

進歩性判断における阻害要因と証明責任

——テアニン含有組成物事件——

知的財産高等裁判所 平成22年3月30日判決

平成21年(行ケ)第10144号 審決取消請求事件

拒絶審決の取消請求事件：審決棄却判決

中 野 睦 子*

抄 録 本件は、進歩性欠如を1つの理由として請求棄却された拒絶査定¹の審決に対する取消請求事件であり、「テアニンを有効成分とする抗ストレス剤」に関する引用発明1に、「 α 波増強剤」に関する引用発明2を適用して本件発明の進歩性を否定することの可否が争われた事件である。

裁判所は、自律神経系の作用を開示する引用発明1と中枢神経系の作用を開示する引用発明2とは技術分野を異にするため、両者を組み合わせることには阻害要因があるとし、また引用発明1の抗ストレス剤はストレス状態から平常状態にするものであるのに対して、引用発明2の α 波増強剤は平常状態からリラックス状態を導くものであるから、引用発明1に引用発明2を適用する示唆もないと判断した。

本稿では、2以上の引用発明同士を組み合わせる場合の「阻害要因」及び「証明責任」という側面から、進歩性の判断について検討した。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 - 2.1 事件の経緯
 - 2.2 本件発明の内容
 - 2.3 引用発明の内容
 - 2.4 審決の内容
3. 審決取消訴訟の概要
 - 3.1 争 点
 - 3.2 原告（特許出願人）の主張
 - 3.3 被告（特許庁長官）の反論
 - 3.4 裁判所の判断
4. 検 討
 - 4.1 用途発明の新規性・進歩性の考え方
 - 4.2 進歩性の判断
5. おわりに

1. はじめに

進歩性（容易想到性）の判断において、主引用発明に副引用発明を適用する動機づけとなり得るものとしては、審査基準に規定されているように、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が挙げられる。一方、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ような記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。」と規定されており、主引用発明に副引用発明を組み合わせることを阻害する要因がある場合は、進歩性が肯定される。し

* 特許業務法人 三枝国際特許事務所 弁理士
Mutsuko NAKANO

かし、審査基準にはさらに「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、他の観点から論理付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。」と規定されており、阻害要因の存在が必ずしも進歩性肯定の要因にならない場合があるとされている。

本稿では、本事件を材料に、進歩性を肯定する「阻害要因」とは何か、また出願人側の「証明責任」について検討してみたい。

2. 事件の概要

2.1 事件の経緯

① 原告（特許出願人）は、名称を「テアニン含有組成物」とする発明について特許出願（特願平7-184923、以下「本願」という。）をしたが、拒絶査定（特許法29条2項及び29条の2）を受けたため、拒絶査定不服審判（不服2006-6371号事件）を請求するとともに、請求項1及び2について補正をした。

② 特許庁は、補正後の請求項1に係る発明（以下、「本件発明1」という。）は、引用例1と2に記載の発明（以下、それぞれ「引用発明1」及び「引用発明2」という。）に基づいて当業者が容易に発明することができた発明であり、また、補正後の請求項2に係る発明（以下、「本件発明2」という。）は、先願発明と同一であるとして、それぞれ特許法29条2項及び29条の2の規定により、独立特許要件を満たさないとして補正却下し、補正前の発明1及び2は、それぞれ特許法29条2項及び29条の2の規定に違反するとして、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決を行った。

③ 本件は、原告が、この審決を不服として知財高裁に出訴し、取り消しを求めた事件である。

④ 裁判所は、審決の判断は誤りであるとし

て、これを取り消した。

⑤ 裁判所で争われた争点の概略は、

(a) 本件発明1が引用発明1（特開平6-100442号）及び引用発明2（特開平7-126179号）に対して進歩性を有するか、

(b) 本件発明2が先願明細書（特願平6-212673号）に記載されているか（または記載されているに等しいか）、である。

本件発明2の争点（b）に関する裁判所の判断（後願排除効を有する先願明細書の記載）も、非常に興味深いところであるが、本稿では、紙面の都合、本件発明1の進歩性に絞って検討した。

2.2 本件発明の内容

本件発明1は以下の通りである（下線部は審判請求時に補正により挿入された箇所である）。

【請求項1】 テアニンを含有することを特徴とする、α波の出現時間の累計を平常時に比べ10パーセント以上増加させるための、α波出現増強剤。

2.3 引用発明の内容

(1) 引用例1（特開平6-100442号公報）

引用例1には、以下の事項が記載されている。

【請求項1】 テアニンを有効成分とする抗ストレス剤。

【0001】【産業上の利用分野】 本発明は、L-テアニンを有効成分とする抗ストレス剤に関する。さらに詳しくは、ストレスによって生じる精神的及び身体的疾患を予防または軽減する薬剤に関する。

【0009】【課題を解決するための手段】 本発明者らは、このような抗ストレス作用を有する物質を、ラットにアドレナリンのβ-受容体のアゴニストであるイソプロテレノールを投与した時の心拍数上昇に対する抑制効果を指標に、鋭意スクリーニングを行い、L-テアニンが、イソプ

ロテレノールによって誘起される心拍数上昇を著しく抑制することを見出した。

【0010】本発明者らは、さらに、このL-テアニンが、ヒトの計算作業ストレス負荷時における心拍数の増加および血圧の上昇を抑えることを見出し、本発明を完成した。すなわち、本発明はL-テアニンを有効成分として含有し、ストレスの軽減や心身症の予防、治療を目的とする抗ストレス剤を提供するものである。

【0017】本発明のL-テアニンを抗ストレス剤として用いるには、ストレス負荷が予想される時、またはストレス負荷時に服用して、ストレスの予防または軽減を計る他、常用により、ストレスを予防または軽減することができる。

【0019】L-テアニンの抗ストレス効果の作用機序は未だ明かではないが、後述の実施例および評価例の結果が示すように、アドレナリンの β -受容体のアゴニストであるイソプロテレノールの心拍数上昇に拮抗したことや、ストレスの負荷によって生じた交感神経緊張状態（心拍数及び血圧の上昇）を緩和したことから、L-テアニンは、ストレスによって遊離が亢進されるカテコールアミンの作用に対して拮抗するためと考えられる。

(2) 引用例2（特開平7-126179号公報）

引用例2には、以下の事項が記載されている。

【請求項1】マラクジャ果汁を有効成分とする α 波増強剤。

【0001】【産業上の利用分野】本発明は、人間を含めた動物の脳波のうちの α 波を増強させてストレスを解消してリラックス状態にすることができる α 波増強剤および α 波増強用食品に関する。

【0002】… α 波はリラックス時（安静・閉眼時）に増加し、ストレスがかかると減少することが知られている…そのため、 α 波の出現状態はリラックス度の指標としてしばしば用いられてお

り、近年のストレス社会において、 α 波を積極的に増強させてリラックスさせようとする試みが色々なされている。…田村らは低周波数の α 波を10%程度増強することで被験者の内省に変化を与えんとしている〔田村ら、『バイオフィードバック研究』1988年15号, p15~21 (1988)〕。

【0014】【実施例】…以下の例において、脳波の記録、フリッカーテストおよび刺激反応時間の測定はそれぞれ次のようにして行った。

【0015】脳波の記録：安静閉眼状態で脳波の記録を行った。…

【0018】《実施例1》…マラクジャ果汁粉末10gをオブラートに包んで、健常な成人男子2名（被験者AおよびB）、成人女性2名（被験者CおよびD）（4名の平均年齢24.1才）にそれぞれ単回摂取させて、上記した脳波の記録、フリッカーテストおよび刺激反応時間の測定を行った。

【0019】(3) マラクジャ果汁投与後60分および180分における、脳波の記録結果…は、各被験者について下記の表1に示すとおりであった。

【0021】上記表1の結果から、マラクジャ果汁の投与後180分の時点において、すべての被験者で θ 波及び β 波が減少し、一方 α 波（特に α_1 波、 α_2 波）が増強されていることがわかる。

【0027】…結果を総合すると、マラクジャ果汁の投与によってストレスの解消に有効な α 波（特に α_1 波と α_2 波）の増強がなされること、…がわかる。

【0032】【発明の効果】マラクジャ果汁をベースとする本発明の α 波増強剤または α 波増強用食品を摂取した場合には、 α 波が誘導増強されて、ストレスが解消されリラックスした状態を得ることができる。

2. 4 審決の内容

(1) 引用発明の認定、一致点と相違点

審決は、引用発明1と本件発明1との一致点及び相違点を下記のように認定している。

1) 引用発明1

「テアニンを有効成分とする抗ストレス剤」

2) 一致点

いずれも「テアニンを含有することを特徴とする、薬剤」である点。

3) 相違点

本件発明1が「 α 波の出現時間の累計を平常時に比べ10パーセント以上増加させるための、 α 波出現増強剤」であるのに対して、引用発明1が、「抗ストレス剤」である点。

(2) 相違点に対する判断

審決は、上記相違点に対して引用発明2を適用し、下記のように判断した。

「引用例2に、 α 波が、リラックス時に増加し、ストレスがかかると減少することが知られていること、そこで、 α 波を積極的に増強させて、リラックスさせることによって、ストレスを予防又は軽減しようとする試みがなされていることが記載されているように、ストレスの予防、軽減機作用として、 α 波の増強があることは公知である。また、引用例2には、低周波数の α 波を10%程度増強することで被験者の内省に変化を与えるとする報告例も記載されている。上記のとおり、ストレスの予防、軽減と α 波の増強の程度とが密接に関係することは明らかであるから、抗ストレス作用のあるテアニンが α 波を10%程度増強可能な α 波出現増強作用を有することは当業者が容易に予測しうることである。したがって、本件発明1は、引用例1及び引用例2に記載された発明に基づいて容易に発明することができたものであるから、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ものである。」

3. 審決取消訴訟の概要

3.1 争点

審決取消訴訟において、上記進歩性を否定した審決に対して、下記の取消事由が争われた。

(1) 取消事由1：引用発明2の認定の誤り

[争点1] 引用発明2が、ストレスの解消、低減に係る技術を開示しているか否か（解決課題の共通性）

(2) 取消事由2：容易想到性判断の誤り

[争点2] 引用発明1と2を組み合わせることに阻害要因があるか否か（阻害要因の存在）

[争点3] 引用発明1に引用発明2を適用する示唆があるか否か（示唆の有無）

3.2 原告（特許出願人）の主張

(1) 引用発明2の認定の誤り（取消事由1）

[争点1] 解決課題の共通性

1) 引用例2には、審決が述べる「ストレスを予防又は軽減しようとする試み」があるとの記載はないし、引用例2の開示内容から、ストレスが予防又は軽減されたこともうかがえない。

2) 引用例2の実施例での実験は、マラクジャ果汁が特段のストレス負荷のない平常時の状態から α 波を増強させてリラックスした精神状態にしたことを開示したものであり、マラクジャ果汁によりストレスが予防又は軽減されたことを示すものではない。

3) したがって、引用例2について、「 α 波を積極的に増強させて、リラックスさせて、ストレスを予防又は軽減しようとする試みがなされていることが」知られ、「ストレスの予防、軽減機作用として、 α 波の増強があることは公知である」とした審決の認定は誤りである。

(2) 容易想到性判断の誤り (取消事由2)

[争点2] 阻害要因の存在

1) 引用例1は、テアニンが、自律神経系の活動を反映する血圧、心拍数などの心臓血管系の反応を抑制する作用があることを開示したものである。これに対し、引用例2は、テアニンが中枢神経系である脳のα波を増強する効果を発揮することを開示したものである。

2) 大平鑑定書及びこれと同旨の山田鑑定書が述べるとおり、一般に、薬物等の中枢神経系に対する効果と末梢の自律神経系に対する効果とは異なることが技術常識であるから、自律神経系に対する作用効果を有する引用発明1に中枢神経系に対する作用効果を有する引用発明2を参酌して適用することには阻害要因がある。

3) 審決はこの阻害要因を看過したものであって、誤りである。

[争点3] 引用発明1に2を組み合わせる示唆の有無

1) 人の精神状態には、リラックスかストレスかのいずれかという二者択一ではなく、リラックスした状態ではないが特段のストレス負荷もない状態、すなわち「平常時」という状態が存在する。

2) 引用例1にはストレスを取り除いて平常時の状態とすることが開示されているのに対し、引用例2には、ストレス負荷のない、平常時の状態にある被験者にマラクジャ果汁を摂取させることで、脳のα波が誘導増強されリラックスした状態を得ることができることが開示されている。

3) 引用発明1には、平常時からリラックス状態に導くことについての課題の認識はなく、これに引用発明2を適用する示唆はない。

4) 審決は、抗ストレス→リラックス→α波増強という単純な誤った発想で、引用発明2を引用発明1を組み合わせる容易想到と判断したものであって、誤りである。

3.3 被告 (特許庁長官) の反論

(1) 引用発明2の認定の誤り (取消事由1)

[争点1] 解決課題の共通性

1) 引用例2の「本発明は…α波を増強させてストレスを解消してリラックス状態にすることができるα波増強剤…に関する。」(【0001】)との記載によれば、α波を増強させてリラックス状態にすることがストレス解消のために行われていることが示され、また、引用例2の【0003】【0004】で、「α波を増強させてリラックスさせるための従来技術」を指摘した上、「睡眠薬や鎮静剤を服用すると精神が安定し、α波が誘導されることも知られているが、睡眠薬や鎮静剤は眠気や筋肉弛緩などの副作用をもたらしたり、習慣性があるため、…ストレスからの解放を目的として日常的に使用することはできない。」(【0004】)との記載によれば、引用例2においては、α波を増強させてリラックス状態にする目的が、ストレスの解消やストレスからの解放にあるといえる。そうすると「近年のストレス社会において、α波を積極的に増強させてリラックスさせようとする試み」との記載は、α波を積極的に増強させて、リラックスさせることによって、これらのストレスを予防又は軽減しようとする試みを意味するものであると理解できる。

2) 原告は、引用例2は、マラクジャ果汁が特段のストレス負荷のない平常時の状態からα波を増強させてリラックスした精神状態にしたことを開示しているにすぎないと主張するが、これは「平常時」という状態が存在するとの誤った認識に基づくものであって、失当である。

(2) 容易想到性判断の誤り (取消事由2)

[争点2] 阻害要因の存在

抗ストレス作用を、「自律神経系の活動を反映する血圧、心拍数などの心臓血管系の反応の

点からみた作用」としてとらえるのか、あるいは「中枢神経系の活動を反映する脳波からみた作用」としてとらえるのかは、ストレスの程度やリラクスの程度を確認するための指標として何に着目するかという差異にすぎないものであり、引用発明1と引用発明2の技術が質的に異なることを意味しない。したがって、この点が引用発明1に引用発明2を適用するについての阻害要因となるものではない。

〔争点3〕示唆の有無

1) ストレスの程度(又はリラクスの程度)は、「ストレス状態」から「リラクスト状態」まで連続的に存在しており、日常生活において、ストレスの程度は、その状況に応じて常に変化している流動的なものと考えられるので、原告が主張するような「ストレス状態」でも「リラクスト状態」でもない「平常時」という独立した状態が存在するわけではない。

2) ストレスの解消ないし軽減を課題とした発明は、必然的に、リラクスト状態になる又はリラクスト状態に近づくことを課題としているから、引用例1にストレスの解消・軽減についての課題がある以上、リラクスト状態についての記載がなくとも、リラクスト状態に至ることについての課題の認識ないし示唆がないとはいえない。

3) 引用例1の記載に接した本願出願当時の当業者は、テアニンを摂取することにより、その抗ストレス作用によりストレス状態を軽減し、リラクスト状態あるいはそれに近い状態に移行ないしは維持されることを当然に期待し得る。

4) したがって、当業者であれば、引用例2の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて、当業者がテアニンと α 波増強作用との関連性を容易に想到できるというべきであるから、引用発明1に引用発明2を適用することについての示唆がないとの原告の主張には理由がない。

3. 4 裁判所の判断

(1) 引用発明2の認定の誤り(取消事由1)

〔争点1〕解決課題の共通性

1) 引用例2には、「ストレス」という語が数多く用いられている。…これらの記載からは、引用例2においてストレスの解消・低減がリラクストと同義に用いられており、 α 波が増強してリラクストした状態を指すものとして用いられていると合理的に理解される。

2) また、実施例1の実験(脳波の記録)の内容をみても、実験開始時あるいはそれより前に、被験者にストレスが負荷されているとの記載はない。

3) そうすると、引用発明2は、「マラクジャ果汁を含有する増強剤等により、脳の α 波を増強させ、人の精神状態をリラクストさせる発明であり、そこにストレスの解消、低減という語が用いられているとしても、それは、単に、リラクストした状態を表すために用いられているにすぎないのであって、引用例2がストレスの解消、低減に係る技術を開示していると認定することはできない。

4) 審決は、引用発明1及び引用発明2の「ストレス」の意義についての誤った理解を前提として、両者の解決課題が共通であり、引用発明1には引用発明2を適用する示唆があると判断した点において、誤りがある。

(2) 容易想到性判断の誤り(取消事由2)

〔争点2〕阻害要因の存在

1) 引用発明1は、L-テアニンを有効成分とする抗ストレス剤によりストレスの予防、軽減を図るというものであり、イソプロテレノールによって誘起される心拍数上昇を抑制したり、計算作業のストレス負荷時における心拍数の増加及び血圧の上昇を抑える効果があることからみて、心血管系に作用して、ストレスを予防、

軽減する発明であり、自律神経系に作用して血圧又は心拍数の上昇を抑制することによりストレスの予防・軽減を図るものである。

2) これに対し、引用発明2は、脳の α 波を増強してリラックス状態を発生させる発明であり、同発明は、中枢神経系である脳に作用して脳の α 波を増強させ、リラックス状態を発生させるものであると解される点で、両者に相違がある。

3) 自律神経系の作用と中枢神経系の作用は区別して認識されるのが技術常識であり、証拠を総合するも、自律神経系に作用する食品等が、当然に中枢神経系にも作用するという技術的知見があることを認めることはできない。

4) そうすると、自律神経系に作用する引用発明1は中枢神経系に作用する引用発明2とは技術分野を異にする発明であることから、当業者は、引用発明1に引用発明2を適用することは考えないというべきであって、両発明を組み合わせることには阻害要因があるというべきである。

【争点3】示唆の有無

1) 原告は、ストレス状態とリラックス状態の間にその中間の状態（平常状態）が存在すると主張する。

2) この点に関して、被告は、中間の状態はストレス状態、リラックス状態と異なるものではなく、ストレス状態とリラックス状態が混在したような状態であると主張する。しかし、乙3には、ストレス状態、リラックス状態及びその中間の状態についての技術的意義が明確にされているわけではなく、中間の状態が存在するという以上に、その中間状態がストレス状態とリラックス状態が混在した状態であることまでを示しているものではなく、他に被告の主張を認める証拠は存しない。

3) そうすると、ストレス状態、リラックス状態、その中間状態（平常状態）という3つの

状態が存在することが認められ、この知見によっては、ストレスの予防・軽減が直ちにリラックス状態に導くものとするとはできない。

4) 出願当時の技術常識から、引用例1には、ストレスを解消・軽減してリラックス状態に至るとの示唆があるとすることはできない。

5) 審決は、本件発明1における引用発明1との相違点に関する構成について、引用発明1に、引用発明2を適用する示唆がないにもかかわらず、引用発明2を適用した点に誤りがある。

4. 検 討

4.1 用途発明の新規性・進歩性の考え方

本件発明1と引用発明1とは、ともに「有効成分としてテアニンを含有する薬剤」である点で共通するものの、本件発明1は、「 α 波の出現時間の累計を平常時に比べ10パーセント以上増加させるための、 α 波出現増加剤」である点で、引用発明1の「抗ストレス剤」と相違する。つまり、本件発明1と引用発明1とは、同一成分について用途を異にする、用途発明である。

一般に用途発明とは、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明と解されている¹⁾。この場合、請求項で特定された用途そのものも発明特定事項の一つとして新規性及び進歩性が判断される。しかし、「新たな用途」であるか否かの判断においては、その技術分野の出願時の技術常識が考慮され、その物の用途として新たな用途を提供したといえない場合や、従来技術と区別できない場合は新規性が否定される²⁾。また、そのものの公知の特性から、当業者の技術常識に基づいて当該用途が容易に想到できる場合は、用途発明としての進歩性が否定される³⁾。

逆にいえば、当業者の技術常識に基づいて、従来の用途と区別でき、且つ、従来の公知用途

から容易に想到できない用途を見出した場合に、用途発明として特許性が認容される⁴⁾。

本事件では、本件発明1の「α波の出現時間の累計を平常時に比べ10パーセント以上増加させるための、α波出現増加剤」たる用途が、引例発明1に記載された「抗ストレス剤」たる公知の用途とは異なることを前提に、本件発明の用途が上記公知の用途から容易に想到できるか否かが争われた。

4. 2 進歩性の判断

(1) 審決と判決における判断の相違

理解を容易にするために、下記図1に引用発明1（主引用発明）及び引用発明2（副引用発明）と本件発明1との関係を示した。

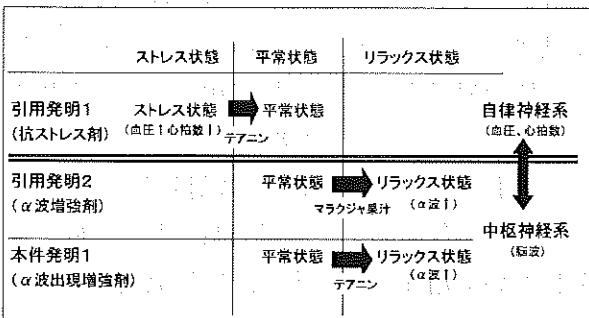


図1 引用発明1及び2と本件発明1との関係

1) 争点1：解決課題の共通性

本事件では、まず「抗ストレス剤」を開示する引用発明1と「α波増強剤」を開示する引用発明2とで課題が共通するか否かが争われた(争点1)。

審決は、引用例2において、「α波が誘導増強されるとストレスが解消されてリラックスした状態を得ることができる」(段落[0032])など、「ストレス」という用語が多用されていることから、「ストレスの予防、軽減とα波の増強の程度とが密接に関係することは明らかである」と判断したのに対して、裁判所は、引用例2で多用される「ストレス」という用語に囚われることなく、引用例2の実験例が、マラクジャ果

汁の摂取により特段のストレス負荷のない平常時の状態からα波を増強させてリラックスした精神状態にしたことを開示したに過ぎないものであることに着目して、引用発明2でいう「ストレスの解消・低減」とは「リラックス」と同義であり、引用発明1の「抗ストレス」とは意味合いが異なる(抗ストレス≠リラックス)と認定し、引用発明1と2の「ストレス」の意義について誤った理解を前提として解決課題が共通するとした審決は、引用発明2の認定において誤りがあると判断した。

裁判所が、引用例1と2に同一の用語が用いられていることに拘泥せず、実施例に基づいて、各引用例に開示されている技術を詳細に検討し、峻別している点が興味深い。

2) 争点2：技術分野の関連性

さらに本事件では、引用発明1と引用発明2の技術分野の関連性が検討され、技術分野の相違が引用発明1に引用発明2を適用する阻害要因となるか否かが争われた(争点2)。

これに関して、裁判所は、原告が提出した「中枢神経系の活動を反映する脳波(α波)と自律神経系の活動を反映する心臓血管系反応(血圧、心拍数)とは生理的に全く異なる独立した事象である。」ことや「薬物の効果は、一般に中枢神経系に対する効果と末梢の自律神経系に対する効果とは異なることが普通である」ことを示す出願当時の当業界の技術水準(一般文献及び複数の大学教授の鑑定書)に基づいて、自律神経系に作用する発明と中枢神経系に作用する発明とは技術分野が相違すると認定し、技術分野が互いに相違する引用発明1と2を組み合わせることは困難であり、阻害要因があると判断した。

引用発明1と2とは、抗ストレス作用を自律神経系の反応からみるか中枢神経系の反応からみるかの違いであり、技術が質的に異なるものではないとする被告特許庁の反論が全面的に否

定されたかたちである。

3) 争点3：示唆の有無

また本事件では、引用発明1に引用発明2を適用する示唆があるか、具体的には「抗ストレス剤」を開示する引用発明1に、ストレスを解消・低減するとリラックス状態になること（抗ストレス→リラックス）が示唆されているかどうか争われた（争点3）。

これに関して、裁判所は、原告が提出した出願当時の当業界の技術水準に関する証拠に基づいて、人の精神状態には「ストレス状態～平常状態～リラックス状態」の3つの状態が存在すること、つまり「ストレス状態」と「リラックス状態」との間には両者の中間状態である「平常状態」があり、ストレスが解消すると直ちにリラックス状態になるものではないことを認め、引用発明1には「ストレス状態から平常状態にする」ことが開示されているに留まり、引用発明2に記載されているような「平常状態からリラックス状態にする」ことの示唆はないと判断した。

ここでも、人の精神状態は「ストレス状態」から「リラックス状態」まで連続的に存在しており、「ストレス状態」でも「リラックス状態」でもない「平常状態」という独立した状態が存在するわけではないとする被告特許庁の反論は受け入れられなかった。

(2) 判断の相違の原因

上記争点1～3における裁判所の判断で共通しているのは、本出願時の当業界の技術水準を深慮したうえで、引用発明の内容を判断している点である。

当業界の技術水準を斟酌することにより、引用発明2には「ストレス軽減」と記載されているものの、実体は平常状態からリラックス状態にすることを開示するに留まる発明であること（争点1）、

・「自律神経系」と「中枢神経系」とは技術分野が相違すること（争点2）、

・「ストレス状態」と「リラックス状態」との間に「平常状態」という中間状態があること（争点3）

がそれぞれ認定され、そのうえで進歩性が判断されている。

こうした判断は、「進歩性の判断は、本件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係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。」という審査基準の記載にも合致する。ここで、下線部の箇所は、進歩性の判断において、本件発明を知った後の事後分析によって進歩性が否定されることがないように、「後知恵」防止の拠り所になる記載であると言われている⁵⁾。

つまり、引用発明の内容に本件発明に至る「動機づけ」(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引用発明中の示唆)になり得るものがあるかどうかの判断には、「後知恵」を防止するためにも、出願時の当業界の技術水準に基づいて引用発明を的確に把握することが重要である。

本事件において、審決と判決で判断が分かれた理由は、まさしくここにある。つまり、裁判では、原告側の立証に基づいて、当業界の技術水準が十分に斟酌されたうえで引用発明が認定されたため、引用発明1と2との間で、一見して共通または関連すると思われた「解決課題」、 「技術分野」、及び「作用・機能」に相違が認められ、また一見ありそうにみえた「引用発明の内容中の示唆」が否定されたのである。更には引用発明1に引用発明2を組み合わせることに阻害要因があることも認められた。これは、当業界の技術水準の斟酌が、審査や審判の段階では必ずしも十分でなかったことを意味する。

出願当時の技術水準の認定は、当業者の知識の内容を確定する作業といえる。どういったレベルの技術的思想が出願当時の技術水準であるかは証拠により認定されるべき事実認定の問題であり、また「当業者」のレベルをどこに置くかによっても変動するため、極めて難しい作業である。これを特許庁の審査官または審判官が、自ら所定のレベルの「当業者」を想定し、そのうえで技術常識を認定しようとするのであるから、進歩性の判断が担当者によって異なったり、本事件のように裁判所で特許庁の判断が覆ったりすることも、ある意味やむを得ないことであろう。そうであれば、進歩性判断のベースとなる技術水準が特許庁の判断において誤っている場合は、審査の段階で、それを修正し進歩性判断を正しい方向に導くのは権利化を希望する出願人側の責務ともいえる⁶⁾。

本事件において拒絶審決が覆ったのは、裁判に於いて、原告たる出願人が積極的に当業界の技術水準の立証に努めたことによるところが大きい。ストレス状態とリラックス状態の間には、「平常状態」というストレス状態ともリラックス状態とも異なる中間の状態が存在することや、自律神経系と中枢神経系とは別個独立したものであり、作用する薬物もそれぞれ相違することを、出願人は当業界の専門家による鑑定書等を複数提出するなどして立証したのに対して、被告たる特許庁側は単に言葉で反論するに留まり、それを積極的に否定することができなかったという背景がある。

(3) 進歩性判断における証明責任について

日本の特許庁において進歩性の判断は、まず容易想到か否かの「論理づけ」を行い、容易想到性が推定された段階で、次にそれを阻害要因や有利な効果という点から検証するという2段階の作業によって行われる⁷⁾。第1段階は容易想到性を肯定する方向の具体的事実（評価根拠

事実）を評価する作業であり、第2段階はこれを否定する方向の具体的事実（評価障害事実）を評価する作業である。つまり、進歩性の判断は、評価根拠事実と評価障害事実とを比較考量して総合的に行われる。しかし、その一方で、阻害要因や有利な効果といった評価障害事実の証明は、特許庁の職権審査では期待できないか、馴染まないものであり、通常は出願人の主張・立証を待って検討の対象とするのが審査経済にも適うと考えられている⁸⁾。このため、特許庁の審査または審理において行われる評価障害事実の検証は、十分ではない可能性がかなり高いといえる。

従って、評価障害事実（阻害要因の存在や有利な効果の有無）を検証し立証することは、権利取得を希望する出願人側の責務ということができ、特許庁での進歩性否定の判断を覆す狙い目となるポイントである。さらに、前述するように、出願人側で出願時における当業界の技術水準を検証し立証することも、特許庁における引用発明の認定の誤りや動機づけの認定を正し、進歩性を肯定する方向に導く意味で重要である。

こうしたことは、米国の自明性判断における「Prima facie of obviousness」、つまり、特許商標庁の審査において、審査官は自明性の証明責任を負うが、審査官が一応の自明性の存在を示した後は出願人がそれを反証する責任を負うという考え方にも通じる。

(4) 阻害要因について

2以上の引用発明を組み合わせて発明の進歩性が判断される場面において、「阻害要因」とは、引用発明同士の組み合わせを妨げるように働く事実である。本事件では、引用発明1の技術分野は自律神経系であるのに対して引用発明2の技術分野は中枢神経系であり、両者はそれぞれ相容れない異なる技術分野であることを理

由に、引用発明1に引用発明2を組み合わせることに「阻害要因」があると認定された。ここで重要なポイントは、引用発明1と2との技術分野が単に異なる、つまり動機づけになりえるものがないというだけに留まらず、両者が互いに相容れない技術分野であることが認定された点である。具体的には自律神経系での反応と中枢神経系での反応はそれぞれ独立した事象であり、自律神経系に作用する薬物が中枢神経系に作用するとは限らないことが、原告（出願人）から鑑定書等が複数提出されることにより立証され⁹⁾、その結果、当業界の技術水準に照らして引用発明が的確に判断された。

冒頭に述べたように、審査基準には、引用発明に本件発明の容易想到性を妨げるような記載があれば引用発明としての適格性を欠くとしながらも、一見論理づけを妨げる記載があっても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すると記載されているため、どのようなものが容易想到性を妨げる阻害要因となるのかが不明瞭になってしまっている。これに関して、「阻害要因」とは、単に動機づけがないといった消極的な要因ではなく、引用発明同士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であるという積極的な要因が必要とされると解されている。例えば、特許庁審判部編「判決からみた進歩性の判断」153頁（発明協会）2000では、主引用発明に適用が妨げられる、つまり「阻害要因」があるとされる副引用発明が下記の図2に示すように4類型に分類されている。

この類型に基づけば、本事件における副引用発明（引用発明2）は上記4類型のうちc型に属すると考えられる。自律神経系に関する引用発明1に中枢神経系に関する引用発明2を適用することは通常はありえないという判断が、出願人が証明した出願時の当業界の技術水準に基づいてなされた格好である。

- | | |
|----|---|
| a. | 主引用発明に適用すると、主引用発明本来の目的に反するものとなるような副引用発明(平成8年(行ケ)第91号) |
| b. | 主引用発明に適用すると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明(平成7年(行ケ)第112号) |
| c. | 主引用発明がその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副引用発明(平成8年(行ケ)第26号) |
| d. | 主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、通常は適用を考えない副引用発明(平成6年(行ケ)第43号) |

図2 「阻害要因」があるとされる副引用発明の類型

5. おわりに

本事件を検討して、強く感じたのは、出願時の当業界の技術水準を的確に判断すること、そして必要に応じてそれを出願人側が証明することの必要性和重要性である。

知財高裁平成20(行ケ)第10096号審決取消請求事件は、発明の課題を的確に把握することの重要性を指摘しつつ、進歩性を判断する過程で事後的分析且つ非論理的思考は排除しなければならないことが明確に示された事件であるが、本事件でも、出願時の当業界の技術水準が的確に判断されることで、容易想到性の判断に事後的分析が入り込むことが排除されている。また「阻害要因」に関しても、当業界の技術水準が的確に判断されることで、自律神経系と中枢神経系が大雑把に「神経系」と括られることなく、細分化された自律神経系での反応と中枢神経系での反応とは互いに相容れないものであることが認定された。

進歩性が容認された本事件の結論をもって、進歩性の判断のハードルが低くなった、若しくは「阻害要因」の基準が緩くなったと考えるのは妥当ではないであろう。本事件に関して、裁判所ではむしろ実直過ぎるほどに進歩性の判断基準に則して本件発明の容易想到性が判断された感がある。

本事件において、特許庁の拒絶審決が裁判所で覆ったのは、原告(出願人)の証明努力により、

出願時における当業界の技術水準の認識が是正されたからである。こうした原告の証明を、職権審査・審理の限界から、被告である特許庁が反証できなかったことは否めない。当業界の技術水準の認定・証明、当業者の技術に基づく阻害要因や有利な効果の有無の認定・証明など、特許庁における職権審査・審理の限界を知ること、進歩性を肯定的に導く戦略を立てるうえで重要であろう。

注 記

- 1) 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」7頁
- 2) この具体例としては、審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」7-8頁に例5（成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト）と例6（成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品）が記載されているので参照されたい。なお、本願の審査経過によると、不服審判請求後の審尋において、「引用文献A（注：特開平6-100442号）、B（注：特開平4-253916号）には、テアニンを含む食品が記載されること、同引用文献に記載される事項と本願請求項1、2に係る発明は、同成分を食品に用いるものとして区別することができない」として新規性が否定されている。これは、本願明細書に、「本発明は、…その機能を食品、清涼飲料、乾燥品、嗜好品および医薬品へ応用することを目的とする組成物に関する。」（【産業上の利用分野】）等、食品を対象とすることが記載されていることが理由と考えられる（その他【0008】及び【0016】にも同様の記載がある。）。この拒絶理由は、用途発明であるとの出願人の反論により、審判で解消しているが、「剤」形式で記載された本件「 α 波出現増強剤」に食品が含まれる

まれるのか、それとも医薬品や食品添加剤に限定解釈されるかについては必ずしも明確になっていないようである。

- 3) 東京高裁平成15.8.27（平成14（行ケ）376号）
- 4) 知財高裁平成18.11.29（平成18（行ケ）10227号）、拙著「知財ぶりずむ」2007年3月 Vol.5, No.54
- 5) 「特許審査基準『進歩性』の解説」2010年11月、5頁、日本知的財産協会
- 6) 進歩性判断において、当業界の技術水準は、相違点の判断に際して、本件発明及び引用発明の認定に当業者の知識内容として参照され、解釈や判断の基礎とされる。また、相違点の判断に際して、副引用発明に代えて、主引用発明と本願発明との相違点を埋めるものとして参照される（前田健、小林純子、「進歩性判断の法的な構造」特許2000, Vol.63, No.7, pp.119-132参照）。このため、当業界の技術水準は、進歩性判断のベースになるものであり、進歩性を的確に判断するうえでその認定は極めて重要になる。
- 7) 前田健ら、前掲注6）
拒絶理由通知において、「…当業者が容易に想起し得ることである。」と記載されたうえで、「また…格別顕著な効果を奏するものとして認めることもできない。」と記載されているのは、「論証」と「検証」の2段階形式で審査されている所以である。
- 8) 相田義明、「進歩性の判断構造についての一考察」特技懇 No.255, pp.72-81（2009.11.16）
- 9) 阻害要因の証明責任を出願人に課すことについては問題も指摘されている（日本弁理士会平成18年度特許委員会 研究報告「特許制度のあり方（進歩性）の調査研究」31頁と37頁参照）。しかし、本事件のように出願人が証明することで初めて阻害要因の存在が明らかになる場合もあることは否めない。

（原稿受領日 2010年11月15日）