

進歩性判断のダブルスタンダード

—「本件（本願）発明の技術的意義（発明の課題解決）」が
“（特にパラメータ発明の）容易想到性”判断に与える影響—



会員・弁護士 高石 秀樹

要 約

裁判所における進歩性判断において、主引用発明と副引用発明とを組み合わせる論理付けによる場合は、主引用発明と副引用発明とで課題が異なる場合に組み合わせ難いことに加えて、本件発明と主引用発明とで課題が異なる場合も、主引用発明から出発して本件発明の課題を解決して本件発明に至ることは容易でないとして進歩性が認められる傾向にある。他方、論理的には、最高裁判決がいう「予測できない顕著な効果」に至らない限り、発明の作用効果が進歩性に寄与することは無い筈である。そうであるにもかかわらず、実事案においては必ず作用効果が主張されるし、影響が全く無いとも言い難い。

本稿においては、メインテーマとして、審査基準で『主副引用発明の組み合わせ』と明確に区別されている『設計事項』の類型が、本件発明と主引用発明との相違点が本件発明の技術的意義に関わる場合（発明の課題解決と相関している場合）は設計事項として片付けられにくいというダブルスタンダードが存在すると考察した。もっとも、この点は実務家が感触として抱いているものの、必ずしも判決文に明示されないため、このようなダブルスタンダードが読み取れる裁判例を整理することを一つの目的とする。

なお、本稿においては、本願発明（特許査定前）と本件発明（特許査定後）を区別せず「本件発明」という。また、数値限定発明とパラメータ発明とで区別して論ずる趣旨ではないため、区別せず「パラメータ発明」ということがある⁽¹⁾。なお、本稿において数値限定発明／パラメータ発明というときは、狭義の数値限定発明／パラメータ発明、すなわち従来技術との相違点が数値／パラメータのみである発明を念頭におく。

目次

1. 概要
2. 進歩性に関する特許庁資料（審査基準及び審査ハンドブック等）
3. 進歩性判断における本件発明の「課題」の影響
 3. 1 裁判所における本件発明の「課題」の位置付け
 3. 2 特許庁における本件発明の「課題」の位置付け<裁判所と若干異なる>
 3. 3 小括（正当化論拠の考察を含む）
4. 進歩性判断における本件発明の「作用効果」の影響<裁判所と特許庁で大きく異なる>
5. 進歩性判断における「本件発明の技術的意義」に依るダブルスタンダード（「設計事項」について）
 5. 1 裁判所における「設計事項」の判断と本件発明の「技術的意義」の位置付け
 - (1) 「設計事項」の判断における2つのアプローチ
 - (2) 「設計事項」の判断におけるパラメータ発明の進歩性と本件発明の「技術的意義」
 - (3) 「設計事項」の判断におけるパラメータを含まない発明の進歩性と本件発明の「技術的意義」
 5. 2 特許庁における「設計事項」の判断と本件発明の「技術的意義」の位置付け<裁判所と概ね同じ>
 5. 3 小括（正当化論拠の考察を含む）
6. 考察
 6. 1 本件発明の「課題」「作用効果」「技術的意義」が進歩性に与える影響の整理
 6. 2 本件発明の「課題」・「技術的意義」が進歩性に与える影響の統一的理解
 6. 3 進歩性以外の『特許法上の諸論点と本件発明の「課題」』の深掘り
7. まとめ

1. 概要

進歩性判断の枠組みは、本件発明と主引用発明との相違点に関し、副引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして論理付けができるか否かを判断する。例えば、本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は論理付けができず、容易想到性が否定されるため、進歩性が認められる。換言すれば、該相違点を埋める論理付けとしては、副引用発明の適用が典型例であり、その他の論理付けとして、「設計事項」がある。（なお、審査基準には「先行技術の単なる寄せ集め」という類型が説明されているが、裁判例でも特許庁審決でもこのようなフレーズは見掛けないから、本稿では検討を省略する。）

副引用発明の適用については、特許庁と裁判所とで判断傾向が異なる論点として、①本件発明の課題、及び、②本件発明の作用効果が進歩性判断に与える影響がある。①本件発明の課題が主引用発明の課題と異なることを指摘して進歩性を肯定した判決が多く、本件発明の課題は、裁判所の方が進歩性判断に影響する⁽²⁾。他方、予測できない顕著な作用効果は、特許庁審決では認められ易いが、審決取消訴訟で多数取り消されており、裁判所では進歩性判断に寄与し難い⁽³⁾。

本稿のメインテーマは、副引用発明を適用して相違点を埋めるのではなく、出願日（優先日）当時の当業者の技術常識を考慮して行う論理付けによる進歩性否定である。この論理付けは、審査基準では、「設計事項」と位置付けられている。詳細は後述するが、「設計事項」には、主副引用発明の組み合わせと同じく、《α》本件発明と主引用発明との課題の同一性というアプローチと、《β》本件発明の技術的意義によるアプローチがあるところ、特に《β》のアプローチにおいては、相違点に係る構成（物の構造、パラメータ／数値、用途、機能、クレームアップされた効果、方法発明の工程、等）が容易想到であったか否かの判断が、動機付け等が厳格に要求される事案と、比較的簡単に設計事項として片付けられてしまう事案があり、ダブルスタンダードである。このような進歩性判断のダブルスタンダードは、本件発明と主引用発明との『相違点に係る構成が本件発明の課題と相関していることが本件明細書に開示されているか』が分水嶺であると考察する。

2. 進歩性に関する特許庁資料（審査基準及び審査ハンドブック等）

審査基準（2024）「論理付けのための主な要素」

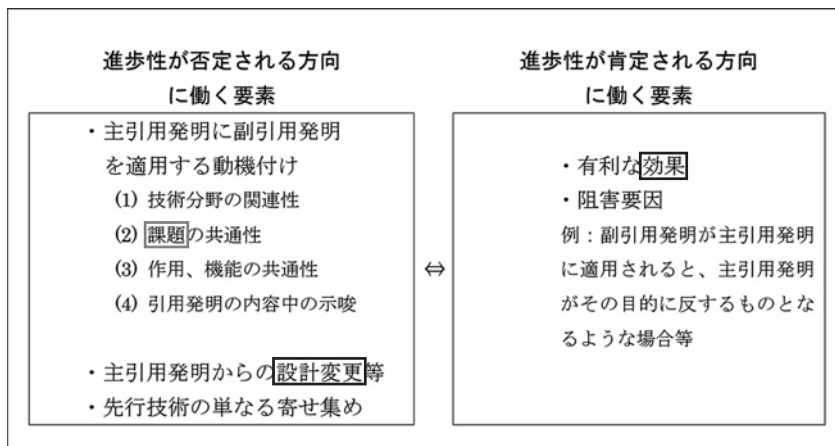


図1 論理付けのための主な要素

「審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素（3. 1 参照）に係る諸事情に基づき、他の引用発明（以下この章において「副引用発明」という。）を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。…例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付けはできなかつたことになる。」

審査基準（2024）には、以下のような記載がある。

「(2) 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。

進歩性の判断手順例

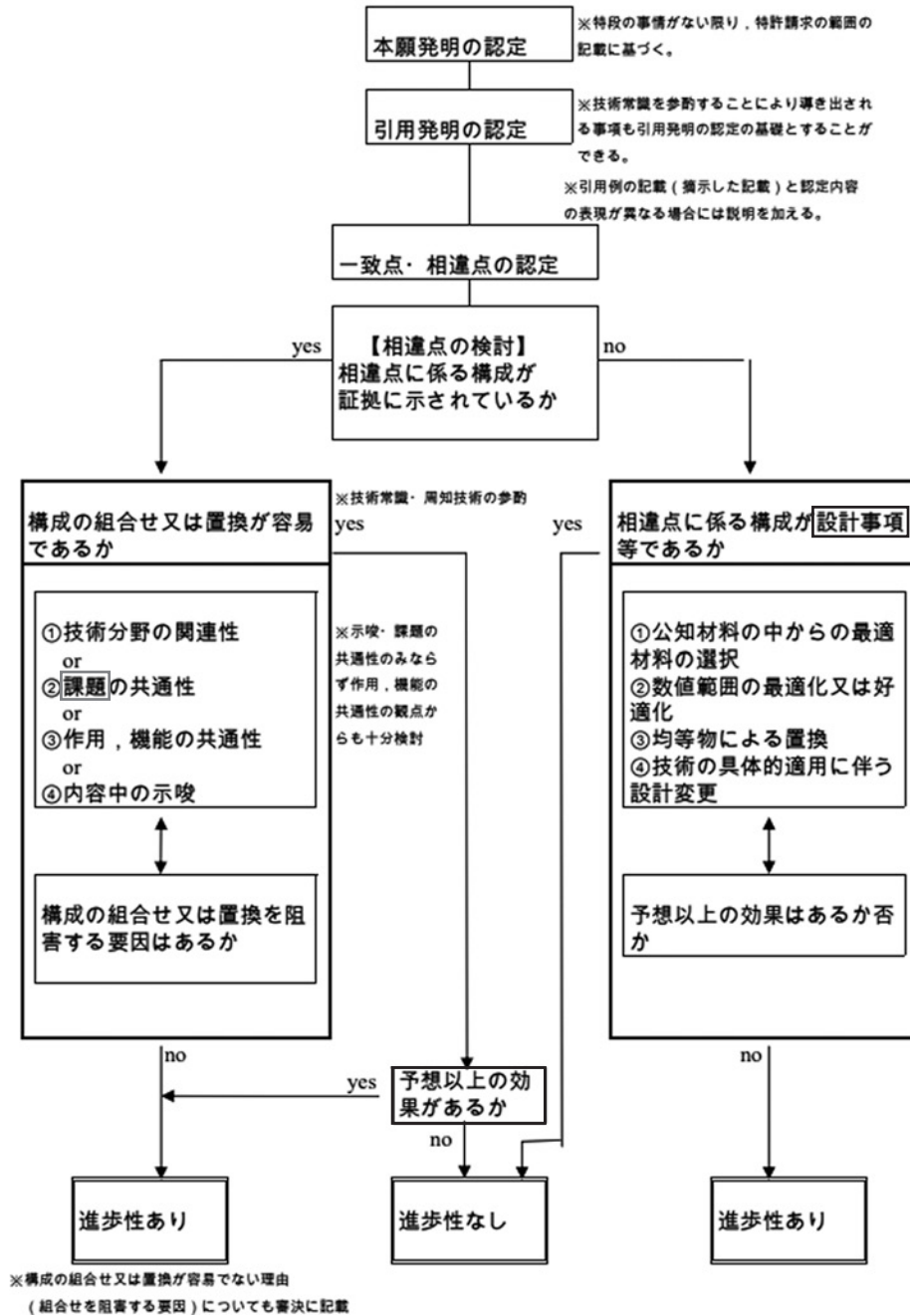


図2 特許庁審判部「進歩性検討会報告書」(2007) 124 頁「進歩性の判断手順例」⁽⁴⁾

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、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。試行錯誤の結果の見解に基づく発明等、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。」

「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。そのような場合は、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柄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。」

「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。ここで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。」

「また、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。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。」

なお、審査基準（2024）は、選択発明（パラメータ／数値限定発明を含む）の進歩性判断基準として以下の規範を説明している。

「請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の（i）から（iii）までの全てを満たす場合は、審査官は、その選択発明が進歩性を有しているものと判断する。

（i） その効果が刊行物等に記載又は掲載されていない有利なものであること。

（ii） その効果が刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明が有する効果とは異質なものの、又は同質であるが際立って優れたものであること。

（iii） その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。」

もっとも、近時の裁判例は、選択発明（パラメータ／数値限定発明）についても、選択された構成自体（パラメータ／数値の範囲）を発明特定事項として、その容易想到性を判断しているから、効果のみで容易想到性が決まることはない。このような近時の裁判所の判断傾向は既に議論され尽くしているから⁽⁵⁾、本稿においては前提とすることとし、更に議論することは控えておく。

また、審査基準（2024）は、設計変更（設計的事項）として、以下の説明がある。

「設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の（i）から（iv）までのいずれか（以下この章において「設計変更等」という。）により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

（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（例1）

（ii） 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化（例2）

（iii） 一定の課題を解決するための均等物による置換（例3）

（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（例4及び例5）

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。」

3. 進歩性判断における本件発明の「課題」の影響

3. 1 裁判所における本件発明の「課題」の位置付け

特許法上の諸論点においては、何れも本件発明の「課題」が重要なファクターであるところ、特許権者にとって発明の課題を上位概念で（抽象的に、低い程度で）捉えることが有利であるか、下位概念で（具体的に、高い程度で）捉えることが有利であるかは、論点毎に方向性が異なる⁽⁶⁾。

例えば、新規事項追加（補正・訂正・分割要件）の規範として、特許庁【審査基準】は、「『当初明細書等に記載した事項』との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。…例えば…削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。」と説明している⁽⁷⁾。このような審査基準によれば、明細書に開示された同一の構成（実施例等）に基づいて補正・訂正・分割出願を行う場

合、クレーム文言が同じであっても、本件発明の課題がどのように認定されるかにより、新規事項追加として違法となるか否かが変わるから、本件発明の課題は決定的である。

また、サポート要件については、「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内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る…」という規範が裁判例上確立しているから⁽⁸⁾、本件発明の課題は決定的である。

最近 14 年間の裁判例を俯瞰すると、特にサポート要件の判断が揺れている。その理由は、本件発明の課題を下位概念で（具体的に、高い程度で）認定してサポート要件違反と判断した裁判例が多かった時期が数年間あったが⁽⁹⁾、平成 30 年の【ピリミジン誘導体】知財高裁大合議判決⁽¹⁰⁾が「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。…」と判示して、サポート要件判断時に本件発明の課題を過度に具体的に認定すべきでないことを契機に、【ピリミジン誘導体】知財高裁大合議判決の半年前頃から、そのような裁判例は見られなくなった⁽¹¹⁾。但し、直近の裁判例の中には、分割出願を繰り返して本来の発明の課題と無関係の副生成物をクレームしているだけになった発明を、むしろ動機付けがなく進歩性を否定しにくい状況下で、サポート要件違反とした判決もある⁽¹²⁾。

これらを受けて進歩性について考察すると、近時の日本の裁判例では、進歩性判断に「本件発明の課題」が影響しており、「本件発明の課題」と主引用発明の課題とが相違すると、主引用発明から出発して本件発明の課題を解決して本件発明に至ることは当業者にとって容易でなかったとして進歩性が認められる傾向である。他方、「本件発明の課題」が主引用発明と異なっても、それを当業者が容易に想到し得れば、容易想到（進歩性否定）と判断されやすい。

ここで、サポート要件と進歩性判断における「本件発明の課題」を異なってダブルスタンダードで認定することは許されないから（【ピリミジン誘導体】知財高裁大合議判決）、矛盾する主張は許されず、権利者不利に矛盾する裁判例も存在しない⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾。このことは、無効審判請求人としては、進歩性欠如の無効理由が有力であっても、サポート要件も主張し、特許権者が本件発明の課題を下位概念で（具体的に、高い程度で）主張し難くするという、挟み撃ちの訴訟、審判戦略も有効であることを意味する。

日本の裁判例で進歩性判断に「本件発明の課題」が影響することについては、例えば、平成 23 年の平成 22 年（行ケ）10075【換気扇フィルター】事件＜飯村裁判長＞が、「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」と判示した。

最近の判決でも、令和 1 年（行ケ）10159【X 線透視撮影装置】事件＜菅野裁判長＞が、「本願発明は、…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。…こうした課題があることを前提として、…相違点の構成にする動機づけがあるとはいえない。」と判示した。

また、令和3年（行ケ）10082【電気絶縁ケーブル】事件<東海林裁判長>も、主引用発明は本件発明と課題が共通するが、主引用発明が別的手段で当該課題を解決済みであるため、更に副引用発明を組み合わせる動機付けがないとして進歩性を認めた⁽¹⁵⁾。

このことを模式的に図示すれば、下掲・図3及び図4のとおりである。すなわち、従来技術の構成自体が本件発明の構成と近くても（従来技術と本件発明との相違点が少なくても）、本件発明の課題が新規である場合は進歩性が認められやすい。このような裁判例の傾向と特許庁・審査基準との整合的理解を試みるならば、本件発明の課題が従来技術と異なることにより、本件発明が課題を解決することにより奏する効果が審査基準に言うところの「異質な効果」となると理解することが可能である。

逆に、従来技術が本件発明と遠くても（相違点が多くても）、本件発明の課題が公知であると進歩性が否定されやすい。これを山登りに例えるならば、麓から山道を登るよりも9合目から崖を登る方が難しいのである（ここでは、容易であるか難しいかの問題であり、要する時間の多寡が問題ではない。）。このように、発明の構成で同じであっても（クレーム文言が同一であっても）、当初明細書における「課題」の書き方を工夫する余地があることから、特許出願時には、実施例のデータを新たな視点から再検討する姿勢が必要かもしれない。

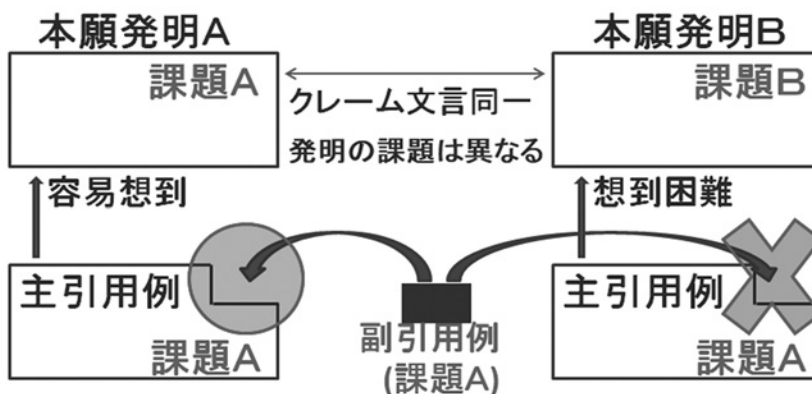


図3 同じクレーム文言でも、発明の課題により進歩性判断が左右される可能性がある

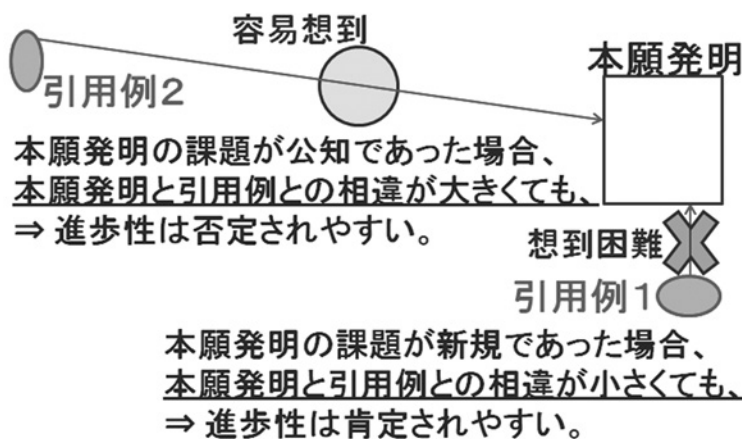


図4 主引用発明は、相違点が少ないものよりも、本件発明と課題が共通するものを優先する

以上をまとめると、本件発明の「課題」が上位概念で抽象的に（低い程度で）認定されれば進歩性が否定される方向性であり、逆に、本件発明の「課題」が下位概念で具体的に（高い程度で）認定されれば進歩性が肯定されるという方向性である。（この方向性は、サポート要件とは逆である。すなわち、サポート要件の判断時は、本件発明の課題が抽象的（低い程度）であれば、高いレベルで実施例がなく、メカニズムが開示されていなくても足りるが、他方、本件発明の課題が具体的（高い程度）であると、そのような具体的（高い程度）の課題解決が為し得ると当業者が理解できるように開示されているかが問題となり、サポート要件を充たし難くなる。このように、特許法上の論点毎の相同性は、特許実務を複雑化させるとともに、全く同じ発明であっても、特許出願時の当初明細書

において工夫の余地が多分にあることを意味する。)

また、進歩性を否定する無効審判請求人の立場となった場合には、本件発明との相違点が少ない従来技術を主引用発明とするよりも、本件発明との相違点が多くても、本件発明と課題が共通する従来技術を主引用発明として相違点を副引用発明で埋めるロジックの方が、「容易の容易」の問題が生じない限り⁽¹⁶⁾、進歩性否定の論理付けが成功しやすいことが多い。したがって、2つの従来技術を組み合わせると本件発明に至る場合に、組合せの容易想到性が問題となるところ、どちらを主引用発明にするかによって結論が変わりうるため⁽¹⁷⁾、表裏両方のロジックを主張することも実務上一考である⁽¹⁸⁾。

3. 2 特許庁における本件発明の「課題」の位置付け<裁判所と若干異なる>

上掲した審査基準及び特許庁審判部「進歩性検討会報告書」(2007)のフロー図を見ると、主引用発明と副引用発明の「課題」の共通性が重要視されており、審査基準は「…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。」と説明している。

このような審査基準等の特許庁の説明は、従前の裁判例に基づいて作成されているところ、知財高裁発足前の従前の裁判例は、「本件発明」と「主引用発明」の課題が異なっても、優先日当時の当業者が、本件発明の課題とは異なる課題を動機づけの根拠として「主引用発明」と「副引用発明」とを組み合わせることが容易想到であれば進歩性を否定する判決が多かったと言われており、一例として、東京高判平成14年(行ケ)58【ミシン】事件<山下裁判長>が挙げられることがある。

しかしながら、判決文を精査すると、【ミシン】東京高裁判決も、「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。」と判示しており、「本件発明」と「主引用発明」との「目的」の相違が容易想到性に影響し得ることを判示したものである。【ミシン】東京高裁判決の文脈においては「目的」と「課題」は基本的に同じ意味であるから、結論はともかく、本件発明の課題が影響し得るとしたのである。

もちろん、筆者も昭和時代からの特許裁判例を網羅的に精査した結論として、知財高裁発足前後で、正確には平成22年頃から、本件発明の課題を重視し、本件発明の課題を具体的に認定する進歩性判断にプロパテナ判決が増加した傾向を感じている。もっとも、これは「本件発明の課題」の認定や容易想到性の判断の傾向が変化したものであるとしても、進歩性判断において「本件発明の課題」を一要素とするか否かという規範自体が変化したものではないと考える。

他方、審査基準には、以下のような説明もあり、本件発明の「課題」が進歩性判断に影響し得ることは明文化している。特許庁が本件発明の「課題」を参酌する程度は裁判所よりも低いと考えられるが、決して無視している訳ではない。

<審査基準 2024>「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。そのような場合は、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かの否かの検討）が要求されることに留意する。」

「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。ここで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。」

「また、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。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。」

3. 3 小括（正当化論拠の考察を含む）

（1）正当化のロジック（進歩性判断に何故「本件発明の課題」が影響するのか？）

（ア）発明を“構成”と捉えれば、主引用発明の課題が本件発明の課題と共通しなくても、主引例と副引用発明とが共通の課題を有していれば、其々の構成を組み合わせる動機づけはあるから、その結果少なくとも本件発明の“構成”が容易に想到できることとなり、進歩性欠如と結論されるため、（主引用発明及び副引用発明の課題の異同は進歩性判断に影響するが、）論理的には、本件発明と主引用発明（又は副引用発明）との課題の異同は進歩性判断に影響しないはずである。

この点につき裁判所は、発明は「技術的思想（技術的課題及びその解決手段）」であり⁽¹⁹⁾、引用発明から本件発明である「技術的思想」に想到できるか否かの判断において、本件発明の課題を解決できるかが問題とされている。それ故に、本件発明と主引用発明（又は副引用発明）との課題の異同は、進歩性判断に影響するという裁判例が主流なのである。（ただし、本件発明と主引用発明との相違点が本件発明と相関しない構成である場合は、当該構成に「技術的意義」が認められず、本件発明の課題如何に関わらず、相違点に係る構成が本件発明の課題解決に寄与していない以上本件発明の課題が進歩性を肯定する根拠となり得ないという価値判断に基づき、進歩性を否定する方向で参酌することも有り得るが、後述するとおり、本稿ではこのレベルまで深掘りして各裁判例を整合的に理解するに至らなかった。）

換言すれば、発明が技術的思想（＝『構成＋課題（解決原理）、作用効果』）であるとして、本件発明と主引用発明との相違点が本件発明と相関しない場合は、本件発明の課題解決手段を主引用発明が既に有するという状況であるから、『主引用発明から本件発明の課題を解決して本件発明である「技術的思想」に想到できるか』が問題とならず、相違点に係る『構成』が容易想到であれば進歩性を否定できることとなる。これまで筆者はこの視点から検討していなかったが、5項で後述するとおり、最適材料、最適範囲の選択等は当業者が適宜為し得る設計事項として進歩性を否定する論理付けと同様に、主引用発明に副引用発明を組み合わせる進歩性を否定する論理付けにおいても、相違点が本件発明の課題と相関しているか否かが、容易想到性の論理付けを厳格に見るか否かに影響し、その意味ではダブルスタンダードであると考えられる。

ここで、主引用発明に副引用発明を組み合わせる進歩性を否定する論理付けについて、「特徴部を有するものを主引用発明として、基本構成を有するものを副引用発明とする組み合わせ手法（第1手法）」と、逆に、「基本構成を有するものを主引用発明として、特徴部を有するものを副引用発明とする組み合わせ手法（第2手法）」とで、どちらの論理付けが裁判所で進歩性を否定し易いかを考察した秀逸な論稿があり⁽²⁰⁾、同論稿は、「特徴部を有するものを主引用発明として、基本構成を有するものを副引用発明とする組み合わせ手法（第1手法）」の方が裁判所で進歩性を否定し易いと結論した。かかる結論は、全ての特許裁判例を確認している筆者の感覚とも合致するし、本件発明と主引用発明の課題の相違が進歩性を肯定する方向で参酌されるという（日本の）裁判所の判断傾向とも合致する。もっとも、筆者も、同論稿も更に踏み込んで考察していないが、“本件発明と主引用発明との相違点が本件発明と相関しない場合は、”「第1手法」の方が進歩性を否定し易いという論理必然性はなく、むしろ相違点が少なくなる「第2手法」の方が進歩性を否定し易いかもしれない。また、本件発明と主引用発明の課題とが共通する場合には、“引用発明において既に課題が解決されているから更に変更する動機付けが無い”という阻害事由に通ずる議論もあるため⁽²¹⁾、注意を要する。これらの点は、更に考察する価値がある。

（イ）特許法2条1項は「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と規定しており、同2項は「この法律で『特許発明』とは、特許を受けている発明をいう。」と規定しているから、進歩性の有無が検討される対象となる発明は「技術的思想」である。

特許法は2条以外に「技術的思想」という用語は登場しないから、その字義的意味として理解すると、産学連携キーワード辞典によれば、「技術とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用でき、知識意図して伝達できるもの」を意味する。また、精選版日本国語大辞典によれば「思想」とは「思考されている内容。…文や推論などの論理的な構造において理解されている意味内容」を意味する。したがって、特許用語に引き

付けて再定義すれば、「技術的思想」とは、“当該発明の課題を達成するための具体的手段の思考内容”であると理解できる。

すなわち、日本特許法における「発明」とは、発明の課題を達成するための具体的手段である構成（物の発明）やステップ（方法の発明）だけでなく、「発明の課題」自体も発明の一部であると理解することができる。それ故に、知財高裁判決においても、「発明」である「技術的思想（技術的課題及びその解決手段）」と明記されているものである⁽²²⁾。

例えば、日本では「用途発明」（「(i) ある物の未知の属性を発見し、(ii) この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明」）は、「その物」が公知であっても、「用途」が発明特定事項となり新規性・進歩性が認められているし、その用途発明の一場合として、同一有効成分で同一の病気を対象としていても、対象患者群を例えば病気の進行度合いで限定することで新規性・進歩性が認められた裁判例もある⁽²³⁾。すなわち、日本では、従来技術と（物としての）構成が同一であっても新規性・進歩性が認められるのであるから、日本特許法における「発明」が、発明の課題を達成するための具体的手段である構成だけでないことは実務上大前提として受け容れられている。

因みに米国の現行実務は、本件発明の「課題」が主引用発明の課題と相違しても、本件発明の「課題」とは異なる課題で主引用発明と副引用発明を組み合わせられれば自明（Obvious）とされてしまう。この点は、米国特許実務における「発明」は構成であり、用途は物の発明では発明特定事項とならないとされていることと整合する。

また、最判平成 30 年（行ヒ）第 69 号【…ドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物】事件は、用途発明の構成及び用途まで容易想到であるとした前訴判決が確定しており拘束力がある状況において、それでも「予測できない顕著な効果」が認められれば進歩性が認められるとし⁽²⁴⁾、差戻審で知財高裁は「予測できない顕著な効果」を認めて進歩性を肯定した⁽²⁵⁾。このように、日本では、用途という発明特定事項に相違点がある先述の「用途発明」よりも更に進んで、「用途」も含めた発明特定事項が優先日当時の当業者において容易想到であると判断した前訴判決⁽²⁶⁾が確定していても（拘束力を有していても）、発明の効果次第で進歩性が認められるのである⁽²⁷⁾。

そうであるところ、特許法 29 条 2 項は「特許出願前に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前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定するから、「用途」も含めた発明特定事項が優先日当時の当業者において容易想到であるにもかかわらず、効果次第で進歩性が認められる（＝「容易に発明をすることができない」ということは、「発明」が「用途」も含めた発明特定事項のみならず、少なくとも「効果」を含むということである。

この【局所的眼科用処方物】最高裁判決に照らせば、日本の最高裁も日本特許法における「発明」が、発明の課題を達成するための具体的手段である構成だけでないことを大前提としていることが分かる。そして、課題の裏返し効果が効果であるし⁽²⁸⁾（ここで留意しておきたいことは、効果の裏返しは、課題ではないということである。何故なら、異なる課題を解決して同じ効果を奏することがあり、必ずしも 1 対 1 対応ではないからである。）、そもそも発明特定事項が容易想到である状況で効果により進歩性を認めるよりも、発明特定事項の容易想到性判断時に発明の課題、効果を参酌する方が比較的ハードルが低いから、このような日本の特許実務は、最高裁も前提としてしていると考えられる。

以上のとおりであるから、特許法の条文及び【局所的眼科用処方物】最高裁判決に照らせば、「発明」を、構成／ステップ／発明特定事項のみと理解するのではなく、それに発明の課題、効果を合わせた概念を「発明」と理解することができる。このような理解は下級審裁判例の大勢と整合するし、進歩性判断を整合的に説明できる。また、このような理解は、サポート要件、新規事項追加その他の特許法上の諸論点において発明の課題が影響することも合理的に説明できる。

なお、「本件発明の課題」が進歩性判断に影響するのであれば、少なくとも「本件発明の課題」が引用発明と異なることを主張して特許査定を受けた特許発明の技術的範囲は「本件発明の課題」如何により限定的に解釈されるべきではないかという論点を伴う⁽²⁹⁾。

最後に、諸外国（欧米）の実務については、米国実務は、本件発明の「課題」が主引用発明の課題と相違しても、本件発明の「課題」とは異なる課題で主引用発明と副引用発明を組み合わせられれば、自明（Obvious）とされてしまうから、日本実務と異なる。

他方、欧州実務については、欧州審査ガイドライン（GL G-VII 5.2）は、「課題解決アプローチ（Problem-and-Solution Approach）」を採っており、closest prior art（CPA）を特定した後、a) CPA との差異的特徴の特定、b) 差異的特徴による技術的効果の特定、c) 技術的課題の構築を行って、容易想到性を判断すると記載されており、特に、この方法で導き出された客観的な技術的課題は出願人が自己の出願で「課題」として提示したものでない場合もあると明記されている。すなわち、欧州審査ガイドラインでは、明細書の記載に囚われずに、従来技術と対比して解決すべき「客観的な技術的課題」を確定する点で日本実務と若干異なるが、進歩性判断に「本件発明の課題」が影響するという意味では日本実務と同じである。

4. 進歩性判断における本件発明の「作用効果」の影響<裁判所と特許庁で大きく異なる>

審査基準には最高裁判決を反映した以下の説明があり、特許庁及び裁判所のメルクマールは同じである。

「引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の（i）又は（ii）のような場合に該当し、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ことは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。（参考）最三小判令和元年8月27日（平成30年（行ヒ）69号）『アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物』（ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件判決）

（i）請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

（ii）請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合

特に選択発明（「第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の7. 参照）のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の有無を判断するための重要な事情になる。」

もっとも、請求項に記載された発明特定事項が容易想到であるときに、予測できない顕著な作用効果で逆転して進歩性を認めた審決は多数存在するのに対し、最判平成30年（行ヒ）69号差戻審知財高裁判決以外の大多数は審決取消（予測できない顕著な作用効果無し。進歩性なし）と判決されてきた歴史があり、また、同最高裁判決以降も（差戻審判決以外）予測できない顕著な作用効果で逆転して進歩性を認めた裁判例が一つも無いことから、本件発明の「作用効果」に基づく進歩性を認める特許庁、本件発明の「作用効果」に冷たい裁判所、という構図は変わっていないと思われる。

なお、本件発明の「作用効果」が進歩性判断に影響することの正当化論拠は、本件発明の課題に関する上掲3(3)(3-1)のロジックと基本的に同じである。すなわち、発明は技術的思想であり、クレームアップされた構成のみならず、発明の課題及びその裏返しである作用効果をも含んだ概念であるから、同じ構成であっても、発明の課題如何で進歩性判断が左右されることと同様に、発明の作用効果如何で進歩性判断が左右される。

5. 進歩性判断における「本件発明の技術的意義」に依るダブルスタンダード（「設計事項」について）

5. 1 裁判所における「設計事項」の判断と本件発明の「技術的意義」の位置付け

（1）「設計事項」の判断における2つのアプローチ

一般に、「設計事項」には、主副引用発明の組み合わせと同じく、《a》本件発明と主引用発明との課題の同一性というアプローチと、《β》本件発明の技術的意義によるアプローチがある⁽³⁰⁾。

《a》のアプローチを採った裁判例としては、知財高判平成21年（ネ）10028【鉄骨柱の建入れ直し装置】事件<滝澤裁判長>⁽³¹⁾、知財高判平成20年（ネ）10085【インターネットサーバのアクセス管理およびモニタシステム】事件<滝澤裁判長>、知財高判平成29年（行ケ）10089<高部裁判長>=平成29年（行ケ）10090<高部裁

判長>【医療用軟質容器】事件、知財高判平成27年（行ケ）10120【モータ駆動双方向弁】事件<高部裁判長>、知財高判平成25年（行ケ）10229【靴下及びその編成方法】事件<清水裁判長>、知財高判令和5年（行ケ）10009【古紙処理装置】事件<清水響裁判長>⁽³²⁾、等がある。

《β》のアプローチを採った裁判例については、以下の(2)及び(3)に詳述する。

(2) 「設計事項」の判断におけるパラメータ発明の進歩性と本件発明の「技術的意義」

(ア) 数値限定発明／パラメータ発明の進歩性が肯定されるロジック（近時の裁判例の傾向）

発明の課題解決と当該パラメータとが関連している場合は、当該パラメータに技術的意義が認められる。このとき、発明の課題解決とパラメータとが、①一対一対応であれば技術的意義が高く、②弱い相関関係（発明の課題解決に寄与する複数の要素のうち一つに過ぎない場合など）であれば技術的意義は低く、③相関関係が無ければ（当該発明との関係では）技術的意義は認められない。

狭義の数値限定発明／パラメータ発明、すなわち従来技術との相違点が数値／パラメータのみである発明については、以下の①又は②を満たす場合、多数の裁判例で進歩性が認められている。その意味で、発明の課題の設定如何で進歩性判断が左右されるという限りで②は上記3項で述べた議論と同様である。他方、①は、従来技術との相違点が発明の課題と相関する（と明細書に記載されている）か否か、という上記3項のメインテーマとは別個の新たな視点である（上記3項の末尾に若干言及した。）。

①発明の課題の解決とパラメータとが（強く）相関している。

または、

②発明の課題が非公知であり、容易想到でもない。

発明の課題が公知又は容易想到でも、同発明の課題解決に寄与するファクターとして当該パラメータに着目することが非公知であり、容易想到でもない。（パラメータを従来技術からどちらの方向に動かすことが好ましいかを当業者が理解可能であっても、数値をどの程度動かすか容易想到でないとして進歩性を認めた裁判例もあるが（例えば、知財高判令和2年（行ケ）10044<大鷹裁判長>、知財高判平成31年（行ケ）10011<高部裁判長>、知財高判平成27年（行ケ）10206【エアバッグ用基布】事件<高部裁判長>⁽³³⁾等）、例外的である。無効審判請求人にここまで立証責任を課してしまうと、パラメータ発明の進歩性を否定することが殆ど不可能となり、新規性を否定し得ない創作パラメータを含む発明が過度に強くなってしまう。）

(イ) 数値限定発明／パラメータ発明の進歩性が否定されるロジック（近時の裁判例の傾向）

逆に言えば…、以下の①又は②を満たす場合、数値範囲・パラメータ自体は容易想到・設計事項であるとして、進歩性を否定した判決が多数である。

①発明の課題が本件明細書から読み取れず、認定できない。

または、

②パラメータと発明の課題（作用効果）とが相関しない（明細書に相関の記載がない場合を含む）か、相関してもパラメータが公知又は着目可能であった。

かかる①又は②を満たす場合であっても、予測できない顕著な効果ないし臨界的意義が認められれば進歩性が認められるが、裁判所で認められた例は非常に少ない。予測できない顕著な効果を理由とする不成立審決（有効審決）は、最判平成30年（行ヒ）第69号の差戻審以外は、少なくとも平成20年以降、知財高裁（審決取消訴訟）で全件覆されている。

なお、複数のパラメータが本件発明の課題解決と相関しているときに、主引用発明のパラメータの一つを動かす容易想到性を問題とするときは、当該一つのパラメータだけを動かすことができる合理性を論証する必要がある。

この論点が問題となり、従来技術における本件発明との相違点である1つのパラメータだけを動かすことが容易想到でない（進歩性が認められた）とされた裁判例としては、例えば、知財高判令和4年（行ケ）10029【防眩フィルム】事件<東海林裁判長>等がある。

他方、従来技術における本件発明との相違点である1つのパラメータだけを動かすことが容易想到であるとされた（進歩性が否定された）裁判例としては、例えば、東京地判平成27年（ワ）1025【pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料】事件<長谷川裁判長>等がある。

（ウ） 上記のロジックによりパラメータ発明の進歩性が否定された近時の裁判例

<パラメータと発明の課題（作用効果）とが相関しない類型（明細書に相関の記載がない場合を含む）>

①知財高判令和3年（行ケ）10096【光源】事件<本多裁判長>～「実施例として記載されている同含有割合の最大値は、6重量%…にすぎず、本願明細書には、同含有割合が10重量%を超える場合の実験結果についての記載は全くみられない…。…適宜設計することのできたものである。」

②知財高判令和3年（行ケ）10135【…ベクター】事件<菅野裁判長>～「…配列の長さが『7.0ないし10.0Kbの長さ』…であることには技術的意義がなく、…技術的意義において同一…実質的な相違点とはいえない。」

③知財高判平成22年（行ケ）10296【ペトロラタムを基にした鼻用軟膏】事件<滝澤裁判長>～「本願明細書に、粘度に着目することの技術的意義も、粘度を8mm²/秒という数値以上のものに特定することの技術的意義も記載されていないことに照らすと、引用発明に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとしても、…本願発明が進歩性を有するということはできない…。」

④知財高判平成22年（行ケ）第10010号【柔軟なパッケージを連続的に成形、密封、充填をする…方法】事件～「本願明細書においても、分離するための手段の周辺で、清浄だが無菌でない環境を維持する点についてはその技術的意義につき特段の記載がなく、その意義は明らかではない。とすれば、分離するための手段の周辺の清浄度合いについては、当業者が適宜に決定できる事項というべきである…」

=平成18年（行ケ）10132、平成17年（行ケ）10665、平成17年（行ケ）10754、平成17年（行ケ）10189

<パラメータと発明の課題（作用効果）とが相関してもパラメータが公知又は着目可能であった類型>

何れの事案も、パラメータ／数値限定の技術的意義（数値範囲の内外で作用効果が有意に異なること）が特許明細書中に実施例等の根拠を伴って記載されていなかったため、パラメータ／数値限定の技術的意義が認められなかったと考えられる。

⑤知財高判令和3年（行ケ）第10059号【電子レンジ加熱食品用容器】<東海林裁判長>～「容器内の内容物から発生する水蒸気の量が変われば、適切に水蒸気を逃がすために、水蒸気を逃がす孔の大きさ（径）と個数もそれに合わせて変える必要があることは、当業者にとって明らかである」

⑥知財高判令和3年（行ケ）第10053号【電子レンジ加熱食品用容器の製法】<大鷹裁判長>～「電子レンジ加熱食品用容器において、加熱時に発生する水蒸気を逃がすために設ける孔をいかなる形状にし、どの程度設けるかは、当業者が水蒸気の排出量を勘案して適宜選択する設計の事項である」

⑦知財高判令和3年（行ケ）第10091号【粘着テープ】事件<本多裁判長>⁽³⁴⁾～「4つの数値限定が主引用発明との相違点であったが、何れも容易想到と判断した無効審決を維持した。何れの数値限定も、明細書中に数値範囲の一部しか実施例が無かった。また、2つの数値限定は主引用発明が当該パラメータ自体は開示しており数値も重複しており、他の2つの数値限定も副引用発明が当該パラメータ自体は開示しており数値も重複していた。このように、引用発明が数値（パラメータ）自体を課題と共に開示しており、数値も重複している場合は進歩性が否定される事例が多数である。同判決は、4つの数値限定が相違点であったところ、4つをそれぞれ同様のロジックで容易想到としたものである。」

⑧知財高判平成31年（行ケ）第10043号【高コントラストタイヤパターン】<鶴岡裁判長>～「表示マークの識別性向上は、タイヤの外観を優れたものとするための一手段であり、甲1発明のタイヤの外観をさらに向上させる手段があるのであれば、それが望ましいことといえる。…甲2文献は外観を向上することを目的とするとされているから、甲1発明に接した当業者であれば、甲2文献に記載された内容を検討対象とすると考えられる。…甲2文献の記載事項は、表示マーク部分を含む、甲1発明のタイヤの外観をさらに向上させるのに適した内容と考えられ

るから、当業者であれば、甲1発明に甲2文献の記載事項を組み合わせることを試みる十分な動機付けがあるといえる。…甲2文献には、コントラストを高めるといふ発想はないが、そうであっても、別の理由から、甲1発明との組み合わせが試みられることは、以上に述べたところから明らかである。…甲1発明に組み合わせるにあたって、表面粗さを $5\mu\text{m}$ ～ $30\mu\text{m}$ とすることは、当業者が適宜設計する事項の範囲内であるといえる。」

⑨知財高判令和5年(行ケ)第10046号【角栓除去用液状クレンジング剤】<宮坂裁判長>～「…角栓除去用クレンジング組成物において、クレンジング機能(洗浄性)、ウォッシュオフ機能(水での洗い流し性)、角栓除去機能、皮膚への負担を考慮して、界面活性剤を10～20質量%程度、すなわち10体積%を超える量で配合することは、本件優先日前における当業者の技術常識であった…。…本件発明において界面活性剤を『全量に対して0～10体積%であるものを除く』量で配合することにより、『角栓除去用液状クレンジング剤』が具体的にどのような顕著な効果を奏するのかは不明である…。」

⑩知財高判令和2年(行ケ)第10027号【体液用センサーアセンブリ】<森裁判長>～「…の各記載及び一般的に、電極を用いて生化学的な成分分析を行う装置について、標本サイズ、標本量等によってスぺーサの溝の寸法を変更することは、当業者が適宜行う事項であることからすると、スぺーサの切り抜き溝の寸法を『長さ10mm～50mm、幅1mm～5mm及び深さ0.2mm～0.6mm』(これに基づいて計算すると、内容積は $2\mu\text{L}$ ～ $150\mu\text{L}$ となる。)とすることは、当業者が容易に想到することができたものというべきである。」

⑪知財高判平成22年(行ケ)第10010号【柔軟なパッケージを連続的に成形、密封、充填をする…方法】<中野裁判長>～「…そもそも、本願明細書においても、分離するための手段の周辺で、清浄だが無菌でない環境を維持する点についてはその技術的意義につき特段の記載がなく、その意義は明らかではない。とすれば、分離するための手段の周辺の清浄度合いについては、当業者が適宜に決定できる事項というべきであるところ、通常、飲料類等を製造する工場内において充填包装環境が清浄であるのはむしろ当然であるから、清浄だが無菌でない環境で個々の容器に分離する工程を行うことも技術的に明らかであり、そうすることに格別の困難性もないというべきである。」

(3) 「設計事項」の判断におけるパラメータを含まない発明の進歩性と本件発明の「技術的意義」

構成(数値/パラメータ以外)の技術的意義を否定し、設計事項として進歩性を否定した裁判例として、令和4年(行ケ)10111【車両ドアのベルトラインモール】事件<本多裁判長>等がある。(もっとも、同事件における発明も、段差部が本件発明においては「ほぼ水平」に延びるが、引用発明においては「やや下方」に延びるといふ相違点は、「段差部が延びる角度」という数値限定類似の発明特定事項であったと考えることも可能かもしれない。)

同裁判例は、以下のように判示して、本件発明の技術的意義が本件明細書に記載されておらず、作用効果に影響しないことを理由に、設計事項に過ぎないと判断したものである。

(判旨抜粋)「本件明細書には、段差部が縦フランジ部の下部から内側方向に『ほぼ水平に』延びることの技術的意義についての記載はない。…段差部が『ほぼ水平に』に延びても『やや下方』に延びても、本件発明の作用効果に何ら影響するものではない。…甲1発明1において『やや下方に』延びる段差部を『ほぼ水平に』延びるように構成することは、当業者が適宜なし得る設計的事項にすぎない…。」

5. 2 特許庁における「設計事項」の判断と本件発明の「技術的意義」の位置付け<裁判所と概ね同じ>

審査基準には、本件発明の「課題」及び「作用効果」、引用発明の「課題」等の記載はあるが、本件発明の「技術的意義」に類する用語は見当たらない。したがって、特許庁は、本件発明の「課題」「作用効果」と独立した概念として、本件発明の「技術的意義」を想定していないと思われる。

審査基準中の「設計事項」に関する説明部分を見ると、「(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好適化」、「(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」は進歩性を否定できると説明されている。

ここで、(i)~(iv)に共通する「一定の課題」が如何なる課題でもよいと理解すると、広範に設計的事項が認められてしまい、動機付けが厳格に判断される“組み合わせ”よりも遥かに強力な進歩性否定ロジックとなってしまう。しかし、特許庁の審査・審判を概観してもそのようには運用されていないと思われる。審査基準にいう「一定の課題」とは、“本件発明の課題以外の課題”を意味すると理解すれば、上記5.1で紹介した各裁判例と整合的に理解することが可能であり、特許庁の運用と裁判所の傾向は一致していると考えられる。逆に言えば、審査基準における「一定の課題」が本件発明の課題と同じである場合、すなわち、本件発明の課題と相関する相違点を設計事項で埋めることが許されるのであれば、本件発明と主引用発明との課題が異なり、副引用発明を組み合わせることで本件発明に至ることが容易想到でないときに「設計事項」として進歩性を否定できるとしてしまうと、主副引用発明の課題が異なるときに「設計事項」が抜け道として使われてしまうという問題がある。

5.3 小括（正当化論拠の考察を含む）

上記3.3において、主引用発明と副引用発明との組み合わせの容易想到性について本件発明の課題が影響することの合理性を考察した。

ここで、主引用発明と本件発明との相違点を設計事項として進歩性を否定できるかという判断についても、パラレルに考察可能である。すなわち、発明は「技術的思想（技術的課題及びその解決手段）」であるから、主引用発明から本件発明である「技術的思想」に想到できるか、すなわち、主引用発明と本件発明との相違点が本件発明の課題解決と相関している場合には、主引用発明から出発して本件発明の課題を解決するために、（副引用発明との組み合わせではなく、）相違点を設計事項として埋めることが当業者にとって容易であったとは判断されにくい。逆に、相違点が本件発明の課題を相関しない場合は（事実として相関しても、本件明細書に記載がない場合も含む）、発明が技術的思想（＝『構成＋課題（解決原理）』）であるとして、本件発明の課題解決手段は主引用発明に開示されていることを意味するから、本件発明の課題如何に関わらず、相違点に係る『構成』が容易想到であれば進歩性を否定できることとなる。これは、審査基準に例示列挙されているとおり、最適材料、最適範囲の選択等は、当業者が適宜為し得る設計事項として進歩性を否定できるという論理である。

6. 考察

6.1 本件発明の「課題」「作用効果」「技術的意義」が進歩性に与える影響の整理

上述のとおり、進歩性を否定するロジックとして、①主引用発明と本件発明との相違点を副引用発明を組み合わせることで埋める場合、本件発明の課題と主引用発明の課題とが異なる場合には組み合わせが容易想到でないとは判断されやすい、②予測できない顕著な作用効果を有する場合は、一見すると構成が容易想到であっても進歩性が認められる、③主引用発明と本件発明との相違点を設計事項として埋める場合、相違点が本件発明の課題と相関する場合は単なる設計事項として片付けられにくい傾向にあり、何れも進歩性判断にダブルスタンダードを導入している。

このうち、②予測できない顕著な作用効果は、ダブルスタンダードというよりも、構成の容易想到性を例外的に逆転する要素であると理解できる。

次に、①本件発明の課題と主引用発明の課題とが異なる場合に、主引用発明と本件発明との相違点を副引用発明を組み合わせることが想到困難と判断されやすいという意味で、ダブルスタンダードである。発明は「技術的思想（技術的課題及びその解決手段）」であるから、主引用発明から本件発明の課題を解決して本件発明である「技術的思想」に想到できるかを問題とすることは論理的に正当であり、したがって、本件発明の課題（と主引用発明の課題とが異なること）が組み合わせの容易性に影響することは正当である。

最後に、③主引用発明と本件発明との相違点を設計事項として埋める場合は、当該相違点が本件発明の課題と相関している場合は設計事項でないとは判断されやすいという意味で、ダブルスタンダードである。これも、上記①と同様の正当化論拠が成り立つ。

6. 2 本件発明の「課題」・「技術的意義」が進歩性に与える影響の統一的理解

筆者は過去の論稿で考察しきれていなかったが、上記①について、常に、本件発明の課題（と主引用発明の課題とが異なること）が（主引用発明と副引用発明との）組み合わせの容易性に影響するのであろうか。

この点について、これまで筆者は、本件発明の課題と主引用発明の課題とが異なることが、主引用発明と副引用発明との組み合わせの容易性を否定する方向に働く場合が多いと考察し、近時の裁判例のなかにも、本件発明の課題と異なる課題を解決するために主引用発明から本件発明が容易想到（進歩性否定）と判断した幾つかの裁判例を認識しつつ、これらを例外的と位置付けてきた。

しかし、今般、審査基準でも『主副引用発明の組み合わせ』と明確に区別されている『設計事項』の類型（上記③）が、本件発明と主引用発明との相違点が本件発明の技術的意義に関わる場合（発明の課題解決と関連している場合）は設計事項として片付けられにくいと考察した。

両者は一見するとパラレルであるが、実は次元がずれている。すなわち、上記①の考察は本件発明と主引用発明の課題との異同という視点に留まっており、相違点が本件発明の課題と相関するか否かという次元まで深掘りしていなかった。他方、上記③の考察は、相違点が本件発明の課題と相関するか否かという次元を問題としているため、一段深くなっている。

筆者は、本論稿を執筆する過程でこのような次元の違いを認識したため、上記①において例外と位置付けて整合的理解を為し得なかった裁判例についても、実は、『本件発明と主引用発明の課題が異なるが、相違点が本件発明の課題と相関しないから、本件発明の課題以外の課題を解決するというロジックで組み合わせ容易と判断された（進歩性が否定された）のではないか？』という新たな視点を有するに至った。

しかしながら、『本件発明と主引用発明の課題が異なるが、相違点が本件発明の課題と相関しないから、本件発明の課題以外の課題を解決するというロジックで組み合わせ容易と判断された（進歩性が否定された）』裁判例（下掲）について再確認したものの、必ずしも上記の視点のように峻別できるわけではないと思われ、この点について整合的理解を突き詰めるには至らなかった。

まず、①知財高判平成 31 年（行ケ）第 10043 号【高コントラストタイヤパターン】＜鶴岡裁判長＞は、「甲 2 文献には、コントラストを高めるという発想はないが、そうであっても、別の理由から、甲 1 発明との組み合わせが試みられる」と判示したところ、本件発明と甲 1 発明との相違点に係る数値限定は、本件発明の課題に関わるところである。

また、②知財高判平成 23 年（行ケ）第 10298 号【マルチレイヤー記録担体】事件＜滝澤裁判長＞は、「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はでき…ない。」と判示したところ、本件補正発明と引用発明との相違点に係る数値限定は、本件発明の課題に関わるところである。

また、③知財高判平成 28 年（行ケ）第 10039 号【医療用複室容器】事件＜清水裁判長＞は、「…甲 8 の 2 では、注排口を改良することによって、本件空間部に水分がないため空間内及び注排口内部を滅菌することができないという課題と、本件空間部に水分を入れようとする場合の問題点を、同時に解決したものであるところ、課題の解決方法は 1 つとは限らないし、甲 8 の 2 で引用発明の課題を解決していることによって、引用発明の課題自体を認識できなくなるわけではないから、認識した課題を別の方法で解決しようという動機までもがなくなるものではない。」と判示したところ、本件発明と引用発明（甲 8 の 2 記載の発明）との相違点に係る数値限定は、本件発明の課題に関わるところである。

他方、④知財高判平成 21 年（行ケ）第 10123 号【ベルト伝動装置】事件＜滝澤裁判長＞は、「引用発明は…のために、 $\beta > a$ 、 $\gamma < a$ の構成を採用したものであるから、引用発明の課題を解決しようとする限りにおいて、引用

発明の $\beta > a$ の構成を維持したまま、 γ についてだけ、 $\gamma < a$ の構成を $\gamma = a$ の構成に置き換えることは、当業者が通常行わないものである…。しかしながら、上記説示したとおり、本願発明の課題は、引用発明のそれと異なり、ハス歯ベルトに片寄り力が作用する結果生じる β 及び γ と a との間のずれに伴うハス歯ベルトの歯先と原動ハス歯プリー及び従動ハス歯プリーの各歯先との不適切な干渉を除去することにより、そのような課題を解決するためであれば、引用発明の $\beta > a$ の構成を維持したまま $\gamma = a$ の構成を採用することは、上記説示したとおり、当業者が通常の創作能力の範囲内で行い得るものというべきである…。』と判示したが、「本件出願当時の当業者において、自明のものであった本願発明の上記課題」と判示しており、本願発明の課題が自明であることを前提とした価値判断であったと考えられる。

1つの有り得る考察としては、数値限定／パラメータ発明は、相違点に係る数値範囲が発明の課題解決と相関するか否かが重要視され（上掲したとおり、知財高判令和4年（行ケ）第10111号【車両ドアのベルトラインモール】事件<本多裁判長>も、段差部が本件発明においては「ほぼ水平」に延びるが、引用発明においては「やや下方」に延びるという相違点は、「段差部が延びる角度」という数値限定類似の発明特定事項であったと考えることも可能かもしれない）、相違点が構成であるときと異なるという整理も不可能ではないが、発明特定事項として、構成と数値限定はどちらも発明特定事項であり、新規性・進歩性の判断枠組みとしては区別しないという裁判所の近時10年の基本的な考え方に鑑みると⁽³⁵⁾、このような数値限定か否かで区別する整理は論拠が薄く、考察としては乱暴に過ぎると思われる。

6. 3 進歩性以外の『特許法上の諸論点と本件発明の「課題」』の深掘り

筆者は、過去の論稿で、特許法上の諸論点の多くは『本件発明の課題』を判断要素の一つとすることを論じたが⁽³⁶⁾、『各論点における具体的事案において問題となっている発明特定事項が本件発明の課題と相関しているか』については必ずしも深掘りしてこなかった。

もっとも、補正・訂正・分割要件（新規事項追加）は、構成要件の削除による上位概念化の場面で、「削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項である」場合には新たな技術的事項の導入とされないことが多い（審査基準も、裁判例も共通する）、本件発明の課題如何で適法性の結論が左右されるのみならず、補正・訂正・分割に係る発明特定事項が本件発明の課題と相関しているときは厳格に判断され、そうでないときは緩やかに判断されるという意味で、『問題となっている発明特定事項が本件発明の課題と相関しているか』が決定的な判断要素である。

サポート要件についても、多数の裁判例において、発明特定事項（数値限定／パラメータも構成も含む）が発明の本質的部分（課題解決手段）でない場合には、サポート要件は緩く認められている⁽³⁷⁾。

実施可能要件についても、例えば、知財高判平成20年（行ケ）第10199号【組ブロック具】事件は、「原告は…経験則ないし技術常識に基づいて、本願発明の構成から、本願発明に係る具体的な種々の組ブロック具を創作できると主張する。しかし、…発明の詳細な説明は、本願発明における課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定するための指針を何ら記載していない以上、当業者は、これを具体化するに際して、独自の創作を強いられることになるのであって、実施可能要件を充足するという事はできない。」と判示しており、実施可能性が問題となっている発明特定事項が発明の課題と相関している場合には、厳格に判断する傾向を示している。

明確性要件についても、知財高判平成19年（行ケ）第10403号「着脱式デバイス」事件は「発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているか」否かにより判断されると、知財高判平成21年（行ケ）第10329号「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件は「課題を達成するための構成が不明瞭となるもの」であるか否かにより判断されると、知財高判平成23年（行ケ）第10097号「フェイス・ボウ」事件は「課題を解決するための手段が…記載されて」いるか否かにより判断されると判示しており、明確性が問題となっている発明特定事項が発明の課題と相関している場合には、厳格に判断する傾向を示している。

その他、詳述は割愛するが、拡大先願違反、委任省令違反、実質の変更、誤記の訂正、発明者の確定、文言充足、均等論第1要件、間接侵害の不可欠要件も、裁判例の傾向としては、問題となっている発明特定事項が発明の

課題と相関している場合には厳格に判断する傾向であると理解できる。

7. まとめ

上述のとおり、本稿においては、メインテーマとして、「設計事項」には、主副引用発明の組み合わせと同じく、《 α 》本件発明と主引用発明との課題の同一性というアプローチと、《 β 》本件発明の技術的意義によるアプローチがあるところ、特に《 β 》のアプローチにおいては、審査基準でも『主副引用発明の組み合わせ』と明確に区別されている『設計事項』の類型（上記③）が、本件発明と主引用発明との相違点が本件発明の技術的意義に関わる場合（発明の課題解決と相関している場合）は設計事項として片付けられにくいというダブルスタンダードが存在すると考察した。

他方、『主副引用発明の組み合わせ』の類型（上記①）において、本件発明の課題と主引用発明の課題とが異なるにもかかわらず、本件発明の課題とは異なる課題により主副引用発明の組み合わせが容易想到とされた裁判例を再確認したが、本件発明と主引用発明との相違点は本件発明の技術的意義に関わる場合（発明の課題解決と相関している場合）にそのような例外的なアンチパテナ判断がなされているというわけではなく、この点については整合的理解を突き詰めるには至らなかった。

仮にそうであるとすれば、無効審判請求人としては、本件発明と主引用発明との相違点が本件発明の技術的意義に関わらない場合は（出願日当時の技術水準に基づく）『設計事項』（上記③）の主張が有用であり、他方、本件発明と主引用発明との相違点が本件発明の技術的意義に関わる場合は『主副引用発明の組み合わせ』（上記①）の主張に活路を見出すべきという整理となってしまう。もっとも、全ての進歩性を判断した裁判例を概観して、必ずしもこのような画一的な整理が妥当するとも思われない印象である。

本稿は、進歩性判断における『設計事項』（上記③）の類型において本件発明と主引用発明との相違点が本件発明の技術的意義に関わるか否か（発明の課題解決と相関しているか否か）によるダブルスタンダードがあるという考察を一つの成果とし、『主副引用発明の組み合わせ』（上記①）の類型との整合的理解は今後の検討課題として、一旦筆を擱くこととする。

以上

(注)

- (1) 拙稿「パラメータ発明のサポート要件—(令和元年（行ケ）第10173号〔両面粘着テープ事件〕を契機として)—」（パテント誌 Vol.74 No.5、2021年）
- (2) 拙稿「特許法上の諸論点と、『課題』の一气通貫（サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として）」（パテント別冊22号 Vol.72 No.12、2019）
- (3) 拙稿「令和元年8月27日最高裁判決平成30年（行ヒ）第69号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件—（進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け）」（パテント Vol.73 No.1、2020）
- (4) この図表は、中山信弘＝小泉直樹・新注解特許法＜上巻＞262頁（2011）〔内藤＝酒井（仁）〕、及び、中山信弘「特許法」初版136頁、等においても、引用されている。）
- (5) 拙稿「パラメータ発明の進歩性判断」（日本工業所有権法学会年報 第44号（2021年））215～242頁
209-236 日本工業所有権法学会年報_第44号-11 高石.indd (filesusr.com)
- (6) 脚注2と同じ
- (7) 知財高判平成26年（行ケ）第10087号＜設樂裁判長＞
- (8) 知財高判大合議平成17年（行ケ）第10042号【偏光フィルムの製造法】事件、知財高判平成23年（行ケ）第10146号、第10147号【ピオグリタゾン】事件、等
- (9) 脚注2と同じ
- (10) 知財高判大合議平成28年（行ケ）第10182号、第10184号【ピリミジン誘導体】事件
- (11) 脚注1と同じ
- (12) 知財高判令和4年（ネ）第10094号＜清水響裁判長＞
- (13) 「『発明の技術的範囲』と『発明の要旨認定』との間に、ダブルスタンダードは存在するか？」（弁理士会特許委員会平成26年度第1-2部会、パテント Vol.68 No.12、2015）

(14)【ピリミジン誘導体】知財高裁大合議判決は、「原告らは、審決は、サポート要件の判断では、『コレステロールの生成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性』を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で、進歩性の動機付けの判断は、課題の基準である『コレステロールの生成を抑制する』医薬品となり得る程度を超える『甲1発明化合物のHMG-CoA還元酵素阻害活性が現状維持されること』という基準を設定し、判断しているから、このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張する。…甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されておらず、また、仮に甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されていると評価できたとしても、相違点(1-i)の構成を採用する動機付けがあったとはいえないことから、容易に発明をすることができたとはいえないと判断されるのであって、原告ら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から、原告らが主張するような矛盾が生ずることはない。」と判示して、サポート要件と進歩性判断における「本件発明の課題」の“ダブルスタンダード”を明確に否定した。

(15)平成19年(行ケ)10238、平成24年(行ケ)10328、平成28年(行ケ)10103、平成29年(行ケ)10013、同旨

(16)拙稿『『容易の容易』の射程範囲(第三の公知文献の位置付け)』(パテントVol.71 No.13, 2018)

(17)知財高判平成26年(ネ)第10080号等【スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法】事件<清水裁判長>

(18)知財高判平成28年(行ケ)第10087号【物品の表面装飾構造】事件<高部裁判長>は、審決取消訴訟において、当事者双方が審決で判断された主引例と副引例を入れ替えた判断を望んでいた事案においてこれを判断した。逆に言えば、当事者双方が同意していないと、審決取消訴訟で主引例と副引例を入れ替えた進歩性欠如の無効理由を主張することは(訴訟物が異なるから)できない。

(19)知財高判令和2年(ネ)第10052号【特許権持分一部移転登録手続等請求控訴事件】事件<大鷹裁判長>

(20)「進歩性判断における主引用発明の選定に関する考察—引用発明の組合せ手法が論理付けに与える影響—」(知財管理Vol.62, No.9, 2012, 特許第2委員会・第3小委員会)

(21)<1>知財高判平成28年(行ケ)第10103号【捆線器】事件<高部裁判長>

「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。…むしろ、引用発明の構成に加えて、ハンドル32を『捻った』部分を有するように構成する場合には、…再調整をすることが必要になるから、引用発明において、その構成に加えて、ハンドル32を『捻った』部分を有するように構成することには、阻害要因があるというべきである。」

<2>知財高判平成29年(行ケ)第10013号【乾麺の製造方法】事件<高部裁判長>

「引用発明2については、既に多孔質化を実現しているのであるから、課題達成のため、生麺体を高温熱風乾燥する方法により多孔質化を実現する甲1~3技術事項を適用する動機付けはない。

また、従来の気泡や膨化により乾麺を多孔質化することによっては、滑らかで弾力性のある食味の麺を作るとの課題を達成できなかったのが、引用発明2の製造方法により製造される乾麺については、『復元性』などが『非常によい』と評価されていることからすると、引用発明2においては、気泡や膨化とは異なる多孔質化技術を利用することに、格別な技術的意義があるといえる。そうすると、引用発明2において、乾麺を多孔質化する手段として気泡や膨化によることは、引用発明2の課題解決に反することになるから、当業者は、多孔質化の手段として、気泡や膨化によることは考えないものというべきである。

引用例1及び甲2文献に記載の多孔質化は、生麺体の水分が急激に気化して気泡となることを利用するものであり、甲3文献に記載の多孔質化は、生麺体の膨化を利用するものであるから、甲1~3技術事項を引用発明2に適用することには阻害事由がある。」

<3>知財高判令和3年(行ケ)第10082号【電気絶縁ケーブル】事件<東海林裁判長>

「引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから、当該課題解決手段に加えて、両線心をテープ部材で巻き、その結果、両線心とシースとの間にテープ部材が配置される構成とする必要はないというべきである。そして、引用発明に上記のような構成を加えると、線心を取り出そうとする際に、シースを除去する作業のみでは足りず、更にテープ部材を除去する作業が必要となることから、かえって作業性が損なわれ、引用発明が奏する効果を損なう結果となってしまふものといえる。加えて、甲1公報をみても、引用発明の効果を犠牲にしてまで両線心をテープ部材で巻くことに何らかの技術的意義があることを示唆するような記載は存しない。

<4>知財高判令和4年(行ケ)第10003号【海生生物の付着防止方法】事件<菅野裁判長>

「甲5発明は、…甲1発明における塩素剤の添加によりトリハロメタン類が生成されるという課題があることを前提として、工業用海水冷却水系にあらかじめ過酸化水素剤を特定の濃度で分散させた後、塩素剤を特定の濃度で添加するという解決手段を採用しているものであり、かつ、各特定の濃度について…としているのである…。そうすると、甲5発明は、甲1発明における上記課題を、それ自体で解決しており、かつ、塩素剤の使用を前提としているのであるから、当業者において、甲1発明における有効塩素発生剤を二酸化塩素に置換した上で、更に甲5発明を組み合わせるといふ動機付けがあるとはいえない。…」

(22)脚注19と同じ

(23)知財高判令和3年(行ケ)第10157、10155号【運動障害治療剤】事件<本多裁判長>

- (24)脚注3と同じ
- (25)知財高判令和1年(行ケ)第10118号<森裁判長>(最高裁判決後の差戻審)
- (26)知財高判平成25年(行ケ)第10058号<富田裁判長>
- (27)発明特定事項が容易想到でも効果次第で進歩性が認められる考え方を、独立要件説という。裁判例を見ても、例えば、東京高判平成14年3月28日裁判所ウェブサイト/平成12年(行ケ)第312号【焼き菓子】事件は、「構成自体の推考は容易であると認められる発明に特許性を認める根拠となる作用効果は、当該構成のものとして、予測あるいは発見することの困難なものであり、かつ、当該構成のものとして予測あるいは発見される効果と比較して、よほど顕著なものでなければならぬ。」と判示した(東京高判平成15年12月25日裁判所ウェブサイト/平成13年(行ケ)第499号【コンクリート製品の製造方法】事件同旨)。確かに、これらの裁判例は、一般論として独立要件説を前提とした論理展開ではあるが、進歩性を否定する際のリップサービスに過ぎないと理解することも可能である。独立要件説により進歩性を認めた数少ない裁判例として、知財高判平成24年(行ケ)第10207号【光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩及びその製法】事件<設楽裁判長>等がある。(拙稿「進歩性判断における『異質な効果』の意義」(パテント別冊 Vol.69 No.5 参照))
- (28)知財高判平成21年(行ケ)第10238号【日焼け止め剤組成物】事件<飯村裁判長>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」と判示している。
- (29)拙稿「進歩性判断に何故『本件発明の課題』が影響するのか?」(清水節古希記念論文集、第一法規2023年)
- (30)弁理士Xのブログ「知的財産のすすめ」(令和5年(行ケ)第10009号 拒絶審決の取消請求事件(デュプロ精工 vs 特許庁))は、令和5年(行ケ)第10009号は「目的の同一性から設計事項を判断した事例」であり、令和4年(行ケ)第10111号は「技術的意義の有無」に基づくアプローチを採ったと整理している。筆者は、発明の「課題」と「目的」とは同じと考えているところ、そうであるとするならば、同ブログの整理に賛同する。<https://ipnosusume.com/r5gk10009/>
- (31)知財高判平成21年(ネ)10028【鉄骨柱の建入れ直し装置】事件<滝澤裁判長>は、「本件発明は、ベースプレートの縁部を持ち上げる装置であるが、それはベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためであって、鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではないのに対し、乙1発明は、対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするものであって、その課題を異にし、また、それ故、必然的に、ナット又はチャリオットを上昇させる際に求められる精度、対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずるものであって、本件発明も乙1発明もジャッキ装置として共通すると直ちにいうことができるのではなく、また、このような相違が、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということもできない…」と判示した。
- (32)知財高判令和5年(行ケ)10009【古紙処理装置】事件<清水響裁判長>は、「警告の手段として「再生予想時間」を表示するとの技術を採用することと「運転終了予定時刻」を表示するとの技術を採用することは、時間表示と時刻表示の差にすぎず、同一の目的を達成する手段として、当業者がその通常の創作能力を発揮して適宜選択し得る設計的事項であると認めるのが相当である。…」と判示して、本件発明と引用発明とが同一の目的であることを、設計的事項の理由とした。(他の相違点は、引用発明と副引用発明とが同一の目的であることを理由に組み合わせにより容易想到と判断されており、設計的事項とパラレルの論理付けを採った。)
- (33)知財高判平成27年(行ケ)10206【エアバッグ用基布】事件<高部裁判長>
- 公然実施品の「数値」に着目し、同数値を本件発明に寄せる動機づけあり。⇒どの程度数値を変更すれば発明の課題を解決できるか不明であるから、本件発明の数値は容易想到でない。
- 相違点：構成糸の引抜抵抗につき、本件発明3は経緯の平均値で「146~200N/cm/cm」であるが、引用発明1は経緯の平均値で「53N/cm/cm」である点
- 審決・無効2014-800017号(結論：進歩性○。審決取消訴訟で維持された。)大鷹判事の論文と同じ一般論を説示した。
- 「課題が周知であるとしても、甲1発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解される。…他の要素への影響の有無にかかわらず、甲3発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解されるが、上記のとおり、かかる動機はなく、構成糸の引抜抵抗のみに着目する必然性もない。」
- 本判決(結論：進歩性○。数値に着目し、同数値を増加する動機付けを認定したが、数値の容易想到性を否定した!!)
- 「当業者は、本件優先日当時、引用発明1において、エアバッグの膨張展開時における縫合境界部の目ズレを小さくし、負荷後動的通気度を小さくするために、構成糸の引抜抵抗を大きくすることにつき、動機付けがあったものということができる。しかし、本件証拠上、引用発明1における1498mm/sの負荷後動的通気度を…1300mm/s以下にするために、引用発明1における構成糸の引抜抵抗の経緯の平均値53N/cm/cmをどの程度まで上げればよいのか、本件発明1において「構成糸への局所的な応力集中が起こらなくなり、エアバッグ破壊を引き起こすこともない」として…、上記平均値の上限値とされる200N/cm/cmまで上げれば足りるのかも、不明であり、上記上限値よりも上げる必要がある場合も考えられる。」
- (34)知財高判令和3年(行ケ)第10091号「粘着テープ」事件<本多裁判長>~4つのパラメータの技術的意義が明細書に記載(実験データ)不十分。⇒進歩性×

<相違点 β >粘着テープの流れ方向5cm及び幅方向5cmの範囲に、本件発明1においては「粘着部(B)が10個~50000個存在」するのに対して、甲1発明においては個数が不明な点。

<相違点 γ >粘着部(B)の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度が、本件発明1においては「-25℃~5℃」であるのに対して、甲1発明においては不明な点。

<相違点 δ >任意の粘着部と近接する粘着部との距離が、本件発明1においては「0.05mm~0.15mm」であるのに対して、甲1発明においては「感圧接着剤非配置部」の幅が「1.0mm」である点。

<相違点 ε >粘着部(B)の厚さが、本件発明1においては「1~6 μ m」であるのに対して、甲1発明においては、「20 μ m」である点。

<<<各相違点に関する本件明細書中の記載>>>

<相違点 β >【0032】「前記粘着部(B)は、本発明の粘着テープの面積(流れ方向5cm及び幅方向5cmの正方形)の範囲に、10個~100000個存在することが好ましく、1000個~50000個存在することがより好ましく、5000個~40000個存在することが、粘着テープの一部に穴等を設けない場合であっても被着体との界面から気泡が抜けやすく(エア抜け性)、かつ、良好な接着力を保持できるため特に好ましい。」

<相違点 γ >【0036】「前記粘着部(B)の、周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度は、特に限定されるものではないが、-30℃~20℃であることが好ましく、-20℃~10℃であることがより好ましく、-10℃~5℃であることが、被着体との界面から気泡が抜けやすく(エア抜け性)、かつ、良好な接着力を保持でき、その結果、前記粘着テープの膨れ等に起因した外観不良や、熱伝導性(放熱性)や耐熱性や接着力等の性能低下をより効果的に防止できるためより好ましい。」

<相違点 δ >【0030】「前記2以上の粘着部(B)から選択される任意の粘着部(b1)と、前記粘着部(b1)に近接する粘着部(b2)との距離は、0.5mm以下が好ましく、さらに好ましくは0.05mm~0.2mmであり、より好ましくは0.06mm~0.15mmであり、0.08mm~0.13mmであることが、粘着テープの一部に穴等を設けない場合であっても被着体との界面から気泡が抜けやすく(エア抜け性)、かつ、良好な接着力を保持できるため特に好ましい。」

<相違点 ε >【0042】「前記粘着部(B)としては、厚さ1 μ m~6 μ mのものを使用することが好ましく、厚さ2 μ m~5 μ mのものを使用することが、被着体と粘着部(B)との界面から気泡を容易に除去することができ、その結果、前記粘着テープの膨れ等に起因した外観不良や、熱伝導性や耐熱性や接着力等の性能低下をより効果的に防止できるためより好ましい。」

<<<判旨抜粋>>>

(1) 相違点 β

甲1の記載から、粘着テープの流れ方向5cm及び幅方向5cmの範囲内に存在する感圧接着部の個数は、21.7個と概算することできること、甲3の記載から、実施例1について、粘着テープの流れ方向及び幅方向5cmの範囲内に存在する粘着剤部分の個数を5600個と計算することできることから、粘着テープの流れ方向及び幅方向5cmの範囲に10個~50000個と構成することは、当業者にとって容易想到である。

(2) 相違点 γ

甲1には、感圧接着剤層は、典型的には、室温付近の温度域において柔らかい固体(粘弾性体)の状態を呈し、圧力により簡単に被着体に接着する性質を有する材料(感圧接着剤)から構成された層をいう、と記載されている。

また、甲8には、ガラス転移点が0℃以下のアクリルオリゴマーを粘着剤層に含むことで、粘着剤層が柔軟になる等して、他の物性との組み合わせで本発明の効果を発現する粘着剤層を実現することができること、ガラス転移点が高すぎると、常温での柔軟性が失われ、粘着剤層の表面タックが低下する傾向にあり、粘着剤層が割れてしまう傾向にあり、ガラス転移点が低すぎると物性のバランスが悪くなり、特に柔軟性が低下する傾向にある。特に好ましいガラス転移点の範囲は、他の物性の影響も受けて変動するが、およそ-50℃から5℃であること、 $\tan \delta$ は測定周波数1Hzで測定した値を元にして求め、ガラス転移は $\tan \delta$ の最大値から求めたものであること、ガラス転移点(ガラス転移温度)と $\tan \delta$ のピーク温度は同義のものと解されることが記載されている。

これらより、甲1の感圧接着剤層の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度については、およそ-50℃から5℃の範囲と相応に重なり合う範囲内にあるとみるのが合理的であるところ、-25℃~5℃の範囲を含まないものは解されず、そのように解すべき他の技術常識も認められない。

したがって、相違点 γ に係る本件発明1の構成である-25℃~5℃という程度の数値を採用することは少なくとも当業者にとって容易想到である。

(3) 相違点 δ

甲1の数値の記載から、感圧接着剤非配置部の幅は、所望の空気等抜け性と接着力とが得られるよう設定すればよく特に限定されないが、およそ0.1~5mmの範囲と記載され、下限としておよそ0.1mmという数値が示されていること、溝の幅(mm)は0.1であることが記載されている。

甲3には、隣り合う粘着剤部分の隙間は特に限定されないが、好ましくは0.01~1mm、より好ましくは0.01~0.3mmであること、粘着テープは、非粘着部分から気泡を逃がすこともできるもので、貼り合わせ時に混入する気泡を追い出し、均一に貼り合わせることができるという効果も奏することが記載されている。

気泡を追い出す効果についても考慮した技術に関して粘着部分の隙間の好ましい下限が0.01mmであることが本件特許出願に係る優先日より前に開示されていたもので、当該下限を甲1発明に適用することについて阻害事由があるとも認められないことからすると、甲1発明の感圧接着剤非配置部の幅1.0mmについて、相違点δに係る本件発明1の構成である0.05mm～0.15mm程度のものを採用することは、当業者にとって容易想到である。

(4) 相違点ε

甲1発明において、通常は、乾燥効率等の生産性や接着特性等の観点から、0.5～200μm程度とすることが適当であり、適当な厚さの下限として0.5μmという数値が示され、好ましい厚さの下限として2μmという数値が示されている。

また、甲2(乙5)には、粘着剤層(b)は厚さ1～6μmのものを使用することが好ましいことが記載され、甲3には、粘着剤層1及び2の厚さは特に限定されないが、好ましくは0.5～7μmであると記載されている。

さらに、乙3には、粘着剤層の厚さは1μm以上とすることが適当であり、好ましくは2μm以上、より好ましくは3μm以上であることが、乙4には、粘着剤層の厚みが2～15μmであることが好ましいことが、乙6には、粘着剤層(B)は厚さ1μm～6μmのものを使用することが好ましいことがそれぞれ記載されている。

甲1発明は、空気だまり等によって外観品質の低下や接着力の低下がもたらされることを防ぐことを課題とするものであるところ、気泡の残存の防止を目的とする甲2の技術や気泡を追い出す効果について考慮した甲3の技術その他の技術に関して、粘着剤層の厚さの範囲が本件特許出願に係る優先日より前に開示されていたもので、当該厚さの範囲を甲1発明に適用することについて阻害事由があるとも認められないことからすると、甲1発明の感圧接着剤層の厚さ20μmについて、相違点εに係る本件発明1の構成である1～6μm程度のものを採用することは、当業者にとって容易想到である。

(35) 知財高判平成22年(行ケ)第10122号【オキサリプラチニムの医薬的に安定な製剤】事件<飯村裁判長>

「一般に、当該発明の容易想到性の有無を判断するに当たっては、当該発明と特定の先行発明とを対比し、当該発明の先行発明と相違する構成を明らかにして、出願時の技術水準を前提として、当業者であれば、相違点に係る当該発明の構成に到達することが容易であったか否かを検討することによって、結論を導くのが合理的である。そして、当該発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討は、当該発明と先行発明との間における技術分野における関連性の程度、解決課題の共通性の程度、作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきである。この点は、当該発明の相違点に係る構成が、数値範囲で限定した構成を含む発明である場合においても、その判断手法において、何ら異なることはなく、当該発明の技術的意義、課題解決の内容、作用効果等について、他の相違点に係る構成等も含めて総合的に考慮すべきであることはいうまでもない。」

(36) 脚注2と同じ

(37) 発明特定事項(数値限定/パラメータも構成も含む)が発明の本質的部分(課題解決手段)でない場合に、サポート要件を緩く認めた裁判例

<1>知財高判平成20年(行ケ)第10484号【無鉛はんだ合金】事件～「本件優先権主張日前に『Snを主として、これに、CuとNiを加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』発明(又はそのような発明を容易に想到し得る発明)が存したとは認められないから、本件発明1の特徴的な部分は、『Snを主として、これに、CuとNiを加える』ことによって『金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した』ことにあり、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はない」

<2>知財高判平成20年(行ケ)第10065号【経口投与用吸着剤】事件～「当業者は、本件特許発明の規定する細孔容積の条件について、それ自体厳密な意味における臨界的な意義を有するというよりも、選択吸着率を優れたものとするために孔径の大きな細孔を少なくすべきことを表現し、そのための一つの目安として「0.25mL/g」との数値を規定したものと理解することができるから、明細書の記載上、殊更に上記数値の意義が明らかにされていないとしても、当業者において本件特許発明の課題を解決できることについて認識できないということはない。」

<3>知財高判平成19年(行ケ)第10147号【ソーワイヤ用ワイヤ】事件～「…本件特許発明の内部応力の範囲(「 $0 \pm 40 \text{kg/mm}^2$ 」)は、その上限値又は下限値に格別の臨界的意義があるわけではなく、ワイヤの表面層の内部応力の絶対値が小さい数値を規定したものと理解される。」

<4>知財高判平成21年(行ケ)第10246号【容器】事件～「本件での『流路の有効内径』の数値限定は、他の条件については技術常識を参酌しつつ、熔融金属の導出圧力を適宜低下させることが可能であるという程度のものであるとみるべきであり、本件特許発明3の特許請求の範囲において、流路の有効内径以外のパラメータの記載がないとしても、特許請求の範囲において、発明の詳細な説明に記載されていない部分が生じてはいないから、特許請求の範囲において過大な記載をしていることにはならず、サポート要件には違反しない」

<5>知財高判平成21年(行ケ)第10252号【押し棒を有する電気スイッチ】事件～「構成要件e-1及びe-2の機能におけるパネの関与の有無は発明を特定するための事項ではないところ、かかる発明を特定するための事項ではない技術的事項に着目し、実施可能要件及びサポート要件を問うことは適切ではない」

<6>知財高判平成24年(行ケ)第10387号【安定化された臭化アルカン溶媒】事件<塩月裁判長>～「本件発明は、臭化n-プロピルを安定化する臭化n-プロピルと安定剤の最良の組合せを見出すことを発明の課題とするものであって、臭化n-プロピル

と安定剤の配合比の最適化を発明の課題とするものではないので、特許請求の範囲に、安定剤系として選択される物質の配合量の下限値が特定された記載されていないことを根拠に、本件発明…がサポート要件を満たさないとすることはできない。」

<7>知財高判平成26年（行ケ）第10016号【マイクロ波利用のペプチド合成】事件<清水裁判長>～「本件明細書は、前記『2つの欠点』のうち、固相ペプチド合成の『必要な時間の長さ』の点を特に重視して本件発明の解決すべき主要な課題に据え、『凝集』の点は、副次的な課題として位置付けている…。…本件発明が、『凝集』という副次的な発明の課題を解決できることも認識し得るものであり、具体的な反応温度や加熱時間等が明示されていないことによって、サポート要件が直ちに否定されるわけではない。」

<8>知財高判平成29年（行ケ）第10178号【経口投与用組成物のマーキング方法】事件<大鷹裁判長>～「本件発明1においては、請求項1記載の波長（200nm～1100nm）、平均出力（0.1W～50W）及び走査工程の走査速度（80mm/sec～8000mm/sec）の各上限値及び各下限値に臨界的意義があるのではなく、…全ての数値範囲において「前記変色誘起酸化物の粒子を凝集させて変色させる」という所定の効果を奏することについての記載が必要とされるものではない。」

<9>知財高判平成29年（行ケ）第10007号【2-ベンゾイルシクロヘキサン-1,3-ジオン】事件<高部裁判長>～「本件訂正発明は、新規な化学物質に関する発明であるから、医薬や農薬といった物の用途発明のように具体的な実験データ、例えば、具体的な除草活性の開示まで求めることは相当でない。」

= 東京地判平成27年（ワ）第2862号<嶋末裁判長>、知財高判平成30年（ネ）第10017号<森裁判長>

(原稿受領 2024.3.3)