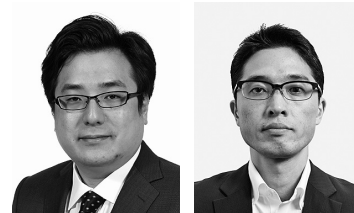


平成 30 年における 特許審決取消訴訟の概況

会員・弁護士 今井 優仁
会員・弁護士 奥村 直樹



要 約

平成 30 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 年から継続している報告の平成 30 年版である。なお、前年の平成 29 年の報告はパテント 71 巻 9 号（8 月号）に掲載されている。

そして、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 年に引き続き、特許異議申立てに係る特許取消決定訴訟を、本報告「第 3」において紹介する（奥村担当）。

なお、本稿は、平成 31 年 3 月 11 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、報告者が書き下ろしたものである。

目次

第 1 平成 30 年特許審決取消訴訟（当事者系）の概況（今井担当）

1 新規性・進歩性

- (1) 引用文献に化合物が一般式の形式で記載されている場合の引用発明の認定が問題となった事例：「ピリミジン誘導体事件」
- (2) 引用例からの技術的事項の認定が問題となった事例：「空気入れタイヤ事件」
- (3) 相違点の認定方法が問題となった事例：「建築板事件」
- (4) 独立項に係る発明の進歩性が肯定されながら従属項に係る発明の進歩性が否定された事例：「はんだ合金、ソルダペーストおよび電子回路基板事件」
- (5) 用法用量特許の進歩性が問題となった事例：「抗 ErbB2 抗体ドーゼージ事件」

2 記載要件

- (1) サポート要件に関する裁判例：「抗ウイルス剤事件」
- (2) 明確性要件に関する裁判例：「眼科用清涼組成物事件」

3 その他複数の者が請求した無効審判における審決に対し、その一部の者のみを被告とした審決取消訴訟の帰趨：「二次元コード、ステルスコード、情報コードの読み取り装置事件」

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) 引用文献に「発明」が記載されているか問題となった事例：「地殻様組成体の製造方法事件」
- (2) 主引例と周知技術の組合せの容易性が問題となった事例：「モニタリング装置及び方法事件」

2 明細書の記載要件（明確性要件）：「細胞分離方法事件」

3 手続違背

- (1) 拒絶理由通知の内容が請求項に含まれる発明のうちの一部に対してのみなされたことを問題とする事例：「免疫調節スクレオチド化合物事件」
- (2) 拒絶査定不服審決と拒絶査定において理由の異なることが問題となった事例：「スロットマシン事件」

4 補正要件（新規事項の追加）：「染毛剤事件」

第 3 特許取消決定取消訴訟（奥村担当）

- 1 ビジネス関連発明の「発明」該当性：「ステーキの提供システム事件」
- 2 進歩性
 - (1) 「電力変換装置事件」
 - (2) 「半導体デバイス事件」
- 3 記載要件に関する裁判例：「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品事件」

第 1 平成 30 年特許審決取消訴訟（当事者系）の概況（今井担当）

知財高裁ホームページ⁽¹⁾に掲載されている「事件情報」から、平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日までの間に判決がなされた特許・実用新案に係る当事者系審決取消訴訟の判決を抽出した。

その概要は、次の「表 1」のとおりである。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 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	17 ⁽²⁾ (15)	0 (0)	4 ⁽³⁾ (3)	1 (1)	12 (11)	12 (11)	5 (4)	71% (73%)
2 部	18 ⁽⁴⁾ (14)	0 (0)	3 ⁽⁵⁾ (1)	4 (4)	12 (10)	12 (10)	7 (5)	63% (67%)
3 部	24 ⁽⁶⁾ (21)	2 (1)	5 (4)	2 (2)	17 (16)	19 (17)	7 (6)	73% (74%)
4 部	20 ⁽⁷⁾ (18)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	17 (15)	19 (17)	4 (4)	83% (81%)
特別部	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	100% (100%)
合計	80 (69)	4 (3)	14 (10)	9 (9)	59 (53)	63 (56)	23 (19)	73% (75%)

1 新規性・進歩性

(1) 引用文献に化合物が一般式の形式で記載されている場合の引用発明の認定が問題となった事例：「ピリミジン誘導体事件」⁽⁸⁾

ア 事案の概要

原告は、被告が保有する「ピリミジン誘導体」の発明に係る特許について無効審判を請求した。

本件発明は一定の構造式で示される化合物及び医薬用途に係る発明であるところ、本件発明が主引用発明から容易想到か否かが問題となった。具体的には、本件発明と主引用発明の相違点は、本件発明の化合物でアルキルスルホニル基となっている部分が主引用発明の化合物ではメチル基であるという点であったが、原告は、当該部分がアルキルスルホニル基である構成が副引用例に記載されていることから、同構成を主引用発明に組み合わせることによって本件発明を容易に想到し得る、と主張した。この点、副引用例は、一般式で示される化合物を示した公開特許公報であるところ、その一般式には膨大な数の化合物が含まれるため、上記相違点に係る特定の構成が副引用例に記載されているといえるのが争われた。

イ 裁判所の判断

裁判所は、進歩性の判断に関し一般論を述べた上で、刊行物に化合物が一般式の形式で記載されている場合における、同刊行物から一定の発明を認定する際の考え方について、以下のとおり判示した。

「〔注：特許法 29 条〕1 項 3 号の『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。」

「引用発明として主張された発明が『刊行物に記載された発明』であって、当該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には、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ず、これを引用発明と認定することはできないと認めるのが相当である。」

この理は、本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する…副引用発明…があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより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場合において、刊行物から副引用発明を認定するときも、同様である。」

以上を前提に、裁判所は、副引用例にアルキルスルホニル基は記載されているものの、それは、2000 万通り以上の選択肢のうちの一つとして記載されているにすぎないこと等を理由に、当業者において当該選択肢を選択すべき事情を見いだすことは困難であるとして、副引用例には上記相違点に係る構成は記載されているとはいえない、と判断した。

ウ コメント

引用例から一定の引用発明を認定するためには、形

式的に見て引用発明に係る構成が引用例に記載されているのみでは足りず、当業者が具体的に当該引用発明を引用例から把握できることが必要であるところ、このような考え方自体にはそれほど争いはないと思われる。

この点、刊行物に化合物が一般式の形式で記載されている場合、当該一般式に該当する化合物の数が膨大となることが少なくない。本判決は、そのようなケースにおける一定の発明・技術の認定に際して、当該発明・技術に係る「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…これを引用発明と認定することはできない」と改めて指摘したところに意義がある。

(2) 引用例からの技術的事項の認定が問題となった事例：「空気入れタイヤ事件」⁽⁹⁾

ア 事案の概要

本判決は、「空気入りタイヤ」の発明に係る特許のうち一部の請求項の発明の進歩性を否定した審決には誤りがあるとして、同審決を取り消したものである。かかる結論の違いは、副引用例（公開特許公報）の記載から導き出される技術的事項の認定の違いによるものである。

イ 裁判所の判断

本判決においては、問題となった副引用例の特許請求の範囲や明細書の記載を考慮しつつ、同副引用例に記載されている技術の内容を限定的に認定した上で、特許庁における審決の判断は、同副引用例の技術が前提とする技術を捨象して、同副引用例に記載されている技術から一部の事項のみを抜き出しているにすぎず誤りであると判断された。その上で、本判決は、副引用例に記載された（より限定的な）技術的事項を主引用発明に適用する動機付けがなく、かえって阻害要因があるとし、上記の特許発明の進歩性を否定した審決を取り消した。

「甲 4〔副引用例〕技術 A から、ブロックパターンを前提とした技術であることを捨象し、さらに、溝面積比率に係る技術的事項のみを抜き出して、甲 4 に甲 4 技術が開示されていると認めることはできない。よって、本件審決における甲 4 記載の技術的事項の認定には、上記の点において問題がある。」

ウ コメント

審決と本判決での判断の分かれ目になったのは、副引用例に記載されている技術の認定による。本判決

は、副引用例の記載から先行技術を認定するにあたり、副引用例に記載されている技術の一部のみを取り出すのではなく、副引用例に記載されている課題や解決手段等を考慮し、同課題を解決するために必要な構成全体を不可分な技術としてみている。技術分野等に違いはあるものの、進歩性の有無を検討する際の上記の視点は、平成 30 年の「電力変換装置事件」⁽¹⁰⁾でも指摘されている。

(3) 相違点の認定方法が問題となった事例：「建築板事件」⁽¹¹⁾

ア 事案の概要

本判決は、一定の顔料とインクを用いた建築板に関する特許に係る審決取消訴訟の判決である。

本件では、本件発明と比較対象となった引用発明との間において、4 色の顔料（シアン、イエロー、マゼンタ、ブラック）のうちシアン以外の顔料及びインクの種類（紫外線硬化型インク又は水性インク）に関して相違点があるところ、特許庁では、顔料の種類及びインクの種類毎に相違点を分け、それぞれを別個に検討し、進歩性が判断された。これに対し、原告は、紫外線硬化型インクにおいて特定の 4 色の顔料を組み合わせたことに技術的意義を有するものであるから、進歩性を判断するにあたり相違点を細かく分けるのではなく、紫外線硬化型インク及び 4 色の顔料の組合せを一つの構成として、又は、少なくとも 4 色の顔料の組合せを一つの構成として、引用発明と対比して検討されるべきである、と主張した。

イ 裁判所の判断

裁判所は、相違点の認定に関して、以下のとおり、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定すべきであると指摘した。

「そうすると、本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当である。かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、本来であれば進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。」

そして、本件に関し、裁判所は、少なくとも個々の

顔料の選択（顔料の組合せ）は、本件発明の課題解決手段として重要な技術的意義があるとして、顔料の組合せはひとまとまりの相違点として判断すべきである、と認定した。

ウ コメント

本判決においては、相違点を認定する際に、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定すべきであり、さもなければ不当に進歩性が否定される結果を招くという問題点が指摘された。同様の問題点は、平成 29 年の「配線ボックス事件」⁽¹²⁾においても言及されている。実際の事件で進歩性欠如の議論を行う際には注意を要する点である⁽¹³⁾。

（４） 独立項に係る発明の進歩性が肯定されながら従属項に係る発明の進歩性が否定された事例：「はんだ合金、ソルダペーストおよび電子回路基板事件」⁽¹⁴⁾

ア 事案の概要

本判決は、独立項に係る発明の進歩性が肯定された一方、従属項に係る発明の進歩性が否定された審決取消訴訟の判決である。以下に示すとおり、本件特許の請求項 1 に係る発明（以下「本件発明 1」という。）はニッケルを含むことは要件とされていない一方、請求項 1 の従属項である請求項 2～8 に係る発明（以下まとめて「本件発明 2～8」という。）はニッケルを含むことを要件としていた。

「【請求項 1】 実質的に、スズ、銀、銅、ビスマス、アンチモンおよびコバルトからなるはんだ合金であって、…前記スズの含有割合が、残余の割合であることを特徴とする、はんだ合金。」

「【請求項 2】 さらに、ニッケル、インジウム、ガリウム、ゲルマニウムおよびリンからなる群より選ばれた少なくとも 1 種の元素を含有し、…請求項 1 に記載のはんだ合金。」

イ 裁判所の判断

裁判所は、引用文献の記載や技術常識を仔細に検討し、引用文献から認められる引用発明はニッケルを必須とするものであるところ、これを、本件発明 1 のようにニッケルを任意成分とする動機付けは存在しないとして、独立項の発明である本件発明 1 については容易想到性を否定した。

他方、ニッケルを必須成分とする従属項の発明である本件発明 2～8 については、本件発明 1 との比較で

は存在しなかった別の相違点が存在していたものの、ニッケルを必須とするか任意成分とするかという本件発明 1 で問題となった相違点は生じなかった。そして、裁判所は、本件発明 2～8 について生じた別の相違点にかかわらず、本件発明 2～8 は引用文献に記載されている引用発明から容易想到であると判断した。

ウ コメント

本件においては、ニッケルが独立項に係る発明では任意成分とされていた一方、従属項に係る発明では必須成分とされていた。そして、引用文献に開示されている発明はニッケルを必須成分とする発明であり、この点で、独立項に係る発明と引用発明の間には相違点があると認定された（原告（請求人）はこれを争っていた。）。このような偶然の事情に起因して、独立項に係る発明は容易想到ではないものの、従属項に係る発明は容易想到であるとした一見不可思議な結論が本判決で導き出されたのであろう。しかし、本件発明 1 は、ニッケルを任意成分とする発明に加え本件発明 2～8 のようにニッケルを必須成分とする発明のいずれも含むところ、本件発明 1 のうちニッケルを必須成分とする発明の部分を捉えた上で引用発明と比較し、本件発明 1 についても本件発明 2～8 と同様に引用発明から容易想到であるとの判断もできたのではないかと思われる。

（５） 用法用量特許の進歩性が問題となった事例：「抗 ErbB2 抗体ドーセージ事件」⁽¹⁵⁾

ア 事案の概要

本判決は、被告が保有する特許についてなされた請求不成立の審決に対して、原告が提起した審決取消訴訟の判決である。本件発明は、特定の抗体を初回に 8mg/kg、2 回目以降は 6mg/kg で、3 週間の間隔で投与することを特徴とするものであったところ、米国で承認された医薬品ハーセプチン（登録商標）の添付文書（引用例 2）に開示されている引用発明 2-1 との関係で進歩性が問題となった。

引用例 2 から認定された引用発明 2-1 は次のとおりである。

「HER2 過剰発現転移性乳癌を治療するための、ハーセプチン（登録商標）を含有する組成物であって、ハーセプチン 4mg/kg のローディング投与量とその後の週毎の 2mg/kg の維持投与量を静注投与する、組成物。」

本件発明と引用発明 2 - 1 の相違点は、抗体の投与量と投与間隔である。具体的には、本件発明においては、抗体は、初回に 8mg/kg、2 回目以降は 6mg/kg で投与され、投与間隔は 3 週間とされているのに対し（以下「8/6/3 投与計画」という。）、引用発明においては、抗体は、初回に 4mg/kg、2 回目以降は 2mg/kg で投与され、投与間隔は 1 週間である（以下「4/2/1 投与計画」という。）。

特許庁は、① 8/6/3 投与計画を用いる動機付けないこと、② 一般的に当業者であれば投与頻度を低減した投与条件を種々検討するものであるとしても、原告が提出した先行文献には本件発明の 8/6/3 投与計画を採用することは示唆されているとはいえないこと、③ 8/6/3 投与計画を採用することで、より少ない投与頻度において、有効血中濃度が維持されて治療効果が持続的にもたらされる一方、重篤な副作用は生じないということを推測し得ないことを理由に、本件発明の進歩性を肯定し、請求不成立の審決をした。原告は、同審決を不服として審決取消訴訟を提起した。

イ 裁判所の判断

裁判所は、次のような理由により、本件発明は引用発明 2 - 1 から容易に想到でき進歩性を欠くとして、本件特許は無効であると判断し、審決を取り消した。

すなわち、まず、技術常識に関しては、裁判所は、① 一般的な医薬品において投与量を多くすれば投与間隔を長くできる可能性があるところ、医薬品の開発の際には投与量と投与間隔を調整して効能と副作用を観察すること、② 抗がん剤治療において、投与間隔を長くすることは、患者にとって通院の負担や投薬時の苦痛が減ることになり、費用効率、利便性の観点から望ましい、と認定した。

続いて、本件発明における投与間隔と投与量に関して、効能と副作用を観察しながら調整しつつ、費用効率、利便性の観点から、本件抗体の投与間隔を併用される化学療法剤の投与間隔に併せて 3 週間とすることや、8mg/kg 程度までの範囲内で投与量を適宜増大させることは容易に試みられることであり、当業者であれば、通常の創作能力を発揮すれば、8/6/3 投与計画に至るのは容易である、と判断された。

そして、本件発明の効果に関しては、本件発明の治療効果が引用発明 2 - 1 と同等であることが認められない限り、本件発明が過去の臨床試験で求められる程

度の治療効果を有していたとしても、単に投与間隔が 3 倍（引用発明 2 - 1 における 1 週間から本件発明における 3 週間）になったことをもって治療効果が予測できない顕著なものということとはできないとされ、本件発明の顕著な効果は否定された。

ウ コメント

医薬品の用法用量特許に係る進歩性の判断において、審決と本判決で異なる判断がなされた。審決では、8/6/3 投与計画の採用を示唆しているという先行文献が存在しないこと、副作用が生じないと推測し得ないことを理由に、4/2/1 投与計画から本件発明の 8/6/3 投与計画は容易に想到し得ないと判断された。これに対し、本判決においては、投与量を多くすれば投与間隔を長くできる可能性があること、医薬品開発の際はこれらを調整して効能と副作用が観察されること、投与間隔を長くすることは望ましいこと等を理由に、引用発明から本件発明の 8/6/3 投与計画を想到することは容易である、と判断された。

通常、医薬品の投与間隔や投与量の変更によって副作用等の別の問題も生じ得ることは否定できないと思われる。そうであるところ、患者の負担等を考慮して、投与間隔を伸長しそれに伴い適宜投与量も増大することは当業者が容易に想到し得るという理由付けが一般的に認められるとなると、用法用量特許が成り立つ範囲は狭くなると考えられる。

2 記載要件

(1) サポート要件に関する裁判例：「抗ウイルス剤事件」⁽¹⁶⁾

ア 事案の概要

本件は、原告が保有していた、HIV の治療等に用いるインテグラーゼ阻害剤である「抗ウイルス剤」の発明に係る特許についての審決取消訴訟である。本件特許は、一定の化合物中「R^A」で表されている部分がアミド基（-CONH-）であることを規定するものであったが、本件明細書にインテグラーゼ阻害活性の試験結果が開示されている 27 種類の化合物には、R^A の部分がアミド基となっているものはなかった。

特許庁は、本件特許はサポート要件及び実施可能要件に違反しているものとして、本件特許を無効とする審決をした。

イ 裁判所の判断

裁判所は、まず、いわゆる「偏光フィルム事件判

決」⁽¹⁷⁾において示されたサポート要件の判断基準を引用し、続いて、本件特許がサポート要件を充足しているか否かを同基準に沿って検討した。

すなわち、まず、本件明細書の記載に関して、本件発明の化合物がインテグラーゼ阻害作用を有することを示す薬理データは一つも記載されておらず（薬理データが開示されているのは、R^Aの部分がアミド基ではない化合物のみである）、また、本件発明の化合物がインテグラーゼ阻害作用を示す機序も記載されていなかったことが指摘された。

進んで、裁判所は、技術常識に関し、「化合物において構造のわずかな修飾変化によって、薬理効果に差異が生じ得ることは当業者の技術常識である」とした上で、先行文献の記載等をもとに、この点は本件発明のインテグラーゼ阻害剤についても同様であると認定した。このような理由に基づき、裁判所は、本件明細書の記載からは本件発明の化合物がインテグラーゼ阻害作用を有すると認識することはできないところ、本件特許はサポート要件を充足していないと判断した。

原告は、追試（本件明細書に記載されているのと同様の方法でのインテグラーゼ阻害活性の測定）を行い、本件発明に含まれる 14 種類の化合物についてインテグラーゼ阻害作用を有していることを実証しようとしたが、裁判所は、本件明細書に開示されている事項が前述の程度に限られている状況では、サポート要件の判断において追試の試験の結果を考慮することはできないとした。

ウ コメント

一般的に、医薬発明に関しては、それをどのように作り、どのように使用するかをその物の名称や化学構造や名称から理解することは困難であるところ、同発明の医薬用途を裏付けるために、明細書は、薬理試験結果やそれと同等の記載を開示していなければならぬとされている⁽¹⁸⁾。

もっとも、クレームされている医薬発明に係る化合物の全てについて薬理試験結果を明細書に記載するのは現実的ではないため、実務上、その一部についてのみ薬理試験結果を明細書に記載するのが通常である。しかしながら、本判決においては、化合物の構造をわずかに変更するに止まる場合でも薬理効果に差異が生じると判断されている。つまり、明細書に薬理試験結果が開示されている化合物がクレームに含まれる化合物の一部のみであれば、基本的には、それとは構

造が異なるクレームに含まれる他の化合物が同様の薬理効果を奏するとはいえないとしている。

してみると、医薬発明については、原則として、当該医薬発明に含まれる化合物について広い範囲で試験を行い、そこから得られた薬理効果を明細書に記載しなければ、作用機序等が明らかになっていない限り、サポート要件又は実施可能要件の問題をクリアすることは容易ではないと考えられる。

(2) 明確性要件に関する裁判例：「眼科用清涼組成物事件」⁽¹⁹⁾

ア 事案の概要

本判決は、最初の審決取消訴訟の判決で明確性に違反していると判断された特許について、その後の訂正請求による訂正により明確性要件を充足していると判断したものである。

(ア) 第一次審決及び判決

被告（無効審判請求人）は、発明の名称を「眼科用清涼組成物」とする本件特許について無効審判を請求したところ、特許庁は、本件特許は明確性要件等に違反してなされたものではないとして、請求不成立の審決をした（第一次審決）。

しかし、裁判所は、次に述べる理由により、第一次審決を取り消す判決をした（知財高判（1部）平成 29 年 1 月 18 日（平成 28 年（行ケ）第 10005 号）、「第一次判決」）。

すなわち、本件明細書においては、クレームされている「コンドロイチン硫酸或いはその塩」以外の高分子化合物の平均分子量が記載されていたところ、それらは「重量平均分子量」であると推測し得るものであった。

しかし、本件明細書には、クレームされているコンドロイチン硫酸等に関し、「マルハ株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分子量約 0.7 万等）等が利用できる。」との記載もあったところ、この「平均分子量」は、本件特許の出願日当時に販売していたマルハ株式会社のコンドロイチン硫酸ナトリウム自体や同社による同製品の販売態様等に鑑みれば、「粘度平均分子量」を指すものと理解し得るものであった。

かかる理由により、第一次判決は、当業者であれば、クレームされている「平均分子量が 0.5 万～4 万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」の「平均分子

量」が「重量平均分子量」,「粘度平均分子量」のいずれを意味するのか合理的に推認できないことから、少なくとも同物質の「平均分子量」に限っては、それが「重量平均分子量」であると特定することができないのであり、結局、クレーム中の「平均分子量」の意義が不明確であり、本件特許は明確性要件に違反してなされたと判断した。

(イ) 第二次審決

特許権者である原告は、第一次判決確定後に再開された無効審判手続において、本件特許のクレーム中「平均分子量が0.5万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」との部分「平均分子量が2万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」と訂正し、本件明細書からマルハ株式会社のコンドロイチン硫酸ナトリウムに関する記載が本件明細書から削除された。

特許庁は、本件訂正は認めつつ、クレーム中の「平均分子量」はいかなる平均分子量を指すのかなお不明であるとして、本件特許は明確性要件を充足せず無効との審決をした(第二次審決)。

イ 裁判所の判断

裁判所は、「平均分子量」の記載は不明確ではなく、本件訂正後の本件特許は明確性要件を満たすとして、第二次審決を取り消した。

まず、本判決においては、明確性の判断の基準に関し、特許法36条6項2号の趣旨を述べた上で、「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はなく、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。」と判示した。

その上で、本判決は、本件訂正後の本件明細書における記載、特に、マルハ株式会社のコンドロイチン硫酸ナトリウムに関する記載が削除された後に残った、競合他社である生化学工業株式会社のコンドロイチン硫酸ナトリウムに関する「生化学工業株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム(平均分子量約1万,平均分子量約2万,平均分子量約4万等)」との記載及びクレームされているコンドロイチン硫酸又はその塩とは異なる高分子化合物の「平均分子量」の記載や、生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの「平均分子量」として当業者に

知られていた数値が「重量平均分子量」であること、一般的に高分子化合物の「平均分子量」は「重量平均分子量」で明記されていたといった当業者の技術常識も参酌して、本件訂正後のクレームの「平均分子量」は「重量平均分子量」のことであり合理的に推認できるとして、第一次判決とは逆に、本件訂正後の本件特許のクレームの記載は明確性要件を満たす、と判断した。

ウ コメント

本判決において示された明確性要件の判断基準と同様のものは、第一次判決のほか、いくつかの近年の裁判例でも示されているところ⁽²⁰⁾、かかる明確性要件の一般的な判断基準は定着しつつあると思われる。

原告は、明確性要件との関係で問題となったマルハ株式会社のコンドロイチン硫酸ナトリウムに関する記載を本件明細書から削除する等の本件訂正を行ったところ、本判決では、クレーム中の「平均分子量」は「重量平均分子量」を指すものと合理的に理解し得るとして、本件特許のクレームの記載は明確性要件を満たしているとして判断されるに至った。

本件は事例判断ながら、クレームの記載が不明確であるとされる原因となった明細書の記載を訂正によって削除することにより明確性要件違反の無効理由が解消されたという点において稀有な事例である。

3 その他—複数の者が請求した無効審判における審決に対し、その一部の者のみを被告とした審決取消訴訟の帰趨:「二次元コード, ステルスコード, 情報コードの読み取り装置事件」⁽²¹⁾

ア 事案の概要

原告らが保有していた本件特許に対し、被告が訴外会社と共に無効審判を請求したところ、特許庁は本件特許を無効とする旨の審決をした。そこで、原告らは、同審決を不服とし、被告のみを相手方として審決取消訴訟を提起したが、その後、訴外会社との関係では出訴期間が経過した。

イ 裁判所の判断

裁判所は、訴外会社との関係においては出訴期間が経過したことにより本件審決は確定し、その結果、本件特許の特許権は初めから存在しなかったものとみなされ(特許法125条本文)、また、共同審判請求に係る審決につき合一的確定を図ることは法文上の根拠がなくその必然性も認められないとして、被告に対する

審決取消訴訟の提起は訴えの利益を欠く不適法なものとして却下した。

ウ コメント

無効審判は利害関係人が各人独立してそれぞれ請求することができ、いずれかの無効審判請求事件で特許の無効が確定したらその時点で当該特許が無効となり何人もそれを争えなくなる以上、本判決の結論は原告らにとって厳しいように見えるものの、やむを得ないと思われる。

第2 査定系の審決取消訴訟の概況（奥村担当）

平成 30 年（暦年）の審決に対する取消訴訟の概況は「表 2」のとおりである⁽²²⁾。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	4 (2)	1 (0)	3 (2)	25% (0%)
2 部	14 (10)	3 (1)	11 (9)	21% (10%)
3 部	10 (6)	1 (0)	9 (6)	10% (0%)
4 部	7 (7)	1 (1)	6 (6)	14% (14%)
合計	35 (25)	6 (2)	29 (23)	17% (8%)

審決の取消率は全体で 17% であり、前年（16%）と特に大きな変動はなかった。平成 27 年以降の日本国特許庁における特許査定率は 70% を超えて高止まりしている⁽²³⁾ 影響もあるのか、査定系の審決取消訴訟の提訴件数は年々減少しており、前年（50 件）からも、更に 15 件減少した。個人出願に係る事件は 12 件、訴訟代理人がついていない本人訴訟は 5 件であった。

1 新規性・進歩性

(1) 引用文献に「発明」が記載されているか問題

となった事例：「地殻様組成体の製造方法事件」⁽²⁴⁾

ア 事案の概要

本願発明は、「放射能濃度が法的に設定された法令基準値以下のペースト状組成物を生成することを特徴とする地殻様組成体の製造方法。」である。

イ 裁判所の判断

判決は、「〔特許法 29 条 1 項 3 号の〕『刊行物に記載された発明』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」とし、「放射性物質が検出された下水汚泥焼却灰等の処分に向けた検討状況を 1 枚の資料にまとめた」引用文献について「放射性物質としてセシウムを含む下水汚泥焼却灰のセメント原料化の再開を目指すこと、放射線の影響はできる限り小さくするよう対策すべきことが、方針に関する有識者の意見として存在した」ものの「下水汚泥焼却灰を処分するに当たっての具体的な方法、手順、条件など、技術的思想として観念するに足りる事項についての記載は一切存在しない」「単に放射性物質が検出された下水汚泥焼却灰等の処分に向けた方針、及び当該方針に関する有識者の意見が断片的に記載されているにすぎず、下水汚泥焼却灰等の安全な処分方法というひとまとまりの具体的な技術的思想が記載されているとはいえない」として特許法 2 条 1 項 3 号にいう「発明」が記載されていないとして審決を取り消した。

ウ コメント

特許法 29 条 1 項 3 号該当性判断の前提となる「発明」は、「ピリミジン誘導体事件」⁽²⁵⁾でも「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」とされている。

審査において、引用文献中の一般的・抽象的な記載や断片的な記載を根拠に引用発明が認定されることは頻繁に経験するところであるが、特に新規性に関するときは、そのような引用発明が認定された場合に、「ひとまとまりの具体的な技術的思想」が記載されているかという観点から出願人側が反論を検討するに際し参考となる判決である。

(2) 主引例と周知技術の組合せの容易性が問題と

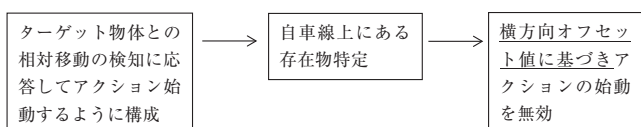
なった事例：「モニタリング装置及び方法事件」⁽²⁶⁾

ア 事案の概要

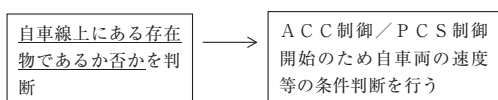
本願発明は「ホスト自動車」と「ターゲット物体」間の相対移動の検知に応答してアクション（例えば、ブレーキプレアミング操作やブレーキ操作など）を始動するよう構成された装置であり、ターゲット物体との相対移動の検知に応答してアクション始動すると

いう従来技術の構成はそのままに、ホスト自動車の延伸軸からターゲット物体の距離である横方向オフセット値を判断し、これに基づき、前記アクションの始動が行われないようアクションの始動を無効にするよう構成された装置の発明である。これに対して、引用発明は、先に、対象物が自車線上にあるか否かを判断した後に制御開始のための条件判断を行うものであった。

〔本願発明〕



〔引用発明〕



審決は、本願補正発明は「横方向オフセット値」に基づき「アクションの始動が行われないように」「アクションの始動を無効」とするのに対し、引用発明は「幅方向において自車線中心線…からどの程度離れているか」「自車線幅…より大きい場合に、制御における対象から外され」、「絞込み」により除外された「特定存在物」を「自車線上に存在」しないと「判定」し、これにより、「ACC・PCS 作動ルーチン」における PCS / ACC 制御（車間距離の制御、シートベルトなどの保護装置の作動の制御など）の対象から外し「作動装置」の「作動が開始」することはないものの「作動が開始」することを無効にすると明記されていない点を相違点とし、相違点は周知技術から容易想到とした。

イ 裁判所の判断

本判決は、一致点及び相違点については審決の認定を是認しつつも、進歩性について次のとおり判断し、無効審決を取り消した。

すなわち、引用発明は、最初に自車線上にある存在物か否かを判断し、その後、ACC 制御等開始のため自車両の速度等の条件判断を行うため、引用発明で条件判断順序を入れ替えられるかが問題となるところ、引用発明は、多数の存在物から自車線上の存在物を特定して制御対象となる存在物を絞り込むことを目的とするが、順序を入れ替えると絞り込みできず処理負担が大きくなるため、順序入れ替えを行うことはないとした。

そして、「〔仮に順序入れ替えができ〕ブレーキ等の

作動を自動的に制御するに当たり、特定の条件を満たした場合は、作動装置（ブレーキ）の作動が行われないように、作動装置の始動（ブレーキを働かせる信号）を無効にする」周知技術が引用発明に適用されても、そのような発明は「まず、自車両の速度等の条件判断がされ、続いて、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断され、その後、特定の ACC 制御や PCS 制御が開始され、又は開始されないものになり、加えて、特定の条件を満たした場合には、当該 ACC 制御や PCS 制御の始動が無効になる」ところ、「PCS 制御等の開始に当たり、既に、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性が判断されているから、自車線上の存在物であるか否かという条件を、再度、PCS 制御等の始動を無効にするに当たり判断される条件とすることはしない」として本願補正発明の構成に至らないとした。

また、判決は、「本願補正発明は、ターゲット物体との相対移動の検知に応答してアクションを開始するという既存の構成に、当該構成を変更することなく、単に、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を付加することによって、アクションの始動を無効にする」ものであり、引用発明と技術的思想を異にすることも、本願補正発明が引用発明から容易想到ではないことの理由のひとつとした。

ウ コメント

進歩性の検討にあたり引用発明の技術的意義を重視した上で、副引例との組合せの容易性を検討する手法は、「回路用接続部材事件」⁽²⁷⁾の流れをくむものである。

近時、引用発明の技術的意義を重視して本願発明の構成を採用することを困難とした事例として「機密管理装置、機密管理方法、及びプログラム事件」⁽²⁸⁾等が存在する。これらの裁判例は、権利者・出願人側が進歩性欠如の拒絶理由に対応する際には主引例の課題を丁寧に検討し、課題に照らした相違点に係る構成変更の困難性を論証することが極めて重要であることを示している。

なお、周知技術に開示される構成のみでは本願発明と主引用例との相違点を埋めるに当たり不十分であることを理由に主引用例に周知技術を組み合わせても本願発明に至らないとする判断は、前年も、「空気入りタイヤ事件」⁽²⁹⁾で示されている。

2 明細書の記載要件（明確性要件）：「細胞分離方法事件」⁽³⁰⁾

ア 事案の概要

本願発明は腫瘍細胞等を溶液から分離する細胞分離方法であり、特許請求の範囲には「中間水の量」との用語が存在した。

審決は、発明の詳細な説明等を考慮しても当業者は「中間水の量」の算出方法を理解できないとし、明確性要件、サポート要件及び実施可能要件違反と判断した。

イ 裁判所の判断

本判決は、「明細書には…『中間水』は、含水した水和性組成物の表面に存在する表面水層の構造中、組成物表面や不凍水…との相互作用により拘束されて不凍水の外側の層を形成する水である旨の記載がある」とした上で、発明者が「中間水」の概念を構築する研究をし、学会でも当該研究が受賞した事実を認定した。その上で、学会構成員は本願発明の当業者に当たるとし、「…『中間水』の概念は、本願出願時において、当業者の技術常識」であるとした。本判決は、また、明細書に記載された式を変形するとコールドクリスタリゼーションに伴う発熱量が中間水の量に比例することが示され、このことも学会構成員等には出願前に知られ、「当業者は、中間水の量の算出方法については、本願明細書の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて明確に理解」できたとした。

ウ コメント

特許法 36 条 6 項 2 号の明確性要件該当性を判断した一事例である。本判決以外にも明細書の記載や技術常識を参酌して特許請求の範囲の明確性を肯定した判決として「食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法事件」⁽³¹⁾が存在する。

3 手続違背

拒絶査定不服審判において出願人に通知された拒絶理由通知に手続違背の違法が存在するか問題となった事案として、次の 2 件の判決を紹介する。これらの事例から、裁判所では法律を形式的に適用するのみではなく、より実質的視点から不服審判手続の妥当性が検討されることが理解され、審決取消訴訟に臨む出願人の代理人としては、審決の実態的判断のみならず手続の妥当性まで積極的に検討するべきであることが理解される。

(1) 拒絶理由通知の内容が請求項に含まれる発明のうちの一部に対してのみなされたことを問題とする事例：「免疫調節ヌクレオチド化合物事件」⁽³²⁾

ア 事案の概要

本願発明は、免疫調節ヌクレオチド化合物（IRO 化合物）について、TLR（トール様受容体。免疫系の多くの細胞に存在するタンパク質であり、脊椎動物では TLR1～TLR10 と呼ばれる 10 のタンパク質からなる。）により媒介される疾患を有する脊椎動物を治療的に処置するための組成物であり、TLR を TLR7、TLR8 および／または TLR9 とするものであった。

本件審決は、本願明細書の記載及び出願時の技術常識に基づいても、本願 IRO 化合物が全て、TLR7、8、9 のアンタゴニスト作用⁽³³⁾を有しこれらの TLR により媒介される疾患または病原体により引き起こされる疾患を治療的に処置することができると当業者は理解できないとして、サポート要件及び実施可能要件違反を認定した。

イ 裁判所の判断

裁判所は、本件拒絶理由通知の内容を検討した上で、本件拒絶理由通知は実質的に TLR9 についての問題を検討するにとどまり、TLR7 及び 8 に対する拒絶理由を示すものではない（TLR7 及び 8 の拒絶理由には TLR9 と異なる固有の拒絶理由の存在することが明らかであるにもかかわらず、本件拒絶理由通知はこれを通知していない）とした上で、特許法 50 条本文（拒絶査定をしようとする場合は出願人に拒絶理由を通知し、相当期間を指定して意見書提出の機会を与えなければならない旨の規定）及び同法 17 条の 2 第 1 項 1 号（指定期間内の補正機会が与えられる旨の規定）が拒絶査定不服審判において査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合に準用される（同法 159 条 2 項）趣旨は「審査段階で示されなかった拒絶理由に基づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは、審査段階と異なりその後の補正の機会も設けられていない…以上、出願人である審判請求人にとって不意打ちとなり、過酷であるため、手続保障の観点から、出願人に意見書の提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに、補正の機会を与えることによって、出願された特許発明の保護を図った」、「〔この趣旨は〕複数の発明が同時に出願されている場合の拒絶査定不服審判において、従前の拒絶査定理由が解消されている

一方、複数の発明に対する上記拒絶査定理由とは異なる拒絶理由について、一方の発明に対してはこれを通知したものの、他方の発明に対しては実質的にこれを通知しなかったため、審判請求人が補正により特許要件を欠く上記他方の発明を削除する可能性が認められたのにこれを削除することができず、特許要件を充足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会を失ったといえるときにも、当然妥当する」として「このようなときには、当該審決に、特許法 50 条を準用する同法 159 条 2 項に規定する手続違背の違法がある」とした。その上で、本件不服審判の拒絶理由通知には TLR7 及び 8 に対して実質的に拒絶理由を通知しなかった手続違背が存在するとした。

(2) 拒絶査定不服審決と拒絶査定において理由の異なることが問題となった事例：「スロットマシン事件」⁽³⁴⁾

ア 事案の概要

本件では、拒絶査定不服審判において拒絶理由通知を経ずに拒絶査定と異なる理由で独立特許要件違反として補正却下したことが手続違背か問題となった。

イ 裁判所の判断

裁判所は、特許法 50 条本文の趣旨が「意見書の提出及び補正による拒絶理由の解消の機会を与えて、出願人の防御の機会を保障するとともに、その意見書を基にして審査官が再審査をする機会」を与えることにあり「出願人の防御の機会の保障という趣旨は、拒絶査定不服審判において新拒絶理由が発見された場合にも及ぶ」とした（同法 159 条 2 項参照）。そして、審査段階の同法 17 条の 2 第 1 項 3 号に基づく補正では、新たな刊行物（「新規引用文献」）に基づく独立特許要件違反を理由に補正却下され、補正前クレームに基づき拒絶査定されても審判請求時補正の機会があるのに対し、新規引用文献による独立特許要件違反を理由に審判請求時補正が却下され、補正前クレームで不成立審決がされると同文献による拒絶理由を回避する補正の機会がなく出願人に過酷とした。さらに、法改正の趣旨からも、補正却下の際に独立特許要件に関して審査段階で示されなかった新規引用文献を用いるなど審査段階で全く想定されない判断がされた場合に同法 50 条ただし書（同法 159 条 2 項で準用）をそのまま適用することは慎重に検討すべきとした。その上で、新規

引用文献による独立特許要件違反を理由に拒絶理由通知しても、同法 17 条の 2 第 3～6 項の範囲に補正は制限され、審判対象の大きな変更は考え難く、同法 50 条ただし書の場合でも審査審判の具体的経過に照らし、出願人の防御機会が実質的に保障されない場合は同条本文（同法 159 条 2 項で準用）に基づき拒絶理由通知しないことが違法になる場合もあり得るとした。そして、本件拒絶査定は拡大先願を理由とするのに対し審決の補正却下は別文献による新規性及び進歩性欠如を理由とし、適用法条も引用文献も異なり、原告の防御機会が実質的に保障されておらず、審判合議体は同法 50 条本文に基づき拒絶理由を通知すべきであったとして審決を取り消した。

ウ コメント

本件と同様の論点は、平成 26 年の「フィッシング詐欺防止システムにおける本人確認迅速化補助システム」事件⁽³⁵⁾でも争点とされた。同判決では、査定不服審判請求時に限定的減縮補正がされて独立特許要件が判断される場合に査定理由と全く異なる拒絶理由を発見したときは審判請求人に拒絶理由を通知し、意見書の提出及び補正の機会を与えるべきとしつつ、限定的減縮補正の場合でも、周知技術や技術常識を適用したような限定の場合は査定と全く異なる拒絶理由とはいえず、改めて意見書の提出及び補正の機会を与えることなく補正却下しても審判請求人に過酷といえず、手続保障に欠けることはないとし、当該事案では手続保障違反はないとした。

4 補正要件（新規事項の追加）：「染毛剤事件」⁽³⁶⁾

ア 事案の概要

補正の新規事項該当性が争われた事例である。本願発明は頭髮等の「染毛剤」の発明であり、出願人が拒絶査定不服審判の請求時における補正で、攪拌羽根の寸法を含む染毛剤の攪拌条件を追記したことが新規事項に該当するか問題となった（本願発明は染毛剤を吐出した泡を、特定の攪拌条件で攪拌したとき、攪拌直後の泡の体積に対する一定時間経過時の泡の体積比率を一定範囲に限定したものである）。審決は、攪拌羽の形状寸法は攪拌条件を決定する重要な要素であり、これらは当初明細書に記載がなく、補正は新規事項の追加にあたるとした。

イ 当裁判所の判断

判決は、「〔特許法 17 条の 2 第 3 項の〕『最初に添付

した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味（する）」との基準をあげ、当初明細書に ET - 3A という特定の羽を攪拌に用いることが記載され、補正がその実寸法を記載した事実などを認定し、新規事項追加に該当しないとされた。

ウ コメント

新規事項追加該当性は、「ソルダーレジスト事件」の知財高裁大合議判決⁽³⁷⁾に示されるとおり、明細書や図面の全記載を総合することで導かれる技術的事項との関係で当該事項の追加が新たな技術的事項を加えることになるかとの基準で判断される。数値限定発明に規定された数値の測定条件は侵害訴訟でも問題となるが、本件のように測定条件が請求の範囲に明記されると、侵害性も当該条件により判断されることに注意する必要がある。

第 3 特許取消決定取消訴訟（奥村担当）

平成 30 年（暦年）の特許取消決定取消訴訟の概況は、次の「表 3」のとおりである。件数は少ないが、約 7 割の事件で特許庁の判断が取り消されている（なお、括弧書きは新規性（実質同一含む）又は進歩性が問題とされた事案である）。

表 3 平成 30 年の特許取消決定取消訴訟の概況

係属部	事件数	取消	維持	取消率
1 部	1 (1)	1 (1)	0 (0)	100% (100%)
2 部	3 (2)	2 (1)	1 (1)	66% (50%)
3 部	3 (1)	2 (1)	1 (0)	66% (100%)
4 部	4 (3)	3 ⁽³⁸⁾ (2)	1 (1)	75% (66%)
合計	11 (7)	8 (5)	3 (2)	72% (71%)

1 ビジネス関連発明の「発明」該当性：「ステーキの提供システム事件」⁽³⁹⁾

ア 事案の概要

ビジネス関連発明では特許に係る発明が特許法の「発明」すなわち「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」に該当するか問題となることが多く、かかる論点を扱った事件として注目を集めた。本件特許発明は以下のとおりである（下線は異議事件での訂正により追加された箇所）。

A お客様を立食形式のテーブルに案内するステッ

プと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、

B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、

C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、

D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものとは区別する印しとを備え、

E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、

F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、

G ステーキの提供システム。

特許庁は、本件特許発明の本質は経済活動それ自体に向けられ、全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しないと判断して特許取消決定をした。

イ 裁判所の判断

知財高裁は、本件特許発明の構成要件 A に相当する構成は、実質的技術的手段を提供するものではないが、「札」「計量器」「シール（印し）」といった構成が、それぞれ、「他のお客様の肉との混同を防止する」という本件特許発明の効果との関係で技術的意義を有し、かつ、当該効果は「お客様に好みの量のステーキを提供する」という本件特許発明の課題解決に直接寄与し、このような「お客様との混同を防止する」効果は、『お客様に好みの量のステーキを提供する』ことを目的（課題）として『お客様からステーキの量を伺うステップ』及び『伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップ』を含む本件ステーキ提供方法を実施する構成…を採用したことから、カットした肉とその肉の量を要望したお客様とを 1 対 1 に対応付ける必要が生じたことによって不可避免的に生じる要請を満たした」とした。その上で、「本件特許発明 1 は、ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順…を要素として含むものの、これにとどまるものではなく、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（装置）からなる本件計量

機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避免的に生じる要請を満たして、『お客様に好みの量のステーキを安価に提供する』という本件特許発明 1 の課題を解決する」ものであり「全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当する」とした。

ウ コメント

特許法上の「発明」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」（同法 2 条 1 項）とされ、審査基準⁽⁴⁰⁾では、請求項に係る発明が「(i) 自然法則以外の法則」「(ii) 人為的な取決め」「(iii) 数学上の公式」「(iv) 人間の精神活動」「(v) 上記 (i) から (iv) までのみを利用しているもの」に該当するときは「発明」に該当しないとされる。

本判決もこのような審査基準自体を否定したものではないが、ビジネス方法に加えてそれを実施するための複数の物を規定し、かつそれらの物相互に一定の関連付けをしたものについて「発明」性を肯定した事例として参考になる。ビジネス方法発明は、審査における査定率が低調な時期もあったが、近時は査定率が上昇し、また、侵害を認めた事例⁽⁴¹⁾などもあり再び注目を集めている。本判決を受けて、ビジネス方法発明の審査や裁判実務がどのように動くか目が離せないが、ビジネス方法発明特許を取得しようとする者は本判決のロジックを詳細に検討し活用すべきであろう。

なお、本件については、「ビジネスモデル特許の発明該当性が認められる可能性を少しでも高めるためには、採用される手段が物が持っている本来の機能を超えて、発明の効果との関係で技術的意義を有する技術的手段であることをできるだけ明細書等で具体的に説明しておくことが有益」として技術的手段と発明の効果との関係を重視する見解⁽⁴²⁾や、構成要件に規定される物相互の関係やそれらの物の発明の課題解決への貢献を重視して説明する見解⁽⁴³⁾等がある。

2 進歩性

進歩性については、引用発明の適用を容易にし得るとした特許庁の判断を覆して発明の進歩性を肯定した 2 件の判決を紹介する。

(1) 「電力変換装置事件」⁽⁴⁴⁾

ア 裁判所の判断

裁判所は、「引用発明は、モータの回生モードにおいて、ボディダイオードに電流を流し、ボディダイオードにおいて回生電力を損失させるという課題解決手段を採用した」のに対して「周知技術は、寄生ダイオード側に電流を流さず、発熱損失を低減させる」ものであり「引用発明の課題解決手段と正反対の技術思想を有する」とし、引用発明におけるモータの回生モードに正反対の技術思想を有する本件周知技術を適用することはないとした。さらに、引用発明に周知技術を適用すると「引用発明において、パワートランジスタ QH（又は QL）を同期整流によりオンにすることは、貫通電流が流れることになるから、パワートランジスタ QH 及び QL の破壊につながる」から「同期整流によりパワートランジスタをオンにする余地はない」ともされた。

イ コメント

主引例発明と副引例発明を組み合わせた場合に主引例発明が機能しなくなることを理由に組合せの動機付け否定し進歩性を肯定した裁判例は多数存在するが、近時では、平成 26 年の「認証代行装置事件」⁽⁴⁵⁾や、当事者系ながら平成 30 年の「システム作動方法事件」⁽⁴⁶⁾等が存在する。審決を争う出願人としては、引例同士を組み合わせた場合に、どのような不利益や不都合が生じることになるかを具体的に主張することが一つの戦略であろう。

(2) 「半導体デバイス事件」⁽⁴⁷⁾

ア 裁判所の判断

裁判所は、「引用発明 A は、『トランスファーモールド樹脂で封止した電力用半導体装置には、主端子に大電流を流すことができるブスバーの外部配線が、ねじ止めやはんだ付けで固定されるため、電力用半導体装置の組み立て時において、主端子部におおきな応力が働き、この応力により、主端子の外側面とトランスファーモールド樹脂との接着面に隙間が発生したり、トランスファーモールド樹脂本体に微細なクラックが発生する等の不具合を主端子部に生じ、電力用半導体装置の歩留まりが低くなり生産性が低下するとともに、信頼性も低下する』ことを課題とし、『トランスファーモールド樹脂により封止された電力用半導体装置であって、主回路に接続される主端子に大電流を流

すことのできる外部配線を接続しても、外部配線の接続により主端子部に発生する不良を低減でき、歩留まりが高く生産性に優れるとともに、信頼性の高い電力用半導体装置を提供すること』を目的とする発明であって…この目的を達成することと、SiCMOSFET の型や並列接続するショットキーバリアダイオードの接続方向を変更することは、無関係である」「引用発明 A において、上記目的を達成するために、『前記 PN 接合ダイオードの一方の電極』及び『前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極』をカソード電極からアノード電極に変更する動機付けがあるとはいえない」「引用発明 A の SiCMET をゲート電極とソース電極とを上面に設ける構造の n チャネル型のものに変更すべき動機付けはない」とした。

イ コメント

主引例における課題や目的を丁寧に検討した上で、そのような主引例の課題や目的に鑑みて相違点に係る構成を採用する動機付けが存在しないとすることは近時の裁判例において多くみられるところである。

3 記載要件に関する裁判例：「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品事件」⁽⁴⁸⁾

ア 事案の概要

ライスミルク中の米油含有量を一定範囲に限定した発明の特許法 36 条 6 項 1 号（サポート要件）適合性が問題となった事例である。異議事件では、「発明が解決しようとする課題とは、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、本件発明 1 の『コク、甘み、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』という課題は、本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には、実施例 1-1 のライスミルク）に比べてコク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること（にある）」として課題が出願時の技術水準により限定された上で、サポート要件違反として特許取消決定がされた。

イ 裁判所の判断

判決は、「（発明の詳細な説明によれば）本件発明は、『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』それ自体を課題とする」「発明が解決しようとする課題は、一般的には、出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから、発明の詳細な説明に、課題に関する記載が全くないと

いった例外的な事情がある場合においては、技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではない」としつつ「記載要件の適否は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから、その判断は、第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきである（る）」「課題の認定、抽出に関しても、上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様である」「出願時の技術水準等は、飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず、本来的には、課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない（…サポート要件の適否に関しては、発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は、これに従って判断すれば十分なのであって、出願時の技術水準を考慮するなどという名目で、あえて周知技術や公知技術を取り込み、発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし、相当でもない）」「異議決定も一旦は発明の詳細な説明の記載から、その課題を『コク、甘味、美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』と認定したように、発明の詳細な説明から課題が明確に把握できるのであるから、あえて、『出願時の技術水準』に基づいて、課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない」として、異議決定はサポート要件判断の前提となる課題の認定を誤り、同要件違反による特許取消しを導いたものであるから取り消されるべきとした。

ウ コメント

サポート要件については、「偏光フィルム事件」⁽⁴⁹⁾で本判決と同様の判断基準が示されている。「ピリミジン誘導体事件」⁽⁵⁰⁾は、さらに、「サポート要件は、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている（平成 6 年法律第 116 号による改正前の特許法 36 条 5 項 1 号）のに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明の特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている」「サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない」

と判示し、本判決も、その枠組に沿って判断している。サポート要件との関係で特許庁の課題認定が明細書の記載以上に狭い場合には、この点を争うことも検討するべきである。

(注)

- (1) <http://www.ip.courts.go.jp>
- (2) 訴えを却下した知財高判（1部）平成30年12月18日（平成30年（行ケ）第10057号）（本稿で紹介）は事件数に含めていない。
- (3) 実用新案に係る知財高判（1部）平成30年1月17日（平成29年（行ケ）第10002号）を含む。
- (4) 知財高判（2部）平成30年2月14日（平成29年（行ケ）第121号）（本稿で紹介）は、不成立審決を一部維持し一部取り消したものであり、不成立審決維持・同取消それぞれの欄で1件とカウントした。
- (5) 実用新案に係る知財高判（2部）平成30年10月30日（平成30年（行ケ）第100069号）を含む。
- (6) 知財高判（3部）平成30年9月6日（平成29年（行ケ）第10219号・第10221号）は、一部不成立・一部無効の審決を維持したものであり、不成立審決維持・無効審決維持それぞれの欄で1件とカウントした。知財高判（3部）平成30年9月20日（平成29年（行ケ）第10190号・第10194号）は、一部不成立・一部無効の審決について不成立部分を維持し無効部分を取り消したものであり、不成立審決維持・無効審決取消それぞれの欄で1件とカウントした。
- (7) 知財高判（4部）平成30年3月12日（平成29年（行ケ）第10041号・第10042号）は、一部不成立・一部無効の審決のうち不成立部分を維持し無効部分を取り消したものであり、不成立審決維持・無効審決取消それぞれの欄で1件とカウントした。知財高判（4部）平成30年4月4日（平成29年（行ケ）第10119号・第10120号）は、一部不成立・一部無効の審決のうち不成立部分を維持し無効部分を取り消したものであり、不成立審決維持・無効審決取消それぞれの欄で1件とカウントした。知財高判（4部）平成30年10月24日（平成29年（行ケ）第10134号）は、不成立審決を一部維持し一部取り消したものであり、不成立審決維持・同取消それぞれの欄で1件とカウントした。
- (8) 知財高判（特別部）平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182号、同第10184号）〔ピリミジン誘導体事件〕。
- (9) 知財高判（4部）平成30年4月4日（平成29年（行ケ）第10119号、同第10120号）〔空気入りタイヤ事件〕。
- (10) 知財高判平成30年3月26日（平成29年（行ケ）第10085号）〔電力変換装置事件〕。
- (11) 知財高判（4部）平成30年5月14日（平成29年（行ケ）第10087号）〔建築板事件〕。
- (12) 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〕。
- (13) 相違点の細分化の問題について検討したものとして、紀本孝（問題提起者今井優仁）「審判官に聞く一機械編」知財権

- フォーラム 2014 年秋号（99 号）53 頁（56, 57 頁）も参照。
- (14) 知財高判（2部）平成30年2月14日（平成29年（行ケ）第10121号）〔はんだ合金、ソルダペーストおよび電子回路基板事件〕。
 - (15) 知財高判（1部）平成30年10月22日（平成29年（行ケ）第10165号、同第10192号）〔抗 ErbB2 抗体ドーゼージ事件〕。
 - (16) 知財高判（1部）平成30年9月4日（平成29年（行ケ）第10172号）〔抗ウイルス剤事件〕。
 - (17) 知財高判平成17年11月1日（平成17年（行ケ）10042号）判例時報1911号48頁＝判例タイムズ1192号164頁〔偏光フィルム事件大合議判決〕。
 - (18) 東京高判平成14年10月1日（平成13年（行ケ）第345号）〔ピロリジン誘導体を有効成分とする薬剤組成物事件〕、知財高判平成17年8月30日（平成17年（行ケ）第10312号）〔ピラゾロピリジン化合物の新規用途〕等。
 - (19) 知財高判（3部）平成30年9月6日（平成29年（行ケ）第10210号）〔眼科用清涼組成物事件〕。
 - (20) 例えば、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〕、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〕。
 - (21) 知財高判（1部）平成30年12月18日（平成30年（行ケ）第10057号）〔二次元コード、ステルスコード、情報コードの読み取り装置事件〕。
 - (22) 知財高裁のホームページ（<http://www.ip.courts.go.jp/>）の「事件情報」に掲載の「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」から、平成30年に終局した事件のうち査定系の判決を抜き出した。特許取消決定取消請求事件についても同様である。
 - (23) 特許庁編『特許行政年次報告書 2018 年版』3 頁「1 - 1 - 5 図 特許審査実績及び最終処分実績の推移」を参照した。
 - (24) 知財高判（3部）平成30年12月6日（平成30年（行ケ）10041号）〔地殻様組成体の製造方法事件〕。
 - (25) 知財高判（特別部）平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182号）〔ピリミジン誘導体事件〕。
 - (26) 知財高判（4部）平成30年4月16日（平成29年（行ケ）第10139号）〔モニタリング装置及び方法事件〕。
 - (27) 知財高判（3部）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1292号272頁〔回路用接続部材事件〕。
 - (28) 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〕。
 - (29) 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〕。
 - (30) 知財高判（2部）平成30年10月29日（平成29年（行ケ）第10191号）〔細胞分離方法事件〕。
 - (31) 知財高判（3部）平成22年9月30日（平成21年（行ケ）第10353号）〔食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法事件〕

- (32) 知財高判 (1 部) 平成 30 年 1 月 30 日 (平成 28 年 (行ケ) 第 10218 号) [免疫調節スクレオチド化合物事件]。
- (33) 製薬協ウェブサイト (http://www.jpma.or.jp/medicine/med_qa/info_qa55/q07.html) では、このような「アンタゴニスト」作用について、「受容体と結合しても作用を現さず (活性化しない)、本来結合するはずの神経伝達物質やホルモンの働きを阻害 (そがい) する物質をアンタゴニスト (拮抗薬 (きっこうやく)・遮断薬 (しゃだんやく)) といいます。」と説明されている。
- (34) 知財高判 (2 部) 平成 30 年 9 月 10 日 (平成 29 年 (行ケ) 第 10213 号) [スロットマシン事件]。
- (35) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 2 月 5 日 (平成 25 年 (行ケ) 10131 号) 判例時報 2230 号 81 頁 [フィッシング詐欺防止システムにおける本人確認迅速化補助システム事件]。
- (36) 知財高判 (2 部) 平成 30 年 8 月 22 日 (平成 29 年 (行ケ) 第 10216 号) [染毛剤, その使用方法及び染毛剤用品事件]。
- (37) 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 [ソルダーレジスト事件]
- (38) 一部取消を含む。
- (39) 知財高判 (2 部) 平成 30 年 10 月 17 日 (平成 29 年 (行ケ) 第 10232 号) [ステーキの提供システム事件]。
- (40) 特許・実用新案審査基準「第Ⅲ部 第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性 (特許法 29 条第 1 項柱書)」。
- (41) 知財高判 (2 部) 平成 29 年 12 月 21 日 (平成 29 年 (ネ) 第 10027 号) [金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法, プログラム事件]。
- (42) 田中浩之「ビジネスモデル特許の発明該当性」ジュリスト 1530 号 (平成 31 年) 8 頁 (9 頁)。
- (43) 田中佐知子「ビジネス関連発明『ステーキの提供システム』の『発明』該当性をめぐる判決の意味するところと実務上の指針」AIPPI 月報 64 巻 3 号 (平成 31 年) 28 頁 (34 頁以下)。
- (44) 知財高判 (4 部) 平成 30 年 3 月 26 日 (平成 29 年 (行ケ) 第 10085 号) [電力変換装置事件]。
- (45) 知財高判 (4 部) 平成 26 年 4 月 16 日 (平成 25 年 (行ケ) 第 10207 号) [認証代行装置事件]。
- (46) 知財高判平成 30 年 3 月 29 日 (平成 29 年 (行ケ) 第 10097 号) [システム作動方法事件]
- (47) 知財高判 (4 部) 平成 30 年 3 月 26 日 (平成 29 年 (行ケ) 第 10062 号) [半導体デバイス事件]。
- (48) 知財高判 (3 部) 平成 30 年 5 月 24 日 (平成 29 年 (行ケ) 第 10129 号) [米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品事件]。
- (49) 前掲注 (17)・知財高判 (特別部) 平成 17 年 11 月 11 日 [偏光フィルム事件]。
- (50) 前掲注 (8)・知財高判 (特別部) 平成 30 年 4 月 13 日 [ピリミジン誘導体事件]。

(原稿受領 2019.6.5)