

# 発明の進歩性を判断する場合において複数の引用例を 組み合わせることの阻害要因の事例

(東京高裁平成10年11月26日判決, 平成7年(行ケ))

第112号審決取消請求事件 判例集未登載 を中心として)

小林 博通<sup>(\*)</sup>

本稿は、2009年2月27日の開催された日本大学法学部における判例研究会の講演資料に加筆して作成したものである。

## 1. はじめに

近時、特許庁の審査、審判での実体審査や審決取消訴訟の審理中において、特許出願人などから、特許法第29条第2項の発明の進歩性を否定する判断に対する反論として、複数引用例の組み合わせによる発明の非容易性と合わせて、あるいは単独で「阻害要因」の存在が主張されるようになってきた。

本判決は、通常の発明の進歩性の有無を判断した上で、なお書きでいわゆる阻害要因について言及したものである。当時は審決取消訴訟の審理段階や特許庁の実体審査の段階で阻害要因なる概念が使用されていなかったが、実質的に数件の裁判の中で判断されており、その一つが本判決である。

本判決は、裁判所が阻害要因の存在を認めた初期のものであり、一つの類型の代表的な事例であるから、今回、その紹介と共に、阻害要因の今後の展開を考察することとした。

## 2. 事件の概要

本件は、昭和58年3月30日に特許出願して昭和58年特許願第54697号として審査に継続し、平成3年4月12日に拒絶査定を受けたので、これを不服として、同年7月3日に拒絶査定不服審判を請求した。その後、当該審判の中で平成5年8月5日に平成5年出願公告第52438号として出願公告がなされ、この出願公告により第三者から特許異議申立てが行われた。この特許異議申立てに対して平成6年6月21日に手続補正書を提出したが、これが認められず、平成7年2月20日に請求棄却審決の謄本が送達された。

これを不服として審決取消訴訟を提起したものである。

以下、前記審決取消訴訟における本願発明の進歩性の判断内容を紹介した後に、阻害要因について説明する。なお、本願発明の進歩性の判断内容は一部抜粋して記載した。

## 3. 本件発明の内容

(1) 本件発明の構成は、前記手続補正書の特許請求の範囲に記載された通りであって、これを以下の構成要件A～Hに分節して説明する。

なお、理解し易くするために、前記出願公告公報(以下、本願公報という。)中に、本件発明の実施例の図面として掲げた別紙図面(1)中の符号を付して説明する。

- A 一端開口の環状凹部5が形成されたハウジング1と、
- B このハウジングの環状凹部内に収容配置され、複数のベーン8を略放射方向に出没自在に取付けたロータ6を収容するカムリング7と、
- C このカムリングの一側面に接し、前記ハウジングの環状凹部内に吐出油の高圧室11を形成するサイドプレート10と、
- D 前記ハウジング開口端を閉じるカバープレート24とを備えたベーンポンプにおいて、
- E 前記ハウジングとカバープレートとの合わせ目にシール板35(薄板36)を挟み込み、該シール板の外周形状を、前記ハウジングおよびカバープレートの接合部の外周形状と略同一の形状に形成すると共に、
- F シール板の内周に、前記外周形状をハウジング等の外周形状に合わせたときに、ハウジングの環状凹部及び該環状凹部の外周に設けられた低压通路22を取り囲むシールリング37を設け、該シールリングを前記シール板と共に前記ハウジングと前記カ

(\*) 弁理士

カバープレートとの合わせ目に挟込み、  
G さらに、このシール板には、その外周形状をハウジング及びカバープレートの外周形状に合わせたときに、これらハウジング及びカバープレートに設けたボルト用穴 38, 39 に合致するボルト挿通穴 40 を設けた

H ことを特徴とするペーンポンプ。

## (2) 主たる作用効果

前記構成 F を採用することによって、カムリング 7 の外周とシールリング 37 との間に作業室 9 と低压通路 22 とを連通する「隙間(通路部)」を形成する。

これによって、カムリングとカバープレートとの間から漏れた高压油は低压通路に流入するから、シール板 35(シールリング 37 を含む)は実質的に低压状態におかれ、シールリング 37 はポンプの高压を受けることがなく、低压を封止すればよいことから、シール性、耐久性に優れたものとなる(本願公報第 3 頁第 6 欄第 10 行～第 15 行)

## 4. 引用例 1 (甲 3 号証) と引用例 2 (甲 4 号証) の内容

### (1) 引用例 1 実願昭 56-49270 号(実開昭 57-160984 号)のマイクロフィルム

この引用例 1 に係る考案は、別紙図面(2)に記載されているように、本願明細書の従来技術(本願公報第 1 図、第 2 図)として掲げたものと構造がやや異なり、カムリング 3 を、焼結合金の内側部 3a と合成樹脂材の外側部 3b の 2 つの部材で形成し、外側部 3b の一端面に形成されたシール溝 32 内にシールリング 31 を嵌着している。

シールリング 31 をシール溝 32 に嵌着固定する点では本願明細書に記載従来技術と同じである。但し、本願明細書の従来技術はハウジングにシール溝がある。

### (2) 引用例 2 実願昭 48-076064 号(実開昭 50-23558 号)のマイクロフィルム

引用例 2 に係る考案は、別紙図面(3)に記載されているように、ガスケットが、アルミニウムなどの金属材で形成された矩形棒状のスペーサ 1 と、このスペーサ 1 の内周に一体に形成されたゴムあるいは合成樹脂材で形成された弾性体 3 と、この弾性体 3 の内周に固定された膨張体 2 と、によって構成されている。このガスケットが、フランジ 5, 6 の間にボルト、ナットの締め付け力を介して挟持されている。

したがって、ボルト軸力と、使用中発生するスラス

ト力などを直接受けることによって、弾性体 3 の大きな面圧によるへたりを防止することができる。

## 5. 審決

引用例 2 記載のガスケットを、一般産業機械の一技術分野であるペーンポンプのシール用に用いる格別の困難性はないことも考慮すれば、引用例 1 記載の考案におけるシールリングに替えて引用例 2 記載のガスケットを適用して、本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できることである。

## 6. 審決取消事由(原告の主張)

### (1) 取消事由 1 (相違点の顕著な作用効果)

本願明細書には、隙間(通路部)に関する具体的な記載はないが、特許請求の範囲のシール板、シールリング、ハウジング、カバープレートの 4 つの構成部材の相互の関係、並びに本願の第 4 図及び第 7 図の記載内容から隙間の存在が一義的に理解できる。

引用例 1, 2 の各考案には、本願発明のような、シール板(薄板とシールリング)によって低压通路を囲む隙間(通路部)の存在がない。

したがって、本願発明の前記隙間によるシール性と耐久性に優れるなどの作用効果は、引用例 1, 2 記載の各考案からは奏せられない。

よって、審決が本願発明の前記作用効果は、引用例 1, 2 記載の各考案から予測されるものであって格別のもとはいえないとする審決の判断は誤っている。

### (2) 取消事由 2 (引用例 1, 2 の組み合わせからの本願発明の容易想到性)

引用例 1 のペーンポンプは、本願の従来技術として掲げられたものと基本構造が同じであって、カバープレートとカムリングとを共締めして互いの対向する両端面を密着(メタルタッチ)状態にすることにより一次的なシールを得ると共に、シールリングによって二次的なシールを得ようになっている。

一方、引用例 2 のスペーサと弾性体の技術的意義、特に、剛性スペーサを介装した技術的意義は、ボルト軸力と、使用中に発生するスラスト力をスペーサが受けることによる過度な面圧による弾性体のへたりを防止する点にある。

したがって、剛性スペーサの技術的意義は本願発明のシール板と全く相違しているのであるから、引用例 1 と 2 の各考案を組み合わせても本願発明を当業者が

容易に想到することはできない。

(阻害要因の主張)

引用例1記載のベーンポンプは、カバープレートとカムリングとを共締めして互いの対向する両端面を密接(メタルタッチ)状態にすることにより一次的なシールを得ることを基本構造としているから、引用例1記載のベーンポンプに、前記のような技術的課題、構成、作用効果を有する引用例2記載のガスケットを適用することには無理がある。

## 7. 被告(特許庁)の反論

### (1) 取消事由1について

原告の主張する「隙間(通路部)」の構成や、十分なシール性と耐久性の向上を図るといった作用効果については本願の明細書中に何ら記載されていないのであるから、本願発明の環状凹部に嵌合したカムリングに「隙間」なく密着してシールリングが存在することも十分に考えられる。したがって、必然的に「隙間」が存在するかのよう原告の主張は失当である。

前記環状凹部と低圧通路を同じシール領域に入れておくことによって、高圧油が同じシール領域内の低圧通路に流入することから、前記作用効果が得られるのであって、前記「隙間」がなくても生じる。

引用例1記載の考案もシールリングが環状凹部と低圧通路を取り囲む同様の構成を有しているから、同様の作用効果も有する。

したがって、本願発明のシール性や耐久性の作用効果は、当業者が引用例1, 2記載の各考案から予測できる。

### (2) 取消事由2について

引用例2のガスケットは、弾性体が剛性スペーサの内周に設けられて、締め付けようとする2つの締付物のフランジの合わせ目に挟み込まれるものである。この構成から上記課題が達成されることは自明であるから引用例2のガスケットには上記課題が内在する。

本願発明の作用効果のうちシール溝加工が不要であることなどの作用効果は引用例2の作用効果と同じである。

引用例1記載のシールリングといい、引用例2記載のガスケットといい、結局は自らが境界を画する内外領域間を封止して流体の流通を防ぐものであって、基本的機能は変わらない。

## 8. 裁判所の判断

### (1) 取消事由1について

a. 本願発明と引用例1とを対比すると、本願発明のシールリングがシール板の内周に設けられているものであり、該シール板の外周形状を、前記ハウジング及びカバープレートの接合部の外周形状と略同一の形状に形成すると共に、前記シールリングを前記シール板とともに前記ハウジングと前記カバープレートとの合わせ目に挟み込み、さらに、このシール板には、その外周形状をハウジング及びカバープレートの外周形状に合わせたときに、これらのハウジング及びカバープレートに設けたボルト用穴に合致するボルト挿通穴を設けたのに対し、引用例1の記載の考案においてはシールリングは単体であって、シール板を有していない点で相違していることは、当事者間に争いが無い。

### b. 本願発明の隙間(通路部)について

本願明細書の特許請求の範囲の上記記載によると、ハウジングとカバープレートとの合わせ目に、ハウジングの環状凹部及び環状凹部の外周に設けられた低圧通路をとり囲むようにしてシール板及びシールリングを挟み込むというものであり、かつシール板及びシールリングが肉厚を有するものである以上、シール板及びシールリングの内側には、必然的に隙間が形成されるものと認められる。

…(中略)…このことは、前記認定のとおり、本願明細書の発明の詳細な説明中の「シール板の内周に、外周形状をハウジング等の外周形状に合わせたとき、ハウジングの環状凹部及び該環状凹部の外周に設けられた低圧通路をとり囲むシールリングを設けたことにより、カムリングとカバープレートとの間から漏れた高圧油は低圧通路に流入するから、シール板は実質的に低圧状態におかれ、シール板はポンプの高圧を直接受けることがなく低圧を封止すればよいから、シール性、耐久性に優れたものとなる。」として、本願発明において、カムリングとカバープレートとの間から漏れた高圧油が低圧通路に流入するまでの通路が存在することを示唆していること、並びに本願発明の実施例の図4にはシール板35の肉厚分だけハウジング1とカバープレート24の両端面間に隙間が形成されていることから明らかである。

以上によれば、本願発明において、カムリングを取り囲み低圧通路につながる隙間(通路部)が存在することは、特許請求の範囲に明記されていないものの、特

許請求の範囲の解釈上、必然的かつ一義的に導き出せるものであり、しかも、本願発明がその作用効果を奏するために不可欠なものであるから、実質的に本願発明の構成の1つとして、隙間(通路部)を形成することにより、十分なシール性と耐久性の向上を図ることができるという作用効果を奏するものと解するのが相当である。

#### c. 引用例1について

引用例1記載の考案においては、シールリングは、単体であって、シール板を有していないことは当事者間に争いがなく、引用例1の審決が引用する部分のみならず、引用例1全体を精査しても同引用例には、本願発明の隙間(通路部)に相当する構成や作用効果について何ら開示もなく、また、これを示唆するような記載も見当たらない。

したがって、引用例1記載の考案が、本願発明における前記認定のような作用効果を奏すると認めることはできない。

被告は、引用例1の第3図にはカムリングとポンプハウジングとの間に、明瞭に「隙間」が存在すると主張するが、審決において、引用例1の第3図の隙間について全く触れていないのであるから、審決において認定しなかった技術的事項に関する主張であって失当である。

d. そうすると、本願発明は、シールリングを、シール板とともにハウジングとカバープレートとの合わせ目に挟み込み、カムリングの外周とシールリングとの間に作業室と低压通路とを連通する隙間(通路部)を形成するという構成を採用している点で、引用例1と相違しているところ、その結果、十分なシール性と耐久性の向上を図ることができるという引用例1にない顕著な作用効果を奏するものといえるのであって、審決は、本願発明の奏するこのような顕著な作用効果を看過しているものといわざるをえない。

#### (2) 取消事由2について

引用例1の第1図には、カムリング自身に、カム孔、カム孔の外周に設けられた低压通路、低压通路を取り囲むシールリングが設けられているが、「環状凹部」を有する「ハウジング」、「サイドプレート」などが開示されていないのであって、第1図と第3図は、カムリング付近についての構成が著しく相違し、かつ、相互の関連性もみとめられないのであるから、審決が引用例1記載の考案とは、第1図と第3図との構成要素を適宜組み合わせたと理解するしかなく、し

たがって、引用例1記載の考案において、「ハウジングの環状凹部及び該環状凹部の外周に設けられた低压通路を取り囲むシールリング」とはどのような構成をいうのかを具体的に特定することは困難であるといわざるをえない。

そうすると、当業者が、上記のような引用例1記載の考案のシールリングに替えて引用例2記載の構造のガスケットを適用することを容易に想到しうるとは考えがたく、また、仮に適用したとしても本願発明のような構成を導き出すことが容易であるとは認めがたい。

以上によれば、審決は、本願発明の奏する顕著な作用効果を看過し、引用例1、2記載の各考案に基づく本願発明の容易想到性の判断を誤った結果、本願発明の進歩性を否定したものであり、違法であって、取消を免れない。

以上のように、裁判所は、まず引用例1、2の各考案に基づく本願発明の非容易性を認定して本願発明が進歩性の特許要件を充足すると判断し、これは、当時の発明の進歩性の判断としてはきわめて妥当なものであると考える。

#### 〔阻害要因について〕

また、裁判所は、前述の発明の進歩性の判断に続き、この論文の本題である「阻害要因」について言及しているので、これについて以下に説明する。

まず、判決書の中で以下のように論じている。

第1図に示されているオイルシールが、引用例1記載の考案において、本願発明と対比されるべき「シールリング」に相当するものと解される余地がないともいえないので、念のため考察する。

引用例1の第1図によれば、上記オイルシールを挟み込んだカバープレートとカムリングは、いずれも合わせ目が平坦な形状になっているものと認められる。そして、カムリング及びロータと、カバープレートとの接触面が、研磨によるメタルタッチで密着させなければならないものであることは、前記のとおり自明の事柄である。

そこで、引用例1記載の考案のシールリングとして、引用例2記載の構造のガスケットを外周形状に合わせるように置換した場合、剛性スペーサと弾性体がカバープレートとカムリングの合わせ目にサンドイッチ状に挟み込まれることになる。そうすると、カバープレートとカムリングとの接触面の間に、剛性スペーサの肉厚分の隙間を生じさせこととなり、そのため、メ

タルタッチの密着性を確保することができなくなり、必然的に、カバープレートとロータとの合わせ目に隙間を生じさせることとなって、ベーンポンプとしての機能を果たし得なくなる。

したがって、引用例1記載の考案のシールリングを引用例2記載のガスケットで置換した場合は、ベーンポンプとしての機能を果たし得なくなるのであるから、そのような結果を招来するような置換をすることが、当業者にとって容易なものであるということもない。

## 9. 考察

### 〈考察1〉

このような通常の進歩性に関する判断のなかで、裁判所の阻害要因についての判断は当時では画期的と考えられ、本件審決取消訴訟の原告の代理人となっている筆者も、準備書面のなかで引用例1の考案と引用例2の考案を組み合わせることは適格性に欠けることを漠然とはあるが主張したので、裁判所が阻害要因について判断を示してくれたことは歓迎している。しかし、本件の裁判所の判断について若干の疑問点があるのでそれを以下に考察する。

前記引用例1のベーンポンプ(カムリング3が内側部3aと外側部3bに分離可能なもの)に引用例2のガスケットを適用した場合、カバープレート2とカムリング3の間に、ガスケットの肉厚分だけ隙間が形成されてロータ6とカバープレート2との間に隙間は生じてしまい、ベーンポンプとして機能しなくなることは事実である。

しかしながら、通常、このようなベーンポンプを製造する場合、そのガスケット(シール板とシールリング)の肉厚を考慮してカムリング3の内側部3aの肉厚をガスケットの分だけ厚く設定すると共に、ロータ6の肉厚を大きくして該ロータ6の一側面がカバープレート2の内端面に当接するように設計するのではないだろうか。あるいは逆に、カムリング2の外側部3bの内端面を凹状に形成して肉厚を内側部3aよりもガスケットの肉厚分だけ薄くすることによって対応するのが技術常識ではないだろうか。

現に、本願の第4図を見れば明らかなように、本願発明もハウジング1の外周側内端面を薄板36とシールリング37とからなるシール部材(板)35の肉厚分だ

け凹状に形成して、ロータ6とカムリング7のそれぞれの一端面をカバープレート24の内端面に当接するように形成している。

したがって、カバープレートとカムリングとの接触面の間に、剛性スペーサの肉厚分の隙間を生じさせることとなり、そのため、メタルタッチの密着性を確保することができなくなり、必然的に、カバープレートとロータとの合わせ目に隙間を生じさせることとなって、ベーンポンプとしての機能を果たし得なくなる、との裁判所の認定に若干の疑問が残る。

なお、裁判所が判断した点については、原告代理人も同じような主張をしているので、自己矛盾を感じないわけでもないが…

### 〈考察2〉

特許庁側から提示された引用例1の第3図に示す技術を、本願の従来技術として掲げた第1図と第3図のベーンポンプとした場合は、ハウジングとカバープレートとの間にシール部材を挟み込むことになるので、比較的本願発明に近くなったのではないだろうか。

もっとも、当時は、現在のように先行技術文献として従来技術の公報番号などが要求されなかったため、本願の従来技術として掲げられたベーンポンプと同じあるいは類似した公報がみつからなかったのかもしれないが…。

## 10. 近時の阻害要因について

(1) ここで、近時における阻害要因の概念についてみると、現在の特許庁の特許・実用新案審査基準では、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理付けを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」<sup>(1)</sup>と記載され、一般的には、一の引用発明に他の引用発明を適用すれば、本願発明の構成要件になる場合であっても、これらの引用発明に適用を妨げる要因があるときは、適用することができない、と定義づけられている。

また、特許庁審判部作成の進歩性検討会報告書<sup>(2)</sup>で

(1) 特許庁「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) 特許ニュース平成21年8月12日(水)発行「特許性検討会について」特許庁審判部審判課審判企画室 第5頁(事例3)【阻害要因について】

は、「阻害要因とは動機付けの不存在といった消極的な要因ではなく、引用発明どうしを組み合わせると、その技術的な前提条件が破綻してしまう、組み合わせると取り返しのつかないデメリットが生じることが技術常識として知られている、あるいは技術的課題の解決方向が逆になるというような引用発明どうしを組み合わせることが当業者にとって想定され得ないものというものである。」と定義されている。

## (2) 阻害要因の類型

阻害要因は、発明の進歩性を否定する論理づけが一応なされた場合における出願人からの反論であり、特許庁や裁判所において本願発明を含めた過去から現在に至るまでに多くの事例がみられる。これらの多くの事例を集めて主たる4つに類型化したものが「判決からみた進歩性の判断」(特許庁審判部編集, 発明協会)<sup>(3)</sup>に記載されているので簡単に紹介する。

〈類型1〉 この事例は阻害要因に関する代表的なものであって、一の引用発明に適用して達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として記載された発明であり、当業者として、通常は適用を考えない他の引用発明

[判決番号]平成6年(行ケ)第43号 審決取消

[審判番号]平成4年審判第13227号(特開昭61-19825)

[発明の名称]仮撚加工法

### a. 本件発明

実質的にポリエチレンテレフタレートからなるポリエステル繊維を仮撚加工するに際し、第1ヒーターを適宜の曲率に沿ったガイドを具備し、かつ単一の温度に過熱された非接触ヒーターとし、その温度を350℃以上800℃以下、熱処理時間を0.04秒以上0.12秒以下に維持して仮撚加工することを特徴する仮撚加工法

### b. 審決

引用例2(特開昭54-131059号公報)の非接触式熱処理装置のヒーター温度を前、後半部とも500℃とした例の加工結果の評価(第1表NO.3)「捲縮率及び染斑ともに良好な糸が得られた実例」であると認定し、引用例1の非接触式で熱処理してポリエステルを仮撚加工する際に、引用例2で示されたような熱処理条件を適用するようなことは当業者にとって容易に推考することができたものと認められる、と判断した。

### c. 判決

判決では、引用例2の発明の構成を2つに分けて、

実施例に当たる第1表No.1, No.2の後半部の温度がいずれも300℃であり、第2表の実施例2の後半部の温度がいずれも240℃であることを照らせば、その第1表No.3の比較例の後半部の温度500℃は、ヒーター出側において、ポリエステル繊維の捲縮に必要な190℃をはるかに超えた温度まで繊維を加熱する温度であって、捲縮のためには不適當であり、染斑が発生しやすい温度として、記載されているものと認められる。

すなわち、審決認定の前示処理条件は、引用例2の記載による限り、ポリエステル繊維の仮撚加工において、捲縮のためには不適當であり、染斑が発生しやすい温度として、むしろ採用しては不利な処理条件と認識されるものといわざるをえない。そうすると、ポリエステル繊維の仮撚加工における染斑の低減を目的として、引用例1(実公昭61-42937号公報)の発明に、引用例2記載の上記処理を適用しようとすることは、引用例2の開示するところを前提とする限り、当業者としては通常は考えないことと認められ、両者を組み合わせれば、ポリエステル繊維の仮撚加工における染斑の低減の目的が達成されると想到することが容易であるというためには、これを理由づけるに足りる特段の事実が必要というべきである。

### d. 考察

判決では、引用例2の発明の構成(ヒーターを2つに分け、後半部は前半部より低い温度に設定)からみて、前記第1表NO.3は実例ではなく、比較例であると認定すると共に、第1表のデータ等からみて、第1表No.3は捲縮率及び染斑において、第1表No.1よりも劣り、染斑において同No.2より劣ると認定した。第1表No.3の比較例の後半部の温度500℃は、ヒーター出側において、ポリエステル繊維の捲縮のためには不適當であり、染斑が発生しやすい温度として、記載されているものと認定した。

本来は、本件発明に対して動機付けとなることを妨げる記載と認定すべき引用例2の第1表No.3の例を、本件発明の進歩性を否定するために用いたため取り消されたのと考えられる。

〈類型2〉 一の引用発明に適用すると、該一の引用発明本来の目的に反するものとなるような他の引用発明  
[判決番号]平成8年(行ケ)第91号 審決取消  
[審判番号]平成5年審判第2380号(実公平6-27929)

(3) 「判決からみた進歩性の判断」特許庁審判部編 発行 社団法人 発明協会より

[発明の名称]インダクタンス素子

a. 判決

引用例1(実開昭57-191018号公報)の記載の考案は、ターミナルピンの設け方を工夫することにより薄型化を図ることを目的とするトランスの取付装置であるが、この引用例1記載の考案のターミナルピンに引用例2(実公昭55-15295号公報)に記載の考案のごとき折曲部と該折曲部先端にベース下面に略平行に形成される先端装着部とを有する構成を適用すれば折曲部の高さ分だけ高くなってしまふ。このことは、引用例1に引用例2を適用すると、本願考案と同じものになるとしても、折角逃がし孔まで設けた上で、さらに設け方を工夫して薄型化を図ったターミナルピンを引用例1の考案の目的に反する方向に変更することになるから、両者が平面取付可能という点で共通することを考慮しても、これらをもって当業者がきわめて容易に想到することができたものと認めることはできない。

b. 考察

本件考案と引用例との相違点に係る構成が、他の引用例に記載されている公知技術であり、該公知技術を引用例に適用すれば、本件考案と同じものになるとしても、適用した結果、引用例本来の目的に反するものになる場合には、適用は容易といえない、として審決が取り消された事例である。

〈類型3〉 一の引用発明に適用すると、該一の引用発明が機能しなくなる他の引用発明

[判決番号]平成7年(行ケ)第112号 審決取消

[審判番号]平成3年審判第13073号(特公平5-52438)

[発明の名称]ペーンポンプ

この類型3は、前述した本願発明の事例であって、引用文献中の構成要素を別の構成要素に置換すると、それが機能しなくなるような場合、それを阻害要因とし、当業者ならば、そのような置換は行わないとして、進歩性が肯定された事例である。

〈類型4〉 一の引用発明が適用を意図しておらず、採用することがあり得ないと考えられる他の引用発明

[判決番号]平成8年(行ケ)第26号 審決取消

[審判番号]平成6年審判第4545号(特開昭59-139736)

[発明の名称]移動無線局用制御チャンネル選択方法及び装置

a. 判決

移動無線局が現在使用している制御チャンネルの品質が予定したレベル以下になった場合に、他の制御

チャンネルを選択することは周知事項であるからといって、他の制御チャンネルを選択することがあり得ない通信方式である引用例の発明に上記周知事項を採用することはできない。

b. 考察

第1引用発明においては、現在使用中の制御チャンネルに代えて、他の制御チャンネルを選択することはなく、制御チャンネルは切り替えないことを前提とした通信方式であるから、制御チャンネルの品質が予定したレベル以下となった場合に、他の制御チャンネルを選択することを予定していない、と判示した。

周知事項であるからといって、周知事項を採用することを全く意図していない引用例の発明に適用することはできない、ことを示した。

## 11. 今後の展開

日本弁理士会の平成17年度特許委員会第一部が調査した、発明の進歩性に関して阻害要因が争点の一つとして含まれ、かつ裁判所(東京高裁・知財高裁)が判断を示した事件としては、平成12年1月～平成17年6月までの間に、約148件ある。その中で、阻害要因を認めた事件は14件、阻害要因を否定した事件は134件であった。

この判決の状況からみてもわかるように、阻害要因を主張して認められるケースは約10%に過ぎない。しかし、阻害要因の類型は、前述したように主として4つ掲げられているが、これも固定的なものではなく流動的なものとして捉え、事件に応じてさらに柔軟に検討されても良いのではないかと思う。

複数の引用例を組み合わせることの適格性等を判断する上において、特許庁の特許・実用新案の審査、審判の審理、裁判所の審理の公正さを担保する点からも、阻害要因の概念に対してさらに研究を積み重ねて一層の進展を願うものである。

なお、日本以外にも米国においても阻害要因に関する事例が数多くみられるので、これについても折をみて紹介する。

## 12. おわりに

例えば審査、審判の段階で発明の進歩性を主張する際に、通常の進歩性の審査基準にしたがった主張の他に、側面から阻害要因を主張することによって進歩性が肯定されることもあることは、代理人の主張の幅が

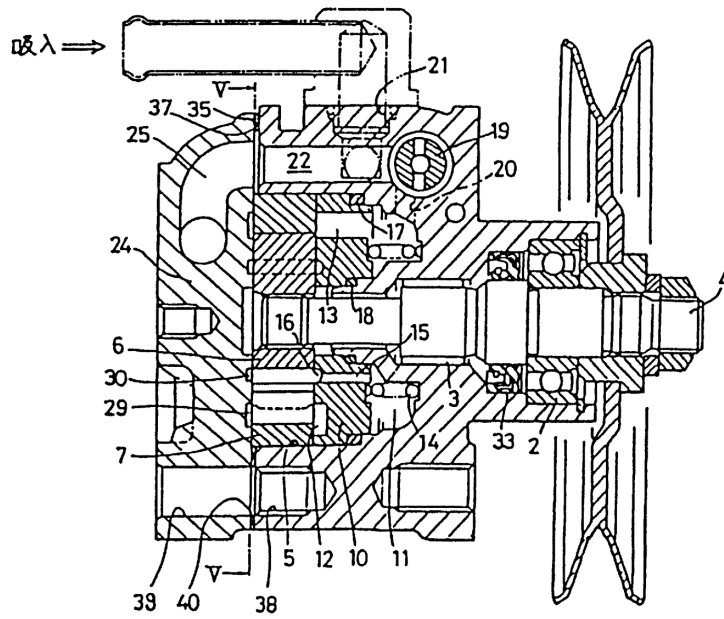
拡がり、出願人にとって権利化を有利運べる方策の大きな一つとして考えられる。

したがって、今後、代理人としても、適正な阻害要因のさらなる活用化が図れるように研鑽を重ねることが必要であると思料する。

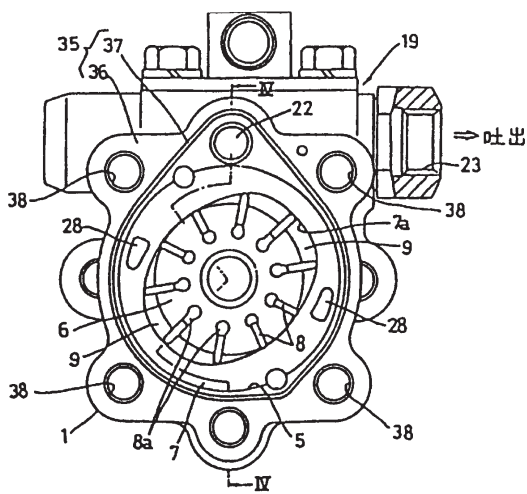
以上



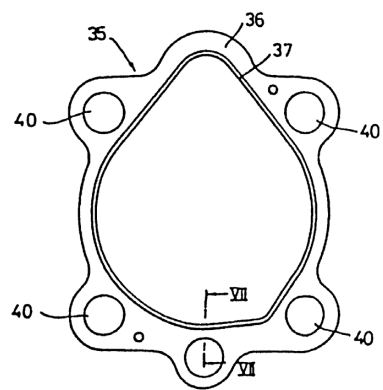
第4図



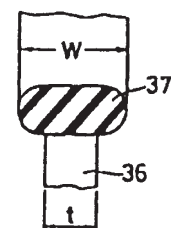
第5図



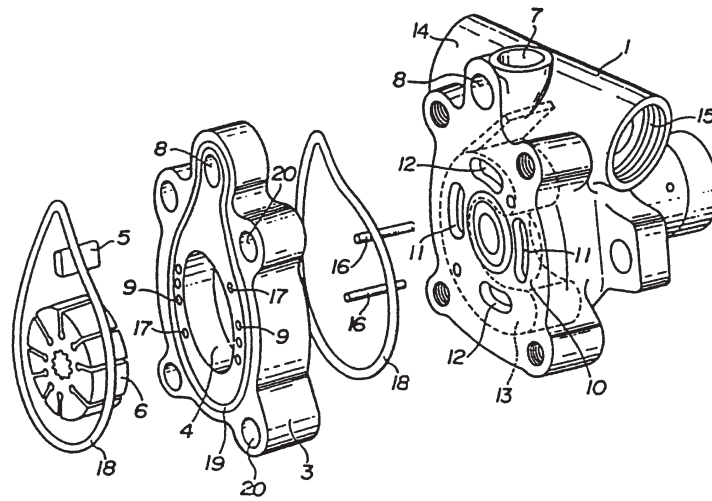
第6図



第7図

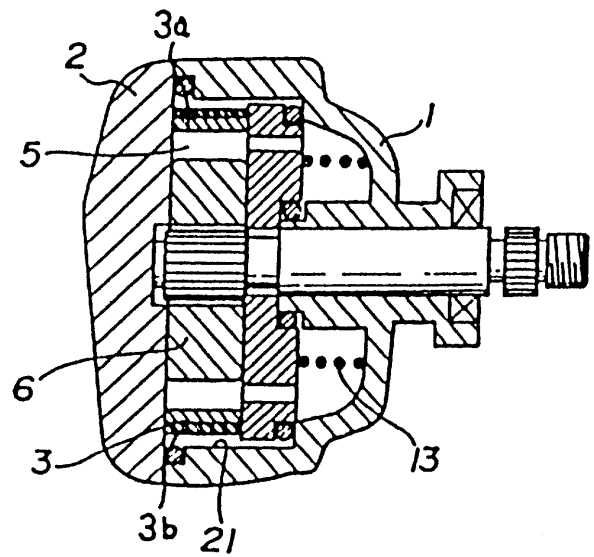
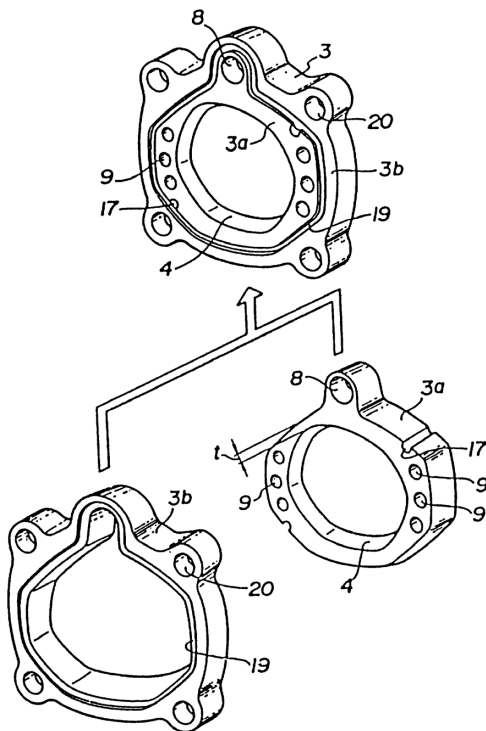


第1図

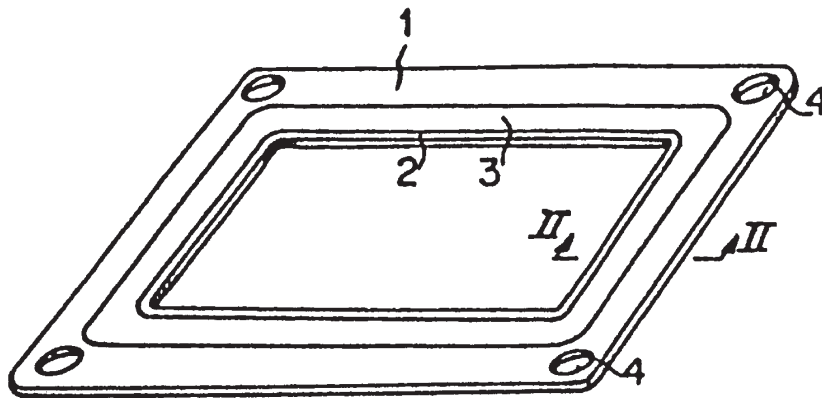


第2図

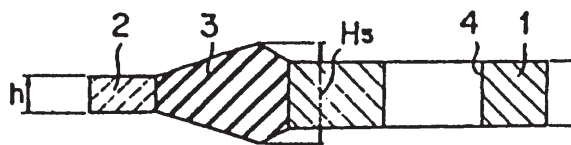
第3図



第1図

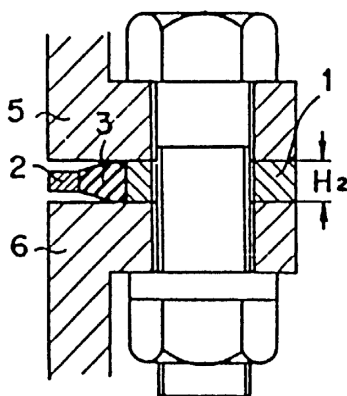


第2図

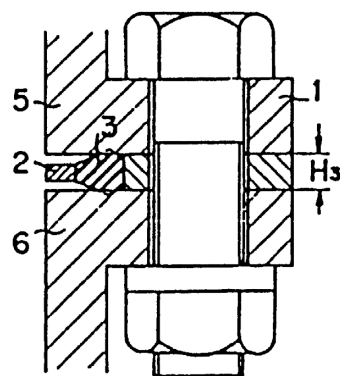


第3図

(A)



(B)



(C)

