



弁護士・高石秀樹

【特許】

知財高裁における、 控訴審逆転判決の総覧

控訴審の逆転「勝訴」 (1-1) 非充足⇒充足

※平成17年以降、13件。(均等成立1件
クレーム解釈変更10件、イ号製品変更1件、
対比の認定変更1件)



【**特許**】【**意匠**】【**知財全般**】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**



★平成21年(ネ)10006「中空ゴルフクラブヘッド」事件＜飯村＞

「(1)置換可能性について...目的,作用効果
(ないし課題解決原理)を共通にするものである

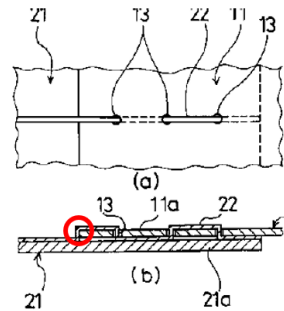
(2)置換容易性

(3)非本質的な部分か否かについて

本件発明の目的,作用効果は...金属製の
外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材
との接合強度を高めることにある。」⇒均等侵害○

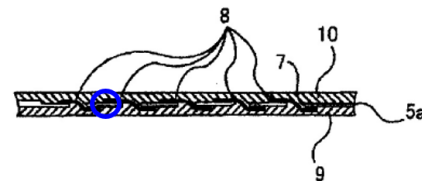
【請求項1】...貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を...金属製外殻部材の...
繊維強化プラスチック製外殻部材との接合界面側とその反対面側とに通して...繊維強化
プラスチック製の外殻部材と...金属製の外殻部材とを結合した...中空ゴルフクラブヘッド。

【図2】



【本件発明】

第3図 (Ⅲ-Ⅲ断面図)



【被告製品】

原審・東京地判平成19年(ワ)28614＜阿部＞

「本件発明は...金属製の外殻部材の接合部と繊維強化プラスチック製の外殻部材の
接合部とを接着するだけでは十分な接合強度が得られないため,接着に加え...縫合材
を用いることにより,両者の外殻部材を結合して接合強度を高めたものである。...
縫合材により,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合した
ことが課題を解決するための特徴的な構成であって,このような縫合材は,本件発明の
本質的部分というべきである。」⇒均等侵害×(第1要件×)

★★★平成29年(ネ)10092「電力電子装置を冷却する装置」事件<高部>

「冷却流体通路が、熱放散ブリッジを冷却するための構成・・・熱放散ブリッジの底面により形成される壁は、冷却効率の観点から、冷却流体通路の全長にわたっている必要がある。一方、・・・後部軸受けの冷却は、冷却流体通路を通る空気によってではなく、・・・必ずしも、冷却通路全体にわたる必要はない。」

⇒イ号製品の「後部軸受けブリッジ側通路」は長手方向全長でないが、逆転文言充足

※「熱放散ブリッジの側」で冷却することと、発明の課題を限定して、発明が広がった!!

原審・東京地判平成28年(ワ)13239<柴田>

「特許請求の範囲の記載において、本件発明1には、流体の通り道として複数の部分が存在することが定められ、・・・『冷却流体通路(17)』は、上記の各長手方向壁が対向する空間をいうことが定められているといえる。」⇒非充足

<三段論法>

発明の「課題」⇒クレーム文言解釈⇒イ号製品/方法との対比

<逆・三段論法>

イ号製品/方法の認定⇒クレーム文言解釈⇒発明の「課題」

(参考)平成22年(ネ)10031「流し台のシンク」事件<飯村>

「構成要件C1・・・は、従来技術においては・・・上側段部と中側段部のそれぞれに・・・専用の調理プレートを各別に用意しなければならないという課題があったのに対して、同課題を解決するため、後方側の壁面について、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とをほぼ同一の長さに形成して、それら上側段部と中側段部とに、選択的に同一のプレートを掛け渡すことができることを 図ったものである。」⇒充足

⇒イ号製品の「傾斜面」は途中まで奥方に延びた先に垂直面を含むが、文言充足。

※課題を、専用の調理プレートを用意不要と認定し、発明が広がった!!(原審も充足)

原審・東京地判平成21年(ワ)5610<清水>

※「内部空間を広くすることができる」こと(段落【0018】)は、本件発明の課題である。

「『・・・』【0018】)との記載から、・・・構成要件C1の『下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる傾斜面』とは、上側段部と中側段部との間において、下方に向かうにつれて奥方に延びることにより、奥方に向けて一定の広がりを持つ『内部空間』を形成するような、ある程度の面積と傾斜角度を有する傾斜面を意味する・・・」⇒充足

平成17年(ネ)10119「リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件<塚原>

※本件発明の課題を、原審と別異に認定した。⇒「ダミー原子」が多数であってもOK。

「本件特許発明は・・・生体高分子の水素結合性領域において安定して結合するリガンド分子を探索するために、その水素結合等に注目し、生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定したダミー原子の間の距離と、リガンド分子中の水素結合性ヘテロ原子の間の距離を比較すると同時に、リガンド分子の活性配座を推定することに、その発明としての中核的な技術思想があるのであり、ダミー原子自体は、必須のものではあるものの、その個数は、本件特許発明の上記技術思想と直接には関係しない・・・。」⇒逆転文言充足

原審・大阪地判平成17年(ワ)1394、平成17年(ワ)3681<山田>

「本件特許発明における『ダミー原子』とは、生体高分子中の各水素結合可能原子の各水素結合性領域につき1個ずつ設定されるものである。」⇒非充足

(理由)①明細書中で一点を示すものとして使用されている。②原告執筆の論文でも、1点のダミー原子しか設定されていない。③ダミー原子が多いと計算の高速化という、本件発明の目的が実現されない。④多数のダミー原子を含むならば記載要件違反。

★平成30年(ネ)10016「液体を微粒子に噴射するノズル」事件<大鷹>

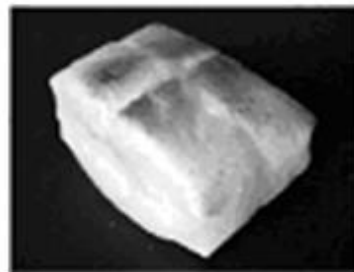
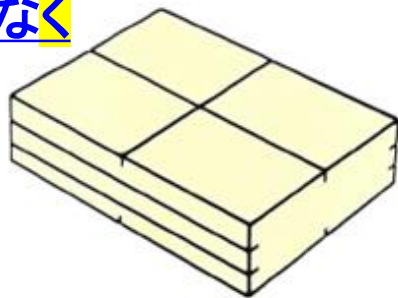
「請求項4・・・『微粒子』の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。・・・明細書・・・全体として読めば・・・『10 μ m以下』の粒子径の微粒子を噴射できることに格別の作用効果があることを述べたものではない。・・・『微粒子』とは、小さな粒子径の粒子を意味するものであって、粒子径の数値範囲に限定はな・・・い。」⇒逆転文言充足
※明細書に記載された数値で発明の課題を解決したものではない。⇒数値限定なし!!

原審・大阪地判平成27年(ワ)12965<高松>

「本件明細書においては、まず、従来技術において、粒子径を10 μ m以下の微粒子に噴射できるノズルは、極めて詰まりやすいという欠点があることを指摘した上で、本件発明はその詰まりやすいという課題を解決することを目的とするものであることを説明し、さらに、課題解決手段の項で・・・粒子径を10 μ m以下の微粒子の液滴を噴射することに『成功』することを説明している。・・・本件発明の『液体を微粒子に噴射する』とは、高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾斜面から離れるときに10 μ m以下の液滴の微粒子になることをいう」～明細書の数値に限定⇒非充足

平成23年(ネ)10002「(切り)餅」事件<飯村> ⇒ 逆転文言充足

《争点》「切餅の載置底面又は平坦上面ではなく
この小片餅体の上側表面部の立直側面である
側周表面に...溝部を設け」というクレームが、
餅体の“側周表面”のみならず“平坦上面”にも
「溝部」があるイ号製品(右図)を含むか否か。



- ①「載置底面又は平坦上面ではなく、この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」のように句読点が無い。②「発明の詳細な説明欄・・・載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない」③「側周表面のみに」とする手続補正は却下されたため出願人が同手続補正を撤回した。

原審・東京地判平成21年(ワ)7718<清水> ⇒ 非充足

- ①「かかる態様を排除しない意図であれば『載置底面又は平坦上面ではない...側周表面』というクレーム表現が適切であった」、②「『焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき』るという作用効果・・・載置底面又は平坦上面に溝部を設ける態様を排除している」③手続補正撤回とともに出願人が提出した、限定されない旨の意見書は結論に影響なし

平成26年(ネ)10082「4H型単結晶炭化珪素の製造方法」事件<高部>

特許請求の範囲も、本件明細書も、坩堝に充填する出発原料を限定する記載はない。
「坩堝に充填する材料が炭化珪素固体に限られないことを明記する」文献(甲14、40の5)
「坩堝に充填する出発原料の点では、種結晶を用いた昇華再結晶法とレーリー法との間に基本的な相違はないとする」「半導体炭化珪素技術に関する書籍」(甲3、25)
「実施例・・・のみに限定して解釈すべきであるとはいえない。・・・『昇華再結晶法』は・・・
出発原料として珪素と炭素を用い・・・て結晶状態の炭化珪素を形成し、この炭化珪素を
昇華させることで種結晶上に単結晶炭化珪素を形成する態様も含まれる」⇒逆転文言充足

原審・東京地判平成23年(ワ)23651<高野> ⇒非充足

「本件発明は、高品質の単結晶炭化珪素を得るために導入された炭化珪素原料粉末を原料とし種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型のレーリー法においても解決できなかった課題を解決するために、炭化珪素からなる原材料を加熱昇華させ、単結晶炭化珪素からなる種結晶上に供給し、この種結晶上に単結晶炭化珪素を成長する方法・・・を採用した・・・『昇華再結晶法』は・・・生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料(注:炭化珪素固体)を昇華させてから結晶させて単結晶の生成物を得ることを意味する」

平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件<滝澤>

「押し込み部材が一定の深さで外皮材に進入することにより、外皮材を『椀状』に形成し、その後押し込み部材を上昇させながら、形成された椀状の部分の中に内材を配置することを想定して上記作用効果が記載されているとはいえるものの、そのような配置以外の方法を除外しているわけではなく、特許請求の範囲の記載においては、配置の仕方について特段の限定はされていない。・・・押し込み部材が一定程度の深さまで外皮材に進入し、外皮材を『椀状』に形成し(構成要件1D)、押し込み部材から内材を供給して外皮材に内材が配置されるものであれば・・・充足する」⇒逆転充足(別の構成要件均等)

原審・東京地判平成21年(ワ)1201<阿部>

「本件発明1における『押し込み部材』とは・・・『外皮材が必要以上に下方へ伸びてしまう、こと』及び『押し込み部材の上昇に伴い外皮材が収縮するのを防ぐ』必要がある程度に、深く外皮材に進入し、外皮材の縁部周辺を伸ばしながら外皮材を椀状に形成することを想定しているといえ、同部材によって、外皮材を成形品の高さと同程度の深さに『椀』形の形状に形成し、同部材によって形成された椀状の部分の中に内材が吐出されるものを意味する」～イ号製品の「ノズル部材」は「押し込み部材」に該当しない⇒非充足

平成17年(ネ)10119「レンジフードのフィルタ装置」事件<塚原>

無効理由があるが、充足を理由に、不競法の虚偽事実告知流布の過失が否定された
《注意》虚偽事実告知流布は、“無効・充足”で必ず過失が否定される訳ではない!!

「構成要件⑦が『相似形状の平面方形状に形成されており』と規定し『相似形状』の語句が『平面方形状』の語句を限定していることにかんがみて、単に方形状であれば『相似形状』の要件を満たすと解することはできない。しかしながら、数学的な厳密さをもって『相似形状』と解すれば、本件発明を実施することさえ困難となるから、結局、**縦横の辺の長さの比がおおむね等しければ、相似形状といえる**」⇒逆転文言充足(虚偽事実告知流布の過失否定)

原審・大阪地判平成17年(ワ)1394、平成17年(ワ)3681<山田>

「**通常用語法**においては、正方形と長方形や、縦横の長さの比が著しく異なる長方形同士を『相似形』の形状とは呼ばない……。『フィルタは、金属製フィルタ又はフィルタ要素の平面形状に対応する相似形状を有していてもよい。例えば、フィルタは、方形状の金属製フィルタ又はフィルタ要素に対応して平面方形状であってもよく』(【0018】)との記載……を参酌しても、『相似形状』が、**通常用語法**と異なる趣旨で使われていると解することはできない。」⇒非充足

平成19年(ネ)10025「印鑑基材」事件<塚原>

「『芯材』は・・・特許請求の範囲の記載による限り『筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる』ことを要素としているものの、その形状については特に定められていない。・・・筒体の内周面及びシート体の内側に『芯材』が存在していなければならないが、それ以外の定めはない。・・・本件明細書の記載によれば『芯材』とは、透明な合成樹脂からなり、液状で筒体内のシート体内側に注入され、その後固化処理により硬化するものを意味する・・・が、原判決が判示するような・・・真ん中ないし中央に位置しなければならないという限定を示すべき記載は・・・見当たらない。・・・『芯』とは『かなめ』としての意味をも有しているところ、本件の合成樹脂は・・・『かなめ』としての機能を果たすものであるから、辞書的意義を考慮に入れても、原判決の判断は妥当ではない。」⇒逆転文言充足

原審・大阪地判平成17年(ワ)3668<山田>

「国語的には、『芯』は、『心』とも書き、辞書的には『物のまん中。1)物の 中央の(固い)部分。2)かなめ。根本。本性。3)形を保ち整えるために衿・帯などに入れる布。4)華道で、中心となる役枝の称。』を意味するものと一般的に解される。本件発明・・・は印鑑基材の発明であるから、・・・「芯」は、2), 3), 4)ではなく、1)の意味と解される。」⇒非充足

平成20年(ネ)10065「電話番号情報の自動作成装置」事件<飯村>

他のクレーム文言、出願時の技術水準(ISDN)から、実施例限定解釈した原審を逆転!!
「構成要件Bにおける『接続信号』は・・・可聴信号及び非可聴信号の両者を含む上位概念と理解すべきであることに照らすならば、構成要件Cにおける『応答メッセージ』も、可聴なものに限られると解すべき根拠はなく、・・・出願時において、既にISDN技術が存すること、ISDNの網から応答される情報を取得し、同情報に基づいて電話番号の有効性を判別することが知られていたことからすれば、本件明細書に接した当業者としては、本件発明においては、ISDN技術を除外して、上記の技術思想が開示されていると認識することはない・・・。」～音声メッセージに限定されない!!⇒逆転文言充足

原審・東京地判平成19年(ワ)32525<大鷹>⇒非充足

「本件明細書において、『メッセージ』の語は、交換機から応答される音声アナウンス(音声の伝言)として使用されている。・・・『応答メッセージ』の語は使用されておらず、また、『音声メッセージ』以外の接続信号に基づいて、3種類の電話番号の判別・仕分けを行うことができることについての記載も示唆もない。」～音声メッセージに限定される

★平成29年(ネ)10027「金融商品取引管理方法」事件<森>

※原審とイ号方法の認定が異なる!! ⇒逆転文言充足
「顧客は、画面2において、複数の注文同士の『値幅』を認識し、新規指定レートと利食いレートとの差から『利幅』を認識し、必要に応じて変更を加えた上で、『戻る』ボタンや『キャンセル』ボタンをクリックして注文しないことを選択できるにもかかわらず『注文』ボタンをクリックして・・・注文をすることができるのであるから、顧客が『値幅を示す情報』及び『利幅を示す情報』を売買注文申込情報として入力し・・・ている・・・。」

原審・東京地判平成27年(ワ)4461<東海林>

「被告サービス1では・・・所定の価格で買(売)った後に他の価格で売る(買う)場合の『利幅』情報を売買注文申込情報として入力する欄がなく、それゆえ、『利幅』を売買注文申込情報として受信して受け付けていない。」⇒非充足

適貨ペア 米ドル/円 (USD/JPY)

注文種類 サイクル注文

サイクル注文

参考期間 1年

想定変動幅 2121 PIP

ポジション方向 買

対象資産(円) 3,000,000 新規注文可能額 3,000,000

⑦数量 1 / 注文可能数: 1

上記の条件にて計算された結果
注文数は 18 注文 ポジション間隔(倍幅)は 117 PIP
最大ポジション数は 18 ポジション となります。

参考レート 119.12 ⑧

	新規注文売買	新規指定レート	利食いレート
買	119.07	120.24	
買	117.9	119.07	
買	116.73	117.9	
買	115.56	116.73	
買	114.39	115.56	

サイクル注文は新規約定毎に1ロットあたり0円の手数料(新規+決済の手数料を新規約定時に徴収)が発生します。注文内容を確認し、宣しければ【注文】ボタンをクリックしてください。
(アプリの取引システムからサイクル注文の取消しは出来ません。取消しする場合はパソコン版、もしくは携帯版システムからお願います。)

注文 戻る キャンセル

平成24年(ネ)10023「レーザーによつて材料を加工する装置」事件<飯村>

※クレーム文言解釈は、原審と同じ。イ号製品として「グリーンレーザー」が認定された!!

「①被告製品においては、**グリーンレーザー**が使用されているところ、グリーンレーザーにおいても、流速が十分でなく、水がフォーカス円錐先端範囲内に長時間滞留している場合には、**時間の経過により熱レンズが発生し、ノズル壁が損傷することがあり**、②被告製品において**ノズル壁の損傷を防ぐための対応がされる必要がある**であること等からすると、被告製品の液体貯留室内のフォーカス円錐先端範囲においては、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧される程度に、流速が十分に高いものといえるから、被告製品は・・・充足する」⇒**逆転文言充足**

原審・東京地判平成20年(ワ)12409<大鷹>

「『せき止め空間のない』とは、・・・ノズル壁の損傷に至る原因となる熱レンズの形成を抑圧する程度に液体の流速を十分に高・・・いことをいう・・・『**液体の流速が、十分に高く**』とは、『フォーカス円錐先端範囲(56)において、**レーザービーム**の一部が**ノズル壁**を損傷しないところまで、**熱レンズの形成が抑圧される**』程度に流速が高いことを意味する」～**損傷がない結果と「せき止め空間のない」構成との因果関係否定⇒非充足**

(まとめ/TIP)～控訴審の逆転勝訴(1-1)非充足⇒充足

★平成21年(ネ)10006「中空ゴルフクラブヘッド」事件<飯村>⇒逆転均等侵害(第1要件逆転)

★★★平成29年(ネ)10092「・・・電力電子装置を冷却する装置」事件<高部>

⇒(参考)平成22年(ネ)10031「流し台のシンク」事件<飯村>

平成17年(ネ)10119「リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件<塚原>

⇒発明の課題を、原審と別異に認定し、文言解釈の範囲が広がった!!⇒逆転文言充足

★平成30年(ネ)10016「液体を微粒子に噴射するノズル」事件<大鷹>

平成23年(ネ)10002「(切り)餅」<飯村>、平成26年(ネ)10082「4H型単結晶炭化珪素の製造方法」<高部>

⇒発明の「課題」に照らして、文言解釈の範囲が広がった!!⇒逆転文言充足

平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」<滝澤>、平成19年(ネ)10025「印鑑基材」<塚原>

平成17年(ネ)10119「レンジフードのフィルタ装置」<塚原>、平成20年(ネ)10065「電話番号情報の自動作成装置」<飯村>

⇒発明の「課題」を直接の理由とすることなく、文言解釈の範囲が広がった!!⇒逆転文言充足

★平成29年(ネ)10027「金融商品取引管理方法」事件<森>⇒イ号方法の認定変更

平成24年(ネ)10023「レーザーによつて材料を加工する装置」<飯村>⇒対比の事実認定変更

控訴審の逆転「敗訴」 (1-2) 充足⇒非充足

※平成17年以降、5件。

(何れも、クレーム文言解釈が変更された)



【**特許**】【**意匠**】【**知財全般**】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

平成28年(ネ)10031「オキサリプラチン溶液組成物」事件<鶴岡>

「本件発明は・・・乙1発明等に比して・・・不純物が少ないオキサリプラチン溶液組成物を提供することをその**目的**とし、その**解決手段**として、所定量の『シュウ酸・・・』を『緩衝剤』として包含する構成を採用した・・・。**・・・本件発明の『緩衝剤』は、乙1発明・・・に比して少ない量の不純物しか生成されないように作用する・・・。**・・・オキサリプラチンの分解により・・・自然に生成される解離シュウ酸は、乙1発明中にも当然に存在する・・・。**」**

「実施例においても、『緩衝剤』・・・は外部から加えられたもの・・・。**・・・乙1発明と同様の・・・実施例18(b)と比較し・・・有意に少ない量の不純物しか生成されていない・・・。**」

⇒「緩衝剤」は、オキサリプラチンの分解により自然に生成される解離シュウ酸を含まない

原審・東京地判平成27年(ワ)12416<長谷川>

クレームの限定なし。/解離シュウ酸も緩衝剤として機能する。/実施例は一考慮要素。

⇒「緩衝剤」は、オキサリプラチンの分解により自然に生成される解離シュウ酸を含む。

※解離シュウ酸を含むなら新規性×の主張～再現実験の正確性が否定された。

★平成21年(ネ)10033「熱伝導性シリコンゴム組成物によりなる放熱シート」事件<中野>

【請求項1】「熱伝導性無機フィラーが・・・組成物全量に対して40vol%～80vol%」

「実施例においても、熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理してシリコンゴムに充填することが示されており、全量未処理のものと比較することにより、その効果を確認している。・・・当業者は、・・・全量をカップリング処理するものと理解する・・・。」

⇒全量処理された熱伝導性無機フィラーが「80vol%以下」であれば、高い熱伝導性という課題を達成できる。(カップリング剤込みの量ではないという)原告主張で、表面処理を施した熱伝導性無機フィラーが1%、未処理が39～79%でも充足し、作用効果を奏しないものが含まれる。⇒数値は、カップリング剤込みの量である。⇒非充足

原審・大阪地判平成18年(ワ)11429<田中>

「数値限定の意義について『40vol%に満たないと高い熱伝導率を得ることが困難であり』と記載されていることからすると、40vol%以上でなければならないものは、あくまで熱伝導率に影響を与える熱伝導性無機フィラーそのものの量であって、本件カップリング剤込みの量ではない・・・。」⇒イ号製品(GR-n)は、文言充足

平成18年(ネ)10075「フルオロエーテル組成物...の分解抑制法」事件<中野>

【構成要件D】該容器の壁内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供給するルイス酸抑制剤で被覆する工程

【イ号方法d】該容器の壁内壁を...エポキシフェノリックレジンofのラッカーで被覆する工程

⇒明細書の記載から、「ルイス酸抑制剤」の目的は「中和」による抑制であると認定し、他の因果関係によりルイス酸抑制の効果を得られると仮定しても非充足と判断した。

平成20年(行ケ)10276“実施可能要件×”～『ルイス酸』の概念が不明確である以上、その『ルイス酸』の空軌道に電子を供与する『ルイス酸抑制剤』なる概念も不明確...

原審・東京地判平成17年(ワ)10524<設樂>

「エポキシフェノリックレジン」は、ルイス酸の空軌道と相互作用し、それにより当該ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物であるから、本件特許発明の・・・『ルイス酸抑制剤』に当たる」⇒充足(実施可能要件違反なし)

★平成17年(ネ)10047「椅子式エアーマッサージ機」事件<塚原>

控訴審は文言非充足⇒減縮補正したクレームに均等論○(東京の高裁では唯一)

⇒大阪地裁・大阪高裁では多数。東京地裁平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」<佐藤>

「本件明細書には、脚部の片側のみに袋体が配設され、両脚部を一体として挟持することや、そのための具体的な構成についての何ら示唆はなく、実施例及びその図面においても、左右の脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されている構成のみが記載ないし図示されている。・・・空気袋によって脚部を確実に挟持する・・・目的を達成するには、左右それぞれの足を両側から袋体で挟持する構成とする方が適しており、空気で膨脹した袋体で両脚を一体的に挟持するのはいかにも不安定であることなども考え併せると『使用者の脚部』との用語は『左右それぞれの脚部』を意味する」⇒文言非充足

原審・東京地判平成13年(ワ)3485<飯村>

※クレーム文言は「左右の脚部の各々の両側について脚用袋体が配置される構成」に限定なし。実施例の記載等によっても限定されない。⇒文言充足

★★★平成29年(ネ)10033「改修引戸装置」事件<鶴岡>

発明の課題～「有効開口面積を減少することがない」～「ほぼ同じ高さ」＝段差は含まない

「『ほぼ同じ高さ』とは・・・寸法誤差，設計誤差等により両者が完全には『同じ高さ』とならない場合もあり得ることから，そのような場合をも含めることを含意した表現であると理解される。・・・『段差』と評価される程度に至っている場合には・・・含まれない・・・。本件発明は・・・『リフォーム』に関する・・・，リフォームに際して・・・『段差』と評価されるものを敢えて設けたにもかかわらず，『ほぼ同じ高さ』に含まれると解することは，当業者の一般的な理解とは異なるからである。そして、証拠(乙・・・)によれば，バリアフリー住宅の基準として，設計寸法で3mm以下の・・・段差形状は『段差なし』と評価されている」⇒非充足

原審・東京地判平成26年(ワ)7643<東海林>

発明の課題～「有効開口面積が減少する...程度が従来技術と比べて相当程度少ない」

「・・・『ほぼ同じ高さ』とするのは，広い開口面積を確保するという効果を得るための構成である・・・。そして，上記課題及び効果からすると，・・・従来技術・・・の高さの差異よりも・・・相当程度小さいものであれば，『ほぼ同じ高さ』であると認められる」

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と充足論

東京地判平成22年(ワ)23188「外科医療用チューブ」事件⇒充足論○

⇒「距離は、分泌物の性質、吸引孔からの吸引力、分泌物の除去期待度等に照らして適宜設計される」として、「**直近上部**」というクレームの充足性を認めた。

知財高判平成24年(ネ)10023「レーザー加工装置」事件⇒充足論○

⇒「フォーカス円錐先端範囲において、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意味すると解釈して、「**流速が十分に高く**」というクレーム文言の充足性を認めた。

※これら2件の充足性を認めた裁判例は、何れも、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であった事案であった。

大阪地判平成23年(ワ)10590「家具の脚取付構造」事件⇒充足論×

⇒被告製品が発明の作用効果を奏しないことを重視して、「**緊密に挿嵌**」というクレーム文言の充足性を否定した。

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と明確性

知財高判平成24年(行ケ)10007「レーザー加工装置」事件⇒明確性○

⇒知財高判平成24年(ネ)10023と同じ理由で、「流速が十分に高く」は明確である。

知財高判平成25年(行ケ)10121「洗濯機の脱水槽」事件⇒明確性○

⇒基準となる長さが明示されている以上、発明の技術的意義に基づき「十分に小さな寸法」を適宜設定できるとして明確である。

知財高判平成26年(行ケ)10243「大便器装置」事件⇒明確性○

⇒発明の課題解決手段と直接関係ない「略水平」・「略一周」という文言は明確である。

知財高判平成21年(行ケ)10329「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件⇒明確性○

⇒発明の技術的意義との関係において課題を達成するための構成が不明瞭となるものではないとして、「近傍」というクレーム文言が明確であるとした。

知財高判平成23年(行ケ)10106「マッサージ機」事件⇒明確性○

⇒発明の作用効果を奏するために必要十分な時間を意味することは明らかであるから、「一定の時間」というクレーム文言が明確であるとした。

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”と明確性

知財高判平成20年(行ケ)10247「三次元の巨視的集合体」事件⇒明確性×

⇒「段落【0011】によれば、『実質的に』について、『それぞれの場合に応じて集合体の軸に沿って又は平面または体積の範囲内で測定されたときの物理的性質の値の95%が平均値の±10%以内にあることを意味する。』との定義は存在するが、同定義は、集合体の物理的性質に関するものであり、フィブリルの円筒軸とc軸との角度等の位置関係に関するものではなく、他に円筒軸とc軸との角度等を確定する記載はない。…したがって、『円筒軸に対して実質的に垂直』、『円筒軸に対して実質的に垂直未満』との記載について理解することができない」と判示して、明確性要件違反とした。

知財高判平成17年(行ケ)10749「地震時に扉等がばたつくロック状態となる方法」事件⇒明確性×

⇒「…係止体が扉に当たるまでの距離及び扉が往復動可能に開く程度については、特許請求の範囲の記載において、『わずかに』とされているのみで、きわめて抽象的な表現であって、特許請求の範囲の他の記載を参酌しても、その内容が到底明らかになるものではない。」と判示して、明確性要件違反とした。

「十分に」「略」「実質的に」等の“程度を表わす文言”が問題となった事案は多いが、この点のみを理由に**明確性**要件違反とされたり、非充足とされた裁判例は少ない。

「直近」「十分に」「緊密に」「充分に」「略」「近傍」「一定の」等の程度を表わすクレーム文言の充足性・明確性は、**発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば**、そのような範囲の発明として明確であり、また、被告製品・方法がかかる範囲に含まれる限り**充足**性が認められると整理できる。（「改修引戸装置」控訴審は非充足）

(まとめ/TIP)～控訴審の逆転敗訴(1-2)充足⇒非充足

平成28年(ネ)10031「オキサリプラチン溶液組成物」事件<鶴岡>

⇒実施例・比較例の比較内容は重要。「・・・ならば無効」の主張は危険

★平成21年(ネ)10033「熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」事件<中野>

⇒数値限定の解釈～実施例から読み取れる、前提となる「処理」は重要

★平成17年(ネ)10047「椅子式エアーマッサージ機」事件<塚原>

⇒減縮補正したクレームに均等論○(東京の高裁では唯一)

⇒大阪地裁・大阪高裁では多数。東京地裁平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」<佐藤>

★★★平成29年(ネ)10033「改修引戸装置」事件<鶴岡>

<控訴審>発明の課題～「有効開口面積を減少することがない」～「ほぼ同じ高さ」=段差は含まない

<原審>発明の課題～「有効開口面積が減少する...程度が従来技術と比べて相当程度少ない」

⇒原審は、従来技術の高さの差異よりも相当程度小さければ、『ほぼ同じ高さ』であるとした。

控訴審の逆転「勝訴」 (2-1) 無効⇒有効



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

★★平成29年(ネ)10086「美肌ローラ」事件<鶴岡>

=★★平成31年(ネ)10009「薬剤分包用ロールペーパー」事件<大鷹>

*維持審決に対し取消訴訟を提起せずに確定させてしまった!!

⇒実質的に同一の無効理由に基づく無効の抗弁×

「特許法167条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は、同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ、その趣旨は、無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると、侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されない...。」

⇒控訴審で無効の抗弁を主張できず、被告(被控訴人)逆転負け...

★平成30年(ネ)10006[カプコンv.コーエー]<鶴岡>

【請求項1】 ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、...

「...『キャラクタ』、『プレイ実績』の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると、前作のゲームにおける『キャラクタ』、『プレイ実績』の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり、『前作のゲームのキャラクタで、後作のゲームをプレイする』、『前作のキャラクタのレベルが16以上であると、後作において拡張ゲームプログラムを動作させる』という本件公知発明1を実現...できなくなる...。.....本件公知発明1において...そのような記憶媒体を採用することには、阻害要因がある。」⇒原審と異なり、阻害要因を認めた

原審・大阪地判平成26年(ワ)6163<高松>

除くクレームの訂正は、新たな技術的事項導入なし。訂正○ ⇒ 設計事項～進歩性×

平成25年(ネ)10051「オフセット輪転機版胴」事件<高部>

*公然実施品が数値限定範囲から外れるように訂正した。

⇒控訴審段階の訂正で、“訂正の再抗弁”成立。特許権者の逆転勝ち

原審・東京地判平成23年(ワ)21311<大須賀>

*納入後20年経過後の測定結果で公然実施の無効理由成立

「ステンレス鋼により形成された版胴の表面...は、20年程度の使用期間で腐食することはないとされており...、かつ、版のかからない部分は、使用による摩耗等の影響も少ないものと解される。加えて、本件輪転機の版胴につき、納入後の入れ替えや表面加工、改造等を行われていないものと認められる...。以上の事情を考慮すれば、本件輪転機の版胴は、その納入時において、表面粗さが $1.0\mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100\mu\text{m}$ に調整されたものであったと認めるのが相当である。」Cf.平成29年(ワ)17791「マグネット歯車」事件<佐藤>

★平成25年(ネ)10025「金属製ワゴン」事件<清水>

「乙7には、『箱底』の四辺に『側壁』と『内接片』が、この順序で接続されていて、四辺に近い方の『側壁』が、『支柱の幅の長さ分だけ切欠』かれている構成は、開示されていない。箱底から遠い外側側板の一部を切欠した甲2発明から、内外いずれの側板であってもその一部だけを切欠するという上位概念化した技術思想を抽出し、乙13発明の内側に折り返した内側側板に適用しようとすることは、当業者にとって容易とはいえず、これを容易想到とする考えは、まさに本件発明の構成を認識した上での『後知恵』といわなければならない。」⇒原審と異なり、発明特定事項の技術的意義に立ち入らず

原審・大阪地判平成23年(ワ)11104<谷>

「乙7発明に接した当業者であれば、組み立てられた状態で支柱に対向する側の側壁に切欠部を設けることによって、本件発明の課題を解決し得ることは理解できるから、展開図における外側側壁と内側側壁との連設の順序は問題にならない・・・。」
＋乙7発明(副引用発明)の「外曲げの構成」を変更する不都合は明らかでない。

平成19年(ネ)10032「(溶融金属供給)容器」事件 <塚原>

*原審で進歩性が認められた請求項の
構成要件を追加して、
訂正の再抗弁が認められた。

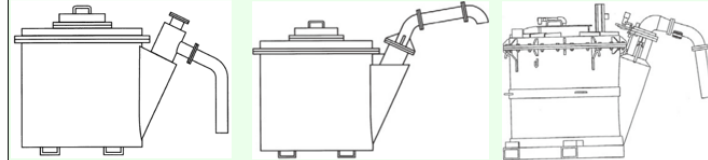
原審・東京地判
平成16年(ワ)24626<設樂>

*進歩性×

※意匠権侵害も認められた事案!!

2-2. 意匠の類似(侵害論)

★基本的構成態様が「要部」⇒被告意匠は、類似
知財高判平成19年(ネ)10032「取鍋」事件



<関連意匠>

<本件意匠> ←類似→ <被告意匠>

「一部に公知意匠が含まれても、他の要素と併存することで異なる意匠を構成することも想定されるため、…周知
又は公知の意匠が包含されることをもって、直ちにその
部分が、要部から排除されるべきものとまではいえない。」

<※要部認定>～原審の「要部」認定を引用
「細部の形態よりも、…取鍋を形成する基本的構成の
全体としてのまとまりが、看者の注意を最も引く部分で
あり、意匠の要部である…。」⇒**類似(侵害)**

原審・東京地判平成16年(ワ)24626～類似である
ことは、被告製品が備える「具体的構成態様の意匠が
本件意匠の**関連意匠**として登録されていることから
裏付けられる」とした。≪**関連意匠が類似に貢献した!!**>

★平成21年(ネ)10028「鉄骨柱の建入れ直し装置」事件<滝澤>

「**本件発明**は、ベースプレートの縁部を持ち上げる装置であるが、それはベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためであって、鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではないのに対し、**乙1発明**は、対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするものであって、**その課題を異にし**、また、それ故、必然的に、**ナット又はチャリオットを上昇させる際に求められる精度、対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずる**ものであって、本件発明も乙1発明もジャッキ装置として共通すると直ちにいうことができるものではなく、また、このような相違が、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということもできない...。」⇒**本件発明と主引例との「課題」の相違を重視した!!**

原審・東京地判平成20年(ワ)19469<阿部>

「乙1発明の車両ホイスト(ジャッキ装置)を、・・・鉄骨柱の建入れ直し作業において、鉄骨柱の歪みを直すため(・・・)に用いることは、当業者が容易に想到し得た・・・。・・・作業に耐えうる強度、これに適した大きさ及び形状とすることは、**設計上の選択事項**」

★平成20年(ネ)10085「インターネットサーバのアクセス提供方法」事件<滝澤>

「本件発明は・・・フラグシップ・ホストに相当するサーバーの存在及びその機能としての『リダイレクト』によって、その技術的課題を解決しようとするものではない・・・，本件発明の存在を知らない当業者がこのような引用例の記載に接したとしても，フラグシップ・ホストを必要としないインターネットのアクセス方法において，このような『リダイレクト』の構成を採用・・・するように動機付けられるということとはできないし，引用例において，フラグシップ・ホストの機能から離れて『リダイレクト』の機能を採用しようとする動機付ける記載も存在しない。そして，仮に，引用例に開示された事項についての技術的意義を離れて，『リダイレクト』という用語の抽象的な意義のみに基づいて本件発明・・・と対比することを前提とするならば，排除されるべき『後知恵』の混入を避けることはできないといわなければならない。」⇒本件発明と主引例との「課題」の相違を重視した!!

原審・東京地判平成19年(ワ)2352<市川>

※「リダイレクト機能に関する周知技術」を抽出して適用した。⇒進歩性×

本願発明A

課題A

本願発明B

課題B

← クレーム文言同一
発明の課題は異なる →

↑ 容易想到

↑ 想到困難

主引用例

課題A

副引用例
(課題A)

主引用例

課題A



本願発明の課題により、進歩性判断が異なる!!

容易想到

本願発明

引用例2

本願発明の課題が公知であった場合、
本願発明と引用例との相違が大きくても、
⇒ 進歩性は否定されやすい。

想到困難

引用例1

本願発明の課題が新規であった場合、
本願発明と引用例との相違が小さくても、
⇒ 進歩性は肯定されやすい。

(まとめ／TIP)～控訴審の逆転勝訴(2-1)無効⇒有効

★★平成29年(ネ)10086「美肌ローラ」事件<鶴岡>

=★★平成31年(ネ)10009「薬剤分包用ロールペーパー」事件<大鷹>

⇒維持審決に対し取消訴訟を提起せずに確定させると、無効の抗弁×。

★平成30年(ネ)10006〔カプコンv.コーエー〕<鶴岡>

⇒原審と異なり、阻害要因を認めた。

★平成25年(ネ)10025「金属製ワゴン」事件<清水>

⇒原審と異なり、発明特定事項の技術的意義に立ち入らなかった。

★平成21年(ネ)10028「鉄骨柱の建入れ直し装置」事件<滝澤>

★平成20年(ネ)10085「インターネットサーバのアクセス提供方法」事件<滝澤>

⇒本件発明と主引例との「課題」の相違を重視した!!

控訴審の逆転「敗訴」 (2-2) 有効⇒無効



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

平成17年(ネ)10004「核酸増幅反応モニター装置」事件<中野>

*控訴審における新たな無効主張(※ワークショップで58名に配布された報告書)～新規性×。(時機後れ却下の主張なし)

「L博士は・・・宣誓供述書・・・において、本件報告書・・・は、最初は内部研究記録として内密に取り扱われたが、その後、L博士自身の特許出願がされたことにより守秘の理由が存在しなくなったため、L博士の指示で、本件ワークショップの最初に参加者に配布された旨供述し、更に供述書(乙39)においても、本件報告書が本件ワークショップで参加者に配布されたことを明確に供述していること(なお、上記供述書(乙39)は、その上端に示されたファクシミリ送信記録から、2003年(平成15年)7月1日ころに、クライスラー特許事務所・・・から送信された・・・)・・・L博士自身の特許・・・優先日は本件ワークショップの開催日・・・より前の日付けであり、本件ワークショップで本件報告書を配布してもL特許の新規性等に抵触することにならないから、L博士が、当初内密に取り扱われていた本件報告書を本件ワークショップで配布することを指示するに至った経緯に不自然な点はみられない」

⇒配布日時を立証する間接事実(FAXの日付け、配布者特許の優先日)

★知財高判(大合議)平成17年(ネ)10040〔一太郎〕事件

*控訴審における新たな無効主張(外国刊行物)～進歩性×
(控訴審の最初に提出した外国刊行物～却下しなかった。)

「・・・**第1回口頭弁論期日**において控訴理由書の陳述と共に行われたものであり、当審の審理の当初において提出されたものである。・・・新たに追加された文献に基づくものではあるが、これらはいずれも**外国において頒布された英語の文献**であり、しかも、本件訴えの提起より15年近くも前の本件特許出願時より前に頒布されたものであるから、このような公知文献を調査検索するためにそれなりの時間を要することはやむを得ない」

「**攻撃防御方法の提出が時機に後れたものとして民事訴訟法157条により却下すべきであるか否かは、当該訴訟の具体的な進行状況に応じて、その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断すべきものであるところ、控訴人が主張する前記事情は、いずれも、被控訴人の請求に係る本件訴訟の具体的な進行状況とは関係のない事情をいうものにすぎない。**」⇒参考になる「規範」

★平成29年(ネ)10055「連続貝係止具」事件<森>

*控訴審における新たな無効主張(公然実施)～新規性×
(原審の口頭弁論終結時までに提出可能であった⇒時機後れ
であるが、訴訟の完結を遅延させない。～却下しなかった。)

「控訴人らは、無効理由3(新規性欠如)に係る抗弁を、遅くとも平成29年1月26日までに提出することは可能であったといえるから、これは『**時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法**』(民訴法157条1項)に該当することが認められる。

しかし、控訴人らは、本件の控訴審の第1回口頭弁論期日...において、控訴人シンワは、本件特許が出願されたとみなされる日より前に、本件各発明の構成要件を充足する製品を販売したので、本件特許は新規性を欠く旨の主張をしたものであって、上記期日において、**次回期日が指定され、更なる主張、立証が予定されたことからすると、この時点における上記主張により、訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足る事情があったとは認められない。**」⇒議論が錯綜しない新規性×であったことも関係ある!?

原審で時機後れ却下された無効理由～却下されなかった2件

★平成30年(ネ)10033「スプレー缶製品」事件<大鷹>

「・・・控訴人の当審における本件無効の抗弁の主張は、原審において...時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨のものであるが、控訴人は、原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁に係る無効理由の存在等を認めて**本件特許を無効とする旨の別件審決がされた**のを受けて、当審において再度提出したものであること、控訴人は、**控訴理由書に本件無効の抗弁を記載し、当審の審理の当初から本件無効の抗弁を主張していた**ことが認められるから、・・・時機に後れたものということとはできない。」

★令和元年(ネ)10066「情報管理プログラム」事件<森>

原審では、乙14発明に基づく新規性欠如の無効の抗弁が時機後れ却下されていた。

⇒一審被告は、控訴審においては、時機に後れ却下の主張せず。

⇒新規性欠如で、特許権者逆転負け(※3か月前に同じ知財高裁2部で**審決取消訴訟の判決<令和元年(行ケ)10109>**があり、新規性欠如の無効審決が維持されていた)

時機後れの判断基準（一般論）～具体的な進行状況に応じて…早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否か

知財高裁 (大合議) 平成 17 年 (ネ)10040	情報処理装置及び 情報処理方法 →太郎事件(大合議) ⇒時機後れの判断基準	攻撃防御方法の提出が時機に後れたものとして民事訴訟法 157 条により却下すべきであるか否かは、当該訴訟の具体的な進行状況に応じて、その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断すべきものであるところ、控訴人が主張する前記事情は、いずれも、被控訴人の請求に係る本件訴訟の具体的な進行状況とは関係のない事情をいうものにすぎない。 http://www.tsq.jp/ncj/p14C9F8DD1D8C57492570R03B2Cfuf	○
--------------------------------------	--	---	---

控訴審における「均等論」の主張と、時機後れ却下 ～ 控訴理由書と同時にあれば、時機後れ却下されなかった

平成27年 (ネ) 第10076号 ＜高部＞	円テーブル装置 *控訴審の初回期日で 均等主張が時機後れと して却下されなかった (第1回で控訴棄却＝ 特許権者負けだから)	控訴人の前記主張は、控訴理由を記載した…準備書面に記載されており、被控訴人も認否反論を行い、既に提出済みの証拠に基づいて判断可能なものであった。そして、当裁判所は…当審第1回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。以上によれば、控訴人の前記主張が、「訴訟の完結を遅延させる」（民訴法157条1項）ものとまでは認められず、したがって、時機に後れたものとして却下すべきものとはいえない。 http://www.tsq.jp/ncj/p14G08461ncjuf	負 有 △
---------------------------------	---	--	-------------

平成26年 (ネ) 第10111号 ＜高部＞	粉粒体の混合及び微粉 除去方法 *控訴審の初回期日で 均等主張が時機後れ とされた⇒判断した	第1審における争点は、専ら構成要件2E及び1Bの充足性であったこと、控訴状には控訴理由の記載がなく、控訴理由書に…均等侵害に係る主張を記載せず、主張の予告もなかったこと、控訴人の第1準備書面が提出されたのは…当審第1回口頭弁論期日のわずか5日前であったことなど、本件審理の経過に照らせば、控訴人の均等侵害に係る主張は、時機に後れたものといわざるを得ない。しかしながら、被控訴人も上記主張に対する認否、反論をしたことに鑑み、均等侵害の成否について以下において判断する。 http://www.tsq.jp/ncj/p14G08461ncjuf	負 不 △
平成29年 (ネ) 第10072号 ＜鶴岡＞	人脈関係登録システム *控訴審の初回期日で 均等主張が時機後れ として却下された Cf. H29(ネ)10029 は、 却下しなかった。	当裁判所は、当審の第1回口頭弁論期日において、…均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。その理由は次のとおりである。…に関するクレーム解釈や被控訴人サーバの内部処理の態様如何によって構成要件充足、非充足の結論が変わり得ることは、控訴人としても当初から当然予想できたというべきであり、そうである以上、控訴人は、原審の争点整理段階で予備的にでも均等侵害の主張をするかどうか検討し、必要に応じてその主張を行うことは十分可能であったといえる（特許権侵害訴訟において計画審理が実施されている実情を踏まえれば、そのように考えるのが相当であるし、少なくとも控訴人についてその主張の妨げとなるような客観的な事情があったとは認められない。）。ところが、控訴人は、 原審の争点整理段階でその主張をせず、…「侵害論については他に主張・立証なし」と陳述し、そのまま争点整理手続を終了させたものである 。しかるところ、控訴人が、上記のとおり当審に至り均等侵害の主張を追加することは、たとえ第1回口頭弁論期日前であっても、時機に後れていることは明らかであるし、そのことに關し控訴人に故意又は重大な過失が認められる…。 http://www.tsq.jp/ncj/p14G08461ncjuf	負 不 △

控訴審における「無効の抗弁、訂正の再抗弁」の主張 ～ 控訴理由書提出期限後は、時機後れ却下された

平成30年 (ネ) 第10044号 ＜大鷹＞	光学情報読取装置 *控訴審の第一回期日 4日前の訂正の再抗弁 が時機後れとされた	無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであり、しかも、控訴人は、当審において、遅くとも控訴理由書の提出期限までに訂正の再抗弁の主張をすることができたにもかかわらず、これを行わず、第1回口頭弁論期日の4日前になって初めて、本件訂正の再抗弁の主張を記載した準備書面を提出したのであるから、本件訂正の再抗弁の主張は、控訴人の少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべきである。	勝 有 △
平成30年 (ネ) 第0031号 ＜高部＞	下肢用衣料 *控訴理由書提出期限を 1か月以上経過して 提出した無効の抗弁 ⇒時機後れとして却下	…1審被告らは、…控訴理由書提出期限…を1か月以上経過した後で…「控訴理由書(3)」を提出した。…無効の抗弁及び公知技術の抗弁の主張の追加については、民訴法157条1項に基づき時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきである。… 上記事情に加え、…当審において追加しようとする無効理由は、…少なくとも6項目に及ぶ。控訴審におけるこれほど多数の無効理由による無効の抗弁の追加は、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものといわざるを得ない。したがって、無効の抗弁の追加主張については、特許法104条の3第2項によっても、却下されるべきものである。	勝 有 △

控訴審における「無効の抗弁、訂正の再抗弁」の主張 ～ 控訴理由書と同時であれば、時機後れ却下されなかった

平成29年 (ネ) 第0055号 <森>	連続貝係止具 *時機後れであるが、 次回期日が指定され 訴訟の完結を遅延さ せない⇒却下せず ⇒新規性×	控訴人らは、無効理由3（新規性欠如）に係る抗弁を、遅くとも平成29年1月26日までに提出することは可能であったといえるから、これは「 時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法 」（民訴法157条1項）に該当することが認められる。 しかし、控訴人らは、本件の控訴審の第1回口頭弁論期日…において、控訴人シンワは、本件特許が出願されたときとみなされる日より前に、本件各発明の構成要件を充足する製品を販売したので、本件特許は新規性を欠く旨の主張をしたものであって、上記期日において、 次回期日が指定され、更なる主張、立証が予定されたことからすると、この時点における上記主張により、訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足りる事情があったとは認められない。 http://www.cipr.kaiti.ac.jp/00361.html	負 不 ○
平成30年 (ネ) 第0033号 <大鷹>	スプレー缶製品 *原審で却下された 無効理由と同じだが 控訴理由書で主張 ⇒却下せず*	…原審の受命裁判官は、被控訴人の上記申立てを容れて、控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。特許庁は、…サポート要件違反…及び本件無効の抗弁に係る無効理由が存在するとして、上記特許を無効とする別件審決をした。… 控訴人の当審における本件無効の抗弁の主張は、原審において侵害論の審理を終了し、損害論の審理に入った段階で提出されたため、時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨のものであるが、控訴人は、原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁に係る無効理由の存在等を認めて本件特許を 無効とする旨の別件審決がされた のを受けて、当審において再度提出したものであること、控訴人は、 控訴理由書に本件無効の抗弁を記載し 、当審の審理の当初から本件無効の抗弁を主張していたことが認められるから、当審における控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出が時機に後れたものということはできない。また、当審の審理の経過に照らすと、控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出により、訴訟の完結を遅延させることとなるとは認められない。したがって、…時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。 http://www.cipr.kaiti.ac.jp/00331.html	負 不 ○
令和元年 (ネ) 第0066号 <森>	情報管理プログラム *原審で却下された 無効理由と同じ ⇒却下せず*	原審において、乙14発明に基づく 新規性欠如の無効の抗弁が時機に後れたとして却下されていた。 ⇒一審被告は、控訴審においては、乙14発明を主引例とする 新規性欠如の無効の抗弁について、時機に後れたとの主張せず。 ⇒新規性欠如で、特許権者逆転負け。（★3か月前に同じ知財高裁2部で審決取消訴訟の判決<令和元年(行ケ)10109>があり、 新規性欠如の無効審決が維持されていた。 ） http://www.cipr.kaiti.ac.jp/00661.html	負 不 △

⇒控訴理由書期限後はアウトは原則だが、審決取消訴訟の判決が出たら、即時に無効と判断でき、事実審の口頭弁論終結が遅れないからセーフ

平成28年 (ネ) 第10100号 ＜高部＞	魚釣用電動リール *法律上訂正審判請求 /訂正請求ができない 時機は、できる時機に 必ず請求する予定で ある旨の主張でOK (訂正請求した事案 であるから傍論)	特許に無効理由が存在する場合であっても、①適法な訂正請求（又は訂正審判請求）がされ（訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれをすることができない場合には、訂正請求（又は訂正審判請求）できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張）、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するときは、特許法104条の3第1項により権利行使が制限される場合に当たらない。 http://www.ipm.tcg.jp/shari/p558695.html	負有 ★
---------------------------------	---	---	---------

★平成28年(ネ)10083「治療用マーカー」事件<森>

*原判決を踏まえて、控訴審で新たな副引用発明(乙9)及び周知技術を提出し、これらを同じ主引用発明に組み合わせた。⇒進歩性×

「乙9発明では、台紙の第1面に第1インク層の位置決めを正確にするための指標としての第2インク層が配置されているから、乙1発明の剥離性シートの表面に治療用の目印となるマークの位置決めのためのマークを印刷する構成」は容易想到であった。

原審・東京地判平成26年(ワ)10083<東海林>

「本件発明において基台紙に印刷されている『治療用の目印となるマーク』は、『インク層に形成された治療用の目印となるマークと同一の位置にあるマーク』であるところ、乙1発明に乙2文献の記載を組み合わせたとしても、位置決めを正確にするという課題を解決するために、インク層と同一の位置のマークを基台紙に印刷することや、...インク層に治療用のマークを形成することまでを容易に想到できるとはいえない。」⇒進歩性○

★平成26年(ネ)10080「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件<清水>

*原判決を踏まえて、主引用発明と副引用発明とを逆にした⇒進歩性×
(直前に、同旨の審決取消訴訟判決・平成25年(行ケ)10239が確定していた。)

⇒どちらを主引用発明とするかで、動機付け・阻害事由が異なりうる!!

(参考)訂正の再抗弁は、新規事項追加を理由に認められなかった。

「本件明細書には、『結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む』形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく、また、これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから、「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)」との技術的事項が、本件明細書に記載されているということとはできない。」(明細書中に矛盾記載有り!!／段落【0006】)

⇒「新たな技術的事項を導入しない」という特許権者の主張は、形式上判断されなかった

原審・東京地判平成24年(ワ)30098<長谷川>⇒進歩性○

平成25年(ネ)10017「オープン式発酵処理装置」事件<清水>

*特許1は逆転無効となったが、特許2の均等侵害が認められ、結果的には、一審・二審ともに特許権者勝訴!!

「『長尺広幅』・・・相違点と捉えたとしても、長尺壁の長手方向とそれと直交する方向の長さの問題にすぎないから・・・**設計事項**として適宜に選択し得た。・・・『大容積』か否かは、結局、長尺面の面域の長さ、幅及び発酵槽の高さによって定まるものであることを考慮すると、KS7-12発明を『大容積』とすることも、適宜の**設計事項**・・・」⇒進歩性×

原審・東京地判平成21年(ワ)23445<大鷹>

「KS7-12の設置箇所面の面域は、『有機質廃物を経時的に投入堆積発酵処理』する『面域』を有する『大容積のオープン式発酵槽』に該当するものと認められない」⇒新規性○

「・・・既に存在する『一次発酵槽』に代えて、上記面域をその長さ方向に拡張して、その拡張した面域において糞尿等の発酵処理を行う・・・動機付け」なし⇒進歩性○

★平成20年(ネ)10088「対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法」事件<飯村>

※令和元年(ネ)10039「アンテナ装置」事件<鶴岡>も、電気/機械分野でサポート要件×。同判決は、一審判決もサポート要件×。

*「前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ」～サポート要件×

「本件明細書の発明の詳細な説明には、レンズに観察する試料を直接接触させることを記載した箇所はない。・・・**図4の実施例・・・レンズに試料が直接接触する可能性があることは否定し得ないものの、常にレンズに試料が直接接触することまでは認められない。**むしろ、『観察するポイントを移動するときは・・・ずらせれば良い。』との記載は、試料が試料受けシート(43)にのみ付着していてレンズには付着しておらず、試料受けシート(43)をずらすことにより、レンズの正面に位置する試料をずらし、試料の観察ポイントを移動することを意味していると解するのが自然である。・・・」

(請求項2及び3はサポート要件・補正要件×。請求項5及び6は有効⇒特許権者勝訴)
⇒明細書中の同じ開示につき、一審・二審でサポート要件・補正要件の判断が変更!!

原審・東京地判平成18年(ワ)22106<阿部>

*控訴審が言及した図4の実施例、段落【0006】を根拠に、サポート要件・補正要件○

(まとめ／TIP)～控訴審の逆転敗訴(2-2)有効⇒無効

平成17年(ネ)10004「核酸増幅反応モニター装置」<中野>⇒公知日立証の間接事実

★知財高判(大合議)平成17年(ネ)10040[一太郎]、★平成29年(ネ)10055「連続貝係止具」<森>

★平成30年(ネ)10033「スプレー缶製品」<大鷹>、★令和元年(ネ)10066「情報管理プログラム」<森>

⇒控訴理由書と同時であれば、時機後れ却下された事例はない。

★平成28年(ネ)10083「治療用マーカ―」事件<森>

原判決を踏まえて、控訴審で新たな副引用発明(乙9)及び周知技術を提出し、
これらを同じ主引用発明に組み合わせた。⇒進歩性×

★平成26年(ネ)10080等「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件<清水>

*原判決を踏まえて、主引用発明と副引用発明とを逆にした⇒進歩性×

★平成20年(ネ)10088「対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法」事件<飯村>

*「前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ」～サポート要件×

ご清聴有難うございました!!

(本資料の電子データを所望される方は、下記emailにご連絡下さい。)



[Twitter@CAL000000](https://twitter.com/CAL000000)



<https://www.facebook.com/hideki.takaishi.5>



<https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDbIAGhozekrfeXTg>

中村合同特許法律事務所
弁護士・弁理士・米国California州弁護士・
米国Patent Agent試験合格、高石秀樹

Tel : 03-3211-3437 (直通)、**個人HP** : <https://www.takaishihideki.com>

E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp



除くクレーム

(補正/訂正要件、進歩性)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

①『除くクレーム』～訂正要件/新規事項追加(※知財高裁大合議判決)

知財高判(大合議)平成18年(行ケ)10563『ソルダレジスト』事件

※審決は訂正を認めて、拡大先願違反(特許法29条の2)を回避した。⇒審決維持

『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる。

引用発明の内容となっている特定の組み合わせを除外することによって、本件明細書に記載された訂正前の発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件訂正が本件明細書に開示された技術事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり、...願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、...**補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。**』⇒新規事項追加ではない。拡大先願違反なし。

①『除くクレーム』～訂正要件/減縮といえるか？(※訂正要件×)

知財高判平成26年(行ケ)10204『経皮吸収製剤』事件<石井>

※除かれる部分が物として明確でないから、特許請求の範囲の減縮に当たらない。

「本件発明は、『経皮吸収製剤』という物の発明であるから、本件訂正発明も、『経皮吸収製剤』という物の発明として技術的に明確であることが必要であり、そのためには、訂正事項3によって除かれる『経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤』も、『経皮吸収製剤』という物として技術的に明確であること、言い換えれば、**『経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され、該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される』という使用態様が、経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要**というべきである。・・・使用態様によっても、経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば、それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得るものである。・・・物として技術的に明確であるとはいえない。」⇒訂正要件×

①『除くクレーム』と訂正要件/新規事項追加

平成26年(ネ)10080『スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法』事件(清水)

『...「ソーダ中和された電解二酸化マンガン中には少量のナトリウムが残留することが知られており、このナトリウム量は中和条件に依存する。また、ナトリウムで中和する代わりにカリウムで中和を行った場合も同様に電解二酸化マンガン中には少量のカリウムが残留し、このカリウム量は中和条件に依存する。」(段落【0006】)・・・本件出願当時、中和剤あるいは添加剤として用いられたナトリウムが、焼成後のリチウムマンガ複合酸化物やスピネル型マンガン酸リチウムの結晶構造中に取り込まれることなく存在する場合があることや、その場合のナトリウムの具体的な存在形態を示す知見を認めるに足る証拠はない。...』

『...本件明細書には、「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく、また、これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから、「(結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。)」との技術的事項が、本件明細書に記載されているということとはできない。』⇒新規事項追加。(明細書中に矛盾記載有り)

②『除くクレーム』と実質同一（特許法29条の2）

平成24年（行ケ）10433『太陽電池用平角導体』事件（富田）

【請求項】体積抵抗率が $50\mu\Omega\cdot\text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下（ただし、49MPa以下を除く）であることを特徴とする太陽電池用平角導体

『...引張り試験における0.2%耐力値については、本願発明は90MPa以下で、かつ49MPa以下を除いているため、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲（19.6～49MPa）を排除している。したがって、本願発明と先願基礎発明とは、耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず、全く異なるものである。...

本願発明は...耐力に係る数値範囲を90MPa以下（ただし、49MPa以下を除く）とすることによって、はんだ接続後の導体の熱収縮によって生じるセルを反らせる力を平角導体を塑性変形させることで低減させて、セルの反りを減少させるものである。これに対し、先願基礎発明は、...耐力に係る数値範囲を19.6ないし49MPaとすることによって、半導体基板にはんだ付けする際に凝固過程で生じた熱応力により自ら塑性変形して熱応力を軽減解消させて、半導体基板にクラックが発生するのを防止するというものである。そうすると、...**両発明の課題が同一であるということとはできない。**』⇒特許○

③『除くクレーム』と進歩性(特許法29条2項)

平成29年(行ケ)10032『導電性材料の製造方法(銀フレーク)』事件<高部>(一次判決)

⇒二次判決・平成30年(行ケ)10071<大鷹>は、拘束力を理由に同旨

『引用発明1の製造方法は、本件訂正発明9の「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し(但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く)、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る方法」とは異なる...。...引用例1は、銀フレークを端部でのみ焼結させて、端部を融合させる方法を開示するにとどまり、焼成の際の雰囲気やその他の条件を選択することによって、銀の粒子の融着する部位がその端部以外の部分であり、端部でのみ融着する場合は除外された導電性材料が得られることを当業者に示唆するものではない...。』⇒進歩性○

★引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成を変更する動機付けなし!!

③『除くクレーム』と進歩性(特許法29条2項)

平成30年(ネ)10006『システム作動方法』事件(カプコンv.コーエー)＜鶴岡＞

【請求項1】ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、...

『...「キャラクタ」、「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると、前作のゲームにおける「キャラクタ」、「プレイ実績」の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり、「前作のゲームのキャラクタで、後作のゲームをプレイする」、「前作のキャラクタのレベルが16以上であると、後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」という本件公知発明1を実現することができなくなることは明らかである。したがって、...本件公知発明1において、記憶媒体を、ゲームのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体(ただし、セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。)」に変更する動機付けはなく、そのような記憶媒体を採用することには、阻害要因がある。』⇒進歩性○

★引用例の構成を「除く」クレーム⇒構成の変更に「阻害要因」がある!!

③『除くクレーム』と進歩性(特許法29条2項)

<特許庁>訂正2017-390031

【請求項1】...抗体または抗体誘導体(ただし、抗体クローンAHIX - 5041:Haematologic Technologies社製、および抗体クローンHIX - 1:SIGMA - ALDRICH社製を除く)

⇒除かれた2つの公然実施発明(抗体)に基づいて「凝血促進活性を増大させる」抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなかった。

(審決抜粋)「...これら2つの抗体が『凝血促進活性を増大させる』ことまでが知られていたと認めるにたる証拠は示されていない。さらに、本件の優先日当時に、『第IX因子または第IXa因子に対する抗体または抗体誘導体』が「凝血促進活性を増大させる」ことが知られていたことを示す証拠もない。したがって、これら2つの抗体に基づいて『凝血促進活性を増大させる』抗体を作成することは、当業者にとって容易想到ではなく、訂正後の請求項1に係る発明は進歩性を有する...。」⇒進歩性○

公然実施発明を「除く」クレーム⇒クレームアップされた効果が進歩性○

(まとめ／TIP)～『除くクレーム』の活用

①訂正要件～新規事項追加のメルクマール『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである
(知財高裁大合議判決『ソルダーレジスト』事件)

『スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法』事件判決⇒矛盾記載あり

②『除くクレーム』と実質同一(29条の2)～重複部分無し、課題が異なる

③『除くクレーム』と進歩性(29条2項)～動機付け無し、阻害要因あり

「人為的取り決め」と 発明該当性・進歩性 (裁判例2件の対比)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

【特許】

発明該当性

(特許法29条1項柱書)

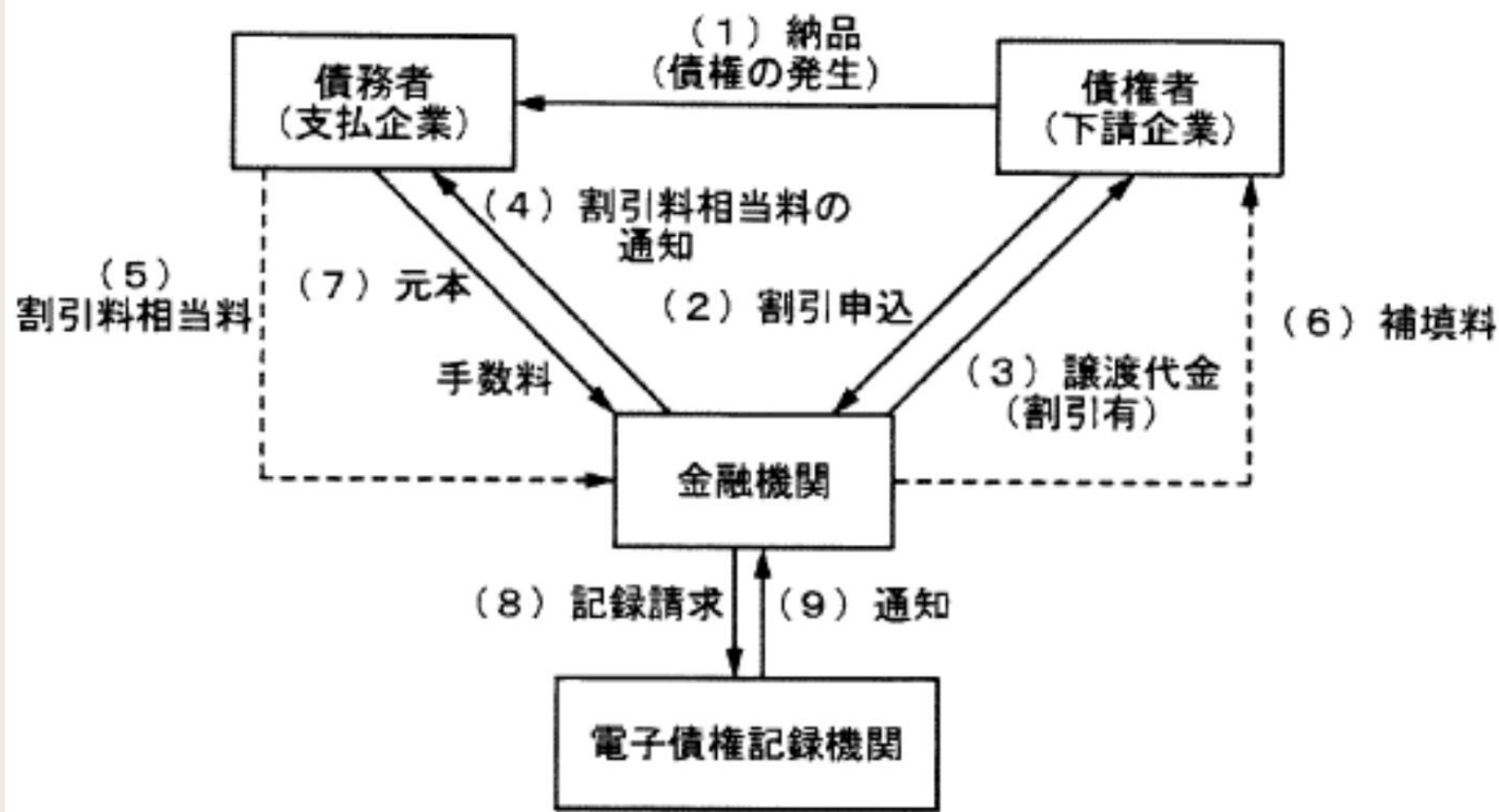


「発明該当性」については、別動画で詳述した。

⇒本動画では、「人為的取り決め」が問題となった近時の裁判例2件を対比する。

「人為的取り決め」が発明の本質～「発明該当性」×

令和元年(行ケ)10110「電子記録債権の決済方法」事件<鶴岡>



「人為的取り決め」が発明の本質～「発明該当性」×

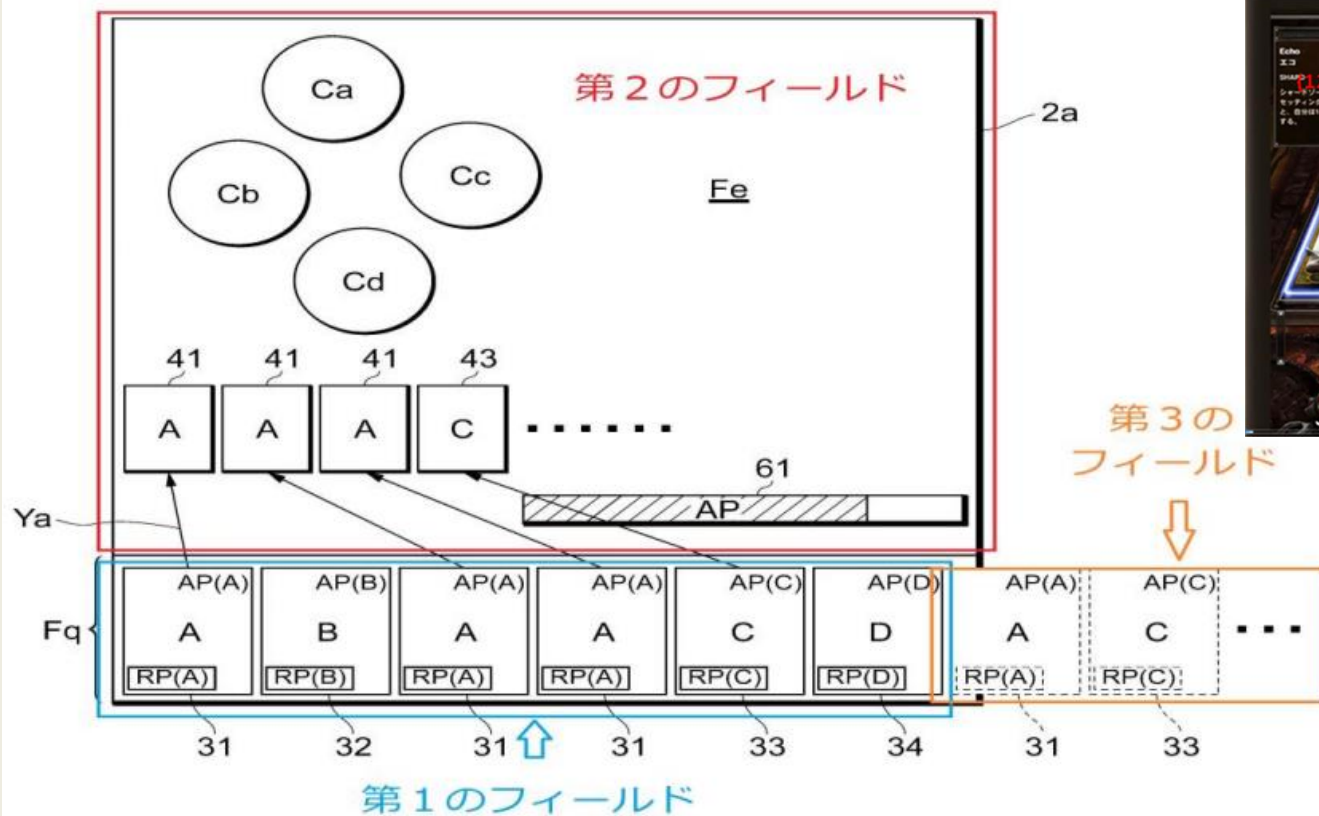
令和元年(行ケ)10110「電子記録債権の決済方法」事件<鶴岡>

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訂前後で、取扱いに変更はないものである。そうすると、本願発明は、「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」とことと、「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」とこととを、前記課題を解決するための技術的手段の構成とするものであると理解できる。

...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......本願発明の技術的意義は、電子記録債権を用いた決済に関して、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ことにあるといえるから、**本願発明の本質は、専ら取引決済についての人為的な取り決めそのものに向けられたものである...**したがって、本願発明は、その本質が専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、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則を利用するものではない...。⇒**発明該当性×**

「ゲーム上の取決め」も、進歩性欠如の論理付け必要

令和元年(行ケ) 10085「(ゲーム)プログラム」事件<鶴岡>



「ゲーム上の取決め」も、進歩性欠如の論理付け必要

令和元年(行ケ) 10085「(ゲーム)プログラム」事件<鶴岡>

・・・容易想到であると判断するに当たっての**審決の論理構成**は、次のとおりである。

①「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって、**どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の取決めにすぎない。**

②よって、・・・引用発明の構成を、第3領域(・・・)への移動を補充の契機とする本願発明の構成に変更することは、ゲーム上の取決めを変更することにすぎない。

③ よって、**引用発明の構成を本願発明における構成とすることも、ゲーム上の取決めの變更にすぎず、当業者が容易に想到し得た。**

...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。**⇒進歩性○(発明該当性は争点でなかった。)**

(まとめ／TIP)～「人為的取り決め」と「発明該当性」・「進歩性」判断

※「発明該当性」(平成29年(行ケ)10232〔ステーキの提供システム事件〕＜森＞)
⇒**機器が「課題を解決するための」技術的手段であるか**
⇒**令和元年(行ケ)10110「電子記録債権の決済方法」は、**
裁判所の判断傾向に合致している。

※令和元年(行ケ) 10085「(ゲーム)プログラム」事件は、
発明該当性は争点でなかった。～日本特許庁は、ゲームの
発明該当性を柔軟に対応している。⇒差戻後、特許審決。

進歩性判断における 「付加」と「置換」 (相違点の判断)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

進歩性判断における、相違点の容易想到性

※本件発明が「A+B」であるときに…、

①主引例「A」、副引例「B」であれば、単なるBの付加であり、容易想到（進歩性×）となり易い。

他方、②主引例「A+C」、副引例「B」であれば、CをBに置換することの容易想到性が問題となる。
特に、Cにより既に課題を解決している場合は、CをBに置換する動機付けが論証し難い。

①主引例「A」、副引例「B」⇒単なるBの付加

平成28年(行ケ)第10061号「入退室管理システム」事件<鶴岡>

*引用発明は、引用文献に記載された実施例に限られない。

⇒引用発明を上位概念で捉えれば、阻害事由もなくなる。⇒進歩性×

刊行物1には、実施例として、複数の固定無線機が施設の所定の各部屋にそれぞれ設けられる構成が示されている…。しかしながら、複数の固定無線機の設置位置を「施設の各部屋」に限定することと課題解決手段との間に特に技術的関連性があるとは認められず、また、**そのような限定がなくとも、刊行物1発明の課題を解決し作用効果を奏することは可能であると認められる**から、同発明を上記実施例に係る技術内容に限定してしまうことは相当でない…。したがって、…本件訂正発明1との対比は、飽くまで複数の固定無線機の設置位置が「施設の各部屋」を含むがこれに限定されないものとして認定した引用発明Aをもってなされるのが相当である。…

上記のように相違点1'を認定した場合、…引用発明Aとかかる周知技術とは、移動体の位置検出を目的とする点において、関連した技術分野に属し、かつ、共通の課題を有するものと認められ、また、引用発明Aは、複数の固定無線機の設置位置を特定(限定)しないものである以上、前記の周知技術を適用する上で**阻害要因となるべき事情も特に存しないことになる**…。

※主引例を広く解釈して、相違点でない旨が認められた事例

令和1年(行ケ)第10150号「空気分離方法」<高部>

*引用文献の開示は、好ましい実施形態に限られない。⇒進歩性×

...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、低純度酸素及び高純度酸素の両方を高回収率で効果的に精製することができる極低温精留システムを提供することであり...、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体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...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...**。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。**

⇒「本件発明1においては、気体で回収されるのに対し、引用発明1においては、側塔から液体として抜き出された後に、液体ポンプを通過することにより高い圧力に圧送され、主熱交換器を通過することによって気化され、回収される」という**相違点の認定は、誤り**である。

②主引例「A+C」、副引例「B」⇒CをBに置換する

平成29年(行ケ)第10062号「半導体デバイス」事件<高部>

*引用発明の構成は不明でなく、本件発明と異なる構成に特定される。

⇒引用発明の構成が特定されると、置換する動機付けが必要⇒進歩性○

...引用例には、「...」との発明(...)が記載されているものと認められる。よってSiCMOSFETの一の電極とSiCショットキーダイオードの一方の電極がいずれも不明であるとした本件決定の認定には、誤りがあるというべきである。...

引用例には、IGBT4とダイオード5との組合せを、SiCMOSFETとショットキーバリアダイオードとの組合せに置き換える場合、置換えの前後で動作を異ならせる旨の記載や示唆はない。

また、引用発明Aは...を課題とし...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。したがって、当業者が、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から、相違点1'に係る本件発明1の構成を当事者が容易に想到できたものであるとは認められない。

※引用発明が既に課題を解決している場合は、置換し難い

平成19年(行ケ)第10238号「蓋板を備えたコンクリートブロック」<中野>

既に独自の構成によって側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成している引用発明において、あえて蓋板の幅方向の平行移動を可能とするような構成を採用することは考え難い。⇒進歩性○

平成24年(行ケ)第10328号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」<芝田>

引用発明は、厨芥等を真空輸送に適した状態で収容するためのゴミ袋であり、厨芥等を長期間放置しておくで腐敗して悪臭を生じるという問題点は、上記真空輸送により解決されるものと理解することができ、引用例1の「厨房内などに水切り設備を設置して事前に水切りを行えるなどの場合は、本ゴミ袋の下部に水切り用孔6を穿設してもよく、この場合はより一層効果的にゴミの水分を取り除くことができる」(...)との記載からしても、引用発明が厨芥等から発生する腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在していると解することはできない。

以上のとおり、引用発明には、腐敗に伴う不快な臭気を中和するという課題がなく、引用発明に臭気中和組成物を組み合わせる動機付けもない…。⇒進歩性○

(まとめ／TIP)～(相違点の判断に関する) 進歩性判断における「付加」と「置換」

※本件発明が「A+B」であるときに…、

①主引例「A」、副引例「B」であれば、単なるBの付加であり、容易想到(進歩性×)と判断されやすい。

⇒無効審判請求人は、相違点につき、主引例は不特定と主張すべき!!

②主引例「A+C」、副引例「B」であれば、CをBに置換する必要があるため、進歩性○と判断されやすい。

⇒特許権者は、相違点につき、主引例は特定されていると主張すべき!!

充足論における、 他の特許明細書の参酌 (特許発明の技術的範囲)



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**



(まとめ／TIP)～充足論における、 他の特許明細書の参酌

本件明細書と「引用」関係がないと、参酌されにくい。

本件明細書を「引用」している、又は、本件明細書が「引用」している他の明細書は、参酌されることがある

特許権者自身の、原出願、外国出願、無効審判時の主張は、参酌される。(米国CAFCも同じ)

【知財全般】

裁判例（等）研究の 重要性と活用



【特許】【意匠】【知財全般】

弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石秀樹





高石秀樹(弁護士/弁理士/米国CAL州弁護士)

398 ツイート



Twitter

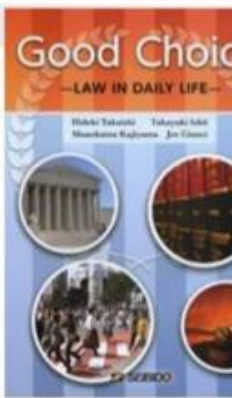
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS
中村合同特許法律事務所



論点別 特許裁判例事典
【第二版】
迅速な調査と活用のために
高石 秀樹



論点別
意匠裁判例事典
迅速な調査と活用のために
高石 秀樹 著 吉田 和彦 監修



Facebook

プロフィールを編集

高石秀樹(弁護士/弁理士/米国CAL州弁護士)

@CAL000000

弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士、高石秀樹です。
特許訴訟の経験に基づいて「特許裁判例事典【第二版】(単著)」を出版しました。
*最新の特許裁判例を140字で分かりやすく解説します!!

facebook.com/hideki.takaish...

📍 中村合同特許法律事務所 🌐 takaishihideki.com 🎂 誕生日: 1973年11月13日
📅 2019年2月からTwitterを利用しています

699 フォロー中 3,414 フォロワー

論点別 特許裁判例事典
【第二版】
迅速な調査と活用のために
高石 秀樹

論点別 意匠裁判例事典
迅速な調査と活用のために
高石 秀樹 著 吉田 和彦 監修

Good Choice
—LAW IN DAILY LIFE—
Hideki Takashi, Takayuki Ishii, Munekazu Kajiwara, Jun Uemori

NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS
中村合同特許法律事務所

高石秀樹

プロフィールを編集

📅 アクティビティログ

タイムライン 基本データ 友達 1,780 写真 アーカイブ その他

📌 確認待ちのアイテムが1件あります

📝 投稿を作成 📷 写真・動画 🗣️ ライブ動画 📅 ライフイベント

🕒 自己紹介

弁護士/弁理士/米国CAL州弁護士
「特許裁判例事典【第二版】(単著)」を執筆・出版しました。
最新の特許裁判例の「要点」を、簡潔に分かりやすく解説します!!

👤 その気持ち、シェアしよう

📷 写真・動画 🗣️ 友達をタグ付け 🌟 気分・アクテ... 🌟

投稿

📅 投稿を管理 📅 リストビュー 📅 グリッドビュー

裁判例(等)研究の重要性

数十年前～裁判例の蓄積が少なく、論理的思考が重要であり、未解決論点も多かった。

近時は、下級審裁判例が蓄積されており、一定の「影響」を及ぼしている。～「因果関係」は？

米国は判例法～法律論は先例拘束性あり

⇒ 事案が異なるかが勝負。 ⇒ **日本も同じ!!**

裁判例(等)の研究成果の活用<<1>>

有利な判例・裁判例がある場合の主張方針

- ①当該論点の**普遍的な法律判断**を示した
- ②当該論点の**一般論**として確立している
- ③事例判断であっても(ほとんどの場合)、
本件事案は**同様の価値判断**が妥当する

⇒最判でも、「事例判断」であるか否かが重要論点

①当該論点の普遍的な法律判断を示した

⇒多くの最高裁判例、知財高裁大合議判決

最高裁判決平成30年(行ヒ)69「...ドキシピン誘導体」事件?

⇒「予測できない顕著な効果」は、他の化合物でなく、発明の構成から優先日当時の当業者が予測できたか否かが問題。

知財高判(大合議)平成25年(ネ)10043(アップルv.サムソン)

⇒(間接侵害品の譲渡と完成品特許の消尽～否定)「第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合においては、特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから、当該生産行為や、特許製品の使用、譲渡等の行為について、特許権の行使が制限されるものではない」

②当該論点の一般論として確立している

⇒同一論点に、同旨の判決が蓄積している

知財高判(大合議)平成17年(行ケ)10042「偏光フィルムの製造法」事件

⇒(サポート要件の判断基準)「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」

※同大合議判決直後は、未だこの規範は「確立」していなかった。

⇒平成21年(行ケ)10033「...フリバンセリン...」事件<飯村裁判長>

(判旨要約)大合議判決は、(1)複数のパラメータの解釈が争点、(2)「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載、開示された技術内容を超えているかどうか争点とされた事案

**③事例判断であっても(ほとんどの場合)、
⇒本件事案は同様の価値判断が妥当する**

知財高判平成28年(行ケ)10119「ワイパモータ」事件<森裁判長>

⇒「6個のブラシを3個に減らすに当たり, ... 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は, 当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことといえる。このような判断手法が... 『容易の容易』であり, 原則として認められない判断手法であるということとはできない。」

最高裁平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁)＝「リパーゼ判決」

※飯村敏明「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈について」『知的財産法の新しい流れ－片山英二先生還暦記念論文集』(青林書院, 平成22年)は, リパーゼ最高裁判決の判示部分は広い射程をもつものと理解すべきではなく, 事例判断として理解するのが妥当であるとした。⇒**最判でも、「事例判断」であるか否かが重要論点!!**

裁判例(等)の研究成果の活用<2>

不利な判例・裁判例がある場合の主張方針

①②③以外に、**④先行判例の射程範囲外である**

知財高判平成27年(行ケ)10184「ローソク」事件<設樂裁判長>

⇒「本件発明の...記載は、その物の製造に関し、経時的要素の記載があるとはいえるものの、ローソクの燃焼芯の先端部の構造につき、ワックスがこそぎ落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状態であることを示すものにすぎず、仮に上記記載が**物の製造方法の記載であると解したとしても、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているといえるから、このような特段の事情がある場合には、PBP最高裁判決にいう不可能・非実的事情の主張立証を要しないといふべきである。**」(PBP最高裁判決の射程範囲を狭く捉えた一連の知財高判の一つ)

情報共有する価値のある非公開情報(例)

- ①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等
- ②特定の論点について全裁判体の傾向が同時に
変化したことの把握(ex.プリミジン大合議判決の
直前からのサポート要件判断の緩和)
- (③各裁判体(主任陪席を含む)の訴訟指揮等の
傾向と判決(最終判断)との相関度、等)
- ④その他～仮処分命令申立て事件の増加傾向

一見矛盾する裁判例の理解～思考停止は無意味～

- ①弁論主義・審決取消訴訟の審理範囲⇒明確性要件
- ②論点毎の裁判例のトレンド→サポート要件
(2)暗黒の2年間
ピリミジン大合議判決
(2018年4月)まで
- ③裁判長の自説(判決、講演等)
- ④実は峻別できる
実施可能要件と、
本件発明の課題
(サポート要件との比較)
- ⑤特殊な背景事実
⇒公然実施の証拠が偽造、同一技術分野で周知技術であると立証を約した後に立証不能

サポート要件
(2)暗黒の2年間
ピリミジン大合議判決
(2018年4月)まで



【特許】【意匠】【知財】
弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格

高石秀樹



【特許】【意匠】【知財】
弁護士・弁理士・
米国CAL弁護士・
米国PA試験合格
高石秀樹



(まとめ／TIP)～裁判例(等)研究の重要性

※有利・不利な判例・裁判例がある場合の主張方針

- ①当該論点の**普遍的な法律判断**を示した
- ②当該論点の**一般論**として確立している
- ③事例判断であっても、本件は**同様の価値判断**が妥当する
- ④**先行判例・裁判例の射程範囲外**である

※情報共有すべき非公開情報／一見矛盾する裁判例の理解

- ①各裁判長の過去の判決、講演・書籍・論稿等
- ②**特定の論点について全裁判体の傾向が変化したことの把握**