

令和 6 年(行ケ)第 10049 号 審決取消判決をどう読むか

—企業知財部・R&D 特許担当が押さえるべき実務ポイント—

OpenAI o3

1 事件の概要と判決の結論

- 対象特許: ヤマハ発動機のハイブリッド「ビークル」技術(特願 2021-534025)。
- 特許庁審決: 引用発明(四輪ハイブリッド車) + 周知技術を組合せれば容易想到として拒絶。
- 知財高裁判決: 審決を全面取消し。

「引用発明の車両をリーン姿勢で旋回可能に構成された車両又はドローンとすることに格別の困難性は認められないとした…判断は、その根拠を欠く」

2 裁判所が示した“三つの落とし穴”

落とし穴	判決の指摘	企業実務での教訓
① “共通課題” の裏付け不足	小型バッテリー搭載＝出力不足という審決の前提は「技術的根拠を欠く」	実務 “周知の課題”と主張するなら客観データや技術常識文献を添付。特に小型化＝性能低下など経験則が揺らぎやすい領域は要注意。
② 条件置換(温度→SOC)に動機付けなし	「低温」と「SOC 低下」は異質であり、引用発明の構成を SOC 条件に転用する理由が示されていない	実務 引用例の“条件”を変更してクレームへ当てはめる際は、機能的同等性や設計者の必然性を論理立てて説明する。
③ 車種置換の飛躍(四輪車→二輪／ドローン)	“アクセルペダル”記載のみでリーン姿勢車両を排除できない、とした審決を否定。「構造・移動形態が本質的に異なる」	実務 異分野・異形態ビークルへの転用は課題・作用効果が共有されるかを精査。単なる「周知」は動機付けにならない。

3 知財部員への示唆

1. 審査対応での「周知事項」主張

- 引用例＋周知事項で容易想到と判断された場合、
 - 課題の同一性
 - 機能的置換の妥当性
 - 技術的阻害要因を一点ずつ崩す反論が有効。
- 本件では「SOC 低下」と「低温依存」は制御ロジックが違う点を具体的に示し逆転。

2. 補正戦略の重要性

- 補正を独立特許要件違反で却下された場合でも、要件充足性を丁寧に主張し審決取消し→補正維持まで結び付けられる。

3. “リーン姿勢車両”のような限定要素

- 車種・運動特性を限定することで技術的作用効果(姿勢制御再現性)を強調し、容易想到性の比較対象を絞り込める。
- 逆に引用側になる場合は「限定要素を含む周知例」を早期に掘り起こすことが防御線。

4 R&D 特許担当への技術的インサイト

技術観点	本件発明	引用発明
電力不足のトリガ	SOC(残容量)低下	バッテリー温度低下
対策	加速前に発電機負荷を下げ、エンジン回転を先行増速	低温時に余裕トルクを増やし発電応答を加速
適用ビークル	リーン姿勢車両／ドローン(小型・軽量)	四輪車(アクセルペダル)

- 示唆: センサー指標(温度／SOC／内部抵抗など)を変えるだけで制御アルゴリズムの技術的本質が変わる。クレームドラフト時は
 1. 入力パラメータ(何をモニターするか)、
 2. 制御対象(負荷トルク・回転数・電流)、
 3. ビークル態様(二輪・四輪・UAV)を リンク表現で押さえておくと無効化リスクを下げられる。

5 実務チェックリスト

チェック項目	対策
周知技術を使う動機付け	被引用発明との技術課題が質的に同じかデータで確認。
条件／態様の置換	置換前後で阻害要因(制御遅延・コスト増など)がないか実験・シミュレーションで検証。
補正時の独立要件	補正後クレームが引用例から想定外の技術的効果を生むことを段落引用＋図で説明。
社内 R&D 連携	制御ロジックの KPI(例えば「0-100 ms 応答再現性」)を設計部門と共有し、特許明細書へ盛込む。

6 まとめ

本判決は、「課題の同一性」と「技術的動機付け」の立証を厳密に求めた最新事例である。

- 引用例-周知技術の“合わせ技”で拒絶された案件でも、課題の質的差異を突けば逆転可能。
- R&D 側はアルゴリズムのトリガ条件と車種特性を特定し、クレームの技術的帰属を明確に。

教訓:容易想到性を巡る攻防では「技術的裏付け」と「課題の質的違い」を数字と言葉で語れるかが勝負を分ける。