

「耐油汚れの評価方法」事件
知財高裁平成21年(行ケ)第10361号事件（平成22年5月27日判決）

<キーワード>

進歩性

<抜粋>

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、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。

本件において、審決は、上記のとおり、本願発明と引用刊行物A記載の発明と対比し、擬似油汚れについて特定量を滴下し、乾燥工程を経由しないで水洗するとの構成を相違点と認定している。しかし、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。