスカッション—最近の知財高裁判決をめぐって—

(3) 後で述べる裁判例からも分かるように、技術分野の同一性については、発明の用途や適用の面から捉えられる傾向がある。しかし、進歩性を定める特許法第29条第2項の規定上、“その発明の属する技術の分野”は、発明をする立場の“者”を修飾する事項である。そこで、技術分野が同一か否か（同一性）の判断も発明者の立場からなされるべきであると思われる。

そこで、筆者は、技術分野の同一性について、技術的なメカニズムの面をも考慮して判断されるべきである、と考える。この技術分野の同一性についても、進歩性における検討課題の一つである。その点、裁判例によって異なる考え方が見られるようであり、技術分野の同一性の判断も決してやさしいものではない。

(4) 検討の対象とする各裁判例は、読者にとって、技術の理解が障害とならず、裁判所の論理を通して進歩性のあり方を再考する上でプラスになるであろうという観点から選択した。選択した裁判例1～5は、筆者とは何ら関係ないことは勿論

である。

(5) 高周波誘導加熱は、物質を加熱する方法の一つである。加熱方法として、一般的には、電気やガスのエネルギーによる加熱源からの熱放射を利用する。この一般的な方法では、加熱すべき対象物（被加熱物）を外部から加熱する。

それに対し、高周波誘導加熱は、磁束の影響により被加熱物に高周波誘導電流を流し、その被加熱物自体を発熱体とする、つまり、被加熱物の内部加熱に基づく加熱方法である。それによる身近な例は、電磁調理器である。

(6) 本件発明Aを示す明細書の中に、「換気扇フィルターとは、換気扇に取り付けられるものを意味しており、例えば、レンジフードフィルターをも包含する」との記載がある。したがって、本件発明Aの換気扇フィルターと主引用例におけるレンジフード用フィルターカバーとは、同一の技術分野に属する。

(7) “+”は無用な限定になるおそれがあるし、侵害事件などで権利行使が困難になる、などといわれる。そのようなおそれや困難があるということにも一理あることを完全には否定することはできない。しかし、筆者は、そのようなおそれや困難に打ち勝つ者こそが真の特許のプロフェッショナルである、と確信する。

(8) ライナー (liner) とは、表面の被膜、つまりライニングと思われる。明細書中には、「液体透過性ライナーは、人の皮膚に従順で、やわらかな触感で、刺激を与えないものであり、液体をすぐにその厚さを染み通させるものである。ライナーを設けることによって、飲食物の廃棄物および食べ残しを中に入れる過程で容器の中に手を入れる消費者は、液状の廃棄物でほとんど、あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で、望ましくない接触をしないですむ。」との記載がある。

(9) このような引用文献1についての認定は審決におけるそれである。原告は、その認定に対し、「支持体である不織布に文字を刻印することは記載されておらず、自明の事項ではない」と反論した。それに対し、裁判所は、「被覆材の表面に会社名や取扱方法等の文字の繰り返し模様を刻印することが開示されている」、それが「支持体の表面に特定の文字の繰り返し模様の凹凸を刻印することについて明示的に開示しているものということとはできないとしても、当該構成を採用することについて、否定的な記載ということとはできない」とし、結果的に、「審決の認定それ自体に誤りがあるということとはできない」と判断した。

(10) 筆者は、進歩性は新規性の仲間であると考えている。新規性は、発明を特定する複数の各特定事項が全体として一つの引用例に明らかになっているかの問題であり、それに対し、進歩性は、各特定事項A'、aに加えて+が複数の引用例に全体として示されているかの問題である、と考えるのである。“+”には、一般にクレームに明記されない解決課題やそれに関係する事項を含む。なお、拙著「発明の進歩性についての再考」パテント、Vol.63, No.6, 2010を参照されたい。

(原稿受領 2012. 3. 22)