

「米糠を基質とした麴培養方法と玄米麴」事件
知財高裁平成22年（行ケ）第10246号事件（平成23年4月27日判決）

<キーワード>
容易想到性判断

<抜粋>

29条2項所定の「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」との要件は、無効審判を請求する請求人（本件では原告）において、主張、立証すべき責任を負う。そして、本件各発明について、当業者（その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者）が同条1項各号に該当する発明（以下「主たる引用発明」という場合がある。）に基づいて容易に発明をすることができたかは、通常、引用発明のうち、特許発明に最も近似する引用の発明から出発して、主たる引用発明以外の引用発明（以下「従たる引用発明」という場合がある。）及び技術常識ないし周知技術（その発明の属する技術分野における通常の知識）を考慮することにより、特許発明の主たる引用発明と相違する構成（特許発明の特徴的な構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断されるべきものである。

ところで、上記の特許発明の主たる引用発明との相違する構成は、特許発明が目的とした課題を解決するために採用された構成であるから、特許発明の主たる引用発明と相違する構成に到達することが容易であったか否かの判断に当たっては、特許発明が目的とした解決課題及び解決手段の相違等を的確に検討することによって判断することが重要となる。

上記の観点から、以下、本件各発明が29条2項に該当する発明であるとの要件に該当する事実を、原告において主張、立証できたか否かについて、検討する。この点、原告の審判手続における主張等を総合しても、原告は、単に、甲5ないし7、18ないし21、特開2002-29994号公報等は挙げるものの、①どのような先行技術を「主たる引用発明」として、同項の要件充足性の主張、立証を試みようとしているのか、②特定の先行技術を「主たる引用発明」として選択した場合に、本件各発明と当該先行技術との一致する構成及び相違する構成は何か、③本件各発明における「主たる引用発明」との相違する構成が、解決課題及び解決手段との関係でどのような技術的な意義を有するのか、④「主たる引用発明」と「従たる引用発明」を組み合わせることに支障があるか否かについて、合理的な主張、立証をしていると評価することはでき

ない。

以上の点にかんがみると、「（本件各発明）は、請求人が提示したいずれの刊行物を組み合わせても、当業者が容易に発明できたものではない」とした審決の理由は、本訴における個別的具体的な検討をするまでもなく、正当であるといえる。