淡路町知財研究会　11月ゼミ

2018年11月17日

芝田美香

本日の発表内容

✓ 審決と訴訟で動機付けの判断が異なった事例

知的財産高等裁判所　第２部

平成29年（行ケ）第10180号　審決取消請求事件

平成29年（行ケ）第10176号　審決取消請求事件

（平成３０年３月２８日判決言渡）

→発明の名称「登記識別情報保護シール」

（特許第6035579号）

無効審判請求不成立の審決が取り消された事案

（審決）動機付け**なし**→（判決）動機付け**あり**

✓ グローバル人材育成研修について

→Exception to loss of novelty in Japanese Patent Law

事件の経緯、本件発明

引用発明、相違点

本件の進歩性判断

過去の裁判例

グローバル人材育成研修

事件の経緯、本件発明

H28/1/21	**実用新案登録に基づく特許出願** 特願2016-021270号（原出願日：H27/3/20）	
H28/6/14	拒絶理由通知（進歩性違反）発送 →面接（２回）、意見書　※本人出願（代理人なし） （面接記録） 「引用発明１と引用発明２とを組み合わせる**動機がない**」	（審査） 進歩性**あり** 動機付け**なし**
H28/9/20	特許査定　→特許第6035579号	
H29/8/21	無効2017-800009号 審決 無効2017-800011号 審決 「本件審判の請求は、成り立たない」（**維持審決**）	（審判） 進歩性**あり** 動機付け**なし**
H30/3/28	知的財産高等裁判所　第２部 平成29年（行ケ）第10180号　審決取消請求事件 平成29年（行ケ）第10176号　審決取消請求事件 「審決を取り消す」（**差し戻し**）	（訴訟） 進歩性**なし** 動機付け**あり**
H30/9/11	結審通知 発送	

知財高裁（第２部）

「審決の相違点の判断に誤りがあったとした事例」

～本事件の知財高裁「判決要旨」より抜粋～

事件の経緯、本件発明

無効2017-800009号

↓

平成29年（行ケ）第10180号

［原告］
有限会社法令書式センター

無効2017-800011号 審決

↓

平成29年（行ケ）第10176号

［原告］
株式会社ＫＡＬＢＡＳ

［被告］
日本情報開発株式会社（※特許権者）

特許第6035579号（登録日：Ｈ28/11/11）

発明の名称「登記識別情報保護シール」

登記識別情報保護シールとは

登記識別情報通知書で通知される**登記識別情報**を、
第三者に見られないように**隠蔽・保護するシール**

登記識別情報通知書

登記識別情報通知

次の登記の登記識別情報について、下記のとおり通知します。

【不動産】
堺市堺区永代町一丁１番２の土地

【不動産番号】
１２０１０００３３８９０３
【受付年月日・受付番号（又は順位番号）】
平成２７年１月１４日受付　第４３号
【登記の目的】
所有権移転
【登記名義人】
堺市堺区永代町一丁１００番地
法務花子

（以下余白）

＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。

記

登記識別情報

６Ｐ７－ＤＫＪ－７ＣＥ－６７Ｇ

平成２７年１月１４日
大阪法務局堺支局
登記官　　堺　登　記　官　一　郎

みほん 電子公印

登記識別情報
数字とアルファベットなどの組み合わせで作成された12文字の情報（ＱＲコード）
→登記名義本人であることを登記所に確認させるための**暗唱番号**のようなもの

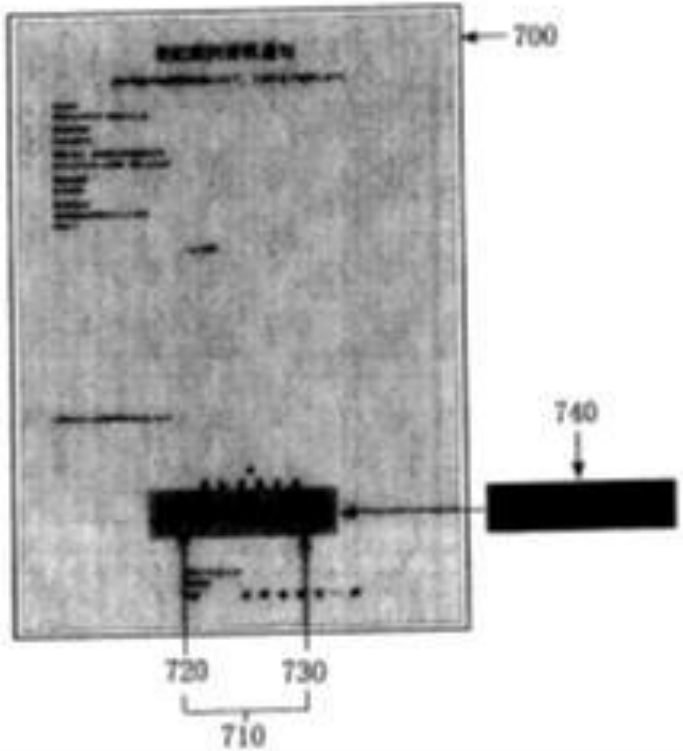
（登記識別情報の１２桁の符号を示せば、不動産の所有者として登録申請を行うことができる。）

※所有権移転登記、抵当権の設定登記、抹消登記等の際に必要になる情報
※不動産登記法の改正前は、権利証（登記済権利証）

通知書交付時

登記識別情報通知書７００は、登記識別情報７１０の上に目隠しシール７４０を貼って申請者に交付される（以下シール方式という）。この目隠しシール７４０は**一度剥がすと再度貼り付けることができない**ため、**登記識別情報７１０の隠蔽・保護**が図られる。

【図７】



一度でも登記識別情報を確認してしまうと登記識別情報を再度隠蔽・保護することができず、**第三者に容易に盗み見られる状態**になってしまう。

本件発明

上記状態になった登記識別情報通知書の登記識別情報記載部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための登記識別情報保護シール

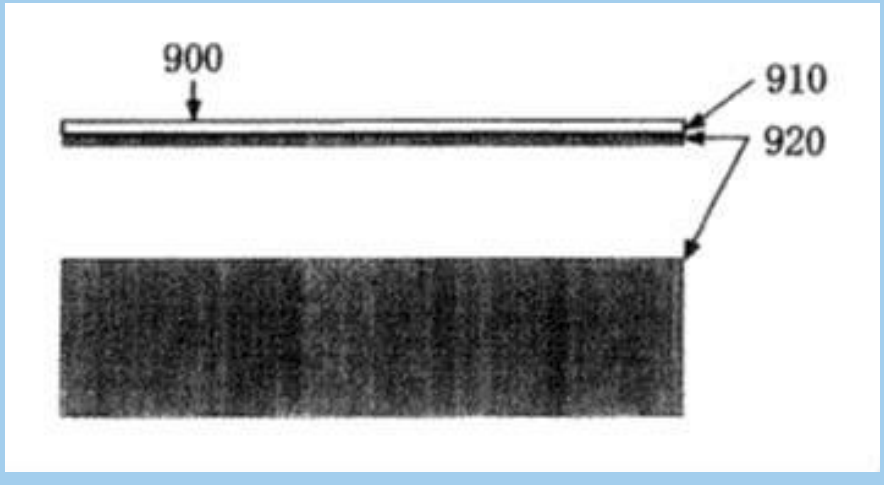
※登記識別情報通知書はシール方式から**折り込み方式**に変更されている。

一度剥がしてしてしまうと貼り直しができないシール

粘着剤層９２０は保護シール層９１０に対する部分と、登記識別情報通知書７００に貼り付けられる部分とでは性質が異なり、保護シール層９１０に対する部の粘着力は非常に弱く、登記識別情報保護シール９００を剥がすと保護シール層９１０のみが剥離し、粘着剤層９２０は登記識別情報通知書７００に残留する。

粘着剤層９２０と保護シール層９１０との粘着力が弱いので、保護シール層９１０を再度貼り直すことができないようになっている。

【図９】

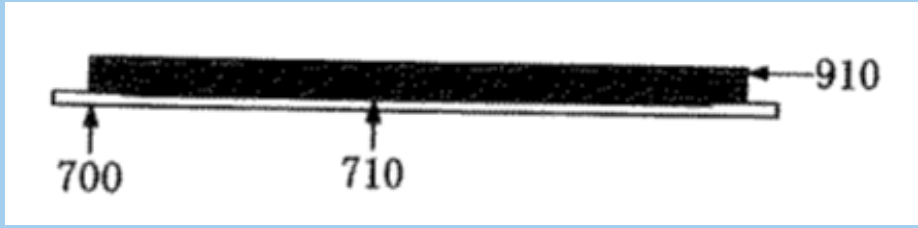


９００　登記識別情報保護シール
９１０　保護シール層
９２０　粘着剤層

本件特許発明の課題

司法書士、銀行などでは登記識別情報を何度も使用する場合がある。その都度、前記登記識別情報保護シール９００を剥がして登記識別情報７１０を確認し、その後新しい登記識別情報保護シール９００を登記識別情報通知書７００の登記識別情報７１０記載部分に貼り付けて登記識別情報７１０を隠蔽・保護する作業を行う。
図１０は登記識別情報保護シール９００を何度も貼り付け、剥離を繰り返した後の登記識別情報通知書７００の登記識別情報７１０記載部分の断面を模式的に現したものである。
図１０に示すように、粘着剤層９１０が何層にもわたって堆積していることが分かる。粘着剤層９１０が着色されていたり透明度が低い場合、**粘着剤層９１０が多数積層すると登記識別情報７１０が読み取れなくなる場合がある。**

【図１０】



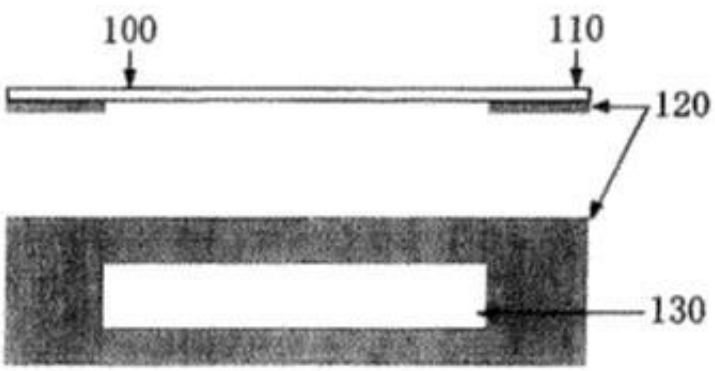
７００　登記識別情報通知書
７１０　登記識別情報
９１０　粘着剤層

（本件発明１）

登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための、一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって、

前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の**少なくとも前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有する**ことを特徴とする登記識別情報保護シール。

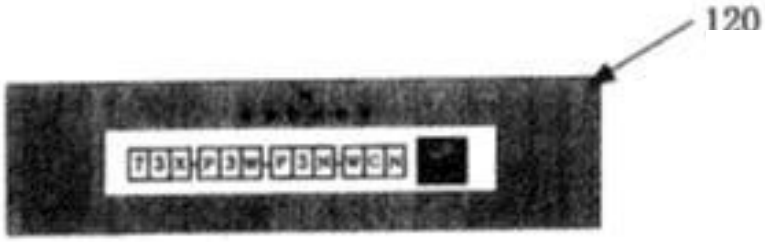
【図１】

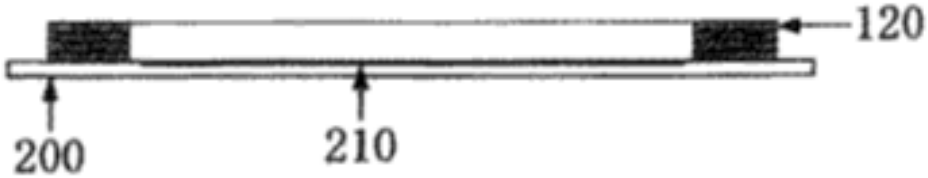


１００　登記識別情報保護シール
１１０　保護シール層
１２０　粘着剤層
１３０　非粘着領域

本件特許発明の効果

登記識別情報２１０を何度も使用すると上記作業を繰り返すことになり、結果、図４に示すように粘着剤層１２０積み上がるが、登記識別情報２１０の上には粘着剤層１２０が堆積しないので、たとえ粘着剤層１２０が着色されていたり、透明度が低い物質で構成されていたとしても、**登記識別情報２１０が判読不能になることがない**。





事件の経緯、本件発明

被告特許権者HPより

日本情報開発株式会社；司法書士サプライセンター（被告）

事件の経緯、本件発明

原告無効審判請求人HPより

HSC
hourei shoshiki center

こんにちは！ゲストさん。

司法書士業務をサポートする法令書式アイテム
法令書式センター

初めてのお客様 GUEST | ご注文ガイド GUIDE | ログイン LOGIN | メンバー登録 MEMBER | カート CART

代引き手数料無料
WEB限定
10,800円以上で送料無料

お問い合わせ

カタログ請求

デジタルカタログ

商品検索
検索

識別情報関連
- 識別情報(折込方式)用商品
- 登記識別情報専用封筒
- 識別情報用シール(折込方式用)
- 識別情報用シール(シール方式用)
- 識別情報用ビニール袋
- 識別情報用ファイル

オンライン登記用紙

拡大画像を見る

商品コード：146
識別情報シール(無地)

«シール方式用»
1セット100枚

※こちらの商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

登記識別情報に貼られている封印シールを剥がした後、再封印する為のシールです。
このシールも法務局のシールと同様に一度剥がすと再使用できないように加工してあります。

※折り込み方式の識別情報通知書には対応しておりませんのでご注意下さい。

500枚より名入れが可能です。
※名入れには別途印刷代がかかりますので詳しくはお問合せ下さい。

1,080円(税込)

個数 1

カートに入れる

登記識別情報の封印シールを剥がした後、再封印する為のシール

有限会社法令書式センター（原告）

事件の経緯、本件発明

引用発明、相違点

本件の進歩性判断

過去の裁判例

グローバル人材育成研修

引用発明、相違点

■ **主引例　特開2007-52379**

（拒絶理由）　引用文献１

（無効審判）　甲１号証　※無効2017-800009
無効2017-800011　両審決で**共通**

（審取訴訟）　甲１号証　※H29（行ケ）10180
H29（行ケ）10176　両事件で**共通**

登記識別情報通知書が法務局から下付された際に登記識別情報を秘匿していた目隠しシールを登記識別情報通知書から剥がした後に登記識別情報を秘匿するための一度剥がすと貼り直しができない登記識別情報保護シールであって、登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に**貼付する者**が押印及び署名をするための**第一の領域**と、登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書から**剥がす者**が押印及び署名をするための**第二の領域**とを表面に備えることを特徴とする登記識別情報保護シールという構成を採用する。
これによって、登記識別情報を隠匿し、登記識別情報保護シールを貼付した者、剥がした者を特定することができ、登記識別情報の漏洩及び不正な登記を防止するという効果がある。

本件発明１と甲１発明との対比

■ 一致点

「登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための、一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって、前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層を有する登記識別情報保護シール。」

■ 相違点

「本件発明１は、『粘着剤層の少なくとも登記識別情報に接触する部分には**登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有する**』のに対し、甲１発明は、『粘着剤層の形成が，シートの全面についてなのか、その一部なのかが明らかではない』点。」

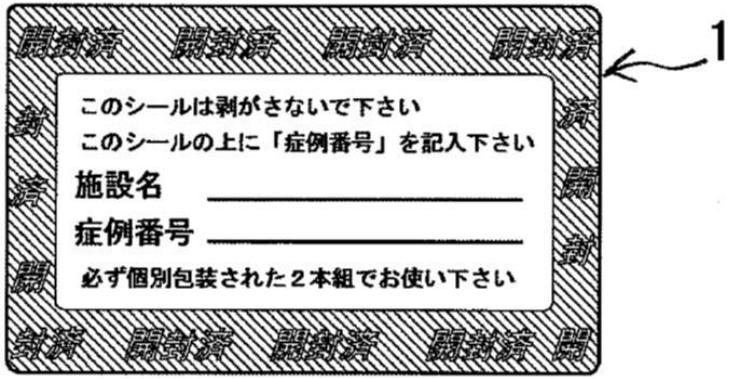
■ 副引例（その１） 特開2009-244476

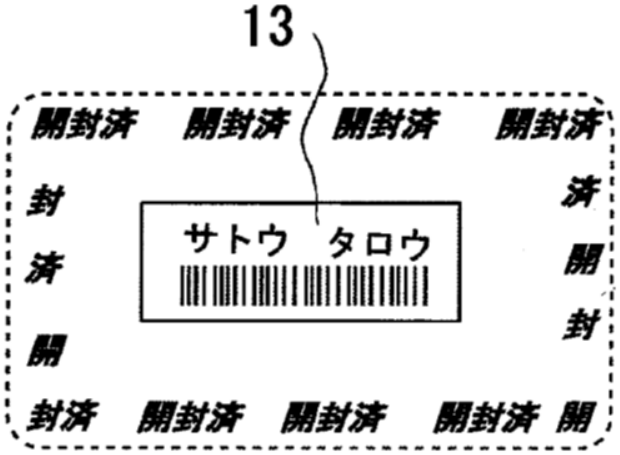
（無効審判） 甲3号証 ※無効2017-800009

（審取訴訟） 甲3号証 ※H29（行ケ）10180

本発明は，採血，検尿等に使用される検体用容器等に付与するに好適な，倫理上の問題に十分対処可能で，プライバシー保護に対応できる封緘シールを提供することを目的としている。

上記課題を達成するために，本発明は，脆質層の一側面に支持層を剥離不可能に貼着し，脆質層の他側面に粘着剤を介して剥離紙を剥離可能に貼着した封緘シールにおいて，剥離紙には，封緘シールの貼り付け時に記録面を読み取り不能に覆い隠し，かつ，封緘シールを剥離したとき脆質層の一部が記録面に付着しないように，剥離紙を貫通する切り込みを形成するという構成を採用した。





引用発明、相違点

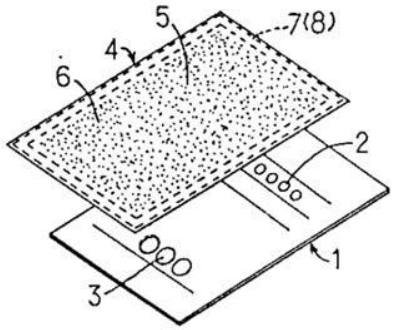
■ 副引例 (その2)　昭63-92774

（拒絶理由）　引用文献２
（無効審判）　甲3号証　　※無効2017-800011
（審取訴訟）　甲3号証　　※H29（行ケ）10176

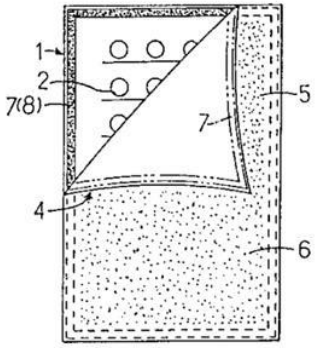
　種々の現金の受取りや，公共料金振替済等の個人情報の通知を葉書で行う場合，個人情報が人目に触れるという問題点がある。

…印刷層はシート体に対して剥離可能である一方，感圧性接着剤層に接着されているから，引き剥がされるシート体に追従することなく，印刷層の少なくとも一部は接着剤層上に転移して，シート体を被着体に再度接着させようとしても，シート体は剥離された印刷層上には接着せず分離状態にあり，元の状態には復帰しない秘密保持シートは，前記新たな問題を解決することができる。

第１図

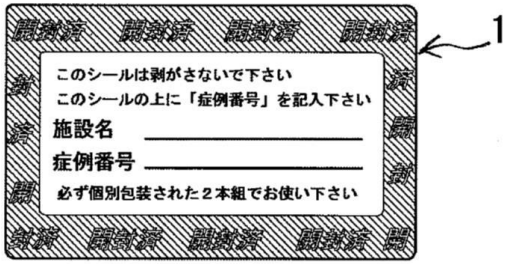


第２図



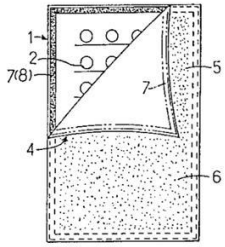
甲３発明の認定

- 甲３発明（その１）には，「（秘密）情報通知書に貼り付けるために外側の部位を剥して粘着剤を露出させ，（秘密）情報通知書の記録面に記載された**秘密情報情報（秘密情報）に対応する部分（領域）には，実質的に粘着剤を設けていない**秘密情報保護シール」が示されているといえる。



- 甲３発明（その２）には，「（秘密）情報通知書に貼り付けるために外周部に印刷層，及び感圧性接着剤層を設け，（秘密）情報通知書の情報表示部に記載された**秘密情報に対応する部分（領域）には，感圧性接着剤層を設けていない**秘密情報保護シール」が示されている。

第２図



引用発明、相違点

いずれの審決・訴訟も、
「（本発明と主引例との）**相違点**」や
「**引用発明の認定**」について、**特段に差異がない。**

↓　↓　↓

甲１発明に甲３発明を適用する**動機付け**があるか否かの判断で結論が分かれている。

事件の経緯、本件発明

引用発明、相違点

本件の進歩性判断

過去の裁判例

グローバル人材育成研修

本件の進歩性判断

進歩性が否定される方向に働く要素		進歩性が肯定される方向に働く要素
・主引用発明に副引用発明を適用する動機付け (1) 技術分野の関連性 (2) 課題の共通性 (3) 作用、機能の共通性 (4) 引用発明の内容中の示唆 ・主引用発明からの設計変更等 ・先行技術の単なる寄せ集め	⇔	・有利な効果 ・阻害要因 例：副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような場合等

図　論理付けのための主な要素

出典：特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性 3.進歩性の具体的な判断

本件の進歩性判断

審査における判断

［拒絶理由通知］

引用文献２の実用新案登録請求の範囲、第１、２図に記載されるように、情報表示部を隠すシートにおいて、前記情報表示部の周囲に粘着剤層を設け、その内側を非粘着領域とすることが、知られているから、当該事項を、引用文献１の前記登記識別情報保護シールに適用して、前記登記識別情報に接触する部分が非粘着領域となるようにすることは、当業者にとって格別困難なことではない。

（動機づけに関する言及はなし）

↓ 面接（２回）、意見書

特許査定（**進歩性あり**）

（面接記録）
「引用発明１と引用発明２とを組み合わせる動機がない」

審判における証拠提出

［無効2017-800009］

・甲１号証の課題についての検討　甲１５号証

登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に**何度も貼り付け、剥離を繰り返すと、粘着剤層が多数積層して、登記識別情報が読み取れにくくなる**という登記識別情報保護シールにおける課題は、
例えば、**甲第15号証**に、「登記識別情報の目隠しシールについてですが、たとえば、融資を受けて抵当権を設定することが繰り返されるような事案においては、何度も新しいシールを貼ったりということが繰り返されます。そういう場合、登記識別情報通知書に残ったシール部分が何層にも重なって識別情報が読みづらくなることがあります。もともと、識別情報の記号が裏から透けて見えないようにうすい色で印刷されていまして、そのうえ何枚もシールが重なると黄ばんだような色になり見えにくくなります」と記載されているように、**当業者において、本件特許発明の原出願日前に、周知の課題であった**といえる。
（甲１５号証：石原正巳、報告書、平成２９年６月２３日）

審判段階で、原告が課題の周知性を立証する証拠を提出

本件の進歩性判断

［無効2017-800011］

・甲１号証の課題についての検討　甲９号証

登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に**何度も貼り付け、剥離を繰り返すと、粘着剤層が多数積層して、登記識別情報が読み取れにくくなる**という登記識別情報保護シールにおける課題は、
例えば、**甲第9号証**に、「ご存知のとおり、法務省シールを剥がすと、フィルム層が残ります。さらに、再シールを貼って有りますから、剥がせば２枚目のフィルム層が残ります。で、この上に再々度シールを貼り、次に誰かが剥がすと、フィルム層が３重になるんですよね。おそらく３重ぐらいなら大丈夫でしょうが、その内、下の文字が見えにくくなりそうな気がします。ただでさえ、１２桁の薄い色で印字されていますからね。」と記載されているように、**当業者において、本件特許発明の原出願日前に、周知の課題であった**といえる。
（甲９号証：～今日はこんなことがありました～（ｌｉｖｅｄｏｏｒ本店））

他審判と同様に、課題の周知性を立証する証拠を提出

本件の進歩性判断

審判における判断

［無効2017-800009］、［無効2017-800011］

・進歩性の判断（甲１発明に対する甲３発明の適用）

登記識別情報保護シールにおいて，登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け，剥離することを繰り返すと，粘着剤層が多数積層して，登記識別情報が読み取れにくくなるという課題（「本件課題」）は，周知の課題であるから，**甲１発明において内在する自明の課題といえるが，甲１発明には，本件課題を解決するための手段は示されていない**。

…**甲３文献**には，**本件課題は記載も示唆もされていない**。

…また，**甲１発明**は，登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け，剥離することを繰り返しても，登記識別情報が解読不能とならないようにするための**機能，作用を有するものではない**。

したがって，甲１発明に甲３発明を適用する**動機付けはない**。

課題の共通性　　主引用発明からの設計変更（？）

本件の進歩性判断

審決取消訴訟における判断

※平成29年（行ケ）第10176号もほぼ同じ内容の判断

平成29年（行ケ）第10180号

登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け，剥離することを繰り返すと，粘着剤層が多数積層して，登記識別情報を読み取りにくくなるという登記識別情報保護シールにおける**本件課題は，**登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り付け，剥離することを繰り返すと必然的に生じるものであって，登記識別情報保護シールの**需要者には当然に認識されていたと考えられる**（甲１５）。現に，本件原出願日の５年以上前である平成２１年９月３０日には，登記識別情報保護シールの需要者である司法書士に認識されていたものと認められる（甲２６の３）。そして，**登記識別情報保護シールの製造・販売業者は，需要者の要求に応じた製品を開発しようとするから，本件課題は，本件原出願日前に，当業者において周知の課題であったといえる**。

本件の進歩性判断

そうすると，**本件課題に直面した登記識別情報保護シールの技術分野における当業者は**，粘着剤層の下の文字（登記識別情報）が見えにくくならないようにするために，**粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがないように工夫するものと認められる**。甲３発明は，秘密情報に対応する部分には実質的に粘着剤が設けられていないものであり，**甲３発明と甲１発明は，秘密情報保護シールであるという技術分野が共通し**，一度剥がすと再度貼ることはできないようにして，**秘密情報の漏洩があったことを感知するという点でも共通**する。**したがって，甲１発明に甲３発明を適用する動機付けがあるといえる**。

甲１発明に甲３発明を適用すると，粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがなくなり，本件課題が解決される。したがって，甲１発明において，甲３発明を適用し，相違点に係る構成とすることは，当業者が容易に想到するものと認められる。

技術分野の共通性　　作用・機能の共通性（？）

審判及び訴訟における判断まとめ

無効審判における判断
本件課題（本発明の課題）は、原出願日前に当業者において**周知の課題**
甲１発明には、本件課題を解決するための**手段**は示されていない
甲３文献に、本件**課題**は記載も示唆もない
甲１発明は、本件課題を解決するための**機能・作用**を有しない

審決取消訴訟における判断
本件課題（本発明の課題）は、原出願日前に当業者において**周知の課題**
当業者は本件課題を達成するために**工夫**するものと認められる
甲３発明と甲１発明は、**秘密情報保護シール**として**技術分野が共通**する
甲３発明と甲１発明は、**一度剥がすと再度貼ることはできないようにして，秘密情報の漏洩があったことを感知する**という点でも共通する

事件の経緯、本件発明

引用発明、相違点

本件の進歩性判断

過去の裁判例

グローバル人材育成研修

過去の裁判例

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会
第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例
（WG開催日：平成27年1月23日）

上記出典より、
・周知の（内在的）課題
・技術分野の共通性
に関する判断が示されているものを抜粋し、
時系列順に紹介する。

過去の裁判例

「主引用発明と副引用発明との課題の共通性と、本願発明の課題との関係について」

知財高判（４部）平成１８年１０月４日（平成１７年（ネ）第１０１１１号）
「透過形スクリーン」（塚原朋一 石原直樹 高野輝久）

「引用発明１に引用発明３を組み合わせることによって，本件発明の構成と同一の構成が導かれれば，たとえ，それらを組み合わせる目的が，本件発明の課題と同一の課題を解決するためでなかったとしても，本件発明の課題も併せて解決されることは明らかである。そして，そうであれば，**引用発明１に引用発明３を組み合わせて，本件発明と同一の構成を導いたことが，本件発明と同一の課題の解決を直接の目的とするものでなかったとしても**，引用発明１に引用発明３を組み合わせること自体に，他の課題によるものであれ，**動機等のいわゆる論理付けがあり**，かつ，これを組み合わせることにより，本件発明が課題とした点の解決に係る**効果を奏することが，当業者において予測可能である限り**，本件発明は，引用発明１，３に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。」

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例　（WG開催日：平成27年1月23日）

動機づけの観点としての「**技術分野の関連性**」に関する裁判例

知財高判（２部）
平成２２年３月２９日（平成２１年（行ケ）第１０１４２号）
「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」（中野哲弘 森義之澁谷勝海）

「これに対し原告は，甲３発明と甲２装置発明の技術分野の同一性，技術内容の密接性，甲３発明と甲２装置発明が後者は前者を従来技術とするものであり，両者の目的も機能も同じであるから，甲３発明のレベル計の位置を甲２装置発明のレベル計の位置に置換することに困難性がないと主張する。

しかし，たとえ技術分野や技術内容に同一性や密接な関連性や目的・機能の類似性があったとしても，**そこで組み合せることが可能な技術は無数にあり得るのであって，それらの組合せのすべてが容易想到といえるものでない**ことはいうまでもない。その意味で，上記のような一定の関連性等がある技術の組合せが当業者（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）において容易想到というためには，**これらを結び付ける事情，例えば共通の課題の存在やこれに基づく動機付けが必要**なのであって，本件においてこれが存しないことは前記工のとおりである。」

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例　（WG開催日：平成27年1月23日）

「内在的課題、自明（周知）な課題等」

知財高判（４部）平成２２年７月２１日（平成２２年（行ケ）第１００８６号）
判時２０９６号１２８頁、判タ１３４３号１８８頁
「展示物支持具」（滝澤孝臣 高部眞規子 井上泰人）

「引用発明１と引用発明３とは，〔１〕ともに，展示物支持具という**同一の技術分野**に属し，展示物支持具を安価に提供するものであること，〔２〕展示物支持具の体裁のよさといったことは，**通常想定される課題**であって，引用発明１にも**同様の課題が内在すると解される**こと，〔３〕引用発明１において成形前にフレームに装飾が施されても，「画板３７」の収納に支障はなく，技術的に阻害する要因は認められないことを総合的に判断すると，引用発明１に引用発明３を適用する動機付けがあるということができる。
　したがって，引用発明１に引用発明３を適用し，相違点２に係る本願発明の構成にすることは，当業者が容易に想到できたものである。」

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例　（WG開催日：平成27年1月23日）

動機づけの観点としての「**技術分野の関連性**」に関する裁判例

知財高判（２部）
平成２３年３月８日（平成２２年（行ケ）第１０２７３号）判タ１３７５号１９５頁
「赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔」
（塩月秀平 清水節 古谷健二郎）

「そもそも，「塗料」又は「インク」に関する公知技術は，世上**数限りなく存在する**のであり，その中から**特定の技術思想を発明として選択**し，**他の発明と組み合わせて進歩性を否定**するには，**その組合せについての示唆ないし動機付けが明らかとされなければならない**ところ，審決では，当業者が，引用発明１に対してどのような技術的観点から被覆顔料を使用する引用発明２の構成が適用できるのか，その動機付けが示されていない･･･。」

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例　（WG開催日：平成27年1月23日）

論理づけの「総合考慮」に関する裁判例

知財高判（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」（塩月秀平 真辺朋子 古谷健二郎）

「甲２公報～甲４公報に開示された上記の技術事項に照らすと，椅子の背もたれ等に施療子が設けられ，制御回路がスイッチ操作等の入力に基づいて施療子を移動させる機能を備えたマッサージ機の技術分野において，施療子を移動させる際に突出量が大きいと，使用者の身体に対する危険がある，あるいは，駆動装置に大きな負荷がかかるなどといった問題の存在は，**当業者にとって広く知られた周知の課題**であったと認められ，そのような課題を解決するために，施療子の突出量を最小にして，あるいは突出量が小さくなるよう調整して移動させることも，周知の技術事項であったと認められる。

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例　（WG開催日：平成27年1月23日）

過去の裁判例

　このような課題は，施療子を人体に沿って移動させることにより一般的に生じるものであって，甲２公報～甲４公報に開示されたマッサージ機のように施療子を背もたれ等に設けた場合に特有の課題ではない。そして，甲１発明のマッサージ機は，施療子が脚支持台ごと脚部に沿って移動する構成を備えているが，全体としてみると椅子式マッサージ機であって，甲２公報～甲４公報に記載された椅子式マッサージ機とは**同一の技術分野**に属するものであり，施療子を設けた場所は異なるとしても，施療子が身体に沿って移動するという点においては技術的に共通するものであるから，当業者が，脚部用の移動する施療子を設けた甲１発明に接した場合に，施療子の移動に関する上記の**一般的な課題を認識**し，これを解決するために**周知の技術事項**を甲１発明に適用して，スイッチ操作等の入力に応じて制御回路が（脚支持台ごと）施療子を移動させる際に，突出量を最小とする，すなわち非突出状態とすることや，突出量を適宜小さく調整することは，**甲１公報自体に示唆等がなくとも，適宜なし得る**ことというべきである。」

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例

「技術分野の関連性の捉え方について」

知財高判（３部）平成２４年１１月１５日（平成２４年（行ケ）第１００００６号）
「スクレーパ濾過システム」（芝田俊文 西理香 知野明）

「「脱水」と「ろ過」とは，固体と液体とからなる被処理物を固体と液体とに分離するという点において技術的に共通するものであるということができる。
　また，前記２のとおり，汚泥等の脱水処理装置に関する発明である甲２発明の押圧盤は，本件発明１の押圧弁に相当するものであり，本件発明１の押圧弁は，食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有するものとはいえず，その他，本件発明が，食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有するものであると認めるに足りる証拠はない。
　そうすると，本件発明１のようなろ過システムに係る技術分野の当業者であれば，被処理物が食品原料であるかどうか，被処理物から分離された液体を採集して利用することを目的としているかどうかにかかわらず，脱水処理装置の技術分野における技術の適用を試みるであろうことは容易に想像される。この意味において，本件発明１のようなろ過システムに係る技術分野と，甲２発明の脱水処理装置や甲１発明の濾過式脱水圧搾機に係る技術分野とは，**それぞれの当業者が互いに他方の技術の適用を試みるであろう程度の技術分野の関連性**が認められるということができる。」

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例　（WG開催日：平成27年1月23日）

「主引用発明と副引用発明との課題の共通性と、本願発明の課題との関係について」

知財高判（２部）
平成２５年６月１１日（平成２４年（行ケ）第１０２７１号）
「超音波モータと振動検出器とを備えた装置」（塩月秀平 池下朗 新谷貴昭）

「原告は，２つの技術の組合せの**動機付けの有無**は，本件発明の課題とは無関係であって，複数の技術を組み合わせる動機付けは，**本件発明の課題に限られるものではない**と主張する。

しかし，甲１０記載発明や甲１１記載発明の組合せは，原告が**本件発明の構成を念頭において，それらの構成に沿うような個別の公知発明・技術を組み合わせたもの**であって，本件発明の課題から離れて検討したとしても，引用発明（甲４）に甲１０記載発明と甲１１記載発明をともに組み合わせる**動機付けがあるとはいえない**。すなわち，甲４の補正光学素子（手ぶれ補正レンズ）駆動用の超音波モータ１１２，１１３として，甲１１の（ディスク型とは異なる棒状のペンシル型で，かつオートフォーカス用レンズ駆動用である）超音波モータを適用する根拠や動機がない。」

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例　（WG開催日：平成27年1月23日）

「内在的課題、自明（周知）な課題等」

知財高判（３部）平成２６年１１月４日（平成２６年（行ケ）第１００４６号）
「ダイヤグラムリーフレット及びその作成方法」（石井忠雄 西理香田中正哉）

「引用発明１の運行ダイヤグラムは，折り畳んだ状態で携帯し，内容を参照するときには開いて用いるものであり，**開閉が繰り返される**ものである。したがって，**耐久性が求められることは，当業者にとって明らかであり，引用発明１に内在する自明の課題といえる**。

一方，刊行物２（甲２）には，「開閉頻度が高い場合はヒンジの特性を有するポリプロピレン製の合成紙が好ましい。」（３欄１４行ないし１６行）との記載があり，これによれば，刊行物２には，合成樹脂より成る紙とすることにより耐久性が向上することが記載されているものと認められる。

そうすると，**引用発明１に内在する上記の自明の課題が動機付けとなり**，引用発明１に引用発明２を適用して，相違点２に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得ることであるといえる。」

出典：産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会　第３回 審査基準専門委員会ＷＧ
参考資料１－３ 進歩性に関する主な裁判例　（WG開催日：平成27年1月23日）

（参考）課題の共通性に関する裁判例の傾向（2014）

パテント2014「近年の進歩性の判断について（中編）」より

平成25年度特許委員会第１部会（含む黒田博道先生）が無効審判の審決取消訴訟で審決が取り消された裁判例を網羅的に分析し、裁判例の傾向を考察した結果を整理したもの

（2）「課題の共通性」について判断した裁判例の傾向

●無効成立（進歩性無）⇒取消（進歩性有）の類型

審決は，課題・目的を同じと判断する傾向があるのに対して，判決は，発明及び引例を詳細に検討して，課題・目的が「記載されていない」，「異なる」又は「同様の解決課題が当然に存在するといえない」と判断する傾向にある。

審決は，その構成の採用が容易である，あるいは単なる設計事項であると判断したものを，本件特許と引用発明とを子細に検討した上で，実施例レベルでの課題が異なることを根拠として無効理由がないとしている判決もある。

●無効不成立（進歩性有）⇒取消（進歩性無）の類型

審決は，記載内容に基づいて課題・目的を抽出する傾向があるのに対し，判決は，発明及び引例を詳細に検討して，普遍的な課題，周知の課題，手段の重なり，必要性を持ち出して課題・目的を判断する傾向にある。

また，発明の解決課題と関係の薄い構成に関しては，設計事項であると判示した判決もある。

出典：パテント2014 Vol.67 No.13 「近年の進歩性の判断について（中編）」平成25年度特許委員会第１部会

コメント

技術分野の関連性

審決取消訴訟における判断では、甲３発明と甲１発明について技術分野の関連性を示すにあたり、「登記識別情報保護シール」ではなく、**上位概念である「秘密情報保護シール」**を技術分野として捉えている。

→この点は「それぞれの当業者が**互いに他方の技術の適用を試みる**であろう程度の技術分野の関連性が認められる」範囲内と思われる。

一方、特に**公知技術の多い分野**では、「組み合せることが可能な技術は無数にあり得るのであって，それらの組合せのすべてが容易想到といえるものでない」「これらを結び付ける事情，例えば**共通の課題の存在**やこれに基づく**動機付け**が必要」とされている。

今回の判断では、甲１発明と甲３発明を**結びつける事情が、若干弱いように思える**が、当該技術分野における公知技術の量も判断に影響しているかもしれない。

課題と動機付けの判断の分断

審決取消訴訟では、「課題の周知性」の判断と「甲１発明に甲３発明を適用する動機付け」とを分断して判断している印象がある。
すなわち、本件課題の周知性判断の「当業者」としては「**登記識別情報保護シール**の製造・販売業者」を想定しているのに対し、
動機付けの判断は「**秘密情報保護シール**」に技術分野を広げて引例同士の共通性が示された。本件課題は、登記識別情報保護という限定的分野でこそ生じる課題であり、「秘密情報保護シール」においても周知の課題とは言い切れない。

→今回の判決は、**権利者に対し厳しい判断**のように感じた。

一方、例えば「甲１発明に内在する自明の課題が動機付けとなり，甲１発明に甲３発明を適用して，相違点に係る本願発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得ることである」と読み替えて理解するならば、総合的な判断として容易想到の結論は理解し得るように思う。

事件の経緯、本件発明

引用発明、相違点

本件の進歩性判断

過去の裁判例

グローバル人材育成研修

研修内容概要

分野別（特許、意匠、商標）にクラスを分け、決まったテーマに基づき
各回毎に**英語のプレゼンテーション資料を作成し発表する**研修

全５回開催のうち、
第１回はスクール形式のセミナー、
第２～５回は少人数のクラスに分かれた演習形式のセミナー
（第５回は、演習終了後に成果発表会とパーティ模擬研修を実施）

演習の流れ
プレゼン**準備**→　少人数グループで**発表**　→　講師公表を元に**修正**

2018年度 特許クラス（下記２テーマのプレゼンを準備）
・新規性喪失例外（30条2項）について
・出願審査請求について

Exception to loss of novelty in Japanese Patent Law

Introduction

Difference between Japan and other countries' rule

- **General information** of Japanese rule
- **Comparison** with other countries' rule
- **Amendments** of Japanese rule
  - to match other countries' rule

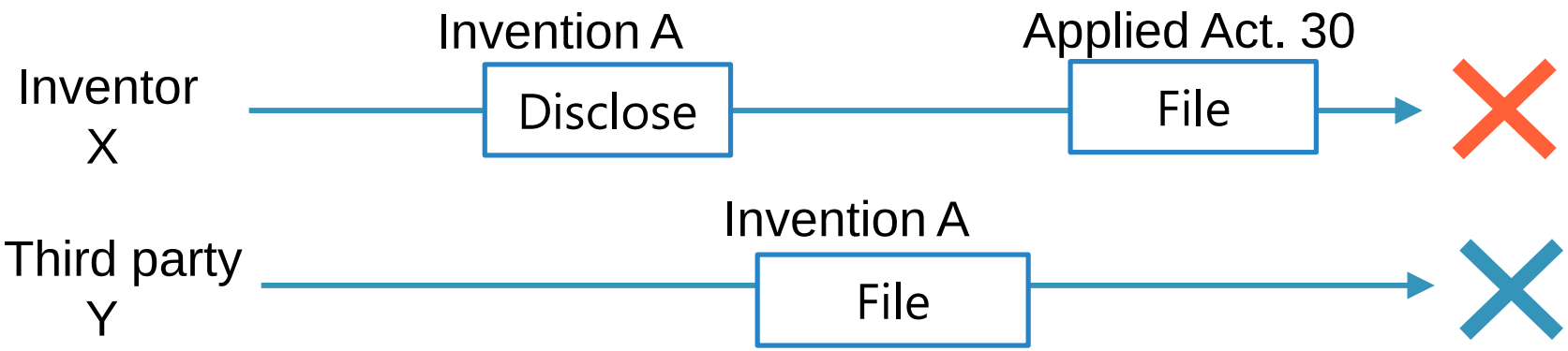
Exception to loss of novelty in Japan

- **Outline of the system (Act. 30)**
  - be deemed as NOT having lost its novelty

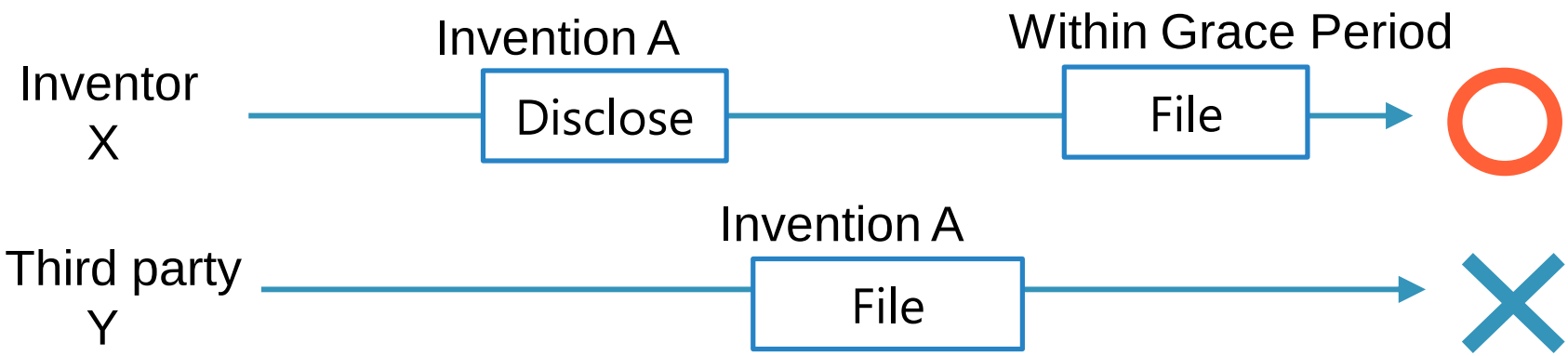
- **No effect for changing filing date**
  - difference from Grace Period in United States

Difference from Grace Period in United States

Exception to loss of novelty in Japan



Grace Period in United States



International comparison of Grace Period

Requirements for Grace Period in major nations

	Action	Period
Japan	Limited → All[a]	6month → 1year[b]
United States	All	1year
Europe	Limited	6month
China	Limited	6month
Korea	All	1year

[a] After the Patents Amendment Act in 2011
[b] After the Patents Amendment Act in 2018

Source: Japanese Patent Office “About Grace Period for patent filing ”

Patents Amendment Act in 2011

- **Limited actions were defined formerly**

- **Object actions are relaxed (Act. 30(2))**
  - invention became publicly known "due to an action"

- **New specific example of the act**

International comparison of Grace Period

Requirements for Grace Period in major nations

	Action	Period
Japan	Limited → All[a]	6month → 1year[b]
United States	All	1year
Europe	Limited	6month
China	Limited	6month
Korea	All	1year

[a] After the Patents Amendment Act in 2011
[b] After the Patents Amendment Act in 2018

Source: Japanese Patent Office “About Grace Period for patent filing ”

Patents Amendment Act in 2018

- **Procedural requirements (Act. 30(2),(3))**
  - filing period, request, certification

- **Relaxation of filing period**
  - from 6month to 1year

International comparison of Grace Period

Requirements for Grace Period in major nations

	Action	Period
Japan	Limited → All[a]	6month → 1year[b]
United States	All	1year
Europe	Limited	6month
China	Limited	6month
Korea	All	1year

[a] After the Patents Amendment Act in 2011
[b] After the Patents Amendment Act in 2018

Source: Japanese Patent Office “About Grace Period for patent filing ”

Conclusion

- **Relaxed by amendment acts**
  - object action
  - filing period

- **Still need caution**
  - filing by third party before the applicant's filing

Thank you!