



# IP and IT 時々刻々

弁護士法人内田・鯨島法律事務所

## 目次

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| ● パートナー就任のご挨拶 .....                                                 | 1  |
| ● 新規加入弁護士のご挨拶 .....                                                 | 2  |
| ● 多機能型間接侵害における非汎用品要件に関する裁判例の検討 .....                                | 2  |
| ● 「容易の容易」が問題となった近時の裁判例の紹介<br>一知財高裁令和3年11月16日判決（令2（行ケ）10144号）一 ..... | 6  |
| ● 活動 .....                                                          | 11 |

## パートナー就任のご挨拶

この度、2023年1月1日より、弊所パートナーに就任いたしました。入所以来、お客様の企業価値の最大化を志向して、多くのクライアントの皆様のサポートをさせて頂きました。そして、クライアントの皆様のビジネスの拡大や時代に即した変容にあわせて、私も成長させて頂きました。この度、パートナーへ就任するに至ったのも、日頃よりご依頼頂いている皆様のおかげであると考えております。改めて、心よりお礼申し上げます。今後も、これまでの経験を生かし、弊所の掲げる技術法務を体現することで、より一層クライアントの皆様に寄り添ったサービスを提供できるよう精進して参ります。引き続き変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。



弁護士・弁理士 高橋 正憲

## 新規加入弁護士のご挨拶

2023 年 11 月より、弁護士法人内田・鯨島法律事務所にて執務を開始しました、弁護士・弁理士の井上修一と申します。

私は、弁護士登録後、一般民事事件を中心に扱う法律事務所に勤務した後、知的財産権に関する業務に携わり、日本を支える技術の発展に貢献したいと考え、光陽国際特許法律事務所にて、約 7 年半に亘り、特許出願を中心とした業務に従事しておりました。

今後は、これまでの経験を活かし、技術法務の観点から依頼者の皆様に貢献できるよう、誠心誠意努めて参る所存です。

至らぬ点も多々あるかと存じますが、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。



弁護士・弁理士 井上 修一

## 多機能型間接侵害における非汎用品要件に関する裁判例の検討

### 1. はじめに

特許法第 101 条第 2 号及び第 5 号に規定された間接侵害（以下、「多機能型間接侵害」という。）の成立には、「日本国内において広く一般に流通しているもの」（以下、「汎用品」という。）に該当しないことの要件（以下、「非汎用品要件」という。）を充足することが必要となる。非汎用品要件に関し、知財高判平成 17 年 9 月 30 日〔一太郎事件・控訴審〕は、「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等のような、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。」と判示している。

かかる判示によれば、「特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態」にあれば、「規格品、普及品」に該当し、非汎用品要件を満たさないことになるのであるから、他の用途が 1 つでもある非特注品であって、市場において大量に流通しているものは、非汎用品要件を満たさないのではないかと理解できるが、上記裁判例では、被疑侵害製品である一太郎の名称のソフトウェアは、特許発明以外にも用いることができる様々な用途があり、市場においても大量に流通していたにもかかわらず、汎用品には該当しないと判断されている。したがって、上記の判示だけでは、必ずしも、非汎用品要件の判断規範として明確であるとは言い難い。

そこで、本稿では、非汎用品要件について判示した裁判例を検討し、汎用品に該当するか否かの裁判所の判断手法について、分析をする。

### 2. 検討対象とする裁判例

判例データベース（Westlaw Japan）を用い、「広く一般に流通しているもの」のキーワードを判決文中に含む裁判例を検索したところ 40 件がヒットした（令和 6 年 2 月 16 日時点）。その中から非汎用品要件の該当性について具体的な判断を示した裁判例として、以下の 8 件の裁判例を抽出した。



- ① 東京地判平成 17 年 2 月 1 日〔一太郎事件・第一審〕
- ② 知財高判平成 17 年 9 月 30 日〔一太郎事件・控訴審〕
- ③ 東京地判平成 22 年 6 月 24 日〔インクタンク互換品事件〕
- ④ 東京地判平成 23 年 6 月 10 日〔医療用器具事件〕
- ⑤ 大阪地判平成 24 年 11 月 1 日〔位置検出器事件〕
- ⑥ 大阪地判平成 25 年 2 月 21 日〔流動ホッパー事件〕
- ⑦ 大阪地判平成 30 年 12 月 13 日〔コントローラ事件〕
- ⑧ 東京地判令和 5 年 2 月 28 日〔洗濯用洗浄補助用品事件〕

上記の裁判例の全件において、被疑侵害製品は、汎用品に該当しないと判断がされている。そのため、まずは、この結論からだけでも、裁判所は、汎用品を非常に狭いものと考えていることが分かる。

### 3. 上記裁判例①～⑧の検討

上記裁判例①～⑧を検討したところ、裁判所は、以下の観点で非汎用品要件の判断をしていることが分かる。

#### （１）用途に限定があるか否かが重要な考慮要素とされていること

以下のとおり、裁判例②～⑤、裁判例⑧では、用途に一定の限定があることを理由に、汎用品に該当しないと判示されている。そのため、汎用品の該当性においては、用途に限定があるか否かが重要な考慮要素となる。

裁判例②：「控訴人製品は、本件第 1、第 2 発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものであるから、同号にいう「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないというべきである。」と判示されている。判決では、特許発明の専用部分があること、すなわち、被控訴人製品の用途に限定されている部分があることを理由に、汎用品に該当しないと判断がされている。なお、裁判例②は、裁判例①の控訴審の判決である<sup>1</sup>。

裁判例③：「被告製インクタンクは、原告製プリンタ専用のインクタンクであるから、到底、汎用の部品とはいえない。」と判示されている。判決では、被疑侵害製品は、原告製プリンタ専用の用途であることを理由に汎用品に該当しないと判断がされている。かかる理由付けは、上記裁判例②と同様である。

裁判例④：被疑侵害製品は、「胃瘻造設のための胃壁固定術という特定の用途に使用されるものとして特に設計されたもの」、「特有の胃壁固定が行われ得るように構成されている」ことを理由に、汎用品に該当しないと判示されている。判決は、胃壁固定術という用途に着目しているといえる。

裁判例⑤：被疑侵害製品は、「結局のところその用途は、位置検出器にその接触体として装着することに限定されており、この点、ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは大きく異なる。」ことを理由に、汎用品に該当しないと判示されている。判決は、位置検出器の接触体として装着する用途に着目しているといえる。なお、本件では、「そのような用途の限定があるため、実際にハ号スタイラスを購入するのは、位置検出器を使用している者に限られる」ことも理由に、汎用品に該当しないと判示されており、需要者層が限定されていることも考慮されている。

<sup>1</sup> 裁判例①は、非汎用品要件に関し、「被告製品が「日本国内において広く一般に流通しているもの」でないことは明らかである。」としか判断をしておらず、汎用品に該当しないと判断した具体的な理由は判決中で言及されていない。

裁判例⑧：「被告製品には、購入後に洗濯ネットに入れて洗濯用洗浄補助用品を手作りし、洗濯物と一緒に洗濯をする旨の使用方法が付されている。」ことを理由に、汎用品に該当しないと判示されている。判決では、使用方法の記載が用途の限定として考慮されているものと考えられる。また、本件では、「被告製品を洗濯ネットに封入することにより、必ず本件各発明の構成要件を充足する洗濯用洗浄補助用品が完成するといえるから、被告製品は、本件各発明の実施にのみ用いる場合を含んでいると認められ、上記のような単なる規格品や普及品であるということとはできない。」とも判示されており、上記裁判例②及び③のように、特許発明の専用部分があることも、汎用品に該当しないことの根拠とされている。

なお、裁判例⑥では被疑侵害製品の「機能」、裁判例⑦では被疑侵害製品の「構成」に着目した判断がされており、判決文中では「用途」について直接言及がされていない。しかし、以下のとおり、いずれも実質的には、用途に着目した判断がされているものと考えられる。

裁判例⑥：「イ号製品の構成（特に構成e）を備えたホッパーが、日本国内において広く普及している一般的な製品又は市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品であること（及びその裏付けとなる事実）を認めるに足りる主張立証はない。」と判示されている。判決では、イ号製品の構成に着目するも、用途が限定されているかどうかという点には言及しておらず、市場における普及性・入手可能性を理由に汎用品であることを否定している（用途が限定されていることを理由に汎用品であることも否定できたと考えられる）

裁判例⑦：「以上認定・判示した被告製品3の機能等に照らせば、被告製品3が日本国内において広く一般に流通しているものに当たると認めることはできない。」と判示されている。判決では、被疑侵害製品の機能に着目した判断がされているが、ここでの「機能」とは、被疑侵害製品は、被告の製品の専用品ないしは、被告の製品のために用いられる物であることを意味しているものと思われるため、実質的には用途に着目した判断がなされていると考えられる。

したがって、実質的には、全ての裁判例において、用途が重要な考慮要素になっているものと考えられる。

## （２）「ねじ、釘、電球、トランジスター」に相当する物に該当するか否かが考慮要素とされていること

一太郎事件・控訴審の判旨において、汎用品の例示として、「ねじ、釘、電球、トランジスター」が挙げられているように、以下のとおり、裁判例③、④及び⑤では、これらの例示に相当する程度の物のみが汎用品に該当することを前提とする判断をしており、汎用品の範囲を、「ねじ、釘、電球、トランジスター」に相当する物であると、非常に狭く捉えていることが分かる。

裁判例③：「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、より広い用途を有するねじや釘のような普及品を想定して制定されたものである。」

裁判例④：「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスター等をいい、被告製品の2本の穿孔針がこのようなものに当たらないことは明らかである。」

裁判例⑤：「結局のところその用途は、位置検出器にその接触体として装着することに限定されており、この点、ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは大きく異なる。」

### （３）流通量が多いことだけを理由に、汎用品に該当することにはならないこと

裁判例⑧は、被疑侵害製品が市場に多数流通している事案であったが、「被告製品が市場において多数流通していたとしても、これのみをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当するということはできない。」と判示している。この点については、「事実審口頭弁論終結時までの間に、侵害者において、当該物を大量に製造販売して『日本国内において広く一般に流通している』状況を作出すれば、少なくとも、差止請求は免れることとなる。『取引の安全性の確保』という立法趣旨に照らせば、その結論はむしろ当然ということになるだろう。」（三村量一「非専用品型間接侵害（特許法 101 条 2 号、5 号）の問題点」（知的財産法政策学研究 vol.19(2008)）との指摘もあるが、裁判例⑧では、侵害品が多数流出しているからといって、汎用品に該当するとの判断はされておらず、差止請求が認められている。

また、裁判例①及び②の判決文中では、直接的な言及されていないが、上記 1 で述べたとおり、一太郎の名称のソフトウェアも市場においても大量に流通していたにもかかわらず、結果として、汎用品には該当しないと判断されていることから、裁判例①及び②も、裁判例⑧と同じ考え方を取っているものと考えられる。

## 4. まとめ

本稿では、非汎用品要件について判示した裁判例を概観した。

多機能型間接侵害の「課題の解決に不可欠なもの」の要件（以下、「不可欠要件」という。）を満たす物は、多くの場合、特徴的な構成を有すると考えられるため、用途に何らかの限定が生じ（上記 3・(1)）、「ねじ、釘、電球、トランジスター」に相当する物に該当しないものと考えられる（上記 3・(2)）。したがって、非汎用品要件は、汎用性がある、「ねじ、釘、電球、トランジスター」に相当するような物が、不可欠性要件を満たしてしまうという、極めて例外的な場面において、取引の安全性の観点から、多機能型間接侵害の成立を否定するという限定的な役割しか果たさないものと考えられる。

また、本稿の検討により、被疑侵害製品の流通量が多くても直ちに非汎用品要件の充足性は否定されず（上記 3・(3)）、これまでに非汎用品要件を充足しないと判断した裁判例が存在しないことも明らかとなった（上記 2）。

したがって、特許権者の立場となった場合、非汎用品要件の充足性を懸念して、多機能型間接侵害の成立が否定されるということを過度に懸念する必要はないこととなる。一方で、被疑侵害者の立場の場合、非汎用品要件の充足性のみを否定して、多機能型間接侵害の成立を否定する方針を立てて争うことは避けた方が良いこととなる。

（執筆） 弁護士・弁理士 杉尾 雄一



# 「容易の容易」が問題となった近時の裁判例の紹介 一知財高裁令和3年11月16日判決(令2(行ケ)10144号)一

## 1. はじめに

発明の進歩性を主張する際に、「容易の容易」の主張が行われることがある。例えば、知財高裁平成26年11月26日判決(平26(行ケ)10079号)は、「容易の容易」に関し、「引用発明から容易に想到し得たものを基準にして、更に甲2記載の技術を適用することが容易であるという、いわゆる「容易の容易」の場合に相当する。そうすると、引用発明に基づいて、相違点2及び3に係る構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるとはいえない」と判示した。この裁判例によると、「容易の容易」とは、主引用発明を基準として、「容易に想到する」2つの段階を経て、相違点に係る特許発明の構成に想到することであり、それは、「格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるということとはできない」とものと理解される。すなわち、「容易の容易」は容易ではなく、特許発明の進歩性が肯定される(特許発明の容易想到性が否定される)ことになる。



本稿では、「容易の容易」が問題となった知財高裁令和3年11月16日判決(令2(行ケ)10144号)を紹介する。

## 2. 事案の概要

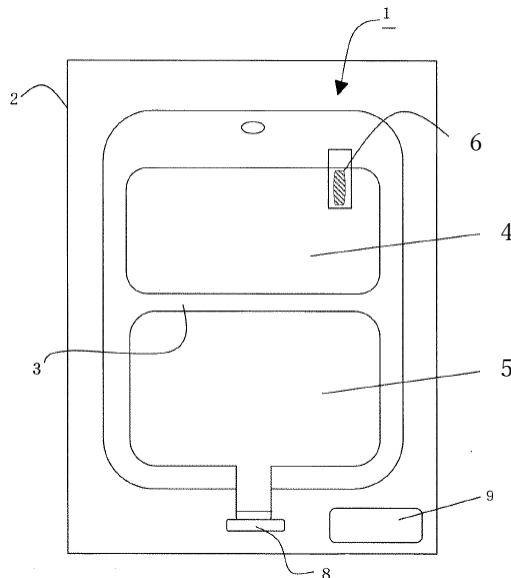
被告が、発明の名称を「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」とする発明について特許出願し、その設定登録を受けた(特許第4171216号)後、原告が、特許無効審判(以下「本件審判」という。)を請求したところ、当該請求に対する不成立審決(以下「本件審決」という。)がなされたことから、本件審決の取消しを求めた事案である。

## 3. 特許請求の範囲(下線は筆者が付した)

【請求項1】

- A 外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室を有する輸液容器において、その一室に含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有する溶液が充填され、他の室に鉄、マンガンおよび銅からなる群より選ばれる少なくとも1種の微量金属元素を含む液が収容された微量金属元素収容容器が収納されており、微量金属元素収容容器は熱可塑性樹脂フィルム製の袋であることを特徴とする輸液製剤であって、
- B 前記溶液は、アセチルシステインを含むアミノ酸輸液であり、
- C 前記輸液容器は、ガスバリアー性外袋に収納されており、
- D 前記外袋内の酸素を取り除いた、
- E 輸液製剤。

【図 1】



- 1 輸液容器
- 2 外袋
- 3 連通可能部
- 4 輸液容器の第1室
- 5 輸液容器の第2室  
(「アセチルシステインを含む  
アミノ酸輸液」が充填)
- 6 微量金属元素収容容器
- 7 ビタミン収容容器
- 8 薬液流出口
- 9 脱酸素剤

特許第4171216号

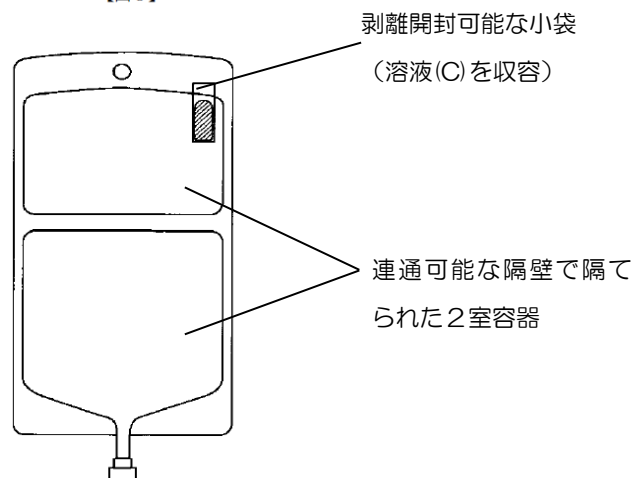
#### 4. 本件審決の認定(下線は筆者が付した)

本件審決は、引用発明である甲1輸液製剤発明、相違点A1-1、相違点B1-1について、以下のとおり認定した。

##### (1) 甲1輸液製剤発明(甲1輸液製剤発明については、裁判所も同様に認定した)

「還元糖を含有する溶液(A)、アミノ酸を含有する溶液(B)及び脂溶性ビタミンを含有する溶液(C)の3液からなる輸液であって、溶液(A)がビタミンB1を含有し、溶液(B)が葉酸を含有し、溶液(C)がビタミンCを含有し、更にビタミンB2が溶液(B)又は溶液(C)に配合され、かつ溶液(A)がpH3.5～4.5、溶液(B)及び溶液(C)がpH5.5～7.5であり、連通可能な隔壁で隔てられた2室容器の各室にそれぞれ溶液(A)及び溶液(B)が収容され、そのいずれか一方の室に溶液(C)を収容した容器が、用時連通可能に接続され、溶液(C)を収容する容器が2室容器の一方の室内に固着した剥離開封可能な小袋であり、容器を脱酸素剤と共にガス非透過性外装容器で包装する中心静脈投与用輸液」

【図 5】



甲1(特開平11-158061号)

## (2) 相違点 A1-1

「本件訂正発明1においては、アミノ酸を含有する溶液が、含硫アミノ酸および亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有する溶液であり、該溶液は、アセチルシステインを含むアミノ酸輸液であるのに対して、甲1輸液製剤発明は、アミノ酸を含有する溶液（B）が特定されていない点」

## (3) 相違点 B1-1

「本件訂正発明1においては、アミノ酸を含有する溶液が充填されていない「他の室」に、「熱可塑性樹脂フィルム製の袋である」「鉄、マンガンおよび銅からなる群より選ばれる少なくとも1種の微量元素元素を含む液が収容された微量元素収容容器」が収納されているのに対して、甲1輸液製剤発明では、脂溶性ビタミンを含有する溶液（C）を収容した容器が2室容器のいずれか一方の室に用時連通可能に接続されている点」

ここで、本件訂正発明1において、「他の室」に「微量元素元素収容容器」が収納されている、という構成は、バッグインバッグの構成であることを意味する。

また、甲1輸液製剤発明において、「用時連通可能に接続されている」という構成は、「剥離開封可能」な形で接続されることによって実現されるものといえる。

## 5. 被告(特許権者側)の主張

### (1) 相違点 A1-1 及び相違点 B1-1 を分けて認定した点について

被告は、本件審決が、相違点 A1-1 及び相違点 B1-1 を分けて認定した点について、「特許発明と引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定すべきである」ことを理由に、相違点 A1-1 及び相違点 B1-1 を分けて認定するべきではないから、本件審決は相当でない、と主張した。

### (2) 相違点 B1-1 について

被告は、相違点 B1-1 に関する原告（無効審判の請求人側）の主張に対し、原告の主張は、①アセチルシステインが含まれる構成が容易想到であるとした上で、②銅を含む微量元素を含有する溶液を収容した小袋をバッグインバッグとし、2室バッグかつバッグインバッグとする構成を採用することが容易であるとし、さらに、その上で、③銅を含む微量元素を含む溶液を収容した容器の収容先を他の室とすることは必然的であると主張するものであり、「容易の容易（の容易）」であるから、容易想到ではない、と主張した。以下は、判決からの抜粋である（下線は筆者が付した）。

「そもそも甲1輸液製剤発明として、「含硫アミノ酸及び亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種」を含む発明を認定することはできないから、微量元素元素を溶液（A）を収容する室に配合させても溶液（B）を収容する室に配合させても硫黄原子による影響を受けず、当業者においては、微量元素元素を配合するのであれば、それらいずれかの室に入ればよく、わざわざ微量元素収容容器に入れる必然性がない。溶液（B）に「含硫アミノ酸及び亜硫酸塩からなる群より選ばれる少なくとも1種」であるアセチルシステインが含まれる構成が容易想到であると仮定した場合に初めて、微量元素元素が含硫アミノ酸との関係で不安定であることが問題となるところである。

このように、原告は、まず、アセチルシステインが含まれる構成が容易想到であるとした上で、銅を含む微量元素を含有する溶液を収容した小袋をバッグインバッグとし、2室バッグかつバッグインバッグとする構成を採用することが容易であるとし、さらに、その上で、銅を含む微量元素を含む溶液を収容した容器の収容先を他の室とすることは必然的であると主張するもので、原告の主張は、相違点を三段階で仮定に仮定を積み重ねて容易想到とするもの（「容易の容易の容易」）であり相当でない。」



## 6. 裁判所の判断

### (1) 相違点A1-1及び相違点B1-1を分けて認定した点について

裁判所は、「相違点A1-1は、アミノ酸を含有する溶液の組成に係る相違点である一方、相違点B1-1は、複数の室を有する輸液容器の一室に収納された容器に収容される対象及び当該容器の収納形態に係る相違点であって、両者は技術的観点を異にするものである。被告が上記主張の根拠とする点は、相違点A1-1及び相違点B1-1に係る本件訂正発明の構成が、一つの引用発明を構成するひとまとまりの技術思想に含まれるものとして把握されるべき根拠となる事情にとどまるものというべきであって、被告の上記主張を採用することはできない。」と判示し、相違点A1-1及び相違点B1-1を分けて認定するべきであると判断した。

### (2) 相違点B1-1について

裁判所は、以下のとおり、原告の主張は、「容易の容易」の主張であって、採用することができない、と判断した（下線は筆者が付した）。

#### 「(イ) 原告の主張について

原告は、甲1輸液製剤発明において、ビタミンを含有する溶液(C)を収容した小袋を、溶液(A)又は溶液(B)を収容する室に収納して、2室バッグかつバッグインバッグの構成を採用する理由となった課題は、ビタミンのみならず、微量元素についても同様に当てはまるものであって、甲1の段落【0004】、【0043】、【図5】などから、微量元素元素についても2室バッグかつバッグインバッグの構成を採用することが示唆され、又は動機付けられる旨を主張するが、甲1の上記段落等からそのような示唆等がされるといえないことは、前記(イ)のとおりであり、単に、輸液製剤に関し、ビタミンと微量元素元素との間に安定化に係る共通の課題があることをもって、前記(イ)の認定判断が左右されるものではない。

バッグインバッグの構成を採用することが容易であるとの上記主張を前提とした上で、微量元素を収容した小袋の収容先を他の室とすることも容易であるとする原告の主張は、いわゆる容易の容易の主張であって、採用することができない。

## 7. 検討

### (1) 相違点A1-1及び相違点B1-1を分けて認定した点について

被告（特許権者側）は、本件審決が、相違点A1-1及び相違点B1-1を分けて認定した点について、相違点A1-1及び相違点B1-1を分けて認定するべきではないと主張した。これは、相違点A1-1及び相違点B1-1をまとめて1つの相違点として捉えることにより、「容易想到」の段階を増やして、相違点に係る特許発明の容易想到性を否定しようとしたものと考えられる。具体的には、被告は、相違点A1-1及び相違点B1-1をまとめて1つの相違点として捉えることにより、「原告の主張は、相違点を三段階で仮定に仮定を積み重ねて容易想到とするもの（「容易の容易の容易」）であり相当でない。」と主張した。

これに対し、裁判所は、相違点A1-1及び相違点B1-1を分けて認定するべきであると判断した。この判断により、相違点A1-1及び相違点B1-1は独立して存在することとなり、相違点A1-1及び相違点B1-1のそれぞれに対して、容易想到性を検討することになった。

このように、「容易の容易」の前提として、特許発明と主引用発明との間の相違点をどのように設定するかが問題になる。相違点を細かく設定する場合、各相違点において独立して容易想到性が判断されることになるため、特許発明に容易に想到し易くなり、すなわち、進歩性を否定する（「容易の容易」の問題にならない）方向に働く。他方、まとめて1つの相違点を設定する場合、「容易想到」の段階を複数経ることになるため、「容易の容易」の問題が生じやすくなり、すなわち、進歩性を肯定する方向に働く。

特許発明と主引用発明とを対比する際には、これらの点を考慮して相違点を設定することが重要である。

## (2) 相違点B1-1について

裁判所は、バッグインバッグの構成を採用することが容易であるとの主張を前提とした上で、微量元素を収容した小袋の収容先を他の室とすることも容易であるとする原告の主張は、「容易の容易」の主張であると判断した。

被告の「容易の容易の容易」の主張は、①アセチルシステインが含まれる構成が容易想到であるとした上で、②銅を含む微量元素を含有する溶液を収容した小袋をバッグインバッグとし、2室バッグかつバッグインバッグとする構成を採用することが容易であるとし、さらに、その上で、③銅を含む微量元素を含む溶液を収容した容器の収容先を他の室とすることは必然的であると主張するものであった。②はバッグインバッグの構成を採用すること、③は小袋の収容先を他の室とすること、が主張のポイントである。裁判所は、被告の主張のうち、②及び③が「容易の容易」にあたると判断したものと考えられる（①の主張は、相違点A1-1に係る主張であるため、相違点B1-1とは独立して容易想到性の検討が行われた）。

なお、裁判所は、「微量元素を収容した容器をあらかじめ2室バッグの一方の室に収納することについて、示唆したり動機付けたりするものとはいえない。」「上記のとおりビタミンと直ちに同様には取り扱うことができない微量元素について、その収容方法に関して何らかの示唆や動機付けがされるともいえない。その他、甲1に、微量金属元素についてバッグインバッグの構成を採用することの示唆や動機付けがあるとみるべき事情は認められない。」「原告は、…微量金属元素についても2室バッグかつバッグインバッグの構成を採用することが示唆され、又は動機付けられる旨を主張するが、甲1の上記段落等からそのような示唆等がされるといえない」等、甲1には、微量金属元素について2室バッグかつバッグインバッグの構成を採用することの示唆や動機付けはない、と言及した上で、「原告の主張は、いわゆる容易の容易の主張であって、採用することができない。」と判断した。この裁判所の判断を踏まえると、仮に、甲1において、微量金属元素について2室バッグかつバッグインバッグの構成を採用することが示唆され、又は動機付けがあれば、原告の主張は「容易の容易」に該当するよう見えるものの、「容易に想到する」として、特許発明の進歩性が否定された（特許発明の容易想到性が肯定された）とも考えられる。このことから、「容易の容易」について検討する際には、「容易想到」の各段階における動機付けの有無を慎重に検討することが重要であるといえる。

(執筆) 弁護士・弁理士 溝田 尚

## 活動

|                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【篠田 淳 郎 弁 護 士】                   | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）主催の「医療分野の成果導出に向けた研修セミナー：成果導出・基礎コース」にて講演いたしました。（2/13）<br>「企業への導出契約に係る基礎及び留意点」                                                                |
| 【鯨島 正 洋 弁 護 士】<br>【根岸 秀 羽 弁 護 士】 | 一般社団法人生成 AI 活用普及協会により発足されました「知的財産検討委員会」にて、鯨島正洋弁護士が委員長に、根岸秀羽弁護士が執行委員に就任いたしました。（1/30）                                                                                 |
| 【永島 太 郎 弁 護 士】                   | 株式会社情報機構主催のオンラインセミナーにて講師をいたしました。（1/29）<br>「ChatGPT 等生成 AI の利用を巡る法的問題の整理と企業・組織としてのガイドライン検討指針」                                                                        |
| 【柳下 彰 彦 弁 護 士】                   | Asia Startup Office MONO 主催、江東区後援の「オンライン創業塾」にて講師をいたしました。（1/27）<br>「事業を成功に導くために、押さえておきたい契約、知的財産権、法務の話」                                                               |
| 【永島 太 郎 弁 護 士】                   | 株式会社情報機構主催の「オンラインセミナー」にて講師をいたしました。（1/22）<br>「AI 関連ビジネスに関する AI の基本的事項、契約実務の特徴と留意点」                                                                                   |
| 【藤田 達 郎 弁 護 士】                   | 知財管理 2024 年 1 月号に執筆記事が掲載されました。（1/20）<br>「職務発明規程に基づき相当の利益を与える際の「不合理性の判断」について」                                                                                        |
| 【永島 太 郎 弁 護 士】                   | 特許ニュース 2024 年 1 月 18 日号、19 日号に執筆記事が掲載されました。（1/18、1/19）<br>「自社商品のデザインを 100 年保護するために」                                                                                 |
| 【高橋 正 憲 弁 護 士】                   | 北海道大学 産学・地域協働推進機構主催の「北海道大学セミナー」にて講師をいたしました。（1/17）<br>「利益相反セミナー」                                                                                                     |
| 【高橋 正 憲 弁 護 士】                   | 経済産業省北海道経済産業局、STARTUP HOKKAIDO、北海道知的財産戦略本部、北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）共催の「支援機関向け知財ナレッジ強化研修」にて講師をいたしました。（1/16）<br>「大学の研究成果を活用したスタートアップの設立支援とその具体的手法、ケーススタディ・演習」 |
| 【永島 太 郎 弁 護 士】                   | PHARM STAGE 2024 年 1 月号に執筆記事が掲載されました。（1/15）<br>「医薬品ライセンスにおける契約交渉のポイント」                                                                                              |
| 【和田 祐 造 弁 護 士】                   | WIPF (World IP Forum) BENGALURU 2024 において、パネルディスカッションに登壇いたしました。（1/10～1/13）<br>『Unveiling the Power of Trade Secrets』                                                |
| 【丸山 真 幸 弁 護 士】                   | 東京都知的財産総合センター主催の中小企業のための知的財産セミナーにて講師をいたしました。（12/20、1/10）<br>「知財係争事例セミナー」                                                                                            |
| 【高橋 正 憲 弁 護 士】                   | THE INDEPENDENTS 2024 年 1 月号に連載記事が掲載されました。（1/1）<br>「AI 関連発明の特許出願時の留意点（3）」                                                                                           |
| 【和田 祐 造 弁 護 士】                   | 「日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修(能力担保研修)」の講師に就任いたしました。（2024）                                                                                                                     |
| 【阿久津 匡 美 弁 護 士】                  | 内閣府 防災分野のデータプラットフォーム整備に向けた調査検討業務ワーキンググループの委員に就任いたしました。（12/27）                                                                                                       |
| 【高見 憲 弁 護 士】                     | 日本弁理士会関東会主催の研修会にて講師をいたしました。（12/20）<br>「知的財産関係の契約実務」                                                                                                                 |

|           |                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【藤田達郎弁護士】 | 日本ライセンス協会（ベンチャー・スタートアップ WG）による公開パネルディスカッションにおいて、パネラーとして登壇いたしました。（12/19）<br>「スタートアップにとって必要な知財人材」                                              |
| 【高瀬亜富弁護士】 | SSK 株式会社主催の IT サービスのための知財実務セミナーにて講師をいたしました。（12/15）<br>「IT サービスのための知財実務～DX 時代に必須な著作権・意匠権等の理解～」                                                |
| 【鯨島正洋弁護士】 | 一般社団法人生成 AI 活用普及協会（GUGA）の理事に就任いたしました。（12/14）                                                                                                 |
| 【篠田淳郎弁護士】 | 株式会社 R & D 支援センター主催のオンラインセミナーにて講師を担当いたしました。（12/14）<br>「～製薬・医療機器・診断薬開発企業を対象にした～共同研究契約等の契約実務の基礎とトラブル防止策」                                       |
| 【根岸秀羽弁護士】 | 株式会社 AI Samurai 代表取締役 白坂一氏の出版記念特別講演「特許 3.0 AI 活用で知財強国に」の第三部にて、講師をいたしました。（12/5、12/14）<br>「利用規約で読み解く ChatGPT」                                  |
| 【杉尾雄一弁護士】 | 株式会社みらいワークス、株式会社東京海上日動パートナーズ TOKIO との共催セミナー「毎月開催！企業の知財戦略を強化するための勉強会」にて、第 6 回の講師をいたしました。（12/13）<br>「その新規事業、特許は取得していますか？新規事業における攻めと守りの特許戦略」    |
| 【高橋正憲弁護士】 | THE INDEPENDENTS2023 年 12 月号に連載記事が掲載されました。（12/1）<br>「AI 関連発明の特許出願時の留意点（2）」                                                                   |
| 【柳下彰彦弁護士】 | 公益社団法人日本技術士会登録グループの知財コンサルティングセンター（PCIP）主催のセミナーにて講師をいたしました。（11/30）<br>「中小・スタートアップのビジネスにとってなぜ知的財産権が必要なのか？」                                     |
| 【U S L F】 | Asia Business Law Journal（Vantage Asia Publishing Limited）による Japan Law Firm Awards 2023 において、「IP PROTECTION」の部門で受賞しました。（11/24）              |
| 【丸山真幸弁護士】 | 富山県が主催する【とやまスタートアップ「T-Startup」創出事業】内で実施の「T-Startup Hour #4 知財・法務」に登壇いたしました。（11/24）<br>「スタートアップと知財・法務」                                        |
| 【高橋正憲弁護士】 | 熊本県次世代ベンチャー創出支援コンソーシアム主催の熊本テックプランター2023 リアルテックスクールにて講師をいたしました。（11/22）<br>「契約・知財・法務」                                                          |
| 【山口建章弁護士】 | 株式会社みらいワークス、株式会社東京海上日動パートナーズ TOKIO との共催セミナー「毎月開催！企業の知財戦略を強化するための勉強会」にて、第 5 回の講師をいたしました。（11/21）<br>「我が社の秘密情報の管理は十分？裁判例から知る会社の秘密管理のレベルと管理ポイント」 |
| 【鯨島正洋弁護士】 | キヤノンシステムアンドサポート株式会社主催のエグゼクティブセミナー2023 にて講師をいたしました。（11/16）<br>「変化の時代に勝ち抜く力 ～今と未来に求められる経営戦略～」                                                  |
| 【山崎臨在弁護士】 | 内閣府主催の宇宙ビジネスコンテスト S-Booster2023 にメンターを務め、担当した Astromine が最優秀賞を受賞しました。（11/16）                                                                 |
| 【柳下彰彦弁護士】 | 令和 5 年度多摩市議会全議員研修にて講師をいたしました。（11/10）<br>「知的財産権の基本知識と権利侵害の実際及び情報リテラシーについて」                                                                    |
| 【後藤直之弁護士】 | 特許ニュース 2023 年 11 月 9 日号、10 日号（発行元：一般財団法人経済産業調査会）に、執筆記事が掲載されました。（11/9、10）<br>「知財訴訟における事実実験公正証書の利用と争点【上】・【下】」                                  |

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【高橋正憲弁護士】  | THE INDEPENDENTS2023年11月号に連載記事が掲載されました。(11/1)<br>「AI 関連発明の特許出願時の留意点(1)」                                                               |
| 【稲垣紀穂弁護士】  | 株式会社みらいワークス、株式会社東京海上日動パートナーズTOKIOとの共催セミナー「毎月開催！企業の知財戦略を強化するための勉強会」にて、第4回の講師をいたしました。(10/18)<br>「出願によらないデザインの保護！不競法による模倣品排除とその限界」       |
| 【阿久津匡美弁護士】 | 「公正取引～競争の法と政策～」2023年10月号・No.876（公益財団法人公正取引協会）に執筆記事が掲載されました。(10/15)<br>「営業秘密管理及び営業秘密侵害について」                                            |
| 【宅間仁志弁護士】  | 「くすりのシリコンバレーTOYAMA」創造コンソーシアム主催の「令和5年度 第2回アドバイザリーボード会議」に出席いたしました。(10/6)                                                                |
| 【高橋正憲弁護士】  | THE INDEPENDENTS2023年10月号に連載記事が掲載されました。(10/1)<br>「知的財産判例に学ぶ企業活動(63) 記述的商標について商標法3条2項が適用され登録となった事例（知財高裁令和3年2月25日判決）」                   |
| 【山崎臨在弁護士】  | 株式会社みらいワークス、株式会社東京海上日動パートナーズTOKIOとの共催セミナー「毎月開催！企業の知財戦略を強化するための勉強会」にて、第3回の講師をいたしました。(9/26)<br>「他人の文章や写真を転載するときに押さえておくべき著作権法の常識」        |
| 【阿久津匡美弁護士】 | 作成に携わりました「サイバーセキュリティ関係法令 Q&A ハンドブック Ver2.0」（内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（NISC））が公開されました。(9/25)                                                |
| 【高橋正憲弁護士】  | THE INDEPENDENTS2023年9月号に連載記事が掲載されました。(9/1)<br>「知的財産判例に学ぶ企業活動(62) 退職者の会社在职中の特許を受ける権利の帰属が問題となった事例（知財高裁令和5年6月22日判決）」                    |
| 【高瀬亜富弁護士】  | 田村善之先生還暦記念論文集（2023年8月30日出版／弘文堂）に寄稿いたしました。(8/30)<br>「現行著作権法下におけるパロディの許容性」                                                              |
| 【篠田淳郎弁護士】  | 株式会社技術情報協会主催のセミナーにて講師を担当いたしました。(8/22)<br>「大学との共同研究開発における契約の実務と留意点」                                                                    |
| 【宅間仁志弁護士】  | 株式会社みらいワークス、株式会社東京海上日動パートナーズTOKIOとの共催セミナー「毎月開催！企業の知財戦略を強化するための勉強会」にて、第2回の講師をいたしました。(8/21)<br>「ブランド管理の一環としての商標権の使用」                    |
| 【山崎臨在弁護士】  | ビジネス法務（中央経済社）10月号及び11月号に、執筆記事が掲載されました（共著）。(8/21)<br>「月開発ビジネスとルール 人類は再び月を目指す」                                                          |
| 【高橋正憲弁護士】  | THE INDEPENDENTS2023年8月号に連載記事が掲載されました。(8/1)<br>「知的財産判例に学ぶ企業活動(61) 相手方の取引先に相手方の商品が特許権侵害をしている旨の通知書を送付した行為が違法と判断された事例（東京地裁令和4年10月28日判決）」 |
| 【高橋正憲弁護士】  | 株式会社リバネス主催のスタートアップ向けセミナーにて講師をいたしました。(7/28)<br>「成長ステージに合わせた知財戦略」                                                                       |
| 【高瀬亜富弁護士】  | SSK 株式会社主催のセミナーにて講師をいたしました。(7/27)<br>「実務に役立つ！著作権法の基礎と対策～具体的な事例・裁判例で「相場感」を掴む～」                                                         |



|           |                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【藤枝典明弁護士】 | ビジネス法務 2023 年 9 月号（2023 年 7 月 21 日発売／中央経済社）の「キャリアアップのための法務リスクリ<br>ング！」に執筆記事が掲載されました。（7/21）<br>「第 1 回 リスキリングとインプット時の心掛け」                          |
| 【山口建章弁護士】 | 株式会社みらいワークス、株式会社東京海上日動パートナーズ TOKIO との共催セミナー「毎月開催！企業の知財<br>戦略を強化するための勉強会」にて、第 1 回の講師をいたしました。（7/18）<br>「EC モールにおける権利侵害の申告と不正競争防止法違反」               |
| 【丸山真幸弁護士】 | 特許ニュース 2023 年 7 月 13 日号、14 日号（発行元：一般財団法人経済産業調査会）に、執筆記事が掲<br>載されました。（7/13, 14）<br>「共同開発・共同事業に関する紛争事例～特許法 74 条 2 項と不競法 2 条 1 項 3 号を中心に [上]・[下]」    |
| 【高橋正憲弁護士】 | THE INDEPENDENTS 2023 年 7 月号に連載記事が掲載されました。（7/1）<br>「知的財産判例に学ぶ企業活動（60）クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付与された著作物の利用について著作<br>権侵害が肯定された事例（東京地裁令和 4 年 7 月 13 日判決）」 |
| 【多良翔理弁護士】 | ビジネス法務 2023 年 8 月号（2023 年 6 月 21 日発売／中央経済社）の「特集 2 メタバースビジネス参入<br>の実践法務」に執筆記事が掲載されました。（6/21）<br>「メタバースの周辺問題——NFT・DAO に焦点をあてて」                     |
| 【稲垣紀穂弁護士】 | ビジネス法務 2023 年 8 月号（2023 年 6 月 21 日発売／中央経済社）の「特集 2 メタバースビジネス参入<br>の実践法務」に執筆記事が掲載されました。（6/21）<br>「他社メタバース利用時の不正侵入リスクと各種法規制」                        |
| 【根岸秀羽弁護士】 | ビジネス法務 2023 年 8 月号（2023 年 6 月 21 日発売／中央経済社）の「特集 2 メタバースビジネス参入<br>の実践法務」に執筆記事が掲載されました。（6/21）<br>「メタバースビジネスにおける契約実務」                               |
| 【高瀬亜富弁護士】 | ビジネス法務 2023 年 8 月号（2023 年 6 月 21 日発売／中央経済社）の「特集 2 メタバースビジネス参入<br>の実践法務」に執筆記事が掲載されました。（6/21）<br>「二次創作市場のマネタイズとメタバース」                              |
| 【藤枝典明弁護士】 | ビジネス法務 2023 年 8 月号（2023 年 6 月 21 日発売／中央経済社）の「特集 2 メタバースビジネス参入<br>の実践法務」に執筆記事が掲載されました。（6/21）<br>「デジタルツインにおける他社知的財産権の侵害防止」                         |
| 【高橋正憲弁護士】 | THE INDEPENDENTS 2023 年 6 月号に連載記事が掲載されました。（6/1）<br>「知的財産判例に学ぶ企業活動（59）インターネット上の匿名での投稿記事について、損害賠償請求を認めた事<br>例」                                     |
| 【永島太郎弁護士】 | 株式会社情報機構主催のオンラインセミナーにて講師をいたしました。（5/30）<br>「意匠法の要点・改正ポイントの整理と意匠を活用したデザイン経営戦略の基礎」                                                                  |
| 【鯨島正洋弁護士】 | 令和 5 年度第 2 回蔵前ゼミ（通算第 99 回）にて講演をいたしました。（5/26）<br>「なぜ、どのようにして、一介の金属材料研究者が弁理士/弁護士への道を歩んだのか—限界を設定することなく<br>夢を持続続けることの重要性—」                           |
| 【丸山真幸弁護士】 | Kawasaki-NEDO Innovation Center（K-NIC）運営事務局主催のセミナーにて講師を担当いたしました。<br>（5/25）<br>「テック系ベンチャーが本当に押さえるべき知財戦略（必須特許編）」                                   |

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【柳下彰彦弁護士】                 | 特許ニュース令和5年5月11日号、12日号（発行元：一般財団法人経済産業調査会）に、執筆記事が掲載されました。(5/11, 12)<br>「SEP ライセンス契約の締結にあたって、実施権者側で押さえておきたい実務上の留意点に関する一考察 [上・下]」        |
| 【高橋正憲弁護士】                 | THE INDEPENDENTS 2023年5月号に連載記事が掲載されました。(5/1)<br>「知的財産判例に学ぶ企業活動（58）グループ会社が特許権の実施品を販売していることをもって特許法102条2項の適用を認めた事例 知財高裁令和4年4月20日判決」     |
| 【高瀬亜富弁護士、市橋景子弁護士】         | ビジネス法務 2023年6月号（2023年4月20日発売／中央経済社）に、執筆記事が掲載されました。(4/20)<br>「トラブルケースから導く商標ライセンス契約の必須条項・規定例」                                          |
| 【高橋正憲弁護士】                 | THE INDEPENDENTS 2023年4月号に連載記事が掲載されました。(4/1)<br>「知的財産判例に学ぶ企業活動（57）会社と雇用関係が無い者が創作した著作物について、職務著作として会社に著作権が権利帰属するか？」                    |
| 【柳下彰彦弁護士】                 | 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）主催の「第2回 JST OPERA シンポジウム」にて行われるパネルディスカッションのファシリテーターをいたしました。(3/13)<br>「領域統括・オープンイノベーション機構によるパネルディスカッション」         |
| 【杉尾雄一弁護士】                 | 知的財産管理技能士会主催の第56回キャリアアップ研修にてパネルディスカッションのパネラーをいたしました。(3/8)<br>「日本の産業競争力につながる特許文書品質特性モデルとは～特許文書の品質定義を通じて構造的課題を解決する～」                   |
| 【鯨島正洋弁護士、高橋正憲弁護士、杉尾雄一弁護士】 | 一般財団法人経済産業調査会主催のオンラインセミナーにて、講師をいたしました。(3/2)<br>「オープンイノベーションを成功に導く技術法務のススメ」                                                           |
| 【高橋正憲弁護士】                 | THE INDEPENDENTS 2023年3月号に連載記事が掲載されました。(3/1)<br>「知的財産判例に学ぶ企業活動（56）モデルチェンジ品の形態模倣についての保護期間（不正競争防止法2条1項3号）について判示された事例 知財高裁平成31年1月24日判決」 |
| 【高橋正憲弁護士】                 | 小樽商科大学 グローカル戦略推進センター主催の令和4年度大学・高専発スタートアップ指導・支援人材育成プログラムにて講師をいたしました。(2/20)                                                            |
| 【稲垣紀穂弁護士】                 | 公益社団法人日本通信販売協会 デジタルプラットフォーム取引相談窓口（オンラインモール利用事業者向け）主催のセミナーにて講師をいたしました。(2/10)<br>「商標権について（デジタルプラットフォームの利用において注意すべき点）」                  |
| 【藤田達郎弁護士】                 | 日本弁理士会関東会主催の研修会にて講師をいたしました。(2/10)<br>「国境をまたいだ侵害行為 令和4年知財高裁判決を踏まえて」                                                                   |

## 「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・鯨島法律事務所(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。

