

進歩性判断における本件発明の課題の位置付け等について *

西脇 怜史 **

1. はじめに

進歩性の判断について、特許法はその基準を示していない。ピリミジン化合物事件大合議判決（[知財高判平成 30 年 4 月 13 日（平成 28（行ケ）10182）](#)）で示されたように、裁判において進歩性判断は総合考慮で行われており、審査基準も同様である。

総合考慮する要素の中でも、本件発明¹⁾の課題を重視して判断することが回路接続用部材事件（飯村）[知財高判平成 21 年 1 月 28 日（平成 20（行ケ）10096）](#)において明らかにされた。当該事件以降、本件発明の課題と主引用発明の課題が異なる場合に進歩性を認める判決が多くある²⁾。

X 線透視撮影装置事件（菅野）[知財高判令和 3 年 4 月 15 日（令和元年（行ケ）第 10159 号）](#)（以下「本事件」という。）では、本願発明と主引用発明が同一技術分野で対象装置も同一であり、相違点に係る構成が目新しい物とはいえないと認定した。それにもかかわらず、本願発明が術者と操作者との力関係や役割の違い等、医療現場の実態を考慮して、操作者の便宜に着目して、「操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があり、本願発明の課題の記載や示唆が引用発明にはない」として動機付けを否定し、審決を取り消した。

当該判決により、改めて進歩性判断の考慮要素における本件発明の課題の重要性が浮き彫りになった。本稿では、審査基準、判例の変遷等も踏まえて³⁾、本件発明の課題と主引用発明の課題が相違する場合に進歩性が認められる分水嶺を検討し、また、本件発明の課題が新規であるために特

許性を有した場合の権利範囲を検討する。出願人（特許権者）側、被疑侵害者側における主張立証の一助となれば幸いである。

2. X 線透視撮影装置事件

2.1 事案の概要

原告は、発明の名称を「X 線透視撮影装置」とする発明について、特許出願（特願 2014-220371。以下、本事件において「本願」という。）をしたところ、拒絶理由通知を受けた。そこで、平成 29 年 11 月 17 日付けで特許請求の範囲及び明細書の記載事項について手続補正（以下、本事件において「本件補正」という。）をしたが、最終的に拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判（不服 2018-14114 号事件）を請求した。

これに対し、特許庁は、令和元年 10 月 16 日、本件補正後の請求項 1 に係る発明（以下、本事件において「本願発明」という。）は、本願の出願前に頒布された刊行物である甲 1（特開 2006-122448 号。以下、本事件において「引用文献 1」という。）に記載された発明（以下、本事件において「引用発明」という。）及び甲 2（特開 2009-022602 号。以下、本事件において「引用文献 2」という。）に記載された事項に基づいて、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ず、本願は拒絶されるべきものであると判断し、本件

* 本稿は、第 208 回 AIPPI 判例研究会（2022 年 3 月 31 日開催）の報告を基礎として作成したものである。

** 弁護士 弁理士、弁護士法人クレオ国際法律特許事務所

審判の請求は成り立たない旨の審決（以下、本事件において「本件審決」という。）をした。そこで、原告が本件審決の取消しを求めたところ、裁判所は本件審決を取り消した事案である。

2.2 本願発明

本願発明は、「X線管と、前記X線管から照射され被検者を通過したX線を検出するX線検出部と、前記X線管と前記X線検出部とを支持するアームと、移動機構を備え、前記アームを支持する本体と、前記本体に配設され前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する表示部と、前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する前記表示部とは異なる第2表示部を備えたモニタ台車と、を備えたX線透視撮影装置において、前記表示部と前記第2表示部には、手術中に透視された同一のX線画像が表示され、前記X線画像のうち、前記表示部に表示されるX線画像のみを回転させる画像回転機構を備えるX線透視撮影装置。」である。（図1参照）

2.3 本願発明と引用発明との一致点、相違点

本願発明は「X線画像のうち、表示部に表示されるX線画像のみを回転させる機構」を備えているのに対し、引用発明（図2参照）はそのような特定がない点で相違する。それ以外の構成は一致する。

2.4 引用文献2（甲2）

引用文献2（甲2）は放射線画像取得装置である（図3参照）。操作者を介さず、術者一人で操作できるよう、術者がHMD（ヘッドマウントディスプレイ）を装着して、術者の床面上の位置情報に基づきHMDの画像表示部に表示されるX線画像の回転処理を行うものである。

2.5 本件審決の判断

本件審決では、引用文献2に記載の技術事項2として、「X線画像を見る者によるX線画像と実際の患者の位置把握を容易にするために、X線画像を見る者の位置情報に基づいてX線画像302

の回転処理を行う」ことを認定した。そして、技術事項2を、引用発明の操作用液晶ディスプレイ装置21に表示されたX線透視像のみに適用し、本願発明のごとく構成することは、当業者が容易に想到できたと判断した。

2.6 裁判所の判断

(1) まず、引用文献2の課題ないし目的を前提にしつつ、明細書の記載及び図面から、引用文献2には、「HMDを装着し操作者を兼ねた術者が見るHMDの画像表示部に表示されるX線画像と実際の患者の患部の位置把握を容易にするために、上記術者の床面上の位置情報に基づいて上記X線画像の回転処理を行う」との技術事項（以下、「技術事項2'」という。）が記載されているものと認められるべきであるとした。

そして、本件審決は、回転処理されるX線の画像は術者が装着したHMDの画像であること、操作者を兼ねた術者の位置情報が床面（センサ）からのものであるという構成を捨象して、技術事項2（副引用例）を認定したものであり、技術事項の範囲を不当に抽象化、拡大化するものといえ、誤りであると判断した。

(2) 次に、引用発明は、あくまで、医師等が観察して診断を行う診断用画像モニタ装置とは別に、X線被曝を避けるために、X線曝射しない状態で操作ができ、画像を操作者の手元で表示することができるX線映像装置を提供することを目的とするものであって、こうした技術的意義を有する引用発明において、引用文献1には、操作者が医師等の術者が被検者を見る方向と異なる方向から被検者を見ることにより、操作者が被検者を見る方向と操作用画像表示装置に表示される患部の方向とが一致しないという課題（課題B2）があるといった記載や示唆は一切ない、と判断した。

被告が主張する「当業者であれば、課題B2の存在を当然に理解する」という点については、これを裏付けるに足りる証拠の提出はなく、むしろ、原告が主張するように、術者と操作者との力関係（主従関係）や役割の違いに照らせば、操作者は、従前は、このような課題を具体的に意識すること

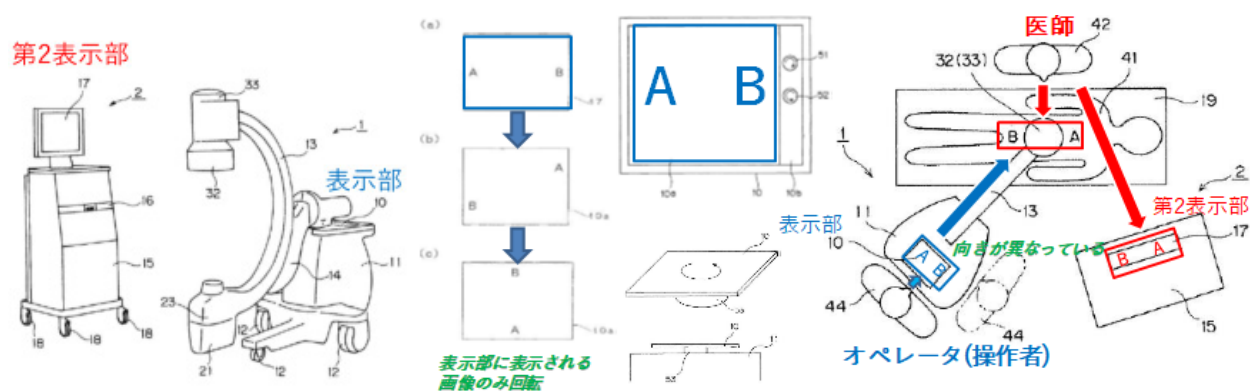


図1 本願発明の X 線透視撮影装置 (筆者が加筆したもの)

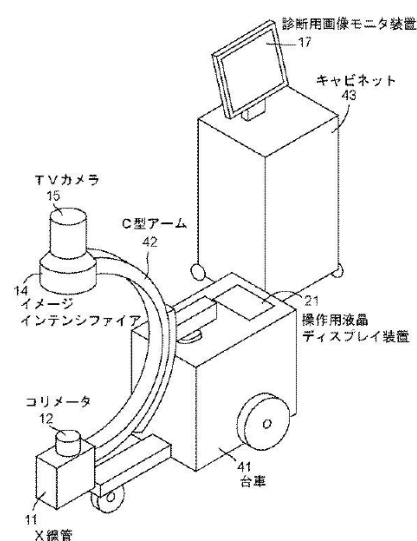


図2 引用文献1 (甲1) に記載の X 線透視撮影装置

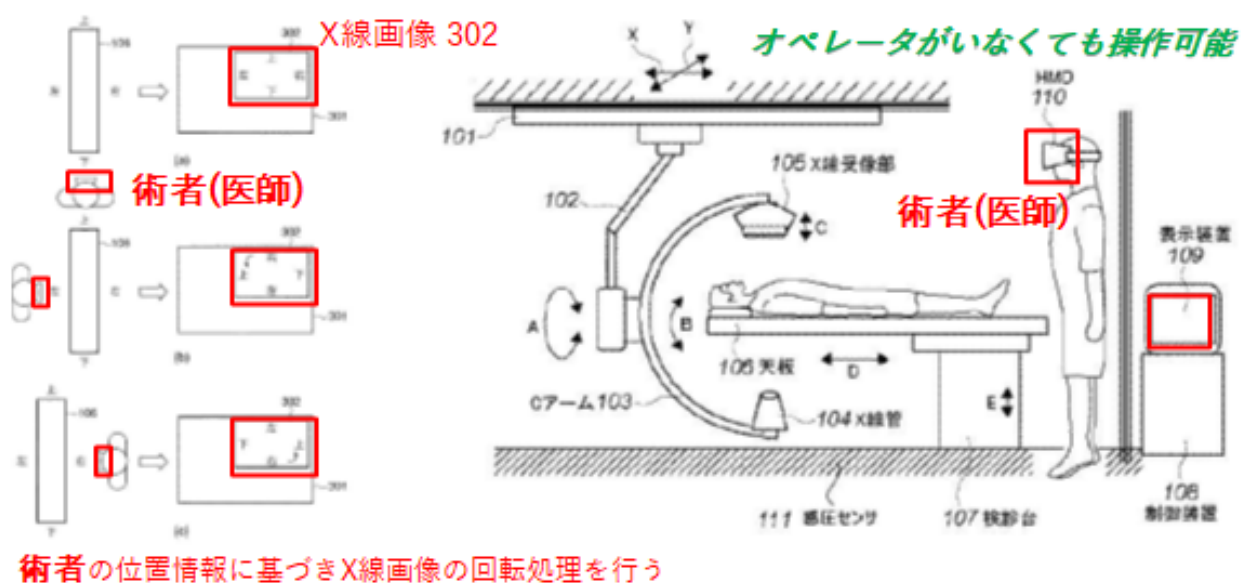


図3 引用文献2 (甲2) に記載の放射線画像取得装置 (筆者が加筆したもの)

もなく、術者の指示に基づきその所望する方向に画像を調整することに注力していたものであるのに対して、本願発明は、その操作者の便宜に着目して、操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能であると判断した。

また、引用発明について、課題 B2 の存在を認識し、異なる方向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプレイ 21 の画像の向きを、操作者が被検者を見る向き（視認方向）に一致させるという課題を把握して、操作用液晶ディスプレイ装置 21 に表示される X 線画像のみを回転させるという相違点の構成とする動機付けがあると仮定しても、技術事項 2' の構成は、キャビネット 43 に設置された診断用画像モニタ 17 は術者である医師が使用し、台車 41 に設けられた操作用液晶ディスプレイ装置 21 は撮像装置のセッティング等のために操作者が状況に応じて自由に移動し、また台車 41 に様々な立ち位置を取ることができる引用発明の具体的な構成と大きく異なるものであるから、引用発明と引用文献 2 に記載された X 線装置は同一の技術分野に属し、X 線画像を表示する装置を有する点で共通するとしても、HMD に表示される X 線画像の回転処理が行われるという技術事項のみを抽出して引用発明に適用する動機付けがあるとはいえないと判断した。

さらに、技術事項 2' は、操作者を兼ねた術者が装着した HMD に表示される X 線透視像を床面の位置情報に基づいて回転させるという構成を有するものであるから、こうした構成を無視して、表示された X 線画像のみを回転させるという技術事項のみを適用し、本願発明の相違点の構成に想到するとはいえないと判断した。

3. 本願発明の課題が関係する審査基準の紹介

本願発明の課題が関係する審査基準の内容を確認する。

3.1 論理付け

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、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を判断する⁴⁾。

主引用発明としては、通常、請求項に係る発明と技術分野又は課題が同一又は近い関係にあるものを選択する。この課題には、自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む。また、ここで検討されるのは、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である。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、後述する動機付けの判断における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⁵⁾。

請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合、審査基準によれば、審査官は、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想到できたことについて、より慎重な論理付け（例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するのか否かの検討）が要求されることに留意するとされている⁶⁾。

さらに、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常であるため、そのような事情は進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得るとされている⁷⁾。

3.2 主引用発明に副引用発明を適用する動機付けにおける課題の共通性

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なる。

本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。審査官は、

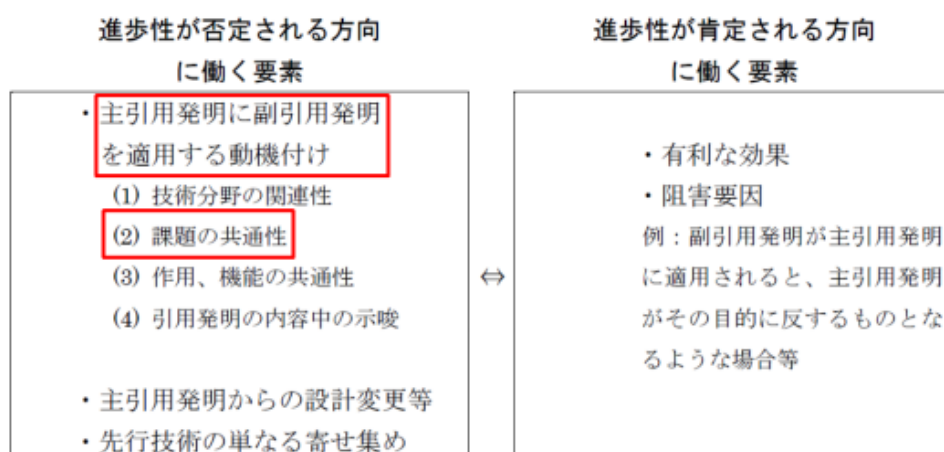


図4 論理付けのための主要要素⁸⁾（赤枠は筆者が加筆）

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

論理付け＝先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到出来たことの論理の構築

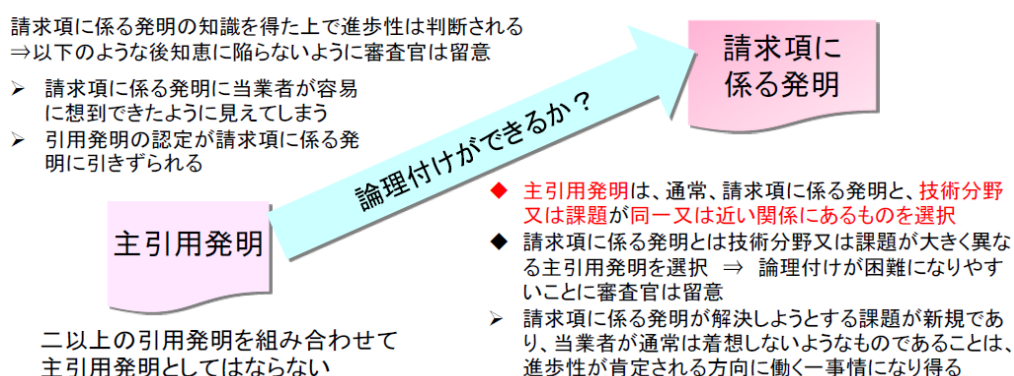


図5 進歩性の判断（論理付け）⁹⁾

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。

審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明等、請求項に係る発明の課題が把握できない場合も同様である¹⁰⁾。

4. 諸外国の審査における課題の取り扱い

4.1 米国

米国連邦最高裁 *KSR v. Teleflex* 事件（2007.5）において、TSM（Teaching（教示）-Suggestion（示唆）-Motivation（動機））テストが修正された。本願発明の課題とは別の課題であっても、主引例と副引例とを組み合わせることが容易であり、組み合わせた結果、本願発明の構造に至るのであれば obvious と判断される¹¹⁾。

USPTO は 2020 年に行われた国際知財司法シンポジウム (JSIP) 2020 において、「課題が周知であれば、解決すべき課題は必ずしも文献 1 に記載されている必要はない」とコメントしている¹²⁾。

4.2 欧州

課題・解決アプローチ (Chapter VII 5. Problem-and-Solution approach) が示されており、①本願発明に最も近接した先行技術 (closest prior art) を決定し、②本願発明と、その先行技術との相違点 (differentiating feature) を踏まえて、本願発明の課題を「客観的」に認定し、③本願発明とその先行技術及び認定した課題から出発して、本願発明が当業者に自明であったか否か (Chapter VII 5.3 Could-would approach) を検討することとされている。

②の客観的技術課題の定式化 (Chapter VII 5.2 Formulation of the objective technical problem) において、本願発明の課題は、出願人が当該出願における技術課題としている内容に限られない。出願人が技術課題としたものはあらためて見直されるべきであり、客観的技術課題は、出願人が出願時点において先行技術との差異を明らかにする一連の手順によって明らかにされるように、客観的に認識された事実を指すものとされている¹³⁾。EPO は、前述の国際知財司法シンポジウム (JSIP) 2020 において、「課題・解決アプローチの適用にあたって、認定される客観的技術課題が周知である必要はない」とコメントしている¹⁴⁾。

4.3 中国

「保護を求める発明が先行技術に対し自明であるか否かを判断する際、通常、以下の 3 ステップ法により行われる」とされており (審査指南第 2 部分第 4 章 3.2.1.1 判断方法)¹⁵⁾、内容的に欧州に近いものといえよう。

- ①最も近い先行技術を確定
- ②本願発明と最も近い先行技術との区別技術特徴 (相違点) 及び発明が実際に解決しようとする技術課題を確定

- ③保護を求めようとする発明が当業者にとって自明かを判断

5. 裁判例の検討

5.1 ピリミジン化合物事件大合議判決

ピリミジン化合物事件大合議判決 ([知財高判平成 30 年 4 月 13 日 \(平成 28 \(行ケ\) 10182\)](#)) において、裁判所は、進歩性の判断に関し、次の通り判示した。

「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者 (特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官) が、上記②については、特許権者 (特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人) が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものといえることができる。」

上記判断基準は先に示した審査基準と大きく異なるところはない。

なお、当該判示によれば、課題の共通性として考慮されるのは、あくまで、「主引用発明」と「副引用発明」との間であり、本願発明の課題を考慮することについては明示されていない。

5.2 回路接続用部材事件、換気扇フィルター事件

回路接続用部材事件 (飯村) [知財高判平成 21 年 1 月 28 日 \(平成 20 \(行ケ\) 10096\)](#) は、「出願

に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。

そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。」と判示した。

また、換気扇フィルター事件（飯村）[知財高判平成 23 年 1 月 31 日（平成 22（行ケ）10075）](#)では、「当該発明における、主たる引用例と相違する構成（当該発明の構成上の特徴）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、容易想到性の有無の判断するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「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か否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。…当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、「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、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち、たとえ「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」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」（例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等）には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。ところで、「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は、着想それ自体の容易性が対象とされるため、事後的・主観的な判断が入りやすいことから、そのような判断を防止するためにも、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠

となる。また、その前提として、当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは、当該発明の容易想到性の結論を導く上で、とりわけ重要であることはいうまでもない。」と判示した。

なお、「解決課題の設定が容易であったか（証拠に基づいた論理的説明が不可欠）」という判示からは、課題の設定の難易度がポイントであり、本願発明の課題と主引用発明の課題の異同については特に示していない。とはいえ、課題が異なれば、課題の設定が難しくなる（課題が見出しにくい）ので、容易想到ではない、ということになる。審査基準では、主引用発明として選択する請求項に係る発明の課題と同一又は近いものとして「容易に着想し得る課題」を含むとされ、また、請求項に係る発明の課題について当業者が「通常は着想しないようなもの」は進歩性が肯定される方向に働く一事情との記載があり、審査基準においても形式的な課題の異同だけを判断基準とはしていない。

5.3 判例の変遷

(1) 回路接続用部材事件前の判例

1) 山下和明裁判長が関与した飲料用ボトル事件、ミシン事件

飲料用ボトル事件（山下）[東京高判平成 13 年 11 月 1 日（平成 12（行ケ）238）](#)では、「原告の主張は、本願発明 1 の構成に想到するための動機付けは、本願発明 1 の技術的課題の認識以外に存在し得ないことを当然の前提とするものであり、このような前提が認められないことは論ずるまでもないことであるからである（一般に、異なった動機で同一の行動をとることは珍しいことではない。発明もその例外ではなく、異なった技術的課題の解決が同一の構成により達成されることは、十分あり得ることである。）。問題とすべきは、本願発明 1 の技術的課題ではなく、引用発明 1 等、本願発明 1 以外のものの中に、本願発明 1 の構成に至る動機付けとなるに足る技術的課題が見いだされるか否かである。上記技術的課題は、本願発明 1 におけるものと同一であっても、もちろん差し支えない。しかし、これと同じである必要はない。したがって、本願発明 1 の構成の容易想

到性の検討においては、本来、引用発明 1 の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの、本願発明 1 の技術的課題について論ずることは、無意味であるということができるのである（両発明の課題に共通するところがあったとしても、それは、いわば結果論にすぎない。）」と判示した。

また、ミシン事件（山下）[東京高判平成 15 年 2 月 27 日（平成 14（行ケ）58）](#)では、「発明の進歩性の検討において問題とされるべきは、従来技術（引用例）を出発点にして、これと出願発明との構成上の相違点を克服して、出願発明に至ることが、当業者にとって容易であったかどうかということであって、これが容易とされるのであれば、その際、出願発明の構成に至る動機となる課題が何であるかは問題になり得ないからである（異なった動機・課題から同一の構成に至ることは十分あり得ることであるから、もし、動機・課題が異なれば別の発明となるということになれば、同一の構成について複数の発明が成立することになる。このような結果を認めることができないことは、明らかである。）」

本件においても、引用発明 1 を出発点にして、これに引用発明 2 及び周知事項を適用して本願発明と同一の構成に至る動機・課題の有無は問題となり得るものの、その動機・課題が本願発明におけるものと同一であるか否かは、問題となり得ないのである。」

「本願発明と引例発明 1 との一致点及び相違点の認定は、本願発明の構成を引例発明 1 が備えるか否かに着目してなされるべきものであり、構成の設置目的に着目してなされるべきものではない。例えば、本願発明と引例発明 1 とがすべての構成において一致しているならば、一部の構成の設置目的が相違していたとしても、両者は同一発明であるとみるべきである。」と判示した。

なお、ミシン事件では、「発明相互の間に構成上の相違点がある場合において、両者に共通する構成の設置目的が異なることに起因して、相違点に係る構成に想到することが容易でない、と判断されることはあり得るが、その場合であっても、設置目的の相違が両発明の相違点となるものでは

ない。」と判示している。

このように山下和明裁判長は、両事件において、本願発明の課題は考慮すべきではなく、発明の構成を重視しているが、本願との設置目的（課題）の違いから進歩性あり、と判断される余地は認めていたといえる。

2) 透過型スクリーン事件

透過型スクリーン事件（塚原）[知財高判平成 18 年 10 月 4 日（平成 17（行ケ）10493）](#)は、「本件特許発明の構成と同一の構成が導かれればたとえ、それらを組み合わせる目的が、本件特許発明の課題と同一の課題を解決するためでなかったとしても、本件特許発明の課題も併せて解決されることは明らか」「引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせ、本件特許発明と同一の構成を導いたことが、本件特許発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても、引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせること自体に、他の課題によるものであれ、動機等のいわゆる論理付けがあり、かつ、これを組み合わせることにより、本件特許発明が課題とした点の解決に係る効果を奏することが、当業者において予測可能である限り、本件特許発明は、引用発明 1, 2 に基づいて当業者が容易に発明をすることができた」と判示した。

このように、透過型スクリーン事件では、先の飲料用ボトル事件及びミシン事件同様に、本件発明と同一の構成が導かれることを重視している。さらに、他の課題であれ、論理付けがあり、本件発明の効果を奏することについて当業者が予測可能であれば容易想到性を肯定していることから、課題よりも効果を重視している。

なお、発明の課題と効果の関係については、「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」（日焼け止め剤組成物事件（飯村）[知財高判平成 22 年 7 月 15 日（平成 21（行ケ）10238）](#)との判示もあるが、透過型スクリーン事件が示すように、課題と効果が 1 対 1 の関係にはなく、他の課題からも同じ効果が認められることがありうるため、効果だけに着目してしまう

と、容易想到性は認められやすいであろう。

さらに、先に述べた通り、ピリミジン化合物事件大合議判決によれば、効果に関する主張立証責任は、特許権者（出願人）側にある。

したがって、特許権者（出願人）側としては、効果を中心とした主張よりも、課題を中心とした主張に展開していく方が好ましいと思われる。

3) 回路接続用部材事件前に本願発明の課題を重視した判例

レーダ事件（飯村）[知財高判平成 20 年 12 月 25 日（平成 20（行ケ）10130）](#)では「本願発明と引用発明とは、解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって、引用発明を前提とする限りは、本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず、解決課題を想定した上で、その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して、引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において、誤りがある」として本願発明の課題を重視している。

また、回路接続用部材事件前において、レーダ事件以外も、本願発明の課題を重視して進歩性を肯定した裁判例はある¹⁶⁾。

(2) 回路接続用部材事件後の判例

1) 本件発明と主引用発明の課題が相違する場合

(ア) 本件発明と主引用発明の課題が相違する場合、進歩性を認めるケースが多数

先に述べた通り、回路接続用部材事件後は、本件発明の課題を重視し、本件発明の課題と主引用発明の課題が異なる場合（本件発明の課題について示唆がない場合等）に進歩性を認める判決が多数ある¹⁷⁾。

中でも、本件発明と一般化された技術的意義は共通しても、具体的な課題及び解決手段が異なるとして容易想到性を否定した空気極材料事件（清水）[知財高判平成 30 年 2 月 27 日（平成 29（行ケ）10036）](#)や、課題の一部が共通しても全体が異なる上に、阻害要因があるとして容易想到性を否定した照明装置事件（設樂）[知財高判平成 26 年 7 月 17 日（平成 25（行ケ）10242）](#)は、当事者の主張

立証を具体的に検討する上で参考になろう。

なお、審査基準も、先に記載の通り、「請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常であるため、そのような事情は進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る」とされており、本件発明と主引用発明の課題が相違する場合に進歩性を認めるケースが多いという裁判例の傾向に沿うものとなっていると考えられる。

(イ) 本件発明と引用発明の課題が相違するが、自明な課題が共通する場合

本件発明と主引用発明の課題が相違していても、進歩性を否定したケースもあるので、留意する必要がある。

例えば、二区画エアゾール装置事件（滝澤）[知財高判平成 22 年 5 月 26 日（平成 21（行ケ）10319）](#)は、「本願発明の課題は「圧縮ガスの漏れを防止し、毛髪ヘトリートメント剤を確実に分配するという効果を発揮すること」であるのに対し、引用発明の課題は「エアゾール容器の製造中及び使用中における内容物と外気との接触を回避するという効果を発揮すること」であって、この点を見ると、両者の課題は必ずしも共通するものではない。しかしながら、...、本願発明及び引用発明とも、圧縮ガスを利用する 2 区画エアゾール装置であるところ、このようなエアゾール装置においては、噴射物が均一に噴射されることは自明な課題ということができ、...、本願発明と引用発明とは、均一な噴射を行うという自明な課題を共通にしていることができる。

そして、エアゾール装置において、ガス圧は、内容物の噴射状態に影響を与えるものということが出来るから、均一な噴射状態を維持するためにガス圧を適宜設定することは、当業者において当然の設計事項ということが出来る。」と判示した。

このケースからは、本願発明の課題と主引用発明の課題とが相違していたとしても、自明な課題が共通すれば、進歩性は否定される可能性がある

ことに留意する必要がある。

なお、先に記載の通り、審査基準における論理付けの検討対象は、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であるが、この課題には、自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含むものとされており、審査においても、自明な課題が共通していれば、論理付けはしやすい方向に傾く。

したがって、審査段階、裁阶段階いずれにおいても、自明な課題の有無と、自明な課題が共通するか否かは着目すべきポイントである。当事者の主張立証においては留意されたい。

(ウ) 本件発明の課題が自明であったとしても、進歩性を肯定したケース

農産物の選別装置事件（高部）[知財高判平成 27 年 12 月 10 日（平成 27（行ケ）10059）](#)では、原告が本件発明の課題である「オーバーフロー」については当業者であれば自明な事項であり引用発明 1 にも自明な課題として存在すると主張したものの、裁判所は、引用例 1 に本件発明における「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もなく、また、本件発明 1 の構成の記載がないことに加え、「本件発明の従来技術として、...と記載されていることからすれば、従来は、プール部を設けてオーバーフローの対処を行う場合が多いことが把握できるから、仮に搬送コンベアから仕分コンベアに排出されずに搬送コンベアの最終部まで搬送された青果物の取り扱いに労力を要するという課題自体が自明であったとしても、当該課題の解決に引用発明 1 の「リターン手段」の技術を用いることを容易に想到し得たとはできない。」として進歩性を肯定した。

(ア)～(ウ)の判例から、当事者としては、①本件発明と主引用発明の課題は自明な課題も含めて相違するか否か、という点に加えて、②本件発明の課題の解決に引用発明記載の技術を用いることが当業者にとって容易想到か、といった点を整理して検討し、主張立証すべきといえよう。

(エ) 本願発明の課題を有せず、異なる課題の解決を目的としても同じ構成に到達することはあり得るとしたケース

本事件では、課題 B2 とは異なる課題の解決を目的として、主引用発明から本願発明の構成に到達するかについては判示されていないが、他の判例ではその点について判示したケースがあるので紹介する。

①マルチレイヤー記録担体事件（滝澤）[知財高判平成 24 年 5 月 23 日（平成 23（行ケ）10298）](#)

原告が引用発明には上方情報層及び下方情報層という複数層の概念が存在しないから、均一な光透過率とすることにより、下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという 2 層構造に特有の本件補正発明の課題は、引用発明からは着想することはできないなどと主張したところ、「本件補正発明が「均一な光透過率とすることにより、下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという」という課題を有するものであり、他方、引用発明は、このような課題を有するものではないとしても、異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段（構成）に到達することはあり得るのであり、実際、引用発明に上記周知技術を適用することにより、相違点 1 に係る本件補正発明の構成とした場合には、各情報層はギャップが存在しないものとなる以上、引用発明が複数の情報層を備えていないからといって、本件補正発明と同様の構成とすることが想到し得ないということとはできず、原告の主張は理由がない。」と判示した。

②加硫ゴム組成物事件（石井）[知財高判平成 26 年 9 月 11 日（平成 25（行ケ）10275）](#)

「本件発明 1 の容易想到性を判断するに当たっては、甲 3 発明 A から本件発明 1 の構成に至ることを合理的に説明することができれば足り、本件発明 1 の課題を認識するなど、実際に本件発明 1 に至ったのと同様の思考過程を経る必要はないというべきである。」と判示した。

先に述べた通り、審査基準において、審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできるとしており、上記裁判例に沿うものである。

なお、請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合に、審査官は、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想到できたことについて、より慎重な論理付けが要求されており、論理付けは困難になりやすいが、論理付けができないわけではない。

回路接続用部材事件以降の判決としては珍しいと思われるが、出願人（特許権者）側としては、本件発明の課題と主引用発明の課題とが相違することにより直ちに進歩性が肯定されるわけではなく¹⁸⁾、技術分野の関連性や、作用、機能の共通性等から総合的に判断して本件発明の構成に到達することがあり得ることも留意して主張立証すべきである。

2) 本件発明と課題が共通する場合

本件発明と課題が共通する場合、他の要素も考慮して、論理付け、動機付けが肯定される傾向にあると思われる。

もっとも、捆線器事件（高部）[知財高判平成29年2月28日（平成28（行ケ）10103）](#)は、「引用発明は、... 本件発明の課題と共通する課題を、ハンドル 32 が、ピン 33 とブラケット 35 との間に段差状の屈曲する部分を有し、ガイド 36 の形状と配置にあわせて、ハンドル 32 の上記屈曲と枢着接続部 33 の移動の円弧がよく調整されるようにした構成を採用することにより、既に解決しているということができるから、上記構成に加えて、あるいは、上記構成に換えて、ハンドル 32 を「捻った」部分を有するように構成する必要がない。」と判示する。

このように、本件発明の課題と主引用発明の課題が共通していたとしても、既に解決済みであれば、相違点となる構成を動機付けることができないと判断されることもあるので、主張立証の方針を検討する際には参考にされたい。

3) その他

(ア) 本件発明の課題は別の手段で解決済みで内在していないケース

臭気中和化及び液体吸収性廃棄袋事件（芝田）[知財高判平成25年4月10日（平成24（行ケ）10328）](#)では、「引用発明は、厨芥等を真空輸送に適した状態で収容するためのゴミ袋であり、厨芥等を長期間放置しておくと腐敗して悪臭を生じるという問題点は、上記真空輸送により解決されるものと理解することができ、引用例1の「厨房内などに水切り設備を設置して事前に水切りを行えるなどの場合は、本ゴミ袋の下部に水切り用孔6を穿設してもよく、この場合はより一層効果的にゴミの水分を取り除くことができる」...との記載からしても、引用発明が厨芥等から発生する腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在していると解することはできない。」と判断し、動機付けを否定している。

(イ) 本件発明の課題が必然的に生じ、需要者は当然認識し、当業者に周知である場合

登記識別情報保護シール事件（森）[知財高判平成30年3月28日（平成29（行ケ）10176）](#)は、「登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け、剥離することを繰り返すと、粘着剤層が多数積層して、登記識別情報を読み取りにくくなるという登記識別情報保護シールにおける本件課題は、登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け、剥離することを繰り返すと必然的に生じるものであって、登記識別情報保護シールの需要者には当然に認識されていたと考えられる。現に、本件原出願日の5年以上前である平成21年9月30日には、登記識別情報保護シールの需要者である司法書士に認識されていたものと認められる（甲9）。そして、登記識別情報保護シールの製造・販売業者は、需要者の要求に応じた製品を開発しようとするから、本件課題は、本件原出願日前に、当業者において周知の課題であったといえる。

そうすると、本件課題に直面した登記識別情報保護シールの技術分野における当業者は、フィル

ム層（粘着剤層）の下（の）文字（登記識別情報）が見えにくくならないようにするために、粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがないように工夫するものと認められる。」と判示する。

そして、主引用発明と副引用発明は、秘密情報保護シールであるという技術分野が共通し、一度剥がすと再度貼ることはできないようにして、秘密情報の漏洩があったことを感知するという点でも共通するから動機付けがあるとし、主引用発明に副引用発明を適用すれば、粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがなくなり、本件課題が解決され、相違点に係る構成とすることは容易想到であると判断している。

（ウ）本件発明の課題の記載がなくても当業者が当然に検討

医療用複室容器事件（清水）[知財高判平成 29 年 2 月 23 日（平成 28（行ケ）10039）](#)は、「引用発明は、…、本件発明と、技術分野を共通にし、かつ、相当程度その構成を共通にするから、引用文献に本件発明の課題の記載がなくとも、本件発明の技術分野における当業者が、技術的思想の創作の過程において当然に検討対象とするものであるといえる。当該課題が引用文献に明示的に記載されていないことを理由として、引用文献に記載された発明の引用発明としての適格性を否定することはできない。」と判示した。

この医療用複室容器事件は、本事件と同様の医療分野であり、本事件と同様に構成も相当程度に共通していた。

本事件も踏まえると、「本件発明の技術分野における当業者が、技術的思想の創作の過程において当然に検討対象」とするの否かについて、登記識別情報保護シール事件のように証拠を用いて主張立証できるか否かがポイントとなろう。

5.4 小結

回路接続用部材事件よりも前の事件では、発明を構成と捉えているケースが見受けられた。このように捉えれば、主引用発明の課題が本件発明の課題と無関係であっても、発明の構成を容易に想

到できればよいから、本件発明の課題を重視する必要はなかった。

しかしながら、回路接続用部材事件以降は、構成のみならず課題も考慮した技術的思想を課題と捉え、主引用発明から本件発明の課題を解決できるかという観点を重視しているケースがほとんどである。

現在の裁判例においては、本件発明の課題と主引用発明の課題が異なる場合、進歩性が否定されることが多いといえよう。

当事者としては、①本件発明と主引用発明の課題は自明な課題も含めて相違するか否か、共通する場合はその課題が既に解決済みであるのか、という点に加えて、②本件発明の課題の解決に引用発明記載の技術を用いることが当業者にとって容易想到か、当然に検討対象とするか、③技術分野の関連性や、作用、機能の共通性等から総合的に判断して本件発明の構成に到達することがあり得るか、といった点を整理して、証拠を用いて有利な主張立証ができるかを検討されたい。

6. 考察

6.1 本件発明の課題と主引用発明の課題が相違する場合に進歩性が認められる分水嶺

先に述べた通り、進歩性の判断は、審査基準、裁判例ともに、課題だけではなく、技術分野の関連性や作用・機能の共通性、引用発明中の内容の示唆を総合考慮して、さらには阻害要因の有無や予測できない顕著な効果の有無等も併せ考慮して判断するのであるから、本件発明の課題にのみ着目して進歩性が認められる分水嶺を検討する意味がどれほどあるかという問題はある。

しかしながら、審査基準も本件発明の課題に着目しているし、これまで紹介した裁判例に加え、本事件をみれば、本件発明の課題のウェイトが大きいと考えられ、本件発明の課題のみにポイントを絞り分水嶺を検討する意義も否定はできないと思われる。

これまでの裁判例からすると、進歩性が認められるか否かは下記の傾向にある。

① 本件発明の課題と主引用発明の課題の異同

- ・ 同じ ⇒ 論理付け、動機付けは認められやすい。
- ・ 異なる ⇒ 論理付け、動機付けは認められにくい。

② 本件発明の課題と主引用発明の課題が異なる場合

⇒ 本件発明の課題は、(a) 新規か、(b) 解決済みか、(c) 自明か、(d) 周知・当然かを検討。

(a) 新規 ⇒ 論理付け、動機付けは困難となろう。

(b) 解決済み ⇒ 論理付け、動機付けは困難となろう。

(c) 自明 ⇒ 本件発明の課題の解決に、
引用発明記載の技術を用いることが容易想到であれば、
論理付け、動機付けは可能であろう。

(d) 周知・当然 ⇒ 論理付け、動機付けは可能であろう。

したがって、裁判例と審査基準から考えると、特許の無効を主張する側としては、課題が同じである文献を探し、それを主引用発明にし、もし課題の記載があるものが見当たらない場合には、課題の存在を需要者が当然認識し、当業者に周知であり当然に検討することを裏付ける証拠を探し、主張立証することになる。

また、日本の裁判所の判断では、本願発明の課題については、明細書中に記載された課題を重視しているケースが多いように思われる。そのため、特許権者（特許出願人）側としては、明細書作成時に、新しくユニークな課題を記載できるか検討すべきである。技術的観点だけでなく、非技術的な観点からも課題を記載できないか、発明者、知財担当者、事務所側で議論することが好ましい。既に知られている課題を解決するために発明をするケースにおいても、発明が完成するまでの過程や完成後に振り返ってみて新たな課題が設定できるかという別の視点を持ち合わせることも有用である。もはや、発明というよりは作文であるといった批判もあろうかと思われるが、現実には、課題重視の判例傾向にあると考えられる以上、特許権者（特許出願人）側にとって有益な方策としては一考に値するといえよう。もちろん、後述するように、明細書作成者としては、目新しい課題を記載することが権利解釈に影響を及ぼすのではないかと懸念することも考えられ、万が一限定されたと

しても問題がないかは検討しておくべきである。なお、前述の通り、欧州や中国における進歩性判断のアプローチでは、本願発明とその先行技術との相違点を踏まえて本願発明の課題を「客観的」に認定するため、このような方針が効果的とはいえないと思われる。

拒絶理由通知や無効の抗弁等に対する応答に際しては、引例との対比に当たり、課題が異なることを強調し、また、課題（発明の特徴点）に到達するための示唆がなく、課題の設定が難しいといった反論をすることが考えられる。こちらも、明細書作成時同様、権利行使時に不利に働かないかは慎重に検討する必要がある。

化学・バイオ分野では、発明の効果が課題と密接に関連するケースが多く、効果の予測可能性が問題になりがちであるため、課題が異なれば進歩性が肯定されやすいと思われる。一方、機械、電気・IT 分野のように課題の記載が異なっていたとしても構成が既に知られていれば組み合わせが容易である場合等には課題の相違だけでは審査段階では進歩性が認められにくいと思われる¹⁹⁾。

本事件のように、訴訟においては、課題を上位概念化せず、具体的にみて判断されているので、もし、審査段階や審判段階において課題や技術事項を上位概念化して捉えていると考えた場合には、審決取消訴訟で争う意義は十分にあらう。本事件以外にも、例えばタイヤ事件（高部）[知財高判](#)

平成 28 年 11 月 16 日 (平成 28 (行ケ) 10079) では、被告である特許庁長官は、「引用発明と本願発明とでは、「新品時に所期した性能に至らない」という課題を解決する点では両者の課題が共通するし、早期に摩耗させる表面ゴム層（表面外皮層）を設ける…点で技術思想も多分に共通している。」と主張したが、裁判所は「本願発明は、使用初期においても、タイヤの氷上性能を発揮できるように、弾性率の低い表面ゴム層を配置するのに対し、引用発明は、容易に皮むきを行って表面層を除去することによって、速やかに本体層が所定の性能を発揮することができるようにしたものである。したがって、使用初期においても性能を発揮できるようにするための具体的な課題が異なり、表面層に関する技術的思想は相反するものであると認められる。」と判示している。

6.2 本件発明の課題が新規であるために特許性を有した場合の権利範囲

先に述べた通り、本事件は、相違点である構成について「本願発明における画像回転機構自体については目新しいものとはいえない」としながらも、本願発明の課題について、主引用発明記載の文献に記載も示唆もないことから、動機付けを否定した。そして、本願発明の課題については「本願発明は、その操作者の便宜に着目して、操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能」としている。

このように、構成について目新しいものではないにもかかわらず、本願発明の課題を重視して進歩性が認められていると考えられるケースの場合に、構成要件を充たすすべての X 線透視撮影装置に本件特許の権利行使を認めるべきであろうか²⁰⁾。

まず、構成要件の充足性を論じる際、構成要件に記載されていない課題を充足することは要件事実にはなっていない²¹⁾。

課題ではないが、作用効果に関して、「新規なものとして特許された発明と同一の構成を備える以上は、同一の作用効果を奏するものと推定されるから、対象製品が作用効果を奏しないことの主

張立証責任については、被告にあると解すべき」との見解（作用効果不奏功の抗弁）があり²²⁾、課題が重視されて認められた特許についても同様に考えても差し支えないように思われる。そのため、構成の同一性に加え、課題の同一性まで権利者に主張立証責任を負わせる必要はないと考える。

もっとも、近時の裁判例には、構成要件の解釈において課題を考慮するものがあり²³⁾、明細書記載の課題を理由に限定解釈されることは十分にありうる。

請求項や明細書の記載、拒絶理由通知対応に当たっては、権利行使の際に権利範囲が、その課題に限定されても問題がないか留意すべきである。

被疑侵害者としては、クレーム文言について課題を考慮した限定解釈を求めるとともに、作用効果不奏功の抗弁のように、仮に文言を充足したとしても、被疑侵害品では本件発明が想定している課題（効果）が発生しないから、権利侵害とはならない、という抗弁を主張することが考えられる。

7. おわりに

進歩性の判断に関する審査基準、判例の変遷等をみてきたとおり、進歩性における総合考慮する要素の中でも、本件発明の課題が重視され、本件発明の課題と主引用発明の課題が異なる場合に進歩性を認める判決が多くある。

したがって、出願人（特許権者）側、被疑侵害者側それぞれの立場で検討する際に、構成や効果にだけ着目するのではなく、本件発明の課題に関する検討も丁寧に行うことが好ましい。

被疑侵害者側に立てば、本件発明の課題が一般的であることの主張立証が認められれば、従来技術に記載の課題と共通するケースが多く存在することになるであろうから、進歩性を否定しやすいであろう。

一方、出願人（特許権者）側に立てば、明細書作成段階から、課題を上位概念化して書くのではなく、個別具体的に記載するように心がけ、裁判においても、本事件のように、本件発明の課題を個別具体的に捉え、主引用発明の課題と相違する

ことを説得的に主張立証できれば、進歩性は肯定されやすいといえよう²⁴⁾。

(注)

- 1) 請求項に係る発明について、権利化段階における発明を「本願発明」といい、権利化後の発明を「本件発明」という用語を用いることが多いと思われるが、これらの用語の違いにより本論考の結論に影響を生じさせるものではない。
- 2) 繊維強化成形体事件 [知財高裁平成 21 年 4 月 15 日 \(平成 20 \(行ケ\) 10300\)](#), AC 電流センサ事件 [知財高裁平成 21 年 9 月 30 日 \(平成 20 \(行ケ\) 10431\)](#), ヒートシール事件 (飯村) [知財高判平成 22 年 3 月 25 日 \(平成 20 \(行ケ\) 10305\)](#), 鉄骨柱の建入れ直し装置事件 (滝澤) [知財高判平成 22 年 4 月 28 日 \(平成 21 \(ネ\) 10028\)](#), 耐油污れの評価方法事件 (飯村) [知財高判平成 22 年 5 月 27 日 \(平成 21 \(行ケ\) 10361\)](#), 複数の加入者間におけるデータ交換方法事件 (飯村) [知財高判平成 23 年 9 月 28 日 \(平成 22 \(行ケ\) 10388\)](#), 逆転洗濯方法及び伝動機事件 (塩月) [知財高判平成 23 年 10 月 4 日 \(平成 22 \(行ケ\) 10298\)](#), エネルギー硬化型フレキシ印刷液体インクによるウェットラッピングの方法及び装置事件 (飯村) [知財高判平成 24 年 5 月 31 日 \(平成 23 \(行ケ\) 10208\)](#), ニードルアセンブリ, これを具えた皮肉移送装置事件 (芝田) [知財高判平成 25 年 1 月 30 日 \(平成 24 \(行ケ\) 10168\)](#), ガラス溶融物を形成する方法 (塩月) [知財高判平成 25 年 3 月 21 日 \(平成 24 \(行ケ\) 10262\)](#), 家具の脚取り付け構造事件 (飯村) [知財高判平成 25 年 5 月 29 日 \(平成 24 \(行ケ\) 10331\)](#), R-Fe-B 系希土類焼結磁石及びその製造方法 (富田) [知財高判平成 26 年 2 月 19 日 \(平成 25 \(行ケ\) 10132\)](#), タイヤ事件 (高部) [知財高判平成 28 年 11 月 16 日 \(平成 28 \(行ケ\) 10079\)](#), (メタ) アクリル酸エステル共重合体事件 (鶴岡) [知財高判令和 3 年 2 月 8 日 \(令和 2 \(行ケ\) 10001\)](#), 架橋アクリル系樹脂粒子事件 (森) [知財高判令和 3 年 3 月 30 日 \(令和 2 \(行ケ\) 10043\)](#), 表示装置, コメント表示方法, 及びプログラム事件 (本多) [知財高判令和 4 年 3 月 23 日 \(令和 3 年 \(行ケ\) 10058\)](#) 等多数ある。判例を網羅的に調べる際は, 高石秀樹, 論点別特許裁判例事典第三版 (経済産業調査会) 等を参照すると効率的である。
- 3) 「この 10 年の進歩性の判断について」清水節 判例タイムズ No.1413 pp5 (2015) では, 裁判例については, 本来の性格からして個別事件の具体的な判断であり, 「知財高裁としての統一したテーマ

や特定の共通認識の下に判決が行われたわけではないから, そこに必要な以上の「傾向」を読み取ろうとすることは慎重でなければならない」と注意喚起を促している。本論考についてもその点を考慮した上で, 当事者の立場における主張立証の参考にされたい。

- 4) 特許庁 審査基準第三部第 2 章第 2 節 3. 進歩性の具体的な判断
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202.pdf (参照日: 2022.5.27)
- 5) 特許・実用新案審査ハンドブック第三部第 2 章 3203 主引用発明を選択する際の留意事項
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/03.pdf#page=8 (参照日: 2022.5.27)
- 6) 前掲審査基準 3.3 進歩性の判断における留意事項
- 7) 前掲審査基準 3.3 進歩性の判断における留意事項
- 8) 前掲審査基準 3
- 9) 特許庁 特許の審査基準のポイント 9 頁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/tokkyo_shinsakijyun_point/01.pdf (参照日: 2022.5.27)
- 10) 前掲審査基準 3.1.1 (2) 課題の共通性
- 11) 「主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]」高石秀樹 特許ニュース No.15652 (2022)
- 12) 「国際知財司法シンポジウム (JSIP) 2020」USPTO コメント Law&Technology, No.92, pp68 (2021)
- 13) 「課題解決アプローチでは, 出願人が実際に感じたり明細書に記載した課題とはまったく異なる課題を審査官が定義することが多いため, それによる自明性の論理破綻が生じ, いわゆる無理筋な拒絶理由になるおそれがある」と指摘がされることがある。」が, 「EPO の自明性判断実務においては, 論理付けにあたって「Could-Would Approach」を採用することで, 課題解決アプローチにおける上記の欠点を補っている。」と述べられている文献として, 「[進歩性の日米欧 3 極比較](#)」小林昭寛 パテント Vol.72 No.6 pp10 (2019) <https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3239> (参照日: 2022.5.27)
- 14) 「国際知財司法シンポジウム (JSIP) 2020」EPO コメント Law&Technology, No.92, pp68 (2021)
- 15) 「中国の進歩性判断における「自明性」について— 審決取消訴訟の例を中心に—」田喜慶 金高善子 パテント Vol.75 No.1 pp62 (2022) <https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3935> (参照日: 2022.4.7)
- 16) 一般的ではなく具体的な課題の共通性が必要であ

るとしたピソライト鉄鉱石を原料とする製鉄用焼結鉱及びその製造方法事件（篠原）[東京高判平成16年12月27日（平成14（行ケ）394）](#)，論理付け・動機付けの両方で本願発明の課題の新規性を考慮した延伸成型容器事件（中野）[知財高判平成17年6月2日（平成17（行ケ）10112）](#)，本件発明の課題は引用発明中では解決済みとした蓋板を備えたコンクリートブロック事件（中野）[知財高裁平成20年9月29日（平成19（行ケ）10238）](#)等

17) 前掲脚注2) 参照

18) 「容易想到性（進歩性）判断における課題の意義」末吉剛 パテント Vol.69 No.2 pp91（2016）
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201602/jpaapatent201602_084-092.pdf（参照日：2022.5.27）

19) 「進歩性の拒絶理由に対する各種反論の有効性」田中研二 パテント Vol.74 No.7 pp81（2021）
<https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3822>（参照日：2022.5.27）

20) 清水節「69 進歩性（5）」特許判例百選（第5版）pp141 は、予測できない顕著な効果を奏することを理由に進歩性を認めたシュープレス用ベルト事件（芝田）[知財高判平成24年11月13日（平成24（行ケ）10004）](#)に関し、「いわゆる用途発明の議論と同様に、従前から当業者が使用していた当該硬化剤をシュープレス用ベルトの製造等に用いたことに対して、本件発明1はどのように権利行使ができるのかが問題となる。具体的には、本件発明1の特許出願の後に実際に当該硬化剤を用いたシュープレス用ベルトを製造等した者は、効果の主張と関わりなく全て特許権侵害となるのか、それともクラック発生の防止という効果を主張した場合に特許権侵害となるのか等の問題が生じ（中山信弘『特許法〔第3版〕』[2016] 139 頁参照），今後検討すべき課題となろう。」と問題提起する。

21) 高部真規子，実務詳説特許関係訴訟（第4版），pp160（2022）金融財政事情研究会

22) 前掲高部 pp161

23) 液体を微粒子に噴射するノズル事件（高松）[大阪地判平成30年1月11日（平成27（ワ）12965）](#)。なお，同控訴審（大鷹）[知財高判令和2年5月27日（平成30（ネ）10016）](#)では明細書に数値限定なく，格別の作用効果の記載もないことを理由に原審を覆している。含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤事件（田中）[東京地判令和2年12月24日（平成30（ワ）29802）](#)では，課題を考慮して，請求項10（方法の発明）に記載がない「連通可能」という限定を加えて解釈したが，

同控訴審（本多）[知財高判令和3年11月16日（令和3（ネ）10007）](#)では，そのような限定解釈をしなかった。これらの裁判例とクレームディファレンシエーションに関する言及として，「主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]」高石秀樹 特許ニュース No.15637（2022）が参考になる。

24) 本論考に当たり多くの文献に触れた。その中で参考になる文献をいくつか紹介する。高橋淳「進歩性規定法的判断の実務」（レクシスネクシス・ジャパン），高橋淳「裁判例から見る進歩性判断」（経済産業調査会），永野周志「改訂版 特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論」（経済産業調査会），宮崎賢司「進歩性判断において，主引用例を判断の起点とすることの容易性は必要か」特許懇 303 号 pp69-88（2021）

（原稿受領日 2022 年 5 月 31 日）