



第32, 33回 レクシア知財セミナー

いよいよ始まる特許異議申立制度
-機械・電気編-
～制度の概要及び活用法と近年の裁判例から見た進歩性否定のロジック～

2015年1月21日(大阪開催)
2015年1月27日(名古屋開催)

レクシア特許法律事務所

弁理士 立花 顕治
弁理士 山下 未知子
弁護士・弁理士 山田威一郎

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

1



AGENDA

第1部

特許異議申立制度の概要 (立花)

第2部

進歩性判断の基礎 (立花)

第3部

裁判例から見た進歩性否定のロジック (立花、山下)

第4部

紛争処理の手段としての異議申立の活用法 (山田)

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

2

第1部

特許異議申立制度の概要

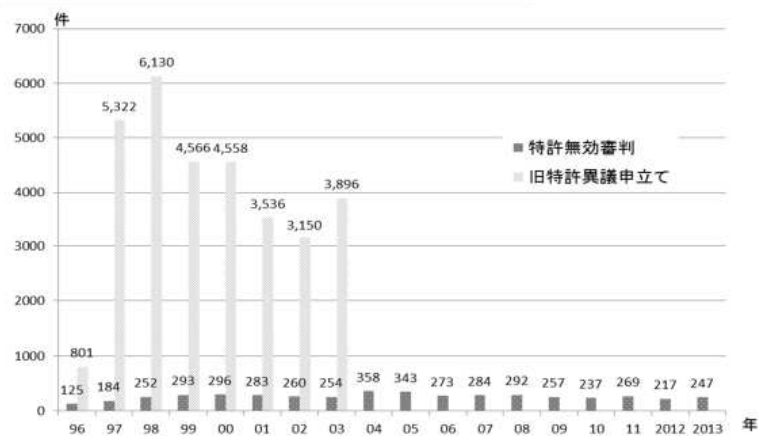


©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

3

異議申立制度復活の背景

特許無効審判の請求件数及び旧特許異議申立て件数の推移



出典：特許行政年次報告書2004年版、2014年版
 (旧特許異議申立制度は2003年12月をもって廃止)

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



特許無効審判の利用を避ける 制度ユーザの主たる意見（特許庁資料より）

- ・当該権利と自己の商品・技術等との関連性を，特許権者に詮索されたくない
- ・当事者として手続きする負担が大きい
- ・口頭審理の負担が大きい

⇒ダミー請求人による請求が難しい

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



新特許法第113条第1項

- ・何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。
- ・この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

申立人適格

(異議申立)

何人も申立てすることができる



(改定無効審判)

利害関係人に限り請求することができる(123条第2項)

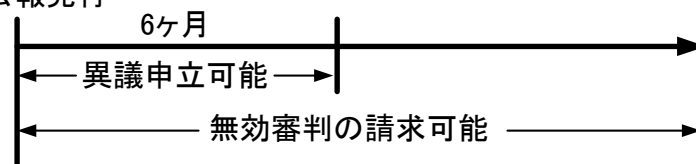
申立ての時期

- ・特許掲載公報の発行の日から6月以内
- ・施行日は現時点(1月21日)で未定
(2015年4月1日か、5月13日???)



2015年4月1日以降、または5月13日以降に特許公報が発行される案件に対し、異議申立可能

特許公報発行



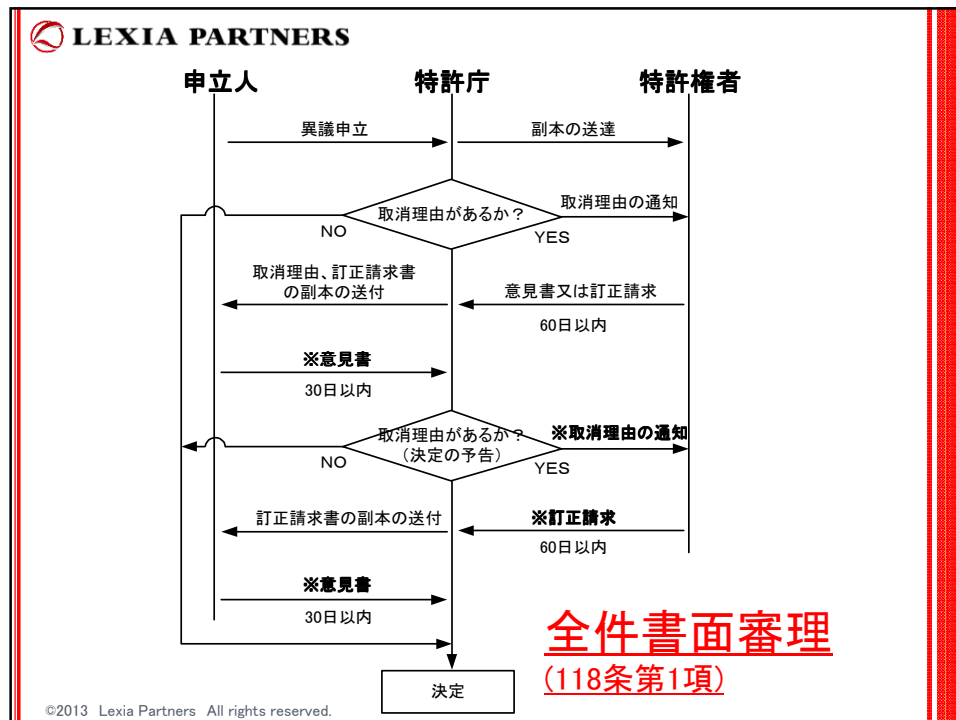
主たる申立ての理由

- ・新規事項の追加（第17条の2第3項）
- ・新規性違反（第29条第1項各号）
- ・拡大先願違反（第29条の2）
- ・進歩性違反（第29条第2項）
- ・先後願違反（第39条第1～4項）
- ・実施可能要件違反（第36条第4項第1号）
- ・サポート要件違反（第36条第6項第1号）
- ・明確性違反（第36条第6項第2号）

※冒認、共同出願違反は申立ての理由ではない

特許異議申立ての手数料

- ・異議申立て
16,500円＋請求項×2,400円
（特許法第195条別表）
- ・無効審判
49,500円＋請求項数×5,500円
- ・訂正請求
49,500円＋請求項数×5,500円



LEXIA PARTNERS

ダミー申立人による申立てが可能

- ・何人も申立て可能である。
- ・全件書面審理であり、口頭審理がないため、特許庁に出向く必要がない。

⇒レクシアでは、、、

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



訂正請求に対し、 申立人が意見書を提出できない場合

訂正の請求の内容が実質的な判断に影響を与えるものではない場合等、特許異議申立人に意見を聴くまでもないことが明らかなときには、申立人は意見書を提出できない。具体的には、訂正が、以下に該当するとき。

- ①訂正要件に適合しないとき、
- ②誤記訂正等軽微なとき、
- ③請求項を削除するのみであるとき、
- ④特許異議の申立てがされていない請求項についてのみされたとき

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



決定の予告がなされない場合

以下の場合には、取消理由通知(決定の予告)を行わないこととする。

- ・取消理由通知に対する応答がない(意見書の提出又は訂正の請求がない)場合
- ・決定の予告を希望しない旨の特許権者の申出がある場合

⇒決定の予告により訂正の機会を得るためには、最初の取消理由通知に対して、必ず応答しておく必要がある(意見書だけでも可)。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



決定の予告に対する訂正請求に対し、 申立人が意見書を提出できない場合

決定の予告に対して訂正の請求があったとき、上記①～④の事情に加え、以下の⑤、⑥の場合には、申立人は意見書を提出できない。

⑤特許を取り消すべきと合議体が判断した場合

但し、取消理由通知(決定の予告)の前に行った取消理由通知において訂正の請求がされず、特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられていない場合は、①～⑤の場合を除き、特許異議申立人に意見書の提出の機会を与える。

⑥他方、すでに特許異議申立人に意見書の提出の機会が与えられている場合であって、訂正の内容を検討した結果直ちに維持決定できると合議体が判断したときは、特別の事情にあたるとして、特許異議申立人に再度の意見書の提出の機会を与えることなく、維持決定をすることができる。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



申立書の補正

・特許異議申立書の補正は、特許異議申立期間の経過後、または取消理由通知があった後は、要旨を変更することができない(115条第2項)。

・要旨変更とは？

申立人の変更、対象特許番号の変更、請求項の変更、
申立理由・証拠の追加・変更など

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

その他

- ・職権審理

申立てない理由についても審理できるが、申立てされていない請求項については審理できない(120条の2)。

- ・不服申立て

特許権者は取消決定に対し、知財高裁に出訴できるが、申立人は維持決定に対して、不服申立てできない(114条第5項)。

- ・一事不再理

なし⇒申立人は、同一の事実・同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができる。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

第2部

進歩性判断の基礎

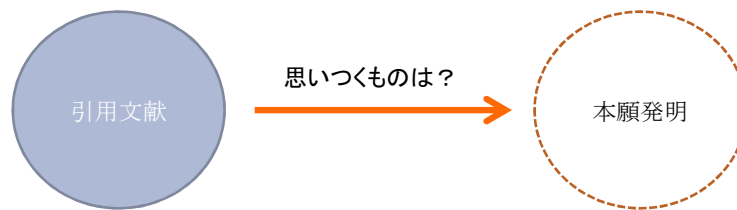


©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

18

進歩性

本来の考え方は

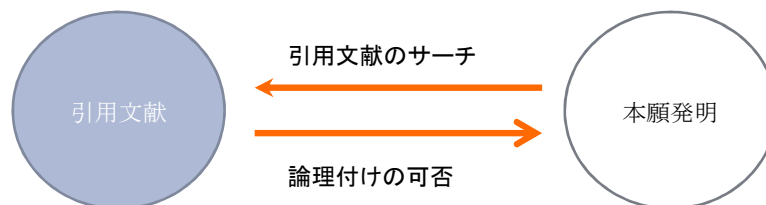


19

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

進歩性の判断の実際

しかし、実際は、、、



したがって、後知恵の入る余地が大きい

20

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

特許法第29条第2項

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、
前項各号に掲げる発明に基いて
容易に発明をすることができたときは、
その発明については、同項の規定にかかわらず、
特許を受けることができない。



条文は、引用文献を基準に発明が思い付くか否かを規定している。

進歩性判断の基本的考え方(審査基準)

進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。



審査基準は、本願発明を基準に、引用発明から想到するか否かを規定している。

進歩性判断の手順(審査基準より)

1. 請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、**論理づけに最も適した一の引用発明を選び**、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この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。
2. **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、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、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。**
3. また、**引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には**、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。
4. その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

論理付けの根拠

- A. 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め
⇒平成12年審査基準改定で追加
- B. 動機付け
 1. 技術分野の関連性
 2. 課題の共通性
 3. 作用・機能の共通性
 4. 引用発明の内容中の示唆

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



単なる寄せ集め

発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

進歩性/容易想到性1

塚原元知財高裁所長によると、、、

容易想到性＝想到性＋容易性

- ・想到性とは、主引例/副引例を選択できること
- ・容易性とは、選択した主引例/副引例から本願発明に至ることができること

進歩性/容易想到性2

従前は、想到性があれば(例えば、同一分野から引用文献を選択し、本願発明の構成に至った場合)、阻害要因がない限り、容易性もあるとの判断がなされることが多かったが(同一技術分野論)、「回路用接続部材」(平成21年01月28日 知財高裁)以降、課題を重視した容易性の判断が重視されるようになった。

第3部

裁判例から見た 進歩性否定のロジック



主引例と副引例の選択

主引例／副引例とは？

（審査基準より）

請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、**論理づけに最も適した一の引用発明[主引例]**を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、**この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）[副引例]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。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

主引例／副引例の選定の例

- ・本願発明
燃料電池を駆動源とすることを特徴とする自動車
（燃料消費の効率化が課題）
- ・引用文献1
ガソリンエンジンを備える自動車
- ・引用文献2
燃料電池を駆動源とする搬送装置

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

論理付けの方法

A. 第1手法 (特徴部分を主引例)

- ・主引例を引用文献2
 - ・一致点⇒燃料電池の駆動源
 - ・相違点⇒基本構成(適用対象)
- ・副引例を引用文献1

B. 第2手法 (特徴部分を副引例)

- ・主引例を引用文献1
 - ・一致点⇒自動車
 - ・相違点⇒駆動源
- ・副引例を引用文献2

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

統計(知財管理2012年9月号より)

平成22年4月1日から平成23年3月31日までの審決取消訴訟において、進歩性が問題となった160件について分析

表1 組合せ手法別の全体傾向

審決取消訴訟の類系	全件数	第1手法				第2手法			
		件数	比率	進歩性肯定		件数	比率	進歩性肯定	
				件数	比率			件数	比率
合計	160	36	23%	4	11%	124	78%	47	38%
査定系	86	26	30%	1	4%	60	70%	10	17%
当事者系(全件)	74	10	14%	3	30%	64	86%	37	58%
有効審決	49	2	4%	2	100%	47	96%	32	68%
無効審決	25	8	32%	1	13%	17	68%	5	29%
裁判所で覆った率	—	6%				24%			

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



LEXIA PARTNERS

統計(知財管理2012年9月号より)

平成22年4月1日から平成23年3月31日までの審決取消訴訟において、進歩性が問題となった160件について分析

表2 技術分野別の傾向

機械等 審決取消訴訟の類系	全件数	第1手法				第2手法			
		件数	比率	進歩性肯定		件数	比率	進歩性肯定	
				件数	比率			件数	比率
査定系	37	8	22%	0	0%	29	78%	7	24%
当事者系(全件)	35	6	17%	2	33%	29	83%	16	55%
有効審決	22	2	9%	2	100%	20	91%	14	70%
無効審決	13	4	31%	0	0%	9	69%	2	22%
電気等 審決取消訴訟の類系	全件数	第1手法				第2手法			
		件数	比率	進歩性肯定		件数	比率	進歩性肯定	
				件数	比率			件数	比率
査定系	29	13	45%	1	8%	16	55%	0	0%
当事者系(全件)	23	3	13%	0	—	20	87%	12	60%
有効審決	14	0	0%	0	—	14	100%	10	71%
無効審決	9	3	33%	0	—	6	67%	2	33%

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



LEXIA PARTNERS

考察

- ・第1手法の方が、進歩性がより否定されている。
- ・査定系においても第1手法の方が多い
⇒特許庁の審査官も第1手法を用いることが多い。
- ・第1手法において、進歩性が否定されている案件は、特徴部分を開示する主引例に、本願発明の基本構成の一部も開示されている場合がほとんどである。
- ・第1手法においては、本願発明、主引例、副引例のいずれかで課題が共通することが多く、論理付けしやすい。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



論理付けの検討

進歩性判断の手順(審査基準より)

請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で・・・

進歩性を判断するに際しては、まず、

①特許請求の範囲、明細書、図面から認定される、
本願発明(本件特許発明)とは何か(発明の要旨)？

②引用文献等から認定される、**引用発明とは何か**？

を認定する。



本願発明(本件特許発明)の認定

発明の要旨認定の原則

リパーゼ事件(最高裁 平成3年03月08日)

特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、…特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。

審査基準

請求項に係る発明の認定は、**請求項の記載に基づいて**行う。この場合においては、**明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。**

(1) 請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、**その用語が有する通常の意味と解釈する。**

審査基準～続き～

(2) ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された**用語(発明特定事項)**の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、**その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。**なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、**明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。**

(4) 請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、**請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。**

また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない**事項(用語)は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。**反対に、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。



～まとめ～

発明の要旨の認定は、

(原則) 請求項の記載に基づいて行われる。

(例外) 用語の意義は、(用語の意義が不明確な場合は勿論、明確な場合であっても)、明細書及び図面等の記載に基づいて解釈されることがある。



原則どおりの例:

平成24年(行ケ)第10004号(審決取消請求事件)

原告は、容易想到性の判断における発明の認定については、発明の構成だけでなく、課題及び効果等も考慮した「発明の意義」を認定すべきであるとして、本件発明1及び引用発明1, 2について、いずれも各々の発明の目的を含めて認定すべきである旨主張する。

しかし、まず、容易想到性判断のための本願発明の認定(発明の要旨認定)は、特許請求の範囲の記載に基づいてすべきであるところ、本件特許の特許請求の範囲の請求項1には、原告が認定すべきであるとする目的(「シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生するのを防止すること」)は記載されていないから、原告の主張に係る本件発明1の認定は誤りであり、審決の認定に誤りはない。

LEXIA PARTNERS

例外の例:

平成22年(行ケ)第10162号(審決取消請求事件) 「競技用ボール事件」

原告らは、・・・「接合部」が設けられる点を一致点とした審決の認定に誤りがあると主張する。

上記1で認定したとおり、本件発明1は、皮革片の周縁部を折り曲げ、折り曲げ部に設けられる接合部において、隣接する皮革パネルと接着するという構成をとるものである。このように、本件発明1における「接合部」は、接着するための部位であるから、一定の領域を有する「面接触」を要するものと解される。これに対し、上記2のとおり、引用発明1は、カップ状の皮革パネルの裾部分(周辺端面)のみを接触させたものであり、接触している部分は線接触であると認めるのが自然である。

そうすると、引用発明1における皮革片の接触部は、接着するための接合部とはいえず、本件発明1における接合部に相当するということとはできないから、この点を一致点とした審決の認定は誤りである。

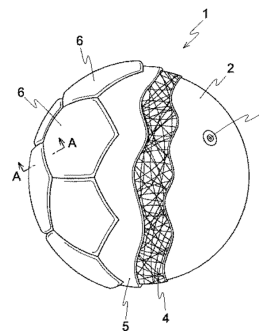
©2013 Lexia Partners All rights reserved.

LEXIA PARTNERS

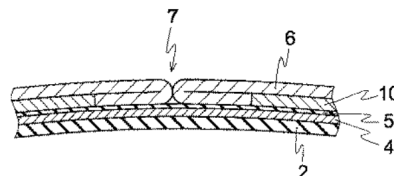
「競技用ボール事件」のクレーム

【請求項1】

圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと、
該チューブ表面全面に形成された補強層と、
該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルと
を備えた球技用ボールにおいて、
前記皮革パネルは、その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し、前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に、厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ、
前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において、隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。



文言上、「線接触」含む？
少なくとも、「面接触」とまでは
記載されていない。



©2013 Lexia Partners All rights reserved.

「競技用ボール事件」の引用発明

Fig. 6

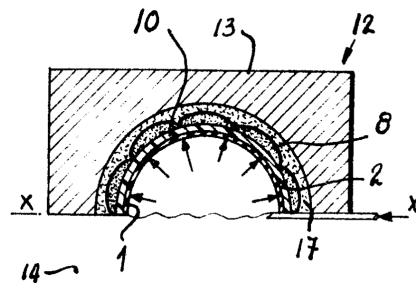
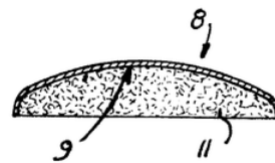


Fig. 4



©2013 Lexia Partners All rights reserved.

「競技用ボール事件」において、
 本件発明＝面接触
 引用発明＝線接触
 は、それぞれの課題から認定された。

■本件発明の課題

従来、球技用ボールには、貼りボールと縫いボールの2種類がある。
 貼りボールは、製造が機械化できて安価であり、空気抵抗が減少せず、飛距離が伸びない、グリップ性に劣り握みにくいという問題がある。

これに対して縫いボールは、空気抵抗が小さくなり、飛距離が大きくなり、またグリップ性等に優れるが、手縫いに頼らざるを得ず、生産性が悪く、品質も不安定である。

そのために、本件発明1のボールは、貼りボールにおいて、隣接する皮革パネルの接合部に縫いボールと同じ形状の溝ができることで、空気抵抗を減じ、グリップ性を向上させることを目的としている。

■引用発明の課題

貼りボールにおいて、縫いボールに近い外観を得ることを目的としている。

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

48



～まとめ～

発明の要旨は、請求項の記載だけでなく、明細書の記載(技術的意義、作用、課題等)を参酌して、総合的に認定されることがある。

従って、無効の根拠となる文献としては、構成が似ているだけでなく、出来る限り、明細書の記載も参酌しつつ、技術的意義、作用、課題の近い引用発明を用意することが重要。



本願発明が一体不可分な構成を含む場合

平成20年(行ケ)第10338号(審決取消請求事件)

本願発明は、・・・①、②、③の各構成のすべてを備えた、一つのまとまった技術的思想からなる発明である。これに対し、引用例発明1は、その中の一つの構成である③のみを共通にする発明にすぎず、①及び②(「直交」、「案内体の本数」、「片持ち梁」)の3点については、構成を有しない。審決は、本願発明中の各相違点に係る構成は、周知例や引用例発明2に示されている技術であると説示している。しかし、審決では、本願発明と一つの技術的構成においてのみ一致し、複数の技術的構成において、実質的相違が存在し、その課題解決も異なる引用例発明1を基礎として、本願発明に到達することが容易であるとする判断を客観的に裏付けるだけの説示は、審決書に記載されているとはいえない。



～まとめ～

本願発明が複数のまとまった一つの構成A,B,Cを備える場合に、
Aのみを有する引用発明1に、
Bのみを有する引用発明2やCのみを有する引用発明3を組み合わせて、容易想到とすることはできない。

従って、技術的意義、作用、課題等に鑑みて、
本件発明が一体不可分な複数の構成を有する場合には、
それらをまとめて開示する1つの文献を用意することが重要。

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

51



引用発明の認定

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

52

「刊行物に記載された発明」とは？

審査基準

「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。

「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から本願出願時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。



刊行物に明示の記載がなくとも、技術常識から導き出される事項は、記載されているものとして扱われる。

平成21年(行ケ)第10163号 審決取消請求事件

なお、原告は、引用例1には、少なくとも半導体製造ラインシステムと管理部署システムの中に「送信・受信装置」が存在することは、記載も示唆もされていないと主張する。

しかし、コンピュータ間でデータを転送するためには、各コンピュータが送受信機能を備える必要があることは、当該技術分野における技術常識であって、引用例1に各計算機においてデータを送信すること又は受信することの一方が明示されていないとしても、各計算機が送信機能及び受信機能を有する装置、すなわち「送信・受信装置」を有することは、記載されているに等しい事項と認めることができる。

引用文献に記載されている物が製造できない、 ブラックボックス、単なる願望である等、 実施可能でない場合

審査基準

ある発明が、当業者が当該刊行物の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ…ることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明を「引用発明」とすることができない。

平成24年(行ケ)第10314号 審決取消請求事件

…上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)に鑑みれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術事項が開示されていることを要するものというべきである。



平成19年(ワ)第26761号 特許権侵害差止請求事件 東京地裁「高純度アカルボース事件」

確かに、同号に規定する「特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明」というためには、特許出願時の技術水準を基礎として、その刊行物に接した当事者がその発明を実施することができる程度に、発明の内容が開示されていることが必要であると解される。

そして、乙2文献及び乙3文献には、当該各文献に記載されたアカルボースの製造方法は記載されていない(前記(2)イ及びウ)。

・・・また、化学物質は、一般に、大量の原材料を前提として精製を繰り返すことにより、得られる収量はともかく、より高純度のものが取得できる場合が多いことは、当事者にとって技術常識であるところ、本件の場合、強酸カチオン交換体によるカラムクロマトグラフィーを用いてアカルボースを分離精製する手法が従来から知られており、当該手法を用いてアカルボースの分離・分種を丹念に繰り返せば、アカルボースの純度を高めていくことが可能であったものと推測される・・・)。

以上のことからすれば、当事者においても、当該従来技術を用いるなどして、乙2文献及び乙3文献に記載されたアカルボースを精製することは可能であったと認められる。

ウ したがって、乙2文献及び乙3文献は、旧29条1項3号の「刊行物」としての適格を有するものと認められる。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.



他方、「高純度アカルボース事件」では、

本件特許の出願時において、当事者が、本件明細書の特許の詳細な説明に記載された精製方法によって、純度98重量%を超える精製アカルボース組成物を容易に得ることができたと認めることはできない。

として、本件特許は、**実施可能要件違反により無効**と認定した。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

～まとめ～

出願時の技術水準に基づいて実施可能でない場合は、引用発明とできない。

ただし、引用発明が「実施可能」か否かについては、本願発明に要求される実施可能要件までは要求されない。

引用文献に係る特許図面から、 特許発明の数値限定を認定できるか？

平成8年(行ケ)第42号 審決取消請求事件

特許図面は、発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであるから、設計図面のような正確性をもって描かれるとは限らない。……したがって、別紙図面Bに描かれているくさびシューがたまたま約50度ないし約55度のテーパ角度を示していることを捉えて、引用例には引っ張り装置のくさびシューのテーパ角度を約50度ないし約55度に構成する技術思想が開示されているということとはできない。

平成25年(行ケ)第10015号 審決取消請求事件

ところで、一般に、特許出願の願書に添付される図面は、明細書を補完し、特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図であるから、当該発明の技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていれば足り、当該図面に表示された寸法については、必ずしも厳密な正確さが要求されるものではない。…

以上によれば、引用文献の第1図は、引用発明の構成を示す概略図として記載されたものであることが明らかであり、このような図面の性質上、各部材の寸法ないし図示比率については厳密な正確さをもって図示されているものとは認められない。

したがって、第1図に示された素線2の直径とコア直径との図示比率を根拠として、コア直径が約5.0mmないし10mmであるとする審決の認定は誤りである。同様の理由により、第1図に示された素線2の直径とロープ被覆5との図示比率を根拠として、ロープ被覆5の厚さが約0.56mmであるとする審決の認定も誤りである。

平成21年(行ケ)第10002号 審決取消請求事件

特許出願に際して、願書に添付された図面は、設計図ではなく、特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり、同図上に、当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば足り、これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。

本件では、前記ウのとおり、ステントの内径寸法は、通常、スリーブの末端部分の内径寸法より小さい1.397mmとなるべきところ、引用例の図3では、ステントの内径がスリーブの末端部分の内径よりも大きく図示されている。以上を前提とすると、引用例上の図面が、部材の大小関係を正確に踏まえて作成されたか否かは不明といわざるを得ず、このような図面のみに基づいて、引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではない。



～まとめ～

特許図面は、概略図(ポンチ図)と解されるため、引用文献が特許公報等である場合、その図面から、寸法等の数値に関し、具体的な数値を読み取ることはできない。

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

63



本願発明と引用発明で課題が異なる場合

平成23年(行ケ)第10047号 審決取消請求事件

審決は、本件発明1と甲1発明との技術的思想の相違や、甲1に具体的な鉄損値の記載がないことを指摘するが、本件発明1の解決課題と甲1に記載された課題が異なることや、甲1に発明の効果に関する具体的な数値の記載がないことは、物の発明としての同一性の判断に影響を及ぼすものとはいえない。

平成20年(行ケ)第10206号 審決取消請求事件

引用刊行物Aに記載された引用発明は、本願発明における条件式を満たすものであり、本願発明と同一であるといえる。引用刊行物Aに、本願発明の解決課題が開示されていない限り、本願発明と同一であると認定することができないものではないから、原告のこの点の主張は採用の限りでない。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

～まとめ～

本願発明と引用発明との課題が異なることは、構成が同じである限り、両発明の同一性の判断を妨げない。

ただし、課題を含む明細書等全体の記載から、本願発明が限定解釈され、構成の認定に差異が生じる可能性があることに注意。（「競技用ボール事件」参照）

引用発明が一体不可分な構成を含む場合

平成18年（行ケ）第10138号 審決取消請求事件

以上のとおり、引用例1（甲1）には、「位相差板とミラーを有しない反射型直線偏光素子を備えた液晶表示素子の発明」が記載されていると認めることはできないのであるから、引用例1の液晶表示素子から、必須の構成である反射型直線偏光素子とミラーとの間に配置された位相差板を除外し、反射型偏光子のみを単独で取り出し、「液晶表示素子であって、光源、表示モジュール、及び、一方の偏光を透過し、他の一方の偏光を反射する反射型直線偏光素子を含む、液晶表示素子。」の発明（審決のいう引用発明）が開示されているとした審決の認定は、誤りであるというほかない。

...

確かに被告のいうように、引用例1には、液晶表示素子、光源、表示モジュール、反射型直線偏光素子の各構成要素が記載されていると認められる。

しかし、引用例1の液晶表示素子においては、反射型偏光子とミラーとの間に位相差板を配置することが、必須の構成であり、位相差板とミラーを有しない反射型偏光子単独では、「反射型偏光子」を用いる技術的意味を有しないものになってしまう...

～まとめ～

引用文献から、技術的意義を失うように必須の構成を除外した引用発明を抽出することはできない。

「公然実施された発明」とは？

審査基準

「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明を意味する。

「ブラニュート顆粒事件」

事件の概要:

Xが、「分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法」に関する特許権者Yに対し、差止請求権不存在の確認を求めた訴訟である。

Yは、本件特許に係る特許出願前に、本件特許の実施品であるY製剤を製造・販売していた。

Xは、Y製剤の製造・販売の事実に基づき、特許発明は、特許出願前に公然実施された発明に該当し、無効理由が存在することが明らかであるから、本件特許権の権利行使は権利の濫用に当たり許されないと主張した。

「ブラニュート顆粒事件」

同項2号の「公然実施」については、不特定多数の者の前で実施をしたことにより当該発明の内容を知り得る状況となったことを要するものであり、単に当該発明の実施品が存在したというだけでは、特許取得の妨げとはならないと解するのが相当である。この場合において、当該発明が物の発明である場合にあっては、当該発明の実施品が、当業者にとって当該実施品を完全に再現可能なほどに分析することが可能な状態にあることまでは必要でないが、当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより、特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要するものと解するのが相当である。

「ブラニュート顆粒事件」

そして、発明の実施品が市場において販売されている場合には、特段の事情のない限り、当該実施品を分析してその構成ないし組成を知り得るのが通常というべきである。

これを本件についてみるに・・・本件第1特許発明の特許出願前から、本件第1特許発明請求項1の方法により製造され、同請求項3の実施品である被告製剤が販売されていたということになる・・・しかしながら、・・・被告製剤の製造方法は、企業秘密として厳格に管理されており、その含有成分の組成は公開されているものの、その他の情報は外部に開示されておらず、分岐鎖アミノ酸原料と練合材を練合し、造粒して顆粒状にし、さらにコーティングを施した製剤という性質上、イソロイシン、ロイシンの個々の粒子を練合前の粒子径のままに分離することは困難であると認められ、市販されている被告製剤からこれに含有される分岐鎖アミノ酸粒子の粒度を解析し、被告製剤が本件第1特許発明請求項3の構成を備えたものであり、同請求項1の方法により製造されたことを知ることは、当業者が通常に利用可能な分析技術によつては極めて困難というべきである・・・ そうすると、被告製剤が市販されていたことをもって、本件第1特許発明請求項1、3に特許法29条1項2号所定の公然実施に該当する事由があるということとはできないというべきである。

～参考:本件特許に係る請求項～

【請求項1】粒度を20～700 μm に調整されているイソロイシン粒子とロイシン粒子を含むイソロイシン、ロイシン及びバリンの3種の分岐鎖アミノ酸の粒子のみを主薬とし、イソロイシン／ロイシン／バリン＝1／1.9～2.2／1.1～1.3の重量比である造粒原料を造粒することを特徴とする、含量均一性の良好な医薬用顆粒製剤の製造方法。

【請求項3】粒度を20～700 μm であるイソロイシン粒子とロイシン粒子を含むイソロイシン、ロイシン及びバリンの3種の分岐鎖アミノ酸の粒子のみを主薬とし、イソロイシン／ロイシン／バリン＝1／1.9～2.2／1.1～1.3の重量比である造粒原料を使用して製造されていることを特徴とする、含量均一性の良好な医薬用顆粒製剤。

～まとめ～

特許発明が公然実施されたというためには、

特許発明の実施品が特許出願前から存在していたという事実だけではNG。

当業者が通常利用可能な分析技術等により当該特許発明の実施品であることを知り得る状態にあったことが必要。(市販品が特許権者の製品でない場合には、特許発明と対比可能な程度に分析可能であればよい、と推測される)



動機付けの検討



1. 技術分野の関連性

技術分野の関連性（審査基準より）

発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

技術分野の関連性

近年の傾向として、上述した同一技術分野論が廃れつつあるため、技術分野が同一であることのみでは、容易性を否定するための動機付けとしては弱いと考えられる。

一方、想到性を肯定するか、否定するかは、技術分野の選択が重要となる。

技術分野の関連性1 ～平成25年(行ケ)第10193号～

<審決の内容>

「ソレノイド駆動ポンプを含む電気機器や電気システムにおいて、設計上その使用に適した電圧が設定されていることは電気機器・システムにおける技術常識である。」、「交流電源を用いる電気機器において、電源電圧が異なっても同じ機器を使用できるように対処しようとする課題は周知の課題…であるから、パソコン・家電用品に限らず、ポンプ等交流電源を用いるものならば当然要求される課題である。また、刊行物1発明の課題も入力電圧の異なる複数の電源に対応することである。」、「交流電源を用いる機器であるソレノイド駆動ポンプは、…従来から周知の技術である。」、「刊行物2には、ソレノイドを用いるポンプ…の入力電圧が異なっても…、オン・オフのデューティを制御…する信号…を用いて所望の直流電圧を得ることが記載されている」、「自動車用の燃料ポンプとしてポンプ動作体…を往復動作するためにソレノイドが用いられるものは、…常套手段である」とし、「入力電圧の異なる複数の電源に対応することを課題とする刊行物1発明を、刊行物2記載の事項、上記技術常識、上記周知の課題、上記周知の技術及び上記常套手段の下、適用対象を本件訂正発明のソレノイド駆動ポンプとし、本件訂正発明の上記相違点1に係る構成とすることは当業者であれば容易に想到し得ることと認められる。」(審決書35～37頁)。



技術分野の関連性1 ～平成25年(行ケ)第10193号～

「本件訂正発明は、前記(1)のとおり、ソレノイド駆動ポンプの制御回路に関する発明であり、ポンプの技術分野に属するものであって、その課題は、ユーザーが電源電圧の選択を必要とせず、かつ、種類が低減され、したがって、管理が容易なソレノイド駆動ポンプの制御回路を提供することである。

これに対し、刊行物1発明は、前記(2)のとおり、パソコン等の電子機器に内蔵されたDC/DCコンバータの制御回路に関する発明であり、電子機器の技術分野に属する発明であって、その課題は、利用者の経済的負担を軽減でき、設置面積が少なく済み、かつ様々な電源に対応可能な電源供給手段を備えた電子機器を提供することにある。

このように、刊行物1発明は、電子機器の技術分野に属するものであるのに対し、本件訂正発明はポンプの技術分野に属するものであるから、両者の技術分野は明らかに相違する。しかるに、審決は、上記のとおり、交流電源を用いる電気機器において、電源電圧が異なっても同じ機器を使用できるようにするとの課題は周知の課題であることを理由として、ソレノイド駆動ポンプにも上記課題があるとす。しかし、これは技術分野を特定しない交流電源を用いる電気機器における課題であって、ポンプの技術分野における課題ではないし、ポンプの技術分野において当然に要求される課題であることを示す証拠もない。」



技術分野の関連性1 ～平成25年(行ケ)第10193号～

「そもそも、本件訂正発明が属するポンプの技術分野における当業者が、ポンプとは明らかに技術分野が異なる電子機器に関する刊行物1に接するかどうかも疑問であり、また、仮に、ポンプの技術分野における当業者が刊行物1に接したとしても、刊行物1発明は、携帯型パーソナルコンピュータ等の電子機器に関するものであり、刊行物1には、ポンプについての記載はなく、刊行物1発明が技術分野の異なるポンプに対しても適用可能であることについてはその記載もなければ示唆もない。したがって、携帯型パーソナルコンピュータ等の電子機器に関する刊行物1発明をポンプに適用しようとする動機付けもないといわざるを得ない。

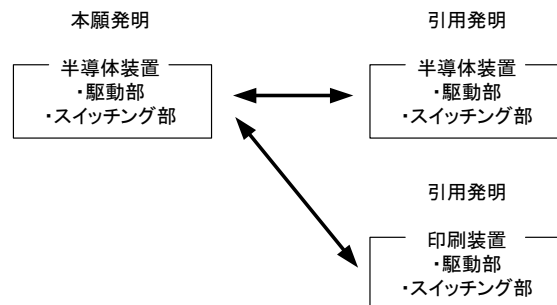
以上によれば、刊行物1発明を本件訂正発明の相違点1に係る構成とすることが容易想到であるとした審決の前記判断は誤りである。」



考察

・本件は、容易性の判断をするまでもなく、想到性判断の段階で、主引例の技術分野(最終製品)が相違するとして、動機付けがないと判断している。但し、主引例の要素技術には関連性がある。

・そうすると、引用文献は、最終製品を基準に選択すべきか、あるいは要素技術に基準に選択すべきか???



©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

81



技術分野の関連性2 ～平成22年(行ケ)第10298号～

■「逆転洗濯方法および伝動機」事件(平成23年10月4日判決)

「そうすると、刊行物1発明は、衣類の洗浄力の向上を課題とした技術であるのに対して、刊行物2発明は、船舶等の姿勢の安定化を本来的な課題とした船舶等に固有の技術である点で、両者の解決課題は大きく隔たっている。

以上の通り、引用発明1の洗濯機の動力伝達機構と、引用発明2の船舶等の二重反転プロペラの動力伝達機構とは、技術分野が相違し、その設計思想も大きく異なることから、洗濯機の技術分野に関する当業者が、船舶の技術に精通しているとはいえず、洗濯機の動力伝達機構を開発・改良する際に、船舶等の分野における固有の技術である二重反転プロペラに類似の技術を求めることは、困難である。また、洗濯機は、通常、床面上に設置して安定な状態で使用されるから、攪拌機や内槽の回転によって生じる反トルクの問題を考慮する必要がないことが一般的であると解される。したがって、当業者が、洗濯機の分野では本来的に要求されない二重反転プロペラに関する引用例2の記載事項を、引用発明1に適用することは困難である」

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

82

考察



技術分野が相違する主引例と副引例について、副引例の要素技術が近い技術であっても、技術分野の相違から、汎用性が低く見られ、課題の共通性が否定された。

技術分野の関連性3 ～平成21年（行ケ）第10223号～



■「電子捕獲型検出器」事件(知財高裁平成22年2月26日判決)

「以上に述べた甲3公報及び甲5公報は複写機やレーザービームプリンタ等の画像形成装置に関するものであり、甲4公報は火災警報装置に関するものであるから、その技術分野は必ずしも一致するものではない。

しかし、いずれの検出装置においても、検出部の汚染等により検出値が経時変化するという課題がある場合に、汚染等がない検出装置の初期状態における検出値を記憶し、検出装置を所定期間又は所定回数使用した後で測定する際の測定値0の状態における検出値と記憶された前記検出値を用いて測定された検出値を補正するという、同種の方法が開示されており、（中略）

このような上記各公報の内容及び当該補正に係る技術内容に鑑みれば、前記認定に係る汚れの検出及びその補正方法は、検出装置一般における周知の技術であったといえることができる。

そうすると、上記補正方法に対応する課題が存在するのであれば、それに上記のような課題解決手段を適用することは、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）であれば容易に想到し得るといえることができる。

（中略）

上記のとおり、本願発明が採用する補正手段は、本願発明と同様の分析機器の技術分野に属する検出器に限定されるものではなく、その技術的性質に照らせばむしろ汎用性を有すると認められるのである。」



考察

主引例と副引例(周知技術)について、副引例の要素技術は、近い技術であり、且つ、その技術には汎用性があったため、技術分野が相違しても、課題の共通性が肯定された。



技術分野の関連性に関する考察

・主引例の技術分野(最終製品)が本願発明と相違すると、要素技術が近く、その要素技術の課題に共通性があっても、これらの影響が薄まってしまい、想到性の部分で、進歩性否定のための心証は悪いと考えられる。進歩性を否定するためには、少なくとも、主引例は技術分野(最終製品)が同一であることが望ましい。

・副引例の技術分野が相違する場合、その要素技術に汎用性を見出せるか否かが重要となる。汎用性を見出せた場合には、想到性があるとして課題が共通する可能性があり、引例として採用しやすいが、汎用性が見出しがたい場合には、想到性が低いとして技術自体が近しくても課題の共通性が見出しにくく、動機付けを否定される可能性がある。



2. 課題の共通性

課題の共通性（審査基準より）

課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。

なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする。



課題の共通性について1 ～平成25年(行ケ)第10176号～

「しかしながら、引用例1に「組立作業の大部分を占める電極部材の取付けが極めて容易であるばかりでなく、構造も極めて簡単かつ強固で…」(段落【0004】)と記載されているように、環状後端面3Dを備えた電極素材は、強固な固着の作用をもたらすと同時に電極部材の取付けの容易性を導き出すための構成でもある。

したがって、引用発明は、部品を減らすこと、固着を強固にすることという課題のみならず、電極部材の取付けを容易なものとするという課題をも解決したものといえ、引用発明において電極部材の取付けやすさという課題が示唆されている以上、同じ課題を解決するための手段や技術と組み合わせることについて示唆があるといえる。そして、当業者は、引用発明に複数の課題が示されているような場合には、その優劣関係や関連性の程度、一方を優先した場合の他方への影響の度合いや得失などを考慮した上で、特定の課題の解決をいったん留保して異なる課題の解法の観点から、発明が採用している構成の一部を変更することも適宜試みるものというべきである。」



課題の共通性について1 ～平成25年(行ケ)第10176号～

「これを本件に当てはめると、筒状体の両端部に嵌める電極部材の形状として、第1の直径と第2の直径の大小関係をどのようにするかという点についても、固着を強固にするという課題を留保して電極部材の取付けを容易にするという課題の解決のために、当業者が適宜決定できる設計事項を採用して、構成の変更を行うことについての示唆があるというべきである。

そして、引用例2又は引用例3における電極部材の構成は、いずれも、第1の直径が第2の直径よりも大きい構成であるところ、かかる構成は、筒状の物体の端の孔を部材でふさぐ場合において、センサという技術分野に限られずに用いられる、一般的なありふれた形状であって、いわば周知技術といえ(乙3、4参照)、しかも、その構造は筒状体に取り付けやすい形状であることは明らかであるから、これを取付けやすさを課題の1つとした引用発明に組み合わせることには動機付けがある。したがって、「筒状体B」に嵌まる部分の第2の直径を変更することなく、「筒状体B」に嵌まらない部分の第1の直径を「筒状体B」に嵌まる部分の第2の直径よりも大きく構成することで、本願発明と引用発明の相違点に係る構成(第2の直径を第1の直径よりも小さくする構成)とすることは、当業者であれば容易に想到し得るものである。」

課題の共通性について1 ～平成25年(行ケ)第10176号～



考察

- ・引用発明に複数の課題が記載されている場合には、そのいずれも動機付けとして利用できる可能性がある。**特に、効果の記載は課題の裏返しになるため、課題として利用することができる可能性がある。**
- ・他の課題との関係を考慮しつつ、他の引用発明との組合せを検討すべきである。つまり、組合せに当たって他の課題を阻害しなければ、課題としての抽出が可能である。

課題の共通性について2 ～平成24年(行ケ)第10023号～



「ア 原告は、引用例1では、取り出し除去作業を容易にするという点については、**課題としても、考案の作用効果としても、全く着目されていないから、引用発明に引用例2に記載された発明を適用する動機付けが存在しない旨を主張する。**
しかしながら、引用発明の目的は、低廉な施工コストで短時間のうちに確実な補修を行うことであるところ、引用発明のマンホール蓋枠取替え工法において、それぞれの工程の作業を容易にしようとする課題が存在しているのであって、切断された舗装を蓋体の受枠ごとクレーンなどを用いて吊り上げ撤去する工程における作業を容易にすることも、課題として示唆されているといえることができる。そして、引用発明と引用例2に記載された発明は、いずれも、本件発明と技術分野が同一又は相互に関連する発明であるから、その一の発明に置換可能な技術手段があるときは、他の発明に当該技術手段を適用しようと試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮ということができ、前記のとおり、引用発明において、切断片の取り出し除去作業を容易にする等の目的で、カッターとして引用例2に記載された回転円弧状又は球面状のカッターを採用することは、当業者が容易に想到し得ることである。」



課題の共通性について2 ～平成24年(行ケ)第10023号～

考察

特定の課題が明示されていない場合でも、発明の全体的な課題から、その一部として特定の課題が読み取れる場合には、その特定の課題を採用することができる可能性がある。



課題の共通性について3 ～平成21年(行ケ)第10268号～

「原告は、刊行物1発明がMOSTランジスタの外部構造に着目した課題を掲げているのに対し、刊行物2発明はMOSTランジスタの内部構造に着目した課題を掲げており、両者の課題は互いにまったく異なるものであるにもかかわらず、審決が「共に、MOSTランジスタに関する技術分野に属し、面積の縮小を課題とするものである点で共通するものである。」(8頁4～6行)としたことは誤りであると主張する。

しかし、集積回路は各種の半導体素子や電極・配線部分を含む様々な構成要素が集積されて構成されており、集積回路全体の縮小化(微細化)は、一般的には各構成要素の微細化効果と集積回路全体のレイアウトの改善等によってもたらされるものであることに照らすと、高集積化と微細化が求められる半導体集積回路の技術分野において、微細化の対象部分は異なるとしても、半導体集積回路の各部の構成要素をそれぞれ微細化することにより、全体としてのさらなる微細化を実現しようとする試みは、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)であれば当然に検討すべき技術常識であるといえる。したがって、刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせることにより、集積回路全体の縮小化・微細化を実現しようすることは、当業者が当然に考慮することであるというべきである。」



課題の共通性について3 ～平成21年(行ケ)第10268号～

「原告の主張は、集積回路全体の微細化に何れか一方の配置間隔が支配的になるという条件(例えば、コンタクト部や金属配線部分の配置に要する幅よりもチャネルの配置に要する幅の方が極端に大きい場合等)の下では、他方の微細化の効果は集積回路全体の微細化に十分寄与し得ない場合があることを指摘しているにすぎず、仮にこのような場合であっても、一方の配置間隔の微細化が十分に進めば他方の微細化技術の寄与が次第に大きくなると考えられるから、特定条件の下で微細化の相乗効果が現れないとしても、そのことが直ちに複数の微細化技術の組合せに関する試みを妨げるということとはできず、採用することができない。

ア 原告は、刊行物1発明、刊行物2発明、その他技術常識ないし周知技術には、刊行物1発明のゲート電極の構造として刊行物2発明を採用する試みをしたはずであるという示唆等は一切存在していないから、本願発明は、刊行物1発明、刊行物2発明及びその他技術常識ないし周知技術から容易に想到し得たものではない、と主張する。

しかし、刊行物1発明と刊行物2発明に技術課題の共通性が存在し、両発明の作用・効果の相乗効果が期待されることは前記のとおりであるから、当業者が両発明の技術を組み合わせる動機付けは存在するというべきである。よって、原告の上記主張は採用することができない。」

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

95



課題の共通性について3 ～平成21年(行ケ)第10268号～

考察

小型化、コスト低減など、すべての技術分野に存在する大きい課題は、明示がなくても内在するものとして採用されやすい。本件においては、半導体素子における微細化という普遍的な課題については、明示がなくても採用し、刊行物の組み合わせの動機付けとしている。

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

96



LEXIA PARTNERS

課題の共通性について4 ～平成21年(行ケ)10145号～



「引用発明の特許請求の範囲においては、アーム部やハンド全体が上下移動する構成を排除されているものではなく、引用例にも、ハンドがアーム部に対して昇降する機能や、アーム部及びハンド全体が昇降する機能が明示されているものである。

そうすると、当業者が、引用例の記載から、引用例の実施例において開示された搬送チャンバ内に上下一対に配設されたロボットにつき、「ハンドがアーム部に対して昇降する機能や、アーム部及びハンド全体が昇降する機能」を有する構成として、搬送チャンバとは無関係に、アーム部とハンド部とを、支持部材を介して周知技術であるコラム型の上下昇降機構に組み合わせることは、容易であるといえることができる。

この点について、被告は、引用発明は、ロボットを横方向に2台並べることによる基板処理装置の大型化という課題を解決するために、ロボットのアームを搬送チャンバの天井と床とにそれぞれ対向するように設けたにすぎず、支持部材を上下に移動させてチャンバ以外において使用することを想起することは困難であるなどと主張する。

しかしながら、本件明細書及び引用例における課題に関する具体的表現が相違するとしても、本件発明及び引用発明は、いずれも産業用ロボットにおいて普遍的な課題というべき省スペース化や可動範囲の拡大を目的とするものである。

また、周知例3においても、同様の課題が明示されており、シングルアーム型ロボットであっても、ダブルアーム型ロボットであっても、かかる課題は共通であるから、本件審決のように、引用発明について、「二組のアームを有する特別な用途」のものと理解し、シングルアーム型ロボットに適用するための「特別な動機」が必要となるものではない。」

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

97



LEXIA PARTNERS

課題の共通性について4 ～平成21年(行ケ)10145号～



考察

事例3と同様に、小型化、コスト低減など、普遍的な課題は、明示がなくても内在するものとして採用されやすい。

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

98



課題の共通性に関する考察

- ・課題の共通性は、動機付けの中でも最も進歩性を否定するためのロジックとして用いられやすい。したがって、引用発明の中から、いかに課題を抽出するか否かが問題となる。
- ・課題を抽出するには、明示されているもののみならず、技術分野に普遍的な課題や、設定されている課題に内在する課題も抽出できる場合がある。



3. 作用、機能の共通性

作用、機能の共通性

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

作用、機能の共通性について ～平成23年(行ケ)10414号～



「グラブバケットは、荷役用又は浚渫用のいずれの用途であっても、重量物を掬い取り、移動させる用途に用いられるものであるから、技術常識に照らし、ある程度の強度が必要となることは明らかであって、必要とされる強度は想定される対象物やその量、設計上の余裕(いわゆる安全係数)等によって定められる点において変わりはないものというべきである。

確かに、浚渫用グラブバケットは、上記各観点に加えて、掘り物を目視できない点をも考慮した上で強度を高く設定する必要があることは否定できないが、ここでいう強度とは、想定される対象物(掘り物)に対してどの程度の強度上の余裕を確保すべきかという観点から決せられるべきものである。本件リーフレット(甲 25)には、本件製品に関する照会の際には掘り物の種類や大きさを連絡することを求める旨の記載があり、荷役用グラブバケットにおいても、対象物に応じて強度を設定する必要があることは明らかである。

したがって、荷役用のグラブバケットに係る技術を浚渫用のグラブバケットに適用する際には、浚渫用のグラブバケットにおいて特に考慮すべき強度上の余裕を確保することに支障を生ずるか否かについて、十分配慮する必要があるとしても、浚渫用グラブバケットの上記特性とは直接関連しない、対象物を掬い取って移動させるという両目的に共通する用途に係る技術について、一律に適用を否定することは相当ではない。」



作用、機能の共通性に関する考察

「作用、機能」が共通するか否かは、明示的な記載のみならず、明細書の内容、技術常識を考慮して慎重に判断されるべきであり、明示的な記載がない場合でも、共通の作用機能として採用される場合がある。

また、「作用、機能」は効果の一種であることがあり、その場合には課題の裏返しになるので、課題の1つとして抽出できることも考えられる。

引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。



4. 周知慣用技術

周知慣用技術

1. 請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この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。

⇒副引例として用いることがある

2. 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを

(1)引用発明の認定の基礎として用いるか、

(2)当業者の知識(技術常識等を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力)の認定の基礎として用いるか

にかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。



周知慣用技術を採用する場合の注意点

周知技術であっても、その適用には、示唆や動機付けが必要であるとする裁判例は多い。



申立人としては、周知技術であっても、通常の引用例と同様に、組合せの動機付けを検討すべき。



周知慣用技術の適用に関する裁判例

平成22年(行ケ)第10187号

「このように、引用発明と本願補正発明とは、発明の技術的思想、すなわち発明における解決課題及び課題解決手段を異にする。

そうすると、たとえ地中に埋設する流体輸送管や管継手等には地震や地盤沈下などによって変形や破損を引き起こすような大きな圧縮力に対する対応を図ることが課題として周知であり、かつ、低強度ナットに係る技術的事項が周知の技術であったとしても、引用例(刊行物1)に、審決が引用した先行技術である引用発明から出発して相違点2に係る本願補正発明の構成に到達するためにしたはずであるという示唆等が記載されていたと解することはできない。」



LEXIA PARTNERS

周知慣用技術の適用に関する裁判例



平成21年(行ケ)第10257号

「しかし、審決が、容易想到であるとする、上記(1)イの論理は、根拠を欠く。すなわち、引用例1の記載事項から得られる知見は、単に、フラットタイプリニアモータにおいては、磁気シールド板は、推力向上に寄与しないことを示しているにすぎない。引用例1には、推進力向上に寄与しないフラットタイプリニアモータに、ロッドタイプリニアモータを適用することの動機付けが示されているわけではなく、また、磁気シールド板が推力向上の効果が生じることを予測できることが示されているわけではない。のみならず、引用例1のフラットタイプリニアモータに周知技術であるロッドタイプリニアモータを適用すると、フラットタイプリニアモータにおいては磁束の分路として機能することから推力を減少させる方向で作用していた磁気シールド板が、逆に推力を向上させる方向で作用することを当業者において予測できたことを認めるに足る記載又は示唆はない。そうすると、ロッドタイプリニアモータが周知の技術であったか否かにかかわらず、引用例1に、ロッドタイプリニアモータを適用する示唆等が何ら記載されていない以上、当業者が、周知技術を適用することにより、相違点1、2及び6に係る本願発明の構成とすることを容易に想到し得たものであるということとはできない。」

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

109



LEXIA PARTNERS

阻害要因

刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。

©2013 Lexia Partners All rights reserved.

第4部

紛争処理の手段としての 異議申立の活用法 ～情報提供、無効審判との比較を通じて～

©2014 LEXIA PARTNERS All rights reserved.

111

他社の特許の有効性を争うための手段

- 情報提供（付与前、付与後）
- 異議申立
- 無効審判

※ 侵害訴訟の中で無効の抗弁を主張する方法もあり

⇒いずれの方法を選択するのが適切か？

©2014 Lexia Partners All rights reserved.

出願中の特許を発見した場合

- 特許成立前に情報提供をすべきか？
- 特許成立を待って異議申立をするか？
- 両者を併用するか？

情報提供とは？

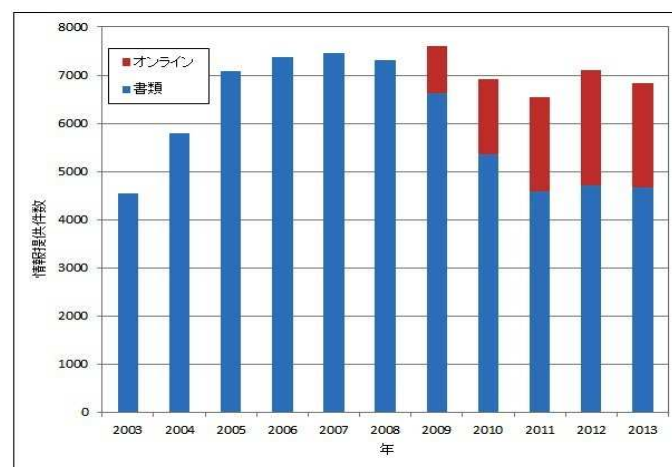
- 審査の迅速性及び的確性の向上のため、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないなどについて、第三者からの情報提供を広く受け付ける制度（特許法施行規則第13条の2）
- 情報提供を受けた案件の73%において、情報提供された文献等を拒絶理由通知中で引用文献等として利用
 - ※ 平成25年12月に拒絶理由通知書が起案された案件の調査結果

情報提供制度の概要

- 請求人…何人も可能(匿名もOK)
- 請求時期…いつでも可能(特許成立後も可)
ただし、出願公開前は事実上不可能
- 対象となる理由…異議理由と同じ
- 提出できる文献…「書面」に該当するもののみ
 - ・ 刊行物又はその写し
 - ・ 特許出願又は実用新案登録出願の明細書又は図面の写し
 - ・ 実験報告書などの証明書類 など

©2014 Lexia Partners All rights reserved.

情報提供の利用状況



©2014 Lexia Partners All rights reserved.

特許庁ホームページより

特許異議申立制度導入後の情報提供の位置づけ

- 異議申立導入後も、情報提供は他社特許の有効性を争う簡易な手段として積極的に活用すべき
 - 情報提供のデメリット
 - 出願公開前に特許が成立した場合に対応不可
 - 情報提供をすることで、特許を意識している第三者がいることを出願人に認識される可能性がある(第三者製品を意識した補正や分割出願を誘発するリスク有り)
- ⇒ あえて情報提供をせずに、特許成立後に異議申立をする戦略もあり得る。

情報提供が分割出願を誘発するリスク

- 特許権成立後は、特許請求の範囲(クレーム)を拡張したり、変更する訂正はできない
- 出願中の特許に関しては、明細書に記載されている内容(クレームに記載されていない内容)を、新たにクレームする補正や分割出願も可能
- 権利行使されている特許権の分割出願が残存していると、既存の特許を回避しても、新たな権利化をされるリスクが残る。

 LEXIA PARTNERS

事例検討

炭酸パックの侵害対応 ①

- 炭酸パックとは…ジェルと顆粒の2剤式のパック剤
- ジェルと顆粒を混ぜ合わせることで、炭酸塩と酸が反応し、ジェル中で二酸化炭素が発生する
- 効果：部分肥満改善、しわ、たるみ改善など



©2014 Lexia Partners All rights reserved.

 LEXIA PARTNERS

事例検討

炭酸パックの侵害対応 ②

- 2010年に最初の特許権を取得し、侵害者に対し、権利行使
- その後、さらに広い特許や侵害回避製品を対象とした特許を順次、取得
- 現在も分割出願が残存

©2014 Lexia Partners All rights reserved.



第1特許(特許第4659980号) ジェルにアルギン酸ナトリウム、部分肥満改善用途

- A 部分肥満改善化粧料、或いは水虫、アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、
- B 炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含む顆粒(細粒, 粉末)剤の組み合わせ;又は炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒, 粉末)剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり、
- C 含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする、
- D 含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。

©2014 Lexia Partners All rights reserved.



第2特許(特許第4912492号) ジェルにアルギン酸ナトリウム、用途限定なし

- A 医薬組成物又は化粧料として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって、
- B 1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、酸を含有する顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤の組み合わせ;
2)酸及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と、炭酸塩を含有する顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤の組み合わせ;又は
3)炭酸塩と酸を含有する複合顆粒剤、細粒剤、又は粉末剤と、アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせ;からなり、
- C 含水粘性組成物が、二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする、
- D 含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。

©2014 Lexia Partners All rights reserved.



第3特許(特許第5164438号) アルギン酸ナトリウムの限定なし、用途限定なし

- A 水、増粘剤及び炭酸塩を含有する塩基性組成物と、
- B 塩基性組成物に含まれる炭酸塩のモル数に対して少なくとも10%以上の酸を含有する顆粒剤である二酸化炭素発生補助剤(I)とからなり、
- C 前記塩基性組成物の流動性が、表面が滑らかな長さ40cmのガラス板の端に、その1gを直径1cmの円盤状に塗り、その円盤が上に来るように水平面に対して60度の角度で立てたとき、5秒後の円盤の移動距離が30cm以内である、
- D 気泡状の二酸化炭素を保持して持続的に経皮・経粘膜吸収させることができる
- E 二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物の製造キット。

©2014 Lexia Partners All rights reserved.



第4特許(特許第5643872号) 酸と炭酸塩を含む複合顆粒を対象とした特許

- A 気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって、
- B 水及び増粘剤を含む粘性組成物と、
- C 炭酸塩及び酸を含む、複合顆粒剤、複合細粒剤、または複合粉末剤と、を含み、
- D 前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が、前記粘性組成物と、前記複合顆粒剤、複合細粒剤、または複合粉末剤とを混合することにより得られ、
- E 前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物中の前記増粘剤の含有量が1～15質量%である、
- F キット。

©2014 Lexia Partners All rights reserved.

特許成立後の争い方

- 異議申立をするか？
- 無効審判請求をするか？
- 特許権者から権利行使をされるまであえて何もしないでおくか？

異議申立と無効審判の対比①

- 請求人適格
異議申立…何人も可能(匿名は不可)
無効審判…利害関係人のみ
- 請求時期
異議申立…公報発行後6か月以内
無効審判…制限なし(存続期間満了後でも可能)

異議申立と無効審判の対比②

- 審理の方式
 - 異議申立…書面審理
 - 無効審判…口頭審理
 - ※無効審判では、双方からの書面提出後、口頭審理の期日が開催
- 不服申立
 - 異議申立…維持決定に対しては審決取消訴訟の提起不可
取消決定に対しては、審決取消訴訟の提起可能
(特許庁長官が被告となる)
 - 無効審判…請求認容、棄却のいずれの審決に対しても、審決取消訴訟の提起が可能
(審判請求人が原告、被告になる)

©2014 Lexia Partners All rights reserved.

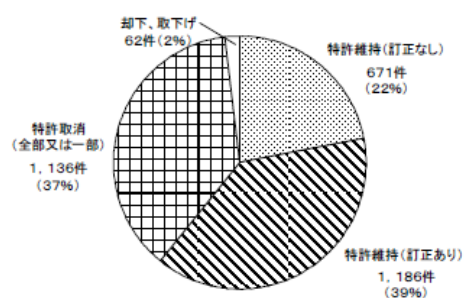
無効審判と比較した異議申立のメリット

- 第三者の名前で請求することが可能
 - ・ 特許権者からの権利行使を誘発するリスクを回避可能
- 口頭審理に出廷する負担がない
 - ・ 手続に関与しにくい点はデメリットにもなり得る
- 訴訟の被告にされるリスクがない
 - ・ 訴訟で積極的に争えない点はデメリットにもなり得る
- 申立が認められなかった場合に再度、主張を整理して無効審判で争うことが可能
 - ・ ただし、一旦認められなかった主張を再度無効審判で主張しても認められない可能性が高い

©2014 Lexia Partners All rights reserved.

異議申立の勝算

【図4】特許付与後の異議申立制度における審理の結果（2003年）



(資料) 特許庁作成

無効審判の勝算

(3) 無効審判

	請求件数	特許 審判部最終処分件数		
		請求成立 (含一部成立)	請求不成立 (含却下)	取下・放棄
2008年	292	182	92	36
2009年	257	123	123	37
2010年	237	102	129	23
2011年	269	91	140	28
2012年	217	73	144	32
2013年	247	43	139	29

特許行政年次報告書 2014年版 統計・資料編 より引用

異議申立と無効審判等が同時継続した場合の処理

- 異議申立と無効審判が同時継続した場合、無効審判の審理を優先し、異議申立の審理は原則中止。
(例外)
 - 異議申立の審理が相当程度進行しており、早期に決定が出せるとき
 - 異議申立の証拠のほうが、無効審判の証拠よりも証明力が明らかに高いとき
- 異議申立と訂正審判が同時継続した場合、異議申立の審理を優先し、訂正審判の審理は原則中止。

©2014 Lexia Partners All rights reserved.

まとめ

- 情報提供、異議申立、無効審判のうち、いずれの手段をどのタイミングで行うかは十分に吟味すべき
(考慮要素)
 - 相手方との関係性
 - 相手方の属性
 - 自社製品が相手方の特許発明の技術的範囲に属すると判断されるリスクの大きさ
 - 侵害回避の可能性
 - 損害賠償のリスクの大きさ
 - 分割出願のリスク
 - 各手続の手続負担、コスト
 - 審決取消訴訟の訴訟当事者になることの負担

©2014 Lexia Partners All rights reserved.



ご清聴ありがとうございました。

機械・電気部門

- ・ 立花 顕治 tachibana@lexia-ip.jp
- ・ 山下 未知子 yamashita@lexia-ip.jp
- ・ 榊田 剛 masuda@lexia-ip.jp

法務部門

- ・ 山田 威一郎 yamada@lexia-ip.jp
- ・ 中村 小裕 nakamura@lexia-ip.jp
- ・ 松本 響子 matsumoto@lexia-ip.jp