

特許ニュース

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

令和元年
(2019年) 12月 19日 (木)

No. 15077 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9(木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天溝橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

目次

- ☆知財の常識・非常識 ②③
設計事項 (1)

知財の常識・非常識 ②③

設計事項

桜坂法律事務所

弁護士 古城 春実

1 はじめに

特許法は、発明が進歩性を有することを特許要件の一つとしています。その趣旨は、当該発明の分野における通常の知識を有する者(当業者)が容易に発明できたようなものに対して特許権という独占権を付与することは、技術進歩に役立たないのみならず、かえってその妨げになるので、そのような発明

は特許付与の対象から除外するということです。進歩性は特許法の体系の中で重要な位置を占めており、実務上も、特許権取得の可能性、あるいは成立した特許の有効性の検討において、もっとも多く問題になります。

進歩性判断は、出願時の技術水準を前提に、当業者という仮想の主体を想定したうえで、当業者が

M&m[®]
MIYOSHI & MIYOSHI

三好内外国特許事務所

情報社会の魁となるスマート知財を開発します

京都 所員数 約200名 在籍弁理士 50名 www.miyohipat.co.jp

東京 虎ノ門

会長 弁理士 三好 秀和

副会長
知的財産フロンティア研究所 所長

弁理士 高橋 俊一

所長 兼 CEO

弁理士 伊藤 正和

副所長 兼 COO

弁理士 高松 俊雄

副所長

弁理士 豊岡 静男

知的財産戦略研究所

理事長 弁理士 澤井 敬史

ヨーロッパ知的財産センター センター長

弁理士 原 裕子

所長代理

弁理士 廣瀬 文雄

弁理士 橋本 浩幸

弁理士 河原 正子

弁理士 工藤 理恵

弁理士 松本 隆芳

弁理士 森 太士

弁理士 渡邊富美子

弁理士 西澤 一生

弁理士 大渕 一志

特別相談役

弁理士 寺山 啓進

弁理士 桜井 隆

弁理士 須永 浩子

弁理士 木村 達哉

弁理士 細川 覚

弁理士 堀 雅

弁理士 池田 清志

(中小企業診断士)

弁理士 松波 太郎

弁理士 大森 拓

弁理士 山本 光紀

弁理士 加藤 澄恵

弁理士 高島 信彦

弁理士 安藤 直行

弁理士 洞井 美穂

弁理士 望月 重樹

弁理士 古岩 信嗣

弁理士 山本 貴士

「容易に発明をすることができた」か否かを判断主体が決めるというものであり、個々の技術についての判断は実際には容易ではありません。進歩性の判断については、知財高裁判決において論理づけの重要性が説かれ、特許庁の審査基準においても、進歩性判断をより客観化するためにかなり精緻な枠組みが提示されています。今回は、その中であまりまとめて取り上げされることのない「設計事項」について考えてみることにします。

2 進歩性判断の枠組み

「設計事項」を考える前に、まず、進歩性判断の一般的枠組みを確認しておくことにします。

(1) 条文の構造

特許法29条2項は「特許出願前にその発明の技術的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づ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、同項の規定に拘わらず、特許を受けることができない。」と規定しています。前項各号に掲げられた発明とは、特許出願前に「公然知られた発明」(1項1号)、「公然実施された発明」(同2号)、「頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」(同3号)です。つまり、1項1号から3号のいずれかの態様で公知となっている「発明」に基づいて容易に推考(想到)できた発明は、進歩性を欠如し、特許権が付与されないということです。

(2) 進歩性判断の一般枠組み

特許法の定める進歩性の要件はやや抽象的ですが、実務では、概ね以下のような手法で進歩性が判断されています。

①本件(願)発明の認定

②引用発明(進歩性判断において対比される公知の発明)の認定

③本件発明と引用発明との一致点及び相違点の認定

④相違点について判断

この判断枠組みの中で、①～③は、公知となっている発明から当業者が容易に発明をすることができたか否かという進歩性判断の前提であり、そ

のどこかに誤りがあれば、通常は、④の判断も誤りということになります。④は、進歩性判断の中で最も重要な部分であり、副引例、周知技術、技術常識等に基づいて、本件発明と引用発明の構成における相違点を埋めて(この言い方は適切ではありませんが)、本件発明の構成に至ることができるかと判断です(推考容易性、容易想到性などという)。この判断は、その性質上、評価的判断なので、問題となる技術の内容や技術水準なども絡んで、定型化になじまない部分ということになります。昨今の進歩性の議論においては、この④の判断ができる限り客観的で論理的なものにしようとすると試みがなされています。

(3) 特許庁の審査基準

特許庁の審査基準には、「進歩性の判断」について次のように記載されています(括弧書きのタイトル等は筆者)。

<一般的な判断方法>

(論理づけの必要性、総合的評価)

「審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。」

(出願時の技術水準の考慮)

「論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る発明についての知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。」

なお、審査基準の注において、「技術常識」とは当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む)又は経験則から明らかな事項、「周知技術」とはその技術分野において一般的に知

られている技術であって、例えば①その技術に関し、相当多数の刊行物が存在しているもの、②業界に知れ渡っているもの、③その技術分野において、例示する必要がないほどよく知られているものをいい、「慣用技術」とは周知技術であって、且つ、よく用いられている技術と説明されています。

<具体的な判断手法>

具体的な判断手法については、「3. 進歩性の具体的判断」として、概ね以下の事項が記載されています。

(主引例の選択)

先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とし、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。

(相違点の把握及び相違点に関する判断)

①請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点を把握する。

②上記相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき、副引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する（相違点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付けはできなかったことになる。）。

③論理付けができる場合は、さらに進んで、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価して論理付けができるか否かを判断する

④上記③の総合的評価の結果、論理付けができるないと判断した場合は進歩性否定、論理付けがけができたと判断した場合は進歩性肯定。

総合的評価において考慮される判断要素については、次のように記載されています。

進歩性が否定される方向に働く要素の例

- ・主引用発明に副引用発明を適用する動機づけの存在

技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆

- ・主引例発明からの設計変更

- ・先行技術の単なる寄せ集め

進歩性が肯定される方向に働く要素の例

- ・有利な効果
- ・阻害要因

3 審査基準における「設計事項」の位置づけ

以上のように、審査基準では引例発明に副引例発明を適用して進歩性を否定する際に「動機づけ」の存在を要求していますが、これとは別に、進歩性否定の方向に働く要素として、主引例発明からの「設計変更」等を挙げています¹。そして、解説には、「設計変更等により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる」として、以下の4つの類型が挙げられ、その理由として、「これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである」とされています。

- (i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
- (ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
- (iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換
- (iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用

なお、審査基準では「設計変更等」とされていますが、「設計事項」、「当業者が適宜採用し得る設計的事項」などの語が使われることもあります。

4 当業者の通常の創作能力の発揮

では、なぜ、設計事項については、動機づけによる理由づけが不要とされるのでしょうか。ごく簡単な仮想例で考えてみましょう。

例えば、旅行や通勤用のリュックサックの背中に接する側（背負い紐のある側）の外面に、パスポートや財布などの貴重品などを入れるポケットを設け、そのポケットの上辺側を開口部として、これを「ファスナー」で開閉するという内容を特許請求の範囲に記載した発明があったとします（本件発明）。このポケットのメリットは、パスポートや財布などの貴重品をすぐに取り出すことができる一方で、ポケットが身体とリュックサックとの間にあって口が上に向いているので、ポケットの存在が目立ちにくいうえ、他人が手を差し入れにくく、スリなどの被

害の予防になるという点にあります。なお、ここで、本件発明の明細書に「ファスナー」として具体的に示されたものは、スライド式ファスナー、すなわち、金属やプラスチックの噛合せ部を有していて、留め具を動かすことで開閉されるもの（いわゆるチャック、ジッパー）であり、明細書全体の記載及び業界の用語例から、特許請求の範囲に記載された「ファスナー」がそのようなスライド式ファスナーを指して用いられていると合理的に認められるという場合を想定します。

一方、公知例には、ポケットの配置等を含めたリュックサックの構造は本件発明と同じで、背中に接する側のリュックサック外面のポケットの開口部に面ファスナー（いわゆるマジックテープ）をつけて開閉自在としたものがあったとします（公知発明）。

この公知発明を引用発明とする進歩性判断では、ポケットの位置等を含めたリュックサックの構造を一致点と認定し、相違点として、本件発明はポケットの開閉部がファスナーを用いたものであるのに対し、引用発明ではポケットの開閉部に面ファスナーが用いられる点を挙げることになるでしょう（なお、「ファスナー」を「開閉するもの」という広い意味に捉えたり、スライド式ファスナーも面ファスナーも「ファスナー」という点では同じだと考えたりすれば、この点は一致点となるので、進歩性ではなく新規性欠如の問題となるという考え方もあるかと思います。ここでは、議論のために一応この点を両者の相違点とし、進歩性の問題として扱うことになります。）。

そうすると、問題は、ポケットの開閉部について、引用発明の「面ファスナー」（マジックテープ）を本件発明の「ファスナー」として、本件発明の構成とすることを当業者が容易に想到し得るかということになります。結論はおそらく、直感的に「想到容易」ということだと思いますが、その論理付けはどうなるでしょうか。

ここで考えてみると、本件発明のポイントは、リュックサックの背中と接する外面に貴重品などを入れられるポケットを付けたということであり、そのようなポケットである以上、何らかの開閉手段を設けることは、ごく普通のことだと考えられます。そして、ポケットの開閉をファスナーで行うことに格段の技術的意義があるとも考えられません。こ

のような場合、「面ファスナー」を「ファスナー」に変えるための「動機付け」が必要だと考えることは、不都合をもたらします。なぜなら、ポケットの開閉部に「ファスナー」を用いることに関して、明確な「動機付け」など存在しようがなく、単に同じような機能を持った数ある材料・部材の中から適宜選ぶという程度のことしかないからです。

したがって、このような場合には、「動機付け」を問題にするまでもなく、面ファスナーをファスナーに変えることは当業者の通常の創作力の範囲内にすぎないという理由によって進歩性を否定することができなければなりません。「適宜採用し得る設計事項」というのは、そのような判断が適切と考えられる場合に採用される進歩性否定の理由付けであるといえます。

ちなみに、二つの部分を止め合わせたり、開閉したりする材料としては、「スナップ」、「ホック（鈎）」、「ボタン」など種々のものが存在しており、それらは百均ショップでも容易に手に入ります。そのどの種類を使うかは、好みや使い途、手間・費用などに合わせて適当に決めればよい程度のことです。上の例では、公知例として「面ファスナー」を使ったものを挙げましたが、ボタン止めやホック止めであっても同じことが言えるでしょう。

審査基準に動機付けによる理由づけが不要な「設計変更等」に当たる場合（i）～（iv）として挙げられたものは、いずれも当業者の通常の創作力の範囲内の差異にすぎない場合を類型化したものということができます。

5 判決例に見る「設計事項」

（1）「設計事項」というマジックワード

設計事項を理由とする拒絶に対しては、理屈立てた反論が難しい（設計事項か否かの水かけ論的議論になってしまう）という声を聞くことがあります。これは「設計事項」の判断自体に、当業者の通常の創作力の範囲内か否かという評価的判断が内在せざるを得ないからです。特許庁の審査基準が挙げている類型（i）～（iv）は、この判断ができる限り客観化・可視化する試みともいえます。

ちなみに、知財高判平成18年6月29日（平成17年（行ケ）100490号・紙葉類識別装置の光学検出

部事件判決は、設計事項という理由づけを安易に適用することに対して、本願発明と引用発明の間に機能・作用その他具体的技術において少なからぬ差異があることを指摘したうえ、「紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということで済ませられるものではない。」として警鐘を鳴らしています。

(2) 設計事項の判断例

裁判例には、進歩性の判断の中で、本件発明と引用発明との相違点について、あるいは引用発明に副引用発明を適用して得られる構成が本件発明そのものではなく何らかの相違点が残る場合について、そのような相違点にもかかわらず本件発明が進歩性を欠いているという結論を導く際に、「当業者が適宜採用(選択)し得る設計的事項である」という理由づけをしている場合があります。

(設計事項と認めた例)

知財高判令和元年8月22日(平成30(行ケ)10091号)・三次元リアルタイムMR画像誘導下手術システム事件では、本件発明と引用発明(引用文献5)との相違点の一つである相違点1について、引用文献5にISC制御及び制御部14をMRI装置外に設置するという技術的思想の具体的な示唆がないとしても、複数の制御や処理を1台のワークステーションで行うか複数のワークステーションで行うかは、「当業者がシステム全体の環境等を考慮して適宜選択すべき設計的事項であるものと認められる」として、「引用発明において、・・・相違点1に係る本願発明の構成することは容易に想到できたものと認められる」との判断がされています。

知財高判平成31年4月25日(平成30(行ケ)10061号)・安定な炭酸水素イオン含有薬液事件は、本件発明ではナトリウムイオンがA液、B液の両方に配合されているのに対し、引用発明2(引用文献3の実施例4)では、ナトリウムイオン

が第一单一溶液及び第二单一溶液のうち第一单一溶液のみに配合されているという点について、同じ引用文献3の中に、ナトリウムイオンが両方の溶液に配合される例があること等を指摘した上で、「ナトリウムイオンを、通常のように、第一单一溶液及び第二单一溶液の両方に配合させる構成とは、当業者が適宜選択し得る設計的事項である」としています。また、他の相違点として認定されているイオン濃度についても、市販の透析液及び補充液においてカルシウムイオン濃度を「2.5~3.5mEq/L」、マグネシウムイオン濃度を「1.0~1.5mEq/L」、炭酸水素イオン濃度を「30mEq/L」前後の範囲の中で調整することは、技術常識又は周知技術であったという認定を踏まえて、引用発明2におけるマグネシウムイオン濃度及び炭酸水素イオン濃度を「市販されている透析液及び補充液のそれぞれの数値範囲の中で調整することは、当業者が適宜選択し得る設計事項」としています。

この例では、技術常識又は周知技術、同一文献中の関連記載等が「適宜選択し得る設計事項」との判断を支える形となっています。

知財高判平成31年2月28日(平成30(行ケ)10075)・最適化された栄養処方物事件では、本願発明と引用発明の相違点①~③につき、①引用文献中に、各栄養素の量を最適化することや異なる供給源を使用することの利点についての示唆があることを指摘したうえ、引用発明において植物性化学物質を複数の異なる供給源に由来するものとすることは、当業者が適宜採用することができる設計事項である、②ポリフェノールが抗酸化剤であることは技術常識であったから、引用発明において少なくとも一種の処方物をポリフェノールを含む抗酸化剤を含むものとすることは、当業者が適宜採用することができる設計事項である、③目的や投与対象に応じて有効成分の含有量を適量に設定することは当業者に当然求められる事項であり、明細書にはω-6脂肪酸の投与量とポリフェノール等の抗酸化剤の投与量を本願発明の数値範囲内とすること(特にこれらの範囲に上限を設けること)の技術的な意義について何ら説明されておらず、これらの数値範囲を実現することに

技術的な困難性があるとも認められないから、これらの数値範囲は、当業者が適宜採用することができる設計事項である、との判断がされています。

知財高判平成30年11月26日(平成30年(行ケ)10016)・多成分物質の計量及び混合装置事件では、測定対象物について、本願発明では「比較的大量に計量される材料成分と比較的少量で軽量される材料成分の量比が50以上:1であり」と特定されていたのに対し、甲5発明(引用発明)の硬化剤と主剤との量比は2:1であるという相違点について、「二液を混合して得られる接着剤等の多成分物質の混合比率を50以上:1(本願補正後発明1の数値限定)とすることは、特殊な数値限定であるということはできず、本願優先日前において、当業者が想定し得るものであると認められる」、甲5には、二液を異なる割合で混合することを示唆する記載があり、「さらに、甲5には、混合比率を50以上:1とすることを妨げる記載もない」としたうえ、「以上のことからすると、甲5発明において、二液性混合物の混合比率を50以上:1とすることは、当業者が必要に応じて適宜設定し得る設計的事項にすぎない」との判断がされています。

知財高判平成30年10月3日(平成29年(行ケ)10229)・ゴルフスイングの計測解析システム及び計測解析方法事件では、本願発明は、①センサーユニットが計測データを保管するメモリを有し、②センサーユニットがゴルフクラブのグリップ等に着脱可能に取り付けられているのに対し、引用発明ではそうなっていないという相違点につき、①センサーユニットをグリップ等に着脱可能に外付けすることは周知、②センサーユニットで計測された計測データを解析装置に送信する場合に、センサーユニットのメモリに保存して解析装置に計測データを送信する構成とするか、計測データを直接解析装置に送信する構成とするかは、当業者であれば適宜設計可能な設計的事項である、として本願発明の進歩性を否定する判断がされています。

このほか、侵害事件で、知財高判平成29年10月25日(平成28年(ネ)10093)・スキンケア用化粧料事件では、化粧品のpHを弱酸性～弱アルカリ性の範囲に設定することは技術常識との認定を前提に、pHが特定されていない乙34発明のpHを、弱酸性～弱アルカリ性のものとすることは当業者が適宜設定し得る事項であるとし、乙34発明のpHを弱酸性～弱アルカリ性の範囲にするとともに、併せて、pH調整剤を含め化粧料に対する様々な安定化の手段を採用して安定化を図ることも当業者が当然に試みるものと解されるとされています。

以上、最近の裁判例のいくつかを挙げましたが、これらから見て取れるように、何も理由をつけずに「設計事項」であると判断されることはあまりなく、一般には、技術常識や周知技術、さらには主引用例とされた文献中の示唆等も考慮したうえで、相違点に係る構成は適宜採用し得る「設計事項」であるから想到容易であるという判断がされていることができます。

また、引用発明において、相違点に係る構成とすることを阻害する事情がないことは、設計事項との判断を補強する理由づけてとして述べられます。

さらに、本件発明と引用発明の相違点に特段の技術的意義がないことは、「適宜選択し得る設計事項」との認定を導く要因となり得ます。特に、数値範囲の限定が相違点とされた場合に、その数値範囲について特に技術的根拠が明細書に記載されていない場合は、数値範囲の限定に特段の技術的意義が認められず、単なる数値範囲の好適化にすぎないから、当業者適宜選択し得る設計事項である、とされる可能性が高くなります。例えば、知財高判平成29年12月21日(平成29年(行ケ)10058)・ランフラットタイヤ事件は、相違点である凹凸部の構造について引用例1には具体的特定がなく、この部分について副引例2を適用しても本件発明の特定している数値範囲が相違点として残るという事例で、判決は、所定の数値範囲に限定した技術的意義は認められないとしたうえで、数値範囲の特定は数値を好適化したものに過ぎず、当業者が適宜調整する設計事項である、として想到容易を否定した審決を取り消しています(他に、特段の技術的意義がないと認めた相違点について設計事項と判断した例として、知財高

判平成30年5月22日平成29(行ケ)10146・導光フィルム事件、知財高判平成31年3月13日(平成30(行ケ)10076)・乳糖発酵飲料事件など)。

また、知財高判平成28年1月21日(平成27年(行ケ)10046)・洋式便器の蓋板事件では、立ち上がり部を設けた洋式便器の蓋板に特徴を有する発明について、引用発明では蓋板に相当する閉部及び便座について便座が折りたたまれる方向が本件発明と異なっていたことに関し、判決は、引用発明の閉部及び便座の構成として重要なことは閉部及び便座が傾斜部を開閉し、傾斜部を開放した際に便座を開けるためのスペースが小さくなるように閉部に対して便座が折りたたまれるということにあるから、「便座が折りたたまれる方向が、閉部の後面側か前面側かという点は、引用発明の効果に直接関わる事項ではなく、・・・便座を開けるためのスペースが小さくなるようにするために、これをいずれとするかは、当業者が適宜選択し得る設計的事項すぎない」と判断しています。これは、引用発明に本件発明と同様の内容が記載されていることを前提に、引用発明の効果に直接関係しない事項については適宜設計すればよい、という判断を示した例といえます。

知財高判平成28年1月14日(平成27年(行ケ)10020号)・非球面レンズを有する拡大ルーペ事件では、手術等で使用される拡大ルーペの対物レンズ及びハウジングの上部を直線状とし、上部においてレンズの半径の10~60%を切除したものに係る発明の進歩性が争われ、引用例に周知技術を適用した場合における発明特定事項との関係が問題になりました。判決は、手術等で使用される拡大ルーペにおいて、対物レンズとハウジングの上部及び下部を円形とせずに略直線状(平坦)にすることは周知事項であるとしたうえで、周知技術の構成を採用する目的は拡大鏡を軽量化することにあり、拡大鏡の軽量化が欠かせないことは当業者にとって自明の技術的事項であるから、軽量化のために引用発明に周知技術を適用する動機付けがあり、引用例及び周知技術が同一技術分野に属することから適用の阻害要因も認められないとしました。そして、引用例に周知技術を適用する場合に、相違点に係る構成として周知技術をそのま

ま適用するか、あるいは周知技術のうちの対物レンズの上部に関する部分の技術のみを適用するか、下部に関する部分の技術のみを適用するかは、実現すべき軽量化の程度の問題にすぎないから、いずれを採用するかは、当業者が必要に応じて適宜選択し得る設計的事項であり、術野を拡大するために、拡大鏡を通さない拡大鏡越しの視野を得る必要もあることは当業者にとって自明としたうえで、引用発明において周知技術を適用して、対物レンズの上部を直線状とするとともにハウジングの上部を平坦にして拡大鏡の上部を平坦にすることは想到容易であったと判断しています。また対物レンズを切除する範囲については、拡大鏡の視野に影響を及ぼさない範囲で視野をどの程度確保するかに応じて適宜定め得る設計的事項であるとされています。

(設計事項ではないとした例)

他方、相違点に係る構成が設計事項にすぎないとの主張を否定した例も数多くあります。

知財高判平成30年7月19日(平成29年(行ケ)10174)・遊戯装置及びその制御方法事件では、傍論ですが、間欠的に生じる振動の「間欠周期を異ならせる技術」と「振動の種類を異ならせる技術」は、明らかに意味合いが異なるから、これを複数ある選択肢の一つであるとか、単なる設計的事項の範囲内の相違にすぎないなどということはできないとしました。

知財高判平成30年6月27日(平成29年(行ケ)10178)・経口投与用組成物のマーキング方法事件では、二酸化チタンを分散させてレーザを照射してマーキングすること、「酸化チタン」等を「経口投与用組成物」に用いること、二酸化チタンを分散させて紫外線レーザでマーキングする方法の対象が経口投与用組成物に限定されないことが、周知あるいは技術常識であったとしても、そのことから直ちに引用発明にレーザー光の走査により粒子を凝集させて変色する二酸化チタンを適用することの動機付けを認めることはできないし、上記構成を適用することが設計的事項であるということもできない、との判断がされています。この事件では、引用発明と本件発明との間に一定程度の発想の飛躍があり、その差を埋めるためには何

等かの動機付けが必要だという判断が先にあって、設計事項ではないという判断がされたと思われます。

知財高判平成30年4月16日（平成29（行ケ）10139）・モニタリング装置及び方法事件では、引用発明において特定の条件の充足性判断の順序を入れ換えるとその技術的意義に変更が生じることを理由に、「複数の条件が成立したときに特定のアクションを始動する装置において、複数の条件の成立判断の順序を入れ替えることが通常行い得る設計変更であったとしても、引用発明において、まず、特定のACC制御やPCS制御を開始するために自車両の速度等の条件判断を行い、続いて、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を行うという構成を採用することはできない。よって、引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが、単なる設計変更であるということはできない」との判断がされています。

設計事項を否定した判断例では、多くの場合、本件発明と引用発明の相違点について副引例に記載された技術的事項を適用する動機づけの有無を検討し、技術分野や課題、作用・機能の違いから適用の動機付けがないとしたうえで、設計事項であるという当事者の主張に応える形で、それらの違いがあるから設計事項とはいえないという判断がなされています。また、その判断の中で、阻害事由の存在が指摘されることもあります。

(3) 感想

以上、「設計事項」に言及した最近の判決例の中から、いくつかを挙げてみました。個人的感想の域を出ませんが、「設計事項」がどのような場合に認められるかについては、傾向として以下のようなことがいえるように思います。

①通常の創作力の範囲内だから動機付けは不要である、という判断経路をとることに違和感が生じない場合。これは、引用発明と本件発明の間に創造的ステップといえるような差異（レベル差）がない場合や、当業者の技術常識や周知を考慮すれば、差異は大した差異ではない（適当に変更すればよい程度のもの）と考えられる場合です。引用文献の中の引用発明と認定されなかった記載部

分に、本件発明と共に通する発想や差異点を埋めることのできる記載がある場合もこれにあたります。いずれにせよ、当事者として「設計事項」を主張する場合には、当業者の通常の創作力の範囲内であることにつき、相応の理由付け（技術常識、周知技術、文献中の示唆その他）をするのがよいと考えられます。

②設計事項の判断は、あくまでも引用発明を前提になされるものであることから、引用発明がおよそ想定していない構成（課題の相違、作用機序の相違、無視できない量的差異がある等）についてまで、設計事項ということは難しいと思われます。また、引用発明にその技術事項を適用できないような事情がないことも必要でしょう。裁判例において、相違点に係る事項は「設計事項」であると認定した後で、阻害事由も認められないという点を付け加えている例は、そのような考慮に基づくものといえましょう。

5 むすび

今回は、まとめて取り上げることが比較的少ない「設計事項」について、最近の判決例の幾つかを参照しながら考えてみました。「設計事項」ひいては発明の進歩性を考える際の何らかの参考になれば幸いです。

¹ 新・注解特許法・第2版（青林書院2017年）は、進歩性についての解説の中で「進歩性判断の論理づけ手法は、設計事項等による論理付けと、動機付けを用いた論理づけの二つに大別することができる。」（268頁）としています。