

～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



2016年9月度 東西部会報告

# 進歩性判断における阻害要因

2015年度特許第2委員会第3小委員会  
松下 和正 (キヤノン株式会社)



# 本日の発表について

## ◆ 2015年度特許第2委員会第3小委員会の研究活動成果

## ◆ 研究メンバー

### 2015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：河瀬博之（中外製薬），中村雅彦（鹿島建設）

### 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：中城伸介（豊田合成），松下和正（キヤノン）

委員：浅野良介（東芝），今村啓太（大日本印刷），家守啓（大王製紙），

高田俊佑（大塚製薬工場），中村雄介（本田技研工業），

藤田江里（キョーリン製薬ホールディングス），村田秀之（TOTO），

本山厚司（日本触媒），吉田典隆（カネカ）





# 目次

1. 概要
2. 阻害要因とその問題点
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
5. まとめ・提言



# 1. 概要

- ◆ 審査基準では、主引用発明と副引用発明との関係による阻害要因を4類型の観点で分類し、詳細に説明している。
- ◆ 審査基準で主に示される主引用発明と副引用発明との関係から出発すると、本件発明に対する主引用発明の適格性の欠如による阻害要因を独立して検討する機会を逸するように思われる。
- ◆ 阻害要因に関する裁判例を分析し、その結果に基づき提言を行う。



# 目次

1. 概要
2. 阻害要因とその問題点
  - 進歩性判断における阻害要因
  - 審査基準における阻害要因
  - 問題点
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
5. まとめ・提言





## 2. 阻害要因とその問題点

### ◆ 進歩性判断における阻害要因

阻害要因は「進歩性が肯定される方向に働く要素」の主な1つであり、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）ができるか否かを判断するための要素。

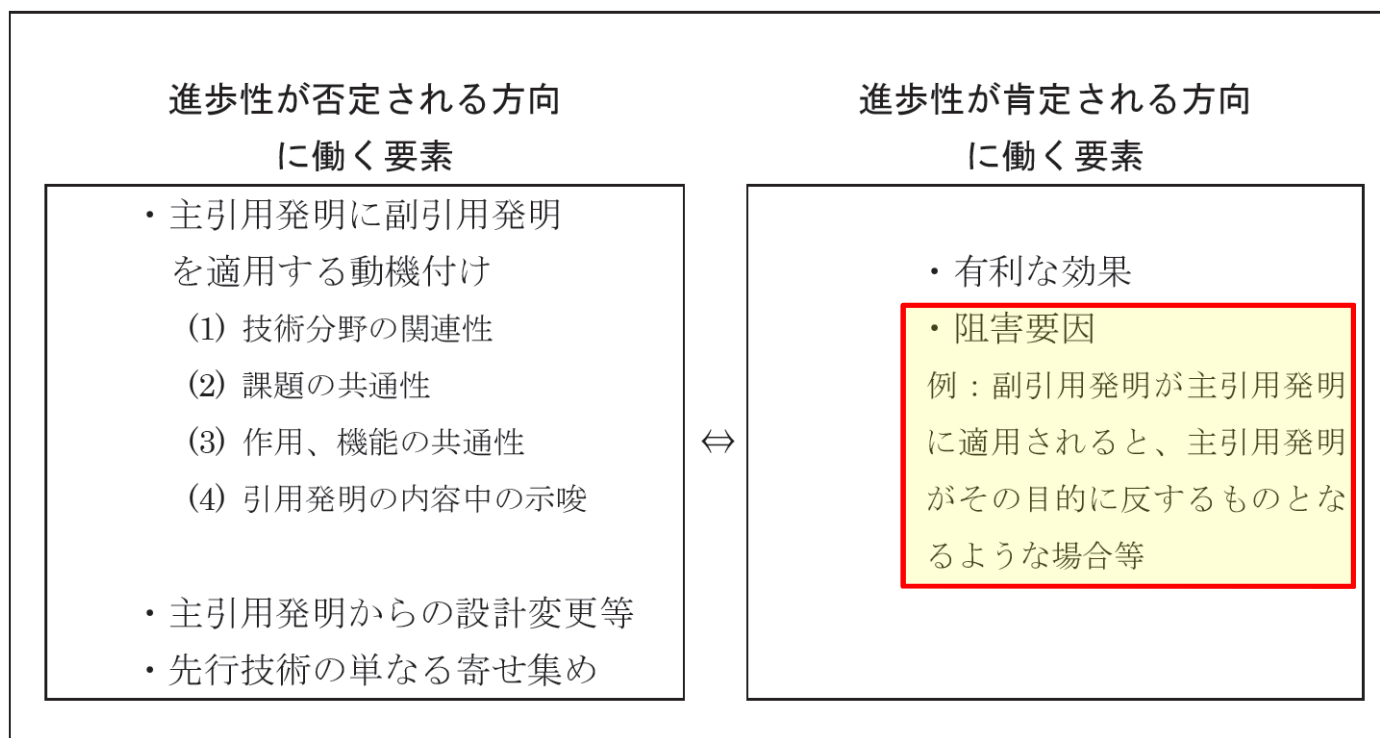


図 論理付けのための主な要素



## 2. 阻害要因とその問題点

### ◆ 審査基準における阻害要因

- 「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」とされ、副引用発明の観点で4類型に分けて具体例と共に説明されている。

- (i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明
- (ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
- (iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明
- (iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明

- 「刊行物等の中に、請求項に係る発明を容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。」とし、引用発明としての適格性欠如による阻害要因が説明されている。





## 2. 阻害要因とその問題点

### ◆ 問題点

- 阻害要因の検討に際し、審査基準の4類型に示される主引用発明と副引用発明との関係から出発すると、本件発明に対する主引用発明として適格性が存在することを前提に検討することになる。  
⇒主引用発明と副引用発明との関係による阻害要因の検討後、本件発明に対する主引用発明の適格性の欠如による阻害要因を独立して検討する機会を逸する可能性がある。
- そもそも進歩性判断は、主引用発明から本件発明を容易に発明することができるか否かであるともいえる。  
⇒この立場に立てば主引用発明の適格性の欠如による阻害要因が出発点となるべきである。





# 目次

1. 概要
2. 阻害要因とその問題点
3. 裁判例の分析
  - 裁判例の抽出
  - 裁判例を分析した観点
  - 裁判所の判断の典型例
  - 裁判例の分析結果
  - 裁判例の分析結果のまとめ
4. 裁判例の紹介
5. まとめ・提言

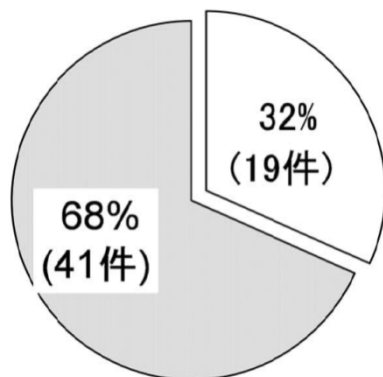


### 3. 裁判例の分析

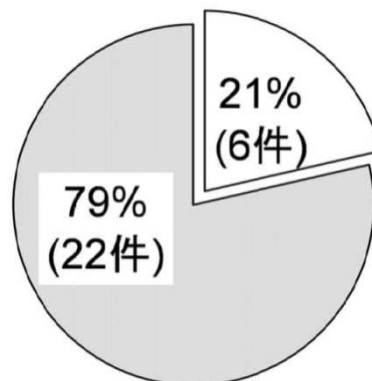
#### ◆ 裁判例の抽出

- 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：平成25年1月1日～平成27年8月31日
- 権利種別：特許権
- 訴訟類型：行政訴訟，民事訴訟，民事仮処分
- キーワード：「阻害」，「課題に反する」など
- 裁判例数：346件  
内、阻害要因の判断あり:166件（阻害要因あり:32件，阻害要因なし:134件）

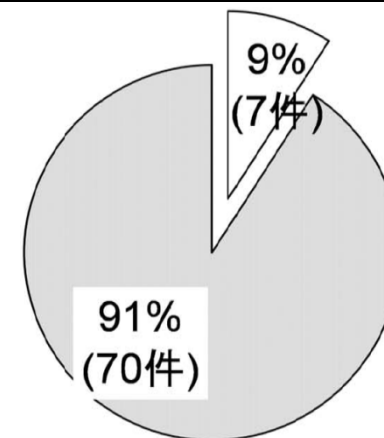
(A) 無効審判の審決に対する訴訟



(B) 侵害訴訟



(C) 拒絶査定不服審判の審決に対する訴訟



□ 阻害要因あり □ 阻害要因なし





### 3. 裁判例の分析

#### ◆ 裁判例を分析した観点

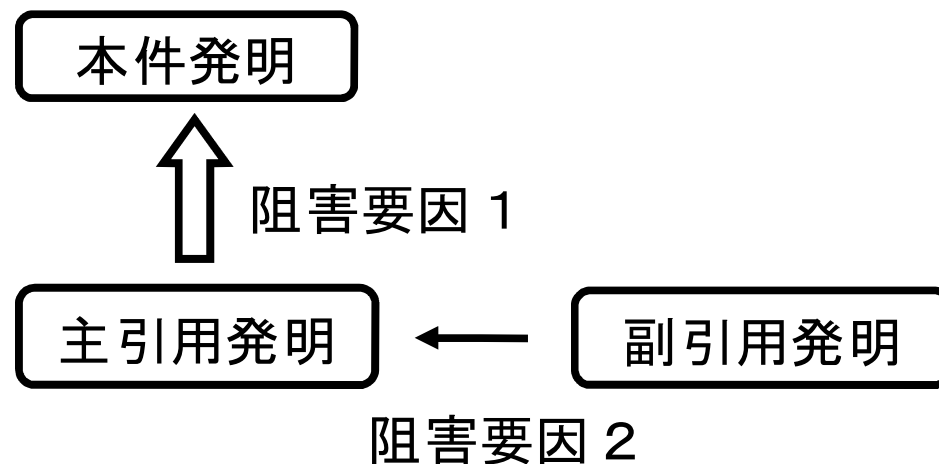
2つの阻害要因に着目して分析した。

#### 阻害要因1

「請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載」  
に関する阻害要因

#### 阻害要因2

「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情」  
に関する阻害要因





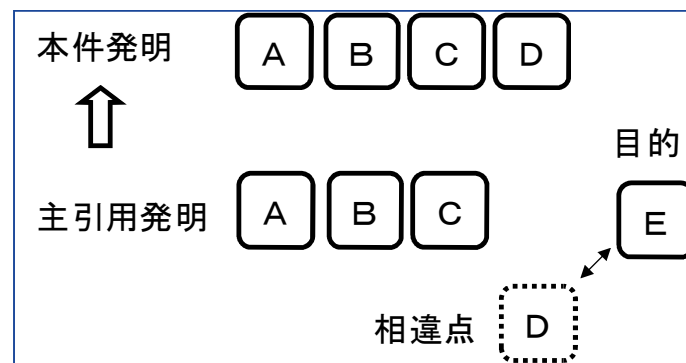
### 3. 裁判例の分析

#### ◆ 裁判所の判断の典型例

##### 阻害要因1

(本件発明と主引用発明との間の相違点に起因した阻害要因)

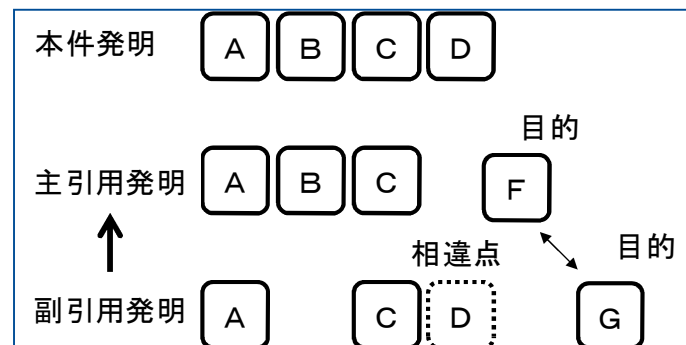
Dを主引用発明に適用することが、主引用発明の目的Eに反する。  
相違点そのものが阻害要因となりやすい。



##### 阻害要因2

(副引用発明を主引用発明に適用することの阻害要因)

主引用発明に副引用発明に記載のDを適用することが、主引用発明の目的Fと、Dとは直接関係のない副引用発明の目的Gとが相反する。  
相違点以外の点が阻害要因となりやすい。





### 3. 裁判例の分析

◆ 裁判例の分析結果（阻害要因ありと判断された件のみ）

裁判例(計32件)					
		出願人・権利者の主張			
		阻害要因1のみを主張 (12件)	阻害要因2のみを主張 (13件)	阻害要因1および阻害要因2を主張 (3件)	阻害要因の主張なし (4件)
裁判所の判断	阻害要因1を判断(23件)	11件	5件	3件	4件
	阻害要因2を判断(9件)	1件	8件	0件	0件

- 裁判所は阻害要因1を判断したのが半数以上
- 出願人の主張に関係なく、阻害要因1が判断されやすい。





### 3. 裁判例の分析

#### ◆ 裁判例の分析結果のまとめ

- 阻害要因ありと判断された裁判例の半数以上は、「請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載（＝阻害要因1）」に基づく阻害要因で判断していた。
- 出願人・権利者が副引用発明を主引用発明に適用することの阻害要因（＝阻害要因2）のみを主張した場合や、阻害要因を主張しなかった場合であっても、裁判所が阻害要因1を判断した裁判例が少なからずあった。
- 裁判所は、阻害要因の有無を判断するに際し、まず阻害要因1の観点で検討し、次に阻害要因2の観点で検討していると考えられる。



# 目次

1. 概要
2. 阻害要因とその問題点
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
  - 「人体検出器」事件（知財高判平成26年4月9日（平成25年（行ケ）第10282号））
  - 「表底」事件（知財高判平成25年1月17日（平成24年（行ケ）第10166号））
5. まとめ・提言





## 4. 裁判例の紹介（その1）

- ◆ 出願人・権利者が阻害要因1のみを主張し、裁判所も阻害要因1を判断した裁判例

裁判例(計32件)					
		出願人・権利者の主張			
		阻害要因1のみを主張 (12件)	阻害要因2のみを主張 (13件)	阻害要因1および阻害要因2を主張 (3件)	阻害要因の主張なし (4件)
裁判所の判断	阻害要因1を判断(23件)	11件	5件	3件	4件
	阻害要因2を判断(9件)	1件	8件	0件	0件

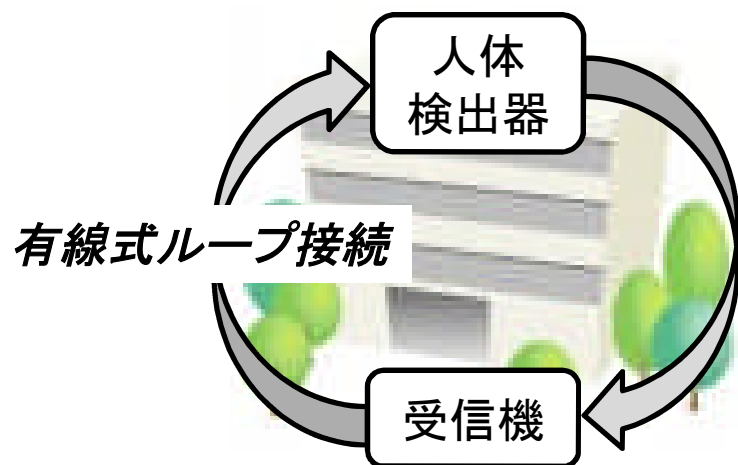




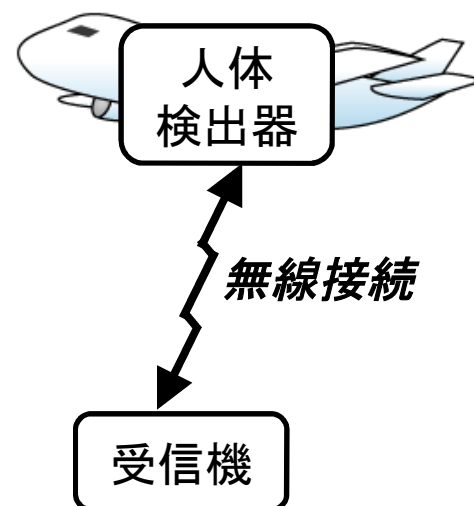
## 4. 裁判例の紹介（その1）

- ◆ 「人体検出器」事件  
（知財高判平成26年4月9日（平成25年（行ケ）第10282号））
  - 受信機と接続され、侵入者と判断した際には発報出力を行う人体検出器の発明
  - （相違点）人体検出器と受信機との接続が、本願発明では「有線式ループ接続」であるのに対して、主引用発明では「無線」による接続である点。

<本願発明>



<主引用発明>





## 4. 裁判例の紹介（その2）

### ➤ 権利者の主張

ループ接続が当業者によく用いられる接続形態の一つであったとしても、直ちに、甲3発明に適用することが容易であるということにはならない。審決が認定しているとおり、甲3発明に係る侵入探知器は、「完全に自足的な搬送型」のものであり、旅客機毎に配置されるから、受信機とループ接続することは不可能であるし、もし有線によってループ接続してしまえば、旅客機が離陸できなくなってしまうから、甲3発明にループ接続を適用できないことは明らかである。

⇒甲3発明(主引用発明)から本件発明を想到する過程における阻害要因1を主張。

### ➤ 裁判所の判断

甲3発明の航空機のための侵入探知器は、「完全に自足的な搬送型」のものであり、他の侵入探知器との間で有線によるループ接続等により相互に接続されることを想定していない。・・・したがって、有線式ループ接続自体は周知慣用の技術であるとしても、甲3発明の侵入探知器を有線によってループ接続することは容易想到ではなく、むしろ阻害要因があるというべきである。

⇒甲3発明(主引用発明)から本件発明を想到する過程における阻害要因1について判断。





## 4. 裁判例の紹介（その2）

- ◆ 出願人・権利者が阻害要因2のみを主張し、裁判所が阻害要因1を判断した裁判例

裁判例(計32件)					
		出願人・権利者の主張			
		阻害要因1のみを主張 (12件)	阻害要因2のみを主張 (13件)	阻害要因1および阻害要因2を主張 (3件)	阻害要因の主張なし (4件)
裁判所の判断	阻害要因1を判断(23件)	11件	5件	3件	4件
	阻害要因2を判断(9件)	1件	8件	0件	0件

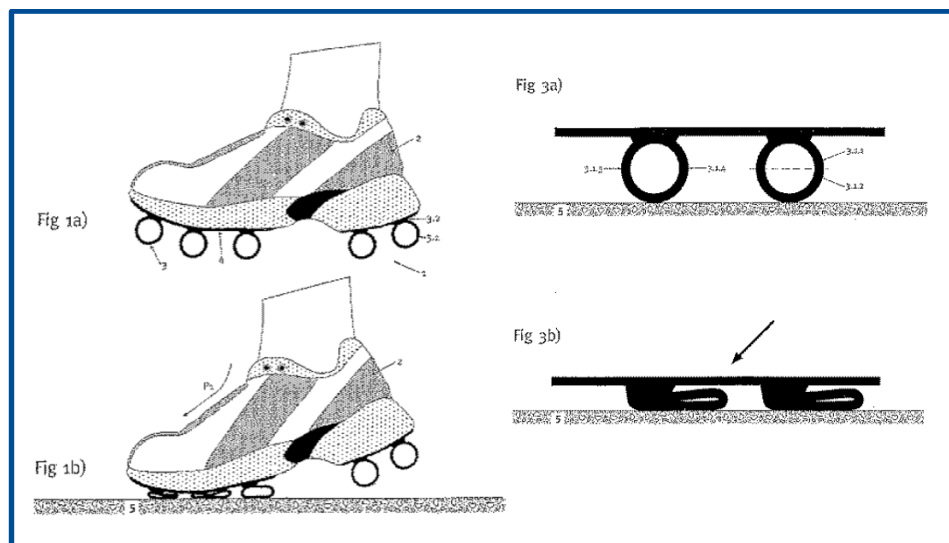


## 4. 裁判例の紹介（その2）

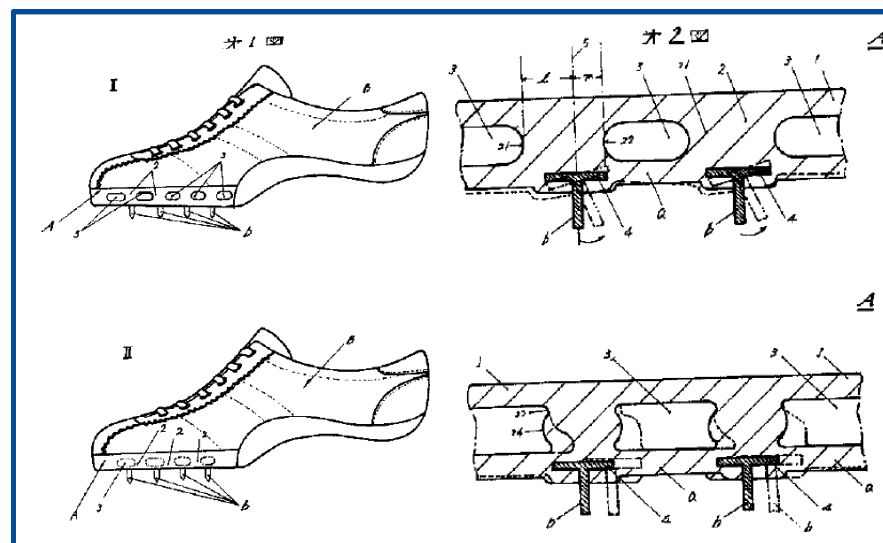
### ◆ 「表底」事件 （知財高判平成25年1月17日（平成24年(行ケ)第10166号））

- 運動靴の靴底の発明
- （相違点）本願発明が「弾性可変部材の変形臨界点に達したとき、上層と下層の相互接触に伴い、上層と下層の接線方向の平行変形に対して剛性を示す」のに対して、主引用発明はそのような構成を備えていない点。

#### <本願発明>



#### <主引用発明>





## 4. 裁判例の紹介（その2）

### ➤ 出願人の主張

引用発明1（主引用発明）において、接線方向へのせん断変形の場合に、鉛直方向幅が不変であることを考慮するならば、引用発明2（副引用発明）の突起を上層及び下層の間に設けたとしても、当該突起は、下層との間で隙間を形成した状態が継続するというにすぎず、剛性を示すことができないから、当業者は、当該突起によって剛性を発揮させることを想到することが客観的に不可能である。

⇒引用発明1（主引用発明）に引用発明2（副引用発明）を適用することの阻害要因（阻害要因2）の主張。

### ➤ 裁判所の判断

引用発明1は、運動靴の接地に伴う急速な安定性を解消して弾性をもたらそうとするものであるのに対し、引用発明2（副引用発明）及び本願発明は、運動靴の接地に伴う弾性を解消して安定性をもちたそうとするものであって、その解決課題及び作用効果が相反しているから、・・・、引用発明1（主引用発明）は、接地による荷重が掛かった際に上部辺が前後に揺れるような構成を採用しているため、これとは相反する本願発明の本件相違点に係る構成を採用することについて阻害事由があるということができ、・・・

⇒引用発明1（主引用発明）から本件発明を想到する過程における阻害要因（阻害要因1）を実質的に判断。





# 目次

1. 概要
2. 阻害要因とその問題点
3. 裁判例の分析
4. 裁判例の紹介
5. まとめ・提言







## 5. まとめ・提言

- ◆ 出願人・権利者は、裁判所と同様に阻害要因1、阻害要因2の順で検討し、その検討結果に基づいた主張をすることにより、裁判所は阻害要因の有無を判断しやすくなるものと考えられる。
  
- ◆ 阻害要因2を主張しようとする場合であっても、阻害要因1を主張することが可能か否かについても十分に検討し、可能な限り阻害要因1を主張すべきであると考ええる。
  
- ◆ 提案する検討手順
  - ① 主引用発明から本件発明を想到する過程における阻害要因（阻害要因1）の主張が可能か？
  - ② 副引用発明を主引用発明に適用することにおける阻害要因（阻害要因2）の主張が可能か？

# 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

