

平成 26 年における特許審決取消 訴訟の概況

会員・弁護士 井上 裕史, 弁護士 佐合 俊彦*



要 約

平成 22 年, 23 年, 24 年及び 25 年 (暦年) に引き続き, 平成 26 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審決取消訴訟に係る判決の概況を報告する。平成 22 年の概況については, パテント 64 巻 3 月号を, 平成 23 年の概況については, パテント 65 巻 6 月号を, 平成 24 年の概況については, パテント 66 巻 9 月号を, 平成 25 年の概況については, パテント 67 巻 7 月号を, それぞれ参考されたい。

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 (井上担当)。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 (佐合担当)。

目次

第 1 当事者系の審決取消訴訟の概況 (井上担当)

- 1 新規性・進歩性について
 - (1) 引用発明の認定
 - (2) 相違点と副引例
 - (3) 副引例の主引例への適用
- 2 記載要件 (特許法 36 条) について
 - (1) 明確性要件
 - (2) 実施可能要件
- 3 訂正要件について
 - (1) 新規事項の追加
 - (2) 訂正の目的一明瞭でない記載の釈明
- 4 それ以外の取消事由について
 - (1) 共同出願 (特許法 38 条) 違反
 - (2) 拡大先願 (特許法 29 条の 2)

第 2 査定系の審決取消訴訟の概況 (佐合担当)

- 1 新規性・進歩性について
 - (1) 発明の要旨の認定
 - (2) 引用発明の認定
 - (3) 一致点・相違点の認定
 - (4) 相違点の容易想到性の判断
- 2 それ以外の取消事由について
 - (1) 拡大先願
 - (2) 分割要件違反
 - (3) 延長登録

第 1 当事者系の審決取消訴訟の概況 (井上担当)

平成 26 年の特許無効審判に係る審決取消訴訟の概況は, 表 1 のとおりである⁽¹⁾。無効審決及び請求不成立審決のそれぞれについて審決を取り消した件数, 維

持した件数を各部ごとに積算した。そして, 特許権者から見て有利な結論といえる判決の件数 (無効審決の取消件数と請求不成立審決の維持件数とを合計した件数) と, 不利な結論といえる判決の件数 (無効審決の維持件数と請求不成立審決の取消件数) と, その率を算出した。なお, 特に新規性・進歩性に係る無効理由について判断したものについても同様の作業をし, 表中 () 内に記載した。

特許権者に有利な率は, 各部で 48~58% までとばらつきがあり, 平均で 54% となっている。近年と比較すると若干低い率となっている⁽²⁾。各部の判断は, 10% 程度のばらつきがあるが, 各事件で特許発明の内容が異なることを勘案すれば, 各部で特許の有効性についての判断に差があるとは即断できない。また, 当事者系の審決取消訴訟は, 例年 100 件程度あるが, 平成 26 年は 83 件と件数そのものが少ない。

1 新規性・進歩性について

(1) 引用発明の認定

出願前の先行発明を立証する刊行物としては, 特許公報が用いられるのが大多数であるが, 頒布されたカタログ等に記載された技術事項や販売されていた製品も引用発明となり得る。この場合, 頒布日や開示された技術事項, 特に, 先行発明で解決された課題の認定

* 弁護士法人関西法律特許事務所東京事務所所属

表 1 平成 26 年の概況（当事者系の審決取消訴訟）

平成 26 年の特許審決取消訴訟（当事者系）の概況

判決	事件数 (進歩性)	無効審決：30 件		不成立審決：54 件		特許権者の有利・不利		
		取消 (進歩性)	維持 (進歩性)	取消 (進歩性)	維持 (進歩性)	有利 (進歩性)	不利 (進歩性)	有利な率 (進歩性)
知財 1 部	17 (16)	2 (2)	4 (4)	4 (4)	7 (6)	9 (8)	8 (8)	53% (50%)
知財 2 部	27 (23)	3 (3)	3 (2)	11 (9)	10 (9)	13 (12)	14 (11)	48% (52%)
知財 3 部	24 (22)	7 (6)	5 (5)	4 (3)	8 (8)	14 (13)	10 (9)	58% (59%)
知財 4 部	15 (14)	1 (0)	5 (5)	2 (2)	8 (8)	9 (8)	7 (7)	56% (53%)
合計	83 (75)	13 (11)	17 (16)	21 (18)	33 (31)	45 (41)	39 (35)	54% (54%)

※ 原告の請求を一部認めた事件が 1 件あるため、有利・不利の合計は判決の合計よりも 1 件多い。

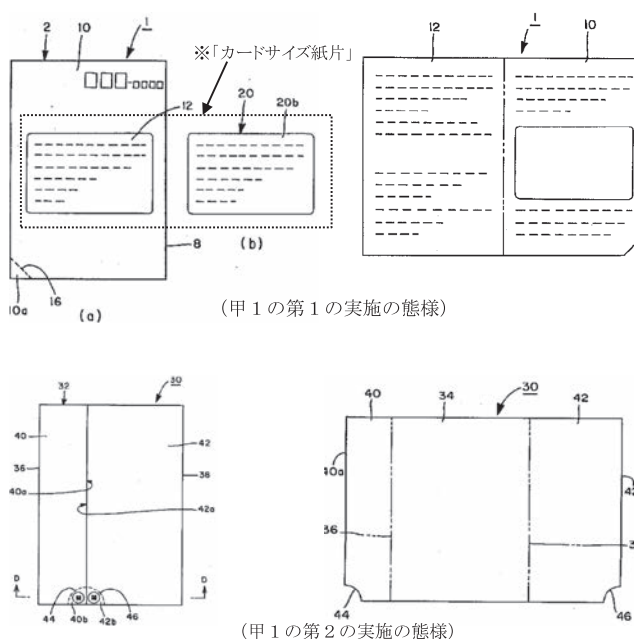
が問題となることが多い。

「スノーボード用ビンディング事件」⁽³⁾では、特許発明と同一の構造を有する製品が、出願前に販売されたものかどうか争点となり、公知の時期や技術事項について、カタログに記載された製品と販売されたとされる製品の同一性を否定した請求不成立審決が維持された。

また、「ジャガード経編地とその用途事件」⁽⁴⁾では、刊行物に貼り付けられた編地見本の現物部分が、特許法 29 条 1 項 3 号の「刊行物」に該当するかが争われた。判決は同条の「刊行物」とは「公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体」（最高裁昭和 55 年 7 月 4 日第二小法廷判決・民集 34 卷 4 号 570 頁参照）であるとし、編地見本部分の刊行物性を認めた。

また、「印刷物事件」⁽⁵⁾は、請求不成立審決に係るが、引用発明（甲 1）の認定において、第 1 の実施の態様と第 2 の実施の態様は、重ねあわせ位置の違いのみであるとし、第 1 の実施の形態に記載された「カードサイズ紙片」と第 2 の実施の形態とを合わせて引用発明であるとする原告（請求人）の主張に対し、判決は「甲 1 の請求項に記載された発明の本質的部分は、隅部にカットラインを入れた構成に存するものであることは明らかである。・・・よって、第 1 の実施の形態における『カードサイズ紙片』は、第 2 の実施の形態と関連性を有するものではなく、第 2 の実施例において『カードサイズ紙片』を設けることが自明であるとも、記載されているに等しいものと認めることもできな

い。」として、原告の主張を退けた。



また、「白色ポリエステルフィルム事件」⁽⁶⁾では、「・・・ポリエステル組成物からなる白色ポリエステルフィルム」という記載のある引用文献に、特許発明の「ポリエステル組成物 A からなる白色ポリエステルフィルム」という具体的な構成が記載されていると評価できるかが争いとなった。この点、判決は、「刊行物に記載された発明」について、「刊行物において発明の構成について具体的な記載が省略されていたとしても、それが当業者にとって自明な技術事項であり、かつ、刊行物に記載された発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると当該刊行物自体理解することができる場合には、その記載がされているに等

しいといえることができる。しかし、そうでない場合には、その記載がされているに等しいと認めることはできないというべきである。」として、「ポリエステル組成物 A からなる白色ポリエステルフィルム」が、引用文献に記載されているに等しい事項であるとした（無効）審決の判断は誤りであるとした。

また、「誘電体磁器事件」⁽⁷⁾は、引用文献（甲 1）について、「本件発明を特定する構成の相当部分が甲 1 公報に記載され、その発明を特定する一部の構成（結晶構造等の属性）が明示的には記載されておらず、また、当業者の技術常識を参酌しても、その特定の構成（結晶構造等の属性）まで明らかではない場合においても、当業者が甲 1 公報記載の実施例を再現実験して当該物質を作製すれば、その特定の構成（結晶構造等の属性）を確認し得るときには、当該物質のその特定の構成については、当業者は、いつでもこの刊行物記載の実施例と、その再現実験により容易にこれを知り得るのであるから、このような場合は、刊行物の記載と、当該実施例の再現実験により確認される当該属性も含めて、同号の「刊行物に記載された発明」と評価し得るものと解される」とした。

（2）相違点と副引例

特許発明の技術的意義を検討し、特許発明と主引例との相違点が、副引例に記載されていないと判断された事案が散見される。副引例においても、相違点に該当する構成が一見記載されているとは認定しながらも、技術的な観点から相違点にかかる構成が記載されていないと結論するものが複数ある。

「ループパイル保持体事件」⁽⁸⁾は、副引例に主引例と特許発明との相違点に係る構成が記載されていない等の理由で、進歩性欠如の主張を排斥した請求不成立審決を追認している。

「重合被覆金属管事件」⁽⁹⁾では、引用発明の耐酸化性のある鋼管と特許発明の表面処理された鋼管とは異なると判断し、請求不成立審決を追認する。

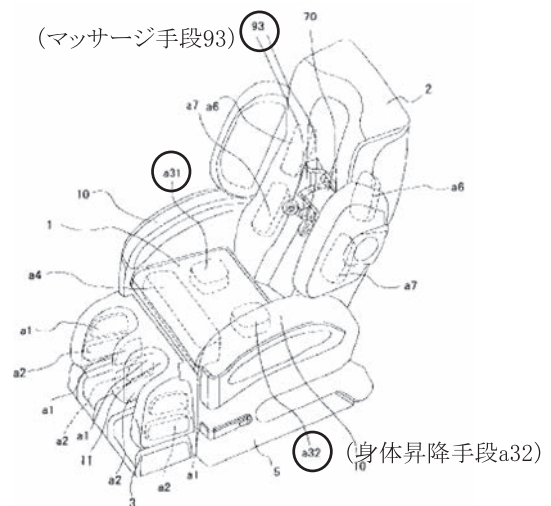
「スロットマシン事件」⁽¹⁰⁾では、相違点について開示した引用文献はないと判断し、請求不成立審決を追認している。

「窒化物半導体発光ダイオードの製造方法事件」⁽¹¹⁾は、相違点と同様の構成の記載がある引例について、本件特許の「半導体層の結晶性を維持しつつ光の散乱または回折を向上させることを考慮し、」た特定の構

成は開示されていないとして、請求不成立の審決を追認した。

「半導体発光素子事件」⁽¹²⁾では、テーパ角（相違点 5）について、副引例の図面は説明図であると認定し、相違点の構造が開示されていないと判断し、請求不成立とした審決を維持した。

「マッサージ機事件」⁽¹³⁾は、左右の臀部を昇降させる身体昇降手段について、特許発明における「当該第 1 の身体昇降手段 a31 及び第 2 の身体昇降手段 a32 により当該被施療者の身体を上昇させて前記マッサージ手段 93 の被施療者に対する進退移動の範囲を大きくすることで、当該第 1 の身体昇降手段 a31 と当該第 2 の身体昇降手段 a32 との間の領域を、被施療者における前後方向の領域を含めて、被施療者における臀部の下方の領域をも前記マッサージ手段で施療する」との構成が、主引例との相違点と認定され、当該構成が副引例に記載されているかどうか争いとなった事案である。



この点、判決は、副引例に記載された発明について、「前記被施療者の右臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の右臀部を昇降させる第 1 の身体昇降手段と当該被施療者の左臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の左臀部を昇降させる第 2 の身体昇降手段とを所定の距離を空けて備えた構成を有するといえなくはないが、これらはいずれも被施療者の左右の臀部をマッサージするために被施療者の身体を昇降させるものにはすぎず、被施療者の身体を上昇させてその下部に空間を空けるものではない」として、副引例に前記相違点が開示されている事実を否定し、請求不成立とした審決を維持した。

他方、「帯電微粒子による不活性化方法事件」⁽¹⁴⁾は、

「大気中で水を静電霧化して、粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成し、花粉抗原、黴菌、ウイルスのいずれかと反応させ、当該花粉抗原、黴菌、ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法であって、前記帯電微粒子水は、室内に放出されることを特徴とし、さらに、前記帯電微粒子水は、ヒドロキシラジカル、スーパーオキシド、一酸化窒素ラジカル、酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」との特許発明について、ラジカルの製造方法、水微粒子との関係について、公知文献(甲1)に記載があるかが争いとなった事案である。この点、審決は、「甲4公報に高電圧により大気中で水を静電霧化して生成された帯電微粒子水がOHラジカル等のラジカルの発生を伴うことが記載されていることを前提に、甲1発明1の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の・・・の記載と引用刊行物の記載事項を照らし合わせた上で、引用刊行物に記載されたものが、本件特許明細書に記載されたものと同様の構成の静電霧化装置によって水を霧化させ、粒径計測で20nm付近をピークとして10nmないし30nmに分布を持つ帯電微粒子水を得ているものであるとし、甲1発明1における帯電微粒子水は本件訂正特許発明1と同様にOHラジカル等のラジカルを含んでいると考えるのが妥当である」との認定判断をし、特許を無効とする審決をした。

これに対し、判決は、公知文献(甲1)の内容を解釈するために本件特許明細書の記載を参照している審決に対し、「本件優先日時点においては本件特許明細書は未だ公知の刊行物とはなっておらず、当業者においてこれに接することができない以上、甲1発明1の内容を解釈するに当たり、本件特許明細書の記載事項を参照することができないことは明らかである」とした上、「甲4公報からは、静電霧化を行うことにより、OHラジカルやOラジカルが発生することは認識し得るとしても、同公報の記載からは水がラジカルを含むものであるかについては明らかではない上に、甲4公報記載の発明においては、ラジカルの発生は局所的なものであり、帯電微粒子水を生成して放出することを意図したものとは認められないことに照らすと、甲4公報を参照したとしても、本件優先日当時の当業者において、引用刊行物の帯電微粒子中にラジカルが含まれることが記載されているとか、記載されているに

等しいと認識できるということとはできない」として、特許を無効とした審決を取り消した。

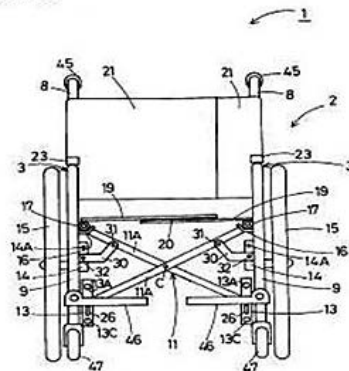
(3) 副引例の主引例への適用

相違点についての判断(容易想到性)は、平成21年に知財高裁でなされた判決⁽¹⁵⁾から続く、引用発明から特許発明に至る動機づけが示唆等されていることを重視する基準が維持されていると思われる。

「端面加工装置事件」⁽¹⁶⁾では、用途が大きく異なっているから、引用発明のボルト(眼鏡に用いるボルト)は、本件発明のボルト(構造建築物用)には転用できないと判断し、請求不成立とした審決を維持した。

他方、「車椅子事件」⁽¹⁷⁾は、「(相違点2に係る)本件発明の構成は、本件発明の技術課題と直接的な関連を有するものではなく、軸、軸受ブロック、ねじなどを用いた軸受支持構造に代えて、部材の数を低減させ、軸と両端取付部を用いた軸受支持構造を採用したものであるといえる。・・・からも明らかのように、穴のある軸受部材に着脱可能な軸を接続して軸受部材間に配置された別部材を回動可能に支持する構造は、本件特許の出願当時、広く一般的に用いられている周知技術であると認められる。」として、進歩性を認めた請求不成立審決を取り消した。

【図2】



また、「ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件」⁽¹⁸⁾の判決は、携帯型PC等の電子回路の技術事項とポンプの技術事項とは、技術分野が明らかに異なるから適用する動機付けがないとして無効審決を取り消した。その際、同事件の判決は、交流電源を用いる電気機器において、電源電圧が異なっても同じ機器を使用できるようにするとの課題は周知の課題であるとした審決の判断について、「これは技術分野を特定しない交流電源を用いる電気機器における課題であって、ポンプの技術分野における課題ではないし、ポンプの技術分野において当然に要求される課題であることを示す

証拠もない。」とする。しかし、私見ながら、ポンプに用いられる交流電源が一般の電気機器と異なるわけではないので審決の判断が妥当であるように思われる。なお、当該特許発明に関する侵害訴訟（大阪地裁平成 25 年 7 月 11 日・知財高判平成 26 年 5 月 29 日）では、自動車用ポンプの制御回路の先行文献を引例として、当該特許には、明確な無効理由があるとして、原告の請求が棄却されている。ただし、充足性の判断において、整流器 4 の前に分岐されたイ号製品について、均等侵害が認められている。

「靴下及びその編成方法事件」⁽¹⁹⁾では、主引例と副引例を組み合わせても相違点を解消できないとして、無効審決を取り消した。

2 記載要件（特許法 36 条）について

(1) 明確性要件

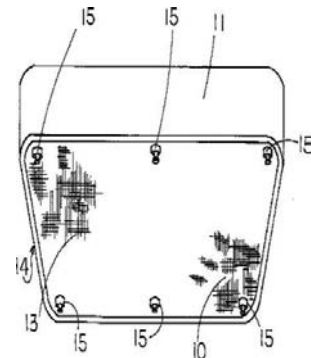
明確性要件は、特許請求の範囲に記載された発明が明確に把握できないときには、権利の及ぶ範囲が第三者に不明確となり不測の不利益を及ぼすこととなるからこれを防止する趣旨であるとされる。

「渋みのマスキング事件」⁽²⁰⁾は、「茶、紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に、スクラロースを、該飲料の 0.0012～0.003 重量%の範囲であって、甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」との特許発明に関し、「甘味を呈さない量」が明確性要件を充足するかが争われた事案である。判決は、「甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも、極限法で測定したと当業者が認識するほど、極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえず、また、極限法は人の感覚による官能検査であるから、測定方法等により閾値が異なる蓋然性が高いことを考慮するならば、特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である 0.0012～0.003 重量%は、上下限値が 2.5 倍であって、甘味閾値の変動範囲（ばらつき）は無視できないほど大きく、『甘味の閾値以下の量』すなわち『甘味を呈さない量』とは、0.0012～0.003 重量%との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるから、結局、『甘味を呈さない量』とは、特許法 36 条 6 項 2 号の明確性の要件を満たさない」と判断し、明確性要件を充たすとした審決を取り消した。

他方、「食品の風味向上法事件」⁽²¹⁾では、原告（請求人）の「訂正明細書には、『- 塩味がやわらげられ、刺

激を丸く感じる』との評価はあるが、審決にいう『十分丸く』なったかどうかの評価はなく、また、『刺激を丸く感じる』との評価はパネラーの感想にすぎず、客観的な判断基準は特定されていないから、どのような場合に訂正発明の技術的範囲に属するのか不明りょうである」との主張に対し、判決は、「実験例 1 及び 2 において、シュクラロースの塩なれ効果は、パネル 10 名による官能により四段階の判断基準に分けて評価され、『± やや塩味がやわらげられていると感じる。』という段階ではなく、『- 塩味がやわらげられ、刺激を丸く感じる。』という段階となって初めて『塩なれ効果』があるとされていることに照らせば、『刺激を丸く感じる』との評価についての判断基準は特定されており、不明りょうであるとはいえない。」と認定し、原告の主張を退けた。

また、「通気口用フィルター部材事件」⁽²²⁾は、換気口に直接貼付する不織布のフィルターの構成について、「120～140%自由に伸びて縮み」との要件が不明確かどうか争点となった事案である。



判決は、「本件特許において『120～140%まで自由に伸びて縮み』とは、当業者が想定する通気口の大きさに、簡易固定具で取り付けられた際に『120～140%まで自由に伸びて縮む』ことであると理解されるもので、簡易固定具や通気口の大きさについては、自ずから、当業者が通常想定する一定範囲のものであると認められる。そうすると、『一軸方向にのみ非伸縮性で、かつ該一軸方向とは直交する方向へ伸ばした状態で仮固定して使用したとき、120～140%まで自由に伸びて縮む』ような不織布についても、自ずから一定範囲のものに限定されるもので、かかる不織布を用いるとすることが、特許請求の範囲の記載において不明確であって、特許法 36 条 6 項 2 号の要件を満たしていないとはいえない」と判断し、明確性を肯定した審決の判断を追認した。なお、当該特許の侵害訴訟（大阪地判平成 26

年 5 月 13 日・平成 25 年(ワ)3742 号)においては、「使用者において、『自らの手等で伸ばして通気口に装着させる』程度の荷重、ないし『仮固定』が維持できる状況において、少なくとも 120%は伸張でき、かつ 140%まで伸長できる性能を有することが、構成要件 B を充足するといえる前提であると解される。・・・手で伸ばす場合には、荷重は人力の範囲内でいかようにも調整できるのであり、甲 12 等試験は、およそ客観性、再現性のある試験ということとはできないものである上、上記(3)の『仮固定』したときの伸び率を測定するものでもないから、甲 12 等試験が本件明細書から導かれる不織布の測定方法に当たるということはできない。」として、被告製品の構成要件充足性を否定している。

(2) 実施可能要件

「アルコール飲料の風味向上剤事件」⁽²³⁾では、「アルコールの軽やか風味」という用語の意味は、不明瞭といわざるを得ないとして、アルコールを飲用する者であれば誰もが分かる感覚であり、明瞭であるとした請求不成立審決を取り消した。

3 訂正要件について

(1) 新規事項の追加

新規事項の追加について、「『明細書・・・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であり、訂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、当該訂正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内』であり、新規事項の追加には当たらないとされる⁽²⁴⁾。

当該基準のもと、新規事項の追加の判断は、比較的緩やかに解されていると感じられる。その反面、進歩性の判断においては、追加された構成は、当業者が容易に想到できる構成であると判断されることが多くなる。

「回転角検出装置事件」⁽²⁵⁾は、本体ハウジング（金属製スロットルボディー）と樹脂製のカバーからなる回転角検出装置について、「本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製で縦長形状のカバー」とした訂正が新規事項の追加となるかが争われた事案である。明細書には、「樹脂製のカバー 9 は、これを取り付ける金属

製のスロットルボディー 1 に比べて熱膨張率が大きい」との記載があるが、逆の「樹脂製のカバーが本体に比べて熱膨張率が小さい」旨の記載がなかった。審決は、本件訂正による「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項は、実質的には、「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項にほかならないとして、本件訂正は新規事項の追加に当たらないと判断した。これに対し、判決は、「本件明細書等には、・・・樹脂製のカバーが（金属製の）スロットルボディーに比べて『熱膨張率が小さい』ことは明示的に記載されておらず、これを示唆する記載もない。また、本件発明は、・・・樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が大きいことを前提とする課題を解決しようとするものであって、樹脂製のカバーがスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が小さいことは想定していない」などとして、本件訂正により導かれる技術的事項が本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認めることはできないとして、審決を取り消した。なお、文言を限定解釈する審決の判断について、「『前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー』との文言からすれば、通常、カバーが本体ハウジングより、熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ（現に、本訴において、特許権者である被告は、その両方を含む旨を主張している。）、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに、『前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー』の意義を『前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー』に限定的に解釈することは相当ではない」と判示している。

また、「水晶発振器と水晶発振器の製造方法事件」⁽²⁶⁾では、明細書の【0041】欄と【0043】欄にそれぞれ記載された技術事項を統合し「中立線を残してその両側に、前記中立線を含めた部分幅が 0.05mm より小さく、各々の溝の幅が 0.04mm より小さくなるように溝が形成された場合において、基本波モード振動の容量比 r_1 が 2 次高調波モード振動の容量比 r_2 より小さく、かつ、基本波モードのファイガーオブメリット M_1 が高調波モード振動のファイガーオブメリット M_n より大きい」という構成を追加した訂正が新規事項の追加に該当するかが争われた。この点、判決は、「【0041】

と【0043】の各記載に係る構成の態様は、それぞれ独立したものであるから、そこに記載されているのは、各々独立した技術的事項であって、これらの記載を併せて、本件追加事項・・・が記載されているということとはできない」とし、本件特許明細書に記載された事項の範囲内とした審決を取り消した。

(2) 訂正の目的—明瞭でない記載の釈明

「菜種ミールの製造方法事件」⁽²⁷⁾は、「そのまま・・・飾にかけて」との訂正について、「そのまま」との記載が本件明細書になく技術的意義が不明であるから、明瞭であった記載をむしろ不明瞭にするものであるとして訂正を認めなかった審決に対し、明細書の記載から意義は明らかであるとしてこれを取り消した。なお、進歩性の判断についても、甲1に記載された粉碎ミールは機械粉碎したものが不明であるとして、動機づけを否定した。

4 それ以外の取消事由について

(1) 共同出願（特許法 38 条）違反

「光触媒の製造法事件」⁽²⁸⁾では、共同出願違反について、発明の特徴的部分から発明者を判断し、原告を発明者であるとして同条違反の無効理由があったとした審決を取り消した。

(2) 拡大先願（特許法 29 条の 2）

「餅事件」⁽²⁹⁾では、用語の混乱を認めたものの「切り込み」を「切り込み部+溝」と判断して、「溝」に相違点があるものとして拡大先願を否定した請求不成立審決を維持した。

第2 査定系の審決取消訴訟の概況（佐合担当）

平成 26 年の特許出願拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟の概況は、表 2 のとおりである⁽³⁰⁾。拒絶審決について、審決を取り消した件数、維持した件数を各部ごとに積算し、出願人に有利な率、すなわち、審決を取り消した率を算出した。また、特に、新規性・進歩性に関する取消事由が認められた件数、新規性・進歩性に関する取消事由に理由がないとされた件数についても、同様の作業をした。

表 2 平成 26 年の概況（査定系の審決取消訴訟）

判決	事件数 (進歩性)	取消 (進歩性)	維持 (進歩性)	出願人に有利な率 (進歩性)
知財 1 部	20 (19)	3 (3)	17 (16)	15% (16%)
知財 2 部	33 (26)	8 (4)	25 (22)	24% (15%)
知財 3 部	14 (10)	2 (2)	12 (8)	14% (20%)
知財 4 部	32 (25)	4 (4)	28 (21)	13% (16%)
合計	99 (80)	17 (13)	82 (67)	17% (16%)

これ以外に、特別部でなされた判決が 4 件あり（同種案件）、存続期間延長登録出願に係る拒絶査定不服審判に対する審決取消請求事件であったが、いずれも審決が取り消された。

審決を取り消した率は、平成 22 年は 21%、平成 23 年は 20%、平成 24 年は 25%、平成 25 年は 24% となっており、大きな変動は見られなかった。

以下、平成 26 年の知財高裁の査定系の特許審決取消訴訟の裁判例を事項ごとに概観する。

1 新規性・進歩性について

(1) 発明の要旨の認定

発明の要旨の認定は、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り、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に限って、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されている⁽³¹⁾。

「芝草品質の改良方法」事件⁽³²⁾では、本願発明の「芝草の密度、均一性及び緑度を改良」の意義と引用文献に記載された「芝生を全体にきれいな緑色に着色」の意義が同一かどうかが問題となった。

審決は、引用発明の「均一な緑色に着色」は、本願発明の「均一性」及び「緑度」に相当すると認定し、本願発明と引用発明は、芝草の均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法である点で一致すると判断した。

これに対し、判決は、原告（出願人）の主張に沿っ

て、本願発明の「芝草の密度、均一性及び緑度を改良する」につき、一般的な用語の意味から、芝草に対して生理的に働きかけて、芝草の品質を良くすることを意味する一方、引用発明の「芝生を全体にきれいな緑色に着色」は自然現象で薄茶色に変化する芝生を美しい緑に見せるために、緑色顔料又は青色顔料と黄色顔料の組み合わせを含む着色剤を芝生の表面に散布して、全体的に緑色を着けることを意味するとして、両者では技術的意義が異なる等と判断した。加えて、本願発明は「芝草の密度、均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」であるから、「芝生の密度、均一性及び緑度を改良するための」は、本願発明の用途を限定するための発明特定事項と解すべきであって、この用途が銅フタロシアニンの未知の属性を見出し、新たな用途を提供したといえるものである等として、審決を取り消した。

(2) 引用発明の認定

ア 図面の記載から引用発明を認定した事例

「改善された衣類のような特徴を有する吸収性物品」事件⁽³³⁾では、引用文献の図面において、おむつの上端がほぼ一直線になるように描かれていることをもって、おむつを閉じた状態で上端が同一（一直線）と認定できるかが争点となった。

この点、審決は、願書に添付された図面は、各部の相対的な位置関係や配置構造については、大きな誤りなく記載されているとの考えから、当該図面を基に、おむつ本体の上端と本体の両側に存在する接続用の部分の上端がほぼ同じ高さであると認定して、おむつを装着したときに上端がほぼ一直線になると判断し、請求不成立審決をした。

これに対し、原告（出願人）は、特許出願の願書に添付される図面は、明細書を補完し、特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図に留まり、当該図面に表示された寸法や角度、曲率などは、必ずしも正確でなくても足りることを前提に、引用発明（副引例）の図面においても、おむつの上端の位置関係が正確に示されているとは認められないと主張し、審決の取消しを求めた。

そして、判決は、願書に添付する図面は、原則として製図法に従って描くものとされており、刊行物に記載された図面は、設計図面のように各部の寸法や角度、曲率の値は特定できないとしても、各部の相対的

な位置関係や配置構造については、大きな誤りなく記載されているものであるとし、引用文献におむつの上端を一直線に揃えることを要件とする旨の記載はなく、各刊行物に記載された発明において、この点が構成とはされていないものの、図面により、おむつの上端を一直線に揃えることの技術的意義を理解することは可能であると判断し、審決を維持した。

イ 効果の開示のみでは引用発明足り得ないとした事例

「排気ガス浄化システム」事件⁽³⁴⁾において、審決は、引用発明が「HC が部分酸化されて活性化され NOx の還元反応が進みやすくなり、結果的に HC 及び NOx 浄化率が高まる」という効果を奏すると認定しながら、それを実現するための構成である「Ce-Zr-Pr 複酸化物」との構成を認定しなかった。

これに対し、判決は、「刊行物に記載された『発明』」である以上は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法 2 条 1 項）であるべきことは当然であって、刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には、引用発明として認定することはできないとした。そして、引用発明の作用効果を奏するための必須の構成を欠落したものを引用発明として認定した審決について、作用効果を奏するために必要な技術手段を認定しておらず、審決の認定した引用発明を、引用文献に記載された先行発明であると認定することはできないとし、審決を取り消した。

(3) 一致点・相違点の認定

「電子製造プロセス内で使用するための塗布器」⁽³⁵⁾事件では、塗布器液体に含まれる複数のナノチューブが互いに分離され、塗布器液体中に分散されている塗布器に関する発明において、本願発明では「少なくとも 1 週間は分離状態を維持でき」とされていたのに対して、引用発明では「1000 分以上よりも長い時間分離状態を維持できるもの」との開示はあったが、長い時間（少なくとも 1 週間）放置した際の分離状態について何ら言及がない点を実質的な相違点かどうか問題となった。

この点、審決は、引用発明に 1000 分以上よりも長い時間の特定がなされていないと認定しつつ、いずれも「長い時間分離状態を維持でき」という点で共通し、また、相違点は実質的な相違ではないと判断し、本願

発明と引用発明との間には相違点がないと認定した。

これに対し、判決は、原告（出願人）の主張を容れて、引用発明が、1000 分の 10 倍を超える時間である少なくとも 1 週間は分離状態を維持できるかについて、何ら記載や示唆がないこと等から、実質的な相違点ではないとした審決の判断は誤りであるとし、審決を取り消した。

（４）相違点の容易想到性の判断

ア 動機づけの判断

（ア）動機づけがあるとされた事案

a 他の解決方法の存在は、本願発明の課題解決を困難にしないとした事案

「X 線装置及び医用設備」事件⁽³⁶⁾では、主引例における課題解決のための他の方法が複数存在する場合に、副引例を適用する動機付けがあるかが争いになった事案である。

審決は、いずれも撮影視野を決める手段であることから、主引例に周知技術を適用して、相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到することができるかと判断した。

これに対し、原告（出願人）は、主引例の CTX 装置で、X 線検出器において領域の大きさが最適に設定されるようにするためには、チンレストを前後方向に移動させるか、X 線源等を設けた支持手段を前後方向に移動させるかなどの他の手段を用いることによって、課題を解決することができる以上、本願発明の方法は容易想到ではないと主張し、審決の取消しを求めた。

しかし、判決は、課題解決のための他の方法が複数存在することが、当然には本願発明の課題解決方法を採用することを困難とさせるものであるとはいえないと判断し、審決を維持した。

b 周知の課題・技術等を考慮した事案

「安全エレベータ」事件⁽³⁷⁾は、本願発明において「個人認証装置をエレベータかごのみに設けているのに対し、主引例に記載された発明においては、そのようになっているか否か不明であるという相違点に関して、個人認証装置をエレベータかごのみに設けるといって周知技術を適用することができるか問題となった事案である。

これについて、判決は、コスト高にならないよ

うにすることは、エレベータの技術分野において一般的な課題であると解され、主引例に記載された発明にも内在する課題であるというべきところ、コスト高にならないよう、個人認証装置をエレベータかごのみに設けることが一般的であったことも併せ考えると、主引例に周知技術を適用することができるかと判断し、同様の判断をした審決を維持した。

「印刷用ブロック共重合ポリイミドインク組成物」事件⁽³⁸⁾は、本願発明においては、溶媒が「安息香酸エステル系とグライム系溶媒を含有してなる混合溶媒」であるのに対し、引用発明では「安息香酸エチルと γ -ブチロラクトンからなる溶媒」との記載があるものの、本願発明の具体的な溶媒の組合せが記載されていない事案（ただし、溶媒の例示として「安息香酸系エステル」「グライム系溶媒」の記載はあった。）であるが、審決は、引用発明において、好ましいとされている混合溶剤を用いることを前提として、更に溶解性や印刷性を考慮して、例示された溶媒を適宜組み合わせることは、当業者であれば容易になし得ることであると認められると判断した。

これに対し、原告（出願人）は、引用文献には、多数の溶媒が記載されており、その大部分は、本願発明の範囲外のものであると主張した。したがって、それらの中から 2 種類の溶媒を組み合わせる混合溶媒とする場合には、混合溶媒が本願発明の範囲外となる確率は更に大幅に高くなるのであって、選択には困難を伴うと主張した。

この点、判決は、引用文献で列挙された溶媒の選択肢の数は非常に多く、その組合せも更に多く、グライム系溶媒を積極的に使用する動機付けや技術常識（技術的背景）がなければ、実際には置換は必ずしも容易ではないとしつつも、グライム系溶媒は、単独あるいは他の溶媒と混合して、ポリイミドシロキサン用溶媒として本願出願日前から広く用いられてきたものであるという技術常識が認められること等から、引用発明のインキにおいて混合溶媒の 2 成分のうちの片方をグライム系溶媒に変更してみることは、当業者が適宜なし得る程度のことにすぎないとし、審決を維持した。

c 複数の課題の一つについて動機づけがあれば足りるとした事案

「全方向性傾斜および振動センサ」事件⁽³⁹⁾は、引用発明に示されている課題の一つである電極部材の取付けを容易なものとするということの解決のために、他の課題である部品を減らすことや、固着を強固にすることとは相反する構成を採用することが許されるかが争われた事案である。

これを肯定し、請求は成り立たないとした審決に対し、原告（出願人）は、引用発明には、「構造も極めて簡単かつ強固」にするという課題があり、「接着剤や締結部材等を要することなく弾性的に密嵌合した状態で確実かつ強固に係止される」という作用効果を奏するためには、本願発明でいえば、第 1 の直径が第 2 の直径よりも小さい構成でなければならないし、引用発明には、直径の大きさを上記構成と逆にする設計思想は開示も示唆もないこと等から、引用発明と副引例とを組み合わせる動機付けはないと主張した。

判決は、引用発明は、部品を減らすこと、固着を強固にすることという課題のみならず、電極部材の取付けを容易なものとするという課題をも解決したものといえ、引用発明において電極部材の取付けやすさという課題が示唆されている以上、同じ課題を解決するための手段や技術を組み合わせることに示唆があるといえるとした。そして、当業者は、引用発明に複数の課題が示されているような場合には、その優劣関係や関連性の程度、一方を優先した場合の他方への影響の度合いや得失などを考慮した上で、特定の課題の解決をいったん留保して異なる課題の解法の観点から、発明が採用している構成の一部を変更することも適宜試みるものというべきであるとし、構成の変更を行うことについての示唆があり、引用発明に組み合わせることには動機付けがあると判断した。また、この点については、阻害要因にもならないと判断した。

(イ) 動機づけがないとされた事案

a 審決の技術常識の認定に誤りがあったとした事案

「ろう付け用のアルミニウム合金製の帯材」事件⁽⁴⁰⁾では、引用発明に開示された「真空雰囲気下でのフラックスレスろう付け用」の芯材用の材料

が、本願発明の「管理された窒素雰囲気下でのフラックスレスろう付け用」の芯材用の材料として適用容易かどうか争われた。

この点、審決は、真空ろう付け法が窒素ガス雰囲気ろう付け法とともにフラックスレスろう付け法の一手法であることは、技術常識として古くから広く知られているところであると認定した。そして、引用発明の従来技術に関する「自動車用熱交換器・・・は、・・・真空ろう付け等によりろう付けされ」との記載に基づいて、引用発明に開示された真空雰囲気下でのフラックスレスろう付け用の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を、管理された窒素雰囲気下でのフラックスレスろう付け用の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材として用いることは容易であると判断した。

これに対し、判決は、本願発明と引用発明の技術課題に重なり合う部分は存在するものの、本願出願時には、ろう付け法ごとに、それぞれ特定の組成を持ったろう材や芯材が使用されることが既に技術常識となっており、ろう付け法の違いを超えてろう材や芯材を相互に利用できるという技術的知見は認められないと判断し、前記審決を取り消した。

b 引用発明から本願発明の課題が導かれなかった事案

「ゾレドロネートの使用」事件⁽⁴¹⁾では、「・・・患者に 4mg のゾレロン酸を分単位の一定時間をかけて静脈内投与することを特徴とする処置剤」について、その投与時間が、引用発明では「5 分間」であるのに対し、本願発明では「15 分間」であるとの相違点について、容易想到性の判断が問題となった。

この点、審決は、ゾレロン酸の第Ⅲ相試験において、第Ⅱ相試験では出なかった副作用が出ることはあり得るし、それを避けるべく、用法・用量を設定することは当業者が通常行うことであるとの前提に立った上で、副引例には、ビスホスホネートの静脈内投与においては、急速な点滴が腎不全を招くので、大量の液体でゆっくりと点滴することが好ましい旨の記載があること等から、引用文献を併せ見た当業者であれば、引用発明の 5 分間という点滴の時間をゆっくりとしたものにする

るに当たり、15 分間という時間に到達することは、実験的に適宜なし得たことである旨判断した。

これに対し、原告（出願人）は、引用発明では、5 分間静脈内投与する際の有効性及び安全性を評価したものであり、当該用法用量において腎毒性は生じていないから、引用発明の記載から腎臓に対する安全性の改善という課題の存在を認識すること自体が困難であったこと等から、本願発明の課題を何ら示唆するものでなく、これらを組み合わせても、本願発明の課題を把握することは困難であり、その解決手段たる本願発明に容易に到達することはできず、引用発明を組み合わせる動機付けは見当たらないと主張した。

そして、判決は、原告（出願人）の主張を容れて、引用発明の試験の段階では、安全性に疑問を呈するような結果は全く出ていないのであるから、患者の利便性や負担軽減の観点からも、4mg のゾレドロン酸を 5 分間かけて点滴するとの引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難である等とし、審決を取り消した。

イ 阻害要因

審査基準においては、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠くとされる。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している」とされている⁽⁴²⁾。

以下紹介する 3 件の事案においては、引用発明を本願発明のように変更することが、引用発明の課題解決又は作用効果を失わしめるものかどうか争われた。

(ア) 阻害要因があるとされた事案

「認証代行装置」事件⁽⁴³⁾では、引用発明には、本願発明の「インターネットを介して利用者の情報閲覧手段よりリンク先の指定に関する情報を受信する手段」との構成があるとはされていなかった事案において、引用発明に副引例に記載された前記技術事項を適用することが想到容易かが争いとなった。

この点、審決は、引用文献には、「アクセス可能

なサーバー／アプリケーションの ID / パスワードの束」を受け取る具体例が示されているが、ユーザーがどの「サーバー／アプリケーション」にアクセスしたいかを指定して、その指定された「サーバー／アプリケーション」の「パスワード」を受け取るようにすることは、当業者が適宜になし得ることであると判断した。

これに対し、判決は、引用発明は、一度 SSO サーバーにログインすれば、ユーザーがアクセス可能な全てのサーバー／アプリケーションのリンク先情報等を受け取るから、それ以降、SSO サーバーとの通信を行う必要がなく、ログイン操作を自動化するスクリプトを実行することで、シングル・サインオン機能を果たすとの作用効果を奏するとした。これに対し、利用者が情報閲覧手段よりリンク先の指定を行う都度、SSO サーバーとの通信を行い、その指定された「サーバー／アプリケーション」の「ID / パスワード」を受け取るように構成を変更することについては、引用発明が本来奏する上記作用効果が失われるものであって、その必要性が認められないから、引用発明における上記構成上の変更は、解決課題の存在等の動機付けなしには容易に想到することができず、そのような事項が記載又は示唆されていると認めることはできないと判断して、審決を取り消した。

「排気ガス浄化システム」事件⁽⁴⁴⁾では、NO_x トラップ材と浄化触媒の構成について、補正発明は、Ce-Zr-Pr 複酸化物を含んでいないのに対し、引用発明は、Ce-Zr-Pr 複酸化物を含んでいる点において相違していたところ、引用発明から「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を取り除くことが容易想到かが問題となった。

出願人は、引用発明から「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を取り去った後の触媒は、もはや別異の触媒になってしまうのであるから、このような技術的思想の変質を招くような引用発明の抽出は失当であるなどと主張した。

この点、審決は、出願人の主張を排斥し容易想到であると判断した。

これに対し、判決は、原告（出願人）の主張を容れ、引用発明は、従来の「Ce-Pr 複酸化物」の場合、大量に酸素が放出され、リッチ雰囲気にな

らず、NO_x の浄化が効率よく進まないという課題を解決するため、「Ce-Pr 複酸化物」に「Zr」を追加して「Ce-Zr-Pr 複酸化物」として、適度に酸素の放出を促すことにより、HC の部分酸化反応を行ったものであり、HC の部分酸化反応を可能とするのは、あくまで「Ce-Zr-Pr 複酸化物」であるとし、引用発明において「Ce-Zr-Pr 複酸化物」は作用効果を導くための必須の構成要件であると判断した。よって、引用発明から「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を取り除くと、発明の技術的課題を解決することにはならず、引用発明に接した当業者が、「Ce-Zr-Pr 複酸化物」自体、あるいは、成分としての「Zr」を取り除くことを想起するとは考え難く、相違点に係る構成を容易に発明できたものということではできないと判断し、審決を取り消した。

(イ) 阻害要因がないとされた事例

「高速凝結性セメント組成物」事件⁽⁴⁵⁾では、引用発明において、打設終了までは、コンクリートがあまりにも早期に凝結しないようにするとの課題を解決する発明であったことから、引用発明に、コンクリートをより早期に凝結させるための手段を適用することが妨げられるかが問題となった。

この点、審決は、引用発明に早期に凝結させるための手段を適用することは、当業者であれば容易に想到し得ると判断した。

これに対し、判決は、引用発明は、コンクリート製品を短時間で製造するために、コンクリートを早期に凝結させるものであるから、引用発明において、より短時間でコンクリート製品を製造するために、更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用する動機付けがあるとした。一方、引用発明において、更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用したとしても、コンクリートがあまりにも早期に凝結してしまうような設定を採用しない限りは、良好なワーカビリティが確保されるのであって、早期凝結と良好なワーカビリティの確保とは両立し得るものであり、より短時間でコンクリート製品を製造するために、更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用することが妨げられるものではなく、かかる手段を適用する動機付けがあることに

変わりはないと判断した。

ウ 顕著な効果

ある技術につき一見構成の変更が公知技術から容易であるような感がある場合であっても、当該構成の変更が公知技術から予測される範囲を超えた顕著な作用効果をもたらすのであれば、産業の発達に寄与するものであるから、最初にそのことに気付き、作用効果の顕著性を立証し、発明として当該構成の変更を特許出願した場合には、公知技術から推考が容易でない発明として進歩性を認め特許するのが相当であるとされている⁽⁴⁶⁾。

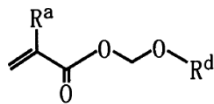
「化学的機械研磨装置で使用するためのみぞ付パターンを有する研磨パッド」事件⁽⁴⁷⁾では、本願発明に、引用発明との相違点の構成（研磨パッドの溝の寸法（幅・深さ・ピッチ）を引用発明における研磨パッドの2倍にすること）があることにより、引用発明と比較して顕著な効果が生じるかが争点となった。

この点、審決は、相違点に関し、研磨パッドの溝の深さを特定したことには、それだけパッド寿命が長くなるという、予想される効果以上の特別な臨界的意義はなく、溝の幅や溝のピッチを特定した点については、格別な作用ないし効果は格別見当たらず、また、引用発明において溝の深さを2倍深いものに変更した場合、溝の幅やピッチについても2倍とすることは、当業者にとって格別困難なことではないと判断し、さらに、本願発明の奏する作用ないし効果に関して、引用発明等から予測し得るものであると判断し、請求不成立とした。判決も審決を維持した。

2 それ以外の取消事由について

(1) 拡大先願

「高分子化合物、該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物、およびレジストパターン形成方法」事件⁽⁴⁸⁾では、引用発明の認定、特に、ある文献中に、化学物質に係る発明が記載されていることが認められるためには、どの程度の記載が必要かという点が問題となった事案である。より、具体的には、引用文献に「式(B)で表される化合物」が記載されているかが問題となった。



(B)

この点、審決は、不飽和カルボン酸とハロメチルエーテル化合物とを塩基の存在下で反応させることにより、式(B)で表される化合物が合成されていることが記載されていると認定し、先願明細書には式(B)で表される化合物の合成・製造方法について十分に具体的に記載されていると認定した。

これに対し、原告（出願人）は、引用文献に特定の化学物質に係る発明が開示されていると認められるためには、①化学物質そのものが確認されること、②当該文献の記載及び技術常識に基づき、当該化学物質が製造できること、③当該文献に当該化学物質の有用性が開示されていること、が必要であると主張し、先願明細書には、式(B)で表される化合物の物性データ等が具体的に開示されていないとも主張した。

これに対し、判決は、特許法 29 条の 2 第 1 項の当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明の意義として、当該発明に係る明細書において、当該発明が当業者が反復実施して所定の効果を挙げる程度にまで具体的に・客観的なものとして記載されていることが必要であるとする。そして、いわゆる化学物質発明が上記の程度にまで具体的に・客観的なものとして記載されているというためには、化学物質そのものが確認され、製造でき、有用性があることが明細書に開示されていることが必要であり、化学物質の用途や分野によって、当業者がその製造可能性や有用性が推認できる程度が異なるとしても、少なくとも当業者がその製造可能性及び有用性を認識できる程度の開示が必要であることに変わりはないとした。

ただし、物性データ等が具体的に開示されていないとの原告の主張に対し、化学物質そのものが確認されるといえるためには、化学物質が、化学物質名又は化学構造式により示されていることが必要であると解されるものの、一般式に含まれる化合物に関して少なくとも 1 つの物性データや具体的な製造例ないし実施例が必須であるというものではないと判断した。

(2) 分割要件違反

発明の一部の構成のみを取り出した出願の分割について分割要件違反とした先例としては、例えば、侵害

訴訟に係るものながら、「インクジェット記録装置用インクタンク」事件⁽⁴⁹⁾がある。この事案は、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を除いた分割出願が、分割要件を満たすかどうか争われた事案である。この点、判決は、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は、一連の課題解決のために必要不可欠の特徴的な構成であり、当初明細書等には当該構成を欠く発明の記載がなく、記載から自明であると認めることもできないとして、分割出願を不適法なものであると判断した。

「レンズ駆動装置」事件⁽⁵⁰⁾では、原明細書に開示のない「『内側周壁』の構成を除いた」分割出願をしたことが問題となった事案である。

審決が、原明細書には内側周壁のない構造のものを示唆する記載がないとし、分割要件を満たさないとしたのに対し、原告（出願人）は、原明細書から発明を抽出する際に、何を構成要件とするかは出願人が定めるものであるから、原明細書に内側周壁が記載されているからといって、分割出願の際に、その内側周壁を発明の構成要件として必ずしも記載しなければならないものではないと主張した。

これらに対し、判決は、以下のように判断し、原告の主張を排斥した。

すなわち、原明細書には、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明が記載されていることから、内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明を含む本願発明は、原明細書に記載されているということとはできないとする。また、内側周壁を有しない構成を採用することにより、レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有するものであるから、磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできないとした。そして、分割要件を充足していないと判断した。

(3) 延長登録

「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト」事件⁽⁵¹⁾、及び「抗 VEGF 抗体」事件⁽⁵²⁾は、特許に係る発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとして、存続期間の延長登録を求めた事件である。

本件の処分の対象となった医薬品については、それ以前に、「効能又は効果」を「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」、「用法及び用量」を「他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には、ベバシズマブとして1回 15mg/kg（体重）又は 10mg/kg（体重）を点滴静脈内投与する。投与間隔は2週間以上とする。」との処分がなされているところ、本件の処分は、先行の処分の「用法及び用量」に「他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には、ベバシズマブとして1回 7.5mg/kg（体重）を点滴静脈内投与する。投与間隔は3週間以上とする。」を追加したものである。

これについて審決は、特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号の判断において、「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるのではなく、処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが適切であるとした。また、用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には、「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち、特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事項によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが適切であるとした。

そして、本件の処分の対象となった医薬品の「発明特定事項（及び用途）に該当する事項」で特定される範囲については、先行処分によって実施できるようになっていたといえ、本件特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められず、延長登録出願は特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号に該当し、特許権の存続期間の延長登録を受けることができないと判断した。

これに対し、判決は、以下のとおり判断し、審決を取り消した。

まず、知財高判平成 21 年 5 月 29 日と同様の判示を示した上で、「政令で定める処分を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと」との要件に関して、医薬品の成分を対象とする特許については、薬事法 14 条 1 項又は 9 項に基づく承認を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は、医薬品の審査事項のうち「名称」、「副作用その他の品質」や「有効性及び安全性に関する事項」を

除いた事項（成分、分量、用法、用量、効能、効果）によって特定される医薬品の製造販売等の行為であると解するのが相当であるとし、特定の用法・用量について、本件の処分によって解除されたのであるから、上記要件を充足していないと判断した。

なお、本判決は、特許法 68 条の 2 に基づく延長された特許権の効力の及ぶ範囲について、「成分（有効成分に限らない。）」によって特定され、かつ、「効能、効果」及び「用法、用量」によって特定された当該特許発明の実施の範囲で、効力が及ぶものと解するのが相当であると判断した。

ここで、特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号の拒絶要件の充足性の判断とは異なる要件として、「分量」については、錠剤やパックなどの単位医薬品中に含まれる成分等の量を指すため、医薬品の構成を客観的に特定する要素となり得るものの、競業他社が、本来の特許期間経過後に、特許権者が臨床試験等を経て承認を得た医薬品と実質的に同一の用法・用量となるようにし、分量のみ特許権者が承認を得たものとは異なる医薬品の製造販売等をするを許容することは、延長登録制度を設けた趣旨に反することになるから、分量については、延長された特許権の効力を制限する要素となると解することはできないと判断した。

以上

注

- (1) 知的財産高等裁判所の裁判例検索のホームページ（知的財産裁判例集）において、①「裁判年月日」を「平成 26 年 1 月 1 日」から「平成 26 年 12 月 31 日」とし、②「事件種別」を「審決取消訴訟」とし、③「権利種別」を「特許権」とし、④「無効 20」をキーワードとして検索した。
- (2) 当事者系において「特許権者に有利な割合」は、平成 22 年 56%（パテント 64 巻 3 号）、平成 23 年 61%（パテント 65 巻 6 号）、平成 24 年 58%（パテント 66 巻 9 号）、平成 25 年 65%（パテント 67 巻 7 号）と報告されている。
- (3) 知財高判（4 部）平成 26 年 3 月 26 日（平成 25 年（行ケ）第 10178 号）〔スノーボード用ビンディング事件〕
- (4) 知財高判（4 部）平成 26 年 10 月 15 日（平成 25 年（行ケ）第 10204 号）〔ジャガード経編地とその用途事件〕
- (5) 知財高判（2 部）平成 26 年 10 月 20 日（平成 26 年（行ケ）第 10030 号）〔印刷物事件〕
- (6) 知財高判（3 部）平成 26 年 10 月 23 日（平成 25 年（行ケ）第 10303 号）〔白色ポリエステルフィルム事件〕
- (7) 知財高判（1 部）平成 26 年 9 月 25 日（平成 25 年（行ケ）第 10324 号）〔誘電体磁器事件〕
- (8) 知財高判（4 部）平成 26 年 1 月 22 日（平成 25 年（行ケ）第

- 10128 号)〔ループパイル保持体事件〕
- (9) 知財高判 (4 部) 平成 26 年 4 月 16 日 (平成 25 年(行ケ)第 10191 号)〔ループパイル保持体事件〕
- (10) 知財高判 (1 部) 平成 26 年 3 月 27 日 (平成 25 年(行ケ)第 10143 号)〔重合被覆金属管事件〕
- (11) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 3 月 26 日 (平成 25 年(行ケ)第 10079 号)〔窒化物半導体発光ダイオードの製造方法事件〕
- (12) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 3 月 26 日 (平成 25 年(行ケ)第 10071 号)〔半導体発光素子事件〕
- (13) 知財高判 (4 部) 平成 26 年 1 月 22 日 (平成 25 年(行ケ)第 10092 号)〔マッサージ機事件〕
- (14) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 1 月 30 日 (平成 25 年(行ケ)第 10163 号)〔帯電微粒子による不活性化方法事件〕
- (15) 知財高判 (3 部) 平成 21 年 1 月 28 日 (平成 20 年(行ケ)第 10096 号)〔回路用接続部材事件〕など
- (16) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 5 月 15 日 (平成 25 年(行ケ)第 10328 号)〔端面加工装置事件〕
- (17) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 1 月 27 日 (平成 25 年(行ケ)第 10155 号)〔車椅子事件〕
- (18) 知財高裁 (3 部) 平成 26 年 3 月 25 日 (平成 25 年(行ケ)第 10193 号)〔ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件〕
- (19) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 5 月 12 日 (平成 25 年(行ケ)第 10229 号)〔靴下及びその編成方法事件〕
- (20) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 3 月 26 日〔浜みのマスクング事件〕
- (21) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 12 月 9 日・平成 26 年(行ケ)第 10117 号〔食品の風味向上法事件〕
- (22) 知財高判 (1 部) 平成 26 年 3 月 27 日〔換気口用フィルター部材事件〕
- (23) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 11 月 10 日・平成 25 年(行ケ)第 10271 号〔アルコール飲料の風味向上剤事件〕
- (24) 平成 6 年法律 116 号による改正前の特許法 17 条 2 項にいう「明細書又は図面に記載した事項」に関する知財高判 (特別部) 平成 18 年(行ケ)第 10563 号平成 20 年 5 月 30 日参照
- (25) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 2 月 26 日 (平成 25 年(行ケ)第 10206 号)〔回転角検出装置事件〕
- (26) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 10 月 9 日 (平成 25 年(行ケ)第 10346 号)〔水晶発振器と水晶発振器の製造方法事件〕
- (27) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 5 月 29 日 (平成 25 年(行ケ)第 10200 号)〔菜種ミールの製造方法事件〕
- (28) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 5 月 29 日 (平成 25 年(行ケ)第 10228 号)〔光触媒の製造法事件〕
- (29) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 4 月 9 日 (平成 25 年(行ケ)第 10282 号)〔餅事件〕
- (30) 知的財産高等裁判所の裁判例検索のホームページ (知的財産裁判例集) において、①「裁判年月日」を「平成 26 年 1 月 1 日」から「平成 26 年 12 月 31 日」とし、②「事件種別」を「審決取消訴訟」とし、③「権利種別」を「特許権」とし、④「不服 20」をキーワードとして検索した。
- (31) 最判平成 3 年 3 月 8 日民集 45 巻 3 号 123 頁〔リパーゼ事件〕
- (32) 知財高判 (4 部) 平成 26 年 9 月 24 日 (平成 25 年(行ケ)第 10255 号)〔芝草品質の改良方法〕
- (33) 知財高判 (1 部) 平成 26 年 1 月 30 日 (平成 25 年(行ケ)第 10111 号)〔改善された衣類のような特徴を有する吸収性物品〕
- (34) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 5 月 26 日 (平成 25 年(行ケ)第 10248 号)〔排気ガス浄化システム〕
- (35) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 10 月 9 日 (平成 25 年(行ケ)第 10323 号)〔電子製造プロセス内で使用するための塗布器〕
- (36) 知財高判 (1 部) 平成 26 年 2 月 27 日 (平成 25 年(行ケ)第 10047 号)〔X 線装置及び医用設備〕
- (37) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 3 月 25 日 (平成 25 年(行ケ)第 10278 号)〔安全エレベータ〕
- (38) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 5 月 28 日 (平成 25 年(行ケ)第 10221 号)〔印刷用ブロック共重合ポリイミドインク組成物〕
- (39) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 3 月 26 日 (平成 25 年(行ケ)第 10176 号)〔全方向性傾斜および振動センサ〕
- (40) 知財高判 (2 部) 平成 26 年 8 月 27 日 (平成 25 年(行ケ)第 10277 号)〔ロウ付け用のアルミニウム合金製の帯材〕
- (41) 知財高判 (4 部) 平成 26 年 12 月 24 日 (平成 26 年(行ケ)第 10045 号)〔ゾレドロネートの使用〕
- (42) 審査基準「第 II 部 特許要件」「第 2 章 新規性・進歩性」「2. 進歩性」「2.8 進歩性の判断における留意事項」「(1)」
- (43) 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〕。同事件については、仲間晃＝市橋智峰「審判官に聞く－電気編」知財研フォーラム 100 号 (平成 27 年) 71 頁 (72 頁以下) に解説がある。
- (44) 前掲注 4
- (45) 知財高判 (4 部) 平成 26 年 2 月 19 日 (平成 24 年(行ケ)第 10423 号)〔高速凝結性セメント組成物〕
- (46) 例えば、東京高判昭和 63 年 12 月 13 日 (昭和 60 年(行ケ)第 35 号) 判時 1311 号 112 頁〔バッファ回路〕
- (47) 知財高判 (1 部) 平成 26 年 1 月 30 日 (平成 25 年(行ケ)第 10054 号)〔化学機械研磨装置で使用するのみぞ付パターンを有する研磨パッド〕
- (48) 知財高判 (3 部) 平成 26 年 3 月 25 日 (平成 25 年(行ケ)第 10199 号)〔高分子化合物、該高分子化合物を含有するフォトレジスト組成物、およびレジストパターン形成方法〕
- (49) 知財高判 (3 部) 平成 19 年 5 月 30 日 (平成 18 年(ネ)第 10077 号) 判時 1986 号 124 頁〔インクジェット記録装置用インクタンク〕。同事件については、青山耕三「分割出願における実体的要件」特許 61 巻 7 号 (平成 20 年) 90 頁に解説がある。
- (50) 知財高判 (4 部) 平成 26 年 2 月 26 日 (平成 25 年(行ケ)第 10070 号)〔レンズ駆動装置〕
- (51) 知財高判 (特別部) 平成 26 年 5 月 30 日 (平成 25 年(行ケ)第 10195 号)〔血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト〕、知財高判 (特別部) 平成 26 年 5 月 30 日 (平成 25 年(行ケ)第 10196 号)〔血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト〕
- (52) 知財高判 (特別部) 平成 26 年 5 月 30 日 (平成 25 年(行ケ)第 10197 号)〔抗 VEGF 抗体〕、知財高判 (特別部) 平成 26 年 5 月 30 日 (平成 25 年(行ケ)第 10198 号)〔抗 VEGF 抗体〕

(原稿受領 2015. 6. 11)