

# 弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル

【特許】



**本件発明の課題が、  
何故、進歩性判断に  
影響するのか？**

# 本件発明の課題が、 何故、進歩性判断に 影響するのか？



**【特許】【意匠】【知財全般】**  
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士  
米国PA試験合格 **高石秀樹**

## 特許庁・審査基準

⇒「主引用発明」と「副引用発明」の課題が異なっていれば、“組み合わせの動機付け”が否定され、進歩性ありの方向。

しかしながら、「本件発明」と「主引用発明」の課題が異なっていることが、進歩性判断に与える影響については、記述無し。

本願発明A

課題A

← クレーム文言同一  
発明の課題は異なる →

本願発明B

課題B

↑ 容易想到

↑ 想到困難

主引用例

課題A

副引用例  
(課題A)

主引用例

課題A

本願発明の課題により、進歩性判断が異なる!!

本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

\*主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし

平成27年(行ケ)10059「農産物の選別装置」事件<高部>

引用発明2は…滞留仕分物品を検知したときに、投入を停止させられた仕分物品は、仕分コンベアの最上流端に戻されると解される。しかし、…引用発明1においてリターン手段8(リターンコンベア81, 第2プールコンベア82)へ受皿が流れる態様は、本件発明1における「オーバーフロー」には該当せず、引用例1には、本件発明1の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがないというべきである。

本願発明と主引用例との「課題」が相違していると、

⇒組み合わせる“動機付け”が否定され、進歩性が認められ易い。

## 平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件<高部>

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…。

…よって、引用例1に接した当業者は…当該比率を所定の数値範囲とすることを想到するものとは認め難い。

容易想到

本願発明

引用例2

本願発明の課題が公知であった場合、  
本願発明と引用例との相違が大きくても、  
⇒ 進歩性は否定されやすい。

想到困難

引用例1

本願発明の課題が新規であった場合、  
本願発明と引用例との相違が小さくても、  
⇒ 進歩性は肯定されやすい。

# 「進歩性」及び「サポート要件」における

## 本件発明の「課題」の位置付け

サポート要件における「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ サポート要件○の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ サポート要件×の方向性

進歩性においても、「課題」の認定は、結論に影響大!!

- ・「課題」を上位概念で、抽象的に認定 ⇒ 進歩性×の方向性
- ・「課題」を下位概念で、具体的に認定 ⇒ 進歩性○の方向性  
(本件発明と引用発明との「課題」の相違が、組合せの容易性に影響する。)

## (まとめ／TIP)

★当初明細書に記載する本願発明の「課題」は、進歩性、サポート要件等の諸論点も考慮して、“公知の課題”を書くだけではなく、工夫をする。

★進歩性欠如を主張するためには、本件発明と課題が共通するものを主引用発明としたい。

⇒主・副引用発明の入れ替えを、常に考える!!