
最近の裁判例から学ぶ知的財産戦略

平成23年9月14日に行われた弁理士会の研修「審決・判決の読み方」で、弁護士・弁理士 元知財高裁判事の宍戸充氏が講演した平成17年(行ケ)第10718号審決取消請求事件(適応型自動同調装置事件)について、進歩性否定の拒絶理由に対する反論手法を探る上で参考になる判決ではないかと思ひ紹介することにした。

先ず事件の概要を説明し、次いで判決から学ぶ知的財産戦略として進歩性否定の拒絶理由に対する反論手法について探りたい。

1. 事件の概要

宍戸氏は、適応型自動同調装置事件での判決の特徴について以下の2点をあげた。

取消事由1(一致点の認定の誤り)を飛ばして取消事由2(相違点1の判断の誤り)から始め、「本件事案の内容にかんがみ、まず、原告主張の取消事由2について判断することとする。」とした点。

判決は、引用発明の認定、これらの対比、一致点・相違点の認定、相違点についての判断をやり直している点。

認定判断のやり直しでは、判決文の「第4 当裁判所の判断」によると、

- (1) 引用発明の認定
- (2) 相違点の認定
- (3) 本願補正発明の要旨の認定
- (4) 引用例選択の誤り

の順で行い、その具体的内容は次の通りである。

- (1) 引用発明の認定について、

「引用発明は、複数個の超音波振動子を備えた超音波霧化装置に関し、一定の時間を複数の時間区分に分け、一つの時間区分では特定の共振周波数の超音波振動子のスイッチをオンにさせるようにし、共振周波数の異なる複数個の超音波振動子を時間順次に振動させることによって、複数の粒径を有する霧化粒子を発生させ、時間区分の比を調節することにより霧化粒子の粒径の量配分が任意に調節でき、電源スイッチのオフ等による霧化を終了しない限り、時間順次の動作を繰り返すことができるようにするため、「独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」と

「超音波振動子をそれぞれの共振周波数で駆動する回路と、時間順次に、該駆動する回路を切り替えていく走査手段」を備える構成としたことが認められる。」のように審決で行われた引用発明の認定とは異なり、引用発明を具体的に認定した。

(2) 相違点の認定について、

「①本願補正発明の場合

1の負荷→1個の入力端→複数の電氣的共振点→複数個の超音波振動子電源の周波数を、時分割で順次循環的に切替えていく。

②引用発明の場合

複数の負荷→複数の入力端→複数の電氣的共振点→複数個の超音波振動子電源の周波数を、時分割で順次循環的に切替えていく。」と認定した。

(3) 本願補正発明の要旨の認定について、

「本願補正発明は、例えば超音波洗浄装置をパワーアップするために、その方法として、複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動することにより、発生する超音波のパワーを上げる構成を採用することを前提としたものと認められる。」と認定した上で、

「両者は、複数の振動子を駆動させる動作の点において、具体的な技術的課題、作用を異にし、その技術的思想を異にしているものであり、「共振点の異なる複数の負荷に時分割でパワー供給を行う」という抽象化されたレベルで共通するとしても、そのことをもって、両発明の上記各動作に格別の差異がないとすることはできないというべきである。」

「そうすると、引用例1には、これに接した当業者が、引用発明における「独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」を、本願補正発明の「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」に変更する契機となるものがなく、その動機付けを見出すことができないといわなければならない。」

と判断した。

(4) 引用例選択の誤りについて、

「本願発明が引用発明から容易想到ではないというだけではなく、引用例をして不相当という趣旨も含んでいるものと考えられる。」と判断した。

なぜ取消事由1を飛ばしたのかについては

「原告は、取消事由1において、本件審決が一致点の認定を誤ったと主張し、その理由として、本願補正発明と引用発明が「時分割で順次循環的に」各共振点での共振周波数で動作させる手段を備えている点で一致すると認定したことが誤りであると述

べている。しかし、判決は、上記の主張が取消事由になるとは考えず、むしろ、「本願補正発明は「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」としている点で、「独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」を備える引用発明と異なるものである（相違点1）」とし、それ故、取消事由1を飛ばし、相違点1の判断の誤りである、取消事由2について判断した。

2. 上記判決から学ぶ知的財産戦略

進歩性否定の拒絶理由に対する反論手法について

上述した適応型自動同調装置事件の判決では、引用発明を具体的に認定した上で、引用発明から果たして本願補正発明を想到することが出来るか否かを判断している。この手法は審査や審判段階での進歩性についての拒絶理由に対して反論する際に使えるのではないかと思う。

(1) 通常、拒絶理由に対する応答では、審査官、審判官が引用例から認定した引用発明とこの引用発明と本願発明の相違点を何ら疑うことなくそのまま受け入れている。そして、引用発明との相違点を明確にすると称して本願発明に限定事項を加え、この追加限定事項（相違点にかかる構成）について引用例には何ら開示されていない、教示すらない、動機付けがない、したがって非自明である（進歩性有り）と主張している。これが一般的ではないのか。

しかし、それでは、単なる設計事項の変更に過ぎない、例えば公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更と判断され、その結果、進歩性が否定されることがある。

(2) 出願当初の明細書、図面から限定事項を抽出しクレームに追加する前に、先ずしなければならないことがある。

① それは拒絶理由に示された引用発明を見直すことである。

② そして見直した引用発明と本願発明との相違点を見出し、この相違点をベースにして果たして引用例から本願発明を導き出せるだろうかを検証する。この検証には引用例中に引用発明に周知技術等を加味して本願発明に変更する契機となるような記載が有るのか無いのかを調べる。

③ 有る場合には、はじめて限定事項の追加を検討する。あるいは再度引用例の記載事項に基づいて引用発明を導き出し、同じ作業を繰り返す。

④ 無い場合には、引用例には引用発明と周知技術等を組み合わせて本願発明を構成する動機付けがないとして、審査官、審判官が下した進歩性無しとの拒絶理由に反論する。

審査官、審判官が引用例から引用発明を認定する手法は、引用例中の記載事項から

本願発明の各構成に相当すると思われる箇所を抽出し、それを抽象化、上位概念化して行うのではないのか。この際、引用例中にある文言を使用して引用発明を表現するのが原則であるものの、実際には本願発明の文言を使って引用発明を表現している。

これ自体、何ら違法性はない。しかし、抽象化、上位概念化が行き過ぎ、その結果、引用発明と本願発明との一致点、相違点の認定において、本来引用発明と本願発明との相違点として本来取り上げるべきなのにも拘らずそれをしないことが起こる。このようにして行った判断には論理付けに無理が生じることがあるので、ここを指摘して審査官、審判官の再考を促す。なお、これは審決取消訴訟では取消事由になる。

これにより限定事項を必要以上追加することなく、進歩性否定の拒絶理由を回避することが可能となる。

(3) 要は進歩性否定の拒絶理由に対していきなり本願発明を限定して対応しないことである。

まずは審査官、審判官が引用例から認定した引用発明が果たして認定した内容でいいのかを疑ってみることである。

仮に引用発明を見直した応答（意見書）に対して受け入れられず否定的な見解が示された場合であっても、その見解を足掛かりにして更なる対応が可能となる。

単にクレームに限定事項を追加した対応では更なる限定事項の追加を余儀なくされる場合があるので注意を要する。

(4) 上記判決に対して、裁判所のこのような判断を疑問視する意見と、審決に際して裁判所のこのような判断を留意すべきとの意見とがある。

疑問視する意見には、例えば弁護士井上義隆氏の論文「進歩性の判断手法 パテント 2008. 3 Vol. 61 No. 3」がある。

また、留意すべきとの意見には、例えば元特許庁審判部首席審判長の梅田幸秀氏の論文「シリーズ判決紹介 平成18年度第1四半期の判決から tokugikon 114 2006. 11. 9. no. 243」がある。

なお、引用例から引用発明を抽出する際に行われる上位概念化については、例えば特許審査第一部光デバイス審査官の榎本栄吾氏の論文「進歩性判断における上位概念化の上限 tokugikon 62 2007. 5. 22. no. 245」が参考になる。

以上