

事例①

平成26年（行ケ）第10232号（動的な触覚効果を有するマルチタッチデバイス）
 （不服2013-6730，特願2010-527017，特表2010-541071）
 平成27年7月16日判決言渡，
 知的財産高等裁判所第2部

審決概要

1 本願発明の認定

触覚効果を生成するためのシステムであって、
 タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と、
 前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と、
 を備え、
 前記動的な触覚効果は、少なくとも1つのパラメータの変動に基づいて変動する振動である、システム。

2 引用発明の認定

(1) 刊行物1の記載事項

原査定 of 拒絶の理由で引用された本願の出願前に頒布された刊行物である国際公開第2006/42309号（甲1）には、図面とともに次の事項が記載されている。なお、訳については、特表2008-516348号公報（甲2）を参照した。……

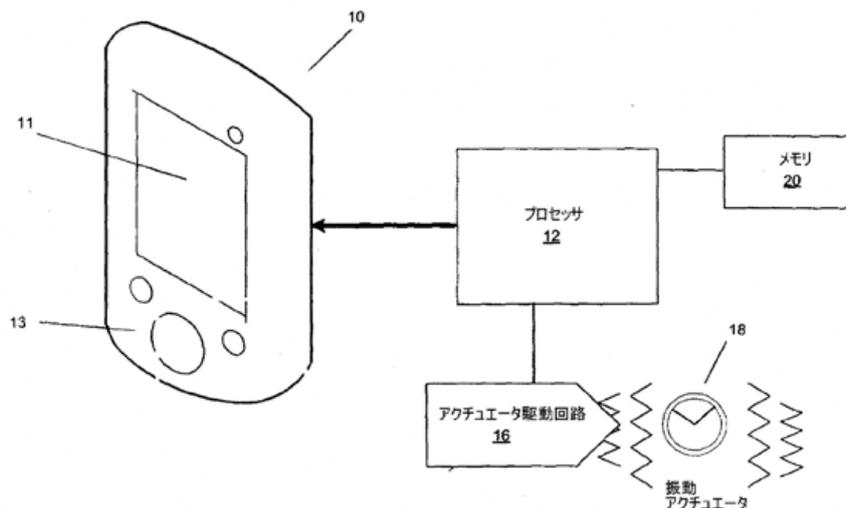
「[0096]...In one embodiment, the process can be

activated by a user who touches a touch-sensitive panel possibly in a predetermined location or locations....」
 （訳）「……一実施形態において、このプロセスはタッチセンサ式パネルのおそらくは所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる。……」

(2) 引用発明

[引用発明]

タッチ面上のユーザの接触位置に基づき、コンピュータの処理部に位置信号を入力するよう操作可能なタッチ面を備える、タッチパッドでもタッチスクリーンであってもよいタッチ式入力装置と、
 タッチ式入力装置と物理的に接触しているユーザに対して触覚による感覚などの触覚フィードバックを出力することができる1つ以上のアクチュエータと、
 を備え、
 アクチュエータを用いて、ユーザに対して各種の触覚による感覚、例えば、可変の振動やテクスチャを出力することができ、
 アクチュエータが出力する振動の周波数は、異なる制御信号を与えることにより変化させることができ、さらに、パルスまたは振動の大きさは、与えられた制御信号に基づいて制御することができ、
 別の場合では、テクスチャはユーザに振動を与える



ことによって実現され、この振動は、タッチパッド上のユーザの指の現在の速度に依存し、指がより早く動くときと振動の周波数と振幅が上昇するものであり、

触覚による感覚を生成するプロセスは、センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる、

コンピュータシステム。

3 対比（一致点と相違点の認定）

[一致点]

触覚効果を生成するためのシステムであって、タッチスクリーン上のタッチを感知する手段と、前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と、

を備え、

前記動的な触覚効果は、少なくとも1つのパラメータの変動に基づいて変動する振動である、システム。

[相違点]

タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が、本願発明では、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」のに対し、刊行物1発明では、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」か否か明らかではない点。

4 判断

引用発明は、「触覚による感覚を生成するプロセスは、センサ式パネルの所定の箇所又は複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる」ものであるから、タッチ式入力装置の複数箇所にタッチすることが示唆されている。

また、甲1には、タッチ面上のユーザの接触位置に基づき、コンピュータの処理部に位置信号を入力するようタッチ面を操作したときの位置信号を用いる態様として、「位置信号に基づいて、ディスプレイ装置上に表示されたオブジェクトの画像の回転、再配置、拡大および／または縮小に用いることができる」こと、「コンピュータ機器にその他の所望の入力を行うために用いてもよい。この入力には、グラフィック環境において、テキストまたは表示された画像の上下左右への移動、回転、または拡大縮小するスクロール入力を含んでもよい」ことが記載されている。

このようなタッチ面を操作したときの位置信号に

より、表示された画像を回転、拡大する方法として、少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知して表示された画像を回転、拡大する方法は当業者によく知られたもの（例えば、後述の国際公開第2006/020304号（甲3）を参照。以下「周知技術」という。）であり、また、上述したように、引用発明には、タッチ式入力装置の複数箇所にタッチすることが示唆されているから、引用発明において、タッチスクリーン上のタッチを感知する手段を、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」ように構成することは、当業者が容易に想到し得ることである。また、そのように構成することによる効果も、当業者が予測し得るものである。

したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

取消事由

1 本願発明の進歩性判断の誤り（甲1に記載された引用発明の認定の誤り、一致点及び相違点の認定誤り、相違点に係る進歩性判断の誤り）

2（省略）

判示事項

1 取消事由1（本願発明の進歩性判断の誤り）について

(1) 引用発明について……

(2) 審決の引用発明の認定について

ア 甲1には、センサ式タッチパネルの複数箇所にユーザが同時に触れることについての記載はなく、甲1の[0096]“In one embodiment, the process can be activated by a user who touches a touch-sensitive panel possibly in a predetermined location or locations.”との記載は、プロセスを作動させることができる箇所が、タッチセンサ式パネルの所定の箇所又は複数箇所 (in a predetermined location or locations) であることを示すという点については、当事者間に争いがない。

ところで、審決は、甲1の[0096]の上記記載について、甲2の【0094】の記載を訳文としてそのまま参照し、「一実施形態において、このプロセスはタッチセンサ式パネルのおそらくは所定の箇所また

は複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる。」と翻訳して、これに基づいて引用発明を前記……のとおり認定し、「触覚による感覚を生成するプロセスは、センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる、」と認定した。この表現によれば、引用発明の「複数箇所に触れているユーザにより作動させる」とは、触覚による感覚を生成するプロセスの作動が、ユーザによるタッチセンサ式パネルへの接触が併発、すなわち、ユーザによる同パネルのある箇所への接触と他の箇所への接触とが少なくともある一時点において併存している（当該一時点で見れば、同時に接触していることになる。）ことにより生じる状態を示すと理解するのが通常である。

そうすると、審決が、仮に、被告の主張するようにユーザが同パネルの複数箇所を同時に接触する状態を示すことを意図していないとしても、上記の表現では、審決が意図しない状態が認識されるから、当該認定は、不適切であったといわざるを得ない。前記の下線部分は、「一実施形態において、このプロセスは、センサ式パネルに触れているユーザにより、所定の箇所又は複数箇所、で、作動させることができる。」と翻訳し、これに基づいて、引用発明の該当部分は、「触覚による感覚を生成するプロセスは、センサ式パネルに触れているユーザにより、所定の箇所又は複数箇所で作動させることができる、コンピュータシステム。」と認定すべきであったと解される。

もっとも、引用文献が外国文献である場合に、引用発明の認定を適切な訳文で表現するのが難しいことは容易に推測できるところであり、十分に適切な表現ができていない場合に、直ちにそれが引用発明の誤認や審決の取消理由となるものではないから、引用発明の正しい認定を前提として、審決が理解した引用発明に基づく本願発明との相違点及び相違点に関する判断についても検討する必要がある。

イ なお、平成24年8月13日付け拒絶理由通知書(甲6)には、本願発明と、方法発明の点及び動的な触覚効果の変動に関する点において相違するにすぎない同年11月9日付け補正前の請求項1(「触覚効果を生成する方法であって、タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知するステップ、及び前記感知するステップにตอบสนองして

動的な触覚効果を生成するステップ、を含む、方法。])について、甲1に基づいて特許法29条1項3号に該当する旨の拒絶理由が記載され、その備考欄に「引用文献1には、タッチスクリーンのタッチによって、衝撃や振動(可変、または一定の振動)をとともなう触覚効果を生成するマルチタッチデバイスが記載されており(特に第22段落)、第96段落には当該タッチが複数箇所のタッチであることも記載されている。」との記載がある。そして、上記補正前の請求項24(本願発明に対応するもの)に係る拒絶理由として、甲1に記載された「発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものである」と記載され、上記の備考欄を参照する旨の記載がある。前記のとおり、審決は、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチの感知」か否かを相違点として挙げていることから、被告主張のように、プロセスを作動させることができる箇所が、タッチセンサ式パネルの所定の箇所又は複数箇所であることを示す意図で、「触覚による感覚を生成するプロセスは、センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる、」と認定したと善解する余地があるが、審決が、上記審査段階の拒絶理由通知と同様に、上記の請求項1記載の発明の新規性を否定できる発明が甲1に記載されていると解していたならば、審決の引用発明の理解は、完全に誤りであったといわざるを得ない。

(3) 相違点の認定について

原告は、本願発明の「前記感知にตอบสนองして動的な触覚効果を生成する手段」は、「タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチの感知」にตอบสนองして、動的な触覚効果を出力する機能を有するものであり、引用発明における「タッチを感知して動的な触覚効果を生成する手段」とは異なるものであるから、相違点として、①「タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が、本願発明では、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」のに対し、引用発明では、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」構成を有しておらず、かつ、②「タッチの感知にตอบสนองして動的な触覚効果を生成する手段が、本願発明で

は、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する」のに対し、引用発明では、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチの感知に応答して動的な触覚効果を生成する」構成を有していない点の2点を認定すべきであり、審決の相違点の認定には誤りがある旨主張する。

ア そこで、検討するに、審決は、「タッチスクリーン上のタッチを感知する手段が、本願発明では、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」のに対し、引用発明では、『少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する』か否か明らかではない点。」を認定し、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する」構成の容易想到性について検討しているのであるから、原告主張の上記①の点について、審決の相違点の認定に誤りがあるとはいえない。

イ 一方、上記②の点について、被告は、「前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段」の「前記感知」は、その前に記載された「感知」であって、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知」を意味するものではないと主張する。

(ア)しかし、特許請求の範囲の請求項22(本願発明)における、「タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と、前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と、」との文言によれば、それに応答して動的な触覚効果を生成する契機であり要件となる「前記感知」は、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチの感知」と理解するのが自然であり、これを複数の各タッチにそれぞれ動的な触覚効果を生成するものと解することは誤りである。

上記の解釈は、本願明細書の記載を参酌しても、以下のとおり明らかである。

すなわち、本願発明は、前記1に記載したとおりのものであり、タッチスクリーンとして、複数の同時に起こるタッチポイントを認識し、同時に起こるタッチを解釈するためのソフトウェアを含むものが多いことを前提に、マルチタッチデバイスにおける触覚効果を生成するためのシステムを提供するもので、「該システムは、タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知し、それに応答して、動的な触覚効果を生成する。」

(【0006】)のものであり、その他、以下の記載がある。……

このように、本願明細書には、複数のタッチの相関性に基づいて動的な触覚効果が生じる記載が複数あるが、複数タッチの各タッチに基づいて、それぞれ動的な触覚効果を発生させるものについての記載は一切ない。

そうすると、本願発明の動的な触覚効果を生じさせる手段は、「タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知」して応答するものであると解される。

(イ)これに対し、引用発明は、前記(1)からも明らかなおりに、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知」するものでなく、タッチができ、動的触覚を作動させることができる箇所が複数あり、物理的なタッチに対して、アクチュエータによって、それぞれ、当該タッチに応じた動的な触覚効果を生成できるというものである。

(ウ)したがって、タッチの感知にそれぞれ動的な触覚効果を生成する手段について、本願発明では、「少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチの感知にそれぞれ動的な触覚効果を生成する」もので、動的な触覚効果を生成する原因となるものが、「タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチ」の感知であるが、引用発明では、そのようなタッチの感知ではない点で異なるものであるから、原告の主張する上記相違点②は、相違点と認定すべきであり、審決には、この点において相違点の看過があったと認められる。

(4) 相違点に係る判断について

ア 審決は、引用発明が、「触覚による感覚を生成するプロセスは、センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる」ものであることを前提として、引用発明には、「タッチ式入力装置の複数箇所にタッチすることが示唆されている」と認定する。

そして、上記(2)において述べたとおり、上記の前提となる記載は、通常、引用発明に、ユーザがセンサ式パネルの複数箇所に同時に(併発的に)触れていると認定したものと理解されるところ、このような引用発明の認定は誤りである。また、仮に、審決の上記記載が正確性を欠くものであったにすぎ

ず、相違点判断の前提となる引用発明の技術の理解に誤りはなかったとしても、甲1に記載された発明は、タッチできる箇所が複数箇所あり、物理的なタッチに対して、アクチュエータによって、それぞれ、当該タッチに応じた動的な触覚効果を生成できるというものであるから、これを同時に複数箇所に接触することについての示唆と結び付けることは困難である。

イ また、審決は、前記……のとおり、甲1には、タッチ面上のユーザの接触位置に基づき、コンピュータの処理部に位置信号を入力するようタッチ面を操作したときの位置信号を用いる態様として、「位置信号に基づいて、ディスプレイ装置上に表示されたオブジェクトの画像の回転、再配置、拡大および／または縮小に用いることができる」こと、「コンピュータ機器にその他の所望の入力を行うために用いてもよい。この入力には、グラフィック環境において、テキストまたは表示された画像の上下左右への移動、回転、または拡大縮小するスクロール入力を含んでもよい」ことが記載されていることを、少なくとも2つ以上の同時接触の感知を導く根拠として指摘する。

しかし、上記は、甲1の[0009]（甲2の【0009】）の記載であるが、ここには、前記(1)アに摘記したとおり、グラフィック環境においてカーソルによる位置づけを行うことや、グラフィック環境においてスクロール操作を行うことが記載されているにすぎない。そして、グラフィック環境におけるズームイン又はズームアウト、回転に関し、甲1の[0105]（甲2の【0103】）に「……」と記載され、以下の図29～31が示されている。これは、タッチセンサ式パネル表面の一定の領域に特定の機能を持たせ、当該機能と結び付けられた当該領域に接触することでオブジェクトの拡大、縮小や回転を実現するというものであり、接触箇所としては、1箇所を想定したものである。

そうすると、甲1に記載されたオブジェクトの拡大、縮小、回転動作は、1つの接触箇所における作動を想定したもので、複数箇所を同時に接触することによって、ズームイン、ズームアウト、あるいは回転動作に結び付けるような記載ではない。

したがって、引用発明において、複数箇所を同時にタッチすることが示唆されているとはいえない。

ウ 被告の主張について……

(5) 以上によれば、審決のした相違点（原告の主張する相違点①に相当）に関する判断も誤りであり、前記(3)イのとおり、原告の主張する相違点②についての看過があるから、本願発明は、甲1及び周知技術に基づいて容易に想到できるとした審決の判断は、誤りであって、審決は取り消されるべきものである。

所感

国際公開公報である引用例（甲1）の記載について、日本における公表公報（甲2）を訳文としてそのまま参照して、不適切な引用発明の認定をした上、相違点②を看過し、また、相違点①に関する進歩性判断も誤ったとして、審決が取り消された事案である。

本願発明は、マルチタッチ・タッチスクリーンデバイスにおける触覚効果に関する。本願発明は、タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知し、それに応答して、動的な触覚効果を生成するためのシステムに関するものであり、その構成として、「タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と、前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と、を備え、前記動的な触覚効果は、少なくとも1つのパラメータの変動に基づいて変動する振動である、システム。」（請求項22）としたものである。

審判合議体は、国際公開公報（甲1）の[0096]の記載について、公表公報（甲2）の【0094】の記載を訳文としてそのまま参照し、「一実施形態において、このプロセスはタッチセンサ式パネルのおそらくは所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる。」と翻訳して、これに基づいて引用発明を、「触覚による感覚を生成するプロセスは、センサ式パネルの所定の箇所または複数箇所に触れているユーザにより作動させることができる、」と認定した。

判決は、引用発明の認定について、「審決が、仮に、被告の主張するようにユーザが同パネルの複数箇所を同時に接触する状態を示すことを意図していないとしても、上記の表現では、審決が意図しない状態

が認識されるから、当該認定は、不適切であったといわざるを得ない」、相違点の認定について、「したがって、タッチの感知にตอบสนองして動的な触覚効果を生成する手段について、本願発明では、……動的な触覚効果を生成する原因となるものが、『タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチ』の感知であるが、引用発明では、そのようなタッチの感知ではない点で異なるものであるから、原告の主張する上記相違点②は、相違点と認定すべきであり、審決には、この点において相違点の看過があったと認められる。」、相違点に係る判断について、「審決は、……引用発明には、『タッチ式入力装置の複数箇所タッチすることが示唆されている』と認定する。そして……、このような引用発明の認定は誤りである。また、仮に、審決の上記記載が正確性を欠くものであったにすぎず、相違点判断の前提となる引用発明の技術の理解に誤りはなかったとしても、甲1に記載された発明は、タッチできる箇所が複数箇所あり、物理的なタッチに対して、アクチュエータによって、それぞれ、当該タッチに応じた動的な触覚効果を生成できるというものであるから、これを同時に複数箇所に接触することについての示唆と結び付けることは困難である。」とした。

事例②

平成26年(行ケ)第10270号(プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物)

(不服2013-4177, 特願2008-506508, 特表2008-535520)

平成27年7月30日判決言渡,

知的財産高等裁判所第2部

審決概要

1 本願補正発明の認定

「(a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティクス構成成分、及び

(b) ソルビトール、マンニトール、グルコース、マンノース、フルクトース、及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分、

を含む、組成物であって、

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティクス構成成分は共に混合されてなり、

前記組成物は、実質的にチューインガム基質を有しない、組成物。」

2 引用発明の認定

原査定拒絶の理由に引用された……特表2005-508647号公報(以下「刊行物1」という。)には、……次の技術的事項が記載されている。

(ア)「【請求項1】

初乳、プロバイオティクス、及びプレバイオティクスを含む食品。」

(イ) ……

(ウ)「【0029】

特に好ましいプロバイオティクス微生物としては、ラクトバシラスアシドフィラス(*Lactobacillus acidophilus*)、ラクトバシラスムコサエ(*Lactobacillus mucosae*)、ラクトバシラスルミノス(*Lactobacillus ruminus*)、ラクトバシラスルテリ(*Lactobacillus reuteri*)、ビフィドバクテリウム属の各菌(*Bifidobacterium species*)、及びバシラスサブティリス(*Bacillus subtilis*)が挙げられる。詳細には、本発明のプロバイオティクスは、特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づき、2001年10月10日に寄託されたアクセス番号NCIMB41117のラクトバシラスである。」

(エ)「【0033】

本発明の食品のプレバイオティクス成分としては特に限定されるものではないが、グルコース、フルクトース、キシロース、ガラクトース、ラクトース、マンノース……などが含まれる。」

(オ)「【0039】

例えば、本発明の食品の形態の1つとして非常に食べやすい乳製品おやつがある。この製品には初乳、プレバイオティクス、及びプロバイオティクスが食べやすい供給形態で入っている。……」

(カ) ……

(キ)「【0071】

実施例1

乳製品おやつ

非常に食べやすい乳製品おやつを製造した。その組成を下記に示す。

【表1】

組成	
成分	wt/wt%(乾燥分基準)
水素添加植物性脂肪	30
スクロース	43
初乳	15
プレバイオティック	3
プロバイオティック	2
乳化剤及び塩	1.6
香料	0.4
ヨーグルト粉末	5
合計	100

……

【0073】

製品は未加工材料を混合することによって得た。次いでこの混合物を型にすくい入れ／かき入れ、冷蔵庫に入れて固化させた。得られた材料片を型から外した。

……」

(ク) ……

すると、実施例1に着目して刊行物1には、次の発明（以下「引用発明」という。）が開示されているものといえることができる。

「スクロース、初乳、プレバイオティック、プロバイオティックを含む乳製品おやつであって、

製品は未加工材料を混合することによって得た混合物を型にすくい入れ／かき入れ、冷蔵庫に入れて固化させ、得られた材料片を型から外した乳製品おやつ。」

3 対比

(1) 引用発明の「プロバイオティック」は、刊行物1記載事項(ウ)に「特に好ましいプロバイオティック微生物としては、ラクトバシラスアシドフィラス (*Lactobacillus acidophilus*) ……ビフィドバクテリウム属の各菌 (*Bifidobacterium species*) ……が挙げられる。」と例示されたものである。引用発明の「プロバイオティック」と、本願補正発明の「切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティック構成成分」とは、「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティック構成成分」で共通する。

引用発明の「プレバイオティック」は、刊行物1

記載事項(エ)に「本発明の食品のプレバイオティック成分としては特に限定されるものではないが、グルコース、フルクトース、キシロース、ガラクトース、ラクトース、マンノース……などが含まれる」と例示されたものである。引用発明の「プレバイオティック」は、本願補正発明の「グルコース、マンノース、フルクトース」「からなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分」に相当する。

(2) 本願補正発明と引用発明との一致点

「(a) ビフィドバクテリウム、ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティック構成成分、及び

(b) グルコース、マンノース、フルクトースからなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分、を含む、組成物であって、

前記甘味剤構成成分およびプロバイオティック構成成分は共に混合されてなり、

前記組成物は、実質的にチューインガム基質を有しない、組成物。」

(3) 本願補正発明と引用発明との相違点(相違点1)

本願補正発明は、細菌が「切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含む」ものに対して、引用発明は、そうではない点。

4 判断

……本願補正発明の相違点1に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得たことである。

……

以上のとおり、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、本件補正は……却下すべきものである。

取消事由

- 1 一致点・相違点の認定の誤り
- 2 相違点1の判断の誤り
- 3 ……

判示事項

1 認定事実

(1) 本願補正発明について

本願明細書によれば、本願補正発明は、次のとお

りと認められる。

……

本願補正発明は、哺乳類による摂取の時点で、プロバイオティック微生物が組成物内に存在するように十分に安定であり得る組成物を提供することを課題とする……。

……

本願補正発明の組成物は、プロバイオティック構成成分の安定性に有用であることが見出される甘味剤構成成分を含む。……

……

(2) 引用発明について

刊行物1には、次の記載があり、実施例1に着目した引用発明は、前記……の構成を有する。

……

「……プレバイオティックとは、消化管内の1以上の健康増進の助けとなる細菌の増殖及び／または活性を選択的に促進することによって宿主動物の健康増進に役立つ消化されない食物成分のことである。」(【0007】)

……

「……プレバイオティックは主として大腸の末端部に対して有益である。……」(【0013】)

……

2 取消事由1 (一致点・相違点の認定の誤り) について

(1) 一致点・相違点について

原告は、引用発明を「プロバイオティック」「プレバイオティック」を含む乳製品おやつと認定しながら、本願補正発明と引用発明とが、それぞれ、「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含む、プロバイオティック構成成分」「グルコース、マンノース、フルクトースからなる群から選択される単糖類を含む、甘味剤構成成分」との点で一致すると認定した審決には、一致点・相違点の認定の誤りがある旨を主張する。

……本願補正発明と引用発明との一致点・相違点は、次のとおりである。

〈一致点〉

【A】プロバイオティック構成成分、及び【F】他の構成成分、を含む、組成物であって、【C】前記他の構成成分及びプロバイオティック構成成分は共に混合

されてなり、【D】前記組成物は、実質的にチューインガム基質を有しない、【E】組成物。

〈相違点ア〉

プロバイオティック構成成分として、本願補正発明は、「切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み(構成A1)、かつビフィドバクテリウム、ラクトバシラス、及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む(構成A2)」ものであるのに対し、引用発明は、そのような特定がされていない点。

〈相違点イ〉

他の構成成分として、本願補正発明は、「ソルビトール、マンニトール、グルコース、マンノース、フルクトース、及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む(構成B1)、甘味剤構成成分、を含む(構成B)」ものであるのに対し、引用発明は、「スクロース、初乳、プレバイオティック」を含むとはされているものの、そのような特定がなされていない点。

そうすると、相違点アのうち、構成A2の点(相違点ア')、及び相違点イを相違点と認定せず、これを一致点と認定した審決の一致点・相違点の判断には、誤りがあり、原告の前記主張には理由がある。

すなわち、引用された発明が「プロバイオティック」との上位概念で構成されている場合、その下位概念に「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」が含まれるものであるとしても、「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」により具体的に構成された発明が当然に開示されていることにはならない。また、本願補正発明の「甘味剤構成成分」と、引用発明の「プレバイオティック」とが同一成分で重なるからといって、両者を直ちに同一のものにとらえることはできない。

(2) 被告の主張について

……

(3) 小括

以上のとおり、審決の一致点・相違点の判断には、誤りがあり、したがって、審決は、相違点に係る容易想到性の判断の一部を示さないまま、本願補正発明を独立特許要件を欠くものと判断したことに帰する。

所感

1 審決は、刊行物1の実施例1(表1)に着目して、「プロバイオティック」、「プレバイオティック」を含む乳製品おやつを引用発明として認定した。そして、審決は、その「プロバイオティック」、「プレバイオティック」について、刊行物1に具体例として、それぞれ、特定の細菌、特定の単糖類が例示列举されていることを理由として、本願補正発明と引用発明とが、「プロバイオティック構成成分」、「甘味剤構成成分」に関し、それぞれ、特定の細菌を含む点、特定の単糖類を含む点で一致すると認定した。

これに対して、判決では、本願補正発明と引用発明とは、「【A】プロバイオティック構成成分」、「【F】他の構成成分」を含む点で一致するものの、それぞれ、「プロバイオティック構成成分」が特定の細菌を含む点、「他の構成成分」が特定の単糖類を含む「甘味剤構成成分」を含む点では相違するとされた。

2 また、判決では、「引用された発明が「プロバイオティック」との上位概念で構成されている場合、その下位概念に「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」が含まれるものであるとしても、「ビフィドバクテリウム、ラクトバシラス」により具体的に構成された発明が当然に開示されていることにはならない。」と判示された。(なお、具体的な指摘はないものの、この判示内容は、「プレバイオティック」についても当てはまるものと考えられる。)

審決が、刊行物1の実施例1(表1)に着目して、「プロバイオティック」という上位概念で構成された引用発明を認定している以上、刊行物1に具体例(下位概念)として特定の細菌が例示列举されているとしても、審決が認定した引用発明(上位概念)が特定の細菌で構成された発明(下位概念)をも当然に開示していることにはならないことは明らかであり、このような理解を前提とした審決の一致点の認定は、不適切なものであった。このような場合、本願補正発明と引用発明とは、「プロバイオティック構成成分」を含む点で一致すると認定した上で、「プロバイオティック構成成分」が特定の細菌を含む点は相違点として認定して、その相違点についての容易想到性を検討するのが自然であり、実際そのようにすべきであろう。

3 さらに、判決では、「本願補正発明の「甘味剤構成成分」と、引用発明の「プレバイオティック」とが同一成分で重なるからといって、両者を直ちに同一のものにとらえることはできない。」と判示された。

判決の「1 認定事実」のとおり、本願補正発明の「甘味剤構成成分」は、「哺乳類による摂取の時点で、プロバイオティック微生物が組成物内に存在するように十分に安定」にするのに「有用」なもの、すなわち、摂取前の保存性を向上させることを目的とするものである。一方、引用発明の「プレバイオティック」は、「消化管内の1以上の健康増進の助けとなる細菌の増殖及び／または活性を選択的に促進する」「消化されない食物成分」であって、「主として大腸の末端部に対して有益」なもの、すなわち、摂取後に消化管内の細菌の増殖及び／または活性を促進することを目的とするものである。しかも、刊行物1には、「プレバイオティック」の具体例として、特定の単糖類のほかに、二糖類、オリゴ糖、多糖類、食物繊維など、「甘味剤構成成分」とはいえないようなものも含めて、性質の異なる多様なものが例示列举されている。

このように、本願補正発明の「甘味剤構成成分」と引用発明の「プレバイオティック」とは、その技術的意義が大きく異なるものであるから、両者が特定の単糖類を含み得る点で共通するとしても、進歩性を判断する前提として両者を対比すること自体、妥当性を欠くものと思われる。組成物に含まれる各成分の役割や技術的意義を踏まえて、本願補正発明の成分と引用発明の成分とを対比することは、進歩性の判断を的確に行う上で重要なポイントの一つと考えられる。

執筆者紹介

事例①26(行ケ) 10232)

稲葉 和生(審判部訟務室(※現在27部門))

事例②26(行ケ) 10270)

井上 猛(審判部訟務室)

(特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。)