

最近の判決例に見る特許性判断の動向

山本特許事務所 弁理士 山本拓也

2012.6.1

最近の判決例に見る特許性判断の動向 目次

A. 審決取消訴訟の現状

B. 審決取消訴訟の具体的事例

1. 進歩性に関する事例

- 1.1 平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件(回路用接続部材事件)
- 1.2 平成20年(行ケ)第10205号審決取消請求事件(強化導電性ポリマー事件)
- 1.3 平成23年(行ケ)第10075号審決取消請求事件(換気扇フィルター及びその製造方法事件)
- 1.4 平成22年(行ケ)第10351号審決取消請求事件(臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件)
- 1.5 平成23年(行ケ)第10169号審決取消請求事件(巻き寿司事件)
- 1.6 平成23年(行ケ)第10193号審決取消請求事件(椅子式マッサージ機事件)
- 1.7 平成23年(行ケ)第10329号審決取消請求事件(樹脂凸版事件)

2. 発明の認定に関する事例

- 2.1 平成23年(行ケ)第10100号審決取消請求事件(高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板事件)
- 2.2 平成23年(行ケ)第10134号審決取消請求事件(高強度部品の製造方法事件)

3. プロダクト・バイ・プロセスクレーム

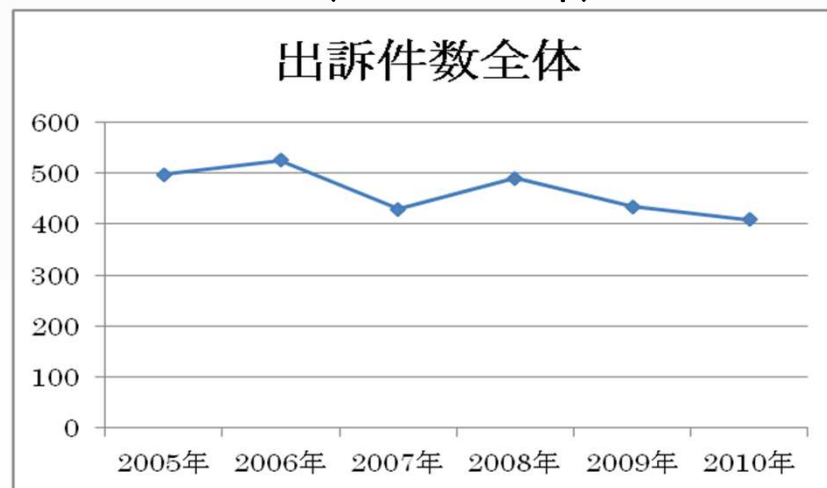
- 平成21年(行ケ)第10284号審決取消請求事件(プラバスタチンラクトン事件)

4. 記載不備(サポート要件)に関する事例

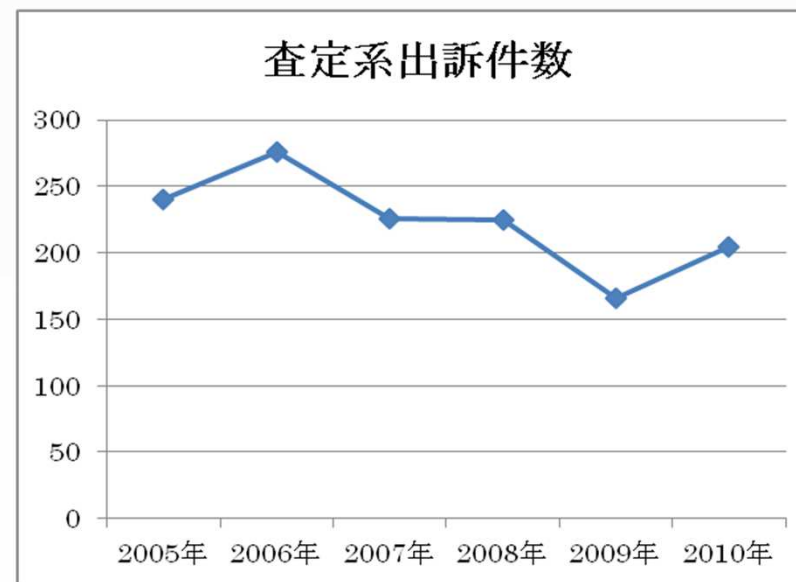
- 4.1 平成17年第10042号特許取消決定取消請求事件(偏光フィルムの製造法事件)
- 4.2 平成21年(行ケ)第10296号審決取消請求事件(赤身魚類の処理方法事件)
- 4.3 平成20年(行ケ)第10484号審決取消請求事件(無鉛はんだ合金事件)

A. 審決取消訴訟の現状

審決取消訴訟の出訴全件数
(2005～2010年)



審決取消訴訟の出訴件数
(査定系)



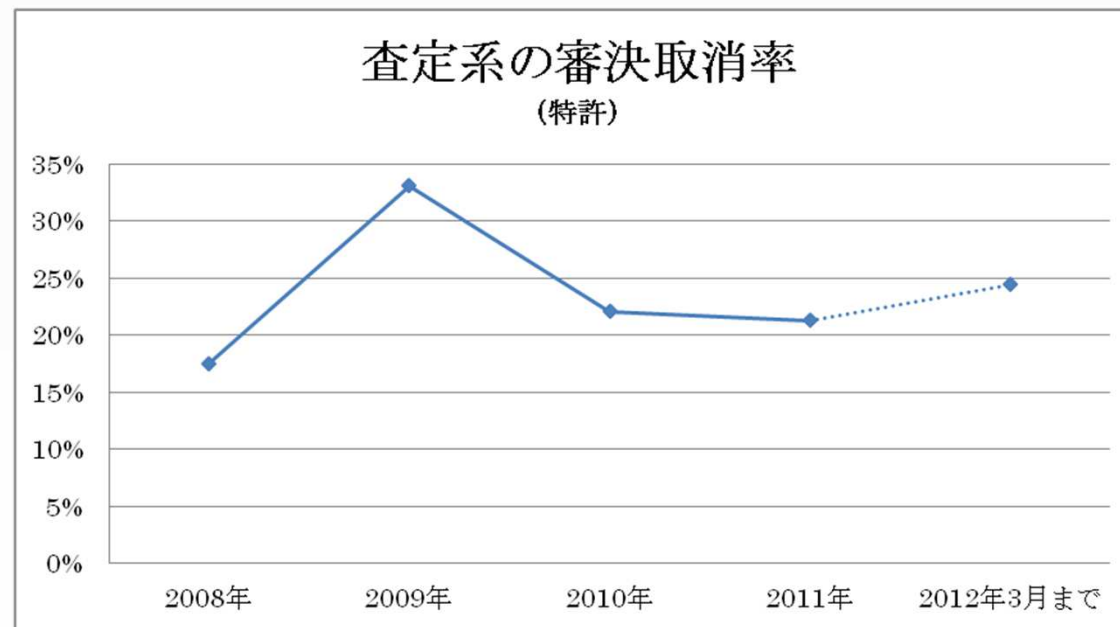
A. 審決取消訴訟の現状

審決取消訴訟における審決の取消率
(2010年1月～2012年3月)



A. 審決取消訴訟の現状

審決取消訴訟における審決の取消率(査定系)
(2010年1月～2012年3月)



* 2008～2010年のデータは特許行政年次報告書2011年版〈統計・資料編〉から引用

A. 審決取消訴訟の現状

- 近年、審決取消訴訟において審決が取り消されることが多くなっている。
- 進歩性の判断基準を示した裁判例
- 平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件(回路用接続部材事件)
- 本判決において示された判断基準が他の判決においても影響を及ぼしていると思われる。

B. 審決取消訴訟の具体的事例

1. 進歩性に関する事例(8P～)
2. 発明の認定に関する事例(40P～)
3. プロダクト・バイ・プロセス クレーム(43P～)
4. 記載不備(サポート要件)に関する事例(45P～)

1.進歩性に関する事例

事例1.1

平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件
(回路用接続部材事件)2008.1.28

本願補正発明(特願平7-117033)

【従来技術】

- 2つの回路基板同士を電氣的導通を確保した状態で接着させている。
- 電氣的な接続不良時、電子部品又は回路の不良時に回路基板同士を剥離する必要が有る。



接着剤を溶剤などで除去した後に再度、接着剤で接続することが行われている。

1.進歩性に関する事例 ①

平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件 (回路用接続部材事件) 2008.1.28

事例1.1

本願発明

下記(1)～(3)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1～10体積%である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材。

- (1) ビスフェノールF型フェノキシ樹脂
- (2) ビスフェノール型エポキシ樹脂
- (3) 潜在性硬化剤

引用例(特開平6-256746号公報)

下記(1)～(4)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0～30体積%である導電粒子よりなる、形状がフィルム状である接着フィルム。

- (1) アクリル樹脂
- (2) フェノキシ樹脂
- (3) ビスフェノール型エポキシ樹脂
- (4) 潜在性硬化剤

1.進歩性に関する事例 ①

平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件 (回路用接続部材事件) 2008.1.28

事例1.1

審決

【本願補正発明と引用発明との相違点】

本願発明	引用発明
接着剤組成物と	接着剤組成物と
導電性粒子よりなる	導電性粒子よりなる
フィルム状の回路用接続部材であって、	フィルム状の接着フィルムであって、
上記接着剤組成物は、	上記接着剤組成物は、
	アクリル樹脂
ビスフェノールF型フェノキシ樹脂と、	フェノキシ樹脂と、
ビスフェノールF型エポキシ樹脂と、	ビスフェノールF型エポキシ樹脂と、
潜在性硬化剤とを必須成分とする	潜在性硬化剤とを必須成分とする

引用例	実施例	ビスフェノールA型フェノキシ樹脂 ＋ ビスフェノールF型エポキシ樹脂
	明細書	ビスフェノールF型エポキシ樹脂が好ましい フェノキシ樹脂はエポキシ樹脂と相溶性が良い。 フェノキシ樹脂は接着性が良い。



相溶性、接着性をより向上させるために、
エポキシ樹脂がF型なので、フェノキシ樹脂
としてF型を用いることは容易想到

1.進歩性に関する事例 ①

平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件 (回路用接続部材事件) 2008.1.28

事例1.1

裁判所の判断

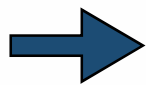
＜本願補正発明の課題＞

接続信頼性(初期と500時間後のもの)及び補修性を向上させること

引用例には、フェノキシ樹脂は、エポキシ樹脂と相溶性がよく、接着性がよいことは記載されている。

しかしながら、

回路用接続部材の調整にあたって、エポキシ樹脂との相溶性や、接着性の調整以外に、耐熱性、絶縁性、剛性、粘度などの他の様々な要素がある。



敢えて、エポキシ樹脂との相溶性や、
接着性に着目するための**具体的な理由がない。**

ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が公知であったとしても、回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものではない。

引用例には、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることに対する示唆はない。

1.進歩性に関する事例 ①

平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件 (回路用接続部材事件) 2008.1.28

事例1.1

審決の論理付け

フェノキシ樹脂としてF型を用いることが容易想到であると結論付けたい。

F型エポキシ樹脂を用いた実施例と、F型エポキシ樹脂が好ましい記載がある。

フェノキシ樹脂はエポキシ樹脂と相溶性が良いことの記載がある。
フェノキシ樹脂は接着性が良いとの記載がある。

発明の課題を「相溶性、接着性の向上」に設定する。

フェノキシ樹脂としてF型を用いることは容易想到である。

後知恵であると認定

1.進歩性に関する事例 ①

平成20年(行ケ)第10096号審決取消請求事件 (回路用接続部材事件) 2008.1.28

事例1.1

裁判所の判示した進歩性の判断基準

① 後知恵防止

発明は、課題があってはじめて成し遂げられるものである。

発明の課題を正確に把握することが重要

回路用接続部材の調整にあたって、エポキシ樹脂との相溶性や、接着性の調整以外に、耐熱性、絶縁性、剛性、粘度などの他の様々な要素がある。

何の理由もなく、相溶性、接着性に着目しない。

フェノキシ樹脂に着目し、F型を採用したところに**進歩性あり**

② 示唆等



(2)特許法29条2項が定める要件の 充足性の判断基準

(2)－1

特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。

(2)－2

ところで、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。

そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないように留意することが必要となる。

(2)－3

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。

1.進歩性に関する事例 ②

事例1.2

平成20年(行ケ)第10205号審決取消請求事件(強化導電性ポリマー事件)2009.3.12

本願発明(特願平6-522357)

【請求項1】ポリマー組成物の製造方法であって、

- (a) 炭素フィブリル0.25～50重量%をポリマー材料と配合し、ここでこのフィブリルの少なくとも一部分は凝集体の形態であり
- (b) この配合物を混合して、上記ポリマー材料中に上記フィブリルを分布させ次いで
- (c) この配合物に剪断力を適用して、上記**凝集体の実質的全部が**、面積ベースで測定して、**35 μ m(0.035mm)**よりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させる工程からなる製造方法。(下線部は加筆)

引用発明1(引用文献1 特開平3-74465号公報)

「極細炭素フィブリルと合成樹脂とを混練して、径が0.10～0.25mmの凝集体を50重量%以上含有する炭素フィブリル0.1～50重量部と合成樹脂99.9～50重量部とを含有する樹脂組成物を製造する方法」

本願発明と引用発明1との相違点

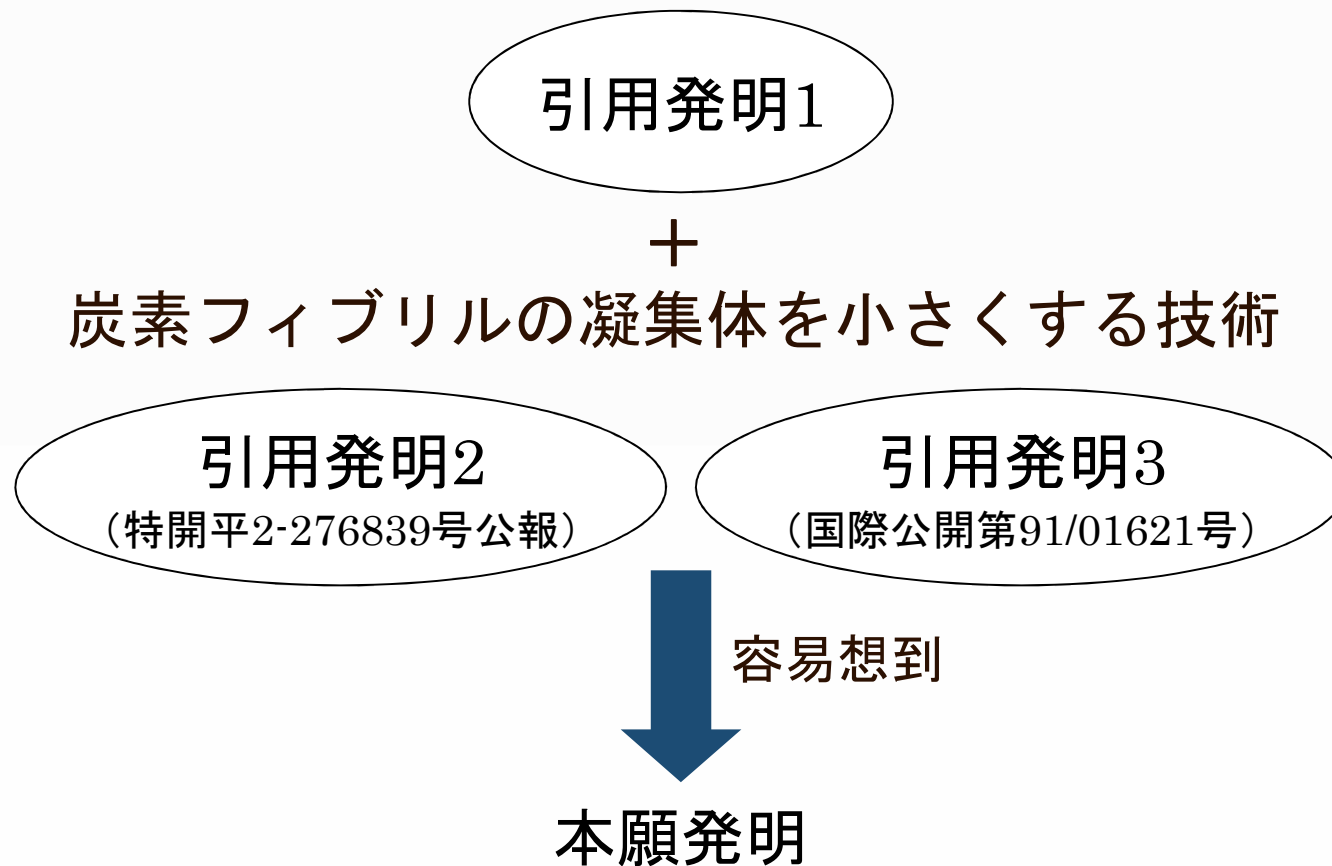
引用発明が、「(c)この配合物に剪断力を適用して、上記凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、0.035mmよりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させる」点を具備していない点。

1.進歩性に関する事例 ②

平成20年(行ケ)第10205号審決取消請求事件(強化導電性ポリマー事件)2009.3.12

事例1.2

審決



1.進歩性に関する事例 ②

平成20年(行ケ)第10205号審決取消請求事件(強化導電性ポリマー事件)2009.3.12

事例1.2

裁判所の判断

<本願発明の課題>

十分な導電性とノッチ付き衝撃強度を備えたポリマー組成物の製造方法の提供

引用発明1

極細炭素フィブリル中の凝集体は下記の要件を満たしていることが必要である。

- ①最長径を0.25mm以下
- ②径が0.10mm～0.25mmである凝集体の含有率が50重量%以上



炭素フィブリルの凝集体の実質的全体について径の大きさを0.10mm(100μm)よりも小さいものとすることの動機付けは存在しないと認定。

引用発明1において上記のような要件が定められていることが本願発明を想到する阻害要因になるとまでは直ちにいうことができないとしても、引用文献1に接した当業者が本願発明の構成に至るためには、引用発明に定めた要件に反して、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体についての径の大きさを0.10mm(100μm)よりも小さくすることの動機付けが必要であり、少なくとも他の公知文献等において、炭素フィブリルの凝集体の実質的全体について径の大きさを0.10mm(100μm)よりも小さくした場合に十分な導電性と機械的強度が得られることの教示ないし示唆が存在することが必要である。

1.進歩性に関する事例 ②

平成20年(行ケ)第10205号審決取消請求事件(強化導電性ポリマー事件)2009.3.12

事例1.2

引用発明 2

引用文献2は、熱可塑性エラストマー組成物に関するものであり、炭素フィブリルの分散性を向上させ、成形物の外観を損なわないために、機械的な破碎等によって炭素フィブリルの凝集体を分解することが示唆されている。

しかし、引用文献2には、

- ① 炭素フィブリルの凝集体の大きさを0.10mm(100μm)よりも小さくすることについてまで示唆するような記載がない
- ② 凝集体をそのまま用いると分散性に問題が生じるので予め分解して用いることが記載
→凝集体をそのまま用いずにある程度分解してから用いることを示唆するにとどまる



引用文献2には本願発明に至るために必要な教示ないし示唆は存在しない

引用発明 3

炭素フィブリルの凝集物と熱可塑性樹脂とを攪拌ボールミルで攪拌して、炭素フィブリルの凝集物を剪断力と衝撃力とによって小さくして複合体を製造することが記載

一方、

- ① 小さくした炭素フィブリルの凝集物の範囲が0.001～0.1mm又は0.01～0.1mm→範囲が広い
- ② 複合体の導電性の他、機械的・光学的・磁気性質の改良、コスト低下を目的
→充填剤の凝集物の最終的な大きさは特定の用途に応じて粉碎時間を調整
- ③ 電氣的用途では大きな凝集物でもOK



引用文献3には、導電性と機械的強度の双方を両立するための好ましい凝集物の大きさ(0.1mmよりも小さくすること)の示唆はない。

本願発明は、引用文献1～3に基づいて容易に想到することができない。

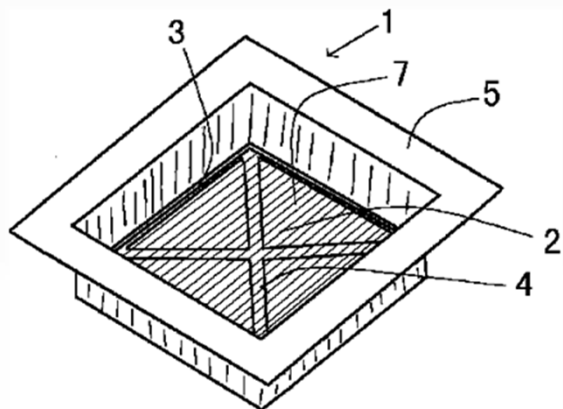
同趣旨の裁判例：平成20年(行ケ)第10261号審決取消請求事件(キシリトール調合物事件)2009.3.25

1.進歩性に関する事例 ③

事例1.3

平成23年(行ケ)第10075号審決取消請求事件 (換気扇フィルター及びその製造方法事件)2011.1.31

本件発明(特許第3561899号)



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。

引用発明1(実願昭58-136320号のマイクロフィルム)

レンジフードの開口部周縁への取付座となるフィルターカバーの顎部の内周縁に立上り壁をそなえるとともに、該立上り壁の下端に格子状部を有するカバーを金属箔をもつて、一体に形成し、該格子状部には難燃性乃至不燃性のフィルターを装着するとともに顎部にはレンジフードへの吸着用マグネットを取付けたことを特徴とするレンジフード用カバー。

1.進歩性に関する事例 ③

平成23年(行ケ)第10075号審決取消請求事件
(換気扇フィルター及びその製造方法事件) 2011.1.31

事例1.3

審決

<本件発明の課題>

「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」は、周知の技術的課題と認定

金属製フィルター枠に不織布製フィルターが接着剤を用いて接着された換気扇フィルター

+

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
引用文献2(特開平7-188632号公報)



容易想到

本願発明

1.進歩性に関する事例 ③

平成23年(行ケ)第10075号審決取消請求事件
(換気扇フィルター及びその製造方法事件) 2011.1.31

事例1.3

裁判所の判断

<容易想到性判断と発明における解決課題>

容易想到性の有無の判断するに当たっては、

- ・・・「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。
- ・・・「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。
- ・・・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。

<本願発明の課題>

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。

1.進歩性に関する事例 ③

平成23年(行ケ)第10075号審決取消請求事件
(換気扇フィルター及びその製造方法事件) 2011.1.31

事例1.3

- ① 引用発明1
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ている。
→引用文献1には、本件発明の解決課題及び解決手段の記載はない。
- ② 引用文献3～5(何れもフィルターカバー)をもって課題(フィルター枠とフィルターとの分別、廃棄)が周知であるとする、何故、本件発明の引用発明1との相違点に係る構成が容易に想到できるのかについて合理的な理由を示す必要があるが、審決にはそれがないと指摘。
- ③ 引用文献3～5には、本願発明の課題を示唆する記載はない。
引用文献3、4・・・フィルターとフィルターカバーを一体として廃棄する発明
- ④ 本件発明の特徴点に到達することの示唆が引用発明2の記載に存在するとはいえない



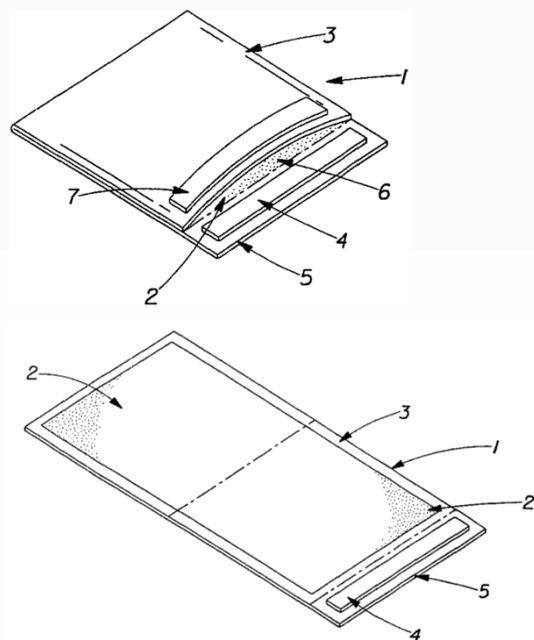
引用発明1に引用発明2を適用することは容易想到ではない。

1.進歩性に関する事例 ④

事例1.4

平成22年(行ケ)第10351号審決取消請求事件 (臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件)2011.9.28

本願発明(特願2000-582314)



1:液体不透過性壁 2:吸収材 6:開口

- A) 飲食物廃棄物の処分のための容器であって、
 - B) 飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ
 - C) 内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、
 - D) 前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と、
 - E) 前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、
 - F) 前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ、
- 飲食物廃棄物の処分のための容器。

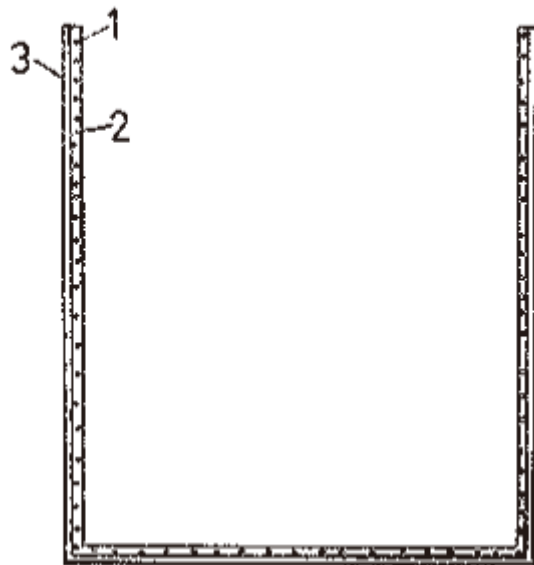
1.進歩性に関する事例 ④

平成22年(行ケ)第10351号審決取消請求事件
(臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件) 2011.9.28

事例1.4

引用発明(実開平1-58807)

第1図



生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋であって、生ゴミを受け入れるための開口を有し、かつ内面と外面を有するプラスチック袋と、前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層とを備え、前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する、生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。

1.進歩性に関する事例 ④

平成22年(行ケ)第10351号審決取消請求事件
(臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件) 2011.9.28

事例1.4

審決

引用発明

プラスチック袋の内面にゼオライトを含む吸水性ポリマー層が一体化

周知技術 1

実願昭56-194196号
(実開昭58-101737号) 等、他4件

吸収材に隣接して液体透過性ライナー
が配設されている技術

周知技術 2

特開平9-239903号公報、他1件

臭気中和組成物が吸収材上に
被着されている技術

容易想到

本願発明

1.進歩性に関する事例 ④

平成22年(行ケ)第10351号審決取消請求事件
(臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件) 2011.9.28

事例1.4

裁判所の判断

発明の容易想到性の判断

特定の技術が「周知である」ということは、・・・「主たる引用発明に、特定の技術を適用して、前記相違点に係る構成に到達することが容易である」・・・立証命題の成否に関する判断過程において、特定の文献に記載、開示された技術内容を上位概念化したり、抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく、また、特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを、当然に許容することを意味するものでもない。

本件についてこれをみると、審決は、「主たる引用発明」に「従たる引用発明等」を適用することによって、容易想到性を判断したものではなく、「特定の引用発明」のみを基礎として、これに特定の技術事項が周知であることによって、本願発明と引用発明との相違点に係る構成は、容易に想到することができるとの結論を導いたものである。

1.進歩性に関する事例 ④

平成22年(行ケ)第10351号審決取消請求事件
(臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件) 2011.9.28

事例1.4

<本願発明の課題>

飲食物の廃棄物および食べ残しを中に入れる過程で容器の中に手を入れる消費者は、液状の廃棄物でほとんど、あるいは完全に飽和された吸収材との偶発的で、望ましくない接触を回避できる。

引用発明

【特許庁の主張】 引用発明において、吸収性ポリマーは基材から脱落しやすいことは技術常識である。

【裁判所の認定】 「吸水性ポリマー層」は吸水した場合も形状を保持する。



消費者が吸収材との偶発的な接触を回避する目的のために引用例に記載、示唆のない「液体透過性ライナー」を「吸収材」に隣接して配置する構成を採る動機はない。

1.進歩性に関する事例 ④

平成22年(行ケ)第10351号審決取消請求事件
(臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件) 2011.9.28

事例1.4

周知技術1について

「引用発明を起点として、上記の技術事項を適用することにより、本願発明の相違点1に係る構成に到達することが容易である」との立証命題について、引用発明の内容、本願発明の特徴、相違点の技術的意義、すなわち「液透過性のライナーが、吸収材に隣接して配置された技術」の有する機能、目的ないし解決課題、解決方法等を捨象して、「その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置する」技術一般について、一様に周知であるとして、当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは、妥当を欠く。

周知技術2について

引用発明

抗菌性ゼオライトは吸収剤に練り込まれている



「練り込むことに」解決課題がある(従来技術において、スプレー噴射では持続性がないことが記載)

「練り込むこと」に代えた、他の態様(被着)を選択することの示唆なし

仮に、吸収性ポリマー層の上に被着すると、抗菌性ゼオライトの脱落が発生する問題が発生する。

→敢えて、このような手段は採用しない。

→何らの理由もなく、当然に容易との結論は誤りである。

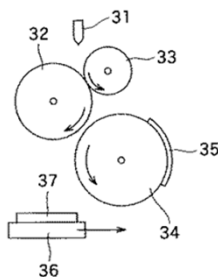
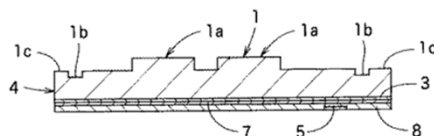
同趣旨の裁判例:平成23年(行ケ)第10121号審決取消請求事件(樹脂封止型半導体装置の製造方法事件)2012.1.31

1.進歩性に関する事例 ⑦

事例1.7

平成23年(行ケ)第10329号審決取消請求事件(樹脂凸版事件)2011.10.4

本願発明(特願2006-324032)



印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体1と、この凸版本体1の裏面に接合され裏打ちされた透明なベースフィルム3と、このベースフィルム3の裏面に透明な接着剤層7を介して積層された透明な合成樹脂板8とを備えた樹脂凸版であって、上記合成樹脂板8の裏面にバーコード5が、上記凸版本体1の印刷部1aとは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。(符号は加筆)

<本願発明の課題>

本願発明は、使用頻度等の管理が簡単に行える樹脂凸版を提供すること。

引用発明1(特開平10-230581号公報)

印刷部の表面に多数の凸部が形成された樹脂凸版本体、ベースフィルム層、感圧型接着剤層、透明な合成樹脂板の順に積層されてなり、版胴に設けられた位置合わせマークの見える、低カップング性樹脂凸版。

1.進歩性に関する事例 ⑦

平成23年(行ケ)第10329号審決取消請求事件(樹脂凸版事件)2011.10.4

事例1.7

審決

周知技術1(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こと)

- 特開2005-31117号公報など

周知技術2(透明基材にバーコードを設けて透明基材を通して視認可能とすること)

- 特開2002-150478号公報(甲2-1)
- 特開2002-40960号公報(甲2-2)
- 特開2000-123106号公報(甲2-3)
- 特開平10-264934号公報(甲2-4)
- 特開平4-77715号公報(甲2-5)
- 実願平4-44150号(実開平6-21000号)のCD-ROM(甲2-6)

本願発明は、引用発明1、周知技術1及び周知技術2に基づいて容易に想到する。

1.進歩性に関する事例 ⑦

平成23年(行ケ)第10329号審決取消請求事件(樹脂凸版事件)2011.10.4

事例1.7

裁判所の判断

周知技術2の認定

- 甲2-1は、車両のフロントガラスの一面にバーコードを設ける技術
- 甲2-2は、薄膜トランジスターを形成したTFTアレイ基板に関する技術
- 甲2-3は、ウエハ等の基板に刻印されたコードを読み取るコード読み取り技術
- 甲2-4は、物品本体に付設されている貸出用物品に関する技術
- 甲2-5は、液晶表示素子に利用される認識マークに関する技術
- 甲2-6は、ガス容器用表示装置に関する技術

甲2-6は、「透明基板の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすること」が記載されているものの、刷版に関するものではない。本願発明の技術分野とは異なる技術分野に関するものである。

➤ 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はない。

複写機、プリンタ、ファクシミリなどの電子印刷技術に関する乙号証も提出されている。

➤ 印刷という点では本願発明の技術分野と関連性はないとはいえないが、何れも刷版を用いた印刷技術に関するものではなく、機能・原理・使用される機械等が全く異なる。

➤ 本願発明の技術分野と同じ技術分野に関するものであると認められない。

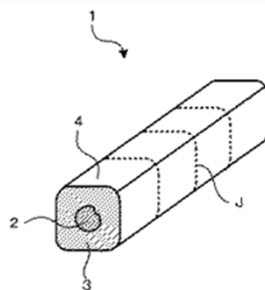
1.進歩性に関する事例 ⑤

事例1.5

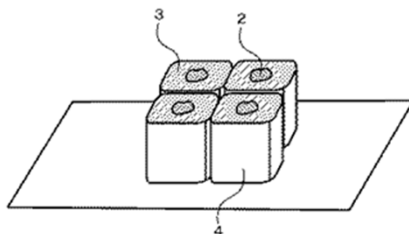
平成23年(行ケ)第10169号審決取消請求事件(巻き寿司事件)2011.12.14

本願発明(特願2005-38500)

A



B



茄子漬の青色部を芯に含む巻き寿司。

本願発明の課題及び効果

- 安全性が高く、傷みにくく、さらに採取及び加工が容易な青色の食材を寿司ねたとして使用する寿司を提供することを課題
- 青色が鮮やかな寿司を提供し、寿司から与えられる色彩の印象をより豊かなものとする。

1.進歩性に関する事例 ⑤

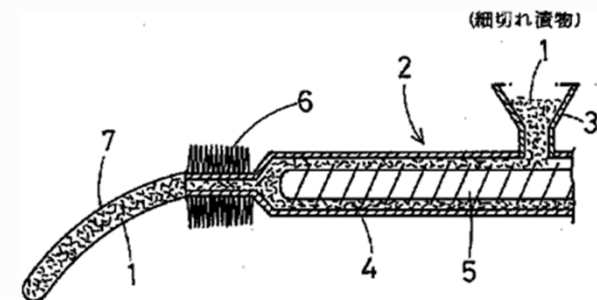
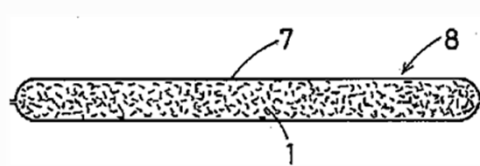
平成23年(行ケ)第10169号審決取消請求事件(巻き寿司事件) 2011.12.14

事例1.5

引用発明1(特開平8-289721号公報)

細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティック。

➡ 芯として巻きずし等を容易に作ることもできる。



<引用発明1の課題>

細切れにした漬物がばらになりやすく、包装するときや巻きずしを作るときに不便であることの解消。

引用発明2(特開平8-173028号公報)

3～9%濃度の食塩水の中に、ミョウバンが2～10g/L、および鉄粉が0.5～5.0g/Lの割合で添加されてなる液中になすびを浸漬することを特徴とするなすびの浅漬け方法。

<引用発明2の課題>

鮮やかな藍青色で色むらがなく、歯応えがあり、味が均質ななすびの浅漬けを得る方法の提供

1.進歩性に関する事例 ⑤

平成23年(行ケ)第10169号審決取消請求事件(巻き寿司事件) 2011.12.14

事例1.5

審決

引用発明1

巻き寿司の芯として使用可能な漬物のスティック

+

周知技術

巻き寿司において色彩を考慮して具材を配する技術
(特開2003-125719号公報等)

引用発明2

青色の浅漬けの製造方法



容易想到

本願発明

1.進歩性に関する事例 ⑤

平成23年(行ケ)第10169号審決取消請求事件(巻き寿司事件) 2011.12.14

事例1.5

原告主張

仮に巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題が周知であったとしても、引用発明1には巻寿司の見栄えや色彩の考慮についての記載がないので、審決が引用発明1に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在すると認定したことは誤りであると主張。

裁判所の判断

審決は、巻寿司の彩りに変化をつけようとするのが周知の課題であることを根拠に、漬物を芯に含む巻寿司である引用発明1にも、巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題が存在したと判断するもの

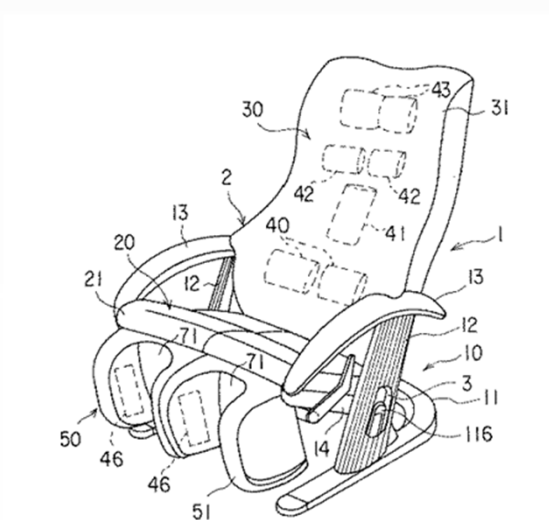
- 巻寿司の彩りに変化をつけようとするのが周知の課題であれば、巻寿司についての発明である引用発明1においても、その彩りに変化をつけようとする課題はあると認定
- 引用発明1に巻寿司の見栄えや色彩についての記載が存在しなくとも、周知の課題を根拠に甲1発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在するとした審決の判断に誤りはない。

1.進歩性に関する事例 ⑥

事例1.6

平成23年(行ケ)第10193号審決取消請求事件 (椅子式マッサージ機事件) 2012.2.27

本件発明(特許第3597014)



座部および背もたれ部を有する椅子本体と、
施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と、
この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と、
前記施療子を突出動作させる駆動手段と、
入力手段と、
この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え、
マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に、前記制御手段によって、前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。

<本願発明の課題>

- 施療子を設けた脚載置台をスムーズに移動させること
- 移動手段の過負荷を防止すること
- 脚部が移動方向に引っ張られて痛みを覚えることを防止すること

1.進歩性に関する事例 ⑥

平成23年(行ケ)第10193号審決取消請求事件(椅子式マッサージ機事件) 2012.2.27

事例1.6

- 椅子の背もたれ等に施療子が設けられたマッサージ機の技術分野において、施療子を移動させる際に突出量が大いとい、使用者の身体に対する危険がある、あるいは、駆動装置に大きな負荷がかかるなどといった問題は、**当業者にとって周知の課題と認定**。
- 施療子の突出量を最小にして、あるいは突出量が小さくなるよう調整して移動させることも**周知の技術事項と認定**。
- 周知の課題は、施療子を人体に沿って移動させることにより一般的に生じる。

↳ **施療子を背もたれ等に設けた場合に特有の課題ではない。**

引用文献1～4は同一の技術分野に属する。

施療子を設けた場所は異なるとしても、施療子が身体に沿って移動するという点においては技術的に共通する。

当業者が、脚部用の移動する施療子を設けた引用発明1に接した場合に、**施療子の移動に関する上記の一般的な課題を認識し**、これを解決するために周知の技術事項を甲1発明に適用して、スイッチ操作等の入力に応じて制御回路が(脚支持台ごと)施療子を移動させる際に、突出量を最小とする、すなわち非突出状態とすることや、突出量を適宜小さく調整することは、**引用発明1自体に示唆等がなくとも、適宜なし得る**と判示する。

特許・実用新案審査基準

動機付けとなり得るもの（特許・実用新案審査基準 第2章新規性・進歩性2.5(2)）

- 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

2.発明の認定に関する事例 ①

事例2.1

平成23年(行ケ)第10100号審決取消請求事件 (高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板事件)2011.10.19

本願発明(特願2004-285797)

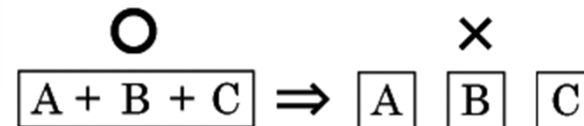
鋼板表面に合金化溶融亜鉛めっき層を備える合金化溶融亜鉛めっき鋼板であって、前記鋼板が質量%で、C:0.05~0.25%、Si:0.02~0.20%、Mn:0.5~3.0%、S:0.01%以下、P:0.035%以下およびsol.Al:0.01~0.5%を含有し、残部がFeおよび不純物からなる化学組成を有し、かつ前記合金化溶融亜鉛めっき層が質量%で、Fe:11~15%およびAl:0.20~0.45%を含有し、残部がZnおよび不純物からなる化学組成を有するとともに、前記鋼板と前記合金化溶融亜鉛めっき層との界面密着強度が20MPa以上であることを特徴とする高張力合金化溶融亜鉛めっき鋼板。

引用発明(特開2002-294422号公報)

鋼	C	Si	Mn	P	Al	Ti	Nb	B	Mo
1	0.07	-	2.0	0.01	0.035	-	-	-	-
2	0.10	0.1	1.9	0.005	0.04	0.04	0.07	-	0.2
3	0.03	-	1.7	0.01	0.03	-	0.04	-	0.1
4	0.15	1.0	2.2	0.008	0.04	-	-	-	-
5	0.18	1.0	3.1	0.01	0.03	0.12	-	-	-
6	0.002	0.5	1.6	0.09	0.03	0.03	0.02	0.0030	-

【裁判所の判断】

合金においては、それぞれの合金ごとに、その組成成分の一つでも含有量等が異なれば、全体の特性が異なることが通常であって、所定の含有量を有する合金元素の組合せの全体が一体のものとして技術的に評価されると解すべきである。



2.発明の認定に関する事例 ②

事例2.2

平成23年(行ケ)第10134号審決取消請求事件 (高強度部品の製造方法事件)2012.1.23

【裁判所の判断】

刊行物1においては、

- ① 鋼板の部位ごとに冷却速度を異ならせて冷却し、得られる焼入れ硬度を部位ごとに変化させて剛性低下部を形成し、
- ② その剛性低下部を成形型内で加工する技術が密接に関連したひとまとまりの技術として開示されているというべきであるから、
- ③ そこから鋼板の部位ごとに冷却速度を異ならせて冷却し、得られる焼入れ硬度を部位ごとに変化させて剛性低下部を形成し、その剛性低下部を加工するという技術事項を切り離して、
- ④ 成形型内で加工を行う技術事項のみを抜き出し引用発明の技術的思想として認定することは許されない。

進歩性判断のまとめ

進歩性判断における検討事項

●本願発明及び引用発明の認定

本願発明と引用発明の認定において、課題、技術的意義、作用などの観点から密接不可分な構成要件が分離解釈されていないかの検討。

●具体的判断

1. 本願発明の特徴点(主引用発明との差異点)の課題の把握において、主引用発明に副引用発明を適用するために認定された課題でないか(後知恵でないか)。
2. 引用文献に、本願発明の課題の示唆があるか、すなわち、当業者が本願発明の課題に着目することの示唆があるか。
3. 本願発明の課題自体が、当業者が容易に想到し得ない課題でないか。
4. 主引用発明に副引用発明を適用するための動機づけとなる示唆等があるか。
5. 主引用発明への周知技術の適用にあたって、周知技術自体の目的、技術的意義を捨象して上位概念化していないか。
6. 周知技術と本願発明の技術分野が包括的な意味において(形式的に)同一というのではなく、周知技術と本願発明との間に技術的に密接した関連性を有するか。
7. 主引用発明に周知技術を適用することの論理づけがなされているか。

3.プロダクト・バイ・プロセス クレーム

平成21年(行ケ)第10284号審決取消請求事件 (プラバスタチンラクトン事件)2012.1.27

本件特許

- a. プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
 - b. そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
 - c. 再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
 - d. 当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
 - e. プラバスタチンナトリウムを単離すること、
- を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラクトンの混入量が0.2重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.1重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」

【物同一説】

当該製造方法によって得られた物に限定されることなく、製造方法にかかわらず当該物自体を発明の対象と解する。

【製法限定説】

技術的範囲の解釈は特許請求の範囲の記載に基づいて解釈すべきであるから、特段の事情がない限り、請求の範囲の記載を意味のないものとして解釈することはできない。

3.プロダクト・バイ・プロセス クレーム

裁判所の判断

真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」



「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈される。

不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」



当該発明の要旨の認定は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。

特許権侵害差止訴訟 平成22年(ネ)第10043号2012.1.27においても同様の趣旨

4.記載不備(サポート要件)に関する事例 ①

事例4.1

平成17年第10042号特許取消決定取消請求事件 (偏光フィルムの製造法事件)

本件発明(特許第3327423号)

ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100 μ mであり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \dots (I)$$

$$X \geq 65 \dots (II)$$

但し、X: 2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度(°C)

Y: 20°Cの恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105°Cで2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度(重量分率)

4.記載不備(サポート要件)に関する事例 ①

事例4.1

裁判所の判断

- 特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。
- 特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。
- 特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである(後出しの禁止)。

4.記載不備(サポート要件)に関する事例 ②

事例4.2

平成21年(行ケ)第10296号審決取消請求事件 (赤身魚類の処理方法事件)2010.4.27

本件発明(特許第3646993号)

刺身、切り身、柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉をパックに収納するパック収納工程と、
前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にする真空処理工程と、
前記真空処理工程の終了直後にパック内に20～50容積%の炭酸ガスと50～80容積%の酸素ガスとの混合ガスを充填して
魚肉に接触させるガスの充填工程と、
前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と、
前記パック密封工程後の魚肉入りパックを5℃～10℃で30分～3時間維持する低温処理工程と、
パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と、からなることを特徴とする赤身魚類の処理方法

【裁判所の判断】

実施例の記載から特許請求の範囲に記載された発明が課題を解決できると判断できない。
明細書の発明の詳細な説明には、課題を解決し得ることを明らかにする理論的な記載もない。

同様の裁判例：平成19年(行ケ)第10308号審決取消請求事件(被覆硬質部材事件)

4.記載不備(サポート要件)に関する事例 ③

事例4.3

平成20年(行ケ)第10484号審決取消請求事件 (無鉛はんだ合金事件)2009.9.29

本件発明(特許第3152945号)

CuO. 3～0. 7重量%、NiO. 04～0. 1重量%、残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。

【裁判所の判断】

数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。

本件発明の特徴的な部分は、「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。

ご清聴どうも有難うございました。