

平成22年度 S 研究会研究報告書

— ある発明の進歩性の研究 (No.4) —

平成23年12月

名城大学法務研究科
S 研究会

目 次

I. はじめに

II. 「当業者の技術分野」に関する裁判所の考え方

III. 研究対象事例

1. 研究対象発明
2. 研究対象発明の内容
3. 本件発明に関する特許出願の審査経緯と最終結果
4. 発明の実施状況
5. 本研究の進歩性検討対象とする先行資料
6. 追加の進歩性検討のために準備した追加の先行技術

IV. 特許庁特許審査第二部及び審判部の進歩性の判断

1. 特許庁特許審査第二部の判断
2. 特許庁審判部の判断

V. 実務専門家の見解について

V-1. 見解A

1. 審査段階の拒絶理由通知（平成14年5月16日発送）における判断の妥当性
2. 拒絶査定（平成15年4月2日発送）における判断の妥当性
3. 審判段階の拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）における判断の妥当性
4. 特許査定について
5. 実開平4-134996号を公知文献として加えた場合の進歩性判断

V-2. 見解B

1. 出願時の請求項記載発明の進歩性判断について
2. 審査過程での拒絶理由通知後に補正された請求項記載発明の進歩性判断について
3. 審判過程における拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）について
4. 審判過程での拒絶理由後に補正された請求項記載発明の進歩性及び審決について
5. 第2参考公報（実開平4-134996号）を加えた判断

VI. 進歩性に関する主要論点

1. 適用できる先行技術の技術分野とは
2. 相乗効果と単なる寄せ集め

VII. 主要論点の詳細検討

1. 「単なる寄せ集め」、「相乗効果」と技術水準

- (1) 特許庁発行「特許・実用新案審査基準」
- (2) 判例に見る相乗効果について
- (3) 改めて本件特許発明が、相乗効果のある発明か、周知・慣用技術かについての検討

2. 先行技術の技術分野とは

- (1) 特許庁発行「特許・実用新案審査基準」解説による「技術分野」と「関連する技術分野」
- (2) 判例に見る技術分野の扱い
- (3) 米国における技術分野の考え方
- (4) 欧州における技術分野の考え方
- (5) 本件特許（第2662538号）の発明と実開平4-134996号開示技術の扱いについて

VIII. 本件における他の注目点

「小改良発明」の進歩性判断の水準について

IX. あとがき

I. はじめに

本報告書は、平成22年度名城大学法科大学院法務研究科S研究会の研究結果を報告するものである。

本研究会は、「理論と実務の架橋」を実現する1形態として平成19年に開始したものである。この研究会の主たるメンバは、当初から大学内研究者、知的財産分野に憧憬の深い実務専門家の弁護士及び企業で実務経験豊富な知的財産担当者から構成されている。さらに本研究のねらいである進歩性の研究の観点を幅広くするために外部専門家としてこの分野で実務経験豊富な弁護士及び弁理士にも協力を得て、見解書を提供いただきながら時に研究会にも参加いただき研究会メンバと議論を交えて直接指導をいただいている。本年度の研究会メンバ¹⁾と外部専門家²⁾は脚注に記したとおりである。

本研究会では、企業所属のメンバの協力を得て、企業が実際に取り組んだまたは取り組みつつある具体的な事例を取り上げて、その発明の進歩性の有無について多面的な分析を試みて、実践的に説得性のある論理展開手法の広い可能性を探索し、提示してきた。今までの研究成果は、名城大学法務研究科紀要「名城ロースクール・レビュー」³⁾に掲載されている。

本年度の研究事例では、発明の解決した課題に着目すると発明の属する技術分野に限らず、他の技術分野にも共通の課題を解決した技術があると考えられるが、こうした発明と異なる技術分野の先行技術を引用例として採用して進歩性を論ずることができるかという議論が見られた。したがって、本研究では、「当業者の技術分野」についてかなりの時間を投入して研究された。

なお、技術分野に関しては、最近の知的財産高等裁判所の判例動向を踏まえて、宍戸充⁴⁾ 弁護士から特別に寄稿をいただいたので、本報告書で紹介させていただく。

II. 「当業者の技術分野」に関する裁判所の考え方

技術分野についての考察（宍戸充弁護士特別寄稿）

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。」と規定している。進歩性の判断にあたっては、まず、上記「前項各号に掲げる発明」、いわゆる引用例記載の発明（公知技術）同士の組合せ、あるいは、周知技術の参酌などによって出願発明の構成になるかどうか、そのような組合せまたは参酌が当業者にとって容易に思いつくかどうかを検討されることとなる。

「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」すなわち「当業者」とは、技術専門家のうちで平均的な水準にあり、その出願に係る技術分野及びその関連分野の技術水準にある事項のすべてを知っている者であって、決して間違いなどはせず、必要な知識の一部を忘れていたりすることもなく、完全無欠な特許法上の想像上の人物である。

審査基準によると、審査における進歩性判断の基本的な考え方として、「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。……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。」とされている。論理づけの証明責任は、審査官・審判官にあるので、この証明ができないと進歩性がないとはいえないことになる。

請求項に係る発明の進歩性を検討する場合、当業者は、当該請求項に係る発明に関する専門家であるので、引用発明の技術分野が請求項に係る発明から隔たっている場合、当業者は、引用発明に関す

る技術については専門家ではないことになる。それゆえ、引用発明が請求項に係る発明から隔たった技術分野の場合には、その引用発明にその他の公知技術ないし周知技術を考慮して請求項に係る発明とすることができないので、進歩性があるといえるためには、引用発明の内容中に示唆その他の動機付けがなければならない。

一方、引用発明が同一又は近接する技術分野の場合には、当業者は、引用発明に関する技術についても専門家であるので、その引用発明にその他の公知技術ないし周知技術を考慮して請求項に係る発明とするという判断がしやすくなる。

平成18年ころまでの裁判例は、おおむね、同一技術分野の組合せまたは参酌については、課題の共通性と相まって、「当業者の通常の創作力の発揮」、「設計的な事項」などとして容易想到性が認められるとし、必ずしも動機付けを必要としない傾向にあった。しかし、その後、技術分野が同一か異なるかということを具体的かつ詳細に検討する方向に変わった。請求項に係る発明の技術分野と引用発明の技術分野が共通しているか異なるかを考える場合、技術分野を狭く解するか広く解するかで結論が逆になる可能性があるので、慎重な考察を要するということである。

例えば、知財高裁平成22年1月28日判決・平21（行ケ）10265号〔振動型軸方向空隙型電動機事件〕では、特許発明が軸方向空隙型電動機、引用発明が径方向空隙型電動機であったところ、仮に、引用発明において径方向空隙型を軸方向空隙型に変更したことに伴い、甲1発明における錘の配置位置を軸方向から径方向に変更した場合は、電機子の軸方向の側面に代えて電機子の径方向の側面に錘を配置することとなり、これは電機子の外周に錘を設けることとなるから、そのようなことを当業者が想到し得るものではないと判示した。

なお、知財高裁平成23年3月17日判決・平22（行ケ）10237号〔水処理装置事件〕では、出願発明が被処理水を処理する装置であるのに対して、引用発明は水熱反応を行う装置であって、水は有機物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成するための媒体であり、水自体は処理の対象とはいえないものであったところ、審決は、「処理装置」の点で共通すると認定し、処理の内容に関して実質的に対比しなかった。これに対して、判決は、両者は、水の役割という点において、異なるものであり、技術分野においても異なるものということができるとし、技術分野が離れていることからすると、引用例として適切であったともいえないと判示した。判決は、出願発明と引用発明の技術分野の具体的内容を検討した上、技術分野に著しい隔たりがあるとし、引用発明として不適当であるとされ、引用発明の選択において違法があったとされたものである。

以上のとおり、技術分野は、当業者概念とあいまって、進歩性判断のメルクマールの1つであるが、「近年、技術分野はますます細分化され、専門化が進行している。その一方で、技術には思わぬ転用ということも多々ありうる。かけ離れた技術分野であっても、その転用が当業者にとって容易な場合もありうるし、その逆のこともありうる。それゆえ、特定の技術分野をアприオリに決めておくことも困難であり、発明の構成、目的、効果等を勘案して個々のケースごとの判断を積み重ねてゆく以外にない。」（中山「特許法」131頁）とされているように、技術分野を一般的に決めることは困難で、ケースバイケースの判断となっているのが裁判実務の現状と考えられる。

Ⅲ. 研究対象事例

1. 研究対象発明

本研究会で研究対象とした発明は、平成7年8月11日に特許出願（特願平7-206025号）され、平成9年2月25日に特許出願公開（特開平9-54626号、添付資料1）され、平成14年7月15日と平成18年2月17日に手続補正され、平成18年4月28日に登録（特許第3798830号、同特許公報、添付資料2）公報された特許発明の【請求項1】とする。

2. 研究対象発明の内容

(1) 発明の属する技術分野

本発明は、自動車のシフトレバーノブの外周部を被覆し、運転者の手に接触可能な樹脂製カバーに関するものである。

(2) 発明が解決しようとする課題

自動車のシフトレバーノブのカバーは、自動車の運転者がシフトレバーを操作するときの手触りや操作感触を運転者に心地良く与えるため、合成皮革、天然皮革、塩化ビニル等の柔らかい材料により作られていた。また、シフトレバーノブのカバーだけを柔らかくするため、シフトレバーノブにカバーを紐等の固定手段により固定することにより、カバーを取り付け可能にするものも存在する。

消費者ニーズによっては、シフトレバーノブのカバーに木目やカーボン等の印刷を施すような意匠を求める場合があるが、シフトレバーノブのカバーが柔らかな材料からなると、このような柔らかな軟質カバー材料の表面に木目やカーボン等の印刷を行なうことはできないため、シフトレバーノブそのものを印刷可能な材質に交換する必要があった。

また、消費者ニーズの多様化に伴いシフトレバーを覆うカバーの材質については、ソフトな感触を与える柔らかな材料からハードな感触を与える硬質材料のものまで広く、老若男女を問わず各個人の趣味、趣好に応じて種々のものが求められている。

そこで、本発明は、シフトレバーのカバーを、任意のデザインを容易に付与可能な硬質樹脂により形成することで、カバー表面に、木目あるいはカーボン等によるデザインを任意に容易に付与できるようにすることを目的としている。

また、シフト操作時にカバーが外れにくくシフト感覚を良好にすることも目的としている。

(3) 課題を解決するための手段

これらの目的を達成するために、カバーの前提として「操作レバー用樹脂製カバーは、操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取付可能に形成されるカバー」と特定している。また、第1の特徴として「このカバーが硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなる」ことを特定している。更に、第2の特徴として「相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれのカバー部材のみに有する」ことを特定している。

第1の特徴「このカバーが硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなる」によれば、操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部を交換することなしに、操作者の嗜好にあった硬質の滑らかな感触をもつカバーをノブ部の上に容易に取り付けできる。

また、第2の特徴「相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれのカバー部材のみに有する」によれば、カバー部材の嵌合部に嵌合する嵌合部がノブ部に設けられないので、次の(A)～(D)の効果も得られる。

(A) カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、それらカバー部材からなるカバーがノブに対して移動しても、カバー部材間に隙間を発生させることがない。

(B) カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、操作レバーの操作時にしっかり感を確保でき、操作レバーの安全かつ確実な操作が可能となる。

(C) 嵌合部を形成するための特別な加工をノブ部に施す必要がない。

(D) カバーをノブ部から外して使用する場合でも、嵌合部の存在によってノブ部の見栄えや感触を損なうことがない。

(4) 特許請求の範囲

本特許は、独立請求項として請求項1、請求項1に直接的または間接的に従属する請求項として請求項2から請求項5を有する。ここでは、最も特徴的な請求項として請求項1を挙げる。

【請求項 1】

操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取付可能に形成されるカバーであって、このカバーが硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなり、相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有することを特徴とする操作レバー用樹脂製カバー。

3. 本件発明に関する特許出願の審査経緯と最終結果

特許出願：	平成 7 年 8 月 11 日（特願平7-206025号）
特許出願公開：	平成 9 年 2 月 25 日（特開平9-54626号、添付資料 1）
拒絶理由通知：	平成14年 5 月 16 日（添付資料 3）
意見書・手続補正書提出：	平成14年 7 月 15 日（添付資料 4， 5）
拒絶査定：	平成15年 4 月 2 日（添付資料 6）
拒絶査定不服審判請求：	平成15年 4 月 18 日（不服2003-6701号、添付資料 7）
手続補正書提出：	平成15年 5 月 19 日（添付資料 8）
拒絶理由通知：	平成17年12月19日（添付資料 9）
補正却下の決定：	平成18年 1 月 4 日（添付資料 1 0）
意見書・手続補正書提出：	平成18年 2 月 17 日（添付資料 1 1， 1 2）
特許審決：	平成18年 4 月 12 日（添付資料 1 3）
特許登録：	平成18年 4 月 28 日（特許第3798830号、添付資料 2）

4. 発明の実施状況

いわゆる脱着式のカバーである「硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなるシフトノブカバー」は、本件出願人により1995年12月に実用化された。しかし、「複数のカバー部材」は両面テープや接着剤によってシフトノブに固着されており、本発明の特徴部である「カバー部材のみに相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部」を備えない。即ち、本発明に関するシフトノブカバーは出願人によって実施されていない。

また、現在の市場においては、いわゆる脱着式のカバーである「硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなるシフトノブカバー」は、小規模であるものの需要がある様である。しかし、本発明の特徴部である「カバー部材のみに相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部」を有するシフトノブカバーは、現在のところ、市場において見当たらない。

5. 本研究の進歩性検討対象とする先行資料

本研究は、本研究対象の発明が審査及び審判で判断されたと同一の条件で進歩性を議論するために、審査、審判で引用された先行資料及び周知技術、並びに審査及び審判では引用されていないが本発明に関する特許出願明細書に記載の従来技術に基づいて、進歩性の有無を論ずる。

先行資料に開示された発明は何れも自動車のシフトレバーノブに関するものであり、以下に列挙する。

・審査段階での引用例

- ① 実開平2-110748（以下、「審査第1引用例」と呼ぶ。審判においても引用。添付資料14））
- ② 実開平2-143556（以下、「審査第2引用例」と呼ぶ。審判においても引用。添付資料15））
- ③ 特開平6-185599（以下、「審査第3引用例」と呼ぶ。添付資料16））

・審判段階での引用例

- ④ 実開昭62-151624（以下、「審判第1引用例」と呼ぶ。添付資料17））
- ⑤ 実開昭58-97626（以下、「審判第2引用例」と呼ぶ。添付資料18））
- ⑥ 実開昭60-25026（以下、「審判第3引用例」と呼ぶ。添付資料19））

・参考資料

- ⑦ 実公平1-38666（以下、「第1参考資料」と呼ぶ。特許出願明細書に記載の従来技術。添付資料20））

6. 追加の進歩性検討のために準備した追加の先行資料

本研究では、進歩性についての検討をより深めるために、審査及び審判では引用されておらず、本発明に関する特許出願明細書に記載の従来技術でもないが、本発明に関連があると考えられる先行資料を追加の参考資料として準備し、この追加の参考資料も考慮した進歩性の有無を論ずる。

追加の参考資料に開示された発明は、自動車のシフトレバーノブに関するものではなく、建築用に用いられる配管カバーである。しかし、その構成において本件発明と近似の特徴を有するため、敢えて追加の参考資料として準備することとした。

・追加の参考資料

- ⑧ 実開平4-134996（以下、「第2参考資料」と呼ぶ。添付資料21））

Ⅳ. 特許庁特許審査第二部及び審判部の進歩性の判断

本件発明に係る特許出願明細書、及び特許公報明細書には、請求項1ないし請求項5が記載されているが、主要な進歩性の判断は請求項1の発明の判断と同一であるので、ここでは請求項1の発明に係る特許庁特許審査第二部の審査、及び特許庁審判部の審理について取り上げる。また、ここでは原則通り「特許・実用新案審査基準」⁵⁾の（以下「審査基準」と称する）進歩性判断ステップに則って審査及び審判を振返る。

1. 特許庁特許審査第二部の判断

（1）拒絶理由通知（平成14年5月16日発送）における判断

- ① 本件請求項1に係る発明及び引用発明の認定

本件請求項1に係る発明の認定について明示的な記載はない。引用発明については、拒絶理由通知書において、

「握った感触をよくするために、操作レバーのノブを軟質の樹脂等からなるカバーで覆うことは従来周知の技術である。

また、軟質の樹脂等からなるノブのカバーに押しボタンスイッチの機能を表す表示文字を直接印刷したものがあるが、印刷の乗りが悪く、表示文字が剥がれ易いという問題があり、この問題を解決するため、硬質樹脂からなるシフトレバーノブの骨格の一部を、該骨格を被包する外層部材（カバー）で形成されるノブ表面に露出して文字表示部を形成し、この硬質樹脂からなる文字表示部に表示文字を印刷し、表示文字に耐久力を与え剥がれ難くする技術が刊行物1に記載されている。」

と記載されている（拒絶理由通知書 1 頁18～26行目）。

ここで、上記「刊行物 1」は、本論説の「審査第 1 引用例」である。

② 本件請求項 1 に係る発明と引用発明との対比

本件請求項 1 に係る発明と引用発明との対比について明示的な記載はない。しかし、拒絶理由通知の記載から、前述した「引用発明の認定」において「引用発明の認定」と一体的に「本件請求項 1 に係る発明と引用発明との対比」を実施していると解釈できる。

③ 本件請求項 1 に係る発明と引用発明との一致点・相違点

本件請求項 1 に係る発明と引用発明との一致点・相違点について明示的な記載はない。しし、拒絶理由通知の記載から、前述した「引用発明の認定」において、「引用発明の認定」と一体的に「本件請求項 1 に係る発明と引用発明との一致点・相違点」を実施していると解釈できる。

④ 本件請求項 1 に係る発明に対する進歩性否定の論理付け

拒絶理由通知書において、

「そうすると、握った感触をよくすることよりも操作レバーのノブの表面の印刷の耐久性を重視して、カバーを硬質樹脂製とするとともに、覆うべきノブの形状及び組立性等を考慮し、カバーを複数部品からなるようにして、請求項 1 のようにすることは、当業者であれば容易に想到し得たものと認める。」

と記載されており（拒絶理由通知書 1 頁27行目～2 頁 1 行目）、進歩性否定の論理付けが示されている。

⑤ 考察

以下の点について拒絶理由通知書に検討すべき余地があると考えられる。

i) 引用発明の認定

「論理付けに最も適した一の引例」が、どの発明か理解し難い点が挙げられる。

拒絶理由通知には、「従来周知の技術」として「軟質樹脂等からなるカバー」を引用しており、「周知・慣用技術」を引用発明認定の基礎として用いることは可能（特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第 2 章2.8進歩性の判断における留意事項(2)）である。しかし、本件請求項 1 に係る発明の特徴が、「カバーが複数部品からなる」点、「カバーが硬質プラスチックのカバー部材からなる」点であることを考慮すると、これらの開示がない「従来周知の技術」は引例としては不適格であろう。

逆に、「従来周知の技術」が引例ではないならば、言い換えれば、「審査第 1 引用例」を進歩性判断の基礎として用いるならば、やはり「審査第 1 引用例」が主引例であることを明示した上で、「審査第 1 引用例」の説明から入る方が、出願人にとっては理解し易いと思われる。

ii) 本件請求項 1 に係る発明と引用発明との対比

本件請求項 1 に係る発明と引用発明との対比の説明が不十分な点が挙げられる。

拒絶理由通知では、「従来周知の技術」及び「審査第 1 引用例」の認定をしているものの、本件請求項 1 に係る発明との対比、及び一致点・相違点についての明示的な記載はない。丁寧な説示を実施するならば、本件請求項 1 に係る発明と「審査第 1 引用例」との対比と、一致点・相違点について明示的に記載した方が、出願人にとっては理解し易いと思われる。例えば、

「『審査第 1 引用例』には、『外層部材（カバー）が樹脂からなる』点、『ノブの骨格の一部が硬質樹脂からなる』点の開示はあるが、『外層部材（カバー）が複数部品からなる』

点、『外層部材（カバー）が硬質プラスチックからなる』点は開示されていない。」等の記載である。

iii) 進歩性否定の論理付け

本件請求項1に係る発明と引用発明との対比や一致点・相違点についての明示的な記載がないことに起因して、論理付けの説明が回りくどい点が挙げられる。

本件の場合、主引例が「審査第1引用例」であるならば、「カバーが硬質樹脂からなる」点を周知技術として、その組合せの容易性により進歩性否定の論理付けを行った方が、出願人にとっては理解し易いと思われる。

但し、「審査第1引用例」と周知技術から見た進歩性否定の論理付けに基づく、本件請求項1に係る発明の進歩性欠如の結論については、問題なしと判断する。

(2) 拒絶査定（平成15年4月2日発送）における判断

拒絶理由通知（平成14年5月16日発送）に対応して、出願人は、本件請求項1につき、「ノブ部が操作者の手に接触可能である」点、「カバーが取付可能に形成される」点を、手続補正書（平成14年7月15日）にて補正している。

① 本件請求項1に係る発明及び引用発明の認定

基本的に、出願人の補正によっては、拒絶理由通知（平成14年5月16日発送）に記載した理由により拒絶判断は覆っていないため、明示的な記載はない。

② 本件請求項1に係る発明と引用発明との対比

前述①と同じ理由により、明示的な記載はない。

③ 本件請求項1に係る発明と引用発明との一致点・相違点

前述①②と同じ理由により、明示的な記載はない。

④ 本件請求項1に係る発明に対する進歩性否定の論理付け

「ノブ部が操作者の手に接触可能である」点については、明示的な記載はないが、「単なる設計事項」と判断されたものと解釈できる。「カバーが取付可能に形成される」点については、拒絶査定において、

「また、カバーであるからノブの表面に取付け可能に形成することは当然のことと認められる。」

と記載され（拒絶査定1頁17行目～18行目）、「当然のこと」と判断されている。

「カバーが硬質樹脂からなる」点については、拒絶査定において、「一般に部品の材質は部品の目的等を考慮して、適宜選択すべき事項であり、操作レバーのノブの表面の握った感触をよくするよりも、印刷の耐久性を重視して、カバーを硬質樹脂製とすることは当業者であれば必要に応じて適宜なし得たものと認める。」

と記載され（拒絶査定1頁14行目～17行目）、「適宜選択すべき事項」、「適宜なし得たもの」と判断され、「単なる設計事項」であることの理由付けが補充されている。

⑤ 考察

以下の点について拒絶査定書に検討すべき余地があると考えられる。

「カバーが取付可能に形成される」点については、「当然のこと」と記載されているが、より丁寧な説示を実施するならば、「当然のこと」と判断した根拠や引例を示すか、進歩性判断に即した判断要素である「単なる設計事項」であると記載した方が、出願人にとっては理解し易いと思われる。

但し、拒絶理由通知（平成14年5月16日発送）に記載した理由が依然として解消していないことに基づく、本件請求項1に係る発明の進歩性欠如の結論については、問題なしと判断する。

2. 特許庁審判部の判断

(1) 拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）における判断

特許庁審判部から出された拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）の内容を検討する際に、留意すべき事項が二点存在するので、本項の最初に記載しておく。

まず一点目は、特許庁審判部から出された拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）に理由が記載されている通り、出願人が拒絶査定不服審判請求（平成15年4月18日）した上で実施した手続補正（平成15年5月19日）について、いわゆる独立特許要件違反（特許法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項）により、補正却下の決定（平成18年1月4日発送）が出され、その結果、特許庁審判部が審理すべき対象である発明が、審査段階で出された手続補正書（平成14年7月15日）にて補正した内容に遡っている点である。

次に二点目は、最終的に特許審決を受ける本件請求項1に関連する特徴の一部を有する手続補正書（平成14年7月15日）にて補正した請求項3の特徴について、拒絶査定（平成15年4月2日発送）では全く言及されていなかったものの、特許庁審判部から出された拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）では、判断されている点である。

以上の二点に留意して、特許庁審判部の判断を検討する。

① 本件請求項1、本件請求項3に係る発明及び引用発明の認定

本件請求項1、本件請求項3に係る発明の認定については、拒絶理由通知において、

「平成15年5月19日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1～6に係る発明（以下、それぞれ『本願発明1』～『本願発明6』という。）は、平成14年7月15日付け手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1～6に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。

【請求項1】 操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取付可能に形成されるカバーであって、

このカバーが複数部品からなる硬質プラスチックのカバー部材からなることを特徴とする操作レバー用樹脂製カバー。

… <中略> …

【請求項3】 複数の前記カバー部材は、相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれ有することを特徴とする請求項1または請求項2記載の操作レバー用樹脂製カバー。」

と記載されている（拒絶理由通知書7頁32行目～8頁12行目）。

引用発明については、

「(2-1)刊行物1

『シフトレバー用ノブ構造』に関し、図面とともに次の記載がある。

[1-イ] 『シフトレバー先端にシフトストッパ操作ボタンおよびオーバドライブその他のスイッチを設けたインナノブを取付けるとともに、当該インナノブの外表面を前記シフトストッパボタンおよび前記スイッチボタンの出入穴のみを有する軟質材から形成されたノブカバーにより被覆し、前記ノブカバーを上部カバーと下部カバーにより形成し、両カバーの接合縁内面に設けた係止突起をインナノブ外表面に形成した係止溝に係止して取付けたことを特徴とするシフトレバー要構造。』

(実用新案登録請求の範囲)

[1-ロ] 『本考案は自動車の自動変速機操作に用いるシフトレバーに取付けられるノブであって、シフトストッパ操作ボタンおよびオーバドライブスイッチ等を具備するノブの構造改良に関する。』（1頁17～20行）

[1-ハ] 『ノブカバー22は軟質塩化ビニル樹脂やゴム等の軟質材を素材として形成されており』（6頁9～10行）

[1-ニ] 『係合溝27に対し、上下カバー23、24の係止突起23A、24Aを嵌め込んで両カバー23、24が12から脱落しないようにしている。』（7頁12～15行）

以上からみて、刊行物1には次の発明（以下、『引用発明』という。）が記載されているものと認める。

[引用発明]

自動車の自動変速機操作に用いるシフトレバーに取付けられるノブの表面に被覆されるカバーであって、

このカバーが軟質塩化ビニル樹脂等の軟質材から形成された複数のカバー部材からなり、両カバーの接合縁内面に設けた係止突起をインナの溝に嵌め込んでなるシフトレバー用ノブカバー」と記載されている（拒絶理由通知書4頁29行目～5頁1行目）。

関連する事項としては、

「(2-1)刊行物5

『シフトレバーノブ』に関し、図面（特に第1図）とともに次の記載がある。

[5-イ] 『本考案は、自動車等のマニュアルミッション用のシフトレバーの上端に取付けられるシフトレバーノブに関する。』（2頁4～6行）

[5-ロ] 『シフトレバー取付孔21を有する中央本体11と、この中央本体11の両側に接合装着される一対の側面体12、13とを備え』（4頁3～5行）

[5-ハ] 『中央本体11の各側面体12、13が装着される両側肩部と各側面体12、13の中央本体11に接合される内側上部とに、切込溝35とこの切込溝35に引掛係着する係止リブ55とを設け、かつ、中央本体11の下部に係止溝部38を内側に有する係止突部37を突設し、側面体12、13の下部に係止突部37の内側に嵌合するとともに係止溝部38に係着する引掛フック57を設けたものである。』（4頁10～17行）」

と記載されている（拒絶理由通知書5頁31行目～6頁7行目）。

ここで、上記「刊行物1」は本論説の「審判第1引用例」、刊行物5は本論説の「審査第2引用例」である。

② 本件請求項1、本件請求項3に係る発明と引用発明との対比

まず、本件請求項1と引用発明との対比については、

「3. 対比・判断

(3-1) 本願発明1について

(3-1-1) 本願発明1と上記引用発明（刊行物1に記載された発明）とを対比すると、後者の『シフトレバー』は前者の『操作レバー』に相当する。同様に、『ノブカバー』は『操作レバー用』の『カバー』に相当し、後者の塩化ビニル樹脂は軟質材ではあるものの、プラスチックであるという限度において前者の『プラスチック』に相当する。」

と記載されている（拒絶理由通知書9頁1行目～7行目）。

次に、本件請求項3と引用発明との対比については、後述するように、「本件請求項3に係る発明と引用発明との一致点・相違点」の記載と共に一体的に実施していると解釈できる。

③ 本件請求項1、本件請求項3に係る発明と引用発明との一致点・相違点

まず、本件請求項1と引用発明との一致点・相違点については、

「そうすると、本願発明1の用語に倣うと、両者の一致点及び相違点は次のとおりである。

[一致点]

操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取付可能に形成されるカバーであって、このカバーが複数部品からなるプラスチックのカバー部材からなる操作レバー用樹脂製カバー
[相違点A]

本願発明1のカバー部材が『硬質プラスチックで形成された』ものであるのに対し、引用発明のノブカバーは、プラスチックではあるものの、軟質の塩化ビニル樹脂である点」

と記載されている（拒絶理由通知書9頁10行目～18行目）。

次に、本件請求項3と引用発明との一致点・相違点については、

「(3-3) 本願発明3について

(3-3-1) 本願発明3と上記引用発明とを対比すると、両者は上記一致点と同じ点で一致し、相違点A又は相違点Bに加え、次の相違点Cでも相違する。

[相違点C]

本願発明3においては、『複数の前記カバー部材は、相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれ有する』ものであるのに対し、引用発明のカバー部材は嵌合部を備えるものの、相互同士の結合するものではない点」

と記載されている（拒絶理由通知書10頁11行目～17行目）。

請求項3と引用発明との対比については、引用発明との一致点・相違点の記載と共に一体的に実施していると解釈できる。

④ 本件請求項1、本件請求項3に係る発明に対する進歩性否定の論理付け

まず、拒絶理由通知書において、本件請求項1と引用発明との「相違点A」は、いわゆる独立特許要件違反により補正却下された補正前の請求項1と引用発明との「相違点1」と「同じもの」とされている（拒絶理由通知書9頁19行目～20行目）ので、「相違点1」について見てみると、

「(3-2) そこで、まず上記相違点1について検討する。

上記刊行物2には、シフトレバーノブの外層部材を軟質材とした場合の印刷耐久性の問題を解決するために、外層部材の一部を硬質樹脂で構成することが記載されている（上記摘記事項[2-イ]及び[2-ロ]）。

また、操作レバーのノブの外層を硬質のプラスチック材で構成することは、必要に応じて採用されていることにすぎない（上記刊行物3及び4の上記各摘記事項参照）。

してみると、ノブのカバー部材を硬質プラスチック材で形成されたものとする、すなわち相違点1に係る補正発明の構成を採用することは当業者が必要に応じて容易に想到し得たことと言わざるを得ない。」

と記載されている（拒絶理由通知書6頁34行目～7頁8行目）。

ここで、上記「刊行物2」は本論説の「審査第1引用例」、「刊行物3」は本論説の「審判第2引用例」、「刊行物4」は本論説の「審判第3引用例」である。

以上より、本件請求項1については、

「(3-1-3) したがって、本願発明1は、刊行物1～4に記載された発明及び周知の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と認められ、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。」

と結論付けている（拒絶理由通知書9頁22行目～24行目）。

次に、拒絶理由通知書において、本件請求項3と引用発明との「相違点C」は、いわゆる独立特許要件違反により補正却下された補正前の請求項1と引用発明との「相違点2」に「実質的に含まれているもの」とされている（拒絶理由通知書10頁20行目）ので、「相違点2」について見

てみると、

「(3-3) 次に、上記相違点2について検討するに、上記刊行物5には、ノブの外層部を構成する部材が、レバーの作動方向に面するノブ部の一面から他面にまわり込む形状になっている部材と、残りの面を補完する形状の部材とからなり、相互に嵌合する嵌合部を有するシフトレバーノブが記載されている。

… <中略> …

してみると、相違点2に係る補正発明の構成とすることは、当業者が必要に応じて容易になり得たことといえる。」

と記載されている（拒絶理由通知書7頁9行目～19行目）。

以上より、本件請求項3については、

「(3-3-3) したがって、本願発明3は、刊行物1～5に記載された発明及び周知の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と認められ、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。」

と結論付けている（拒絶理由通知書10頁22行目～24行目）。

⑤ 考察

特許庁審判部から出された拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）の内容を検討すると、「特許・実用新案審査基準」の進歩性判断ステップに則って、本件請求項に係る発明及び引用発明の認定、本件請求項に係る発明と引用発明との対比、本件請求項に係る発明と引用発明との一致点・相違点、本件請求項に係る発明に対する進歩性否定の論理付けが明示され、全体的には、非常に丁寧な説示がなされている印象を受ける。

特に、引用発明の調査や選択については本論説の趣旨ではないが、審判段階において審査段階で提示された引用発明（審査第1引用例）とは別の引用発明（審判第1引用例）を新たに提示していることは、評価に値する。具体的に両者は、「外層部材（カバー）が樹脂からなる」点と「外層部材（カバー）が硬質プラスチックからなる」ことを開示していない点で共通するが、「外層部材（カバー）が複数部品からなる」点については、審判第1引用例の方だけに開示がある。従って、本件請求項に係る発明に対する引用発明としては、審査第1引用例よりも審判第1引用例の方がより適切、言い換えれば、審査第1引用例よりも審判第1引用例に基づく進歩性否定の論理付けの方が、出願人にとっては理解・納得し易いと思われる。

（2）特許審決（平成18年4月12日発送）における判断

① 拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）に対する出願人の対応

拒絶理由通知（平成17年12月19日発送）及び補正却下の決定（平成18年1月4日発送）を受けて、出願人は、本件請求項1について、審査段階で出された手続補正書（平成14年7月15日）にて補正した請求項1に請求項3の内容を織り込んだ上で、「嵌合部」が「それぞれのカバー部材のみに有する」点に、手続補正書にて減縮補正している（平成18年2月17日）。

具体的に、本件請求項1は、

「【請求項1】 操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取付可能に形成されるカバーであって、

このカバーが硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなり、相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有することを特徴とする操作レバー用樹脂製カバー。」

と、出願人により、補正されている（平成18年2月17日付 手続補正書1頁24行目～28行目、

上記下線部は出願人が付記)。

また、最終的な特許審決という結果に関連する事実として、出願人は意見書にて、

「(3)本願発明が特許されるべき理由

(3-1)本願発明

本願発明であるカバーは、『硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなり、相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれのカバー部材のみに有する』ものです。この特徴によれば、操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部を交換することなしに、操作者の嗜好にあった硬質の滑らかな感触をもつカバーを当該ノブ部の上に容易に取付けできるのです。また特に、『相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有している』という特徴によれば、カバー部材の嵌合部に嵌合する嵌合部はノブ部に設けられないので、次の(A)～(D)の効果も得られるのです。

(A)カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、それらカバー部材からなるカバーがノブに対して移動しても、カバー部材間に隙間を発生させることがない。

(B)カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、操作レバーの操作時にしっかり感を確保でき、操作レバーの安全かつ確実な操作が可能となる。

(C)嵌合部を形成するための特別な加工をノブ部に施す必要がない。

(D)カバーをノブ部から外して使用する場合でも、嵌合部の存在によってノブ部の見栄えや感触を損なうことがない。」

との主張をしている(平成18年2月17日付 意見書2頁19行目～34行目)。

② 特許審決(平成18年4月12日発送)の内容

特許審決においては、通常通り、簡潔に結論とその理由が記載されており、特筆すべき記載は見当たらない。

具体的に、結論は、

「結 論

原査定を取り消す。

本願の発明は、特許すべきものとする。」

と記載され(特許審決1頁16行目～18行目)、

理由は、

「理 由

… <中略> …

そして、本願については、原査定の拒絶の理由及び当審において通知した拒絶の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。」と記載されている(特許審決1頁19行目～2頁3行目)。

③ 考察

以下の点について特許審決に検討すべき余地があると考えられる。

i) 本件発明について進歩性ありと審理が覆った理由の欠如

前述した通り、出願人は、平成18年2月17日付手続補正書にて本件発明につき補正しており、この補正前後の差異は、「嵌合部」が「それぞれのカバー部材のみに有する」点である。しかし、この点は、審査段階や審判段階で審査・審理されてきた本件発明のその他の特徴部と比較すると、「嵌合部」の部位を特定しただけであり、一見して微差に思われる。加えて、拒絶査定不服審判請求(平成15年4月18日)以来、同じ審判官三名が、一貫して審判に従事され

ている。これらを考慮すると、この微差に思われる特徴部につき、何故進歩性ありと審理が覆ったのか、疑問に感じるところである。

そこで、特許審決において、多少なりとも進歩性ありと審理が覆った理由が開示された方が、出願人や第三者にとっては理解し易いと思われる。また、審理の客観性・透明性・公平性の担保にも寄与すると思われる。

関連情報として、特許庁は、平成20年6月30日付で、「特許メモ」の意義や位置付け等をホームページにて告知している（特許・実用新案審査ハンドブック64.04）。ここで「特許メモ」とは、審査官の判断の客観性・透明性を担保するために、審査官が必要としたときに、新規性・進歩性を有する理由等を記載した記録であり、閲覧可能な書類である。

ii) 本件発明の特徴部に基づく進歩性有無

出願人が、平成18年2月17日付手続補正書にて本件発明につき補正した特徴部は、「嵌合部」が「それぞれのカバー部材のみに有する」点である。この点について、素直に判断すると、「単なる設計事項」に思われる。敢えて先行資料を求めるならば、第「章で例示した「第2参考資料」が挙げられる。「第2参考資料」に開示技術は、自動車のシフトレバーノブに関するものではなく、建築用に用いられる配管カバーではあるが、配管カバーの「嵌合部」が「それぞれのカバー部材のみに有する」点をその構成に有しており、本件発明の特徴部と近似している。審査・審判段階で摘出された引用例とこの「第2参考資料」とを組み合わせると、本件発明に進歩性ありとした審判での判断に検討すべき余地がある。

iii) 本件発明についての手続補正書・意見書の内容是非

出願人が、平成18年2月17日付手続補正書にて本件発明につき補正した特徴部である、「嵌合部」が「それぞれのカバー部材のみに有する」点についての補正の根拠は、「出願当初明細書の請求項3及び段落番号0019～0020並びに出願図面の図3～5等」である（平成18年2月17日付 手続補正書2頁8行目～11行目）。

しかし、上記根拠となる記載にあたって、「嵌合部」が「それぞれのカバー部材のみに有する」点について、明示している記載は見当たらない。従って、いわゆる「補正の新規事項追加」（特許法第17条の2第3項）について、検討すべき余地がある。

また、この補正に対して意見主張するために、手続補正書と同日に提出された意見書には、前述したとおり、

「次の(A)～(D)の効果も得られるのです。

(A)カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、それらカバー部材からなるカバーがノブに対して移動しても、カバー部材間に隙間を発生させることがない。

(B)カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、操作レバーの操作時にしっかり感を確保でき、操作レバーの安全かつ確実な操作が可能となる。

(C)嵌合部を形成するための特別な加工をノブ部に施す必要がない。

(D)カバーをノブ部から外して使用する場合でも、嵌合部の存在によってノブ部の見栄えや感触を損なうことがない。」

と記載されている（平成18年2月17日付 意見書2頁28行目～34行目）。

しかし、出願当初明細書にあたって、これらの主張を明示している記載は見当たらないし、当業者の立場に立っても、その効果を推論できるとは解し難い。

ここで、意見書での主張については、「補正の新規事項追加」（特許法第17条の2第3項）のように、法的に禁止されているということはないが、「特許・実用新案審査基準」では、

「②意見書等で主張された効果の参酌

… ＜中略＞ …

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。」

とされている（特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.5論理づけの具体例(3)②）。

従って、この点についても、検討すべき余地がある。

V. 外部専門家の見解について

両見解ともに特許庁の審査段階及び審判段階での特許性の判断に関する論点、論理構成及びその判断の分析評価と解説に加えて、そこに含まれる諸問題についても論じている。また、本研究では、審査及び審判段階では引用されていない先行技術(実開平4-134996号、添付資料2 1)を引用した場合の進歩性を検討したので、その場合の進歩性についても見解を提供している。以下に、両見解の概要を紹介する。

V-1 見解A

見解Aでは、審査、審判段階での各拒絶理由、拒絶査定及び特許査定それぞれについて、その妥当性を論ずるとともに進歩性判断に関する問題について、随時関係する判例を紹介しながら考察しているので、以下に順次その内容を紹介する。

1. 審査段階の拒絶理由通知（平成14年5月16日発送）における判断の妥当性

審査段階の拒絶理由通知（平成14年5月16日発送）における判断の妥当性、主要な論点の検討結果及び進歩性判断の諸問題に関するコメントがされている。

対象発明は、公開特許公報・特開平9-54626号（添付資料1）掲載の特許請求の範囲となる。

（1）拒絶理由通知における判断の妥当性について

① 審査対象発明の特定

当時の特許請求範囲請求項1ないし5にかかる発明を特定。

② 引用発明の認定

主引用発明の選択は、審査、審判の専権事項であると前置きした上で、引用発明の審査刊行物1すなわち実開平2-110748号（添付資料1 4）を主引例とすることについて、特許請求項1にかかる発明と実開平2-110748号開示の発明との対比をおこない、以下のように双方の一致点と相違点から、主引例の選択は妥当であるとしている。（見解書6頁）

「エ. 請求項1に係る発明と引用発明との対比における一致点・相違点

（ア）一致点

操作レバーのノブ部の表面に被せるカバーであって、このカバーがプラスチックのカバー部材からなることを特徴とする操作レバー用樹脂製カバー。

（イ）相違点

①カバーが、請求項1にかかる発明では『硬質プラスチック』であるのに対し、引用発明においては『軟質プラスチック』である点で相違する(相違点①)。

②カバーが、請求項1にかかる発明では『複数部品』からなるのに対し、引用発明においては、一体である点で相違する(相違点②)。」

他の引用発明については、拒絶理由の中で慣用技術として引用された刊行物2すなわち実開平2-143556号（添付資料1 5）及び刊行物3すなわち特開平6-185599号（添付資料1 6）は、慣用技術の引例としては適当ではないと判断している。（見解書14頁）

なお、主要引例実開平2-110748号については、設計事項を示す引例として認めている。（見解

書 7 頁)

「(イ)設計事項の認定(引例なし)について

設計事項についての一般的な見解は、後記 5 (2) のとおりである。

本事例において、拒絶理由は、審査刊行物 1 に記載に基づき、『握った感触を よくすることによりも操作レバーのノブの表面の印刷の耐久性を重視して、カバーを硬質樹脂製とすることともに、覆うべきノブの形状及び組み立性等を考慮し、カバーを複数部品からなるようにして、請求項 1 のようにすることは、当業者であれば容易に想到し得たものと認める。』と判断しているのので、「引例なし」とはいえない。」

③ 請求項 1 にかかる発明の進歩性判断の妥当性

審査刊行物 1 の開示されたノブカバーのほとんどが軟質プラスチックであること、および硬質樹脂からなる文字表示部に表示文字を印刷し、表示文字に耐久性を与えることが開示されていることを紹介した上で、以下のように解説している。

「これは、硬質プラスチックであることを利用して文字などを印刷する技術であるから『外装部材』を『軟質プラスチック』から『硬質プラスチック』に置換することについての動機づけが示唆されているといえることができる。」

「そうすると、審査刊行物 1 のカバーは、そのほとんどが軟質プラスチックであるとしても、『文字表示部を形成し、この硬質樹脂からなる文字表示部に表示文字を印刷し、表示文字に耐久性を与え剥がれ難くする』という課題をカバー全体に及ぼし、カバー全体を硬質プラスチックとすることは、当業者にとって容易に想到しえたものといえることができる。」(見解書 7 ～ 8 頁)

さらに、硬質プラスチックのカバー部材が複数部品からなることについては、

「操作レバーのカバーの全体を覆うように、『硬質プラスチック』のカバー部材を採用することになれば、操作レバーのノブ部に着脱することを考え、複数部品からなることは、必然的であるといえることができる。」(見解書 8 頁)

と述べている。

④ 請求項 2 ～ 4 にかかる発明の進歩性判断の妥当性

(i) 「・・・請求項 2 の『前記カバー部材は表面に所望の模様又は色彩又はこれらの結合からなる形態を備える』こと、請求項 3 の『前記カバー部材は、その表面に塗装が施されている』ことは、周知・慣用の技術として当業者が容易に想到しえることといえることができる。」(見解書 10 頁)

(ii) 請求項 4 については、

「請求項 1・・・を『自動車用手動変速機又は自動変速機のクラッチ又はブレーキを切替える手動用操作レバーのノブ部を被覆するカバー』に限定したものであり、この構成に格別の作用効果が認められない限り、請求項 1 と同様、容易想到できるものといえる。」(見解書 10 頁)

このように、請求項 1 ～ 4 の進歩性の判断の結論としては、拒絶理由と同様である。

⑤ 請求項 5 にかかる発明の進歩性判断の妥当性

請求項 5 の発明の作用効果に言及して

「そうすると、『ノブ部の一面から他面にまわり込む形状』とは、そのまわり込む形状によって、引っ掛かりができ、カバー部材がノブ部から外れるのが防止されるものである。

しかも、この作用効果は、カバー部材が硬質プラスチックの場合でなければならず、軟質プラスチックでは外れてしまう。カバー部材が『硬質プラスチック』であることの相乗効果といえることができる。」(見解書 11 頁)

と述べて、さらに審査刊行物 3 に「まわり込む」形状が開示されているものの、本草表皮部材

であることから、

「請求項5にかかる『カバー部材の一つは、操作レバーの一方面から他方面にまわり込む形状になっていること』という構成は、・・・請求項1にかかる『複数部品からなる硬質プラスチックのカバー部材』からなる構成と相俟って、格別の作用効果を奏するものとして進歩性が認められる可能性がある。」（見解書13頁）

と、拒絶理由とは異なる論理と結論を導いている。

⑥ 主要論点についての検討結果

(i) 主引例の適否

前記引用発明の項で紹介したとおり、「主引例の選択に誤りはないものと思われる。」（見解書13頁）と判断している。

(ii) 周知技術の認定

拒絶理由の刊行物1（実開平2-110748号）記載内容に関する説明に関して、「拒絶理由は、『握った感触をよくするために、操作レバーのノブを軟質の樹脂等からなるカバーで覆うことは従来周知の技術である。』として、裏付け証拠を挙げていないが、『軟質の樹脂等』としているように、革、不織布などを含まれるものであり、格別の裏付け資料は不要と思われる。」（見解書13頁）

と、解説している。

なお、「軟質の樹脂等のカバー」については、刊行物1（実開平2-110748号）には「塩化ビニール樹脂等の軟質樹脂から形成された外層部材8」（6頁）の記載があり、平成17年12月19日付拒絶理由に引用されている実開昭62-151624号（添付資料17）には軟質カバー7が開示され（3頁）、また、審判段階での平成18年1月4日付補正却下の決定で引用された実開平7-17630号（添付資料22、7/8頁）には皮製ノブカバーが開示されており、これらの引用例を示して「軟質樹脂等のカバー」は周知技術であることの疑義を払拭する方法もある。

(iii) 設計事項の認定

「本事例において、拒絶理由では審査刊行物1の記載に基づき、『握った感触をよくすることよりも操作レバーのノブの表面の印刷の耐久性を重視して、カバーを軟質樹脂製とするとともに、覆うべきノブの形状や組立性等を考慮し、カバーを複数部品からなるようにして、請求項1のようにすることは、当業者であれば容易に想到し得たものと認める。』と判断されているので、（引用なし）とはいえない。」（見解書14頁）

と解説している。

(iv) 請求項1～4に対する進歩性論理の妥当性

「請求項1～4にかかる発明の進歩性判断論理は、主引例（実開平2-110748）と周知技術、主引例と設計事項を含めて、おおむね妥当であると思われる。」（見解書14頁）

と請求項1～4の拒絶理由の妥当性を認めている。

(v) 慣用技術の認定（実開平2-143556号、特開平6-165599号）

「刊行物2（実開平2-143556号、添付資料15）については、審査刊行物2の中央本体11、側面体12、13は、いずれも、ノブ部の一面から他面にまわり込む形状になっていないから、適当ではないと思われる。」

刊行物3（特開平6-185599号、添付資料16）については、中央皮革16が中間部材13の外周に対して『まわり込む形状』をしているが、中央皮革16は、硬質プラスチックではないから、容易に外れてしまうので、カバー部材がノブ部から外れるのを防止することはできないから、適当ではないと思われる。」（見解書14頁）

とここでの慣用技術の認定を否定している。

(vi) 請求項5に対する進歩性判断論理の妥当性

上記のように慣用技術の認定をしたうえで、請求項5の進歩性判断について、見解書Aは、以下のように判断している。

「請求項5にかかる『カバー部材の一つは、操作レバーの一方面から他方面にまわり込む形状になっていること』という構成は、後記の相乗効果の事例と同様、請求項1にかかる『複数部品からなる硬質プラスチックのカバー部材』からなる構成と相俟って、格別の作用効果を奏するものとして進歩性が認められる可能性がある。したがって、請求項5にかかる発明の進歩性判断論理は妥当ではないと思われる。」（見解書14頁）

(2) 諸問題に関するコメント

① 動機づけについて

(i) 特許庁審査基準「2. 4 進歩性判断の基本的考え方」の内容を解説して上で、以下のようにいくつかの判例を紹介して裁判所の判断の傾向を解説している。

(ii) 判例紹介と判断の傾向

「平成18年ころまでは、おおむね、同一技術分野の組合せまたは参酌については、課題の共通性などと相まって、『当業者の通常の創作力の発揮』、『設計的な事項』などとして容易想到性が認められるとし、必ずしも動機づけを必要とせず、一方、異なる技術分野の組合せまたは参酌については、判決は、おおむね、動機づけを必要としているものということができる。」（見解書15頁）

と述べて、判例として東京高裁平成15年2月19日判決・平14（行ケ）189号及び東京高裁平成15年2月13日判決・平14（行ケ）197号を紹介している。続いて知財高裁平成18年6月29日判決・平17年（行ケ）10490号を引用解説して、

「平成18年ころになると、・・・上位概念でひとくくりすることによって、出願発明と引用発明との安直な対比により、出願発明に存在する新規な技術を見落とすことのないように、注意深く検討するようになってきた。」（見解書17頁）

ついで、

「さらに、最近では、知財高裁平成21年3月25日判決・平20（行ケ）10153号は、・・・『特許発明が容易想到であると判断するためには、主たる引用発明、従たる引用発明、技術常識ないし周知技術の各内容の検討に当たっても、特許発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという憶測が成り立つのみでは十分ではなく、特許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解するのが相当である。』と判示し、・・・『事後分析的な思考方法』であるとして否定している。」（見解書17頁）

と解説している。

② 設計的事項について

「本事例における拒絶理由等では、格別、根拠が示されずに、『当業者であれば適宜なし得た設計的事項と認める。』という記載が多く見受けられる。」（見解書17頁）と指摘した上で、審査基準や判例、学説を紹介しながら解説をしている。

(i) 審査基準では、「①最適材料の選択・設計変更など」の項を紹介している。

(ii) 判例について、最高裁昭和35年3月31日判決・昭和34年（オ）110号を引用して、
「判例は、動機付け不要の場合として、古くから、『当業者であれば適宜なし得た設計的事

項という概念を認めている。」(見解書15頁)としている。

- (iii) 学説については、特許判例百選2版64頁を参考にして、

「当業者であれば当然に知っていたはずの慣用技術、さらには通常人であれば当然に知っているはずのありふれた技術については、格別の立証は不要というのが学説、判例であるということになる。」(見解書18頁)

と説明している。

- ③ 周知・慣用技術の裏付資料について

この裏付資料についても判例の紹介と審査基準を引用して解説している。

- (i) 判例としては

最高裁昭和55年1月24日・昭54(行ケ)2号を紹介して、

「審査・審判段階において必ずしも周知・慣用技術の裏付資料が提示されていなくても違法ではないというのが判例の考え方である。」(見解書19頁)

と解説している。

- (ii) 審査基準

また審査基準の以下の

「・・・例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。」

の記載を紹介して、

「したがって、審査、審判では、できるだけ周知文献、周知慣用文献を提示すべきであるが、提示しなかったからといって直ちに違法とはならない。」(見解書19頁)

と解説している。

- ④ 公知技術の単なる寄せ集め

審査基準「(1) 最適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集め」の中の「②単なる寄せ集め」の記載を紹介した上で、

東京高裁平成4年11月5日判決・平4(行ケ)12号の判決から以下を抜粋して、参考になると述べている。(見解書20頁)

「発明の構成において予測性のある場合、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いうためには、当該発明の奏する作用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から、複数ある公知技術の結合の一構成(方法)より優れているというだけでは足りないというべきである。」

なお、近年米国特許発明の進歩性(obviousness)の判断に大きな影響を与えた米国最高裁のKSR事件判決(6)を引用紹介している。その一部を以下に引用する。

「・・・通常の過程において起こり得、真の革新の伴わない進歩に対して特許権による保護を与えることは、発展を阻害するものであり、以前から公知の要素を組み合わせている特許の場合には、従来発明からそれらの価値或いは有用性を奪う可能性がある。」(見解書20～21頁)

2. 拒絶査定(平成15年4月2日発送)における判断の妥当性

- (1) 拒絶査定における進歩性判断の論理の妥当性について

- ① 「設計事項」の認定については、拒絶理由について論じた見解と同様の説明がされている。(見解書23頁)

- ② 「当然のこと」について

「拒絶査定は、上記のとおり『カバーであるからノブの表面に取り付け可能に形成することは

当然のことと認められる。』としているが、ここに『当然』とは、論理的必然性を述べているものと解される。」（見解書23頁）

と述べている。

③ 拒絶査定で、実開平2 - 143556号しか用いていないことの妥当性について

「拒絶査定は、『この出願については、平成14年5月14日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶すべきものである。』としているから、拒絶理由で引用されたものも考慮されているということである。」（見解書23頁）

と解説している。

④ 拒絶査定において請求項の一部について判断をしていない場合の違法性の有無

「多項制のもとで、特許法49条の解釈として、複数の請求項にかかる特許出願について、請求項中の一発明につき特許を受けることができないと判断している場合には、これによって本願出願が全体として特許法49条2号に該当し、拒絶すべきものである。」（見解書24頁）

と述べている。

さらに、東京高裁平成14年1月31日判決・平成13年（行ケ）146号の判決の一部を引用して

「『・・・本件の場合、審決は、本願発明1につき、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断しているのであるから、これによって本願出願が全体として特許法49条2号に該当し、拒絶をすべきものとなることは明らかである。』

したがって、仮に、請求項2，3に関する判断がなかったとしても、そのことから、直ちに、拒絶査定が違法になるものではないとするのが現在の裁判実務と考えられる。」（見解書24頁）

と違法性のないことを明確に述べている。

⑤ 拒絶査定で、「裏付け資料なしで、カバーを硬質樹脂製とすることは当業者であれば必要に応じて適宜なし得たもの」という論理について

「裏付け資料がないというのであれば、『当業者であれば必要に応じて適宜なし得た』としているのは妥当性を欠いている。」

と述べて、さらに

「刊行物1に開示されている技術事項によれば、当業者において容易に想到し得たものということができる。」（見解書25頁）

と解説している。

（2）主要論点についての検討結果

① 設計事項の認定について

拒絶理由通知における設計事項の判断と同様としている。（見解書25頁）

② 「当然のこと」の認定

「論理的必然性を述べているものと解される。」（見解書25頁）

と判断している。

③ 請求項1，4～6に対する進歩性の判断論理の妥当性

「拒絶理由通知における請求項1，4～6の発明の進歩性論理の妥当性の場合と同様である。」（見解書25頁）

と述べている。

④ 請求項2，3につき審査していないことの妥当性

「拒絶査定では、『この出願については、平成14年5月14日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。なお、意見書及び手続き補正書の内容を検討したが、

拒絶理由を覆すに足る根拠が見出せない。』としており、平成14年5月14日付拒絶理由通知書に記載した理由と同一であるということであるから、請求項2, 3に関して判断している。」(見解書26頁)と解説している。

3. 審判段階の拒絶理由通知(平成17年12月19日発送)における判断の妥当性

本件発明の特許出願は、平成7年8月11日に出願されたが、平成15年3月31日で拒絶査定され、これに対して、平成15年4月18日付で拒絶査定に対する審判請求がされるとともに、平成15年5月19日付で手続き補正がされた。

この手続き補正については、平成17年12月16日付で「補正発明は、刊行物1～5に記載された発明及び周知の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と認められ、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。」として、特許出願の補正却下の決定がされ、平成18年1月4日付で発送された。また審判請求事件に関する出願は、同日平成17年12月16日付で拒絶理由通知書が起案されて、平成17年12月19日付で発送された。

そこで、見解Aは、独立特許要件について検討をした上で、主要論点についての検討をしている。

(1) 独立特許要件についての検討

① 審査段階から換えた主引例(実開昭62-151624号)の適否について

(i) 主引例の変更

審査段階では、主引例として審査刊行物1(実開平2-110748号)を採用していたが、審判段階では、主引例として審判刊行物1(実開昭62-151624号)を採用し、審査刊行物1は審判では審判刊行物2の位置づけとしている。

(ii) 見解Aの判断

「審判刊行物1に開示された発明は、請求項6にかかる発明と共通の技術分野に属するものであり、かつ、内容物を覆うカバーであるという課題(目的)の点でも共通しているから、論理づけに十分に適した引用例を選択したものであることができる。」(見解書28頁)と説明している。

② 請求項6にかかる発明の独立特許要件について

(i) 請求項6と引用発明(実開昭62-151624号)との相違点

相違点は以下のように分析している。

相違点1は、以下の通りとしている。

「カバーを形成する『プラスチック』は、本願発明では『軟質プラスチック』であるのに対して、引用発明においては『硬質プラスチック』である点」(見解書27頁)

相違点2は、以下の通り。

「補正発明のカバー部材は、『前記操作レバーの作動方向に面する前記ノブ部の一面から他面にまわり込む形状になっている一つの前記カバー部材』と、『別の一つの前記カバー部材』とからなり、『相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれ有する』のに対し、引用発明のカバー部材は複数ではあるものの、そのような構成になっていない点」(見解書27頁)

(ii) 相違点1についての検討(「硬質プラスチック」の採用)

ア. 設計事項の認定

刊行物2(実開平2-110748号)に開示された外装部材の一部を硬質樹脂で構成するノブ、刊行物3(実開昭58-97626号、添付資料18)に開示されている比較的硬質の合成樹脂、及び刊行物4(実開昭60-25026号、添付資料19)に開示される所望の硬度を持

つナイロン系樹脂材のノブ構成から、補正発明の構成を採用することは当業者が必要に応じて容易に想到しえたことといわざるを得ないと、審判段階で拒絶理由通知(平成17年12月19日付け、6～7ページ))には判断されている。

見解Aは、これに対して、以下のように述べている。

「審判刊行物2(実開平2－110748号)には、・・・『文字表示部を形成し、この硬質樹脂からなる文字表示部に表示文字を印刷し、表示も耐久性を与え剥れ難くする』というものである。

これは硬質プラスチックであることを利用して文字等印刷する技術であるから、『外装部材』を『軟質プラスチック』から『硬質プラスチック』に置換することについての動機づけが示唆されているといえることができる。」(見解書30頁)

イ．さらに、周知文献の検討を以下のように加えている。

実開昭56－191759号の記載内容について説明した上で、

「上記記載によると、芯体4が『硬質材料』、その外表面の本体1が『比較的硬質の合成樹脂』というものであるから、本体1は『硬質材料』ではなく『軟質プラスチック』の中で比較的固いものを指しているものといえることができ、『軟質プラスチック』と『硬質プラスチック』との間に有意の差がないことが示唆されているといえることができる。」(見解書30頁)

また、実開昭60－25026号の記載を引用して

『ノブ1及びレバー4はABS樹脂ポリアセタールあるいは硬質塩化ビニール系樹脂によって形成してもよいが耐油性又は成形性の点から上記ナイロン系樹脂によって構成するのが最適である。』(見解書30～31頁)

と述べて、

「上記記載によると、ナイロン系樹脂は『所望の硬度』ということであり、『軟質プラスチック』から『硬質プラスチック』まで広範囲のものを指しており、『軟質プラスチック』と『硬質プラスチック』との間に有意の差はないことが示唆されているといえることができる。」

「c．以上によれば、自動車のノブ及び変速操作レバーの技術分野において、『軟質プラスチック』と『硬質プラスチック』との間に有意な技術的な差異はなく、設計変更の範囲内にあるものといえることができる。

そうすると、相違点1に係る補正発明の構成を採用することは、当業者が容易に想到し得たことと認めるのが相当である。」(見解書31頁)

と判断している。

- (iii) 相違点2についての検討(硬質プラスチック材料で、他面にまわり込む形状のノブ構成の相乗効果)

ア．従来技術の認定

審判刊行物5(実開平2－143556号、添付資料21)については、以下のように分析している。

「上記刊行物5の『中央本体11の下部に係止溝部38を内側に有する係止突起部37を突設し、側面体12、13の下部に係止突起部37の内側に嵌合するとともに係止溝部38に係着する引掛フック57を設けた』との記載によれば、相違点2の『相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれ有する』の構成に該当するものといえる。

しかし、上記刊行物5の中央本体11、側面体12、13は、いずれも、ノブ側の一面から他面にまわり込む形状にはなっていない。相違点2の『前記操作レバーの作動方向に面する前

記ノブ部の一面から他面にまわり込む形状』とは異なっている。」(見解書32～33頁)と分析している。さらに、審査刊行物3(特開平6-185599号)についても触れ、

「中央皮革16が中間部材13の外周に対して『まわり込む形状』を有しているが、本革表皮部材3は、硬質プラスチックではないから、容易に外れてしまうので、カバー部材がノブ部から外れるのを防止することはできない。

したがって、審判刊行物5も、特開平6-185599号も、周知文献として適当なものといえない。」(見解書33頁)

と解説している。その上で、

イ、「相乗効果」の認定

「ところで、『ノブ部の一面から他面にまわり込む形状』とは、そのまわり込む形状によって、引っ掛かりができ、カバー部材がノブ部から外れるのが防止されるものである。しかもこの作用効果は、カバー部材は硬質プラスチックの場合でなければならず、軟質プラスチックでは外れてしまう。カバー部材が『硬質プラスチック』であることの相乗効果といえることができる。」(見解書33頁)

ウ、「よって、請求項6にかかる補正発明は、相違点2において容易に想到

とは言えず、独立特許要件を満たすものというべきである。」(見解書33頁)と判断している。

(2) 主要論点についての検討結果

拒絶理由通知の妥当性について、以下のように検討結果を総括している。

① 主引例の変更について

審査段階から換えた主引例については、先の「独立特許要件の検討」の項目で紹介した通りの理由で、論理づけに十分適した引用発明を選択したものとすることができると述べている。

② 一致点、相違点の認定について

格別の問題はないとしている。

③ 設計事項の認定について

「独立発明の要件」の項で紹介した通り、審判での複数の引用発明から設計事項と判断できる根拠として、以下のように引用発明の開示を解説している。

「審判刊行物2(実開平2-110748号)には、『外層部材』を『軟質プラスチック』から『硬質プラスチック』に置換することについての動機づけが示唆されているといえることができる。

審判刊行物3(実開昭58-97626号)には、『軟質プラスチック』と『硬質プラスチック』との間に有為の差がないことが示唆されているといえることができる。

審判刊行物4(実開昭60-25026号)にも、『軟質プラスチック』と『硬質プラスチック』との間に有為の差はないことが示唆されているといえることができる。」(見解書37頁)

④ 審判刊行物5(実開平2-143556号)については

「審判刊行物5の中央本体11、側面体2、13は、いずれもノブ部の一面から他面にまわり込む形状にはなっておらず、相違点2の『前記操作レバーの作動方向に面する前記ノブの一面から他面にまわり込む形状』とは異なっている。」(見解書37～38頁)と認定している。

⑤ 周知技術の認定(特開平6-185599号)

審判拒絶理由では周知技術と認定した技術について、以下の通り否定的な見解を述べている。

「特開平6-185599号」には、中央皮革16が中間部材13の外周に対して『まわり込む形状』をしているが、本革表皮部材3は、硬質プラスチックではないから、容易に外れてしまうので、カバー部材がノブ部から外れるのを防止することはできない。」(見解書38頁)

と認定している。

⑥ 請求項 1～6 に対する進歩性判断論理の妥当性

(i) 独立特許要件について

前記の通り、設計事項、周知技術の認定を踏まえて、

「請求項 6 にかかる補正発明は、相違点 2 について容易想到とは言えず、独立特許要件を満たすものとする。そうすると、請求項 1～5 にかかる補正発明も独立特許要件を満たすものとする。」(見解書 3 8 頁)

と判断している。

(ii) その上で、以下の通り進歩性の判断をしている

「独立特許要件を満たさず補正が却下になったとして、発明の進歩性判断の妥当性を検討すると、請求項 1～5 にかかる発明の進歩性判断論理は妥当であり、請求項 6 にかかる発明の進歩性判断論理は妥当でない。」

(3) 進歩性判断の諸問題に関するコメント

① 引用発明について

(i) 判例解説

審査基準を紹介した上で、引用例選択の誤りを説示する判例を紹介して解説している。

ア. 東京高裁昭和 59 年 10 月 18 日判決

課題(目的)が異なるとされ不適当な引用例と認定され、「精密機器とはどの範囲のものをいうのか、その定義は明らかでなく、本願発明と引用例のものを共に精密機器に関するものとして一括してしまうことは、はなはだ妥当を欠くものと言わなければならない。」と判示している内容を紹介している。

イ. 東京高裁平成 1 年 9 月 19 日判決

「本件考案の属する技術分野から著しく離れた分野の技術で、初摺機関連業界の当事者が人体焼却に関する技術に着想を求めること自体期待し得ないところ」と判示している判例を紹介している。

(ii) 欧州特許庁の判断

参考として欧州特許庁の採用している進歩性判断における先行技術について、「欧州特許庁審決の動向」⁷⁾の一部を以下のように紹介している。

「本件特許と同一か類似の技術課題に関連するものであるか、あるいは少なくとも同一か近接した技術分野に属するものであるべきである。」

② 相乗効果について

公知技術の組合せが、単なる寄せ集めにすぎないのか、新規の作用効果を奏する組合せなのかの判断は、ケース・バイ・ケースであるがとしながら、最近の判例として東京高裁平成 15 年 6 月 24 日判決・平 14 (行ケ)84 号〔共焦マイクロスコープ事件〕及び知財高裁平成 21 年 2 月 17 日判決・平成 20 (行ケ)10026 号〔動的な乗物事件〕を紹介して、発明の構成要素が組み合わされたことにより、いかなる作用、機能を果たし、その結果従来の技術では奏することができなかった効果を発揮していることを具体的に説明して、相乗効果の認定と意義を解説している。

4. 特許査定について

見解 A は、特許査定について以下のようなコメントしている。

(1) 平成 18 年 2 月 17 日付け補正後の請求項 1 の特徴部は、周知・慣用技術や設計事項の範囲か否かの判断について

① 特許出願人が平成18年2月17日提出した手続き補正書による請求項の補正

手続き補正の内容を紹介しているが、補正した部分のみアンダーラインを付して関係する文章を、以下に記載する。

「このカバーが硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなり、相互同士の結合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有することを特徴とする」

② 特許出願人が平成18年2月17日付けで提出した意見書

特許出願人の意見書で述べている内容を引用している。以下のとおりである。

「また特に『相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれのカバー部のみに有している』という特徴によれば、カバー部材の嵌合部に嵌合する嵌合部はノブ部に設けられないので、次の(A)～(D)の効果もえられるのです。

- (A) カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、それらカバー材からなるカバーがノブ部に対して移動しても、カバー部材間に隙間を発生させることがない。
- (B) カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、操作レバーの操作時にしっかり感を確保でき、操作レバーの安全かつ確実な操作が可能となる。
- (C) 嵌合部を形成するための特別な加工をノブ部に施す必要がない。
- (D) カバーをノブ部から外して使用する場合でも、嵌合部の存在によってノブ部の見栄えや感触を損なうことがない。」

③ 意見書記載の判断

審判が意見書を考慮したということは、上記(A)～(D)の効果は、明細書に記載されていないが、「記載されていると同視しうるもの」と解釈したものと考えられると述べている。

本件明細書段落【0016】の「この第1実施例によると、樹脂製カバーを前面カバー6と後面カバー7の二部品に分離し、二部品を組み合わせねじ止めすることにより、シフトレバー1の上に所望の外観並びに形状、模様、色彩あるいはこれらの組合せからなる意匠を持つ硬質プラスチックを被覆することができる。これによりつるつるしたしかも滑らないまた水分等の染み込まない汗ばみのない操作のし易い操作レバーにすることができる。」を引用して、この記載の中の「水分などの染み込まない汗ばみのない」操作レバーとは、(A)の項と結びつくものと思われると判断している。(見解書42～43頁)

④ 周知・慣用技術や設計事項か否か

上記の判断をした上で、

「構成としては、周知・慣用技術や設計事項の範囲といえないこともないが、意見書と本件補正明細書の記載から、それなりの作用効果を奏するものと認め、したがって、単なる周知・慣用技術は設計事項の範囲にあるとは言えないと考えたのではないかと判断している。(見解書43頁)

⑤ なお、作用効果の追加と権利範囲の主張について次のように助言を提示している。

「作用効果の追加は、発明を限定するものとして有益であるが、反面、権利範囲は狭くなる。特許権侵害訴訟において広い権利主張をしようとすると、包帯禁反言を主張される可能性がある。」(見解書43頁)と述べている。

(2) 主要論点についての検討結果

審決について分析をしており、補正により「カバー部材相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有すること」が追加された請求項については、容易想到性を認め難いとしたものと思われると分析している。

また、請求項1補正の特徴部は、意見書と明細書の記載からそれなりの作用効果を奏するものと認め、したがって、単なる周知・慣用技術や設計事項の範囲にあるとは言えないと考えたのではないと思われると分析している。(見解書44頁)

(3) 進歩性判断の諸問題に関するコメント

ここでは、引用発明と技術分野の相違が重視された事例と、あまり問題にならなかった事例の紹介説明がされているが、以下にその概要をそのまま紹介する。

① 技術分野の相違が重視された事例：

東京高裁平成15年9月22日判決・平14(行ケ)247号[圧縮機用電動機の回転子事件]は、「圧縮機用電動機の回転子」の発明に関するものであり、この特許発明は、「両端面部材及び回転子鉄心を貫く複数の穴が前記かしめ部の回転軸側に設けられている」のに対し、引用例1記載の発明は、このような穴を備えていない点で相違しているものであった。

上記相違点に対応する技術として引用された引用例2記載の発明は、油圧装置用の誘導電動機の回転子に係る技術であり、電動機の回転子にオイル通路を形成する構成が記載されている。

審決は、引用例2には、電動機の回転子にオイル通路を形成する構成が示されており、そして、オイル通路が回転軸側に形成されていれば、その部分より周速の大きい部分に形成されている場合に比べ、オイルの移動が円滑に行われることになることは当業者が技術常識として理解できることであり、オイルの移動が円滑に行われる限度でオイル孔を回転子のどの部分に設けるのかは当業者の設計事項というべきであるとした。

これに対して、判決は、引用例2の油圧装置用電動機に関するものであり、その油圧流体に浸された状態で回転子、「通路」は、吸込口からベーンポンプへ向かって油圧流体を給送する通路を形成するものであるから、引用例2の「通路」を通過する油圧流体は、気相の混入があってはならないものであって、圧縮機用電動機の「孔」を通過するオイル(循環流体(気相の冷媒)に混入したミストオイル)とは、その形状(孔または通路)は類似しているが、その作用は大きく異なるものであるとし、引用例2に接した当業者が、これを引用発明1に適用することにより、上記「圧縮機用電動機の回転子の孔」の作用を有する構成となりうることを予測することはできない旨判示した。

この事例では、審決は「圧縮機用電動機」と「油圧装置用の誘導電動機」を上記概念である一般的な電動機に係るものとして近接した技術分野とみたのに対し、判決は、「圧縮機用電動機」と「油圧装置用の誘導電動機」とは別の技術分野に属するものと解しており、当業者が、引用例1、2記載の発明を組み合わせることを予測することができないとしており、両者を結び付ける動機づけがなければ、容易想到といえないと判断したものといえることができる。

② 技術分野の相違があまり問題にならなかった事例：

東京高裁平成17年2月28日判決・平16(行ケ)214号[生海苔の異物分離除去装置事件]では、引用発明が内容としては「繊維ブロックの篩い分け装置」であったが、発明の名称は単に「篩い分け装置」であり、特許発明の「生海苔の異物分離除去装置」とは、「混合液の異物分離除去装置」という点で一致していたこと、海苔の異物分離除去装置における本件出願時の技術水準を示す公知文献、生海苔混合液がスリットを通過し、ゴミを分離するとの技術を開示する公知文献が提出されていたことから、「生海苔混合液の異物分離装置の当業者は、繊維懸濁液からスリットを利用して繊維を通過させ異物を分離する装置である引用発明を、生海苔混合液の異物分離装置に使用することを容易に想到し得るものであって、これを阻害する理由も見当たらない」と判示した。

5. 実開平4-134996号を公知文献として加えた場合の判断

見解書では、周知・慣用技術か設計事項の範囲かの項の中で論じられているが、他の見解書と比較するために、別項としてここで紹介する。

(1) 実開平4-134996号

この発明は、本件発明の実際の審査、審判では引用されていない。

しかし、本研究会の研究のために、審査、審判で引用された先行技術に加えて、この種他の先行技術が存在した場合に、本件発明の進歩性判断がどのように変わるかを論じるために、本研究会のために新たに付加した先行技術である。

(2) 実開平4-134996号の内容

見解では、主に明細書【0003】の欄を引用して、開示内容をかなり詳細に説明しているが、要点だけを以下に掲げる。

「上記記載によれば、エルボ型配管カバーの技術分野において、『相互同士を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有すること』が開示されている。平成18年2月17日付け補正後の請求項1の特徴点『相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有すること』と構成が同じである。」(鑑定書43頁)

(3) 容易想到性

追加の上記先行技術の開示を、前記のように分析した上で、

「操作レバー用樹脂製カバーとエルボ型配管カバーとは、技術分野が異なることは明らかであるが、課題、作用効果は共通している。そして、この課題、作用効果の共通性は、この技術が技術分野に特有の技術ではなく、広範な技術分野に応用することが可能な技術であると思われる。

そうすると、直ちに、引用発明から、エルボ型配管カバーの技術を組み合わせて本願補正発明に想到することができるとまではいえないが、『相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有すること』がエルボ型配管カバーの技術分野に特有ではなく、一般的な技術であることが立証されると、容易想到性が認められることになる。」(見解書43～44頁)

と解説している。

V-2 見解B

見解Bは、審査段階及び審判段階での拒絶理由の妥当性及び手続き補正後の請求項の進歩性について、自主的に従来技術の調査も行った上で、詳細な分析と検討結果を提示している。さらに研究用に追加した先行技術を加えた場合の進歩性についても、別の項立てをして論じている。以下に見解の概要を紹介する。

1. 出願時の請求項記載発明の進歩性について

(1) 進歩性の判断の論理構成として、本件特許出願の請求項の構成要件と先行技術で

ある審査第1引用例(実開平2-110748号、添付資料14)に開示された構成との比較をした上で、審査第1引用例から当該発明に当業者が容易に想到できたか否かを論じている。発明の構成要件の技術的特定については、明細書の記載を参酌した上で、発明の作用効果を把握して、発明の特定を行っている。

(2) 請求項1の発明の構成要件

以下の構成要件に分析している。

「(A) 操作レバーのノブ部の表面に被せるカバーであって

(B) このカバーが複数部品からなる

(C) 硬質プラスチックのカバー部材からなる

(D) ことを特徴とする操作レバー用樹脂製カバー」(見解書 2 頁)

(3) 審査第 1 引用例(実開平 2 - 110748 号)との比較

① 請求項 1 の発明との一致点と相違点を以下のように分析している。

一致点については、

「審査第 1 引用例の第 3, 4 図及び明細書に示された構成を比較すると、

- (a) シフトレバーノブ 6 における骨格 7 を被包する外層部材 8、および文字表示板 9 からなるカバー(第 1 引用例第 4 図)
- (b) カバーが外層部材 8、および文字表示板 9 の複数部材からなる
- (c) 硬質樹脂からなる文字表示板 9
- (d) シフトレバーノブ 6 の樹脂製カバーが

開示されている点において請求項 1 の発明と一致する。」(見解書 2 頁)

と分析し、また、相違点については

「複数部材である外層部材 8 及び文字表示板 9 の一方である文字表示板 9 のみが硬質樹脂で形成され、外層部材 8 は軟質樹脂で形成されている」(見解書 2 頁)

と分析している。これらの構成要件について、明細書の記載も含めて、以下の通り認定をしている。

② 構成要件 (A) について

(i) カバー部材 6, 7, 25, 26, 36 について以下のように把握している。

『ノブ部の表面に被せる』記載は、『ノブ部の表面に(ノブとは別部品のカバー)被せる』場合のほか、『ノブ部の(骨格部材の)表面に(外皮としての)カバーを被せる』場合をも一態様として含む表現になっている。すなわち、『ノブ部の表面に被せるカバー』の表現では、カバーがノブ部とは別部品である場合と、ノブ部の一部品である場合とがあり得る。」(見解書 3 頁)と述べている。

なお、「本件特許出願明細書の【0010】項の記載からは、『ノブ部の(骨格部材の)表面に(外皮としての)カバーを被せる』ような態様は含まない解釈もできる」(見解書 3 頁)としながらも、

「請求項 1 のカバーがノブ部の一部である場合を否定できる明確な記載は本件特許出願の明細書には見いだせない。」(見解書 3 頁)と判断している。

(ii) 審査第 1 引用例の開示内容の結論

したがって、上記の判断の上で審査第 1 引用例の開示内容については、以下のように判断している。

「現実的には、請求項 1 の記載では審査第 1 引用例のような態様も含まれると解釈できるので、この態様に関する限り審査第 1 引用例には請求項 1 の (A) の一態様が開示されていると判断できる。」(見解書 3 頁)

と、判断している。

(iii) なお、「発明の要旨認定には、特段の事情がない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきであるとしたリパーゼ事件、高裁判決『昭和 62(行ツ) 3 平成 3 年 3 月 8 日』が参考になる。」(見解書 3 頁)

と、判例を上げて上記分析の妥当性を説明している。

③ 構成要件 (B) について

見解 B では、審査第 1 引用例の第 4 図開示の構成に基づいて、構成要件 B の開示について以下

のように述べている。

「審査第1引用例の骨格7を覆うカバーは、外層部材8及び文字板9によって構成されていると判断できる。そのうちこの文字表示板9はインサート形成によって外装部材8へ固定されている。」(見解書3頁)

「したがって、この審査第1引用例では骨格7を被包するカバーが、外層部材8及び文字表示板9という複数部品から構成されており、構成要件(B)が審査第1引用例に開示されている。」(見解書3頁)

④ 構成要件(C)について

(i) 請求項1との相違点

相違点については以下のように分析している。

「審査第1引用例の文字表示板9は硬質樹脂によって構成されるが、これがインサート成形で一体に取り付けられる外層部材8は軟質樹脂である点において、『複数部品からなる硬質プラスチックのカバー』とされた請求項1の発明とは異なる。」(見解書3頁)

(ii) 「硬質」の定義については、以下のように論じている。

ア. 請求項1の『硬質プラスチック』の『硬質』とは、どのような性質のプラスチックが硬質かの定義が明確ではなく、軟質との境界も不明瞭である(見解書3頁)と述べて、

イ. 本件発明においてカバーを『硬質プラスチック』とした理由は、その明細書の記載内容から判断するとして、

- ① ノブ部3の表面が軟質であり、(【0014】本件特許出願明細書参照)それとの比較でノブ部3よりもかたい樹脂との意味合いで硬質と表現した、
- ② 木目あるいはカーボンなどによるデザインを任意に容易に付与できるため(【0006】本件特許出願明細書参照)に硬質と表現した、
- ③ シフト操作時にカバーが外れにくくシフト感覚を良好にするため(【0006】参照)に硬質と表現した、
- ④ 複数のカバー部材6を互いに結合する嵌合部を形成しやすくするため(【0017】参照)に硬質と表現した、
が考えられる。」(見解書4頁)

と述べている。

ウ. 「硬質」の定義について

見解Bは、「硬質」の定義については、明細書の記載及び一般的な自動車部品の適性用途から考察を加えて、以下のように把握している。

「一般的に自動車部品に用いられる樹脂製品において、硬質と軟質の境界は必ずしも明確ではないので、硬さの定義をしたものとはいえない。また、カバー6, 7が『軟質ノブ部3にねじ固定される』との記載から判断するとカバー6, 7とノブ部3の相対的硬さを意識した表現とはなっていない・・・操作感は樹脂の硬さとは直接には関係なく、・・・さらに、嵌合部については、請求項にはその限定がない・・・」(見解書4頁)

と述べたうえで、

「そうすると、本件発明のカバー6, 7は、・・・木目あるいはカーボン等によるデザインを任意に容易に付与できるように硬質と表現したものと解釈できる。」

と定義づけている。

(iii) 結論として

「審査第1引用例で本件発明のカバーに相当する一体的インサート成型された外層部材と

文字表示板 9 とを、木目やカーボンなどのデザインを付与するために硬質樹脂材料とすることは当業者にとって容易であると判断できる。」(見解書 4 頁)
と判断している。

⑤ 構成要件 (D) について

「構成要件 (A) の項で解説されたとおり、審査第 1 引用例の外層部材 8 及び文字表示板 9 は構成要件 (D) の樹脂製カバーに相当している。」(見解書 4 頁)
と述べている。

(4) 請求項 1 の進歩性の判断

① 上記の論理展開から、

「請求項 1 の構成要件である (A) ～ (D) は、その記載が広い解釈余地のある内容であり、その広い解釈の一態様が上記のように審査第 1 引用例にほぼ開示されていることとなる。」(見解書 4 頁)
と判断している。

② さらに本件発明の作用効果からの進歩性についても以下のように論じている。

- (i) 「本件特許出願の明細書には、その作用および発明の効果として『操作レバーのノブ部を交換することなしに、操作レバーのノブの上に操作者の趣好にあった硬質の滑らかな感触を持つカバーを容易に取り付けることができる』(【0010】参照) となる。しかし、・・・この請求項 1 は『ノブ部の(骨格部材の)表面に(外皮としての)カバーを被せる』場合も含むので、この部分の作用効果は請求項 1 の記載内容とは一致せず、判断材料とはならない。」(見解書 4 ～ 5 頁)
- (ii) 「発明の目的の・・・記載においても、操作レバーのデザイン性向上、シフト感覚の向上についても、カバーを複数の硬質樹脂製にすることにより当然に備える内容であり、顕著な作用効果とはいえない。」(見解書 5 頁)

③ 結論として

「このような背景から判断すると、請求項 1 の発明は審査第 1 引用例から容易に考えうるものであり、進歩性がないと判断できる。」(見解書 5 頁)
と判断し、さらに明細書の記載について

「付言すれば、請求項 1 の発明はその記載が、実施形態、発明の目的、発明の目的、および作用効果で記載された発明内容を的確に表現できないと言える。」(見解書 5 頁)
と指摘している。

(5) 請求項 2 ～ 4 の判断

請求項 2 ～ 4 については、以下のようにいずれも進歩性がないと判断している。

- ① 請求項 2、3 は、「審査第 1 引用例に周知技術を加えた内容であって進歩性がない。」(見解書 5 頁)
- ② 請求項 4 は、請求項 1 の記載に加え、操作レバーの用途として変速機のクラッチ又はブレーキを切替える操作レバーである点加わったのみであり、・・・請求項 1 の発明の用途が限定されたからといって、格別の作用効果が生じるものでなく、審査第 1 引用例には自動車用自動変速機が開示されていることからこの審査第 1 引用例から容易に考えられたものであり、進歩性がない。」

(6) 請求項 5 について

① 請求項 5 の構成と作用

明細書の記載から、発明の構成とその作用効果を以下のように認定している。

「請求項4の操作レバー用樹脂製カバーであって、請求項4の構成要件に、カバー部材の一つが、操作レバーの一方面から他方面にまわり込む形状になっている点加わっている。

これによって、この請求項5の発明は、引っ掛かりができるため、シフト操作時にカバー部材がノブ部から外れるのが防止できとある。」

「この点について作用を考えると、・・・シフト操作時に前面カバー15を介してシフトレバー3へ車両前方への操作力が加わった場合に、前面カバー15は、ノブ部3から離れる方向に操作力が作用するが、前面カバー15のまわり込み部15aがノブ部3の後面に引っ掛かっているので、前面カバー15がノブ部3から離脱しにくい構造となっている。」(見解書6頁)

② それに対して、引用例の開示技術について

「審査第2引用例(実開平2-143556号、添付資料15)には、自動車のマニュアルトランスミッション用シフトレバーが開示されており、その第1、3図にも示されるように、複数のカバー部材を構成する中央本体11、側面体12、13のうちの、中央本体11の皮革41は、シフトレバーノブの一侧(図面左下方向)から他側(図面右上方向)にかけて中央頂部が逆U字状を描き、他側は一侧と略平行に下方へと延びている。このため、この中央本体11も、請求項5の発明と同様に、シフト操作時に他側のまわり込み部がノブ部である本体部材24に引っ掛かり、外れが防止されるようになっている。

この審査第2引用例では、本件特許出願の発明のようなカバーの割り型形状や、その場合のカバー同士の取り付けは示されていないが、これらは請求項5には限定されておらず、また・・・操作ノブは別体のカバーである旨の限定などもないので、請求項5に記載のまわり込み形状は審査第2引用例に開示されていると判断できる。

また、審査第1引用例も審査第2引用例も同様のシフトレバーノブに関する発明であり、審査第1引用例と組み合わせることに不自然はない。」(見解書6頁)
と解説した上で、進歩性の判断として

③ 進歩性

「請求項5の発明は、まわり込み形状が審査第2引用例に開示されていることから、審査第1引用例と審査第2引用例との組み合わせによって容易に発明できたものであり、進歩性がない。」(見解書6頁)
と判断している。

(7) 拒絶理由の妥当性について

① 請求項1の進歩性について

(i) 「拒絶理由通知では、本件発明と審査第1引用例との相違点は、ノブカバー(外層部材)の材質、及び部品数であるとしており、これらを変更することは当業者によって容易な事項としている。」との拒絶理由については、従来技術の内容について、その材質や数量を変更するのは容易であるという特許庁の審査基準があること、また、審査第1引用例には「実質的に骨格7が複数部品で被包されていることになり、表面印刷のために軟質樹脂を硬質樹脂に変更することも開示されている。」

と述べて、

「審査請求時の請求項1の発明は、審査第1引用例から当業者が容易に想到できる設計変更的な発明であり進歩性がないとした判断は妥当である。(見解書7頁)

と判断している。

(ii) その他コメント

見解書Bが前記(2)の項で分析した構成要件(A)「操作レバーのノブ部の表面に被せるカバ

一であって」についての判断がなされたのか不明であり、その理由付けが不足しているとコメントしている。

また、第1引用例開示の技術については、第3，4図に開示された実施形態の方が、請求項1の発明に近いので、それを前提に記載するのがより適切であったと述べている。(見解書7頁)

② 請求項2～5について

拒絶理由通知はいずれも進歩性を否定していることを述べた上で、それに対する判断コメントは、見解書Bの前記請求項2～5の進歩性に関する項で解説されているので省略するとしている。(見解書7頁)

2. 審査過程での拒絶理由通知後に補正された請求項記載発明の進歩性判断について

ここでは、補正(平成14年7月15日)後の各請求項の進歩性について論じた後、補正した出願人に対して特許庁が発した拒絶査定(平成15年4月2日発送)の妥当性について論じている。

(1) 補正後の請求項について

① 補正後の請求項1について

(i) 「補正内容は、

「この内容は、出願時の請求項1に対して

(E) 操作レバーノブについて、操作者の手に接触可能なノブ部である点、すなわち本件発明は既設の操作レバーノブの表面に取り付けるものである点、

(F) 操作レバーのノブ部の表面に取り付け可能な点、すなわち予め固定的に取り付けられているものでなく、既設操作レバーの表面へ後から取り付けられる物である点、
の2点を限定したものである。」(見解書8頁)

と分析している。そして、

(ii) これらの相違点は、審査第1引用例には開示されていないと判断している。しかし、本件特許出願人がその明細書(【0003】)に引用している先行資料、第1参考公報(実公平1-3866号、添付資料20))を引用して以下のように分析している。

「しかし、本件明細書には、本件発明の従来技術の説明において自動車用シフトレバーのカバーとして軟質材よりなるカバーが存在することが説明されており、第1参考公報の開示もある(【0002】、【0003】参照)。この第1参考公報には、その図面にも示されるように、自動車に設置されているシフトレバー1のノブ部であるレバー頭部へ、その一側から他側にかけて巻きつけて取り付けのカバーが開示されている。そうすると、この出願人が示した第1参考公報には、上記(E)、(F)が開示されていることになる。

このため、審査第1引用例とこの、第1参考公報を組み合わせると、補正後の請求項1の発明に相当することができる。この場合に、両従来技術は国際特許分類として、・B60K20/02・・・において同じ技術分野であり、両技術を組み合わせる困難性は存在しない。」(見解書8頁)

と判断している。

(iii) また、作用効果について、

「本件特許出願明細書に記載された、作用効果である『操作レバーのノブ部を交換することもしないに操作レバーのノブ部の上に操作者の嗜好にあった硬質の滑らかな感触を持つカバーを容易に取り付けることができる』(【0010】)において、第1参考公報とはカバーが硬質と軟質との差異に基づくこと以外は、特に差異はなく、カバーを硬質にすること自体容易であるので、格別の効果とはいえない。」(見解書8頁)

と述べ、

- (iv) 補正後の請求項1の発明については、

「審査第1引用例と第1参考公報との組み合わせから容易に発明できたものであり、進歩性がない。」(見解書8頁)

と判断している。

- ② 補正後の請求項2について

- (i) 請求項2の補正内容は、カバー部材の開口部に関するもので、以下のとおりである。

「前記複数部品は、前記操作レバーの前記ノブ部の略楕円面相当の大きさに開口する開口部を有する第1のカバー部材と前記第1カバー部材の前記開口部を覆う第2のカバー部材から構成されることを特徴とする請求項1記載の壮座レバー用樹脂製カバー。」

- (ii) この構成要件については

「このような開口部についての作用効果は不明であり、意見書においてもこの開口部を有することについての特許性についての説明はなく、どのような意味合いの開口部かは不明である。」(見解書9頁)

と述べた上で、

- (iii) 「この開口部について推測するに」と前提を置いて以下のように判断している。

「操作レバー用カバーを複数の硬質樹脂部品で構成する場合には、何らかの相互組み付けをしなくては、操作レバーへ取り付けすることはできない。しかも操作レバーは一般的にノブ部が基部より大径であり、カバー頂部から下方へ被せる構造では緊密な取り付け状態は不可能となる。このため取り付けには、半割形状として、一方のカバー部で操作レバーの表面を覆い、他方をその後ろに一方のカバー部へ組み付けることになる。そうすると、一方のカバー部材には必然的に、ノブ部の略断面相当の大きさの開口部が形成されなければ組み付けは不可能となる。審査第2引用例のカバーも、割り形状や部品数は異なるものの、中央本体11は操作ノブの芯材22の断面相当の大きさの開口部を有し、この開口を覆う側面体12、13が示され、審査第3引用例(特開平6-185599号公報、添付資料16)の中央皮革16も硬質樹脂芯材12と中間部材13の断面相当の大きさの開口を有し、その開口を覆う表皮部14が示されている。

このように、補正後の請求項2の発明も審査第1引用例と、審査第2引用例又は審査第3引用例の組合せから容易に発明できたものであり進歩性がない。」(見解書9頁)

と判断している。

- ③ 補正後の請求項3について

- (i) 補正後の請求項3は、以下のとおりである。

「複数の前記レバー部材は、相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれ有することを特徴とする請求項1又は2記載の操作レバー用樹脂製カバー。」

- (ii) 引用例との比較では以下のように分析している。

「審査第2引用例において側面体12、13を中央本体11へ取り付ける嵌合構造が示されている。この側面体12、13は、その凹部52、凸部53が、中央本体11の凸部33、凹部34へそれぞれ嵌合する構造とされ(明細書8ページ第7行～9行)、側面体12、13の係止リブ55、引掛フック57が、中央本体11の切込溝35、係止溝部38へ係着する構造である。ここでいう係着とは、その図面から判断すると、リブやフックが相手側の溝へ挟まり込む嵌合構造であると理解できる。これらの側面体12、13は、さらに中央本体11との間に接着剤71を介在させて強固に一体化するようになっている。

このため、この側面体12、13の中央本体11への取り付けは、嵌合部構造による嵌め合

い取り付け構造が適用されている。」(見解書 9 頁)

と解説した上で、

(iii) 結論として、

「側面体 1 2, 1 3 の中央本体 1 1 へ取り付けは、嵌合構造による嵌め合い取り付け構造が適用されている。従って、この請求項 3 の発明は審査第 2 引用例に開示されていることになり、進歩性がない。」(見解書 9 頁)
と述べている。

④ 補正後の請求項 4 及び 5 について

補正後の請求項 4 及び 5 は、いずれも出願時の請求項 2 及び 3 と実質的に同一であるので、前記 1. 出願時の進歩性の項で説明されているように進歩性がないと解説している。(見解書 10 頁)

⑤ 補正後の請求項 6 について

(i) 補正後の請求項 6 の限定要件について

「前記操作レバーは、自動車用手動変速機または自動変速機を操作するための手動操作レバーであり、

前記カバー部材の一つは、前記操作レバーの作動方向に面する前記ノブ部の一面から他面にまわり込む形状になっていることを特徴とする請求項 1～5 のいずれ一項に記載の操作レバー用樹脂製カバー。」

見解書では、補正後の請求項 6 は

「出願時の請求項 5 の前段に、出願時の請求項 4 の前段一部の記載を加え、さらに一面から他面にかけて回り込む形状を有するノブ部が操作レバーの作動方向に面するノブ部であることを限定している。」(見解書 10 頁)

と分析した上で、

(ii) 進歩性について

ア. 変速機の種類に関する限定要件は、前記出願時の請求項の進歩性の項で説明した通り、進歩性がないと述べている。

イ. カバー部材の一つが「まわり込む形状」になっている限定について

審査第 2 引用例 (実開平 2 - 1 4 3 5 5 6 号) を引用して

「審査第 2 引用例には中央本体 1 の左右に取り付けられる側面体 1 2, 1 3 についてはその名称が側面とされている点、これらの側面体 1 2, 1 3 が勝手違いの対象形状とされる点、第 3 図に示されるように中央本体 1 1 の断面形状では左右対称ではなく一方が大きく張り出している点から判断すると、回り込む形状を有する中央本体 1 1 では第 3 図の一面 (左側) は操作レバーの作動方向 (車両前方) に位置し、他面 (右側) にかけて回り込み形状となっている。」(見解書 10 頁)

と分析している。

(2) 拒絶査定 of 妥当性について

拒絶査定 (平成 15 年 4 月 2 日 発送) の拒絶根拠を示す備考欄に示された 3 段落の記載に関して以下のように考察している。

① 「第 1 段落は、カバーを硬質樹脂製とする点について当業者であれば適宜なし得た事項 (設計変更の事項) とし、カバーであるからノブの表面に取り付け可能に形成することは当然 (周知技術) としている。

この点の適否を判断すると、カバーを硬質樹脂製とすることは、材質の変更に相当し、審査基準で述べている進歩性がない典型例であり、指摘は妥当と解釈できる。」(見解書 10～11 頁)

と判断しながらも、理論づけの根拠については、以下のような懸念を示している。

「請求項1の補正意図は、『操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取り付け可能に形成されるカバー』である点、すなわち、本件発明のカバーは操作レバーとは別体別個のものである点を限定して引用例との違いを強調しているにもかかわらず、その限定内容は当然に適用できるものであるとの指摘では、拒絶査定根拠として理論づけに乏しい内容になっている。審査段階での引用例には、この種のカバーは何ら開示されていないのであるから、本件出願明細書で開示されている第1参考公報のような、何らかのシフトレバーカバーを示す必要があると料する。」（見解書11頁）

② ついで第2段階及び第3段階については、妥当と判断できると述べている。

③ なお、手続きの問題として

「拒絶理由を解消していない請求項がある場合には拒絶査定をしてもよいことになっている（特許庁の審査の進め方7. 2拒絶査定）」ものの、審査請求料金を支払っていることからしても釈然としない印象が残る。」（見解書11頁）

また、

「拒絶査定では、補正された請求項と審査で適用した引用例との拒絶関係が不明確であり、これらを明確にすべきである。」（見解書11頁）

と付言している。

3. 審判過程における拒絶理由通知(平成17年12月19日発送)について

(1) 前記拒絶査定に対し、審判請求（平成15年4月18日）がなされ、さらに手続補正書（平成15年5月19日提出）が提出されている。この拒絶理由通知では、特に請求項6が特許法126条第4項の規定による独立特許要件に適合しないとして補正を却下するとともに拒絶理由通知を発しているの、どのように独立特許要件に適合しているか否かの判断についての考察がされている。

(2) 補正された請求項6について

① 審判で示された補正後の請求項6と主引用例（審判第1引用例。実開昭62-151624号）との一致点と相違点は、以下の通りである。

(i) 一致点

ア. カバーが操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取り付け可能とされる点、

イ. カバーがプラスチックで形成された複数のカバー部材からなる点。

ウ. カバー部材が組み立てのための嵌合部を有する点、

エ. 操作レバーは、手動変速機または自動変速機の手動用操作レバーである点

(ii) 相違点

ア. 請求項6の発明によるカバー部材が、硬質プラスチックであるのに対し、引用例が軟質の塩化ビニルである点、

イ. 請求項6の発明によるカバー部材が、操作レバーの作動方向に面するノブ部の一面から他面に回り込む形状になっているのに対し、引用例がそうになっていない点

② 一致点の判断について

何れの一致点の判断も適切であると評価している。（見解書12頁）

③ 相違点についての判断

(i) 第1の相違点（硬質のプラスチック）

見解書Bは、以下のように「進歩性がないのは妥当な判断である。」と述べている。

「審査第1引用例の外層部材の一部が硬質樹脂で構成することが記載されており、さらに審判第2引用例、審判第3引用例にも開示されているので、本件発明のカバー部材を硬質プラスチックで形成することは当業者にとって容易（設計事項）であるとしている。この点は、すでに（1－3）（本稿では前記1－（4））で説明したように、設計変更的な内容であって当業者が容易に考えられるものであるため、進歩性がないとするのは妥当な判断である。」（見解書B 1 2 頁）

(ii) 第2の相違点（ノブ部の一面から他面へまわり込む形状）

第2の相違点のうち、「まわり込む」形状については、審査第2引用例、審査第3引用例以外、審査第1引用例、審判第2引用例にも開示があるので、周知技術といえると審判の判断を妥当としている。（見解書1 2 頁）

しかし、「操作レバーの作動方向とカバー部材との関係」については、以下のように考察している。

「操作レバーの作動方向に面するカバー部が、操作レバーの操作時に、別の一つのカバー部と外れる方向へ受ける外力に対してまわり込む形状が果たす外れ防止の作用効果については何ら言及がなく、内容検討及び指摘事項が不足している。」（見解書B 1 2 頁）

さらに、

「補正後の請求項6の記載では、勘合部がカバー部材のみにあるのか、それとも操作レバーの一部にもあるのかの区別が明瞭でないので、請求項6の記載では、示された審判第1引用例と、審査第2引用例との違いが明瞭でなく、また他の引用例との違いも明瞭でないので、独立特許要件を欠くという結果としては間違っていない。」（見解書1 2 ～ 1 3 頁）

④ 独立特許要件適否の判断について

前記第2の相違点の項で紹介した通り「独立特許要件」を欠くと判断している。

⑤ 拒絶理由通知について

以下のように考察をしている。

(i) 「手続き補正による請求項1～6についての特許性判断となった。・・・これらの進歩性については、（2－1）～（2－6）（本稿では2（1） ～ ）で説明した通りである。」（見解書1 2 ～ 1 3 頁）
としている。

(ii) 「拒絶理由の妥当性」については、前項で紹介した通り述べているが、さらに加えて以下の点を指摘している。

「シフトレバーの表面に取り付けられる別部品としてのカバーについては拒絶理由は拒絶理由根拠が不明である。また、・・・カバー部材の一つと『操作レバーの作動方向』との関係は言及がなく、この点の判断が不足する。」（見解書1 3 頁）

と指摘している。

(iii) さらに、引用例については以下の通り、審判での主引用例の選択が適切であると解説している。

「審査段階と異なり、審判第1引用例を主引用例としたのは、独立特許要件を判断するため、『一致点』（拒絶理由通知）（6／1 2 ページ）で示される第2の一致点である『複数のカバー部材が組み立てのため嵌合部をそれぞれ有する』点が、この審判第1引用例に開示されており、審査段階の審査第1引用例よりも本件発明との一致点が多いことによるものであり、適切であると判断できる」（見解書1 3 頁）

4. 審判過程での拒絶理由後に補正された請求項記載発明の進歩性について

(1) 補正された請求項1について

① 補正された請求項1は、

「操作レバーが硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなり、相互同士の結合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有することを特徴とする操作レバー用樹脂製カバー。」(見解書13頁)

と示して、以下に進歩性の判断及び審決に対して考察を加えている。

② 請求項1の進歩性

見解書Bでは、本件特許出願人が特許出願明細書に記載した先行技術実公平1-38666号を引用例に加えて、以下のように判断している。

「この請求項の記載は、・・・『嵌合部をカバー部材のみに有する』点を限定したものである。互いの嵌合部をカバー部材のみに有する点は、審査第2引用例に開示されている。この審査第2引用例では、嵌合部の他に接着剤が併用されているものの、嵌合部はカバー部材である中央本体12と、側面体12、13のみに備えている。このため、審査第1引用例～審査第3引用例と、第1参考公報の組合せからこの補正後の請求項1の発明の進歩性はない。」(見解書13頁)

③ 審決に対する考察

審決は、請求項1の進歩性を認めているが、以下の示すように見解書Bは、審決が進歩性を認めた理由に疑問を呈している。

「この審判判断においては、審判第1引用例～審判第3引用例、審査第1引用例、及び審査第2引用例のみからの判断となっている。上記第1参考公報(実公平1-38666号)を用いていないので、補正後の請求項1については進歩性を認めざるを得ないと思われるものの、それが理由で特許すべき審決を発したとは思えない。補正後の請求項1では、補正前の請求項3を請求項1に加えているが、それだけでは両請求項とも進歩性が認められていないので進歩性はない。」(見解書13～14頁)

と判断しており、さらに以下のように審決について疑問を呈している。

「さらに補正後の請求項1では、・・・『嵌合部をそれぞれのカバー部材のみに有する』点を限定しており、この点に進歩性を認めたものと推測できる。しかし、嵌合構造については(2-3)(本稿では、44頁)で説明したように、審査第2引用例に開示あり、『のみ』を限定したとしても容易に考えられる範囲と思われる。審査第2引用例には、・・・嵌合構造が開示されている。本体部材24はねじ受け部材23へ一体成型されているものの別部品であり、・・・この、『嵌合部をそれぞれのカバー部材のみに有する』限定点は審査第2引用例から容易に考え得るとすることができるので、なぜ、特許すべき審決に至った理由が不明である。

なお、この点においても、カバーが既設操作レバーのノブ部へ別個に取り付けられるものであることを開示する第1参考公報のような引用例の適用がなかった点が影響している可能性がある。」(見解書14ページ)

と考察を加えている。

(2) 補正された請求項2～4について

この請求項2に記載内容は、審査段階で拒絶理由通知後に補正された請求項2と同様であり、請求項3は、同拒絶理由通知後に補正された請求項4と同様、さらに請求項4は、同拒絶理由通知後の補正請求項5と同様、進歩性がないと判断している(見解書14頁)と判断している。

(3) 補正された請求項5について

① 請求項5についても、

「審査段階の拒絶理由通知後に補正された請求項 6 と同様であり、進歩性がないことになる」(見解書 15 頁)

と述べているが、さらに詳細な検討を加えて以下のように判断している。

- ② しかし、「複数の硬質プラスチックカバー部材がまわり込み形状になっている」限定要件の作用効果を検討した結果、以下のように進歩性を有するという結論を示している。

「この請求項 6 は、審査段階での拒絶理由通知後に補正された請求項 6 と異なり、引用する請求項 1 が補正されており、複数のプラスチックカバー部材の相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれ前記カバー部材のみに有する点の限定を引用する内容となっている。

この場合に、まわり込み形状部は操作レバーに引っ掛かって外れを防止することが可能になる。このような、嵌合部によって結合される複数の硬質プラスチックカバーの割り型構造と、このカバー部材の一方がまわり込み構造とされて外力作用時にも操作ノブからの外れを防止する思想は、どの引用例の組合せからも考えられない。このため、この請求項 5 の発明は、いずれの引用例の組合せからも容易に考えられることなく進歩性を有する。」(見解書 14 頁)

と考察している。

- ③ なお、審判での判断については

「審判段階での判断は、上記のように請求項 1 について進歩性を認めているので、この請求項 5 について別個に進歩性を判断したかどうかは定かでない。(見解書 14 頁)」

と述べている。

5. 第2参考公報(実開平 4 - 1 3 4 9 9 6 号 研究用に追加した先行技術)を加えた判断について

(1) 異分野の技術の流用について

- ① 「大発明は往々にして、異分野からの応用が多い。」と述べながらも、「そのような異分野技術の流用はどの範囲までが、特許法上の当業者が知り得る知識と言えるかは、定かではない。」(見解書 15 頁)と述べている。

- ② 進歩性の論理づけ

特許庁の審査基準を引用している。

「進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みるとある。論理づけの例示として、引用発明の内容に動機付けがあるかどうかを提示し、この動機づけとしては、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆、を掲げている(審査基準 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)。」(見解書 15 頁)

上記を前提にして、「第2参考公報(本研究のために追加検討を依頼した先行資料、実開平 4 - 1 3 4 9 9 6 号、添付資料 2 1)を補助的引用例として加えることにより、本件発明の進歩性が否定されるかどうかを判断する。」として以下のように判断を述べている。

(2) 第2参考公報と本件特許発明の請求項 1 に記載の発明との一致点と相違点

- ① 一致点は、

- ・硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材であり、
- ・相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をカバー部材のみに有する

- ② 相違点は、

- ・操作レバーでなく、配管カバーであり、
- ・操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取付可能に形成されるものではない点にある。

(見解書16頁)

(3) 第2参考公報のカバーの材質

「硬質プラスチック」で作成されているとは明記されていないが、従来技術として引用している実公平1-30717号にこの種の配管が硬質プラスチックで作成されていることとカバー同士が結合にビスを用いることから、硬質プラスチック製であると判断できる。」(見解書16頁)

(4) 第2参考公報を審査第1引用例～審査第3引用例、及び審判第1引用例～審判第3引用例との組み合わせができるか否か、引用例として適用の可否について

① 特許国際分類

本件発明と第2参考公報とは、特許国際分類の大分類では機械要素であり共通するものの細分類では異なる、

② 当業者としては、本件発明が自動車関連技術者であり、第2参考公報は配管設備関係の技術者であり、相互の技術者の交流もあるとは言えず、また双方の技術分野では日常の取り扱い技術の課題や適用技術も異なり、直ちに無条件で適用可能とは言えない。

③ 結論として

「機械要素として共通するものの、作用機能も同一ではないので、本件の場合には技術分野が大きく異なる第2参考公報の技術内容をそのまま本件発明の進歩性を否定する引用例として使用するのには難しい。」(見解書16頁)
と判断している。

6. 引用例の適否について

見解書では、審査、審判過程での引用発明の適否について以下のように述べている。

① 本件発明が・・・『操作レバーのノブ表面へ、別部品である樹脂製カバーを取り付ける構造』である点についての適切な引用例、拒絶理由が示されていない。」

(見解書16頁)

② 「本件発明は、・・・機能部品として搭載されている操作レバーへ、後から別部品であるカバーを取り付けるところが発明の要旨であり、この構成部品である複数のカバー部材やその取り付け嵌合構造は公知の構造である。この点においては、第1参考公報(実公平1-38666号)や実開昭56-91124号などをも引用例として用いるべきであったと思料する。」(見解書17頁)

③ 硬質プラスチックで形成された複数カバー部材が嵌合により相互同士を嵌合により結合する嵌合部をカバー部材のみに有する技術が開示されているものとして、特開昭60-36005号、特開平5-112203号、実開昭56-45308号を挙げて、請求項1～請求項4に対して有効な引用例となり得ると述べている。(見解書17頁)

VI. 進歩性に関する主要論点

1. 適用できる先行技術の技術分野とは

(1) 本研究会では、追加の先行資料として実公平1-30717号を考慮した場合に本件発明に進歩性があるか否かについても研究を行った。結論として一部に条件付きで進歩性が認められる可能性もあるとの意見もあったが、総じて本件発明と先行技術の技術分野が異なり、双方の課題も適用技術も異なるので、無条件に先行資料として適用できないとの判断に至った。

ここで、本件発明と実公平1-30717号の特許国際分類が異なることには明らかであるが、進歩性判断の先行技術として適用できるかどうかについて検討を深めたい。

(2) 特許庁の特許・実用新案審査基準の「進歩性判断の基本的な考え方」には、「進歩性の判断は、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かか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」と記されている。

そして、論理づけの仕方について、「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、請求項にかかる発明が、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を検討したり、あるいは引用発明の内容に動機付けとなり得るものがあるかどうかを検討する。」と記している。

しかしながら、ここでいう「引用発明」がいかなる「技術分野」でなくてはならないかについては明文の規定はない。

（３）判例に見る引用発明の技術分野

見解書Aでは、特許発明とは異分野の引用例が採用された東京高裁の生海苔の異物分離除去装置事件⁸⁾が紹介されている。

ここでは、特許発明の名称は「生海苔の異物分離除去装置」であり、その特許庁分類はA23Lに分類されている。引用例の特解昭51-82458号は、名称を「篩分け装置」、その特許庁分類はB01D 2P/00である。審決は、「引用発明の装置を生海苔混合液の異物分離に用いることには阻害要因があるというべきであり、パルプ等の繊維と生海苔とのその形状及び性状の相違からみれば、当業者が容易に想到しうることであるとはいえない。」と判断したことに対し、判決では、「審決が、・・・前記のとおり、本件発明と引用発明とは『混合液の異物分離除去装置であるという点で一致する』と認定しており、引用発明は、混合液から異物を分離する装置であるという点で、生海苔混合液から異物を分離する装置と共通性を有するものである。・・・いずれも狭いスリットを通過し得るという点でその懸濁液（混合液）の性状には共通性がみられるところである。・・・生海苔混合液の異物分離装置の当業者は、繊維懸濁液からスリットを利用して繊維を通過させ異物を分離する装置である引用発明を、生海苔混合液の異物分離装置に使用することを容易に想到し得るものであって、これを阻害する理由も見当たらない・・・」と判示している。

このように、判例では、混合液から異物を分離する分離除去装置の共通性と生海苔を狭いスリットを通過させるという分離手段とそれを可能とする性状の共通性に着目して、進歩性を論じている。

そして、本件特許と引用例の特許庁分類が異なることには特に拘泥せず、本件発明と引用発明の技術的相違に着目して進歩性を論じていると理解できる。

（４）発明者が発明するときに着目（参考）にする技術とは何か

審査基準は「引用発明に基づいて」とあるが、本来発明者が発明をするとき、いかなる技術（発明）に着目し、または参考にするか、そしてそうした技術から当業者が容易に発明できるか否かが進歩性の判断であると理解する。したがって、発明が進歩性を有しないと主張する者は、発明者が着目するであろう当時知られていた技術（発明）を提示して、それに基づいて発明が容易に発明できた否かを論ずる必要があると考える。

言うまでもないが、発明者が発明をする過程を考えると、従来技術の問題に直面しそれを解決したいと欲するとき、その問題の何を解決する（課題）のか、その上でその解決する具体的な方法（手段）が発明となる。

したがって、発明者は問題に着目したとき、まず解決する課題を考える。そのときそれまでに知られている同一の課題や類似の課題に着目することが自然である。さらに参考になる課題が見つければ、具体的な解決方法を考えるか、それに近い手段があれば参考にする。

前記判決では、「課題の共通性」という言葉は使用されていないが、本発明と引用発明との関係については、特に課題の詳細分析を含めて、次項で改めて詳細に検討する。

2. 相乗効果と単なる寄せ集め

- (1) 本件発明は、審判段階で拒絶理由後平成18年2月17日付の補正された請求項1～5の発明が特許されたが、その特許理由は審判経緯からだけではかならずしも明らかではない。この場合の進歩性判断については、研究会でも必ずしも確定的な結論には至っていない。外部専門家の見解でもその判断には差がみられるが、進歩性を認めながらも、否定的な見方が滲んでいる。

見解Aは、審判段階での補正（平成18年2月17日）された請求項1については、「嵌合部をカバー部のみに有することについての容易想到性を認め難いとしたと思われる。」と述べ、さらに特許出願人が当該手続補正書と同日付の意見書で主張している発明の効果（(A)～(D)）を認めて、「単なる周知・慣用技術や設計事項の範囲にあるとはいえない」と考えたのではないかとと思われると述べている（見解書42～43頁）。

一方、見解Bでは、請求項1～4は進歩性がないと判断した上で、「嵌合部によって結合される複数の硬質プラスチックカバーの割型構造とこのカバー部材の一方がまわり込む構造とされて外力作用時にも操作ノブからのはずれを防止する思想は、どの引用例の組み合わせからも考えられない。」と判断している（見解書15頁）。

このように、本件発明が従来技術の単なる寄せ集めであるのか、または相乗効果を奏する組合せ発明かについては、研究会でも議論になった。

- (2) ここでは、本件発明に着目して「単なる寄せ集め」といわゆる「相乗効果」について考察をする。

① 単なる寄せ集め

発行特許・実用新案審査「2.5 論理づけの具体例」によれば、

「発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組合せ（単なる寄せ集め）である場合も、他の進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。」

として、進歩性がない論理づけを行うことができる例として示している。

- ② 特許庁の特許・実用新案審査基準には「相乗効果」という語は使われていないが「(3) 引用発明と比較した有利な効果」の項では

「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。」

と説明しており、「顕著な効果」が認められる場合には、進歩性が認められる場合があるとしている。

- (3) 判例に見る相乗効果（見解Aが紹介した判例）

前記見解書Aの項で紹介した通りであるが、改めて相乗効果を示す要点を示す。

すなわち、東京高裁平14（行ケ）84号では、回析臨界共焦点顕微鏡において、「光源（エネルギー源）側に単一モードエネルギーガイドを使用すること、検知器側の開口の平均直径が $0.6 \times \lambda / NA$ 未満であることが、相互に関連しているものと認められるとしている」（判決第3（3-2））と判示している。

また、知財高裁平20（行ケ）10026号では、「上記各乙号証には、当業者が、上記技術事項における『前記動き以外の動きを与え、乗物に乗車したものにそれらの動きが組み合わさった動きを体感させ』ることが、」（判決33頁）と判示している。

上記のように、引用例技術効果を単に合わせた効果ではない技術的效果を認定している。

次項で、相乗効果についてさらに検討し、本件特許発明の作用効果について改めて考察を加えたい。

VII. 主要論点の詳細な検討

1. 「単なる寄せ集め」、「相乗効果」と技術水準

(1) 特許庁発行の「特許・実用新案審査基準」

特許庁発行「特許・実用新案審査基準」の第Ⅱ部第2章新規性・進歩性の「2.5論理づけの具体例」に示された「単なる寄せ集め」の記載を改めて引用すると、「発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組合せ(単なる寄せ集め)である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。」

としている。

そこで、「発明を特定する事項の機能的又は作用的に関連」とは、について考察してみたい。

(2) 判例に見る相乗効果について

見解書Aで紹介された2件の事例について、相乗効果がどのように扱われたかを検討する。見解書Aには、判り易く要点が解説されているので、若干の補足をしながら議論を進める。

(2-1) 東京高裁平成15年6月24日判決・平14（行ケ）84号[共焦マイクロ스코プ事件]

- ① 本事件で争われた発明は、反射共焦マイクロ스코プにおいて、光源側に単一モード光ファイバーを用いて、検知器開口の平均直径を $0.6 \times \lambda / NA$ 未満とすることにより、解像度を最大限にすることを特徴とする発明である。

審決は、第1引用例（特開昭61-219919号）、第2引用例（実開昭61-122518号）及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められるとした。

- ② これに対して、原告（特許出願人）は、当該取消請求事件で、以下のように主張している。

- (i) 従来の回折限界共焦点顕微鏡では、必要な分解能を与えるために検知側開口は、エアリーディスクの第1の最小限よりもわずかに小さく、すなわち、検出口径は、一般的にエアリーディスクより若干小さい直径で <1.22 に設定される。

他方、検出口径を上記以上に小さく設定する必要がない。なぜなら、検出口径を 1.22 より小さく設定した場合の分解能より、 1.22 より小さく設定した場合の分解能は大した改良がないし、必要以上の検出手段に伝道された光の量が減少するからである。検知側開口を狭めて、エアリーディスクの中心の明るいところだけを使用としても、ビーム形状のごく一部の情報しか得ることができず、十分な解像度を得ることができない。（判決3頁）

- (ii) 「単一モードエネルギーガイド」を用いた本願発明では、検出側のピンホールには、純粋ガウス形状のビームが提供される。純粋ガウスビームのエネルギーは、変形された不完全ガウスビームよりも、はるかに小さいスポットサイズまでに合焦することができる。よって、同じ、共焦点分解能を得るためには検出口径もより小さく、つまり、平均直径を $0.6 \times \lambda / NA$ 未満とすることで、初めて適切な解像度を得ることができる。（判決3～4頁）

- (iii) このように、検知側の開口は、エアリーディスクの第1の最小限の中心のごく狭い範囲（ <0.6 ）を使用することで、光伝導に関しては、作業効率は一減少するが、一方、解像度のレベルは高くなり、そのシステムが回折共焦点顕微鏡として作動し、かなり浅くされた被写界深度の中で結像結果を得られるようになり、空間フィルターにおける中央部の像から非合焦情報をほぼ除外することができる。（判決4頁）

- ③ 東京高裁は、原告の主張に理解を示し、表現は異なるものの以下のように判示している。

「甲5（本願特許出願明細書）の上記記載には、機械的ピンホールは、ほこりの影響やアライメントミスのため、放射される光ビームに非対象強度分布や収差が引き起こされること、本願発明は、エネルギー源、単一モードエネルギーガイド、及び開口と検知素子とを有する検知器を備

え、収束手段の開口数 NA 、出力エネルギーの波長 λ 及び開口の平均直径 d は、 $NA < 0.6 \times \lambda / d$ の式により関係づけられること、単一モード光ファイバー／光源の組合せが適正にアライメントされない場合には、ファイバーの出口端部からの光線の光強度は低下するが、発生する光線は依然円形対象であることが示されている。」(判決7頁)

と説示した上で、

「光源側の開口として単一モード光ファイバーを用いた場合には、解像度を最大限にするために、検知器側の開口の平均直径を $0.6 \times \lambda / NA$ 未満に選択すべきであることが本願明細者に記載されているものと理解することができる。さらに、本願発明においては、光源（エネルギー源）側に単一モードエネルギーガイドを使用することと、検知器側の開口平均直径が $0.6 \times \lambda / NA$ 未満であることが、**相互に関連**しているものと認められる。」(判決7頁、太線追加)

と判示している。

- ④ 上記判決文の中で「**相互に関連**」と述べているが、本判決と原告の主張を考慮すると、以下の様に解することができる。

従来の光源側の開口として機械式ピンホールを用いた場合には、検知器上のピンホールの直径を回折限界スポット（ $= 1.22 \times \lambda / NA$ ）よりもわずかに小さくするように選択すれば、解像度を最大限にすることができる。しかし、開口直径をさらに小さくすることは光量の減少を招くという問題があるところ、単一モードエネルギーガイドを用いた場合には、検出側のピンホールには、純粹ガウス形状のビーム形状が提供される。そして純粹ガウスビームのエネルギーは、変形された不完全ガウスビームよりも、はるかに小さいスポットサイズまでに合焦することができ、同じ共焦点分解能を得るためには検出口径もより小さく、 $0.6 \times \lambda / NA$ 未満とすることで、初めて適切な解像度を得ることができる。

そして、解像度のレベルは高くなり、そのシステムが回折共焦点顕微鏡として作動し、かなり浅くされた被写界深度の中で結像結果を得られるようになり、空間フィルターにおける中央部の像から非合焦情報をほぼ除外することができる。

すなわち、「単一モードエネルギーガイド」を採用することにより、「検出器開口をはじめて $0.6 \times \lambda / NA$ 」とする組合せが可能となり、その組合せにより、「非合焦情報を除外して適切な解像度」を得るという効果を奏するものである。

判決は、このことを「相互に関連」と述べているが、相乗効果を奏すると理解できると考える。

(2-2) 知財高裁平成21年2月17日判決・平20（行ケ）10026号〔動的乗り物事件〕

本件判決によれば、

- ① 「本願発明は、乗物の前進加速時の加速感を強調するために、乗物10が加速しているときに、アクチュエータが車体22を縦揺れ軸心の周りで前端を加速し、かつ持ち上げることにより急速に後方へ縦揺れさせ、これによって、乗客に、このような車体の縦揺れ運動がない場合に経験される通常の加速感以上に乗物10の加速感をさらに強調し、かつ高めようとする発明である。」(判決21頁)
- ② 発明の作用を、上記のように把握した上で、判決は、

「本願発明3は、『車体が前進加速段階にある時、アクチュエータが、車体の前方側を、車体の後方側に対して、持ち上げる』との構成を有することにより、車体が前進加速しながら動くことによる実際の前進加速感に加えて、アクチュエータ動作のシミュレーションによる疑似的な前進加速感を乗物の乗客に付与することにより、実際の乗物の動きがもたらす通常の加速感以上に乗物の加速に対する乗客の感覚を強調することができ、これによって、この増強された加速感覚を発生させるための通常必要とされる速度で乗物を実際に加速する必要がなくして安全性を十分

に確保することができる、という点に技術的意義があるものと認められる。」(判決23頁)
と説示している。

③ 刊行物記載については、

「刊行物記載発明は、カプセル内部のスクリーン上の映像に対応して座席等に動きを与え、乗客に映像上の出来事を疑似的に体験させるというものであり、同発明におけるシミュレーション効果は、乗客の実際の動きがもたらす乗客の感覚とは無関係である。・・・シミュレーション効果の利用状況についての着想及びそれにより実現される効果の点で本願発明3とは技術的思想を異にするものと言うべきであって、刊行物記載発明と本願発明3とは、シミュレーションを利用することの技術的意義が相違するものと認められる。そして、本願発明におけるシミュレーションの利用の技術的意義については、引用刊行物に記載も示唆も認め難いところ、本願発明3におけるシミュレーションの利用の点が、相違点1に係る構成の技術的意義について、記載及び示唆があるものと認めることはできない。」(判決27頁)

と説示している。

④ 被告の反論に対して

「被告は、引用刊行物には、乗物を走行させている最中に、実際の走行に起因する動きに加えて、乗物上に設けられた手段をもって前記動き以外の動きを与えることがもともと示唆されており・・・、車体が前進加速段階を有することも想定されていると主張する。

そこで、検討するに、引用刊行物(甲1)には、『ステージ5の情景が動きを伴う映像の場合は、引き続きピッチング用油圧シリンダ54及びローリング用油圧シリンダ55を伸縮作動させて、カプセル40をローリングやピッチング運動をさせる。』・・・

上記記載によれば、引用刊行物には、『乗物を走行させている最中に、実際の走行に起因する動きに加えて、乗物上に設けられた手段をもって前記動き以外の動きを与えること』との技術事項が示唆されていると認められ、また、スクリーンの映像上において『車体が前進加速段階を有すること』も想定されているといえる。

しかしながら、引用刊行物の前記(2)イの記載に照らすならば、当業者であっても、『乗物を走行させている最中に、実施の走行に起因する動きに加えて、乗物上に設けられた手段をもって前記動き以外の動きを与えること』との技術事項における『前記動き以外の動きを与える』ことを、乗物の前進加速により乗客が経験する乗物の加速度の感覚を強調し高めるシミュレーションを意味するものと理解することは困難であると認められ、」(判決31頁)

と判断している。

⑤ その上で、判決は

「当業者が、上記技術事項における『前記動き以外の動きを与え、乗物に乗車した者にそれらの動きが組み合わさった動きを体感させ』ることが乗物の前進加速により乗客が経験する乗物の加速度の感覚を強調し高めるシミュレーションを意味するものと理解し得るような記載は存在しないから・・・」(判決33頁)

と、「動きが組み合わさった動きの体感」の効果を認めてその技術的意義を強調している。

このことから、本判決からは従来技術では解決されていなかった、例えば前進運動という「動き」をしている正にそのときに、車体の角度を変えろという「他の動き」を加えることにより、前進するという動きの加速感を強調させるという相乗効果を得たことに、進歩性を認めていると考えられる。

【注記：判決は、「本願発明は、乗物の前進加速時の加速感を強調するために、乗物10が加速しているときに、アクチュエータが車体22を縦揺れ軸心の周りで前端を加速し、かつ持ち上げるこ

とにより急速に後方へ縦揺れさせ」(判決21頁)としており、単なる2つの動きの組合せではなく、それを同時に行うという同時性に着目しているように考えられる。】

なお、余談であるが、

本件で、引用刊行物(甲1)には

「ステージ5の情景が動きを伴う映像の場合は、引き続きピッチング用油圧シリンダ54及びローリング用油圧シリンダ55を伸縮作動させて、カプセル40をローリングやピッチング運動をさせる。」(段落【0034】)、「低速走行や通常で連続して走行させるようにしてもよい。・・・」(段落【0035】)と記載されている。

とすれば、この引用刊行物には、カプセルに前進する動きを与えながら、同時に他の動きをも与える構成と他の動きによる体感を乗客に与える技術を開示していると認められる。

一般に、乗物が加速するときには、前部が持ち上がり、後部が下がることはよく知られている事実である。とすればこうした周知の技術と引用刊行物(甲1)から、本件で進歩性の争われた発明は、当業者に容易に発明されたものと考えられなくもない。

この点については、被告は、「乗物を走行させている最中に、実際の走行に起因する動きに加えて、乗物上に設けられた手段をもって前記動き以外の動きを与え乗物に乗車した者にそれらの動きが組み合わさった動きを体感させて興趣感を高めることは、従来から当業者にとって技術常識(乙1～3)であり、乗物の走行のみを行う場合と同程度の感覚を体感させるに当たり、シミュレートを加えることで走行に係る加速の度合いを低減できることは、当業者が予測し得た程度のことに過ぎない。」と主張している。(判決15頁)

これに対して、判決は、「上記各乙号証には、当業者が、上記技術事項における「前記動き以外の動きを与え、乗物に乗車した者にそれらの動きが組み合わさった動きを体感させ」ることが、乗物の前進加速により乗客が経験する乗物の加速度の感覚を強調し高めるシミュレーションを意味するものと理解し得るような記載は、存在しないから、上記各乙号証により相違点1に係る本願発明3の構成の技術的意義が当業者にとって技術常識であったとは認められない。」(判決33頁)としている。

(2-3) 上記事例によれば

- ① 「共焦マイクロスコープ事件」では、単一モードエネルギーガイドを用いることにより、純粋ガウス形状のビームを提供でき、その為に極めて小さいスポットサイズまで合焦することができる。このことは純粋ガウス形状のビームを提供できないものでは不可能である。またスポットサイズを小さくできるので、検出用開口をはじめて $0.6 \times \lambda / NA$ 以下にすることができ、非合焦情報を排除し適切な高い解像度を得ることができるというところに相乗効果が認められた。

このことは、従来の不純粋ガウス形状のビームを含むレーザー光では、検出口径を1.22より小さくしても分解能が改良されず、それ以上小さくすることが想定しにくいこと、及び単一モードエネルギーガイドの利用が周知でない状況では、「単一モードエネルギーガイド」と検出口径を「 $0.6 \times \lambda / NA$ 」以下にすることは想定しにくいとともに、両者の組み合わせにより初めて高い分解能を達成できたというべきである。

したがって、この高い分解能は、従来公知の要素を単純に組み合わせても達成できるものではないというべきである。

- ② 上記「動的な乗り物事件」では、

本発明によれば、「車体が前進加速段階にある時、アクチュエータが車体の前方側を車体の後方側に対して、持ち上げる」との構成を有することにより、車体が前進加速しながら動くことによる実際の前進加速感に加えて、アクチュエータ動作のシミュレーションによる疑似的な前進加

速感を乗り物の乗客に付与することにより、実際の乗り物の動きがもたらす通常の加速感以上に乗り物の加速に対する乗客の感覚を強調することができるものである。

このことは、単に車体の前方を持ち上げるだけであれば、乗客にとっては登り傾斜を登坂する感覚を与えるところ、前進加速の状況と同時に車体を前方を持ち上げることにより、前進加速感が増強されるという二つの作用を同時に行うことにより、個々の作用のあた得るそれぞれの効果とは異なる強調された効果、いわゆる相乗効果を奏するものと理解できる。

③ 相乗効果の認定

上記紹介された2件の事例では、それぞれの要素が組み合わせられることにより、従来は奏することがなかった新たな効果を奏することが確認された点に、相乗効果が存すると理解できる。

こうした相乗効果が認められる場合には、当該発明は他に進歩性を積極的に否定する理由がなければ、進歩性があると判断されると解する。

(3) 改めて本件特許発明が、相乗効果のある発明か、周知・慣用技術かについての検討

本発明の進歩性については、当研究会のメンバや外部専門家の間でもその判断が分かれるところであり、その登録された請求項すべてが進歩性ありという判断や、請求項すべてが周知・慣用技術か、又は設計事項の範囲にあるという考え、請求項1～4は進歩性がなく、請求項5は、進歩性があるとする判断が提示、議論された。

そこで、進歩性判断にばらつきの大きい請求項5の進歩性について、請求項5の本発明が周知・慣用技術か、またはいわゆる相乗効果を奏する発明か否かについて、論じてみる。

① 改めて、請求項5及び請求項1の発明を以下に掲げる。

請求項5：

「前記カバー部材の一つは、前記操作レバーの作動方向に面する前記ノブ部の一面から他面にまわり込む形状になっていることを特徴とする請求項1～4のいずれかの一項に記載の操作レバー用樹脂製カバー」

なお、請求項1を参考までに以下に記す。

請求項1：

「操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取り付け可能に形成されるカバーであって、

このカバーが硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなり、相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有することを特徴とする操作レバー。」

したがって、請求項5の発明が請求項1～4に比して、特徴のある構成は、

「カバー部材（請求項1で示される通り、硬質プラスチックで形成されている）の一つは、前記操作レバーの作動方向に面する前記ノブ部の一面から他面にまわり込む形状にあるものと理解できる。

② そこで、この特徴部分の構成要件が、周知技術の寄せ集めではなく、相乗効果を奏する組合せの発明かどうかについて検討を進める。

この構成による作用効果については、本件特許明細書には、

「前面カバー15（硬質プラスチックで形成されている）は、ノブ部3の前面から後面にかけて握り部を回り込む形状になっており、この回り込み部15aがノブ部3の後面側に引っ掛かる形状となっている。これにより、シフト操作時の前面カバー15の外れを防止している。」（明細書段落【0019】

と記載されている。

この作用効果を奏する構成として、**A**、前面カバーがノブ部の前面から後面にかけて握り部を回り込む形状、及び**B**、このカバーは硬質プラスチックであることと考えられる。

この構成要件**A**及び**B**の作用効果を検討すると、確かに前面カバーがノブ部の前面から後面にかけて握り部を回り込む形状（構成**A**）となっていて、仮に従来技術、例えば審査第3引用例、特開平6-185599号のようにカバー部材がやわらかい皮革で形成されておれば、本件発明のようにノブ部の後面側に引っ掛かる作用はなく、カバーの外れを防止することはできない。

カバー部材が硬質プラスチックで形成されていることにより、初めてノブ部後面側に引っ掛かり、カバーの外れを防止することができるといえる。

すなわち、構成要件**A**及び**B**の組合せにより、上記作用効果を初めて奏することができたといえる。

- ③ 特許庁発行「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章新規性・進歩性の2.5論理づけの具体例の項の単なる寄せ集めには、

「発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組合せ（単なる寄せ集め）である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。」と解説している。

本件発明の**A**の構成要件でいう「回り込む形状」のカバー部材はやわらかい部材であれば、引っかかる作用をせず、「硬質のプラスチック」という材質との組み合わせが機能して、当初の作用効果を奏していると考ええると、本件発明の構成要件**A**及び**B**の組合せは、特許庁の審査基準で指摘する「発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組合せである場合」とはならないという主張がありうる。

一方で、「回り込む形状」という形状を考えると、技術的にその形や態様が特に外圧がない限り継続的に保持されるものと解すべきである。とすれば、ある形や態様が保持されるということは、必然的にその材質はある形状を保持できる硬さを保有するものでなければならない。すなわち、「まわり込む形状」という表現には、本来的にある形状を保持できる硬さを備えた材質から形成されていることを意味している。

とすれば、「まわり込む形状」という構成要件**A**は、すでにある程度引っ掛かる作用、機能を有するものといえる。ただし、その作用・機能の強さは、その材質の硬さ（強度）により定まるので、目的に応じてその材質を選択することになる。

してみると、ここで構成要件**B**が請求項に記載されている技術的意義は、カバー部材にかかる外圧、ここではノブの操作時の押圧力又は引っ張り力に耐えるに十分な強度を有する硬質プラスチックであることを示すものと理解できる。

しかしながら、カバー部材をこうした操作圧力や引っ張り力に耐える材質とすることは、当業者にとっては当然に行う設計事項であるといえる。

したがって、カバー部材が硬質プラスチックで形成されて（構成要件**B**）、後面側に回り込む形状（構成要件**A**）により、初めて外圧に対してカバー部材が外れることがないという作用効果を奏するものではなく、構成要件**A**により本来的に奏する作用効果に過ぎないというべきである。何となれば「硬質プラスチック」の材質強度については、本件発明には具体的な説明は一切ないので、引っ掛かりを確実にするために必要なある程度の強度を想定したに過ぎないので、「硬質のプラスチック」に特別の強度を特定したとは解することができない。

とすれば、この構成要件**A**及び**B**は、各が機能的又は作用的に関連しておらず、各事項の単な

る組合せ（寄せ集め）であると言わざるを得ないという判断もあり得る。

2. 先行技術の技術分野とは

(1) 特許庁発行「特許・実用新案審査基準」解説の「技術分野」と「関連する技術分野」について

① 特許庁審査基準⁹⁾ 第Ⅱ部第2章新規性・進歩性の「2. 進歩性」によれば、

「進歩性の判断は、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のかか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。」

と記されており、「発明の属する技術分野」と記しているここでの「発明の属する技術分野」とは、一般に当該発明が特許庁で分類された特許分類（国際特許分類）として論じられていることが多い

② 同特許・実用新案審査基準 「2. 5 論理づけの具体例」の「(2) 動機づけとなり得るもの」の項では、その例として以下の4項目を掲げている。

(i) 技術分野の関連性

発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは当業者の通常の創作能力の発揮である。」

例1として、引用発明がパチンコゲーム機の打止解除装置をスロットルマシンの打止装置に転用することは容易に着想し得るもの、

例2として、カメラとオートストロボとは密接に関連するとしている。

(ii) 課題の共通性

課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結びつけて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例1として、「ラベルが仮着されている台紙を所定位置に停止させる点で、同一の技術課題を有する。引用発明1において、その技術的課題を解決するために引用発明2のラベル送り制御手段を適用することは、当業者ならば容易に想到し得たことである。」及び例2として「鋸刃の厚みは鋸刃の刃長さによって種々ことなることは普通であり、替え刃式鋸において厚みの異なる鋸刃を交換して使用する技術的課題自体は、引用発明1に接した当業者であれば容易に予測できる。また、引用発明4の挟持手段はナイフ等の厚みが異なっても弾性により挟持力で挟持できることは明らかであり、その構造自体が種々の厚みの刃物に対応して挟持させる技術思想の下に製作されていると認められるので引用発明4～7の技術思想は厚みのことなる刃物を交換使用する点で本願考案の技術的課題と共通している」としているが、本願発明と引用発明の技術分野は同一又は密接に関連している事例とはいえないと思われる。

したがって、いわゆる技術分野が異なる場合で、課題が共通している場合の判断材料としては理解しにくい。

なお、審査基準には、作用、機能の共通性と引用発明の内容中の示唆についても記しているが、本研究では直接関係しないので、紹介を削除する。

以上のように、審査基準には、引用発明として適用される従来技術の発明が属する技術範囲を明確には規定していない。

ただし、技術分野の関連性のある場合と課題の共通性が認められる場合には、引用発明として採用されるとしている。

(2) 判例に見る技術範囲の扱い

見解書Aにて紹介された判決、平成16年（行ケ）第214号〔生海苔の異物分離除去装置〕事件で裁判所が引用した先行技術の分野の扱いについて検討する。

① 本件発明について

この事件で進歩性を争われた発明は、特許第2662538号の特許請求の範囲に記載された発明であり、その請求項1を以下に紹介する。

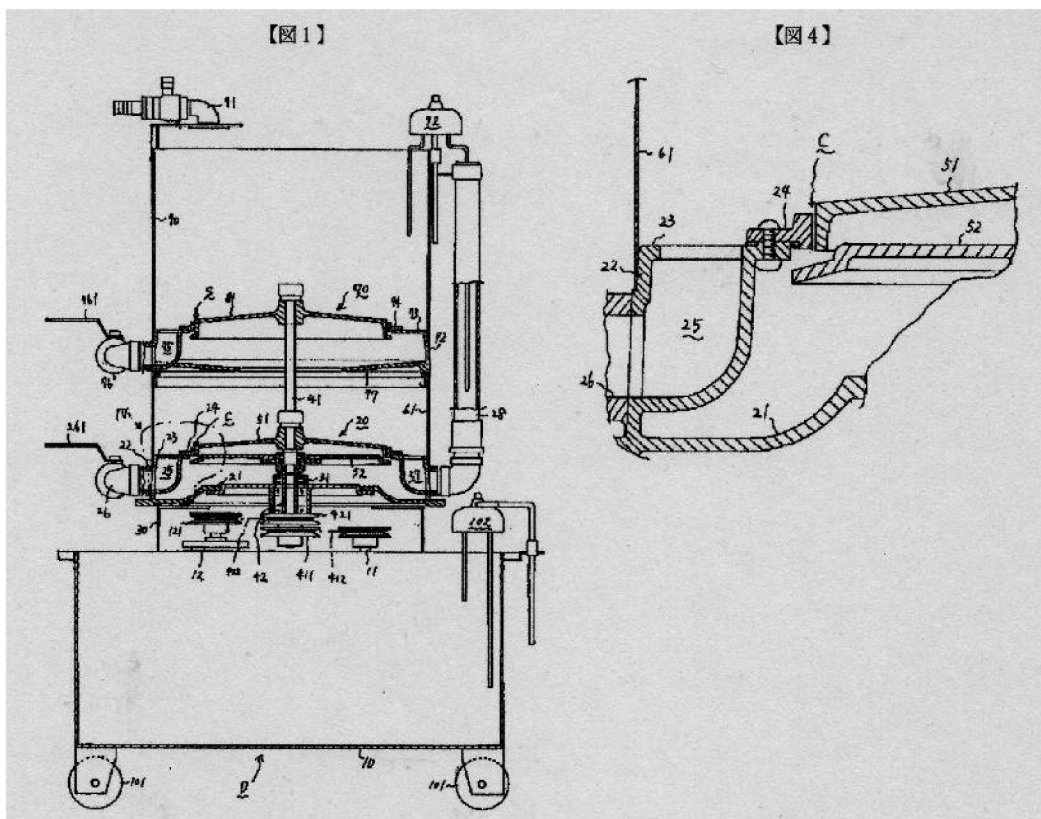
【請求項1】

「筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を接続して、この環状枠板部の内周縁内に第1回転板を略面一の状態わずかなクリアランスを介して内嵌めし、この第1回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたことを特徴とする生海苔の異物分離装置」である。

【実施例】 本発明の実施例を以下に掲載する。

図1：本発明に係る生海苔の異物分離装置

図4：図1におけるIV部拡大図



実施例の作動を見ると、以下のように説明されている。

「原料供給管91を介して生海苔混合液を主タンク90内に供給する。モータ11を駆動させて、第一分離除去具70の第一回転板81及び台に分離除去具20の第一回転板51を回転させるとともに第二モータを駆動させることによって第二分離除去具20の第二回転板52を回転させる。すると、第一分離除去具70において主タンク90内の混合液が渦を発生し、混合液中の大異物は第一回転板81の遠心力によって、クリアランスSを超えて環状枠板73側に集積する。このため、生海苔のみが水とともに前記クリアランスSを通過して下方に流れる。また、小異物は生海苔及び水とともに前記クリアランスSを通過して下方に流れ、接続タンク61内に混合液として供給される。」(特許第2662538号明細書段落【0023】、

「すると、第二分離除去具20において接続主タンク61内の混合液が渦を発生、混合液中の小異物は第一回転板51の遠心力によってクリアランスCを超えて環状枠板23側に集積する。このため、生海苔のみが水とともに前記クリアランスCを通過して下方へ流れる。」(同段落【0024】

「異物の除去された混合液は、第二分離除去具20の流出口29をバッチ水槽11に流れ落とされる。」(同段落【0025】

② 引用例特開昭51-82458号(本判決刊行物1)記載の発明について

引用例の発明は、名称は「篩い分け装置」であり、パルプなどの繊維懸濁液のようなことなる物質を連続的に篩い分ける装置に関するものである。

開示された実施例を説明する。

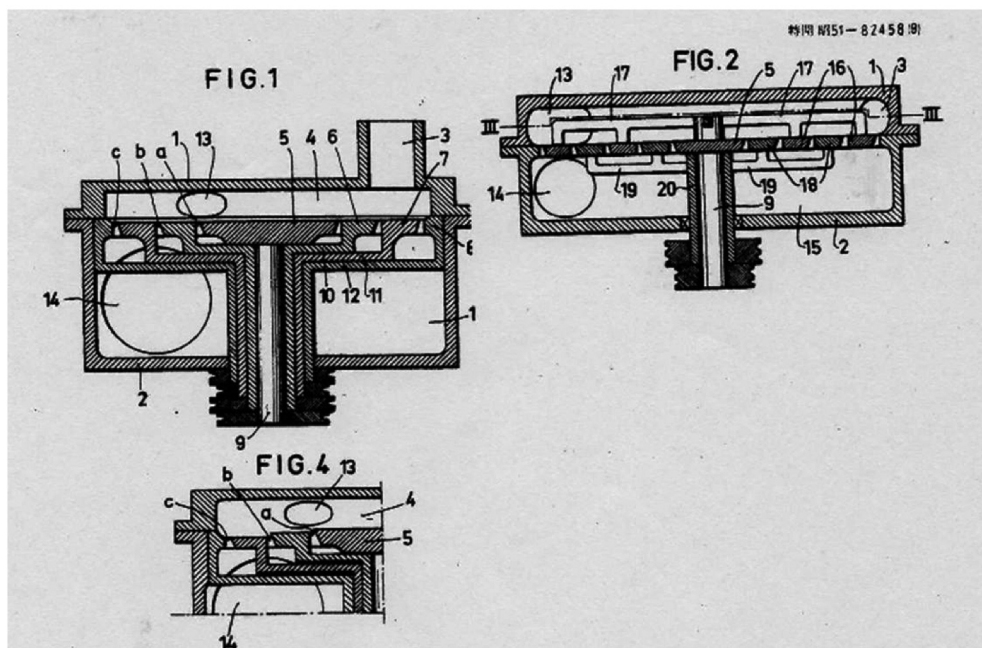
【実施例】

実施例図面は、以下のとおりである。

第1図 (Fig.1) : スクリーンの第一実施例の軸方向断面図

第2図 (Fig.2) : 第二実施例の軸方向断面図

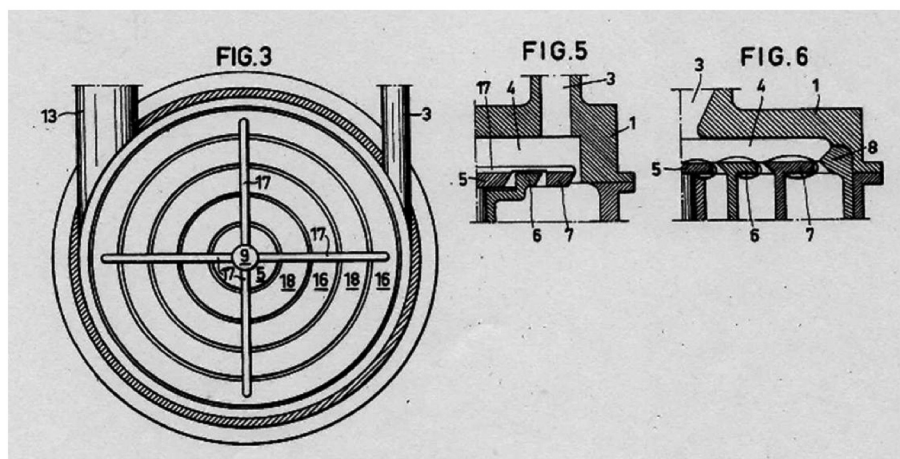
第4図 (Fig.4) : スクリーンの一部断面図



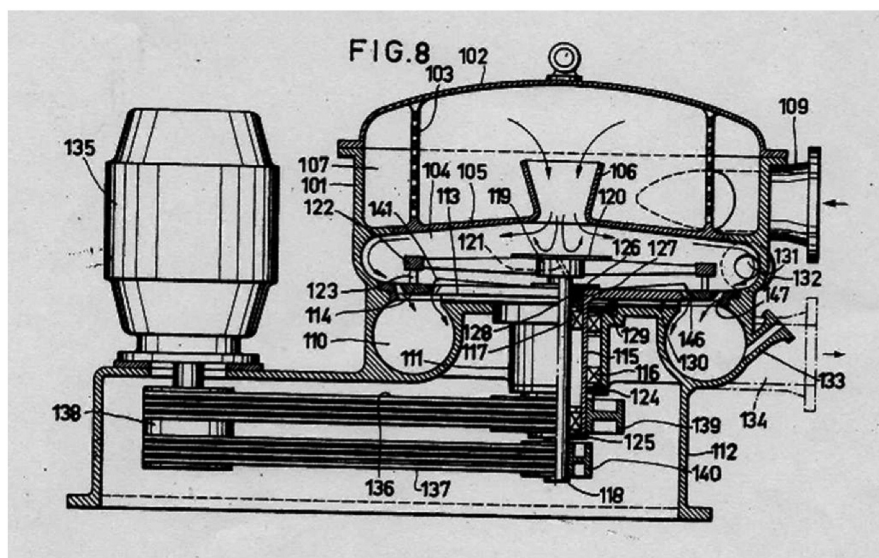
第3図 (Fig.3) : 第二実施例の軸方向断面図

第5図 (Fig.5) : スクリーンに一部断面図

第6図 (Fig.6) : スクリーンの一部断面図



第8図 (Fig.8) : 本発明の第1実施例全体の鉛直断面図



【発明の詳細な説明】

引用例発明の目的は、

「懸濁液の篩分けを行って所定粒径の粒子の分離を行うことができる装置及び方法を提供することである。」(明細書3頁右上欄)

と記されている。

③ 引用例の開示内容

判決では、引用発明の明細書の記載を引用しながら

「本発明による篩分装置は、直接に作用する唯一の篩分け手段即ち篩分間隙 (a,b,c) を有する。この間隙は繊維フロックの形成による目詰まりを起こさない。高濃度の繊維懸濁液中では、繊維は大きさと密度の異なった凝集性のフロックを形成する。このような懸濁液に攪乱エネルギーを与えると攪乱の強さ及び拡がりに応じて繊維フロックは崩壊し、ある速度に達すると再びフロック化する。」(同3頁右上欄)

「入口から間隙にゆくに従って、篩分装置に供給される懸濁液は漸次流動化される。攪乱を生じさせるスクリーン・ディスク上の翼によって、流動化が最も必要な実際の篩分け領域の直前で最も大きな粒動化効果が得られる。粒子が流動化されるから粒状は強い相互作用を及ぼし合う懸濁液中の粒子が相互に無関係に受け入れられるか或いは受け入れを拒絶される。

従って、この篩分装置は、ほぼ円形の干渉間隙又は同心円状に配列した数個所の間隙を利用することにより、スクリーンに流入する懸濁液が各スクリーン間隙に達した瞬間に高度に流動化されて繊維が間隙を通過できる程度にまで流動化させ、特に繊維濃度が高い物質から好ましくない不純物を分離するために用いることができる。」(同3頁左下欄)

「室4は出口13を有し、この出口を介してスクリーンを通過しなかった物質即ち本明細書において廃棄物と呼ぶ物資が排出又は廃棄される。」(同4頁左上欄)

さらに、

「粒子間の相互作用がない場合にも本発明によるスクリーンを用いることができ、その場合には公知のスクリーン・プレートの場合には例えば孔の間又はスロット間の架橋に起因して起こる実効篩分け手段(すなわち間隙)が詰まる危険性を取り除くことができるとともに、最適流動化を保持し篩分け効率を高めることができる。第一回目の試行によって実効間隙を通過できなかった粒子はいくつかの間隙の上を通り越して、最終的に拒絶されて廃棄物出口13に移動するまでに何回かの試行を繰り返すことになる。」(同5頁左上欄～同5頁右上欄)

と記している。

④ 本件発明の課題と引用例の課題の共通性について

その上で判決は、

「審判が、前記の通り、本件発明と引用発明とは『混合液の異物分離除去装置である点で一致する』と認定するとおり、引用発明は、混合液から異物を分離する装置であるという点で、生海苔混合液から異物を分離する装置と共通性を有するものである。また、引用発明は、パルプなどの繊維懸濁液を対象とするものであるが、前記のとおり粒子間の相互作用のある高濃度の繊維懸濁液と相互作用のない繊維懸濁液の2種類の懸濁液のいずれについても有効な異物分離装置である。そして、海苔の異物分離装置における本件出願時の技術水準を示すものとして甲3の2公報(本件出願人が従来技術として明細書中に引用している)に示された技術があり、同公報においては、生海苔を細かく切断して、これを水と混合させて生海苔混合液とすることが従来から行われていること、及び生海苔の厚みよりわずかに大きい孔幅の多数の細長い分離孔21(スリット)を設け、生海苔混合液中の生海苔のみをどう分離孔を通過させて、異物を分離する異物分離装置

が開示されているのであって、生海苔混合液中の細かく決断された生海苔が狭いスリットを通過し得ることは、本件出願時において当業者に周知の技術事項であるといえることができる。・・・

また、刊行物1においては、『スクリーンの実行間隙は任意に設定することができ、この間隙の幅以上の寸法の粒子の通過を妨げる手段が画定されるから、全く自由に任意の寸法の粒子を除去することができる。』と記載されていることが明らかのように、引用発明を海苔の異物分離機として使用すれば、生海苔に合わせて実効間隙を設定することになることは、当業者が容易に想到し得るところである。」(判決6～7頁)

と説示している。そして、

「生海苔混合液の異物分離装置の当業者は、繊維懸濁液からスリットを利用して繊維を通過させ異物を分離する装置である引用発明を、生海苔混合液の異物分離装置に使用することを容易に想到し得るものであって、これを阻害する理由も見当たらない・・・」(同判決7頁)

と判示している。

このように、判例では、混合液から異物を分離する技術的課題の共通性と生海苔をスリットを通過させるといふ分離手段とそれを可能とする性状の共通性に着目して、進歩性を論じている。

そして、本件特許と引用例の特許庁分類が異なることには着目することなく、本件発明と引用発明の技術的相違に着目して進歩性を論じていると考えられる。

⑤ ここで改めて、本発明の解決しようとした課題について検討を試みる

本願発明明細書の記載によれば、本願発明の【従来技術】は、

「(生海苔) この種異物分離除去装置は、分離ドラムの周壁に所要数の分離孔を設け、前記分離ドラムを軸心を中心として回転させながらこのドラム内に生海苔混合液を供給し、前記分離孔を通過させることによって前記生海苔混合液中の異物分離除去していた。」(明細書段落【0002】

と記されており、【発明が解決しようとする課題】としては、

「係る従来の異物分離除去装置にあっては、生海苔混合液中の異物をこの分離孔の周縁に引っ掛けて排出口に流れるのを防止するものであるため、当該分離孔の周縁に異物が蓄積し、目詰まりが発生する結果、当該分離除去を能率よく行うためには、目詰まり噴射水によって洗浄するという洗浄装置を別途に設けなければならないという不都合を有した。」(明細書段落【0003】)

「この発明の課題に係る不都合を解消することである。」(明細書段落【0004】)

と記されている。

そして、その【課題を解決するための手段】としては、

「筒状混合液タンクの底部周端縁に環状枠板部の外周縁を接続し、この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めしこの第一回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするともに前記タンクの底隅部に異物排出口を設けたものである。」(明細書段落【0005】

と記されているが、表現を変えれば、この解決手段は、回転容器に入れた生海苔混合液内の異物を遠心力により、周縁部に設けた排出口から(半径方向へ)排出し、生海苔は回転容器の周縁に到達する前に設けられたクリアランス(間隙)から重力で(遠心力とは方向が違う)下方へ誘導する構成にすることにより、異物と生海苔をそれぞれ異なる方向の別々の通路に誘導する通路に分けることにある。これにより、従来は遠心力方向(半径方向)へ生海苔混合液を流して同一排出口で分離しようとして目詰まりを引き起こしていた問題を解決したものである。さらに言えば、比重の小さい生海苔を遠心力と異なる下方(重力方向)へ排出する機構を分離機に採用したことにより、生海苔生海苔が異物により目詰まりを起こすことなく、生海苔の分離効率の低下を防止することにあると理解できる。

事実、明細書の【発明の効果】の欄には、

「第一回転板を回転させると混合液に渦が形成されるため生海苔よりも比重の大きい異物は遠心力によって第一回転板と前記環状枠板部とのクリアランスよりも環状枠板部側、すなわちタンクの底隅部集積する結果、生海苔の実が水とともに前記クリアランスを通過して下方に流れるものである。このとき、第一回転板は回転しているため、前記クリアランスには生海苔が詰まりにくいものである。」(明細書段落【0028】

と記載されている。

- ⑥ 本発明の解決手段から、課題の表現を考察する。

明細書の【従来の技術】と【解決しようとする課題】の記述を見ると、遠心力を利用した分離装置においては、液状の生海苔と異物が遠心力で、同一方向回転容器周縁に押しやられ、生海苔は分離孔から外部へ誘導されるが、異物は分離孔の周辺に蓄積させてそれを随時除去する構成のため、結果的に分離孔が異物で閉塞されて目詰まりを引き起こすことが問題であったと理解できる。その目詰まりを解消するために適宜、噴射水などで洗浄する作業が必要であったと理解できる。

- ⑦ 次に解決手段の構成から、解決しようとした課題を改めて検討する。

目詰まりの問題を解決したという解決手段からその課題を考察する。従来の問題は、異物と液状生海苔が同一分離孔(またその周辺)へ導かれるために分離孔が異物で閉塞されることにある。解決しようとする課題は、異物の排出孔と生海苔の分離孔を別の場所に設けることで、目詰まりをなくすことである。そしてその課題を解決手段として、従来目詰まりした後、流出孔を清掃するという手法に替えて、異物が排出される排出孔に至る前に、液状生海苔だけを別の流出孔から事前に流出、分離することにより、別の流出孔から液状生海苔を分離流出させ、異物が排出される排出孔では混在しないようにして、かつ異物を排出させやすい、または目詰まりもしないような孔径にすることにより、目詰まりという現象も起こさせないように事前に分離するという解決手段に想到したものと言える。

そして、別々の穴から流出することを可能とするために、異物と液状生海苔の流出する作用として、異物には遠心力により半径方向、回転体の周縁部へ追いやられ、液状生海苔は回転体容器底部に設けたスリットから重力により下方へ流出させると手段により、別々の流出孔から排出するという課題を達成したものと理解できる。

- ⑧ こうしてみると、本発明者はいかなる技術を参考にしようとするか

一般に発明者は、従来技術の問題を認識するとその問題を解決するための課題は何かを考える。課題に想到できれば、その課題はそれを解決するための手段を考える大きな誘因となる。

上記で論じたように、本発明の課題を「異物と生海苔の流出孔を別々の孔とする」とすれば、次いで、発明者は、異物と生海苔をそれぞれ別の孔へ導くためにいかなる手段が必要かを考える。

こうした課題に思い至れば、当業者は、解決手段として以下のように考える。

例えば異物も生海苔も液体であってある程度比重が異なれば、遠心分離が考えられるが、異物は固形物の場合遠心分離の底部に蓄積する異物を時々排斥しなくてはならず、連続分離は可能とされない。異物が比重の大きい固形物である大きさの寸法を持ち、生海苔が液体であれば、異物だけ遠心分離で容器の周縁へ導いて排出し、その前に液状材料(生海苔)だけを排出する手段を設ければよいことに想到する。すると遠心力の中で液状材料(生海苔)だけを排出する方法を考える。排出するために異物と同じ遠心力を利用すれば、方向も同一であるので異物の排出孔へ導かれてしまうことになる。

そこで、液状材料(生海苔)を排出するためには遠心力とは異なる別の方向へ働く別の作用力

が必要となることに、当業者であれば、ほぼ当然のこととして思い至る。ここで如何にして異なる方向へ働く別の作用力による分離手段を自ら考えるか、またはそれに参考となる技術を探すことになる。

このとき探す技術は、遠心力で半径方向へ排出する固形異物と液状の材料を遠心力以外の力で別の方向へ誘導する手段を示すか示唆する技術を探すことになる。こうした技術は、生海苔の異物分離機に限られることはなく、上記で例示したような課題やその解決手段を示すまたは示唆するものであればよい。

よって、混合液の底部にスリットを設けて重力により下方へ液状材料を排出すれば、遠心力により半径方向へ排出される異物とは分離できる技術は、別々の排出孔を設けて分離するという課題を解決する格好の解決手段となる。

すなわち、本発明の進歩性判断の引用例としては、生海苔の異物分離装置の技術分野に限定されることなく、混合液の異物を分離するもので、異物と混合液の流出孔を別々に設けるとい課題を持ち、その解決手段を示す、または示唆するものであれば、引用例として採用し得ると考える。

判決も、その結論部分で、

「引用発明は、混合液から異物を分離する装置であるという点で、生海苔混合液から異物を分離する装置と共通性を有するものである。・・・繊維混濁液からスリットを利用して繊維を通過させ異物を分離する装置である引用発明を、生海苔混合液の異物分離装置に使用することを容易に想到し得るもの」（判決6、7頁）

と判示している。

因みに、本件特許発明第2662538号の特許庁分類ではA23L 1/337であり、引用発明、刊行物特開昭51-82458号のそれは、B01D 29/00と、全く異なる特許庁分類に分類されているところ、判決では特許庁分類による発明の属する技術分野については特に論じてはいない。

⑨ 適用される引用例の技術分野について

本判決では、裁判手続き上当然のこととして、審決がなした引用例の解釈の適否について論じたものであり、引用例採用の適否については本裁判では争点になっていないので、本判決で引用例採用の適否が示されたわけではない。よって、本件発明の進歩性については、引用発明が開示している課題と解決手段やその技術の適用性について論じられているが、課題と解決手段の共通性を強調して先行技術選択の判断とするものではない。

事実、本判決の結論部分でも、「混合液から異物を分離する装置であるという点で、生海苔混合液から異物を分離する装置と共通性を有する」（判決6頁）と指摘していることに注意を払う必要はある。

発明が発揮する特徴的な機能、例えば混合液分離装置といえ、現実にはこの種技術分野に属す当業者は液体の分離装置の類には、その混合液がいかなる材料かを問わず、幅広く混合液の分離機能を示す技術やそれを利用した装置に対して、自然と注意を払い、また関心を示すものと考えられる。

したがって、発明の属する技術分野が異なる場合でも発明の進歩性を論ずる場合においては、本件発明と共通の課題を示し課題の解決方法を開示する従来技術（発明）は、引用発明として論ずることができるのではないかと考えるが、同時にかかる従来技術は、おのずと発明の特徴とする機能を示しており、その用途また利用した装置に当該発明の当業者が自然と関心を示す程度の関連性が求められると考える。

(3) 米国における技術分野の考え方

① 米国審査での調査範囲

米国特許商標局が発行しているManual of Patent Examining Procedure (MPEP) の最新版 (2010年7月改訂版)¹⁰⁾ によれば、その2141Examination Guidelines for Determining Obviousness under 35USC 103[R-6]のA. Determining the Scope and Content of the Prior Art, 2. Where To Searchには、以下のように記されている。

Prior art that is in a field of endeavor other than that of the applicant (as noted by the Court in KSR¹¹⁾ , "when a work is available in one field of endeavor, design incentives and other market forces can prompt variations of it, either in the same field or a different one,(550 U.S. at, 82 USPQ2d at 1396), or solves a problem which is different from that which the applicant was trying to solve, may also be considered for the purposes of 35USC103.

出願人とは異なる努力する分野または出願人が解決しようとするものと異なる課題を解決する先行技術も、米国特許法103条の目的のために考慮されてもよい。

② また、同MPEP, Rationales To Support Rejections Under 35USC103には、最高裁判所のK S R¹²⁾ 事件の判決示された7項目の論理が示されており、その一つ (F) には以下の通り記されている。

(F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art;

ある努力する分野ですでに知られている技術は、仮にその技術分野の当業者者にとってその変形が予想できるものであれば、設計の刺激または市場要求があれば、その同一分野又は異なる分野で利用されるために変形を促すことができるものである。

このように、最高裁のK S R判決では、発明のobviousnessを検討する場合には、発明の属する技術分野以外の技術にも考慮すべきであるとしている。

③ 発明者が自然に注目するであろう技術分野の先行技術

一方、同MPEP 2141.01(a) Analogous and Nonanalogous Art[R-6]には、以下のように技術の類似性について規定している。

1. To rely on a reference under 35USC103, it must be analogous

The examiner must determine what is "analogous prior art" for the purpose of analyzing the obviousness of the subject matter at issue. "Under the correct analysis, any need or problem known in the field of endeavor at the time of the invention and addressed by the patent [or application at issue] can provide a reason for combining the elements in the manner claimed, "KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550US,82 USPQ2d 1385,1387(2007). Thus a reference in a field different from that of applicant's endeavor or may be reasonably pertinent if it is one which, because of the matter with it deals, logically would have commended itself to an inventor's attention in considering his or her invention as a whole.

特許法103条の規定による引例に依るときは、その引例は類似でなければならない

審査官は、問題となる主題の自明性を分析するためには、何が「類似の先行技術」であるかを決定しなくてはならない。最高裁KSR事件判決によれば「正しい分析では、その発明当時にその努力の分野で知られていたり、当該特許（又は問題の特許出願）が指摘したいかなる課題や問題も、そのクレームされたように各要素を組み合わせるための理由を提供することができる。（最高裁KSR事件判決） このようにその引例が扱う課題故に発明を全体として考慮するときに、発明者の注意を自然に向けることがごく当然であったと思われる場合には、出願人の努力する分野と異なる分野の引例も合理的に関係するといえる。

上記のように、MPEPでは異なる技術分野であっても発明の着目した課題や問題を開示していたり、当業者が自然に注目するであろう技術分野の先行技術は、自明性判断の先行技術として扱われるとしている。

④ 機械分野の類似性の例示

MPEP 2141.01(a) IV. ANALOGY IN THE MECHANICAL ARTS

また、MPEPには類似技術について技術分野別に判例を挙げて具体的な例示を紹介している。See, for example, *Stevenson v. International Trade Comm.*, 612F2d546, 204USPQ276,280(CCPA 1079)

("In a simple mechanical invention a broad spectrum of prior art must be explored and it is reasonable to permit inquiry into other areas where one of ordinary skill in the art would be aware that similar problems exist"). See also *In re Bigio*, 81F. 3d 1320 1325-26, 72USPQ2d 1209,1211-12(Fed.Cir. 2004). The patent application claimed a hair brush having a specific bristle configuration. The Board affirmed the examiner's rejection of the claims as being obvious in view of prior art patents disclosing toothbrushes.

簡単な機械的発明では、先行技術の広いスペクトルが探索され、当業者が類似の問題が存在すると気付くような他の分野についても、先行技術として探すことは合理的に許容されるものである。(In re Bigio 381F.3d 1320 Fed. Cir. 2004)

特許出願は、特定の剛毛で出来た形状を持つ「ヘアブラシ」をクレームしていた。歯ブラシを開示した先行特許から自明であるとした審査官の拒絶を審判部は肯定した。

Also see *In re Deminski*, 796F.2d 436,230 USPQ 313(Fed. Cir. 1986

(Applicant's claims related to double-acting high pressure gas transmission line compressor in which the valves could be removed easily for replacement. The Board relied upon references which taught either a double-acting piston pump or a double-acting piston compressor. The court agreed that since the cited pumps and a compressors have essentially the same function and structure, the field of endeavor includes both types of double-action piston devices for moving fluids.)

さらに、連邦高等裁判所（CAFC）判決In re Deminski事件を参照。

出願人のクレームは、バルブが交換のために容易に取り外すことができる2段階作動の高圧ガス圧縮機に係わるものである。2段階作動ピストンポンプ又は2段階作動ピストンポンプを教示している参考文献（複数）に審判部は頼った。裁判所は、ポンプと圧縮機は基本的に同一の機能と構成を持つので、努力する分野は液体を動かすために両タイプの2段階作動ピストン装置を含むものであるという判断に同意する。

⑤ 具体事例で求められる製品の類似性

このように類似技術について事例を紹介して説明しているが、これら事例を参照する限りは、技術分野が異なるとはいえども、発明が具現化された商品の態様や構造も類似であるものが紹介されている。

すなわち、米国特許商標局の類似の技術分野の定義は、同様な問題や課題が開示されているだけでなく、その発明が具現化された製品そのものにもある程度の類似性が必要であると規定しているように思える。

⑥ 類似ではない先行技術と判断された事例

In re Oetiker 977F.2d 1443 (Fed. Cir. 1992)

The Board held that the Lauro reference, although not "within the appellant's specific field of endeavor" is nonetheless analogous art" because it relates to a hooking problem, as does Oetiker's invention.

The Board apparently reasoned that all hooking problem are analogous. In order to rely on a reference as a basis for rejection of the applicant's invention, the reference must either be in the field of the appli-

cant's endeavor or, if not, then be reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor was concerned.

It has not been shown that a person of ordinary skill, seeking to solve a problem of fastening a hose clamp, would reasonably be expected or motivated to look fasteners for garments.

審判部は、Lauro特許は出願人の努力分野ではないが、本願出願Oetiker発明と同様フックに関するものであるので、類似であると判断した。

審判部は明らかにすべてのフックに関する課題は類似であると理由づけている。

出願人の発明を拒絶する理由として引例に頼るためには、その引用例は出願人の努力の分野にあるか、そうでなければ、発明者が直面した特定の問題に合理的な関連性がなければならない。

ホースのクランプを締結する課題を解決しようとする当業者が衣服のファスナーを参考にしようとすることを合理的に期待できることやそのような動機づけが合理的に起こるということは、示されていない。

この事件は、K S R事件前で若干古い判決ではあるが、締結具として機能的には、ホースでも衣服でも同様な機能を果たすものではあるが、連邦高裁 (C A F C) は、当業者が課題解決の参考として使用する類似性のある技術分野ではないと判示している。

⑦ 先行技術の技術分野について

先に紹介した通り、MPEPには

「最高裁KSR事件判決によれば「正しい分析では、その発明当時にその努力の分野で知られていたり、当該特許（又は問題の特許出願）が指摘したいかなる課題や問題も、そのクレームされたように各要素を組み合わせるための理由を提供することができる。（最高裁KSR事件判決）このようにその引例が扱う課題故に発明を全体として考慮するときに、発明者の注意を自然に向けることが極く当然であったと思われる場合には、出願人の努力する分野と異なる分野の引例も合理的に関係するといえる。」

とされているが、ここでいう「発明者の注意を自然に向けることが極く当然であった」という分野は、相変わらず明確ではないが、MPEP掲載の判例でも紹介されているようにいわゆる類似分野(analogous art)の類と理解すべきと考えられる。

(4) 欧州での技術分野の考え方

① 改正欧州特許庁審査ガイドライン改正に関する2010年4月1日付欧州特許庁通達

この欧州特許庁審査ガイドライン¹³⁾のPart C Guidelines for Substantive Examination 11. Inventive stepという項に進歩性の判断やそのアプローチ方法についてガイドラインが述べられている。

また、具体的な事例として欧州特許庁審判部のなした決定を分析した「欧州特許庁審決の動向」¹⁴⁾には、具体的な事例が紹介されているので、これらに基づいて、欧州特許庁の考え方や判断を検討する。

② 欧州特許庁審査ガイドラインの解説

11.4 Obviousnessの項には

「進歩性を考慮するときには、当該クレームされた発明の出願日又は優先日前までに発行された知識としてのいかなる文献をも考慮すること、及びそれまでに当業者に一般的に入手可能なすべての知識を考えなくてはならない。」

と規定されている。そして、

11.5 Problem-and-solution approachの項で、

「進歩性の判断ステップとしては、客観的で予測できる方法として、いわゆる「課題—解決アプローチ」(problem-and-solution approach)を採用すべきである。」

とされている。このアプローチでは、次の3段階で進めるとしている。

- (i) 「最も近い先行技術」(closest prior art)の決定
- (ii) 解決すべき客観的な技術的課題(objective technical problem)の確認
- (iii) 最も近い先行技術と客観的な技術的課題から始めてクレームされた発明が当業者にとって自明であるかどうかの検討を行う

そこで、「最も近い先行技術とは、一つの引例で自明の論理展開においてその発明へ導くための出発点とするに最もふさわしい特徴の組合せを開示するものである。もっとも近い先行技術を選ぶ際には、まず初めにそれがクレームされた発明と類似の目的又は効果に関わるもので、又はクレームされた発明と同様か又は密接に関連した技術分野に属するものであることを考えなくてはならない。」と規定している。

次いで、

11.6 Combining pieces of prior artの項では、以下のように規定されている。

「課題—解決アプローチでは、最も近い先行技術と一つまたは複数の文献や文献の一部分または他の先行技術と組み合わせることが許される。二つまたはそれ以上の開示を組み合わせることで自明であると決定するためには、審査官は以下のことを留意しなくてはならない。

- (i) 発明が解決した課題に着目した場合に、当業者が開示事項(又は文献)の内容からそれらの開示事項を組み合わせようとするか、又はしないか。

例えば、全体として検討された二つの開示がその発明にとって基本的な特徴部分に、本質的に不適合であるという理由から現実には容易には組み合わせることができないという場合には、これらの開示の組合せは、通常では自明とは考えられない。

- (ii) 開示内容、又は文献が、同様か、近隣か、又は遠い技術分野のものか
- (iii) 当業者が、二つまたはそれ以上の開示を互に関係づけて組み合わせることに合理的な根拠がある場合は、これらの開示の組合せは自明となる。」

以上のように、自明性の判断の際に適用される先行技術としては、その技術分野は近いもののほかには、組合せに合理的な根拠があるか否かが問われるとしているが、具体的には明確ではない。

そこで、欧州特許庁の審決の事例により、具体的に検討をしてみたい。

③ 欧州特許庁審決の動向(改訂版)第1章5.2隣接分野)に引用された事例

- (i) 審決T 1 7 6 / 8 4 (O J 1 9 8 6, 5 0)では以下のように説明されている。(太字は著者追加)

「進歩性の審査をするときには、その出願の属する特定分野の技術水準を検討するときと同様に、同一又は類似の課題が生じている場合で、当業者が広い一般技術について気づいていることを期待される場合には、当業者は、隣接する技術分野や更に広い一般技術分野に示唆を求めると想定される。」

- (ii) 審決T 1 9 5 / 8 4 (O J 1 9 8 6, 1 2 1)

「技術水準を構成するものには、非特定の(一般的な)分野における先行技術も含まれなければならない、そこでは、その出願が特定の技術分野において解決しようとする一般的な技術知識の一部を構成するものであり、その一般的な技術知識は、本来的にはどの特定技術分野の当業者も有しているものと考えられるべきである。」

この原則は多くの審決で採用されている。

(iii) 審決T 5 6 0 / 8 9 (O J 1 9 9 2, 7 2 5)

「隣接する技術分野や一般的技術分野とはいえない分野でも、使用される材料の特性が関連していたり、直面している技術的課題に対して広く検討が行われている技術分野同士であるといった当然の理由があるならば、当業者はそのような分野の先行技術をも考慮するとした。」

④ 具体的な技術分野を示す審決

(i) 審決T 4 5 4 / 8 7

「特定技術分野（ガスクロマトグラフィー）を専門とする当業者は、通常の研究活動を通じ、関連する技術分野（吸収スペクトル分析）で使用される装置の開発動向を知りうるとした。」

(ii) 審決T 8 9 1 / 9 1

「眼科用レンズの技術分野において、レンズ表面に形成された被覆膜の付着及び剥離抵抗に関する技術的課題に直面した場合、その当業者が承知している分野であって、より一般的な技術分野の技術水準を当業者は参考するであろうとした。その分野は、樹脂シートの被覆膜の付着及び剥離抵抗という同様の課題が発生している技術分野である」

(iii) 審決T 2 7 7 / 9 0では

「歯科学においては、モールド技術と義歯学は隣接技術分野とされた。」

⑤ 欧州特許庁での、隣接分野の解釈

審決でも、同一または類似の課題が生じている場合で、当業者が広い一般技術について気づいていることが期待される場合には、当業者は隣接分野や更に広い一般技術分野に示唆を求めるものと想定されるとしており、具体的な事例として、眼科用のレンズ表面への被覆膜の付着と、剥離抵抗に関する技術で、一般の樹脂シートの被覆膜の付着と剥離抵抗という同様の課題が発生している技術分野であるとしている。

また、義歯学では、モールド（鋳造）技術が隣接技術分野とされている。

なお、カーペットに関して、かつらの技術分野は隣接する技術分野でも、一般的技術分野でもないという判断もある。

してみると、課題の共通性が明確な場合でないと、隣接技術分野とは判断されない場合があると考える。

(5) 本件特許（第2 6 6 2 5 3 8号）の発明と実開平4－1 3 4 9 9 6号公報開示の技術の扱いについて

① 実開平4－1 3 4 9 9 6号開示の技術について

開示技術は、室内壁面又は建屋の外壁面に沿って配管される空気調整機や温水機器の配管類や樋管等の配管カバーを接続する際に使用されるエルボ型配管カバーに関する考案である。

本考案は、特許庁分類では国際分類F 1 6 L 57/00に分類されており、本件特許発明第3798830号の特許庁分類G 0 5 G 1/16、B 6 0 K 20/02、F 1 6 H 59/10とはいずれも異なる国際分類に分類されている。

考案の実施例が、図1～図3に示される。

図1：本考案に係るエルボ型配管カバーの一実施例を示す分解図

図2：図1のエルボ型配管カバーに係合した際における固着用突起の突出端面同士の接触状態を示した拡大断面図

図3：図1のエルボ型配管カバーの取付状態を示す側面図

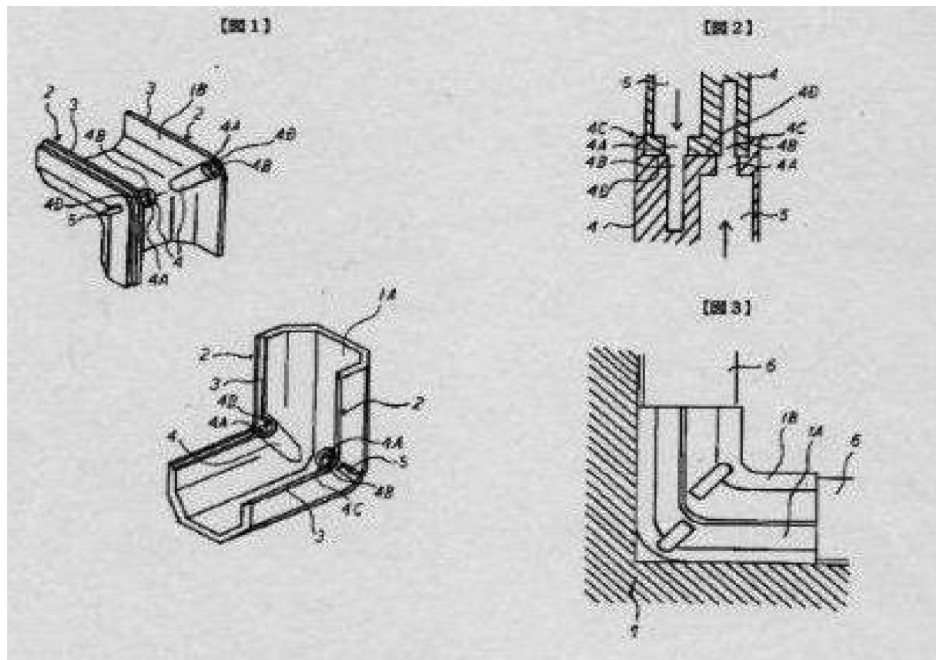


図1に示すように、エルボ型配管カバーは軸線に沿って1 A、及び1 Bの二つの部分に分割されている。1 A、1 Bの分割部材は、その分割縁部2に係合部3が設けられている。

分割部材の曲折部近傍で分割部材内周面には、分割部材1 A、1 Bが係合された際に互いに当接する突出端面4 Dを備える固着用突起4が設けられている。突出端面4 Dには、大径穴4 Aと小径穴4 Bが配置されている。突出端面4 Dの周縁部には固着用突起4の突出方向と同一方向に突出する嵌合突片4 Cが設けられている。この大径穴4 Aには、ビスが挿入されて、二つの分割部材1 A、1 Bは、ビス締めされて固着される。

このように、分割部材1 A、1 Bには突出端部を持ち、かつその端面は嵌合突片を備えているので、分割部材が当接するときには確実に係合し、分割部材のビス固着時にも分割部材のズレを発生することもないと説明されている。(明細書6頁)

② 本件発明の課題と解決手段

ここで、審査基準や判例に示された課題の共通性について検討する。

本件発明の明細書の記載によると、

「発明が解決しようとする課題」

従来の操作レバー用カバーにおいては、・・・柔らかな軟質カバー部材の表面には木目やカーボンなどの印刷を行うことはできない。・・・

このようなニーズの多様化に対応して本考案においては、シフトノブなどの操作レバーを任意

のデザインを容易に付与可能な硬質樹脂により形成したものである。」(明細書段落【0004】、【0005】)

と記されている。

しかしながら、ここに記された課題が、特許された請求項1～5の発明によっていかに解決されたかは理解しがたい。本件発明は審査及び審判の過程で手続き補正をして行い、かつ意見書を提出しているので、その経緯を含めて、本件発明について最後に特許庁へ提出された手続き補正書(平成18年2月17日付)及び同日付提出の意見書の内容を参酌して、本発明が解決した課題を考察することとする。

③ 平成18年2月17日付け提出の意見書による検討

この意見書の(3)本願発明が特許されるべき理由の項の(3-2)引用発明の項では、以下のように記している。

「刊行物1に記載の発明であるシフトレバー用のノブカバーは、軟質材より形成されてインナノブの・・・上部及び下部にそれぞれ取り付けられるカバー部材からなるものです。しかし、それぞれのカバー部材には、インナノブに嵌合する嵌合部は設けられているものの、別のカバー部材に嵌合する嵌合部は設けられておりません。そのためカバー部材同士の相対的な動きが規制できず、カバー部材間に隙間が発生したり、操作レバーの操作性が悪化したりします。刊行物2～4に記載の発明は、ノブに取り付けられるカバーではなく、それ自体が完成品であるノブに関するものです。・・・ノブを操作者の嗜好に合わせるには、そのノブごと交換しなくてはなりません。

刊行物5に記載の発明も、ノブに関するものですので、ノブを操作者の嗜好に合わせるには、そのノブごと交換しなくてはなりませんし、また想定されていないノブの交換自体。困難となっています。そのために、嵌合部を芯材に設けるために特別な加工が必要となる上、皮革を外すと、嵌合部の存在などの理由によりノブ部の見栄えや感触が損なわれ、ノブとして使用不能となることもあるのです。」(意見書2～3頁)

上記刊行物に対する意見書の記載は、本発明の従来技術の問題として認識した内容と考えられる。その上で、意見書では、その(3)本願発明が特許されるべき理由の項の(3-1)本願発明の項で、以下のように主張している。

「本願発明であるカバーは、『硬質プラスチックで形成された複数のカバー部材からなり、相互同士の結合を嵌合により構成する嵌合部をそれぞれのカバー部材のみに有する』ものです。この特徴によれば、操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部を交換することなしに、操作者の嗜好に合った硬質の滑らかな感触を持つカバーを当該ノブ部の上に容易に取り付けできるのです。また、特に『相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれのカバー部のみに有している』という特徴によれば、カバー部材の嵌合部に嵌合する嵌合部はノブ部には設けられないので、次の(A)～(D)の効果も得られるのです。

(A) カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、それらのカバー部材からなるカバーがノブ部に対して移動しても、カバー部材間に隙間を発生させることがない。

(B) カバー部材同士の相対的な動きが規制されるため、操作レバーの操作時にしっかり感を確保でき、操作レバーの安全かつ確実な操作が可能となる。

(C) 嵌合部を形成するための特別な加工をノブ部に施す必要がない。

(D) カバーをノブ部から外して使用する場合でも、嵌合部の存在によってノブ部の見栄えや感触を損なうことがない。」(意見書2頁)

と本件発明の効果を主張している。

この4項目の効果に着目すると、カバーは好みに応じて装着、脱着され、場合によってはカバーを外してノブが操作されることがある、だからノブの見栄えや感触を損なうことがないことを要件としていると考えられる。

④ 本件発明の解決しようとした課題

審判段階で提出した手続き補正書による請求項及び同日に提出された意見書での主張に鑑みると、明細書に当初から記載された課題とは異なっているものと考えられる。特に当該意見書に記載された内容から、本件発明の課題は

「操作者の嗜好に合ったノブカバーを複数の部材から構成し、適宜、ノブの上に取り付け（交換でき）、かつ操作の安全を損なうことがないようにしっかり感を確保し、ノブカバーを外した際にノブの見栄えが害されないような方法でカバーを装着する。」

ものと理解できる。

このような課題を解決する手段として、しっかり感を得るために「硬質プラスチック」を発明の要件とし、カバー部材だけで堅固に結合するために「嵌合」とし、ノブを外して使用するときの見栄え確保のためにノブ表面には加工をしないで、「カバー部材のみに（結合するための）嵌合部を設けた」ものとする。

⑤ 本件発明の課題解決のアプローチ

本件発明の課題を解決しようとするとき、当業者は自動車レバーノブやノブカバーの技術以外のいかなる技術領域まで、注意を払うか関心を示すことになるであろうか。

審査基準によれば、まず技術分野は異なること、次いで動機づけのなり得るものの範疇で、技術分野の関連性には該当しない。

そして課題の共通性については、どうであろうか。

まず、本件発明の課題は、「操作レバーノブの硬質カバー」という用途が指定されているが、この課題を解決しようとするとき、当業者にとっては用途と関連付けなければ解決手段を創作することはできないであろうか。解決手段として、カバー部材のみに嵌合部を設けることにより堅固な結合ができるものを求めていると考えられる。

ここで問題となるのは、当業者が発想をめぐらす技術範囲として、「硬質カバー部材」という技術における結合手段に留まるか、又はさらに広く、ある「硬質部材」の一般的な結合手段にまで注意を払うかである。

前述の生海苔の異物除去装置の発明の事件では、当該発明の課題を異物の排出孔と生海苔の流出孔を別々にするという広い課題と解することができると述べたが、判決では「本件発明と引用発明は、混合液から異物を分離するという装置であるという点で、生海苔混合液から異物を分離する装置と共通性を有するものである。」と判示しているように、分離装置という範疇に着目しており、課題をさらに一般化して「異物の排出孔と生海苔の流出孔を別々にする」というさらに一般化した範疇の課題にまでは広がっていないようにも思われる。

一方で、ノブのカバーには皮革のような軟質材量で複数のカバー部材が縫い合わされて、ノブを覆うものは、審査段階でも引用された特開平6-185599号に開示される通り公知であるところ、操作の安定感確保のために硬質プラスチックに変えたもので、硬質にしたがためにカバーを装着するためにカバーを複数に分割し、かつ分割したものを堅固に結合する手段が必要になったと考えられる。

こうした発明の発想の経緯を考えると、硬質材料の部材を結合する手段を求めることになる。そうすると当業者の発想は、必ずしも「カバー部材」という領域に限定されるとはいえないと考えられることもできる。

なお、前述したように、米国でのK S R判決以来の判決でも、いわゆる関連技術(analogous art)もさほど広くは解釈されていないように思われる。また、欧州特許庁の審決の内容を参考にして検討しても隣接する技術分野や更に広い一般的技術分野の示唆についても必ずしも広い解釈がとられているとは思えないところ、上記のような判断が妥当と考える。

VIII 本件における他の注目点

「小改良発明」の進歩性判断の水準について

本件発明の進歩性については、外部専門家及び当研究会メンバーの間でも見解の相違が見られた。単なる周知・慣用技術や設計事項の範囲にあるといえないこともないという判断から、引用発明から容易に発明できる、いや容易には想到できないという判断まで開きが見られた。その中で、「小改良発明」、または発明が属する技術分野や実施される商品によって、進歩性に要求される水準に差はないだろうかという議論が提起された。米国では、crowded artという考え方があるので、近年の米国での運用についても参考とすることにした。

そこで、「小改良発明」、又は技術分野による進歩性について若干の考察を行う。

1. 審査基準に見る進歩性

(1) 特許の審査基準の経緯

昭和34年法に進歩性の規定、第29条第2項が導入され、その後作成された産業別審査基準が進歩性判のよりどころとされてきたが、平成5年6月に統一された審査基準として「特許・実用新案審査基準」が発行された。

統一された審査基準の発行により、進歩性の判断の基本的な考えからも明確にされたので、従来は進歩性判断に産業分野固有のものがあるかと思われたが、産業分野に係わらず統一されたと考えられる。

しかし統一されたのは、進歩性の判断の考え方であって、個々の発明の進歩性の容易想到性は、それぞれの技術分野の当業者にとって容易か否かの判断に委ねられていると考える。

(2) 特許、実用新案の審査基準

特許法は、その第29条第2項で「前項の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、…特許を受けることができない」と規定し、また、実用新案法では、その第3条第2項で、「前項に掲げる考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたときは、…実用新案登録を受けることができない」と規定している。

(i) このように考案の進歩性の判断基準が特許のそれとは異なることは法令で明文化されている。

(ii) しかし、審査基準については共通の「特許・実用新案審査基準」が設けられており、また特許庁が発行している『『進歩性』のケーススタディ』¹⁵⁾には、判決を引用して具体的な進歩性の判断事例を紹介しているが、これらの判例にも、実用新案の進歩性判断をするにあたり、「きわめて」容易であることを明確に説示する説明は見当たらない。

実用新案の進歩性判断に当たっては、「きわめて」という語を特筆はしてはいないものの、個々の考案の進歩性が認められるかどうかの結論の中で総合的に判断をしているものと理解する。

(3) 「小改良発明」の扱いについて

本研究会の事例では、自動車の操作ノブのカバーに関する発明であるが、いわゆる消費者の身近な小物製品の場合には、構造上、機能上のわずかな変化や改良が商品の魅力を向上することが容易に想像できる。そしてこうした分野では、かかる小改良が市場での競争力に大きな影響を与えるものである。

特許・実用新案の審査基準においても、「2.8進歩性の判断における留意事項」の項には「6）には、商業的成功又はそれに準じる事実は、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参酌することができる。」としている。

商品分野、または技術分野によって商業的成功に寄与する改良の度合いが異なることは容易に想像できるので、現実には進歩性の商品の分野、技術分野によってその進歩性の判断水準に差が生じていると考えても不自然ではないのではないかと考える。

もっとも、理論的に「技術分野によって進歩性の判断水準が異なる」と表明しなくても、現実の審査や判断において個々の発明毎にその業界、技術分野の技術の改良進展度合いを加味して判断することになれば、結果的にその技術分野毎の水準を採用していると考えられる。

2. 「小改良発明」の進歩性論理のシミュレーション

仮に、本件発明を小改良発明として進歩性の論理展開をした場合に、小改良発明という要素がどのように加味されるかをシミュレーションしてみる。

なお、本件特許発明の請求項1と本件発明の審査、審判段階で引用されたすべての引用例が適用可能とし、ここでは主引例として実開昭62-15624号（本件審査では審判第1引用例、添付資料17）とする。

① 請求項1の構成

操作レバーのうち操作者の手に接触可能なノブ部の表面に取付可能に形成されるカバーであって、このカバーが硬質のプラスチックで形成された複数のカバー部材からなり、相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記カバー部材のみに有することを特徴とする操作レバー用樹脂製カバー。

② 請求項1と引用例との比較

- a. シフトレバー（1）に結合されたインナノブ（12）は、操作者の手に接触可能なノブ部であり、その表面に取り付け可能に形成されるノブカバー（22）であって、
- b. ノブカバー22は、上部カバー（23）及び下部カバー（24）の複数のカバー部材からなり、
- c. ことを特徴とする操作レバー用樹脂製カバー（22）
が開示されている点において、請求項1の発明と一致する。
そして、相違点として、
- d. 引用例のカバー（22）は、軟質塩化ビニルやゴムの「軟質材を素材」にしているのに対し、請求項では「硬質のプラスチック」としている点、
- e. 引用例のカバー（22）部材の上下カバー（23）、（24）は、インナノブ（12）の係合溝（27）に対してカバーの係合突起（23A）、（24A）をはめ込んで脱着しないようにしているのに対して、本請求項1の発明では、カバー相互同士の結合を嵌合により達成する嵌合部をそれぞれの前記「カバー部材のみ」に有する点において、相違している。

③ カバー部材の材質については、

本論でも議論された通り、硬質、軟質の定義は明確ではない。

一方、実開平2-110748号（審査第1引用例、添付資料14）には、「文字表示板9は、骨格7と同一の硬質樹脂から形成される。」（明細書6頁）と記載されており、シフトレバーの部品に文字表示用に硬質の樹脂が使用されることは、当業者にとって公知の事実である。

その中で、本件発明では木目やデザインを付与するための硬さを求めていることと、及び嵌合

結合を達成するための硬度、強度を求めていると考えられるところで、それにふさわしい硬質プラスチックをカバー材料とすることは当業者にとっては、単なる材質の選択、また設計事項といえる。

④ カバー部材の嵌合係合部をカバー部材のみに有する点について

実開平 2 - 1 4 3 5 5 6 号（審査第 2 引用例、添付資料 1 5）には、「シフトレバーノブを、中央本体 1 1 と両側に接合装着される側面体 1 2，1 3 が設けられて、係止突起 3 7 の内側に嵌合して係止溝部 3 8 に係着することにより、中央本体 1 1 と側面体 1 2，1 3 とを確実に一体化して・・・」（明細書 5 頁）」と記されて、シフトレバーのノブの構成にノブ部材が嵌合により装着されることが開示されている。

前述実開昭 6 2 - 1 5 1 6 2 4 号には、「このような係合溝 2 7 に対し、上下カバー 2 3，2 4 の係止突起 2 3 A，2 4 A を嵌め込んで両カバー 2 3，2 4 が 1 2 から脱落しないようにしている。」（明細書 7 頁）と記載されており、シフトレバーノブの類の構造において、部材が嵌合係合されることは周知というべきである。

従って、カバー部材が嵌合係合すること自体も周知であると判断できる。

⑤ 嵌合させる係合部が、「カバー部材のみに設ける」ことの困難性・容易性上記実開平 2 - 1 4 3 5 5 6 号も実開昭 6 2 - 1 5 1 6 2 4 号に開示された発明では、嵌合溝がカバー部材だけでなく、ノブの他の構成部分にも設けられている。

発明者が、部材を嵌合させるときに係合部分をどこに設けるかということは、カバー部材とその他の構成部分、たとえばノブ本体に設けるかは、カバーの装着目的によって異なる。すなわち、必然的に以下の 3 者の選択肢に分かれる。

ア. カバーを、ノブ本体と一体的に堅固に結合したいとき

イ. ノブ本体とは独立に、カバー部材だけで係合させたいとき（本件発明では、ノブ本体に傷つけないことを目的としているが、結果的に同一目的である）

ウ. カバー部材個々とノブ本体と三者ともに堅固な一体構造としたいとき。

このように、嵌合のための係合部を「カバー部材のみに設ける」ことは、当業者が目的に応じて適宜選択することができる程度のものである。

⑥ 「小改良発明固有の判断」の入る余地

ところで、前項の進歩性論理展開のシミュレーションの中に、「小改良発明独特の判断方法」が入る余地がどこにあるであろうか。考えられる項目としては、以下の点に限られる。

ア. 引用例の適用される技術範囲

イ. カバー部材の材質の選択肢の問題

ウ. 嵌合用係合部をカバー部材のみに設ける選択肢の問題

a. まず、引用例の適用される技術範囲について

本件事例で引用された先行資料の発明は、いずれもシフトレバー及びそのカバーに関する発明であり、「小改良発明」故にそれ以上引用例を限定しなくてはならない理由は見いだせない。すなわち、「小改良発明」固有の進歩性判断要素が介在する余地は想定できない。

本研究会では、追加の先行資料として、実開平 4 - 1 3 4 9 9 6 号を検討したが、これは「小改良発明」の場合には、不適切な引例と考えられる。もっとも本研究においても、不適切な引例と考える意見が多数であった。

b. 第 2 に、カバー部材の材質の選択肢の問題

この場合には、文字印刷、デザイン用にふさわしい硬度を求めること、及び嵌合係合させるた

めに強度と硬度を考えると、当業者にとっては必然的にある程度の硬度の材料を求めることになる。この際に、小改良発明と普通の発明において選択肢に変わりはない。またその材質の選定について格別の困難性を要するものでもない。

よって、この場合にも「小改良発明」固有の進歩性判断要素が介在する余地は存在しない。

c. 第3に、嵌合用係合部をカバー部材のみに設ける選択肢の問題

嵌合用係合部をカバー部材のみに設けるか否かについても、選択肢の幅に変わりはなく、「小改良発明」固有の判断要素が介在する余地はないと考える。

以上のように、分析すると、「小改良発明」固有の進歩性判断を考慮する余地はどこにも見出せない。

なお、本件事例では、引用例からの変更が選択の問題であるが、複数の引例との組み合わせにより、容易に想到できる発明の場合には、その「容易想到性」には、判断の幅が見出される可能性もある。

⑦ 商業的成功の要素との組み合わせ

本件発明の場合は、実際にはこの発明が実施されたという事実がないので、本件では、特許庁審判部では商業的成功の要素を加味することなく、特許査定されている。

進歩性を有するという判断に対して、どの程度の商業的成功の度合いが必要かは、一般論としては規定できないが、しわゆる「小改良発明」の場合には、商業的成功の要素が大きく左右するのではないかと想像する。

3. (参考) 米国のcrowded art の考え方について

米国では、かつて技術が拮抗している領域では自明性が容易に認められるという運用がされていたが、近年では特別な扱いはされていないと言われる。最近の判例の傾向を含めてCrowded artに関する情報を米国弁護士J.A.Oliff氏¹⁶⁾ から得たので、参考としてその概要を紹介する。

(1) 現在の米国での考え方

現在では、米国の特許法でいう自明性の法的判断の水準は、crowded artに属する発明とそうでない発明によって変わることはないと考えられている。

(2) 過去の経緯

米国では、かなり古い事例であるが、かつて最高裁判所¹⁷⁾ でも「発明が単純であるからといって、必ずしもその発明を否定したり、特許性を否定するものではない。」と判断し、CAFCの前身であるThe Court of Customs and Patent Appealsでも、「crowded artでの進歩は、通常わずかな進歩に過ぎないが、開拓段階における技術分野でのこうした進歩は重要である。」と判決¹⁸⁾ している。

このことは、判決ではcrowded artの単純な発明 (simple invention) の場合にも特に異なった、より低い自明性の基準を適応したものではない。むしろ、そこでは、発明がsimpleで、crowded artであるにもかかわらず、特許されることがあるということを強調しているに過ぎない。

(3) K S R事件後の判例

Crowded artの発明は、言い換えれば、発明に非常に近い先行技術が存在する場合を指すが、K S R判決によれば、公知の要素の組合せが予想される結果以上の何も生み出すこともない、又は周知の機能にもとづく要素の予想される用途に過ぎない場合には、そのような組合せの発明は、自明ではないという主張はより困難になったと言える。より開発されたcrowded artがあるということは、その技術分野での当業者の技術水準はむしろ高くなっていると考えられる。

K S R判決で、最高裁はこのように指示をしている。

「裁判所は、先行技術の要素の組合せの発明について、それら先行技術の要素を組み合わせたと

き生まれる用途が、それらの認識されている機能から予想される用途以上のものが生じているか、換言すれば、その組み合わせが予想されない結果を生じているか、その先行技術がある公知の要素を組み合わせることを阻害しているか、又はその組み合わせにより要素が一緒に機能するとき新しい相乗効果（synergy）を生み出しているかを尋ねなくてはならない。」

この考え方を示した判例には、連邦高裁のWyers事件¹⁹⁾がある（2011年）。

また、公知の要素を他の要素に単に置き換える以上か、公知の技術を改良が待たれている一つの技術に公知の技術を単に利用するだけの場合については、多くの関連特許が互いに関連した教示していることに基づいて所定のクレームとして組み合わせたに過ぎないという明らかな理由があること；設計の世界では知られた要求又は市場に既に存在する要求に基づく効果であること；または当業者にはすでにバックグラウンドとして保持されている知識であることを証明すれば自明と判断される。

この例としては、高裁のSundance²⁰⁾判決がある。

また、K S R判決後の判決として連邦高等裁判所（Fed. Cir）は、一般的には化学や薬品分野で普通に適用されている「自明性テスト」基準（obvious-to-try standard for obvious）を機械系や電機系の事件にも適用している。この事例として、Geo M. Martin²¹⁾事件では、「ある特徴とする要素の場所として底または頂上を含めて設計上3か所の選択の問題に過ぎない場合は、特定され、予想される有限の解決策の中からの選択の典型的なタイプである。ここでは法的には、この結果は、予想された通常の技術と常識の産物であることを正当化できるものである。」と判決している。

このようにその後の判決には、一貫してK S R判決の考え方が継承されていると考えられる。

（4）例外的な見解の紹介

連邦高裁（Fed. Cir）の判決の反対意見としてcrowded artの発明を意識して、
「ガスライターのような着火ロッドのようなcrowded artで競争している分野では、価値のある改良を達成する変更は、商業的優越を求める参加者によっては顕著なものである。」²²⁾
という見解が述べられて述べていることも事実であるが、これはあくまでも少数意見と考えるべきである。

IX. あとがき

今回の研究会の事例でみるように、進歩性の論理構成では、複数の引用発明の組合せるための動機づけが存在するか否か問題になることが多い。

特許庁の審査基準は、当時業界から進歩性が甘いのではないかという指摘を受けて平成12年12月の改正で進歩性の論理づけにおける「課題の共通性」と「動機づけ」について改正され、

- a. 動機づけの具体例である「作用、機能の共通性」、「技術分野の関連性において」においては、必ずしも「課題の共通性」は要しないことが明確にされた。
- b. しかも、「課題の共通性」による動機づけを行う場合、当業者の眼から見て「自明な課題」、「容易に着想しうる課題」であれば、「同一の課題」が記載されている場合と同様に、動機づけが可能であることが明記された。

現在の審査基準では、「課題は共通することは、当業者引用発明を適用したり結び付けて請求項にかかる発明に導かれたことの有力な根拠となる。」と記されている。したがって、課題の把握については柔軟な考え方が適用されるが、特許出願人が発明着想と関連して、いかなる課題を解決しようとしていたかをできるだけ客観的に把握することができれば、進歩性の論理づけには有効な手段である。

動機づけに着目するとき、当然に当該発明の従来技術と発明が解決しようとした課題が重要な要

素となる。特許法施行規則第24条には、「願書に添付すべき明細書は、様式第29により作成しなければならない。」と規定し、当該様式29には、【発明の概要】の項に【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】及び【発明の効果】を記すように示されている。

本件事例の発明については、発明を特定する特許請求の範囲は、特許出願後実質3回にわたって補正がなされて最終的に特許されたために、特許請求の範囲に記載された発明は特許出願当初の発明と特許された発明は当然にかなり変更されている。しかし、特許明細書に記載の【発明が解決しようとする課題】については特に補正がされていない。したがって、特許出願人は、特許された発明により【解決しようとする課題】が何であったかを明細書から直接的には理解できない。その後の特許出願人が提出した手続き補正書や意見書の記述及び審査や審判での拒絶理由により、【課題】を推量するほかない。または、特許出願人と審査官などの面接記録を加味することになる。

しかしながら、特許の有効性に大きな影響を与える【発明が解決しようとする課題】の記述についても、特許法第36条で規定される記載要件の審査の一環として厳正に審査が行われることを望みたい。

因みに、欧州特許庁の扱いでは、出願人又は特許権者は、当初の出願や成立した特許において引用された先行技術に対して、新たに引用された先行技術の方が本件特許により近く、それにより進歩性の客観的評価が引き出された場合には、明細書中に記載された特定の課題を再設定することができる²³⁾でも明示されている。

なお、本研究においては米国の自明性の判断の動向、特にcrowded artについて、米国弁護士Oliff & Berridge, PLC の James A. Oliff氏の指導をいただいたことを申し添える。

注

- 1) 研究会メンバ（注：職位は、研究会当時のもの）
代表者：名城大学法務研究科長 教授 篠田四郎
メンバ：櫻林法律事務所 弁護士・弁理士 櫻林正己
株式会社デンソー 知的財産部長 碓氷裕彦
豊田合成株式会社 知的財産部長 中山克彦
トヨタ自動車株式会社 知的財産部第3権利化グループ長 佐野夏茂
名城大学法務研究科 教授・弁護士・弁理士 宮島元子
名城大学法務研究科 教授 青山高美
名城大学 学術研究支援センター 科学技術コーディネータ 福田雄一（元日本ガイシ法務部知的財産担当部長）
- 2) 外部専門家
西村あさひ法律事務所 弁護士 宍戸充
太陽国際特許事務所 弁理士 中島淳
- 3) 名城大学法務研究科「名城ロースクール・レビュー」第10号1頁～、第14号1頁～、第18号
- 4) 宍戸充、弁護士・弁理士、西村あさひ法律事務所、元知的財産高等裁判所判事
- 5) 特許庁発行「特許・実用新案審査基準」
- 6) KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al 550US (2007)
- 7) 社団法人発明協会発行「欧州特許庁審決動向」（改訂版）欧州特許庁審判部編著、欧州特許庁審決研究会翻訳
- 8) 東京高裁平成17年2月28日判決・平16（行ケ）214号
- 9) 特許庁発行「特許・実用新案審査基準」
- 10) Manual of Patent Examining Procedure Latest Revision, July 2010,2100-117
- 11) KSR International Co. v. Teleflex Inc.,et al. 550 US (2007)
- 12) KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al 550 US (2007)
- 13) Notice from the European Patent Office dated 1 April 2010 concerning amendment of the Guidelines for Examination in the European Patent Office
- 14) 社団法人発明協会発行「欧州特許庁審決の動向(第5版対応)」140頁
- 15) 『『進歩性』のケーススタディ』特許庁発行（平成2年6月30日）
- 16) James A. Oliff, Oliff & Berridge, PLC 277 South Washington Street, Alexandria, Virginia 22314
- 17) Diamond Rubber Co. v. Consolidated Rubber Tire Co., 220 U.S. 428, 434-35(1911)
- 18) In re Meng, 492F2d 843,848(CCPA 1974)
- 19) Wyers v. Master Lock Co., 616F.3d 1231,1245 (Fed. Cir. 2010)
- 20) Sundance, Inc., v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356,1367 (Fed.Cir. 2008)
- 21) Geo M. Martin Co. v. Alliance Machine Sys. Int'l, LLC, 618F.3d 1294, 1302 (Fed. Cir. 2010)
- 22) Tokai Corp. v. Easton Enters., Inc. 632 F3d 1358, 1378 (Fed. Cir. 2011)
- 23) T 1 8 4 / 8 2 (O J 1 9 8 4 、 2 6 1)

添付資料：

- 1) 特開平9-54626号公報
- 2) 特許第3798830号公報
- 3) 平成14年5月16日発送「拒絶理由通知書」
- 4) 平成14年7月15日提出「意見書」
- 5) 平成14年7月15日提出「手続補正書」
- 6) 平成15年4月2日発送「拒絶査定」
- 7) 平成15年4月19日提出「審判請求書」
- 8) 平成15年5月19日提出「手続補正書」
- 9) 平成17年12月19日発送「拒絶理由通知」
- 10) 平成18年1月4日発送「補正の却下の決定」
- 11) 平成18年2月17日提出「意見書」
- 12) 平成18年2月17日提出「手続補正書」
- 13) 平成18年4月12日発送「審決」
- 14) 実開平2-110748号公報（審査刊行物1、審判刊行物2）

- 15) 実開平2-143556号公報（審査刊行物 2、審判刊行物 5）
- 16) 特開平6-185599号公報（審査刊行物 3）
- 17) 実開昭62-151624号公報（審判刊行物 1）
- 18) 実開昭58-97626号公報（審判刊行物 3）
- 19) 実開昭60-25026号公報（審判刊行物4）
- 20) 実公平1 - 38666号公報（第1参考資料）
- 21) 実開平4-134996号公報(研究用追加の先行技術)
- 22) 実開平7-17630号公報

以上