

令和2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

令和2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令和2年版である。

いわゆる当事者系（無効審判）に係るものを「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「2」、特許異議申立てに係るものを「3」において紹介する（いずれも新藤担当）。

なお、本稿は、令和3年5月11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

- 1 令和2年・審決取消訴訟（当事者系）の概況（井上担当）
 - 1. 1 新規性・進歩性
 - (1) 要旨認定
 - 1) 「船舶事件」
 - (2) 引用発明の認定
 - 1) 「空気分離方法事件」
 - (3) 選択発明の特許性
 - 1) 「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子事件」
 - (4) 容易想到性
 - 1) 「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有する局所的眼科用処方物事件」
 - 2) 「高コントラストタイヤパターン及びその製作方法事件」
 - 3) 「立坑構築機事件」
 - 1. 2 記載要件違反
 - (1) サポート要件
 - 1) 「加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法事件」
- 2 令和2年・審決取消訴訟（査定系）の概況（新藤担当）
 - 2. 1 発明該当性
 - (1) 「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ事件」
 - 2. 2 新規性・進歩性
 - (1) 「サーバ装置、その制御方法、プログラム、及びゲームシステム事件」
- 3 令和2年・特許取消決定取消訴訟の概況（新藤担当）
 - 3. 1 新規性・進歩性

- (1) 「樹脂組成物、及びこれを用いたポリイミド樹脂膜、ディスプレイ基板とその製造方法事件」
- (2) 「ウエハ検査装置事件」
- 3. 2 明確性要件
 - (1) 「多結晶質シリコン断片及び多結晶質シリコンロッドの粉碎方法事件」

1 令和2年・審決取消訴訟（当事者系）の概況（井上担当）

令和2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。知財高裁の各部ごとに、事件数（判決言渡し件数）⁽¹⁾、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61件であり（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）、62件であった平成31年・令和元年とほぼ同数であった。また、審決の取消率は21%（ $(2+11)/61$ ）であった（平成31年・令和元年は27%）。

以下、令和2年の審決取消訴訟（当事者系）の裁判例を概説する。

表1 令和2年の特許審決取消訴訟（当事者系）の概況

| 係属部 | 事件数 | 無効審決 | | 不成立審決 | | 特許権者の有利・不利 | | |
|-----|-----|------|----|-------|----|------------|----|------|
| | | 取消 | 維持 | 取消 | 維持 | 有利 | 不利 | 有利な率 |
| 1部 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 75% |
| 2部 | 19 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 95% |
| 3部 | 18 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 44% |
| 4部 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 75% |
| 合計 | 61 | 2 | 6 | 11 | 42 | 44 | 17 | 72% |

1. 1 新規性・進歩性

(1) 要旨認定

1) 「船舶事件」⁽²⁾

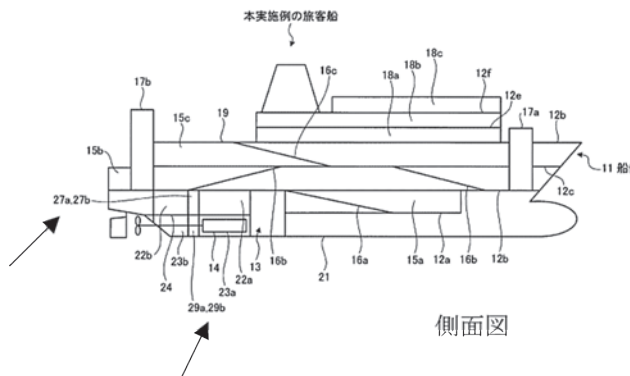
争点の概要

引用発明（甲4文献に記載された甲4発明）の「アンチローリングタンク」（図中の「小部屋」）が本件発明（「本件訂正発明1」）の「浸水防止部屋」に該当するか否かに関して、「浸水防止部屋」の意義が問題となった。

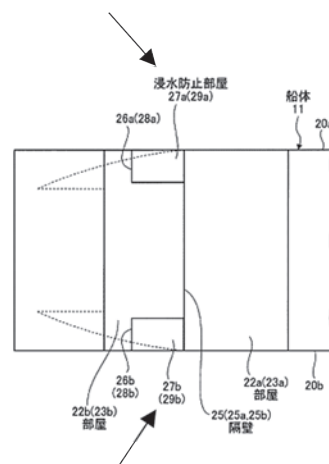
ここで、本件発明の「浸水防止部屋」は、「側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができる」と共に、「複数の部屋の大型化を抑制して設計の自由度を拡大することができる。」ことを目的として設けられた部屋である。

一方、引用発明が備える「アンチローリングタンク」は、船体の両側に置かれたタンクを太い管で連結し、船が横揺れするときの管内の水流を調節することによって横揺れを軽減する装置である。

審決は、本件発明の「浸水防止部屋」は、（損傷を受けた場合に浸水する）専ら浸水防止を企図した空間であるとの解釈を示し、引用発明の「アンチローリン



側面図



後部の平面図

本件発明の実施例（「浸水防止部屋 27a等」）

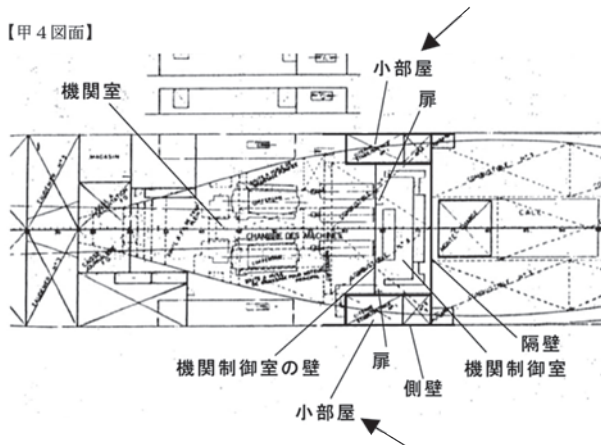
グタンク」はこれに当たらないと判断した。

裁判所の判断

裁判所は、特許請求の範囲の記載、当業者の技術常識、本件明細書の記載を根拠として、本件発明の「浸水防止部屋」の解釈を示し、引用発明の「アンチローリングタンク」がこれに当たらないとした審決の判断には誤りがあると判示した。

「(ア) 特許請求の範囲の記載によれば、本件訂正発明1の『浸水防止部屋』は、…側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されているものの、『専ら』あるいは『主に』浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。なお、当業者の技術常識と

【甲4図面】



引用発明（「アンチローリングタンク」）（「小部屋」）

して…

次に、本件発明の課題及び解決手段は、前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とするものである。 そうだとすれば、『浸水防止部屋』は、それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた『部屋』に浸水しないような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の機能を兼ねることが、当該目的を阻害すると認めるに足りる証拠はない…

以上によれば、『浸水防止部屋』とは、それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた『部屋』に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当である。」

(下線は筆者による。以下も同様とする。)

コメント

本判決では、まず、特許請求の範囲の記載には、(審決が認定したような)「浸水防止部屋」は「専ら」浸水防止を企図した空間であるとする特定が行われていないことを認定しており、発明の要旨認定に関して判示した「リパーゼ事件」最高裁判決⁽³⁾に沿う認定が行われている。さらに、本判決は、技術常識及び本件明細書の記載内容から、「浸水防止部屋」の技術的意義を踏まえて、「専ら」とする構成に限定される理由はないことにも言及しており説得的な認定が行われている。

なお、本件発明は、浸水を防止するという機能を奏する空間を「浸水防止部屋」と特定したものであり、別の機能を奏するために設けられた空間(引用発明の「アンチローリングタンク」のような横揺軽減のための空間)であっても浸水を防止する機能を奏する以上、「浸水防止部屋」に該当することを否定する理由はないはずである。なお、本件審決が採用した解釈(「専ら」浸水防止を「企図」した空間)は、「専ら」「企図」という設計者の主観面を解釈に含め、その結果、恣意的な該当性判断を許容してしまう点において合理的な解釈とは言い難いと思われる。

(2) 引用発明の認定

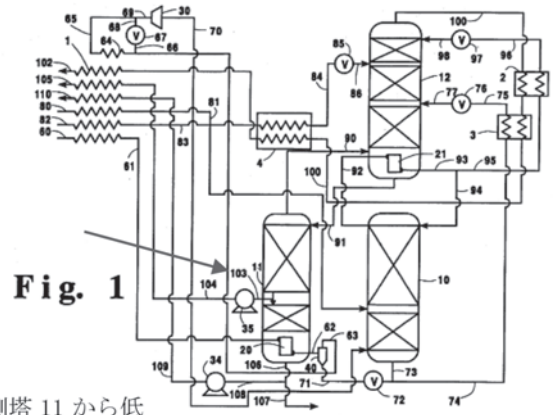
1) 「空気分離方法事件」⁽⁴⁾

争点の概要

引用発明1を開示する引用例1の図1(好ましい実施形態)は、側塔11から抜き出す低純度酸素を「液体」とする構成である。一方、引用例1の本文中には、この低純度酸素を「気体」とする構成についても記載されている(記載A)。

そこで、引用発明1の構成を記載Aに基づいて、低純度酸素を「気体」とする構成を認定できるか否かが問題となった。

※ 記載A:「Either or both of the lower purity oxygen and the higher purity oxygen may be withdrawn from side column 11 as liquid or vapor for recovery.」(訳:「低純度酸素及び高純度酸素のいずれか又は両方は、回収のために、液体又は気化ガスとして側塔11から抜き出されてもよい。」)



103: 側塔11から低純度酸素(液体)の抜き出し

引用発明1の図1

なお、審決は、引用発明1として上記構成(低純度酸素を「気体」とする構成)を認定することはできないとした。

裁判所の判断

裁判所は、次のとおり判示し、引用発明1として低純度酸素を「気体」とする構成を認定できると判示した。

「…記載Aからは、引用発明1が低純度酸素を専ら液体として抜き出すもので、気体としての抜き出しは排除されている、と理解するのは困難である。

しかも、引用例1の全体をみると、引用発明1が解決しようとする課題は…であり、課題を解決する手段は、空気成分の沸点の差、すなわち低沸点の成分は気化ガス相に濃縮する傾向があり、高沸点の成

分は液相に濃縮する傾向があることを利用したものである（同（エ））と認められ、図1に示されたのは、あくまで、好ましい実施形態にすぎない（同（オ）a）。図1の説明においては、低純度酸素を液体として抜き出し、それにより大量の高純度酸素を得られるとしても、それは、最も好ましい実施形態を示したものであって、引用例1に側塔11から低純度酸素を気体として抜き出すことが記載されていないとはいえない。

また、証拠（甲2、3の1、4、7の1、8）によれば、本件発明1の出願当時、空気分離装置又は方法において、高純度酸素と区別して低純度酸素を回収することができ、その際に、精留塔から、低純度酸素を気体として抜き出す方法も液体として抜き出す方法もあることは、技術常識であったと認められる。上記認定の技術常識に照らしても、引用例1には、低純度酸素を液体として抜き出すことのみならず、気体として抜き出すことが記載されているに等しいというべきである。」

コメント

本判決は、引用発明の構成を実施例の構成そのものに限定することによって、発明の新規性、進歩性を直ちに肯定するような判断を行うべきではないということを確認に判示した点に意義がある裁判例であるといえる。

ここで、引用例1の図1の「35」は「液体ポンプ」であることから、側塔11の103から抜き出される低純度酸素を「液体」とする構成が好ましい実施形態として示されている。もっとも、本判決は、上記のとおり、引用発明1（引用発明「1」）の課題解決手段を認定した上で、「記載A」の存在、「図1に示されたのは、あくまで、好ましい実施形態にすぎない」こと、さらに、技術常識を踏まえて「気体として抜き出すことが記載されているに等しい」との判断を示しており、引用発明の認定方法に関して参考となる裁判例であるといえる。

なお、上記引用部分における「記載されているに等しい」事項から引用発明を認定できることについては、「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部 第2章 第3節 3.1.1において、「『刊行物に記載された発明』とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記

載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。」と記載されているとおりである。

（3） 選択発明の特許性

1) 「重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子事件」⁽⁶⁾

争点の概要

本件では選択発明における特許性の要件である「顕著な特有の効果」を認めることができるかが問題となった。

なお、本件発明（本件発明1）の低温保存に係る効果として、本件明細書には、 -40°C 及び -25°C のいずれの温度においても、ネマチック状態が2週間又は3週間維持できたとする試験結果が記載されているところ、引用発明（甲1発明A）を開示する引用例には、同程度の温度ではネマチック状態を維持できないと解される試験結果が記載されていた。

裁判所の判断

裁判所は、本件発明は引用発明の下位概念として包含される関係にあることを認定の上、その特許性が肯定される要件に関して次のとおり判示した。

「特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解するのが相当である。」

また、本件発明と引用発明が奏する効果は「同質」であることを認定の上、次のとおり、本件発明の効果は「際だって優れた効果」ではないとし、本件発明の特許性を否定した。

「しかしながら、そもそも、本件明細書に記載された低温保存試験は、具体的な測定方法、測定条件について記載されていないため、甲1に記載された低温保存試験と同じ測定方法、測定条件で実施されたものであるかについて、本件明細書の記載からは明らかでない。

また、液晶組成物の低温保存試験は、液晶組成物のその他の物性値である粘度、光学異方性値、誘電率異方性値等と異なり、確立された標準的な手法は存在しないところ（弁論の全趣旨）、…液晶組成物の低温保存試験においては、試験方法や試験条件が異なることで過冷却の状態が生じることを否定できず（甲40）、試験結果に著しい差異が生じる可能性があるものと認められる。

…

以上の事情に照らすと、低温保存試験に関する甲1の実験と本件明細書の実験が、同じ配合組成（配合成分及び配合量）の液晶組成物を試験した場合に同様の試験結果が得られるような、共通の試験方法、試験条件において実施されたものとは、にわかに考え難いというべきである。

…

したがって、本件明細書に記載された実施例1～4の下限温度と、甲1に記載された実施例及び比較例の下限温度とを単純に比較するだけで、低温保存に係る本件発明1の効果が、甲1発明Aの効果よりも顕著に有利なものであると認めることはできない。」

コメント

本件において、裁判所は、特許庁の判断（「下限温度」に関する本件発明の効果は引用発明に比して「際だって優れた効果」であると判断）は誤りであると判示した。

裁判所と特許庁で判断が異なった理由は、特許庁は本件明細書と引用例に開示された試験結果の比較のみから判断しているのに対して、裁判所は当該試験結果の前提となる試験条件を含めて検討を行ったことによる。試験結果は試験条件が同一であって初めて対比可能となることから、裁判所の判断は合理的なものといえる。

なお、効果に着目して特許性が肯定される場面としては、本件の選択発明のほかに、下記「(4) 1)」の容易想到性判断（「予測できない顕著な効果」）がある。両場面における比較対象について混同しないように注意が必要である。

| | 比較対象 |
|----------------------------|--|
| 選択発明の特許性 （「顕著な特有の効果」） | 本件発明の効果 vs 引用発明の効果 |
| 容易想到性判断 （「予測できない顕著な効果」） | 本件発明の効果 vs 主引用発明+副引用発明 （=本件発明の構成）から 当業者が予測できた効果 |

(4) 容易想到性

1) 「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件」⁽⁶⁾

争点の概要

本件は、第3次審決（審判請求不成立）の取消訴訟において知財高裁が当該審決を取り消す旨の判決⁽⁷⁾（本件発明の効果は予測し難い顕著なものということはず、これに反する本件審決の判断には誤りがある。）を下したところ、その上告審⁽⁸⁾において当該判断には法令の解釈適用を誤った違法があるとして上記判決が破棄され、知財高裁に差し戻された事案である。

知財高裁は次のとおり判示し、本件発明は「予測できない顕著な効果」を奏するとして、第3次審決の取消しを求めた原告（無効審判請求人）の請求を棄却した。

裁判所の判断

「…さらに、ケトチフェン [注：甲1に開示] は各種実験において本件化合物（又はその上位概念の化合物）との比較に用いられており（甲208～210。ただし、甲210は、本件優先日後の文献である。）、甲1では、ケトチフェンは本件化合物と並べて記載されているが、ケトチフェンと本件化合物の環構造や置換基は異なるから、上記のとおり比較に用いられていたり、並べて記載されているからといって、当業者が、ケトチフェンのヒスタミン遊離抑制効果に基づいて、本件化合物がそれと同種同程度のヒスタミン遊離抑制効果を有するであろうことを期待するとはいえない。

…

したがって、甲1の記載に接した当業者が、ケトチフェンの効果から、本件化合物のヒト結膜肥満細胞に対する効果について、前記アのような効果を有することを予測することができたということとはできない。」

コメント

上告審は原知財高裁判決を破棄するにあたり、「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超越す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になく、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。」との判断を示した。

この上告審の判断によれば、本件発明が「予測できない顕著な効果」を奏するか否かは、構成が異なる「他の各化合物」の効果との対比から認定することができず、いかに本件発明の効果が（出願当時に公知であった）「他の各化合物」の効果より劣っていたとしても、その点をもって本件発明が「予測できない顕著な効果」を奏することを否定できないことから、結論として進歩性が肯定されることとなる。

化学やバイオなどの技術分野では、通常、効果を予測することが困難であることから、進歩性欠如の無効理由を主張する無効審判請求人としては、構成自体の容易想到性のみならず、効果を奏するメカニズムが公知であったことについても明らかにする必要が出てくるであろう。

2) 「高コントラストタイヤパターン及びその製作方法事件」⁽⁹⁾

争点の概要

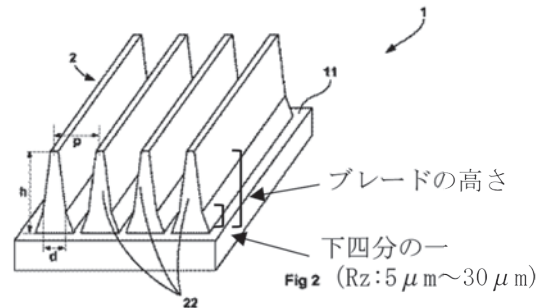
本件発明3（請求項3に記載された発明）は、その表面を所定の「平均粗さ」とするブレードにより、タイヤに表示マークを形成するという発明である。本件発明3と甲1発明（甲1文献に記載された発明）との間における次の相違点2の容易想到性が問題となった。

[相違点2]

本件発明3は「ブレードの壁は、その面積の少なくとも1/4にわたり、5μm～30μmの平均粗さRzを

有し、この平均粗さを有するブレードの壁は、ブレードの高さの下四分の一に位置している」との事項を有しているのに対して、甲1発明は、多数の細溝4から形成される壁状の構造の平均粗さについて特定されていない点。

【図2】



本件発明3のブレード

- 1 : タイヤ部分
- 11: 可視表面
- 2 : パターン

なお、副引用例である甲2文献は、タイヤ全体の表面の平均粗さについて、本件発明3と実質的に同一の構成を開示しているが、当該構成の目的は、ゴムの添加剤を原因とした時間経過による外観の毀損回避にあり、本件発明3における目的（コントラスト効果を高める）とは異なっていた。

裁判所の判断

裁判所は、甲2文献が開示する課題（外観の毀損回避）は、甲1発明のタイヤの表示マーク部分を含む全体に同様に妥当する課題であるとして、甲1発明に甲2文献が開示された技術を適用する動機づけがあるとし、これを否定した審決の判断を誤りであると判示した。

「…甲2文献の記載を具体的に見ると、時間の経過によって、タイヤのゴムに添加されたワックス等の油分や老化防止剤などの添加剤がタイヤの外表面に移行して滲み出し、外観を損ねるという現象を課題として認識し、これを解決するための技術的事項が記載されたものであることがわかる（前記(2)イ）。このような現象は、甲1発明のタイヤ全体に生じうるものといえるが、そうなれば甲1発明のタイヤの外観を損なうことになる。また、このような現象は、甲1発明の表示マーク部分にも生じうるものであり、そうなれば表示マークの識別性の低下をもたらす。

よって、甲2文献の記載事項は、表示マーク部分

を含む、甲1発明のタイヤの外観をさらに向上させるのに適した内容と考えられるから、当業者であれば、甲1発明に甲2文献の記載事項を組み合わせることを試みる十分な動機付けがあるといえる。

甲2文献には、コントラストを高めるといふ発想はないが、そうであっても、別の理由から、甲1発明との組み合わせが試みられることは、以上に述べたところから明らかである。」

コメント

本判決は、主引用例である甲1文献には、(本件発明3と同様)コントラストの向上という課題が記載され、甲2文献には記載されていないという関係にあっても、甲2文献が開示する課題(外観の毀損回避)は、甲1文献が開示するタイヤにおける表示マーク部分にも同様に妥当することを理由として、甲1発明に甲2文献が開示された技術を適用する動機づけを肯定した。

なお、本件発明とは別の理由をもって組み合わせの動機づけとする判断手法は、特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第2節に記載されている判断手法(「審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明等、請求項に係る発明の課題が把握できない場合も同様である。)」でもあるが、実務上の参考となる裁判例といえる。

3) 「立坑構築機事件」⁽¹⁰⁾

争点の概要

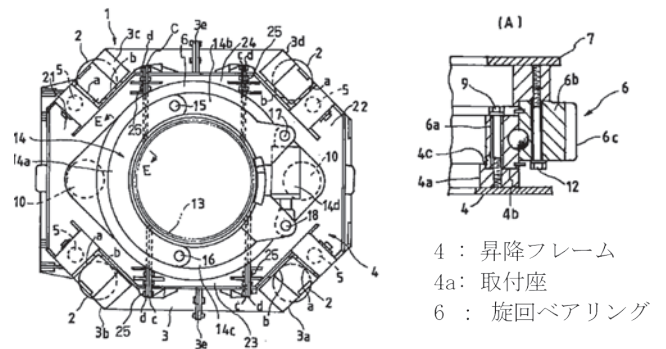
主引用発明(引用発明1)に副引用発明(引用発明2')を適用することの容易想到性が問題となった。

本件発明は、鋼管と共に回転させるベアリング、及び、フレームを複数に分割可能な構成とすることにより、幅方向の寸法を狭くすることを可能とした立坑構築機に係る発明である。

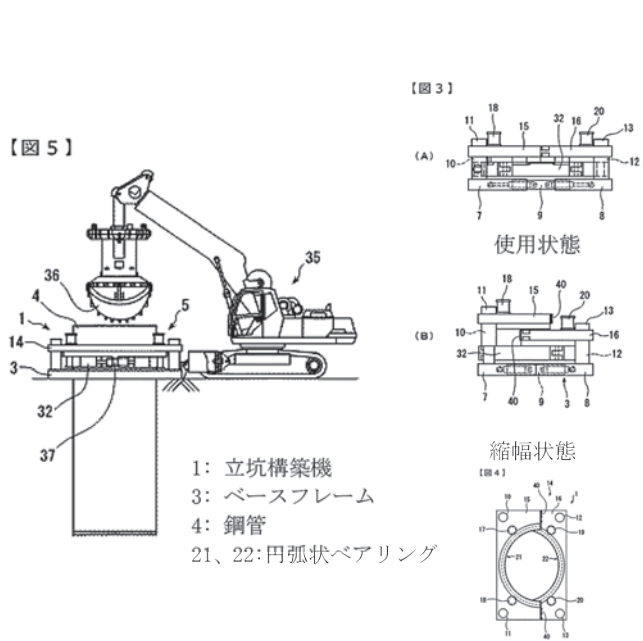
主引用発明は、フレーム(昇降フレーム4)は分割可能であるものの、ベアリングは分割できない構成であることから、この点が相違点となるところ、原告(審判請求人)は副引用発明が備える構成(ベアリングが分割されている構成)を適用することは容易であると主張した。

裁判所の判断

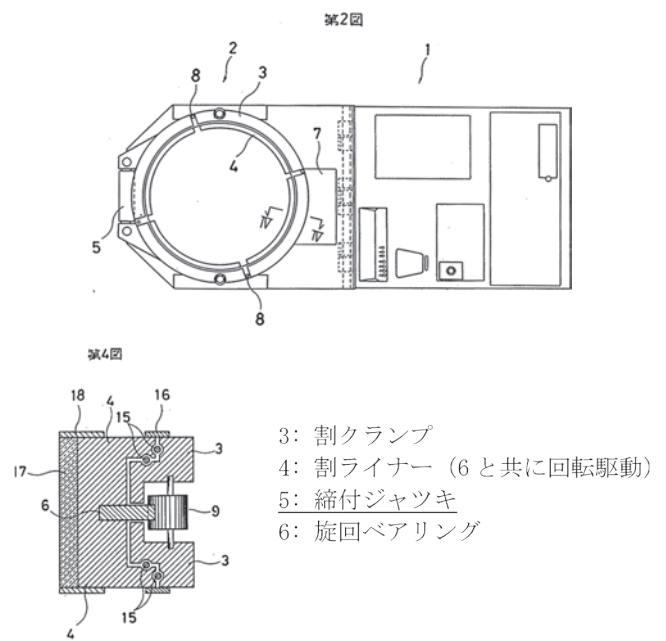
裁判所は、主引用発明と副引用発明の技術分野は共通するものの、その目的は異なっており(主引用発明:輸送の容易、副引用発明:種々の径からなる鋼管に対応可)、また、主引用例には副引用例の把持機構



主引用発明 (引用発明1)



本件発明



副引用発明 (引用発明2')

を採用することに関する記載，示唆もないことから，直ちにその動機づけがあると評価することはできないとしつつ，次のとおり判示し，具体的な構成に基づく評価を前提として，組み合わせることは阻害されているとした。

「…そこで，更に両発明の構成をみると…。

しかし，上記の目的の相違に対応して，引用発明1の『昇降フレーム4』は，旋回ベアリング6を取り付ける『取付座4a』を分断するように分割する構成を有し，その『取付座4a』のサイズは一定であり，種々の径の旋回ベアリング6を固定できるよう拡大や縮小が可能なものではないのに対し，引用発明2'の割ライナー4及び割クランプ3は，種々の径のケーシングチューブをクランプするために縮付拡大可能なものであり，回転駆動される割ライナー4，及び割ライナー4を回転可能に支承する側の割クランプ3の両者が，縮付ジャッキ5の動作によってその径を変更することのできるものである。このような引用発明2'の割ライナー4及び割クランプ3を，旋回ベアリング6の径の変更に対応するための構成を有しない引用発明1の『昇降フレーム4』上の『取付座4a』にそのまま取り付けることはできないから，引用発明1に引用発明2'を組み合わせるためには，分割可能な『昇降フレーム4』及び『取付座4a』という引用発明1の構成自体を変更する必要が生じる。

そうすると，引用発明1に引用発明2'を組み合わせることについては，これを阻害する要因があるというべきである。」

コメント

裁判所は，主引用発明と副引用発明とは，技術分野の共通性のみが認められ，その目的も異なり，主引用例には相違点に係る構成（副引用発明が備える把持機構）を適用することの記載，示唆がないことを認定した上で，構成に関する更なる検討を進め，阻害要因があることを認定した。

もっとも，技術分野という大枠のみが共通していることをもって動機づけを肯定することは困難であり，阻害要因の認定まで進んで行う必要はなかったものと思われる。

また，被告（特許権者）が主張していたところであるが，本件発明における「分割された円弧状ベアリング片」は軸方向の寸法を狭くすることで運搬を容易と

するための構成であり，副引用発明の把持機構に関する構成（縮付ジャッキ5の縮付の程度を変えることによって，種々の径からなる鋼管をつかむことを可能とする構成）とは「分割」の意義を異にしており，端的に，副引用例は相違点に係る構成を開示していないと認定することも可能であったと思われる。

1. 2 記載要件違反

(1) サポート要件

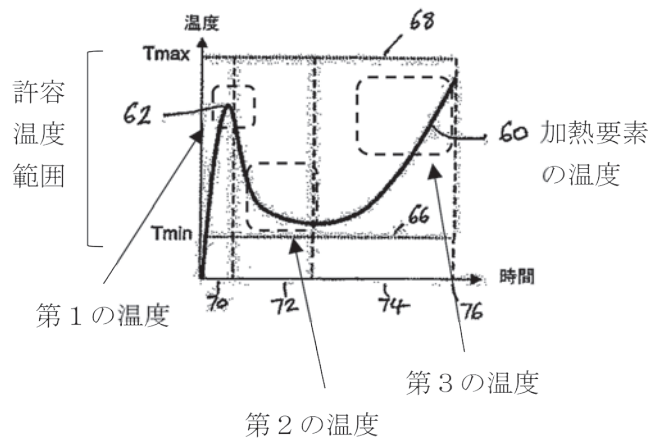
1) 「加熱式エアロゾル発生装置，及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法事件」⁽¹¹⁾

争点の概要

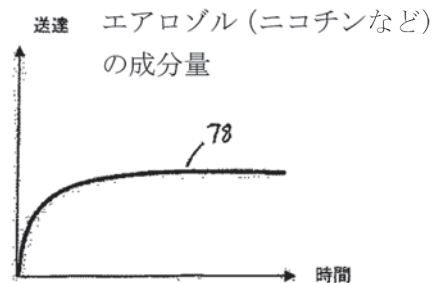
サポート要件を判断する際に，課題を解決できない構成まで含まれるような解釈を行うことが許されるか否かが争点となった。

本件発明は，いわゆる加熱式タバコに関する発明であるところ，制御対象である「加熱要素」の温度に関して，「第1の温度」>「第2の温度」，「第3の温度」>「第2の温度」とする関係のみ規定されている。

【図5】



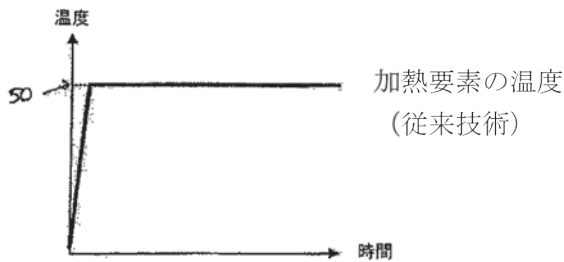
【図6】



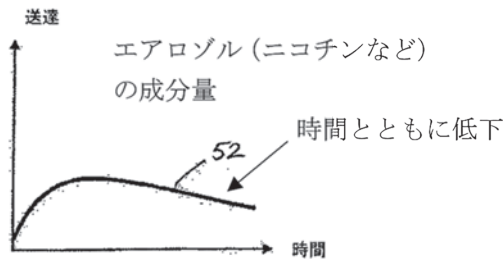
なお，本件明細書には，従来技術の温度制御では，ニコチンなどの送達量が時間とともに低下するという問題があったことが記載されている。

そこで，原告（無効審判請求人）は，本件発明のクレーム文言に形式的に含まれる構成，具体的には，「第

【図3】



【図4】



1の温度」が「340℃」「1秒」,「第2の温度」「339℃」「1秒」,「第3の温度」が「340℃」「30秒」という温度制御がなされる構成では、課題を解決できると認識できないとして、サポート要件に違反していると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、「本件発明の課題やその解決手段の技術的意義に照らして、本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び15を見ると、原告が主張する特性がより一貫したエアロゾルを提供できない態様の時間や温度のもの…までが本件特許の特許請求の範囲に含まれるとは解されない」

と判示し、サポート要件に適合すると判示した。

また、サポート要件の判断において明細書の記載を参酌することの可否については、次のとおり、クレーム文言の意味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合は必要に応じて斟酌できると判示した。

「サポート要件の判断は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比して行うものであるが、対比の前提として特許請求の範囲から発明を認定するに当たり、特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合に、必要に応じて明細書や図面の記載を斟酌することは妨げられないというべきであり、当事者が引用するリパーゼ判決は、そのことを禁じるものと解することはできない。」

コメント

本件発明は、「第1の温度」のように抽象的な文言を用いて特定され、また、当該温度を加える時間につ

いて特定がなされていない。そこで、極端な構成（原告が主張した上記構成）を想定した場合、本件明細書に記載された従来技術とほぼ同一の構成となることから、課題を解決することができない。

本件は、このような極端な構成についてもクレーム文言が形式的にはカバーしていることをもって、サポート要件違反にあたるとした原告（審判請求人）の主張について、発明の課題、クレームされた構成の技術的意義を根拠として、当該クレーム文言には原告主張のような構成まで含まれると解することはできないとして、排斥した点において実務上の参考となる裁判例といえる。

課題を踏まえて、クレーム文言を限定して解釈した場合には、結果として、課題を解決できる構成に限りクレームされていることとなり、サポート要件に適合するという結論に至ることは自明である。このような自明の結論に至るとはいえ、本件発明で言えば、「第1の温度」、「第2の温度」及び「第3の温度」により温度制御を行うことが発明のエッセンスであり、具体的に加える温度、また、当該温度を加える時間まで特定されていなくとも、当業者が明細書の記載、技術常識を踏まえて、適宜調整することにより、本件発明の課題を解決することが可能である以上、課題を踏まえた解釈を行うことは合理的であると思われる。

なお、本判決は、サポート要件の判断において、明細書の記載を参酌できる場合として、上記引用箇所のとおり、「特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意味内容や技術的意義を明らかにする必要がある場合」と判示している。これに対して、前掲「リパーゼ事件」最高裁判決は、発明の新規性及び進歩性を判断する場合における発明の要旨認定において、明細書を参酌できる場合として、「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とか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合」と判示している。

両判示内容に大きな差異はないとしても、「特段の事情」まで要求していない点において、サポート要件の判断に関する本判決の方がより広く明細書の記載を参酌できる場合をより広く許容していると言える。なお、サポート要件の判断において明細書を参酌できる場合に関して、「リパーゼ事件」最高裁判決を引用した裁判例として、「着脱式デバイス事件」⁽¹²⁾がある。

2 令和2年・審決取消訴訟（査定系）の概況（新藤担当）

令和2年の審決取消訴訟（査定系）の概況は、表2のとおりである⁽¹³⁾。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確率）をカウントした。

表2 令和2年の審決取消訴訟（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 | 6 (3) | 3 (3) | 3 (0) | 50% (100%) |
| 2部 | 6 (6) | 2 (2) | 4 (4) | 33% (33%) |
| 3部 | 9 (6) | 4 (3) | 5 (3) | 44% (50%) |
| 4部 | 3 (3) | 1 (1) | 2 (2) | 33% (33%) |
| 合計 | 24 (18) | 10 (9) | 14 (9) | 42% (50%) |

[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

事件数は24件であった（平成30年は35件，平成31年・令和元年は28件）。また，審決の取消率は42%であった（平成30年は約17%，平成31年・令和元年は約10%）。

以下，令和2年の審決取消訴訟（査定系）の裁判例を概説する。

2.1 発明該当性

(1) 「電子記録債権の決済方法，および債権管理サーバ事件」⁽¹⁴⁾

争点の概要

本件では，電子記録債権の決済方法に係る本願発明（請求項1に係る発明）の発明該当性などが争点となった。

本願発明の課題の要旨は，債権者をより厚く保護するため，支払期日より前に債権を回収する際の割引料の負担を債務者に求める下請代金支払遅延等防止法（下請法）の運用基準の改訂（平成28年12月）に適合する，債務者によって割引料の負担が可能な電子記録債権の決済方法を提供することである。

【請求項1】

電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むための第1の振込信号を送信すること (3)，

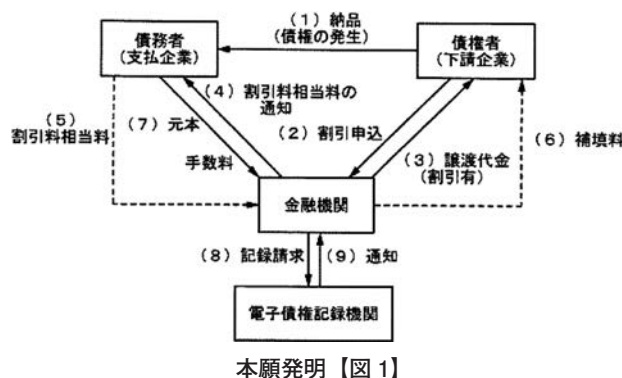
前記電子記録債権の割引料に相当する割引料相当料を前記電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための第1の引落信号を送信すること (5)，

前記電子記録債権の額を前記債務者の口座から引き落とすための第2の引落信号を送信することを含む (7)，

電子記録債権の決済方法。

* 下線は，課題を解決するための技術的手段の構成として本判決が認定した箇所である。

* 括弧内の数字は，以下の決済方法の図との対応を示すために筆者が記載したものである。



裁判所の判断

本判決は，発明該当性を否定した。

「本願発明の構成のうち、『(所定の)金額を（電子記録債権の）債権者の口座に振り込むための振込信号を送信すること』，及び『(所定の)金額を電子記録債権の債務者の口座から引き落とすための引落信号を送信すること』は，電子記録債権による取引決済において，従前から採用されていたものであり，また，『電子記録債権の額を（電子記録債権の）債務者の口座から引き落とす』ことは，下請法の運用基準の改定前後で，取扱いに変更はないものである。

…以上によれば，本願発明は，電子記録債権を用いた決済方法において，電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに，割引料相当料を債務者の口座から引き落とすことを，課題を解決するための技術的手段の構成とし，これにより，割引料負担を債務者に求めるという下請法の運用基準の改定に対応し，割引料を負担する主体を債務者

とすることで、割引困難な債権の発生を効果的に抑制することができるという効果を奏するものであるから、本願発明の技術的意義は、電子記録債権の割引における割引料を債務者負担としたことに尽きるというべきである。

…本願発明は、その本質がもっぱら人為的な取り決めそのものに向けられているものであり、…本願発明は、特許法2条1項に規定する『発明』に該当しないものである。

「本願発明の意義は、電子記録債権の割引の際の手数料を債務者の負担としたところにあるのであって、原告のいう『信号』と『送信』は、それ自体については何ら技術的工夫が加えられることなく、通常の用法に基づいて、上記の意義を実現するための単なる手段として用いられているのに過ぎないのである。そして、このような場合には、『信号』や『送信』という一見技術的手段に見えるものが構成に含まれているとしても、本願発明は、全体として『自然法則を利用した』技術的思想の創作には該当しないものというべきである。」

(下線は筆者による。以下も同様とする。)

コメント

本判決は、本願発明が電子記録債権による取引決済において従前から採用され、あるいは下請法の運用基準の改定前後で取扱いに変更のない構成や、「信号」や「送信」という一見技術的手段に見える構成を含むもの、これらによって課題を解決しているとはせず、「電子記録債権を用いた決済方法において、電子記録債権の額に応じた金額を債権者の口座に振り込むとともに、割引料相当料を債務者の口座から引き落とす構成」(以下、「割引料相当料に係る構成」という。)によって課題を解決しているとしたうえで、その本質がもっぱら人為的な取り決めに向けられているとして、発明該当性を否定した。

このような論理展開から本判決は、割引料相当料に係る構成に発明の本質があるところ、当該構成が自然法則を利用していないことから、発明該当性を否定したものと考えられる。また発明の本質を特定するにあたり、従前から採用されていた等の事情に言及した点に特徴があると思われる⁽¹⁵⁾。

これに対して、発明該当性について異なる判断方法をとったと考えられる事件として「ステーキの提供システム事件」⁽¹⁶⁾がある。ステーキ店における人の配膳

手順を特定した「ステーキ提供方法」を実施する構成と「計量機等」を備える構成からなるステーキの提供システムの発明について、判決は、ステーキ提供方法が機械的処理によって実現されていないこと等から、「ステーキ提供方法」を実施する構成が技術的手段を提供するものではなく、他方「計量機等」を備える構成によって肉の混同を防止する効果を実現していることから発明該当性を肯定した。すなわち判決は、前掲[電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ]のように発明の本質を備える構成を特定するのではなく、「計量機等」の物の機能を利用する構成と効果との結びつきを重視して発明該当性を肯定したものと考えられる⁽¹⁷⁾。

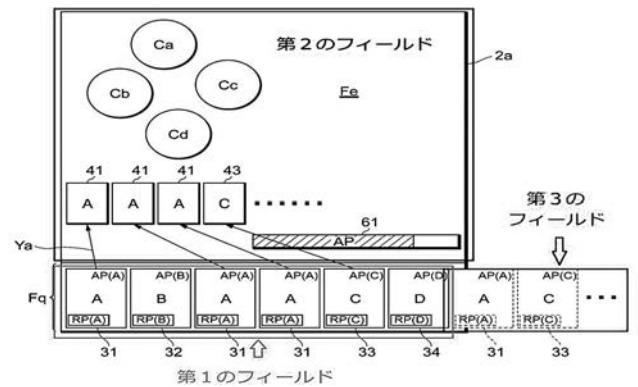
本判決は、発明の本質を備える構成を特定して発明該当性を判断した従前の事例⁽¹⁸⁾に、新たな事例を付け加える意義があると思われる。

2.2 新規性・進歩性

(1) 「サーバ装置、その制御方法、プログラム、及びゲームシステム事件」⁽¹⁹⁾

争点の概要

新たなカードの補充に係る相違点6の容易想到性、



本願発明【図4】



引用発明

具体的には、引用発明（CARTE）が備える「第11領域から、第7領域へのカードの配置」という構成を、本願発明の構成（「第2フィールドへのキャラクタカードの配置」に伴う構成）に変更することが設計的事項にすぎないかなどが争点となった。

なお、本願発明では、「第2フィールドへのキャラクタカードの配置」に伴って、第3フィールドに配置されていた追加のキャラクタカードが、第1フィールドに新たに補充される。

裁判所の判断

本判決は、相違点6について、容易想到と判断することは相当でないとした。

「ア 審決は、引用発明の認定に当たって『カード』の種類に言及していないが、CARTEによれば、第10領域から第11領域へのカードの補充の契機となるのは、『シャードカード』（深緑の地色に白抜きで円形と三日月形が表示されているカード）の第11領域から第7領域への移動及び第7領域から第6領域への移動である（00分39秒～40秒、00分49秒～50秒等）。

そして、『シャードカード』は、専ら『マナ』（カードのセッティングやスキルの発動に必要な不可欠なエネルギー<00分42秒>）を増やすために用いられるカードであり、その移動先はシャードゾーン（第7領域）又はマナゾーン（第6領域）に限られ、敵との直接の攻防のためにアタックゾーン（第3領域）又はディフェンスゾーン（第4領域）に移動させられることはない。これに対し、『クリーチャーカード』は、敵のクリーチャーやヒーローとの攻防に直接用いられるものであって、第11領域から適宜アタックゾーン（第3領域）又はディフェンスゾーン（第4領域）に移動させられ、攻防の能力を表す『APの値』及び『HPの値』を有している。

イ このように、引用発明におけるカードの補充は、本願発明におけるそれとの対比において、補充の契機となるカードの移動先の点において異なるほか、移動されるカードの種類や機能においても異なっており、相違点6は小さな相違ではない。そして、かかる相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とではゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。したがって、相違点6に係る構成が『ゲーム上の取決めにすぎない』として、他の公知

技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは、相当でない。」

コメント

ゲーム上の取決めのような非技術的特徴は、前掲「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ事件」における人為的な取決めと同様に、発明該当性を否定する要素であると考えられている⁽²⁰⁾。他方、進歩性との関係では、技術的特徴及び非技術的特徴との区別なく発明特定事項として考慮される⁽²¹⁾。

もっとも従前の裁判例では、例えば「印刷された証券を原本として流通させ、新たな市場を形成することができるようにする」構成を備える電子証券発行システムについて、「電子証券の電子データの画像を印刷したものを証券の原本として認めた上流通させるか否かは人為的な取り決めによって決まるものであって、自然法則を利用した技術的思想に関する問題ではないから、当該証券の発行者等の当事者が適宜決定できる事項である」として、容易想到性を肯定したものがある⁽²²⁾。本件審決も、「引用発明において、どの領域を補充の対象とするかについて、相違点6に係る本願発明の発明特定事項とすることに格別の技術的困難性はなく、…相違点6に係る本願発明の発明特定事項は当業者にとって設計的事項程度のことであって、当業者が当然なし得る程度の技術的事項にすぎないというべきである」として、容易想到性を肯定した。

これに対して、本判決は、相違点6の存在によってゲームの性格が大きく変わってくることから、論理付けを示さないまま容易想到と判断することは相当でないとしており、ゲーム上の取決めのような非技術的特徴についても論理付けが必要であることを判示したものである。

本判決については、「技術分野の相場観から、遊び方の取決めに過ぎないとの見方もあるところ、本件において、ゲーム上の取決めであったとしても、ゲームの性格を加味せずに直ちに容易想到と判断することは相当でない旨判示されたことを鑑みると、技術分野の相場観から証拠や動機付けなしで設計事項と判断するのは、裁判所に支持されない傾向にあるといえる」⁽²³⁾と評釈するものもある。本判決は、ゲームシステムの進歩性を検討する際に参考になると思われる。

3 令和2年・特許取消決定取消訴訟の概況（新藤担当）

令和2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⁽²⁴⁾。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の確率）をカウントした。

表3 令和2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 | 3 (1) | 2 (1) | 1 (0) | 67% (100%) |
| 2部 | 2 (1) | 0 (0) | 2 (1) | 0% (0%) |
| 3部 | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 100% (100%) |
| 4部 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 100% (0%) |
| 合計 | 9 (4) | 6 (3) | 3 (1) | 67% (75%) |

[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

事件数は9件であった（平成30年は11件、平成31年・令和元年是4件）。また、決定の取消率は67%であった（平成30年は約72%、平成31年・令和元年是75%）。

以下、令和2年の特許取消決定取消訴訟の裁判例を概説する。

3. 1 新規性・進歩性

(1) 「樹脂組成物、及びこれを用いたポリイミド樹脂膜、ディスプレイ基板とその製造方法事件」⁽²⁵⁾

争点の概要

支持体と十分な密着性を有し、かつ、物理的な方法で綺麗に剥離可能な樹脂組成物を提供することを課題とする本件発明1（請求項1に記載された発明）と本件発明2（請求項2に記載された発明）の容易想到性などが争点となった。

本件発明1、本件発明2、甲1発明1（主引用発明）は、いずれも樹脂組成物に係る発明であり、発明を構成する化合物は、以下の表のとおりである。

| | ポリイミド酸 | アルコキシシラン化合物 | 有機溶剤 |
|-------|--------|------------------------|------|
| 本件発明1 | ○ | 16種類から1以上を選択(0.2-2wt%) | ○ |
| 本件発明2 | ○ | 4種類から1以上を選択(0.2-2wt%) | ○ |
| 甲1発明1 | ○ | × | ○ |

○：含む，×：含まない

本件発明1に係る相違点1は、本件発明1が16種類から選択される1以上のアルコキシシラン化合物を含み、その含有量はポリイミド酸に対して「0.2～2質量%」であるのに対して、甲1発明1ではアルコキシシラン化合物を含有すること及びその含有量が特定されていない点である。なお、甲1発明1の発明の詳細な説明【0019】には、本件発明1で列挙された16種類のアルコキシシラン化合物のうちの12種類が列挙されており、これら12種類のアルコキシシラン化合物は、被塗布体との接着性向上のために添加することができ、ポリイミド前駆体に対して「0.1～3質量%以下」の含有量が好ましいとされている。

本件発明2に係る相違点3は、相違点1とほぼ同じであるが、本件発明2が列挙するアルコキシシラン化合物が、本件発明1が列挙する16種類のアルコキシシラン化合物から4種類に限定されており、甲1発明1が開示する12種類のアルコキシシラン化合物を含まない点で、相違点1とは異なる。

裁判所の判断

本判決は、本件発明1に係る相違点1の容易想到性を肯定し、本件発明2に係る相違点3の容易想到性を否定した。

「相違点1について…本件発明1記載のアルコキシシラン化合物は、甲1において、シランカップリング剤として挙げられたものを含んでおり、十分な密着性と共に、これと相互に関連し、少なくとも相反する傾向を示す又は負の相関関係を有する物性である剥離性を十分に得させるために、これらのシランカップリング剤の添加量の決定に、多少の試行錯誤を要するとしても、甲1に記載された0.1質量%以上3質量%以下の範囲から、0.2～2重量%の添加量を見いだすことは当業者が容易になし得たことであるといえる。」

「相違点3について…甲1には、甲1発明1において、ポリイミド樹脂膜の支持体への密着性を向上させることができるカップリング剤として、本件発明2記載のアルコキシシラン化合物は記載されていない。…甲22に記載されたシランカップリング剤のうち、ポリイミドへの添加について言及されているのは、(21)のN-フェニル-γ-アミノプロピルトリメトキシシランのみであり、甲22には、甲1や本件発明2に記載された上記のアルコキシシラン化合物が、ポリイミドに添加されるシランカップリング剤であるとの記載はない。…甲2~6には、ポリイミド前駆体に添加するシランカップリング剤として、本件発明2における4種のアルコキシシラン化合物のうち少なくとも1種と甲1記載の他種のもの⁽²⁶⁾が並列的に列挙されているとしても、甲2~6は、アルコキシシラン化合物を使用する目的や対象が本件発明2とは異なるから、本件発明2において、甲2~6に記載するアルコキシシラン化合物を用いることが容易想到であるとは認められない。」

コメント

本判決は、本件発明1が甲1でシランカップリング剤として記載されたアルコキシシラン化合物を含んでおり、その含有量も、甲1記載の「0.1質量%~3質量%以下」から本件発明1の「0.2~2重量%」を見いだすことは容易であるとして、本件発明1に係る相違点1の容易想到性を肯定した⁽²⁶⁾。

他方、本判決は、本件発明2に係る相違点3の容易想到性を否定した。その理由としては、本件発明1とは異なり、本件発明2が甲1でシランカップリング剤として記載されたアルコキシシラン化合物を含まないことが挙げられている。また被告は、甲22や甲2~6には、本件発明2のアルコキシシラン化合物が記載されているから、甲1発明1の樹脂組成物において本件発明2のアルコキシシラン化合物を使用することは、適宜なし得ると主張したのに対して、本判決は、甲22には、甲1や本件発明2に記載されたアルコキシシラン化合物が、ポリイミドに添加されるシランカップリング剤であるとの記載がなく、甲2~6に記載のシランカップリング剤は、本件発明2とは異なる目的のために、あるいは異なる対象に配合されているとして、本件発明2と、甲22や甲2~6とでは、アルコキシシラン化合物の配合の有無・目的・対象が異なることも挙げられている。

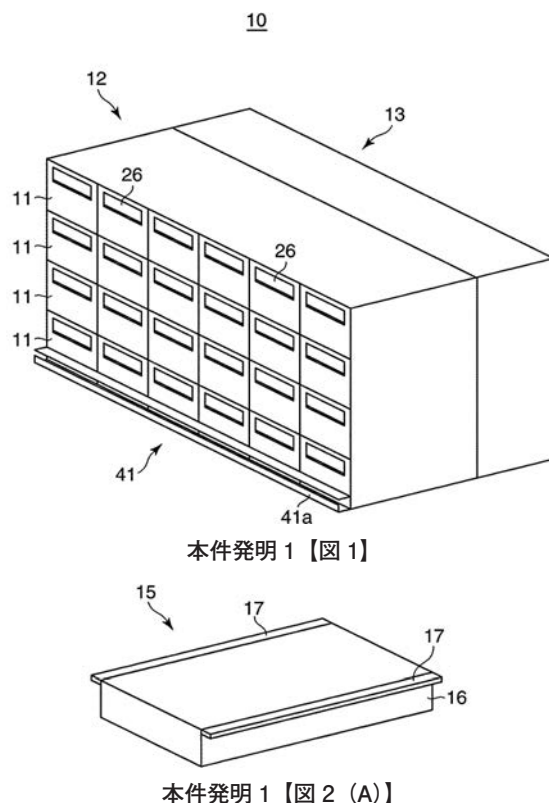
本件発明2の課題は、支持体と十分な密着性を有し、かつ、物理的な方法で綺麗に剥離可能な樹脂組成物を提供することであり、この課題を解決するためにアルコキシシラン化合物が選択され、含有量が特定されていることからすると、本件発明2の課題解決のためには、アルコキシシラン化合物の選択及び含有量が重要な技術的意義を有するものであって、そのような技術的意義を有するアルコキシシラン化合物について、本件発明2と、甲22や甲2~6とでは、その有無・目的・対象が異なるのであるから、容易想到性を否定した本判決の判断は合理性があると思われる。

(2) 「ウエハ検査装置事件」⁽²⁷⁾

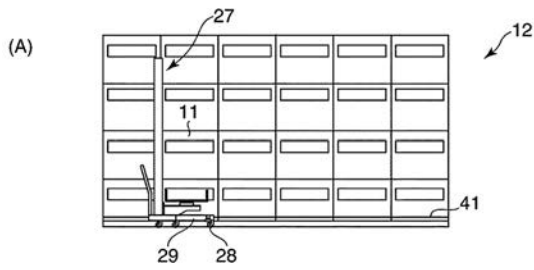
争点の概要

ウエハ検査装置に係る本件発明1は、検査室が整備空間側にテストヘッド15を引き出すスライドレール37を備え、テストヘッド15を引き出す構成を備えているのに対して、引用発明は当該構成を備えていないところ、当該構成を採用することで、本件発明1を容易に想到できたかが争点となった。

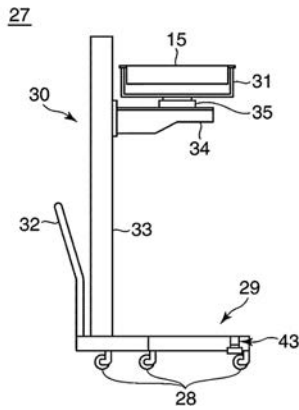
ここで、本件発明1のウエハ検査装置10(図1)を以下の図を用いて説明する。ウエハ検査装置10の各セル11(図1)には、テストヘッド15(図2(A))が收容されている。整備用台車27(図3(A)、図7



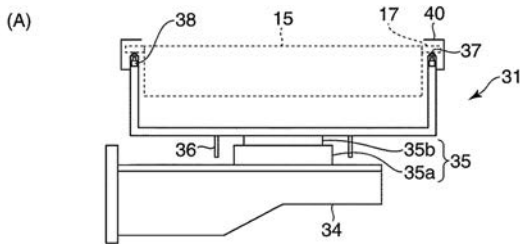
* 15: セル11に收容されているテストヘッド



本件発明1【図7(A)】

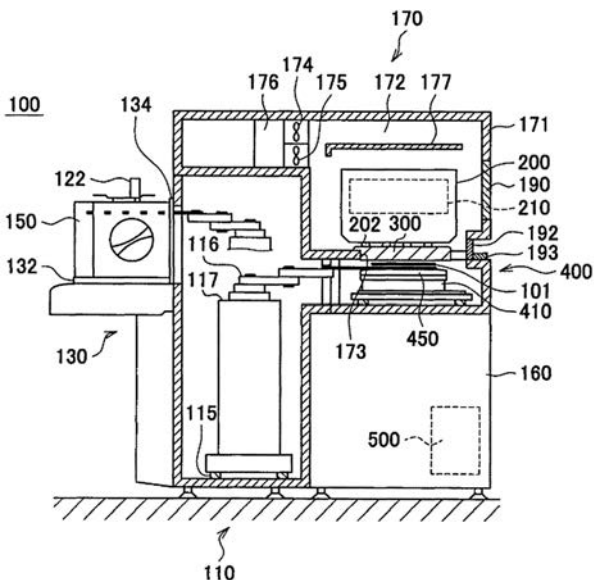


本件発明1【図3(A)】



本件発明1【図4(A)】

* 37：テストヘッド15を引き出すスライドレール



引用発明

* 200：テストヘッド，190：背面扉，300：プローブカード，192：メンテナンスカバー，193：プローブカード300を支持するガイドレール

(A) は、リフタ34(図3(A))上で水平方向に移動可能なテストヘッドケース31(図3(A))を備え

ており、テストヘッドケース31は、テストヘッド15をスライドして引き出し可能とするスライドレール37(図4(A))を有する。

他方、引用発明に係る試験ユニット170の各収容室172には、テストヘッド200が収容されている。各収容室172には、テストヘッド200を容易にメンテナンスできる位置に配置された背面扉190と、プローブカード300を容易にメンテナンスできる位置に配置されたメンテナンスカバー192が設けられている。メンテナンスカバー192に外側には、プローブカード300を引き出した場合にプローブカード300を支持するガイドレール193が設けられている。

裁判所の判断

本判決は、容易想到性を否定した。

「甲2文献及び乙1~3には、相違点1に係る構成(検査室が整備空間側にテストヘッドを引き出すスライドレールを備え、テストヘッドを引き出す構成)の記載はなく、本件証拠上、他に上記構成が記載された文献はない。」

「被告は、甲2文献や乙1~3の記載によれば、メンテナンスの対象物を引き出してメンテナンスをすること、また、その際に、スライドレールにより引き出す構成とすることは周知技術であると主張する。…引用例及び甲2文献には、プローブ装置において、メンテナンスの際に検査室からプローブカードを引き出すこと及びその際ガイドレールに沿って引き出す構成とすることの記載がある。しかし、本件原出願の当時、テストヘッドの重量は25kgから300kgを超えるものが知られ…、テストヘッドとプローブカードとは重量や大きさにおいて相違することは明らかである。したがって、プローブカードに関する上記記載から、テストヘッドを含むメンテナンスの対象物一般について、メンテナンスの対象物を引き出してメンテナンスをすること、また、その際に、スライドレールにより引き出す構成とすることが周知技術であったということとはできない。」

「引用発明においては、テストヘッドのメンテナンスは背面扉を開けて行うものとされ、背面扉はメンテナンスを行うのに容易な位置に配置されているのであるから、検査室が整備空間側にテストヘッドを引き出すスライドレールを備え、テストヘッドを引き出す構成を採用することの動機付けは見いだせない。」

コメント

本件発明1の容易想到性について、本件決定は肯定したが、本判決は否定しており、結論を異にした。このように結論を異にした理由の一つは、甲2文献等（テストヘッドではなくプローブカードを引き出すスライドレールを開示する文献）により認定される周知技術の違いにある。

すなわち、本件決定では、甲2文献により認定される周知技術は「メンテナンスの対象物を外部に引き出してメンテナンスすること、また、その際に、スライドレールにより引き出す構成とすること」であるととし、この周知技術を「テストヘッド」に適用することによって本件発明1は容易想到であるとした。プローブカードとテストヘッドではその重量等に大きな差があるものの、本件特許出願時、本件特許明細書に記載された、引き出してメンテナンスされるテストヘッドと同程度の重さのテストヘッドについては、他の引用文献に記載されているように普通に採用されたものとなっているので、テストヘッドを引き出してメンテナンスすることは、もはや想定外ということではできないとして、周知技術のテストヘッドへの適用を認めた。

これに対して、本判決では、引き出す対象物であるテストヘッドとプローブカードとは重量や大きさにおいて相違する点を重視して、甲2文献等から「テストヘッドを含むメンテナンスの対象物一般について、メンテナンスの対象物を引き出してメンテナンスをすること、また、その際に、スライドレールにより引き出す構成とすること」を周知技術として認定できないとした。さらに、本判決は、引用発明でテストヘッドのメンテナンスのために背面扉が設けられていることに言及し、容易にメンテナンスをするために敢えて背面扉を採用した引用発明において、テストヘッドを引き出すためのスライドレールを備える構成とすることの動機づけは見いだせないとした。

本判決は、本件決定のように周知技術を抽象化して認定することなく、あくまで甲2文献等が開示する構成に即して具体的に周知技術を認定し、さらに引用発明を詳細に認定して、引用発明が敢えて備えるメンテナンスのための背面扉の構成を変更してまで甲2文献等を採用する動機づけがないことを重視したため、本判決と本件決定とでは、結論が異なったものと考えられる。

3. 2 明確性要件

(1) 「多結晶質シリコン断片及び多結晶質シリコンロッドの粉碎方法事件」⁽²⁸⁾

争点の概要

本件発明は、「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径が $1.3\mu\text{m}$ 以上である第1の粉碎工具」という構成を含む多結晶質シリコンロッドをチャンクに粉碎する方法の発明であるところ、この「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が明確性要件に適合するかなどが争点となった。

裁判所の判断

本判決は、明確性要件に適合しないとした。

「請求項1の記載からは、粉碎工具の『工具表面』に『含有』される炭化タングステン粒子の『質量により秤量』したメジアン粒径の意義が明らかであるとはいえない。…本件明細書には、コバルト結合剤と焼結により一体化した『粉碎工具』の『工具表面』に『含有』される炭化タングステン粒子の『質量により秤量』したメジアン粒径について、定義や測定方法の記載はない。…本件発明の技術的範囲は不明確といわざるを得ないから、本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、明確性要件を充足しないというべきである。」

「原告は、『炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径』の定義は、沈降法により測定されるストークス径について、質量を基準に粒径を表した質量分布におけるメジアン粒径ということで、一義的に明確であり、ストークス径はストークスの式により明確に定義されるものである旨主張する。…粒子の大きさを測定する方法としてストークス径を得る沈降法があることが周知であり、沈降法により重量（質量）基準に基づく粒度分布が得られるとしても、『粉碎工具』の『工具表面』に『含有』される炭化タングステン粒子が、コバルトである結合剤と焼結により一体化している以上、沈降法により炭化タングステン粒子のストークス径を測定することは不可能であるから、本件発明の『炭化タングステン粒子の質量により秤量されたメジアン粒径』が、沈降法に基づいて得られるストークス径のメジアン粒径であると解することはできない。」

コメント

粒径との関係で明確性要件が問題となった従前の裁

判例としては、粒径の定義が不明である場合や、採用されるべき測定方法の記載が存在しない場合に、明確性要件に適合しないとしたものがある⁽²⁹⁾。

本件では、「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」が明確性要件に適合するかが争点となった。本判決は、「コバルト結合剤と焼結により一体化した粉碎工具の工具表面に含有される炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」について、定義や測定方法の記載はないことから、明確性要件に適合しないとした。ここで原告は、「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の定義は、沈降法により測定されるストークス径について、質量を基準に粒径を表した質量分布におけるメジアン粒径ということで、一義的に明確であり、ストークス径はストークスの式により明確に定義されるものである旨主張したが、沈降法により重量（質量）基準に基づくストークス径の粒度分布を得ることができ、その粒度分布の中央値に対応する粒径（メジアン粒径）が得られるとしても、そもそも炭化タングステン粒子が、コバルトである結合剤と焼結により一体化している以上、沈降法により炭化タングステン粒子のストークス径を測定することは不可能であることから、原告の主張は採用し得ないとした。すなわち、粒径の定義があり、測定方法も特定もされていたとしても、そのような測定方法を炭化タングステン粒子に適用することは不可能であるがために、原告の主張は採用されなかったものである。

本判決は、粒径との関係で明確性要件が問題となった事例として、新たな事例を付け加える意義があると思われる。

(注)

(1) 裁判所ウェブサイト（知的財産裁判例集）において、①令和2年1月1日～令和2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、いずれも令和3年12月2日に言い渡された中間判決3件（令和3年（行ケ）第10096号～令和3年（行ケ）第10098号）は除外し、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裁（3部）令和2年3月17日判決（平成31年（行ケ）10063号・10061号）〔タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子事件〕、知

財高判（3部）令和2年7月2日判決（平成30年（行ケ）10158号・10113号）〔ボロン酸化合物製剤事件〕、及び、知財高判（3部）令和2年7月2日判決（平成30年（行ケ）10159号・10153号）〔ボロン酸化合物製剤事件〕、並びに、審決を一部取り消した知財高判（1部）令和2年5月28日判決（令和元年（行ケ）10075号）〔ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法および該方法により製造されたポリオレフィン系延伸フィルム事件〕についてはそれぞれ2件としてカウントした。

- (2) 知財高判（3部）令和2年7月2日（令和元年（行ケ）第10080号）〔船舶事件〕
- (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（1部）令和2年9月15日（令和元年（行ケ）第10150号）〔空気分離方法事件〕
- (5) 知財高判（3部）令和2年1月30日（平成30年（行ケ）第10157号）〔重合性化合物含有液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子事件〕
- (6) 知財高裁令和2年6月17日（令和元年（行ケ）10118号）〔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有する局所的眼科用処方物事件〕、判時2461号30頁・判タ1476号95頁
- (7) 知財高裁（4部）平成29年11月21日（平成29年（行ケ）第10003号）〔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有する局所的眼科用処方物事件〕
- (8) 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セピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件〕
- (9) 知財高判（3部）令和2年2月20日（平成31（行ケ）第10043号）〔高コントラストタイヤパターン及びその製作方法事件〕
- (10) 知財高判（1部）令和2年3月24日（令和元年（行ケ）第10102号）〔立坑構築機事件〕
- (11) 知財高判（2部）令和2年8月26日（令和元年（行ケ）第10174号）〔加熱式エアロゾル発生装置、及び一貫した特性のエアロゾルを発生させる方法事件〕
- (12) 知財高判決（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〕
- (13) 裁判所ウェブサイト（知的財産裁判例集）において、①令和2年1月1日～令和2年12月31日を対象期間とし、②「審決（拒絶）取消」を事件種類（審決）とし、③「特許権」「実用新案権」を権利種別とし、抽出した。
- (14) 知財高判（3部）令和2年6月18日（令和元年（行ケ）第10110号）〔電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ事件〕
- (15) 日本弁理士会中央知的財産研究所第17回公開フォーラム（2019年11月29日）において、田村善之教授は、このような発明該当性の判断方法を「物の本来の機能論」と呼んでいる。

また、中山一郎「人間の精神活動、人為的取決めと発明」特許研究No.70（2020）16頁は、「③電柱公告方法事件以来、

ハードウェアを利用すれば発明該当性が肯定されるわけではない点で共通しており、ハードウェア利用が、本来の機能(④)、道具(⑥)、単なる媒体(⑩)に過ぎなければ発明該当性は否定される」としている。

(16) 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〕

(17) 発明の構成と効果との結びつきを重視して発明該当性を判断したと考えられる裁判例として、知財高判(2部)平成21年6月16日(平成20年(行ケ)第10279号)〔遊技機事件〕がある。なお、同判決は、同法29条1項柱書において、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」とした上で、「次に掲げる発明」として、1~3号に公知発明等を挙げており、このような特許法の規定の仕方から、「特許法29条1項柱書該当性の判断に当たっては、特許法39条、29条の2、29条1項及び2項のように、2つの発明を対比することにより特許要件の有無を判断する場合とは異なり、特許請求の範囲によって特定された発明全体が自然法則を利用した技術的思想の創作に当たるかどうかを全体的に検討すべきであって、公知発明等に当たらない新規な部分だけを取り出して判断すべきではないと解される」としている。

(18) 例えば、東京高判昭和31年12月25日(昭和31年(行ケ)第12号)〔電柱広告方法事件〕、東京高判昭和61年2月12日(昭和60年(行ケ)第126号)〔電子鏡台及び姿見事件〕などがある。

(19) 知財高判(3部)令和2年6月4日(令和元年(行ケ)第10085号)〔サーバ装置、その制御方法、プログラム、及びゲームシステム事件〕

(20) 特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 特許要件 第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書) 2.1「発明」に該当しないものの類型では、自然法則を利用していないものとして、「人為的な取決め(例:ゲームのルールそれ自体)」が挙げられている。

(21) 欧州特許庁=日本国特許庁「ソフトウェア関連比較研究」報告書(2018)1頁

(22) 知財高判(2部)平成22年3月24日(平成21年(行ケ)第10212号)〔電子証券発行システム事件〕

(23) 関口哲生=河本充雄「シリーズ判決紹介-2020年度第1四半期(4月~6月)の判決から-」特技懇299号100頁

(24) 裁判所ウェブサイト(知的財産裁判例集)において、①令和2年1月1日~令和2年12月31日を対象期間とし、②「特許取消決定取消」を事件種類(審決)とし、③「特許権」「実用新案権」を権利種別とし、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。

(25) 知財高判(2部)令和2年6月3日(令和元年(行ケ)第10096号)〔樹脂組成物、及びこれを用いたポリイミド樹脂膜、ディスプレイ基板とその製造方法事件〕

(26) 特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 特許要件 第2章 第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い 6.2 進歩性の判断では、「主引用発明との相違点はその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである」とされている。

(27) 知財高判(1部)令和2年8月4日(令和元年(行ケ)第10124号)〔ウエハ検査装置事件〕

(28) 知財高判(1部)令和2年3月12日(令和元年(行ケ)第10095号)〔多結晶質シリコン断片及び多結晶質シリコンロッドの粉碎方法事件〕

(29) 知財高判(1部)平成21年3月18日(平成20年(ネ)第10013号)〔遠赤外線放射体事件〕、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及びそれを収容した筆記具事件〕

(原稿受領 2021.7.12)