

容易想到性判断における課題の把握が重要であることを示す裁判例

「換気扇フィルター」事件

H23. 1. 31 判決 知財高裁 平成 22 年（行ケ）第 10075 号

無効審決取消請求事件：請求認容

概要

本件発明の**構成が容易**であったとしても、**解決課題がユニーク**であった場合には、当然に発明が**容易であるということとはできない**として、容易想到との無効審決を取消した事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 金属製フィルター枠と、該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って、該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなる換気扇フィルターにおいて、該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いて接着されていることを特徴とする換気扇フィルター。

【審決の認定判断】

本件発明 1 の課題は、「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること）」であり、「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること）」は、周知の技術的課題であり（甲 1 8、1 9 及び 3 2）、甲 2 には、水溶液によって成分が溶解または膨潤し剥離する粘着剤が記載され、粘着剤は複数の物質を接合する接合剤としてみれば接着剤と共通し（甲 2 7、甲 3 4）、甲 2 に接した当業者は、上記課題を解決するため、接着剤成分が溶解又は膨潤して剥離するものを選択する動機付けを得るものといえる。

そして、上記課題を解決すべく、廃棄時に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易に剥離するために、発明 A の接着剤に「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」を用いることは、当業者であれば困難なくなし得た。

【争点】

本件各発明及び周知技術の課題を誤って認定し、容易想到性を判断した誤り

【裁判所の判断】

1. 容易想到性判断と発明における解決課題に関する一般的判示

当該発明における、主たる引用例と相違する構成（当該発明の構成上の特徴）は、従来技術では解決できなかった課題を解決するために、新たな

技術的構成を付加ないし変更するものであるから、容易想到性の有無の判断するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「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か否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。当該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。ところで、「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は、着想それ自体の容易性が対象とされるため、事後的・主観的な判断が入りやすいことから、そのような判断を防止するためにも、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また、その前提として、当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは、当該発明の容易想到性の結論を導く上で、とりわけ重要であることはいうまでもない。

2. 本件審決に対する判断

本件発明 1 は、「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」を解決課題とし、「（換気扇フィルターにおいて）、通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いること」を解決手段とした発明である。

これに対して、審決が文献から引用した発明Aは、本件発明1が目的としている解決課題及び解決手段に関連した記載又は開示等はないのみならず、逆に、フィルターをフィルターカバーから剥離せずに廃棄することを前提とした発明であることが示されている。

本件発明1は、フィルター枠とフィルターとの剥離を容易にしようとすることを目的とするのに対し、甲18、19は、一体物としてゴミ出しをしても問題が生じることがないようにして、作業を高めるものであって、本件発明1における、解決課題の設定及び解決手段は、全く逆であって、本件発明1の異なる構成に想到することを容易とする技術が示唆されているものとはいえない。甲18、19及び32において、相違点に関する解決課題及び解決手段についての示唆はない。したがって、審決において、本件発明1における解決課題設定及び解決手段の達成が容易に想到できたとの点について、証拠を基礎とした客観的合理的な論理に基づいた説明が示されていると判断することはできない。

甲2には、水溶液によって溶解又は膨潤して剥離可能な水溶性粘着剤組成物に関するものであることが記載されている。しかし、甲18、19及び32等の例によっても、本件解決課題を設けることが示されていない以上、本件解決手段に到達することの示唆が、甲2の記載に存在するとはいえないから、結局、発明Aに甲2記載の発明を適用することが、容易とはいえない。

したがって、甲2に接した当業者が、換気扇フィルターの廃棄時に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易に剥離するために、発明Aに「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」を用いることは困難なくなし得たとした審決の判断は誤りであり、これを前提とした本件発明1に関する容易想到性の判断にも誤りがあるというべきである。

【検討】

《本件判決の意義》

本件判決により、「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」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」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ことが示されており、ともすれば軽視される傾向にあった課題についてその目新しさ（のみ）で想到容易との判断が覆ることがあることが示された点で画期的な判決であるといえる。

特許庁の審査基準では、容易想到性（進歩性）判断に関し、「引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項

に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、・・・引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する」とし、動機づけとなり得るものとして「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「作用、機能の共通性」等を挙げており、仮に課題に共通性がなくても他の要因により動機づけがあると判断できるというように、課題の位置づけは他の要因に対していわばフラットであった。

一方、従来の容易想到性の判断に関する特許庁の審査基準とは異なる判断手法を示した「回路用接続部割断事件」判決（平成20年（行ケ）第10096号）では、容易想到性判断における解決課題の位置づけについて、「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。」との一般的判示を行っている。本件判決はさらに踏み込んで、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」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しており、今後の容易想到性判断に関する判決の集積を待たずには確定的なことはいえないが、当面は実務対応における解決課題の重要性が増していく方向にあるといえる。

《実務上の指針》

これまで、一旦、課題が設定されてしまうとその解決手段の採用が容易と思われるケース（不純物の規定等）では明細書作成ないし審査対応が困難となることが比較的多かったのではないだろうか。本件判決により、解決手段の採用が容易であっても当該課題自体が新規であると容易想到性の判断が覆る可能性がでてくる場合があるので、明細書作成及び審査対応のいずれの段階でもその点については十分に考慮する必要がある。

以上