



® 平成 30 年 9 月 18 日 (火)
No. 14775 1部370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] 03-3567-4671

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

経済産業調査会ホームページ <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・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)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

審決取消請求事件

「導光フィルム」事件－パラメータ発明の進歩性を否定するとともに、
「容易の容易」の問題でもないとした裁判例) [上] (全2回)

－平成29年(行ケ)第10146号、平成30年5月22日判決言渡(鶴岡裁判長)－

【事案の概要、関連裁判例の紹介】

1. 概要

本判決は、発明の名称を「導光フィルム」と題する発明について、(i) 組合せの動機付けあり⇒(ii) 数値範囲は副引例が示唆している⇒(iii) 数値に臨界的な技術的意義なし⇒(iv) 数値範囲は設計事項という論理付けで、進歩性を否定した裁判例である。

本事案においては、「本願発明においては、『接着部分』の形状に関し、それぞれ、①『前記第1最小寸法の10%未満の第2最小寸法を有する第2底面』、②『各第2側面が、前記導光フィルムの平面に対



新樹グローバル・アイピー特許業務法人

大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル11階 〒530-0054
Tel 06-6316-5533 Fax 06-6316-5544
<http://www.giplaw-osaka.co.jp> mailosaka@giplaw-osaka.co.jp

代表弁理士 村井 康司
弁理士 加藤 秀忠
弁理士 山下 託嗣
弁理士 元山 雅史
弁理士 堀川 かおり
弁理士 渡辺 尚
シニアカウンセラー 弁理士 小野 由己男※

韓国弁理士、日本弁理士 朴 沼泳
中国弁理士 吳 芳 鄭 徳虎

弁理士 山根 政美
弁理士 合路 裕介※
弁理士 松山 習
弁理士 小野 健太郎
弁理士 吉田 新吾
弁理士 三崎 正輝※
弁理士 古賀 稔久
弁理士 夫 世進
弁理士 原田 泉
弁理士 石川 貴之

事務長 東川 達三

カスタマー・サービスマネージャー フィリップ・シェンハオ・トン※

※米国パテント・エージェント試験合格者(未登録)

弁理士 西本 昌悟
弁理士 西尾 剛輝
弁理士 田嶋 亮介※
弁理士 宮垣 文晴
弁理士 魯 佳瑛
弁理士 黒川 雅子
弁理士 上田 靖
弁理士 水谷 康博
弁理士 川分 一郎
弁理士 大西

して70度超の角度をなす』及び③『前記第2最大高さの前記第2最小寸法に対する比が少なくとも1.5である』という数値範囲による特定(限定)がされている」ところ、これらの数値範囲①②③は、主引用発明に開示されていないため、本願発明との相違点であった。

本判決は、まず、引用発明の凸部の頂部に引用例2記載技術の凸部に設けた突起状の固定部を適用する動機付けがあるとした上で、「引用発明の凸部の頂部に引用例2記載技術の凸部に設けた突起状の固定部を適用した場合…、…上記①の数値範囲に関しては、引用例1には、引用発明に係る凹凸部の頂部の接合部幅(Pw)を凹凸部の配列ピッチ(P)の20%以下になるようにすることが記載されている…。上記②の数値限定に関しては、引用例2においては、起状の固定部は、多角柱、円柱、円錐台、角錐台が好ましいとされ、引用例2記載技術の固定部として平面に対して70度超の角度をなすものが当然に想定されているといえる…。上記③の数値限定に関しては、引用例2記載技術の射出光制御板の凸部形状は、『所望の視野角特性に合わせて決定され』るものであるから…、凸部の頂部及び頂部に設けられた固定部の幅にも自ずと制限があるところ、引用例2には、接着面積を大きくするために突起状の固定部の高さを固定層の厚みに対して好ましくは50%以上、より好ましくは80%以上としてできる限り大きくすることが記載されているから…、接着面積を確保するために固定部を縦長とすることが示唆されているといえる。」と判示して、数値範囲①②③は副引例が示唆していることを示した。

また、本判決は、「…これらの数値範囲については、いずれも、本願明細書においては多数列記された数値範囲の中の一つとして記載されているにすぎず、本願発明においてこれらの数値範囲に限定する根拠や意味は全く示されていない」ことから、「本願発明の『接着部分』の形状に関する上記①ないし③の数値範囲に臨界的な技術的意義があるものとは認められない。…」と判示し、数値範囲は「当業者が適宜調整する設計事項」とあるという判断を示し、不服審判不成立審決を維持した。

なお、本判決は、特許出願人の「…引用発明に引用例2記載技術を組み合わせた上で更に引用例3の記載を参照することはいわゆる『容易の容易』に該当し許されない」という主張に応答して、「審決は、幅5 μ m、長さ10 μ m程度の形状(の固定部)ならば、当業者であれば周知の材料及び製造方法の範囲内で実現可能であると考えられることの一例(根拠)として引用例3を示しているにすぎず…、引用例3に記載されたブリズムの底面の突起を引用発明及び引用例2記載技術に更に組み合わせることで相違点に係る構成が容易想到であると判断したわけではない。」として、「容易の容易」の問題ではないと判示している。

2. ★パラメータ発明の進歩性を否定した近時の裁判例(3件)★

近時、パラメータ発明の進歩性を否定することが難しいという声を聴くことが多いため、以下の3件の裁判例は、無効理由を主張する立場から参考になると思われる。

これらの裁判例は、顕著な作用効果を否定した裁判例として紹介されることもあるが、特許庁の審査基準とは異なり、顕著な作用効果を否定するだけでパラメータ発明の進歩性を否定できるわけではないことに留意すべきである。

(1) 上掲・平成30年5月22日・平成29年(行ケ)第10146号「導光フィルム」事件<鶴岡>

(i) 組合せの動機付けあり⇒(ii) 数値範囲は副引例が示唆している⇒(iii) 数値に臨界的な技術的意義なし⇒(iv) 数値範囲は設計事項、という論理付けで、進歩性を否定した。

(2) 平成30年5月15日・平成29年(行ケ)第10096号「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」事件<高部>

(i) 数値範囲に技術常識が含まれる⇒(ii) 引用発明の数値を増加する動機付けあり⇒(iii) 数値範囲に技術的意義・格別な効果なし⇒(iv) 数値範囲は容易想到、という論理付けで、進歩性を否定した。

(判旨抜粋)