

進歩性の判断に関する裁判例

－「タイヤ」事件－

R2.2.20 判決 知財高裁 平成 31 年（行ケ）第 10043 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：審決取消

概要

主引用文献の従来技術欄の記載に基づいて、主引用文献に明示された課題である表示マークの識別性向上は、タイヤの外観を優れたものとするための一手段であると示したうえで、タイヤの外観向上を課題とする副引用文献と組み合わせる十分な動機付けがあるため、容易想到であると判断された事例。

特許請求の範囲

【請求項 3】

可視面（11）を有するタイヤ（1）であって、前記可視面は、該可視面とコントラストをなすパターン（2）を有し、前記パターンは、互いに実質的に平行であり且つ 0.5mm 未満のピッチ（p）で配置された複数のブレード（22）を有し、前記ブレード（22）は、前記ブレードのベースから前記ブレードの端に向かって減少した断面を有し、前記ブレード（22）は各ブレード間に空間が存在するように配置され、各ブレードは、0.1mm～0.5mm の平均幅（d）を有する、タイヤにおいて、前記ブレード（22）の壁は、その面積の少なくとも 1/4 にわたり、5μm～30μm の平均粗さ Rz を有し、この平均粗さを有する前記ブレードの前記壁は、前記ブレードの高さの下四分の一に位置している、タイヤ。

主な争点

進歩性判断の誤り（取消事由 3）

裁判所の判断

1 動機付けの存在について

被告が、「目的について、甲 1 発明においてはサイドウォール部の外表面（サイドウォール面 2）に対するマークの視認性であるのに対し、甲 2 文献はサイドウォール部の外表面全体の見栄えであり、目的は全く異なる」から、「甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を適用する動機付けが一切ないこと」を主張したのに対して、以下のように判断した。

『甲 1 発明は、タイヤのサイドウォール面に設けた表示マークの識別性を向上させることを目的とするものであるから（甲 1 段落【0001】、【0006】）、当業者であれば、表示マークの識別性をさらに向上させることを検討すると考えられる。また、「近年は、特に乗用車用タイヤにおいて外観に優れたタイヤが好まれ、表示マークの見映えの向上も要望されるようになった」との記載（甲 1 段落【0002】）からすれば、表示マークの識別性向上は、タイヤの外観を優れたものとするための一手段であり、甲 1 発明のタイヤの外観をさらに向上させる

手段があるのであれば、それが望ましいことといえる。

ここで、甲 2 文献は、空気入りタイヤを技術分野としているから（甲 2 段落【0001】）、本件発明と技術分野が共通しており、しかも甲 2 文献は外観を向上することを目的とするとされているから、甲 1 発明に接した当業者であれば、甲 2 文献に記載された内容を検討対象とすると考えられる。

そして、甲 2 文献の記載を具体的に見ると、時間の経過によって、タイヤのゴムに添加されたワックス等の油分や老化防止剤などの添加剤がタイヤの外表面に移行して滲み出し、外観を損ねるという現象を課題として認識し、これを解決するための技術的事項が記載されたものであることがわかる（前記（2）イ）。このような現象は、甲 1 発明のタイヤ全体に生じうるものといえるが、そうならば甲 1 発明のタイヤの外観を損なうことになる。また、このような現象は、甲 1 発明の表示マーク部分にも生じうるものであり、そうならば表示マークの識別性の低下をもたらす。

よって、甲 2 文献の記載事項は、表示マーク部分を含む、甲 1 発明のタイヤの外観をさらに向上させるのに適した内容と考えられるから、当業者であれば、甲 1 発明に甲 2 文献の記載事項を組み合わせることを試みる十分な動機付けがあるといえる。

甲 2 文献には、コントラストを高めるといふ発想はないが、そうであっても、別の理由から、甲 1 発明との組み合わせが試みられることは、以上に述べたところから明らかである。』

2 阻害要因の存在について

被告が、「甲 1 発明の表示マークを設けた領域以外のサイドウォール面にも、甲 2 文献の粗面部を適用した場合、サイドウォール面でタイヤに当たる光を乱反射し、黒っぽくなり（甲 2 段落【0004】参照）、したがって表示マークの識別性が低下する。これは、甲 1 発明の目的に反するものであり、甲 1 発明の表示マークを設けた領域以外のサイドウォール面にも、甲 2 文献の粗面部を適用することには阻害事由が存在する。」と主張したのに対して、以下のように判断した。

『甲2文献に記載の技術は、標章等の模様9と外表面3の双方に一定の表面粗さを設けるものであるが（甲2段落【0010】）、標章等が視認不能になってしまうならばこれを設ける意味がなくなってしまふから、このような構成としても、模様9が視認可能であることは、当然の前提となっていると解される。』

『以上のとおり、甲1発明に甲2文献の粗面部を適用しても、表示マークの識別性が低下するとは限らないから、被告らが指摘する点は、前記（ア）のとおり、十分な動機づけに基づく甲1発明と甲2文献とを組み合わせたの試みを、阻害するまでの事由とは認められない。』

3 臨界的意義の存在について

被告が、「本件発明の「 $5\mu\text{m}\sim 30\mu\text{m}$ の平均粗さ R_z 」は臨界的意義があり（段落【0035】、【0036】）、「光の最大補足状態に対応し、従って最大黒度に対応している」という顕著な効果を奏するものである。」と主張したのに対して、以下のように判断した。

『本件発明3における $5\mu\text{m}$ という下限は、これよりも小さいとタフト又はブレードの表面が「滑らか」になり、入射光を反射してしまうことを考慮して定められたものであるが（段落【0035】）、甲2文献の段落【0012】にも、 $5\mu\text{m}$ 未満であると、光が良い加減に乱反射しないことが記載されているから、下限について、新たな臨界を発見したというものではない。

また、上限は、タフトについてすら、成形中に引きちぎれるのを阻止する限度として、目安として与えられている（段落【0036】）にすぎないとされるにとどまり、ブレードについては特段の説明はないから、臨界的意義があるとはいえない。』

検討

動機付けの存在について、主引用発明（甲1発明）において明示された課題は、表示マークの識別性の向上であり、副引用発明（甲2発明）において明示された課題は、タイヤの外表面における外観の向上であり、両者の明示された課題は異なる。

しかしながら、本判決では、甲1文献の従来技術欄の記載に基づき、「表示マークの識別性向上は、タイヤの外観を優れたものとするための一手段」であると示したうえで、「甲1発明に接した当業者であれば、甲2文献に記載された内容を検討対象とすると考えられる」と判断された。

この判断は、次のように解釈できる。すなわち、明示された課題（識別性向上）を、甲1文献の他の欄の記載に基づいて、上位概念化した課題（外観向上）に変換したうえで、上位概念化した課題を有する主引用発明と、副引用発明の間には課題（外観向上）が共通するから、組み合わせの動機付けがある。

課題の共通性について、審査基準では、「本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は当

業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。審査官は、主引用発明や副引用発明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題であるか否かを、出願時の技術水準に基づいて把握する。」と記載されている。

本判決を審査基準に照らしてみると、引用文献の他の欄の記載（識別性向上）から、上位概念化した課題（外観向上）に変換することは、審査基準でいう「引用発明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題」を導くための一手法である、といえるかもしれない。

そうすると、本判決の動機付けの考え方は理解できる。しかし、進歩性の論理付けを厳格に求める昨今の判決の傾向とは異にしているとの印象を受けた。

なお、判決文の、『甲2文献には、コントラストを高めるという発想はないが、そうであっても、別の理由から、甲1発明との組み合わせが試みられることは、以上に述べたところから明らかである。』との判断については、審査基準の「審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。」という記載に合致しているとの印象を受けた。

実務上の指針

審査基準によれば、主引用発明と副引用発明との間で明示された課題が異なる場合でも、「当業者が容易に着想し得る課題」が共通するとして、組み合わせる十分な動機付けがあると判断される場合がある。

本判決を参考にすれば、主引用発明と副引用発明における課題の共通性を示すとき、「当業者が容易に着想し得る」として、引用文献の他の記載に基づいて、引用発明に明示された課題を変換して、上位概念化した課題を使用することが認められるかもしれない。

しかしながら、進歩性の論理付けを厳格に求められる昨今、他の事例において、このような課題の変換（上位概念化）が認められるか否かは不明であり、今後の判決の動向を注視していきたい。

以上