



## 2017年9月度 東西部会報告

# 進歩性判断時における 発明の課題に関する検討

発表者

2016年度特許第2委員会第3小委員会

高田 俊佑(株式会社大塚製薬工場)



# 本日の発表について

## ◆ 2016年度特許第2委員会第3小委員会の研究活動報告

### ◆ 研究メンバー

#### 2016年度特許第2委員会

委員長:河瀬博之(中外製薬)

委員長代理:成井洋二(日油), 室山竜太(日立国際電気)

#### 同第3小委員会

小委員長:高田俊佑(大塚製薬工場)

小委員長補佐:村田秀之(TOTO)

委員:浅野良介(東芝), 奥山俊介(帝人), 加藤大詩(三菱化学),  
近藤篤朗(GSユアサ), 原田義久(リコー), 宮地浩平(日立製作所),  
本山厚司(日本触媒), 山田岳志(エヌ・ティ・ティ・データ),  
渡部弓子(デュポン)





# 目次

1. 概要
2. 課題・課題の共通性とは
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
5. まとめ・提言





# 1. 概要

- ◆ 審査基準では、進歩性を検討する際に、**主引用発明と副引用発明の間**における課題の共通性を判断することが具体例と共に示されている。
- ◆ 裁判例では、**本件発明と主引用発明の間**における課題の共通性や**本件発明と副引用発明の間**における課題の共通性も進歩性の判断材料とされることもある。

本研究では、

- ◆ 裁判所における、**課題の共通性の判断傾向**を分析。
- ◆ さらに、**特許請求の範囲に課題や課題に類する文言が記載されているケース**において、裁判所がいかに課題を認定して判断したかを分析。



課題の共通性に基づく、効果的な進歩性の主張を提言



## 2. 課題・課題の共通性とは

1. 概要
2. 課題・課題の共通性とは
  - 進歩性判断時における課題の共通性
  - 課題の共通性とは
  - 審査基準における課題の共通性
  - 課題とは
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
5. まとめ・提言



## 2. 課題・課題の共通性とは

### ◆ 進歩性判断時における課題の共通性

- 進歩性の判断は、「主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否か」によって判断される。
- 進歩性が否定される方向に働く要素として、「主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」があり、「課題の共通性」はそのうちの1つ。

進歩性が否定される方向  
に働く要素

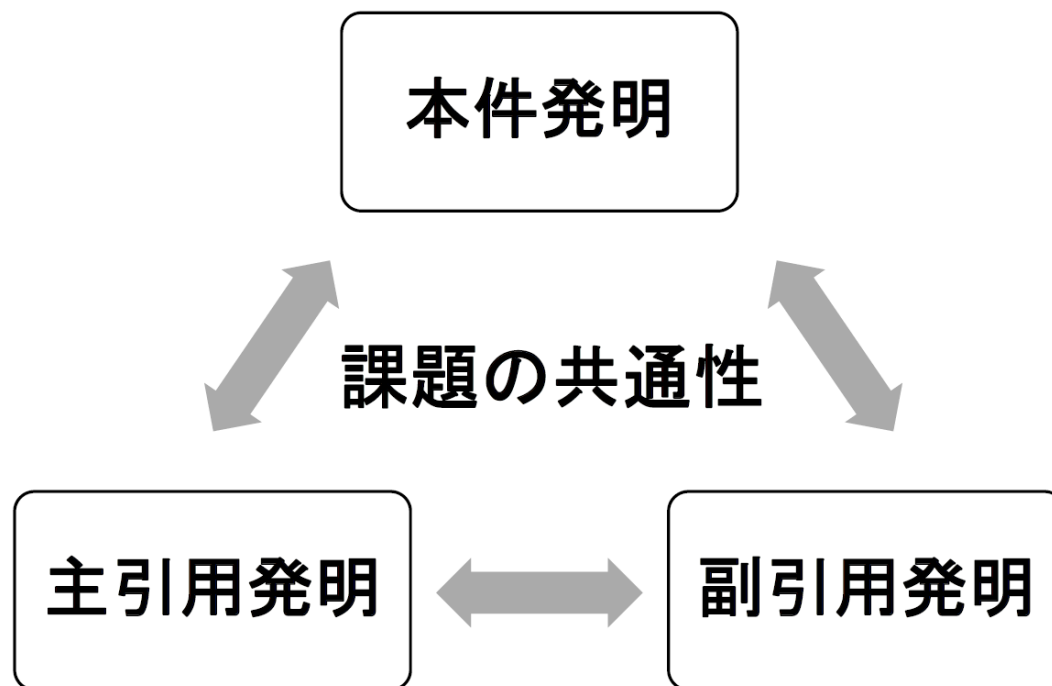
- ・ 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
  - (1) 技術分野の関連性
  - (2) **課題の共通性**
  - (3) 作用、機能の共通性
  - (4) 引用発明の内容中の示唆
- ・ 主引用発明からの設計変更等
- ・ 先行技術の単なる寄せ集め



## 2. 課題・課題の共通性とは

### ◆ 課題の共通性とは

- 課題の共通性は、**本件発明と主引用発明の間、主引用発明と副引用発明の間、さらに、本件発明と副引用発明の間**の3通りについて行うことができる。





## 2. 課題・課題の共通性とは

### ◆ 審査基準における課題の共通性

#### ➤ 主引用発明と副引用発明

- 課題の共通性については、「主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠」とされ、具体例と共に説明されている。

[請求項]表面に硬質炭素膜が形成されたペットボトル。  
[主引用発明]表面に酸化ケイ素膜が形成されたペットボトル。(主引用発明が記載された刊行物には、酸化ケイ素膜のコーティングが**ガスバリア性を高めるため**のものであることについて記載されている。)

[副引用発明]表面に硬質炭素膜が形成された密封容器。(副引用発明が記載された刊行物には、硬質炭素膜のコーティングが**ガスバリア性を高めるため**のものであることについて記載されている。)

(説明)膜のコーティングが**ガスバリア性を高めるため**のものであることに着目すると、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。

[請求項]握り部に栓抜き部が備えられた調理鋏。

[主引用発明]握り部に殻割部が備えられた調理鋏。

[副引用発明]握り部に栓抜き部が備えられたペティーナ  
イフ。

(説明)調理鋏やナイフ等の調理器具において**多機能化を図ることは、調理器具における自明の課題**であり、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。





## 2. 課題・課題の共通性とは

### ◆ 審査基準における課題の共通性

#### ➤ 本件発明と主引用発明

- 審査官は、「主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。」と記載されており、具体例はないものの「請求項に係る発明と主引用発明との間で課題が大きく異なるか否か」を検討することが記載されている。
- また、請求項に係る発明と主引用発明との間で検討される課題は、主引用発明と副引用発明との間で共通するか否かが検討される課題と同一である必要はないことも記載されている。

#### ➤ 本件発明と副引用発明

- 本件発明と副引用発明の課題の共通性についての明確な記載は見当たらない。



## 2. 課題・課題の共通性とは

### ◆ 課題とは

#### ➤ 特許法

- 「特許法第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)」、「特許法101条(侵害とみなす行為)」の条文内に「課題」との記載はあるものの、課題がどのように認定されるものであるか明確な定義はされていない。

#### ➤ 特許法施行規則

- 「24条の2(発明の詳細な説明の記載)」には、特許法第36条第4項第1号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常知識を有する者(当業者)が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならないと記載されている。

#### ➤ 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説

- 「37条」の解説部分には、解決しようとする課題とは出願時まで先行技術によっては未解決であった技術上の課題を意味すると記載されている。



## 3. 裁判例の分析

1. 概要
2. 課題・課題の共通性とは
3. 裁判例の分析
  - 裁判例の抽出
  - 裁判例を分析した観点
  - 観点その1
  - 観点その2
  - 裁判例の分析結果のまとめ
4. 裁判例の紹介
5. まとめ・提言



## 3. 裁判例の分析

### ◆ 裁判例の抽出

- 裁判所の裁判例情報ウェブサイトの知的財産判例
- 裁判年月日：平成23年5月1日～平成28年4月30日
- 権利種別：特許権
- 訴訟類型：行政訴訟
- キーワード：「進歩性」、及び、「論理付け」もしくは「動機付け」の少なくとも1つを含む。
- 裁判例数：328件。  
うち、課題の共通性を判断した裁判例数は123件。



### 3. 裁判例の分析

#### ◆ 裁判例を分析した観点

- (1) 裁判所は、課題の共通性を、**本件発明と主引用発明、主引用発明と副引用発明、本件発明と副引用発明**の何れで判断したか。
- (2) 特許請求の範囲に、構成要件として、**課題の文言を実質的に使った機能表現・作用効果を表す文言**が記載されている場合に、
- ① 本件発明の課題がどのように認定されたか。
  - ② 課題の共通性についてどのような判断がなされたか。



## 3. 裁判例の分析

### ◆ 裁判例を分析した観点

- 課題の文言を実質的に使った機能表現・作用効果を表す文言(以下、『課題』)  
本研究では、以下の裁判例等を参考にし、課題の裏返しと認められる作用効果や目的・機能の記載についても課題として扱った。
  - ・知財高判平成22年7月15日(平成21年(行ケ)第10238号)  
「出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断されるどころ、上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。」
- 『課題』の例
  - 「仕分排出軌道領域から仕分ラインに排出されずにオーバーフローした受皿を搬送手段の上流側に戻す」
  - 「作業員が、果菜搬送ラインの搬送方向側方から果菜を一つずつ載せることができるようにした」





### 3. 裁判例の分析

- ◆ 観点(1) (裁判所は、課題の共通性を、本件発明と主引用発明、主引用発明と副引用発明、本件発明と副引用発明の何れで判断したか)

➤ 全体

本件発明 と 主引用発明	主引用発明 と 副引用発明	本件発明 と 副引用発明
71 (49)	67 (51)	11 (0)

複数間の課題の共通性について判断したものは、重複して数えた。  
表中の括弧内における数値は各共通性単独で判断された裁判例数。

本件発明と主引用発明間の課題の共通性を判断している件数と、  
主引用発明と副引用発明間の課題の共通性を判断している件数と  
はほぼ同じ



### 3. 裁判例の分析

- ◆ 観点(1) (裁判所は、課題の共通性を、本件発明と主引用発明、主引用発明と副引用発明、本件発明と副引用発明の何れで判断したか)

➤ 分野別

	本件発明 と 主引用発明	主引用発明 と 副引用発明	本件発明 と 副引用発明
化学 分野	24 (21)	11 (7)	2 (0)
機械 分野	47 (28)	56 (44)	9 (0)

複数間の課題の共通性について判断したものは、重複して数えた  
表中の括弧内における数値は各共通性単独で判断された裁判例数

化学分野の発明は、機械分野の発明よりも本件発明  
と主引用発明間の課題の共通性が考慮されやすい

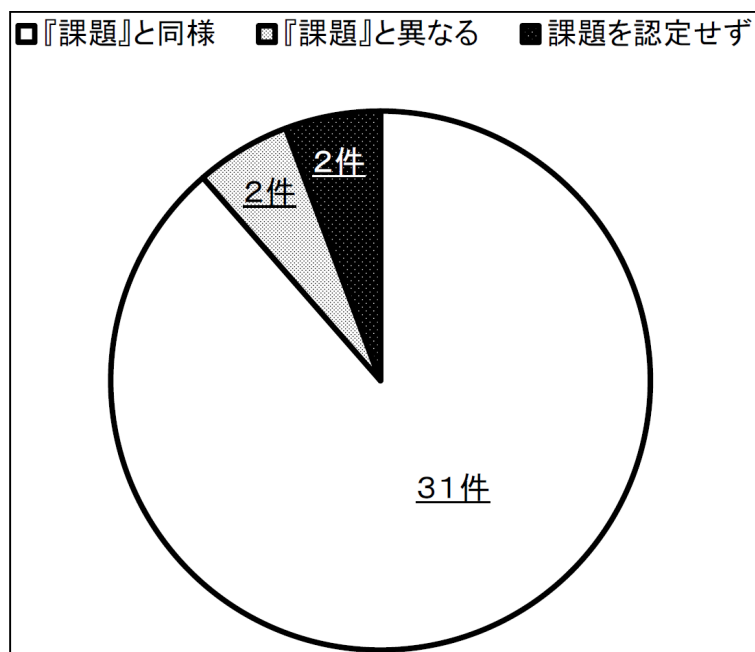






### 3. 裁判例の分析

- ◆ 観点(2)① (特許請求の範囲に、構成要件として、『課題』が記載されている場合に、本件発明の課題がどのように認定されたか)
  - 特許請求の範囲に『課題』が記載されていた裁判例は**35件**
  - 特許請求の範囲に記載された『課題』と裁判所が認定した本件発明の課題との相違(下図)



本件発明の特許請求の範囲に、構成要件として、『課題』が記載されていると、裁判所は、その構成要件となっている『課題』を本件発明の課題と認定する割合が高い



### 3. 裁判例の分析

- ◆ 観点(2)② (特許請求の範囲に、構成要件として、『課題』が記載されている場合に、課題の共通性についてどのような判断がなされたか)

➤ 観点(1)と同様の分析

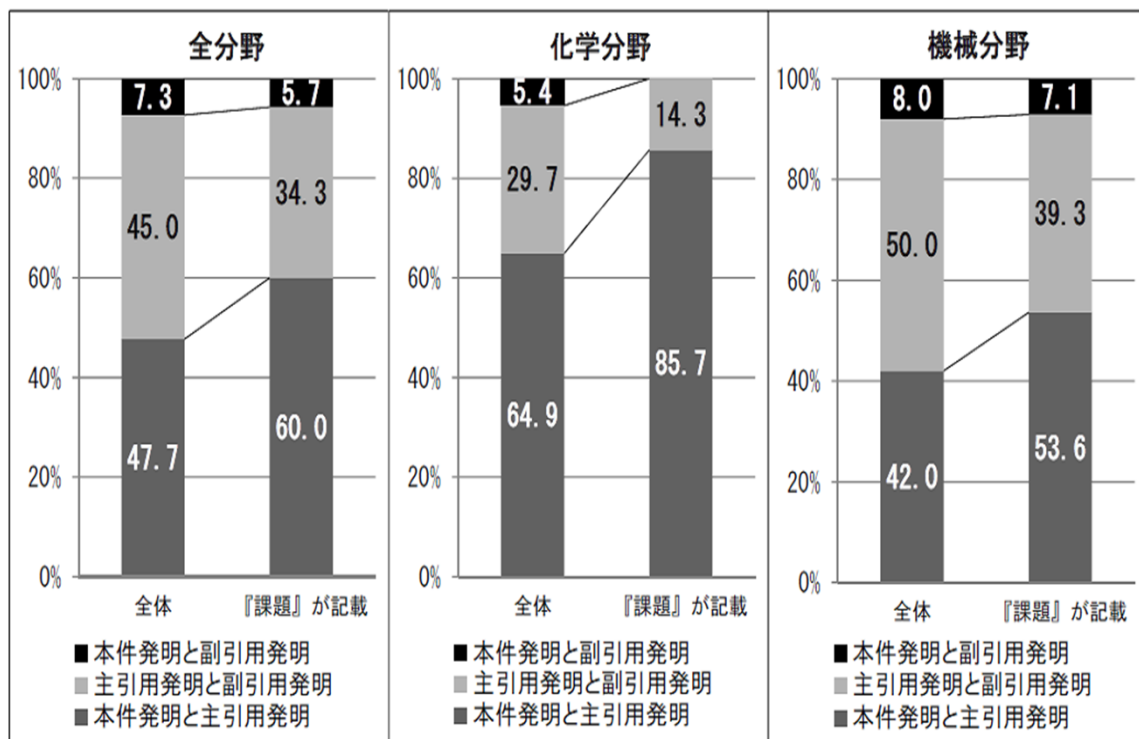
	本件発明 と 主引用発明	主引用発明 と 副引用発明	本件発明 と 副引用発明
全体	21(17)	12(10)	2(0)
化学 分野	6(5)	1(0)	0
機械 分野	15(12)	11(10)	2(0)



### 3. 裁判例の分析

◆ 観点(2)② (特許請求の範囲に、構成要件として、『課題』が記載されている場合に、課題の共通性についてどのような判断がなされたか)

➤ 全体と『課題』が記載されている場合の比較



本件発明の特許請求の範囲に、構成要件として、『課題』が記載されていると、本件発明と主引用発明との間におけるその課題の共通性を判断している裁判例の割合が高くなる





## 3. 裁判例の分析

### ◆ 分析結果のまとめ

- 「審査基準」で具体例と共に示されている**主引用発明と副引用発明間**の課題の共通性と、**本件発明と主引用発明間**の課題の共通性を判断している件数とは**ほぼ同じ**
- **化学分野の発明は、機械分野の発明よりも本件発明と主引用発明間の課題の共通性が判断されやすい**
- 本件発明の特許請求の範囲に、構成要件として『課題』が記載されていると、
  - **構成要件となっている『課題』を本件発明の課題と認定する割合が高い**
  - **本件発明と主引用発明との間における課題の共通性を判断している裁判例の割合が高い**



## 4. 裁判例の紹介

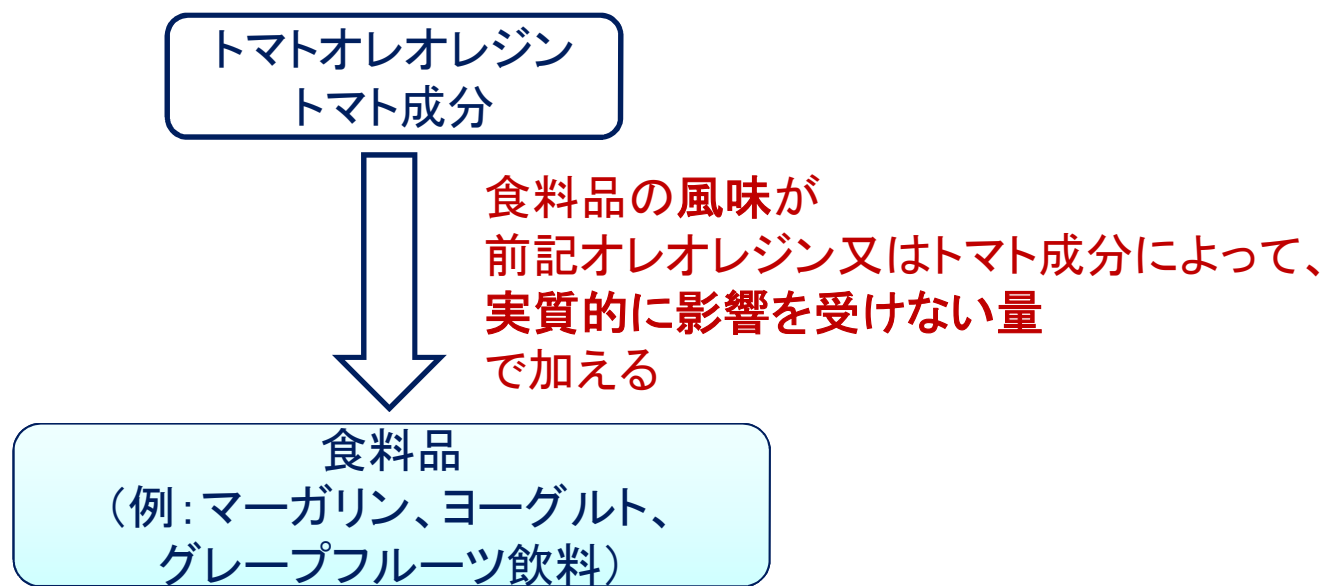
1. 概要
2. 課題・課題の共通性とは
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
  - 「植物栄養素により食料品の栄養価を高める方法及びそれにより得られた食品」事件(知財高判平成25年9月3日(平成24年(行ケ)第10421号))
  - 「農作物の選別装置」事件(知財高判平成27年12月10日(平成27年(行ケ)第10059号))
5. まとめ・提言



## 4. 裁判例の紹介

- ◆ 「植物栄養素により食料品の栄養価を高める方法及びそれにより得られた食品」事件(知財高判平成25年9月3日(平成24年(行ケ)第10421号)
  - 裁判所が認定した本件発明の課題が、特許請求の範囲に記載された『課題』と同様であり、裁判所が本件発明と主引用発明との課題の共通性を判断した裁判例(化学分野)

### ◆ 発明の概要





## 4. 裁判例の紹介

### ◆ 特許請求の範囲

トマトの植物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養価を高める方法であって、トマトオレオレジン<sup>®</sup>を、食料品に、**前記食料品を調整する過程で前記食料品の風味が前記オレオレジンにより実質的に影響を受けない量で加えることを含む方法。**

### ◆ 裁判所が認定した本件発明の課題

**トマトフレーバーを有するトマト由来の添加物が食料品の風味を損なう懸念がある**





## 4. 裁判例の紹介

### ◆ 裁判所の判断

原告は、刊行物1ないし4は、いずれも補正発明と課題が異なり、補正発明の課題を解決するようにトマト成分の配合量を決定する動機付けや示唆がない旨主張する。

しかしながら、・・・**トマトフレーバーを有するトマト由来の添加物が食料品の風味を損なう懸念があるという課題は共通**しており、かかる課題は本件出願日前に既に解決済みであったと認められるから、配合量を決定する動機付けも示唆もあるというべきである。

**本件発明と主引用発明(刊行物1)との課題の共通性を判断**







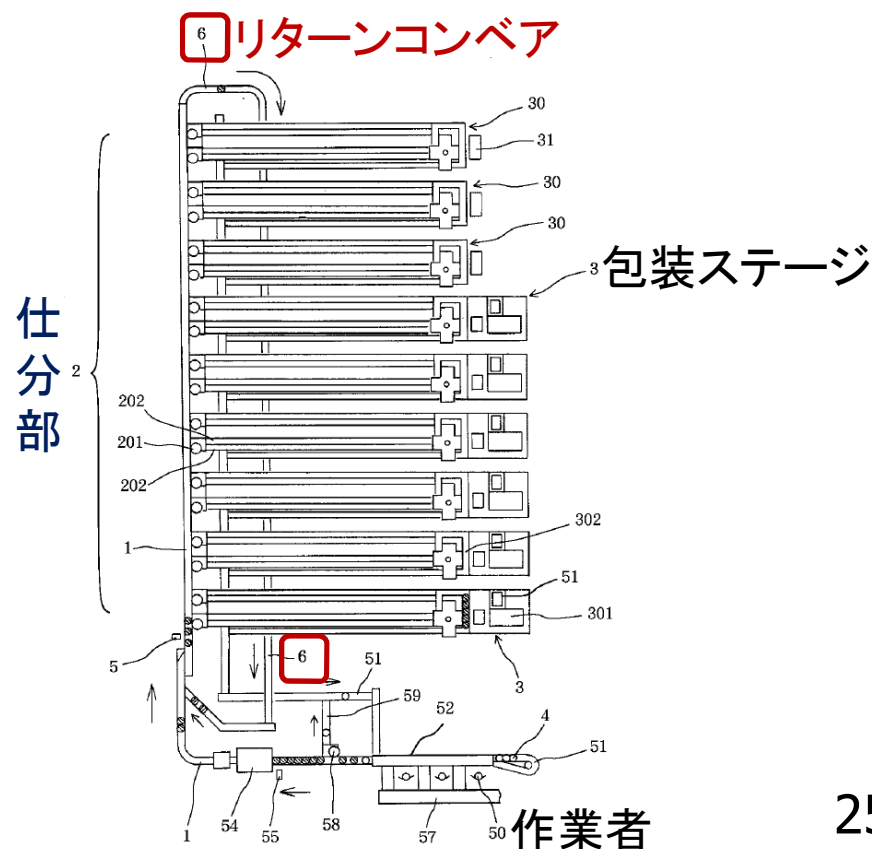
## 4. 裁判例の紹介

### ◆ 「農産物の選別装置」事件(知財高判平成27年12月10日(平成27年(行ケ)第10059号))

- － 裁判所が認定した本件発明の課題が、特許請求の範囲に記載された『課題』と同様であり、裁判所が本件発明と主引用発明との課題の共通性を判断した機械分野の裁判例

### ◆ 発明の概要

仕分部で仕分コンベアに排出されずにオーバーフローした農産物が載ったフリートレイを、再度仕分けの工程にスムーズに戻すことができる。





## 4. 裁判例の紹介

### ◆ 特許請求の範囲

搬送手段に連結されていない受皿と、農産物供給位置から農産物包装作業位置に渡って農産物を載せた受皿を搬送する搬送手段とを備え、この搬送手段には、この受皿上の農産物を選別仕分けする情報を計測するために上記搬送手段の途中に設定された計測軌道領域、及び該計測軌道上で計測された仕分け情報に基づいて個々の受皿上の農産物を排出するように所定の仕分区分別の仕分ラインが多数分岐接続されている搬送手段下流側の仕分排出軌道領域を設定し、前記各受皿に、その上に載せられている農産物の仕分け情報を直接又は識別標識を介して間接的に読出し可能に記録し、前記仕分排出軌道領域の上流に設けた読出し手段により個々の受皿の農産物仕分け情報を読出して該当する仕分区分の仕分ラインに該受皿を排出する農産物の選別装置において、**前記仕分排出軌道領域から前記仕分ラインに排出されずにオーバーフローした受皿を前記搬送手段の上流側に戻す**リターンコンベアを設けると共に、このリターンコンベアにより戻した受皿を前記搬送手段に送り込む位置を、前記計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手段の間としたことを特徴とする農作物の選別装置。

### ◆ 裁判所が認定した本件発明の課題

**従来は、各仕分ライン毎のプール部は大きく設けずに、選別コンベアの終端に、仕分ラインに排出できなかった受皿を一括して受け入れるプール部を設けて、オーバーフローした受皿の農産物は手作業で包装することが行われている場合が多い。**



## 4. 裁判例の紹介

### ◆ 裁判所の判断

引用発明1においてリターン手段8(リターンコンベア81、第2プールコンベア82)へ受皿が流れる態様は、本件発明1における「オーバーフロー」には該当せず、**引用例1には、本件発明1の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もない**ことから、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがないというべきである。

**本件発明と主引用発明(引用発明1)との課題の共通性を判断**





## 5. まとめ・提言

1. 概要
2. 課題・課題の共通性とは
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
5. まとめ・提言



## 5. まとめ・提言

- ◆ 裁判例の約半数が**本件発明と主引用発明**との課題の共通性を判断
  - ◆ 本件発明の特許請求の範囲に、構成要件として、『課題』が記載されていると、その**構成要件となっている『課題』**を本件発明の課題と認定する割合が高くなり、また、**本件発明と主引用発明との間におけるその課題の共通性を判断している裁判例の割合も高くなる**
- ⇒**進歩性を主張するにあたっては、『課題』を本件発明の特許請求の範囲に記載した上で、本件発明と主引用発明との課題の相違に基づく主張をすることが有効だと考えられる。**
- ⇒**ただし、『課題』を記載することによって、限定解釈や記載不備の無効理由が生じるおそれがあるため、そのおそれが生じないように十分に検討することが必要。**

### 提案する検討手段

- ① 本件発明の課題が、引用発明に対して、特に主引用発明に対して差別化可能であるかどうかを検討する。
- ② 本件発明が属する技術分野の当業者にとって当該課題が周知であることは無いかを確認・検討する。
- ③ 当該課題に基づいて主引用発明から本件発明に到達する論理付けを否定出来るかどうかを検討する。
- ④ 当該課題を特許請求の範囲に記載することによって、権利範囲が必要以上に減縮(限定解釈)されるような影響は無いかどうか、逆に、「請求の範囲が広すぎる」として無効になることは無いかどうかを検討する。

# ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

