

容易想到性（進歩性）判断における 課題の意義



会員・弁護士 末吉 剛

要 約

課題の共通性は、容易想到性（進歩性）判断の考慮要素の類型として、重要な地位を占めてきた。従前は、課題の共通性は容易想到性の評価根拠事実として扱われてきたが、近年は、課題の共通性が欠けているという事情は、評価障害事実として評価されていると解される。

主引用発明の構成の一部を副引用発明で置換するタイプでは、主引用発明と副引用発明との課題の共通性が重要であるが、主引用発明の上位概念を副引用発明の下位概念で特定するタイプ及び主引用発明に副引用発明を付加するタイプでは、本件発明と副引用発明との課題の共通性も重要である。何れのタイプでも、本件発明の課題と副引用発明の課題とを対比することは、相違点の本件発明における技術的意義を理解する上で有益であり、本件発明の課題と主引用発明の課題とを対比することは、主引用発明中の示唆又は阻害事由を検証する上で有益である。

目次	
1 はじめに	
2 規範的要件としての容易想到性（進歩性）	
(1) 規範的要件	
(2) 規範的要件としての容易想到性（進歩性）	
(3) 容易想到性に特有の論点	
ア 各類型の重要性の違い	
イ 容易想到性の評価根拠事実を評価障害事実に先行して考慮することの合理性	
3 本件発明の課題と引用発明の課題	
(1) 課題の認定のための比較対照	
(2) 何れの発明間で課題を比較すべきなのか	
4 副引用発明の適用のタイプごとの「課題」の位置づけ	
(1) 副引用発明の適用のタイプ	
(2) 置換型	
ア 主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性	
イ 本件発明の課題と副引用発明の課題との共通性	
(3) 特定型	
(4) 付加型	
5 本件発明の課題と主引用発明の課題	
(1) 本件発明の課題と主引用発明の課題とは必然的に異なる	
(2) 本件発明の課題と主引用発明の課題とを比較する意義	
ア 主引用発明と副引用発明との課題の共通性との関係	
イ 阻害事由	
6 結語	

1 はじめに

特許法 29 条 2 項の容易想到性（進歩性）判断の考慮要素として、課題の共通性は、重要な地位を占めてきた。とりわけ、知財高判平成 21 年 1 月 28 日判時 2043 号 117 頁（回路用接続部材事件判決）及び関連する一連の判決以降⁽¹⁾、課題を重視する傾向が強まっている。

しかし、(i)ある発明における解決課題とは、従来技術（当該課題が未解決である。）との対比によって定められるべきであるところ、どの従来技術と対比して課題を認定すべきなのか、(ii)課題の共通性とは、何れの発明の間での共通性を指すのか（具体的には、主引用発明と副引用発明との共通性、本件発明⁽²⁾と主引用発明との共通性、本件発明と副引用発明との共通性）、(iii)課題を考慮にあたり、相違点を解消する類型（例えば、主引用発明に対する副引用発明の置換及び付加）に応じた違いはあるのかといった事項について、さらに検討する余地があるように思われる。

最近改訂された審査基準（平成 27 年 10 月 1 日以降の審査に適用される：「改訂審査基準」）は、(ii)に関し、主引用発明と副引用発明との共通性を考慮すべきことを明示しつつ、本件発明と主引用発明との課題の違いも考慮要素として挙げる。しかし、課題をどのように考慮するかについては、未だ解決していない点も

残されていると思われる。

本稿では、容易想到性に関し、規範的要件一般に当てはまる事情と容易想到性に特有の事情について概観した後、課題に関する上記の事項について検討する。主引用発明の構成の一部を副引用発明で置換するタイプでは、主引用発明と副引用発明との課題の共通性が重要であるが、主引用発明の上位概念を副引用発明の下位概念で特定するタイプ及び主引用発明に副引用発明を付加するタイプでは、本件発明と副引用発明との課題の共通性が重要である。もっとも、何れのタイプでも、本件発明の課題と副引用発明の課題とを対比することは、相違点の本件発明における技術的意義を理解する上で有益であり、本件発明の課題と主引用発明の課題とを対比することは、主引用発明中の示唆又は阻害事由を検証する上で有益である。

2 規範的要件としての容易想到性（進歩性）

（1） 規範的要件

法律効果の発生要件のうち、規範的な評価に関する一般的、抽象的概念を取り込んだ要件は、規範的要件（又は一般条項）と呼ばれる⁽³⁾。規範的要件（総合判断型と選択型とに分類する場合には、総合判断型⁽⁴⁾）では、評価そのものが主要事実となるのではなく、評価を積極方向に根拠づける具体的事実（評価根拠事実）及び消極方向に根拠づける具体的事実（評価障害事実）が主要事実とされる。

評価根拠事実及び評価障害事実については、訴訟手続きの予測可能性という観点からは、事前に一定の類型化が行われていることが望ましい⁽⁵⁾。法文上、類型が規定されている場合もあるが（借地借家法 28 条の (i) 賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、(ii) 従前の経緯、(iii) 建物の利用の状況及び現況並びに (iv) 立退料）、そうでない場合でも、実務上、類型について安定した運用がなされることが望ましい。

規範的要件の成否の判断は、評価根拠事実と評価障害事実との総合判断による。この判断に際し、各事実の存否だけでなく、各事実が積極又は消極の結論に向かう強さの程度も考慮される⁽⁶⁾。つまり、同じ類型に属する事実であっても、結論に及ぼす影響は異なる。

（2） 規範的要件としての容易想到性（進歩性）

特許法 29 条 2 項の要件も、規範的な評価に関する抽象的概念であり、規範的要件に当たる。評価根拠事

実及び評価障害事実の類型化は、従前より、容易想到性の評価根拠事実（進歩性の評価障害事実）として、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性及び引用発明の内容中の示唆が挙げられており、容易想到性の評価障害事実（進歩性の評価根拠事実）として、阻害要因及び有利な作用効果⁽⁷⁾が挙げられている⁽⁸⁾。

もっとも、最近では、課題の共通性は、評価根拠事実及び評価障害事実の双方にまたがるように思われる。つまり、2つの発明間で課題が乖離していることは、評価根拠事実が弱いという評価にとどまらず、むしろ評価障害事実として扱われている。

改訂審査基準は、進歩性の判断が各事実の総合評価であることを明示しているところ（改訂審査基準の第Ⅲ部第2章第2節3頁）、この判断構造は、規範的要件では当然採用されるべきものである。

（3） 容易想到性に特有の論点

ア 各類型の重要性の違い

容易想到性の評価根拠事実の各類型について、その重要性に違いがあるのか、何れの類型を重視すべきなのかという点については、従前より議論がある。平成 5 年に改訂された審査基準では、引用発明の内容中の示唆、課題の共通性、作用・機能の共通性、技術分野の関連性の順であったところ、平成 12 年の改訂では、技術分野の関連性が冒頭に挙げられた（注：ただし、記載の順番が重要度の序列そのものではないと解される。）。もっとも、その後、技術分野の共通性を過大に評価することの弊害が指摘され⁽⁹⁾、課題を重視すべきとの見解も提言されている。

しかし、課題の共通性、作用・機能の共通性及び技術分野の関連性は、相互に排斥するものではなく、同じ事実を複数の類型で考慮することもできる。何れかの類型（例えば、課題の共通性）が一律に重要というわけではなく、事案に応じて具体的事実の強さの程度を評価すべきである。

例えば、ある構成の作用・機能は、当該構成が欠けた技術に対する課題の解決手段でもある。さらに、技術分野の関連性も、同一の技術が各技術分野でどのような課題の解決のために用いられているのか、その課題の間にどの程度の関連性があるのかという観点で説明することもできる。知財高判平成 23 年 10 月 4 日判時 2139 号 77 頁（逆転洗濯伝動機事件）では、二重反

転プロペラという同一の機械要素について、本願発明及び主引用発明の技術分野（洗濯機）と副引用発明の技術分野（船舶）との関連性が検討され、両者の技術分野が相違すると判断された。しかし、技術分野の違いは、二重反転プロペラ⁽¹⁰⁾が各分野で解決している課題の違いを別の観点で表現したものである。二重反転プロペラは、洗濯機では、脱水洗濯槽と攪拌槽とを逆方向に回転させることにより、水流速度を増やす目的で使用されているのに対し、船舶では、推進用のプロペラに加えて逆回転の副プロペラを設け（プロペラが二重かつ逆向き（二重反転）となる。）、トルクを打ち消し、船体の姿勢を保持する目的で使用されている。

以上のとおり、1つの事実が複数の類型に分類し得るのだから、特定の類型を一律に重視するというよりも、個別具体的な事案について、問題となる事実が当該事案で有している強さが評価されるべきである。

イ 容易想到性の評価根拠事実を評価障害事実に先行して考慮することの合理性

規範的要件は、通常、評価根拠事実及び評価障害事実を全て総合考慮して判断される。しかし、容易想到性は、従前より、評価根拠事実の類型のみを先行して判断し、容易想到性を肯定するための「論理づけができる」と判断される場合に、評価根拠事実の類型も考慮して最終的な判断をするという2段階のステップが採用されている（いわゆる構成の困難性と効果の顕著性⁽¹¹⁾）。

このような2段階のステップが採用可能な背景事情として、(i)いずれの類型も、多くの場合、その範囲が、評価根拠事実又は評価障害事実の一方のみに限られているため（ただし、課題の共通性は、両者を包含し得る。）、評価根拠事実のみを先行して考慮することが可能であること、(ii)評価根拠事実と評価障害事実とを関連付けて評価する場面が無いことが挙げられる。

(i)に関し、副引用発明として、主引用発明と全く関連性又は共通性を欠くものが選択されることは少ないと思われる。

(ii)に関し、他の規範的要件では、評価根拠事実と評価障害事実が関連する場合がある。例えば、賃貸人の親族が賃貸対象の建物の近隣に就職の内定を得たため、当該建物に転居して居住を予定しているという事

実は、借地借家法の更新拒絶を根拠づける事情であるが、その内定が取り消されたという事実は、更新拒絶を否定する事情であり、関連する2つの事実を考慮する必要がある。しかし、容易想到性では、各類型が相互に関連して同時に考慮を要する場面は、稀であるように思われる。

さらに、審査では相手方当事者が登場せず、判断権者である審査官が相手方当事者の役割も兼ねるという手続き上の事情も、容易想到性の評価根拠事実が先行して判断される背景事情として挙げられる。相手方当事者の立場からは、評価根拠事実を先ず検討することになる。

以上のとおり、評価根拠事実のみを先行して判断することは、容易想到性に特有の上記事情によるものであるが、容易想到性が規範的要件であることは矛盾しない。通常の規範的要件でも、評価根拠事実のみを考慮してもおよそ要件を肯定できないレベルから、要件を一応肯定できるものの評価障害事実によっては覆り得るレベル、さらには評価障害事実にかかわらず要件を肯定できるレベルまで、評価根拠事実のレベルは様々である⁽¹²⁾。本件発明に至るための「論理づけができない」とは、評価根拠事実のみを考慮してもおよそ要件を肯定できないレベルを指し、「論理づけができる」とは、要件を一応肯定できるものの評価障害事実によっては覆り得るレベルを指すと解される。

3 本件発明の課題と引用発明の課題

(1) 課題の認定のための比較対照

課題の共通性は、従前より、容易想到性の評価根拠事実の重要な類型である。

発明の課題とは、当該発明にとっての従来技術では解決していなかったからこそ、課題として残されていたものである。つまり、課題は、発明と、その比較対照とする従来技術との相対的な関係に依存しており、従来技術の中で何れを比較対照とするのかによって変わる。従来技術が発明より遠くなるほど、課題は一般的なものとなり、従来技術が発明に近づくほど、課題は具体的なものとなる傾向にある。課題が一般的であるほど、当該課題の解決手段は従来技術にも多数存在し、容易想到性を肯定し易いが、課題が具体的であるほど、解決手段を見出し難く、容易想到性を否定し易い⁽¹³⁾。

ヨーロッパ特許庁(EPO)の採用する

Problem-Solution アプローチでは、課題は、本件発明と最近接従来技術（closest prior art；主引用発明に対応する。）との相違点（differentiating feature）から導かれる。つまり、比較対照は、最近接従来技術であり、課題は、相違点によって初めて解決される具体的なものである。この課題が、最近接従来技術に他の従来技術（副引用発明に対応する。）を適用する際に考慮される。知財高判平成 21 年 1 月 28 日判時 2043 号 117 頁（回路接続用部材事件）以降の一連の判決も、本件発明の課題を主引用発明との対比によって認定する⁽¹⁴⁾。容易想到性の判断が相違点の判断である以上、本件発明の課題を相違点の技術的な意義として把握することは合理的である。

しかし、引用発明の課題を本件発明の課題と同じ手法で認定する（つまり、引用発明にとっての最近接技術との相違点から当該引用発明の課題を認定する）ことは、適切ではないように思われる。その理由は、以下のとおりである。

まず、容易想到性の判断の対象は本件発明であって、引用発明ではないのだから、本件発明と同じ手法で引用発明の課題を認定する必要はない。次に、当業者が引用発明に変更を加えようとする際、当該引用発明とその最近接技術との相違点のみに着目するわけではない。むしろ、引用発明では変更されなかった構成（つまり、引用発明とその最近接技術との一致点）を別の構成に置換したり、引用発明に対し新たな構成を付加して新たな改善を試みる方が合理的である。

したがって、引用発明の課題の認定手法を本件発明と同じ手法に限定するべきではない。引用発明の課題として、最近接従来技術との対比による具体的な課題に限らず、より一般的な課題及び引用発明中の各構成の有している課題も許容されるべきである⁽¹⁵⁾。

（2） 何れの発明間で課題を比較すべきなのか

課題の「共通性」の検討には、複数の課題（つまり、複数の発明）が必要である。改訂前の審査基準では、何れの発明間での比較を求めているのか明示されていなかったが、改定審査基準は、主引用発明と副引用発明との課題の共通性を挙げつつ、本件発明と主引用発明との共通性にも言及する⁽¹⁶⁾。

しかし、本件発明と副引用発明との共通性については、改定審査基準でも、特段の言及は見当たらない。さらに、副引用発明を主引用発明に適用する際の方式

（例えば、主引用発明に対する副引用発明の置換及び付加；詳細について 4 で後述）に応じて、何れの発明間の課題の共通性を重視すべきなのかといった問題も、未だ十分に議論が尽くされたというわけではないように思われる⁽¹⁷⁾。この問題について、以下の 4 及び 5 で検討する。

4 副引用発明の適用のタイプごとの「課題」の位置づけ

（1） 副引用発明の適用のタイプ

副引用発明は、本件発明と主引用発明との相違点の構成に関する。主引用発明に副引用発明を適用すると本件発明に到達することを前提として（主引用発明に副引用発明を適用しても本件発明に到達しないのであれば、進歩性は原則として肯定される。）、その適用が容易か否かが、容易想到性の問題である。

副引用発明の適用は、いくつかの類型に分類できる。

まず、主引用発明の一部の構成を副引用発明で置換する類型（「置換型」）が挙げられる。例えば、主引用発明が $a + b$ 、副引用発明が $a' + c$ （あるいは、そのうちの c ）である場合に、主引用発明の b を c で置換することにより、本件発明（ $a + c$ ）に到達するという場合である。そのバリエーションとして、主引用発明が $a + B$ 、副引用発明が $a' + b$ （ b は B の下位概念である。）である場合に、主引用発明の B を b に特定する類型がある（「特定型」）。

次に、主引用発明に対し副引用発明を付加する類型（「付加型」）が挙げられる。このタイプでは、主引用発明には、副引用発明に対応する構成が欠けている。例えば、主引用発明が $a + b$ 、副引用発明が $a' + b' + c$ （あるいは、そのうちの c ）である場合に、主引用発明に c を付加することにより、本件発明（ $a + b + c$ ）に到達するという場合である。

これらの類型各々において、課題の「共通性」について検討すべき 2 つの課題には、違いがあるように思われる。詳細は、以下のとおりである。

（2） 置換型

ア 主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性
置換型では、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性が重要と考える。主引用発明が $a + b$ 、副引用発明が $a' + c$ である場合、主引用発明で a に b

を付加する際に b が解決する課題と、副引用発明で a' に c を付加する際に c が解決する課題が近接するほど、b と c との間の互換性は高い。したがって、b を c で置換する動機づけが高まる。

以下の裁判例でも、置換型において、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性の強弱が考慮されている。

- ・ 知財高判平成 25 年 10 月 31 日（平成 25 年（行ケ）第 10078 号）

審理の対象となった発明（本願発明）は、側部にマチを有するプラスチックフィルム製の T シャツバッグ（いわゆるスーパーのレジ袋）に関する。T シャツバッグの底の中央部では、2 枚のフィルムが末端でシールされ、袋の閉じた底を形成する。その一方、両側部のマチでは、フィルムが内側に折り畳まれているため、合計 4 枚のフィルムが底部でシールされる。袋に物を詰めて持ち上げると、底の中央部の両端（2 枚のシールと 4 枚のシールとの境界）に力が加わり、破れやすい。本願発明は、この補強のため、「バッグの底部に接着し・・・各内側折目を横切って延設した、プラスチックフィルムとは別個の補強手段」を備える。

主引用発明も、T シャツバッグに関し、底部に補強手段を有する。ただし、その補強手段は、シール領域 26 である。実施例のシール領域 26 は、シール線のやや上に設けられた円形の接着部である。

副引用発明は、プラスチック製の袋（ただし、マチは有していない。）の側面のヒートシール全体を補強テープ 2 で補強した発明を開示する。主引用発明のシール領域 26 を補強テープ 2 で置換すると、本願発明に至る。

当該判決は、主引用発明のシール領域 26 及び副引用発明の補強テープは、「ヒートシールの弱い部分に働く応力を分散して軽減する点において、共通の作用効果を奏する」、「ヒートシール部の強度が弱い部分を破れにくくするという点で課題の共通性が認められる」と判断し、結論として、主引用発明と副引用発明との組み合わせに動機づけがあると判断した。

当該判決は、一般論として、「技術分野が一致し、かつ解決すべき課題も共通しており、加えて所定の技術的課題に関し複数の解決手段が知られている場合、これらを適宜に代替、重畳することは、通常行われているところである」と判示した。

イ 本件発明の課題と副引用発明の課題との共通性

副引用発明 (a' + c) での構成 c は、本件発明 (a + c) での構成 c と構成自体には何ら違いはなく、その結果、同じ課題を解決していることが多い。この場合、本件発明の課題と主引用発明の課題とを対比することは、副引用発明の課題と主引用発明の課題とを対比することに等しく、改めて検討する必要はない。

その一方、同一の構成 c が、副引用発明と本件発明とで異なる目的のために使用され、異なる課題を解決することもある。本件発明の価値が相違点にあるとすると、相違点の技術的意義が従来技術（つまり、副引用発明）とは異なるという事情は、考慮されるべきである。

この事情は、本件発明の有利な効果として考慮することもできる。つまり、副引用発明の構成 c を本件発明に用いたところ、予想外の効果が得られたと整理することもできる。課題の共通性と有利な効果とを厳密に区別する必要はないが、当業者が本件発明の構成を提示されると課題及び効果を理解できる場合には、課題の共通性の枠組みで理解する方がより適切であり、構成のみでは効果を予測できない場合には、有利な効果の方がより適切であるように思われる。

以下の事例は、置換型で本件発明の課題と副引用発明の課題とを対比する必要があることを示すものである。

- ・ 知財高判平成 22 年 7 月 14 日（平成 21 年（行ケ）第 10412 号）

判断の対象となった発明（訂正発明）は、炊飯器に関する。この炊飯器の内鍋の開口部の外縁には、フランジ部が形成され、開口部の内縁には、内鍋の厚みを内側に向けて厚くすることにより、内側に突出した凸部が形成されている。使用時には、蓋パッキンが開口部外縁のフランジ部に当接することにより、開口部がシールされる。開口部内縁の凸部は、蓋パッキン部についた露が内鍋の中に垂れることを遮断する。

主引用発明も、炊飯器に関する。主引用発明の内鍋は、露の垂れを遮断するという訂正発明と同じ目的のため、別の構成を有する。つまり、開口部の内縁側に、内周に沿ってリング状の溝を設けている。溝は、鍋の深さを円周方向に変化させることによって作成できる

副引用発明は、炊飯にも使用することのできる椀状の容器である。この容器の開口の上端には、厚みを内側に向けて厚くすることにより、鍔部材 6 が形成され

ている。物理的な形状としては、鍔部材 6 は、訂正発明の凸部に当たる。しかし、判決の認定によると、副引用発明の鍔部材 6 は、蓋を載置するための部材であり、煮汁を貯めるための部材ではない。つまり、訂正発明での相違点の課題は、副引用発明の課題とは異なる。

判決は、蓋の載置を目的とする凸部の形成自体が周知であったとしても、フランジ部との関係や課題との関係で何らの示唆がないことを理由として、容易想到性を否定した。

- ・ 知財高判平成 24 年 11 月 13 日（平成 21 年（行ケ）第 10004 号）

判断の対象となった発明（本件発明）は、抄紙機のプレスパート（抄いた紙をフェルト上でプレスして湿度を約 80% から約 50% に低減するパート）で使用されるシュープレス用ベルトに関する。フェルト上の抄紙は、プレスロールと脱水プレス用ベルトとの間でプレスされることにより、脱水される。脱水プレス用ベルトは、加圧シューにより、プレスロールに押し付けられる。ベルトは、加圧シューの押圧及びプレスロールに追随した変形に伴う屈曲により、クラックが発生しやすい。

当該ベルトの外周面（フェルトに接する側の面）にポリウレタンを使用することは公知であった。主引用発明は、硬化剤として、MOCA が使用していたところ、本件発明は、MOCA に代わり、ジメチルチオトルエンジアミンを採用した。この硬化剤の違いが相違点である。

副引用発明は、MOCA に変わる硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンに属する化合物を開示する。当該硬化剤の利点として、急性毒性が低く、発癌性及び突然変異性が無いことが知られていた。本件発明では、低毒性の利点だけでなく、当該ベルトの硬化剤としてジメチルチオトルエンジアミンを使用すると、外周面のクラックの生成を防止するという効果が得られた。

判決では、クラックの生成防止を顕著な効果と評価し、容易想到性を否定した。もっとも、本件発明では、ジメチルチオトルエンジアミンがクラックの生成防止という課題解決の手段であるとも解される。そのため、同じ硬化剤であっても、本件発明での課題（クラックの生成防止）と副引用発明での課題（安全性）

とが異なるともいえる。

（3） 特定型

主引用発明（ $a + B$ ）における上位概念の構成 B を、副引用発明（ $a' + b$ ）中の下位概念 b で特定して本件発明（ $a + b$ ）にする場合、上位概念 B と下位概念 b との間には、上位概念の限度では、課題の共通性が生じる。つまり、主引用発明と副引用発明の間では、課題の共通性が必ず生じる。そのため、主引用発明と副引用発明との共通性のみを考慮すると、大半の事案で容易想到性が肯定されかねない。

もっとも、同一の構成 b が、本件発明と副引用発明とで異なる目的のために使用され、異なる課題を解決する場合には、この事情は考慮されるべきである（前述の置換型を参照）。したがって、特定型では、主引用発明と副引用発明との課題の共通性も重要である。

- ・ 知財高判平成 21 年 1 月 28 日判時 2043 号 117 頁（回路用接続部材事件判決）

回路用接続部材事件判決は、当該事案に特有の事情はあるものの、特定型において本件発明と副引用発明との課題の違いを考慮したものと理解することができる。

判断の対象となった発明（本願発明）及び主引用発明は、導電性粒子と接着剤組成物とからなる回路接続用部材（いわゆる導電性接着剤）に関する。主引用発明も、回路接続用部材に関し、接着剤組成物の成分として、ビスフェノール型エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂及び潜在性硬化剤を含有する。これらのうちフェノキシ樹脂を、その下位概念であるビスフェノール F 型フェノキシ樹脂に特定すると、本願発明に至る。つまり、相違点は、フェノキシ樹脂がビスフェノール F 型フェノキシ樹脂に特定されているか否かという点にある。本願発明では、フェノキシ樹脂のうちビスフェノール F 型フェノキシ樹脂では、他の下位概念よりも、接続信頼性（抵抗の初期値及び経時変化）及び補修性に優れるとの効果が得られたとされる。

審決は、ビスフェノール F 型フェノキシ樹脂が主引例に記載されていると認定した。しかし、実際には、主引例にはビスフェノール F 型フェノキシ樹脂は記載されていなかった。もっとも、接着剤として、ビスフェノール F 型フェノキシ樹脂自体は周知であり、その証拠も訴訟において補充された。

判決は、主引例中の示唆がないことに触れるとともに、副引用発明であるビスフェノールF型フェノキシ樹脂についても、「回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない」と判断した。仮に、当該周知技術が当初より副引用発明として用いられていた場合には、上記の判断により、容易想到性は否定されたものと思われる。

（４）付加型

付加型では、主引用発明（ $a + b$ ）に対し、副引用発明（ $a' + b' + c$ ）の c を付加して本件発明（ $a + b + c$ ）に至る。主引用発明（ $a + b$ ）において、構成 b が構成 a に加わることにより解決する課題は、主引用発明で既に解決済みであるため、副引用発明の構成 c を付加して改めて解決する必要はない。したがって、主引用発明の課題を最近接技術との対比により厳格に認定すると、主引用発明と副引用発明とは、必然的に課題の共通性に欠ける。

実際の事例では、主引用発明の課題を緩やかに解し（つまり、最近接従来技術との対比によらず）、主引用発明にとって自明な課題又は当該技術分野で周知若しくは技術常識の課題を認定し、副引用発明の課題との共通性が検討されてきた⁽¹⁸⁾。

主引用発明の課題として自明な課題を認定する手法でも、妥当な結論が導かれる場合が多いと思われる。例えば、主引用発明と副引用発明との技術分野が大きく離れている場合には、主引用発明の課題が副引用発明の課題に及ぶことはなく、容易想到性は否定されるべきである。

しかし、主引用発明の技術分野を狭く認定し、その課題に技術常識といえるような高いレベルまで要求すると、主引用発明の課題と副引用発明の課題との共通性は見出し難くなる。その結果、副引用発明の構成 c が本件発明（ $a + b + c$ ）でも同じ課題を解決しており、主引用発明（ $a + b$ ）と組み合わせても何ら相乗効果を奏していないにもかかわらず、組み合わせの数だけ特許が付与されるということにもなりかねない⁽¹⁹⁾。その一方、本件発明での相違点の構成 c が、副引用発明とは異なる目的のために使用され、異なる課題を解決しているのであれば、その事情は重視すべきである。

したがって、付加型では、特定型以上に、本件発明

と副引用発明との課題の共通性を検討する必要があるように思われる。

以下の事例は、付加型において主引用発明の課題を過度に厳格に認定する場合の問題を示すものとする。

・東京地判平成24年5月23日（平成22年（ワ）第26341号）

本件発明は、4つの成分(A)ないし(D)を必須成分として含有する油性液状クレンジング用組成物である。容易想到性の無効理由での主引用発明は、先行特許文献の実施例1ないし12の発明である。何れの実施例も油性液状クレンジング用組成物に関し、成分(B)ないし(D)の何れかを欠く。欠けている成分を付加すると、本件発明に至る。

判決は、先行特許文献の各実施例では評価要素（例えば、安定性、外観、接触角）が適切であると評価されていることを根拠に、本件発明に係る作用効果を得るために各実施例において欠いているものを必須成分として加える動機付けはないものと判示した。

しかし、特許文献の実施例において、出願人が自らの発明に否定的な評価をすることは稀である。実際には、公開された特許文献の実施例であっても、その実施例が技術分野の最高の到達点であるわけではなく、さらに改良が加えられている。それにもかかわらず、上記の判決の論理によると、実施例に対し新たな構成を付加する動機づけはおよそ欠けてしまうことになる。

5 本件発明の課題と主引用発明の課題

（１）本件発明の課題と主引用発明の課題とは必然的に異なる

本件発明の課題を主引用発明との相違点から導く場合、その課題は、本件発明によって初めて解決されたのであり、主引用発明では未だ解決していなかった。そのため、主引用発明が解決した課題は、本件発明とは別の課題である。

例えば、従来技術 a に構成 b を付加したものが主引用発明（ $a + b$ ）であり、主引用発明にさらに構成 c を付加したものが本件発明（ $a + b + c$ ）である場合、主引用発明の課題は、構成 b によって解決済みであり、本件発明の課題は、構成 c によって新たに解決される。したがって、本件発明の課題と主引用発明との課題は、必然的に異なっている。

したがって、本件発明が初めて解決した具体的な課題と主引用発明の課題との共通性が乏しいことのみならず、容易想到性を否定すべきではない⁽²⁰⁾。

（２） 本件発明の課題と主引用発明の課題とを比較する意義

本件発明の課題は主引用発明の課題と必然的に異なるものの、両者の課題の違いが著しい場合には、結果として、主引用発明と副引用発明との課題の共通性が乏しく、容易想到性が否定されることが多い⁽²¹⁾。さらに、主引用発明には本件発明に至るための阻害事由があると評価できる場合も生じうる。したがって、本件発明の課題と主引用発明の課題とを比較すること自体は、容易想到性の判断の確認作業としては、有益である。

ア 主引用発明と副引用発明との課題の共通性との関係

主引用発明として、本件発明と同じ技術分野に属しかつ構成は類似しているものの、本件発明とは課題の点で大きく異なる発明を用いる場合、本件発明に特有の課題解決手段は、副引用発明に由来する。その例として、副引用発明は主引用発明とは異なる技術分野に属しており、主引用発明の技術分野に初めて転用されたところ、当該分野では斬新な課題解決手段となった（ただし、解決課題自体は、副引用発明と本件発明とで合致する。）という場合が挙げられる。

このような場合、本件発明と主引用発明とでは課題が著しく異なる一方、本件発明と副引用発明とでは課題が合致するのだから、主引用発明と副引用発明とでは課題が著しく異なることになる。したがって、主引用発明に副引用発明を適用する動機づけが否定されることが多いと思われる⁽²²⁾。

イ 阻害事由

裁判例には、本件発明の課題と主引用発明の課題とが異なることに基づいて、容易想到性を否定するとの結論を導いたと思われるものもある。その例として、知財高判平成 22 年 12 月 28 日（平成 22 年（行ケ）第 10187 号）が挙げられる。

しかし、この事案で問題とされた事情は、主引用発明の阻害事由として考慮することができたように思われる。

この事案の判断対象であった発明（本願補正発明）では、両端に可撓継手部（例えば、ベローズ状の継手部）を有する流体輸送管（パイプ）の伸縮を規制するため、流体輸送管と平行にタイロッド（伸縮移動規制ストッパ）を設置し、その一方の端を一方の継手部と、他方の端をもう一方の継手部とをナット及びネジで固定し、流体輸送管の伸縮を規制していた。そして、流体輸送管の圧縮方向に異常荷重が作用したときは、ネジの変形又は破壊により、荷重を吸収していた。主引用発明は、異常荷重が作用したときにタイロッドが荷重を吸収できるよう、タイロッドの一部に脆弱部を設け、脆弱部が異常荷重の作用時に破壊するという構成を採用していた。

主引用発明はタイロッドを破壊し、本願補正発明はタイロッドの機能を保持するという違いに関し、当該判決は、「引用発明には、本願補正発明が目的としている技術的事項（「解決課題」及び「課題を達成するための手段」）についての記載は全く存在しないから、引用発明を基礎として本件補正発明に至ることはないというべきである。」と判断した。もっとも、主引用発明ではタイロッドが破壊されるという事情は本願補正発明の阻害事由と整理することも可能である。

6 結語

課題の共通性は、今後も、容易想到性（進歩性）判断の考慮要素の類型として、評価根拠事実としても評価障害事実としても重要である。何れの発明の間での課題の共通性が重要であるのか、主引用発明に対し副引用発明を適用する類型に応じた事例の蓄積が望まれる。

注

- (1) 知財高判平成 21 年 3 月 25 日（平成 20 年（行ケ）第 10153 号）、同平成 21 年 3 月 25 日（平成 20 年（行ケ）第 10261 号）、同平成 21 年 4 月 27 日（平成 20 年（行ケ）10121 号）、同平成 22 年 9 月 28 日（判時 2097 号 125 頁）など
- (2) 本稿では、慣用的な用法に沿って、「本件発明」を特許後の発明の意味で用いるが、本稿の内容は、審査中の発明（本願発明）にも当てはまる。審査基準は、「請求項に記載された発明」との表現を用いている。
- (3) 司法研修所『増補 民事訴訟における要件事実 第 1 巻』30 頁（法曹会・1986 年）。山本和彦「総合判断型一般条項と要件事実」伊藤滋夫喜寿 65-87 頁（青林書院・2009 年）は、「命題が真理値を有していないもの」と説明される（69 頁）。
- (4) 総合判断型と選択型との区別については、山本・前掲注 3（69-73 頁）に詳しい。総合判断型は、考慮要素の多様性に着

目して一般条項が構成されているのに対し（例えば、借地借家法6条及び28条の正当事由）、選択型は、行為態様の多様性に着目する（例えば、民法709条の過失）。例えば、交通事故での運転者の過失の態様には、前方不注意及び速度超過などの様々な類型がある。具体的な態様が何れの類型に該当するのかが決定されると、過失の有無が決まる（つまり、総合判断は不要である）場合もある。

もっとも、伊藤滋夫『要件事実の基礎 新版』（有斐閣・2015年）は、選択型であっても、行為態様の類型が特定された後には当該類型での総合評価が必要とされる場合があることを挙げ、総合判断型と選択型とを区別して論じることに疑問を呈されている（315-319頁）。

(5) 山本・前掲注3（84-85頁）

(6) 伊藤・前掲注4（314及び325頁）

(7) 有利な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」であることが、進歩性を肯定される方向に働く有力な事情になると説明されることがある。容易想到性の評価根拠事実が一応のレベルに達している場合に、それを覆すための有利な効果は、實際上、「顕著」なものに限られることが多い。しかし、総合考慮の対象である類型は、「顕著」に限られるわけではなく、有利な効果で足りる。

(8) 例えば、知的財産実務研究会編『知的財産訴訟の実務』257-259頁〔上田宏洋〕（法曹会・初版・2010年）（特許庁の審査基準が引用されている。）

(9) 塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか」特許研究51号3頁（2011年）

(10) 2つのプロペラを同軸上に設置し、それぞれを逆方向に回転させるもの。

(11) 改訂審査基準では第Ⅲ部第2章第2節3頁

(12) 伊藤・前掲注4（308頁）参照

(13) 本件発明に近い従来技術と対比しても、本件発明が一般的

な課題しか解決していないのであれば、容易想到性は肯定されることになる。

(14) 回路接続用部材事件判決及びその後の一連の判決とProblem-Solutionアプローチとの関係について、拙稿「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、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合（知財高裁平成23年1月31日判決（平成22年（行ケ）第10075号）」AIPPI57巻2号（2012年）

(15) ただし、後述の4及び5では、説明の都合上、発明を単純化しているため、引用発明の課題は最近従来技術との対比による。

(16) 改訂審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.3.1(2)及び3.3(2)

(17) 置換型及び付加型での課題の扱いの違いに関し、永野周志『特許権・進歩性判断基準の大系と判例理論』（経済産業調査会・2013年）

(18) 例えば、知財高判平成20年10月29日（平成20年（行ケ）第10104号）及び知財高判平成24年8月9日（平成23年（ネ）第10057号）。自明又は技術常識の課題については、永野・前掲注17に詳しい（201-208頁）。

(19) そのような事例は、先行技術の単なる寄せ集めとして容易想到性が否定されるべきであるが、単なる寄せ集めの無効理由により特許を無効にすることは必ずしも容易ではないように思われる。

(20) 永野・前掲注17（179頁）及び高橋淳『裁判例から見る進歩性判断』（経済産業調査会・2014年）（30-31頁）は、反対の見解と解される。

(21) 改訂審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.3(2)も、この趣旨によるものと解される。

(22) 詳細について、末吉・前掲注14

（原稿受領2015.11.27）