

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

文献に記載された技術の前提を捨象し、一部の技術的事項のみを抜き出して副引用発明を認定することはできないとされた事例

[知的財産高等裁判所 平成30年4月4日判決 平成29年(行ケ)第10120号] (甲事件)

[知的財産高等裁判所 平成30年4月4日判決 平成29年(行ケ)第10119号] (乙事件)

1. 事件の概要

甲事件被告・乙事件原告（以下、被告）は、発明の名称を「空気入りタイヤ」とする特許出願をし、設定の登録（特許第5435175号）を受けました。

甲事件原告・乙事件被告（以下、原告）は、本件特許について特許無効審判請求をしました。

特許庁は、進歩性欠如により、請求項1および3に係る発明についての特許を無効とし、他方、請求項4～7に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の審決を下しました（請求項2は訂正により削除）。

これに対し、両当事者が、審決取消訴訟を提起しました（甲事件および乙事件）。

これについて、裁判所は、乙事件の請求を認容し、請求項1および3に係る発明の進歩性を肯定する判断をしました。

裁判所は、副引用発明について、文献に記載された技術の前提を捨象し、一部の技術的事項のみを抜き出して認定することはできないとして、本件審決とは異なる認定をしました。この点は実務上の参考になるものと思ひ、ご紹介いたします。

2. 本件発明1

訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明（以下、本件発明1）は、以下のとおりです。

「トレッド部に溝が設けられている空気入りタイヤであって、

前記空気入りタイヤの総幅SWと外径ODとの比であるSW/ODが、

$$SW/OD \leq 0.3$$

を満たし、……

前記トレッド部の接地領域において、接地面積に対する溝面積比をGRとし、接地幅をWとし、タイヤ赤道面を中心として接地幅Wの50%の幅を有する領域をセンター領域ACとし、前記センター領域ACでの溝面積比をGCRとし、前記センター領域ACよりもタイヤ幅方向外側の接地領域をショルダー領域ASとし、前記ショルダー領域ASでの溝面積比をGSRとした場合に、

前記トレッド部の接地領域は、

$$10 [\%] \leq GR \leq 25 [\%]$$

$$0 < GSR / GCR \leq 0.6$$

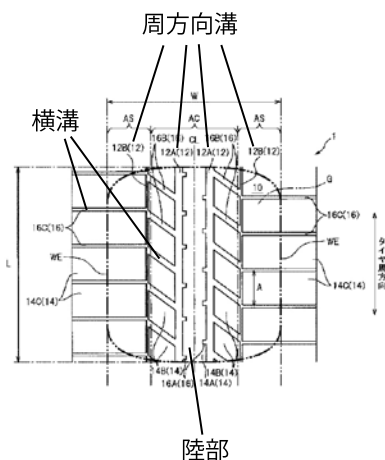
を満たして形成されており、

前記センター領域ACにおいてタイヤ周方向に延びる周方向溝を少なくとも2本備えるとともに、前記周方向溝に扶まれタイヤ周方向に連なる陸部を

少なくとも1つ備えることを特徴とする、

空気入りタイヤ]

【本件特許の図2に追記した図】



3. 引用発明

特開2011-207283号公報（以下、引用例）には、以下の引用発明が記載されていました。

「トレッド10にタイヤ周方向tcに連続して形成された周方向溝部と、トレッド幅方向に延びる横溝部とが形成された空気入りタイヤ1であって、

前記空気入りタイヤ1の幅SW、前記空気入りタイヤの外径ODとが、

$$SW \leq 175\text{mm} \text{ かつ } OD/SW \geq 3.6$$

を満たし、

なし、②前記ストレート溝と前記副溝とにより区画されたブロックに独立カーフをタイヤ幅方向に形成し、③前記ブロックの各辺と前記カーフの各辺のタイヤ幅方向全投影長さLGとタイヤ周方向の全投影長さCGとの比LG/CG=2.5とする」

裁判所は、審決が甲4から前記の甲4技術を認定したことについては、以下のように批判しました。

「甲4には、特許請求の範囲にも、発明の詳細な説明にも、一貫して、ブロックパターンであることを前提とした課題や解決手段が記載されている。また、……甲4には、前記イ①ないし③の技術的事項、すなわち、溝面積比率、独立カーフ、タイヤ幅方向全投影長さ、タイヤ周方向全投影長さの比に関する甲4技術Aが記載されている。

そこで、これらの記載に鑑みると、上記イ①ないし③の技術的事項は、甲4に記載された課題を解決するための構成として不可分のものであり、これらの構成全てを備えることにより、耐摩耗性能を向上せしめるとともに、乾燥路走行性能、湿潤路走行性能及び乗心地性能をも向上せしめた乗用車用空気入りラジアルタイヤを提供するという、甲4記載の発明の課題を解決したものと理解することが自然である。

したがって、甲4技術Aから、ブロックパターンを前提とした技術であることを捨象し、さらに、溝面積比率に係る技術的事項のみを抜き出して、甲4に甲4技術が開示されていると認めることはできない。よって、本件審決における甲4記載の技術的事項の認定には、上記の点において問題がある」

(2) 進歩性の判断

裁判所は、以下のように、引用発明に甲4技術Aを適用する動機付けがないとして、進歩性を肯定しました。

「甲4には、タイヤのセンター領域の溝面積比率を残りの領域の溝面積比率の3倍とすることなどを含む甲4技術Aが記載されているが、同技術は、乗用車用空気入りラジアルタイヤがブロックパターンを有することを前提とするものであって、ストレート溝と副溝とにより区画されたブロックに独立カーフをタイヤ幅方向に形成し、ブロックの各辺とカーフの各辺のタイヤ幅方向全投影長さLGとタイヤ周方向の全投影長さCGとの比を『LG/CG=2.5』とするという構成を併せ備えるものである。

そうすると、当業者において、タイヤ周方向に連なる陸部を備えること、すなわちリブパターンであることに技術的意義を有するタイヤである引用発明において、必然的に周方向に連なる陸部を備えないブロックパターンであることを前提とする甲4技術Aを適用する動機付けがあるとはいえず、むしろ、阻害要因があるというべきである」

8. 考察

訂正後の本件発明1は、形状面の特徴(周方向に連なる陸部)と、数値限定($0 < \text{GSR} / \text{GCR} \leq 0.6$)を組み合わせた視点から、特許請求の範囲を記載

したものであり、本件判決において、進歩性が肯定されました。

当該数値限定の構成要件自体は、甲4にも記載があり、本件審決は、甲4から、当該数値限定のみを抜き出して引用発明に組み合わせました。

しかし、本件判決は、甲4には、①～③の技術的事項が記載されており、これらは甲4に記載された課題を解決するための構成として不可分のものであり、これらの構成全てを備えることにより、甲4記載の発明の課題を解決したものであるとして、甲4技術Aから、ブロックパターンを前提とした技術であることを捨象し、溝面積比率に係る技術的事項のみを抜き出して、甲4に甲4技術が開示されていると認めることはできないと判断しました。

そして、陸部を備える引用発明に、陸部を備えないことを前提とする甲4技術Aを適用する動機付けはなく、むしろ阻害要因があると判断しました。

引用文献の記載から、出願発明や特許発明と共通する部分のみを抜き出して進歩性を否定しようとする主張に対して、出願人や特許権者としては、本件判決のように、当該文献から前提を捨象して技術的事項を認定することはできないというロジックにより、反論できる場合があるので、本件判決は実務上、参考になると思います。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

ちゅうしよまさし

2003年東京大学大学院修士課程修了(物性物理学を専攻)。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。