



「プログラム」事件
(知財高判令和5年8月10日 令和4年(行ケ)第10118号¹)

概要

- (1) 審決取消訴訟において、技術分野の関連性が争点となった事例。
- (2) 裁判所は、甲1発明及び甲4技術は、いずれも無線通信を利用して電子機器の制御を行う技術であり、その属する技術分野を共通にすると判断した(特許庁審決を維持)。

対象特許出願(特願2020-202553号²)

(令和4年7月15日付手続補正による請求項2(下線は補正箇所))

【請求項2】

タッチパネルディスプレイを有する制御装置であって、
前記制御装置とは異なる制御対象機器の状態を前記制御対象機器から取得する第1手段と、
前記取得した状態に基づいて、前記制御対象機器の状態を示す状態表示を、前記制御対象機器の状態に応じた表示態様で前記タッチパネルディスプレイに表示させる第2手段と、
前記状態表示の表示態様を更新するタッチ操作に応じて、更新後の前記状態表示の表示態様と前記制御対象機器の状態とが対応するよう、前記制御対象機器の状態を調整するための制御信号を生成する第3手段と、を備え、
前記制御対象機器は、スピーカを有するがテレビではなく、
前記制御対象機器の状態は、前記スピーカの音質または音量であり、
前記スピーカを有するがテレビではない制御対象機器との通信が可能でない場合には、前記状態表示の表示態様を更新できない、制御装置。

原告の主張

原告は、甲1発明と甲4技術との関係が次のとおりであるので、「甲1に記載された発明が属する技術分野と原告主張甲4技術が属する技術分野との間に関連性はない。(改行)したがって、甲1に記載された発明に原告主張甲4技術を適用する相応の動機付けがあるか否かについて検討するまでもなく、当業者において、甲1に記載された発明に原告主張甲4技術を適用し得たとはいえない。」と主張した。

	甲1	甲4
制御主体	リモートコントローラ	デジタルカメラ
操作場所	タッチパネルに表示された音量操作表示70	操作部312(なお、甲4には、これがタッチパネルに表示されたものであるとの記載はない。)
制御対象機器	再生装置1等 (スピーカを有するがテレビではない機器)	テレビ
制御内容	出力音量の増減	テレビ再生

裁判所の判断

裁判所は、「原告主張甲4技術を無線通信を利用した電子機器の制御に用いる場合、制御主体がデジタルカメラ3であること及び制御対象機器がテレビ(高精細テレビ1)である

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6008

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-202553/D67EF34E909C68E2E56849B1BBE21879D67C59E6DDFB76835D74C6303C3143F8/10/ja>

ことに特段の技術的意義があるものとは認められず、…無線通信を利用して電子機器の制御を行うとの技術において、制御主体が具体的に何であるか（例えば、デジタルカメラであるか、リモートコントローラであるか、携帯通信端末であるかなど）及び制御対象機器が具体的に何であるか（例えば、テレビであるか、給湯器であるか、ボイラーであるか、空調装置であるか、照明であるか、冷蔵庫であるかなど）が特段の技術的意義を有するものとは認められず…制御主体、操作場所、制御対象機器及び無効なものとされる操作の内容が具体的に何であるかにつき特段の技術的意義はないというべきであるから、当該技術において、制御主体、操作場所、制御対象機器又は無効なものとされる操作の内容が異なれば、当該技術が属する技術分野が異なることになるということとはできない。」と判断した。
(下線は筆者による。)

まとめ

甲1及び甲4は、「無線通信を利用して電子機器の制御を行う技術」である点で共通する。技術分野の関連性が無いことを立証するための原告の主張は、甲1と甲4とが相違する様々な観点を列挙するにとどまっていた。これに対して、裁判所は、技術分野の関連性を特段の技術的意義の観点で検討し、原告が列挙した観点到に特段の技術的意義が認められないと判断した。本判決は、技術的に共通性を有する2つの発明（技術）における技術分野の関連性を判断する手法を理解する上で参考になる³。

特許・実用新案審査基準では、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けとなり得る複数の観点⁴の1つとして、「技術分野の関連性」が挙げられており、それら複数の観点を総合考慮して動機付けの有無を判断すべきものとされている。したがって、技術分野の関連性の有無のみで動機付けの有無を判断することは、妥当でない。

原告は、本事案において、令和2年（行ケ）第10103号判決を引用し、「発明の進歩性が否定されるためには、主引用発明と副引用発明等との間に技術分野の関連性があることを要し、当該技術分野が完全に一致しておらず近接しているにとどまる場合には、主引用発明に副引用発明等を適用する相応の動機付けが必要とされると解するのが相当である（知財高裁令和2年（行ケ）第10103号同3年10月6日判決）。したがって、当該技術分野の関連性がない場合には、それだけで発明の進歩性が肯定されることになるし、また、当該技術分野が近接している場合であっても、当該相応の動機付けがないときは、発明の進歩性が肯定されることになる。」と主張している。この主張のみを参考にすると、技術分野の関連性の有無のみで進歩性の有無が決するかのよう誤解するおそれがあるので、注意が必要である⁵。

キーワード 特許、進歩性（29条2項）、動機付け、技術分野の関連性

[担当] 深見特許事務所 中田 雅彦

【注記】

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。

³ 技術的意義の観点から技術分野の共通性が判断された他の事例として、[多色ペンライト事件（令和2年（行ケ）第10103号）](#)がある。本事案において裁判所は、「甲1発明と甲2に記載された技術事項は、いずれもLEDを光源として光を放つ器具に関するものである点で共通するものの、甲1発明は筒全体が様々な色で発光するペンライトに係るものであるのに対して、甲2に記載された技術事項は、白色光又は可変色光を提供する照明装置に係るものである点で相違するから、…技術分野が完全に一致しているとまではいえない。」と判示した。

⁴ 特許庁 [特許・実用新案審査基準 III 部第2章第2節\(2020.12\)](#)では、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けとなり得る観点として、(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が列挙されている。

⁵ [令和2年（行ケ）第10103号判決](#)は「まず主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項との間に技術分野の関連性があることを要するところ、主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項の技術分野が完全に一致しておらず、近接しているにとどまる場合には、技術分野の関連性が薄いから、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することは直ちに容易であるとはいえず、それが容易であるというためには、主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することについて、相応の動機付けが必要であるというべきである。」と判示している（下線は筆者による）。