



2015年11月度 関東部会報告
関西部会報告

特許法29条の2における 発明の実質的同一の判断

発表者

特許第2委員会第3小委員会

2015/11/24（関東） 林 雅明

オムロンオートモーティブ
エレクトロニクス株式会社

2015/11/26（関西） 中城 伸介

豊田合成株式会社



本日の発表について

- ◆ 本発表は、2014年度特許第2委員会第3小委員会の研究活動成果。
- ◆ 第3小委員会の研究テーマ
特許審決取り消し訴訟における問題点の研究。
- ◆ 研究メンバー
2014年度特許第2委員会
委員長 下萩原勉（日立製作所）
委員長代理 田中修（リコー）
同第3小委員会
小委員長 林雅明（オムロンオートモーティブエレクトロニクス）
小委員長補佐 松下和正（キヤノン）
今村啓太（大日本印刷） 梅本幸二（高砂熱学工業） 亀井晃（日本電気）
家守啓（大王製紙） 高田俊佑（大塚製薬工場） 中城伸介（豊田合成）
中村雄介（本田技研工業） 松井佑実子（クラレ） 吉田典隆（カネカ）



目次

1. 概要
2. 特許法29条の2とその問題点
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
5. まとめ





1. 概要

- ◆ 審査基準によると、本願発明の発明特定事項と先願明細書に記載の発明特定事項とに相違がある場合でも、それが課題解決のための具体化手段における微差である場合は、両者は実質的に同一。
- ◆ 実質的同一の判断において、相違の程度は事例ごとに異なり、その相違が微差か否かについて判断に迷う。
- ◆ 過去の裁判例について相違点（微差）の類型ごとに分析。
- ◆ 分析結果に基づき、類型に応じた裁判所の判断を解説。



目次

1. 概要
2. 特許法29条の2とその問題点
 - 新規性・進歩性などとの関係
 - 法の趣旨
 - 特許法29条の2（抜粋）
 - 審査基準における同一の判断
 - 問題点
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
5. まとめ





2. 特許法29条の2とその問題点

◆ 新規性・進歩性などとの関係

- A) 新規性（特許法29条第1項）
公表された刊行物などによりすでにその発明が公知になっているか。
- B) 進歩性（特許法29条第2項）
公表された刊行物などに基づいて当業者が容易にその発明をすることができたか。
- C) 先願（特許法39条）
すでに自分または他人が同じ発明について特許出願をしているか。
- D) 拡大された先願（特許法29条の2）
すでに他人がした特許出願の未公開の明細書などにその発明が記載されているか。



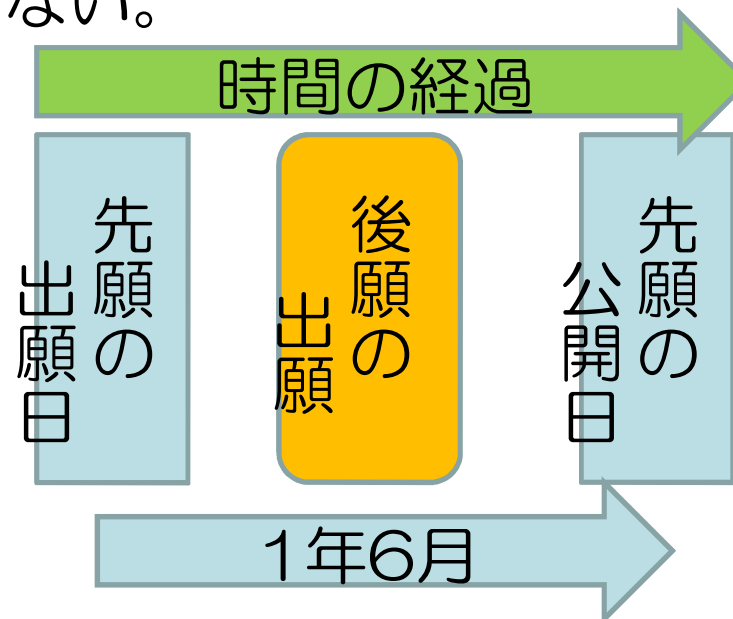


2. 特許法29条の2とその問題点

◆ 法の趣旨

先願が出願公開などをされる前に出願された後願であっても、その内容が先願と同一の発明である以上、さらに出願公開などをしても社会になんら新しい技術を公開することにはならない。

このような発明に特権を与えることは、新しい発明を公表する代償として発明を保護しようとするとする特許制度の趣旨から見て妥当でない。





2. 特許法29条の2とその問題点

◆ 特許法29条の2（抜粋）

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・であつて当該特許出願後に・・・出願公開・・・の願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明・・・と同一であるときは、その発明については、・・・特許を受けることができない。



2. 特許法29条の2とその問題点

◆ 審査基準における同一の判断

- 本願発明と先願の当初明細書などに記載された発明又は考案を対比し、一致点・相違点を認定。
- 対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項（執筆者注：他の出願の発明特定事項）とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一。
- 相違点がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合（実質的同一）は同一。



2. 特許法29条の2とその問題点

◆ 問題点

- 本願発明と先願明細書の相違点が微差であれば、常に実質的同一と判断されているわけではない。
審査基準に実質的同一とされる相違点の微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）が示されているものの、実務上、実質的同一の判断に迷うことが多い。
- 自社の特許出願・特許に関し、特許法29条の2の拒絶や・無効審判が請求された場合に、どのような主張が有効か？



目次

1. 概要
2. 特許法29条の2とその問題点
3. 裁判例の分析
 - 裁判例の抽出
 - 実質的同一に関する裁判所の主な判断理由
 - 裁判例を分析した観点
 - 裁判例の分析結果
4. 裁判例の紹介
5. まとめ





3. 裁判例の分析

◆ 裁判例の抽出

- 裁判所の裁判例情報ウェブサイトの知的財産判例
- 裁判年月日期間指定：平成16年4月1日～平成26年7月28日
- 権利種別：特許権
- 訴訟類型：行政訴訟
- 全文検索キーワード：「29条の2」または「拡大先願」
- 裁判例数：57件

表1 特許法29条の2に関する審決取り消し訴訟の件数

		判決件数	審決取消 件数	特許法29条の2 に違反する件数
審判の 種類	拒絶査定不服審判	21	3 (14%)	18 (86%)
	無効審判	36	5 (14%)	14 (39%)
合計		57	8(14%)	32(56%)



3. 裁判例の分析

- ◆ 実質的同一に関する裁判所の主な判断理由
 - 先願明細書に本願発明の構成の開示があるか否かについての判断
 - さらに、本願発明と先願明細書に記載の発明の相違点（微差）に関する技術的意義の同一性についての判断を行っている裁判例が多い。

「技術的意義」とは？

判決文の「裁判所の判断」の欄において、構成の相違点（微差）に関連して言及されている課題や作用効果。



3. 裁判例の分析

◆ 裁判例を分析した観点

1. 先願明細書に本願発明の構成の開示があるか否か？

A) 構成の開示あり

B) 構成の開示なしで、異なる構成※の開示もない

C) 構成の開示なしで、異なる構成※の開示がある

※異なる構成：置換要素となり得る同意概念の構成

2. 本願発明と先願明細書に記載の発明の相違点（微差）に関する技術的意義の同一性があるか否か？

A) 技術的意義の同一性あり、又は、技術的意義は周知である

B) 技術的意義の同一性なし、かつ、技術的意義は周知ではない

C) 技術的意義について、裁判所は判断していない



3. 裁判例の分析

◆ 裁判例の分析結果

表2 構成の開示と技術的意義の同一性に関する裁判例ののべ件数

先願明細書に 本願発明の構成の 開示		実質的 同一	本願発明と先願明細書の相違点 (微差)に関する技術的意義の 同一性についての裁判所の判断			計
			同一性あり、または 技術的意義は周知である	同一性なし、かつ 技術的意義は周知 ではない	判断して いない	
あり		YES	(SA1) 12	(SB1) 6	(SC1) 8	26
		NO	(SA2) 0	(SB2) 0	(SC2) 0	0
なし	異なる構成の 開示がない	YES	(LA1) 25	(LB1) 1	(LC1) 1	27
		NO	(LA2) 0	(LB2) 8	(LC2) 6	14
	異なる構成の 開示がある	YES	(DA1) 0	(DB1) 0	(DC1) 0	0
		NO	(DA2) 1	(DB2) 14	(DC2) 11	26



3. 裁判例の分析

◆ 裁判例の分析結果

表2 構成の開示と技術的意義の同一性

先願明細書に 本願発明の構成の 開示		実質的 同一	同一性あり、または技術的意義は周知である		同一性なし、かつ技術的意義は周知ではない		判断していない	計	
			(SA1)	12	(SB1)	6			(SC1)
あり		YES	(SA1)	12	(SB1)	6	(SC1)	8	26
		NO	(SA2)	0	(SB2)	0	(SC2)	0	0
なし	異なる構成の開示がない	YES	(LA1)	25	(LB1)	1	(LC1)	1	27
		NO	(LA2)	0	(LB2)	8	(LC2)	6	14
	異なる構成の開示がある	YES	(DA1)	0	(DB1)	0	(DC1)	0	0
		NO	(DA2)	1	(DB2)	14	(DC2)	11	26

本願発明と先願明細書との相違点（微差）が先願明細書に異なる構成として開示がなく、実質的同一であると判断された裁判例



3. 裁判例の分析

◆ 裁判例の分析結果

表2 構成の開示と技術的意義の同一性

先願明細書に 本願発明の構成の 開示	実質的 同一	本願発明と 先願明細書との相違点（微差）が 先願明細書に 異なる構成として開示がなく、 実質的同一でない と判断された裁判例		判断して いない	計	
		同一性あり、また は技術的 意義は周 知である	同一性な し、かつ 技術的意 義は周知 ではない			
あり	YES	(SA1) 12	(SB1) 6	(SC1) 8	26	
	NO	(SA2) 0	(SB2) 0	(SC2) 0	0	
なし	異なる構成の 開示がない	YES	(LA1) 25	(LB1) 1	(LC1) 1	27
		NO	(LA2) 0	(LB2) 8	(LC2) 6	14
	異なる構成の 開示がある	YES	(DA1) 0	(DB1) 0	(DC1) 0	0
		NO	(DA2) 1	(DB2) 14	(DC2) 11	26



3. 裁判例の分析

◆ 裁判例の分析結果

表2 構成の開示と技術的意義の同一性

先願明細書に 本願発明の構成の 開示	実質的 同一	本願発明と 先願明細書との 相違点（微差）が 先願明細書に 異なる構成として開示があり、 実質的同一でない と判断された裁判例		判断して いない	計	
		同一性あり、または 技術的意義は周知である	同一性なし、かつ 技術的意義は周知 ではない			
あり	YES	(SA1) 12	(SB1) 6	(SC1) 8	26	
	NO	(SA2) 0	(SB2) 0	(SC2) 0	0	
なし	異なる構成の 開示がない	YES	(LA1) 25	(LB1) 1	(LC1) 1	27
		NO	(LA2) 0	(LB2) 8	(LC2) 6	14
	異なる構成の 開示がある	YES	(DA1) 0	(DB1) 0	(DC1) 0	0
		NO	(DA2) 1	(DB2) 14	(DC2) 11	26



目次

1. 概要
2. 特許法29条の2とその問題点
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
 - 「餅」事件（知財高判平成26年4月9日（平成25年（行ケ）第10282号））
 - 「スロットマシン」事件（知財高判平成19年9月12日（平成18年（行ケ）第10533号））
 - 「サイクリック自動通信による電子配線システム」事件（知財高判平成19年2月6日（平成18（行ケ）第10152号））
5. まとめ





4. 裁判例の紹介（その1）

- ◆ 先願明細書に本願発明の構成とは異なる構成の開示があると認定され、本願発明と先願明細書に記載の発明との技術的意義の同一性について判断するまでもなく、本願発明と先願明細書に記載の発明とは実質的同一ではないと判断された裁判例（DC2）。

先願明細書に 本願発明の構成の 開示	実質的 同一	本願発明と先願明細書の相違点 （微差）に関する技術的意義の 同一性についての裁判所の判断			計	
		同一性あり、また は技術的 意義は周 知である	同一性な し、かつ 技術的意 義は周知 ではない	判断して いない		
あり	YES	(SA1) 12	(SB1) 6	(SC1) 8	26	
	NO	(SA2) 0	(SB2) 0	(SC2) 0	0	
なし	異なる構成の 開示がない	YES	(LA1) 25	(LB1) 1	(LC1) 1	27
		NO	(LA2) 0	(LB2) 8	(LC2) 6	14
	異なる構成の 開示がある	YES	(DA1) 0	(DB1) 0	(DC1) 0	0
		NO	(DA2) 1	(DB2) 14	(DC2) 11	26



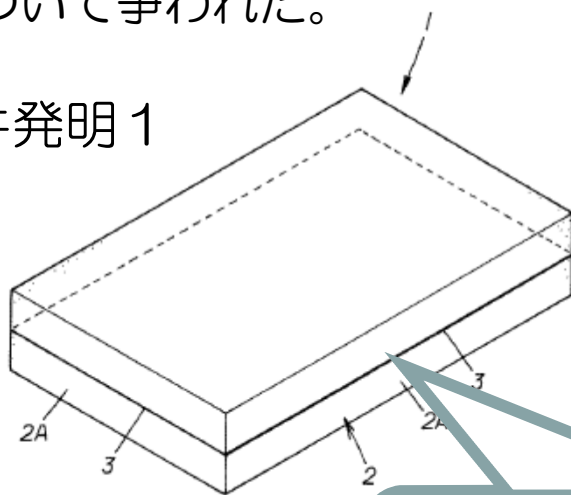
4. 裁判例の紹介（その1）

◆ 「餅」事件

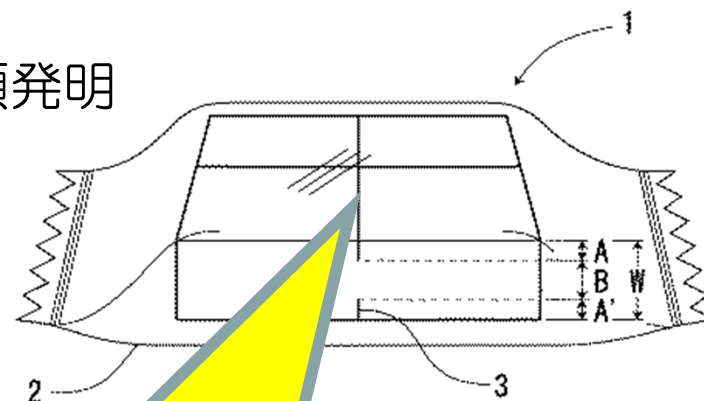
（知財高判平成26年4月9日（平成25年（行ケ）第10282号））

- この事件では、「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」「切り込み部又は溝部を設け」（構成要件B）ている本件発明1と、「立直側面ではなくこの小片餅体の上側表面部及び下側表面部に切り込み部を設け」（構成要件b'）ている先願発明との同一性について争われた。

本件発明1



先願発明



異なる構成の開示がある
側周表面に
設けられた溝



4. 裁判例の紹介（その1）



「餅」事件

（知財高判平成26年4月9日（平成25年（行ケ）第10282号））

- 裁判所は、裁判所は、「本件発明1と先願発明とは、少なくとも、切り込みが設けられる位置の点で相違するものであるから、**本件発明1が先願発明と同一であるということとはできない。**」として、本願発明1には先願明細書とは**異なる構成が開示されている**とした。
- 更に、「原告は、本件発明1は・・・先願発明と切り込みを設ける部位を変えただけのものであり、切り込みを設ける部位を変えても、両者の奏する作用効果に相違がないから、構成要件Bと構成要件b'は同一であると主張する。しかし、・・・**本件発明1と、先願発明との切り込みを設ける部位の相違を無視して、本件発明1が先願発明と実質的に同一であるということとはできない**から、原告の主張は採用できない。」として、**実質的同一ではない**と判断した。





4. 裁判例の紹介（その2）

- ◆ 先願明細書に本願発明の構成及び異なる構成の開示はないが、技術的意義は周知のものであると判断された上で、本願発明は先願明細書に記載された発明と実質的同一であると判断された裁判例（LA1）。

先願明細書に 本願発明の構成の 開示	実質的 同一	本願発明と先願明細書の相違点 (微差)に関する技術的意義の 同一性についての裁判所の判断			計	
		同一性あり、また は技術的 意義は周 知である	同一性な し、かつ 技術的意 義は周知 ではない	判断して いない		
あり	YES	(SA1) 12	(SB1) 6	(SC1) 8	26	
	NO	(SA2) 0	(SB2) 0	(SC2) 0	0	
なし	異なる構成の 開示がない	YES (LA1) 25	(LB1) 1	(LC1) 1	27	
	NO	(LA2) 0	(LB2) 8	(LC2) 6	14	
	異なる構成の 開示がある	YES	(DA1) 0	(DB1) 0	(DC1) 0	0
	NO	(DA2) 1	(DB2) 14	(DC2) 11	26	

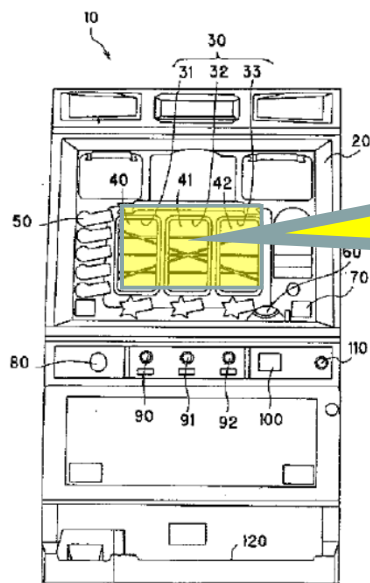


4. 裁判例の紹介（その2）

◆ 「スロットマシン」事件

（知財高判平成19年9月12日（平成18年(行ケ)第10533号））

- この事件では、「メダルの払い出しが伴わない図柄の組合せ」について、本願発明が、「一の組合せである特別図柄の組合せと、他の一の組合せであるリプレイの図柄の組合せと」があるのに対し、先願明細書に記載された発明では、一の組合せである特別図柄の組合せはあるものの、他の一の組合せであるリプレイの図柄の組合せがあるのか否か定かでなく、本願発明が先願明細書に記載された発明と実質的同一であるか否かが争われた。



異なる構成の開示がない

一の組合せである
特別図柄の組合せと、
他の一の組合せである
リプレイの図柄の組合せ



4. 裁判例の紹介（その2）

◆ 「スロットマシン」事件

（知財高判平成19年9月12日（平成18年(行ケ)第10533号））

- 裁判所は、「先願明細書には、停止した図柄の組み合わせが予め定められたリプレイの図柄の組み合わせである場合に、メダルを払い出すことなく再遊技を行わせる機能を有することは明示的に記載されていない。」として、先願明細書には相違点（微差）に関する構成の開示がなく、異なる構成の開示もないとした。
- また、「先願発明では…期待値を一定に保持したまま特別ゲームを頻繁に出現させるという構成を採用しているのに対し、本件訂正発明では…いわゆる期待値を所定の範囲内におさめることができるようにしている。したがって、先願発明と本件訂正発明とは、課題及び解決手段において共通し、差異はないといえる。」として、本件訂正発明と先願明細書に記載の発明との間で技術的意義の同一性があるとした。
- 更に、相違点（微差）に関し「…、従来から当業者に広く知られた周知技術であったのみでなく、我が国におけるスロットマシンの市場では、「リプレイ」の機能を搭載することが当然の前提とされていたことが認められるから、先願発明がかかる機能を搭載することに技術的な妨げはないと解される。」として、実質的同一であると判断した。





4. 裁判例の紹介（その3）

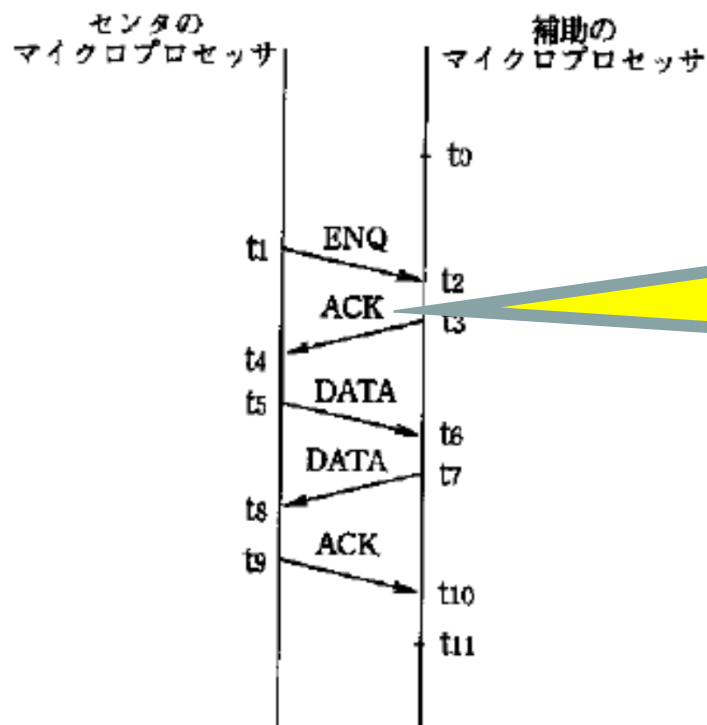
- ◆ 先願明細書に本願発明の構成及び異なる構成の開示はないが、本願発明と先願明細書の技術的意義の同一性がないと判断された上で、本願発明と先願明細書に記載された発明とは実質的同一ではないと判断された裁判例（LB2）。

先願明細書に 本願発明の構成の 開示		実質的 同一	本願発明と先願明細書の相違点 (微差)に関する技術的意義の 同一性についての裁判所の判断			計
			同一性あり、また は技術的 意義は周 知である	同一性な し、かつ 技術的意 義は周知 ではない	判断して いない	
あり		YES	(SA1) 12	(SB1) 6	(SC1) 8	26
		NO	(SA2) 0	(SB2) 0	(SC2) 0	0
なし	異なる構成の 開示がない	YES	(LA1) 25	(LB1) 1	(LC1) 1	27
		NO	(LA2) 0	(LB2) 8	(LC2) 6	14
	異なる構成の 開示がある	YES	(DA1) 0	(DB1) 0	(DC1) 0	0
		NO	(DA2) 1	(DB2) 14	(DC2) 11	26



4. 裁判例の紹介（その3）

- ◆ 「サイクリック自動通信による電子配線システム」事件
（知財高判平成19年2月6日（平成18(行ケ)第10152号））
 - この事件では、本願発明の「伝送データを一括して送信する」構成について、技術常識を参酌することで先願明細書に記載された発明と実質的同一か否かが争われた。



異なる構成の開示がない
データ一括送信後に
ACK信号も一括して返送



4. 裁判例の紹介（その3）

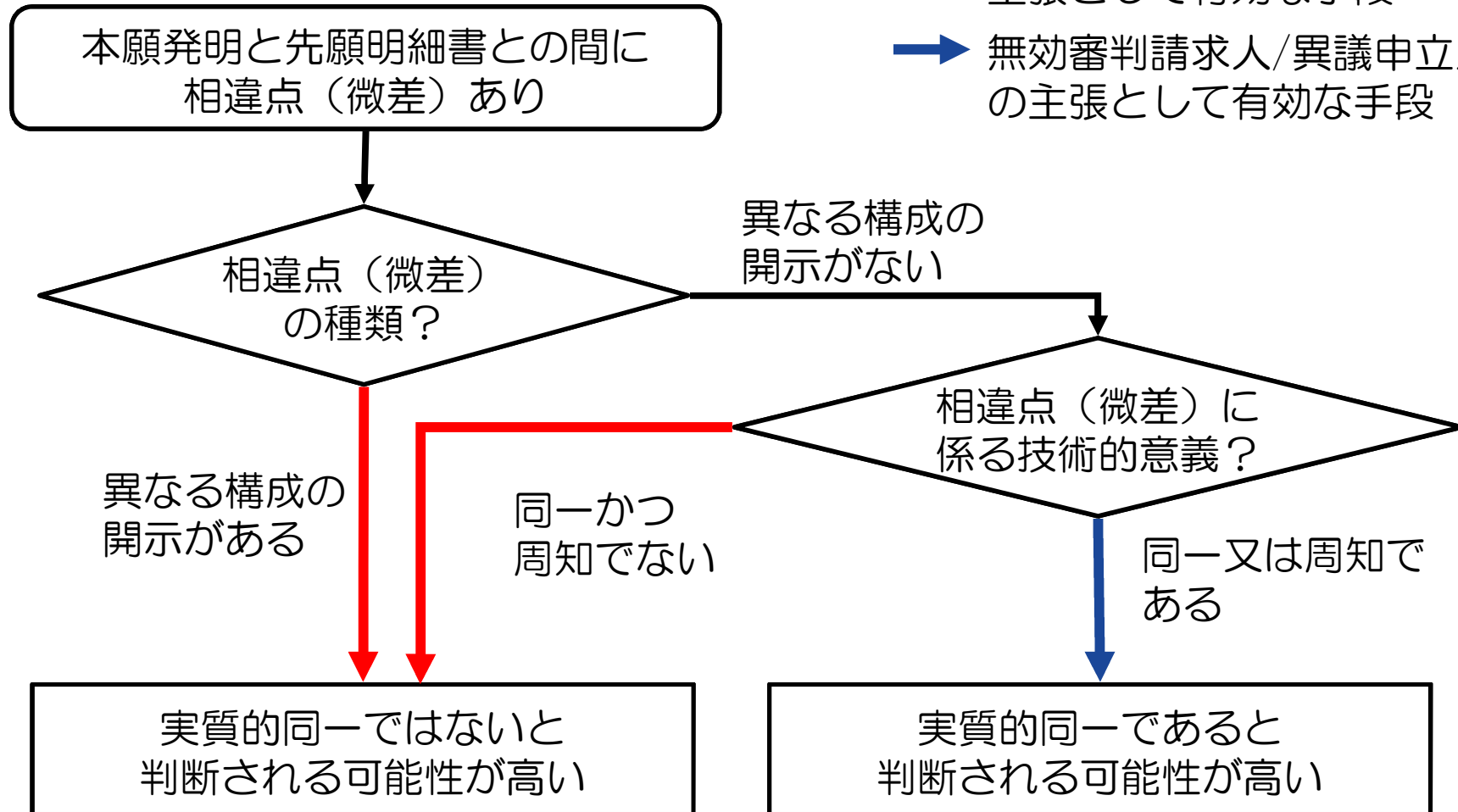
- ◆ 「サイクリック自動通信による電子配線システム」事件
(知財高判平成19年2月6日(平成18(行ケ)第10152号))
 - 裁判所は、「甲第1号証には、…複数の入出力ポートのデータが一括して送信された後にACK信号も一括して返送されるという手順を採ることについては、これを示唆する記載は見当たらない。」として、先願明細書には相違点(微差)に関する構成の開示がなく、また異なる構成の開示もないとした。
 - また、「複数の入出力ポートについて一括して伝送データが送信されてからその受信応答確認としてACK信号が返送されるという手順を採るとすれば、…制御が複雑化し、通信の高速化という目的に反することとなりかねないことは明らかである。」として、本件発明と先願明細書に記載の発明との間で技術的意義の同一性がないとした。
 - 更に、相違点(微差)に関し「…当該通信手順を甲第1号証記載の技術に適用したものは、甲第1号証記載の技術とは別個の発明なのであって、甲第1号証自体に記載されているに等しい事項又は甲第1号証の記載から自明な事項であるとまでいうことはできない。」と認定し、実質的同一ではないと判断した。



5. まとめ

◆ 実質的同一か否かの判断フロー

- 特許権者/出願人の主張として有効な手段
- 無効審判請求人/異議申立人の主張として有効な手段



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

