

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル



【特許】

本件発明の課題と、

拡大先願（29の2）+

先願（39）の裁判例

本件発明の課題と、 **拡大先願 (29の2) +** **先願 (39) の裁判例**



【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 **高石秀樹**

※「周知慣用技術の付加，転換，削除」は、 「(実質的)同一」であり、拡大先願(特許法 29条の2)違反 < 審査基準・裁判例 >

平成13年 (行ケ) 第230号	基板処理装置 進歩性判断の場面と 略同様の考え方	<p>…この周知技術に照らすならば、搬送ユニットが昇降するという技術を、搬送ユニットが水平移動する場合である先願発明の一部に持ってくることは、当業者であれば、当然に適宜行うことである、というべきであり、「…カセットからの基板の取り出しやカセットへの基板の収納を行うための手段を具体化する上で、周知の技術的手段を転換したという程度の微差にすぎず、…実質的に同一である。」、「…カセットからの基板の取り出しやカセットへの基板の収納を行うための手段を具体化する上での微差にすぎず、…実質的に同一である。」との審決の判断は、結局のところ、誤りなきに帰する…。 http://www.cipr.go.jp/law/jst/418380752492801000.pdf</p>	負 不 ○
平成28年 (行ケ) 第10225号 < 鶴岡 >	ポリアリーレンスル フィド樹脂組成物 異議取消決定取消 拡大先願違反では、 同一と実質同一とは 異なる論点である。	<p>(相違点1) 本件発明4においては、「ポリアリーレンスルフィド樹脂に対し0.01~1, 200ppmの範囲となる割合でヨウ素原子を含有すること」を特定するのに対し、先願明細書発明Bにおいては、この点について特定していない点。… (3) 発明の同一性に関する検討 先願明細書発明Bの内容及び本件発明4と先願明細書発明Bとの対比における一致点・相違点の認定(相違点1)は、…当事者間に争いはない。そこで、相違点1に係る構成、すなわち、PAS樹脂に対し0.01~1, 200ppmの範囲となる割合でヨウ素原子を含有することが実質的な相違点ではなく、先願明細書発明Bに記載されているに等しい事項であるといえるか否か(発明の同一性)について検討する。なお、被告は、決定は相違点1について周知慣用技術の付加、転換、削除(いわゆる実質同一)に相当すると判断したものではない…としているから、この点は判断の対象にならない。… ヨウ素含有量が少ないPAS樹脂を製造することができること自体は、優先日において周知の技術的事項であったといえる。しかしながら、上記各文献からは、このような、1, 200ppm以下の低ヨウ素量のPAS樹脂を製造するために必要な条件、すなわち、重合時の温度や圧力、重合時間等は必ずしも明らかでない。また、…技術常識からは、重合禁止剤の種類や添加の割合のみならず、添加の時期(タイミング)によっても、得られる樹脂の重合度や不純物としてのヨウ素含有量が異なることが予測されるところ、それらとの関係についても一切明らかにされていない。してみると、これらの各文献に記載された事項から、直ちに先願明細書(甲5)にヨウ素含有量が1, 200ppm以下であるPAS樹脂組成物が記載されているとの結論を導くことはできないというべきである。</p>	勝 有 ○

拡大先願(29条の2)と、本件発明の課題

平成27年(行ケ)10028「照明装置」事件<高部>

光源と拡散板の距離を長くすることにより、光の均一性を高めることができるが... **先願発明は**、レンズ及び拡散板により既に光の均一化を図っているから、光源から拡散板までの距離を光源間の距離より大きくすることによって**光の均一化を図ろうとする課題がない**。

...先願発明に...相違点に係る本件発明の構成を付加する必要がない。 ⇒ **拡大先願違反なし**

拡大先願(29条の2)と、本件発明の課題

平成24年(行ケ)10433「太陽電池用平角導体」事件<富田>

...本願発明は...セルの反りを減少させるものである。
これに対し、先願基礎発明は...半導体基板にクラック
が発生するのを防止するというものである。...**両発明
の課題が同一であるということとはできない。**

「周知・慣用技術の付加・転換」ができない。
⇒**拡大先願違反なし**

拡大先願(29条の2)～先願発明の適格性

平成31年(行ケ)10010「配列操作のための系…」事件<設樂>

当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていなければならない。

平成25年(行ケ)10199「高分子化合物」事件<設樂>

特許出願に係る発明が特許法29条の2第1項により特許を受けることができないとされるためには、同項の当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明は、**完成した発明として開示されていること**、すなわち、当該発明に係る明細書において、当該発明が当業者が反復実施して**所定の効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして記載されていることが必要である**。そして、いわゆる化学物質発明が上記の程度にまで具体的・客観的なものとして記載されているというためには、化学物質そのものが確認され、製造でき、有用性があることが明細書に開示されていることが必要であり、化学物質の用途や分野によって、当業者がその製造可能性や有用性が推認できる程度が異なるとしても、少なくとも当業者がその製造可能性及び有用性を認識できる程度の開示が必要であることに変わりはないというべきである。

先願(39条)要件と、本件発明の課題

平成22年(行ケ)10379「スロットマシン」事件<飯村>

特許法39条2項所定の『同一の発明』について、複数の発明相互の構成において相違部分がある場合に、その相違点に係る構成が、解決課題に対して、技術的な観点から何ら寄与しないと評価される場合には、複数の発明は、同一の発明と解すべきであるが、相違点に係る構成が、そのように評価されない場合には、特許法39条2項所定の同一の発明とはいえない。・・・遊技者はビッグボーナス当選の報知があるとビッグボーナス識別情報を揃えようと努力をするため、当該報知を行うことによる効果において、相違がある・・・。・・・ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が、スロットマシンの技術分野において、解決課題に対して、技術的な観点から何らの寄与をしないと評価されるような構成であると認めることができない。

先願(39条)違反に関する近時の裁判例

平成24年 (行ケ) 第10123号 <飯村>	発光ダイオード *39条2項所定の 「同一の発明」の あてはめ	…特許明細書…の記載からすると、「発光ダイオードの視感度を良くする」とは、発光ピークが波長430nm付近及び370nm付近にある紫色に近い青色の発光色を有する発光素子の発光波長を、視感度が頂点に達する波長550nm付近又は500nm付近に近づけることを意味すると認められる。以上のとおり、第7分割出願発明の「発光色素の色補正をする」ことと、本件特許発明の「発光ダイオードの視感度を良くする」こととは、 技術的意義が異なり、実質的に相違する。 http://www.cipr.jp/07837.html	勝 有 △
平成25年 (行ケ) 第10282号 <清水>	餅 *39条2項所定の 「同一の発明」の あてはめ	…特許明細書…の記載によれば、分割発明は、…切り込みを簡単に形成でき、量産性に一層秀れるという 作用効果を奏するものであり、一定程度の技術的意義を有するもの といえる。一方、本件発明1は、分割発明と同様、切餅の立直側面である側周表面に切り込みを設けたものであるが、その切り込みは、「立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する」ものであるものの、単に、「周方向に一周連続させて角環状とした」もの、又は、「立直側面である側周表面の対向二側面に形成した」ものであり、分割発明のように技術的に限定された切り込みとは異なるものである。 http://www.cipr.jp/10282.html	勝 有 △
平成29年 (行ケ) 第10159号 <森>	シートカッター *39条2項所定の 「同一の発明」の あてはめ	(分割特許発明2) 分割特許発明2は、… 簡単かつ迅速な切断を実現するという作用効果の観点から、技術的意義があると認められる 。他方、本件特許発明1は、第1の刃又は第2の刃をガイド板から出すものではあるが、その際の動作は、本体がガイド板に対して単に「動く」ことによるものであり、分割特許発明2のように「傾ける」に限定された動作とは異なるものである。 (分割特許発明3) 分割特許発明3において、本体の形状はガイド板と同じく平板状である。そして、本体の形状を平板状とすることによる作用効果については、分割明細書に明示の記載はないが、当業者は、 本体の形状が平板状であり、かつ、ガイド板と同じ形状であることに起因する把持性の向上等の作用効果を認識することができ、 本体の形状を平板状とすることには、技術的意義があると認められる。他方、本件特許発明1は、本体の形状について格段の限定はなく、分割特許発明3のように限定された形状ではないから、分割特許発明3とは異なるものである。 http://www.cipr.jp/10159.html	勝 有 △

⇒最近10年間で判決は4件のみ。
いずれも、39条違反無し。

(まとめ／TIP)

拡大先願(29条の2)の考え方

～本願発明と先願発明の課題が異なると、

「周知・慣用技術の付加・転換」が困難という方向性

⇒拡大先願違反無しとなり易い

先願(39条)のメルクマール

～相違点に係る構成が、本願発明の課題に対し、
技術的な観点から何ら寄与しないと評価されると、
特許法39条違反となる。