

## 進歩性判断時における発明の課題に関する検討

特許第2委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 進歩性判断時においては課題の共通性が一つの観点として考慮される場所、この課題を如何に認定し取り扱うか、特許法では示されていない。この課題の共通性について、審査基準では、主引用発明と副引用発明の間で判断することが具体例と共に示されているが、裁判例では、本件発明と主引用発明の間や本件発明と副引用発明の間でも進歩性の判断材料とされることもある。そこで、近年の裁判例を確認したところ、課題の共通性が判断された裁判例の約半数が、審査基準では具体例が示されていない本件発明と主引用発明の間で判断していた。これを踏まえ、本稿では、本件発明と主引用発明の間における課題の共通性の判断傾向を発明の分野別に分析を行い、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し、課題の共通性に基づく効果的な進歩性の主張について提言する。

### 目 次

1. はじめに
2. 課題・課題の共通性とは
  - 2.1 課題とは
  - 2.2 課題の共通性とは
3. 裁判例の調査と分析
  - 3.1 調査対象
  - 3.2 裁判例の分析（全体）
  - 3.3 裁判例の分析（分野）
  - 3.4 裁判例の分析（特許請求の範囲）
4. 裁判例紹介
  - 4.1 裁判例①
  - 4.2 裁判例②
  - 4.3 裁判例③
  - 4.4 裁判例④
5. 実務者への提言
6. おわりに

### 1. はじめに

特許出願時、審査、審判、審決取消訴訟において、進歩性の有無を判断する際に、課題の共通性を検討することが多い。このとき、出願人・

権利者は、本件発明と、出願時に認識している先行文献や審査時に引用される文献で開示された発明（以下、「引用発明」という）の要旨を検討すると共に、その課題も検討し、それらを踏まえて本件発明と引用発明との課題の共通性について検討することになる。

発明の要旨認定は、原則特許請求の範囲の記載に基づいて行われることから、その記載方法の違いにより、認定される発明の要旨が相違し、進歩性の判断に影響を与えることがある。記載方法について、近年では、平成27年にプロダクト・バイ・プロセスクレームに対する最高裁判所の判断がなされ、物の発明の特許請求の範囲に製造方法を記載したとしても、特段の事情がない限り、当該物の発明の要旨は当該製造方法の記載には限定して解釈されないことが示された。また、平成28年の特許・実用新案審査ハンドブックの改訂では、食品分野において、特許

\* 2016年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

請求の範囲に記載された「用途」の記載が当該請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定される類型が明記された。

さらに、進歩性を肯定するために引用発明と比較した有利な効果を請求項に記載することが提言されるなど<sup>1)</sup>、特許請求の範囲の記載方法が発明の要旨の認定に与える影響については多くの検討が行われている。

また、進歩性の判断は、特許・実用新案審査基準（以下、「審査基準」という）の第Ⅲ部第2章第2節2によると、請求項に係る発明について行われ、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価し、論理付けを行うことによりなされるとされている。そして、進歩性の存在を否定する論理付けについて、第Ⅲ部第2章第2節3.1.1では、(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、の4つが、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けとなり得る観点として記載されている。

本検討においては、上記4つの観点のうち(2) 課題の共通性について検討を行うため、まず、課題や課題の共通性について記載された「審査基準」等の該当箇所を調べ、そして、課題の共通性を判断している裁判例を分類・分析した。

次に、特許請求の範囲に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た発明に着目し、裁判においてその発明の課題がどのように認定され、進歩性判断にどのような影響を与えているかについて分析を行った。

本稿では、これらの分析結果を用いて、出願人・権利者の立場または無効審判請求人の立場から、課題の共通性に基づく進歩性をどのように主張すればより効果的なものになるかについて提言する。

本稿執筆は、2016年度特許第2委員会の、河瀬博之委員長（中外製薬）、成井洋二委員長

代理（日油）、室山竜太委員長代理（日立国際電気）、同第3小委員会の高田俊佑小委員長（大塚製薬工場）、村田秀之小委員長補佐（TOTO）、浅野良介（東芝）、奥山俊介（帝人）、加藤大詩（三菱化学）、近藤篤郎（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）、渡辺弓子（デュポン）によるものである。

## 2. 課題・課題の共通性とは

### 2.1 課題とは

特許法では、第一七条の二（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）や、第百一条（侵害とみなす行為）の条文中に課題との記載はあるものの、これら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。

特許法施行規則では、第二十四条の二（発明の詳細な説明の記載）において「特許法第三十六条第四項第一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の知識を有する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なければならない」と記載されている。この規則に従い、特許出願の願書に添付した明細書の【発明が解決しようとする課題】の項目には当該発明が解決しようとする課題が記載されているものの、規則では課題をどのように記載すべきかは明確に定義されていない。

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕では、単一性について規定する第三十七条の解説部分において、「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。

「審査基準」では、サポート要件に関する第Ⅱ部第2章第2節2.1(3)において「審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する」と記載されており、進歩性に関する第Ⅲ部第2章第2節3.1.1では「審査官は、主引用発明や副引用発明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題であるか否かを、出願時の技術水準に基づいて把握する」と記載されている。

また、容易想到性の判断に当たり、容易想到というには解決課題の設定が容易であったことも必要になる場合があるとした裁判例等を取り上げ、課題重視型の進歩性の判断手法について述べた報告もある<sup>2)</sup>。

このように課題は、記載要件を判断する際に認定される課題のほか、進歩性を判断する際に認定される課題など複数の観点で検討することができると考えられる。

本稿は、このうち進歩性の判断時における課題に焦点を当て検討を行ったものである。

ここで、進歩性を判断する際に認定される課題については、「発明の課題と発明の効果とは表裏の関係にあることは周知である。」との報告<sup>3)</sup>や、知財高判平成22年7月15日(平成21年(行ケ)第10238号)「日焼け止め剤組成物事件」における、「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」ところ、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。」との判断があることを参考にし、本稿における検討においては、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。たとえば「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」や「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」との記載が課題に該当するとして扱っている。

## 2.2 課題の共通性とは

進歩性の判断時においては、本件発明や引用発明の課題が認定された後、各発明間の課題の異同や類否が検討されることになる。

この検討は、下記図1に示すように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。

これらいずれか2つの発明の課題の異同や類否の検討は、2つの課題が共通しているかを検討しているともいえることから、本稿における「課題の共通性」とは、「各発明に認定された課題が同一であるか否か」を表す用語として用いた。

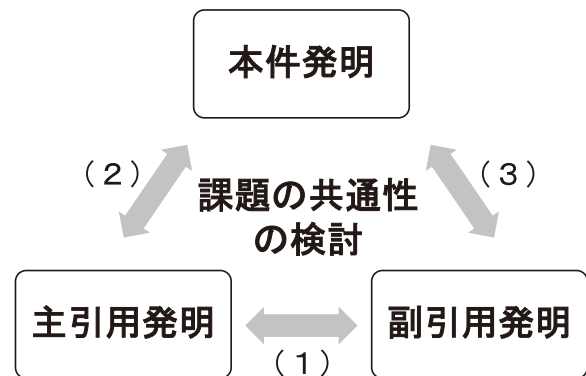


図1 各発明間の課題の共通性の検討

### (1) 主引用発明と副引用発明

「審査基準」の主引用発明に副引用発明を適用する動機付けが記載された第Ⅲ部第2章第2節3.1.1(2)において、課題の共通性とは、主引用発明から把握される課題と副引用発明から把握される課題が同一であるか否かを表す用語として用いられており、共通性を判断した具



体例が示されている。この場合、これら主引用発明と副引用発明の課題が同一であると判断されれば2つの引用発明は「課題の共通性がある」として主引用発明から本件発明に到達する論理付けが行われ進歩性の存在を否定する要因となり、同一でないと判断されれば「課題の共通性がない」として進歩性否定の論理構築を妨げる要因となり得る。

## (2) 本件発明と主引用発明

知財高判平成21年1月28日（平成20年（行ケ）第10096号）「回路接続部材事件」に代表される裁判例において、本件発明の課題が主引用発明の課題と対比されている。

また、「審査基準」の進歩性の判断における留意事項が記載された第Ⅲ部第2章第2節3.3(2)では、「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、そして、具体例はないものの2014年の知財管理誌における論説<sup>1)</sup>において「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、3.1.1(2)の課題（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。

ここで、「審査基準」の第Ⅲ部第2章第2節3.1.1における「共通する」と「審査基準」の第Ⅲ部第2章第2節3.3における「異なる」とで文言は異なるものの「共通する」と「異なる」は同意で、「共通しない」と「異なる」は同意と考えられる。このように、「審査基準」には本件発明と主引用発明の間の課題の共通性が検討されると明記されていないものの、審査の段階では、本件発明と主引用発明の間の課題の共通性も検討されているといえることができる。

## (3) 本件発明と副引用発明

「審査基準」には、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。

一方、裁判例においては本件発明と副引用発明の課題の共通性について検討されている事例もあり、さらに、本件発明の課題と副引用発明の課題とを対比する必要性について述べられた報告もある<sup>4)</sup>。

次章では、これら3通りの観点で裁判例を分析し、さらに、特許請求の範囲に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た発明について着目して、裁判所が判断した結果を説明する。

## 3. 裁判例の調査と分析

### 3.1 調査対象

進歩性判断時における動機付けまたは論理付けの判断がされた可能性がある裁判例<sup>5)</sup>を、裁判所ホームページ内の「裁判例情報（知的財産裁判例集）」から抽出した。抽出した裁判年月日（判決言渡日）の期間は、平成23年5月1日～平成28年4月30日であり、抽出日は平成28年5月23日である。

### 3.2 裁判例の分析（全体）

抽出された裁判例は328件であり、そのうち、裁判所において課題の共通性について判断がなされた裁判例は123件であった。これら123件について、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課題の共通性が判断されたのか、裁判所の判断を分析した。なお、本検討では課題を争点としていると思われる裁判例を調査対象とするため、判決文において課題など直接的な表現は用いていないが、目的、問題等の用語を用いて実質的に課題の共通性を判断していると思われる裁判

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

例も対象としている。

表1に分析結果を示す。なお、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、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を表している。

表1 課題の共通性を判断した裁判例件数

| 本件発明<br>と<br>主引用発明       | 主引用発明<br>と<br>副引用発明      | 本件発明<br>と<br>副引用発明     |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 71<br><u>48%</u><br>(49) | 67<br><u>45%</u><br>(51) | 11<br><u>7%</u><br>(0) |

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を表す

表1における数値の重複関係を図2にて示す。

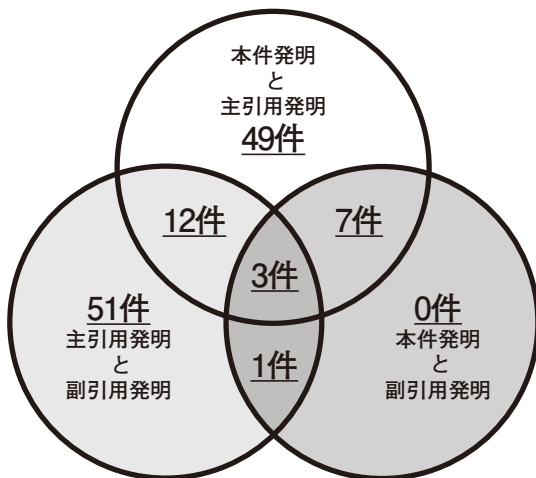


図2 課題の共通性を判断した裁判例件数

「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であった。

### 3.3 裁判例の分析 (分野)

さらに、裁判の対象となった特許発明を、化学分野（医薬分野を含む）と機械分野（電気・

情報分野を含む）とに分けて分析を行った。

表2に分析結果を示す。

表2 課題の共通性を判断した裁判例件数 (分野)

|          | 本件発明<br>と<br>主引用発明       | 主引用発明<br>と<br>副引用発明      | 本件発明<br>と<br>副引用発明    |
|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 化学<br>分野 | 24<br><u>65%</u><br>(21) | 11<br><u>30%</u><br>(7)  | 2<br><u>5%</u><br>(0) |
| 機械<br>分野 | 47<br><u>42%</u><br>(28) | 56<br><u>50%</u><br>(44) | 9<br><u>8%</u><br>(0) |

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を表す

本件発明と主引用発明間の課題の共通性を判断した裁判例の割合は、化学分野の発明で65%、機械分野の発明で42%となり、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結果となった。この理由として、化学分野の発明は、機械分野の発明と比較して、発明の効果の予測がつきにくく、その効果を得るための動機、つまり、その発明の課題の設定が重要と考えられているため、本件発明の課題と主引用発明の課題の共通性が判断されやすいことが一因かと思われる。

### 3.4 裁判例の分析 (特許請求の範囲)

次に、本件発明の特許請求の範囲の記載方法に着目し、分析を行った。

具体的には、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（以下、『課題』という）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、また、課題の共通性についてどのような判断がなされたのかを確認した。

なお、本稿では課題について研究していることから、特許請求の範囲に記載された用途を示す文言は、用途自体が課題となるような発明を除き『課題』として判断しなかった。

まず、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異同について確認した。図3に示すように、特許請求の範囲に『課題』が記載されている発明に関する裁判例は35件あり、うち『課題』が裁判所が認定した本件発明の課題と同様のものが31件、異なるものが2件、本件発明の課題を認定しなかったものが2件であった。

通常、本件発明の課題は明細書の記載全体および周知技術から認定されるものと思われるが、特許請求の範囲に『課題』が記載された場合は、当該『課題』で本件発明の課題が認定されることが多くなる傾向が示された。

なお、『課題』とは異なる課題が認定された2件の裁判例は、『課題』が主引用発明との相違点ではあるものの、本件発明の課題を『課題』とは別に明細書等から認定したものであり、課題を認定しなかった2件の裁判例は、『課題』が主引用発明との相違点とならず主引用発明と副引用発明の関係のみが争点となり、本件発明の課題の認定がなされなかったものであった。

□『課題』と同様 □『課題』と異なる ■課題を認定せず

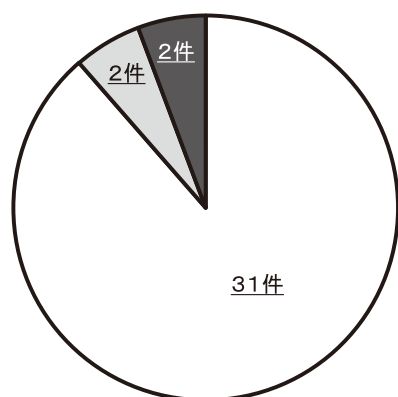


図3 裁判所が認定した本件発明の課題

次に、この31件について、3.2, 3.3と同様の分析を行った。表3に分析結果を示す。

表3 課題の共通性を判断した裁判例件数(『課題』)

|      | 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)<br>①   | 1 (0)<br>③   | 0<br>⑤     |
| 機械分野 | 15 (12)<br>② | 11 (10)<br>④ | 2 (0)<br>⑥ |

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を表す

前述の裁判例全体での傾向と比べ、特許請求の範囲に『課題』が記載されていると、本件発明と主引用発明の課題の共通性が判断されやすい傾向にあることが示された。また、化学分野・機械分野の何れの分野においても、同様の傾向であった。裁判例全体との比較を図4に示す。

次章では、特許請求の範囲に『課題』が記載されている発明に関する裁判例のうち、代表的なものを表3の欄①～④から選択し、該当すると判断したポイントについて紹介する。

## 4. 裁判例紹介

### 4.1 裁判例①

「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)）

本事件は、拒絶査定不服審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟であり、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化学

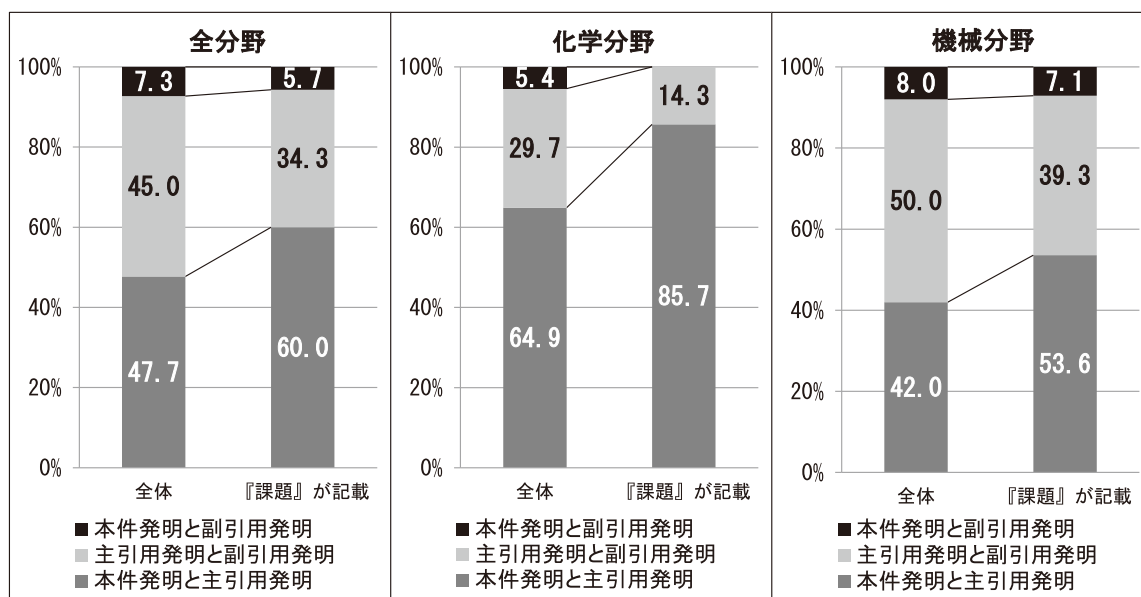


図4 課題の共通性が判断された割合

分野の裁判例（表3の欄①）である。

本事件では、裁判所は、本件発明の課題を「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」と認定している。

本件発明の特許請求の範囲は、「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。」である。この特許請求の範囲のうち、「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」との記載が、「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」と裁判所が認定した本件発明の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に相当し、特許請求の範囲に『課題』が記載されている。そのため、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』と同様である。

その上で、裁判所は、「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。」との判断を行っており、本事件では、本件発明と主引用発明である刊行物1との課題の共通性を判断している。

#### 4.2 裁判例②

「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）

本事件は、無効審判の請求棄却審決に対する審決取消訴訟であり、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（表3の欄②）である。

本事件では、裁判所は、本件発明の課題を「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つ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。」と認定している。

本件発明の特許請求の範囲は、「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。」である。この特許請求の範囲のうち、「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」との記載が、「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つ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。」と裁判所が認定した本件発明の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に相当し、特許請求の範囲に『課題』が記載されている。そのため、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』と同様である。

その上で、裁判所は、「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。」との判断を行っており、本事件では、本件発明と主引用発明である引用発明1との課題の共通性を判断している。

#### 4. 3 裁判例③

「気体燃料用インジェクタ」事件（知財高判平成26年4月23日（平成25年（行ケ）第10235号））

本事件は、拒絶査定不服審判請求の請求棄却審決に対する審決取消訴訟であり、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、裁判所が主引用発明と副引用発明との課題の共通性を判断した化学分野の裁判例（表3の欄③）である。

本事件では、裁判所は、本件発明の課題を「燃料ホース等から燃料に溶出する可塑剤によって生じるインジェクタ弁体の作用面に施されたフッ素樹脂によるコーティング層と金属製のインジェクタシートとの貼り付き現象を回避し、密着性と剥離性をよくして応答性のよい気体燃料用インジェクタを提供する」と認定している。

本件発明の特許請求の範囲は、「弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置され



ているインジェクタ弁体と、その下方に対向して配置した燃料通路を有する弁座ホルダに保持された弁座のインジェクタシートに前記インジェクタ弁体を接離して燃料入口から送られてくる気体燃料を所定の間隔で間歇的に前記燃料通路に送る内燃機関の吸気通路に噴射するための気体燃料用インジェクタにおいて、前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を30～35容量%含有したNi-Pめっきからなる厚さが1～30 $\mu$ m程度であるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。」である。この特許請求の範囲のうち、「密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための」、「張り付きを防止する」との記載が、「燃料ホース等から燃料に溶出する可塑剤によって生じるインジェクタ弁体の作用面に施されたフッ素樹脂によるコーティング層と金属製のインジェクタシートとの貼り付き現象を回避し、密着性と剥離性をよくして応答性のよい気体燃料用インジェクタを提供する」と裁判所が認定した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に相当し、特許請求の範囲に『課題』が記載されている。そのため、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』と同様である。

その上で裁判所は、「引用発明1には、…、弁体の当たり面をフッ素ゴムで構成したことにより、弁体と弁座との貼り付きという周知の課題が内在するものと認められ、引用例2には、…、ゴム材による弁体をフッ素樹脂コーティングすることにより弁座部との貼り付きを防止するとの解決が開示されていることから、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けが認められる。」との判断を行っており、本事件では、主引用発明である引用発明1と副引用発明であ

る引用例2との課題の共通性を判断している。

#### 4. 4 裁判例④

「バックインボックス用袋体およびバッグインボックス」事件（知財高判平成25年2月7日（平成24年（行ケ）第10198号））

本事件は、無効審判請求の請求棄却審決に対する審決取消訴訟であり、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、裁判所が主引用発明と副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（表3の欄④）である。

本事件では、裁判所は、本件発明の課題を「本件発明は、「側面シール部は、平面部と側面部の側縁部同士がシールされ、少なくとも4枚のフィルムが重なり合った柱構造をとり」という構成を備えており、そのことにより、耐衝撃性、内容物の使いきり性及び内容物の充填時や外箱からの取り出し後における自立性に優れたバッグインボックス用の内袋を提供することなどを可能にするものである」と認定している。

本件発明の特許請求の範囲は、「接着されない状態で重ね合わされた少なくとも2枚の合成樹脂製フィルムによって形成された対向する一対の平面部および谷折り線を備える2つの側面部を有する4方シールの袋本体の各隅部に、袋本体を一対の平面部が重なり合い且つ重なり合った平面部の間に前記谷折り線を備えた2つの側面部が介在するように折り畳んだ状態下で対向する袋本体の内面同士を、頂部および底部の各シール部と側面シール部とを前記各隅部を斜めに切り取るような直線帯状に接着して形成された閉鎖シール部を有する、内容物である液体の充填時には直方体又は立方体に近い形状となるバッグインボックス用袋体であって、前記側面シール部は、平面部と側面部の側縁部同士がシールされ、少なくとも4枚のフィルムが重なり合った柱構造をとり、内容物である液体の

充填時には前記袋体は直方体又は立方体に近い形状になり、自立性に優れる袋体となり、／その頂部側と底部側に関し、頂部シール部、側面シール部及び閉鎖シール部、又は底部シール部、側面シール部及び閉鎖シール部にて、その両側部分に三角形状のフィン部が形成され、／これらフィン部は、2枚の前記平面部が前記側面部と別々にシールされて、それぞれ独立して形成され、／各フィン部のうち、少なくとも頂部側のフィン部には、前記平面部と前記側面部の内面同士が部分的乃至断続的に接着され、／さらに、部分的乃至断続的に接着されたフィン部は、このバッグインボックス用袋体の前後に対向する頂部シール部及び底部シール部双方が、隅部の頂点の位置で接着され、かつ、頂部シール部上、または、頂部シール部上及び底部シール部上で少なくとも一箇所、頂点の位置と不連続的に接着されることによって、袋体の頂部側、または、頂部側及び底部側に左右一対の吊り下げ部を形成することを特徴とするバッグインボックス用袋体」である。この特許請求の範囲のうち、「自立性に優れる袋体となり、」との記載が、「本件発明は、「側面シール部は、平面部と側面部の側縁部同士がシールされ、少なくとも4枚のフィルムが重なり合った柱構造をとり」という構成を備えており、そのことにより、耐衝撃性、内容物の使いきり性及び内容物の充填時や外箱からの取り出し後における自立性に優れたバッグインボックス用の内袋を提供することなどを可能にするものである」と裁判所が認定した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に相当し、特許請求の範囲に『課題』が記載されている。そのため、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』と同様である。

その上で、裁判所は、「引用例3及び周知例1の従来技術の記載によれば、バッグインボックス用袋体において、接着されない状態で重ね

合わされた少なくとも2枚の合成樹脂製フィルムによって袋体を形成し、内容物の劣化、漏洩の防止、耐圧性及び耐薬品性を高めることは、周知技術と認められる。そして、引用発明も、同様の一般的な課題を有し、また、ガスバリア性を求めるものであるから、引用発明における1枚の合成樹脂製フィルムからなる袋体の平面部及び側面部について、上記周知技術を参酌して、2枚以上のフィルムを重ね合わせた多重袋とすること自体は、容易に想到し得る。」との判断を行っており、本事件では、主引用発明である引用例3と周知技術（副引用発明）である周知例1との課題の共通性を判断している。

## 5. 実務者への提言

第1章および第2章で述べたように、「審査基準」においては、進歩性を否定する論理付けとなり得る課題の共通性は、主引用発明に副引用発明を適用する際に考慮すべき具体例のみが示されている。しかしながら、第3章で述べた調査・分析の結果、課題の共通性について判断がなされた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していることが分かった。これは、裁判所は、主引用発明から本件発明を想到できるかどうかという点から本件発明の進歩性を検討する際に、その動機付けの有無を判断する観点の一つとして、本件発明の課題と主引用発明の課題との対比を行い、結果的に本件発明と主引用発明との課題の共通性を考慮しているためであろうと考えられる。

また、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傾向がみられた（図3、図4を参照）。

一般論としては、本件発明の特許請求の範囲

に『課題』が記載されていなくとも、本件発明の課題は明細書の記載全体および周知技術から認定される。よって、複数の課題が明細書に記載されているような場合には、出願人・権利者が進歩性を主張するために強調すべきと考えている重要な課題が本件発明の課題として認定されとは限らない。一方、出願人・権利者が引用発明との差異を強調するために、特許請求の範囲に『課題』を記載すると、裁判所は、当該課題を構成要件としてだけでなく、当該課題が本件発明の重要な課題であると捉え、主引用発明から本件発明に至る容易想到性を判断する際に当該課題と主引用発明の課題との共通性を考慮して動機付けの有無を検討するものと考えられる。

なお、特許請求の範囲に『課題』を記載すると、権利範囲がそれだけ限定的に解釈されるおそれがある。そのため、権利行使の場面においては、出願人・権利者にとって好ましくないことにもなりかねない。また、特許請求の範囲に『課題』を記載すると、特許請求の範囲が広すぎるなどの記載不備の無効理由が生じるおそれもある。

特許請求の範囲に『課題』を記載するにあたってはこれらのおそれが生じないように十分に検討することが必要ではあるものの、記載した『課題』によって、引用発明との差異が明確になり進歩性を主張しやすくなると考えられる。

これらのことから、出願人・権利者が、本件発明と主引用発明との課題の共通性に基づいて進歩性を主張するにあたり、次のような検討を行うことを提案する。

- 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。

以上の①～④について検討を行った結果、本件発明の特許請求の範囲に『課題』を記載することが可能である場合、その『課題』を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進歩性の主張をすべきであろう。また、出願時において、特許請求の範囲に記載しないまでも、明細書中に複数の課題を記載しておくことで、補正または訂正時に主引用発明との差異を明確にでき得る課題を適切に選択して特許請求の範囲に記載することも可能となり、本件発明の進歩性をより強く主張できるであろう。

一方、無効審判請求人の立場では、「審査基準」にあるように、できる限り、本件発明の課題、特に、本件出願明細書中の【発明が解決しようとする課題】の項に記載された課題と同一の課題が記載された文献を主引用発明として選択するようにし、また、その主引用発明に副引用発明を適用する際の動機付けの観点として、当該課題が記載または示唆されている文献を副引用発明として選択して、主引用発明と副引用発明との課題の共通性を根拠とした進歩性否定の主張を検討することが有効であろう。

さらに、本件発明の特許請求の範囲に『課題』が記載されていると、裁判所がその『課題』を本件発明の重要な課題として認定し、かつ、その課題と主引用発明の課題の共通性の有無を認定した上で、本件発明の進歩性の有無を判断する可能性が高いと思われる。その際、当該課題と主引用発明の課題との共通性が無いと、その



認定に基づいて本件発明の進歩性が認められる場合がある。そのため、特許請求の範囲に記載された『課題』について、上述した①～④の点を逆の立場から検討し、特に当該課題が記載されている文献を改めて主引用発明として選択することで、本件発明の進歩性を否定する主張をより強いものとするができるであろう。

## 6. おわりに

進歩性なしとの拒絶理由または主張に対する反論として、本件発明と主引用発明との課題の共通性、もしくは、主引用発明と副引用発明との課題の共通性を検討することは、実務上多いと思われる。本稿では、出願人・権利者の立場または無効審判請求人の立場から、本件発明と主引用発明との課題の共通性に基づく進歩性の有無に関して、どのように主張すればより効果的なものになるかについて提言した。

そして、『課題』を特許請求の範囲の構成要件として記載しておくことで、裁判所は、当該記載された『課題』を本件発明の課題として認定した上で、本件発明と主引用発明との課題の共通性を判断する場合が多いと考えられるため、当事者にとって、裁判結果の予測可能性が高まるといえるであろう。さらには、審理における争点整理のしやすさといった点から、訴訟

経済的にも好ましいといえる。

本稿が、出願人・権利者にとって、また、無効審判請求人にとって、課題の共通性の点から本件発明の進歩性の有無を検討し、主張する際の一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) 高田聰, 「予測できない効果」に基づく進歩性の主張を行うための実務上の留意点—半導体装置および液晶モジュール事件—, 知財管理, Vol.64, No.10, pp.1589~1599 (2014)
- 2) 末吉剛, 「容易想到性の判断に当たり, 「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく, 「課題解決の設定が容易であった」ことも必要となる場合」, AIPPI, Vol.57 No.2, pp.103~117 (2012)
- 3) 小林茂, 「明細書における発明の課題の記載」, パテント, Vol.65, No.11, pp.44~46 (2012)
- 4) 末吉剛, 「容易想到性 (進歩性) 判断における課題の意義」, パテント, Vol.69, No.2, pp.84~92 (2016)
- 5) 裁判例の抽出条件  
権利種別: 特許権  
訴訟類型: 行政訴訟  
全文: キーワードとして「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。

(原稿受領日 2017年8月31日)