

進歩性判断における課題の評価

知的財産高等裁判所 平成22年5月27日判決
平成21年(行ケ)第10361号 審決取消請求事件

後 呂 和 男*

抄 録 本事件は、平成11年特許願第331836号「耐油污れの評価方法」の拒絶審決に対する審決取消訴訟である。知財高裁は、本願発明は引用刊行物と解決課題や発明の技術思想において異なるものであって、これらから本願発明に到達することはないとして、本願発明の進歩性を肯定した。審査基準では解決課題の共通性が進歩性否定の論理づけとなるとされている。本稿では、この事件を出発点として、課題がどのように相違すれば進歩性を認めるべきか、共通性とはいかなる範囲をいうのか、課題の客観性、課題の上位概念化との関係はどのように考えるべきであるのかについて考察した。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 発明の概要
 2. 2 本願発明と引用発明との一致点及び相違点
 2. 3 当事者の主張
 2. 4 裁判所の判断
3. 審査基準における課題の位置づけ
4. 「耐油污れの評価方法」事件における課題の評価
5. 他の裁判例における課題の評価
 5. 1 遊技機事件
 5. 2 繊維強化成形体事件
 5. 3 光照射処理装置事件
 5. 4 透過型スクリーン事件
6. 実務に重ねて
7. おわりに

1. はじめに

進歩性判断において、複数の引用発明の組み合わせ、又は引用発明と周知発明との組み合わせを考えたとき、本願発明の発明特定事項の全

てが各引用発明（又は周知発明）の中の技術要素として含まれてしまっている場合がある。このような場合、引用発明の構成要素を足し算すれば、本願発明が構成されてしまうのであるから、事後的に発明を評価する立場からは、本願発明は容易に想到可能であると認定し勝ちである（モザイクアプローチ）。

しかし、発明は、ある特定の技術的課題を解決するための具体的手段であるのだから、その発明の容易想到性（進歩性）を評価しようとするなら、技術的課題との関係を見逃すことはできないはずである。

進歩性判断に関する審査基準では、進歩性否定の論理づけとして、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討することとし、動機づけとなり得るものとして「課題の共通性」を掲げ、「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

* 特許業務法人 暁合同特許事務所 弁理士
Kazuo GORO

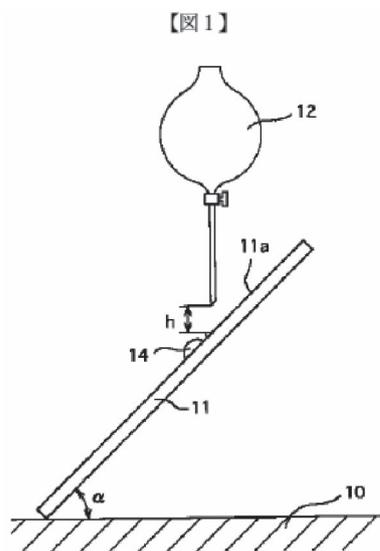
る。」との進歩性否定の原則的な立場を述べている。

それでは、どのように課題が相違するなら、進歩性が肯定されるべきであろうか。平成22年5月にこの点に関連する興味深い判断が知財高裁から示されたので、別のいくつかの裁判例とともに考察した。

2. 事件の概要

2.1 発明の概要

【請求項1】被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し、油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下して、該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価することを特徴とする耐油汚れの評価方法。



本件公開特許公報の図1

2.2 本願発明と引用発明との一致点及び相違点

(1) 引用発明の内容

刊行物A（特開平9-295363号公報）には、

「45°に傾斜した試料の上端に、懸濁物質を水中に濃度1.05g／リットルで分散させた懸濁液からなる流下水を150ml滴下し、15分乾燥させ、その後、蒸留水を150ml滴下し、15分乾燥させ、色差と、光沢度の残存率を求め、汚れの度合いを評価する方法。」が記載されている。

刊行物B（実願平5-41120号のCD-ROM）には、フッ素樹脂製の防汚シートの汚れの落ち易さを評価するために、カーボンブラックを混入したサラダ油を防汚シート上に塗布し、乾燥させたあと、ティッシュペーパーにて1回拭き取って拭き取り後の汚れの残り具合を目視判定する方法が記載されている。

刊行物C（「マテリアルライフ」11巻1号）には、光触媒を塗布した親水・撥水性表面の汚れの付着性を評価するために、「有機物は、関東ローム及び油の水分散液を表面に滴下後直ちに水洗する操作を繰り返して付着させた。防汚性能は、20%関東ローム／水分散液を防汚表面に滴下、乾燥後、流水に1分間さらし、汚れ付着前の表面との明度差を測定して泥の水洗除去性能を測定する方法で評価した。」と記載されている。

(2) 主引用発明（刊行物A）と本願発明との一致点及び相違点

・一致点

被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し、特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し、特定量の水を滴下して、該擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価する汚れの評価方法。

・相違点（あ）

本願発明では、擬似汚れが、『油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れ』であり、擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が、『該擬似油汚れの残留状態により該被

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

評価物の耐油汚れを評価する耐油汚れの評価方法』であるのに対して、

引用発明では、擬似汚れが、『懸濁物質を水中に濃度1.05g／リットルで分散させた懸濁液からなる流下水』であり、擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が、『汚れの度合いを評価する方法』である点。

・相違点 (い)

特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し、特定量の水を滴下する際に、本願発明では、『擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下』しているのに対して、引用発明では『流下水を150ml滴下し、15分乾燥させ、その後、蒸留水を150ml滴下し、15分乾燥させ』ているが、蒸留水を150ml滴下する際にどのように試料に蒸留水を滴下しているのか不明である点。

2. 3 当事者の主張

(1) 出願人の主張

本願発明は、被評価物の表面に油汚れが付着した場合に、水洗によってその油汚れをどれだけ容易に除去することができるかを安価に評価しようとすることを解決課題とする発明である。油汚れを落とし難い被評価物は、たとえ被評価物を傾斜させて水洗したとしても、油汚れをやや下方に移動させるだけで再度油汚れを付着させてしまうが、油汚れを落とし易い被評価物は、被評価物を傾斜させて水洗すれば、油汚れをそのまま落下させ、下方に再度付着させることがない。本願発明は、そのように汚れを落とし易い製品（被評価物）を製造する際の安価な評価方法を提供することを目的として、請求項1記載の構成を採用した。

引用刊行物A、Cは、いずれも、「試験片を特定の高さから斜めにし、油汚れを特定量だけ滴

下し、乾燥することなく、直ちに特定量の水を特定の高さから滴下する発明」を開示する技術を記載、開示していない。

引用刊行物A、Cが開示する個々の技術的要素は、各刊行物記載の異なる発明の課題の下で組み合わせられているものであるから、個々の技術的要素のみを任意に取り出して、それらを組み合わせても本願発明の構成を想到できない。

(2) 特許庁の主張

審決は、引用刊行物Aの引用発明と対比し、相違点について、本願発明における技術的意味を勘案しながら、引用刊行物B及びC並びに周知の技術的事項に基づいて容易であると判断したものである。また、引用した技術は、いずれも汚れを評価するための試験方法が開示されており、汚れの評価を行うという課題の下で組み合わせることのできるものである。よって、本願発明の進歩性に関する審決の判断手法は合理的であり、その判断過程に何ら誤りはない。

2. 4 裁判所の判断

裁判所は、次のように述べて本願発明の進歩性を肯定した。

「本願発明は、耐油汚れにおける評価試験において、信頼性・実用性が担保される範囲内で、できる限り時間、労力、価格を抑えることを目的として、手順を簡略化しようとする発明である。乾燥工程を省いていることは、滴下した擬似油汚れの初期状態をそのままの状態で評価の一要素として用いるために必要であるとの技術的意味があり、上記課題を解決するための特徴的な構成の1つであるといえる。

これに対して、引用刊行物A記載の発明は、客観的なデータを得るために、ごく通常行われている試験方法であり、時間、労力、価格等の低減、抑制という解決課題についての、格別の開示ないし示唆はない。かえって、同記載部分

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、『流下物の滴下，乾燥，蒸留水の滴下，乾燥』操作を25回繰り返していることに照らすならば，時間，労力，価格等の抑制ではなく，丁寧な手順を行うことによって，確実に正確な客観的なデータを得ようとする目的の下に実施された実験過程が記述されていると解するのが相当である。

引用刊行物C記載の発明における、『乾燥工程を経由しない滴下』という操作は，本願発明における同様の操作と，その目的や意義を異にするものであって，引用刊行物C記載の発明は，本願発明と解決課題及び技術思想を異にする発明である。

…このように，本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行物A記載の発明を起点として，同様に，本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物C記載の発明の構成を適用することによって，本願発明に到達することはないというべきである。」

3. 審査基準における課題の位置づけ

ところで，進歩性判断において課題はどのように評価されるのか，まず審査基準を概観しておくのと次のようである。

(1) 原則

進歩性判断に関する審査基準では，「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のある有力な根拠となる。」との原則を述べている(以下，「課題共通原則」という)。

そのうえで，次のような補足がある。

(2) 補足1

「引用発明が，請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は，その課題が自明な課題であるか，容易に着想しうる課

題であるかどうかについて，さらに技術水準に基づく検討を要する。」

(3) 補足2

「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。」

すなわち，本願発明と引用発明との課題が共通する場合には，動機づけがあるとして進歩性否定の論理づけが成立し(課題共通原則)，両課題が相違しても，本願発明の課題が自明もしくは容易である場合(補足1)，又は，別の論理づけ(例えば「寄せ集めた結果の効果が個々の技術の作用効果を総合したものを越えない」とされる『単なる寄せ集め』)が成立する場合(補足2)には進歩性が否定されるのである。

ところで，ここにいう「課題」とは，何をいうのかについて解説はないが，明細書等に記載の通りのものをいうのではなく，その記載を参酌して引用発明等との関係から客観的に認定すべきものであろう。そもそも発明の課題は，発明者が不具合と認識したものであって，ある特定の技術的手段によって解決を図っているものなのだから，明細書や引用文献に記載されている各発明の課題がそれぞれ相違することは極めて自然であり，明細書に記載された課題が引用文献のそれとは相違するからといって，発明に進歩性を認めるのは妥当ではないからである。

4. 「耐油汚れの評価方法」事件における課題の評価

この事件では，本願発明の課題の認定について裁判所と特許庁の見解が相違した。

特許庁は，「引用した技術は，いずれも汚れを評価するための試験方法が開示されており，

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

汚れの評価を行うという課題の下で組み合わせることのできるものである。」と主張した。本願発明は「汚れの評価を行うという課題」を有する発明だから、共通する課題のもとで引用文献A、Cの技術を組み合わせることができる(課題共通原則)というものであろう。

これに対して裁判所は、「本願発明は、耐油汚れにおける評価試験において、信頼性・実用性が担保される範囲内で、できる限り時間、労力、価格を抑えること」を課題とする発明であるところ、「引用刊行物A記載の発明は、客観的なデータを得るために、ごく通常行われている試験方法であり、時間、労力、価格等の低減、抑制という解決課題についての、格別の開示ないし示唆はない。」と認定し、結局、「本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行物A記載の発明を起点として、同様に、本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物C記載の発明の構成を適用することによって、本願発明に到達することはないというべきである。」と判断したのである。

本願発明は、被評価物の表面の耐油汚れ性を評価する際に、信頼性を担保しつつ時間、労力、価格を抑えることを課題としている。そのように明細書に記載されているだけでなく、引用発明と比較したときの相違点の技術的意義は、その課題の解決に向けられたものと認めることができる。しかるところ、特許庁の主張のように、本願発明の課題が「汚れの評価を行う」ところにあると上位概念化してしまうのは、行き過ぎであらう。

ちなみに、裁判所は判決において次のように述べて特許庁の審決を批判した。全く、同意できるところである。

「本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点につい

て結論を導く場合には、主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが、特に、要請される。その手法としては、従来実施されているような手法、すなわち、当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し、公知発明と相違する本願発明の構成が、当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討し、他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって、そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り、特許法29条2項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。」

5. 他の裁判例における課題の評価

一方で、発明の課題を互いに比較する際に、課題の上位概念化自体は誤りではないであらう。製品固有の具体的な課題として捉えれば、各発明が前提とする各種の装置ごとに課題が相違してしまうことになるから、技術的思想として抽象化した発明の課題として比較すべきだからである。どの程度の上位概念化が許されるかについては、次の事件が参考になる。

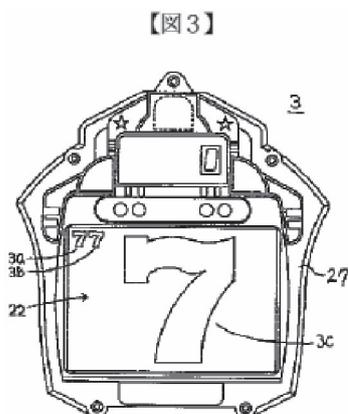
5. 1 遊技機事件¹⁾

この事件(査定系審決取消訴訟)では、遊技機の画像制御技術に、テレビ会議システムの画像表示技術を適用する動機づけの有無が争点となった。

本件発明は、例えばパチンコ機がリーチ状態となったときに、リーチ状態発生時における成立条件(例えば「777」)を満たしている可変表示部(「77」)以外の可変表示中の識別情報(「7」)を見やすくすることを課題とし、「リーチ成立条件を満たしている可変表示部の表示領域(「77」)を表示画面の隅において縮小された

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

状態で表示する…手段」を設けた構成である。下図の「777」のリーチ状態において上2桁の「77」が左上隅で縮小表示されている如くである。



本件公開特許公報の図3

一方、引用刊行物1には、左デジタルA、中デジタルB、右デジタルCが変動表示を始めた後、A～Cのすべてが停止する以前の段階で、左デジタルA、右デジタルCの停止図柄が同一の場合（本願発明におけるリーチ状態の時）に、表示図柄（本願発明における識別情報）が、大きい図柄に切り換えられることが記載されているから、引用刊行物1の発明は、注目される中デジタルBの画像を見やすくするという課題を有していたと認定した。

そして、引用刊行物2（テレビ会議システム）には、注目される発言者についての情報を増やし、発言者を明確に表現するため、複数の映像領域を有する映像表示方式において、発言者として認識された映像領域を他の映像領域にまで拡大して、その映像を拡大し、発言者以外の参加者の映像が表示画面の隅において縮小され、相対的に発言者の映像を大きくするテレビ会議システムが記載されており、複数の映像領域を有する画像表示方式において、注目される映像を見やすくするという課題を解決するため、注目されない映像を縮小し、相対的に注目される

映像を拡大するという技術が記載されている、と認定した。

そして、「テレビ会議システムそのものと引用刊行物1発明とでは装置の構成が異なるとしても、本願発明との対比において認定されたテレビ会議システムを具体化するための画像表示技術が、引用刊行物1に記載された画像表示方式と技術として本質的な相違があるとは認められないし、引用刊行物1発明と引用刊行物2発明とで表示対象が異なるとしても、表示対象を見やすくする点で両発明は共通の課題を有するのであり、表示対象の相違が、課題の解決手段の選択において、本質的な意味を有するものではない。」と判断し、進歩性を否定した（課題共通原則）。

一般に、前提とする具体的装置等が相違する二つの発明を対比する場合、それらの明細書に記載されている具体的な課題は相違する。しかし、本判決は、解決手段の選択において意味のない範囲内の課題の相違は切り捨てるべきことを述べている。発明の相違点の技術的意義がどのような課題の解決に向けられたものかによって、課題の共通性を判断すべきであると解される。

5. 2 繊維強化成形体事件²⁾

この事件（査定系審決取消訴訟）は、数値限定の容易想到性が発明の課題との関係で否定された例である。

(1) 本件発明と引用発明

本件発明は、「内管と外管との間に1層乃至複数層の補強層を配置したホースにおいて、少なくとも1層の補強層を形成する繊維コードは〇〇となる構造を有する脂肪族ポリケトン繊維を含むコードからなり、該繊維コードは××であり、かつ前記内管を構成するエラストマー組成物の100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

であるホースからなる繊維強化成形体。」

本件発明と引用発明との相違点は、繊維コードを構成する合成樹脂繊維の種類（相違点1）と、内管を構成するエラストマー組成物の特性が、本願発明では「100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上」（以下、これを「特定数値範囲」という）に特定されているのに対し、引用発明ではかかる特定がなされていない点（相違点4）にある。

(2) 拒絶審決

繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物が「特定数値範囲」となっているホースは周知例（甲4，甲5）に示すように、普通に採用される範囲のものである。

本願発明においては、脂肪族ポリケトン繊維のガラス転移温度が低いことに起因する、高温使用時の繊維コードの引張り弾性率低下を補強するために、相違点4に係る構成を採用したものであるが、その採用する数値範囲は、上記のとおり耐圧性を求められるホースの繊維補強層に普通に採用される程度のものであって、格別なものとは認められないから、補強密度や繊維補強層の数を増加させることなく、ホースの耐圧等の特性を向上させることを目的とする引用発明において、内管の素材に対し相違点4に係る構成を採用することは、格別の困難性を伴うことなく適宜容易になし得る事項にすぎない。

(3) 裁判所の判断

裁判所は、甲4，5の記載から「従来から使用されているホースの内管を構成するエラストマー組成物の135℃における50%モジュラスは、約0.98～2.35MPa程度であり、甲4，甲5記載の技術は、加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解消するために、135℃における50%モジュラスが約1.96～3.92MPaという値のエラストマー組成物を採用したもので

ある。」と認定した（本発明の「特定数値範囲」とは温度・圧力が相違する）。

そして、「本願発明において、内管を構成するエラストマー組成物を『特定数値範囲』に定めたのは、本願発明で用いる脂肪族ポリケトン繊維のガラス転移温度が低く、常温域からの温度上昇に伴って引っ張り強度が低下し、高温域で圧縮特性の低下やクリープ性が増大するという問題に対応するためであり、このような本願発明の課題が、本願出願前に、脂肪族ポリケトン繊維をホースに適用するに当たって当然に対応すべき課題として当業者に広く知られていたことを認めるに足りる証拠はない。」とし（「補足1」への対応）、「耐久性、耐圧性向上という一般的な課題を解決するために各種のパラメータを性能の良い値に設定することがあるとしても、当業者が、内管を構成するエラストマー組成物を『特定数値範囲』と設定することを容易に想到するとは認められない。」と判断した。

本願明細書の【発明が解決しようとする課題】の欄には、「本発明の第1目的は、軽量で耐久性に優れたホースからなる繊維強化成形体を提供することにある。」と一般的な記述となつてはいるが、明細書全体からすれば、「脂肪族ポリケトン繊維をホース及びコンベヤベルトからなる繊維強化成形体に適用するに当たって、その特性を有効に発揮する」ところを課題としていると読み取ることができる。

特許庁は、本願発明の課題を「ホースの耐圧等の特性を向上させる」と上位概念化して捉えたのに対し、裁判所は、本願発明の課題、すなわち相違点4の技術的意義を他の構成要素（繊維コードの種類）との関係で具体的に捉えた結果、本願発明の課題が甲4，甲5の課題と相違しており、かつ、それが新規な課題であるとして進歩性を肯定したのである。

相違点の技術的意義が他の構成要素と密接に関連すると認められる場合には、それを捨象す

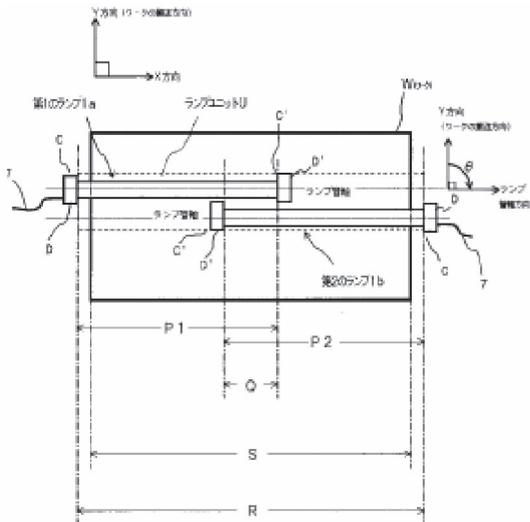
るような課題の上位概念化は許されるべきではないとした例である。

5. 3 光照射処理装置事件³⁾

この事件（当事者系審決取消訴訟）では、本件発明の課題の認定が争点の一つとなった。

(1) 本件発明と引用発明

本件発明は、誘電体バリア放電ランプとワークとを相対的に移動させながらワークに紫外光を照射する光照射処理装置において、長手方向の一方からリードが導出された誘電体バリア放電ランプ（以下「片側給電の誘電体バリア放電ランプ」という）では、非給電側端部において光出力が低下するから、先端部どうしを重ね合わせてワークへの照射光量を確保できるようにしようとしたものである。

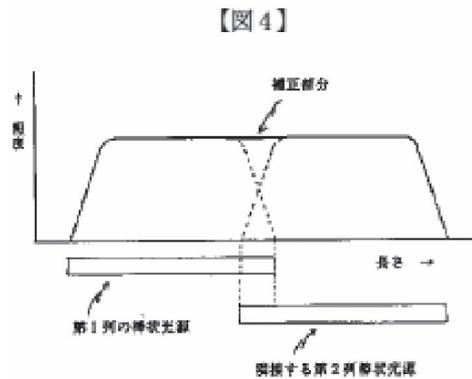


本件特許公報の図1

引用文献1には、本件発明と同様な「長手方向の一方からリードが導出された誘電体バリア放電ランプ」（以下「片側給電の誘電体バリア放電ランプ」という）の発明が記載され、周知例1, 2には片側給電でない誘電体バリア放電ランプとワークとを相対的に移動させてワークの処理を行う光照射処理装置の発明が記載され

ている。

また、引用文献2には、次図のように棒状の放電「ランプが…、当該ランプの長手方向の他方の端部において重なる」構成とすることで、棒状光源は中心付近に比べ周辺部は一定の割合で光量が減少していくとしても棒状光源の端部で光量が減少する光量ムラを防ぎ、均一な照明を可能にするライン状光源装置が開示されている。



引用文献2の図4

無効審決では、本件発明の解決課題は、片側給電の誘電体バリア放電ランプにおいては、非給電側端部において光出力が低下するという光出力低下の問題であると認定した。これに対して、原告（無効審判請求人）は審決取消訴訟において、本件発明の課題は、「誘電体バリア放電ランプ自体から発せられる光出力低下を解決すること」ではなく、その光出力低下が一要因となって生じる「被照射面において、部分的に積算光量が低下するような部分が形成される」という不都合を解決することであると主張した。

これに対して、被告（特許権者）は、「本発明者らは、片側給電の誘電体バリア放電ランプにおいては、非給電端部側で光出力が低下するという問題を初めて見出し、認識した。そして、このような問題点に起因して、片側給電ランプを用いた光照射処理装置では、誘電体バリア放

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

電ランプの一方の端部側と他方の端部側とでワーク面の積算光量に大きな差異が生じ、その結果所定の積算光量を得るために照射時間を長くしなければならず処理効率が低下することになるから、本件発明が解決しようとする「課題」に直面したのである。」と述べた。

そして、裁判所は、「片端給電の誘電体バリア放電ランプにおいては、非給電側端部において光出力が低下し、その一方の端部側と他方の端部側とでワーク面で積算光量に大きな差異が生じる、すなわち、「被照射面において、部分的に積算光量が低下するような部分が形成される」という不都合が生ずるものである。そこで、このような誘電体バリア放電ランプにおいては、ワーク面で所定の処理が完遂されるために最低限必要な積算光量を得るために、照射時間を長くしなければならず処理効率が低下してしまう、という課題があるものと解される。…そうすると本件発明の解決課題は、「一端部でのみ給電される誘電体バリア放電ランプにおいては、非給電側端部において光出力が低下する」ことに基づいた不都合といえるのであるから、原告が主張するように、『被照射面において、部分的に積算光量が低下するような部分が形成される』という不都合それ自体に基づく受光量の均一化であるということはできない。したがって、本件発明が『片側給電の誘電体バリア放電ランプにおいては、非給電側端部において光出力が低下する』という課題に基づいてその解決を図るものであるとした本件審決の認定に、誤りがあるとはいえない。」として進歩性を肯定した。

しかし思うに、課題は何らかの不具合の解決を意図したものであるところ、不具合にはその原因となっている何らかの不具合があるから、いわば不具合の連鎖が存在している。ある発明の課題が何であるかは、発明の解決手段がどの段階の不具合を取り除くことができるかによっ

て決定されねばならないと考える。

裁判所が認定した課題は、解決手段が解決していない不具合まで取り込んだものとなっている点で妥当ではないと考える。課題と解決手段とは密接に関連しているのだから、課題の解決手段の選択において、不具合の要因が本質的な意味を有していない限り、解決手段が取り除くことができた不具合だけを、その不具合の要因と分離して解決課題と認定すべきであると考え

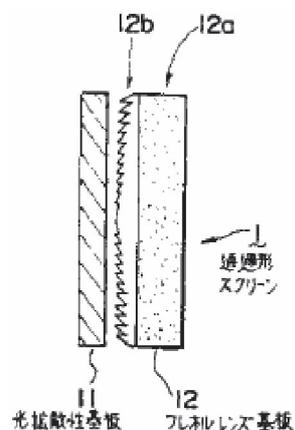
5. 4 透過型スクリーン事件⁴⁾

この事件（当事者系審決取消訴訟）は、発明者の認識した課題とは異なる動機づけによって進歩性が否定された事件である。

本件発明：

観察側に配置される光拡散作用をもつ光拡散性基板と、前記光拡散性基板より光源側に配置されフレネルレンズ形状をもつフレネルレンズ基板とからなる透過型スクリーンにおいて、前記フレネルレンズ基板が紫外線硬化樹脂により成形されており、前記光拡散性基板に紫外線吸収作用をもたせたことを特徴とする透過型スクリーン。

外光等に含まれている紫外線により、フレネルレンズ基板が劣化することを防止しようとした発明である。



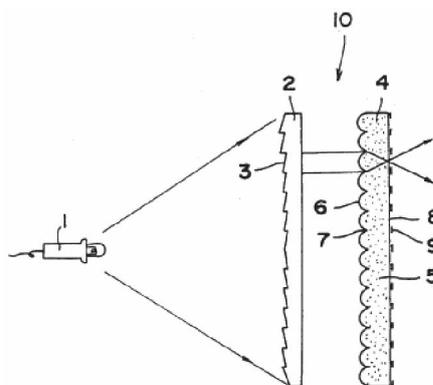
本件特許公報の図1

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

上図の右側に光源があり、光源からの光は右から左に抜ける。外光が左から入射し、フレネルレンズ基板12を劣化させる不具合の解決を目指して、光拡散性基板11に紫外線吸収作用をもたせた。

公知発明：

引用文献1（特開昭61-164807）には本件発明の基本構成の透過形スクリーンが記載されているが、フレネルレンズ2は紫外線硬化樹脂によって製造されているが、光拡散性基板（レンチキュラーレンズ4）には紫外線吸収機能がない。



引用文献1の第2図

引用文献3（特開昭51-89419）には、後面投影型スクリーンにおいて、光拡散板自体の経時性を改良する目的で、光拡散板に紫外線吸収剤を添加する発明が記載されている。

そうすると、引用文献3の発明に倣って、引用文献1の光拡散性基板（レンチキュラーレンズ4）の経時性を改良すべく、そこに紫外線吸収剤を添加すると、本件特許発明と同じ構成になって外光からの紫外線によるフレネルレンズ基板の劣化が防止できてしまう。

これに対して、控訴人は「本件発明は、光拡散性基板が観察側に、フレネルレンズ基板が光源側に配置されている透過形スクリーンにおいて、紫外線硬化樹脂により成形されているフレネルレンズ基板が、外光に含まれる紫外線によ

り劣化してしまうという課題を、光拡散性基板に紫外線吸収作用をもたせることにより解決したことに、その特徴があるのだから、各引用文献に、このような本件発明の技術思想が開示も示唆もされていない以上、本件発明は進歩性を有する。」と主張したが、裁判所は、次のように述べて本件発明の進歩性を否定した。

「引用発明1に引用発明3を組み合わせること自体に、他の課題（筆者注：引用発明3のように、光拡散板自体の経時性を改良する目的で光拡散板に紫外線吸収剤を添加することをいう。）によるものであれ、動機づけ等のいわゆる論理付け」がある。かつ、「引用発明1において、外光は光拡散性基板を透過してフレネルレンズ基板に達するものであることは明らかであり、フレネルレンズ基板が紫外線硬化成形物である以上、紫外線を含む外光の照射を受ければ劣化を免れ得ないことは明白である。引用発明1の光拡散性基板として、引用発明3のレンチキュラーレンズを用い、紫外線吸収作用をもたせれば、紫外線硬化樹脂成形のフレネルレンズ基板の劣化を防止し得るといふ本件発明の課題に係る効果を奏することも、当業者が十分予測し得るものである。」よって、「本件発明は、引用発明1、3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というべきである。」

本判決は、審査基準の補足2の立場に立つ。実際に発明者がどのような意図であったかに拘わらず、仮想的な別の意図に基づいて同一の構成を容易に想到できるなら進歩性を否定するという考えである。引用発明とは全く別の課題に取り組んでいた発明者にとっては納得し難いことがある。ましてや、その発明者が着目した課題が、それまで誰も着目していなかった課題であったなら、上記の進歩性否定の論理は「後知恵」にしか見えないかもしれない。

しかしながら、発明者が主観的に認識した「課題」をベースにして進歩性判断を行うのでは、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第三者に説得力ある結論を導くことができないことは明らかである。

そうすると、欧州特許における進歩性判断の「課題・解決アプローチ」のように、クレーム発明に最も近い従来技術との相違点からクレーム発明の課題を再設定することとするか、法29条2項にいう「容易に発明」という規定を正面から解釈して容易性判断の中に課題の設定の容易性を含めて、発明者が設定した課題の値踏みから始めることとするしかないように思われる。

6. 実務に重ねて

本稿で取り上げた「耐油污れの評価方法事件」、「繊維強化成形体事件」、「光照射処理装置事件」以外にも、近年注目を浴びた回路用接続部材事件⁵⁾(平成20年(行ケ)第10096号)や、「クロムめっき方法事件」(平成21年(行ケ)第10308号)や「溶融金属供給用容器事件」(平成21年(行ケ)第10245号)等では、知財高裁は欧州特許における進歩性判断実務の「課題・解決アプローチ」を意識した論理によって進歩性を肯定する結論を導き出しており、近年の判決傾向の変化を感じざるをえない。

実務者としては、このような変化に対応して次のような点に留意することが必要であると考えられる。

(1) 進歩性を肯定する立場

クレーム発明が、クレームに限定されている事項に関連する特有の課題又は新規な課題を解決できることを主張する。これにより、課題の共通性による進歩性否定の論理づけを排除できることがあるからである。

例えば、繊維強化成形体事件では、脂肪族ポリケトン繊維によりホース等の補強層を構成する場合に、その特性を有効に発揮することを課題として主張することにより、エラストマー組

成物の物性において一般的な数値範囲から僅かに外れた数値範囲のものでも特許された(類似の事案として「ソーワイヤ用ワイヤ」事件⁶⁾もある)。

また、光照射処理装置事件では、ランプ配置としては一般的であったが、それを特定構造のランプにおける新規な課題に関連付けることにより進歩性が肯定された。

(2) 進歩性を否定する立場

進歩性を否定する立場からは、「遊技機」事件のように、課題共通原則を適用させるために、クレーム発明と引用発明の両者の課題をともに上位概念化することで一致させる論理を構築できるかが重要となる。

また、本件発明の課題が一般的であり、出願当時の技術水準から自明であることの主張・立証が重要である(例えば「燃料油」事件⁷⁾)。

7. おわりに

本来、発明とは、技術的課題を解決するための具体的手段であるのだから、その発明の進歩性を判断するには課題との関係抜きに評価することはできないはずである。しかるに、従来は、公知技術の構成要素の足し算の結果における技術的作用・効果に論争の重点が偏り、足し算を行うことの動機(課題や示唆)に関して十分な議論が行われていなかった傾向があるように思われる。

進歩性判断における課題の評価の問題は、阻害要因の議論とも重なるところがあり、また、「光照射処理装置事件」のようにそもそも課題自体をどのように認定するかにおいても問題が残されている。議論をさらに成熟させる必要があるように思われる。

進歩性判断は、進歩性のレベルを高くするか低くするとかの問題よりも、予測可能性を高める努力が重要と考える。その点から、過去の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

裁判例における課題の評価を基礎にした議論の深化を期待したい。

注 記

- 1) 「遊技機」事件 知財高裁平成18年(行ケ)第10196号
- 2) 「繊維強化成形体」事件 知財高裁平成20年(行ケ)第10300号
- 3) 「光照射処理装置」事件 知財高裁平成21年(行ケ)第10256号
- 4) 「透過型スクリーン」事件 知財高裁平成17年(ネ)第10111号
- 5) 「回路用接続部材」事件の判決のロジックを抽出すると次の通りである。引用発明がX1とYとを使用する回路用接続部材であるところ、本願発明はX2 (X2はX1に類似の物質)を使用するものである。本願発明が、X2を採用したのは、X1を用いることに比べて、その接続信頼性及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。一般的に、X2が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても、それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足る証拠はない。さらに、X2は、X1に比べてその耐熱性が低いという問題があるから、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いる樹脂として、格別の問題点が指摘されていないX1に代えて、耐熱性が劣るX2を用いることが、当業者には容易

であったとはいえない。

参考 判例評論 No. 613 (平成22年3月1日) pp.179-186

- 6) 「ソーワイヤ用ワイヤ」事件 (知財高裁平成19年(行ケ)第10147号) は、本件特許発明が規定する径サイズ及び内部応力の数値範囲に含まれるタイヤコード用ワイヤが公知であったが、「ワイヤの使用負荷を大きくした場合における使用後のフリーサークル径の減径及び小波の発生というソーワイヤに特有の課題を解決」するものであるとして、特定の内部応力を有するソーワイヤ用ワイヤの発明の進歩性が肯定された事案である。
- 7) 「燃料油」事件 (知財高裁平成18年(行ケ)第10316号) は、「低ベンゼン、低硫黄分でありながら良好な運転性能を確保する燃料油を提案する」という課題のもとで特定の成分を限定した発明に対し、「出願前、ベンゼン、硫黄分が排ガス中の有害物質の原因として知られていたから、燃料油を低ベンゼン、低硫黄分とする動機づけは存在していた。また、ガソリンが自動車用燃料として使用される以上、良好な運転性能を確保することは当然に要求される事項であるから、それを考慮した点に格別の意義はない。引用例に課題の記載・示唆がなくても、一般的な課題のもとでは、組み合わせの動機づけが認められる。」として進歩性が否定された当事者系事案である。

(原稿受領日 2010年10月18日)