



® 平成30年 7 月 25 日 (水)
No. 14737 1部370円 (税込み)

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)。

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
近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF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/>

目次

☆裁判例からみる引用発明の認定手法 (上) (1)

☆[春宵一刻] 香辛料と航海技術の革新…… (9)

裁判例からみる引用発明の認定手法 (上)

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

弁護士・弁理士 杉尾 雄一

第1 はじめに

特許法第29条第2項に「前項各号に記載された発明に基づいて」と規定されており、進歩性の判断は引用発明との対比により行われることから¹、引用発明の認定は、進歩性の判断において、重要な要素を含んでおり、審判・訴訟で争われることが多い。

知財高判平成25年10月30日平25 (行ケ) 10069号 [手羽中の骨取りハサミ事件] によれば、以下のとお

り、「引用発明の認定は、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように行うことで足りる」とされていることから、引用発明の認定には、認定者に一定の裁量があるものと考えられる。

さらに、引用発明の認定は、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように行うことで足りるところ、本願発明が、ハサミ

ツタ ダ 蔦田内外国特許事務所

弁理士 蔦田 正 人
弁理士 富田 克 幸
弁理士 前澤 龍
弁理士 蔦田 璋 子

弁理士 中村 哲 士
弁理士 有近 康 臣
弁理士 水鳥 正 裕

〒541-0051 大阪市中央区備後町1丁目7番10号 ニッセイ備後町ビル9階
電話 (06) 6271-5522 (代表) FAX (06) 4964-2217
URL : <http://www.patent-osaka.jp> E-mail : tsutada3@alto.ocn.ne.jp

を構成する単体が着脱可能であるか否か、開口部以外に機能的手段があるか否かをいずれも特定していない以上、これと対比すべき引用発明1の認定に当たっても、2枚の刃板(1)が着脱可能であることや、缶切部、栓抜部、ドライバ一部等が設けられていることを認定する必要はないから、審決がこれらの点を認定しなかった点に誤りはない。

一方、引用発明の認定を、認定者が、自由に行えるものとする、認定者が恣意的に認定し得ることとなり、「発明」でないものを認定することとなり、問題となる。上記裁判例において、以下のとおり、「…容易に想到し得るか否かの判断を左右するほどの差異があるともいえない。」と述べられていることから、進歩性の判断に影響を与える場合にまで、認定者が引用発明を自由に認定できないことが伺われる。

なお、穀割部(6)についての審決の上記認定と、原告の主張に沿う「木の実等の穀物を割る」との認定との間に、これに係る相違点1の容易想到性についての判断、すなわち、引用発明1の当該穀割部に代えて引用発明2の開口部を新しい機能部分にすることに容易に想到し得るか否かの判断を左右するほどの差異があるともいえない。

そこで、本稿では、引用発明の認定に関し争われた裁判例を、以下の類型に分けて検討することにより、引用発明の認定の手法を検討することとする²。

類型	裁判例
一部抽出類型	知財高判平成19年1月30日平18(行ケ)10138号〔反射偏光子事件〕
	知財高判平成23年1月11日平22(行ケ)10160号〔半導体チップの製造方法事件〕
上位概念抽出類型	東京高判平成16年9月30日平16(行ケ)66号〔光学的情報記録再生装置及び光学的情報再生装置事件〕
後知恵類型	知財高判平成19年3月28日平18(行ケ)10211号〔成形可能な反射多層物体事件〕

	知財高判平成21年3月25日平20(行ケ)10261号〔上気道状態を治療するためのキシリトール調合物事件〕
他の記載の参酌類型	知財高判平成17年11月21日平17(行ケ)10235号〔注射剤事件〕

第2 一部抽出類型

1 はじめに

一部抽出とは、引用例に記載された構成から本願発明の構成が得られるように本願発明の構成と一致点となる構成だけを抽出して引用発明を認定することをいう。例えば、引用例にA+Bの構成が記載されている場合に、Bを除外し、Aを引用発明として認定するような場合である。

引用発明の認定においては、引用文献に、発明、すなわち技術的思想が開示されているかどうかを判断し、当該技術的思想を引用発明として認定すべきであると考えられる。すなわち、引用発明も発明であり、技術的思想であることからすると、ひとまとまりの技術的思想であることを無視して、恣意的に引用発明を認定することは許されないと考えられる。

2 一部抽出を認めなかった事例(知財高判平成19年1月30日平18(行ケ)10138号〔反射偏光子事件〕)

(1) 事案の概要

本件は、拒絶審決に対する取消訴訟において、引用発明の認定に誤りがあり、その認定の誤りを看過したことに基づく進歩性に対する判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例である。

引用例1(特開平2-308106号公報)に基づく引用発明の認定が争われた。

(2) 引用例1の記載

引用例1には、①本発明は液晶表示素子に用いられる直線偏光光源であって、偏光としてはランダムな光源から1種類の直線偏光を非常に高効率に出射する直線偏光光源に関するものであること(1頁右欄第2段落)、②発明が解決しようとする課題は、従来の直線偏光光源が