

5. その他の特許要件(特許法第 29 条の 2、第 39 条、第 32 条)に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日 (事件番号)	審査基準の対応箇所
71	拡大先願 (第29条の2) の 実質同一について	<a href="#">1</a>	知財高判平成21年11月11日 (平成20年 (行ケ) 第10483号)	<a href="#">第III部第3章3.2</a>
		<a href="#">2</a>	知財高判平成24年12月17日 (平成24年 (行ケ) 第10085号)	
		<a href="#">3</a>	知財高判平成25年8月9日 (平成25年 (行ケ) 第10022号)	
		<a href="#">4</a>	知財高判平成25年9月19日 (平成24年 (行ケ) 第10433号)	
72	先願 (第39条) の実質同 一について	<a href="#">1</a>	東京高判平成14年11月14日 (平成11年 (行ケ) 第376号)	<a href="#">第III部第4章3.2</a>
		<a href="#">2</a>	平成24年1月27日付け審決 (無効2009-800075)	
73	不特許事由 (第32条) に 該当するか否かについて	<a href="#">1</a>	東京高判昭和61年12月25日 (昭和59年 (行ケ) 第251号)	<a href="#">第III部第5章2.</a>
		<a href="#">2</a>	平成16年3月26日決定 (異議2002-71216)	
		<a href="#">3</a>	知財高判平成28年11月30日 (平成28年 (行ケ) 第10117号)	

(71)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第3章3.2</a>
裁判例 分類	71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について
キーワード	

1. 書誌的事項

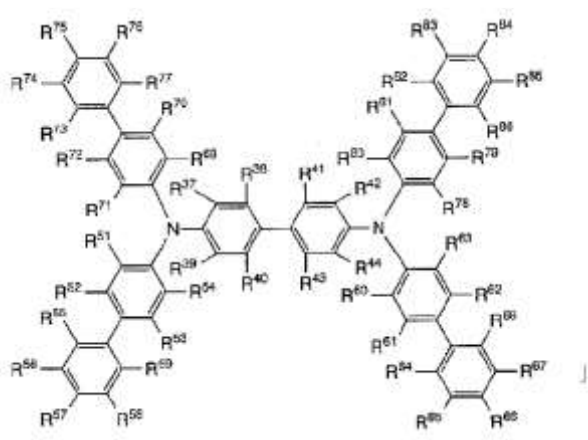
事件	「ヘキサアミン化合物」（査定不服審判） 知財高判平成21年11月11日（平成20年（行ケ）第10483号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平6-155470号（特開平8-3122号公報）
分類	C07C 211/54
結論	認容
関連条文	<a href="#">第29条の2</a>
裁判体	知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

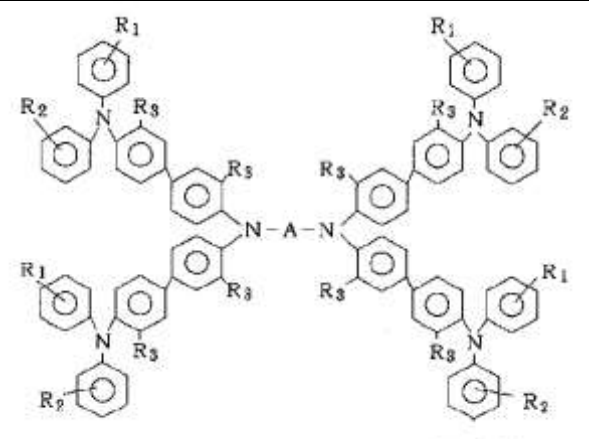
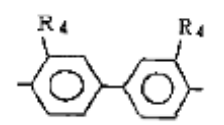
2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、有機電界発光素子や電子写真感光体などに用いられる電荷輸送材料として有用な、新規ヘキサアミン化合物を提供することを目的とし、特定の一般式で表されるヘキサアミン化合物に関する。

(2) 先願明細書等に記載された発明と本件発明の対比

先願明細書等に記載された発明（審決の認定） 特願平7-43564号（特開平8-48656号公報）	本件発明（補正後） （本願発明1）
<p>「イ 【化37】</p>  <p>（【0104】）（判決より抜粋）</p>	<p>【請求項1】下記一般式(1)で表されるヘキサアミン化合物</p>

<p>「先願明細書等には、…有機EL素子用化合物が記載されており…、また、【化37】で表される化合物において…、<math>R^{57}</math>、<math>R^{66}</math>、<math>R^{75}</math>、<math>R^{84}</math>が<math>N(Ph)_2</math>であり、<math>R^{37} \sim R^{44}</math>、<math>R^{51} \sim R^{56}</math>、<math>R^{58} \sim R^{65}</math>、<math>R^{67} \sim R^{74}</math>、<math>R^{76} \sim R^{83}</math>、<math>R^{85} \sim R^{86}</math>がHである化合物（…化合物No. II-10）が記載されている。」（判決より抜粋）</p>	 <p>一般式(1)</p> <p>〔式中、<math>R_1</math>、<math>R_2</math>は…無置換のアリール基を表し、<math>R_3</math>は水素原子…を表し、Aは下記式で表される2価基を表す。但し、<math>R_1</math>、<math>R_2</math>及び<math>R_3</math>が同時に水素原子であり、かつAが無置換のビフェニレン基（<math>R_4</math>は水素原子を表す。）である場合を除く。〕</p> <p>…</p> <p>【化4】</p>  <p>（式中、<math>R_4</math>は水素原子、メチル基、メトキシ基または塩素原子を表す。）</p> <p>…</p>
--	--

(3) 手続の経緯

- 平成6年6月15日 : 本件特許出願
- 平成7年2月8日 : 先願の特許出願（特願平7-43564号）（優先権主張日：平成6年6月3日）
- 平成8年2月20日 : 先願について出願公開（特開平8-48656号公報）
- 平成17年1月6日 : 手続補正（上記「本件発明」を参照）
- 平成19年2月21日 : 拒絶査定
- 平成19年4月19日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-11283号）
- 平成19年5月17日 : 手続補正（本件補正）
- 平成20年10月15日 : 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p>審決（判決より抜粋）</p>
<p>※斜体部は、判決抜粋を理解するために追記したものである。</p>

<p>…化合物に関する発明について、特許法第29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」というためには、先願明細書等に例示されている化合物のみが「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると限定的に解釈するのは適当ではなく、少なくとも、先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物についても、記載されているに等しいとして、特許法第29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると認めるのが相当である。</p> <p>…【化37】で表される化合物において、<math>R^{57}</math>、<math>R^{66}</math>、<math>R^{75}</math>、<math>R^{84}</math>が<math>N(Ph)_2</math>であり、<math>R^{37} \sim R^{44}</math>、<math>R^{51} \sim R^{56}</math>、<math>R^{58} \sim R^{65}</math>、<math>R^{67} \sim R^{74}</math>、<math>R^{76} \sim R^{83}</math>、<math>R^{85} \sim R^{86}</math>がHである化合物の置換基の一部が、上記機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物であると認められる化合物、例えば、【化37】で表される化合物において、<math>R^{57}</math>、<math>R^{66}</math>、<math>R^{75}</math>、<math>R^{84}</math>が…<math>N(Ph)(Ph-CH_3)</math>であり、…である化合物（以下の判決における「先願発明」化合物）は…少なくとも記載されていると認めるのが相当である。</p> <p>(3)対比・判断</p> <p>…本願発明1は先願発明と同一である。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>多くの裁判例からみても、先願により後願を排除するためには、先願発明が製造可能であると同時に、有用性の確認を伴って、先願に記載されていることが必要とされている。製造可能性、有用性の確認は、抽象的な記載では足りず、実施例が存在するか、実施例に基づいて当業者が認識可能であることを要するのである。換言すれば、完成された化学物質発明であるためには、実施例と構造の十分な類似性があり、同様の結果が得られると判断される根拠が必要である。</p> <p>エ 「先願発明」化合物は、審決が引用する化5の式又は被告の引用する化16の無限定な式には包含されるが、このような単なる包含関係は、それだけでは化合物の開示を意味しない。先願明細書等に化学構造すら開示されていない化合物は、完成された発明として開示されたとは認められないのが原則である。</p> <p>…被告が主張する同族列の関係については、化学的性質に関する一般論にすぎず、電荷輸送材料としての性質である電子分布やエネルギー水準などの性質については、メチル基の有無が大きく</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>化合物に関する発明について、先願明細書等に例示されている化合物のみが特許法29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された発明…」であると限定的に解釈するのは適当ではなく、少なくとも、先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごくわずかだけ改変された化合物についても、記載されているに等しいとして、特許法29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると認めるのが相当である。</p> <p>なぜなら、先願明細書等に例示されている化合物のみ、実施例に特に記載されている化合物のみが、「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると限定的に解釈するのは、極端な実施例偏重の考え方で、不適切であるからである。</p> <p>そして、実施例に記載されている以外の化合物であっても、実施例に記載されている化合物と構造的に類似する化合物の場合には、当業者が容易に作ることができ、その有用性も推認できる場合が少なくない。</p>

<p>影響する（甲15参照）。いずれにしろ，実施例の化合物と，化合物No. II-10ないし「先願発明」化合物との間に同族列の関係はない。</p>	<p>…原告が，特許法29条の2の規定の適用につき，特段の障害事由（「先願明細書等の記載からは化合物No. II-10及び「先願発明」の化合物が記載されているとはいえないこと」を明らかにする具体的な事実）を明らかにしない限り，当然に，化合物No. II-10及び「先願発明」の化合物の製造可能性と有用性も推認されるというべきである。</p> <p>そして，原告は，同条の規定の適用につき，特段の障害事由の存在を明らかにしていないから，本願発明は特許法29条の2の規定により特許を受けることができないものである。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>(2) いわゆる化学物質の発明は，新規で，有用，すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから，その成立性が肯定されるためには，化学物質そのものが確認され，製造できるだけでは足りず，その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。</p> <p>…特許法29条2項の進歩性を判断する場合であれば格別，同法29条の2第1項により先願発明との同一性を判断するに当たっては，化合物双方が同族列の関係にあることをもって，一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない（前述のとおり，一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり，試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識するところであるからである。）。</p> <p>…特許法29条の2第1項による先願発明との同一性の判断は，同法29条2項の進歩性の判断とは異なるから，…「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく，メチル基の有無を捨象して化合物No. II-10と「先願発明」化合物を同視し，「先願発明」化合物が先願明細書等に実質的に記載されていたとみることは相当ではない。</p> <p>(5) したがって，被告がいう「先願発明」化合物は先願明細書等に記載されておらず，また，記載されていたに等しいともいえないから，「先願発明」の化合物が先願明細書等に記載されていたに等しいとして特許法29条の2を適用した審決は誤りである。</p>	

(71)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第3章3.2</a>
裁判例 分類	71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について
キーワード	新たな効果を奏するもの

### 1. 書誌的事項

事件	「洗濯効果を向上させる洗濯機」（査定不服審判） 知財高判平成24年12月17日（平成24年（行ケ）第10085号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2007-327916号（特開2008-212635号公報）
分類	D06F 39/12
結論	棄却
関連条文	<a href="#">第29条の2</a>
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

本願発明は、脱水孔による洗濯物の変形を防止することができ、洗濯行程時に洗濯槽の内面と洗濯物との摩擦を増大させて洗濯効果を向上させることができ、洗濯水の使用量を減少させることができる洗濯機を提供することを目的とし、回転する洗濯槽を備えており、前記洗濯槽が、内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と、前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔とを含む洗濯機に関する。

#### (2) 先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比

先願明細書等に記載された発明（甲1） 特願2009-541762号（特表2010-513070号公報）	本願発明（補正後）
<p>「回転するドラム19を備えた洗濯機において、</p> <p>ドラム19は、3次元切子構造がドラム19の内面から外側方向に多数陥没して、複数の孔3を錐体尖端4に配置し、</p> <p>多数の3次元切子構造は、互いに隣接して形成されており、かつ、ドラム19の内面側に設けられた六角形状の折り目9及び10と、折り目9及び10のコーナーから孔3に延長される折り目</p>	<p>【請求項1】回転する洗濯槽を備えた洗濯機において、前記洗濯槽は、内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と、前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔と、を含み、前記多数の陥没部は、互いに隣接して形成されており、かつ、前記洗濯槽の内面側に突出する多角辺部と、前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に延長される谷部と、前記多角辺部の辺から前記脱水孔に延長される傾斜面と、を含むことを特徴と</p>

<p>17及び18と、折り目9及び10から孔3に延長され、3面から形成される平らな切子面15及び16と、を含む洗濯機。」          (審決の認定、判決より抜粋)</p> <p>【0007】          高い圧力及び加速力に基づく欠点は、洗濯機ドラムにおいて特に、洗濯物が脱水時にドラム周壁の孔内に押し付けられる、という点にある。従って、脱水された洗濯物に窪みのような不都合な傷みが形成され、…。…従って、洗濯物を強く負荷しないようにするために、技術的に可能である限り、脱水時に洗浄された洗濯物からあく液が取り除かれないようになっている。</p> <p>【0016】          さらに本発明の課題は、…例えば洗濯物を保護することができるような構造化された壁部を提供することである。</p> <p>【0066】          図2によれば、3つの集合した支持エレメント14によって生ぜしめられる中立点が、3次元切子構造の錐体尖端4を形成している。この中立点は、六角形構造の中央に配置されている。しかしながら中立点は、三角形、四角形、長方形、正方形、菱形、平行四辺形、五角形、六角形、八角形又はワッペン形の構造の中央又は外側に位置していて、該構造内に支持エレメント14が相応に配置されていてもよい。」          (特表2010-513070号公報より抜粋)</p>	<p>する洗濯機。</p>
--	---------------

**(3) 手続の経緯**

- 平成19年12月19日 : 本件特許出願 (優先日: 平成19年2月28日)
- 平成19年12月21日 : 先願の特許出願 (特願2009-541762号) (優先日: 平成18年12月22日)
- 平成20年7月3日 : 先願について国際公開 (国際公開第2008/77394号)
- 平成22年4月2日 : 拒絶査定
- 平成22年7月22日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2010-16498号)
- 平成22年9月2日 : 手続補正
- 平成23年10月24日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決（判決より抜粋）</b></p>	
<p><b>【本願発明と先願明細書記載発明の相違点】</b></p> <p>陥没部について、本願発明は、多角錐状に陥没しているのに対して、先願明細書記載発明は、六角形状の折り目9及び10に3面から形成される平らな切子面15及び16が設けられており、多角辺部の辺の数と傾斜面の数が一致しておらず「多角錐状に」陥没しているとはいえない点</p> <p><b>【本願発明と先願明細書記載発明の実質的同一性判断】</b></p> <p>…甲1の段落【0066】…には、3次元切子構造について、図2の構造以外に各種構造が選択できることが記載されており、その中には4角形構造の中央に中立点が位置した3次元切子構造についても記載されている。この3次元切子構造は、平らな切子面が4面必要となるから、4角錐状に陥没した形状を備えるもの、すなわち、…多角錐状に陥没するものである。</p> <p>してみると、六角形状の折り目9及び10に3面から形成される平らな切子面15及び16からなる陥没部に代えて、多角錐状の陥没部にすることは、3次元切子構造についての具体化手段の微差に過ぎない。</p> <p>また、陥没部を多角錐状に形成することによる新たな効果も奏しない。したがって、本願発明は、先願明細書に記載された発明と実質的に同一である。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>(2) 本願発明では、陥没部が多角錐状となり、多角錐の底面の周縁部を形成する多角辺部が同一面上に位置することとなって洗濯槽の内周の包絡面を構成し、陥没部を形成する基点が尾根状ないし畝状に連続するから、洗濯物はこの尾根状ないし畝状に連続する部分によって支持され、かつ陥没部に形成された脱水孔（排出孔）と洗濯物との間に距離ができる。このため、脱水孔に入り込む洗濯物が確実に減少するとともに、上記の尾根状ないし畝状に連続する部分が洗濯物に適度な摩擦を与えるという作用効果を奏する。</p> <p>また、本願発明の洗濯槽は、プレス加工で陥没部を形成するため、陥没部の多角辺部は丸みを帯びている。このため、本願発明では、曲面状の多角辺部と洗濯物が接触することで、洗濯物の変形、損傷を防止できるという作用効果を奏する（段落【0045】参照）。</p> <p>他方、先願明細書記載発明の洗濯槽では、3次元切子構造の底面の周縁部のうちの少なくとも</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>(2) 先願明細書記載発明も本願発明と同様に、洗濯物の損傷防止という作用効果を奏するものであるし、陥没部の底辺部を結んで形成した多角の部分が洗濯物に適度な摩擦を与え、洗濯効果を向上させることは明らかである。なお、従属請求項の発明の作用効果を本願発明との実質的同一性判断において考慮する必要はない。</p> <p>したがって、先願明細書記載発明と本願発明とは作用効果の点においても相違するものではなく、作用効果の点からも、審決がした実質的同一性の判断に誤りはない。</p>



<p>1つのコーナーが他のコーナーよりも洗濯槽内側に向けて突出しており、この突出部が洗濯物を損傷するおそれがある。また、先願明細書記載発明では、脱水時における脱水孔による洗濯物の損傷のみが問題とされているにすぎない（甲1の段落【0007】参照）。</p> <p>これらのおり、本願発明には先願明細書記載発明にはない作用効果があるところ、かかる作用効果を奏する本願発明と先願明細書記載発明の相違点は、課題解決のための具体化手段における微差ではない。</p> <p>加えて、請求項1（本願発明）の従属請求項に係る発明では、脱水孔による洗濯物の変形をより確実に防止するとともに、洗濯時に適切な量の洗濯水が洗濯槽内にあるため、洗濯水の使用量をより確実に減少させることができる。特に、プレス加工で脱水孔を形成するときには、バリの発生による洗濯物の損傷を防止できるのであって、かかる従属請求項に係る発明の作用効果を看過してされた本願発明と先願明細書記載発明の実質的同一性の判断は誤りである。</p>	
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>2 取消事由2（実質的同一性の判断の誤り）について</p> <p>…先願明細書記載発明と本願発明の実質的同一性を肯定した審決の判断に誤りはない。</p> <p>また、<u>先願明細書にも、特に脱水時の洗濯物の損傷防止の作用効果について言及されているところ</u>（甲1の段落【0007】、【0016】）、<u>原告主張に係る本願発明の作用効果は、4角錐状の陥没部（3次元切り構造）の構成を採用したときや、さらにプレス加工で洗濯槽内壁面を形成したときに奏されることが明らかなものにすぎず</u>（なお、先願明細書記載発明においても、プレス加工で洗濯槽内壁面を形成することが予定されている。）、<u>本願発明によって新たに奏されるものとはいえない</u>。そうすると、<u>作用効果の点を考慮しても、原告が主張する取消事由2は理由がない</u>。</p>	

(71)-3

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第3章3.2</a>
裁判例 分類	71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「情報提供システム」（査定不服審判） 知財高判平成25年8月9日（平成25年（行ケ）第10022号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2001-184444号（特開2003-6308号公報）
分類	G06F 17/60
結論	棄却
関連条文	<a href="#">第29条の2</a>
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、神谷厚毅裁判官

### 2. 事案の概要

#### （1）本願発明の概要

求人情報記憶手段12、外部装置との通信手段7、及びこれらの各手段の動作を制御する情報の処理手段14を備え、求人情報記憶手段12が、特定期間や特定場所における求人の求人情報を求人者ごとに格納する。そして、処理手段14は、求職者側端末から特定期間又は特定場所における求職の求職情報を通信手段7を介して受信し、この求職情報と求人情報記憶手段12に格納された求人情報とを比較し、求職情報に適合する求人情報を求人情報記憶手段12から読み出すと共に、当該読み出した求人情報を求人者ごとに求職者側端末に送信する。

#### （2）先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比

先願明細書等に記載された発明（甲1） 特願2000-187776号（特開2002-7616号公報）	本願発明
求職クライアントの通信端末（自己のパソコン）と求人クライアントの通信端末（自社のパソコン）とにコンピュータネットワークを介して接続されたサーバーを有する信用評価情報収集閲覧システムであって、 前記サーバーは、制御部、求人クライアント情報記憶部、求職クライアント情報記憶部、求人条件情報記憶部、求職条件情報記憶部、求職クライ	<b>【請求項2】</b> 求人条件を含む求人情報をサーバ装置に通信手段を介して送信する複数の求人者側端末と、求職条件を含む求職情報をサーバ装置に通信手段を介して送信する複数の求職者側端末と、前記求人情報および求職情報を通信手段を介して受信して記憶手段に蓄積し、前記求人条件と求職条件とが一致する求職情報を当該記憶手段から選択して前記

<p>アント信用評価情報記憶部およびメインプログラム記憶部などを備え、</p> <p>前記求人クライアント情報記憶部及び前記求人条件情報記憶部は、それぞれ求人クライアントの前記通信端末からコンピュータネットワークを介して送信されてきた求人クライアント情報及び求人条件情報を記憶するものであり、</p> <p>前記求職クライアント情報記憶部及び前記求職条件情報記憶部は、それぞれ求職クライアントの前記通信端末からコンピュータネットワークを介して送信されてきた求職クライアント情報及び求職条件情報を記憶するものであり、</p> <p>前記サーバーは、求人クライアントが前記通信端末からコンピュータネットワークを介して求職情報閲覧の処理を選択した際、当該通信端末からコンピュータネットワークを介して送信されてきた求人クライアントが希望する求職条件(求人希望する職種、勤務地、勤務時間、休日、期間、資格および待遇のうち少なくとも一つ)の情報に基づいて、該当する求職条件情報を前記求職条件情報記憶部から検索して適当な処理を行ったあと、コンピュータネットワークを介して求人クライアントの前記通信端末の表示部に対して求職情報画面として表示させ、</p> <p>前記求職クライアント信用評価情報記憶部は、求職クライアントの就業前後の少なくとも一方の時期において、求人クライアントの求職クライアントに対するイメージや評価の理由などの説明を含む信用評価情報を記憶するものであり、</p> <p>前記サーバーは、求人クライアントが前記通信端末からコンピュータネットワークを介して求職クライアントの信用評価情報の登録の処理を選択した際、当該通信端末のキーボードやマウスを用いて入力され、コンピュータネットワークを介して送信されてきた信用評価情報を前記求職クライアント信用評価情報記憶部に記憶せしめ、</p> <p>求人クライアントが前記求職情報画面を閲覧</p>	<p>求人者側端末に通信手段を介して送信するサーバ装置とを備えた情報提供システムにおいて、</p> <p>前記求人者側端末は、過去に接した求職者の印象を表すメッセージ情報の入力を求人者から入力手段を介して受け付け、当該メッセージ情報を前記サーバ装置に通信手段を介して送信し、</p> <p>前記サーバ装置は、前記求人者側端末から通信手段を介して受信した前記求職者の印象を表すメッセージ情報を当該求職者に関連付けて記憶手段に蓄積し、前記求人者側端末から通信手段を介して受信した要求に応じて前記求職者の印象を表すメッセージ情報を前記記憶手段から読み出し当該求人者側端末に通信手段を介して送信し、</p> <p>その送信の際前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求人者側端末に通信手段を介して送信し、前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である、</p> <p>情報提供システム。</p>
---	---

<p>して希望する求職情報があった場合に、当該求職クライアントの信用評価情報を請求したいことを前記通信端末からコンピュータネットワークを介して前記サーバーに伝えると、前記サーバーは、該当する求職クライアントの信用評価情報を前記求職クライアント信用評価情報記憶部から読み込んで所定の処理を行ったあと、コンピュータネットワークを介して求人クライアントの前記通信端末の表示部に対して信用評価情報画面として表示させる、</p> <p>信用評価情報収集閲覧システム。</p> <p>(審決の認定)</p>	
---	--

(3) 手続の経緯

- 平成13年 6月19日 : 特許出願
- 平成23年 6月 3日 : 拒絶査定
- 平成23年 9月 7日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2011-19387)
- 平成24年10月 9日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
- 平成24年12月10日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決</b></p> <p>[一応の相違点]</p> <p>メッセージ情報の送信の際、本願発明では「前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求職者側端末に通信手段を介して送信し、前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である」のに対し、先願発明ではそのような蓄積期間に関する特定がなされていない点。</p> <p>5. 判断</p> <p>上記一応の相違点について検討する。</p> <p>...</p> <p>所定の情報を記憶する記憶部には当然、記憶容量の限りがあることから、所定期間以上経過した古い情報を削除することは技術常識ともいえる周知の技術であり (例えば、...)、先願発明においても、求職クライアント信用評価情報記憶部には記憶容量の限りがあるから、予め設定された蓄積期間が経過した古い信用評価情報は削除することにより、比較的近時の信用評価情報だけを残して求人者側に提供されるようにすること、すなわち、予め設定された蓄積期間が経過した信用評価情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前の信用評価情報だけを記憶部から読み出して送信するものとすることは</p>
---

<p>単なる周知技術の付加にすぎず、当該周知技術が有する以上の格別の作用効果を奏するものでもない。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>ア ……審決が周知技術としている技術は……仮に周知技術であるとしても、その内容は、「記憶容量の限りがあることから、所定期間以上経過した古い情報を削除すること」である。これを先願発明に付加したとしても、本願発明のように「予め設定された蓄積期間が経過した信用評価情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前の信用評価情報だけを記憶部から読み出して送信するもの」にはならない。</p> <p>…</p> <p>ウ 記憶容量の限りに応じて古い情報を削除するための期間と、本願発明の要件である「前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間」とでは、技術的思想が異なる。審決が周知技術とする技術では「前記求職者が前記過去を清算する」という目的とは懸け離れ、求職者が過去を清算できないシステムになってしまう場合があるのに対し、本願発明によれば、「前記求職者が前記過去を清算する」という作用効果を達する確実性が高いシステムを実現することができる。</p> <p>エ 先願発明には、「前記求職者が前記過去を清算することを目的として」という課題が存在しないので、当然、当該課題を解決するための具体化手段も不要であり、先願発明と本願発明とは明らかに同一ではない。しかし、審決は、先願発明に何ら記載も示唆もない事項を先願発明に足し合わせることによって、本願発明と同一であるという帰結を導こうとしている。このような手法は、いわゆる進歩性（特許法29条2項）の審査に類似するが、特許法29条の2の同一性の判断においては、複数の公知事実を組み合わせることで同一性を導くべきではない。</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>本願発明においては、あらかじめ設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を削除するようにすることによっても、「予め設定された期間が経過したメッセージ情報を求人者側端末に提供しないようにする」ことができ、ひいては求職者は過去を清算することができることとなることからすれば、先願発明において、「所定期間以上経過した古い情報を削除」する周知技術を付加した場合における「所定期間」は、本願発明における「蓄積期間」と同様、原告らが主張するところの「信用評価情報に相当する情報を送信するかしないかを判断するためのパラメータ」としての技術的意義を有する。</p>

<p>オ 審決のいう周知技術の内容を前提としても、周知技術は記憶部の記憶容量に限りがあるという課題を解決するものであるから、周知技術にいう「所定期間」の設定に当たっては、記憶部の記憶容量及び情報の蓄積ペースが考慮されるべきで、上記期間は、記憶部の記憶容量及び記憶部への情報の蓄積ペースに依存する。そして、先願発明と周知技術を組み合わせることによりもたらされる作用効果は、先願発明の課題解決手段によってもたらされる「求職クライアントAの信用を客観的に評価することができる」という作用効果と、周知技術によってもたらされる「記憶部の記憶容量に限りがあるという課題を解決」できるという作用効果が単に併存したものになる。</p> <p>他方、本願発明における「蓄積期間」は「前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間」であるが、この期間の設定は、記憶部の記憶容量に依存するものではないし、記憶部への情報の蓄積ペースに依存するものでもないので、作用効果も異なっている。</p> <p>したがって、周知技術における「所定期間」と本願発明における「蓄積期間」とは属性が全く異なる期間であり、当該相違点は設計上の微差ではない。</p>	
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>(3) 周知技術について</p> <p>ア 特開2000-305980号公報 ...</p> <p>イ 特開平11-195039号公報 ...</p> <p>ウ 上記ア及びイに認定したところに照らすと、<u>記憶部に記憶された情報を検索し、その検索結果を提供するシステムにおいて、上記記憶部には記憶容量の限りがあることや、古い情報は現実性を失い価値が無くなるため常にデータを新鮮にする必要があることから、所定期間以上経過した古い情報を削除することは、本願出願前、当該技術分野では周知の技術であったものと認められる</u>（以下「本件周知技術」という。）。</p> <p>(4) 一応の相違点に関する判断について</p> <p>ア 前記(2)に認定した先願発明の内容及び先願発明における求職クライアント信用評価情報の内</p>	

容に照らすと、先願発明においても、求職クライアント信用評価情報記憶部には記憶容量の限りがあること、及び、古い求職クライアント信用評価情報は現実性を失い価値が無くなるため常にデータを新鮮にする必要があることが認められる。そうすると、先願発明においてこれらに対処することは、先願明細書に明示されていなくても当然に行われるものであるといえ、先願発明に本件周知技術を付加し、あらかじめ設定された蓄積期間が経過した古い求職クライアント信用評価情報を削除し、常にデータを新鮮なものとする構成とすることは、先願明細書に記載されているに等しい事項といえる。

イ そして、本願発明と上記ア認定の先願発明に本件周知技術を付加した構成とを対比すると、先願発明に本件周知技術を付加した構成においても、あらかじめ設定された蓄積期間が経過した古い求職クライアント信用評価情報を削除することで、先願発明における「サーバー」は、あらかじめ設定された蓄積期間が経過した求職クライアント信用評価情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前の求職クライアント信用評価情報だけを記憶部から読み出して「求人クライアントの通信端末」に通信手段を介して送信するようにすることができる。したがって、先願発明に本件周知技術を付加した構成は、本願発明の「前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求人者側端末に通信手段を介して送信」する構成を備えるものと認められる。

また、先願発明に本件周知技術を付加した構成においても、あらかじめ設定された蓄積期間が経過した古い求職クライアント信用評価情報を削除することで、現実性を失い価値が無くなった古い求職クライアント信用評価情報は削除され、常にデータを新鮮なものとするので、これにより、求職者が過去を清算できるものと認められる。したがって、先願発明に本件周知技術を付加した構成における上記蓄積期間は、本願発明における「前記蓄積期間は前記求職者が過去を清算することを目的として予め設定された期間」にも当たるものと認められる。

さらに、先願発明に本件周知技術を付加することにより、蓄積期間が経過した求職クライアント信用評価情報は、求人クライアントの通信端末に提供されなくなるから、その結果として、本願発明と同様に、求人者は、求職者の印象を表す信用評価情報を見ながら求職者を選ぶことができ、かつ、信用を失った求職者は、その過去を清算して出直すことができるとの作用効果を奏するものと認められる。したがって、本願発明の作用効果は、先願発明の奏する作用効果と本件周知技術がもたらす作用効果との総和にすぎないものと認められる。

ウ 以上によれば、本願発明と先願発明との一応の相違点に係る構成は、先願発明に上記周知技術を単に付加した程度のものであり、かつ、新たな作用効果を奏するものでもない。したがって、本願発明と先願発明とは実質的に同一であるとした審決の判断の結論に誤りがあるとはいえない。

(参考)

東京高判平成16年2月19日（平成13年（行ケ）第533号）も参照。

(71)-4

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第3章3.2</a>
裁判例 分類	71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線」（査定不服審判） 知財高判平成25年9月19日（平成24年（行ケ）第10433号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2004-235825号（特開2006-54356号公報）
分類	H01L 31/04
結論	認容
関連条文	<a href="#">第29条の2</a>
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

### 2. 事案の概要

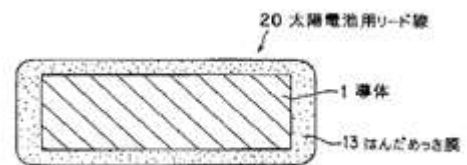
#### (1) 本願発明の概要

本願発明は、シリコン結晶ウェハを薄板化した場合でも接続用リード線の接合時にシリコン結晶ウェハの反りもしくは破損が生じにくい太陽電池用平角導体に関するものである。

体積抵抗率が  $50 \mu\Omega \cdot \text{mm}$  以下で、かつ引張り試験にお

ける  $0.2\%$  耐力値が  $90 \text{MPa}$  以下の導体 1 を平角状に形成して太陽電池用平角導体 10 とし、さらにその表面にはんだめっき膜 13 を被覆して太陽電池用リード線 20 とする。

【図 2】



#### (2) 先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比

先願明細書等に記載された発明（甲 1） 特願2000-187776号（特開2002-7616号公報）	本願発明
体積抵抗率が $2.3 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ 以下で、かつ耐力が $19.6 \sim 49 \text{MPa}$ である太陽電池用芯材（審決の認定）	【請求項 1】体積抵抗率が $50 \mu\Omega \cdot \text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における $0.2\%$ 耐力値が $90 \text{MPa}$ 以下（ただし、 $49 \text{MPa}$ 以下を除く）であることを特徴とする太陽電池用平角導体。

#### (3) 手続の経緯

平成16年 8月13日 : 特許出願

平成23年 9月30日 : 拒絶査定



平成23年12月28日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2011-28155号)

平成24年11月 5日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

### 3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<b>審決</b>	
<p>(判決に示された審決の判断の要旨)</p> <p>先願基礎発明は、芯材を低耐力材とすることにより、半導体基板にはんだ付けする際に生じる熱応力を軽減解消することができ、半導体基板にクラックが生じ難くするものであり、芯材の耐力について、半導体基板にクラックが生じない範囲として49MPa以下に特定したものであるが、クラックの発生が芯材の耐力によってのみ影響されるものでないことは当業者に明らかであり、さらに、半導体基板の厚さにも依存するものであると認められるから、上記耐力の範囲は、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項というべきであり、芯材の耐力が49MPa以下である構成は、かかる設計事項を特定したものである。</p> <p>そうすると、前記相違点に係る本願発明の構成である「(ただし、49MPa以下を除く)」とされる点は、先願基礎発明において適宜決定されるべき設計事項の相違にとどまるものであって、技術的思想すなわち発明として格別の差異を生じるものとは認められない。</p> <p>したがって、本願発明は、先願基礎発明と実質的に同一のものというべきである。</p>	
<b>判決</b>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>先願基礎発明は、クラックを生じ難くするために特定の耐力に係る数値範囲を規定しているのに対し、本願発明は、反りを生じ難くするために、先願基礎発明が積極的に排除した数値範囲を発明特定事項とするものである。</p> <p>先願基礎発明における「19.6～49MPaの耐力範囲」は、先願基礎発明の本質的部分であって、設計上適宜定められるものではない。先願基礎明細書において、その数値範囲以外の耐力値でクラックを生じ難くしようとする発明が開示されているわけではないから、先願基礎発明の数値範囲が設計上適宜定められるにすぎないものと理解されることはあり得ない。…</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>クラックが発生するか否かは、芯材の耐力のみが影響するものではなく、半導体基板の厚さにも依存するものであって、先願基礎発明の耐力は、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて設計上適宜に定められたものということができる。</p> <p>本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、平角導体(芯材)を塑性変形させることによってはんだ付けする際の熱応力を低減させる点において、共通の技術的思想に基づく発明である。本願明細書において、0.2%耐力値として49MPa以下を除くことの技術的意義に関する記載はなく、本願発明の耐力に係る数値範囲について、90MPa以下から49MPa以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから、当該事項について設計的事項を定めた以上のものということとはできない。</p>

裁判所の判断

ア …本願発明と先願基礎発明とは、体積抵抗率が  $23 \mu\Omega \cdot \text{mm}$ 以下である太陽電池用平角導体である点で一致する（その点で、体積抵抗率が  $50 \mu\Omega \cdot \text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における  $0.2\%$ 耐力値が  $90 \text{MPa}$ 以下で一致するとする本件審決の認定は相当ではない。）にすぎず、引張り試験における  $0.2\%$ 耐力値については、本願発明は  $90 \text{MPa}$ 以下で、かつ  $49 \text{MPa}$ 以下を除いているため、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲（ $19.6 \sim 49 \text{MPa}$ ）を排除している。

したがって、本願発明と先願基礎発明とは、耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず、全く異なるものである。

イ 先願基礎発明は、耐力に係る数値範囲を  $19.6$ ないし  $49 \text{MPa}$ とするものであるが、先願基礎明細書（甲  $10$ ）には、太陽電池用平角導体の  $0.2\%$ 耐力値を、本願発明のように、 $90 \text{MPa}$ 以下（ただし、 $49 \text{MPa}$ 以下を除く）とすることを示唆する記載はない。また、半導体基板に発生するクラックが、半導体基板の厚さにも依存するものであるとしても、耐力に係る数値範囲を本願発明のとおりとすることについて、本件出願当時に周知技術又は慣用技術であると認めるに足りる証拠はないから、先願基礎発明において、本願発明と同様の  $0.2\%$ 耐力値を採用することが、周知技術又は慣用技術の単なる適用であり、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項であるということとはできない。

したがって、本願発明と先願基礎発明との相違点に係る構成（耐力に係る数値範囲の相違）が、課題解決のための具体化手段における微差であるということとはできない。

…

被告は、本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、平角導体（芯材）を塑性変形させることによって、はんだ付けする際の熱応力を低減させる点において、共通の技術的思想に基づく発明であるところ、本願発明の耐力に係る数値範囲から  $49 \text{MPa}$ 以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから、当該事項について設計的事項を定めた以上のものということとはできず、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲も、設計上適宜に定められたものにすぎないから、当該数値範囲に限られるものではなく、本願発明及び先願基礎発明における耐力に係る数値範囲の特定についての相違は、発明の実施に際し、適宜定められる設計的事項の相違にとどまるものであって、発明として格別差異を生じさせるものではないと主張する。

しかしながら、…本願発明はセルの反りを減少させることに、先願基礎発明はクラックを防止することに、それぞれ着目して、耐力に係る数値範囲を決定しているのであるから、両発明の課題は異なり、共通の技術的思想に基づくものとはいえないから、被告の主張は、その前提自体を欠くものである。

(72)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第4章3.2</a>
裁判例 分類	72:先願（第39条）の実質同一について
キーワード	単なるカテゴリー表現上の差異

## 1. 書誌的事項

事件	「建築物の骨組構築方法」（無効審判） 東京高判平成14年11月14日（平成11年（行ケ）第376号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a> 、判例時報1811号120頁、判例タイムズ1109号86頁
出願番号	特願昭62-64392号（特開昭63-233137号公報）
分類	E04B 1/26
結論	棄却
関連条文	<a href="#">第39条第2項</a>
裁判体	東京高裁第18民事部 永井紀昭裁判長、塩月秀平裁判官、田中昌利裁判官

## 2. 事案の概要

### （1）本願発明の概要

在来軸組工法と枠組壁工法の混工法であって、プレカット部材を用いた必要最小断面と種類によって、接合部位の単純化により組立を規格化するために、プレカット部材を使用し、これを規格化された継手部材で結合して建築物の骨組を形成するようにし、構築すべき複数階の建築物の夫々の階を形成するに際して、梁部材で組まれた床の枠組に対して構造用合板又はそれと同等以上の性能を有する面材を打ち付けて床を形成し、該床上に柱部材を立て、該柱部材に対して梁部材で組まれた床の枠組を構築し、壁体は、前記柱部材と梁部材により形成される枠部に枠材で組まれた壁の枠組を嵌め込んで、前記枠組に対して構造用合板その他これに類するものを打ち付けて形成するようにした建築物の施工法である。

### （2）同日出願発明と本件発明の対比

同日出願発明（特許第1928996号）	本件発明（本件特許発明）
<p>【請求項1】以下のAに示される締結手段と共に用いられ、Bに示される基本継手部材にC及びDに示される第1及び第2の応用継手部材の少なくとも1つを組み合わせて構成された建築部材用継手装置。</p> <p>A ボルトと該ボルトにねじ嵌合されるナットとからなる締結手段。</p>	<p>【請求項1】以下のBに示される締結手段と、建築物の箇所に応じて構成されたCに示される建築部材用継手装置と、を用い、Aに示される建築部材を連結構成して建築物の骨組を構築する建築物の骨組構築方法。</p> <p>A 次の（a1）及び（a2）を含む建築部材。 （a1）材軸が鉛直方向に延び、端面に溝部を有</p>

<p>B 鉛直方向に所定間隔をもって平行に対面して配置された一对の第1及び第2の側板部と、</p> <p>これら側板部の相対する内面の中央部に両側端が固定されて両側板部を相互連結し、かつ第1の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、鉛直方向に配置された中間板部と、</p> <p>前記側板部及び中間板部に周端の一端が固定され、水平方向に配置された端板部と、を含んで構成され、材軸が鉛直方向に延びる少なくとも1つの第1の鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成するH形の水平方向断面形状をなす基本継手部材。</p> <p>C 板面が前記基本継手部材の前記中間板部と同一面内に延び、一側端が前記基本継手部材の一方の前記側板部の外面中央部への固定部となり、材軸が水平方向に延びる第1の水平建築部材を連結するための第2の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第1の連結用板部を含んで構成された第1の応用継手部材。</p> <p>D 前記基本継手部材に嵌合される前記第1の鉛直建築部材の端部のうち前記中間板部に平行な少なくとも1つの側面に固定取付されるための第3の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第3の側板部と、該第3の側板部の中央部に一側端が固定され、前記第1及び第2の側板部に平行に延び、第1の前記水平建築部材に対して直角方向に延び、材軸が水平方向に延びる第2の水平建築部材を連結するための第4の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設される第2の連結用板部と、を含んで構成された第2の応用継手部材。</p>	<p>するか又は2本の平行部材のプレカット木材からなる、少なくとも1つの鉛直建築部材。</p> <p>(a2) 材軸が水平方向に延び、端面に溝部を有するか又は2本の平行部材のプレカット木材からなる、少なくとも1つの水平建築部材。</p> <p>B ボルトと該ボルトにねじ嵌合されるナットとからなる締結手段。</p> <p>C 次の(c1)の継手部材に(c2)及び(c3)の少なくとも1つの継手部材を使用数及び使用箇所を適宜選択して組み合わせて構成した建築部材用継手装置。</p> <p>(c1) 鉛直方向に所定間隔をもって平行に対面して配置された一对の第1及び第2の側板部と、これら側板部の相対する内面の中央部に両側端が固定されて両側板部を相互連結し、かつ、前記鉛直建築部材を固定するための第1の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、鉛直方向に配置され、該鉛直建築部材の溝部に嵌合されるか又は該鉛直建築部材の2本の平行部材間に挟み込まれる中間板部と、前記側板部及び中間板部に周端の一端が固定され、水平方向に配置され、該鉛直建築部材の端面を受ける端板部と、を含んで構成され、少なくとも1つの第1の前記鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成するH形の水平方向断面形状をなす基本継手部材。</p> <p>(c2) 板面が前記基本継手部材の前記中間板部と同一面内に延び、一側端が前記基本継手部材の一方の前記側板部の外面中央部への固定部となり、第1の前記水平建築部材をその端面を該側板部の外面で受けて連結するための第2の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、該第1の前記水平建築部材の溝部に嵌合されるか又は該第1の前記水平建築部材の2本の平行部材間に挟み込まれる第1の連結用板部を含んで構成された第1の応用継手部材。</p> <p>(c3) 前記基本継手部材に嵌合される第1の前記鉛直建築部材の端部のうち前記中間板部に平</p>
---	--

	<p>行な少なくとも1つの側面に固定取付されるための第3の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第3の側板部と、該第3の側板部の中央部に一側端が固定され、前記第1及び第2の側板部に平行に延び、第1の前記水平建築部材に対して直角方向に延び、材軸が水平方向に延びる第2の前記水平建築部材を連結するための第4の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、該第2の前記水平建築部材の溝部に嵌合されるか又は該第2の前記水平建築部材の2本の平行部材間に挟み込まれる第2の連結用板部と、を含んで構成された第2の応用継手部材。</p>
--	--

**(3) 手続の経緯**

- 平成 7年 5月12日 : 特許権の設定登録
- 平成10年10月20日 : 原告による特許無効審判の請求 (無効10-35498号)
- 平成11年 2月 1日 : 被告 (特許権者) による訂正の請求
- 平成11年 9月10日 : 訂正を認めず、本件審判の請求は成り立たないとの審決
- 平成12年 5月25日 : 被告 (特許権者) による訂正審判の請求 (訂正2000-39038号 : 上記「本件発明」を参照)。同訂正審決は確定

**3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋**

<b>審決</b>	<p>本件発明における「建築物の骨組」とは、「建築大辞典」(株)彰国社昭和59年第1版第8刷発行の1431頁「骨組」の項には、「線材の組合せによって造られた構造要素。主として構造力学上荷重を支持し外力に抵抗する目的で用いられるもの。」、また同書の同頁「骨組構造」の項には、「柱や梁、あるいはトラスなどの線材の組合せで主として荷重を支え、外力に抵抗できるように構成された構造。」というように定義されている。</p> <p>一方、同日出願発明における「建築部材用継手装置」における「建築部材」とは、前記「建築物の骨組」を構築するための建築部材を含む広範な部材の総称であることは明らかであり、広範な建築部材に対して、前記「建築部材用継手装置」を適用した建築物構築方法は、建築部材として、荷重を支持する「鉛直建築部材」及び「水平建築部材」を選択し、前記「建築部材継手装置」を用いた「建築物の骨組構築方法」とした本件発明と相違するものであるから、本件発明と同日出願発明は、単にカテゴリーのみが相違するだけでなく、その構成が実質的に相違するものである。</p>
<b>判決</b>	

<p><b>原告の主張</b></p> <p>2 取消事由 2 (同日出願発明との同一性の判断の誤り)</p> <p>…</p> <p>〔1〕 カテゴリーの相違</p> <p>本件発明は「骨組構築方法」に係る発明であるのに対し、同日出願発明は「建築部材用継手装置」に係る発明である。</p> <p>しかし、本件発明は、同日出願発明の「建築部材用継手装置」という物の発明を、単に方法的に記載したものすぎず、実質的な相違とはいえない。</p> <p>…</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>2 取消事由 2 に対して</p> <p>本件発明 (訂正後のもの。取消事由 2 に対する被告の主張の項において「本件発明」というときは訂正後のものを指す。) と同日出願発明は、以下に示す相違点を有するものであり、カテゴリー相違の発明にとどまらない。</p> <p>…</p> <p>〔2〕 建築部材、継手部材、及び連結方法についての相違</p> <p>…</p> <p>(ウ) 同日出願発明を使用する際に組み合わせられる鉛直建築部材は、骨組用のものとしても、鉄骨その他のものでもよい。本件発明の方法は、プレカット木材を使用する場合にこそ、その効果を発揮するものであるために、建築部材としてこれを選択して構成要件としたのであって、その特定がない同日出願発明と技術的に実質的な差異がないということとはできない。</p> <p>ここで、「鉄骨その他のもの」の使用例としては、断面コ字状又はロ字状の鉄骨を中間板部の両側に嵌合し、中間板部及び第 3 の側板部に形成された挿通孔にボルトを挿通することにより連結する例を挙げることができる。</p> <p>…</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>2 取消事由 2 について</p> <p>(1) 本件発明 (訂正後のもの。以下、取消事由 2 に対する判断「本件発明」というときは訂正後のものを指す。) と同日出願発明の関係についてみるに、本件発明が同日出願発明の「建築部材用継手装置」を使用する方法の発明であることについては、当事者双方とも当然の前提とするところである。このとおり、本件発明は、物の発明たる同日出願発明を使用する方法発明であるから、本件発明の実施をすれば、自動的に同日出願発明も実施されるものである。このような場合、<u>同日出願発明の装置の使用方法が、本件発明の方法に限られるのであれば、両発明はそのカテゴリーの相違にかかわらず同一発明というべきであるが、同日出願発明の装置の使用方法が本件発明の方法に限られないのであれば、両発明を同一ということとはできない。</u></p> <p>(2) そこで検討するに、…同日出願発明は、「建築部材用継手装置」に係る発明であり、この継手装置の用途である「建築部材」については、「基本継手部材」の空間に材軸が鉛直方向に延びる第 1</p>	

の鉛直建築部材の端部が嵌合されること、「第1の応用継手部材」に材軸が水平方向に延びる第1の水平建築部材が連結されること、及び「第2の応用継手部材」に材軸が水平方向に延びる第2の水平建築部材が連結されることを除いては、特段の規定を設けていないことが明らかである。そうすると、同日出願発明を使用するに当たっては、これら第1の鉛直建築部材、第1及び第2の水平建築部材をそれぞれ、基本継手部材の空間に嵌合、第1及び第2の応用継手部材に連結との要件を満たす限度においては、どのような建築部材であっても使用が許されるものと認められる。

第1の鉛直建築部材について検討すると、材軸が鉛直方向に延びることからみて、また、端部が基本継手部材の空間に嵌合されるという性質からして、この部材がいわゆる線材であることはいえるものの、その材質が限定されるものでない。そして、建築に用いる線材として、木材と鉄材（鉄骨材）とがあることが周知の事実であることは明らかである。さらには、中間板部によって区分された基本継手部材の各空間部と同一形状をなす断面口字状の鉄骨材2本を、基本継手部材の各空間部に嵌合し、第2の応用継手部材の第3の側板部及び基本継手部材の中間板部に形成された挿通孔を介してボルトにより連結するという使用方法が存在することも明らかに認められる事実である。

同日出願発明の特許出願公告公報（甲第4号証）には、第1の鉛直建築部材について、「継手装置で接合される建築部材はプレカット木材を使用する」（11欄46～47行）など木材であることの記載はあっても、鉄骨材を含むことの記載はみられないけれども、鉄骨材を排除する旨の記載もみられない。そして、同日出願発明の特許請求の範囲の記載によれば、同日出願発明は第1の鉛直建築部材について、「材軸が鉛直方向に延びる」こと及び端部が基本継手部材の空間に嵌合されることのみを構成要件とし、それ以外の規定を一切設けていないのであるから、同日出願発明の装置の使用方法として、鉄骨材である第1の鉛直建築部材を使用する方法が含まれるのは明らかである。

（3）これに対し、本件発明の「材軸が鉛直方向に延び、端面に溝部を有するか又は2本の平行部材のプレカット木材からなる、少なくとも1つの鉛直建築部材」（構成要件（a1））及び「第1の前記鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成するH形の水平方向断面形状をなす基本継手部材」（構成要件（c1））との要件によれば、鉛直建築部材は、材軸が鉛直方向に延びること及び端部が基本継手部材の空間に嵌合されることに加えて、端面に溝部を有するか又は2本の平行部材の木材であることをも要件としており、明らかに鉄骨材を排除するものである。・・・

（4）以上のとおり、同日出願発明の1つの使用方法である、鉄骨材である第1の鉛直建築部材を使用する方法は、本件発明に含まれないことから、同日出願発明の使用方法が本件発明に限られないことは明らかである。したがって、この点において、本件発明と同日出願発明を同一発明ということはできず、取消事由2は理由がない。

(72)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第4章3.2</a>
裁判例 分類	72:先願（第39条）の実質同一について
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「スロットマシン」（無効審判） 平成24年1月27日付け審決（無効2009-800075）
出典	審決公報
出願番号	特願2005-109071号（特開2005-211685号公報）
分類	A63F 5/04
結論	請求不成立
関連条文	<a href="#">第39条第2項</a>
裁判体	小原博生審判長、澤田真治審判官、吉村尚審判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

カードリーダ付遊技機において、制御のための処理が複雑化することを防止する発明である。遊技機は、カードの記録情報に基づいて特定される遊技者所有の有価価値と引換に所定量の遊技用価値を貸出すことを指示するための貸出指示部と、貸出指示部の操作に応答して、所定量の遊技用価値を貸出すための貸出部（S 4 1 E, S 4 1 F）とを備え、所定量の遊技用価値の貸出が開始（S 4 1 AでYES）した後は、貸出が終了する（S 4 1 Gで貸出数=0）まで、後続する処理（S 4 1以降）を禁止する。

#### (2) 同日出願発明と本件発明の対比

同日出願発明（甲11発明。特許第4058089号）	本件発明（本件特許発明）
<p>【請求項1】 a. 遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり、ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み、該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより1ゲームが終了するスロットマシンであって、</p> <p>c. 前記複数の可変表示部は、賭数の入力によって有効な当りラインが設定される、左可変表示</p>	<p>【請求項1】 a. 遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり、ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み、該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより1ゲームが終了するスロットマシンであって、</p> <p>b. 前記可変表示装置は、複数種類の識別情報が描かれた複数の可動表示部材を備え、前記複数</p>



<p>部と中可変表示部と右可変表示部とから成り、</p> <p>d-1. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに、ビッグボーナスに移行させ、</p> <p>d-2. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに、前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ、</p> <p>d-3. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに、前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と、</p> <p>1'. 前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段と、</p> <p>m. 該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット手段と、</p> <p>g". 前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と、</p> <p>n. 該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を、前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段とを含み、</p> <p>o. 前記遊技制御手段は、前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグ</p>	<p>の可動表示部材を回転開始させて前記複数種類の識別情報を前記複数の可変表示部に対し移動させることにより前記複数の可変表示部を可変開始し、前記複数の可動表示部材の回転を停止することによって前記複数の可変表示部を停止させ、</p> <p>c. 前記複数の可変表示部は、賭数の入力によって有効な当りラインが設定される、左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り、</p> <p>d-1. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに、ビッグボーナスに移行させ、</p> <p>d-2. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに、前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ、</p> <p>d-3. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに、前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と、</p> <p>e. 1ゲームをスタートさせる操作を行なうためのスタート操作手段と、</p> <p>f'. 各可動表示部材の所定箇所に定めた可動表示部材の回転基準位置を検出するために、各可動表示部材の前記回転基準位置よりも回転軸方向内側に各々設けられた基準位置検出手段と、</p> <p>g'. 前記可動表示部材を停止操作するために各可動表示部材に対応して設けられた停止操作手段と、</p> <p>h'. 全ての前記可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての前記基準位</p>
---	--

<p>に対応した役の表示態様ではないときに、前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し、当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次のゲームに持越し、</p> <p>v. 前記判定手段は、既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには、前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず、</p> <p>p. 前記複数の可変表示部の識別情報の配列は、前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲーム識別情報が存在する配列構成となっており、</p> <p>q. 前記可変表示制御手段は、</p> <p>q-1. 再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ、</p> <p>q-2. 前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進んだ次のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ、</p> <p>q-3'. 前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進んだ次のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加</p>	<p>置検出手段が前記回転基準位置を検出したことを必要条件として前記停止操作手段の停止操作を有効化する停止操作有効化手段と、</p> <p>i. 該停止操作有効化手段により停止操作が有効化されたことを報知する有効化報知手段と、</p> <p>j. 前記スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段と、</p> <p>k. 前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役の各々の対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段と、</p> <p>l. 前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、前記複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する判定手段と、</p> <p>m. 該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット手段と、</p> <p>n. 前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を、前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段とを備え、</p> <p>o. 前記遊技制御手段は、前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに、前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し、当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次のゲームに持越し、</p>
--	--

<p>えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうことを特徴とする、</p> <p>z. スロットマシン。</p>	<p>α. 前記停止操作有効化手段は、前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化せず、</p> <p>β. 前記定義データ格納手段には、前記スロットマシンによる遊技者への価値付与状況が予め定められた標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを向上させるための前記小役用の高確率時の定義データと、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを低下させるための前記小役用の通常時の定義データとが格納されており、</p> <p>γ. 前記判定手段は、前記価値付与状況が前記標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記高確率時の定義データを用いて前記小役の当選判定をする一方、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記通常時の定義データを用いて前記小役の当選判定をし、</p> <p>p. 前記複数の可変表示部の識別情報の配列は、前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲーム識別情報が存在する配列構成となっており、</p> <p>q. 前記可変表示制御手段は、</p> <p>q-1. 再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ、q-2. 前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセッ</p>
---	---

	<p>トされた状態となったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ、</p> <p>q-3. 前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させることを特徴とする、</p> <p>z. スロットマシン。</p>
--	--

(3) 手続の経緯

- 平成19年12月21日 : 特許権の設定登録
- 平成21年 3月31日 : 特許無効審判の請求（無効2010-880189号）
- 平成22年 6月30日 : 特許を無効とする旨の審決
- 平成22年 8月 6日 : 被請求人による審決取消訴訟の提起（平成22年（行ケ）第10255号）
- 平成22年10月 8日 : 訂正審判の請求（訂正2010-390104号）
- 平成22年10月21日 : 特許法第181条2項の規定に基づく審決取消の決定
- 平成22年11月29日 : 特許法第134条の3第5項の規定に基づくみなしによる訂正請求（上記「本件発明」を参照）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決</b></p>
<p>3. 本件訂正発明と甲11発明との対比</p> <p>そこで、本件訂正発明と甲11発明を比較すると次のことがいえる。</p> <p>...</p>

(2) 「前記可変表示装置は、複数種類の識別情報が描かれた複数の可動表示部材を備え、前記複数の可動表示部材を回転開始させて前記複数種類の識別情報を前記複数の可変表示部材に対し移動させることにより前記複数の可変表示部材を可変開始し、前記複数の可動表示部材の回転を停止することによって前記複数の可変表示部材を停止させ、」(構成 b) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 b を備えているか明らかでない(以下「相違点 1」という。)

...

(5) 「1 ゲームをスタートさせる操作を行なうためのスタート操作手段」(構成 e) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 e を備えているか明らかでない(以下「相違点 2」という。)

(6) 「各可動表示部材の所定箇所に定めた可動表示部材の回転基準位置を検出するために、各可動表示部材の前記回転基準位置よりも回転軸方向内側に各々設けられた基準位置検出手段」(構成 f') を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 f' を備えているか明らかでない(以下「相違点 3」という。)

(7) 本件訂正発明の「停止操作手段」(構成 g') は「前記可動表示部材を停止操作するために各可動表示部材に対応して設けられた」ものであるのに対し、甲 1 1 発明の「停止操作手段」(構成 g) は「前記可変表示部材を停止操作するための」ものであって、各可変表示部材に対応して設けられたものであるか明らかでない(以下「相違点 4」という。)

(8) 本件訂正発明は「全ての前記可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての前記基準位置検出手段が前記回転基準位置を検出したことを必要条件として前記停止操作手段の停止操作を有効化する停止操作有効化手段」(構成 h') を備えているとともに、該「停止操作有効化手段」は「前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化せず」(構成 α) というものであるのに対し、甲 1 1 発明は構成 h' 及び構成 α を備えているか明らかでない(以下「相違点 5」という。)

(9) 「該停止操作有効化手段により停止操作が有効化されたことを報知する有効化報知手段」(構成 i) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 i を備えているか明らかでない(以下「相違点 6」という。)

(10) 「前記スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段」(構成 j) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 j を備えているか明らかでない(以下「相違点 7」という。)

(11) 「前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役の各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段」(構成 k) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 k を備えているか明らかでない(以下「相違点 8」という。)

(12) 本件訂正発明の「判定手段」(構成 l) は「前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、前記複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する」ものであるのに対し、甲 1 1 発明の「判定手段」(構成 l') は「前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の

役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する」ものである（以下「相違点9」という。）。

…

（16）本件訂正発明の「定義データ格納手段」（構成k）には「前記スロットマシンによる遊技者への価値付与状況が予め定められた標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを向上させるための前記小役用の高確率時の定義データと、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを低下させるための前記小役用の通常時の定義データとが格納されて」いる（構成β）のに対し、甲11発明は構成βを備えているか明らかでない（以下「相違点10」という。）。

（17）本件訂正発明の「判定手段」（構成1）は「前記価値付与状況が前記標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記高確率時の定義データを用いて前記小役の当選判定をする一方、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記通常時の定義データを用いて前記小役の当選判定をし、」（構成γ）というものであるのに対し、甲11発明の「判定手段」（構成1'）は、そのようなものであるか明らかでない点（以下「相違点11」という。）。

（18）甲11発明の「判定手段」（構成1'）は「既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには、前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず、」（構成ν）というものであるのに対し、本件訂正発明の「判定手段」（構成1）は、そのようなものであるか明らかでない（以下「相違点12」という。）。

…

#### 4. 相違点についての判断

上記各相違点について検討する。

[相違点1、3及び4について]

相違点1、3及び4は密接に関連しているので合わせて検討する。

構成aからみて、本件訂正発明と甲11発明は「複数の可変表示部が可変開始した後停止する」点では一致しているから、本件訂正発明が備える構成bは、その複数の可変表示部を限定するために「複数種類の識別情報が描かれた複数の可動表示部材」を追加するとともに、「前記複数の可動表示部材を回転開始させ」及び「前記複数の可動表示部材の回転を停止する」という点を追加するものである。

また、構成f'（基準位置検出手段）や構成g'（停止操作手段）も、追加された可動表示部材に付随して追加された構成ということができる。

したがって、相違点1、3及び4に係る構成b、f'及びg'についてみれば、本件訂正発明と甲11発明との関係は、「複数の可変表示部」に関して本件訂正発明が「複数の可動表示部材」やそれに付随する構成を限定した下位概念の発明、甲11発明がそのような限定のない上位概念の発明であるといえる。

（1）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲11発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項（複数の可動表示部材等）を上位概念（複数の可変表示部）として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、相違点1、3及び4の構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

(2) また、本件訂正発明を後願発明、甲 1 1 発明を先願発明とした場合には、複数の可動表示部材及び各可動表示部材に対応して設けられた停止操作手段は、例えば、甲 1 (特開平 2-232084 号公報、特に 1 頁右欄〔従来の技術〕の項)に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術(以下「周知技術 1」という。)であり、各可動表示部材の回転基準位置よりも回転軸方向内側に各々設けられた基準位置検出手段も、例えば、甲 1 4 (特開昭 56-70779 号公報、特に 3 頁左下欄 13~18 行、3 図及び 8 図)や甲 2 1 (特開平 2-279183 号公報、特に 4 頁左下欄 4~14 行及び 1 図)に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術(以下「周知技術 2」という。)であるから、後願発明の発明特定事項(複数の可動表示部材)は、先願発明の発明特定事項(複数の可変表示部)に対して周知技術 1 及び 2 を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点 1、3 及び 4 に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

[相違点 2、5 及び 6 について]

相違点 2、5 及び 6 は密接に関連しているので合わせて検討する。

構成 a 及び g' によれば、甲 1 1 発明も「複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより 1 ゲームが終了するスロットマシン」であり、「可変表示部を停止操作するための停止操作手段」を備えているから、何らかの条件で複数の可変表示部を可変開始、すなわち 1 ゲームをスタートさせるとともに、何らかの条件で停止操作を有効化させていることは明らかである。

そうしてみると、本件訂正発明と甲 1 1 発明は、何らかの条件で 1 ゲームをスタートさせ、何らかの条件で停止操作を有効化させる点では一致しているから、本件訂正発明が備える構成 e は、1 ゲームをスタートさせるための何らかの条件を「スタート操作手段」の操作に限定するものであり、同じく構成 h' (停止操作有効化手段)は、停止操作を有効化させるための何らかの条件(必要条件)を「全ての前記可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての前記基準位置検出手段が前記回転基準位置を検出したこと」に限定し、構成 α は、さらに「前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化せず」と限定するものである。

また、構成 i (有効化報知手段)も、停止操作の有効化に関連して追加された構成といえることができる。

したがって、相違点 2、5 及び 6 に係る構成 e、h'、α 及び i についてみれば、本件訂正発明と甲 1 1 発明との関係は、何らかの条件で 1 ゲームをスタートさせ、何らかの条件で停止操作を有効化させる点に関して、本件訂正発明が、前者の条件をスタート操作手段の操作に限定し、後者の条件を前記可動表示部材が回転開始した後、前記基準位置検出手段が前記基準位置を検出したことに限定するとともに、停止操作が有効化されたことを報知する有効化報知手段を追加限定した下位概念の発明、甲 1 1 発明がそのような限定のない上位概念の発明であるといえる。

(1) そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲 1 1 発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項(スタート操作手段の操作等)を上位概念として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。

(2) また、本件訂正発明を後願発明、甲 1 1 発明を先願発明とした場合には、スタート操作手段の

操作により1ゲームをスタートさせることは、例えば、甲1（特開平2-232084号公報、特に1頁右欄〔従来の技術〕の項）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術3」という。）であり、全ての可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての基準位置検出手段が基準位置を検出したことを必要条件として停止操作手段の停止操作を有効化する点、前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化しない点及び停止操作が有効化されたことを報知する点についても、例えば、甲20（特公平3-80038号公報、特に6欄25～36行）や甲21（特開平2-279183号公報、特に4頁右下欄10行～5頁左上欄7行）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術4」という。）であるから、後願発明の発明特定事項（スタート操作手段の操作等）は、先願発明の発明特定事項に対して周知技術3及び4を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点2、5及び6に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

〔相違点7～9について〕

相違点7～9は密接に関連しているので合わせて検討する。

甲11発明は構成1'（複数種類の役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段）を備えている。

そうしてみると、本件訂正発明と甲11発明は、複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する判定手段を備えている点では一致しているから、本件訂正発明が備える構成j（数値情報を抽出する抽出手段）、構成k（定義データ格納手段）及び構成1（複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定）は、上記判定手段について、「前記スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段と、前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役の各々の対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段」を備えるものに限定するとともに、「前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、前記複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する」点を限定するものである。

したがって、相違点7～9に係る構成j、k及び1についてみれば、本件訂正発明と甲11発明との関係は、上記判定手段に関して、本件訂正発明が、上記の限定を施した下位概念の発明、甲11発明が「複数種類の役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する」ものであるという上位概念の発明であるといえる。

（1）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲11発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項（数値情報を抽出する抽出手段等）を上位概念として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。

（2）また、本件訂正発明を後願発明、甲11発明を先願発明とした場合には、スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段と、前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役と



を含む複数種類の役の各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段とを備え、前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、複数種類の役別に、当選しているか否かを判定することは、例えば、甲2（特開平4-327877号公報、特に段落【0009】～【0011】）や甲25（特開平4-307086号公報、特に段落【0008】、【0009】）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術5」という。）であるから、後願発明の発明特定事項（数値情報を抽出する抽出手段等）は、先願発明の発明特定事項に対して周知技術5を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点7～9に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

[相違点10及び相違点11について]

相違点10及び11は密接に関連しているので合わせて検討する。

相違点10についての、本件訂正発明と甲11発明との関係は、本件訂正発明が、構成β「定義データ格納手段には、前記スロットマシンによる遊技者への価値付与状況が予め定められた標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを向上させるための前記小役用の高確率時の定義データと、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを低下させるための前記小役用の通常時の定義データとが格納されており、」及び構成γ「判定手段は、前記価値付与状況が前記標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記高確率時の定義データを用いて前記小役の当選判定をする一方、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記通常時の定義データを用いて前記小役の当選判定をし、」と限定した下位概念の発明、甲11発明が、定義データ格納手段及び判定手段に関して、そのような限定のない上位概念の発明であるといえる。

(1) そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲11発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項（定義データ格納手段及び判定手段）を上位概念として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。

(2) しかし、本件訂正発明を後願発明、甲11発明を先願発明とした場合には、本件訂正発明の定義データ格納手段及び判定手段に関する上記構成β及びγが従来周知の技術ではないので、両者を実質的に同一であるということとはできない。

請求人は、…

- a. 遊技機に対する当時の規制により各役ごとの期待値の合計が0.35枚超0.90枚未満であることが求められていたこと、
- b. 抽選確率を変えることによって各役の発生確率を変動させることは、当業者であれば誰でも設計プロセスにおいて適宜考える方法であること、
- c. 小役の抽選確率を変動させて価値付与状況を所定の範囲に保つための「フルーツの集中」（特定条件を満たすまで小役の内部抽選確率を飛躍的に高めるもの）と言われる技術が、2号機ないし3号機において多数の機種に採用されていたこと、
- d. 本件特許出願前に公然実施された「ニューパルサー」（4号機）が、通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊

技機であること、

e. その他の4号機も「ニューパルサー」と同様であること、

f. 数値情報を抽出する抽出手段と定義データ格納手段とを備え、前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義されたいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって役に当選しているか否かを判定することが、従来周知の技術であること、

を根拠に、定義データ格納手段に高確率の定義データ、通常時の定義データを格納すること及びこれらの定義データを用いて小役の当選判定を行うことも従来周知の技術であると主張している。

しかし、上記 a. b. c. f. の事項からは、価値付与状況を考慮して「フルーツの集中」を実行又は解除する遊技機が従来周知のものであったとすることはできない。

また、上記 d. の事項について検討すると、「ニューパルサー」が本件特許の出願の基準日（以下「本件基準日」という。）より前に公然実施されたことのみをもって、通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊技機が、本件基準日において公知又は公然実施された状態になっていたということとはできない。

なぜなら、通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替えているか否かは、「ニューパルサー」を用いて遊技しただけで分かることではなく、「ニューパルサー」を分解し遊技プログラムを解析するか、開発メーカーが公表して初めて分かることであるとともに、そのような公表や解析が本件基準日である平成5年5月28日以前に行われ、公知の状態になったことを示す証拠もないからである。

そして、「ニューパルサー」が通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊技機であることを解説した甲34（「差枚数カウンターの仕組み」欄）は平成7年、甲33（114頁3段目）は平成8年に、それぞれ発行されたものであり、平成5年8月1日発行（同年6月22日発売）の甲32（12～13頁）にも5月19日に閉店まで遊技した結果のデータが示されてはいるものの、小役の当選確率に関する記載はない。

さらに、上記 e. の事項について検討すると、「ニューパルサー」以外の4号機は、弁駁書2の25頁1～5行で請求人も認めているように、遊技機自体の公然実施さえも本件基準日以降であるから、「ニューパルサー」と同様の機能を有していたとしても、本件訂正発明と甲11発明との同一性を左右できるものではない。

[相違点12について]

相違点12についての、本件訂正発明と甲11発明との関係は、複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する判定手段に関して、甲11発明が「既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには、前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず」（構成v）と限定した下位概念の発明、本件訂正発明が、そのような限定のない上位概念の発明であるといえる。

(1) そうしてみると、甲11発明を先願発明、本件訂正発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。

(2) 次に、甲11発明を後願発明、本件訂正発明を先願発明とした場合について検討する。

複数種類の役別に当選しているか否かを判定する際に、既にボーナスフラグが成立しているときには、ボーナス役の抽選を行わないようにすることは、例えば、甲17（パチスロ必勝ガイド1993年4月）11頁左上の「ビッグ・集中・小役の判定の流れ」についての図や甲18（パチンコファン1992年5月）10頁左上の「役判定の仕組み」についての図及び同頁上から2列目10行～同3列目5行の「乱数計算が終わると、ボーナスフラグがONになっているかどうか判定する。つまり、ボーナステンパイ中なら、再度ボーナスになるかどうかの判定をする必要がないので、そのまま小役判定へ向かい、ボーナステンパイ、つまりボーナスのフラグが立っていなければボーナス判定へ行く。」という記載から分かるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術6」という。）である。

よって、後願発明の発明特定事項（構成v）は、先願発明の発明特定事項に対して周知技術6を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点12に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

#### 5. まとめ

以上のとおりであるから、相違点1～9及び12に係る構成に関して両者は実質的に同一であるが、相違点10及び11に係る構成に関しては、本件訂正発明を後願発明、甲11発明を先願発明とした場合、本件訂正発明の定義データ格納手段及び判定手段に関する上記構成β及びγが従来周知の技術ではないので、両者を同一の発明であるということとはできない。

そして、上記構成β及びγによって、訂正後の明細書等の段落【0093】に記載されている「通常ゲームにおける払出率を所定範囲内に保ちながら、ビッグボーナスやレギュラーボーナスの発生についてはランダム値Rの抽出タイミングと設定値によって制御される」という効果を奏するものと認められる。

よって、本件訂正発明と甲11発明を同一の発明とすることはできず、…本件特許が特許法39条2項の規定に違反してされたものということとはできない。

(73)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第5章2.</a>
裁判例 分類	73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「紙幣」（査定不服審判） 東京高判昭和61年12月25日（昭和59年（行ケ）第251号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a> 、判例時報1242号110頁、判例タイムズ651号202頁
出願番号	実願昭53-93581号（実開昭55-10772号公報）
分類	B42D 15/00
結論	認容
関連条文	<a href="#">第32条</a>
裁判体	東京高裁民事第18部 武居二郎裁判長、高山農裁判官、川島貴志郎裁判官

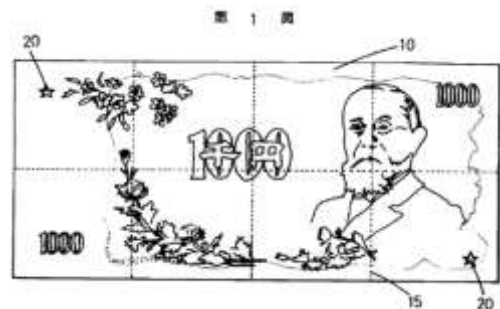
### 2. 事案の概要

#### （1）本願考案の概要

盲人でも容易かつ正確に紙幣を識別できるようにすると同時に、金額ごとに異なる紙幣のサイズ、紙質等の統一化を可能にすることを目的とし、任意形状のパンチ孔を幅方向に2つ折り又は長手方向に4つ折りした折り目を避けてせん設する構成を採用した紙幣に関する考案である。

#### （2）実用新案登録請求の範囲（本願考案）

表面に任意形状のパンチ孔を、幅方向に二つ折りまたは長手方向に四つ折りした折り目を避けて穿設したことを特徴とする紙幣。



#### （3）手続の経緯

- 昭和53年 7月 7日 : 特許出願
- 昭和57年10月12日 : 手続補正（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照）
- 昭和58年 3月18日 : 拒絶査定
- 昭和58年 5月25日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服58-11868号）
- 昭和59年 9月12日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

### 3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
------------

<p>…請求人（原告）は、本願考案が奏する効果を挙げて、これが公の秩序を害するとすることはおかしいと主張し、実用新案法第四条は、考案が本来の目的に使用された場合に公の秩序を害するおそれがある場合を規定しているのであって、本来の目的以外に不当に使用され、その結果公の秩序を害するおそれがある場合などは包含されないと述べている。ところで、紙幣を含む通貨は、拒絶理由 1 についての検討においても触れたように、現在の社会生活、経済活動の基礎をなすものであり、通貨に対する信用がひとたび失われると收拾のつかない混乱に陥り、ひいては国の存立を危険ならしめるのであるから、通貨の信用を危険に瀕せしめる行為に対して、国が厳しい態度で臨み、その発行権限を国が掌握し、紙幣の様式等を法律で定めるとともに、その偽造、変造、行使の行為を刑法により厳しく禁止しているのである。このことを考えると、刑法第一四八条及び第一四九条に規定される違法行為となる、あるいは少なくともそのおそれがある行為となる以外はその実施がほとんど不可能であり、また、私人によるそのような違法行為をそそのかすことにもなりかねない本願考案は、やはり公の秩序を害するものといわなければならない。更に、本願考案がその対象とする紙幣は、法律によって一般人が改変を行うことを禁止しているものである以上、現実の紙幣について本願考案の効果を確認しようとしても、それが直ちに違法の行為につながるものになることは明らかである。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>2 公序違反について</p> <p>本願考案は、紙幣に関する考案であって、本願考案に係る構造の紙幣を発行できる者、すなわち、本願考案を実施できる者は国だけであることは当然の事理であるところ、原告は、社会福祉の観点に立って、国が本願考案のような構造をもった紙幣を採用することを願って、本願考案を出願したのであって、原告若しくはその関係者等が現に流通している紙幣にパンチ孔を穿設しようというものではない。実施が法律上制限されている場合にも、発明の特許性（考案の登録性）が失われるものでないことは、パリ条約の規定（第四条の四）の規定を持ち出すまでもなく明らかである（考案の実施が不可能であることは公序違反にならない）。本件審決は、本願考案が公の秩序を害するおそれがあるとする理由として、1 本願考案は、刑法上違法行為となる、あるいは少なくともそのおそれがある行為となる以外は、その実施がほとんど不可能であること、2 本願考案は、私人による右のような違法行為をそそのかすことにもなりかねないこと、3 現実の紙幣について本</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>2 公序違反について</p> <p>前述したように、本願考案に係る紙幣は、本願考案の願書添付の明細書及び図面に記載された技術によっては、現実的意味をもって実施できる可能性は事実上ないのであるから、常識をもって判断すれば、現在の社会生活、経済生活の基礎をなす通貨として、国がそのような紙幣を採用する可能性の考えられないことは明らかであり、もちろん、一般私人がこのような紙幣の考案を適法に実施することができないことも、いうまでもない。そして、このような事情のもとにある本願考案にもし残された意味があるとすれば、それは、一般私人が行えば違法となる、真貨である紙幣にパンチ孔を穿設するという行為、すなわち、犯罪行為をそそのかすこと以外に有り得ない。現在流通過程におかれた真貨である紙幣にパンチ孔を穿設するということそれ自体は、何人も簡単になし得るものであるところ、本願考案がそのような犯罪行為を教唆することになる。このことは、原告自らも、本願考案について指摘しているところであり、しかも、それはパンチ孔の形状として星形や多角</p>

<p>願考案の効果を確認しようとしても、それが直ちに違法行為につながる等々の事実を挙げているが、本願考案は、紙幣に係る考案であって、偽造紙幣に係る考案ではないのであるから、右1にいう刑法違反となる以外に実施できないとの理由は失当であり、また、3の効果の確認が違法行為につながるという点についても、技術的事項の確認であれば何も現実の紙幣を用いなくてもできることを考え合わせれば、この理由も意味がない。そして、2の点についていえば、本願考案の構成が違法（犯罪）行為をそそのかすとか、そそのかさないということは、本願考案の技術的性質とはいささかの関係もないことであるばかりか、実用新案法第四条は、考案がその考案本来の目的に使用されたときに公の秩序を害するおそれがある場合を規定しているのであって、本来の目的以外に不当に使用され、その結果、公の秩序を害するおそれがある場合などは包含されないと解すべきである。そうでなければ、この種紙幣を含む通貨及びその製造装置に関する考案は、常に通貨の偽造をそそのかすことになり、また、刀剣銃砲類等に関する考案は、暴力行為をそそのかし助長することとなって、これらの考案はことごとく、右規定に該当するという不当な結果を生ずることになってしまうからである。したがって、右2の理由も失当である。被告は、本願考案は、技術的価値がなく、現実的意味をもって実施できる可能性がないから、犯罪行為をそそのかす以外に意味がなく、それゆえに、必然的に公序違反とならざるを得ない旨主張するが、右主張には論理のはなはだしい飛躍があり、到底理解できるものではなく、失当である。</p>	<p>形のものを選んでみても変わるわけではない。そうであるから、このような本願考案をもって、実用新案法第四条に規定する公の秩序を害するおそれがある考案であるとした本件審決の認定判断に何らの誤りもない。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>2 公序違反について</p> <p>…被告は、本願考案に係る紙幣は、本願考案の明細書及び図面に記載された技術によっては、現実的意味をもって実施できる可能性は事実上ないのであるから、常識をもって判断すれば、現在の社会生活、経済活動の基礎をなす通貨として、国がそのような紙幣を採用することの可能性は考えられず、</p>	

また、一般私人がこのような紙幣の考案を適法に実施することができないこともいうまでもないところ、このような事情のもとにある本願考案にもし残された意味があるとすれば、それは、一般私人が行えば違法となる真貨である紙幣にパンチ孔を穿設するという行為、すなわち、犯罪行為をそそのかすこと以外に有り得ない旨を主張するが、実施不能であることと公序違反となることとは直接結びつくものでないばかりか、本願考案は、前認定説示のとおり産業上利用できる考案というべきであるから、本願考案が国によって実施される可能性が将来において全くないとはいえないし、仮に、本願考案がヒントになって、パンチ孔の穿設していない紙幣に孔を穿つ者がいるとしても、そのことと本願考案が公序に反するか否かとは全く別問題であって、被告の右主張は、採用するに由ない。

そうであるとすれば、本願考案は、産業上利用することができる考案であって、かつ、公序に反するものではなく、したがって、本願考案をもって産業上利用することができず、かつ、公序に反するとした本件審決の認定判断は、実用新案法第三条一項柱書き及び同法第四条の解釈適用を誤った違法があるものというべく、本件審決は取消しを免れない。

(73)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第5章2.</a>
裁判例 分類	73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて
キーワード	公衆の衛生

## 1. 書誌的事項

事件	「アポリポ蛋白Eの4型イソ型の測定法」（異議申立） 平成16年3月26日決定（異議2002-71216）
出典	特許決定公報
出願番号	特願平6-510050号（特表平7-502418号公報）
分類	C12Q 1/68
結論	特許維持
関連条文	<a href="#">第32条</a>
裁判体	河野直樹審判長、鶴飼健審判官、田村聖子審判官

## 2. 事案の概要

### （1）本願発明の概要

アルツハイマー病を診断又は予知する方法である。アポリポ蛋白E 4型（A p o E 4）イソ型又はA p o E 4の存在は、対象がアルツハイマー病に罹患している、又はアルツハイマー病を発症する危険性があることを示す。

### （2）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項1】 晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料について、アポリポ蛋白Eの4型（A P O E 4）イソ型をコードしているDNAの増幅により該DNAの存在または不存在を決定するか、または、該対象から採取したA P O E 試料について、A P O E 4イソ型と選択的に結合する抗体を用いる免疫（イムノ）アッセイ、A P O E 4イソ型をコードしている遺伝子について同型接合であるか否かを検出すること、または等電点電気泳動により該試料中におけるA P O E 4イソ型の存在または不存在を決定することを含んでなる、これらの生物試料中のA P O E 4イソ型の存在または不存在の検出方法。

【請求項2】 該DNAの増幅をポリメラーゼ連鎖反応により実施する、請求項1に記載の方法。

### （3）手続の経緯

平成14年 1月11日 : 特許権の設定登録  
: 特許異議の申立て（異議2003-70728号）



平成15年11月26日 : 特許権者による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

### 3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

決定
<p>5. 特許法第32条について</p> <p>(1) 異議申立人の主張の概要</p> <p>アルツハイマー病の診断は、臨床症状、画像診断と髄液検査、病理診断も合わせて医師が行う必要があり、APOE4の存在の検出結果だけでできるものではないことが医学界全体の総意である。APOE4の検出だけでアルツハイマー病と診断することは不可能であるのに、その点で誤った情報を与えている点で、本件訂正前の請求項1、2は公衆の衛生を害するおそれがあり、既に確立されている高脂血症の診断にも影響を与えかねない。</p> <p>また、血液検査は予断をもって行うものではなく、いろいろな不特定疾患から特定の疾患を選び出すものであり、初めからアルツハイマー病とわかっている人にAPOE4の測定はしないものであるから、その点でも公衆の衛生を害するおそれがある。</p> <p>(2) 判断</p> <p>(I) 異議申立人は、APOE4の検出だけでアルツハイマー病の診断はできないのに、本件発明はあたかもそれが可能であるような情報を与えている旨、主張する。</p> <p>しかしながら、本件明細書全体をみても、特に本件発明方法によるAPOE4検出結果のみによってアルツハイマー病の確定診断ができる、とするような記載は見あたらないから、異議申立人の当該主張は採用できない。</p> <p>一方、本件の発明の詳細な説明に記載された実験結果を総合的にみることにより、APOE4イソ型遺伝子の存在が、晩期発症型アルツハイマー病に罹患している可能性や発症する危険性の高さを示すものと言うことができることは上述・・・のとおりである。</p> <p>してみると、本件発明1及び2に記載の方法は、患者の晩期発症型アルツハイマー病診断の一助として利用できる点で医学的に価値のあるものであるから、確定診断のために他の診断をさらに行う必要があるとしても、本件発明の方法自体は晩期発症型アルツハイマー病の診断に資するものであって、公衆の衛生を害するものではない。</p> <p>(II) さらに、本件発明1及び2は、その検査対象が「晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料」に限定されており、かつ、晩期発症型アルツハイマー病の罹患可能性や発症危険性の推定のために専ら行われることが明らかであることは、上述・・・のとおりである。</p> <p>したがって、本件発明1及び2の方法は、検査対象とその目的が晩期発症型アルツハイマー病に関するものに限定されており、同じ方法を用いて行う高脂血症の診断のために行われる検査とは区別されるものである。</p> <p>よって、この点を理由として特許法第32条に違反するとする異議申立人の主張は採用できない。</p>

(73)-3

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第III部第5章2.</a>
裁判例 分類	73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「筋力トレーニング方法」（無効審判） 知財高判平成28年11月30日（平成28年（行ケ）第10117号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平5-313949号（特開平7-144027号公報）
分類	A63B 21/00
結論	棄却
関連条文	<a href="#">第32条</a>
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、森岡礼子裁判官

### 2. 事案の概要

#### （1）本願発明の概要

本願発明は、特定の増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより、疲労を効率的に発生させて、目的筋肉をより特定の増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なく済み、さらにトレーニング期間を短縮できる筋力トレーニング方法を提供するものである。

#### （2）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項1】筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け、その緊締具の周りの長さを減少させ、筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ、もって筋肉を増大させる筋力トレーニング方法であって、筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が、筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するものである筋力トレーニング方法。

#### （3）手続の経緯

- 平成23年12月 7日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800252号）
- 平成24年 5月 7日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
- 平成24年10月17日 : 上記訂正の請求を認容、審判請求は成り立たない旨の審決
- : 原告による審決取消訴訟の提起（[平成24年（行ケ）第10400号](#)）
- 平成25年8月28日 : 原告による審決取消訴訟の請求棄却
- 平成26年10月31日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2014-800175号）
- 平成28年4月20日 : 審判請求は成り立たない旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決（判決より抜粋）</b></p> <p>本件発明の目的（【0003】）及び実施状況（【0002】【0011】～【0020】）からみて、本件発明が、通常使用において、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生（公序良俗等）を害するような、人体に重大な危険を及ぼすような筋力トレーニング方法であるといえる理由はない。</p> <p>危険防止、安全確保の手段が開示されていないからといって、本件発明が公序良俗等を害するとはいえないし、社会的妥当性を欠くようなこともない。また、被告が、指導資格制度を設けたり、事業者等と実施許諾契約を締結したりすることと、本件発明が特許法32条の規定を満たすか否かの判断とは関係がない。</p> <p>したがって、本件発明は、公序良俗等を害するおそれがある発明とはいえない。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>本件発明は、本来の実施目的が常に治療行為、美容行為等を含んだ筋力トレーニングであり、産業上の利用の可能性の観点からみて、社会的妥当性を欠く。</p> <p>また、本件発明は、生理的現象そのものに特許を認めたものであるから、産業の発達を阻害するものであり、社会的妥当性を欠く。</p> <p>したがって、審決の無効理由4に関する判断には、誤りがある。</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>原告の主張は、何ら具体性がなく、また、なぜ、本件発明が社会的妥当性を欠くこととなるのか不明であるから、失当である。</p> <p>したがって、審決の無効理由4に関する判断には、誤りはない。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…本件発明は一義的に人体に重大な危険を及ぼすものではない上、本件発明を治療方法等にも用いる場合においては、所要の行政取締法規等に対応すべきであり、そのことを理由に、本件発明が特許を受けることが許されなくなるわけではない。また、特許を取得しても、当該特許を治療行為等の所要の公的資格を有する行為において利用する場合には、当該資格を有しなければ当該行為を行うことができないことは、当然である。したがって、本件発明に特許を認めること自体が社会的妥当性を欠くものとして、特許法32条に反するものとはいえない（なお、産業上の利用可能性の有無については、…<a href="#">前件判決</a>で既に取消事由とされたものであり、本件は、専ら、特許法32条該当性のみを審理するものである。）。</p>	