

弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



【特許】＜進歩性＞

「容易の容易」は、 容易なのか？

進歩性判断において 「容易の容易」は、 容易なのか？



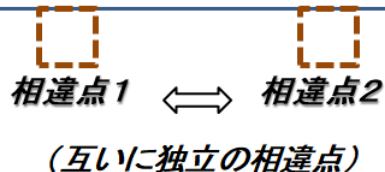
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

「容易の容易」のボーダーライン(+主張戦略)

パターン①
＜「容易の容易」でない＞



パターン②
＜「容易の容易」でない＞



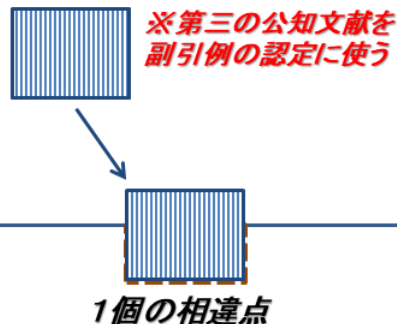
パターン③
＜「容易の容易」である＞



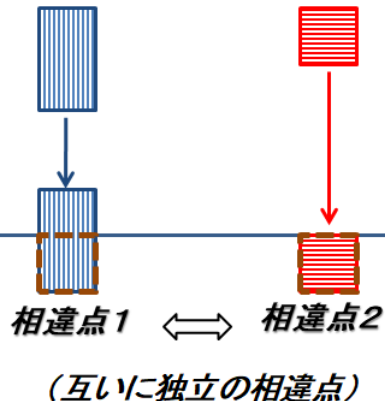
パターン④
＜「容易の容易」???＞



1個の副引例

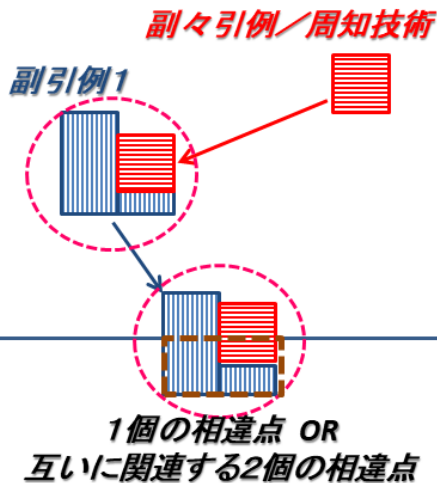


副引例1



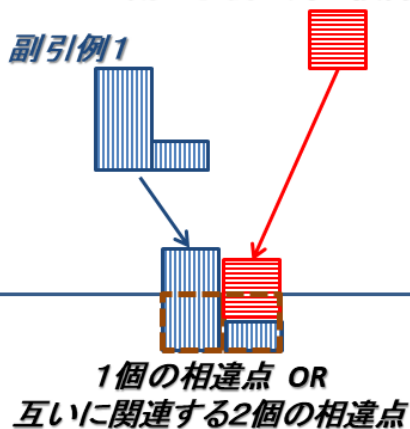
副引例2

副引例1



副々引例/周知技術

副引例1



無効審判請求人の主張戦略

- × 「容易の容易」の類型にあてはまっても、
本件発明は容易想到である。
- 主引用例と本件発明との2つの相違点は、
技術的に互いに独立している。
- ◎ 第3引例は、副引例の開示内容を立証する
趣旨であり、更なる組み合わせではない。

「容易の容易」の類型にあてはまる。⇒進歩性○

平成26年 (行ケ) 第10079号 ＜清水＞	窒化ガリウム系発光素子 *「容易の容易」は、容易想到でない <u>*先に主引例を変える論理付けパターン</u> Cf. H14(行ケ)117, H13(行ケ)470, H15(行ケ)353	…A1Nを選択することについて、十分な動機付けが示されたものということとはできない。… 仮に、一般式からA1Nを選択することを容易に想到し得ることと解したとしても、以下に述べるとおり、甲1と甲2の組合せにより、相違点2及び3に係る構成が容易に想到し得たものということとはできない。… …甲1の一般式の中から、A1Nを選択することを想到した上で、A1Nを保護膜として使用した場合に、大気雰囲気中の水分と反応することにより、分解し、変質するとの課題があることに着目し、更にそれを解決するための構成としてA12O3により構成されるパッシベーション膜を採用するというのは、引用発明から容易に想到し得たものを基準にして、更に甲2記載の技術を適用することが容易であるという、いわゆる「容易の容易」の場合に相当する。そうすると、引用発明に基づいて、相違点2及び3に係る構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるとはいえない(加えて、A1Nを保護膜として使用する場合に上記の課題があることは、甲1の記載からは明らかでないところ、仮に、そのような課題が自明の課題であると解した場合には、そのような課題があるにもかかわらず甲1の一般式からあえてA1Nを選択すること自体が、容易でないことに帰着する。)。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_ip/664/084664_hanrei.pdf	勝有★
平成27年 (行ケ) 第10094号 ＜高部＞	ロータリ作業機のシールドカバー *「容易の容易」は、容易想到でない <u>*先に副引例を変える論理付けパターン</u> *明細書を読み込んだ要旨認定も重要!!	…引用発明2の弾性部材23の前端部23aが前方に延設された(前方)端部寄りの部分を自重で垂れ下がるものとすることを想到した上で、これを引用発明1に適用することによって、引用発明1の後部カバー13に引用発明2の弾性部材23として設けられた土付着防止部材20の進行方向前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるものとするというのは、引用発明1を基準にして、更に引用発明2から容易に想到し得た技術を適用することが容易か否かを問題にすることになる。このように、引用発明1に基づいて、2つの段階を経て相違点に係る本件発明1の構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるということとはできない。… また、…引用発明2において、弾性部材23の前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるようにすることには、そもそも阻害要因があると認められる。…前端部23aを前方に延設した弾性部材23の前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるようにすることは、当業者が適宜になし得る程度のものであるということとはできない。 中村合同特許法律事務所の法情報提供リンク	勝有○
平成27年 (行ケ) 第10149号 ＜高部＞	平底幅広液濺用グラブパケット *「容易の容易」は、容易想到でない <u>*先に主引例を変える論理付けパターン</u> Cf. H14(行ケ)117, H13(行ケ)470, H15(行ケ)353	…シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知技術3は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要がある、この課題を解決するための手段である。引用例1には、シェルの上部が密閉されていることは開示されておらず、よって、当業者が引用発明1自体について上記課題を認識することは考え難い。当業者は、前記のとおり引用発明1に周知例2に開示された構成を適用して「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術3の適用を考えるものということができるが、これはいわゆる「容易の容易」に当たるから、周知技術3の適用をもって相違点2に係る本件発明の構成のうち、「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認めることはできない。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_ip/668/0808_hanrei.pdf	勝有★
平成28年 (行ケ) 第10186号 ＜高部＞	摩擦熱変色性筆記具 *「容易の容易」は、容易想到でない(傍論) <u>*先に主引例を変える論理付けパターン</u>	…仮に、当業者において、摩擦具9を筆記具の後部ないしキャップに装着することを想到し得たとしても、前記エのとおり引用発明1に引用発明2を組み合わせる「エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により筆記時の有色のインキの筆跡を消色させる摩擦体」を筆記具と共に提供することを想到した上で、これを基準に摩擦体(摩擦具9)の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し、相違点5に係る本件発明1の構成に至ることとなる。このように、引用発明1に基づき、2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは、格別な努力を要するものといえ、当業者にとって容易であったということとはできない。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_ip/616/086616_hanrei.pdf	勝有○

「容易の容易」の問題ではない。⇒進歩性×

平成26年 (行ケ) 第10255号 <高部>	プレストレスト構造物 *「容易の容易」という 問題ではない	…本件審決は、「膨脹体として、液体を吸収可能な材料を含む不織布によって構成され、前記不織布が吸水膨張性繊維と基材繊維からなるもの」を周知例…によって「本件優先日前に周知の技術事項」と認定した上で、同技術事項のうち「吸水膨張性繊維」の具体例として「ペルオアシスやランシール」が本件優先日前に周知されていたことを…認定したにすぎない。同認定によれば、「ペルオアシスやランシール」は、「本件優先日前に周知の技術事項」の内容を具体化するものであって、「他の技術」ではないことは、明らかといえる…したがって、本件審決の判断枠組みは、原告の主張する「容易の容易」という考え方によるものとはいえないから、原告の主張は前提を欠き、採用できない。 http://www.cippi.fsa.go.jp/0837/1nqpf	負 不 △
平成29年 (行ケ) 第10146号 <鶴岡>	導光フィルム *「容易の容易」の 問題でない *パラメータ発明の 進歩性を否定した	…原告は、…引用例3には、上向きの構造を有するプリズムの底面に突起が設けられている構造が記載されているが、この突起をすぐさまプリズムの頂部に移動させることはできないし、引用発明に引用例2記載技術を組み合わせる上で更に引用例3の記載を参照することはいわゆる「容易の容易」に該当し許されないと主張する。しかしながら、審決は、幅5μm、長さ10μm程度の形状(の固定部)ならば、当業者であれば周知の材料及び製造方法の範囲内で実現可能であると考えられることの一例(根拠)として引用例3を示しているにすぎず…、引用例3に記載されたプリズムの底面の突起を引用発明及び引用例2記載技術に更に組み合わせることで相違点に係る構成が容易想到であると判断したわけではない。… http://www.cippi.fsa.go.jp/0837/1nqpf	負 不 △
平成28年 (行ケ) 第10119号 <森>	ワイパモータ *主引例に副引例を適用 するときに当業者が 適宜行う設計事項は 「容易の容易」の問題 でない	…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のであって、押圧力の見地からは、これが3個のブラシの最適な配置であることは、明らかであるといえる。…甲1発明に甲2に記載された前記事項を適用して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の事項の範囲内のことといえる。このような判断手法がいわゆる「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。 http://www.cippi.fsa.go.jp/08306/1nqpf	負 不 ★ ★ ★
平成28年 (行ケ) 第10026号 <清水>	グラウト注入方法 *独立の技術的事項は 容易想到性を別々に 考慮できる	…本件発明1は…(a)(b1)(b2)の構成を有しているところ、試験注入において、地盤抵抗圧力をどのように測定するかという点と、本施工において、測定された地盤抵抗圧力をどのように用いてグラウト注入を行うかという点は、それぞれ独立の技術的事項であるから、少なくとも、地盤抵抗圧力をどのように測定するかという(a)の構成と、本施工において、測定された地盤抵抗圧力をどのように用いるかという(b1)(b2)の構成とは、その容易想到性を別々に考慮してよい…。 http://www.cippi.fsa.go.jp/08306/1nqpf	負 不 ○
平成24年 (行ケ) 第10275号 <芝田>	窒化物系半導体レーザ素子 *相違点同士に技術 関連性がなければ、 別々の副引例を組み 合わせて、進歩性を 否定できる。 ⇒「容易の容易」で ないパターン Cf. パラメータ発明～ 東地 H27(フ)1025「… ビールテイスト飲料」 事件も参考になる	進歩性の判断においては、対象発明と引用発明の一致点・相違点を認定し、当該相違点を記載した引用発明があるかどうか、及び、これが存在する場合には、各相違点を記載した各引用発明を組み合わせるべき動機付けがあるかどうかで判断されるべきものであって、これらが認められれば、対象発明の進歩性は否定される。相違点相互の関係を考慮しながら容易想到性を検討しなければならないのは、複数の相違点に係る構成が引用発明や対象発明において機能的又は作用的に関連しているために、相違点を個別に検討することでは正しい容易想到性の判断ができないような場合に限られるといえるべきである。 本件で、甲6、甲2、甲3及び本件発明1が規定するレーザ素子のn電極やp電極の形状は、他方電極の形状に依拠することなく、各電極に関する劈開性等の課題や技術的観点から決定されたものであり、一方の電極について上記構成を採用すると、他方の電極もそれに伴って特定の構成を採用しなければならないという事情はない。…甲6、甲2、甲3及び本件発明1において、相違点5に係る構成(n電極の形状)と相違点6に係る構成(p電極の形状)とは、相互に独立した目的を有する構成に過ぎないから、甲6発明をもとに、甲3からはn電極の構成を、甲2からはp電極の構成を採用し、甲6に組み合わせることは可能である。 http://www.cippi.fsa.go.jp/083167/1nqpf	負 不 ★

(まとめ／TIP)

無効審判請求人の主張戦略

- 主引用例と本件発明との2つの相違点は、
技術的に互いに独立している。
- ◎ 第3引例は、副引例の開示内容を立証する
趣旨であり、更なる組み合わせではない。

特許権者・出願人が留意すべき事項

「容易の容易」は容易でないという一般論を述べた各判決も、
想到困難である具体的な理由も判示している。