



NAKAMURA & PARTNERS

PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

中村合同特許法律事務所

〔電気コネクタ組立体〕事件 [\(電気分野\)](#)

H28.10.19 平成28年(ネ)10047(特許権侵害・認容)

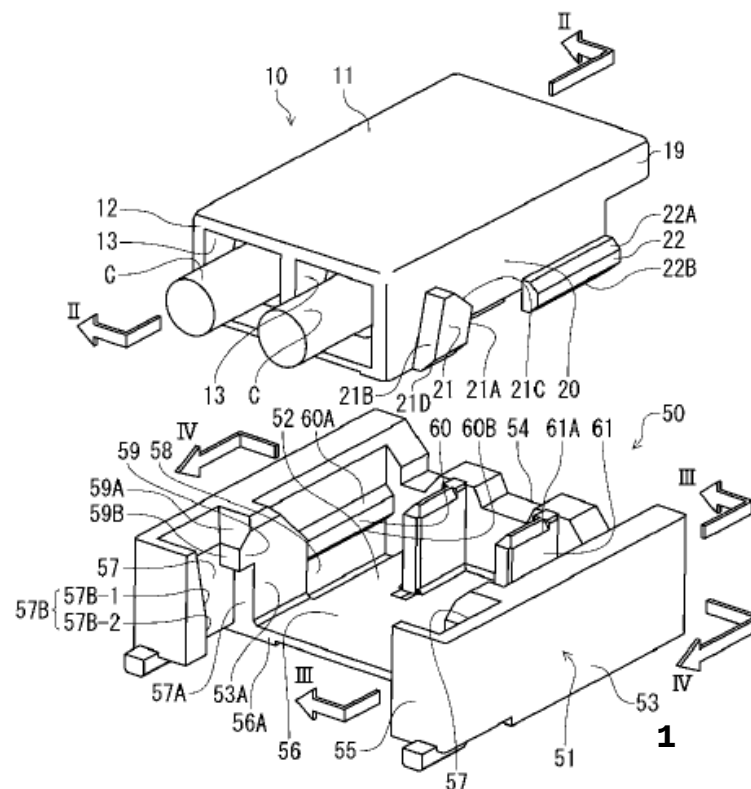
H27.5.12 平成26年(行ケ)10237(不成立審決維持) [\(特許2\)](#)

H28.7.13 平成27年(行ケ)10164(無効審決⇒取消) [\(特許1\)](#)

平成29年3月16日(木)

中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士 高 石 秀 樹



書誌的事項／目次

原告／被控訴人：ヒロセ電機株式会社

被告／控訴人：日本圧着端子製造株式会社

原審・東京地判平成26年(ワ)第14006号 ～特許権侵害・認容

1. 本件特許発明(特許2/JP5362931)
2. 対象製品の構成
3. 非充足論(被告/控訴人の主張)
4. 進歩性欠如の無効主張(平成26年(行ケ)10237)
5. (★)分割要件違反⇒新規性喪失の無効主張
6. まとめ

1. 本件特許発明(特許2/JP5362931)

【請求項3】

ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し、嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており、ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気コネクタ組立体において、

ケーブルコネクタは、突部前縁と突部後縁が形成されたロック突部を側壁面に有し、レセプタクルコネクタは、前後方向で該ロック突部に対応する位置で溝部前縁と溝部後縁が形成されたロック溝部を側壁面に有し、該ロック溝部には溝部後縁から溝内方へ突出する突出部が設けられており、ケーブルコネクタは、前方の端壁面に寄った位置で側壁に係止部が設けられ、レセプタクルコネクタは、前後方向で上記係止部と対応する位置でコネクタ嵌合状態にて該係止部と係止可能な被係止部が側壁に設けられており、

コネクタ嵌合過程にて上記ケーブルコネクタの前端がもち上かって該ケーブルコネクタが上向き傾斜姿勢にあるとき、上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が、上記ケーブルコネクタがコネクタ嵌合終了姿勢にあるときと比較して前方に位置し、上記ロック突部が上記ロック溝部内に進入して所定位置に達した後に上記上向き傾斜姿勢が解除されて上記ケーブルコネクタが上記コネクタ嵌合終了姿勢となったとき、上記ロック突部の突部後縁の最後方位置が上記突出部の最前方位置よりも後方に位置し、

該ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて拔出方向に移動されようとしたとき、上記ロック突部が上記拔出方向で上記突出部と当接して、上記ケーブルコネクタの拔出が阻止されるようになっていることを特徴とする電気コネクタ組立体

※下線部分は、無効審判手続中の訂正請求によって追加された部分である。

1. 本件特許発明(特許2/JP5362931)

(【図3】、【図7】共通)

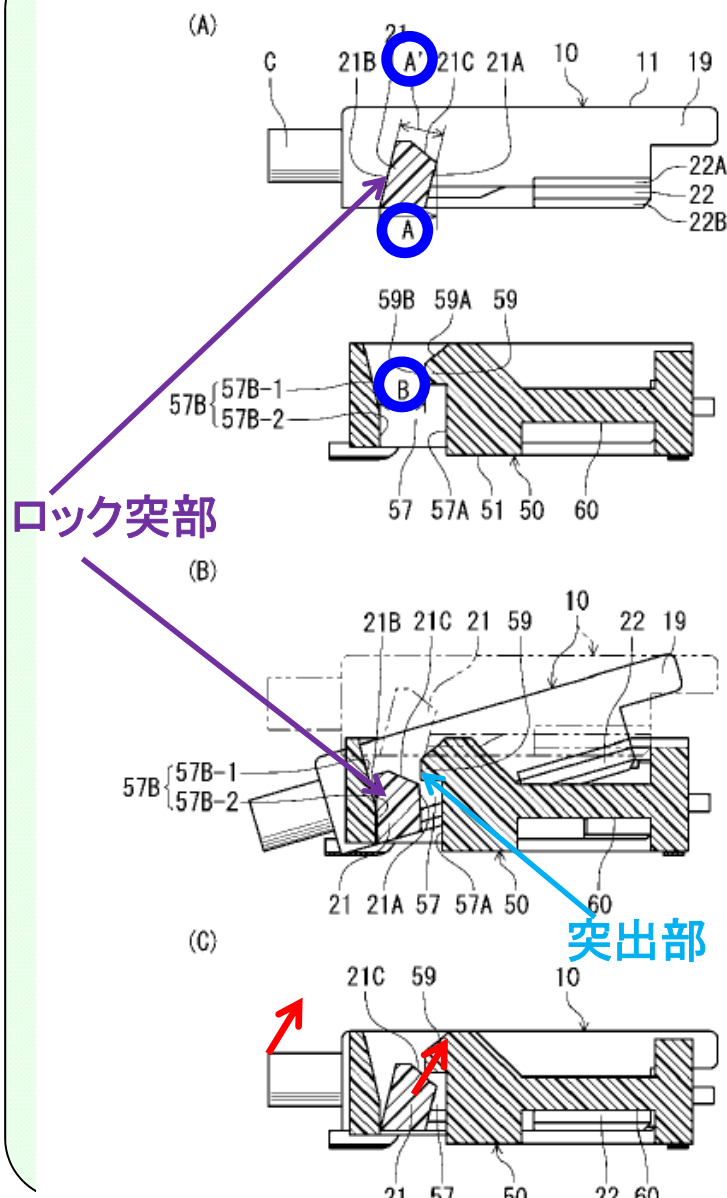
<本件特許発明の構成>

- ・**ロック突部**・ロック溝部の寸法(青色の丸印) $\Rightarrow A > B > A'$ という限定なし。
- ・嵌合途中の斜めの姿勢((B)図)では、**ロック突部**が**突出部**の外側に位置する。
- ・嵌合終了姿勢((C)図)では、**ロック突部**が突出部の内側に入ってくる。

<本件特許発明の作用効果>

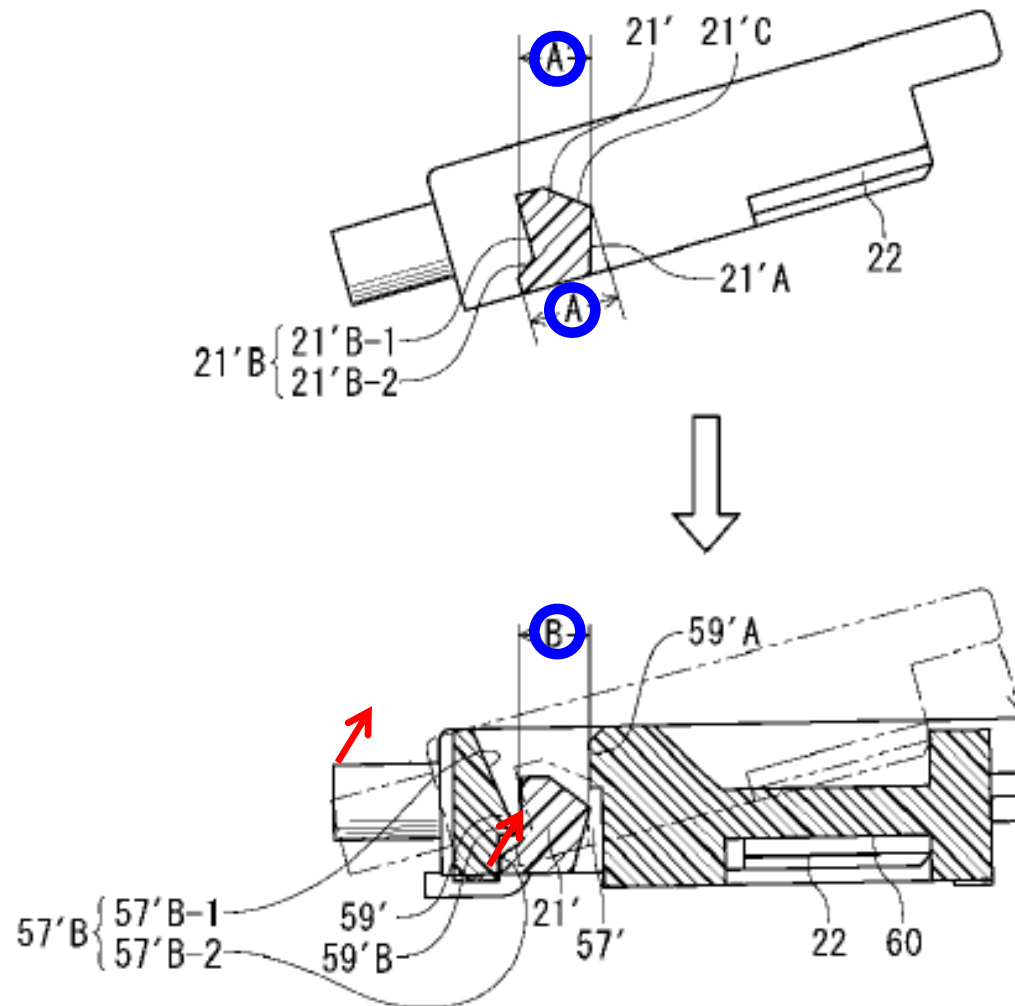
ケーブルコネクタ(図3Aの上側)が、レセプタクルコネクタ(図3Aの下側)に嵌合終了(図3C)後、ケーブルCに上方向(赤矢印の方向)に不用意な力が加わっても、**ロック突部**と**突出部**とが物理的に干渉して、拔出を防止できる。

【図3】



1. 本件特許発明(特許2/JP5362931)

【図7】



(【図3】、【図7】共通)
親出願の特許発明は、
ロック突部及びロック溝部の
寸法(青丸で示した箇所)が、
 $A > B > A'$ と限定されていた。

⇒被告が 警告書受領後に、
対象製品を、 $B > A > A'$ と
設計変更したため、係属中
であった分割出願において、
 $A > B$ の寸法関係を削除した。

⇒新規事項追加か否かが、
争点となった。(後述)

1. 本件特許発明(特許2/JP5362931)

【0030】

ロック突部21は、ケーブルコネクタ10が、**図3(A)**に示されるような嵌合終了時の姿勢、すなわちケーブルコネクタ10の上面、下面そしてケーブルがいずれも水平方向に延びていて前端がもち上がっていない姿勢のときに、突部前縁21Aの最前方位置と突部後縁21Bの最後方位置との距離Aが該ロック突部21の前後方向幅として最大値をとる。これに対して、レセプタクルコネクタ50のロック溝部57は、前後方向における溝幅としては、突出部59の後端位置と垂直部57B-2の位置との間の前後方向での距離Bが最小値である。**本発明では、上記距離B<距離Aとなっている。すなわち、図3(A)の姿勢で上記ケーブルコネクタ10をそのまま降下させても、ロック突部21はロック溝部57の奥部までは進入できないことを意味しており、コネクタの嵌合ができない。しかしながら、図3(A)にも見られるように、ロック突部21の突部前縁21Aと突部後縁21Bはいずれも嵌合方向先方に向け後端側へ傾いていて、しかも両者は平行なので、この傾いている角度の分だけを、前端側にもち上げられる上向き傾斜させた姿勢とすれば、そのときの突部前縁21Aと突部後縁21Bとの距離A'そして上記距離Bとの関係は、距離A'<距離B<距離Aという関係となる**ことができる。

さらに、本発明では、この距離A'は、レセプタクルコネクタ50における距離Bに対して、**距離A'<距離Bの関係にあるので、したがって、上記ケーブルコネクタ10の前端側がもち上がっている上向き傾斜の姿勢では、上記ロック突部21はロック溝部57の奥部まで進入可能となる。**さらに、該ロック溝部57は突出部59よりも下方部分が上記ロック突部21を収容するに足る空間を形成しているので、上記ロック突部21は、水平状態のケーブルコネクタ10の姿勢に戻ることが可能となる。このことは、この水平状態の姿勢において、ロック突部21は、ケーブルコネクタが嵌合方向とは逆方向に拔出されようとしても、距離B<距離Aの関係で、上記突出部59と干渉して、拔出できないことを意味する。

1. 本件特許発明(特許2/JP5362931)

【0051】

図7において、ロック突部21'の水平姿勢時の前後方向距離Aそして上向傾斜時の前後方向距離A'、そしてロック溝部57'の前後方向の最小溝幅の距離Bの関係は、図3(A)における距離A、距離A'そして距離Bとそれぞれ同様に、距離A' < 距離B < 距離Aとなっている。

【0052】

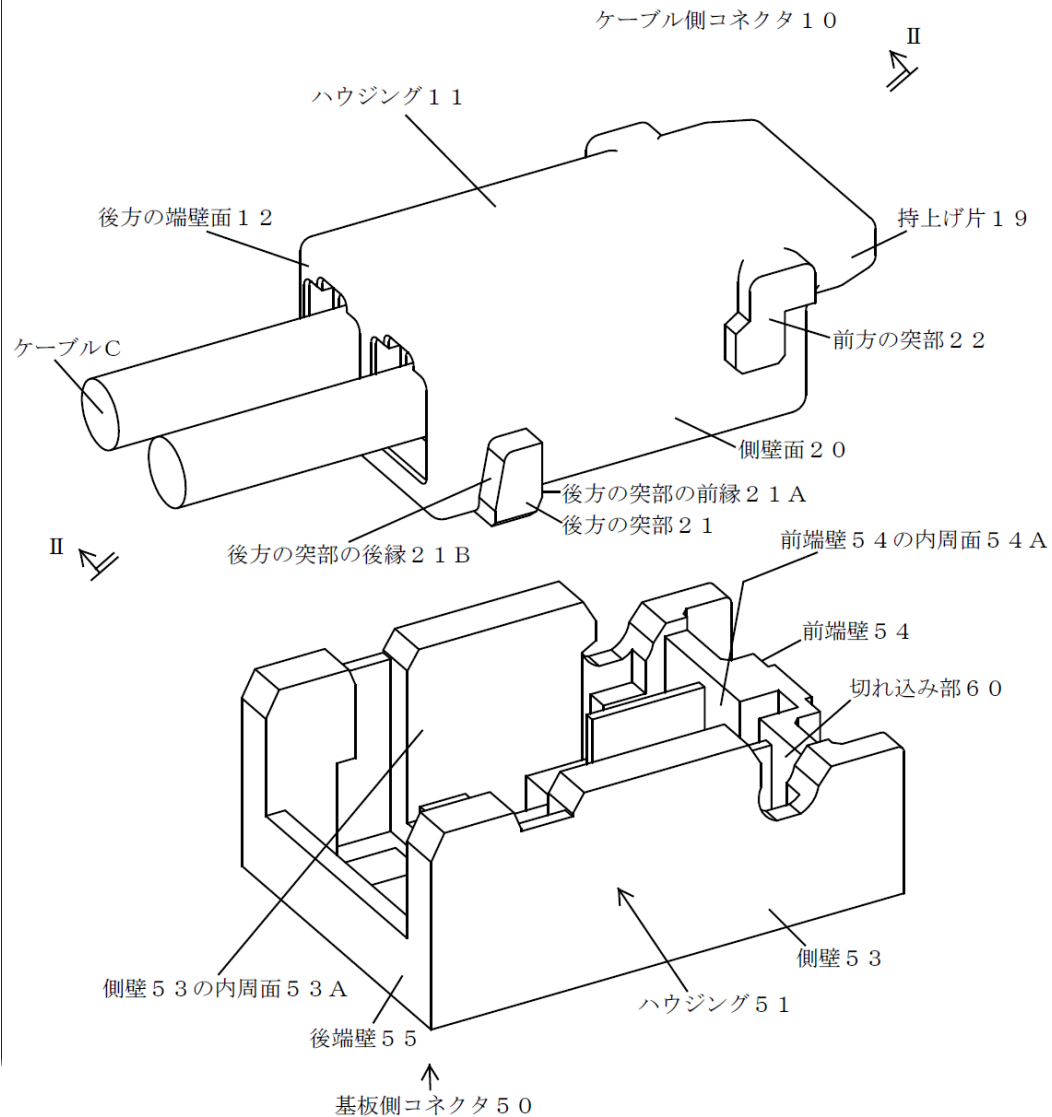
また、図7において、コネクタ前端側における、ケーブルコネクタ10の係止部22'そしてレセプタクルコネクタ50の被係止部60'は、図3における係止部22そして被係止部60と同じである。

【0053】

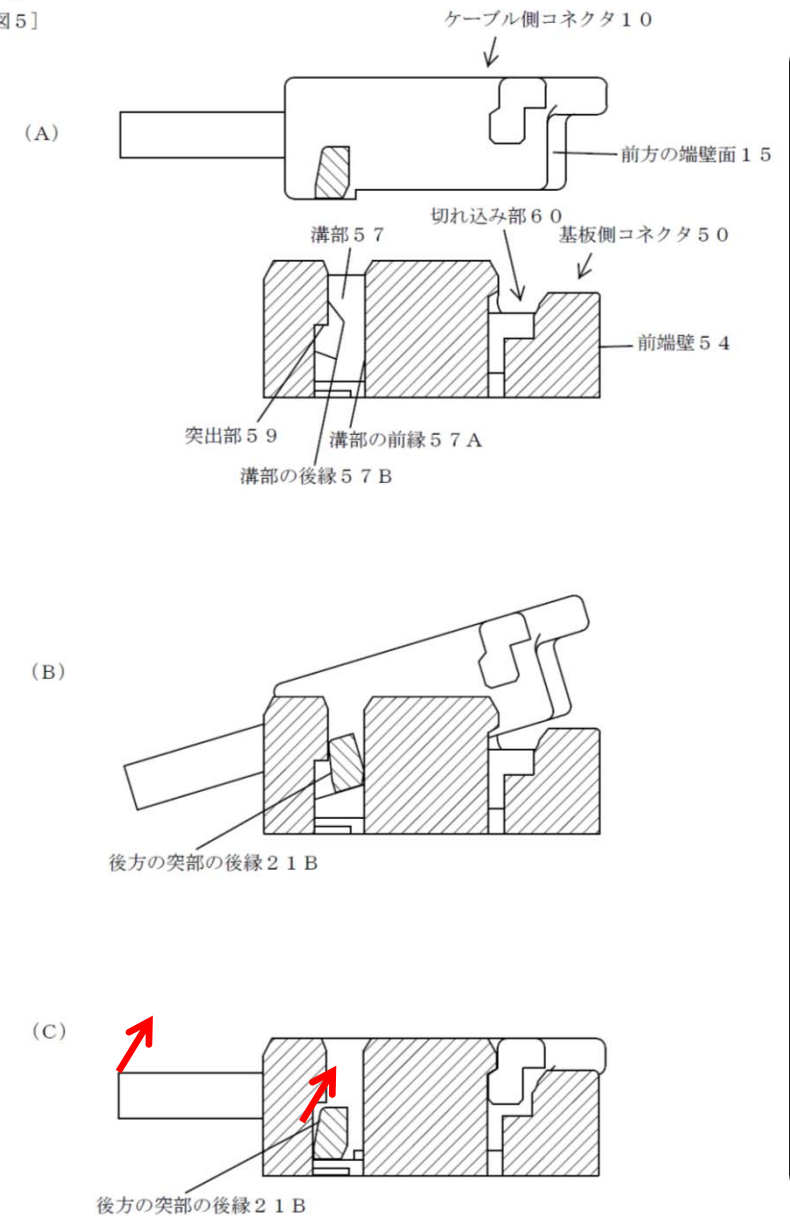
このような形態のケーブルコネクタ10は、図7の実線で示される前端が上向き姿勢でレセプタクルコネクタ50の上方位置から降下して、二点鎖線の位置にもたらされ、しかる後、前端の上向姿勢が解除されて水平姿勢となって嵌合終了の姿勢となる。この嵌合の過程において、前端が上向き姿勢のケーブルコネクタ10のロック突部21'の距離A'はレセプタクルコネクタ50のロック溝部57'の溝幅たる距離B'よりも小さいので、上記上向き姿勢のままロック突部21'はロック溝部57'の案内傾斜部57' B-1で案内されながらロック溝部57'内へ進入する。ロック突部21'の下部傾斜部21' B-2が、ロック溝部57'の後縁突出部59' Bの位置まで達すると、該後縁突出部59' Bに対して下部傾斜部21' B-2が該後縁突出部59' Bの下方に向けて滑動しながらケーブルコネクタ10はその前端が時計方向に回転して水平姿勢となって嵌合終了の姿勢に至る。この嵌合終了時には、上記下部傾斜部21' B-2が後縁突出部59' Bと上方向で干渉して、上記嵌合終了の姿勢あるいはケーブルCがもち上げられる前端の下向き姿勢での抜けが防止されると共に、前端側での係止部22'が被係止部60'と係止しており、この係止を解除する意図的な力が作用しない限り、多少の不用意な力が前端をもち上げようとするように作用してもこの係止は解除できず、コネクタの拔出は防止される。

2. 対象製品の構成(寸法関係 $B > A > A'$)

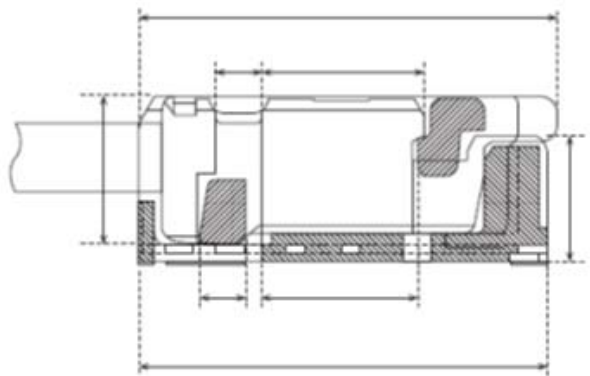
【図1】



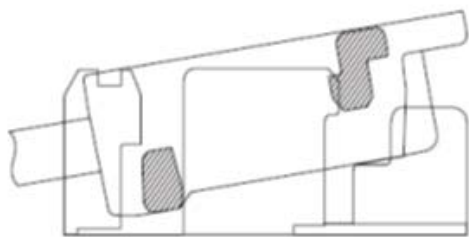
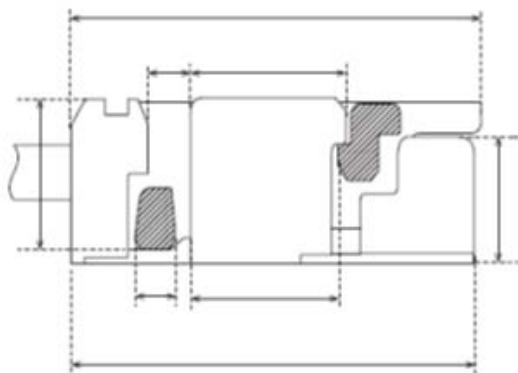
【図5】



2. 対象製品の構成(寸法関係 $B > A > A'$)



<控訴第1準備書面添付の別紙2に描写されたコネクタの寸法>



被告/控訴人が**対象製品として提出した図面**(本頁左上の図面)と、被告/控訴人が**対象製品の動作を示すために提出した動画(DVD)**に映っていた製品(本頁左下の図面)がロック突部の寸法が異なっていた。

⇒判決では指摘されていないが、原告/被控訴人が準備書面において詳細な寸法の相違を示した上で、この点を指摘している。

3. 非充足論(被告/控訴人の主張)

＜被告/控訴人の主張＞

本件特許2に係る審決取消請求事件の判決(平成26年(行ケ)10237)は、本件特許発明2の進歩性を認める前提として、本件特許発明2は、「ケーブルコネクタの回転のみによって、すなわち、ケーブルコネクタとレセプタクルコネクタ間のスライドなどによる相対位置の変化なしに、ロック突部の最後方位置が突出部に対して位置変化を起こす構成に限定されている」旨限定解釈した。

＜本件控訴審判決＞平成28年(ネ)10047

- ①特許請求の範囲には、控訴人が主張するような限定は規定されていない。
- ②ケーブルコネクタが後端側を持ち上げられて拔出方向に移動されようとしたとき、ロック突部が拔出方向で突出部と当接して、ケーブルコネクタの拔出が阻止される・・・課題及び作用効果は、・・・「回転のみによって」生じるものであるか否かに
かかわらず奏し得るものである。
- ③同一特許に係る審決取消請求事件の判決の理由中の判断は、侵害訴訟における技術的範囲の確定に対して拘束力を持つものではない。
- (④特許発明の技術的範囲を解釈するについて、相手方の無効主張に対する反論として述べた当事者の主張は、必ずしも裁判所の判断を拘束するものではない。)

4. 進歩性欠如の無効主張(平成26年(行ケ)10237)

「控訴人の明確性要件違反並びに新規性及び進歩性欠如に係る主張は、控訴人が請求した無効審判請求(無効2014-800015)と**同一の事実及び同一の証拠**に基づくものであるところ、上記**無効審判請求については、請求不成立審決が、既に確定した**(甲8, 12)。したがって、控訴人において、本件特許2が、上記明確性要件違反並びに新規性及び進歩性の欠如を理由として、特許無効審判により無効にされるべきものと主張することは、**紛争の蒸し返しに当たり、訴訟上の信義則によって、許されない**(同法167条, 104条の3第1項)。」

⇒次頁以降、本件特許2の無効審判不成立審決を維持した、知財高判平成26年(行ケ)10237を検討する。

4. 進歩性欠如の無効主張 (平成26年(行ケ)10237)

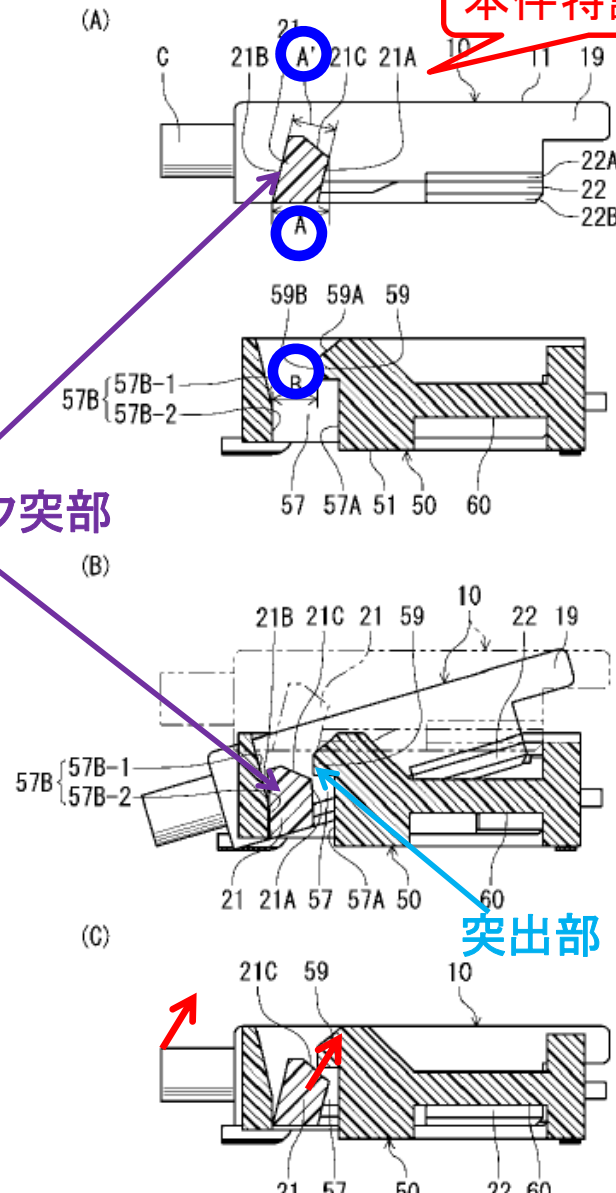
【図3】

本件特許発明

主引用発明

ロック突部

突出部

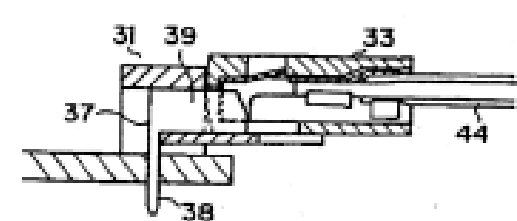
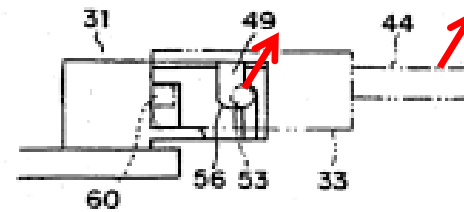
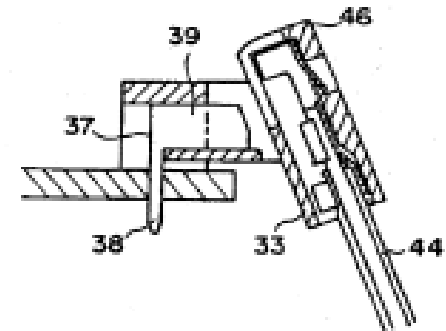
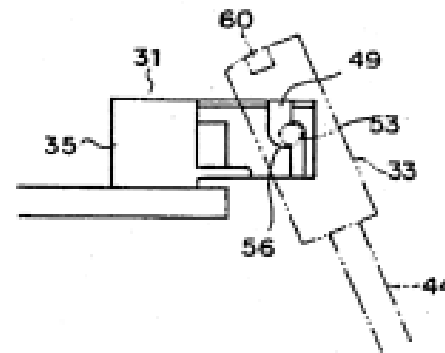


第3図

第4図

第5図

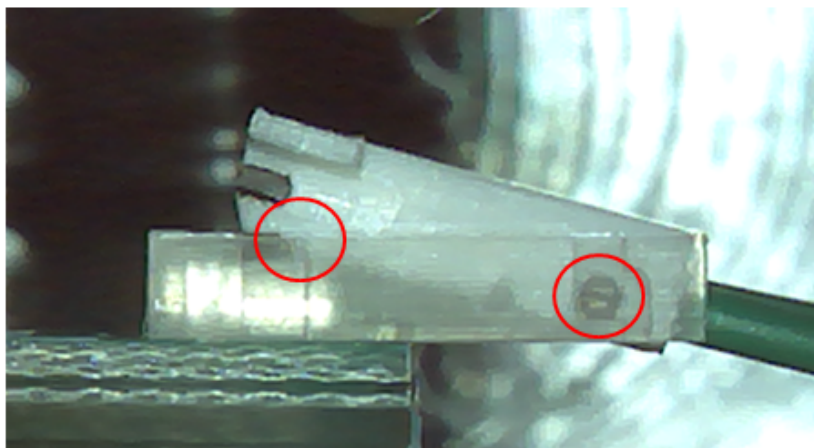
第6図



※主引用発明の技術思想は、上向き傾斜姿勢のまま平行移動して、第3図の状態から、第5図の状態までロック突部が円運動して、嵌合終了姿勢に至る。
⇒本件発明は、上向き傾斜姿勢から嵌合終了姿勢に至る過程で、ロック突部は円運動でない＜相違点＞。

4. 進歩性欠如の無効主張(平成26年(行ケ)10237)

□□更に指摘すると、乙3の第3図から明らかとなり、相手コネクタ33の回転中心突起53がコネクタ31の溝部49に垂直方向下方に侵入したときに接触する肩部56は、円柱状の回転中心突起53の内周と略同程度の曲率を有する曲線から成っており、且つ、相手コネクタの下面がコネクタのハウジングの上に接触していない。このような具体的構成の下で、乙3の第3図には、回転中心突起53は肩部56上ではなく、奥に更に侵入して、回転中心突起53の右側から上側でコネクタ31のハウジングと接触することで安定して回転する様子が描かれている。これに対し、控訴人が提出した乙17の動画を見ると、肩部が湾曲しておらず、相手コネクタの下面がコネクタのハウジングないし端子の上に乗っている。すなわち、下記写真で説明すると2か所の赤丸で示した箇所で支えられていることにより回転中心突起53が肩部56上に載置されているのであるが、何れも乙3の第3図と異なる。



【乙17の動画「JAE-1.avi」中、3分39秒のコマ】

被告は、主引用発明の模型を作成し、上向き傾斜姿勢のまま平行移動して、第3図に至る前に回動を開始できるから一致点と主張したが、認められなかった

⇒知財高判平成26年(行ケ)10237は、主引用文献中の記載を指摘した上で、「甲1に開示された**技術思想**」と題して主引用発明を認定している。

第3図を無視して、模型に依拠した主引用発明を主張しても、認められない(しかも、第3図と模型とは寸法が異なり原告から、詳細な寸法割合を示されて、この点を指摘されている。)

被告作成に係る、主引用発明の模型

4. 分割要件違反⇒新規性喪失の無効主張

＜被告/控訴人の主張＞

寸法規律（本件技術2/距離B＜距離A）は、「ロック突部ないしその一部と（ロック溝部の突出部との干渉により、ケーブルコネクタの拔出を防止できる」という技術（本件技術1）を実現するための具体的構成であり、本件技術1は本件技術2を包含する関係にある。⇒「距離B＜距離A」の寸法規律を削除した発明は、新規事項の追加に該当する。

＜本件控訴審判決＞平成28年（ネ）10047

各構成は、親出願の明細書、子出願の明細書及び本件明細書1に記載された実施形態を異なった技術的観点から捉えたものであり、実施形態が同一のものであったとしても、技術的な観点が異なる独立した発明というべきであって、技術的な概念として、上位、下位の関係（包含関係）にあるということとはできない。

⇒各技術が解決する課題・作用効果は、以下のとおりである。

- ・本件技術1 ～ ケーブルコネクタが、必ず上向き傾斜姿勢で嵌合する。
- ・本件技術2 ～ ケーブルCに上方向（赤矢印の方向）に不用意な力が加わっても、ロック突部と内壁とが物理的に干渉して、拔出を防止できる。14

4. 分割要件違反～被告が依拠した裁判例

(ア) 知財高判平成23年(行ケ)第10391号は、**原出願の明細書に特定の範囲の組成から成るフォトルミネセンス蛍光体のみが記載されていた**という事例において、それ以外の組成から成るフォトルミネセンス蛍光体を分割出願することは新規事項追加に当たると判断した裁判例である。明細書に記載されていない組成から成るフォトルミネセンス蛍光体では、同じ作用効果を奏することは明細書に記載されておらず、自明でもないというのであり、当然の判断である。

(イ) 知財高判平成17年(行ケ)第10796号は、控訴人が引用した判示の前に、「原明細書には、『リニアモータ駆動方式エレベータ装置』について記載があるのみで、これ以外の駆動方法(例えば、巻上式駆動方法や油圧駆動方法)の機械室レスエレベータ装置についての記載は一切存在しない。」と判示して、分割出願に係る発明が、原出願の明細書に記載されていなかったと判断している。

なお、同判決は、「仮に、吊り車を傾斜させて昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないとしても、そのことと原明細書に本件発明が開示されているか否かとは別問題である」と述べており、効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないことも明細書に記載されていない。

4. 分割要件違反～被告が依拠した裁判例

(ウ) 知財高判平成18年(行ケ)第10159号は、「化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂」について、原出願の明細書に「(a)成分(「水酸基の10～60モル%が一般式化2・・・(式中, R1は水素原子又はメチル基であり, R2はメチル基又はエチル基であり, R3は炭素数1～4の低級アルキル基である。)で表わされる残基で置換された重量平均分子量8,000～25,000, 分子量分布(Mw/Mn)1.5以下のポリヒドロキシスチレン)」と「(b)成分(「水酸基の10～60モル%がtert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換された重量平均分子量8,000～25,000, 分子量分布(Mw/Mn)1.5以下のポリヒドロキシスチレン)」とを両方含む実施例が記載されていたところ、当該**実施例が、(a)成分のみを含む化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂という技術思想(発明)を開示していない**から、新規事項追加に当たると判断した裁判例である。(a)成分のみを含む化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂が同じ作用効果を有するかはおよそ不明であった。

(エ) 知財高判平成20年(行ケ)第10276号は、「上位概念である『被膜』との用語が記載としては存在しても、当該記載が発明としての作用効果を実際に生じる特定要素でない場合、実質的には上位概念としての『被膜』の記載はない」とした事案。¹⁶

4. 分割要件違反～被告が依拠した裁判例

(オ)知財高判平成25年(行ケ)第10070号「レンズ駆動装置事件」は、
「課題解決のための必須の構成を除外した発明が原明細書に記載されているとはいえない」と一般論を判示した裁判例である。

特許出願時の明細書には、内側周壁と外側周壁を有するヨークを備えるレンズ駆動装置において、ヨークの外側周壁を円周状であった従来技術に対して外側周壁の円周のうち乙12及び乙13の図2(図面は共通)に図示された正方形に入る部分のみを残し、外側周壁の円周が分断された構成にすることにより小型化を図るという発明が開示されていたところ、出願人は、ヨークの内側周壁が存在しない場合も含む構成も含むように分割出願した。同判決は、明細書に開示された発明においては、「磁路を形成する」ことが装置を動作するために必須の構成であるところ、磁路を形成するためには内側周壁は必須の構成であるから、分割出願違反と判断した。

なお、出願人は、内側周壁が存在しないレンズ駆動装置も周知であったことを主張したが、同判決は、明細書に開示された発明においては円周状を維持している内側周壁により「磁路を形成する」ことが必須であり、外側周壁が円周状を維持している周知例において内側周壁が存在しない場合があるとしても意味がないと判示した。

カ)知財高判平成19年5月30日・判時1986号124頁「インクジェット記録装置用インクタンク事件」についても、(オ)と同様の議論が妥当する。

4. 分割要件違反(その他の関連裁判例)

知財高判(大合議)平成18年(行ケ)第10563号「ソルダーレジスト」事件

「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、**新たな技術的事項を導入**しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる。」

⇒図面に基づく補正・訂正・分割が、新規事項追加とされた事案も、されなかった事案もある。

知財高判平成22年(行ケ)第10034号 ※図面から分割に係る構成を読み取れた事例

「本件発明1においては、・・・『 $R > r$ 』の要件を満たす場合であっても、台座の旋回中心、肩関節部の回転中心、コラムが略一直線上に配置される構成以外では、ロボットの旋回半径を小さくするという作用効果が発揮されない場合も想定されるものであるが、当業者であれば、原告が前提とする極端な設計は採用しないことが通常であるし、特許請求の範囲が、作用効果を有しない構成を含むからといって、必ずしも常に分割要件を欠くものといえることはできない。」

知財高判平成23年(行ケ)第10261号 ※図面から分割に係る構成を読み取れなかった事例

「・・・本件特許明細書等には、【図2】の断面構造が可動部2全体に共通の構成である旨の記載はなく、【図2】から原告主張の構成を把握することはできない。」

新規事項の追加とは？

知財高判大合議平成18年(行ケ)第10563号

「ソルダーレジスト事件」大合議判決～訂正を認めて特許法29条の2違反の無効理由がないとした、不成立審決を維持した。

(判旨抜粋)

「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、**新たな技術的事項を導入しないものであるときは**、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといことができる。…」

⇒「…このようにして導かれる技術的事項との関係において、**新たな技術的事項を導入しないもの**」とは？ ⇒次頁参照

【審査基準】

「『当初明細書等に記載した事項』との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、その補正は許される。…例えば…削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

審査基準の附属書A及びDと、各補正パターンとの関係

審査基準「3.3各種の補正」	附属書 A 事例	附属書 D
3.3.1 特許請求の範囲の補正	-	81
(1) 発明特定事項を上位概念化、 削除又は変更する補正の場合	事例 1 - 1 0	81-1
(2) 発明特定事項を下位概念化 又は付加する補正の場合	事例 1 1 - 2 7	81-2
(3) 数値限定を追加又は変更する補正の場合	事例 2 8 - 3 1	81-3
(4) 除くクレームとする補正の場合	事例 3 2, 3 3	81-4
(5) マーカッシュ形式等の択一形式の クレームについてする補正の場合	事例 3 4 - 3 8	
3.3.2 明細書の補正	-	82
(1) 先行技術文献の内容を追加する補正の場合	事例 3 9	82-1
(2) 発明の効果を追加する補正の場合	事例 4 0 - 4 6	
(3) 不整合記載を解消する補正の場合	事例 4 7	
(4) 明瞭でない記載を明瞭化する補正の場合	事例 4 8	
(5) 具体例を追加する補正の場合	事例 4 9 - 5 4	82-2
(6) 無関係又は矛盾する事項を追加する補正の場合	-	
(外) 図面の記載に基づく補正	事例 5 5 - 6 2	
(外) 図面の補正	事例 6 3 - 6 7	

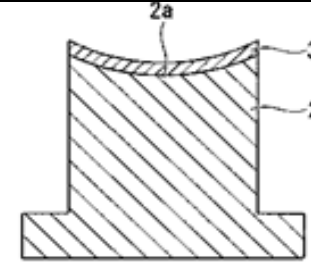
附属書Aの各事例のうち、発明の課題との関係を示した事例7-9が重要!!

附属書Aの事例7～9

事例7: 上位概念化～クレーム文言を削除する補正【結論○】

補正前のクレーム 「…凹面状の成形面…」

補正後のクレーム 「…~~凹面状の成形面~~…」



⇒補正後は、「凹面状の成形面」も「凸面状の成形面」も含む。

[説明] 本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成形型の表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形型を提供することであって、光学素子用成形型の成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえず、本願発明にとって任意の付加的な要素であって、新たな技術的事項を導入するものではない。」

＜注意＞この論理で下位概念化しても、結局は進歩性×となるから意味が無い。
⇒上位概念化して、発明の技術的範囲を広げる(た)ケースにおいて、有用な論理!!

⇒発明の課題の解決に(直接)関係するか否かが重要!! (=附属書Aの事例8、9)

附属書Aの事例7～9以外①(資料)

事例2 伝票印字システム 上位概念化、削除又は変更 ×

補正後は、紙切れ前で印刷できた分を、再度印刷してもしなくてもよい。

⇒明細書中に、両方記載されていなければならない。

⇒補正後のクレーム文言にない事象が複数考えられるときは、何れも開示されている必要あり。

事例15 印刷装置 下位概念化又は付加 ×

広過ぎる補正クレーム

図面からは、割り込みジョブが、前の割り込みジョブの前に入るのか、後ろに入るのか不明

⇒どちらとも補正できない状態

⇒補正後のクレーム文言にない事象が複数考えられるときは、何れも開示されている必要あり。

事例6 ステロイドの製法 上位概念化、削除又は変更 ○

事例14 抗圧入引抜機 下位概念化又は付加 ○

補正後は、第1工程のみ。(明細書に第1工程が記載されているからOKとしているが、第1工程のみ取り出せるかは別問題では?)

⇒明細書に複数の工程からなる製法が記載されていた。一部の工程のみをクレームアップした事例。

事例12 弾球遊技機 下位概念化又は付加 ×

⇒明細書には、第1ランプのみ具体的な機能が記載されており、第2ランプの具体的な機能が記載されていなかったところ、

「異なった機能」という補正が不適法とされた事例。

⇒仮に、第1ランプと第2ランプに別の機能が具体的に記載されていた事例であったとすれば、「異なった機能」と抽象化した補正が適法であったか?

事例20 熱可塑性樹脂組成物 下位概念化又は付加 ×

⇒「ポリエステル、ポリアミド等」という例示から、「熱可塑性樹脂」と上位概念化 ×

⇒複数の具体的例示を統合・抽象化した事例。

事例22 あん 下位概念化又は付加 ×

⇒「冷凍時に凍結しない」という記載から、「アイスクリーム用あん」という補正 ×

⇒「～用」という補正が問題となった事例。

事例23 化粧品 下位概念化又は付加 ○

⇒技術常識を考慮して、複数の実施例を組み合わせた補正(複数の化合物の併用)が許された事例。

附属書Aの事例7～9以外②(資料)

事例24 圧延方法 下位概念化又は付加 ○

⇒「以下」を「未満」に補正することが許された事例。

(効果を保持することとの関係で、新たな技術上の意義が認められない。)

★事例25 携帯電話端末 下位概念化又は付加 ○

★事例26 インターホン装置 下位概念化又は付加 ○

事例19 肥料袋の開封装置 下位概念化又は付加 ○

⇒「音楽再生機能」という開示から、「音響信号を音声電気信号に変換する機能」という補正が認められた事例(事例25)。

⇒「カメラ」による検出という開示から、「非接触で」検出するという補正が認められた事例(事例26)。

⇒明細書の記載を、上位概念化した補正が認められた事例。(Cf. 事例55)

⇒明細書に文書で記載された機械的構成の一部をクレームアップする補正が適法とされた事例。(事例19)

(…のみが記載されていたと解すべき特段の事情は認められない。)

事例28 遠赤外線利用の靱乾燥方法 数値限定 ×

⇒グラフに基づく補正が不適法とされた事例。

事例31 仮止め用接着剤 数値限定 ○

⇒表に基づく補正が適法とされた事例。

(※9.5を当然にクレームアップできるのか？どの数字もクレームアップできるのか？)

事例30 中空微小体 数値限定 ○

⇒200-10000というクレームを、「500-6000」という開示から、200-6000に補正○

⇒数値範囲の上限又は下限の一方のみをクレームアップする補正が許された事例。

事例32 感光性平板印刷版 除くクレーム ○

事例33 感光性組成物 除くクレーム ○

⇒通常の「除くクレーム」。「…本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重複する」という説明は、言い過ぎではないか？(事例32)

⇒除かれた部分が明確でなければならない。(事例33)

附属書Aの事例7～9以外③(資料)

事例35 ホスファン誘導体 マーカッシュ形式 ○/×

⇒2つの選択肢(化合物の組み合わせ)の其々の一部を削除するときは、具体的な実施例が必要

反対事例

事例36 シクロブタンジオン化合物類 マーカッシュ形式 ○

事例37 置換ベンジルアルコール マーカッシュ形式 ○

⇒1つの選択肢(化合物)の一部を削除するときは、具体的な実施例は不要
(2段階で分割・補正・訂正すると、事例35と整合的か?)

事例38 ホスファン誘導体 マーカッシュ形式 ○

⇒通常の技術用語と異なるが、明細書中の定義に従って、広く補正が認められた。
(明細書中の定義のような理解も有り得る事案であった。)

事例47 算盤用数字読み取り器 不整合記載の解消 ○

⇒誤記の訂正が認められた。(「約130度」⇒「約110度」)

事例48 グラフェンの合成方法 明瞭でない記載の明瞭化 ○

⇒当該技術分野の技術常識を考慮して、「%」を「質量%」とする補正が認められた。(明瞭性)

事例50 緩衝部材 具体例の追加 ×

事例57 誤動作防止スイッチ 図面の記載に基づく補正 ×

⇒図面を抽象化してクレームアップできなかった。(⇔事例25, 26)

事例55 熱処理装置 図面の記載に基づく補正 ○

⇒明細書の記載を考慮して、図面を抽象化してクレームアップできた。(=事例25, 26)

新規事項追加:「発明の課題」との関係を重視した裁判例①

知財高判平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件

※補正内容: (測定ユニットを)「懸下」⇒「保持」(上位概念化)

(判旨抜粋)

「本件明細書の記載を見た当業者であれば、

可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは

本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、

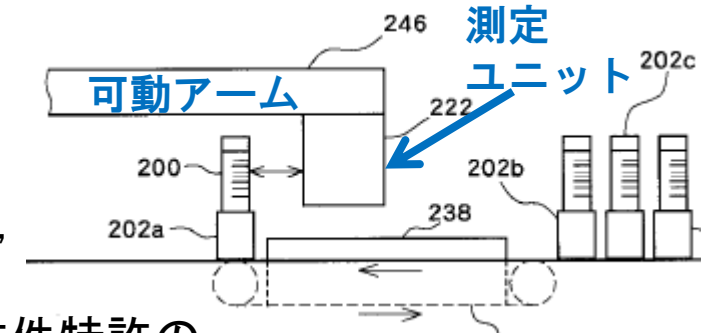
その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持

されていれば十分であると理解するものであり、そして、本件特許の

出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を、

『懸下』以外の『埋設』等の態様とすることについても、本件明細書から自明のものであったと認められる。…

さらに、測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して、その作用効果において具体的な差異が生じるとしても、そのことは、本件明細書に記載された本件発明7の前記技術的意義とは直接関係のないことであり、また、本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば、本件訂正発明2が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。」



(考察) 補正事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合には、明細書に明示的な記載がなくても、補正が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した典型例である。

新規事項追加:「発明の課題」との関係を重視した裁判例②

東京地判平成23年(ワ)第32776号「発光ダイオード」事件

※補正内容:(窒化ガリウム系化合物半導体よりなる発光素子が)
「一般式 $\text{Ga}_x \text{Al}_{1-x} \text{N}$ (但し $0 \leq x \leq 1$ である)で表される」という限定を
削除した(上位概念化)

(判旨抜粋)

「当初明細書の・・・の記載に照らせば、乙1発明の課題及び解決手段は、窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより、蛍光染料又は蛍光顔料から発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して、発光素子からの光の波長を変換し、LEDの視感度を良くする点にあると合理的に理解できる。・・・

このように、当業者は、当初明細書の記載に照らして、『窒化ガリウム系化合物半導体』全般について、乙1発明自体の課題及び解決手段と共通の課題及び解決手段を理解するものと解されるから、当初明細書には、(本件組成や発光ピークの限定のない)窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子を樹脂モールドで包囲し、前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料又は蛍光顔料を添加する、という発明についても開示がある・・・。」

(考察) 課題及び課題解決手段が共通する範囲で、当初明細書の開示を認めた。
⇒サポート要件のあてはめに近い。

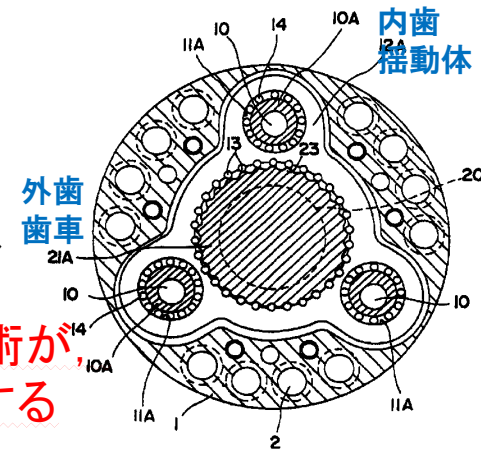
新規事項追加:「発明の課題」との関係を重視した裁判例③

知財高判平成25年(行ケ)第10330号「揺動型遊星歯車装置」事件

※補正内容:(遊星歯車を)「内歯揺動型」⇒「揺動型」(上位概念化)

(判旨抜粋)

「内歯揺動型と外歯揺動型との間には、両者で異なる技術もあれば、両者に共通する技術も存在すると認められる。したがって、本件補正が外歯揺動型遊星歯車装置を含めることになるからといって、そのことから直ちに本件補正が新たな技術的事項を導入するとまではいうことはできない。…そこで、**本件補正前発明で開示されている技術が、内歯揺動型遊星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置において共通する技術であるか否か**について具体的に検討する。…



②型においては、…『伝動外歯歯車は単一の歯車からなり、出力軸(出力部材)に軸受を介して支持され』る構成を想定できるとしても、①型においては、…伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介して支持する構成については、当業者であっても明らかではないから、本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということとはできない。」

(考察)<1> 開示された技術が、上位概念化された発明全体に共通すれば、補正OK。

⇒前頁・東京地判平成23年(ワ)第32776号「発光ダイオード」と同じ。

<2>外歯型が2パターンあり、①型は内歯型と共通する技術であるが、②型は、共通する技術ではないと認定された。⇒上位概念化後の一部でも×ならば、訂正×。

新規事項追加:「発明の課題」との関係を重視した裁判例④

知財高判平成25年(ネ)第10098号「角度調整金具」事件

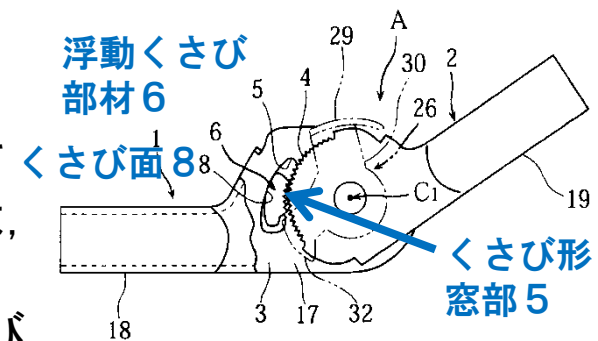
※補正内容:

**「くさび形窓部のくさび面」⇒「くさび形の空間部を形成するくさび面」
(上位概念化～「くさび形窓部」の構成を外した)**

(判旨抜粋)

「…『くさび面』を『第1アームに形成されるくさび形窓部によってその外方側に形成される面』とする構成以外の構成については、記載も示唆もない。…」

そうすると、当業者が、原出願明細書の記載から、浮動くさび部材の当接面が当接する『くさび面』を、第1アームのケース部にくさび形窓部を形成しないで、異なる構成や部材により形成することで課題を解決することを理解し、かかる解決手段の構成を想定することができたとは認められない。…本件特許発明は、第1アームのケース部にくさび形窓部を形成することによりくさび面を設けるという形態のみならず、これを設けずに第1アームとは異なる部材により形成する等の他の形態をも含むものと解されるから、原出願明細書に開示された技術的事項を上位概念化するものであって、上位概念化された上記技術的事項が原出願明細書に実質的にも記載されているということとはできない。」



(考察) **原出願明細書の記載から、「くさび形窓部」を形成しないで、発明の課題を解決することは理解できないとして、新規事項追加と判断された。**

新規事項追加:「発明の課題」との関係を重視した裁判例⑤

東京地判平成23年(ワ)第35168号「発光ダイオード」事件

※補正内容:

フォトルミネセンス蛍光体の組成を削除した。⇒無限定(上位概念化)

(判旨抜粋)

「・・・当業者であれば、『(下部構成を採用した場合には、)水分による劣化を防止することができる』との乙5明細書の記載部分は、本件組成に属する蛍光体について述べたものであると認識、理解するのが自然であるといえる。また・・・**下部構成を採用可能である(採用した場合に水分による劣化防止という効果を奏する)のは、本件組成に属する蛍光体が有する性質によるものと認識、理解するのが自然であるといえる。・・・そうすると【0047】に接した当業者において、【0047】に記載された下部構成が本件組成に属しない蛍光体についても採用可能であると理解するとまでは認められない。・・・**」

(考察)「課題」というキーワードは使っていないが、原出願明細書の記載から、**当業者が、「効果」を奏すると認識・理解する範囲を問題とした。**

新規事項追加:「発明の課題」との関係を重視した裁判例

※近時の裁判例(発明を上位概念化した補正・分割)

【27-11】平成26年(行ケ)第10242号「シュレッダー補助器」事件

【27-20】平成26年(行ケ)第10201号「熱間プレス用めっき鋼板」事件

【26-1】平成26年(行ケ)第10117号「食品の風味向上法」事件

【H25-13】平成23年(ワ)第35168号「発光ダイオード」事件

【H24-1】平成23(行ケ)第10133号「携帯電話端末」事件

【H24-21】平成23(行ケ)第10279号「誘導発熱鋼管による水門凍結防止装置」事件

【H24-35】平成23(行ケ)第10431号「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

※【】で示した番号は、2016年度弁理士会・特許委員会の答申書における番号。

特許法上のその他の論点と、「発明の課題」①

進歩性(特許法29条2項)

主引用例に副引用例を組み合わせることにより進歩性を否定する論理付けでは、**主引用例と副引用例との課題の共通性**が問題となり、各発明の課題が共通であれば、動機付けが認められやすい。

裁判例多数(省略)

本件発明と主引用例との課題の共通性も、進歩性否定に資する。

知財高判平成20.12.25 平成20年(行ケ)第10130号「レーダ」事件

知財高判平成21.1.28 平成20年(行ケ)第10096号「回路用接続部材」事件

知財高判平成22.5.27 平成21年(行ケ)第10361号「耐油汚れの評価方法」事件

知財高判平成23.11.30 平成23年(行ケ)10018「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」

知財高判平成25.3.21 平成24年(行ケ)第10262号「ガラス熔融物を形成する方法」事件

知財高判平成25.3.6 平成24年(行ケ)第10278号「換気扇フィルター及びその製造方法」事件

知財高判平成26.7.17 平成25年(行ケ)第10242号「照明装置」事件

知財高判平成28.11.16 平成28年(行ケ)第10079号「タイヤ」事件

本件発明と副引用例との課題の共通性も、進歩性否定に資する。

知財高判平成28.3.30 平成27年(行ケ)第10094号「ロータリ作業機のシールドカバー」事件

特許法上のその他の論点と、「発明の課題」②

サポート要件(特許法36条6項1号)

知財高判平成23年(行ケ)第10147号「医薬」事件

⇒サポート要件の一般的な判断基準として以下のとおり判示した。
(平成24年(行ケ)第10299号、平成23年(行ケ)第10235号同旨)。

かかる判断基準は広く受け容れられており、サポート要件の有無が発明の課題と密接に関連することは明らかである。

「...特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により**当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か**、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである...。」

特許法上のその他の論点と、「発明の課題」③

実施可能要件(特許法36条4項)

知財高判平成20年(行ケ)第10199号「組ブロック具」事件

「原告は...経験則ないし技術常識に基づいて、本願発明の構成から、本願発明に係る具体的な種々の組ブロック具を創作できると主張する。しかし、...**発明の詳細な説明は、本願発明における課題解決手段を基礎付ける具体的な構成を決定するための指針を何ら記載していない**以上、当業者は、これを具体化するに際して、独自の創作を強いられることになるのであって、実施可能要件を充足するということとはできない。」

特許法上のその他の論点と、「発明の課題」④

明確性要件(特許法36条6項2号)

・知財高判平成19年(行ケ)第10403号「着脱式デバイス」事件

⇒明確性要件は、「**発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されているか**」否かにより判断される。

・知財高判平成21年(行ケ)第10329号「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件

⇒明確性要件は、「**課題を達成するための構成が不明瞭となるもの**」であるか否かにより判断される。

・知財高判平成23年(行ケ)第10097号「フェイス・ボウ」事件

⇒明確性要件は「**課題を解決するための手段が...記載されて**」いるか否かにより判断される。

特許法上のその他の論点と、「発明の課題」⑤

均等論(第1要件)

知財高判(大合議)平成28年3月25日(平成27年(ネ)第10014号)
「特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である…。そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、**特許発明の課題及び解決手段**…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、**従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分**が何であるかを確定することによって認定されるべきである。」

間接侵害(特許法101条2号、5号)

「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつて**その発明による課題の解決に不可欠なもの**につき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」(2号)

新規事項追加～まとめ

「ソルダーレジスト事件」大合議判決(＝審査基準)

「…このようにして導かれる技術的事項との関係において、
新たな技術的事項を導入しないもの」の判断基準は？

⇒補正事項と、発明の課題との関係が重要である!!
(実施例の開示のみから、決まるものではない。)

(幾つかの裁判例)

※補正事項が、発明の課題との関係で本質的(必要不可欠な要素)でない場合は、
明細書に明示的な記載がなくても補正が認められ易い。

(【H27-3】平成26年(行ケ)第10087号「ラック搬送装置」事件)

※課題及び課題解決手段が共通する範囲で、当初明細書の開示を認めた。

(【H25-12】平成23年(ワ)第32776号「発光ダイオード」事件)

※開示された技術が、上位概念化された発明全体に共通すれば、補正OK。

(【H27-7】平成25年(行ケ)第10330号「揺動型遊星歯車装置」事件)

★特許法上の他の論点においても、“発明の課題”は重要なファクターである!!

⇒当初明細書における“発明の課題”の記載は、細心の注意を払う必要あり。



6. まとめ

1. 特許発明の技術的範囲の解釈
2. 進歩性判断《主引用発明の認定》
3. 新規事項追加の有無の判断(＋一般論)

【参考】本件控訴審判決は、「特許発明の技術的範囲の確定の場面におけるクレーム解釈と、当該特許の新規性、進歩性等を判断する前提としての発明の要旨認定の場面におけるクレーム解釈とは整合するのが望ましい」として、シングルスタンドを提唱している。³⁷