

知的財産法

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



内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島正洋
弁護士・弁理士 高見 憲

知的財産の分野では、パラメータ事件大合議判決（判決1）、インクタンク事件最高裁判決（判決2）などインパクトのある判例が次々と出た時期もあったが、ここ1、2年は、世間の耳目を集める判例はそれほど出ていない。

しかし、知的財産高等裁判所（「知財高裁」）が、進歩性の判断手法を初めとして、いくつかのテーマについて積極的に規範を打ち出し、これを定着させていこうという姿勢が見られることは確かであると思われる。本稿では、そのような流れの中の重要判例を取り上げて、知財実務への影響を検討する。

知的財産法分野における重要判例

(1) 回路用接続部材事件（判決3）

特許出願の拒絶審決取消訴訟。進歩性（特許法29条2項）の判断手法を明示して、審決を取り消した。次項で「最重要判例」として取り上げる。

(2) キヤノン 職務発明（走査光学系）事件（判決4）

平成16年改正前特許法35条3項および4項に基づく職務発明対価請求訴訟。特許権者（会社）が自己実施し、かつ、他社に実施許諾をしている場合においても、自己実施についての「独占の利益」を認めた。同旨判決として、ブラザー工業職務発明事件控訴審判決（判決

5）がある。いずれも地裁判決を変更して発明者の対価を増額したものであり、上告の結果が注目される。

(3) パシーフカプセル30mg事件（判決6～8）

医薬品の発明についての延長登録出願の拒絶審決取消訴訟。特許法68条の2の「政令で定める処分」の対象となった「物」とは「有効成分」であるとした審決を否定し、「成分」、「分量」および「構造」であると判示した。従来の特許庁実務を根底から覆すものであり、DDS⁽¹⁾等につき存続期間延長の可能性を生むため、上告受理申立ての結果が注目される。

(4) アスリートレーベル事件（判決9）

被告の登録商標「アスリートレーベル」が

原告の引用商標「アスリート」に類似するなどとして請求された無効審判の無効不成立審決取消訴訟。結合商標の類否判断についてのつつみのおひなっこや事件最高裁判決（判決10）の原則論に従った審決を否定し、同判決が挙げる例外事由に沿って、引用商標の周知性により、被告商標から「アスリート」の称呼、観念が生じるとして、両者を類似と判断した。被告商標が、横一連に、同書・同大の文字で等間隔により表してなるものである点で、同判決の射程を検討する上で参考となる。

(5) パンドラTV事件（判決11）

著作権を侵害する動画がアップロードされていた動画投稿サイトの運営者である被告に対し、JASRACが差止めおよび損害賠償を求めた事案。クラブキャッツアイ事件最高裁判決（判決12）のいわゆるカラオケ法理に従って、請求を認めた。事案は異なるが、同法理の適用を否定したロクラクⅡ事件控訴審判決（判決13）の後に出された点で注目される。

知的財産法

最重要判例 回路用接続部材事件

(1) 事件の概要

原告（日立化成工業株式会社）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するとともに、手続補正書により手続補正（「本件補正」）をした。特許庁は、本件補正を却下するとともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

補正が却下された理由は、本件補正後の発明（「本願補正発明」）は、引用例に記載された発明（「引用発明」）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って、進歩性（特許法29条2項）がないため独立特許要件（平成18年改正前特許法17条の2第5項で準用する同法126条5項）を欠くというものであった。

原告は、審決取消訴訟を提起した。その理由は、審決には、(a) 本願補正発明と引用発明との相違点の認定における、引用発明の認定の誤りおよび相違点の看過（取消事由1）、(b) 相違点に係る容易想到性判断の誤り（取消事由2）があるというものである。

(2) 判決の内容

本判決は、容易想到性判断についての取消事由2について理由があると判断して審決を取り消したのであるが（取消事由1については判断せず）、容易想到性の判断手法を以下のとおり判示したところに本判決の特徴がある。

(a) 特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。

(b) ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該

⁽¹⁾ 「ドラッグ・デリバリー・システム」の略。薬が、必要な時期に、必要な部位へ、必要な量だけ到達するように工夫した投薬システムのこと。

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。

(c) 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。

(d) 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。

(判決文中、「(a)」等の符号は説明の便宜のため筆者が付した)

(3) 判決の重要ポイント

① 従来の進歩性の判断手法

進歩性の判断手法としては、特許庁の『特許・実用新案審査基準』（「審査基準」）が知られている。これを容易想到性について証拠の有無との関係で整理すると以下ようになる。

「相違点に容易想到性があるか否かの判断は、一般に、相違点の構成に係る証拠がない場合には、相違点に係る構成が設計事項か否かを判断する。一方、相違点の構成に係る証拠がある場合には、(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観点から構成の組み合わせ又は置換の動機づけとなり得るか判断する。」⁽²⁾

このような判断手法の問題点は、動機付けとして、(i)～(iv)のいずれかの存在が肯定される場合には、進歩性を否定するという運用がされることが挙げられる。例えば、(i) 技術分野の関連性があり、(ii) 課題の共通性がないという場合であっても、技術分野が関連するというだけで、進歩性が否定された例（判決14）も少なくないと思われる。

② 変化の兆し

拒絶審決取消訴訟の取消率は2005年が最低となっており、この頃までは、特許庁より裁判所の方が厳しい（進歩性が否定されやすい）と言われていた。

しかし、2006年頃から、裁判所の進歩性の判断において、動機付けの検証が重視される傾向が見られる。例えば、判決15は、引用発明の装置と特許出願に係る発明の装置とが近接した技術分野であるとしても、その差異を無視できず、前者を後者に置き換えるのが容易であるというためには動機付けが必要であると判示する。また、判決16は、複数の引用発明が同一技術分野に属しているだけでは、論理付けとなりえないことを判示する。

③ 本判決の解釈および意義

このような近年の傾向の中で、本判決は、「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」と明言した。そして、本願補正発明の課題を認定した上で、引用例には当該課

題の記載がないこと、阻害要因があること等から、容易想到性を否定した。上記判示部分は、一見すると、進歩性を否定するためには、(iv) 引用発明の内容中の示唆が必要であり、(i) 技術分野の関連性、(ii) 課題の共通性、(iii) 作用、機能の共通性では足りないということを述べているようにも見える。

しかし、本判決では「示唆等」という文言を用いていること、引用例に課題の記載がないとしていること、本判決を引用する判決17が複数の引用発明に解決課題、解決に至る機序（作用）等の共通性がないことを認定した上で容易想到性を肯定していること、両判決を出した知財高裁3部の飯村敏明裁判長が「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。」⁽³⁾と種々の要素を総合判断する旨発言していることからすると、「示唆等」とは上記(i)～(iv)その他の動機付けとなりうるすべての要素を意味していると解される。

そうすると、本判決の意義は、(d)の容易想到性の判断要素として「示唆」を挙げてその重要性を示したことのほか、(b)の当該発明の課題の把握の重要性を述べた部分と、(c)のいわゆる後知恵の排除を明言した部分にもあると思われる。

後知恵（「無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づかない判断等が入り込む」こと。判決18参照）の排除については、(c)の当該発明の「課題」の把握に当たって、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という直接的な方法だけでなく、(a)、(b)および(d)の過程を適切に検証することも必要であるという意味の判示と解される⁽⁴⁾。

④ 本判決後の判決の傾向

本判決を出した知財高裁3部においては、本判決後、前掲判決17のほかに、判決19でも本判決を引用した。本判決の判断手法の重要性を感じさせるものである。「示唆」を重視する判決として、判決20がある。本判決の判断手法を敷衍する判決21も注目に値する。

知財高裁の他の部においても、「示唆」を重視する判決（例えば、判決22（2部）、判決23（4部））、「課題の把握」を重視する判決（例えば、判決24（4部））、「後知恵」を排除した判決（判決25（4部））が出されている。

(4) 実務に与えるインパクト

① 本判決の位置付け

本判決が出された当初は、裁判所が進歩性の判断手法を初めて述べ、しかも、それが審査基準の表現と大きく異なっていたことから、大きな注目を浴びた。

しかし、上述したように、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ものといえよう。

② 実務における対応

出願人、特許権者など進歩性を肯定する側の者としては、まずは当該発明の課題を正確に把握し、引用発明の課題との差異を明確化することが重要である。

そのうえで、引用発明において開示や示唆がないとの一点張りではなく、事案に則して、上記(i)～(iv)や、技術思想の差異、技術的意義の相違、阻害要因の存在等の要素を適切に主張することが肝要と思われる。後知恵であるとの主張が有効な場合もある。

侵害訴訟の被告、無効審判請求人など進歩

⁽³⁾ 『判例タイムズ』（2010年8月1日1324号）30頁。

⁽⁴⁾ 『判例タイムズ』（2010年8月1日1324号）36頁（飯村敏明裁判長発言）参照。

⁽²⁾ 特許庁審判部「進歩性検討会報告書」（平成19年3月）122頁。上記の他に、阻害要因および有利な効果について言及がある。

性を否定する側の者としては、開示や示唆がない場合でも、他の要素から動機付けができないかを丹念に検討することが重要になる。

また、訴訟や審判のみならず、意見書や情報提供においてもこれらの主張を積極的に行

うことを通じて、特許庁の審査実務に対し、影響を与えていくことも可能であろう。

【図表】本文中の判決一覧

本文中の判決一覧			
判決 1	知財高判平17.11.11, 平成17年（行ケ）第10042号	判決 14	東京高判平15.5.30, 平成13年（行ケ）第428号
判決 2	最判平19.11.8, 平成18年（受）第826号	判決 15	知財高判平18.6.29, 平成17年（行ケ）第10490号
判決 3	知財高判平21.1.28, 平成20年（行ケ）第10096号	判決 16	知財高判平18.10.11, 平成17年（行ケ）第10717号
判決 4	知財高判平21.2.26, 平成19年（ネ）第10021号	判決 17	知財高判平21.3.25, 平成20年（行ケ）第10261号
判決 5	知財高判平21.6.25, 平成19年（ネ）第10056号	判決 18	知財高判平21.4.27, 平成21年（行ケ）第10121号
判決 6	知財高判平21.5.29, 平成20年（行ケ）第10458号	判決 19	知財高判平21.3.25, 平成20年（行ケ）第10153号
判決 7	知財高判平21.5.29, 平成20年（行ケ）第10459号	判決 20	知財高判平22.6.29, 平成20年（行ケ）第10121号
判決 8	知財高判平21.5.29, 平成20年（行ケ）第10460号	判決 21	知財高判平22.5.27, 平成21年（行ケ）第10361号
判決 9	知財高判平22.4.28, 平成22年（行ケ）第10005号	判決 22	知財高判平21.3.12, 平成20年（行ケ）第10205号
判決 10	最判平20.9.8, 平成19年（行ヒ）第223号	判決 23	知財高判平21.2.17, 平成20年（行ケ）第10026号
判決 11	東京地判平21.11.13, 平成20年（ワ）第21902号	判決 24	知財高判平22.4.28, 平成21年（ネ）第10028号
判決 12	最判昭63.3.15, 昭和59年（オ）第1204号	判決 25	知財高判平21.11.5, 平成20年（行ケ）第10297号
判決 13	知財高判平21.1.27, 平成20年（ネ）第10055号		

鮫島正洋（さめじま まさひろ）
1985年東京工業大学金属工学科卒業。藤倉電線株式会社（現株式会社フジクラ）、日本アイ・ビー・エム株式会社知的財産部。99年弁護士登録。2004年内田・鮫島法律事務所設立。現在に至る。著書：『新・特許戦略ハンドブック』（編著、商事法務、2006）等。

高見 憲（たかみ けん）
1992年東京大学農学部卒業。95年東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了。2007年成蹊大学大学院法務研究科修了。製紙会社（研究開発）、特許事務所（弁理士）を経て弁護士に（新61期）。専門分野：知的財産法。