

2010年4-5月

Pick Up 日・米 化学・バイオ系裁判例

2010年4-5月のpick up 判例 日本の知財判例10件、CAFC判決3件。

このうち、注目すべき裁判例は、

知財高裁 平成21(行ケ)10295 (Keyword: 引用発明の認定、容易想到性の判断)

知財高裁 平成21(行ケ)10361 (Keyword: 特に平易な構成からなる発明の進歩性判断)

日本

平成22年4月14日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10065 審決維持

概要:本件は、発明の名称を「酵素によるエステル化方法」とする特許出願(親出願)の分割出願について訂正審判を請求したところ、本件訂正発明の構成に欠くことのできない技術的事項が原出願明細書に記載した事項の範囲内のものでなく、本願出願は適法な分割出願であるということではできず本件出願は現実の出願日となるため、特許法第29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから、独立特許要件を欠き訂正審判は認められないとした審決に対し、その取消を求めた事案。

裁判所は、適法な分割出願とするためには、本件訂正発明ではなく、訂正前発明が原出願事項の範囲内であることが必要であって、訂正後発明ではないことを判示するも、訂正前事項も原出願事項の範囲内ということではできず、本件審決の判断も、その結論においては、これを是認することができるというべきと判示し、原告の請求を棄却した。

平成22年4月14日知財高裁 特許権侵害差止等請求控訴事件 平成20(ネ)10083 請求棄却

概要:本件は、で説明した審決取消訴訟に関する特許権侵害差止請求等訴訟である。原判決では、本件発明は引用発明と同一であり、本件特許は特許無効審判により無効にされると認められるから、特許法104条の3により本件特許を行使することができないものであったと判示して、控訴人の請求を棄却した。

本判決では、被控訴人の方法は、本件発明の技術的範囲に属すると判示したものの、本件特許は無効理由を有するため、特許法104条の3より本件特許を行使することができないとした。また、被控訴人は、で説明したように訂正審判を請求したが、独立特許要件を満たさないため、本件訂正によって本件特許の無効理由が解消されるものではないとした。

平成22年4月27日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10296 審決維持

概要:本件は、原告が有する、名称を「赤身魚類の処理方法」とする発明に係る特許につき、被告らが無効審判を請求し、特許庁がこれを無効とする旨の審決をしたことから、原告が同審決の

取消しを求めた事案である。裁判所は、明細書の発明の詳細な説明には、赤身魚類の魚肉を請求項に記載の一連の工程に付することにより課題を解決し得ることを明らかにするに足る理論的な説明の記載はなく、また、実施例では、ガスの充填工程で用いる炭酸ガスと酸素ガスの比率につき、具体的な容積%を特定して開示しておらず、低温処理工程での温度と時間も具体的な温度と時間を特定して開示していないので明細書のサポート要件を充たしていないとして、原告の請求を棄却した。

平成 22 年 4 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10147 審決維持

概要:発明の名称を「高性能薄膜構造用ヒロック・フリー多層メタル線」とする発明について、引用例及び周知技術に基づき容易に発明し得たものであるため特許を受けられないとした審決が維持された事件である。原告は、審決は引用例についてアルミニウム粒径を小さく抑えてヒロックフリーとすることが目的であると認定したが、それは技術常識に反するから審決は引用発明の認定を誤った旨、及び、ヒロックには製造時の発生(ヒロック1)とそれ以外のもの(ヒロック2,3)があり、引用例はヒロック2,3を防止するものであり、本願発明はヒロック1を防止するものであるから審決は相違点の認定を誤った旨、主張した。それに対し裁判所は、引用例はアルミニウム粒径を小さく抑えることによってのみヒロックの発生を防止しているわけではないこと、及び、明細書を参酌しても本願発明は製造時のヒロックフリーに限定されたものとは解釈できないことから、原告の主張は採用できない、と判示した。

平成 22 年 4 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10213 審決維持

概要:発明の名称を「有精卵の検査法および装置」とする特許につき請求された無効審判における“請求は成り立たない”との審決に誤りはないとされた事案である。裁判所は、特許庁がした各判断(本件特許は新規事項を追加した出願に対してなされたものでない、本件特許は冒認出願に対してなされたものでない、無効審判において原告に十分な主張の機会が与えられていた)に誤りはなかったとした。

平成 22 年 5 月 10 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10170 審決維持

概要:本件は、名称を「抗血小板剤スクリーニング方法」とする発明の特許出願について、拒絶審決の取消しを求めた事案である。本願請求項の構成は、「(A)・(B)・(C)の定める各検出方法いずれか又はこれらを組み合わせることによるADP受容体P2TACアンタゴニスト等を検出する工程」と「製造化工程」と含む「抗血小板用医薬組成物の製造方法」とするものである。裁判所は、本件の実施例は単に2つの化合物からADP受容体P2TACアンタゴニスト活性が検出されたことを示すのみで、この2つの化合物以外にどのような化学構造や物性の化合物が(A)~(C)として特定される検出方法によって有効成分として検出されるか、当業者は理解することができないから実施可能要件を充たしていないとして、原告の請求を棄却した。

平成 22 年 5 月 26 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10319 審決維持

概要:発明の名称を「毛髪トリートメント組成物を含む二区画エアゾール装置、及び毛髪トリートメント方法」とする発明について、引用例及び周知技術に基づき容易に発明し得たものであるため特許を受けられないとした審決が維持された事件である。原告は、高圧ガス保安法に基づく規制により、エアゾール容器内の圧力は35 で8バール以下にするのが技術常識であり、容器内圧が9～11バールである本願発明のエアゾール製造装置は容易想到されない旨、主張した。それに対し裁判所は、法的規制との関係で容器内圧が8バールを超えるエアゾール製造装置が設置されないとしても、発明に係る技術思想という次元でみた場合に、容器の内圧が8バールを超える範囲の圧力を当業者が実験的に求めることそれ自体が困難になるものではないこと、及び、そのような法的規制があるにもかかわらず、現に原告はその規制を超える圧縮ガスを用いた本願発明に至っていることから、原告の主張は採用できない、と判示した。

平成 22 年 5 月 26 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10295 審決取消

概要:発明の名称を「非接触ID識別装置用の巻線型コイルとICチップとの接続構造及びこれを構成する接続方法」とする特許につき請求された“請求は成り立たない”との審決が取り消された事案である。裁判所は、特許庁がした、本件発明は引用発明から容易想到でなかったとした判断に誤りがあったとして、審決を取り消した。(詳細な検討:P8～)

平成 22 年 5 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10361 審決取消

概要: 本件は、発明の名称を「耐油汚れの評価方法」とする特許出願が拒絶査定となったので、特許庁に対し拒絶査定不服審判を請求したところ、本件審判の請求は成り立たないとの審決がされ、その取消を求めた事案。

裁判所は、「本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高く、このような論点について結論を導く場合には、主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが特に要請される。そして、そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り、特許法29条2項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない」、と判示し、審決の判断は、主観的な観点から結論を導いたものと評価せざるを得ないとして、審決を取り消した。(詳細な検討:P 12～)

平成 22 年 5 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10308 審決維持

概要:発明の名称を「クロムめっき方法」とする特許発明について、原告が無効審判を請求したところ請求棄却審決がなされた。原告は当該審決の取消を求めたが、審決が維持された事件である。原告は、引用例(甲1-3)と本願発明の違いは、甲1-3では陽極が貴金属酸化物や白金で被覆されているが、本願発明では陽極が酸化イリジウムで被覆されている点であり、引用例(甲4等)には酸化イリジウムで被覆された陽極が優れた耐久性を示すことが記載されているのだから、陽極の被覆材として酸化イリジウムを用いることは当業者により容易想到されると主張した。それに対し裁判所は、甲1-3の3価クロムめっき法においては、3価クロムめっき法特有の6価クロム生成という問題が記載されているが、陽極を酸化イリジウムで被覆することは開示されてい

いこと、及び、引用例(甲4 - 6)には陽極に酸化イリジウム層を設けることが記載されているが、甲4 - 6には6価クロム生成を防止するという本願発明の課題は示唆されていないことから当業者が甲1 - 3に基づき本願発明を容易想到できたとは言えない、と判示した。

米 国

PHOTOCURE ASA v. DAVID J. KAPPOS & USPTO
2009-1393 (2010.5.10)

「Key Word: 米国特許法 156 条(a)、特許期間延長」

< 内容 >

米国では、医薬の特許期間延長制度について特許法 156 条に以下のような規定があります。

(a) 製品、製品の使用方法又は製品の製造方法をクレームする特許の存続期間は、次の条件が満たされている場合は、第154 条(b)に基づいて認められる特許存続期間調整を含む特許の原満了日から延長されるものとする。

(a) (4) 製品が、商業的販売又は使用の前に行政審査期間の適用を受けていること

(a) (5) 製品の商業的販売又は使用に関する当該行政審査期間後の許可が、当該行政審査期間の根拠となった法律の規定に基づいて製品に関して最初に許可された商業的販売又は使用であること

(f) 本条の適用上、

(1) 「製品」とは、次のものをいう。

(A) 医薬品

(B) 連邦食品医薬品化粧品法に基づく規制の対象である医療機器、食品添加剤又は着色添加剤

(2) 「医薬品」とは、次のものの有効成分をいい、これには、有効成分単体としての又は他の有効成分との組合せにおける有効成分の塩又はエステルが含まれる。

(A) 新規の医薬品、抗生物質薬品若しくは人間用生物学的製品(当該用語の意味は、連邦食品医薬品化粧品法及び公衆衛生法における使用による)、

PHOTOCURE社はアミノレブリン酸メチルエステルの塩酸塩を日光角化症の治療薬として申請し、これに基づいて延長申請を行った。USPTOはアミノレブリン酸の塩酸塩が既に同じ治療用途でFDAの認可を受けているので「最初に許可された商業的販売」には当たらないとして延長申請を認めなかった。これに対し、PHOTOCURE社は地裁で争い、地裁は延長申請を認めた。本件はその控訴審である。

USPTO は延長対象の「製品」、すなわち、医薬の有効成分は化合物の活性部分であると解釈し、アミノレブリン酸の塩酸塩が既に延長を受けているのでアミノレブリン酸メチルエステルの塩酸塩は延長を受けられないと主張したが、CAFC は、Glaxo v. Quigg の判決を引用し、「製品」とは認可を受けた化合物、すなわち、アミノレブリン酸メチルエステルの塩酸塩であり、これについての認可が最初であれば延長の対象となると判断した。

結論：原審維持

ORTHO-MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC. et al. v. LUPIN PHARMACEUTICALS, INC. et al.
2009-1362 (2010.5.10)

「Key Word: 米国特許法 156 条 (a)、特許期間延長」

< 内容 > ORTHO 社は既存の抗菌剤である ofloxacin (ラセミ体) の、光学異性体に相当する levofloxacin について認可を受け、それに基づいて特許期間延長が認められた。

侵害訴訟において LUPIN 社は既にラセミ体が認可を受けて販売されており、これは光学異性体である化合物も含むものなので、「最初に許可された商業的販売」には当たらないとして延長は無効であると主張した。地裁ではこの主張を認めず、延長は有効であると判断した。その控訴審である本ケースにおいても、CAFC は「製品」とは認可を受けた化合物そのもの、すなわち、光学異性体である levofloxacin であり、これの「最初に許可された商業的販売」に該当するので延長処分は適法であると判断し、差止を認めた。

結論：原審維持

SCANTIBODIES LABORATORY, INC. v. IMMUTOPICS, INC. et al. 2009-1481 (2010.5.6)

「Key Word: クレーム解釈、抗体」

< 内容 >

原告 SCANTIBODIES は被告 IMMUTOPICS らに対し侵害訴訟を提起した。地裁では被告の使用する抗体は「not detecting an interfering non-(1-84) parathyroid hormone fragment (妨害的 非 (1-84) PTH 断片を検出しない)」の要件を満たさないの非侵害と判断した。控訴審である本ケースにおいてもこの文言の解釈が問題となった。

5. A method for measuring an amount of whole parathyroid hormone in a sample comprising: a) adding to a sample a labeled antibody or antibody fragment *specific for* an initial peptide sequence of whole parathyroid hormone wherein said initial peptide sequence consists of VAL-SER-GLU-ILE-GLN-LEU-MET (SEQ ID NO: 3), and wherein at least four amino acids in said initial peptide sequence are part of a reactive portion to said labeled antibody; b) allowing said labeled antibody to bind to whole parathyroid hormone present, thereby forming a complex; and c) measuring the amount of said labeled complex to measure the amount of whole parathyroid hormone in said sample while not detecting an interfering non-(1-84) parathyroid hormone fragment.

原告は、「妨害的 非(1-84)PTH 断片を検出しない」という文言について、妨害的 非(1-84)PTH 断片の検出レベルが全 PTH についての臨床検査を妨害しないレベルであって両者を十分見分けられるレベルであるということを意味すると主張した。これに対し、CAFC は明細書ではそのような定義はなされておらず、「not detecting(検出しない)」という文言は明確であるため、文言どおり妨害的 非(1-84)PTH 断片を検出しないと解釈すべきとした。その上で、妨害的 非(1-84)PTH 断片も検出する被告の抗体はクレームの文言を満たさないので非侵害と判断した。

結論：原審維持

<コメント>

(抗原を)検出する、検出しない、結合する、結合しないという機能で抗体を特定する場合、検出(結合)するしないは検出感度にもよって変わりうるので、クレームの範囲を明確にするためにも、明細書中でこれらの用語を定義しておく(例：抗原への解離定数等)ことが重要である。

平成 22 年 5 月 26 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10295 担当:辻田

Keyword:引用発明の認定、容易想到性の判断

手続の経緯

平成18年4月6日 出願(特願2006-105177号)
平成20年3月21日 登録(特許第4097281号)
平成20年10月3日 無効審判請求(無効2008-800196号)
平成21年3月23日 訂正請求
平成21年8月18日 審判の請求は成り立たないとの審決

争点

本件審決が判断の対象とした発明のうち、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下「本件発明1」)の要旨は、次のとおり。

【請求項1】銅(Cu)製の巻線型コイルとICチップの最外層が塑性流動を生じうる金(Au)膜で構成された接続端子とを、両者の界面付近に、該巻線形コイルの絶縁膜を溶融させる温度以上で金と銅との塑性流動を生じさせる温度範囲で加熱させつつ、塑性変形後の巻線形コイルの該当部位の厚さ t と変形前の線径 D との比率 t/D が、 0.1 を越え、かつ 0.8 以下となるように設定した加圧力で加圧することによって形成したAu/Cu全率固溶体を介して、接合した非接触ID識別装置用の巻線型コイルとICチップとの接続構造

審決は、本件発明1につき、下記引用例1～3に記載の発明(引用発明1乃至引用発明3)に基づいて容易に発明をすることができたものということとはできないとして、本件発明1は無効にすることができないとした。

引用例1:特表平7-506919号公報(甲3)
引用例2:特開昭57-109351号公報(甲2)
引用例3:特開昭58-34930号公報(甲10)

引用発明1と本件発明の一致点・相違点

一致点:銅(Cu)製の巻線型コイルとICチップの最外層が塑性流動を生じうる金(Au)膜で構成された接続端子とを、該巻線形コイルの絶縁膜を溶融させる温度以上で金と銅との塑性流動を生じさせる温度範囲で加熱させつつ、加圧することによって接合した非接触ID識別装置用の巻線型コイルとICチップとの接続構造

相違点A:本件発明1が「塑性変形後の巻線形コイルの該当部位の厚さ t と変形前の線径 D との比

率 t/D が、0.1を越え、かつ0.8以下となるように設定した加圧力で、加圧するのに対し、引用発明1では比率 t/D が不明である点

相違点B(本件相違点):本件発明1が「両者の界面付近に」上記加熱加圧によって「形成したAu/Cu全率固溶体を介して」接合したものであるのに対して、引用発明1では全率固溶体を介して接合したものであるか否かは不明である点

審決は、引用発明2の認定について、引用例2には、銅製のリードフレームと金ワイヤーの接合部に全率固溶体が形成されるものが記載されているものの、銅製のリードフレームと金ワイヤーの接合部の温度が不明である以上、これを、金と銅との塑性流動を生じさせる温度範囲で加熱させつつ、加圧することによって形成した全率固溶体とする認定ができない、とした。そして、確かに、引用例2には、その接合部の温度に関して、「金ワイヤの他端を銅単体のリードフレームのリード部に還元性雰囲気中、300～350℃下でポストボンディングし」と記載されているが、接合部の温度が明確には記載されていない、とした。

そして、審決は、本件発明1と引用発明1の相違点B(本件相違点)につき、引用発明2「金ワイヤの他端を銅単体のリードフレームのリード部に還元性雰囲気中、300ないし350℃下でポストボンディングするものであって、金ワイヤを銅単体からなるリードフレームのリード部にAu/Cuの全率固溶体を介して良好にボンディングされた半導体装置」を適用しても、容易に想到することはできないと判断した。

本裁判では、引用発明2の認定、及び本件相違点についての判断の当否が、主に争われた。

裁判所の判断

裁判所は、審決がした引用発明2の認定に一部誤りがあったとし、本件相違点についての容易想到性の判断にも誤りがあったとした。

* 引用発明1について(争点ではない)

引用発明1は、貴金属の薄い層(たとえば金)が好ましいとされる接続表面に対して、銅線を加熱された半田ごての先で押し当てることが記載され、さらに、半田ごての先の温度を500℃程度とし、接続表面に銅線を半田ごての先で押し付けて、熱圧着溶接により接点を形成することが記載されているものであって、当業者であれば、これらの記載から、貴金属の薄い層として「金」を用いた接続表面に対して、銅線を500℃程度に加熱された半田ごての先に押し当てて、接点を形成するとの実施態様を認識することが通常であるといえることができる。そして、そのときには、熱圧着溶接によって、接続表面と銅線とは、Au/Cu合金を介して接合するものと認められる。

そして、金や銅は熱伝導性の良い金属であり、加熱された半田ごての先を押し付けて、絶縁層を消失させるとともに、熱圧着溶接によって銅線と金属層とを接合するものであることを考慮すると、銅線と接続表面の金属との接触面は、半田ごての先よりも低い温度であるとしても、熱圧着溶接中に半田ごての先の温度に近い温度になると解され、引用発明1の熱圧着溶接時においては、

接合面も500 程度の近い温度になっていると認められる。

* 引用発明2について

引用発明2は、金ワイヤの他端を銅単体のリードフレームのリード部に還元性雰囲気中、300 ないし350 下でポストボンディングするものであって、金ワイヤを銅単体からなるリードフレームのリード部にAu/Cuの全率固溶体を介して良好にボンディングされた半導体装置であると認めることができる。

引用発明2のワイヤボンディングについてみると、金ワイヤの他端を銅単体のリードフレームのリード部に還元性雰囲気中、300ないし350 下でポストボンディングするとして加熱して接合されるものであるとされる一方、引用例2には、超音波を加える旨の記載及びそれを示唆する記載がないことからすると、引用発明2の金ワイヤと銅製のリードフレームとのワイヤボンディングは、熱圧着による接合と認めることができる。

…引用発明2においては、ボンディング時の金ワイヤは300ないし350 に近い温度になっていると認められ、接合部がその温度よりも極端に低い温度であると解されることはなく、また、引用例2の記載によれば、ボンディングの結果として、金と銅の全率固溶体である接合層が形成されるのであるから、金ワイヤと銅製リードフレームの接触面は、少なくとも、熱圧着による加熱と加圧による全率固溶体の形成が可能な温度になっていると認められる。

また、引用例2には、「…銅単体からなるリードフレームのリード部に金ワイヤをボンディングしたことにより形成された接合層は金と銅の全率形の固溶体で金属間化合物とならない。このため、ボンディングの接合層に金属間化合物ができないので、電気抵抗が小さく、化学的に安定し、機械的強度の劣化のない高信頼性の半導体装置を得ることができる。」との記載がある。

* 本件相違点についての判断

前記のとおり、引用発明2のボンディングは、熱圧着によるものであって、銅製のリードフレームと金ワイヤとの接合部における全率固溶体は、加熱させつつ加圧することによって形成されたものであると認められる。また、引用例2には、「銅単体からなるリードフレームのリード部に金ワイヤをボンディングしたことにより形成された接合層は金と銅の全率形の固溶体で金属間化合物とならない。このため、ボンディングの接合層に金属間化合物ができないので、電気抵抗が小さく、化学的に安定し、機械的強度の劣化のない高信頼性の半導体装置を得ることができる。」と記載され、引用例2において、リードフレームのリード部に金ワイヤをボンディングしたことにより形成された接合層は、金と銅との金属間化合物とはならず、全率固溶体となって、電気抵抗が小さく、化学的に安定し、機械的強度の劣化のない半導体装置内の電流路又は電氣的接続点となるとして、金と銅との全率固溶体は、金属間化合物に比べて、電氣的・機械的特性が良好であることが開示されている。

さらに、引用発明2は、リードフレームが銅であり、ワイヤが金であるが、両者を加熱及び加圧して形成したAu/Cu合金をもって金属端子とワイヤとの接続構造を形成する技術に関するものであって、同一の技術分野に属するものといえることができる。

しかるところ、引用例2において、金と銅との接合層の特性を全率固溶体と金属間化合物との対比において記載していること、そして、その記載は金と銅との接合層に関する一般的な記載であると解されることからすると、引用発明1における「金と銅との塑性流動を生じさせる温度範囲で加熱させつつ、「加圧すること」によって形成された接続構造であるAu/Cu合金についても、全率固溶体か金属間化合物か、そのいずれかの相であるとみることができる。

そして、引用発明1において、ICの接続表面とコイルリードとの接点は、前記のとおりAu/Cu合金をもって形成されるものであるところ、上記のとおり引用例2の全率固溶体は金属間化合物に比べて、電気抵抗が小さく、化学的に安定し、機械的強度の劣化のない高信頼性の半導体装置を得ることができるとの開示に基づくと、引用発明1における接合のAu/Cu合金についても、金属間化合物を避けて、Au/Cu全率固溶体が形成されるように想到することは、当業者において容易であるといえることができる。

また、本件明細書[0015]及び[0033]によると、本件発明1における巻線型コイルとICチップとの接続方法における加熱温度及び加圧力は、それぞれ、巻線型コイルとICチップとの接続端子との相互の界面付近にAu/Cu全率固溶体の合金層を形成させ得るように実験的に決定することとしたものであり、また、同[0020]によると、本件発明1の巻線型コイルとICチップとの接続方法によれば、ICチップの接続端子上に配した巻線型コイルに加える温度及び加圧力を容易かつ適切に設定することができるとされているのであるから、本件発明1の加熱温度と加圧力を選択すれば、容易にAu/Cu全率固溶体の合金層を形成することができるものと解される。そして、相違点Aに係る本件発明1の加圧力は、当業者であれば通常採用することができる事項であり、また、本件明細書[0036]のとおり実験結果からは500 以下の界面温度と推定される本件発明1の加熱温度も、引用発明1における半田ごての先の温度500 程度と矛盾するものではなく、そうすると、引用発明1を基に、本件発明1の加熱温度及び加圧力を選択し、Au/Cu全率固溶体の接続構造を得ることは、当業者において容易に想到し得ることであると認めることができる。

なお、被告は、本件発明1は、Au/Cu全率固溶体を形成したことによって、引用発明1では達成することができない - 55ないし150 の間を往復する温度サイクルに長時間耐え、不良率を下げ、接着強度を向上させ、温度サイクル不良率を下げるにおいて顕著な効果が得られることとなったものであって、この課題が自明なものとするにはできないと主張する。しかしながら、これらの点は、上記のとおり、引用例2における、金と銅との全率固溶体が形成されたことによって、電気抵抗が小さく、化学的に安定し、機械的強度の劣化のない高信頼性の半導体装置を得ることができるとの記載から予想し得るものであって、この課題が自明でないとする被告の主張も採用することができない。

検討

引用例1の加熱加圧条件が、接合部を全率固溶体とし得るものであり、かつ、本件相違点“接合部が全率固溶体である”ことのメリットが引用例2に記載されている以上、接合部の形態として全率固溶体を選択するのは容易であるという判断となったのは、妥当であると考える。

本件特許発明は、全率固溶体にするための加熱条件、その他の条件により、特許性を主張しようとするものでないことに鑑みると、引用例2に、全率固溶体を形成し得る、接合部の加熱条件が明示されていないことを根拠として、進歩性を肯定することはできなかつたものと考える。

平成 22 年 5 月 27 日 知財高裁 審決取消訴訟 平成 21(行ケ)10361 担当:下田

Keyword:進歩性(特に平易な構成からなる発明)

手続の経緯

平成11年11月22日 本件特許出願(特願平11-331836号)

平成19年 9月18日 拒絶査定

平成19年10月18日 拒絶査定不服審判請求(不服2007-28437号事件)

平成21年10月13日 審判請求は成り立たないとの審決謄本送達

争点

争点は、本件発明が引用文献から容易に想到できたか否か、である。

本願発明

本件請求項1の記載は以下のとおり(下線部分は審判における補正部分である)。

【請求項1】

被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し、油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下して、該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価することを特徴とする耐油汚れの評価方法。

審決の理由

ア 引用発明の内容

「45°に傾斜した試料の上端に、懸濁物質を水中に濃度1.05g/リットルで分散させた懸濁液からなる流水を150ml滴下し、15分乾燥させ、その後、蒸留水を150ml滴下し、15分乾燥させ、色差と、光沢度の残存率を求め、汚れの度合いを評価する方法。」

イ 一致点

「被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し、特定量の擬似汚れを

該被評価物の表面に滴下し、特定量の水を滴下して、該擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価する汚れの評価方法。」

ウ 相違点

・相違点(あ)

本願発明では、擬似汚れが、『油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れ』であり、擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が、『該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価する耐油汚れの評価方法』であるのに対して、引用発明では、擬似汚れが、『懸濁物質を水中に濃度1.05g/リットルで分散させた懸濁液からなる流下水』であり、擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が、『汚れの度合いを評価する方法』である点。

・相違点(い)

特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し、特定量の水を滴下する際に、本願発明では、『擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下』しているのに対して、引用発明では『流下水を150ml滴下し、15分乾燥させ、その後、蒸留水を150ml滴下し、15分乾燥させ』ているが、蒸留水を150ml滴下する際にどのように試料に蒸留水を滴下しているのか不明である点。」

・相違点(い)についての容易想到性の判断

野口順子「親水・撥水性表面の防汚特性」(甲3・1999年1月発行「マテリアルライフ」11巻1号34頁、35頁。以下「引用刊行物C」という。)には、汚れを評価する際に、油を含む擬似汚れを試料の表面に滴下したのちに、乾燥することなく直ちに水洗して試料の汚れの付着の影響を評価する発明が記載されている。引用発明において、擬似汚れとして、流下水の代わりに油脂とカーボンブラックを有する擬似油汚れを用いた際に、乾燥する工程を省いて、「擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を」「滴下」とするとの本願発明の構成に想到することは当業者が容易になし得た。

裁判所の判断 (下線は当所による。)

ア 本願発明及び各引用発明の解決課題及び解決方法

本願発明は、水回り製品において、耐油汚れの評価をするに際して、従来は、高価な試験装置が必要となり、また測定のために多くの時間と労力が必要であったことから、耐油汚れの評価のための時間、労力、価格を抑えることを解決課題とした耐油汚れの評価方法に関する発明である。上記目的に沿って、本願発明は、前記第2の2のとおり構成を採用している。その概要は、被評価物を傾斜して固定し、特定量の擬似油汚れを滴下し、特定量の水を特定の高さから滴下し、擬似油汚れの残留状態によって被評価物の耐油汚れ性能を評価することからなる。耐油汚れ性能を評価するためには、擬似油汚れが被評価物に付着すること(本願発明の場合は滴下されることにより付着すること)が必要となるが、本願発明は、特定量の擬似油汚れを滴下することにより初期値を設定し、乾燥させる等の工程は省いている。要するに、本願発明は、耐油汚れにおける評価試験において、信頼性・実用性が担保される範囲内で、できる限り時間、労力、価格

を抑えることを目的として、手順を簡略化しようとする発明である。乾燥工程を省いていることは、滴下した擬似油汚れの初期状態をそのままの状態の評価の一要素として用いるために必要であるとの技術的意味があり、上記課題を解決するための特徴的な構成の1つであるといえる。

これに対して、引用刊行物A記載の発明は、基材上に光半導体を含有する表面層を形成し、この表面層の最表面の表面平均粗さ(Ra)を1 μ m以上とすることを特徴とする基材が親水性及び防汚性を発揮するという発明に係る特許公報における発明の詳細な説明中、実施例を評価した経過を説明した部分を抽出したものである。引用刊行物Aには、上記発明に係る実施例における効果(親水性及び防汚性)を確認・評価する方法として、基材上に光半導体を含有するなどの処理を施した表面層について実施された試験の内容について、以下のとおり説明されている。すなわち、45°に傾斜した試料の上端に流下水を150ml滴下し、15分乾燥させる、その後、蒸留水を150ml滴下し、15分乾燥させる、上記サイクルを1サイクルとし、25回操作を繰り返したときの、汚れの度合いにより評価する方法を採用したことが記載されている。

引用刊行物A記載の発明は、客観的なデータを得るために、ごく通常行われている試験方法であり、時間、労力、価格等の低減、抑制という解決課題についての、格別の開示ないし示唆はない。かえって、同記載部分は、「流下物の滴下、乾燥、蒸留水の滴下、乾燥」操作を25回繰り返していることに照らすならば、時間、労力、価格等の抑制ではなく、丁寧な手順を行うことによって、確実に正確な客観的なデータを得ようとする目的の下に実施された実験過程が記述されていると解するのが相当である。

引用刊行物Cは、実験報告に係る論文である。同論文では、各種汚れに対する親水・撥水表面の防汚特性を把握する目的で、表面への有機物付着の影響評価を実施した実験結果が報告、説明されている。その具体的な評価方法として、有機物は、関東ローム及び油の水分散液を表面に滴下後直ちに水洗する操作を繰り返して付着させる旨、防汚性能は、20%関東ローム/水分散液を防汚表面に滴下、乾燥後、流水に1分間さらし、汚れ付着前の表面との明度差(L)を測定して泥の水洗除去性を測定する、有機物付着量は、XPS測定(検出角度5度)により求めた表面炭素量で評価する方法を採用した旨が記載されている。確かに、引用刊行物Cでは、有機物について、滴下後、乾燥工程を経由することなく、水洗する操作を繰り返す旨記載がされている。しかし、引用刊行物Cには、同操作が繰り返して実施される旨記載されていること、また、滴下及び水洗過程は、特定量を滴下して、滴下した量等を簡易廉価な評価のデータとするのではなく、擬似汚れ(有機物)を付着させる目的で実施されている旨が明確に記載されていることに照らすならば、同操作は、光触媒酸化チタン系触媒等の被実験物表面の効果を確認する前段階の処理として、擬似汚れ(有機物)を確実に付着させるために行われているものと解される(これに対して、本願発明では、滴下する擬似油汚れは特定の量であるとされていることから、格別の手順を踏むことなく初期値を把握することができ、時間、労力、価格の低減に資する。滴下量は、油汚れを評価する際の初期データとして用いられることが前提とされている。)

また、引用刊行物Cでは、防汚性能の評価段階においては、20%関東ローム/水分散液を防汚表面に滴下、乾燥後、流水に1分間さらし、汚れ付着前の表面との明度差を測定するとして、乾燥工程を付加している。

以上を総合すると、引用刊行物Cからは、耐油汚れの評価に当たって、時間、労力、価格を抑え、手順を簡略化しようとする本願発明の解決課題についての示唆はない。引用刊行物C記載の発明における、「乾燥工程を経由しない滴下」という操作は、本願発明における同様の操作と、その目的や意義を異にするものであって、引用刊行物C記載の発明は、本願発明と解決課題及び技術思想を異にする発明である。

前記のとおり、引用刊行物A記載の発明は、擬似油汚れについて特定量を滴下し、乾燥工程を設けないとする相違点(い)に係る構成を欠くものである。同発明は、本願発明における時間、労力、価格を抑えることを目的として、手順を簡略化しようとする解決課題を有していない点で、異なる技術思想の下で実施された評価試験に係る技術であるということが出来る。このように、本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行物A記載の発明を起点として、同様に、本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物C記載の発明の構成を適用することによって、本願発明に到達することはないというべきである。本願発明は、決して複雑なものではなく、むしろ平易な構成からなる。したがって、耐油汚れに対する安価な評価方法を得ようという目的(解決課題)を設定した場合、その解決手段として本願発明の構成を採用することは、一見すると容易であると考え余地が生じる。本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には、主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが、特に、要請される。その手法としては、従来実施されているような手法、すなわち、当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し、公知発明と相違する本願発明の構成が、当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討し、他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって、そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り、特許法29条2項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。

検討

平易な構成からなる発明については、主観的な観点から容易想到性を判断しがちであるが、そのような場合であっても、論理プロセスの説明を必要とすると判示された。上記判示内容から、審査過程における「周知技術」であるとの拒絶理由に対し、たとえ「周知技術」であったとしても、適用の意義・目的・発明全体における位置づけなどを考慮することで、容易想到性を否定しうる可能性が示唆されたのではないかと考えられる。

しかしながら、本願明細書から読み取れる以上のことを裁判所が認定しているようにも思われるため、今後の特許庁の審査において上記裁判例の影響が生じる可能性はあまり高くないとも考えられる。

いずれにしろ、平成20年(行ケ)10096号からの特許権者有利な流れが続いており、しばらくは進歩性が認められやすい状況が続くと思われる。

検討: 弁理士 佐貫 伸一
弁理士 丹羽 武司
弁理士 辻田 朋子
弁理士 下田 俊明
弁理士 杉江 顕一
弁理士 諫山 雅美
弁理士 堺 繁嗣