



® 令和2年 8月26日(水)
(2020年)

No. 15240 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] 03-3535-5347

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MP天満橋ビル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/>

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・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)。

目次

- ☆知財の常識・非常識 ②⑦
最近の裁判例における進歩性判断…………… (1)

知財の常識・非常識 ②⑦

最近の裁判例における進歩性判断

桜坂法律事務所

弁護士 岡田 健太郎

第1 はじめに

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(当業者)が29条1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特許を受けることができないと規定しています(進歩性の要件)。

進歩性の要件を満たしているかどうかの判断は、特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明(本願発明)を認定した上で、29条1項各号所定の発明と対比し、一致点及び相違点を認定し、相違点がある場合には、当業者が、出願時(又は優先権主張日)の技術水準に基づいて、当該相違点に対応する本願発明を容易に想到することができたかどうかによっ

外国出願・権利化

貴社のグローバル知財戦略を、
競合他社の開発動向を踏まえた権利化で
支援する異次元プロフェッショナル集団



ttde-ip@ml.toyota-td.jp



TTDC, your IP partner

て判断されます(この本願発明と対比すべき29条1項各号所定の発明を主引用発明といいます。)。具体的には、本願発明と主引用発明との間の相違点に対応する他の引用発明(副引用発明)を適用したり、技術常識を考慮したりして、容易に発明をすることができたかどうかを判断することになります。その際には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断されます(以上につき、知財高裁平成30年4月13日大合議判決(ピリミジン誘導体事件)参照。この判決は、特許庁の審査基準に基づき実務上広く共有されてきた判断手法を知財高裁の大合議として是認した判断であるといわれています。)

このように進歩性の有無についての判断枠組みは相当程度固まっているものの、その具体的な適用においては個々の判断者によって判断が分かれることも少なくありません。また、かつては進歩性が否定される判断が多かった時期がありましたが、近年では主引用発明中の示唆や動機付けが厳しく判断され、進歩性が肯定される判断が多くなっていることは広く指摘されているところです。

本稿では、進歩性について争われた直近の裁判例(特に、特許庁の判断と裁判所の判断が分かれた例)の検討を通じて、進歩性について、直近においてどのような判断がされているかを検討したいと思います。

第2 裁判例の検討

1 知財高裁令和2年2月25日判決(t r a c r配列の長さ)

(1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR-Cas系および方法」とする特許出願についての審決取消訴訟です(拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取消訴訟)。

本件では、進歩性の判断の他に、特許法29条の2の判断もされていますが、今回は進歩性の判断に絞って検討します。

(2) 本願発明のクレーム

本願発明(請求項1)のクレームは以下のと

おりです。

「【請求項1】

エンジニアリングされた、天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)-CRISPR関連(Cas)(CRISPR-Cas)ベクター系であって、/a)真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の標的配列にハイブリダイズする1つ以上のCRISPR-Cas系ガイドRNAをコードする1つ以上のヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって、前記ガイドRNAが、ガイド配列、t r a c r配列及びt r a c rメイト配列を含む、第1の調節エレメント、/b)I I型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメントであって、前記タンパク質が、核局在化シグナル(NLS)を含む、第2の調節エレメント/を含む1つ以上のベクターを含む;/成分(a)及び(b)が、前記系の同じ又は異なるベクター上に位置し、/前記t r a c r配列が、30以上のヌクレオチドの長さを有し、/それによって、前記1つ以上のガイドRNAが、真核細胞中の前記ポリヌクレオチド遺伝子座を標的とし、前記Cas9タンパク質が、前記ポリヌクレオチド遺伝子座を開裂し、それによって、前記ポリヌクレオチド遺伝子座の配列が、改変され;前記Cas9タンパク質及び前記1つ以上のガイドRNAが、いっしょに天然に存在しない、/CRISPR-Casベクター系。」(文中の「/」は、原文の改行箇所を示す。)

(3) 本願発明と引用発明との相違点

主引用例とされた引用発明2と本願発明とは4つの相違点があるとされましたが、そのうち相違点4は、「本願発明は、t r a c r配列が、30以上のヌクレオチドの長さを有するのに対して、引用発明2は、それに対応するt r a c r RNAが、26のヌクレオチドの長さを有する点」というものです(一致点、相違点の認定について、審決と判決の間で違いはありません。)

(4) 容易想到性についての審決の判断

審決は、概要、以下のとおり述べて、相違点4について容易想到であると判断しました。

引用文献2(引用発明2が記載された文献)

には、キメラA (t r a c r RNAは26ヌクレオチド長)は、C a s 9によるDNA切断を誘導できるのに対して、それより短い方のキメラB (t r a c r RNAは18ヌクレオチド長)は、効果的に切断を行うことはできなかったことが示されている。

ここで、キメラAを構成する26ヌクレオチド長からなるt r a c r RNAは、引用文献2の記載によれば、C a s 9によるDNA切断を誘導できる最小領域であることが示されたものである。そして、引用文献2には、上記最小領域のほか、「15-53」、「23-89」、「15-89」の領域からなるさらに長いt r a c r RNAも、c r RNAと共に用いることでC a s 9によるDNA切断を誘導できることが示されている。

してみれば、引用発明2の「t r a c r RNA」を多少長くして30ヌクレオチド長程度のものとするのは、当業者が適宜なし得たことである。

また、t r a c r 配列を30ヌクレオチド程度とすることで、新たな効果を奏すると認めることはできないから、本願発明が奏する効果が格別なものとは認められない。

以上のとおりであるから、本願発明は、引用文献2に記載された発明及び本願優先日前の周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

(5) 容易想到性についての知財高裁の判断

これに対し、知財高裁は、以下のとおり述べて、相違点4の容易想到性を否定しました。

「引用例2の実験結果に接した本願優先日の当業者は、・・・t r a c r 配列の長さについては、26ヌクレオチドより短い場合との比較では、長い26ヌクレオチドの方が好ましいことは理解できるものの、引用例2には、26ヌクレオチドより長い場合で比較した場合に、より長さの大きいt r a c r 配列の方が好ましいことを示す記載は、見当たらない。

加えて、本件全証拠によっても、本願優先日当時、t r a c r 配列の長さが大きければ大きいほど好ましいことを示す技術常識が存在したことを認めるに足りない。」

「引用例2の記載や本願優先日の技術常識を勘案しても、ゲノムの改変効率を向上させる観点で、引用発明2のt r a c r RNAの長さに

ついて、引用例2に具体的に開示されている26から30以上に変更することを、当業者が動機付けられていたということとはできない。」

「本願優先日当時、引用例2の要約に記載された細菌や古細菌の獲得免疫に由来するC R I S P R / C a s系(前記(1)ア)を、緩衝液中での混合(試験管レベル)でなく、真核細胞に適用することができた旨を報告する技術論文や特許文献は存在しておらず、t r a c r 配列の長さを30以上に設定するという技術手段を採用することで、真核細胞におけるゲノム改変効率が増加するという効果は、当業者の期待や予測を超える効果と評価することができる。」

「したがって、相違点4として挙げた本願発明の発明特定事項、すなわち「t r a c r 配列」について、「30以上のヌクレオチドの長さ」とすることは、引用例2の記載や本願優先日の技術常識を参酌しても、当業者が容易に想到し得たとはいえないものである。」

(6) 検討

審決は、引用文献2には、26ヌクレオチド長からなるt r a c r RNAだけでなく、さらに長いt r a c r RNAも、c r RNAと共に用いることでC a s 9によるDNA切断を誘導できることが示されているとして、引用発明2のt r a c r RNAを多少長くして30ヌクレオチド長程度のものとするのは、当業者が適宜なし得たことであると述べています。審決は、引用文献2の記載を根拠に、引用文献2の中に示唆があると判断したものと考えられます。

これに対し、知財高裁は、26ヌクレオチドよりも長さの大きいt r a c r 配列の方がより好ましいことまでは記載されていないことに着目しており、引用文献2の内容中に示唆があるとはいえないと判断していると考えられます。また、t r a c r 配列の長さが大きければ大きいほど好ましいことを示す技術常識も存在したとはいえないとしており、引用発明2のt r a c r RNAの長さについて、26から30以上に変更することを、当業者が動機付けられていたということとはできないと判断しています。

審決では、引用文献中の示唆について、相違点の部分を変更しても同様の効果があるというレベルの記載があることを根拠に、示唆があると判断しているのに対し、知財高裁は、当業者

が具体的に動機付けられる程度の具体的な示唆を要求していると評価することができます。

知財高裁平成21年1月28日判決(回路用接続部材事件)は、「当該発明が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が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と判示していますが、今回検討した知財高裁令和2年2月25日判決の判断内容は、この平成21年知財高裁判決が述べた一般論を、具体的に適用した事例であると評価することができます。

また、引用発明2と比較した本願発明の効果について、審決は、「t r a c r配列を30ヌクレオチド程度とすることで、新たな効果を奏すると認めることはできない」と判断していますが、知財高裁は、本願明細書の記載からすれば、t r a c r配列の長さを30以上に設定するという技術手段を採用することで、真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果があることを理解することができ、そのような効果は当業者の期待や予測を超える効果と評価することができる、と判断しています。知財高裁平成30年4月13日大合議判決(ピリミジン誘導体事件)や特許庁の特許・実用新案審査基準の判断枠組みにおいては、動機付けの有無という要素とは別に、進歩性が肯定される方向に働く要素として、予測できない顕著な効果、引用発明と比較した有利な効果の有無を挙げていますが、本判決においても同様の判断枠組みを採用しているものと考えられます。

2 知財高裁令和2年3月19日判決(窒化物半導体積層体)

(1) 事案の概要

発明の名称を「窒化物半導体積層体及びそれを用いた発光素子」とする特許(本件特許)について、訴外Aが特許異議を申し立て、特許庁が本件特許を取り消す決定(本件取消決定)をしたことに対し、本件特許の特許権者である原告が、特許庁を被告として本件取消決定の取消を求めて訴訟を提起したという事案です。

(2) 本件発明1と引用発明について

本件発明1は、窒化物半導体積層体の発明であり、「超格子層の上面に接して形成され、アンドープの窒化アルミニウムガリウムからなり、前記アンドープの窒化アルミニウムガリウムのアルミニウム比 $m_{Al}1$ が前記超格子層側から上方向に順次減少する第一の組成傾斜層」と、「前記第一の組成傾斜層の上面に接して形成され、n型不純物ドーパの窒化アルミニウムガリウムからなり、前記n型不純物ドーパの窒化アルミニウムガリウムのアルミニウム比 $m_{Al}2$ が前記第一の組成傾斜層側から上方向に順次減少する第二の組成傾斜層」とを有しています。

他方、主引用例となる引用文献1に記載された引用発明Aも、「超格子層の上面に接して形成され、アンドープの窒化アルミニウムガリウムからなる第一の層」と、「前記第一の層の上面に接して形成され、n型不純物ドーパの窒化アルミニウムガリウムからなる第二の層」を有していますが、本件発明1とは以下の2点において相違しています。

(相違点1)

「第一の層が、本件発明1では、「アルミニウム比 $m_{Al}1$ が超格子層側から上方向に順次減少する第一の組成傾斜層」であるのに対し、引用発明Aでは、そのようなものではない点」

(相違点2)

「第二の層が、本件発明1では、「アルミニウム比 $m_{Al}2$ が前記第一の組成傾斜層側から上方向に順次減少する第二の組成傾斜層」であるのに対し、引用発明Aでは、そのようなものではない点」

なお、相違点の認定については、特許庁の決定(本件取消決定)と知財高裁の判決とで違いがありません。

(3) 容易想到性についての審決の判断

審決は、引用文献4ないし6の記載によれば、半導体発光素子の技術において、その駆動電圧を低くするという課題を解決するために、AlGaIn層(窒化アルミニウムガリウム層)のAlの比率を傾斜させた傾斜組成層を採用することは、本願の出願前に周知の技術であるといえること、引用発明Aにおいても駆動電圧を低くすることが望ましいことは明らかであることなどの理由により、引用発明Aの第一の層と第二

の層に対し、周知技術を適用して傾斜組成層とすることは、当業者であれば容易に想到し得ることであるとして、相違点1及び相違点2について容易想到であると判断しました。

(4) 容易想到性についての知財高裁の判断

ア 本件技術が周知技術であると認定したことについて

知財高裁は、「被告が指摘する引用文献4から6において、組成傾斜層の技術は、それぞれの素子を構成する特定の半導体積層体構造の一部として、異なる技術的意義のもとに採用されているといえるから、各引用文献に記載された事項から、半導体積層体構造や技術的意義を捨象し上位概念化して、半導体発光素子の技術分野において、その駆動電圧を低くするという課題を解決するために、AlGaIn層のAlの比率を傾斜させた組成傾斜層を採用すること(本件技術)を導くことは、後知恵に基づく議論といわざるを得ず、これを周知の技術的事項であると認めることはできない。」と判示しています。

また、知財高裁は、「AlGaIn半導体積層体において、隣接する2つの層の間のヘテロギャップを低減させることで駆動電圧を低減させること目的として、当該層を組成傾斜層とするという限度では、周知の技術的事項を認める余地はある。」としつつも、「引用発明Aのアンドープ層について、・・・駆動電圧の低下を目的としてヘテロギャップの低減を図るために、組成傾斜層とする動機付けがあるとは認められない。そのため、上記技術が周知であるとしても、少なくとも相違点1に係る構成に想到することは容易とはいえない。」と判示しています。

イ 格子定数差を緩和するため組成傾斜層を用いる動機付けがあるとの主張について

知財高裁は、「半導体積層体において、組成傾斜層を用いることにより半導体層間の格子定数差を緩和すること自体は周知の技術的事項であるとしても、当業者にとって、半導体層間の格子定数差はおよそ許容できないものであり、これがあれば組成傾斜層の適用が当然に試みられるとまでは認められず、組成傾斜層の適用が容易想到というためには、引用発明Aにおいて格子定数差に基づく問題が発

生していることなど、そのための契機が必要というべきである。」「引用文献1には、超格子バッファが、「応力を緩和する」ために採用されていることは記載されているものの、かかる超格子バッファを備えた半導体積層体において、さらに各半導体層間の格子定数差を課題として認識するような記載は見当たらない。また、そうであるのに、被告が主張するように、各半導体層の組成比を仮定しさらに場合分けをしてまで半導体層間の格子定数の差を顕在化させることを当業者が行うとは考え難いし、仮に被告が主張するおりの格子定数差を当業者が認識したとしても、それが、組成傾斜層を用いて格子不整合を緩和する必要があると考えるほどの差であるのかも明らかではない。」などとして、引用発明Aに接した当業者が、格子定数差の緩和を目的として、アンドープ層及びドーピング層の双方を組成傾斜層とする動機付けがあるとは認められない、と判示しました。

(5) 検討

審決は、引用文献4ないし6の記載から、本件技術が周知の技術であると判断しましたが、知財高裁判決は、引用文献4ないし6の記載をより個別的、具体的に検討し、「引用文献4から6において、組成傾斜層の技術は、それぞれの素子を構成する特定の半導体積層体構造の一部として、異なる技術的意義のもとに採用されている」と判断したうえで、半導体積層構造や技術的意義を捨象して上位概念化し、本件技術を導くことは、「後知恵に基づく議論」であって、本件技術は周知の技術的事項であると認定できないと判断しました。

また、審決は、本件技術が周知技術であること及び引用発明Aにおいても駆動電圧を低くすることが望ましいことは明らかであることを理由に、引用発明Aの第一の層と第二の層に対し、周知技術を適用して傾斜組成層とすることは当業者であれば容易に想到し得ると結論づけていますが、知財高裁は、引用文献1の内容を具体的に、詳細に検討したうえで、引用発明Aのアンドープ層について、駆動電圧の低下を目的としてヘテロギャップの低減を図るために、組成傾斜層とする動機付けがあるとは認められないと判断しました。「引用発明Aにおいても駆動電

圧を低くすることが望ましいこと」は、引用発明Aが記載された文献(引用文献1)の中に具体的な記載や示唆があるわけではなく、「明らか」という抽象的な理由による動機付けを知財高裁は否定したものと考えられます。

さらに、知財高裁は、格子定数差を緩和するため組成傾斜層を用いる動機付けがあるとの被告の主張に対しても、引用文献1の中に、組成傾斜層を採用する動機付けになる程度の契機が記載されているかを具体的に検討して、動機付けを否定しています。この点も、前述した「当該発明が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が存在することが必要である」とする知財高裁平成21年1月28日判決(回路用接続部材事件)の一般論を具体的な事例に適用した判断であると評価することができます。

全体を通して、知財高裁の判決の方が、審決よりも、引用文献1や引用文献4～6の記載を個別的、具体的に検討し、周知技術の認定や動機付けの有無の判断についても、抽象論にとどまらずに具体的に判断しているといえます。

3 知財高裁令和2年3月19日判決(簡易蝶ネクタイ又は簡易ネクタイ)

(1) 事案の概要

原告は、発明の名称を「簡易蝶ネクタイ又は簡易ネクタイ」とする発明について特許出願をしましたが、特許庁から拒絶査定を受けたた

め、拒絶査定不服審判を請求しました。その後、原告は、拒絶理由通知を受けたため、特許請求の範囲について補正(本件補正)をしたところ、特許庁が本件補正を却下し、審査請求を不成立とするとする審決をしたため、原告が審決の取消しを求めて本件訴訟を提起しました。

(2) 本件補正発明と引用発明1について

ア 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1は以下のとおりです(本件補正発明)。

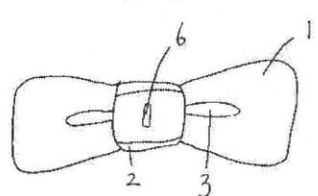
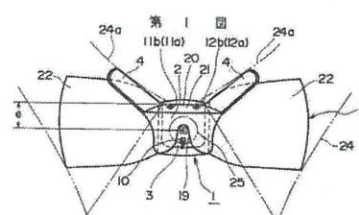
「結び目を有する子供用簡易蝶ネクタイであって前記結び目の裏側にはシャツの第一ボタンがはまり込むボタン穴が形成された部材が、前記結び目とつながって、前記結び目の表側に貫通しないように形成され、前記ボタン穴は全ての側縁が閉じた縦状の穴であり、前記結び目近辺にシワを有し、前記結び目の裏側のボタン穴が形成された部材とウイングとの間には前記結び目を介して横方向に空洞部分を有し、前記ボタン穴が形成された部材を持ち、閉めてある状態の第一ボタンの上からはめ込むことで装着することを特徴とする子供用簡易蝶ネクタイ。」

イ 引用発明1は、シャツの第1ボタンにボタン係合部19の切欠きを係合させることで着用する簡易蝶ネクタイです。

ウ 審決及び判決は、本件補正発明と引用発明1には、3つの相違点があると認定しましたが、そのうち相違点2は以下のとおりです(引用発明の認定、一致点、相違点の認定は、審決と判決で違いがありません)。

(相違点2)

「ボタンがはまり込む切欠き状の部分につ

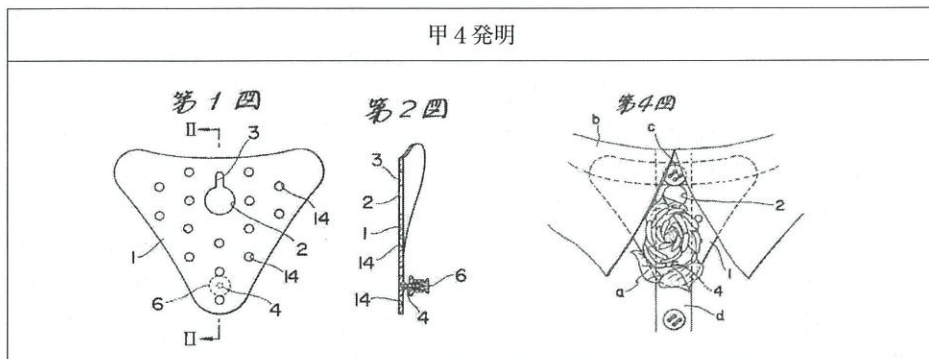
本件補正発明	引用発明1
<p style="text-align: center;">【図8】</p>  <p>裏側から見た図。結び目の裏型に設けられたボタン孔6が、全ての側縁が閉じた縦状の穴になっている。</p>	<p style="text-align: center;">第1図</p>  <p>裏側から見た図。ボタン係合部19の切欠きが、穴ではなく、下縁から凹状に切欠いた形状になっている。</p>

いて、本件補正発明は、全ての側縁が閉じた縦状の穴であるボタン孔であるのに対し、引用発明1(甲1)は、下縁から凹状切欠いたボタン係合部19である点」

(3) 審決における容易想到性の判断

審決は、「ブローチ、襟飾り、生花等、種々装飾小物を取り付けて衣服に止着するようになる装身具取付台」の実用新案公開公報である甲4を副引用例としたうえで、引用発明1及び甲4発明の装身具は、いずれも、装身具を簡単に

シャツの第一ボタンに装着できるようにするという共通の課題を有し、また、これを着用するに当たり、切欠き状の部分にボタンがはまり込むことで装着するという共通の機能を有するから、引用発明1のボタン係合部19における切欠き状の部分の具体的な形状として、甲4発明の係止導孔を有する円形の釘挿通孔の態様を採用し、相違点2に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者であれば容易になし得たことである旨判断しました。



(4) 知財高裁判決における容易想到性の判断

知財高裁は、以下のとおり述べて、相違点2について容易想到性を否定しました。

ア 「引用発明1は、簡易型のネクタイ本体を取付ける着用具を改良することによって、着用状態における位置ずれや傾きを生じ難く、低コストで生産でき、そして着用操作も容易である簡易着用具付きネクタイを提供することを課題とするものである。

一方、前記ア(イ)のとおり、甲4に記載された考案は、襟飾り、生花等の種々の装飾小物、殊に襟前に止着する装身具について、着脱が簡単であり、かつ、衣服の損傷がほとんどない装身具取付台を提供することを課題とするものであるが、かかる装身具として、蝶ネクタイやネクタイを例示するものではなく、蝶ネクタイやネクタイを着用する際に固有の問題があることを指摘するものでもない。

したがって、引用発明1と甲4発明は、その具体的な課題において、大きく異なるものといえる。」

イ 「また、発明の作用・機能をみても、引用発明1は、基板部、ネクタイ取付部及び一對

の突出片から成る簡易着用具を備え、ネクタイ取付部の裏側に位置する基板部に、その下縁を凹状に切り欠いたボタン係合部を設け、その切欠きにシャツの第一ボタンを係合させるとともに、一對の突片を襟下へ挿入することで、簡易蝶ネクタイの良好な着用状態及び簡単な着用操作を実現するものである」

「簡易着用具1の基板部2における、ボタン係合部19の配置位置及びその形状を引用発明1の構成とすることは、引用発明1の課題を解決するために、重要な技術的意義を有するものであることを理解できる。」

「他方、甲4発明は、取付台主板に対して上方に係止導孔を連続形成した釘挿通孔を穿設すると共に、他の一部に背面方向に突出するピンを突設し、ピン先端にピン挟持機構を有するピン挿入キャップを冠着することで、釘の確実な止着と、各種装身用小物の衣類への簡単な着脱を実現するものであって・・・、第1ボタンへの係合方法、衣類への確実な止着及び簡単な着脱の実現手段において、引用発明1と大きく異なるものであるから、発明の具体的な作用・機能も、引用発明1とは大

大きく異なるものといえる。」

ウ 「仮に、引用発明1のボタン係合部19における切欠き状の部分の具体的な形状として、甲4発明の「細幅の係止導孔(3)を有する円形の鉤挿通孔(2)」の態様を採用した場合には、ボタン係合部19の前側に位置し、その前側にネクタイが取り付けられるネクタイ取付部3が存在するため、簡易蝶ネクタイを着用する際に、簡易蝶ネクタイ及びネクタイ取付部に隠されて、第1ボタン及びボタン穴を視認することができないことになる。そのため、ボタン係合部を切欠き状にする場合よりも、着用器具へのボタンの係合が困難となることは明らかであるといえる。」

エ 「以上によれば、引用発明1と甲4発明とは、発明の課題や作用・機能が大きく異なるものであるから、甲1に接した当業者が、甲4の存在を認識していたとしても、甲4に記載された装身具取付台の構成から、「細幅の係止導孔(3)を有する円形の鉤挿通孔(2)」の形状のみを取り出し、これを引用発明1のボタン係合部19における切欠き状の部分の具体的な形状として採用することは、当業者が容易に想到できたものであるとは認め難く、むしろ阻害要因があるといえる。」

(5) 検討

知財高裁の上記アの判断は、課題の共通性についてのものであり、審決が、「装身具を簡単にシャツの第一ボタンに装着できるようにする」という点で共通の課題があると判断したのに対して、知財高裁は、引用発明1と甲4発明の課題をそれぞれ具体的に検討し、具体的な課題としては大きく異なると判断しています。

また、知財高裁の上記イの判断は、発明の作用・機能の共通性についてのものであり、審決が「これを着用するに当たり、切欠き状の部分にボタンがはまり込むことで装着する」という点で共通の機能を有すると判断したのに対して、知財高裁は、引用発明1と甲4発明の作用・機能を具体的に検討し、甲4発明は、第1ボタンへの係合方法、衣類への確実な止着及び簡単な着脱の実現手段において、引用発明1と大きく異なると判断しています。

さらに、知財高裁の上記ウの判断は、引用発明1のボタン係合部19における切欠き状の部分

の具体的な形状として、甲4発明の鉤挿通孔(2)の態様を採用することについて阻害要因があることを述べるものです。

このように、知財高裁は、課題の共通性、発明の作用・機能の共通性、阻害要因について、審決よりも具体的に検討することにより、容易想到性を否定するという判断を導いています。

なお、本判決においては、引用発明1と甲4発明との組み合わせによる容易想到性のみが判断されていますが、ボタンとボタン穴による装着が周知技術及び慣用技術であるか否かや、凹状切欠いた係合部により装着していた引用発明1に対して、ボタンとボタン穴による装着に置き換えることが、技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用であるか否かについても興味深い論点であると思われます。

第3 まとめ

今回検討した事例は、いずれも、特許庁が進歩性を否定した発明について、知財高裁が容易想到性を否定して進歩性を肯定したものです。

知財高裁は、主引用例の記載を具体的、詳細に検討し、動機付けの根拠となり得るような具体的な示唆、記載があるかを慎重に判断しているといえます。また、主引用発明と副引用発明とを比較し、単に技術分野、課題、発明の作用・機能が抽象的に共通しているかどうかだけでなく、主引用発明に触れた当業者にとって動機付けになるような具体的な共通性があるか否かを、個別に判断しているといえます。

冒頭に述べたとおり、進歩性の要件についての大きな判断枠組みについては概ね固まっていると考えられますが、その判断枠組みの具体的な適用については判断者によって判断が分かれることもあります。判断枠組みの具体的な適用の方法や個別の判断要素の考慮手法について、今後さらに議論が深まっていくことが期待されます。

—つづく—

②は6月11日付掲載
※次回は10月掲載予定