

# 引用発明の作用効果が失われる場合の 進歩性の判断手法

知的財産高等裁判所 平成26年4月16日判決  
平成25年(行ケ)第10207号 審決取消請求事件

上 羽 秀 敏\*

**抄 録** 本判決は、引用発明の構成を変更することについては、引用発明が本来奏する作用効果が失われるものであって、その必要性が認められないから、引用発明における構成上の変更は、解決課題の存在等の動機付けなしには容易に想到することができない旨判示した。引用発明の構成の変更がその作用効果を失わせる場合、本願発明に対して阻害要因となり得るものが引用発明の中にあるとして、本願発明の進歩性を容認すべき有力な根拠になると思われる。

## 目 次

- はじめに
- 事案の概要
  - 本願発明
  - 引用発明
  - 取消事由
- 検 討
  - 本判決の評釈
  - 阻害要因との比較
  - 動機付けと阻害要因の関係
  - 他の事件への適用
- おわりに

## 1. はじめに

本判決は、引用発明の構成を変更すると、引用発明の作用効果が失われることになるため、そのような変更は、動機付けとなり得るものがない限り、容易に想到することができない旨判示した。

本判決を題材に、進歩性を容認する根拠になる阻害要因について考察し、併せて、進歩性を

否定する根拠になる動機付けとの関係に言及する。

## 2. 事案の概要

原告は、「認証代行装置」に関する発明について特許出願（特願2000-338695号、平成12年11月7日出願）をしたが、特許庁は、本願発明は特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとして拒絶審決をした。原告は、これを不服として審決取消訴訟を提起したところ、知的財産高等裁判所は、特許庁の拒絶審決を取り消した。

### 2. 1 本願発明

本判決は、本願発明を次の通り認定した。  
「本願発明は、認証代行装置に関するものである。従来、ネット上で任意のサイトにアクセスする場合、通常ユーザーID及びパスワード

\* インテリクス特許法律事務所 弁理士  
Hidetoshi UEBA

などの組合せからなる認証情報を、当該サイトの指示画面に従って入力していたが、特定サービスに的を絞る、利便性を高めたポータルサイトにおいて、ポータルサイトから関連のあるサイトへリンクするごとに、上記の認証操作を必要とするのでは、その煩雑さ故に、上記利便性が減殺されるとの問題があった。本願発明は、ネット利用者のサイトアクセスを便利にするために、利用者に代わって、特定のサイトに対する認証を代行して行うことができる認証代行装置を提供することを目的とする。

利用者Uは、パソコン200上で情報閲覧手段として機能するブラウザ210がウェブサーバ100につながることで、ポータルサイトPにおいて、そこで提示されるリンク先に接続することが可能となるが、本願発明では、認証代行装置1に認証代行処理を実行させ、このようなポータルサイトPのサービスを受けるために、利用者Uが、ポータルサイトPで選択可能なリンク先における認証情報を予め登録しておき、その情報は認証情報格納手段3に格納されている。

また、本願発明における認証代行装置1は、リンク先情報登録手段2と、認証情報格納手段3と、ひな形スクリプト／モジュール格納手段4と、認証代行処理手段5とを備える構成であり、上記リンク先情報登録手段2は、ポータルサイトPでリンク可能なサイトに関し、リンク先情報（URL情報など）を登録しておく機能を有し、上記認証情報格納手段3は、リンク先情報登録手段2に登録されたリンク先における各利用者の認証情報を格納する機能を有し、上記ひな形スクリプト／モジュール格納手段4は、各リンク先ごとに用意された認証処理用のひな形スクリプトを格納し、上記認証代行処理手段5は、利用者Uの選択により、利用者Uの認証情報が登録されているリンク先が指定された場合に、利用者Uに代わって当該リンク先の認証処理を代行する機能を有する。

そして、本願発明における認証代行処理手段5は、利用者Uによるリンク先Aの指定情報及びその利用者情報を受け取って、上記リンク先情報登録手段2から該当するリンク先情報（URL情報など）を、また上記認証情報格納手段3から利用者Uのそのリンク先Aにおける認証情報（リンク先Aにおける利用者UのユーザーID及びパスワードなど）を、それぞれ読み出すと共に、上記ひな形スクリプト／モジュール格納手段4から、該当するリンク先Aのひな形スクリプトを読み出して、リンク先A用の認証処理スクリプト（対象とするリンク先Aに自動的に接続処理を開始する処理をHTMLとJavaScriptにて記載したもの）を作成し、上記リンク先情報及び認証処理スクリプトを、利用者Uのブラウザ210に転送するので、利用者U側のブラウザ210は、送られてきたリンク先情報で、目的とするリンク先Aにリンクすると共に、上記認証処理スクリプトに基づいて、ブラウザ210が、リンク先Aで実行される認証処理で表示される画面構成に対し、自動的に上記認証情報を埋め込んでいくため、利用者Uは、選択したリンク先Aへの操作を何ら行わなくても、認証処理が自動的に実行されることになる。

その結果、本願発明は、利用者が、ポータルサイトなどにおいてリンク先の選択を行うだけで、該リンク先に対して、特別な操作を何ら行わなくても、認証処理が自動的に実行されるため、それが終了した段階で、当該リンク先へのログインが可能となるという効果を奏し得る。」

本願の特許請求の範囲は次の通り。

「リンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段と、登録されたリンク先における利用者の認証情報であり該利用者に通知された認証情報を格納する認証情報格納手段と、各リンク先毎に用意され、該リンク先で実行される認証処理で表示される画面構成に対し、前

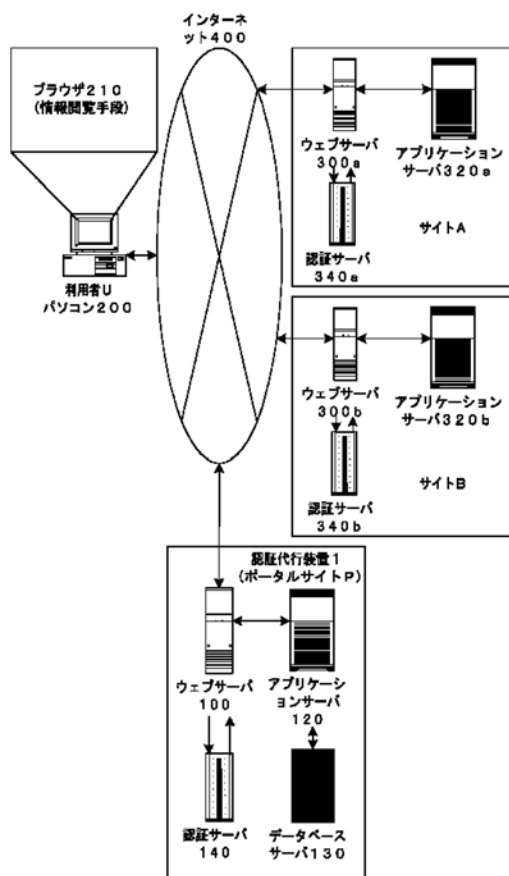


図1 本願発明の認証代行装置1の概念説明図(本願の図1)

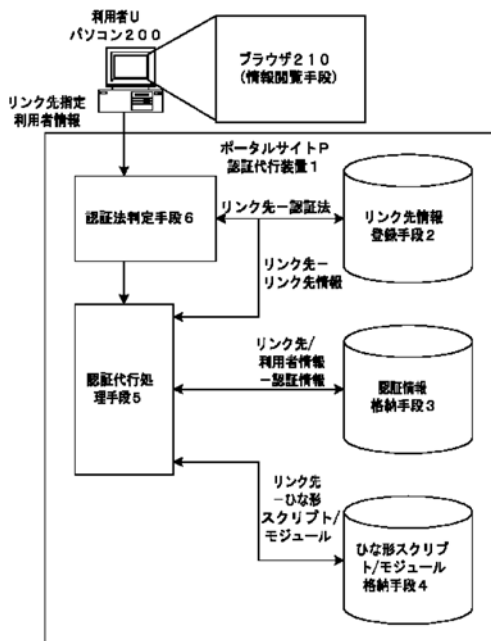


図2 本願発明の認証代行装置1の構成説明図(本願の図3)

記認証情報を埋め込むための認証処理用のひな形スクリプトを格納するひな形スクリプト格納手段と、

インターネットを介して前記利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段と、

該利用者の認証情報が登録されているリンク先が前記受信されたリンク先の指定に関する情報により指定された場合に、前記リンク先情報登録手段から該当するリンク先情報を読み取り、当該利用者のそのリンク先における認証情報を認証情報格納手段から読み出すと共に、前記ひな形スクリプト格納手段から、該当するリンク先のひな形スクリプトを読み出して、該ひな形スクリプトの変数として該リンク先における認証情報を指定して該リンク先で実行される認証処理で表示される画面構成に対し前記認証情報を埋め込むための認証処理スクリプトを作成し、上記リンク先情報及び認証処理スクリプトを、該利用者の前記情報閲覧手段に前記インターネットを介して転送する認証代行処理手段とを有することを特徴とする認証代行装置。」(下線の箇所は争点となった相違点2に係る構成)

## 2.2 引用発明

本判決は、日経BP社の雑誌「日経インターネットテクノロジー」に掲載された記事「シングル・サインオン、ユーザー情報を集約して認証処理を一元化 安全性と利便性を両立」に基づいて、引用発明を次の通り認定した。

「社内ネットワークで稼働しているネットワーク・アプリケーションの多くは、ID/パスワードによる認証でユーザーのアクセスを制御することから、こうしたネットワーク・アプリケーションが増えると、アプリケーションごとにID/パスワードの入力が必要となるため、ユーザーにとってシステムが使いにくくなるという問題があった。この問題を解決する方法の一

つが、シングル・サインオン（SSO）機能を備えた専用ツールを使い、それにより、各アプリケーションのユーザー情報を集約し、認証処理を一元化できるようにすることで、これにより、ユーザーは、一度のログイン操作で許可されたアプリケーションを利用できるようになる。

そして、SSO製品には、Web、Web以外のアプリケーションを問わず、SSO環境を構築できる製品があり、また、SSO製品の多くは、ユーザー情報を1台の専用サーバー（SSOサーバー）に集約する方法をとり、このサーバー集約型の一種である認証代行サーバー型は、SSOサーバーがユーザー情報をもとに各アプリケーションの認証を一元的に受け持つタイプであり、クライアント側にモジュールを組み込む方法等がある。

さらに、認証代行サーバー型でクライアント側にモジュールを組み込むタイプのSSO製品において、SSOサーバーにログインすると、アクセス可能なサーバー／アプリケーションのID／パスワードの束をクライアント・モジュールが受け取り、ID／パスワードを受け取ったモジュールは、ログイン操作を自動化するスクリプトを実行する。そして、スクリプトは、サーバー／アプリケーションの種類ごとに用意する必要があるが、SSOサーバーに置いておけば、自動的に全てのクライアント・モジュールに配布することができる。」

## 2.3 取消事由

本判決は、原告主張の取消事由1～3のうち、相違点2に係る容易想到性の判断の誤りに関する取消事由2を理由ありと判示した。相違点2は、本願発明は、「インターネットを介して利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段」を有するのに対し、引用発明は、そのような手段を有するとはされていない点である。具体的には、裁判所は次の通り判示した。

「本件審決は、上記相違点2について、引用発明の具体的動作として、「アクセス可能なサーバー／アプリケーションのID／パスワードの束」を受け取る具体例が示されているが、ユーザーがどの「サーバー／アプリケーション」にアクセスしたいかを指定して、その指定された「サーバー／アプリケーション」の「ID／パスワード」を受け取るようにすることは、当業者が適宜になし得ることであり、その際に、「Webのアプリケーション」に対して「SSO環境を構築できる」ような製品である場合に、「インターネットを介して」、どの「サーバー／アプリケーション」にアクセスしたいかを指定する情報を「SSOサーバー」に送るようにすることも、当業者が適宜になし得ることにすぎないから、引用発明を、「インターネットを介して利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段」を有するものとするのは、当業者が適宜になし得ることである旨判断した。

…本願発明における認証代行処理手段は、利用者の選択により、利用者の認証情報が登録されているリンク先が指定された場合に、利用者に代わって当該リンク先の認証処理を代行する機能を有するものである。すなわち、本願発明における認証代行処理手段は、利用者によるリンク先の指定情報及びその利用者情報を受け取って、リンク先情報登録手段から該当するリンク先情報（URL情報など）を、また認証情報格納手段から利用者のそのリンク先における認証情報（リンク先における利用者のユーザーID及びパスワードなど）を、それぞれ読み出すと共に、ひな形スクリプト／モジュール格納手段から、該当するリンク先のひな形スクリプトを読み出して、リンク先用の認証処理スクリプト（対象とするリンク先に自動的に接続処理を開始する処理をHTMLとJavaScriptにて記載したもの）を作成し、上記リンク先情報及び認証処



理スクリプトを、利用者のブラウザに転送するので、利用者側のブラウザは、送られてきたリンク先情報で、目的とするリンク先にリンクすると共に、上記認証処理スクリプトに基づいて、ブラウザが、リンク先で実行される認証処理で表示される画面構成に対し、自動的に上記認証情報を埋め込んでいくため、利用者は、何ら選択したリンク先への操作を行わなくても、認証処理が自動的に実行されることになる。その結果、本願発明は、利用者が、ポータルサイトなどにおいてリンク先の選択を行うだけで、該リンク先に対して、何ら特別な操作を行わなくても、認証処理が自動的に実行されるため、それが終了した段階で、当該リンク先へのログインが可能となるという効果を奏し得るものである。

そうすると、本願発明は、利用者の選択により、利用者の認証情報が登録されているリンク先が指定され、「利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段」(相違点2に係る構成)によって、上記利用者によるリンク先の指定情報を受け取った認証代行処理手段が、利用者に代わって当該リンク先の認証処理を代行するものと認められる。

これに対し、引用発明は、…SSOサーバーにログインすると、アクセス可能なサーバー／アプリケーションのID／パスワードの束と、各サーバー／アプリケーションの種類ごとに用意され、ログイン操作を自動化するスクリプトが、SSOサーバーからクライアント・モジュールに配布され、クライアント・モジュールは、ログイン操作を自動化するスクリプトを実行するものである。ここで、アクセス可能なサーバー／アプリケーションのID／パスワードの束とは、SSOサーバーにログインしたユーザーが、アクセスすることができる全てのサーバー／アプリケーションのID／パスワードの組合せであると理解することができる。

また、…引用例の記載及び本技術分野におけ

る技術常識に照らせば、引用発明のSSOサーバーは、各サーバー／アプリケーションのリンク先情報を登録しておくリンク先情報登録手段を有し、クライアントモジュールは、SSOサーバーから、各サーバー／アプリケーションのリンク先情報を受け取るものである。

そして、引用発明では、上記の構成を採用することによって、ユーザーは、一度のログイン操作で、アクセス可能な全てのアプリケーションを利用できるとの機能(シングル・サインオン(SSO)機能)を有すると認められる。

そうすると、引用発明においては、一度SSOサーバーにログインすれば、クライアント・モジュールは、SSOサーバーにログインしたユーザーがアクセス可能な全てのサーバー／アプリケーションのID／パスワードの組合せ、各サーバー／アプリケーションの種類ごとのログイン操作を自動化するスクリプト、及び各サーバー／アプリケーションのリンク先情報を受け取るから、それ以降、SSOサーバーとの通信を行う必要がなく、ログイン操作を自動化するスクリプトを実行することで、シングル・サインオン機能を果たすとの作用効果を奏すると認められる。

しかるに、このような構成を採用する引用発明について、SSOサーバーが「利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段」を有するものとした上で、ユーザーがどの「サーバー／アプリケーション」にアクセスしたいかを指定して、その指定された「サーバー／アプリケーション」の「ID／パスワード」を受け取るように構成を変更するとすれば、利用者が情報閲覧手段よりリンク先の指定を行う都度、クライアント・モジュールは、SSOサーバーとの通信を行い、その指定された「サーバー／アプリケーション」の「ID／パスワード」を受け取り、上記指定された「サーバー／アプリケーション」へのログイン操作を自

自動化するスクリプトを実行することにより、シングル・サインオン機能を果たすことになる。しかし、それでは、一度SSOサーバーにログインすれば、クライアント・モジュールは、それ以降、SSOサーバーとの通信を行う必要がなく、ログイン操作を自動化するスクリプトを実行できるとの引用発明が有する上記の作用効果が失われることとなる。したがって、引用発明において、相違点2に係る本願発明の構成に変更する必要性があるものとは認められない。

このように、引用発明について、SSOサーバーが「利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段」を有するもの（相違点2に係る構成とすること）とした上で、ユーザーがどの「サーバー／アプリケーション」にアクセスしたいかを指定して、その指定された「サーバー／アプリケーション」の「ID／パスワード」を受け取るように構成を変更することについては、引用発明が本来奏する上記作用効果が失われるものであって、その必要性が認められないから、引用発明における上記構成上の変更は、解決課題の存在等の動機付けなしには容易に想到することができない。しかし、引用例には、引用発明について上記構成上の変更をすることの動機付けとなるような事項が記載又は示唆されていると認めることはできない。

…本願発明は、利用者の選択により、利用者の認証情報が登録されているリンク先が指定され、「利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段」（相違点2に係る構成）によって、上記利用者によるリンク先の指定情報を受け取った認証代行処理手段が、利用者に代わって当該リンク先の認証処理を代行するものであるから、本願発明と引用発明とは、相違点2に係る構成により、作用効果上、格別に相違するものであり、引用発明において、相違点2に係る本願発明の構成を採用す

ることは、当業者が適宜なし得る程度のものとは認められない。

以上によれば、引用発明において、上記構成上の変更をすることが、当業者が容易に想到できたものということとはできない。したがって、本願発明と引用発明との相違点2について、本件審決がした…判断には誤りがあるというべきであり、原告主張の取消事由2は理由がある。』（下線は筆者）

### 3. 検 討

#### 3. 1 本判決の評釈

本判決は妥当と思われる。

本願発明は、ユーザーID及びパスワードを入力しなくても、インターネット上の特定ウェブサイト自動的にログインできるようにしたポータルサイトに関するものである。具体的には、インターネット上の特定ウェブサイトログインするためのユーザーID及びパスワードをポータルサイトに予め登録しておき、ユーザーがポータルサイトにログインし、特定ウェブサイトへのリンクをクリックすると、予め登録しておいたユーザーID及びパスワードを用いて特定ウェブサイト自動的にログインするようになっている。

一方、引用発明は、SSO（シングルサインオン）と呼ばれる自動ログイン技術に関するものである。SSOは、1回のログインでイントラネット（社内ネットワーク）上の複数のリソース（サーバー、アプリケーションなど）を利用可能にするものである。具体的には、社内ネットワーク上のリソースにログインするためのユーザーID及びパスワードをSSOサーバーに予め登録しておき、ユーザーがSSOサーバーにログインすると、予め登録しておいたユーザーID及びパスワードを用いてイントラネット上の全てのリソース自動的にログインするようになっ

ている。

本願発明は、ポータルサイトにログインした時点ではまだ特定ウェブサイトへのログインを行っておらず、特定ウェブサイトへのリンクをクリックした時点で初めて特定ウェブサイトへのログインを行っている。本願発明は特定ウェブサイトへのログインを個別に行っていることから、以下、この方式を「個別ログイン方式」と呼ぶ。

これに対し、引用発明は、SSOサーバーにログインした時点でイントラネット上の全てのリソースへのログインを行っている。引用発明は全てのリソースへのログインを一括して行っていることから、以下、この方式を「一括ログイン方式」と呼ぶ。

原告は、上記相違点を明確にするために特許請求の範囲を補正し、「インターネットを介して前記利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段」（相違点2に係る構成）を追加している。これにより、ユーザーが特定ウェブサイトへのリンクをクリックした時点で、その情報をユーザーのブラウザからポータルサイトに送信する点を構成上明確にしている。これに対し、引用発明は、SSOサーバーにログインした時点でイントラネット上の全てのリソースへのログインを行っているの、そもそも、このような情報をSSOサーバーに送信する必要がない。

本判決は、この点に着目し、上記相違点2に係る構成を引用発明に追加した場合を仮定し、「一度SSOサーバーにログインすれば、クライアント・モジュールは、それ以降、SSOサーバーとの通信を行う必要がなく、ログイン操作を自動化するスクリプトを実行できるとの引用発明が有する上記の作用効果が失われることとなる。」と指摘し、さらに、「構成を変更することについては、引用発明が本来奏する上記作用効果が失われるものであって、その必要性が認め

られないから、引用発明における上記構成上の変更は、解決課題の存在等の動機付けなしには容易に想到することができない。」と判断した。

そもそも、このような相違点が構成上に現れるのは、本願発明がインターネット上の自動ログイン技術であるのに対し、引用発明がイントラネット上の自動ログイン技術であることに由来すると考えてよいであろう。

インターネット上では自動ログインの対象となるウェブサイトの数は無限定である。ポータルサイトへのログイン時点で全ての特定ウェブサイトへのログインも行っておくことは技術的には可能である。しかし、実際には利用しない多数の特定ウェブサイトへのログインも行ってしまうことになり、効率もセキュリティも悪化するため、現実的ではない。

これに対し、イントラネット上では自動ログインの対象となるリソースの数は限定的である。SSOサーバーへのログイン時点ではまだリソースへのログインを行わず、ユーザーが利用したいリソースを指定した時点で初めてそのリソースへのログインを行うことも技術的には可能である。しかし、リソースの数は限定的であるから、SSOサーバーへのログイン時点で全てのリソースへのログインも行っておいた方がユーザーが利用したいリソースを指定する度にログインを行うよりも効率的であり、しかも社内限りの閉じたイントラネットであるからセキュリティの悪化も問題にならないであろう。

原告が補正により特許請求の範囲に追加した事項に「インターネットを介して」という限定があるのは、本願発明の自動ログイン技術はインターネット上だからこそ必要な技術だからと思われる。

しかし、引用発明の「一括ログイン方式」をイントラネット上ではなくインターネット上で行うことは、イントラネットからインターネットへの単なる転用と考えられるので、容易に想



到したと判断されてもやむを得ないであろう。事実、原告は相違点2に係る構成のうち「インターネットを介して」の部分について進歩性(非容易想到性)を主張したが、裁判所はこの主張について判断を示していない。

一方、引用発明の「一括ログイン方式」を「個別ログイン方式」に置換することは、既に行っているリソースへのログインをわざわざ無駄にすることになるから、通常はしないと考えるのが自然であろう。裁判所は、このような置換は引用発明の作用効果を失わせ、その必要性がないと判断したと思われる。

なお、本判決は本願発明の効果(特有の効果、引用発明よりも有利な効果)について重要視していないように思われるが、これは原告が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本願発明の効果を主張しなかったためと思われる。

### 3. 2 阻害要因との比較

本判決が「構成を変更することについては、引用発明が本来奏する上記作用効果が失われるものであって、その必要性が認められない」と判示した点は、本願発明に対して「阻害要因」となり得るものが引用発明の中にあると指摘したと考えることができる。

「特許・実用新案審査基準」の「第Ⅱ部、第2章、2. 8 進歩性の判断における留意事項(1)」には、「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。」と記載され、その一例として、「引用発明1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事を目的とするトランスの取り付け装置であるが、引用発明1のターミナルピンに引用発明2の構成を適用すると、折角逃がし穴まで設けた上で設け方を工夫して薄型化を図ったターミナルピンを考案の目的に反する方向に変更する

ことになるから、両者が平面取り付け可能という点で共通することを考慮しても、当業者が容易に想到することができたものとは認められない。(参考：東京高判平10. 5. 28(平成8(行ケ)91), 阻害要因を考慮して進歩性を容認した例)」と記載されている。

審査基準に挙げられたこの裁判例は、引用発明の構成をその目的に反する方向に変更することになるから、請求項に係る発明に対して「阻害要因」となり得るものが引用発明の中にあると判断し、進歩性を容認している。

これに対し、本判決は、引用発明の構成をその作用効果を失わせる方向に変更することになるから、本願発明に対して「阻害要因」となり得るものが引用発明の中にあると判断し、進歩性を容認したと考えることができる。本判決を「阻害要因を考慮して進歩性を容認した例」として審査基準に追加することを提案したい。

### 3. 3 動機付けと阻害要因の関係

本判決は、「構成を変更することについては、引用発明が本来奏する上記作用効果が失われるものであって、その必要性が認められないから、引用発明における上記構成上の変更は、解決課題の存在等の動機付けなしには容易に想到することができない。」と判示しており、「阻害要因があれば直ちに進歩性が容認される」とは決して判示していない。むしろ、「動機付けがあれば進歩性が否定される場合もある」と判示している。

前掲の審査基準には、「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。」という記載に続け、「しかし、課題が異なる等、一見論理づ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。」とも



記載されている。

動機付けがあり、かつ、阻害要因もある場合、進歩性を容認すべきか否定すべきかは審査基準上も明確ではなく、実務上解決すべき重要な問題である。

動機付けは、進歩性を否定する論理、すなわち、引用発明から本願発明を容易に想到することができたといえる理由である。本願発明に対して動機付けとなり得るものが「ある」ことの主張・立証責任は審査官にある。出願人は、動機付けとなり得るものが「ない」ことを主張できても立証することはできない。

一方、阻害要因は、進歩性を容認する論理、すなわち、引用発明から本願発明を容易に想到することができたといえない理由である。本願発明に対して阻害要因となり得るものが「ある」ことの主張・立証責任は出願人にある。審査官が本願発明に対して動機付けとなり得るものが「ある」ことを主張・立証した場合、出願人はその抗弁として本願発明に対して阻害要因となり得るものが「ある」ことを主張・立証することとなる。

思うに、動機付けがあり、かつ、阻害要因もある場合、どちらが強いかを一律に決めることは不可能で、ケースバイケースで決めるしかないであろう。

審査基準には、動機付けとなり得るものとして、「課題の共通性」、「作用・機能の共通性」、「引用発明の内容中の示唆」が挙げられている<sup>1)</sup>。審査官が「課題の共通性」又は「作用・機能の共通性」を動機付けとなり得るものとして指摘した場合、出願人はそのような構成の変更は「引用発明の目的に反する」又は「引用発明の作用効果を失わせる」という阻害要因を指摘するのが有効であろう。審査官は、「課題の共通性」と「引用発明の目的に反する」が互いに矛盾しないか、「作用・機能の共通性」と「引用発明の作用効果を失わせる」が互いに矛盾しないか

などを検討することになるであろう。また、審査官が「引用発明の内容中の示唆」を動機付けとなり得るものとして指摘した場合、この示唆が技術的に誤りでない限り、出願人は阻害要因を指摘することは困難であろう。

### 3. 4 他の事件への適用

適応型自動同調装置事件<sup>2)</sup>は、適応型自動同調装置の発明について、特許庁がその進歩性を否定した拒絶審決を知的財産高等裁判所が取り消したものである。

本願発明と引用発明の相違点は、「本願補正発明においては、「電気的共振点を複数有する負荷」は「入力端を1個だけ有する1の負荷」であり、また、「電気的共振点を複数有する負荷を、時分割で順次循環的に、各共振点での共振周波数で動作させる手段」は「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はほぼ等しいものに切替えていく電源周波数切替手段」であるのに対して、引用発明においては、それぞれ、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」、「超音波振動子をそれぞれの共振周波数で駆動する回路と、時間順次に、該駆動する回路を切り替えていく走査手段」である点」と認定された。

裁判所は、「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、複数の振動子を電気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。」と判示した。

本判決の判断手法を上記事件に適用するのであれば、引用発明の構成を複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動するように変更すると、「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」という引用発明の作用効果が失われることになるから<sup>3)</sup>、本願発明に対して阻害要因となり得るものが引用発明の中にある、ということもできるのではなからうか。

## 4. おわりに

以上の通り、引用発明の構成を変更すると、その作用効果が失われる場合は、本願発明に対して阻害要因となり得るものが引用発明の中にあるとして、本願発明の進歩性を容認すべき有力な根拠になると思われる。

### 注 記

- 1) 審査基準は、これら以外に、「技術分野の関連性」も挙げているが、これだけを動機付けとなり得るものとして進歩性を否定する論理付けを行うことは、ほとんど全ての発明(組合せに係る発明)の進歩性を否定することができると思われるので、ここには挙げていない。
- 2) 知財高裁平成18年6月22日判決(平成17年(行ケ)第10718号)。本判決を紹介したものとして、井上義隆「進歩性の判断手法－知財高裁と特許庁の判断が分かれた最近の事例の分析を通じて－」パテント(2018)61巻3号24-37頁がある。
- 3) 前掲注2)井上は、「裁判所は、引用発明の負荷の入力端を本願補正発明のように1個へと変更することは、引用発明の技術的意義を失わせ」と解説している。

(原稿受領日 2015年3月17日)