

平成 24 年における 特許審決取消訴訟の概況

会員・弁護士 川田 篤 会員・弁護士 小栗 久典



要 約

平成 22 年及び 23 年（暦年）に引き続き、平成 24 年（暦年）に知的財産高等裁判所により言い渡され、裁判所ウェブサイトに掲載された特許審決取消訴訟に係る判決の概況を報告する。平成 22 年の概況については、特許 64 巻 3 月号を、平成 23 年の概況については、特許 65 巻 6 月号を、それぞれ参考にされたい。

いわゆる当事者系（無効審判）に係るものを「第 1」において紹介する（川田担当）。そして、いわゆる査定系（拒絶査定不服審判）に係るものを「第 2」において紹介する（小栗担当）。

目次

第 1 当事者系の審決取消訴訟の概況（川田担当）

1 進歩性について

(1) 発明の要旨の認定

ア プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定

イ 発明の要旨と「効果」

ウ 訂正審決の確定

(2) 引用発明の認定

ア 引用発明の認定

イ いわゆる「公知発明」であること

ウ 特許法 30 条の新規性の例外が認められる範囲

エ 引用発明の適格性

(3) 一致点及び相違点の認定の誤り

ア 一致点及び相違点の認定の誤りが結論に影響を及ぼすとされた事例

イ 一致点及び相違点の認定の誤りが結論に影響を及ぼさないとされた事例

(4) 容易性の判断

ア 相違点に相当する構成の認定と動機づけの判断との関係

イ 周知技術についての判断

ウ 阻害要因（阻害事由）

エ 予測し得ない有利な効果（顕著な効果）

2 それ以外の無効理由について

(1) いわゆる拡大先願効

(2) 新規事項の追加について

ア 実施例の構成の追加ながら「新たな技術的事項を導入」したとされた事例

イ 図面の記載に基づく訂正についての事例

(3) 記載要件違反について

ア 実施可能要件

イ サポート要件

(4) 優先権主張

(5) 分割要件違反

(6) 手続違反

ア 訂正拒絶理由通知の要否

イ 無効理由通知の要否

ウ 審理不尽

エ 判断遺脱

第 2 査定系審決取消訴訟の概況（小栗担当）

1 進歩性及び新規性に共通する取消事由

(1) 発明の要旨の認定

(2) 引用発明の認定

ア 引用発明の認定

イ 刊行物に記載された発明

2 進歩性に特有の取消事由

(1) 周知技術の認定

(2) 動機づけ、阻害要因等

3 上記以外の取消理由

(1) 「発明」該当性

(2) 記載要件違反

ア 実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）

イ サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）

ウ 発明の明確性（特許法 36 条 6 項 2 号）

(3) 手続違反

第 1 当事者系の審決取消訴訟の概況（川田担当）

平成 24 年の特許無効審判に係る審決取消訴訟の概況は、次の表 1 のとおりである⁽¹⁾。無効審決及び請求不成立審決のそれぞれについて審決を取り消した件数、維持した件数を各部ごとに積算した。

そして、特許権者からみて有利な結論といえる判決

の件数（無効審決の取消件数と請求不成立の維持件数とを合計した件数）と、不利な結論といえる判決の件数（無効審決の維持件数と請求不成立の取消件数）と、その割合を算出した。

なお、特に進歩性に係る無効理由について判断したもの（ただし、進歩性以外の審決取消事由により取り消され、進歩性について判断していないものは含まない。）についても同様の作業をしている（表 1 の括弧内の件数）。

表 1 平成 24 年の特許審決取消訴訟（当事者系）の概況

判決	無効審決 37.3 件		請求不成立 68.7 件		特許権者に有利・不利		
	取消 (進歩性)	維持 (進歩性)	取消 (進歩性)	維持 (進歩性)	有利 (進歩性)	不利 (進歩性)	有利な率 (進歩性)
知財 1部	1 件 (1 件)	1 件 (0 件)	3 件 (1 件)	7 件 (7 件)	8 件 (8 件)	4 件 (1 件)	66% (89%)
知財 2部	4 件 (4 件)	11 件 (11 件)	8 件 (8 件)	6 件 (6 件)	10 件 (10 件)	19 件 (19 件)	34% (34%)
知財 3部	4 件 (4 件)	7 件 (6 件)	3 件 (3 件)	14 件 (11 件)	18 件 (15 件)	10 件 (9 件)	64% (63%)
知財 4部	3.3 件 (0 件)	6 件 (6 件)	5.9 件 (4.7 件)	21.8 件 (19 件)	25.1 件 (19 件)	11.9 件 (10.7 件)	68% (64%)
合計	12.3 件 (9 件)	25 件 (23 件)	19.9 件 (16.7 件)	48.8 件 (43 件)	61.1 件 (52 件)	44.9 件 (39.7 件)	58% (57%)

注 1) 一部認容、一部棄却の判決が 1 件あり、請求項の数の割合により按分した。全部認容でも、進歩性がないことを理由とするものが、その一部の請求項にのみ係るものがあり、請求項の数の割合で案分した。件数に端数があるのは、そのためである。

注 2) 判決の言渡しは 1 件でも、無効審判の事件数は 2 件であるものについては、2 件として算入したものが 3 件ある。そのため、言渡しの件数 103 件よりも、合計が 3 件多い。

各部の間において、特許の有効性の判断のばらつきは、ある程度みられる。このばらつきをどのように評価するかは、諸兄の御判断に委ねさせていただく。いずれにせよ、平成 24 年を通じて裁判所の構成が必ずしも同一ではないことに留意されたい。また、各部が 1 年間に言い渡す件数も 30 件程度であり、数件の事件の結論が異なるだけで、大きなずれが生ずることにも注意されたい。

以下、平成 24 年の知財高裁の当事者系の特許審決取消訴訟の裁判例を事項ごとに分類しながら概観する。

1 進歩性について

(1) 発明の要旨の認定

ア プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定

侵害訴訟におけるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の画定及び発明の要旨の認定について、知財高裁特別部のいわゆる大合議判

決⁽²⁾において、判断が示された。その関連事件である審決取消訴訟においても、その発明の要旨の認定について、同様の判断が示されている⁽³⁾。

これらの判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲の画定においても、その発明の要旨の認定においても、「物の発明」を製法によらなければ特定することができないかどうかにより、真正と不真正との 2 類型に分けている。そして、製法によらなくとも特定することができる不真正なものについては、製法により技術的範囲又は発明の要旨が限定されるとする。

実務的には、これらの判断が従来の特許庁の審査実務とは異なる点が注目される。特許庁の審査実務においては、真正・不真正の区別をすることなく、その発明の要旨は、製法により限定されないとする「物同一説」が採用されている⁽⁴⁾。これに対し、これらの判決の考え方は、不真正のものについては「製法限定説」の考え方を採用している点で相違する。本件は、現在、上告審に係属しているが、最高裁の判断により審査実務に対する影響が生ずる可能性がある。

なお、大合議判決の理解として、プロダクト・バイ・プロセス・クレームのみならず、技術的範囲の画定及び発明の要旨の認定一般について、同一の解釈手法を用いる姿勢を示したものとする見解⁽⁵⁾もある。

しかし、特許発明の技術的範囲の画定は、特許法 70 条 1 項及び 2 項の規定の趣旨によりなされる。これに対し、発明の要旨の認定は、いわゆる「リパーゼ事件」に係る最高裁判決⁽⁶⁾の趣旨に従いなされる⁽⁷⁾。そうだとすると、類型に区分した後も、なお、微妙なくい違いが生ずることがあり得るように思われる。

イ 発明の要旨と「効果」

特許請求の範囲には、原則として「構成」のみを記載すれば足り、「効果」についてまで記載することは必須ではないと一般に解されている。

ただし、用途発明のように従来からある物質などについて、予想し難い新たな用途を見いだしたことに発明としての新規性及び進歩性が肯定されるようなときは、「効果」の記載が必要になることがある。

しかし、それ以外の場合は、「構成」は「特許請求の範囲」に、「効果」は「明細書」の「発明の詳細な説明」に、それぞれ分けて記載されることが通例である。そして、「発明の要旨」は特許請求の範囲の記載から把握されることから、明細書に記載された「効果」までを

も「発明の要旨」に取り込む必然性はない。

この点について、知財高裁は、「酸味のマスキング方法事件」⁽⁸⁾において、特許請求の範囲に記載のない顕著な効果を引用発明との相違点とすべきであると原告が主張したことに対し、「原告の主張は、本件発明と引用発明の相違点を抽出する場合における本件発明の認定について、本件発明の効果も含めて認定することを前提とするものであるが、本件発明の要旨は、その特許請求の範囲の記載に基づいて認定すべきものであるから、原告の上記主張は採用することができない」とする。

この論点と関連性を有する事案として、ほかに「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体事件」⁽⁹⁾がある。すなわち、特許権者が、明細書において「効果」が具体的に明示されていない「クロメート処理が施された」との明細書の記載を、訂正の請求により特許請求の範囲の記載に「構成」として追加したことが、新規事項の追加の禁止（特許法 134 条の 2 第 9 項により準用される 126 条 5 項）に該当するかについて、知財高裁は、「『願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（…）に記載した事項』とは、明細書等に開示された発明に関する技術的事項をいう」とした上で、明細書において、「クロメート処理を施すことによって生じる効果が開示されていないとしても、新規事項の追加の禁止には当たらない」とする。

ウ 訂正審決の確定

審決取消訴訟の係属中に訂正を認める審決が確定すると、発明の要旨の認定に誤りがあることになり、原則として、審決取消事由となる⁽¹⁰⁾。ただし、平成 23 年改正後の特許法 126 条 2 項が適用される事案においては、通常、審決取消訴訟の係属中に訂正審決が確定することはなく、この点が審決取消事由になることもほぼないといえる。

なお、平成 23 年改正前の特許法 126 条 2 項ただし書による訂正審判請求に係る事案ながら、「車内用液量指示計器事件」⁽¹¹⁾においては、請求不成立審決にもかかわらず、特許権者から訂正審判請求がなされ、訂正審決が確定した。知財高裁は、「特許庁の判断が先行しているものと解する余地がある」としながらも、特許性の「判断の対象が実質的にも変更されている」として、「再度、特許庁の審理を先行させるのが相当である」として、審決を取り消した。

(2) 引用発明の認定

ア 引用発明の認定

進歩性の判断の前提として、特許発明の要旨を認定した後、引用発明の内容を認定した上で、特許発明と対比し、一致点及び相違点の認定をする手法が、一般に採用されていると思われる。

この点について、知財高裁は、「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造事件」⁽¹²⁾において、別途、審決取消事由を認定し、審決を取り消した上で、「付言」として、審決が、引用発明の内容を具体的に認定することなく、引用例の記載のみを引用して、特許発明との対比をしたことを相当でないとし、「苦言」を呈している。

イ いわゆる「公知発明」であること

引用発明は、特許発明に係る基準日より前に「公然知られた発明」等である必要がある（特許法 29 条 1 項各号）。

ここで、ある発明の内容が第三者に基準日より前に開示されていたとき、その第三者が秘密保持義務を負うかどうかにより、その発明が引用発明となるかどうかは区別される。

「光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置事件」⁽¹³⁾においては、特許発明の実施品が、基準日前に、特許権者（被告）から秘密保持契約の相手方である無効審判請求人（原告）に納品されていた。この納品が秘密保持契約の範囲内の開示であるかが争われた。知財高裁は、秘密保持契約の文言、電子メールの内容、一般に出願までは秘密保持義務があることなどを踏まえて、秘密保持契約の範囲内の開示であると認定し、実施品は引用発明足り得ないとした。

ウ 特許法 30 条の新規性の例外が認められる範囲

特許法 30 条の新規性の喪失の例外が認められる範囲は、平成 11 年改正において、特許法 29 条 1 項（新規性）の適用のみならず、同条 2 項（進歩性）の適用についても、明文の規定により拡大された。

この点について、「病原性プリオン蛋白質の検出方法事件」⁽¹⁴⁾において、知財高裁は、平成 11 年改正施行前の出願については、経過規定により「従前の例による」とされていることから、新規性の喪失の例外は、特許法 29 条 1 項の適用について認められるにとどまり、同条 2 項の適用については認められる余地はないとする。

エ 引用発明の適格性

引用発明は、当業者が出願当時の技術常識を踏まえて実施することが可能である程度の内容を開示したものに限られるかという、いわゆる「引用発明の適格性」についての議論がある⁽¹⁵⁾。

特許法 29 条 1 項各号は、引用例において、引用発明がいわゆる実施可能要件を満たすに足りるだけの開示があることまでを要件としていない。したがって、当業者において、特許出願当時の技術常識を踏まえて、一定の技術的思想を認識することができるだけの記載があれば、引用発明足り得るものと解される。

知財高裁は、電気の分野の事案ながら、「光学増幅装置事件」⁽¹⁶⁾において、「『刊行物に記載された発明』というためには、刊行物記載の技術事項が、特許出願当時の技術水準を前提にして、当業者に認識、理解され、特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが、『刊行物に記載された発明』が、特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない」とする。

なお、近時、化学の分野の事案において、引用発明の適格性を肯定したかのような裁判例⁽¹⁷⁾もみられる。化学の分野においては、発明が奏する効果が、特許性の認定などにおいて重視される傾向がある。したがって、例えば、引用例において、選択された化学物質が効果を有する可能性が示唆されているのみでは、特許発明と対比するだけの技術的思想の記載としては十分ではなく、引用発明足り得ないとされることもあるかもしれない。しかし、それは、引用発明足り得るために「特許法所定の特許適格性」までが要求されることを意味するものではないと思われる。

(3) 一致点及び相違点の認定の誤り

ア 一致点及び相違点の認定の誤りが結論に影響を及ぼすとされた事例

引用発明の認定に誤りがあると認定され、それが特許発明との一致点及び相違点の認定の誤りとして認定され、かつ、その誤りが審決の結論に影響を及ぼすおそれがあるときは、審決取消事由となる。

例えば、「レーザ加工装置事件」⁽¹⁸⁾においては、レーザ光の伝送路の鏡面となる金属円板を弾性変形させる流体を「外部に排出」するとの特許発明の構成を引用発明が備えているかどうか争点とされた。審決は、引用発明は、流体を外部に排出せず「循環」させている点で相違するとした。これに対し、知財高裁は、「外

部」の範囲を狭く認定し、「循環」する構成も「外部に排出」するものであり、相違点ではないと認定した。そして、この点において進歩性を肯定している審決の判断にも誤りがあるとし、請求不成立審決を取り消している。

また、「炭化方法事件」⁽¹⁹⁾においては、審決が実質的な相違点ではないとした可燃物の酸化を抑制しつつ炭化するための無機質粘結材からなる「被覆」について、知財高裁は、実質的な相違点と認定し、進歩性を否定した審決の判断に誤りがあるとし、無効審決を取り消している。

イ 一致点及び相違点の認定の誤りが結論に影響を及ぼさないとされた事例

引用発明の誤りが認定されても、それが審決の結論に影響を及ぼすおそれがないときは、審決取消事由にはなり得ない⁽²⁰⁾。この一般論について、「電池式警報器事件」⁽²¹⁾において、知財高裁は、紛争の一回的解決などの視点も踏まえながら、明示的に肯定している。

具体的事例として、「遊技機事件」⁽²²⁾においては、知財高裁は、審決の相違点の認定に誤りがあるとしても、その相違点に相当し得る構成が「周知技術」として審決において認定されて、容易想到性の判断がされているので、正しい一致点及び相違点の認定における進歩性の有無について「審決でも実質的に判断されている」とした。そして、請求不成立とした審決の結論には影響を及ぼさないとしている。

また、「電気リン光に基づく高効率有機発光装置事件」⁽²³⁾において、知財高裁は、一致点及び相違点の認定に誤りがあるとしても、正しい一致点及び相違点の認定における進歩性の有無について「進んで判断」をするとした上で、無効審決の結論を維持している。

(4) 容易性の判断

進歩性の判断は、主たる引用発明に、相違点に相当する構成を備えた別の引用発明を適用し、特許発明に到ることを当業者において容易になし得たかどうかに係る⁽²⁴⁾。この判断について、近時の裁判例⁽²⁵⁾は、主たる引用発明への別の引用発明を適用することについて、各引用例において課題が記載又は示唆がされていたかどうかという枠組みを尊重しつつ、従来の引用発明の間の技術分野の関連性、課題の共通性、作用や効果の共通性、有利な効果などの考慮要素⁽²⁶⁾をも踏まえながら、丁寧に検討している。ただし、周知の課題又は構成を動機づけにおいてどこまで重視するかという

点において、裁判例により若干の相違があるようにも思われる。以下、平成 24 年の裁判例の判断において感じられた、幾つかの傾向についてのみ触れる。

ア 相違点に相当する構成の認定と動機づけの判断との関係

特許発明と主たる引用発明との相違点に相当する構成が、別の引用例に認められないときは、その構成にすることが設計事項にすぎないと認められない限り、特許発明について容易に発明をすることができたとはいえないことになる。

この点、平成 24 年の各裁判例において、相違点に相当する構成が別の引用例には認められないとの認定なのか、そのような構成にすべき記載又は示唆もないとの動機づけの認定なのか、必ずしも分明ではないようにも感じられる判示が幾つかみられた⁽²⁷⁾。

例えば、「座幅調整可能な車椅子事件」⁽²⁸⁾において、知財高裁は「U 字状ガイド部」に関する構成が、技術分野の異なる複数の引用例に開示されていないと認定しながら、これらの引用例に開示された技術を主たる引用発明に適用する動機づけも技術分野の違いなどから認められないと判示する。

しかし、別の引用例に相違点に相当する構成が認められないのであれば、動機づけを議論するまでもなく、それを主たる引用発明に適用する余地はないはずである。これを、①「仮に」相違点に相当する構成が認められたとしても動機づけがないとの趣旨か、②そのような構成にすることは設計事項であるともいえないとの趣旨に善解することができなくもない。それでも、少し説明不足の感がある。

なお、「非圧縮性ピボットを備えたシザー端部が捕獲された折畳み可能なキャノピー骨組構造体事件」⁽²⁹⁾において、知財高裁は、当事者から相違点の構成にすることは「設計事項」にすぎないと主張がされたこともあり、設計事項であるともいえないことを明示的に判断している。

イ 周知技術についての判断

相違点に相当する構成として周知技術が主張され、周知技術であること自体は認定しても、周知技術であるとの一事から当然に動機づけが認められるわけではない。したがって、相違点に相当する構成として周知技術が主張された事案において、そのような構成があること自体は認定しても、なお、引用例における記載又は示唆の有無、技術分野などを考慮して、主たる引

用発明に適用する動機づけに欠けるとする裁判例も幾つかみられた⁽³⁰⁾。

例えば、「生分解性衛生用繊維集合体事件」⁽³¹⁾において、周知例 1 から 3 までに「ポリ乳酸」を繊維の素材として使用する技術が記載されているとしても、繊維の使用後の生分解性を良好なものにするとの課題は、これらの周知例には示唆がされていないので、主たる引用発明に適用することは容易になし得ることではないとする。

また、「遊技機の基板収納ボックス事件」⁽³²⁾において、知財高裁は、周知技術については、技術分野が異なることから、その周知技術を適用することは容易とはいえないとする。

これに対し、相違点に相当する構成も、周知技術であり、かつ、課題も周知（又は当業者に自明）であるとして、引用例における課題の記載又は示唆の有無などを余り考慮することなく、動機づけが認められるとする裁判例も、少なからず、みられた⁽³³⁾。

ウ 阻害要因（阻害事由）

「阻害要因」などの用語は用いていないが、主たる引用発明に別の引用発明を適用することの技術的な困難性について触れている裁判例もみられた⁽³⁴⁾。

例えば、「エアゾール容器用キャップ事件」⁽³⁵⁾において、知財高裁は、引用発明の「バルブボタン」の「排気口」が「頭部」に設けられているので、特許発明におけるように「側壁」の下部に設けることはできないことを容易想到ではないこと理由の一つとして掲げている。

また、「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法事件」⁽³⁶⁾において、知財高裁は、主たる引用発明における「攪拌機の構成と移動通路とは機能的に結び付いている」とし、「攪拌機」の構成のみを分離して取り出すことはできないことを、特許発明を容易になし得たものではないこと理由の一つとして掲げている。

エ 予測し得ない有利な効果（顕著な効果）

動機づけと、予測することができない顕著な効果との関係について、必ずしも定説はみられない⁽³⁷⁾。

この点、「シュープレス用ベルト事件」⁽³⁸⁾において、知財高裁は、相違点に相当する構成（特定の硬化剤を熱硬化性ウレタン樹脂に用いること。）にすべき動機づけは必ずしも認められないとしつつ、かつ、相違点に相当する構成には顕著な効果が認められるとし、進歩性を肯定している。

この事件において、知財高裁は、動機づけの点のみでも既に進歩性が認められると判断しているように思われる。顕著な効果の点は、被告（請求人）が主張したために言及したにすぎないようでもあり、やはり、動機づけとの関係は必ずしも明らかではない。

2 それ以外の無効理由について

(1) いわゆる拡大先願効

先願の明細書等に記載された発明と「同一」の発明については、特許を受けることができない（特許法 29 条の 2）。

例えば、「光学的フィルター事件」⁽³⁹⁾において、知財高裁は、「偏光板」が「液晶表示装置側」（特許発明）に設けられるか、「光学的フィルター側」（先願発明）に設けられるかは、光学的作用に差異が生じることはないとして、なお、同一の発明であるとする。

(2) 新規事項の追加について

ア 実施例の構成の追加ながら「新たな技術的事項を導入」したとされた事例

「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法事件」⁽⁴⁰⁾は、具体的な化合物を付加して特許請求の範囲を減縮する訂正の請求（特許法 134 条の 2）がなされた事案である。この事件において、知財高裁は、平成 20 年のいわゆる「除くクレーム事件」の大合議判決⁽⁴¹⁾の基準を引用しながら、それらの化合物を付加することが「新規な技術的事項を導入するもの」であるとする。

この事件において、特許権者は、特許請求の範囲において「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」とあるのを「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含む」と訂正している。この訂正により追加された化合物は実施例にも記載されていたが、知財高裁は、これらの化合物は、ほかの多種類の化合物と同列に例示されていたにすぎないとし、これらの化合物を「含む」というような、それらが「必須」であることを示すような技術的事項は、明細書に開示されていないとする。

実施例に記載がある化合物を具体的に追記して限定するような補正又は訂正は、実務上、しばしばなされている。この知財高裁の判示に従えば、その際の補正又は訂正の仕方により、「新規な技術的事項を導入す

るもの」として新規事項の追加の禁止に触れるおそれがある。

イ 図面の記載に基づく訂正についての事例

明細書の記載が十分ではないときに、「図面」の記載に依拠して訂正の請求がされることがある。「リニアモータ式単軸ロボット事件」⁽⁴²⁾もそのような事例についての判断である。すなわち、同事件の引用例の「断面図」には「放熱フィン」が両側面に記載されていた。しかし、特許公報に記載された「断面図」には「放熱フィン」が一方の側面にしか記載されていなかった。そこで、特許権者は、「放熱フィン」が一方の側面にしかない旨の訂正をして、引用発明との相違を明確にしようとした。これに対し、知財高裁は、当業者において、一断面図のみから、「放熱フィン」が一方の側面にしかないと認識することはできないとして、当該訂正は明細書等に記載した事項の範囲内（平成 23 年改正前の特許法 134 条の 2 第 5 項により準用される 126 条 3 項）とはいえないとした審決の判断を支持した。

(3) 記載要件違反について

ア 実施可能要件

一定の技術常識を備えていることが期待される当業者の観点からすれば、明細書に発明の実施に必要な全ての事項を記載することは必須ではないであろう。

例えば、「医薬事件」⁽⁴³⁾において、知財高裁は、「実施可能要件」の趣旨について、「物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等をするをいうから（特許法 2 条 3 項 1 号）、物の発明については、明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要である」としつつ、「そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば、上記の実施可能要件を満たす」とする。なお、同事件と同じ部により、ほぼ同様の判示がされているものがある⁽⁴⁴⁾。

他方、「防眩フィルム、偏光素子及び表示装置事件」⁽⁴⁵⁾において、知財高裁は、所望の「表面ヘイズ値・内部ヘイズ値」が、「P/V 比」, 「P 及び V の屈折率差」, 「溶剤」の 3 つの要素をどのように設定すれば得られるのかについて、実施例に記載されたもの以外については、当業者において実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載がされていないとする。そして、実施例に記載されたものを特許請求している請求項以外の請求項に係る発明については、実施可能要件

を満たさないとしている。

イ サポート要件

いわゆる「サポート要件」については、「偏光フィルムの製造法事件」の大合議判決⁽⁴⁶⁾による基準が示されている。知財高裁においても、ほぼ同様の基準が用いられている⁽⁴⁷⁾。

サポート要件と事後的な実験報告書との関係であるが、既にサポート要件を満たしている明細書の記載の信用性を立証するためであれば、特に考慮しても差し支えないものと思われる。この点、知財高裁は、「液体調味料事件」⁽⁴⁸⁾において、発明の詳細な説明の記載において既にサポート要件は満たされており、事後的な実験データは「発明の詳細な説明の記載を裏付けるものであって、…発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものではない」とする。

(4) 優先権主張

「旋回式クランプ事件」⁽⁴⁹⁾において、国内優先権主張の基礎とされた出願に係る明細書において「傾斜角度」を付けることは記載されていたが、具体的な傾斜角度「10 度から 30 度」の記載がなかった。そのため、知財高裁は、具体的な傾斜角度を記載した一部の請求項に係る発明について優先権主張を否定している。

(5) 分割要件違反

特許出願の分割に係る新たな特許出願（分割出願）は、もとの特許出願（原出願）の時にしたものとみなされることから（特許法 44 条 2 項本文）分割出願に係る特許発明は、原出願に記載されたものでなければならない。

「発光ダイオード事件」⁽⁵⁰⁾において、知財高裁は、分割出願に係る特許発明中の「フォトルミネセンス蛍光体」との構成について、原明細書には、そこに具体的に記載されている組成以外の「フォトルミネセンス蛍光体」一般についてまで、記載がされているものとはいえないとして、分割要件違反があるとする。

なお、同事件において、特許権者は、訴訟に至り、実験結果を示し、原明細書に記載された組成以外の「フォトルミネセンス蛍光体」一般について同様の効果がみられることを当業者が容易に理解する旨を主張した。しかし、知財高裁は、訴訟で新たに提出された実験結果をもって、結論は左右されないとする。

(6) 手続違反

ア 訂正拒絶理由通知の要否

訂正の請求において、審判官は、当事者が申し立て

ない理由について審理し、訂正の請求を認めないときは、審判官は、当事者に訂正拒絶理由を通知して、意見を申し立てる機会を与えなければならない（平成 23 年改正前の特許法 134 条の 2 第 3 項）。この条文の反対解釈として、知財高裁は、「リニアモータ式単軸ロボット事件」⁽⁵¹⁾において、審判官は、当事者である無効審判請求人が弁駁書において申し立てた訂正拒絶理由に基づいて、訂正の請求を認めないときは、いわゆる訂正拒絶理由通知をする必要はないとする。

なお、被請求人（特許権者）は、被請求人に弁駁書は無効審判の審理終結通知後にされており、反論の機会が与えられていない手続違背があると主張している。これに対し、知財高裁は、訂正拒絶理由に該当する点は、既に無効審判においても争点とされており、反論の機会があったとする。

しかし、反対解釈が許されるのは、請求人が申し立てた訂正拒絶理由を記載した弁駁書が適時に被請求人にも送達され、反論の機会が与えられていることを前提としているようにも思われる。事案にもよるかもしれないが、若干、疑問がなくはない。

イ 無効理由通知の要否

審判官が職権により無効理由を審理したときは、当事者に意見を申し立てる機会を与えなければならない（特許法 153 条 2 項）。

「遊技機事件」⁽⁵²⁾において、意見を申し立てる機会を与えることなく、当事者が主張する一致点及び相違点とは異なる認定をしたことが、審決取消事由として主張された。これに対し、知財高裁は、審判官は「当事者の一致点や相違点に係る主張に拘束されるものではない」として、手続違反はないとした。

ウ 審理不尽

審理不尽とは、審判官が審理を十分に尽くさなかった結果、審決の結論に影響を及ぼし得ることを審決取消事由とするものと考えられる。しかし、具体的な手続違反以外に審理不尽一般が審決取消事由となるべき具体的な事例は、なかなか想定し難い。

「可動人形用胴体事件」⁽⁵³⁾において、原告（請求人）は、無効理由として主張した主引用例と副引用例の主副の関係を入れ替えた主張を審判官が職権により審理判断していないことは審理不尽であると主張した。これに対し、知財高裁は、審判官は請求人が審判請求書において主張した無効理由についてのみ判断すれば足りるとした。

エ 判断遺脱

審判請求書に記載のない新たな無効理由の主張がされたときは、そのような新たな主張を認める審判請求書の補正の要件（特許法 131 条の 2）を満たさない限り、審決において判断する必要はない。

「複数ロボットの制御装置事件」⁽⁵⁴⁾において、請求人は、新たな無効理由を口頭審理陳述要領書において主張したが、審判請求書の補正はされていないことから、審決は新たな無効理由について判断をしなかった。これに対し、請求人は判断遺脱の違法があると主張したが、知財高裁は違法はないとした。

第 2 査定系審決取消訴訟の概況（小栗担当）

平成 24 年の特許拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟の概況は、次の表 2 のとおりである⁽⁵⁵⁾。拒絶審決につき、審決を取り消した件数、維持した件数を各部毎に積算した。そして、それらのうち、新規性・進歩性に関する取消事由が認められた件数、新規性・進歩性に関する取消事由に理由がないとされた件数と、その率を算出した（表 2 の括弧内の数字）。

表 2 平成 24 年の特許審決取消訴訟（査定系）の概況

部	判決数 152 件		出願人に有利な率 [新規性・進歩性に関する取消事由について判断がされた事案において、取消しが認められた割合]
	取消 [新規性・進歩性に関する取消事由が認められた件数]	維持 [新規性・進歩性に関する取消事由に理由がないとされた件数]	
知財 1 部	10 件 3 件 [3 件]	7 件 [7 件]	30% [30%]
知財 2 部	45 件 13 件 [10 件]	32 件 [27 件]	29% [27%]
知財 3 部	55 件 15 件 [13 件]	40 件 [35 件]	27% [27%]
知財 4 部	42 件 7 件 [5 件]	35 件 [34 件]	17% [13%]
合計	152 件 38 件 [30 件]	114 件 [109 件]	25% [22%]

「第 1 当事者系の審決取消訴訟の概況」と同様、上記数字をどのように評価するかは、諸兄の御判断に委ねさせていただく。なお、平成 24 年を通じて裁判所の構成が必ずしも同一ではないこと、各部が 1 年間に言い渡す件数も 45 件程度であり、数件の事件の結論が異なるだけで、大きなずれが生ずることに留意する必要があるのは、「第 1」の場合と同様である。

以下、平成 24 年の知財高裁の査定系の特許審決取消訴訟の裁判例を事項ごとに分類しながら、概観する。

1 進歩性及び新規性に共通する取消事由

(1) 発明の要旨の認定

発明の要旨認定は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきで、特許請求の範囲の記載の技術的な意義が一義的に明確に理解することができない、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるとされる⁽⁵⁶⁾。

知財高裁は、「有機発光ダイオード類に基づく青色リン光用の材料及び素子事件」⁽⁵⁷⁾において、請求項記載の「リン光ドーパント材料」の「リン光」の意味が一義的に定まらないとして明細書の発明の詳細な説明を参酌して、「有機分子の三重項励起状態のエネルギーから直接発光する現象」を意味すると認定した。同様に、意義が一義的に定まらないとして発明の詳細な説明を参酌して意味を認定した例としては、「電力システム事件」⁽⁵⁸⁾、「結合型コンピュータ事件」⁽⁵⁹⁾、「走査型顕微鏡検査における照明用光源装置、及び走査型顕微鏡事件」⁽⁶⁰⁾等がある。

他方、発明の詳細な説明の参酌を認めずに発明の要旨認定をした例としては、「画面表示部を有する機器の操作装置およびデジタルカメラ事件」⁽⁶¹⁾、「落ちない葉事件」⁽⁶²⁾等がある。

(2) 引用発明の認定

ア 引用発明の認定

進歩性及び新規性の判断は、特許発明とこれに最も近似する公知発明（主引用発明）とを対比して一致点及び相違点の有無を認定し、進歩性の場合は更に、主引用発明から出発して、これに他の公知技術（副引用発明）を組み合わせることによって相違点に関する技術的構成に至ることが容易であるかを判断する手法が実務上とられている。

この引用発明の認定に関し、「樹脂封止型半導体装置の製造方法事件」⁽⁶³⁾は、主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されないと判示している⁽⁶⁴⁾。

また、引用発明は、引用例から本願発明と対比する

上で必要な構成を抽出することにより認定される。この点に関し、「高強度部品の製造方法と高強度部品事件」⁽⁶⁵⁾は、刊行物 1 記載の引用発明が、焼入れ硬度を低下させた部位を設けることで加工を容易にすることを中心的な技術的思想としており、これを前提として成形型内で加工を行う技術事項も開示されているにとどまると理解すべきであるにもかかわらず、これらの技術事項を切り離して、成形型内で加工を行う技術事項のみを抜き出し引用発明の技術的思想として認定することは許されないと判示している。

イ 刊行物に記載された発明

特許法 29 条 1 項 3 号の刊行物に記載された発明に関し、「シクロヘキサン化合物及び該化合物を含有した液晶組成物事件」⁽⁶⁶⁾は、本願発明が特定の新規な化合物をその特許請求の対象とするものである場合、引用例に本願発明が記載されているといえるためには、引用例の記載及び本件出願日当時の技術常識を参酌することにより、当業者が、本願発明に包含される引用発明を製造することができたといえなければならないとする⁽⁶⁷⁾。また、「電解装置事件」⁽⁶⁸⁾は、特許法 29 条 1 項 3 号の判断において、刊行物に発明が記載されているというためには、当業者が特別の思考を有することなく、当該発明を実施し得る程度の記載がされていることが必要であるところ、その発明の構成が記載されていればよく、発明の目的や作用効果まで記載されている必要はないとする。表現は異なるものの、いずれも物の発明の場合は、当業者が製造できる程度の記載があることを要求しているように思われる。

2 進歩性に特有の取消事由

(1) 周知技術の認定

周知技術とは、「その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、『慣用技術』とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。」⁽⁶⁹⁾とされている。また、審決が周知技術であることの例を示していないからといって、そのことだけで審決が違法とはならない⁽⁷⁰⁾。

しかし、「樹脂封止型半導体装置の製造方法事件」⁽⁷¹⁾において、知財高裁は、当業者の技術常識ないし周知技術について、主張、立証をすることなく当然の前提

とされるものではなく、裁判、審査、審判手続において証明されることにより、初めて判断の基礎とされたとした上で、当業者の技術常識や周知技術の主張、立証にあたり、常に特定の引用文献に記載されているわけではないために、立証に困難を伴う場合が少なくないとしても、①当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定にあたって、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることや、②特定の公知文献に記載されている公知技術について、主張、立証を尽くすことなく、当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うこと、③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否かという判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが、当然に許容されるわけではないと判示した。同様の判示は、「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件」⁽⁷²⁾においてもなされており、安易な周知技術の認定、適用に警鐘を鳴らしたものと解される。

(2) 動機づけ、阻害要因等

進歩性の判断は、特許発明と主引用発明の相違点の有無を認定し、主引用発明から出発して、これに他の公知技術を組み合わせることによって相違点に関する技術的構成に至ることが容易であるかの判断となる⁽⁷³⁾。この判断に際しては、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、示唆の記載、構成の組合せや置換を阻害する要因があるか否か等を検討することになる。

検討は、基本的には、従来からの枠組み（いわゆる「論理づけアプローチ」）の中で行われているといえるが⁽⁷⁴⁾、前記判断要素を比較的丁寧に検討して判断しているという印象がある。

このような判断のもとで、進歩性を認めた例としては、素材を内外から加熱することに発明の特徴がある引用発明に、外部加熱のみによって素材を加熱する引用刊行物 2 記載の技術事項を適用する必然性も動機付けもないとする「電子レンジのマイクロ波を利用し、陶磁器に熱交換の機能性を持たせ、調理、加熱、解凍を行う技術事件」⁽⁷⁵⁾、引用発明は本願発明が解決しようとする課題の解決を目的とするものではなく、また、本願発明の解決課題に関する記載もないとして、引用発明から相違点にかかる構成を容易に発明することができたとはいえないとする「エネルギー硬化型フ

レキソ印刷液体インクによるウェットトラッピングの方法および装置事件」⁽⁷⁶⁾、引用例 3 の記載に基づく発明ないし技術的事項を単純に引用発明 1 に適用して所望の結果を当業者が得られるかについては、本件優先日当時には未だ未解明の部分が多かったというべきであり、引用発明 1 に引用例 3 ないし 6 記載の発明ないし技術的事項を適用しても、本件優先日当時、当業者にとって相違点に係る構成に想到することが容易であるといえるかは疑問である上に、本願発明によって奏される作用効果は当業者において予測し得ない各別有利なものがあるとした「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成物事件」⁽⁷⁷⁾、副引用例に開示されている硬化性シリコン組成物は、主引用例の半導体装置の封止用樹脂と使用目的・使用態様を異にするものであり、また、副引用例に硬化性シリコン組成物を半導体装置の樹脂封止に使用するという記載も示唆もないとする「半導体装置の製造方法および半導体装置事件」⁽⁷⁸⁾、引用発明 A は、有効成分としてビタミン C 又はその誘導体を用いる場合に特有の問題点を解決するために、そのような目的に適する架橋剤を限定したものであるところ、グルコサミンは、ビタミン C と化学構造等の理化学的性質が類似するわけではないから、パップ剤中での金属架橋剤との相互作用が同様であるとは考えられず、引用発明 A の有効成分であるビタミン C 又は誘導体をグルコサミンに変更することが容易に想到し得るとはいえないとする「グルコサミン含有パップ剤事件」⁽⁷⁹⁾、引用発明 1 と引用発明 2 では、液の排出機序が大きく相違するため、引用発明 1 に引用発明 2 の孔径を適用する動機付けを認めることはできないとした「創傷部治療装置事件」⁽⁸⁰⁾、引用文献 1 には、補正発明のフレア状構造を採用する動機付けが記載ないし示唆されているとはいえないこと、引用文献 2、3 の周知技術ないし技術的事項が補正発明のフレア状構造とは技術的意義が大きく異なること等から、仮に引用文献 1 記載発明に上記周知技術ないし技術的事項を適用したとしても、当業者において補正発明との相違点 3 に係る構成に容易に想到することはできないとする「タービンの構成をシールしかつ流線形にする流路事件」⁽⁸¹⁾、阻害要因があることを理由に容易想到性を否定した「歯車ポンプまたはモータ事件」⁽⁸²⁾、「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路事件」⁽⁸³⁾、「命令トレース供給方式事件」⁽⁸⁴⁾等がある⁽⁸⁵⁾。

3 上記以外の取消理由

(1) 「発明」該当性

ある課題解決を目的とした技術的思想の創作に自然法則を利用した部分が全く含まれない場合には、そのような技術的思想の創作は、特許法 2 条 1 項所定の「発明」には該当しない。「省エネ行動シート事件」⁽⁸⁶⁾において、知財高裁は、本願発明である「省エネ行動シート」につき、一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえず、見やすい等の効果も、心理学的な法則を利用するもので、自然法則を利用した効果とはいえないとして、「発明」該当性を否定した。「発明」該当性が争われ、否定されたものとしては、他に「入札及び抽選を併用した土木・建築工事業者等選定システム事件」⁽⁸⁷⁾、「ローマ字表事件」⁽⁸⁸⁾等がある。

(2) 記載要件違反

ア 実施可能要件（特許法 36 条 4 項 1 号）

「軸受装置事件」⁽⁸⁹⁾において、知財高裁は、発明が、硬化層のかしめ側端部の位置を所定の関係式に基づいて規定することにより、内輪と中空軸との間に隙間が発生しないようにすることを特徴とする軸受装置であったところ、本願明細書の発明の詳細な説明の記載には、当業者の技術常識を踏まえても、硬化層のかしめ側端部の位置を当該関係式に基づいて規定することにより、内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないこととなる理由が明らかにされておらず、当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されていないため、当業者が、硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないという技術上の意義を有するものとしての本願発明を実施することができないとして実施可能要件を欠くとした。

また、「血管内皮増殖因子拮抗剤事件」⁽⁹⁰⁾において、知財高裁は、「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製における hVEGF（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤の使用。」という発明に関し、本願明細書に、hVEGF 拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを直接的に示す実施例等に基づく説明は一切存在せず、本願明細書の記載及び本願の優先権主張日当時の技術常識を総合しても当業者において、本願発明を実施できる程度に明確かつ十分な記載ないし開示があると評価することはできないとして実施可能要件

を欠くとした。

「流体によって冷却される，比出力が高い電動モータ事件」⁽⁹¹⁾においては，物の発明については，明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，実施可能要件を満たすとして，審決が意味が不明等として実施可能要件違反の根拠とした箇所は，本願発明の作用効果について言及しているにすぎず，本願発明を構成する部材の製造を不可能ならしめるものではない等として，実施可能要件を欠くとした審決を取り消している。

イ サポート要件（特許法 36 条 6 項 1 号）

「サポート要件」に関し，「偏光フィルムの製造法事件」の大合議判決による基準が示されており，知財高裁においても基本的に当該基準が用いられているのは上記「第 1，2 (3) イ」のとおりである^{(92) (93)}。

大合議判決の基準による場合には，発明の解決課題が複数ある場合に，全ての解決課題との関係で，発明の詳細な説明の記載又は出願時の技術常識に基づき，当業者が課題を解決できると認識できることが要求されるかが問題となり得る。この点に関し，「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件」⁽⁹⁴⁾は，本願発明が，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも，「向上した酸化安定性，向上した油溶解性，低い揮発性及び低い生物蓄積性」を有することを課題とするところ，発明の詳細な説明には，本願発明の組成物を具体的に製造し，その酸化安定性，油溶解性，揮発性及び生物蓄積性について確認し，上記課題を解決できることを確認した例は記載されていないとして，サポート要件違反とした審決に対し，発明の詳細な説明には，生物蓄積性についての課題が解決できることを示す記載はないが，発明の詳細な説明の記載から，本願発明についての複数の課題を把握することができる場合，当該発明におけるその課題の重要性を問わず，発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ，サポート要件を満たさないとするのは相当でないとして，審決を取り消している。

ウ 発明の明確性（特許法 36 条 6 項 2 号）

発明の明確性を判断するに際しての，発明の詳細な説明の参酌は，出願当時の技術常識に照らし，発明の詳細な説明全体をみて行われなければならない。

「表面硬化した PMMA フィルムの製造方法事件」⁽⁹⁵⁾

では，請求項の文言「ロールが反らされている」の「反り」につき発明の詳細な説明中に技術的に誤った定義がなされていることを理由に，特許法 36 条 6 項 2 号違反とした審決に対し，知財高裁は，発明の詳細な説明を理解するに際しては，特定の段落の表現のみにこだわらざるべきではなく，全体を通読して吟味する必要があるとし，発明の詳細な説明の記載から理解されるロールが「反らされている」ことの技術的意義及び技術常識から，当業者はその意味を正しく理解するとして明確性違反はないとした⁽⁹⁶⁾。

(3) 手続違反

拒絶査定不服審判において，査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法 152 条 2 項，50 条）。

主引用例の差替えが「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に該当するかにつき，知財高裁は，「電動式の作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械事件」⁽⁹⁷⁾において，拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは，主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，原則として，特許法 159 条 2 項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして特許法 50 条が準用されるとし，拒絶理由通知・拒絶査定で主引用例とした引用例 2 ではなく，拒絶査定で周知技術として例示されていた引用例 1 を主引用例とした上で意見書提出の機会を与えることなく本願発明を容易想到と判断した審決について，出願人の防御権が担保されているとはいえず，手続違背があったとした。

同様に，審決が「本件出願前から普通に行われている技術事項である。例えば」，「本件出願前に周知の技術事項である」として技術常識であるかのようにして挙げた文献が，技術事項を示す単一の文献として示されており，新たな公知文献としての引用であって手続違背があったとするものとして，「回路接続材料，及びこれを用いた回路部材の接続構造事件」⁽⁹⁸⁾がある。

「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に該当しない場合としては，①主引用例・副引用例の入れ替えに過ぎず，論点に違いがなく，出願人がとるべき対応に格別の相違が生じたと認められない場合，②審査の過程で既に通知された拒絶理由の内容と重要な部分において一致し，出願人が既にこれに対応する

意見書（審判請求理由）を提出し、当該拒絶理由を解消する補正をすることができたような場合、③審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予想されるものである場合などが挙げられる⁽⁹⁹⁾。

「携帯型コンピュータ装置事件」⁽¹⁰⁰⁾では、審査段階の拒絶理由通知において周知例 1 及び 2 を引用しなかったにもかかわらず、審決において初めて引用発明に周知技術を適用し、当該相違点が当業者に容易に発明することができたと判断したことが手続違背かが争われたが、知財高裁は、当該周知技術を採用した場合に奏する作用効果は当業者に自明のことにすぎず、審決において当該周知技術を示したとしても新たな事由により出願を拒絶すべきと判断したことにはならず、出願人に対し不意打ちになるということとはできないとして手続違背とならないとした。

注

(1)平成 24 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの間に言い渡された判決で裁判所ウェブサイトの「知的財産裁判例集」に掲載された 103 件の当事者系の審決取消訴訟を分析した。

具体的には、裁判所ウェブサイトの「知的財産裁判例集」の「判例検索システム」において、①平成 24 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までを対象期間とし、②「特許権」を権利として選択し、③「行政訴訟」を訴訟類型として選択し、かつ、④「無効 20」をキーワードとして検索をした。このようにして検索した判決 103 件について、審決の理由と判決の結論とを確認し、分類した。特に「進歩性」について判断しているものを区分した。

(2)知財高判（特別部）平成 24 年 1 月 27 日（平成 22 年（ネ）第 10043 号）プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物事件（侵害訴訟控訴審大合議判決）。

(3)知財高判（第 1 部）平成 24 年 1 月 27 日（平成 21 年（行ケ）第 10284 号）[プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物事件（審決取消訴訟判決）]。

(4)特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第 2 章 1.5.2 「(3) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）」。

(5)例えば、鈴木将文「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」L & T57 号（平成 24 年）54 頁（63 頁）など。

(6)最二小判平成 3 年 3 月 8 日（昭和 62 年（行ツ）第 3 号）民集 45 卷 3 号 123 頁＝判例時報 1380 号 131 頁＝判例タイムズ 754 号 141 頁 [いわゆるリパーゼ事件（トリグリセリドの測定方法事件）] 上告審判決。

(7)設樂隆一「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定とクレーム解釈の考察」中山信弘ほか 2 名編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』（青林書院、平

成 25 年）279（292 頁注 9）は、それぞれの画定又は認定の場面において、明細書の発明の詳細な説明の参酌の仕方において異なる面がある点を指摘する。

(8)知財高判（2 部）平成 24 年 12 月 3 日（平成 24 年（行ケ）第 10057 号）[酸味のマスクング方法事件]。

(9)知財高判（3 部）平成 24 年 12 月 25 日（平成 24 年（行ケ）第 10094 号）[非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面状集電体事件]。

(10)最判平成 11 年 4 月 22 日（平成 10 年（行ツ）第 81 号）集民 193 号 231 頁＝判例時報 1675 号 115 頁＝判例タイムズ 1002 号 126 頁 [六本ロールカレンダーの構造及び使用方法]。

(11)知財高判（3 部）平成 24 年 11 月 29 日（平成 24 年（行ケ）第 10119 号）[車内用油量指示計器事件]。

(12)知財高判（3 部）平成 24 年 2 月 28 日（平成 23 年（行ケ）第 10191 号）[ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造事件]。

(13)知財高判（2 部）平成 24 年 7 月 11 日（平成 23 年（行ケ）第 10271 号）[光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置事件]。

(14)知財高判（4 部）平成 24 年 3 月 28 日（平成 23 年（行ケ）第 10227 号）[病原性プリオン蛋白質の検出方法事件]。

(15)特に化学分野の発明については、加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方－作用・効果の予測性等の観点から－」パテント 61 卷 10 号（平成 20 年）86 頁に詳しい。

(16)知財高判（1 部）24 年 9 月 27 日（平成 23 年（行ケ）第 10201 号）[光学増幅装置事件]。

(17)知財高判（1 部）平成 22 年 8 月 19 日（平成 21 年（行ケ）第 10180 号）[4-アミノ-1-ヒドロキシピペリデン-1, 1-ビスホスホン酸又はその塩の製造方法及び前記酸の特定の塩事件]。

(18)知財高判（1 部）平成 24 年 12 月 25 日（平成 24 年（行ケ）第 10082 号）[レーザー加工装置事件]。

(19)知財高判（3 部）平成 24 年 3 月 22 日（平成 23 年（行ケ）第 10314 号）[炭化方法事件]。

(20)本文に掲げたもののほか、例えば、知財高判（3 部）平成 24 年 9 月 25 日（平成 24 年（行ケ）第 10025 号）[焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品事件]、同（4 部）平成 24 年 12 月 12 日（平成 23 年（行ケ）第 10434 号）[蓄熱材の製造方法事件]。

(21)知財高判（4 部）平成 24 年 2 月 8 日（平成 23 年（行ケ）第 10164 号）判例時報 2150 号 103 頁 [電池式警報器事件]。

(22)知財高判（2 部）平成 24 年 10 月 31 日（平成 24 年（行ケ）第 10167 号）[遊技機事件]。

(23)知財高判（4 部）平成 24 年 5 月 16 日（平成 23 年（行ケ）第 10199 号）[電気リン光に基づく高効率有機発光装置事件]。

(24)より詳しくは、飯村敏明「発明とは何か、新規性、進歩性、記載要件」高林龍ほか 2 名編『現代知的財産法講座Ⅱ 知的財産法の実務的発展』（日本評論社、平成 24 年）3 頁（14 頁以下）、高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟（第 2 版）』（金融財政事情研究会、平成 24 年）334 頁以下。

(25)知財高判（3 部）平成 21 年 1 月 28 日（平成 20 年（行ケ）第

- 10096 号) 判例時報 2043 号 117 頁 [回路用接続部材事件] など。
- (26) これらの要素は特許庁「特許実用新案審査基準」第 II 部第 2 章 2.5(2) に例示的に列挙されている。審決がこれらの要素を踏まえて判断を示していることから、知財高裁において、その検討をすることは、自然の成り行きともいえる。
- ただし、これらの例示の大系について、飯村・前掲注(24) 17 頁以下は、進歩性を否定する結論を導くための「要件」を示していない点において、問題があるとする。
- (27) 本文に掲げたもののほか、例えば、知財高判(4部)平成 24 年 4 月 25 日(平成 23 年(行ケ)第 10267 号) [信号処理装置事件]、同(3部)平成 24 年 6 月 26 日(平成 23 年(行ケ)第 10295 号) [鉄骨柱の建入れ直し装置事件]、同(3部)平成 24 年 9 月 27 日(平成 23 年(行ケ)第 10385 号) [炉内ヒータを備えた熱処理炉事件]、同(3部)平成 24 年 10 月 25 日(平成 23 年(行ケ)第 10432 号) [非圧縮性ピボットを備えたシザー端部が捕獲された折畳み可能なキャノピー骨組構造体事件]、同(3部)平成 24 年 12 月 20 日(平成 24 年(行ケ)第 10133 号) [二重輪形成用テープまたは糸及びその製造方法事件]、同(3部)平成 24 年 12 月 20 日(平成 24 年(行ケ)第 10117 号) [ケミカルメカニカルポリシングの操作をインシチュウでモニタするための装置及び方法事件] など。
- (28) 知財高判(3部)平成 24 年 6 月 26 日(平成 23 年(行ケ)第 10290 号) [座幅調整可能な車椅子事件]。
- (29) 前掲注(27)・知財高判(3部)平成 24 年 10 月 25 日 [非圧縮性ピボットを備えたシザー端部が捕獲された折畳み可能なキャノピー骨組構造体事件]。
- (30) 本文に掲げたもののほか、例えば、知財高判(4部)平成 24 年 5 月 9 日(平成 23 年(行ケ)第 10204 号) [マッサージ機事件]、同(2部)平成 24 年 6 月 27 日(平成 23 年(行ケ)第 10292 号) [楽音生成方法事件]、同(1部)平成 24 年 9 月 27 日(平成 23 年(行ケ)第 10258 号) 判例時報 2177 号 105 頁 = 判例タイムズ 1387 号 285 頁 [通気口用フィルター部材事件]、同(2部)平成 24 年 10 月 10 日(平成 24 年(行ケ)第 10018 号) [アクティブマトリクス型表示装置事件]。
- (31) 知財高判(4部)平成 24 年 5 月 23 日(平成 23 年(行ケ)第 10250 号) [生分解性衛生用繊維集合体事件]。
- (32) 知財高判(1部)平成 24 年 9 月 27 日(平成 23 年(行ケ)第 10268 号) [遊技機の基板収納ボックス事件]。
- (33) 例えば、知財高判(2部)平成 24 年 1 月 30 日(平成 23 年(行ケ)第 10068 号) [転がり軸受装置事件]、同(2部)平成 24 年 1 月 30 日(平成 23 年(行ケ)第 10158 号) [転がり軸受装置事件]、同(2部)平成 24 年 2 月 27 日(平成 23 年(行ケ)第 10193 号) [椅子式マッサージ機事件]、同(2部)平成 24 年 2 月 29 日(平成 23 年(行ケ)第 10127 号) [旋回式クランプ事件]、同(2部)平成 24 年 3 月 12 日(平成 23 年(行ケ)第 10165 号) [液晶表示装置の製造方法及びスパーサ粒子分散液事件]、同(2部)平成 24 年 5 月 23 日(平成 23 年(行ケ)第 10331 号) [クランプ装置事件]、前掲注(20)・同(3部)平成 24 年 9 月 25 日 [焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品事件]、同(2部)平成 24 年 10 月 17 日(平成 24 年(行ケ)第 10129 号) [移動体の操作傾向解析方法、運行管理システム及びその構成装置、記録媒体事件]、同(2部)平成 24 年 11 月 14 日(平成 24 年(行ケ)第 10159 号) [遊技機の回転リールユニット事件]、前掲注(8)・同(2部)平成 24 年 12 月 3 日 [酸味のマスキング方法事件]、同(4部)平成 24 年 12 月 5 日(平成 23 年(行ケ)第 10445 号) 判例時報 2176 号 83 頁 [結晶性の [R-(R', R'')] -2-(4-フルオロフェニル)- β , δ -ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(フェニルアミノ)カルボニル]-1 II-ピロール-1-ヘプタン酸ヘミカルシウム塩 (アトルバスタチン) 事件]、同(2部)平成 24 年 12 月 10 日(平成 24 年(行ケ)第 10164 号) [断熱材事件]、同(3部)平成 24 年 12 月 11 日(平成 24 年(行ケ)第 10038 号) [図書保管管理装置事件]。
- (34) 本文に掲げたもののほか、例えば、知財高判(4部)平成 24 年 5 月 23 日(平成 23 年(行ケ)第 10248 号) [生分解性農業用繊維集合体事件]。
- (35) 知財高判(1部)平成 24 年 3 月 6 日(平成 23 年(行ケ)第 10082 号) [エアゾール容器用キャップ事件]。
- (36) 知財高判(2部)平成 24 年 6 月 6 日(平成 23 年(行ケ)第 10284 号) [オープン式発酵処理装置並びに発酵処理法事件]。
- (37) 早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」牧野利秋ほか 4 名編『知的財産法の理論と実務 第 2 巻 特許法 [II]』(新日本法規, 平成 19 年) 403 頁 (417 頁以下)。
- (38) 知財高判(3部)平成 24 年 11 月 13 日(平成 24 年(行ケ)第 10004 号) [シュープレス用ベルト事件]。
- (39) 知財高判(3部)平成 24 年 11 月 13 日(平成 24 年(行ケ)第 10051 号) [光学的フィルター事件]。
- (40) 知財高判(4部)平成 24 年 11 月 14 日(平成 23 年(行ケ)第 10431 号) 判例時報 2171 号 112 頁 [液晶用スパーサーおよび液晶用スパーサーの製造方法事件]。
- (41) 知財高判(特別部)平成 20 年 5 月 30 日(平成 18 年(行ケ)第 10563 号) [感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件大合議判決]。
- (42) 知財高判(3部)平成 24 年 9 月 27 日(平成 23 年(行ケ)第 10261 号) [リニアモータ式単軸ロボット事件]。
- (43) 知財高判(4部)平成 24 年 4 月 11 日(平成 23 年(行ケ)第 10146 号等) 判例時報 2154 号 105 頁 [医薬事件]。
- (44) 知財高判(4部)平成 24 年 10 月 31 日(平成 23 年(行ケ)第 10275 号) [核酸の合成方法事件]、前掲注(33)・同(4部)平成 24 年 12 月 5 日 [結晶性の [R-(R', R'')] -2-(4-フルオロフェニル)- β , δ -ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(フェニルアミノ)カルボニル]-1 II-ピロール-1-ヘプタン酸ヘミカルシウム塩 (アトルバスタチン) 事件] (当該事案については、「当業者に過度の負担を強いる」として、実施可能要件を満たさないとする。)
- (45) 知財高判(1部)平成 24 年 12 月 25 日(平成 23 年(行ケ)第 10418 号) [防眩フィルム、偏光素子及び表示装置事件]。
- (46) 知財高判(特別部)平成 17 年 11 月 11 日(平成 17 年(行ケ)第 10042 号) [偏光フィルムの製造法事件大合議判決]。
- (47) 例えば、前掲注(43)・知財高判(4部)平成 24 年 4 月 11 日 [医薬事件]、同(4部)平成 24 年 6 月 6 日(平成 23 年(行ケ)

- 第 10254 号) 判例時報 2166 号 121 頁 [減塩醤油類事件], 同 (4 部) 平成 24 年 10 月 31 日 (平成 23 年(行ケ)第 10274 号) [核酸の合成方法事件], 前掲注 (44)・同 (4 部) 平成 24 年 10 月 31 日 [核酸の合成方法事件], 同 (4 部) 平成 24 年 11 月 7 日 (平成 23 年(行ケ)第 10234 号) [有機 LED 用燐光性ドーパントとしての式 L2MX の錯体事件] (知財高裁は明細書に明確に記載のない課題を認定しつつ, その課題に沿う有機金属化合物が開示されているから, サポート要件を満たすとする。), 同 (4 部) 平成 24 年 11 月 7 日 (平成 23 年(行ケ)第 10235 号) [有機 LED 用燐光性ドーパントとしての式 L2MX の錯体事件]。
- (48) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 12 月 13 日 (平成 23 年(行ケ)第 10339 号) [液体調味料事件]
- (49) 前掲注 (33)・知財高判 (2 部) 平成 24 年 2 月 29 日 [旋回式クランプ事件]
- (50) 知財高判 (1 部) 平成 24 年 9 月 27 日 (平成 23 年(行ケ)第 10391 号) [発光ダイオード事件]。
- (51) 前掲注 (42)・知財高判 (3 部) 平成 24 年 9 月 27 日 [リニアモータ式単軸ロボット事件]。
- (52) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 7 月 4 日 (平成 23 年(行ケ)第 10313 号) 判例時報 2167 号 67 頁 [遊技機事件]。
- (53) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 11 月 15 日 (平成 23 年(行ケ)第 10255 号) [可動人形用胴体事件]。
- (54) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 9 月 27 日 (平成 23 年(行ケ)第 10154 号) [複数ロボットの制御装置事件]。
- (55) 平成 24 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの間に言い渡された判決で裁判所ウェブサイトの「知的財産裁判例集」に掲載された 152 件の査定系の審決取消訴訟を分析した。
具体的には, 裁判所ウェブサイトの「知的財産裁判例集」の「判例検索システム」において, ①平成 24 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までを対象期間とし, ②「特許権」を権利として選択し, ③「行政訴訟」を訴訟類型として選択して検索し, その中から当事者系のものを除外した。このようにして抽出した判決 152 件について, 審決の理由と判決の結論とを確認し, 分類した。
- (56) 前掲注 (6)・最二小判平成 3 年 3 月 8 日 [リパーゼ事件 (トリグリセリドの測定方法事件)]。
- (57) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 9 月 13 日 (平成 23 年(行ケ)第 10253 号) 判例時報 2171 号 102 頁 [有機発光ダイオード類に基づく青色リン光用の材料及び素子事件]。
- (58) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 2 月 28 日 (平成 23 年(行ケ)第 10241 号) [電力システム事件]。
- (59) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 4 月 26 日 (平成 23 年(行ケ)第 10366 号) [結合型コンピュータ事件]。
- (60) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 5 月 30 日 (平成 23 年(行ケ)第 10221 号) [走査型顕微鏡検査における照明用光源装置, 及び走査型顕微鏡事件]。
- (61) 知財高判 (1 部) 平成 24 年 2 月 7 日 (平成 23 年(行ケ)第 10105 号) [画面表示部を有する機器の操作装置およびデジタルカメラ事件]。
- (62) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 9 月 19 日 (平成 23 年(行ケ)第 10403 号) [落ちない葉事件]。
- (63) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 1 月 31 日 (平成 23 年(行ケ)第 10121 号) 判例時報 2168 号 124 頁 [樹脂封止型半導体装置の製造方法事件]。
- (64) 本判決は, 飯村裁判長の下でなされたものであり, 同裁判長による, 後知恵による進歩性否定の危険性を指摘した, 前掲注 (25)・知財高判 (3 部) 平成 21 年 1 月 28 日 [回路用接続部材事件], 同 (3 部) 平成 22 年 9 月 28 日 (平成 22 年(行ケ)第 10036 号) 判例時報 2097 号 125 頁 = 判例タイムズ 1338 号 226 頁 [医療用器具事件], 同 (3 部) 平成 23 年 1 月 31 日 (平成 22 年(行ケ)第 10075 号) 判例時報 2107 号 131 頁 = 判例タイムズ 1345 号 223 頁 [換気扇フィルター及びその製造方法事件] 等の判決と同じ問題意識に基づくものといえる。
- (65) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 2 月 6 日 (平成 23 年(行ケ)第 10134 号) [高強度部品の製造方法と高強度部品事件]。
- (66) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 2 月 8 日 (平成 23 年(行ケ)第 10115 号) [シクロヘキサン化合物及び該化合物を含有した液晶組成物事件]。
- (67) これは, 前掲注 (17)・知財高判 (1 部) 平成 22 年 8 月 19 日 [4-アミノ-1-ヒドロキシブチレン-1, 1-ビスホスホン酸又はその塩の製造方法及び前記酸の特定の塩事件] における判示と同じである。
- (68) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 5 月 15 日 (平成 23 年(行ケ)第 10354 号) [電解装置事件]。
- (69) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 II 第 2 章 1.2.4 「(3) 刊行物に記載された発明」(注)。
- (70) 東京高判昭和 60 年 2 月 28 日 (昭和 55 年(行ケ)第 365 号) [シート材切断方法事件]。
- (71) 前掲注 (63)・知財高判 (3 部) 平成 24 年 1 月 31 日 [樹脂封止型半導体装置の製造方法事件]。
- (72) 知財高判 (3 部) 平成 23 年 9 月 28 日 (平成 22 年(行ケ)第 10351 号) 判例時報 2135 号 101 頁 [臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件]。
- (73) 前掲注 (24) 記載の各文献参照。
- (74) 前掲注 (64) に挙げた知財高判 (3 部) 平成 21 年 1 月 28 日 [回路用接続部材事件] 等は, 論理づけアプローチとは異なる規範を示したという説もあるが, この規範が知財高裁の各部に浸透し, 定着しているとは言い難い。
- (75) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 1 月 31 日 (平成 23 年(行ケ)第 10142 号) [電子レンジのマイクロ波を利用し, 陶磁器に熱交換の機能性を持たせ, 調理, 加熱, 解凍を行う技術事件] 判例時報 2147 号 97 頁。
- (76) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 5 月 31 日 (平成 23 年(行ケ)第 10208 号) [エネルギー硬化型フレキシブル印刷液体インクによるウェットトラッピングの方法および装置事件]。
- (77) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 5 月 28 日 (平成 22 年(行ケ)第 10203 号) [腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成物] 判例時報 2155 号 89 頁。
- (78) 知財高判 (1 部) 平成 24 年 6 月 26 日 (平成 23 年(行ケ)第 10316 号) [半導体装置の製造方法および半導体装置事件]。
- (79) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 9 月 24 日 (平成 24 年(行ケ)第

- 10005 号) [グルコサミン含有パップ剤事件]。
- (80) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 9 月 26 日 (平成 23 年(行ケ)第 10301 号) [創傷部治療装置事件]。
- (81) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 10 月 10 日 (平成 23 年(行ケ)第 10396 号) [タービンの構成をシールしかつ流線形にする流路事件]。
- (82) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 3 月 5 日 (平成 23 年(行ケ)第 10237 号) [歯車ポンプまたはモータ事件]。
- (83) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 8 月 8 日 (平成 23 年(行ケ)第 10358 号) 判例時報 2172 号 97 頁 [過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路事件]。
- (84) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 9 月 27 日 (平成 23 年(行ケ)第 10320 号) [命令トレース供給方式事件]。
- (85) この他、示唆ないし動機付けを欠くとして進歩性を認められたものとしては、例えば、知財高判 (4 部) 平成 24 年 2 月 8 日 (平成 23 年(行ケ)第 10171 号) [熱反応修正システム事件]、同 (4 部) 平成 24 年 3 月 7 日 (平成 23 年(行ケ)第 10214 号) [熱応答補正システム事件]、同 (4 部) 平成 24 年 9 月 19 日 (平成 23 年(行ケ)第 10398 号) [水処理装置事件]、同 (3 部) 平成 24 年 12 月 11 日 (平成 23 年(行ケ)第 10443 号) [電気コネクタのための改良されたグロメットタイプジョイントおよびそのジョイントを備えたコネクタ事件]、阻害要因を認められたものとしては、同 (3 部) 平成 24 年 7 月 17 日 (平成 23 年(行ケ)第 10098 号) [ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置事件]、同 (3 部) 平成 24 年 11 月 29 日 (平成 23 年(行ケ)第 10425 号) [表示スクリーンをもつ電子装置事件] がある。
- (86) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 12 月 5 日 (平成 24 年(行ケ)第 10134 号) 判例時報 2181 号 127 頁 [省エネ行動シート事件]。
- (87) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 7 月 11 日 (平成 24 年(行ケ)第 10096 号) [入札及び抽選を併用した土木・建築工事業者等選定システム事件]。
- (88) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 7 月 11 日 (平成 24 年(行ケ)第 10001 号) [ローマ字表事件]。
- (89) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 3 月 14 日 (平成 24 年(行ケ)第 10251 号) [軸受装置事件] 判例時報 2158 号 106 頁。
- (90) 知財高判 (3 部) 平成 24 年 6 月 28 日 (平成 24 年(行ケ)第 10179 号) 判例時報 2160 号 109 頁 [血管内皮増殖因子拮抗剤事件]。
- (91) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 6 月 13 日 (平成 24 年(行ケ)第 10364 号) [流体によって冷却される、比出力が高い電動モータ事件]。
- (92) もっとも、飯村裁判長の下での判決である、知財高判 (3 部) 平成 22 年 1 月 28 日 (平成 21 年(行ケ)第 10033 号) 判例時報 2073 号 105 頁 = 判例タイムズ 1334 号 152 頁 [性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用事件]、知財高判 (3 部) 平成 23 年 2 月 28 日 (平成 22 年(行ケ)第 10221 号) [記憶媒体用ディスクの収納ケース事件] は、「特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載された技術的事項を超えるか否かを必要かつ合目的な解釈によって判断すれば足りる」として、大合議判決の基準と比較して、より形式的な審査で足りるとする立場を示しており、知財高裁におけるサポート要件の判断基準が固まったとまでいえるかについては疑義が残る。
- (93) 大合議判決の基準に従い、サポート要件を充足すると判断したものとして、知財高判 (3 部) 平成 24 年 10 月 11 日 (平成 24 年(行ケ)第 10016 号) [ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造事件] がある。
- (94) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 10 月 29 日 (平成 24 年(行ケ)第 10076 号) [ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物事件]。
- (95) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 10 月 15 日 (平成 24 年(行ケ)第 10040 号) [表面硬化した PMMA フィルムの製造方法事件]。
- (96) 明確性違反を認められたものとしては、知財高判 (4 部) 平成 24 年 12 月 26 日 (平成 24 年(行ケ)第 10158 号) [発光素子事件] がある。知財高裁は、本願発明の特許請求の範囲の記載においては、「主界面」と「2 次界面」とは、同一の形状で特定されているばかりか、その位置関係が記載されていないため、両者を区別することができず、技術常識を参酌しても、「主界面」と「2 次界面」との相違及び位置関係は一義的に明らかであるとはいえない上に、発明の詳細な説明の記載を参酌しても明らかではなく、両者を区別することはできないとして、明確性を欠くとした。
- (97) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 10 月 17 日 (平成 24 年(行ケ)第 10056 号) 判例時報 2174 号 94 頁 [電動式の作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械事件]。
- (98) 知財高判 (2 部) 平成 24 年 9 月 10 日 (平成 23 年(行ケ)第 10315 号) [回路接続材料、及びこれを用いた回路部材の接続構造事件]。
- (99) 判例時報 2174 号 94 頁の解説記事。
- (100) 知財高判 (4 部) 平成 24 年 11 月 21 日 (平成 24 年(行ケ)第 10098 号) [携帯型コンピュータ装置事件]。

(原稿受領 2013. 7. 30)