

## 審決取消請求事件

### 【事件の概要】

発明の進歩性が否定された事例（請求認容）

### 【事件の表示、出典】

知財高裁平成22年（行ケ）第10056号審決取消請求事件（知財高裁平成23年2月8日判決）

出典：裁判所HP

### 【参照条文】

特許法第29条第2項

### 【キーワード】

進歩性、容易想到性

#### 1. 事実関係

- (1) 平成18年4月14日 本件特許登録
- (2) 平成21年5月19日 被告が無効審判請求。原告は訂正請求
- (3) 平成22年1月26日 特許庁審決 「訂正を認める。特許を無効とする。」
- (4) 原告、審決取消請求

#### 2. 争点

容易想到性の判断

#### 3. 裁判所の判断

\*傍線、□ は報告者

〔審決が〕 一般的抽象的な周知技術を根拠の一つとして、相違点に関する容易想到性判断に至ったのは、本件発明3の技術的課題と動機付け、そして引用発明との間の相違点1ないし3で表される本件発明3の構成の特徴について触れることなく、甲第3号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を引用発明に適用して具体的な本件発明3の構成に想到しようとするものであって相当でない。（…中略…）

少なくとも甲第3、21、22号証においては、共通バス接続方式を採用した場合における液体インク収納容器の誤装着の検出という本件発明3の技術的課題は開示も示唆もされていないというべきである。

そして、上記技術的課題に着目してその解決手段を模索する必要がないのに、記録装置側がする色情報に係る要求に対して、わざわざ本件発明3のような光による応答を行う新たな装置（部位）を設けて対応する必要はなく、このような装置を設ける動機付けに欠けるものというべきである。

そうすると、甲第3、21、22号証に記載された事項は、解決すべき技術的課題の点においても既に本件発明3と異なるものであって、共通バス接続方式を採用する引用発明に適用するという見地を考慮しても、本件発明3と引用発明との相違点、とりわけ相違点2、3に係る構成を想到する動機付

けに欠けるものというべきである。(…中略…)

よって、その余の点について検討するまでもなく、本件発明3と引用発明との相違点に係る構成に容易に想到できるとした審決の前記判断は誤りであるというべきである。(…中略…)

甲第21、22号証の記録装置と液体インク収納容器の構成及び誤装着の検出原理は、本件発明3のそれらと大きく異なるのであって、仮に甲第21、22号証の構成から、キャリッジを移動させることにより特定の位置に来る液体インク収納容器を交替させ、発光部と受光部間の光のやり取りによって順次液体インク収納容器の検出を行うという、具体的な動作機構や検出原理を捨象し、相当程度抽象化した事項を持ち出してみても、本件発明3との相違点にかかる構成の容易想到性が肯定できるものではないから、被告らの上記主張は採用できない。

#### 4. 検討

進歩性（容易想到性）の判断にあたって、先行文献に記載された事項の過度の抽象化を否定した裁判例。進歩性（容易想到性）の判断にあたり、①先行文献に技術的課題の開示や示唆の記載があるか否か、②先行文献に動機付けの記載があるか否か、③課題解決原理はどのようなものか、を検討している。

(弁護士 清水 亘)

## 審決取消請求事件

### 【事件の概要】

相違点に係る構成は想到容易であるとの結論を示した審決について、結論に至った合理的な理由を示していないとした事例（請求認容）

### 【事件の表示、出典】

知財高裁平成22年（行ケ）第10351号審決取消請求事件

（知財高裁知財高裁平23年9月28日判決）

出典：裁判所HP

### 【参照条文】

特許法第29条第2項

### 【キーワード】

進歩性、容易想到性

### 1. 事実関係

- (1) 平成11年11月16日 特許出願
- (2) 平成20年10月28日 拒絶理由通知
- (3) 平成21年2月2日 手続補正書を提出
- (4) 平成21年2月23日 拒絶査定
- (5) 平成21年6月1日 不服審判請求
- (6) 平成22年7月5日 特許庁「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

### 2. 争点

容易想到性の判断

### 3. 裁判所の判断

\*傍線、□ は報告者

審決において、特許法29条2項が定める要件の充足性の有無、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を判断するに当たっては、客観的であり、かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため、通常は、先行技術たる特定の発明（主たる引用発明）から出発して、先行技術たる別の発明等（従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等）を適用することによって、出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点（主たる引用発明と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。

他方、審決が判断の基礎とした出願に係る発明の「特徴点」は、審決が選択、採用した特定の発明（主たる引用発明）と対比して、どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれる

ものであって、絶対的なものではない。発明の「特徴点」は、そのような相対的な性質を有するものであるが、発明は、課題を解決するためにされるものであるから、当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から、当該発明と主たる引用発明との相違に着目して、的確に把握することは、必要不可欠といえる。

その上で、容易想到であるか否かを判断するに当たり、『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって、前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となるが、その前提として、従たる引用発明等の内容についても、適切に把握することが不可欠となる。

もっとも、「従たる引用発明等」は、出願前に公知でありさえすれば足りるのであって、周知であることまでが求められるものではない。しかし、実務上、特定の技術が周知であるとするにより、「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」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。特定の技術が「周知である」ということは、上記の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。

#### 4. 検討

容易想到性の判断にあたっては、「従たる引用発明」や「文献に記載された周知の技術」の内容であっても具体的な解決課題や解決方法を含めて把握すべきであって、上位概念化や抽象化は許容されなかったとした裁判例。容易想到性をできる限り具体的に判断しようとする、知財高裁の判断の流れの一環といえる。

(清水)

## 特許権侵害差止等請求控訴事件（中間判決）

～切り餅事件～

### 【事件の概要】

被告製品は本件発明の技術的範囲に属し、かつ本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものではないとされた事例（請求認容）

### 【事件の表示、出典】

知財高裁平成23年（ネ）第10002号特許権侵害差止等請求控訴事件

知財高裁平23年9月7日判決（中間判決）

裁判所HP

### 【参照条文】

特許法第100条第1項、第2項、民法第709条

### 【キーワード】

構成要件充足性

#### 1. 事実関係

- (1) 原告（控訴人）は、本件特許を有する。
- (2) 被告（被控訴人）は、表面に切り込み部のある切餅及び当該切餅を鏡餅の形状をした容器の中に内包した各食品（被告製品）を製造、販売及び輸出している。
- (3) 原告は、被告が被告製品を製造、販売及び輸出する行為が本件特許権の侵害に当たると主張して、製造等の差止め（特許法100条1項、2項）及び損害賠償を請求。
- (4) 原審は、被告製品が本件発明の構成要件Bを充足しないとして、原告の請求棄却。
- (5) なお、構成要件A、C及びEを充足することについては、当事者間で争いが無い。

#### 2. 争点

- (1) 構成要件充足性の有無
- (2) 特許無効理由の有無

#### 3. 裁判所の判断

\*傍線は報告者（なお、上記争点（1）についてのみ引用）

当裁判所は、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、「側周表面」であることを明確にするための記載であり、載置底面又は平坦上面に切り込み部又は溝部を設けることを除外するための記載ではないと判断する。（…中略…）

①「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた、通常の文言の解釈、②本件明細書の発明の詳細な説明の記載、及び③出願経過等を総合するならば、被告の上記主張は、採用することができない。

- (ア) 特許請求の範囲の記載

特許請求の範囲の記載によれば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が、読点が付されることなく続いているのであって、そのような構文に照らすならば、「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は、その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに、「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。

(イ) 発明の詳細な説明の記載

本件明細書の記載及び図面を考慮しても、構成要件Bにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は、通常は、最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが、そのような態様で載置しない場合もあり得ることから、載置状態との関係を示すため、「側周表面」を、より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ、載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。

(ウ) 出願過程について

本件発明の構成要件Bの文言を解釈するに当たって、出願過程において、撤回した手続補正書に記載された発明に係る「特許請求の範囲」の記載の意義に関して、原告が述べた意見内容に拘束される筋合いはない。(…中略…)

したがって、被告製品は、本件発明の構成要件Bを充足する。

#### 4. 検討

構成要件の解釈にあたって、①通常の文言の解釈、②明細書の発明の詳細な説明の記載、③出願経過等を総合判断することを(再)確認した裁判例。

(弁護士 清水 亘)