

平成 31 年・令和元年の 審決取消訴訟の概況

弁護士 井上 義隆, 弁護士 新藤 圭介



要 約

平成 31 年・令和元年（暦年）に知的財産高等裁判所により言い渡され、裁判所ウェブサイトに掲載された特許・実用新案審決取消訴訟、及び、特許取消決定取消請求訴訟に係る判決の概況を報告する。本報告は、平成 22 年から継続して行っている報告の平成 31 年・令和元年版である。

いわゆる当事者系（無効審判）に係るものを「第 1」において紹介し（井上担当）、いわゆる査定系（拒絶査定不服審判）に係るものを「第 2」、特許異議申立てに係るものを「第 3」において紹介する（いずれも新藤担当）。

なお、本稿は、令和 2 年 3 月 10 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例部会における報告に基づいて、報告者が書き下したものである。

目次

第 1 平成 31 年・令和元年審決取消訴訟（当事者系）の概況 （井上担当）

1 新規性・進歩性

（1）要旨認定

ア 「核酸分解処理装置事件」

（2）引用発明の認定

ア 「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器事件」

イ 「アクセスポートおよびその識別方法事件」

（3）一致点・相違点

ア 「豆乳発酵飲料及びその製造方法事件」

（4）容易想到性

ア 「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物事件」

イ 「酸味のマスクング方法事件」

ウ 「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物事件」

2 記載要件違反

（1）サポート要件

ア 「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法事件」

（2）実施可能要件

ア 「椅子式マッサージ機事件」

第 2 特許審決取消訴訟（査定系）の概況（新藤担当）

1 新規性・進歩性

（1）容易想到性

ア 「パチンコ機事件」

イ 「アプリケーション生成支援システムおよびアプリケーション生成支援プログラム事件」

2 記載要件違反

（1）サポート要件

ア 「インクカートリッジ IC チップの制御方法、インクカートリッジ IC チップ及びインクカートリッジ事件」

（2）明確性要件

ア 「脂質含有組成物およびその使用方法事件」

3 手続違反

ア 「脂質含有組成物およびその使用方法事件」

4 その他

ア 「監視のための装置および方法事件」

第 3 特許取消決定取消訴訟の概況（新藤担当）

1 新規性・進歩性

（1）公知発明の認定

ア 「研磨用クッション材事件」

2 訂正

（1）新規事項の追加

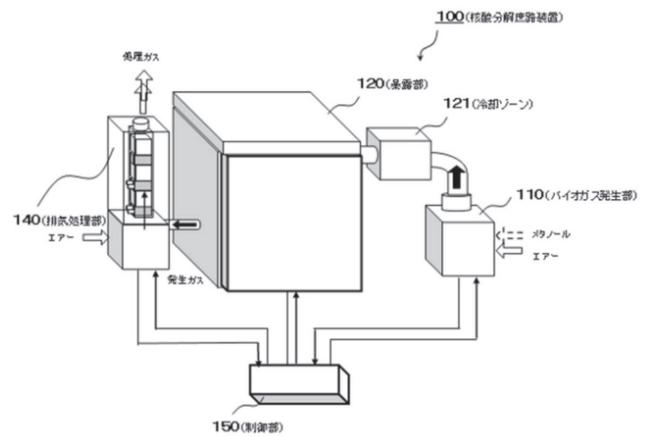
ア 「直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材事件」

第 1 平成 31 年・令和元年審決取消訴訟（当事者系）の概況（井上担当）

平成 31 年・令和元年の審決取消訴訟（当事者系）の概況は表 1 のとおりである⁽¹⁾。知財高裁の各部ごとに、事件数（判決言渡し件数）、審決を取り消した件数、審決を維持した件数をカウントした。カウントに際しては、特許庁における無効審決／不成立審決、また、特許権者から見て有利／不利という観点から振り分けを行った。

事件数は62件であった（表中には一つの判決を重複してカウントしたものが含まれている。脚注1参照）。平成29年は88件、平成30年は80件であったことから、平成31年・令和元年の事件数は大きく減少していた。また、審決の取消率は27%（=（3+14）/62）であった（平成29年は約35%，平成30年は約16%）。

以下、平成31年・令和元年の審決取消訴訟（当事者系）の裁判例を概説する。なお、下記「(4) ア」では、上記事件数には含まれていないものの、「予測できない顕著な効果」に関して判示した最高裁判決について概説する。



本件発明

【0140】

暴露部120の庫内の圧力を監視しながら、庫内が陰圧（-0~-0.01MPa）になるように排気処理部140により排気吸引する。

踏まえ、本件明細書に記載された「庫内差圧」に関する本件発明の技術的意義に関して、次のとおり判示した。

「しかるところ、本件明細書には、…『暴露部』の『庫内差圧を一定にする』にいう『一定』の数値範囲を定義した記載もない。…、訂正発明2は、フィードバック制御により暴露部の暴露空間内の温度、湿度、『庫内ガス濃度』及び『庫内差圧』の定量的制御を行うことにより、検体の種類に対応した短時間で高効能を発揮する条件を定義することができるようにしたことに技術的意義があることが認められる。そして、訂正発明2の上記技術的意義に照らすと、『庫内差圧』を陰圧の数値範囲に制御する必然性は見だし難い。また、本件明細書全体をみても、『庫内差圧』を陰

1 新規性・進歩性

(1) 要旨認定

ア 「核酸分解処理装置事件」⁽²⁾

(ア) 争点の概要

本件発明（「訂正発明2」）における「暴露部」の「庫内差圧」が、本件明細書に明記されている「陰圧」（「庫内」が「庫外」よりも低い圧力）に限定して解釈されるか否かが争点となった。なお、審決は、本件明細書を参酌し、本件発明の「庫内差圧」は「陰圧」に限定されると解釈し、これを「陽圧」とする引用発明との間に相違点があると認定した。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、①本件発明の特許請求の範囲には「庫内差圧」を規定する数値範囲等に関する記載がないこと、②本件明細書には「本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更可能である」との記載もあることも

表1 平成31年・令和元年の特許審決取消訴訟（当事者系）の概況

係属部	事件数 (新/進)	無効審決		不成立審決		特許権者の有利・不利		
		取消 (新/進)	維持 (新/進)	取消 (新/進)	維持 (新/進)	有利 (新/進)	不利 (新/進)	有利な率 (新/進)
1部	11 (9)	0 (0)	4 (3)	1 (1)	6 (5)	6 (5)	5 (4)	55% (56%)
2部	14 (11)	0 (0)	2 (1)	1 (1)	11 (9)	11 (9)	3 (2)	79% (82%)
3部	23 (12)	3 (3)	5 (1)	7 (3)	8 (5)	11 (8)	12 (4)	48% (67%)
4部	14 (10)	0 (0)	2 (1)	5 (4)	7 (5)	7 (5)	7 (5)	50% (50%)
合計	62 (42)	3 (3)	13 (6)	14 (9)	32 (24)	35 (27)	27 (15)	56% (64%)

[注] 括弧内の数字は、新規性・進歩性に関する取消事由について判断がなされた件数

圧の数値範囲に制御することによって、陽圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについての記載も示唆もない。」(下線は筆者による。以下も同様とする。)

(ウ) コメント

本件明細書の記載から「庫内差圧」を「陰圧」に限定して解釈すべきか否かについて、本判決は、本件発明の技術的意義に基づき「陰圧」に限定して解釈すべき理由はないと判示した。「リパーゼ事件」最高裁判決⁽³⁾は、明細書を参酌することが許される場合として、「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」ことを挙げているとおり、明細書を参酌する場合に、実施例などに関する形式的な記載ではなく、発明の技術的意義を探索した本判決の認定は「リパーゼ事件」最高裁判決の判示に則ったものといえる。

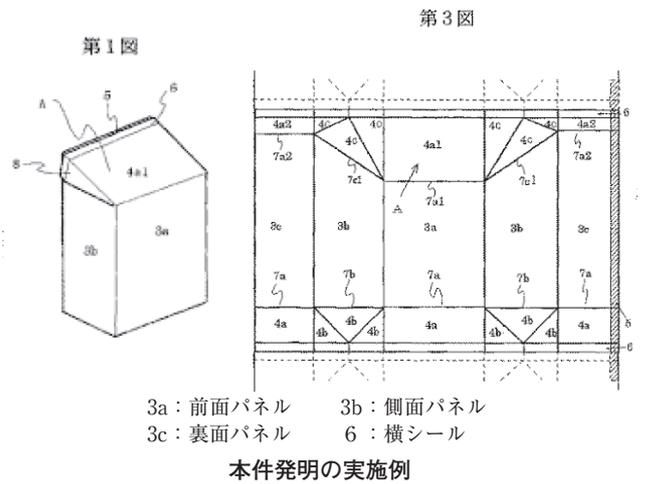
また、記載要件の判断におけるクレーム解釈に関して争われた事案として、「容器および容器製造方法事件」⁽⁴⁾がある。この事件では、審査経過における拒絶査定不服審判請求書の記載(「本願発明の突出部の端縁部はほかの部分に比して圧縮薄肉化される」等の記載)は、本件発明の作用効果ではないことは明らかであるとして、本件発明の構成は、この特定の作用効果を奏するものに限定されず、また、このように解しても禁反言には当たらないとし、記載要件に関する取消事由は成り立たないと判示した。出願経過における意見書などにおいて行われた発明の作用効果に関する主張が正確なものではなかった場合に参考となる裁判例といえる。

(2) 引用発明の認定

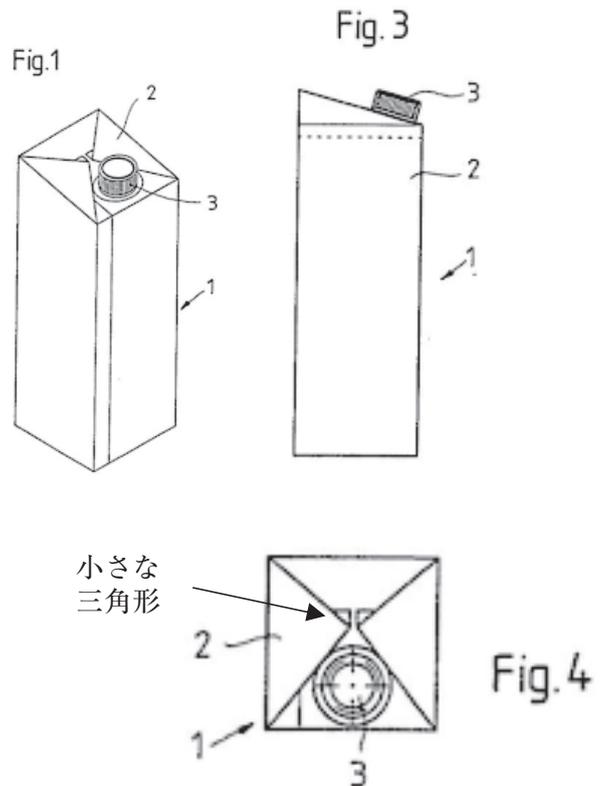
ア 「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器事件」⁽⁵⁾

(ア) 争点の概要

本件発明(「本件発明 2」)は、「横線シール」(紙パックの各パネルを接合するシール。図中「6」)を裏面パネル側に倒す前の位置が「前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し」とする構成を備えているところ、当該構成を引用発明(「甲 5 発明」)が備えているか否かが争点となった。なお、審決は、「甲 5 発明」は当該構成を備えていないとして、相違点を構成すると認定した。



本件発明の実施例



甲第 5 号証 (引用例) の図

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、甲第 5 号証の記載から、「上面が傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器」であることを理解でき、図 4 の左右の三角形の折り込み片の頂点の上側に描かれている 2 個の「小さな三角形」は「横シール部分」と認められ、この小さな三角形の間に本来表示されるべき「横シール部分」の図示が省略されているにすぎないこと、裏面パネル側に倒す前の「横シール部分」の位置は設計上、必然的に、裏面パネルに近い位置になると認められることを認定し、審決の認定は誤りであると判示した。

このうち、甲第 5 号証の図 4 に示される「小さな三角形」の間に描画されるべき「横シール部分」が省略

されている点に関して、裁判所は次のとおり判示した。

「①図 4 記載の包装容器 1 は、『上面が傾けられたそれ自体公知の折り畳み式包装容器』であること、②本件優先日当時（本件優先日平成 12 年 7 月 31 日）、紙製包装容器において、横線シールを横方向に横断的に設け、横線シールをする際に対向するシール領域同士が同じ長さとなるような構造とすることは、技術常識であったこと（前記(2)イ）、③甲 5 の記載によれば、甲 5 の包装容器は、…に関する考案（実用新案登録請求の範囲の請求項 1 ないし 14）であり、『横シール部分』は、請求項 1 ないし 14 の考案特定事項とされていないから、図 4 において『横シール部分』の図示が省略されたとしても不自然ではないことに照らすならば、甲 5 の図 4 の 2 個の小さな三角形の間の下側には、横方向に横断的に設けられた『横シール部分』が存在するが、その描写が省略されていると理解できる。」

(ウ) コメント

引用例において具体的な記載、又は、図示が省略されている構成についても引用発明が備えていると主張する場合には、技術常識または自明であるとして片付けてしまうことなく、省略されている理由を含めて説得的な主張を行うことが肝要であることを示した裁判例として実務上の参考となる。

イ 「アクセスポートおよびその識別方法事件」⁽⁶⁾

(ア) 争点の概要

2 つの引用例に基づいて主引用発明（「甲 9 発明」）を認定することができるか否かが争点となった。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、2 つの引用例に基づいて主引用発明を認定することは原則として許されないとして、次のとおり判示した。

「『刊行物に記載された発明』（特許法 29 条 1 項 3 号）の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせることは、新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性を分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されないというべきである。」

よって、東レポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引用例 1 と、これと作成者も作成年月日も異なる、東レポートの仕様や使用条件を記載した添付文書である引用例 2 の記載から、甲 9 発明を認定することはできない。そして、引用例 1 には、東レポートの具体的な構成についての記載はなく、東レポートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったとまでは認められないから、甲 9 発明が、引用例 1 に実質的に開示されているということもできない。」

(ウ) コメント

本判決は、2 つの引用例に基づいて主引用発明を認定することは「原則」として許されないと判示し、論文（引用例 1：甲 9）と同論文に実験結果が記載されている医療機器「東レポート」の添付文書（引用例 2）に基づいて主引用発明を認定することは許されないと判断しており、引用例が異なるという形式面を重視した裁判例であるといえる。無効理由を主張する場合に無用な争点を生じさせないように、複数の引用例に基づいて主引用発明を主張することなく、主引用例以外は副引用例に位置づけ、主引用発明に適用することの動機づけを主張しておくことが適切であろう。

なお、上記「原則」の例外を肯定した裁判例として「水中音響測位システム事件」⁽⁷⁾がある。同事件では、博士学位論文（「甲 3 の 1 文献」）とその要旨（「甲 3 の 2 文献」）という関係の場合には、「甲 3 の 2 文献に記載されている内容は、甲 3 の 1 文献に記載されているものと認められるから、これらの 2 つの文献からひとまとまりの技術的思想を認定し得るというべきである。」と判示されている。

(3) 一致点・相違点

ア 「豆乳発酵飲料及びその製造方法事件」⁽⁸⁾

(ア) 争点の概要

無効審判にて複数の相違点（「相違点 1-1」から「相違点 1-4」）が存在していることを認めていた特許権者（被請求人）において、審決取消訴訟（原告）でこれら複数の相違点を合せたものを 1 つの相違点（「相違点 1-A」）として主張することが許されるか否かが争点となった。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、次のとおり判示し、無効審判における相

違点と異なる相違点を審決取消訴訟において主張することは許されると判示した。

「特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されないが（最高裁昭和 42 年（行ツ）第 28 号同 51 年 3 月 10 日大法廷判決・民集 30 卷 2 号 79 頁）、審判において審理判断された公知事実に関する限り、審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが許されないとすることはできない。」

（ウ）コメント

本判決は、審決取消訴訟における相違点の主張が無効審判におけるものと異なっていることは、「メリヤス編機事件」⁹⁾最高裁判決において許されないとはいされていないという消極的な理由をもって、相違点について異なる主張を行うことは許されると判示した。無効審判において争わなかった相違点をそのまま認定した審決について、その認定が誤りであると審決取消訴訟において争うことを許容する必要性は高いとは思われないものの、無効審判において審判官は当事者の自白に拘束されることなく相違点を認定できることとのバランスから（特許法 151 条 3 項）、無効審判において行った主張に当事者自らが拘束されるべき理由は見出し難いといえる。

（4）容易想到性

ア 「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペイン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件」¹⁰⁾

（ア）争点の概要

「アレルギー性結膜炎」を抑制できる公知の化合物（「本件化合物」）である引用発明（「モルモット」を対象、「引用発明 1」）を本件発明の用途（「ヒト」を対象）で用いることが容易に想到できたことを前提として、「予測し難い顕著な効果」を奏するものではないとして本件発明の進歩性を否定した知財高裁判決の判断の当否が問題となった最高裁の事案である。なお、知財高裁は、「予測し難い顕著な効果」を奏するか否かの判断において、本件発明と用途を同じくする他の化合物（「本件他の化合物」）が奏する効果との対比から、本件発明は予測し難い顕著な効果を奏するもので

はないと判示した。

（イ）裁判所の判断

「そうすると、原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」

（ウ）コメント

本判決は、医療用途発明の進歩性判断における「予測し得ない顕著な効果」の有無は、明細書記載の本件発明の効果と本件発明の構成から当業者が予測できた効果との対比から判断すべきものであり、同一用途の他の化合物が奏する効果との対比から判断することは誤りであると判示した。

進歩性判断における「予測し得ない顕著な効果」を考慮する根拠として、①独立要件説、②二次的考慮説があるところ¹¹⁾、相違点に係る構成を引用発明に適用することが容易想到としても、「予測し難い顕著な効果」の評価次第では進歩性が肯定されることがあり得ることを前提とする本判決は①独立要件説と親和的と評価されている。もっとも、本件発明と用途を同一とする「本件他の各化合物」による効果と同程度、または、これより低い程度の効果しか本件発明が奏しない場合であっても、本件発明の構成からは「予測できない顕著な効果」があるとして進歩性を肯定することは、①独立要件説の根拠とされる「顕著な効果を新たに見出すことは」「産業の発展その他の社会的価値に貢献する」が素直に妥当するのか疑問なしとしない。

イ 「酸味のマスクング方法事件」⁽¹²⁾

(ア) 争点の概要

本件発明は醸造酢による酸味を所定濃度のスクラロースにてマスクングする方法の発明である。引用発明（マスクング剤としてアスパルテームを製品濃度 0.001～0.2 重量% 添加）に相違点に係る構成（スクラロースを製品濃度 0.0028～0.0042 重量% 添加）を採用することの容易想到性が問題となった。なお、審決は、容易想到性を否定した。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、①本件特許の出願日に公知となっていた各文献には、スクラロースについて、アスパルテーム等の他の高甘味度甘味料と比較して甘みの質がショ糖に似ており、多くの種類の食品において嗜好性の高い甘みを付与することが見込まれていると記載されていること、また、②出願前の時点で、アスパルテーム等の慣用の高甘味度甘味料が酸味のマスクング剤として機能を備えていることは当業者に周知であったことから、「引用発明のアスパルテームに代えてスクラロースを採用してみることは、当業者が容易に想到することができたというべきである」とし、また、相違点を構成する濃度範囲については、各文献の記載（苦味の抑制等の効果を奏するとされるスクラロースの濃度に関する記載）を前提とすれば、「使用濃度である 0.001～0.005 重量% に重複する 0.0028～0.0042 重量% という濃度範囲に至ることは、当業者に容易であったということができる」として、容易想到性を肯定した。

(ウ) コメント

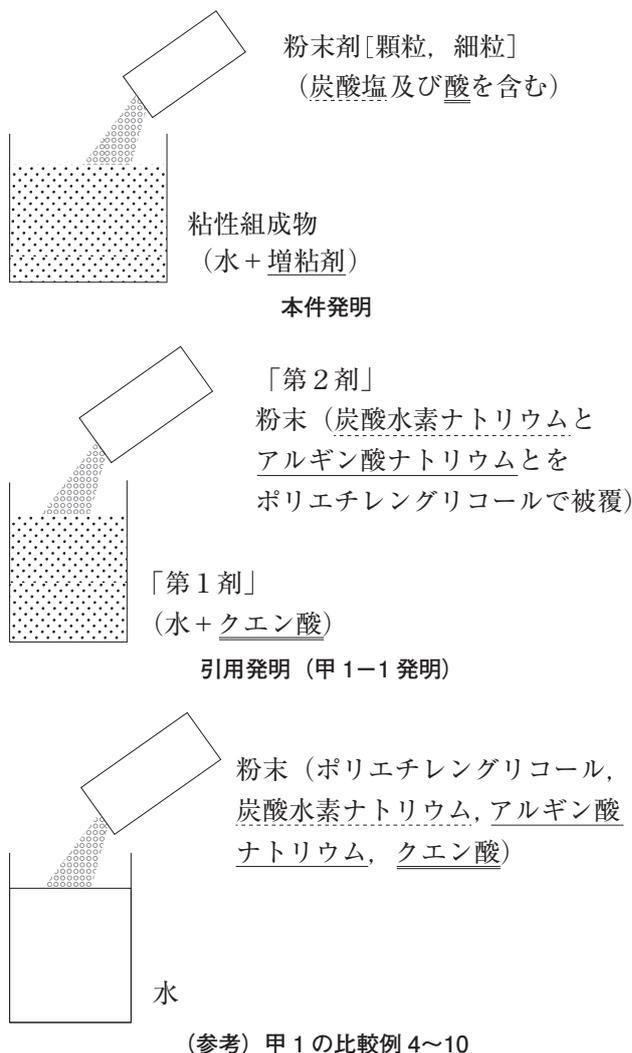
審決は、引用発明のアスパルテームをスクラロースに代えることの容易想到性を否定していたところ、その理由として、スクラロースの酸味緩和効果はいずれの文献にも記載されておらず、「トレハロース」のように酸味を増強する甘味料も存在しており、アスパルテームなどが酸味を緩和する効果が認められるとしても、高甘味度甘味料一般が酸味を緩和させる効果を有することまでは導き出すことができないことを挙げている。これに対して、本判決は、「引用発明のアスパルテームに代えてスクラロースを採用してみることは、当業者が容易に想到することができたというべきである」とし、試みるという程度の論理付けをもって本件発明の容易想到性を否定している点において特徴的な裁判例であると言える。もっとも、本判決では特に触れられていないものの、本件明細書には、スクラ

ロース、アスパルテーム、サッカリン又はアセスルファーム K 等の高甘味度甘味料をごく微量添加することによって、酸味を減少、緩和させることを見いだしたという一般的な記述があり、また、スクラロースは実施例として挙げられているものの、他の高甘味度甘味料との対比に関する記載もなされていない。このような開示内容に鑑みれば、上記の一般的な記述に沿う構成を開示する引用例（高甘味度甘味料はアスパルテーム）が存在していた以上、本件発明の進歩性を肯定することは難しい状況にあったものと思われる。

ウ 「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物事件」⁽¹³⁾

(ア) 争点の概要

引用発明（「甲 1-1 発明」）に相違点に係る構成（粉末剤に酸、及び、粘性組成物に増粘剤を含む構成）を適用することが容易想到か否かが問題となった（引用発明のアルギン酸ナトリウムは増粘剤として機能する。）。



(イ) 裁判所の判断

裁判所は、次のとおり、引用発明の「第 1 剤」に含まれる酸（クエン酸）を「第 2 剤」に移動させることは阻害されており、また、「第 2 剤」に含まれるアルギン酸ナトリウム（増粘剤）を「第 1 剤」に移動させる動機づけはないと判示した。

「しかるところ、甲 1 の比較例 4～10（いずれも 1 剤式）では、クエン酸と炭酸水素ナトリウムを用時、水に溶解する 1 剤式発泡性エッセンスとする、経日安定性に著しく劣ることが示されている。そうすると、…酸と炭酸塩が水と接触して反応することにより二酸化炭素を発生させる組成物である甲 1-1 発明において、第 1 剤に含まれるクエン酸を、炭酸水素ナトリウムを含む第 2 剤に移動させて複合粉末剤とすることは、クエン酸と炭酸水素ナトリウムが 2 剤に分かれていることによる甲 1-1 発明のメリット（経日安定性）を損なうものであって、当業者がそのような変更を行うことについては阻害要因があるものと認められる。…

また、甲 1-1 発明においては、アルギン酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムを常温固型のポリエチレングリコールで被覆することによって、用時混合する際に、炭酸ガスの泡が徐々に発生するとともに、アルギン酸ナトリウムの粘性によって安定な泡を生成し、炭酸ガスの保留性が高まるという有利な効果が発生しているものと認められるところ、当業者がそのような有利な効果が得られる構成をあえて放棄して、第 2 剤のアルギン酸ナトリウムを第 1 剤に移動して炭酸水素ナトリウムとは別の含水粘性組成物とする構成を採用する積極的な動機付けがあるとも考え難い。

(ウ) コメント

本判決では、引用発明に相違点に係る構成の適用に関して、甲 1 文献の比較例に関する記載から「第 1 剤」に含まれるクエン酸を「第 2 剤」に移動させることは阻害されており、また、ポリエチレングリコールによる被覆等の意義から、「第 2 剤」に含まれるアルギン酸ナトリウムを「第 1 剤」に含ませる構成とすることは動機づけがないと判示しており、引用発明を開示する甲 1 文献の従来技術に関する記載を含めて詳細に認定することにより、上記適用に関する動機づけを否定している。阻害要因があるとされた「第 1 剤」の

クエン酸を「第 2 剤」に移動させる点については、技術的な支障が回避可能であることは本件発明が当該構成を備えているという一事からも明らかであるが、容易想到性は、技術的な観点からの判断ではなく、特許法的な観点からの判断である以上、引用発明が奏するメリットを損なってまで、相違点に係る構成を適用することが容易想到であると認定できないことは当然であろう。

2 記載要件違反

(1) サポート要件

ア 「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法事件」⁽¹⁴⁾

(ア) 争点の概要

本件明細書の記載及び技術常識から、数値限定発明である本件発明の課題を解決できると当業者において認識できるか否かが争点となった。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、数値限定発明である本件発明のサポート要件の適合性については、

「所定の数値範囲を発明特定事項に含む発明について、特許請求の範囲の記載が同号所定の要件（サポート要件）に適合するか否かは、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識から、当該発明に含まれる数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決できると認識できるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。」

という平成 17 年の「偏光フィルムの製造法事件」⁽¹⁵⁾が判示した基準にて判断することを明らかにするとともに、本件発明の課題（アルミニウム缶内にパッケージングした「ワインの味質」が保存中に著しく劣化しないようにする）を認定の上、

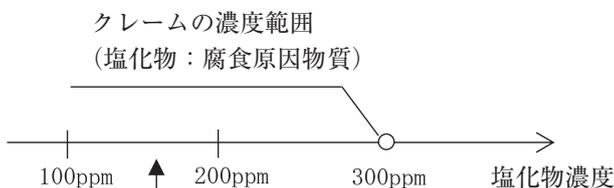
「…本件明細書の発明の詳細な説明には、白ワインの保存評価試験（【0038】ないし【0042】及び表 1）において『許容可能なワイン品質が味覚パネルによって確認された』ワインの保存開始時（『初期』）の塩化物及びスルフェートの各濃度についての具体的な開示はなく、仮にこれらの濃度が、本件発明 1 で規定するそれぞれの濃度（『300ppm 未満の塩化物』及び『800ppm 未満のスルフェート』）の範囲内であったとしても、それぞれの上限値に近い数値であったものと当然に

は理解することはできないから、上記保存評価試験の結果から、本件発明 1 の対象とするワインに含まれる塩化物の濃度範囲（300ppm 未満）及びスルフェートの濃度範囲（800ppm 未満）の全体にわたり『ワインの味質』が保存中に著しく劣化しないことが味覚パネルによる官能試験の試験結果により確認されたものと認識することはできないというべきである。」

とし、さらに、アルミニウムの腐食原因物質は本件発明において濃度範囲が規定されている物質に限られないことも認定の上、技術常識を踏まえても課題を解決できると認識できるものとは認められないと判示した。

(ウ) コメント

より低い濃度であることが当然に望まれる腐食原因物質であっても、明細書記載の実施例において、この腐食原因物質の濃度を明示することなく課題を解決できたとするだけでは、本判決が判示するとおり、当該実施例からではクレームに規定される腐食原因物質の濃度範囲の全体にわたり課題を解決できるか否かは不明であり、サポート要件違反を認定されることはやむを得ないと言える。



実施例の塩化物濃度（明細書中に明示なし）が例えば150ppmであった場合、クレームの濃度範囲に含まれる200ppmで課題を解決できることの裏付けがないことになる。

なお、サポート要件について判示した他の事案として、「回転数適応型の動吸振器を備えた力伝達装置および減衰特性を改善するための方法事件」⁽¹⁶⁾、「セレコキシブ組成物事件」⁽¹⁷⁾がある。前者の事件では、任意に設定した「次数オフセット値 q_F 」では、本件発明の課題を解決できると認識できるとはいえないと判示され、また、後者の事件では、本件発明 1 に含まれる「粒子の最大長において、セレコキシブ粒子の D_{90} が $200\mu\text{m}$ 未満」の数値範囲の全体にわたり本件発明 1 の課題を解決できると認識できるものと認められない」と判示されている。これら裁判例ではいずれも特許権者に不利な判断が示されており、明細書にはクレームがカバーする範囲全体で課題を解決できると認

識できるだけの実施例や原理を示しておく必要がある。前掲「偏光フィルムの製造法事件」また「液晶媒体事件」⁽¹⁸⁾が判示するとおり、サポート要件の判断に当たって明細書に記載されていない実験結果を考慮することは許されないことから、クレームした範囲の全体を明細書の記載でカバーしきれていないとの疑念がある場合には、クレームされた発明を必要に応じて補正・訂正により減縮することができるようにより具体化した構成を予め明細書に含めるなどの対応を行っておくことが望まれる。

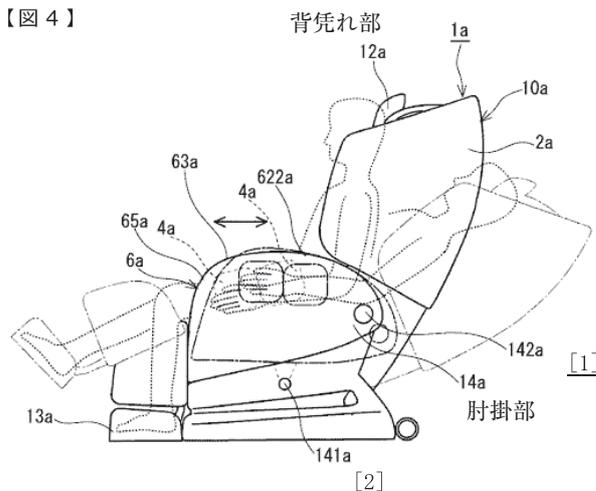
(2) 実施可能要件

ア 「椅子式マッサージ機事件」⁽¹⁹⁾

(ア) 争点の概要

実施可能要件の適合性は、通常、明細書の記載及び技術常識に基づいて当業者が「過度の試行錯誤」を要することなく当該発明を実施することができるか否かにより判断される場所、このような実施を可能とする明細書の記載の程度が問題となった。

【図 4】



- [1] 142a：連結部（肘掛部と背凭れ部を連結）
- [2] 141a：回動部（肘掛部全体を座部に対して回動）
- [3] : 連結部（背凭れ部と座部を連結）

本件発明

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、次のとおり判示し、本件明細書には「過度の試行錯誤」を要することなく実施することができる程度の記載がないとし、実施可能要件を満たさないと判示した。

「…本件においては、構成要件 D～F を充足するような、[1] 肘掛部の後部と背凭れ部の側部を連結する連結手段、[2] 肘掛部全体を座部に対して回動させる回動手段及び [3] 背凭れ部を座部に

対し連結する連結手段の具体的な組み合わせが問題になっており、したがって、これらの各手段は何の制約もなく部材を連結又は回動させれば足りるのではなく、それぞれの手段が協調して構成要件 D～F に示された機能を実現する必要がある。そうすると、このような機能を実現するための手段の選択には、技術的創意が必要であり、単に適宜の手段を選択すれば足りるというわけにはいかないのであるから、明細書の記載が実施可能要件を満たしているといえるためには、必要な機能を実現するための具体的な構成を示すか、少なくとも当業者が技術常識に基づき具体的な構成に至ることができるような示唆を与える必要があると解される。本件明細書には、このような具体的な構成の記載も示唆もない。…以上によれば、本件明細書には、当業者が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明 1 を実施することができる程度に発明の構成等の記載があるということとはでき」ない。

(ウ) コメント

裁判所は、構成要件 F が規定する「前記肘掛部全体が前記背凭れ部のリクライニング動作に連動して、リクライニングする方向に傾くよう構成され」などを実現するためには構成要件に規定されていない手段([1]～[3]の組み合わせ手段)が必要となること、当該手段の選択には、技術的創意が必要であることに着目し、「過度の試行錯誤」を要することなく本件発明を実施することができるためには明細書に当該手段に関する記載、または、示唆が必要であるとする判断の枠組みを示しており、実施可能要件違反を主張する際に参考となる裁判例と言える。

第 2 特許審決取消訴訟(査定系)の概況(新藤担当)

平成 31 年・令和元年の特許審決取消訴訟(査定系)の概況は表 2 のとおりである⁽²⁰⁾。知財高裁の各部ごとに、事件数(判決言渡し件数)、審決を取り消した件数、審決を維持した件数、取消率(出願人に有利な判決の割合)をカウントした。

事件数は 28 件であった。平成 29 年は 50 件、平成 30 年は 35 件であったことから、平成 31 年・令和元年の事件数は減少していた。また、審決の取消率は

表 2 平成 31 年・令和元年の特許審決取消訴訟(査定系)の概況

係属部	事件数 (新/進)	取消 (新/進)	維持 (新/進)	取消率 (新/進)
1 部	9 (7)	1 (0)	8 (7)	11% (0%)
2 部	8 (5)	1 (1)	7 (4)	12% (20%)
3 部	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0% (0%)
4 部	9 (7)	1 (1)	8 (6)	11% (14%)
合計	28 (21)	3 (2)	25 (19)	10% (9%)

[注] 括弧内の数字は、新規性・進歩性に関する取消事由について判断がなされた件数

10%であった(平成 29 年は約 16%、平成 30 年は約 17%)。

以下、平成 31 年・令和元年の特許審決取消訴訟(査定系)の裁判例を概説する。

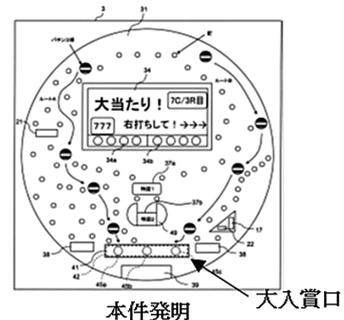
1 新規性・進歩性

(1) 容易想到性

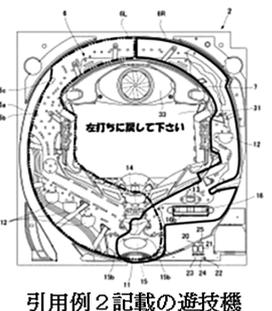
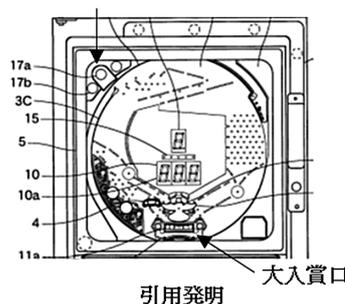
ア 「パチンコ機事件」⁽²¹⁾

(ア) 争点の概要

引用発明に、引用例 2 に記載された構成(「前記一方のルートを下流する遊技球を検知する第 1 遊技球検知センサ」, 「前記推奨ルート報知手段は、遊技球が前記他方のルートを下流している状態で、前記第 2 遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に、前



報知用ランプ



記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした)を適用する動機付けがあるかが争点となった。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、引用発明に引用例 2 に記載された構成を適用する動機付けを否定した。

「…引用発明と引用例 2 記載の遊技機は、共に遊技球を流下させるルートが複数あり、そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が有利となる状態がある遊技機において、上記有利となる状態となった場合にその有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うことに関する発明又は技術である点において、技術分野が共通しているといえるが、他方で、引用発明では、遊技者が可変入賞装置の入賞口（大入賞口）の開放前に、大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置により予告（報知）することにより、有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促すものであるのに対し、引用例 2 記載の遊技機は、遊技者が有利な方向（正しい方向側）の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず、たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定し、正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにしたものであり、報知の目的及びタイミングが異なるものと認められる。

…動機付けがあるものと認めることはできない。」（下線は筆者による。以下も同様とする。）

(ウ) コメント

進歩性の判断にあたっては、技術分野の共通性を重視することの問題点が指摘されている⁽²²⁾。

特許庁は、「引用発明と引用例 2 に記載された事項は、…技術分野が共通しているとともに、遊技者にとって有利な状態を実現可能なルートを選択できる点で共通している。…さらに、…有利な状態を実現可能なルートの報知、という共通の技術事項を備えて」いるとして、動機付けを肯定した。

他方、裁判所は、技術分野が共通していることを認めつつも、引用発明と引用例 2 における「報知」の技術的意義を検討の上、その目的及びタイミングが異なるとして動機付けを否定した。

遊技機における報知に「関する」技術分野であって

も、引用発明は「有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す」ために常に報知を行う構成であり、この報知を所定の場合に限り報知を行うものへと変更することの動機付けを見出すことは困難であるから、技術分野が共通していても、相違点に係る構成（報知）の技術的意義を重視した裁判所の判断は合理的であると思われる。

イ 「アプリケーション生成支援システムおよびアプリケーション生成支援プログラム事件」⁽²³⁾

(ア) 争点の概要

本件補正発明は、「設定ファイル」（「携帯通信端末に固有のネイティブ機能を実行させるためのパラメータ」、「アプリケーションの、携帯通信端末の動きに伴う動作」を規定）を備えているところ、この「設定ファイル」を構成として含む周知技術（PhoneGap の技術：HTML や JavaScript 等のプログラムをネイティブアプリケーション化するソフトウェア）を引用発明に適用する動機付けがあるか否かが争点となった。

ここで、引用発明は、ウェブアプリケーションが表示する情報を表示するネイティブアプリケーションを生成できるようにした発明であるところ、アプリケーションには、演算処理をスマホ等の端末上で実行するネイティブアプリケーションのほかに、Web 上で実行するウェブアプリケーションがある。また、本件明細書の段落【0002】には、「携帯通信端末に固有のネイティブ機能」について、例えば、カメラ、GPS、マイク、加速度センサ等であると記載されている。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、引用発明に周知技術である PhoneGap の技術を適用することには阻害事由があるとして、動機付けを否定した。

「…引用発明は、…同ウェブアプリケーションが表示する情報を表示するネイティブアプリケーションを生成できるようにしたものと認められる。…ブログ等の携帯通信端末の動きに伴う動作を行わないウェブアプリケーションの表示内容を表示するネイティブアプリケーションを生成しようとする場合、生成しようとするネイティブアプリケーションを携帯通信端末の動きに伴う動作を行うようにする必要はない。

…引用発明は、簡易にネイティブアプリケーションを生成することを課題として、既存のウェ

ブアプリケーションのアドレス等の情報を入力するだけで、当該ウェブアプリケーションが表示する情報を表示するネイティブアプリケーションを生成できるようにしたのであり、具体的には、…新たにソースコードを書く必要はないところ、…PhoneGap によってネイティブアプリケーションを生成するためには、HTML や JavaScript 等を用いてソースコード（プログラム）を書くなどする必要があるものと認められるから、引用発明に、…PhoneGap に係る技術を適用することには阻害事由がある…。」

(ウ) コメント

本裁判例は、引用発明に周知技術等を適用することが、引用発明の課題に反するために阻害事由があるとしたものである⁽²⁴⁾。

特許庁は、「…当業者であれば、…上記周知の『携帯通信端末の動きに伴う動作を行うアプリ』を生成する場合でも、設定ファイルにネイティブ機能のパラメータを GUI を用いて簡単に設定することで、アプリを容易に生成するという課題を解決できることは当然に予測し得たものである」とし、引用発明（引用例の実施形態に基づき認定された発明）が解決しようとした課題を「アプリを容易に生成する」とことと認定の上、この課題を周知技術の適用によって解決できることは当然に予想し得たと判断した。

他方、裁判所は、引用発明が「アプリを容易に生成する」という課題を解決するために「新たにソースコードを書く必要がない」構成を採用していると認定し、引用発明にソースコードを書く必要がある PhoneGap の技術を適用することは、引用発明が課題を解決するために採用した構成を無意味なものとするところから阻害事由があるとして、動機付けを否定した。PhoneGap の技術は、「設定ファイル」という相違点に係る構成のみならず、ソースコードを書くという他の構成も備えており、引用発明は、当該他の構成を除外することを企図した発明である以上、阻害要因を認定した裁判所の判断は合理的と考えられる。

引用例の特許文献とし、当該特許文献に記載された実施例を引用発明とする場合には、この引用発明が備える構成のうち、課題解決に資する構成を他の構成に置き換えることは阻害要因を構成すると認定した裁判例であり実務上の参考になる。

2 記載要件違反

(1) サポート要件

ア 「インクカートリッジ IC チップの制御方法、インクカートリッジ IC チップ及びインクカートリッジ事件」⁽²⁵⁾

(ア) 争点の概要

本件発明の構成によりインクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすという課題を解決することができるかと当業者において認識できるか否かが争点となった。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、平成 17 年の「偏光フィルムの製造法事件」⁽²⁶⁾で示されたサポート要件の判断基準を示し、本件明細書等の記載から課題を解決できると当業者において認識することができる構成は本件明細書に記載された実施例に限られ、本件発明（「本願発明 1」）に含まれるその余の構成については課題を解決できると認識することができないとして、サポート要件に適合しなかった。

「従来技術には、…インクカートリッジが正しい位置に装着されていないと識別され、イメージング装置の誤報率増加の原因となるという課題があった。

…本願発明 1 は、インクカートリッジ IC チップに関し、…インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことを課題とする…。

…『課題を解決するための手段』欄のインクカートリッジ IC チップに係る記載…には、…インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができる理由については何らの記載も示唆もなく、当業者が本願出願日当時の技術常識に照らしても、上記記載のみによって、本願発明 1 の課題を解決できると認識できるものとは認められない。

そこで、実施例の記載を見ると、…上記実施例…以外に、…インクカートリッジ位置の検出過程における誤報率を減らすことができ、本願発明 1 の課題を解決できると認識することができる実施例は見当たらない。

そうすると、本願明細書に接した当業者は、本願発明 1 のうち、上記実施例…に該当するものについては、本願発明 1 の課題を解決できると認識するが、本願発明 1 のうち、その余の構成のもの

については、本願発明 1 の課題を解決できると認識することはできないと認められる。」

(ウ) コメント

本裁判例は、前掲「偏光フィルムの製造法事件」⁽²⁷⁾で示されたサポート要件の判断基準を示しつつ、本願発明 1 に含まれる実施例の構成については、本願発明 1 の課題を解決できると認識できるが、本願発明 1 に含まれるその余の構成のものについては、明らかに課題を解決することができない構成が含まれているにもかかわらず、誤報率を減らすことができる技術的な説明も欠けており、技術常識を踏まえても同課題を解決できると認識できず、サポート要件に適合しないとされた。

実施例の具体的な構成を一定範囲で抽象化した発明を文章によって表現したものがクレームであるが、技術的な意味が明細書に記載されておらず、技術常識を踏まえても実施例に該当するものしかクレームに記載された発明の課題を解決できると認識できないとした点に本件の特徴があると考えられる。

(2) 明確性要件

ア 「脂質含有組成物およびその使用方法事件」⁽²⁸⁾

(ア) 争点の概要

特許請求の範囲に記載されている「対象の一つ以上の要素の、前記対象への投与のための脂質含有配合物を選択するための指標としての使用であって、」(特定事項 A) について、明確性要件に適合するか否かが争点となった。

なお、本件では、サポート要件の適合性及び下記「3」で紹介する手続違反も争点となっている。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、明確性要件に適合するとした。このうち、特定事項 A に関する特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するとの判示は、以下のとおりである。

「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載だけでなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

…特定事項 A は、『脂質含有配合物を対象に投

与するに当たり、当該脂質含有配合物を選択するために、当該対象の『要素』のうち、一つ又は複数を『指標』として使用する方法』と解釈するのが合理的であって、特定事項 A を、このように解釈することは、その余の特定事項の解釈とも整合するものといえることができる。

…なお、本願発明の課題を解決するためには、脂質含有配合物の選択に当たり、特定の『要素』をどのように使用するかについてまで特定しなければならないにもかかわらず、特許請求の範囲に記載された発明が、脂質含有配合物の選択に当たり、特定の『要素』を使用する方法について特定するにとどまるというのであれば、それは、サポート要件の問題であって、明確性要件の問題ではない。明確性要件は、出願人が当該出願によって得ようとする特許の技術的範囲が明確か否かについて判断するものであって、それが、発明の課題を解決するための構成又は方法として十分か否かについて判断するものではない。」

(ウ) コメント

本判決は、明確性要件の判断基準として「特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべきである。」と判示した平成 20 年の「新聞顧客の管理及びサービスシステム並びに電子商取引システム事件」⁽²⁹⁾と同様の判断基準を採用するものである。

また、本判決は、発明の課題を解決し得るか否かを、明確性要件の判断に取り込む必要がないことを明らかにしているところ、同様の認定を行った裁判例としては平成 27 年の「青果物用包装袋及び青果物包装体事件」⁽³⁰⁾がある。同裁判例は、「特許法 36 条 6 項 2 号の趣旨は、特許請求の範囲の記載に関して、特許を受けようとする発明が明確であることを要件とすることに尽きるのであって、発明に係る機能や作用効果を左右する要因となる事項の全てを記載することを要件としているわけではない。」と判示している。

なお、前掲「青果物用包装袋及び青果物包装体事件」以前の裁判例では、発明の課題を解決し得るか否かを、明確性要件の判断に取り込む裁判例も存在する⁽³¹⁾。例えば、平成 23 年の「歯科治療に役立つ事の出来る咬合器とフェイス・ボウ事件」⁽³²⁾は、「請求項 1 には、前提事項と発明の効果に対応する記載がされるのみで、いかなる装置又は方法によって『手早く調整

すること』を実現するか、すなわち課題を解決するための手段が一切記載されていないことになるから、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない。」とし、平成 20 年の「着脱式デバイス事件」⁽³³⁾は、明確性要件について「特許を受けようとする発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているかを判断すべきものである。」と判示している。

3 手続違反

ア 「脂質含有組成物およびその使用方法事件」⁽³⁴⁾

(ア) 争点の概要

前掲「脂質含有組成物およびその使用方法事件」と同事件である。審判合議体が、補正で新たに追加された請求項 19 ないし 47 について、新たに拒絶理由通知をせず、また審決において判断しなかったことが手続違反か否かが争点となった。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、手続違反を否定した。

「特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき、複数の請求項に係る特許出願であっても、特許出願の分割をしない限り、当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく、一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし、他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは、特許法 49 条、51 条の文言のほか、特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである（最高裁平成 19 年（行ヒ）第 318 号同 20 年 7 月 10 日第一小法廷判決・民集 62 卷 7 号 1905 頁参照）。

そうすると、審判合議体は、拒絶査定不服審判において、一の請求項について拒絶理由があると判断すれば、そのみで請求不成立審決をすることができ、その余の補正で追加された請求項について判断しなくても、違法ではないというべきである。」

(ウ) コメント

裁判所が引用した平成 20 年の「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源事件」⁽³⁵⁾は、特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象とした請求項ごとに個別にその許否を判断すべきとした判例である。

本件は、拒絶査定不服審判請求について、前掲「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源事件」が判示した、全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されていることを理由として、手続違反を否定したものである⁽³⁶⁾。

4 その他

ア 「監視のための装置および方法事件」⁽³⁷⁾

(ア) 争点の概要

分割出願と同時に拒絶査定不服審判請求をしなかったことについて、「その責めに帰することができない理由」（特許法 121 条 2 項）があったか否かが争点となった。

事案の詳細は、次のとおりである。原告は、平成 18 年 4 月 13 日（以下「原出願日」という。）、発明の名称を「監視のための装置および方法」とする特許出願（親出願）をし、以後、分割出願を繰り返し、孫出願の一部を分割出願（以下「本願」という。）した。本願からのさらなる分割出願については、平成 18 年改正法による改正前の特許法 44 条 1 項（以下「旧 44 条 1 項」という。）が適用されるため、現行の特許法 44 条 1 項 3 号とは異なり、旧 44 条 1 項及び特許法 17 条の 2 第 1 項 4 号に基づき、拒絶査定不服審判の請求を同時にする必要があった。ところが、特許庁から本願について拒絶査定を受けた本件代理人は、本願からのさらなる分割出願について、現行の特許法 44 条 1 項 3 号が適用されるものと誤信し、本願について拒絶査定不服審判を請求することなく、本願からの分割出願（「本件分割出願 1」）をした。特許庁長官は、本件代理人らに対し、本件分割出願 1 が、拒絶査定不服審判請求と同時にされておらず不適法であるため、却下した。そこで、原告は、本願について拒絶査定不服審判を請求する（以下「本件審判請求」という。）とともに、本願からの分割出願（「本件分割出願 2」）をしたところ、特許庁は、拒絶査定不服審判請求について

の法定期間を徒過したことを理由に、「本件審判の請求を却下する。」との審決をした。本件は、当該審決に対する審決取消訴訟である。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、分割出願と同時に拒絶査定不服審判の請求をしなかったことについて、「その責めに帰することができない理由」に当たらないと判示した。

「本件においては、…D 弁理士は、本願からの分割出願について、特許法 44 条 1 項 3 号の適用があり、拒絶査定不服審判請求をする必要はないものと誤信し、拒絶査定不服審判請求についての法定期間を徒過してしまったものである。…本件代理人らが通常期待される注意を尽くしていたとはいえない…。」

(ウ) コメント

平成 18 年改正法の施行日は、平成 18 年政令第 340 号で平成 19 年 4 月 1 日と定められており、平成 19 年 3 月 31 日以前の分割出願については、平成 18 年改正法による改正前の特許法 44 条 1 項が適用される。そのため、原出願が平成 19 年（2007 年）3 月 31 日以前の場合において、拒絶査定時に分割出願をするときは、分割出願と同時に拒絶査定不服審判請求をする必要があることに注意を要する。

第 3 特許取消決定取消訴訟の概況（新藤担当）

平成 31 年・令和元年の特許取消決定取消訴訟の概況は表 3 のとおりである⁽³⁸⁾。知財高裁の各部ごとに、事件数（判決言渡し件数）、決定を取り消した件数、決定を維持した件数、取消率（特許権者に有利な判決

表 3 平成 31 年・令和元年の特許取消決定取消訴訟の概況

係属部	事件数 (新/進)	取消 (新/進)	維持 (新/進)	取消率 (新/進)
1 部	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0% (0%)
2 部	1 (1)	1 (1)	0 (0)	100% (100%)
3 部	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0% (0%)
4 部	3 (2)	2 (1)	1 (1)	67% (50%)
合計	4 (3)	3 (2)	1 (1)	75% (66%)

[注] 括弧内の数字は、新規性・進歩性に関する取消事由について判断がなされた件数

の割合) をカウントした。

事件数は 4 件であった（平成 29 年は 3 件、平成 30 年は 11 件）。また、決定の取消率は 75% であった（平成 29 年は約 67%、平成 30 年は約 72%）。

以下、平成 31 年・令和元年の特許取消決定取消訴訟の裁判例を概説する。

1 新規性・進歩性

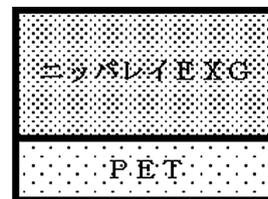
(1) 公知発明の認定

ア 「研磨用クッション材事件」⁽³⁹⁾

(ア) 争点の概要

本件出願前に日本国内において公然実施されていた日本発条製「ニッパレイ EXT」について、その構造及び物性値を含めて引用発明の構成として認定することができるか否かが争点となった。

特許庁は、「ニッパレイ EXT」の複数の物性値のうちカタログ（甲 5）に記載されていない一部物性値についても、これと異なる製品である「ニッパレイ EXG」に関するカタログ（甲 4、甲 5）記載の物性値及び日本発条に対する「ニッパレイ EXT」に関する問合せの回答結果をもとに、「ニッパレイ EXT」の構造及び物性値を含めて引用発明の構成として認定していた。



ニッパレイ EXG

ニッパレイ EXT
(引用発明)

なお、「ニッパレイ EXT」と「ニッパレイ EXG」は、本件出願前から製造販売されていた日本発条製の商品である。また、甲 5 は、日本発条が本件出願前に発行したカタログであって、「ニッパレイ EXT」及び「ニッパレイ EXG」の「厚み」等に関する物性値の掲載のみならず、「ニッパレイ EXT」と「ニッパレイ EXG」のサンプルも貼付されていた。

(イ) 裁判所の判断

裁判所は、「ニッパレイ EXT」の構造及び物性値を含めて公然実施性を肯定し、引用発明の構成として認定することは誤りであるとした。このうち、「ニッパレイ EXT」の構造に関する判示は、以下のとおりで

ある。

「…本件においては、本件決定の合議体が、本件決定をするに当たり、日本発条に対してどのような方法で問合せをし、どのような回答が得られたのか、その問合せ方法が、行政庁等の公的機関とは異なる一般の第三者でも採り得る通常の方法であることを認めるに足りる証拠はない。もっとも、被告が本件訴訟提起後に日本発条にした問合せに対する同社の回答を記載した本件回答書…には、ニッパレイ EXT は、『PET の上に EXG を一体発泡させたものが EXT です。(厚さは違いますが)』との記載がある。…本件回答書の記載事項は被告が本件出願後に取得した情報であって、一般の第三者が本件出願前に知り得た情報であるとは直ちにはいえない。

加えて、…甲 5 のカタログには、ニッパレイ EXT や貼付されたサンプルの具体的な構造についての記載がないのみならず、当業者が、貼付されたサンプルを視認し、又は自ら測定することにより、ニッパレイ EXT の上記構造を知り得たことを認めるに足りる証拠はな…い。

(ウ) コメント

公然実施性が肯定されるためには、少なくとも不特定多数人が認識できる状態に置かれたことが必要とされており⁽⁴⁰⁾、例えば、発明を秘密にする方針があったかが問題となった平成 15 年の「かき餅生地製造装置事件」⁽⁴¹⁾のように、発明の秘密管理・保持と関係して認識できる状態に置かれたかが問題とされることがある。

これに対して、本件では「ニッパレイ EXT」自体は公然実施されていたものの、訴訟提起後（出願後）に取得され、また、一般の第三者でも同様の方法により取得することができるか否かが不明であった構造及び物性値を含めて公然実施性が肯定できるかが問題となっており、公然実施性が問題となる通常の事案とは異なっている。

また、裁判所は、サンプルを測定することにより構造を知り得たと認めるに足りる証拠はないことにも言及している。この点、分析が極めて困難な場合には、被告製剤が市販されていたことをもって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した平成 17 年の「プラニユート顆粒事件」⁽⁴²⁾がある。

本件では、構造の分析が極めて困難か否かには言及

がなく、構造を知り得たことを認めるに足りる証拠はないとして公然実施を否定した点にも特徴がある⁽⁴³⁾。

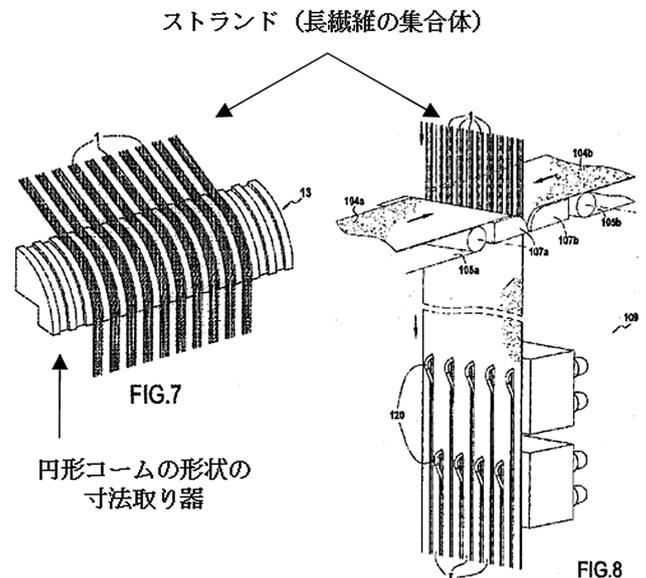
2 訂正

(1) 新規事項の追加

ア 「直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材事件」⁽⁴⁴⁾

(ア) 争点の概要

訂正事項 2 に含まれる構成（「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」）を請求項 1 に追加することを内容とした訂正が、新たな技術的事項の導入するものであり、新規事項の追加（特許法 120 条の 5 第 9 項、同法 126 条 5 項）にあたるか否かが争点となった。



(イ) 裁判所の判断

裁判所は、新規事項の追加にあたらぬとして訂正を認めた。

まず、裁判所は、本件明細書の【0027】～【0031】、【0038】、図 1、2、5～6 の記載に言及した上、「これらの記載事項によれば、本件明細書には、『本発明』の実施の形態として、1つのストランド（長繊維の集合体）又は複数のストランド（各々が長繊維の集合体）から成る『リボン』を作製するに当たり、1つ又は複数のストランドを、拡幅バーにより幅を拡幅し、次いで、拡幅したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器（ローラーに切れ込む平底の溝を有する寸法取り器、寸法取りコーム、又は2個の歯を有する寸法取り器）上を通過させることによって、所望の幅を有する一方向層が得られること、これにより一方向層の層の幅は、材料中のいかなる間隔又は重なり部分

をも最小にし、さらに回避することによって調整することができ、その結果、層の内側のストランド間に緩い空間が存在しないことの開示があることが認められる。

そして、複数のストランドの集合体（各々が長繊維の集合体）が、『接近して配置され、間隔又は重なり部分をも最小にし、さらに回避する』とは、『間隔が存在しない』ことと同義であると解されるから、『複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない』ようにして、『複数のストランド又は長繊維』を所望の幅に作製しているものと理解することができる。

そうすると、訂正事項2に係る訂正は、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないものと認められる…。」

(ウ) コメント

平成20年の「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件」⁽⁴⁵⁾は、「訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。」とした。

もっとも、「新たな技術的事項の導入」は重要なメルクマールとなっても、その内実は、必ずしも明らかとはいえないことが指摘されている⁽⁴⁶⁾。

特許庁は、「本件特許明細書等には、訂正後の請求項1の『複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない』という事項についての直接的ないし明示的な記載がなく、訂正後の『複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない』という事項が、具体的にどのような技術的事項を意図しているのかを明確に把握するために必要な詳細な説明の記載も見当たらない。そして、本件特許明細書等の段落0031の『層の内側のストランド間に緩い空間が存在しない。』という日本語に翻訳された表現によれば、複数のストランド間（長繊維については不明）には『緩くない空間（狭い空間）が存在』する場合を排除するものではないものと解されるので、当該『複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない』という事項が本件特許明細書等に日本語表現として記載されていないことは明らかである。…新たな技術的事項を追加する訂正でない

は認められない。」とし、明細書の直接的な記載に重点をおいて新規事項の追加にあたるとして訂正を認めなかった。

他方、裁判所は、「拡幅器、次いで寸法取り器に、複数のストランドを通過させる」ことで「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにするという事項についての直接的な記載がないとしつつも、本件明細書の【0027】～【0031】、【0038】、図1、2、5～6の記載を参照すれば、訂正後の請求項1の「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」という事項について開示があるものと認められ、新たな技術的事項を追加するものではないとして、新規事項の追加にあたらぬとして訂正を認めた。

本件では、特許庁も裁判所も、技術的思想ではなく明細書の記載に重点を置いて判断している点では違いがないが、新たな技術的事項の導入するものか否かについて、特許庁は、明細書の直接的な記載に基づいて判断し、他方、裁判所は、直接的な記載はなくとも、明細書の記載や図面の記載の複数の記載を総合して判断したために、結論を異にしたと考えられる⁽⁴⁷⁾。

(注)

- (1) 裁判所ウェブサイト（知的財産裁判例集）において、①平成31年1月1日～令和元年12月31日を対象期間とし、②「特許権」「実用新案権」を権利種別として選択し、③「行政訴訟」を訴訟類型として選択し、かつ、④「無効20」をキーワードとして検索した。なお、カウントに際しては、一部請求項に係る特許を有効とし、その他請求項に係る特許を無効とした審決に対して、特許権者及び審判請求人がそれぞれ取り消しを求める訴訟を提起した知財高判（2部）平成31年2月14日（平成29年（行ケ）10236号・10237号）〔フルオレン誘導体の結晶多形体およびその製造方法事件〕については2件としてカウントした。
- (2) 知財高判（4部）平成31年2月28日（平成30年（行ケ）10064号）〔核酸分解処理装置事件〕
- (3) 最二小判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）3号）民集45巻3号123頁〔リパーゼ事件〕
- (4) 知財高判（2部）平成31年1月31日（平成30年（行ケ）10104号）〔容器および容器製造方法事件〕
- (5) 知財高判（4部）令和元年12月26日（平成30年（行ケ）10174号）〔紙製包装容器の製造方法及び紙製包装容器事件〕
- (6) 知財高判（1部）令和元年12月4日（平成30年（行ケ）10175号）〔アクセスポートおよびその識別方法事件〕
- (7) 知財高判（3部）平成31年4月22日（平成30年（行ケ）10122号）〔水中音響測位システム事件〕
- (8) 知財高判（1部）平成31年3月13日（平成30年（行ケ）

- 10076 号)〔豆乳発酵飲料及びその製造方法事件〕
- (9) 最大判昭和 51 年 3 月 10 日 (昭和 42 年 (行ツ) 28 号)〔メリヤス編機事件〕
- (10) 最三小判令和元年 8 月 27 日 (平成 30 年 (行ヒ) 69 号)〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシペリン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件〕
- (11) 進歩性判断にあたり「予測できない顕著な効果」を考慮する根拠として、①独立要件説は、当該発明の構成自体が容易想到であるとしても、顕著な効果を新たに見いだすことは、それ自体容易ではなく、また、産業の発展その他の社会的価値に貢献することを挙げ、②二次的考慮説は、顕著な効果があるのにそれまで発明されなかったこと自体、当該構成を採用することの非容易性を推認させる、あるいは、効果が予測できないことは成功の合理性を欠くから、当該構成を採用する論理付けが成立しないことを挙げる (清水節「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の判断方法—最三小判令和元・8・27」ジュリスト 1540 号 8 頁 (2019 年))。
- (12) 知財高判 (1 部) 令和元年 8 月 28 日 (平成 30 年 (行ケ) 10164 号)〔酸味のマスキング方法事件〕
- (13) 知財高判 (3 部) 平成 31 年 3 月 20 日 (平成 30 年 (行ケ) 10077 号)〔二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物事件〕
- (14) 知財高判 (4 部) 令和元年 8 月 29 日 (平成 30 年 (行ケ) 10084 号)〔アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法事件〕
- (15) 知財高判 (特別部) 平成 17 年 11 月 11 日 (平成 17 年 (行ケ) 10042 号)〔偏光フィルムの製造法事件〕
- (16) 知財高判 (3 部) 平成 31 年 2 月 18 日 (平成 29 年 (行ケ) 10200 号)〔回転数適応型の動吸振器を備えた力伝達装置および減衰特性を改善するための方法事件〕
- (17) 知財高判 (4 部) 令和元年 11 月 14 日 (平成 30 年 (行ケ) 10110 号等)〔セレコキシブ組成物事件〕
- (18) 知財高判 (2 部) 令和元年 6 月 27 日 (平成 30 年 (行ケ) 10134 号)〔液晶媒体事件〕
- (19) 知財高判 (3 部) 令和元年 12 月 25 日 (平成 31 年 (行ケ) 10027 号)〔椅子式マッサージ機事件〕
- (20) 裁判所ウェブサイト (知的財産裁判例集) において、①平成 31 年 1 月 1 日～令和 1 年 12 月 31 日を対象期間とし、②「特許権」「実用新案権」を権利種別とし、③「行政訴訟」を訴訟類型として検索し、抽出した。
- (21) 知財高判 (4 部) 令和元年 6 月 27 日 (平成 30 年 (行ケ) 10146 号)〔パチンコ機事件〕
- (22) 塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか—特許の進歩性判断における新しい動きを思う—」特許研究 No. 51 (2011/3) 2～5 頁、末吉剛「容易想到性 (進歩性) 判断における課題の意義」パテント 69 巻 No. 2 (2016) 84 頁
- (23) 知財高判 (2 部) 令和元年 9 月 19 日 (平成 31 年 (行ケ) 10005 号)〔アプリケーション生成支援システムおよびアプリケーション生成支援プログラム事件〕
- (24) 阻害要因の観点から近年の裁判例を分類した論文として、酒谷誠一「近年の裁判例における阻害要因の分類と阻害要因の主張時における留意点の検討」パテント 68 巻 No. 11 (2015) 90 頁がある。
- (25) 知財高判 (2 部) 平成 31 年 2 月 7 日 (平成 30 年 (行ケ) 10073 号)〔インクカートリッジ IC チップの制御方法、インクカートリッジ IC チップ及びインクカートリッジ事件〕
- (26) 知財高判 (特別部) 平成 17 年 11 月 11 日 (平成 17 年 (行ケ) 10042 号)〔偏光フィルムの製造法事件〕
- (27) 前掲〔偏光フィルムの製造法事件〕で示されたサポート要件の判断基準が、パラメータ特許以外の事案にも適用されていることを指摘する論文として、劉一帆「特許法における記載要件について—飲食物に関する発明の官能試験を素材として」知的財産法政策学研究 54 巻 (2019) 107 頁がある。
- (28) 知財高判 (1 部) 平成 31 年 4 月 12 日 (平成 30 年 (行ケ) 10117 号)〔脂質含有組成物およびその使用方法事件〕
- (29) 知財高判 (3 部) 平成 20 年 10 月 30 日 (平成 20 年 (行ケ) 10107 号)〔新聞顧客の管理及びサービスシステム並びに電子商取引システム事件〕
- (30) 知財高判 (4 部) 平成 27 年 11 月 26 日 (平成 26 年 (行ケ) 10254 号)〔青果物用包装袋及び青果物包装体事件〕
- (31) 高石秀樹「実施可能要件と明確性要件 (伸縮性トップシートを有する吸収性物品事件)」特許判例百選第 5 版 (2019・有斐閣) 147 頁。また、相田義明「明細書の記載要件の実務と裁判例」特許懇 No. 247 (2007) 102 頁には、明確性要件について、「請求項に記載された技術的事項から一の発明が明確に把握できるためには、当該発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されることが必要である。…『フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段』との記載では、技術的課題を解決するために必要な事項が特定できないから、本願の請求項 1 の記載は、特許を受けようとする発明を明確に規定したものということができず、特許法 36 条 6 項 2 号に違反する。」とした知財高判 (4 部) 平成 19 年 5 月 10 日 (平成 18 年 (行ケ) 10420 号)〔自動最適化洗浄装置〕が挙げられている。
- (32) 知財高判 (2 部) 平成 23 年 11 月 15 日 (平成 23 年 (行ケ) 10097 号)〔歯科治療に役立つ事の出来る咬合器とフェイス・ボウ事件〕
- (33) 知財高判 (2 部) 平成 20 年 7 月 23 日 (平成 19 年 (行ケ) 10403 号)〔着脱式デバイス事件〕
- (34) 知財高判 (1 部) 平成 31 年 4 月 12 日 (平成 30 年 (行ケ) 10117 号)〔脂質含有組成物およびその使用方法事件〕
- (35) 最判平成 20 年 7 月 10 日 (平成 19 年 (行ヒ) 318 号)〔発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源事件〕の判示は、次のとおり。「特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。このような構造に基づき、複数の請求項に係る特許出願であっても、特許出願の分割をしない限り、当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく、一部の請求項に係る特許

- 出願について特許査定をし、他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。このことは、特許法 49 条、51 条の文言のほか、特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。一方で、特許法は、複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており、特許法 185 条のみなし規定のほか、特許法旧 113 条柱書き後段が『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。』と規定するのは、そのような例外規定の一つにはかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法 123 条 1 項柱書き後段も同趣旨）。
- (36) 前掲〔発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源事件〕と関連する判例及び裁判例をまとめた論文として、高瀬彌平「訂正審判および訂正請求の請求項ごとの審理判断」パテント 64 巻 No. 12 (2011) 81 頁がある。
- (37) 知財高判（2 部）平成 31 年 3 月 19 日（平成 30 年（行ケ）10156 号）〔監視のための装置および方法事件〕
- (38) 裁判所ウェブサイト（知的財産裁判例集）において、①平成 31 年 1 月 1 日～令和元年 12 月 31 日を対象期間とし、②「特許権」「実用新案権」を権利種別とし、③「行政訴訟」を訴訟類型として検索し、抽出した。なお、カウントに際しては、取消決定を一部取り消した 1 件について、取消 1 件として扱っている。
- (39) 知財高判（4 部）平成 31 年 3 月 14 日（平成 30 年（行ケ）10023 号）〔研磨用クッション材事件〕
- (40) 東京高判昭和 23 年 7 月 12 日（昭和 19 年（オ）704 号）〔中空助燃器事件〕
- (41) 東京高判平成 15 年 4 月 10 日（平成 13 年（行ケ）264 号）〔かき餅生地製造装置事件〕
- (42) 東京地判平成 17 年 2 月 10 日（平成 15 年（ワ）19324 号）〔プラニュート顆粒事件〕
- (43) 公然実施に関する裁判例を分析する論文として、牧山皓一「特許権侵害訴訟において、公然実施による特許無効の抗弁を主張する際の留意点」パテント 62 巻 No. 3 (2009) 27 頁がある。
- (44) 知財高判（4 部）平成 31 年 3 月 26 日（平成 30 年（行ケ）10032 号）〔直接法による複合材料部品の製造のための一定

の幅を有する新規の中間材事件〕

- (45) 知財高判（特別部）平成 20 年 5 月 30 日（平成 18 年（行ケ）10563 号）〔感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件〕
- (46) 南条雅裕「除くクレームと訂正の可否－ソルダーレジスト事件」特許判例百選第 4 版（2012・有斐閣）91 頁。なお、田村善之「新規事項追加禁止の制度趣旨とその判断基準－補正・訂正の要件論」パテント 64 巻 No. 4 (2011) 1 頁は、新規事項追加の禁止の意味についての見解は分かれているが、「それを理念的に大別するのであれば、一方の極には、a) 明細書の記載から一義的かつ明白に読み取れる場合でなければ補正、訂正を認めないようにする見解がありえ、他方の極には、b) より緩やかに技術的思想を同じくする範囲で新規事項追加であるとは認めない見解がありえよう。」としている。
- (47) 新規事項の追加にあたるか否かの判断においては、補正・訂正に係る構成と発明の課題との関係が重視されることを指摘する論文として、平成 28 年度特許委員会 新規事項の追加検討チーム「新規事項の追加に関する、判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」パテント 70 巻 No. 10 (2017) 13 頁がある。裁判例としては、例えば、「補正によって付加された事項が技術的内容を含んでい」ても「発明の解決課題及び解決手段との関係で格別の意味を有しない」補正は、新規事項の追加に該当しない旨を判示した、知財高判（3 部）平成 22 年 1 月 28 日（平成 21 年（行ケ）10175 号）〔高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム事件〕があり、当該裁判例の判例評釈として、紋谷崇俊「判批」別冊判例タイムズ 32 号 290 頁（2011）がある。

また、原賢一＝河本充雄「シリーズ判決紹介」特技懇 No. 294 (2019) 100 頁は、前掲〔直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材事件〕について、前掲〔感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件〕に触れつつ「訂正事項について、本件特許明細書に具体的な記載がない場合に、訂正が新たな技術的事項を導入したものであるというときには、訂正の前後で発明に関する技術的事項が変更されていること（例えば、訂正の前後で効果が変わっていること）を示す必要があると考えられる。」としている。

（原稿受領 2020.3.30）