



IP and IT 時々刻々

弁護士法人内田・鯨島法律事務所

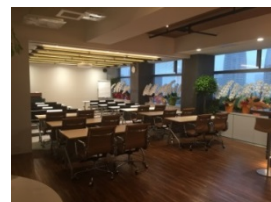
目次

2018 USLF 知財塾 開講のお知らせ	1
新規加入弁護士のご挨拶	2
データの「保護」と「流通、利用のための環境整備」近時の立法動向とビジネスへの影響 【日置巴美】	2
進歩性(特許法 29 条 2 項)の判断における「容易の容易」について 【高野芳徳】	7
最近の出来事	12
活動	12

2018 USLF 知財塾 開講のお知らせ

昨年度に引き続き、弊事務所にてセミナー(USLF 知財塾)を開講いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

<http://www.uslf.jp/archives/5114>



	日程	テーマ	講師
第 1 回	6 月 29 日(金)	『知財戦略と知財実務の交錯』	鯨島正洋
第 2 回	7 月 27 日(金)	『技術的範囲 1』	柳下彰彦
第 3 回	8 月 24 日(金)	『技術的範囲 2』	柳下彰彦
第 4 回	9 月 28 日(金)	『侵害訴訟の最新裁判例紹介』	和田祐造
第 5 回	10 月 19 日(金)	『進歩性』	高野芳徳
第 6 回	11 月 30 日(金)	『記載要件／補正・訂正』	高見憲
第 7 回	12 月 14 日(金)	『審決取消訴訟の最新裁判例紹介』	篠田淳郎
第 8 回	1 月 25 日(金)	『ライセンス契約 1』	鯨島正洋
第 9 回	2 月 22 日(金)	『ライセンス契約 2』	鯨島・柳下

新規加入弁護士のご挨拶

この度、弁護士法人内田・鯨島法律事務所の一員として勤務することとなりました。

前職の株式会社東芝では、半導体デバイス技術者として DRAM、NAND フラッシュ等の先端メモリデバイス開発に 17 年間携わり、その後知財担当者として特許権利化、新規デバイスの知財戦略立案、知財関連の契約策定・契約レビュー、国内外の特許訴訟対応等の業務に 10 年間従事いたしました。

今後は、技術者としての知識と知財担当者としての経験を活かし、技術法務・企業法務を中心として皆様のニーズにお応えできるよう、全力を尽くす所存です。

何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



弁護士 石橋茂

この度、弁護士法人内田・鯨島法律事務所にて勤務することとなりました。

前勤務先である高橋雄一郎法律事務所及び特許業務法人高橋・林アンドパートナーズにおいては、特許出願・特許係争の業務に従事いたしました。

今後は、今までの経験を活かしつつ、更なる研鑽を重ねる所存ですので、何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



弁護士・弁理士 梶井啓順

データの「保護」と「流通，利用のための環境整備」近時の立法動向とビジネスへの影響

1 はじめに

「第 4 次産業革命」，「Society5.0」と言われて久しいですが，近時，その中心技術等である IoT，ビッグデータ¹，人工知能といった言葉が単なるパスワードにとどまることなく，着実にこれらに関連する技術は進歩し，多様な製品やサービスへの実装が進んでいます。ビッグデータの活用による価値の創出に注目が集まり，その源泉である発生する多種多様かつ大量のデータ自体を，また，データの主体をいかにして守るのかという観点から，この数年，データの法的保護について広く議論が重ねられてきました。個人情報保護法制の改正²や，次世代医療基盤法³の制定は，議論が結実したもの的一端であるといえそうです。



¹ 多種多様かつ大量のデータをいう。

² 平成 27 年の「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号），平成 28 年の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 58 号）「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 59 号）の改正をいいます。

³ 「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」（平成 29 年法律第 28 号）

さて、この議論の流れは、前述の立法とは別の主流が生まれており、パーソナルデータに限らず、広く利用価値の高いデータを保護しつつ、ビッグデータの流通確保や、利用しやすい環境を整備することに注目が集まっています。

この流れを受けて、平成 30 年 2 月、データの保護と流通、利用のための環境整備に資するよう、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」及び「生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第 196 回国会へ提出されています。本稿では、各法案のポイントをご紹介したいと思います。

2 不正競争防止法等の一部を改正する法律案⁴

(1) 背景

データを安心して提供・受領し、利用するためには、不正取得・利用がなされないことが担保される環境整備が肝要であるとして、どのような対応が求められるか精査する一環として、データ、データベースに関する法的保護の現状が整理され、必要な対応の検討がなされてきました。特に、「未来投資戦略 2017」（平成 29 年 6 月閣議決定）及び「知的財産推進計画 2017」（平成 29 年 5 月知的財産戦略本部決定）において、安心してデータをやり取りできる環境整備のための不正競争防止法⁵改正を視野に入れた検討が求められた後は、同法改正が既定路線とされてきました。⁶

さて、これらの政府決定と前後しつつ、政府の検討会⁷では、裁判でデータ、データベースが著作物と認められるケースが限定的であること⁸といったデータに認められる権利について、保護対象となる営業秘密が法律上は限定的であること⁹といった保護要件の厳格さについて、また、民法一般を適用するだけでは差止請求が困難であること¹⁰等が指摘されています。また、契約内容に拘束されない契約当事者以外の者への対応も問題とされていました¹¹これらの点については、新たな法による対応を要する点があるとし、また、データは複製・提供が容易であるため被害拡大が急速であって未然防止・救済が必要であるとして、不正競争防止法を改正することとされました。

(2) ポイント

【法律改正の概要】¹²

相手方を限定して業として提供するデータ（ID/パスワード等の電磁的方法により管理されているものに限る。）の不正な取得、使用及び開示を不正競争に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の措置を設ける。

本改正においては、契約に基づく自由な取引を前提とし、通常の正当な事業活動を阻害しない範囲で、悪質性の高い、不正取得・仕様等への救済措置として、必要最低減の民事措置（差止請求権（不競法 3 条）、損害賠償額の推定（同 5 条）等）が導入されます。

以下では、新たな不正競争行為の類型について、そのポイントを確認していきます。

⁴ 以下「改正法案」という。

⁵ 以下「不競法」という。

⁶ 後述の「新しい経済政策パッケージ」においても、不競法改正が明記されている。

⁷ 経済産業省産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に関する小委員会（平成 29 年 5 月まで）。同分科会不正競争防止小委員会（平成 29 年 7 月から）。

⁸ 創作性を有するデータ構成を有するものは保護されるが、単なるデータ集合体等は保護対象外であることや、データベースの一部に改変を加えたものは、依拠性が否定されるなど、保護されない場合がある。

⁹ 秘密管理性、有用性、非公知性を満たさないものは、営業秘密に当たらず保護対象外。流通・利活用が期待されているデータは、社外に広く共有・提供することを前提としているため、通常は秘密管理性や非公知性を満たさないことも指摘されてきた（前掲不正競争防止小委員会「データ利活用促進に向けた検討 中間報告」（平成 30 年 1 月）。

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20180124001_01.pdf）参照。

¹⁰ 著作権が認められないデータ、データベースや、営業秘密に該当しないデータについて、その利用行為等に対して不法行為が成立するかは否定的な見解が多いことが指摘されている（前掲不正競争防止小委員会「データ利活用促進に向けた検討 中間報告」参照）。

¹¹ 詳しくは、前掲営業秘密の保護・活用に関する小委員会「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討 中間とりまとめ」（平成 29 年 5 月、http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170509001_1.pdf）及び前掲不正競争防止小委員会「データ利活用促進に向けた検討 中間報告」（平成 30 年 1 月）参照。

¹² その他、改正事項として、暗号等の技術的制限手段について、その効果を妨げる機器の提供等だけでなく、その効果を妨げる役務の提供等も不正競争とすること（改正法案 2 条 1 項 17 号、18 号、同 8 項）及び書類提出命令における書類の必要性を判断するためのインカメラ手続、専門委員のインカメラ手続への関与（同 7 条）がある。

① 保護対象となるデータ

本改正において保護対象となるデータの主な要件は、i 技術的管理性（ID/パスワード等）、ii 限定的な外部提供性、iii 有用性であるとされています。また、提供する相手を特定・限定することなく広く提供されているデータと「同一」のデータは保護対象外とされています。これら主要件を含む要件に該当するデータは、「限定提供データ」という新たな類型が定義されています（改正法案 2 条 7 項）。¹³なお、限定提供データには、「相当量蓄積され」という要件がありますが、相当量とはどの程度か、また、データ毎に相対的に異なる判断がなされるのか等、明らかではありません。

② 行為主体及び態様

問題となる行為主体と行為態様は以下のとおりです。

主体	態様
不正取得者	①データ保有者に対して不正アクセス、詐欺等によってデータを得る不正取得行為（改正法案 2 条 1 項 11 号）
	②不正取得したデータの使用（同号）
	③不正取得したデータの提供（同号）
データ保有・提供者の取引相手	④データ保有者・提供者から、ライセンス契約等に基づき提供を受けたデータに対する、横領・背任的な使用（図利加害目的を含む。同項 14 号）
	⑤データ保有者・提供者から、ライセンス契約等に基づき提供を受けたデータに対する、図利加害目的を有して行う提供（同号） ¹⁴
転得者	不正な経緯を知っている場合
	⑥不正取得者又はデータ保有・提供者からのデータの取得（同項 12 号、15 号）
	⑦取得したデータの使用（同各号）
	⑧取得したデータの提供（同各号）
	不正な経緯を知らない場合
	⑨事後的に不正な経緯を知った場合にのみ、転得者と不正取得者又はデータ保有・提供者の取引相手との間で契約した内容を超える（権原の範囲外）取得したデータの提供（同項 13 号、16 号）

※なお、不正使用行為によって生じた成果物（物品、AI 学習済みプログラム、データベース等）の提供行為は、対象とされていない¹⁵。

以上の行為態様は、営業秘密に係る規定に比して、要件を加重する傾向にあります。たとえば、データ保有・提供者の取引相手の不正使用に関して、「その限定提供データの管理に係る任務に違背して行うものに限る」として管理に係る債務負担を要件としており、不正競争行為とされる要件を加重しています（改正法案 2 条 1 項 7 号、同条 14 号参照）。また、転得者（不正な経緯を知っている場合）につき、重過失の者は対象外とされています（改正法案 2 条 1 項 5 号、6 号、8 号、9 号、12 号、13 号、15 号、16 号参照）。

¹³ 改正法案 2 条 7 項は、「この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法（電子的方法、時期的方法その他の近くによつては認識することができない方法をいう。次項において同じ。）により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報（秘密として管理されているものを除く。）をいう。」とされる。本文中の主要件は、前掲不正競争防止小委員会「データ利活用促進に向けた検討 中間報告」（平成 30 年 1 月）にて、対象データの要件又は対象外のデータの要件として挙げられたものであるが、限定データの定義案においては、これらの要件は筆者下線部分にて読み込まれるものと考えられる。

¹⁴ なお、④⑤に関連して、個人情報の保護に関する法律に規定するデータベース等提供罪（同法 83 条）への抵触性や、個人情報取扱いを受託した者が、委託者の特定した利用目的を超えて当該個人情報を活用した場合の同法上の違反（同法 16 条 1 項、23 条 1 項等。委託者・受託者それぞれにおいて問題となる）についても、注意が必要。

¹⁵ このような成果物は、リバースエンジニアリングによっても、元のプログラム等が判明しないことを踏まえて対象から外されたようである。

(3) 不正競争防止に関するガイドライン素案策定 WG

対象となるデータの例としては、次のものが挙げられています。

- ・自動走行車両向けに提供する三次元地図データ
- ・POS システムで収集した商品毎の売り上げデータ
- ・化学物質等の素材の技術情報を要約したデータ
- ・船主、オペレーター、造船所、機器メーカー等の関連企業がそれぞれ収集し、共有している船舶運航データ

また、不正競争行為の態様の例としては、次のものが挙げられています。

- ・正規会員の ID・パスワードを当該会員の許諾なく用いてデータ提供事業者のサーバに侵入し、正規会員のみに提供されているデータを自分のパソコンにコピーする行為 (❶)
- ・データ提供者が商品として提供しているデータについて、もっぱら提供者のための分析を委託されてデータ提供を受けていたにもかかわらず、その委託契約において目的外の使用が禁じられていることを知りながら、無断で当該データを目的外に使用して、他社向けのソフトウェアを開発し、不正の利益を得る行為 (❷)
- ・コンソーシアムやプラットフォーム等のデータ提供者が会員にデータを提供する場合において、第三者への提供が禁止されているデータであることが書面による契約で明確にされていることを認識しながら、当該会員が金銭を得る目的で、当該データをデータブローカーに横流し販売し、不正の利益を得る行為 (❸)
- ・データ流通事業者が、データを仕入れた後において、そのデータの提供元が、不正取得行為を行ったという事実を知ったにもかかわらず、その後も、自社の事業として、当該データの転売を継続する行為 (❹)

このように、一定の例示はあるものの、対象外とされるデータに係る「同一」性の程度や、また、各要件の具体的内容の明確化はなされていません。また、不正競争行為の態様についても、図利加害目的の内容、転得者が悪意に転じる基準、権限の範囲等、データ利用者の予見可能性が必ずしも高いとはいえないと考えます。

このような点の明確性を確保するとして、不正競争防止に関するガイドライン素案策定 WG が設置され、すでにガイドラインにおける各規定の内容の明確化を図るための検討が進められています。¹⁶ 法案審議とともに、非公開ではあるものの、同 WG に注目が集まります。

3 生産性向上特別措置法案及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案

(1) 背景

政府は、人生 100 年時代構想会議の審議内容を踏まえ、平成 29 年 12 月 8 日、「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうため、「新しい経済政策パッケージ」を閣議決定しました。生産性を高めることについては、未来投資会議（日本経済再生本部下に設置）においても、議論が続けられてきたところです。

「生産性向上特別措置法案¹⁷及び産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」は、「新しい政策パッケージ」及びこれに関連する議論を踏まえつつ、近年の IoT、ビッグデータ、人工知能等の IT 分野における急速な技術革新の進展により、産業構造や国際的な競争条件が著しく変化していることに対応し、世界に先駆けて「生産性革命」を実現させるとし、提出されたものと考えられます。

¹⁶前掲不正競争防止小委員会「データ利活用促進に向けた検討 中間報告」（平成 30 年 1 月）7. 7 では、「新たに導入する制度の施行に先立ち、各規定の内容の明確化を図るため、不正競争防止に関するガイドライン素案策定WGにおいて検討を行い、技術的管理等の客体の要件の考え方やその具体例、著しい信義則違反類型における図利加害目的に該当する行為・該当しない行為の例などを示す、分かりやすいガイドライン等を、速やかに策定するべきである。」とされている。

¹⁷ 以下、「生産性革命法案」という。生産性革命法案は、産業競争力強化法をベースに立法されている。解釈、運用については同法が参考となる。

(2) ポイント

ここでは、特にデータ利活用促進のための中心的内容を含む「生産性向上特別措置法案」について、ポイントを確認していきます。

①プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設¹⁸

参加者や期間を限定すること等により、既存の規制にとらわれることなく新しい技術等の実証を行うことができる環境を整備することで、迅速な実証及び規制改革につながるデータの収集を可能とする。

②データの共有・連携のためのIoT投資の減税等

データの共有・連携を行う取組を認定する制度を創設し、こうした取組に用いる設備等への投資に対する減税措置等の支援を行う。また、事業者が国や独立行政法人等に対しデータ提供を要請できる手続を創設する。

①は、イギリス、シンガポールの「レギュラトリー・サンドボックス」を参考としているものと考えられる。¹⁹これは、革新的な事業を創出するため、事業者に現行法の規制を即時適用しない安全な実験環境の提供等、実証実験を行いやすくなる取組みである。わが国においては、「新しい経済政策パッケージ」において、Society5.0の社会実装と破壊的イノベーションによる生産性革命を謳う中、規制のサンドボックスの制度化が求められています。

この「規制のサンドボックス」は、生産性革命法案において、自動走行、小型無人機といった近未来技術や第4次産業革命の実現に関連する新しい技術の実証²⁰を行う環境整備を行うために、「新技術等実証」（同法案2条2項）を中心とした制度が設けられています。事業者は、この新技術等実証に係る計画を主務大臣に申請し（同法案11条1項）、主務大臣が革新的事業活動評価委員会の意見を聴いてこれを認定する（同条4項）とされています。²¹この認定の過程等において、障壁となる規制（法令、ガイドライン）があれば、新たな特例措置の整備を求めることができます（同法案9条1項。特例措置については、同法案2条3項）。新たな特例措置が整備されることによって、認定を受けた新技術等の実証実験が適法に行い得ることとなります。また、この制度の下、実証実験によって得られるデータ等の実施状況を踏まえて、規制改革が推進されることとなり（同法案20条）、現行法の下では認められなかった新技術等を用いた事業が展開可能となります。

②は、「革新的データ産業活用」（生産性革命法案2条4項）を中心に制度が設けられています。具体的には、①と同様、近未来技術や第四次産業革命に関する事業活動²²について、データを革新的な技術・手法によって収集して活用するために、協調領域のデータ共有を行う民間事業者の取組への認定制度や、行政に対するデータ提供要請制度を創設するとされています。事業者は、革新的データ産業活用に係る計画を主務大臣に申請し（同法案22条1項）、主務大臣がこれを認定する（同条4項）とされています（なお、必要があると認めるときは、革新的事業活動評価委員会の意見を聴くことができるとされています（同条同項）。）。²³また、活用するデータに個人情報（個人情報の保護に関する法律2条1項）が含まれる場合であって、当該データの性質、利用方法及び管理方法等から特に必要があると政令で定める場合は、個人情報

¹⁸第196回国会へは、「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案」も提出されているところ、「地域限定型サンドボックス」制度の創設に係る改正が提示されている。自動車走行、小型無人機（ドローン）や、電波の利用について、これらに関連する実証実験を、特区内にて、より迅速・円滑に実現できるようになるとされている（「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案概要」参照。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/pdf/h300313_sankou.pdf。

¹⁹イギリスでは、FCA（UK Financial Conduct Authority）を実施主体として、金融分野において活用されている。また、シンガポールにおいても、MAS（Monetary Authority of Singapore）を実施主体として、金融分野において活用されている。

²⁰国際競争力を早急に強化すべき事業分野に属する事業活動で、当該分野において革新的な技術又は手法を用いて行うもの（革新的事業活動（生産性革命法案2条1項））で用いようとする技術・手法で、当該分野で著しい新規性を有し、また、当該事業活動で用いられることで高い付加価値を創出する可能性があるもの（同条2項）とされる。例示は、「新しい経済政策パッケージ」第3章3参照。

²¹主務大臣は、内閣総理大臣が策定する基本方針（生産性革命法案8条）、法令適合性等を確認することとされています（同法案11条4項）。

²²活用が想定される分野として、コネクテッドインダストリーズの重点5分野である「自動走行・モビリティサービス」、「ものづくり・ロボティクス」、「バイオ・素材」、「プラント・インフラ保安」、「スマートライフ」等が挙げられる（「生産性向上特別措置法案【生産性革命法】及び産業競争力効果法等の一部を改正する法律案の概要」より）。

²³主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣が定める革新的データ産業活用指針への適合性等を確認することとされています（同法案22条4項）。

保護委員会と協議しなければならないとされています（同条 6 項）。この認定を受けた計画に従って実施される革新的データ産業活用のうち、データを収集、整理して他の事業者提供するものを行おうとする事業者で、一定の基準に適合すると主務大臣の確認を受けた者は、主務大臣に対し、国の機関、公共機関等が保有するデータの提供を求めることができます（同法案 26 条 1 項）。これを受け、一定の要件を満たす場合には、主務大臣（又は関係行政機関の長若しくは公共機関等）はデータを提供することとなります（同条 2 項、6 項、10 項）。

上記の仕組みによって、政府の説明²⁴では、たとえば、自動走行、災害支援等の新たなサービス実施に必要な地図データを作成・共有することや、複数の工場を統括する生産管理システムを構築するためにデータ連携を行うことが容易になるとされています。

4 おわりに

第 196 国会には、この他、著作権法の改正案、サイバーセキュリティに関する法案等、データ活用に影響する法案が多数提出されています。国会審議の先行きは不透明ですが、皆様のビジネスに有利な改正事項があるようでしたら、時機を逃さないためにも、成立後の施行を見据えた準備を進められることが肝要です。なお、大部にわたる法案のポイントのみを解説させていただきましたので、詳細については弊社までお問い合わせください。

（文責） 弁護士 日置巴美

進歩性(特許法 29 条 2 項)の判断における「容易の容易」について

一平成 29 年 3 月 21 日知財高裁判決(平成 28 年(行ケ)第 10186 号)等一

1 本稿のポイント

本稿では、進歩性（特許法 29 条 2 項）の判断における、いわゆる「容易の容易」についての判断枠組みを確認したいと思う。

特許庁の審査実務（特許庁の審査官の中で）では、いわば合言葉のように「容易の容易は容易でない」と言われており、実務的にも（拒絶理由通知書において「容易の容易は容易でない」と書かれることはないが）そのような判断がなされていると言ってよい。

しかしながら、特許法 29 条 2 項は「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定するだけなので「容易の容易」については特に何も規定していないと考えられる（少なくとも、条文上、「容易の容易」だから言って「容易でない」と即断されるわけではない。）。この点、特許庁審査基準においても、「容易の容易」という記載は存在しない。

そこで、以下の判決（平成 28 年 8 月 10 日知財高裁判決（平成 27 年（行ケ）第 10149 号）（以下、「本件判決」という。）を通して、裁判所（知財高裁）において「容易の容易」がどのように判断されているのかを確認したいと思う。



²⁴ 「生産性向上特別措置法案【生産性革命法】及び産業競争力効果法等の一部を改正する法律案の概要」

2 平成 28 年 8 月 10 日知財高裁判決(平成 27 年(行ケ)第 10149 号)

【事案の概要】

1 特許庁等における手続の経緯

- (1) 原告×1は、発明の名称を「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」とする特許出願をし、設定の登録を受けた(特許第4312987号)(以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)。その後、原告×2が本件特許権の一部を譲り受けた。
- (2) 被告は、本件特許について特許無効審判を請求した。原告ら(原告×1及び原告×2のこと。特許権者、無効審判の被請求人)は、請求項の一部を削除すること等を内容とする訂正請求をした(以下、「本件訂正」という。))。
- (3) 特許庁は、本件訂正を認めた上で、特許請求の範囲の一部の請求項(請求項1、5ないし7及び9)に係る発明についての特許を無効とする審決(以下、「本件審決」という。)をした。
- (4) 原告らは、本件審決の請求項1、5ないし7及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。

【本件訂正後の請求項1】(下線は筆者が付した)

低温側変色点を $-30^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $36^{\circ}\text{C}\sim65^{\circ}\text{C}$ の範囲に有し、平均粒子径が $0.5\sim5\mu\text{m}$ の範囲にある可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキを充填し、前記高温側変色点以下の任意の温度における第1の状態から、摩擦体による摩擦熱により第2の状態に変位し、前記第2の状態からの温度降下により、第1の状態に互変的に変位する熱変色性筆跡を形成する特性を備えてなり、第1の状態が有色で第2の状態が無色の互変性を有し、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は発色状態又は消色状態を互変的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型であり、筆記時の前記インキの筆跡は室温(25°C)で第1の状態にあり、エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が筆記具の後部又は、キャップの頂部に装着されてなる摩擦熱変色性筆記具。

(本件訂正後の請求項1を以下「本件発明1」という。)

【本件判決の判旨(抜粋)】(下線は筆者が付した)

第1～第3 …略…

第4 当裁判所の判断 1～5 …略…

6 相違点5に係る容易想到性の判断の誤りについて

- (1) …本件発明1と引用発明1との間には、本件発明1が、エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が、筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されてなるのに対し、引用発明1は、特定していないという相違点5が存在する。

(2) 相違点5に係る容易想到性について

ア 本件審決は、当業者において、引用発明1に、筆記具という技術分野及び熱変色性筆跡を摩擦体の摩擦熱による加熱によって消色させる点において共通する引用発明2を組み合わせることは、容易に想到し得るものであり、摩擦体の材質としては、引用例2に記載されたエラストマー又はプラスチック発泡体を必要に応じて適宜選択することができ、その際、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着することは、引用例3、4、7及び8に記載された周知慣用の構造であるから、相違点5に係る本件発明1の構成は当業者が容易に想到し得たものである旨判断した。

イ 引用例1について

引用例1においては、「摩擦や擦過等による外力を負荷して加熱変色させる用途」(【0006】)、「熱変色像の擦過や摩擦により加熱変色させる際」(【0022】)との記載があるにとどまり、摩擦熱を生じさせる具体的手段については、

記載も示唆もされていない。

ウ 引用発明2について

引用例2（甲3）には、本件審決が認定したとおり、「手動摩擦による摩擦熱により熱変色性インキの筆跡10を消色させる摩擦具9を含む熱変色筆記材セット」（引用発明2）が記載されているものと認められる。…

エ 引用発明1に引用発明2を組み合わせることについて

引用発明1は、前記2のとおり、低温側変色点以下の低温域における発色状態又は高温側変色点以上の高温域における消色状態を特定温度域で記憶保持できる色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキ組成物を充填したペン等の筆記具であり、同筆記具自体によって熱変色像の筆跡を紙など適宜の対象に形成することができる…。

これに対し、引用発明2は、筆記具と上面に熱変色層が形成された支持体等から成る筆記材セットであり、前記ウのとおり、同様の色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を、バインダーを含む媒体中に分散してインキ等の色材として適用し、紙やプラスチック等から成る支持体上面に熱変色層を形成させた上で、氷片や冷水等を充填して低温側変色点以下の温度にした冷熱ペンで上記熱変色層上に筆記することによって熱変色像の筆跡を形成するものである…。引用発明2は、筆記具である冷熱ペンが、氷片や冷水等を充填して低温側変色点以下の温度にした特殊なものであり、インキや芯で筆跡を形成する通常の筆記具とは異なり、冷熱ペンのみでは熱変色像の筆跡を形成することができず、セットとされる支持体上面の熱変色層上に筆記することによって熱変色像の筆跡を形成するものである。

このように、引用発明1と引用発明2は、いずれも色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料を使用しているが、①引用発明1は、可逆熱変色性インキ組成物を充填したペン等の筆記具であり、それ自体によって熱変色像の筆跡を紙など適宜の対象に形成できるのに対し、②引用発明2は、筆記具と熱変色層が形成された支持体等から成る筆記材セットであり、筆記具である冷熱ペンが、氷片や冷水等を充填して低温側変色点以下の温度にした特殊なもので、インキや顔料を含んでおらず、通常の筆記具とは異なり、冷熱ペンのみでは熱変色像の筆跡を形成することができず、セットとされる支持体上面の熱変色層上に筆記することによって熱変色像の筆跡を形成するものであるから、筆跡を形成する対象も支持体上面の熱変色層に限られ、両発明は、その構成及び筆跡の形成に関する機能において大きく異なるものといえる。したがって、当業者において引用発明1に引用発明2を組み合わせることを発想するとはおよそ考え難い。

オ 相違点5に係る本件発明1の構成の容易想到性について

(ア) …略…

(イ) 仮に、当業者が引用発明1に引用発明2を組み合わせたとしても…摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着して筆記具と一体のものとして提供する相違点5に係る本件発明1の構成には至らない。

(ウ) …引用例3（甲9）、甲第10、11号証、引用例4（甲12）、甲第13、14、及び52号証には、筆記具の多機能性や携帯性等の観点から筆記具の後部又はキャップに消しゴムないし消し具を取り付けることが、引用例7（甲80）には、筆記具の後部又はキャップに装着された消しゴムに、幼児等が誤飲した場合の安全策を施すことが…略…記載されている。しかし、これらのいずれも、消しゴムなど単に筆跡を消去するものを筆記具の後部ないしキャップに装着することを記載したものにすぎない。他方、引用発明2の摩擦具9は、低温側変色点以下の低温域での発色状態又は高温側変色点以上の高温域における消色状態を特定温度域において記憶保持することができる色彩記憶保持型の可逆熱変色性微小カプセル顔料からなる可逆熱変色性インキ組成物によって形成された有色の筆跡を、摩擦熱により加熱して消色させるものであり、単に筆跡を消去するものとは性質が異なる。そして、引用例3、4、7、8、甲第10、11、13、14及び52号証のいずれにもそのような摩擦具に関する記載も示唆もない。よって、このような摩擦具につき、筆記具の後部ないしキャップに装着することが当業者に周知の構成であったということはできない。…

(エ) 仮に、当業者において、摩擦具9を筆記具の後部ないしキャップに装着することを想到し得たとしても、前記エのと

おり引用発明1に引用発明2を組み合わせて「エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により筆記時の有色のインキの筆跡を消色させる摩擦体」を筆記具と共に提供することを想到した上で、これを基準に摩擦体（摩擦具9）の提供の手段として摩擦体を筆記具自体又はキャップに装着することを想到し、相違点5に係る本件発明1の構成に至ることとなる。このように、引用発明1に基づき、2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは、格別な努力を要するものといえ、当業者にとって容易であったということはできない。

（オ）したがって、相違点5に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たとはいえない。

3 考察

（1）冒頭で述べたように「容易の容易」という言葉は、特許法にも、特許庁審査基準にも存在しない。では、「容易の容易」とはどのようなケースを言うのか。以下の参考図が「容易の容易」の典型例を示したものである。進歩性の容易想到性の判断の中で、本件発明と主引用発明との相違点B1、C1、D1に対し、副引用例1を適用しただけではすべての相違点が埋まらず、更に、副引用例1で置き換えた要素D2を副引用例2の要素D1で置き換えることをいう。

（参考図）

本件発明 A1+B1+C1+D1

主引用発明 A1+B2

（相違点はB1、C1、D1）

副引用例1 C1+D2

副引用例2 B1+D1

まず、副引用例1と足し合わせると、A1+B2+C1+D2。
次に、副引用例2を足し合わせると、A1+B1+C1+D1。

（2）上記本件判決の「オ」では「容易の容易」というフレーズは使われていないが、相違点5に関して、原告から「本件審決は、相違点4に係る本件発明1の構成が容易に想到できる旨の判断をした上で、同構成を前提として相違点3及び5に係る本件発明1の構成の容易想到性を判断しており、このようにいわゆる「容易の容易」について容易想到性を認める判断手法は、採用すべきものではない。」との主張（下線部は筆者が付した）、被告から「また、いわゆる「容易の容易」について容易想到性を認める判断手法については、これが許されない旨の特許法の明文はなく、そのような規範を採用した裁判例も存在しない。」よって、上記判断手法を採用すべきではないという原告らの主張は、それ自体失当である。」（下線部は筆者が付した）との主張を受けて、裁判所が「2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ること」の判断を示しているの
で、実質的に「容易の容易」についての判断を示したものと考えてよいと思われる²⁵。

（3）上記本件判決では、相違点5に係る構成の容易想到性の判断として、

①引用発明1と引用発明2が組み合わせることができないこと（上記工）。

²⁵ ちなみに、本件判決と同じ裁判部が行った別件判決（平成28年8月10日（知財高裁平成27年（行ケ）第10149号））では、明示的に「容易の容易」というフレーズを用いて「いわゆる「容易の容易」に当たるから…容易想到性を認めることはできない」としたものが存在する。

「当業者は、引用発明1において、上記課題を解決する手段として、周知例2に開示された「シェルが掴んだヘドロ等の流動物質の流出を防ぐために、相対向するシェル11、11の上部開口部12、12に上部開口カバー13、13をシェル11、11の内幅いっぱい固着するか、又は、取り外し可能に装着することによって、上部開口部12、12を上部開口カバー13、13でふさぎ、シェル11、11を密閉する」構成を適用し、相違点2に係る本件発明の構成のうち、「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」構成については容易に想到し得たものと認められる。しかしながら…シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知技術3は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要がある、この課題を解決するための手段である。引用例1には、シェルの上部が密閉されていることは開示されておらず、よって、当業者が引用発明1自体について上記課題を認識することは考え難い。当業者は、前記のとおり引用発明1に周知例2に開示された構成を適用して「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術3の適用を考えるものということができるが、これはいわゆる「容易の容易」に当たるから、周知技術3の適用をもって相違点2に係る本件発明の構成のうち、「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認めることはできない。」

ただし、この判決は、「『容易の容易』に当たるから」とのフレーズはあるので「容易の容易」の判断枠組みを示したものともしえるが、周知技術3が「シェルの上部が密閉されていることを前提」としている点が強調されているように、そもそも引用発明1との組み合わせの困難性があつたというべき事案のようにも思われる。つまり、周知技術3は、「容易の容易」の中での組み合わせでなかったとしても、要するに、単純な副引用技術としての組み合わせであつたとしても、その組み合わせの困難性があつたとされる事案であつたようにも思える。

②仮に組み合わせができて、本件発明1の構成に至らないこと（上記オ（イ））。

③仮に組み合わせができて、当該②の相違部分が周知の構成でないこと（上記オ（ウ））。

④引用発明1に基づき2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは格別な努力を要するものといえ、当業者にとって容易であったということはできないこと（上記オ（エ））。

の順に判断した。

このうち、①、②は容易想到性の判断の一般的なプロセスと異なるものではない。上記④は後述する「容易の容易」の判断である。

(4) それでは、上記④の判断の前に行われた上記③の判断は何か。上記本件判決オ（ウ）では「このような摩擦具につき、筆記具の後部ないしキャップに装着することが当業者に周知の構成であったということはできない」とあるので、上記参考図でいう副引用例2の適用が「周知技術の適用に過ぎない場合」に当たるものと言える。本件判決は（上記④の判断の前に上記③の判断を行ったという意味において）上記③のケースで容易想到性が肯定され得る（進歩性が否定される）ことを示したものだと言える。

この点は、本件判決後の判決である（本件判決と異なる裁判体の判決である）が、平成29年8月3日知財高裁判決（平成28年（行ケ）第10119号）でも、「そうすると、甲1発明に甲2に記載された前記事項を適用して6個のブラシを3個に減らすに当たり、残すブラシの選択とその配置を前記図のとおりとすること、すなわち、高速ブラシを低速ブラシと共通接地ブラシとの間に形成される空間のうち広角側の空間に低速ブラシ及び共通接地ブラシと対向するように配置し、3個のブラシを整流子を三方から押圧する位置に配置することは、当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内のことといえる。このような判断手法がいわゆる「容易の容易」であり、原則として認められない判断手法であるということとはできない。」とし（下線は筆者が付した。）、上記③に対応する判断において「当業者が適宜行うべき設計的事項の範囲内」であれば、容易想到性が肯定される（進歩性が否定される）ということを示している。

ちなみに、特許庁審査基準（第3部第2章第2節3. 1）でも、「当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等は、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される。」よって、主引用発明に副引用発明を適用する際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達する場合も含まれる。」（下線は筆者が付した。）としている。特許庁審査基準も、上記2つの判決と判断の枠組みを同じにするものと考えられる。

(5) その上で、上記判決は、上記④の判断で「このように、引用発明1に基づき、2つの段階を経て相違点5に係る本件発明1の構成に至ることは、格別な努力を要するものといえ、当業者にとって容易であったということはできない。」とした。この一文は、必ずしも本件判決の個別の事案に応じた内容になっていないようにも読めるので、一般論として「2つの段階を経て相違点に係る本件発明の構成に至ることは、格別な努力を要」し「当業者にとって容易であったということはできない」とを述べているようにも思える。まして、上記判断③の後の判断なので、2つの段階を経て相違点に至る場合の2つ目のステップが「周知技術の適用」や「設計的事項」でないと（例えば、通常の副引用例の適用と言うことになると）、それだけで主張が排斥されることを意味しているように読める。

(6) 以上、上記判決等によれば、裁判所（知財高裁）の「容易の容易」の判断枠組みとしては次のようになりそうである。つまり、主引用発明の構成から2つの段階を経て相違点に至る場合でも、2つ目のステップが「周知技術の適用」や「設計的事項」ということであれば容易想到性が肯定される（進歩性が否定される）場合もあるが、2つ目のステップが「周知技術の適用」や「設計的事項」でないと（例えば、通常の副引用例の適用と言うことになると）、これを「容易の容易」と言うかは措くとしても、それだけで直ちに容易想到性が否定される（進歩性が肯定される）おそれがある。相違点の容易想到性を2ステップで主張する場合には注意したいところである。

（文責） 弁護士・弁理士 高野芳徳

最近の出来事

1 忘年会(12月28日) 於:ホテルオークラ

仕事納め後に開催させていただきました。



2 歓送迎会(3月23日) 於:新橋の飲食店

3年間勤めてくれた学生アルバイトの送別会を開催させていただきました。



活動

【杉尾雄一弁護士】	Business Lawyers(弁護士ドットコム企業法務版)に知的財産権・エンタメ「北見工大生協に六花亭も、なぜ「そだねー」の商標登録出願がされたのか？」が掲載されました。(4/19)
【鮫島正洋弁護士】	日刊工業新聞「発明の日」特集記事に執筆記事が掲載されました(4/18) 「4月18日は「発明の日」／オープンイノベーションで日本の競争力は復活するのか」
【高橋正憲弁護士】	THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデンツ)4月号に「経営に資する知財活動(12)技術の収益化に伴う知財戦略(7)」の連載記事が掲載されました。(4/1)
【染谷隆明弁護士】	ジュリスト(株式会社有斐閣)4月号に執筆いたしました。(3/24) 景品表示法の現状と課題「課徴金・返金措置制度導入後の景品表示法違反事例の検討」
【高瀬・山本弁護士】	ビジネス法務(中央経済社)5月号に執筆いたしました。(3/23) 「TrendEye「服飾デザインの保護をどうはかる？日本における“Fashion Law”」」p.4～5
【染谷隆明弁護士】	株式会社経営コンサル主催、景品表示法の実務と最新動向セミナーにて講師をいたしました。(3/22) 「景品表示法の実務と最新動向～想定事例を通じた法律の適用からコンプライアンスまで～」
【日置巴美弁護士】	Business Lawyers(弁護士ドットコム企業法務版)にIT・情報セキュリティ「すでに取得して取り扱っている「顔」情報をAIの学習用データとして活用する場合の留意点」,「顔」情報を、建物等における人物の動線把握,マーケティング,混雑解消に活用する場合の留意点」が掲載されました。(3/9)
【高見憲弁護士】	日本弁理士会関東支部主催の研修会にて講師をいたしました。(3/7) 「侵害訴訟の最前線～証拠収集から損害論まで～」

【 宅 間 仁 志 弁 護 士 】	北里大学利益相反委員会委員に出席いたしました。(3/5)
【 高 野 芳 徳 弁 護 士 】	日本弁理士会関東支部主催の研修会にて講師をいたしました。(3/2) 「進歩性について ～特許庁審査基準を踏まえた判決の傾向～」
【 高 橋 正 憲 弁 護 士 】	THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデンツ)3月号に「 経営に資する知財活動(11)技術の収益化に伴う知財戦略(6) 技術のコモディティ化 」の連載記事が掲載されました。(3/1)
【 日 置 巴 美 弁 護 士 】	Business Lawyers(弁護士ドットコム企業法務版)に IT・情報セキュリティ「個人情報に該当する「顔」情報」、「顔」情報の活用の留意点 」が掲載されました。(2/27)
【 染 谷 隆 明 弁 護 士 】	公益財団法人公正取引協会主催、オンラインビジネス・eコマース実務講座セミナーにて講師をいたしました。(2/22) 「 オンラインビジネス・eコマースと景品表示法 景品表示法上起こり得る問題と留意すべき点 」
【 高 橋 正 憲 弁 護 士 】	THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデンツ)2月号に「 経営に資する知財活動(10)技術の収益化に伴う知財戦略(5) 技術のコモディティ化 」の連載記事が掲載されました。(2/1)
【 染 谷 隆 明 弁 護 士 】	株式会社経営コンサル主催、景品表示法の実務と最新動向セミナーにて講師をいたしました。(1/30) 「 データから見る景品表示法の運用状況、景品規制のケーススタディ、景品表示法コンプライアンス等 」
【 染 谷 隆 明 弁 護 士 】	一般社団法人日本オンラインゲーム協会主催、オンラインゲームにおける RMT(リアルマネートレード)対策セミナーにて講師をいたしました。(1/23) 「 RMT を対策・抑制するための利用規約・運営のポイント等の解説 」
【 丸 山 真 幸 弁 護 士 】	東京都知的財産活用本部「知的財産研究会」にて講師をいたしました。(1/19) 「 中小企業の紛争事例について 」
【 高 橋 正 憲 弁 護 士 】	THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデンツ)1月号に「 経営に資する知財活動(9)技術の収益化に伴う知財戦略(4) 」の連載記事が掲載されました。(1/1)
【 日 置 巴 美 弁 護 士 】	Business Lawyers(弁護士ドットコム企業法務版)に IT・情報セキュリティ「技術と法律の壁を越える挑戦」 が掲載されました。(12/27)

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は、知財法務を含む技術系企業のための企業法務の専門家グループです。IT、エレクトロニクス、材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく、知財実務・IT実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が、「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系、IT系の法律問題は、私たちにお任せください。

