

進歩性判断における 設計事項についての調査



会員 鈴木 守
会員 長嶺 浩之

要 約

特許出願の審査において、しばしば設計事項であるということで証拠を示すことなく拒絶されることがある。その一方で、無効審判等で特許を無効にしたいときには証拠を示さなければ通常は門前払いであろう。証拠を示すことなく進歩性を否定することができる設計事項とはどういうときに認められるのか調査を行った。設計事項が認められる相違点の傾向について報告する。

目次

1. はじめに
2. 設計事項を認めた裁判例
3. 証拠がなくとも設計事項といえるための条件
 3. 1 前提条件について
 3. 2 設計事項といえる相違点の条件
4. おわりに

1. はじめに

特許の進歩性は、公然知られた発明に基づいて容易に発明をすることができたかによって判断されるが、進歩性を否定するためには、その証拠となる文献等が必要である。ところが、しばしば審査においては、「当業者が適宜なし得る設計事項である」ということで、特段の証拠を示さない拒絶理由が通知されることがある。

本来、進歩性がないというためには、①本発明と主引例との相違点に係る副引例が存在することと、②主引例に対して副引例を適用することの動機付けが必要である（図1）。

- ①相違点にかかる構成を示す副引例がある。
AND
②主引例に副引例を適用する動機付けがある。

図1 進歩性欠如のロジック

設計変更について、審査基準には次の説明がされている。

3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素

(1) 設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の (i) から (iv) までのいずれか（以下この章において「設計変更等」という。）により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択（例1）
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化（例2）

- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換（例3）
- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用（例4及び例5）

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。

設計変更に関して審査基準が言っているのは、②に関して、動機付け以外に進歩性が否定され得る要素であって、①の相違点にかかる構成を示す証拠が必要ないとは言っていない（図2）。

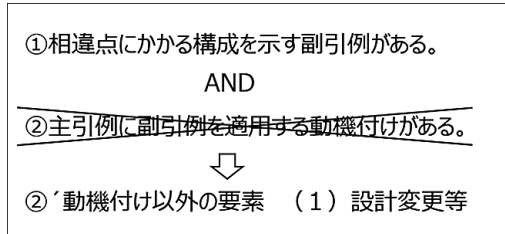


図2 動機付けに代わる論理付け

ここで設計事項という用語についてであるが、本稿では、設計事項、設計変更、設計的事項をほぼ同義のものとして扱っている。上に引用した審査基準でも明確な区別をしてはいないと思われる。

さて、上記した審査基準にも見られるように、進歩性欠如というためには構成要件が公知であることを示す証拠を示すのが原則であるが、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない設計変更の場合にまで、公知であることを示す証拠を厳格に求めるのは現実的ではないという面もある。例えば、製品の寸法等をこと細かに限定した発明について、それらの寸法を開示した公知文献がないから特許性があるという結論になるとすると、通常の創作能力の発揮にすぎない内容の特許が乱立することになり、却って産業の発達を妨げるおそれがあるからである。

ではどこまでなら証拠を示すことなく設計事項の名の下に拒絶あるいは無効としてよいのだろうか。

本稿では、設計事項について判断した近年の裁判例を調査し、直接的な証拠を示すことなく設計事項であるという主張が認められた裁判例の類型化を試みる。

なお、この調査では装置またはシステム関係の技術分野の発明を対象とした。

2. 設計事項を認めた裁判例

相違点に係る構成を開示した直接的な証拠を示さず設計事項を認めた例を次のパターンに分類した。

- (1) 数値範囲の限定
- (2) 複数と単数の違い
- (3) 限られた選択肢
- (4) その他

以下、各パターンの裁判例の判示を紹介する（以下、判決文中の下線は筆者による）。

(1) 数値範囲の限定

引用文献に対象発明の数値限定が記載されていない場合に、その数値範囲にすることが設計事項であると判示した例である。数値範囲に臨界的意義がない場合に、数値範囲を適宜に変更することが設計事項というのは受け入れやすい判断である。

例1. 知財高裁平成29年（行ケ）第10146号

対象出願は、ディスプレイに用いられる導光フィルムの発明に関する。相違点に係る構成は、導光フィルムをディスプレイ表面に接着するための接着部分の構成に関し、下記①～③の数値範囲による特定がされている点であり、引例にはこうした数値限定はない。裁判所は以下のとおり判断した。

ここで、本願発明においては、「接着部分」の形状に関し、それぞれ、①「前記第1最小寸法の10%未満の第2最小寸法を有する第2底面」、②「各第2側面が、前記導光フィルムの平面に対して70度超の角度をなす」及び③「前記第2最大高さの前記第2最小寸法に対する比が少なくとも1.5である」という数値範囲による特定(限定)がされている。

しかしながら、これらの数値範囲については、いずれも、本願明細書においては多数列記された数値範囲の中の一つとして記載されているにすぎず、本願発明においてこれらの数値範囲に限定する根拠や意味は全く示されていない。

…

(イ) 他方、上記①の数値範囲に関しては、引用例1には、引用発明に係る凹凸部の頂部の接合部幅(Pw)を凹凸部の配列ピッチ(P)の20%以下になるようにすることが記載されている(【0013】及び【0051】)。

上記②の数値限定に関しては、引用例2においては、起状の固定部は、多角柱、円柱、円錐台、角錐台が好ましいとされ、引用例2記載技術の固定部として平面に対して70度超の角度をなすものが当然に想定されているといえる(【0038】及び【図1】)。

上記③の数値限定に関しては、引用例2記載技術の出射光制御板の凸部形状は、「所望の視野角特性に合わせて決定され」るものであるから(【0003】)、凸部の頂部及び頂部に設けられた固定部の幅にも自ずと制限があるところ、引用例2には、接着面積を大きくするために突起状の固定部の高さを固定層の厚みに対して好ましくは50%以上、より好ましくは80%以上としてできる限り大きくすることが記載されているから(【0040】)、接着面積を確保するために固定部を縦長とすることが示唆されているといえる。

そして、上記(ア)のとおり、本願発明の「接着部分」の形状に関する上記①ないし③の数値範囲に臨界的な技術的意義が認められないことからすれば、引用発明の集光シートの凸部の頂部に、引用例2記載技術の凸部に設けた突起状の固定部を適用した構成において、①突起状の固定部の底面(Pw)を凸部の底部(P)の10%未満とすること、②突起状の固定部の各側面を導光シートの平面に対して70度超の角度を成すようにすること、③突起状の固定部を縦長として、固定部の高さの底面に対する比を少なくとも1.5とすることは、いずれも、当業者が適宜調整する設計事項というのが相当である。

以上によれば、引用発明に引用例2記載技術を適用し、相違点に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たことであると認められる。

出願明細書の記載に基づき、数値範囲に技術的意義がないことを理由に数値範囲は当業者が適宜調整する設計事項と判断している。なお、本例では、数値範囲を明示的に開示した証拠は出ていないが、(イ)に見られるように、数値範囲を示唆する記載があることを指摘している。

例2. 知財高裁平成27年(行ケ)第10095号

発明は内燃機関の燃費削減装置に関し、エアクリーナの空気中の気相水に近赤外線を照射し、近赤外領域の光の振動エネルギーを担持させることで、気相水分子の振動は熱エネルギーに変換され、内燃機関の燃費削減に資するというものである。

本願発明と引用発明との相違点は、照射する赤外線の波長領域が、本願発明では波長850~1450nmであるのに対し、引用発明では約2630~2780nm附近である点である。

この相違点について、裁判所は以下のように判断した。

(2) 赤外線の光の波長領域について

ア 引用文献1の前記記載(段落【0017】及び【0018】)によれば、引用発明において、「波数が約 3600cm^{-1} ~ 3800cm^{-1} 附近の赤外線」(波長が約2630~2780nm附近の赤外線)を選択したのは、波数が約 3600cm^{-1} ~ 3800cm^{-1} 附近の赤外線領域は水蒸気に対して最大の吸収帯になっていて、分子振動を励起させることができ、これにより、エンジンの燃焼効率改善効果(燃費削減効果)が期待できるからであると認められる。…(略)…

そして、水蒸気層に関する赤外線の吸収帯は、約 $2.4\sim 3.4\mu\text{m}$ の波長領域だけでなく、約 $1.33\sim 1.5\mu\text{m}$ の波長領域及び約 $1.8\sim 2.0\mu\text{m}$ の波長領域にも存在することは、昭和57年3月3日第一版第一刷発行のJ.R.ホールマン著の「伝熱工学下」308頁にも記載されており、赤外線ないし近赤外線を用いる技術分野における技術常識であると認められる(甲3、乙1。本願明細書の図7の水(H₂O)欄において、透過率が0となっている波長領域、すなわち、吸収帯となっている波長領域とも概ね一致する)。

そうすると、エンジンの燃焼効率改善効果(燃費削減効果)を得るために、赤外線の光の波長領域について、どの吸収帯を用いるかは、当該技術常識を認知している当業者が適宜なし得る設計事項であり、引用文献1に接した当業者が、エンジンの燃焼効率改善効果(燃費削減効果)を得るために、約 $1.33\sim 1.5\mu\text{m}$ の波長領域、すなわち近赤外領域の吸収帯を用いる動機付けもあると認められる。

したがって、引用発明において、「波数が約 3600cm^{-1} ～ 3800cm^{-1} 附近の赤外線」(波長が約 $2630\sim 2780\text{nm}$ 附近の赤外線)に代えて、約 $1.33\sim 1.5\mu\text{m}$ (約 $1330\sim 1500\text{nm}$) の近赤外領域の光を用いることは、当業者が容易に想到し得るものであると認められる。

赤外線の吸収帯の一般的な知見に基づき、引用発明に対して所定の吸収帯を適用することが容易と判断した例である。証拠が全くないわけではないが、示された証拠は一般的知見を示す間接的なものである。

例 3. 知財高裁平成 26 年 (行ケ) 第 10186 号

対象発明は、糸を生地に丸編することに関し、特に、紡績された硬質糸および／または連続フィラメントの硬質糸と、エラストマー裸糸との両方を含む、シングルジャージー、フレンチテリー、およびフリースの少なくとも 1 つの丸編弾性生地に関する。相違点は、延伸率が 2.5 倍以下であることが特定されている点であり、引例にはこうした特定はない。裁判所は以下のとおり判断した。

そこで、デシテックスの変更と同時に、延伸率を本願発明の範囲内に設定できるかについて、検討する。まず、回復張力の大きさは、商業的に許されている収縮率に依存するものというべきであるところ、収縮率は、衣類の種類、すなわち、生地が使用される用途に応じて、許容範囲は異なるものであり、特に、セーターなどに使用されるゆったりとした生地においては、大きな収縮率が許容されると解されている(弁論の全趣旨)。したがって、原告が主張し、引用発明が前提とするように、すべての生地について、収縮率の上限値として 7% が必ずしも要求されているとはいえない。そして、大きな収縮率を想定した場合には、許容される延伸率もまた大きくなることになるところ、本願発明における延伸率である 2.5 倍という上限値は、一般的な糸の使用を前提とすれば、その糸の太さにかかわらず、本願出願時において特別に高い値ではない(乙 5)。現に、引用文献(甲 4 及び 5)の実施例 1 で、本願発明に入るデシテックス数の 44 デシテックスで、商業上許容される範囲の収縮率を実現する上で、延伸率として 2.7 倍を選択していることからすれば、2.7 倍よりも小さい 2.5 倍以下という延伸率を設定することに、技術的困難性はない。そうすると、引用発明において想定されている収縮率は、本願出願時の技術水準上、限界値であったわけではないから、引用発明のデシテックスを大きくすると同時に、延伸率を大きくすること自体に阻害要因はないし、その場合における「2.5 倍以下」という数値設定も、当業者が容易になし得る程度の設計事項といえる。

延伸率が 2.5 倍以下であることを示す証拠を示すことなく、2.5 倍以下という延伸率を設定することに技術的困難性がないことを理由に設計事項と判断している。

(2) 複数と単数の違い

引用発明で複数で実現していた構成を 1 つにすること、あるいはその逆に単数を複数に分割することが設計事項であると判示した例である。単数か複数かという態様の違いにかかわらず技術的意義が同じならば、設計事項と判断するのは合理的であると言える。

例 4. 知財高裁令和 3 年 (行ケ) 第 10131 号

対象特許は、ゲーム機の表示面を保護するための保護シートに関する発明である。接着面を有する保護シート 10 と接着面を覆う剥離面 20 と、剥離面 20 上の 1 つの仮止部 30 を有する(図 3)。

これに対し、引用文献には光学フィルムを大型ディスプレイパネルに貼り付ける方法が記載されており、ディスプレイパネルへの接着の際に光学フィルムが容易に移動しないようにするための感圧接着剤(PSA)の領域が配置されている。対象特許との相違は、対象特許では仮止部が 1 つであるのに対し、引用文献の実施例では、PSA 領域は複数箇所である点である。特許権者は、引用文献は大型ディスプレイを対象としているので PSA 領域(仮止部)が 1 つではうまく作業ができない等と主張した。裁判所は以下のとおり判断した。

(2) 上記(1)イにおいて説示したところによると、甲 3-1 発明の「PSA 領域 39」を複数箇所に設けることにつき特段の技術的意義があるとは認められない。また、「PSA 領域 39」の機能は、上記(1)イのとおりであるところ、上記(1)アのとおり、「PSA 領域 39」の個数が「1 箇所」であることは、「PSA 領域 39」が「複数箇所」である場合に比してその固定力(粘着力)が劣ることを必ずしも意味せず、「PSA 領域 39」の大きさ等を適宜調節することにより、所望の固定力(粘着力)を「PSA 領域 39」に付与することができるものと考えられる。そうすると、幅広い大きさの範囲(17 インチないし 82 インチ程度)のディスプレイ

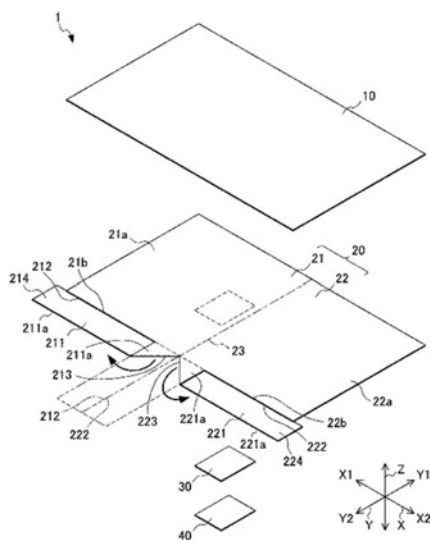


図3 保護シートの構成

パネルをその貼付の対象とする甲3-1発明の光学フィルムにおいて、「PSA領域39」の個数を幾つにするかは、「積層体30」の材質、大きさ、重さ、硬さ、「PSA領域39」の材質、大きさ等の諸般の考慮要素を調節し、当業者において適宜選択し得る設計的事項であるということが出来る。したがって、本件優先日当時の当業者は、甲3-1発明の「PSA領域39」を「1箇所」とすることに容易に想到し得たものと認められるのが相当である。

PSA領域の接着力は、その個数によるだけでなくその大きさにもよると述べている。すなわち、複数のPSA領域とするかそれらをまとめて1つの大きな領域にするかは大した違いがないことに鑑みれば合理的な判断である。

例5. 知財高裁平成30年（行ケ）第10091号

対象発明は、三次元リアルタイムMR画像誘導下において、軟性内視鏡様導体（軟性導体）を介したマイクロ波デバイスによる手術を可能とする手術システムである。相違点に係る構成は、ワークステーションが「MRワークステーション」と「メインワークステーション」とからなる構成に関し、引例には、「MRワークステーション」の開示がない点である。裁判所は以下のとおり判断した。

原告は、引用文献5には、ISC制御及び制御部14をMRI装置外に設置するという技術的思想の開示又は示唆がないこと、リアルタイムMR画像をメインワークステーションに連続的に伝送するMRワークステーションについての開示又は示唆もないことからすると、引用文献5記載の手術支援装置は、特定のMRI装置を前提にした技術であるといえるから、当業者は、引用発明のISC制御及び制御部14に基づいて、ワークステーションが「MRワークステーション」と「メインワークステーション」とからなる構成（相違点1に係る本願発明の構成）を容易に想到することができたものとはいえない旨主張する。

しかしながら、引用文献5にISC制御及び制御部14をMRI装置外に設置するという技術的思想の具体的な示唆がないとしても、複数の制御や処理を1台のワークステーションで行うか複数のワークステーションで行うかは、当業者がシステム全体の環境等を考慮して適宜選択すべき設計的事項であるものと認められるから、引用発明において、「撮像シーケンスに基づく撮像制御および三次元位置検出装置20からの位置情報を利用したISC制御」と、「患者のボリューム画像」、「ISC」により「撮像」された「術具位置を含む断面」の画像及び「術具先端位置に相当するピクセル位置」を統合する処理とを併せて行う「ワークステーション」である「制御部14」を、「撮像シーケンスに基づく撮像制御および三次元位置検出装置20からの位置情報を利用したISC制御」を行うワークステーション（本願発明の「MRワークステーション」に相当）と、「ISC」により「撮像」された「術具位置を含む断面」の画像及び「術具先端位置に相当するピクセル位置」を統合する処理を行うワークステーション（本願発明の「メインワークステーション」に相当）との構成とすることは、当業者が容易に想到することができたものと認められる。

この例では、対象発明において相違点が技術的意義を有するものかどうかを判断することなく、1つのワークステーションで行っていた機能を複数のワークステーションに機能分担させたことについて設計事項と判断した。全

体としては同じ機能を実現するならば設計事項との判断は頷ける。

(3) 限られた選択肢

対象発明と引用発明との相違にかかる構成が、限られた選択肢あるいはバリエーションにおいて、異なる選択をしたにすぎない例である。

例 6. 知財高裁平成 29 年（行ケ）第 10075 号

対象出願は、運動能力向上トレーニング用のエクササイズバイクの発明に関する。この出願では、実製品に即したと推測される非常に具体的な構成まで特定されており、引例とは相違点 1～6 があるが、相違点 1、2、4～6 について設計的事項とされた。このうち相違点 2 については、特に証拠を示すことなく設計的事項との判断がされたので、この判断を紹介する。

相違点 2 は、クランクに関して、本願発明は「トレーニングする者にあつたクランク長 6 の可変式でないクランク 6」であるところ、刊行物 1 発明では、クランクは存在しているもののどのような形態のクランクであるか不明な点である。

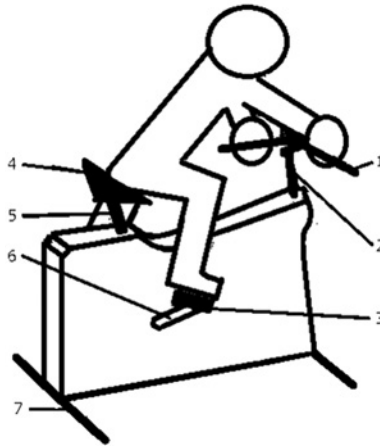


図 4 エクササイズバイク

相違点 2 は、クランクが「トレーニングする者にあつたクランク長」であり、「可変式でない」ことが、本願発明では特定されているのに対し、刊行物 1 発明では特定されていない点にあるが、トレーニング機器において、それを使用する使用者の体格や能力に合わせた寸法を有する機材を選択することは、通常行われることであるし、クランクは可変式であるか否かのいずれかであるから、刊行物 1 発明のエクササイズバイクのクランクについて、「トレーニングする者にあつたクランク長」で、「可変式でない」ものとすることは、当業者が適宜選択し得る設計的事項である。

したがって、相違点 2 に係る本願発明の構成は、刊行物 1 発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たものである。

このようにクランクは可変式か可変式でないかの二択しかないことを理由の 1 つとして挙げ、設計的事項と認定している。

例 7. 知財高裁平成 28 年（行ケ）第 10120 号

対象特許は、車両用ワイパ装置の駆動源等に使用されるモータに関する発明である。相違点は、第 3 ブラシ（高速ブラシ）に関し、第 1 ブラシと第 2 ブラシとの間に形成される空間のうち広角側の空間に第 1 及び第 2 ブラシと対向するように配置し、第 1～第 3 の 3 個のブラシを、整流子を三方から押圧する位置に配置しているのに対し、引例では、2 個の共通接地ブラシ、2 個の低速ブラシ、2 個の高速ブラシが、それぞれ並列に配置されて円周方向にほぼ 180 度離間している。

裁判所は以下のとおり判断した。

ア 上記(2)で述べたとおり、甲1発明に、甲2に開示された「同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することにより、同電位に接続されている2個のブラシを1個に削減する技術」を適用することは、当業者が容易に想到し得ることであるところ、その適用に際しては、それぞれ2個の低速ブラシ、共通接地ブラシ及び高速ブラシからなる甲1発明において、3種のブラシそれぞれについて、2個のブラシのうちのいずれかを削減した上で、残された3個のブラシの配置を定めることが当然に必要となる。そして、その際、最適なブラシ配置を選択することは、当業者が当然に行うべき設計的事項であり、特に、これらのブラシが回転する整流子を押圧してこれに接触するものであることからすれば、3個のブラシから整流子に働く押圧力をできるだけ均衡させるような配置とすることは、当然に考慮されるべきことといえる。

しかるところ、甲1の図7に示された甲1発明のブラシ配置を前提に、残されるべき3個のブラシの選択とその配置を考えた場合、想定し得る組合せは限られており(8通り(2の3乗)しかなく、更に180度対称の配置を同一と見れば、4通りしかない。)、その中で、原告が主張する前記第3の2(2)イ記載の図(下に再掲する。)のとりの配置とするのが、3個のブラシの最適な配置であることは、一見して明らかなことといえる(当該配置によれば、3個のブラシの各間隔が最も均等に近く、整流子に働く押圧力もおおむね均衡することが容易に理解できる。)

してみると、甲1発明に甲2に開示の上記技術を適用して6個のブラシを3個に減らすに際し、残すブラシの選択とその配置を上記図のとおりとすること、すなわち、高速ブラシを低速ブラシと共通接地ブラシとの間に形成される空間のうち広角側の空間に低速ブラシ及び共通接地ブラシと対向するように配置し、3個のブラシを整流子を三方から押圧する位置に配置すること(すなわち、相違点5に係る本件発明1の構成とすること)は、当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことにすぎないものといえる。

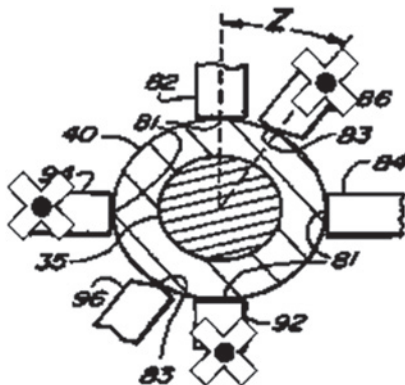


図5 残すブラシの選択と配置

この例では、甲1発明に、甲2に開示された「同電位となるべき整流子間を均圧線で接続することにより、同電位に接続されている2個のブラシを1個に削減する技術」を適用することができる前提で、最適なブラシ配置(図の配置)を選択することは設計的事項であると判断している。対象特許において相違点5が技術的意義を有するものかどうか判断することなく、想定し得る組み合わせが4通りしかないことを理由として、そのうちの1つの構成を採用することは設計事項であるとしている。

例8. 知財高裁平成27年(行ケ)第10205号

車両用ルーフアンテナの発明に関する無効審判の審決取消訴訟である。甲1発明との相違点は、コイルアンテナの保持が、本件発明1では、保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し、前記保持筒で前記コイルアンテナを保持するのに対して、甲1発明では、魚鱗状カバーの突出する内部空間中の上部に設置されるものの、どのように保持されるか明らかではない点である。

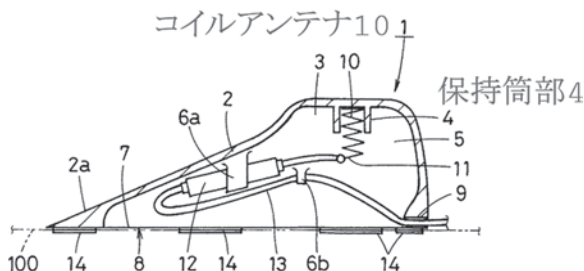


図6 本発明の車両用ルーフアンテナ

コイルアンテナを保持筒で保持することは、証拠に基づいて、特許出願前の周知技術であると認定された。証拠で示されていないのは、「保持筒を前記カバーの天井部から下向きに突設し」ている点である。

イ 検討

甲1発明は、「魚鱗状カバーの突出する内部空間中の上部に設置される磁心巻線式コイルのAMアンテナ」を備えているところ、具体的には、「AMアンテナ」は、甲1文献の記載（【0010】及び【図2】）によれば、「魚鱗状カバー」の魚鱗の突出する内部空間の上部に沿って設置されていることが認められる。…（略）…

そして、魚鱗状カバー21の魚鱗の突出する内部空間に設置されているAMアンテナ22を、上部に沿って設置するか（甲1発明。【図2】）、その軸方向を信号増幅回路板23と垂直方向にして設置するか（本件発明1。甲12【図2】）など、どのような方向で設置するかは、自動車用ラジオの電波の受信感度や内部空間の広さ等に応じて適宜決定し得る設計的な事項であるといえる。

また、保持筒でコイルアンテナを保持することは周知技術であるから、甲1発明において、「AMアンテナ」を、その軸方向を信号増幅回路板と垂直方向にして設置する際に、魚鱗状カバーの上面から突設された保持筒で保持するように構成することに格別の困難性はなく、相違点3に係る本件発明1の構成は、当業者であれば容易に想到し得るものであると認められる。

このように相違点はアンテナの設置方向の向きだけのことなので、どの方向を向けるかの選択の幅は狭く、設計事項という判断は合理的である。

なお、上記した引用からは省略したが、原告は、甲1発明において、アンテナがカバー内部空間の上部に沿って配置されているのはアンテナが長いと垂直に配置すると干渉の問題が生じるという理由によると主張した。主引用発明の構成が意味を持っているケース（特にそれが主引用発明の目的に関係するケース）では主引用発明の配置を改変することに阻害事由が認められることもあるが、裁判所は以下のとおり、当業者であれば問題を回避することが可能であるとして、設計事項という判断をした。

そうすると、当業者であれば、甲1文献の【図2】において、魚鱗状カバー21の魚鱗の突出する内部空間の上部に沿って設置されているAMアンテナ22について、コイルピッチ、コイル径、巻数などを調整することによって、その全体の長さを短く設計することができるから、AMアンテナ22を、その軸方向を信号増幅回路板23と垂直方向にして設置したとしても、魚鱗状カバー21内に設置できない、あるいは信号増幅回路板23と干渉するなどの問題を回避するように構成することは可能であると認められる。

（4） その他

グループ化が難しいその他の例について紹介する。

例9. 知財高裁令和元年（行ケ）第10085号

対象出願はオンラインのカードゲームの発明である。多岐にわたる争点のうち、出願人が主張した相違点が仮に存在するとしても設計事項に過ぎないとした判断を取り上げる。なお、全体としては他の相違点で進歩性が認められた案件である。

発明は、キャラクタカードには固有のアクションポイントAPが設定されており、プレイヤーが使うことができるのは、手持ちのアクションポイントAPの総量以下のキャラクタカードである。ここで、アクションポイントAPは「時間の経過に伴って加算される」というのが相違点に係る構成である。引例では、アクションポイントAPに相当するポイントは、「ターン」の経過とともに増加するのであり、これは時間の経過とは同じでないというのが出願人が主張する相違点である。

（2）また、原告の主張は、次のとおり審決の結論に影響しないことからしても、採用できない。

本件明細書には…（略）…と記載されている。そして、仮に、本願発明の「時間の経過に伴って加算されるポイント総量」及び「新たなポイント総量が時間の経過に伴って加算され」という構成が、本件明細書の上記各記載に基づいて、「第3のパラメータ値の上限値」が「各ターンの途中において時間の経過とともに」「回復」する態様を特定して特許請求したものと解されるとしても、本件明細書の上記記載【0021】の書きぶりからして、ポイント総量（第3のパラメータ値の上限値）が時間の経過とともに回復する（加算される）という態様は、上限値の回復の「適宜のタイミング」の一例として挙げられているにすぎず、特段の技術的意義は付与されていないから、その具体的態様、すなわち、時間の経過をターンの経過と関連付けるか関連付けないかは、当業者が適

宜選択し得る設計的事項といえる。

出願明細書の記載に基づき、相違点に係る構成要件に技術的意義がないことを理由に設計事項と判断している。その背景としては、時間の経過とターンの経過はよく似た概念であるということがあると思われる。すなわち、ターンが経過するときには必ず時間が経過しているのだから、引例のターンの経過というときには必ず時間が経過することになる。また、本件については、概念的に似ているということに加え、何をもってポイントを加算するかはゲームのルールに関わるということが判断に働いているかもしれない。

例10. 知財高裁平成 27 年（行ケ）第 10200 号

プレススルーパックは薬を包装する方法の 1 つで、錠剤やカプセルをプラスチックとアルミで挟んだシート状のものである。

次の構成要件の下線部の構成が、引用文献には記載されていない点が争点となった。

「前記バーコード部のバーコードサイズが公称 0.169mm／モジュールである場合においてバーコード検証機で 10 回スキャンしたときの ANSI 規格で定められている総合評価が A であるシートを、前記バーコード部を市販のバーコードリーダーにより読み取るプレススルーパックの蓋に用いることを特徴とする」

さらに、バーコードを読み取りやすいものとするのは当然のことであり、バーコードリーダーで、付与されたバーコードを正確に読み取ることのできる限りにおいて、バーコードの読み取りの精度をどの程度のものとするかは、当業者が適宜設定する事項であるから、引用発明 1 において、「公称 0.169mm／モジュール」のバーコード表示を試みる際、そのバーコード表示を、「バーコード検証機で 10 回スキャンしたときの ANSI 規格で定められている総合評価」において、最高品質である「A」のものとするのは、設計的事項にすぎないといえることができる。

ANSI 規格で定められている総合評価が A であるというのは、読取り精度を高くしたいという願望とも言える。評価はもちろん良い方がいいに決まっているのであり、ここに特徴を認めることはできないという考えがあるであろう。

3. 証拠がなくとも設計事項といえるための条件

3. 1 前提条件について

上記では直接的な証拠なく設計事項を認定した裁判例を挙げたが、当事者が設計事項であることを主張したが裁判所が設計事項を認めなかった例も多数存在している。むしろその方が多かったように思う。設計事項を認めなかった裁判例と同じ条件が存在しないことは、設計事項が認められる判断の前提といえるので、そうした裁判例の概要について述べる。

こうした裁判例の多くは、A. 相違点に係る構成に技術的意義がある、B. 主引例に対して当該相違点に係る構成を適用することに困難性がある、といった理由を挙げていた。

上に挙げた理由 B の「主引例に対して当該相違点に係る構成を適用することに困難性がある」については進歩性の判断ロジックからして当然といえる。仮に証拠があったとしても、組み合わせの困難性があるならば進歩性ありという判断となり、設計事項が認められる余地はない。

理由 A の「相違点に係る構成に技術的意義がある」については、直ちに設計事項ではないという結論にはつながらないように思う。なぜなら、仮に、相違点に係る構成に技術的意義があったにしても（いくら対象明細書にそのように書いていたとしても）、特許出願前の公知技術を組み合わせる対象発明に容易に想到するのであれば進歩性は否定されるはずだからである。進歩性の判断は、特許出願前の公知技術に基づいて対象発明を容易に想到し得たかどうかであり、対象発明の出願前には対象発明は存在していないのだから、対象発明の明細書に記載された技術的意義に左右されない。

ではなぜ裁判例では A を理由としているのか。これは相違点に係る構成に技術的意義がある場合、その構成を

埋める改変は新たな技術的意義を生じさせる改変であると推定されるからではないか。実際には、相違点に係る構成を採用して新たな技術的意義を生じさせるかどうかは、特許出願前の技術水準を精査してみなければ分からないことであるが、そのような精査には証拠が必要である。

したがって、証拠を示すことなく設計事項というためには、明細書に相違点に係る構成の技術的意義が記載されていないことが条件となってくる。

3. 2 設計事項といえる相違点の条件

上でみたように、直接的な証拠がなくとも設計事項であると認めた例は、(1) 数値範囲の限定、(2) 複数と単数の違い、(3) 限られた選択肢に分類できた。

これらに共通する考え方としては、変更についての裁量が小さい枠組みの中での変更ということである。(1) 数値範囲の限定については所定のパラメータという枠組みがあり、(2) 複数と単数の違いは全体としては機能は同じであるという枠組みがあり、(3) 限られた選択肢は、所定の目的及び機能が同じという枠組みの中での選択肢である。いずれもその枠組みの中で当業者が変更し得る範囲は限られており、変更についての裁量は小さい。それゆえ、当業者が変更すべき内容を容易に想像できるものばかりである。

以上まとめると、証拠なしで設計事項を主張して認められるための必要条件としては、次の3つが挙げられる。

- ・相違点に係る構成に技術的意義がないこと（明細書に記載されていないこと）
- ・主引例に対して当該相違点に係る構成を適用することに困難性がないこと
- ・相違点に係る構成が変更についての裁量が小さい枠組みの中での変更であること

4. おわりに

上に述べたとおり、直接的な証拠なしに設計事項と判断した裁判例から、一定の傾向を見出すことができた。上の3つ目の条件に該当する場合にきわめて容易に変更が可能というのは当業者の感覚に近いものと思われるので、当業者の通常の創作能力の発揮の具体例と言えるかもしれない。

また、今回の調査において、証拠を示すことなく設計事項であると判示した裁判例は当初想定していたより多く存在した。もちろん証拠を示した例の方が多いが、証拠がない場合に箸にも棒にも掛からないというわけではなく、設計事項であるべき事案は設計事項であると判断することが分かったことは収穫であった。

(原稿受領 2024.1.22)