進歩性の全論点（＋各論点毎のポイント整理、他の特許要件との関係、諸外国移行を踏まえた出願戦略）

進歩性については、多くの論点があり、裁判例が蓄積している。本論稿においては、筆者が過去に執筆した個別論点の振り返りを含め、進歩性に関する全論点を網羅的に検討し尽くす。進歩性と記載要件はバーター。引用発明の認定と、新規性判断時の明細書の開示はパラレル。[1] [2]

★日本の特許出願件数は減少傾向であるが、分割出願は減少していない。⇒分割出願が５０％以上 0206_0207.pdf (jpo.go.jp)

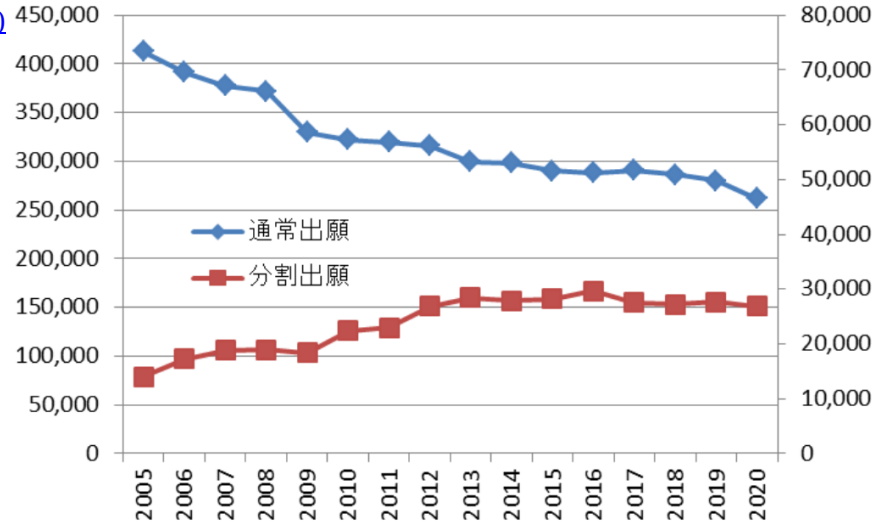
★日本人による米国出願は増加傾向（１０万件/年を超えた）。onepoint_027_2.pdf (tokyo-kosha.or.jp)

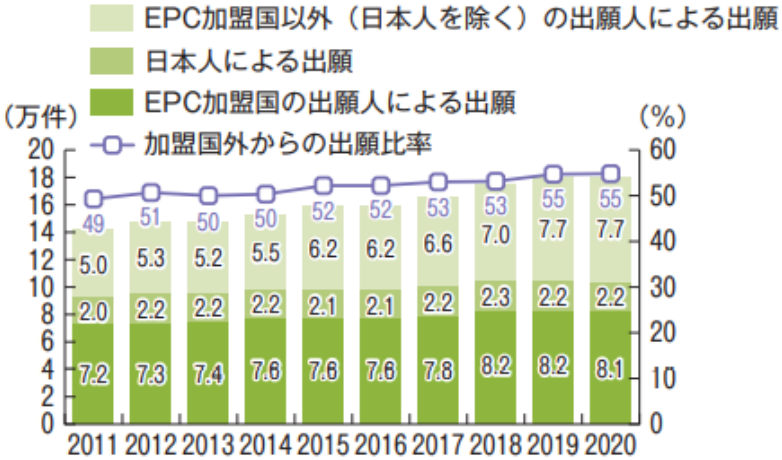
★日本人による欧州出願は安定的（２万件/年強）honpen0101.pdf (jpo.go.jp)

★日本人による中国出願は増加傾向（５万件/年弱）honpen0101.pdf (jpo.go.jp)

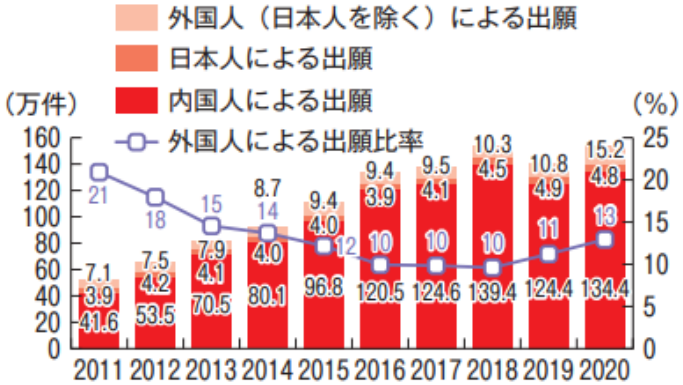
Patent Applications（出願総数）は utility (RCE 含む), design, plant and reissue patent applications を含む

表 1 APPLICATIONS (米国出願数)	Patent Applications, U.S. Origin 米国起源	Patent Applications, Foreign Origin 外国起源 (日本起源)	Patent Applications, All Origin Total 出願総数 (Utility 特許数)	Patent Applications, Foreign Origin Percent Share 外国起源	Design Patent Applications 意匠
2021 年	N/A	N/A	650,654 (593,294)	N/A	54,201
2020 年	302,251	355,031 (104,971)	653,311 (603,764)	54.3%	46,105
2019 年	316,076	350,759 (89,858)	666,843 (619,017)	52.5%	45,571
2018 年	310,416	335,118 (87,872)	647,572 (599,174)	52.0%	46,360
2017 年	316,718	332,522 (89,364)	650,350 (604,298)	51.1%	43,932

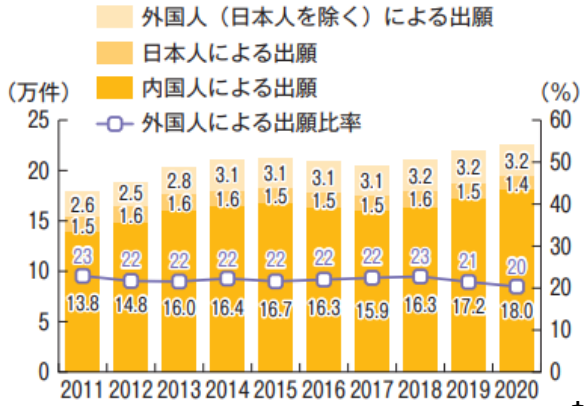




1-1-20図　【CNIPAにおける特許出願構造】



1-1-21図　【KIPOにおける特許出願構造】



＜目次＞

１．≪１≫引用発明の認定

（１－１）①「内在特性（inherent）」（重要度★　＋米国

（１－２）②「引用発明適格性」（重要度▲）　＋米国、欧州

（１－３）③「引用発明の上位概念化の限界」（重要度◎）　（＋米国、欧州、中国）

（１－４）④「図面の開示」（重要度▲）

（１－５）⑤「選択発明」関連（重要度○）　＋　欧州

（１－６）⑥「公然実施発明」（重要度○）

２．≪２≫本件（本願）発明の認定

（２－１）①発明の要旨認定（一般論）（重要度◎）

（２－２）②「用途発明（使用方法を特定する発明を含む）」（重要度▲）　＋米国、欧州、中国

（２－３）③「サブコンビネーション発明」（重要度▲）　＋　欧州

（２－４）④「効果のクレームアップ」（重要度★）　（＋米国、欧州、中国）

３．≪３≫相違点の容易想到性判断

（３－１）①「引用発明の課題が容易想到性判断に及ぼす影響」（重要度○）

（３－２）②「本件（本願）発明と引用発明の課題の相違が容易想到性判断に及ぼす影響」（重要度★）　＋米国、欧州

（３－３）③「周知技術の組み合わせ（動機付けの要否）」（重要度▲）

（３－４）④「刊行物公知と公然実施との容易想到性判断の相違」（重要度○）

（３－５）⑤「付加と置換」（重要度○）

（３－６）⑥「obvious to try」（重要度▲）

（３－７）⑦「数値限定発明/パラメータ発明」（重要度★）　＋米国、欧州（＋ドイツ）、中国

（３－８）⑧「容易の容易」（重要度▲）

（３－９）⑨「除くクレーム」（重要度○）　＋米国、欧州、中国

（３－１０）⑩「退歩発明、後退発明」（重要度▲）

４．≪４≫予測できない顕著な効果（重要度▲）

５．まとめ

１．≪１≫引用発明の認定

（１－１）①「内在特性（inherent）」[3]（重要度★）

≪権利者有利≫
クレームアップされた「特性・効果」等が従来技術に内在していても、出願時の当業者が当該特性・効果等を認識し得なかったならば、新規性有り。

●平成 19 年（行ケ）第 10378 号【結晶性アジスロマイシン２水和物】事件＜田中＞

*出願当時の当業者に内在的特性(非公知物質)の認識がなかったことから、新規性あり。

（判旨抜粋）「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，まず，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることが必要であり，また，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば，当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず，当該「刊行物」に接した当業者が，特別の思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要する…。本件において，アジスロマイシンと称される物質自体は公知であったとしても，アジスロマイシン分子一つに対し，水分子二つが分子間力により特定の位置関係を保持し，２水和物という結晶構造を形成したものが，少なくとも，甲第２号証の頒布前に公知でなかったことは，被告はもとより，原告も争うものではないから，甲第２号証にアジスロマイシン２水和物が記載されているかどうかについての判断を，一般の公知の化学物質と同様に（すなわち，甲第２号証自体にアジスロマイシン２水和物の製造方法その他の入手方法が記載されていなくとも，当業者が，先行技術文献の記載や技術常識等により，その入手方法を理解し得るものとして）行うことができないことは明らかである。すなわち，アジスロマイシン２水和物は，かかる意味で，新規の化学物質として扱うことを要するものである。

●平成 29 年（行ケ）第 10041 号【熱間プレス部材】事件＜髙部＞

*認識必要説⇒優先日後の実験無し（クレームアップされた効果も同じ）

（判旨抜粋）当業者が，本件特許の優先日時点において，引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が，Ｎｉ拡散領域上に，順にγ相に相当する金属間化合物層及びＺｎＯ層を有しており，かつ，２５℃±５℃の空気飽和した０．５ＭＮａＣｌ水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で－６００～－３６０ｍＶであることを引用発明が本来有する特性として把握していたと認めることはできない。…甲２の記載は，あくまで，原告が本件各発明を認識した上で本件特許の優先日後に行った実験の結果を示すものであり，本件特許の優先日時点において，当業者が，引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることを認識できたことを裏付けるものとはいえない。

≪権利者不利≫
出願時の当業者が当該「特性」を確認したであろう事情がある場合、引用例に手掛かりがある場合は、新規性無し。

●平成 23 年（行ケ）第 10340 号【…ビスホスホン酸の特定の塩】事件＜飯村＞

*出願日当時の当業者が内在的特性（非公知物質）を確認したであろうことを前提に、追試結果が認められた。

（判旨抜粋）…フリー体の製剤化に際して，そのモノナトリウム塩を用いることは当業者にとって容易想到であったと認められる。そして，以下のとおり，フリー体のモノナトリウム塩を製造するに際して，普通に採用される条件で生成した結晶は，フリー体のモノナトリウム塩トリハイドレートとなると認められるから，引用発明（フリー体）に接した当業者は，フリー体のモノナトリウム塩トリハイドレートを容易に想到するといえる。…結晶が含む水和水（結晶水）の数が異なると，薬剤の溶解特性が異なり，当該有効成分の生体への吸収特性が異なることは周知の事項であり…，甲５には，フリー体の１水和物（モノハイドレート）が得られたと解される記載がある…。これらからすると，当業者は，フリー体の製剤化に際して，フリー体のモノナトリウム塩を用いることを検討し…，かつ，フリー体のモノナトリウム塩に何らかの水和物が存在するか，存在する場合，その吸収特性を含めその特性はどのようなものかを調査しようとするのは当然である。

クレームアップされた「構成・構造」については、追試で確認されると新規性無しとなった裁判例が２件ある。（「広義の刊行物記載発明」）

●平成 26 年（ワ）第 688 号【ピタバスタチンカルシウム塩の結晶】事件＜東海林＞

*引用文献記載の物質を同定する追試により、進歩性を否定した事例。

(判旨抜粋)乙６追試…が，本件結晶特許の出願時の技術常識に従ったものであれば，本件結晶発明１は乙３公報に記載されているに等しいということができる。…乙６追試では，…乙３公報の段落【０１３６】に明確な記載がされていない温度及び圧力条件は，第１６改正日本薬局方通則に則って実施された…。

●平成26年（ネ）第10018号【誘導体磁気及びこれを用いた誘導体共振器】事件＜設樂＞

*引用文献記載の物質の結晶構造を同定する追試により、新規性を否定した事例。

(判旨抜粋)本件訂正発明や乙１発明のような複数の成分を含む組成物発明の分野においては，乙１発明のように，本件訂正発明を特定する構成の相当部分が乙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，当業者が乙１公報記載の実施例を再現実験して当該物質を作成すれば，その特定の構成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（以下，これを「広義の刊行物記載発明」ともいう。）。…

（関連）他の相違点が埋まれば自ずと備える「特性」は、実質的な相違点でない。

●平成 30 年（行ケ）第 10065 号【安定な炭酸水素イオン含有薬液】事件＜大鷹＞

*他の相違点が埋まれば自ずと備える特性は実質的な相違点でない。⇒外部証拠ではなく、本件明細書から導いた。

(判旨抜粋)本件訂正発明１の「少なくとも２７時間にわたって不溶性微粒子や沈殿の形成が実質的に抑制される」という構成は，引用発明２において，相違点…に係る本件訂正発明１の構成とした場合に，自ずと備えるものといえる。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度★)

追試が認められ難いうえに、優先日当時の当業者の認識が問題とされるため、新規性・進歩性が認められやすい。

発明の詳細な説明に記載されている以上、記載要件(サポート要件、実施可能要件、明確性要件)違反は無い。

⇒「内在特性」のクレームアップは、有効!!

⇒新規に見出した「内在特性」は、補正・分割候補!!

★米国(MPEP2114)～「先行文献に機能に関する開示がなかったとしても、それによって新規性は主張できない。それは、先行文献の中には内在的に問題となる構造が開示されているからである(In re Schreiber(Fed. Cir. 1997))。」

（１－２）②「引用発明適格性」[4]（重要度▲）

≪権利者有利≫

一行記載に過ぎず、引用「発明」と認められない類型がある。～「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，…刊行物に接した当業者が，特別の思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要する。単独で用いられる必要があるとした裁判例あり。

●平成 19 年（行ケ）第 10120 号【結晶性アジスロマイシン２水和物】事件＜田中＞

*一行記載について、引用発明の適格性が否定された事例。

(判旨抜粋)「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，…刊行物に接した当業者が，特別の思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。そして，当該物が，例えば新規の化学物質である場合には，新規の化学物質は，一般に製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから，刊行物にその技術的思想が開示されているというために，製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもある…。

●平成29年(行ケ)第10117号【マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイスおよびキット】事件＜鶴岡＞

*引用文献に製造可能な程度に記載がなく，29-1(3)「記載された発明」に該当しない。

=平成3年(行ケ)第8号【光学活性置換ベンジンアルコール】事件

=平成19年(ワ)第26761号【アカルボース】事件

(判旨抜粋)刊行物に物の発明が記載されているといえるためには，刊行物の記載及び本件特許の出願時（以下「本件出願時」という。）の技術常識に基づいて，当業者がその物を作れることが必要である。

●令和２年（行ケ）第 10106 号【読取装置】事件＜森＞

*引用発明適格否定（「甲１発明２」）～単独で用いられることが想定されないと引用発明適格無し

(判旨抜粋)甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」は，「防壁」が存在しない状態で単独に用いられること，すなわち，「読取り／書込みモジュール２００」だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないものと認められるところ，外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は，本件発明と対比されるべき「読取装置」には欠かせないものであるから，甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」が単体で，本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。

≪権利者不利≫

引用「発明」適格のために、特許要件（発明完成、実施可能要件、サポート要件等）までは不要。

●平成 12 年（行ケ）第 315 号【磁気ディスプレーシステム】事件

*引用発明が未完成又は実施不能でも、引用発明適格性ＯＫの事例。

(判旨抜粋)刊行物１記載の発明が，何らかの理由により，実施不能又は発明未完成であったとしても，刊行物１から「…」との技術的思想を認識し，これと他の発明を組み合わせることが不可能となるものではない。したがって，刊行物１記載の発明が，原告ら主張の理由により，実施不能又は発明未完成であるとしても，刊行物１記載の発明に基づいて，いかなる発明も想到できない，などというものではない…。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度▲)
日本では、引用例適格(29の2の先願発明を含む)を否定した裁判例は極めて少ないので、過度の期待は禁物!!

★2021.04 CAFC(Raytheon Technologies v. GE)～優先日時点で自己実施可能(self-enabling)でない引用文献に基づいて本件発明を自明(obviousness)と判断できない。他方、実施不可能な引用文献の技術が、他の実施可能な先行技術を改善する動機付けの根拠となり、発明が自明であるというロジックは OK。
⇒この点を判断していない USPTO の判断を reverse した。(引用文献は、NASA の技術メモ～想像上のエンジン)
★欧州審査ガイドライン(GL G-VII 5)～課題解決アプローチ(Problem-and-Solution Approach)⇒「closest prior art(CPA)」の特定

(1－3)③「引用発明の上位概念化の限界」(重要度◎)

≪権利者有利≫
引用発明の認定においては，引用発明に含まれるひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができる。
●令和元年(行ケ)第 10102 号【立坑構築機】事件＜髙部＞
*上位概念化の限界(副引用発明の構成の一部を独立して抽出できない事例)
(判旨抜粋)引用例３から前記第３の２〔原告らの主張〕⑴のとおりの発明を認定することは，旋回座軸受の一部のみに着目することになるが，これだけでは旋回座軸受が一体として機能することがないから，引用例３から原告らの主張するように発明を認定することは相当でない。
=●令和２年(行ケ)第 10066 号【2 軸ヒンジ】事件＜森＞、●平成 31 年(行ケ)第 10041 号【創傷被覆材】事件＜菅野＞

≪権利者不利≫
同上(引用発明の認定においては，引用発明に含まれるひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができる。)
●平成 18 年(行ケ)第 10499 号【無線式ドアロック制御装置】事件＜篠原＞
*上位概念化の限界(引用発明の構成の一部を独立して抽出できた事例。
*引用例に複数の技術が記載されている。⇒上位概念を抽出できた
(判旨抜粋)引用例２には，１つの技術のみが記載されているというものではなく，…種々の発明が記載されているところ，その中から，引用発明２Ａという公知技術を把握することもできれば，付随事項①及び②を含めた公知技術を把握することもできる。そして，前者は，後者の上位概念に当たることが明らかであるが，公知技術との対比における進歩性の認定判断においては，本件発明に最も近い技術を選択するのが常道である。…スイッチが露出して設けられている場合，意図しない接触等により，スイッチの誤操作が生じ得ることは，経験則上明らかな事項であり，露出して設けられているスイッチによって施錠したり解錠したりする構造のものにおいては，スイッチの無意識的な誤操作によりロックが解除されるという事態が起こり得るという技術常識は，当業者が当然に気が付くものであり，かつ，その問題意識を持っているべきものである。したがって，引用例２に接した当業者が，引用発明２Ａに着目し，これを選択することは，ごく容易なことというべきである。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度◎)
引用発明の認定(一致点・相違点の認定)の誤りで、最も多く認められるロジック。
⇒引用発明の認定において、引用発明の実施例の構成・ステップのうち捨象されている構成・ステップに着目すべし!!
⇒補正・訂正・分割時の新規事項追加の問題で、本件明細書中の図面の開示という論点でも同じ!!
(★米国 MPEP、★欧州審査ガイドライン、★中国審査指南＋人民最高法院の司法解釈、～新規事項追加における「実施例等の中間一般化」の論点参照。)

(１－４)④「図面の開示」[5] (重要度▲)

≪権利者有利≫
引用文献中の図面から、「引用発明の課題」と無関係の構成(形状、数値等)は読み取れない(開示が否定される)傾向にある。 ※引用文献中の図面から、読み取れなかった構成⇒大小関係、位置関係、寸法(２件)、形状(３件)。

●平成27年(行ケ)第10037号【斜板式コンプレッサ】事件＜清水＞
*引用例中の図面から構成(形状)を読み取れないとした事例⇒引用発明の課題と無関係の構成は読み取れない傾向にある。
(判旨抜粋)甲１は公開特許公報であるから，甲１に掲載された図は，いずれも特許出願の願書に添付された図面に描かれたものであるところ，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であるから，当該発明の技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていれば足り，設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。…シュー１０に筒状部が存在するか否かといった，甲１発明の課題，解決手段及び作用効果に直接関係のない技術的事項まで認識すべきものではない。

●平成 28 年(行ケ)第 10246 号【レーザビームを形成するための装置】事件＜鶴岡＞
*引用例中の図面から構成(形状)を読み取れないとした事例(出願人が引用発明の認定を争った事例)⇒引用発明の課題と無関係の構成は読み取れない傾向にある。
(判旨抜粋)…引用発明の課題，解決手段及び作用効果に直接関係のない技術的事項まで正確に表現されていると解するのは相当でない。

≪権利者不利≫
引用文献中の図面から、読み取れた構成⇒大小関係(当該判決中でも、「寸法」は読み取れなかった)、位置関係(４件)、配列/方向、形状、存在

●平成 22 年(行ケ)第 10381 号【…エレベータのトラクションシーブ】事件＜中野＞
*引用例中の図面から構成(大小関係)を読み取れた事例(図面から「寸法」は読み取れなかった)。
(判旨抜粋)特許出願に係る図面も，技術文献の図面である以上，概略的かつ定性的な事項については大きな誤りはなく記載されているというべきであって，単なる大小関係等については十分に読み取ることができる…。

●平成23年(行ケ)第10099号【…印刷機】事件＜塩月＞
*引用例中の図面から構成(配列/方向)を読み取れた事例。

(判旨抜粋)甲３の図２は…記録媒体２の搬送方向Ｘに直交する方向とは，記録媒体２の幅方向であることを認めることができる。また，甲３の図５は，画像記録装置の主制御部分を表すブロック図であるところ，同図から，制御装置は制御部３０及び画像記録ユニット５０を備えることを認めることができる。

●平成25年(行ケ)第10155号【車椅子】事件＜清水＞

*引用例中の図面から構成（存在）を読み取れた事例。

(判旨抜粋)引用例の図面は…かなり写実的なものであり，形状，寸法，配置等に正確性を欠く模式図のような類のものとはいえず，当業者が上記認定のとおりに理解することの妨げになるようなものではない。しかも，引用例における文言上の記載とも矛盾するものではない…。

●令和元年(行ケ)第10130号【非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット】事件＜鶴岡＞二次判決

*引用例中の図面から構成（存在）を読み取れた事例。

(判旨抜粋)甲６の図１は，図中に示されたスケールが４０．０μmであり，粒子の大きさについて１μmの差異までも正確に認識し得るほどに鮮明であるとは必ずしもいえないものであるが，スケールとの対比により，粒子の大きさがある程度の範囲にあるかどうかを判断することは可能である…。

●平成26年(行ケ)第10274号【ラジアスエンドミル】事件＜設樂＞

*引用例中の図面と、明細書の記載を併せて構成（形状）を読み取れた事例。

(判旨抜粋)刊行物１には，ギャシュ底面５’が，「一つの曲面」で形成され，具体的には，適当な中心Ｏ１を中心とし半径ｒを有する「円弧面」により形成される旨の記載があるのであるから，引用発明においては，第４図及び第６図において円弧として示されているギャシュの底面領域部分だけではなく，ギャシュの底面全域の形状が，同じ円弧面（滑らかに連続する一つの凸曲面）によって形成されていることを刊行物１の記載から認定することができる。

●平成27年(行ケ)第10094号【ロータリ作業機のシールドカバー】事件＜髙部＞

*引用文献中の図面から構成（位置関係）は読み取れた事例。

(判旨抜粋)…【図３】によれば，弾性部材２３の延設された前端部２３ａは，低摩擦係数の部材１４の後端部１４ａと重ね合わされていること，すなわち，低摩擦係数の部材１４のメインカバー１２への固定位置において低摩擦係数の部材１４と重ね合わされていることを理解することができる。また，弾性部材２３は，それが取り付けられる複数の座２４のうち，最も前方側にあるものよりさらに前方側では自由な状態であることを理解することができる。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度▲)

引用文献中の図面から読み取れる発明は、せいぜい、「大小関係」、「位置関係」、「配列/方向」、「形状」、「存在」

⇒「寸法」が読み取れた裁判例は無し!!

⇒引用発明の課題に関連する要素は、特に注意して正確に描かれている傾向にあるから、読み取れやすい。

⇒補正・訂正・分割時の新規事項追加の問題で、本件明細書中の図面の開示という論点でも同じ!!

(★米国 MPEP、★欧州審査ガイドライン、★中国、～各国とも、引用例の図面で新規性・本件明細書の図面で新規事項追加、何れも厳しい傾向。)

（１－５）⑤「選択発明」関連（重要度〇）

≪権利者有利≫

引用発明中に選択肢が多数ある場合、その一つを引用発明とすることはできない。（選択の容易想到性が問題となる。）

●知財高裁(大合議)平成 28 年（行ケ）第 10182 号【ピリミジン誘導体】事件

*副引例も「発明」（=具体的な技術的思想）である必要がある。⇒「事項」では足りない（はず？）。

*選択発明の新規性・進歩性判断に通ずる。

*サポート要件判断と進歩性判断の課題がダブルスタンダードではないとした。

(判旨抜粋)「刊行物に記載された発明」については，当業者が，出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから，当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。…この理は，本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の同条１項３号所定の「刊行物に記載された発明」（以下「副引用発明」という。）があり，主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合において，刊行物から副引用発明を認定するときも，同様である。…甲２に記載された「殊に好ましい化合物」におけるＲ３の選択肢は，極めて多数であり，その数が，少なくとも２０００万通り以上ある…。

選択項目が複数あるときは、それらを同時に選択することの容易想到性が問題となる。

●平成28年(行ケ)第10037号【重合性化合物含有液晶組成物】事件＜鶴岡＞一次判決

*選択発明の新規性～各選択要素を個別に検討した審決の判断手法を否定した。

⇒平成 30 年(行ケ)第 10157 号＜鶴岡＞二次判決は、結局、顕著な特有の効果なしで特許性無し。

(判旨抜粋)本件審決は，…前記①の選択と，同②及び③の選択と，同④の選択とをそれぞれ別個に検討しているのみであり，これらの選択を併せて行った際に奏される効果等について何ら検討していない。このような個別的な検討を行うのみでは，本件発明１の技術的意義を正しく検討したとはいえ…ない…。

≪権利者不利≫

顕著な効果がないことを理由に選択発明の進歩性を否定した事例が近時１件ある。（近年珍しい。ピリミジン大合議判決と不整合？）

●平成30年(行ケ)第10157号【重合性化合物含有液晶組成物】事件＜鶴岡＞二次判決

*選択発明⇒「顕著な特有の効果」なしで特許性無し(近時珍しい)。

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

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度〇)

（パラメータ発明と同様に、）選択の容易想到性が問題とされ、顕著・異質な効果の有無で進歩性は否定されていない。

★欧州審査ガイドライン～２以上のリストからでないと新規性×(GL G-VI,8)。一部重複する場合の進歩性判断は、当該技術の熟練者が，根底となる技術的課題を解決しようと望んで，又は何らかの改良若しくは利点を期待して，一部重複する範囲を選択又は選別したであろうか否かを考慮する。(GL G-VII 12)

（１－６）⑥「公然実施発明」[6]（重要度〇）

≪権利者有利≫
「公然」～（秘密保持義務以外では、）当業者が利用可能な分析技術を用いて分析可能であったか否かで決まる。
●東京地裁平成 15 年(ワ)第 19324 号【分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法(ブラニュート顆粒)】事件＜三村＞
*当業者が利用可能な分析技術を用いて発明の実施品(市販品)を分析することにより，特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が極めて困難であった。⇒「公然実施」でない。⇒新規性・進歩性有り
(判旨抜粋)特許法が，同法２９条１項…２号の「公然実施」については，不特定多数の者の前で実施をしたことにより当該発明の内容を知り得る状況となったことを要するものであり，単に当該発明の実施品が存在したというだけでは，特許取得の妨げとはならないと解するのが相当である。この場合において，当該発明が物の発明である場合にあっては，当該発明の実施品が，当業者にとって当該実施品を完全に再現可能なほどに分析することが可能な状態にあることまでは必要でないが，当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより，特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要する…。市販されている被告製剤からこれに含有される分岐鎖アミノ酸粒子の粒度を解析し，被告製剤が本件第１特許発明請求項３の構成を備えたものであり，同請求項１の方法により製造されたことを知ることは，当業者が通常に利用可能な分析技術によっては極めて困難…。

≪権利者不利≫
「公然」～（秘密保持義務以外では、）当業者が利用可能な分析技術を用いて分析可能であったか否かで決まる。
●平成 27 年（行ケ）第 10069 号【棒状ライト】事件＜設樂＞
*通常の方法で分解，分析すれば知ることができる場合も「公然実施」となる。
(判旨抜粋)外部からはわからなくても，当業者がその商品を通常の方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施となる。

公然実施「発明」～先使用発明と異なり（※平成29年（ネ）第10090号「医薬事件」参照）、意図・認識までは不要。反復可能性は必要。
●東京地裁平成 24 年（ワ）第 11800 号【ポリイミドフィルム】事件＜高野＞
*公然実施「発明」が完成したといえるために反復可能性が必要。
⇒同事案においては反復可能性有り。
⇒本件発明の数値を目標としていた必要なし!!
*黙示の秘密保持義務を否定した。
(判旨抜粋)特許法２条１項の「発明」は，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうから，当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること，すなわち，反復可能性のあることが必要である（最高裁平成１０年（行ツ）第１９号…）。被告は，…先行発明の技術的範囲に属する２８本の先行製品を製造したのであって，先行発明には反復可能性があるから，被告が…先行発明を完成させていたことは明らかである。

●平成 29 年（ワ）第 17791 号【マグネット歯車】事件＜佐藤＞
*間隙が生じることは不可避であった。⇒公然実施成立

●東京地裁平成 23 年（ワ）第 21311 号【印刷物の品質管理装置(オフセット輪転機版胴)】事件＜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
★控訴審平成 25 年(ネ)第 10051 号において、訂正の再抗弁。⇒新規性・進歩性あり

組成等の経時変化が生じない蓋然性が高い場合には、出願日（優先日）後の実施品に基づく公然実施の主張が認められた裁判例も２件ある。
●東京高裁平成 9 年（行ケ）第 141 号【食品保存剤】事件
*基本データを採っておくと将来使える!!　⇒公然実施成立
(判旨抜粋)基本物性及び食品保存効果について一貫して同じデータが示されている以上、同じ基本物性及び食品保存効果であっても組成が相違することがあり得ると認めるに足りる特別の事情がない限り、「アンチモールド１０２」は、本件発明の特許出願日前から出願後である平成４年ころまで、その組成が変わっていなかったものと認定すべきである。

●平成 30 年（行ケ）第 10076 号【豆乳発酵飲料】事件＜髙部＞
*無効審判時と異なる一致点/相違点を主張 OK。⇒無効審判時の相違点 4 個を 1 個にまとめて主張した!!
*出願日後に製造された物の追試で進歩性無し
(判旨抜粋)審判において審理判断された公知事実に関する限り，審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすることは，それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできない…。…測定対象となった製品はいずれも本件特許出願日後に製造されたものと見られるところ，消費者の嗜好が変動し得ることを考慮しても，平成２５年３月の本件特許出願後の２年ないし３年の間に，この点につき有意な粘度条件の変動があったとは考え難く，また，これをうかがわせる具体的な事情もない。…下限値である５．４ｍＰａ・ｓも，本件各発明の課題であるタンパク質等の凝集の抑制と何らの関係も有しない…。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度〇)
NDAのない第三者に渡っても、ブラックボックスであれば公知とならず、新規性を喪失しない!!
公然性に争いがあると証人尋問で決着する。
⇒裁判所の判断に適している。敢えて、無効審判を提起せず、無効の抗弁だけにする戦略もある。

２．≪２≫本件（本願）発明の認定

（２－１）「①発明の要旨認定（一般論）」[7]（重要度◎）

≪権利者有利≫≪権利者不利≫
　現在では、「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」場合でなくても（昭和 62 年(行ツ)第 3 号「リパーゼ」最高裁判決）、明細書を参酌する裁判例が大多数である。

●平成 21 年（行ケ）第 10403 号【洗濯機の脱水槽】事件＜飯村＞
*クレームの文言の一般的な意味が明確でも、技術的意義は不明確とした。
（判旨抜粋）…「隙間」ということば自体の一般的な意味は，辞書に記載されているとおり明確であるといえる。
　しかし，本件発明１を記載した請求項１においては，「フィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」として，「隙間」について，フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し，バランスリング，底板及びフィルタ部材との関係で位置を示しているから，本件発明１における「隙間」の技術的意義は，特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ，その技術的意義を明確に理解することはできない。

≪ポイント（、他の論点との関係）≫（重要度◎）
PBP最判もあり、充足論と無効論とのクレーム解釈一元論が確立している。（アメリカの侵害訴訟も同じ。）
⇒充足論の特許法70条2項と同じく、無効論でも、発明の詳細な説明及び図面を考慮する。
（近時は、リパーゼ最判は引用されず、「一義的に明確に理解することができない」という枕詞もない判決文が多数。）

（２－２）②「用途発明（使用方法を特定する発明を含む）」[8] **（重要度▲）**

≪権利者有利≫
　物の発明における「使用方法」の特定も、（用途発明の一場合として、）発明特定事項となる。
●平成 27 年(行ケ)第 10129 号【パーティクル濃度測定装置】事件＜清水＞
*用途発明の新規性判断
*物の発明において、使用態様が発明特定事項として認められ、引用例と相違すると判断された。
（判旨抜粋）引用発明の枠体の開口部４２の開口面を通過する気流の方向は，あらかじめ特定されないのに対し，本願補正発明の開口内部を通過する気体の流れの方向は，開口面に直交する方向に限定されている。…引用発明においては，当然ながら，開口部４２の開口面に直交した方向にも気体は流れ得る。しかしながら，それは，引用発明の浮遊パーティクル検出装置を用いた結果により判明するにすぎず，あらかじめ判明していることではない。

≪権利者不利≫
未知の属性であっても、用途が実質的に同じと判断されると、発明特定事項とならない。
●平成22年（行ケ）第10256号【スーパーオキサイドアニオン分解剤】事件＜飯村＞
*「用途発明」の新規性進歩性判断の基準を示したリーディングケース＝「用途」の発見等が、技術思想の創作として高度か否か。Cf. 平成 18 年(行ケ)第 10227 号
*未知の属性であっても用途が実質的に異なると判断された「芝草品質の改良方法事件」平成 25 年（行ケ)第 10255 号と異なる。
（判旨抜粋）一般論としては，既知の物質であったとしても，その属性を発見し，新たな方法（用途）を示すことにより物の発明が成立する余地がある点は否定されないが，本件においては，新規の方法（用途）として主張する技術構成は，従来技術と同一又は重複する方法（用途）にすぎない…。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度▲)

(広義の「用途」として、)「使用方法」も発明特定事項であるため、新規性・進歩性が認められやすい。

発明の詳細な説明に記載されている以上、記載要件(サポート要件、実施可能要件、明確性要件)違反は無い。

充足論でも、「用途」が否定されて非充足とされた事例は少ないことからも、用途(使用方法を含む)発明は有用!!

※平成 28 年(ネ)10023【メニエール病治療薬】<設樂>は、「成人 1 日あたり 0.15～0.75g/kg 体重」という用法用量の数値範囲外!!

※東京地判令和２年（ワ）19918、19919、19932、19924「…鎮痛剤」事件は、被告医薬品の用途は出願経過で排除した用途であるとして「用途」の充足性を否定した。

★米国(MPEP2173.05(q)) ～「Use(用途)」クレーム [R-10.2019] 物のクレームは、引用文献に対し、構造的な差異を主張することでしか、特許を得られない。

★欧州審査ガイドライン～用途は、原則限定しない。適した物と解釈される(欧州でも、医薬用途は限定になる)(GL F-IV,4.13)。方法も同じ(GL F-IV,4.13)。

⇒欧州では、非医薬用途発明は、Use Claim にする。欧州では、「物の用途」クレームは、「物を使用する方法」クレームと同等とみなされる(T 684/02 参照)。

★中国～用途が製品自身の固有な特徴で決定され、そして用途の特徴に従い製品の構造、組成が変化したことを暗示していなければ、当該用途の特徴で特定されている製品のクレームは対比文献の製品に対して新規性を具備しない(審査指南 3 章 3.2.5(2))。請求項に「～に用いられる」等の使用環境を記載する場合がある。イ号製品の使用環境が請求項に記載した使用環境に適用することができない場合、技術的範囲に属しない(司法解釈第 9 条)。

（２－３）③「サブコンビネーション発明」[9] （重要度▲）

≪権利者有利≫

サブコンビネーションの相手方の特定は、それが発明自体の構成を限定する限り、発明特定事項となる。（それが発明自体の構成を限定しなくても発明特定事項となるか否かは、更なる研究が必要である。）

●知財高裁(大合議)平成 24 年(ネ)第 10015 号【ごみ貯蔵機器】事件

*サブコンビネーション発明につき、相手との構成上の関係を発明特定事項と認めて、進歩性○。*充足も認めた。

≪権利者不利≫

サブコンビネーションの相手方の特定は、それが発明自体の構成を限定しない場合は、発明特定事項とならない？（同上）

●東京地裁平成 22 年（ワ）第 24818 号【ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵】事件<岡本>

*[Ｂに用いられるＡ]というクレームで、発明特定事項はＡと判断され、新規性を否定した。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度▲)

サブコンビネーションが発明特定事項となることは、審査基準でも認められている!!

充足論でも、「サブコンビネーション」が否定されて非充足とされた事例はないことからも、サブコン発明は有用!!

★欧州審査ガイドライン～サブコンビネーションは、限定しない。適した物と解釈される(用途発明と同じ)。⇒「エンジン用シリンダヘッド」…、シリンダヘッドは、請求項に記載されたエンジンに搭載されるのに適していなければならないが、エンジンの特徴は、それ自体が請求項の主題を制限しない。(GL F-IV,4.14)

（２－４）④「効果のクレームアップ」[10] （重要度★）

≪権利者有利≫

クレームアップされた効果は、構成から必然的に生じる効果でなければ、発明特定事項であり、容易想到性判断の対象である。

●令和２年（行ケ）第 10015 号【免疫原性組成物を安定化させ，沈殿を阻害する新規製剤】事件＜鶴岡＞

*クレームアップされた効果が構成であるとした上で、同構成が容易想到でないとした。

（判旨抜粋）相違点４に係る本件発明の発明特定事項，すなわち「シリコーン処理された容器中に含まれる多糖類－タンパク質コンジュゲートの，シリコーンにより誘発される凝集を阻害する」は，肺炎球菌ＣＲＭコンジュゲートとアルミニウム塩が結合して，溶液中の遊離肺炎球菌ＣＲＭコンジュゲートの量が所期の量まで減少した状態であることにより，遊離肺炎球菌ＣＲＭコンジュゲートが関与するシリコーン誘発凝集が阻害されることを意味する。これに対し，…公知発明１に接する当業者は，リン酸アルミニウムに吸着された肺炎球菌ＣＲＭコンジュゲートが公知発明１の製剤に含まれることを認識するにとどまり，公知発明１の製剤溶液中における遊離肺炎球菌コンジュゲートの有無及び量を，遊離肺炎球菌コンジュゲートが関与するシリコーン凝集という課題との関係で認識することは容易ではなかった…。

≪権利者不利≫

同上（クレームアップされた効果は、構成から必然的に生じる効果でなければ、発明特定事項であり、容易想到性判断の対象である。）

●平成 31 年（行ケ）第 10006 号、第 10058 号【気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用】事件＜鶴岡＞

*客観的な性質は、実質的な相違点でない。⇒他の相違点も容易想到であり、進歩性無し

（判旨抜粋）「未変化のモメタゾンフロエートの絶対的バイオアベイラビリティが約１パーセント未満」は，モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する薬剤を鼻腔内に投与した場合に現れる客観的な性質であって，甲１発明が備えた構成でもあると推認でき，これを否定する証拠もない。

≪ポイント（、他の論点との関係）≫（重要度★）

発明の構成が、クレームアップされた「効果」を必ず奏する場合でない限り、発明特定事項と認める裁判例が多数!!

（構成容易を免れない場合の最終奥義）

⇒ある課題を解決し、作用効果を奏する構成があるとき、当該構成のクレームの他に、当該機能・作用効果をクレームアップした従属項を作ることに加えて、更に、当該機能・作用効果をクレームアップしただけのクレームも検討可能!!

（当該機能・作用効果を奏する実施例があれば、記載要件もクリアできる!!）

Cf. 東京地判平成 29 年（ワ）16468「PCSK9 に対する抗原結合タンパク質」事件＜柴田＞は特許権者勝訴。⇒平成 31 年（ネ）10014＜高部＞も特許権者勝訴。

【請求項１】ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の結合を中和することができ，ＰＣＳＫ９との結合に関して，配列番号６７のアミノ酸配列からなる重鎖可変領域を含む重鎖と，配列番号１２のアミノ酸配列からなる軽鎖可変領域を含む軽鎖とを含む抗体と競合する，単離されたモノクローナル抗体

★米国 MPEP～発明が解決すべき課題や、達成する機能又は結果をクレームに記載しているにすぎない場合、クレーム範囲が不明確とされる可能性がある。
Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-I LLC, 514 F.3d1244, 1255 (Fed. Cir. 2008)
また、例えば方法クレームにおいて、記載のステップについて意図する結果を単に whereby 節で記載したとしても、重みのあるものとして考慮されない。
Minton v. Nat'l Ass'n of Securities Dealers, Inc., 336 F.3d 1373, 1381, 67 USPQ2d 1614,1620 Fed. Cir. 2003
★欧州審査ガイドライン（GL C-Ⅲ 4.10）（GL F-IV 4.9） ～ 一般原則として，発明について達成すべき結果をもって限定しようとするクレーム，特にそれが，基礎となっている技術的課題を主張するに過ぎない場合のクレームは許されるべきではない。但し，そのようなクレームについても，その発明を当該文言に限り規定することができるか，又は他の方法ではクレームを不当に制限することなく正確に規定することができない場合，及びその結果について，明細書中に十分に明示され又は当該技術の熟練者に知られた考査若しくは手順によって直接かつ明確に確証することができるものであり，また不当な実験を必要としないものである場合は，許容することができる(T68/85 参照)。
★中国～物のクレームにおいて、効果的特徴で発明を特定することをできる限り避けなければならない（審査指南 2 章 3.2.1）。例えば、専利出願の請求項が X 回折データなど複数種のパラメータにより特徴づけた結晶形態の化合物 A であり、対比文献で開示されたのも結晶形態の化合物 A である場合は、対比文献の開示内容に基づいても、両者の結晶形態を区別できなければ、保護を請求する製品が対比文献の製品と同一である（新規性×）と推定される。

３．≪３≫相違点の容易想到性判断

（３－１）①「引用発明の課題が容易想到性判断に及ぼす影響」（重要度○）

≪権利者有利≫
引用発明の課題と反する変更は、阻害事由ありと判断される場合が多い。～引用発明の課題が個別・具体的に捉えられる傾向がある。
●平成 22 年（行ケ）第 10075 号【換気扇フィルター及びその製造方法】事件＜飯村＞
*解決課題の設定がユニークである場合は(構成のみならず、)解決課題の設定も、「示唆」が必要!!
(判旨抜粋)発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから，当該発明が容易であったとするためには，「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく，「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち，たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても，「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」（例えば，一般には着想しない課題を設定した場合等）には，当然には，当該発明が容易想到であるということはできない。

●平成 30 年（行ケ）第 10118 号【施療機】事件＜髙部＞
*主引例及び副引例の課題を具体的に捉えて動機付け無しとした。
(判旨抜粋)引用発明１と引用発明２とは，椅子型マッサージ機という限度で技術分野が共通するものの，マッサージを行おうとする対象部位及び対象部位に位置するつぼの種類が異なることなどから課題が相違し，身体を押圧するエアバッグを配設する部材のそもそもの可動性が異なることから作用機能も相違する…。

≪権利者不利≫

引用発明の課題に反しても、本願発明の課題により容易想到と判断された裁判例もある。

●平成 21 年（行ケ）第 10123 号【ベルト伝動装置】事件＜滝澤＞

*引用発明の課題とは反しても、別の課題(本願発明の課題)に従って、設計変更が容易想到とされた。= 平成 23 年(行ケ)第 10298 号

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度〇)

主引例と副引例の「課題」が“異なる”と組み合わせの容易想到性が否定される方向であることは、審査基準どおり。

⇒近時10年間で、主引例と副引例の「課題」が具体的に認定され、“異なる”と認定される裁判例が増えたことが重要!!

(※本件発明の「課題」も具体的に認定され、サポート要件がアンチパテントである暗黒の2年間があったが、ピリミジン大合議判決(平成 28 年(行ケ)10182 等)で裁判所の傾向が大幅に変化し、令和4年現在はプロパテント傾向である。)

（３－２）②「本件（本願）発明と引用発明の課題の相違が容易想到性判断に及ぼす影響」[11] [12] （重要度★）

≪権利者有利≫[13]

本件（本願）発明と引用発明の課題の相違は、容易想到性を否定する方向に作用する。

●平成 27 年(行ケ)第 10059 号【農産物の選別装置】事件＜髙部＞

*主引用例に本件発明の課題について示唆無し⇒動機付けなし

(判旨抜粋)引用例１には，本件発明１の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから，引用発明１に引用発明２を適用する動機付けがない…。

●令和 1 年(行ケ)第 10159 号【X線透視撮影装置】事件＜菅野＞

*新たな課題の設定に意義がある!! =平成 22 年(行ケ)第 10075 号【換気扇フィルター】事件＜飯村＞同旨

(判旨抜粋)本願発明は，…操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。

●令和 2 年(行ケ)第 10001 号【（メタ）アクリル酸エステル共重合体】事件＜鶴岡＞

*本願発明と引用発明とは課題が異なる。⇒引用発明の数値を変更する動機付けがなく、容易想到性否定。

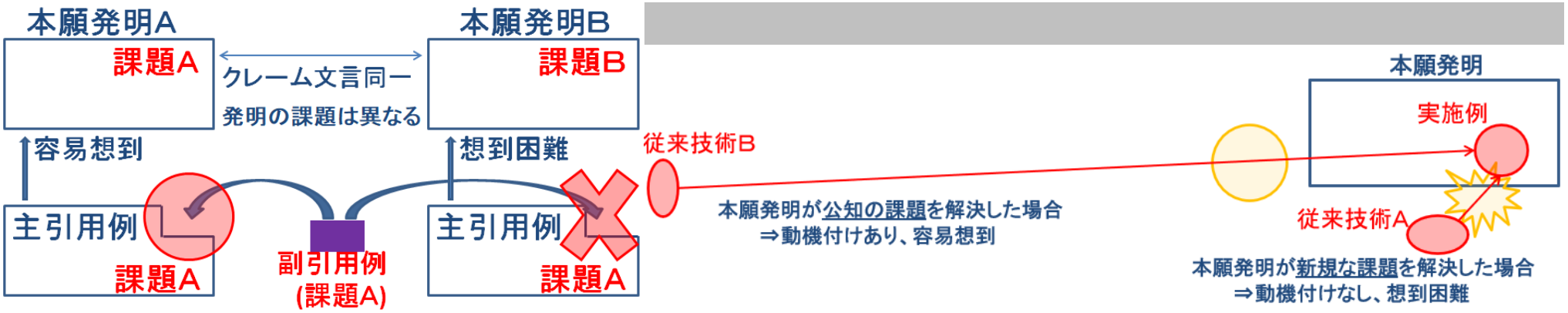
(判旨抜粋)本件発明と引用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではない…。

≪権利者不利≫[14]

本件（本願）発明と引用発明の課題の相違は、容易想到性を否定する方向に作用しなかった裁判例もあるが、少数である。

●平成 31 年（行ケ）第 10043 号【高コントラストタイヤパターン】事件＜鶴岡＞
*本願発明とは異なる課題を解決している副引例を、主引例に組み合わせることが「別の理由から、」容易想到とされた。⇒数値限定発明の、進歩性無し
（判旨抜粋）甲２文献には，コントラストを高めるという発想はないが，そうであっても，別の理由から，甲１発明との組み合わせが試みられる…。

●平成 23 年（行ケ）第 10298 号【マルチレイヤー記録担体】事件＜滝澤＞
*引用発明と本願発明との課題が異なるが、容易想到とされた。=平成 21 年(行ケ)第 10123 号
（判旨抜粋）異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段（構成）に到達することはあり得る…。



≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度★)
(審査基準と異なり、)主引例と本件発明の「課題」が“異なる”と、容易想到性が否定される(進歩性〇)方向である!!
★米国～本件発明の「課題」が主引例の課題と相違しても、本件発明の「課題」とは異なる課題で主引例と副引例を組み合わせられれば非自明性否定。
★欧州審査ガイドライン～課題解決アプローチ(Problem-and-Solution Approach)により、解決すべき「客観的な技術的課題」の確定(GL G-VII 5.2)。

（３－３）③「周知技術の組み合わせ（動機付けの要否）」（重要度▲）

≪権利者有利≫
引用発明の課題を具体的に認定して、組み合わせの動機付けが否定される裁判例が近時多い。
●平成 22 年（行ケ）第 10298 号【逆転洗濯方法および伝動機】事件＜塩月＞
*課題を抽象化せず、具体的に認定して、組合せの動機付け無し。
（判旨抜粋）刊行物１発明は，衣類の洗浄力の向上を課題とした技術であるのに対して，刊行物２発明は，船舶等の姿勢の安定化を本来的な課題とした船舶等に固有の技術である点で，両者の解決課題は大きく隔たっている。

≪権利者不利≫
組合わせに欠点があっても、利点が上回れば動機付けあり。

●平成 23 年（行ケ）第 10353 号【内燃エンジンの排気管内で窒素酸化物を除去する装置】事件＜滝澤＞
*組合わせに欠点があっても、利点が上回れば動機付けあり。
(判旨抜粋)ガソリン機関の場合には手法①を採用する方がコスト面で有利であるとしても，コスト面での有利，不利は，当業者が当該技術の製品化等に際して適宜判断すべき事項であり，引用発明の排気浄化装置において，手法②を採用した構成とすることの容易想到性を否定すべき根拠にはならない。

●平成 27 年(行ケ)第 10114 号【タイヤ】事件＜髙部＞
*当業者は、主引例の問題を完全に解決するために、他の解決手段も試みる。
(判旨抜粋)引用発明１のみによって上記問題が完全に解消されるとは考えられず，当業者としては，上記問題の解決をより完全なものに近付けるために，同じ問題を解決し得る手段が他にあるのであれば，その採用を試みる…。

●平成 28 年(行ケ)第 10039 号【医療用複室容器】事件＜清水＞
*副引用例で引用発明の課題が解決されても、別の方法で解決しようとする動機は失われない。
(判旨抜粋)課題の解決方法は１つとは限らないし，甲８の２で引用発明の課題を解決していることによって，引用発明の課題自体を認識できなくなるわけではないから，認識した課題を別の方法で解決しようという動機までもがなくなるものではない。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度▲)
(公知技術でなく、)周知技術であるからといって、組み合わせに動機付けが不要とはならない。
(「周知技術」を“動機づけが不要なほど周知な技術”と定義された裁判長は、既に退官されている。)
周知技術は、引用発明に組合せる対象としてではなく、他の文献同士の組み合わせの容易想到性を論証するために、出願当時の技術常識・技術水準の立証として使える。(この場合、「公知技術」とは位置付けが異なる。)

（３－４）④「刊行物公知と公然実施との容易想到性判断の相違」[15] （重要度○）

≪権利者有利≫≪権利者不利≫
「引用発明が公然実施発明の場合には、実施例自体は実在する具体的な技術そのものであり、市場においてベストモードの完成品として提供されているものであるため、通常は、実施品自体やその取扱説明書等にその課題等の記載がなく、他の資料から、動機付けの手掛かりとなる要素を認定する必要がある。…公然実施発明に基づく進歩性の判断においては、当業者が特許出願前に実施品（公然実施品）に接したものと想定した上で、かかる当業者が、実施品から、どのような技術的思想を読み取り、どのような課題を認識し、その課題の解決手段に容易に想到できるかが問題となるため、

製品開発における当業者の視点を的確に踏まえた考察が重要となる。」（大鷹一郎・知財高裁所長。『ビジネスローの新しい流れ-知的財産法と倒産法の最新動向』（青林書院）、117 頁 21 行～118 頁末行）

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度〇)

(課題の記載がなくベストモードである)公然実施発明からの容易想到性のロジックは、刊行物公知よりも難しい･･･。

（３－５）⑤「付加と置換」[16] （重要度〇）

≪権利者有利≫

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。⇒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！

●平成 29 年（行ケ）第 10062 号【半導体デバイス】事件＜髙部＞

*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。⇒引用発明がＡと特定されるとＢに変更する動機付けが必要。

(判旨抜粋)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。…そして，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。

（関連裁判例）※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 24 年(行ケ)第 10328 号【臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋】事件＜芝田＞

*本件発明の課題は、既に解決されている。＝平成 19 年(行ケ)第 10238 号、平成 28 年(行ケ)第 10103 号、平成 29 年(行ケ)第 10013 号、令和 3 年(行ケ)第 10082 号

*本件発明と主引例との課題の相違を理由として進歩性有り。＝平成 22 年(行ケ)第 10351 号

(判旨抜粋)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ごみ袋であり，厨芥等を長期間放置しておくと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…。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…。

●令和3年(行ケ)第10082号【電気絶縁ケーブル】事件＜東海林＞

*本件発明の課題は、既に解決されている。＝平成 19 年(行ケ)第 10238 号、平成 28 年(行ケ)第 10103 号、平成 24 年(行ケ)第 10328 号、平成 29 年(行ケ)第 10013 号

(判旨抜粋)…引用発明においては、本願発明と共通する課題が本願発明とは異なる別の手段によって既に解決されているのであるから、当該課題解決手段に加えて、両線心をテープ部材で巻き、その結果、両線心とシースとの間にテープ部材が配置される構成とする必要はない…。

≪権利者不利≫

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（進歩性無し）となり易い。⇒無効審判請求人は、相違点につき、主引例では不特定と主張すべき!!

●平成 28 年（行ケ）第 10061 号【入退室管理システム】事件＜鶴岡＞

*引用発明が引用文献に記載された実施例に限られないとした。⇒引用発明がＡならばＢに変更する動機付けが必要。引用発明に限定なければ進歩性を否定し易い。

（判旨抜粋）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（上記実施例の記載は，飽くまで発明の一実施態様を示したものにすぎず，そのことにより刊行物１から他の態様による実施が読み取れないとはいえない。）。したがって，引用発明Ａについても…かかる技術内容に限定することは相当でなく，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，仮に同相違点に係る構成（移動体の位置検出を行うために複数の起動信号発信器を出入口の一方側と他方側に設置する構成）が本件特許の出願時において周知であったとすれば，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…。

（関連裁判例）※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。～引用文献の開示は、好ましい実施形態に限られない。

●令和元年（行ケ）第 10150 号【空気分離方法】事件＜髙部＞

*引用文献の開示は、好ましい実施形態に限られない。

（判旨抜粋）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。

≪ポイント（、他の論点との関係）≫（重要度〇）

本件発明との相違点について、主引例が、①ブランクであるか、②異なる開示があるかで、容易想到性が変わる!!

⇒①主引例がブランクであれば、２択であるなど、設計事項となり易い。

⇒②主引例に異なる開示があると認定されると、それをチェンジしなければならないから、ハードルが上がる!!

（⇒無効審判請求人は、①主引例がブランクであると主張すべき。）

（⇒特許権者は、②主引例に異なる開示があると主張すべき。）

（３－６）⑥「obvious to try」（重要度▲）

≪権利者有利≫[17]

発明の特徴点に到達する試みをしたはずであるという［推測］では不十分であり、［示唆等］が必要!!

●平成 20 年（行ケ）第 10261 号【キシリトール調合物】事件＜飯村＞

*発明の特徴点に到達する試みをしたはずであるという［推測］では不十分であり、［示唆等］が必要!!

（判旨抜粋）容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等の存在することが必要である…。

≪権利者不利≫
Obvious to try が認められるときは、特段の判示はない。
●平成 21 年（行ケ）第 10371 号【磁気ヘッド用基板】事件＜塩月＞
*出願当時の当業者が解決課題の前提事実を明確に意識していなくても、Obvious to try であり容易想到。
(判旨抜粋)仮に本件出願当時，原告以外の当業者が粒界部分とその余の部分のエッチング速度の差やＡｌ２Ｏ３粒子とＴｉＣ粒子とのエッチング速度の差を明確に意識していなかったとしても，種々条件を変えて実験し，加工後の表面品位が良好なものを選択することを通じて，当業者において引用発明に甲第１号証等に記載された周知技術を適用した構成，すなわち訂正発明１の構成に至ることができる…。

●平成 29 年(行ケ)第 10165 号、第 10192 号【抗Ｅｒｂ Ｂ２抗体を用いた治療のためのドーセージ①（ハーセプチン①）】事件＜髙部＞
*医薬の投与方法は、発明特定事項であるが本件では容易想到と判断された。
(判旨抜粋)当業者は，本件優先日当時，乳がんの治療薬を含む一般的な医薬品において，投与量を多くすれば，投与間隔を長くできる可能性があり，医薬品の開発の際には，投与量と投与間隔を調整して，効能と副作用を観察すること，抗がん剤治療において，投与間隔を長くすることは，患者にとって通院の負担や投薬時の苦痛が減ることになり，費用効率，利便性の観点から望ましいということを技術常識として有していた…。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度▲)
「obvious to try」のロジックであっても、相違点(発明の特徴)に到達する動機付け、示唆等は必要である。
⇒単に、当業者であれば色々試したはずである、という程度のロジックでは不足。
(※その意味で、「obvious to try」は独立のロジックとは言い難い。)

（３－７）⑦「数値限定発明/パラメータ発明」[18]（重要度★）

≪権利者有利≫
①当該パラメータ・数値自体が新しく、これに着目できた動機付けが論証できないという場合は、発明特定事項の容易想到性が否定され、進歩性を肯定する裁判例が近時の主流である。
⇒ただし、令和 2 年(行ケ)10044【脂質含有組成物】事件＜大鷹＞は、刊行物に数値自体は記載されていたが、それ以下に限定する示唆は無いとして、動機付けを否定し、進歩性を認めた。この最新裁判例を見ると、パラメータ発明のプロパテント傾向は一層深化している。
●令和元年(行ケ)第 10137 号【セレコキシブ組成物】事件＜大鷹＞
*パラメータに着目することの容易性否定。
*別件令和 2 年(行ケ) 第 10110 号、第 10112 号、第 10155 号＜大鷹＞は、サポート要件無し。
(判旨抜粋)甲９及び１０には，特定の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が効果を奏する粉体の場合には，その粒度分布を，平均粒子径ではなく，「所望の大きさよりも小さい粒子サイズの粒子が粉末全体に占める割合」で特定することは，医薬品の原料粉末では一般的であることについての記載や示唆はなく，ましてや，セレコキシブの微細化条件として「セレコキシブのＤ９０粒子サイズ」で規定することや，「セレコキシブのＤ９０粒子サイズ」を「約２００μｍ以下」とした場合には，セレコキシブの生物学的利用能が改善されることについての記載も示唆もない。

●令和２年(行ケ)10044【脂質含有組成物】事件＜大鷹＞
*刊行物に数値自体は記載されていたが、それ以下に限定する示唆は無いとして、動機付けを否定し、進歩性を認めた。パラメータ発明のプロパテント傾向。
(判旨抜粋)刊行物５における「最近の日本人の食生活は欧米型化が進み，肉類を中心とした食事の機会が大幅に増え，脂肪の摂取量については一日当り４０ｇと増加し，それに伴い，疾病の種類も変化し，高血圧，心臓病の循環器系疾患や乳癌，大腸癌などが増加して，こちらも欧米型化になり，大きな社会問題になっている。」との記載は，「脂肪の摂取量」が「一日当り４０ｇ」に増加したこと自体が問題であることを述べたり，それを改善すべきことを示唆するものではない。また，刊行物５の記載全体をみても，刊行物５において，脂肪の摂取量を１日当たり４０ｇに差し控えるべきことや，「ω－６脂肪酸の用量」は，１日又は１回当たり「４０ｇ以下」とすべきことについての記載や示唆はない。 加えて，本件においては，他に「ω－６脂肪酸の用量は，４０ｇ以下」とすることが技術常識であることを認めるに足りる証拠はない。

≪権利者不利≫
②パラメータ・数値自体が知られていた又はこれに着目できたと認定された事案に目を移すと、近時の裁判例においても、（設計事項であるとか、当該パラメータ・数値が開示されている副引用発明と組み合わせることが容易想到であるなどの論理付けにより、）当該パラメータ・数値の範囲は容易想到と判断され、進歩性が否定された事案が多数である。したがって、①新しい「数値」ないし「パラメータ」により範囲を特定した発明の進歩性判断の勝負所は、出願当時の当業者が当該「数値」ないし「パラメータ」に着目することが容易想到であったか否かである。
●平成 29 年（行ケ）第 10058 号【ランフラットタイヤ】事件＜髙部＞
*①パラメータに着目できた⇒②主/副引例の組合せは動機付けあり⇒③数値に顕著な効果なし⇒④数値範囲は設計事項
(判旨抜粋)本件特許の優先日当時，当業者は，乱流による放熱効果の観点から，タイヤ表面の凹凸部における，突部のピッチ（ｐ）と突部の高さ（ｈ）との関係及び溝部の幅（ｐ－ｗ）と突部の幅（ｗ）との関係について，当然に着目するものである。そして，甲２技術は，凹部の形成により，乱流を発生させ，温度低下作用を果たすものであるから，当業者は，甲２技術の凹部における，突部のピッチ（ｐ）と突部の高さ（ｈ）との関係及び溝部の幅（ｐ－ｗ）と突部の幅（ｗ）との関係に着目する…。…引用例２には，甲２技術として，放熱効果の観点から，「５≦ｐ／ｈ≦２０，かつ，１≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦９９の関係を満足する凹部３０」が記載されていると認められる。…引用発明に甲２技術を適用する動機付けは十分に存在する…。

●平成 29 年（行ケ）第 10096 号【非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット】事件＜鶴岡＞[19]
*①数値範囲に技術常識が含まれる⇒②引用発明の数値を増加する動機付けあり⇒③数値に技術的意義・格別な効果なし⇒④数値範囲は容易想到
(判旨抜粋)優先日当時，垂直磁気記録媒体において，非磁性材である SiO2 を 11mol%あるいは 15～40vol%含有する磁性膜は，粒子の孤立化が促進され，磁気特性やノイズ特性に優れていることが知られており，非磁性材を 6mol%以上含有するスパッタリングターゲットは技術常識であった。そして，…優れたスパッタリングターゲットを得るために，材料やその含有割合，混合条件，焼結条件等に関し，日々検討が加えられている状況にあったと認められる。そうすると，甲１発明に係るスパッタリングターゲットにおいても，酸化物の含有量を増加させる動機付けがあった…。

●平成 29 年（行ケ）第 10146 号【導光フィルム】事件＜鶴岡＞
*①組合せの動機付けあり⇒②数値範囲は副引例が示唆している（着目可能）⇒③数値に臨界的意義なし⇒④数値範囲は設計事項
(判旨抜粋)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…。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…。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…，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…，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。

上記…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…。

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度★)

パラメータ発明の進歩性を否定するためのロジックは、①パラメータ･数値自体が知られていた又はこれに着目できた、②当該パラメータ･数値範囲が容易想到という段取り。(※①＋課題公知で、②は設計事項とされた裁判例も多い。)

⇒①パラメータ･数値自体が知られていた又はこれに着目できたことを論理付けするための前提として、本件発明の「課題」が知られていた又はこれに着目できたことを論理付けする必要がある!!

(※そうでないと、「本件発明の課題を解決するために、当該パラメータに着目することは容易ではなかった。」という定型文で片付けられてしまう。)

★米国～数値限定は、一般に、明瞭性の問題とならないが(MPEP2173.05(c))、上下限のみ等の数値範囲は不明瞭と判断されうる(MPEP2173.05(c)II)。
★欧州審査ガイドライン～なし。2以上のリストからでないと新規性×(GL G-VI,8)。／一部重複する場合の進歩性:当該技術の熟練者が，根底となる技術的課題を解決しようと望んで，又は何らかの改良若しくは利点を期待して，一部重複する範囲を選択又は選別したであろうか否かを考慮する。(GL G-VII 12)
★ドイツ～数値範囲内の全範囲、中間値、導き出される部分範囲を開示する。⇒新規性×(補正は柔軟)。BGH X ZB 11/90 Chrom-Nickel Legierung
★中国～引用文献で開示した数値範囲が、本件発明の技術的特徴の数値範囲の一部と重なっているか、共通した端点がある場合は(例:引用文献 5～10、本件発明 3～5)、新規性×。本件発明の数値範囲の両端点が、引用文献で開示した数値範囲に入っている場合は(例:引用文献 5～10、本件発明 7～9)、新規性○。(審査指南 3 章 3.2.4)

（３－８）⑧「容易の容易」[20 21] **（重要度▲）**

≪権利者有利≫

４つの論理付けパターン（①第三の公知文献に記載された発明/事項/周知技術は組み合わせるのではなく、主引例・副引例に開示された事項を理解するために用いる場合、②主引例と本願発明との相違点が独立に２個存在する場合、③副々引例/周知技術を組み合わせて副引例を変更した後に、変更された副引例を主引例に組み合わせる場合、④１個の相違点【互いに関連する２個の相違点である場合も含む】について、主引例に副引例を組み合わせた後に、副引例が組み合わせられた主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる場合）は、いずれも、主引例に対し１個の副引例を組み合わせ

ただけでは本願発明に到達することができず、第三の公知文献に記載された発明/事項（ないし周知技術）を進歩性欠如の論理付けに用いる必要がある場合である。）

●平成 27 年(行ケ)第 10149 号【平底幅広浚渫用グラブバケット】事件＜髙部＞

*「容易の容易」は、容易想到でない。（*先に主引例を変える論理付けパターン）

(判旨抜粋)…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り，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。

≪権利者不利≫

同上

●平成 30 年（行ケ）第 10016 号【多成分物質の計量及び混合装置】事件＜森＞

*構成要素の相違点と機能(数値)の相違点は容易の容易でない。

(判旨抜粋)原告は，甲５発明において，二液の混合比を５０以上：１という特殊な量比に変更した上で，二つのピストン杆のうち片方を，甲６及び７のようなピストンに変更するのは，２段階を経ているから，容易想到性がない旨主張する。しかし，前記…の判断は，相違点２の内容のうち，機械的な構成要素に係るもの（すなわち，駆動機構）について…周知技術を適用するのは容易想到であると判断し，また，相違点２の内容のうち，機能的な構成要素に係るもの（すなわち，量比）を設計的事項であると判断したものであって，容易想到性の判断方法として不適切であるということはできない…。

●平成 24 年（行ケ）第 10275 号【窒化物系半導体レーザ素子】事件＜芝田＞

*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

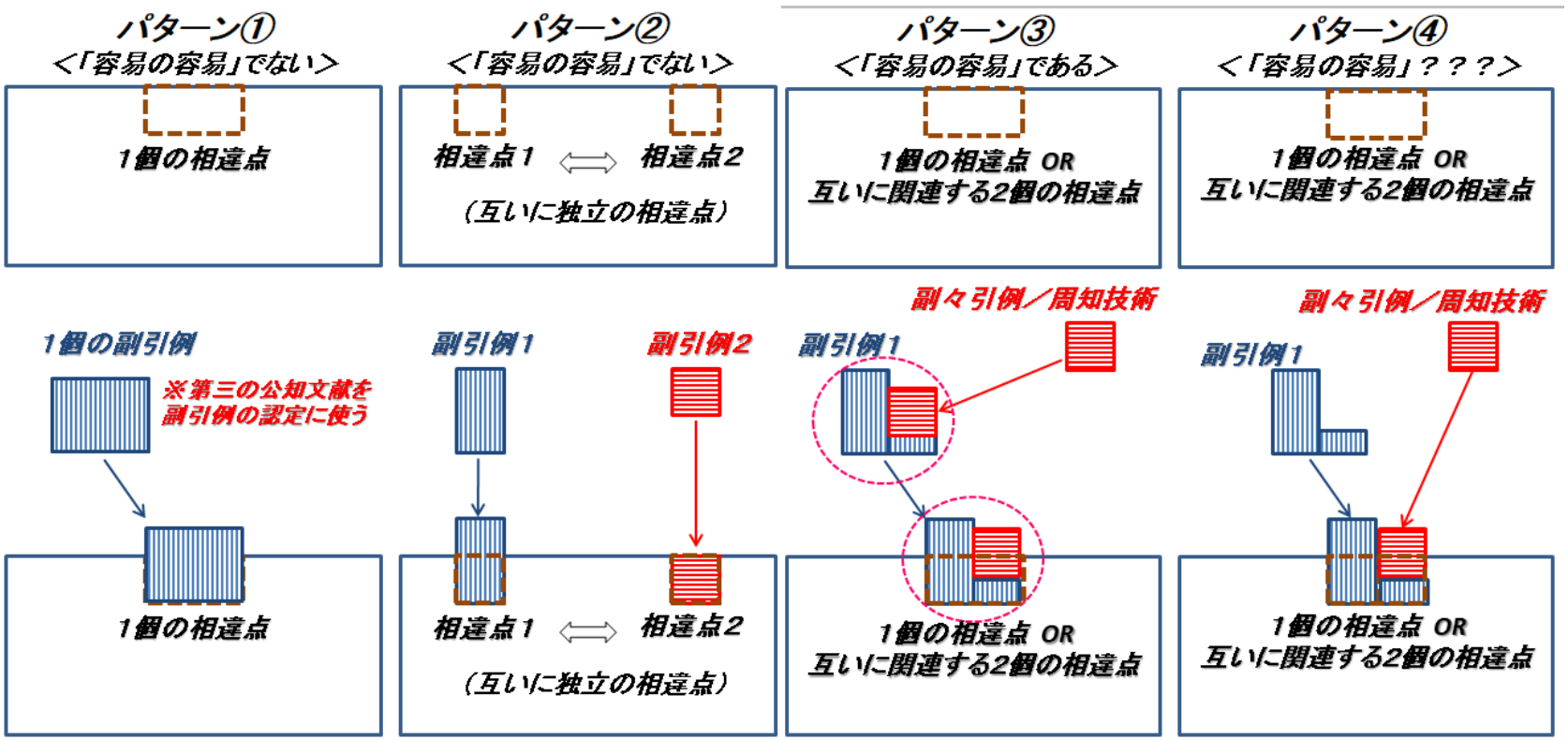
(判旨抜粋)進歩性の判断においては，対象発明と引用発明の一致点・相違点を認定し，当該相違点を記載した引用発明があるかどうか，及び，これが存在する場合には，各相違点を記載した各引用発明を組み合わせるべき動機付けがあるかどうかで判断されるべきものであって，これらが認められれば，対象発明の進歩性は否定される。相違点相互の関係を考慮しながら容易想到性を検討しなければならないのは，複数の相違点に係る構成が引用発明や対象発明において機能的又は作用的に関連しているために，相違点を個別に検討することでは正しい容易想到性の判断ができないような場合に限られるというべきである。

●令和２年（行ケ）第 10124 号【裏刷り用溶剤型グラビア印刷インキ組成物の製造方法】事件＜東海林＞

*本件決定の論理は、「容易の容易」の場合に相当しない。

(判旨抜粋)原告は，相違点２について…本件決定が甲１発明１に「ポリウレタンウレア樹脂組成物の原料としてバイオマス由来成分を使用する」という構成を付加した上で容易想到性を判断した…論理は「容易の容易」の場合に相当する旨主張する。

しかしながら，…本件優先日当時，印刷インキの技術分野においては，製品のバイオマス度を１０質量%以上に高めることが一般的な課題とされていたものであり，当業者は，このような状況の下で，甲１発明１のポリウレタンウレア樹脂組成物の原料としてバイオマス由来の成分を用いることを動機付けられるものであり，その上で，当該成分としてバイオマス由来のセバシン酸を用いることを動機付けられるものといえるところ，このような検討の内容に照らすと，甲１発明１に原告が主張するような構成を付加して容易想到性を判断しているものではなく，また，その論理がいわゆる「容易の容易」の関係に立つものでもないというべきである。



(パターン③は副引例に副々引例を組み合わせた後、主引例に適用する。パターン④は副引例を主引例に適用に適用した後、副々引例を組み合わせる。)

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度▲)

「容易の容易は容易でない」という一般論を述べた裁判例が平成26年～28年頃に集中したが、各裁判例を詳細に検討すると、いずれも、個別の組み合わせの動機付け自体を検討し、否定している。(一般論に依拠すると泥船!!)

※関連する論点～補正・訂正・分割要件(新規事項追加)

⇒日本でも、2つの実施例の良いとこ取り、2つの群の要素の良いとこ取りは、cherry picking は新規事項追加と判断されることがある。

【明細書】A は a1 でも a2 でも・・・良い。B は b1 でも b2 でも・・・良い。　【補正前クレーム】A+B　【補正後クレーム】a1+b2

平成 25 年(行ケ)10346<石井>、平成 28 年(行ケ)10257<森>、令和 1 年(ワ)30991<田中>=控訴審令和 3 年(ネ)10043<菅野>

⇒2つの実施例・群の各要素が、互いに技術的に独立しているかが考慮要素となる。～進歩性の「容易の容易」の問題に通ずる。

（３－９）⑨「除くクレーム」[22]（重要度〇）

≪権利者有利≫

主引例の課題解決原理、本質的部分に関わる部分を除いてしまえば、進歩性も認められる!!

●平成 29 年(行ケ)第 10032 号【導電性材料の製造方法（銀フレーク）】事件＜髙部＞一次判決

*「除くクレーム」で進歩性が認められた!!　⇒二次判決（大鷹）は拘束力を理由に同旨。

(判旨抜粋)…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…。

●平成 30 年(ネ)第 10006 号【システム作動方法(カプコン v. コーエー)】事件（鶴岡）

*（原審と異なり、）「除くクレーム」で進歩性が認められた!!　⇒実質的に構成の相違であるから、特殊な判断ではない。

(判旨抜粋)…「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。

≪権利者不利≫

●平成26年(行ケ)第10204号【経皮吸収製剤】事件＜石井＞

*除くクレームにおいて除かれる部分が物として明確でないことから、特許請求の範囲の減縮に当たらないとして、訂正要件×。＝同一当事者の平成28年(行ケ)10160

***東京高判平成 15 年（行ケ）第 330 号は、「除くクレーム」とする補正が新規事項追加となるか実質的に判断した。⇒適法**

≪ポイント(、他の論点との関係)≫(重要度〇)

令和4年現在、裁判所の「新規事項追加」の判断は緩いが(プロパテント)、「除くクレーム」は更に緩い。というよりも、基本的に、「除くクレーム」は、新たな技術的事項の導入にあたらないとして許容されている。

⇒主引例の課題解決原理、本質的部分に関わる部分を除いてしまえば、進歩性も認められる!!

⇒拡大先願(特許法29条の2)違反のみならず、進歩性欠如を克服する補正・訂正としても使える。

(※除くクレームが新規事項追加と判断された裁判例無し。～不明確であり減縮でないとされた裁判例が1個。)

★米国（MPEP2173.05(i) 否定的限定 [R-08.2017]）～noncircular, nonmagnetic 等 OK。明瞭性に注意。あらゆる否定的限定又は排他的条件は原開示中に根拠を有さねばならない。択一的要素が明細書に肯定的に記載されていれば，当該構成要素はクレームにおいて明示的に除外してもよい。（102eの文献が、non-obviousness の組合せの対象となるから、除くクレームの意義は低い。Cf. Google LLC v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L. (Fed. Cir. 2018)）
★欧州審査ガイドライン（G1/03）「Undisclosed disclaimer（非開示の特徴を除くディスクレイマー）」が許されるのは、以下の3つの場合のみ!!
1. EPC54 条（3）の先行技術（日本特許法 29 条の 2 の文献に対応）に対して新規性を確保する場合。2. 偶発的な先行技術に対し新規性を確保する場合。
3. 非技術的理由により特許性を除外されている事項（例えば治療方法）を除く場合。ただし以下に該当する場合は許されない（G1/03、G2/03）：
（1）実施できない実施形態を除外したり、実施可能要件の不十分さを是正する目的がある場合、（2）進歩性に関連する場合、
（3）先願未公開出願（EPC54 条(3)）または偶発的開示先行技術以外の先行技術に対しても新規性を確保する場合、（4）必要以上に主題を除く場合。
⇒欧州審査ガイドラインでは、進歩性確保のために「Undisclosed disclaimer」が許されないと明記されている。
★中国～「開示されていない」除くクレームは、新規性欠如を克服するために抵触する出願又は偶発的な先の開示から特定の技術的解決策が削除された時のみ認められる（＝先の開示の技術的分野及び解決すべき技術的課題は、本発明とは全く異なる）か、又は除外された技術的解決策は実践できないことを証明する必要がある。＜補正に関する事例比較研究：仮訳（日中韓 2015 年 JEGPE）の事例 27＞

（３－１０）⑩「退歩発明、後退発明」（重要度▲）

≪権利者有利≫
退歩発明、後退発明の容易想到性が否定された裁判例が幾つかある。
●平成 27 年(行ケ)第 10078 号【眼鏡レンズ加工装置】事件＜髙部＞
*後退発明の動機付けが否定された事例。
(判旨抜粋)…引用例には，…加工具回転軸が複数あること自体に起因して何らかの問題が発生する，又は，加工具回転軸を１つとすることにより何らかの効果が期待できるなどといった，シングルスピンドル方式を採用する動機付けにつながり得ることも何ら示されていない。…加えて，…ダブルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置は，加工具回転軸を１つとするシングルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置に比して，機械剛性が高く，加工時間も短いという利点を有するものと推認することができるのに対し，シングルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置がダブルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置に比して優位な点があることは，…認めるに足りない。

≪権利者不利≫
なし

≪ポイント（、他の論点との関係）≫（重要度▲）
一概に「退歩発明・後退発明」として揶揄されるものではなく、従来は必要と思われていた構成を削除して簡素化したという意味で、課題を解決し、作用効果を奏すると捉えることも可能であり、実際、そのように主張されている。

４．≪４≫予測できない顕著な効果[23] [24]（重要度▲）

≪権利者有利≫
「優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か，当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否か」が問題となる。構成変更の動機付けがあっても、顕著な効果を理由に進歩性有りとした裁判例もある。

●最高裁平成 30 年(行ヒ)第 69 号【…ドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物】事件～破棄差戻し
＊ 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である。

●令和元年（行ケ）第 10118 号＜森＞【…ドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物】事件～最高裁判決後
＊「効果」の位置付け⇒独立要件説　⇒構成が容易想到であっても、当業者が予測できない顕著な効果で進歩性有り
(判旨抜粋)…**発明の構成に至る動機付けがある場合であっても，　優先日当時，当該発明の効果が，当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである場合には，当該発明は，当業者が容易に発明をすることができたとは認められないから，前訴判決は，このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したものではなく，この点には，前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条１項）は及ばない…。**

●平成 24 年（行ケ）第 10004 号【シュープレス用ベルト】事件＜芝田＞[25]
＊動機付けあるとしても顕著な作用効果により進歩性有り
(判旨抜粋)甲第２号証に接した当業者が，安全性の点からＭＯＣＡに代えてＥＴＨＡＣＵＲＥ３００を使用することを動機付けられることがあるとしても，本件発明１が，ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという，当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであることに照らせば，本件発明１は，当業者が容易に想到するものであるとはいえず，進歩性がある…。

●平成 24 年（行ケ）第 10207 号【光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩】事件＜設樂＞[26]
＊物質発明(用途発明でない)が、追試により顕著な作用効果により進歩性有り
(判旨抜粋)本件明細書…には，ヒスタミンショック死抑制作用試験において（Ｓ）-エステルが（Ｒ）-エステルより約４３倍強い活性を示したこと，homologous ＰＣＡ反応抑制作用試験において（Ｓ）-エステルが（Ｒ）-エステルより約１００倍以上強い作用を示したことが記載されている…ところ，本件明細書は，この本件化合物のエステルによる（Ｓ）体と（Ｒ）体の比較を根拠に，本件化合物の（Ｓ）体がより優れた光学活性体であり，生体内で活性本体として作用すると結論づけている…。そして，このことは，…実験成績証明書に，モルモットから摘出した回腸におけるヒスタミン誘発収縮に対する薬理試験…の結果，本件化合物の（Ｓ）体のベンゼンスルホン酸塩がそのラセミ体に対して約７倍の活性を示したことが記載されており，また，本件明細書に記載のヒスタミンショック死抑制作用試験と同様の試験…の結果，本件化合物の（Ｓ）体のベンゼンスルホン酸がラセミ体に対して約３倍の生存率を示したことが記載されていることからも裏付けられる。そうすると，本件化合物の（Ｓ）体は，その（Ｒ）体と比較して，当業者が通常考えるラセミ体を構成する２種の光学異性体間の生物活性の差以上の高い活性を有するものということができる。したがって，本件化合物の（Ｓ）体のベンゼンスルホン酸は，…甲１発明であるラセミ体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩と比較して，当業者が予測することのできない顕著な薬理効果を有するものといえる。

≪権利者不利≫
　出願後に頒布された刊行物により、発明の顕著な効果を否定した裁判例がある。
●平成 24 年（行ケ）第 10419 号【うつ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用】事件＜設樂＞二次判決[27]
*出願後に頒布された刊行物により、発明の顕著な効果を否定した。
（判旨抜粋）本件特許の優先権主張日後に発行された刊行物であるけれども，これらは，本件明細書に記載された本件発明の効果である米国カルベジロール試験の結果が信頼性が低いものであることを示すものであるので，その立証趣旨においてこれらの証拠を採用することに支障はない。

≪ポイント（、他の論点との関係）≫（重要度▲）
**　最高裁判決が出たところではあるが、依然として、医薬・バイオ分野であっても、構成容易である発明が予測できない顕著な効果を根拠に進歩性○となる事例は殆ど出ないと予想される。**
（※最高裁判決の事案は、既に選択発明の容易想到性が前訴判決で確定していたため、予測できない顕著な効果に着目されたが、通常は、効果も考慮して、構成（選択・用途を含む）の容易想到性を否定するロジックとなろう。）

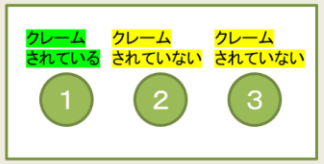
５．まとめ

　進歩性の議論においては、≪１≫引用発明の認定、≪２≫本件（本願）発明の認定、≪３≫相違点の容易想到性、≪４≫予測できない顕著な効果のうち何れのステージを争うべきか、また、複数のステージに跨って争うべきか等が戦略上極めて重要である。例えば、主論点である相違点の容易想到性が、引用発明の上位概念化（認定）により決着する場合もある。主張方針は事案毎であるが、本稿が主張方針の検討の一助となれば幸いである。進歩性の諸論点同士の相同性に関する研究を今後の課題として、一旦筆を擱くこととする。

≪全体としての敷衍（特許出願戦略）≫[28]
**　進歩性に関する論点は多く、逆に言えば、多様なクレーム文言があり、工夫の余地が多分にある。**
⇒特許出願戦略としては、一次的には諸外国と共通するオーソドックスなクレーム文言で出願し、特許査定を得ることを目指すとしても、（1）拒絶されたときに上記各論点の工夫を念頭に置き、また、（2）特許査定後も分割出願を駆使して、オーソドックスなものではないクレーム文言（典型的には「機能的クレーム」）を作り、複数の（ファミリー）特許を合わせて特許で保護される範囲（広義には、競合他社が実施を控える範囲）を最大化することとなろう。

以　上

②当初明細書に「ネタ」を埋め込んでおいて、特許出願後に補正・訂正・分割出願で取り出して特許化できる



当初明細書（出願時に提出する明細書は実質的な内容を追加・変更できない。）に、①②③の発明が具体的に記載されているが、①の発明だけがクレームされていた場合

→ 発明①だけが特許となるが、・・・

↓

発明②③を分割出願して、別に特許化できる!!

（⇒発明②③についても特許化できる「オプション権」を持っていると同じである!!）

※ライバル企業は、発明①のみならず、発明②③についても、特許化できる以上実施を控えておこうと考える。

⇒特許権の価値は、発明に係る事業の独占であるから、ライバル企業が発明②③の実施も控えるから、（係属中は、）②③の排他権も確保していると同じ効果がある!!

⇒特許査定後に分割出願しないと、「オプション権」は消滅する。

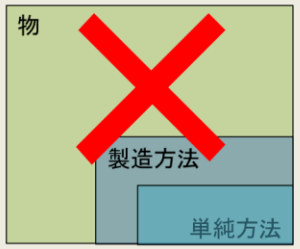
⑤「3つのカテゴリー」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

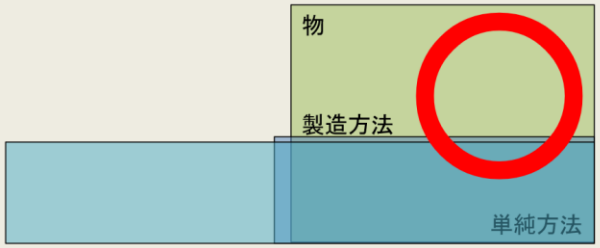
「物の発明」「製造方法の発明」「単純方法の発明」の特許価値は？

⇒方法の発明は、特許権侵害の立証が比較的困難である。

⇒特に「単純方法の発明」は、生成物がなく、侵害立証が一層困難…

特許価値は、「物の発明」＞「製造方法の発明」＞「単純方法の発明」？





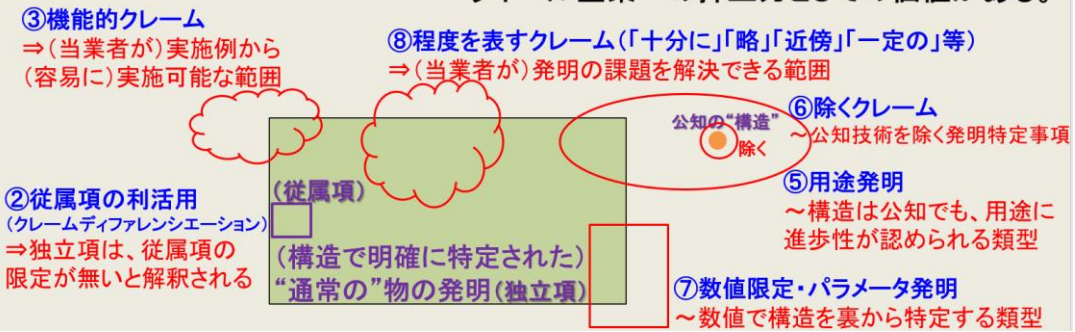
⇒同じ当初明細書の開示からも、多様なカテゴリーで特許化することにより、それらの特許価値（権利範囲＋立証可能性）の「総和」を最大化できる。

⑥「多様なクレーム文言」を活用する、特許「群」としての価値の最大化

「物の発明」を多様なクレーム文言で特許化することにより、それらの権利範囲（特許発明の技術的範囲）の「総和」を最大化できる。

ex.機能的クレーム、効果のクレームアップ、程度を表すクレーム、用途発明/サブコン

⇒（明確性要件を満たす範囲で、）外延が若干あいまいなクレーム文言は、ライバル企業への抑止力としての価値がある。



クレーム文言の工夫＜12選＞

①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!

②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション

③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!!

④サブコンビネーションクレーム～使途相違の敗訴無し

⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴は1件のみ

⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性○!!

⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!

⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義

⑨製造方法の発明、⑩別出願の活用、⑪程度を表わす文言、⑫間接侵害、複数主体侵害の想定（システムクレームの見直し）

---

[1] 「特許法を巡る対話 ～特許法と実務の中に相同性理論は存するか～」（宮崎賢司、特技懇 2019 年 5 月号 NO.293）

[2] 本稿は紙幅の都合上裁判例を厳選しました。完全版を御所望の方は、H_TAKAISHI@NAKAPAT.GR.JP までリクエスト下さい（裁判例を追加で多数引用した版です。）。

[3] HP「従属項が進歩性×であったが、引用例の必須成分を任意成分とすることは容易想到でないとして、独立項が進歩性有りと判断された事例。（「はんだ合金」事件）」
HTTPS://WWW.NAKAPAT.GR.JP/JA/LEGAL_UPDATES_JP/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E2%98%85%E3%80%91%E5%BE%93%E5%B1%9E%E9%A0%85%E3%81%8C%E9%80%B2%E6%AD%A9%E6%80%A7X%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%80%81%E5%BC%95%E7%94%A8/

[4] HP「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイス事件－出願時の技術常識に基づいて、引用文献に製造可能な程度に記載がなく、特許法 29-1(3)「記載された発明」に該当しないとして、引用例適格が否定された事例。進歩性有り」 https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E3%80%91%E6%AD%A9%E6%80%A7%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC/

[5] YouTube（＜引用発明の認定＞公報の図面から引用発明を読み取れるか？）https://www.youtube.com/watch?v=Ew49FtfJVwE&t=443s

[6] YouTube（＜公然実施発明に基づく新規性、進歩性＞）https://www.youtube.com/watch?v=DlVnhbFibS0

[7] 拙稿（共著）「『発明の技術的範囲』と『発明の要旨認定』との間に，ダブルスタンダードは存在するか？」（パテント Vol. 68 No. 12、2015）
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201512/jpaapatent201512_127-137.pdf

[8] 参考：YouTube（＜用途発明の充足論＞「用途」の意義に関する２つの類型の区別） https://www.youtube.com/watch?v=LJIAYRDZcYM

[9] 参考：YouTube（＜サブコンビネーションクレームの充足性＞「～に用いられる」は使用可能であれば OK。）https://www.youtube.com/watch?v=OX7hpUIt4kU

[10] HP「機能的に表現されたリーチスルークレームの充足論、進歩性、サポート要件。（「PCSK に対する抗原結合たんぱく質」事件）」
https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E3%80%90%E7%89%B9%E8%A8%B1%E2%98%85%E3%80%91%E6%A9%9F%E8%83%BD%E7%9A%84%E3%81%AB%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC/

[11] 拙稿「特許法上の諸論点と，『課題』の一気通貫（サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として）」（パテント別冊 22 号 Vol. 72 No. 12、2019）

[12] YouTube（＜本件発明の課題が、何故、進歩性判断に影響するのか？＞）https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c

[13] 《本件発明と主引例との課題の相違を理由として進歩性有りとした裁判例》
平成 20 年（行ケ）第 10130 号「レーダ」、平成 20 年（行ケ）第 10096 号「回路用接続部材」、平成 21 年（行ケ）第 10361 号「耐油汚れの評価方法」、平成 23 年(行ケ)10018「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」、平成 24 年(行ケ)第 10262 号「ガラス溶融物を形成する方法」、平成 24 年（行ケ）第 10278 号「換気扇フィルター及びその製造方法」、平成 25 年(行ケ)第 10242 号「照明装置」、平成 28 年(行ケ)第 10079 号「タイヤ」

[14] 《本件発明と主引例との課題が相違しているが、進歩性無しとした裁判例》
平成 21 年（行ケ）第 10123 号「ベルト伝動装置」、平成 23 年（行ケ）第 10298 号「マルチレイヤー記録担体」

[15] YouTube（＜公然実施発明に基づく新規性、進歩性＞）https://www.youtube.com/watch?v=DlVnhbFibS0

[16] YouTube（＜進歩性判断における「付加」と「置換」＞容易想到性）https://www.youtube.com/watch?v=eUH8ktGmkjQ

[17] 引用例に示唆が無いことを理由として進歩性を肯定した他の事例。平成 21 年(行ケ)第 10308 号、平成 21 年(行ケ)第 10386 号、平成 21 年(行ケ)第 10377 号、平成 22 年(行ケ)第 10046 号、平成 21 年(行ケ)第 10353 号、平成 22 年(行ケ)第 10072 号、平成 22 年(行ケ)第 10167 号、平成 21 年(行ケ)第 10310 号

[18] 拙稿「パラメータ発明の進歩性判断」（日本工業所有権法学会年報　第 44 号（2021 年））215～242 頁 https://45978612-36b0-4db6-8b39-869f08e528db.filesusr.com/ugd/324a18_ed5f0d7975c342ecb2530c6041d32cc5.pdf

[19] 訂正後～令和元年(行ケ) 第 10130 号＜鶴岡＞は、進歩性及びサポート要件有り

[20] 拙稿「『容易の容易』の射程範囲 （第三の公知文献の位置付け）」（パテント Vol. 71 No. 13、2018）https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3135

[21] YouTube（＜容易の容易は容易なのか？＞）https://www.youtube.com/watch?v=jEsA5xQJ034&t=50s

[22] YouTube（＜除くクレームの活用＞）https://www.youtube.com/watch?v=MCoshkBBcRo&t=8s

[23] 拙稿「令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年（行ヒ） 第 69 号「アレルギー性眼疾患を処置するため の点眼剤」事件－（進歩性判断における「予測 できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け）」（パテント Vol. 73 No. 1、2020）https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3480

[24] YouTube（＜進歩性判断と「予測できない顕著な効果」＞最高裁判決「アレルギー眼疾患を処置するための点眼剤」事件）https://www.youtube.com/watch?v=MGFoGUi9n50

[25] 本件のように顕著な効果を理由として進歩性が認められた場合、いわゆる用途発明と同様に当該効果を主張した場合にのみ特許権侵害となるのか、当該効果の主張と関わりなく特許権侵害となるのか、という問題が提起されている。（清水節、特許判例百選〔第５版〕６９事件「進歩性(5)－顕著な効果の独立要件説〔シュープレス用ベルト事件〕」）

[26] Cf. 平成 24 年(行ケ) 第 10206 号は医薬用途発明。＜物質発明の進歩性が否定された裁判例＞①平成 18 年(行ケ) 第 10271 号、②大地平成 21 年(ワ) 第 2208 号、③平成 23 年(行ケ) 第 10445 号、④平成 23 年(行ケ) 第 10340 号

[27] 一次判決・平成 23 年(行ケ) 第 10018 号＜飯村＞とは、逆の判決!!

[28] YouTube（＜特許「出願」価値の最大化戦略＞）https://www.youtube.com/watch?v=SLgYliER4xo&t=0s

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。）

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）、E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp

個人HP : https://www.takaishihideki.com

https://ameblo.jp/hideki-takaishi

Twitter@CAL000000

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

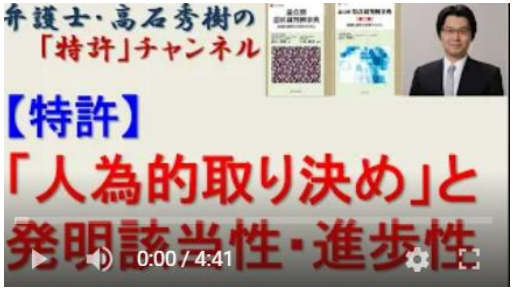
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDbIAGhozekrfeXTg

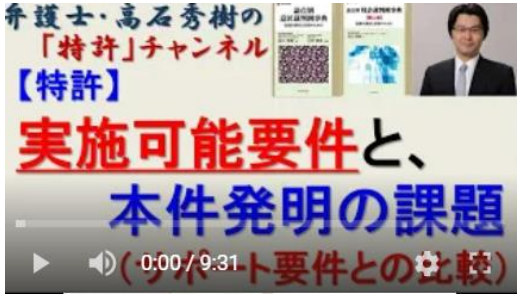
TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

高石秀樹（中村合同特許法律事務所/弁護士・弁理士）YouTube 動画＋論稿集（画像をクリックしてください。）

＜付加価値＞

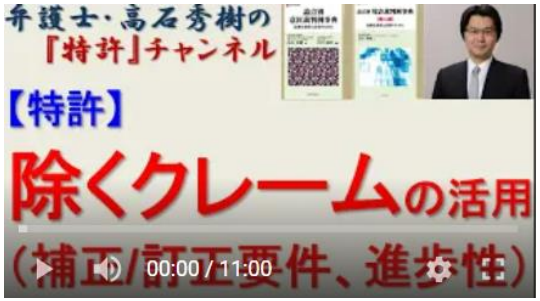
＜特許要件＞





弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
本件発明の課題が、
何故、進歩性判断に
影響するのか？
0:00 / 6:47

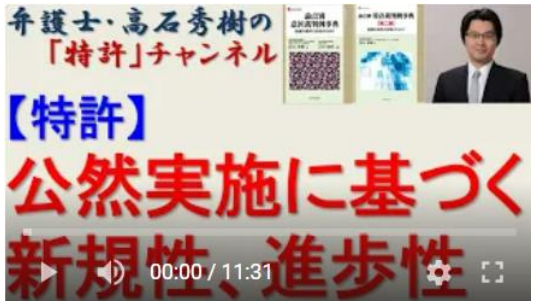
弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
効果のクレームアップ
00:00 / 19:01

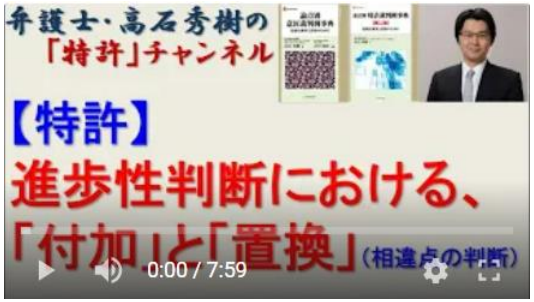

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
除くクレームの活用
00:00 / 11:00

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？
0:00 / 9:19

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜進歩性＞
進歩性判断と「効果」
～最高裁判決平成30年（行ヒ）69「アレルギー
眼疾患を処置するための点眼剤」事件～
00:00 / 13:20

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜進歩性＞
図面から引用発明を
読み取れるのか？
00:00 / 10:29


弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
公然実施に基づく
新規性、進歩性
00:00 / 11:31

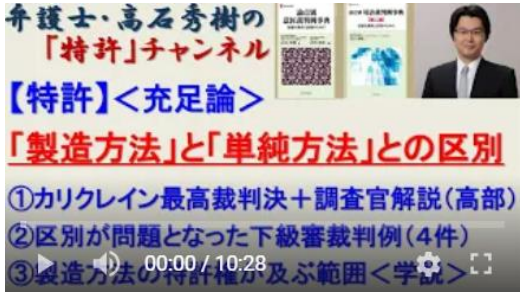

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
進歩性判断における、
「付加」と「置換」（相違点の判断）
0:00 / 7:59

＜充足論＞

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
文言充足論と、
本件発明の課題
＜逆・三段論法＞
00:00 / 10:54

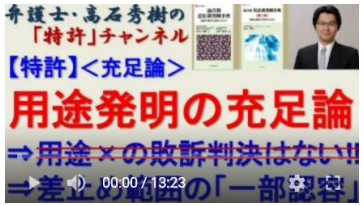
弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜充足論＞
機能的クレーム
00:00 / 15:44

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
数値限定発明（統合版）
(1)測定方法が多義的、パラメータの技術的意義が多義的
(2)程度を表すクレーム文言と充足論＋明確性要件
(3)数値範囲を僅かに外れる場合の充足論
(4)その他の充足論（製造誤差、経時変化）
00:00 / 32:54

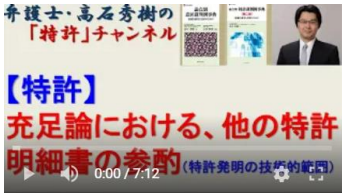

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜充足論＞
「製造方法」と「単純方法」との区別
①カリクレイン最高裁判決＋調査官解説（高部）
②区別が問題となった下級審裁判例（4件）
00:00 / 10:28

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
均等論（統合版）
(1)（第1要件、第2要件）マキサカルシトール大合議判決+α
(2)（第3要件）ダブルスタンダード
(3)（第5要件）①Dedicationの法理、②包袋禁反言
00:00 / 55:42

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜充足論＞
間接侵害（特許法101条各号）
00:00 / 12:05

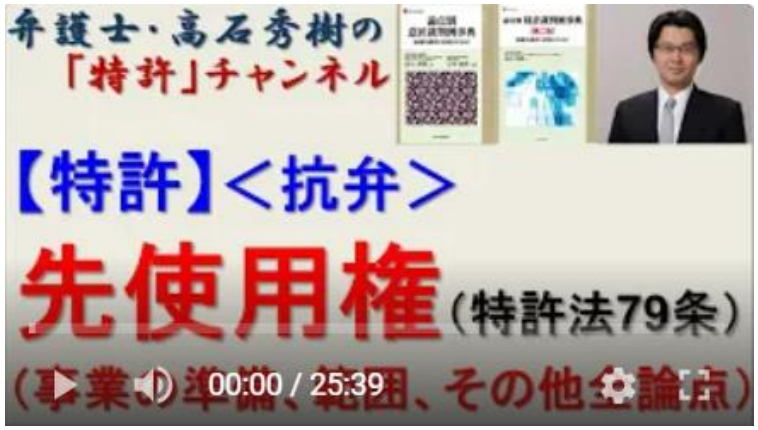

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜充足論＞
用途発明の充足論
⇒用途×の敗訴判決はない!!
00:00 / 13:23

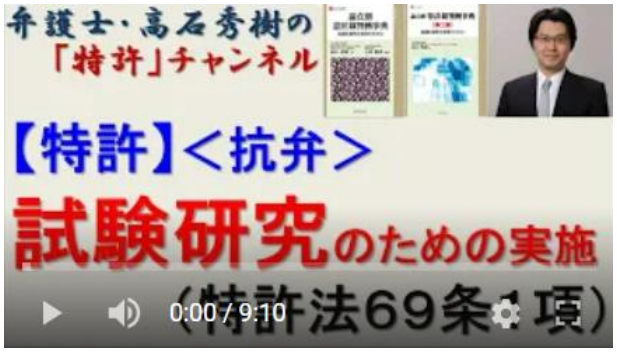
弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜充足論＞
サブコンビネーション
クレームの充足性
0:00 / 6:51


弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
充足論における、他の特許
明細書の参酌
0:00 / 7:12

＜抗弁＞

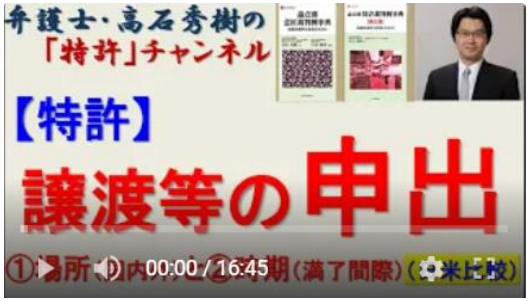
弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
消尽論（統合版）
(1)2つの最高裁判決＋消尽論を回避できる契約方式
(2)間接侵害品の譲渡と消尽
(3)論点毎の日米比較（Quanta、Lexmark、Monsanto）
00:00 / 23:55


弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜抗弁＞
先使用権（特許法79条）
00:00 / 25:39

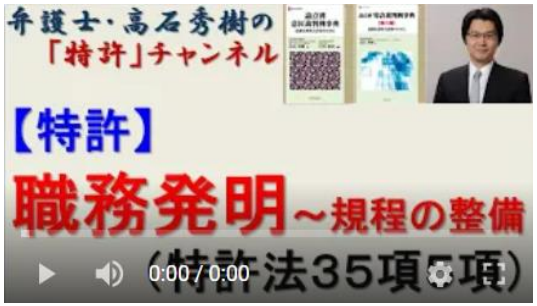

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜抗弁＞
試験研究のための実施
0:00 / 9:10

＜その他＞

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
証拠収集（統合版）
(1)文書提出命令(1)条文、概論、査証制度の紹介
(2)文書提出命令(2)「必要性」「正当な理由」の裁判例
(3)文書提出命令(3)不提出の効果、所持否定
(4)日本で証拠にできる、米国Discoveryを用いた証拠収集
00:00 / 26:59


弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
譲渡等の申出
00:00 / 16:45

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
延長登録
00:00 / 12:20


弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
職務発明～規程の整備
0:00 / 0:00

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
控訴審の逆転事例（統合版）
(1-1)控訴審の逆転「勝訴」 非充足⇒充足
(1-2)控訴審の逆転「敗訴」 充足⇒非充足
(2-1)控訴審の逆転「勝訴」 無効⇒有効
(2-2)控訴審の逆転「敗訴」 有効⇒無効
0:00:00 / 1:01:09

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
00:00 / 26:04

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
00:00 / 11:05

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】
控訴審における新たな
主張と、時機後れ却下
0:00 / 8:05

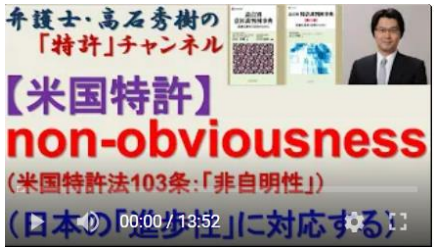
控訴審の逆転「敗訴」
(1-2)充足⇒非充足
※平成17年以降、5件。
(何れも、クレーム文言解釈が変更された)
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格
高石秀樹
00:00 / 14:50

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
0:00 / 9:40

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【特許】＜損害論＞
2つの大合議判決
0:00 / 7:59

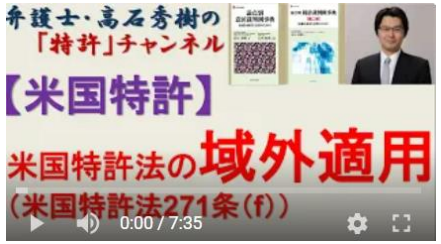
＜米国特許＞

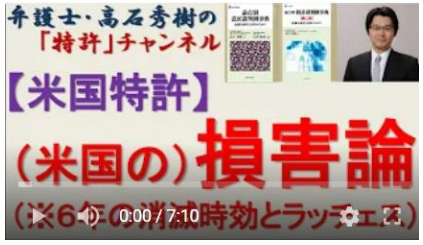
弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
米国特許（統合版）
(1)non-obviousness 非自明性（米国特許法103条）
(2)均等論（DOE、Doctrine of Equivalence）
(3)誘引侵害（米国特許法271(b)）、(4)域外適用（米国特許法271(f)）
(5)損害論、ラッチェス、特許表示（patent marking）
0:00:00 / 1:16:04


弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【米国特許】
non-obviousness
（米国特許法103条:「非自明性」）
00:00 / 13:52

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【米国特許】
（米国の）均等論
00:00 / 13:43

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【米国特許】
誘引侵害（米国特許法271条(b)）
0:00 / 9:19


弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【米国特許】
米国特許法の域外適用
（米国特許法271条(f)）
0:00 / 7:35


弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【米国特許】
（米国の）損害論
0:00 / 7:10

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル
【米国特許】
その他（差止制限、不公正行為、
発明該当性、offer to sell、送達、PBP、
0:00 / 0:00

＜意匠＞

「意匠」裁判例事典
全項目の統合版
＋出版後の裁判例紹介
【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

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
吉田 和彦

「意匠」裁判例事典
（15）裁判例に見る
「美感」の言い回し
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
00:00 / 10:02
高石秀樹

「意匠」裁判例事典
（10）分割出願、
変更出願（対比）
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
0:00 / 9:53
高石秀樹

「意匠」裁判例事典
（8）部分意匠
（意匠法2条1項）
【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
00:00 / 11:54
高石秀樹

特集〈進歩性〉

進歩性の全論点網羅

会員・弁護士　高石　秀樹

要　約

進歩性については，多くの論点があり，裁判例が蓄積している。本論稿においては，筆者が過去に執筆した個別論点の振り返りを含め，進歩性に関する全論点を網羅的に検討し尽くすことにより，特許実務家の特許実務に役立て頂くことを目的とする。進歩性判断は，〈１〉引用発明の認定，〈２〉本件（本願）発明の認定，〈３〉相違点の容易想到性，〈４〉予測できない顕著な効果が問題となる。なお，〈１〉については新規性判断と同じ議論が妥当する。具体的な個別論点は，以下のとおりである。

「〈１〉引用発明の認定」については，①「内在特性（inherent）」，②「引用発明適格性」，③「引用発明の上位概念化の限界」，④「図面の開示」，⑤「選択発明」関連，⑥「公然実施発明」

「〈２〉本件（本願）発明の認定」については，①「発明の要旨認定（一般論）」，②「用途発明（使用方法を特定する発明を含む）」，③「サプコンビネーション発明」，④「効果のクレームアップ」。

「〈３〉相違点の容易想到性判断」については，①「本件（本願）発明と引用発明の課題の相違が容易想到性判断に及ぼす影響」，②「引用発明の課題が容易想到性判断に及ぼす影響」，③「組み合わせの動機付け」，④「行行物公知と公然実施との容易想到性判断の相違」，⑤「付加と置換」，⑥「obvious to try」，⑦「数値限定発明／パラメータ発明」，⑧「容易の容易」，⑨「除くクレーム」，⑩「選歩発明，後退発明」。

「〈４〉予測できない顕著な効果」については，ドキセピン最高裁判決（平成30年（行ヒ）第69号）の理解。

本稿は進歩性の議論点を網羅するが，実務においては，他の論点との相同性も極めて重要である[1)10)]。

目次

1．〈１〉引用発明の認定
（1－1）①「内在特性（inherent）」
（1－2）②「引用発明適格性」
（1－3）③「引用発明の上位概念化の限界」
（1－4）④「図面の開示」
（1－5）⑤「選択発明」関連
（1－6）⑥「公然実施発明」
2．〈２〉本件（本願）発明の認定
（2－1）①発明の要旨認定（一般論）
（2－2）②「用途発明（使用方法を特定する発明を含む）」
（2－3）③「サプコンビネーション発明」
（2－4）④「効果のクレームアップ」
3．〈３〉相違点の容易想到性判断
（3－1）①「引用発明の課題が容易想到性判断に及ぼす影響」
（3－2）②「本件（本願）発明と引用発明の課題の相違が容易想到性判断に及ぼす影響」
（3－3）③「周知技術の組み合わせ（動機付けの要否）」
（3－4）④「行行物公知と公然実施との容易想到性判断の相違」
（3－5）⑤「付加と置換」
（3－6）⑥「obvious to try」
（3－7）⑦「数値限定発明／パラメータ発明」
（3－8）⑧「容易の容易」
（3－9）⑨「除くクレーム」
（3－10）⑩「選歩発明，後退発明」
4．〈４〉予測できない顕著な効果
5．まとめ

1．〈１〉引用発明の認定

（1－1）①「内在特性（inherent）」[2)]

＜権利者有利＞

クレームアップされた「特性・効果」等が従来技術に内在していても，出願時の当業者が当該特性・効果等を認識し得なかったならば，新規性有り。

●平成19年（行ケ）第10378号「結晶性アジスロマイシン２水和物」事件＜田中＞[3)]

＊出願当時の当業者に内在的特性（非公知物質）の認

判例と実務シリーズ：No.523

両面粘着テープ事件を契機とする，明確性要件を判断した重要裁判例の総覧と判断傾向の分析

高　石　秀　樹*

抄　録　本稿は，明確性要件を満たさないとした異議決定を取り消した〔両面粘着テープ事件〕知財高裁判決を契機として，明確性要件について判断した近時の重要裁判例を総覧するものである。明確性要件に関する近時の裁判例の傾向は概ねプロパテントであり，明細書の記載及び図面を考慮してもクレーム文言解釈が一義的に定まらない場合ではいまだ明確と判断される傾向にある。発明の課題を解決できると当業者が認識できること，官能試験の不備など，サポート要件で問題となる事項も，明確性要件では問題とならない。程度を表わす文言についても，課題を解決できる範囲という意味で明確とされる傾向にある。さらに，数値範囲の端部がクリアに決まらなくても，その“ぶれ”が僅かであるならば明確性要件違反ではないと判断されている。

目　次

1．はじめに
2．「両面粘着テープ事件」判決の紹介
2．1　特許請求の範囲（請求項１）
2．2　本判決の検討（サポート要件）
2．3　本判決の検討（明確性要件）
3．明確性要件に関する裁判所の判断傾向
3．1　明確性要件の判断基準
3．2　明確性要件とサポート要件との棲み分け
3．3　明確性要件の判断に本件発明の課題が影響する特殊な２類型
3．4　数値限定発明において測定条件が複数ある場合，又はパラメータの意味が多義的な場合
3．5　プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）
3．6　官能試験に基づく発明
3．7　その他の裁判例
4．　おわりに

サポート要件違反，実施可能要件違反とした異議決定を取り消した。

本判決は，サポート要件について，〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決[1)]が示した「パラメータ発明」のみに適用される２段階目の規範（＝数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が，出願時の当業者に理解できること）が適用されないと判示し，本件発明の課題を出願時の当業者が解決できると認識できるか否かで決着するという判断枠組みを示した上で，サポート要件を満たすと判断した。サポート要件については，(1)〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決の２段階目の規範の適用，(2) 発明の「課題」を個別的・具体的に認定するか，上位概念で抽象的に認定するか，(3) クレーム文言に形式的に属する全ての範囲について，発明の課題を解決できると当業者が認識できる必要があるか否か，という重要論点があり，筆者が別稿で練めたところである[2)]。

＊ 中村合同特許法律事務所　弁護士
Hideki TAKAISHI

1．はじめに

本知財高裁判決（令和元年（行ケ）第10173号〔両面粘着テープ事件〕）は，明確性要件違反，

パラメータ発明の進歩性判断

高　石　秀　樹

Ⅰ　はじめに

近年，裁判所における数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断がプロパテント傾向であり，特許庁審査基準と乖離していると言われている。その是非は別として，本稿においては，両者の乖離の実務上の影響を検討するとともに，近時の裁判例の判断枠組みにおいてパラメータ・数値の進歩性を否定する際の採るべき論理付け・主張方針を考察する（本稿Ⅴ３が中核）。また，権利者としては，進歩性のみならずサポート要件も満たしなければ無意味であるから，進歩性とサポート要件との関係についても考察する。

Ⅱ　結　　論

数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断について，特許庁審査基準は，予測できない有利な効果であり，引用発明と比較して「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」がある場合には進歩性を認め，そのような効果を有しない発明は進歩性を否定するという判断手法を提示している。

過去の裁判例を振り返ると，平成22年頃までは，特許庁審査基準と同じく数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断において発明が「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」を有するか否かにより判断する裁判例も一定数存在した。この判断基準によれば，権利者側が効果を主張・立証する必要があり，立証責任は権利者側に課されることとなる[1)]。

しかしながら，近時の裁判例を見ると，「オキサリプラティヌムの医薬的に

特集〈第26回知的財産権誌上研究発表会〉

パラメータ発明のサポート要件
－（令和元年（行ケ）第10173号〔両面粘着テープ事件〕を契機として）－

会員・弁護士　高石　秀樹

要　約

偏光フィルム知財高裁大合議判決は，サポート要件の判断基準として，❶条文の文言，及び❷当業者が発明の課題を解決できると認識できるという要件に加えて，「パラメータ発明」については〔数式が示す範囲が得られる効果（性能）との関係の技術的な意味〕を当業者が認識できるという要件❸を加重した。この要件❸の適用を否定した〔両面粘着テープ〕判決を契機として，要件❸の実務上の影響及び適用の境界線を探る（＜切り口①＞）。また，発明の「課題」を個別的・具体的に認定するか，上位概念で抽象的に認定するかという観点（＜切り口②＞），クレーム文言に形式的に属する全ての範囲について発明の課題を解決できると当業者が認識できる必要があるか（＜切り口③＞）という観点を裁判例に基づいて考察し，位置付け及び境界線を探る。最後に，発明が解決する課題をクレームアップするとサポート要件を満たすか（＜付録＞）という最近の重要トピックについて裁判例を確認する。

【討論対象となることを希望する論点】

パラメータ発明のサポート要件の判断基準について，以下の２点について題材を提供する。

1．偏光フィルム大合議判決が示した２段階目の規範（要件❸）が適用される「パラメータ発明」の境界線
2．数値・パラメータに含まれる範囲全体に亘って課題が解決されるように記載されていることが必要とされるか否かの境界線

目次

1．全体の概要
2．パラメータ発明のサポート要件＜概説＞
（1）条文（特許法36条６項１号）
（2）サポート要件に関する審査基準
（3）〔偏光フィルム〕知財高裁大合議判決が示した２段階の規範（要件❶❷＋要件❸）
（4）大合議判決の課題状況
（5）サポート要件の検討に関する３つの＜切り口①＞＋最近の重要トピック
3．＜切り口①＞～大合議判決が示した２段階目の規範（要件❸）が適用される「パラメータ発明」の境界線
（1）大合議判決が示した２段階目の規範が適用された裁判例～大合議判決＋（→トマト含有飲料事件）判決
（2）大合議判決が示した２段階目の規範が適用されなかった裁判例群
（3）大合議判決が示した２段階目の規範が適用される「パラメータ発明」の境界線
4．＜切り口②＞～〔パラメータ発明の本質的部分「課題解決手段」でない〕という規範の意義
（1）概論
（2）パラメータ発明の本質的部分（課題解決手段）でないはサポート要件○と判断した裁判例の紹介
5．＜切り口③＞～数値・パラメータに含まれる範囲全体に亘って課題が解決されるように記載されている必要があるか否か
（1）概論
（2）当業者がクレーム文言に形式的に含まれる範囲全体に亘って課題が解決されると認識できる必要があるとした裁判例
（3）当業者がクレーム文言に形式的に含まれる範囲全体に亘って課題が解決されると認識できる必要がないとした裁判例
6．＜付録＞発明が解決する課題をクレームアップするとサポート要件を満たすか（最近の重要トピック）
7．まとめ

1．全体の概要

サポート要件の判断基準は，❶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

発明のカテゴリーと，「物を生産する方法の発明」のアドバンテージ

会員・弁護士　高石　秀樹

要　約

製造方法の発明は，当該製造方法により製造されなければ非充足となる点においては，物の発明と比較して不利であるが，もし，(1) 製造方法の発明に係る特許権による差止範囲が物の発明より広い可能性があるならば，また，(2) 製造方法の発明について均等論が物の発明と較べて認められやすい可能性があるならば，物の発明に加えて，製造方法の発明も独立項として権利化することにより特許権の価値を高めることができるため，これらの点について裁判例及び学説等を紹介しながら考察する。

目次

1．概論
2．＜論点①＞単純方法の発明と製造方法の発明との区別
3．＜論点②＞製造方法に係る特許の権利行使対象物の範囲（＝直接生産物のみなす，間接生産物にて及ぶか）
4．＜論点③＞製造方法に係る特許権が，間接生産物に及ばないとしても，直接生産物が極微量残存していた場合の差止請求の成否
5．＜論点④＞製造方法に係る特許発明と「均等論」
6．まとめ

1．概論

物の発明が新規性・進歩性を有する場合には，当該物を生産する発明（製造方法の発明）についても新規性・進歩性が認められ，特許される。もっとも，製造方法の発明は，いわゆるPBP（プロダクト・バイ・プロセス・）クレームとは異なり[10)]，当該製造方法により製造されなければ非充足となる点においては，物の発明と比較して不利である。他方，必須かつ立証が容易な製造方法のみを特定し，新規性・進歩性は物自体により認められるという“形式的な”製造方法の発明であれば，製造方法の発明に特有の不利益は実質的に解消される。そうすると，仮に物の発明と較べて製造方法の発明に特有のメリットがあるとすれば，それを享受するために，物の発明を出願するときは，当該物を製造する方法の発明も併せて出願しておくことを検討すべきこととなる。本稿においては，(1) 製造方法の発明に係る特許権による差止範囲が物の発明より広いかという観点と，(2) 製造方法の発明について均等論が認められる範囲が物の発明より広いかとはずれているかという観点から，裁判例及び学説等を紹介しながら，考察することを試みる。

(1) の観点について，クレーム例を設定した方が分かり易いであろうから，一例として〔**遺伝子αが導入された…という構造を有するiPS細胞**〕という「物の発明」ではなく，〔**遺伝子αを…という構造を有するiPS細胞に導入する方法であって，…というステップを含む方法**〕（**以下の考察では〔…という構造を有する〕の部分は省略する**）という発明に係る特許により，(1) 同方法により遺伝子αが導入された iPS細胞の販売行為を差止めることができるか，また，(2) 上記工の iPS 細胞を分化誘導して作成した網膜細胞の販売行為を差止めることができるか，という仮想事例を題材として考察する。

この問題は，この特許発明が「単純方法の発明」「製造方法の発明」の例れであるかという＜**論点①**＞と，仮に「製造方法の発明」であるとした場合に，製造方法に係る特許の差止請求権が及ぶ対象物の範囲という＜**論点②**＞が問題となる。

すなわち，①仮に単純方法の発明であるならば，「実施」行為は方法の「使用」のみであり，その方法を使用した結果として生じた物の販売行為は特許法２条３項が掲げる「実施」行為ではないから，そもそも特許権侵害とならず，販売行為を差止めることはできない。この点，「単純方法の発明」及び「製造方法の発明」の区別については，〔カリクレイン〕最高裁

令和元年８月27日最高裁判決平成30年（行ヒ）第69号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件－（進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象及び位置付け）

会員　高石　秀樹

要　約

1．本事案の経緯は，①無効審判請求…（一次審決，→次判決は審戻）→，②特許庁（二次審決）→〔「ヒト」に訂正後，〕動機付け無し→相違点は容易想到でない，③知財高裁（二次判決）→動機付けあり，相違点は容易想到，④特許庁（三次審決）→相違点は容易想到であるが，「予測できない顕著な効果」あり，⑤知財高裁（三次判決＝原判決）～「予測できない顕著な効果」なし，⑥最高裁＜本件＞→破棄差戻し，「予測できない顕著な効果」について審理不十分，というものである。（本稿において，「相違点」とは，構成の相違点をいう。）

2．本最高裁判決のポイントは，進歩性判断における「予測できない顕著な効果」を，他の化合物と比較するのではなく，本件発明である構成（化合物）が当該顕著な効果を奏することを優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題であるとして，原判決はこの観点（当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点）から本件発明の効果を十分に検討していないとして破棄差戻しした点である。

本最高裁判決は，知財高裁（二次判決）において「動機付けあり，相違点は容易想到」という判決が確定しており，この判決力を受けて特許庁（三次審決）が「動機付けあり，相違点は容易想到」であることを前提に，「顕著な効果あり」と判断した審決の審決取消訴訟であるところ，原判決が「予測できない顕著な効果」が無いと判断したことを受けて，「予測できない顕著な効果」について審理不十分として破棄差戻ししたものである。これは，過去の知財高裁裁判例の大勢を覆し，特許庁の審判実務を差認したものと評価することができるものであり，実務上極めて重要な意義がある。上掲した本事案の経過からすれば，原判決及び本最高裁判決は，進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとしていわゆる“独立要件説”[10)]に親和性がある。

3．進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の判決力の範囲については，（審決取消訴訟の審理範囲とも関連して）争いがある。①一つの考え方は，審決取消訴訟で発明の構成自体の容易想到性が審理・判断された場合は，「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていなかったとしても，判決の判決力に服するという考え方である。②もう一つの考え方は，審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ，判断された場合であっても「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていなかった場合には，判決の判決力に服しないという考え方である。つまり，②では，前説で「予測できない顕著な効果」が審理・判断されていない限り，後説において，（三次審決のように）発明の構成自体が容易想到であるとしても「予測できない顕著な効果」があるとして進歩性を認める余地がある。

本最高裁判決及び原判決が進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の判決力の範囲について上記①・②の何れの考え方に立脚したかについては議論ある得るが，形式論としては，「動機付けあり，相違点は容易想到」という二次判決が確定しているにもかかわらず，原判決（三次判決）は「予測できない顕著な効果」の有無について判断したものであるから，このような経緯を前提とした結論であったとするならば，上記②の考え方に親和的であり，進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けについては“独立要件説”に親和的であったと評価できる。もっとも，本最高裁判決及び原判決は，上記①・②の何れの考え方に立脚するかという点を棚上げにしたものとも理解可能である。

特許法上の諸論点と，「課題」の一気通貫
（サポート要件・進歩性判断における「課題」を中心として）

弁護士・弁理士　高石　秀樹

目　次

Ⅰ．概要
Ⅱ．特許法上の諸論点における，発明の「課題」
1．進歩性（特許法29条２項）★
2．拡大先願（特許法29条の２）
3．サポート要件（特許法36条６項１号）★★★
4．実施可能要件（特許法36条４項１号）
5．明確性要件（特許法36条６項２号）
6．委任省令違反（特許法施行規則24条の２）
7．補正・訂正・分割要件（新規事項追加）
8．実質的変更（特許法126条６項）
9．発明者の確定（特許権移転登録手続請求，冒認）
10．文言充足
11．均等論（第１要件）
12．多機能型開発侵害（特許法101条２号，５号）
13．発明の「課題」に関する，各論点同士の関係
Ⅱ．サポート要件に関する近時の裁判例の動向
1．特許庁の審査基準
2．歴史的な重要裁判例
3．発明の「課題」を下位概念として，具体的に（高い程度で）認定するか否かという視点
3－1．平成27年末以前の裁判例について
3－2．平成27年末から平成29年末にかけての新格判断の２年間
3－3．平成29年末（ピリミジン大合議判決の半年前）以降の顕著な新傾向
4．クレーム文言の全範囲で「課題」を解決できる必要性という視点
4－1．平成27年末以前の裁判例について
4－2．平成27年末から平成29年末にかけての新格判断の２年間
4－3．平成29年末から平成30年４月のピリミジン大合議判決，その後の新傾向
5．発明の「課題」（・効果）のクレームアップ
6．数値範囲の上限・下限が規定されていないクレーム
Ⅳ．知財高判（大合議）平成28年（行ケ）第10182号他「ピリミジン誘導体」事件の理解
1．サポート要件における「課題」と，進歩性における「課題」との関係
2．ピリミジン大合議判決の判旨
3．小括
4．〔知財高判平成29年（行ケ）第10129号「ライスミルク」事件の理解，実務上の指針〕
Ⅴ．考察～（サポート要件と発明の「課題」を巡る出願・主張方針，他の議論点も踏まえて）

Ⅰ．概要

特許法上の諸論点においては，何れも発明の「課題」が重要な考慮要素であるところ，特許権者にとって発明の課題を上位概念で（抽象的に，低い程度で）捉えることが有利であるが，下位概念で（具体的に，高

判例と実務シリーズ：No.494

「ライスミルク」事件～サポート要件における「課題」
――裁判所の判断傾向の変化と，進歩性における「課題」との対比――

高　石　秀　樹*

抄　録　本判決は，特許発明の課題を高いレベルで認定した上でサポート要件違反と判断した異議（取消）決定について，「記載要件の適否は，特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから，その判断は，第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべき」という一般論を述べた上で，異議決定は課題の認定が誤っていると判断し，本発明はサポート要件を満たすとして異議決定を取り消した。本稿においては，本判決の１ヶ月前に出されたピリミジン大合議判決を含め，本判決前後の裁判所におけるサポート要件の判断傾向を検討するとともに，サポート要件の「課題」と進歩性の「課題」との関係について考察し，最後に，無効審判請求人及び権利者の主張戦略（及び出願戦略）について考察する。

目　次

1．はじめに
2．「ライスミルク」事件の紹介（争点はサポート要件のみ）
2．1　特許請求の範囲，発明の詳細な説明に記載された「課題」
2．2　異議（取消）決定の論旨
2．3　本判決の論旨
3．サポート要件についての審査基準と本判決（「ライスミルク」事件）との対比
4．サポート要件に関する裁判所における判断傾向の変化（発明の「課題」の認定という観点A，発明の全範囲で「課題」を解決できる必要があるかという観点B）
4．1　平成27年末から平成29年末にかけての厳格判断の時代（２年間）
4．2　平成29年末から平成30年４月のピリミジン大合議判決，その後の新傾向
4．3　小　括
5．ピリミジン大合議判決
5．1　サポート要件における「課題」と進歩性における「課題」との関係
5．2　ピリミジン大合議判決の判旨
5．3　小　括
6．考察（「ライスミルク」事件判決の位置付け，その後の裁判例の傾向，実務上の指針）
7．おわりに

1．はじめに

本判決は，サポート要件の「課題」を判断する際に，「…出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。」と判示した。

これらの判示部分のみに着目すると，一見，サポート要件と進歩性で発明の「課題」のダブルスタンダードを許容したかのようにも見える。

本稿においては，裁判所における進歩性及びサポート要件の判断傾向の変化を確認した上で，両要件における「課題」の判断傾向につい

＊ 中村合同特許法律事務所　弁護士・弁理士
Hideki TAKAISHI

「容易の容易」の射程範囲（第三の公知文献の位置付け）

会員・弁護士　高石　秀樹

要　約

進歩性判断の典型パターンは、主引例と本願発明とを対比し、相違点に係る事項を開示する１個の副引例を主引例に組み合わせることの容易想到性を検討する論理付けである。しかし、主引例に対し１個の副引例を組み合わせただけでは本願発明に到達することができず、第三の公知文献に記載された発明/事項（ないし周知技術）を進歩性欠如の論理付けに用いる必要がある場合も多いことろ、近時、いわゆる「容易の容易」は容易でないという一般論を述べる裁判例が続いている。本稿においては、裁判例に基づいて、３個の引用例を組み合わせるときに「容易の容易」の問題となる外延を画することをもって、「容易の容易」の問題とならない論理付けを模索し、最後に卑近台返しをする。

なお、数値限定発明/パラメータ発明の進歩性を否定する論理付けとして、①パラメータに着目できた⇒②パラメータの数値範囲は容易想到/設計事項という論理付けを採用することは、形式的には、主引例に基づき２つの段階を経て相違点に係る構成（数値範囲）に至る論理付けがなされるが、必ずしも「容易の容易」という枠組みで議論されていない。パラメータ発明の進歩性を否定した近時の裁判例を３件紹介する。

目次
1．概要
（1）進歩性欠如の論理付け①②③④における“第三の公知文献”の位置付け（＋図解）
（2）進歩性判断に関する審査基準（及び事例集）
2．①第三の公知文献に記載された発明/事項/周知技術を主引例・副引例に開示された事項を理解するために用いる場合は「容易の容易」の問題ではないとした裁判例
3．②相違点が独立に２個存在する場合は「容易の容易」の問題ではないとした裁判例
4．③副々引例/周知技術を組み合わせて副引例を変更した後に、変更された副引例を主引例に組み合わせる場合、④１個の相違点【互いに関連する２個の相違点である場合も含む】について、主引例に副引例を組み合わせた後に、副引例が組み合わせられた主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる場合は、いずれも、主引例に対し１個の副引例を組み合わせただけでは本願発明に到達することができず、第三の公知文献に記載された発明/事項（ないし周知技術）を進歩性欠如の論理付けに用いる必要がある場合である。なお、ここで２個の相違点が【互いに関連する】とは、主引例に対し、副引例１及び副引例２を同時に組み合わせることができず、副引例１を組み合わせた後のほうが副引例２を組み合わせる動機付けが高まるような場合を想定している。
ここで、①②③④の論理付けを図解すると、以下の
5．④主引例に副引例を組み合わせた後に、（副引例が組み合わせられた）主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる場合に言及した裁判例（「容易の容易」とした裁判例を含む）（パラメータ発明の進歩性を言及した、近時の裁判例３件を含む）
6．最後に（★卑近台返し★）

１．概要

（１）進歩性欠如の論理付け①②③④における“第三の公知文献”の位置付け（＋図解）

進歩性判断の典型パターンは、主引例と本願発明とを対比し、相違点に係る事項を開示する１個の副引例を主引例に組み合わせることの容易想到性を検討する論理付けである。

これに対し、本稿で検討する４つの論理付けパターン（①第三の公知文献に記載された発明/事項/周知技術に組み合わせるのではなく、主引例・副引例に開示された事項を理解するために用いる場合、②主引例と本願発明との相違点が独立に２個存在する場合、③副々引例/周知技術を組み合わせて副引例を変更した後に、変更された副引例を主引例に組み合わせる場合、④１個の相違点【互いに関連する２個の相違点である場合も含む】について、主引例に副引例を組み合わせた後に、副引例が組み合わせられた主引例に副々引例/周知技術を組み合わせる場合）は、いずれも、主引例に対し１個の副引例を組み合わせただけでは本願発明に到達することができず、第三の公知文献に記載された発明/事項（ないし周知技術）を進歩性欠如の論理付けに用いる必要がある場合である。なお、ここで２個の相違点が【互いに関連する】とは、主引例に対し、副引例１及び副引例２を同時に組み合わせることができず、副引例１を組み合わせた後のほうが副引例２を組み合わせる動機付けが高まるような場合を想定している。

特集（第 23 回知的財産権誌上研究発表会）

数値限定発明の充足論，明確性要件

（複数の測定条件が存在する場合，その他の類型について）

弁護士　高石　秀樹

要　約

一般に，数値限定発明（パラメータ発明を含む）は，被色製品ないし方法のパラメータが数値範囲内であれば，発明の技術的範囲に属する。もっとも，数値範囲が一見すると明確であっても，属否を検討する段階でパラメータの多義性が問題となることがある。具体的には，①測定方法・測定条件（以下，纏めて「測定条件」という）により測定結果が異なる場合，及び②パラメータの技術的意義が多義的である場合がある。①及び②は混同して論じられることも多い。裁判例においても明確に峻別されていないが，被疑侵害者が準備すべき主張・立証方法が異なるため，両類型の相違を認識しておくことは有用であると思われる。これらの類型①②の帰趨は特許権者不利の結論が大多数であるため，特許権者はこれらの類型①②の土俵に引き寄せられないように応答することが望ましい。

また，②パラメータは多義的ではないが，被色製品・方法の属否判断において問題となるその他の諸類型を整理する。③の主要な類型としては，（1）クレームアップされた測定方法を被色製品に適用できない場合，（2）数値範囲を僅かに外れる場合の有効桁数の問題と均等論，（3）１個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合，（4）製造誤差により数値範囲に含まれる製品と含まれない製品とが存在する場合，（5）製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合，（6）「十分に」「略」「実質的に」等の程度を表わすクレーム文言と充足論・明確性要件，等の諸類型がある。

以下，本文において各類型の概要及び留意点を整理する。本文中で引用した裁判例のうち重要なものは脚注に判決文を抜粋したため，適宜参照されたい。

【討論対象となることを希望する論点】

数値（パラメータ）が多義的である場合の各裁判例は，本稿のように整理することが妥当であるか，また，整合的に理解可能であるか？

目次
1．数値（パラメータ）が多義的である場合について
（1）①数値の測定条件により測定結果が異なる場合
（2）②数値範囲のパラメータの技術的意義が多義的である場合
（3）小括
2．③数値限定発明に関するその他の類型について
（1）クレームアップされた測定条件を被色製品に適用できない場合
（2）数値範囲を僅かに外れる場合の有効桁数の問題と均等論
（3）１個の製品中に数値範囲に含まれない要素が混在する場合
（4）製造誤差により数値範囲に含まれる製品と含まれない製品とが存在する場合
（5）製造後の経時変化により数値範囲に含まれる場合
（6）「十分に」「略」「実質的に」等の程度を表わすクレーム文言と充足論・明確性要件
3．まとめ

１．数値（パラメータ）が多義的である場合について

（1）①数値の測定条件により測定結果が異なる場合

この場合，測定条件が明細書の記載又は出願当時の技術常識から導かれるのであれば，当該測定条件による測定結果に基づいて属否が決まる。

この点が争われ，特許権者が勝訴した裁判例は２件ある。知財高判平成 17 年（行ケ）第 10661 号（「オレフィン共重合体の製造方法」事件）[注1]は，出願当時の技術常識からユニポール法の測定条件は「ふるい分け法」によることを理解できるとした。東京地判平成 19

特許法 105 条 1 項の運用状況

― 「必要性」・「正当な理由」を中心として ―

弁護士・弁理士　高石　秀樹

目　次
Ⅰ．概要
Ⅱ．文書提出命令の条文，「必要性」及び「正当な理由」について
1．文書提出命令の条文（民事訴訟法 220 条，特許法 105 条）
2．民事訴訟法 220 条と，特許法 105 条 1 項との関係
3．「必要性」について（一般論）
4．「正当な理由」について（一般論）
Ⅲ．「必要性」に関する裁判例（侵害立証と損害計算とで，傾向が異なる）
1．知財訴訟における，侵害立証のための文書提出命令申立事件
（1）侵害立証のための文書提出命令申立事件において，「必要性」が認められた事案（インカメラ手続の結果「正当な理由」が否定された，知財高判平成 27 年（ネ）第 10029 号を含む）
（2）「必要性」を否定するパターン①②③④
2．知財訴訟における，損害計算のための文書提出命令申立事件
（1）損害計算のための文書提出命令が発令された裁判例
（2）「必要性」を否定するパターン①②③④
3－1．知財訴訟以外における，文書提出命令申立事件（「必要性」が認められた事案）
3－2．知財訴訟以外における，文書提出命令申立事件（「必要性」が認められなかった事案）
Ⅳ．「正当な理由」に関する裁判例（侵害立証と損害計算とで，傾向が変わらない）
1．知財訴訟における，侵害立証・損害計算のための文書提出命令申立事件
（1）「正当な理由」が判断された，近時の重要裁判例
（2）営業秘密性・技術的秘密性の点から，文書提出命令が却下された裁判例（実質５件）
2．知財訴訟以外の文書提出命令申立と営業秘密等（民訴法 220 条 4 号ハ）
Ⅴ．その他（知財訴訟に限らず）
1－1．文書の保持を否認した事例（申立人有利＝文書提出命令が認められた事例）
1－2．文書の保持を否認した事例（申立人不利＝文書提出命令が認められなかった事例）
2．理由を付さない，文書提出命令申立の却下
3．文書の閲覧，勝写等の方法を，裁判所の訴訟指揮権に基づいて定めた事例
4．文書提出命令発令後，不提出の効果（真実擬制）
Ⅵ．最後に（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の平成 29 年 3 月報告書について）

Ⅰ．概要

特許権侵害訴訟においては，特許権者において被疑侵害者の実施態様を把握することが困難であり，侵害立証のために，被疑侵害者側に偏在している文書等が必要である場合が多い。（営業秘密漏えいにおける不正競争防止法違反を主張する場合等も，同様である。）

かかる状況に対応するために，民訴法 220 条は文書提出命令制度を用意しており，その特則として，特許法 105 条 1 項は，特許権侵害訴訟における文書提出命令制度を用意している。（特許法 105 条は，実用新案法 30 条，商標法 39 条，意匠法 41 条で準用されている。不正競争防止法 7 条，著作権法 114 条の 3，種苗法 37 条も，同様の規定である。）

「用途発明」の権利範囲について（直接侵害・間接侵害）

弁護士・会員　高石　秀樹

要　約

一般に，用途発明は，当該用途を「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合でなければ（直接）侵害にならないと説明されることがある。他方，「一用」というクレーム文言を含む発明でも，当該用途に使用できれば（直接）侵害になるという裁判例も散見される。本稿は，クレーム文言が「用途」又は「使途」を含む物の発明に係る特許権を権利行使できる場面について，①用途発明の定義を限定的に解釈して「一用」というクレーム文言を含んでいても用途発明であるとは限らないというアプローチと，②「一用」というクレーム文言を含んでいれば用途発明であるが「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合でなければ（直接）侵害にならないかは事案毎に判断されるというアプローチから検討する。さらに，「用途発明」をサプコンビネーション発明と捉えた場合の検討を行う。最後に，当該「用途」（ないし「使途」）に用いる物として販売していない場合には（直接）侵害とならない用途発明との関係で，当該用途等を何ら撰規することなく，用途等以外の構造を備える物を，販売することが間接侵害となりうるかについて，クレーム文言が「用途」含む発明と「使途」を含む発明との相違を意識しつつ検討する。

目次
1．はじめに
2．「用途発明」と直接侵害
（1）①「用途発明」の定義を限定的に解釈するというアプローチ
（2）②「一用」というクレーム文言の意義を事案毎に解釈するというアプローチ
（3）小括
3．「用途発明」をサプコンビネーション発明と捉えた場合の検討
4．「用途発明」と間接侵害
5．まとめ

１．はじめに

１）「用途発明」に関する議論は，裁判例が蓄積しており，特許請求の範囲が「一用」という文言であっても，「用途発明」として「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合でなければ（直接）侵害にならないとする裁判例が多数あるが，他方，「一用」という用途ないし使用方法に使用できれば（直接）侵害になるという裁判例も散見される。

これは，①其々の事案における特許発明が「用途発明」の定義に該当するか否かの判断が異なるという観点から分析可能であるし，②「用途発明」には「当該用途に使用されるものとして販売」されなくても（直接）侵害になる類型もあるという観点からも分析可能である。

何れにしても，特許請求の範囲が「一用」というクレーム文言を含む発明に係る特許権を侵害するか否かを判断する際に，問題となっている事案において当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないか否かは結論を左右する重要事項となるから，裁判例に基づいて，この点を類型化することを検討する。

２）「用途」又は「使途」を含む物の発明には，“サプコンビネーション発明”と捉えることができる発明もあるため，「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合でなければ（直接）侵害とならないとする「サプコンビネーション発明”という観点からも検討する。もっとも，“サプコンビネーション発明”に関する特許権侵害訴訟は多くない。知財高裁が，知財高判（大合議）平成 24 年（ネ）第 10015 号「ごみ貯蔵機器事件」において一定の方向性を示しているため，一定の予測可能性はあると思われる。

３）「一用」というクレーム文言を含む特許発明に

進歩性判断における「異質な効果」の意義

― 容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解 ―

弁護士・弁理士　高石　秀樹

目　次
Ⅰ．概要
1．進歩性判断における「効果」の位置付け ～ 独立要件説，（容易想到性の）評価障害事実説
2．進歩性判断における「異質な効果」の意義（数値限定／パラメータ発明に限らず）
3．進歩性判断における「課題」の意義（数値限定／パラメータ発明に限らず）
4．小括（容易想到性判断における「課題」と「異質な効果」との融合的理解）
Ⅱ．関連裁判例の紹介（進歩性が認められた裁判例）
1－1．数値限定／パラメータ発明に「異質な効果」（新たな課題等）を認めて進歩性を認めた裁判例
1－2．数値限定／パラメータ発明の進歩性判断において，“構成（具体的な数値範囲等）”の容易想到性を問題とした上で，これを否定した裁判例
2．数値限定／パラメータ発明以外の発明（“一般的な発明”）に「異質な効果」（新たな課題等）を認めて進歩性を認めた裁判例
Ⅲ．関連論点①～③～「効果」の主張が認められず，進歩性が否定された裁判例の類型別整理
1．“特許権者が主張する「効果」が，明細書の記載に基づかない”
2．“特許権者が主張する「効果」が，出願時の技術水準から当業者が予測できた”
3．“実施例と異なる条件下では同様の実験結果が得られない蓋然性が高い”
4．“発明が「顕著な効果」を有しない部分を含む”
5．“請求項中に記載された「効果」が発明特定事項でないから，実質的な相違点でない”
6．その他（「効果」の主張が認められず進歩性が否定された，参考になる裁判例）
Ⅳ．関連論点④⑤～ 請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められる類型の考察
1．請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例
2．請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例
3．考察（審査基準の理解を含む）
Ⅴ．まとめ

Ⅰ．概要

１．進歩性判断における「効果」の位置付け ～ 独立要件説，（容易想到性の）評価障害事実説

（1）特許法 29 条 2 項の文言

特許法 29 条 2 項は，「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは，その発明については，同項の規定にかかわらず，特許を受けることができない。」と規定している。

このような条文の体裁上，進歩性判断において「進歩」（Progress）は要求されていないから，当業者に容易想到でなければ進歩性が認められるものであって，発明が新たな「効果」を提供したことと（「進歩」したこと）は，進歩性の必須要件ではない。（新たな選択肢を提供したこと自体が，産業の発達に寄与する。）

そうであるとすると，進歩性（容易想到性）判断において，発明の「効果」はどのように位置付けられるのであろうか。この点については，独立要件説（発明の容易想到性とは独立した要件であり，容易想到性が肯定された場合でも，予測できない顕著な「効果」により進歩性が認められるという説）と，評価障害事実

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」

（＋消尽を回避しうるライセンス契約，クレームの考察）

会員・弁護士　高石　秀樹

要　約

本稿においては，日米の裁判例に基づいて，特許権者等が間接侵害品を譲渡した場合に特許権の「消尽」（又は，“黙示の承諾”）が認められる要件を比較・検討した。なお，本稿Ⅴ．項において主に検討した重要裁判例の要旨を整理したので，適宜参照されたい。

本稿Ⅵ．項においては，日米下級審裁判例を検討し，「消尽」を回避するための方策を考察した。ここで，「消尽」を回避するとは，①ライセンス契約に適切な条件を付けることで“許諾”の範囲を限定する観点，②所有権留保により“譲渡”を否定する観点，及び，③請求項の記載方針という観点が考えられる。ライセンス契約の条件については，日米ともに，「消尽」を回避しうる“条件”と「消尽」を回避できない“条件”がある。

目次
Ⅰ．日本の消尽論について（2 つの最高裁判決）
1．BBS 最高裁判決（平成 9 年 7 月 1 日）
2．インクタンク最高裁判決（平成 19 年 11 月 8 日）
Ⅱ．間接侵害品の譲渡による，物の発明に係る特許権の消尽（iPhone 知財高裁大合議判決）
1．はじめに
2．物の発明に係る“特許権者又は専用実施権者”が間接侵害品を譲渡した場合
3．物の発明に係る“通常実施権者”が間接侵害品を譲渡した場合
Ⅲ．間接侵害品の譲渡による，方法の発明に係る特許権の「消尽」（インクタンク知財高裁大合議判決）
1．はじめに
2．物を生産する方法の発明により生産される物が，物の発明の対象ともされている場合について
3．間接侵害品の譲渡と方法の発明に係る特許権の「消尽」
Ⅳ．米国における間接侵害品の譲渡と消尽論（米国連邦最高裁 Quanta 事件，2008 年）
1．米国連邦最高裁 Quanta 事件の事案概要
2．米国外における譲渡により，米国特許権が「消尽」するか？
3．方法の発明に係る特許権も「消尽」する
4．間接侵害品の譲渡と“物の発明に係る特許権”及び“方法の発明に係る特許権”の消尽
5．「消尽」を特許権者・譲受人間の合意により回避できるか？
Ⅴ．間接侵害譲渡と消尽に関する，日米各裁判例の整理
Ⅵ．「消尽」を回避するためのライセンス契約，クレームの考察
1．米国裁判実務について
2．日本裁判実務について
3．「消尽」を回避するためのライセンス契約の考察（日米裁判実務を踏まえて）
4．「消尽」を回避できる可能性がある請求項の記載方針（日本の み、完成品の使用方法）
Ⅶ．まとめ

Ⅰ．日本の消尽論について（2 つの最高裁判決）

１．BBS 最高裁判決[注1]（平成 9 年 7 月 1 日）

（1）国内譲渡⇒「消尽」理論

BBS 最高裁判決は，「①特許法による発明の保護と社会公共の利益との調和，②商品の自由な流通・特許製品の円滑な流通の確保，これを通じた特許権者自身の利益保護，ひいては特許法の目的の実現，及び③特許権者に二重の利得を認める必要がないこと」を理由として，物の発明について，特許権の国内消尽を肯定した。

BBS 最判は，傍論ではあるものの，特許権者又は実施権者が特許製品を国内で譲渡した場合，特許権が「消尽」し，その譲受人又は転得者が業として当該特許製品を譲渡，使用等をする行為は特許権侵害とならないことを判示した。

（2）国外譲渡⇒国際消尽否定⇒“黙示の授権”理論

BBS 最判は「特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には，…特許権者は，特許製品を譲渡した地の所在する国において…対応特許権を有する場合であっても，我が国において有する特許権と…対応特許権とは別個の権利であることに照らせば，

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

海外注目判決：No.19

［米国］特許製品の条件付き譲渡／国外譲渡と特許権の消尽（日本との比較）

Court of Appeals for the Federal Circuit, 2016年２月12日 en banc判決
Lexmark Intern Inc. v. Impression Products Inc., No. 2014-1617, _ F.3d _

高　石　秀　樹*

抄　録　特許権者がsingle-use/no resale条件付きで譲渡したカートリッジを，使用後に入手したリサイクル業者がインクを再充填して再販売する行為に対する米国特許権の行使は，消尽論により妨げられないと判断された。①特許製品の譲渡等にどのような条件を付けると米国特許権の消尽を回避できるかについて，連邦最高裁Quanta判決[1]の理解が分かれていた状況下で，CAFCは，Mallinckrodt判決[2]以降一貫して採ってきた，特許製品の譲渡に条件が付されていた場合には特許権は消尽しないという立場を維持し，Quanta判決とも整合するとした。また，③CAFCがJazz Photo判決[3]で確立したとおり，特許製品が米国外で譲渡されても米国特許権は消尽しないという立場を維持した。本稿は，これらの論点について日本実務と比較しつつ検討する。さらに関連する重要論点として，③特許権が消尽した場合における物の新たな製造と特許権行使の可否，④方法発明に係る特許権の消尽，⑤間接侵害品の譲渡と特許権の消尽についても，それぞれ簡潔に説明する。

目　次
1．はじめに
2．Lexmark事件（CAFC en banc判決）
2．1　事案概要
2．2　連邦地裁判決（2014年３月27日）
2．3　CAFC en banc判決（2016年２月12日）
3．①特許製品の譲渡契約に条件を付した場合の特許権の消尽
3．1　米国実務
3．2　日本実務
3．3　日米比較
4．②特許製品の国外譲渡と特許権の消尽
4．1　米国実務
4．2　日本実務
4．3　日米比較
5．今般のLexmark事件CAFC判決においては直接的に争点とならなかった重要論点
5．1　③特許権が消尽した場合における，物の再生産と特許権行使
5．2　④方法の発明に係る特許権の消尽
5．3　⑤間接侵害品の譲渡と特許権の消尽
6．おわりに

１．はじめに

CAFC（連邦巡回控訴裁判所）は一貫して特許製品が米国外で譲渡されても，米国特許権は消尽しないとしてきたが，連邦最高裁Quanta判決はこの点について言及しておらず，連邦最高裁Kirtsaeng判決では著作権侵害につき米国外譲渡により著作権が消尽するとした。

今般のCAFC判決は，連邦最高裁Kirtsaeng判決を受け，特許権についても米国外譲渡により消尽するとされるかが注目されたが，米国外

* 中村合同特許法律事務所　弁護士（日本，米国カリフォルニア州）・弁理士　Hideki TAKAISHI

論　説

特許法29条1項柱書の「発明」性について判断した裁判例（特許法2条1項「自然法則を利用した…」の意義）**

高石　秀樹*

はじめに

特許法における「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいい（特許法２条１項），①自然法則を利用していること，②技術的思想の創作であること，③発明が完成していること，及び④産業上の利用可能性がその要件である。各要件について，裁判例が蓄積されている。

本稿においては，①「自然法則を利用した」の要件について判断を示した裁判例を検討し，知財高裁の近時の傾向を考察する。

第１項においては，定義，学説，審査基準を確認する。

第２項においては，以下の各裁判例を比較検討し，考察を行う。

1．東京地判平成15年１月20日（平成14年(ワ)第5502号）「考案」性否定
2．東京高判平成16年12月21日（平成16年(行ケ)第188号）「発明」性否定
3．知財高判平成20年２月29日（平成19年(行ケ)第10239号）「発明」性否定
4．知財高判平成18年９月26日（平成17年(行ケ)第10698号）「発明」性否定
5．知財高判平成19年10月31日（平成19年(行ケ)第10056号）「発明」性肯定
6．知財高判平成20年６月24日（平成19年(行ケ)第10369号）「発明」性肯定
7．知財高判平成20年８月26日（平成20年(行ケ)第10001号）「発明」性肯定
8．知財高判平成20年８月28日（平成19年(行ケ)第10327号）「発明」性肯定

第３項においては，裁判例7について，更に検討を行う。

第１．定義，学説，審査基準

１．定　義

広辞苑（第五版）には，「自然法則」とは，「自然事象の間に成り立つ，反復可能で一般的な必然的関係。これは規範法則とは異なる存在の法則であり，因果関係を基礎とする。狭義では自然界に関する法則であるが，広義では社会法則，心理法則等のうち規範法則に属さないものを指す。」と定義されている。

２．学　説

近時の文献においては，同要件の由来について説明した上で，裁判例を検討することが通例であ

* 弁護士，中村合同特許法律事務所
** 本稿は，当協会（AIPPI・JAPAN）が主催する平成20年10月30日の判例研究会（第70回）の資料として作成した原稿に，若干の加筆・修正を加えたものである。