

# 進歩性検討会報告書

平成19年3月  
特許庁 審判部

## はじめに

特許権は、発明を公開する代償として与えられる、独占権という強い権利であるから、特許となる発明は、技術的にレベルの高いものである必要があり、そうでない発明に権利が付与されることはあり得ない。通常の専門家が容易に思いつく程度の発明に独占権を与えることは、社会の技術進歩に役立たないばかりでなく、かえって妨げになることから、「進歩性」の判断は、知財創造のインセンティブを与えるとともに、第三者との調和を考慮しつつ行う必要があり、その判断基準に一層の客観化と明確化が求められることは当然のことである。

近年、進歩性の判断基準については、産業界、特許実務関係者を中心として庁外から、様々な意見が寄せられている。現在の進歩性判断の基準は、妥当であるとの意見がある一方で、厳しすぎるのではないかとの意見もある。また、「知的財産推進計画2006」においては、知的財産権の安定性を高めるために、「特許性の判断基準、特に進歩性の判断基準についての一層の客観化と明確化」が必要であると指摘されている。

この進歩性検討会は、このような状況を踏まえ、特許庁審判部における現行の進歩性判断基準について、関係者の問題意識を明らかにするとともに、問題点の有無について検討し、検討結果を今後の審判部における審理に活かしていくと同時に、外部の関係者にも公表することで、進歩性の判断基準の客観化、明確化に資することを目的としたものである。

検討手法は、裁判所において言い渡しがされた判決（特許庁の進歩性を否定する審決が確定したもの）の事例研究によった。検討メンバーには、特許庁審判官のみならず、産業界、弁護士、弁理士の民間特許実務者にも加わっていただき、技術分野ごとに、判決、審決における進歩性判断のどの点を問題と考えるのかを指摘してもらったうえで、それが本質的な問題といえるのか、また、いえないのなら、なぜ、そのような判決、審決の説示となったのか、訴訟手続の当事者の主張も含めて検討した。

審判部としては、この検討結果を今後の審理に生かすべく、進歩性判断における留意点を明確化し、より信頼性のある審決をめざすこととしたい。また、今回の検討結果から、明細書、審判請求書等の作成において、出願人、請求人が留意すべき事項も明らかになった。この検討結果の公表により、出願人、請求人の進歩性判断に関する理解が深まり、出願、審査、審判のそれぞれの段階で適切な対応がなされることも期待される。

最後に、多忙にもかかわらず、本検討会に参加され、検討にご協力いただいたメンバー各位に心から感謝を申し上げます。

平成19年3月

特許庁審判部長  
高倉 成男

## 目次

I . 進歩性検討会の趣旨.....	1
I I . 進歩性検討会の実施概要.....	3
1 . 検討体制.....	3
2 . 検討方法.....	3
3 . 検討結果のとりまとめ.....	4
I I I . 事例研究の検討結果.....	8
[ 1 ] 第 1 事例.....	9
[ 2 ] 第 2 事例.....	2 5
[ 3 ] 第 3 事例.....	4 0
[ 4 ] 第 4 事例.....	4 9
[ 5 ] 第 5 事例.....	6 1
[ 6 ] 第 6 事例.....	7 9
[ 7 ] 第 7 事例.....	9 2
[ 8 ] 第 8 事例.....	1 0 8
I V . 検討結果の整理.....	1 2 2
1 . 進歩性の判断手法について.....	1 2 4
2 . 進歩性判断にあたっての問題点の分析.....	1 2 4
3 . 審決取消訴訟等における攻撃防御について.....	1 3 4
4 . 今後の留意事項について.....	1 3 5

## I．進歩性検討会の趣旨

特許庁審判部には、進歩性につき行政庁としての最終判断を示す役割が求められる。そのため、審決には、進歩性についての合議体の判断を明確に説示する必要があり、審判部は、審決を通して進歩性の判断基準を確立していくという基本的な使命を有している。

知的財産推進計画2006においても、この基本的な使命の重要性が指摘され、知的財産の保護を強化し、知的財産権の安定性を高めるために、「特許性の判断基準、特に進歩性の判断基準についての一層の客観化と明確化」が必要であるとされている。

近年、特許法第29条第2項（進歩性）に関して、特許庁審判部の審決や知的財産高等裁判所の判決の判断が厳しすぎるのではないかとの意見が、産業界をはじめとして特許実務関係者らから寄せられている。これらの意見の中には、無効審判の審決取消訴訟において、特許庁の維持審決（権利有効）の取消率が、無効審決（権利無効）の取消率に比して高いことから、裁判所における進歩性判断が厳しくなってきたこと、それに引きずられて特許庁の判断も厳しくなっているのではないかと、平成12年の審査基準改訂の影響で、進歩性の判断が厳しくなりすぎているのではないかなど、審決、判決の進歩性判断に関する問題点を具体的に指摘して傾聴に値するものもあるが、漠然と進歩性の判断が厳しすぎることを指摘する声や、当事者の一方的な審決・判決の解釈にすぎないというものも見受けられるのが現状である。

特許制度が、産業の発展を目的としているものである以上、進歩性の判断基準については、産業界等からの意見を反映させていく必要があることは論を待たないところであるが、特許庁の審決における進歩性判断の基準についての問題点が明らかにならないと、検討の視点が定まらず、審決の内容の充実化にはつながらない。

そこで、特許庁審判部における現行の進歩性判断基準について、庁外の問題意識を明らかにしたうえで、問題点の有無について検討し、検討結果を今後の審判部における審理に生かしていくとともに、外部に公表することで、進歩性の判断基準の客観化、明確化に資するために、この進歩性検討会が設けられることとなった。

本検討会では、それぞれ立場の異なる複数の特許実務関係者が一同に会し、判決、審決に見られる進歩性判断についての問題点を明らかにしたうえで、その問題点の解決策を探ることで、審決の内容をより充実化させるとともに、審決に対する、請求人等、当事者の納得感を高めていくことを課題としている。

そのため、本検討会では、首席審判長を座長とし、特許庁審判官のほか、産業界、弁護士・弁理士にも参加を求め、特許実務者にとって進歩性の判断に疑問を示された個別事例について検討を行った。検討対象としては、近年、裁判所において判決がなされた案件（最終的に、特許庁の進歩性を否定する審決が確定したもの）を選定した。現行の裁判所・特許庁における進歩性判断がどのようになされ、どの点が問題とされているのかを具体的に検討するためである。

検討の視点としては、議論の過程において種々の論点を整理することで、進歩性の判断

についての結論の妥当性のみならず，進歩性の判断手法とその論理構成の問題点を明確化することに努めた。そのうえで，これらの問題点をさらに詳しく分析して，審理における留意点として体系化することがこの進歩性検討会の最終的な目的である。

## II．進歩性検討会の実施概要

### 1．検討体制

本検討会では、進歩性判断における技術分野の特性を考慮し、すべての検討メンバーからなる全体検討会のほかに技術分野別の4つの分科会を設けて検討を実施した。なお、技術分野別の分科会は、物理分野、機械分野、化学分野、電気分野に分けたが、物理分野の分科会で事務機器や医療機器など実質的には機械分野の対象案件を扱ったり、機械分野の分科会において金属加工の案件を扱うなど、現行の審判部における技術担当分野と正確には合致していない。

技術分野別の4つの分科会において、まず個別事例について検討を行った後、論点整理をした結果を全体検討会に報告してさらに検討を加えた。

検討メンバーの構成は別表に示すように、特許庁審判部、産業界、弁護士・弁理士がその専門分野等に応じて各分科会に配置され、様々な立場から意見を述べることもできるようにした。

### 2．検討方法

検討は以下の手順で実施した。なお、検討スケジュールは下に示すとおりである。

平成18年	7月12日	第1回全体検討会	(案件選定等)
	7月26日～8月8日	技術分野別分科会	第1回事例検討会
	9月4日～9月13日	技術分野別分科会	第2回事例検討会
	10月5日	第2回全体検討会	(事例検討結果報告)
	10月30日～11月10日	技術分野別分科会	第3回事例検討会
	11月14日～12月13日	技術分野別分科会	第4回事例検討会
平成19年	2月6日	技術分野別分科会	(事例検討結果報告)
	3月8日	第4回全体検討会	(結果とりまとめ)

#### (1) 検討対象事例の選定

特許権又は実用新案権に係る審判事件(審決取消訴訟を含む)等から、既に審決又は判決が確定した事件(最終的に拒絶された事件又は権利が無効となった事件のみ)を対象に、検討メンバーから、裁判所や審判部の進歩性判断について疑問があると指摘された事例を選定した。

なお、権利が最終的に有効とされた事例も検討対象に加えてはどうかとの意見もあったが、検討結果によっては、当該権利者に何らかの不利益を与える可能性があることから、そのような事例は対象から外した。

選定した事例は8件(表1参照)である。技術分野別に各2件、審判種別では拒絶査定不服審判が6件、無効審判が1件、訂正審判が1件でいずれも審決取消訴訟が提起されて、

最終的に出願の拒絶あるいは権利の無効が確定している。

表 1 選定された検討対象事例

事例番号	出訴番号	審判番号	技術分野
第 1 事例	平成 17 年(行カ)第 10199 号	不服 2002-24965 号	物理 (事務機器)
第 2 事例	平成 13 年(行カ)第 444 号	無効 2000-35087 号	機械 (金属加工)
第 3 事例	平成 17 年(行カ)第 10389 号	不服 2002-3830 号	化学 (医薬)
第 4 事例	平成 16 年(行カ)第 66 号	不服 2001-20818 号	電気 (情報記録)
第 5 事例	平成 17 年(行カ)第 10853 号	訂正 2005-39112 号	物理 (医療機器)
第 6 事例	平成 17 年(行カ)第 10424 号	不服 2003-15149 号	機械 (容器)
第 7 事例	平成 16 年(行カ)第 371 号	不服 2002-7149 号	化学 (医薬)
第 8 事例	平成 17 年(行カ)第 10161 号	不服 2002-19886 号	電気 (A T M)

## ( 2 ) 事例検討

対象事例は、技術分野別分科会で検討して問題点を整理した後、全体検討会でさらに検討を加えた。

### 技術分野別分科会での検討

当該事例を担当した検討メンバーから、事例の事件経緯、本件発明の技術説明、引用発明の技術説明を行った後、判決、審決の進歩性判断において疑問があるとされた説示箇所をその理由とともに指摘した。

指摘された疑問点について、進歩性の判断手法における論点として、過去の判例や審査基準等を踏まえて分科会の構成メンバー全員で検討を加えた。その後、判決、審決の結論の妥当性、進歩性判断の手法やその論理構成の問題点を整理し、検討結果としてとりまとめた。

### 全体検討会での検討

各分科会で検討した各事例の検討結果については、全体検討会に報告して議論を深めた。その上で、進歩性判断にあたっての問題点を体系的に整理し、今後の審決にあたっての留意事項、出願人・審判請求人が出願、審判請求するにあたっての留意事項としてとりまとめを行った。

## 3 . 検討結果のとりまとめ

今回の検討事例は、進歩性の判断に疑問があるとして検討対象として選んだものではあるが、検討の結果、判決・審決の結論に関してはおおむね妥当であるとの結論が得られた。その一方で、判決・審決が説示した進歩性判断に関する手法や論理構成については、一部疑問が提起された。

### (1) 判決・審決の結論について

8件の事例のうち6件については全メンバー一致で判決・審決の結論は妥当であるとの意見が得られた。残り2件のうち、第2事例については判決・審決の結論に大多数の検討メンバーは妥当であるとしたが、一部のメンバーが同意できないとした。また、第5事例については、判決・審決の結論に対してメンバーの賛否が分かれた(表2参照)。

検討メンバーの結論が一致した6事例はすべて拒絶査定不服審判事件で、特許庁で拒絶審決がなされ、審決取消訴訟でも特許庁の判断が支持されたものである。第2事例は、無効審判事件であり、特許庁で維持審決が出た後、高裁で審決が取り消され、再度の無効審判の結果、最終的に無効が確定したものである。第5事例は訂正審判事件ではあるが、本訂正審判に先だって無効審判が提起され、特許庁の維持審決が高裁で取り消され、差戻し後の無効審決に対する審決取消訴訟中に提起された案件であった。

表2 審決・判決の結論についての検討結果

事例番号	結論に対して	事件経緯
第1事例	妥当(全員一致)	拒絶査定不服審判(請求不成立) 審決取消訴訟(請求棄却)
第2事例	妥当(少数の反対意見あり)	無効審判(請求不成立) 審決取消訴訟(審決取消) 無効審判(請求成立:差戻審)
第3事例	妥当(全員一致)	拒絶査定不服審判(請求不成立) 審決取消訴訟(請求棄却)
第4事例	妥当(全員一致)	拒絶査定不服審判(請求不成立) 審決取消訴訟(請求棄却)
第5事例	賛否両論	無効審判(請求不成立) 審決取消訴訟(審決取消) 無効審判(請求成立:差戻審) 審決取消訴訟(訴え取下)
		訂正審判(請求不成立)*検討対象事例 審決取消訴訟(請求棄却)
第6事例	妥当(全員一致)	拒絶査定不服審判(請求不成立) 審決取消訴訟(請求棄却)
第7事例	妥当(全員一致)	拒絶査定不服審判(請求不成立) 審決取消訴訟(請求棄却)
第8事例	妥当(全員一致)	拒絶査定不服審判(請求不成立) 審決取消訴訟(請求棄却)



## (2) 進歩性判断の手法や論理構成について

進歩性判断は、以下の手順で行われている。

- ・本願発明の認定
- ・引用発明の認定
- ・一致点・相違点の認定
- ・相違点の検討（進歩性を否定する論理づけ）  
（設計事項等、動機づけ、有利な効果の参酌、阻害要因など）

このような進歩性判断の手法において、判決・審決で示されたいくつかの論理構成について疑問が検討メンバーから提起された。このうち、相違点の検討に関する進歩性の判断の論理構成について、各事例で疑問が示されたことは選定された事例の性質上当然であるが、それ以外の本願発明の認定、引用発明の認定、一致点・相違点の認定に関する進歩性判断の手法についても疑問が示された。

提示された疑問には、例えば、以下のようなものがあった。

- ・本願発明の認定において、特許請求の範囲を限定的に解釈できないのか。
- ・引用発明の認定において、技術常識で記載事項を補うのは行き過ぎではないか。
- ・一致点の認定において、上位概念化は許容されるのか。
- ・設計事項については、どのような判断基準で行っているのか。
- ・動機づけにおいて、技術分野の関連性や課題の共通性が広く認められすぎではないか。
- ・有利な効果を事後的に立証して主張することはできないのか。
- ・阻害要因が認められないのはどうしてか。

これらの疑問については、「III. 事例研究の検討結果」並びに「IV. 検討結果の整理」の項において、詳細な検討結果が記載されている。メンバーによる検討の結果、解消された疑問もあるが、このような疑問が生じた背景には、審決における進歩性判断の説示が十分とはいえなかった面も影響したものと考えられる。また、疑問があるとされた進歩性判断の論理構成には特許実務者からの指摘のように、適切と言いきるには疑問のものもあった。審決取消訴訟においては、たとえ進歩性判断の論理構成に多少の瑕疵があっても、それが審決の結論に影響を及ぼすものでなければ取り消されないし、訴訟当事者間の攻撃防御の問題等もあり、結果的に、審決で示した進歩性判断の論理構成がそのまま判決で支持されることもあることに留意すべきである。

その一方で、出願人・請求人の側においても、適切な明細書の記載など、進歩性の判断にあたって留意すべきと思われる点がいくつかあった。これらについても、留意事項としてとりまとめた。

<別表>

進歩性検討会検討メンバー

	氏名	所属(役職)
座長	梅田 幸秀	特許庁審判部 首席審判長
第1分科会 (物理分野)	山口 健一	大日本印刷 知的財産本部 生活・産業知財推進部 エキスパート
	本山 泰	N T T 知的財産センタ 渉外担当 担当課長
	吉村 実	富士通テン 開発本部 知的財産部 特許渉外チーム
	小川 勝男	小川特許事務所 弁理士
	中塚 雅也	青山特許事務所 弁理士
	吉田 和彦	中村合同特許法律事務所 弁護士
	上田 忠	特許庁審判部 部門長(1部門)
	高見 重雄	特許庁審判部 審判官(2部門)
第2分科会 (機械分野)	石田 真吾	富士重工業 知的財産部
	遠藤 充彦	富士ゼロックス 開発管理本部 知的財産権センター 知財技術部
	鈴木 和彦	東芝テック 技術本部 知的財産権部 主務
	江藤 聰明	田代・江藤特許事務所 弁理士
	大橋 良輔	大橋特許事務所 弁理士
	窪田 英一郎	窪田法律特許事務所 弁護士
	高木 進	特許庁審判部 審判長(9部門)
	高橋 学	特許庁審判部 審判官(9部門)
第3分科会 (化学分野)	石尾 慎史	協和醗酵工業 知的財産部 特許グループ長
	西山 均	アステラス製薬 経営管理本部 知的財産部 課長
	興梠 昌平	住友金属工業 知的財産部 参事
	千且 和也	きさらぎ国際特許事務所 弁理士
	近藤 利英子	吉田・近藤特許事務所 弁理士
	鮫島 正洋	内田・鮫島法律事務所 弁護士
	塚中 哲雄	特許庁審判部 部門長(21部門)
	阪野 誠司	特許庁審判部 審判官(22部門)
第4分科会 (電気分野)	戸田 裕二	日立技術情報サービス 取締役社長
	前田 哲男	オムロン 技術統括センタ 知的財産室
	谷口 和弘	村田機械 知的財産部
	伊藤 孝夫	三協国際特許事務所 弁理士
	西島 孝喜	中村合同特許法律事務所 弁理士
	田中 成志	青木・関根・田中法律事務所 弁護士
	廣岡 浩平	特許庁審判部 審判長(29部門)
	井関 守三	特許庁審判部 部門長(28部門)
	岩間 直純	特許庁審判部 審判官(26部門)
オブザーバー	土井 英男	日本知的財産協会 事務局長
	岡部 讓	日本弁理士会 副会長
	奥山 尚一	日本弁理士会 特許委員会委員長
	荒木 英則	特許庁特許審査第一部 調整課審査基準室室長補佐
事務局	井上 雅博	特許庁審判部 審判企画室長
	間中 耕治	特許庁審判部 審判課課長補佐
	莊司 英史	特許庁審判部 審判課課長補佐

所属、役職は進歩性検討会に参加していた時点のものである。

### III . 事例研究の検討結果

本検討会では、8つの事例に対して検討を行った。

検討にあたっては、判決、審決をもとに、進歩性の判断を行っている説示箇所を争点ごとに整理し、特許実務者から問題と考えている点を提起することから始めた。そして、本願明細書の特許請求の範囲の記載、発明の詳細な説明の記載、引用刊行物の記載についてメンバーにより必要な検討を加えて、当該説示箇所をなぜ問題と考えるのか、その問題は進歩性の判断に関する審査基準や判例を踏まえて、どのように考えるべきなのか検討を行った。

この際、判決、審決の結論の妥当性や進歩性判断の論理構成のあり方にとどまらず、必要があれば、それまでの事件経緯を踏まえて当事者の主張の内容等についても検討を行った。

大部分の事例において、検討メンバーの意見はおおむね一致したが、一部意見が分かれる場合もあった。そのような事例については、検討結果として両論を併記することとした。

上記のような手法で検討を行ったことから、個別事例の検討結果は以下のような順序で整理した。

- ・ 事件の概要
- ・ 事件経緯
- ・ 本願（本件）発明<sup>1</sup>の内容
- ・ 引用発明<sup>2</sup>の内容
- ・ 審決の内容
- ・ 審決取消訴訟での争点と裁判所の判断
- ・ 検討結果
  - 結論の妥当性について
  - 進歩性判断の問題点について

なお、ここに記載されている本願発明、引用発明、審決、判決の内容については、事例の検討に必要と考えられたところを関連部分として抜粋したものである。必要に応じて、出願明細書、引用文献、審決、判決の原文を直接参照することが望ましい。

---

<sup>1</sup> 権利付与前の事件については「本願発明」、権利付与後の事件については「本件発明」とした。

<sup>2</sup> 「引用発明の内容」には、本願発明と対比する「引用発明」（いわゆる「主引用例」）以外の引用刊行物も含まれ、報告書の記載において明確に区別していないので留意されたい。

## [ 1 ] 第 1 事例 < 物理分野：平成 17 年（行ケ）10199 号審決取消事件 >

### 1. 事例の概要

本件は、印刷装置に装着されるインク容器に、シーケンシャルに 1 ビット単位でアクセスされる記憶装置を設けて、当該記憶装置に、インク容器が使用されても更新されないデータを最小のメモリ容量で記憶する領域と、インク容器が使用されると更新されるデータを 8 ビット単位で記憶する領域を設けた発明である。拒絶査定不服審判においては、引用例 1 の半導体メモリを周知の技術であるシリアルアクセス方式のメモリとすることは容易であり、メモリへのアクセスを 1 ビット単位とするか 8 ビット単位とするかは設計事項であること、非更新データを最小のメモリ容量で記憶すること、及び更新データを 8 ビット単位で記憶することは設計事項であること、を理由として拒絶査定が維持された。

これに対して請求人は、審決は、本願発明がデータ更新の有無の相違に着目して、更新データを 8 ビット単位で記憶する領域と、非更新データを 1 ビット単位の最小のメモリ容量で記憶する領域とに分割している点で相違点を看過しており、当該相違点の看過により迅速なデータ処理と少ないメモリ消費量の両立という格別な効果を看過していることを理由に進歩性を主張したが、審決取消訴訟においてその主張は認められなかった。

この事例研究では、判決及び審決の判示内容において相違点の看過が認められず、相違点の看過に基づく有利な効果の存在が否定されたことに関し、主に以下 4 点から検討を加えた。

相違点の看過について

有利な効果の看過について

周知技術の適用について

設計事項について

### 2. 事件経緯

平成 13 年 11 月 2 日 出願（特願 2001 - 337446 号）

（国内優先日 平成 10 年 11 月 26 日：特願平 10 - 336330，336331 を基礎とする原出願（特願平 11 - 296015：平成 11 年 10 月 18 日）の一部を分割する出願）

発明の名称：インク容器およびそれに用いる印刷装置

平成 14 年 3 月 26 日 拒絶理由通知（特許法第 29 条 2 項）

平成 14 年 5 月 27 日 意見書

補正書（特許請求の範囲の減縮）

平成 14 年 7 月 9 日 拒絶理由通知（特許法第 29 条 2 項）

平成 14 年 9 月 9 日 意見書

補正書（特許請求の範囲の減縮）

平成14年11月26日 拒絶査定（特許法第29条2項）  
 平成14年12月26日 拒絶査定不服審判請求（不服2002-24965号）  
 平成15年1月22日 補正書（請求書の理由補充，明細書補正なし）  
 平成16年4月16日 審決（請求不成立）  
 平成16年5月18日 東京高裁出訴（平成17年（行ケ）10199号）  
 平成17年10月26日 判決（請求棄却）

### 3. 本願発明の内容

#### (1) 特許請求の範囲

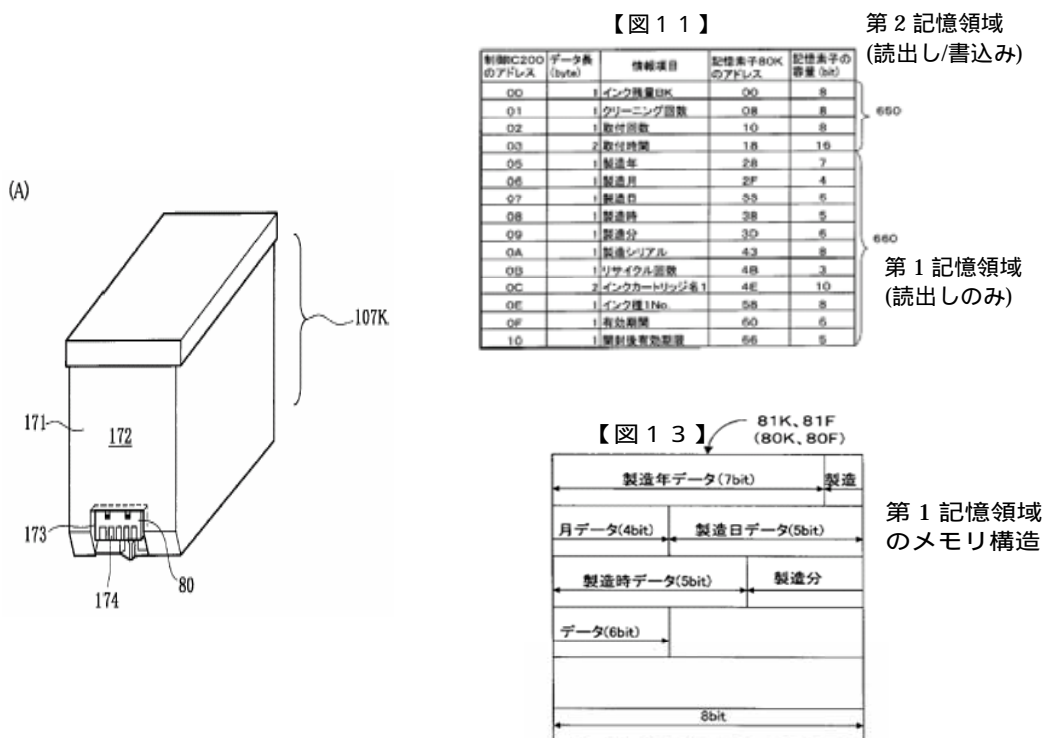
##### 【請求項1】

印刷装置に装着されるインク容器であって，

前記インク容器に関連する複数の所定情報を格納すると共にシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置を備え，

前記記憶装置は，前記インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶すると共に，前記各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第1の記憶領域と，前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に，各データを8ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第2の記憶領域とを備えるインク容器。

#### (2) 図面



( 3 ) 発明の詳細な説明の記載 ( 関連部分抜粋 )

【 0 0 5 4 】

次に、インクカートリッジ 1 0 7 K の記憶素子 8 0 K のメモリセル 8 1 K のデータ構造について図 1 1 を参照して詳述する。メモリセル 8 1 K ( 記憶素子 8 0 K ) は読み出し・書き込み可能な領域 6 5 0 を示すアドレス 0 0 ~ 1 8 と読み出し専用の領域 6 6 0 を示すアドレス 2 8 ~ 6 6 を有している。本実施例においてはメモリセル 8 1 K のアドレス 0 0 には黒色インクの残量情報が 8 ビットの容量にて格納されている。また、アドレス 0 8 には印刷ヘッドのクリーニング回数情報が、アドレス 1 0 にはインクカートリッジ 1 0 7 K の装着回数情報がそれぞれ 8 ビットの容量にて格納されている。 . . .

【 0 0 5 8 】

インク容器の製造に関連する情報は、各情報に応じてその情報を記憶するために要求される最低限度のビット数領域 ( 記憶容量 ) の組み合わせにて各アドレスに格納される。したがって、各情報に対応する記憶容量は相互に不等長である。 . . .

【 0 0 6 3 】

さらに、印刷装置本体 1 0 0 側から見た制御 IC 2 0 0 のアドレスについて図 1 1 および図 1 2 を参照して説明する。図示のように、制御 IC 2 0 0 の下位 8 ビットアドレスのうち、アドレス 0 0 ~ 1 0 はインクカートリッジ 1 0 7 K の記憶素子 8 0 K に関する情報に割り当てられており、アドレス 2 0 ~ 3 4 はインクカートリッジ 1 0 7 F の記憶素子 8 0 F に関する情報に割り当てられている。各アドレスには 1 バイトまたは 2 バイトのデータ長が割り当てられている。

【 0 0 6 4 】

制御 IC 2 0 0 側 ( プリントコントローラ 4 0 側 ) におけるアドレスと記憶素子 8 0 K , 8 0 F 側におけるアドレスの関係を説明する。図 1 3 に示すように、制御 IC 2 0 0 側では各データは 1 バイト単位で記憶されているのに対し、記憶素子 8 0 K , 8 0 F 側では 1 ビット単位で記憶されている。すなわち、制御 IC 2 0 0 側では 1 バイト未満のデータも 1 バイトの領域に記憶されるのに対して、記憶素子 8 0 K , 8 0 F 側では各データは必要最小限のビット数で記憶されるため、各データ領域間に空き領域はない。

#### 4 . 引用発明の内容

( 1 ) 引用例 1 ( 特開平 2 - 2 7 9 3 4 4 号公報 ) の記載 ( 関連部分抜粋 )

「本発明はインクジェット印刷ヘッド等の印刷アッセンブリーに関し、さらに具体的には、かかるアッセンブリーをそれらを用いる印刷装置に特性化する技術に関する。」( 第 1 頁右下欄第 1 4 行 ~ 同欄第 1 7 行 )

「個々の印刷ヘッドの相対位置を精密に位置決めする必要がある。かかる精密な相対位置決め必要性へのアプローチとして、必要なオリフィスのすべてが形成された単一のオリフィス板を用いて、印刷ヘッドの一部または全部を一つのアッセンブリーに構成するこ

とが行われてきた。」(第2頁左上欄第14行~同欄第20行)

「印刷アッセンブリ12は、ハウジング20を備えたインクジェット印刷ヘッド、インク室22、インク室と流体を連通する複数のオリフィス26を有するオリフィス板24、及びインクをオリフィスから噴出させるための複数の噴射用抵抗28を備えている。印刷ヘッドのハウジング上には、複数のアラインメント機構30が配設されており、関連するキャリッジ34内の対応するアラインメント機構32と協働して、印刷ヘッドが印刷装置10内をキャリッジによって運ばれる際の適正な機械的アラインメントを確実にしている」(第3頁左上欄第19行~同頁右上欄第9行)

「印刷ヘッド12のハウジングには、記憶素子14が取り付けられており、この記憶素子は、たとえば、磁性媒体片、半導体メモリー、・・・等によって構成される。このメモリーには印刷ヘッドに関するデータが記憶される。かかる情報は、印刷ヘッドの本性(製造日、製造場所、ロット番号、シリアル番号、その他)、あるいは印刷ヘッドのある種の動作特性(オリフィスのアライメント、インク色、インクの液位、動作周波数、インクの希釈度、その他)を特性化する。このデータは印刷ヘッドから読み取られ、所望に応じ使用または表示されうる。」(第3頁右上欄第13行~同頁左下欄第4行)

「信号発生回路38の出力には、印刷ヘッドが印刷するよう命令されているインク滴の数をカウントする監視回路42が接続されている。この数は与えられた印刷作業の間に印刷ヘッドによって消費されるインクの量に直接関係している。印刷ヘッドのメモリー14は、インク室に残っているインクの相対量を示すデータをもっていることが望ましい(このデータはまず製造過程でロードされ、インクの全充填値に一致するように設定される)。監視回路42によって計測された数は、このデータの定期的更新に用いることができる。」(第3頁左下欄第16行~同頁右下欄第6行)

「図示した実施例では、この更新はキャリッジ34の通路近傍に取り付けられ印刷ヘッドがその位置を通過する都度印刷ヘッドの磁気片メモリー14を読み書きする磁気読取/書込みヘッド44によって行われる。好適には、プリンター10が電源投入される都度、印刷ヘッド12がこの読取/書込みヘッド44を通過し、印刷ヘッドの磁気片メモリー上のインクの液位のデータが読みとられるのが望ましい。このデータは監視回路42に付随する揮発性メモリー46にロードされる。以降、プリンターが使用されると、監視回路は印刷ヘッドからのインクの噴出を反映して、このメモリー46を減少していく。印刷ヘッドが読取/書込みヘッド44を通過する都度、この減少された値はプリンター内部の揮発性メモリー46から印刷ヘッドの磁気片14に転送され、前の値を更新していく。」(第3頁右下欄第7行~第4頁左上欄第2行)

「印刷ヘッドをプリンターから外し他のプリンターに使用する場合、インクの残存量を示すデータは印刷ヘッドとともに新規のプリンターに移ることになる。」(第4頁左上欄第12行~同欄第15行)

「印刷ヘッドのメモリー14はまた、印刷ヘッド本体20上のオリフィス板のアライン

メントに関するデータを含んでいる。・・・印刷ヘッド本体上のオリフィス板のミスアライメントによって起こりうる印刷の低下を最小限にするため、ミスアライメントを特性化するデータを磁気媒体14に記憶させ、それを印刷ヘッドに与えられる噴射用パルスを前補償するのに使用できる。」(第4頁右上欄第13行～同頁左下欄第5行)

「印刷ヘッドの磁気片14に記憶されたデータは、電源投入時磁気片が読取/書込みヘッド44によって読まれるとき、その印刷ヘッドを使用しているプリンターによって使用されうる。」(第4頁右下欄第7行～同欄第11行)

## 5. 審決の内容

### (1) 相違点

(審決取消訴訟において争点とされていないので省略する。)

本願請求項1に係る発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのに対して、引用刊行物には、「記憶手段」として半導体メモリーが例示されてはいるものの、該半導体メモリーとしてどのような構造のものを採用しているのか不明であるため、引用刊行物記載の発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置であるのか否か、定かではない点

本願請求項1に係る発明の「記憶手段」には、非更新データが各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶されているのに対して、引用刊行物記載の発明の「記憶手段」には、非更新データがどのようなデータサイズで記憶されているのか、定かではない点

本願請求項1に係る発明の「記憶手段」には、更新データが8ビットの整数倍のデータサイズで記憶されているのに対して、引用刊行物記載の発明の「記憶手段」には、更新データがどのようなデータサイズで記憶されているのか、定かではない点

### (2) 相違点の判断

記憶手段を「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」とする点について

ここで、印刷装置に装着されるとともに、インクを収容しているカートリッジに、インクの残量を記憶するための記憶装置を設ける際に、当該記憶装置として、シリアルアクセス方式のメモリーを採用することは、本願の優先権主張の日前に周知の技術である(必要ならば、特開平9-309213号公報(段落【0018】)、特開平8-197748号公報(段落【0021】)、特開昭62-184856号公報(第3図)等を参照されたい。)。そして、引用刊行物には、記憶素子14として半導体メモリーが例示されており、上記周知の技術のシリアルアクセス方式のメモリーは半導体メモリーの一種であるのだから、引用刊行物記載の発明の「記憶手段」として、シリアルアクセス方式のメモリーを採用することは、単なる周知技術の転換にすぎない。



また、記憶装置としては、データの入出力時に1ビット単位でアクセスされるものや、8ビット単位のような複数のビット単位でアクセスされるものが存在することは、当業者にとって自明の事項であり、引用刊行物記載の発明において、どのような単位でアクセスされる記憶装置を用いるのかは、設計時に、装置のコストや処理速度等を考慮して当業者が適宜選択すれば足りる事項にすぎない。

「記憶手段」に非更新データが各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶されている点

記憶装置に大きさの違う複数のデータを記憶する場合、各データを同じ長さに決められたデータサイズのデータ（一般的に「固定長データ」と称されている。）として記憶すること、及び、・・・各データを個々に必要な最小限のデータサイズのデータ（一般的に「可変長データ」と称されている。）として記憶することは、いずれも、例示するまでもなく、本願の優先権主張の日前に周知の技術である。引用刊行物記載の発明において、非更新データを記憶する際にどちらの技術を採用しているのか、引用刊行物の記載からは明らかではないが、どちらの周知技術を採用するかは、設計時に、装置のコストや処理速度等を考慮して当業者が適宜選択すれば足りる事項にすぎない。

「記憶手段」に更新データが8ビットの整数倍のデータサイズで記憶されている点

そもそも、記憶手段にデータを記憶する際に、当該データのデータサイズをどのような値に設定するかは、記憶手段の容量や、当該データを記憶するために必要な最小限のビット数等を考慮して、当業者が適宜設定すれば足りる事項にすぎず、当該設定によって格別の技術的效果が生じない限りにおいては、当該設定は単なる設計事項にすぎないと言わざるを得ない。

そこで、・・・、更新データを記憶する際のデータサイズとして「8ビットの整数倍」のビット長に設定することによって生じる技術的效果について検討すると・・・本願の優先権主張の日前に、一般的なCPUとして、8ビット以外にも、16ビットや32ビット等、様々な処理単位のCPUが存在しており、本願請求項1では、インク容器の記憶装置にアクセスするCPUの処理単位と、記憶装置に記憶された更新データのデータサイズとの関係が規定されていない以上、本願請求項1に係る発明は、上記出願人が主張する効果を有していないものをも包含するものと認められる。・・・したがって、引用刊行物記載の発明において、「記憶手段」に、更新データを8ビットの整数倍のデータサイズで記憶するよう構成することは、記憶手段の容量や、当該データを記憶するために必要な最小限のビット数等を考慮して、当業者が適宜設定すれば足りる事項にすぎず、かつ、当該設定のみでは格別の技術的效果が生じるものではないから、当該設定は単なる設計事項にすぎない。

## 6. 審決取消訴訟での争点と裁判所の判断

### (1) 審決の内容

5. のとおり。

### (2) 原告の主張

シーケンシャル・アクセスにおいては、記憶領域に基づいてアクセスされる順序が決定されることから、記憶領域という概念は、シーケンシャル・アクセスにおいて非常に重要な概念であるところ、引用刊行物に、更新の有無に基づいて記憶領域が分割されていることまで開示も示唆もされていない。・・・本願発明は、a) データの更新の有無の相違に着目するとともに、b) この相違に基づいて、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに記憶領域を分割するという特徴点でも引用発明と相違する。

審決が周知例として挙げた・・・のいずれにも、「シーケンシャルにアクセスされる記憶装置」については記載されていない・・・

本願の優先権主張の日前においては、ランダムアクセスメモリが広く普及する一方で、シーケンシャルアクセスメモリに関する技術情報が入手し難い開発環境にあり、また、本願発明のシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置の機能は、ランダムアクセスメモリによっても実現できるのであるから、シーケンシャルアクセスメモリを特注してまで敢えて採用することは当業者が通常は想到し得ないことである。

本願発明では、データの更新の有無の相違に着目するとともに、この相違に基づいて「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶するか、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶するかが決定されており、このような新規の着眼点に基づいて複数の記憶方法を切り替える構成は設計事項とは到底いえるものではない・・・また、本願発明は、「8ビットの整数倍のデータサイズ」として記憶される記憶領域と、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」として記憶される記憶領域とに分割することを構成として含むものである・・・

本願発明は、通常的设计では行われぬ8ビットの整数倍のデータサイズとして記憶される記憶領域と、データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズとして記憶される記憶領域との混在を敢えて構成に取り入れることによって、前者の領域を迅速な処理を要求される書き込み領域に指定するとともに、後者の領域を迅速な処理よりもメモリ消費量の削減を要求される書き込み領域に指定することによって、迅速なデータ処理と少ないメモリ消費量の双方を両立させるという格別な効果を奏している。

本願発明では、・・・プリンタ側で8ビットの整数倍のデータサイズで取り扱われるデータを、メモリにそのまま転送できるように構成しているものであるとし、かかる構成は、プリンタ側でデータサイズを変更することなく、データをメモリに転送するだけなので、データサイズの変更処理に要する時間を省略できるとともに、データサイズの変更処理に

おける誤作動を予防することもできる。

### (3) 被告の反論

請求項1には、記憶装置が備える第1の記憶領域及び第2の記憶領域に関して、「前記各データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第1の記憶領域と、前記インク容器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に、各データを8ビットの整数倍のデータサイズ記憶する第2の記憶領域とを備える」と記載されているのみであって、第1の記憶領域と第2の記憶領域とが分割されているとまで、記載されていない。

・・・記憶装置が第1の記憶領域と第2の記憶領域とを備えるとの記載について、「第1の記憶領域と第2の記憶領域とが分割されている」と解することは無理がある。

「シーケンシャルにアクセスされる記憶部」と「シリアルアクセス方式のメモリーと呼ばれる記憶部」とは、一般に同義の用語として用いられており、また、かかる事情からすると、審決が周知例として示した・・・メモリは、シーケンシャルにアクセスされるものであると解することが自然である。

・・・「シーケンシャルアクセスしか行われない」メモリは本願の優先権主張の日前に周知である。・・・シーケンシャルにアクセスされるメモリが市場で安価に流通していることを原告自身が認めており、また、シーケンシャルにアクセスされるメモリが安価であることは、本願の優先権主張の日前に周知の事項である。引用発明のメモリは、インクを消費し尽くすと交換される消耗品であるから、印刷アセンブリに記憶手段を設ける際に、当該記憶手段として、安価として知られる「シーケンシャルアクセスしか行わない」メモリを採用することは、当業者が容易になし得たことである。

データを固定長の長いデータとして記憶すること、あるいは可変長のデータとして記憶することは、いずれも、本願の優先権主張の日前に周知の技術であり、さらに、固定長のデータとして記憶した場合には、データの処理を高速に行うことができるという利点を有する反面、必要とされるメモリの容量が大きくなるという欠点を有すること、また、可変長のデータとして記憶した場合には、逆に、必要とされるメモリの容量を小さくできるという利点を有する反面、データの処理に時間がかかるという欠点を有することは、いずれも上記周知の技術の利点・欠点として本願の優先権主張の日前に広く知られた事項である。

・・・データの処理の高速化、及び、印刷アセンブリのコスト低減を両立させることを目的として、更新される「インクの液位」のデータを固定長のデータとして記憶し、その他の更新されないデータを可変長のデータとして記憶するよう構成することは、当業者が容易になし得た事項である。

固定長のデータとして記憶する際のデータサイズとして、8ビットの整数倍のビット長を選定する点については、本願の優先権主張の日前に周知の技術であり、更新される「インクの液位」のデータを固定長データとして記憶するに際して、8ビットの整数倍のビット長で記憶するよう設定することは、単なる設計事項にすぎないといわざるを得ない。

また、EEPROMがバイト単位で書き換えるものであることは周知の事項であり、固定長データは更新データであるのだから、安価なシーケンシャルにアクセスされるEEPROMを採用した場合に、更新データをバイト単位とすることは、このことからみても、単なる設計事項にすぎない。

また、固定長データと可変長データとを混在させて記憶することは、本願の優先権主張の日前に周知の技術である。

固定長のデータとして記憶される領域と、可変長データとして記憶される領域の混在を構成に取り入れ、前者の領域を迅速な処理を要求される書き込み領域に指定し、後者の領域を迅速な処理よりメモリ消費量の削減を要求される書き込み領域に指定することによって、迅速なデータ更新処理と少ないメモリ消費量の双方を両立させるという、原告主張の作用効果については、固定長データと可変長データとを組み合わせることにより、本願の優先権主張の日前に周知である、両者の技術的效果を得ることができたと主張するにすぎないものであって、当業者の予測の範囲を超えるような格別のものではない。

#### (4) 裁判所の判断

上記特許請求の範囲には、第1、第2の記憶領域に関して、記憶されるデータの種類（更新の有無）とデータサイズが規定されているにすぎず、第1、第2の記憶領域の配置、構造について何ら規定されていないのであるから、本願発明において、第1、第2の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されていると解することはできず、ましてや、記憶装置がシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされるものであることとの関連において、格別の配置、構造に設計されているということもできない。

・・・第1、第2の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されているとはいえないから、記憶されるデータに対応して記憶領域が存在することをもって分割といえるにすぎない。

「シーケンシャルにアクセスされる記憶装置」と「シリアルアクセス方式のメモリー」とは異なるものであるから、審決が、・・・と結論付けた判断過程には誤りがあるといわなければならない。

しかしながら、審決は、・・・本願発明の「記憶手段」が、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置であることを認定した上で、当該構成は容易に想到し得たものであると判断しているものである・・・本願の優先権主張の日前に「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」は周知の技術であったものであるから、引用発明の「記憶手段」として、かかる周知の記憶装置を用いることに当業者が格別の創意を要するとはいえず、・・・本願発明において、第1、第2の記憶領域が、格別の配置、構造に設計されているということとはできず、ましてや、記憶装置がシーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされるものであることとの関連において、格別の配置、構造に設計されているということとはできないから、本願発明において、第1、第2の記憶領域が設けられているからといって、シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置を

用いることが、想到困難であるということとはできない。

・・・技術情報が入手し難い開発環境にあったとはいえないし、本願の優先権主張の日前に、ランダムアクセスメモリが広く普及しており、シーケンシャルアクセスメモリの機能がランダムアクセスメモリによっても実現できたとしても、技術的思想としてみれば、周知のシーケンシャルアクセスメモリの採用に何ら創作性はないというべきであるから、原告の主張は採用できない。

データを、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」で記憶することも、「8ビットの整数倍のデータサイズ」で記憶することも本願優先権主張の日前に周知のことである。・・・また、記憶装置に記憶されるデータのデータサイズは、必ずしも統一される必要がなく、必要に応じたデータサイズの異なるデータを同一の記憶装置に記憶することは、本願の優先権主張の日前に広く採用されている周知の技術である。・・・そして、更新されるデータであろうとなかろうと、記憶装置にデータを正しく記憶するためには、個々のデータに対応したデータサイズを定める必要があることは明らかであるし、以下に示すように、データ更新の有無の相違に着目して、データサイズのタイプを切り替えることに格別の技術的意義は見いだせないから、上記構成を想到することが、当業者にとって困難であるということとはできない。・・・実施例のように、最低限度のビット数の領域の組み合わせにて連続して各アドレスに格納される構成を採用すれば、効率の良い格納がなされるという効果が奏されることが認められるが、この効果は、データの更新の有無によりデータサイズを切り替えたことにより奏するものではなく、単に、各データのデータサイズに基づいた格納態様により奏されることは明らかである。

そうすると、データの更新の有無によりデータサイズを切り替えたことにより、格別の作用効果が奏されているとは認められないから、データ更新の有無の相違に着目して、データサイズのタイプを切り替えることに格別の技術的意義は見出せず、本願発明においては、単に、個々のデータに応じたデータサイズが決定されているにすぎない。

・・・本願発明は、原告主張のように記憶領域を分割することを構成として含むものではないから、原告の主張はその前提を欠き失当である。

また、本願発明に係る特許請求の範囲（請求項1）には、第1、第2の記憶領域に関して、記憶されるデータの種別（更新の有無）とデータサイズが規定されているにすぎず、記憶領域と更新処理との関係が何ら具体的に記載されていないのであるから、8ビットの整数倍のデータサイズとして記憶される記憶領域を迅速な処理を要求される書き込み領域に指定するとともに、データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズとして記憶される記憶領域を迅速な処理よりもメモリ消費量の削減を要求される書き込み領域に指定する点は、特許請求の範囲に規定されていないものである。

・・・データ転送の態様については、本願発明の構成要件でない・・・

## 7. 検討結果

(1) 本願発明の認定、相違点の看過及びそれに伴う有利な効果の看過について

本願発明の認定と相違点の看過について

本件発明について「第1, 第2の記憶領域が、格別の配置, 構造に設計されていると解することができない」, 「記憶領域を分割することを構成として含むものではない」との判断に関して、クレーム解釈について出願人(審判請求人)が明細書の記載に基づき限定的に解釈すべきと主張しているのに対して、裁判所や特許庁が限定的に解釈できないとすることを問題視する意見があったが、いわゆるリパーゼ判決<sup>3</sup>以来、裁判所及び特許庁におけるクレーム解釈は、特段の事情がない限り、請求項の記載に基づいて行うこととされている。

審査基準においても、請求項に係る発明の認定の具体的運用について、(イ)「請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。」(ロ)「ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語(発明特定事項)の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。また、請求項の記載が明確でなく理解が困難な場合であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。」とされている<sup>4</sup>。

本件は、請求項の記載について、リパーゼ判決が判断する特段の事情や、審査基準に記載されている「用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮」しなければならない事例に該当するとはいえず、クレームを限定的に解釈しなければならない理由は見あたらないことから、請求人の主張には無理があったといわざるを得ない。

さらに、本件について、データが「更新されるデータ」か「更新されないデータ」かの違いに着目してデータの記憶領域を分割した点が本発明の新規なところと主張しているにもかかわらず、審決でも判決でも、その点について判断をしていない点が問題ではないかとの意見もあったが、そもそも、原告の上記主張は、クレームを「記憶領域を分割する」ものと限定的に解釈することを前提とした主張であり、クレームを限定的に解釈する理由がない以上、これも無理な主張であろうとの結論となった。

<sup>3</sup>最高裁平成三年三月八日判決、民集四五巻三号一二三頁

「特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参照することが許されるにすぎない。」

<sup>4</sup> 審査基準 第I I部第2章1.5.1(1)~(2)

### 顕著な効果の看過

原告主張の「迅速なデータ更新処理と少ないメモリ消費量の双方を両立させる」、「プリンタ側で8ビットの整数倍のデータサイズで取り扱われているデータを、メモリにそのまま転送できる。」とした効果を顕著なものではないとした判示に対しては、以下の理由から妥当であると結論を得た。

- ・第2の記憶領域（更新されるデータの記憶領域）のアドレスが先頭にくることがクレームに記載されていない。
- ・「記憶領域の分割」によるメリット（効果）がはっきりと解るようなクレームや明細書の記載ではない。
- ・データの更新についてプリンタ側の制御も関連する事項であり、クレームが「インク容器」を規定し、プリンタ側の制御を規定していない以上効果を認定しようがない。
- ・「迅速なデータ処理」はクレームに基づかない効果であり、「少ないメモリ消費量」は周知技術の効果にすぎない。

いずれにしても、クレームの記載に基づかない有利な効果を主張は認められないという点で認識は一致した。

また、「シーケンシャルに1ビット単位にてアクセスされる記憶装置」を用いることと、「その記憶装置が迅速なデータの更新処理」のため「8ビットの整数倍のデータサイズで記憶する第2の記憶領域」を備えることは技術的に整合性がないことから、原告の主張は採用されなかったのではないかとの意見もあった。

これに対して、明細書に記載された目的や効果を参酌しながらクレームを読めば、原告が主張する「記憶領域の分割」がクレームの記載から読みとれるのではないかとの反対意見もあったが、そもそも、クレームを限定的に解釈する理由がない以上、このような意見も無理な主張と考えられる。

### （2）周知技術の取扱いについて

周知技術とは、審査基準において「拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料」と位置づけられており、その適用は「引用発明の認定の基礎」として用いるケースや、「当業者の知識（技術常識等を含む技術水準）」または「当業者の能力（研究開発のための通常の技術手段を用いる能力や通常の創作能力）の認定の基礎」として用いることが想定されている<sup>5</sup>。

「シーケンシャルに1ビット単位でアクセスされる記憶手段」を周知技術とした判示について

周知例としてメモリに関する技術を多数例示しているが、プリンタに係る技術とメモリに係る技術とは関連性が少ないものであり、プリンタ分野の当業者が、メモリの技術を知っているとは限らないとする反対意見があったが、その一方で、「1ビット単位のシーケン

<sup>5</sup> 審査基準 第I I部第2章2.8(2)

シャルアクセスメモリ」は技術分野を問わず多数の製品に適用されており、プリンタ技術の当業者であっても当然に知っているほど周知といえるのではないかとする意見もあった。

本件判決は、「シーケンシャルに1ビット単位でアクセスされる記憶手段」の存在を、当業者の知識に係る技術水準の基礎として認定し、また、引用例における記憶手段として「シーケンシャルに1ビット単位でアクセスされる記憶手段」を用いることに当業者が格別の創意を要するとはいえないと認定したものであるが、審決取消訴訟において、「シーケンシャルに1ビット単位でアクセスされる記憶手段」がプリンタ技術の当業者の知識及び能力の基礎として用いることができないとする有効な主張・立証がなされていないことからすると、たとえ上記のような反対意見を審決取消訴訟において主張したとしても、受け入れられなかったのではないかと考えられる。

「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」で記憶することも「8ビットの整数倍のデータサイズ」で記憶することも周知とした判示について

本件判決においては、その判示事項から見て、当業者の知識の基礎として、「データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズ」で記憶することも「8ビットの整数倍のデータサイズ」で記憶することも技術水準であるとして認定しているものと解される。

この判示に対して、周知例としてFAXの短縮ダイヤル用メモリも例示されているが、あまりに技術分野が違うのではないかとの疑問が示されたが、一方で、メモリを用いた製品が異なってもメモリ自体や記憶手段としての機能に何ら違いがないのであれば周知技術の一例として例示して良いとする意見や、メモリを効率よく使うためならビット単位でパックして詰め込むということは当然のこと、といった意見が出され、当該周知技術が、当業者の知識の基礎となる技術水準とした判示は適切との結論になった。

なお、例示されているものはすべて更新されるデータについての技術であり「更新されないデータについて、記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶」する技術は例示されていないとする反対意見が示された。これは、更新データをバイト単位で記憶する一方で、非更新データはメモリー効率を高めるために記憶に必要な最小限のビット数とするという技術思想が周知であるか否かの判断が示されていないとの指摘であるが、後記する(3)及び(4)とも関連する論点と考えられるので、そこで併せて検討する。

### (3) 設計事項の取扱いについて

いわゆる設計事項については、審査基準において「・・・技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、・・・その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。」「発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合も、・・・その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。」とされてお



り<sup>6</sup>、その発明特定事項の技術的な意味が明細書の記載を参酌しても、ないといえる場合には進歩性が否定される。

本件については、審決において「データ更新の有無に応じて、8ビットの整数倍のビット長で記憶するか、データに必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶するか」は設計事項とされており、また、判決においても「更新されるデータであろうとなかろうと、記憶装置にデータを正しく記憶するためには、個々のデータに対応したデータサイズを定める必要があることは明らかであるし、・・・データサイズのタイプを切り替えることに格別の技術的意義は見出せないから、上記構成を相当することが、当業者にとって困難であるということとはできない。」として、やはり設計事項と判断されている。

この判示について、メモリの設計上データの種別に応じたデータサイズの設定は当業者が当然試みる事項であり、明細書の記載からして、データ更新の有無によりデータサイズを切り替えることに格別の技術的意義が見出せなかったことから、設計事項と判断されたのはやむを得なかったとの結論となった。

一方、発明の構成の一部を設計事項と判断されると、反論のしようがないという懸念や、設計事項であることが文献中の示唆なり動機づけでもって説示されていないと納得しがたいとの意見も示されたが、そもそも、設計事項とは文献による示唆や動機づけがなくても、技術の具体的適用に伴い当然考慮せざるを得ない事項であって、その構成自体に格別の技術的意義はない場合には「設計事項」といえるものであり、逆に、単に技術の具体的適用というレベルを超える作用や機能があるならば、「設計事項」とはいえないものであるから、その点を立証すれば足りると考えられる。

#### (4) その他の論点

##### インク容器としてのクレームの的確性

本件の場合、「インク容器」に係る構成からなるクレームのみで、プリンタも含めた「制御システム」として作動した場合の効果を請求人が主張したところから、進歩性の主張に無理が生じた面が少なくないと思われる。インク容器とプリンタと組み合わせたシステムとしてではなく、単品で取引される「インク容器」として権利を取得したかったのかもしれないが、インク容器単体としての構成が、それに基づく作用効果との関係でクレームに的確に表現されていたか疑問の残るところである。

##### 相違点の認定手法

審決においては、「相違点」を細分化しすぎており、発明者側の視点で見ると、発明全体を見てくれているのではないかと感じるとの意見があった。相違点を細分化すること自体は必ずしも問題ではないとされているが、相違点を細分化しすぎると、相違点相互の組

<sup>6</sup> 審査基準 第I I部第2章2.5(1)

み合わせに特徴のある場合を見落とす危険性があることに十分留意することが必要である<sup>7</sup>。

#### (5) まとめ

上記検討結果を踏まえると、本願発明を拒絶した結論は妥当との検討結果が得られた。

しかしながら、審決、判決の判示内容等について問題があるとの意見が生じた原因がどこにあったか検討すると、以下の点が考えられる。

##### 「クレーム解釈」について

クレーム解釈については、リパーゼ判決や審査基準に則り、特段の事情がない限り請求項の記載とおりに行われる。出願人（審判請求人）は発明の詳細な説明の記載に基づき限定的に解釈し、その解釈に基づき有利な効果を主張することが時としてある。本件はその典型事例といえるが、進歩性の実質的な判断手法以前のクレーム解釈に関する基本原則であることから、少なくとも審判請求時までの補正によりクレームが自己の主張する解釈や有利な効果と合致するように十分留意してもらう必要がある。

##### 「設計事項」に関する認識

設計事項とは、進歩性判断における論理づけの一手法であり、動機づけとは別の手法であるが、本件の検討においては参加者の中にこの点を混同しているところが見受けられた。設計事項には、技術の具体化に伴って当業者が当然考慮せざるを得ない事項で特段の技術的意味が認められないものなどが含まれると解され、動機づけに用いられるような理由は必ずしも要求されない。ただし、設計事項である理由を示すことは必要であり、この点を審決に説示しておくことは、安易に相違点を設計事項と判断しているとの印象を与えないためにも重要なことと思われる。

##### 「周知技術」が認められる範囲について

周知技術は、当業者の知識の基礎となる技術水準として位置づけられるものであるが、この周知技術について、発明の属する技術分野や近接する技術分野の範囲内に限られるとする考えと、多数の製品に使われる技術や、要素技術であって、その要素技術が使用される製品特有の機能がないのであれば、周知技術として扱い、当業者の知識の基礎となる技術水準としてもよいとする考えが示された。

「周知技術」の認定については、その技術内容に応じて適用される範囲は異なってくる（汎用技術、社会常識に近いものであれば、適用分野がより広がる）ものと考えられるが、それには技術内容とその適用分野との関係を的確に説示するといった、配慮が必要であろう。

---

<sup>7</sup> 平成17年（行ケ）第10490号

本願発明の構成を把握する上で、相違点1及び2と相違点3とを分説するのはよいとしても、相違点1ないし3の相互の関係を考慮しながら、本願発明の進歩性について検討しなければならない。

#### 相違点認定における分説の手法

相違点を分説して判断することは、ごく一般的な手法であるが、あまりに細かく分説しすぎると、本件の検討でも見られたように発明全体の技術的意味を見ていないとの印象を与えると同時に、細分化した相違点相互の技術的意味を看過する危険がある。この点、相違点を細分化して分説する際には、必要に応じて相違点相互の組み合わせの容易性についても論じておくことも考えるべきである。

## [ 2 ] 第 2 事例 < 機械分野：平成 13 年（行ケ）4 4 4 号審決取消事件 >

### 1 . 事例の概要

本件は、熱延鋼板を圧延するとともにメッキ処理する過程で製造するメッキ製品の種類に応じて冷間圧延装置を選択的に稼働させる連続設備に関する発明である。特許無効審判においては、甲第 2 号証に、圧延機を空パスさせることについて何ら記載がなく、冷間圧延機を撤去することなく空パスさせることは甲第 2 号証の目的に沿わない点、を理由に本件発明は当業者が容易に発明をすることができないとして請求不成立とされた。

これに対して請求人は、低コスト化や品種の多様化を図るという課題は一般的な課題であり、甲第 2 号証発明に一般的課題を解決することを目的として空パスを行わせる動機づけがあること、亜鉛メッキ鋼板の板厚に合わせて冷間圧延機を使用するかしないかを定めることは当業者にとって当たり前の技術であり甲第 2 号証の目的にも沿ったものである（阻害要因ではない）ことを理由に審決取消訴訟を提起し、審決取消訴訟においてその主張が認められたものである。

この事例研究では、判決の判示内容において、動機づけが認められるとともに阻害要因が認められずに進歩性が否定されたことに関し、主に以下 2 点から検討を加えた。

動機づけについて

阻害要因について

### 2 . 事件経緯

平成 5 年	2 月 2 6 日	出願（特願平 5 - 0 3 8 1 3 5 号） 発明の名称：メッキ設備及びその運転方法
平成 8 年	8 月 2 8 日	補正書
平成 1 0 年	6 月 2 3 日	特許査定
平成 1 2 年	2 月 1 4 日	無効審判請求（無効 2 0 0 0 - 3 5 0 8 7 号）
平成 1 2 年	3 月 3 0 日	請求書副本送達，答弁指令
平成 1 2 年	5 月 3 0 日	答弁書 訂正請求（特許請求の範囲の減縮目的：請求項 2 削除）
平成 1 2 年	7 月 1 8 日	答弁書，訂正請求書副本送達，弁駁指令
平成 1 2 年	9 月 2 0 日	弁駁書
平成 1 2 年	1 0 月 2 6 日	弁駁書副本送付
平成 1 3 年	1 月 1 5 日	上申書
平成 1 3 年	9 月 1 3 日	一次審決（訂正認容・請求不成立）
平成 1 3 年	1 0 月 1 0 日	東京高裁出訴（平成 1 3 年（行ケ）4 4 4 号）
平成 1 5 年	7 月 3 日	判決（審決取消）

平成15年 9月26日 二次審決(訂正認容・請求成立)

平成15年11月18日 確定登録

### 3. 本件発明の内容

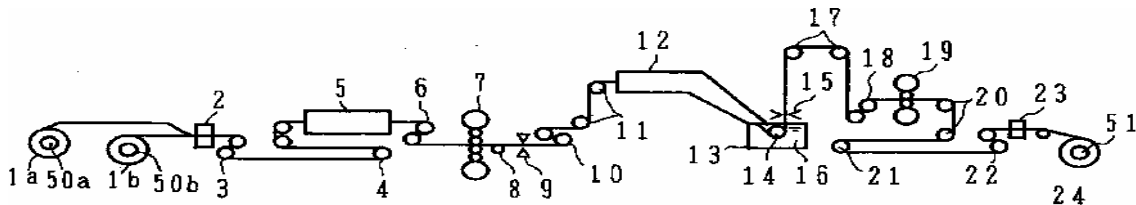
(1) 特許請求の範囲(訂正後のもの)

【請求項1】熱延コイル巻出機，ストリップ溶接機，酸洗装置，加熱・還元炉，メッキ浴槽，コイル巻取機をこの順序で配置して有し，熱延ストリップコイルを材料として板表面にメッキを行うメッキ設備において，前記酸洗装置と前記加熱・還元炉との間に少なくとも1スタンドの冷間圧延機を配置し，前記熱延ストリップコイルを1パス圧延し得るようにするとともに，前記冷間圧延機に対し，メッキ製品の種類に応じて，前記熱延ストリップコイルを冷間圧延を行うか，空パスさせるかを選択的に行わせる制御手段を設けたことを特徴とするメッキ設備。

(参考) 訂正前の特許請求の範囲

【請求項1】熱延コイル巻出機，ストリップ溶接機，酸洗装置，加熱・還元炉，メッキ浴槽，コイル巻取機をこの順序で配置して有し，熱延ストリップコイルを材料として板表面にメッキを行うメッキ設備において，前記酸洗装置と前記加熱・還元炉との間に少なくとも1スタンドの冷間圧延機を配置し，前記熱延ストリップコイルを1パス圧延し得るようにしたことを特徴とするメッキ設備。

(2) 図面



- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1 a, 1 b: 熱延材コイル     | 14: シンクローラ         |
| 2: 溶接機               | 15: メッキ厚制御装置       |
| 3: No 1ブライドルロール      | 16: メッキ浴           |
| 4: 入側ルーバ             | 17: デフレクターロール      |
| 5: 酸洗装置              | 18: No 4ブライドルロール   |
| 6: No 2ブライドルロール      | 19: スキンパスミル        |
| 7: 冷間圧延機             | 20: デフレクターロール      |
| 7 A, 7 B, 7 C: 冷間圧延機 | 21: 出側ルーバ          |
| 8: テンションメーター         | 22: No 5ブライドルロール   |
| 9: 板厚計               | 23: 出側シャー          |
| 10: No 3ブライドルロール     | 24: 製品コイル          |
| 11: 炉入側デフレクターロール     | 50 a, 50 b: コイル巻出機 |
| 12: 加熱及び還元炉          | 51: コイル巻取機         |
| 13: メッキポット           |                    |

(3) 発明の詳細な説明(関連部分抜粋)

【0007】

……, ユーザの要望する多品種のメッキ鋼板を即刻生産することは困難である。例えば冷延材メッキラインのみを有するメーカーは, 多品種, 小ロットのコイルをタイムリーに購入することができないし, これは熱延メッキ業者にとっても同じ悩みである。これは, たとえ一貫製鉄所であっても, ホットストリップミルに細切れな生産計画で操業を困難にする犠牲を強くない限り同じ問題が存在する。

【0008】

本発明の目的は, 熱延メッキ材に近い安いコストで, ホットストリップミルで圧延困難な薄物圧延を行わずに, ユーザの要望する多品種のメッキ鋼板を即刻生産できるメッキ設備の運転方法を提供することである。

【0010】

【作用】

以上のように構成した本発明では, まず, 板厚の厚いメッキ製品を製造する場合には第1の工程を選択し, 冷間圧延機をオープンにして空パスさせそのままメッキ処理を施す。すなわち, 従来の熱延材メッキ設備として使用できる。

【0011】

板厚の薄いメッキ製品を製造する場合は第2の工程を選択し, 冷間圧延機にて冷間圧延を行った後にメッキ処理を施す。……圧下率を20~50%と可変にすれば, 厚さ1.28~0.8mmの範囲で製品板厚を変えることができ, 小ロット多品種の製品をタイムリーに出荷することができる。

【0012】

また, 本発明では, 冷間圧延機以外はすべて熱延材メッキ設備の機器を利用できるため, 巻出機, 巻取機, ストリップ接合用の溶接機などの重複設置が不要で, 設備費も運転費も僅かの上昇に抑えられる。

【0020】

冷間圧延機7は酸洗装置5と加熱及び還元炉12との間に配置されている。冷間圧延機7は本実施例では1台であり, 薄物メッキ鋼板製造の場合は冷間圧延機7で20~50%の圧下を行なう。厚物の場合は, 冷間圧延機7はオープンにして空パスさせる。

#### 4. 引用発明の内容

(1) 甲第1号証[「80製鉄機械設備総覧」, 株式会社重工業新聞社発行(昭和55年3月25日)p.573~582](関連部分抜粋):

: 亜鉛メッキ設備の分類として「ライン内焼鈍式」と「ライン外焼鈍式」とがあること(579頁右欄),

: 「ライン内焼鈍式」とは「メッキ設備の前に連続焼鈍設備を組合わせて冷間圧延され

たままのコイルを材料として、焼鈍とメッキを同一ライン内でおこない、直接亜鉛鉄板を製造する連続亜鉛メッキ方式」(579頁右欄)であり、「ライン外焼鈍式」とは「ライン内に焼鈍炉を持たず、電気メッキ設備の場合と同じ様に、焼鈍ずみの冷延薄板コイルを材料として熱漬亜鉛メッキを行なう」ものであること(579頁右欄)、

：ライン外焼鈍式の「代表的なものは、ホイーリングタイプとシーラス炉タイプとがある。・・・材料コイルは焼鈍ずみの冷延薄板が主である。」(579頁右欄)、

：「5-1-2 ライン内焼鈍式・・・代表的なものとして、ゼンジマータイプとUSスチールタイプとがある。(図12参照)材料コイルは一般の表面処理ラインと異なり、冷間圧延されたままの未焼鈍コイルを主とするところが大きな特徴である。ゼンジマータイプとUSスチールタイプとの違いは、前処理の違いによるもので、USスチールタイプが通常のアルカリ脱脂、酸洗による処理であるのに対し、ゼンジマータイプは酸化炉と称する炉で前処理を行う。・・・表面の圧延油を除かれ清浄化されたストリップは還元炉に入る。・・・還元炉内に入ったストリップは焼鈍温度まで加熱され、焼鈍されるとともに表面の酸化膜が水素によって還元され、完全に清浄な表面となる。・・・連続焼鈍炉の後半でストリップは450℃近くまで冷却され、スナウトと称するダクトを通過して空気に触れることなく溶融亜鉛ポットの中へ入ってメッキされる。」(580頁左下欄～581頁左欄参照)、

：「5-3 後処理装置 メッキを終ったストリップは冷却塔上にあるブローアで空冷され、さらに水冷されて、常温まで冷却される。その後レベラーがあり、・・・塗油は捲取り直前・・・で行なう。」(582頁右欄参照)、

：ゼンジマータイプは、ペイオフリール、粗レベラー、ウエルダー、酸化炉、還元炉、冷却帯、ポット、冷却帯、後処理、巻取り等の工程からなること(580頁の図12の「3. ライン内焼鈍(ゼンジマータイプ)」)、

：USスチールタイプは、ペイオフリール、粗レベラー、ウエルダー、電解アルカリ脱脂、ブラッシング、水洗、還元炉、ポット、冷却帯、後処理、レベラー、塗油、巻取り等の工程からなること(580頁の図12の「4 ライン内焼鈍(USスチールタイプ)」)。

(2) 甲第2号証[特開昭57-19105号公報](関連部分抜粋)：

：「冷延ストリップおよび表面処理鋼板の一般的な製造プロセスは、ホットコイルを出発材料として(1)酸洗、(2)冷間圧延、(3)電気清浄、(4)連続焼鈍、(5)精整、(6)メッキの各工程から構成されている。従来の製造プロセスでは、材料は各工程でコイル単位ごとに処理あるいは加工される、すなわち不連続なプロセスとなっている。・・・このように製造プロセスが不連続であると、各工程間に巻取りおよび巻戻しリールを要し、製造ラインが長くなり設備費が増大すると同時に鋼板表面に傷等の欠陥を生ずる。・・・また、従来の冷延ストリップの製造プロセスでは5～6基の圧延スタンドによるタンデム圧延あるいは1基の圧延スタンドによる5～6パス圧延が行なわれる。このような圧延では圧延スタンド数が多いため多額の設備費およびランニングコストを要し、また圧延パス数が多

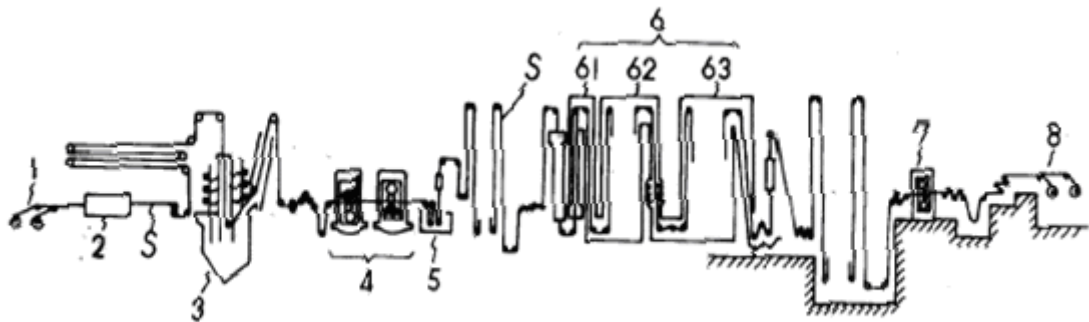
いため作業能率の低下を免れることはできない。この発明は、冷延ストリップの製造における上記のような問題を解決したもので、設備費およびランニングコストを低減するとともに、製造仕掛日数を著しく短縮することができる冷延鋼板および表面処理鋼板製造設備を提供しようとするものである。」(第1頁左下欄18行~第2頁左上欄9行)、

：「デスケーリング装置、冷間圧延機清浄装置、連続焼鈍設備、調質圧延機、精整装置、メッキ装置で構成されている冷延プロセスでこれら各装置の少なくとも冷間圧延機を含む組合せの連続ラインにおいて、ストリップを挟んで相対向する上下ワークロールに任意に径差を付与し、少なくとも一方をクラスターロールとして圧延機を単スタンドあるいは複数スタンド有する冷間圧延設備を配することを特徴とする冷延鋼板および表面処理鋼板製造設備。」(特許請求の範囲)、

：「第1図は、本発明の製造設備を示すもので、これに従って製造プロセスの概略を説明すると、巻戻しリール1により繰り出された圧延材(ホットコイル)Sは前端部が溶接機2により先行する圧延材Sの後端部に溶接接続され、後続の各工程に連続して供給される。圧延材Sは、まずデスケーリング装置3により熱間圧延時に生じたスケールを除去され、ついで圧延スタンド4により冷間圧延される。この発明の一つは、従来の冷間圧延スタンドに加えて1パス高圧下可能な超異径ロール圧延機(…)を用いることにより、従来に比し圧延スタンド数を減らしたことである。従来…所要の圧下率を得るのに5~6基の圧延機をタンデムに配列した圧延設備を用いている…。このようにして、冷間連続圧延された圧延材Sは電気清浄機5を経て、連続焼鈍設備6に送られる。連続焼鈍設備6は…より構成され、圧延材Sはこれらの帯域を連続的に通過して所要の加熱サイクルにより焼鈍される。上記冷間圧延された圧延材Sは、一たんコイルに巻取られることなくそのまま連続焼鈍設備6に送られる…。焼鈍された圧延材Sは調質圧延機7により成品に要求される機械的性質に応じた調質圧下率で圧延され、巻取りリール8により巻取られる。」(第2頁左上欄11行~左下欄17行)、

：「この発明は、冷延鋼板および表面処理鋼板製造設備において、冷間圧延工程と連続焼鈍工程とを連続化、あるいは全工程を連続化するとともに、超異径ロール圧延機を用いることにより圧延スタンド数を減らしているため次のような利点を有している。1)圧延スタンド数の減少、各工程間に設けられる巻取り・巻戻しリールの省略および製造ラインの短縮により設備費を著しく低減することができる。2)省エネルギー、省力、およびコイルのトップ・ボトムにおけるオフゲージの減少による歩留向上および高生産性によりランニングコストの低減を図ることができる。3)製造仕掛り日数を短縮することができる。例えば、従来11日であった仕掛り日数を0にすることができる。」(第2頁右下欄17行~第3頁左上欄13行)





1:巻戻しリール, 2:溶接機, 3:デスケーリング装置, 4:超異径ロール圧延機, 5:電気清浄装置,  
6:連続焼鈍設備, 7:調質圧延機, 8:巻取りリール

(3) 甲第3号証 [特開平1 - 208445号公報] (関連部分抜粋):

:「調質圧延機14が1基であるとロール替え時には調質圧延不可能であり, どうしても調質圧延を施さないノースキンパス材が生じることになる」(第1頁下右欄第14行~第17行),

:「鋼帯の連続溶融金属めつきライン上に配設されている金属めつき浴とテンションレベラとの間に2基の調質圧延機を, 一方の調質圧延機を調質圧延を行う側に他方の調質圧延機をロール替えを行う側に交互に切替可能にシリーズに配列して設置したことを特徴とする鋼帯の連続溶融金属めつき装置。」(特許請求の範囲),

:「鋼帯を所定のスピードで連続溶融金属めつき処理を継続したまま退避状態に切替えた側のロール替え作業を行うものである。したがってノースキンパス材の発生を防止すると共に後処理装置にも何ら影響を及ぼすことなくロール替えを行うことができる。」(第2頁左下欄7~12行)。

(4) 甲第4号証 [「ぶりきとティンフリー・スチール」東洋鋼鉄株式会社著, 株式会社アグネ発行(1974年5月10日) p. 46~47] (関連部分抜粋):

:「通板のための各スタンドのロール間隙の設定は, 圧延する材料の厚み, 幅, 硬さ, 仕上厚み, ロール・クラウンおよび圧延機によって異なる」こと(第46頁第7~8行),

:「ロール設定間隙例として, 材料寸法740×2mmで仕上厚み0.247mmの場合のNo. 1~No. 5スタンドのロール間隙と, 材料寸法740×2mmで仕上厚み0.328mmの場合のNo. 1~No. 5スタンドのロール間隙が異なること(第46頁, 表III-3-4)。」

(5) 甲第5号証 [「第3版鉄鋼便覧第ⅠⅠⅠ巻(1) 圧延基礎・鋼板」(日本鉄鋼協会編, 丸善株式会社発行, 昭和55年5月15日発行) 第507~512頁](関連部分抜粋):

:「8・3 酸洗 8・3・1 脱スケール」(第507頁左欄),

:「(1) メカニカルデスケーリング 酸を使用するデスケーリング法は廃酸処理の問題や, ライン停止時の品質上の問題がある。そこで酸を使用しないデスケーリング法が開発され一部実用化されている。表8・14にその方式と特徴を示す。」(第511頁左欄)。

(6) 甲第6号証 [「川崎製鉄技報第18巻第2号」(川崎製鉄株式会社発行, 昭和61年6月発行) 第9~15頁](関連部分抜粋):

:「ホットストリップミル仕上スタンド間厚さ計の開発」(第9頁タイトル),

:「6.5 スタンド間厚さ計の利用技術 従来正確に計測できなかったスタンド間の板厚を, スタンド間厚さ計を使って実測できるため, 従来の板厚制御のレベルアップを図ることができる。以下にその応用例を示す。(1) モニターAGC 従来のモニターAGCは最終スタンド出側にあるX線厚さ計を使って制御するのに対し, スタンド間に設置したスタンド間厚さ計を使ってモニターAGCを行えば, むだ時間を短縮でき板厚精度が向上する。とくに途中スタンド仕上材に対して効果がある。」(第14頁右欄)。

(7) 甲第7号証 [特開昭53-48048号公報](関連部分抜粋):

:「この発明は以上の点に鑑み, 幾つかのL の値の水準をもつ圧延機を圧延機列中に設けておき, そのときの板幅水準に対応したL の値を有する圧延機を使用して圧延を行うようにしたので, 最大板幅に合せた1つのL 値を決めて圧延するより一層高精度に板クラウンを制御することが可能となる。その際そのときの板幅水準に合致しないL 値を有する圧延機は空パスとするかあるいは極めて軽度の圧下率を適用するようにすればよい。」(第3頁右上欄5~13行),

:「圧延機列において, たとえば7フィート幅の板材を圧延するときには, 3フィート用の#5スタンドは空パスあるいは極く軽圧下とし, 主として#4スタンドでクラウン制御を行なう。以下同様にして各板幅水準に対応して何れかのスタンドを空パスあるいは極く軽圧下とし, 主としてその板幅水準に対応したスタンドでクラウン制御を行えばよいことになる。」(第3頁左下欄7~15行)。

(8) 甲第8号証 [特開昭53-87957号公報](関連部分抜粋):

:「熱間圧延のタンデム圧延機群において, 1または数スタンドの圧延機予備を持ち, 圧延中にこの圧延機を交互に使うことにより, 予備となった圧延機のロールを板から浮かせ冷却しつつ他の圧延機スタンドで圧延することを特徴とする連続熱間圧延方法。」(特許請求の範囲),

:「1台のスタンドを空パス(板からロールを浮かせること)とし1本圧延する毎に1

スタンドづつ空パスとし，かつ1本圧延中に1回づつ空パスの交換を本方式で行ったところ3秒のアイドルタイムにもかかわらず，60本の圧延が可能で，ロール抽出後のロール表面温度も60℃と低い温度に維持する事が出来た。」(第3頁左上欄2～8行)

(9) 甲第9号証 [特開昭56-19904号公報] (関連部分抜粋):

:「(1) エッジング孔型と造形孔型を交互に使用して圧延素材をビームブランクに圧延するに際し，エッジング孔型を用いて圧延素材のトップを所定長さ分だけ所定圧下量以上の圧下量で圧下し続いてこの圧延素材をいったん後退させた後，前記所定圧下量で全体に亘ってエッジングし，次いで造形孔型を用いてこの圧延素材のボトムを所定長さ分だけ所定圧下量で圧下した後この圧延素材を空パスで通し，続いてエッジングにおいて所定圧下量以上に圧下された圧延素材のトップを圧延トップとして前記所定圧下量で造形圧延することを特徴とするビームブランクの製造方法。」(特許請求の範囲)

(10) 甲第21号証 [鉄鋼主要設備動向(1989/5発行)] (関連部分抜粋):

会社 - 日新製鋼 工場 - 堺・その他 設備 - 冷延薄板

年 記事

63 堺・溶融メッキラインの新設を決定(10月)

...

・熱延鋼板(3mm以下), 冷延鋼板兼用。

## 5. 一次審決(平成13年9月14日送達)の内容

甲第2号証には，圧延機を空パスさせることについて何らの記載がなく，甲第2号証発明自体，製造ラインの短縮や設備費の低減等を目的とするものであり(2-1, 2-4参照)，その目的に沿わないことが明らかな，空パスさせる冷間圧延機を配備したままにしておくという構成，すなわち，冷間圧延機を撤去するのではなく空パスさせるように制御するという前記相違点(2)に係る本件特許発明1の構成が，甲第2号証発明に基づいて，さらには空パスについて示唆のない甲第1号証の発明と併せ考えても，当業者に容易に想到されえたことであるとする事はできない。

また，甲第3号証および甲第6～9号証には，・・・，それぞれの目的に応じて，空パスが必要であるとされる場合に圧延機を空パスさせて使用するという態様が記載されているにすぎず，甲第2号証発明における圧延機が空パスを必要とするものであることを示しているわけでもないから，甲第3号証および甲第6～9号証の記載をみても，甲第2号証発明における圧延機を空パスさせるという構成が当業者に容易に想到できた構成であるとする事はできず，さらに，甲第4，5号証にも，空パスについては何ら開示するところがないから，結局，甲第2号証発明と甲第3～9号証に記載された技術常識，又はさらに甲第1号証に記載の発明を総合しても，本件特許発明1における前記相違点(2)に係る

構成が当業者に容易に想到できたものであるとすることはできない。

そして、本件特許発明 1～5 は、前記相違点(2)に係る構成を採用することにより、「熱延メッキ材に近い安いコストで、ホットストリップミルで圧延困難な薄物圧延を行わずに、ユーザの要望する多品種のメッキ鋼板を即刻生産することができる」という特許明細書(段落番号【0032】参照)に記載の効果を奏するものである。

## 6. 審決取消訴訟での争点と裁判所の判断

審決取消訴訟において争点は2つ存在したが、争点1は今回の検討と直接関係しないことから、争点2のみを取り上げる。

### (1) 審決の内容

上記5.のとおり。

### (2) 原告の主張

甲第2号証発明の出願当時において、鋼板等の一連の加工工程において圧延機を設置した場合、素材の圧延が不要とされるときや部品交換のときなどに選択的に圧延素材を空パスさせることは技術常識であった(甲7～9)。また、圧延機の圧下率等を変更するときや部品交換時などに、複数の圧延機のうちの1つを使用しつつ他の圧延機を空パスさせることは、甲第2号証に係る出願以前から当然のこととして行われていた。

さらに、連続亜鉛メッキ製造ラインで、熱延素材と冷延素材の両方を製造するのは一般的であった(甲1, 21)。・・・甲第21号証は、溶融メッキラインについて、入り側素材として熱延鋼板と冷延鋼板を使うという原告の主張を裏付けるものである。

本件発明と同一技術分野において、必要に応じて圧延機に冷間圧延を行ったり空パスさせたりするための制御手段を備えることは周知であった(甲3, 6～9)。また、前述のとおり、同一メッキラインにおいて熱延メッキ鋼板と冷延メッキ鋼板を製造するという設備の使用も周知であった(甲1, 21)。

本件発明の低コスト化や品種の多様化を図るという課題は一般的な課題であり、甲第1, 2号証の発明を基礎とした場合、本件発明の目的を達成するために空パス手段を設けることは当業者の通常の創作能力の発揮という域を出ない。

甲第2号証発明は、一連の作業をライン上に一体化することによって設備費の増大などの不利益を回避することなどを目的としている。審決は、「冷間圧延機をパスさせるような制御をすることが甲第2号証の目的に沿わない。」とするが、そのようなことはない。

メッキ鋼板の製造過程において、冷間圧延機を使ったり使わなかったりすることは、酸洗、冷間圧延、メッキの各工程を不連続なラインで行う場合にも、一般的に行われてきたものである。亜鉛メッキ鋼板の板厚に合わせて、冷間圧延機を使用するかしないかを定めることは、当業者にとって当たり前の技術である。

連続亜鉛メッキ鋼板を製造する場合は冷間圧延が不要になるから、冷間圧延工程を省略

(パス)することは当然に予定されている。そして、冷間圧延亜鉛メッキ鋼板を製造する場合は、設備費や製品の仕掛り日数の低減という甲第2号証に記載された目的を達成し得る。

### (3) 被告の反論

原告が空パスの周知例とする甲各号証は、いずれかの圧延機で圧延しており、全ての圧延機で圧延を行わない空パスとは技術的に意味が相違する。圧延、空パスを選択的に行わせる制御をメッキ製品の種類に応じて行わせることは、技術常識からは導き出せない。

原告が「空パス」が周知技術である根拠として挙げる甲第3号証・・・いずれも、本件発明とは技術分野が異なり、本件発明で規定する「空パス」を行うものではない。

本件発明の目的は、熱延メッキ材に近い安いコストで、ホットストリップミルで圧延困難な薄物圧延を行わず、ユーザーの希望する多品種のメッキ鋼板を即刻生産できるメッキ設備及びその運転方法を提供することであり、これらは一般的な課題とはいえない。

甲第2号証では、必須の構成である冷間圧延の工程そのものを省略することはあり得ないのであって、審決が圧延材料供給時に冷間圧延機を空パスさせるように制御することは甲第2号証の目的に沿わないと判断したことは正当である。

素材が熱延コイルか冷延コイルかで、要求されるメッキ設備の仕様が異なる。・・・さらに、熱延材メッキ鋼板を製造する場合と冷延材メッキ鋼板を製造する場合とでは、メッキ装置における処理速度が大幅に異なるため、メッキ装置の性能も異なる。

### (4) 裁判所の判断

大型の設備を必要とする製造業において、設備費の増大や設置面積の増大等の不利益を回避し、設備の稼働能率を向上させて製造コストを下げることは、一般的な要請であり、そのための方策の一つとして同一設備を複数の目的に使用しようとすることについては、特にそれを不合理とする技術的あるいは経済的な事情がない限り、一般的な動機づけがあるといえる。

これをメッキ鋼板(表面処理鋼板)の製造設備に関連する技術分野についてみるに、甲第21号証に・・・よれば、同一のメッキラインで熱延鋼板と冷延鋼板の両方をメッキすることが、本件発明の出願前に知られ、実行に移されていたと認めることができる。

ところで、・・・冷延メッキ鋼板と熱延メッキ鋼板の製造工程との相違は、冷間圧延し得られる冷間圧延工程の有無にあることが明らかである。

そうすると、前記の動機づけに従い、メッキ工程まで連続化した連続ラインを冷延メッキ鋼板の製造だけでなく、熱延メッキ鋼板の製造にも使用可能なものにしようとすることは、着想として何ら格別のものではない。また、この着想に基づいて、連続ラインの構成を、熱延鋼板を材料とする場合には不要となる冷間圧延工程をスキップ可能な構成とすることも、当業者が容易に想到し得ることといつてよい。

そして、必要に応じて冷間圧延機を空パスさせること及びそのための手段は、・・・周知の事項と認められるから、メッキ工程まで連続化した連続ラインにおいて、冷間圧延が不要な場合（熱延メッキ鋼板を製造する場合）に冷間圧延機を「空パス」をさせる構成を採用することは、当業者が容易になし得ることというべきである。

冷延メッキ鋼板を製造する場合も熱延メッキ鋼板を製造する場合も工程中に酸洗装置が必要であることは同じであって、不連続装置においてメッキ設備と呼ばれる設備の中に酸洗装置があるかどうかは全工程連続装置においては無意味であること、連続焼鈍炉も予熱炉も加熱炉には違いがないこと、処理速度は製造する鋼板の種類によって変えればよいことを考えれば、被告の指摘する点はいずれも甲第2号証に記載された連続ラインを熱延鋼板と冷延鋼板との両方に適用することの阻害要因となるものではない。

## 7. 検討結果

### (1) 動機づけについて

一般的な課題としての動機づけについて

「大型の設備を必要とする製造業において、設備費の増大や設置面積の増大等の不利益を回避し、設備の稼働能率を向上させて製造コストを下げることは、一般的な要請であり、そのための方策の一つとして同一設備を複数の目的に使用しようとすることについては、特にそれを不合理とする技術的あるいは経済的な事情がない限り、一般的な動機づけがあるといえる。」とする判示については、一般論として、複数の製品に対応する製造設備において、それら製造設備を構成する個々の装置の共通性が高ければ、それら複数の製品の製造設備を共用化しようとするものであり、実際に、多品種が混流する製造設備では、ラインを共用化し、流れてくる製品によって装置をスキップさせることは技術常識として行われていることから、上記判示における「同一設備を複数の目的に使用しようとすること」が製造設備一般に共通する自明の課題であること自体には特に異論はなく、このような点から「一般的な動機づけがある」とする上記判示は妥当との意見が多数あった。

審査基準でも、「動機づけとなり得るもの」の例として、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆、を列挙している。

特に、課題の共通性については、「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結びつけて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とした上で、さらに、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」とされている<sup>8</sup>。

本件判決も、この審査基準と同様の考え方により、製造設備一般に共通する自明の課題として、動機づけがあるものと説示したのではないかと考えられる。

<sup>8</sup> 審査基準 第I I部第2章2.5(2)

甲第2号証発明において熱延材メッキ鋼板の製造設備と共用化する動機づけについて

上述のように、甲第2号証の発明において、同一設備を複数の目的に使用する一般的な動機づけであることは問題ないとしても、それだけでは、冷延材メッキ鋼板の製造設備である甲第2号証発明と熱延材メッキ鋼材連続装置とを組み合わせる動機づけにならないのではないか、すなわち、当業者が冷延材メッキ鋼板の製造設備と熱延材メッキ鋼板製造設備との間の共通する点が少ないと認識しているなら両者を組み合わせる動機づけは成立しないのではないか、製造業一般とメッキ鋼板の製造ラインとでは技術がかけ離れているのではないか、との問題点が提起された。

この点、判決では、動機づけの説示とは別のところで、冷延材メッキ鋼板の製造設備と熱延材メッキ鋼板の製造設備との間で共通するところが多いことを説示しており、また、甲第21号証（無効審判段階では提出されず、審決取消訴訟ではじめて提出された証拠である）にメッキ設備を冷延鋼板と熱延鋼板とで兼用することが示唆されていたことから、冷延材メッキ鋼板の製造設備である甲第2号証発明と熱延材メッキ鋼材連続装置とを組み合わせる動機づけがあると考えることは妥当と考えられる。

なお、甲第2号証は冷間圧延のみを対象として製造設備で加工するものであるのに対して、甲第21号証は冷間圧延及び熱間圧延においてメッキラインだけを兼用したというものであり、甲第21号証の技術思想から、甲第2号証のような製造設備（ライン）を冷間圧延及び熱間圧延の双方で共用可能に変更できるのか、甲第21号証に記載されたメッキ設備を冷延鋼材と熱延鋼材とで兼用するという事項が熱延材メッキ鋼板の製造設備における鋼板の厚さ変更の工程での熱延と冷延の兼用という事項と同レベルの技術的困難性と考えるてよいのか、装置単体の共用ではなく、製造設備（ライン）全体を共用しようとする動機づけが必要ではないかとする意見もあった。その一方で、上記判示における「設備」とは製造設備（ライン）を含む広い概念であり、また、ラインの一部を変えて他の工程に使うというのは一般的課題であることから、本願発明の分野におけるライン全体の共用化という課題まで要求する必要はないとする意見もあった。これは、熱延鋼板と冷延鋼板の差が実質的に冷間圧延工程の有無による差にすぎないとの技術認識を肯定するか否かの問題と思われる。

## （2）阻害要因について

審査基準では、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけ可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」とされている<sup>9</sup>。

本件では、以下の2つの阻害要因の指摘があった。

組み合わせにより甲第2号証の本来の技術目的を失わせる点

<sup>9</sup> 審査基準 第I I部第2章2.8(1)

甲第2号証の冷延材メッキ鋼板の製造設備を熱延材メッキ鋼板にも共用しようとした場合、冷間圧延工程をスキップすることが、甲第2号証が本来持っている冷延材メッキ鋼板の製造設備としての目的を放棄するものであるもので、阻害要因が存在するのではないかとの意見があった。

しかし、共用化されたメッキ鋼板の連続製造設備では、冷延材メッキ鋼板と熱延材メッキ鋼板とが選択的に製造可能とされるものであるもので、甲第2号証における冷延材メッキ鋼板の製造設備としての目的が失われるわけではなく、上述のような阻害要因があるとはいえないと考えられる。

なお、阻害要因の議論は、適用する発明と適用される側の発明とが、技術的に相容れないものか否かの事実確認に関する議論であるとも考えられる。このような視点に立てば、上述のような議論は、甲第2号証において、冷間圧延工程をスキップすることが技術的に可能か否か（阻害要因があるか否か）の議論ではなく、冷間圧延工程をスキップしようとするか否か（動機づけがあるか否か）の議論であり、前述の共用化された製造設備における技術常識として議論される性質のものであるとも考えられる。

#### 甲第2号証に対する周知技術の適用の困難性について

甲第2号証の冷延材メッキ鋼板の製造設備を熱延材メッキ鋼板用として共用化するに際し、甲第2号証の冷間圧延機に対する周知技術である「空パス」の適用の困難性については、不要工程をスキップすることと圧延装置を積極的に「空パス」させることは技術的な意味が異なり、不要工程をスキップ可能なら空パスさせることも容易に想到し得るとすることは論理に飛躍があるのではないかと、示された周知技術は部分的な空パスであり、圧延工程のパスは圧延するかしないかの制御であるから、直接、結びつけることはできないのではないかと指摘があった。

しかし、本件の場合、「熱延ストリップコイルを冷間圧延を行うか、空パスさせるかを選択的に行わせる」ということは、結局のところ、鋼板の板厚に応じた工程の選択にすぎず、その板厚の調整は冷間圧延工程の有無で実現されているだけなので、そのような技術的事項を参酌すれば、冷間圧延工程の要不要の選択を実現する手段として、「空パス」技術を用いることは、容易といえるのではないかと意見で概ね一致した。

#### (3) 結論の妥当性について

上記のように、進歩性判断に関するアプローチについては様々な意見があったものの、動機づけ、阻害要因、組合せの困難性の各観点からみた場合、本件発明を無効とした裁判の結論については、技術認識の相違に基づく反対意見が一部あったものの、全体的には妥当であるとの検討結果であった。



#### (4) まとめ

本件については、本件発明を無効とした結論は妥当との検討結果に概ね落ち着いたが、進歩性の判断についていろいろな疑問が生じた原因がどこにあったか検討すると、以下のような理由ではないかと考えられる。

##### 一般的な技術課題又は自明の課題を「動機づけ」とした点

本件判決は、本件発明と甲第2号証発明との相違点について、「設備の共用化」という一般的な技術課題が存在することを理由に、本件発明の構成を採用する動機づけがあるとしたが、一般的な技術課題が存在するとしても、そもそも異なる技術であれば、これらを互いに組み合わせる動機づけとなり得ないとの立場をとる意見が多数あった。

本件判決では、冷間圧延工程のスキップとの関連において、「ところで、・・・冷延メッキ鋼板と熱延メッキ鋼板の製造工程との相違は、冷間圧延して得られる冷間圧延工程の有無にあることが明らかである。」と説示をしているが、このような、冷延メッキ鋼板と熱延メッキ鋼板の製造工程との共通点が非常に多いことに触れた説示が、甲第21号証におけるメッキラインの兼用化の記載とともに「動機づけ」の説示としてあれば、上記の意見にはつながらなかったのではないだろうか。

なお、仮に、冷延材メッキ鋼板の製造設備と熱延材メッキ鋼板の製造設備とが全く異なる技術であったとしても、本件発明の構成として、両者を組み合わせる際の工夫が表現されていなければ、技術が異なることだけを理由に動機づけを否定することはできないとする意見が多数であったが、一方で、冷延材メッキ鋼板の製造設備と、熱延材メッキ鋼板の製造設備とが、全く異なる技術であるなら、メッキ処理設備を共用できるという程度の証拠から、そもそも、動機づけを肯定することなどできないとする少数意見もあった。

##### 一般的な技術課題から具体的構成の選択を動機づける手法について

一般的な技術課題が存在することを理由とする動機づけから、具体的構成を選択する動機づけを行う際には、一般的な動機づけの有無に加えて、具体的構成を選択することについての容易想到性について説示しておくことも必要であろう。この説示が不十分、不明確であると、あたかも一般的な技術課題や自明の技術課題のみで進歩性が否定されたとの印象を与えやすいのではないかと。

判決は、甲第21号証から、共用化の思想はメッキ鋼板の製造設備においても妥当とするものであり、冷延材メッキ鋼板の製造工程と熱延材メッキ鋼板の製造工程とでは、冷間圧延工程の有無にのみ相違があるとして、一般的な技術課題は、さらに、冷間圧延工程が存在することによる共用化の課題にまで投影できるとしたものであるが、なお、共用化のための一般的手段やその具体化手段としての「空パス」の技術的意味についても触れたうえで、「空パス」を採用することの容易想到性を論じたほうが、理解しやすかったと考える。

本件発明に至る思考過程と無効判断に用いられた進歩性否定の思考過程の差

本件発明は、熱延材メッキ鋼板の製造設備に冷間圧延装置を設けるアプローチで発明がなされたとされているのに対して、判決の基礎となった甲第2号証は、冷延材メッキ鋼板の製造設備であり、このような冷延材メッキ鋼板の製造設備から本件発明の如く構成することが、容易想到であったと結論づけたため、発明に至る思考過程が異なる点で、判決に接した者に違和感を生じさせる原因になったのではないかと推測される。

ただし、審査基準においては、「別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」と記載されており<sup>10</sup>、発明に至る思考過程が異なることが直ちに進歩性を肯定的に推認する根拠となるわけではない。

---

<sup>10</sup> 審査基準 第I I部第2章2.5(2)

### [ 3 ] 第 3 事例 < 化学分野 : 平成 1 7 年 ( 行ケ ) 1 0 3 8 9 号 審決取消事件 >

#### 1 . 事例の概要

本件は、特定成分を組み合わせからなる熱鎮痛消炎剤に関する発明であって、審査、審判においては、当該特定成分の組み合わせの解熱鎮痛消炎剤が示唆された引用例の記載に基づいて本件発明は当業者が容易に発明をすることができるとして拒絶された。これに対して請求人は、本件の解熱鎮痛剤の成分の組み合わせに顕著な効果があることを理由に、意見書等で実験成績証明書を提出するなどして進歩性を主張したが、拒絶査定不服審判においても、審決取消訴訟においてもその主張が認められなかった。

この事例研究では、判決及び審決の判示内容において顕著な効果が認められずに進歩性が否定されたことに関し、主に以下 3 点から検討を加えた。

本願明細書における顕著な効果の記載の有無

顕著な効果の認定における実験成績証明書の参酌

本願発明と引用発明との対比判断 ( 顕著な効果の認定 )

#### 2 . 事件経緯

平成 1 0 年 1 2 月 1 日	出願 ( 特願平 1 0 - 3 4 1 4 5 2 号 ) 発明の名称 : 解熱鎮痛消炎剤
平成 1 3 年 8 月 2 8 日	拒絶理由通知 ( 特許法第 2 9 条 2 項 )
平成 1 3 年 1 0 月 1 9 日	意見書 ( 試験成績証明書 1 による効果の主張 ) 補正書 ( 特許請求の範囲の減縮 )
平成 1 4 年 2 月 5 日	拒絶査定 ( 特許法第 2 9 条 2 項 )
平成 1 4 年 3 月 6 日	拒絶査定不服審判請求 ( 不服 2 0 0 2 - 3 8 3 0 号 )
平成 1 4 年 5 月 1 3 日	補正書 ( 請求書の理由補充 , 明細書補正なし ) ( 試験成績証明書 2 による効果の主張 )
平成 1 7 年 2 月 8 日	審決 ( 請求不成立 )
平成 1 7 年 3 月 8 日	東京高裁出訴 ( 平成 1 7 年 ( 行ケ ) 1 0 3 8 9 号 )
平成 1 7 年 1 1 月 8 日	判決 ( 請求棄却 )

#### 3 . 本願発明の内容

( 1 ) 特許請求の範囲 ( 補正後のもの )

【請求項 1】 エテンザミド及びトラネキサム酸を含有する解熱鎮痛消炎剤。

( 参考 ) 補正前の特許請求の範囲

【請求項 1】 サリチル酸系抗炎症剤及びトラネキサム酸を含有する解熱鎮痛消炎剤。

【請求項 2】 サリチル酸系抗炎症剤がエテンザミドである請求項 1 記載の解熱鎮痛消炎剤。

## (2) 発明の詳細な説明(関連部分抜粋)

「風邪等の疾患に起因する発熱，頭痛，各種炎症を抑制するため，解熱鎮痛消炎剤として，アセトアミノフェンに代表されるアニリン系薬剤，アスピリンに代表されるサリチル酸系薬剤，イブプロフェンに代表されるフェニルプロピオン酸系薬剤等を配合したものが市販されている。しかしながら，これらの解熱鎮痛消炎剤の多くは，…胃粘膜損傷等の副作用を生じるという問題がある。このため，副作用を生じることなく高い解熱鎮痛消炎効果を得ることのできる薬剤が望まれている。」(【0002】)

「サリチル酸系抗炎症剤とトラネキサム酸を併用すれば，サリチル酸系抗炎症剤の解熱・鎮痛・消炎作用が増強され，胃粘膜損傷等の副作用が生じないことを見出し，本発明を完成するに至った。」(【0003】)

「本発明に用いられるサリチル酸系抗炎症剤としては特に制限されないが，アスピリン，エテンザミド，…等が好ましく，エテンザミドが特に好ましい。」(【0005】)

「表1より，エテンザミド50mg/kg及びトラネキサム酸200mg/kg単独での抑制率は，それぞれ10%及び14%であり，両薬剤とも軽度の抑制作用が認められた。一方，両薬剤を併用投与した場合の抑制率は56%であり，対照群との間に有意差が認められた。また，この作用をバルジの方法にて検討したところ，…併用による相乗効果が認められた。」(【0015】)

「表2より，エテンザミド100mg/kgおよびトラネキサム酸50mg/kgを併用した場合の抑制率は42%であり，対照群との間に有意差が認められた。また，この作用をバルジの方法にて検討したところ，…併用による相乗効果が認められた。」(【0016】)

## 4. 引用発明の内容

### (1) 引用例1(特開平9-286726号公報)の記載(関連部分抜粋)

「トラネキサム酸は抗プラスミン作用が知られており止血，抗アレルギー，抗炎症剤として用いられている。」(【0002】)

「さらにトラネキサム酸を他の有効成分と同時に配合した液剤は安定性の点で問題があり処方化が困難であると言われ，解熱鎮痛消炎剤を併用した製剤としては錠剤の開発にとどまっている。一方，…複合処方の液剤あるいはシロップ剤の開発が強く要望されている。」(【0003】)

「本発明者らはトラネキサム酸配合のシロップ製剤あるいはトラネキサム酸と他の有効成分，例えば解熱鎮痛消炎剤，…等とを含有する経口液剤にクエン酸等の可食性酸あるいはその塩を添加することにより，…本発明を完成するに至った。」(【0004】)

「本発明で配合される解熱鎮痛消炎剤としては，例えばアセトアミノフェン，…エテンザミド，…イブプロフェン，ケトプロフェン，…サリチルアミド等が挙げられ，これらの中から一種以上が選択され，一般処方で用いられる量が配合される。」(【0006】，全27種の解熱鎮痛消炎剤が例示)

「適当な…懸濁剤を選択し，一般に使用される適量添加することにより可溶化，乳化，懸濁し配合することができる。」(【0010】)

実施例2から4には，トラネキサム酸と，解熱鎮痛消炎剤としてのアセトアミノフェンを含有する経口液剤が記載されている。

(2) 引用例2(特開平9-48728号公報)の記載(関連部分抜粋)

「イブプロフェンとトラネキサム酸を含む解熱鎮痛剤」(【請求項1】)が記載されている。

「…イブプロフェンと共にトラネキサム酸を配合することにより，イブプロフェンの副作用を軽減しつつ，消炎効果解熱鎮痛効果を向上させることができることを見出し，本発明を完成するに至った。」(【0004】)

「…イブプロフェンの胃粘膜障害が両群で大幅に緩和された原因はトラネキサム酸の添加にあると推測された。」(【0025】)

<抗炎症試験(カラゲニン足蹠浮腫抑制作用)>「イブプロフェン単独(試料A)では…浮腫をほとんど抑制しなかった。」が「トラネキサム酸の添加(試料B)により抑制傾向が現れた。」(【0016】～【0018】)

<鎮痛作用試験>「試料Bは…有意な抑制作用を示した。」，「酢酸Wri th i n g抑制作用に関してはトラネキサム酸の寄与が大きいと思われた。」(【0019】～【0022】)

<胃粘膜障害作用試験>「イブプロフェンの胃粘膜障害が…大幅に緩和された原因はトラネキサム酸の添加にあると推測された。」(【0023】～【0026】)

## 5. 審決の内容

(1) 引用発明から本願発明を導く論理づけについて

引用例1には，トラネキサム酸を含む液剤に配合される解熱鎮痛消炎成分として，…多数の薬剤が列挙されており，…トラネキサム酸は実施例のアセトアミノフェンに限らず，例示されたいずれの成分とも配合できることが教示されている。また，引用例2には，上記引用例1に例示されたイブプロフェンとトラネキサム酸を含む解熱鎮痛剤が具体的に記載され，この配合によりトラネキサム酸がイブプロフェンの副作用を軽減し，消炎効果解熱鎮痛効果を向上させることが実験的に確認されている。してみれば，アセトアミノフェンやイブプロフェン以外の引用例1に記載されている他の解熱鎮痛消炎成分についても，消炎効果，解熱鎮痛効果を期待してトラネキサム酸との配合を試みることは当業者が容易に想到しうる範囲のことである。なかでも，エテンザミドは解熱鎮痛作用が強く胃障害が比較的少ないことがよく知られている成分であるから…，特にエテンザミドを選択する点についても格別な困難はない。

(2) 引用発明と比較した有利な効果について

本願発明の成分の組み合わせの効果について，…解熱鎮痛消炎剤，トラネキサム酸は上

述の通り発熱や関節痛，咽頭痛など風邪に伴う諸症状の緩和に有効であることは周知である。そして，引用例 2 にはトラネキサム酸とイブプロフェンと併用により消炎効果解熱鎮痛効果の向上，イブプロフェンの副作用である胃粘膜障害の緩和も報告されていること，エテンザミドにしても比較的胃障害の副作用は少ないとはいえ，かかる副作用の存在は否定できないものであることを考慮すれば，当業者であれば，エテンザミドとトラネキサム酸の配合によって同様の消炎効果解熱鎮痛効果の向上，副作用の緩和効果を予測ないし期待するのは当然であって，上記の効果も当業者が予測できる範囲のものである。

請求人は，エテンザミドとトラネキサム酸との抗炎症効果の増強作用は相乗的であって予測し得ない旨主張しているが，エテンザミドもトラネキサム酸も共に消炎作用を有するのであるから，両者の併用によって通常相加的あるいは相乗的效果が得られることは当業者が容易に予測しうることであり，本願発明では，上記の組み合わせで得られる消炎作用の程度を実験的に示したにすぎない。

## 6．審決取消訴訟での争点と裁判所の判断

審決取消訴訟において争点は 3 つ存在したが，争点 1，2 は今回の検討と直接関係しないことから，争点 3 のみを取り上げる。

### ( 1 ) 審決の内容

上記 5 . ( 2 ) のとおり。

### ( 2 ) 原告の主張

エテンザミドとトラネキサム酸との併用投与した場合に得られる抗炎症効果の増強作用は，相乗的なものであって，格別顕著であり，このことは，明細書の段落【 0 0 1 5 】,【 0 0 1 6 】の記載によって裏付けられている。

アスピリン，サリチル酸ナトリウム及びサリチルアミド...とトラネキサム酸とを併用した場合...抗炎症効果の増強作用は認められなかった（甲 1 2：試験成績証明書 1 と同じ）。また，アセトアミノフェンとトラネキサム酸とを併用した場合...抗炎症効果の増強作用は認められなかった（甲 1 3：試験成績証明書 2 と同じ）。

本願発明のエテンザミドとトラネキサム酸との併用による抗炎症効果の相乗的増強作用は，引用例 1 に記載されたアセトアミノフェンや他のサリチル酸系抗炎症剤とトラネキサム酸との併用によっては全く得られないものであって，エテンザミドとトラネキサム酸との併用によって得られる格別な効果で...ある。

### ( 3 ) 被告の反論

トラネキサム酸と解熱鎮痛剤との併用が有効であることは...既に知られており，...アセトアミノフェン，イブプロフェンにおいても有効であることが報告されているから，同じく汎用の解熱鎮痛剤の一つであるエテンザミドとの併用による協力作用は，当業者が同様

に期待する効果である。そうであるから、実際の実験によって期待に沿う効果が得られたとしても、それは当業者の予測の範囲内であり、顕著なものと評価することはできない。

試験成績証明書（甲 1 2 , 1 3 ）にあるように、原告が実施した試験において、トラネキサム酸との併用による抗炎症効果の増強作用が認められなかったとしても、このような知見は本件出願前に知られていたものではないから、サリチル酸系抗炎症剤とトラネキサム酸との併用を阻害する理由とはならないし、エテンザミドとトラネキサム酸との併用によって得られる効果が顕著であるとする事情にもならない。

#### （４）裁判所の判断

本願発明は、市販の解熱鎮痛消炎剤...のうち、特にサリチル酸系抗炎症剤について、これにトラネキサム酸を配合したものが、...解熱、鎮痛、消炎作用を増強し、胃粘膜損傷等の副作用を生じさせなくするとの知見を得て完成されたものであり、用いられるサリチル酸系抗炎症剤としては...エテンザミド...等が好ましいものの、特に制限されないと認められる。...本願明細書には、エテンザミド以外のサリチル酸系抗炎症剤にトラネキサム酸を配合した例の記載がなく、エテンザミドを採用することが、それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用することと比較して、格別に顕著な効果を奏するものであることをうかがわせるような記載もない。そうであれば、本願明細書の段落【 0 0 0 5 】,【 0 0 1 5 】,及び【 0 0 1 6 】,に上記のような記載があるだけでは、エテンザミドを特定した本願発明が、それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を採用する態様に比較して、格別に顕著な効果を奏すると認めることはできない。

本願発明の特許出願当時、解熱鎮痛消炎剤とトラネキサム酸とを併用することは、協力作用が得られる組合せであって、治療効果を向上させる配合として考えられていたのであるから、本願発明の特許性判断において、格別顕著な効果があると認めるためには、単に相乗的な協力作用が得られるというだけでは足りず、エテンザミド以外の解熱鎮痛消炎剤成分であるサリチル酸系抗炎症剤との配合によっては得ることのできない固有の効果がなければならないが、...本願明細書には、その評価に必要な根拠となるべき記載がないから、結局、本願発明が格別に顕著な効果を奏するとは認めることはできない。

引用例 1 の段落【 0 0 0 6 】,には、解熱鎮痛消炎剤としてのエテンザミドと抗炎症剤としてのトラネキサム酸とを配合する点について、少なくともその組合せが示唆されているものであり、...本願発明の特許出願当時、解熱鎮痛消炎剤とトラネキサム酸とを併用することは、協力作用が得られる組合せであって、治療効果を向上させる配合として考えられていたのであるから、本願発明のエテンザミドとトラネキサム酸との併用による効果についても、協力作用が期待され、治療効果の向上が予測される場所である。そうであれば、本願発明が格別に顕著な効果を奏するとは認めることが...できない。

## 7. 検討結果

化学分野など、物の構造（組成や化学構造）だけから、その効果の予測が困難な技術分野においては、刊行物において上位概念で表現されたり、形式上の選択肢で表現されていても、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を特定した発明について新規性が否定されない場合もある。本件においては、本願発明に関する構成は引用刊行物に形式的に選択肢として示されているが、具体的な実施例もなく、その選択肢中から本願発明の構成を特定したものが記載されているとはいえず、本願発明は、「刊行物に記載された発明」ではないとの認定のもと、進歩性について検討をしている。

### （1）本願明細書における顕著な効果の記載の有無について

当初明細書に、他のサリチル酸系抗炎症剤に比べて顕著な効果が記載されているとする根拠として、エテンザミドは、明細書中での重みづけが、他のサリチル酸系抗炎症剤に比べて特に好ましいとされ、トラネキサム酸との併用により他のサリチル酸系抗炎症剤には認められない相乗効果があることが実験成績証明書で事後的に証明されたことをあげる意見があった。

審査基準では、「引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。」とされているが、この効果はあくまでも進歩性の判断に当たって参酌するものであって、「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが十分論理づけられたときは、進歩性は否定される。」そして、進歩性が否定されないためには、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである必要がある<sup>11</sup>。

そこで、本願明細書の記載を見ると、エテンザミドとトラネキサム酸を併用した実施例しか記載されておらず、それ以外のサリチル酸系抗炎症剤を使用した実験例は一切ない。また、本願明細書に「エテンザミドが特に好ましい」との記載はあるものの、その記載だけで、この効果が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるか否か判断できない以上、本願明細書に他のサリチル酸系抗炎症剤に比べて顕著な効果について記載があるとするには無理があるのではないかと結論となった。

### （2）顕著な効果の認定における実験成績証明書の参酌について

審査基準には、「引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。」と記載されており、実験成績証明書を参酌して顕著な効果を認定することは可能である。しかしながら、同時に「明細書に記載されていないが、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等

<sup>11</sup>審査基準 第I I部第2章2.5(3)



で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」とされており<sup>12</sup>，明細書に構成が記載されていれば，どのような場合でも，その効果を事後的に実験成績証明書で補充できるわけではない。

したがって，本願明細書の「エテンザミドが特に好ましい」との記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるかどうかということが問題になるわけであるが，上で述べたように，この記載のみから当業者が他のサリチル酸系抗炎症剤に比べて技術水準から予測される範囲を超えた顕著な効果があると推論するには無理があると考えられる。

なお，特許法36条の改正（平成6年法改正）に伴い，請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載する必要はなくなった（委任省令要件として扱わない）のに，明細書にその効果が記載されていないことで進歩性が否定されることについて疑問視する意見もあったが，法改正の趣旨は明細書の記載要件として，従来技術との関連において有する有利な効果を不要としただけであって，請求項に係る発明が引用発明と比較して有利な効果によって進歩性の存在を肯定的に推認しようとするのであれば，明細書にその効果が記載されている必要がある<sup>13</sup>。

さらに，本件においては，その結論に直接結びついたとはいえないが，実験成績証明書による立証方法の問題点も指摘された。すなわち，実験成績証明書においては，トラキネム酸とエテンザミドとの組み合わせのみ併用効果があり，他のアスピリン，サリチル酸ナトリウム等のサリチル酸系抗炎症剤とエテンザミドとの組み合わせに併用効果がないという実験結果を提出しているが，出願当初の明細書には，「サリチル酸系抗炎症剤とトラキネム酸を併用すれば，サリチル酸系抗炎症剤の解熱・鎮痛・消炎作用が増強され」との記載があり，結果として実験成績証明書の実験結果と当初明細書の記載に矛盾が生じているとの指摘もあった。

### （3）本願発明と引用発明との対比判断（顕著な効果の判断）について

本件において判断すべき，請求項に係る発明が有する引用発明と比較した有利な効果として何を対象とするかについては，単に「エテンザミドとトラネキサム酸との相乗効果」だけでもよいのではないかと意見もあった。

しかしながら，エテンザミドを含むサリチル酸系抗炎症剤とトラネキサム酸との組み合わせと両者の協力作用が引用例1に記載されており，また，同種薬剤の組み合わせであるイブプロフェンとトラネキサム酸との併用による効果が引用例2に記載されている以上，本願発明が効果として比較する引用発明は，エテンザミド以外のサリチル酸系抗炎症剤とトラキネム酸との組み合わせであり，この組み合わせの効果と比較して，本願発明の組み合わせにさらに顕著な相乗効果が認められなければ進歩性は否定されてもやむを得ないと

<sup>12</sup>審査基準 第I部第2章2.5(3)

<sup>13</sup>審査基準 第I部第1章3.3.2(3)

の結論となった。審査基準にあるように、「顕著な効果」とは当業者が技術水準から予測し得ない効果であり，引用発明の効果（協力作用）からは予測し得ないような相乗効果でない限り，顕著な効果とは認められないと考えられる。

また，審査基準には，「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが十分論理づけられたときは，進歩性は否定される」とされており，その発明の構成を示唆する動機づけの強さと，その構成によって得られる顕著な効果の判断基準とはリンクする，すなわち，強い動機づけがある場合は通常予測されるよりもより高い効果が必要になるとの意見も示された。本件の場合，引用例 1 における構成の示唆，並びに，引用例 2 において，解熱鎮痛消炎剤とトラネキサム酸の併用による有用性が確認されていたといった動機づけがあることに加えて，風邪薬と胃薬を併用することが周知技術であることやエテンザミド（風邪薬），トラキネム酸（胃薬）が双方とも市販薬であることから，本件のエテンザミドとトラキネム酸を併用する動機づけは相当強いと考えられる。

なお，エテンザミドとトラキネム酸の併用による効果を主張するのであれば，その相乗効果が奏されるはずの特定の配合割合まで示す必要があり，成分配合割合が請求項 1 に記載されていないのでは，選択発明としての効果を主張することは不可能だったとの意見もあった。

#### （４）まとめ

上記検討を踏まえると，本願発明を拒絶した結論は妥当との検討結果が得られた。検討の結果，審決，判決の判示内容についての疑問は，おおよそ解消したものと考えられるが，留意すべき点として以下の 2 点があげられる。

##### 「顕著な作用効果」に関する認識

「顕著な効果」とは「当業者が技術水準から予測し得ない効果」であり，単に引用発明に比較して有利な効果があるだけでは，「顕著な効果」とは認めていない。この点について出願人・請求人に留意してもらうことが必要である。

##### 実験成績証明書による「顕著な効果」の参酌について

「明細書に記載されていなく，かつ，明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」とされており，明細書に構成が記載されたとしても，「明細書等から当業者が推論できない効果」であれば，その効果を事後的に実験成績証明書で立証しても参酌されない。もちろん，「明細書等から当業者が推論できるような効果」，例えば，複数の実験例が明細書に記載されていて実験例相互の間で効果に差があることが推論できる場合に，その効果をより明確にするために実験成績証明書で「顕著な効果」を立証することや，本願発明の効果を新たに実験成績書で付け加えないという前提下で，本願発明と引用発明の効果の差を示すために，引用発明の効果を実験成

績証明書で立証し、本願発明の実施例と比較するといったことは可能であるが、実験成績証明書による効果の事後的な立証をすべて許容しているわけではない。

今後の審理においては、実験成績証明書を適切に参酌することが求められるとともに、出願人・請求人は、引用発明に対する有利な効果があるのであれば、その効果を実験例等として出願時に明細書に十分に記載しておくことが進歩性の判断において有利であることに十分に留意する必要がある。

## [ 4 ] 第 4 事例 < 電気分野：平成 1 6 年（行ケ）6 6 号審決取消事件 >

### 1 . 事例の概要

本件は、光ディスクを高速回転させてデータの再生を行う際にデータエラーが発生しないところまで光ディスクの回転数を低下させる光学的情報再生装置に関する発明である。拒絶査定不服審判においては、光磁気ディスクを高速回転させてデータの再生を行う際にデータエラーが所定回数以上発生するときは光磁気ディスクを低速回転に切り替える光磁気ディスク装置が記載された引用例 1，およびデータエラーの検知がない限り最も速い速度で、またデータエラーが検知された場合のみ速度を下げる通信手段が記載された引用例 2，3 に基づき、当業者が容易に発明することができたものとして拒絶査定が維持された。

これに対して請求人は、刊行物 1 と刊行物 2，3 について技術分野の関連性，解決すべき課題の共通性等がないため両者を組み合わせる動機づけがないこと等を理由に進歩性を主張したが、審決取消訴訟においてその主張は認められなかった。

この事例研究では、審決，判決の判示内容において、刊行物 1 と刊行物 2，3 を組み合わせる動機づけがあるとして進歩性が否定されたことに関し、主に以下 2 点から検討を加えた。

技術分野の関連性の有無

解決すべき課題の共通性の有無

### 2 . 事件経緯

平成 4 年 6 月 1 6 日	出願（特願平 4 - 1 8 1 6 8 9 号） 発明の名称：光学的情報記録再生装置
平成 1 3 年 7 月 3 1 日	拒絶理由通知（2 9 条 2 項）
平成 1 3 年 9 月 2 6 日	意見書・補正書
平成 1 3 年 1 0 月 2 3 日	拒絶査定（2 9 条 2 項）
平成 1 3 年 1 1 月 2 2 日	拒絶査定不服審判請求（不服 2 0 0 1 - 2 0 8 1 8 号）
平成 1 3 年 1 2 月 1 9 日	理由補充・補正書
平成 1 4 年 2 月 2 1 日	前置報告書
平成 1 5 年 7 月 1 0 日	拒絶理由通知書（2 9 条 2 項）
平成 1 5 年 9 月 1 日	意見書・補正書
平成 1 5 年 9 月 3 0 日	拒絶理由通知書（2 9 条 2 項）
平成 1 5 年 1 1 月 1 7 日	意見書・補正書
平成 1 6 年 1 月 2 0 日	審決（請求不成立）
平成 1 6 年 2 月 1 9 日	東京高裁出訴（平成 1 6 年（行ケ）6 6 号）
平成 1 6 年 9 月 3 0 日	判決（請求棄却）

### 3. 本願発明の内容

#### (1) 特許請求の範囲

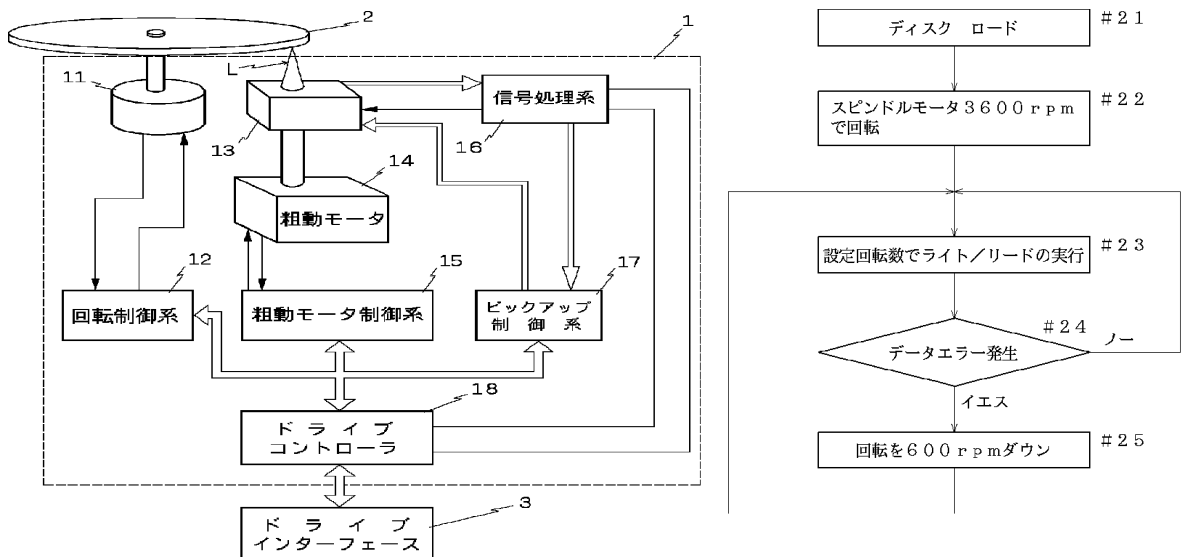
【請求項9】 情報記録媒体である光ディスクにレーザ光を照射してデータの再生を行う光学的情報再生装置において、

光ディスクを回転させる回転手段と、

データエラーが生じたことを検知する検知手段とを備え、

初期設定では前記回転手段により最大回転数で前記光ディスクを回転させながらデータの再生を行い、データの再生を行っている途中で前記検知手段によりデータエラーを検知する度に前記回転手段により回転数を低下させてデータの再生を行い、前記検知手段によりデータエラーを検知しないときは、そのままの回転数で前記光ディスクを回転させてデータの再生を行うことを特徴とする光学的情報記録再生装置。

#### (2) 図面



#### (3) 発明の詳細な説明 (関連部分抜粋)

【0001】

【産業上の利用分野】

この発明は、情報記録媒体である光ディスクや光磁気ディスクにレーザ光を照射してデータの記録・再生を行う光学的情報記録再生装置及び光学的情報再生装置に係り、特に、そのディスクの性能に応じて決定される回転数より速い回転数で駆動されることによって、トラックはずれやフォーカスはずれ、データエラー等が発生したとき、ディスクの回転数を低下させることにより、そのディスクの性能の範囲内で可能な限り速い回転数によるデータの記録・再生が行えるようにした光学的情報記録再生装置及び光学的情報再生装置に

関する。

#### 【0012】

##### 【発明が解決しようとする課題】

この発明では、従来の光学的情報記録再生装置において生じるこのような不都合、すなわち、高速化のために光ディスクメディアに要求される条件は種々であり、それぞれの光ディスクでデータのライト/リードの最適条件が必ずしも両立しないので、各光ディスクを最適条件で効率よく駆動することは困難である、という不都合を解決し、各ディスクの性能の範囲内で可能な限り速い回転数によってデータの記録・再生が行えるようにした光学的情報記録再生装置を提供することを目的とする。

#### 【0045】

##### 【実施例3】

次に、第3の実施例を説明する。この実施例は、請求項3の発明に対応しているが、ハード構成は、請求項1の発明で説明した図1と同様である。

この第3の実施例も、基本的には、先の第1や第2の実施例と同様であるが、データエラーが発生するかどうかをチェックする点で、先の実施例と異なっている。

#### 【0046】

図6は、この発明の光学的情報記録再生装置において、データエラー検出時の主要な処理の流れを示すフローチャートである。図において、#21～#25はステップを示す。

#### 【0047】

ステップ#21で、図1の光ディスクドライブ1に、光ディスク媒体2をロードする。

次のステップ#22で、回転駆動モータ（スピンドルモータ）11を、予め設定された回転数、例えば3,600rpmで回転させる。

#### 【0048】

ステップ#23で、設定された回転数によるデータのライト/リード動作を実行する。

ステップ#24へ進み、データエラーが発生したかどうかを監視する。

#### 【0049】

データエラーが発生しなければ、再び先のステップ#23へ戻り、同様にデータのライト/リード動作を実行する。

これに対して、ステップ#24で、データエラーが発生したことを検知したときは、次のステップ#25へ進み、モータの回転数を所定量、例えば600rpmだけダウンさせて、再び先のステップ#23へ戻る。

#### 【0050】

以下、同様に、この低下された回転数で、データのライト/リード動作を実行し、データエラーが発生しない回転数を検知して、その回転数でライト/リード動作を行う。

以上のステップ#21～#25の処理によって、その光ディスク媒体の性能に合致した回転数によるデータのライト/リード動作が可能になる。

#### 【0051】

この第3の実施例では、光ディスクドライブ1の信号処理系16において、データエラーが発生した場合に、回転制御系13により光ディスク媒体2の回転数をダウンさせ、再びデータのライト/リード動作を実行することにより、データエラーを起さない回転数で、ライト/リードが行えるようにしている。

・・・・(省略)・・・・

#### 【0054】

請求項3の発明では、可能な限り速い回転数で情報記録媒体であるディスクを回転させ、データエラーが発生した場合のみ、その回転数を低下させてデータのライト/リードを行うように制御している。

したがって、同様に、ディスクメディアの性能に合致した回転数で、効率よくライト/リードを行うことが可能になる。

### 4. 引用発明の内容

(1) 引用例1(特開平3-273564号公報)の記載(関連部分抜粋)

「1. 円盤状の記録媒体を可変速の駆動モータにより回転駆動させて情報の記録又は再生を行い、任意のセクタの再生時に誤りデータを訂正するためそのセクタ内に誤り訂正コードを記録するようにした情報記録再生方法において、各セクタ毎に誤り訂正を行った回数を判定し、この誤り訂正回数が所定値より多いときには前記駆動モータの回転数を下げるようにしたことを特徴とする情報記録再生方法。

2. 高速回転モード持つ情報記録再生装置において、初期状態では高速回転モードで再生を行い、誤り訂正を行った回数により記録時の記録媒体の回転数を判定し、低速回転モードで記録されたと判定した時には、駆動モータを低速回転モードの回転数に下げるようにしたことを特徴とする請求項1の情報記録再生方法。」(特許請求の範囲)

「反面、低速回転で記録された媒体であっても高データ転送レート化のためには、高速回転駆動により再生したほうがよいので、一律に低速回転駆動で再生させるというのも得策ではなく、できる限り、高速回転で再生動作を行わせた方がよいといえる。」(第2頁左上欄第12行~第16行)

「より具体的には、高速回転モードを持つ情報記録再生装置において、初期状態では高速回転モードで再生を行い、誤り訂正を行なった回数により記録時の記録媒体の回転数を判定し、低速回転モードで記録されたと判定した時には、駆動モータを低速回転モードの回転数に下げるようにした。

作用

ある回転数で記録媒体を回転駆動させながら行う再生動作において、再生時の回転数が記録時の回転数よりも高い場合には、誤りデータが多くなる一要因となり得る。一方、再生時の回転数が記録時の回転数よりも高い場合であっても良好なる状態で記録がなされた

情報については誤りデータの少ない再生が可能となる。」(第2頁右上欄第13行～第3頁左下欄第8行)

「しかして、本実施例ではこのような誤り訂正を行った回数の多少を、駆動モータ4の回転数切換え制御の判断に用いるものである。まず、第2図に示すような高速回転モードを持つ光ディスクドライブ2に光磁気ディスク1をセットすると、その初期状態では光磁気ディスク1が高速回転モードにより回転駆動されて記録動作又は再生動作が行われる。ここに、再生動作においてはデータやディクトリ等の記録されたデータが光ピックアップ6により読取られ、信号処理系8の変復調器11を経てドライブコントローラ10で読取られる。このデータ中に、誤り訂正コード情報は第1図に示すように誤り訂正符号・復調器12により復号されてドライブコントローラ10に与えられるとともに、復号した際の誤り訂正を行なった回数の情報もこのドライブコントローラ10に与えられる。ドライブコントローラ10ではこの誤り訂正回数が予め設定されて所定値、例えば4ワードより大きい場合には、セットされている光磁気ディスク1が低速回転モードにより書込まれたものであると判断し、それ以降の記録動作又は再生動作を低速回転モードによる回転数に切換えて行う。よって、誤り訂正回数が少ない場合には、初期の高速回転モードのまま動作が継続される。この誤り訂正回数が少ない場合には、高速回転モードによる記録はもちろんであるが、低速回転モードによる記録であってもその記録状態がよい場合も含まれる。このため、誤り訂正コード数の多少に応じた回転数切換え信号がコントローラ10から回転制御系3に与えられる。このように、誤り訂正回数が所定値よりも少ない限り、支障ないため、高速回転モードによる再生動作を継続でき、低速回転モードによる記録のものでできるだけデータ転送レートを下げることなく再生を行わせることができる。もちろん、データ誤りが多い場合には、低速回転モードの回転数に切換えられて行われるので、データ信頼性の高い再生動作となる。」(第3頁左下欄第7行～第4頁第8行)

(2) 引用例2(特開昭61-218269号公報)の記載(関連部分抜粋)

「従来、この様なモデムを使用したファクシミリ通信に於いて通信速度を決定する際、送信側は予め定められたテストデータをモデムの最も高い通信速度で送信する。一方、受信側は受信した前記テストデータ内のエラーピット数からその通信速度が回線品質に適しているかどうか判定し、肯定又は否定応答を送信側に通知する。送信側は肯定応答が受信側から通知された場合のみ、その通信速度をモデムに指定して画情報の送信を行う。しかし、否定応答が通知された場合は同一通信速度で再試行するか通信速度を一段下げて再度前記テストデータの送信を行い、受信側からの肯定応答が得られるまで通信速度を一段階ずつ下げながら前記テストデータの送信を行う。」(第1頁右欄第14行～第2頁左上欄第9行)

(3) 引用例3(特開平2-92153号公報)の記載(関連部分抜粋)

「第8図(2)及び(3)は回線状況が悪い場合の手順を示している。第8図(2)に示すよ



うにまず、9500 b / s で伝送することを試みる。ところが、受信機は T C F 信号を正しく受信できないので、F T T 信号を送出する。そこで送信機は、次に 7200 b / s で伝送することを試みる。この場合にも受信機は T C F 信号を正しく受信できないので、F T T 信号を送出する。さらに送信機は、次に 4800 b / s で伝送することを試みる。しかし受信機は T C F 信号を正しく受信できないので、F T T 信号を送出する。

送信機は、9600 b / s あるいは 7200 b / s の T C F 信号に対し F T T 信号を受信したときには、直ちに 7200 b / s ・ 4800 b / s での T C F 信号へ移行するよう予め設定されている。これに対して、4800 b / s あるいは 2400 b / s の T C F 信号に対しては、2 回 F T T 信号を受信した時に、2400 b / s での T C F 信号の送信あるいは回線断へ移行するよう予め設定されている。その理由は、4800 b / s あるいは 2400 b / s では、なるべくそのスピードで伝送を試みたいものである。

そこで、送信機は引き続き再び 4800 b / s で伝送することを試みる。ところが、受信機は T C F 信号を正しく受信できないので、F T T 信号を送出する。このように、送信機は 4800 b / s での T C F 信号に対し、F T T 信号を 2 回受信したので、次に、2400 b / s で伝送することを試みる。これに対して、受信機は T C F 信号を正しく受信できたので C F R 信号を送出し、2400 b / s で画伝送が行われる。」(第 2 頁右下欄第 1 4 行～第 3 頁右上欄第 3 行)

## 5 . 審決の内容

### ( 1 ) 本願発明と引用例 1 との一致点と相違点の認定

刊行物 1 の発明の「駆動モータ」は、光磁気ディスクを回転させるから、本願発明の「回転させる手段」に相当し、刊行物 1 の発明の各セクタ毎に誤り訂正を行った回数を予め設定された所定値と比較する「コントローラ」は、エラーが生じたことを検知しているから、本願発明の「データエラーが生じたことを検知する検知手段」に相当する。

刊行物 1 の発明の「初期状態」は、光磁気ディスクが低回転モードで記録されたものにも関わらず、高速回転モードで回転することは、本願発明の「初期設定」に相当し、刊行物 1 の発明の初期状態の「高速モード」は、「低速モード」より高速で光磁気ディスクを再生するから、本願発明の「最大回転数で光ディスクを回転させながらデータの再生を行う」に相当する。

そして、刊行物 1 の発明の「高速モード」から「低速モード」の切換は、回転数を低下させるから、本願発明の「回転数の低下」に相当する。

したがって、両者は、

「情報記録媒体である光ディスクにレーザ光を照射してデータの再生を行う光学的情報再生装置において、

光ディスクを回転させる回転手段と、

データエラーが生じたことを検知する検知手段とを備え、

初期設定では前記回転手段により最大回転数で前記光ディスクを回転させながらデータの再生を行い、データの再生を行っている途中で前記検知手段によりデータエラーの発生により、前記回転手段により回転数を低下させてデータの再生を行い、回転数を低下させる以外は、そのままの回転数で前記光ディスクを回転させてデータの再生を行うことを特徴とする光学的情報記録再生装置。」の発明で一致し、以下の点で相違する。

<相違点>

データエラーの発生により光ディスクを回転させる回転手段の回転数を低下させる場合が、本願発明では、「データエラーを検知する度」であるのに対して、刊行物1の発明では、「誤り訂正を行った回数が所定値より多く、セットされている光磁気ディスクが低速回転モードで記録されたものであるとき」であり、そのままの回転数で光ディスクを回転させてデータの再生を行う場合が、本願発明では、「検知手段によりデータエラーを検知しないとき」であるのに対して、刊行物1の発明では、「誤り訂正を行った回数が所定値より少ないとき」である点。

## (2) 相違点についての判断

大量の情報を高速に伝達することを目的として、データエラーの検知がない限り最も速い速度で、また、エラーが検知される場合は、エラーの検知が有る場合のみ、速度を下げるデータの通信手段が刊行物2、3に記載されている。刊行物1の発明も、できる限り高速回転で再生動作をおこなわせて、データを高速に得ることを求めており、刊行物1の発明でも、データエラーを検知したときは、回転数を低下させているから、刊行物2、3に記載されているように、エラーの生じる度毎に、段階的に光磁気ディスクの回転手段をさげていくことにより、できる限り光磁気ディスクの高速回転を維持し、エラーの生じないときは、速度を下げないで初期状態で光磁気ディスクを回転させるように構成することは、当業者が容易に推考できたことと認められる。

## 6. 審決取消訴訟での争点と裁判所の判断

### 6-1. 一致点の認定の誤りによる相違点の看過(争点1)

この争点において主に検討対象としたのは、一致点の認定において両技術に共通する部分を抽象化して一致点としたところにあり、それ以外の引用文献の記載に関する争点については、審決、判決の判示内容が妥当との検討結果であったため、検討結果の記載は省略する。

#### (1) 審決の内容

上記5.(1)のとおり

#### (2) 原告の主張

刊行物1の発明では、回転数を低下させる条件として、誤り訂正回数が所定値を上回る

こととしているものの、データエラーが生じないように所定値を定めればよいのであるから、この所定値を超えてもデータエラーとなるわけではなく、誤り訂正の回数を単に記録媒体の判別（高速モードで記録が行われた記録媒体か低速モードで記録が行われた記録媒体か）に利用しているにすぎない。刊行物1の発明の「コントローラ」は、本願発明における「データエラーが生じたことを検知する検知手段」には当たらない。

### （3）被告の反論

刊行物1記載の「ドライブコントローラ10」は、データの誤り訂正回数が予め設定された設定値より大きいかどうかを判別するものであり、データエラーがどの程度生じたかを検知するものであるから、その限りで、データエラーが生じたことを検知するものであるといえる。

したがって、刊行物1の発明における「コントローラ」が、本願発明における「データエラーが生じたことを検知する検知手段」に対応するものであることは明らかである。

### （4）裁判所の判断

本願明細書には、データの誤り訂正機能については何の記載も示唆もない（甲3，4号証）。そして、本願発明における「データエラー」とは、単に、データの記録・再生動作中の、信号処理系16におけるデータの記録・読取りの誤りを意味するものであり、原告が主張するように、誤り訂正機能によっても訂正することが不可能なものと解することはできない。刊行物1の発明において、誤り訂正機能が働いている場合においても、本願発明の「データエラー」に相当するデータの読み誤りは生じていると解すべきであり、原告の上記主張は採用し得ない。

進歩性の判断における一致点の認定は、相違点を抽出するための前提として行われるものであり、相違点を正しく認定することができるものであるならば、相違点に係る両技術に共通する部分を抽象化して一致点として認定することは許され、また、一致点の認定をどの程度の抽象度で行うかは、審決において共通部分を考慮して、適宜なし得ることである。

## 6 - 2 . 相違点についての判断の誤り（争点2）

この争点においては、動機づけとなりうる技術分野の関連性、課題の共通性があったかが主な検討点とされ、引用文献の記載等に関する争点については審決、判決の判断が妥当と判断されたため、検討結果の記載は省略する。

### （1）審決の内容

上記5（2）を参照。

## ( 2 ) 原告の主張

刊行物 1 の発明に刊行物 2 及び 3 の発明を適用する動機づけはなく、審決の判断は誤りである。

本願発明と刊行物 2 , 3 記載の発明であるファクシミリ装置とは技術分野の関連性がない。

本願発明のディスクの機械特性とアクチュエータの特性に合致した回転数で、効率よく情報の再生を行いたいという技術課題は、いずれの刊行物にも記載されていない。

## ( 3 ) 被告の反論

刊行物 1 の発明は、光学的情報記録再生装置を対象とするものであり、できる限り高速で再生動作を行わせ、データを高速に伝送することをその技術課題とするものである。・・・したがって、刊行物 1 の発明は、本願発明と同様の課題を解決するものということができる。

また、刊行物 2 及び 3 には、ファクシミリ通信に関し、情報を高速に伝送することを目的として、データを最も高い通信速度で送信し、受信データにエラーが検出された場合には、順次、通信速度を一段階ずつ下げて送信することが記載されている。

情報の伝送技術と情報の記録再生の技術とは伝送路を介するか記録媒体を介するかの違いだけであって共通する技術も多い。したがって、刊行物 2 及び 3 に記載のデータエラーを検出する度に速度を低下させるという技術を刊行物 1 の発明の駆動モータの回転数の切換えに用いて、「誤り訂正の回数が所定値を超えた場合」、すなわち「所定回数ほどデータの誤りが検知された場合」に替えて、「データエラーを検出する度に」駆動モータの回転数を下げようには当業者であれば容易に想到し得たものである。

## ( 4 ) 裁判所の判断

刊行物 1 の発明は、光学的情報記録再生装置において、データの書き込み位置のばらつきを考慮しつつ、できる限り高速で再生動作を行わせ、データを高速に伝送することをその技術課題とするものであり、また、誤りの多い場合に回転数を下げることにより、データの信頼性を確保しているものである。

刊行物 2 及び 3 には、ファクシミリ通信に関するものではあるものの、情報を高速で伝送することを目的として、テストデータを最も高い通信速度で送信し、受信データにエラーが検出された場合には、順次、通信速度を一段階ずつ下げて通信速度を設定し、データを送信することが記載されている。そして、刊行物 1 の発明も刊行物 2 及び 3 記載の発明も、共に情報を高速に伝送するためのものである点で共通しているから、情報伝送という同じ技術分野に属するものということができる。

したがって、刊行物 1 の発明と、刊行物 2 及び 3 記載の発明とは、技術分野に関連性があり、また、情報を高速に伝送するという共通の課題を有することから、刊行物 2 及び 3

記載の発明を刊行物 1 の発明に適用する動機づけはあるということが出来る。

## 7. 検討結果

### (1) 動機づけの有無について

#### 技術分野の関連性からのアプローチについて

審査基準では「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とされている<sup>14</sup>。

本件については、本願発明と引用例 1 との相違点に着目すると、相違点はデータ転送時の課題を解決するための構成要素であることから、データ転送技術は、関連する技術分野と考えることもできるのではないかとの意見もあったが、むしろ、技術分野に関連性ありとする審決、判決の進歩性判断のアプローチについては、違和感を覚えるとの意見が多かった。

すなわち、回転によりデータの記録・再生を行う光磁気ディスク（引用例 1）と、伝送路を用いてデータ伝送を行うファクシミリ（引用例 2, 3）とは、データの処理内容が異なる等、関連する技術分野とは言い難く、本願発明のような、情報記録再生装置に係る技術分野の当業者は、本願と同じ情報記録再生装置の技術分野は参照するが、ファクシミリ装置を参照することはないことから、当業者から見ると、本件の審決・判決は引用例 1 と引用例 2, 3 との共通性を事後抽出（後づけ）して「情報伝送という同じ技術分野」と認定したのではないかとの印象があるというものである。

また、判決では、「刊行物 1 の発明も刊行物 2 及び 3 記載の発明も、共に情報を高速に伝送するためのものである点で共通しているから、情報伝送という同じ技術分野に属するものということが出来る。」と判示しているが、そもそも、「課題の共通性」と「技術分野の同一性（関連性）」とは別のものであり、課題共通 = 技術分野同一とはならないのではないかとの指摘もあった。（上記判示事項は、情報伝送という機能の同一性をもって「技術分野の同一性」を判断したものと思われるが、「技術分野の同一性」の判断基準には触れられていない。ただし、技術分野の同一性（関連性）は、相違点として認識される発明の課題によって、対象とする技術分野の範囲を変えて適用することが可能であろう）。

#### 解決すべき課題の共通性からのアプローチについて

審査基準では「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結びつけて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とされている<sup>15</sup>。

本件については、そもそも、前提となる技術が異なる以上、課題を共通とする理由は存

<sup>14</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2. 5 ( 2 )

<sup>15</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2. 5 ( 2 )

在し得ないはずであり、適正な範囲での課題の抽象化は許容できるが、本件のように、「情報を高速で伝達すること」と課題を抽象化して、引用例 1 と引用例 2 , 3 とで共通の課題とするのは、許容限度を超えているとの意見があった。

その一方で、本願発明と引用例 1 との相違点に着目すると、結局のところ、データエラーを回避するために、回転数を「段階的に変える」か「高低で切り替える」かの違いに過ぎず、この程度の相違点であれば、課題の上位概念化は許容できるのではないかと、すなわち、この場合の相違点に対応する課題はデータエラーなしに「最大限の速度で情報を伝送させる」という点にまで落ちているのであるから、このように課題を上位概念化した上で、引用例 2 , 3 と引用例 1 との課題を共通として組み合わせることは是認すべきであるとの意見もあった。

### ( 2 ) 相違点認定における一致点の抽象化の手法について

相違点の認定に当たって、引用例との一致点を抽象化(上位概念化)することを問題視する意見はあったが、審決取消訴訟においては、相違点の看過とそれに伴う判断の誤りが問題とされるものであり、それがなければ、一致点を上位概念化する手法そのものが結論に影響を及ぼす認定の誤りとはならない。しかしながら、一致点の認定において抽象化(上位概念化)することは、相違点看過のリスクが増すことにつながることに十分留意すべきである。

### ( 3 ) 結論の妥当性について

上記のように、進歩性の判断に関するアプローチについて異論はあったものの、本願発明を拒絶した結論については妥当であるとの結論で一致した。

理由としては、本件発明と審決、判決で引用された引用例 1 に記載された発明が、技術的にかなり近く、相違点としては、実質的に本件発明がディスクの回転速度を段階的に引き下げるのに対して、引用例 1 記載の発明はディスクの回転速度を一段で引き下げる点のみであり、回転速度を上げることによりデータ転送速度を上げることが引用例 1 記載の発明のそもそもの課題であることに鑑みれば、一段で不必要に回転速度を落とすよりも段階的に低下させることは普通に考えつくことであるから、上記相違点を容易と判断したことについては妥当である。

審査基準では「一定の課題を解決するために・・・技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他の進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。」とされており<sup>16</sup>、技術常識を参酌すれば、本件程度の相違点は、設計変更として扱ってもよかつたのではないかとこの意見もあった。

---

<sup>16</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 5 ( 1 )

#### (4) まとめ

本件については、審決、判決の結論については妥当との結論に落ち着いたものの、審決、判決の判示内容については納得感が得られにくいという検討結果であった。

このような結果となった原因としては、各ディスクの性能の範囲内で可能な限り速い回転数によってデータの記録・再生が行えるようにした光学的情報記録再生装置を提供する、という本願発明の課題は、引用例1に示された公知の課題であり、相違点が、回転数の調整手法にあるのなら、引用例2, 3を示すまでのことはなく(または周知技術、常套手段として扱い)、容易に想到し得た事項とすべきであったものを(審判段階の拒絶理由通知においては、引用例2, 3は常套技術の一例として扱っていた)、審決において、組み合わせの動機づけを明確に示すことなくファクシミリの技術分野である引用例2, 3を組み合わせ技術として用い、判決において技術分野の共通性、課題の共通性からの進歩性アプローチを採用したことにより、逆にその判示内容に対する納得感が得られにくくなったのではないかと考えられる。審決、判決の判示内容は当該事件を前提としたものではあるが、本件事件の判断に使われた技術分野や課題についての上位概念化の手法が、判決が積み重なることにより、どのような事例でも上位概念化してよいという解釈として一般化することを懸念する意見もあった。

本願発明と引用例との相違点が技術常識を考えれば当業者が容易に考えつくとして一般に判断されるものの、その相違点を明記した文献が当該技術分野から発見しにくい場合に、どのような論理をもって進歩性を否定するかは十分検討する必要がある。本件のように、一見遠い技術分野の証拠により、技術分野、課題を上位概念化して相違点を埋める構成として適用すると、「事後的アプローチ」との印象を与えかねない。技術分野や課題を抽象化(上位概念化)して適用する場合には、その根拠を十分に説示しておくことも重要であろう。

## [ 5 ] 第 5 事例 < 物理分野：平成 17 年（行ケ）10853 号審決取消事件 >

### 1 . 事例の概要

本件は、気体は通すが液体は通さない孔であって、外気に連通する孔を有した多孔質膜を備えた医療用器具（人工肺）の使用前に血液流路等から気泡を除去する際に、流路中の血液等を循環させる遠心ポンプを制御して、あらかじめ間隔及び強さを設定した間欠的な移送流を発生させ、液体中の気泡を、上記多孔質膜の孔から外気に放出する気泡除去装置の発明である。これに対して、人工肺（中空糸膜）の血液流路に液体を通して気泡を除去することが記載された刊行物 1 発明に、ダイアライザーをプライミングする際に流路中に生食水を充填しながら、時々、鉗子で流路を開閉する（間欠流に相当すると審決では判断した）ことにより、循環流路中の生食水の気泡を除去することが記載された刊行物 2 発明を組み合わせ、当業者が容易に発明をすることができたとして、独立特許要件違反に当たるとされ、訂正が認容されなかった。

これに対して請求人は、刊行物 1 発明は、液体中の気泡を多孔質膜の孔から外気に放出するものではないこと、刊行物 2 発明における鉗子による開閉操作は、間欠流にはあたらないことを理由に、進歩性を主張したが、審決取消訴訟においてその主張は認められなかった。

この事例研究では、判決及び審決の判示内容において、本件訂正発明と刊行物 1 発明の気泡除去作用が異なるものであることに関し、主に以下 2 点から検討を加えた。

本件訂正発明と引用発明との作用効果の差異と明細書の記載  
論理づけの妥当性

### 2 . 事件経緯

平成 2 年 6 月 20 日	出願（特願平 2 - 163887 号） 発明の名称：液体流路を有する装置の気泡除去方法及び その装置
平成 11 年 3 月 9 日	拒絶理由通知（29 条 2 項）
平成 11 年 4 月 20 日	意見書・補正書
平成 11 年 8 月 17 日	特許査定
平成 11 年 9 月 24 日	特許登録（特許第 2981909 号）
平成 12 年 5 月 24 日	異議申立（異議 2000 - 72169 号）
平成 12 年 8 月 18 日	異議決定（特許維持）

< 無効審判事件 >

平成 13 年 4 月 27 日 無効審判請求（無効 2001 - 35184 号）



平成13年 6月 1日	請求書副本送達・答弁指令
平成13年 7月25日	答弁書
平成13年10月10日	口頭審理
平成13年12月 7日	一次審決（請求不成立）
平成14年 1月 8日	東京高裁出訴（平成14年（行ケ）5号）
平成15年 3月 6日	判決（審決取消）
平成15年 3月19日	上告（平成15年（行サ）42号）
平成15年 3月19日	上告受理申立（平成15年（行ノ）44号）
平成15年 5月20日	上告却下
平成15年 9月 9日	上告受理申立却下
平成16年 3月 5日	中止通知
平成17年 2月15日	解除通知
平成17年 3月17日	二次審決（請求成立）
平成17年 4月15日	知財高裁出訴（平成17年（行ケ）10417号）
平成18年 9月14日	訴え取下

< 第一次訂正審判 >

平成15年 5月 6日	訂正審判請求（訂正2003-39090号）
平成16年 1月22日	訂正拒絶理由
平成16年 3月22日	意見書
平成17年 3月 8日	審決（請求不成立）

< 第二次訂正審判：本件 >

平成17年 6月30日	訂正審判請求（訂正2005-39112号）
平成17年 9月 1日	訂正拒絶理由
平成17年11月25日	審決（請求不成立）
平成17年12月22日	知財高裁出訴（平成17年（行ケ）10853号）
平成18年 8月 9日	判決（請求棄却）

### 3．本件発明の内容

(1) 特許請求の範囲（訂正後）

【請求項1】

循環流路内に、

気体は通すが液体は通さない孔であって、外気に連通する孔を有した多孔質膜を、液体流入口及び液体流出口を備えた液体流路内に配置させた、液体流路を有する装置と、液体を、前記液体流路を有する装置の液体流入口に向けて移送させつつ、循環流路内を

繰り返し循環させる遠心ポンプとを配設し、

また、前記遠心ポンプに対し、制御回路を用いて、あらかじめ間隔及び強さを設定した間欠的な移送流を移送させる制御を行う液体移送調整手段を備えさせ、

該液体移送調整手段の遠心ポンプに対する流量制御によって、あらかじめ設定した間隔及び強さの間欠的な移送流が前記流体流路を有する装置に流れていく際に、液体中の気泡を、前記多孔質膜の孔部から外気に放出させることにより、

前記流体流路を有する装置が除泡手段となることを特徴とする、液体流路を有する装置の気泡除去装置。

【請求項 2】

液体流路を有する装置よりも下流側に、他の除泡手段が配設されている、請求項 1 記載の装置。

【請求項 3】

液体流路を有する装置よりも下流側に、液体流路を有する装置の液体流路内を通過する液体の圧力を高めるための小径流路部が配設されている、請求項 1 記載の装置。

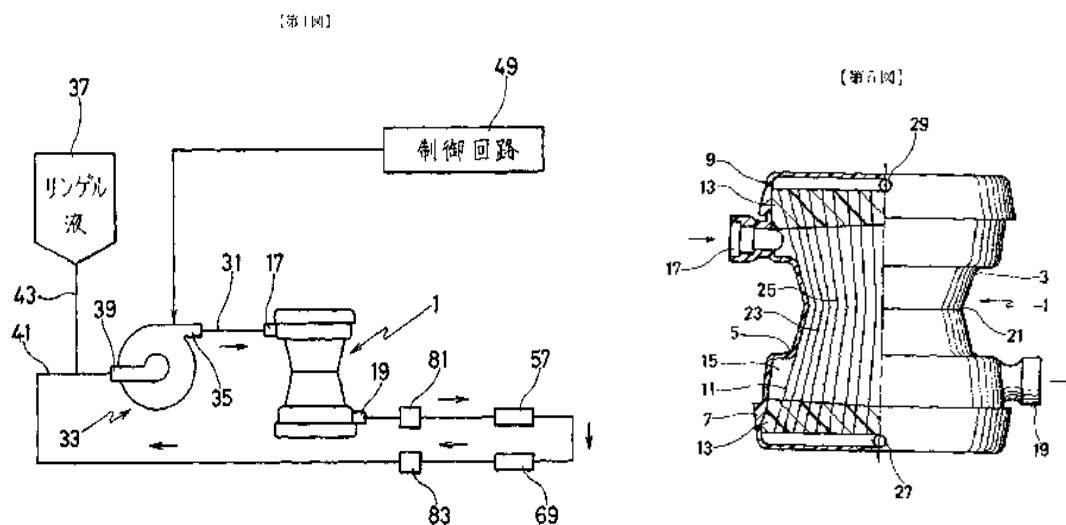
【請求項 4】

他の除泡手段よりも下流側に、除泡手段内を通過する液体の圧力を高めるための小径流路部が配設されている、請求項 2 記載の装置。

(参考) 特許査定時のクレーム (訂正前)

【請求項 1】気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路を有する装置の液体流路に、間欠的に液体を流し、該液体流路内に存在する気泡を除去することを特徴とする、液体流路を有する装置の気泡除去方法。

(2) 図面



1:人工肺, 11:多孔質中空糸膜, 33:遠心ポンプ, 49:制御回路

(3) 発明の詳細な説明(訂正後: 関連部分の抜粋)

(ア)「[ 産業上の利用分野 ]

本発明は、流体流路を有する装置の気泡除去装置に関し、より具体的には、人工肺等の医療用器具の使用前に血液流露等から気泡を除去する装置に関する。」(1頁28行~2頁1行)

(イ)「[ 従来技術 ]

一般に、人工肺等の医療用器具を使用する前に、血液流路中にリンゲル液等を充填する、いわゆるプライミング操作が必要である。・・・プライミング操作の従来行われている方法としては、新たに気泡が発生することがないように、リンゲル液を人工肺等に低流量で静かに流したり、液体ポンプを使って定常流で流す等の方法が行われている。」(2頁2行~10行)

(ウ)「[ 発明が解決しようとする課題 ]

しかしながら、このような方法は、高度の熟練と長時間を要し、昨今注目されているEBS・・・においては、緊急を要するため、一刻も早く人工肺の体外循環回路が使用可能な状態となるようセットアップしなければならず、従来の煩雑で長時間を有するプライミング操作は、大きな障害となっていた。

本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであって、煩雑な操作を要することなく、短時間で人工肺やチューブ、コネクタ等の液体流路を有する装置の液体流路に付着する気泡を除去できる装置を提供することを目的とする。

本発明者は、従来行われていたように、プライミングの際に液体ポンプによって液体流路に定常流を流す、という常識に反して、代わりに、制御された遠心ポンプを用いた間欠流を流すことにより、除去するのが困難であった微細な気泡をも液体流路から効率良く除去することができるという驚くべき事実を見出し、本発明を完成させるに至ったものである。」(2頁12行~27行)

(エ)「[ 作用 ]

・・・遠心ポンプからの制御されたリンゲル液の間欠流を流体流路中に通過させることにより、リンゲル液が流れるときの勢いの強弱によって液体流路内面に付着していた気泡は液体流路内面を離れ、その気泡は多孔質膜の孔部から外気に放出される。」(4頁5行~8行)

(オ)「・・・チューブ31内面に付着した気泡は、リンゲル液の間欠流の勢いによって除去され、リンゲル液とともに人工肺1へと運ばれる。

人工肺1の血液流入口17から流入したリンゲル液は、・・・血液室15へ、前述の除去された気泡とともに流入する。

リンゲル液は間欠流となって血液室15に流入するため、流れの勢い、特に低流量から高流量へと短時間で移行するときのエネルギーによって血液室15を構成する隔壁13の表面、多孔質中空系膜11の外表面及びハウジング3の内面に付着していた気泡は除去さ

れ、リンゲル液中に浮遊する。

ここで、多孔質中空糸膜 11 は、気体は通すが、液体は通さない性質を有しているため、リンゲル液中の気泡は当該多孔質中空糸膜 11 によって分離される。分離された空気は、多孔質中空糸膜 11 内を通過して、酸素含有ガス導入口 27 及びガス導入口 29 より外気へと放散される。」(9 頁 24 行～10 頁 7 行)

#### 4. 引用発明の内容

(1) 刊行物 1 (甲 6 - 1 号証「遠心ポンプと外部灌流型膜型肺を組み合わせた simplified veno-arterial bypass system の実験的検討」(人工臓器 18 (2) p440-443 (1989))) の記載 (関連部分抜粋)

(ア)「遠心ポンプ (Bio-pump) と外部灌流型膜型肺 (Sarns16310) を用いて、リザーバーを省いた simplified veno-arterial bypass system の有用性を実験的に検討した。・・・本システムは、・・・air 抜きが容易なこと・・・等から、緊急時の循環補助法として有用であると考えられた。」(440 頁 5 行～12 行)

(イ) 用いた簡易 VAB の全景を図 1、シェーマを図 2 に示す。ポンプは遠心ポンプ (Bio-pump, BP-50 または BOP80)、人工肺は外部灌流型中空糸膜型肺である Sarns16310 を使用した。回路はリザーバーを省き閉鎖回路とした。」(440 頁 14 行～17 行)

(ウ)「補助人工心臓 (VAD) は、・・・迅速な装着を要求される緊急時の循環補助法としては、適切であるとは言い難い。従って、set up が容易で簡便に施行できる補助循環システムの開発が望まれる。

今回我々が検討した VAB システムはリザーバーを省いた閉鎖回路で構成され、簡便でかつ総充填量が 400 ml と少ないものであった。ポンプとして遠心ポンプを用いたことにより、リザーバーを用いず、閉鎖回路でのバイパスが可能であった。人工肺としては、外部灌流型膜型肺を用いたため、充填時の air 抜きが容易であり、人工肺前後の圧力損失が少ない等の点から本システムにおいて適していると言える。またこの際、閉鎖回路にするため、リザーバーの組み込まれていない人工肺が必要である。今回使用した Sarns 社製人工肺はこれらの条件を満たしている上に、血液流出入口の位置の違いを利用して人工肺そのものを air trap として利用できるという利点を有しており、今回の簡易 VAB システムに適したものであると考えられた。」(442 頁左欄 2 行～22 行)

(I) さらに、図 2 には「簡易 VAB のシェーマ」が記載されており、図 2 の記載からこの「簡易 VAB のシェーマ」は、右心房から遠心ポンプ (Biopump BP-50)、Bypass flow meter、人工肺 (Oxygenator Sarns 16310) を介して大腿動脈への流路を有し、遠心ポンプが血液を、人工肺の血液流入口に向けて移送させており、人工肺の血液流路内に中空糸膜が配置されていることが図示されている。

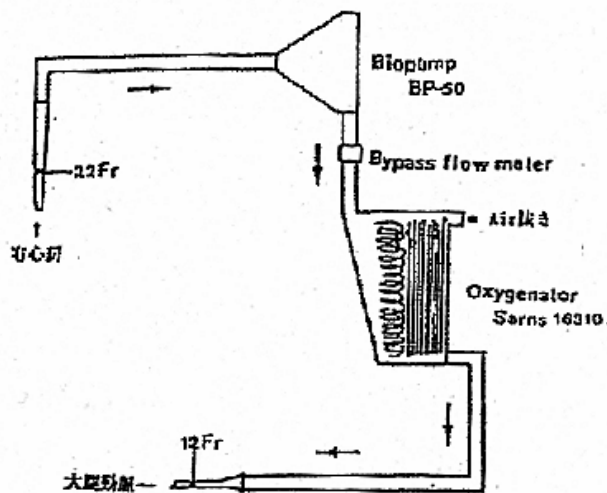


図2 簡易YABのシエーマ

(2) 刊行物2 (甲6 - 2号証「初心者のための血液透析の手技と看護」河野南雄, 山口美佐子 共著, 第15 ~ 22頁)(関連部分抜粋)

(ア)「いわゆるプライミングとは, ダイアライザーと血液回路の生食水による洗浄, その後の生食水による充填である(ヘパリン加生食水を充填することもある。)」(15頁3行~5行)

(イ)「4) その後もひきつづき血液ポンプをゆっくり回転させて, ダイアライザーや血液回路内の消毒液を完全にあらいながすと同時に, 生食水などで充填する。この間, ダイアライザー内の空気を完全においだすために, ダイアライザー下方の動脈回路をときどきしめて, ダイアライザーの静脈側にたまった空気を鉗子の把持部でたたいたりしておいだすようにする。」(21頁5行~22頁1行)

(ウ)「血液ポンプをゆっくり回転させながらダイアライザーの下を, 時々, 鉗子でとめて, ファイバー内の空気を追い出す。」(21頁図27の説明文)

(エ)「2. たとえば, …… 繊細な中空糸ホローファイバー …… の一本一本が確実に生食水などで充填され, ダイアライザー内に, 空気が絶対に入らないようにする。」

3. 2のためにも, いわゆるプライミングはゆっくり実施し, ダイアライザー内に …… 消毒剤や, ドライタイプのダイアライザー内に充填されているグリセリンなどを完全に洗いながすためにも30分以上は時間をかける。」(16頁3行~10行)

(オ)「3) 回路の鉗子はずし, 血液ポンプを再度, ゆっくり回転させて, 生食水をダイアライザー内から静脈回路へとながす。 …… (図26)。」(第20頁第10行~第21頁第4行)

(カ)「これまでの操作で, 回路, ダイアライザーすべてが生食水でみたされたことになる。」(第21頁の図26の説明文第6~8行)

(3) 刊行物 3 (甲 6 - 3 号証「各種気泡除去装置 (bubble trap) の比較検討」人工臓器 11 (3) p767 - 771 (1982))(関連部分抜粋)

(ア)「スクリーンフィルターの場合、液で満たされたスクリーンの孔に、その孔径より大きな気泡が到達すると気液界面に表面張力が働き、気泡の通過を阻止する。気泡がスクリーンを通過するためには、液の表面張力を破るだけの圧力を気泡にかけてやらなければならない。」(771 頁左欄 26 行 - 31 行)

(イ)「体外循環の重篤な合併症の一つである空気塞栓を予防する目的で、循環回路中に種々の bubble trap が使用されている。」(第 767 頁要約第 1, 2 行)

(ウ)「周知のごとく、体外循環の重篤な合併症の一つは空気塞栓であり、回路内に気泡除去装置 (以下 bubble trap) を設置することにより、その防止に努めているのが現状である。」(第 767 頁左欄第 7 ~ 10 行)

(I)「A: 孔径 40  $\mu$ m のポリエステル・スクリーンフィルターで総面積は 645cm<sup>2</sup>、充填量は 190ml である。入口部にルアー栓のついた空気抜口がある。

B: 孔径 20  $\mu$ m のナイロン・スクリーンフィルターで総面積 600cm<sup>2</sup>、充填量は 230ml である。入口部より斜め上方に向かう空気抜口を有している。」(第 767 頁右欄第 4 ~ 9 行)

(オ)「今回、われわれは 10, 30, 50  $\mu$ m のスクリーンフィルターの 3 点で微小気泡を測定した。すべての条件で 5 回ずつ測定し、その平均値をとった。測定に先立ち、回路および bubble trap 内の気泡除去を完全に行なうため、そのつど、流量を急激に変化させ、bubble trap を打診器にて叩打し、なお 10  $\mu$ m のスクリーンフィルターで通過気泡が毎分 10 個以下であることを確認した。通過気泡計測のほか、3.5 l / 分灌流時の通過気泡直径のピーク値を Mingograph (Siemens Elema 社製) に経時的に記録した (Fig. 5)。灌流液はヒト保存血を乳酸加リンゲル液で希釈し、ヘマトクリット値 28 ~ 30% にて行なった。」(第 768 頁右欄第 6 行 ~ 第 769 頁左欄第 7 行)

(カ)「開発初期の人工肺、とくに気泡型人工肺ではかなりの微小気泡が動脈回路内に混入し、これを除去する目的で種々の bubble trap が作成されてきた。」(第 770 頁右欄第 24 ~ 26 行)

(キ)「心腔内血液吸引側に微小フィルターを用い、動脈側には 180  $\mu$ m メッシュのついた air trap D 機種を使用してきた。」(第 771 頁右欄第 4 ~ 6 行)

## 5. 審決の内容

(1) 一致点、相違点

< 一致点 >

「流路内に、気体は通すが液体は通さない膜 (引用文献 1 における「中空系膜」) を、液体流入口及び液体流出口を備えた液体流路内に配置させた、液体流路を有する装置と、

液体を、前記液体流路を有する装置の液体流入口に向けて移送させる遠心ポンプとを配設し、液体流路を有する装置が除泡手段となる液体流路を有する装置の気泡除去装置。」

#### <相違点>

(A) 本件訂正発明1では、流路が循環流路であり、液体を繰り返し循環させるものであるのに対し、引用発明では、流路が循環流路ではない点。

(B) 気体は通すが液体は通さない膜に関し、本件訂正発明1では、膜が多孔質膜であり、多孔質膜の孔が外気に連通する孔であるのに対し、引用発明では、膜が中空糸膜であり、中空糸膜が多孔質の膜であるか否かが明確でない点。

(C) 遠心ポンプに関し、本件訂正発明1では、制御回路を用いて、あらかじめ間隔及び強さを設定した間欠的な移送流を移送させる制御を行う液体移送調整手段を備えており、該液体移送調整手段の遠心ポンプに対する流量制御によって、あらかじめ設定した間隔及び強さの間欠的な移送流が前記流体流路を有する装置に流れていく際に、液体中の気泡を、前記多孔質膜の孔部から外気に放出させるのに対し、引用発明では、そのような構成となっていない点。

#### (2) 判断

##### 相違点(A)について

液体流路を有する装置の流路内に存在する気泡を除去するために、液体流路を有する装置を循環流路内に配置することは周知(例えば実願昭62-71283号(実開昭63-180049号)のマイクロフィルムの実用新案登録請求の範囲,第3頁第8行~19行,特開昭61-37167号公報の特許請求の範囲,第2頁左下欄第3行~右下欄第15行等参照)であり,引用発明の血液流路を有する人工肺の流路内に存在する気泡を除去する際に,流路を循環流路とすることは当業者ならば必要に応じて容易に想到し得ることである。

##### 相違点(B)について

人工肺に用いられる中空糸膜として孔が外気に連通する多孔質膜が用いられることは周知(例えば特開平2-75330号公報,特開平1-256970号公報等参照)であり,引用発明の中空糸膜としてこのような周知の多孔質膜を採用する程度のことは単なる設計的事項にすぎない。

##### 相違点(C)について

引用発明には,遠心ポンプの制御に関する記載はないが,遠心ポンプを動作させる以上何らかの制御手段が存在することは自明なことであり,そのとき遠心ポンプが吐出する液体の移送量を必要に応じて制御回路を用いて適宜調整し得るように制御することは,制御手段として通常の構成に過ぎない。

また,刊行物2には,「間欠的に液体を流し,液体流路内に存在する気泡を除去すること」が示されており(平成14年(行ケ)第5号審決取消請求事件判決第22頁第7~9行参照),このような間欠的に液体を流すことにより流体流路内に存在する気泡を除去する構成を液体流路内に存在する気泡を除去する際に適用することは,当業者であれば容易に

想到し得ることであり、その際に遠心ポンプの制御手段をあらかじめ設定した間隔及び強さの間欠的な移送流が流れるように制御することは当業者が適宜行う設計的事項にすぎない。そして、引用発明の中空系膜として周知の多孔質膜を採用した際には、多孔質膜の孔部から液体中の気泡が外気に放出させられるようになることも当業者が予測し得る範囲内のものである。

## 6. 審決取消訴訟での争点と裁判所の判断

### 6 - 1 本件訂正発明と引用例1の作用効果（中空系膜からの気泡除去）について

#### (1) 審決の内容

5.(2)のとおり。

#### (2) 原告の主張

刊行物1には「Air 抜き」について、中空系膜の孔部から空気を抜くという記載は何もない。・・・刊行物1発明は、従来のゆっくりしたブライミングを前提に液面上昇による空気追い出し作用によって、「Air 抜き」を行うものである。・・・

刊行物1には、「適正な条件の間欠流を所定の循環流路内に流してやれば、その間欠流が『孔を有した所定の多孔質膜を備えた液体流路を有する装置』に流入した際に、流路中の気泡は、多孔質膜の孔から外気に効率的に放出されていく」という、本件訂正発明1の特徴が示されていない。・・・

被告は、ガス交換時における「 $O_2$ 及び $CO_2$ 」の分子レベルの濃度差に基づく挙動と、「空気の泡」である「気泡」の濃度差が関係しない移動とを同一視する誤りをおかしている。

#### (3) 被告の反論

仮に、原告が主張しているように、刊行物1の「Air 抜き」の口が中空系膜の内部と連通していないとしても、・・・ガス交換をするために外気と連通している中空系膜の孔から液体中の気泡が外気に放出されることは、当業者の予測し得る範囲のことであるから、当業者が、刊行物1から、液面上昇による空気追い出し作用によって「Air 抜き」を行う以外の手法を予想し得ないということはない。

本件訂正発明1の特許請求の範囲には、間欠流に関して「あらかじめ間隔及び強さを設定した間欠的な移送流」と記載されているだけであり、効率的に気泡が放出されるための具体的な間隔及び強さ等の適正な条件は何ら規定されていないから、この主張は根拠がなく失当である。

気体は通すが液体は通さない孔であって、外気に連通する孔であれば、気体である気泡は孔を抜けることができ、抜けた気泡は外気に放出されるであろうことは、根拠を説明するまでもなく多孔質膜の機能・構造から当業者であれば容易に予測し得るはずである。・・・また、本件訂正明細書にも気泡が孔部を抜けることの具体的な根拠は特に記載されておら



ず、多孔質中空糸膜が、気体は通すが液体は通さない性質を有しているため気泡の除去手段となることが記載されているだけであるから、このことから気体は通すが液体は通さない多孔質膜の孔部から液体中の気泡が外気に放出されることは当業者が予測し得ることであるということが出来る。

#### (4) 裁判所の判断

刊行物1発明は、原告が主張するように、中空糸膜を収納した空間から空気を抜くように構成されていて中空糸膜の孔部から空気を抜くものではない可能性がある。

しかし、・・・本件訂正発明1の「液体中の気泡を、・・・多孔質膜の孔部から外気に放出させる」との作用は、中空糸膜として孔が外気に連通する多孔質膜を用いて、気泡除去に際して流路に間欠流が流れるようにした構成に基づくものと認められるのであって、このような構成を有する限り、当然生じる作用であるといわなければならない。しかるところ・・・刊行物1に記載されている Sarns16310(外部灌流型膜型肺)は、その有する血液流路中に、外気と連通させた中空糸膜として多孔質膜を配置させた構成を有する。そうすると、刊行物1発明において、中空糸膜として多孔質膜を採用するとともに、気泡除去に際して流路に間欠流が流れるようにした構成が、当業者にとって容易に想到することができたのであれば、本件訂正発明1の「液体中の気泡を、・・・多孔質膜の孔部から外気に放出させる」との作用は、そのような構成から当然に生じるものであって、当業者にとって予測可能なものというべきである。

本件訂正明細書・・・でいう「除去するのが困難であった微細な気泡をも流体流路中から効率よく除去することができる」とは、・・・間欠流の勢いによって、流路内面、多孔質中空糸膜の外表面等に付着していた気泡を液中に浮遊させ、液中に浮遊する気泡を、外気に連通する多孔質中空糸膜の孔から外気に放出するという作用に基づく効果を意味するものに過ぎず、それ以上の意味を有するとは解されない。

本件訂正発明1の「液体中の気泡を、・・・多孔質膜の孔部から外気に放出させる」という作用は、当業者が予測可能な範囲というべきであって、このことは、刊行物1に多孔質膜の孔部から気泡を除去するという記載があるかどうかにかかわらずなことである。また、刊行物1発明の多孔質膜の孔が、「 $O_2$ 及び $CO_2$ 」の分子レベルの濃度差に基づくガス交換を行う孔であるからといって、当業者が、この孔から気泡を放出するのは困難であると認識するというべき根拠を見出すことはできない。

### 6-2 本件発明と引用例2の作用(間欠流)について

#### (1) 審決の内容

5.(2)のとおり。

## (2) 原告の主張

刊行物2の間欠流は、30分以上も時間をかける、ゆっくりしたプライミングを前提とするものであるのに対し、本件訂正発明1の間欠流は、一刻も早く人工肺をセットしなければならない緊急の場合に短時間で行われるプライミングを前提としているから、技術的に異なる。

刊行物2の間欠流は、ダイライザー内の壁面から気泡を強制的に分離させるといった原始的な作用しか意図していないが、本件訂正発明1の間欠流は、それにとどまらず、多孔質膜の孔部から効率的に気泡を除去するという斬新な作用を意図しているという違いがある。

刊行物2の間欠流は、鉗子の開閉による液流変化であるので、閉塞部下流の液圧が一時的に急激に低下し、気泡が液体側に戻されてしまい、多孔質膜の孔部からの気泡除去の作用を阻害するおそれがあり、場合によっては、新たな気泡発生のおそれすらあるのに対し、本件訂正発明1の間欠流は、遠心ポンプからの大小変化する制御流であり、液圧が一時的に急激に低下することはないから、孔からの効率的な気泡除去が可能である。

## (3) 被告の反論

原告の主張する短時間がそもそもどの程度の時間であるのか明確でないし、また、本件訂正発明1の特許請求の範囲をみても、間欠流に関しては「あらかじめ間隔及び強さを設定した間欠的な移送流」と記載されているだけであり、この記載だけでは、短時間でプライミングが行える具体的な間隔及び強さ等が限定されているわけではない。さらに、刊行物2には、「間欠流」を流す時間が30分以上であると記載されているわけでもない。

刊行物2には、本件訂正発明1の「気体は通すが液体は通さない孔であって、外気に連通する孔を有し多孔質膜」が記載されていないのであるから、気泡が効率よく孔部から抜けていくという作用がないのは当然である。

刊行物2には、間欠的に液体を流し、液体流路内に存在する気泡を除去することが示されており、審決は、この刊行物2に示されている事項を刊行物1に適用して、刊行物1の遠心ポンプの制御手段を制御して間欠流が流れるようにし、液体流路内に存在する気泡を除去するようにすることは当業者であれば容易に想到し得ることであるとされたものである。したがって、刊行物2に示されている事項を刊行物1に適用したものは本件訂正発明1と同様に遠心ポンプ流量制御によって大小に変化する「間欠流」を用いることになるのであるから、本件訂正発明1と同様の効果がある・・・本件訂正明細書では記載が削除されているが、本件訂正前の明細書には、「さらに単純化すれば、制御回路49は単なる手動のON・OFFスイッチと遠心ポンプ33のモータを駆動する電源とから構成してもよい。この場合、遠心ポンプ33のモータを間欠的に駆動する駆動信号は、手動によってスイッチをON・OFFさせることにより送出されるが、結果として同様な除泡効果を得ることができ、このような態様も本発明は包含するものである。」(4頁左欄20行～27行)と記載されており、

手動によって、スイッチを ON・OFF させることによる間欠流でも効果があるとされていた。そして、この手動によってスイッチを ON・OFF させることによる間欠流でも効果があるという事実は、上記の記載を削除しても変わることはない。

#### (4) 裁判所の判断

本件訂正発明 1 の特許請求の範囲には、「間欠的な移送流」について「あらかじめ間隔及び強さを設定」することのみ記載され、プライミングを行う時間について、何ら特定されていないのであるから、プライミングが短時間であることを、本件訂正発明 1 が要旨とするものとはいえない。……本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」には、……「長時間」、 「短時間」がどの程度の時間であるかは特定されていない上、上記のとおり、特許請求の範囲には、プライミングを行う時間について特定する記載は何らないから、刊行物 2 発明のプライミングが、本件訂正発明 1 が前提とするプライミングと技術的に異なると認めることはできない。

多孔質膜の孔部から気泡を効率的に除去する」という本件訂正発明 1 の効果は、間欠流の勢いによって、流路内面、多孔質中空糸膜の外表面等に付着していた気泡を液中に浮遊させ、液中に浮遊する気泡を、外気に連通する多孔質中空糸膜の孔から外気に放出するという作用に基づく効果を意味するに過ぎず、それ以上の意味があるとは認められない。そして、刊行物 2 発明における、間欠流により気泡を壁面から強制的に分離させるという作用は、流路内面、多孔質中空糸膜の外表面等に付着していた気泡をリングル液中に浮遊させるという、本件訂正発明 1 における間欠流の上記作用と変わるところはない。刊行物 2 には、液中に浮遊する気泡を、外気に連通する多項質中空糸膜の孔から外気に放出するという作用についての記載はないが、この作用は、刊行物 1 発明に刊行物 2 発明の気泡除去に際して流路に間欠流が流れるようにした構成を適用することにより当然に生じるものである……

本件訂正発明 1 は、……間欠流の勢いによって、流路内面、多孔質中空糸膜等の外表面等に付着していた気泡を液中に浮遊させ、液中に浮遊する気泡を、気体は通すが、液体は通さないという多孔質中空糸膜の性質を利用して、外気に連通する多孔質中空糸膜の孔から外気に放出するものであるところ、刊行物 2 発明において、……気泡が液体側に戻されることによって気泡が液中に浮遊することになるのであれば、間欠流の勢いによるものではないにせよ、流路内面、多孔質中空糸膜の外表面等に付着していた気泡を液中に浮遊させるという、本件訂正発明 1 の間欠流と同様の作用を生じることになる。そして、このように液中に浮遊させられた気泡は、刊行物 1 発明に刊行物 2 発明の気泡除去に際して流路に間欠流が流れるようにした構成を適用すれば、その当然の効果として、気体は通すが、液体は通さないという多孔質中空糸膜の性質を利用して、外気に連通する多孔質中空糸膜の孔から外気に放出されることになる。このように、本件訂正発明 1 と同様の効果が奏されるのであるから、本件訂正発明 1 の効果が阻害されるということとはできない。

## 7. 検討結果

### (1) 本件訂正発明の作用効果について

本件については間欠流がもたらす作用効果をどう見るかが、本件訂正発明の進歩性判断を左右することになるところ、本件訂正明細書に、人工肺（多孔質膜）から気泡が外気に放出されるという作用効果が、間欠流によって促進されることについて記載されていることは意見の一致を見た。しかし、その作用効果が単に気泡が間欠流により流路壁から気泡が剥がれることによるものと解すべきなのか、それ以上のものと解すべきかについて意見が分かれた。

<それ以上の作用効果が明細書に記載されているとする意見>

本件訂正明細書には、少なくとも、人工肺に気泡が送られ、気泡は人工肺の上部にトラップされて効率良く孔部から排出されると書いてあり、間欠流によってさらに多孔質膜から気泡が抜けることが促進されたと明細書から読めるのではないか。また、間欠流による具体的な作用効果が明細書に明記されていないとしても、特許出願では、現象理論の解明まで求められておらず、理論はわからなくとも作用効果が明細書に記載されていればよいのではないか。

<それ以上の作用効果が明細書に記載されていないとする意見>

間欠流で気泡を除去する効果が、流路内壁から剥がした気泡が人工肺等に回り外気に抜けることは明細書から読めるが、間欠流の圧力による相乗効果で効率的に人工肺から気泡が外気に放出されるとまでは、明細書から読み取ることはできない。本件訂正明細書には、除泡装置がなくても機能すると書いてあるが、その一方で、どこから気泡を抜いても良いとも書いてあり、間欠流の効果は流路内壁から気泡を剥がすことによる作用効果で、その意味では手動の鉗子による気泡の除去を開示した引用例2と技術思想において共通するといえるのではないか。

<気泡を多孔質膜から除去すること自体が予測可能か、間欠流による気泡除去に関する促進効果については予測可能か>

本件の事件経緯をみるに、権利者も多孔質膜から気泡が抜けることは従来から知られていることとして扱っていたのではないかと推測される。この根拠としては、出願当初明細書のその他の除泡装置も中空系多孔質膜のものであるし、本件訂正審判に先立つ無効審判においても、その点を権利者が積極的に争ったことはなく、無効審判の審決取消後の本件訂正審判事件になった段階で、多孔質膜から気泡が抜けることは従来知られていなかった（多孔質膜は分子レベルでガス交換するが気泡として膜を通すものではない）と主張している。

なお、圧力をかけて多孔質膜から気泡を除去する点については、本件訂正審判で示された刊行物3から予測可能と審決は判示しているが、気泡除去のメカニズムが違うため、刊

刊行物 3 から本件発明の効果が予測可能とまではいえないのではないかと（ただし、刊行物 3 には、スクリーン膜に気泡を通す際に圧力をかけると気泡が反対側に抜けるバブルポイントがあるという現象について開示はある）。

判決も、気泡が多孔質膜を抜ける作用効果の予測可能性については、多孔質膜の構成から当然に生じる効果として認めたものの、審決のように刊行物 3 から間欠流の圧力による相乗効果が予測可能とまでは認めていない。結局のところ、気泡が多孔質膜から除去されるという現象はともかく、間欠流による顕著な作用効果を認定できるだけの材料が明細書にはなかったということではないか。

### （ 2 ） 本件訂正発明と刊行物 2 発明の技術思想（間欠流）の相違について

刊行物 2 における鉗子によるプライミングを本件訂正発明の間欠流と同一視することについて、技術的にみて適切な判断であったのか疑念が示されたが、その一方で、事件の経緯から見ると、このような判断がなされてもやむを得なかったのではないかと意見もあった。

すなわち、事件経緯をみるに、無効審判段階のクレームが広く、概念的に手動による間欠流も含むものであった（訂正前の特許明細書には、手動によって ON / OFF をする間欠流も含む旨の記載があった）ので、刊行物 2 と構成上の違いが出せなかったのではないかとこのものである。無効審判審決取消訴訟後の訂正審判では、ポンプによる定期的な間欠流にクレームを限定したものの、刊行物 2 発明を間欠流による気泡の管内壁からの除去という技術思想として認定した前記無効審判の審決取消判決があり、その判断を出発点とすれば、ポンプによる間欠流は手動による間欠流を機械化した技術手段の具現化であり、単なる設計事項と判断されるのはやむを得ない。鉗子による間欠流である刊行物 2 の扱いについては、無効審判の審決取消訴訟において、特許権者側が本件発明と同様の技術思想の間欠流と認めて訴訟手続を進行していたところ、無効審判の審決取消訴訟の係属中に提起された訂正審判及びその審決取消訴訟において、本件訂正発明 1 の間欠流とは異なると主張しても、間欠流の作用効果は流路内面に付着した気泡を剥がして気泡除去手段に到達させるものと判断されて、鉗子によるプライミングで気泡を除去する刊行物 2 と技術思想が共通するとされたことを否定できないのではないかと。

### （ 3 ） 論理づけの妥当性について

上記（ 1 ）及び（ 2 ）の意見の相違を前提に、本件訂正発明 1 の進歩性を否定した審決及び判決における論理づけの妥当性について検討した。

#### 顕著な効果について

審査基準には、「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試

みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。」とされており、また、「しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。」ともされている<sup>17</sup>。

本件訂正審判の審決取消訴訟判決では、刊行物1は気泡を中空系多孔質膜からの除去するものでない可能性は指摘しつつも、そうであっても刊行物1で多孔質中空系膜を採用することが容易である以上、多孔質膜から気泡を除去する作用は予測可能としているが、この判示について、権利者側は、顕著な効果の看過を主張することはできなかったのか、多孔質膜から気泡が抜ける点が公知でなくその点において刊行物1発明とは技術思想を異にするというのであれば、当初の無効審判段階から争っておくべきであったのではないかと、この意見があった。

また、間欠流の圧力変動による気泡の分離効率の向上という顕著な効果の看過を主張したとしても、明細書の発明の詳細な説明に、装置中に別途、除泡装置が設けられている実施例しか記載されておらず、間欠流により気泡を人工肺等の多孔質膜の孔から効率よく除去可能なのか、そのような除泡装置との併用によって効率的な気泡の除去が実現されるのか、その効果が本願明細書で十分裏付けられていないので、認められなかったのではないかとこの意見もあった。

審査基準には、「引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。」と記載されており、事後的に実験成績証明書を参酌して顕著な効果を確認することは可能である。

しかしながら、審査基準には「明細書に記載されていなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」ともされており、明細書に構成が記載されていれば、どのような場合でも、その効果を事後的に実験成績証明書で補充できるわけではない。

このようなことを踏まえると、少なくとも、本件訂正明細書に記載されている圧力を高めるための構成（小径流路部）を入れたクレーム（請求項3）まで限定して論じていけば、間欠流による圧力の相乗効果を主張することにより進歩性が認められた可能性があるのではないかとこの意見もあった。

#### 構成の容易想到性と有利な効果の関係について

本事例については、判決で「本件訂正発明1の『液体中の気泡を、・・・多孔質膜の孔部から外気に放出させる』との作用は、中空系膜として孔が外気に連通する多孔質膜を用いて、気泡除去に際して流路に間欠流が流れるようにした構成に基づくものと認められるの

<sup>17</sup> 審査基準 第I I部第2章2.5(3)

であって、このような構成を有する限り、当然生じる作用であるといわなければならない。」とすることについて、事後分析的な進歩性判断ではないかとの意見があった。

一方、上記でも示したように、本件については、訂正明細書を見る限り、1) 間欠流によって流体経路内面に付着した気泡が内面を離れ、人工肺や除泡装置から除去される点、2) 流路内に小径部を設けることでリング液の圧力を高めることにより多孔質中空糸膜から気泡が効率的に除去できる点は記載されているが、間欠流による圧力変動と多孔質中空糸膜から気泡除去との関係は明記されてはいない。間欠流によって多孔質膜の孔部から気泡の除去が促進されるという作用は、間欠流によって流体経路内面から気泡が離れて、気泡が多孔質中空糸膜に到達してそれにより気泡が効率的に除去されることを意味するとはいっても、間欠流の圧力変動による気泡の分離効率の向上については本件明細書では確認できない。したがって、刊行物1は中空糸膜の孔部から気泡を抜くものではない可能性を指摘しつつ、中空糸を多孔質膜とする訂正発明の構成の容易性に言及した上で、たとえ、多孔質膜の孔部から気泡を除去するという作用が知られてなくても、その構成によって作用効果は当然に生じるとした裁判所の判示は通常の進歩性の判断手法に沿ったもので、それを「事後分析」として批難するにはあたらないとの意見があった。

#### ユーザー等による本件発明に対する評価（商業的成功等）

審決取消訴訟では争点となっていないが、本件発明が製品化され、そのユーザーから製品が高い評価を得ていることも有利な効果として参酌すべきではないかとの意見もあった。

審査基準でも、「商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。」とされている。しかしながら、商業的成功等については、「出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものではないとの心証が得られた場合に限る。」とされており<sup>18</sup>、本件訂正発明の場合も、その特許請求の範囲の構成によって、ユーザーから高い評価を得ているのか慎重に検討する必要がある。

#### （４）結論の妥当性

本件訂正を認容できないとした審決及び判決の結論は、妥当とする意見と、妥当ではないとする意見に分かれた。

妥当とする理由としては、既に述べたように明細書の発明の詳細な説明に、間欠流により管内面の気泡を剥離させる点、人工肺等の多孔質膜の孔を通じて除泡可能な点は記載されているものの、間欠流が、多孔質膜の孔を通しての除泡にどのような影響を及ぼすかについては、明細書の記載から明らかではなく、その効果が本願明細書で十分裏付けられていないことから、構成の容易想到性があり、また顕著な作用効果を認める根拠もなく、進歩性がないと判断されてもやむを得ないのではないかと、いうものであった。

<sup>18</sup>審査基準 第ⅠⅠ部第2章2.8(6)

一方、妥当ではないとする理由としては、そもそも、特許明細書では現象理論の解明まで求められておらず、理論はわからなくとも作用効果が明細書に記載されていればよいとされている以上、間欠流による具体的な作用効果が明細書に明記されていないとしても、本件訂正明細書には、少なくとも、人工肺に気泡が送られ気泡が上から抜けると書いてあり、間欠流によって効率的に多孔質膜から気泡が抜けたと明細書から読めるのであるから、本件訂正発明 1 の除泡作用は、刊行物 1 発明の除泡作用とは明らかに異なり、刊行物 2 発明の思想を適用したとしても、本件訂正発明 1 の作用効果は予測し得ないとするものであった。

#### (5) まとめ

上記検討結果を踏まえると、本件訂正を認容しなかった結論についての賛否は分かれることとなった。

そこで、審決・判決の判示内容について疑問があるとの意見が生じた原因がどこにあったかを検討すると、以下の点が考えられる。

##### 顕著な効果についての明細書の記載要件と進歩性判断の関係

明細書の記載要件については、特許出願の時点において発明の現象理論が判明していなくても、当業者が容易に実施し得る程度に、作用効果が明細書に記載されていればよいとされている。

その一方で、進歩性の判断においては、引用発明と比較した有利な効果が出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合を除き、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが十分に論理づけられたときは、進歩性は否定され、また、願書に最初に添付した明細書又は図面において引用発明と比較した有利な効果が明細書又は図面に記載されていなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでないともされている。

本件については、明細書の記載要件は満たしているが、結果的に進歩性判断にあたっての作用効果について明細書の記載が争点となったものであり、明細書における作用効果の記載についての限界事例であったのではないかと考えられる。

##### 審決取消訴訟等の攻撃防御について

また、本件については無効審判の審決取消訴訟中の訂正審判及びその審決取消訴訟であったところ、無効審判において審理された当初クレームが広いものであったこともあり、本件訂正審判事件において最終的な争点となった「多孔質中空系膜の孔から気泡が外気に抜ける」プロセスについて、無効審判、その審決取消訴訟における審理で、当事者（特に特許権者）が重要な争点であるとの明確な認識のもと、十分な主張、立証をしたか疑問もある。訂正審判に先行する無効審判における当事者の攻撃防御が訂正審判における判断に



微妙に影響を与えた可能性も否定できない。

本件のようなケースでは、先行する無効審判の審決が存在するから、無効審判の審理経緯も参酌して検討されるべきものである。また、無効審判の時点で、発明の本質部分に関して問題となる可能性が予見されるのであれば、当事者の主張を待つことなく、無効審判による職権審理の特徴を生かし、予め十分な検討を加えることも紛争の早期解決の視点から、必要となる場合もあろう。

## [ 6 ] 第 6 事例 <機械分野：平成 17 年（行ケ）10424 号審決取消事件>

### 1 . 事例の概要

本願発明は、通常状態では容器の内部方向に皿状に窪んだ弾性力のある膜からなる弁体を設けた飲料容器であって、容器の飲み口からの吸い込みにより飲料液体が流れ、吸い込みがなくなると自身の弾性により通常状態に復帰し閉鎖する飲料容器に係る発明に関するものである。

拒絶査定不服審判においては、弾力性のある膜からなる弁体を設けた飲料容器であって、容器の飲み口からの吸い込みにより飲料液体が流れ、吸い込みがなくなると自身の弾性により通常状態に復帰し閉鎖する飲料容器が記載された刊行物 1、及び内容物側に凹面状に湾曲した弾性体からなる弁体を設けた調味料やシャンプー等の瓶であって、使用時に瓶を傾けるなどして押圧することにより内容物の液体が流出し、押圧力がなくなると自身の弾性により原形に復帰する瓶が記載された刊行物 2 に基づき、当業者が容易に発明することができたものとして、本願発明に対する拒絶査定が維持された。

これに対して請求人は、審決取消訴訟において、刊行物 1 と刊行物 2 との技術分野の相違、作用の相違、阻害要因の看過等を理由に進歩性を主張したが、その主張は認められなかった。

この事例では、判決の判示内容において、刊行物 1 と刊行物 2 を組み合わせる動機づけとして、両者の技術分野が近接するものであって作用も上位概念化すれば共通のものとし、両者の組み合わせを阻害する要因もないとしたことに関し、主に以下 2 点から検討を加えた。

動機づけの有無

阻害要因の有無

### 2 . 事件経緯

平成 8 年 9 月 2 日	国際出願（特願平 9 - 5 1 0 9 5 5 号，PCT GB96 - 02145） 優先権主張：平成 7 年 9 月 1 日（GB 9 5 1 7 9 3 1 . 3） 発明の名称：飲料容器
平成 1 0 年 3 月 2 日	3 4 条補正
平成 1 2 年 1 1 月 7 日	審査請求・補正書
平成 1 4 年 5 月 2 8 日	拒絶理由通知（2 9 条 2 項）
平成 1 4 年 7 月 2 9 日	意見書（同日付補正書は、1 1 月 1 9 日付けで手続却下）
平成 1 4 年 8 月 6 日	意見書・補正書
平成 1 5 年 5 月 2 0 日	拒絶査定
平成 1 5 年 8 月 7 日	拒絶査定不服審判請求（不服 2 0 0 3 - 1 5 1 4 9）
平成 1 6 年 1 2 月 2 2 日	審決（請求不成立）

平成17年4月19日 知財高裁出訴(平成17年(行ケ)10424号)  
平成17年11月29日 判決(請求棄却)

### 3. 本願発明の内容

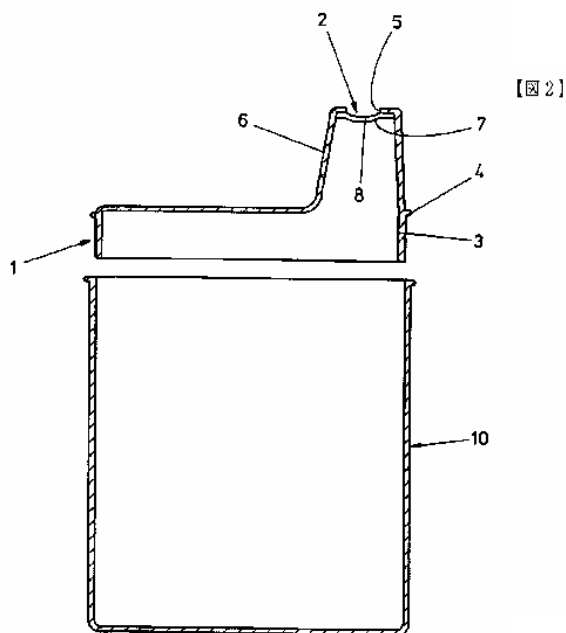
#### (1) 特許請求の範囲

##### 請求項1

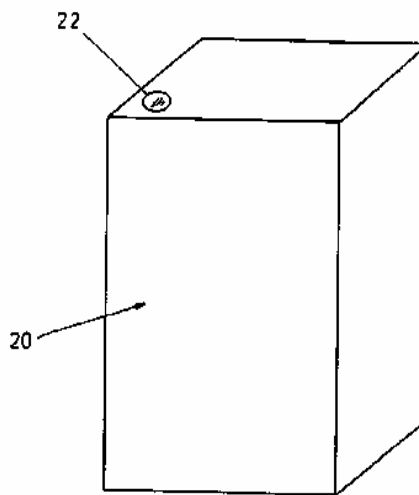
飲料液体が通ることによって利用者が飲用液体を摂取するための物品であり、この物品は柔軟で弾力性のある膜からなる弁を備えた口を有しており、該膜は、弁の領域に所定の大きさの吸い込みによってのみ、この物品を通過して飲料液体が流れるような少なくとも一つのスリットを備えているものにおいて、該膜は、この物品の使用時に飲料液体が摂取される方向とは反対方向である、この物品の内部方向へと皿状に窪んだ通常状態を有すること、および、該膜は、吸い込みがなくなった際、自分自身の弾性によって、通常の内部方向に皿状に窪んだ状態へと復帰することで閉鎖すること、を特徴とする物品。

#### (2) 図面

【図1】



【図2】



1:蓋体 6:マウスピース部 7:可逆性シート 8:スリット 10:開口カップ形状容器 20:紙容器 22:弁体

#### (3) 発明の詳細な説明(関連部分抜粋)

「本発明は、 트레이ナーカップ(trainer cup)等としての使用に適した飲用容器を含む飲用容器に関する。」(3頁3行~4行)

「従来、トレーナーカップ・・・は、乳児の哺乳瓶の使用期と通常のコップ又はグラス

使用の時期の間隔を埋めるために、幼児により使用されている。・・・この年齢の幼児は当然、活発である。飲食は、騒々しく、乱雑な経験となる。トレーナーカップはしばしば、激しく振り動かされるか、ひっくり返される。何れの場合にも、従来のトレーナーカップでは、こぼしてしまう。」(3頁9行~12行)

「蓋1内の、・・・唯一の開口は、上方に突出するマウスピース6内の開口5である。・・・弁体2は弾性的可撓性シートまたはディスク7から形成され、後者はゴム、好ましくはプラスチック材料で良く、単数又は複数のスリット8がある。スリットを一つにしても良いが、好ましくは交差してクロスカットを形成する一対のスリットを用いる。・・・弁体2を形成するシート7がマウスピースの内側に向かって僅かに皿状に窪む自然の弁体状態では、そのスリット又は各スリットは充分に閉じて、液体が容器の内側から或いは空気が容器の外側から出ないようにする。」(5頁13行~23行)

「斯く記載例示された装置により、弁体の自然不偏状態ではオリフィス8に漏れは無い。マウスピースに負圧をかけると、可撓性シート7は上方に吸引され、オリフィス8を開口し、液体を吸出させる。負圧を開放すると、空気は弁体が始めの状態に戻るまで同一のオリフィス8を通して後方に流れ、該状態に戻った処で弁体は再度閉塞される。通常の内部圧力の影響下で、例えば容器を逆さまにすると、この圧力がシート7の材料をオリフィス8の両側で互いに押圧し、このオリフィスを閉塞するのに供する。」(6頁18行~24行)

「何れの場合にも、紙器を圧縮してその内部圧力を壮大することにより、液体を紙器から排出することが出来る。」(7頁2行~4行)

#### 4. 引用発明の内容

(1) 刊行物1 [米国特許第5186347号明細書(関連部分の翻訳)]

「飲料容器11に使用されるキャップは、図4に示したように、11に嵌合して閉鎖部10を構成し、また、飲口12に薄膜13を形成し、当該薄膜13にはスリット14が形成される。以上の構成よりなるキャップの平面図を、図1に示す。薄膜13にスリット14のある飲口12は、飲み口から使用者の口が離れたとき、スリットは閉じる。使用状態にあるとき、飲口12は使用者の口に挿入され、飲口で吸われたときスリット14は、図3に示されるように、薄膜13を押し広げて、細長い孔を形成する。飲口12の細長い孔13は、転倒した際、使用が中止された際、向きが変わった際には、飲物容器11から内容物が流出不可能な装置にする。」(第2欄46行~第3欄7行)

「この発明の閉鎖部の作用には次の利点がある

- 1) たとえ装置が傾けられたり、転倒したとしても、閉鎖部はこぼれを排除する。
- 2) 閉鎖部を容器から取はずすことなく、容器から飲むことができる。
- 3) 閉鎖部が単純な構造物であり容易に従来のプラスチック成型器に適用されて生産されるから、安価に大量生産される。
- 4) 閉鎖部は安全な装置であり、そして乳幼児が使用可能である。」(第3欄10~21)

行)

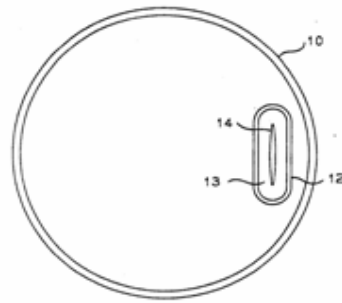
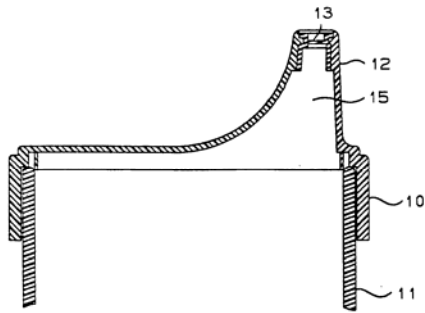


Figure 3

断面図

平面図 (スリットが開いた状態)

10:閉鎖部, 11:飲料容器, 12:飲み口, 13:薄膜, 14:スリット

(2) 刊行物2 [実願昭63-107023号(実開平2-73151号)のマイクロフィルム(関連部分の抜粋)]

「1. プラスチック製瓶の瓶口に内キャップ上筒口頂部(6)および簡易開閉具止め凸部(6a)を有する内キャップ(B)を設け, その上に切込み(9)を有する簡易開閉具(D)を載置し, その上からワンタッチ嵌合式の外キャップ(C)をセットした簡易開閉具を具備した瓶口。

2... (略) ...

3. 簡易開閉具周辺部(7)を簡易開閉具の中心部(8)より厚くして湾曲弓状をした弾性体の簡易開閉具(D)において, 簡易開閉具周辺部(7)より内側に内容物の流通経路として, 切込みあるいは連通孔を設けた簡易開閉具を用いることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記載の簡易開閉具を具備した瓶口。」(1頁5行~2頁3行)

「(イ) 産業上の利用分野 この考案は, 液体の調味料, 食品, 洗剤, シャンプー, リンス等用の瓶における簡易開閉具を具備した瓶口に関するものである。」(2頁10行~13行)

「(ハ) 考案が解決しようとする問題点 キャップを開放したままの状態において, 転倒したままの状態であったり, 常時キャップを下側にして使用する場合には, 従来簡易型のものは, 内容物の液体が流出したり, あるいは漏洩したりした。」(3頁2行~7行)

「(ニ) 問題を解決するための手段 一部開口したキャップないし上蓋と瓶口との間に本考案の簡易開閉具を嵌挿する。この簡易開閉具は, 内容物の入っている瓶あるいは容器を倒立しておいてもその圧力に耐えるようなシート状体または板状体に切込みを入れ, または微細な連通孔をもった構造にしたものである。使用に当っては, 手で瓶を掴んで押圧すると内容物の液体が流出し, 押圧力を解放すると空気を吸い込み(プラスチック製)瓶お

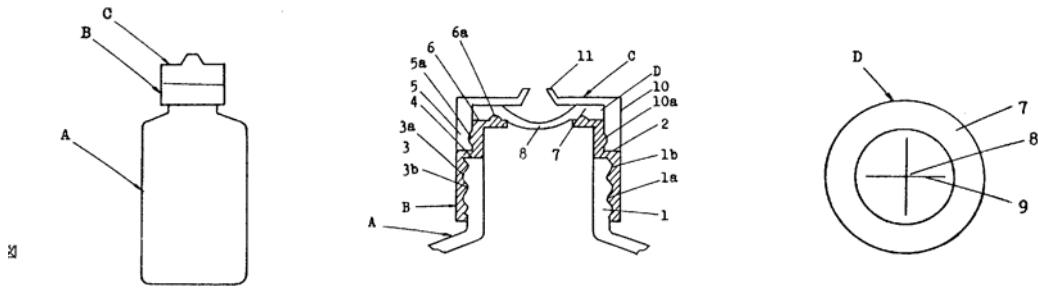
よび簡易開閉具は原形に復元するようにした。従って、少なくとも切込みを入れたシート状体は弾性体とした。」(3頁8行~19行)

「例えば、380cc,あるいは500ccの内容物の入った開口キャップ付瓶を手で掴み、斜角ないし倒立した状態で目的物に相對し、手に力を入れると(押圧すると)、実施例のものは、簡易開閉具は内容物に押出されて弓状部が扁平状あるいは外部凸状になると同時に切込みより内容物は流出する。力を抜くと(押圧力を解くと)、空気がその切込みより入り、変形した容器および簡易開閉具は原形に回復し、切込みは閉じたようになり内容物は流出しない。」(4頁10行~19行)

「第2図は、瓶の口部断面図である。(1)は瓶の口部円筒体で、(1a)はネジの凹部、(1b)はネジの凸部で、(2)は瓶の口部円筒体頂部である。(3)は内キャップ下筒、(3a)はネジの凹部、(3b)はネジの凸部、(4)は内キャップ下筒止め底部である。(5)は逆L形の内キャップ下筒に連なる逆L形の内キャップ上筒で、(5a)はネジの凸部、(6)は内キャップ上筒口頂部、(6a)は簡易開閉具止め凸部である。(7)は簡易開閉具(D)における簡易開閉具周辺部、(8)は簡易開閉具の中心部である。(10)は外キャップ(C)における外キャップ外筒部で、(10a)は内キャップ上筒(5)におけるネジ凸部(5a)に嵌合する嵌合用凹部である。そして(11)は外キャップ(C)における外キャップ口部である。……第3図は、簡易開閉具(D)の平面図で、(7)は簡易開閉具周辺部、(8)は簡易開閉具の中心部、(9)は切込みである。」(5頁11行~6頁4行)

「使用に当っては、瓶(A)を倒立し、手で瓶の胴部を押えると、内容物側に凹状に湾曲した簡易開閉具は中心部(8)が下方外側に押されて、扁平状に、あるいは凸状になり、やがて、切込み(9)が僅かに開いて、内容物が流出する。押圧力を解くと、瓶の原形に復元する力により切込み(9)から外気を吸い込み飽和状態となった時点で、瓶口簡易開閉具(D)は原形に復元し、内容物の流出あるいは漏洩は止る。」(6頁19行~7頁7行)

「(ト)考案の効果 瓶口に本校案の簡易開閉具を用い、簡易開閉具の切込みや孔状に「ずれ」などの影響を及ぼさないように外キャップや内キャップをセットすることにより、瓶の内容物は漏洩することなく、瓶を横倒しに置いたり、倒立しておいて、その状態で直ちに一回のみならず反復使用できるので、シャンプーやリンス、洗剤などの使用や、調味料、食用油などの使用において効率的であり、考案品は簡便なものであるため安価に多量供給できるものとなる。」(9頁9行~19行)



A：プラスチック製瓶，B：内キャップ，C：外キャップ，D：簡易開閉具，9：切り込み

## 5．審決の内容

### (1) 一致点，相違点

#### [一致点]

「飲料液体が通ることによって利用者が飲用液体を摂取するための物品であり，この物品は柔軟で弾力性のある膜からなる弁を備えた口を有しており，該膜は，弁の領域に所定の大きさの吸い込みによってのみ，この物品を通しての飲料液体が流れるような少なくとも一つのスリットを備えているものにおいて，該膜は，この物品の使用時に通常状態を有すること，および，該膜は，吸い込みがなくなった際，自分自身の弾性によって，通常状態へと復帰することで閉鎖すること，を特徴とする物品。」

#### [相違点]

本願発明では，この物品の使用時に飲料液体が摂取される方向とは反対方向で，膜が，物品の内部方向へと皿状に窪んだ通常状態を有し，吸い込みがなくなった際，自分自身の弾性によって，通常の内部方向に皿状に窪んだ状態へと復帰することで閉鎖するものに対し，刊行物1では，膜の具体的な形状については記載がない点。

### (2) 相違点に対する判断（審決の誤記等を一部修正）

容器の外方に対し凹面状とされた膜であって，所定以上の圧力を受けた際に，容器外方向に変形し，当該圧力が解除された際には，当該膜が，容器の内側に向けた凹面形状に戻ることに伴い，液だれ防止の逆止弁を構成することは，刊行物2に記載されている。

そして，本願発明1，刊行物1，2のいずれも飲料液体が通ることによって利用者が飲用液体を摂取するための物品であることを一にするものであるから，刊行物1に，刊行物2を付加して本願発明を構成することは当業者が適宜なし得る事項にすぎない。

そして，本願発明により奏される効果も，刊行物1，2から当業者が当然予測しうる程度のものであって，格別顕著であるとはいえない。

## 6．審決取消訴訟での争点と裁判所の判断

審決取消訴訟においては，原告の主張する三つの審決取消事由について判決されている

が、そのうち、取消事由1, 2については、特段、本検討会における検討対象とはならなかったもので、省略する。

## 6 - 1 技術分野及び作用・機能の相違の看過と進歩性判断の誤りについて

### (1) 審決の内容

上記5. のとおり。

### (2) 原告の主張

刊行物2は、物品としてはシャンプー、リンス、洗剤、調味料、食用油等の食品が通ることによって利用者がこれら内容物を使用するための瓶であり、容器(瓶)の胴部を手で押圧することで内容物を介して弾性体膜に圧力を加え、弾性体膜を変形開放し、内容物を取り出すものであって、その弁(弾性体膜)は、瓶が倒立したか、倒した状態であっても、瓶の胴部への押圧がなくなった際、通常の状態に復帰するものである。これに対し刊行物1は、飲料液体が通ることによって利用者が飲用液体を摂取するための物品であって、人の口による吸い込みによって、まず弾性体膜の変形開放を得、その後、続いて内容物を口から摂取するものであって、その弁(弾性体膜)は、吸い込みがなくなった際に通常の状態に復帰するものであるから、刊行物2とは、発明の対象とする物品が相違するのみならず、弾性体膜の変形開放のための圧力の伝達機構、使用される弁の機能において相違がある。

刊行物1では、弁の外側に人の口による吸い込み圧を直接加えるものであり、圧力の直接作用する位置においても、圧力の内容においても刊行物2と相違がある。

このように刊行物1の弾性体膜と刊行物2の弾性体膜は、それぞれが配されて形成される物品の機能、用途及び取扱方法が異なる上、弾性体膜の変形開放のための圧力の伝達機構、弁の機能等が異なる発明であって、弾性体膜に求められる設計条件・技術的思想が全く異なるものであるから、刊行物1に刊行物2を適用することは容易ではない

### (3) 被告の反論

「飲用」とは「飲むのに用いられること」を、「飲む」とは「口に入れて嚙まずに食道の方に送りこむ」ことを、「摂取」とは「取り入れて自分のものとする、特に、栄養物を体内にとり入れること」を意味するものである。そうすると、「利用者が飲用液体を摂取する」とは、必ずしも、「容器内容物としての飲用液体を、そのまま口から体内に取り入れること」を意味するとはいえない。

仮に、原告が主張するように刊行物2は利用者が飲用液体を摂取するための物品ではなく、その点で刊行物1と異なるとしても、それは、飲用か、食用かの内容物の差であって、「内部方向へと皿状に窪んだ通常状態を有する」という、弁膜の形状に係る発明への適用に当たり、その弁を開閉させる圧力差に何ら影響を及ぼすものではなく、刊行物1に刊行物2を付加して本願発明を構成することを何ら阻害するものではない。



本願発明の「弾性体膜」及び刊行物2の「簡易開閉具D」はいずれも、いわゆる安全弁と呼ばれる弁の一種であり、低圧状態のときに閉塞させ、高圧状態のときに開放させるため、従来より種々の技術分野において普通に用いられているものである。

このような弁の開閉は、一方の側から弁膜にかかる圧力、他方の側から弁膜にかかる圧力、弁膜自体の弾力の3つの力によって決定される。……これらは、いずれも上流側を高圧とし下流側を低圧とすることによってその差圧を生じさせて弁膜を開放させるものであり、本願発明の「弾性体膜」及び刊行物2の「簡易開閉具D」は、弁として力学的にみれば全く等価であって、同様の機能を有するものであって、同様の機能を有するものであるから、両者において弾性体膜の変形開放のための圧力の伝達機構が異なることはない。

(本願の発明の詳細な説明において)「紙器を圧縮してその内部圧を増大し且つ弁体を通して液体を排出して液体を別の容器に注ぐ。」との記載もあり、本願発明が刊行物2に記載される「食品瓶」と同様の使用形態をも有することを示すものであり、物品の使用形態が異なるため、刊行物2と本願発明1及び刊行物1とでは、弾性体膜に求められる強度が異なるということはない。

#### (4) 裁判所の判断

##### 技術分野について

引用発明1及び本願発明1で取り扱われる物品は、「飲料液体」であることが認められる。

他方、刊行物2には、「(イ) 産業上の利用分野 この考案は、液体の調料、食品、洗剤、シャンプー、リンス等用の瓶における簡易開閉具を具備した瓶口に関するものである。」との記載(前記3(1)ア(ア))があるように、引用発明2で取り扱われる物品には「食品」を含むこと、「食品」とは、「人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物」を意味すること(広辞苑(第五版)株式会社岩波書店発行 1342頁)からすれば、引用発明2で取り扱われる物品には、飲食物である飲料液体を含むものと認められるから、引用発明1と引用発明2との間で、取り扱われる物品が相違するものと認めることはできない。

##### 作用・機能について

本願発明1の特許請求の範囲(請求項1)の文言に照らすと、請求項1の「吸い込み」とは、弁体(弾性体膜)の外部表面に負圧を加えることをいうものと解されるから、この点では、弁体の付いた容器を押圧して弁体の内部方向の内部圧力を高めることによって内容物を排出(流出)する引用発明2とでは、内容物の排出時に弁体に対する圧力の作用位置(弁体の外部表面側か、内部表面側か)が異なるものと認められる。

しかしながら、本願発明1と引用発明2とでは、弁体(弾性体膜)の外部の圧力を内部方向の圧力よりも低くし、その差圧によって弁体を通じて内容物を排出するという技術的思想において両者に差異はない。

原告が主張するような弾性体膜の変形開放のための圧力の伝達機構、使用される弁の機

能に相違があるものとは認めすることはできず，引用発明 1 と引用発明 2 とでは，弾性体に求められる設計条件・技術的思想が異なるものと認められることもできない。

## 6 - 2 阻害要因の看過

### ( 1 ) 審決の内容

上記 5 . のとおり。

### ( 2 ) 原告の主張

刊行物 2 においては，刊行物 1 の物品が禁忌するところの物品の傾斜ないし倒立状態での使用を積極的に作り出したものである。このような物品では，・・・刊行物 2 の弾性体膜は，かなりの圧力に耐えうる設計が必要なものであることを当業者に予測させるものである。・・・これに対し本願発明や刊行物 1 では，膜は一般的には容器の上方に配置されていて内容物の重みを受けないことがない上，特に幼児や高齢者又は虚弱者を含めた人の通常の吸い込み力で変形開放しうることを基本的な条件とするものであるから，弾性体膜に求められる強度についての設計思想は刊行物 2 とは全く相違する。

そして，当業者は物品の内容物の保存性や使い方の違い等から，一般的には刊行物 2 の物品は，刊行物 1 の物品より内容物の量が多く設計されるものであることを知っているから，刊行物 2 の弁のように，瓶の内容物の重み及び人の単なる瓶を保持する力の組み合わせでは開かないような弁を，内容物の量が少なく，人に口の吸い込みによって弁を開放する刊行物 1 の弁に使用することは容易に思いつかなかったものであり，刊行物 1 に刊行物 2 を適用することに阻害要因がある。

本願発明や刊行物 1 では吸い込みによって飲料液体を摂取することを意図するものであるから，吸い込み側の膜の形状は吸い込みのし易い形状，構造とすること，即ち膜の流出側に口が直接接し，吸い易い構造であることが必要とされる。

刊行物 2 は，利用者が飲用液体を摂取するための物品，すなわち容器内容物としての飲用液体をそのまま口から体内に取り入れるための物品ではない。

瓶を横倒しに置いたり，倒立しておいて，その状態で直ちに 1 回のみならず反復使用できるので，シャンプーやリンス，洗剤などの使用や，調味料，食用油などの使用において効果的であり，・・・食品の具体例として「食用油など」が挙げられており，食用油は利用者が口から直接液体そのものを摂取するものではない。また，「瓶を横倒しに置いたり，倒立しておいて」との記載からからも明らかなように刊行物 2 の流出口は，使用時の物品の姿勢及び衛生面から考えて，利用者の口からの直接摂取を意図したものでない。

### ( 3 ) 被告の反論

6 - 1 ( 3 ) のとおり。

#### (4) 裁判所の判断

内容物の排出時に弁体（弾性体膜）に対する圧力の作用位置（弁体の外部表面側か，内部表面側か）が異なるものの，このことは同じ技術思想の下における単なる設計的事項の差異に過ぎないものというべきであるから，刊行物2には，「物品の使用時に飲料液体が摂取される方向とは反対方向で，膜が，物品の内部方向へと皿状に窪んだ通常状態を有し，吸い込みがなくなった際，自分自身の弾性によって，通常の内方向に皿状に窪んだ状態へと復帰することで閉鎖する」との相違点に係る本願発明1の膜の構成が開示されているものと認められる。

このことに照らせば，弾性体膜に求められる強度についての設計思想が引用発明1と引用発明2とで全く相違する点において引用発明1に引用発明2を適用することに阻害要因がある旨の原告の上記主張を採用することができないことは明らかである。

内容物の排出時に弁体（弾性体膜）に対する圧力の作用位置の違いは単なる設計的事項の差異にすぎないことに照らすと，原告が主張するように引用発明1と引用発明2との間に，飲料液体の口経由の直接的な摂取を意図するかどうかの違いがあるとしても，そのことが，引用発明1に引用発明2を適用することの阻害要因になるものと認めることはできない。

## 7. 検討結果

### (1) 動機づけにおける技術分野の相違について

審査基準では，「発明の課題解決のために，関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは，当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば，関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは，当業者が請求項に係る発明に導かれたこと的有力な証拠となる」とされており<sup>19</sup>，パチンコゲーム機の打止装置をスロットマシン適用する例も示されている。

本願発明と刊行物1は「飲料液体」の容器であるのに対して，刊行物2は「食品」の容器との記載はあるが，容器から直接，口に吸い込まれる液体を想定したものではないとの意見もあったが，両者が関連する技術分野であることに異論はなく，技術分野の相違のみを争点とすることは無理があったのではないかと考えられる。

### (2) 動機づけにおける作用の相違について

審査基準では，「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で，作用，機能が共通することや，引用発明特定事項どうしの作用，機能が共通することは，当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたこと的有力な証拠となる。」とされている<sup>20</sup>。

<sup>19</sup>審査基準 第I I部第2章2.5(2)

<sup>20</sup>審査基準 第I I部第2章2.5(2)

本事例においては、吸い込みにより開閉する刊行物1の弁体と、容器の押圧により開閉する刊行物2の弁体とを、一旦、圧力の作用位置の観点から上位概念化して、差圧の作用により開閉する点で共通の技術であると認定した上で、上位概念としての刊行物1に対して刊行物2の弁体の適用を容易想到としているが、実際にはこの容易想到とした上位概念のものを、再度、下位概念化した点に問題があるのではないかとの意見もあった。しかしながら、本願発明のクレームには「所定の大きさの吸い込みによってのみ・・・飲料液体が流れるような」と発明を特定する記載があるものの、一方、明細書中には、吸い込みだけによって機能する弁体が記載されておらず、「吸い込みによってのみ」とのクレームに対応する実施例が記載されていないため、単に、使用状態を説明したにすぎないクレームと解釈されることから、構造上、本願発明の弁体と刊行物2の弁体とで、作用、機能が何ら変わるものではないとの結論で最終的には一致した。

### (3) 阻害要因について

審査基準では、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」とされている<sup>21</sup>。

本事例については、判決に阻害要因の主張を否定する説示として、その前に説示した内容（作用・機能の相違に対する説示）を引用するだけであり、阻害要因の主張を否定する理由が明確でないとの意見があった。

しかしながら、本事例における原告の阻害要因の主張は、実質的に上記(1)、(2)で論じた動機づけの不存在を、言葉を変えて主張したものであって、本来的な意味での阻害要因の主張ではない。

阻害要因とは、刊行物どうしを組み合わせることにより技術的な前提条件が破綻してしまう、あるいは、組み合わせるとデメリットが生じることが技術常識として知られている、というような刊行物どうしを組み合わせることが当業者にとって想定し得ない場合をいうのであって、そのような主張でない以上、上記(2)と同様の理由により、阻害要因を認めなかったことに何ら不都合はないとの結論に落ち着いた。

### (4) 結論の妥当性について

上記のように、進歩性判断に関するアプローチについては様々な意見はあったものの、技術分野の共通性、関連性、作用、機能の共通性からみて、刊行物1の弁体として、刊行物1に関連する技術分野である刊行物2の形状のものを適用することに困難性はなく、さらに、刊行物1と本願発明の弁体の形状の差異によって異なる作用効果が生じるとは認められないことから、刊行物1のみでも進歩性が否定できる程度のものとの意見もあり、本

<sup>21</sup> 審査基準 第I I部第2章2.8(1)

件発明について特許を受けることができないとした審決及び判決の結論について妥当であるとの検討結果であった。

#### (5) まとめ

上述のように、本件については、本願発明について特許を受けることができないとした結論は妥当との検討結果に落ち着いたが、判決の判示内容について疑問が生じた原因がどこにあったか検討すると、以下のような理由ではないかと考えられる。

##### クレームの構成に対応する発明の詳細な説明の記載

本事例は、クレーム中の「所定の大きさの吸い込みによってのみ・・・飲料液体が流れるような」との構成が相違点として争点となっているものであるが、この構成に対応する具体的な実施例が明細書中には記載されておらず、該構成の具体例が明確ではない。

これに対し、判決では、上記相違点に係る構成に関連して、本願発明1と刊行物2の弁体とは、差圧によって弁体を通じて内容物を排出するという技術的思想において差異はないとの判示はしているものの、本願発明の「所定の大きさの吸い込みによってのみ・・・飲料液体が流れるような」の構成については触れていない。

このため、上記相違点に係る構成と刊行物2の弁体との関係に疑問が生じる余地が残ったものと考えられる。

発明の構成はクレームにより特定されるものであることは当然ではあるが、クレームの構成の技術的な意味については、明細書記載の実施例等は参酌される。

本事例においては、上記のとおり、作用が一見異なる刊行物1の弁体と刊行物2の弁体とを置換した点の動機づけを問題にしてはいるが、結局のところ、相違点に係る構成の具体例が明細書に記載されていなかった点が、進歩性の判断に大きく影響した可能性がある。クレームに対応する具体的な実施例を十分に明細書に記載しておくことは進歩性を主張する上で重要である。この点は出願人、請求人にとっての留意事項であろう。

##### 阻害要因について

本事例では、判決において阻害要因の主張について直接の判示がなされているとはいえず、この点で判示内容について疑問が生じる余地があると考えられる。

通常、阻害要因がある場合には、一見、刊行物どうしを組み合わせる論理づけが可能であっても、その論理づけが否定され、進歩性が肯定されるものであるが、本件の場合、原告の阻害要因の主張は、結局のところ、単に動機づけがないことを主張するのみであり、本来的な阻害要因の主張になっておらず、判決が動機づけの判示をもって代えたことは止むを得ないものであり、出願人と特許庁、裁判所との間で、阻害要因についての認識の差があったものと考えられる。

単に動機づけがないことのみでは、阻害要因とはなり得ないか、あるいは、一見、阻害

要因であるかのようにみえても、結局それが動機づけに関連するものであって、動機づけが成り立つとされた場合には主張が認められないことが多い点については、出願人・請求人の留意事項であろう。

**<外国特許庁との判断の相違について>**

なお、本件は欧州特許庁においても出願され、同様のクレームで登録となった事例であるが、欧州特許庁の審査においては、刊行物2（日本国実用新案の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム）が引用されておらず、そのことが判断相違の原因と推測される。

## [ 7 ] 第 7 事例 < 化学分野 : 平成 1 6 年 ( 行ケ ) 3 7 1 号 審決取消事件 >

### 1 . 事例の概要

本件は、所定重合度の結晶セルロース及び水溶性添加剤からなり、特殊パラメータでその特性が規定された球状核に関する発明である。拒絶査定不服審判においては、重合度の不明な結晶セルロース及び水溶性添加剤からなる球状核が記載された引用文献 1、及び一般的な重合度の結晶セルロースを球状核に用いることが示唆された引用文献 2 に基づいて、当業者が容易に発明をすることができるとして拒絶査定が維持された。

これに対して、請求人は、引用文献 2 の所定重合度の結晶セルロースは崩壊性という性質において本願発明とは異質のものであって引用文献 1 と引用文献 2 を組み合わせることについて阻害要因がある点、本願発明の特殊パラメータは当時の技術水準において未知の概念であり、未知の概念に基づき問題を解決しようとする動機づけがない点、本願発明の製造方法と引用文献 1 の製造方法から比べても、引用文献 1 の球状核が本願発明の球状核と同じ性質を有する蓋然性が低い点などの理由から進歩性を主張したが、審決取消訴訟においてその主張は認められなかった。

この事例研究では、判決の判示内容において、阻害要因が認められず、また動機づけがあること、さらに引用文献 1 の球状核の性質が本願発明の球状核と同じ性質を有する蓋然性が高いとして進歩性が否定されたことに関し、主に以下 3 点から検討を加えた。

動機づけの有無

阻害要因の有無

特殊パラメータの容易想到性の判断

### 2 . 事件経緯

平成 3 年 3 月 1 2 日	出願 ( 特願平 3 - 4 6 6 5 4 号 ) 発明の名称 : 球状核および球形顆粒
平成 1 0 年 2 月 2 0 日	審査請求・補正書
平成 1 2 年 8 月 1 日	拒絶理由通知 ( 3 6 条 )
平成 1 2 年 8 月 2 5 日	意見書
平成 1 3 年 1 1 月 1 3 日	拒絶理由通知書 ( 2 9 条 1 項 3 号 , 2 9 条 2 項 , 3 6 条 )
平成 1 4 年 1 月 1 1 日	意見書・補正書
平成 1 4 年 3 月 2 6 日	拒絶査定
平成 1 4 年 4 月 2 5 日	拒絶査定不服審判請求 ( 不服 2 0 0 2 - 7 1 4 9 号 )
平成 1 4 年 5 月 2 4 日	理由補充・補正書
平成 1 4 年 7 月 1 6 日	前置報告書
平成 1 6 年 7 月 2 0 日	審決 ( 請求不成立 )
平成 1 6 年 8 月 1 9 日	東京高裁出訴 ( 平成 1 6 年 ( 行ケ ) 3 7 1 号 )

平成17年3月30日 判決（請求棄却）

### 3. 本願発明の内容

(1) 特許請求の範囲（補正後のもの）

#### 【請求項1】

平均重合度が100～300である結晶セルロースを10～50%および水溶性添加剤を10～90%含有し、真球度が0.8以上、タッピング見掛け密度が0.65g/ml以上、吸水率が5～15%、かつ磨損度が0.8%以下である薬学的に不活性な球状核。  
(請求項1において、「吸水率5～15%以上」とあるのは、「吸水率5～15%」の誤記であると認定。)

(2) 発明の詳細な説明（関連部分抜粋）

#### 【0002】

##### 【従来の技術】

持効性医薬品の放出制御手段・・・として、医薬品はフィルムコーティングを施されることが多い。顆粒にフィルムコーティングを施す場合は、・・・形状が球形に近い核に、薬物および賦形剤から成る粉体を被覆して作った素顆粒を用いることが多い。この場合核として、・・・ノンパレル（商品名、フロイント産業（株）製、成分；白糖あるいは白糖/デンプン）を用いることが一般的であった。

#### 【0003】

また、特開昭61-213201号公報はコーティング用の核として使用できる結晶セルロース球形顆粒に関するもので、見掛け密度が0.65g/ml以上、真球度が0.8以上と規定されている。・・・これらには、球状核として重要と考えられる吸水性、磨損度について何の規定もないし、吸水性については記述さえない。

#### 【0004】

##### 【発明が解決しようとする課題】

しかし、核として白糖あるいは白糖/デンプンから成る核を用いた場合、該核を結合液を用いて薬物を含む粉体を被覆し、さらにフィルムコーティングを施す製剤方法においては、核の主成分である白糖が結合液に溶解し、表面が粘着性となるため、またその核は磨損度が高いため、

- ・ 顆粒同士の凝集
- ・ コーティング機の機壁への顆粒の付着
- ・ 収率、コーティング効率の悪化

という問題があった。また、体内に顆粒を投与した場合、次第に核の主成分である白糖が溶出し、強度が低下するため、腸の運動により力が加えられると、溶出をコントロールするためのコーティング被覆層が壊れ、望まれる溶出パターンが得られにくいという問題が



あった。

【0005】

また、従来の結晶セルロースからなる球状核は、摩損度が低下し核の強度が向上するメリットはあるものの、核の吸水率が大きくなり過ぎ、薬物を含有する粉体を被覆する際に、結合液が多量に必要で、粉体被覆速度が遅くなるという欠点があった。

【0007】

・・・本発明の球状核は、崩壊せず強度も強いのでこれを用いた球形顆粒を体内に投与した場合、顆粒が腸内運動による破壊を受けにくいと、溶出をコントロールするためのコーティング被覆層が壊れにくく、望まれる溶出パターンが得られ易いという利点がある。

【0008】

本発明は、核として平均重合度が100～300である結晶セルロース・・・を10～50%および水溶性添加剤を10～90%含有する薬学的に不活性な球状核を用いているので、球状核に適度な吸水性があるために、従来の白糖および白糖/デンプンからなる核と比べて、顆粒同士の凝集が1/10以下と少なく、また機壁への顆粒の付着が防止できるので、結合液噴霧速度、粉体供給速度などの条件の厳密なコントロールは不要となる利点がある。・・・また、従来の結晶セルロースからなる球状核と比べ、本発明の球状核は水溶性成分を含み、かつ適度な吸水性を持つので、結合液の消費が少なく、粉体被覆速度が速いという利点がある。

【0009】

本発明という球状核は、平均重合度が100～300である結晶セルロースを、好ましくは10～50%、水溶性添加剤を10～90%含有し、薬学的に不活性であることが必要である。・・・その吸水率は5～15%、摩損度は・・・であって、水中において実質的に崩壊しないことである。結晶セルロースが50%を越えると、核の吸水率が大きくなりすぎ、薬物を含有する粉体を被覆する際に結合液が多量に必要となる。また、核への粉体の付着力も弱くなる。また、結晶セルロースの含有量が10%未満では、核の摩損度が大きくなり、また、吸水率も小さくなりすぎ、好ましくない。水溶性添加剤は、球状核に結合液を噴霧して粉体を被覆する際に、核の吸水率を抑え、かつ核への粉体の付着性を増すために必要であるが、10～90%が適当である。水溶性添加剤の含有量が90%を越えると核の摩損度が大きくなり、また、吸水率も小さくなりすぎる。また、10%未満では核の吸水率が大きくなり、かつ核に結合液を噴霧した時に粘着性が低くなるため、粉体の付着性が弱くなり好ましくない。

【0010】

・・・球状核の吸水率が5%未満では結合液やコーティング液を噴霧した場合に、顆粒の凝集・機壁への顆粒の付着が多くなり、また、吸水率が15%より大きいと、核が吸収する液量が多くなるので粉体の被覆速度が遅くなるという欠点がある。・・・また水中で実質的に崩壊しないことにより強度を保ち、体内に投与した場合、球形顆粒の破壊を防ぎ薬物

溶出が終了するまで、望まれる溶出パターンを維持できる。

【0013】

本発明の球状核は、例えば以下の方法による製造する。・・・押し出し造粒機を用いて混練物の押し出し造粒を行う。その後、押し出し混練物を転動型コーティング装置へ移し、球形化を行った後、乾燥し、・・・球状核を得る。この方法では、押し出し造粒時に混練物が強く圧密化されるので、結晶セルロースの含有量が少ない場合でも、磨損度が小さい球状核が製造できる利点がある。

【0022】

・・・

・吸水率(%)

球状核400g(固形分換算)を遠心流動型コーティング装置(フロイント産業(株)製CF 360)中で回転させながら3%HPC(低粘度タイプ)水溶液を6g/minの速度で噴霧する。核同士が付着し始めるまで行って終点とし、要した液重量(g)を求める。吸水率は以下の式で表される。なお式中の含水率は、球状核がもともと含んでいる水分率である。

【0023】

【数1】

$$\text{吸水率}(\%) = (\text{液重量} / 400) \times 100 + \text{含水率}(\%)$$

【0026】

【実施例1】

・・・結晶セルロース(a)400g, 200メッシュ乳糖(DMV社製)600gをポリ袋中で混合した後、プラネタリーミキサー5DM-R(品川製作所製)に入れ、蒸留水0.7kgを加え、5分間練合する。その後、押し出し造粒機RG-5型(菊水製作所製、スクリーン光景0.5mm)を用いて押し出す。押し出し物0.6kgをとり、マルマイザーQ-230(不二パウダル(株)製)へ移し、蒸留水を少量ずつ噴霧しながら、500rpmで20分間転動させ、球形化する。湿球状物を流動層造粒機UNI-GLATT(大川原加工機(株)製)へ仕込み、入口温度60で乾燥し、16メッシュ(目開き1mm)でふるい球状核(A)を得た。・・・

#### 4. 引用発明の内容

(1) 引用例1(特開昭61-213201号公報)の記載(関連部分抜粋)

a. 「見かけ密度0.65g/ml以上、真球度0.8以上の顆粒特性を有する微結晶セルロースの球形顆粒」(特許請求の範囲第1項)

b. 「本発明は、優れた顆粒特性を有し、医薬品や食品等に用いられる微結晶セルロースの球形顆粒とその製造法に関する。・・・[従来技術]・・・また、近年薬剤の徐放持続化製剤として、球形顆粒を核とし、その表面に薬剤をコーティングした薬剤が提案され、注目さ

れている。・・従来、蔗糖・・を組成とする球形顆粒が一般的に用いられている。しかし、・・製剤加工上の強度も小さいなどの欠点がある。このような背景から・・物理的強度が大きく、製剤加工が容易な球形顆粒が要望されていた。・・微結晶セルロースは化学的に不活性で生体に安全でかつ吸収されない物質として医薬品や食品の分野で汎用されており、球形顆粒としうることも公知である。」(1頁右下欄9行～2頁左上欄14行)

c.「本発明における微結晶セルロースの球形顆粒は、微結晶セルロース単体を組成とするもののみでなく、微結晶セルロース100～20重量%を含有する組成であってもよい。混合される組成成分としては、・・例えば、球形顆粒の崩壊性、溶解性を調整する物質、具体的にはカルボキシメチルセルロースカルシウム(CMC-Ca)、カルボキシセルロースナトリウム(CMC-Na)、・・乳糖、蔗糖などである。」(3頁左上欄5～14行)

d.「本発明によって提供される微結晶セルロースの球形顆粒は、・・表面平滑で、緻密重質な構造を有し、ほぼ真球に近いものである。・・このような顆粒特性を持つ微結晶セルロースの球形顆粒は・・以下に示す製剤上経済上の多くの利点をもたらす。

(1)表面平滑さは、球形顆粒に自由流動性を与えると共に、球形顆粒に薬物或いはコーティング液をコーティングする場合のコーティングのむらをなくし、コーティング粒子の歩留りを高める。・・

(2)緻密かつ重質であることは、球形顆粒の物理的強度を高めると共に、かさ高さをなくし、製剤上の取扱いを容易にし、加工時輸送時などの衝撃に対する安定性を高める。

(3)真球度が大きいことは、表面平滑さと同様、自由流動性、コーティングの経済性を改善し、かつ製品美観を良好にする。

又微結晶セルロースは不活性であるので、結晶セルロース単体のみでなく、他のものを混合した原料を用いて前述のような真球度の高い平滑で硬質な造粒物を得ることが可能である。また、膨潤性が大であるので、これを薬剤用に用いた場合、薬剤にて要望される持効性、徐放性等のすぐれた薬剤の製剤が可能であって、使用にあたって均一に溶出するので所望の薬効が得られることになる。」(6頁左下欄7行～右下欄18行)

(2)引用例2(特公昭56-38128号公報)の記載(関連部分抜粋)

a.「混合粉体の流動性を高めて易分包性、易服用性をもたらすような散剤用賦形剤に関するものであり、造粒に際し少ない結合剤量しか必要とせず、それにもかかわらず、得られる顆粒の強度を高めて微粉化を防止し、かつ優れた崩壊性をもたらすような細粒剤および顆粒剤用賦形剤に関するものである。」(1頁2欄13～20行)

b.「直打用賦形剤として重要な成型能力を賦与するには、・・平均重合度が60～375の範囲にあることが必要である。・・平均重合度(以下DPと称する)が60未満では、成形性が乏しく、キャッピングし易い粉体を与え実用的でない。また、DPが375を超えると、繊維性が現れ、後で規定する高流動性、高嵩密度のものが得られない。」(2頁4欄17～27行)

c.「本発明による賦形剤の大きな特徴は、これを湿式造粒法に応用した場合（すなわち、湿打法による・・・顆粒・・・が最終製品形態となる）、少ない結合剤量で造粒でき、かつ顆粒の強度を高めて粉化を防止し、・・・顆粒ないし錠剤の崩壊性を大幅に改善できることである。これらの効果は、微結晶セルロース集合体の平均重合度が60～375、特に、70～160の範囲で、・・・発揮された」（4頁7欄40行～8欄7行）

## 5. 審決の内容

### 5-1 一致点，相違点

#### <一致点>

結晶セルロース及び水溶性添加剤を含有し、真球度が0.8以上、見掛け密度が0.65g/ml以上の、薬学的に不活性な球状核。

#### <相違点>

相違点1) 球状核に関し、請求項1には、結晶セルロース10～50%と、水溶性添加剤10～90%を含有することが規定されているのに対し、引用文献1には、結晶セルロースは20～100%含有されると記載されているが、水溶性添加剤の含有量についての記載はない点。

相違点2) 球状核に関し、請求項1には、結晶セルロースの平均重合度が100～300であることが規定されているのに対し、引用文献1には、結晶セルロースの重合度についての記載がない点。

相違点3) 本願発明の球状核の見掛け密度は、タッピング見掛け密度(0.65g/ml以上)であるのに対し、引用文献1には、見かけ密度の値(0.65g/ml以上)がどのような試験法によるものか記載されていない点。

相違点4) 本願発明の球状核は、吸水率が5～15%、かつ磨損度が0.8%以下であるのに対し、引用文献1には、球状核の吸水率及び磨損度について記載されていない点。

### 5-2 相違点についての判断

#### (1) 相違点1について

・・・引用文献1に記載された結晶セルロース20～100%の範囲内で、薬剤の溶解性及び顆粒の磨損度の観点から、結晶セルロースと水溶性添加剤の配合量を調整することは、当業者が適宜なし得ることである。そして、その際に、結晶セルロースの配合量を引用文献1に示唆されている範囲内の20～50%とすること、水溶性添加物の配合量を引用文献1の実施例4、5の例(実施例4では、結晶セルロースと乳糖の総量に対し50%、実施例5では、結晶セルロースと蔗糖の総量に対し33%である。)にあるような10～90%の範囲とする点に、格別の困難性があるとは認められない。

#### (2) 相違点2について

・・・引用文献1に記載の、緻密で強度が優れ、また流動性の点でも優れた球形核に使用される結晶セルロースとして、強度、崩壊性、流動性の点で優れた顆粒を与えることが自明な引用文献2に記載の程度の重合度のものを採用することは、当業者が自然に想到し得ることである。

#### (3) 相違点3について

見掛け密度には、疎充填による見掛け密度とタッピング見掛け密度のような密充填での見掛け密度があり、引用文献1に記載の見掛け密度がどちらを意味するかは明らかではないが、前者の場合には疎充填密度が $0.65\text{ g/ml}$ 以上であれば、タッピング見掛け密度はそれ以上に高くなることは明らかであるし、後者の場合、密充填による試験法としてタッピング試験法は代表的なもの・・・であるから、引用文献1に記載の見掛け密度に対応する範囲内を、タッピング試験法による見掛け密度で規定することは当業者が適宜なし得ることである。

#### (4) 相違点4について

引用文献1は、緻密で強度の優れた球状核を得ることを目的としており、これは、摩損度が低い球状核を得るといふ本願発明の目的と表現上の違いがあるに過ぎず、内容的に異なるものではないし、摩損の低い顆粒とすることは前述の通り、顆粒剤における周知の課題であるから、引用文献1に記載の球状核において、使用する結晶セルロースや水溶性添加剤の種類及び配合量等を調整して、本願発明の程度の摩損度の球状核とすることは当業者が容易になし得ることである。

また、引用文献1には吸水率についての記載はないが、吸水率は、使用する結晶セルロースの重合度や配合量、水溶性添加剤の種類や配合量等により変化すると解されるところ、前述の通り、結晶セルロースの重合度として本願発明の程度のものを採用することは当業者が自然に想到し得ることであるし、水溶性添加剤の種類や配合量は目的に応じて当業者が適宜調整しうる事項であるところ、引用文献1では、本願発明と同様、球状核の強度、コーティングの経済性、顆粒剤としての崩壊・溶解性の点で優れたものを得ることを目的としている(記載事項e)から、吸水率の点の記載の有無に拘わらず、本願発明の程度の吸水率を有する球状核を得ること自体は、当業者が容易になし得ることである。

・・・本明細書の記載によれば吸水率を特定する技術的意義は、吸水率が小さすぎて結合液やコーティング液を噴霧した場合に、顆粒の凝集等が多くなったり、吸水率が大きすぎて粉体の被覆速度が遅くなる(【0005】、【0010】)といったことのない、コーティング効率のよい球状核とすることであると解されるところ、前述の通り、引用文献1には、本願発明と同様、コーティング加工の経済性の観点で球状核を改良することが示唆(記載事項e)されており、吸水率の記載の有無に拘わらず、本願発明の程度の吸水率を有す

る球状核を得ることに格別の困難性は認められない・・・。

## 6. 審決取消訴訟での争点と裁判所の判断

### 6-1 相違点2について容易想到性の判断の誤り

#### (1) 審決の内容

上記5.(2)のとおり。

#### (2) 原告の主張

本願発明の球状核は、水中において崩壊しないことが重要な特性である。これに対し、引用発明2における重合度が70～160の結晶セルロースの賦形剤を用いた顆粒は、体内で短時間で崩壊することが重要な特性である。すなわち、引用発明2においては、薬効成分が賦形剤としての結晶セルロースなどと混合され、この混合物が乾燥された状態で型に供給され、しかるのちハンマーで一気に圧縮されて成型されるものであり、このようにして成形された製剤（素錠）は、多くの場合コーティング皮膜を有さず、体内に投与されて体液に触れると直ちに膨潤して崩壊し、薬効成分を体内に放出するのであり、即崩壊性を有するものである。

本願発明と引用発明2とは薬剤の体内における、崩壊性について好ましいとされている方向性が逆であるにもかかわらず、審決は両者の崩壊性を同じであるものと誤認し、その誤認に基づいて、引用発明1に引用発明2を組み合わせて本願発明の結晶セルロースの平均重合度100～300の構成に至ることが容易であると判断しているのである。本願発明と引用発明2とは異質のものであるから、引用発明1に引用発明2を組み合わせることについては阻害事由があるというべきである。

#### (3) 被告の反論

引用文献2には、本願発明で特定する程度の重合度の結晶セルロースについては、微粉化が多く起こる（すなわち強度が低く摩損しやすい）といった欠点や高流動性・高嵩密度のものが得られないという欠点のない顆粒を与え得るという知見が示されている。そうすると、これらの点で優れた特性を必要とする引用発明1の球状核に、引用文献2に記載された程度の重合度の結晶セルロースを採用することは、当業者が容易に想到し得ることである。

本願発明の範囲に含まれる重合度の結晶セルロースは、主に賦形剤や崩壊剤として一般的に広く使われており、当業者が最も普通に採用する範囲のものである。

#### (4) 裁判所の判断

・・・引用文献2においては、上記のとおり、結晶セルロースの平均重合度が60未満では十分な強度のものが得られないこと、平均重合度が375を超えると繊維性が現われ、

高流動性，高高密度のものが得られず，その球状核を用いた錠剤の崩壊時間が長くなること，並びに，市販の結晶セルロース集合体の平均重合度は，215，220であり，本願発明の相違点2に係る構成に正に包含されるものであることも開示されていることからすれば，相違点2に係る「平均重合度100～300の結晶セルロース」との構成は，薬剤に使用する結晶セルロースの平均重合度として一般に選択され得る範囲のものであり，何ら特別な範囲のものではないことが明らかである。

・・・審決は，・・・，むしろ，その判断においては，引用発明1の「緻密で強度が優れ，また流動性の点でも優れた球形核」と引用発明2の「強度，・・・流動性の点で優れた顆粒」の共通性をとらえて，引用発明1に引用発明2の平均重合度の結晶性セルロースを採用することを容易に想到し得ることと判断したとも解し得るのである。引用発明1の球状核の崩壊性については，後述のとおり，引用発明2のものと共通のものとはできないことからすれば，審決が引用発明2の「崩壊性」を指摘した点は相当ではないとしても，薬剤の崩壊性は，結晶セルロースを球状核の組成物として使用するものか，賦形剤の成分として使用するものかによっても変わってくるし，球状核に使用する結晶セルロースについても，後述のとおり，その平均重合度だけで決定されるものではなく，結晶セルロースの配合割合などによっても当然に変ってくるものであることからすれば，引用発明2の薬剤の崩壊性が高いことがこれを引用発明1に適用するについての阻害要因となるとまでいえない。・・・

## 6 - 2 相違点4について容易想到性の判断の誤り

### (1) 審決の内容

上記5.(4)のとおり。

### (2) 原告の主張

#### (a) 吸水率について

・・・本件出願当時，球状核の吸水率という概念は，未知の概念であったし，当然ながら，その概念に基づいて，薬物を球状核に被覆する際に，球状核同士の凝集や付着の問題点及び粉体被覆速度の問題点を解消することができることも知られていなかったのである。・・・すなわち，・・・引用発明1から本願発明の構成に至る動機付けはない。

・・・本願発明の吸水率は，・・・緻密には異なるものの膨潤性と軌を一にしている特性と考えることができる。・・・本願発明の球状核は，体内で実質的に崩壊しないのである。したがって，本願発明の球状核が体内で実質的に崩壊しないとの特性が，吸水率の5～15%との構成に基づいていることは明らかである。

これに対し，引用発明1の球状核は，引用文献1に，水中で「膨潤性が大である」(・・・)と記載されており，また，崩壊剤・・・を球状核に用いて崩壊性を調整することが記載さ

れている点(・・・)から判断して、膨潤性の高いものである。このような球状核を成形した上で、1個又は2個以上の球状核を用いてその周囲に薬効成分を被覆し、さらにその外側にコーティング皮膜を設けた製剤は、コーティング皮膜から水が製剤内部に浸透して球状核が膨潤し、一定時間(ラグタイム)経過後に、大きく膨潤した核の圧力により、コーティング皮膜が一気に破裂して薬剤を体内に放出するものである(・・・)。このように、引用発明1の球状核は、膨潤性が大きいものであるから、その吸水率はかなり大きいものと考えられる。

・・・審決は、球状核の吸水率が、球状核の表面平滑さや真球度とは全く異なる特性であるにもかかわらず、「引用文献1には、本願発明と同様、コーティング加工の経済性の観点で球状核を改良することが示唆」されているとして、「本願発明の程度の吸水率を有する球状核を得ることに格別の困難性は認められない」と判断したものであり、審決のこの判断は、発明の具体的な特徴を無視する不当なものである。

#### (b) 製造方法の相違について

・・・吸水率は、・・・球状核製造段階における圧密化条件によっても影響されるのであり、・・・本願発明の球状核の非膨潤・非崩壊の特性は、本願明細書に記載された製造方法(混練+押出機+マルメライザー)により生じているのであり、引用文献1に記載された転動造粒法によっては生じないものである。・・・サイズリダクションや圧密化により互いに十分に近づけられたセルロース分子鎖の水酸基等が、水素結合を多数形成して角質化する(甲13号証参照)。

本願発明の球状核は、このような工程を経て形成されるため、水に浸してもほとんど膨潤しないし崩壊もしないのである。・・・引用発明1の球状核が膨潤性が大であるのに対し、本願発明の球状核がほとんど膨潤せず、また、崩壊もしないことは、それぞれの明細書に記載された製造方法の違いから理解できることであり、両者の吸水率は著しく異なるのである。

#### (3) 被告の反論

・・・本願発明で定義する吸水率は、審決で認定したとおり「使用する結晶セルロースの重合度や配合量、水溶性添加剤の種類や配合量等により変化する」(審決書6頁6～8行)ものであることは、本願明細書の【0008】、【0009】等の記載から明らかである。

引用発明の結晶セルロースの重合度として本願発明の程度のものを採用することは当業者が自然に想到し得ることは前記のとおりであり、結晶性セルロースと水溶性添加剤の種類や配合量は目的に応じて当業者が適宜調整し得る事項である。

このように、本願発明の程度の重合度の結晶セルロースを採用することも結晶セルロースと水溶性添加剤の配合量を本願発明の程度に調整することも、当業者が適宜になし得ることであるから、本願発明の吸水率の概念は未知であったとしても(本願発明の吸水率は、



出願人が本件出願で初めて独自に定義したものであるから、本件出願前に当業者に知られていないのは当然である。)、本願発明の程度の吸水率を有する球状核を得ることは、当業者が容易になし得ることであって、審決の認定・判断に誤りはない。

#### (4) 裁判所の判断

##### (a) 吸水率について

原告は、吸水率は、・・・球状核の製造方法・製造条件によっても変動する、と主張する。確かに、球状核の製造方法・製造条件に関して、・・・圧密化と磨損度の関係については記載があるものの、圧密化と吸水率との関係については特に説明はない。すなわち、本願明細書においては、・・・専ら強度の観点からの説明に留まるものであり、核の吸水率を抑えることに関する記載であるとみることが直ちには困難である。また、前記のとおり、本願発明の球状核が水中において崩壊しにくいことと、球状核の吸水率との関係については、本願明細書に何ら記載がなく、本願明細書からは不明である。

引用発明1の球状核は、造粒工程中において、表面のぬれによって核同士が凝集しないように、適度の乾燥作用が加えられるものである。なお、本願発明の課題の一つである球状核の「凝集の回避」は、このような造粒工程中の原料粉相互の凝集ではなく、造粒後の球状核に対し薬剤粉体を被覆する際の核同士の凝集を回避することであるものの、いずれの工程においても、核の表面にぬれが生じると、核同士の凝集等の問題が生じること、及び、核の表面のぬれを防ぐことにより、この問題を解決し得ることにおいて、技術的課題とその解決方法における共通性があるというべきである。

・・・引用発明1の微結晶セルロースの球状顆粒は、製剤上経済上の多くの利点をもたらすものであり、(1)表面平滑さ、(2)緻密かつ重質であること、(3)真球度が大きいものであることが明らかである。・・・結晶セルロース自体は、その膨潤性が大きいものであるとしても、引用発明1に開示された結晶セルロースと他の成分を含有した組成から、引用文献1記載の転動造粒法により製造した球状核は、転動造粒法(乾燥工程を含む)により、表面平滑、緻密、重質で真球に近いものが形成されるものと認められ、その吸水率については具体的な開示はないものの、その球状核が膨潤性が高いものであるとみることができない。また、本願明細書に記載された従来の結晶セルロースからなる球状核における問題・・・については、引用文献1に記載されておらず、吸水率に影響する因子として原告が主張するところのサイズリダクション、圧密化を伴う製造方法・製造条件についても直接的な記載はない。

仮に、本願発明の球状核の吸水率という評価方法が本件出願以前に存在していなかったとしても、引用発明1の球状核について吸水率を測定すれば、本願発明の吸水率と類似のものとなるか、あるいは、本願発明の吸水率と類似のものを包含する蓋然性が強い場合には、単に、引用文献1においては、本願発明に定義されている吸水率という観点からその球状核を分析することがなかつただけであり、本願明細書の球状核と類似の構成のものが

既に存在していたと推認し得るのであるから、引用文献 1 において吸水率についての記載がないからといって、本願発明について、その吸水率の構成を根拠として直ちにその進歩性を認めることは相当ではない。

すなわち、・・・引用発明 1 の球状核について、本願明細書において規定された吸水率という概念に想到することが困難なものではなく、かつ、引用発明 1 の球状核において、本願明細書に規定された吸水率 5 ～ 15 % の構成のものと類似のものを包含するとの蓋然性が認められる場合には、本願発明における球状核における吸水率 5 ～ 15 % との構成は引用発明 1 自体から容易に想到し得たものであるというべきである。

・・・本願発明の吸水率は、審決が認定したとおり、結晶セルロースの平均重合度と、結晶セルロースと水溶性添加剤の配合割合により決定されるものであり、かつ、引用文献 1 においては、本願発明の平均重合度の微結晶セルロースの配合割合が本願発明に示されたそれと相当部分において重複するもの・・・が示されているのであるから、引用発明 1 の球状核のうち微結晶セルロースの配合割合が 20 ～ 50 % のもので、引用文献 2 に開示された・・・例えば標準的な平均重合度 220 の結晶セルロースを使用したものを、引用文献 1 に記載された転動造粒法で製造した球状核の吸水率を測定すれば、本願発明と類似の吸水率の構成のものが包含されている蓋然性が高いといえるのである。また、引用文献 1 においては、球状核の造粒工程においてではあるものの、核の表面のぬれによる核同士の凝集や機壁への付着の問題が生じることが既に指摘されていることからすれば、球状核に薬剤を被覆する工程において核の表面にぬれが生じると核同士の凝集や核の機壁への付着の問題が生じることとも当業者にとっては当然に知り得る課題であること、及び、薬剤の粉体を粒子表面に被覆する際に、吸水性物質を粒子に加えることにより、粒子表面の水分量を減らし、粒子表面のぬれの状態を改善することも技術常識であることからすれば、引用発明 1 の球状核において、・・・球状核の吸水率を適宜の範囲で抑制するように、結晶セルロースの配合割合を調整することは、当業者であれば適宜なし得る設計的事項であるというべきである。

#### (b) 製造方法について

本願発明の球状核の吸水率について、製造方法、製造条件による・・・配合割合以外の因子が影響すること、及び、本願発明の球状核が水中において崩壊しにくいことと球状核の吸水率との関係については、・・・本願明細書には何ら記載がないのであり、原告の主張は本願明細書の記載に基づかない主張であるといわざるを得ないことは前記のとおりである。

また、仮に、原告が主張するとおり、球状核の製造方法、特に、そのサイズリダクションや圧密化が球状核の吸水率に影響を与える因子であるとしても、・・・引用発明 1 の球状核は見かけ密度 0.65 g/ml 以上であり、本願発明の球状核はタッピング見かけ密度が 0.

65 g/ml 以上であるから、両者はその見かけ密度において差異がないこと、及び、引用発明 1 の球状核も従来のものに比べて、緻密で重質でかつ真球に近いものが形成されていることを考慮すれば、本願発明の球状核と引用発明 1 の球状核とで吸水率において顕著な差異が生じるものとみることもできない・・・。

## 7. 検討結果

### (1) 動機づけの有無について

判決では、引用文献 1, 2 の強度、流動性に優れた顆粒を得るという共通の技術課題を認定し、「崩壊性」という技術課題を除いた技術課題で動機づけを行っているが、これは技術課題の上位概念化ではないかとの指摘もあったが、進歩性判断にあたっての課題の共通性による動機づけは、引用例の技術課題のすべてが共通する（一致する）ことまで要求しているわけではなく、一つでも動機づけとなり得る共通の技術課題があればよく、「崩壊性」を除いて動機づけをしてもこのこと自体は問題ないとの意見が出された。

審査基準においては、「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。」「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものとといえない場合には、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」とされており<sup>22</sup>、自明な課題や容易に着想しうる課題も許容している点からすれば、必ずしも技術課題のすべてが共通する必要はないとの考えを採用しているものと解される。

また、課題の共通性について論ずるよりも、本願発明に崩壊性のない顆粒を得るという点で優れた効果があるのなら、むしろ、本願発明の顕著な作用効果として主張すべきではないかとの意見もあった。

### (2) 阻害要因の有無について

審査基準においては、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見、論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」とされている<sup>23</sup>。

本件については、阻害要因なしとする判示内容について、意見が分かれた。

本願発明は、球状核が膨潤しないで薬剤を拡散させる「非崩壊性」タイプであるのに対して、引用例 1 は、「球形顆粒を核とし、その表面に薬剤をコーティングした薬剤」であり（球状核が膨潤することにより被膜が破壊されて薬剤を拡散させるタイプに限らず、本願発明のタイプを含むもの）、引用例 2 は、セルロースを崩壊させて中の薬剤を拡散させるタ

<sup>22</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2.5 (2)

<sup>23</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2.8 (1)

イブであって、そもそも、両発明は、機能的に異なるタイプの薬剤であるにもかかわらず、組み合わせることは阻害要因になるのではないかと、引用例 2 には「崩壊性」が優れると記載されているにもかかわらず、この点を無視して、両者を組み合わせる際に阻害要因はないとする判決は、原告の主張に対して審理していないのではないかと、との指摘があった。

この指摘に対し、「崩壊性」は、セルロース自体がもつ性質であって、セルロース自体に崩壊性があったとしても、他の工夫で、強度や吸水率を所定の範囲内にすることは可能であることから、引用例 2 の「崩壊性」が優れるとの記載は、阻害要因とはいえないのではないかととの反論があった。

また、そもそも相違点 2 は、「球状核に関し、請求項 1 には、結晶セルロースの平均重合度が 100～300 であることが規定されているのに対し、引用文献 1 には、結晶セルロースの重合度についての記載がない点」というものであって、引用例 1 の「微結晶性セルロース」は、引用例 2 の記載からすると市販の結晶セルロースであり、重合度も本願発明の数値限定と変わらないものであることから、引用例 2 の結晶セルロースを使用することは当然の選択であって、そもそも阻害要因の問題はなく、実質的な相違点ともいえないのではないかととの指摘もあった。

### (3) 特殊パラメータの容易想到性について

審査基準では、特殊パラメータとは以下のように定義されている。

(i) 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しないもの。

( ) 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらのパラメータが複数組み合わせられたものが、全体として (i) に該当するものとなるもの<sup>24</sup>。

そして、発明を特定する事項に特殊パラメータを含む場合の進歩性判断については、審査基準では「機能特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、・・・引用発明との対比が困難な場合がある。そのような場合においては、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わず、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。」とした上で、一応の合理的な疑いを抱く場合の例として、「請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が

<sup>24</sup>審査基準 第 I 部第 1 章 2.2.2(4) 注 3

異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、進歩性否定の根拠となる場合」が示されている<sup>25</sup>。

本件については、吸水率を通常とは異なる新たな概念（特殊パラメータ）として定義してクレームしているが、当該吸水率の数値限定については、以下の理由から、進歩性はないとの結論で一致した。

すなわち、市販されている一般的な重合度のセルロースを材料として、一般的な方法で球状核を製造すれば、同じ程度の吸水率になる蓋然性が高く、「吸水率」という特殊パラメータは球状核の表面のぬれの改善について規定したものであるが、技術常識や引用例1の球状核のぬれ状態の改善についての記載から、吸水率、すなわち、球状核の表面のぬれの改善というという概念を導くことも容易と判断されてもやむを得ないとの意見であった。

なお、原告が主張するように、配合割合だけでなく、製造条件等によって引用例1の球状核が本願発明の吸水率の範囲内には入らないとするならば、製造条件等を明細書に記載しておき、製造条件の違いからその相違を説明する必要があったのではないかと、本件の場合、吸水率を特殊パラメータとして製造条件を管理すると崩壊性のない球状核を容易に製造することができるといった具体的効果の記載があれば、機能・特性が類似する蓋然性が低くなり、進歩性が認められた可能性もあったのではないかと指摘もあった。

#### （４）結論の妥当性について

本願発明を拒絶した判決の結論は妥当ではないかとの意見であった。

妥当とする理由として、相違点2の結晶セルロースの重合度に関しては、引用例2の記載、本願当初明細書の記載からして、本願発明の結晶セルロースが市販されている一般的な重合度の結晶セルロースを意図しているものと解され、実質的な相違とは認められないこと、相違点4の吸水率の数値限定については、顆粒の成分、配合割合に相違はなく、吸水率を特定範囲にするための製造条件も明細書に記載されていない以上、本願発明と引用例1記載の発明の吸水率は、同じ程度のものになる蓋然性が高いと考えられ、また、顆粒のぬれ状態の改善について引用例1に記載されていることから、吸水率という概念を導くことも容易ではあったのではないかというものであった。

#### （５）まとめ

上記検討結果を踏まえると、本願発明を拒絶した結論は妥当との検討結果が得られたが、審決・判決の判示内容について問題があるとの意見が生じた原因がどこにあったかを検討すると、以下の点が考えられる。

##### 課題の上位概念化と障害要因について

各引用文献中に、それぞれ複数の課題が記載されている場合において、その一部のみを

<sup>25</sup>審査基準 第II部第2章2.6(1)(2)

抽出して課題の共通性を論じる場合には、抽出しなかったその他の課題に関する記載が、阻害要因ととられるおそれや、課題の上位概念化による事後分析との批判を招くおそれがあるが、本件についてもそのような事例であったものと考えられる。

審査基準においては、「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたこと的有力な根拠となる。」「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合には、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」とされている。これから見て、引用文献に記載された課題の一部を抽出することを以て、課題の共通性があるものと判断することに問題はないと考えられるが、そのような認定をする場合であっても、阻害要因の有無について十分な検討を行い、また、事後分析ととられないような、説明が必要であろう。

#### 特殊パラメータ発明について

特殊パラメータ発明については、特殊パラメータそのものが単に新規であればよいのではなく、本願発明の数値限定範囲に引用例のものが入らないこととともに、当該特殊パラメータによって規定される概念について容易に想到し得ないことが必要である。本件は請求人が独自に規定した数式に基づく「吸水率」という特殊パラメータで数値限定しているものの、その値は成分と配合率で決定されることが明細書に記載されているだけで、製造条件によっては同一組成、配合率のものでも「吸水率」という特殊パラメータが異なるように作り分けられる等の記載が明細書になかった。この点で、同様の組成と配合率を示唆する引用例が同じ吸水率の数値限定範囲に入る蓋然性、及び、規定された「吸水率」の数値範囲が当業者に容易に想到し得たものであることを否定する根拠に欠けたのではないかと考えられる。

本件の出願経緯等を参酌するに、当該特殊パラメータについては出願当初のクレームには規定されておらず、それゆえに、当初明細書に特殊パラメータに応じた製造条件を記載しなかったのかもしれないが、出願当初の明細書に記載に基づいて、有利な効果等の参酌がなされることから、出願当初からより充実した明細書の記載があれば進歩性の面で有利な結果が得られる可能性があったと思われる。

## [ 8 ] 第 8 事例 < 電気分野：平成 17 年（行ケ）10161 号審決取消事件 >

### 1. 事例の概要

本件は、顧客が車両に乗ったまま窓を開けることなく、携帯端末から「注文」を店舗にいる係員に送信する携帯端末システムに関する発明である。拒絶査定不服審判において、車両に搭載したリモコンから、取引データを自動取引装置（ATM）に送信する自動取引システムが記載された刊行物 1 発明、及びドライブスルーの給油所において自動車から降りることなく給油の注文と給油料金を清算ができる注文・清算システムが記載された刊行物 2 発明に基づき、当業者が容易に発明することができたものとして拒絶審決がなされた。

これに対して請求人は、刊行物 1 発明、刊行物 2 発明の認定の誤り、相違点の看過、格別な作用効果の参酌を理由に進歩性を主張したが、審決取消訴訟においてその主張は認められなかった。

この事例研究では、判決の判示内容において、審決の刊行物 1 発明の認定に誤りはなく、本願発明に格別の作用効果はないとしたことに関し、以下の 2 点から検討を加えた。

相違点の看過について

格別な作用効果の参酌について

### 2. 事件経緯

平成 5 年 1 月 14 日	出願（特願平 5 - 4 5 4 6 号） 発明の名称：決済システム，決済装置，および端末装置
平成 13 年 4 月 24 日	拒絶理由通知（29 条 2 項）
平成 13 年 6 月 25 日	意見書・補正書
平成 13 年 12 月 25 日	補正却下
平成 14 年 9 月 10 日	拒絶査定
平成 14 年 10 月 10 日	拒絶査定不服審判請求（不服 2002 - 19886 号）
平成 14 年 11 月 11 日	理由補充・補正書
平成 15 年 2 月 25 日	前置報告書
平成 16 年 10 月 5 日	拒絶理由通知（29 条 2 項）
平成 16 年 12 月 6 日	意見書・補正書
平成 17 年 2 月 15 日	審決（請求不成立）
平成 17 年 3 月 16 日	東京高裁出訴（平成 17 年（行ケ）10161 号）
平成 17 年 10 月 25 日	判決（請求棄却）

### 3. 本願発明の内容

#### (1) 特許請求の範囲

【請求項 1】 車両に搭載された携帯端末と、この携帯端末と無線で通信する店舗側装

置と、を有する携帯端末システムであって、

上記店舗側装置に、車両の来店を検出すると、上記携帯端末に対して取引にかかる案内データを送信する案内データ送信手段を備え、

上記携帯端末に、上記店舗側装置から送信されてきた案内データに基く画面を表示手段に表示して、注文データの入力を受け付ける注文データ受付手段と、この注文データ受付手段により受け付けた注文データを上記店舗側装置に送信する注文データ送信手段と、を備えた携帯端末システム。

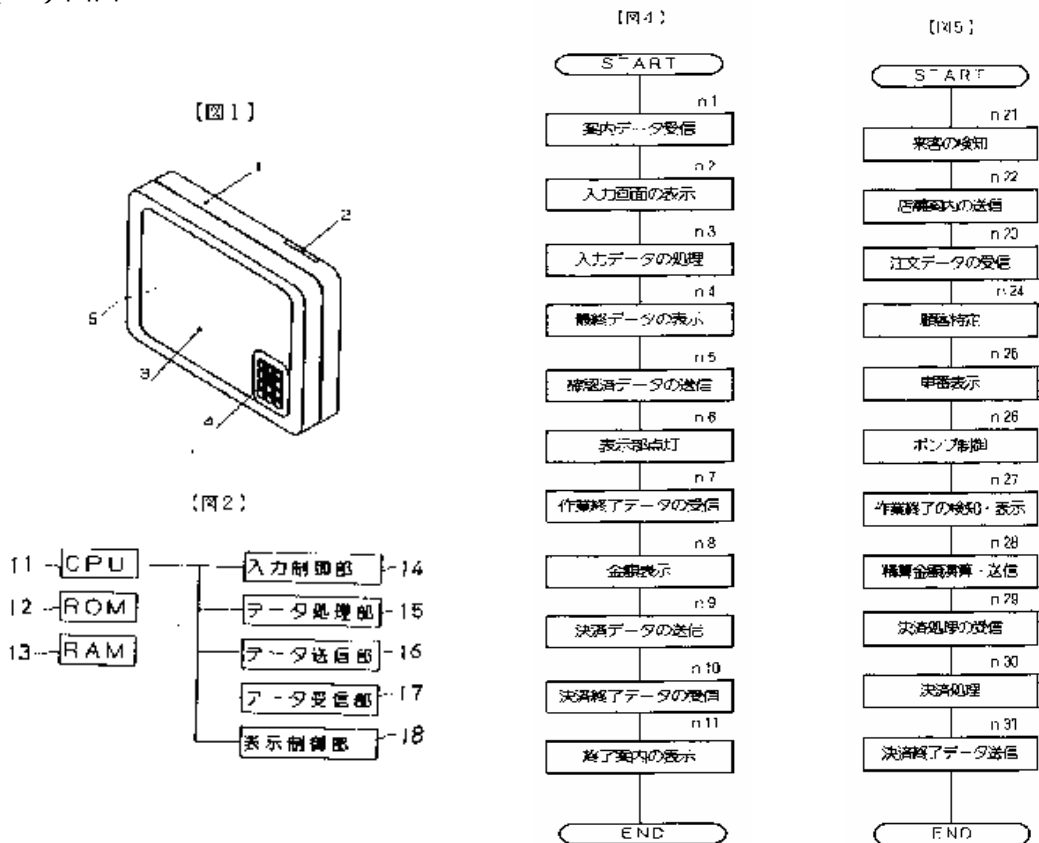
【請求項 2】 上記店舗側装置に、取引にかかる精算データを上記携帯端末に送信する精算データ送信手段と、

上記携帯端末に、上記店舗側装置から送信されてきた精算データに基く画面を表示手段に表示して、決済データの入力を受け付ける決済データ受付手段と、この決済データ受付手段により受け付けた決済データを上記店舗側装置に送信する決済データ送信手段と、を備え

さらに、上記店舗側装置に、上記携帯端末から送信されてきた決済データに基いて取引を決済する決済手段を備えた請求項 1 に記載の携帯端末システム。

【請求項 3】 上記注文データ受付手段は、上記案内データを表示した上記表示手段の表示画面上に配置したタッチパネルで注文データの入力を受け付ける請求項 1 また 2 に記載の携帯端末システム。

( 2 ) 図面





( 3 ) 発明の詳細な説明 ( 関連部分抜粋 )

【 0 0 0 1 】

【 産業上の利用分野 】

この発明は、車両に搭載された携帯端末と店舗側装置との間取引処理に係るデータを送受信する携帯端末システムに関する。

【 0 0 0 4 】

この発明の目的は、顧客は車の窓やドアを開放することなく、係員は店舗内において顧客の注文内容を知ることができ、例えばガソリンスタンド内での諸作業を効率良く行うことができる携帯端末システムを提供することにある。

【 0 0 1 0 】

【 実施例 】

・・・携帯端末機 1 は、車両に搭載可能であるとともに、後述する店舗内システム 2 0 ( 図 3 参照 ) と無線により通信可能とされている。携帯端末機 1 の・・・正面にはタッチパネル 5 を備えた表示画面 3 およびテンキー 4 が設けられている。表示画面 3 は店舗内システム 2 0 から送信される取引データを表示し、タッチパネル 5 は表示画面 3 上に表示されたデータの選択入力を行う。また、テンキー 4 はガソリンの給油量および顧客の暗証番号等、数値の入力を行う。・・・

【 0 0 1 5 】

・・・店舗内システム 2 0 の CPU 2 1 は、ガソリンスタンドに来店した顧客が携帯している携帯端末機 1 からの送信データを受信すると ( n 2 1 ) , 車内に搭載された携帯端末機 1 に対して取引案内データを送信し ( n 2 2 ) , 携帯端末機 1 から注文データが送信されるのを待機する。

【 0 0 1 6 】

携帯端末機 1 の CPU 1 1 は、店舗内システム 2 0 から送信された取引案内データを受信すると ( n 1 ) , 表示画面 3 に表示してテンキー 4 およびタッチパネル 5 の操作により注文データが入力されるのを待機する ( n 2 ) 。注文データが入力されると、CPU 2 1 は表示画面 3 に注文データを表示し ( n 3 , n 4 ) , 顧客の確認を受けた後に店舗内システム 2 0 に対して注文データを送信する ( n 5 ) 。・・・

【 0 0 1 7 】

店舗内システム 2 0 の CPU 2 1 は注文データを受信すると ( n 2 3 ) , 注文データに含まれる顧客の暗証番号から注文を行った顧客を特定し ( n 2 4 ) , 店舗内のディスプレイに顧客の車両番号を表示するとともに ( n 2 5 ) , 給油ポンプにガソリンの種類および給油量等を設定する ( n 2 6 ) 。この後、係員によって給油作業が行われ、ポンプ制御部 2 8 から給油作業が終了したことが入力されると ( n 2 7 ) , CPU 2 1 は作業内容に応じた料金を算出して精算データを携帯端末機 1 に送信する ( n 2 8 ) 。

#### 【 0 0 2 0 】

以上のようにしてこの実施例によれば、来店した顧客は携帯端末機 1 から給油作業等に係る注文などを行うことができ、店員との会話による直接的なやりとりを不要にすることができる。店舗内システム 2 0 は、注文データに含まれる暗証番号に基づいて顧客を特定し、その車両番号を店舗内のディスプレイに表示するため、店舗内の店員は作業をすべき車両をその車両番号により容易に特定できる。また、携帯端末機 1 は、店舗内システム 2 0 に対してデータを送信した後、点灯表示部 2 を点灯するため、携帯端末機 1 を車両内の外部から視認できる位置に置くことにより、店舗外に居る店員も作業をすべき車両を容易に特定できる。

#### 【 0 0 2 1 】

なお、店舗内システム 2 0 において注文データを受け付けた携帯端末機 1 に対してレスポンスを送信し、このレスポンスを受信した際に点灯表示部 2 を点灯することにより、複数の携帯端末機 1 から同時にデータが送信された場合にも作業をすべき車両を正確に特定できる。また、作業中において店舗内システム 2 0 から携帯端末機 1 に対して、新製品の案内等のメッセージを送信することにより、販売促進を図ることもできる。

### 4 . 引用発明の内容

( 1 ) 刊行物 1 ( 特開平 1 - 9 8 0 6 4 号公報 ) の記載 ( 関連部分抜粋 )

a 「顧客操作により現金払出し等の取引を行う自動取引部と、顧客によって操作され、取引のための信号を上記自動取引部との間でやりとりする操作部からなる自動取引システムにおいて、上記操作部は取引データを入力する操作キーと、取引のための各種情報を表示する操作部と、上記自動取引部との間で取引データをワイヤレスで受け渡す送受信部を備え、上記自動取引部は上記操作部との間で取引データをワイヤレスで受け渡す送受信部を備え、上記操作部から受信した取引データに従って取引動作を実行するように構成された自動取引システム。」( 特許請求の範囲 )

b 「本発明は現金自動取引装置の操作に係り、特にドライブスルー形に好適な取引システムに関する。」( 1 頁左欄 2 0 行 ~ 右欄 1 行 )

c 「操作部 ( リモコン ) には、パスワード、暗証番号、金額等の取引データを入力するための操作キーと、入力データ、および自動取引機 ( 現金自動取引装置 ) から送信される取引のための情報をデータを表示するための表示部を備えており自動取引機に直接接触することなく、操作ができる。」( 2 頁左上欄 1 0 行 ~ 1 5 行 )

d 「第 1 図、第 2 図において、1 は自動取引部としての自動取引機 ( A T M ) 4 を操作する操作部 ( リモコン )、1 - e は顧客が取引データ ( 金額、個人認承用暗証番号、パスワード等 ) を入力する操作キー、1 - a は上記取引データや A T M 4 から送信されるデータ等の取引のための情報 ( 数字および文字情報 ) を表示するための表示部である。1 - b、4 - g はそれぞれリモコン 1 と A T M 4 に設けられた赤外線発受信器からなる取引データ

の送受信部であり，両者の間で取引データをワイヤレスで受け渡しする。1 - cは従来の磁気カードに書込まれている情報他必要な取引データを記憶するメモリ，1 - dは・・・制御部である。」(2頁右上欄2行～14行)

e 「4 - aは・・・磁気カード取扱部，4 - bは・・・伝票発行部，4 - cは・・・紙幣取扱部，4 - dは・・・インターフェイス部，4 - eは入出金口，4 - hは顧客操作により上記取引データを入力するキーからなる操作キー部，4 - fは取引のための各種情報を表示する表示部，4 - eは・・・制御部である。ATM4は上記リモコンなしでも操作可能であり，上記4 - aから4 - hまでの各要素を用いて取引がなされる。」(2頁右上欄15行～左下欄8行)

f 「上記リモコンは銀行等の金融機関から顧客に貸し渡されるものであり，従来からある取引媒体としての磁気カードのような形で用いられる。」(2頁左下欄9行～11行)

g 「次に，第3図を用いてリモコン1を用いた支払取引の場合の処理の流れを説明する。・・・操作キー1 - aを操作して，取引種別，暗証番号，支払金額等の取引データの入力を行う(ステップ11，12)このとき各データはメモリ1 - cに記憶される。顧客はリモコンの表示部1 - aで上記データの内容を確認した後，操作キー1 - eの中の送信キーを押下げ，取引データを送受信部1 - bからATMの送信部4 - gに送る。」(2頁左下欄15行～右下欄6行)

(2) 刊行物2(特開昭62-297971号公報)の記載(関連部分抜粋)

h 「ドライブスルーのファーストフード店，ドライブインムービーや給油所等は，特に自動車から降りなくても買い物をしたり，または映画を見たり給油を受けることができる。」(1頁右欄4行～8行)

j 「給油所で給油を受ければ，販売機8である給油機から，給油量，給油金額等の給油データが制御装置12に出力され，該給油データはここから無線送信器9により，自動車1内の無線送信器4に出力され，車内の制御装置6の働きで表示器5に出力される。」(2頁左下欄7行～12行)

## 5. 審決の内容

(1) 刊行物1に記載された発明

・・・「ATMから送信されるデータ等の取引のための情報(数字および文字情報)」には，顧客がリモコンを用いて「取引データ」を入力する際に，その操作手順(入力手順)等を指示する「案内データ」が含まれることは明らかであり・・・

一般にATMにおいては，「取引種別，暗証番号，支払い金額」等の取引データは，取引種別入力画面，暗証番号入力画面，金額入力画面において順次入力されるものであることは技術常識である。そして，取引種別入力画面は，操作手順における初期画面であり，種別を選択すると，以降，ATMのCPUは順次，暗証番号入力画面，金額入力画面におい

て、操作指示データ（案内データ）を表示するものである。……

以上の認定によれば、刊行物 1 には、次のような発明が記載されている。

「ドライブスルー形の自動取引システムであって、車に搭載されたリモコンと、該リモコンと無線で通信する自動取引装置（ATM）とからなり、自動取引装置は、リモコンから取引種別の信号を入力すると、リモコンに対して案内データを送信し、リモコンから前記案内データに基づく取引データを受信する送受信部を備えており、リモコンは、取引データを入力する入力部、入力した取引データおよび自動取引装置から送信される案内データを表示する表示部、自動取引装置との間で、取引データ、案内データの送受信を行う送受信部を備えている、自動取引システム。」

#### （ 2 ）刊行物 2 に記載された発明

刊行物 2 に記載された、自動車と店と金融機関とからなるシステムはドライブスルーの給油所における給油後の料金の支払いに関するものであるため、給油の注文についてはどのようになされるのか具体的に記載されていない。……顧客の注文に基づき給油されたものであるから、自動車の無線送信機から注文データが送信されることは明らかである。

#### （ 3 ）対比

本願発明（以下「前者」という。）と刊行物 1 に記載された発明（以下、「後者」という。）とを対比する。……

##### [ 一致点 ]

車両に搭載された携帯端末と、この携帯端末と無線で通信する店舗側装置と、を有する携帯端末システムであって、上記店舗側装置に、上記携帯端末に対して取引にかかる案内データを送信する案内データ送信手段を備え、上記携帯端末に、上記店舗側装置から送信されてきた案内データに基づく画面を表示手段に表示して、データの入力を受け付けるデータ受付手段と、このデータ受付手段により受け付けたデータを上記店舗側装置に送信するデータ送信手段と、を備えた携帯端末システム。

##### [ 相違点 1 ]

案内データが、前者では「車両の来店を検出すると」送信されるのに対して、後者では「リモコンからの取引種別の信号を受信すると」送信される点。

##### [ 相違点 2 ]

店舗側装置に送信されるデータが、前者では「注文データ」であるのに対して、後者では「取引データ」である点。

#### （ 4 ）相違点の判断

##### [ 相違点 1 ] について

相違点 1 について検討を行うについて、本願発明における「車両の来店を検出する」と

いう構成が、どのようなことを意味するのか明確でないので、まず、この点について、検討する。

・・・段落番号 0015 には「図 4 および図 5 は、携帯端末機および店舗内システムの処理手順を示すフローチャートである。店舗内システム 20 の CPU 21 は、ガソリンスタンドに来店した顧客が携帯している携帯端末機 1 からの送信データを受信すると (n21)、車内に搭載された携帯端末機 1 に対して取引案内データを送信し (n22)、携帯端末機 1 から注文データが送信されるのを待機する。」と記載されており、特に「ガソリンスタンドに来店した顧客が携帯している携帯端末機 1 からの送信データを受信すると (n21)」および「来客の検知 (n21)」との記載からみて、「来客の検知」とは、店舗内システムの CPU が「携帯端末機からの送信データを受信する」ことであると認められる。・・・

他方、・・・後者において、来店した顧客は、まずリモコン（携帯端末）の「取引種別選択画面」において取引種別のデータを送信し、自動取引装置（ATM）の CPU は、リモコン（携帯端末）からの取引種別データ（送信データ）を受信して、操作指示データ（案内データ）を送信し、以降、顧客は画面指示に基づいて、順次取引データを入力していくものである。

結局、後者においても、店舗側装置である自動取引装置（ATM）が送信する案内データは、携帯端末からの送信データの受信に基づいて、送信されるものであるから、前者は、後者の構成を含むものであり、上記相違点 1 は、実質的な相違点ではない。

[相違点 2] について

刊行物 2 に記載されているように、車両に搭載された装置から、給油等に関する注文データを送信することは公知の技術手段であり、又、後者は、自動取引装置に対するデータ送信であるため「取引データ」なる用語を用いており、送信データを「注文データ」とした点に格別の意義は認められない。

[作用効果] について

前者の奏する作用効果についても、後者及び刊行物 2 に記載された発明の奏する作用効果の総和と比較して格別なものとも認められない。

(5) まとめ

本願発明は、上記刊行物 1、2 に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

## 6. 審決取消訴訟での争点と裁判所の判断

### 6-1 刊行物 1 発明の認定の誤りによる相違点の看過について

#### ( 1 ) 審決の内容

上記 5 . のとおり

#### ( 2 ) 原告の主張

リモコンから取引データが送信されるに先立って、審決が認定するような信号及びデータの送受信（リモコンから ATM への取引種別の信号の送信，ATM からリモコンへの案内データの送信）が行われるというステップは、刊行物 1 には存在しない。

刊行物 1 の ATM には、リモコンからの信号の送信を受けて案内データをリモコンに送信するという機能はなく、ATM の「送受信部」は本願発明の「案内データ送信手段」に相当しない。本願発明の店舗側装置が備えている案内データ送信手段は、刊行物 1 発明の現金自動取引装置には存在しない、という点で、両発明には相違点がある。

刊行物 1 には、リモコンからの信号を受信して店舗側の ATM が案内データを送信するというステップは存在しないのであるから、そもそも案内データの送信ということはありません、案内データの送信の契機について刊行物 1 が本願発明と相違するとの認定は意味をなさない。

#### ( 3 ) 被告の反論

オンラインシステムにおける中央処理装置と端末装置との関係において、ガイダンス情報等、大量のメモリ容量を必要とする情報は中央処理装置に保有させておき、端末装置からの指示により、中央処理装置からガイダンス情報を送信させ、端末装置に表示させることは、当該技術分野における周知の技術手段である。

端末装置に比して更に記憶容量の小さなリモコンの場合は、ATM との関係において、操作案内情報はリモコンのメモリに記憶するのではなく ATM に記憶させておき、必要に応じ、リモコンからの指示により ATM から送信させ、リモコンの表示画面に表示させるものと解される。

記憶容量の小さな携帯端末からの指示により、本体装置から表示データを送信して携帯端末に表示させることは、[ 乙 5 ] に示されている。

刊行物 1 のリモコンにおいても、入力指示データ、即ち、案内データは、リモコンからの指示（取引種別の信号の送信）を契機として、ATM からリモコンへ送信されるものと解するのが相当である。

#### ( 4 ) 裁判所の判断

刊行物 1 には、リモコンで各種取引データを表示・入力し ATM とリモコンとの間でデータの送受信を行うことを除けば、ATM 自体の機能や取引の処理の進め方が従来のものと殊更に異なるものであることの記載ないし示唆を見いだすことはできず、リモコンは従来の磁気カードのような形で用いられるとされること、刊行物 1 記載の ATM はリモコンを用い

ない通常の操作も行えるものであることからみると、リモコンで各種取引データを表示・入力し ATM とリモコンとの間でデータの送受信を行うことを除けば、ATM 自体の機能や取引の処理の進め方自体は、リモコンを用いる場合も、通常の ATM と格別異なるものではないと解するのが相当である。

刊行物 1 のリモコンを用いる場合においても、各種の取引に用いられることが想定されることは刊行物 1 に「取引種別の入力」を行うと記載されていることから明らかであるところ、取引の種別（出金、残高照会、振込等）によって入力操作は異なるものであるから、リモコンを用いない場合の通常の入力操作と同様に、顧客が、まず、リモコンに取引種別を入力して ATM に送信することによって取引が開始され、これに応じて ATM から送信される案内データに基づいて表示される操作案内に従って、顧客が以後の操作を進めるものと解するのが相当といえる。

刊行物 1 の ATM はリモコンを用いない通常の操作も行えるものであることからすると、ATM の構成につき特段の限定のない刊行物 1 においては、ATM の取引手順は、周知例（乙 1、2）と同様に、取引種別の入力を待つ状態（客待ち画面）から始まり、顧客が取引種別を入力すると取引の処理が開始されるという構成のものであると考えるのが通常である。取引種別の入力も含めて取引データが一括送信されるとするならば、リモコンで操作する場合には、リモコンを用いない通常の場合とは相当異なる特殊な処理の流れを必要とするものと認められるから、ATM の側にも何らかの特殊な機能を付加することが必要になるはずである。

刊行物 1 の第 3 図には「取引種別入力」のステップの記載がないことからすると、取引種別として「支払」の入力が行われ、これに対応する操作案内が表示された以後の流れを説明するものと解するべきである。

## 6 - 2 相違点 1 についての判断の誤りについて

### （ 1 ） 審決の内容

上記 5 . のとおり

### （ 2 ） 原告の主張

本願発明の携帯端末は、車両の来店を検出した店舗側装置から受信した案内データに基づく案内画面を表示した後に、初めて注文データ（取引種別の信号はこの中に含まれる。）の入力を受け付けるものである。本願発明では、店舗側装置が車両の来店を検出して案内データを送信する以前には、携帯端末は取引種別の信号の入力もそもそも受け付けていないのであり、携帯端末からの取引種別の信号の送信を受けて店舗側装置が案内データを送信するという関係にはない。

本願発明において店舗側装置による案内データの送信の契機となる「車両の来店を検出」は、取引種別の信号のような取引に直接関係するデータの送受信を含むことはない。した

がって、審決が、本願発明における「車両の来店の検出」と刊行物1の取引種別の信号の送受信を同視して、本願発明は刊行物1発明の構成を含むものであり相違点1は実質的な相違点ではない、と判断したことは、誤りである。

### (3) 被告の反論

通常のATMでは、顧客が最初に入力操作する画面(入力初期画面:客待ち画面)は取引種別選択画面である。

刊行物1におけるリモコンは、装置本体の入力手段により直接入力する代わりに、離れた場所でデータの入力が行える手段であるから、リモコンの表示部には、装置本体の表示部と同様の表示がなされるものと解するのが相当である。

刊行物1のリモコンのスイッチを入れたときに表示される、入力のための初期画面(客待ち画面)も「取引種別入力画面」であると解されるから、刊行物1のリモコンとATMの間での通信の流れは、まず顧客が最初のデータとして取引種別の信号をリモコンからATMへ送信し、取引種別の信号を受信したATMが案内指示データをリモコンへ送信し、案内指示データを受信したリモコンに案内画面が表示され、これに従って顧客が入力した取引データがリモコンからATMへ送信される、というものであると解される。

当該技術分野における技術常識及び周知の技術手段を参酌すれば、取引データの入力画面の表示は、リモコンからの最初の信号(取引種別の信号)の送信に基づいて、ATMから案内データが送信されることを契機として表示されるものであるから、審決における刊行物1発明の認定に誤りはない。

### (4) 裁判所の判断

甲5(手続補正書)の記載によれば、「車両の来店の検出」に関する構成としては「上記店舗側装置に、車両の来店を検出すると、上記携帯端末に対して取引にかかる案内データを送信する案内データ送信手段を備え」(【請求項1】)とされるのみであり、本願の公開特許公報(甲3)にも「CPU21は、顧客がガソリンスタンドに来店した顧客が携帯している携帯端末機1からの送信データを受信すると」(段落【0015】)との記載があるにとどまるから、車両の来店を検出するための具体的な手段が特定されるものではなく、案内データ送信の契機となるものであれば足りるものと解される。刊行物1においても、リモコンから取引種別がATMに送信されることを契機として案内データが送信されるものといえるから、本願発明の上記構成と格別異なるものとはいえず、審決が、本願発明は刊行物1発明の構成を含むものであると判断したことに、誤りがあるとはいえない。

## 6-3 有利な作用効果の参酌について

### (1) 審決の内容

上記5.のとおり



## ( 2 ) 原告の主張

刊行物 1 において、リモコンからの取引種別の信号を受信すると ATM が案内データを送信するものであったとしても、リモコンは、車両の来店を検出しているかどうか不明の ATM に対していきなり取引種別の信号を送信しなければならないため、その信号が ATM に受信されるか否かが確実でない。

これに対し、本願発明では、車両の来店を検出した店舗側装置から案内データが送られてくることによって店舗側装置と携帯端末とが通信可能になったことが確認でき、この後に携帯端末が注文データの入力受付を行うため、携帯端末から送信される注文データが店舗側装置に受信されることが確実になるという特有の効果を奏する。

## ( 3 ) 被告の反論

特になし。

## ( 4 ) 裁判所の判断

車両の来店を検出した店舗側装置から案内データが送られることによって店舗側装置と携帯端末とが通信可能になったことが確認でき、この後に携帯端末が注文データの入力受付を行うため、携帯端末から送信される注文データが店舗側装置に受信されることが確実になるという効果については、刊行物 1 記載の発明において、案内データが ATM からリモコンに送信されることによって同様の効果を奏するものと認められる。

次に、携帯端末が自動で送信データを送信することが可能となり、運転者が操作しなくても案内画面を携帯端末に表示させることができ、操作性が向上するという効果については、上記のとおり、本願発明において車両の来店を検出するための具体的な手段が特定されるものではないから、発明の要旨に基づかないものであって、失当である。

## 6 - 4 刊行物 2 発明の認定の誤りにより相違点 2 の判断の誤り

### ( 1 ) 審決の内容

上記 5 . のとおり

### ( 2 ) 原告の主張

刊行物 2 は、ガソリンスタンドにおける料金の支払を、無線通信のシステムを利用して顧客が自動車から降りることなく行えるようにした発明を開示するものであるが、料金の支払が無線通信のシステムを利用しているからといって、注文が無線通信によって行われているとは限らない。従来から、ガソリンスタンドにおける注文が、顧客と店舗係員との対面によって自動車から降りることなく行われていたことは、証拠を挙げるまでもなく明らかであり、料金の支払を無線通信で行うことにしたからといって、注文が無線通信で行われているということとはできない。

### (3) 被告の反論

刊行物2は、相違点2，すなわち携帯端末から店舗側装置に送信されるデータについての呼称の違いを検討するために引用したものであり、当該データをどのように呼称するかは、本件発明の本質的な問題ではない。仮に、原告が主張するように、刊行物2に記載された発明において、注文は無線を利用して行われているのではないとしても、「取引データ」と「注文データ」の違いは単に用語の問題であって、要は、携帯端末から店舗側装置に送信されるデータのことであるから、審決が、送信されるデータを刊行物1発明の「取引データ」ではなく本願発明の「注文データ」とした点に格別の意義は認められないと判断したことに誤りはない。

### (4) 裁判所の判断

本願の請求項1の記載によれば、「注文データ」の具体的な内容についてまで特定されているわけではなく、取引のために送信するデータを「注文データ」と称するか、「取引データ」と称するかは、取引の形態に応じて適宜定められる程度の事項というべきである。したがって、相違点2に関する審決の判断のうち、「刊行物2に記載されるように、車両に搭載された装置から、給油等に関する注文データを送信することは公知の技術手段であり」とした点は根拠を欠くとしても、刊行物1について「自動取引装置に対するデータ送信であるため「取引データ」なる用語を用いており、送信データを「注文データ」とした点に格別の意義は認められない。」とした判断に誤りはない

## 7. 検討結果

### (1) 引用刊行物に記載された発明の認定手法について

審査基準では、「『刊行物に記載された発明』は、『刊行物に記載されている事項』から認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、本願出願時における技術常識を参酌することにより、当業者が当該刊行物に記載されている事項から導きだせる事項（『刊行物に記載されているに等しい事項』という。）も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。」とされている<sup>26</sup>。

本件については、刊行物1発明の認定にあたって、出願当時の技術常識を参酌して、「リモコンで各種取引データを表示・入力しATMとリモコンとの間でデータの送受信を行うことを除けば、ATM自体の機能や取引の処理の進め方自体は、リモコンを用いる場合も、通常のATMと格別異なるものではないと解するのが相当である」とし、刊行物1に「案内データ」の送信が含まれると認定したものであり、審査基準からみて、一見、許容される認定手法をとっているが、この認定は刊行物1の記載事項を拡大して解釈するものであるとの反対意見が多数あった。

すなわち、通常、リモコンによる機器の遠隔操作においては、一旦、リモコン内にデー

<sup>26</sup>審査基準 第II部第2章1.5.3(3)

タを入力した後、一括して、遠隔操作する機器に送信することが技術常識であり、刊行物 1 発明におけるリモコンも、刊行物 1 に記載された事項からは、取引データを一括して送信するものと認定することが適当であって、「案内データの送信」については、むしろ、刊行物 1 発明との相違点として抽出した上で、技術常識から容易想到とすべきではなかったかとの意見であった。

## ( 2 ) 有利な効果の参酌

審査基準では、「引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するに役立つ事実として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。」とされている<sup>27</sup>。

本件については、審決取消訴訟において原告が主張した有利な効果については、特に異論はなく、また、本願発明の属する技術分野における周知の課題(個人情報保護)から見て、本願発明にはセキュリティー上の効果が期待できるものであるとの意見もあったが、そもそも、願書に最初に添付した明細書等の記載から明確に把握できる効果とはいえないことから、進歩性の存在を推認するものにはなり得ない、との検討結果であった。

## ( 3 ) 結論の妥当性

上記のように、進歩性判断に関するアプローチについて異論はあったものの、本願発明を拒絶した結論については妥当であるとの結論で一致した。

理由としては、本願発明と審決、判決で引用された刊行物 1 発明との相違点について、刊行物 1 の記載事項を拡大解釈することなく、「案内データ」の送信を相違点として抽出しても、なお、審決取消訴訟において、この技術分野における当業者の技術水準を示す補強証拠として示された乙号証から進歩性を論ずれば、車両の来店を検出する技術も、車両の来店をトリガとして店舗側装置から案内データを携帯端末に送信する技術も、当該案内データに基づき携帯端末に案内画面を表示する技術も、ごくありふれた技術にすぎず、当業者が容易に想到し得たものといわざるを得ないとの結論であった。

## ( 4 ) まとめ

本件については、審決、判決の結論については妥当との結論に落ち着いたものの、審決、判決の判示内容については納得感が得られにくいという検討結果であった。

このような結果となった原因として、本件については、刊行物 1 の記載事項について周知技術等の技術常識を参酌し、刊行物 1 に自動取引装置(ATM)からリモコンに「案内データ」が送信される発明が記載されているに等しいと認定しているが、刊行物 1 の記載事項を拡大解釈することなく、「案内データ」の送信を相違点として抽出しても、なお、こ

<sup>27</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 5 ( 3 )

の技術分野における当業者の技術水準（周知技術）から進歩性を論ずれば，十分に進歩性を否定できたものであり，安易に，周知技術等の技術常識から刊行物の記載事項を補足して解釈したために，審決，判決における刊行物 1 発明の認定に対する納得感が得られにくかったのではないかと考えられる。

本件については，本願発明と刊行物 1 発明との相違点 1 として，「来店の検出」が抽出され，技術常識から実質的な相違点ではないと判断されているが，その判断については何ら反対意見がないことから見ても，安易に，周知技術等の技術常識から刊行物の記載事項を補足して解釈することは，出願人・請求人の納得感が得られにくく，また，相違点の看過につながるおそれもあるので，慎重にすべきであろうと考えられる。

なお，本件については，審決における刊行物 1 に記載された発明の認定に疑義を感じるものがなかったら，無用な審決取消訴訟を提起することもなかったであろうという意見も表明された。

## IV．検討結果の整理

ここでは、各事例研究において検討した点を進歩性の判断手法に沿って、体系的に整理し直した。そのため、「III．事例研究の検討結果」において検討された内容と重複するところもあるが、進歩性の判断にあたっての留意点を普遍化する上で有効と考えたからである。

論点の分析の前に、まず、進歩性の判断手法について概説し、その手法に沿って問題点を提起して分析した。なお、進歩性の判断手法の問題ではないが、審決取消訴訟における攻撃防御のあり方についても検討を行った。

これらを踏まえて、最終的に留意事項としてとりまとめた。

以下の検討においては、審査基準をかなり引用しているが、これは審査基準が特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、進歩性判断の考え方を整理するうえで参考となるからであって、今回の検討は、必ずしも審査基準を前提に行われたものではない。

### 1．進歩性の判断手法

進歩性の判断については、以下の手順で行っている<sup>1</sup>。（「進歩性の判断手順例」<sup>2</sup>参照）

請求項に係る発明（本願発明）の認定

本願発明の認定は特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づく。

引用発明の認定

技術常識を参酌することにより導き出せる事項も引用発明の認定の基礎とできる。

本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定

相違点の検討（進歩性判断の論理づけ）

進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試み、論理づけができた場合は進歩性が否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

この際、論理づけは種々の視点、広範な観点から行うことが可能である<sup>3</sup>。具体的には以下のような観点からの論理づけが通常行われている。

- ・相違点に係る構成が、最適材料の選択・設計変更，単なる寄せ集め（設計事項等）かどうか。
- ・相違点に係る構成について，組み合わせ又は置換の動機づけとなり得るものがあるか。
- ・引用発明と比較した有利な効果があるか。

一般に、相違点の構成に係る証拠がない場合には、相違点に係る構成が設計事項か否かを判断する。一方、相違点の構成に係る証拠がある場合には、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆等の観点から構成の組み合

<sup>1</sup> 審査基準 第I部第2章2.4

<sup>2</sup> 「判決からみた進歩性の判断 - 審判における留意点と事例分析 -」（平成12年3月特許庁審判部編：社団法人発明協会発行）p. 11をもとに事務局が作成

<sup>3</sup> 審査基準 第I部第2章2.5

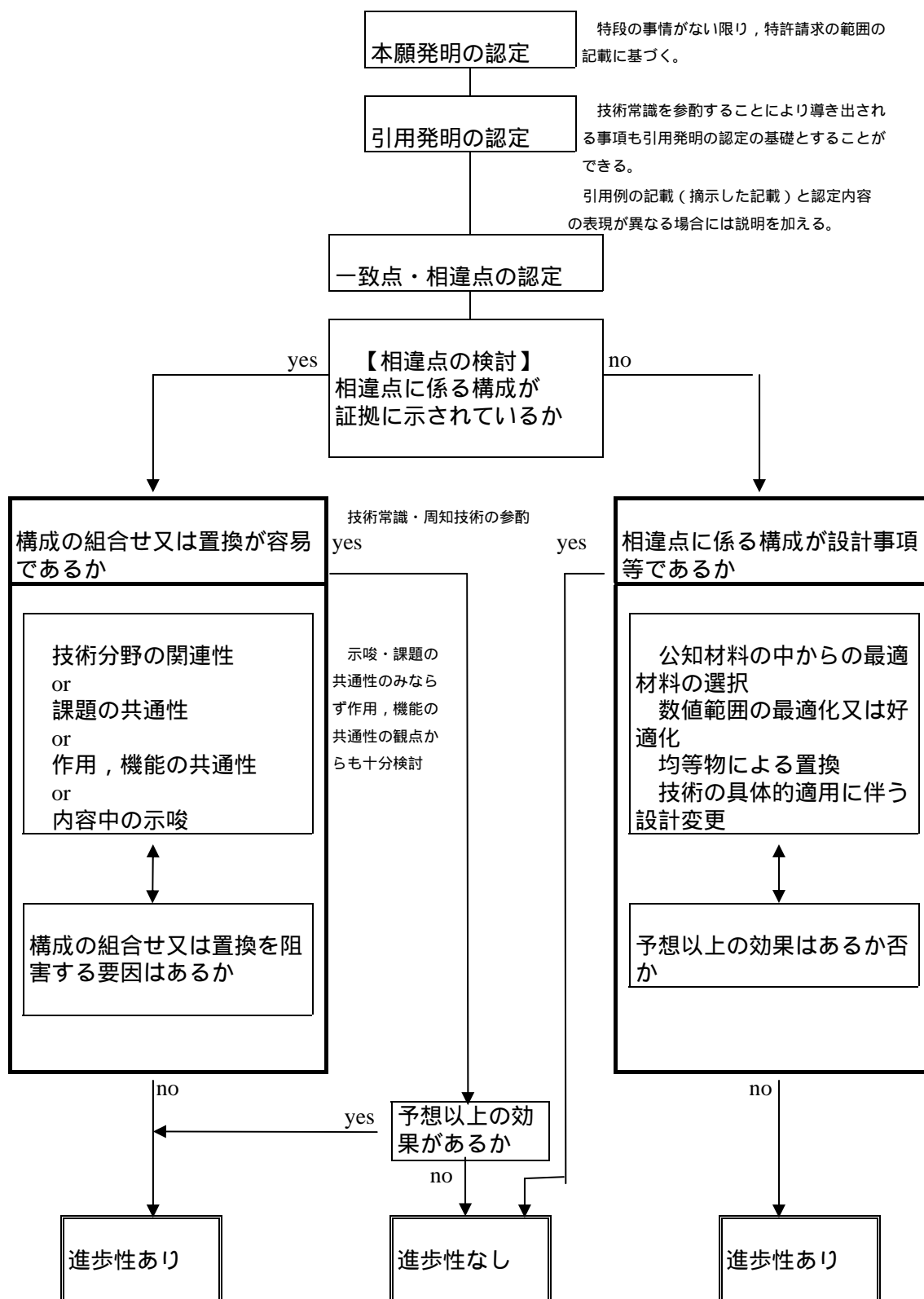
わせ又は置換の動機づけとなり得るか判断する。ただし、刊行物中にこのような論理づけを妨げるほどの記載（阻害要因）があれば、引用発明としての適格性を欠くとされている<sup>4</sup>。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。

これらを順次判断して、進歩性あり、なしの判断を行う。

---

<sup>4</sup> 審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 8

## 進歩性の判断手順例



## 2. 進歩性判断にあたっての問題点の分析

### (1) 本願発明の認定

本願発明の認定に関しては、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなどの特段の事情がない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてなされるのが原則（リパーゼ判決<sup>5</sup>）である。その一方で、特許請求の範囲の文言のみでは、発明の技術的本質が表現しきれないこともあり、明細書の発明の詳細な記載を参酌し、限定的に解釈して発明を認定してもよいのではないかとの意見もあった。このような意見の背景には、意図的に広い特許請求範囲で権利取得しようとしているのであればともかく、限定的な解釈をすれば進歩性が認められる発明まで無理に拒絶しなくてもよいではないかという出願人、請求人側の意識があるものと考えられる。

しかしながら、特許法第36条第5項には、「特許請求の範囲には・・・特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定されているところ、リパーゼ判決の趣旨からすれば、特許請求の範囲を特別の事情もないのに限定的に解釈して進歩性を判断することは許されないことから、本来的には、特許請求の範囲に進歩性の判断の対象となるために必要な構成をすべて記載するようすべきであろう。出願人にとって、出願時においてこのような特許請求の範囲とすることは難しいことかもしれないが、少なくとも拒絶理由通知に対する意見書提出時、拒絶査定不服審判請求時の2回の補正の機会があることから、それを生かして進歩性の主張と対応する特許請求の範囲になるよう留意すべきと考えられる。

< 第1事例，第5事例参照 >

### (2) 引用発明の認定

今回の検討で、引用刊行物に明文としての記載がない事項について技術常識や周知技術を参酌し、引用刊行物に記載されるに等しい事項を含めて引用発明を認定することに対しては批判的な意見が寄せられた。審査基準では、「『刊行物に記載された発明』は、『刊行物に記載されている事項』から認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、本願出願時における技術常識を参酌することにより、当業者が当該刊行物に記載されている事項から導きだせる事項（『刊行物に記載されているに等しい事項』という。）も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。」とされている<sup>6</sup>ものの、「独立した二以上の引用発明と組み合わせる請求項に係る発明と対比してはならない。」ともされており<sup>7</sup>、引用刊行物中に明文の記載がない場合に、技術常識等を必要以上に参酌して引用発明を認定すると、あたかも独立した複数の発明を組み合わせる引用発明を認定したかのように受け取られるおそれがある。審決において刊行物中に明文の記

<sup>5</sup> 最高裁平成三年三月八日判決，民集四五卷三号一二三頁 p. 19 脚注3 参照

<sup>6</sup> 審査基準 第I I部第2章1.5.3(3)

<sup>7</sup> 審査基準 第I I部第2章1.5.4(4)



載がない場合など、刊行物の記載の表現と異なる文言を用いて引用発明を認定する際には、適宜説明を加えるなどの留意はされているところであるが、過度に技術常識等を参酌して引用発明を認定することは相違点看過につながるおそれもあることから十分に留意すべきである。

また、引用刊行物中の記載事項について、技術常識等を参酌して引用発明を認定するよりも、刊行物の記載どおりに引用発明を認定した上で、相違点として抽出し、相違点は技術常識から容易とする論理づけができるのであれば、そのほうが出願人や請求人の理解を得られやすいこともある。この点も審決にあたって考慮すべきであろう。

< 第 8 事例参照 >

なお、事例研究において問題点として提示はなかったものの、本願発明と対比する主引用例（引用発明）の選定それ自体はかなり重要な問題である。審査基準では、「論理づけに最も適した一の引用発明を選び」とされているが、本願発明との相違点の少なさなどから、本願発明と解決すべき課題の方向が異なる引用発明を選ぶと、その後の論理づけに無理が生じることもあるので留意が必要である<sup>8</sup>。

### （３）一致点・相違点の認定

今回の事例研究では、一致点を抽象化（上位概念化）して認定した案件があり、この手法を問題視する意見があった。審査基準では、本願発明と引用発明との対比は、本願発明の発明特定事項と引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項（引用発明特定事項）との一致点及び相違点を認定して行うこととされている。また、本願発明の下位概念と引用発明との対比をして両者の一致点と相違点を認定することもできる<sup>9</sup>。判例<sup>10</sup>も、より低い抽象度の一致点や相違点を、より高い抽象度の一致点や相違点として認定することを許容しており、本願発明や引用発明の記載事項から離れて上位概念化して一致点を認定することも技術常識を参酌した結果であれば問題ないと考えられる（判決においても、一致点の認定の方法は相違点の看過とそれに伴う判断の誤りがない限り問題ないと指摘している）。ただし、一致点の認定にあたっての上位概念化が出願時の技術常識を参酌したものである旨の説示があったほうが好ましいことはいうまでもなく、同時に、一致点の認定において抽象化（上位概念化）することにより、相違点看過のリスクが増すことに十分留意すべきである。

< 第 4 事例参照 >

また、相違点の認定にあたって、相違点を分説してそれぞれの進歩性を判断することは、

<sup>8</sup> 平成 17 年（行ケ）第 10490 号では、引用発明として本願発明と解決すべき技術課題が異なるものを選定したことが進歩性判断の誤りの原因の一つとされている。

<sup>9</sup> 審査基準 第 II 部第 2 章 1.5.4 (1) ~ (3)

<sup>10</sup> 平成 16 年（行ケ）第 66 号（第 4 事例：6 - 1.(4)）p. 56 参照

一般的な手法であるが、あまりに細かく分説しすぎると発明全体の技術的意味を見ていないとの印象を出願人や請求人に与えると同時に、相違点相互の技術的意味を看過する危険を有する。相違点を細分化して分説する際には、必要に応じて相違点相互の組み合わせの容易性について論じておくことも考慮すべきである。<sup>11</sup>

< 第1事例参照 >

#### (4) 相違点の検討(進歩性判断の論理づけ)

##### 最適材料の選択・設計変更, 単なる寄せ集め(設計事項等)

設計事項等による論理づけは、後述する「動機づけ」とは別の論理づけの手法であり、動機づけのような論理づけは必要なく、また、相違点に係る構成が刊行物等に記載されていることも要しない。

ただし、出願人、請求人にとっては、理由も示さず「相違点は設計事項である」との進歩性の判断をされることについて抵抗感を示す意見が多かった。

審査基準では、「一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみにある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。」とされている<sup>12</sup>。

設計事項等については、審査基準に例示があるような設計事項等であることが明らかな場合は別として、設計事項等であることの理由を審決で説示することは安易に相違点を設計事項等と判断しているとの印象を与えないためにも重要なことと思われる。

技術を具体的に適用するにあたって、相違点に何らかの機能、作用において無視し得ないような差異や技術思想の転換がある場合には、単なる設計事項として済ませられないこともある<sup>13</sup>ことに留意すべきである。

< 第1事例参照 >

##### 動機づけとなりうるもの

動機づけとなりうるものには、「技術分野の関連性」、「課題の共通性」、「作用、機能の共通性」、「引用発明の内容中の示唆」がある。ここでは、事例研究において論点となった点を中心にその検討結果を示す。

##### ・技術分野の関連性

技術分野の関連性による動機づけを用いる際に、関連する技術分野とはどの範囲まで許

<sup>11</sup> 平成17年(行ケ)第10490号 p.23脚注7参照

<sup>12</sup> 審査基準 第II部第2章2.5(1)

<sup>13</sup> 平成17年(行ケ)第10490号においては、引用発明が近接技術分野でも、相違点の機能、作用等に少なからぬ差異があり、無視し得ない場合には単なる設計変更では済まない旨説示されている。

容されるのかという問題が提起された。すなわち、本願発明及び引用発明の技術分野を上位概念化していくと、かなり遠い技術分野の引用発明とも組み合わせることが可能となってしまう点で懸念が示され、また、本願発明と引用発明を見た上で、関連する技術分野を上位概念化して組み合わせることは事後分析に当たるのではないかとの疑問が投げかけられた。

審査基準では、「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。」とされている<sup>14</sup>。ここで示される「関連する技術分野」が、引用刊行物から理解される引用発明の技術分野と同一ないしはきわめて近似の関係にある必要はないとしても、ある程度離れた技術分野の置換可能なあるいは付加可能な技術手段をして相違点に係る構成に適用する際には、両者（主引用発明とそれに組み合わせる引用発明）の技術分野の関連性についてその根拠を明確に論じておくことは好ましいと考える。

なお、関連技術分野を上位概念化して設定する手法そのものが事後分析であるとの批判については当たらないと考える。事後分析が「本願発明を見た上での分析」という意味であれば、そのとおりであるが、本願発明を見なければ審査、審理ができない以上、やむを得ないことである。この点は、米国審査基準においても「自明性の判断は、ある意味で必然的に後知恵の理由に基づいて再構築されたものである。クレームされた発明がなされた時における当業者レベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項のみから収集した知識を含まない限り、そのような再構築は正当なものである。」とされている<sup>15</sup>。技術分野の関連性を判断するにあたって、引用発明の記載や出願当時の技術常識によって合理的に判断する限りにおいて、関連技術分野として上位概念化した技術分野を想定することは許容されるべきであろう。引用発明の関連技術分野は、相違点とされる構成の程度によって、かなり広範に考えられる場合とより狭く考えなければならない場合があり、このような「技術分野の関連性」についての判断根拠を審決に明確に示してあれば、問題はないものと考えられる。

< 第4事例，第7事例参照 >

#### ・課題の共通性

引用発明には、共通する課題として明記されていないにもかかわらず、自明の一般的な技術課題（例えば、「大型設備の共通化」）が存在することを動機づけの理由として、一般的な構成の採用の容易想到性を論じ、さらに、刊行物に記載された具体的構成を選択することの容易想到性を論ずるためにさらなる動機づけを行ったケースについては、自明な課題に基づいた動機づけを行うところまでは、出願人や請求人の納得を得られるものであ

<sup>14</sup> 審査基準 第I I部第2章2.5(2)

<sup>15</sup> MPEP 2145X.A.

ったが、さらに、相違点に基づく具体的構成を選択することの動機づけを別途行うことについては異論もあった。

審査基準では、「課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結びつけて請求項に係る発明に導かれた有力な根拠となる。」とされている。そして、「引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。」とされている<sup>16</sup>。審査基準に記載されるように、自明あるいは容易に着想できる一般的な技術課題が存在することを理由とする動機づけから、さらに、具体的構成を選択する動機づけを行う際には、一般的な動機づけの有無に加えて、具体的構成を選択することについての容易想到性について十分に説示しておくことも必要であろう。この説示が不十分、不明確であると、あたかも一般的な技術課題や自明の技術課題のみで進歩性が否定されたとの印象を与えやすいと考えられる。

< 第 2 事例参照 >

また、課題の共通性についても、上述の技術分野の関連性と同様、上位概念化したり、複数ある技術課題のうち特定のものを選択するなどして共通の課題を抽出する手法について、懸念を示す意見があった。

これについては、技術分野の関連性のところで述べたのと同様、上位概念化するなどして共通の技術課題を抽出する手法そのものは問題ではないが、引用発明の技術課題を上位概念化する等により把握できるとする根拠を示すことが好ましいことには変わりはない。

< 第 4 事例，第 7 事例参照 >

技術課題の共通性の観点から本願発明の容易性の論理づけを試みるに際して、本願発明と別の技術課題を有する引用発明から、その技術課題が共通するさらに別の引用発明を組み合わせることで本願発明の進歩性を否定する論理づけが可能となることもある。このように、本願発明がなされる発明過程と、進歩性の論理づけの過程が異なるような場合には、出願人や請求人に違和感を与える可能性がある。

審査基準においては、「別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」とされており<sup>17</sup>、発明に至る思考過程が異なることが直ちに進歩性を肯定的に推認する根拠となるわけではない。ただし、このような論理づけがなされる際に、後述する本願発明の有利な効果や引用発明を組み合わせる際の阻害要因を見落とさないように留意する必要がある。

---

<sup>16</sup> 審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 5 ( 2 )

<sup>17</sup> 審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 5 ( 2 )

< 第 2 事例参照 >

・作用，機能の共通性

作用，機能の共通性についても，引用発明に記載された作用，機能を上位概念化等により，共通の作用，機能を抽出する手法に対する疑問が示された。

審査基準では，「請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で，作用，機能が共通することや，引用発明特定事項どうしの作用，機能が共通することは，当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたこと的有力な証拠となる。」とされている<sup>18</sup>が，これについても「共通する作用，機能」とは刊行物の記載から直接理解されるものにとどまらなると考えられる。ただし，共通する作用，機能について上位概念化等により論じ得るとする根拠を示すことが重要と考えられる。

< 第 6 事例参照 >

・引用発明の内容中の示唆

審査基準では，「引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば，当業者が請求項に係る発明が導かれたこと的有力な根拠となる。」とされている<sup>19</sup>。

この点に関しては，特段の問題は提起されなかった。出願人，請求人も当然のことと理解しているものと考えられる。

引用発明と比較した有利な効果

・引用発明と比較した有利な効果の参酌

審査基準には，「請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には，これを参酌して，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして，請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが，十分に論理づけられたときは，進歩性は否定される。」とされており，また，「しかし，引用発明と比較した有利な効果が，技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより，進歩性が否定されないこともある。」ともされている<sup>20</sup>。

有利な効果の参酌が問題となるのは，進歩性を否定する論理づけが一応成立する場合であるから，単に引用発明に比較して有利な効果があるというだけでは足りず，「当業者が技術水準から予測し得ない顕著な効果」でなければ，進歩性は否定されとるのが審査基準の考え方である。

この点に関して，引用発明に対して有利な効果があれば，それだけで進歩性を認めても

---

<sup>18</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2. 5 ( 2 )

<sup>19</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2. 5 ( 2 )

<sup>20</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2. 5 ( 3 )

よいのではないかとの意見もあったが、進歩性を否定する十分な論理づけがなされ、容易性が推定される以上、その容易推定を破るには、当業者が予測できるような効果では足りず、それなりの顕著な効果を要求することは妥当と考えられる。

< 第3事例参照 >

#### ・有利な効果についての明細書の記載

有利な効果について明細書に記載すべき程度については、いろいろな問題が提起された。

特許法第36条の改正（平成6年法改正）に伴い、請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載する必要はなくなった（委任省令要件として扱わない）のに、明細書にその効果が記載されていないことで進歩性が否定されることについて疑問視する意見があった。しかし、法改正の趣旨は明細書の記載要件として、従来技術との関連において有する有利な効果の記載を不要としたものであり、請求項に係る発明が引用発明に比較した有利な効果によってのみ進歩性が肯定されるようなものであれば、明細書にその効果が記載されている必要がある<sup>21</sup>。

次に、明細書にどの程度の記載があれば、進歩性を肯定的に推認するに足る効果として認められるかという点について、拒絶理由通知で指摘されるような引用発明を出願時に把握することは困難であり、そのような引用発明に対する有利な効果をはじめから要求することは出願人にとって酷なのではないかという意見があった。この点については、後述する意見書等による有利な効果の参酌とも絡む問題であるが、実施例等の実質的な効果の記載もなく、事後的に効果を追加することにより発明の技術課題が変わってしまうものまで認めるのは行き過ぎと考えられる。少なくとも、効果の方向性や質的な面において、引用発明に対する有利な効果が認められる程度の記載があることが必要不可欠であろう。その上で、進歩性の論理づけの強さと有利な効果の記載の程度により総合的に進歩性を判断していくことが望ましいのではないかと考えられる。

< 第3事例，第5事例参照 >

#### ・意見書等で主張された効果の参酌

審査基準では、「引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。」と記載されており、実験成績証明書を参酌して顕著な効果を認定することは可能としている。しかしながら、「明細書に記載されていないかつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」とされており<sup>22</sup>、明細書に構成が記載されているからといって、無制限にその効果を事後的に実験成績証明書で補充できるわけで

<sup>21</sup>審査基準 第I部第1章3.3.2(3)

<sup>22</sup>審査基準 第II部第2章2.5(3)

はない。

一般に、「明細書等から当業者が推論できるような効果」とは、複数の実験例が明細書に記載されていて実験例相互の間で効果に差があることが推論できる場合、引用発明に関する効果を実験成績証明書により提出し、明細書にもともと記載された実施例と比較することなどにより、効果をより明確にするような場合と考えられ、明細書に記載されていない異質の効果や実質的に実施例の追加に該当するようなより程度の高い効果を実験成績証明書で「顕著な効果」として主張するのは認めるべきではないと考えられる。

< 第3事例，第7事例参照 >

#### ・商業的成功等について

有利な効果の参酌として、ユーザーからの高い評価等いわゆる「商業的成功等」についても参酌すべきではないかとの意見もあった。この点、審査基準においても、「商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。」とされており、場合によっては参酌すべきものとする。しかしながら、商業的成功等については、「出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものではないとの心証が得られた場合に限る。」とされており<sup>23</sup>、このような観点から、有利な効果として参酌すべきものか十分な検討が必要であろう。

< 第5事例参照 >

#### 阻害要因

審査基準では、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」とされている<sup>24</sup>。

阻害要因としてどのようなものが該当するのか明確でないとの指摘があった。確かに、審査基準の記載では、阻害要因について、「刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載」とされているのみで、具体的な事例（審査基準では引用発明1に引用発明2を適用すると発明の目的に反するとする事例のみ阻害要因が認められた例として示されている<sup>25</sup>）が想定しにくいかもしれない。ただ、阻害要因とは動機づけの不存在といった消極的な要因ではなく、引用発明どうしを組み合わせると、その技術的な前提条件が破綻してしまう、組み合わせると取り返しのつかないデメリットが生じることが技術常識として知られている、あるいは技術課題の解決方向が逆になるというような引用発

<sup>23</sup>審査基準 第I I部第2章2. 8(6)

<sup>24</sup>審査基準 第I I部第2章2. 8(1)

<sup>25</sup>審査基準 第I I部第2章2. 8(1)例2

明どうしを組み合わせることが当業者にとって想定され得ないものをいうものである。

阻害要因は、進歩性を否定する論理づけが一応なされた場合における反論の一つであるが、一見論理づけを妨げるような記載とは明確に区別されなければならない。

< 第 6 事例参照 >

## その他

### ・特殊パラメータ発明の進歩性

特殊パラメータ発明とは、特殊パラメータを用いて規定された発明である。審査基準では、特殊パラメータは以下のように定義されている。

( i ) 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しないもの。

( ) 当該パラメータが、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらのパラメータが複数組み合わせられたものが、全体として ( i ) に該当するものとなるもの<sup>26</sup>。

そして、発明を特定する事項に特殊パラメータを含む場合の進歩性判断については、審査基準では「機能特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、・・・引用発明との対比が困難な場合がある。そのような場合においては、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わず、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。」とした上で、一応の合理的な疑いを抱く場合の例として、「請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、進歩性否定の根拠となる場合」が示されている<sup>27</sup>。

特殊パラメータ発明においても、従来あった発明と区別されるものであり、その特殊パラメータに従来技術との対比において有用な技術的意味がなければならないことは、特許発明に新規性、進歩性を要求する観点から当然のことである。したがって、特殊パラメータそのものが単に新規であればよいのではなく、当該パラメータの範囲内に引用発明が含まれない蓋然性があり、また、当該特殊パラメータによって規定される概念及びその範囲

<sup>26</sup>審査基準 第 I 部第 1 章 2 . 2 . 2 ( 4 ) 注 3

<sup>27</sup>審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 6 ( 1 ) ~ ( 2 )



の限定についても容易に想到し得ないことが必要と考えられる。

< 第 7 事例参照 >

#### ・周知・慣用技術について

周知技術とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう<sup>28</sup>。

周知・慣用技術については、出願人、請求人から 2 つの問題点が指摘された。

一つは、周知・慣用技術の技術分野の範囲の問題である。周知・慣用技術は、本願発明の属する技術分野や近接する技術分野の範囲内に限られるとする考えと、多数の製品に使われる技術や、要素技術であって、その要素技術が使用される製品特有の機能と切り離して考慮できるものであれば、周知・慣用技術として扱い、当業者の知識の基礎となる技術水準としてもよいとする考えが示された。

「周知技術」の認定については、その技術内容に応じて適用される範囲は異なってくる（汎用技術、社会常識に近いものであれば、適用分野がより広がる）ものと考えられるが、それには技術内容とその適用分野との関係を的確に説示するといった、配慮が必要であろう。

< 第 1 事例参照 >

もう一つの問題は、審決等において根拠を示さずに周知技術であると説示し、場合によっては周知技術であることも説示せずに、審決取消訴訟段階で相違点に係る構成が周知技術と主張して根拠となる文献等が提示されることに対する手続面での問題である。

周知・慣用技術の提示は訴訟段階で行うことも許容はされているが、これが技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎に用いるか、当業者の知識又は能力の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示すべきであろう<sup>29</sup>。

### 3 . 審決取消訴訟等における攻撃防御について

進歩性の判断手法のあり方とは、直接関係するわけではないが、審決取消訴訟においても攻撃防御の巧拙は結論に影響を与える。厳密な立証責任の所在はともかく、審決の取消を求めるためには、審決に誤りがあることと、その誤りが審決の結論に影響を及ぼすことの双方を原告が主張、立証しなければならないし、無効審判の審決取消訴訟においては被告が審決に誤りがないか誤りがあっても結論に影響しないとの主張、立証をしなければならない

<sup>28</sup> 審査基準 第 I I 部第 2 章 1 . 2 ( 3 ) ( 注 )

<sup>29</sup> 審査基準 第 I I 部第 2 章 2 . 8 ( 2 )

らない。そのためには、適時適切な主張、立証が求められる。

今回の事例研究の中には、特許請求の範囲の記載に基づかない主張など上記の点を十分に意識して適切な主張、立証がなされたのか疑問のある案件も存在した。

特に無効審判事件においては、誤りのない審決を書くことは当然のこととして、当事者間で十分に意識されてない争点であっても、技術的に見て今後争点として問題化することが懸念されるような点があるのであれば、口頭審理、職権審理の特徴を十分に生かして潜在的な争点を顕在化させ、当事者に十分議論を尽くさせることも考慮されてもよいと考えられる。

#### **4．今後の留意事項について**

##### **(1) 審決に当たっての留意事項**

今回の検討事例の多くはその結論については妥当と考えるが、進歩性の判断の説示内容については納得がいかないとする意見が多かった。その原因の大部分が、ここまで分析してきたように基本的には審決における進歩性判断の説示の不適切さや説明不足等に起因するところにあったと考えられる。

上記の判断手法における留意事項等を参考に、審決で進歩性判断における適切で丁寧な説示を心がける必要がある。

##### **(2) 出願人、請求人にとっての留意事項**

今回の検討事例で結果的に拒絶又は無効との結論になった原因を見てみると、進歩性判断の手法の問題というよりも、明細書に有利な効果や実施例等が十分に記載されていないため、進歩性の主張の根拠が乏しいことや特許請求の範囲が進歩性の主張に対応していないことに起因するものであった。出願当初から完全な明細書を作成することは困難な場合もあろうが、この点は、出願人、請求人にとっての留意事項として十分考慮されるべきであろう。