

高コントラストタイヤパターン事件

——①動機付け、阻害事由における引用発明の目的、
②本件発明の解釈が進歩性判断に与える影響——

知的財産高等裁判所 令和2年2月20日判決
平成31年(行ケ)第10043号 審決取消請求事件

時 岡 恭 平*

抄 録 本事件では、進歩性の判断の際に重要な考慮要素となる動機付けおよび阻害事由における引用発明の目的について論じられた。動機付けおよび阻害事由においては、主引用例および副引用例の発明の目的を的確に把握し、主張を組み立てることが重要である。また、本事件では、本件発明の解釈が、進歩性の判断に影響を及ぼしたものと考えられた。進歩性を主張する際には、本件発明がどのような範囲まで含むのが問題になる場合、発明の解釈を明確に主張しておくべきであろう。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 事件の経緯
 2. 2 本件発明について
 2. 3 引用文献（甲1および甲2）および、本件発明と甲1の一致点及び相違点
3. 裁判所の判断
 3. 1 動機付けについての判示
 3. 2 阻害事由についての判示
 3. 3 本件発明の解釈についての判示
4. 考 察
 4. 1 動機付け、阻害事由における引用発明の目的
 4. 2 本件発明の解釈が進歩性判断に与える影響
5. 実務上の示唆
 5. 1 動機付け、阻害事由における引用発明の目的について
 5. 2 本件発明の解釈について
6. おわりに

1. はじめに

本事件は、進歩性が争われた事案であり、進歩性の判断の際に重要な考慮要素となる動機付け、阻害事由に関し、引用発明の目的について論じられた裁判例である。また、本事件では、本件発明の解釈が、進歩性の判断に影響を及ぼしたものと考えられる。そこで、①動機付けおよび阻害事由において、引用発明の目的がどのように取り扱われるか、および、②進歩性において本件発明の解釈がどのような影響を与えるか、という2つの側面から、本事件について考察したい。

2. 事件の概要

2. 1 事件の経緯

本件は、「高コントラストタイヤパターン及び

* 青山特許事務所 弁理士 Kyohei TOKIOKA

その製作方法」(発明の名称)の発明に係る特許権(特許第5642795号。平成26年11月7日登録)に関する無効審判の審決取消訴訟である。原告は、平成28年9月30日、本件特許につき無効審判請求(無効2016-800115号)をしたところ、特許庁は、平成31年2月26日、被告(特許権者)の訂正を認めた上で、訂正後の請求項1~6に対する本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした(特許維持審決)。原告は、本件審決の取消しを求めて訴訟を提起したところ、知財高裁は、審決の進歩性の判断には誤りがあるとして、本件審決を取消す旨の判決(本件判決)を行った。

本件訴訟では、訂正要件、記載要件(明確性要件、サポート要件及び実施可能要件)、進歩性(本件発明3、および本件発明1、2、4ないし6)について争われたが、本稿では、本件審決取消の実質的な理由であり、本件判決の最大の争点と考えられる本件発明3の進歩性について採り上げる。

2. 2 本件発明について

(1) 本件発明(訂正後)の記載

訂正後の請求項3に係る発明(本件発明)は、次のとおりである。

【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)で配置された複数個のブレード(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、5 μ m~30 μ m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。

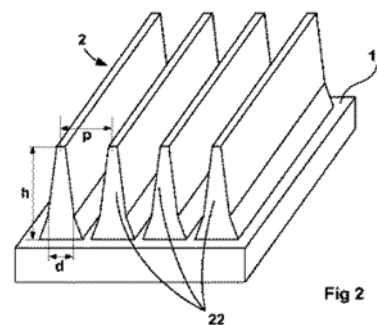


図1 本件特許のブレードを有するパターン

(2) 本件発明に関する明細書の記載

本件発明について、明細書には、「本発明は、非常にコントラストの高い印を備えた車両用タイヤの技術分野に…関する。」(技術分野)、「タイヤの表面は、…ユーザが製品のブランド及び出所を識別することができるようにするようになった多くの印又はマークを有している。…一般に、これら印は、タイヤの表面に施された隆起パターンによって得られ、成形表面上に作られた沈んだ状態の又はネガの特徴部に相当している。…コントラスト効果は、パターン全体にわたって分布して配置された複数本の…互いに平行なブレードを備える場合に得られ…る。…ブレードの作用効果は、パターンの表面への入射光を捕らえ、光吸収により、黒の艶消外観を製作されるようになったパターンに与えることにある。」(背景技術)、「本発明の目的は、…ブレードを有するパターンのコントラスト効果を高めることができる…ブレードの特定の表面仕上げを提供する…ことにある。」(発明が解決しようとする課題)、といった記載がある。

(3) 本件発明の理解のための参考図

本件発明の明細書に添付された図面には、タ

イヤの全体図がなかったため、理解の手助けのために、タイヤの参考図を示す。本件発明では、タイヤに設けられたマークが、複数のブレードを有するパターンとなっている。

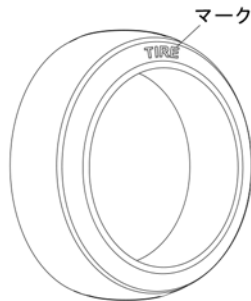


図2 タイヤの参考図

2.3 引用文献(甲1および甲2)および、本件発明と甲1の一致点及び相違点

(1) 甲 1

本件訴訟では、甲1(特許第3007825号公報)をいわゆる主引用例(甲1発明)とし、甲2(特開2003-252012号公報)をいわゆる副引用例とした、本件発明の進歩性が争われた。

甲1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することを目的とする空気入りタイヤの発明に関する特許文献である。

甲1の発明について、本件審決は、次のとおり認定した。この発明の認定については、本件訴訟において当事者間に争いはない。

[甲1の発明]

タイヤ1のサイドウォール面2に設けた表示マーク3の外表面を、一定方向にのびかつ等ピッチで平行に配された多数のV字状の細溝4が設けられた凹凸状断面とする空気入りタイヤ1であって、この細溝4の溝深さbを0.5mmとし、溝間ピッチaを0.3mmとした、空気入りタイヤ1。

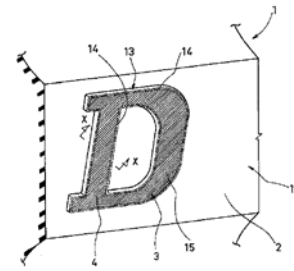


図3 甲1のサイドウォール面

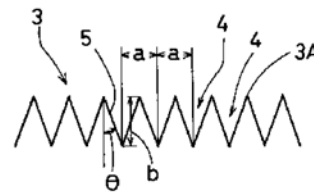


図4 甲1のマークを構成する細溝

(2) 本件発明と甲1との一致点及び相違点

本件発明と甲1の発明との一致点及び相違点(本件判決では相違点2と記載)は、次のとおりである。この一致点及び相違点については、当事者間に争いはない。審決は、この相違点2について、容易想到でないと判断していた。

[一致点]

可視面を有するタイヤであって、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を有し、前記ブレードは、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。

[相違点2]

本件発明3は「ブレードの壁は、その面積の少なくとも1/4にわたり、 $5\mu\text{m}$ ~ $30\mu\text{m}$ の平均粗さRzを有し、この平均粗さを有するブレードの壁は、ブレードの高さの下四分の一に位置し

ている」との事項を有しているのに対して、甲1発明は、多数の細溝4から形成される壁状の構造の平均粗さについて特定されていない点。

(3) 甲 2

甲2（特開2003-252012号公報）は、外観を向上することを目的とする空気入りタイヤの発明に関する特許文献である。

甲2には、「空気入りタイヤは、…時間の経過とともに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、反射光等によっては外表面がざらついて見えることがあり外観を損ねやすい。」「発明者らは、…タイヤの外表面に一定の範囲に限定された表面粗さを付与することによって、タイヤに当たる光を乱反射し、タイヤの外表面をしつとりと黒っぽく見せ、前記添加剤の滲みだし等が生じてこれを目立ち難くして外観の悪化を抑制しうることを見出した。」、および「本発明のうち請求項1記載の発明は、外表面の少なくとも一部に、十点平均粗さRzが5～100 μ mでありかつ局部山頂の平均間隔Sが20～150 μ mの表面粗さを有する粗面部を具えることを特徴とする空気入りタイヤである。」、といった記載がある。

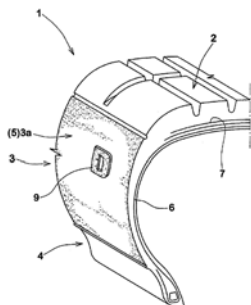


図5 甲2のサイドウォール部

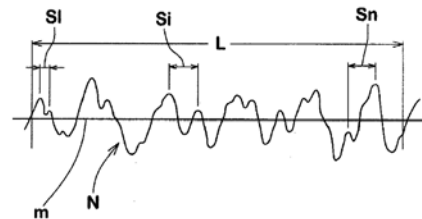


図6 甲2のタイヤ外表面の粗さ曲線

3. 裁判所の判断

知財高裁は、以下のように判示し、本件発明は当業者が容易に想到し得たと判断した（特許維持審決の取消）。

3. 1 動機付けについての判示

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…、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。…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…、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される。そして、甲2文献の記載を具体的にみると、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…。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。…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。

そして、甲1発明に甲2文献の記載事項を適用するにあたっては、…甲1発明のタイヤの細溝によって形成された表示マーク…を含めたサイドウォール面全体に、甲2文献所定の表面粗さを設ける構成とすることが考えられる。

3. 2 阻害事由についての判示

被告らは、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、表示マークの識別性が低下するから、甲1発明の目的に反することとなるので、甲1発明に甲2文献の記載事項を適用することには阻害事由が存在する旨主張する。しかし、…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うから、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。また、甲1発明においては…すでにコントラストが生じている。そのため、…必ずしも表示マークのコントラストが低下しないと考えられる。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、…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るとの試みを、阻害するまでの事由とは認められない。

3. 3 本件発明の解釈についての判示

前記…構成は、相違点2に係る本件発明3の構成に含まれるといえる。すなわち、本件発

明3は、…ブレードの高さの下四分の一より上側や、ブレードを設けたパターン以外の可視面の表面粗さについては、何ら特定していない。…他方、本件発明3は、…非常にコントラストの高い印を備えた車両用タイヤを製造するという本件発明の意義…に照らせば、…パターン部分とパターン以外の部分とで表面粗さが異なる構成のみを含めるものとしているのではないかとの疑問も生じないではない。しかし、パターン以外の部分の表面粗さについて、…本件明細書中にも具体的な記載はなく、かえって、…パターンの表面に隣接する部分が、光沢のある表面でない場合をも想定しているものと考えられる。…そうだとすれば、本件発明3の「可視面」について、一定の表面粗さであるものに限って解することはできない。…なお、被告らは、本件発明3が上記のとおり解されるとの原告の主張に対し、明示的な反論をしていない。

4. 考 察

4. 1 動機付け、阻害事由における引用発明の目的

本事件では、進歩性の判断にあたって、引用例を組み合わせる際の動機付けおよび阻害事由が問題となったが、その際、主引用例と副引用例の発明の目的が考慮されている。そこで、動機付けおよび阻害事由のそれぞれにおける引用発明の目的の考え方について検討する。

(1) 動機付けにおける引用発明の目的

1) 甲1および甲2の発明の目的

本件発明、甲1および甲2は、いずれもタイヤに関する技術分野であり、技術分野は同一といつてよい。発明の目的の観点から本件発明および引用発明を見てみると、本件発明は、マークのコントラスト効果を高めることを目的とし

ている。また、甲1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している。したがって、これら両者の発明の目的は同様であるといってもよいであろう。一方、甲2は、添加剤の滲み出しによって生じるタイヤの外観の悪化の抑制を目的としており、発明の目的が甲1とは異なっている。このことから、本件訴訟では、被告（特許権者）は、甲1と甲2の発明の目的が異なるとして、動機付けがない旨の主張を行っている。

2) 審査基準の検討

発明の目的は、審査基準の進歩性における動機付けにおいては、発明の課題という概念に含まれていると考えられる。そして、進歩性を否定する項目の一つに、「課題の共通性」が挙げられている。具体的には、「主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。」と説明されている¹⁾。

ここで、審査基準からすると、課題の共通性は、課題が共通することによって、動機付けがある、すなわち進歩性が否定される方向に働く要素になるとされており、逆に言うと、課題が共通しない（相違する）ことによって、動機付けがない方向に向かうとはただちには言えないことになろう。

また、主引用発明を出発として、副引用発明の技術を適用できるか否かを判断する際には、主引用発明の目的を考慮することはもちろん、主引用発明の主たる目的とは異なる目的（課題）等も考慮することができると考えられる。審査基準には、「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」、および、「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」といったアプローチも記載されている。ただし、その際に、主引用発明の目的とは相反するような目的であったり、主引用発明の目的を害したりするような目的については、採用することはできないであろうが、主引用発明から想定し得る目的であれば、その目的の下で、副引用発明を適用できるかといった議論が許されるであろう。

3) 本件の考察

本件においては、甲1においてマークの識別性を高めるという本件発明と同様の課題（目的）がすでにあり、マークの識別性を高めるという目的の甲1において、どのような技術を採用し得るかという観点から甲2を適用する動機付けがあるか否かが判断されることになろう。被告は、主引用発明と副引用発明の目的（課題）が異なることを主張したが、それだけでは動機付けを否定するには十分ではなかったと考えられる。

この点、判決では、「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（＝タイヤの外観向上）から、甲1との組み合わせが試みられる」（＝は著者が補足）と述べており、甲1と甲2の課題（発明の目的）が共通でなくても、甲1の発明を出発として甲2が動機付けられると判断している。これは、自明の課題が共通することにより、動機付けがあるといった判断手法がとられたといえよう。このような判断は、上記のように、課題の共通性の考え方について述べた審査基準の説明とも合致する。したがって、判決の認定は不当とはいえないであろう。

ただし、確かに、判決の考え方は、審査基準に反するものではないのであるが、では、甲1に接した当業者が、甲2の技術を適用しようとする積極的な動機付けがあるのかということ、少しじっくりこないとこもある。タイヤの技術は数多くあるはずであり、その技術の中からあ

えて甲2の技術を採用しようとするのかと考えると、そこまでの積極的な動機付けはあるだろうか。また、判決では外観の向上といったより一般的な課題を持ち出して判断したと考えてよいかもしれないが、課題を一般化して判断する手法は、ともすれば、技術分野が同一であれば組み合わせ可能といった、進歩性を厳しく判断しすぎる方向に向かいかねない。そう考えると、本件についてはともかく、一般的には、発明の課題に基づく動機付けは、慎重な判断が望まれるところであり、動機付けについての詳細な説明が求められるであろう。

4) 課題の相違により動機付けが否定された裁判例

主引用発明と副引用発明の課題の相違は、ただちに動機付けが否定される方向に向かうわけではないと思われるが、主引用発明と副引用発明の課題が相違することにより動機付けが否定された裁判例もある。平成24年4月9日判決、知財高裁平成23年(行ケ)第10265号「移動体の操作傾向解析方法、運行管理システム及びその構成装置、記録媒体」事件では、「甲第2号証に記載された発明は、…車両の運航(運行)データを収集できる装置の提供を技術的課題とするにとどまり…、また、甲第1号証発明1は…高頻度(短い周期)での車両の運航状態のデータを収集・記録することを技術的課題とし…、そうすると、本件優先日当時、技術分野が共通であっても、解決すべき技術的課題の相違にかんがみれば、当業者において甲第1号証発明1に甲第2号証に記載された発明を適用することは困難であるというべきである。」と判示されており、主引用発明と副引用発明の課題(目的)が相違することが動機付け否定の材料となり得る場合もあることが示されている。ただし、この事件では、「運転者の交通事故に繋がり得る操作(運転)傾向一般を把握すること」という本件発明の課題(目的)や構成等との相違も絡

み合って判断されているようにも考えられ、主引用発明と副引用発明の課題が相違することのみによって動機付けが否定されたとは言えないのではないかと思われる。

5) 小括

課題の共通性は動機付けがある根拠となるものであるが、課題が共通しないことは、ただちに動機付けがない根拠とはならないことに注意を要する。もちろん、課題が異なることを起因として動機付けがないといえることも十分にあり得るであろうが、その場合は、発明の課題(目的)が反するので採用し得ないといった事情や、主引用発明の課題は本件発明の課題とは異なるため副引用発明の構成を採用し得ないといった事情など、さらに踏み込んだ議論が必要になろう。発明の課題と動機付けの関係は、今後の裁判例動向にも注視したい。

以上のように、発明の目的・課題という観点から、主引用発明と副引用発明との間の課題の共通性は進歩性否定の材料であり、課題が異なることだけではただちに進歩性肯定の材料にはなりにくいのではないかと考えられる。

(2) 阻害事由(阻害要因)における引用発明の目的

本件では、被告が、甲1に甲2の粗面部を適用した場合、表示マークの識別性が低下するから、甲1の目的に反することとなるので、阻害事由が存在する旨主張したが、裁判所は、そのような阻害事由の主張を認めなかった。そこで、阻害事由と引用発明の目的との関係について検討したい。

1) 審査基準の説明

審査基準では、阻害事由は、阻害要因との用語で説明されている。これらは同一の概念と考えてよいだろう。

審査基準によると、阻害要因(阻害事由)について、「副引用発明を主引用発明に適用する

ことを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」との説明があり、阻害要因となる副引用発明の類型として、下記の4つの類型が挙げられている。

- (i) 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副引用発明
- (ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
- (iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明
- (iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明

2) 本件の考察

本事件では、被告は、「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、表示マークの識別性が低下するから、甲1発明の目的に反することとなるので、甲1発明に甲2文献の記載事項を適用することには阻害事由が存在する」といった主張をしており、上記の類型に当てはめると、(i)の類型の「適用されると、主引用発明が目的に反するものとなる」という主張ということになると考えられる。

本件については、甲1の目的はマークの識別性の向上であり、この目的が阻害されるか否かが問題となる。

本件判決では、まず、甲2は、粗面を設けてもマークが見えることが当然の前提であること、甲1に甲2を適用しても必ずしもコントラストが低下しないと考えられることを指摘し、

甲2の適用によって、必ずしもマークの識別性が低下するものとは認められないとしており、被告の「マークの識別性が低下する」という主張が裁判所に認められていない。つまり、発明の目的に反するとまでは言えないと裁判所に判断されているといえる。したがって、甲1に甲2を適用したのについて識別性が低下することを十分に裁判所に納得させることができなかつたということであろう。裁判においては、証拠に基づく主張が重要であり、もし、裁判所を説得できるだけの証拠や、それに基づく技術的な説明（理論）等があれば阻害事由が認められる余地もあったのかもしれない。しかし、よくよく考えてみれば、甲1に甲2を適用したものが、いわば本件発明であるともいえるので、本件発明のマークの識別性の向上という効果が否定され得ることになってしまうかもしれず、難しい主張になると予想される。

また、本件判決では、「甲1発明と甲2文献とを組み合わせるとの試みを、阻害するまでの事由とは認められない」と述べていることから、阻害事由を判断する場合には、組み合わせようとする試みが阻害されるか否かを判断するのであって、例えば、組み合わせた結果としてできたものにマイナスの部分が生じるようなものであっても、組み合わせようとする試みまでは阻害されないといっているのではないかと考えられる。したがって、阻害事由を主張する場合は、組み合わせた結果の不利益の主張だけでは不十分であり、そのような不利益が発生し得ることが予想されることからそのような組み合わせをしようとしなないと主張立証が求められるのではないかと考えられる。さらに、その阻害事由は、課題の共通性等から導かれる組み合わせの動機付けを凌駕するものでなければならぬと思われる。

3) 阻害事由の程度について

本件判決は、「本件発明3には、甲1発明に

甲2文献の粗面部を適用した構成と同程度のコントラストしか生じないものが含まれているのであるから…」とも述べていることから、裁判所は、甲1に甲2を適用したときに、仮に「マークの識別性の低下」を招くことが場合によってあり得るとしても、必ず識別性が低下するというとは言えず、そのため、甲2の甲1への適用が、甲1の目的に反するとまでは言えないと考えたのかもしれない。また、マークの識別性の低下が生じ得るとしても、その低下の度合いはそれほど大きくなく、それであれば、「マークの識別性の向上」という目的の下、(仮に結果として識別性が低下し得るとしても)甲2を適用しようとするであろうと考えたのかもしれない。

さらに、甲2の発明の目的は、添加剤の滲み出しなどを目立ちにくくして外観を向上させることにあり、目立ちにくくする対象はブレードのような物理的な構造とは異なっている。もし、甲2の発明の目的が、物理的な構造を見えにくくすることになれば、物理的な構造であるブレードのパターンでできたマークを見えにくくすることと類似している点があることから、阻害事由として認められる余地があったかもしれない。

抽象的表現になるが、発明の目的に反するというためには、いわばベクトルが逆方向に向いていることを要するのではなかろうか。本件では、発明の目的が異なるとしても、逆とまでは言えないと思われる。

4) 阻害事由が認められた裁判例

阻害事由が認められるためにはどの程度発明の目的に反することを要するのだろうか。発明の目的に反するとして阻害要因が認められた最近の裁判例として、平成31年3月20日判決、知財高裁平成30年(行ケ)第10078号「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」事件では、次のように判示された。

「甲1発明において、炭酸塩と酸が2剤に分離されてそれぞれが異色のものとされている構成を、甲2記載事項の「粉末パーツ」のようにあえていずれか一方(1剤)に統合して複合粉末剤等とすると、そもそも甲1発明の目的(2剤の色分けと混合による色調の変化を利用して最高の発泡状態か否かを判断する)を達成できなくなることは明らかであるから、そのような変更を当業者が容易に想到し得るとはいい難く、その意味で、甲1発明に甲2に記載された技術(甲2記載事項)等を組み合わせようとするについては動機付けがなく、むしろ阻害要因があるといえる。」

この事件からすると、発明の目的に反するというためには、そのことが一見して明らかほどであることを要するといえるかもしれない。また、組み合わせた際の不利益ということだけでなく、組み合わせようとする試みがあるかという観点から判断していることも本事件と共通する。

その他、阻害事由に関するこれまでの裁判例からも、発明の目的に反するとの阻害事由が認められるためには、主引用発明における発明の目的がかなりの程度損なわれることが必要ではないかと推察される²⁾。

このように検討すると、本件の裁判所の阻害事由に関する判断は、審査基準の考え方に沿うものであり、これまでの実務から逸脱するようなものでなく、妥当ではないかと思われる。

5) 小 括

以上のように、阻害事由において、発明の目的に反することを理由に阻害事由を主張するためには、組み合わせの不利益を述べるだけでは不十分で、組み合わせたものの不利益が予想されることから組み合わせようとする動機付けを否定できるほどのものでなくてはならないのではないかと考えられる。

4. 2 本件発明の解釈が進歩性判断に与える影響

(1) 問題点の整理

1) 本件判決の記載

本件判決では、甲1に甲2を組み合わせた構成は、相違点2に係る本件発明3の構成に含まれる、として、進歩性が否定された。甲1に甲2を組み合わせた構成とは、細溝を含むサイドウォール面全体に所定の表面粗さを設けた構成であり、本件発明において規定する、ブレードの壁の少なくとも下四分の一に表面粗さを設けた構成とは、文言上、一見異なるように思われる。この点に関し、本件判決では、「パターン部分とパターン以外の部分とで表面粗さが異なる構成のみを含めるものとしているのではないかとの疑問も生じないではない」との疑問を提示しながらも、「パターン以外の部分の表面粗さについて、…本件明細書中にも具体的な記載はなく、…一定の表面粗さであるものに限定して解することはできない。…被告らは、…原告の主張に対し、明示的な反論をしていない。」として、甲1に甲2を組み合わせた構成が本件発明の構成に含まれると判断された。被告が、なぜ明示的な反論をしなかったのかは不明であるが、明示的な反論を行っていれば、結論が変わっていたかもしれない。そこで、進歩性判断に影響を及ぼすこととなった本件発明の解釈について検討したい。

2) 進歩性における発明の解釈

進歩性の判断において、本件発明がある構成を含むものであるのかそうでないのかといった本件発明の解釈が争われることがある³⁾。その場合、特許権者側（審査段階の場合は出願人側）は、本件発明の構成を限定解釈する方向の主張をするのが通常である。限定解釈することによって、本件発明と、引用発明や複数の引用発明の組み合わせとの差異の構成を明らかにし、

その差異の構成は、引用発明等から容易に想到できないとして、進歩性を主張するのである。発明の構成の限定解釈は、発明の範囲が狭くなるものの、進歩性にとっては有利である。

一方、侵害の場面においては、本件発明の範囲が広い方が、特許権者に有利であり、発明の範囲が広がるように発明を解釈することによって、対象製品等が本件発明の範囲に入る、つまり侵害になるということもあり得る⁴⁾。しかしながら、本件特許においては、少なくとも判決文や、公開されている裁判例情報からでは、侵害を争っているという事情はうかがえない。

本件判決では、わざわざパターン部分とパターン以外の部分とで表面粗さが異なる構成について論じていることから、本件発明をパターンであるブレード(の壁)と、ブレード以外の部分とで、表面粗さが異なるものであるといった技術であることを特許権者が主張すれば、進歩性が認められる余地はあったように思われる⁵⁾。

(2) モデル図による発明の検討

1) 本件判決で認定された形状

以下では、本件発明の解釈の違いによってなされ得るいくつかの構成について、図のモデルを使用して検討を試みる。

本件発明から想定されるタイヤ側面のマーク部分の断面は、上述の図1から考えると、例えば、図7のようになるであろう。



図7

ここで、裁判所は、側面全体が粗面になったものについて進歩性がないと判断しており、そのような側面全体が粗面のタイヤ断面は、粗面部分を波線で示すと、例えば、図8のようになる。

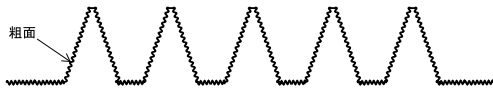


図8

一方、裁判所が明示的な反論がないとしたタイヤ断面は、例えば、次の図9のようになると考えられる（ここでは、ブレードの壁全体が粗面であると仮定する）。

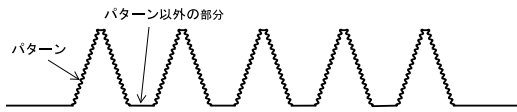


図9

したがって、この図のように、パターンの壁に粗面があり、パターン以外の部分は粗面でないことを反論すれば、進歩性が認められる余地があったのではなからうか。

しかしながら、推測となるが、パターン以外の部分はクレームの規定から考えると、0.5mmにも満たない程度の幅しかなく、この部分だけ粗面にしないのは技術的に難しいという事情があったのかもしれない。

2) 技術的な観点からの検討

本件発明に、マーク全体がパターンで構成されている、すなわちマークの全てにパターンのブレードがある構成も含まれると考えた場合、例えば、図10のようになる。そして、これに粗面を設けた構成は、図11のようになる。

こうなると、マークの中においてはパターン部分以外の部分がなくなり、マーク内にパターン部分とパターン以外の部分が両方あるということは想定し得ず、このような構成になると、裁判所が述べた「本件発明3は、…パターン部分とパターン以外の部分とで表面粗さが異なる構成のみ」といった考えも生じないと思われる。

これも推測となるが、図7と図10の形状とを

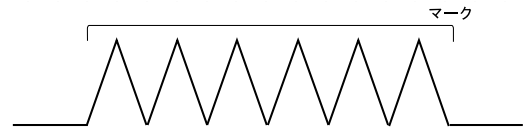


図10

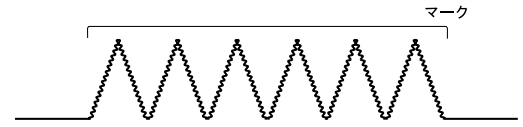


図11

比較すると、後者の方が実施しやすそうにも思え、このような技術的な観点から、被告は、明示的に反論をしなかったのかもしれない。

3) 被告の主張からの限定解釈の検討

被告は、「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、…表示マークの識別性が低下する」と主張していることから、マークの部分とマーク以外の部分について、粗さを変える、すなわち、マークの部分のみを粗面にし、マーク以外の部分を粗面にしないような構成であると主張している（限定解釈）ようにも考えられる。このような構成を図にすると、例えば、図12または図13のようになる。

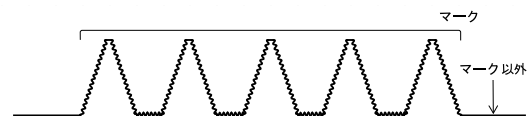


図12

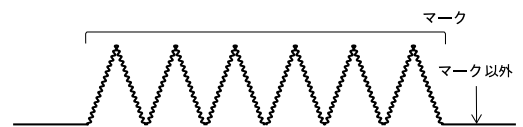


図13

もしこのような構成であれば、サイドウォー

ル面全体を粗面にするものではなく、少なくとも（パターンの設けられた）マーク部分のみを粗面にすることになるため、進歩性を主張できた余地があるかもしれない。ただ、そのような明確な主張は行っていないし、クレームの記載もそのようなものとなっていない。

4) クレーム文言からの限定解釈の検討

本件発明では、少なくともブレードの高さの下四分の一が粗面であることを規定しているが、それよりも上の部分の粗さについては規定していない。そのため、ブレードの壁全体が粗面である構成を除くこと（限定解釈）も考えられる。例えば、ブレードの先端付近は粗面でないような構成である（例えば、図14、図15および図16）。さらに言えば、「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」と規定していることから、粗面は、ブレードの下四分の一だけである、といった解釈も可能だったかもしれない。

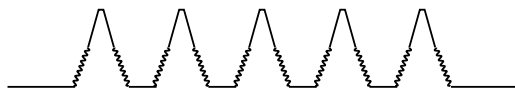


図14



図15



図16

(3) 発明の解釈における主張の仕方

上記のモデル図で検討したように、本件発明をどのように解釈するのかについて、種々の解

釈が考えられ、それに対しての被告の主張に曖昧な部分があったために、裁判所によって、広く解釈され、結果、本件発明の構成が、甲1に甲2を適用した構成が含まれると判断されたように思われる。

ここで、訴訟においては、証拠に基づく主張が求められると考えられ、被告が進歩性を主張する際、本件明細書がまず第一の証拠ということになる。本件では、粗面の態様（どこを粗面とするか等）について明細書の記載に曖昧な部分があり、そのため、明細書という証拠を十分に活かした主張ができなかったという側面があったかもしれない。明細書においては、技術的な観点や証拠の観点から、進歩性を確保できるように本件発明を解釈することが可能なよう発明を記載しておくことが重要ではないかと思われる。

以上のように、本件は、特許権者の主張の仕方によって発明が広く解釈されて進歩性が否定された興味深い事例である。進歩性を主張する場合には、発明の解釈を曖昧にすると、あるいは、引用例の発明の異なる構成については反論等を行わないと、裁判所に広く解釈されるおそれがあるため、発明の解釈を曖昧にせずに明確にして主張するべきであろうと思われる。

5. 実務上の示唆

5. 1 動機付け、阻害事由における引用発明の目的について

本件判決は、審査基準の考えや従前の裁判例に逸脱するものではないと考えられる。引用発明の目的は、動機付け、阻害事由の判断の際の考慮要素として用いられる。進歩性においては、主引用発明および副引用発明の目的がいかなるものかをまずは把握する必要がある。また、主引用発明の目的と副引用発明の目的が異なるというだけでは、進歩性主張の根拠としては弱

いように思われる。進歩性を主張する立場としては、動機付けを否定し得るさらなる材料が必要であろう。副引用発明の目的については、主引用発明の目的およびその技術分野の自明の課題（目的）から副引用発明の構成を採用し得るかという議論の中で、いわば二次的な要素として捉えられるものであると考えた方がよいかもしれない。また、副引用発明の目的が主引用発明の目的と異なる場合、副引用発明の構成を適用すると主引用発明の目的に反することもあるであろうから、そのときには阻害事由を主張すべきであると考えられる。この場合、主引用発明が損なわれるといった結果の不利益を主張することも重要であるが、主引用発明の目的に反するものとなることが予想されるから副引用発明を適用しようとはしないと動機付けでの主張も重要であろう。その際、なぜ、発明の目的に反するものとなるのかを納得させるだけの根拠（特に証拠）が必要となる。技術的に正確な裏付けであって、客観性のある根拠であれば、阻害事由は認められやすくなると思われる。

引用発明の目的に基づいた動機付け、阻害事由の主張においては、審査基準を基本とした理解、および、適宜、従前の裁判例などを参考にしながら、主張するのが重要であると思われる。

5. 2 本件発明の解釈について

本件では、特許権者が、発明の解釈に関して引用文献を組み合わせた構成が本件発明に含まれないことを明確に主張しなかったため（そのような主張が可能であったにもかかわらず）、発明が広く解釈され、進歩性が否定される結論となった。

明細書においては、本件発明の解釈が曖昧になるような記載は、進歩性主張の観点からもできるだけ避けるべきであり、進歩性を確保できるように本件発明を記載しておくべきであろう。例えば、後日、引用発明との関係で補正・訂正

する可能性があるような構成については、手厚く記載しておくことが望ましい。そして、進歩性を主張する場合には、発明の解釈を曖昧にすると、あるいは、異なる構成については反論等を行わないと、裁判所に広く解釈されるおそれがある。そのため、発明の解釈を曖昧にせず明確にして主張するべきであろうと思われる。

6. おわりに

本件判決は、動機付け、阻害事由における引用発明の目的の取り扱いが垣間見られるものであった。引用発明の目的が進歩性判断の中においてどのように位置づけられているかを把握しておくことは、進歩性の論理構成を組み立てる上で重要であろう。

また、本件判決では、本件発明の解釈が進歩性判断に影響した。本事件では、特許権者が発明が広がる方向の主張を行った（狭くなる方向の主張を十分しなかった）ために、結果的に、進歩性が否定されることとなった。進歩性を主張する際には、本件発明がどのような範囲まで含むのが問題になる場合、発明の解釈を明確に主張しておくべきであろうと思われる。

注 記

- 1) 審査基準においては、「課題の共通性」は、主引用発明に副引用発明を組み合わせる際に主に考慮され得ることとされており、つまりは、主引用発明と副引用発明との間の課題の共通性の問題とされている。しかしながら、本件発明と主引用発明の課題における課題の共通性も問題になることがある。

ここで、主引用発明と本件発明との間の課題の共通性については、審査基準からすると、主引用発明の選択における問題とも考えられる。この点、審査基準では、本件発明と主引用発明との課題の関係（共通性）については、「審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。請求項に係る発明と

は技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。」と説明されている。

ただし、裁判例においては、本件発明と主引用発明との課題の共通性や違いが論じられていることも多く、それについて議論することもあながち間違いとも言えないので、結局のところ、課題の共通性の対象がどちらを言っているのかをきちんと把握しておくのが重要かと思われる。本件においては、主引用発明の課題（目的）と本件発明の課題（目的）はマークの識別性を高めるといふ共通した課題をもっていると考えられ、主引用発明の選択という意味において適切であると思われる。

- 2) パテント2015, Vol.68, No.11, pp.90~98, 酒谷誠一「近年の裁判例における阻害要因の分類と阻害要因の主張時における留意点の検討」に裁判例が複数紹介されている。
- 3) 進歩性判断における発明の解釈は、発明の要旨認定といってもよいであろう（ただし、本件判決では、要旨認定という用語は用いられておらず、そのため、本稿でも要旨認定という用語は使用しなかった）。発明の要旨認定については、リパーゼ判決（最高裁平成3年3月8日判決、昭和62年（行ツ）第3号）の規範があるが、実際上、

特許請求の範囲の文言のみだけで発明の要旨を認定できることはそれほど多くはないと思われる。また、「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」とで統一的な解釈をとろうとすれば、明細書を参酌することが求められるのではないかと考えられる。

- 4) パテント2015, Vol.68, No.12, pp.127~137, 平成26年度特許委員会第1-2部会, 「「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に、ダブルスタンダードは存在するか？」では、近時の裁判例では、権利侵害（充足論）と無効論の両面面で統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることが示されている。
- 5) 本件訴訟の対象となった審決では、「甲1発明に…甲第2号証に記載された事項を適用しても、甲1発明のサイドウォール面及びパターンのすべてを粗面部とすることとなり、上述の本件発明の目的を達成するものとはいえず…」と述べており、結論として進歩性を肯定している。この記載ぶりからすると、審決は、サイドウォール面全体が粗面になったものは本件発明には含まれないと考えていたのではないかと推察される。

（原稿受領日 2020年9月30日）