

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)

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!!