



2019年12月度 東西部会

公然実施発明に基づく進歩性欠如の特許無効を争う裁判例の研究

2018年度 特許第2委員会 第4小委員会

発表者 流石 大輔
(アステラス製薬株式会社)



目次

1. 概要
2. 統計分析
3. 裁判例紹介
4. 裁判例から得られた知見及び提言



目次

1. 概要
2. 統計分析
3. 裁判例紹介
4. 裁判例から得られた知見及び提言



1. 概要

◆ 背景

特許の無効を争う場合に、刊行物を用いる場合も多いが、公然実施発明が有効な先行技術となる場合もある。しかし、刊行物の場合とは異なり、公然実施発明からは課題や目的を明確に読み取ることが難しい場合が多いと思われる。

◆ 目的

公然実施品からどのような過程で技術的思想を抽出し、公然実施発明（引用発明）と認定されるのかについて検討したうえで、公然実施品を証拠物として特許無効の主張（特に進歩性欠如の主張）を行う際の留意点を提言する。



1. 概要

◆ 我々の疑問

- I. 公然実施発明に基づいて進歩性についても主張可能？
 - 新規性だけではない？
- II. 公然実施発明に基づく進歩性の判断手法は？
 - 刊行物公知の場合と同様？
- III. 公然実施発明の課題の認定方法
 - 刊行物とは異なり課題や目的が明示されていない
- IV. 進歩性が肯定/否定される要素に公然実施発明の特殊性はあるか？
 - 阻害要因
 - 副引用発明を適用する動機付け



1. 概要

◆ 我々の疑問

- I. 公然実施発明に基づいて進歩性についても主張可能？
 - 新規性だけではない？
- II. 公然実施発明に基づく進歩性の判断手法は？
 - 刊行物公知の場合と同様？
- III. 公然実施発明の課題の認定方法
 - 刊行物とは異なり課題や目的が明示されていない
- IV. 進歩性が肯定/否定される要素に公然実施発明の特殊性はあるか？
 - 阻害要因
 - 副引用発明を適用する動機付け



目次

1. 概要
2. 統計分析
3. 裁判例紹介
4. 裁判例から得られた知見及び提言



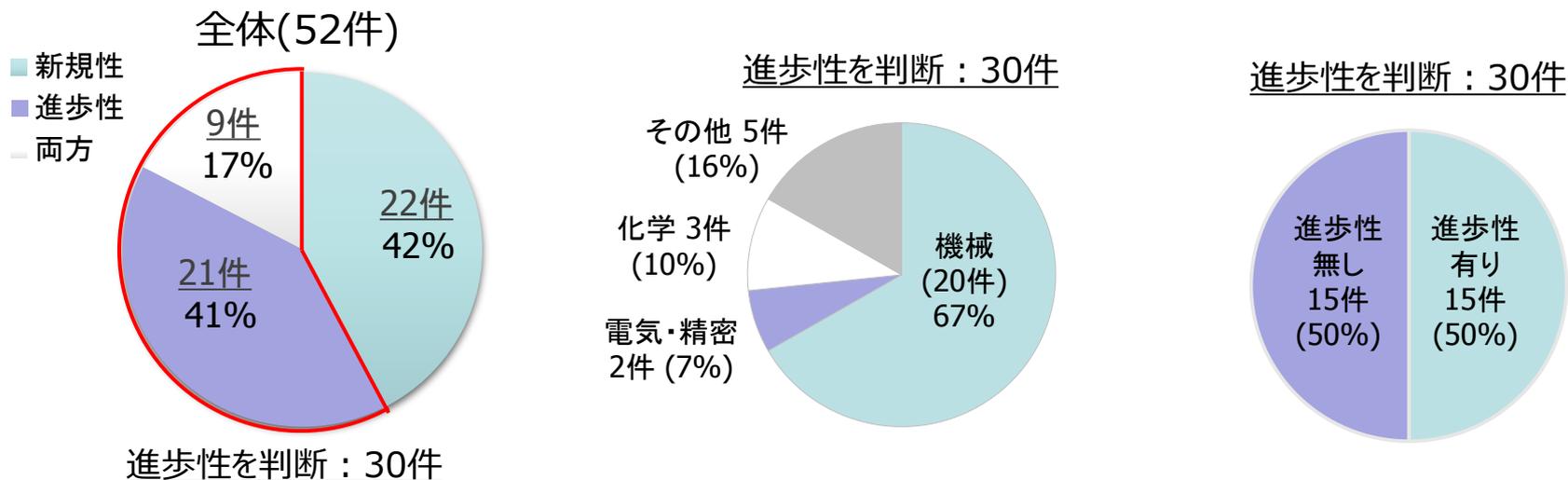
2. 統計分析

I. 公然実施発明に基づいて進歩性についても主張可能？

◆ 分析対象(下記で検索したヒット252件のうち、ノイズ除去後の52件について検討)

- 裁判所HP[期間:平成20年1月1日から平成30年4月30日]
- 検索式：公然*公用*29条1項2号*公に*公知物

◆ 公然実施発明を引例とした場合の新規性・進歩性の判断件数



公然実施発明を用いて、新規性のみならず進歩性についても判断されている



目次

1. 概要
2. 分析
- 3. 裁判例紹介**
4. 裁判例から得られた知見及び提言

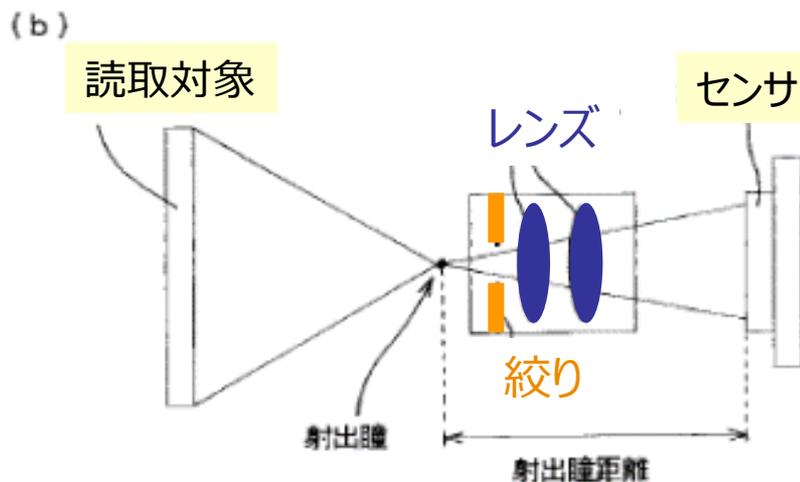
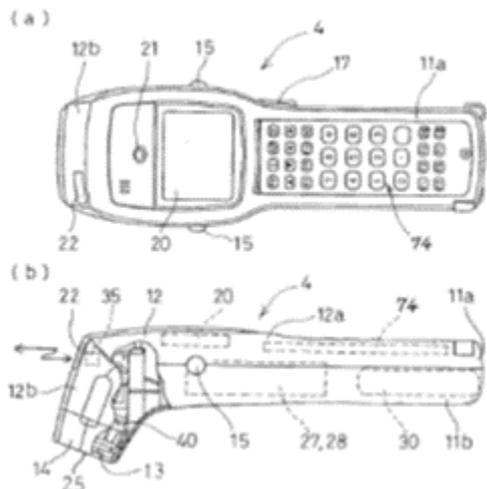


3. 裁判例紹介-1

- ◆ 平成28年（ワ）第32038号 ～光学情報読取装置事件～
 - 公然実施発明に周知技術の課題と技術分野共通性を根拠として副引例との動機づけ有りと認定された事例

本件発明	主引用発明	副引用発明
2次元バーコードリーダー	第三者の2次元バーコードリーダー	ビデオカメラ (特許公報)

◆ 本件発明

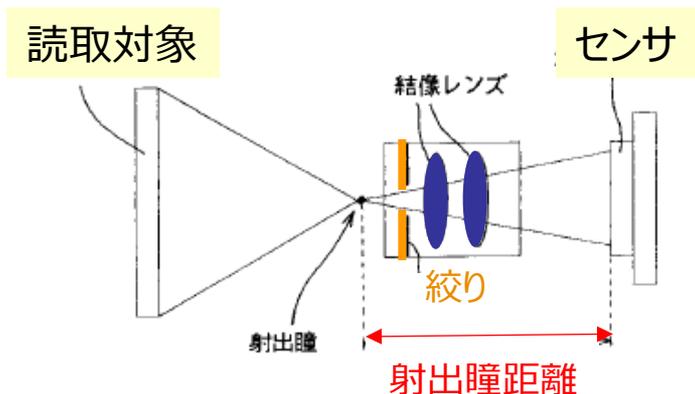


絞りの位置は2枚のレンズの前

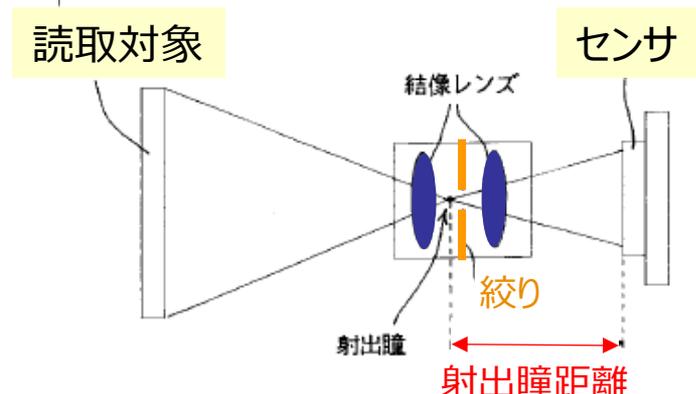


3. 裁判例紹介-1

本件発明



公然実施発明 (主引例)



		本件発明	公然実施発明 (第三者の2次元コードリーダー)
解決すべき課題		センサ周辺部において読取に必要な 光量が確保できない	
構成要件	A:絞りの位置	2枚の結像レンズの 前方	2枚の結像レンズの 間
	B: 射出瞳距離	長い	短い



公然実施発明と副引用発明との動機づけの有無が争点



3. 裁判例紹介-1

◆ 裁判所の判断

- **公然実施発明**は2次元コードリーダーではあるが、デジタルカメラの原理や技術を採用したものと認められ、**デジタルカメラと同じ課題を有する**
 - デジタルカメラ：きれいな像が必要とされる→集光率を低下させないことが必要
- 副引例には課題を解決するために「全てのレンズの前面に絞りを配置する」構成が記載→**当業者にとって副引例記載の技術は周知**
- 公然実施発明に、副引例に記載されたデジタルカメラの技術を**組み合わせる動機付けあり**
- 相違点1に係る構成は**容易想到**

◆ 本裁判例の結論

公然実施品（2次元コードリーダー）に存在する課題を認定したうえで、公然実施品と同じ課題を有する技術分野（デジタルカメラ）の周知技術を公然実施品に組み合わせる動機づけはあると認定



3. 裁判例紹介-1

◆ 本裁判例の結論

公然実施品（2次元コードリーダー）に存在する課題を認定したうえで、公然実施品と同じ課題を有する技術分野（デジタルカメラ）の周知技術を公然実施品に組み合わせる動機づけはありと認定



◆ 本裁判例からの知見

刊行物等を用いて周知の課題が存在していることを示した上で、当該課題が公然実施発明に内在していることを認定している

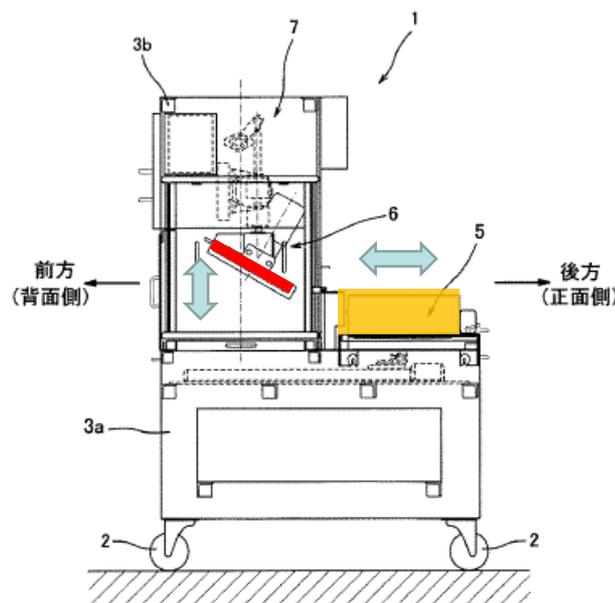
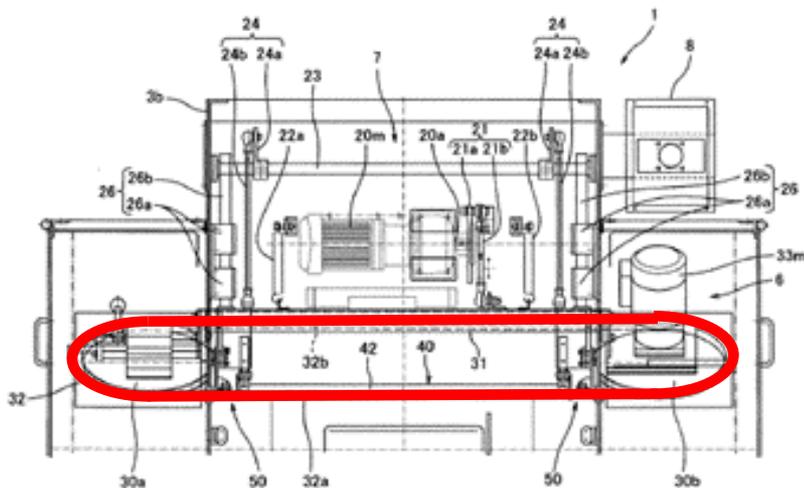


3. 裁判例紹介-2

- ◆ 平成26年（ワ）第2468号 ～パン切断装置事件～
 - 課題及び技術的意義の共通性を理由に公然実施発明と副引用発明を組み合わせる動機付けがあると判断した事例

本件発明	主引用発明 (公然実施発明)	副引用発明
パン切断装置	洋菓子カッター (特許権者の製品)	木材切断装置 (公報に構成のみ記載)

◆ 本件発明

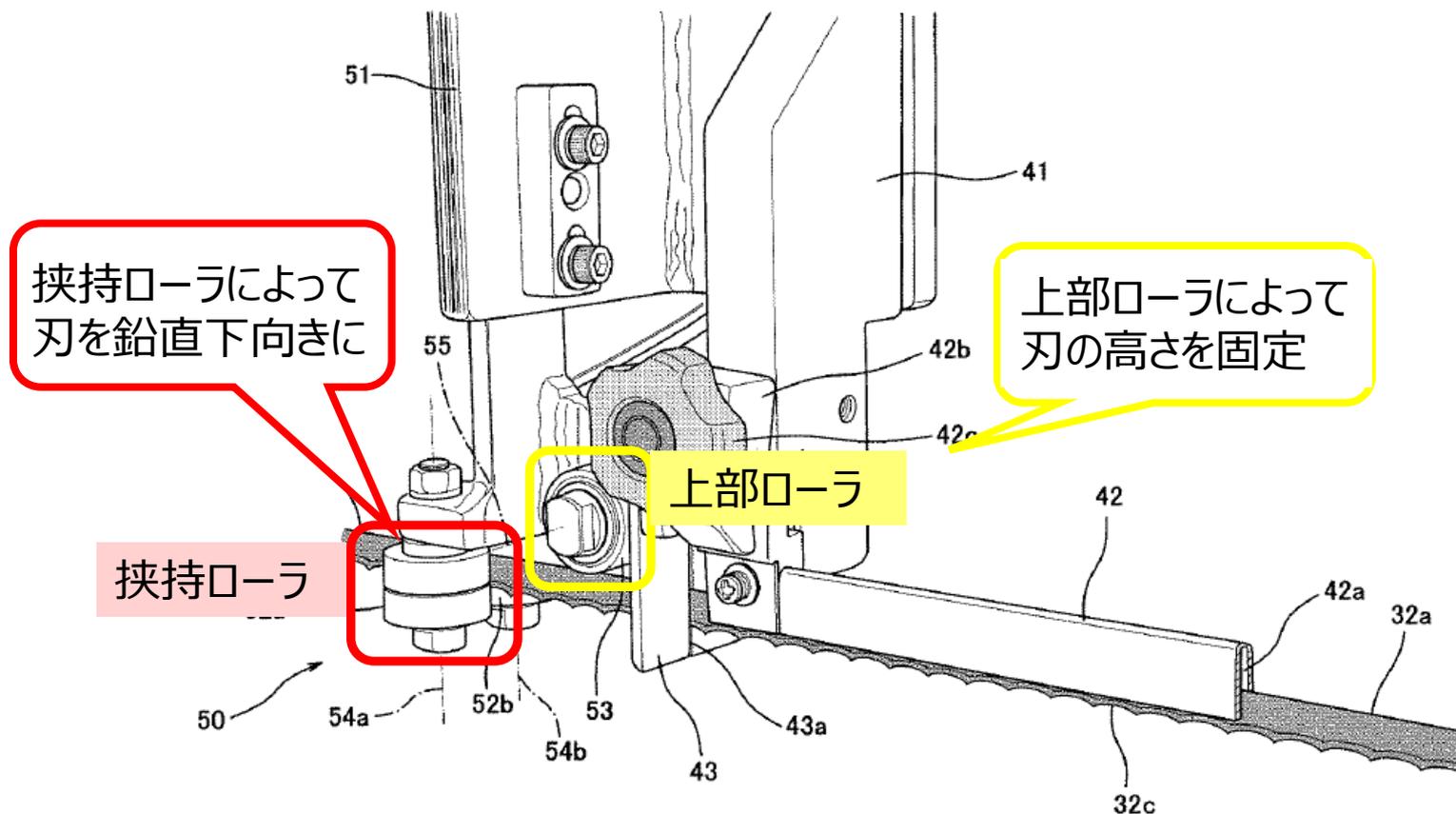




3. 裁判例紹介-2

◆ 本件発明

- 切断部分の拡大図とローラの役割



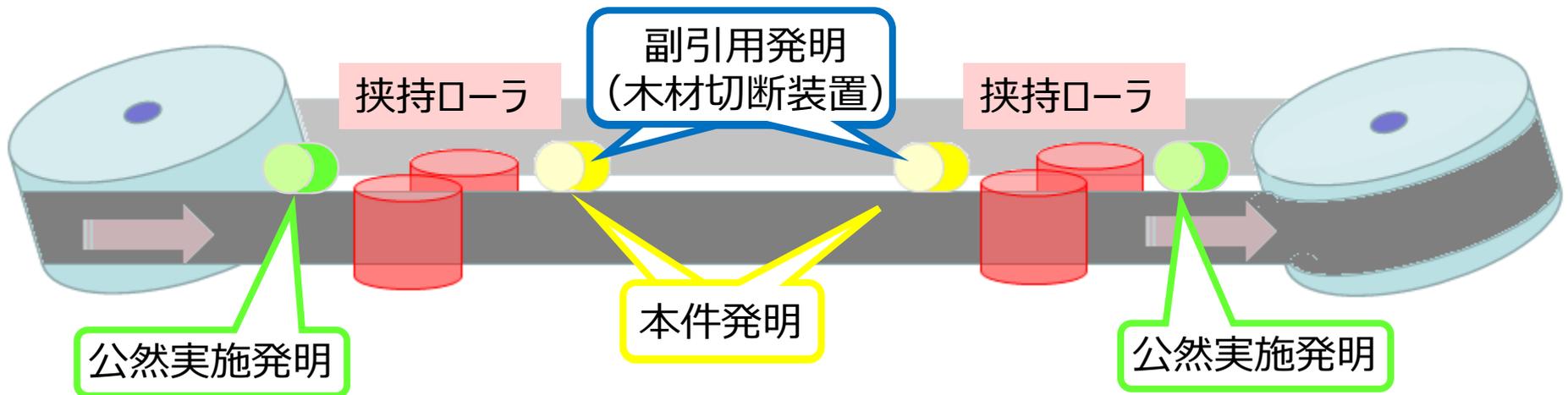


3. 裁判例紹介-2

◆ 本件発明と公然実施発明との相違点

- 上部ローラと挟持ローラの位置関係

- 本件発明：上部ローラは挟持ローラ間の**内側**
- 公然実施発明：上部ローラは挟持ローラ間の**外側**



◆ 副引用発明(木材切断装置)

- 本件発明と同じ構成

- 上部ローラは挟持ローラ間の**内側**



公然実施発明と副引用発明との動機づけの有無が争点



3. 裁判例紹介-2

◆ 裁判所の判断

- 副引用発明（木材切断装置）
 - 課題：帯状刃物に水平方向に戻ろうとする力と垂直方向に矯正する力が働くことで、刃の高さ方向の位置が所望の位置に安定しない
 - 上部ローラの技術的意義：刃物の高さ方向の位置を所望の位置に規制する点にある→本件特許発明の構成と同様の技術的意義を有する
- 公然実施発明（洋菓子カッター）
 - 課題：刃物の高さ方向の位置が所望の位置に安定しない（副引用発明と同様の課題）
 - 上部ローラの技術的意義：刃物の高さ方向の位置を所望の位置に規制する
- 公然実施発明と副引用発明の課題及び技術的意義の共通性から、公然実施発明に副引用発明を組み合わせる動機付けがある
- 当業者が容易に想到し得たものというべき

公然実施発明と副引用発明の課題及び技術的意義が共通することから、公然実施発明に副引用発明を組み合わせる動機づけがあるとして、相違点に係る構成は容易に想到できるとして本件発明の進歩性を否定



3. 裁判例紹介-2

- 本裁判例の結論

公然実施発明と副引用発明の課題及び技術的意義が共通することから、公然実施発明に副引用発明を組み合わせる動機づけがあるとして、相違点に係る構成は容易に想到できるとして本件発明の進歩性を否定



- 本裁判例からの知見

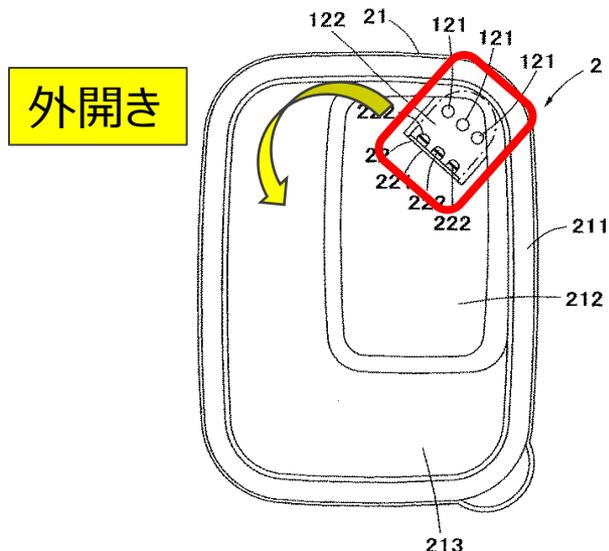
副引用発明の構成のみから課題（及び技術的意義）の存在を認めたと、公然実施発明にも同じ課題が内在していると認定している



3. 裁判例紹介-3

- ◆ 平成25年（行ケ）第10263号 ～食品保存容器事件～
 - 公然実施発明の技術的意義に注目し、副引用発明との組み合わせの動機付けを否定した事案

本件発明	主引用発明	主な相違点
食品保存容器	他者の食品保存容器	フラップの「基端部」及び「先端部」の位置



本件発明の蓋体



公然実施発明の容器



3. 裁判例紹介-3

◆ 無効主張者（原告）側の主張

- 公然実施発明は・・・

- ヒンジ部分が容器の外側に突出している
- 他の物体と衝突して破損する恐れ
- 余計なスペースを取ること
- その形状から洗浄しにくい

→フラップの位置を周縁部から中央にする必要があるという課題

- 蓋体の中央部に内開きのフラップとすると・・・

- 指を入れるための凹部を蓋体の中心付近に設ける必要性
- 凹部に汚れが溜まる原因
- 収納容量の減少

→フラップの向きを外向きにする必要があるという課題

- 上記課題を解決しうる副引用発明が出願時に開示



進歩性欠如を主張



3. 裁判例紹介-3

◆ 裁判所の判断

- 公然実施発明の技術的意義
 - 公然実施発明においては、複数の金型を必要とすることなく、**金型の構造を単純なものとして一体成形可能としたという点**
 - 使用上の不都合等の問題点が生じ得るにもかかわらず、公然実施発明の構成をあえて採用した理由
- 上記の技術的意義を有する公然実施発明について、**フラップの位置を蓋体の中央付近に変更することや、フラップの向きを外開きに変更する動機付けはない**
- 副引用発明を適用する動機付けについても存在しない

公然実施発明には、そのフラップの位置や向きを変更することには阻害要因が認められるため、当該構成を有する公然実施発明について、当該変更を行う動機づけはない



3. 裁判例紹介-3

- 本裁判例の結論

公然実施発明には、そのフラップの位置や向きの変更することには阻害要因が認められるため、当該構成を有する公然実施発明について、当該変更を行う動機づけはない



- 本裁判例からの知見

公然実施発明であっても特有の構成に係る技術的意義が認められ、当該技術的意義を失わせるような変更に対しては阻害要因が存在すると認定



目次

1. 概要
2. 分析
3. 裁判例紹介
4. 裁判例から得られた知見及び提言



4. 裁判例から得られた知見

III. 公然実施発明の課題の認定方法

- ◆ 刊行物等を用いて周知の課題が存在していることを示した上で、当該課題が公然実施品に内在していることを認定（裁判例 1）
- ◆ 副引用発明の構成のみから課題（及び技術的意義）の存在を認めた上で、公然実施発明にも同じ課題が内在していると認定（裁判例 2）

IV. 進歩性が肯定/否定される要素に公然実施発明の特殊性はあるか？

- 阻害要因
 - ◆ 今回の調査では公然実施発明の特殊性は見出されなかった
 - ◆ 公然実施発明であっても特有の構成に係る技術的意義が認められ、当該技術的意義を失わせるような変更に対しては阻害要因が存在すると認定（裁判例 3）



4. 提言

◆ 無効を主張する側に対する提言

- 公然実施発明を基に進歩性欠如の主張をする際のアプローチ

1. 副引用発明となりうる文献等が存在する場合（裁判例1）

- a. 文献等を用いて、公然実施発明に周知の課題が存在することを主張する
- b. 当該課題を解決する周知の技術手段を適用することで相違点に係る構成が容易に想到できると主張する

2. 副引用発明として別の公然実施発明が存在する場合（裁判例2）

- a. 副引用発明自体から直接課題や技術的意義を抽出する
 - b. 当該課題や技術的意義が、主引用発明である公然実施発明と共通していることを示し、主引用発明と副引用発明を組み合わせる動機づけがあると主張する
- ✓ ただし、課題等が明示されていない、いわば“無色透明”な物に恣意的に課題を認定することにつながりかねず、主張が認められない可能性も否定できない点に留意すべき



4. 提言

◆ 特許権者側に対する提言

- 阻害要因を基にした進歩性欠如の主張への反論（裁判例3）
 - 公然実施発明が特定の構造を有している理由（技術的意義や作用効果）を明確にし、その理由を基にして阻害要因の存在を主張立証する
 - 本件発明と公然実施発明の相違点を解消することに阻害要因が存在する、との主張により、論理付けが否定され、進歩性が認められる可能性がある
- 出願戦略の検討(裁判例2：特許権者の公然実施品により特許無効)
 - 自らの製品が引例とならないように開発・出願計画の十分な検討が必要
 - 基本発明が完成した際に、想定される改善発明を基本発明の出願公開前に出願完了させること等を検討
 - 出願計画について研究開発・事業部門と密に連携する



ご清聴ありがとうございました！



添付資料



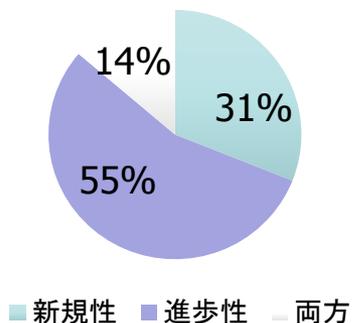
2. 統計分析

I. 公然実施発明に基づいて進歩性についても主張可能？

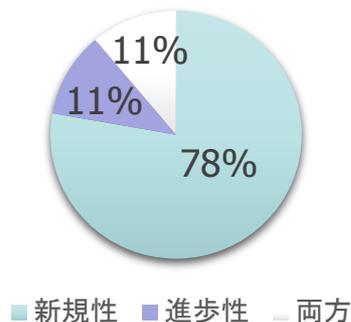
◆ 公然実施品を主引例に用いた場合の新規性・進歩性の判断件数

<分野別>

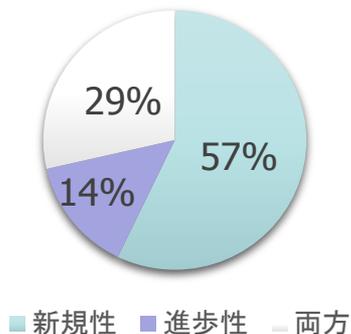
機械(29件)



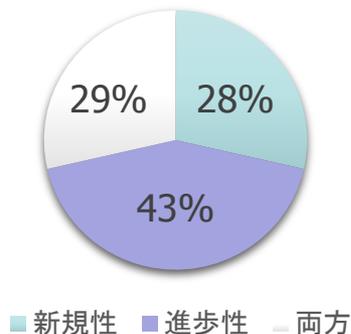
電気・精密(9件)



化学(7件)



その他(7件)



✓ 特に機械系において多く公然実施品を用いて進歩性の判断がなされている。
→他分野に比べて構造から技術的特徴を理解することが容易？



3. 裁判例紹介

◆ 前記52件のうち

- 公然実施品が主引例、かつ、
- 動機づけ認定がある、下記15件について検討

通し 番号	判決日 事件番号	容易想到性	主引例	副引例
2	平成30年4月13日(東京地裁) 平成28(ワ)27057	肯定	バーコードリーダー	特許文献
8	平成30年1月30日(東京地裁) 平成28(ワ)32038	肯定	バーコードリーダー	特許文献
30	平成28年11月16日(知財高裁) 平成27(行ケ)10206	否定	エアバッグ用基布	特許文献
37	平成28年7月7日(大阪地裁) 平成26(ワ)2468	肯定	パン切断装置	特許文献 公然実施品
44	平成28年2月3日(知財高裁) 平成27(行ケ)10035	否定	破袋機	特許文献
53	平成27年10月29日(東京地裁) 平成27(ワ)1025	肯定	ノンアルコールビール	周知技術
63	平成27年5月12日(知財高裁) 平成26(行ケ)10199	-	ビデオ映像	周知技術



3. 裁判例紹介

通し 番号	判決日 事件番号	容易想到性	主引例	副引例
65	平成27年4月28日(知財高裁) 平成26(ネ)10045	肯定	ポリイミドフィルム	非特許文献
233	平成27年4月28日(知財高裁) 平成25年(行ケ)10263	否定	クレハ容器	特許文献 (甲6～甲8)
98	平成26年3月27日(東京地裁) 平成24(ワ)11800	肯定	ポリイミドフィルム	非特許文献
115	平成25年2月7日(知財高裁) 平成24(行ケ)10148	否定	オープン式 発酵処理装置	周知技術 (甲44～甲52)
119	平成24年11月15日(知財高裁) 平成23(行ケ)10255	否定	人形	公然実施品 (第3商品発明の 腰部連結構造)
182	平成21年6月30日(知財高裁) 平成20(行ケ)10422	肯定	携帯電話用 ヒンジ装置	特許文献
183	平成21年6月30日(知財高裁) 平成20(行ケ)10421	肯定	携帯電話用 ヒンジ装置	特許文献
193	平成20年11月19日(知財高裁) 平成20(行ケ)10173	肯定	低周波治療器	特許文献



3. 裁判例紹介-2

◆ 公然実施発明と副引例の比較

	公然実施発明	副引用発明
対象	洋菓子カッター	木材切断装置
構成		帯鋸刃がガイドローラによって垂直に強制された後に押さえローラにより上下位置を規制
課題	エンドレス刃物の高さ方向の位置が所望の位置に安定しない	帯鋸刃の高さ方向の位置が所望の位置に安定しない
技術的意義	上部ローラはエンドレス刃物を上方から抑えることにより刃物の高さ方向の位置を規制	ガイドローラによって帯鋸刃を上方から抑えることにより鋸刃の高さ方向の位置を所望の位置に規制

課題及び技術的意義が共通

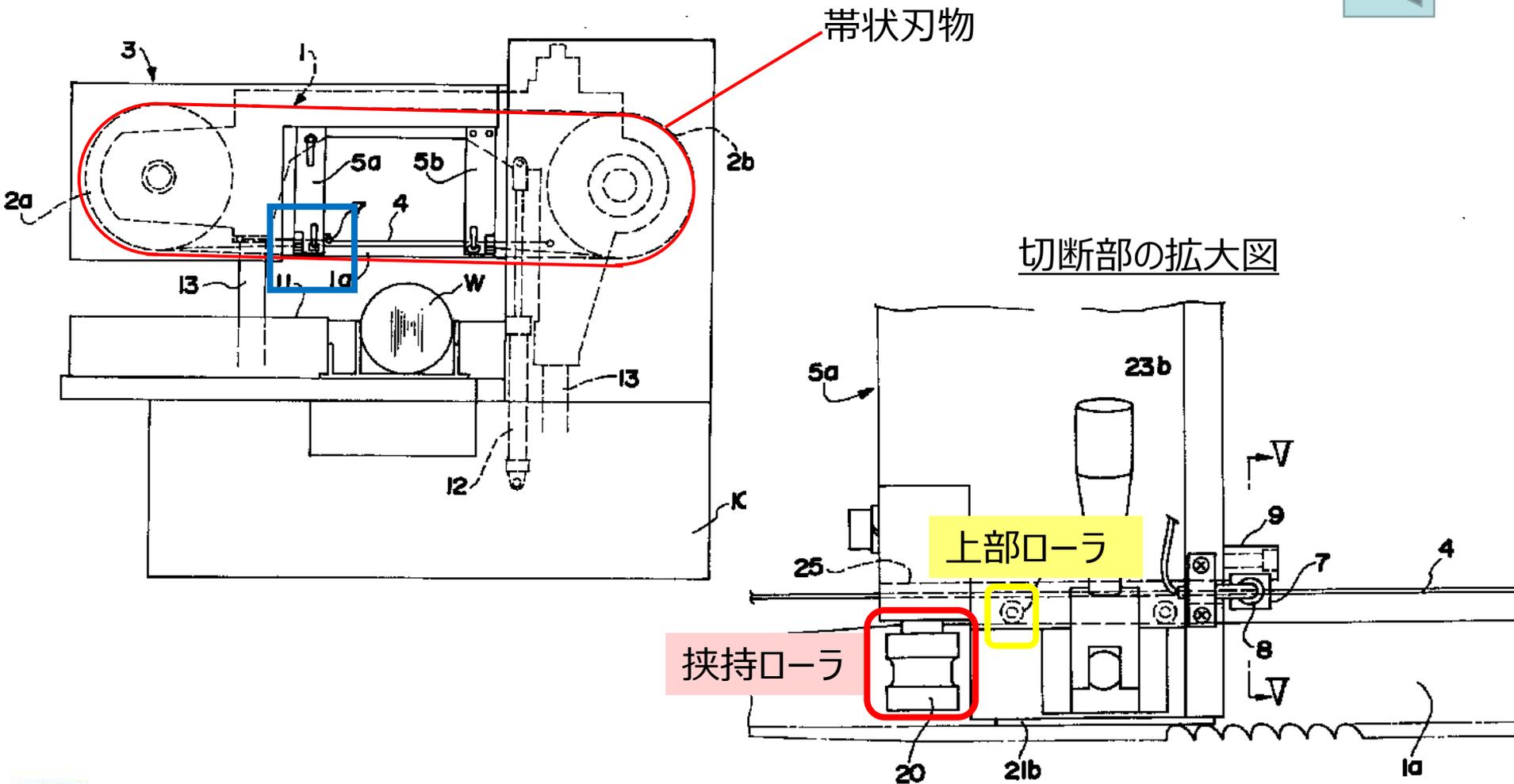


**公然実施品に副引用発明を組み合わせる動機づけ有り
→進歩性を否定**



3. 裁判例紹介-2

◆ 副引用発明 (木材切断装置)

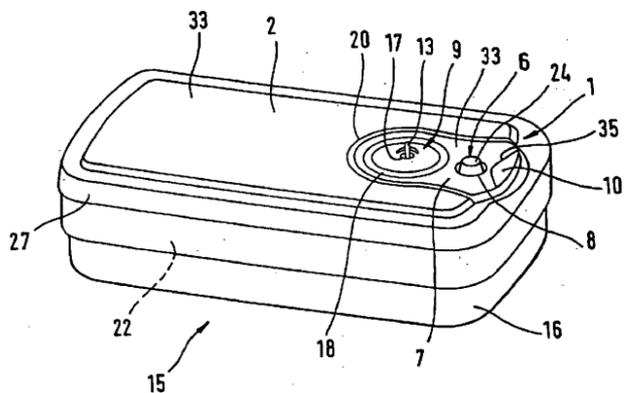




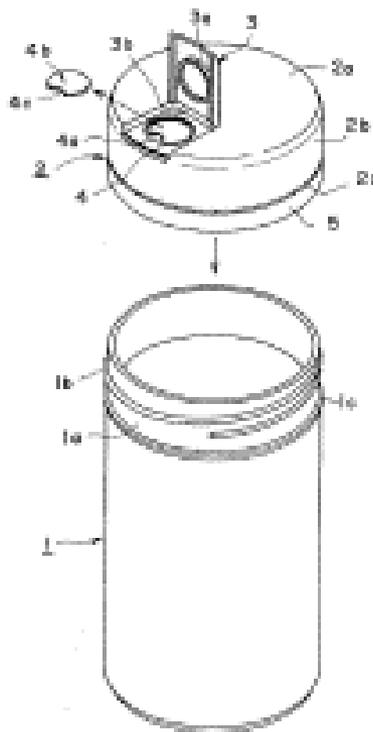
3. 裁判例紹介-3

◆ 副引例

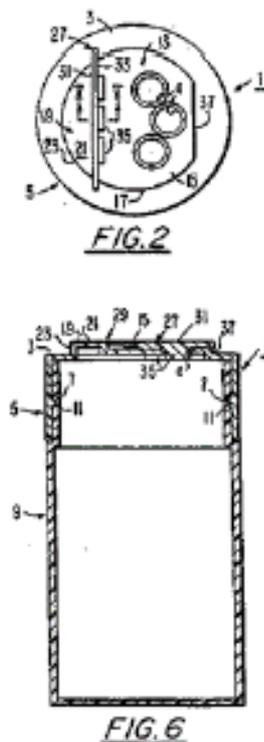
甲6



甲7



甲8



本件発明と同様の形状（外開きのフラップ、かつ、基端部が周縁部以外で一体となっている）の食品用容器はすでに開示



進歩性が否定される方向
に働く要素

- 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け
 - (1) 技術分野の関連性
 - (2) 課題の共通性
 - (3) 作用、機能の共通性
 - (4) 引用発明の内容中の示唆
- 主引用発明からの設計変更等
- 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

- 有利な効果
 - 阻害要因
- 例：副引用発明が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場合等

図 論理付けのための主な要素