

平成 29 年における 特許審決取消訴訟の概況

会員・弁護士 今井 優仁 会員・弁護士 奥村 直樹



要 約

平成 28 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関係取消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 29 年版である。平成 22 年は特許 64 巻 3 月号、平成 23 年は特許 65 巻 6 月号、平成 24 年は特許 66 巻 9 月号、平成 25 年は特許 67 巻 7 月号、平成 26 年は特許 68 巻 8 月号、平成 27 年は特許 69 巻 8 月号、平成 28 年は特許 70 巻 8 月号にそれぞれ掲載されている。

いわゆる当事者系（無効審判）に係るものを「第 1」において紹介する（今井担当）。そして、いわゆる査定系（拒絶査定不服審判）に係るものを「第 2」において紹介する（奥村担当）。併せて、平成 29 年から特許異議申立てに係る特許取消決定取消請求事件に係る判決が現われたことから、平成 29 年より、本報告「第 3」において紹介する（奥村担当）。

なお、本稿は、本年 3 月 13 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例会における報告に基づいて、参加者との質疑も踏まえて、報告者が書き下ろしたものである。

目 次

第 1 当事者系の審決取消訴訟の概況（今井担当）

1 進歩性の判断に関する問題点

- (1) 主引用例と副引用例の入れ替えの主張の適否：「物品の表面装飾構造及びその加工方法事件」
- (2) 相違点の主張の方法：「配線ボックス事件」
- (3) 副引用発明の構成の変更：「盗難防止タグ事件」

2 記載要件（実施可能要件・サポート要件・明確性）

- (1) サポート要件：「トマト含有飲料の酸味抑制方法事件」
- (2) 明確性要件一般：「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物事件」
- (3) プロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件：「無洗米事件」

3 その他

- (1) 「利害関係人」（特許法 123 条 2 項）の意義：「パンツ型使い捨ておむつ事件」
- (2) 冒認出願と主張立証の程度：「噴出ノズル管事件」
- (3) 審決取消判決の拘束力：「局所的眼科用処方物事件」

第 2 査定系の審決取消訴訟の概況（奥村担当）

1 新規性・進歩性

- (1) 発明の要旨認定などが問題となった事例
 - ア 引用発明の「ペプチド」の技術的意義の認定の誤り：「乳癌再発の予防ワクチン事件」
 - イ 本件発明の「基礎体」の意義を一義的に理解し得るか：「鋼管ポールおよびその設置方法事件」
- (2) 容易想到性の判断が問題となった事例

ア 引用例の「トレッドのショルダー部」の技術的意義の認定の誤り：「空気入りタイヤ」事件

イ 阻害要因：「機密管理装置、機密管理方法、及びプログラム事件」

ウ 周知技術の認定の誤り：「給与計算方法及び給与計算プログラム事件」

2 明細書の記載要件

- (1) 技術常識とサポート要件及び実施可能要件：「光学ガラス事件」
- (2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件違反：「苦味マスキング食材、及び苦味マスキング方法事件」

3 そのほか

- (1) 永久機関の発明該当性：「トルク脈動レス発電機で発電した電力を発電機ユニット自体および外部に連続的に給電し続ける電力システム事件」
- (2) 補正要件—新規事項の追加：「命令スレッドを組み合わせた実行の管理システムおよび管理方法事件」
- (3) 手続違反—拒絶査定不服審判における新たな拒絶理由の通知：「遊技機事件」

第 3 特許取消決定取消請求事件（奥村担当）

- 1 日本農林規格の測定方法との相違による実施可能要件違反：「加工飲食品及び容器詰飲料事件」
- 2 周知技術を考慮しても引用発明との同一性を否定：「ポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法およびポリアリーレンスルフィド樹脂組成物事件」
- 3 追試に再現性がないことに基づく引用発明の認定の誤

り：「ポリアルキルシルセスキオキサン粒子」事件

第 1 当事者系の審決取消訴訟の概況（今井担当）

平成 29 年（暦年）の無効審判（特許）の審決に対する取消訴訟の概況は「表 1」のとおりである⁽¹⁾。知財高裁の各部ごとに、事件数、取消判決数、維持判決数、特許権者に有利な判決の割合を算出した。なお、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をカウントしたものである。

全体の事件数は 88 件であるところ、そのうち、新規性・進歩性の判断がなされた事件は 69 件である。つまり、その余は、記載要件等のみが判断されている事件である。特許権者に有利な判断がなされた事件の割合は全体として 71% であり、昨年（平成 28 年）の 65%⁽²⁾より若干増加している。

1 進歩性の判断に関する問題点

進歩性の有無はほとんどの特許の審決取消訴訟において問題となるところ、以下においては、進歩性に関する主張を行う際の注意点を示した裁判例を紹介する。

（1）主引用例と副引用例の入れ替えの主張の適否： 「物品の表面装飾構造及びその加工方法事件」⁽⁹⁾

無効審判請求で進歩性欠如の主張を行う場合において、審決取消訴訟に至った段階で主引用例と副引用例とを入れ替えた主張を行うことの可否については争いがある。

本判決は、被告の特許に係る発明は進歩性に欠くところはないとした請求不成立の審決を不服として、無効審判請求人である原告が当該審決の取消しを求めた訴訟である。無効審判の段階においては引用例 2 を主引用例とする容易想到性の主張を行わなかったとこ

ろ、審決取消訴訟の段階で初めてこれを主張したため、その可否が問題となった。

裁判所は、特許無効審判で審理判断されなかった公知事実の主張を審決取消訴訟で行うことは許されないとする「メリヤス編機事件」最高裁判例⁽¹⁰⁾で示された原則を指摘しつつも、「審判において審理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、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組合せにつき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常に許されないとはできない」と判断した。

その上で、本件では、無効審判の段階でも問題の引用例 2 については認定がなされ、また、上記のような主張を審決取消訴訟で行うことを被告も認めていることを考慮し、紛争の一回的解決の観点から、引用例 2 を主引用例とする進歩性欠如の主張は許されると判断された。

なお、主・副引用例の入れ替えの主張が許される場合において、同様の主張を後の手続において行うことに関しては、「請求不成立審決が確定する場合は、特許法 167 条により、当事者である原告において、再度引用発明 2 を主たる引用例とし、引用発明 1 又は 3 を組み合わせることにより容易に想到することができた旨の新たな無効審判請求をすることは、許されないことになるし、本件審決が取り消される場合は、再開された審判においてその拘束力が及ぶことになる。」と判示された。

本件と同様に、審決取消訴訟の段階で主・副引用例の入れ替えを認めた裁判例としては、「おしゃれ増毛

表 1 平成 29 年の特許審決取消訴訟（当事者系）の概要

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	12 (9)	4 (2)	1 (0)	1 (1)	6 (6)	10 (8)	2 (1)	83% (89%)
2 部	22 ⁽³⁾ (16)	0 (0)	1 (1)	8 (4)	14 ⁽⁴⁾ (12)	14 (12)	9 (5)	61% (71%)
3 部	23 ^{(5),(6),(7)} (15)	4 (3)	6 (4)	6 (3)	7 (6)	11 (9)	12 (7)	48% (56%)
4 部	31 (29)	6 (5)	1 (1)	2 (2)	22 ⁽⁸⁾ (21)	28 (26)	3 (3)	90% (90%)
合計	88 (69)	14 (10)	9 (6)	17 (10)	49 (45)	63 (55)	26 (16)	71% (77%)

装具事件」⁽¹¹⁾が挙げられる。他方、「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件」⁽¹²⁾では、主・副引用例を入れ替えた審決には前訴判決の拘束力が及ばないという判断がなされている。同判断を前提にすれば、審決取消訴訟の段階での主・副引用例の入れ替えの主張は逆に許されないことになる。

いずれにしても、主・副引用例入れ替えの主張の可否は、当事者の利益や特許庁においてどの程度審理がなされているか等といった個々の事件の状況によることになると思われる。ただ、この点は、主・副引用例を入れ替えた主張を後の手続にて行うことの可否の問題にも繋がるため、当事者においては慎重に対応する必要がある。

(2) 相違点の主張の方法：「配線ボックス事件」⁽¹³⁾

特許発明の進歩性を争う中で、当事者としては特許発明と引用発明との間の一致点と相違点とを主張することになるが、例えば、相違点を細かく主張すれば、その細分化された相違点を示す公知文献はより見つけやすくなり、それゆえ、一面においては進歩性欠如の主張がより容易となる（もっとも、他方では、相違点とその分増加するため、それぞれの相違点を示す公知文献に開示されている構成の組合せが容易であることの論理付けが困難になるという問題はある。）。

本判決では、相違点を「挿入開口」に関する相違点、「接続孔」に関する相違点、「電線管の挿入方向」に関する相違点と細分化した主張の適否が問題となったが、例えば、『挿入開口』と『接続孔』とは連通する構成である等、これらの構成が技術的な観点から相互に密接する構成であることを理由に、相違点を細分化した上での主張は不相当である旨が指摘された。

一致点・相違点の捉え方は必ずしも一通りに決まるものではないが、少なくとも、特許発明や引用発明を形成する各構成同士の関連性を軽視してはならないことが本判決にて再確認されたといえる。

(3) 副引用発明の構成の変更：「盗難防止タグ事件」⁽¹⁴⁾

進歩性を否定する議論を組み立てる中で、主引用発明に適用する副引用発明の構成を変更して主張することがある。本判決においては、「主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当該副引用発明の構成を変更することは、通常容易なものではなく、仮にそのように容易想到性を判断する際には、副引用発明の構成

を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきである」として、副引用発明の構成の変更がなされる動機付けの存在を安易に認めてはならないと判断された。本判決は事例判断であるが、主引用発明への副引用発明の適用を主張する際の注意点を促したものと位置づけられる。

2 記載要件（実施可能要件・サポート要件・明確性）

近年、サポート要件、実施可能要件、明確性要件といった記載要件が中心的な争点となった判決が少なからず見受けられるが、ここでは、サポート要件に関する裁判例 1 件と明確性要件に関する裁判例 2 件（うち 1 件はプロダクト・バイ・プロセス・クレームが明確性要件との関係で問題となった裁判例）を紹介する。

(1) サポート要件：「トマト含有飲料の酸味抑制方法事件」⁽¹⁵⁾

ア 本件の概要等

本件は、発明の名称を「トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法」とする特許に係る審決取消訴訟である。

本件特許の請求項 1 に係る発明は、次のとおり、糖度、糖酸比、グルタミン酸・アスパラギン酸の含有量の 3 つのパラメータを一定の数値範囲とすることを特徴とする数値限定発明であった。他の独立項でも同様の数値範囲が規定されていた。

「糖度が 9.4~10.0 であり、糖酸比が 19.0~30.0 であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.36~0.42 重量%であることを特徴とする、トマト含有飲料。」（下線部は訂正部分）

本件特許の明細書によれば、本件特許は、主原料となるトマト以外の野菜汁や果汁を配合しなくても、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありトマトの酸味が抑制されたトマト含有飲料を提供することを目的とするものである。

そして、本件特許に係る発明が従来技術の課題を解決し、上記のようなトマト含有飲料を提供していることを示すものとして、本件特許の明細書には、次のとおり、【表 1】として、試験対象となったトマト含有飲料の各パラメータとパネラーによる試験結果をまとめたものが掲載されている。

本件明細書中の【表 1】に記載されている値は、12 人のパネラーが、実施例（3 つのパラメータがクレ-

ムの数値範囲内)、比較例(3つのパラメータのうちいずれか又は全てがクレームの数値範囲外)として用意されたトマト含有飲料の風味を、酸味、甘味、及び濃厚につき、非常に強い、かなり強い、やや強い、感じない・どちらでもない、やや弱い、かなり弱い、非常に弱い(7段階(3点～-3点)で評価し、酸味、甘味、濃厚の各風味につき12人のパネラーの評点の平均値を算出したものである。そして、合計値が2.5, 3.2, 3.9であった実施例1~3は良好な結果が出たとされる一方、合計値が2.2, 2.0であった比較例1, 2は良好な結果は出なかったと判定された。

イ 裁判所の判断

無効審判では請求不成立の審決がなされたが、裁判所は、サポート要件に関する一般的な規範を示した「偏光フィルム事件」の知財高裁大合議判決⁽¹⁶⁾を引用しつつ、以下のとおり、明細書に示す風味評価試験の結果からは、①糖度、糖酸比、グルタミン酸等含有率の範囲と所期の効果との関係の技術的意味や、②実施例1~3のトマト含有飲料において実際に所期の効果が得られたことを当業者は理解できたとはいえないとして、本件特許はサポート要件に違反してなされたものであるとして、審決を取り消した。

「…本件発明は、特性値を表す三つの技術的な変数により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、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ためには、発明の詳細な説明は、その変数が

示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該変数が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である…。」

「…本件明細書の発明の詳細な説明には、…『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の風味に見るべき影響を与えるのが、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量のみであることは記載されていない。また、実施例に対して、比較例及び参考例が、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量以外の成分や物性の条件をそろえたものとして記載されておらず、それらの各種成分や各種物性が、『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の風味に見るべき影響を与えるものではないことや、影響を与えるがその条件をそろえる必要がないことが記載されているわけでもない。そうすると、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたとの風味を得るために、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量の範囲を特定すれば足り、他の成分及び物性の特定は要しないことを、当業者が理解できるとはいえず、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味評価試験の結果から、直ちに、糖度、糖酸比及びグルタミン酸等含有量について規定される範囲と、得られる効果というべき、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風

〔実施例、比較例、参考例を示した本件明細書中の【表1】〕

	実施例1	実施例2	実施例3	比較例1	比較例2	参考例1	参考例2	参考例3	参考例4	参考例5	参考例6	参考例7	参考例8	参考例9	参考例10	
トマト果実由来物の総量	210.8	220.0	220.0	200.0	210.0	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	ト マ ト 1 0 0 % ジュ ース	フ レ ッ ジ ュ ー シ ュ ー ト マ ト
透明トマト汁(重量部)	137.0	168.0	168.0	200.0	168.0											
脱酸トマト汁X(重量部)	73.8	-	-	-	-											
脱酸トマト汁Y(重量部)	-	26.7	-	-	-											
濃書(g/L)	-	1.8	2.2	-	-											
(A)/(B)	1.9	3.2	3.2	-	4.0											
pH	4.7	4.6	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.3	3.7	4.3	4.3	4.3	4.3
Brix	9.4	10.0	9.5	9.0	9.4	5.2	5.4	5.2	5.3	5.2	5.1	8.9	5.5	4.9	6.1	6.1
酸度	0.34	0.45	0.44	0.51	0.57	0.41	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.33	0.40	0.27	0.37	0.37
糖酸比	27.3	22.3	21.3	17.6	16.4	12.7	12.6	12.1	12.3	12.1	11.9	27.0	13.8	18.1	16.5	16.5
酸度/総アミノ酸	0.92	1.22	1.24	0.97	1.74	1.66	1.73	1.66	1.42	1.78	1.47	3.28	1.43	1.47	-	-
粘度(cP)	405	368	543	1800	未測定	未測定	未測定	254	未測定	未測定	未測定	43	259	195	未測定	未測定
総アミノ酸(重量%)	0.42	0.37	0.36	0.53	0.33	0.25	0.25	0.26	0.30	0.24	0.29	0.10	0.28	0.18	未測定	未測定
グルタミン酸(重量%)	0.268	0.242	0.235	0.367	0.231	0.187	0.189	0.197	0.229	0.172	0.208	0.071	0.196	0.125	未測定	未測定
アスパラギン酸(重量%)	0.149	0.125	0.123	0.159	0.100	0.080	0.080	0.063	0.075	0.070	0.085	0.030	0.084	0.058	未測定	未測定
クエン酸(重量%)	0.29	0.51	0.44	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定	未測定
風味																
酸味	-0.7	-0.3	-0.6	-0.1	0.1	未実施	未実施	0.8	未実施	未実施	未実施	-0.8	0.6	0.1	0.0	0.0
甘み	0.8	1.4	1.5	0.9	0.3	未実施	未実施	-1.4	未実施	未実施	未実施	2.4	-1.3	-0.9	-0.6	-0.6
濃厚	1.0	1.5	1.8	1.2	1.8	未実施	未実施	-1.3	未実施	未実施	未実施	-0.8	-1.3	-1.5	-0.9	-0.9
合計	2.5	3.2	3.9	2.2	2.0	未実施	未実施	-3.5	未実施	未実施	未実施	2.4	-3.2	-2.5	-1.5	-1.5
総合評価	○	○	○	×× 粘度過多	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(表中の「Brix」は糖度、「総アミノ酸」は「グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計」である。)

味との関係の技術的な意味を、当業者が理解できるとはいえない。」

「また、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された風味の評価試験の方法は、…『甘み』、『酸味』又は『濃厚』という風味を1点上げるにはどの程度その風味が強くなればよいのかをパネラー間で共通にするなどの手順が踏まれたことや、各パネラーの個別の評点が記載されていない。したがって、少しの風味変化で加点又は減点の幅を大きくとらえるパネラーや、大きな風味変化でも加点又は減点の幅を小さくとらえるパネラーが存在する可能性が否定できず、各飲料の風味の評点を全パネラーの平均値でのみ示すことで当該風味を客観的に正確に評価したものととらえることも困難である。また、『甘み』、『酸味』及び『濃厚』は異なる風味であるから、各風味の変化と加点又は減点の幅を等しくとらえるためには何らかの評価基準が示される必要があるものと考えられるところ、そのような手順が踏まれたことも記載されていない。そうすると、『甘み』、『酸味』及び『濃厚』の各風味が本件発明の課題を解決するために奏功する程度を等しくとらえて、各風味についての全パネラーの評点の平均を単純に足し合わせて総合評価する、前記…の風味を評価する方法が合理的であったと当業者が推認することもできないといえる。

以上述べたところからすると、この風味の評価試験からでは、実施例1~3のトマト含有飲料が、実際に、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがありかつトマトの酸味が抑制されたという風味が得られたことを当業者が理解できるとはいえない。」

ウ 考察

本判決は、出願日当時の技術常識を考慮した上で、明細書の記載から3つのパラメータがクレームに規定されているのみでは所期の効果が得られるものと当業者において理解することはできないとし、サポート要件違反を認めたものである。

本件のような所期の効果に影響を与える要素が必ずしも明確ではないケース（化学、医薬品の分野でも同様）においては、権利者としては、効果に影響を及ぼすと考えられる条件を設定して試験を行い明細書に開示するのが良いのであろうが、そうすると、サポートされる権利範囲が狭くなり、また時間・費用が余計にかかることもある。

実務的な対応としては、少なくとも、詳細な試験内容を記載した上で、将来の補正・訂正に備え、その試験内容・結果に沿うクレームを従属項で規定することが必要と思われる。

なお、平成29年になされた判決でサポート要件の充足の有無を中心に扱ったものとしては、数値限定発明が問題となった、「鋼の連続製造用モールドパウダー事件」⁽¹⁷⁾（不成立審決取消）や「焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び方向性電磁鋼板事件」⁽¹⁸⁾（無効審決取消）等が挙げられる。

(2) 明確性要件一般：「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物事件」⁽¹⁹⁾

本件は、フリクション[®]ボールペンに関して原告が保有していた特許に対して無効審判が請求され、特許庁が同特許を無効とする審決を下したため、これを不服として原告が審決取消訴訟を提起した事案である。

本件特許の請求項は、「…ボールペン形態の筆記具であって、…可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は、0.5~2.0 μm の範囲にあり、且つ、4.0 μm を超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり、2.0 μm 未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上である…」ことを特徴とする、筆記具。」というように、インキ組成物中の顔料の「平均粒子径」の数値を規定するものであった。

しかし、請求項及び明細書中に「平均粒子径」の意義に関する明示の記載はなかったため、本件では、「平均粒子径」の語の意義が特定できず本件特許に係る発明が不明確であるとして、明確性要件違反（特許法36条6項2号）が問題となった。本件は、明確性要件が正面から争われた数少ない事件の一つである。

裁判所は、「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のみならず、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、第三者に不測の不利益を及ぼす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。」との明確性要件の一般的な基準⁽²⁰⁾を示した後、それを前提に、「平均粒子径」について述べた本件特許の出願前の文献を参照しつつ技術常識を踏まえ同語の意義を検討し、その上で、「平均粒子径」に係る粒子径（代表径）の定義が不明であり、本件特許に係る発明は不明確であると判断した。

実務上、クレームで用いられる語の意義が必ずしも明確ではない場合は少なくないが、特に、クレームが数値要件や一般的に使われていないパラメータを含むような場合には、明確性要件が問題となることが多いと思われる。明細書には、少なくともクレームで使われている数値やパラメータの定義や測定方法を明記しておくことが肝要である。

(3) プロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件：「無洗米事件」⁽²¹⁾

本件においては、平成 27 年の最高裁判例⁽²²⁾で示されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件との関係が問題となった。

本件特許の請求項 1 の記載は「…玄米粒を構成する糊粉細胞層 (4) と亜糊粉細胞層 (5) と澱粉細胞層 (6) の中で、摩擦式精米機により搗精され、表層部から糊粉細胞層 (4) までが除去された、…亜糊粉細胞層 (5) が米粒の表面に露出しており、…更に無洗米機 (21) にて、前記糊粉細胞層 (4) の細胞壁 (4') が破られ、…『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」となっていたが、そこには、「摩擦式精米機により搗精され」、「無洗米機 (21) にて」という、物の製造方法の記載とも捉えられる語が含まれていた。

無効審判では、請求項 1 に係る発明については特許無効との審決がなされたため、特許権者である原告は、請求項 1 に係る部分の審決の取消しを求め、審決取消訴訟を提起した。

原告は、問題となった請求項の記載は物の製造方法の記載ではない、仮に、物の製造方法の記載だとしても、本件特許は明確性要件を充足すると主張した。

裁判所は、請求項 1 中の「摩擦式精米機により搗精され」、「無洗米機 (21) にて」の文言は製造方法を記載するものであると判断しつつも、「特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。」との一般的な基準を示した後、クレームや明細書の記載を詳細に検討した上で、本件特許は明確性違反に該当しない、と判断した。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る最高裁判決以降、物の発明において請求項に製造方法が記載されていれば明確性違反とされてしまうケースが多くなるのではないかと考えられていた節がある。しかし、「ローソク事件」⁽²³⁾や「内部導光ロール苗事件」⁽²⁴⁾において、製造方法によって示される物の構造又は特性が明確であれば明確性要件違反とはならないとする判断がなされ、同最高裁判決を形式的に適用することで生じる問題点は解決されつつある。本件もそのような判決の一つとして実務上参考となる。

3 その他

(1) 「利害関係人」(特許法 123 条 2 項) の意義：「パンツ型使い捨ておむつ事件」⁽²⁵⁾

本件においては、無効審判を請求できる「利害関係人」の該当性が問題となった。本件においては、「パンツ型使い捨ておむつ」の特許について無効審判請求が請求されたが、その請求人は個人であった。特許庁は、請求人が特許法 123 条 2 項の「利害関係人」には当たらず請求人適格を有していないとして、無効審判請求を却下する審決をした。個人である請求人はこれを不服とし、審決取消訴訟を提起した。

審判手続においては原告(請求人)の本人尋問が行われたが、裁判所において改めて本人尋問が行われた。裁判所は、原告が行った別件の出願や、製造委託等の方法による同出願に係る発明の実施の事業化に向けた、試作品の製作、業者との接触等の事実を考慮し、原告は利害関係人に該当すると判断し、請求を却下した審決を取り消した。

本件は、特許法 123 条 2 項に規定する「利害関係人」の該当性が正面から争われた珍しい裁判例である。事例判断であるが、本件における判断手法は今後の同様の事例においても参考となり得る。

(2) 冒認出願と主張立証の程度：「噴出ノズル管事件」⁽²⁶⁾

本件では、冒認出願が問題となる事案における当事者が行うべき主張立証活動の程度について判断された。本件の概要は概ね次のとおりである。

すなわち、まず、原告、被告及び外 1 名は、それぞれ発起人として、工業用機械等の製造、販売等を目的とする会社を設立した。本件特許に係る発明は同社内で行われたが、後に同社は解散した。

被告は、名称を「噴出ノズル管の製造方法並びにそ

の方法により製造される噴出ノズル管」とする発明についての特許出願をし、その設定登録を受けた（請求項は3つ）。原告は、本件特許の請求項1～3に係る発明は原告自身が発明したものであるから、被告の出願は冒認出願であり、本件特許は平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号に該当する旨主張して、無効審判を請求した。

特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告はこれを不服とし、審決取消訴訟を提起した。

裁判所は、請求項1及び請求項3に係る発明については被告が発明者とは認められないとした上で、審決を一部取り消した。冒認に係る主張立証責任について、本判決では、自らが権利者であることを特許権者側（冒認を主張されている側）が主張立証責任を負うとしつつ、当事者がなすべき具体的な主張立証の程度について以下のとおり判断した。

「特許権者の行うべき主張立証の内容、程度は、冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容、程度がどのようなものかによって左右されるものというべきである。すなわち、仮に無効審判請求人が冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく、かつ、その裏付けとなる証拠を提出していないような場合は、特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りるのに対し、無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し、その裏付けとなる証拠を提出するような場合は、特許権者において、これを凌ぐ主張立証をしない限り、主張立証責任が尽くされたと判断されることはないものと考えられる。」

冒認が争点となる訴訟にて主張立証すべき内容およびその責任の負担者については従前様々な考えがあったものの、「貝係止具事件」⁽²⁷⁾においても、「無効審判請求において、特許権者が、正当な者によって当該特許出願がされたとの事実をどの程度、具体的に主張立証すべきかは、無効審判請求人のした冒認出願を疑わせる事実に関する主張や立証の内容及び程度に左右されるといえる」旨が判示されている。本判決は、そのような冒認を主張する側（無効審判請求人）の主張立証の程度との関係で特許権者が行うべき主張・立証の程度がどのように変化するかについて、より踏み込んだ判断をしたものとみることができる。

なお、特許法74条1項に規定する特許権の移転請求制度に関し、「臀部拭き取り装置事件」⁽²⁸⁾において

は、同項に基づく移転登録請求をする者、すなわち冒認を主張する側が、自己が真の発明者又は共同発明者であることを主張立証する責任を負うものと判断されており、主張立証責任を負担する者に関する判断が上記の「噴出ノズル管事件」と異なっている。

（3） 審決取消判決の拘束力：「局所的眼科用処方物事件」⁽²⁹⁾

審決取消訴訟後の特許庁における審理・審決（特許法181条2項）には審決取消判決の拘束力が及ぶところ（行政訴訟法33条1項）、その拘束力は、取消判決の主文を導くのに必要な事実認定および法律判断にわたる。

そのため、「高速旋回式バレル研磨法事件」最高裁判決⁽³⁰⁾において判示されているとおり、「審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく」、「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたことと認定判断することは許されない」とされている。

本件においては、進歩性欠如の無効理由には理由がないとした特許庁の審決を取り消した判決が確定した後、再開された特許庁での進歩性に関する審理が問題となった。本判決は、上記最高裁判例を引用しつつ、再開された特許庁における審理は、前の審決取消訴訟で用いられた引用例と同一の引用例に基づいて前の審決取消訴訟における発明と同一の本件特許に係る発明について容易想到ではないとの主張立証を許したものであり、問題があったことを指摘した。かかる指摘は、審決取消訴訟後の特許庁における審理において行うことができる主張・立証の範囲を当事者が見定める上でも参考になるとと思われる。

第2 査定系の審決取消訴訟の概況（奥村担当）

平成29年（暦年）の拒絶査定不服審判（特許）の審決に対する取消訴訟の概況は「表2」のとおりである⁽³¹⁾。知財高裁の各部ごとに、事件数、取消判決数、維持判決数、取消率（出願人に有利な判決の確率）を

算出した。なお、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数及び取消率である。

表 2 平成 29 年の特許審決取消訴訟（査定系）の概要

係属部	事件数	取消	維持	取消率
1 部	7 (7)	0 (0)	7 (7)	0% (0%)
2 部	15 (10)	2 (1)	13 (9)	13% (10%)
3 部	13 (10)	2 (1)	11 (9)	16% (10%)
4 部	15 (13)	3 (2)	12 (11)	20% (16%)
合計	50 (40)	7 (4)	43 (36)	16% (10%)

審決の取消率は全体で 16% であり、事件数の少なさを考えると平成 26 年 (17%)、平成 27 年 (25%)、平成 28 年 (21%) から特に大きな変動があったとはいえないであろう。全体の事件数は合計で 50 件であり、減少傾向にあった平成 28 年 (60 件) と比較してもさらに減少している。なお、個人出願に係る事件は 12 件であり、そのうち本人訴訟は 11 件であった。

1 新規性・進歩性

新規性の有無が争われる事案では、発明の要旨認定・引用発明の認定が問題となっている。進歩性の有無について争われる事案では、主に、一致点／相違点の認定誤り、相違点についての容易想到性の判断誤りの有無が争われている。容易想到性の判断においては、引用発明と出願に係る発明との課題の相違に着目して動機づけがないとした事例や、主引例との組合せの対象となる周知技術の認定について、審決が摘示する各文献からは、審決が認定した上位概念化された周知技術を認定することはできないとした事例等がみられた。本稿では、審決と知財高裁の間で判断が分かれた事案すなわち審決が知財高裁で取り消された事案（新規性・進歩性が肯定された事案）を中心に紹介する。

(1) 発明の要旨認定などが問題となった事例

ア 引用発明の「ペプチド」の技術的意義の認定の誤り：「乳癌再発の予防ワクチン事件」⁽³²⁾

審決は、引用発明と本願発明とは、「製薬上許容される担体、配列番号 2 のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み、配列番号 3 のアミノ酸配列を有する E75 ペプ

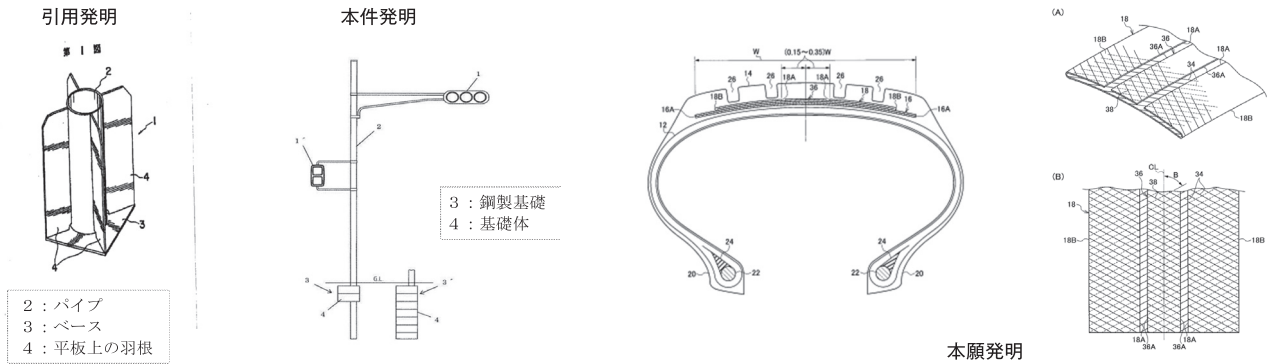
チドを含まないワクチン組成物」である点で一致し、両者に差異はないとして、本願発明は新規性を欠くとした。

知財高裁は、本願優先日当時における「癌ワクチン」についての技術常識として、「ペプチドが『ワクチン』として有効であるというためには、①当該ペプチドが多数のペプチド特異的 CTL を誘導し、②ペプチド特異的 CTL が癌細胞へ誘導され、③誘導された CTL が癌細胞を認識して破壊すること、が必要であり、これに対して、「あるペプチドにより、多数のペプチド特異的 CTL が誘導されたとしても、誘導された CTL が癌細胞を認識すること」ができない、「誘導された CTL が癌細胞を確実に破壊するとは限らない」などの理由により、「当該ペプチドに必ずしもワクチンとしての臨床効果があるということとはできない」場合があることを認定した上で、「ペプチド特異的 CTL を誘導したことを示したにとどまる引用発明は、本願発明と同一であるとはいえない」と判断した。

イ 本件発明の「基礎体」の意義を一義的に理解し得るか：「鋼管ポールおよびその設置方法事件」⁽³³⁾

「乳癌再発の予防ワクチン」事件と同様に発明の要旨認定が問題となり、新規性を否定した審決が取り消された判決である。特許請求の範囲は「灯具、信号機、標識、アンテナなどの装柱物を支持する支柱と、前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって、前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体から構成され、前記基礎体と前記支柱とは締付部材により締め付け固定され、前記基礎体は地中に埋設され、前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出していることを特徴とする鋼管ポール。」である。

審決は引用発明と周知技術に基づき本願発明が進歩性を欠くと認定した。本件補正発明の「基礎体」に対しては、引用発明のパイプ (2) 及びベース (3) がこれに相当すると判断した。



知財高裁は、発明の要旨について、特許請求の範囲の記載に加え、明細書の記載も検討して「『基礎体』とは、『地中に埋設』され、別の部材である『締付部材』により『支柱』を固定し、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受けることにより、『支柱の下端部を固定する]、『上下に貫通した筒状]の部材という意義を有する」と判断し、結論として、本件審決には引用発明との一致点の認定を誤って相違点を看過した違反があるとした。

「リパーゼ事件」の最高裁判決⁽³⁴⁾は「(発明の) 要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の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…などの特段の事情がある場合に限り、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」として発明の要旨認定に明細書の記載を参酌できる場合を限定的に捉えていると考えられるが、本判決は「特許請求の範囲には、『前記基礎体と前記支柱とは締付部材により締め付け固定され』と記載され、『基礎体』と『締付部材』とが区別されているから、『支柱』を固定する部材である『基礎体』の技術的意義を一義的に明確に理解することができず、その要旨の認定に当たっては、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情がある」とし、本件における明細書の参酌を許容した。

(2) 容易想到性の判断が問題となった事例

ア 引用例の「トレッドのショルダー部」の技術的意義の認定の誤り：「空気入りタイヤ事件」⁽³⁵⁾

「トレッド (= タイヤの中で接地する部分のこと) の接地幅」を「W」とした場合に、「タイヤに埋設された両側のコード切断端部が、タイヤ赤道面から 0.15~0.35W の範囲に位置する」ことを特徴とした空気入りタイヤの進歩性が問題となった事案である。

審決は、引用例 1 及び引用例 2 に基づき本願発明が進歩性を欠くと判断した。

知財高裁は、引用例 1 及び 2 の技術分野の共通性 (航空機用タイヤに関する発明) や課題の共通性 (トレッド両端部での拘束力低下) から両者を組み合わせること自体は容易としつつ、引用例 1 に引用例 2 を適用しても本願発明の構成 (外側ベルトの切断端部をタイヤ赤道面から 0.15~0.35 W の範囲に位置させる) を備えないとして審決を取り消した。

具体的には、引用例 2 の「『トレッドのショルダー部』とは、トレッド端部を意味するものと認められ、同技術事項は、ベルトプライの両端の折り返し部を、トレッドの端部に位置するように形成するものということができる」と認定し、「引用発明に引用例 2 に記載された技術事項を適用しても、折り返し部が形成されるのは『トレッドゴム 26]の端部であり、外側ベルトの切断端部を、タイヤの赤道面から 0.15~0.35W の範囲に位置させるという本願発明の構成には至らない」とした。進歩性欠如を主張する際には副引例の構成に十分な注意を払うべき (副引例が相違点にかかる構成を開示するか) ことを示す一事例といえる。

イ 阻害要因：「機密管理装置、機密管理方法、及びプログラム事件」⁽³⁶⁾

「機密事項を扱うアプリケーションを識別する機密識別子が記憶される機密識別子記憶部と、… (中略) …アプリケーションが、前記機密識別子記憶部で記憶されている機密識別子で識別されるアプリケーションであり、送信先がローカル以外である場合に、当該フックしたシステムコールを破棄することによって当該送信を阻止し、そうでない場合に、当該フックしたシステムコールを開放する送信制御部」を備える機密管理装置の進歩性が問題になった事案である。

審決は、ファイルの送信阻止条件に関し、本願発明ではフックした「送信処理に応じたシステムコール」

の「送信先がローカル以外である場合」を条件とするのに対し、引用発明はファイルの出力先記憶領域の安全性が低い場合を条件とする点において相違点するが、周知技術を適用して送信阻止条件として OS への処理要求に基づくファイルに対する処理がローカル以外へのファイル送信であった場合にすることは容易とした。

知財高裁は、本願発明の「機密識別子」が「機密事項を扱うアプリケーションを識別する」とされるのに対し、引用発明のアプリケーションの「識別子」は、アプリケーションを特定する要素であって必ずしも直接的・一次的に機密事項を扱うアプリケーションを識別するとはされていないと判断した。その上で「本願発明の根幹をなす技術的思想はアプリケーションが機密事項を扱うか否かによって送信可否を異にする」点にあるのに対し、引用発明の技術思想は、「入力元のアプリケーションと出力先の記憶領域とにそれぞれ設定された安全性を比較することにより、ファイルを保護対象とすべきか否かの判断を相対的かつ柔軟に行うことにある。」とした。これを前提に、引用発明から本願発明の構成に至るには、引用発明の保護方法データベースで管理するアプリケーションの識別子を機密事項を扱うアプリケーションの識別子に限定する代わりに、同アプリケーションが扱うファイルについては外部への送信等を絶対的に禁止する等、入力元と出力先との安全性の比較の余地を排する必要があるが、引用発明は入力元と出力先とにそれぞれ設定された安全性を比較することにより、ファイルを保護対象とすべきか否かの判断を相対的かつ柔軟に行う技術思想であって、そのような構成変更は引用発明の技術思想に反するとした。

本願発明と引用発明との課題（技術思想）を検討した上で、引用発明の構成を本願発明の構成に変更することがその技術思想に反し、容易想到ではないとした事案としては、「回路接続部材事件」の知財高裁判決⁽³⁷⁾等があり、本判決も同様の考え方に沿ったものといえる。

ウ 周知技術の認定の誤り：「給与計算方法及び給与計算プログラム事件」⁽³⁸⁾

本願発明は、クラウドコンピューティングによる給与計算方法であり、サーバが給与規定を含む企業情報及び各従業員に関連する従業員情報を記録し、それらの情報を用いて従業員の給与計算を行いつつ、各従業

員は入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末ウェブブラウザ上に表示させて給与計算を変動させる従業員情報を入力することを特徴とするものである。

審決は、引用発明の従業員情報は各従業員が入力を行うウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力されたものを含まない点を本件発明との相違点としつつ、引用例の図 2 に【扶養者情報】の項目が見て取れるところ、一般に、扶養者情報は給与計算を変動させる従業員情報であり、「企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、従業員情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」は周知技術であり、従業員端末を用いてどの従業員情報を入力させるかは設計事項にすぎないとした。

しかし、知財高裁は、審決が周知技術認定の根拠とした周知例には、「『給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、①従業員の取引金融機関、口座、メールアドレス及び支給日前希望日払いの要求情報、②従業員の勤怠データ（…）、③従業員の出勤時間（…）及び④退勤時間の情報（…）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること』が開示されている」が、「これらを上位概念化した『上記利用企業端末のほかに、およそ従業員に関連する情報（従業員情報）全般の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること』や、『上記利用企業端末のほかに、従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること』は開示されているものではなく」、「本件審決が認定したような周知技術を認めることはできない」と判断した。個々の証拠から周知技術を認定する際に、安易に上位概念化することを戒める判決として参考になる。

2 明細書の記載要件

(1) 技術常識とサポート要件及び実施可能要件：「光学ガラス事件」⁽³⁹⁾

「光学ガラス事件」では、「屈折率 (nd) が 1.78 以上 1.90 以下、アッベ数 (v_d) が 22 以上 28 以下、部分分散比 (θ_g, F) が 0.602 以上 0.620 以下の範囲の光学定数を有 (する)」という物性要件と「質量%の比率で

SiO₂を 10%以上 40%以下, Nb₂O₅を 40%超 65%以下, ZrO₂を 0.1%以上 15%以下, TiO₂を 1%以上 15%以下含有…(中略)…(する)」という組成要件を充たす光学ガラスに係る出願について, 明細書の実施例が一部数値範囲の組成のみにとどまっていたことからサポート要件及び実施可能要件の充足性が問題とされた。知財高裁は, 次のように判示して, サポート要件及び実施可能要件のいずれも満たさないとした判決を取り消した。特に組成要件と物性要件という二種類のパラメータからなるクレームのサポート要件の判断基準を示した点で, その射程範囲がどの程度になるか等, 注目される判決である。

ア サポート要件

知財高裁は, サポート要件について偏光フィルム大合議事件⁽⁴⁰⁾と同様の基準を示した上で, 「本願発明に係る特許請求の範囲の構成からすれば, その記載がサポート要件に適合するものといえるためには, 本願組成要件で特定される光学ガラスが発明の詳細な説明に記載されていることに加え, 本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを, 発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できること」が必要であるとした。

本件については, 「ガラスの物性が多くの成分の総合的な作用により決定されるものであるため, 個々の成分の含有量の範囲等と物性との因果関係を明確にして, 所望の物性のための必要十分な配合組成を明らかにすることは現実には不可能であり, そのためターゲットとされる物性を有する光学ガラスを製造するに当たり, 当該物性を有する光学ガラスの配合組成を明らかにするためには, 既知の光学ガラスの配合組成を基本にして, その成分の一部を, 当該物性に寄与することが知られている成分に置き換える作業を行い, ターゲットではない他の物性に支障が出ないよう複数の成分の混合比を変更するなどして試行錯誤を繰り返すことで当該配合組成を見出す」ことは, 「光学ガラス分野の技術常識であ」とした。

そして, 「当業者であれば, 本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして, 特定成分の含有量がある程度変化させた場合でも, これに応じて他成分を適宜増減させることにより, 当該特定の成分の増減による物性変化を調整して, もとの組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能であること

を理解できる」と認定し, 「通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより, 高い蓋然性をもって本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることも理解し得る」とした。

イ 実施可能要件

知財高裁は, 実施可能要件についても, 「当業者であれば, 本願明細書の実施例に示された組成物を基本にして, 特定の成分の含有量がある程度変化させた場合であっても, これに応じて他の成分を適宜増減させることにより, 当該特定の成分の増減による物性の変化を調整して, もとの組成物と同様に本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることも可能であることを理解するものであり, 特に, 本願物性要件を満たす光学ガラスを得るのに重要な『Nb₂O₅成分を 40%超 65%以下の範囲で含有……』の条件を維持しながら, 光学ガラスの製造において通常行われる試行錯誤の範囲内で上記のような成分調整を行うことにより, 本願物性要件を満たす光学ガラスを得ることが可能であることを理解するものといえる」とした。

(2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件違反: 「苦味マスキング食材, 及び苦味マスキング方法事件」⁽⁴¹⁾

物の発明が製造方法で特定されている場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)に明確性要件(特許法 36 条 6 項 2 号)を満たすためには, 「当該物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難」といういわゆる不可能・非実際の事情が明らかにされる必要がある⁽⁴²⁾。

「苦味マスキング食材, 及び苦味マスキング方法事件」において, 知財高裁は, 「請求項 5 乃至請求項 10 のいずれか 1 項の方法を用いて製造されたことを特徴とする可食物。」という請求項の記載が, 物の発明について特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合に当たるとした上で, 明細書には不可能・非実際の事情について何ら記載がなく, 当業者に不可能・非実際の事情が明らかであることを認めるに足りる証拠もないから明確性要件を満たさないと判断した。

3 そのほか

(1) 永久機関の発明該当性：「トルク脈動レス発電機で発電した電力を発電機ユニット自体および外部に連続的に給電し続ける電力システム事件」⁽⁴³⁾

特許法上の「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特許法 2 条 1 項)とされ、永久機関のように自然法則に反するものについては「発明」に該当しないとされる⁽⁴⁴⁾。

「トルク脈動レス発電機で発電した電力を発電機ユニット自体および外部に連続的に給電し続ける電力システム事件」において、「バッテリーの電力を DC モータに給電し、起電コイルから生じた電力の一部をバッテリーに充電しながら DC モータに再給電して DC モータを永久に稼働させ、起電コイルから生じた電力の残りを外部に永久に供給するとしたものであり、入力した以上の電力(エネルギー)を出力する」本願発明について、知財高裁は、本願発明は、エネルギー保存の法則という物理法則に反するから自然法則を利用したものではなく、特許法 29 条 1 項柱書の「発明」ではないと判断した。

(2) 補正要件—新規事項の追加：「命令スレッドを組み合わせた実行の管理システムおよび管理方法事件」⁽⁴⁵⁾

特許出願人は拒絶査定不服審判を請求する場合においてその審判請求と同時に特許請求の範囲を補正することが認められるところ、補正要件(特許法 17 条の 2 第 1 項 4 号及び同 5 項参照)で問題となる新規事項の追加についてソルダーレジスト事件知財高裁大合議判決⁽⁴⁶⁾は「『明細書又は図面に記載した事項』とは、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であり、補正が、このようにして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、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる」と判示している。

「命令スレッドを組み合わせた実行の管理システムおよび管理方法事件」では、「複数の所定のタイプに応じて実行する前記命令スレッドを分類する予備ステップ」「実行する命令スレッドそれぞれをタイプに応じて仮想プロセッサに方向付ける」という請求項の記載を「複数の所定のタイプ(S, C)に応じて実行する前記命令スレッドを分類する予備ステップ」「実行する

命令スレッドそれぞれをタイプ(S, C)に応じて仮想プロセッサに方向付ける」とする(S, C)を追加する補正が新規事項に該当するかどうか争われた。

知財高裁は、当初明細書の内容を検討すれば、Cは計算(calculation)、Sはサービス(service)の頭文字に由来することが明らかであり、本件補正後の請求項で命令スレッドのタイプとされる「タイプ(S, C)」は、「サービスタイプ」、「計算タイプ」の意味と理解でき、本件補正は、補正前の請求項において命令スレッドの「タイプ」は、どのような種類のタイプが存在するか記載がなかったのを、「タイプ(S, C)」として当初明細書等に記載された「タイプ(サービスタイプ、計算タイプ)」としたものであり、当初明細書の記載事項の範囲を超えないと判断した。

(3) 手続違反—拒絶査定不服審判における新たな拒絶理由の通知：「遊技機事件」⁽⁴⁷⁾

拒絶査定の理由とされていなかった理由により審決で請求は成り立たないとされたため、出願人に拒絶理由を通知しなかった審決には手続違背があるとされた事案が「遊技機事件」である。

知財高裁は、本件拒絶査定では補正後の請求項 1 に係る発明について「現時点では、拒絶の理由を発見しない」と記載しているにもかかわらず、本件審決が、同請求項 1 に係る発明について進歩性違反により特許を受けることができない旨の判断をしたことに基づいて、本願発明を拒絶する場合には、特許法 159 条 2 項及び 50 条本文により出願人(原告)に対して拒絶理由を通知し、相当期間を指定して、意見書提出の機会を与えなければいけないにもかかわらず、本件審判手続では拒絶理由が通知されていないから特許法 159 条 2 項及び同 50 条本文所定の手続を欠いた違法が存在するとして審決を取り消した。

第 3 特許取消決定取消請求事件(奥村担当)

平成 26 年改正⁽⁴⁸⁾後、特許取消決定取消請求事件に係る事案が平成 29 年において初めて現れた。平成 29 年(暦年)の特許取消決定取消請求事件の概要は、次の「表 3」のとおりである。1 年を通して僅か 3 件のみであるが、参考までに、これらの 3 件の内容を簡単に紹介する。

表 3 平成 29 年の特許取消決定取消請求訴訟の概要

係属部	事件数	取消	維持	取消率
1 部	1	0	1	0%
2 部	1	1	0	100%
3 部	1	1	0	100%
4 部	N/A	N/A	N/A	N/A
合計	3	2	1	67%

1 日本農林規格の測定方法との相違による実施可能要件違反：「加工飲食品及び容器詰飲料事件」⁽⁴⁹⁾

本件特許の請求項 1 は、次のとおりである。

「野菜または果実を破碎して得られた不溶性固形分を含む加工飲食品であって、6.5 メッシュの篩を通過し、かつ 16 メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が 10 重量%以上であり、16 メッシュの篩を通過し、かつ 35 メッシュの篩を通過しない前記不溶性固形分の割合が 5 重量%以上 25 重量%以下であることを特徴とする加工飲食品。」

本件特許の数値限定（判決における「本件条件」）について、実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）が問題とされ、異議の決定は、実施可能要件を満たさないとし、特許を取り消した。

知財高裁は、「物の発明における発明の『実施』とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから、物の発明についての実施ができるとは、その物を生産することができ、かつ、その物を使用することができることである」とした。

その上で、「本件明細書には、測定対象のサンプルが水で 3 倍希釈しても『なお粘度を有している場合』であって、メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合には、適宜、水洗することによって塊をほぐし、メッシュ目開きに相当する大きさの不溶性固形分の重量、すなわち『日本農林規格のえのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰の固形分の測定方法に準じて、サンプル 100 グラムを水 200 グラムで希釈し、各メッシュサイズの篩に均等に広げて、10 分間放置後の篩上の残分重量』に相当する重量を正しく測定する必要があることが開示されている」とし、そのように追加的な水洗が行なわれた場合には、本件明細書で準じるものとされている日本農林規格の測定方法（本件測定方法）とは「全く異なる手順が追加されることになるのであるから、このような水洗を追加的に行った場合の測定結果は、本件測定方法による測定結果と有意に異なるものになることは容易

に推認される」とした。

そして、「このように、本件明細書に記載された各測定方法によって測定結果が異なることなどに照らすと、少なくとも、水洗を要する『なお粘度を有する場合』であって、『メッシュ目開きよりも細かい不溶性固形分が篩上に塊となって残存している場合』であるか否か」について「本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて判別することができる必要がある」ところ、「当業者であっても、本件明細書の記載及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて、その後の水洗の要否を判断することができ」ず、「本件条件を満たす本件発明に係る加工飲食品を生産することができる」と認められないから、実施可能要件を満たさないとし、取消決定を支持した。

2 周知技術を考慮しても引用発明との同一性を否定：「ポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法およびポリアリーレンスルフィド樹脂組成物事件」⁽⁵⁰⁾

異議の決定は、本件特許の請求項 4 の特定の式で表される基を有するポリアリーレンスルフィド樹脂（PAS 樹脂）に対し「0.01～1,200ppm の範囲となる割合でヨウ素原子を含有することを特徴とするポリアリーレンスルフィド樹脂組成物」とその従属項である請求項 5 から 7 までに記載の発明について、先願の明細書などに記載されている発明と同一であり、特許法 29 条の 2 に違反するとして、特許を取り消した。

これに対し、知財高裁は、「PAS 樹脂に対し 0.01～1,200ppm の範囲となる割合でヨウ素原子を含有することが実質的な相違点ではなく、先願明細書発明…に記載されているに等しい事項であるといえるか」に関し、「ヨウ素含有量が少ない PAS 樹脂を製造することができること自体は、優先日において周知の技術的事項であった」とした。

しかし、周知技術の根拠とされた「各文献からは、このような、1,200ppm 以下の低ヨウ素量の PAS 樹脂を製造するために必要な条件、すなわち、重合時の温度や圧力、重合時間等は必ずしも明らかでない」こと、また、「技術常識からは、重合禁止剤の種類や添加の割合のみならず、添加の時期（タイミング）によっても、得られる樹脂の重合度や不純物としてのヨウ素含有量が異なることが予測されるところ、それらとの関係についても一切明らかにされていない」ことから、「各文

献に記載された事項から、直ちに先願明細書(…)にヨウ素含有量が 1,200ppm 以下である PAS 樹脂組成物が記載されているとの結論を導くことはできない]として引用発明との同一性を否定し、取消決定を取り消した。周知技術の認定を丁寧に行うことを示した一事例といえる。

3 追試に再現性がないことに基づく引用発明の認定の誤り：「ポリアルキルシルセスキオキサン粒子事件」⁽⁵¹⁾

本件では、「シラノール基を 1.3%以下の量で有する球状粒子であり、水及び 10% (v/v) メタノール水溶液に対して 300rpm で 1 分間攪拌後において、粒子が分散しない程度の撥水性を備えることを特徴とするポリアルキルシルセスキオキサン粒子」に係る発明の新規性が問題とされた。

異議の決定は、引用文献の実施例を追試した実験のポリメチルシルセスキオキサン粒子は、シラノール基量が 0.08%であり、撥水性の程度が「水及び 10% (v/v) メタノール水溶液に対して 300rpm で 1 分間攪拌後において、粒子が分散しない程度」であることを示しているとし、引用発明と本件発明を同一であるとして、特許を取り消した。

しかし、知財高裁は、①攪拌条件、及び、②原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量において、追試が引用文献の実施例の方法を正確に再現したとは認められないとし、引用発明と本件発明の同一性を否定して、特許取消決定を取り消した。

(注)

- (1) 知財高裁のホームページ (<http://www.ip.courts.go.jp/>) の「事件情報」に掲載されている「審決取消訴訟(特許・実用新案)係属中事件一覧表/終局事件一覧表(Excel ファイル)」から、平成 29 年に終局した事件のうち特許審決取消訴訟(当事者系)の判決を抜き出した。
- (2) 井上義隆=小林英了「平成 28 年における特許審決取消訴訟の概況」パテント 70 巻 8 号(平成 29 年) 129 頁。
- (3) 不成立審決一部棄却・一部取消をした知財高判(2 部)平成 29 年 1 月 31 日(平成 27 年(行ケ)第 10201 号)〔容器詰飲料事件〕については、不成立審決取消、同維持それぞれの欄において「1 件」とカウントしている。
- (4) 実用新案に係る知財高判(2 部)平成 29 年 3 月 14 日(平成 28 年(行ケ)第 10200 号)〔スチームトラップ事件〕を含む。
- (5) 不成立審決一部棄却・一部取消をした知財高判(3 部)平成 29 年 1 月 25 日(平成 27 年(行ケ)第 10230 号)〔噴出ノズル

管の製造方法並びにその方法により製造される噴出ノズル管事件〕は、事件数の欄では「1 件」とカウントしているが、冒認に関する判決であるため、その他の欄ではカウントしていない。

- (6) 無効審決一部棄却・一部取消をした知財高判(3 部)平成 29 年 2 月 22 日(平成 27 年(行ケ)第 10190 号)〔油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法、揮発性環境汚染物質低減作業流体、健康サプリメントおよび動物飼料製品事件〕については、無効審決取消、同維持それぞれの欄において「1 件」とカウントしている。
- (7) 請求却下審決を取り消した知財高判(3 部)平成 29 年 10 月 23 日(平成 28 年(行ケ)第 10185 号)(本稿で紹介)は事件数から除いている。
- (8) 実用新案に係る知財高判(4 部)平成 29 年 3 月 28 日(平成 28 年(行ケ)第 10148 号)を含む。
- (9) 知財高判(4 部)平成 29 年 1 月 17 日(平成 28 年(行ケ)第 10087 号)判例タイムズ 1440 号 137 頁〔物品の表面装飾構造及びその加工方法事件〕<不成立審決維持>。
- (10) 最大判昭和 51 年 3 月 10 日(昭和 42 年(行ツ)第 28 号)民集 30 巻 2 号 79 頁〔メリヤス編機事件〕。
- (11) 知財高判(3 部)平成 18 年 7 月 11 日(平成 17 年(行ケ)第 10264 号・第 10179 号)〔おしゃれ増毛装具事件〕。
- (12) 知財高判(3 部)平成 25 年 4 月 10 日(平成 24 年(行ケ)第 10328 号)〔臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件〕。
- (13) 知財高判(4 部)平成 29 年 9 月 26 日(平成 28 年(行ケ)第 10263 号)〔配線ボックス事件〕<不成立審決維持>。
- (14) 知財高判(4 部)平成 29 年 10 月 3 日(平成 28 年(行ケ)第 10265 号)〔盗難防止タグ事件〕<無効審決取消>。
- (15) 知財高判(2 部)平成 29 年 6 月 8 日(平成 28 年(行ケ)第 10147 号)判例時報 2364 号 63 頁〔トマト含有飲料の酸味抑制方法事件〕<不成立審決取消>。
- (16) 知財高判(特別部)平成 17 年 11 月 11 日(平成 17 年(行ケ)第 10042 号)〔偏光フィルム事件〕。
- (17) 知財高判(2 部)平成 29 年 10 月 26 日(平成 28 年(行ケ)第 10215 号)〔鋼の連続製造用モールドパウダー事件〕。
- (18) 知財高判(3 部)平成 29 年 11 月 29 日(平成 28 年(行ケ)第 10222 号)〔焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び方向性電磁鋼板事件〕。
- (19) 知財高判(1 部)平成 29 年 8 月 30 日(平成 28 年(行ケ)第 10187 号)〔可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物事件〕<無効審決維持>。
- (20) 同様の判断基準は、知財高判(1 部)平成 29 年 1 月 18 日(平成 28 年(行ケ)第 10005 号)〔眼科用清涼組成物事件〕、知財高判(3 部)平成 28 年 12 月 6 日(平成 27 年(行ケ)第 10150 号)〔炭酸飲料事件〕等でも示されている。
- (21) 知財高判(4 部)平成 29 年 12 月 21 日(平成 29 年(行ケ)第 10083 号)<無効審決取消>。
- (22) 最二判平成 27 年 6 月 5 日(平成 24 年(受)1204 号)民集 69 巻 4 号 700 頁〔プラバスタチンラクトン及びエビプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物事件〕。

- (23) 知財高判 (1 部) 平成 28 年 9 月 29 日 (平成 27 年(行ケ)第 10184 号) [ローソク事件]。
- (24) 知財高裁 (3 部) 平成 28 年 11 月 8 日 (平成 28 年(行ケ)第 10025 号) [内部導光ロール苗事件]。
- (25) 知財高判 (3 部) 平成 29 年 10 月 23 日 (平成 28 年(行ケ)第 10185 号) [パンツ型使い捨ておむつ事件] <却下審決取消>。
- (26) 知財高判 (3 部) 平成 29 年 1 月 25 日 (平成 27 年(行ケ)第 10230 号) [噴出ノズル管事件] <不成立審決一部取消>。
- (27) 知財高判 (3 部) 平成 22 年 11 月 30 日 (平成 21 年(行ケ)第 10379 号) [貝係止具と、集合貝係止具と、連続貝係止具と、ロール状連続貝係止具事件]。
- (28) 大阪地判 (26 部) 平成 29 年 11 月 9 日 (平成 28 年(ワ)第 8468 号) [臀部拭き取り装置事件]。
- (29) 知財高判 (4 部) 平成 29 年 11 月 21 日 (平成 29 年(行ケ)第 10003 号) [局所的眼科用処方物事件] <不成立審決取消>。
- (30) 最三小判平成 4 年 4 月 28 日 (昭和 63 年(行ツ)第 10 号) 民集 46 卷 4 号 245 頁 [高速旋回式パレル研磨法事件]。
- (31) 知財高裁ホームページ (<http://www.ip.courts.go.jp/>) の「事件情報」に掲載されている「審決取消訴訟(特許・実用新案)係属中事件一覧表/終局事件一覧表(Excel ファイル)」から、平成 29 年に終局した事件のうち特許審決取消訴訟(査定系)の判決を抜き出した。特許取消決定取消請求訴訟についても同様である。
- (32) 知財高判 (2 部) 平成 29 年 2 月 28 日 (平成 28 年(行ケ)第 10107 号) [乳癌再発の予防用ワクチン事件]。
- (33) 知財高判 (4 部) 平成 29 年 9 月 19 日 (平成 29 年(行ケ)第 10001 号) [鋼管ボールおよびその設置方法事件]。
- (34) 最二小判平成 3 年 3 月 8 日 (昭和 62 年(行ツ)第 3 号) 民集 45 卷 3 号 123 頁 [トリグリセリドの測定方法事件(いわゆるリパーゼ事件)]。
- (35) 知財高判 (4 部) 平成 29 年 2 月 7 日 (平成 28 年(行ケ)第 10068 号) [空気入りタイヤ事件]。
- (36) 知財高判 (3 部) 平成 29 年 6 月 14 日 (平成 28 年(行ケ)第 10071 号) [機密管理装置、機密管理方法、及びプログラム事件]。
- (37) 知財高判平成 21 年 1 月 28 日 (平成 20 年(行ケ)第 10096 号) 判例時報 2043 号 117 頁 = 判例タイムズ 1299 号 272 頁 [回路接続部材事件]。
- (38) 知財高判 (4 部) 平成 29 年 7 月 4 日 (平成 28 年(行ケ)第 10220 号) 判例時報 2360 号 80 頁 [給与計算方法及び給与計算プログラム事件]。
- (39) 知財高判 (3 部) 平成 29 年 10 月 25 日 (平成 28 年(行ケ)第 10189 号) [光学ガラス事件]。
- (40) 知財高判 (特別部) 平成 17 年 11 月 11 日 (平成 17 年(行ケ)第 10042 号) 判例タイムズ 1192 号 164 頁 [偏光フィルムの製造法事件] は、「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又はその示唆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」であるとする。
- (41) 知財高判 (2 部) 平成 29 年 6 月 22 日 (平成 28 年(行ケ)第 10141 号) [苦味マスキング食材、及び苦味マスキング方法事件]。
- (42) 最二小判平成 27 年 6 月 5 日 (平成 24 年(受)第 1204 号) 民集 69 卷 4 号 700 頁 [ブラバスタチンラクトン及びエビプラバスタチンを実質的に含まないブラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物事件]。
- (43) 知財高判 (2 部) 平成 29 年 3 月 23 日 (平成 28 年(行ケ)第 10249 号) [トルク脈動レス発電機で発電した電力を発電機ユニット自体および外部に連続的に給電し続ける電力システム事件]。
- (44) 東京高判平成 15 年 1 月 28 日 (平成 13 年(行ケ)第 361 号) [圧力場に空間を創出し、空間と置換する流体の運動により仕事を得心する方法事件]。
- (45) 知財高判 (2 部) 平成 29 年 11 月 30 日 (平成 28 年(行ケ)第 10078 号) [命令スレッドを組み合わせた実行の管理システムおよび管理方法事件]。
- (46) 知財高判 (特別部) 平成 20 年 5 月 30 日 (平成 18 年(行ケ)第 10563 号) 判例時報 2009 号 47 頁 [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]。
- (47) 知財高判 (4 部) 平成 29 年 7 月 18 日 (平成 28 年(行ケ)第 10238 号) [遊技機事件]。
- (48) 特許法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 36 号)。
- (49) 知財高判 (1 部) 平成 29 年 6 月 14 日 (平成 28 年(行ケ)第 10205 号) [加工飲食品及び容器詰飲料事件]。
- (50) 知財高判 (3 部) 平成 29 年 11 月 29 日 (平成 28 年(行ケ)第 10225 号) [ポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法およびポリアリーレンスルフィド樹脂組成物事件]。
- (51) 知財高判 (2 部) 平成 29 年 12 月 21 日 (平成 29 年(行ケ)第 10072 号) [ポリアルキルシルセスキオキサン粒子事件]。

(原稿受領 2018. 6. 1)