

本件発明の課題からみる特許要件の判断

平成 30 年度特許委員会第 2 部会 第 1 チーム

山内 伸, 桑城 伸語, 藤田 雅史, 岡部 譲, 村松 亮子, 中田 雅彦,
竹中 謙史, 東田 進弘, 鈴木 信彦, 山田 健司, 前田 伸哉, 佐藤 大輔,
藤坂 恭史, 新井 宏, 佐々木 貴英, 乾 智彦, 堀 宏光, 山口 修

要 約

本稿は、平成 30 年度特許委員会において、「本件発明の課題からみる特許要件の判断」について検討した結果を報告するものである。

特許委員会では、これまで、特許要件の判断について裁判例を検討してきた。その結果、近年の特許要件の判断においては、発明の課題が重視される傾向が見られた。

そこで、平成 30 年度特許委員会では、本件発明の課題を軸として、裁判所における各特許要件の判断を横断的に分析するとともに、各特許要件の判断において認定された本件発明の課題が一致しているのかという観点で分析することとした。本稿は、その成果を報告するものである。

なお、本稿では、掲載ページ数の制約などの理由で、全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は、日本弁理士会正副会長へ提出した報告書として電子フォーラムで WEB 公開しているため、会員のみ閲覧可能であるが、ぜひそれらを概観して頂きたい。

・特許委員会報告書掲載 URL (電子フォーラム)

https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=110&sortOrder=0&view_id=14158

目次

1. はじめに
2. 検討方法
3. 本件発明の課題が参酌される類型
4. 本件発明の課題の同異
5. 実務上の留意点

1. はじめに

当委員会では、平成 29 年度まで、特許要件の判断について裁判例を検討してきた。その結果、近年の特許要件の判断においては、発明の課題が重視される傾向が見られた。

近年の裁判例を俯瞰すると、サポート要件の判断において、本件発明の課題を具体的に認定したうえで、特許請求の範囲に記載された発明が課題を解決できる範囲を超えるとして、サポート要件を満たさないと判断する裁判例が散見される。サポート要件の判断においては、認定された本件発明の課題が具体的であるほ

ど、サポート要件を満たさないと判断される可能性が高くなる。一方、進歩性の判断においては、認定された本件発明の課題（又はその裏返しである効果）が具体的であるほど、進歩性が肯定されやすいと考えられる。

したがって、サポート要件の判断においては本件発明の課題を具体的に認定する一方、進歩性の判断においては本件発明の課題（効果）を抽象的に認定するのであれば、サポート要件も進歩性も厳しく判断されることとなり、出願人又は特許権者にとって不利な判断手法といえる。

そこで、本年度は、本件発明の課題を軸として、裁判所における各特許要件の判断を横断的に分析することとした。また、各特許要件の判断において認定された本件発明の課題が一致しているのかという観点で分析することとした。最後に、分析結果を踏まえた実務上の留意点を提言する。

2. 検討方法

平成 26 年以降約 5 年間の特許権審決取消訴訟を精査し、複数の特許要件の判断において本件発明の課題が参酌されている裁判例 34 件を抽出した。ここでいう「課題」には、文言どおりの「課題」のほか、「課題」と実質的に同意と考えられる「目的」及び「効果」を含む。また、「本件発明の課題が参酌されている」とは、形式的にはなく、本件発明の課題が特許要件の判断に実質的に影響を及ぼしていることを基準とした。また、複数の特許要件の判断において本件発明の課題が参酌されているとはいえないものの、本件発明の課題の参酌について重要な判示がなされている裁判例 3 件も検討対象に加えた。

検討対象の裁判例は合計 37 件である。以下では、検討対象の裁判例 37 件に対して、裁判年月日を基準として降順に No.1~37 の番号を付す。

3. 本件発明の課題が参酌される類型

3. 1 概要

本件発明の課題が参酌される場面を特許要件ごとに類型化した。進歩性、サポート要件、実施可能要件、明確性の判断において、本件発明の課題が参酌される場面は、以下のように類型化される。

なお、検討対象の裁判例から見られる類型を列举したにとどまるため、本件発明の課題が他の態様で参酌される可能性を否定するものではない。

3. 2 進歩性

進歩性の判断において、本件発明の課題が参酌される場面は、(1) 本件発明の認定、(2) 相違点の認定、(3) 動機付け、(4) 設計変更等、(5) 有利な効果の 5 つの類型に分けられる。

(1) 本件発明の認定

裁判例 No.30 は、請求項の用語の意義の解釈において、発明の課題を考慮したものである。なお、本裁判例の争点は新規性である。しかし、進歩性においても同様であるといえよう。

<No.30：平成 26 年（行ケ）第 10239 号>

本件発明の目的は、磁気検出素子及び外部接続端子の組付けを簡単にすることのできる回転角度検出装置を提供することにあるところ（【0008】）、…本件発明においては、磁気検出素子と外部接続端子とを直接に接続することによって、磁気検出素子及び外部接続端子の組付けを簡単にするとの効果

を生じさせているものということができる。…

以上のとおり、特許請求の範囲の記載からも、本件明細書の記載からも、本件発明の「前記複数の磁気検出素子が夫々有する 3 つの端子の内の…前記信号入力用及び前記接地用の端子は…前記外部接続端子のうち電源電圧を印加する信号入力用端子及び接地端子と接続されている」の「接続」とは、直接に接続することを意味すると解するのが相当である。

本裁判例では、請求項中の（端子と端子とが）「接続」されているとの用語が、直接接続することのみを意味するのか、間接的に接続することを含むのが争点となっている。裁判所は発明の課題「組み付けを簡単にする」を考慮して、請求項中の「接続」とは、直接接続することを意味すると判断している。

(2) 相違点の認定

平成 22 年（行ケ）第 10064 号では、本件発明と引用発明との相違点の認定は、課題解決の観点からままとまりのある構成を単位として認定されるべきであることが示されている。

<平成 22 年（行ケ）第 10064 号>

審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさらに細かく分けて…、認定した上で、それぞれの相違点が、他の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。このような判断手法を用いると、本来であれば、進歩性が肯定されるべき発明に対して、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、ままとまりのある構成を単位として認定されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。

検討対象の裁判例の中に、上記と同様の判断をしたものがある（例えば、No.34：平成 25 年（行ケ）第 10115 号）。

(3) 動機付け

容易想到性の判断基準について判示した裁判例として、以下のものがある。

<平成 20 年（行ケ）第 10096 号>

特許法 29 条 2 項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発

明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、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。…

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。

本件発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たり、本件発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要である。本件発明の特徴点とは、本件発明と主引用発明との相違点に係る構成であって、本件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、主引用文献において本件発明の課題が認識されることをもって、本件発明の特徴点（相違点に係る構成）に到達しようとする動機付けが示唆されていると判断され得る。逆にいえば、主引用文献において本件発明の課題が認識されない場合に、動機付けが否定される場合がある。

ただし、審査基準には、進歩性を否定する論理付けについて、「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。」（第Ⅲ部第2章第2節3.1.1(2)）との記載がある。主引用文献において本件発明の課題が認識されないからといって、すぐさま動機付けなしとの結論が導かれるわけではないことには留意が必要である。

検討対象の裁判例を見ると、本件発明の課題に基づいて動機付けの有無を判断する類型は、次の①～③の3つに大別される。

類型①：主引用文献において本件発明の課題が認識されないため動機付けがないと判断する類型

<No.5：平成29年（行ケ）第10090号>

引用例1には、引用発明1のチャック式密封袋の用途や機能を更に特定する記載はなく、本件発明1に到達するための課題は何ら示唆されていない。…さらに、引用発明1のチャック式密封袋において、収容物は上部に設けられた袋口を介して取り出される（引用例1の3頁37行～43行）。これに対し、周知技術Aの袋において、液状物は排出用ポートから取り出されることは、周知技術Aの構成から明らかである。このように、引用発明1と周知技術Aは、作用機能が全く異なるものである。

そうすると、当業者は、課題の示唆がない引用発明1に、技術分野の関連性が強いとはいえず、作用機能も全く異なる周知技術Aを組み合わせようとする動機付けはない。

本件発明1に到達するための課題が引用例1に何ら示唆されていないことが、引用発明1に周知技術Aを組み合わせようとする動機付けがない根拠として挙げられている。ただし、本裁判例では、課題の示唆がないこと以外にも、技術分野の関連性が強いとはいえないこと、及び作用機能が全く異なることも、動機付けがない根拠として挙げられている。したがって、本裁判例では、課題の示唆がないことのみをもって動機付けがないとの結論に至っているのではない。つまり、本件発明とは別の思考過程による論理付けができないことを合わせて判断している。

類型②：本件発明の課題が当然に認識されるため動機付けがあると判断する類型

<No.4：平成29年（行ケ）第10176号>

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。…

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。…したがって、甲1発明に甲3発明を適用する動機付けがあるといえる。

本裁判例では、本件発明の課題が引用文献に開示されていないとしても、それが周知の課題である場合には、動機付けがあると結論付けられている。

したがって、本件発明の課題が新規なものであれば、類型①のように動機付けなしと判断されやすく、周知の課題であれば、類型②のように動機付けありと判断されやすいといえる。

類型③：本件発明と共通の課題が主引用発明において既に解決されているため動機付けがないと判断する類型

<No.14：平成 28 年（行ケ）第 10103 号>

引用発明は、前記 (1) イによれば、ワイヤーの把持面又はその辺りでの結びや捻れを防止し、かつ絶縁型のワイヤーへの損傷や切断を生じないワイヤー把持具を提供することを目的とし、かかる課題の解決手段として、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し、これにより、…ワイヤーが曲がったり、捻れたりしないという作用効果を奏するものである。

そうすると、引用発明は、前記 1 (2) アの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出来るから、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。

引用文献に本件発明の課題が開示されていたとしても、引用発明が本件発明の課題を既に解決している場合には、動機付けなしと判断される。

(4) 設計変更等

審査基準では、以下の (i) ~ (iv) を設計変更等としている。

(審査基準 第三部第 2 章第 2 節 3. 1. 2 (1))

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は最適化
- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換

- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

審査基準によれば、設計変更等とは、一定の課題を解決するための範疇での選択や置換などを意味すると理解できる。したがって、設計変更等を理由に進歩性を否定し得るか否かは、本件発明と引用発明とで相違する構成同士が一定の課題を解決するための範疇にあるか否かで判断されることになり、相違点に係る本件発明の構成が一定の課題とは異なる課題に向けられたものであれば、設計変更等を進歩性否定要素として考慮できないことになる。

裁判例 No.25 は、作用効果の観点で設計変更が判断されている。

<No.25：平成 27 年（行ケ）第 10120 号>

本件発明における薄板パイプ 38 及びシール材 (Oリング 39) と引用発明のシール体 z とでは、ガス (高圧蒸気) の隔離、シール作用 (気密の確保)、電気絶縁に係る作用効果が各々相違しているというべきであり、相違点 1 に係る本件発明の構成が、設計事項であるということもできない。

本裁判例では、本件発明と引用発明とで、シール構造の具体的な構成が相違しており、しかも、その相違点に作用効果の違いが認められたことから、相違点に係る本件発明の構成が設計事項であるとはいえないと判断されている。

(5) 有利な効果

本件発明と主引用発明との間の相違点に関し、副引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりすることにより論理付けができる場合であっても、発明の効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合には進歩性が認められる可能性がある。裁判例 No.35 は、有利な効果に基づいて、進歩性を肯定している。

< No.35：平成 26 年（行ケ）第 10117 号等 >

シュクラロースを甘味閾値以下添加した場合と、甘味閾値以上添加した場合とで、塩なれ効果の程度において特段顕著な違いはないとしても、シュクラロースを甘味閾値以下添加したときに塩なれ効果が生じること自体が、訂正発明 1 及び 2 の顕著な効果であることには変わりはない。また、…甲 7 公報には、甘味閾値以下の量で「塩辛さ」をなくすことが記載され

ているとは認められないし、甲13文献にも、甘味の閾値以下で塩なれが観察された甘味料の報告が存在しない以上、シュクラロースを甘味閾値以下添加したときに塩なれ効果が生じること自体、従来の技術常識から予測できるものとはいえない。

本裁判例では、本件発明の課題を「食塩含有食品の塩かどを取ることであり、本件発明は、甘味料であるシュクラロースを甘味閾値以下添加することにより塩かどを取る効果（塩なれ効果）を奏功すると認定している。そして、引用発明や技術常識として、食塩含有食品に対して甘味料を、その甘味閾値を超える量或いは甘味閾値に近い濃度で添加することで塩なれが起きるものであり、シュクラロースを甘味閾値以下添加した場合と、甘味閾値以上添加した場合とで、塩なれ効果の程度において特段顕著な違いはないとしても、シュクラロースを甘味閾値以下添加したときに塩なれ効果が生じること自体が、訂正発明1及び2の顕著な効果であることに変わりはないとしている。

3.3 サポート要件

サポート要件の判断基準は偏光フィルムの製造法事件で示されている。

<平成17年（行ケ）第10042号>

特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、…。

審査基準第Ⅱ部第2章第2節にも、同様の基準が記載されている。

サポート要件の判断において、本件発明の課題が参酌される場面は、(1) 文言解釈、(2) 課題を解決できるか、の2つの類型に分けられる。

(1) 文言解釈

サポート要件の判断において請求項の文言解釈が必要となった場合、本件発明の課題を参酌することがある。

<No.20：平成27年（行ケ）第10242号>

本件発明1の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂（以下「本件構成」という。）…は本件発明1の特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することはできない。…

本件発明1の課題、解決手段及び作用効果によれば、本件発明1は、延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部材を脛に食い込ませて二重脛を形成する発明であり、本件構成はそのための「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂」と解するのが相当である。

本裁判例では、特許請求の範囲の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂との文言の解釈が争点となっている。裁判所は、本件発明の課題等を参酌したうえで、文言解釈を行っている。

(2) 課題を解決できるか

前出の裁判例では、請求項の文言解釈に続いて、偏光フィルムの製造法事件で示された基準に従って、サポート要件が判断されている。

<No.20：平成27年（行ケ）第10242号>

本件発明1につき特許請求の範囲に記載されている発明は、前記1(1)ウ記載のとおり、延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部材を脛に食い込ませて二重脛を形成するために、延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成したテープ状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した二重脛形成用テープであると解されるところ、このような発明は、前記1(1)イ記載のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されており、また、当該記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといつてよい。

3.4 実施可能要件

実施可能要件の判断において、本件発明の課題が参酌される場面は、(1) 文言解釈、(2) 課題を解決できる程度の記載があるか、の2つの類型に分けられる。

(1) 文言解釈

実施可能要件の判断においても請求項の文言解釈が必要となった場合、本件発明の課題を参酌することがある。

<No.37：平成25年（行ケ）第10205号>

本件明細書には、120～140%まで自由に伸びて縮む不織布に

より通気口を覆うことにより、不織布が通気口の幅より短い場合には、不織布を少し引っ張って伸ばすことにより通気口全体を覆う（【0005】、【0009】）ようにすることで、伸びない不織布を使用している場合には、通気口の幅より短いとフィルターとして使用することができないという従来技術の有する課題を解決し、比較的簡便に取付けが可能な通気口用フィルター部材を提供することを目的（【0003】）としたものであることが記載されている。

…そうすると、本件特許において「120～140%まで自由に伸びて縮み」とは、当業者が想定する通気口の大きさに、簡易固定具で取り付けた際に「120～140%まで自由に伸びて縮むことであると理解されるもので、…。

裁判所は、発明の課題を参酌したうえで、請求項中の「120～140%まで自由に伸びて縮み」との文言の意味を解釈している。

（2）課題を解決できる程度の記載があるか

実施可能要件は、課題を解決できるように「物を生産でき、使用できる」程度の記載があるかという観点で判断する場合がある。その具体例として裁判例 No.16 がある。

<No.16：平成 27 年（行ケ）第 10150 号>

植物成分、炭酸ガス及び可溶性固形分の含量、甘味量、並びに高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量については、…それらの数値範囲内であれば、当業者は、本件訂正発明の課題が解決できると理解するものといえ、…

よって、当業者は、本件訂正発明の（方法で）炭酸飲料を作ることができるというべきであり、「(当該方法により)物を生産でき…る」の要件を満たすといえる。

…また、そのようにして作られた本件訂正発明の数値範囲を満たす炭酸飲料は、本件訂正発明の課題を解決する…

よって、本件訂正発明の数値範囲を満たす炭酸飲料は、技術上の意義のある態様で使用することができるというべきであり、「物を…使用できる」の要件も満たすといえる。

また、裁判例 No.27 では実施可能要件を以下のように判断している。

<No.27：平成 26 年（行ケ）第 10263 号>

本件発明は、ステロイド環構造又はビタミン D 構造にマキサカルシトール側鎖を有する化合物の製造方法として、従来技術にない新規な製造方法を提供することを課題とし、その

ような新規な製造方法を提供することに技術的意義を有するものであるから、所期した化学反応が進行し、目的とする化合物が製造できれば足り、その収率が高いこと等が必要とされるものではない。そうすると、発明の詳細な説明には、その収率を問わず、出発化合物から出発して本件発明の中間体や目的化合物を製造することが、明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づいて理解できる程度の記載があれば足りるというべきである。

裁判所は、本件発明の課題として、「収率が高い」という高いレベルの課題ではなく、「従来技術にない新規な製造方法を提供する」という低いレベルの課題を認定している。そのうえで、中間体や目的化合物を製造できる程度の記載があれば足りるとして、実施可能要件を肯定している。

しかし、仮に、「収率が高い」という高いレベルの課題が本件発明の課題であるとするならば、収率が高い化合物を生産でき、使用できる程度の記載が明細書にないと実施可能要件を満たさないことになる。

このように、本件発明の課題をどのように認定するかによって、実施可能要件を満たすために必要な明細書の記載が変わりうる。

3. 5 明確性

明確性の判断について、裁判例 No.20 では、特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の記載等を考慮するとの基準が示されている（同様の基準は No.13：平成 28 年（行ケ）第 10190 号でも示されている）。また、課題等との関係で技術的意味が示されていると解釈してはならないとの原告の主張を退けている。したがって、明確性の判断においても、本件発明の課題が考慮され得るといえる。

<No.20：平成 27 年（行ケ）第 10242 号>

特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。…原告らは、…法 36 条 6 項 2 号の判断に当たっては、特許請求の範囲の記載の文言自体に着目して判断すべきであって、当該文言に、発明に係る機能、特性、解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていると解釈してはならない…旨主張する。しかし、…法 36 条 6 項 2 号の

判断に当たっては、特許請求の範囲の記載だけでなく、明細書の記載等を考慮すべきであるところ、原告らの主張する上記解釈はこれに沿わないものである。

4. 本件発明の課題の同異

4. 1 概要

以上に見てきたように、本件発明の課題は種々の特許要件の判断において参酌される。それでは、各特許要件の判断において認定された本件発明の課題は、一致するのであろうか。

進歩性の判断においては、認定された本件発明の課題（又はその裏返しである効果）が具体的であればあるほど、進歩性が肯定されやすいと考えられる。例えば、動機付けを判断する場面では、本件発明の課題が新規なものであれば動機付けなしと判断されやすく、周知の課題であれば動機付けありと判断されやすいといえる。

一方、サポート要件は、課題を解決できるかとの観点で判断される。そのため、本件発明の課題が具体的に認定されるほど、課題を解決できる範囲を超えとして、サポート要件が否定されやすくなる。

つまり、本件発明の課題が具体的に認定されると、進歩性は肯定されやすく、サポート要件は否定されやすくなる。逆に、本件発明の課題が抽象的に認定されると、進歩性は否定されやすく、サポート要件は肯定されやすくなる。

したがって、進歩性の判断においては本件発明の課題（又は効果）を抽象的に認定する一方、サポート要件の判断においては本件発明の課題を具体的に認定するのであれば、進歩性もサポート要件も厳しく判断されることとなり、出願人又は特許権者にとって不利な判断手法といえる。

検討対象の裁判例のうち複数の特許要件の判断において本件発明の課題が参酌されたものは34件である。この34件の裁判例において、各特許要件の判断において認定された本件発明の課題を比較した。その結果、31件の裁判例では本件発明の課題が一致していた。本件発明の課題が一致しない裁判例はわずかに3件である。

したがって、裁判所が複数の特許要件について判断を示す場合、各特許要件の判断において認定された本件発明の課題は基本的に一致するといえる。

4. 2 課題が一致する典型的な例

裁判例 No.4 では、進歩性とサポート要件の判断で、本件発明の課題が参酌されている。両特許要件で参酌された課題は実質的に一致している。

<No.4：平成29年（行ケ）第10176号>
(進歩性)

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の需要者には当然に認識されていたと考えられる。…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。

(サポート要件)

本件発明は、…再度貼り直すことができない登記識別情報保護シールを、何度も貼り付け、剥離することを繰り返すと、登記識別情報通知書の登記識別情報記載部分に粘着剤層が何層にもわたって堆積し、粘着剤層が多数積層すると登記識別情報が読み取れなくなる場合があるという本件課題を解決する手段として、…登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも登記識別情報に接触する部分には登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有するという構成を採用したものであり、登記識別情報を何度も使用しても、登記識別情報の上には粘着剤層が堆積しないので、登記識別情報が判読不能になることがないという効果が得られるものであると認められる。

このように、同一の課題を前提として、複数の特許要件を判断することが基本である。

4. 3 課題の不一致

4. 3. 1 進歩性及びサポート要件の判断における課題の認定

進歩性とサポート要件とで本件発明の課題の認定が異なる場合があることが示唆されている裁判例が2件ある。

(1) 平成28年（行ケ）第10182号等

原告（無効審判請求人）は、サポート要件に関する主張の中で、本件発明は選択発明であり、進歩性が認められるためには顕著な効果を有する必要があるとこ

ろ、選択発明としての進歩性が担保できないレベルの低い課題を前提としてサポート要件を判断することは不適切であると主張している。

これに対して、裁判所は、サポート要件と進歩性の立法趣旨の違いから、サポート要件の判断の枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではないとして、原告の主張を退けている。

<No.3：平成 28 年（行ケ）第 10182 号等>

原告らは、本件発明 1 は甲 2 の一般式 (I) の範囲に含まれるから、進歩性が認められるためには、甲 2 の一般式 (I) の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ、選択発明としての進歩性が担保できない「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」という程度では、本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張する。

しかし、サポート要件は、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている…のに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明の特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている（特許法 29 条 2 項）。そうすると、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。

この裁判例からすれば、引用発明と比較した有利な効果に基づいて進歩性が判断されたとしても、サポート要件はその有利な効果よりも低いレベルの課題を前提として判断されることがあるといえる。つまり、進歩性の判断における効果と、サポート要件の判断における課題とで、そのレベルに差異が生じうるといえる。

ただし、裁判所は、このような課題のダブルスタンダードを直接的に認めたわけではない。原告は、審決はサポート要件の判断と進歩性の判断とで設定された課題が異なり、ダブルスタンダードでサポート要件と進歩性とを判断していることから妥当でないと主張している。これに対して、裁判所は、動機付けの欠如を理由として進歩性を肯定したうえで、原告が主張する

ような基準を設定して判断しているものではない（有利な効果に基づいて進歩性を肯定したものではない）から、矛盾が生ずることはない判断している。このように、裁判所は、進歩性を本件発明の課題を前提とせず判断を示し、課題のダブルスタンダードが生じることを回避している。

(2) 平成 29 年（行ケ）第 10129 号

被告（特許庁）は、サポート要件の判断において、明細書の記載から「コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」を課題として認定した上で、周知技術を参酌して、本件発明の課題は「具体的には、実施例 1 - 1 のライスミルクに比べてコク（ミルク感）、甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供すること」と認定し直している。すなわち、本件発明の課題について、「コク、甘味、美味しさ」の優位性の基準を、明細書に課題として記載されたものから周知技術に合わせて上げている。

これに対し、裁判所は、周知技術や公知技術を取り込み、明細書に記載された課題とは異なる課題を認定することは相当でないとし、被告の課題の認定を妥当でないと判断している。

<No.1：平成 29 年（行ケ）第 10129 号>

確かに、発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。

しかしながら、記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり、課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。

したがって、出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない（換言すれば、サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる

課題を認定することは必要でないし、相当でもない。出願時の技術水準等との比較は、行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。)

本裁判例によれば、サポート要件の判断の前提となる本件発明の課題は、原則として明細書から読み取れる課題そのままである。本件発明の課題の認定に際して、技術水準を参酌することは許されるものの、それは飽くまでも明細書の記載内容を理解するためである。周知技術や公知技術を取り込んで、明細書から読み取れる課題と異なる課題を認定することは許されない。

ところで、進歩性の判断においては、引用発明との対比として本件発明の効果が考慮される。本裁判例に従えば、進歩性の判断において考慮された本件発明の効果（その裏返しである課題）と、サポート要件の判断において前提となる本件発明の課題とが一致しなくなる。本裁判例は、このような課題の不一致が起こりうることを示唆していると考えられる。

ただし、本裁判例では進歩性は論点になっておらず、異なる課題を前提として進歩性とサポート要件とを判断したわけではない。

4. 3. 2 課題が一致しない例

前項の裁判例 No.1, No.3 は、異なる課題に基づいて進歩性とサポート要件とを判断する場合があることを示唆しているが、実際にはそのような基準で進歩性とサポート要件とを判断したものではない。

これに対して、裁判例 No.7 は、異なる課題に基づいて進歩性とサポート要件とを判断している。

<No.7：平成 29 年（行ケ）第 10036 号>

(進歩性)

本件発明は、空気極の活性を高め、固体酸化物型燃料電池の出力を向上させるために、空気極材料の粉体粒子において同程度の結晶方位を有する領域の面積占有率を特定するものであるのに対し、甲 2 発明及び甲 3 発明は、電極の劣化を抑制するために、電極材料の成分の濃度の均一性を高めるものである。そのため、両者は、そもそも、解決すべき課題及びその解決手段がいずれも相違するものであり、…

そうすると、本件発明と甲 2 発明又は甲 3 発明は、解決すべき課題及びその解決手段がいずれも相違するものであるから、当業者において、そもそも本件発明とは解決課題も解決

手段も異なる甲 2 発明又は甲 3 発明に基づき、本件発明を容易に想到することができないことは明らかである。

(サポート要件)

本件発明が解決しようとする課題は、「測定温度：750℃、電流密度：0.2A/cm²において、固体酸化物型燃料電池の出力密度を 0.15W/cm² より大きく」することが可能な固体酸化物型燃料電池用空気極材料を提供すること（本件課題）である。…

上記認定事実によれば、当業者は、本件発明に係る所定の「同一結晶方位領域の面積占有率」を充足する空気極材料及び空気極により、本件課題を解決することができると理解するものと認めるのが相当である。

裁判所は、進歩性を抽象的な課題（出力を向上させる）を前提として判断している一方、サポート要件の判断においては、具体的な課題（出力密度を 0.15W/cm² より大きくする）を前提としている。「出力」についてレベルの異なる課題に基づいて進歩性とサポート要件とを判断しているといえる。このように、裁判所が課題の不一致を許容する可能性はある。

なお、裁判所は、進歩性をレベルの低い課題を前提とした厳しい基準で判断し、それでも充足するとしている。また、サポート要件をレベルの高い課題を前提とした厳しい基準で判断し、それでも充足するとしている。したがって、進歩性とサポート要件とで前提となる課題を一致させたとしても、その結論に変わりはないはずである。

4. 4 実務上の意義

裁判例 No.1, No.3 からは、進歩性の判断における有利な効果と、サポート要件の判断における本件発明の課題とは、少なくともレベル（優位性の基準）において差異が生じ得るといえる。進歩性の判断における有利な効果は引用発明を基準としたレベルの高いものとなり、サポート要件の判断における課題は明細書に記載されたレベルの低いものとなりうる。一般に、進歩性は課題のレベルが高いほど認められやすく、サポート要件は課題のレベルが低いほど認められやすい。したがって、進歩性とサポート要件の両方について、出願人又は特許権者にとって有利な基準で判断されるようにも見られる。

しかし、引用発明と比較した有利な効果に基づいて

進歩性が肯定される場合を考えると、本件発明はそのような有利な効果を奏する構成を有しているはずである。サポート要件が有利な効果に対応するレベルの高い課題を基準として判断されたとしてもそれは肯定されるはずである。そうすると、サポート要件の判断における課題が有利な効果に比べてレベルの低いものに認定されるとしても、それだけで本件発明の特許性が左右されるわけではない。

出願人あるいは特許権者にとって有利となるのは、裁判例 No.1, No.3 と同じく、進歩性は有利な効果に基づくことなく肯定されている状態で、サポート要件が判断される場合と思われる。この場合には、単純に、サポート要件のハードルが低くなるのであるから、本件発明の特許性を認める方向に働く。

近年、サポート要件を厳しく判断する裁判例が散見されること、裁判例 No.1, No.3 はこの傾向を緩い方向に導く可能性がある。

5. 実務上の留意点

以上の分析結果を踏まえ、実務上の留意点を提言する。

5. 1 明細書作成上の留意点

(1) 本件発明の課題として特許請求の範囲に記載された発明が解決できる範囲で抽象的過ぎない妥当な課題を記載する。

裁判例 No.1 からすれば、サポート要件の判断の前提となる本件発明の課題は、原則として明細書から読み取れる課題である。サポート要件を満たすことを考えれば、特許請求の範囲に記載された発明が解決できる課題を明細書に記載するのは当然である。ここで、本件発明の課題が抽象的であればあるほど、サポート要件が肯定されやすいことからすれば、明細書には課題を抽象的に記載しておけばよいとも考えられる。

しかし、裁判例 No.1 では、「発明が解決しようとする課題は、…発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではない」とも判示されている。したがって、実質的に課題に関する記載が全くないといえるほど抽象的過ぎる課題（例えば、「改良された～を提供する。」）を明細書に記載した場合には、技術水準から課題が認定される可能性がある。その結果、明細書作成者が想定していた課題よりも具体的な

課題が認定されると、サポート要件が否定されることになる。

このように、明細書に抽象的過ぎる課題を記載しておく、かえってサポート要件を満たさない判断される恐れがあることから、本件発明の課題としては、抽象的過ぎない妥当な課題を記載することが好ましいと考えられる。

(2) 下位概念の発明の課題は、一般論としてではなく、下位概念の発明の構成と対応づけて効果として記載する。

本件発明の課題が具体的であればあるほど、進歩性は認められやすい。上位概念の発明では解決できないが、下位概念の発明であれば解決できる具体的な課題が明細書から読み取れるのであれば、進歩性を主張するのに役立つ。したがって、最上位概念の発明が解決できる課題は当然明細書に記載するとして、下位概念の発明が解決できる具体的な課題も明細書に記載しておきたいところである。

そのために、最上位概念の発明の課題を【発明が解決しようとする課題】の欄に記載し、下位概念の発明の課題を【発明を実施するための形態】の欄に記載することが考えられる。この場合、下位概念の発明の課題をそのまま課題として記載することも考えられなくはないが、その裏返しである効果として記載する方が自然であろう。

下位概念の発明の効果は、一般論としてではなく、下位概念の発明の構成と対応づけて記載することが好ましい。下位概念の発明の効果を、下位概念の発明とは分離して、一般論として記載すると、その効果から本件発明の課題が認定され、上位概念の発明のサポート要件が判断される可能性がある。

このような事態を避けるには、下位概念の発明の効果を、上位概念の発明の効果ではないことが分かるように、下位概念の発明の構成と対応づけて記載しておくことが考えられる。

5. 2 査定系手続きにおける留意点

特許性を有するとの主張を構築するにあたり、本件発明の課題に基づいた論理構成も検討する。

前記「3. 本件発明の課題が参酌される類型」では、各特許要件の判断において本件発明の課題が参酌される類型を示した。拒絶理由通知などで、ある特許要件が否定されている場合に、これらの類型を利用して、反論を構築できる場合がある。特に、進歩性を有する

との反論を構築するにあたり、前掲の類型を検討することは有用である。

5. 3 当事者系手続きにおける留意点

5. 3. 1 特許権者の戦略

無効審判、侵害訴訟（の無効論）などの当事者系手続きにおいて、特許権者は、サポート要件は明細書から読み取れる抽象的な課題を前提として充足するとの反論をしつつ、進歩性はサポート要件で主張した抽象的な課題に基づかずに、進歩性有りとの主張を組み立てるという戦略を取り得る。

裁判例 No.1, No.3 では、裁判所は、進歩性は本件発明の課題に基づかずに肯定し、サポート要件は課題を明細書の記載に沿って低いレベルに認定して肯定している。このような状態が、特許権者にとって一番有利な判断になると思われる。

5. 3. 2 無効審判請求人等の戦略

当事者系手続きにおいて、無効審判請求人、被疑侵害者等は、進歩性の議論を通して特許権者から具体的な課題（効果）の主張を引き出し、その具体的な課題

は解決できないとしてサポート要件違反を主張する戦略を取り得る。あるいは、サポート要件の議論を通して特許権者から抽象的な課題の主張を引き出し、その抽象的な課題によれば進歩性がないと主張する戦略を取り得る。

裁判所が複数の特許要件について判断を示す場合、各特許要件の判断において認定された本件発明の課題は基本的に一致する。したがって、特許権者が主張した課題の矛盾を突くことは有用である。

ただし、裁判例 No.1, No.3 は、進歩性とサポート要件とで本件発明の課題が異なる場合があることが示唆されている。裁判例 No.1, No.3 は、課題のダブルスタンダードを直接的に認めたわけではないが、今後、そのような判断が出てこないともいえない。特許権者が主張した課題の矛盾が許容されるかもしれない、ということには留意が必要である。

以上

(原稿受領 2019.12.27)