

## インド特許法の基礎（第44回）

### ～審決・判例（9）～

2017年1月23日  
河野特許事務所  
弁理士 安田 恵

#### 1. 3M INNOVATIVE PROPERTIES LTD. Vs. VENUS SAFETY & HEALTH PVT LTD.

- 【事件番号】 FAO(OS)292/2014 & CM No.10651/2014  
【判決日】 2016年9月19日  
【出願番号】 IN/PCT/2001/1154/CHE  
【特許番号】 211175  
【関連条文】 第2(1)(j)<sup>1</sup>, (ja)条<sup>2</sup>  
【キーワード】 特許性, 進歩性  
【ポイント】 クレーム及び先行技術文献で同一用語が用いられているという一事を以て両者が同一概念であることを意味するとは言えない。

#### 2. 事実関係

(1) 上訴人（3M INNOVATIVE PROPERTIES LTD.）は、米国特許出願（No. 6,394,090, 優先日1999年2月17日）に基づいて国際出願を行い（PCT/US99/11575）、本出願は、発明の名称を「平坦折り畳み型個人用呼吸保護装置及びその作成方法」として、2001年8月16日、インドへ国内移行され、2007年12月14日に登録された。

##### (2) 本件発明の内容

本件特許の請求項1に係る発明の要旨（仮訳）は以下の通りである。図1は個人用呼吸保護装置の平坦折り畳み形態における側面図、図2は、使用時展開形態における前面図である。

##### 【請求項1】

個人用呼吸保護装置であって、  
プリーツを備えないメインボデーは、

---

<sup>1</sup> (j) 「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。

<sup>2</sup> (ja) 「進歩性」とは、現存の知識と比較して技術的進歩を含み若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術の熟練者にとって自明でなくするものをいう。

第1部分と、  
 第1境界線によって、第1部分から区別される第2部分と、  
 第2境界線によって、第2部分から区別される第3部分と、  
 第1部分と、第2部分と、第3部分とを通して延在し、着用者に使用される際は実質的に正面視垂直である2等分折り目と  
 を有し、  
 上記2等分折り目に沿って第1の実質的に平坦な折り畳み形態に折り畳むことが可能であり、また、凸状展開形態に展開することが可能である呼吸保護装置。

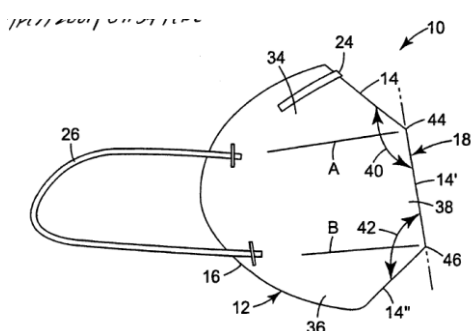


Fig. 1

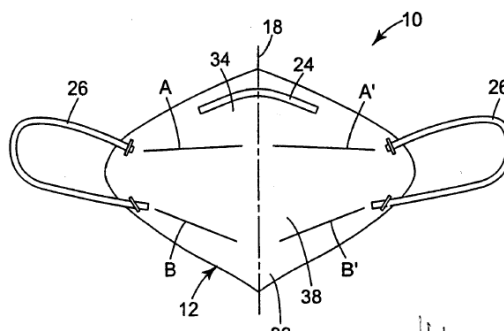


Fig. 2

*Handwritten signature*  
 ADVNATO

34 第1部、38 第2部、36 第3部、18 2等分折り目  
 A 第1境界線、B 第2境界線

本件発明は、(i)平坦に折り畳み可能であると同時に、呼吸保護のための気密性が良好で、(ii)装着感に優れており(顔面非接触性により長時間使用時の不快感を低減)、(iii)デザインが複雑ではなく、製造が比較的容易で低コストであるという特徴を有する。

### (3) 実施状況

上訴人は2002年から当該特許製品を製造していたところ、上訴人(VENUS SAFETY & HEALTH PVT LTD.)は、本件特許の被疑侵害品とみられるマスクの製造販売を開始した。2013年12月19日、被上訴人行為に対する仮差止命令が認められたが、特許性(進歩性)に疑問があるとして2014年5月30日に当該命令は取り消された。そこで、被上訴人は特許権侵害の終局的差止を求めて提訴した。



各写真左側：特許製品／各写真右側：被上訴人製品

### 3. 争点

主に本件特許の特許性（進歩性）が争われた。原審では、文献D 1（米国特許 3, 971, 369）、文献D 2（米国特許 5, 701, 892）、文献D 3（国際公開 W01996/28217）が引用され、文献D 1～D 3が本件特許の要素構成を教示しているとされた。特に、「境界線（lines of demarcation）」の用語の解釈が問題となった。被上訴人は、文献D 1に記載された「境界線（lines of demarcation）」が本件発明の「境界線」と同一であるとする原審の解釈および技術的進歩の評価に誤りがある旨を主張した。

### 4. 裁判所の判断

#### (1) 特許性（patentability）の判断指針

裁判所は、原審で行われた本件特許と先行技術文献との対比が適正であるか否かを判断すべく、最高裁判決（In BISHWANATH PRASAD RADHEY SHYAM V. HINDUSTAN METAL INDUSTRIES, (1979) 2 SCC 511）を引用し、特許性判断の指針を以下のように要約した。

- (i) 発明者自身の発見であること
- (ii) 特許出願日前に既に知られていたものの単なる検証でないこと
- (iii) 新規製造の態様であること（改良及び関連発明を含む）
- (iv) 有用であること
- (v) 技術、プロセス、物を供給し、準備し若しくは提供する態様のみならず、製造によって準備され又は生産された物も特許され得る
- (vi) 単なる現場での改良（workshop's improvement）を超えるもの
- (vii) 改良あるいは組合せは、新しい結果、新しい物（article）、従来品より優れ、また安い物をもたらすものでなければならない。
- (viii) 古い周知の物（integer）の結合は、その相互関係の働きによって新規プロセス、または改善された結果をもたらすような組合せであり得る
- (ix) なんら創作能力の発揮を含まない、複数の物（more than one integer or things）の単なる寄せ集めは特許の適格性を欠く。
- (x) 応用態様において斬新でなければならない、斬新さ（novelty）は発明（invention）を示さなければならない

- (xi) 新しい主題は、古いものを超える「発明」を伴わなくてはならない
- (xii) 職人 (craftsman) の蓋然的能力を超える何かを伴わなくてはならない
- (xiii) 関係分野において当業者に自明なものであってはならない
- (xiv) 以前に知られていたものの自然な思いつき (natural suggestion) であってはならない
- (xv) 発明と主張されている先の公の知識は特許付与の資格を有さず、当該知識は口頭、書籍その他の媒体を介した公開によるものでありえる

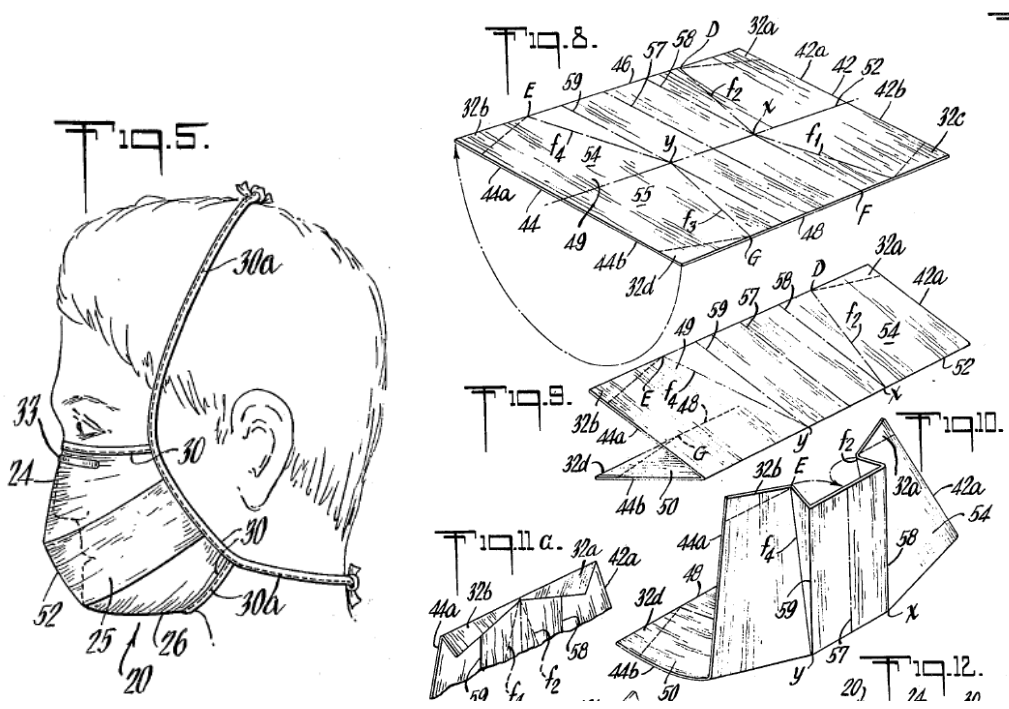
また、適切な解釈のためには、クレームを最初に読み、次いで発明の全明細書を見るのではなく、クレームされた発明を解釈する準備として最初に発明の明細書を読むべきである点に言及した。

## (2) 本件発明

裁判所は本件発明の要約書に言及した。開示の概要は以下の通りである。呼吸具は、折り目によって2等分されており、第1及び第2境界線を有する。呼吸具は、折り畳むことができる。当該呼吸具は、(例：ポケット内)に収納可能な第1の実質的に平坦な折り畳み形態に、折り畳むことができると共に、鼻と口を覆う部分が顔と非接触となる第2の着用形態に展開することが可能である。当該呼吸具の製造工程は、事前形成品を2等分軸に沿って折り畳む工程と、事前形成品を所定角度で裁断する工程と、裁断された形成品を密着結合してマスクを形成する工程とを含む。

## (3) 文献D1

裁判所は文献D1の要約書に言及した。文献D1には下図のようなカップ形状の外科学用フェイスマスクが開示されている。開示の概要は以下の通りである。濾過材の事前形成品を用意し、縦折り目52、第1横断境界線57、第2横断境界線58、第3横断境界線59、第1点～第4点D、E、F、Gを形成し、図10に示すように折り畳むことによって、当該フェイスマスクを製造することができる。

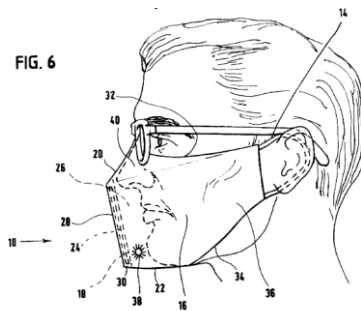
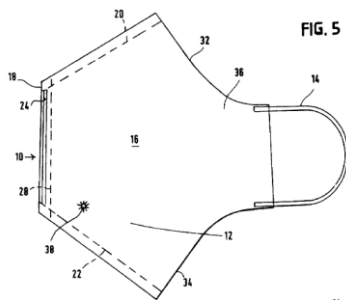


裁判所は、本件発明の境界線 (lines of demarcation) の文言が文献D 1 でも用いられているが、これらは全く異なる概念であるとする上诉人の主張を認めた。文献D 1 は、事前形成品の表面部分を後方へ折り返すことによってプリーツが形成されたマスクを教示している。プリーツは、境界線として言及されている。

本件特許の境界線は、マスクに形成された結合線であり、プリーツを有しないマスクを権利請求している。単に境界線 (lines of demarcation) の用語が両特許 (本件特許明細書および文献D 1) で用いられているという一事を以て両者が同一概念であることを意味するとは言えない。原審は、発明の詳細な説明を参照することなく、単純に用語を参照し、文献D 1 が境界線を教示する先行文献であると誤った判断を行った。

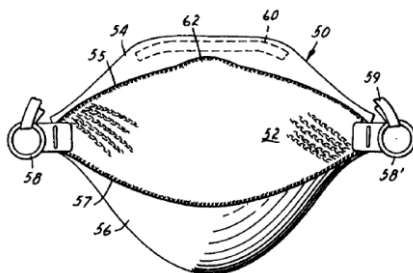
(3) 文献D 2

裁判所は、文献D 2 の要約書及び関連図面 (下図参照) に言及し、本件発明に係る境界線を有するマスクが開示されていないと判断した。



#### (4) 文献D 3

裁判所は、文献D 3の要約書及び関連図面に言及した。文献D 3の開示の概要は以下の通りである。文献D 3には開示された個人用呼吸用保護装置は、第1及び第2エッジを有する平坦中心部（5 2）、折り畳み線等を介して前記平坦中心部（5 2）の前記第1エッジに接合される第1の平部材（5 4）、折り畳み線等を介して前記平坦中心部（5 2）の前記第2エッジに接合される第2の平部材（5 6）を備える。当該装置は、各平部材（5 4、5 6）を平坦中心部（5 2）側に折り畳んで保管することができ、使用時に、着用者の鼻および口を覆うカップ形状の空気室が形成される。



裁判所は文献D 3に開示された呼吸用保護装置は、単一構造ではなく、平坦中心部（5 2）に平部材（5 4、5 6）を結合することによって構成されており、文献D 3には本件発明に係る2等分折り目及び境界線を開示されていないと判断した。

#### (5) 結論

独創的創意がなければ、当業者は文献D 1～D 3に基づいて本件特許の解決策に想到することができないとして、本件特許の有効性を肯定し、原審命令を破棄した。

### 5. コメント

特許発明のクレーム解釈において、その表現方法それ自体に拘泥せず、明細書の記載を参酌してその文言が意味する概念を理解し、先行技術との対比を行う手法は妥当なものであると考えられる。当然のことであるが、発明の詳細な説明においては、権利範囲が適切に確保されると共に、先行技術との差異が明確になるよう、クレームの文言の技術的意義が明らかになるように記載することが肝心である。

以上