


# 進歩性判断における課題の評価について



平成21年(行ケ)10361号 審決取消請求事件  
原告:株式会社INAX, セラック工業株式会社  
被告:特許庁長官

2016.11.26

担当:佐々木 貴英

# 進歩性の具体的な判断（現行審査基準）

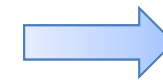
先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とする

基準第III部 第2章 第2節3



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**に係る諸事情に基づき、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。

論理づけ不可



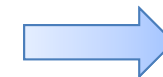
進歩性あり



論理づけ可能

**進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情**も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。

論理づけ不可



進歩性あり



論理づけ可能

進歩性なし



## 進歩性の具体的な判断（現行審査基準）

基準第III部 第2章 第2節3

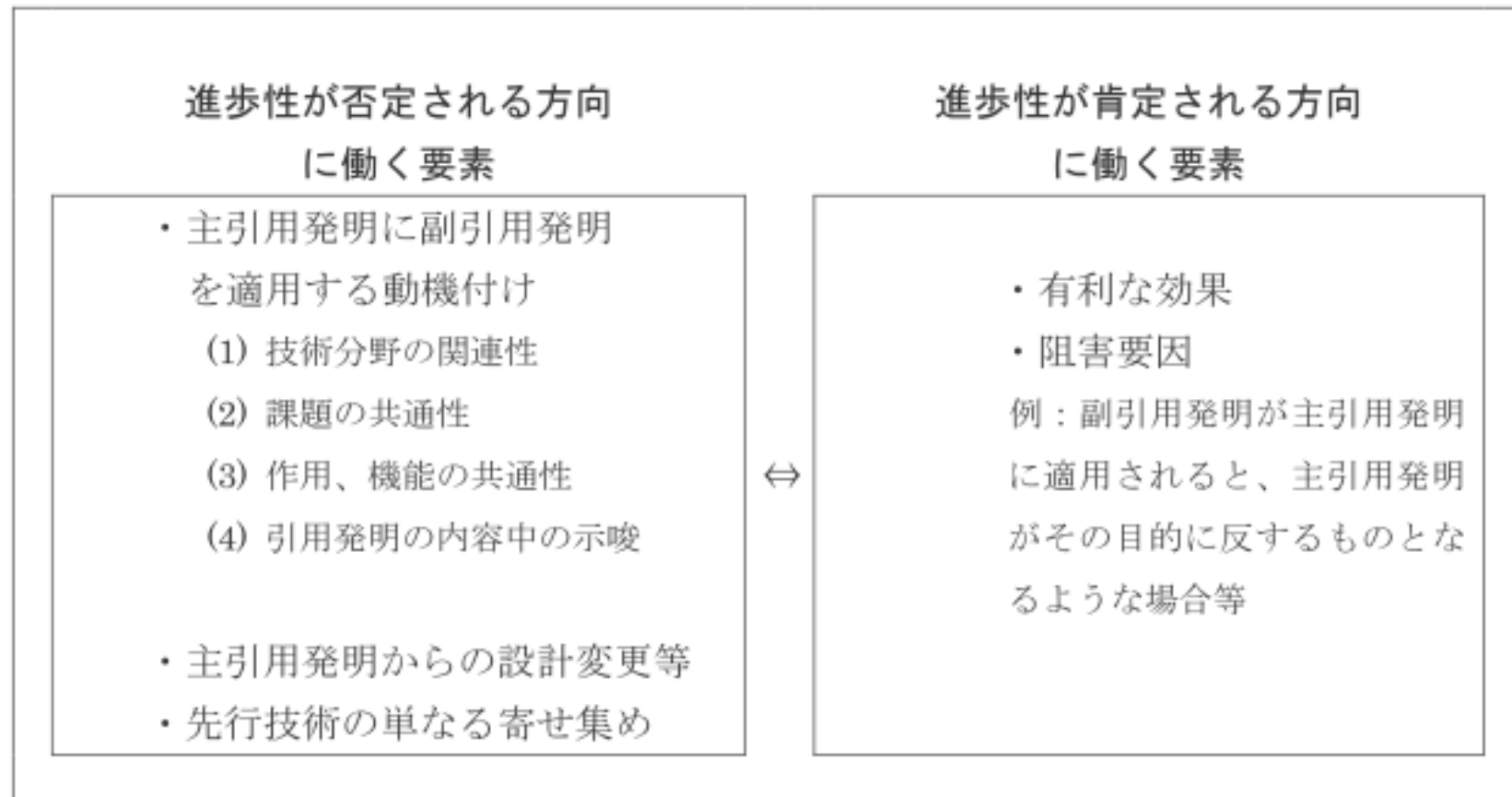
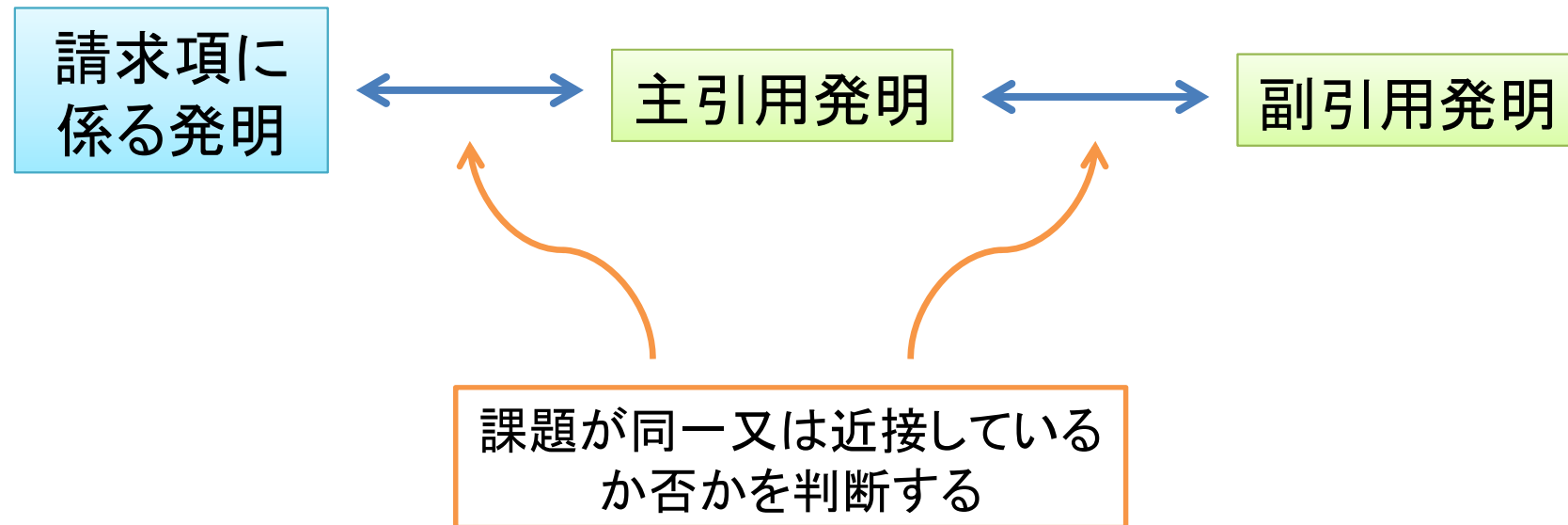


図 論理付けのための主要要素

## 進歩性判断における課題の重要性



## 主引用発明の選択(審査基準)

基準第Ⅲ部 第2章 第2節 3.1.1(2), 3.3 (2)

- ◆ 通常、請求項に係る発明と、**技術分野又は課題(自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む)**が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。
- ◆ 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。(異なる場合はより慎重な動機づけが要求される)
- ◆ 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。
- ◆ 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。

## 主引用発明と副引用発明との間で課題の共通性の検討

基準第Ⅲ部 第2章 第2節 3.1.1(2), 3.3 (2), (3)

- ◆ 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、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。

## 主引用発明と副引用発明との間で課題の共通性の検討

基準第III部 第2章 第2節 3.1.1(2), 3.3 (2), (3)

- ◆ 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、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。
- ◆ 論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略してはならない。

# 平成21年(行ケ)10361号審決取消請求事件

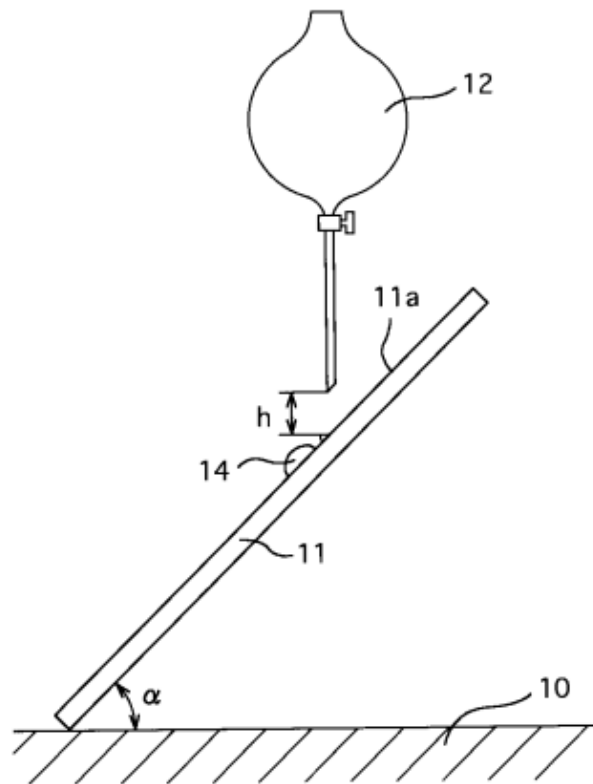
原告:株式会社INAX、セラック工業株式会社  
 被告:特許庁長官

出願日	平成11年11月22日
拒絶理由通知(29条第2項) 刊行物B(主引例)	平成18年8月16日 (起案)
最後の拒絶理由通知(29条第2項) 刊行物B(主引例) 刊行物C、D(副引例)	平成18年3月26日 (起案)
拒絶査定	平成19年9月7日 (起案)
拒絶査定不服審判	平成19年10月18日
拒絶理由通知(29条第2項) 刊行物A(主引例) 刊行物B、C(副引例)	平成21年5月14日 (起案)
拒絶審決	平成21年9月28日
審決取消訴訟判決(審決取消)	平成22年5月27日
特許審決	平成22年7月20日



【請求項1】被評価物の表面を水平面に対して**特定の角度**に傾斜するように固定し、**油脂とカーボンブラック**とを有する**特定量**の擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、**続いて**特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に**特定の高さ**から滴下して、該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価することを特徴とする耐油汚れの評価方法。

(請求項2及び3は請求項1に従属)



10: 基台

11: 被評価物

(ステンレス板 or ステンレスと珪瑯ガラスとの複合材)

11a: 被評価物の上面

12: 分液漏斗(水道水が充填)

14: 擬似油汚れ

(食用サラダ油99重量%+カーボンブラック1重量%)

#### 明細書中での試験方法

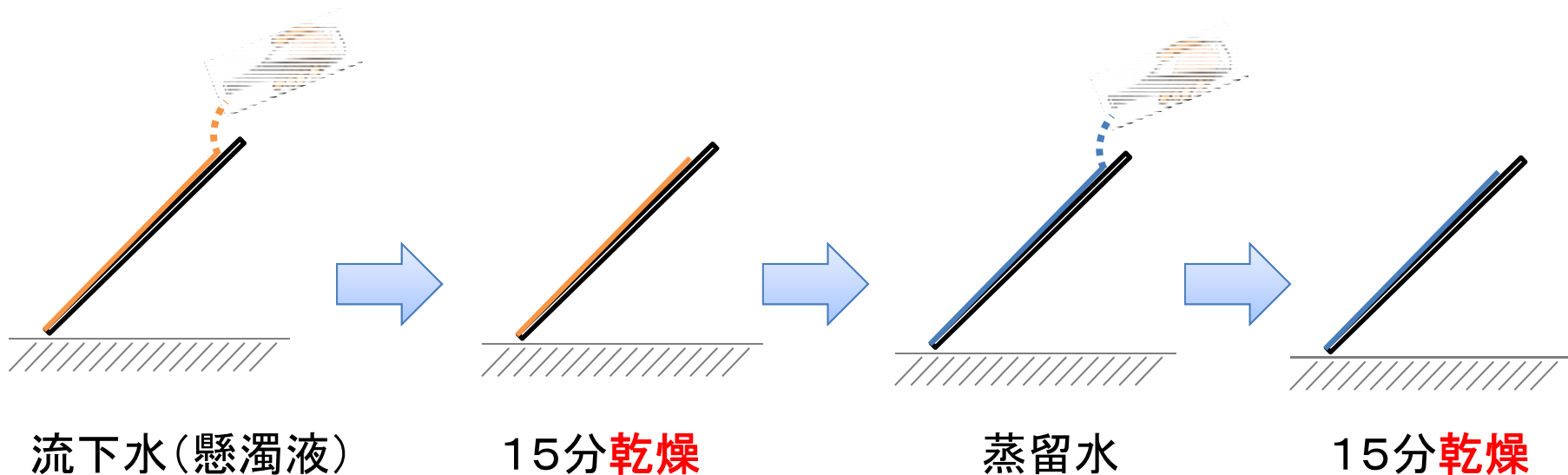
(1) 擬似油汚れ**10g**滴下

(2) **続いて**、分液漏斗から水道水**200mL**滴下

(3) 擬似汚れの除去程度を目視で(○、×、△で)評価

## ◆ 引用刊行物A(特開平9-295363号公報)の内容

「45° に傾斜した試料の上端に、懸濁物質(カーボンブラック、関東ロームなど)を水中に濃度1.05g/リットルで分散させた懸濁液からなる流下水を150ml滴下し、15分乾燥させ、その後、蒸留水を150ml滴下し、15分乾燥させ、色差と、光沢度の残存率を求め、汚れの度合いを評価する方法。」



25回繰り返したときの、色差と、光沢度の残存率を求め、汚れの度合いを評価  
(おそらく、比較例と有意差がでるまで複数回繰り返した。)

## □ 一致点

「被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し、特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し、特定量の水を滴下して、該擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価する汚れの評価方法。」

## ■ 相違点(あ)

本願発明では、擬似汚れが、『**油脂とカーボンブラック**とを有する特定量の擬似油汚れ』であり、擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が、『該擬似油汚れの残留状態により**該被評価物の耐油汚れを評価**する耐油汚れの評価方法』であるのに対して、引用発明では、擬似汚れが、『懸濁物質を水中に濃度1.05g／リットルで分散させた**懸濁液からなる流下水**』であり、擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が、『**汚れの度合いを評価する方法**』である点。

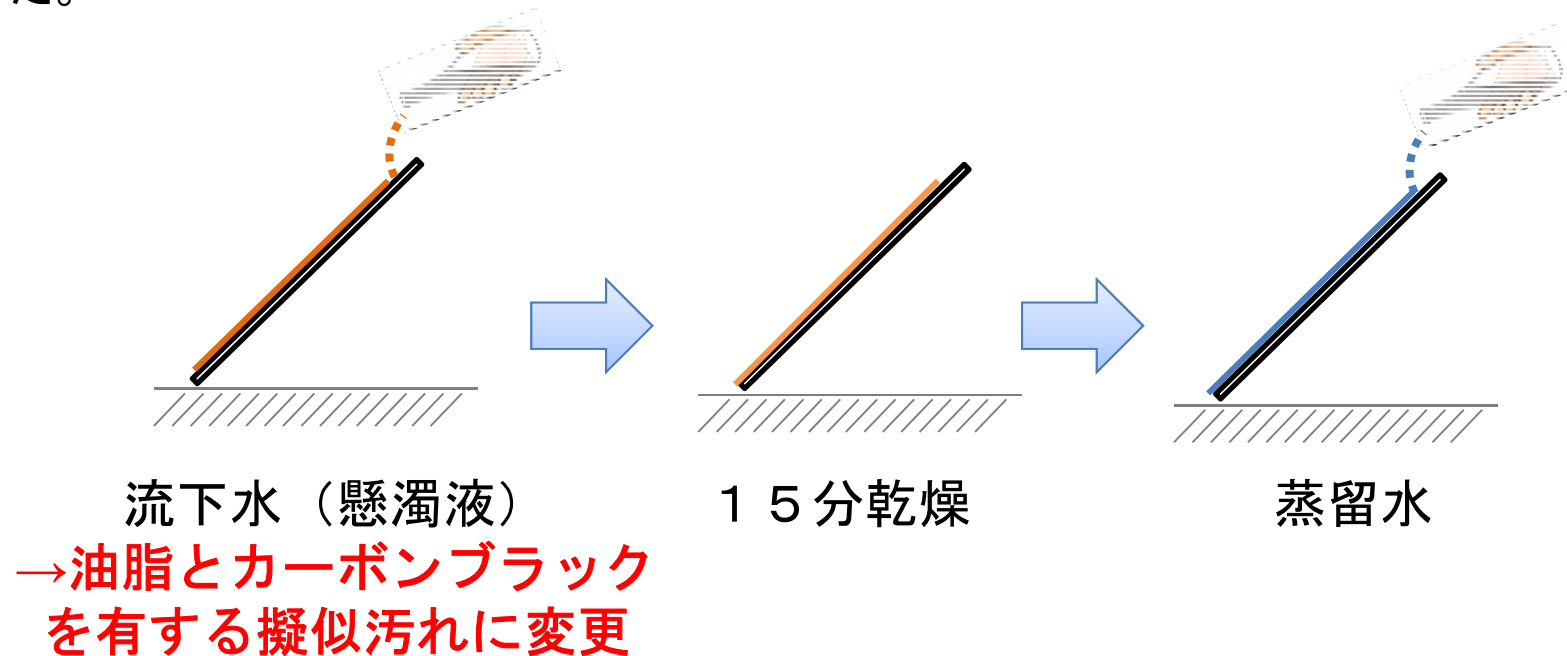
## ■ 相違点(い)

特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し、特定量の水を滴下する際に、本願発明では、『擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、**続いて**特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下』しているのに対して、引用発明では『流下水を150ml滴下し、**15分乾燥させ**、その後、蒸留水を150ml滴下し、**15分乾燥させ**』ているが、**蒸留水を150ml滴下する際にどのように試料に蒸留水を滴下しているのか不明**である点。」

## 相違点についての容易想到性の判断(審決)

### ■ 相違点(あ)について

引用発明において、試料の汚れ具合を評価する際の擬似汚れとして、「懸濁物質を水中に濃度1.05g/リットルで分散させた懸濁液からなる流下水」の代わりに、実願平5-41120号(実開平7-6611号)のCD-ROM(甲2。以下「引用刊行物B」という。)に記載されている「油脂とカーボンブラックを有する擬似汚れ」を用いることは、当業者が容易になし得た。

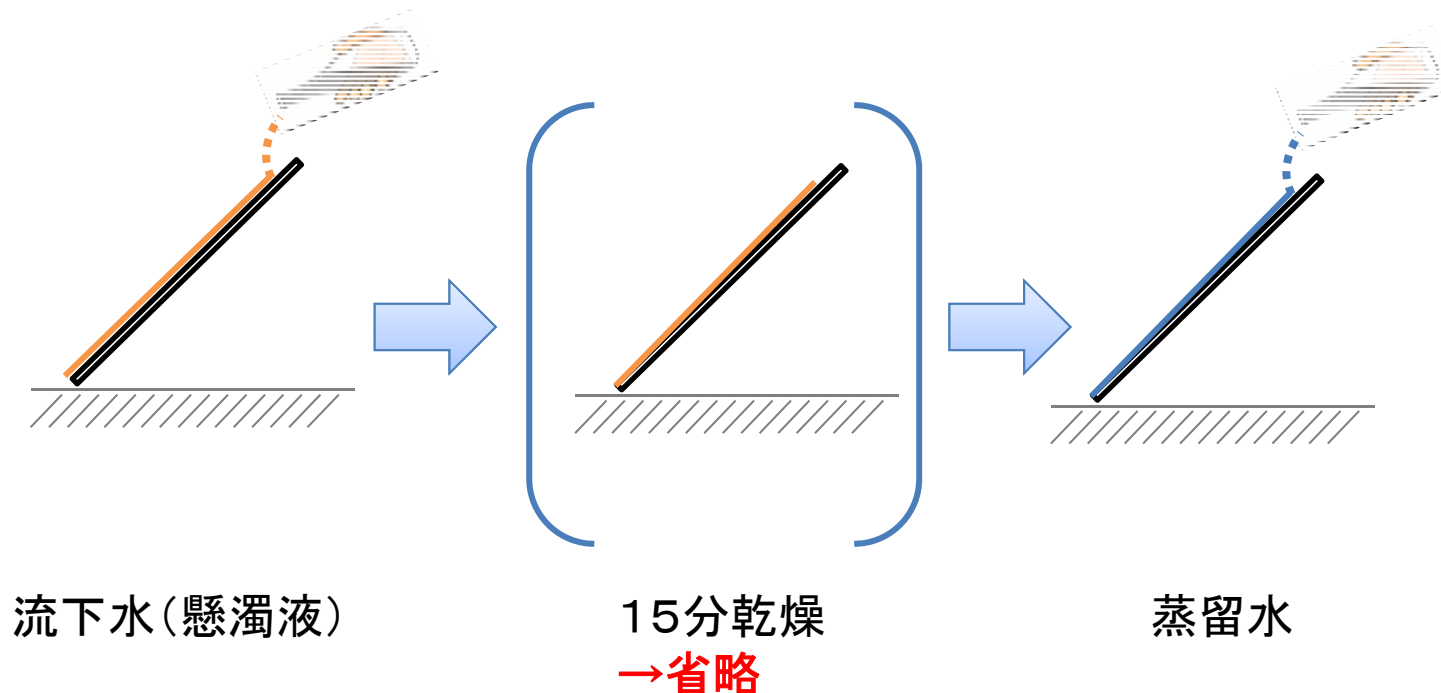


相違点(あ)が引用刊行物Aから容易想到であることについて、争いはない。

## 相違点についての容易想到性の判断(審決)

### ■ 相違点(い)について

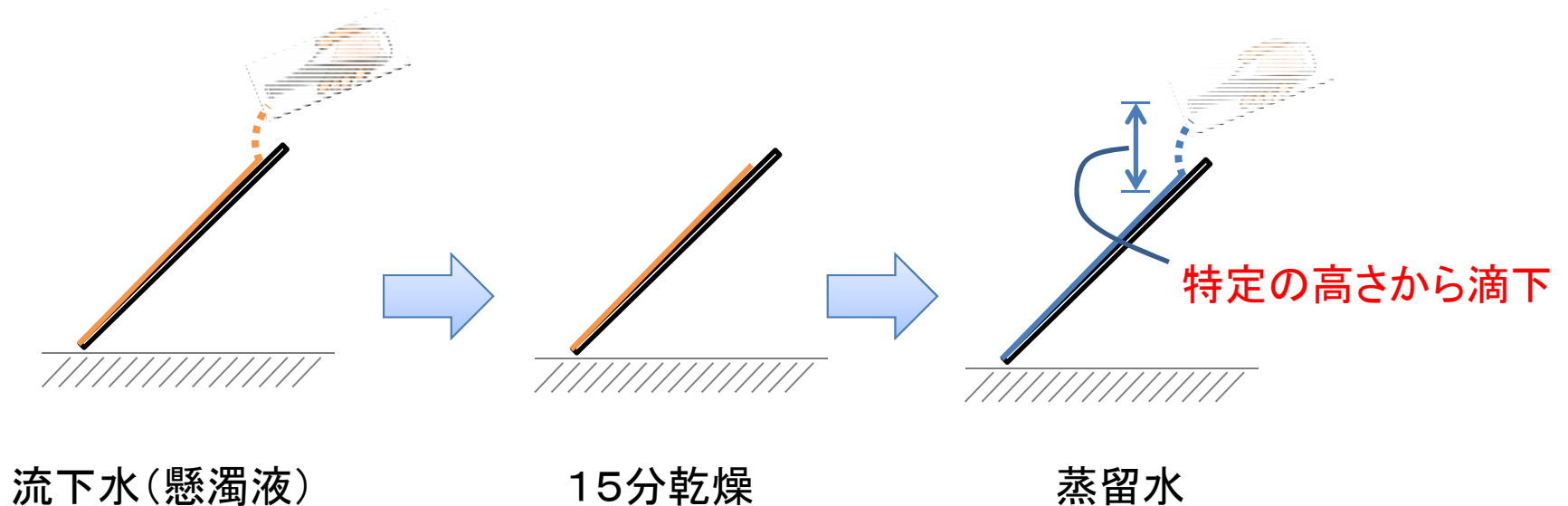
野口順子「親水・撥水性表面の防汚特性」(1999年1月発行「マテリアルライフ」11巻1号34頁, 35頁。以下「引用刊行物C」という。)には、**汚れを評価する際に、油を含む擬似汚れを試料の表面に滴下したのちに、乾燥することなく直ちに水洗して試料の汚れの付着の影響を評価する発明が記載されている。**引用発明において、擬似汚れとして、流下水の代わりに油脂とカーボンブラックを有する擬似油汚れを用いた際に、乾燥する工程を省いて、「擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を」「滴下」とするとの本願発明の構成に想到することは当業者が容易になし得た。



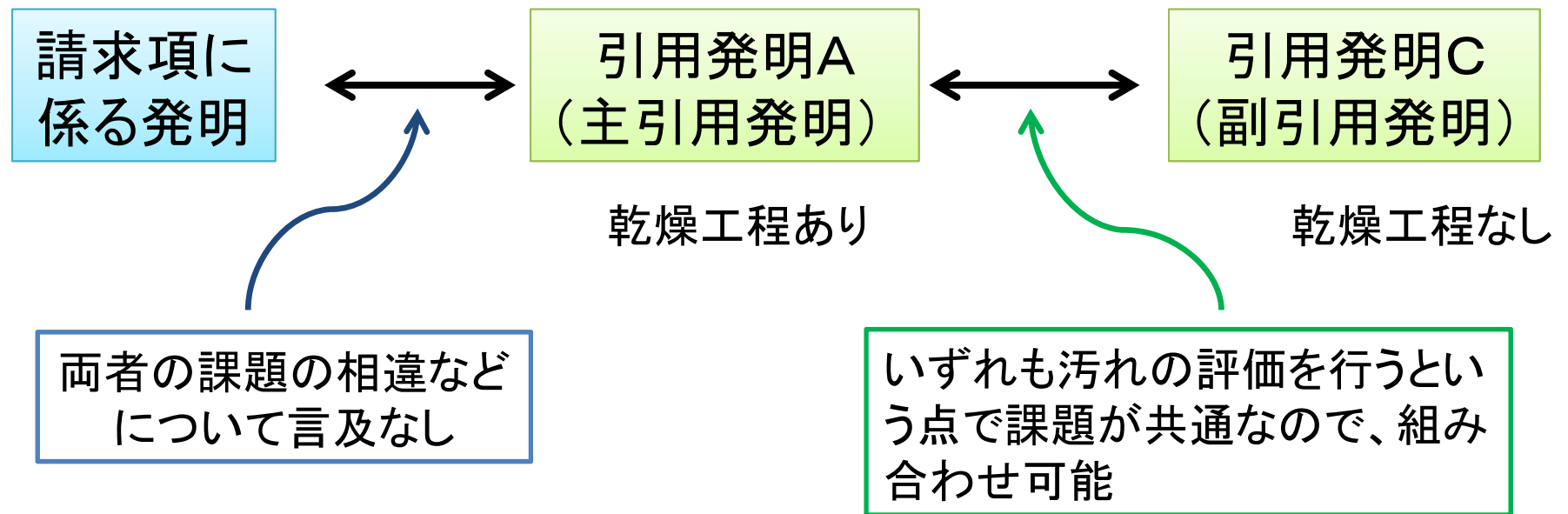
## 相違点についての容易想到性の判断(審決)

### ■ 相違点(い)について

蒸留水を滴下する高さを一定に行わないと、色差と、光沢度の残存率を求め、**汚れの度合いを評価する際に、評価にバラツキが出ることは明らか**であり、水を滴下して試料の特性を測定する際においても水を所定の高さから滴下することは、例えば実願平4-38992号(実開平5-92720号)のCD-ROM(段落【0004】以下「引用刊行物H」という。)に記載されている。蒸留水を滴下する高さについても**滴下する高さを特定の高さにして汚れの度合いを評価することは、当業者であれば当然なすべき設計的事項である。**



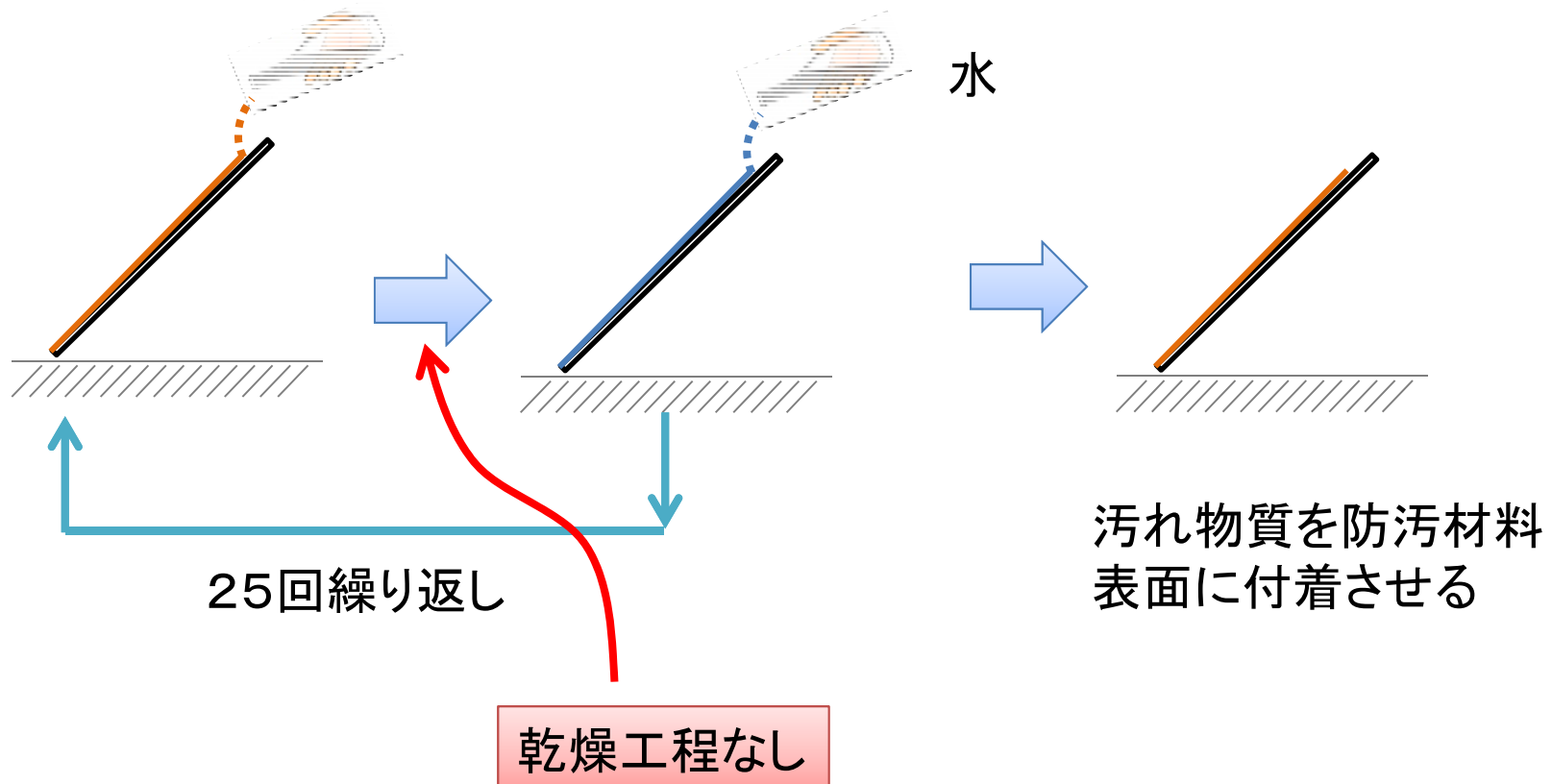
## 審決における判断



引用刊行物C(「マテリアルライフ」11巻1号34頁, 35頁)の内容<sup>16</sup>

◆ 親水性防汚材料表面(シリカ系表面)に有機物を付着させた場合の防汚性能評価

関東ローム及び油の水分散液  
(モデル汚れ物質)

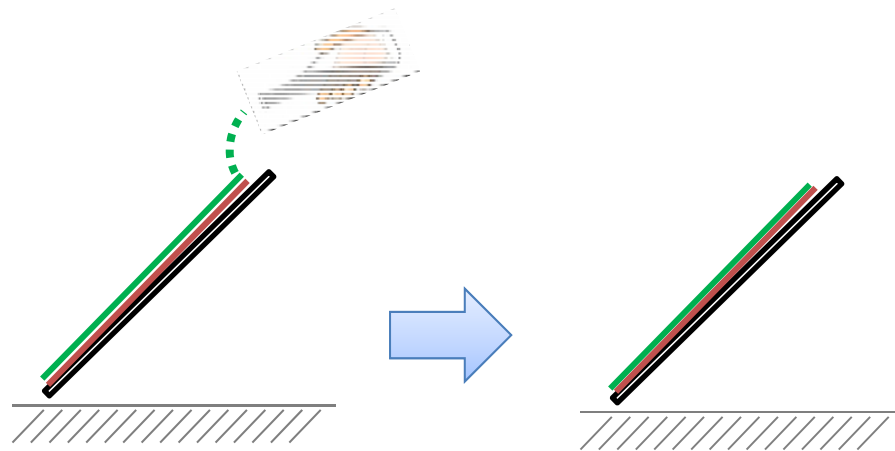




引用刊行物C(「マテリアルライフ」11巻1号34頁, 35頁)の内容<sup>17</sup>

◆ 親水性防汚材料表面に有機物を付着させた場合の防汚性能評価

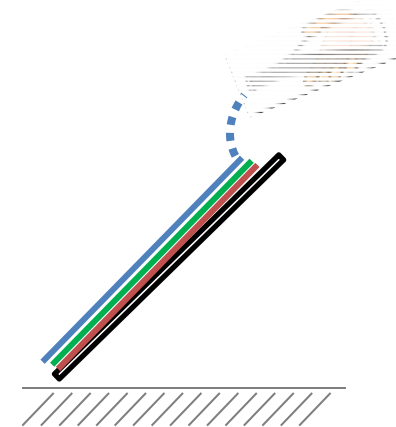
関東ローム及び水分散液  
(モデル汚れ物質)



乾燥



水(1分)



汚れ付着前の表面との明度差  
を測定して泥の水洗浄性を測定



## 当事者の主張

### □ 原告(出願人)

- 引用刊行物Cにおいて、汚れ除去性の「評価」に当たっては、**乾燥工程を経由した技術事項のみが記載されている**。一方、本願発明は、試験表面(試料)が油を含む汚れを落とし易い特性を持っているかどうかを評価する発明であって、「耐油汚れの評価」に当たっては、**「直ちに水洗する操作」をすることを必須とする**。

### ■ 被告(特許庁)

- 本願補正明細書において滴下後直ちに水洗する点に格別の技術的意味があるとはされていない。
- 引用刊行物Cには、油を含む有機物を滴下した後直ちに水洗する処理が記載されている。
- 汚れの評価試験において**汚れを付着後直ちに水洗し、汚れ量を測定する方法は周知の技術的事項**である(乙1ないし3)。
- 上記を勘案すれば、引用発明における擬似汚れの滴下後の水洗除去処理について、**乾燥することなく直ちに水洗することは、当業者が適宜なし得る設計事項**であった。

## □ 原告(出願人)

- 引用刊行物Aにおいては、汚れが泥水を含むがゆえにその付着のために**乾燥を必須の工程とするもの**であるから、そのような引用刊行物A記載の発明に、引用刊行物C記載の発明のうち、**直ちに水洗をするという一部の技術的事項のみを取り出して組み合わせることは**、引用刊行物A記載の発明の目的に反することとなり、両者の組合せについては**阻害要因が存在**する。

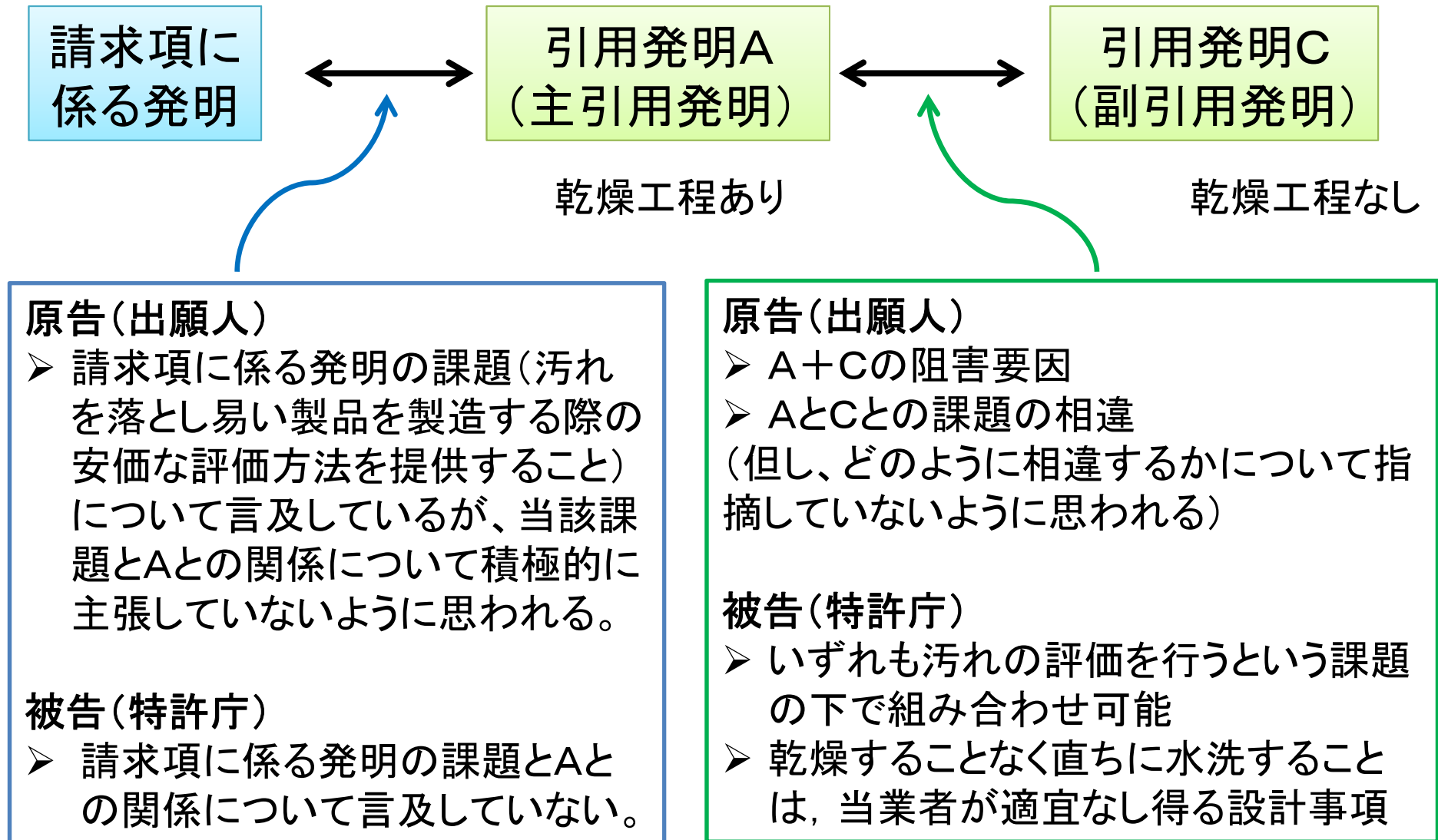
## ■ 被告(特許庁)

- 引用刊行物Aに記載の汚れ評価方法の目的は、汚れを付着させた後、除去し、その残存量の程度を測定することによって、試料表面の汚れの度合いを評価することにある(引用刊行物Cの方法と同様)。
- 引用刊行物Aにおいて汚れの付着除去工程で行っている乾燥は、**格別の処理ではなく**、本願発明の評価方法における水滴下工程と同様に、具体的な試験例において用いられた手順として記載されたものにすぎない。
- 汚れの評価試験において擬似汚れを**付着後直ちに水洗し、汚れ量を測定することは周知の技術的事項**である。
- 上記を考慮すると、引用発明の汚れ付着除去工程に対して引用刊行物Cの記載事項を適用することは、それによって乾燥処理が省略されることになるとしても、**汚れの残留量を評価するという引用発明の目的からすれば**、引用刊行物A記載の発明に引用刊行物C記載の技術的事項を付加することを阻害する事情に当たるとはいえない。

### □ 原告(出願人)

- 本願発明は、そのように**汚れを落とし易い製品(被評価物)を製造する際の安価な評価方法を提供することを目的**として、請求項1記載の構成を採用した。
  - 引用刊行物A, Cは、いずれも、「試験片を**特定の角度**で斜めにし、油汚れを特定量だけ滴下し、**乾燥することなく**、直ちに**特定量の水を特定の高さ**から滴下する発明」を開示する技術を記載、開示していない。
  - 引用刊行物A, Cが開示する個々の技術的要素は、**各刊行物記載の異なる発明の課題の下で組み合わせられているもの**であるから、個々の技術的要素のみを任意に取り出して、それらを組み合わせても本願発明の構成を想到できない。
- ### ■ 被告(特許庁)
- 引用した技術は、いずれも汚れを評価するための試験方法が開示されており、**汚れの評価を行うという課題の下で組み合わせることのできるものである。**

## 原告と被告の主張



## 裁判所の判断

- ◆ 相違点(い)について, 引用刊行物A, C等に基づいて容易に想到することができたとした点には, 誤りがあると判断する。
- ◆ **本願発明は, 引用刊行物Aと解決課題や発明の技術思想において異なるものであり, これに, 同様に本願発明と解決課題や発明の技術思想の異なる引用刊行物Cの技術事項の一部を適用して本願発明に到達することはないと解すべきである。**



## ア) 本願発明及び各引用発明の解決課題及び解決方法

- ◆ 本願発明は、水回り製品において、耐油汚れの評価をするに際して、従来は、高価な試験装置が必要となり、また測定のために多くの時間と労力が必要であったことから、**耐油汚れの評価のための時間、労力、価格を抑えることを解決課題**とした耐油汚れの評価方法に関する発明である。上記目的に沿って、本願発明は、前記第2の2のとおり構成を採用している。その概要は、
  - ①被評価物を傾斜して固定し、
  - ②特定量の擬似油汚れを滴下し、
  - ③特定量の水を特定の高さから滴下し、
  - ④擬似油汚れの残留状態によって被評価物の耐油汚れ性能を評価することからなる。
  
- ◆ 耐油汚れ性能を評価するためには、擬似油汚れが被評価物に付着すること(本願発明の場合は滴下されることにより付着すること)が必要となるが、本願発明は、特定量の擬似油汚れを滴下することにより初期値を設定し、乾燥させる等の工程は省いている。**要するに、本願発明は、耐油汚れにおける評価試験において、信頼性・実用性が担保される範囲内で、できる限り時間、労力、価格を抑えることを目的として、手順を簡略化しようとする発明である。乾燥工程を省いていることは、滴下した擬似油汚れの初期状態をそのままの状態の評価の一要素として用いるために必要であるとの技術的意味があり、上記課題を解決するための特徴的な構成の1つであるといえる。**

## ア) 本願発明及び各引用発明の解決課題及び解決方法

- ◆ 引用刊行物A記載の発明は、客観的なデータを得るために、ごく通常行われている試験方法であり、**時間、労力、価格等の低減、抑制という解決課題についての、格別の開示ないし示唆はない。**
- ◆ かえって、同記載部分は、「流下物の滴下、乾燥、蒸留水の滴下、乾燥」操作を25回繰り返していることに照らすならば、**時間、労力、価格等の抑制ではなく、丁寧な手順を行うことによって、確実に正確な客観的なデータを得ようとする目的の下に実施された実験過程**が記述されていると解するのが相当である。

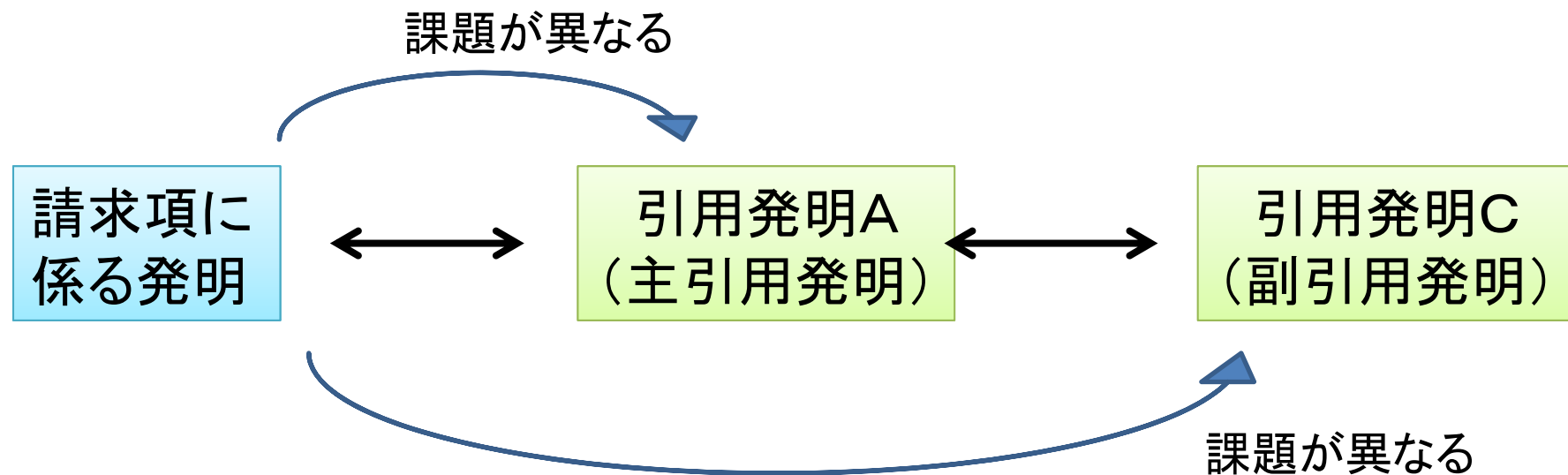




イ)「本願発明では、油汚れを付着するために乾燥を必要としないとした」との技術が、引用刊行物C記載の技術事項を組み合わせることによって、容易に想到することができたと判断した点

- ◆ 引用刊行物Cでは、有機物について、滴下後、乾燥工程を経由することなく、水洗する操作を繰り返す旨記載がされている。しかし、引用刊行物Cには、①同操作が**繰り返して実施される旨記載**されていること、また、②滴下及び水洗過程は、特定量を滴下して、滴下した量等を簡易廉価な評価のデータとするのではなく、**擬似汚れ(有機物)を付着させる目的で実施されている旨が明確に記載されていること**に照らすならば、同操作は、光触媒酸化チタン系触媒等の被実験物表面の効果を確認する**前段階の処理として**、擬似汚れ(有機物)を確実に付着させるために行われているものと解される
- ◆ 引用刊行物Cでは、防汚性能の評価段階においては、20%関東ローム／水分散液を防汚表面に滴下、乾燥後、流水に1分間さらし、汚れ付着前の表面との明度差を測定するとして、**乾燥工程を付加している。**
- ◆ 以上を総合すると、**引用刊行物Cからは、耐油汚れの評価に当たって、時間、労力、価格を抑え、手順を簡略化しようとする本願発明の解決課題についての示唆はない。**
- ◆ 引用刊行物C記載の発明における、**「乾燥工程を経由しない滴下」という操作**は、本願発明における同様の操作と、**その目的や意義を異にするもの**であって、引用刊行物C記載の発明は、本願発明と解決課題及び技術思想を異にする発明である。

- ◆ 引用刊行物A記載の発明は、本願発明における時間、労力、価格を抑えることを目的として、手順を簡略化しようとする解決課題を有していない点で、異なる技術思想の下で実施された評価試験に係る技術であるということが出来る。このように、**本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行物A記載の発明を起点として、同様に、本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物C記載の発明の構成を適用することによって、本願発明に到達することはないというべきである。**



- ◆ 本願発明は、決して複雑なものではなく、むしろ平易な構成からなる。したがって、**耐油汚れに対する安価な評価方法を得ようという目的(解決課題)を設定した場合、その解決手段として本願発明の構成を採用することは、一見すると容易であると考える余地が生じる。**
- ◆ 本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には、主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが、特に、要請される。その手法としては、従来実施されているような手法、すなわち、当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し、**公知発明と相違する本願発明の構成が、当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討し、他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって、そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り、特許法29条2項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。**
- ◆ 審決は、本願発明と、解決課題及び解決手段の技術的な意味を異にする引用刊行物A記載の発明に、同様の前提に立った引用刊行物C記載の事項を組み合わせると本願発明の相違点に係る構成に到達することが、何故可能であるかについての説明をすることなく、この点を肯定したが、同判断は、結局のところ、主観的な観点から結論を導いたものと評価せざるを得ない。

## 議論したいポイント

### 判決の妥当性について

- 主引用発明に副引用発明を適用する動機づけについて、判決では十分議論されていないように思われる。例えば、乾燥工程の省略が単なる設計変更に該当するとの特許庁側の主張の妥当性について議論されていないように思われる。
- 例えば、副引用文献として乾燥工程を経ない汚れの評価方法を開示した文献を選択し、かつ当該乾燥工程の省略が時間、労力等を低減、抑制することを意図したものであると判断される場合には、判決は異なるものとなったのか否か。
- 本件発明の課題が「耐油汚れの評価のための時間、労力、価格を抑えること」と認定し、乾燥工程の省略が「上記課題を解決するための特徴的な構成の1つであるといえる」と判断されたが、本件明細書中には、乾燥工程を省略することの意義について明示の記載は存在しない。