HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について（5）
Author(s)	時井, 真
Citation	知的財産法政策学研究, 60, 115-170
Issue Date	2021-09
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/84867
Type	departmental bulletin paper
File Information	60_04-Tokii.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論　説

日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(5)

時　井　　真

序　論
第Ⅰ部　進歩性に関する若干の理論上の問題～進歩性の判断において、量的コントロール及び質的コントロールの要件を満たす唯一の理論というのは存在するであろうか？～
　第１章　知的財産法の基礎理論と進歩性要件を結び付けて論じる機運の到来
　第２章　具体的手法～二つの論点～
　第３章　論点Ⅰ　発明者が実際には参照していない引用例の問題
　　第１節　文理解釈
　　第２節　法と経済学からの検討（以上54号）
　　第３節　自然権論からの検討（以上55号）
　第４章　論点Ⅱ　有限的試験の概念（以上56号）
第Ⅱ部　進歩性に関する裁判例の統計的分析
　第１章　米国（以上59号）
　第２章　日本
　　第１節　はじめに
　　第２節　分析結果について（以上本号）
　　第３節　章末資料
　第３章　ドイツ及びEPO
　第４章　中国
第Ⅲ部　最終結論及び若干の将来への課題

第Ⅱ部　進歩性に関する裁判例の統計的分析

第２章　日本

第１節　はじめに

本章においても他の司法管轄領域と同様の手法で、日本の進歩性に関する裁判例分析[1]を行いたい。分析の視点は、他エリアと基本的には同一であるが、本論文との関係では近時、日本にはエポックメイキングとなる判決がある。知財高判平成21.1.28平成20(行ケ)10096［回路用接続部材］である。そこで、日本編では、以下の二つに特に注意して分析を行いたい。

第１款　進歩性の標準モデルを示した場合、どの程度の判決がそれに従うのだろうか？～回路用接続部材判決の現在～

第一に、進歩性判断の原則形態とも評価されるべきモデルがある場合、進歩性に関する裁判例全体からみると、当該モデルに沿う判決、沿わない判決の割合はどの程度であろうか。

本稿は、各司法領域につき、その進歩性に関する2004年、2014年、2017年の判決を概観するというものである。そこでは、後述のように、主に二つのことが判明している。すなわち、EPO（課題解決アプローチ）や中国（三歩法）のように、進歩性判断の原則的な判断基準を定めたとしても、

[1] 日本の特許法29条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いて容易に発明をすることができたとき」と規定しており、本編冒頭に述べた進歩性に関する二つの考え方（非容易推考説と技術的貢献説）のうち、条文上は非容易推考説を採用することは明らかである（田村善之『知的財産法［第５版］』(2010年、有斐閣)、ほぼ同旨として竹田和彦『特許の知識［第８版］』(2006年、ダイヤモンド社) 134頁以下)。したがって、進歩性という名称は条文上の名称ではなく、実務上の通称である。なお、現在の29条２項立法時の資料では、nonobviousness でも technical contribution でもなく、一貫して英語のまま、「インベンティブステップ」の名称で解説されている（荒玉義人「特許法改正の諸問題（その２）－所謂『インベンティブステップ』について－」財経詳報７号(1955年12月19日))。

(1) 次第にその基準から外れて進歩性判断を行うことが増える（次号参照)。つまり、請求項発明の課題を認定しているという意味での課題解決アプローチの採用率が低下傾向にある（EPO 2004⇒2014⇒2017の順で)(82/87(2004)⇒75/99(2014)⇒67/100(2017))。
(2) 形の上では標準的な基準に沿っているようにみえても、適用にかなり幅が生じる（中国、第1型 広義の三歩法[2]、EPO, group 2（課題解決アプローチの形式は採用しているが必ずしも請求項発明の技術的意義を検討しない))。そうした意味においては、原則形態と厳密に同じ論理展開をする判決（審決）は必ずしも多いわけではなく、また、EPOのように時代と共に減少傾向にあるのが現状である。この点について、日本においてはどうなのであろうか。

日本には、進歩性に関する原則の判断基準を定める法規は厳密には存在しない。最も手がかりになるのは、①特許庁「平成18年度進歩性検討会報告書」124頁と、②知財高裁が進歩性に関する判断基準を示したとも評価される[3]回路用接続部材判決である。

すなわち、①特許庁「平成18年度進歩性検討会報告書」124頁ではおおむね以下のとおり述べられている。①「進歩性の判断はまず、判断の対象とする発明（請求項発明）と引用例（多くは発明）との一致点、相違点を明らかにし（発明要旨の認定)、その後、各相違点について、当業者が出願時点において、当該引用例や技術常識、周知技術に基づき容易に想到できたかどうか、事後的、仮想的に検証するという手順で行われる（29条2項)。容易想到性の判断では通常、相違点が証拠に現れているときは当業者が主引用例から出発して相違点に到達する動機付けになるものが従来技術にあったかを検討し（審査基準ではそのファクターとして、i 技術分野の関連性、ii 課題の共通性、iii 作用、機能の共通性、iv 引用発明の内容中の示唆等の四つのファクターを挙げる)、一方、相違点が証拠関係に現れていないときは、単なる設計的事項等の論理付けを検討する。もっとも、動機付けや論理付けの判断で当該請求項発明が容易想到であっても、当該発

[2] 時井真「日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について」知的財産法政策学研究掲載予定。
[3] 鮫島正洋＝高見憲「回路用接続部材事件」ビジネス法務10巻11号37頁(2010年)〈実務を変えた！最新ビジネス判例30選／知的財産法〉。

明に予想できない効果があれば進歩性は肯定される。」。前者は、進歩性判断を論理付け（例えば、設計的事項や単なる最適化）と動機付けに分け、さらに動機付けのファクターにつき、ⅰ 技術分野の関連性、ⅱ 課題の共通性、ⅲ 作用、機能の共通性、ⅳ 引用発明の内容中の示唆等の四つのファクターを挙げるなど、進歩性の判断基準につきかなり多様な基準を総記するものであるが、日本の進歩性判断を検討する上では重要な手がかりの一つであろう。

次に、②前掲知財高判［回路用接続部材］の事案を簡単に紹介しておこう。X（原告）は、発明の名称を「回路用接続部材」とする発明について、特許出願をしたが拒絶査定を受けたことから、これに対する不服の審判を請求した。補正後の本願発明は以下のとおりである。「下記(1)～(3)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1～10体積％である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材。(1)ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂／(2)ビスフェノール型エポキシ樹脂／(3)潜在性硬化剤」。審決で認定された本願発明と引用例との相違点は、「本願補正発明が、接着剤組成物の必須の成分として『ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂』を含むのに対し、引用例に記載の発明では、『アクリル樹脂』と『フェノキシ樹脂』を含んでいる点」である。その上で、審決は、引用例の実施例として、PKHA（フェノキシ樹脂）が記載されていることを根拠に、相溶性、接着性がより一層よくなるように、（引用例のビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂に代えて）ビスフェノールＦ型フェノキシ樹を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考しえたことであると判断し、特許庁は、上記審判請求を不成立と審決した。ＸがＹ（被告：特許庁長官）を相手として、本審決に対する審決取消訴訟を提起したのが本件判決である。判決では、まず、「特許法29条２項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願にかかる発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願にかかる発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される」と判示する。先行技術から出発した場合の到達点として、漠然と対象発明とするのではなく、両発明の構成上の相違点とする点に特徴があるが、この点については、進歩性の一般論として、ほぼ異論のない判示内容であろう。具体的意義が問

題となるのは、以下の二つの部分である。すなわち、

回路用接続部材判決一般論①「ところで、出願にかかる発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする『課題』の把握に当たって、その中に無意識的に『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」。

回路用接続部材判決一般論②「さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」[4]。

という一般論を掲げた上で、当該訴訟は、進歩性欠如を理由とした拒絶審決に対する取消訴訟であり、引用例記載のビスフェノールA型フェノキシ樹脂から出発して、A型をビスフェノールF型樹脂に置き換えることが当業者にとって容易に想到しうるか否かが争われた事案であり、知財高裁は、進歩性の判断につき様々な一般論に言及した後、具体の判断において、進歩性を否定した審決を取り消した。

本判決に対する評価として、この一般論を重視する見方もある。すなわち、「本判決の『したはずである』という判示は、『could-would』テストを想起させる。当業者がしたかもしれない（could）では十分ではなく、したであろう（would）ことが必要であるとするものである」とし、「したはず

[4] 以上につき、時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(1)」知的財産法政策学研究41号143-144頁（2013年）。

である」という本判決の一般論の硬直的な運用に慎重な考えも示されている[5]。あるいは、「本判決は、EPOの考え方と相通じるものがあり、論理付けの精密化を図る上で注目に値する判決である。」という評価もある[6]。しかし、最高裁判決は措くとしても、判決文、特にそれが下級審のものである場合は、規範の文言を重視して論理を重ねるよりも、本稿では、具体のあてはめにおいて重視されている判断要素を多数の類似の裁判例の中で横断的に比較することにより当該判決の正確な位置付けの把握を試みたい。とりわけ、EPOの課題解決アプローチや中国の三歩法に比べて、少なくとも文面上は、上記回路用接続部材の一般論②は、「示唆」の基準を（唯一かどうかは措くとしても）重視すべきであることを強く説示しているわけであるから、こと日本法の裁判例分析に限定すれば、単に、上記回路用接続部材判決以降の判決において、文面上に「示唆」という文字があるかという視点のみで分析結果を導くだけでは必ずしも十分ではないように思われる。形だけ上記回路用接続部材判決一般論②に従うのであれば、引用文献が請求項発明の構成（ないし請求項発明と主引用例との相違点）を開示まではしていないものの、示唆しているというその本来の国語的意味以外に、例えば、審査基準に定められた動機付けのファクターの一つである「課題の共通」が認められる場合（動機付け肯定の一要因）も、もし請求項発明と引用例発明の課題が共通しているのであれば、引用例発明は、請求項発明の構成等を示唆していると言い換えることもできるわけであるから、それによって、表面的には、上記回路用接続部材判決一般論に合致する判決を書くことも可能であろう（後述EPO編参照）。そこで、より重要なのは、JPOの審査基準が動機付けの要素として掲げる「示唆」以外の要素（課題、作用機能、技術分野等）を用いる裁判例も広く俯瞰した上

---

[5] 田中昌利＝古川裕実「発明の進歩性に関する知財高裁の近時の判断傾向の特徴」知財権フォーラム86号64頁（2011年）。

[6] 髙島喜一「本願発明の進歩性を否定するためには、引用発明から本願発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、本願発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が引用例に存在することが必要であると述べた上、引用例には、本願発明の特徴に対する示唆等があるとはいえないと判示し、審決の判断には誤りがあるとして、これが取消された事例」判例時報2063号184頁（2010年）［判例評論613号22頁］。

で、上記裁判例がどのような事例で「示唆がある」と認め、どのような事例では「示唆がない」と判断しているのか、その限界線はどこにあるのか、具体の事案に基づいてその解明を行うことである[7]。そこで、以下では、米国、ドイツ及びEPO、中国編に合わせて、2004年、2014年、2017年の日本の進歩性に関する裁判例を、筆者が前作で使用した図表を使用しながら、進歩性に関する裁判例を総合的に分析し、JPOの定める審査基準に沿った判決がどの程度あるか分析すると共に、「示唆」の基準が使われている判決について、その具体的事実関係から肯定否定の限界線を探る。併せて、2015年、2016年も分析対象に加えることで、筆者の前作における分析結果である上記「回路用接続部材判決の意義」が判決から約10年経った現在も同一であるか検証し、併せて情報をアップデートすることとしたい。

第２款　日本においては、技術的貢献説の立場からどの程度判決が下されているであろうか

本稿全体を貫くテーマである。米国編の冒頭で述べたように、進歩性の本質につき、非容易推考説と技術的貢献説に分類した場合、条文の書き方(「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いて容易に発明をすることができたとき」(29条２項))の上で非容易推考説を採用することが明らかな日本にお

[7] 2014年の段階で直近５年間の裁判例について、裁判所が採用する示唆の基準については、以下のような特色があると分析されている。すなわち、審決は、「引用文献から直接読み取れる事項から、示唆の有無を判断」するのに対して、判決では、「引用発明から直接読み取れる事項からさらに踏み込んで、当該事項から当業者であれば理解したであろう事項を導き出すというステップを経て、示唆の有無が検討される傾向があった」(平成25年度特許委員会第１部会「近年の進歩性の判断について(中編)」パテント67巻13号60頁(2014年))である。そうでればなおさら、本文のように、判決については、「示唆の有無」の結論に至る具体的な判断要素を重視すべきだろう。

一方近年、引用発明の課題の認定については、特許庁は明細書に記載されていない事項(も)参酌して認定するのに対して、裁判所は(基本的に)明細書に明示的に記載された事項を参酌して認定するという分析がある(特許第１委員会第３小委員会「査定型審決取消訴訟の進歩性判断の傾向分析」知財管理67巻12号(2017年))。

いて、技術的貢献説の立場からなされた判決というのはあるのだろうか。これが日本編における分析の第二のテーマである。

さらに、既に冒頭で述べたように、日本の進歩性をめぐる議論では、技術的貢献説との関係で近時、顕著な効果に関して、二次的考慮説と独立要件説の争いがある（詳細は該当箇所を参照して頂きたい[8]）。本節に必要な範囲で再言すると、独立要件説とは、引用例から発明にかかる構成を想到することが容易であるにもかかわらず、顕著な効果があることを理由に進歩性が肯定される場合があることを容認する立場である。一方、二次的考慮説とは、「従来技術に比して顕著な効果があるにも関わらず、発明がなされていなかったということが、進歩性を肯定する方向に斟酌すべき一事情となることまでもが否定されるものではない。進歩性判断の際に顕著な効果が斟酌される理由をここに（のみ）求める見解」である[9]。そして既に述べたように、独立要件説と二次的考慮説の争いは、直接的には、顕著な効果の取扱いをめぐる論点であるが、その背景には、そもそも進歩性の本質をどう考えるかという、非容易推考説と技術的貢献説の争いがある。非容易推考説は二次的考慮説に、技術的貢献説は独立要件説に、それぞれ親和的といってよいだろう。そこで、顕著な効果をめぐる裁判例の分類にあ

[8] その他、二次的考慮説(間接事実説)と独立効果説の争いにつき、葉志堯「知的財産判例研究論文　進歩性判断における『容易の容易』について[東京高裁平成16.6.22判決、含 中国語文]」知的財産専門研究506頁 (2009年)。

[9] いずれの学説の紹介も、田村善之「『進歩性』(非容易推考性) 要件の意義：顕著な効果の取扱い」パテント69巻５号(別冊15号) ２－４頁 (2016年)。両説の紹介をした上で、独立要件説に与するものとして、以下のものがある。「本願発明の構成の容易想到性の検討において、引用文献中に示唆されていると評価することができる場合であって、効果もさほどではないときと、予測できない顕著な効果を有しているときとで、前者のときには構成の容易想到性が成立し後者の場合には構成の容易想到性が成立しないと考えることは、構成の容易想到性は本来構成自体から判断すべきものであることに鑑み、不自然である。効果が予測できない顕著なものであるときには構成の容易想到性を破ると考えるのではなく、構成の容易想到性が成立する場合でも、効果が予測できない顕著なものであるときには、発明の容易想到性が成立しないと考える方が、すなわち、『予測できない顕著な効果』は、構成の容易想到性とは独立した進歩性判断の要件であると考える方が、前記技術開発のプロセス及び発明の定義からして妥当と考える」（髙島・前掲注６）181頁)。

たっても、各説への分類を試みたい。なお、二次的考慮説と独立要件説は、以下の方針で分類した。まず、一般論にせよ、あてはめにせよ、一旦「この発明は容易に想到できる」が、しかし、顕著な効果がある（ない）といった判示を行う判決は、独立要件説に分類することになる。一方、一般論で、「顕著な効果は考慮要素の一つ」といった趣旨の記述がある場合は、二次的考慮説に分類する。なお、顕著な効果について特段一般論を展開することなく、あてはめの部分で、顕著な効果の有無だけを一貫して検討する裁判例については、いずれの立場からもありうるので、分類できない。

第２節　分析結果について

2004年、2014年、2017年（なお参考情報として日本編では2015年と2016年も分析した）の進歩性に関する裁判例の分析結果は以下の表のとおりである。

第１款　各類型の説明及び分類基準等について

本調査においては、上記年度の進歩性に関する裁判例につき、「容易に想到」をキーワードとして各年で200～400件弱の検索結果を得た。各類型の分類は、表のとおりであるが、ここでは、説明が必要な類型のみを短く説明する。

まず、進歩性判断に関する特許庁審判部の「進歩性検討委員会報告書」[10]や、審査基準等では、日本の進歩性判断について、一致点相違点の認定の後、二つのルートに分かれる。相違点にかかる構成が引用例に開示されている場合は、いわゆる動機付けの判断ルートとなり、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、④機能の共通性等の視点から、あるいは、構成の組合せ又は置換を阻害する要因があるかという視点から、構成の組合せ又は置換が容易であるか検討する（動機付けのルート、表中の分類Ⅱ「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」等から判断を行う点で、ほぼ特許庁の審査基準（動機付け）に

[10] 特許庁「平成18年度進歩性検討委員会報告書」124頁。

よる処理に近いと思われる裁判例)。これに対して、相違点にかかる構成が設計的事項等であるか（公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化、均等物等による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更）という視点から進歩性判断を行う（論理付けのルート、表中の分類Ⅰ：単なる設計的事項等の論理付けに関する特許庁の審査基準に近いと思われる裁判例)[11]。

なお、請求項発明が、引用例と比較して顕著な効果、異質の効果を有していることについては、審査基準では、特段、動機付けのルート及び論理付けのルートの区別をすることなく、進歩性を肯定する有利な事情であると位置付けている。また、構成の組合せ又は置換が容易であることと（容易想到性の判断)、顕著な効果等の判断がどのような関係にあるかについては、既に述べたように、独立要件説と二次的考慮説の争いがある。

これに対して、表中のⅢ：従来型とは、特許庁の審査基準に規定された論理付けや動機付けのルートではなく、**主引用例や副引用例等で開示されている技術的事項を組み合わせると、あるいは、主引用例に技術常識を組み合わせると、請求項発明の構成に到達することを理由に進歩性を否定し、動機付けを重視しない判断の手法**である。このような判断手法は、知財高裁発足（2004年）直後には多くみられたとの指摘から、本稿では「従来型」と呼んでいる（詳細は、注釈記載の該当箇所を参照してほしい[12])。従来型においては、当業者がどのような思考を経て主引用例から出発して請求項発明まで到達するのか、その動機付けの思考プロセスは判決で示されないか、示されても極めて簡略である。この判断手法は、「通常は、複数の公知

[11] 審査基準第Ⅲ部第２章第２節　進歩性　3.2　進歩性が肯定される方向に働く要素
3.2.1　引用発明と比較した有利な効果「しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の（ⅰ）又は（ⅱ）のような場合に該当し、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は、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。（ⅰ）請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の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（ⅱ）請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の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」

[12] 時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性（2・完)」知的財産法政策学研究42号195頁以下（2013年）［第三章　進歩性に関する「従来型」の判断手法］参照。

例を組み合わせれば、特許発明の構成要件は全部埋まるので、原則として進歩性がなく、阻害事由がある場合だけ例外的に進歩性があることになり、特許権者に厳しすぎる基準である」[13]とされるように、最も請求項発明が無効になりやすい基準である。もっとも、従来型については、否定説、肯定説、中間説等、その評価は様々である[14]。Ⅴ：対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例とは、代表的なものとしては、主引用例と請求項発明の発明の本質的部分（課題とその解決手段）が異なることを理由に請求項発明の進歩性を肯定する裁判例である。主引用例と副引用例の技術思想（発明の本質的部分）が異なることを理由にこれらの組合せは不可能であり、したがって、請求項発明の進歩性を肯定するタイプもある。Ⅶ：技術的貢献説については既に説明した。Ⅸ：他要件とは、「容易に想到」というキーワードが判決中にあっても、例えば、侵害訴訟において、無効の抗弁ではなく、侵害論のみで請求を棄却していたり、進歩性以外の特許要件を検討して結論を出したりしている判決である。この類型は、進歩性に関する裁判例の母数から除外した。

第２款　各類型への分類について

進歩性に関する裁判例においては、主引用例と請求項発明との相違点が複数あり、各相違点について、異なる進歩性の判断手法が用いられていることがある。例えば、相違点１については、単なる設計的事項の論理（類型Ⅰ）、相違点２については、請求項発明と主引用例の課題の共通性や示唆の基準（類型Ⅱ）といった場合である。この場合は、当該裁判例を類型Ⅰと類型Ⅱに同時にカウントはせず、各相違点ごとの判決文の分量等を主たる基準として、当該判決で最も重点を置いて判断している相違点で採用されている進歩性の基準を当該裁判例が用いる進歩性の基準とした。これらの分類方法については前章の米国編で詳述したとおりである。また、審決取消訴訟では、訴訟当事者、特に原告の主張を退けることに力点が置か

[13] 筆者自身の従来型に対する評価は不明であるが、同説に対する評価を紹介するものとして、大野聖二［本件評釈］『特許判例百選［第４版］』(2012年、有斐閣) 35頁。
[14] 評価の詳細は、渡辺温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(2)」パテント58巻４号119頁以下 (2005年)。

れる判決が多い。そのような判決においては、当該判決において必ずしも分量の上では中心的な相違点ではなくても、裁判所自身の判断がある箇所をもって、当該判決が採用する進歩性の判断基準であると判断し、分類した。

第3款　分析結果

他の司法管轄領域の統計が2004年、2014年、2017年の進歩性に関する裁判例を分析対象としているため、まず当該3年分を先に掲げ、その後、2015年と2016年を表記する。なお、それぞれの類型に該当する裁判例については、その数字のみを掲げるのではなく、裁判例の具体的な判決番号を次号に資料として裁判例を記すことにより、本稿の資料としての正確性を確保しておきたいと思う。

1　2004年について

[表]進歩性に関する裁判例の分類
all 241

	件数	割合%	類型の説明
Ⅰ	26	10.8	Ⅰ 単なる設計的事項等の論理付けに関する特許庁の審査基準に近いと思われる裁判例
Ⅱ	78	32.4	Ⅱ「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」等から判断を行う点で、ほぼ特許庁の審査基準(動機付け)による処理に近いと思われる裁判例
Ⅲ	82	34.0	Ⅲ 対象発明と主引用例の間の差異を埋める技術が周知技術である旨を述べて簡単に対象発明が容易想到であるとする裁判例(従来型)
Ⅳ	32	13.3	Ⅳ 発明要旨の認定の誤りの有無が判示の大半を占める裁判例
Ⅴ	5	2.1	Ⅴ 対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例

Ⅵ	13	5.4	Ⅵ 引用例の組合せでは、対象発明は組み上がらない旨を判示すると思われる裁判例
Ⅶ	4	1.7	技術的貢献説
Ⅷ	1	0.4	Ⅷ その他
Ⅸ	61		他要件

2　2014年について

[表]進歩性に関する裁判例の分類

all 147

	件数	割合%	類型の説明
Ⅰ	16	10.9	Ⅰ 単なる設計的事項等の論理付けに関する特許庁の審査基準に近いと思われる裁判例
Ⅱ	76	51.7	Ⅱ「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」等から判断を行う点で、ほぼ特許庁の審査基準(動機付け)による処理に近いと思われる裁判例
Ⅲ	27	18.4	Ⅲ 対象発明と主引用例の間の差異を埋める技術が周知技術である旨を述べて簡単に対象発明が容易想到であるとする裁判例(従来型)
Ⅳ	9	6.1	Ⅳ 発明要旨の認定の誤りの有無が判示の大半を占める裁判例
Ⅴ	5	3.4	Ⅴ 対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例
Ⅵ	12	8.2	Ⅵ 引用例の組合せでは、対象発明は組み上がらない旨を判示すると思われる裁判例
Ⅶ	1	0.7	技術的貢献説
Ⅷ	1	0.7	Ⅷ その他
Ⅸ	42		他要件

3　2017年について

[表]進歩性に関する裁判例の分類

all 115

	件数	割合%	類型の説明
Ⅰ	8	7.0	Ⅰ 単なる設計的事項等の論理付けに関する特許庁の審査基準に近いと思われる裁判例
Ⅱ	71	61.7	Ⅱ「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」等から判断を行う点で、ほぼ特許庁の審査基準(動機付け)による処理に近いと思われる裁判例
Ⅲ	3	2.6	Ⅲ 対象発明と主引用例の間の差異を埋める技術が周知技術である旨を述べて簡単に対象発明が容易想到であるとする裁判例(従来型)
Ⅳ	8	7.0	Ⅳ 発明要旨の認定の誤りの有無が判示の大半を占める裁判例
Ⅴ	6	5.2	Ⅴ 対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例
Ⅵ	18	15.7	Ⅵ 引用例の組合せでは、対象発明は組み上がらない旨を判示すると思われる裁判例
Ⅶ	0	0	技術的貢献説
Ⅷ	1	1.0	その他
Ⅸ	44		他要件

4　(補論) 2015年について

all 124

	件数	割合%	類型の説明
Ⅰ	9	7.3	Ⅰ 単なる設計的事項等の論理付けに関する特許庁の審査基準に近いと思われる裁判例
Ⅱ	59	47.6	Ⅱ「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」等から判断を行う点で、ほぼ特許庁の審査基準(動機付け)による処理に近いと思われる裁判例
Ⅲ	18	14.5	Ⅲ 対象発明と主引用例の間の差異を埋める技術が周知技

			術である旨を述べて簡単に対象発明が容易想到であるとする裁判例(従来型)
Ⅳ	9	7.3	Ⅳ 発明要旨の認定の誤りの有無が判示の大半を占める裁判例
Ⅴ	5	4.0	Ⅴ 対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例
Ⅵ	12	9.7	Ⅵ 引用例の組合せでは、対象発明は組み上がらない旨を判示すると思われる裁判例
Ⅶ	6	4.8	技術的貢献説
Ⅷ	6	4.8	その他
Ⅸ			他要件

5　2016年について

all 124

	件数	割合%	類型の説明
Ⅰ	11	8.9	Ⅰ 単なる設計的事項等の論理付けに関する特許庁の審査基準に近いと思われる裁判例
Ⅱ	49	39.5	Ⅱ「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」等から判断を行う点で、ほぼ特許庁の審査基準(動機付け)による処理に近いと思われる裁判例
Ⅲ	16	12.9	Ⅲ 対象発明と主引用例の間の差異を埋める技術が周知技術である旨を述べて簡単に対象発明が容易想到であるとする裁判例(従来型)
Ⅳ	13	10.5	Ⅳ 発明要旨の認定の誤りの有無が判示の大半を占める裁判例
Ⅴ	11	8.9	Ⅴ 対象発明と主引用例の間の技術的意義の差異を詳細に比較する裁判例
Ⅵ	20	16.1	Ⅵ 引用例の組合せでは、対象発明は組み上がらない旨を判示すると思われる裁判例
Ⅶ	2	1.6	Ⅶ 技術的貢献説

Ⅷ	2	1.6	その他
Ⅸ			他要件

第4款　統計分析

1　回路用接続部材判決との関係について

以上の図表より以下の事実が明らかとなった。発明要旨認定は、進歩性判断の基礎であるから、特許庁が定める審査基準と一致する進歩性の判断類型は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵの4類型である。Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅳ＋Ⅵの裁判例合計数（以下、「特許庁の審査基準と一致する判決」という）を、「容易に想到」をキーワードとして選び出した裁判例のうち実質的に進歩性に関する判断がある判決を分母とした場合の割合を示したのが以下の数値である。

特許庁の審査基準と一致する判決

2004(149/241,61.8%)⇒2014(113/147,76.9%)⇒2015(89/124　71.2,%)⇒2016(93/124,75.0%)⇒2017(105/115,91.3%)

以上より、知財高裁発足直後の2004年から十数年を経て、多少の変動はありつつも、特許庁と裁判所の判断手法は、全体的には近似傾向にあるといえる。

そして、進歩性判断の基準3種類、すなわち、TSMテスト、論理型、従来型の3種類は、この順序で請求項発明が無効になりにくい（TSMテストが最も無効になりにくい基準）という特色があるところ、特許庁の審査基準と一致する判決の中核を占めるⅡ型は、論理型の判決であるから、特許庁と裁判所共に、論理型を用いる判断が多数を占めるという意味において、両者は一致する傾向にあるといえる（論理型とは、「引用例の組合せで対象発明が組み上がるとする従来型を前提とした上で、さらにもう1ステップ加重し、『実際の発明過程とは無関係に、主引用例から出発して対象発明までの到達する思考回路として仮想的に呈示された動機付けの論証が合理的か、自明といえるような点以外は証拠によって認定できるか』とい

った視点をも重視して進歩性の有無を判断する進歩性の判断手法」をいう。詳細は注釈参照[15])。

また、本稿のいう「従来型」(説明は上記)の判決数を、同じく、当該年度の進歩性に関する判決を分母とした場合の割合を示したのが以下の数値である。

---

[15] (論理型につき)この場合、「合理性」の具体的中身が重要である。本稿の分析に基づけば、現状では、
①進歩性全般に共通するものとして、
・論理の合理性については、出発点となる主引用例の改変部分が大きい場合は合理性否定の一要因になる一方、必ずしもすべての論理が証拠で裏付けられる必要はなく、周知技術から自明といえる部分は論理で補うことが許されること(第三章2)
・対象発明と主引用例の構成上の相違点が、両発明の技術的思想に基づく根本的なものであるかどうか(ただし、これをあまり重視すべきものではないことは第二章3ウに記載のとおり)、あるいは、対象発明の目的を達成する上で当業者には不利と認識されていた改変をしなければ当該相違点を橋渡しできない場合であるか(第二章3ウ)を確認する必要があること
②動機付けの具体的な各ルートにおける合理性判断の要素として、
・各引用例における固有の課題が共通性していることや、あるいは、属する技術分野が共通していることは、今日では、必ずしも進歩性肯定の要素として重視されていないこと(第二章2エ(ア))、したがって、それ以外のルートによる動機付けの必要が従前よりも増しているところ、
・一般的課題のルートであれば、①解決手段を生み出すに足る程度に具体的に課題が設定されていること、②当該一般的課題解決のための手段に、当該課題を解決できることの記載や示唆があるために、当該手段の選択も容易であったといえること(第二章2エ(イ))
・示唆のルートであれば、(文字どおりの意味で)「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」(前掲知財高判[回路用接続部材])があるか否かは重視されず、また、『示唆』は、副引用例や周知技術に存在してもよいこと(第二章3ア)、その上で、主引用例の一部を、対象発明の課題達成の上で、当時の当業者の技術常識では不利と認識されていた要素で置き換えたような事案では、『示唆』等の強い動機付けが求められること(第二章3ウ)、等が指針になると思われる。」時井・前掲12)211頁以下。さらに、従来型、論理型、TSMテストの関係について同212頁以下。

従来型
2004(82/241, 34.0%)⇒2014(27/147, 18.4%)⇒2015(18/124, 14.5%)
⇒2016(16/124, 12.9%)⇒2017(3/115, 2.6%)

この統計結果については以下の二点を評価しうるだろう。

第一に、従来型が2009年の回路用接続部材判決以降、長期的には減少傾向にある旨を指摘しうる。この意味では、確かに本判決に関する判決直後の理解、すなわち、「知財高裁設立直後、裁判所を中心に進歩性判断が厳格になり、特許無効とされる率が異常に高くなっており、プロパテントのためにも進歩性の判断については緩やかな基準（＝無効になりにくい基準）を採用すべきであるといった認識を背景として」[16]、回路用接続部材判決は、知財高裁が進歩性の判断手法につき、（最も無効とされにくい基準といわれる）アメリカのTSMテスト類似の判断基準を提示し、これによって無効判断が減少してプロパテントに舵を切ったという理解は、今なお妥当するだろう。特許無効率引下げが謳われたこれらの一連の流れの中で、多くの実務関係者により、回路用接続部材判決は、今後の進歩性判断では、請求項発明の技術的事項が各引用例に開示されていることに加え、当業者が各技術事項を結び付けて請求項発明に到達する動機付けまで求める論理型が重視される趣旨を判示するものであると理解され（例えば鮫島正洋＝高

[16] 片山英二「知財高裁に対する実務界からのコメント」ジュリスト1326号20頁（2007年）。また、例えば、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第2回審査基準専門委員会（2009年4月7日）では、片山英二委員が、「ある時期の日本の裁判所における特許の無効になる率、無効だから権利行使ができないという率は、もちろん年によって大分変動はするわけですが、数字から見るとかなり異常な数値ではないかという感じがします。」と発言され（竹中委員もほぼ同様の認識を示される。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun02_gijiroku.htm）、調整課審査基準室による同委員会の第2回審査基準専門委員会議事要旨（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun02_gijiyousi.htm）においても、「現在の裁判所における無効になる確率はかなり異常」（である）と集約されている。なお、前掲知財高判［回路用接続部材］以降、知財高裁が特許庁の拒絶審決を覆す割合が平成16年度の3％から平成21年度の約30％まで急上昇したとの認識を示す近時の文献として、特許第1委員会第3小委員会「進歩性が争われた判決の研究」知財管理62巻11号1547頁（2012年）がある。以上の紹介につき、時井・前掲注4）127-128頁。

見憲「裁判所が『進歩性』判断手法を明示した！回路用接続部材事件」ビジネス法務10巻11号39頁)、その結果として、回路用接続部材判決以後、訴訟当事者の主張や審決・判決文の書き方の上で論理型が増加したと捉えるのが適切であろう。その意味では、回路用接続部材判決は進歩性に関する裁判例群において重要な地位を占めるものである（さらに、裁判所における進歩性判断は、2018年以降に急激な変化を見せており、進歩性をめぐる判断では知財高裁にて特許権者等に有利な判断がなされる割合が非常に高いことにつき、今井優仁＝奥村直樹「平成29年における特許審決取消訴訟の概況」パテント71巻 9 号100頁)。

第二に、2004年の従来型の数値（82/241,34.0%）は、当該年度において進歩性判断の第一位の地位を占める判断手法であったものの、次点の論理型(78/241,32.4%）とは僅差であって両者は拮抗しており、回路用接続部材判決前であっても従来型のみで裁判が行われていたわけではない(ほぼ同様の認識として清水節「裁判官からみた進歩性－東京高裁・知財高裁における裁判例を中心として－」『現代知的財産法（実務と課題)』390頁[17])。さらに従

[17] 前知財高裁所長の清水節判事は、知財高裁設立(2005年 4 月 1 日)時期の裁判例(2003年 4 月～2004年12月)の当時の東京高裁の進歩性に関する裁判例を以下のように分析されている。すなわち、(この当時の裁判例を検討してみると)「技術分野の同一性のみならず、技術課題の共通性を認定し、その技術課題の観点から引用発明の組合せの容易想到性を認めており、当時の東京高裁において、本当に技術分野の同一性だけで複数の引用例の組合せを肯定する判決が一般的であったのか疑問と言わざるを得ない。しかも、そのような判断手法をとったことにより、本来、特許すべきものが拒絶されたことを明らかにしなければ、この判断手法が不当とはいえないであろう」と分析されている(清水節「裁判官からみた進歩性－東京高裁・知財高裁における裁判例を中心として－」『現代知的財産法(実務と課題)』(2015年、発明推進協会)390頁)。「筆者は、知財高裁設立直前の東京高裁の知的財産部に在籍したが、当時の高裁全体が『同一技術分野論』に基づいて進歩性の判断を行っていたわけでもないことを指摘しておきたい」として同趣旨の指摘がなされている(清水節「この10年の進歩性の判断について」判例タイムズ1413号10頁(2015年))。主引用例を異なる技術分野に転用したといった事例でもない限り、主引用例、副引用例は同じ技術分野にあることが通常であろう。したがって、同一技術分野のみを理由に進歩性を判断することは、本文でいう従来型と殆ど変わらないように思われる。実際にも、本稿同様、回路用接続部材判決前後の知財高裁の判決につき統計的分析

来型は、相当に減少したとはいえ、現在でも少数ながら残存しており、請求項発明と主引用例の相違点を埋めるために提示された当業者の思考過程が、複数の証拠で支えられ、広範に知られているような周知技術である場合に比較的多くみられる（例えば、知財高判平成28.4.13平成27(行ケ)10101［歯科用コンピュータ・トモグラフィ撮像］、知財高判平成27.2.24平成26(行ケ)10159［健康食品］[18]。特に、周知技術が汎用技術の場合、「様々な課題解決・目的達成のために利用できるのであるから、その適用に当たって、当該技術自体が、特定の課題・目的を明示的に持っているかどうかを問題にする必要はない」とする知財高判平成28.11.24平成28(ネ)10027［電子シ

を行い、その結果、審査基準が掲げる動機付けの四つのファクターについて、技術分野の関連性が最も弱いファクターである旨を分析するものとして、宋ジノ「進歩性判断における事後考察」AIPPI59巻12号924頁（2014年）がある。

[18] 同等の位置付けが可能な2015年から2017年までの判決として以下のものがある。知財高判平成29.9.26平成29(行ケ)10043［3Dテレビ］、知財高判平成29.5.18平成28(ネ)10083［治療用マーカー］、知財高判平成29.3.14平成28(ネ)10100［魚釣用電動リール］、訂正発明1及び3について、知財高判平成28.11.24平成28(ネ)10027［電子ショッピングモールシステム］、知財高判平成28.4.13平成27(行ケ)10101［歯科用コンピュータ・トモグラフィ撮像］、知財高判平成28.3.23平成27(行ケ)10127［レーザ加工装置］、従来型（相違点1について）、東京地判平成28.12.7平成27(ワ)19661［電解コンデンサ用タブ端子］、知財高判平成28.10.27平成28(行ケ)10019［導波構造体を有するポータブルオーディオシステム］、知財高判平成28.12.6平成27(行ケ)10150［炭酸飲料］、知財高判平成28.11.16平成27(行ケ)10166［ベンゾチオフェン類を含有する医薬製剤］、知財高判平成27.12.24平成27(行ケ)10116［窒化物系半導体素子の製造方法］、知財高判平成27.2.24平成26(行ケ)10159［健康食品］、知財高判平成27.2.19平成25(行ケ)10311［ヒト疾患に対するモデル動物］、知財高判平成27.8.4平成27(行ケ)10006［位置制御システム］、知財高判平成27.9.28平成26(行ケ)10147［窒化物系半導体素子の製造方法］、知財高判平成27.8.6平成26(行ケ)10211［一体形ブレードを備えたロータの加工方法］、東京地判平成27.10.29平成27(ワ)1025［pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料］、東京地判平成27.9.29平成25(ワ)3360［非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット］、知財高判平成27.9.28平成26(ネ)10108［窒化物系半導体素子］、知財高判平成27.1.20平成26(行ケ)10069［燃焼機関の作動パラメータ最適化方法］、東京地判平成27.7.31平成26(ワ)688［ピタバスタチンカルシウム塩の結晶］、知財高判平成27.7.30平成26(行ケ)10233［粘膜保護用医薬としてのホスファチジルコリン］。

ョッピングモールシステム]がある)。その意味では裁判例における進歩性判断は、現時点でも完全には統一されていないことにも留意が必要である。

2　回路用接続用部材判決の現在

筆者は既に主として、2012年までの進歩性に関する裁判例をもとにして、次のとおり分析していた。「前掲知財高判[回路用接続部材]の事案は、主引用例から出発して、接続信頼性と補修性に優れた本願発明に到達するのに、良好な耐熱性が求められるはずの回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、格別の問題点が指摘されていないビスフェノールA型フェノキシ樹脂に代えて、あえて耐熱性の低いビスフェノールF型を用いた点に、最大の特色がある。

既存化学物質の一部を他の物質と組み合わせるなどして置き換えて新規化学物質を生成する場合は、そもそも実験してみなければその効果は予測できないことも多いが、新たに組み合わせる物質の特性がすでに知られていることも多い。そして、(第三部の裁判例に限らず)裁判例を概観すると、前掲知財高判[回路用接続部材]の事案のように、主引用例と対象発明の間に技術的意義のある実質的な相違点があって、引用例の一部を、当業者の技術常識では対象発明に到達する上で、阻害事由とまではいかないが、技術的には不利と認識されている、あるいは通常使用しないと認識されている要素で置き換えたり、組み合わせたりするがごとき、当業者の技術常識からしても希ともいえる行為によって請求項発明に到達するような場合は、たとえ主引用例と対象発明が同一技術分野等にあるような場合であっても、進歩性を否定した審決を取り消している、あるいは進歩性を肯定した審決を維持しているといえる(中略)。そうすると、前掲知財高判[回路用接続部材]の具体的事案は、特に当該一般論を持ち出さなくても、あえて技術的には不利と思われる要素を用いることで課題を解決した事案であった点で、元々、進歩性を否定した審決を取り消した近時の関連裁判例と軌を一にするのであって、その意味では当該一般論は、傍論と評価すべきものといえる」[19]。本件判決に対する別の論考においても、「この事案

[19] 裁判例と共に、時井・前掲注12)183-194頁。

においては、そもそも引用文献に本件判決についての記載がされていないため、引用文献における記載（示唆）の程度は問題になっていない。そのため、『したはずであるという示唆』の判示部分はあまり生かされていない」との指摘があり[20]、当該一般論は、具体の事案との関係で評価すべきものであろう。

「したがって、近時の裁判例、特に前掲知財高判［回路用接続部材］以降の裁判例を斟酌すると、今日では、本件一般論②は、引用例中の示唆の存在を容易推考性の動機付けの一考慮要素とする審査基準以上の意味を有するとはいえず、先行文献に『教示、示唆又は動機付け』が存在しない限り拒絶されない（無効にならない）という意味で閉ざされた基準であるTSMテストに匹敵するような、『示唆』を中心とした某かの新しい進歩性判断の基準を立てたものではないものと評価されるように思われる」。「上記のように、今日では、本件一般論は傍論であると位置付けられるとすれば、本件一般論は、ビスフェノールＡ型からあえて耐熱性に劣るＦ型で代置するという、当業者が通常およそ行わないような動機付けの論証が示された場合において、それでもなお、本願発明が容易に想到できるものであるといえるためには、示唆に代表される強い動機付けの論証が求められることを一般論として述べたものであり、その意味に限定すれば、現在でも意味を有する判示であると理解すべきものといえよう」。以上のように分析をしていた[21]。

加えて、いわゆる示唆の基準について、本稿の追加分析、すなわち、後述の第５款（補論）４において分析しているように、出願時の技術常識の上で不利と考えられるような行為によって請求項発明に到達したときは、進歩性を否定するには引用例中に明確な示唆が求められる類型は、2014年以降、直近まで依然として変わらない傾向であるといえる。こうしてみると、回路用接続部材判決は、請求項発明が採用したビスフェノールＦ型は出願当時の技術常識の上では、課題達成困難、あるいは、技術的問題を含むと認識されていた事案であり、さらに、引用例にあえて耐熱性の低いビ

[20] 加藤志麻子「進歩性の判断－合理的かつ予測性の高い判断のためにー」前掲注17)『現代知的財産法（課題と実務）』417頁。

[21] 裁判例と共に、時井・前掲注12)183-194頁。

スフェノールＦ型を用いる旨の記載が一切ない以上、示唆の内容や程度を問題とするまでもなく、元々、進歩性を否定した審決を取り消した近時の関連裁判例と軌を一にするといった評価は、今日も変わることがないといえよう。

また、回路用接続部材判決は示唆の対象を「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」としている。特徴点とは、主引用例と請求項発明の間の相違点を指すと理解するのであれば、この点も、多くの示唆に関する判決の典型例（上記１）（示唆の対象）は何か？「最も多く見受けられた裁判例は、代表的には『開示又は示唆』という表現を用いて、端的に、主引用例と請求項発明の相違点に相当するところの、引用例（周知技術を含む）が開示する技術的要素を検討するものである」であり、本件もその一例である以上、示唆に関する具体の事案に照らして回路用接続部材判決を分析してきた。なお、本判決の「当然」という一般論についても知財高裁第三部自身がその後後退させつつある上、第三部自身が「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」あるいは「示唆」の有無自体に全く触れずに結論を導いた裁判例も見受けられる（詳細は注釈を参照[22]）。したがって、本判決

[22] 同判決以降、第三部以外の部においては、例えば、知財高判平成23.4.18平成22(行ケ)10185［オークションによる商品販売方法及び当該方法を実現するコンピュータ］(第一部の裁判例)では、出願人が前掲知財高判［回路用接続部材］の本件一般論をそのまま引用したにも拘わらず、判決では前掲知財高判［回路用接続部材］の一般論を一顧だにすることなく、当該一般論へのあてはめを行わず、それどころか、引用発明中の示唆の有無には全く言及せずに、進歩性欠如を理由とした拒絶査定を維持した（対象発明の容易推考性を導く中核部分において、「引用発明の一般の購買者への販売手法である『再度小売り』に換えて、同様に一般の購買者への販売手法である、引用例３記載事項Ａの『中古車オークション』を採用することは、当業者（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）にとって容易になし得たことである。」としており、そもそも「示唆」の有無で容易推考性を導くものではないものといえる）。こうした第一部の一連の裁判例は、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」どころか、そもそも「示唆」の有無による無効判断のルート自体が、進歩性を否定する動機付けにおいて、必須の要素ではないことを看取できるものである（さらに、単なる組合せに近い発明の進歩性が問

題となった東京地判平成22.5.21平成20(ワ)36028[浄水自動販売機]では、上記一般論の示唆の有無に言及することなく従来の進歩性を認めない判断をしたとの評価もあり(中所昌司「進歩性判断における公知技術の組合せ」知財管理60巻11号1827頁以下(2010年))、その後の裁判例は必ずしも上記一般論を承継していないように思われる)。なお、参考までに、当時の知財高裁第三部は一般論としても回路用接続部材判決の「当然」という表記を後の判決で削除するなど表現を後退させている。「特に、1836頁(引用者注。中所・前掲1827頁以下)の別表では、前掲知財高判[回路用接続部材]の『当然』という表現が、同じ知財高裁第三部の知財高判平成21.3.25平成20(行ケ)10153[任意の側縁箇所から横裂き容易なエァセルラー緩衝シート]では削除される等、その後退の様子を看取できる。」(時井・前掲注12)178頁)。

さらに、第三部の裁判例でも、組合せ発明の事案を中心に、知財高裁第三部自身「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等」あるいは「示唆」の有無自体に全く触れずに結論を導いた裁判例も見受けられる(いわゆる組合せ発明の場合には、「示唆」の有無に全く言及せずに容易推考性を導く第三部の裁判例がみられる。例えば、進歩性否定例として、知財高判平成21.11.30平成21(行ケ)10085[パンツ型の使い捨て着用物品](進歩性欠如を理由とした拒絶審決を維持した事案)では、「引用例1記載の発明と引用例2記載の発明とは、共にパンツ型使い捨て用着用物品に関するものであって、その技術分野において共通し、また、引用例1記載の発明において胴周り用弾性部材を着用物品に取り付ける際の伸長率を変更する手段と、引用例2記載の発明のうち、弾性糸の本数を変更する手段(ウエスト弾性体4、5にかかる技術)は、パンツ型の使い捨て用着用物品を身体に装着する際の締め付け力の調整手段であるという点において共通する。そうすると、引用例1記載の発明の締め付け力調整手段に代えて、引用例2記載の発明の締め付け力調整手段を採用することは、当業者が容易に行うことができるものといえる。」と判示し、示唆の有無に全く言及せずに対象発明の容易推考性を導いている)。

また、知財高判平成23.1.31平成22(行ケ)10233[洗濯機]でも、「甲7発明の『お好みでのお洗濯』の内容は、水位、洗い、すすぎ、脱水のボタンを押すことにより設定されるが、『お好みでのお洗濯』を行う都度、これらのボタンを押してその内容を設定しなければならず、使用者にとって、手間がかかり、利便性を欠く。一方、甲10、11には、洗濯機の運転を制御するために必要な事項である運転行程・回数及び水流をあらかじめ設定して運転を行うメモリーコースにかかる技術事項が開示されている。そうすると、使用者の利便性を向上させようと図る当業者において、甲7発明に、甲10、11に記載された技術事項を適用することによって、『お好みでのお洗濯』の内容をあらかじめ記憶しておき、それに従って洗濯を実施するメモリーコースを設けることに困難はないというべきである。」と判示し、示唆の有無に全く

から約10年を経た現在、本判決の一般論は、裁判規範としての意義は大きくない。

もっとも、前述のように、回路用接続部材判決（2009年）を前後として、従来型の比率が低下し、この傾向は今日まで続いているのも事実である。

2004(54/239, 22.6％)⇒2014(14/145, 9.7％)⇒2015(12/117, 10.3％)⇒2016(11/121, 9.1%)⇒2017(6/117, 5.2%)（該当する裁判例番号は次号）

代わって近時、進歩性をめぐる判断では知財高裁にて特許権者等に有利な判断がなされる割合が非常に高いことにつき前掲今井＝奥村100頁。

翻ってみれば、本判決の直前の2006年には東京地裁及び大阪地裁におい

言及せずに対象発明の容易推考性を導いている（第三部の裁判例として、知財高判平成21.1.28平成19(ネ)10084［振動型軸方向空隙型電動機］は、無効の抗弁中の判断において、「乙１　公報においてその電動機が振動を生じさせる旨の記載も示唆もなく、前記(1)で認定した乙１発明の目的、効果の記載から、乙１発明が振動を生じさせない通常の電動機であるといえるとしても、乙１発明に乙９発明を組み合わせれば、当業者は、乙１発明を振動発生用電動機の用途に使用できることを認識し、乙１発明の構成を振動型電動機の構成とすることは、容易に想到し得ることである。」と判示し、対象特許は容易想到であるとして請求を棄却した）等に鑑みると、本件一般論は、前掲知財高判［回路用接続部材］判決当時は、かかる判示が我が国の進歩性判断に某か新しい基準を呈示したように捉える向きも存在したが（前掲知財高判［回路用接続部材］判決時の当該判例評釈として、(「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」という部分を指しての評価と考えられるが)「本判決は、EPOのcould-would approachの考え方と相通じるものがあり、論理付けの精密化を図る上で注目に値する判決である。」とするものに、髙島・前掲注６）184頁がある)、今日では、「当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である」という、その字義どおりの意味としては、現在の第三部、あるいは、他の部の裁判例をもとにすれば、先例性に乏しく、また、裁判例としても確立したものではないというべきものであろう。以上につき、時井・前掲注12)181-183頁。

て特許非侵害とした判決のうち、特許無効を理由とする判決の85％が進歩性欠如によるものであり、後知恵排除の必要が主張され、法廷外でもアメリカのTSMテストが有する後知恵排除機能に対する飯村発言等もそのような文脈でなされていた[23]。当時の知財高裁第三部の真の意図はともかくとして、本判決は、こうした、進歩性否定を理由とした特許無効率引下げが謳われた一連の流れの一つとして、今後は裁判所において、進歩性判断において請求項発明の技術的事項が各引用例に開示されていることに加え、当業者が各技術事項を結び付けて請求項発明に到達する動機まで求める論理型（示唆はその一例である）が重視される趣旨のメッセージを送る判決だと多くの実務関係者が理解し、その結果として[24]、訴訟当事者の主張や判決でも論理型が増加する契機の一つであったと位置付けるのが適切

[23] 飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『特許法の日米比較』(2009年、商事法務) 192-193頁、田村善之「考察・知財高裁－中央集権的かつ多元的な専門裁判所に対する制度論研究－」前掲注17)『現代知的財産法(実務と課題)』33頁。

[24] 例えば、「示唆等」という本件判決の一般論に対する評価として、(動機付けの論証において) 明示の示唆以外にも先行技術や周知技術を参酌することで示唆等の存在を論理的に説明できることが必要であるといった指摘 (細田芳徳「進歩性の判断基準」知財管理59巻12巻1640頁(2009年)) や、あるいはより広く、「本判決は (中略) 論理づけの精緻化を図る上で注目に値する判決である」(髙島・前掲注６)184頁「本判決は新たな規範を定立したというよりは、近年の動機付けの検証を重視する判決の流れにおいて、その具体的な手法を明示した」(鮫島＝高見・前掲注３)39頁) 等の見方が判決直後に広まった。特許庁審判官の認識としても、回路用接続部材事件以降の知財高裁判決は、進歩性を否定する論理をきちんと検証すべきものと理解している旨の発言がなされている (加藤志麻子＝岩間智女「新規性、進歩性判断における日欧の一致点・相違点」報告 Law and Technology 59号53頁 (2013年))。

さらに、裁判官自身の認識を示す文献として、清水・前掲注17)『現代知的財産法(実務と課題)』391-392頁がある。すなわち、回路用接続部材判決などを念頭に、「進歩性の判断において動機付けや示唆を重視し、後知恵 (hindsight) の排除を明示する判決が示されており、そのような社会的背景から、知財高裁全体の説示がより丁寧になっているように思われる。筆者が関与する判決の説示も、当事者に分かりやすい表現や納得できる論理展開を目指すようになっている」。

であろう[25]。

さらに、前述のように、統計上、本判決以前から従来型は必ずしも主流ではないため、本判決を契機として日本の裁判所の判断が従来型から論理型に完全に転換したと評価すべきではないこと、一方で、従来型が減少傾向にあるとはいえ、現時点でも一定数残っており、統計の上でも進歩性判断の基準が統一されているわけではないことにも留意が必要である。そして、理論上も、進歩性要件に対しては、特許庁や裁判所で運用可能であると共に、特許権の質的・量的コントロール等の複合的な要請があるため[26]、必ずしも一つの観点だけから一刀両断に処理すべきではないことに鑑みると、こうした現象はむしろ肯定的に評価すべきものと思われる[27]。

3　技術的貢献説との関係について

(1) EPOやBGHの技術的貢献説と親和性のある日本の判決

調査した範囲（2004年、2014～2017年）においては、少数ではあるが、EPOやBGHの技術的貢献説（詳細は次号以降）あるいはその立場と親和的な判断のある日本の近時の判決が見受けられた。

本稿では、第Ⅱ部第3章で、技術的貢献説あるいは、同説と親和的なEPO

---

[25] 清水判事は、別の論考にて、「知財高裁及びその前身の東京高裁知財部に合計4回勤務したが、その間、進歩性の判断基準を意識的に変更した（例えば徐々に緩和した。）という経験はない」（清水・前掲注17）判例タイムズ9頁注釈6）とされ、数々の知財高裁の審決取消訴訟に関するデータとその分析をもとに、審決取消しは、進歩性以外の他の特許要件や発明要旨認定の誤りも含まれる旨を指摘し、その結果、知財高裁設立当初は進歩性につき、厳しく判断していたものが途中から進歩性要件を緩和したと結論付けるのは困難であるとされている（同・8－9頁）。

[26] 田村善之「プロ・イノヴェイションのための特許制度のmuddling through（5・完）」知的財産法政策学研究50号213-220頁（2018年）。

[27] 「特許制度の中核をなす進歩性の判断は、これを根拠づける具体的な事由とこれを否定する具体的な事由を総合的に判断して決定せざるを得ないものであり、硬直した判断基準を当てはめて結論を出す性質とは異なると解すべきではないかと思われる」として、本文同様に進歩性の判断を一つの基準に統一すべきではない旨を述べるものとして、大野・前掲注13）35頁がある。

及びBGHの裁判例を形式化している。その分析結果を日本編で一部前出しした上で、それに対応する形で、日本の裁判例を紹介したい。

① 課題を解決していない場合

請求項発明提案の方法が請求項の課題を実際に解決しているかどうかが進歩性判断の重要な分水嶺になる。すなわち、請求項発明提案の課題解決方法で出願人記載の課題を解決していない場合は進歩性を否定する有力な一事情となるし、請求項発明提案の方法で当該課題を解決しており、当該課題解決方法に対する示唆が従来技術にない場合は進歩性も肯定されることが多い（EPO2004，EPO2014）[28]。

これらと親和性のある日本の判決として、東京高判平成16.2.12平成14(行ケ)495［止め輪の製造方法］があった。当該判決では、「しかしながら、本件出願の願書に添付した明細書及び図面（以下『本願明細書』という。その内容は甲第８ないし第10号証により認められる。）中には、原告の主張する、熱処理を施さない硬鋼線材に冷間鍛造による強加工を施すことの困難性自体、全く記載がなく、本願発明においてその困難性がどのように克服されているかについての記載も全くない。本願発明の特許請求の範囲には、単に硬鋼線材に熱処理を行うことなく冷間鍛造を施すとの発想そのものが記載されているだけである。発明の詳細な説明中にも、板材打抜法を従来技術として挙げ、板材打抜法の欠点を、上記の構成を採用することにより解決したことが記載されているにすぎず、硬鋼線材に冷間鍛造による強加工を施すことによるひび割れなどの問題点の記載も、このような問題点を克服する手段についての記載もない。」として、請求項発明提案の課題解決手段が、従来技術が抱える問題点をどのようにして克服したのかその記載が全くないことを進歩性否定の一事情としている。

さらに、2015年の日本の判決においては、請求項発明の課題が請求項発

[28] 具体的な判決番号は、時井真「日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(6)」知的財産法政策学研究61号掲載予定を参照。

明提案の手段では解決していない場合、進歩性ではなく、記載要件違反になりうる旨に読みうる判決がある。知財高判平成27.11.24平成27(行ケ)10026[回転角検出装置]である。

また、調査範囲の日本の裁判例においても、「原告は、カメラのファインダー技術を直ちに顕微鏡制御に転用し得るなどとは考えられない旨主張するが、そもそも、本件発明1自体、視線検出技術の手術用顕微鏡への転用に際して予想される技術的困難をどのようにして解決したのかは不明というほかはなく、本件発明1の構成を見る限り、カメラ等で周知の視線検出技術を単に顕微鏡に適用したという以上の技術的事項は何ら特定されていないといわざるを得ないところである」として、上記BGH判決の裏返しとして、技術的解決手段の提供がないので、想到は容易とする裁判例(東京高判平成16.9.22平成14(行ケ)251[顕微鏡、特に手術用顕微鏡])があった。

②(課題を解決していても)示唆等がある場合など

一方で、たとえ請求項発明提案の課題解決方法が請求項発明記載の課題を解決していると認められる場合であっても、以下のような場合は、進歩性は否定される傾向にある。

(b-1)請求項発明に記載された課題は確かに解決されているが、その解決方法が従来技術によって示唆されている場合(EPO2004, EPO2014, EPO2017)。
(b-2)請求項発明提案の課題解決方法が従来技術の枠内にある場合、例えば、請求項発明の課題解決にあたり、請求項発明が従来技術で開示されている課題解決手段を超えるような技術的情報を開示していないような場合(BGH 2014)、進歩性は否定される。

なお、請求項発明記載の課題が従来技術の既知の課題解決方法によって解決されている場合、そうした事情は、進歩性を否定する事情の一つになる。その一方、従来技術では請求項発明の課題を解決できないという事実は、引用例には請求項発明に到達する示唆はなく、進歩性を肯定する事情

の一つになりうる(BGH2014, EPO2014)[29]。

これと親和性のある日本の判決として、以下のものがある。請求項発明提案の課題解決手段が実際に課題を解決していることを正面から判示するものではないが、従来技術では請求項発明の課題が解決できないことを判示した上で、さらに、請求項発明提案の課題解決方法においては、従来技術による課題解決手段が抱えていた欠点が除去されていることを進歩性肯定の一事情とする裁判例として、東京高判平成16.2.27平成15(ネ)1223[生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法]があった。

また、上記の二つのルールと親和性がある、あるいは、その裏返しといえる重要な判決が、知財高判平成26.5.26平成25(行ケ)10248[排気ガス浄化システム](清水節裁判長)である。この判決では、(請求項発明は)「排気ガスのO2濃度を0.8〜1.5vol%の範囲内で行うとの構成をとったものであり、この数値範囲には技術的意義があるものである」として、請求項発明提案の課題解決手段が技術的意義を有することを進歩性肯定の一事情と扱うと共に、当業者が普通に引用例発明から出発して引用例発明提案の課題解決手段を請求項発明提案の方法に変造すると発明が動作しなくなることも進歩性肯定の一事情としている(阻害事由といってもよい)。

さらに、2017年の日本の裁判例においても、示唆の基準を用いる点で技術的貢献説そのものからの判示ではないものの、同じく、「いずれにせよ、甲6の『接種』と、甲4及び5の『接種』とは、その現象や目的のほか、添加した物質の作用も異なるものであり、鋳鉄における接種場所や接種時期を連続鋳掛け法に当然採用できるとはいえないから、甲4及び5に、鋳鉄の接種について、接種剤の添加の時期及び場所として、『取鍋』、『鋳型内』、『鋳型に注入する直前の溶湯』が記載されているとしても、そのことは、甲6の『接種』におけるTiについても、同じ場所で添加すれば課題が解決されることを示唆するものとはいえない。」(甲4、5、6は引用例)として、従来発明では課題を解決できないことは、示唆がないことの一事情となる旨を述べ、EPOの課題解決アプローチと似た判断を行う判決が見受けられた(知財高判平成26.11.5平成26(行ケ)10061[熱間圧延用複合ロー

[29] 同上。

ル、熱間圧延用複合ロールの製造方法及び熱間圧延方法])。

③ その他、進歩性が否定される事例

以下の場合は、進歩性が否定される。こうした事例は、技術的貢献の視点を、進歩性を否定する方向で用いている点に特徴がある。

(c-1)請求項発明で提案された課題解決方法あるいは課題が、技術的なものではない場合（BGH2014, BGH2017, EPO2017[30])。

これらと親和性のある日本の判決として以下のものがある。「引用発明と比べ、本件発明の『ガス圧動作部』の構成が簡略化され、簡単な構成となっていることは明らかであり、引用発明にはない作用効果を発揮するものであるといえる。そして、この作用効果は、上記のとおり、請求項1記載にかかる本件発明の作用効果であると認められる」として、効果が請求項発明の固有の効果であることを進歩性肯定の一事情とすることによりこうした技術的貢献説と同趣旨の判示をする裁判例（東京高判平成16.5.12平成14(行ケ)604[自動弾丸供給機構付玩具銃])。

以上が、技術的貢献説あるいは同説と親和性のある日本の裁判例である。

(2) いわゆる設計的事項について

また、いわゆる単なる設計的事項とは、請求項発明と引用例発明の相違点につき技術的意義がないことであると理解されるが、この判断手法は構成の容易想到性ではなく、純粋に技術的視点から進歩性を判断するものである。そうすると、単なる設計的事項等を含む上記の裁判類型Ⅰは、当業者が当然認識している技術的事項であり動機付けを必要としないものであるから[31]、非容易推考説よりもむしろ、技術的貢献説と親和性のある判断基準である。Ⅶ 技術的貢献説と親和性のある判決にこのⅠ型をも考慮に

[30] 同上。

[31] 清水・前掲注17)『現代知的財産法（実務と課題)』399頁。

含めるのであれば、年度ごとの採択比率は以下のとおりである。

Ⅰ＋Ⅶ
2004(30/241,12.4％)⇒2014(17/147,11.6％)⇒2015(15/124,12.1％)⇒2016(13/124,10.5%)⇒2017(8/115,7.0%)

以上より、技術的貢献説と親和性のある日本の進歩性の裁判例は、年度による差異はあるが、平均して10%前後を維持しつつあるといえる。したがって、近時の日本の裁判所における進歩性判断は、非容易推考説（特に論理型）が主流になりつつある一方で、従来型や技術的貢献説と親和性のある判断も根強く一定数を占めていると評価することができ、統計上も、非容易推考説（特に論理型）で完全に統一されているわけではないといえよう[32]。

さらに、各年共に「Ⅷ その他審査基準に記載のあるファクターではないが、動機付けが検証されている裁判例」が一定数存在することも注目される。回路用接続部材判決の裁判長である飯村敏明判事自身も「裁判においては、進歩性の有無に関する判断は、審査基準のような論理ではなく、あらゆる要素を考慮した上での総合評価になります」[33]とされているが、そうした発言とも調和する統計結果となった。このタイプの裁判例には、確かに引用例及び周知技術、技術常識以外に、どのようにそれらを繋げることによって当業者が請求項発明に到達するか、その検証はされている点で論理型に分類されるものの、判決で裁判所が示す動機付けの論証は実に長短様々なものであり、ほぼ従来型なみに簡素に動機付けの論証が示される裁判例も少なくないことも考え合わせると、今日でも実質的に従来型で運用される裁判例は、上記数値よりもさらに増える可能性もあろう。

---

[32] 統計分析ではなく、当該筆者の主張であるが、進歩性に関する証明責任論を展開した上で、進歩性があるかいずれとも決し難い場合は、例えば、「進歩性が微妙であるけれども技術的価値のある発明」等の保護を目的に進歩性を肯定すべきであるとするものに、関水信和「特許における進歩性判断のありかた」千葉商大論叢50巻2号251頁(2013年)がある。

[33]「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成21年度)」判例タイムズ1324号30頁(2010年)。

以上より、日本の裁判例を非容易推考説と技術的貢献説（当該立場と親和的な判決も含む）に分類すると以下のとおりである。

日本　非容易推考説 VS 技術的貢献説

裁判例の分類	2017年	2014年	2004年
非容易推考説 ［Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅷ］	108(92.3%)	126(86.9%)	208(87.0%)
技術的貢献説 ［Ⅰ+Ⅶ］	9(7.7%)	19(13.1%)	31(13.0%)
合計	117	145	239

(3) 顕著な効果について

顕著な効果について判示した裁判例のうち、その殆どが、顕著な効果についての一般論を特段提示せずに、あてはめにおいて、容易推考性を肯定した上で、顕著な効果を否定する判示であり、したがって、その多くが二次的考慮説及び独立要件説のいずれの学説からも読みうるものであるようにみえる（該当する裁判例は多数あるので、具体的な裁判例名は、以下の本編を参照してほしい)。また、当事者による顕著な効果の主張は、判決においては排斥されることが殆どである。顕著な効果の肯定例もあるが、顕著な効果についての一般的規範は特に立てずに、構成の容易性については特段検討することなく、顕著な効果を理由に進歩性を肯定したり（大阪地判平成27.5.28平成24(ワ)6435［破袋機とその駆動方法］)、構成の容易想到性も否定した上で顕著な効果を是認したり（ほかに知財高判平成27.8.20平成26(行ケ)10182［日中活動量の低下及び／又はうつ症状の改善作用を有する組成物］) する判決があるが、これらは、いずれの学説からもとりうると思われる。また、「特許にかかる発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果で

あるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するべきである」という一般論を立てた上で、構成の容易性については検討せずに顕著な効果のみで進歩性を否定した原審を取り消す判決もあるが、これもいずれの学説からもありうると思われる（知財高判平成27.2.25平成26(行ケ)10027[有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料、それを利用した有機エレクトロルミネッセンス素子及び有機エレクトロルミネッセンス素子用材料]）。

① 二次的考慮説

その中でも、明確に二次的考慮説をとると思われるものとして、東京高判平成16.3.23平成14(行ケ)460[エアーマッサージ機]がある。「発明の進歩性は、原則として客観的な構成により判断されるべきである。その構成により特定の課題を解決しようとすること自体は、つまるところ、発明者の主観的な意図にすぎず、そのような意図の存在をもって特許性を肯定することは、結局、客観的には同じ構成の特許を複数認める結果を招来するものであって、採用することができない。ただし、当該構成のものとしても、当業者が容易に予想も発見もし得ないような効果を発見したときなどに、例外的に、構成自体は容易に推考できる発明にも、特許を認める余地はあろう」。さらに、知財高判平成29.11.21平成29(行ケ)10003[アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物]も二次的考慮説であると思われる。

該当箇所は、「発明の容易想到性については、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり、当事者は、第２次審判及びその審決取消訴訟において、特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も、これを否定する事実の主張立証も、行うことができたものである」である。

② 独立要件説

一方、独立要件説からの判示として読みうるものとして、以下のものが

ある。

知財高判平成26.7.30平成25(行ケ)10208[炭酸ジメチルを用いたインドール化合物のメチル化]であり、該当箇所は以下のとおりである。「しかしながら、本来、効果についての判断は、発明の構成が容易想到であるにもかかわらず、例外的に進歩性を認める場合の事情として格別顕著な効果があるか否かの検討の結果示されるものである。原査定においては、本願発明の構成が容易想到であることの判断が示されると共に、出願人が主張する、収率が高いこと、周囲圧で反応を行うこと、インドールがメチル化されること、及び環境に優しい方法であることという効果に関して、進歩性を認めるに足りる事情ではない旨の判断が示されている(甲9の2頁12行～3頁11行)のであるから、原査定においても進歩性を認めるに足りる格別顕著な効果は見出せないと判断したことは明らかであって、進歩性否定の理由が変更されたわけではない」である。また、知財高判平成28.3.30平成27(行ケ)10054[気道流路及び肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用]も明確に独立要件説からの判示に分類しうる。この判決は、一般論として、たとえ容易推考であっても顕著な効果を理由に進歩性を肯定しうる旨を明示する。

「本件発明の構成が、公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても、本件発明の有する効果が、当該引用発明等の有する効果と比較して、当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものである場合は、本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから、当業者がそのような本件発明を想到することは困難であるといえる。」(下線部は筆者)。

さらに、独立要件説からの判示ともみえる判決がもう1件ある。知財高判平成28.10.12平成27(行ケ)10176[ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ]では、「よって、引用発明1において選択した、チャネル領域に用いる半導体材料として、バンドギャップが2.5eV以上で、電荷キャリア(電子)の移動度が10㎠／Vs以上の材料は、透明電極として選択することは容易であったといえる。」としつつも、本判決が達成した効果に鑑みて進歩性が肯定されている(相違点3)。この

点で、この判示は独立要件説からのものであると考えられる。

また、明確にいずれの学説に分類できるわけではないが、独立要件説と親和性のある判決がある。すなわち、「主引用例と問題となっている請求項発明等の相違点は、技術的特徴（features）でなければ進歩性は肯定されない（EPO2017）」であった。一方、日本においても、請求項発明と主引用例の相違点につき、請求項発明が達成した固有の技術的効果であることに重点を置いて進歩性を肯定する事案があった。この事案では、効果の判断に続いて、構成の容易推考性（ウ 周知技術との組合せによる容易想到性がないこと、エ 乙10発明との組合せによる容易想到性がないこと）も検討し、非容易推考であるとしているため、独立要件説、二次的考慮説のいずれからもとりうる可能性があるが、効果の判断において、特段、「顕著な効果」であるとか、「異質な効果」であることを強調せずに、当該効果が請求項発明の固有の効果であって技術的意義があることを重視して請求項発明の進歩性を肯定しているため、技術的貢献説及び独立要件説とも親和的な立場であると考えられる（知財高判平成27.4.28平成25(ネ)10097［蓋体及びこの蓋体を備える容器］の事案である）。

さらに、上記裁判例の裏返しとして、請求項発明の効果が、請求項発明と主引用例の相違点に基づく請求項発明固有の効果ではないことを重視して進歩性を否定する事案として、知財高判平成27.4.28平成26(行ケ)10224［紫照明付き安全マスク］があった。もっともこの事案は、効果の判断の直前において、請求項発明が容易推考であることも判示した上で効果の議論をしているため、当判決も独立要件説、二次的考慮説のいずれからもとりうるものであるが、効果については、「主引用例と問題となっている請求項発明等の相違点は、技術的特徴（features）でなければ進歩性は肯定されない（EPO2017）」と完全に同じ判断がなされているために、技術的貢献説・独立要件説とかなり親和性のある判決であるといえる。

第5款（補論） いわゆる示唆の基準について

進歩性の判断において、いわゆる設計的事項の概念と並び重要な判断手法の一つとして、当業者（＝当該業界において通常の技術常識を有する者）が主引用例に副引用例を結び付ける動機があるために請求項発明に到達

することがよいことであったかどうかを判断する、いわゆる動機付けの判断がある。そして、特許庁「平成18年進歩性検討会報告書」124頁によれば、動機付けの判断要素としては、①技術分野の共通性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④内容中の示唆（4者の関係はORで結ばれている）が挙げられており、中でも実務上、課題の把握と並んで最も主要な役割を果たしている動機付けの要素が④の、いわゆる示唆の概念である。例えば、副引用例に主引用例と結び付ける示唆がある場合、当業者は両者を組み合わせて請求項発明に到達する動機付けがあるとして、進歩性の欠如を理由に特許無効に至るのである。前掲知財高判［回路用接続部材］も（一般論として重視されるべきではないにせよ）「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と判示していた。そこで、日本の進歩性の判断の重要な判断ファクターの一つである「示唆」について2004年、2014～2017年の進歩性に関する判決をもとに、示唆の基準によって判断したと考えられる裁判例につき、そのあてはめ（ルールの適用部分）部分で重視されている部分の一般化を試みたいと思う。

1　示唆の対象は何か？（単に技術的事項を開示しているという意味の示唆なのか、あるいは、引用例と引用例を結び付ける示唆をいうのか）

最も多く見受けられた裁判例は、代表的には「開示又は示唆」という表現を用いて、端的に、主引用例と請求項発明の相違点に相当するところの、引用例（周知技術を含む）が開示する技術的要素を検討するものである。この場合、示唆の対象は、端的に請求項発明と主引用例との相違点であることが多い。この類型では、動機付けの他のファクターと共に否定例（記載又は示唆がない）とするものが多い[34]。

[34] 以下では、最も典型的な例を挙げたのち、該当する判決番号を記載する。「記載ないし示唆」として、主引用例と請求項発明の相違点に相当するところの、

近時（2016年）の判決においては、そうした開示ないし示唆がないために、技術的事項を組み合わせても請求項発明の構成に到達しないという趣旨で進歩性を肯定する事案が大多数を占めるのも一つの特色であった（具体的な裁判例は一つ前の注釈参照）。とりわけ、当該相違点部分が、主引用例が採用した課題解決手段とは異なる請求項発明固有の課題解決手段に該当するなど[35]、請求項発明の課題の解決や請求項発明の効果を奏するために必須の構成に該当する場合は、引用例で開示ないし示唆されているこ

引用例（周知技術を含む）が開示する技術的要素を検討するものの典型例として、知財高判平成27.8.5平成26(行ケ)10276［軌道パッド及びレール締結装置］がある。

「(イ) しかしながら、他方で、前記1(5)のとおり、甲4発明の軌道パッド13には、『長さ方向の両端の中央部に、長さ方向に突出して先端が下方に折れ曲がった湾曲部14aを有し、軌道パッド13の端面と前記湾曲部14aの間には空所』（別紙2の図5(c)記載の鋼板14の下方に折れ曲がった湾曲部14aと軌道パッド13の端面との間に生じている下方に開口している空間）が設けられているが、甲4には、上記空所が形成されることの意義について述べた記載はなく、上記空所を『軌道パッド13が可変パッド12の上に配置されたときに可変パッド12の凸リブを挿入可能』となるようにするために設けたことについての記載も示唆もない」。

その他、肯定例として、東京高判平成16.3.11平成12(行ケ)64［開発支援特徴を具えるデータプロセッサ］、知財高判平成27.8.4平成27(行ケ)10006［位置制御システム］、東京地判平成28.5.25平成27(ワ)8517［畦塗り機］、（肯定例ただし傍論）大阪地判平成28.2.29平成25(ワ)6674［棚装置］。

否定例として、大阪地判平成16.5.27平成14(ワ)6178［重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤の製造方法及び人工腎臓灌流用剤］、知財高判平成28.5.18平成27(行ケ)10139［スロットマシン］、知財高判平成28.4.28平成27(行ケ)10205［車両用ルーフアンテナ］、知財高判平成28.4.26平成27(行ケ)10027［デジタル放送受信装置およびそのプログラム］、知財高判平成28.3.25平成27(行ケ)10014［ビタミンD及びステロイド誘導体の合成用中間体及びその製造方法］、知財高判平成28.3.10平成27(行ケ)10015［窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法］、知財高判平成28.3.10平成27(行ケ)10080［斜面保護方法及び逆巻き施工斜面保護方法］、知財高判平成28.8.10平成27(行ケ)10068［濾過装置］、知財高判平成28.2.17平成27(行ケ)10120［モータ駆動双方向弁とそのシール構造］、知財高判平成29.9.19平成29(行ケ)10001［鋼管ポール及びその設置方法］、東京地判平成29.12.25平成27(ワ)2862［2-ベンゾイルシクロヘキサン-1、3-ジオン］がある。

[35] 知財高判平成28.2.17平成27年(行ケ)10120［モータ駆動双方向弁とそのシール構造］。

とが厳格に求められる傾向にある[36]。一方、主引用例と請求項発明との相違点に対する示唆があると認定した裁判例においては、**単に示唆の基準を用いるのみならず、阻害事由（がない）等、複数の動機付け判断要素を併用して進歩性が否定されていた**[37][38]。

以上、示唆の対象が具体的な技術的要素である場合について分析したが、それ以外にも、示唆の対象が、請求項発明の技術的思想であることもあり[39][40]、また、請求項発明の課題である場合[41]や、当該引用例発明によっても解決されていない課題である場合[42]もある。さらには、引用例と引用例（あるいは周知技術）を結び付けることの示唆である場合もある。すなわち、引用例中に従来技術の問題点が記載され、その問題に対する解決手段も記載されている場合、技術常識により上記問題点を解決できる他の課

---

[36] 大阪地判平成28.2.29平成25(ワ)6674［棚装置］「各相違点に係る構成は、課題の解決や本件発明の効果を奏するために必須の構成であるということができる」。

「したがって、本件訂正発明１－１と乙17発明、乙４発明及び乙３発明との相違点〔2〕ないし〔4〕に係る構成が当業者にとって容易想到であったというためには、少なくとも、内壁の連接部と反対側の端部が『自由端部』であり、『外壁に向かって延びるように』曲げられており、『傾斜部』になっている構成が公知文献に開示又は示唆されていなければならない。」。

[37] 東京地判平成28.7.13平成25(ワ)19418［累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ］。

[38] 論考では、阻害事由の概念の使われ方についても、当該概念単体で進歩性の結論を左右するというよりも、他の動機付けのファクター等と併用されている旨の指摘がある。すなわち、近年の知財高裁の判決においては、「阻害要因」が存在しないことを、引用発明の組合せを肯定する積極的論理付けとしているものはみられず、引用発明の組合せを肯定する別の積極的理由(評価根拠事実)を述べた上で、(a)「阻害要因」がないことを確認的に述べるか、あるいは、(b)当事者の「阻害事由」の有無に関する具体的主張に対応して、「阻害要因」がないことを追加的に判断しているかのいずれかである（加藤・前掲注20)410頁)。

[39] 東京高判平成16.1.22平成13(行ケ)480［標識照明システム及び方法］。

[40] 知財高判平成28.2.3 平成27(行ケ)10035［破袋機とその駆動方法］。

[41] 東京地判平成29.4.19平成28(ワ)20818［連続貝係止具とロール状連続貝係止具］。

[42] 知財高判平成29.2.2 平成27(行ケ)10249・10017・10070［新規な葉酸代謝拮抗薬の組み合わせ療法］、また、知財高判平成29.2.2 平成28(行ケ)10001・10018・10082［新規な葉酸代謝拮抗薬の組合せ療法］。

題解決手段を用いることの示唆があるとしてよい[43]。また、主引用例と請求項発明の相違点に該当する構成が副引用例に記載されているため、主引用例と副引用例を組み合わせると請求項発明の構成になる場合において、副引用例の複数の技術的要素について、主引用例にそれぞれ対応する上位概念が記載されていると、主引用例と副引用例を結び付ける示唆があるとされる[44]。逆に、「結び付ける示唆がない」とされる場合についてまず、引用例の技術的事項を他分野に転用する場合は、他分野にも当該技術的事項が適用可能であるという旨の示唆、すなわち、引用例に他の分野の周知技術を結び付けることの示唆が求められ、こうした示唆がない場合、進歩性

---

[43] 知財高判平成27.9.28平成26(行ケ)10148［窒化物系半導体素子の製造方法］「前記イのとおり、乙9発明2では、GaN基板を研磨機により研磨することによって生じた表面歪み及び酸化膜を除去してn型電極のコンタクト抵抗の低減を図り、また、電極剥離を防止するために、ウエハーをフッ酸又は熱燐酸を含む硫酸からなる混合溶液でエッチング処理するものとされている。そうすると、乙9発明2においては、GaN基板では、必要とするコンタクト抵抗を確保するためには、研磨機による研磨及び鏡面出しのみでは不十分であり、表面歪み等を除去する必要があることが示唆されているものといえる。しかしながら、他方で、乙9には、表面歪みの程度や除去すべき範囲についての具体的な記載はない。そうすると、乙9発明2に接した当業者は、乙9発明2において、研磨機による研磨後、ウエハーのエッチング処理を行う際に、コンタクト抵抗の低減を図るために、上記表面歪みをどの程度の範囲のものととらえてこれを除去する必要があるかについて検討する必要性があることを認識するものといえる。」。

[44] 知財高判平成28.10.12平成27(行ケ)10263［全体に継ぎ目がない構造の卓球ボール］「そして、引用発明1と引用発明2とは、ボールの製造方法という共通の技術分野に属するものであり、回転成形による一次成形という具体的な製造方法も共通する上、引用発明2の『卓球ボール』は、引用発明1の『ボール』に包含されるものである。また、引用発明2の原料である『セルロイドを含まない熱可塑性プラスチック』は、引用発明1の原料である『合成樹脂』に包含されるものであり、引用例1には、前記2(1)エのとおり、『球状体を製造する合成樹脂材料としては、例えば、ウレタン樹脂とか、それに炭素繊維やセラミック粉末を混入したものなど各種の材料が適用できる。」として、『各種の材料』が使用できることが示唆されている。そうすると、引用発明1に引用発明2を適用して、引用発明1の『ボール』の原料を『セルロイドを含まない熱可塑性プラスチック』とし、『ボール』を『卓球ボール』とすることは、当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内のことということができる。」

は肯定される[45]。

これらの場合の「示唆」は、「開示」と基本的に同じ役割であって、記載の程度が「開示」に及ばないものにすぎないと捉えることができよう[46]。

なお、一つの引用例においても複数の技術的要素を開示ないし示唆しているのが通常であるが、複数の引用例に複数の技術的要素が開示されている場合、任意の要素のみを組み合わせて請求項発明に到達するという当業者の思考過程を提示することは許されるかという問題がある。示唆との関係では、引用例で複数の要素が示されている場合に技術的にみて各要素を分離することができるときは、分離可能という意味で「必要不可欠な成分であることについての記載や示唆はない」とされる[47]。

進歩性判断において、引用例の技術的要素を「任意に」抜き出して当該主引用例を出発点とした当業者による請求項発明への到達過程を提示することは許されるであろうか。①有機的に機能している引用例の構成の中からそのうちのいくつかを抜き取って組み合わせることにより請求項発明の構成に到達する場合であって、かつ、請求項発明の課題が当該引用例

---

[45] 知財高判平成27.2.26平成25(行ケ)10115[光学情報読取装置]「刊行物1には、2次元コード読取装置を構成する2次元画像検出手段として『TVカメラ等』、『CCD4』が用いられる旨の記載があることから、当業者であれば、引用発明における2次元画像検出手段が『結像レンズ』や『絞り』の構成を備え、光学的センサ(CCD)が『複数の受光素子が2次元的に配列されているもの』であることを理解したとしても、刊行物1には、光学的センサ(CCD)の問題点や前記光学系も含めた構成や構造については全く記載はなく、そもそも、刊行物1に記載された発明は、光学的センサ等についての課題の解決を目的とするものではないから、刊行物1に接した当業者において、光学的センサ(CCD)として『複数の受光素子が2次元的に配列されると共に、当該受光素子毎に集光レンズが設けられた光学的センサ』を用いることを想定し、その上で、かかる光学的センサを用いた場合における周辺部での感度低下等の問題点を想起し、かかる問題点の解決のために、結像レンズや絞り等の光学系に係る技術の適用を試みるであろうとは認められない」。

[46] そのような裁判例として、東京高判平成16.11.15平成15(行ケ)186[サービスクラス自動ルーティング]。引用例で開示されている構成を「示唆」とするものとして、大阪地判平成16.6.14平成15(ワ)608[貼り合せガラス基板の裁断方法及びその装置]。

[47] 知財高判平成27.5.21平成26(行ケ)10165[赤血球の保存のための組成物及び方法]。

に記載ないし開示されておらず、一般的課題でもない場合[48]や、②引用例発明の特徴的部分を変更して請求項発明に到達する場合[49]は、請求項発明に到達する動機を欠き、進歩性が肯定される。示唆の基準との関係では、引用例で複数の要素が示されている場合に技術的にみて各要素を分離することができるときは、分離可能という意味で「必要不可欠な成分であることについての記載や示唆はない」とされる[50]。その一方で、各引用例で公開されている要素が出願当時の技術常識として分解可能であるときは、そのような示唆は求められず、進歩性が肯定されうる可能性がある[51]。

---

[48] 東京地判平成29.4.19平成28(ワ)20818［連続貝係止具とロール状連続貝係止具］「ここで、乙20公報及び乙22公報は、いずれも連続貝係止具に係る発明が記載されたものであり、両者の技術分野は共通するものではある。しかしながら、前記1(3)でみたとおり、本件発明1は、構成要件1Aないし同1Hの構成を備えることにより、貝係止具を一本ずつ切断するときに可撓性連結材の一部が切り残し突起となって基材に残って突出しても、貝係止具を手で持って貝へ差し込むときに手(指)が切り残し突起に当たらないため手が損傷したり、薄い手袋を手に嵌めて作業しても手袋が破れたりしにくいとの効果を奏するものであるところ、かかる作用効果に対応する課題(可撓性連結材を切断した際に突出して残る切り残し突起が、作業時に作業者の手に当たり、怪我をしたり手袋が破れたりするとの課題)については、乙20公報及び乙22公報のいずれにおいても記載されておらず、その示唆もない。また、かかる課題が本件特許の原出願日において周知の課題であったことを認めるに足りる証拠もなく、上記課題が自明のものと認めるべき事情も見いだせない。そうすると、当業者といえども、乙20公報及び乙22公報に接することにより上記課題を意識することができたとはいえないから、当該課題を解決するために、乙22公報に開示された基材の連結に関する構成から、2本の可撓性連結材による連結箇所をロープ止め突起からみて軸方向内側とするとの構成のみを取り出した上、これを引用発明に組み合わせる動機付けがあるとは認められないというべき」である。

[49] 知財高判平成29.12.21平成29(行ケ)10025［金融商品取引管理装置、金融商品取引管理システム及びプログラム］「引用発明は、成行又は指値によるパート1の注文を含むLOCK注文をそのまま繰り返す発明であることから、これを、1回目と2回目以降とでパート1の注文の種類が異なるように変更すると、連続する注文間の執行条件指定が発生することになり、『最小の関与で具体的な投資戦略を実行することを可能に』するという、引用発明の特徴を変更することになる」。

[50] 知財高判平成27.5.21平成26(行ケ)10165［赤血球の保存のための組成物及び方法］。

[51] 知財高判平成29.4.18平成28(行ケ)10155［車両のための照明装置］。

2　どの程度の記載があると示唆なのか？さらに、技術常識による示唆の記載の補充について

引用例において別の物質や構成でも引用例発明を実施「できる」[52]あるいは、「適用できる」[53]という形で「示唆」の字義どおりの明確な示唆があり、さらに当該物質や構成が周知のときは、引用例中の示唆の存在を認め、これを請求項発明の進歩性否定の有力な一事情としうる。

技術常識による補充については、以下のとおりである。引用例に直接の記載はないものの、引用例の記載に技術常識を補って読むことで技術思想ないし技術的事項が開示されているという意味で示唆という表現を使う裁判例は多い。すなわち、示唆と認められるにあたり、引用例に直接記載されているとは読めない場合であっても、引用例上の記載のみならず、同一技術分野の周知技術を補うことによって示唆と認めうる場合がある[54]。

---

[52] 知財高判平成29.7.27平成28(行ケ)10202［曲げ可能な構造及び構造を曲げる方法］、知財高判平成29.1.18平成28(行ケ)10005［眼科用清涼組成物］。

[53] 東京地判平成28.1.29平成26(ワ)34467［家畜の人工授精用精子又は受精卵移植用卵子の注入器及びその操作方法］。

[54] 知財高判平成26.9.25平成25(行ケ)10266［エチレン・酢酸ビニル共重合体組成物］。判決は、「甲1文献によれば、エチレン／酢酸ビニル共重合体は、従来から、有用な高分子材料として、様々な分野において、用途に適した酢酸ビニルの含有量のものを用いることが広く行われてきたと認められる。そして、甲1文献には、エチレン／酢酸ビニル共重合体の問題点として、これに含まれる遊離酢酸がこれと接触する機器での腐食を誘発するとの記載があり、エチレン／酢酸ビニル共重合体が機器と接触する部材として用いられることが示唆されている。」とする。

そして、確かに、「被告は、相違点1に関して、甲1文献には太陽電池用封止膜や合わせガラス用透明接着剤層の用途について一切記載も示唆もなく、甲1発明に係るフィルムを太陽電池用封止膜等の接着性を必要とする用途に用いることの動機付けは存在しないと主張する(前記第4の4(3)イ)。」。

しかし、裁判所は、上記示唆を周知技術と組み合わせて請求項発明の構成(甲1文献を太陽電池用防止膜として使うこと)に対する示唆があるとしている。

すなわち、「これに加え、太陽電池用封止膜が、甲1文献に示唆のある機器と接触する部材であることに照らすと、甲1文献に接した当業者にとって、甲1発明のフ

さらに、（技術常識のみならず）引用例発明の他の箇所や実施例の記載の技術的意義を補うことにより示唆の有無を判断することももちろん可能である。示唆の有無について、示唆とは別の箇所にある同一明細書中の他の図表の技術的意義などを参酌して判断した判決がある[55]。

また、請求項１に基本発明が書かれ、その各従属項に具体的なその基本発明の実施形態が記載された引用例発明については、基本発明を実行する種々のものを示唆しているといえ、その結果、各実施形態よりもより周知な技術で実施形態を置き換えることは進歩性がないとされる[56]。

より個別的な例として、主引用例中の実施例中に特定の物質が記載されていても、技術常識を補うことによって同質の作用機序を持つ物質にも当該発明が妥当すると読みうるときは、請求項発明が当該同質の作用機序を持つ物質によって課題解決を図っている場合、示唆があるとされる[57]。また、実施例以外の同種の装置も利用できることが引用例に記載され、かつ具体的にその同種の装置の一つが周知技術である場合は、示唆があるとされる[58]。さらに、主引用例に上位概念で示唆されている場合、技術常識で当該上位概念を構成する個々の物質を当業者が用いることについては（選択発明のようなものを除き）原則として示唆があるとしてよい[59]。

ィルムを、架橋された透明なものとして太陽電池用封止膜の用途に用いることは、容易に想到し得ることであるということができる。

よって、相違点１’、３及び４に係る本件発明１の構成は、甲１発明及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものと認められる。」。

[55] 知財高判平成27.7.16平成26(行ケ)10232［動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス］。

[56] 東京地判平成26.2.21平成23(ワ)12196［車椅子］。

[57] 知財高判平成26.9.11平成25(行ケ)10275［加硫ゴム組成物、空気入りタイヤ及びこれらの製造方法］。

[58] そのような裁判例として、東京高判平成16.5.31平成13(行ケ)510［半導体記憶装置のデータ書込み及び消去方法］。

[59] 知財高判平成26.2.19平成25(行ケ)10129［美容処理におけるジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の使用］「前記ア(イ)のとおり、引用例１には、複数のポリフェノール成分を含有する原料として、『リンゴ、ナシ、モモなどのバラ科植物の果実

一方で、技術常識は、引用例中の記載の解釈のほか、課題解決のため引用例に記載された夥しい化学物質の数を絞り込む方向で用いることもできる[60]。なお、発明の実施に当たり改変すべき部位を特定した上で、ただし「必要に応じて任意の組合せとすることができる」程度の弱い示唆については、技術常識でそれを補うことが許されるにしても、他の進歩性肯定要素、すなわち、複数の引用例が同一技術分野であることや作用共通、設計的事項等の他の進歩性判断要素と並んで、「示唆」を肯定していることに留意を要する[61]。

(未成熟果実をも含む)』を使用することができる旨の記載がある。この記載及び引用例1記載のポリフェノールの分離精製方法の上記目的によれば、引用例1記載のポリフェノールの分離精製方法において、原料として使用するリンゴ、ナシ、モモなどのバラ科植物の果実は、成熟、未成熟を問わず、また、その品種を特に限定するものではないことを理解できる。」。

[60] 裁判例として知財高判平成26.5.28平成25(行ケ)10221[印刷用ブロック共重合ポリイミドインク組成物]「インキやワニスの技術分野において、溶媒は樹脂を溶解できるものの中から当業者が適宜選択して使用することが一般的である。もっとも、引用例で列挙された溶媒の選択肢の数は非常に多く、その組合せも更に多く、グライム系溶媒を積極的に使用する動機付けや技術常識(技術的背景)がなければ、実際には置換は必ずしも容易ではない。しかしながら、ジグライム、トリグライム等のグライム系溶媒は、単独あるいは他の溶媒と混合して、ポリイミドシロキサン用溶媒として本願出願日前から広く用いられてきたものであるという技術常識が認められる(乙1～5、7)。そうすると、ポリイミドの溶解度やインクとしての性能を考慮して、引用発明の溶媒成分のうちγ-ブチロラクトンをグライム系溶媒に変更したものを選択することに格別の困難性を見出すことはできず、引用発明のインキにおいて混合溶媒の2成分のうちの片方をグライム系溶媒に変更してみることは、当業者が適宜なし得る程度のことにすぎない。」。

[61] 知財高判平成26.10.29平成26(行ケ)10043[車両トランスミッションをシフトするためのシフト装置]。

3　主引用例以外の文献（副引用例、周知技術）における示唆の扱いについて、特に「課題」を中心とした進歩性判断における示唆の役割

示唆は副引用例にあってもよく[62]、とりわけ、主引用例と副引用例が同一の課題解決手段を採用する場合、あるいは、副引用例に、理想的な数値や、発明の効果を妨げる物質名が特定されているという意味においてかなり明確な記載がある場合、示唆は、上記裁判例のように主引用例にある場合のみならず、副引用例の記載であっても示唆と扱われる場合がある[63]。

一方で、副引用例まで示唆の範囲を広げるにしても、副引用例の行為が請求項発明では別の目的でなされる場合は、示唆はないものとされる[64]。

---

[62] 裁判例として東京高判平成16.7.12平成15(行ケ)459［自動車］「周知例４でも『運転者と助手席の乗員とのアイポイントの高さが異なっている場合や、道路状況等によって運転席と助手席とに入射光の入射状態に差がある場合に、減光部の減光領域を運転席側と助手席側とで別異に設定して各々の最適状態を得ることができる。』（９頁12行～17行）との記載がされており、アイポイント（目線の高さ）と入射状態が減光領域を定める上で重要であることが示唆されている」。

[63] 知財高判平成26.12.24平成26(行ケ)10083［遺体用体液漏出防止剤の供給管］は、主引用例と副引用例の共通性について以下のように判示する。

「以上のとおり、引用発明１と刊行物２に記載された事項とは、いずれも、体液凝固剤を遺体内に供給することによって、遺体の孔部を塞いで、体液が漏出するのを防止する技術に関するものである点で共通する。」。

そして、判決では、「この咽喉からの体液の漏出を抑えることが重要であるという刊行物２の記載」（又は示唆）に基づいて、主引用例について「引用発明１において、体液凝固剤を特に咽喉に集中的に圧入することができるように構成することには動機付けがあるといえ、人体の所定の部位に薬剤等を供給するために供給管の長さをその所定部位に達する長さとすることも、技術常識に照らせば、当業者において容易に想到しうると認められる」と判示し、請求項発明の進歩性を否定した。

[64] 知財高判平成26.11.5平成26(行ケ)10061［熱間圧延用複合ロール、熱間圧延用複合ロールの製造方法及び熱間圧延方法］は、副引用例の示唆に該当する行為が主引用例では別の目的で行われていることも示唆を否定する一事情として進歩性を肯定している（「Tiの添加は、あくまでも、胴外殻厚肉部に発生する偏析及びそれに付随した組織欠陥を排除するためであって、甲１発明のように、MC型炭化物の晶出核を生成し、炭化物の大きさを減少し、かつ、分散晶出させるためではない。した

示唆と認められるにあたり、引用例に示唆となりうる可能性のある記載があっても、法令に反してその記載を拡張することはできない[65]。また、示唆は、請求項発明と同じ技術分野の引用例に記載されていることを原則として要すると捉えられる。すなわち、請求項発明と引用例発明が異なる技術分野にある場合、引用例発明に、かなり明確な示唆、例えば、別分野に相当する構成にも適用可能である旨の記載又は示唆がなければ「示唆無し」として、進歩性は肯定される[66][67]。

「課題」を中心とした進歩性判断において示唆の役割は以下のとおりで

がって、甲7は、連続鋳掛け法により複合ロールの外層部を形成する際に、MC型炭化物の晶出核として作用するTiを添加する時期や場所を示すものではない」)とした。

[65] 知財高判平成26.9.24平成26(行ケ)10010[送付用情報記録冊子]。

[66] 知財高判平成26.3.25平成25(行ケ)10214[ソレノイド駆動ポンプの制御回路]。引用例同士が異なる技術分野に属していたり、逆示唆がある場合は、かなり明確な形の(引用例同士を結び付ける)示唆がないと示唆なしとして進歩性は肯定される。この趣旨に読める裁判例として知財高判平成26.6.25平成25(行ケ)10057・10151[移動無線網で作動される移動局及び移動局の作動方法]がある。

後者の判決では、「引用発明2は、『衛星通信、LANにおける子局』であり、引用発明2に係るネットワークは、同じ1つの制御局を介して通信を行うネットワークであって、セルラー方式の移動通信システムとは異なるものである。また、甲2には、緊急サービスなど、即時の通信のためのアクセスを必要とする子局が存在すること及びこのような即時のアクセスを必要とする子局を所定のユーザクラスに所属させることによって、他の子局より優先的にアクセスさせることを開示又は示唆する記載はない。かえって、甲2には、『アクセス制御値と乱数の値とにより制御局3に対してアクセスできるか否かが決まるので、通信を希望する子局にとって平等であり、制御局3との距離の条件等によりある決まった子局のみが常にアクセスが受け付けられるという不平等もなくなる。』」「そうすると、セルラー方式の移動通信システムを前提とするものではない、引用発明2の『衛星通信、LANにおける子局』について、セルラー方式の移動通信システムにおける『移動局』とした上で、同移動通信システムを前提とするアクセスクラス制御(本件審決認定の上記周知技術)を適用する動機付けを認めることができない」。

[67] 知財高判平成29.1.17平成28(行ケ)10087[物品の表面装飾構造及びその加工方法]、東京地判平成26.7.10平成24(ワ)30098[スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法]。

ある。仮に主引用例発明の課題と請求項発明の課題（副引用例ではない）が広い意味で同じでも両者が採用する課題解決手段[68]や技術思想[69]が異なることを、引用例発明に示唆がない一事情としうる。さらに進んで、主引用例発明と請求項発明の課題及び課題解決手段の双方共に異なる場合はもちろんのこと[70] [71]、従来技術では請求項発明の課題を解決できない旨が引用例に明示の記載がある場合[72]も、請求項発明の進歩性を否定するには引用例発明から出発して請求項発明に至る明確な示唆が求められ、そうではない限り進歩性が肯定される。

また請求項発明が採用した課題が新規である場合は、請求項発明が採用した課題解決方法に対する従来技術における示唆も認められず、進歩性が

---

[68] 東京地判平成26.2.14平成23(ワ)16885［超音波モータと振動検出器とを備えた装置］。

知財高判平成26.2.19平成25(行ケ)10133［R-Fe-B系希土類焼結磁石及びその製造方法］、知財高判平成26.2.19平成25(行ケ)10132［R-Fe-B系希土類焼結磁石及びその製造方法］も同趣旨。東京地判平成26.7.23平成24(ワ)14652［洗濯機］。

知財高判平成26.11.5平成26(行ケ)10061［熱間圧延用複合ロール、熱間圧延用複合ロールの製造方法及び熱間圧延方法］。

[69] 知財高判平成26.4.24平成25(行ケ)10088［窒化インジウムガリウム半導体の成長方法］。

[70] 知財高判平成28.7.19平成27(行ケ)10099［白色ポリエステルフィルム］。

[71] 知財高判平成29.7.4平成28(行ケ)10220［給与計算方法及び給与計算プログラム］。

[72] 知財高判平成28.10.12平成27(行ケ)10251［ビタミンD及びステロイド誘導体の合成用中間体及びその製造方法］「しかしながら、前記(イ)aのとおり、甲4には、甲1発明の出発物質であるアルコール(8)のアルキル化反応を数十系統の反応で検討した結果、Michael付加反応－メチル化反応を経由する改良法が開発されたものの、大量合成に不利な点があるから、更なる改良が検討されていることが記載されているのであって、アルコール(8)のアルキル化反応が数十系統検討されたが、大量合成に有利な反応経路は開発できなかったことが記載されているといえる。

また、甲1の記載中には、甲1発明の出発物質は替えずに、試薬のみを替えることを示唆する記載や、甲2の試薬についての記載はないから、甲1発明において試薬のみを甲2の試薬に替えることは全く示唆されていない。」。

肯定されることが多い[73]。課題解決原理につき、さらに個別的な事案として、請求項発明の構成から、明確に主引用例の構成を除外したことによって、請求項発明と主引用例において、得られる物質が異なり、課題解決原理も異なるに至った場合は、主引用例には、請求項発明採用の課題解決手段に対する示唆がないため、請求項発明の進歩性が肯定される[74]。

これに対して、「その一方で、書かれた課題を実際に解決している場合は、従来技術への貢献があるものとして進歩性肯定になることが多いが、もっともその場合でも従来技術により課題解決手段が示唆されていると進歩性は否定される（EPO2004，EPO2014，EPO2017)」ところ、JPOの審査基準は課題解決アプローチを採用するものではないが、上記のEPO、BGHの傾向の後半と同趣旨の判決、すなわち、請求項発明提案の課題解決手段が従来技術に示唆されていると進歩性は否定される判決の一群がある[75]。

---

[73] 知財高判平成29.4.12平成27(行ケ)10256［逆流防止装置］「また、前記のとおり、本件訂正発明は、電磁弁と大気開放弁との間に第2の逆止弁を設け、同逆止弁が、通常の逆止弁の機能に加え、水密不良の状態にあるときも、オリフィスとしての機能により、オーバーフローロから吸い込まれる大気の流量を減少させることによって、上水道の圧力低下に応動して大気開放弁を大気開放した場合に、放出される水の一部及び吸い込まれた大気が逆流する事態が生じるという本件特許の出願前に当業者に知られていなかった前記1(2)の課題を解決するものであるところ、甲1文献において、第2の逆止弁の構成を想到する動機付けとなる記載や示唆があるとは認められない」。

[74] 知財高判平成29.11.7平成29(行ケ)10032［導電性材料の製造方法、その方法により得られた導電性材料、その導電性材料を含む電子機器、発光装置、発光装置製造方法］。

[75] 知財高判平成28.3.8平成27(行ケ)10121［低カリウム含有量葉菜及びその栽培方法］「引用発明は、栽培期間の途中から水耕液中のカリウム濃度を減らした水耕栽培方法に関するものであり（【0027】（実施例2））、栽培対象はホウレンソウである。

しかし、引用例1には、『本発明は、葉菜類農産物、具体的にはホウレンソウにおけるカリウム含有量が低い栽培方法に関するものである。』（【0001】）、（中略）これらの各記載からみると、引用例1は、栽培期間の途中から水耕液中のカリウム濃度を減らした水耕栽培方法を適用できる葉菜類農産物の『モデル植物』として、葉菜類の中でカリウム含有量が高いことからホウレンソウを挙げたものであって、かか

4　逆示唆、技術常識との関係

（阻害要因あるいは阻害要因とまではいかなくても）当業者の思考過程において、主引用例の一部を、出願当時の技術常識の上では請求項発明の課題達成は困難あるいは他の技術的な問題を含むと認識されていた物質や行為で置き換えるような、出願当時の当業者の技術常識からしても希ともいえる行為により請求項発明に到達するようなケースは、裁判例では基本的に進歩性があるとされている。すなわち、進歩性を否定するには明確な示唆等、動機付けを肯定する強い要素が証拠関係に求められる（示唆は一例[76] [78] [79] [80]）。

る水耕栽培方法が適用できる葉菜類は、ホウレンソウに限られるものではないことが示唆されていると認められる。そして、本願出願日当時、ホウレンソウと同様に、リーフレタス、サンチュ及びコマツナは、植物工場などにおいて水耕栽培することは技術常識であったこと（乙１、弁論の全趣旨）に照らすと、当業者であれば、引用発明に係る栽培方法を、カリウム濃度を減らした葉菜類を生産するという同一の課題を解決するために、ホウレンソウ以外の水耕栽培する葉菜類であるリーフレタス、サンチュ又はコマツナの栽培に適用することを、容易に想到することができたものと認められる。」。

[76] 直接的には判決文に「示唆」という言葉を使わない判決として、東京高判平成16.11.11平成16(行ケ)51［生海苔の異物分離除去装置］。

さらにこれとほぼ同趣旨のものとして、主引用例から出発すると当該部材の機能上、ありえない作業により請求項発明に到達するときは、進歩性がある。示唆の言葉はないが、東京高判平成16.5.12平成14(行ケ)604［自動弾丸供給機構付玩具銃］の事案である。「引用発明は、前記のように、『シリンダーノズル』（可動部材に対応）の内に『シリンダー（切り替えバルブ）』（ガス通路制御部に相当）、その内にピストンA、その内側にピストンBが設けられた構造となっていること、そして、シリンダーノズルの内側とシリンダー（切り替えバルブ）の外側の間の空間を、弾丸を発射するガスが通過するものであり、一方、シリンダー（切り替えバルブ）の内側壁とピストンA、Bの前部ないし前面部との間の空間にガスが注入されることで、ピストンA、Bの前部ないし前面部が受圧部となり、ピストンA及びBが、続いてピストンBがスライド部を押して後退させる構成となっていることが認められる（甲４－1・2）。このような構成において、上記のようにガス圧を作用させる構成においては、シリンダーノズル（可動部材）の後端をピストンの前部ないし前面部（受圧部）

よりも前方に配置することは、機能的にみてあり得ない。(中略)そうすると、引用例記載のものにおいて、本件発明のように構成要件Gを採用することは当業者が容易に想到できることとはいえない。」とした判断は、是認し得るものである。

[77] 知財高判平成26.6.25平成25(行ケ)10057・10151[移動無線網で作動される移動局及び移動局の作動方法]「また、甲2には、緊急サービスなど、即時の通信のためのアクセスを必要とする子局が存在すること及びこのような即時のアクセスを必要とする子局を所定のユーザクラスに所属させることによって、他の子局より優先的にアクセスさせることを開示又は示唆する記載はない。かえって、甲2には、『アクセス制御値と乱数の値とにより制御局3に対してアクセスできるか否かが決まるので、通信を希望する子局にとって平等であり、制御局3との距離の条件等によりある決まった子局のみが常にアクセスが受け付けられるという不平等もなくなる。』(3頁左下欄16行～3頁右下欄1行。前記ア(オ))との記載がある。

そうすると、セルラー方式の移動通信システムを前提とするものではない、引用発明2の『衛星通信、LANにおける子局』について、セルラー方式の移動通信システムにおける『移動局』とした上で、同移動通信システムを前提とするアクセスクラス制御(本件審決認定の上記周知技術)を適用する動機付けを認めることができない」。

[78] 知財高判平成27.3.3平成25(行ケ)10263[蓋体及びこの蓋体を備える容器]「また、甲2には、緊急サービスなど、即時の通信のためのアクセスを必要とする子局が存在すること及びこのような即時のアクセスを必要とする子局を所定のユーザクラスに所属させることによって、他の子局より優先的にアクセスさせることを開示又は示唆する記載はない。かえって、甲2には、『アクセス制御値と乱数の値とにより制御局3に対してアクセスできるか否かが決まるので、通信を希望する子局にとって平等であり、制御局3との距離の条件等によりある決まった子局のみが常にアクセスが受け付けられるという不平等もなくなる。』(3頁左下欄16行～3頁右下欄1行。前記ア(オ))との記載がある」。

[79] 知財高判平成29.1.23平成27(行ケ)10010[極めて高い機械的特性値をもつ成形部品を被覆圧延鋼板、特に被覆熱間圧延鋼板の帯材から型打ちによって製造する方法]「しかし、甲18公報の記載をみても、『アルミニウムをベースとする被覆材』におけるアルミニウム以外の成分については、8～11%の珪素と2～4%の鉄を含むものや2～4%の鉄を含むものが記載されている(段落【0011】等)のみであり、亜鉛については何らの記載や示唆はなく、また、アルミニウム以外の成分をアルミニウムと同程度(45～50%)まで含ませることについても何ら記載や示唆はない。加えて、上記アのとおり、本件特許の優先日当時の当業者の間で、溶融亜鉛めっきの被

従来技術による不利益の認識につき、さらに個別の例として、引用発明に特定の物質について望ましい数値範囲が記載されている場合（逆示唆）、引用例の実施例の数値範囲と異なるものの近似した値を請求項発明で採用すると進歩性が否定される可能性はあるものの[80]、請求項発明が、引用例の数値と異なる数値を採用し、とりわけその数値が引用例発明の目的を阻害するような場合については、請求項発明において引用例発明と異なる数値を採用した場合は明確な示唆が他の文献にない限り、請求項発明に至る動機付けはない[81]。なお、裁判例における逆示唆の概念は機能的である。すなわち、裁判例において、「示唆がない」と認定するときは、「むしろ」と続けることで逆示唆があることを、示唆がないことの補強として使ったり、あるいは、別パターンとして、「加えて」として、（逆示唆はないもの

膜に900℃程度の高温を作用させることが不適切なこととして認識されていた事実に照らせば、鋼板に850℃～950℃の高温を作用させる甲18発明において、『アルミニウムをベースとする被覆材』として、多量の亜鉛を含む『アルミニウム55％－亜鉛45％』のめっきや『アルミニウム50％－亜鉛50％』のめっきをあえて用いることは、考え難いことといえる（本件発明１において、『亜鉛又は亜鉛ベース合金』の被膜が用いられているのは、『亜鉛又は亜鉛合金で被覆した鋼板を熱処理又は熱間成形を行うために温度を上昇させたときに、従来の定説と違って、被膜が鋼板の鋼と合金化した層を形成し、この瞬間から被膜の金属の溶融が生じない機械的強度をもつようになる』という新たな知見が得られたことに基づくものであるから、このような知見を前提としない本件特許の優先日当時の当業者が、甲18発明において多量の亜鉛を含む被覆材を用いることは考え難いことである。）」。

[80] 知財高判平成29.2.22平成27(行ケ)10190［油又は脂肪中の環境汚染物質の低減方法、揮発性環境汚染物質低減作業流体、健康サプリメント及び動物飼料製品］。

[81] 知財高判平成26.9.25平成25(行ケ)10339［透明フィルム］「この点、前記(2)イ(イ)ｂのとおり、樹脂を難燃性のものとするために無機難燃剤を配合する場合には樹脂に対して少なくとも数十％以上、場合によっては樹脂よりも多量に用いるとの技術常識を踏まえると、甲１発明における難燃剤の配合量を、甲１文献に好ましい配合量として記載された範囲の配合量よりも低い0.01ないし0.5質量％まで低減させることには阻害事由があるというべきである。

また、甲１文献には、難燃剤の平均粒径についての記載や示唆はなく、これを５μm以下とすることの動機付けを見出すこともできない。したがって、相違点1'に係る本件発明１の構成は、甲１文献の記載及び技術常識を考慮しても、当業者が容易に想到し得るものとは認められない。」。

の) 主引用例に当該物質を用いる示唆どころか、(大まかな) 解決原理についての示唆すらない場合を示唆なしとすることがある[82]。すなわち、裁判例においては、示唆なしとは、単に該当する記載がないというだけで進歩性を肯定する趣旨ではないことがあることに注意を要するであろう。一方で、たとえ逆示唆 (請求項発明採用の課題解決手段が出願時点における技術常識では不利と考えられていたこと) と思われる公知文献があっても、示唆に至る文献が上回る場合は、示唆があるとしてよい[83]。

以上は、技術的に不利と考えられていた要素による引用例の置換えについて分析したが、これらに加えて、技術的効果が不明なもので置き換える場合にも進歩性がある[84][85]。より特定の例として、引用例発明の構成が開示されていたとしてもそれが当該引用例発明とは異なる別の有利な用途を持つことが当業者に一般には知られていないような場合、このような有利な用途を生かした請求項発明の進歩性が否定されるには、当該引用例上に別用途に対する開示又は示唆が求められる[86]。

これらに対して、示唆という用語を使うかどうかは措くとして、出願時点で請求項発明の課題達成にあたり (同等ないし) 有利な効果があること

---

[82] 東京地判平成27.10.30平成24(ワ)36311[哺乳動物、特に犬猫のノミを防除するための殺虫剤の組合せ]。

[83] そのような裁判例として、知財高判平成26.12.18平成26(行ケ)10020[太陽電池のバックシート] がある。

[84] 知財高判平成27.3.26平成25(行ケ)10139[有機 LED 用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体]「確かに、甲1発明のL3Mの式で表されるIr(ppy)3と、甲4記載のL2MXの式で表される錯体16－21とは、Ir(ppy)2という部分構造を有すること及び発光波長が緑色であること等においては共通するものの、甲4記載のL2MXの式で表される錯体16－21のN－O配位子が、発光特性にどのような影響を及ぼすかについては、本件優先日当時において何らかの知見があったことを認めるに足りる証拠が全くない以上、上記部分構造と発光波長の共通性等に基づいて、甲1発明のL3Mの式で表されるIr88(ppy)3を、甲4記載のL2MXの式で表される錯体16－21により置換することが可能であることを当業者が容易に想到することができたとまでいうことはできない」。

[85] 知財高判平成28.2.17平成26(行ケ)10272[自己乳化性の活性物質配合物及びこの配合物の使用]。

[86] 知財高判平成27.4.21平成26(行ケ)10156[逆流防止装置]。

が既に知られていた物質ないし行為で従来技術を置き換えることには進歩性はない[87][88]。なお、技術的な困難性と異なり、引用例に経済的に困難であることが記されていても、逆示唆（実現が困難である旨を教示すること）にあたらない[89]（進歩性否定）。

5　その他個別の事例について

(1) 数値、パラメータ発明関連

請求項発明が採用した課題解決手段につき、どのパラメータをどの方向に移動させればよいか、その2点につき記載されていれば示唆があるとされる[90]。

その裏返しとして、技術的効果があることを確認した上で請求項発明について特定の発明要素につき特定の数値を採用した場合、引用例において①どの部位を②どの方向へ動かすかにつき引用例及び技術常識の上で示唆がなければ、示唆はない[91][92]。多くの事例では、①②双方に対する示唆を求めていると考えられ、①どのパラメータを変動させればよいかすらわか

---

[87] 知財高判平成26.7.30平成25(行ケ)10058［アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物］。

[88] 知財高判平成29.11.21平成29(行ケ)10003［アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物］、知財高判平成29.10.25平成29(ネ)10093［分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法Ⅱ］。

[89] 東京高判平成16.5.31平成15(行ケ)489［生態系保護用自然石金網］。

[90] （移動させるべき方向について）東京高判平成16.10.28平成15(行ケ)404［電池用缶及び該缶形成材料］、（パラメータについて）知財高判平成27.11.26平成26(行ケ)10254［青果物用包装袋及び青果物包装体］。

[91] 裁判例として知財高判平成26.3.26平成25(行ケ)10079［窒化物半導体発光ダイオードの製造方法］や知財高判平成26.3.26平成25(行ケ)10071［半導体発光素子］さらに、知財高判平成26.12.9平成26(行ケ)10117・10123［食品の風味向上法］。

[92] 知財高判平成29.1.31平成27(行ケ)10201［容器詰飲料］（示唆）、知財高判平成29.1.17平成28(行ケ)10087［物品の表面装飾構造及びその加工方法］。

らない場合はもちろん示唆はないとされる[93]上、動かすべきパラメータのみが判明しており、有利な効果を達成するにはいずれの方向に動かすべきか従来技術で判然としないために進歩性が肯定される[94]。

(2) 中間物質の評価

請求項発明で課題を解決した化学物質が、出発物質から中間物質を経て到達する場合は、出発物質を前提として具体的な化学物質名を経て最終的に目的の化学物質に到達する一連の工程に対する示唆が必要であって、出発物質・中間物質、中間物質・最終物質というように進歩性判断の肯定を分離してはならない[95]。さらに具体の例として、主引用例記載の化学物質

---

[93] 知財高判平成27.3.26平成25(行ケ)10140［有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体］。

[94] 知財高判平成28.11.16平成27(行ケ)10206［エアバッグ用基布］。

[95] 知財高判平成28.9.14平成27(行ケ)10251［ビタミンD及びステロイド誘導体の合成用中間体及びその製造方法］「甲1発明は、OCTを製造する方法における工程の第一工程であり、前記イ(イ)aのとおり、甲1発明を第一工程とするOCTの製造方法には、効率的な反応経路を探索するという課題があったところ、OCTの製造方法の工程における中間物質としてどのような化合物を選択するかと、当該化合物を得る反応として、どのような化合物を反応させるかは、当該化合物を得るための反応が想到できなければ、当該化合物を経てOCTを製造すること自体を断念せざるを得ないという意味で関連している。したがって、何段階もの工程を含む一連の工程の一部の反応に係る発明の容易想到性を判断するに当たっては、その中間物質の選択の容易想到性と当該中間物質を得るための反応の容易想到性を、これらの工程を含む一連の工程全体を設計するという見地から、検討すべきであり、当業者が、エポキシ基の開環という基本的知識を有しており、OCTの前駆物質として、エポキシ基を有する中間物質を想到し得たとしても、エポキシ基を開環させる工程とエポキシ基を有する中間物質を合成する工程を全く無関係なものとして、各別にその容易想到性を検討することは相当でない」。

「前記イ(ウ)a(b)のとおり、甲1には、甲1発明の出発物質に、甲2のようなエポキシ基を有する試薬をエポキシ基を保持したまま反応させて合成されるエポキシ中間体を合成し、これを経てOCTを製造する方法について、記載がなく、甲4及び14には、エポキシ基を有する試薬を他の化学物質と合成し、当該エポキシ基の開

から中間体までの記載があるとしても、その後こうした中間体から完成品まで別途の製造工程を要し、さらに請求項発明は、この完成品を異分野に転用したものであるときは、引用例発明には示唆はないとされる[96]。

（付記）なお、[表]進歩性に関する裁判例の分類（2004年、2014年、2017年）に対応する各裁判例は、次号に掲載する。

環により水酸基を得るという一連のOCTの製造方法が記載されているわけではないのであって、エポキシ基を開環して水酸基を形成する工程のみを取出して、エポキシ基を有する試薬をエポキシ基を保持したまま他の化合物と反応させた後、その次の工程として適用することを前提に、エポキシ基を有する試薬を、エポキシ基を保持したまま他の化合物と反応させることにつき、記載も示唆もない」。

[96] 知財高判平成26.1.22平成25(行ケ)10128[ループパイル保持体]。