

拒絶査定不服審決を取り消した判決—斑点防止方法事件

弁護士法人 関西法律特許事務所
知的財産法研究会 弁護士 村林 隆一
弁護士 松本 司

—知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10335号 同平成25年6月6日判決
知的財産権判決速報No. 459—

第1. 事実関係

1. 概要

原告(出願人)は、発明の名称を「斑点防止方法」とする発明につき特許出願(特願2006-309342号)をしたが、拒絶査定を受けたため、不服の審判(不服2011-15748号)を請求するとともに手続補正をしたが(補正後の発明を以下「補正発明」という。)、審決は、「補正発明は、引用発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明を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出願の際独立して特許を受けることができない。」として補正を却下し、「補正前発明は、引用発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明を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。」と判断した。

2. 補正発明について

(1) 請求項1の記載

「填料¹としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において、製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって、該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」

なお、補正前である拒絶査定時の請求項1(以下「補正前発明」という。)は次のとおりであった。

1 紙の表面を平滑にし、印刷の裏抜けを防ぎ、また紙に目方をもたせるため繊維に添加する鉱物質の微粉。白土・チタン白・バライタ・タルクなど。(日本語大辞典)

「製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において、製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって、該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」

(2) 明細書の記載

ア 段落【0001】、【0003】、【0004】、【0006】及び【0017】

「補正発明は、製紙工程において、抄紙される紙に発生する斑点、特に中性抄紙系における炭酸カルシウムを主体とする斑点を効果的に防止して、高品質の紙を歩留り良く製造するための斑点防止方法に関する発明であるところ、近年の製紙工程の高度なクローズド化、古紙利用の促進、操業条件や添加薬品の多様化などから、製紙工程において汚れが現れやすくなっている。特に、近年の中性抄紙化に伴い、填料として炭酸カルシウムの使用量が増えてきていること、さらに、近年の古紙の利用率の上昇に従い、古紙に含まれる炭酸カルシウムが抄紙系内に多量に混入することから、製紙工程では、得られる紙に炭酸カルシウム主体の斑点が発生し、紙の品質低下、生産効率低下の要因となっている。

従来、これらの斑点が炭酸カルシウム主体であることから、ポリアクリル酸ナトリウム等の炭酸カルシウムスケール防止剤の添加や、スルファミン酸による抄紙系内の酸洗浄により、斑点の発生を抑制してきたが、このような従来の対策では十分ではなく、経日的に斑点が増加する状況にあった。

補正発明は、製紙工程における斑点の発生、特に中性抄紙系における炭酸カルシウム主体の斑点の発生を効果的に防止する方法を提供することを目的としたものであり、請求項1の構成を採用することにより、製紙工程において、抄紙される紙に発生する斑点、特に中性抄紙系における炭酸カルシウムを効果的に防止して、高品質の紙を歩留り良く製造することができるという効果を奏する」発明であると説明されている。

イ 段落【0007】ないし【0012】には、発明者の得た知見として以下の説明がある。

「【0007】本発明者らは、上記課題を解決すべく、鋭意検討を行った結果、次のような知見を得た。」

「【0008】製紙工程で紙に発生する斑点は炭酸カルシウム主体であり、スライム²の判定に用いるニヒドリン判定³では陰性を示すことから、従来は、スライムとは無関係と考えられてきた。しかし、本発明者らが詳細に検討した結果、製紙工程で紙に発生する斑点には、極微量のスライムが関与していることが判明した。また、微量スライムはその重量の1000倍以上の炭酸カルシウム凝集させることも判明した。即ち、抄紙系だけではなく原料系や回収系に付着した微量スライムが、系内に混入した炭酸カルシウムを凝集させ、この結果、斑点が発生することとなる。」

「【0009】本発明では、こうした微量スライムを除去することにより斑点、特に炭酸カルシウム主体の斑点の発生を防止するものである。本発明では微量スライムの除去に有効な

2 製紙等の分野で、細粒の固体が液体と混ざった泥状粘着物質を「デポジット」というが、その中で微生物の繁殖によって形成されたものをいう。「スライムデポジット」ともいう。

3 ニヒドリンを用いたタンパクまたはアミノ酸の検出方法をいう。 α -アミノ酸あるいは遊離 α -アミノ酸基を有するタンパクをニヒドリン水溶液中で熱すると青色ないし赤色に呈色する。この呈色反応をニヒドリン反応という。

薬剤を製紙工程に添加して系内全体にわたってスライムの付着を完全に防止し、その結果、微量スライムによる炭酸カルシウムの凝集を防ぎ、斑点の発生を抑える。」

「【0010】なお、スライムコントロール剤としては従来の2、2-ジブプロモ-3-ニトリロプロピオンアミド等の有機系スライムコントロール剤の使用も考えうるが、これらは製紙工程におけるスライムコントロール効果が十分ではなく、完全にスライムの発生を抑えることができず、従って、斑点の発生を抑えることができない。また、次亜塩素酸ナトリウム等の酸化剤単独では、スラリー中の溶存有機物と即座に反応して分解してしまうため、十分なスライムコントロール効果を発揮し得ず、多量に添加すると染料等の内添剤に悪影響を与えるとともに、抄紙系内の金属部材の腐食の原因ともなる。」

「【0011】これに対して、酸化剤とアンモニウム塩との反応物であれば、このような問題を引き起こすことなく、比較的少量の添加で製紙工程内の微量スライムを効果的に除去して、斑点の発生を大幅に低下させることができる。」

「【0012】本発明はこのような知見に基いて達成されたものであり、以下を要旨とする。」

ウ 段落【0029】ないし【0033】の説明

【実験例1】で、炭酸カルシウム分散剤であるポリアクリル酸ソーダは、本系では全く効果を発揮せず（No.2～4）、DBNPA等のスライムコントロール剤は、高濃度に添加しても、炭酸カルシウムの凝集、付着を完全に抑えることはできなかった（No.5～19）のに対して、本発明によれば、低濃度で完全に炭酸カルシウムの凝集、付着を防止することができた（No.20～24）旨の記載がある。

3. 引用例

(1) 刊行物1（特開平5-146785号）

刊行物1の特許請求の範囲に記載された発明は、水、特に冷却水及び高い塩素要求水を有する水性システムにおける微生物を殺害し、そして生物汚染を阻害するための方法及び組成物を提供することを目的とした発明であり、高い塩素要求水における微生物を殺害し、そして生物汚染を制御するための方法であって、次亜塩素酸ナトリウム等の酸化体と、臭化アンモニウム等のアンモニウム塩を混合し、その混合物をすぐに処理されるべき水性システムに添加する発明である。このうち、実施例6が主引例として引用された（以下「引用発明」という。）が、引用発明は、パルプスラリー（製紙工程水）の濃原液における微生物を殺害し、生物汚染を阻害するための方法に関するもので、パルプスラリーの濃原液に、次亜塩素酸ナトリウム及び臭化アンモニウムを混合した混合物を添加することにより、微生物を殺害し、生物汚染を阻害するというもので、循環水における微生物の増殖は、紙シートの欠陥を引き起こすこと、パルプスラリーの濃原液に各種の薬剤（生物殺生剤）を添加した場合における、微生物の生存計数が示されていた。

なお、刊行物1は、補正発明の明細書でも「なお、製紙工程の斑点防止とは別異の技術であるが、水中の微量のスライムを除去する方法として、酸化剤とアンモニウム塩との反応物を用いることが提案されている（特開平05-146785号公報）。【特許文献1】特開平05-146785号公報」（段落【0005】）として紹介されている。

(2) 周知例2（技術文献）

白水循環系のフローボックス・ワイヤー下・白水ピット・スクリーン・デフレーター等に付着・成長したスライムデポジットがある程度の大きさになると脱落し、斑点が発生するこ

と、このスライムデポジットは微生物が主体となって生じる泥状粘着物質である旨が記載されていた。

4. 本審決の判断

(1) 補正発明と引用発明の一致点と相違点

ア 一致点

「製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法。」

イ 相違点1

補正発明においては、「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において」と限定がされているのに対し、引用発明においては、そのような限定がされていない点。

ウ 相違点2

補正発明においては、「紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において」及び「斑点防止方法」と限定されているのに対し、引用発明においては、「水性システムにおける微生物を殺害し、そして生物汚染を阻害するための方法」と限定されている点。

エ 相違点3

塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物の添加箇所について、補正発明においては、「原料系と回収系との双方に」添加するのに対し、引用発明においては、「パルプスラリーの濃原液に」添加する点。

(2) 相違点1及び相違点2についての判断

填料として炭酸カルシウムを用いる製紙方法は周知であり（・・・(省略)・・・）、また、製紙原料として古紙を用いることは例示するまでもなく周知の技術であって、填料として炭酸カルシウムを含有する古紙を製紙原料とした製紙工程、すなわち古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程も、例示するまでもなく周知である。さらに、(ア)炭酸カルシウムを填料として用いることができる中性抄紙又はアルカリ抄紙においては、製紙工程水中で微生物が繁殖し易いこと、及び(イ)製紙工程において、装置の器壁に付着した微生物が微細繊維や填料等を取り込みながら増殖することによってスライムデポジットが生成し、このスライムデポジットが流速により脱落して、抄紙された紙における斑点等の障害の原因となることは、いずれも周知の事項であり（・・・(省略)・・・）、また、製紙工程において、微生物の繁殖に起因するスライム障害を防止するために微生物の増殖抑制又は殺菌のためにスライムコントロール剤を製紙工程水に添加することは常套手段である（・・・(省略)・・・）。

したがって、填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微生物の増殖に起因する斑点を防止するために、製紙工程水にスライムコントロール剤を添加することは、当業者が普通に想到し得ることである。

そして、具体的なスライムコントロール剤は、その効力や他の添加剤への影響等を勘案しつつ当業者が適宜に選択し得るものであり（・・・(省略)・・・）、刊行物1には、引用発明の方法は中性又はアルカリ性の条件で効果的であること、及び引用発明の方法は他のスライムコントロール剤を用いた場合に比較して殺菌の効力において優れていることも記載されているから（・・・(省略)・・・）、引用発明において、中性又はアルカリ性で行われる製紙工程である「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工

程」においてとの限定を付すことは、当業者が容易に想到し得ることである。

そして、引用発明の方法によって微生物の増殖抑制又は殺菌が行われると、填料を取り込んだスライムデポジットに起因する斑点が防止されるのであり、微生物の増殖に起因するものである限り、炭酸カルシウムを主体とする斑点についても、その発生が防止できることは当業者にとって明らかである。よって、補正発明において、「紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において」及び「斑点防止方法」と限定した点が格別のものであるとはいえない。

以上のことから、前記相違点1及び相違点2に係る補正発明の構成とすることは、引用発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に想到し得ることである。

(3) 相違点3についての判断及び補正前発明の判断は省略する。

第2. 本判決

1. 結論

本審決の相違点1及び相違点2についての判断が誤っているとして、本審決を取り消す旨の判断をした。

2. 理由

〔3 相違点1及び相違点2の判断について

(1) 補正発明は、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法に関するもので、本願明細書の記載によれば、炭酸カルシウムが存在する製紙工程では、抄紙系、原料系、回収系に付着した微量スライムが炭酸カルシウムを凝集させ、紙に炭酸カルシウムを主体とする斑点が発生する（【0003】【0008】）が、その斑点の発生を防止するために、原料系と回収系の双方の製紙工程水に、塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加するものである。それにより、微量スライムを除去し、系内全体にわたってスライムの付着を防止することで、微量スライムによる炭酸カルシウムの凝集を防ぎ、炭酸カルシウムを主体とする斑点の発生を防止することができる（【0009】）というものである。上記の斑点は、炭酸カルシウムを主体とするものであり、本願明細書の記載によれば、ニンヒドリン反応では陰性を示すもの（【0008】）であり、従来の炭酸カルシウムスケール防止剤やスライムコントロール剤では、その濃度を高くしたとしても十分に防止できないもの（【0004】【0010】表1）と認められる。

(2) 上記2のとおり、引用発明は、パルプスラリー（製紙工程水）の濃原液における微生物を殺害し、生物汚染を阻害するための方法に関するもので、パルプスラリーの濃原液に、次亜塩素酸ナトリウム及び臭化アンモニウムを混合した混合物を添加することにより、微生物を殺害し、生物汚染を阻害するというものである。補正発明と引用発明とは、製紙工程水に、塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する点で共通するものである。

しかし、引用発明は、パルプスラリーの濃原液における微生物を殺害し、生物汚染を阻害するものであり、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止するものではない。

刊行物1には、循環水における微生物の増殖は、紙シートの欠陥を引き起こすこと

【0002】【0003】）が記載されているが、その具体的な内容は明らかではなく、刊行物1の実施例の例6（【0039】～【0041】、表6）においても、パルプスラリーの濃原液に各種の薬剤（生物殺生剤）を添加した場合における、微生物の生存計数が示されるのみである。刊行物1には、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微量スライムが炭酸カルシウムを凝集させることにより、紙に炭酸カルシウムを主体とする斑点が発生すること、また、製紙工程水に上記一致する反応物を添加することにより、このような斑点を防止できることについては記載も示唆もない。

したがって、刊行物1は、引用発明に係る方法を、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において実施することにより、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止することを動機づけるものではない。

- (3) 甲2、3（周知例1、2）によれば、①填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程は周知のものと認められ、また、②炭酸カルシウムが存在する製紙工程では、微生物が繁殖しやすいこと、③微生物の繁殖により、微生物を主体とし填料等を含むスライムデポジットが生成され、紙に斑点が発生する等の問題を生じること、④このような問題を防止するために、製紙工程水にスライムコントロール剤を添加し、微生物の繁殖を抑制し又は殺菌することは、いずれも周知の事項と認められる。

しかし、上記の斑点は、微生物を主体とするスライムデポジットによるものであり、ニンヒドリン反応では陽性を示すもの（本願明細書【0008】、・・・）と考えられる。また、補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点が、従来のスライムコントロール剤では、その濃度を高くしたとしても十分に防止できず、上記反応物によれば防止できるものであることも考慮すれば、上記の斑点は、填料を含むものではあるものの、補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点とは異なるものと認めるのが相当である。

周知例1、2にも、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微量スライムが炭酸カルシウムを凝集させることにより、紙に炭酸カルシウムを主体とする斑点が発生すること、また、製紙工程水に上記反応物を添加することにより、このような斑点を防止できることについては記載も示唆もない。周知例1、2も、引用発明に係る方法を、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において実施することにより、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止することを動機づけるものではない。

以上のとおり、周知例1、2には、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、製紙工程水に上記反応物を添加することにより、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止できることについて記載も示唆もない以上、引用発明に係る方法を、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において実施することにより、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する動機づけは認められない。

- (4) 被告は、刊行物1には、引用発明における薬剤は、他の従来のスライムコントロール剤に比して、優れた殺生物力を有していることが記載されており、引用発明に炭酸カルシウムが存在する周知の製紙工程を適用すれば、微生物に起因するスライムの発生を効果的に抑制でき、結果として、炭酸カルシウムが取り込まれたスライムデポジットによる斑点の発生も効果的に防止できることは、刊行物1の記載に基づいて当業者が予期し得ることであるから、補正発明の効果は、当業者が予期し得ない格別顕著なものとはいえないと主張する。

しかし、補正発明の効果は、本願明細書の記載によれば、炭酸カルシウムが存在する製紙

工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を効果的に防止して、高品質の紙を歩留り良く製造することができる（【0017】）ことと認められるところ、上記(3)のとおり、炭酸カルシウムを主体とする斑点と、スライムデポジットによる斑点とは、異なるものである。被告の主張は、炭酸カルシウムを主体とする斑点が、スライムデポジットによる斑点と同じものであることを前提とするものであり、前提において失当である。

また、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微量スライムが炭酸カルシウムを凝集させることにより、紙に炭酸カルシウムを主体とする斑点が発生することは、いずれの証拠にも記載も示唆もない。

補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点は、そもそも、その存在自体が知られておらず、また、その発生に微量スライムが関与していることも知られていない以上、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を効果的に防止して、高品質の紙を歩留り良く製造することができるという補正発明の効果は、当業者といえども予測できないものであることは明らかである。

- (5) そうすると、引用発明に係る方法を、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において実施し、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法とすること、すなわち、引用発明において、「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において」と特定するとともに（相違点1）、「紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において」及び「斑点防止方法」と特定すること（相違点2）は、当業者が容易に想到することとはいえない。

4 小 括

以上によれば、『補正発明は、引用発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に発明を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出願の際独立して特許を受けることができない。』との本審決の判断には誤りがある。取消事由1には理由があり、取消事由2も理由がある。』

第3 研 究

1. 斑点の発生、防止機序

まず、本件で争点となった斑点の発生、防止機序について整理すると次のようになる。

すなわち、周知知見の「スライムデポジットによる斑点」は微生物が主体となって生じる泥状粘着物質であるが、これがある程度の大きさになると脱落し、斑点が発生する（周知例2参照）ので、これを防止するために、微生物を効果的に殺し又は増殖を抑制する薬剤を添加していた。これに対して補正発明の「炭酸カルシウムを主体とする斑点」は、（微生物に起因する）微量スライムにより炭酸カルシウムが凝集されることにより斑点が発生する（発明者が知得した新たな知見）ので、これを防止するために、微量スライムを除去し、系内全体にわたってスライムの付着を防止する薬剤を添加する（微生物を殺害し又は増殖を抑制するために薬剤を添加するのではない）。

以上のように、引用発明に周知例2を適用したものと補正発明とは、斑点の発生の機序が異なるため、斑点の防止機序も異なることになるが、添加される薬剤（塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物）は同じであった。

2. 本審決と本判決の判断

- (1) 本審決（本判決の被告の主張）は、補正発明の「炭酸カルシウムを主体とする斑点」も微生物のスライムを原因として発生するのであるから、微生物を殺害する引用発明の方法によって防止される。すなわち、補正発明における「炭酸カルシウムを主体とする斑点」を防止することは、引用発明に炭酸カルシウムが存在する周知の製紙工程を適用した場合に結果的に奏される効果を特定したものに過ぎないから、斑点の発生、防止の機序は異なるものではないとした。

この判断は次の審査基準と通ずるものがあるように思える。

「なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする。」とし、例示として「例1：本願発明は、表面に付着する水を逃がすために、カーボン製ディスクブレーキに溝を設けたもの。一方、引用発明1には、カーボン製ディスクブレーキが記載されている。引用発明2には、表面に付着する埃を除去する目的で、金属製のディスクブレーキに溝を設けたものが記載されている。この場合、引用発明1のカーボン製ディスクブレーキにおいても、表面に付着する埃が制動の妨げになることが、ブレーキの一般的な機能から明らかであるから、このような問題をなくすために引用発明2の技術に倣ってカーボン製ディスクブレーキに溝を設けることは、当業者が容易になし得る技術改良であり、その結果、本願発明と同じ構成が得られるので、本願発明は進歩性を有しない。（参考：201USPQ658）・・・」⁴

すなわち、審査基準における引用発明2の課題は「表面に付着する埃を除去する」ことであるのに対し、本願発明の課題は「表面に付着する水を逃がす」ことであるから、課題は異なるが、「溝を設けたカーボン製ディスクブレーキ」という同じ構成が得られるのであるから進歩性を否定するとの考え方である。いいかえれば、公知技術の組み合わせ、置換により得られる構成を、別の思考過程や、新たに知得した知見、機序より得たとしても、発明としては保護しないという考え方である。発明とは自然法則（新たに知得した知見、機序）そのものではなく、自然法則を利用した技術的思想（発明の構成）だからである。

そうすると、本審決の判断は正しいようにも見える。

- (2) しかし、本判決は本審決の上記の判断を否定した。

引用発明に周知例2を適用したものと補正発明とは、斑点の発生、防止の機序が異なるだけでなく、得られる構成（方法）も異なると判断したものである。すなわち、本判決は、補正発明の「炭酸カルシウムを主体とする斑点」は「ニンヒドリン反応では陰性を示すもの」（【0008】）、いいかえれば微生物の存在が検出されないような場合（存在しても微量な場合）の斑点を防止する方法（構成）であって、「ニンヒドリン反応では陽性を示す」と考えられる従来の「スライムデポジットによる斑点」を防止する方法（構成）とは異なると判断したのではないかと考えられる。そして、その補強として【0033】等の記載より「補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点が、従来のスライムコントロール剤では、その濃度を高くしたとしても十分に防止できず、上記反応物によれば防止できるものであること」を加味している。この判断には、本件発明が「物の発明」ではなく「方法の発明」であったこと

4 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(2)②

が影響していると思われる。

なお、本判決は、補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点の発生機序は、出願当時、新規の技術知見であることから、「補正発明の効果は、当業者といえども予測できないもの⁵であることは明らかである」としているが、これは被告（特許庁）の主張を排斥するための、いわば駄目押しの認定であると思われる。

3. 大雑把な認識ではあるが、最近の知財高裁判決はプロパテント傾向⁶にあり、特に当事者系より査定系の方が本審決を取消す例が多いようにも思われる。そして、審査基準⁷では進歩性の動機づけに係る考慮要素として、「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「作用、機能の共通性」、及び「引用発明の内容中の示唆等」が挙げられているが、審決取消判決の傾向としては、「課題の共通性」が重視される傾向にある。発明とは、従来技術では解決できなかった課題を解決するために、新たな技術的構成を付加ないし変更するものであるから、新たな技術的構成の意義も課題との関係で認識、理解されることは正しい方向と思われる。
4. 最後に、補正発明の進歩性を否定した本審決は取り消されたが、侵害訴訟では、補正発明の権利行使は、どのようになるであろうか。添加される薬剤自体は、引用発明と同じことから、被疑侵害者側より、引用発明に炭酸カルシウムが存在する周知の製紙工程を適用したに過ぎず、結果的に「炭酸カルシウムを主体とする斑点」も防止されたに過ぎないとの反論がされた場合は、どのように対処すべきであろうか。すなわち「紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において」との構成要件の充足性を立証する必要があるが、被疑侵害方法は「ニンヒドリン判定で陰性を示す環境下での実施に限定されている」等の立証が必要になるように思われる。

以 上

5 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)

6 「・・・ここ数年、裁判所の特許発明の進歩性の判断が厳しすぎるとして批判が強くなり、それが最近の特許権侵害訴訟の提訴件数の減少傾向の原因になっているとの指摘もある。裁判所が司法作用として行う進歩性についての判断が時の産業政策に敏感に連動することはあり得ないが、他方、裁判所はそうした批判に対し常に超然と構えるべきであるともいえない。・・・」（塚原朋一元所長（L & T No. 38 [2008年1月号] 1頁）

7 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(2)