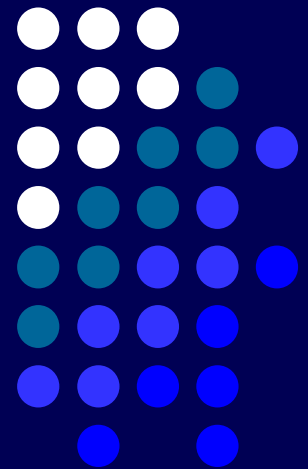
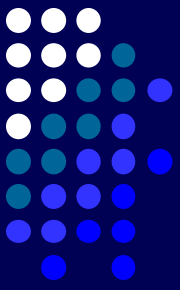


裁判例を通じての特許発明の 進歩性について

北海道大学サマーセミナー
2018・8・16

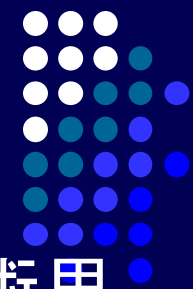
知的財産高等裁判所
前所長(弁護士) 清水 節





1 進歩性(非容易推考性)判断の基本手順

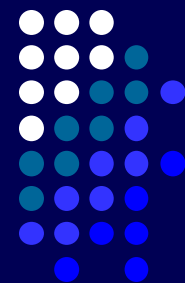
- 本件(本願)発明の要旨認定
- 技術思想の近似する引用発明の認定
- 両発明の対比と一致点・相違点の認定
 - 相違点なし→新規性なし
 - 相違点あり→相違点を開示する技術思想があるかなし→進歩性を肯定
 - あり→その相違点が容易推考(想到)か否か「相違点判断」へ



1 進歩性判断の基本手順

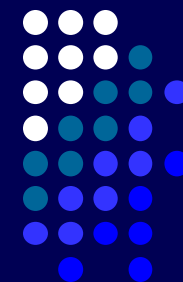
「相違点判断」＝相違点に係る構成を開示する技術思想が、①設計的事項・技術常識(②より一般的)、②周知技術、③公知技術のいずれに該当するか

- ①設計的事項・技術常識等－引用発明の部分的変更
に該当し、技術事項を適用する場合に動機付け不要
- ②周知技術－当業者にとっての周知の技術事項である
から、適用について原則として動機付けは不要
- ③公知技術(副引用発明)－多数の公知技術の中から
これを選択して引用発明に適用するのであるから、
動機付け・課題が必要



1 進歩性判断の基本手順

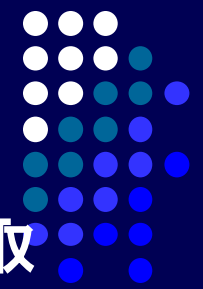
- 引用発明に,周知技術や公知技術(副引用発明)を組み合わせることに阻害事由が認められる場合
→進歩性(構成の非容易性)を肯定
- 引用発明に,周知技術や公知技術を組み合わせることが容易であるとしても,その組合せ発明が,当業者が予測できない効果・顕著な効果を有する場合(ただし,発明の課題及び解決手段のみが明細書の必要記載事項・特許法施行規則24条の2)
→進歩性(効果の予測不可・顕著性)を肯定



1 進歩性判断の基本手順

知財高特別部判H30・4・13 H28年行ケ第10182号
(ピリミジン誘導体事件)

- 引用発明に公知技術(副引用発明)を適用して本件発明に至る動機付けがあることは,特許庁又は無効請求人が主張立証する必要がある
- 適用を阻害する要因があることや,予測できない顕著な作用効果があることは,出願人又は特許権者が主張立証する必要がある



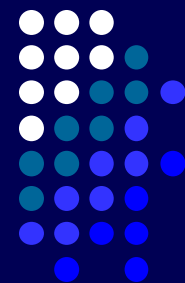
2 具体的主張

拒絶査定審決や特許無効審決の取消訴訟における審決取消事由としての主張(侵害訴訟における無効の抗弁への反論と同旨)

ア 本件発明の要旨認定—特許請求の範囲の記載に基づいて行われる

- 本件発明の要旨認定の誤りの主張—困難
特許請求の範囲の記載に基づかない主張(例：実施例に限定)は無理

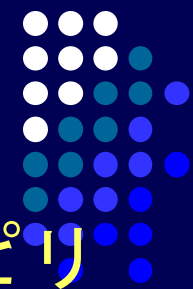
最2判H3.3.8(リパーゼ事件)参照



イ 引用発明の認定

本件発明とできるだけ近似した具体的な技術思想であること(基本)

特許要件を備えた「発明」ではなくとも、本件発明と対比し得るような技術思想であればよい
(特許法29条2項)

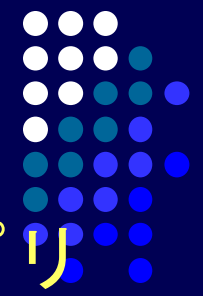


イ 引用発明の認定

知財高特別部判H30・4・13 H28年行ケ第10182号(ピリ
ミジン誘導体事件)

引用発明は、「通常、本願発明と技術分野が関連し、当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲内のものから選択される」

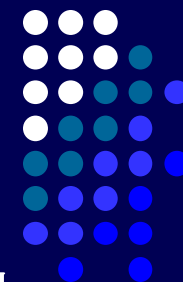
刊行物に記載された発明については、「当業者が、出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない」



イ 引用発明の認定

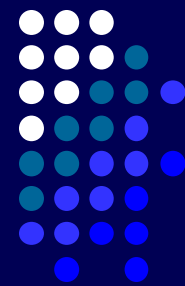
知財高特別部判H30・4・13 H28年行ケ第10182号(ピリ
ミジン誘導体事件)

「刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない」
⇒引用発明と認定することはできない(審決ではこの点は組合せの動機付けの問題とされた)



イ 引用発明の認定

- 当該技術分野の当業者が検討対象とする範囲内のものから選択されること(訴訟実務上余り狭く考えない)
- 本件発明と引用発明の技術分野は、一定の関連性を有することが必要か(両者が相違することは進歩性の判断に影響する) – 副引用発明も関連する技術分野であることが必要か(後記**逆転洗濯方法及び伝動機事件**参照)

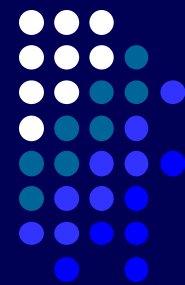


イ 引用発明の認定

引用発明の認定誤りの主張—最も多い審決取消理由であり実際に認められることも多い

誤認の理由—特許請求範囲の記載ではなく、実施例、従来技術や図面からも引用発明が認定される

この誤認に基づく「一致点の誤認＝相違点の看過」が重要な審決取消理由となる(一致点の誤認等があった場合に直ちに審決を取り消すかは事例による)



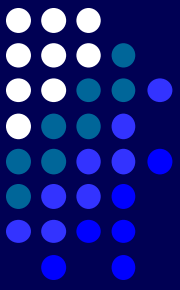
ウ 相違点判断—引用発明に適用する技術事項

- ①設計的事項・技術常識等

設計的事項・技術常識とはいえないとの主張＝設計的な変更程度ではない,又は立証も不要なほど一般的な技術(②周知技術との相違)には該当しないとの主張

→ 実務では比較的少ない

ウ 相違点判断—引用発明に適用する技術事項



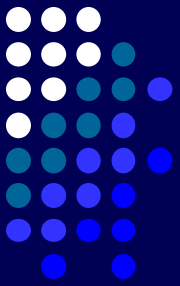
● ②周知技術

周知技術ではないとの主張→証拠から当該技術が認定できない場合と、認定できるが周知とはいえない場合が含まれる

単なる技術自体と、技術の前提となる解決課題も含めて周知技術と呼ぶ場合がある

原則として適用についての動機付けは不要と考えるから、周知性も高い技術であることが求められる(実際の無効審決や無効主張では、公知技術に該当する事項を周知の技術と称する場合もある)

ウ 相違点判断—引用発明に適用する技術事項

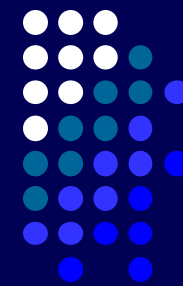


- ②周知技術
- 知財高判H23・10・4 H22年行ケ第10329号(樹脂凸版事件)

審決は、樹脂凸版(引用発明)に刷版の裏面にバーコード等の識別情報を設けて刷版を管理するという周知技術1と、透明基材の一方の面にバーコードを設け他方の面からこれを読み取るという周知技術2を適用して、本願発明を容易推考とした

「周知技術2を示すために例示された各公知技術には「透明基板の一方の面にバーコードを設け他方の面からこれを読み取ること」が記載されているものの、いずれの証拠も刷版に関するものではないから、これらの証拠から(当該技術を)本願発明の技術分野において一般的に知られている技術であるということとはできない」

ウ 相違点判断—引用発明に適用する技術事項



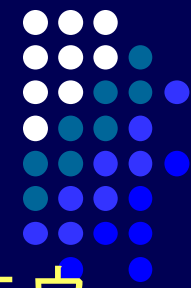
● ③公知技術

公知技術を適用するための動機付けや技術課題を欠くとの主張(実務上多い)

→動機付け等の存在は必須であり,技術分野の同一性だけで適用が容易とは考えない(同一技術分野論—東京高判H13・2・6 H9年行ケ第108号(使い捨ておむつ事件)など—を否定する見解)

後知恵の排除については,知財高判H21・1・28 H20年行ケ第10096号(回路用接続部材事件)参照

ウ 相違点判断—引用発明に適用する技術事項



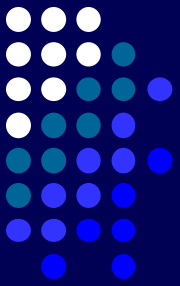
- ③公知技術
- 知財高判H23・3・8 H22年行ケ第10273号(包装用アルミニウム箔事件)

審決は、外観検査装置付きのPTP包装機で製造されるPTPシート(引用発明1)において、そこで使用されるインクに代えて、公知の塗料(引用発明2)を用いて、本願発明を容易推考とした

「塗料」又は「インク」に関する公知技術は、世上数限りなく存在するのであり、その中から特定の技術思想を発明として選択し他の発明と組み合わせることで進歩性を否定するには、その組合せについての示唆ないし動機付けが明らかとされなければならない。しかし、審決では、...その動機付けが示されていない(当該技術が当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は必ずしも動機付け等が示されることは要しないが、引用発明2の構成を慣用技術と認めることはできないし、被告もその主張をしていない)」

ウ 相違点判断—引用発明に適用する技術事項

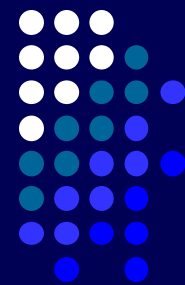
● ③公知技術



動機付けや技術課題は何に示されるべきか

→ 主引用例や当該公知技術での開示が一般的だが、他の公知文献でもよい

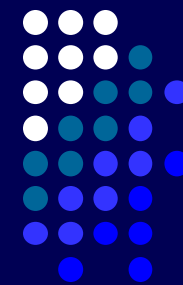
本件発明と異なる技術課題から組み合わせることは可能か→肯定すると、構成の非容易性が一応立証されるため、本件発明の技術課題と当該構成(解決手段)との結び付きを明らかにすることを要する(当該構成を実施したからといって必ずしも技術課題が判明するわけではない)



ウ 相違点判断－基準となる当業者

引用発明に周知技術・公知技術等を適用しようとする場合の前提となる「**当業者**」のイメージ

発明者としてのひらめきはないが、技術常識・周知技術は把握し、明確な動機付けがあれば、公知技術の組合せは丹念に試みる者



ウ 相違点判断－判断の実例

逆転洗濯方法及び伝動機事件

(知財高判H23・10・4 H22年行ケ第10298号)

- 本願発明と引用発明は、共に洗濯機の技術分野に属し、相違点である歯車の構造を開示する副引用発明は船舶等の技術分野に属する事例において、主引用例と副引用例との技術分野や技術課題などが異なることを理由に、容易推考性を肯定した審決を取り消した裁判例(動機付け等に言及しない点において通常と異なる)

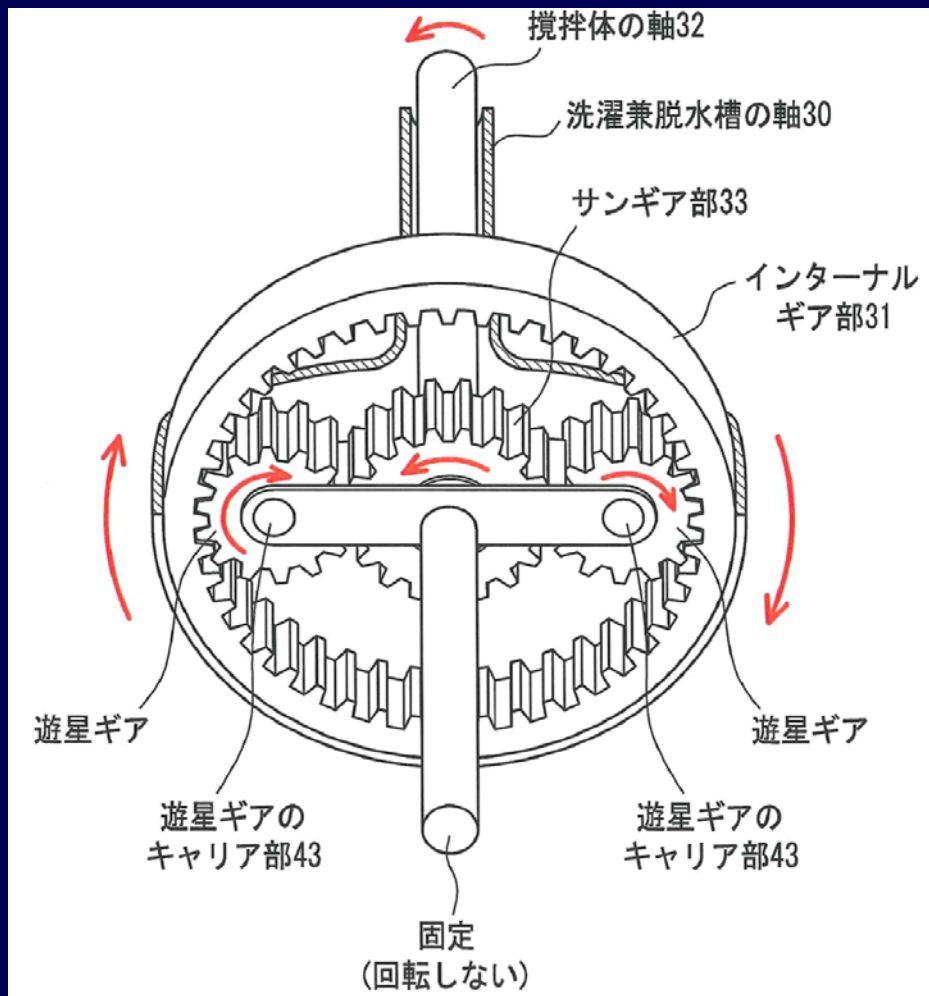


(事案の内容)

- 本願発明(洗濯機)－モータからの一軸による入力、洗濯槽全体の回転と反対方向に回転する攪拌のための中心棒の二軸で出力する
- 刊行物 1 発明－回転する洗濯槽と反対方向に回転する攪拌のための中心棒を有する洗濯機
- 両発明の対比 (相違点)動力を伝える歯車の構造が相違
- 相違点の検討－刊行物 2 発明に似た歯車の構造が開示されている→審決では両者を組み合わせて進歩性なしの判断

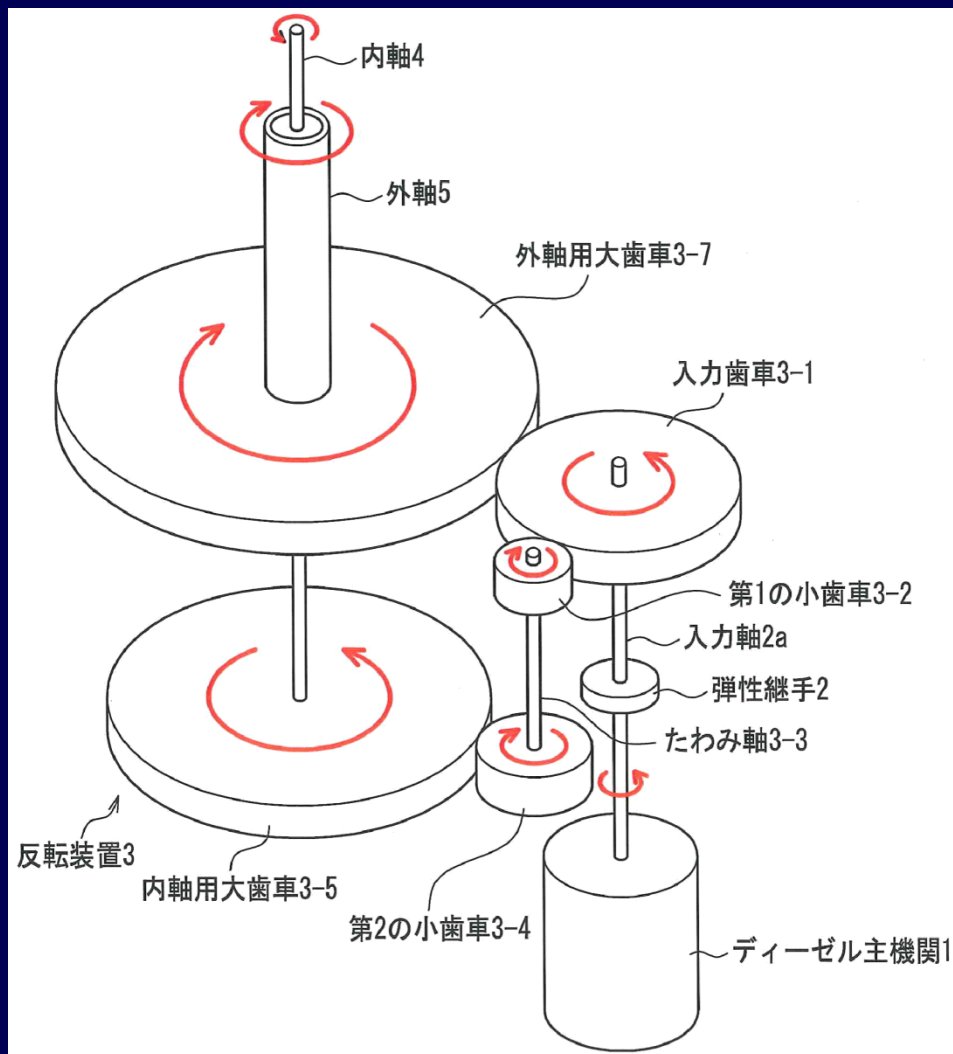
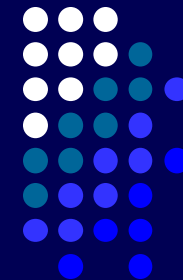
刊行物 1 発明

- 発明の名称「一括式脱水洗濯機」
- 脱水洗濯機の駆動機構部の詳細図

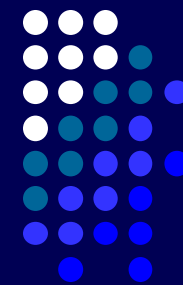


刊行物 2 発明

発明の名称 「二重反転プロペラ用反転装置」



進歩性判断のポイント① 技術分野



●刊行物 1 発明

「一槽式の脱水洗濯機」

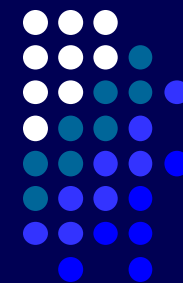
→ 一般家庭で利用される電化製品に搭載される比較的小型な動力伝達機構

●刊行物 2 発明

「主として船舶に用いられる二重反転プロペラのための反転装置」

→ 船舶等のプロペラ駆動用途で使用される非常に大型の動力伝達機構

進歩性判断のポイント② 技術課題



●刊行物 1 発明の解決した課題

● 「衣類の洗浄力の向上」

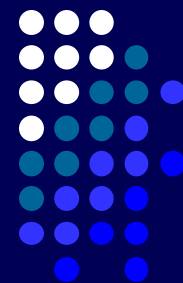
→洗濯兼脱水槽自体を回転運動させることにより、攪拌軸の回転運動のみにより洗浄を行うことから生じる、布の損傷、洗いむらを減少させ、洗浄力を向上させた

●刊行物 2 発明の解決した課題

● 「船舶等の姿勢の安定化」

→推進用の主プロペラを高速で回転させるほど、これとは逆方向に姿勢が傾く傾向が大きくなる(反トルク)ことから、副プロペラを設けて、これを主プロペラとは逆方向に回転させることによって、主プロペラの回転に起因した姿勢の傾きを抑制した

進歩性判断 判決は進歩性を肯定

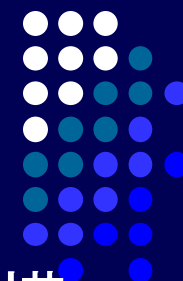


●技術分野が相違

→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

●設計思想も大きく異なる

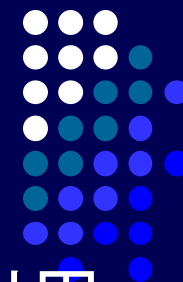
→地上に置かれた洗濯機では、攪拌機や内槽の回転によって生じる反トルクの問題を考慮する必要がない



エ 阻害事由

基本＝組合せについての動機付け等が肯定され構成の容易推考性について一応の立証がなされた後に、組合せを阻害する要因を主張する(例外＝組合せの困難性の立証のため阻害となる要因を主張する)

- 組合せに付き一定のデメリットがあるとしても、断念するか否かは慎重に判断
- 組合せに伴う一般的な消極的理由(例：費用が掛かる、効率が悪い、大型化する)ではなく、組合せを回避する積極的理由(例：安全上の使用の禁止、副作用の発生)が求められる



エ 阻害事由

- 組合せを排除する理由→例えば、副引用例の引用されない部分から適用を禁止するような記述を見つける
- 引用発明に適用すると当該発明の目的に反することとなる場合も、阻害事由と呼ばれる(審査基準「進歩性」3.2.2参照)
- 裁判例でも、主引用発明と副引用発明の課題が相反するような場合も阻害事由があると説明されることがある＝この場合は、組合わせの動機付けを欠くとこの主張の一部と理解される

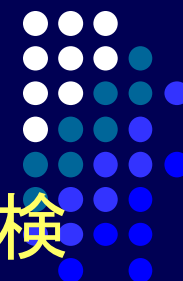


エ 阻害事由

知財高判H25・1・17 H24年行ケ第10166号(運動靴用
表底事件)

「引用発明は靴底の上部辺が揺れる構成を有して運動靴の接地に伴う急速な安定性を解消して弾性をもたらそうとするのに対し、本願発明は表底を一定程度変形しない状態にして運動靴の接地に伴う弾性を解消して安定性をもたらそうとするもの」

「引用発明に本願発明の相違点に係る構成(弾性可変部材の変形臨界点に達したとき上層と下層の接線方向の平行変形に対して剛性を示す構成＝副引用発明が開示)を採用することには阻害事由がある」(引用発明と副引用発明の技術課題も異なると認定)

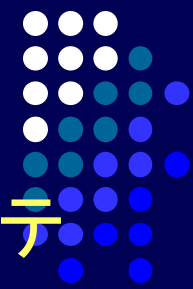


エ 阻害事由

知財高判H25・2・28 H24年行ケ第10208号(人体検出器事件)

本件発明が侵入者を検知するために受信機とループ接続された人体検出器であり、引用発明が航空機の侵入探知器であって、相違点が「ループ接続」の有無

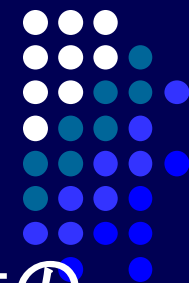
「航空機の侵入探知器である引用発明は「完全に自足的な搬送型」のものであり、他の侵入探知器と相互に接続されることを想定していないから、有線式ループ接続自体が周知慣用技術であるとしても適用することには阻害要因がある」



エ 阻害事由

知財高判H30・3・29 H29年行ケ第10097号(システム作動方法事件)

「公知発明は、前作のゲームと後作のゲームとの間に連続性を持たせて前作のキャラクタやプレイ実績を後作に引き継ぐものであるから、その記憶媒体として、先行技術であるプレイ実績をセーブできない記憶媒体を採用することには阻害要因がある」(相違点：本件発明のゲームシステムの記憶媒体ではセーブデータが記憶可能なものは除かれる)



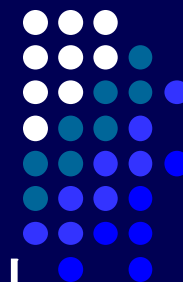
オ 予想できない顕著な作用効果の存在

- 発明の構成が容易推考であるとしても、当業者の予測できない新たな作用効果又は顕著な作用効果を有することにより、当該発明の進歩性を裏付ける主張(独立要件説)＝化学の分野がほとんどで、機械・電気の分野では少ない
- 法的位置付け：独立の要件か二次的考慮要素(構成の容易推考性を覆すことを前提とするものではなく、進歩性を肯定するための一考慮要素。商業的成功などと同様に必ずしも明細書に明示される必要はない)か



オ 予想できない顕著な作用効果の存在

- 出願時から構成が容易推考であることを前提とした上で、新たな又は顕著な作用効果を有すると主張する場合は、通常「用途発明」や「選択発明」として出願されることが多い
- 組合せが困難な場合は、予想できない効果を有するといえるが、顕著とは限らない
- 構成が示唆されていても試行してみなければ実際の作用効果が不明である旨の主張(化学の分野中心)は、当業者が予想し得ない効果の主張といえる



オ 予想できない顕著な作用効果の存在

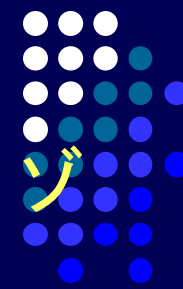
- どの公知技術(引用発明か組合せ技術か)と比較して顕著な作用効果を認定するか→組み合わせた技術と比較する場合は、両者の「相加的効果」ではなく、少なくともプラスアルファの「相乗的効果」を立証しないと予測の範囲外の顕著性といえない
- 明細書に効果が記載されるか当業者に自明な程度に示唆される必要があるが、顕著性まで明らかにする必要はあるか(数値限定の選択発明などでは、通常、公知の数値範囲との顕著性が記載される)



オ 予想できない顕著な作用効果の存在

知財高判H28・3・30 H27年行ケ第10054号(モメタ
ゾンフロエート事件)

- 「本件発明の構成が、公知技術である引用発明に他の公知技術や周知技術等を適用することにより容易に想到できるものであるとしても、本件発明の有する効果が、当該引用発明等の有する効果と比較して、当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものである場合は、本件発明がその限度で従来の公知技術から想到できない有利な効果を開示したものであるから、当業者がそのような本件発明を想到することは困難である」
- 「本件発明の容易想到性が否定され、その結果進歩性が肯定される」
- 知財高判H29・1・18 H28年行ケ第10005号(眼科用清涼組成物事件) も同旨



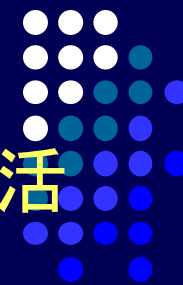
オ 予想できない顕著な作用効果の存在

知財高判H28・3・30 H27年行ケ第10054号(モメタゾンフロエート事件)

- 「本件発明における有利な効果として認められるためには、当該効果が明細書に記載されているか、あるいは、当業者が、明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読み取ることができるものであることが必要である。なぜなら、特許発明は、従来技術を踏まえて解決すべき課題とその解決手段を明細書に記載し、これを一般に開示することにより、特許権としての排他的独占権を取得するものである以上、明細書に開示も示唆もされず一般に公開されないような新たな効果や異質な効果が後日に示され、仮に、従来技術に対して有利な効果であるとしても、これを斟酌すべきものではないからである」

オ 予想できない顕著な作用効果の存在

知財高判H25・7・24 H24年行ケ第10207号(光学活性ピペリジン誘導体事件)

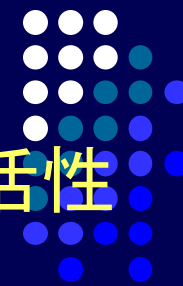


本件発明が公知技術から容易想到ではないとした審決の判断を誤りとしながら、公知技術から予測できない顕著な作用効果があったとして、進歩性を認めた事例

「甲1公報に記載された本件化合物のラセミ体から、絶対配置が(S)体である本件化合物を得ることは、原告が提出した各実験報告書を参酌すれば達成可能な事項である」

「したがって、審決が認定した本件特許発明1と甲1発明との相違点である、本件特許発明1では本件化合物の絶対配置が(S)体であるのに対し、甲1発明では本件化合物の絶対配置が(S)体であることが特定されていない点については、その構成という観点からは、当業者が容易に想到可能であった」

オ 予想できない顕著な作用効果の存在



知財高判H25・7・24 H24年行ケ第10207号(光学活性 ピペリジン誘導体事件)

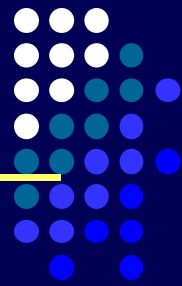
「しかし、絶対配置が(S)体である本件化合物が、甲1公報に記載された本件化合物と比較して顕著な効果を有するのであれば、本件特許発明1の進歩性を肯定することができるというべきである」

—明細書上、43～100倍強い作用を認定、実験報告あり—

「本件化合物の(S)体は、その(R)体と比較して、当業者が通常考えるラセミ体を構成する2種の光学異性体間の生物活性の差以上の高い活性を有する」

「したがって、本件化合物の(S)体のベンゼンスルホン酸は、審決が認定した甲1発明であるラセミ体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩と比較して、当業者が予測することのできない顕著な薬理効果を有する」

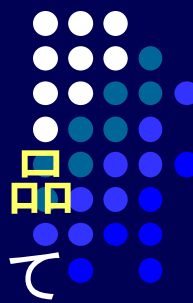
オ 予想できない顕著な作用効果の存在



知財高判H24・11・13 H24年行ケ第10004号(シュープレス用ベルト事件)

審決は、引用発明1では熱硬化性ウレタン樹脂の硬化剤としてMOCAが使用され、甲2には発ガン性が指摘されたMOCAに代わる新しい硬化剤としてETHACURE略が開発されたことが記載されてから、MOCAに代えてETHACURE略を用いることが強く動機付けられるとして、構成が容易推考とした

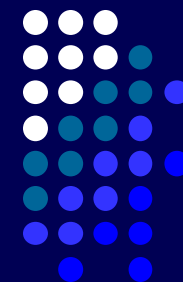
「本件発明1は、シュープレス用ベルトの外周面...を形成する際に用いる硬化剤としてETHACURE略を含有する硬化剤を用いることによりベルトの外周面...にクラックが発生することを防止できるという効果を奏するものであり、...当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏する」「(本件明細書の記載によれば)ETHACURE略を含有する硬化剤を用いることによりクラックの発生が顕著に抑制されることが認められる」「進歩性がある」



オ 予想できない顕著な作用効果の存在

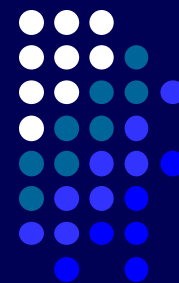
知財高判H26・9・24 H25年行ケ第10255号(芝草品質の改良方法事件) → 新たな用途を提供したとして新規性・進歩性を肯定した事例

- 「本願発明は「芝草の密度,均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」であるから,銅フタロシアニンを含む組成物の有効量を芝生に施用するという手段が同一であっても,この用途が,銅フタロシアニンの未知の属性を見出し,新たな用途を提供したといえるものであれば,本願発明が新規性を有する」
- 「刊1発明は,銅フタロシアニンを着色剤として用いて芝草を緑色にするという内容にとどまるものであって,刊行物11には,芝草に対して生理的に働きかけて,品質を良くするという意味での成長調整剤(成長調節剤)としての本願発明の用途を示唆する記載は一切ない」



3 権利行使の場面との調整

- 化合物が一般式の形式で記載され特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することができないような発明(技術事項)は,これに基づく権利行使が困難か
- 公知の構成に対して予測できない顕著な作用効果を有することにより進歩性が認められた発明(用途発明,選択発明を含む)は,どのような場合に公知の構成の実施に対して権利行使できるか(実施した者はどのような対抗主張ができるか)



おわりに

～ご静聴ありがとうございました～