

## 最近の進歩性判断事例の紹介<sup>1</sup>

松下 正<sup>2</sup>

### 1. はじめに

進歩性（特許法 29 条 2 項）の判断としては、発明が生まれる過程に着目し、新規性のない発明から本件発明が導き出せるかという観点を採用されている。具体的には、本件発明と主引例との相違点を認定した上、相違点が他の引例（補助引例）から想到できない場合には進歩性は肯定され、想到できる場合には進歩性は否定される。

特許庁の現行審査基準（平成 14 年）では、主引例と補助引例を組み合わせる動機付けとして、以下の観点が指摘されており、動機付けありと判断される場合には、主引例および補助引例から本件発明が想到でき、進歩性が否定される。

#### 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。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。

#### 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付けて請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。

#### iii) 作用、機能の共通性

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。

上記 i) 技術分野の関連性、ii) 課題の共通性、および iii) 作用、機能の共通性という観点については、抽象度を高くすればなんらかの関係を見いだすことはできる。したがって、いかなる程度であれば、これらの観点から動機付けがあるといえるのかが問題となる。

また、かかる組み合わせの困難性と別に、組み合わせた発明と本件発明の構成にさらなる差異がある場合、かかる差異をどのように評価するかも問題となる。

平成 18 年 6 月に、進歩性を否定した審決が、知財高裁で取り消される事件が 4 件あった。以下、各事例について簡単に紹介しつつ、今後の進歩性判断における影響について言及する。

<sup>1</sup> 本稿は、当協会（A I P P I J A P A N）が主催する平成 18 年 10 月 26 日の判例研究会（第 48 回）の資料として作成した原稿に、加筆修正を加えたものである。

<sup>2</sup> 弁理士 古谷国際特許事務所

## 2. 各事例の紹介

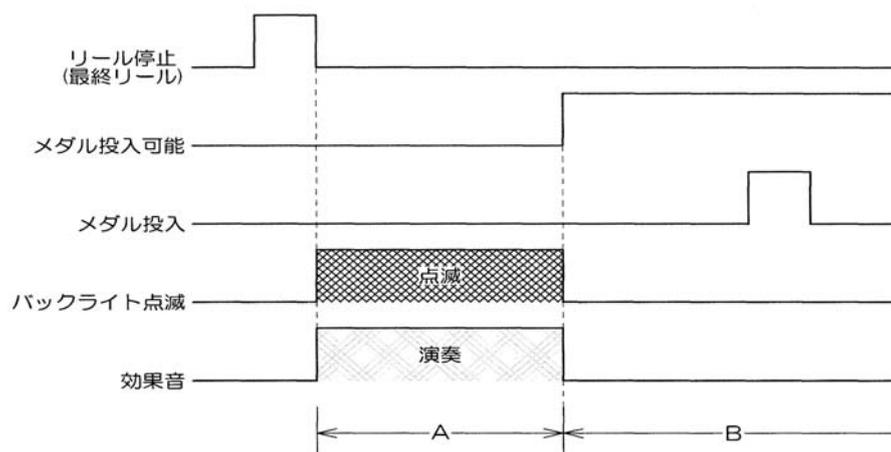
### (1) 遊技台事件 (平成 17 年 (行ケ) 第 10514 号 平成 18 年 06 月 21 日)

本件は、進歩性判断の基準となる引用発明に記載されていた周知技術の認定に誤りがあり、かかる誤った認定を前提としてなされた容易想到性の判断に誤りがあると認定された事例である。

#### 1) 本件発明の概要

従来、スロットマシンにて、内部当たりランプを用いて内部当たり状態を報知する場合に、所定秒数の効果音などの演奏が終了するまでは、メダルの投入もできなかった。これにより、熟練の操作者にとってはゲームの流れが阻害するという問題があった。

本件発明は、内部当たり状態の報知中でも、メダルを投入すると、内部当たり状態の報知を強制終了させるよう構成した(参考図 1 参照)。これにより、ゲームの連続性を高めることができるという効果を奏する。



〈参考図 1〉

#### 2) 引用発明の概要

内部当たりランプとリーチ目表示を併用したスロットマシンが開示されていた。引用発明では、内部当たり状態の報知は、ドラムが所定の入賞図柄に停止するまでは、内部当たり表示ランプの点灯によりおこなわれ、ドラムが所定の入賞図柄に停止すると、内部当たり表示ランプは消灯する。これは、ドラムの停止状態により内部当たり状態が報知されるからである。

なお、内部当たり状態を操作者に報知する手法として、ドラムが所定の入賞図柄に停止させるリーチ目表示、内部当たりランプの一方を用いた報知手法は本件発明出願時には周知であった。

#### 3) 本件クレーム

複数種類の絵柄よりなるリールを複数列備え、

遊戯媒体としてメダルを投入し、  
ゲームの開始操作により前記複数列のリールを絵柄表示窓上で移動を開始させ、  
抽選により内部入賞の当否を確定し、  
前記内部入賞した状態を内部入賞状態とし、  
各リールに対応した停止操作に対して、前記各リールを前記内部入賞状態に基づいた所定の組合せで絵柄が前記絵柄表示窓上に表示させるように制御部の制御により停止させ、  
前記停止したリールの前記絵柄表示窓上の絵柄の組合せから入賞を定め、  
所定数のメダルを払い戻すスロットマシンであって、  
ボーナスの前記内部入賞状態はボーナスに対応する絵柄の組合せが前記リールによって表示されるまで継続され、  
前記リールとは別に、ボーナスの前記内部入賞状態を報知する演出を行う表示装置を備え、  
メダルが投入された時に、前記表示装置による前記演出が実行されている場合には、当該メダルの投入を受け付けると共に、前記表示装置による前記演出を強制的に終了させ、前記メダルの投入に基づく制御を実行すること  
を特徴とするスロットマシン。

#### 4) 争点に関する判断

##### ① 周知技術について

###### i) 審決

リーチ目による内部当り状態の報知は、リールの停止状態で表示されるので、リールが新たに回転し始めると内部当り状態の報知は解除される。リールも内部当り表示ランプも、内部当り状態の報知としては同機能であるので、リールの停止状態による内部当り状態の報知解除に変えて、内部当り表示ランプの点灯を解除することは、単なる設計事項である。

###### ii) 判決

リーチ目表示とはリールの停止状態における報知であるので、停止とともに完了するので、リーチ目による演出では、「前記表示装置による前記演出が実行されている場合には、・・・前記表示装置による演出を強制的に終了させる」ことは想定できない。

##### ② 容易相当性について

###### i) 審決

前記周知技術を前提とすると、設計事項に過ぎない。

###### ii) 判決

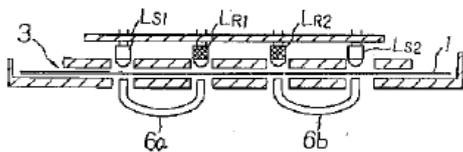
引用発明には、ドラムとは別に大当り又は中当りの前記内部当りの状態を報知する点灯を行う内部当り表示ランプが開示されている。内部当り状態の報知は、ドラムが所定の入賞図柄に停止するまでは、内部当り表示ランプの点灯によりおこなわれ、ドラムが所定の入賞図柄に停止した場合には、ドラムの停止状態で報知されるので、内部当り表示ランプは消灯する。

したがって、ドラムが停止していないのに、内部当り表示ランプを消灯させることは、引用発明の本質的部分に反することとなるから、引用発明において内部当り表示ランプ20による演出を強制的に終了させることは、当業者が容易に想到し得るものではない。

**(2) 紙葉類識別装置事件 (平成 17 年(行ケ)第 10490 号 平成 18 年 06 月 29 日)**

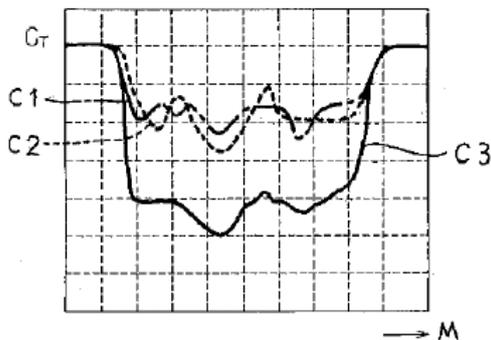
本件は、一致点および相違点の認定については争われず、その評価が誤っているととして審決が取り消された事例である。

**1) 本件発明の概要**



〈参考図2〉

発光素子LR1を出て紙幣1を透過した光を、光ファイバ6aで受けて、再び紙幣1の別の箇所を透過させ、受光素子LS1にて受光する(発光素子LR2と受光素子LS2についても同じ)(参考図2参照)。これにより、紙幣1を移動させると紙幣1の模様(濃淡)によって、受光素子LS1、LS2の出力パターンは、紙幣1の2カ所の模様の変化を重ね合わせたものとなる(参考図3参照)。正規の紙幣1についてこのパターンを記憶しておき、検査対象となる紙幣1についてのパターンと比べることによって、紙幣の真偽を判定することができる。これにより、発光素子と受光素子を半分の組数で構成でき、かつ、精度の高い検出ができる。



〈参考図3〉

**2) 引用発明の概要**

紙幣などが複数枚重なっていることを検出するための積層状態検知装置に関するものである。発光素子からの光を紙幣に透過させ受光素子でこれを受光す



的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含む構成は、一対の発光・受光素子により、検出ラインごとに異なった複数の検出箇所を照射され、互いに異なる印刷模様、色彩等のある検出箇所を透過した透過光を得て、当該検出箇所に固有の印刷模様、色彩等の情報を含んだ透過光を分析し、基準値と比較することにより、紙葉類の識別を行うという機能を有するもの、すなわち、紙葉類識別装置において、複数本の検出ラインの技術的思想の下で、一対の発光・受光素子によって一括して検出を行うものと当業者に認識される。

引用発明は、発光手段から出射されて前記光路を進行する測定光が複数回紙葉類を透過する結果、当該紙葉類がたとえば1枚である場合とこの紙葉類が複数枚重なっている場合との受光手段で受光される測定光量の差が、測定光が1回だけ紙葉類を透過するように構成された従来の検知装置の場合よりも大きくなるので、紙葉類の積層状態を容易に検知することができるというものであり、複数本の検出ライン上で紙葉類の積層を検出しているのではないことはもちろんのこと、そもそも、照射光を紙葉類に透過させ、紙葉類の枚数を検知するというのであって、紙葉類のいずれを検出箇所にしてもかまわないのであるから、上記(2)オのような複数本の検出ラインの技術的思想はない。したがって、引用例には、相違点1及び3に係る本願発明の構成の開示も示唆もないというべきである。

引用発明において、本願発明と引用発明との一致点である「所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成る光学検出部」という構成を有するとしても、紙葉類の積層状態検知装置である限り、上記(3)イのとおり、単に照射光を紙葉類に透過させ、紙葉類の枚数を検知するものであって、紙葉類のいずれを検出箇所にしてもかまわないのであるから、複数本の検出ラインの技術的思想が入り込む余地はないのである。

審決の上記判断は、おそらく、紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置を共通あるいは密接に関連した技術分野のものであるとの考えを前提にするものと思われる。しかし、前者は、複数回紙葉類を透過することによって受光手段で受光される測定光量の差が大きくなることを利用し、紙葉類の枚数を検知するのに対し、後者においては、紙葉類の検出箇所を透過して得られる印刷模様や色等の情報を含んだ透過光を利用し、紙葉類の識別を行うのであり、・・・その機能、作用、その他具体的技術において少なからぬ差異があるものというべきである。

したがって、紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設

計変更であるということで済ませられるものではない。

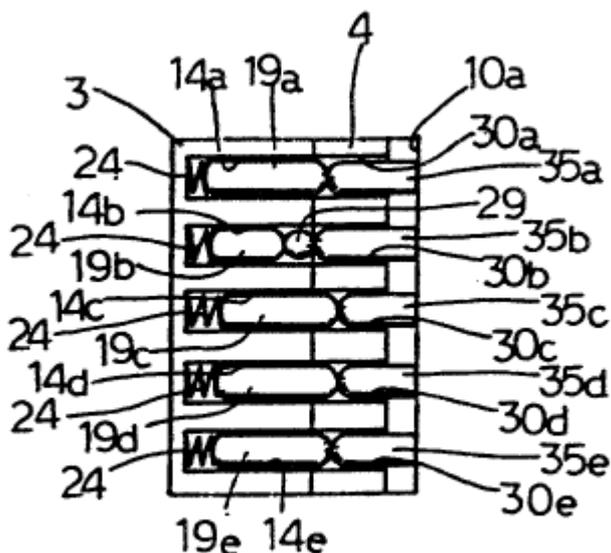
しかも、本件においては、複数本の検出ラインの技術的思想が、紙葉類の積層状態検知装置にとって不要であるのに、紙葉類識別装置においては重要な技術的意義を有することになるのであるから、なおさら、紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置とは同視できないものというべきである。

### (3) キー変換式ピンタンプラー錠事件 (平成 17 年(行ケ)第 10729 号 平成 18 年 06 月 06 日)

本件も、一致点および相違点の認定については争われず、その評価が誤っているととして審決が取り消された事例である。

#### 1) 引用発明<sup>\*i</sup>の概要

変換用のキーを錠の挿入口に差し込み、回転体を任意列回転させた状態で、代わりに別の変換用のキーを挿入口に差し込み、回転体を最初の位置まで回転させることにより、ピン 14b の先端に挿入した小径の金属球 29 を移動させる。これにより、前のキーを使用不能とし、別のキーを使用可能とするキー変換式ピンタンプラー錠である(参考図 5 参照)。

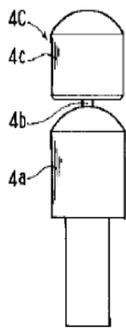


〈参考図 5〉

#### 2) 本件発明の概要

前記キー変換式ピンタンプラー錠においては、組み立て時に、ピン 14b の先端に小さな金属球 29 を所定の細い孔に挿入する必要があり、煩雑な組み立て作業が必要であった。そこで、ドライブピン 14b と小径の球 29 という構成に代えて、「ピン本体上 4a に小径部 4b を介してピン先端部 4c を一体的に形成し、変換用のキーによる回転体の回動時に、ドライブピン 4a の小径部 4b が折れてピ

ン先端部 4c とピン本体部 4a とを分離可能とする程度に当該小径部 4b を細く短く形成した」という構成を採用した（参考図 6 参照）。これにより、従来と同様に、キーを紛失した場合には、変換用のキーによる回転体の回動時に、ドライブピンの小径部 4b が折れてピン先端部 4c とピン本体部 4a を分離し、キー変換を可能としつつ、組み立て作業を容易とする。



〈参考図 6〉

### 3) 本件クレーム

ケーシング内に固定体が取付けられ、該固定体内に錠軸を有する回転体が回転可能に嵌挿され、該固定体と該回転体の当接する一面に回転面が形成され、該固定体には複数の有底ピン孔が穿設され、各有底ピン孔に各々ドライブピンが付勢されて挿入され、該回転体には回転面を介して各有底ピン孔に連通可能な複数の貫通ピン孔が穿設され、各貫通ピン孔には各々コードピンが挿入され、変換用のキーを錠の挿入口に差込み、該回転体を任意列回転させた状態で、代りに別の変換用のキーを該挿入口に差込み、該回転体を最初の位置まで回転させることにより、前のキーを使用不能とし、別のキーを使用可能とするキー変換式ピントンブラー錠において、

前記ドライブピンのうちの少なくとも 1 本のドライブピンが、ピン本体上に小径部を介してピン先端部を一体的に設けて形成され、該小径部が変換用のキーによる回転体の回動時に、折れて分離可能な程度に細く短く形成されていること

を特徴とするキー変換式ピントンブラー錠。

### 4) 審決

キー変換式ピントンブラー錠（「引用発明」）において、ボールは最初からドライブピンと分離している必要はなく、一体であれ、別体であれ、変換キーにより容易に分離され、移動されるものであればよいことは明白であるから、本願発明（判決注・「本件発明」）は、ドライブピンのピン本体とピン先端部を分離する時期を特定したことに特徴があるのではなく、ピントンブラー錠の製造時に容易に組立を行うことができ、部品点数を削減したことに尽きる。

しかしながら、製品の製造時に、複数の部品の組み付けを容易にし、部品点数の低減を図るために、二以上の部品を一体に成形することは、広範な技術分野においてきわめて普通に行われていることにすぎない。

さらに、ピン本体部及びピン先端部は、いずれもピン孔の内部において移動可能に挿入されるものであって、その材料、及び外径等の寸法等が共通するものであるから、ピン本体部とピン先端部とを含む部材を一体品として製造することは、当業者であれば、製品の製造工程において当然考慮すべき設計的事項にすぎない。

## 5) 裁判所の判断

「製品の製造時に、複数の部品の組み付けを容易にし、部品点数の低減を図るために、二以上の部品を一体に成形することは、広範な技術分野においてきわめて普通に行われ」、「ピン本体部及びピン先端部は、いずれもピン孔の内部において移動可能に挿入されるものであって、その材料、及び外径等の寸法等が共通する」としても、このことから直ちに、ボールとドライブピンという特定の部材に着目して、これらを小径部を介して一体化してドライブピンのピン本体部とピン先端部（ボールに相当する部分）とし、かつ、変換用のキーによる回転体の回転時に小径部が折れてピン先端部とピン本体部を分離し、キー変換を可能とする構成とすることが、当業者にとって当然考慮すべき設計的事項であるとするにはできず、他にこれを設計的事項にすぎないと認めるに足りる証拠はない。

また、二以上の部品を一体に成形することにより、作業の効率化を図り、部品点数の低減を図るといった技術思想から、直ちに相違点に係る本件発明の構成に想到するものと認めることはできない。・・・以下のとおり、乙1～8のいずれにおいても、相違点に係る本件発明の構成を示唆するものと認めることはできない。」

(ア) 乙1 (実願昭61-168441号(実開昭63-73928号)のマイクロフィルム)

上記考案に係るディスクリット部品を使用してリード端子を配線基板に組み付ける際には、各リード端子を切断してプリント配線基板の穴に挿入することが予定されているものにすぎない。

(イ) 乙2 (特開平5-38021号公報)

「任意の個所で連結部を切断あるいは折れば、任意の個数の固定部材を分離することができるので、小分け販売を行ったり、1個所に複数個の固定部材を隣接させて施工するのも容易である。」(段落【0027】)との記載から、・・・配管端末に接続・組み付けをする際には、任意の個所で連結部を切断又は折ることが予定されているものに過ぎない。

(ウ) 乙3 (特開平5-135652号公報)

「基材に透明で弾力性のある材料を用いて、多数個のキーボタン部を連結部で連結して一体化を図り、裏面に印刷表示を行ったキースイッチと、キースイッチの押圧を行う押圧凸部を形成した弾力性を有するキーシートとを重ね合わせたことを特徴とするキーボタン装置。」との記載がある。しかし、請求項1

に係るキーボタン装置は、そもそも、キーボタン部の各々が分離されることを予定されていない。

(エ) 乙 4 (特開平 6-164160 号公報)

フロントカバー1と一体のスライドノブ3をスライドスイッチ11の作動子12に嵌合した後、連結部5を折損させるものであるが、上記折損によりスライドノブ3をフロントカバー1から分離しなければ機能しないものであるから、本件発明の構成を示唆するものと認めることはできない。

(オ) 乙 5 (特開平 6-188039 号公報)

組立て後には不要となるコンタクトピン組立体(7)の組立補助部(8)を、コンタクトピン孔(110)に押圧挿入して分離するものにすぎない。

(カ) 乙 6 (特開平 5-259358 号公報)

上部フレーム及び下部フレームにより一体化された多数本のピン本体をICチップ等に装着する過程において、装着後は不要となる上部フレーム及び下部フレームを切断、除去して多数本のピン本体を分離するものに過ぎないのであって、乙6は、・・・本件発明の構成を示唆するものと認めることはできない。

(キ) 乙 7 (特開平 5-343480 号公報) , 乙 8 (特開平 5-343481 号公報)

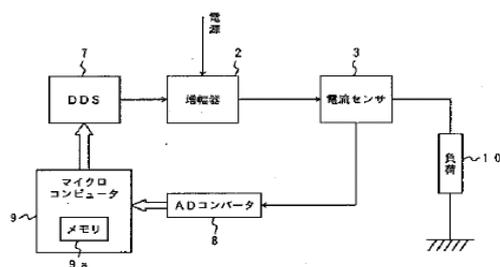
前記(カ)と同様に、多数本のマイクロピン本体をLSIチップ等に装着する過程において、多数本のマイクロピン本体を分離するものであって、・・・本件発明の構成を示唆するものと認めることはできない。

#### (4) 適応型自動同調装置事件 (平成 17 年(行ケ)第 10718 号平成 18 年 06 月 22 日)

原告は取消理由としては一致点の認定についての主張もしたが、裁判所は、相違点の評価が誤っているとして審決を取り消した事例である。

##### 1) 本件発明の概要

負荷 10 は共振周波数 F 1、F 2、F 3 の 3 つの振動子で構成されている。マイクロコンピュータ 9 は、記憶した共振周波数 F 1、F 2、F 3 のデジタル信号を、時分割で、DDS7 に送出する。これにより上記 3 通りの周波数の電源が、時分割で負荷 10 に与えられ、負荷 10 を構成している 3 個の振動子が、順次、時分割で短時間ずつ共振状態となり、それぞれ短時間ずつ均等に高い振動エネルギーが発生する (参考図 7 参照)。すなわち、複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動し、発生する超音波のパワーを上げるというものである。



〈参考図 7〉

## 2) 引用発明の概要

複数個の超音波振動子を備えた超音波霧化装置に関し、一定の時間を複数の時間区分に分け、一つの時間区分では特定の共振周波数の超音波振動子のスイッチをオンにさせるようにし、共振周波数の異なる複数個の超音波振動子を時間順次に振動させることによって、複数の粒径を有する霧化粒子を発生させ、時間区分の比を調節することにより霧化粒子の粒径の量配分が任意に調節できるというものである。

## 3) 本件クレーム

電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷に、上記入力端より供給する電源の周波数を、時分割で順次循環的に、上記各共振点での共振周波数にほぼ等しいものに切替えていく電源周波数切替手段と、

上記各共振点の各共振周波数近傍で、それぞれ電源周波数を微小量だけ変化させてみて、この変化に応じた負荷入出力物理量の増減に基づいて、上記各共振点の各共振周波数の変動を把握して、上記電源周波数に対して各共振周波数を追尾させる追尾制御手段と、

を備えることを特徴とする適応型自動同調装置。

## 4) 審決

「超音波洗浄装置」と引用発明の「超音波霧化装置」は、いずれも、超音波振動子を駆動する駆動装置に関するものであり、少なくとも、複数の超音波振動子を駆動する構成に関する限り、同一の技術分野に属する発明として、その組合せ又は置換を妨げる理由はない。

また、一般に、負荷にある所定の動作を行わせるための駆動回路は必ずしも一通りであるとは限らず、様々な設計例が存在することが通常であるところ、ある駆動回路を同様の動作を行わせる周知の回路に単に置き換えることが当業者にとって格別困難なことであるとはいえず、複数の超音波振動子を引用発明と同様の動作をさせるための回路として周知の回路を持ち出すことは格別不適切なことではない。

したがって、引用発明の回路構成を、本件審決が認定した周知の回路構成に置き換えることは、当業者にとって適宜採用しうることにすぎない。

## 5) 裁判所の判断

本件審決は、本願補正発明と引用発明の相違点1について、本願補正発明は、「実質的には、「電氣的共振点を複数有する負荷」を構成する「共振点の異なる複数の負荷」に時分割でパワー供給を行うものであり、該動作は引用例1記載の発明のものと格別な差異があるとは認められない。」（審決書4頁34行～36行）としている。

しかし、前記のとおり、「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」とする構成を採用した本願補正発明においては、一つの入力端

から供給されるパワーにより同時に複数の振動子を駆動させることを前提とし、「上記入力端より供給する電源の周波数を上記各振動子の共振点での共振周波数にほぼ等しいものに時分割で順次循環的に切り替えていくこと」（本件補正後の請求項3）によって発生する超音波のパワーアップが図られることになるのに対し、引用発明は、共振周波数の異なる複数の振動子を別々に駆動させて、粒径毎の霧化時間間隔と粒径毎の量配分を調整するというものであって、両者は、複数の振動子を駆動させる動作の点において、具体的な技術的課題、作用を異にし、その技術的思想を異にしているものであり、「共振点の異なる複数の負荷に時分割でパワー供給を行う」という抽象化されたレベルで共通するとしても、そのことをもって、両発明の上記各動作に格別の差異がないとすることはできないというべきである。

被告は、本願補正発明においては、各共振点が比較的離れており、共振特性曲線が鋭く尖ったものも含まれるということが出来るから、各共振点はそれぞれの共振点でのみ振動するか、あるいは、仮に一方の共振点他方の共振点で振動したとしても無視できる程度に小さいものであり、引用発明のように負荷が別々に駆動されるものと比べて、動作に実質的な差異はない旨主張する。

しかしながら、本願補正発明は、「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」とするものであり、複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動することを構成内容とするものであるから、その構成上の対比において、負荷が別々に駆動される引用発明と、動作に実質的な差異がないということとはできない。

そして、引用発明が、独立した入力端を設けて、共振周波数の異なる複数の振動子を別々に駆動させる構成を採用したのは、複数の粒径を有する霧化粒子を発生させ、時間区分の比を調節することにより霧化粒子の粒径の量配分を任意に調節するためであることは前記のとおりであるところ、引用発明において同時に複数の振動子を駆動するときは、それぞれの振動子を駆動する時間を調整して霧化粒子の粒径の量配分を調節することが困難となるから、複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動することは、これをうかがわせる事情が認められない限り、引用発明の予定していないところと考えるのが相当であるし、引用例1には、入力端を1個として同時に複数の振動子を駆動するようにするという技術的課題も、また、これを示唆する事項も全く記載されていない。

そうすると、引用例1には、これに接した当業者が、引用発明における「独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」を、本願補正発明の「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」に変更する契機となるものがなく、その動機付けを見出すことができないといわなければならない。

### 3. 考察

#### 1) 今後の進歩性判断への影響

審決取消訴訟は審決の認定の誤りを争うものであるので、本件発明の要旨認定、引用発明の要旨認定、一致点の認定、相違点の認定、一致点の評価、相違

点の評価，さらには手続的違背などが争われる。ただ、審決取消訴訟で審決における進歩性判断が覆されるのは，引用例の認定誤りがほとんどであり，相違点の評価で審決が取り消されるという事例はほとんどなかった。

上記4件のうち，遊技台事件は，引用発明に記載されていた周知技術の認定に誤りがあり，かかる誤った認定を前提としてなされた容易想到性の判断に誤りがあるとして，審決が取り消された事例であり，引用発明の認定誤りという従来の取消事例に区分けされる事例といえよう。これに対して，遊技機事件を除く3件は，相違点の評価が取り消されている。この意味では，相違点の評価が取り消されたという3件については実務的に進歩性判断に少なからず影響を与えるものといえよう。

## 2) 紙葉類識別装置事件

本件発明における請求項の末尾は，「紙葉類識別装置の光学検出部」とされている。審決は，引用発明の「紙葉類の積層状態検知装置」とは，光学検出部自体の配置構成とほぼ同じであり(参考図2，参考図4参照)，単なる用途の変更には過ぎないと判断した<sup>\*ii</sup>。これに対して，裁判所は，「計測ラインの検出を少ない受発光部にて実現する」という本件発明における技術的意義を考慮すると，両者は技術的に異なると判断した。このように，一見，同じ構成が開示されていても，詳細に検討すると，その技術的意義が異なる場合には，安易に適用容易とすることは許されないこととなる。

この判決は，特許請求の範囲で特定される文言を形式的に把握するのではなく，特許請求の範囲で特定される技術思想に注目して，差異がある場合には，そのような適用をするには何らかの動機付けが必要であると判断している。後付け的な理由を禁止しているという点で，この判決は，今後の進歩性判断に大きな影響を与えるものといえる。

上記の審査基準に当てはめれば，技術分野の関連性や作用，機能の共通性がある場合でも，両者の技術的意義を詳細に検討すべきであるといえよう。

## 3) キー変換式ピンプラント事件

裁判所は，乙1～乙8に記載された周知技術を，「ボールとドライブピンという特定の部材に着目して，本件発明の構成に想到することは，設計事項であるとはいえないと判断した。すなわち，他の分野で複数の部品を一体化することが多数存在しても，かかる周知事項を適用しても，そのまま本件発明の構成に想到できない場合には，容易に発明できたとはいえないと判断された。また，各乙号証との組み合わせについても，分離しない状態でも使えて分離した後も使えるというものは存在しないから，両者を組み合わせても本件発明には想到しないと判断された。

本件は，どの部材にどのように適用するべきかが明らかでない場合には，何らかの動機付けが必要であり，組み合わせの容易性を考える上で，今後の進歩性判断に大きな影響を与えるものといえよう。

上記の審査基準に当てはめれば、課題の共通性の適用範囲を判断に影響するものといえよう。

#### 4) 適応型自動同調装置事件

本件発明と引用発明とは、ほぼ同じような構成をしているものの、複数の振動子を駆動させる動作の点において、具体的な技術的課題、作用を異にしている。したがって、技術的思想としては別物であるという点は、上記紙用類識別装置事件と似た判断がなされており、今後の進歩性判断に大きな影響を与えるものといえよう。

#### 4. 最後に

知財高裁は、平成 18 年 10 月に、平成 17 年（行ケ）第 10717 号事件（平成 18 年 10 月 11 日）<sup>\*iii</sup>にて、「同一の技術分野というだけでは、置換が容易であるとはいえない」として、進歩性を否定した審決を取り消した。この事件では、引用発明における膜の性質からして、平滑化するということは必須であり、これに対して本件で用いられている膜は平滑化にはむしろ適さないものであった。本件も、技術分野の関連性を考える上で、動機付け判断の一例となろう。

以上

---

\*i 本件での引用技術は、実用新案公報であり、本来では引用考案とすべきであるが、本質的な問題ではないので、本稿では引用発明とする。

\*ii 発明の要旨認定について、本事件では、両者が技術的に異なるという点を導くために、特許庁が提出した証拠から、「紙葉類識別装置」とは「その通常の意味として、紙葉類を識別する一対又は偶数対の発光・受光素子を備えたもので、紙葉類の検出箇所を透過し、当該検出箇所に固有の印刷模様や色等の情報を含んだ透過光を、基準値と比較することにより紙葉類の真偽を識別するという機能、作用を有するものであり、本件出願当時、上記記載に接した当業者においても、そのように把握し、認識するものというべきである。」と認定している。

\*iii 「そして、刊行物 1 の上記記載によれば、引用発明 1 b のオーバーコート層は、光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならないが、引用発明 3 のシロキサンが、その形成方法や膜厚を含めて平坦化に適した特質を有することを認めるに足りる証拠はなく、却って、上記刊行物 3 の記載や特開平 1-307247 号公報の記載に照らすと、平坦化には適さないことが窺われる。そうすると、たとえ、引用発明 1 b も引用発明 3 も発光部分（引用発明 1 b の有機 EL 素子、引用発明 3 の積層構造体）が被覆層（引用発明 1 b のオーバーコート層、引用発明 3 のシロキサン）に覆われているものであり、また、引用発明 1 b と引用発明 3 とは、有機発光素子という同一技術分野に属しているとしても、それだけでは、引用発明 1 b のオーバーコート層に換えて引用発明 3 のシロキサンを用いることが、当業者にとって容易になし得たと論理付けることはできない。」