審判実務者研究会報告書
２０１１

平成２４年３月

特許庁　審判部

目　次

Ⅰ．審判実務者研究会の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

Ⅱ．審判実務者研究会の実施概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
１．検討体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
２．検討方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
３．検討結果の取りまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

Ⅲ．各事例の検討結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０
［１］第１事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
［２］第２事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
［３］第３事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３
［４］第４事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４
［５］第５事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６
［６］第６事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２
［７］第７事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３１
［８］第８事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６
［９］第９事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８７
［１０］第１０事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０５
［１１］第１１事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２１
［１２］第１２事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３５
［１３］第１３事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３５
［１４］第１４事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３８
［１５］第１５事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４６
［１６］第１６事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５０
［１７］第１７事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５６
［１８］第１８事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６１

Ⅳ．審判実務分科会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６６

Ⅴ．検討結果の整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２
１．進歩性について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７２
２．記載要件について　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７５

３．分割要件について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６
４．意匠について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７６
５．商標について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７７
６．口頭審理の充実化について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８０

Ⅰ．審判実務者研究会の趣旨

特許制度を円滑に機能させ，産業の発達を促すことは，我が国における重要な政策課題の一つである。特許権は，いわゆる排他的独占権として与えられる非常に強力な権利であることから，そう呼ぶに相応しい技術的貢献をなしたものに対して付与されるべきであり，通常の技術知識を有する者が容易に考えつくような程度のものに対して付与されるべきではない。また，その権利活用を図るためには，一度権利が付与された特許が後の特許無効審判等において簡単に無効とされることのないよう，進歩性等の特許性の判断は，厳正になされる必要がある。

とりわけ，進歩性の判断基準については，産業界，特許実務関係者等から，様々な声が寄せられており，その中には，特許庁審判部の審決や知的財産高等裁判所の判決における進歩性判断が厳しくなりすぎているのではないかとの意見も見られたところである。しかし，これらの声の中には，具体例を伴わず，漠然と厳しくなった感じを受ける等の意見や，一方当事者から見た解釈にすぎないものも少なからずある。

そこで，特許庁審判部では，平成１８年度より，産業界，弁理士，弁護士，及び審判官という各々立場の異なる特許実務関係者が一堂に会した「進歩性検討会」を設け，審判部又は知的財産高等裁判所における進歩性に関する判断について，特許実務関係者からどの点に問題があると考えているのか具体的な指摘を得た上で，それが本質的な問題であるのか，あるいは何らかの誤解によるものであるのか等について検討し，進歩性の判断基準を明確化すべく，個別事例についての検討結果を報告書にまとめて，特許庁の審判官はもちろん，特許実務関係者にも広くフィードバックしてきた。その後，「特許性検討会」と名を改め，平成２０年度には記載要件についても検討の対象とした。

平成２３年度においては，「審判実務者研究会」と名を改め，特許事件に関する事例検討のみならず，商標事件，意匠事件についても検討の対象とした。また，個別事例の検討に加え，「口頭審理の充実化」を目的とし，審判合議体の審理指揮，当事者の対応ぶり等に関する意見交換も実施した。庁内外の立場の異なる特許実務関係者による個別事例に基づく検討結果や，口頭審理のさらなる改善点等を広く公表することによって，判断基準の客観化，明確化，及び口頭審理の充実化を図り，今後の審判実務の一助とするものである。

これまでの検討対象

平成１８年度　新規性，進歩性

平成１９年度　新規性，進歩性

平成２０年度　新規性，進歩性，記載要件（明確性要件，実施可能要件，サポート要件）

平成２１年度　新規性，進歩性，記載要件（明確性要件，実施可能要件，サポート要件），コンピュータ・ソフトウェア関連発明における発明の成立性

平成２２年度　新規性，進歩性，記載要件（明確性要件，実施可能要件，サポート要件），補正・訂正の要件及び分割要件（ただし，当該事例の選定なし）

平成２３年度　新規性，進歩性，記載要件（明確性要件，実施可能要件，サポート要件），
補正・訂正の要件及び分割要件
意匠，商標，口頭審理

Ⅱ．審判実務者研究会の実施概要

１．検討体制

本研究会では，機械分野，化学分野，バイオ分野（医療分野を含む），電気分野，意匠分野，商標分野の６つの「分野別分科会」を設置し検討を行った。また，分野横断的に，「審判実務分科会」を設置し，審判合議体の審理指揮等，口頭審理に関する意見交換を行った。

検討メンバーは，特許庁審判部，産業界，弁護士・弁理士から選定するとともに，それぞれの専門技術分野等に応じて各分科会に配置し（別表参照），各方面の立場からさまざまな視点で検討を加えることができるよう配慮した。

２．検討方法

（１）分野別分科会

検討対象事例を全体検討会で選定した後，選定された検討対象事例について分野別分科会にて検討を加えた。

①　検討対象事例の選定

審決取消訴訟が提起され最終的に審決が確定した特許・意匠・商標の拒絶査定不服審判事件，無効審判事件，訂正審判事件（特許のみ），異議申立事件（商標のみ），取消審判事件（商標のみ）の中から，特許庁外の検討メンバーが裁判所又は審判部の進歩性，記載要件等の判断について本検討会にて検討すべき事項を有するとして指摘した事例を選定した。なお，事例選定にあたっては，原則，２００６年以降に請求された審判事件に対する審決取消訴訟の判決が言い渡された事件であって，請求不成立（査定系事件）又は権利無効（当事者系審判）が確定したものとした（意匠においては審決の記載ぶりに関しての検討を行うことも考えられたため，請求成立（査定系事件）又は権利有効（当事者系）が確定した事件についても検討の対象とした）。

本年度は，以下の１８件を検討対象事例とした。

表）　検討対象事例

事例番号	出訴番号	審判番号	分野
第１事例	平成２１年（行ケ）第１０２７２号 H21.12.10 知財高裁（請求棄却）	無効２００８－８００１８４号 （請求成立）	機械
第２事例	平成２１年（行ケ）第１０２７１号 H22.7.21 知財高裁（請求棄却）	無効２００９－８０００４８号 （請求成立）	機械
第３事例	平成２２年（行ケ）第１０１０８号 H22.11.10 知財高裁（請求棄却）	不服２００７－２６５０号 （請求不成立）	化学
第４事例	平成２１年（行ケ）第１０２５３号 H22.11.17 知財高裁（審決取消）	無効２００８－８００１４６号 （一次審決：請求不成立）	化学
第５事例	平成２２年（行ケ）第１０２５２号 H23.4.26 知財高裁（請求棄却）	不服２００７－３２０６０号 （請求不成立）	化学
第６事例	平成２２年（行ケ）第１０３５２号 H23.7.27 知財高裁（請求棄却）	不服２００７－３１０９０号 （請求不成立）	バイオ
第７事例	平成１９年（行ケ）第１０３７７号 H20.7.30 知財高裁（請求棄却）	不服２００６－１３９８０号 （請求不成立）	バイオ
第８事例	平成２１年（行ケ）第１０４３２号 H22.8.9 知財高裁（請求棄却）	不服２００６－２６８３１号 （請求不成立）	電気
第９事例	平成２１年（行ケ）第１０３９４号 H22.7.13 知財高裁（請求棄却）	不服２００７－１１４７８号 （請求不成立）	電気
第１０事例	平成１９年（行ケ）第１０４０２号 H20.5.28 知財高裁（審決取消）	無効２００６－８８０１７号 （請求不成立）	意匠
第１１事例	平成２０年（行ケ）第１０１８６号 H20.11.26 知財高裁（請求棄却）	不服２００７－１９０３８号 （請求不成立）	意匠
第１２事例		審決Ａ（拒絶査定不服審判事件）	意匠
第１３事例		審決Ｂ（拒絶査定不服審判事件）	意匠
第１４事例	平成１９年（行ケ）第１０４１１号 H20.5.28 知財高裁（審決取消）	無効２００７－８９００１４号 （一次審決：請求不成立）	商標
第１５事例	平成２１年（行ケ）第１００５２号 H21.7.2 知財高裁（審決取消）	無効２００８－８９００６９号 （一次審決：請求不成立）	商標
第１６事例	平成２０年（行ケ）第１０１３９号 H20.12.17 知財高裁（審決取消）	無効２００７－８９００４７号 （一次審決：請求不成立）	商標
第１７事例	平成１９年（行ケ）第１０３９１号 H20.6.26 知財高裁（審決取消）	無効２００６－８９１８０号 （一次審決：請求成立）	商標
第１８事例	平成２１年（行ケ）第１０１８９号 H22.2.25 知財高裁（請求棄却）	不服２００８－１９７４７号 （請求不成立）	商標

② 事例検討

各事例の検討は，分野別の検討会にて行い，審決・判決における判断，論理構成や結論に至った原因等について，明細書又は図面の記載，当事者の主張，過去の判決例，審査基準等も踏まえて検討した。

検討事例の選定にあたり，当該事例を推薦した検討メンバーが主任となり，事件経緯，本件発明(意匠・商標)の説明，引用発明(意匠)の説明，及び審決・判決における判断の概要を説明したのち，検討会メンバーによって検討すべき事項を確認し，当該事項について討議を行った。

（２）審判実務分科会

検討メンバーは，事前に口頭審理を２件以上傍聴するとともに，過去に当事者として関わった事件での口頭審理も踏まえ，審判合議体の審理指揮や両当事者の対応ぶりに関する意見，課題，及びその対応策について各自レポートにまとめ，事前に事務局へ提出し，各メンバーから提出されたレポートを事前に全メンバーで共有した。

審判実務分科会当日においては，当該レポートに基づいて意見交換を行った。

（３）スケジュール

平成２３年１１月１０日	全体会合，第１回分野別分科会（検討対象事例選定等)，第１回審判実務分科会
１２月　１日　～１２月２０日	第２回分野別分科会
平成２４年　１月１７日　～　２月　９日	第３回分野別分科会，第２回審判実務分科会
３月末	結果取りまとめ

３．検討結果の取りまとめ

検討の結果，最終的な結論に対しては，おおむね妥当との結論が得られたが，論点によっては意見が分かれた事例もあった。また，結論は結果として妥当であると考えられる場合でも，その説示内容については必ずしも十分でないとする意見や，明細書又は図面の記載，当事者の主張次第では，別の結果となり得たのではないかとの意見も見られた。

各事例で検討した主な論点は，おおむね次のとおりである。また，各事例の詳細については，「Ⅲ．各事例の検討結果」以降に記載した。

表）各事例の主な論点

事例番号	主な論点
第１事例	・サポート要件について ・分割要件違反に伴う新規性欠如について ・明確性要件について
第２事例	・一致点及び相違点の認定について
第３事例	・効果の参酌について
第４事例	・引用例に記載された発明の認定について
第５事例	・サポート要件について
第６事例	・周知技術の認定について ・効果の参酌について
第７事例	・引用例に記載された発明の認定について ・効果の参酌について
第８事例	・動機づけについて
第９事例	・慣用技術の適用について
第１０事例	・意匠の類否判断について
第１１事例	・意匠の類否判断について
第１２事例	・意匠の拒絶査定不服審判の審決について
第１３事例	・意匠の拒絶査定不服審判の審決について
第１４事例	・結合商標の類否について
第１５事例	・観念の類似について
第１６事例	・図形商標の類否について
第１７事例	・公序良俗違反について
第１８事例	・防護標章登録について

＜別表＞審判実務者研究会検討メンバー

分野	氏名	所属	役職
座長	小菅　一弘	特許庁	首席審判長
機械	飯田　秀郷	はる総合法律事務所	弁護士
	磯貝 克臣	協和特許法律事務所	弁理士
	井上　昌章	JSR㈱	知的財産部　主事
	大須賀　千尋	ヤマハ㈱	知的財産部　特許グループ　マネジャー
	岡崎　輝雄	特許庁審判部8部門	審判官
	黒田 博道	みらい国際特許事務所	弁理士
	千馬　隆之	特許庁審判部11部門	部門長
	萬　秀憲	大王製紙㈱	ホーム＆パーソナルケア(H＆PC)事業部 知的財産部　部長
化学	荒谷　哲也	大日本印刷㈱	知的財産本部　関西知的財産部　エキスパート
	石橋 良規	（業）インテクト国際特許事務所	パートナー　弁理士
	大作　新吾	㈱きもと	法務・知的財産室　弁理士
	小林　均	特許庁審判部24部門	部門長
	菅井　直樹	三菱化学㈱	知的財産部　アシスタントマネジャー
	田名部　拓也	特許庁審判部21部門	審判官
	辻居　幸一	中村合同特許法律事務所	弁護士　弁理士
	濱田 百合子	栄光特許事務所	所長　弁理士
	堀川　環	大日本住友製薬㈱	知的財産部　第2グループ　主席部員　弁理士
バイオ	鵜飼　健	特許庁審判部22部門	部門長
	大澤 健一	大澤国際特許事務所	所長　弁理士・米国弁護士
	小林 洋平	ケーワイ国際特許事務所	所長弁理士
	島　香織	味の素㈱	知的財産部　特許担当課長　弁理士
	城山　康文	アンダーソン・毛利・友常法律事務所	弁護士
	高岡　裕美	特許庁審判部33部門	審判官
	徳川 和久	キリンホールディングス（株）知的財産部	知的財産部　基盤機能推進担当　主査
	中嶋 俊夫	(業)アルガ特許事務所	代表社員　弁理士
	野村　将	武田薬品工業	知的財産部
	松尾　まゆみ	大日本住友製薬㈱	知的財産部　第1グループマネジャー　弁理士

電気	大野　聖二	大野総合法律事務所	日本国及びニューヨーク州弁護士　弁理士
	小林　正胤	富士ゼロックス㈱	知的財産部　知的技術グループ ソリューションチーム
	言上 惠一	青山特許事務所	弁理士
	佐藤　匡	特許庁審判部27部門	審判官
	竹山　啓之	カシオ計算機㈱	知的財産センター　特許部　第1特許室 リーダー
	松下　正	古谷国際特許事務所	弁理士
	村岡　耕平	㈱日立製作所	知財開発本部　特許第四部　第三グループ 技師　弁理士
	横山　淳一	富士通㈱	特許部　シニアディレクタ
	吉田 正義	ドライト国際特許事務所	所長　弁理士
	吉村　博之	特許庁審判部31部門	部門長
意匠	荒井　秀年	本田技研工業㈱	知的財産部朝霞ブロック　主任
	瓜本　忠夫	特許庁審判部34部門	部門長
	岡野 光男	(業)浅村特許事務所	弁理士
	尾島　憲昭	㈱リコー	法務・知財本部　知的財産センター　スペシャリスト
	谷口 登	協和特許法律事務所	弁理士
	仁科 勝史	仁科特許事務所	弁理士
	水谷　直樹	水谷法律特許事務所	弁護士　弁理士
商標	伊藤　真	ライツ法律特許事務所	弁護士　弁理士
	今井 貴子	瀧野国際特許事務所	弁理士
	内山　進	特許庁審判部35部門	審判長
	近江　恵	日本電信電話㈱	知的財産センタ　権利化担当　弁理士
	大向 尚子	西村あさひ法律事務所	弁護士 （日本・米国ニューヨーク州）
	加藤 ちあき	中村合同特許法律事務所	弁理士
	國米　弘一	花王㈱	法務・コンプライアンス部門　ブランド法務部 課長
	才木　誠	アサヒグループホールディングス㈱	知財部門　マネジャー
	豊瀬　京太郎	特許庁審判部審判企画室	課長補佐(～平成 23 年 12 月)
	山田　啓之	特許庁審判部審判企画室	課長補佐(平成 24 年 1 月～)
	中村　厚士	カシオ計算機㈱	知的財産センター　知財法務部　商標意匠室
	西村 雅子	(業)西村＆宮永商標特許事務所 東京理科大学専門職大学院	(代表)社員　弁理士 知的財産戦略専攻　教授
	松嶋 さやか	(業)松原・村木国際特許事務所	弁理士

審判実務	飯田　秀郷	はる総合法律事務所	弁護士（機械分科会）
	今井 貴子	瀧野国際特許事務所	弁理士 （商標分科会）
	大河原　裕	特許庁審判部9部門	部門長 （専任）
	大向 尚子	西村あさひ法律事務所	弁護士 （日本・米国ニューヨーク州）
	黒田 博道	みらい国際特許事務所	弁理士 （機械分科会）
	下萩原　勉	㈱日立製作所	知的財産権本部　知財開発本部　特許第六部 第一グループ　技師　弁理士 （専任）
	辻居　幸一	中村合同特許法律事務所	弁護士　弁理士 （化学分科会）
	中嶋 俊夫	(業)アルガ特許事務所	代表社員　弁理士 （バイオ分科会）
	濱田 百合子	栄光特許事務所	所長　弁理士 （化学分科会）
	山浦 洋介	協和発酵キリン㈱	知的財産部 特許1グループマネージャー （専任）
	山口　由木	特許庁審判部4部門	部門長 （専任）
	吉田 正義	ドライト国際特許事務所	所長　弁理士 （電気分科会）
	萬　秀憲	大王製紙㈱	ホーム＆パーソナルケア(H＆PC)事業部 知的財産部　部長 （機械分科会）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ	井上　進一	大鵬薬品工業㈱	知的財産部　課長
	大輪　裕一	住友金属鉱山㈱	知的財産部　担当課長
	押本　泰彦	日本商標協会	事務局長
	荘林　啓	㈱リコー	法務・知財本部　第一知的財産開発室 知的財産12グループ　スペシャリスト
	田中　俊彦	日立金属㈱	知的財産部　主管技師
	土井　英男	日本知的財産協会	事務局長
	矢野 恵美子	アステラス製薬	知的財産部　知財第1グループ GL　部長　弁理士
	山本 宗雄	日本弁理士会	副会長
	下村　一石	特許庁調整課審査基準室	係長
	中西　聡	特許庁調整課審査基準室	係長
	福田　正悟	特許庁調整課審査基準室	係長
	西　美友加	特許庁審判部	審判決調査員
	林　茂則	特許庁審判部	審判決調査員
事務局	前田　仁志	特許庁審判部審判企画室	室長
	鈴木　貴雄	特許庁審判部審判企画室	課長補佐(～平成 23 年 12 月)
	田村　耕作	特許庁審判部審判企画室	課長補佐(平成 24 年 1 月～)
	池谷　明子	特許庁審判部審判企画室	係員

（敬称略）

Ⅲ．各事例の検討結果

以下，本報告書は各事例の検討結果について，原則，以下の項目を記載する。

○記載項目（特許）

１．事例の概要
２．事件の経緯
３．本件発明の内容
（１）特許請求の範囲（本事例研究において検討した請求項のみ記載）
（２）図面（関連図面の抜粋）
（３）発明の詳細な説明（関連部分の抜粋）
４．主な引用発明の内容（進歩性の判断に関して検討した事例のみ）
５．審決の内容
（１）相違点（進歩性の判断に関して検討した事例のみ）
（２）相違点の判断（進歩性の判断に関して検討した事例のみ）
６．判決の内容
（１）原告の主張
（２）被告の反論
（３）裁判所の判断
７．検討事項及び検討結果

○記載項目（意匠）

１．事例の概要
２．事件の経緯
３．本件意匠の内容
（１）意匠に係る物品の名称
（２）図面（関連図面の抜粋）
４．主な引用意匠の内容
５．審決の内容
（１）相違点
（２）相違点の判断
６．判決の内容
（１）原告の主張
（２）被告の反論
（３）裁判所の判断
７．検討事項及び検討結果

○記載項目（商標）

１．事例の概要

２．事件の経緯

３．本件商標について

（１）商標

（２）指定商品・役務

４．審判請求書の概要（適用条文，理由，引用商標等を記載）

５．審決の概要

６．判決の概要

（１）原告の主張

（２）被告の反論

（３）裁判所の判断

７．検討事項及び検討結果

＜注意＞

・本稿で記載した本件発明，引用発明，審決，判決の内容は，各事例において何らかの問題がなかったか否かを検討した事項及びその結果について，その理解に特に必要と考えられる箇所を抽出し，抜粋してまとめたものである。そのため，省略されている部分については，必要に応じて，特許公報，審決，判決等の原文を直接参照されたい。

・「４．主な引用発明の内容」には，いわゆる主引用発明を最初に記載している。また，事例の特性に応じて，いわゆる周知例についても記載した。また，事例の理解を助ける目的で，引用された刊行物の表記については，判決にあわせ「甲○号証」「引用例」「引用文献」等と異なる表記をした。

・上記の注意点は，意匠，商標についても同様である。

［1］第１事例

事件番号	平成２１年（行ケ）１０２７２号　審決取消請求事件 知財高裁平成２１年１２月１０日判決
審判番号	無効２００８－８００１８４
出願番号	特願２００４－１９７４２７
発明の名称	開き戸の地震時ロック方法

１．事件の概要

本件は，特許第３７５２５８８号「開き戸の地震時ロック方法」について請求された無効審判において無効であると認定され，審決取消訴訟においても「無効」が維持された事件である。

本件は，分割出願であり，分割要件違反，特許法第３６条第６項第１号（サポート要件），特許法第３６条第６項第２号（明確性要件）が争点となっている。

審決では，全ての争点に対して，関連が記載されていない複数の図面を組み合わせて発明として把握することができないとされた。

また判決でも，この審決の認定を支持した。

２．事件の経緯

平成　８年　５月２７日　　原出願（特願平８－１７１５５９）
平成１０年　２月　３日　　原出願公開（特開平１０－３０３７２）
平成１６年　６月　８日　　分割出願（特願２００４－１９７４２７）
平成１６年１２月　７日　　拒絶理由通知
平成１６年１２月１５日　　意見書，手続補正書提出
平成１７年　４月１２日　　拒絶査定
平成１７年　４月２７日　　拒絶査定不服審判請求（不服２００５－１０１２１）
平成１７年　９月　６日　　拒絶理由通知
平成１７年　９月１２日　　意見書，手続補正書提出
平成１７年１１月　７日　　審決
平成１７年１２月２２日　　登録（特許第３７５２５８８号）
平成２０年　９月２４日　　無効審判請求（無効２００８－８００１８４）
平成２１年　８月　６日　　審決（請求成立）
平成２１年　９月１０日　　出訴（平成２１年（行ケ）第１０２７２号）
平成２１年１２月１０日　　判決（請求棄却）

３．本件発明等の内容

（１）本件出願の記載

①　特許請求の範囲

【請求項１】

Ａ　マグネットキャッチなしの開き戸において

Ｂ　開き戸側でなく家具，吊り戸棚等の本体側の装置本体に可動な係止手段を設け，

Ｃ　該係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する内付け地震時ロック装置を

Ｄ　開き戸の自由端でない位置の家具，吊り戸棚等の天板下面に取り付け，

Ｅ　前記係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれた前記ロック位置となる

Ｆ　開き戸の地震時ロック方法

【請求項２】

わずかに開かれたロック位置にある開き戸を地震終了後使用者が閉じる方向に押す解除操作をする請求項１の地震時ロック方法

【請求項３】

請求項１の開き戸の地震時ロック方法を用いた家具

【請求項４】

請求項１の開き戸の地震時ロック方法を用いた吊り戸棚

②　発明の詳細な説明（関連部分の抜粋）

【０００５】

本発明の開き戸の地震時ロック方法は特に家具，吊り戸棚等の天板下面において開き戸の自由端でない位置に地震時ロック装置を取り付けるため開き戸の動きが最も大きい自由端ではないため地震時のロックが確実になる。

【０００６】

以下本発明の開き戸の地震時ロック方法を図面に示す実施例に従い説明する。

図１は本発明の方法に用いることが可能なロック装置を示し，該ロック装置は家具，吊り戸棚等の本体（１）に固定された装置本体（３）を有する。

該装置本体（３）には地震のゆれの力で動き可能に係止手段（４）が支持される。係止手段（４）は係止部（４ａ）を有し装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止されるものである。

次に開き戸（２）に係止具（５）が取り付けられ前記係止手段（４）が地震のゆれの力で動いた際にその係止部（４ａ）が係止される係止部（５ｂ）を有する。一方係止手段（４）の戻り路に弾性手段（６）が設けられている。

以上の実施例に示した比較のための地震時ロック装置の作用は次の通りである。すなわ

ち開き戸（２）が図１の様に閉じられた閉止状態では家具，吊り戸棚等の本体（１）側の装置本体（３）に開き戸（２）側の係止具（５）が近接している。この状態で地震が起こると図２に示す様に係止手段（４）が動いて係止具（５）に接触する。

更にゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）がわずかに開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止される。

この状態で係止手段（４）の係止部（４ａ）は装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止され開き戸（２）はその位置でロックされる。

当然のことながらゆれの力は開き戸（２）を閉じる方向にも作用するがロック位置で係止手段（４）は装置本体（３）の弾性手段（６）に押さえられている。

該弾性手段（６）の押さえ力はゆれの力より大きく設定されているため係止手段（４）はその位置で停止する。

次に地震が終わり開き戸（２）を開くには使用者は開き戸（２）を強く押す。
これにより図４に示す様に弾性手段（６）が退いていき一定以上退くと弾性手段（６）による押さえが外れる。

この結果係止手段（４）は慣性で図４の状態から図１の初期状態へと戻ることになる。

【０００８】

以上に実施例を図示したが，要するに図示の開き戸の地震時ロック装置は可動な障害物（開き戸（２）の障害物という意味である）としての係止手段（４）について該障害物自体を地震のゆれの力でロック位置に移動させる開き戸の地震時ロック装置であることが判る。

【０００９】

図５は本発明の方法を示し，該方法は開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置にロック装置を取り付ける点に重要な特徴がある。

開き戸（２）の自由端に取り付けると蝶番（特にマグネットキャッチを用いずばね付き蝶番だけで開き戸（２）の閉止力を確保している場合）から遠いため地震時の開き戸（２）の動きが最も大きくロック機構にとってロックが不安定になるという問題が生じる場合があるからである。

地震時ロック装置を開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置に取り付けると開き戸（２）の動きが少なくなるためロック機構にとってロックが確実になるのである。

マグネットキャッチなしでコスト削減したい場合にこの取り付け方法でロックが確実になるという非常に重要な効果が達成出来る。

次に図６に示されるＴ，Ｂ，Ｓ１，Ｓ２及びＳ３位置（その他の実施例もあるが）は一般的に地震時ロック装置の取り付け位置として選択可能であることを示す。しかし本発明の方法は図５において説明した通りＴ位置にロック装置を取り付けるのである（すなわち開き戸（２）の自由端でない位置にロック装置を取り付けるのである)。

③　図面の簡単な説明

【図１】

本発明の方法に用いる地震時ロック装置の断面側面図

【図２】

同上作動状態図

【図３】

同上作動状態図

【図４】

同上作動状態図

【図５】

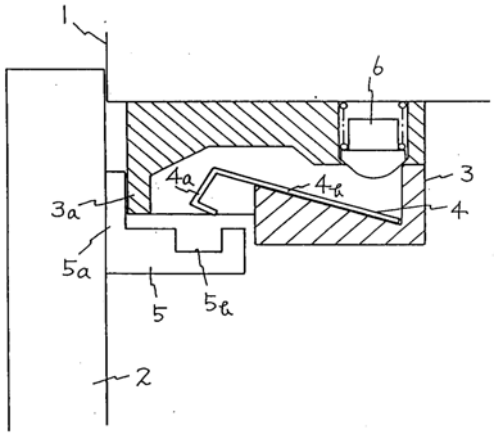
本発明の方法の概念図

【図６】

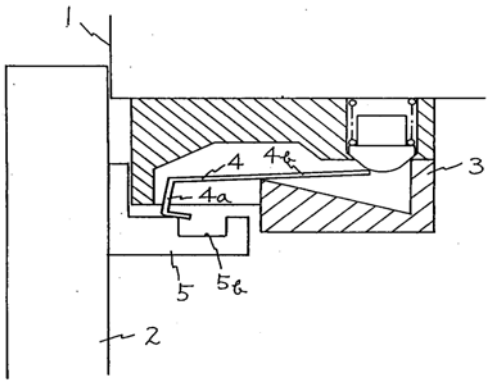
本発明の方法の概念図

④　図面の抜粋

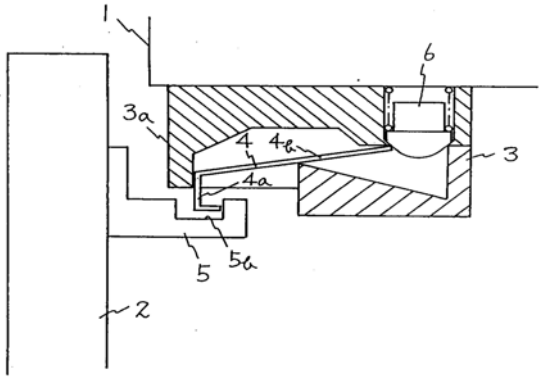
【図１】



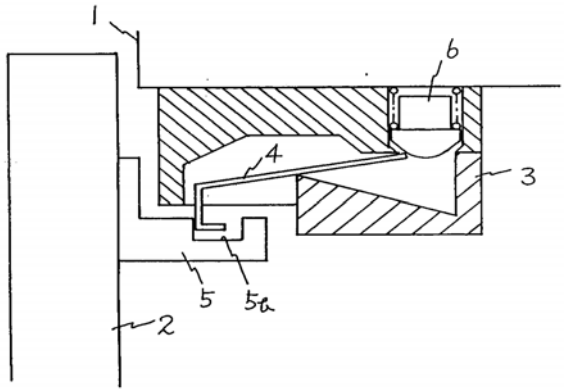
【図２】



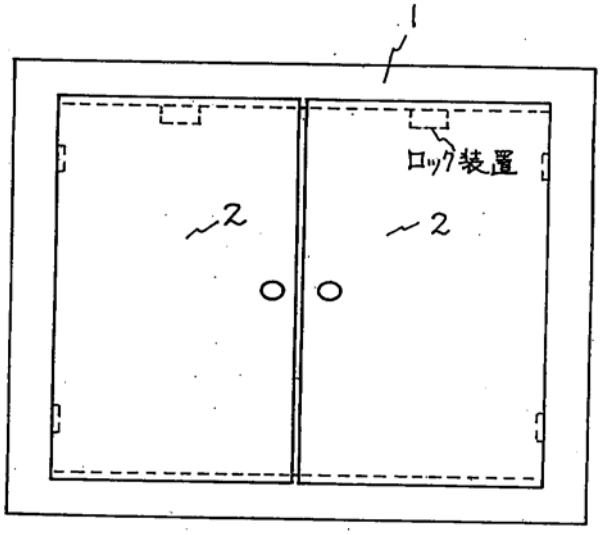
【図３】



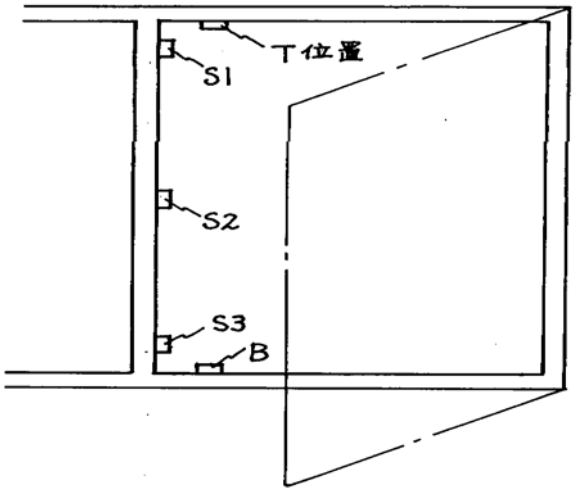
【図４】



【図５】



【図６】



（２）原出願の記載

①　発明の詳細な説明

【０００５】

【発明の実施の形態】

以下本発明の開き戸の地震時ロック装置を図面に示す実施例に従い説明する。ここで本発明の理解を容易にするため図１乃至図９及び図１４乃至図２１に比較のためのロック装置（従って本発明ではない）について説明する。図１は比較のためのロック装置を示し，該ロック装置は家具，吊り戸棚等の本体（１）に固定された装置本体（３）を有する。該装置本体（３）には地震のゆれの力で動き可能に係止手段（４）が支持される。係止手段（４）は係止部（４ａ）を有し装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止されるものである。次に開き戸（２）に係止具（５）が取り付けられ前記係止手段（４）が地震のゆれの力で動いた際にその係止部（４ａ）が係止される係止部（５ｂ）を有する。一方係止手段（４）の戻り路に弾性手段（６）が設けられている。以上の実施例に示した比較のための地震時ロック装置の作用は次の通りである。すなわち開き戸（２）が図１の様に閉じられた閉止状態では家具，吊り戸棚等の本体（１）側の装置本体（３）に開き戸（２）側の係止具（５）が近接している。この状態で地震が起こると図２に示す様に係止手段（４）が動いて係止具（５）に接触する。更にゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）がわずかに開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止される。この状態で係止手段（４）の係止部（４ａ）は装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止され開き戸（２）はその位置でロックされる。当然のことながらゆれの力は開き戸（２）を閉じる方向にも作用するがロック位置で係止手段（４）は装置本体（３）の弾性手段（６）に押さえられている。該弾性手段（６）の押さえ力はゆれの力より大きく設定されているため係止手段（４）はその位置で停止する。次に地震が終わり開き戸（２）を開くには使用者

は開き戸（２）を強く押す。これにより図４に示す様に弾性手段（６）が退いていき一定以上退くと弾性手段（６）による押さえが外れる。この結果係止手段（４）は慣性で図４の状態から図１の初期状態へと戻ることになる。

【０００９】

……図２０は比較のための他の地震時ロック装置を示し，該ロック装置は開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置に取り付けられた点に重要な特徴がある。開き戸（２）の自由端に取り付けると蝶番（特にマグネットキャッチを用いずばね付き蝶番だけで開き戸（２）の閉止力を確保している場合）から遠いため地震時の開き戸（２）の動きが最も大きくロック機構にとってロックが不安定になるという問題が生じる場合があるからである。地震時ロック装置を開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置に取り付けると開き戸（２）の動きが少なくなるためロック機構にとってロックが確実になるのである。マグネットキャッチなしでコスト削減したい場合にこの取り付け方法でロックが確実になるという非常に重要な効果が達成出来る。図２２（図２１も同様）及び図２４は本発明の地震時ロック装置を示し，該ロック装置は係止手段（４）が横向きに突出するものである（これに対して図１９は係止手段（４）が下向きに突出するものであった)。すなわち図１９は家具，吊り戸棚等の天板下面に固定された状態で係止手段（４）が下向きに突出するのに対して図２２及び図２４の地震時ロック装置は家具，吊り戸棚等の天板下面又は底板上面に固定された状態で係止手段（４）が横向きに突出する（図１９は開き戸（２）の上端付近の側面図であったが図２２は開き戸（２）の開放端付近の平面図である)。ここで係止手段（４）が下向きに突出する場合は係止手段（４）を重力と併用して磁力により開き戸（２）の係止具（５）に係止させることになる。これに対して係止手段（４）が横向きに突出する場合は係止手段（４）を重力と併用せず磁力だけにより開き戸（２）の係止具（５）に係止させることになる。初期状態（地震のない通常の待機状態）では係止手段（４）は装置本体（３）の後端壁面（３ｈ）（図示のものはやや傾斜）で安定状態になっている。地震時には係止手段（４）が前進し前進位置で磁石（５ｃ）の磁力（重力と併用せず）に吸着されて横向きに突出する。これにより図１９と同様に係止手段（４）の係止部（４ａ）が側方にある係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止される。この状態で係止手段（４）の係止部（４ａ）は装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止され開き戸（２）はその位置でロックされる。図２２及び図２４の本発明の地震時ロック装置のその他の解除等の作用については図１９のものと同様である。図２３は本発明の他の地震時ロック装置を示し，該ロック装置は前述の図１８の地震時ロック装置と類似する。図２３の地震時ロック装置においては家具，吊り戸棚等の天板下面又は底板上面に固定された状態で係止手段（４）が横向きに突出する（図２３は平面図であることに注意)。要するに以上の図２１乃至図２４の地震時ロック装置は図２５に示されるＢ位置又はＴ位置に取り付けられそして係止手段（４）が横向きに突出するものである。図１８及び図１９のものは図２５に示されるＴ位置に取り付けられそして係止手段（４）が下向きに突出するものである。逆に図２１乃至

図２４の地震時ロック装置を図２５に示されるＳ１，Ｓ２又はＳ３の位置に取り付けた場合は係止手段（４）が下向きに突出することに気付くべきである。更に図１８及び図１９の地震時ロック装置を図２５に示されるＳ１，Ｓ２又はＳ３の位置に取り付けた場合は係止手段（４）が横向きに突出する。横向きに係止手段（４）が突出するものは前述の図１０乃至図１３に既に実施例が示されていたから図２１乃至図２４の地震時ロック装置はこれと同様に構成されただけである。以上で図２５に示されるＴ，Ｂ，Ｓ１，Ｓ２及びＳ３位置を（その他の実施例もあるが）例えば図１８乃至２４の地震時ロック装置は選択可能であることが理解されたことと思う。

【００１２】

……例えば図１乃至図５のものの様に静止位置から前方へのみ動くことが出来るものではゆれのエネルギーを蓄積出来ない（感度が落ちる）だけでなく振動数の選択も出来ないのであり……

②　図面の簡単な説明

【図１】比較のための地震時ロック装置の断面側面図

【図２】同上作動状態図

【図３】同上作動状態図

【図４】同上作動状態図

【図２０】比較のための他の地震時ロック装置の概念図（本件特許の図５）

【図２５】本発明の地震時ロック装置の取り付け位置を示す正面図（同図６）

４．審決の内容

（１）審判請求時の無効理由

請求人は，下記の４つの無効理由を主張した

①分割要件違反

②サポート要件違反

③明確性要件違反

④進歩性欠如

（２）審決での判断

①　第２の無効理由（サポート要件違反）

Ｄ　開き戸の自由端でない位置の家具，吊り戸棚等の天板下面に取り付け，

の記載中，「開き戸の自由端でない位置」が問題とされた。

「段落【０００５】の記載によれば，「開き戸の自由端でない位置の家具，吊り戸棚等の天板下面に地震時ロック装置を取り付ける」という構成要件Ｄの構成を採用することにより，「開き戸の動きが最も大きい自由端ではないため地震時のロックが確実になる。」との

効果を奏するとされている。

しかしながら，同段落の記載においては，自由端は開き戸の動きが最も大きいから，当該自由端には地震時ロック装置を取り付けないということが消極的に示されているにすぎず，取り付け位置が，自由端でさえなければ，天板下面のあらゆる位置において地震時のロックが確実になるという効果を奏し得るものであるということが示されていると解することはできない。」

「「Ｔ位置」について，段落【０００９】には，その末尾の括弧書において，「自由端でない位置」と説明されているが，その一方で，図６に例示された「Ｔ位置」は，図５に例示された「ロック装置」の位置より，図上，相対的に自由端に近い位置にあるものと認められ，しかも，同段落には，開き戸の動きが小さくなる「自由端から蝶番側へ離れた位置」を超えて，開き戸の動きが殆ど小さくならない自由端に近接した位置でもなお「地震時のロックが確実になる」との効果を奏し得ることを示す具体的な根拠は，何ら示されていないのであるから，図６に例示された「Ｔ位置」の開示をもって，「地震時のロックが確実になる」との効果を奏するための地震時ロック装置の取り付け位置が示されていると解することはとうていできない。

このように，本件特許明細書の発明の詳細な説明において，「地震時のロックが確実になる」との効果を奏することにより，本件特許発明の課題を解決することができるものと，当業者が認識できるように記載された地震時ロック装置の取り付け位置は，あくまで，「自由端から蝶番側へ（一定程度）離れた位置」であり，上記構成要件Ｄの限定事項に係る「開き戸の自由端でない位置」との特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるものというべきである。」

「本件特許発明は，構成要件Ｄにおける「自由端でない位置」との事項が，本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるものであり，特許法第３６条第６項第１号に定める要件を充たすとは認められないから，本件特許は，同法第１２３条第１項第４号に該当し，無効にすべきものである。」

②　第１の無効理由（分割要件違反）

「（原出願の記載である：筆者加筆）上記段落【０００９】の図２０についての記載は，文言上，本件特許明細書の段落【０００９】の図５についての記載と合致する記載部分があるものの，当該記載部分は，図２０に例示された「ロック装置」の位置が，「比較のための他の地震時ロック装置」の位置であることが示されているにすぎない。

また，上記段落【０００９】の図２５についての記載は，文言上，本件特許明細書の段落【０００９】の図６についての記載と合致する記載部分があるものの，当該記載部分は，図２５に例示された「Ｔ位置」が，「家具，吊り戸棚等の天板下面」であることが示されるとともに，図１８及び図１９（図２０）に示された「比較のための他の地震時ロック装置」，或いは，図２１乃至図２４に示された原出願に係る発明の「他の地震時ロック装置」の取

り付け位置の一つとして選択可能であることが示されているにすぎない。」

「上記段落【０００５】の図１乃至図４に示された地震時ロック装置についてまで，その取り付け位置が，「開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置」としての図２０に例示された「ロック装置」の位置であることを，一義的に開示しているものとすることはできないし，また，図２５に例示された「Ｔ位置」の開示をもってしても，……「Ｔ位置」が，「天板下面」として例示されているにすぎないものであって，かつ，その位置が，図２０に例示された「ロック装置」の位置よりも，図上，相対的に自由端に近い位置にあるものと認められることなどからして，上記「開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置」を，一義的に開示しているものとすることはできない。

したがって，原出願当初明細書における，図１乃至図４に示された地震時ロック装置，図２０に例示された「ロック装置」の位置，及び，図２５に例示された「Ｔ位置」を組合わせて一つの発明とし，これを原出願から分割して，新たな特許出願（本件特許出願）とすることは，少なくとも，地震時ロック装置の取り付け位置の点で，原出願当初明細書に記載されていない事項を本件特許発明の構成要件として含むものと思量されるから，分割要件に違反するものといわざるをえない。

また，仮に，上記組合わせによる発明の創作が分割要件に妥当するとしても，本件特許発明においては，「地震時のロックが確実になる」との効果を奏することにより，本件特許発明の課題を解決することができるものと，当業者が認識できるように記載された地震時ロック装置の取り付け位置を，上記「開き戸（２）の自由端から蝶番側へ離れた位置」の範囲を超えて，さらに，「開き戸の自由端でない位置」（本件特許発明１の構成要件Ｄを参照。）との事項に限定しており，当該限定事項は，上記「［１］［第２の無効理由］・・・」，「３．検討」で説示したと同様に，原出願当初明細書に記載された発明の範囲を超えるものというべきであるから，本件特許出願が，分割要件に違反するものであることに変わりはない。」

「本件特許発明に係る出願は不適法な分割出願であり，出願日の遡及を認めることはできず，本件特許発明の特許要件の判断の基準日は，その現実の出願日である平成１６年６月７日であるところ，本件特許発明は，甲第１号証に記載された発明と同一であるか，少なくとも，同号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到しうる発明であって，特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものであるから，本件特許は，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効にすべきものである。」

③　第３の無効理由（明確性要件違反）

本件特許発明の「係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」（構成要件Ｃ），「開き戸の自由端でない位置」（構成要件Ｄ），「係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれたロック位置となる開き戸」（構成要件Ｅ）の記載が明確か否かが判断された。

「わずかに開かれる（た)」と記載されている，「係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」（構成要件Ｃ)，「係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれたロック位置となる開き戸」（構成要件Ｅ）については，下記の認定をしている。

「上記各構成に関して，段落【０００６】の記載をみると，上記構成における「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言は，極めて抽象的な表現であるところ，同段落に，「・・・ゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）がわずかに開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止される。この状態で係止手段（４）の係止部（４ａ）は装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止され開き戸（２）はその位置でロックされる。」，　「・・・ゆれの力は開き戸（２）を閉じる方向にも作用するがロック位置で係止手段（４）は装置本体（３）の弾性手段（６）に押さえられている。」，「該弾性手段（６）の押さえ力はゆれの力より大きく設定されているため係止手段（４）はその位置で停止する。」と記載されており，かかる記載に照らし，図１乃至図４を参酌すると，上記「わずかに開かれる（た)」で表される程度は，係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止されている状態であって，係止手段（４）の係止部（４ａ）が装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止された状態から，係止手段（４）が装置本体（３）の弾性手段（６）に押さえられた状態にわたっての，開き戸（２）の開き位置（即ち，地震が終わり開き戸（２）を強く押した際に，弾性手段（６）による押さえが外れて，係止手段（４）が図４の状態から図１の初期状態へと戻ることができる程度の開き戸（２）の開き位置）を意味するものと，当業者が一応は理解することができるものの，上記「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言を含む本件特許発明１の上記各構成については，作動を確実にするとの本件特許発明の課題に照らし，また，本件特許明細書の発明の詳細な説明の段落【０００６】乃至【０００９】全体の記載及び図面の記載を参酌し，本件特許発明１の他の構成を参酌し，さらには，当業者の技術常識を勘案しても，具体的な構造や手段に依らず機能（作用）的記載を以て特定された本件特許発明１の範囲は明らかでなく，実施例以外の具体的な構成を想定できないから，本件特許発明１の範囲が明確でないものといわざるをえない。」

「本件特許発明１の上記「係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」（構成要件Ｃ）の構成については，さらに，同段落の，「地震が起こると図２に示す様に係止手段（４）が動いて係止具（５）に接触する。更にゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）がわずかに開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止される。」との記載と整合していない。即ち，上記構成は，同段落の上記記載に依拠するものと理解されるところ，上記構成においては，「係止手段が地震のゆれの力で・・・ロック位置に移動し・・・開き戸の係止具に係止する」とあるのに対し，同段落の記載においては，「係止手段（４)」が，

地震のゆれの力で先ず「係止具（５）」に接触する位置まで移動し（この状態では，未だ係止手段が係止具に係止されていない。），更なるゆれの力により「開き戸（２）がわずかに開くと」その「係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止」するものとしているから，両者は，「係止手段」の作動順序の点で大きく異なっている。
（よって，本件特許発明１の上記「係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」の構成が，具体的にどのような作動を意味しているのか明確でないものといわざるをえない。）」

「開き戸の自由端でない位置」（構成要件Ｄ）については下記の通り認定された。

「本件特許発明１の「開き戸の自由端でない位置」の構成が，本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるものであることは，上記「［１］［第２の無効理由］・・・」で説示したとおりであるところ，同発明に係る特許請求の範囲の請求項１の記載の明確性についても，これを根拠とすることができ，係止手段の大きさや地震検出感度，地震時の係止手段の作動速度や作動時間，開き戸の開口の大きさ，及び，地震時の開き戸の開口速度や開口時間等の条件が明らかであれば，当業者は，技術常識に照らし，一定の位置を特定することも可能であるといえるが，本件特許明細書には，これらの諸条件や当該諸条件に基づく取り付け位置の決定等について，一切記載されておらず，また，示唆すらもされていないのであるから，「開き戸の自由端でない位置」が，具体的にどのような範囲の位置なのか，明確でないことはいうまでもない。

ところで，段落【０００９】には，「図５は本発明の方法を示し，該方法は開き戸(２)の自由端から蝶番側へ離れた位置にロック装置を取り付ける点に重要な特徴がある。」，「地震時ロック装置を開き戸(２)の自由端から蝶番側へ離れた位置に取り付けると開き戸(２)の動きが少なくなるためロック機構にとってロックが確実になるのである。」と記載されており，「地震時のロックが確実になる」との効果を奏する地震時ロック装置の取り付け位置として，「自由端から蝶番側へ離れた位置」となることが示されているとともに，図５には，「ロック装置」の位置が例示されており，本件特許発明１の上記「開き戸の自由端でない位置」の構成が，「自由端から蝶番側へ（一定程度）離れた位置」を意味するものとしても，同段落の上記記載からは，「自由端から蝶番側へ離れた位置」が具体的にどのような範囲の位置になるかを窺い知ることはできないものであり，これは，本件特許明細書のその他の記載をみても明らかでないから，依然として，明確でないことはいうまでもない。」

その結果，下記の認定となった。

「本件特許発明は，それに係る特許請求の範囲の記載が明確でないものであって，特許法第３６条第６項第２号に定める要件を充たすとは認められないから，本件特許は，同法第１２３条第１項第４号に該当し，無効にすべきものである。」

④　第４の無効理由（進歩性欠如）

判断されていない。

５．判決の内容

（１）主張された取消事由

審決取消訴訟の取消事由として，

取消事由１：サポート要件違反の判断の誤り

取消事由２：分割要件違反の判断の誤り

取消事由３：明確性要件違反の判断の誤り

が挙げられた。

（２）判決での判断

①　取消事由１（サポート要件違反の判断の誤り）

「本件特許発明１の目的は，作動が確実な開き戸の地震時ロック方法を提供するものであり，そのためロック装置を「自由端でない位置」に取り付けるとするものであるところ，自由端は開き戸の動きが最も大きいためこの自由端でない位置にこれを取り付けるとするが，自由端でない位置がいかなる位置であるのかにつき，発明の詳細な説明には何ら具体的な記載がないものである。上記のとおり，本件特許発明１では，地震時に自由端に比較して開き戸の動きが小さくなる「開き戸の自由端から蝶番側へ離れた位置」に取り付けを行うとするものであるところ，地震時には自由端において開き戸の動きが最も大きいからロックが確実ではなく，自由端近傍では開き戸の動きが自由端と同様に大きいため，ロックを確実にするためには，一定距離自由端から蝶番側へ離れた位置にロック装置を取り付ける必要があるものと解される。しかし，本件特許発明１の特許請求の範囲の「自由端でない位置」につき，どの程度の距離自由端から離れた位置であるのかにつき，発明の詳細な説明には一切記載がないことから，本件特許発明１は，発明の詳細な説明に記載された発明とはいえず，特許法３６条６項１号に定める要件（いわゆるサポート要件）を充たさないというほかない。」

②　取消事由２（分割要件違反の判断の誤り）

「上記イのとおり，本件特許出願にかかる本件当初明細書（甲２の１５）においては，図１～図４で示されるロック装置をＴ位置に取り付けるものとされているところ，上記ア(エ)において検討したとおり，原出願の当初明細書（甲２の８）には，本件当初明細書と同一の図１～図４で示される「比較のための地震時ロック装置」については，これをＴ位置に取り付けることについて，記載がされていなかったものである。

そうすると，本件特許出願は，原出願の当初明細書には記載されていない本件特許発明１に係るロック装置をＴ位置に取り付ける事項を含むものであるから，特許法４４条１項

に規定する適法な分割出願とすることはできない。そうすると，本件特許出願について，本件分割前の原出願の出願日（平成８年５月２７日）への遡及を認めることは出来ず，その基準時は本件特許の出願日（分割出願の日）である平成１６年６月７日となる。

そして，上記のとおり，原出願の公開公報（甲１，公開日平成１０年２月３日）には，本件特許発明１の実施例に用いられる地震時ロック装置と同一の地震時ロック装置及びその使用方法が開示され，その地震時ロック方法を用いた家具（本件特許発明３）及び吊り戸棚（本件特許発明４）についても開示されているから，本件特許発明１，３及び４は，原出願の公開公報（甲１）に記載された発明と同一であり，新規性（特許法２９条１項３号）を欠如するものであって，これと同旨の審決の判断に誤りはない。」

③　取消事由３（明確性要件違反の判断の誤り）

「上記のとおり本件明細書の発明の詳細な説明の記載と図面とを参酌した上で，本件特許発明１は，地震時において本体側に設けられた係止手段の係止部が，開き戸の係止具の係止部に当たり，それ以上開き戸が開かないようにするとの構成を理解したとしても，その開き戸が開く程度については，特許請求の範囲の記載に「わずかに」と極めて抽象的に表現されているのみで，特許請求の範囲の他の記載を参酌しても，その内容が到底明らかになるものとはいえない。

そして，本件明細書の発明の詳細な説明にも，その「わずかに」で表わされる程度を説明したり，これを示唆するような具体的な記載はない。

そうすると，当業者にとって，その技術常識を参酌したとしても，本件特許発明１の「わずかに」と記載される程度を理解することは困難であって，特許請求の範囲の記載が不明確であるといわざるを得ない。この理は，本件特許発明１の記載を引用する本件特許発明３・４についても同様である。審決の判断に誤りはない。」

６．検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１（サポート要件違反について）

審決および判決では，「自由端から離れた」との表現はあるが，「自由端でない位置」については積極的に記載がない，「自由端から離れた」位置につき，どの程度離れた位置であるかの具体的な記載がないので，サポート要件に反するとされた。

しかしながら，「開き戸の自由端でない位置」に取り付けられていることは図面から明確であるので，これをサポート要件違反にして良いのか否か。

【検討結果（主な意見等）】

① 図を見れば「自由端でない位置」に配置されていることは明白なので，この程度は許して欲しいとも思う。ただ，原出願の明細書には明確な記載がないのも事実なので審決，判決の判断は仕方ないと思う。

② 自由端でない位置，あるいは離れた位置に取り付ける目的が明確に記載されていない。出願経過において公知例を回避するための限定であるならロック装置の構造に特徴を見いだすべきケースであり，ロック装置の位置で新規性，進歩性を見いだすのは苦しい。ロック装置の位置の意義が，作用効果と構成との関係で読み取れない。侵害論でもめそうなクレームだと思える。

③ サポート要件については，裁判所の判断に納得もできるが，サポート要件で無効と判断するのは厳し過ぎるようにも思える。

④ 請求項に記載された発明が，明細書に記載された技術課題を解決できる発明として認識できず，明細書に記載された発明を越えたクレームである場合は，サポート要件違反となる。

⑤ 侵害論であれば発明の技術的範囲は明細書に記載された作用効果の範囲での限定解釈がされるであろうが，権利設定段階における３６条のサポート要件の判断においては，クレーム文言が示す発明の内容と明細書に記載された発明の内容とが一致するかを判断しているといえる。もっとも，クレーム解釈を権利設定段階と侵害訴訟段階とで一致させて欲しいと考えている人は多いと思う。広すぎるクレームなど両者が一致しなければサポート要件違反もやむを得ないのではないか。

⑥ 本件の場合，取り付け位置について明細書に明確に記載されていないにも関わらず，権利範囲を広くしようとしている点が問題視されていると思う。例えば，図６を削除し，図５を根拠にして，ロック装置の位置が真ん中より蝶番側であることを特定すれば，作用効果との関係でも説明が可能であり，サポート要件はクリアできたように思える。広すぎるクレームが問題であって，明細書の内容に相応するクレームであることが必要と思われる。

（２） 検討事項２（分割要件違反に伴う新規性欠如について）

審決では，図１～図４の発明と図５（原出願の図２０），図６（原出願の図２５）の関係が全く書かれておらず，「したがって，原出願当初明細書における，図１乃至図４に示された地震時ロック装置，図２０に例示された「ロック装置」の位置，及び，図２５に例示された「Ｔ位置」を組み合わせて一つの発明とし，これを原出願から分割して，新たな特許出願（本件特許出願）とすることは，少なくとも，地震時ロック装置の取り付け位置の点で，原出願当初明細書に記載されていない事項を本件特許発明の構成要件として含むものと思量されるから，分割要件に違反するものといわざるをえない」と判断している。

判決は，「原出願の当初明細書には，本件当初明細書と同一の図１～図４で示される「比較のための地震時ロック装置」については，これをＴ位置に取り付けることについて，記載がされていなかった」として審決同旨の判断をしている。

つまり，原出願の当初明細書にいくつかの実施例が記載されており，各実施例を組み合わせた発明を分割出願に含めた場合，当初明細書に組み合わせる態様が記載されていなかったことが問題にされて分割要件違反とされた。

この点について，以下の検討がなされた。

１）本事案における判断は正しかったのか。

２）各実施例を組み合わせることができる旨の包括的な記載があれば分割要件を充足すると判断できるのか否か。

３）実施例を組み合わせることについての記載はないが出願時の技術常識を参酌すれば組み合わせることが自明あるいは極めて容易である場合には分割要件が充足されると判断できるのか否か。

【検討結果（主な意見等）】

① 実施例の組み合わせにおいても選択発明が成立すると考えるので，組み合わせることについての記載がない実施例を組み合わせた発明について分割できるとすると，選択発明が成立しなくなることとなり，妥当でないと思う。

② 技術分野によっても異なると思われるが，複数の実施例につき「任意に組み合わせてもよい」旨の記載が当初明細書にあったとしても，現実には組み合わせることができない発明もあると考えられ，このような発明を含んで記載されているような場合には，発明の課題や作用効果も勘案して，事実上サポートされている組み合わせについてだけ開示されていると考えるべき。積極的に「組み合わせる」との記載が無ければ分割が認められるべきでないかといえば，そこまで求められるとは考えないが，組み合わせが阻害されるものについては除外すべき（分割を認めるべきでない）と考える。

③ 組み合わせを阻害することが無ければ，組み合わせについて記載が無くとも分割を認めてもよいとすれば，発明が本来狙っていた効果を奏さないものにまで認めることになりかねない。

④　第１実施例（色を変える），第２実施例（配置を変える）の記載があり，両者を組み合わせた発明（色及び配置を変える）を訂正発明としたところ訂正要件違反とされた事案がある（知財高裁平成２０年（行ケ）第１０２５４号)。知財高裁の大合議で「特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するためには，発明の詳細な説明は，その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が，特許出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。」と判示した（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号）趣旨を，全ての出願について適用してよいなら，先の第１実施例と第２実施例を組み合わせることは，技術常識を参酌すれば当然に認められて良いはずであるが，実際には認められなかった。組み合わせについての積極記載が無ければ認められないのか。

⑤　分割要件は，新たな技術的事項が導入されたか，組み合わせに新たな技術的事項が生じるかで判断されるべき。新規事項追加の要件と同様に判断するのが妥当と思われる。

⑥　組み合わせに阻害要因がなければ分割を認めても良いと思う。新規事項と同様に判断するなら，出願時周知技術を含めて補正可能であることにかんがみ，分割要件判断においても出願時の技術常識を参酌して良いと思える。

⑦　本件で認められていないのは，比較例を組み合わせたことが考慮された可能性がある。比較例として記載されたものであっても特許性が認められる発明もあるので，一概に「比較例」と称したことで駄目ということはないと思われるが，印象が良くない。

⑧　本件の場合，図１～図４のロック装置が，図２０の位置または図２５の位置に設置できると一言記載されていれば，分割要件については認められていた可能性があると思う。

⑨　明細書には「図２０は比較のための他の地震時ロック装置を示し，・・・自由端から蝶番側へ離れた位置に取り付けられた点に重要な特徴がある。・・・マグネットキャッチなしでコスト削減したい場合にこの取り付け方法でロックが確実になるという非常に重要な効果が達成出来る。」と記載されており，図１～４のマグネットなしのロック装置を自由端より内側に配置することが記載されていると読めなくもない。

⑩　直接記載されていないものの，技術常識を参酌すれば読み取れなくもないが，なぜ自由端近傍に配置してはいけないかという点や，「わずかに」の意味について，十分に記載されていない。

⑪　なぜ自由端だけを権利範囲から除外したのかという点については，引例との関係で除外したと思われる。

（３）検討事項３（明確性要件違反について）

・「わずかに」は，「図３で示される係止手段（４）が係止具（５）に係止している状態がロック装置が開き戸を「ロック」していると解されることから，「係止手段が…わずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」，「わずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸」，及び「…更にゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）がわずかに開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止される。…」の各表現は，図３の状態を表わしていると判断される。これらによれば，このときの図３における係止手段（４）の係止部（４ａ）と係止具（５）の係止部（５ｂ）が係止している状況での開き戸（２）と本体（１）との間隔が，本件特許発明１における「わずかに」であると一応理解できる。」としながらも，「当業者にとって，その技術常識を参酌したとしても，本件特許発明１の「わずかに」と記載される程度を理解することは困難」と判断している。

・この点について，以下の検討がなされた。

１）明確性要件そもそもの考え方について

２）この判断は，明確性要件違反（特許法第３６条第６項第２号）については実施例参酌を行わないとした東京高裁平成１３年（行ケ）第３４６号と同列の判決であると考えて良いのだろうか。

【検討結果（主な意見等）】

① 権利範囲を特定する必要性から，「わずかに」の範囲がわからないので，審決・判決のように判断がなされても仕方ないと思われる。出願人の対応として，実施例に限定して特許を維持する判断もあると思う。

② 「わずかに」との記載は曖昧であると思う。技術分野によっては，技術常識であるとして実験成績証明書等でその程度を明らかにすることもあるかと思うが，本件の場合には，別表現を検討すべきであったと思う。技術常識から明確であると主張するには無理があると思う。

③ 「所定の」で争ったケースがある。明細書に「所定」の範囲が具体的に書かれているが，クレームが不明確とされた（前記東京高裁平成１３年（行ケ）第３４６号)。明細書に記載された具体的な範囲をクレームアップすべきであって，補正の機会もあったのに，それをしなかったことで拒絶された。

④ 課題の解決とは関係のない部分であれば，不明確な記載であっても軽微なものであり，この部分だけを取り出して無効とは判断されないと考える。

⑤ 本件の例えば図１～図４には各部材等の具体的構成が開示されているのに，特許請求の範囲において明確に特定されていない。クレームが，具体的構成との関係で「わずか」ならわかる。自由端の近傍での「わずか」と蝶番に近い位置での「わずか」もちがう。そういう意味で不明瞭と判断されたと思われる。「わずか」との表現すべてが駄目というわけでなく，本件クレームとの関係で不明確とされたと考えるべきではないか。各部材の位置関係や動作等を適切にクレームすれば，「わずか」と表現しても不明確とは判断さ

れなかったと思われる。「わずか」で構成を特定することは不可だが，構成を説明するための「わずか」であれば許されると思われる。

⑥　リパーゼ判決の射程について。発明の要旨認定にあたり，特許請求の範囲の記載のみで全てが理解できない場合，明細書を参酌することとなるが，特許請求の範囲の記載にかかる発明と発明の詳細な説明にて開示される発明との間に乖離があるときには，特許請求の範囲の記載にかかる発明の範囲が明確になるように本来は補正させるべきである。両者の発明の内容の違いが大きいと，１つのクレームで２つの解釈がありえるのは問題である。なお，最近の裁判所の判断をみていると，リパーゼ判決の射程は狭いと感じる。

⑦　侵害論としてクレームを限定解釈せざるをえないような発明がよくある。権利設定段階で明確性要件等を見逃して特許にすることなく，実際の発明をクレームアップするよう審理を徹底してほしい。

⑧　３６条の判断に発明の詳細な説明を参酌してよいのか。

⑨　発明の詳細な説明の参酌は，発明の理解に必要である。しかし，クレームの対世効を考慮すれば，クレームから把握できる範囲と明細書から把握できる範囲に乖離がある場合，明細書の記載に基づいて乖離を解消するように特許請求の範囲を解釈するのは問題がある。発明の技術的範囲を認定するにあたり，発明の詳細な説明から特許請求の範囲の限定解釈をしなくてよいように，権利設定段階で特許請求の範囲の記載を明細書に記載された発明内容に一致させるようにすべきではないか。

［２］第２事例

事件番号	平成２１年（行ケ）１０２７１号　審決取消請求事件 知財高裁平成２２年７月２１日判決
審判番号	無効２００９－８０００４８
出願番号	特願平４－３３２４８９
発明の名称	工事用防水型ソケットの製造方法

１．事件の概要

・本件は工事用防水ソケットに関する特許第２７６９６６３号について請求された無効審判（無効２００９―８０００４８号）について，審決取消訴訟（平成２１年（行ケ）１０２７１号）によって維持された事例である。

・本件発明は，ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材の射出成形で密着被覆して，接続個所を成形固定することにより，工事現場において，乱暴な取扱いをしても，外装体がソケット本体と分離したり，電線の接続部分が切断したりするといった破損のおそれがなく，優れた防水性を維持する工事用防水型ソケットを効率よく大量生産できるという課題を解決する。

・本件発明の手続きにおいては，一度の補正を経て拒絶査定を受けるが，拒絶査定不服審判にて補正することなく登録となる。その後審査引例とは異なる引用文献をもって無効審判を請求され，請求成立。知財高裁に取消訴訟を提起するも，無効が確定した。なお，訂正審判，訂正請求は行っていない。

・上記審決では，引用例の構成・機能からみて，「環」，「フランジ」及び「刺通端子」は一体であるため「金属製のソケット本体」に相当し，「金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続する」と同様の接続態様であると一致点を認定した。

・また，相違点としてＡ～Ｃを認定したが，引用発明の「ベークライト」は「耐熱合成樹脂材」に該当すること（相違点Ａ），環の外側とともに接続箇所である刺通端子およびケーブルの絶縁体の近接部分の周りにおいても，絶縁樹脂材料を隙間なく密着してモールドしているものとし，さらに射出成型は周知であること，防水性の考慮も格別ではないこと（相違点Ｂ），分野の異なる電球ソケットに適用することも困難ではないとして，引用例と周知例により進歩性なしとして請求を認めた。

・これに対して，裁判所は，一致点に関しては，全体として電気的に連結した一体の導電部材を形成しているとするとともに，原告が主張する「シェルで覆われることによりぐらぐらした部品でなくなるものを排除するものではないとして，一体で金属製のソケット本体に相当するとした審決の認定を支持した。また，相違点Ｂにかかる射出成型については，審決では，固化脱型する射出成型を周知例（甲４）の適用が容易としたのは否定しつつ，射出成型の適用自体は容易とした。

２．事件の経緯

平成　４年１１月１９日　　出願
平成　７年　８月　１日　　拒絶理由通知（特許法第２９条第２項）
平成　７年　９月２９日　　意見書，手続補正書
平成　８年　１月　９日　　拒絶査定
平成　８年　１月２９日　　拒絶査定不服審判請求（平８－９５５）
平成　８年　２月　６日　　審決（請求成立）
平成１０年　４月１７日　　登録
平成２０年　２月２５日　　無効審判請求（無効２００９－８０００４８号）
平成２０年　５月１５日　　答弁書
平成２０年　８月　３日　　審決（請求成立）
平成２１年　９月　９日　　知財高裁出訴（平成２１年（行ケ）１０２７１号）
平成２２年　７月２１日　　判決（請求棄却）
平成２２年　８月　４日　　権利消滅

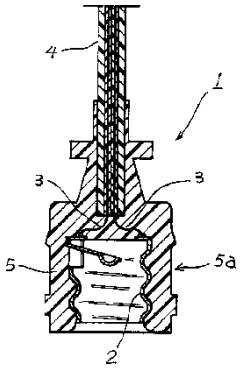
３．本件発明の内容

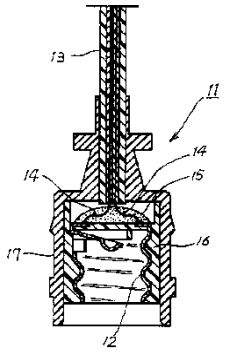
（１）特許請求の範囲

電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続するとともに，前記ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，前記ソケット本体と電線の接続個所を前記耐熱合成樹脂材にて成形固定したことを特徴とする工事用防水型ソケットの製造方法。

（２）図面（関連図面の抜粋）

【図２】本発明　　【図３】従来例





（３）発明の詳細な説明（関連部分の抜粋）

①　実施例

【００１０】

【実施例】図中１は，本発明の工事用防水型ソケットであり，２は電球の口金に係合する金属製のソケット本体，３はソケット本体２にスポット溶接若しくはハンダ付けされる単芯の防水絶縁ケーブル４の電線，５はソケット本体２に接続された電線３及び防水絶縁ケーブル４を一体的に被覆して成形されてなる絶縁性を有するＦＲＰ（繊維強化プラスチック）等からなる耐熱性，耐食性，耐久性に優れた合成樹脂外装体である。

【００１１】前記合成樹脂外装体５における段部５ａは，屋外等で本発明の工事用防水型ソケットを使用する場合に電球が破損しないように保護する電球カバーを掛止するためのものである。

②　製造方法

【００１２】この工事用防水型ソケット１の製造方法にあっては，まずソケット本体２に防水絶縁ケーブル４の電線３をスポット溶接若しくはハンダ付けをし，この電線付きソケット本体２を所定の成形金型内にセットしてこの金型に溶融合成樹脂材を注入し，この合成樹脂材が固化した後に取り出すことで工事用防水型ソケット１が得られる。

③　作用・効果

【００１３】そして，このようにして一体成形された工事用防水型ソケット１にあっては，ソケット本体２，溶接又はハンダ付け個所を含む電線３と防水絶縁ケーブル４及び合成樹脂外装体５が隙間なく密着して一体化していることから，従来の二重構造の工事用防水型ソケットの如く外側の防水カバー等が破損したり，防水カバーの内側に雨水が浸入するといった問題が生じることがなくなる。

【００１４】

【発明の効果】以上詳述した如く，本発明の工事用防水型ソケットの製造方法によれば，電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続するとともに，前記ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，前記ソケット本体と電線の接続個所を前記耐熱合成樹脂材にて成形固定したことで，使用する電球の熱によって工事用防水型ソケットが劣化することなく，また踏みつけられる等乱暴に取扱われても，外装体がソケット本体と分離したり，電線の接続部分が切断したりするという破損の虞れがなく且つ雨水等が浸入する虞れの全くない優れた防水性を維持できるとともに，電線を接続したソケット本体を一度で成形できることから，その製造に際しても多大な手間と時間とコストを要することなく製造効率良く大量生産可能であり，この種工事用防水型ソケットに要求される種々の条件を全て充足するものである。

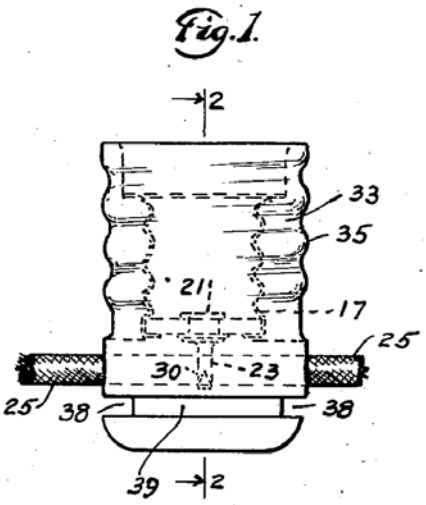
【００１５】更に，絶縁ケーブル及び接続された電線を，ソケット本体とともに密着して合成樹脂外装体により成形固定したことで，機械的強度が最も弱い接続個所の電線が補強されて電線の断線が完全に防止されるだけでなく，工事用防水型ソケット全体の強度も増大するものである。

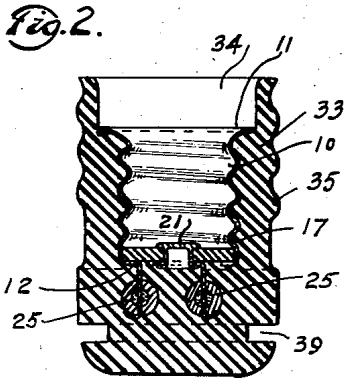
４．主な引用発明の内容

（１）引用発明１　（特許第２２６５３６０号公報　甲１号証拠）

① 電球の螺子が形成された端部を受けるようにされた内面に螺子が形成された金属製の環と，環の内端における環部材は，内方に曲がってフランジを構成し，さらに，フランジの端から延びる，下向きの細い刺通端子を構成しており，上記刺通端子は絶縁された導電ケーブルの絶縁体及びケーブルより線を完全に貫通し，環，フランジ，刺通端子及び導電ケーブルの絶縁体の近接部分の周りに，ベークライト等の絶縁樹脂材料をモールドして，鞘とすることで，フランジ，刺通端子及び導電ケーブルの周囲にモールドされて，堅固な絶縁部品として鞘のすべての部品を保持し，容易かつ安価に製造でき，ぐらぐらした部品や露出した電気接続部分のない，安全で，信頼でき，非常に丈夫で安価な，特にクリスマスツリーに好適な，電球のソケットの製造方法が記載されている。

② 図面の抜粋





③ 関連する記載の抜粋（英文は甲１号証の１，和訳は甲１号証の２を参照）

（ｉ）「This invention relates to lamp sockets or husks and more particularly to sockets or husks for miniature electric light bulbs for Christmas trees, and similar uses though it is noted that in most of the claims the invention is not limited to miniature lamp sockets, and in some claims not even to lamp sockets.

One object of the invention is to provide an improved socket or husk of this kind which can be easily and cheaply made and has no loose parts or exposed electrical connections.

・・・(中略)・・・

Additional objects of the invention are to effect simplicity and efficiency in such lamp sockets and to provide an extreme l y simple socket of this kind which is safe, ornamental and reliable in use, and economical to manufacture.」（第１頁左

欄第１～２０行，和訳：本発明は，ランプのソケットないし鞘に関するものであり，より詳細にはクリスマスツリー等に使用されるソケットないし鞘に関するものであるが，ほとんどの請求項の発明は，小型のランプソケットに限定されるものではなく，いくつかの請求項の発明についてはランプソケットに限定されるものでもない。

本発明の目的の１つは，容易かつ安価に製造でき，ぐらぐらした部品や露出した電気接続部分のない，この種の改良されたソケット又は鞘を提供することである。

・・・(中略)・・・

加えて本発明の目的は，そのようなランプのソケット又は鞘を簡単かつ効率的にし，安全で，装飾的で，信頼して使用で，しかも経済的に製造可能なこの種の極めてシンプルなソケットを提供することにある。）

（ⅱ）「The inventive features for the accomplishment of these and other objects are shown herein in connection with miniature electric light bulb husk or socket which briefly stated. includes an inner, electrically conductive threaded metal ferrule, the material at the inner end thereof forming an inner flange and a narrow conductor wire penetrating contact prong preferably intesrally joining the ferrule flange. A dielectric disk seated in the ferrule flange carries through its center a metal rivet having a contact headwithin and out of contact with said ferrule, a contact prong being conductively secured to the other end of the rivet. A pair of insulated conducting cables are provided through the conductive wires of which said prongs are respectively and conductively passed and bent around the outer insulated walls of said cables adjacent to said disc and ferrule. A shell of insulating material is molded around the ferrule. prongs and cables and holds all parts of the husk in firm dielectric assembly.」（第１頁左欄第２９～５０行，和訳：これらや他の目的の達成のための独創的な特徴は，小型の電球ソケットないし鞘に関連するものとして開示されるものであって，内部の導電性を有する螺子が形成された金属製の環，内部端にあって，好ましくは環のフランジに完全に接合するように突き刺す刺通端子を構成する内部のフランジ及び細い導線を構成する部材である。環のフランジに固定された絶縁円板は，その中央に前記環との接触の範囲内及び外にある接触頭部を有する金属製のリベットを貫通させており，刺通端子は，リベットの他端に導電的に固定されている。

絶縁された１対の導電ケーブルには，前記刺通端子がそれぞれ導電的に貫通し，前記円板及び環に近接した前記ケーブルの外側の絶縁された壁の周りに曲げられた導線が通されている。

絶縁材料の被覆は，フランジ，刺通端子，及びケーブルの周囲に成形されており，堅固な絶縁部品として鞘のすべての部品を保持している。

（ⅲ）「My improved electric-light-bulb husk includes an internally threaded ferrule 10 having a flared open outer end 11 and adapted to receive the threaded end of

an electric light bulb. The ferrule material at the inner end of the ferrule is inwardly turned to form a flange 12 (Fig.4), and is cut and turned to form a downwardly depending narrow contact prong 15 joining the edge of the flange and extended away from the flange in part substantially perpendicular to the plane thereof.

A disk 16 of dielectric material is seated in the ferrule on said flange 12, the adjacent inwardly pressed portion 17 0f the ferrule forming a seat for holding the disk in place. A metal rivet 20 in a central opening of the disk is provided with a lamp-contact-engaging head 21 within the ferrule, and a rivet flange 22 at the other end of the rivet under which is engaged a contact strip 23 having a perforate end portion 24 received on said rivet and held by the rivet flange 22 flat against said dielectric disk. said strip forming a contact prong extended in part substantially perpendicularly away from said disk.

A pair of insulated conducting cables 25 are disposed across the husk near said disk. Said prongs 15 and 23 (Fig.7) are respectively passed diametrically through the insulation 26 and cable strands 27 0f these cables, the end portions 29 0f the prongs being sharpened as at 30 for penetrating the cable, bent as at 29 around the insulation of the cables to hold the cables and prongs together, the cables being near but spaced from said disk 16 and flange 12 substantially parallel to a diameter of the disk.

A shell 33 for said ferrule comprises molded insulating plastic material, such as Bakelite or the like, molded around the ferrule, prongs and adjacent portion of the insulation of the cables, and forms a cylindrical body countersunk as at 34 at said flared end 11 , and provided with fixture-receiving threads 35 at its intermediate parts.

・・・(中略)・・・

From the above, it will be seen that I have provided a good looking, safe, reliable, very rugged and very inexpensive electric light socket particularly suitable for Christmas trees, but also suitable for other purposes and large bulbs.」(第１頁右欄第１２行～第２頁左欄第７行，和訳：私の改良された電球用の鞘は，拡径した開口縁部１１を有し，電球の螺子が形成された端部を受けるようにされた，内面に螺子が形成された環１０を含む。環の内端における環部材は，内方に曲がってフランジ１２を構成し（図４），そして，切断され曲げられることにより，フランジの端に接合し，水平に対してほぼ垂直にフランジから離れて延びる，下向きの細い刺通端子１５を構成する。

絶縁体からなる円板１６は，近接する内側に押された環の部分１７が，所定箇所に円

板を保持するための台座を構成することにより，前記フランジ１２上において環の中に固定される。円板の中央開口部における金属製のリベット２０は，環の内側に，ランプ接触当接頭部２１と，リベットの他端におけるリベットのフランジ２２を備える。その下側には，前記リベットを受け入れ，かつ前記絶縁円板に平坦に接触するリベットのフランジ２２により保持された，孔のあいた端部２４を有する接触片２３が当接し，前記片は前記円板からほぼ垂直に延びる接触刺通端子を構成する。

一対の絶縁された導電ケーブル２５は，前記円板付近において鞘と交差するように配される。前記刺通端子１５及び２３（図７）は，それぞれこれらのケーブルの絶縁体２６及びケーブルより線２７を完全に貫通する。刺通端子の端部２９はケーブルを突き刺すため３０の位置で鋭利になっており，ケーブルと刺通端子をともに保持するために２９の位置で絶縁体の周囲に沿って曲げられる。ケーブルは前記円板１６付近に間隔を置いて位置し，フランジ１２はほぼ円板の直径と平行である。

前記環のための鞘３３は，ベークライト等のモールドされた絶縁樹脂材料からなるもので，環，刺通端子及びケーブルの絶縁体の近接部分の周りにモールドされており，前記拡径した端１１における３４で円錐形に広がった円筒体を構成し，その中間部において取付具を受けるための螺子山３５を備えている。

・・・(中略)・・・

上記より，見栄えがよく，安全で，信頼でき，非常に丈夫で安価な，特にクリスマスツリーに好適で，他の目的及び大きな電球にも好適な，電球のソケットを私か提供したことが分かる。）

（２）周知技術１　特開平３－２１１０２０号公報（甲３号証拠）

①　「この発明は低圧トランスファー成形や反応射出成形機によりインサートとしての電気部品を一体樹脂モールドする際使用する樹脂成形金型の構造に関する。

〔従来の技術〕

電気回路素子や電子回路素子等を含む電気部品は，これらを機械的に保護し，かつ外部環境による吸湿や汚損からも保護するために，電気部品をインサートとして全体を樹脂モールド層で封止する手段がとられる。」（第１頁右下欄第２～１１行）

②　「インサートの位置決め誤差によって成形樹脂が流入しにくい空隙（ボイド）が生じたり，あるいは樹脂モールド層の厚みが局部的に薄い部分が生ずると，この部分の耐湿性などが低下するなどの欠陥が生じやすくなる。」（第２頁左下欄第１６行～末行）

（３）周知技術２　特開平２－２９１６８９号公報（甲４号証拠）

①　「「産業上の技術分野」

この発明は、板ばね一体型電源用高電圧コネクタの一体成型法、高電圧コネクタ並びにプラグ、更に詳しくはテレビジョン、複写機、ファクシミリ等の高電圧電源用高電圧コネ

クタの一体成型法、高電圧コネクタ並びにコネクタに閏する。
「従来の技術」
従来例えばテレビジョン、複写機、ファクシミリ等の電源用高電圧コネクタに於いて、第７～９図の通り、該コネクタ内に湾曲した導電性板ばね２を設ける場合は、一体成型が不可能であり、該コネクタを成型後、導電性板ばね２を取付け、板ばね挿入取付孔１ａ内にシリコン・ゴム３を流し、硬化させて封入していた。
「発明が解決しようとする問題点」
前述の通り、コネクタ内に湾曲した導電性板ばねを設ける場合、一々手作業により組込まなければならず、極めて非能率的であり、製品にバラツキか生じ、更にシリコン・ゴムは、高価な上に、硬化するのに時間がかかり、強度が弱く、電線を被覆する力に欠け、気候、温度によっても変化する等の欠陥を有する。」（第１ページ右下欄第１４行～第２ページ左上欄第１６行）
②　「該導電性スリーブ６０の上端６０ｂに、抵抗器、バリスタ等の所要電気部品７０の一端７０ａを半田付け等により接続し、その他端に高電圧電線８０の一端８０ａを半田付け等により接続して一体とする。
この様にして一体とした中子５０、導電性スリーブ６０並びに導電性板ばね４０とを、第４，５図に示す通り下部金型１０のキャビティ１２に挿入し、該キャビティ１２に形成した円筒形サポート１４の上端１４ａに、中子５０の円形段部５０ａの小径円筒部５０ｂを嵌合密着し、該キャビティ１２内に溶融合成樹脂が流入しない様にする。
下部金型１０の上面に突設した位置決め用ボルト１６を、上部金型２０の下面の対応箇所に形成したボルト嵌合穴２４内に嵌合密着し、上下金型１０　２０とを一体として固定する。
上部金型２０のキャビティ２２の対応箇所に形成した注入孔２６から溶融絶縁性合成樹脂を射出注入する。この溶融絶縁性合成樹脂は、高温（約３００℃）、高圧（７０ｋｇ／１ｃｍ^2）で射出注入する。
該溶融絶縁性合成樹脂が冷却、硬化後脱型すれば、第１、２図に示す板ばね一体型電源用高電圧コネクタ３０が得られる。」（第２ページ左下欄第１２行～右下欄第１４行）
③　「これ等部品を手でブロック内に一々組込む必要がなくなり、シリコン・ゴムを全く使用しないので、シリコン・ゴムを充填した場合の機械的強度が減じる事がなく、気候、温度、湿度等の影響を受けず、電線の引張り、その他各部の機械的強度が増加し、製造工程が改善、短縮され、板ばね一体型電源用高電圧コネクタが機械的、電気的に安定した製品となり、内部点検も容易となる。」（第３ページ左上欄第６～１４行）

５．審決の内容

（１）一致点

電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続するとともに，

前記ソケット本体外周と絶縁ケーブルを合成樹脂材にて成形により被覆して外装体を形成し，前記ソケット本体と電線の接続個所を前記合成樹脂材にて成形したソケットの製造方法である点。

（２）相違点

①　相違点１

「合成樹脂材」に関して，本件発明が「耐熱合成樹脂材」であるのに対して引用発明は「ベークライト等の絶縁樹脂材料」である点。

②　相違点２

外装体の形成に関し，本件発明が「ソケット本体外周と絶縁ケーブルを」「合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，前記ソケット本体と電線の接続個所を前記」「合成樹脂材にて成形固定した」ものであるのに対して，引用発明は，「環１０，フランジ１２，刺通端子１５及びケーブル２５の絶縁体２６の近接部分の周りに，ベークライト等の絶縁樹脂材料をモールドして，鞘３３とする」とともに「フランジ１２，刺通端子１５及び導電ケーブル２５の周囲にモールドされ」るものの，射出成形ではなく，ソケット本体外周と絶縁ケーブルを一体的に隙間なく密着し，ソケット本体と電線の接続個所を成形固定したものか否か不明である点。

③　相違点３

ソケットに関し，本件発明が「工事用防水型ソケット」であるのに対して，引用発明は「特にクリスマスツリーに好適な，電球のソケット」である点。

（３）相違点の判断

①　相違点２について

射出成形により一体的に隙間なく密着して成形し，接続個所を成形固定して，機械的強度を向上し，容易に製造することについて

引用発明は，射出成形ではないものの，「環１０，フランジ１２，刺通端子１５及びケーブル２５の絶縁体２６の近接部分の周りに，ベークライト等の絶縁樹脂材料をモールドして，鞘３３とする」ものであって，そのことにより，「フランジ，刺通端子，及びケーブルの周囲にモールドされて，堅固な絶縁部品として鞘のすべての部品を保持し，」「容易かつ安価に製造でき，」「ぐらぐらした部品や露出した電気接続部分のない，」「安全で，信頼でき，非常に丈夫で安価な，」「電球のソケット」を製造するものである。

特に，「刺通端子，及びケーブルの周囲にモールドされて，堅固な絶縁部品として鞘のすべての部品を保持」すること，そのことで，「ぐらぐらした部品や露出した電気接続部分のない，」「非常に丈夫」なものとなることを参酌すると，環１０の外側とともに，接続個所である刺通端子１５及びケーブル２５の絶縁体２６の近接部分の周りにおいても，絶縁樹脂材料を隙間なく密着してモールドするものといえる。

そして，引用発明はモールドにより鞘３３とするものであって，ぐらぐらした部品もないから，これらを一体的にモールドするものともいえる。

また，熱硬化樹脂を含め，射出成形によりモールドすることは，本件出願前，周知である。

さらに，甲第４号証には，高電圧コネクタではあるものの，同じコネクタにおいて，接続部分といえる板ばね挿入取付孔１０内をシリコン・ゴム３を充填していたものを，全体を絶縁性合成樹脂を射出成形して，シリコン・ゴムがなく，気候，温度，湿度等の影響を受けない，またシリコン・ゴムの電線の引張りだけでなく，その他各部の機械的強度が増加し，製造工程が改善，短縮されることが示されている。

したがって，引用発明において，刺通端子とケーブルの周囲を含め絶縁樹脂材料をモールドして鞘３３として，機械的強度を向上させ，容易かつ安価に製造することを実現するにあたり，本件出願前周知であった射出成形を用いることは，甲第４号証でも同様の目的で射出成形を用いることが示されているように，当業者が格別の困難性を要することなくなし得たことといえ，そうするとき，一体的に隙間なく密着して被覆させることも当業者が通常なす成形方法であるといえる。

６．判決の内容

（１）原告の主張

①　相違点２についての判断

本件審決は，まず，引用発明の特許公報（甲１）１頁左欄の「A shell ofinsulating material is molded around the ferrule, prongs and cables and holds all parts of the husk in firm dielectric assembly.」の記載について，「絶縁材料の被覆は，フランジ，刺通端子，及びケーブルの周囲に成型されており，
堅固な絶縁部品として鞘のすべての部品を保持している」と訳したが，当該部分は「絶縁性材料製のシェル（甲１の訳文における「鞘」に相当）が，フェルール（同「環」に相当），プロング（同「刺通端子」に相当）及びケーブル周囲で成形され，シェルのすべての部品を安定した誘電アセンブリ中で保持する」と訳すべきである。引用発明における「firm」という語は，本件発明の「一体的に隙間なく密着して被覆して」と同じ意味において堅固とはいえず，「firm dielectric assembly」は，固定された誘電性の組立て部品を意味するから，引用発明は，絶縁樹脂材料からなる鞘が環の外側と挿通端子及びケーブルの絶縁体の周りを「隙間なく密着してモールドした」ものとは認められない。

イ　引用発明において，刺通端子は，ケーブルの絶縁体及びケーブルより線を直径方向にそれぞれ通過し，刺通端子の端部位は，鋭利形状になっており，これにより同ケーブルを貫通する構成であることから，刺通端子を貫通させてその周囲を覆うという手間がかかり，本件発明と異なり，容易に製造することはできない。また，引用発明の構成は，ぐら

ぐらした取り付け態様であり，刺通端子の貫通部分においては電気接続部分が露出しているか，露出する可能性が高いところ，これを，鞘をモールドすることによりぐらぐらせず，電気接続部分が露出しない程度に覆って形成したものである。しかも，引用発明の出願時には，熱硬化性樹脂の射出成形技術が存在しなかったから，引用発明における「モールド」とは，単に「成形した」，「形作った」程度の意味を有するにすぎない。（略）

被告は，引用例に「隙間なく密着して」という文言はないとしても，射出成形技術のない時代においても，成形品内部に隙間が生じないようにモールドすることは，多少の技術的な困難性はあったにせよ，不可能ではなく，また，本件発明の出願時には，熱硬化性樹脂の射出成形技術は周知となっていたのであるから，引用発明に射出成形技術を適用することについての阻害要因は存在しないなどと主張する。

しかしながら，樹脂を流動化させてこれを射出する射出成形は，多くの成形法の中で，寸法精度や計画どおりの外観が得られる点で，最も優れた成形法であり，本件発明は，この射出成形によりソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱性合成樹脂にて一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成するものである。

他方，引用発明など，従来のソケットの成形に用いられていた圧縮成形は，加圧方向に対する寸法精度に乏しく（甲２３），また，その他の成形方法も射出成形ほどには寸法精度を出すことはできない。

したがって，射出成形以外のモールドによっても同様の効果を得ることはできるという被告の主張は誤りである。

また，工事用照明用ソケットのような耐熱電気部品を製造しようとする者にとって，耐熱性樹脂材の多くが含まれる熱硬化性樹脂を選択し，圧縮成形を用いることが最も簡単かつ当然の手法であった。もっとも，熱硬化性樹脂の圧縮成形には，加圧の不均一による充填不足や，内部ひずみによる割れが起きやすい，寸法精度が出しにくいという欠点があり，隙間が生じることも避けられない。

引用発明が前提とする装飾用ソケットは，乱暴に取り扱われることはなく，防水性，防塵性も要求されないから，圧縮成形によるものでも特に問題はない。

さらに，本件特許の出願時に射出成形技術が公知であったとしても，粉体状の樹脂に一度流動性を持たせてから型に入れ射出するという２段階の手法を採る煩雑な熱硬化性樹脂の射出成形をソケットに用いることはなく，現実に工事用防水型ソケットに射出成形を適用したものは案出されてこなかった。しかも，電球が発する高熱に対する耐性が必要とされる部分に熱可塑性樹脂を好んで用いるということもなかった（甲８，２３）。

本件発明以前の工事用防水型ソケットの成形技術の常識からすれば，そもそも取り扱われる分野の異なる引用発明に，ソケットの成形には通常用いられない射出成形技術を適用することは容易ではなく，本件発明は引用発明から容易に想到し得るものではない。

したがって，本件発明の出願時に，熱硬化性樹脂の射出成形技術が周知となっていたとしても，引用発明に射出成形技術を適用することには困難性があり，本件発明は，引用発

明に射出成形を組み合わせることにより，容易に想到できるものではない。

（２）被告の反論

①　相違点２についての判断

（ⅰ）　引用発明の英訳について

原告は，本件審決における引用発明の英文の和訳の誤りを指摘するが，「firm」は「堅固な」との，「dielectric」は「誘電性の，不伝導性の，絶縁の」との，「assembly」は「組立部品」との意味を有する（乙１）から，「firm dielectric assembly」は，「堅固な絶縁部品」の意味を有するものである。

また，引用発明の特許公報の図２には，絶縁体であるベークライトで成形されたシェル（鞘）に部品が堅固に保持された状態が明示されているものである。

（ⅱ）　「隙間なく密着してモールドする」構成

しかしながら，引用発明の図２には，絶縁樹脂材料からなる鞘が環の外側と刺通端子及びケーブルの絶縁体の周りを隙間なく覆っている状態が図示されており，絶縁樹脂材料を隙間なく密着してモールドされたものと認めることができる。

また，引用発明には，「隙間なく密着して」との文言はないとしても，一般的に，樹脂成形品内部に生じる隙間（空隙）は成形不良とされるものであり，樹脂材料をモールドする際，意図的に隙間を生じさせることは通常考えられない。射出成形技術のない時代においても，成形品内部に隙間が生じないようにモールドすることは，多少の技術的な困難性はあったにせよ不可能なことではなく，また，本件発明の出願時には，熱硬化性樹脂の射出成形技術は周知となっていたのであるから，引用発明に射出成形技術を適用することについての阻害要因は存在しない。

（ⅲ）　周知技術２を引用発明に適用することについて

周知例１の第１図ないし第６図によると，板ばねと高電圧電線との間の接続箇所を合成樹脂の射出成形により成形固定していることは明らかである。

したがって，周知技術２を引用発明に適用することは容易である。

（ⅳ）　原告主張の効果について

しかしながら，原告が主張する効果は，成形固定が射出成形により行われていることに基づくものであり，仮にかかる効果が認められるとしても，それは射出成形以外のモールドによっても同様の効果を得ることは不可能ではなく，また，射出成形技術自体は周知であって，引用発明に射出成形技術を適用することについての阻害要因は存在しないから，当該効果は当業者が予測できるものにすぎない。

（３）裁判所の判断

①　取消事由１（一致点の判断の誤り）について

（ｉ）　引用発明の内容

（引用例の記載）

引用例には，以下の記載がある。

（ア）本発明の目的の１つは，容易かつ安価に製造でき，ぐらぐらした部品や露出した電気接続部分のない，この種の改良されたソケット又は鞘を提供することである。

（イ）加えて本発明の目的は，そのようなランプのソケット又は鞘を簡単かつ効率的にし，安全で，装飾的で，信頼して使用でき，しかも経済的に製造可能なこの種の極めてシンプルなソケットを提供することにある。

（ウ）これらや他の目的の達成のための独創的な特徴は，小型の電球ソケットないし鞘に関連するものとして開示されるものであって，内部の導電性を有する螺子が形成された金属製の環，内部端にあって，好ましくは環のフランジに完全に接合するように突き刺す刺通端子を構成する内部のフランジ及び細い導線を構成する部材である。環のフランジに固定された絶縁円板は，その中央に前記環との接触の範囲内及び外にある接触頭部を有する金属製のリベットを貫通させており，刺通端子は，リベットの他端に導電的に固定されている。

絶縁された１対の導電ケーブルには，前記刺通端子がそれぞれ導電的に貫通し，前記円板及び環に近接した前記ケーブルの外側の絶縁された壁の周りに曲げられた導線が通されている。

（エ）私の改良された電球用の鞘は，拡径した開口縁部を有し，電球の螺子が形成された端部を受けるようにされた，内面に螺子が形成された環を含む。環の内端における環部材は，内方に曲がってフランジを構成し（図４），そして，切断され曲げられることにより，フランジの端に接合し，水平に対してほぼ垂直にフランジから離れて延びる，下向きの細い刺通端子を構成する。絶縁体からなる円板は，近接する内側に押された環の部分が，所定箇所に円板を保持するための台座を構成することにより，前記フランジ上において環の中に固定される。円板の中央開口部における金属製のリベットは，環の内側に，ランプ接触当接頭部と，リベットの他端におけるリベットのフランジを備える。その下側には，前記リベットを受け入れ，かつ前記絶縁円板に平坦に接触するリベットのフランジにより保持された，孔のあいた端部を有する接触片が当接し，前記片は前記円板からほぼ垂直に延びる接触刺通端子を構成する。

一対の絶縁された導電ケーブルは，前記円板付近において鞘と交差するように配される。前記各刺通端子（図７）は，それぞれこれらのケーブルの絶縁体及びケーブルより線を完全に貫通する。刺通端子の端部はケーブルを突き刺すため３０の位置で鋭利になっており，ケーブルと刺通端子をともに保持するために２９の位置で絶縁体の周囲に沿って曲げられる。ケーブルは前記円板付近に間隔を置いて位置し，フランジはほぼ円板の直径と平行で

ある。前記環のための鞘は，ベークライト等のモールドされた絶縁樹脂材料からなるもので，環，刺通端子及びケーブルの絶縁体の近接部分の周りにモールドされており，前記拡径した端における３４で円錐形に広がった円筒体を構成し，その中間部において取付具を受けるための螺子山を備えている。

（ⅱ）　引用発明における環，フランジ及び刺通端子の構造

引用例における上記アの各記載及び図１～７によれば，引用例には，ランプのソケットについて，電球の螺子が形成された端部を受けるようにされた内面に導電性を有する螺子が形成された「金属製の環」と，環の内端における環部材であって内方に曲がって構成された「フランジ」と，切断され曲げられることによりフランジの端に接合し，フランジに対してほぼ垂直方向にフランジから離れて延びる下向きの細い「刺通端子」とにより構成されることが開示されている。

そして，刺通端子が，絶縁された導電ケーブルの絶縁体及びケーブルより線を貫通することによって，導電ケーブル内のケーブルより線と金属製の環とが（フランジ及び刺通端子を介して）導電的に接続される構造を有しているものであるから，金属製の環，フランジ及び刺通端子は，全体として，電気的に連結した一体の導電部材を形成してなるものと認めることができる。

（ⅲ）　小括

したがって，本件審決が，電気的に連結した一体の導電部材（環，フランジ及び刺通端子）を，本件発明の「金属製のソケット本体」に相当することを前提に，一致点として，「電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続する」と認定したことに，誤りは認められない。

この点について，原告は，①引用発明の各部材（環，フランジ及び刺通端子）は，シェル（鞘）で覆われることにより，ぐらぐらした部品でなくなるから，一体の導電部材とはいえない，②引用発明と本件発明とにおける接続態様は異なる，③装飾電球用のソケットと工事電球用のソケットとでは，用いられる電球の電圧が異なるなどと主張する。

しかしながら，特許請求の範囲の記載からすると，本件発明における「金属製ソケット本体」は，「絶縁ケーブルの電線を接続」していれば足り，引用発明のように，「一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成」することでぐらぐらしなくなるような金属製のソケット本体を排除していないから，引用発明が，シェル（鞘）に覆われることでぐらぐらしなくなるような一体の導電部材で構成されていることをもって，本件発明の「金属製のソケット本体」に相当しないということはできない。

また，先に指摘したとおり，引用発明の接続状態は，接続箇所が導電ケーブル内ではあるが，刺通端子（本件発明の金属製のソケット本体の一部に相当）に，導電ケーブルのケーブルより線（本件発明の絶縁ケーブルの電線に相当）を接続するものであって，本件発

明の接続状態と同様である。

② 相違点１についての判断の誤りについて

（ｉ） 本件明細書の記載

(ア)本件明細書の【産業上の利用分野】（【０００１】），【従来の技術】（【０００２】），【発明が解決しようとする課題】（【０００５】，【０００６】，【０００７】），【作用】（【０００９】）の記載によると，本件発明は，工事用防水型ソケットの製造方法に係り，特に乱暴に取扱われても破損するおそれがなく，最も重要な防水性を確実に維持できるとともに，製造に際しても容易で，製造効率良く大量生産することが可能な工事用防水型ソケットの製造方法に関する発明で（【０００１】），従来，金属製のソケット本体に，本線ケーブルより分岐した単芯の防水絶縁ケーブルの電線をハンダ付けし，このハンダ付け個所にアスファルトを塗着することで絶縁防水処理し，この上にベークライトにて合成樹脂外装体を形成し，その上から更に可撓性を有するゴム等の絶縁材からなる防水カバーによって被覆していた（【０００２】）が，使用する電球の熱による防水カバー等の劣化，乱暴に取扱われた場合に生ずる防水カバーや合成樹脂外装体の破損及び両者の間に隙間が生じたり，断線や雨水浸入による漏電の危険性があるのみならず，製造工程も多大な手間と時間とコストを要するものであったことから，電球の熱で劣化することなく，乱暴に取扱われても破損等するおそれがなく，防水性を確実に維持することができるとともに，容易に製造することができる工事用防水型ソケットを提供することを目的として（【０００５】，【０００６】，【０００７】），電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続するとともに，ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を耐熱合成樹脂材にて成形固定したことで，上記課題を解決することができる（【０００９】）というものである。

(イ)また，本件明細書の【実施例】（【００１０】，【００１２】，【００１３】，図１）には，ソケット本体に接続された電線及び防水絶縁ケーブルを一体的に被覆して成形されてなる，耐熱性，耐食性，耐久性に優れた合成樹脂外装体として，絶縁性を有するＦＲＰ（繊維強化プラスチック）等が例示され，具体的製造方法として，まずソケット本体に防水絶縁ケーブルの電線をスポット溶接若しくはハンダ付けをし，この電線付きソケット本体を所定の成形金型内にセットして，金型に溶融合成樹脂材を注入し，固化後に取り出すことが示されている。さらに，本件発明の，【発明の効果】（【００１４】）としては，電球の口金と係合する金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続するとともに，ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を耐熱合成樹脂材にて成形固定したことで，使用する電球の熱によって工事用防水型ソケットが劣化することなく，また，乱

暴に取扱われても，外装体がソケット本体と分離したり，電線の接続部分が切断したりするという破損のおそれがなく，かつ，雨水等が浸入するおそれの全くない優れた防水性を維持できるとともに，製造効率も良く，大量生産が可能となるものと記載されている。

③　相違点２についての判断

（ｉ）　本件明細書の記載

相違点１について先に指摘したとおり，本件明細書の記載によると，本件発明は，「ソケット本体外周と絶縁ケーブルを耐熱合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を耐熱合成樹脂材にて成形固定」する構成を有することにより，工事現場において，乱暴な取扱いをしても，外装体がソケット本体と分離したり，電線の接続部分が切断したりするといった破損のおそれがなく，優れた防水性を維持する工事用防水型ソケットを効率よく大量生産できるという課題を解決するものである。

すなわち，本件発明は，「一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を…成形固定」することにより，上記課題を解決し，さらに，「射出成形により…成形固定」することにより，「効率よく大量生産できる」製造方法を実現するものである。

（ⅱ）　引用例における「in firm dielectric assembly」について

この点は，その意義（英文の和訳）をめぐって当事者間に争いがあるが，引用例の図２には，絶縁樹脂材料からなる鞘が，金属製の環，フランジ及び刺通端子の外周と導電ケーブルを隙間なく密着して被覆してなる構成及び（ソケット本体の一部である）刺通端子とケーブルより線の接続個所（導電ケーブル内の絶縁体の内側）を，絶縁樹脂材料にて，直接ではないが絶縁体を介して間接的に成形固定（mold）する構成が示されており，引用発明においても，耐熱合成樹脂材において，「隙間なく密着して被覆」され，「接続個所を…成形固定」する構成が開示されているものといえる。

また，本件発明は，「一体的に」隙間なく密着して被覆するものであるが，これは，耐熱合成樹脂材により，ソケット本体外周と絶縁ケーブルとが不可分に同一体を形成している状態を有しているものと解し得るところ（本件明細書【実施例】【００１３】図１ないし図３），引用発明には，金属製の環，フランジ及び刺通端子の外周と導電ケーブルとが絶縁樹脂材料である鞘によってモールドされて不可分に同一体を形成している構成が開示されているから，引用発明も本件発明と同様，「一体的に」隙間なく密着して被覆する構造を有するものというべきである。

そして，引用発明は，当該構造を有していることからすると，本件発明が解決しようとする課題（機械的強度及び防水性等の向上並びに製造過程の効率化等）を解決し得るものであることは明らかである。

したがって，引用発明には，ソケット本体（金属製の環，フランジ及び刺通端子）外周と絶縁ケーブル（導電ケーブル）を合成樹脂材にて一体的に隙間なく密着して被覆して外装体（鞘）を形成し，ソケット本体と電線（ケーブルより線）の接続個所を合成樹脂材にて成形固定（mold）した構成が開示されているものと認められるから， 本件審決が前提とした引用例における「in firm dielectric assembly」の意義（和訳）が誤りであることに基づく原告主張は，採用することができない。

（略）

（ⅲ） 小括

したがって，本件発明の，「ソケット本体外周と絶縁ケーブルを」，「合成樹脂材にて射出成形により一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成し，ソケット本体と電線の接続個所を」，「合成樹脂材にて成形固定」するという構成は，引用発明に周知技術を組み合わせることにより，容易に想到し得るものと認められる。

この点について，本件審決は，周知例２において，射出成形を用いることが開示されていることを前提に，引用発明において射出成形を適用するのは想到容易であるとするようであるが，周知技術２において射出成形される樹脂は，「溶融絶縁性合成樹脂」であって，「冷却，硬化」後に脱型するものであるから（周知例２の２頁右下「構成」欄），熱硬化性樹脂ではない。そうすると，引用発明に周知技術２を組み合わせることが，その素材の違いにもかかわらず，直ちに容易であるとすることは困難である。

しかしながら，射出成形を用いることにより，製品製造時の効率化を図るということは，周知の課題解決手段であったのであるから（周知例２の２頁上段「発明が解決しようとする問題点」及び「問題点を解決するための手段」欄），周知例２に接した当業者が，引用発明において，絶縁樹脂材料をモールド（成形）する際，前記合成樹脂の素材の違いにもかかわらず，射出成形それ自体を適用するのは想到容易と認められること，先に指摘したとおり，相違点２については，引用発明に周知技術を適用すれば，当業者にとって容易想到であることなどを考慮すると，本件審決の前記判断を是認し得ないものではない。

（ⅳ） 原告の主張について

（ア） 原告は，引用発明の導電部材はぐらぐらした取り付け態様であると主張する。

しかしながら，引用発明の導電部材は，成形後，ぐらぐらした状態ではなくなるものであるところ，本件発明も，先に指摘したとおり，「金属製のソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続する」構成であればよく，ソケット本体が刺通端子を有し，かつ，刺通端子を絶縁ケーブルの電線を貫通させて両者を接続する構成を排除するものではないから，射出成形前におけるぐらぐらした取り付け態様を排除するものではない。

現に，本件発明の実施例においても，射出成形前の状態，すなわち，ソケット本体に防水

絶縁ケーブルの電線がスポット溶接若しくはハンダ付けした段階においては，引用発明と同様に，ぐらぐらした状態であるともいえるものであり，成形後，そのぐらぐらした状態がなくなることも，引用発明と同様である。

（略）

（ウ） 原告は，本件特許の出願時に射出成形技術が公知であったとしても，熱硬化性樹脂の射出成形を工事用防水型ソケットの製造に用いることはなかったなどと主張する。

しかしながら，引用発明における成形方法（モールド）として，本件特許の出願時において，圧縮成形以外の成形方法の適用を阻害する要因は見当たらないし，引用発明の特許公報が頒布された当時の技術常識が圧縮成形であったとしても，そのことを理由に，本件発明の進歩性が認められるものではない。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１　（一致点：ソケット本体の認定について）

判決では，

「そして，刺通端子が，絶縁された導電ケーブルの絶縁体及びケーブルより線を貫通することによって，導電ケーブル内のケーブルより線と金属製の環とが（フランジ及び刺通端子を介して）導電的に接続される構造を有しているものであるから，金属製の環，フランジ及び刺通端子は，全体として，電気的に連結した一体の導電部材を形成してなるものと認めることができる。」

「引用例の図２には，絶縁樹脂材料からなる鞘が，金属製の環，フランジ及び刺通端子の外周と導電ケーブルを隙間なく密着して被覆してなる構成及び（ソケット本体の一部である）刺通端子とケーブルより線の接続個所（導電ケーブル内の絶縁体の内側）を，絶縁樹脂材料にて，直接ではないが絶縁体を介して間接的に成形固定（mold）する構成が示されており，」とあり，ソケット本体は一連の部品であるとしている。

例えば，「引用発明の接続状態は，接続箇所が導電ケーブル内ではあるが，刺通端子（本件発明の金属製のソケット本体の一部に相当）に，導電ケーブルのケーブルより線（本件発明の絶縁ケーブルの電線に相当）を接続するものであって，本件発明の接続状態と同様である」とあり，引用発明は「そして切断され曲げられることによりフランジの端に接合し，水平に対してほぼ垂直にフランジに対して離れて延びる，下向きの細い刺通端子１５を構成する」とあるため，（一体部品かどうかは別として）剛性のある端子のはずである。そのため，これを導電ケーブルに突き刺すことも可能だし，その後も導電ケーブルとソケットとの間のぐらつきはむしろ，本件の射出成型前の状態よりぐらつかないように見える。本件の端子は，接続しにいく側ではなく，接続される側である点で，実施例的には相違する点である。

①本願【０００２】によると，ソケットと「ソケット本体」とは別ととらえている

ようにみえる。これを一体として見ることについて問題はないか。
②判決は,「ソケット本体」について現実の部品本体より用語的に広くとらえて引用発明から容易とする一方で，射出成型に関するところでは容易性の判断を（検討事項１①のとおり）きびしく見ていることはないか。阻害要因まではない，としているが逆に近時のように，動機づけまで触れなくてよいか。

【検討結果（主な意見等)】

① 発明の詳細な説明及び図面を参酌すると，ソケット本体と電線が「直接」接続されており，接続箇所が耐熱合成樹脂材により「一体的に隙間無く密着して」形成されていることは理解できるが，請求項には,「前記ソケット本体と電線の接続個所を前記耐熱合成樹脂材にて成形固定した」と記載されているだけである。「接続」の概念には,「物理的機械的に接触して接続」と「電気的に接続」の両概念が含み得るし，判決が，引用発明の刺通端子を「ソケット本体」に含め，ソケット本体の一部である刺通端子と導電ケーブルとの「電気的接続」を以って「ソケット本体に電線を接続する」の要件を充足すると認定したことは致し方ないと思う。権利範囲につきそのように広く解釈できる請求項の表現である以上，仕方ない。

② 請求項の記載が明確でない場合，請求項の記載がそれ自体で明確でない場合と，文言の意味は明確だが多義的であり実施例には記載されていない事項を含む場合があると思う。文言の意味が不明確である場合は，70 条 2 項を適用して発明の詳細な説明を参酌することになろうが，請求項の文言の意味が明確である場合には，請求項の記載どおりに文言を解釈し，本件発明を認定することになる。実施例に記載された発明とは相違する，発明者が意図しない技術であっても，請求項の記載に表現上そのような技術が含まれるものであるなら，無効理由に該当しても仕方ないと思う。

③ 権利設定段階であるなら，請求項の記載が明確でない結果，意図しない技術内容を含むとして拒絶理由を受けることは，補正により適正な請求項の記載にすることができ，好ましいと思う。しかし，権利成立後の無効審判においては，不明確な請求項の記載については，発明の詳細な説明を参酌して限定的に解釈するような運用が為されてもよいように感じる。

④ 本件の場合，審査段階では引用されなかった引用文献が提示されて無効の判断が為されている。被請求人（原告）は，訂正請求により対応すべきであったと思う。

⑤ 本件の発明の詳細な説明には，ソケット本体について，バネ端子部分についての説明等が何ら行われず，詳しく記載されていない。そのため，本件発明のソケット本体の意味が曖昧になっている。その結果，引用発明の刺通端子を含めてソケット本体に対応するとの認定に至ったと思われる。

（２）検討事項２（射出成型での周知例の適用について）

判決２４頁１２行目，相違点２（エ）にて，審決に対し，「周知技術２において射出成形される樹脂は，「溶融絶縁性合成樹脂」であって，「冷却，硬化」後に脱型するものであるから（周知例２の２頁右下「構成」欄），熱硬化性樹脂ではない。」と引用発明と周知技術２の組み合わせは容易ではない，としたものの，製品製造時の効率化を図るということは，周知の課題解決手段であったのであるから（周知例２の２頁上段「発明が解決しようとする問題点」及び「問題点を解決するための手段」欄），引用発明に周知技術を適用すれば容易とした，としている。ここで，周知例の課題は，湾曲した板バネを成型時のずれなく一体成型を可能とすることであり，スリーブを中子に組み込むという解決手段により，部品をいちいち組み込む必要がなくなって，効率化が図られる効果を奏するものであるところ，

①判決の「射出成型の選択は，周知の課題解決手段だから」とするのは課題の取り方として抽象的すぎないか。

②検討事項１のように，引例のソケットが別の部品であるとした場合，樹脂の役割が汎用的な課題解決以外の目的などにより周知例への適用まではできないとされる可能性はなかったか。

【検討結果（主な意見等）】

① 射出成形が周知技術であるとの認定は妥当だと思う。ただ，射出成形に関連する特徴，たとえばぐらぐらした部材が外れないように射出成形する等の特徴を前面に出した主張があってもよかったように思う。

② ベークライト等熱硬化性樹脂の形成体が周知技術であり，熱溶融性樹脂が射出成形により形成できることも周知技術であるという点に議論の余地はないと思われるが，ベークライト等熱硬化性樹脂が射出成形により形成できることも周知技術であるかについては注意が必要だと思う。この点，判決では，「ベークライトは，耐熱性合成樹脂であり，耐熱性，難燃性を有する熱硬化性プラスチックである。また，株式会社松田製作所は，昭和３２年（１９５７年），熱硬化性樹脂射出成形機を開発している（甲９）。したがって，本件特許の出願時において，ベークライトを含む熱硬化性樹脂を用いて射出成形により熱硬化性樹脂成形物を得ることは，周知技術であったといわなければならない。」と認定しており，妥当なように思える。

③ 引用発明に刊行物に記載された公知の技術を適用するに際しては，当該技術を適用する根拠となる記載等，動機付けが必要である。本件の場合，本件発明と引用発明との相違点は周知技術であり，動機付けがなければならないとまでは言えないと思う。ただし，阻害要因がないことの検討は必要である。本件に阻害要因は無いと思われる。

④ 特有または顕著な効果につき，射出成形により，外装体が一体的に隙間なく密着して形成され，防水性・絶縁性が向上する効果がある。ソケット本体の外周に位置する外装体を熱硬化性樹脂の射出成形により形成することは容易であるかもしれないが，ソケット本

体と電線の接続箇所を含めて一体的に形成することまで容易とは言えないような気もする。接続箇所を含めて一体的に隙間無く密着して外装体を形成できるのは，射出成形により初めて可能になったと主張する余地もあるように思える。ただ，明細書には射出成形に関する記載がないので，有効な主張ができるかどうか，困難な面はあると思う。

⑤　判決は，周知技術として甲９号証を挙げるだけである。周知技術と認定するなら，もっと多くの証拠に基づき認定してもらいたい。原告（権利者）の周知技術ではないとの主張については，ベークライトでの射出成形が困難であることの説明が尽くされていないように思う。

⑥　ソケット本体と外装体との「密着」につき，引用例では少なくともソケット本体と外装体とが密着していることは認定でき，射出成形により密着を実現している引用例でないと進歩性を否定できないというわけではないと考えてよいのではないか。

前段のように言えるとしても，権利者の立場としてみると，仮に「射出成形により・・・密着」と密着の態様を主張するなら，射出成形により密着を実現している点が引用発明との相違点（引用例には記載がない）であるとの主張はしっかりとしておくべきである。

⑦　本件発明は，電線の「端部」がソケット本体の外周に接続されており，引用発明とは相違すると言いたいのであろうが，クレームから，電線の端部が接続されているとは読めない。

（３）検討事項３（「接続箇所」等の用語の解釈について）

引用例の場合「環の内端における環部材は，内方に曲がってフランジを構成し，さらに，フランジの端から延びる，下向きの細い刺通端子を構成しており，上記刺通端子は絶縁された導電ケーブルの絶縁体及びケーブルより線を完全に貫通し，」とあることから，「ソケット本体と電線の接続箇所」は，導電ケーブルの中であり，樹脂に直接覆われていないととることができる。

一方判決では，「しかしながら，特許請求の範囲の記載からすると，本件発明における「金属製ソケット本体」は，「絶縁ケーブルの電線を接続」していれば足り，」「引用発明の接続状態は，接続箇所が導電ケーブル内ではあるが，刺通端子（本件発明の金属製のソケット本体の一部に相当）に，導電ケーブルのケーブルより線（本件発明の絶縁ケーブルの電線に相当）を接続するものであって，本件発明の接続状態と同様である。」とあることから，接続というのは電気的な接続ととらえているようにみえる。（だからこそ，「引用発明のように，「一体的に隙間なく密着して被覆して外装体を形成」することでぐらぐらしなくなるような金属製のソケット本体を排除していない」と機械的な接続を考慮していない。）

①これを考慮すると，「ソケット本体と電線の接続箇所」は，樹脂に直接おおわれていないとすべきで，相違点とすべきではないか。引例との関係で，都合よく，接続の意味を変えていないだろうか。

②もし「前記ソケット本体と電線の接続個所を」ではなく，「前記ソケット本体と絶縁ケーブルのとの接続個所，ならびにその電線を」と訂正していたら接続箇所についての文言も争点になっただろうか。

【検討結果（主な意見等）】

① 本件発明（クレーム）における「接続」は，物理的な接続なのか，電気的な接続なのか，電気的接続であれば，複数の電気的接続のうちどの接続箇所を意味するのか，クレームからは分からない。

② クレームにおける「接続」に電気的接続も含めると解釈し，引用発明の刺通端子をソケット本体に含めるのであれば，「接続箇所」は，絶縁ケーブル内のより線を貫通した箇所をいうはずである。当該箇所はあくまで絶縁ケーブル内の絶縁材によって被覆された導体部分であって，「耐熱合成樹脂材にて成形固定されている」と認定するのには違和感がある。

（4）その他

① 電線の「端部」をソケット本端の外周に「物理的に接続」し，物理的な接続箇所を含めて電線およびソケット本体の外周を射出成形によりモールドして外装体を形成するという構成に訂正すれば，引用発明との差が明確となり，結果は異なると思う。

② むき出しになっている電線を構成要件化するだけでも引用発明との差は出せると思う。

③ 無効文献がかなり古いが，このような古い文献しか見つからないのであるなら，古い技術は忘れ去られている場合が多く，時期の異なる文献と組み合わせるにあたっては，技術的背景も変遷しているので，困難性があるかもしれない。しかし，判断では，引用文献の古さは関係しない。あくまで本件発明の出願時を基準にその文献に接した当業者に容易か否かで判断する。

［3］第３事例

事件番号	平成２２年（行ケ）１０１０８号　審決取消請求事件 知財高裁平成２２年１１月１０日判決
審判番号	不服２００７－２６５０
出願番号	特願平９－５１５５６８
発明の名称	両親媒性複合体，その製造方法及びそれを含有する組成物

１．事件の概要

本件は，皮膚の再生作用効果を有する本願発明の「非変性の植物タンパク質と炭素数４～３０の脂肪酸等（但し，ウンデシレン酸を除く）との両親媒性複合体」が，湿潤化作用や抗菌特性を有し，化粧品等に使用できるとして公知文献に記載された「非変性の植物タンパク質とウンデシレン酸との複合体」に基づき，公知の複合体の湿潤化作用を利用しようとしてより安価な脂肪酸を，あるいは抗菌作用があるとして周知の他の脂肪酸を，ウンデシレン酸に換えて用いることにより本願発明に想到することは容易であるとして，進歩性が否定された事例である。

２．事件の経緯

平成　７年１０月１７日　優先日
平成　８年１０月１６日　出願（国際出願，特願平９－５１５５６８）
平成１８年　５月２３日　拒絶理由通知（特許法第２９条２項，第３６条６項２号）
平成１８年　８月２５日　意見書，手続補正書
平成１８年１０月２４日　拒絶査定（特許法第２９条２項）
平成１９年　１月２２日　拒絶査定不服審判請求
平成１９年　２月１６日　手続補正書
平成２１年１１月２５日　審決（請求不成立）
平成２２年　４月　７日　知財高裁出訴（平成２２年（行ケ）１０１０８号）
平成２２年１１月１０日　判決

３．本件発明の内容

（１）特許請求の範囲

反応温度が室温から８０℃の範囲で，平均分子量が１００００ダルトン以上の少なくとも１種の非変性の植物タンパク質と，脂肪酸，脂肪アルコール，脂肪アミン及びその混合物からなり，ウンデシレン酸を除く群からから選択された炭素数４～３０の少なくとも１種の脂肪鎖とを，〔非変性の植物タンパク質／脂肪鎖〕の重量比が１／１～１／１０の範囲で反応させて得られることを特徴とする両親媒性複合体。

（２）発明の詳細な説明（関連部分の抜粋）

① 本発明の目的は，両親媒性（親水親油性）複合体，更に詳細には，タンパク質（及びポリペプチド）上に脂肪鎖がグラフトした複合体にある。上記複合体は，親油化されたタンパク質（及びポリペプチド）といえる。本発明の他の目的は，このような複合体を含有する組成物，特に，化粧用，薬用又は食用の組成物，及び，このような複合体の製造方法にもある。（４頁３～７行）

② この表皮の角質組織は，外界からの損傷要因に対する最初の保護障壁である。

化粧用製品，特に水和作用製品を使用すると，この天然の障壁が攻撃される：

－化粧用製品中の尿素，乳酸，アミノ酸等の低分子量親水性分子は，角質層を透過して最深層の皮膚呼吸組織にまで到達する。化粧効果として得られるものは，表皮と真皮の深部に対する水和効果であって，比較的短期間のものである；

－これに対して，例えば，タンパク質等の高分子は，この障壁を透過することができない。角質層は，実際，脂質（脂質含量は，８０重量%程度である）を主要成分とし，特別に疎水的性質を帯びており，従って，化粧品分野で使用される大抵の親水性タンパク質とは全く相いれない性質である。

この場合，化粧効果として得られるものは，被膜形成効果であり，時には，特別な肌合い即ち「化粧感」を得るために関心がもたれる効果であるが，完全に表面的な効果に止まる。

従って，今日化粧品に使用される親水性分子は，この疎水的構造のために退けられて表面に止まっているか又は真皮の奥深く浸透するかのいずれかである。このことから，角質層と表皮の上部層は，今日まで化粧品に使用されている有効成分，特に，水和性物質による影響を受けることはないといえる。ここに，角質層及び表皮上部層から皮膚の乾燥感がもたらされることになる。従って，この構造を効果的に水和し，更には，各種の親水性成分が到達可能とすることが極めて重要となる。（４頁１８行～５頁９行）

③ 本願出願人は，本発明において，皮膚を水和すること，更にはタンパク質やポリペプチドの効果を角質層に対して最大限に発揮させることを課題とする。この課題を解決するために，本願出願人は，上記分子の物理化学的性質を変化させ，それによってその振る舞いを変化させるのである。本願出願人は，事実，上記分子に脂肪鎖をグラフトさせて両親媒性複合体を形成する。このような複合体の表皮透過性は，このような複合体ではない分子のそれとは異なる。このような複合体の皮膚上部層及び髪繊維（毛髪）における安定化作用が示された。更に，上記複合体の非常に興味深くしかも予想外の化粧作用及び治療作用が観察された。（５頁１０～１７行）

④ 第二の反応成分についてはすでに説明したとおり，炭素数４～３０の脂肪鎖である。有利には，炭素数６～２０のものである。脂肪鎖は，飽和のもの，不飽和のもの，直鎖状のもの，分枝状のもの又は環状のものであってもよい。これらは，酸基及び／又はアルコール基及び／又はアミン基をもっていてもよく，また，本発明の複合体中で作用す

るか作用しないその他の基をもっていてもよい。

上記脂肪鎖は，特にヘプタン酸，オクタン酸，デカン酸，ラウリン酸，ミリスチン酸，パルミチン酸，ステアリン酸，リシノレイン酸，オレイン酸，リノール酸，リノレン酸；これらに対応する脂肪アルコール及び脂肪アミン；これらの脂肪酸，脂肪アルコール及び脂肪アミンの誘導体；それらの混合物から選択される。（９頁７～１６行）

⑤　本発明においては，上記複合体が乳化剤として使用される場合も含まれる。

いずれの場合であっても，驚くべきことに本発明の複合体が水和作用と乳化作用を有していることが見出された。この事実は，タンパク質が多糖類に比べて遙に低い水保持能を有していること，及び，この水保持能が絶対量においても比較的低い値であって，タンパク質を親油化することにより影響を被らざるを得ないと考えられることから，当業者には殆ど予期せざることである。（１０頁２０～２５行）

⑥　上述の水和作用と乳化作用に加えて，本発明の複合体は，更に予想できない他の特性をも有するものであった。

すなわち，平均分子量１０００００ダルトンの可溶性小麦タンパク質に，ステアリン酸とパルミチン酸をグラフトすると，極めて強力な皮膚改善効果を発揮し，この親油化タンパク質（本発明の複合体）を皮膚の組織改善（物理－化学的損傷効果又は皮膚の老化等において）に対して適用可能であることを示す。

同様に，平均分子量３００００ダルトンの可溶性アーモンドタンパク質に，ステアリン酸とパルミチン酸をグラフトすると，中程度から強度の日焼けを静める効果を発揮し，この親油化タンパク質（本発明の複合体）を日焼け又は日焼け後処置用の組成物に対して適用可能であることを示す。（１０頁２６行～１１頁７行）

⑦　実施例２７：ステアリン酸及びパルミチン酸－小麦タンパク質複合体の「組織改善」用化粧用組成物への使用並びにその老化防止作用（２７頁下から７行）

⑧　実施例２８：ステアリン酸及びパルミチン酸－アーモンドタンパク質複合体の日焼けによる皮膚損傷を緩和する化粧用調製物への使用（２８頁下から６行）

４．主な引用発明の内容

（１）引用例１（WO９３／２２３７０号パンフレット）の関連部分の抜粋

（ＪＰ対応の特表平８－５０１１１２の翻訳を採用）

①１．ウンデシレン酸と第一級アルコールおよび／または第一アミン基を有する少なくとも１個の親水性有機巨大分子との水性媒体中室温での反応から得られる生成物であるウンデシレン酸誘導体。

２．上記親水性有機巨大分子に対するウンデシレン酸の割合が１０から７５重量%，そして好ましくは５０から７５重量%の間である請求項１に記載の誘導体。

３．上記親水性有機巨大分子が５０００ダルトンを越える，好ましくは５０００ダルトンから１，０００，０００ダルトンの間，そして特に好ましくは５０，０００ダルトンか

ら１５０，０００ダルトンの間の分子量を有する請求項１または２に記載の誘導体。

４．上記反応生成物が凍結乾燥工程に付されている請求項１から３のいずれか１項に記載の誘導体。

５．ウンデシレン酸が反応性形態，例えばハロゲン化物の形態または無水物の形態で反応させられる請求項１から４のいずれか１項に記載の誘導体。

６．上記親水性有機巨大分子が動物，植物若しくは海洋起源のものであるかまたは発酵で生成し，そして好ましくはケラチン，絹，コラーゲン，レチクリン，エラスチン，ラクトアルブミン，ラクトグロブリン，カゼインおよびオボアルブミン；ヒアルロン酸，コンドロイチン４－硫酸，コンドロイチン６－硫酸，デルマタン硫酸，ヘパラン硫酸およびケラタン硫酸並びにヘパリンおよびその誘導体若しくは５０００ダルトンを越える分子量を有するヘパリンの１部；小麦，小麦胚芽，トウモロコシ，オートムギ，大豆およびアーモンドタンパク質，魚，軟体動物，甲殻類動物および藻類タンパク質，アミロース，アミロペクチン，グルコマンナン，ガラクトマンナン，フルクトサン，ゴム，セルロースおよび誘導体，アルギン酸塩，寒天，カラゲナンおよび核酸ＤＮＡおよびＲＮＡ；並びにキサンタン，ゲラン，カードランおよびデキストランから選択される請求項１から５のいずれか１項に記載の誘導体。（請求項１～６）

②　本願発明の１つの目的は，非常に多数の化粧品製剤中で使用するため臭気が非常に弱くそして依然として非常に強い抗真菌および抗菌特性を有している新規ウンデシレン酸誘導体を提供することである。

本願発明の更なる目的は，新規で価値のある特性を有する新規ウンデシレン酸誘導体を提供することである。この枠内で，新規な発汗防止，ふけ防止および抗ざ瘡特性，強い湿潤化または乳化力を有し且つ毒性が低下しており，化粧品または医薬品分野で頻繁に使用できる新規ウンデシレン酸誘導体が発見された。（２頁１１～２０行）

③　もう１つの有利な変法では，巨大分子／脂肪酸が２５／７５から９８／２の間の重量パーセント比率で反応が生起して，親水性有機巨大分子に対してウンデシレン酸が約１０から約７５重量%の間の割合が得られる。（８頁１８～２２行）

④　本発明の実施例１

Ａ－ウンデシレン酸と小麦タンパク質との誘導体の製造

高分子小麦タンパク質（Ｔｒｉｔｉｓｏｌ，ＣＲＯＤＡ）２５ｇを鉱物質除去水５００ｍｌ中に一定に撹拌し乍ら懸濁する。ポリマーが完全に溶解した後，ｐＨを９．５に調整し，そしてこの混合物にウンデシレノイルクロリド７５ｇを加える。

グラフト化は室温で１時間から５時間の間で起こり，この間にｐＨは９．５から１未満の値に低下する。

反応か完了したとき，濃水酸化ナトリウム（１２Ｎ）でｐＨを約７．５に調整する。この中和は一定に撹拌し乍ら徐々に行う。

ｐＨが安定した後，溶液を凍結乾燥する。その後凍結乾燥物をすり砕き，密閉した個々

の香袋に入れ，そしてその後β放射線（１５ｋグレイ）またはγ放射線（２５ｋグレイ）で滅菌する。

このようにして製造された本発明の誘導体の場合には，γ放射線はこの巨大コンプレックスを構成する分子の構造またはウンデシレン酸分子が有する不飽和単位のいずれも分解しないことが示されているので，特に価値がある。（９頁５～２３行）

⑤結論

親水性巨大分子／ウンデシレン酸カップリング体の生成によって，経口，経皮および眼性毒性の無い天然で，生物分解可能で，生物適合性の化合物を得ることができる。

これらの化合物は乳化特性を有しているので，該化合物を使用してシャンプーまたはシャワー用ゲルのような高度変性用媒体に巨大分子を処方することもできる。

得られる本質は巨大分子を処方することによって高められ，そして上記化合物をクリームまたは乳液で使用することで生じる湿潤化作用は巨大分子を処方することによって促進される。

更に，ウンデシレン酸の抗菌および抗真菌活性は本発明誘導体中に強力に存在しており，本発明の誘導体をふけ防止，抗ざ瘡，発汗防止または脱臭活性剤として使用できるようにする。

本発明誘導体の活性によって，該誘導体を主要または補助的保存剤として製剤中で使用することが検討されうるようにもなる。（２６頁３０行～２１頁８行）

５．審決の内容

本願発明と，上記エ）において摘記した引用例の実施例１Ａに記載されるウンデシレン酸と小麦タンパク質との誘導体とを比較する。

（１）相違点

① 本願発明が，平均分子量が１００００ダルトン以上の少なくとも１種の非変性の植物タンパク質を用いるものであるのに対し，引用例のものは「高分子小麦タンパク質（Ｔｒｉｔｉｓｏｌ，ＣＲＯＤＡ)」とあるだけで，分子量も変性の有無も明記されていない点（相違点１)。

② 本願発明が，ウンデシレン酸を除く群から選択された脂肪酸，脂肪アルコール，脂肪アミン及びその混合物を用いるものであるのに対し，引用例においてはウンデシレン酸を用いている点（相違点２)。

③ 本願発明の複合体が，両親媒性であるのに対し，引用例の誘導体は両親媒性か明記されていない点（相違点３)。

（２）相違点の判断

① 相違点１について

引用例の「高分子小麦タンパク質（Ｔｒｉｔｉｓｏｌ，ＣＲＯＤＡ)」は，高分子とあ

るところから，分子量がさほど高くない平均分子量が１００００ダルトン未満ではなく，また，特に変性されたものであるとの記載はないから，非変性のものと推認される。

また，上記摘記事項ア）の請求項には，分子量に関して「好ましくは５０００ダルトンから１，０００，０００ダルトンの間，そして特に好ましくは５０，０００ダルトンから１５０，０００ダルトンの間の分子量」と記載され，「高分子小麦タンパク質（Ｔｒｉｔｉｓｏｌ，ＣＲＯＤＡ)」の平均分子量が１００００ダルトン未満であったとしても，これに換えて特に好ましいとされる５０，０００ダルトンから１５０，０００ダルトンの間の分子量の小麦タンパク質を用いる程度のことは当業者が容易になしえることである。

さらに，「高分子小麦タンパク質（Ｔｒｉｔｉｓｏｌ，ＣＲＯＤＡ)」が変性されたものであったとしても，特に変性されたものであるとの説明がないから，非変性の小麦タンパク質を用いる程度のことは当業者が容易になしえることである。

② 相違点２について

引用例の発明は，上記摘記事項イ）及びオ）の記載から明らかなように，抗菌及び抗真菌活性のあるウンデシレン酸を誘導体とし，依然として非常に強い抗真菌及び抗菌特性を有しているとともに，強い湿潤化と乳化力を有するようにしたものである。

そうすると，このうち強い湿潤化と乳化力のみを利用しようとして，より安価であったり，入手が容易な脂肪酸，例えばステアリン酸やパルミチン酸をウンデシレン酸に換えて用いてみることを阻害する特段の理由もなく，当業者が容易に想到できる程度のことと認められる。

また，例えば，Ｊ．Ｆｅｒｍｅｎｔ．Ｔｅｃｈｎｏｌ.，５３（１９７５）ｐ.７９３－８０１に，「脂肪酸の抗菌作用については古くより知られており，細菌についてはＨａｓｓｉｎｅｎｎ，ＤｕｒｂｉｎおよびＢｅｒｎｈａｒｔ，1）Ｎｉｅｍａｎ，2）ＣａｍｉｅｎおよびＤｕｎｎ，3）ＷｉｌｌｅｔｔおよびＭｏｒｓｅ，4）ＳｈｅｕおよびＦｒｅｅｓｅ，5）Ｆｒｅｅｓｅ，ＳｈｅｕおよびＧａｌｌｉｅｒｓ，6）Ｓｈｅｕ，ら，7）Ｇａｌｂｒａｉｔｈ，ら，8）ＧａｌｂｒａｉｔｈおよびＭｉｌｌｅｒ9）の研究があり，かびについてはＬｉｎｄｅｂｅｒｇおよびＬｉｎｄｅｇｅｒｇ，１０）Ｔｅｈ１１）の報告が挙げられる。

一方脂肪酸誘導体についてはＫａｂａｒａら，１２）ＣｏｎｌｅｙおよびＫａｂａｒａ１３）による遊離脂肪酸，・・・・などの種々の微生物に対する抗菌作用についての報告があり，・・・」と記載されているように，脂肪酸には抗真菌及び抗菌活性をもつものがあることは周知の技術的事項であり，ウンデシレン酸に換えて，同様に抗真菌及び抗菌活性をもつことの知られた脂肪酸を用いることも，当業者が困難なく行えることに過ぎない。

そして，本願の明細書を見ても，ステアリン酸とパルミチン酸を用いた場合に，実施例２７に老化防止作用があること，実施例２８に日焼けによる皮膚損傷を緩和する作用

があることが示されているが，ウンデシレン酸を用いた場合と比較してはおらず，引用例に記載されるウンデシレン酸誘導体の強い湿潤化と乳化力から予測ができないほどの格別な効果が奏されているものとは認められない。

なお，請求人は，引用例の実施例１３には，紅藻抽出物／カプリル酸グラフトは，とくに黄色ブドウ球菌，表皮ブドウ球菌に対するＭＩＣはともに４％であって，紅藻抽出物／ウンデシレン酸の場合の０．５％，０．７％と比較しても約６倍以上も悪い結果となっており，ウンデシレン酸以外は効果がないと考えるのが常識であることを主張しているが，例えば，上記のＪ．Ｆｅｒｍｅｎｔ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．，５３（１９７５）ｐ．７９３－８０１に，１２）として引用されている文献，Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂ．Ａｇ．Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒ．，２（１９７２）ｐ．２３－２８の表１には，カプリル酸が，黄色ブドウ球菌，表皮ブドウ球菌を，テストした濃度で抑制しないことが示されるとともに，ミリストレイン酸やパルミトレイン酸が強く抑制することが示され，ウンデシレン酸以外であっても効果がある脂肪酸があると考えるのが当然である。

③　相違点３について

引用例のウンデシレン酸誘導体は乳化力のあることが記載され，これを具体化した実施例１Ａのものも，当然に乳化力がある，すなわち両親媒性のものと推認できる。また，実施例１Ａのものがウンデシレン酸との反応の程度が高く，親油性となり，両親媒性でないとしても，乳化力をもたせるため，ウンデシレン酸との反応の程度を抑え，両親媒性とすることも，上記摘記事項ウ）の記載を参考に，当業者が容易になしえることである。

６．判決の内容

（１）原告の主張

①　取消事由１（相違点２についての判断の誤り）について

（ｉ）　本願発明について

本願発明は，平均分子量が１００００ダルトン以上の非変性の植物タンパク質と，ウンデシレン酸を除く炭素数４～３０の脂肪鎖とを反応させて得られる点が最も大きな特徴となっており，皮膚の角質層において，タンパク質やポリペプチド分子の活性発現を改善することを目的としている。タンパク質のような水和作用製品は，主に脂質で構成され，疎水性を有しており，化粧品の分野で使用されるほとんどのタンパク質の親水性とも整合しないという性質を有している皮膚バリア層や角質層を通過することができない。そのため，今日化粧品に使用されるタンパク質は，この疎水的構造のために退けられて表面に止まっているか又は真皮の奥深く浸透するかのいずれかである。このような皮膚上でのタンパク質の効果は，本件特許出願時において当業者に良く知られていたことである（甲４）。

本願発明では，上記構成によって，特異な表皮透過性を示し，皮膚を水和すること，

更にはタンパク質やポリペプチドの効果を角質層に対して最大限に発揮させ，皮膚上部層及び髪繊維（毛髪）における安定化作用を示し，しかも予想できない化粧作用及び治療作用を奏するものである。

皮膚は外界からの損傷を防止する障壁として機能するものであって，内部の組織がその機能を発揮するために重要な役割を有している。

本願発明は，照射による損傷要因（ＵＶＡ，ＵＶＢ，赤外線），物理的又は機械的損傷要因（擦り傷，温度や湿り気の変動等），化学的損傷要因（空気や水の汚染，刺激物や免疫原性物質との接触），微生物による損傷要因（バクテリア，ウイルス，カビ等）等の要因により生じる皮膚の損傷を改善（皮膚の再生）するために検討したものであって，その具体的な効果が，本願明細書の実施例２７及び２８で実証されている。

実施例２７及び２８のとおり，本願発明の複合体を含有する組成物を塗布した場合のみ，極めて有意な組織改善効果を発揮し，皮膚全体の再生を促すという効果を奏する。このように，本願発明は，皮膚の再生を目的として行なったものであり，ステアリン酸やパルミチン酸のようなウンデシレン酸を除く炭素数４～３０の少なくとも１種の脂肪鎖を反応させると，特に照射による損傷と化学的損傷に対し皮膚の再生効果が極めて高いことを見いだし，本願発明を完成したものである。

（ⅱ）本件審決は，強い湿潤化と乳化力のみを利用しようとして，より安価で入手が容易な脂肪酸，例えばステアリン酸やパルミチン酸をウンデシレン酸に換えて用いてみることを阻害する特段の理由もないと認定した。

しかし，本願発明は，皮膚の再生効果，更には照射による損傷と化学的損傷に対する皮膚の再生という観点から検討したものであって，単に湿潤化と乳化力のみの観点から検討したものではない。引用例では，例えば実施例１３のように，単なる抗菌特性（抗フケ，抗ニキビ，抗発汗，体臭防止，防腐）の観点から，検討されているにすぎない。対象とする抗フケ，抗ニキビ，抗発汗，体臭防止，防腐などでは皮膚が損傷することもないので，損傷した皮膚の再生に関する記載もない。また，引用例では，単なる抗菌特性のみを問題としており，皮膚に留まることが重要であって，表皮透過性が問題とされることもない。引用例のように抗菌特性の観点から検討することは容易であったとしても，引用例に示唆すらもされていない皮膚の再生という観点や，照射による損傷又は化学的損傷に対する皮膚の再生効果という観点から検討することも，引用例の開示範囲内に解決手段が存在するのかどうかさえわからず，極めて困難なことである。

また，解決手段に関し，引用例では，脂肪酸としてウンデシレン酸でなければならないことが開示されている。引用例に記載された両親媒性複合体の構成要件として，反応温度，タンパク質（種類（動物，植物，変性，非変性），平均分子量），脂肪鎖とタンパク質の重量比など，様々な要因が存在する中で，脂肪酸に着目し，脂肪酸の最適化にたどりつくことも困難なことである。

したがって，引用発明から，脂肪酸としてステアリン酸やパルミチン酸を想到するこ

とも，引用例に示唆すらされていない皮膚の再生や，照射による損傷又は化学的損傷に対する皮膚の再生という観点で，他の脂肪酸を検討することも極めて困難なことであり，当業者が容易に想到できるものではない。

（ⅲ）本件審決は，脂肪酸には抗真菌及び抗菌特性を持つものがあることは周知の技術的事項であり，ウンデシレン酸に換えて，同様に抗真菌及び抗菌特性を持つことの知られた脂肪酸を用いることも，当業者が困難なく行えるものと認定した。

しかしながら，周知例１には，脂肪酸そのものが抗真菌及び抗菌特性を有することしか記載されておらず，抗真菌及び抗菌特性のために他の脂肪酸を検討することは容易であっても，抗真菌及び抗菌特性とは全く関連しない皮膚の再生を目的として他の脂肪酸を検討することは，極めて困難なことである。また，周知例１には，脂肪酸でタンパク質を変性することに関する記載も示唆も存在しない。

したがって，周知例１を参酌しても，皮膚の再生のために，タンパク質を変性する脂肪酸を検討することは極めて困難なことである。

（ⅳ）本件審決は，周知例２には，カプリル酸が，黄色ブドウ球菌，表皮ブドウ球菌を，テストした濃度で抑制しないことが示されるとともに，ミリストレイン酸やパルミトレイン酸が強く抑制することが示され，ウンデシレン酸以外であっても効果がある脂肪酸があると考えるのが当然であると認定した。

しかしながら，少なくとも引用例のみを確認した当業者であれば，請求項１においてウンデシレン酸のみを規定していることと，実施例１３のカプリル酸が好ましくないという評価結果から，脂肪酸に関してウンデシレン酸以外は効果がないと考えるのが極めて自然なことである。

また，引用例には，抗菌特性の観点から，８個未満の炭素原子を有する短鎖の飽和脂肪酸については殺菌効果が強く，例外的にウンデシレン酸が強い活性を有していることを示す記載があり（５頁１５～１６行），炭素数が８よりもかなり大きく，特性が大きく異なると予想されるステアリン酸（炭素数１８），パルミチン酸（炭素数１６）等の脂肪酸を検討することを強く阻害する。

一方で，周知例２には，黄色ブドウ球菌，表皮ブドウ球菌を，ミリストレイン酸やパルミトレイン酸が強く抑制することが記載されているが，ミリストレイン酸やパルミトレイン酸そのものが抗菌特性を有することが記載されているにすぎない。ミリストレイン酸やパルミトレイン酸そのものが抗菌特性を有するとしても，皮膚の再生の観点で，同じミリストレイン酸やパルミトレイン酸が好ましい脂肪酸であると結論できるものではない。

なお，周知例２の表１にはミリストレイン酸やパルミトレイン酸は殺菌効果が高いことが示されているが，ミリスチン酸（炭素数１４）やパルミチン酸（炭素数１６）は抗菌特性が低く，パルミチン酸は，ＭＩＣ（最小阻止濃度）が高く，濃度を高くしなければ抗菌特性を発現せず，菌によっては抗菌特性を示していない。ステアリン酸（炭素数

１８）にいたっては，全く抗菌特性がないことが記載されている。この表１の結果を確認すると，抗菌特性の観点から，抗菌特性の低いパルミチン酸や抗菌特性のないステアリン酸を使用することを強く阻害する。また，周知例２では，脂肪酸そのものが抗菌特性を有することが開示されているにすぎず，脂肪酸がタンパク質と反応し，脂肪酸がそのままの形態で存在しない両親媒性複合体で，同じような効果が期待できるものではない。事実，出願人の検討結果では，抗真菌及び抗菌特性の観点から，脂肪酸でタンパク質を変性する場合，引用例に記載されているように，ウンデシレン酸が最も好ましい脂肪酸となり，周知例２の内容と矛盾する。両親媒性複合体には脂肪酸そのものが存在しないことに起因するものと推定され，脂肪酸での結果が，そのまま両親媒性複合体に適用できないことを示しているにすぎない。

（ｖ）被告の主張に対する反論

本願発明は，皮膚の再生という観点から検討された発明であることが明らかであって，本願明細書の一部の記載をもとにして発明の内容を誤って認定することは失当である。ステアリン酸又はパルミチン酸の脂肪鎖を非変性タンパク質と反応させると，特異な化粧品特性を有しているが，この特性は単なる湿潤力や乳化力とは相違するものである。実施例２，４，１７及び１８では，ステアリン酸とパルミチン酸とを組み合わせて非変性タンパク質にグラフトした複合体が検討されており，実施例２１ないし２５において，化粧用組成物に配合し，実際の効果は実施例２７及び２８において検討されている。

前記のとおり，ステアリン酸又はパルミチン酸の脂肪鎖を非変性のタンパク質と反応させると，特に照射による損傷と化学的損傷に対し皮膚の再生効果が極めて高いという効果（甲４）は，予期できない効果である。

湿潤化や乳化力については，本願明細書において脂肪鎖と反応させた非変性タンパク質一般の効果として記載されているものであって，ステアリン酸又はパルミチン酸の脂肪鎖が他の脂肪酸と比較して優れているとして記載された効果でないことが明らかである。また，抗真菌及び抗菌特性については背景技術の説明において引用文献の記載内容の説明としての記載しかなく，これらの作用をもとにして，ステアリン酸又はパルミチン酸を想到したものでない。確かに，本願明細書には，ステアリン酸又はパルミチン酸の脂肪鎖が湿潤化や乳化力，抗真菌及び抗菌特性において特別な効果を有しているとは記載されていないので，これらの効果をもとにすると，進歩性がないことになるが，ステアリン酸又はパルミチン酸の脂肪鎖を反応させた非変性のタンパク質において実際に確認されている皮膚の再生という効果は，ウンデシレン酸と反応させたタンパク質が有する抗菌特性という引用発明の効果とは，明らかに異質な効果であって，予測できる効果ではなく，進歩性は認められるべきである。

②　取消事由２（相違点１についての判断の誤り）について（省略）

（２）被告の反論

①　取消事由１（相違点２についての判断の誤り）について

（ｉ）原告は，本願発明は皮膚の再生を目的としたもので，皮膚の再生という観点で，ウンデシレン酸以外の脂肪酸を検討することは，極めて困難なことであり，当業者が容易に想到できないと主張する。

(ア)しかしながら，本願発明は，両親媒性複合体という物自体の発明であり，皮膚の再生という作用に着目した用途発明ではない。そして，本願明細書に記載されたとおり，本願発明の両親媒性複合体は，皮膚の再生用以外にも，乳化剤や微生物防除用として利用されるものをも含むものである。

したがって，本願発明は，皮膚の再生だけを目的としたものではなく，強い湿潤化や乳化力，又は抗真菌及び抗菌特性をも目的としたものであるといえるから，強い湿潤化や乳化力，又は抗真菌及び抗菌特性の観点から本願発明の進歩性を検討した本件審決に取り消すべき違法があることにはならない。

また，同じ発明に到達する場合であっても，発明に至る様々な道筋があることが多く，そのうちの一つでも，容易にたどることができるものであれば，その発明に進歩性はないことになる。当業者は，わざわざ困難な道筋をたどるのではなく，容易な道筋をたどればよいからである。

本件審決では，引用発明における強い湿潤化と乳化力のみを利用しようとした場合と，ウンデシレン酸の抗真菌及び抗菌特性に着目した場合の２つの道筋に沿って，当業者が容易に本願発明に到達できると判断したものであり，皮膚の再生という観点に着目した場合における，本願発明に至る道筋について判断したものではない。本件審決で判断したこれらの２つの道筋が，容易ではなく違法であるというのではなく，別の道筋である皮膚の再生という観点に着目した場合が困難であったことを立証したからといって，そのことで，本件審決に取り消すべき違法があることにはならない。このような判断は，裁判例（乙１，２）や特許庁の運用（乙３）とも整合する。

(イ)本願発明の効果についても，引用例のウンデシレン酸を用いたものと比較して，湿潤化や乳化力，又は抗真菌及び抗菌特性の観点のみならず，皮膚の再生の観点において，本願明細書の実施例２７及び２８に記載されたステアリン酸やパルミチン酸を用いた場合においても，格別な効果があるか不明であるし，その他の多種多様な脂肪酸を用いた場合には，ウンデシレン酸を用いたものより，格別な効果があるとはいえないものである。

また，本願発明の成分として用いる脂肪酸は，ステアリン酸又はパルミチン酸に限定されておらず，「ウンデシレン酸を除く群から選択された炭素数４～３０の少なくとも１種の脂肪鎖」という広範なものであって，ステアリン酸又はパルミチン酸以外の長鎖及び短鎖の脂肪酸については，何らの技術的裏付けを伴っていない。両親媒性複合体の成分として，「ウンデシレン酸を除く群から選択された炭素数４～３０の少なくとも１

種の脂肪鎖」からなる脂肪酸を用いた場合に，ステアリン酸又はパルミチン酸を用いた場合と同様の効果を奏することが自明であるともいえないので，かかる広範な特許請求の範囲に記載された発明に包含されるすべての両親媒性複合体が格別顕著な効果（日焼け防止効果及び皮膚の再生効果）を奏するということはできない。

なお，本願発明の両親媒性複合体に類似したものが，皮膚に対する透過性が高められ，皮膚の再生に寄与することが知られ（乙５），また，皮膚の湿潤と再生が関連することも知られているのであるから（乙６），引用発明から，皮膚の再生の観点に着目することも，全く困難というものではないのである。

（ⅱ）原告は，引用例では，脂肪酸としてウンデシレン酸でなければならないことが開示され，脂肪酸の最適化にたどりつくことは困難であると主張する。

引用発明を追試した場合に，強い湿潤化や乳化力，抗真菌及び抗菌特性がないのであれば，当業者はそれ以上の興味を失うかもしれないが，良好な結果が得られた場合に，普通に技術開発に意欲のある当業者であれば，引用発明がウンデシレン酸に限定されていたとしても，ウンデシレン酸に換えて他の脂肪酸を用いた場合，どのような結果になるかに興味を抱くものである。特に，引用例には，多くの脂肪酸について検討して，ウンデシレン酸がもっとも好ましかったことが示されているのではなく，ウンデシレン酸と，その比較となるカプリル酸を用いた場合が記載されるだけであるから，当業者は他の脂肪酸を用いた場合について，その結果に興味を抱くものである。そして，ウンデシレン酸を他の脂肪酸に換えたことにより，ウンデシレン酸を用いたものと比較して，湿潤化や乳化力，抗真菌及び抗菌特性の観点や，皮膚の再生の観点などにおいて，優れたものを提供したのでなければ，進歩性は認められない。

原告の主張は，当業者のレベルをあまりにも低く設定するものであり，失当である。

（ⅲ）また，原告は，パルミチン酸やステアリン酸を使用することを強く阻害することを主張するが，抗菌特性が知られたミリストレイン酸やパルミトレイン酸を使用することが困難とは主張していない。すなわち，ミリストレイン酸やパルミトレイン酸を使用する場合も本願発明に包含されているが，原告は，そのような態様に対する阻害事由を主張しておらず，本願発明は進歩性を有しない。

さらに，原告は，脂肪酸そのものが抗菌特性を有するとしても，タンパク質と複合体を形成した脂肪酸には同様の効果を期待できないと主張しているが，引用例には，タンパク質と複合体を形成したウンデシレン酸が優れた抗菌特性を有することは示されているものの，他の脂肪酸について，複合体にすると同様の効果が奏されないことは示されていないから，上記主張は失当である。

②　取消事由２（相違点１についての判断の誤り）について（省略）

（３）裁判所の判断

①　取消事由１（相違点２についての判断の誤り）について

（ｉ）本願発明について

本願発明は，「平均分子量が１００００ダルトン以上の少なくとも１種の非変性の植物タンパク質」と，「脂肪酸，脂肪アルコール，脂肪アミン及びその混合物からなり，ウンデシレン酸を除く群から選択された炭素数４～３０の少なくとも１種の脂肪鎖」との反応物であり，「両親媒性複合体」すなわち化学物質の発明に関する。したがって，本願発明の目的は，両親媒性複合体という新規な化学物質を提供することである。

そして，本願明細書（甲４）には，本願発明の化学物質が有する有利な効果として，①特異な表皮透過性を示し，皮膚を水和すること，更にはタンパク質やポリペプチドの効果を角質層に対して最大限に発揮させ，皮膚上部層及び髪繊維（毛髪）における安定化作用を示し，しかも予想できない化粧作用及び治療作用を奏すること（２頁１４～２３行），②水和作用と乳化作用（８頁３～４行），③皮膚改善効果（８頁１３行），④中程度から強度の日焼けを静める効果（８頁１７～１８行），⑤微生物防除効果（８頁２２行）が記載されている。

（ii）引用例（甲１の１）の記載

(ア)引用例の実施例１Ａには，ウンデシレン酸と高分子小麦タンパク質（Ｔｒｉｔｉｓｏｌ，ＣＲＯＤＡ）とを反応させて得られる誘導体が記載されており，反応温度は室温から８０℃の範囲であり，植物タンパク質と，炭素数４～３０の少なくとも１種の脂肪酸とを，〔植物タンパク質／脂肪酸〕の重量比が１／１～１／１０の範囲で反応させているということができる。

(イ)引用例には，「本願発明の１つの目的は，非常に多数の化粧品製剤中で使用するため臭気が非常に弱くそして依然として非常に強い抗真菌および抗菌特性を有している新規ウンデシレン酸誘導体を提供することである。」，「本願発明の更なる目的は，新規で価値のある特性を有する新規ウンデシレン酸誘導体を提供することである。この枠内で，新規な発汗防止，ふけ防止および抗ざ瘡特性，強い湿潤化または乳化力を有し且つ毒性が低下しており，化粧品または医薬品分野で頻繁に使用できる新規ウンデシレン酸誘導体が発見された。」との記載がある（２頁１１～２０行）。

このように，引用発明の目的は，ウンデシレン酸が有する抗真菌及び抗菌特性を損なうことなく臭気が改善された新規ウンデシレン酸誘導体を提供することである。そして，引用例には，この新規ウンデシレン酸誘導体の作用効果として，①発汗防止，ふけ防止及び抗ざ瘡特性，すなわち抗真菌及び抗菌特性を有すること及び②強い湿潤化又は乳化作用を有することが記載されている。そして，毒性が低下しており，化粧品や医薬品分野において使用できることも記載されている。

（iii）相違点２について

（ア）当業者であれば，引用例の上記（２）イの記載から，①抗真菌及び抗菌特性は，誘導体化合物のうち，ウンデシレン酸由来の化学構造部分に基づくこと，②湿潤化又は乳化作用は，親水性有機巨大分子を有するウンデシレン酸誘導体全体の化学構造に基づくことを理解するものということができる。

（イ）抗真菌及び抗菌特性について

ウンデシレン酸だけでなく，カプリル酸，ミリストレイン酸，パルミトレイン酸などの他の炭素数４～３０の脂肪鎖を有する脂肪酸に該当する脂肪酸にも，その効果の大小は別として，抗真菌及び抗菌特性があることが周知である（甲２，３）。よって，当業者は，ウンデシレン酸に換えてこれらの脂肪酸と親水性有機巨大分子とを反応させて脂肪酸誘導体とした場合でも，ウンデシレン酸誘導体と同様に，脂肪酸由来の抗真菌性効果や抗菌性効果がある程度保持されることを期待すると考えられるから，これらの脂肪酸の誘導体を製造することは，当業者が容易になし得るものと解される。

したがって，引用例に記載されたウンデシレン酸誘導体の作用効果のうち，抗真菌及び抗菌特性に着目して，本件審決が「脂肪酸には抗真菌及び抗菌活性をもつものがあることは周知の技術的事項であり，ウンデシレン酸に換えて，同様に抗真菌及び抗菌活性をもつことの知られた脂肪酸を用いることも，当業者が困難なく行えることに過ぎない。」と判断したことに，誤りはない。

（ウ）湿潤化又は乳化作用について

親水性部分と疎水性部分を一つの分子に有する化合物は，本願発明にいう「両親媒性」であり，湿潤化又は乳化作用のような界面活性作用を有することが当業者における技術常識である。親水性有機巨大分子を有するウンデシレン酸誘導体において，親水性部分は親水性有機巨大分子部分であり，疎水性部分はウンデシレン酸の炭化水素鎖部分であることも当業者には明らかである。

そうすると，当業者であれば，引用例の記載から，ウンデシレン酸のみならず，同じく疎水性部分を与える炭化水素鎖を有する他の脂肪酸を利用し，親水性有機巨大分子を有する脂肪酸誘導体とした場合であっても，湿潤化，乳化作用を有する化学物質が得られることを理解することができる。

そして，このことは，引用例の「もう１つの特別の変法では，ウンデシレン酸を，特に８から２８までの炭素原子を有する他の飽和または不飽和脂肪酸の混合物として反応させることができる。特に有利な脂肪酸の例はステアリン酸，ラウリン酸，パルミチン酸，ミリスチン酸およびカプリル酸である。」（５頁１５～１９行）との記載とも整合する。

したがって，本件審決が引用発明のウンデシレン酸誘導体の作用効果のうち，湿潤化又は乳化作用に着目して，「このうち強い湿潤化と乳化力のみを利用しようとして，より安価であったり，入手が容易な脂肪酸，例えばステアリン酸やパルミチン酸をウ

ンデシレン酸に換えて用いてみることを阻害する特段の理由もなく，当業者が容易に想到できる程度のことと認められる」と判断し，また効果について，「引用例に記載されるウンデシレン酸誘導体の強い湿潤化と乳化力から予測ができないほどの格別な効果が奏されているものとは認められない」と判断したことに，誤りはない。

（ⅳ）原告の主張について

原告は，本願発明は，皮膚の再生という観点から検討された発明であることが明らかであって，ステアリン酸又はパルミチン酸の脂肪鎖を非変性タンパク質と反応させると，特に照射による損傷と化学的損傷に対し皮膚の再生効果が極めて高いという効果は，予期できない効果であると主張する。

しかし，本願発明は，皮膚の再生を特定するような化学物質の用途発明に該当するものではなく，化学物質自体である「両親媒性複合体」の発明に関するもので，本願発明の目的は，新規な化学物質を提供することであることは，前記（１）のとおりである。したがって，原告が主張する効果は，特許請求の範囲の特定に基づかないものであり，失当である。

②　取消事由２（相違点１についての判断の誤り）について（省略）

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（物質発明と用途発明における進歩性について）

本発明の両親媒性複合体は，原告が主張するように「皮膚の再生作用」については，公知例に記載がない。しかし，審決や判決では，公知の複合体の湿潤化力や乳化力に着目して，ウンデシレン酸に換えて，より安価な脂肪酸を用いたり，他の抗菌性のある脂肪酸を用いて，本願発明の構成「複合体」に想到すること自体は容易であったと判断された。それでは，本発明が，用途発明（例えば，皮膚再生剤）であったら，判断は違ったのか。

【検討結果（主な意見等）】

①　欧米では，一般的に，医薬以外の物については用途発明を認めていないが，日本では，「○○剤」，「○○用組成物」などの特定の用途を有する物については，一般的に，その成分だけではなく用途も考慮して，新規性・進歩性が判断されることとなる。本件発明についても，「両親媒性複合体」という化学物質の形式ではなく，「皮膚再生剤」といった特定の剤，あるいは「皮膚再生用組成物」といった用途を特定した組成物の形式で記載していれば，新規性・進歩性は認められたのではないか。

②　本件発明を「皮膚再生剤」という形式で記載すれば，一応，新規性・進歩性は認められる可能性は高いと思われる。しかしながら，この表現形式で特許を取得できたとしても，他者が本件発明と同様の成分の物を使用していた場合でも，それを「皮膚再生剤」としてではなく，例えば「乳化剤」として使用していると抗弁された場合には，権利が行使でき

なくなるので，その特許権の権利範囲は狭いものになると考えられる。

③　「両親媒性複合体」という化学物質の発明よりは，「皮膚再生剤」，「皮膚再生用組成物」といった用途発明の方が特許は取得しやすいといえるが，この場合には，サポート要件，実施可能要件を満たすように特許請求の範囲を減縮する必要があると考える。また，本願発明の「皮膚再生」という効果が，引用発明の，親水性のタンパク質に脂肪鎖を付けることにより，湿潤化，乳化力が向上し皮膚に浸透しやすくなるとの事項から予測できる程度のものであれば，用途を特定したとしても，新規性・進歩性が認められないケースもあり得る。

④　本件発明を「皮膚再生用両親媒性複合体」といった用途の限定を付した化学物質の発明としても，本件判決のように，「両親媒性複合体といった化学物質の発明の目的は，両親媒性複合体という新規な化学物質を提供することにある」と判断され，その用途を考慮することなく，その化学物質自体としての新規性・進歩性が判断されることとなるので，「皮膚再生剤」あるいは「皮膚再生用組成物」の形式とする必要がある。

⑤　「ウンデシレン酸を除く脂肪酸」という除くクレームの形式で表現するのではなく，ウンデシレン酸は不飽和であるから，不飽和が含まれないようにクレームを特定することも一案として考えられる。ただし，肌にしみ込みやすくするために，親水性のタンパク質に疎水性の炭素の鎖をつければよい，との思想が本件出願時に既に技術常識であった可能性もあり，周知例等が存在することを前提に，本願発明が容易であると判断された可能性もあると思われる。

⑥　仮に，本件発明が「皮膚再生剤」，「皮膚再生用組成物」といった用途発明の形式で表現されたとしても，本件明細書には，親水性タンパク質をウンデシレン酸で変性したものが従来技術として示されていることから，従来技術の「ウンデシレン酸」を，本件発明の「ウンデシレン酸を除く脂肪酸」とすることの容易想到性，効果の予測性に焦点が当たってしまうこととなり，効果の予測が困難であることを出願人・審判請求人が合理的に説明できなければ，本件と同様，進歩性がないと判断されるのではないか。

⑦　本件発明が「皮膚再生剤」，「皮膚再生用組成物」といった用途発明の形式で記載されれば，「皮膚再生」という用途も考慮して，進歩性が判断されることとなるので，皮膚再生という効果が明記されていない引用発明に基づいて容易論を構築することは難しいのではないか。引用発明の，湿潤化，乳化力が向上し皮膚に浸透しやすくなるとの事項から，本願発明の皮膚再生という効果が予測できるとの論理を構築するためには，皮膚内部にタンパク質がが浸透すれば，皮膚再生という効果が生じるとの作用機序を示す証拠が必要となる。ただし，本件明細書で皮膚再生という効果が奏されることが実施例において確認できるのは，親水性タンパク質をステアリン酸及びパルミチン酸で変性した場合だけであるので，本件発明にこのような限定が付されていない以上，サポート要件を満たす補正等の対応は必要である。

⑧　本件発明は「両親媒性複合体」であることから，「化学物質」の発明として認定される

ことになる。用途発明であるならば，「皮膚再生剤」，「皮膚再生用組成物」などと特定するべきだし，方法の発明のみで特徴点を表すのであれば，「両親媒性複合体の製造方法」などと特定すべきであった。特許性の判断は，出願単位でなされるので，特許請求の範囲に特許性のある請求項があるとしても，１つでも拒絶理由のある請求項があれば，本件のような結果となる。

（２）検討事項２（審決と判決の判断手法の若干の相違について）

審決又は被告（特許庁）は，上記のとおり，本願発明の構成に想到するための筋道を説明し，その上で，本願発明に想到するのは容易であったという考え方であると思われる。判決は，かかる考え方を認めてはいるが，その上で，「物質発明」は新規な化学物質を提供することであるから，原告が主張する効果は，特許請求の範囲の特定に基づかないものであり失当であると判示されているが，そこまで言い切れるのかを検討したい。公知発明と同一である場合は，物質発明における効果の主張は参酌されないかもしれないが，進歩性判断の場合には，かかる構成の相違により，顕著な効果が認められるのであれば，物質発明として特許になる可能性はあるのではないかとも考える。

【検討結果（主な意見等）】

① 判決は，審決の容易論の論理を踏まえつつ，本件発明の皮膚再生という効果については，「皮膚の再生を特定するような化学物質の用途発明に該当するものではなく，化学物質自体である『両親媒性複合体』の発明に関するものであって，本件発明の目的は，新規な化学物質を提供することであるから，原告が主張する効果は，特許請求の範囲に基づかないものである」と少々大胆な判示がなされていると思われる。ここまで大胆に言わなくても，本件明細書で皮膚再生という効果が奏されることが実施例において確認できるのは，親水性タンパク質をステアリン酸及びパルミチン酸で変性した場合だけであるので，この点について言及すれば良かったのではないか。

② 親水性タンパク質を，ステアリン酸及びパルミチン酸で変性した場合の効果は本件明細書に記載されているが，特許請求の範囲ではそこまで特定されていない。「ウンデシレン酸を除く」とは特定されるものの，脂肪鎖は酸基，アルコール基，アミン基いずれでもよく，炭素数も４～３０とかなり広い範囲であるために，原告（審判請求人）の主張する，皮膚再生という効果は認められなかったのではないか。

③ 新規性の判断であれば効果を参酌しないことも理解できるが，本件は進歩性の判断に関するものであるから，皮膚再生という効果を参酌すべきではないか。

④ 判決では，進歩性の判断に際し，ウンデシレン酸に代えて他の脂肪鎖を適用することの容易想到性の判断が主としてなされ，皮膚再生という効果については，本願発明は化学物質自体の発明であって，本願発明の目的は，新規な化学物質を提供することであるとして参酌されていない。ただ，本件は発明の範囲が広く，単にウンデシレン酸を除くと特定

するだけであるので，効果を参酌しなくともよい特殊な個別事例であったといえるのかもしれない。

⑤　化学物質の特許性の判断は，新規性で判断するケースが大半と思われるが，例えば，発明の課題解決とは直接関係のない部分で，メチル基をエチル基に変更することは容易といった，進歩性で判断するケースもあると考えられる。本件は，発明の範囲が広く，本件明細書で皮膚再生という効果が奏されることが確認できるのは親水性タンパク質をステアリン酸及びパルミチン酸で変性した場合だけであるので，進歩性の判断が適用されたとも考えられる。

⑥　化学物質自体の発明については，進歩性で判断するケースは確かに少ないが，本件の両親媒性複合体は，親水性タンパク質に疎水性の脂肪鎖を付加して疎水性を付与するという構造及び機能がはっきりとしたものであるので，進歩性の判断が適用できたと考えられる。すなわち，脂肪鎖の果たす疎水性付与という機能が明らかであるので，ウンデシレン酸以外の脂肪酸を用いた場合でも，同様の機能を発揮することが予測できるとの判断がなされたと考える。

⑦　引用発明は，ウンデシレン酸が本来有する抗菌特性などの特性を維持しながら，臭気を弱くしたウンデシレン酸誘導体に関する発明であって，これを素直に読めば，主役のウンデシレン酸に代えて他の脂肪酸を適用しようという発想は出てこないのではないかと考える。審決及び判決では，引用例に「更なる目的」として記載されている，「強い湿潤化または乳化作用」をとらえて，当業者であれば，湿潤化又は乳化作用に着目して，ウンデシレン酸以外の脂肪酸を採用できることが理解できる旨の論理構成とっているが，これは，本件明細書を読んだ後の後知恵との印象も受ける。ただ，本件発明は「両親媒性複合体」という化学物質の発明であり，また，その範囲も広すぎることから，このような審決及び判決の論理も首肯できるともいえる。

⑧　本件発明は，引用発明との関係で「ウンデシレン酸を除く」となっているが，ウンデシレン酸で変性した親水性タンパク質が皮膚の内部まで浸透するという引用発明の作用機序の面からみれば，ウンデシレン酸で変性した親水性タンパク質も，本件発明と同様の，皮膚再生効果を奏するものであるとも考えられるため，引用発明から当業者が容易に想到できるとの判断がなされたのではないか。

⑨　判決では，本件発明を「両親媒性複合体」すなわち化学物質の発明であると認定しているが，この認定には疑問の余地がある。すなわち，本件発明は，「植物タンパク質と，脂肪酸，脂肪アルコール，脂肪アミン及びその混合物とを反応させて得られる両親媒性複合体」というように，プロダクト・バイ・プロセス規定した反応物であって，この反応物中にはさまざまに変性された植物タンパク質が含まれていると考えられるので，化学物質というよりも，組成物あるいは混合物と認定すべきではないかと考える。

⑩　審決・判決の判断は，結論が先にあって，その結論を導き出すための論理をやや強引に構築したとの印象を受ける。また，本件発明の「両親媒性複合体」を，新規な化学物質

を提供することを目的とする，化学物質の発明であると認定しながら，引用発明と同一ではなく，引用発明から容易に想到できるとして進歩性を認めなかったことにも疑問を感じる。ただ，出願人・審判請求人も，「ウンデシレン酸を除く」といった限定ではなく，もっと適切な補正を行うべきであったともいえる。

⑪　出願人は，本件発明の効果として，皮膚の再生のみならず，湿潤化や乳化力，抗真菌及び抗菌特性をも明細書に記載しているが，それぞれの効果に対応したクレームを作成しておけば，拒絶の理由を回避しやすかったのではないか。このようにクレームが作成されていれば，審判において，新規性，実施可能要件，サポート要件などについて審理され，クレームを適正な範囲に補正し，結果として特許となる目もあったのではないかと考える。

⑫　判決では，本件発明の「両親媒性複合体」は，新規な化学物質を提供することを目的とする，化学物質の発明であるから，原告が主張する皮膚再生という効果は，特許請求の範囲の特定に基づかないものであり失当であると判示しているが，これは，クレームの記載が，発明の詳細な説明に記載されている範囲（本件明細書で皮膚再生という効果が奏されることが実施例において確認できるのは，親水性タンパク質をステアリン酸及びパルミチン酸で変性した場合だけである）を超えてなされていることも一因と思われる。ただし，ここまで言い切るのは，やや大胆すぎるのではないかと思われる。

⑬　この判決の，「化学物質の発明の目的は，新規な化学物質を提供することにある。」，「化学物質の用途発明ではなく，化学物質自体の発明の目的は，新規な化学物質を提供することであり，用途に伴うような効果を主張しても，この主張は特許請求の範囲の特定に基づかない主張である。」との判示箇所だけが採り上げられて，一般化して適用されることを懸念している。

⑭　判決の「化学物質の発明の目的は，新規な化学物質を提供することにある。」との判示は，基本的には，間違ってはいないと考える。ただ，「化学物質」には，低分子化合物のように化学構造式で示された単一化合物から構成されるもの，高分子化合物のように化学構造式で示された範囲の複数の化合物（すなわち，分子量，置換基，置換基の位置などが相違する化合物）が混在しているものなどの広範囲の化合物が包含されているので，「化学物質」だからといって，全てを一律に判決の説示のように取り扱うのは問題があると考える。

（３）検討事項３（脂肪酸等を限定した場合の特許性について）

原告が，脂肪酸を単に「ウンデシレン酸を除く」とするのではなく，効果の実証された脂肪酸等（例えば，実施例２７，２８で再生作用の実証されたステアリン酸又はパルミチン酸）に限定した場合の進歩性について（その場合に，ウンデシレン酸の比較実験データが必要かどうかも含めて）。

【検討結果（主な意見等）】

①　本件発明における脂肪鎖を単にステアリン酸及びパルミチン酸に限定したとしても，

今の審決及び判決の論理を踏まえると，引用発明におけるウンデシレン酸に代えて安価で入手可能なステアリン酸やパルミチン酸を用いることは当業者が容易に想到できると判断されるのではないか。

② 本件発明における脂肪鎖をステアリン酸及びパルミチン酸に限定することに加え，引用発明からは導き出すことのできない皮膚再生という効果を，明確に表現すること，例えば，「皮膚再生剤」，「皮膚再生用組成物」といった用途発明の形式で記載することが併せて必要ではないか。

③ 「ウンデシレン酸を除く」と規定するのではなく，例えば，炭素数４～３０をさらに限定して，本件発明の脂肪酸にウンデシレン酸が含まれないようにすることも，引用発明に対して本件発明が新規性を有するようにするための方法として考えられる。ただし，審決及び判決の論理を踏まえると，脂肪酸の炭素数が異なっても，ウンデシレン酸に代えて安価で入手可能な脂肪酸を用いることは当業者が容易に想到できるとの判断されることになりかねない。

④ 親水性のタンパク質に脂肪鎖を付けることにより，湿潤化，乳化力が向上し皮膚に浸透しやすくなるとの事項は，作用機序がシンプルであり，本件出願時に一般に知られていた技術ではないかと考えられる。このような技術思想が示された公知文献があれば，これを主引例として容易論を構築したほうが，より説得力のある論理付けができ，出願人・審判請求人も納得感があるのではないか。

⑤ 本件発明における脂肪鎖をステアリン酸及びパルミチン酸に限定し，さらに，「皮膚再生剤」，「皮膚再生用組成物」といった用途発明の形式で表現されれば，進歩性なしと判断されることはないと思う。ただし，親水性のタンパク質に脂肪鎖を付けることにより，湿潤化，乳化力が向上し皮膚に浸透しやすくなるとの事項が技術常識となると，周知例等が示されることが前提とはなるが，より効果を特徴づける限定や，比較例等が必要となるのではないか。

⑥ 本件発明が，「皮膚再生剤」といった用途発明の形式で表現されれば，特許性ありと判断される可能性が現在のものよりは高くなると考えるが，その際にはウンデシレン酸に関する実験データを併せて提示し，ウンデシレン酸では効果がないことを示す必要があると考える。さもないと，進歩性の判断を覆すのは困難かもしれない。さらに，サポート要件違反，実施可能要件違反などの拒絶理由が通知されれば，実際に効果があることが明細書の実施例で示されているパルミチン酸，ステアリン酸に限定していく対応となるのではないか。

（４）その他（感想等）

① 出願人の対応については，クレームを適正な範囲に減縮しなかったために，このような結果になったといえる。特に本件は，出願人が外国籍であり，海外で特許が取得できているため，クレームを減縮せずにアグレッシブな対応をし，結果として全ての請求項を権

利取得することができなくなってしまったと考えられる。確かに現状のクレームでは特許を取得するのは難しいとは思うが，審決・判決共に，その容易論の論理展開は多少強引かと感じる。

② 本件発明と技術思想は異なるものの，たまたま１つの成分が一致してしまう先行文献が存在する場合に，除くクレームでその成分を発明の範囲から除外することで，新規性が認められるとともに，技術思想が異なることから進歩性も認められるはずであり，本件出願人も，除くクレームで対応したのではないか。

③ 本件出願に際して，出願人は，先に自身が出願し公開されていたウンデシレン酸を用いた技術（引用発明）によって拒絶とならないように，本件発明に「ウンデシレン酸を除く」という規定をしたと思われる。その結果として，審判の審理において，引用発明からの容易想到性，効果の差異が中心として検討され，引用発明に基づいた容易論の構築がなされた可能性がある。本件明細書を作成するにあたって，ウンデシレン酸を用いずに発明の内容を説明することもあり得たといえ，その場合，審理経緯も異なった可能性もあるのではないか。他方，本件発明と引用発明とは同一出願人であり，引用発明を開示しないと米国では特許権が行使不能とされると懸念したためかもしれない。

④ 判決は，基本的には審決の論理を踏襲しているが，ところどころで踏み込んだ判断もなされている。「化学物質の発明の目的は，新規な化学物質を提供することにある。」，「化学物質の用途発明ではなく，化学物質自体の発明の目的は，新規な化学物質を提供することであり，用途に伴うような効果を主張しても，この主張は特許請求の範囲の特定に基づかない主張である。」との判示のほかにも，「当業者であれば，引用例の記載から，ウンデシレン酸のみならず，同じく疎水性部分を与える炭化水素鎖を有する他の脂肪酸を利用し，親水性有機巨大分子を有する脂肪酸誘導体とした場合であっても，湿潤化，乳化作用を有する化学物質が得られることを理解することができる」との判断もかなり踏み込んだものといえ，やや強引との印象を受ける。

［4］第４事例

事件番号	平成２１年（行ケ）１０２５３号　審決取消請求事件 知財高裁平成２２年１１月１７日判決
審判番号	無効２００８－８００１４６
出願番号	特願２００３－２９３３７３
発明の名称	ハードゼラチンカプセル及びハードゼラチンカプセルの製造方法

１．事件の概要

医薬品などの固形製剤の１つとして用いられるハードゼラチンカプセル剤に関する登録特許についての無効審判請求不成立の審決が，審決取消訴訟で取り消された事例である。

１次審決では，訂正発明について，甲第２号証（判決では引用例２），甲第５号証（同引用例５）の何れにも無効審判請求人が主張するゼラチン単独フィルムの耐衝撃強度の向上にはグリセリンよりも特定のポリエチレングリコールの方がよいことについて記載されているとは認められないのであるから，当業者が容易に想到し得たとはいえないとして進歩性を認め，また「＃４０００のポリエチレングリコール」の明確性要件についても不明確ではないとした。

これに対して知財高裁判決では，明確性要件を充足するか否かともかくとして，「ゼラチン単独フィルムの耐衝撃強度の向上には，グリセリンよりも特定のポリエチレングリコールの方がよいことについて開示されているとは認められないとした判断は誤りといわざるを得ない」としたうえで，進歩性が否定された。

２．事件の経緯

平成　１年　７月　４日　　原々出願　（特願平１－１７３６８８）
平成１０年　５月　１日　　原出願　（分割，特願平１０－１３６０５５）
平成１５年　８月１４日　　本件出願（分割，特願２００３－２９３３７３）
平成１５年　８月１５日　　出願審査請求
平成１９年１０月２４日　　拒絶理由通知（特許法第２９条２項，特許法第３６条第４項及び第５項）
平成１９年１２月２５日　　意見書
平成１９年１２月２６日　　手続補足書，添付書類
平成２０年　２月１３日　　特許査定
平成２０年　８月１１日　　無効審判請求（無効２００８－８００１４６）
平成２０年１１月　７日　　訂正請求
平成２１年　７月１４日　　１次審決（訂正容認，請求不成立）
平成２１年　８月２１日　　知財高裁出訴（平成２１（行ケ）１０２５３号）
平成２２年１１月１７日　　判決（審決取消）

平成２３年　４月　６日　　２次審決（請求認容）

３．本件発明の内容

（１）特許請求の範囲

【請求項１】ポリエチレングリコールをゼラチンに配合して得られるハードゼラチンカプセルであって，前記ポリエチレングリコールとして＃４０００のポリエチレングリコールを用い，かつその含有量がゼラチンに対して３～１５重量%であることを特徴とする吸水性又は吸湿性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセル。

【請求項２】　省略

（２）発明の詳細な説明

①　背景技術

【０００４】

ところで，このカプセル剤に利用される前記ハードゼラチンカプセルは，一般に当該ゼラチン皮膜中の含有水分が少なくなると極端にその機械的強度が低下するといった欠点を持っている。すなわち，既存のハードゼラチンカプセルは，通常そのカプセル皮膜中に約１３～１５%程度の水分を保有しているが，これが１０%以下になると皮膜の柔軟性が低下してきわめて脆くなる。従って，カプセル成形後における例えば内容物充填作業でのカプセルの機械的取扱に際して，ひび，割れ又は欠け等のカプセル皮膜に損傷を生じることがある。このような不都合を防止もしくは抑制するための方策としては，日本薬局方にも記載されているとおりゼラチンを基剤とし，これにグリセリン又はソルビトール等の可塑剤を添加することが知られているが，これらの可塑剤をハードゼラチンカプセルの製造時に添加すると，その添加量によっては当該カプセル皮膜が柔らかくなり過ぎたり，またその乾燥速度が遅くなることもあり，現実の使用に当っては種々の問題が残されている。

【００１０】

以上要するに従来公知のハードゼラチンカプセルは，吸水（湿）性があるような物質を充填したときには，そのカプセル皮膜の機械的強度の低下による割れ，柔軟性不良また脆性化の発現といった難点を持っていた。

②　発明が解決しようとする課題

【００１１】

本発明はこのような状況に鑑みて提案されたものであって，吸水性又は吸湿性物質を充填した場合における上記ハードゼラチンカプセルにおける皮膜の低含有水分下での機械的強度の脆さ，及びこれら物質の充填製剤化の困難性といった不都合を解消し，これら水感応性物質充填用のハードゼラチンカプセル，及びこのハードゼラチンカプセルにこれら物質を充填した水感応性物質充填カプセルの製造方法を提供することを目的とする。

③　発明の効果

【００１５】

本発明によれば，製造時及び吸水性賦形剤である低分子ポリエチレングリコール等の水感応性物質を充填した場合の使用時における割れの発生が少ない非フォーム状ゼラチンハードカプセルを得ることができ，確実かつ良好に水感応性物質充填ハードゼラチンカプセルを提供することができる。

④　発明を実施するための最良の形態

【産業上の利用可能性】

【００３１】

本発明の非フォーム状ゼラチンハードカプセルは，吸水，吸湿性物質を良好に充填することができ，これら水感応性物質を充填した医薬や食品に用いることができる。

４．主な引用発明の内容

（１）引用例１：昭和４２年１１月１日発行の月刊薬事第９巻第１１号（甲１）

（２）引用例２：昭和５８年６月発行のポリマーレビュー第２４巻６月号（甲２）

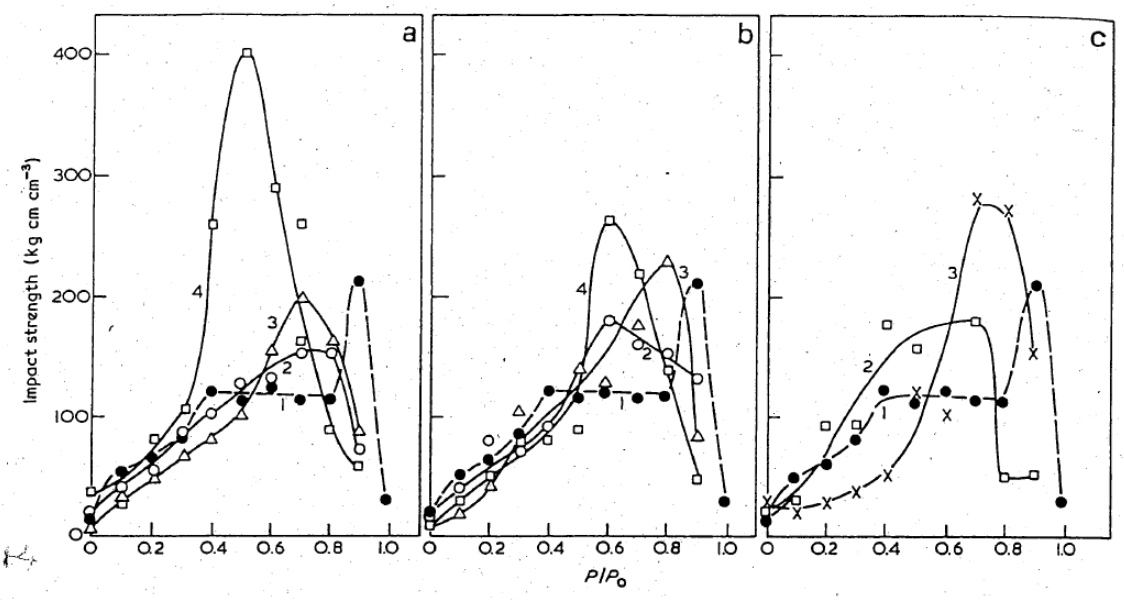


Figure 18 Dependence of resistance to impact on the water vapour pressure for cold gelatin films containing: (a) glycerin (0 (1), 10 (2), 20 (3), and 30% (4)); (b) urea (0 (1), 5 (2), 10 (3), and 20% (4)); (c) ethylene glycol (0 (1) and 30% (2)) and triethanolamine (20% (3))

図18．以下を含む冷ゼラチンフィルムの衝撃耐性の水蒸気圧に対する依存性:
(a)グリセリン[0%(1)，10%(2)，20%(3)および30%(4)](以下和訳省略)

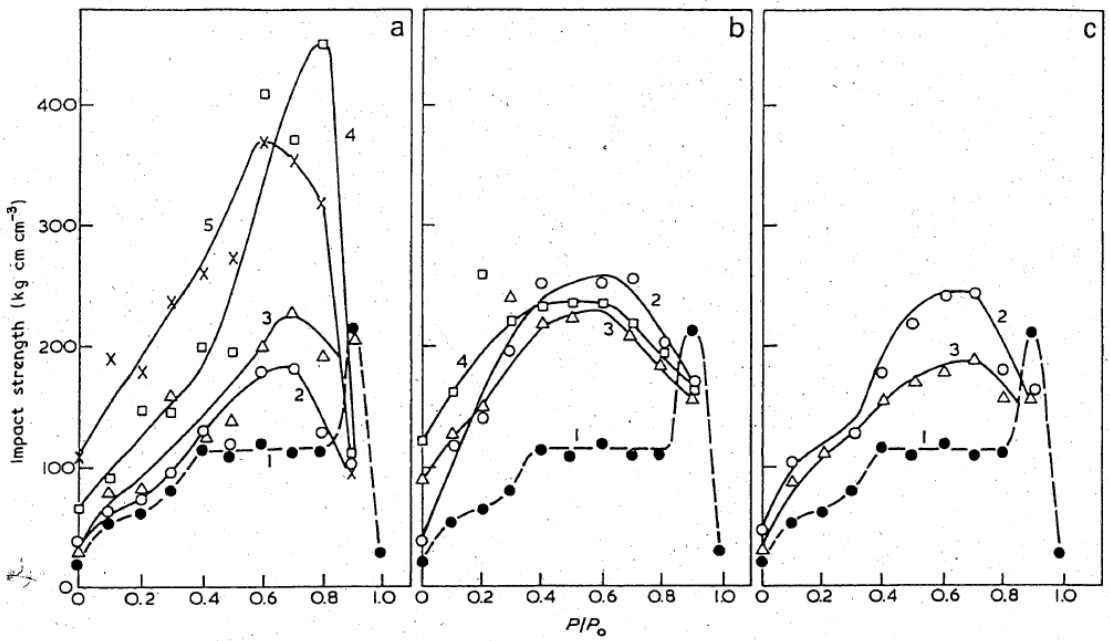


Figure 19 Dependence of impact strength on the pressure of water vapours for cold gelatin films containing: (a) PEG-300–0 (1), 5 (2), 10 (3), 20 (4) and 30% (5); (b) PEG-3000–0 (1), 1 (2), 3 (3) and 5% (4); (c) PEG-40000–0 (1), 0.1 (2), and 1% (3)

図19．以下を含む冷ゼラチンフィルムの衝撃強度の水蒸気圧に対する依存性:
(a)PEG-300[0%(1)，5%(2)，10%(3)，20%(4)および30%(5)；(b)PEG-3000[0%(1)，1%(2)，3%(3)および5%(4)；(c)PEG-40000[0%(1)，0.1%(2)および1%(3)]

①甲２号証の抄訳

(第 661 頁右欄下から第 12 行～第 662 頁左欄第 15 行)

可塑剤(訳者注:グリセリン，尿素又はエチレングリコール)を含み，水を含有しないゼラチンフィルムの衝撃耐性および吸着に関する最近の詳細な研究は，可塑剤が改質作用を有するのに必要な最低水分含量を与えた。図 18 から分かるように，可塑化ゼラチンフィルムの衝撃耐性の水分含量依存性は常に極大値を示す。低分子量化合物のタイプおよび濃度並びにその水分吸着にかかわらず，最大値は同一の領域（Ｐ／Ｐ$_0$＝０．５～０．７）で起こる。極大値はゴム状態へのゼラチンの転移に関連している。図 18 から，研究した低分子量化合物の何れもが，Ｐ／Ｐ$_0$＜０．５～０．６において可塑化作用を有さないこと，すなわち，これらの化合物を含むフィルムの衝撃耐性が可塑剤を含まないゼラチンフィルムの衝撃耐性よりも低いか，あるいは，せいぜい同等であることが分かる。そして，低分子量化合物が可塑化作用を示し，ポリマー可塑化の典型的パターンが観察されるのは限定された水分含量（～１２％水）においてのみである。興味のあることに，水分の最低%は，ゼラチンに導入した低分子量化合物の性質に依存する。研究した低分子量物質のいずれもが無水のゼラチンに対して改質作用を有さない。しかし，低分子量化合物が，空気乾燥ゼラチンフィルムおよび乾燥ゼラチンフィルムの両方において，内部応力を減少させることに注意すべきである。

(第662頁左欄第16行～右欄第13行)

（中略）図１９から分かるように，水蒸気圧の関数としての，PEG含有ゼラチンフィルムの衝撃耐性は極大値を示す。極大値の位置はPEGの分子量および濃度に依存し，系のミクロ脱混合(microdemixing)の最適程度に対応する。水分含量が増加すると（Ｐ／Ｐ$_0$＞０．７），濁度から明らかとなるマクロ脱混合(macrodemixing)および衝撃耐性の低下が生じる。ゼラチンフィルムの衝撃耐性の増加は他の親水性ポリマー（ＰＶＣ，寒天)や混合物としての疎水性ポリマーを用いても観察される。この場合，衝撃耐性の濃度依存性は，高さや位置がポリマーの化学的性質および分子量に依存する極大値をも示す。（以下省略）

②甲第２号証の抄訳　その３

(651頁タイトル)

「固体ゼラチンの構造と特性およびそれらの改変の原理」

(663頁左欄下から2行～右欄4行)

「改変ゼラチンは，技術的応用として，固層沈着法による写真乳剤の製造，疎水性物質のマイクロカプセル化，医療及び各所産業において広く使用される」

（３）引用例３：特願２００３―２９３３７３号に関する平成１９年１２月２５日付け意見書（甲３）

（４）引用例４：日本薬局方Ｃ－４１７８～Ｃ４１８４（甲４）

（５）引用例５：昭和５０年発行の「ゼラチンの物理的機械的性質に及ぼすポリエチレングリコールの変性効果」と題する論文（甲５）

（10頁，11頁中段～下段　抄訳）

ポリエチレングリコール入りゼラチンフィルムの物理的・機械的性質;

ゼラチンフィルムに低分子物質を導入したとき，ゼラチンに十分な水分を含む場合は，その衝撃強度が上昇する［１］。ゼラチンにPEGを導入したとき，その含水量（図１，a，b）に関係なく，機械的衝撃作用に対してゼラチンフィルムの抵抗性が著しく上昇する。図1から明らかなように，ＰＥＧ入りゼラチンフィルムの衝撃強度は，空気の相対湿度が通常（６５％）の時でも，また低い（０％）時でも，２－６倍上昇した。フィルムの吸着性を実験した結果は，ＰＥＧの変性効果はゼラチンの含水量と関係ないことが確認された。ゼラチンに比べてもっと高い吸着能力を有するオリゴマーＰＥＧ入りゼラチンフィルムに多量の水が含まれる場合には，この効果はわずかではあるが強まった。ポリマーＰＥＧを含有させた場合には，ＰＥＧの水に対するその吸着能がきわめて小さいため，ゼラチンフィルムの含水量は実際上変化しなかった。したがって，ポリマーＰＥＧを含有させたとき，ゼラチンフィルムの衝撃強度を上昇させる効果は，ＰＥＧ自体の変性効果による以外は関係しないと考えられる。この点，周囲環境の湿度の変化に左右される低分子物質とは，基本的に大きな相違である。

図１から明らかなとおり，ＰＥＧ入りゼラチンフィルムの衝撃強度の変化に対する濃度依存性曲線は，極大値を有している。ＰＥＧの分子量が大きくなるにともない，この極大

値はＰＥＧ濃度が低くなる傾向にシフトする。例えばオリゴマーＰＥＧ（例えば分子量３００）の場合，同様な結果が，その濃度１５％以上（湿度６５％）または３０％（湿度０％）で得られるのに対し，分子量が３，０００－４０，０００のＰＥＧ入りゼラチンフィルムの最大の衝撃強度は，系内濃度が０．１－５％のときにすでに到達した。

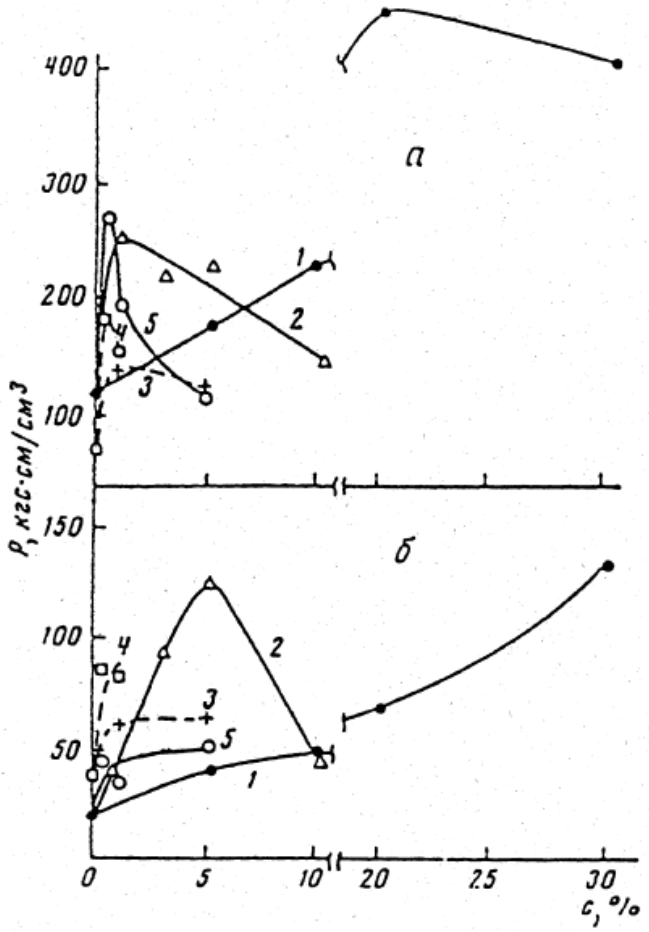


図１　ゼラチンフィルムの衝撃強度Ｐ V.S. ＰＥＧ濃度との関係曲線［（湿度65％(a)と０％(b)のときのＰＥＧ分子量 300(1)、3,000(2)、4,500(3)、15,000(4)、40,000(5)）］

（６）引用例６：昭和６２年発行のハードカプセル進歩及び技術（甲６）

（７）引用例７：オランダ特許出願第７３０２５２１号明細書（甲７）

（８）引用例８：欧州特許公開第１１０５０２号明細書（甲８）

（９）引用例９：昭和４６年７月１０日発行の医薬品開発基礎講座XI 薬剤製造法（上）（甲９）

５．１次審決の内容

（１）争点

①　無効理由１

本件特許発明は，甲第１～８号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。

②　無効理由２

本件特許発明は甲第２～９号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。

③　無効理由５

「＃４０００ポリエチレングリコール」の「＃４０００」が何を意味するのかが不明確である。

（２）無効理由１，２に係る一致点・相違点

①　一致点

本件発明１と引用発明１（甲第１号証）及び９（甲第２号証）とを対比すると，吸水性又は吸湿性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセルである点において共通する。

②　相違点

本件発明１は，＃４０００のポリエチレングリコールをゼラチンに対して３～１５重量%の含有量で含むのに対して，引用発明１及び９は，グリセリン等の可塑剤を含み，その含有量を特に規定していない点において，相違する。

（３）無効理由１，２についての判断

①　無効理由１についての判断

請求人は，次のように主張している。

甲第２号証には，可塑剤としてグリセリンに代えてＰＥＧ－３０００，ＰＥＧ－４０００等のポリエチレングリコールをゼラチンに０．１～５％添加すると，得られるゼラチンフィルムの耐衝撃強度（特に低湿度下における耐衝撃強度）が改善されることが記載されている。そして，甲第５号証には，グリセリン等の低分子可塑剤に代えて分子量３０００～４００００のポリエチレングリコールをゼラチンに０．１～５％加えると，最大の衝撃強度が得られること，またポリエチレングリコールを導入したゼラチンフィルムは，相対湿度が低いときでも，亀裂が発生しにくく，耐衝撃強度が向上することが記載されている。そして，カプセルの機械的性質はフィルムの粘性要素と関連性を有しており，カプセルの機械的強度はカプセルと同一組成のフィルムで試験するものであることは当業界の技術常識である。

してみると，引用発明１において，甲第１号証に課題としてあげられたハードゼラチン

カプセルの低湿度下での脆弱化の発現（カプセルの割れ）を防止すべく，グリセリン等の可塑剤に代えて，甲第２号証又は甲第５号証においてグリセリンよりもゼラチンフィルムの脆弱化防止に対して格段の効果がある可塑剤として記載されているＰＥＧ－３０００等のポリエチレングリコール又は分子量が３０００～４００００のポリエチレングリコールを可塑剤として選択し，甲第２号証又は甲第５号証に記載の所定量（すなわち，０．１～５％）を配合して，本件特許発明１の構成とすることは容易である。

そこで，この請求人の主張する無効理由について検討する。

甲第２号証は，固形ゼラチンの特性についてゼラチンフィルムの衝撃強度等と共に記載するものであるが，同号証においてグリセリンやポリエチレングリコールを配合した場合にゼラチンフィルムの衝撃強度にどのような影響を及ぼすかにつき具体的に記載されているのは，図 18 及び 19 又はこれらの図に基づく考察にとどまるものである。しかしながら，甲第２号証には，斯かる衝撃強度の試験法については何ら記載されておらず，図 18 及び 19 のデータがどのような形態のゼラチンフィルムを用いてどのような試験により得られたものであるかについては，同号証で文献 144 として引用する甲第５号証の記載をみて初めて理解できるものである。そこで，甲第２号証の図 18 及び 19 に関する記載について原報である甲第５号証に則して解釈する。

甲第５号証は，そのタイトルは「ゼラチンの物理的機械的性質に及ぼすポリエチレングリコールの変性効果」というものである。更に「ＰＥＧ入りゼラチンフィルムは，注水機を使用してセルロース・アセテートの支持体上に，１５－１９％のゼラチン水溶液を流延し，また有機ガラス製キュベット中で３％溶液からそれぞれ作成した。」との記述が記載されている。また，甲第５号証の論文の最後には，「全ソ連映画・写真科学研究所　モスクワ　１９７４年７月２０日受稿」とも記載されている。甲第５号証のこれらの記載を考慮すると，甲第５号証は，あくまで写真フィルムのゼラチン膜を主眼にいた研究論文であって，また，同号証はセルロース・アセテートの支持体上に，１５－１９％のゼラチン水溶液を流延してＰＥＧ入りゼラチンフィルムを作成したことを記載するにとどまるのであり，特に，ゼラチンフィルムのみをセルロース・アセテート支持体から剥がして試料とした旨記載するものではない以上，同号証においては，セルロース単独のフィルムではなく，セルロース・アセテートとゼラチンフィルムとの複合フィルムがそのまま衝撃強度を測定するための試験に供されたと解するのが自然である。

してみると，甲第２号証，甲第５号証の何れにも，請求人が主張するゼラチン単独フィルムの耐衝撃強度の向上にはグリセリンよりも特定のポリエチレングリコールの方がよいことについて記載されているとは認められないのであるから，カプセルの機械的強度はフィルムの粘性要素と関連性を有しており，カプセルの機械的強度はカプセルと同一組成のフィルムで試験するものであるとしても，引用発明１において，グリセリン等の可塑剤に代えて甲第２号証又は甲第５号証に記載されている特定のポリエチレングリコールを配合してみることは当業者が容易に想到し得たとはいえない。

更に，請求人は，甲第５号証について，写真用のゼラチンとカプセル用（局方）ゼラチンには大きな差はないと主張しているが，甲第５号証には，ゼラチン単独フィルムについての実験方法，実験結果や考察が記載されたものとはいえないのであるから請求人の主張には理由がない。

次に，甲第６号証は，ハードカプセルの総説であって，その中で甲第２号証が引用され，また，甲第６号証には，ハードカプセルの製造には冷乾燥ゼラチンフィルムの特性は明らかに重要であるとの一般的な記載があるというに過ぎないものである。

以上のとおりであるから，本件特許発明１の効果の顕著性について検討するまでもなく，甲第１～８号証に記載された発明に基づいて，当業者が本件特許発明１を容易に発明することができたとすることはできない。

② 無効理由２についての判断

請求人は，次のように主張している。

甲第９号証に課題としてあげられた，ゼラチンを含むカプセルは，低湿度の環境に保存すると，簡単に割れる，カプセルは水分を失って柔軟性を減少し，脆く，壊れやすくなるという欠点を解消すべく，グリセリン等の可塑剤に代えて，甲第２号証又は甲第５号証においてグリセリンよりもゼラチンフィルムの脆弱化防止に対して格段の効果がある可塑剤として記載されているＰＥＧ－３０００等のポリエチレングリコール又は分子量が３０００～４００００のポリエチレングリコールを可塑剤として選択し，甲第２号証又は甲第５号証に記載の所定量（すなわち，０．１～５％）を配合して，本件特許発明１の構成とすることは容易である。

そこで，この請求人の主張する無効理由について検討する。

甲第９号証には，グリセリン等の可塑剤を配合するハードゼラチンカプセルが記載されており，また，同号証には，低湿度下ではカプセルが脆くなることも記載されている。

以上を踏まえると，甲第９号証において，グリセリンがハードゼラチンカプセルの割れといった脆弱化を防止しているものと認められる。そこで，甲第９号証には，ゼラチンカプセルの機械的強度は，ゼラチンフィルムの粘性に影響され，カプセルと同一組成のシート（フィルム）の粘弾性によって測定することができることも記載されていることを考慮し，甲第９号証に，甲第２号証又は甲第５号証に記載されたポリエチレングリコールの可塑剤としての使用に関する知見を適用することにより本件特許発明１を当業者が容易に発明することができたか否かについて以下検討する。

上記のとおり，甲第２号証，甲第５号証の何れにも，請求人が主張するゼラチン単独フィルムの耐衝撃強度の向上にはグリセリンよりも特定のポリエチレングリコールの方がよいことについて記載されているとは認められないのであるから，甲第９号証において，グリセリン等の可塑剤に代えて甲第２号証又は甲第５号証に記載されている特定のポリエチレングリコールを配合してみることは当業者が容易に想到し得たとはいえない。

（４）無効理由５についての判断

一般に日本における医薬品の製造において使用する原料は，医薬品の品質の規格基準書である日本薬局方に規定されているものが使用されることが通常である。そして，日本薬局方には，各種分子量のポリエチレングリコール（日本薬局方においては，名称はマクロゴールとされている。）が記載されており，「マクロゴール４０００」として平均分子量２６００～３８００であるポリエチレングリコール４０００が製剤原料として収載されている。日本薬局方には，「＃」は記載されていないが，「＃」は番手，番号記号，又はイゲタと称されるものであって，乙第５号証，参考資料４，及び参考資料５等に記載されるように，「＃」に引き続く数字によっておおよそその平均分子量を表すものであることは当業界で常識となっている。

更に，請求人は，甲第１９号証（欧州薬局方）には，平均分子量が４０００の「ポリエチレングリコール４０００」と並んで平均分子量３０００の「ポリエチレングリコール３０００」も存在するのであるから，＃４０００のＰＥＧが平均分子量４０００のＰＥＧではなく，平均分子量約３０００（２６００～３８００）のＰＥＧに相当するとの主張は説得力がないと主張するが，上述のとおり，一般に，日本における医薬品の製造において使用する原料は日本薬局方に規定されているものが使用されるのが通常であって，日本薬局方には，ポリエチレングリコール４０００（マクロゴール４０００）の平均分子量が２６００～３８００であると記載されているのであるから，甲第１９号証（欧州薬局方）の記載をもって，本件特許発明にいう「＃４０００のＰＥＧ」を平均分子量２６００～３８００の「日本薬局方に記載されたポリエチレングリコール４０００」と解すべきではないとすることは相当ではない。

６．判決の内容

（１）原告の主張　取消事由２（進歩性についての判断の誤り）について

①　引用発明２及び５の認定の誤りについて

（ｉ）　引用発明２について

引用例２には，ゼラチンフィルムの可塑剤として，グリセリンやＰＥＧ－３００，ＰＥＧ－３０００，ＰＥＧ－４００００等のポリエチレングリコールが使用されること，グリセリンは，特に低湿度下ではゼラチンフィルムの衝撃強度をほとんど改善しないが，ポリエチレングリコールは，低湿度下であってもゼラチンフィルムの衝撃強度を著しく向上させることが実験例とともに記載されており，可塑剤としてグリセリンに代えてＰＥＧ－３０００，ＰＥＧ－４００００等をゼラチンに０．１ないし５％添加すると，ゼラチンフィルムの耐衝撃強度（特に低湿度下における耐衝撃強度）が改善されることが記載されているものである。

また，引用例２の図１８及び１９は，いずれも「冷ゼラチンフィルムの耐衝撃性の水蒸

気圧に対する依存性」に関するグラフとされている以上，「冷ゼラチンフィルム」の「耐衝撃性」を図示しているものであり，本件審決のように，耐衝撃性の試料に複合フィルムを用いたものと理解することはあり得ない。

仮に，実験手法について，本件審決と同様の前提に立つとしても，対比すべき測定対象のいずれにおいてもセルロース・アセテートは共通しており，ゼラチン単独フィルムのみが異なることから，当然，セルロース・アセテートの支持体の強度を除外して，ゼラチン単独フィルムについてのみの強度の結果が測定されるような実験方法を採用したものと解すべきである。

したがって，当業者は，引用例２には，ゼラチン単独フィルムの耐衝撃強度の向上にはグリセリンよりも特定のポリエチレングリコールの方がよいことについて記載されていると理解するものである。

（ⅱ）　引用発明５について

（ア）　本件審決は，引用例５について，写真フィルムのゼラチン膜を主眼とした論文であるとする。

しかしながら，引用例５は，「コロイドジャーナル」というロシアの一般的科学ジャーナルに掲載された，ゼラチンの物理的機械的性質に及ぼすポリエチレングリコールの変性効果に関する論文であり，同文献により開示された「ゼラチンフィルムに低分子物質を導入すると，ゼラチンが十分な水分を含む場合は，その衝撃強度が上昇する。ゼラチンにＰＥＧを導入すると，その含水量に関係なく，機械的衝撃作用に対してゼラチンフィルムの抵抗性が著しく上昇する」という知見は，すべてのゼラチン製品に適用可能である。

引用例５に開示された知見は，写真フィルムのゼラチン膜に関する知見に限られず，広くゼラチン一般に適用可能である。

（イ）　写真フィルムの分野で用いられるセルロース・アセテート支持体（厚さ約１１０～１４０μｍ：３５ｍｍフィルム）は，表面のゼラチンコーティング（厚さ約１０～２０μｍ）よりも格段に厚く硬いものであり，強度試験において，仮に支持体とともに強度を測ったとすれば，支持体の強度が優位を示し，ゼラチンに関する有益な情報を得ることができないことは当業者にとって明らかである。

かかる当業者の常識から，支持体からゼラチンフィルムを剥がして試験を行っても，論文には，あえてその旨を記載しないことも多いから，引用例５において，ゼラチンフィルムのみを支持体から剥がして試料とした旨の記載がなくとも，ゼラチン単独のフィルムを用いた耐衝撃試験が行われたことは明らかである。

したがって，引用例５には，「ゼラチン単独のフィルムの耐衝撃強度の向上には，グリセリン等の低分子物質よりも特定のポリエチレングリコールの方がよいこと」が開示されていることは明らかである。

（ⅲ）　小括

以上からすると，本件審決の引用例２及び５に関する認定はいずれも誤りである。

②　引用発明２及び５に基づく進歩性についての判断の誤りについて

（ⅰ）　引用例２及び５について

（ア）　引用例２について

ＰＥＧ－３０００による耐衝撃強度改善効果は，１％，３％及び５％において観察されているが，中でも水蒸気圧が０における耐衝撃強度改善効果は，ＰＥＧ－３０００の添加量が１％のときは乏しく，その添加量を３％又は５％とするのがより好ましいとされている。

また，水蒸気圧が０及び０．１の低湿度の場合，耐衝撃強度改善効果はＰＥＧ－３０００の添加量に応じて向上しているから，５％を超える濃度で添加した場合であっても，同様に低湿度下での衝撃強度が得られることが推測される。

（イ）　引用例５について

引用例５には，具体的なポリエチレングリコールの分子量及び含有量について，分子量３０００のＰＥＧを１％，３％，５％及び１０％添加した場合，添加しなかった場合と比較し，湿度０％において，衝撃強度が向上したことが開示されている。

また，引用例５には，ゼラチンが十分な水分を含まない場合，ゼラチンフィルムにグリセリン等の低分子物質を添加した場合に比べ，ＰＥＧを添加すると機械的衝撃耐性が上昇することを開示している。

したがって，引用例５には，被告が主張するポリエチレングリコール＃４０００に相当する分子量３０００のポリエチレングリコールをゼラチンに１～１０％加えると耐衝撃強度が改善されること，１０％を超えて加えても，耐衝撃強度の改善が期待できること，かかる改善効果は，低湿度下においてはグリセリンによる効果よりも高いことを開示しているものである。

（ⅱ）　引用発明１及び９と引用例２及び５に記載された知見との組合せ

（ア）　引用例１及び９には，硬カプセルが低湿度下では水分を放出して脆くなるとの課題が記載されているところ，引用例２には，低湿度及び高温下におけるゼラチンの脆性とその改善策が，引用例５には，湿度が低下した条件下で，耐衝撃性を上昇させることの必要性及び改善策が，それぞれ記載されているのであるから，引用例１の課題を解決するため，同じ課題を有し，その改善方法が記載されている引用例２及び５を組み合せることは，当業者が極めて容易に着想することである。

（イ）　引用例２には，低湿度下における衝撃強度の向上には＃４０００が好適であり，グリセリンは効果がないことが明確に記載され，引用例５にも，ゼラチンにグリセリン等の低分子物質を添加しても低湿度下における耐衝撃強度の向上は期待できないが，ポリエチレングリコールを添加すれば低湿度下における耐衝撃強度の向上を期待できる

こと，＃４０００が好適であることが記載されている。

硬カプセルのゼラチンに可塑剤としてグリセリンを添加しても，低湿度下の機械的強度の向上には有効ではないことは，引用例２のほか，特開平１－１２１２１３号公報（甲１３）にも記載されている。

したがって，引用例１及び９において，硬カプセルの低湿度下における機械的強度の問題に直面した当業者が，グリセリンに代えて，引用例２及び５記載の＃４０００のポリエチレングリコールを添加することを想到することは当然である。

（ウ）　引用例２には，＃４０００を１％，３％又は５％添加すると低湿度下における耐衝撃強度が向上するところ，特に３％又は５％が好適であることが記載され，かつ，５％を超えて添加しても，耐衝撃強度が向上することも示唆されている。引用例５には，＃４０００を１％，３％，５％又は１０％添加すると低湿度下における耐衝撃強度が向上することが記載され，かつ，１０％以上添加することも示唆されている。

（エ）　本件発明の効果は，製造時及び吸水性賦形剤である低分子ポリエチレングリコール等の水感応性物質を充填した場合の使用時における割れの発生が少ない非フォーム状ゼラチンハードカプセルを得るというものである。

引用例１及び９には，低湿度下における硬カプセルの脆弱性の問題が指摘され，引用例２及び５には，特に低湿度下におけるゼラチンフィルムの衝撃強度が，＃４０００のポリエチレングリコールを添加すると格別に向上することが記載され，その結果として，ゼラチン物品やゼラチンフィルムの脆弱性が改善され，破壊や亀裂が抑制されることが開示されている。

したがって，本件発明に顕著な作用効果は全く認められない。

（オ）　引用例２には，同文献により開示された知見について，写真フィルムに限定する旨の記載はなく，当業者は，すべての固体状のゼラチン物品・製品に適用できるものと認識するものである。実際，ハードカプセルに関する総説的な論文である引用例６において，引用例２が引用されているものである。

引用例５についても，同様である。

したがって，当業者が，引用例２及び５から得られる知見について，引用発明１に適用する動機付けが認められ，また，阻害事由は格別認められない。

以上からすると，引用発明１に，引用例２又は５において開示された知見を組み合わせて本件発明に到ることは，当業者にとって容易であり，本件発明は，いずれも無効とされるべきである。

（２）原告の主張　取消事由４（明確性の要件に係る判断の誤り）について

①　日本薬局方について

特許請求の範囲及び本件明細書には，「＃４０００のポリエチレングリコール」が日本薬局方に規定の「ポリエチレングリコール４０００」を意味するとは記載されていないし，

かかる技術常識も存在しない。

医薬品の原料としては，日本薬局方に規定されるものが使用されることが通常であるからといって，本件発明における「＃４０００のポリエチレングリコール」が日本薬局方に収載の「ポリエチレングリコール４０００」を意味するとは限らない。

② 小括

以上からすると，本件特許の「＃４０００のポリエチレングリコール」が，いかなる分子量のポリエチレングリコールを意味しているのか不明確であり，本件発明は，特許法３６条６項２号の要件を満たすものではない。

（３）被告の反論　取消事由２（進歩性についての判断の誤り）について

① 引用発明２及び５の認定の誤りについて

（ｉ） 引用発明２について

（ア） 引用例２の図１８及び１９は，ゼラチンのハードゼラチンカプセルへの適用に当たり，グリセリンよりもポリエチレングリコールが優れていることを示すものではない。上記各図によると，低湿度下においても，グリセリンの含有量によっては，ＰＥＧ－３０００よりも優れた値を示していることもあるから，引用例２には，ゼラチンフィルムがグリセリンを含有する場合には，耐衝撃特性には問題がない，すなわち，ゼラチンフィルムの耐衝撃特性との課題が開示されていないと解することも可能である。

（イ） 原告は，引用例２には，「疎水性物質のマイクロカプセル化」や医薬の分野などにも広く使用される旨が記載されていると指摘するが，マイクロカプセルとカプセル剤とは全く異なるものであり，「医薬」という広範な指摘から，直ちにハードゼラチンカプセルへの適用が記載されているということもできない。

（ⅱ） 引用発明５について

引用例５において試料として用いられているのは，セルロース・アセテートの支持体とその上に形成されたゼラチン層との複合フィルムである。

引用例５には，被験試料を支持体から剥がした旨の記載はない以上，引用例５においては，ゼラチン層を支持体から剥がしていないことを前提に理解すべきである。

確かに，ゼラチンフィルムを引き伸ばして，その特性や構造を測定検査するのであれば，支持体から剥がしたゼラチン単独フィルムを用いるのが自然ではあるが，引用例５に記載された衝撃強度試験であれば，支持体上に積層した状態のゼラチンフィルムであっても，その積層状態におけるゼラチンフィルム（ゼラチン層）の衝撃強度を測定することは十分可能である。

しかも，引用例５は，写真フィルム又は写真技術の研究者によるものであること，実験に用いられた試料は，写真フィルムの支持体として用いられるセルロース・アセテート上に，写真フィルムと同様の方法でゼラチンフィルムを作製したものであることから，写真

フィルムへの適用のみを念頭に置いたものである。このような写真フィルムへの適用を前提とした引用例５においては，むしろゼラチン層を支持体上に積層した複合フィルムのまま衝撃強度試験に供されたと解するのが妥当である。

さらに，引用例５には，グリセリンとポリエチレングリコールとを比較する記載も，両者の優劣を示す実験データも存在しない。

② 引用発明２及び５に基づく進歩性についての判断の誤りについて

（ｉ） 引用例１又は９と引用例２又は５を組み合わせる動機付けについて

（ア） 引用例２及び５は，いずれも写真フィルムに関する文献であり，ハードゼラチンカプセルへの適用についての記載も示唆も存在しない。

（イ） 引用例２及び５における衝撃強度は，それぞれ振子式衝撃試験機，ＫＭＬ振子式衝撃試験機により測定されているが，いずれも，所定の位置まで持ち上げたハンマーを振り下ろして試験片に打撃（衝撃）を加える試験方法である（衝撃試験）。

これに対し，本件明細書の実施例における「静圧試験」とは，加圧試験器を用いて，静圧荷重５キログラムをカプセル全体に徐々に加えたものある。

このように，衝撃試験（衝撃荷重）と静圧試験（静荷重）とは全く異なる試験（荷重）であるから，各実験により評価される「耐衝撃性」と「静圧荷重耐性」とは全く異なる特性であり，耐衝撃性が強い材料が必ずしも静圧荷重耐性が強いという関係にはない。また，ハードゼラチンカプセルには，衝撃強度は要求されていないから，ハードゼラチンカプセルに関し，衝撃強度を計測することは無意味であるし，衝撃強度のデータから静圧荷重耐性を予測することも不可能である。

（ウ） したがって，静圧荷重とは全く異なる態様の荷重である衝撃荷重に関する文献である引用例２及び５は，引用例１及び９と組み合わせる動機付けは存在しない。

（ⅱ） 本件発明の顕著な効果について

かかる本件発明の効果は，引用例１，２，５，９には全く記載されておらず，これらから予測し得ない効果であるから，顕著な効果というべきである。

以上からすると，本件発明の効果は，引用例２及び５から当業者が予測し得るものではない。

（４）被告の反論　取消事由４（明確性の要件に係る判断の誤り）について

「＃４０００のポリエチレングリコール」が日本薬局方に収載された「ポリエチレングリコール４０００」を意味することは明確である。

（５）裁判所の判断

① 取消事由２（進歩性についての判断の誤り）についての判断

（ｉ） 引用発明２の技術内容

（ア）　引用例２の図１８，１９には，ゼラチンフィルムの可塑剤として，グリセリンやＰＥＧ－３００，３０００，４００００のポリエチレングリコールが使用されることが開示されている。

そして，図１８には，グリセリンを１０％又は２０％配合したゼラチンフィルムは，低湿度（Ｐ／Ｐo＜０．５～０．６）下において，フィルムの衝撃耐性が，グリセリン等の可塑剤を含まないものより低いか，せいぜい同等であることが開示されている。

他方，図１９には，ＰＥＧ－３０００を１％，３％又は５％配合したゼラチンフィルムは，水蒸気圧が０から約０．８の範囲において，衝撃強度が向上することが開示されている。

（イ）　引用例２の図１８及び１９において，耐衝撃性を測定しているゼラチンフィルムが，ゼラチン単独のフィルムか，支持体上にゼラチン層を積層した複合フィルムであるかについては，当事者間に争いがある。

もっとも，被告は，衝撃強度試験であれば，支持体上に積層した状態のゼラチンフィルムであっても，その積層状態におけるゼラチンフィルム（ゼラチン層）の衝撃強度を測定することは十分可能であることを認めており，複合フィルムの状態であっても，支持体より強度が劣るゼラチン層の衝撃強度を評価することは，技術的に可能であると考えられる。

したがって，引用例２には，低湿度下（Ｐ／Ｐo＜０．５～０．６）では，可塑剤としてグリセリンを１０％又は２０％配合したゼラチンフィルムと比較して，可塑剤としてＰＥＧ－３０００を１％，３％又は５％配合したゼラチンフィルムの方が，耐衝撃強度が改善されることが開示されているといえる。

なお，図１８には，グリセリンを３０％配合したフィルムの耐衝撃性についても記載されているが，引用例９において，可塑剤の量は，硬カプセルでは数％以下，軟カプセルでは１０～５０％とされていることからすると，当業者が，ハードゼラチンカプセルの製造において，当該記載に着目することはないものと考えられる。

（ウ）　小括

以上からすると，本件審決が，引用例２には，ゼラチン単独フィルムの耐衝撃強度の向上には，グリセリンよりも特定のポリエチレングリコールの方がよいことについて開示されているとは認められないとした判断は誤りといわざるを得ない。

被告は，引用例２に応用分野として例示されている「マイクロカプセル」は，カプセル剤とは全く異なるものであり，「医薬」という広範な指摘についても，直ちにハードゼラチンカプセルへの適用が記載されているということもできないなどと主張する。

しかしながら，引用例２は，「固体ゼラチンの構造と特性及びそれらの改質の原理」と題する論文で，ゼラチン自体の物理，機械的特性に関する一般的な知見を開示するものであって，特定の用途におけるゼラチンの性質に限定して記述されているものではない。実際，引用例２は，ハードゼラチンカプセルに関する専門書である引用例６（甲６）

にも引用されており，ゼラチンカプセルの技術分野に属する文献であるということができる。被告の主張は採用できない。

（ⅱ）　引用発明９に引用発明２を組み合わせることについて

（ア）　引用発明９は，ゼラチンカプセルを低湿度下に保存した場合，カプセルが破壊されやすくなるという課題を有するものであり，また，引用例２は，前記のとおり，ゼラチンカプセルの技術分野に属する文献ということもできるから，引用発明９と同じ技術分野に属するものといって差し支えない。

したがって，引用発明９の，ハードゼラチンカプセルの低湿度環境におけるカプセルの破壊を改善する目的で，引用例２により開示された技術的知見に基づき，ハードゼラチンカプセルを製造するために用いるゼラチン基剤の可塑剤として，グリセリンに代えて，グリセリンよりも低湿度下において優れた耐衝撃強度を与えるＰＥＧ－３０００，あるいはそれに類似するポリエチレングリコールをゼラチンに対して１～５％程度添加することは，当業者が容易に行い得ることであるものと認められる。

かかる添加割合は，本件発明における＃４０００のポリエチレングリコールの添加割合（３％～１５％）と重複する範囲であり，可塑剤の量は，硬カプセルでは数%以下とされていること，ゼラチンフィルムの衝撃耐性は，添加されるポリエチレングリコールの平均分子量及び濃度に影響されることは，引用例２及び９に開示されているのであるから，添加量の上限及び下限は，当業者が実験等により，適宜設定し得る事項であるということができる。

（イ）　明確性の要件を充足するか否かはともかくとして，被告の主張を前提とすれば，「＃４０００のポリエチレングリコール」とは，日本薬局方（甲３８）収載の，平均分子量が２６００～３８００のポリエチレングリコールであるから，ＰＥＧ－３０００，

すなわち，平均分子量３０００のポリエチレングリコールに類似するものとして，化学構造が共通し，平均分子量において重複する＃４０００のポリエチレングリコールを用いることは，当業者が容易に行い得ることである。

（ウ）　以上からすると，本件審決が，本件相違点について，グリセリン等の可塑剤に代えて引用例２又は５記載の特定のポリエチレングリコールを配合してみることは，当業者が容易に想到し得たとはいえないとした判断は誤りである。

（ⅲ）　小括

以上からすると，低湿度下におけるハードゼラチンカプセルの機械的強度を向上するために，可塑剤として，＃４０００のポリエチレングリコールを３～１５重量%の割合で添加することは，当業者であれば容易に想到し得るものということができる。

したがって，本件発明の進歩性を認めた本件審決の判断は誤りというほかなく，原告主張の取消事由２は，理由がある。

② 取消事由４（明確性の要件に係る判断の誤り）についての判断

その余の取消事由について検討するまでもなく，本件審決は取り消されるべきものである。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（写真フィルム分野の技術常識について）

被告は，「引用例２は写真フィルムの材料として用いられるゼラチンフィルムについての文献であり，写真フィルムにおいては，支持体であるセルロース・アセテートからゼラチン層を剥がして使用されることはないから，引用例２の図１８及び図１９において，衝撃強度（Impact Strength）を測定しているゼラチンフィルムは，支持体とゼラチンフィルムとの積層フィルムである」と主張しているが，この主張は妥当なものと考えられるか。

（２）検討事項２（被告の自認に関する判断について）

判決では，「引用例２の図１８及び図１９において，耐衝撃性を測定しているゼラチンフィルムが，ゼラチン単独のフィルムか，支持体上に積層したフィルムであるかについては，当事者間に争いがある。」としながらも，「被告は，衝撃強度試験であれば，支持体上に積層した状態のゼラチンフィルムであっても，その積層状態におけるゼラチンフィルム（ゼラチン層）の衝撃強度を測定することは十分可能であることを認めており」（判決書３３頁）として，引用例２の図１８及び図１９には，ゼラチンフィルムにグリセリンを配合しても耐衝撃性は向上しないが，ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を配合すれば耐衝撃性が向上することが開示されていると認定しているが，被告が当該事項を認めていなかったとしたら，引用例２の記載事項の認定，ひいては本願発明の進歩性判断は違ったものとなったと考えられるか。

【検討結果（主な意見等）】

① 被告が当該事項を認めるか否かにかかわらず，「支持体上に積層した状態のゼラチンフィルムであったとしても，ゼラチンフィルム自体の衝撃強度を評価することは十分可能である」との心証を裁判所は形成していると考えられる。仮に，被告が当該事項を認めなかったとしても，表現が多少異なるだけで同じ論理によって，積層フィルムであっても，ゼラチンフィルム自体の衝撃強度を評価することは十分可能とする結論は変わらなかったと思われる。

本件発明は，「吸水性又は吸湿性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセル」に係る発明であるが，ＰＥＧを配合することの効果が，カプセルの低含有水分下での脆さ解消といった機械的強度に関するものだけであると，引用例２を副引用例とする容易論を回避するのは難しいと考える。例えば，本件発明は用途が限定されているので，

カプセルの材質と，充填物，体内での溶解性などの特定の用途に伴う特異性の点で争うしかないのではないか。ただ，出願時の本願明細書には，このような観点の記載はないので，難しいとは思われるが。

② 被告が当該事項を認めたのは，引用例２の図１９において，耐衝撃性を測定しているフィルムが，支持体上にゼラチンフィルムを積層したフィルムであったとしても，同じ支持体上のゼラチンフィルムについて比較をしていることから，ゼラチンフィルム自体の衝撃強度を評価することが不可能とはいえなかったためではないか。ゼラチンの物性として機械的強度だけで議論すると，被告としては苦しいところである。機械的強度の土俵で議論できる余地があるとすれば，フィルムとカプセルの形態の相違で機械的強度が相違するくらいしかないのでは。

③ 引用例２の図１８及び図１９においては，同じ支持体上のゼラチンフィルムについて衝撃強度を比較していることから，これによりゼラチンフィルム自体の衝撃強度が評価できるとするのが一般的であるので，被告が当該事項を認めないとする場合には，相応の合理的な反証が必要となろうが，この反証はなかなか難しいと思われる。

④ 引用例２のデータがおかしいと主張することも可能ではあるが，実際問題としては難しい。また，被告が実験を行い，フィルム形態とカプセル形態における機械的強度の違いについてのデータが出せるなら，引用例２を副引用例とする容易論を崩せる可能性はあると思われる。

⑤ 「複合フィルムの状態であっても，支持体より強度が劣るゼラチン層の衝撃強度を評価することは，技術的に可能であると考える。」（判決書３３頁）との判決の判断は納得できるものである。

⑥ ゼラチンカプセルの衝撃強度など機械的物性だけで争うのでなく，ゼラチンカプセル特有の課題に関連する事項，例えば，胃の内部のような特定温度，ｐＨなどの特殊な環境下でのカプセルの溶解時間について主張すれば良かったのではないか。

⑦ 審決では，「甲第２号証の原報である甲第５号証は，あくまでも写真フィルムのゼラチン膜を主眼においた研究論文であって，セルロース・アセテートの支持体上に，ゼラチン水溶液を流延してＰＥＧ入りゼラチンフィルムを作成したことを記載するにとどまり，ゼラチンフィルムのみをセルロース・アセテート支持体から剥がして試料とした旨記載するものではない」（審決書１３頁）との認定がなされており，ゼラチン単独のフィルムと，支持体上にゼラチンフィルムを積層したフィルムとでは，衝撃強度を比較する次元が異なるとの観点で判断している。一方，判決では，引用例２の図１８及び図１９において，耐衝撃性を測定しているゼラチンフィルムが，支持体上にゼラチンフィルムを積層したフィルムであったとしても，ゼラチンフィルム自体の衝撃強度を評価することができるか否かとの観点で判断しており，これについては被告も認めるとおり，評価することは技術的に十分可能であるとしている。審決と判決では，このような観点の違いがあり，これにより結論が分かれたと思う。

（３）検討事項３（ネガティブデータに基づく阻害理由の有無について）

引用例２の図１８及び図１９からみて，低湿下においては，ＰＥＧ－３０００を１％，３％又は５％配合したゼラチンフィルムは，グリセリンを１０％又は２０％配合したゼラチンフィルムに比較して，耐衝撃強度が改善されているといえるが，グリセリンを３０％配合したゼラチンフィルムと比較した場合には，耐衝撃強度が改善されるとはいえない。

この点は，引用例９（グリセリン等の可塑剤をゼラチンに配合して得られるハードゼラチンカプセルであって，吸水性又は吸湿性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセル）に，引用例２により開示された技術的知見，すなわち，「ゼラチンの可塑剤として，グリセリンに代えて，グリセリンよりも低湿度下において優れた耐衝撃強度を与えるＰＥＧ－３０００，あるいはそれに類似するポリエチレングリコールを添加する」との知見を適用する際に，阻害要件とはならないと考えられるか。

これについて，判決では，「図１８には，グリセリンを３０％配合したフィルムの耐衝撃性についても記載されているが，引用例９において，可塑剤の量は，硬カプセルでは数%以下，軟カプセルでは１０～５０％とされていることからすると，当業者が，ハードゼラチンカプセルの製造において，当該記載に着目することはないものと考えられる。」（判決書３３頁）と判断しているが，この判断は妥当と考えられるか。

【検討結果（主な意見等）】

① 確かに，可塑剤であるグリセリンを３０％と多量に配合した場合には，ＰＥＧ－３０００を１％，３％又は５％配合した場合に比べて，ゼラチンがより可塑化されて柔らかくなるため，耐衝撃強度が大きくなることは，技術常識からみて当然のことである。したがって，ＰＥＧ－３０００を１％，３％又は５％配合したゼラチンフィルムは，グリセリンを３０％と多量に配合したゼラチンフィルムと比較して，耐衝撃強度が改善されるとはいえないとしても，このような，グリセリンを多量に配合するという極端なケースは，当然に排除されるべきであって，判決の判断は妥当と考えられる。

② ゼラチンカプセルの衝撃強度という機械的物性のみが争点となっているので，引用例９に，引用例２により開示された技術的知見を適用することに動機付けがあるといえ，阻害要因も特段あるとはいえなくなっている。単に，含有水分量の低下に伴うカプセルの割れといった機械的物性だけでなく，カプセルの成分と，充填される内容物，使用態様などとの関連性を明細書に記載しておくべきであったと思われる。たとえば，内容物が油係物質であればゼラチンカプセルが溶けにくいとか，胃で溶けるためには必要とされる強度や溶解度はどの程度が適当であるとかとの事項や，その関連データが明細書に記載されてあれば，本願発明の機械的物性以外の特徴についても主張でき，争いをもっと有利に進められたと思われる。

（４）検討事項４（用途限定について）

引用例２は「固体ゼラチンの構造と特性及びそれらの改質の原理」と題する論文であって，ゼラチン自体の物理，機械的特性に関する一般的な知見を開示しているが，適用分野としては「疎水性物質のマイクロカプセル，医療及び各種産業」が挙げられているだけであって，ゼラチンカプセルといった特定の用途への適用については記述されていない。一方，本件発明は「吸水性または吸湿性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセル」という，具体的な用途を限定した発明である。

被告は，「マイクロカプセルとカプセル剤とは全く異なるものであり，「医薬」という広範な指摘から，直ちにハードゼラチンカプセルへの適用が記載されているということもできない。」（判決書１５頁）と主張しているが，この主張を採用して，本願発明の進歩性を認める余地はないのか。

【検討結果（主な意見等）】

① 「ハードカプセル」と「ソフトカプセル」の技術的な相違が当業者に理解できるか否かはわからないが，上記（３）の②において検討したように，本願発明の限定された用途に応じて，明細書の記載内容がもっと充実されていれば，被告の主張が採用される可能性もあったと考えられる。

② 確かに，上記被告の主張は，一般的にみれば，採用される可能性はある。

しかしながら，本件のケースでは，

・本願発明の効果として，本願明細書の記載からは，含有水分量の低下に伴うカプセルの割れなどの機械的物性の向上程度しか把握できないこと，及び

・副引用例の引用例２には，ゼラチンカプセルといった特定の用途への適用については記述されていないが，ハードゼラチンカプセルの専門書である引用例６にも引用されていることから，引用例２はゼラチンカプセルの技術分野に属する文献でといえ，さらに，これと組み合わせられる主引用例の引用文献９と同じ技術分野に属するものである（このように，引用文献２，６及び９が，ゼラチンカプセルの技術分野に関連するようになっている）こと

からみて，上記被告の主張が認められるのは難しいと考えられる。

（５）検討事項５（明確性要件の充足性について）

本願発明の発明特定事項である「＃４０００のポリエチレングリコール」の解釈について，被告は，日本薬局方（甲４）に収載された「ポリエチレングリコール４０００」であると主張しているが，原告は，薬剤規格書（甲１７～１９など）には，数字「４０００」を付したＰＥＧには様々な分子量の規格ないし商品が存在しており，特定できないと主張している。これについて，判決では「充足しているかなお疑問が残るものであり」（判決書３５頁）としているが，この「＃４０００のポリエチレングリコール」という発明特定事項は，明確性の要件は充足していると考えられるか。

【検討結果（主な意見等）】

① 確かに，「＃４０００のポリエチレングリコール」という用語だけを厳密にみれば，明確とはいえないとは思われるが，当業者がみれば，「＃４０００」がおおよその分子量を表していると理解できると考えられるので，明確性要件違反とする必要はないと考える。まして，本件では，審査段階で提出された意見書において，出願人は，日本薬局方に収載された「４０００番のポリエチレングリコール」（平均分子量は２６００～３８００）であると説明しており，侵害事件などにおける権利解釈にも問題は生じないのではないか。

② 例えば，「＃４０００」を「平均分子量２６００～３８００」と解釈するにしても，では２５９９は入らないのか，平均分子量も測定方法により変動する可能性もあり，明確とするには疑問がある。また，数値範囲の規定全般についていえば，例えば「平均粒径」には，数値範囲のほかにも，どのような測定方法で測定された数値であるのかという問題もある。

③ 数値範囲の規定について，明確性を厳しくするのは問題が多いと考える。特許する場合には，必要に応じて，出願人に意見書で説明させることにより，明確性を担保させても良いのではないか。

④ 例えば，「平均分子量」がクレームに記載されている場合，これがどのような測定方法によるものかは，明細書の記載によって解釈されることとなる。しかしながら，クレームに記載した全ての数値の測定方法を明細書に記載すべきというのは，酷に過ぎると思うし，現実的でもない。その技術分野で普通に用いられる測定方法であれば，明細書に記載されていなかったとしても，その測定方法により測定したと解釈するのが妥当だと思われる。

［5］第５事例

事件番号	平成２２年（行ケ）１０２５２号　審決取消請求事件 知財高裁平成２３年４月２６日判決
審判番号	不服２００７－３２０６０
出願番号	特願平１０－１３２３２５
発明の名称	音響波方式タッチパネル

１．事件の概要

本願発明は，音響波方式のタッチパネルに関する発明であって，タッチパネルのガラス基板の組成に特徴を有するものである。このガラス基板の組成について，特許請求の範囲の請求項１では次のように規定されている。

「主成分としてのSiO_2と追加の成分とで構成され，追加の成分が，ＢａＯの含有量が１．５重量%以下であり，ZrO_2およびＳｒＯのうち少なくとも一方の成分を１重量%以上含む」

審決では，①委任省令違反，②サポート要件違反及び③実施可能要件違反を理由として，本願は拒絶すべきものと判断されたが，判決では，②のサポート要件違反についての取消事由（取消事由２）は理由がなく，審決のサポート要件違反について判断に誤りはないとされた。

２．事件の経緯

平成１０年　５月１４日　　出願
平成１９年　７月　９日　　拒絶理由通知①
（29 条 2 項，36 条 4 項及び同 6 項 2 号，39 条）
平成１９年　９月　７日　　意見書，手続補正書
平成１９年１０月２９日　　拒絶査定
平成１９年１１月２８日　　拒絶査定不服審判請求
平成２０年　２月２０日　　手続補正書
平成２２年　２月２２日　　上申書
平成２２年　３月１１日　　拒絶理由通知②（36 条 4 項及び同 6 項 1 号）
平成２２年　５月１０日　　意見書
平成２２年　６月２２日　　審決（請求不成立）
平成２２年　８月　４日　　知財高裁出訴（平成 22 年（行ケ）10252 号）
平成２３年　４月２６日　　判決（請求棄却）

３．本件発明の内容

（１）特許請求の範囲（平成 19 年 9 月 7 日付け手続補正書により補正されたもの）

【請求項１】音響波の伝搬媒体としてのガラス基板を備え，接触位置に関する座標データを検知するためのタッチパネルであって，前記ガラス基板が，主成分としてのSiO_2と追加の成分とで構成され，追加の成分が，ＢａＯの含有量が１．５重量%以下であり，ZrO_2およびＳｒＯのうち少なくとも一方の成分を１重量%以上含むことを特徴とする，前記タッチパネル。

【請求項２】～【請求項１１】　記載省略

４.審決の内容

（１）　発明の詳細な説明において，請求項１に係る発明及び請求項１を引用する請求項２～１１に係る発明の技術上の意義が明らかでないから，本件出願の発明の詳細な説明は，請求項１～１１に係る発明について，平成１１年法律１６０号による旧特許法３６条４項の経済産業省令で定めるところによる記載がされていない。（委任省令違反）

（２）　請求項１～６，８～１０に係る発明及び請求項１を引用する請求項７，１１に係る発明は，発明の詳細な説明に記載したものではない。（平成１４年法律第２４号による旧特許法３６条６項１号〔サポート要件〕違反）

（３）　発明の詳細な説明は，当業者が請求項１～６，８～１０に係る発明及び請求項１を引用する請求項７，１１に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでない。（旧特許法３６条４項〔実施可能要件〕違反）

5. 裁判所の判断［取消事由２（サポート要件違反についての取消事由）に関して］

（１）サポート要件の判断基準

本願発明は，音響波方式タッチパネルに用いられるガラス基板の成分の含有量の数値範囲を特定している発明であるから，本願発明において，特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲に記載された当該成分の含有量の数値範囲が，発明の詳細な説明に記載されており，当該成分の含有量の数値範囲により，発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が音響波減衰等の抑制等の課題を解決できると認識できるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし音響波減衰の抑制等の課題を解決できると認識できるか否かを検討して判断すべきと解される。

（２）請求項１に特定された含有量の関係について

① 前記３．４.で検討したとおり，本願明細書にはＢａＯ，ZrO_2及びＳｒＯの各含有量と減衰係数の具体的な相関関係は記載されていないし，本願明細書記載の所望の効果を奏するガラス基板（少なくとも，０．２５ｄＢ／ｃｍ以下の低音響波損ガラス〔段落【００２５】〕の条件を満足するもの）が，ＢａＯの含有量を１．５重量%以下とすること，及

び，ＺｒO$_2$およびＳｒＯのうち少なくとも一方の成分を１重量%以上含むことを臨界値として画されるということが，出願時において，具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。

② 本願明細書の発明の詳細な説明には，請求項１に記載された構成を採用することにより，本願発明の音響波式タッチパネルは，ガラス基板の音響波減衰を低減でき，信号の強度を高くすることができる旨が記載されているが（段落【００７２】），その構成を採用することの有効性を示すための具体例は，前記のとおり，実施例が１つと比較例及び参考例が合わせて４つ記載されているところ，これらの比較例１，比較例２，参考例１，参考例２及び実施例１において，ＢａＯ，ＺｒO$_2$及びＳｒＯの各含有量と減衰係数に着目し，それぞれ順に列挙すると以下のとおりとなる。

・比較例１：０重量%，０重量%，０重量%，０．５７ｄＢ／ｃｍ
・比較例２：０重量%，０重量%，０重量%，０．３０ｄＢ／ｃｍ
・参考例１：２重量%，０重量%，０重量%，０．２４ｄＢ／ｃｍ
・参考例２：７重量%，２．７重量%，６．３重量%，０．２１ｄＢ／ｃｍ
・実施例１：０．２重量%，７．５重量%，８重量%，０．１８ｄＢ／ｃｍ

そして，参考例１及び２は請求項１の要件を充たしていないにもかかわらず，減衰係数は０．２５ｄＢ／ｃm以下であって，本願明細書にいう「低音響波損ガラス」の要件を満たしていることに照らすと，ＢａＯの含有量及びＺｒO$_2$及びＳｒＯのうち少なくとも一方の含有量のみによって，所望の効果（性能）が得られるか否かが区別され得ることが当業者に理解できる程度に記載されているということはできないし，請求項１の数値をもって本願発明の課題・目的である「低音響波損ガラス」の臨界値として画されることが当業者に理解できるものであったということもできない。

③ そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明に記載された事項及び出願時の技術常識から，ガラス基板の音響波減衰を抑制し，所望の効果を有する音響波式タッチパネルを得るためのガラス基板として，ガラス基板の追加の成分が２つの含有量の臨界値で画定することが可能であることを当業者において認識することはできないから，上記発明の詳細な説明に，追加の成分が上記２つの含有量の臨界値で示される範囲にあるガラス基板及びそれを用いたタッチパネルの発明が記載されているということはできない。

他方，請求項１には，ガラス基板の追加の成分が，上記２つの含有量の臨界値で示される範囲にあるガラス基板を備えたタッチパネルの発明が記載されていることから，請求項１に係る本願発明の特許請求の範囲の記載は，発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるものであるといえる。

（３）結論

以上より，原告が主張する取消事由２は理由がなく，審決のサポート要件違反についての判断に誤りはない。

６．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（サポート要件違反の判断の妥当性）

判決では，偏光フィルム事件判決［知財高判平１７．１１．１１（平成１７（行ケ）１００４２特許取消決定取消請求事件「偏光フィルムの製造法」大合議判決）］の考え方に基づいて，ＢａＯ，ZrO_2及びＳｒＯの含有量と減衰係数の関係について，発明の詳細な説明の記載，実施例及び比較例の記載を検討して判断されているが，本件について，このような判断手法を適用することが妥当であるか否かについて確認したい。

【検討結果（主な意見等）】

① この判断手法は，偏光フィルム事件の大合議判決以来，サポート要件について判断する手法の一つとなっている。この判断手法は，ご存じのとおり，請求項に係る発明が，発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲を超えるものであるか否かを判断するものであるが，これを適用する際には，注意を十分に払う必要があると考える。例えば，化学分野以外の，電気分野，機械分野の案件に適用するのが妥当かとか，発明の課題をどのように把握するかなどを十分に考慮して，適用する必要がある。

② この判断手法は，一般的に厳しいと思う。特許法３６条６項１号をどう読めば「課題を解決できると認識できるように」と読めるのかが理解できない。この条文には，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と記載されているのであるから，極論すれば，クレームを，そのまま，発明の詳細な説明に記載したものであっても，当該要件を充足すると考えて良いと思う。サポート要件の趣旨は何なのか，発明の詳細な説明の記載はどこまで要求されるべきなのか，などが良くわからない。

③ この判断手法は特許法３６条の趣旨から離れすぎているように思う。３６条は本来，どうしようもない明細書を排除することが目的であったはずである。この判断手法は，そもそも，特殊パラメータ発明に対して適用する意図であったと思われるが，化学一般の技術分野，ましてや電気分野，機械分野にまで安易に適用範囲を広げるのは妥当でないと考える。

④ 本件の場合，引用例との関係からみて数値限定に特徴があるものであるが，数値を限定したことに進歩性がないというような進歩性の拒絶理由であればある程度納得できるが，サポート要件違反という拒絶理由は釈然としない。サポート要件についての判断はもっと緩やかであって良いと思う。

⑤ 数値範囲の上限値または下限値が，実施例にデータとして記載されていないからといって，機械的に，サポート要件違反の拒絶理由が通知されるのは大きな問題である。進歩性欠如とは異なり，サポート要件違反の拒絶理由が通知されると，基本的には，実験データの後出しは認められないこととなり，出願人サイドとしては苦しい場面が多くなる。特

に，ヨーロッパなど諸外国では，上限値，下限値を規定しなくても特許される国があり，そのような国からの出願には数値範囲について，明細書に十分に記載されていない場合が多い。医薬特許などのグローバルに特許権を取得する必要がある出願については，欧米では特許が成立しているのに，サポート要件の判断が厳しいアジア諸国では拒絶されてしまうというケースが生じている。サポート要件の判断が厳し過ぎると，他国との調和の点で好ましくないと思う。

⑥　偏光フィルム事件の大合議判決は，特殊パラメータ発明についての判断であり，特殊パラメータ発明以外の発明に対して，むやみにこの判断手法を適用するのは好ましくないと考える。また，医薬発明については，明細書に薬理試験のデータが記載されていない場合は，すべてサポート要件違反と見なされることとなるのか。外国からの出願には薬理試験のデータがないものも多く，中には実験したことの記載さえないものもあり，単にアイデアだけで出願されたものか，実際に薬効を確認しているがデータが提出されていないのかが，判断できない場合がある。

⑦　明細書には実験した旨の記載があるが，そのデータが記載されていない場合には，データの後出しを認めてよいと思う。米国などではそのような考え方をとっているようである。先願主義の立場からすれば，出願後にデータの後出しを認めるのは適切ではないが，医薬発明の場合には，用いる化合物は特定されており，薬効もはっきりと明細書に記載されている。ただ，その薬効が発揮されることがデータにより確認できるのかが不明な場合が多い。このような場合，開示は明細書でしっかりとなされており，データはそれを具体的に確認する付随的なものであるから，薬効が確かに発揮されることの証明として，データの後出しを認めても良いように思う。

⑧　出願時の明細書に薬理試験方法のみならず，実際に行った薬理試験データを具体的に開示することで，出願明細書に接した当業者であれば，特許請求の範囲に記載されている事項を単にアイデアではなく，技術的思想として理解することができる。国内企業は比較的このように対応していると思われる。

⑨　発明の内容，権利範囲によっては，実施例の具体的なデータは１つでも良い場合もある。極めて狭い範囲で権利取得を望む場合もあり，このような場合には，実施例の具体的なデータは少なくても十分だと思う。数値範囲の上限値，下限値の内外における臨界的意義については，選択発明の場合は別として，一般的には要求される必要はないと思う。

⑩　選択発明のように，公知文献，先願発明などの数値範囲の中から一定の数値範囲を選択したことにより，格別又は格段の作用効果を発揮する発明である場合には，その数値範囲の臨界的意義が必要になるので，実施例などにおけるデータの裏打ちが必要と思われる。一方，組成物発明において，ある特定の化合物を配することが新規であって，それにより特定の作用効果を発揮するような場合には，配合量をクレームで規定する必要はなく，実施例などにおけるデータも配合による効果が確認できる程度のもので良いことになる。要するに，本件発明の周辺にどの程度の近似する技術があって，本件発明が，どのレベルの

発明特定事項及び効果であれば特許できるかを考慮した上で，サポート要件違反について検討してもらいたい。例えば，周囲に近い技術が多くある場合には，選択発明といえるような，限定とそれを裏打ちするデータが必要となるであろうし，逆に，周囲に近い技術がない場合には，それほど詳細なデータは必要ないと考えられる。

⑪　周囲に近い技術が多くあるにもかかわらず，数値範囲の臨界的意義を裏打ちするデータが不足している場合には，新規性，進歩性欠如の拒絶理由をまず通知すべきであって，サポート要件違反の拒絶理由を通知するべきではないと思う。サポート要件違反の拒絶理由に対しては，基本的には，実験データは後出しができないので，対応できないこととなり困る。

⑫　サポート要件については，日本の運用は厳しすぎると考える。サポート要件についてはもっと緩やかに判断してもらい，「課題を解決できると認識できるか否か」については実施可能要件で判断してもらうほうがありがたい。

（２）検討事項２（実施可能要件の判断の妥当性）

判決では，実施可能要件違反についての審決の判断が妥当か否かについては判断されていないが，これについて検討したい。本願の請求項１に係る発明では，ガラス基板が成分及び配合量によって特定されているので，実施可能要件違反とまではいえないと考えられるが。

【検討結果（主な意見等）】

①　本願明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件違反とまではいえないと考える。審決では，「ZrO_2及びSrOのうち少なくとも一方の含有量」に着目する技術的意義や減衰係数を低減させるメカニズムの記載が要求されているが，本願発明には，ガラス基板の成分（SiO_2，BaO，ZrO_2及びSrO）及びこれらの配合量の上限値または下限値が示されており，さらに，実施例では音響波減衰率などのデータも記載されていることから，当業者がこれらの成分の配合量をその定められた範囲内で調整して，音響波減衰率の低いガラス基板を得ることに過度の試行錯誤を要するとはいえないと思われる。本願発明は，特殊パラメータ発明のような数値限定の技術的意義がわからないというものではないので，実施可能要件違反とするのは厳しすぎる。

②　本願明細書の参考例１及び参考例２では，成分の配合量が本願発明の数値範囲外であるにもかかわらず，音響波減衰率が低いなどの良好な効果を示していることから，本願発明の数値範囲の技術的意義があいまいとなっている。本願明細書の実施例１，比較例１～２及び参考例１～２においては，ガラス基板として，ソーダライムガラス基板，ホウケイ酸ガラス基板などの各種のガラス基板が用いられており，ガラス基板の種類に応じて効果に影響が出てくるのであれば，本願発明の発明特定事項として，ガラス基板の種類を記載すれば，上記本願発明のあいまいさは解消すると考えられる。

［6］第６事例

事件番号	平成２２年（行ケ）１０３５２号　審決取消請求事件 知財高裁平成２３年７月２７日判決
審判番号	不服２００７－３１０９０
出願番号	特願２０００－３９９８２８
発明の名称	ベンゼンスルフォナート化合物

１．事件の概要

本件は，医薬品の中間体に関する物質特許発明について，拒絶査定不服審判の請求不成立（２９条２項）の審決が，審決取消訴訟で維持された事例である。

審決では，本願発明の化合物が，引用文献１に記載の他の医薬品の中間体として公知であった化合物から，引用文献２の記載を組み合わせて容易に類推できたものであり，その効果も当業者が予測しうる効果であると判断された。

また，判決でも，引用文献２を周知事実として認定すること，および，引用文献１に引用文献２に記載の発明を適用したことを容易想到性もあるとし，その効果においても，せいぜい当業者の予測の範囲であるとし，審決を維持した。

２．事件の経緯

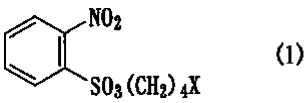
平成１２年１２月２８日　出願
平成１９年　８月　１日　拒絶理由通知（特許法第２９条２項）
平成１９年　９月１９日　意見書
平成１９年１０月１７日　拒絶査定
平成１９年１１月１６日　拒絶査定不服審判請求
平成１９年１２月１０日　手続補正書（理由補充）
平成２２年１０月　４日　審決（請求不成立）
平成２２年１１月１７日　知財高裁出訴（平成２２年（行ケ）１０３５２号）
平成２３年　７月２７日　判決

３．本件発明の内容

（１）特許請求の範囲

【請求項１】　一般式（１）

【化１】



(1)

［式中，Ｘはハロゲン原子を示す。］で表されるベンゼンスルフォナート化合物。

（２）発明の詳細な説明（関連部分の抜粋）

【０００２】本発明のベンゼンスルフォナート化合物は，文献未記載の新規化合物であって，下記一般式（１）で表される。

【０００３】

【化２】

(1)

【０００４】［式中，Ｘはハロゲン原子を示す。］

特開平２－１９１２５６号公報に記されているように，７－｛４－［(２，３－ジクロロフェニル）－１－ピペラジニル］ブトキシ｝－３，４－ジヒドロカルボスチリル（アリピプラゾール）は，精神分裂病治療剤として有用な化合物である。また，７－｛４－［(２，３－ジクロロフェニル）－１－ピペラジニル］ブトキシ｝－３，４－ジヒドロカルボスチリルを合成するための原料は，７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルであることも，公知である。

式（５）の化合物

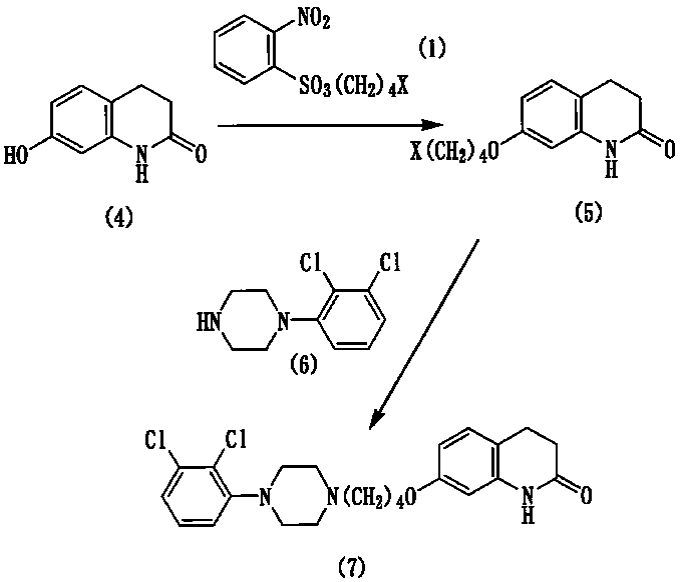
【０００５】本発明のベンゼンスルフォナート化合物は，７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルを合成するための中間体として有用である。

【０００６】本発明のベンゼンスルフォナート化合物を使用すれば，７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルを工業的規模にて，安価に，しかも簡便な操作で，高収率且つ高純度で製造できる。

【００１５】

【化４】

反応式－２



【００１６】[式中，Ｘは前記に同じ。]

【００２６】実施例１

４－クロロブチル ２－ニトロベンゼンスルフォナートの製造

４－クロロ－１－ブタノール５ｇを５０ｍｌの塩化メチレンに溶解し，氷冷下にトリエチルアミン１１．５ｍｌを加えた。これに１１．１ｇの２－ニトロベンゼンスルホニルクロライドを反応温度が５℃を超えないように注意しながら分割して加えた。添加後，約２時間攪拌し，次に５％塩酸２００ｍｌを加えて，有機層を分取した。有機層を更に５％塩酸，飽和重曹水，水の順に洗浄した後，溶媒を留去した。残渣をアセトン／イソプロパノールから再結晶して，標記の目的化合物９．２５ｇを得た。

【００２７】収率：６２．９％融点：５１～５２℃プロトンNMR（ＣＤＣｌ$_3$，δｐｐｍ）１．８－２．０（ｍ，４Ｈ），３．６（ｍ，２Ｈ），４．４（ｍ，２Ｈ），７．７－７．９（ｍ，３Ｈ），８．１（ｍ，１Ｈ）。

４．主な引用発明の内容

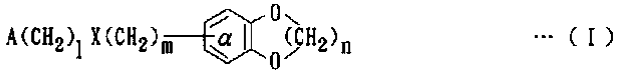
（１）引用例１（特開平７－１７９４５７号公報）の関連部分の抜粋

【０００３】

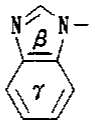
・・・本発明のＮ－置換イミダゾール誘導体が，血糖降下作用，脂質低下作用，さらに抗高血圧作用を有することを見い出し，本発明を完成した。即ち，本発明の要旨は，下記一般式（Ｉ）

【０００４】

【化３】



…（Ｉ）

（上記式中で、Ａは または  を表し、

【０００５】Ｘは･･･（中略）･･･。）で表されるＮ－置換イミダゾール誘導体もしくはその塩，またはそれらの水和物，およびこれを用いてなる医薬組成物に存する。

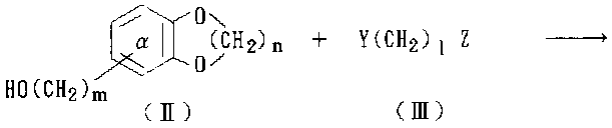
【００１１】

・・・本発明化合物（Ｉ）は，以下に示す第１～第３の方法によって製造される。

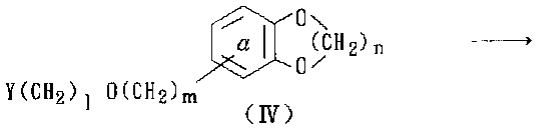
（第１方法）

【００１２】

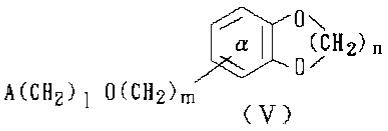
【化５】



（Ⅱ）　　（Ⅲ）



（Ⅳ）



（Ⅴ）

【００１３】（上記･･･（中略）･･･Ｙ，Ｚは独立してハロゲン原子またはスルホン酸エステルなどのエステル基を表し，例えば，塩素原子，臭素原子，ヨウ素原子，メタンスルホニルオキシ基，ｐ－トルエンスルホニルオキシ基，トリフルオロメタンスルホニルオキシ基，アセトキシ基などがあげられる。）　本法は置換基を有していてもよいフェノール誘導体または置換基を有していてもよいベンジルアルコール誘導体の水酸基に末端に脱離基の置換した直鎖アルキル基を結合させ，最後にこの脱離基を置換基を有してもよいイミダゾールまたは置換基を有していてもよいベンズイミダゾールで置換して目的化合物（Ｖ）を得る方法である。

【００４２】合成例２

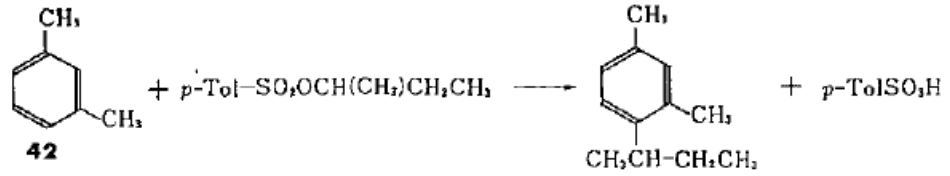
４－（４－クロロブトキシ）－１，３－ベンゾジオキソールの製造

無水エタノール１０ｍｌに金属ナトリウム１２７ｍｇを加えて溶かし，そこへ４－ヒドロキシ－１，３－ベンゾジオキソール６９０ｍｇを加えて，室温で１０分間撹拌した。ここに４－クロロブチルｐ－トルエンスルホネート１．５５ｇを加えて１２時間加熱還流した。合成例１と同様に後処理して目的の４－（４－クロロブトキシ）－１，３－ベンゾジオキソール１．０８ｇ（収率９５％）を油状物として得た。

（２）引用例２（大響茂編，有機硫黄化学(合成反応編）p349-351(1982)）の関連部分の抜粋

10.3.4　スルホン酸エステルの反応

スルホン酸エステル($R'SO_2$-OR")はR'とR"の性質によって熱や加水分解などに対する安定性が大きく異なる．加水分解はアルキルエステルのほうがアリールエステルより容易に起こる．アルキルエステルの加水分解は，S_N1およびS_N2型のC-O結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン($R'SO_3^-$)にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン**42**などのアルキル化剤としてよく用いられる．しかもハロゲン化アルキルに

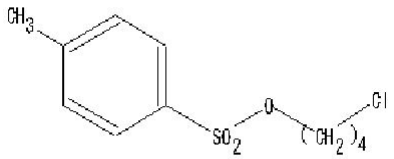


比べ，脱離生成物に対する置換生成物の比率が大きい特徴をもっている．そのうえ，*n*-アルキルエステルの場合でも転位生成物を与えない．トリフルオロメタンスルホナート(triflate基)は特に良好な脱離基であり，$MeOSO_2CF_3$は$MeOSO_2$-*p*-Tolよりも10^4倍も速くアセトリシスを受ける[37]．*o*-ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．

５．審決の内容（審決の該当部分を記載）

（１）相違点

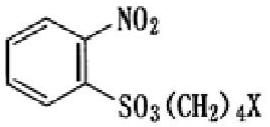
引用発明の「４－クロロブチルｐ－トルエンスルフォナート化合物」の構造式は，



で表されるので，別名として，「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」であるともいえる。

他方，本願発明の化合物である

「



(1)

［式中，Ｘはハロゲン原子を示す］で表されるベンゼンスルフォナート化合物」は，化合物名としては，「４－ハロゲノブチル　ｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」であるといえる。

そこで，以下，本願発明の化合物を「４－ハロゲノブチル　ｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」といい，引用発明の化合物を「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」ということにして，両者を対比すると，本願明細書の段落【０００７】によれば，本願発明の「ハロゲノ」（ハロゲン原子）として「クロロ」（塩素原子）を包含するから，引用発明の「クロロ」は，本願発明の「ハロゲノ」に相当する。

また，両者は，ベンゼン環上に置換基を有する，置換ベンゼンスルフォナート化合物である点で共通するということができる。

よって，両者は，「４－クロロブチル　置換ベンゼンスルフォナート化合物」である点で一致するが，以下の点でのみ相違するということができる。

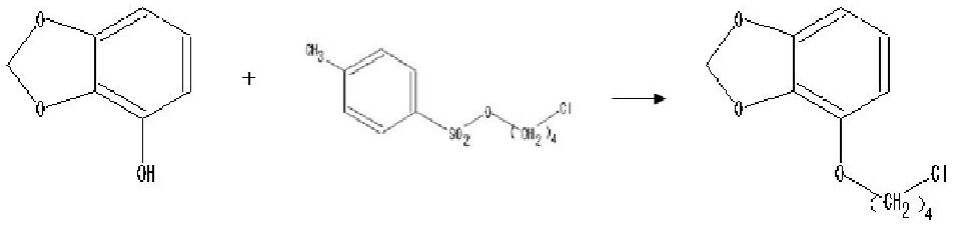
Ａ　置換ベンゼンスルフォナート化合物のベンゼン環上の置換基が，本願発明においては，「ｏ－ニトロ」であるのに対し，引用発明においては，「ｐ－メチル」である点
（以下，「相違点Ａ」という。）

（２）相違点の判断

①　相違点について

（ｉ）　ｐ－メチルベンゼンスルフォナートについて

引用発明の化合物はｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物といえ，４－（４－クロロブトキシ）－１，３－ベンゾジオキソールの製造に用いる原料（中間体）として用いられるものである。その製造の詳細は，１，３－ベンゾジオキソールのベンゼン環に置換した４－ヒドロキシ基，すなわち，フェノール性の水酸基に，「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」を塩基存在下で反応させると，水酸基が「４－クロロブチル化」されるもので，反応式で示すと以下のようになる（「第１方法」の第１段階である化合物（ＩＩ）と化合物（ＩＩＩ）とから，化合物（ＩＶ）を製造する方法において，ｍが０，Ｚがｐ－メチルベンゼンスルフォナート，Ｙがクロロの場合にあたる。）。



つまり，「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」の「ｐ－メチルベンゼンスルホン酸基」（ｐ－$CH_3C_6H_4SO_3$－）は脱離基となり，「４－クロロブチル基」（－$(CH_2)_4Cl$）が，フェノール性の水酸基に導入され，「４－クロロブチル化」されることになるから，「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」は，上記化合物（ＩＶ）の製造における中間体であって，「ｐ－メチルベンゼンスルホン酸基」（ｐ－$CH_3C_6H_4SO_3$－）を脱離基とする「４－クロロブチル化」剤であるといえる。

（ⅱ）　ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートについて

一方，刊行物２には，スルホン酸エステル（R’SO_2－OR”）の脱離基としての性質について記載されており，「アルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（R’SO_3^-）にあり，・・・アルキル化剤としてよく用いられる」こと，「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である」ことが記載されており（摘示２ａ），上記の脱離基としての性質は，当業者に周知であるといえる。すなわち，トシラートは，ｐ－トルエンスルフォナート（ｐ－メチルベンゼンスルフォナート）と同義であるから，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが周知といえる。

（ⅲ）　原料としてのアルキル化剤について

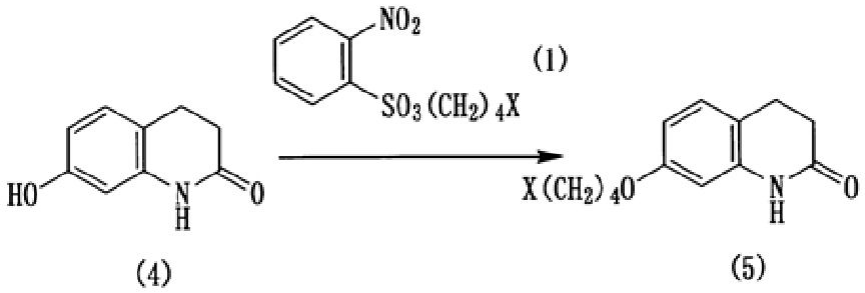
上記（ｉ）で述べたとおり，刊行物１においては，最終生成物である一般式（Ｉ）で表される化合物が医薬組成物として使用されることを考慮すれば，より不純物の少ない高純度のものが得られるような反応を求めることは，当業者に周知の課題であるといえるところ，引用発明の「４－クロロブチル化」剤も，アルキル部分が結合する原料としてのアルキル化剤であり，より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましいといえるから，引用発明において，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを導入したものとし，それにより，「４－クロロブチル化」剤として，「４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」を想到することは，当業者にとって容易である。そして，本願発明の化合物については，その化学構造となるべく具体的に合成することは，当業者にとって何らの困難があるともいえない。

② 本願発明の効果について

（ｉ） 本願発明は，本願明細書の段落【０００５】～【０００６】の記載からみて，「７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルを工業的規模にて，安価に，しかも簡便な操作で，高収率且つ高純度で製造できるという，７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルを合成するための中間体として優れたものである」という効果を奏するものである。

（ⅱ） ここで，本願発明の「中間体として」の効果とは，次のようなものであるということができる。

本願明細書の段落【００１５】～【００１６】には，反応式－２として，式（４）で表される７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノンと一般式（１）のベンゼンスルフォナート化合物とを反応させることにより，一般式（５）で表される７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルを製造することが記載されており，反応式は以下のとおりである。



つまり，本願発明の「４－ハロゲノブチル　ｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」の「ｏ－ニトロベンゼンスルホン酸基」（ｏ－$NO_2C_6H_4SO_3$－）は脱離基となり，「４－ハロゲノブチル基」（－（CH_2）$_4$Ｘ）が，フェノール性の水酸基に導入され，「４－ハロゲノブチル化」されることになるから，「４－ハロゲノブチル　ｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物」は，「ｏ－ニトロベンゼンスルホン酸基」（ｏ－$NO_2C_6H_4SO_3$－）を脱離基とする「４－ハロゲノブチル化」剤であるといえるので，上記中間体としての効果とは，「４－ハロゲノブチル化」剤としての効果であるということができる。

そこで，引用発明についてみると，上記（ｉ）で述べたとおり，引用発明である「４－クロロブチルｐ－トルエンスルフォナート化合物」も，フェノール性水酸基に対する「４－クロロブチル化」剤として用いられる中間体であり，反応の相手である原料のフェノールに縮合する環が異なるものの，本願発明と同様の反応に用いられる中間体であるといえる。

また，刊行物１においても，「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」を中間体として用いた合成例２において，収率９５％という高収率で最終生成物が

得られている。

そして，上記(ｉ)で述べたように，刊行物２には，「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である」（摘示２ａ）ことが記載されているので，脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られることは，当業者が予測し得ることである。

よって，本願発明の化合物を中間体として用いた「４－ハロゲノブチル化」剤としての効果は，当業者の予測を超える格別顕著なものであるとはいえない。

③　請求人の主張について

（ｉ）　請求人は，平成１９年１２月１０日付けの審判請求書の手続補正書の「(３)(iii)」において，「本願請求項１に係るベンゼンスルフォナート化合物の用途は，７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルを合成するための原料であります。・・・

本願請求項１に係るベンゼンスルフォナート化合物の進歩性は，当該化合物が７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリルを合成するための好適な中間体になり得るかどうかということにより判断されるべきものであります。」と主張する。

しかしながら，本願発明は化合物発明であり，上記の反応における合成原料に特化した用途発明ではない。しかも，上記②(ⅱ)の反応式に示されるように，本願発明は，フェノール性水酸基に対する「４－ハロゲノブチル化」剤として機能するのであり，該「４－ハロゲノブチル化」剤が，式（５）の化合物の製造を目的にしなければ到底想到できないような剤であったのでもないから，上記２）(ii)の反応の中間体になり得るかどうかの判断に至らなくても，「４－ハロゲノブチル化」剤としての機能を有する化合物として，引用発明から，中間体としての化合物を当業者が容易に想到することができれば十分であるといえる。

そして，本願発明が，引用発明から容易に想到でき，「４－ハロゲノブチル化」剤としての効果が当業者の予測を超える格別顕著なものといえないことは，上記①及び②で述べたとおりである。

よって，刊行物１及び２に「７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリル」についての記載がなかったことのみをもって，本願発明の化合物を容易に想到し得ないとすることはできない。

なお，上記②で述べたとおり，引用発明である「４－クロロブチルｐ－トルエンスルフォナート化合物」も，フェノール性水酸基に対する「４－クロロブチル化」剤として用いられる中間体であり，反応の相手である原料のフェノールに縮合する環が異なるものの，本願発明と同様の反応に用いられる中間体であるといえるから，本願明細書の段落【０００４】に記載された公知化合物である「７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリル」の合成に適用しても同様の効果が得られ，好適な中間体となり得るこ

とも当業者が容易に予測できるものである。

（ⅱ）　請求人は，平成１９年９月１９日付けの意見書において，本願発明の化合物と引用発明の化合物を中間体として用いた場合の効果について比較しており，実施例Ａに比して，実施例Ｂ及びＣ（比較例）は，純度が低下し，不純物も多量に生成するという結果を示し，本願発明の効果の顕著性について主張している。

しかしながら，実施例Ｂ及びＣ（比較例）は，塩基として，実施例Ａの炭酸カリウムよりも強い作用を有する水素化リチウムや水素化ナトリウムを用いるといった厳しい条件で反応を行うことによって，純度が低下し，不純物も多量に生成しているものである。これは，刊行物２の摘示２ａを参酌すれば，実施例Ｂ及びＣが，より脱離しにくいｐ－トルエンスルフォナートを用いたために，より強い条件で反応をせざるを得なかったのに対し，実施例Ａがより穏和な条件で反応を行えたことにより，不純物の少ない高純度のものが得られたと説明できるから，この実験結果から，本願発明の効果が格別顕著なものと認めることはできない。

そして，本願発明の化合物の方が，優れた脱離基を有し，より穏和な条件で反応を行うことができたことにより，不純物の少ない高純度のものが得られたという効果は，刊行物２の記載からみて，当業者が予測し得ることである。

６．判決の内容（判決の該当部分を記載）

（１）原告の主張

①　本願発明の容易想到性の判断の誤りー周知技術の認定の誤り（取消事由１）

（ｉ）（ア）　刊行物２には，脱離基として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることの記載はあるものの，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることの記載や示唆はない。

すなわち，刊行物２は，スルホン酸エステルが，どのような場合にどのような反応をするかを述べるものであり，審決が引用した記載は，このような種々の「場合」の一つとして，スルフォナートアニオンが優れた脱離基である場合を述べた箇所にすぎない。すなわち，刊行物２では，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートのように優れた脱離基の場合，アルコール性水酸基をとり込んで脱離し，アルキル基側にアルコール性水酸基が残らない反応になるので，スルホン酸エステルはアルキル化剤となり得ること，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基の場合もまた同様に反応することが示唆されているにすぎず，脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であることが記載されているのではない。

刊行物２は，トシラート（ｐ－メチルベンゼンスルフォナート）よりもｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れた脱離基であるとしており，むしろ，トシラートに代えて

ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートをアルキル化剤に用いた場合は，アルキル化されやすい原子（反応点）を複数有する原料化合物に対しては，これを選択性なくアルキル化してしまい，高収率及び高純度で目的物を得ることができなくなるという望ましくない結果になることを示唆するものである。

したがって，刊行物２の記載は，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることの記載も，その示唆もなく，本願発明に導く動機付けになる示唆はないというべきである。

（イ） また，脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であることが技術常識というわけではない。

ところで，原告は，アルキル化剤として本願発明の化合物に包含される本願明細書の実施例１（段落【００２６】）記載の化合物（以下「本願化合物Ｎｓ」という場合がある。）又は刊行物１の合成例２の化合物（以下「甲１化合物Ｔｓ」という場合がある。）を用いた実験を実施したが，高い純度及び高い収率で目的化合物が得られるかどうか，すなわち，優れたアルキル化剤であるか否かは，反応相手の化合物によって異なるとの結果が得られた（甲７）。同結果に照らすならば，より優れた脱離基を有する化合物が優れたアルキル化剤とはいえない。

したがって，必ずしも脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であるとはいえず，より優れた脱離基を有する化合物として審決が認定した本願化合物Ｎｓを用いた場合に，常に高い純度と高い収率で目的化合物が得られるのではないことは明らかである。

これに対し，被告は，化合物が優れた脱離基を有し，アルキル化剤として優れているとは，反応相手によらず反応性が大きい（特定の分子又は原子を選択的にアルキル化するという選択性を有さない）ことを前提としていると推測される。

しかし，反応相手によらず反応性が大きいアルキル化剤を，本願発明の化合物のアルキル化の対象である７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリン（判決注 正確には，７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノン）である。以下「化合物７Ｑ」ということがある。）のように，アルキル化を受ける原子を多数持っている化合物に用いた場合には，目的の特定の原子（本願発明の目的においてはヒドロキシ基の酸素原子）をアルキル化する場合に，目的の特定の原子以外もアルキル化されてしまうので，副生成物が生じてしまい，高収率及び高純度で目的物を得ることができなくなる点で好ましくない。

（ⅱ） より不純物の少ない高純度のものが得られるような反応を求めることが当業者に周知の課題であるとしても，より不純物の少ない高純度のものが得られるようにする場合に，当然に，より穏和な条件で行える方法が望ましいことが周知の技術的事項であるとはいえない。

すなわち，化学反応において，不純物が多くなる原因としては，原料化合物や目的化合物の分解，化学反応の不十分な進行，及び副反応等が挙げられる。化学反応が，原料化合物の種類，酸又は塩基の存在及びその強さ，ｐＨの高低，触媒の存在及びその種類，温度の高低，圧力の高低，反応時間の長短，溶媒の種類，及び気相の種類等の多くの条件によって異なる結果を与えることは当業者に周知であり，これらの条件を単純に穏和な条件にすれば，より不純物の少ない高純度のものが得られるとはいえない。また，実際の反応条件は，これらの数多くの条件の組み合わせであり，ある反応条件が別の反応条件に比べて穏和かどうかを判断することが難しいことが多い。本願発明のようなフェノール性水酸基の酸素原子をアルキル化（Ｏ－アルキル化）しようとする場合も，様々な副反応が起こり得る。穏和な条件にした場合，目的とする反応及び様々な副反応のうち，どれが優先的に起こるようになるかの予測は非常に困難である。

これに対し，被告は，引用発明の化合物を用いた反応（甲１の段落【００４２】合成例２）について，Ｃ－アルキル化との競争反応を考慮する必要性が少ない場合であると主張する。しかし，合成例２の基質化合物は，化合物７Ｑと異なり，アルキル化され易い原子として，ヒドロキシ基の酸素原子しか有しておらず，アルキル化する場合に副反応が起こりにくい化合物であるといえるから，引用発明は，複数のアルキル化され易い原子の中で，ヒドロキシ基の酸素原子を選択的にアルキル化して，目的化合物を得るという本願発明の課題を有しておらず，その示唆もないというべきである。

そうすると，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」と一般化できるものではない。少なくとも，刊行物１及び２には，当業者が，不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，引用発明において，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを導入した特許発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等は存在しない。

したがって，審決が「『４－クロロブチル化』剤として，『４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物』を想到することは，当業者にとって容易である。」と判断したことは誤りである。

② 本願発明の容易想到性の判断の誤り－引用発明に刊行物２記載の発明を適用した誤り（取消事由２）

引用発明の化合物（及び本願発明の化合物）は，反応相手である化合物中のフェノール性水酸基の酸素原子をアルキル化するものであるが，刊行物２記載の反応は，これらと異なり，反応相手である化合物中のベンゼン環の炭素原子をアルキル化するものであって，刊行物２には，炭素原子のアルキル化について，「メタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる」と記載されるにすぎず，酸素原子のアルキル化については，一切記載されていない。

アルキル化の場合，一般に，新しく生成する結合の種類によって分類されており，ひとまとめにアルキル化と考えることはできない（甲９・３７８頁ないし３８０頁の「アルキル化」の項目参照。）。炭素原子のアルキル化と酸素原子のアルキル化とでは，通常，異なるアルキル化剤が用いられ，その反応機構も異なっているから，炭素原子をアルキル化する刊行物２記載の反応は，引用発明の化合物を用いた反応（及び本願発明の化合物を用いた反応）とは作用，機能の共通性がなく，当業者が引用発明に刊行物２記載の発明を適用して，本願発明を容易に想到し得るとはいえない。

この点に対し，被告は，アルキル化される原子にかかわらず，脱離基部分がｐ－メチルベンゼンスルフォナートであるよりもｏ－ニトロベンゼンスルフォナートである方が，反応性が高いアルキル化剤となるから，刊行物２には，刊行物１のアルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代える示唆があるに等しい旨主張する。しかし，被告の主張は失当である。刊行物２は，刊行物１のアルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代えることで，化合物７Ｑのように複数の反応点を有する化合物においてヒドロキシ基の水素原子を選択的にアルキル化できるようになることを示唆するものではなく，反応性が高いアルキル化剤になることは，副生成物を生じさせる可能性が高くなることを示唆するものである。そうすると，本願発明の目的を達成しようとする当業者は，刊行物１のアルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代えることを妨げられるか，少なくとも，刊行物１のアルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代えることをしたはずだとはいえない。

③　本願発明の効果に係る認定の誤り（取消事由３）

（ｉ）　本願発明の課題は，化合物７Ｑにおけるアルキル化され易い複数の原子の中で，７位のヒドロキシ基の酸素原子を選択的に４－ハロゲノブチル化することにより，７－（４－ハロゲノブトキシ）－３，４－ジヒドロカルボスチリル（以下「化合物７Ｃ」ということがある。）を，工業的規模で，安価に，簡便な操作で，高収率かつ高純度で製造可能にする新規化合物を提供するというものであり，化合物７Ｃは，化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化することにより得られる。しかし，優れた脱離基（反応性が高い脱離基）を用いれば，目的とするアルキル化物の収率が下がる可能性があること，穏和な条件を採用したからといって，目的とは別の反応が抑制されることを合理的に期待できないことから，「脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られる」との審決の判断は誤りである。

これに対し，被告は，刊行物１の段落【００４２】の「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」を用いた合成例２において，収率９５％という高収率で最

終生成物が得られていることから，「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」の奏する効果は十分高く，本願発明が格別顕著な効果を奏するとはいえない旨主張する。しかし，刊行物１の合成例２の基質と化合物７Ｑとでは，アルキル化され易い原子の数が１個であるか複数であるかという大きな違いを有するので，刊行物１の合成例２の結果と本願発明の効果とを比較することは失当である。

また，被告は，本願発明は，化合物７Ｃを工業的規模で，高収率かつ高純度で製造するとの用途に限定されるのではなく，あらゆる用途に使用される物質に係る発明であるから，「反応例１１，反応Ａ」における使用について顕著な効果があるからといって，そのことのみで顕著な効果を理由に，進歩性を肯定することはできない旨主張する。しかし，被告の主張は失当である。化合物の物質発明の進歩性判断（特に，有利な効果の参酌）に当たっては，発明の課題が解決され，それについて優れた作用効果が奏されていれば足りると解すべきである。本願発明の課題は，一般的に「優れたアルキル化剤」を提供することではなく，化合物７Ｃを工業的規模で，安価に，簡便な操作で，高収率かつ高純度で製造可能にすることであり，そのような新規化合物を提供したことが，その効果である。発明の解決課題と無関係の性質において，一般的な「アルキル化剤」として本願発明の化合物が優れていないからといって，本願発明が優れた効果を有していないとはいえない。

(ⅱ)甲５の実施例Ａでは，確かに，高い純度が得られているが，高い純度が得られるとの結果は，作用が弱い塩基を用いたこと（審決のいう「穏和な条件」を用いたこと）によるものではない。

原告の実験結果（甲７）によれば，反応例１１（塩基として水酸化リチウムを使用）と反応例Ａ（甲５の実施例Ａ，塩基として炭酸カリウムを使用）を対比すると，本願化合物Ｎｓを用いて化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化した場合，用いた塩基の作用の強さにかかわらず（より厳しい条件であっても，より穏和な条件であっても），高い収率と高い純度が得られた。そうすると，上記実験結果により，反応例Ａ（甲５の実施例Ａ）で高い純度が得られたことが，作用が弱い塩基を用いたことによるものでないことが分かる。

したがって，審決が，甲５の実施例Ａで実施例Ｂ及びＣに比べて高い純度が得られたことに関し，「実施例Ｂ及びＣ（比較例）は，塩基として，実施例Ａの炭酸カリウムよりも強い作用を有する水素化リチウムや水素化ナトリウムを用いるといった厳しい条件で反応を行うことによって，純度が低下し，不純物も多量に生成しているものである。これは，・・・実施例Ｂ及びＣが，より脱離しにくいｐ－トルエンスルフォナートを用いたために，より強い条件で反応をせざるを得なかったのに対し，実施例Ａがより穏和な条件で反応を行えたことにより，不純物の少ない高純度のものが得られたと説明できるから，この実験結果から，本願発明の効果が格別顕著なものと認めることはできない。」（審決書１０頁２０行ないし３２行）とした認定は，誤りといえる。

（２）被告の反論

① 取消事由１（本願発明の容易想到性の判断の誤り－周知技術の認定の誤り）

（ｉ）（ア） 刊行物２の記載から，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であり，優れた脱離基であれば，アルキル化剤として優れていると導き出すことができる。すなわち，刊行物２には，「10.3.4 スルホン酸エステルの反応 スルホン酸エステル（R’SO_2－OR”）はR’とR”の性質によって熱や加水分解などに対する安定性が大きく異なる．加水分解はアルキルエステルのほうがアリールエステルより容易に起こる．アルキルエステルの加水分解は，S_N1およびS_N2型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（R’SO_3－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．しかもハロゲン化アルキルに比べ，脱離生成物に対する置換生成物の比率が大きい特徴をもっている．

そのうえ，ｎ－アルキルエステルの場合でも転位生成物を与えない．トリフルオロメタンスルホナート（triflate基）は特に良好な脱離基であり，$MeOSO_2CF_3$は$MeOSO_2$－ｐ－Ｔｏｌよりも10^4倍も速くアセトリシスを受ける．ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」（３４９頁４ないし１６行）との記載がある。上記記載は，「スルホン酸エステルの反応」に関するものであり，その中の「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」という記載は，「ｏ－ニトロベンゼンスルホナート」が「トシラート」（ｐ－メチルベンゼンスルフォナート）よりも「優れた脱離基」であることを示すものである。また，どのようなメカニズムで「優れた脱離基」であるかについては，「アルキルエステルの加水分解は，S_N1およびS_N2型のＣＯ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（R’SO_3－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．」と記載され，スルホン酸アルキルエステルの「スルホナートアニオン（R’SO_3－）」が脱離基として関与する反応において，優れた脱離基として働くことをいうものである。そして，「スルホナートアニオン（R’SO_3－）」が脱離基として関与する反応においては，「アルコール性水酸基」がとり込まれて「スルホナートアニオン（R’SO_3－）」が脱離基となった後は，アルキル基「R”」が残ってアルキル化反応が起こるのであるから，アルキル基が反応するとなれば，反応相手の化合物の種類に関わらず，必然的に「アルキル化剤」となり，優れた脱離基として働くということは，優れたアルキル化剤として働くということにほかならない。

なお，刊行物２には，「メタキシレン４２などのアルキル化剤」と記載されているので，刊行物２に記載されている「スルホン酸エステルの反応」におけるアルキル化がメタキシレンの例に限定されるものではないと理解できる。

したがって，刊行物２の記載から，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であり，優れた脱離基であれば，アルキル化剤として優れていることが導き出せる。

（イ） 刊行物２にいう「アルキル化剤」は，メタキシレンのような炭素原子のアルキル化に限らず，酸素原子のアルキル化をも含むＳ$_N$１及びＳ$_N$２型のアルキル化反応一般に用いるアルキル化剤であると解されるところ，酸素原子のアルキル化を含むＳ$_N$２型の求核置換反応の脱離基の反応性等について，マクマリー有機化学（上）第４版（乙３）には，Ｓ$_N$２型の求核置換反応の脱離基に関し，Ｓ$_N$２反応においては，優れた脱離基ほど，反応速度が速く，反応性が大きい旨が記載されているから，反応を行う上では，劣った脱離基より優れた脱離基が好ましく，「優れた脱離基は優れたアルキル基である」といえることは，当業者の技術常識といえる。

また，ヘンドリックソン・クラム・ハモンド 有機化学［Ｉ］第３版（乙１）にも，脱離基が関与する「アルキル化」反応を含む求核置換反応の反応性について，良い脱離基（優れた脱離基）が，置換されやすい（反応性が大きい）ことが記載されている。

さらに，上記（ア）の刊行物２の「10.3.4 スルホン酸エステルの反応」に関する箇所には，「トリフルオロメタンスルホナート」の場合に，「特に良好な脱離基であり」，「ＭｅＯＳＯ$_2$ＣＦ$_3$はＭｅＯＳＯ$_2$－ｐ－Ｔｏｌよりも１０^{4}倍も速くアセトリシスを受ける」と記載されており，優れた脱離基では，反応速度が速いことが明記されているから，「優れた脱離基」が，脱離基が関与するアルキル化反応において優れたアルキル化剤であることを意味すると自然に理解できる。

以上の記載によれば，優れた脱離基であれば，アルキル化剤として優れていることは，当業者の技術常識であると合理的に理解される。

（ⅱ） 化学実験法（乙４）には，化学反応を左右する要素として反応温度や反応圧力等が考えられること，反応温度の上昇は化学反応の速度を早める一方で，副反応の危険性を高めること，有機反応ではたいていの場合目的反応だけが起こって，いきなり純粋な製品を得るということはなく，副反応を伴うことによって，生成物の純度が下がることが記載され，また副反応は反応条件が激しくなるほど増加するのが普通であり，穏やかな反応であるほど，副反応が低減して，不純物の少ない高純度のものが得られることが記載されている。そうすると，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにする場合に，当然に，より穏和な条件で行える方法が望ましい」ことは，当業者が化学反応を行うに当たって，副反応の危険性を少なくするために，最初に考慮する当然の技術常識といえる。そのため，引用発明の化合物をアルキル化剤として用いたアルキル化反応，すなわち，スルホン酸アルキルエステルをアルキル化剤として用いた酸素原子のアルキル化反応についても，乙４に記載されているような化学反応における通常の考慮が必要であることは明らかである。

また，後記② のとおり，アルコール及びフェノールのスルホン酸アルキルエステルとの直接置換（Ｓ$_N$２ ）反応によるエーテルの合成反応は，一般的な方法であり，Ｓ$_N$２ 反応

においては，優れた脱離基ほど，反応速度が速く，反応性が大きいのであるから（上記（ｉ）(イ）），反応を行う上では，劣った脱離基より優れた脱離基が望ましい。

さらに，「脱離基による電荷の安定化が大きくなればなるほど，遷移状態のエネルギーが低くなり，反応も速くなる」（乙３）の記載によれば，優れた脱離基の方が加えるエネルギーが少なくてすむ，すなわち，低い反応温度等の穏和な条件で反応を行うことができるということであるから，S_N2 反応においても，穏和な条件が望ましいといえる。

以上の各記載によれば，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」ことは，化学反応における当業者の技術常識であると合理的に理解される。

② 取消事由２（本願発明の容易想到性の判断の誤りー引用発明に刊行物２記載の発明を適用した誤り）

乙１，２，５ないし７によれば，スルホン酸アルキルエステルを使用するS_N1及びS_N2型のアルキル化反応としては，「メタキシレン」のような炭素原子のアルキル化だけでなく，刊行物１記載の酸素原子のアルキル化も，当業者であれば容易に想到する周知の反応であり，また，化学大辞典編集委員会編，「化学大辞典」（甲９）の「アルキル化」（３７８頁右欄ないし３８０頁左欄）の項には，「芳香族スルホン酸アルキルエステル」は，「炭素原子のアルキル化」だけでなく，「酸素原子のアルキル化」，「窒素原子のアルキル化」においても，アルキル化剤として挙げられており，いずれのアルキル化にも使用される共通の試薬として周知であることが理解できる。

上記記載を参酌すれば，刊行物２記載の反応は，炭素原子のアルキル化に限らず，スルホン酸アルキルエステルを用いるアルキル化反応一般であり，刊行物２記載の「アルキル化剤」は，メタキシレンのような炭素原子のアルキル化に限らず，酸素原子のアルキル化をも含むアルキル化反応一般に用いるアルキル化剤であると解するのが合理的である。刊行物２の「アルキルエステルの加水分解は，S_N1およびS_N2型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’SO_3ー）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．」との記載からは，「アルキルエステルの有用性」は，「メタキシレン４２」の「アルキル化剤」に限定されるとは解されず，「S_N1およびS_N2型のＣ－Ｏ結合開裂で進」み，「スルホナートアニオン（Ｒ’SO_3ー）」を脱離基とし，「アルコール性水酸基がとり込まれる」反応，すなわち，S_N1及びS_N2型のアルキル化反応全般における有用性を述べていると理解できる。

③ 取消事由３（本願発明の効果に係る認定の誤り）に対し

（ｉ） 上記①(ｉ)(ア)，(イ)のとおり，副反応は反応条件が激しくなるにつれて増加するから，副反応などを少なくするために（純度や収率等を高めるために），当業者は穏和な

条件を採用するのが普通であって，穏やかな反応であれば危険も少なく，副反応なども少なくすることができるというのが化学反応の技術常識であり，反応温度を上げずに済むような穏和な条件を設定して，より不純物の少ない高純度のものを得ようとすることは，当業者が化学反応を行うに当たり，副反応の危険性を少なくするために最初に考慮する事項であるし，優れた脱離基であれば，遷移状態のエネルギーを下げるので反応速度が速くなるため，加えるエネルギーが少なくてすむ，すなわち穏和な条件で反応を行うことができるというのも技術常識である。

また，本願発明は化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化を行う発明ではないから，原告の主張は特許請求の範囲に基づく主張ではない上，本願発明は，収率に関しては，参考例１では９６．８％であるのに対し，刊行物１では「４－クロロブチルｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」を用いた合成例２において，収率９５％という高収率で最終生成物が得られているから，「４－クロロブチル　ｐ－メチルベンゼンスルフォナート化合物」の奏する効果は十分高く，本願発明と引用発明の収率を比較しても，本願発明が格別顕著な効果を奏するとはいえない。

さらに，刊行物２には「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である」と記載されるから，当業者がトシラート（ｐ－メチルベンゼンスルフォナート）に代えてｏ－ニトロベンゼンスルフォナートのような優れた脱離基を用いれば，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの脱離が容易となって，アルキル化の反応性が（副反応より）高まることにより，アルキル化の収率が向上することは当業者が予測し得るものであり，上記のとおり，脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られるといえるから，高い純度という効果も当業者が予測し得るものである。

この点，原告の実験結果（甲７）は，本願化合物Ｎｓと甲１化合物Ｔｓの２種のアルキル化剤を用いた比較実験において，本願化合物Ｎｓが，特定の反応相手の化合物を用いた反応において，甲１化合物Ｔｓよりも収率及び純度が高く，アルキル化剤として優れているものの，反応相手の化合物が異なると，収率及び純度の程度がさまざまであり，必ずしも本願化合物Ｎｓが甲１化合物Ｔｓよりもアルキル化剤として優れているわけではないとの結果を示している。しかし，甲７において，すべての反応が適切な反応条件（反応溶媒，反応圧力，反応温度，反応時間，反応試剤等）を採用したと認めるべき根拠は見いだせないから，必ずしも，本願化合物Ｎｓが甲１化合物Ｔｓよりもアルキル化剤として優れているわけではないという結果を導くことはできない。そうすると，甲７によって，本願発明についての効果の顕著性が示されたとはいえない。

また，本願発明は，化合物７Ｃを工業的規模で，安価に，簡便な操作で，高収率かつ高純度で製造可能にすることを課題の１つとするものではあるが，特許請求の範囲に記載されるとおり，物の発明であり，「化合物７Ｃを製造するためのアルキル化剤」等の用途を特定した用途発明や，「化合物７Ｃを製造する方法」という製造方法の発明ではないから，

本願発明の課題は，上記のものに限定されるわけではない。この点，原告は，化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化という特定のアルキル化反応に適用したときの効果において顕著性を有していれば，本願発明の進歩性が認められるべきである旨主張する。しかし，甲７（表１）によれば，本願発明の化学物質を「アルキル化剤」として使用したとき，化合物７Ｃを製造する場合に高収率及び高純度で化合物７Ｃが得られること（反応例１１，反応Ａ）が示される一方，化合物７Ｃ以外の他の化合物を製造する場合には，必ずしも化合物７Ｃを製造する場合のような収率及び純度において優れた効果が得られないこと（反応例１，３，５，７，９）も示されている。本願発明は化学物質に係る物の発明であるから，「アルキル化剤」に限らず，あらゆる用途での使用が含まれるところ，原告の主張によれば，「反応例１１，反応Ａ」における使用の効果において顕著性を有していれば，本願発明全体について進歩性が認められることとなり，特許法の趣旨に反し，不合理である。

（イ） 本願発明は，化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化する発明ではないので，原告の主張は特許請求の範囲に基づく主張ではない。また，上記アのとおり，本願発明の化合物を用いた「４－ハロゲノブチル化」剤としての効果は当業者の予測を超える格別顕著なものではない。

（３）裁判所の判断

① 取消事由１（本願発明の容易想到性の判断の誤り－周知技術の認定の誤り）について

（ｉ） （ア） 刊行物２には，「10.3.4 スルホン酸エステルの反応」として，「スルホン酸エステル（Ｒ’SO_2－ＯＲ”）はＲ’とＲ”の性質によって熱や加水分解などに対する安定性が大きく異なる．加水分解はアルキルエステルのほうがアリールエステルより容易に起こる.アルキルエステルの加水分解は，S_N1およびS_N2型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’SO_3－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．しかもハロゲン化アルキルに比べ，脱離生成物に対する置換生成物の比率が大きい特徴をもっている．そのうえ，ｎ－アルキルエステルの場合でも転位生成物を与えない．トリフルオロメタンスルホナート（triflate基）は特に良好な脱離基であり，$MeOSO_2CF_3$は$MeOSO_2$－ｐ－Ｔｏｌよりも10^4倍も速くアセトリシスを受ける．ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」との記載がある（甲２の３４９頁４ないし１６行）。

上記記載によれば，「スルホン酸エステル（Ｒ’SO_2－ＯＲ”）」の加水分解により，アルコール性水酸基が取り込まれ，「スルホナートアニオン（Ｒ’SO_3－）」が脱離基として脱離すること，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがトシラート（ｐ－メチルベンゼンスルフォナート）より優れた脱離基であることが示されているといえる。

また，「スルホン酸エステル（R’SO_2－OR”）」の加水分解により，「スルホナートアニオン（R’SO_3－）」が脱離すると，アルキル基（R”）が残り，反応相手の化合物の種類にかかわらず，アルキル化反応が起こると当業者に理解されるから，「スルホン酸エステル」は「アルキル化剤」であるといえる。そして，優れた脱離基を有する「スルホン酸エステル」であれば，優れたアルキル化剤ということができる。

そうすると，当業者にとって，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが示されるならば，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れたアルキル化剤として働くことが示されているということができる。

したがって，刊行物２には，アルキル化剤として，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの方が優れていることが示されていること，また，その説明に照らして，当業者の技術常識であることが認められる。

（イ） 原告は，実験（甲７）によれば，高い純度及び高い収率で目的化合物が得られるかどうかは，反応相手の化合物によって異なる（反応例１と２，３と４，５と６，７と８，及び，９と１０で，使用する塩基，溶媒，反応温度，反応時間，薬剤の配合比についての条件を同一とし，脱離基としてｏ－ニトロベンゼンスルフォナートとｐ－メチルベンゼンスルフォナートを有するアルキル化剤（本願化合物Ｎｓと甲１化合物Ｔｓ）を用いて比較を行ったところ，反応１と２では，ほぼ同等の純度と収率で目的化合物が得られたが，その他の組合せでは，脱離基としてｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを有するアルキル化剤を用いた場合の方が収率が劣り，その程度もさまざまであった）との結果が示されたことから，「脱離基として優れたスルフォナートを有する化合物が優れたアルキル化剤であることが技術常識とはいえない」と主張する。

しかし，上記アの「『スルホン酸エステル（R’SO_2－OR”）』の加水分解により，アルコール性水酸基が取り込まれ，『スルホナートアニオン（R’SO_3－）』が脱離基として脱離すると，アルキル基（R”）が残り，反応相手の化合物の種類にかかわらず，アルキル化反応が起こるから，優れた脱離基を有する「スルホン酸エステル」であれば，優れたアルキル化剤ということができる」との点は，スルホン酸エステルを用いたアルキル化反応における一般的な知見であり，技術常識であると合理的に理解される。これに対して，原告が依拠する上記実験は，種々，反応条件を変えて目的化合物の収率や純度を比較したものであり，収率において相違が生じた原因が，単にアルキル化剤として使用した化合物の相違によるものであるか否かは不明であるから，実験条件によって結果に違いが発生したからといって，上記の一般的な知見が否定されるべきであるということはできない。

（ⅱ）①ヘンドリックソン・クラム・ハモンド「有機化学［Ｉ］第３版」（乙１の３９３頁）に，アルキル化反応を含む求核置換反応について，「相対的な脱離基の反応性」の項

に，「置換反応の機構上脱離基は求核体と逆の関係にあり，反応性も逆の順序になることが多い．したがって，良い求核体であって，非常に強い塩基は置換が非常に困難であり，弱い安定な塩基は置換されやすい．求核体の場合と同様に同種の原子が脱離電子をもつ場合には，塩基性が弱い程良い脱離基となる・・・」との記載があること，②マクマリー「有機化学（上）第４版」（乙３の３８３，３８５頁）に，「最も弱い塩基（強酸から導かれたアニオン）は実際最も優れた脱離基である．ｐ－トルエンスルホン酸エステル（トシラート）脱離基はヨウ化物イオンや臭化物イオンと同様に，非常に容易に置換される・・・．安定なアニオンが優れた脱離基になる理由は，遷移状態を調べることによって理解することができる。S_N2反応の遷移状態では，電荷が攻撃する求核試薬と脱離基の両方に分布している．脱離基による電荷の安定化が大きくなればなるほど，遷移状態のエネルギーが低くなり，反応も速くなる．」，「優れた脱離基（より安定なアニオン）は遷移状態のエネルギーを下げるので・・・反応速度が速くなる．」との記載があることに照らすならば，アルキル化反応において，優れた脱離基は，遷移状態のエネルギーが低く，反応性が大きい，すなわち，より穏和な条件の下でも反応が進みやすいことは，本願出願前において技術常識であったといえる。

また，畑一夫他編「化学実験法」（乙４の２１０，２１１，２１８頁）に，「一般に，溶液反応を左右する三つの基本的な要素と考えられるものは，溶液濃度，反応温度，圧力である．これらを適宜調節することによって反応を促進したり抑制したり，さらに反応の性質そのものを変えてしまうことができる．」，「有機反応では大抵の場合目的反応だけが起こって，いきなり純粋な製品を得るということはない．」，「化学反応はなるべく早くしかも穏やかに，できれば加熱，冷却，加圧，減圧，かきまぜなどの手間やその他時間，経費を最小限にして進められるのが理想である．そして穏やかな反応であれば危険も少なく，副反応なども少なくすることができる．」との記載があり，同記載によれば，一般に，より穏和な条件の反応であれば，副反応が少なく，より不純物の少ない高純度のものが得られる可能性が高くなるものと理解される。そうすると，本願出願前において，「より不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，より穏和な条件で行える方法が望ましい」ことは，化学反応における当業者の技術常識であったことが認められる。

そして，上記技術常識を前提とすれば，刊行物２の「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」との記載から（甲２），当業者は，不純物の少ない高純度のものが得られるようにするために，引用発明において，ｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基であることが周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを導入して本願発明の相違点Ａに係る構成に到達することに困難はないというべきである。

したがって，「『４－クロロブチル化』剤として，『４－クロロブチルｏ－ニトロベンゼンスルフォナート化合物』を想到することは，当業者にとって容易である。」とした審決の判断に誤りはなく，原告の主張は失当である。

② 取消事由２（本願発明の容易想到性の判断の誤り－引用発明に刊行物２記載の発明を適用した誤り）について

刊行物２の「アルキルエステルの加水分解は，S_N1およびS_N2型のＣ－Ｏ結合開裂で進む．それゆえアルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’SO_3－）にあり，アルコール性水酸基がとり込まれるためメタキシレン４２などのアルキル化剤としてよく用いられる．」との記載について，これを，「アルキルエステルの有用性」が，「メタキシレン４２」の「アルキル化剤」のみに限定して記載したものと理解する根拠はない。むしろ，同記載は，「S_N1およびS_N2型のＣ－Ｏ結合開裂で進」み，「スルホナートアニオン（Ｒ’SO_3－）」を脱離基とし，「アルコール性水酸基がとり込まれる」反応，すなわち，S_N1及びS_N2型のアルキル化反応全般において有用である旨を述べたものと理解するのが合理的である。

のみならず，化学大辞典編集委員会編「化学大辞典１」の「アルキル化」の項（甲９の３７８頁右欄ないし３８０頁左欄）に，「芳香族スルホン酸アルキルエステル」が，「炭素原子のアルキル化」だけでなく，「酸素原子のアルキル化」，「窒素原子のアルキル化」においても，アルキル化剤として挙げられていること，ヘンドリックソン・クラム・ハモンド「有機化学［Ｉ］第３版」（乙１の３９１，４０６，４０７頁）に，「求核置換反応において基質のかわりに求核体の側に焦点をしぼって考えると，それはアルキル化（alkylation）とよばれることが多く，問題にしている分子（この場合求核体）にアルキル基（Ｒ－Ｌから生じたＲ）が結合することを意味する。この分子Ｒ－Ｌをアルキル化剤（alkylating agent）とよぶ．この場合求核体上の結合にあずかる原子を指定して示す（Ｃ，Ｏ，Ｎ，Ｓ アルキル化）が，これは双性イオンによるアルキル化を明確にするうえで重要である．」，「この節ではＣ－Ｏ単結合をもつおもな官能基，およびこのＣ－Ｏ結合の生成と開裂の方法について概観する．まずはじめに考察する官能基はアルコール（Ｒ－ＯＨ），エーテル（Ｒ－ＯＲ’），および，エステル（Ｒ－ＯＣＯＲ’）である。S_N1またはS_N2の反応条件のどちらかを利用して酸素を含む求核体が飽和炭素を攻撃し脱離基と置換するような反応を用いて，しばしばこれらの化合物が合成される。・・・エーテル・・・を合成する方法としては直接置換（S_N2）のほうが通常加溶媒分解よりも有利である。・・・ハロゲン陰イオンは最も一般的にみられる脱離基であるが，スルホン酸エステル（Ｒ－SO_2O－）・・・も用いられる．」と記載されることから，「スルホン酸エステル」を利用した「アルキル化」が，炭素原子のアルキル化反応に限定されず，酸素原子のアルキル化反応も含まれることは当業者にとって周知ということができる。そうすると，当業者であれば，S_N1及びS_N2型のアルキル化反応には，スルホン酸アルキルエステルを用いる酸素原子等のアルキル化も含まれると解し，刊行物２にいう「アルキル化剤」が，メタキシレンのような炭素原子のアルキル化に限らず，酸素原子のアルキル化を含むS_N1及びS_N2型のアルキル化反応一般に用いるアルキル化剤であると理解するものと認められる。

これに対し，原告は，「刊行物２の内容は，アルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代えることで，化合物７Ｑのように複数の反応点を有する化合物においてヒドロキシ基の水素原子を選択的にアルキル化できるようになることを示唆するものではなく，反応性が高いアルキル化剤になることは，副生成物を生じさせる可能性が高くなることを示唆するものである。」と主張する。しかし，原告の主張は失当である。上記①(ii）のとおり，一般に，遷移状態のエネルギーが低く，反応性が大きければ，より穏和な条件の下でも反応が進みやすく，穏和な条件を採用することにより，副反応が少なく，より不純物の少ない高純度のものが得られる可能性が高いことは技術常識といえる。そうすると，刊行物２の「ｏ－ニトロベンゼンスルホナートもトシラートより優れた脱離基である．」との記載から，アルキル化剤における脱離基をｐ－メチルベンゼンスルフォナートからｏ－ニトロベンゼンスルフォナートに代える場合，当業者であれば，穏和な反応条件を採用して，副反応を抑制し，より高純度のものを得ようとすると考えられる。したがって，反応性の高いアルキル化剤を用いたとしても，複数の反応点を有する化合物と反応させた場合に，副生成物を生じさせる可能性が高くなることが示唆されるとはいえない。

③　取消事由３（本願発明の効果に係る認定の誤り）について

（ｉ）　上記①(ii）のとおり，アルキル化反応において，優れた脱離基は，遷移状態のエネルギーが低く，反応性が大きいこと，一般に，遷移状態のエネルギーが低く，反応性が大きければ，より穏和な条件の下でも反応が進みやすく，副反応が少なく，より不純物の少ない高純度のものが得られる可能性が高くなることは，本願出願前における当業者の技術常識と認められるから，「脱離基としてより優れたものを用いれば，脱離が容易になって，より穏和な条件で反応を行うことができ，その結果，不純物の少ない高純度のものが得られる」ことも，一般的な技術常識ということができる。

したがって，より脱離基として優れた本願発明の化合物を用いることにより，化合物７Ｑの４－ハロゲノブチル化を行った場合に高い純度及び収率で目的化合物が得られることは，当業者であれば予測可能な効果というべきであり，原告の主張は失当である。

なお，原告は，本願発明の課題は，化合物７Ｃを工業的規模で，安価に，簡便な操作で，高収率かつ高純度で製造可能にすることであり，これを解決する優れた作用効果が奏されていれば，そのような効果との関係で，相違点Ａに係る構成は容易でないと解すべきであるとも主張するが，上記のとおり，奏された効果が当業者に予測可能であるから，この点の原告の主張は採用できない。

（ⅱ）　原告は，甲５の実施例Ａで実施例Ｂ及びＣに比べて高い純度が得られたことに関し，「原告の実験結果（甲７）によれば，・・・本願化合物Ｎｓを用いて化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化した場合，用いた塩基の作用の強さにかかわらず，高い収率と高い純度が得られたことから，反応例Ａ（甲５の実施例Ａ）で高い純度が得られたことが，作用

が弱い塩基を用いたためではないことは明らかである。」として，本願発明の効果が格別顕著なものであり，容易想到とはいえないと主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり採用できない。

甲５の実施例Ａの反応条件は，「水（１．５ｍｌ）及びエタノール（１３．５ｍｌ）の混合溶液中に炭酸カリウム（１．０２ｇ，７．４ミリモル）を溶解し，これに７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノン（１．００ｇ，６．１ミリモル）及び４－クロロブチル ２－ニトロベンゼンスルホナート（１．５５ｇ，６．７５ミリモル）を加え，４０±５℃に加熱し，同温度で５時間撹拌した」というものであり，収量は１．４７ｇ，収率は９４．５％であったこと，実施例Ｂの反応条件は，「７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノン（０．５ｇ，３ミリモル）及び水酸化リチウム・１水和物（１４０ｍｇ，３．３ミリモル）をジメチルホルムアミド（１０ｍｌ）に加え，この混合物を４時間撹拌し，得られる溶液に，４－クロロブチルｐ－トルエンスルホナート（０．９ｇ，４．５ミリモル）を加え，室温で終夜撹拌した」というものであり，収量は０．７３ｇ，収率は９４．０％であったこと，実施例Ｃの反応条件は，「ジメチルホルムアミド（２０ｍｌ）の中に，７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノン（１．０ｇ，６．１ミリモル）及び水素化ナトリウム（２６０ｍｇ，６０％は鉱油，６．５ミリモル）を加え，この混合物を４時間撹拌し，得られる溶液に，４－クロロブチルｐ－トルエンスルホナート（１．７ｇ，８．６ミリモル）を加え，０±１０℃で終夜撹拌した」というものであり，収量は１．４９ｇ，収率は９６．０％であったことが認定される。

一方，甲７の反応例１１は，反応条件が「７－ヒドロキシ－３，４－ジヒドロ－１Ｈ－キノリン－２－オン（１４ｇ）のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（１４０ｍＬ）溶液に水酸化リチウム・１水和物（３．６０ｇ，１．０倍モル）を加えて，室温（１７～１９℃）で１時間撹拌後，４－クロロブチル ２－ニトロベンゼンスルフォネート（２５．２ｇ，１．０倍モル）を加え，室温（２０℃～２４℃，最高３６℃）で５時間反応した」というものであり，収率は９９．２％，純度は９６．９％であったことが認められる。

上記認定に基づいて，甲５の実施例Ａの反応条件と実施例Ｂ及びＣの反応条件を比較すると，「４－クロロブチル ２－ニトロベンゼンスルホナート」，「４－クロロブチルｐ－トルエンスルホナート」のいずれを使用するかという違いのほか，塩基（炭酸カリウム，水酸化リチウム，水素化ナトリウム），反応温度，撹拌時間，加える化合物の量，反応手順等も区々であるから，これらの実施例の比較のみから，得られたサンプル（７－（４－クロロブトキシ）－３，４－ジヒドロ－２（１Ｈ）－キノリノンの結晶）の純度に違いが生じた原因を断定することは困難であるというべきである。

また，甲５の実施例Ａの反応条件と甲７の実験結果の反応例１１の反応条件を比較しても，両者が「４－クロロブチル ２－ニトロベンゼンスルホナート」を使用していること，塩基として甲５の実施例Ａが炭酸カリウムを使用し，甲７の反応例１１が水酸化リチウム

を使用していることは認められるものの，それ以外に反応温度，反応手順，加える化合物の量が異なるから，両者の対比のみから，本願化合物Ｎｓを用いて化合物７Ｑを４－ハロゲノブチル化した場合，用いた塩基の作用の強さにかかわらず，高い収率と高い純度が得られると結論付けることは困難である。

なお，原告は，更に実験結果（甲１２）を提出する。これによれば，実験例１において「４－クロロブチル　２－ニトロベンゼンスルフォネート」を使用し，実験例２において「４－クロロブチル　ｐ－トルエンスルフォネート」を使用し，他の反応条件を等しくし，７－（４－クロロブトキシ）－３，４－ジヒドロ－１Ｈ－キノリン－２－オンの収率，純度等を比較した結果，実験例１では不純物を除いた収率（真の収率）は高く，実験例２ではその収率が低かったことがわかる。この結果からすると，むしろ，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがｐ－メチルベンゼンスルフォナートより優れた脱離基を有する優れたアルキル化剤であり，高収率で目的化合物が得られたとも考えられ，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートを用いたことによる効果は，せいぜい当業者の予測の範囲内であるといえる。
この点，原告は，甲１２の実験結果によれば，反応条件が穏和かどうかによって効果の違いがないことが示されると主張する。しかし，実験例１と実験例２は，使用するアルキル化剤以外については，同一の反応条件の下で実施されていることから，反応条件が厳しいか穏和かによって効果に違いがあるかどうかは不明であるというべきである。

そうすると，これらの実験結果等から，本願発明の効果が格別顕著なものと認めることができないとした審決は，結論において誤りはないというべきである。

７．検討事項及び検討結果

（１） 検討事項１（本願発明の化合物の有用性について）

出願人が明細書には記載していない目的（有用性）（一般的なアルキル化剤を提供すると記載しておらず，明細書においては医薬品の中間体を提供すると記載）であるにも係わらず，本願発明の目的は，一般的なアルキル化剤の提供であると解釈して判断した点。

【検討結果（主な意見等）】

① 審決および判決は，刊行物２に記載の事項を超えて（他の刊行物の記載も加味して）周知技術を認定していると思われる。刊行物２に記載されている事項は，文字通り「ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートが，ｐ－メチルベンゼンスルフォナート（トシラート）より優れた“脱離基”である」ことだけであり，“アルキル化剤”との記載はない。当業者の常識を考慮しても，刊行物２から読み取れる技術事項は，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートが芳香族化合物の炭素原子のアルキル化剤として作用することまでであり，フェノール性水酸基のｏ－アルキル化剤として作用することまでは読み取れないと思う。（刊行物２でアルキル化剤として用いられるスルホン酸エステルについて「メタキシレン４２な

ど」と例示があるに過ぎない。）このような認定によれば，周知技術の範囲をどこまでも拡大することができ，本来進歩性が認められるべき発明を不当に拒絶してしまいかねないと思う。つまり，「１」（主引用例）に「２」（副引用例）を組み合わせただけでは本願発明の構成に至らない場合に，「１」と「２」の組み合わせと本願発明との相違を埋めるための法便として，「２」から導かれる周知技術を認定してよいのか，という問題提起と言い換えることができる。

② 刊行物２に脱離基として記載された o-ニトロベンゼンスルフォナートがアルキル化剤として作用すると理解できるなら，引用発明との対比及び相違点の判断に問題は無く，あとは顕著な効果の問題のように思う。

③ 引用発明１に刊行物２を適用したとしても，反応系が複数あり，必ずしも本件発明には至らないと思う。原告は複数の反応系があることにつき主張しておらず，判決でも判断を示していない。

④ 化合物発明の効果一般について，ある特性で見れば効果があるが，別の観点からは効果が認められないような場合，どのように考えるのか。本件発明は中間体であり，アルキル化という単一効果しか想定できない物質発明のケースであるが，たとえば，高血圧に効くという別の効果が主張できた場合，進歩性が認められた可能性もある。ただ，医薬と，広く用途が限定されない化合物（物質特許）とは判断が異なる。なお，本件明細書では，本件発明化合物を或る医薬化合物を製造するための「中間体」と定義している。反応生成物の化学構造中に，本件発明化合物の骨格の大部分が残っていないので一般的な意味での中間体とはいえないが，本件発明化合物の骨格の一部が残っていることも考えると，中間体と解釈できなくもない。

⑤ 本件発明化合物は新規だが，簡単な構造の低分子化合物であるがゆえに，進歩性がないとの心証形成があったのかもしれない。

⑥ 本件発明化合物は一般的なアルキル化剤として認定されているが，最終生成物（医薬）を製造するための中間体としてあまり重視されていない点には疑問が残る。

⑦ 本件は，技術的には主な中間体化合物（化合物(5)）あるいは最終生成物（化合物(7)）の物質を製造するための中間体として捉えるべきものだが，クレームには最終生成物や用途についての限定はなく，よって試薬程度の化合物として把握されたと思われる。もしもクレームにおいて，最終製品としての物質や用途が限定されたものなら認められた可能性は高いと思う。

⑧ 本件発明化合物が，刊行物２から一般的なアルキル化剤としての作用効果が認定されることに対しては致し方ないと思うが，いかなる官能基に対するアルキル化剤であるかは議論の余地があると思う。単なるアルキル化剤とは作用効果が異なる，たとえば，芳香族化合物の炭素原子のアルキル化は確かに刊行物２に記載されているが，本件の反応式２のようなフェノール性水酸基のアルキル化とは，その反応性等において相違するというような議論が（実験データに基づき）展開できれば結果は異なったかもしれない。

⑨　化合物発明として広く権利範囲を取りたかった結果の広いクレームであるなら，拒絶の結果は仕方ないと思われる。

⑩　本件拒絶のロジックとして，引用発明１に刊行物２を組み合わせても本願発明には至らないので，ギャップを埋めるための構成として刊行物２から導き出した周知技術を認定している。仮に刊行物２から導いた技術が単なる公知技術であるならこのロジックは成立しないので，周知か公知かが問題になるところ，本件の周知と認定された技術事項は，教科書に記載されるレベルの技術であり，これが周知技術であるとの認定に問題はないと思う。

（２）　検討事項２（発明の効果について）

原告の提出した試験結果から得られた発明の効果は，せいぜい当業者の予測の範囲と認定し，刊行物１及び２に具体的な示唆の記載がないにも関わらず，被告の主張に沿うような周知技術の技術的解釈を採用している点。

【検討結果（主な意見等）】

①　収率の顕著性で効果を主張することについて，どの程度の収率であれば顕著であると言えるかは，ケースバイケースであり一概に言えない。本件発明のように，引用発明と化学構造がかなり類似する化合物について効果を主張するには，分離が困難な副産物を分離可能にした等，異質な効果を主張するのが有効と思う。

②　本件発明における効果の主張において，たとえばトシラートやｏ－ニトロベンゼンスルフォナートより脱離基として優れた物質を用いてアルキル化物の収率等を測定し，単なる脱離基の脱離しやすさがアルキル化反応を決定しているわけでないことが証明されたなら，異なった判断がされた可能性はある。

③　本件発明は，アルキル化剤という用途しかないので，その範囲での効果主張の議論しかできなかったと思う。

④　本件において，クレームで用途を限定する，たとえば特定物質のアルキル化に用いる等の限定をすれば，あるいは，特定の反応工程における中間体としてクレームすれば，判断は異なったと思う。反応式２における原料化合物（化合物(4)）から最終生成物（化合物(7)）を製造する方法，または主な中間体化合物（化合物(5)）から最終生成物（化合物(7)）を製造する方法という構成は公知であったが，原料化合物（化合物(4)）から主な中間体化合物（化合物(5)）を経て最終生成物（化合物(7)）を製造するという構成はないので，これをクレームしてもよかったかもしれない。

⑤　出願人が効果主張のために提出したデータが，出願人の意図とは異なり，各データの反応条件が異なるから主張は認められないとされている。出願人は不純物の議論をしようとしたようだが，うまく咬み合っていない。

⑥　本件の場合，アルキル化剤と全く関係しない用途（たとえば抗菌剤としての用途）を

見つけ，有用性のデータともに明細書に記載しておけば，たとえアルキル化剤としての用途が公知であったとしても，アルキル化剤とは異なる属性（抗菌性）が予測し得ないとして，特許が成立したと思われる。

⑦　効果は構成の相違による効果が要求される。よって DNA や新規物質が新規性を喪失している場合には，たとえ出願人が初めて効果を認識（発見）し，その程度が顕著であったとしても，潜在的に当該物質が有していた効果と差がないとして認められない。これに関連する話として，最近は試薬レベルの化合物データとしてその化学構造が開示されているもの（データベース上でのみ公知のカタログ由来化合物で，CAS 等のデータベースの収録対象とされているもの。）があり，研究開発する側から見て問題と考えられる。当該カタログ由来化合物が開示されているデータベースには，該化合物の作用効果についての開示はないものの化学構造の開示はあるので，もしも該化合物を特許出願しても，物としての新規性はないと判断される。

（３）　検討事項３（同一の出願に最終化合物もクレームされていた場合の特許性の判断について）

本願においては，ベンゼンスルフォナート化合物のみがクレームされているが，例えば，式（７）の化合物（最終医薬品）が新規化合物であって，該最終化合物をクレームすると共に，懸案となっている本件化合物（中間体）も合わせてクレームされていた場合では，判断は相違するか否か。

【検討結果（主な意見等）】

①　請求項１に最終医薬品が記載され，請求項２に本件中間体が記載されていると仮定した場合，当該最終医薬品が新規であり，特許性があるものであっても，別請求項として請求された本件中間体とは別であり，請求項１の存在で判断が左右されることはない。

②　中間体のクレームに，構成として最終医薬品が記載されたり，反応式２の 主な中間体化合物（化合物(5)）や最終生成物（化合物(7)）への反応過程が構成要件として記載されたりする等，用途限定が加わる場合，その判断は異なる。

（４）　検討事項４（クレーム形式が相違した場合の特許性の判断について）

本願においては，ベンゼンスルフォナート化合物が，物としてクレームされているが，例えば，“最終医薬品（またはその中間体）の製造のために用いられる本件化合物”として用途限定してクレームされた場合では判断は相違するか否か。

【検討結果（主な意見等）】

（２）で議論済み

（5） その他

比較実験において，結果が比較できるように反応条件をマトリックス状に整理して出せば，効果主張の議論がもう少し咬み合ったように思う。

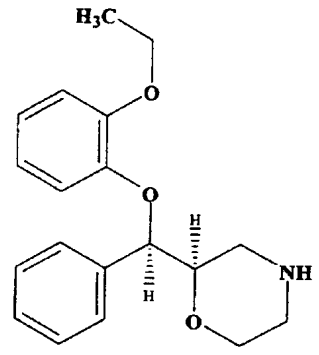
［7］第７事例

事件番号	平成１９年（行ケ）１０３７７号　審決取消請求事件 知財高裁平成２０年７月３０日判決
審判番号	不服２００６－１３９８０
出願番号	特願２００１－５０７４６７
発明の名称	高選択的ノルエピネフリン再取込みインヒビターおよびその使用方法

１．事件の概要

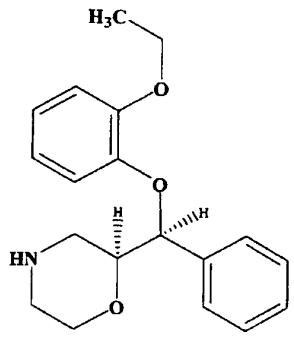
出願前，レボキセチン（以下に示す，（Ｓ，Ｓ）および（Ｒ，Ｒ）レボキセチンの混合物：ラセミ体）は抗うつ剤として公知であった。Ｓ体が，Ｒ体に比べ，顕著なノルエピネフリン再取込みの選択的阻害（低いセロトニン再取込みの阻害）を示すことを見いだし，（主として）Ｓ体からなる慢性疼痛の治療または予防のための医薬組成物を発明した。

(I)



(R, R) 2-[(2-エトキシフェノキシ)(フェニル)メチル]モルホリン

(II)



(S, S) 2-[(2-エトキシフェノキシ)(フェニル)メチル]モルホリン

（レボキセチンは，４種の構造異性体が存在する，（Ｒ，Ｒ），（Ｒ，Ｓ），（Ｓ，Ｒ）および（Ｓ，Ｓ））。

本出願は，審査において，引例１～９により新規性及び進歩性がない（第 29 条第 1 項 3 号，同条第 2 項），及び記載不備（第 36 条第 4 項，同第 6 項第 2 号）により拒絶査定を受けた。拒絶査定不服審判請求時に対象疾患を「慢性疼痛」に限定したが，前置審査においては，補正後の請求項は薬理データ等の裏付けがないとして第 36 条第 4 項及び同 6 項第 1 号に該当するとの前置報告が付されている。その後，審判において，引例１，３，７及び８により進歩性がないとの審決を受けた。

争点は，以下の２点である。

（１）引例の組合せから，特定の疾患「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防」に有効であることは当業者が容易に予測できたか。特に，引例に記載された内容の認定は妥当であったか。

（２）副作用が極めて低いという格別な効果は進歩性を裏付けるか。但し，明細書中に副作用に関する薬理データの記載はない。

２．事件の経緯

平成１２年　６月２２日　　出願
（優先日：平成１１年７月１日，７月１６日，１０月６日，１２月１３日）
平成１７年　８月２３日　　拒絶理由通知
平成１８年　２月２２日　　意見書，手続補正書
平成１８年　４月　４日　　拒絶査定
平成１８年　７月　３日　　拒絶査定不服審判請求
平成１８年　８月　２日　　手続補正書
平成１９年　６月１８日　　審決（請求不成立）
平成１９年１１月　７日　　知財高裁出訴（平成１９年（行ケ）１０３７７号）
平成２０年　７月３０日　　判決（請求棄却）

３．本件発明の内容

（１）特許請求の範囲

「**（補正前）**【請求項１】ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛，失禁，偏頭痛，繊維筋痛症もしくは他の身体表現性障害，末梢性神経障害，または慢性疲労症候群の治療または予防のための医薬組成物であって，該組成物は存在する（Ｓ，Ｓ）および（Ｒ，Ｒ）レボキセチンの総重量に基づき，少なくとも９０重量%の場合により医薬上許容される塩の形態の（Ｓ，Ｓ）レボキセチン，および１０重量%未満の場合により医薬上許容される塩の形態の（Ｒ，Ｒ）レボキセチンを含むことを特徴とする上記医薬組成物。」

「**（補正後）**【請求項１】ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防のための医薬組成物であって，該組成物は存在する（Ｓ，Ｓ）および（Ｒ，Ｒ）レボキセチンの総重量に基づき，少なくとも９０重量%の場合により医薬上許容される塩の形態の（Ｓ，Ｓ）－レボキセチン，および１０重量%未満の場合により医薬上許容される塩の形態の（Ｒ，Ｒ）－レボキセチンを含むことを特徴とする上記医薬組成物。」

（２）図面

なし。

（３）発明の詳細な説明

「現在，レボキセチンは，１：１比の鏡像異性体（Ｒ，Ｒ）および（Ｓ，Ｓ）のラセミ混合

物としてのみ商業的に入手可能であり，一般名称「レボキセチン」への本明細書の言及は，この鏡像異性体もしくはラセミ混合物をいう。…」（段落【００１５】）
「しかしながら，レボキセチンの投与は，薬物－薬物相互作用に関連する所望しない副作用および，例えば，眩暈，不眠症，めまい，血圧変動，発汗，胃腸障害，男性の性的不全，ある種の抗コリン様効果（例えば，頻脈および尿停留）のごとき他の所望しない副作用をもたらす。そのような副作用は，部分的に，レボキセチンがノルエピネフリンを阻害するのに充分高い選択性を欠如することから，生じる。換言すれば，レボキセチンは，セロトニンおよびドーパミンのように，該所望しない副作用に寄与するのに充分な程度にまで他のモノアミンの再取込みをブロックする。」（段落【００１６】）
「本発明の組成物の好ましい具体例は，（Ｓ，Ｓ）レボキセチンを含む。商業的に入手可能なレボキセチンは２－［（２－エトキシフェノキシ）（フェニル）メチル］モルホリンの（Ｒ，Ｒ）および（Ｓ，Ｓ）鏡像異性体のラセミ混合物であることは知られている。該（Ｓ，Ｓ）立体異性体は，ノルエピネフリンの再取込みを阻害することに関して，最も活性で，最も選択的な立体異性体であることが今や発見された。さらに，個人に投与したとき，本明細書に記載の用量において，光学的に純粋な物質として（すなわち，その（Ｒ，Ｒ）ジアステレオマーの実質的な不存在下において），該個人は商業的に入手可能なレボキセチンの投与に関連する多くの不都合な副作用を体験しない。さらに，該（Ｓ，Ｓ）および（Ｒ，Ｒ）鏡像異性体は，該セロトニン神経伝達物質と比較して，該ノルエピネフリン神経伝達物質について逆の選択性を有し，光学的に純粋な（Ｓ，Ｓ）レボキセチンはノルエピネフリンの再取込みを阻害することにおいて，該（Ｒ，Ｒ）鏡像異性体または該（Ｓ，Ｓ）および（Ｒ，Ｒ）鏡像異性体のラセミ混合物のいずれよりも顕著により有効であることがさらに発見された。」（段落【００４４】）
「詳しくは，光学的に純粋な（Ｓ，Ｓ）レボキセチンを含有する組成物は，ノルエピネフリンの再取込みを阻害することにおいて，該（Ｒ，Ｒ）および（Ｓ，Ｓ）立体異性体のラセミ混合物を含有する組成物と比較して，約５ないし約８．５倍より有効である。したがって，該ラセミ混合物（すなわち，商業的に入手可能なレボキセチン）の典型的な日用量は，光学的に純粋な（Ｓ，Ｓ）レボキセチンを用いるとき，約５０％ないし約８０％減少させ得る。用量の減少は効力の低下をもたらさないが，種々の不都合な副作用の低減または排除が観察された。」（段落【００４５】）
「特に，光学的に純粋な（Ｓ，Ｓ）レボキセチンは，セロトニン再取込みと比較して，ノルエピネフリン再取込みを選択的に阻害するので，セロトニン再取込みに関連する不都合な副作用は低減または排除される。そのような不都合な副作用は，限定されないが，胃腸障害，不安，性的不全，および薬物－薬物相互作用に関連する所望しない副作用を含む。」（段落【００４６】）

化合物	ノルエピネフリン再取り込み (K_i nM)	セロトニン再取り込み (K_i nM)	セロトニン／ノルエピネフリンのK_iの選択性
(S,S)レボキセチン	0．23±0．06	2937±246	12,770
(R,R)レボキセチン	7．0±1．7	104±43	15
レボキセチン	1．6±0．6	129±13	81

（段落【００７１】【表１】）

まとめると：

① 効果を示すデータが，ノルエピネフリン再取り込み阻害データ，セロトニン再取り込み阻害データについてのＳＳ体，ＲＲ体，ラセミ体の比較だけである(表 1，ラットのデータ)。

② 慢性疼痛についてのデータ，セロトニン再取り込み阻害に基づく副作用のデータはない。

③ 上記のノルエピネフリン再取り込み阻害データと，セロトニン再取り込み阻害データの対比に基づき，慢性疼痛に有効であり，かつ副作用も少ないと主張する。

４．主な引用発明の内容

（１）引用例１（特開昭６１－１２９１７４号公報）の関連部分の抜粋

(1-ａ)「(＋) ２－〔α－（２－エトキシ－フェノキシ）－ベンジル〕－モルホリンである特許請求の範囲第５項記載の化合物またはその薬学的に許容しうる塩。」（特許請求の範囲第９項）

(1-ｂ)「活性成分としての特許請求の範囲第１～１１項のいずれかに記載の化合物および薬学的に許容しうる担体および／または希釈剤を含む薬学的組成物。」（特許請求の範囲第１４項）

(1-ｃ)「本発明の化合物が中枢神経系に対して活性であり，特に抗うつ剤として活性であることはたとえば本発明の化合物が生理学的に活性なモノアミン類の取り込みを遮断することによりそれらの濃度を高める能力を有し，…。

その濃度が本発明の化合物により高められる生理学的に活性なモノアミンとしてはセロトニン，ノルエピネフリンおよびドーパミンがあげられる。

本発明の化合物の抗うつ活性はまたそれらがマウスにおけるレセルピンで誘発された眼瞼痙攣および低体温症の抑制に対して活性であるという事実により証明される。 …。」（第８頁左上欄第４行－第９頁左上欄第６行）

(1-ｄ)「実施例２

…（＋）２Ｓ，３Ｓ－２－〔α－（２－エトキシ－フェノキシ）－ベンジル〕－モルホリンメタンスルホン酸塩（１３．０５ｇ）が得られる。…。

…。

（±）ＲＳ，ＲＳラセミ形から得られた（＋）２Ｓ，３Ｓ－および（－）２Ｒ，３Ｒ－２－〔α－（２－エトキシ－フェノキシ）－ベンジル〕－モルホリンメタンスルホン酸塩の光学純度は下記のようにして決定される。

…。

両方の場合に結果は相対純度≧９８．５％であり，このことから（＋）および（－）鏡像異性体の両方に対して光学純度≧９７％を推定することができる。」（実施例２）

(1-e)「実施例１３

それぞれ重量２００ｍｇを有し，そしてぞれぞれ活性成分５ｍｇを含有する錠剤は下記の方法で製造される。

組成（１０，０００錠に対して）

㈩ 2S, 3S−2−〔α−（2−エトキシ−フェノキシ）−ベンジル〕−モルホリンメタンスルホン酸塩　５０ｇ

㈱ RS, RSラセミ形から誘導されたデキストロ（＋）鏡像異性体乳糖　１，４３０ｇ

…。

㈩ 2S, 3S−2−〔α−（2−エトキシ−フェノキシ）−ベンジル〕−モルホリンメタンスルホン酸塩

…圧縮し錠剤を製造する。」（実施例１３）

（２）引用例３（European Neuropsycopharmacology, 1997, Vol.7, Suppl.1, p.S23-S35）の関連部分の抜粋

(3-a)「人及び動物モデルにおける，選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤であるレボキセチンの薬物動態及び代謝についてここにレビューする。レボキセチンは，強い抗うつ活性を有し，アルファアドレナリン及びムスカリン受容体に対して低い親和性を持ち，動物での毒性は低い。これは（Ｒ，Ｒ）及び（Ｓ，Ｓ）エナンチオマーの混合物であり，後者はより強力であるが，両者の間に，薬力学的性質において質的な違いは観察されなかった。」（要約第１－４行）

(3-b)「レボキセチン，すなわち(ＲＳ)－２－［(ＲＳ)－α－（２－エトキシフェノキシ）ベンジル］モルホリンメタンスルホネートは，新規化学物質であり，最近いくつかの国で抗うつ剤として承認された。」（第Ｓ２３頁左欄第１～４行）

(3-c)「レボキセチンは，選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤であることが示されており，」（第Ｓ２３頁左欄第９～１１行）

(3-d)「レボキセチンの強力な抗うつ活性は，最初，ハツカネズミでの２つの試験で明らかにされた。・・・」（第Ｓ２３頁右欄第１２－１７行）

(3-e)「ＭＡＯ－Ａ活性に対してレボキセチンの影響が無いことは，ラットの脳のホモジェネートを用いたインビトロで確認された・・・。ＭＡＯ－Ｂに対するレボキセチンの非常に弱い阻害活性は，生理学上重要なことではないと信じられている。」（第Ｓ２４頁左欄第

１０～１７行）
(3-f)「（Ｓ，Ｓ）エナンチマーは，その鏡像異性体に比べて，マウスにおけるレスペリン誘発眼瞼痙攣の抑制（ED_{50}はそれぞれ0.56，11.64mg/kgp.o.）及びノルアドレナリンの再取り込み抑制（IC_{50}はそれぞれ3.6nM，85nM）のいずれにおいても，より強力である。」（第Ｓ２４頁右欄第１１～１６行）
(3-g)「レボキセチンはノルアドレナリン再取り込みの選択的な阻害剤であるので，レボキセチンは，ＭＡＯ－Ａに選択的な，あるいは混合ＭＡＯに対する阻害剤と遊離に併用されるであろう。さらに，レボキセチンのノルアドレナリン再取り込み機構に対する高い選択性は，ＭＡＯ阻害剤やセロトニン再取り込み阻害剤，さらに頻繁にはそれらの併用において報告されている致命的となる可能性のある合併症である’主要なセロトニン症候群’をレボキセチン治療を受ける患者で引き起こすことはないに違いない。」（第Ｓ３３頁左欄第５～１５行）

要するに：
引用文献３には，
① ＳＳ体のマウスにおけるノルエピネフリン再取り込み阻害作用（ＩＣ50）が3.6ｎＭであり，ＲＲ体の85ｎＭに比べて強力であることが記載されている。（ただし，セロトニンとの対比はない）
② ラセミ体については，強いノルエピネフリン再取り込み阻害作用を有することは記載されている。
　また，ラセミ体に関しては，ノルエピネフリン再取り込み阻害選択的であるから，セロトニン症候群が少ないことが示唆されている。

（３）引用例７（Journal of Clinical Psychiatry, 1998, Vol.59, Suppl.14, p.4-7）の関連部分の抜粋

(7-a)「レボキセチンは，予想された抗うつ特性について，薬理学的および生物学的試験において抗うつ効果が証明された，珍しい選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（ＮＲＩ）である。」（アブストラクト第１～２行）
(7-b)「ノルアドレナリン機構に焦点を絞った研究により，選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（ＮＲＩ）としては初めてのものであるレボキセチンが開発された。・・・。これは，旧来の三環式抗うつ剤に伴う典型的な副作用を免れるものであり，それ故に，セロトニン及びドーパミン再取り込み部位に親和性がないだけでなく，ムスカリン，ヒスタミン，あるいはアドレナリン受容体に対するいかなる親和性からも免れるものである。」（第４頁左欄第８行－右欄第４行）
(7-c)図２，図３として，レボキセチンの抗うつ薬としての臨床試験データが示されている。

（４）引用例８（Journal of Affective Disorders, 1998, Vol.51, p.313-322）の関連部分の抜粋

(8-a)「選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤であるレボキセチンの出現は，レボキセチンは鎮静剤でなく，また，体重増加を伴わず，そして過剰投与において安全であるので，これらの問題の幾つかを我々が未然に防ぐことに役立つであろう。」（第３１４頁右欄第２２－２６行）

(8-b)「レボキセチンは，ヴィロキサジン由来の選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害剤である。以前のノルエピネフリン再取り込み阻害剤，クレシプラミン，マプロチリン，およびロフェプラミンとは異なり，それはノルエピネフリン再取り込み部位以外のヒスタミン性もしくはコリン性受容体，またはアドレナリン性受容体において有意な影響は与えない。」（第３１４頁右欄第３６－４２行）

(8-c)「これは（レボキセチン）は，５ＨＴ（セロトニン）の再取り込みを阻害する性質が無いという長所のため，他の向精神性薬剤との併用に有用である可能性がある。」（第３１５頁左欄第１７－２２行）

(8-d)「２．１．レボキセチン：臨床試験」の項には，レボキセチンの臨床試験が記載されている。

(8-e)「対照的に，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤（複数）は，うつ病性障害に有用であり，パニック障害に対しても有用である可能性がある一方，それらは，注意欠陥多動性障害および疼痛症候群を含む異なるスペクトルの疾患に，ＳＳＲＩ（複数）（選択的セロトニン再取り込み阻害剤）よりも有用であろう。」（第３１８頁左欄下から第１５～１０行）

まとめると：

①　引用文献 8 から，ラセミ体が慢性疼痛に有用であること（有用である可能性があること）がわかる。

５．審決の内容

（１）相違点

①　引例１との相違点

引用文献１には，「活性成分としての相対純度９８．５％以上の（＋）２Ｓ，３Ｓ－２－〔α－（２－エトキシ－フェノキシ）－ベンジル〕－モルホリンおよびその薬学的に許容しうる塩，並びに薬学的に許容しうる担体および／または希釈剤を含む薬学的組成物。」の発明（以下，「引用発明」という。）が記載されていると認められる。

そうすると，両発明は，「医薬組成物であって，該組成物は存在する（Ｓ，Ｓ）および（Ｒ，Ｒ）レボキセチンの総重量に基づき，９８．５重量%以上の場合により医薬上許容される塩の形態の（Ｓ，Ｓ）－レボキセチン，および１．５重量%未満の場合により医薬上許容される塩の形態の（Ｒ，Ｒ）－レボキセチンを含むことを特徴とする上記医薬組成物。」で

ある点で一致し，本願補正発明が「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防のための」ものであるのに対し，引用発明には，このような医薬用途が記載されていない点，で相違する

（２）相違点の判断

①　引例１について

引用発明は，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンを有効成分とする医薬組成物に関するものであり，引用文献１には，医薬用途としては抗うつ剤などに使用できるものであることが記載されている（摘示事項(1-c)）。

一方，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンに関して，レボキセチンに関する総説である引用文献３には，レボキセチンが，（Ｒ，Ｒ）及び（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの混合物であり，選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害剤であり，抗うつ薬に使用でき，いくつかの国で抗うつ剤として承認されたこと（摘示事項(3-a)～(3-d)），そして，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチン自体について，（Ｒ，Ｒ）－レボキセチンに比べて，マウスにおけるレスペリン誘発眼瞼痙攣の抑制作用及びノルエピネフリンの再取り込み抑制作用のいずれにおいても，より強力であることが具体的な実験データとともに記載されている（摘示事項(3-f)）。

ここで，レスペリン誘発眼瞼痙攣の抑制作用は抗うつ剤としての効果を調べるための試験項目であるから，引用文献３には，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤であり，抗うつ剤として使用できること，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤，抗うつ剤として（Ｒ，Ｒ）－レボキセチンに比べて，より強力であることが記載されているといえる。

また，（Ｒ，Ｒ）及び（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの混合物である「レボキセチン」については，引用文献３には，上記の記載の加え，レボキセチンは高い選択性を有するので，レボキセチンの投与において，’主要なセロトニン症候群’を合併症として引き起こすことはないに違いないと述べられている（摘示事項(3-g)，(3-e)）。

また，レボキセチンに関する総説である引用文献７には，レボキセチンが選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害剤であること，抗うつ効果が証明されていること，セロトニン再取り込み部位に対する親和性がないことが記載されている（摘示事項(7-a)～(7-c)）。

さらに，レボキセチンに関する研究報告である引用文献８には，レボキセチンが選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤であること，抗うつ効果の臨床試験，セロトニンに対する親和性がないことが記載されている。そして，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤（複数）は，抗うつ剤であるとともに，注意欠陥多動性障害および疼痛症候群を含む異なるスペクトルの疾患に有用であろうと記載されている（摘示事項(8-a)～(8-e)。

してみると，上記のとおり，引用文献３には，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤であり，抗うつ剤として使用できることが記載されており，一方，

引用文献８には，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤は，抗うつ剤であるとともに，疼痛症候群の疾患に有用であることとが示唆されているのであるから，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤であり，抗うつ剤として使用できる（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，疼痛症候群の疾患に有効であることは当業者が容易に予測し得ることである。

②　他の引例との組合せ

そして，引用文献３，７，８に記載されているとおり，（Ｒ，Ｒ）及び（Ｓ，Ｓ）レボキセチンのラセミ混合物である「レボキセチン」は，高い選択性を有するノルエピネフリン再取り込み阻害剤であり，セロトニン再取り込み部位に対する親和性がないものである。そして，引用文献３には，高い選択性を有する「レボキセチン」は，’主要なセロトニン症候群’を引き起こさないものであることが記載されている。さらに，引用文献３には，レボキセチンのエナンチオマー間に，薬力学的性質において質的な違いは観察されなかったことが記載されている（摘示事項(3-a)）のであるから，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，セロトニン再取り込み部位に対する親和性がなく，高い選択性を有し，’主要なセロトニン症候群’を引き起こさないことも，当業者が容易に予測し得ることである。*（認定A）*

したがって，引用発明の医薬組成物の用途を，「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防のための」ものとすることは当業者が容易に想到し得ることである。*（認定B）*

③　効果の主張について

また，上記のとおり，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンは，’主要なセロトニン症候群’を引き起こさないと容易に予測し得るのであるから，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンを有効成分とする本願補正発明が，セロトニン再取り込み阻害により引き起こされる副作用を生ぜしめる可能性が低いことも当業者が容易に予想し得ることである。*（認定C）*

なお，請求人は，本願補正発明は副作用が極めて低い点で格別な効果を奏するものである旨主張するが，本願明細書には，段落【００７１】に【表１】として，セロトニン／ノルエピネフリンのK_iの選択性のデータは記載されているが，慢性疼痛の治療または予防のための医薬組成物の発明である本願補正発明の効果である治療または予防効果，副作用については一切具体的な記載は無く，請求人の主張は採用することはできない。

つまり，認定Ｃにより進歩性なし。それでも有利な効果ある場合が進歩性の推認が可能であるが，本件では有利な効果を示すデータが示されていない。従って，請求人の主張は認められない。

６．判決の内容

（１）原告の主張

①　取消事由１（相違点についての判断の誤り）

（ｉ）疼痛症候群に関する認定・判断の誤り

（ア）　審決は，引用例８（甲４）における「対照的に，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤（複数）は，うつ病性障害に有用であり，パニック障害に対しても有用である可能性がある一方，それらは，注意欠陥多動性障害および疼痛症候群を含む異なるスペクトルの疾患に，ＳＳＲＩ（複数）よりも有用であろう。」（３１８頁左欄下１５行～下１０行・訳文による）との記載に基づき，引用例８にはノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症候群の疾患に有用である旨示唆されているとする（審決７頁下２行～８頁１行）。

しかし，引用例８の「２．１レボキセチン：臨床試験」の項には，レボキセチン（レボキセチンは，ラセミ体として承認・市販されていることから，ラセミレボキセチンを意味すると理解される。）のうつ病に対する臨床試験成績については記載されているものの，ノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症候群に対し有用であることを示す臨床試験結果や動物試験結果等は何ら記載されておらず，この点を裏付ける理論的な説明もない。

この点，審決では省略されているものの，上記引用箇所には，「疼痛症候群」の後に「（Leonard and Healy, 1998）」と参考文献の記載があり，これは，「Differential Effects of Antidepressants, 1999,（発行者：Martin Dunitz，著者：Brian E Leonard, Devid Healy）」（甲１４，以下「甲１４文献」という。）を指すものと解される（年の記載が異なるが，引用例８の記載は誤記と解される。）。そして，甲１４文献では，抗うつ剤が鎮痛効果をもたらすメカニズムは不明であるとされ，三環系抗うつ剤の疼痛症候群における作用機序に関する更なる示唆を得るためには，ラセミレボキセチンによる新たな研究が必要であるとされている。すなわち，甲１４文献では，抗うつ剤が有する数多くの薬理作用，すなわちノルエピネフリンのターンオーバーを促進する作用，セロトニン再取込み阻害作用，ノルエピネフリン再取込み阻害作用又はα－アドレナリン性受容体若しくはオピオイド受容体への作用等のうち，どれが鎮痛効果を発揮するかは不明であるとされており，鎮痛効果を発揮する薬理作用としてノルエピネフリン再取込み阻害作用は特定されていない。

したがって，上記引用箇所の記載は，原典である甲１４文献の記載に即したものではなく，引用例８には疼痛症候群に対するノルエピネフリン再取込み阻害剤の有用性が示唆されているとはいえない。

（イ）また審決は，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，疼痛症候群の疾患に有効であることは当業者が容易に予測し得ることであるとする（審決８頁１行～３行）。

しかし，上記ａのとおり，引用例８にはノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症

候群に有用であることが示唆されていない上，引用例８にはどの程度の阻害強度や選択性を有するものが疼痛症候群の治療に使用できるかは記載されていないし，ラセミレボキセチンに限らず様々な化合物が含まれるノルエピネフリン再取込み阻害剤において，どの化合物が疼痛症候群に対し有用であるかについて記載も示唆もされていない。

したがって，ノルエピネフリン再取込み阻害剤である多数の化合物の１つであって，特定の化合物であるラセミレボキセチンが疼痛症候群の治療に有用であることは当業者といえども容易に予測することはできないし，ましてや（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが前記疾患に有用である点ついて予測することはできない。そしてこの点は，本願優先日前にラセミレボキセチン，特に（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンを含有する疼痛症候群治療薬が市販されていなかったことからも明らかである。

(ⅱ)選択性及びセロトニン再取込み部位に対する親和性に関する認定・判断の誤り

(ア)審決は，引用例３，７，８を引用の上，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンと（Ｒ，Ｒ）－レボキセチンの混合物であるラセミレボキセチンは高い選択性を有するノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，セロトニン再取込み部位に対する親和性がないものであるとし，これを前提に，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンがセロトニン再取込み部位に対する親和性がなく，高い選択性を有することは当業者が容易に予測し得ることであるとする（８頁４行～１４行）。

(イ)しかし，セロトニン再取込み部位に対するノルエピネフリン再取込み部位への選択性（以下「セロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性」という。）についてみると，そもそも本願補正発明は，オキサプロチリン，デシプラミン，マプロチリン等の従来使用されていた薬剤においてセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性が低く，そのため高頻度で副作用が発現するという先行技術の問題点を踏まえ，ラセミレボキセチンの構成要素である（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが１万２７７０倍という非常に高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有すること（ラセミレボキセチンの阻害選択性と比較して約１５８倍）を見出すことによりなされたものである。

すなわち，本願補正発明に係る「ノルエピネフリン再取り込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取り込みの阻害は望まれない慢性疼痛」という疾患の効果的な治療・予防は，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが１万２７７０倍という非常に高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有することを見出すことにより，初めて可能になったのである。

これに対し，引用例３，７，８には，ラセミレボキセチンが選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤であることや，ラセミレボキセチンが高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有する点は記載されているが，その定量的な値については記載されていないし，どのような薬剤と比較して阻害選択性が高いのかについても記載され

ていない。

かえって，本願の国際出願日（平成１２年６月２２日）前である平成１１年に発行された文献（Stuart A. Montgomery, ″Predicting response: noradrenaline reuptake inhibition″, International Clinical Psychopharmacology, 1999, Vol.14, suppl 1, S21-S26, 甲１５。以下「甲１５文献」という。）には，ラセミレボキセチンのセロトニン／ノルエピネフリン再取込み部位に対する親和性の指標となるＫｉ値が記載されており，これらの値からセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を算出すると約１３４となる。また，昭和５９年に発表された文献（ELLIOTT RICHELSON and MICHAEL PFENNING, ″BLOCKADE BY ANTIDEPRESSANTS AND RELATED COMPOUNDS OF BIOGENIC AMINE UPTAKE INTO RAT BRAIN SYNAPTOSOMES:MOST ANTIDEPRESSANTS SELECTIVELY BLOCK NOREPINEPHRINE UPTAKE″, European Journal of pharmacology,104 (1984) p.277 - 286, 甲１６，以下「甲１６文献」という。）には，先行技術の薬剤であるオキサプロチリン，デシプラミン，マプロチリンのセロトニン／ノルエピネフリン再取込み部位に対する親和性の指標となるＫｉ値が記載されており，これらの値からそれぞれのセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を算出すると，約４１６６，約３７７，約４６６となる。このように，ラセミレボキセチンのセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性は，従来技術の薬剤であるオキサプロチリン，デシプラミン，マプロチリンより低いものであり，むしろ，オキサプロチリン等，従来技術においてラセミレボキセチンよりも高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有する薬剤が存在したことは，広く知られていたのである。

そうすると，上記各引用例の記載からは，ラセミレボキセチンが選択性のない三環系抗うつ剤よりも高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有することを導き出すことはできても，従来技術であるオキサプロチリン等よりも高い阻害選択性を有することや，ましてや（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンと同程度に高い阻害選択性を有することを導き出すことはできない。

(ウ)また，セロトニン再取込み部位に対する親和性についてみると，そもそも引用例３にはこの点に関する記載は一切ない。

他方，引用例７，８には，審決が指摘するように，ラセミレボキセチンにはセロトニン再取込み部位に対する親和性がなく，セロトニン再取込みを阻害する性質がないかのような記載があるものの，甲１５文献には，ラセミレボキセチンのセロトニン再取込み部位に対する親和性の指標となる阻害定数が１０７０ｎＭである旨記載されている。

すなわち，本願優先日前においては，ラセミレボキセチンは前記部位に対してある程度の親和性を有するものであると広く知られていたのである。

そうすると，引用例７，８の上記記載は，ラセミレボキセチンは，セロトニン再取込み部位に対して１０７０ｎＭ程度の親和性を有することを意味すると理解することはできても，親和性がないものであることを導き出すことはできない。

(エ)以上によれば，引用例３，７，８の記載からは（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのセロトニン再取込み阻害選択性や同部位に対する親和性に関して具体的数値を予測することはできず，むしろ様々な数値を取り得ると考えられるから，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンがセロトニン再取込み部位に対する親和性がないとか，本願補正発明と同程度の高い選択性を有することは，当業者といえども容易に予測することはできない。

(ⅲ)主要なセロトニン症候群に関する認定・判断の誤り

審決は，引用例３には，高い選択性を有する「レボキセチン」は主要なセロトニン症候群を引き起こさないものであることが記載されているとし，これを前提に，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが主要なセロトニン症候群を引き起こさないことは当業者が容易に予測し得ることであるとする（審決８頁７行～１４行）。しかし，引用例３には，「主要なセロトニン症候群を引き起こすことはないだろう」という著者の考察が記載されているにすぎず，ラセミレボキセチンによる主要なセロトニン症候群の発現を否定するものではないし，ラセミレボキセチンの主要なセロトニン症候群の発現頻度が，本願補正発明の（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの発現頻度ほど低いことを示すものでもない（なお審決は，引用例３の上記記載について「‘主要なセロトニン症候群’をレボキセチン治療を受ける患者で引き起こすことはないに違いない。」（審決４頁下６行～下５行）と認定するが，同所の原文が”should not occur”であることに照らせば，上記のように訳すべきである。）。
むしろ，主要なセロトニン症候群はセロトニン再取込み阻害に起因するものであるから，その発現頻度はセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性に依存するものである（阻害選択性が低いとセロトニン症候群の発現頻度が高くなる）。そして，前記(ｲのとおり，本願補正発明に係る（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンは，１万２７７０倍という非常に高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有し，これはオキサプロチリン等の従来技術における薬剤と比較して非常に高いものであるのに対し，ラセミレボキセチンは１３４にとどまる。

そうすると，引用例３からは，ラセミレボキセチンの主要なセロトニン症候群の発現頻度は，選択性のない三環系抗うつ薬よりは低いと理解することはできても，オキサプロチリン等の従来技術より低いことを導き出すことはできないし，ましてや本願補正発明に係る（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの上記阻害選択性から把握できるほど発現頻度が低いことを導き出すことはできない。
したがって，本願補正発明に係る（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが高い選択性を有し，そのため主要なセロトニン症候群を引き起こさないことは，当業者といえども容易に予測することはできない。

(ⅳ)医薬用途の容易想到性判断の誤り

審決は，引用発明の医薬組成物の用途を，「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は

望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防のための」ものとすることは，当業者が容易に想到し得ることであるとする（審決８頁１５行～１８行）。

しかし，上記のとおり，審決の上記判断は，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，疼痛症候群の疾患に有効であることは当業者が容易に予測し得ることであるとか，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，セロトニン再取込み部位に対する親和性がなく，高い選択性を有し，主要なセロトニン症候群を引き起こさないことは当業者が容易に予測し得ることであるという誤った前提に基づくものである。

② 作用効果に関する判断の誤り（取消事由２）

(ⅰ)効果の予測性に関する判断の誤り

審決は，「（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンは，‘主要なセロトニン症候群’を引き起こさないと容易に予想し得るのであるから，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンを有効成分とする本願補正発明が，セロトニン再取り込み阻害により引き起こされる副作用を生ぜしめる可能性が低いことも当業者が容易に予想し得ることである。」（審決８頁１９行～２３行）とする。しかし，上記(ｱ)のとおり，ラセミレボキセチンが主要なセロトニン症候群を引き起こさないことは，当業者といえども容易に予測することはできないのであるから，セロトニン再取込み阻害により引き起こされる副作用を生ぜしめる可能性が低いことも当業者が容易に予想し得るものではない。

(ⅱ)効果の参酌に関する誤り

(ア)審決は，本願補正発明は副作用が極めて低い点で格別な効果を奏するものである旨の原告の主張に対し，本願明細書には，本願補正発明の効果である慢性疼痛に対する治療効果，副作用については一切具体的な記載はなく，その主張を採用することはできない旨判断している（審決８頁２４行～２９行）。

(イ)しかし，本願明細書（甲５）には，以下のとおり，従来技術の問題点，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの治療効果や副作用に関する本願補正発明の効果が記載されている。

「他の抗うつ剤はノルエピネフリンの再取込みを阻害する高い薬理学的選択性を有していることが報告されている。例えば，オキサプロチリンは，約４１６６のセロトニン再取込みに対するノルエピネフリン再取込みについての薬理学的選択性を有し，それはＫｉ値に基づく。デシプラミンの対応する薬理学的選択性は約３７７およびマプロチリンのそれは約４４６である。…オキサプロチリン，デシプラミン，およびマプロチリンの比較的高い選択性にもかかわらず，これらおよび他の知られた物質は，他の神経伝達物質の受容体を，それらも不都合な副作用に寄与する程度にまで，望ましくなく遮断する。」（段落【００１７】）

「本発明の方法および組成物は，ノルエピネフリンの再取込みの阻害が利益を与えるヒト

状態を治療するのに有用である，…より詳しくは，本発明の組成物の投与は，限定されないが，…慢性疼痛，…を含むさまざまなヒト状態を治療するのに有用である。」（段落【００４０】）

「…特に，セロトニン対ノルエピネフリンの選択性は，（ラセミ体に対する）８１から光学的に純粋な（Ｓ，Ｓ）レボキセチンに対する１２，７７０まで増大する。したがって，治療用量の（Ｓ，Ｓ）レボキセチンの投与は，効果的にノルエピネフリンの再取込みを阻害するが，セロトニン再取込みは本質的に影響されない。同様に，ノルエピネフリン再取込み部位と他の受容体との作用の間での分離にさらなる増加がある。結果として，セロトニン再取込みの阻害および他の受容体にてのブロックに関連する不都合な副作用は明らかにされていない。」（段落【００７２】）

そして本願明細書（甲５）の段落【００６５】～【００７０】には，本願補正発明の（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの優れた薬理学的選択性及び効力を示すための試験方法が記載され，さらに段落【００７１】の〔表１〕には，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのノルエピネフリン再取込み阻害強度及びセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性の測定結果が具体的数値により記載されている。

したがって，当業者であれば，上記ノルエピネフリン再取込み阻害強度のデータから，本願補正発明の慢性疼痛に対する治療効果を理解することができる。また，当業者であれば，上記セロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性のデータと，段落【００７２】の「ノルエピネフリン再取込み部位と他の受容体との作用の間での分離にさらなる増加がある」という記載から，本願補正発明の副作用減少効果を理解することができる。

(ウ)以上のことは，次の宣誓供述書により確認することができる。

(a) 甲１７の宣誓供述書は，平成１４年３月２２日に，南イリノイ大学医学部助教授のＢ博士が宣誓供述し，米国特許商標庁にも提出したものであるが，ここには，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンは，ラセミレボキセチンと比較して，他の神経伝達物質の受容体よりもノルエピネフリン再取込み部位に対して非常に高い結合選択性を有するものであることが記載されている。

(b) 甲１８の宣誓供述書は，本願明細書に記載された本願補正発明の慢性疼痛に対する治療効果，副作用減少効果を確認するためのものであり，平成１７年９月２３日に，ファイザー株式会社の安全性及びリスク管理部長のＣ博士が宣誓供述し，欧州特許庁にも提出したものである。そして，これに記載された臨床試験の結果によれば，

① 頻脈の背景発現率は年齢とともに上昇することがよく知られていることから，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの臨床試験と，ラセミレボキセチンの第ＩＩ相および第ＩＩＩ相試験との比較においては，頻脈は，高齢特性を有する（Ｓ，Ｓ）－レボキセチン投与群でより高頻度に発現すると予想されること，

② （S，S）－レボキセチンの臨床試験においては，７５歳以上の患者は，ラセミレボキセチンの臨床試験（Ｓｔｕｄｙ ０３４，０３５，０１９）における６５歳以上の患者と比較して，同用量の（S，S）－レボキセチンに暴露されていることから，同程度の頻脈発現率が報告されると予想されること，

③ 甲１９の文献（Thierry Denolle,et al,"Hemodynamic effects of reboxetine in healthy male volunteers",Clinical Pharmacology & Therapeutics,1999,Vol.66, No.3）には，「S，S-エナンチオマーは，ヒトにおいてレボキセチンの血流力学効果の原因となる」と，（S，S）－レボキセチンが動悸や頻脈等の副作用を引き起こすことが示唆されていること，が認められ，これらの各点を考慮すると，（S,S）－レボキセチン投与群において認められた頻脈に関する低い副作用発現率は，予期せぬ顕著なものである。

また，甲１８の宣誓供述書の別添５は上記臨床試験の概要を示したものであるが，（S，S）－レボキセチンは，帯状疱疹後神経痛の慢性疼痛患者に対し，明らかに有効であったことが示されている。

d 以上のとおり，本願明細書，本願補正発明の慢性疼痛に対する治療効果，副作用減少効果が記載されており，さらにこれらの効果は，本願明細書に記載された（S，S）－レボキセチンのノルエピネフリン再取込み阻害強度，セロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性のデータ等により裏付けられており，上記宣誓供述書によっても確認されているのであるから，本願補正発明の効果として参酌されるべきである。

（2）被告の反論

① 取消事由１に対し

（ｉ）疼痛症候群に関して

(ア)引用例８（甲４）には，審決に（８－ｅ）として摘示したとおり，「対照的に，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤（複数）は，うつ病性障害に有用であり，パニック障害に対しても有用である可能性がある一方，それらは，注意欠陥多動性障害および疼痛症候群を含む異なるスペクトルの疾患に，ＳＳＲＩ（複数）…よりも有用であろう。」（審決５頁下１０行～下６行）と記載されている。

この引用例８は，医学の論文誌である「Journal of Affective Disorders」に掲載された英国ウエールズ大学の北ウエールズ精神医学科の研究者による「レボキセチンの臨床的薬理学的プロファイル：レボキセチンは健康に対する推定上の神経生物学的基質に係わるか？」との標題の論文であるところ，その内容は，「新しい抗アドレナリン性再取込み阻害抗うつ薬であるレボキセチンの臨床試験の概説に続いて，本論文は選択的抗うつ作用をよりよく理解するための発見的な理論上の枠組みを提示する」（要約の最初の文章）ものであり，多くの臨床試験の報告や論文を引用し，審決で引用したような筆者の見解を記載したものである。

そうすると，引用例８自体に直接的には著者が上記見解に至った具体的臨床試験結果や動物試験結果，論理的な説明が記載されていなくとも，引用例８に接した当業者は，著者が，根拠のない単なる希望や空想ではなく，専門家として，レボキセチンに関する多くの臨床例や論文を検討した上で，上記見解を記載していると考えるのが自然であり，審決が，引用例８に「ノルエピネフリン再取り込み阻害剤は，疼痛症候群の疾患に有用であることが示唆されている」旨認定した点に誤りはない。

(イ)原告は，引用例８が引用する甲１４文献においては抗うつ剤が有する数多くの薬理作用のうちどれが鎮痛効果を発揮するかは不明とされているから，引用例８にはノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症候群に有用であることは示唆されていないと主張する。

しかし，引用例８は１９９８年〔平成１０年〕に頒布された文献であり，１９９９年〔平成１１〕に頒布された甲１４文献を引用することはないから，引用例８に引用されている「Leonard and Healy, 1998」は，甲１４文献ではない。

ちなみに，甲１４文献には，抗うつ剤は，長い間，慢性疼痛症候群の治療に用いられていること，これまでにＴＣＡ（三環系抗うつ剤）を含むプラセボ対照研究や選択的セロトニン再取込み阻害剤（ＳＳＲＩ）の使用の事例報告がなされていること，さらに，著者の見解として，これらの研究結果に基づけば，慢性疼痛症候群の分野においてデシプラミン（ノルアドレナリンの再取込みを阻害する三環系抗うつ剤）やアミトリチリン（ノルアドレナリンとセロトニンの両方の再取込みを阻害する三環系抗うつ剤）に比べて選択的セロトニン再取込み阻害剤（ＳＳＲＩ）の治療効果が低いことは，三環系抗うつ剤のノルアドレナリンの再取込み阻害作用が慢性疼痛症候群の治療に効果があることを示唆していること，この見解の正当性は，選択的ノルアドレナリン再取込み阻害剤であるレボキシンによる慢性疼痛症候群の治療の研究により証明されるであろうということが記載されている。

これらの甲１４文献の記載は，ノルアドレナリンの再取込みを選択的に阻害する選択的ノルアドレナリン（ノルエピネフリン）再取込み阻害剤が，慢性疼痛症候群の治療効果があり，セロトニン再取込み阻害作用による副作用を避けることができることを示唆するものであり，選択的ノルアドレナリン（ノルエピネフリン）再取込み阻害剤が慢性疼痛症候群の治療に有用であることを示唆するものである。

したがって，上記甲１４文献の記載も，引用例８記載の見解の正当性を裏付けるものである。

(ウ)原告は，引用例８にはノルエピネフリン再取込み阻害剤のうちのどの化合物が疼痛症候群に対し有用であったかについては記載されていないし，示唆もされていないと主張する。

しかし，引用例８（甲４）は，上記のとおり，レボキセチンに関する論文であり，レボキセチンが選択的にノルエピネフリン再取込みを阻害する抗うつ剤であることが記

載されているのであるから，レボキセチンは幾つかの国で製造承認されている周知の抗うつ剤であること（引用例３〔甲２〕Ｓ２３頁左欄１行～４行，審決４頁１０行～１３行）を考え合わせれば，当業者であれば，ここでいうノルエピネフリン再取込み阻害剤の具体例としてレボキセチンを考えるのが当然である。

そして，レボキセチンは（Ｒ，Ｒ）及び（Ｓ，Ｓ）エナンチオマーの混合物であり，（Ｓ，Ｓ）エナンチオマーはより強力であるが，両者の間に，薬力学的性質において質的な違いはない（引用例３〔甲２〕要約１行～４行，審決４頁２行～７行)のであるから，審決が，引用例８には，ノルエピネフリン再取込み阻害剤は，疼痛症候群の疾患に有用であることが示唆されていると認定し，ノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，抗うつ剤である（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが疼痛症候群の患者に有効であることは当業者が容易に予測し得ることであると判断したことに誤りはない。

(ⅱ)選択性，セロトニン再取込み部位に対する親和性及び主要なセロトニン症候群に関し

(ア)原告は，引用例３にはセロトニン再取込み部位に対して親和性がない点については一切記載されていないと主張する。

しかし，引用例３（甲２）には，「レボキセチンはノルアドレナリン再取り込みの選択的な阻害剤であるので，レボキセチンは，ＭＡＯ－Ａに選択的な，あるいは混合ＭＡＯに対する阻害剤と有利に併用されるであろう。さらに，レボキセチンのノルアドレナリン再取り込み機構に対する高い選択性は，ＭＡＯ阻害剤やセロトニン再取り込み阻害剤，さらに頻繁にはそれらの併用において報告されている致命的となる可能性のある合併症である‘主要なセロトニン症候群’をレボキセチン治療を受ける患者で引き起こすことはないに違いない。」（Ｓ３３頁左欄５行～１５行，審決４頁下１１行～下５行）と記載されており，レボキセチンが「ノルアドレナリン」（ノルエピネフリン）再取込み機構に対する高い選択性を有するノルエピネフリン再取込み阻害剤であることが記載されるとともに，セロトニン再取込み部位に対して親和性がないことが示唆されている。

また，引用例７，８の記載をみても，引用例７（甲３）には，「ノルアドレナリン機構に焦点を絞った研究により，選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（NRI）としては初めてのものであるレボキセチンが開発された。…これは，旧来の三環式抗うつ剤に伴う典型的な副作用を免れるものであり，それ故に，セロトニン及びドーパミン再取り込み部位に親和性がないだけでなく，ムスカリン，ヒスタミン，あるいはアドレナリン受容体に対するいかなる親和性からも免れるものである。」（４頁左欄８行～右欄４行，審決５頁２行～７行）として，レボキセチンが選択的ノルアドレナリン（ノルエピネフリン）再取込み阻害剤であり，セロトニン再取込み部位に親和性がないことが記載されている。同様に，引用例８（甲４）には，「レボキセチンは，ヴィロキサジン由来の選択的ノルエピネフリン再取り込み阻害剤である。以前のノルエピネフリン再取り込

み阻害剤，クレシプラミン，マプロチリン，およびロフェプラミンとは異なり，それはノルエピネフリン再取り込み部位以外のヒスタミン性もしくはコリン性受容体，またはアドレナリン性受容体において有意な影響は与えない。」（３１４頁右欄３６行～４２行，審決５頁１６行～２０行）として，レボキセチンが選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，以前のものと異なり他の受容体に対する有意な影響を与えない，すなわち選択性が高いことが記載されており，

また，「これは（レボキセチン）は，５ＨＴ（セロトニン）の再取り込みを阻害する性質が無いという長所のため，他の向精神性薬剤との併用に有用である可能性がある。」（３１５頁左欄１７行～２２行，審決５頁２２行～２４行）として，レボキセチンがセロトニンの再取込みを阻害する性質がない，すなわち，セロトニン再取込み部位に親和性がないことが記載されている。

以上のとおりであるから，審決が，引用例３，７，８を引用し，（Ｒ，Ｒ）及び（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのラセミ混合物である「レボキセチン」は，高い選択性を有するノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，セロトニン再取込み部位に対する親和性がないものであると認定した点に誤りはない。

(イ)また原告は，引用例３はラセミレボキセチンによる主要なセロトニン症候群の発現を否定するものではないと主張する。しかし，上記(ｱ)のとおり，引用例３には，「…さらに，レボキセチンのノルアドレナリン再取り込み機構に対する高い選択性は，ＭＡＯ阻害剤やセロトニン再取り込み阻害剤，さらに頻繁にはそれらの併用において報告されている致命的となる可能性のある合併症である‘主要なセロトニン症候群’をレボキセチン治療を受ける患者で引き起こすことはないに違いない。」（審決４頁下９行～下５行）として，高い選択性を有する「レボキセチン」は主要なセロトニン症候群を引き起こさないものであることが著者の強い確信をもった見解として記載されているのであるから，審決に誤りはない。

なお原告は，引用例３の原文における「shou1d」につき，「きっと…だろう」等と翻訳されるものであるとして，あたかも審決は英文で書かれた引用例３の記載を誤って理解しているがごとき主張をするが，「shou1d」は，蓋然性が高いことを示す助動詞であるから，審決が「…に違いない。」と翻訳したことに誤りはない。

(ウ)そして，以上の引用例の記載を前提とした上で，さらに引用例３には，レボキセチンのエナンチオマー間に，薬力学的性質において質的な違いは観察されなかったことが記載されていることを考慮すれば，レボキセチンのエナンチオマーである（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，レボキセチンと同様に，セロトニン再取込み部位に対する親和性がなく，高い選択性を有し，主要なセロトニン症候群を引き起こさないことも，当業者が容易に

予測し得ることである。

(エ)これに対し原告は，引用例３，７，８の記載から，ラセミレボキセチンが，オキサプロチリン等よりも高い前記阻害選択性を有することや，ましてや本願明細書に記載されているような高いセロトニン/ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有するものであることを導き出すことはできないとか，ラセミレボキセチンの主要なセロトニン症候群の発現頻度がオキサプロチリン等より低いことを導き出すことはできないし，ましてや本願補正発明に係る（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのセロトニン/ノルエピネフリン再取込み阻害選択性から把握できるほど低いことを導き出すことはできないとして，この点に関する審決の認定・判断は誤りであると主張する。

しかし，審決は，オキサプロチリン等よりも高い阻害選択性を有するとか，本願明細書に記載されているような高いセロトニン/ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有することを認定し，又は当業者が容易に予測し得るものであると判断するものではない。

本願補正発明により（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが１万２７７０倍という非常に高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有することが初めて見出され，この選択性は当業者が容易に予測することができないものであるとしても，審決が示すとおり，引用例３には，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンがノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，抗うつ剤として使用できることが記載されており，一方，引用例８には，ノルエピネフリン再取込み阻害剤は抗うつ剤であるとともに，疼痛症候群の疾患に有用であることが示唆されているのであるから，ノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，抗うつ剤として使用できる（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが疼痛症候群の疾患に有効であることは当業者が容易に予測し得ることであり，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンを有効成分とする引用発明の医薬組成物の用途を「慢性疼痛治療または予防のための」ものとすることは，当業者が容易に想到し得ることである。

そして，セロトニン再取込み部位に対する親和性がなく，高い選択性を有し，主要なセロトニン症候群を引き起こさない有効成分を，「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない」疾患治療又は予防に用いることは当業者にとって明らかなことであり，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，セロトニン再取込み部位に対する親和性がなく，高い選択性を有し，主要なセロトニン症候群を引き起こさないことは，当業者が容易に予測し得ることであるのであるから，慢性疼痛治療又は予防を「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない」慢性疼痛治療又は予防とすることも，当業者が容易に想到し得ることである。

(ⅲ)医薬用途の容易想到性判断に関し

原告は，引用発明の医薬組成物の用途を，「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望

まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛治療または予防のための」ものとすることは当業者が容易に想到し得ることであるとした審決の判断は誤った前提に基づくものであるから，誤りであると主張するが，前提に誤りがないことは上記ア，イのとおりであり，審決の判断に誤りはない。

② 取消事由２に対し

(ⅰ)効果の予測性に関し

原告は，ラセミレボキセチンが主要なセロトニン症候群を引き起こさないことは，当業者といえども容易に予測することはできないのであるから，セロトニン再取込み阻害により引き起こされる副作用を生ぜしめる可能性が低いことも当業者が容易に予想し得るものではないと主張する。

しかし，上記のとおり，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，主要なセロトニン症候群を引き起こさないことは当業者が容易に予測し得ることである。

したがって，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンを有効成分とする本願補正発明が，セロトニン再取込み阻害により引き起こされる副作用を生ぜしめる可能性が低いことも当業者が容易に予想し得ることであるとの審決の判断に誤りはない。

(ⅱ)効果の参酌に関し

(ア)原告は，本願明細書には本願補正発明の慢性疼痛に対する治療効果，副作用減少効果が記載されており，これらの効果は本願明細書に記載された（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのノルエピネフリン再取込み阻害強度，セロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性のデータ等により裏付けられているし，甲１７及び１８の宣誓供述書により確認されているのであるから，本願補正発明の効果として参酌されるべきであると主張する。

しかし，本願明細書（甲５）には，「主要なセロトニン症候群を引き起こさない」という医薬としての効果について，「主要なセロトニン症候群の発現頻度」の具体的な値はもちろん，具体的な説明はなんら記載されていないし，本願補正発明の効果である治療又は予防効，副作用については本願明細書に一切具体的な記載はない。

また，そうである以上，本願出願後に作成された宣誓供述書を本願明細書に記載された本願補正発明の効果を裏付けるものとして参酌することはできない。

(イ)これに対し原告は，本願明細書の段落【００６５】～【００７０】には本願補正発明の（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの優れた薬理学的選択性及び効力を示すための試験方法が記載されていると主張するが，本願明細書の段落【００６５】～【００７０】には，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのセロトニン／ノルエピネフリンのＫｉ値の決定方法が記載されているだけで，本願補正発明の「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，

セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防のための医薬組成物」の治療又は予防の薬理効果を測定する方法は記載されていない。

そもそも，セロトニン／ノルエピネフリンのＫｉの選択性と「主要なセロトニン症候群の発現頻度」との関係は，Ｋｉ値が生体外での試験により決定される値であるのに対し，「主要なセロトニン症候群の発現頻度」は生体に抗うつ剤を投与した場合に表れる症状であり，後者は単にＫｉ値にのみにより決まるものではなく，抗うつ剤の種々の性質に依存するものである。Ｋｉの選択性が低い非選択的三環系抗うつ剤に比べ，Ｋｉの選択性が高い選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤（ＳＳＲＩ）では，「主要なセロトニン症候群の発現頻度」が高いといった程度の一般的な傾向はあるとしても，Ｋｉの選択性の値から直ちに「主要なセロトニン症候群の発現頻度」が分かるというものではない。

そして，本願明細書（甲５）には，段落【００７１】の表１に（Ｓ，Ｓ）－レボキセチン，（Ｒ，Ｒ）－レボキセチン，レボキセチン（ラセミ体）のセロトニン／ノルエピネフリンのＫｉの選択性が記載されており，これによれば，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのＫｉの選択性は１万２７７０であり，レボキセチン（ラセミ体）のＫｉの選択性は８１と記載されているのであるが，これらＫｉの選択性から具体的な「主要なセロトニン症候群の発現頻度」が予測できるような理論的な説明は一切なく，また，このような予測が技術常識であるとの証拠を原告は提出していない。

したがって，本願明細書にセロトニン／ノルエピネフリンのＫｉの選択性が数値として記載されていても，この数値が具体的な「主要なセロトニン症候群の発現頻度」を示すものとはいえない。

同様に，原告の挙げる段落【００７２】の記載も，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性(１万２７７０倍)が，どの程度の「主要なセロトニン症候群の発現頻度」をもたらすかを示すものではない。

（３）裁判所の判断

①　裁判所による発明の認定：

「本願補正発明は，ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療又は予防のための医薬組成物に関するものであり，従来ノルエピネフリン再取込み阻害剤はうつ病の治療に有効であるとされ，ラセミ混合物としてのレボキセチンその他の薬剤が治療に用いられていたが，その投与にはノルエピネフリンを阻害するのに充分高い選択性を欠如し，セロトニンやドーパミンといった他の神経伝達物質の受容体を遮断してその再取込みをブロックしてしまうことによる副作用を回避し得なかったところ，うつ病と同様にノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療等において生じ得

る上記と同様の副作用を回避するため，前記(1)に記載の組成による薬剤を用いるというものである。そして，このような本願補正発明は，（R，R）及び（S，S）鏡像異性体のラセミ混合物であるレボキセチンのうち，（S，S）立体異性体としての（S，S）－レボキセチンはノルエピネフリンの再取込みを阻害することに関して最も活性で，セロトニン再取込みと比較してノルエピネフリンの再取込みを阻害する点で最も選択的な立体異性体であるため，セロトニン再取込みに関連する不都合な副作用は低減又は排除されることを発見したことにより生まれたものであるとされている。

② 取消事由１（相違点についての判断の誤り）について：

本願補正発明と引用発明との相違点である「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防のための」の，引用例１，３，７，８に記載された発明からの容易想到性について：

引用例３には，ラセミレボキセチンが選択的ノルアドレナリン（ノルエピネフリンと同義，以下「ノルエピネフリン」と表記する。）再取込み阻害剤であり，強い抗うつ活性を有することから，いくつかの国で抗うつ剤として承認されていること，レボキセチンはノルエピネフリン再取込み機構に対し高い選択性を有しており，そのためセロトニン再取込み阻害剤の使用による合併症である主要なセロトニン症候群についてはその発生のないことが期待されること，ノルエピネフリンの再取込み抑制は（R，R）－レボキセチンよりも（S，S）－レボキセチンの方がより強力であることが記載されている。

また，引用例７には，引用例３と同様，ラセミレボキセチンが選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，抗うつ効果を有することが記載されているほか，セロトニン及びドーパミン再取込み部位に親和性がないことが記載されている。

さらに，引用例８には，ラセミレボキセチンが選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，うつ病性障害に有用であること，ラセミレボキセチンは５ＨＴ，すなわちセロトニンの再取込みを阻害する性質がないこと，ノルエピネフリン再取込み阻害剤は疼痛症候群（慢性疼痛と同義と理解することができる。）を含む疾患にも有用であることが示唆されている。

そして，以上の記載によれば，ラセミレボキセチンにはノルエピネフリン再取込みの選択的阻害を望むことができ，かつ，主要なセロトニン症候群についてはその発生のないことが期待できるという性質が認められるほか，このような性質が疼痛症候群を含む疾患に有用であることが示唆されており，しかも，ノルエピネフリン再取込みの抑制作用自体は（S，S）－レボキセチンの方がより強力であることが認められる。

他方，ノルエピネフリンとセロトニンに係る再取込み阻害の選択性に関しては，ラセミレボキセチンが高い選択性を有する旨の記載はあるのに対し，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの選択性について示唆するところは見当たらないが，上記のとおりラセミレボキセチンの選択的阻害性が高いことに加え，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのノルエピネフリン再取込み抑制という主作用が強力でありかつ（Ｒ，Ｒ）及び（Ｓ，Ｓ）のエナンチオマーの間に薬力学的性質において質的な違いが観察されていないことを併せ考慮すれば，少なくとも当業者において（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンについても選択性が高いことを想定して副作用（セロトニン症候群）の発現の程度について検討することに困難があるとは認められない。

そうすると，同じレボキセチン，殊に，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンを一定割合以上多く含むレボキセチンに係る医薬組成物である引用発明につき，その用途を「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防のための」ものとすることは，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）において容易に想到し得ることであるといわなければならない。

（４）　これに対し原告は，引用例８（甲４）には，ノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症候群に対し有用であることを示す臨床試験結果や動物試験結果等は何ら記載されておらず，この点を裏付ける理論的な説明もないから，引用例８をもってノルエピネフリン再取込み阻害剤が「慢性疼痛の治療または予防のため」に有用であることの示唆があるということはできない旨主張する。

しかし，引用例８は，「Journal of Affective Disorders」とう医学論文誌に掲載された英国ウエールズ大学の北ウエールズ精神医学科の研究者による「″The clinical pharmacologic profile of reboxetine:does it involve the putative neurobiological substrates of wellbeing?″（レボキセチンの臨床的薬理学的プロファイル：レボキセチンは健康に対する推定上の神経生物学的基質に係わるか？）」との標題の論文であると認められ，しかもその内容は，前記のとおり，新しい抗アドレナリン性再取込み阻害抗うつ薬であるレボキセチンの臨床試験の概説に続いて，選択的抗うつ作用をよりよく理解するための発見的な理論上の枠組みを提示するというもので，多くの臨床試験の報告や論文を引用するものである。

このような論文の性質及び内容に鑑みれば，引用例８に接した当業者は，著者が，根拠のない単なる希望や空想ではなく，専門家として，レボキセチンに関する多くの臨床例や論文を検討した上で，ノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症候群に対し有用である旨の見解を記載していると考えるのが自然であり，このことは，引用例８に上記見解に至った具体的臨床試験結果や動物試験結果，論理的な説明の記載があるかどうかにより左右され

るものではない。

また，実際にも，本件優先日（１９９９年〔平成１１年〕７月）に時期を接して発行された甲１４文献（１９９９年発行）には，次のような記載がある。

・・・

以上によれば，甲１４文献には，抗うつ剤は長い間慢性疼痛症候群に用いられ，有効性が示されているが，抗うつ剤が鎮痛作用をもたらす詳細なメカニズムは不明であること，ノルエピネフリンとセロトニンの両方の再取込みを阻害する抗うつ剤とＳＳＲＩの実験結果の対比から，疼痛症候群におけるそれらの使用を支持するのはノルエピネフリン性構成要素であることが示唆されていること，ノルエピネフリン再取込み阻害剤であるレボキセチンにおける更なる研究により，この問題が明らかにされ得るものと考えられていることが記載されているのであって，その発行当時，抗うつ剤の慢性疼痛症候群に対する鎮痛効果についての有効性が確認されており，抗うつ剤が鎮痛作用をもたらす詳細なメカニズムが不明であるとしても，今後，ノルエピネフリン再取込み部位を選択的に阻害するノルエピネフリン再取込み阻害剤を用いた更なる研究により解明が進むことが期待されていたことが認められる。そして，このような状況は，これと時期を接した本願優先日（１９９９年〔平成１１年〕７月）当時においても同様に当てはまるというべきである。

そうすると，抗うつ剤として用いられるノルエピネフリン再取込み阻害剤が慢性疼痛症候群に対して有効であることは，本願の優先日当時，十分可能性のあるものとして理解されていたものというべきであるから，引用例８における上記記載は根拠を有するものというべきである。

したがって，その意味においても，原告の前記主張は採用することができない。

なお原告は，引用例８のみならず甲１４文献をもってしても，ノルエピネフリン再取込み阻害剤に含まれる多くの化合物のうちどの化合物が疼痛症候群に対し有用であったかについては記載も示唆もされていないと主張する。

この点，原告の上記主張はノルエピネフリン再取込み阻害剤に含まれる化合物からレボキセチンを選択することの困難性を述べているものと理解することができるが，引用例８の標題は「レボキセチンの臨床的薬理学的プロファイル」であるし，前記のとおり，その内容においてもレボキセチンに関する論文であって，「ノルエピネフリン再取込み阻害剤」という作用で統括した記載がされている箇所も，レボキセチンを念頭においたものと考えられるから，引用例８において，ノルエピネフリン再取込み阻害剤としてレボキセチンを選択することに困難があるということはできない。

また，原告の上記主張をレボキセチンにおける（Ｓ，Ｓ）エナンチオマーの選択が困難であることをいうものと解したとしても，前記のとおり，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンにつ

いて選択性が高いことを想定して副作用の発現の程度について検討することに困難があるとは認められない以上，このことが疼痛症候群の治療等に利用することの動機付けを左右するものではない。

（５）　原告は，選択性，セロトニン再取込み部位に対する親和性及び主要なセロトニン症候群に関する審決の認定判断に誤りがあると主張するところ，同主張は要するに，引用例３，７，８にはラセミレボキセチンが選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤であることや，高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有する点は記載されているが，本願明細書に開示された（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのＫｉ値から把握できる高い阻害選択性までは記載されていないから，これらの引用例の記載から本願補正発明を容易に想到することはできないというものである。

この点，本願明細書（甲５）には，・・・レボキセチン，中でも（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性についてＫｉ値に基づき表示するところがみられるのに対し，前記のとおり，引用例３，７，８には，ラセミレボキセチンが選択的ノルエピネフリン再取込み阻害剤であることや，高いセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性を有する点は記載されているものの，その阻害選択性をＫｉ値で表すところがない。

しかし，前記本願補正発明に係る請求項の記載内容から明らかなとおり，本件においては，前記相違点に係る「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない」疾患に対して引用発明の医薬組成物を用いることが容易想到であるか否かが問題とされているのであり，その容易想到性を導くためには，レボキセチンについて定性的な意味においての選択性があればよいのであって，原告が主張するようなレベルでの選択性が具体的数値に基づき開示されていることは必要ないといわざるを得ないし，本願補正発明の内容をこのような具体的なＫｉ値で表された阻害選択性を有するものと把握することは，請求項の記載を超えて本願補正発明の意義を把握するものといわざるを得ない（なお，本願補正発明において，「ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが，セロトニン再取込みの阻害は望まれない」との構成は，その後に続く慢性疼痛という疾患の性質を表すものと理解することはできるが，それを超えて本願補正発明の構成を限定するものと理解することはできない）。そして，引用例３，７，８の記載から上記容易想到性を肯定できることは，前記のとおりである。

また，以上のことは，原告の主張するような，ラセミレボキセチンのセロトニン／ノルエピネフリン再取込み部位に対する親和性の指標となるＫｉ値が約１３４であるのに対

し，先行技術の薬剤であるオキサプロチリン，デシプラミン，マプロチリンのセロトニン／ノルエピネフリン再取込み部位に対する親和性の指標となるＫｉ値がそれぞれ約４１６６，約３７７，約４６６であることや，前出甲１５文献においてラセミレボキセチンがセロトニン再取込み部位に対しある程度親和性を有する旨の記載があること等を考慮に入れたとしても同様であって，これにより前記認定が左右されるものではない。

③　取消事由２（作用効果に関する判断の誤り）について

（ｉ）原告は，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンは主要なセロトニン症候群を引き起こさないと容易に予想し得るから，これを有効成分とする本願補正発明において，セロトニン再取込み阻害により引き起こされる副作用を生ぜしめる可能性が低いことも当業者が容易に予想し得るとした審決の判断が誤りである旨主張するが，原告の上記主張は，具体的なＫｉ値から把握できるセロトニン／ノルエピネフリン再取込み阻害選択性等に基づき審決の容易想到性の判断を論難するものであって，これが採用できないことは前記のとおりである。

（ⅱ）また原告は，本願明細書には本願補正発明の効果等が記載されているにもかかわらず，これが記載されていないとした審決の判断は誤りである旨主張するので，以下この点について検討する。

・・・本願明細書には，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのＫｉ値の算出方法やその具体的な測定結果が具体的数値により記載されていることが認められる。このような明細書の記載からは，セロトニンの再取込み阻害に比べて，ノルエピネフリン再取込み阻害の効果が高いこと，つまり，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンがラセミレボキセチン及び（Ｒ，Ｒ）－レボキセチンに比べて選択性が高いこと，その結果，セロトニン再取込み部位を阻害することにより生じていた症状が軽減されるであろうという一般的な傾向は把握することができ，その意味で，Ｋｉ値比が高いことから本願補正発明の医薬組成物が治療上有用なものである可能性があることは理解できるのであるが，このような可能性は引用例３において既に示された知見であって，本願補正発明の進歩性を肯定する根拠となるものではない（なお，本願明細書〔甲５〕に，「立体化学純度は，医薬の分野では重要であり，そこでは，最も頻繁に処方される薬物の多くがキラリティーを示す。例えば，β－アドレナリン遮断剤のＬ－鏡像異性体であるプロプラノロールは，そのＤ－鏡像異性体よりも１００倍効力があることが知られている。さらに，光学純度は医薬薬物分野においては重要である。なぜならば，ある種の異性体は，有利な又は不活性な効果よりもむしろ有害な効果を与えるからである。例えば，サリドマイドのＤ－鏡像異性体は，妊娠中のつわりの制御のために処方された場合，安全で有効な鎮静剤であるが，一方，その対応するＬ－鏡像異性体は強力な催奇形物質であると信じられている。」〔段落【００１３】〕と記載されているように，光学異性体が異なることで効果が大きく異なること自体，本願明細書が前提とするところ

である。）。

そして，以上を超えて，Ｋｉ値比の差がどのように薬理効果又は副作用の違いとして反映されるかは本願明細書の記載上から明らかではなく，慢性疼痛の治療に有効な投与量において，主要なセロトニン症候群のうちのどの症状がどの程度低減されたかを具体的に確認する記載があるのであればともかく，Ｋｉ値比の差がそのまま薬理効果又は副作用の差を示すものとして評価できるものとまでは認められないから，このような本願明細書の記載を前提としては，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，主要なセロトニン症候群を引き起こさない点で顕著な効果を奏するということはできない。

(iii)また原告は，本願補正発明の効果は，甲１７及び甲１８の宣誓供述書により確認することができると主張する。

しかし，甲１７及び甲１８宣誓供述書は，いずれも本願の出願後（甲１７は２００２年〔平成１４年〕３月２２日付け，甲１８は２００５年〔平成１７年〕９月２３日付け）で作成されたものであって，直ちにこれを本願補正発明の効果として参酌できるものではない。

また，原告が指摘する効果に関する記載を見ても，甲１７宣誓供述書は，「本書に添付した表Ｉと表IIは，それぞれ様々なモノアミントランスポーターや受容体に対する化合物の阻害定数，およびセロトニントランスポーターに対するノルエピネフリントランスポーターに関する選択性を示す。…」（甲１７の抄訳１頁４行～６行）として，様々なモノアミントランスポーターと受容体部位に対する化合物の阻害定数が記載されているのみであり，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンの慢性疼痛に対する有効性に関して本願明細書に記載された以上の情報を提供するものではない。

また，甲１８宣誓供述書についても，原告は，その表１の記載において，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチン投与群における頻脈や動悸の発現率がラセミレボキセチンに比べて低いことから，頻脈の背景発現率が年齢と共に上昇することなどを考慮すると，予期せぬ顕著な効果といえると主張するのであるが，表１に記載された有害事象のいずれが主要なセロトニン症候群に該当し，かつ，その発現頻度がどの程度であれば主要なセロトニン症候群を引き起こさないと評価できるのかは不明であって，表１の（Ｓ，Ｓ）－レボキセチン投与の実験結果のみでは，本願補正発明が主要なセロトニン症候群を引き起こさない効果を有し，かつ，それが当業者が予期できない顕著なものであると評価することはできないというべきである。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（審決における引用例に記載された発明の認定について）

「引用文献３には，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤であり，抗うつ剤として使用できることが記載されており，一方，引用文献８には，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤は，抗うつ剤であるとともに，疼痛症候群の疾患に有用であることが示唆されているのであるから，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤であり，抗うつ剤として使用できる（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，疼痛症候群の疾患に有効であることは当業者が容易に予測し得ること」との論理構成は，妥当性を欠く（飛躍しすぎ）ではないか。（判決においては，引用文献８における開示はさらに詳細に分析している）

【検討結果（主な意見等）】

① ノルエピネフリン再取り込み阻害剤の全てが疼痛症候群の疾患に有用なわけではない「反証」例を挙げることができれば，「容易に予測し得ること」の認定に対し効果的な反論が可能と思われる。

② 本願の明細書には，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが「慢性疼痛」に効くとの薬理試験データは無い。「慢性疼痛」を含む多数の疾患に効く可能性があるから，「慢性疼痛にも効く」との位置づけでクレームに記載されているように読める。薬効があるとされた多くの疾患から，なぜ「慢性疼痛だけ」が請求項に記載されたのか，明細書の記載から理由は読み取れない。対象疾患として，出願時に多くの疾患を挙げておき，後に治療有効性が判明した疾患につき権利を主張しようとする意図であるなら，「慢性疼痛に効く」ことの予測容易性について厳し目に判断されても仕方ないと思う。

③ 審決では，「引用文献８には，ノルエピネフリン再取り込み阻害剤は，抗うつ剤であるとともに，疼痛症候群の疾患に有用であることとが示唆されている」と認定されているが，「示唆」の程度が問題になると思う。「示唆」として，単に「有用である」との記載では足りないと思うが，文献の引用等「確かにそうだ」と納得できるような根拠が示されていれば，具体的なデータの開示等がなくとも，示唆の程度としては十分ではないかと思う。

（２）検討事項２（引用例に記載された発明の認定について）

引用例８について，「著者が，根拠のない単なる希望や空想ではなく，専門家として，レボキセチンに関する多くの臨床例や論文を検討した上で，ノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症候群に対し有用である旨の見解を記載している」との判断は，実験データに基づかなければ有用性を言うことが出来ない分野においては妥当性を欠くのではないか。

予想を記載した先行技術が引用された場合（予想されている→その結果（有効性）を当業者が容易に予測し得ることである→進歩性なし），反論が困難であることが殆どである

が，どのような反論が可能であるか。

【検討結果（主な意見等）】

① 予想についての例外があれば，当該例外を根拠に反論が可能であり，予想自体や予想の根拠に対する反論があり得る。ただ，反論するにしても，明細書に記載された実験データが必要であり，実験データを欠いた反論に説得力はない。

② 反論を試みる場合，たとえば「予想」の根拠となった論文（旧論文）の妥当性について攻撃できるが，別の論文（新論文）等新たな証拠に基づき「予想」が正しくない点を主張するべきである。この場合，旧論文または新論文何れの論文を採用するかによって予想の正否に対する結論が相違することとなるが，新論文が多数説である，あるいは旧論文が誤っている等の事情が無い場合，あるいは両論文は矛盾するが何れが妥当とも言えない場合は，当初の認定を覆すことは困難と思われる。

③ 米国やヨーロッパでは特許が成立しているようであるが，後から提出された薬理試験データの取り扱いも含めて，日本との相違は大きいように感じる。

④ 薬理データにより効果が証明されていないとして 36 条で拒絶されてもよかったと思う。

⑤ 本願発明の医薬組成物が慢性疼痛に効けば進歩性の問題であるが，慢性疼痛に効かなければ 36 条の問題になる。本件のレボキセチンが既に抗うつ剤として市販されており，抗うつ剤が慢性疼痛も含めた鎮痛剤として広く使用されていたという事情に鑑みれば，実施可能要件（36 条 4 項）に反するとまでは言えなかったのではないか。

（３）検討事項３（引用例に記載された発明の認定について）

引用例８（1998 年発行）の記載の認定において，引用例８の記載の妥当性（つまり，「引用例８に接した当業者は，著者が，根拠のない単なる希望や空想ではなく，専門家として，レボキセチンに関する多くの臨床例や論文を検討した上で，ノルエピネフリン再取込み阻害剤が疼痛症候群に対し有用である旨の見解を記載していると考える」か否か）の議論においてそれが引用する文献の記載が問題となり，提出された甲１４号証（1999 年発行）は，引用例８が引用する文献か否か結論が出せなかったのであるが，その発行時期が本特許出願の優先日（1999 年 7 月）に近かったとの理由で，

「このような状況は，これと時期を接した本願優先日（１９９９年〔平成１１年〕７月）当時においても同様に当てはまるというべきである。

そうすると，抗うつ剤として用いられるノルエピネフリン再取込み阻害剤が慢性疼痛症候群に対して有効であることは，本願の優先日当時，十分可能性のあるものとして理解されていたものというべきであるから，引用例８における上記記載は根拠を有するものというべきである。」

とした判断手続は正しかったのか。

つまり，当初は，引用例８に記載されていることの妥当性（引用例８に接した当業者が，著者が・・・を記載していると考えるか否か）が争点となっていたにも拘わらず，判断においては，引用例８（1998 年発行）とその翌年（1999 年）に発行の文献（甲 14 号証）の記載を組み合わせて，当業者であれば，引用例８の争点となっている記載を・・・のように理解するので，引用例８の記載は根拠を有するものと言うべきである，との論理構成に問題はなかったのか。

【検討結果（主な意見等）】

① 甲 14 号証は，本願優先日当時の技術水準の認定のために使っているから，発行時期が本願優先日より後でも特に問題とならない。

② 甲 14 号証は，原告側はおそらく引用例８の記述のあやふやさを立証しようとしたものであろうが，裁判所は原告の意図とは異なる使われ方をしたと思われる。

（４）検討事項４（引用例に記載された発明の認定について）

明細書においては，従来使用されていた薬剤（ラセミ混合物としてのレボキセチンを含むか否か）の副作用の問題があることが記載されている。

一方，審決及び裁判所は，引用例３，７，８を引用し，（Ｒ，Ｒ）及び（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンのラセミ混合物である「レボキセチン」は，高い選択性を有するノルエピネフリン再取込み阻害剤であり，セロトニン再取込み部位に対する親和性がないものである，そして，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが，レボキセチン（ラセミ体）と同様に，セロトニン再取込み部位に対する親和性がなく，高い選択性を有し，主要なセロトニン症候群を引き起こさないことも，当業者が容易に予測し得ることである，と認定した。

甲１９の文献で示された「頻脈」は，セロトニン症候群の可能性を疑う現象であるが，上記のような認定は妥当であったのか。

【検討結果（主な意見等）】

① 発明の効果につき出願時点で実験により確認していたのなら，明細書に当該実験データが記載されていたはずであり，そのような記載がないということは，出願時において効果確認はなかったと思われる。出願時において確認されていなかった効果であるから，後に実験データを提出しても参酌されないと考えるのが原則と思われる。

② 明細書には，セロトニン／ノルエピネフリンのＫｉの選択性（Ｋｉ値比）が高いことが記載され，高いＫｉ値比に基づき，セロトニン再取り込み阻害による副作用を抑制する効果が予想され，またその旨明細書にも記載されている。出願後に実験により効果が確認されたときには，このような実験データも効果認定の基礎として参酌されるべきなのではないか。

③　明細書には，セロトニン再取り込み阻害により副作用が発生することは記載されているのだが，その根拠が示されていない。本当にそのような副作用が発生するのか否かも不明である。そもそも本件発明は医薬であり，選択性が高いから副作用抑制の効果があるのではなく，選択性が高いから良い医薬となり，良い医薬を治療に適用して良い効果（薬効）を得る関係にある。ラセミ体でもほとんど副作用がないと思われるのに，さらに選択比を高めてもどの程度副作用が抑制出来るのか，従来の副作用がどの程度であったかも明細書には記載がないので判断できない。選択比と副作用との関係が明細書に記載されていれば別であるが，そのような関係性につき何ら記載がない本願のケースでは，セロトニン再取り込み阻害により副作用が発生するとの記載を根拠に事後の実験データを参酌する余地はないと思われる。

④　引用例３には，SS 体は RR 体よりノルエピネフリン再取り込み阻害は強い，ラセミ体はノルエピネフリン選択性が高いと記載されている。そうすると，ラセミ体に比較して SS 体の方が高いノルエピネフリン選択性を有し，SS 体の方が相対的に副作用発生を低く出来ると予想できる。ではどの程度低減できるかにつき，引用例３との差を立証できれば顕著な効果を主張できたかもしれないが，立証できなかった結果，予想の範囲内の効果であると認定されたと思う。この立証をするため，事後の実験データの提出が認められてもよいのではないかと思う。なお，引用例３には「ノルエピネフリン選択性」とのみ記載され，セロトニン再取り込み阻害との選択性との明示的な記載はない。この文言解釈によっては結論が異なると思う。

⑤　データは提出したが，ラセミ体と SS 体の副作用に対するデータが出せなかったのではないか。進歩性を主張出来る程度の比較データではなかったと思われる。疼痛に対するデータであれば後出しが認められた可能性も否定できないが，判決の立場であれば，当初明細書に効果についての記載がない限り後出しデータは認められないと思われる。

⑥　逆に，明細書に十分記載されているわけではない効果についてデータが後出し出来るとすれば，その効果を生じる事象につき周知であるということになり，進歩性のレベルが低いと判断される方向に繋がる。

（５）検討事項５（効果の主張について）

引例には選択性に関する具体的な記載（Ｋｉ値）はないが，「Ｋｉ値比が高いことから本願補正発明の医薬組成物が治療上有用なものである可能性があることは理解できるのであるが，このような可能性は引用例３において既に示された知見であって，本願補正発明の進歩性を肯定する根拠となるものではない」として，（顕著な）効果を認めないとの判断は，妥当性を欠くのではないか。

引例に仮にＳ型の方がより選択性が高いとの示唆があったとしても，それのみを持って「既に示された知見」として進歩性を否定し，具体的データ（Ｋｉ値）の顕著性を検討しないとの判断手続は妥当性を欠くのではないか。

【検討結果（主な意見等）】

① 引用例３に数値の記載はないが，可能性の記載はあると言う意味だと思われる。すなわち，引用例３の「（Ｓ，Ｓ）エナンチマーは，その鏡像異性体に比べて，マウスにおけるレスペリン誘発眼瞼痙攣の抑制（$ＥＤ_{50}$はそれぞれ 0.56，11.64mg/kgp.o.）及びノルアドレナリンの再取り込み抑制（$ＩＣ_{50}$はそれぞれ 3.6nM，85nM）のいずれにおいても，より強力である。」（審決における（3-f））との記載から，SS体（（Ｓ，Ｓ）エナンチマー）がRR体（鏡像異性体）に比べて強力なノルアドレナリンの再取り込み阻害活性を有することが読み取れ，引用例３の「レボキセチンはノルアドレナリン再取り込みの選択的な阻害剤であるので，レボキセチンは，ＭＡＯ－Ａに選択的な，あるいは混合ＭＡＯに対する阻害剤と遊離に併用されるであろう。さらに，レボキセチンのノルアドレナリン再取り込み機構に対する高い選択性は，ＭＡＯ阻害剤やセロトニン再取り込み阻害剤，さらに頻繁にはそれらの併用において報告されている致命的となる可能性のある合併症である’主要なセロトニン症候群’をレボキセチン治療を受ける患者で引き起こすことはないに違いない。」（審決における（3-g））との記載から，ラセミ体（レボキセチン）はノルアドレナリン選択性が高く，副作用（主要なセロトニン症候群）を引き起こすことはないに違いない，ことが読み取れる。ここから，Ｋｉ値比の記載はないものの，ラセミ体で副作用が抑制されると予想出来るから，それ以上の薬効（ノルアドレナリンの再取り込み抑制）を持つであろうSS体ではラセミ体以上の副作用抑制効果が期待出来るとの「知見」を認定したと思われる。

② （3-f）から，SS 体が RR 体に比べて強力なノルアドレナリンの再取り込み抑制を有することだけ（比についての記載はない）は読み取れる。しかし(3-g)の「レボキセチン」が SS 体を示すとは明確には読み取れず，従来からレボキセチン（ラセミ体）の選択性が良かった事実はあるので，単にその事実のみを述べているだけであって，ラセミ体の選択比より SS 体の選択比の方が高いとまでは読み取れないとも考えることができる。そうであれば，判決の判断は妥当性を欠くことになる。

③ 一般的に，再取り込み阻害活性が強い化合物が，必ずしも選択性が高いとは限らない。

④　従来のラセミ体の選択比の８１と比較して，SS 体の選択比が１２７７０と非常に高い（ラセミ体の１５８倍）という出願人の主張は，リーズナブルな気がする。

⑤　RR 体より SS 体の方が良いことがわかっている状況で，本願もやはり SS 体が良いという点に意外性はない。その良さの程度として，当業者が当然に SS 体を使うことを考慮すれば，従来の１５８倍も意外とまでは言えないと思う。

⑥　後出しデータが重大な副作用についてのものであり，そのような副作用を抑制することで当該医薬が使えるようになった等，進歩性の判断に及ぼす影響が大きい場合には，データが考慮される可能性もあると思うが，多数列記された副作用のうち一つ（頻脈）につきデータが提出されたとしても，原則として当該データが考慮されることはないと思う。

（６）検討事項６（効果の主張について）

進歩性の議論においては，選択特異性の観点から，主要なセロトニン症候は引き起こさないとの結論を導いているが，効果の点に関しては，「Ｋｉ値比の差がどのように薬理効果又は副作用の違いとして反映されるかは本願明細書の記載上から明らかではなく，慢性疼痛の治療に有効な投与量において，主要なセロトニン症候群のうちのどの症状がどの程度低減されたかを具体的に確認する記載があるのであればともかく，Ｋｉ値比の差がそのまま薬理効果又は副作用の差を示すものとして評価できるものとまでは認められない」としていることは妥当なのか。 つまり，メカニズム及びそのメカニズムに基づいて予測される効果が記載され，かつそのメカニズムに関するデータが明細書中に示されている場合，効果を具体的に示すデータは後で提出でき参酌すべきなのか。

【検討結果（主な意見等）】

①　メカニズムから効果が一対一で予測出来るならデータを出す必要はないし，予測できないならデータの後出しは許すべきではない。結局，後から効果を追加することは出来ないのではないか。技術常識を参酌して効果が認定できるなら効果データを提出する必要もない。

②　米国やヨーロッパでは後出しデータを認めているが，日本ではあまり認められていない。権利を成立させる立場からは後出しデータを認めてもらう方がありがたいが，実施者の立場からは，後からデータが追加されて進歩性が認められ，第三者特許が成立する状況は予見性が低く，好ましくない。我が国のように厳格に扱ってもらった方が良い面もある。分野によっては妥当な面もあるかと思うが，日焼け止め組成物事件における裁判所の判断は甘すぎると思う。

③　もしも，作用メカニズムの特許が他社で成立すると，そのメカニズムからカスケードの下流の疾患群までに対しても全てその権利が及ぶので困る。

（７）検討事項７（拒絶の根拠について）

本件は，進歩性なしとして特許性が否定しているが，効果の部分を根拠（慢性疼痛に対する作用及び副作用の軽減に関する（薬理）データが示されていないとの根拠）に 36 条違反で特許性を否定するとの判断は出来なかったのか。

【検討結果（主な意見等）】

① 検討事項２④及び⑤において議論済み

（８）追加検討事項

本件は，外国出願から日本への出願のためであろうか，的確な日本語（翻訳）になっていないように思われる。審判及判決においては記載を類推して（或いは，原文を参照して）記載内容や発明を認定しているように窺える。

現実問題として，明細書の記載が不明瞭だから記載内容の認定が出来ないとすることと，運用でできる限り（場合によっては原文を参照しながら）記載内容を認定することのバランスはどのようになっているのか。

【検討結果（主な意見等）】

① 基本的に翻訳文を基準に審理を行うが，必要に応じて原文参照することもある。

［8］第８事例

事件番号	平成２１年（行ケ）１０４３２号　審決取消請求事件 知財高裁平成２２年８月９日判決
審判番号	不服２００６－２６８３１
出願番号	特願２０００－６０７１３０
発明の名称	バッチ配送システムにおけるバッチの最大化方法

１．事件の概要

本願発明は，バッチ配送システムにおける資材の配送を制御する方法について，配送する資材の量を制限する２つの配送パラメータについてそれぞれ目標を設定し，その配送パラメータを監視しいずれかの配送パラメータが目標に達したとき，配送を終了することを特徴とする発明である。

審決では，進歩性の判断において，進歩性 1 として，特開平１０－１６０５４３号公報に記載の発明（引用発明１）に基づいて当業者が容易に発明できたものとした。また，進歩性２として，特開昭５５－７９２９８号公報に記載の発明（引用発明２）に基づいて当業者が容易に発明できたものとした。

これに対して，判決では，進歩性２に係る取消事由４についてのみ判示され，審決維持とされた事件であり，以下では，進歩性２を中心に検討を行う。

２．事件の経緯

平成１２年　３月１５日　　出願
平成１４年　３月２５日　　手続補正書
平成１６年１０月　５日　　拒絶理由通知（特許法第２９条２項）
平成１７年　４月　５日　　意見書
平成１７年１０月１３日　　拒絶理由通知（特許法第２９条２項）
平成１８年　４月１２日　　意見書
平成１８年　８月３１日　　拒絶査定
平成１８年１１月２９日　　拒絶査定不服審判請求
平成２０年　９月３０日　　拒絶理由通知（特許法第２９条２項等）
平成２１年　３月　２日　　意見書
平成２１年　８月１８日　　審決（請求不成立）
平成２１年１２月２５日　　知財高裁出訴（平成２１年（行ケ）１０４３２号）
平成２２年　８月　９日　　判決

３．本件発明の内容

（１）特許請求の範囲

（審決が判断の対象とした本件補正後の明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された発明の要旨）

【請求項１】　資材供給源１０１から資材の宛て先１１０へ資材を配送するための資材配送システム１００を動作させる方法であって，該システムが，

（ａ）前記資材の配送を開始するステップ３０３と，

（ｂ）流量計１０３を通過する前記資材に関して前記流量計から流量情報を受け取るステップ６０１と，

（ｃ）前記流量情報に基づいて，前記流量計１０３を通過する資材の１次測定値を計算するステップ３０４と，

（ｄ）前記流量情報に基づいて，前記流量計１０３を通過する資材の２次測定値を計算するステップ３０４と，

（ｅ）前記１次測定値を，前記資材の配送において配送される資材の１次合計値に加算するステップ３０５と，

（ｆ）前記２次測定値を，前記資材の配送において配送される資材の２次合計値に加算するステップ３０５と，

（ｇ）前記１次合計値が前記１次目標より大きいか或いはこれに等しいかを決定するステップ３０６と，

（ｈ）前記１次合計値が前記１次目標より大きいか或いはこれに等しいとの決定３０６に応答して，前記資材の配送を終了するステップ３０８と，

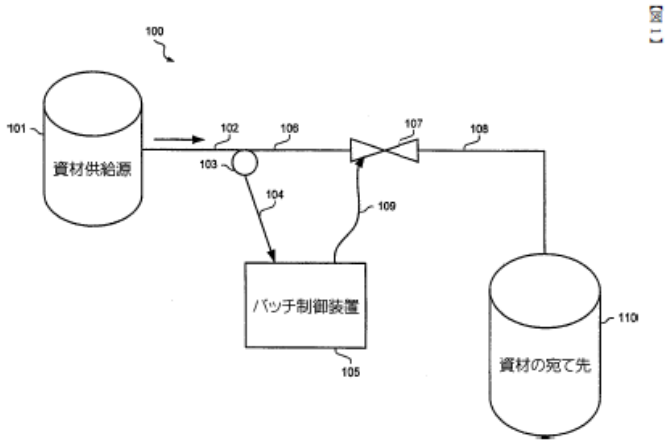
（ｉ）前記１次合計値が前記１次目標より小さいとの決定３０６に応答して，前記２次合計値が前記２次目標より大きいか或いはこれに等しいかを決定するステップ３０７と，

（ｊ）前記２次合計値が前記２次目標より大きいか或いはこれに等しいとの決定３０７に応答して，前記資材の配送を終了するステップ３０８と，

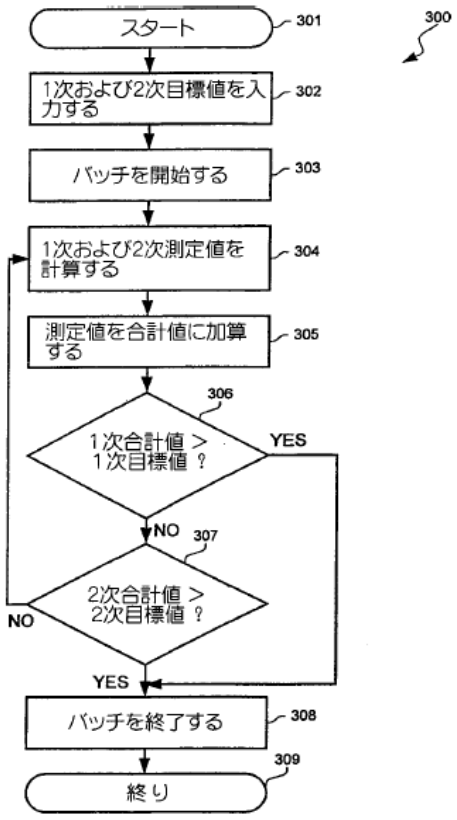
（ｋ）前記２次合計値が前記２次目標より小さいとの決定３０７に応答して，前記のステップ（ｂ）～（ｊ）を反復するステップと，

を含む方法。

（２）図面（関連図面の抜粋）



【図３】



（３）発明の詳細な説明（関連部分の抜粋）

① 本発明は，バッチ（batch）配送システムに関し，特に資材供給源から資材の宛て先への資材の配送を最大化するバッチ配送システムに関するものである（【０００１】）。

② 配送される資材量を制御し計測する自動化設備によって資材が資材供給源から資材の宛て先へ配送されるバッチ配送システムは，公知である。バッチ配送プロセスにおける課題は，配送される資材の量を最大化しかつ資材の積載及び輸送のコストを最小化することである。配送される資材の最大量は，顧客が注文した量と，質量あるいは容積のような容器の物理的制約と，資材の物理的特性と，資材の輸送を規定する何らかの政府の統制とを含むがこれに限定されない種々の配送パラメータによって制限される（【０００２】）。

③ 配送される資材がある基準を満たすかあるいはこれを越えるまで資材の配送を監視することによって，資材の配送が制御されることは公知である。ある基準とは，バッチ配送プロセスにおいて満たされねばならない配送パラメータにおける１つの制限である（【０００３】）。

④ したがって，資材の供給源から資材の宛て先への資材の配送において１つの基準のみを監視することは，バッチ配送の最大化をもたらす結果とならないので問題であることがわかる（【０００６】）。

⑤ 上記および他の課題は，２つの目標を監視することによって資材供給源から資材の宛て先へ配送される資材の量を最大化する本発明のバッチ配送システムによって解決される。１次目標は，宛て先に対する資材の配送のための配送パラメータにおける最も重要な制限の量である。典型的には，この１次目標は，顧客が発注した資材の量と，容器または輸送の主要な制限とのうちの少ない方の量である。

２次目標は，宛て先への資材の配送における２番目に重要な制限の量である（【０００７】）。

⑥ 本発明の１つの利点は，宛て先へ配送される資材の量が，１次目標若しくは２次目標を満たさないか，又は越えないけれども最大化されることである（【０００８】）。

４．主な引用発明の内容

（１）引用例２（特開昭 55－79298 号公報）

① 特許請求の範囲

（ｉ） タンクローリー(1)を質量計(2)にのせたまま該タンクローリー(1)内の残ガスを排出すると共に供給管(4)から該タンクローリー(1)内に石油製品を充填しつつ前記質量計(2)にかかる荷重を指示演算処理機(3)に入力し，該荷重が設定値に達した時に前記指示演算処理機(3)からの指令により供給管(4)に取付けた定量弁(5)を閉止することを特徴とする石油製品の出荷システム

② 発明の詳細な説明

本発明は質量計による石油製品の出荷システムに関し，詳しくは石油精製工場（製油所），油槽所当におけるローリー出荷システムの改良に関する。（公報第１頁左下欄下から６行～９行）

ところで石油製品の出荷システムの合理化に，小型電子計算機が導入されたのは昭和 40 年頃からであり，各種方法が開発されており，たとえば「LPG 出荷設備の集中管理」（小西

真裕著，石油学会誌第 10 巻，3 号，４４～４７頁（1967 年)）にその方法が解説されている。

しかしながら，従来の出荷システムでは質量計でローリーの空重量を計量後，体積計を使用して充填を行ない，その後に再度質量計で実重量を計量してから出荷を行なっているため様々な問題点が生じている。すなわち上記従来システムでは体積計を用いて石油製品を充填するため充填精度が悪く，また体積計の精度やローリー内の残ガス処理手段等の差異により過積（過剰充填）や不積（不足充填）が生じやすい。過積の場合は非常に危険であり安全対策上，過剰充填分を抜き出し所定量になるように調整する必要がある。一方，不積の場合は輸送費が割高となり不経済である。（公報第１頁右下欄８行～第２頁左上欄５行）

従来の体積計に代えて質量計を採用したシステムによって目的を達成しうることを見出し，本発明を完成するに至った。（公報第２頁左上欄９行～１１行）

すなわち本発明は，タンクローリー１を質量計２にのせたまま該タンクローリー１内の残ガスを排出すると共に供給管４から該タンクローリー１内に石油製品を充填しつつ前記質量計２にかかる荷重を指示演算処理機３に入力し，該荷重が設定値に達した時に指示演算処理機３からの指令により供給管４に取付けた定量弁５を閉止することを特徴とする石油製品の出荷システムである。

本発明に用いる質量計２はタンクローリー１の空重量及び実重量を計量できるものであり，該質量計２にかかった荷重は指示演算処理機３へ入力信号として送られる。この指示演算処理機には電子計算機が含まれており，ここで質量計２から送られてきた入力信号を受け取り，予め設定された重量値と比較演算し，質量計２にかかる荷重が前記設定値に達した時に，この指示演算処理機３から供給管４に設置された定量弁５に信号が発せられる。定量弁５は指示演算処理機３からの信号に基づいて自動的に閉止し，その結果タンクローリー１への石油製品の供給が停止される。（公報第２頁左上欄下から７行～右上欄下から８行）

なお，充填中の質量計の重量値は常に指示演算処理機に入力しておく。製品充填量が定量値に達すると指示演算処理機の指令によって定量弁が自動的に閉じられ，充填が終了する。（公報第２頁左下欄下から３行～右下欄１行）

叙上の如く，本発明のシステムによれば，まずシステムが簡素化されているため操作が容易であり，また従来の容積充填方式と異なり重量を直接計量しながら充填するため充填精度が高い。さらに過積や不積が未然に防止され運送コストの低減と共に安全性が大きい。（公報第２頁右下欄９行～１４行）

（２）周知技術（審決から摘示）

①　周知の流量計技術

請求人も意見書において主張するように，例えば特開平８－２５８８９８号公報に記載

されているとおり（温度若しくは密度換算等を行うことにより）質量流量及び体積流量のような２つの流量情報を発生することができる流量計は，本願出願前に周知のことであった（以下，「周知の流量計技術」という。）。

②　周知の資材配送技術

当審より通知した拒絶理由通知に引用した特開平９－１６５４９号公報にも示唆されるとおり，ア）資材を有限の容器（車両等）に収容して配送する際に，容器の最大重量，最大容積等の要件にもとづいて配送すべき資材の合計値を２つの要件以内とし，積載状態を判断すること，及び，イ）配送すべき資材に関する１つのパラメータについて資材が追加される毎に順次各々のパラメータの値を加算してゆき，当該パラメータについての加算値が制限値に達する前に資材に関する別のパラメータについて加算した合計値が当該別のパラメータの制限値に達したかどうかを判断し，何れのパラメータも各制限値以下である場合には継続して配送を行うようにする手法，何れも，本願出願前において周知のことであった（以下，「周知の資材配送技術」という。）。

５．審決の内容

（１）認定した引用発明

審決は，引用例２における従来技術の記載から，次のとおり，引用発明を認定した。

「石油製品の供給部からタンクローリーへ石油製品を配送するための石油製品の出荷システムを動作させるための方法であって、該出荷システムが、

（ア）前記石油製品の配送を開始するステップと、

（イ）体積計を通過する石油製品に関して前記体積計から体積流量受け取るステップと、

（ウ）前記体積流量に関する情報に基づいて、前記体積計を通過する石油製品の充てん流量を計算するステップと、

（エ）前記充てん流量が予定量に達したかどうかを決定するステップと、

（オ）前記充てん流量が予定量に達したとの決定に応答して、前記石油製品の配送を終了するステップと、

（カ）石油製品の配送を終了した後に、計重したローリーの重量から石油製品の重量を計量・確認するステップ、

を含む方法。」

（２）相違点（引用例２との相違点）

本願発明は，２次測定値に関して，

「（ｄ）前記流量情報に基づいて，前記流量計１０３を通過する資材の２次測定値を計算するステップ３０４と，

（ｆ）前記２次測定値を，前記資材の配送において配送される資材の２次合計値に加算するステップ３０５と，

（ｉ）前記１次合計値が前記１次目標より小さいとの決定３０６に応答して，前記２次合計値が前記２次目標より大きいか或いはこれに等しいかを決定するステップ３０７と，

（ｊ）前記２次合計値が前記２次目標より大きいか或いはこれに等しいとの決定３０７に応答して，前記資材の配送を終了するステップ３０８」とを備え，かつ「（ｋ）前記２次合計値が前記２次目標より小さいとの決定３０７に応答して，前記のステップ（ｂ）～（ｊ）を反復するステップ」をも含むものであるのに対し，

引用例２に記載された発明は，体積流量とは異なる流量情報である「石油製品の重量について，体積流量に基づいて算出した充てん流量が予定量に達した後に計算・確認する」のみである点。

（３）相違点の判断

引用例２に記載された発明は，配送する流量に関する２つの情報について算出，確認するものであるが，上記４．（２）②に周知の資材配送技術として指摘したとおり，同じ配送資材について，体積，重量等の２つのパラメータについて，各々が制限値に達しないような条件でバッチ配送すること，また，当該２つのパラメータについて各々積算しいずれか一方が制限値に到達した時点で配送計画を終了するようにすること，何れも配送計画技術において当業者にとり常識的なことにすぎない。

また，周知の資材配送技術においては，２つのパラメータについて配送計画において順次追加される各資材毎の値を与えるのは必ずしも「流量計」ではないが，上記４．（２）①に周知の流量計技術として指摘したとおり，流体について２つの流量情報を生成するような流量計が周知であることを参酌すると，流体に関する流量情報について２つとも「流量計」から得るようにすることについても，当業者にとり格別の創作力を発揮することなくなし得る程度のことにすぎない。

してみると，引用例２に記載された発明において，上記周知の流量計技術及び周知の資材配送技術を採用し，流量計から得られた２つの流量情報について測定・積算してゆき，各々の流量情報の何れかについて制限値を超えたなら配送を終了するようにする等なし，上記相違点に係る本願発明のようにすることは，当業者にとり通常の創作力の範囲でなし得る程度のことにすぎず，また，本願発明のようにした結果，引用例２に記載された発明並びに周知の流量計技術及び周知の資材配送技術と比べ格別顕著な効果が生じたものとも認められない。

６．判決の内容

判決では，進歩性２に係る取消事由４についてのみ判示されたことから，以下では，取消事由１ないし３については割愛し，取消事由４（引用発明２に基づく進歩性判断の誤り）についてのみ抜粋して記載する。

（１）原告の主張

①　引用発明２の認定の誤り

（ｉ）　引用例２が開示する発明は，製油所などにおけるタンクローリー出荷システムの改良に関する発明であり，従来のシステムが，石油製品の充填の前後でローリーの重量を計量し，体積計を使って充填していたところ，体積計による充填精度が悪く，過剰（過剰充填）や不積（不足充填）が生じやすいという課題を解決するために，従来技術の体積計による充填に換えて，質量計による充填を行い，質量計に空のローリーを載せ，そのままローリーの重量を測定しながら石油製品を充填するというものであり，引用例２には，従来技術である体積計を用いた充填作業についての詳細な記載はない。

（ⅱ）　引用例２には，体積計を使用して充填する従来の出荷システムが記載されているといえるが，「体積計から体積流量を受け取るステップ」，「体積流量に関する情報に基づいて，体積計を通過する石油製品の充填流量を計算するステップ」，「充填流量が予定量に達したかどうかを決定するステップ」，「充填流量が予定量に達したとの決定に応答して，石油製品の搬送を終了するステップ」，「石油製品の配送を終了した後に，計重したローリーの重量から石油製品の重量を計量・確認するステップ」が記載されているとはいえない。

（ⅲ）　本件審決は，引用発明２には，「（カ）石油製品の配送を終了した後に，計重したローリーの重量から石油製品の重量を計量・確認するステップ」が存するとするが，引用例２及び本件審決が引用する「LPG 出荷設備の集中管理」と題する論文（小西真裕著・昭和４２年公表。甲３。以下「甲３文献」という。）のいずれにも，空のローリーの重量を計測し，充填後の出荷前にローリーの重量を計測する旨の記載はあるが，これらからローリー中の石油製品の重量を計量・確認することに関する記載はない。甲３文献の，「空車計重伝票作成」，「満車計重伝票作成」などの記載からすると，甲３文献が開示する電子計算機による合理化は，空車及び満車における重量測定の結果を自動的に電子計算機に送り，この伝票を自動的に作成することにあるものと考えられ，空車重量と満車重量とから充填された石油製品の重量を計算することまでを含むものではないと理解するのが素直な解釈である。

確かに，被告主張のとおり，空車重量と満車重量との差から充填された石油製品の重量を計算することは，理論上可能ではあるが，引用例２には，石油製品の重量を計量・確認することに関する記載はないから，理論上可能あるからといって，引用例２に記載されていない構成を引用発明２の構成として認定すべきではない。

したがって，引用発明２は，上記ステップを有するものではない。

②　一致点の認定の誤り

本願発明は，２つの目標を監視することによって資材供給源から資材の宛て先へ配送される資材の量を最大化することを前提に，１次目標，２次目標を定めているが，引用発明２は，２つの目標を監視することによって資材供給源から資材の宛て先へ配送される資材の量を最大化するものではないから，引用発明２には，１次目標，２次目標がない。

また，引用例２には，ローリーの重量を計量することが記載されているだけで，被告が主張する「実重量」についても複数のステップに基づいて監視されるという技術思想を内在するものではない。

したがって，本願発明と，「１次測定値」，「２次測定値」，「１次合計値」，「２次合計値」の概念を有さない引用発明２とは，技術思想が全く異なるものであり，本件審決が，両発明の一致点として，「（ｃ）前記流量情報に基づいて，前記流量計を通過する資材の１次測定値を計算するステップと，（ｅ）前記１次測定値を，前記資材の配送において配送される資材の１次合計値に加算するステップと，（ｇ）前記１次合計値が前記１次目標より大きいか或いはこれに等しいかを決定するステップと，（ｈ）前記１次合計値が前記１次目標より大きいか或いはこれに等しいとの決定に応答して，前記資材の配送を終了するステップ」との各構成を指摘したのは誤りで，本願発明と引用発明２との相違点として認定されるべきである。

③　周知技術の認定の誤り

周知技術２は，複数の積荷の積み合わせに関する発明であるから，仮に周知例２に何らかの周知技術が開示されているとしても，その技術は，複数の積荷の積み合わせに関するものにすぎない。

したがって，本件審決が，特に根拠を示すことなく，周知例２から，ア）資材を有限の容器（車両等）に収容して配送する際に，容器の最大重量，最大容積等の要件にもとづいて配送すべき資材の合計値を２つの要件以内とし，積載状態を判断すること，及び，イ）配送すべき資材に関する１つのパラメータについて資材が追加される毎に順次各々のパラメータの値を加算してゆき，当該パラメータについての加算値が制限値に達する前に資材に関する別のパラメータについて加算した合計値が当該別のパラメータの制限値に達したかどうかを判断し，何れのパラメータも各制限値以下である場合には継続して配送を行うようにする手法について，周知の資材配送技術として，一般化，上位概念化することは相当ではない。

④　進歩性判断の誤り

（ｉ）　引用例２が開示する発明は，体積計の使用を排除し，質量計を用いることによって目的を達成しようとする発明であり，体積計を使用することは，むしろ発明の目的に反するものとして積極的に排除されており，体積計を使用する周知技術との組み合せについては阻害事由がある。

また，引用例２が開示する発明においては，体積計か質量計のいずれかを用いて，石油製品を充填すれば足りるのであるから，両者を用いる理由もない。すなわち，引用例２には，体積計による充填状態の監視に加え，別のチェック機構が必要であることが認識されていたことを示唆する記載はない。

（ⅱ）　引用発明２には，ローリーへの石油製品の充填作業の終了基準として，二つの基準を用いて資材供給源から資材の宛て先へ配送される資材の量を最大化するとの技術思想

の開示や，これを必要とする課題の提示ないし示唆もないから，引用発明２に周知の計量計技術，周知の配送管理技術を組み合わせる動機付けはない。

被告は，本願発明の効果を，「異なる２つの目標に基づいて，資材供給源から資材の宛て先へ資材を配送する程度」にすぎないものと誤って解釈しているものであり，進歩性判断の前提に根本的な誤りがあるものといえる。

（２）被告の反論

①　引用発明２の認定の誤り

（ⅰ）　体積計を使用した充填方法において，「体積計から体積流量を受け取るステップ」，「体積流量に関する情報に基づいて，体積計を通過する石油製品の充填流量を計算するステップ」，「充填流量が予定量に達したかどうかを決定するステップ」，「充填流量が予定量に達したとの決定に応答して，石油製品の搬送を終了するステップ」の順に実施する方法は，引用例２のみならず，本願発明の優先日以前に公開された特公平２－３６４７８号公報（乙６）及び特公平４－４２２７３号公報（乙７）に記載されているように，技術常識ともいえる周知技術である。

また，引用発明２の「体積計を使用して充填を行ない」との記載は，当然に，上記周知技術の構成を有することを意味するものである。

（ⅱ）　甲３文献に，「LPG の取引き単位は重量であり，ローリー出荷については計重はかりを用いているので問題はない…。」と記載されているとおり，取引を石油製品の重量で行うことが一般的である以上，空車重量と満車重量から充填された石油製品の重量を計算することは，当業者であれば容易に認識し得る事項である。

②　一致点の認定の誤り

引用発明２においては，体積計により「体積流量」を監視するのみならず，出荷前には過積等が生じていないか質量計で実重量を計量し，「過積の場合は…過剰充填分を抜き出し所定量になるように調整する」作業により，「実重量」についても監視するという技術思想が内在する。

したがって，引用発明２においては，充填時の「体積流量」及び充填後の「実重量」という物性の異なる２つの量を監視するものである。

③　周知技術の認定の誤り

周知例２における，「車両に物理的に積載可能か否か，積載量が制限値を越えているか否かを計算」することは，「輸送器の寸法，及び，積載可能重量に基づく制限値を越えているか否かを計算」することを意味するから，周知例２には，これから積載しようとする積荷が，輸送器の寸法及び積載可能重量との比較で，物理的に積載可能であるか，重量が制限値を超過していないかを判定し，超過していないときには所定の過程のあとに積荷の紐付けを終了して次の積荷に作業を変更し，超過しているときには当該積荷を別の輸送器との紐付けにまわすという周知技術が開示されているものということができる。

④　進歩性判断の誤り

（ｉ）　引用例２は，体積計による充填を行う場合には，体積計による充填状態の監視に加え，別のチェック機構が必要であることが認識されていたことを示唆するものであり，さらに，引用例２に記載された従来技術は，体積計による充填状態の監視に加え，質量計により実重量を計量することにより，二重の監視を行っていることを示唆するものである。

引用発明２において，既に実行されている「体積計」及び「質量計」による監視を行うにあたり，上記「周知の資材配送技術」である「体積，重量の２つのパラメータに基づいて監視する」概念，及び，本件審決が「周知の流量計技術」として記載した「流体について２つの流量情報を生成する」技術を採用することに，阻害事由はない。

（ⅱ）　引用発明２と，「周知の資材配送技術」は，前提とする課題（資材の輸送の効率化）が共通するものであるから，引用発明２に，上記「周知の資材配送技術」である「体積，重量の２つのパラメータに基づいて監視する」概念を組み合わせる充分な動機付けが存在するといえる。

（３）裁判所の判断

①　本願発明について

（ｉ）　本願発明の技術内容

本願発明は，バッチ配送システムにおける資材の配送を制御する方法について，配送される資材の量を最大化し，かつ資材の積載および輸送のコストを最小化することを課題とした発明であって，配送する資材の量を制限する２つの配送パラメータについてそれぞれ目標（最も重要な制限の量である１次目標及び２番目に重要な制限の量である２次目標）を設定し，資材の配送に当たり２つの配送パラメータを監視し，いずれかの配送パラメータが目標に達したとき，配送を終了することを特徴とする発明であるということができる。

②　引用発明２について

（ｉ）　引用発明２の技術内容

(ア)タンクローリーによる石油製品の出荷システムに関し，「従来の出荷システム」は，質量計でタンクローリーの空重量を測定後，体積計を使用して石油製品を充填し，その後，再度実重量を測定していたところ，かかるシステムは，体積計を使用していたため，充填精度が悪く，過積（過剰充填）や不積（不足充填）が生じやすいという課題があったことから，引用発明２には，タンクローリーへの過積や不積を防止し，安全で経済的な輸送を行うために，従来の体積計に代えて質量計を採用したシステムとし，石油製品をタンクローリーに充填しつつタンクローリーの荷重を質量計で計測し，指示演算処理機は，質量計からの入力信号を受け取り，製品充填量が予め設定された重量値（定量値）に達したとき，定量弁を閉じ，充填を終了するという技術が開示されているものである。

(イ)引用発明２は，「従来の体積計に代えて質量計を採用したシステム」であり，石油製品をタンクローリーに充填しつつタンクローリーの荷重を質量計で計測し，指示演算処理

機は，質量計からの入力信号を受け取り，製品充填量が予め設定された重量値（定量値）に達したとき，定量弁を閉じ，充填を終了するものであることからすると，引用例２における「従来の出荷システム」は，対比上，体積計から石油製品の流量（体積流量）に関する信号を受け取り，体積計を通過しタンクローリーに充填された石油製品の体積（充填流量）を計算し，充填流量が予定量に達したとき，石油製品の供給を停止するものであったということができる。

したがって，「従来の出荷システム」におけるタンクローリーへの石油製品の充填方法は，「体積計から体積流量を受け取るステップ」，「体積流量に関する情報に基づいて，体積計を通過する石油製品の充填流量を計算するステップ」，「充填流量が予定量に達したかどうかを決定するステップ」，「充填流量が予定量に達したとの決定に応答して，石油製品の搬送を終了するステップ」を有していたものということができる。

（ウ）また，引用例２における「従来の出荷システム」は，タンクローリーの空重量と充填後の実重量を測定しているところ，充填後の実重量から空重量を控除すれば，タンクローリーに充填された石油製品の重量を求めることができることは明らかである。

しかも，引用例２には，「従来の出荷システム」において，過積の場合は，安全対策上，過剰充填分を抜き出し，所定量になるように調整する必要があったことが記載されている。

（エ）さらに，甲３文献には，石油製品（LPG）の取引単位は「重量」であると記載されていることからすると，「従来の出荷システム」は，過積載の防止，あるいは所定の取引量に達しているか否かを判断するために，タンクローリーの空重量と充填後の実重量を測定し，タンクローリーに充填された石油製品の重量を計量・確認する技術であったものということができる。

（オ）したがって，引用例２の「従来の出荷システム」におけるタンクローリーへの石油製品の充填方法は，「石油製品の配送を終了した後に，計重したローリーの重量から石油製品の重量を計量・確認するステップ」を有するものである。

（ⅱ） 本件審決の引用発明２の認定

以上からすると，引用例２には，タンクローリーへの石油製品の充填方法に関する「従来の出荷システム」として，「（ア）前記石油製品の配送を開始するステップと，（イ）体積計を通過する石油製品に関して前記体積計から体積流量を受け取るステップと，（ウ）前記体積流量に関する情報に基づいて，前記体積計を通過する石油製品の充填流量を計算するステップと，（エ）前記充填流量が予定量に達したかどうかを決定するステップと，（オ）前記充填流量が予定量に達したとの決定に応答して，前記石油製品の配送を終了するステップと，（カ）石油製品の配送を終了した後に，計重したローリーの重量から石油製品の重量を計量・確認するステップ」を含む方法（引用発明２）が開示されているものである。

したがって，本件審決の引用発明２の認定に何らの誤りはない。

この点について，原告は，引用例２は，従来技術の体積計による充填に代えて，質量計による充填を行う発明を開示しているのであって，従来技術である体積計を用いた充填作

業についての詳細な記載はなく，充填作業に体積計が用いられていることも，体積流量の計量の手法も，記載されていないとなどと主張する。

しかしながら，本件審決は，引用例２に記載された「従来の出荷システム」を，引用発明２とするものであり，引用例２の記載から，「従来の出荷システム」の具体的内容を理解することができることは，先に指摘したとおりである。

原告の主張は，採用することができない。

③　一致点の認定について

（ｉ）　前記⑵のとおり，引用発明２のタンクローリーへの石油製品の充填方法は，体積計を使用して充填を行ない，その後，石油製品の重量を測定するものであって，「体積計から体積流量を受け取るステップ」，「体積流量に関する情報に基づいて，体積計を通過する石油製品の充填流量を計算するステップ」，「充填流量が予定量に達したかどうかを決定するステップ」，「充填流量が予定量に達したとの決定に応答して，石油製品の搬送を終了するステップ」，「石油製品の配送を終了した後に，計重したローリーの重量から石油製品の重量を計量・確認するステップ」を含むものである。

かかる充填方法は，体積流量及び重量の測定を含み，これらの情報は，いずれもタンクローリーに充填される石油製品の流量に関連した情報であるから，「流量情報」ということができる。

また，体積流量及び重量は，いずれも測定値であるから，それぞれ，「１次測定値」及び「２次測定値」ということができる。

そして，予定量は，タンクローリーに充填される石油製品の充填流量，すなわち体積に係る「目標」であるから，「１次目標」ということができ，予定量と比較される体積流量の累積値（合計値）は，「１次合計値」ということができる。

さらに，「予定量に達したかどうかを決定する」ことは，「目標より大きいか或いはこれに等しいかを決定する」ことに相当する。

（ⅱ）　以上からすると，引用発明２における各ステップは，本願発明における，

「（ｃ）前記流量情報に基づいて，前記流量計を通過する資材の１次測定値を計算するステップと，（ｅ）前記１次測定値を，前記資材の配送において配送される資材の１次合計値に加算するステップと，（ｇ）前記１次合計値が前記１次目標より大きいか或いはこれに等しいかを決定するステップと，（ｈ）前記１次合計値が前記１次目標より大きいか或いはこれに等しいとの決定に応答して，前記資材の配送を終了するステップと」に相当すると認められる。

したがって，本件審決の一致点の認定にも，何らの誤りはなく，したがって，相違点を看過した誤りもない。

（ⅲ）　この点について，原告は，引用発明２は，２つの目標を監視することによって資材供給源から資材の宛て先へ配送される資材の量を最大化するものではなく，しかも，「１次目標」，「２次目標」はないことなどから，両発明は，技術思想が全く異なるなどと主張

する。

しかしながら，本願発明は，バッチ配送システムにおいて，配送される資材の量を最大化し，かつ資材の積載及び輸送のコストを最小化することを課題とした発明であるところ，引用発明２は，タンクローリーによる石油製品の出荷システムに係る発明であって，引用例２においても，過積の場合は危険である一方，不積の場合は輸送費が割高になり不経済であることが記載されている。

そして，資材配送システムにおいて，配送される資材の量を最大化し，かつ資材の積載及び輸送のコストを最小化することは，当業者にとって自明な課題であるということができるから，引用発明２においても，当然，当該課題は認識されていたものというべきであって，本願発明及び引用発明２は，技術分野及び解決しようとする課題が共通するということができる。

また，本願発明は，かかる課題を，２つの目標（１次目標及び２次目標）を監視することによって解決したものであるところ，引用発明２は，タンクローリーに充填される石油製品の体積（充填流量）が予定量，すなわち「目標」に達したかどうかを決定し，充填流量が予定量に達したとの決定に応答して，石油製品の配送を終了するものであるから，本願発明と同様の手段によって，同様の課題を解決する発明ということができる。

したがって，引用発明２は，技術分野及び課題において，本願発明と共通し，課題を解決するための手段及び作用が同質のものであるから，本件審決において，本願発明と引用発明２とを対比し，一致点を認定したことに誤りはない。

また，本件審決は，本願発明が，１次目標を監視することに加え，２次測定値に基づいて２次目標を監視し，いずれかの目標に達したとき，配送を終了するものであるのに対し，引用発明２は，１次目標に達したとき，２次測定値である重量に基づいて，充填された石油製品の重量を計量・確認する点については，相違点として認定しているのであるから，本件審決の認定が，技術思想の相違を看過したものということもできない。

④　周知技術について

（ｉ）　周知例２（甲５　特開平 9-16549 号公報）が開示する技術

周知例２には，車両や貨車等の輸送手段により製品や原材料等の積荷，すなわち資材を積み合わせて積載して運搬する場合，経験則に基づく積荷の積載ルールとして，輸送器の寸法及び積載可能重量などの制限条件をいずれも満たす必要があるという課題が開示されている。

そして，車両や貨車等の輸送手段は，少なくとも輸送器の寸法及び積載可能重量という制限条件を有する「有限の容器」ということができ，周知例２に記載されているように，車両や貨車等の輸送手段に資材を積み合わせる場合，複数の制限条件が存在する場合には，複数の制限条件をいずれも満たしているかを判断しながら資材を積み合わせることは，一般に行われている経験則である。周知例２は，寸法や重量が異なる複数の荷物の「積み合わせ」を前提とするが，かかる経験則は，特定の対象物を有限の容器に積み込む際にも当

然に適用されるものである。

また，周知例２には，これから積載しようとする積荷が２つの積載ルール（２つの制限条件）の両方を満たしているか否かについて，自動計算機を用いて判定するために，積荷を追加した場合に，まず，最初のステップにおける積載ルール（第１の制限条件）を満たしているか否かを判定し，かかる積載ルールを満たす場合は，次のステップにおける積載ルール（第２の制限条件）を満たしているか否かを判定し，いずれかのステップにおける積載ルールを満たさない場合は，当該判定処理を終了する構成が開示されている。

以上からすると，周知例２において開示されているように，資材の配送において，設定された２つのパラメータのいずれもが，それぞれの制限条件を満たしているか否かを判定する処理において，まず第１のパラメータについて，第１の制限条件を満たしているか否かを判定し，第１の制限条件を満たしていると判定した場合は，次に，第２のパラメータについて，第２の制限条件を満たしているか否かを判定し，第１のパラメータについての判定又は第２のパラメータについての判定のいずれかにおいて，制限条件を満たしていないと判定した場合は，当該判定処理を終了することは，電子計算機を用いた判定処理において通常行われる処理手段であるということができる。

（ⅱ）　したがって，本件審決において，「資材を有限の容器に収容して配送する際に，容器の最大重量，最大容積等の要件に基づいて配送すべき資材の合計値を２つの要件以内とし，積載状態を判断すること」及び「配送すべき資材に関する１つのパラメータについて資材が追加されるごとに順次各々のパラメータの値を加算してゆき，当該パラメータについての加算値が制限値に達する前に資材に関する別のパラメータについて加算した合計値が当該別のパラメータの制限値に達したかどうかを判断し，何れのパラメータも各制限値以下である場合には継続して配送を行うようにする手法」を「周知の資材配送技術」として認定したことに何らの誤りはない。

（ⅲ）　この点について，原告は，周知例２は，複数の積荷の積み合せに関するものであるから，開示される周知技術は，複数の積荷の積み合せにおける技術に関するものにすぎないなどと主張する。

しかしながら，本件審決は，先に指摘したとおり，車両や貨車等の輸送手段による資材の配送一般における経験則や，計算機を用いた処理における通常の手段を前提として，前記「周知の資材配送技術」を認定しており，周知例２は，その例示として示されたものにすぎない。また，周知技術２は，周知例２の「これから積載しようとする積荷が当該輸送器に物理的に積載可能か否か，積載量が制限値オーバであるか否かを計算して判定する」との記載からも明らかなとおり，積荷を輸送器に積載し，輸送するに当たり，容器である貨車等の最大重量，最大容積等の２つのパラメータについて，その制限をいずれも満たしつつ輸送の効率化を図る発明であるから，「複数の積荷の積み合わせ」にその用途が限定される技術のみを開示しているものではない。原告の主張は採用できない。

⑤　本願発明の進歩性について

（ｉ）　本願発明の容易想到性

引用発明２において，タンクローリー内に充填できる石油製品の量は，石油製品の体積及び荷重により制限されるものであるところ，周知例２において開示されているとおり，車両や貨車等の輸送手段により資材を積み合わせて積載して運搬する場合，輸送器の寸法及び積載可能重量などの複数の制限条件をいずれも満たす必要があること，すなわち，複数のパラメータのうち，いずれかのパラメータが制限条件（目標）に達するまで積載可能であることが，経験則として知られていたことからすると，引用発明２に開示された出荷システムにおいて，少なくとも石油製品の体積又は荷重（重量）のいずれかが，それぞれの予定量（目標）に達するまで，タンクローリー内に石油製品を充填することができること，換言すれば，いずれかが予定量（目標）に達した場合には，それ以上充填することができないことは，当業者であれば，自明のことというべきである。

そして，石油製品の体積及び荷重（重量）は，いずれも石油製品の流量に関する情報，すなわち流量情報であって，測定可能な量であるから，「１次測定値」及び「２次測定値」ということができ，また，タンクローリーの積載可能量や積載可能重量，法令による制限などにより定まる体積の制限値及び荷重（重量）の予定量は，石油製品を充填するに当たっての「１次目標」及び「２次目標」ということができるから，先に指摘した複数の制限条件をいずれも満たしているかを判断しながら資材を積み合わせる（あるいは特定の資材を積み込む）という経験則をシステムとして実現すれば，１次測定値に基づいて１次目標を監視するとともに，２次測定値に基づいて２次目標を監視し，いずれかの目標に達したとき，配送を終了する構成となることはむしろ当然である。

また，２つのパラメータのいずれもが，それぞれの制限条件を満たしているか否かを判定する処理は，周知技術２が開示するとおり，計算機を用いた処理における通常の手段であり，上記経験則を計算機を用いたシステムとして実現すれば，本願発明に特定された構成となることは，当業者であれば容易に想到し得ることである。

（ⅱ）　したがって，本願発明は，引用発明２及び周知の技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとした本件審決の判断に誤りはない。

（ⅲ）　この点について，原告は，引用例２において開示されている発明は，体積計の使用を排除し，質量計を用いることで目的を達しようとする発明であり，体積計の使用は，積極的に排除されているから，体積計を使用する周知技術と組み合せることの阻害事由があるなどと主張する。

確かに，引用例２には，「従来の出荷システム」が，体積計を使用していたため，充填精度が悪く，過積や不積が生じやすいという課題があったことから，かかる課題を解決するため，従来の体積計に代えて質量計を採用したことが記載されている。

しかしながら，本件審決は，「質量計」を採用した発明を引用発明２として認定したものではなく，体積計を用いた「従来の出荷システム」を引用発明２と認定し，容易想到性の

判断の基礎としているのであって，原告の主張は，その前提自体が誤りである。

また，原告は，引用例２には，ローリーへの石油製品の充填作業の終了基準として，２つの基準を用いるとの技術思想の開示や，これを必要とする課題の提示ないし示唆もないから，引用発明２に周知の計量計技術及び周知の配送管理技術を組み合わせる動機付けはないなどと主張する。

しかしながら，引用発明２は，タンクローリーに充填された石油製品の体積（充填流量）が予定量に達したとき，タンクローリーへの石油製品の供給を停止するとともに，タンクローリーの空重量と充填後の実重量から，タンクローリーに充填された石油製品の重量を求め，タンクローリーに充填された石油製品の重量を計量・確認する発明であるから，タンクローリーに石油製品を充填する場合，石油製品の体積（充填流量）及び重量の制限条件があることは，当業者において，当然認識されていたものということができる。

さらに，配送される資材の量を最大化し，かつ資材の積載及び輸送のコストを最小化することは，資材配送システムにおける自明な課題であり，また，車両や貨車等の輸送手段に資材を積み合わせる場合等，複数の制限条件がある場合には，すべての制限条件を満たしているかを判断しながら資材を積み合わせることは，一般に行われている経験則であることは先に指摘したとおりであるから，引用発明２において，石油製品の体積（充填流量）及び重量の２つの制限条件に基づいて充填の終了を判断することは，当業者であれば，当然に考えることであって，動機付けもあったということができる。原告の主張は，採用できない。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１　（引用発明の組合せの判断について）

進歩性の判断に関して，主引例となる引用発明２と他の発明の組合せは妥当と言えるか。例えば，主引例に組合せの動機付けがあったといえるか，あるいは，もしも主引例に課題が示されていないとすれば，周知例２が課題を十分に提示していると言えるか等。

【検討結果（主な意見等）】

① 動機付けがあるか，という観点で見るなら，どのようなレベルで課題を捉えるかで判断が異なると思う。広いクレームであれば課題を広く捉えることとなるし，狭いクレームであれば課題を具体的に（狭く）捉えることになる。本件の場合，クレームが広いので，それに対応して課題が広く捉えられているのは仕方ないと思える。

② 本件クレームでは，１次合計値が１次目標値を超えたかを判断した後に２次合計値が２次目標値を超えたかを判断することが明示されている。つまり，２次測定値より１次測定値を優先することがクレームから明らかである。それにも関わらず，引用発明２の課題が上位概念化され広く認定されている。本件発明が１次測定値を優先している点を重視する

なら，判決における引用発明２の課題の認定は上位概念化し過ぎているように思う。引用発明２の課題を，刊行物に記載されたとおりに（狭く）把握するなら，動機付けはないと判断されるのではないか。

③　引用発明２は，容積が所定量に達した段階で資材供給をストップし，最後に重量を測定するものであるのに対し，本願発明は，体積と質量を逐次交互に測定し，体積または質量のいずれかが目標値に達した段階で資材供給をストップするものである点で両発明は相違するが，資材の配送を最大化するという広義の課題は両発明で共通する。広義の課題が共通するとしても，引用発明２の質量測定が最後に一度だけで済まされているのに対し，本件発明では質量測定がこまめに行われている点で相違するので，この相違点に発明の本質があることを的確に主張することができたならば，審判決と異なった判断になるように思える。資材輸送において量を最大化しコストを最小化する課題が常に存在するのは勿論であるが，先の相違点との関係でもう一段掘り下げた課題を主張するべきであったと思う。

④　クレームと課題の関連性について，日本のプラクティスは海外と比較してより厳密な印象がある。もう少し下位の課題が認定されると本件の進歩性があると判断されたと思うが，クレームの記載が上位概念であるため課題も上位に認定されたので進歩性がないと判断されたように思う。海外であれば，もう少し柔軟に課題が認定され，進歩性が認められる可能性もあったと思う。出願人が在外者である場合，日本の裁判所および特許庁の認定における厳格さが理解されず，出願人の納得が得られない場合がある。本件はそのようなケースに該当している可能性があると思う。36 条の拒絶理由通知に対し，何の補正もしていないのは，在外者である出願人には厳格な認定の下に発せられた拒絶理由を理解できず，US で認められているクレームが日本でも認められてしかるべきとの判断に基づくものではないかと思われる。

⑤　本件発明の各ステップがコンピュータを利用して行われるシステムであるとの限定を加えることも拒絶理由を回避する一つの方法であったかと思う。

⑥　主引例（引用発明２）の従来技術では具体的な問題点が指摘されているが，審決および判決ではその記載から課題を一般化している。引用発明２の質量測定が最後に１回だけ行われるのに対し，本願発明の質量測定は体積測定とセットで逐次行われている点に構成上に相違がある。本件明細書にそのような構成上の相違をもたらした課題が明確に記載されていれば，審決あるいは判決において引用発明２の課題が一般化されなかったのではないか。ただ，判決は，そのような構成上の相違は経験則によって埋めることができると判示している。

（２）検討事項２　（周知文献の提示のタイミングについて）

周知の流量計技術（特開平８－２５８８９８号）は，審決時に初めて示されているが，この手続・判断に誤りはなかったか。

【検討結果（主な意見等）】

① 周知技術と公知技術の境界はどこにあるのか。かつては周知技術であると認められれば論理付けせずとも進歩性が否定できるような傾向があったように思うが，周知技術であっても文献を提示するだけでは足りず，進歩性がないことについて，例えば引用発明に周知技術を適用するための動機づけ等の論理付けが必要と判示されるケースも出てきている。そのような状況にあって，周知技術だからといって後から文献を提示するような審理の進め方はいかがなものかと思う。

② ありふれた技術であると証拠をもって説明できた場合は周知技術だと認定される。実務において必ずしも多数の文献で立証しなければならないものではなく，少数の文献であってもありふれたものであるなら周知と認定される。手続に誤りがあったかどうか別として，進歩性判断自体についていえば，本願発明と主引用発明との相違点を埋める構成が，周知であるか公知であるかは関係がない。主引用発明と副引用発明を組み合わせたうえで残る本願発明との微差において例えば周知技術であれば適用できるか否かが判断されることはある。

③ 本件の場合，本願発明と引用発明２の相違点を埋める構成が周知であるとの認定であるから，審決時に初めて文献が提示される手続は，出願人サイドからすれば釈然としないものが残ると思われる。

④ 一方で，原告（出願人）は，取消事由１（サポート要件の判断の誤り：本分科会の検討事項とはしていない）において，当該技術は周知技術である旨の主張をしているようであるから，本件においては争いがなかったともいえる。

⑤ 手続の過程で，出願人に対して，相違点に係る構成が周知技術である旨の通知がなされていたかどうかで判断されるべき。出願人が知っているかどうかに関わらず，手続的には周知技術である旨を，周知例を示したうえで通知すべきである。本件の場合，手続的には当該技術が周知であると提示していなかったのであるから，文献名を提示したとはいえ，審決において突然に周知技術であると説示することは不適切ではないか。

⑥ 特許庁と出願人との間には技術に関する共通の土台があるはずであり，そのような土台を前提として，特許庁と出願人とが周知技術であるとの共通認識を持っていると暗黙の合意があるならば，周知であることを示す文献を提示する必要はないのではないか。たとえば，出願人が意見書等で，ある技術につきそれが周知であることを認めている前提で論を進めているような場合，当該技術が周知技術であることを明示的に説明するための文献名を通知する必要があるとまではいえない。出願人として周知技術であることを争うのであれば，意見書等で主張することも可能である。ただし，裁判とは相違して，出願人が周知と認めた（自白した）から周知であると直ちには言えないはずであり，周知であることの立証責任は特許庁にある。

（３）検討事項３　（審決と判決の判断の相違について）

判決では，周知の流量計技術（特開平８－２５８８９８号）については特に触れられていないが，審決が提示した周知技術に触れることなく判決をしたことの意図や可否についてはどのように考えればよいか。

（補足）判決は，流量計が２つの流量情報を扱う点について明示的に判断することなく判決をしているようにも見える。

【検討結果（主な意見等）】

① 本件のクレームでは複数の流量を扱う構成が表れておらず，複数の流量情報を扱うことが論点になっていないので，判決では，結論に影響がないとして判断されなかったのではないか。

② 判決は，体積又は荷重（重量）の何れかが予定量に達すればそれ以上充填できないことは自明として，測定値の種類は自明だと判断している。この判断を前提として本願発明の進歩性を判断しているで，周知の流量計技術について触れる必要がなかったのではないか。

③ 審決では，相違点につき２つの量を同時に測定するという周知例１，及び，２つのパラメータが所定量以内となるように積載状態を判断するという周知例２をそれぞれ当てはめている。他方，判決では，体積を逐次測定して目標値まで充填し，最後に一度だけ重量を測定する引用発明２があり，２つの流量情報を少しずつ測定することは周知であるので，引用発明２に周知技術を組み合わせれば容易に本願発明に至ると判断しているように思える。また，判決は，引用発明２の流量情報が「１次測定値」及び「２次測定値」に該当すると判断し，構成上の相違は経験則によって埋めることができるとも判示している。判決は，審決が判断していないところまで判断しているように思え，この観点からすれば，メリヤス編機事件の判旨に反しているような気もする。ただ，裁判所が判決の中で進歩性の有無を結論付けるためには，何らかの論理が必要であり，審決や主張と違った表現になることがある。裁判における審理対象の限界近くで論理が展開されている印象はある。

（４）検討事項４（技術思想の相違の看過について）

本願発明は，「１次目標は，宛て先に対する資材の配送のための配送パラメータにおける最も重要な制限の量である。典型的には，この１次目標は，顧客が発注した資材の量と，容器または輸送の主要な制限とのうちの少ない方の量である。２次目標は，宛て先への資材の配送における２番目に重要な制限の量である（【０００７】）。」の記載から少なくとも１次目標と２次目標との間に優先順位が示されている。すなわち１次目標さえ確定すれば，ステップは終了する。このように，宛て先へ配送される資材の量を，まずは１次目標，次に２次目標，と最大化することができる。

それに対し，１次目標と２次目標とにそれぞれ何ら優先順位を設けている記載のない引用発明及び周知技術から，容易とする判断は誤りではないか。

【検討結果（主な意見等）】

① クレームでは優先順位が生じることが明らかであるのに，原告は優先順位について特段主張していないように思うが，この点を主張できたのではないか。

② 本件発明は，１次測定及び２次測定を繰り返すが，１次測定の後に２次測定し，１次測定で目標に達していなくても２次測定で目標に達した場合には配送を止める，という点に特徴がある。この特徴についての進歩性を主張すべきであったと思う。

③ 本件発明は，１次測定と２次測定を別のステップで判断しているが，判決では判断時期が同時か否かについては分けて認定していないように思う。１次測定と２次測定が別ステップであったという主張があってもよかったと思う。

④ １次合計値が目標値に達したか否かを判断するステップに続いて，２次合計値が目標値に達したか否かを直ちに判断しているのだから，どちらに優先順位があろうとも，結局のところ，実質的に同時に判断をしていることになって，優先順位を設けたことにはならないのではないか。

（５）検討事項５　（複数の引用発明の適用について）

審判段階の拒絶理由通知では，「刊行物１乃至５の何れかに記載されたものに基づいて，容易である。」とされ，各引用文献の主・副は示されていないが，主引例を特に示さない拒絶理由通知に基づく審決は妥当か。

（補足）引用発明１及び２は互いに関連を明示されず拒絶理由に用いられている。審判実務においても，引用発明１又は２の最も適しているとされる何れかを選択して進歩性欠如の拒絶理由とすべきではなかったか。

【検討結果（主な意見等）】

① 審決できちんと書かれていれば，手続違背とまでは言えないと思う。

② 主引用例・副引用例が明確に書かれていないと，論点が理解できない場合がある。拒絶理由通知で，例えば，引用文献１～５から容易と書かれると，論点がどこにあるのかよく分からない場合がある。論点を理解するだけで多くの時間がとられる場合がある。

③ 逆に拒絶理由が長すぎて，論点がどこにあるか理解しづらい場合もある。海外の出願人が日本へ出願するケースの場合，拒絶理由が長すぎると翻訳に苦労する場合もあるが，US の拒絶理由等と比較して短すぎる拒絶理由の場合には現地代理人から問い合わせを受ける場合もあり，一長一短である。簡潔かつ明快である拒絶理由が望ましい。

［9］第９事例

事件番号	平成２１年（行ケ）１０３９４号　審決取消請求事件 知財高裁平成２２年７月１３日判決
審判番号	不服２００７－１１４７８
出願番号	特願２００３－３９８５９０
発明の名称	情報提供システム，Ｗｅｂサーバ，及び情報表示媒体

１．事件の概要

本願発明は，地図の紙面に印刷された情報コードをユーザの端末装置で読み取ってサーバへ送信し，これを受けたサーバが当該紙面の地図上に存在する店舗や施設の情報および，マトリックスの行と列による当該店舗の位置情報をユーザの端末装置に返信するものである。

審決では請求項１の手続補正は適法とした上で，補正後の請求項７に係る発明（本件補正発明）が，特開２００１－１２５９０４号公報（引用発明）に慣用技術や周知事項を組み合わせたものであるとして進歩性が認められず，独立特許要件を満たさないため審判請求時の手続補正が却下され拒絶審決となった。

判決でも本件補正発明は引用発明や慣用技術等から容易に想到し得るものであるとの拒絶審決は覆らなかった。

２．事件の経緯

平成１５年１１月２８日　　出願
平成１８年　７月３１日　　拒絶理由通知（特許法第２９条２項）
平成１８年　９月２９日　　意見書，手続補正書
平成１９年　３月２０日　　拒絶査定
平成１９年　４月１９日　　拒絶査定不服審判請求
平成１９年　５月２１日　　手続補正書
平成２１年１０月２７日　　審決（請求不成立）
平成２１年１２月　８日　　知財高裁出訴（平成２１年（行ケ）１０３９４号）
平成２２年　８月１９日　　判決

３．本件発明の内容

（１）特許請求の範囲

【請求項 7】

印刷された地図の頁に形成された情報コードを読み取るための読取手段により読み取られ，通信手段により発信されたデータを通信ネットワークを介して受信し，情報提供者から通信ネットワークを介して提供される所定の情報の中から前記データに基づいて特定の

情報を抽出する情報管理用サーバであって，

前記データが，前記地図の頁に記載された地域の場所を特定するためのデータであるとともに，前記特定の情報が前記地域に存在する施設及び店舗を含む情報，並びに前記施設や店舗の位置情報であり，

前記位置情報が，前記頁を縦方向に沿って所定の行数で分割し，横方向に沿って所定の列数で分割したマトリックスにおける列及び行の組合せで定義される位置情報として前記通信手段に発信されることを特徴とする情報管理用サーバ。

（２）図面

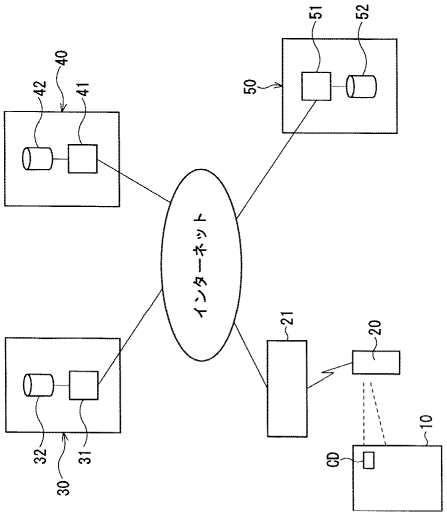


図１（システム構成図）

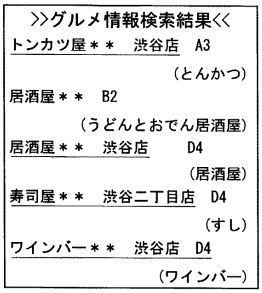


図４（画面表示）

（３）発明の詳細な説明

【発明の効果】

【００１４】

以上のように，本発明によれば，情報表示媒体に記載された情報と通信ネットワークを介して提供される情報が，情報表示媒体に形成される情報コードを介して容易にリンクされる。従って，情報表示媒体に搭載しきれないより多くの情報を容易に手に入れることができ，情報表示媒体の利用価値が向上する。

【発明を実施するための最良の形態】

【００１７】

Ｗｅｂサーバ５１では，コードＣＤを受信すると（ステップＳ１０４），コードＣＤに含まれるデータを解析する（ステップＳ１０６）。第１実施形態においてコードＣＤに含まれるデータとは，コードＣＤが印刷されている頁に記載されている地域を示すデータ（地域データ）である。すなわち，上述の渋谷区のあるエリアを示す地域データが解析される。次いでステップＳ１０８において，情報管理会社５０が提供するサービスの項目と地域データを携帯電話２０へ送信する。サービスの項目は，情報提供会社３０及び４０が提供する情報に対応している。すなわち，第１実施形態においては，飲食店情報の提供と宿泊施設情報の提供がサービス項目となる。

【００１８】

携帯電話２０が提供するサービスの項目と地域データを受信すると（ステップＳ１１０），これら受信データは図３に示されるようなレイアウトで画面に表示される（ステップＳ１１２）。携帯電話２０では，利用者によりサービス項目が選択されたかチェックされ（ステップＳ１１４），サービス項目が選択されたことが確認されたら（Ｓ１１４でＹＥＳ），選択されたサービス項目がＷｅｂサーバ５１へ送信される（ステップＳ１１６）。以降の説明は，図３の画面において「グルメ情報検索」が選択されたものとして行う。

【００１９】

Ｗｅｂサーバ５１では，利用者が「グルメ情報検索」を選択したことを受信すると（ステップＳ１１８），情報提供会社３０が提供する飲食店情報の中から，上述のステップＳ１０６で解析した地域データに基づいて，特定の飲食店の情報を抽出する（ステップＳ１２０）。すなわち，コードＣＤが印刷されている頁に記載されている地域，渋谷区のあるエリアに存在する飲食店の情報のみを抽出する。次いで，抽出した情報を携帯電話２０へ送信する（ステップＳ１２２）。

【００２０】

携帯電話２０が抽出された飲食店情報を受信すると（ステップＳ１２４），これら受信データは図４に示すレイアウトで画面に表示される（ステップＳ１２６）。図４に示されるように，飲食店の店名と共に，地図１０の頁における当該飲食店の位置情報（「Ａ３」「Ｂ２」等）も表示される。地図１０の各頁には，縦方向に沿って所定の行数で分割し，各行にアルファベットを順次割当て，横方向に沿って所定の列数で分割し，各列に数字を順次割当てて構成されるマトリックスが形成されている。飲食店の位置は，このマトリックスにおける列及び行の組合せで定義される。

【００２１】

利用者が飲食店のリストからいずれか１ つの飲食店を選択すると，情報提供会社３０のＷｅｂサーバ３１へ当該データが送信される。選択された飲食店の詳細情報が取得され，携帯電話２０へ返信される。

【００２７】

また，飲食店の店名や施設名と共に，地図１０の頁における当該店舗・施設の位置情報

（「Ａ３」「Ｂ２」等）を表示することにより，利用者は地図１０でその位置を即座に発見することができる。従って，携帯電話２０の限られた画面に微小な地図を表示させる必要がない。

４．主な引用発明の内容

（1）引用発明（特開２００１－１２５９０４号公報）の関連部分の抜粋

【００６７】－第５の実施形態－

第５の実施形態では，前記第３の実施形態の情報提供装置（２０）において，書籍識別子が「地図冊子」であり，ページ識別子が「あるエリアの地図が示されているページ」であるときに，特定されて呼び出される「地図情報サービス」を説明する。

【００６８】

「地図冊子」の書籍識別子と「あるエリアの地図が示されているページ」のページ識別子とから「地図情報サービス」が呼び出されたとき，図２７に示すように，クライアント（３１０１）は，ネットワーク（３１０２）を介して，地図情報サービス管理装置（５１０３）に接続される。前記地図情報サービス管理装置（５１０３）は，地図情報データベース（５１０４）を有している。なお，図２０の書籍サービス管理装置（３１０３）および書籍サービスデータベース（３１０４）が，前記地図情報サービス管理装置（５１０３）および地図情報データベース（５１０４）として働く構成であってもよい。

【００６９】

図２８は，前記地図情報サービス管理装置（５１０３）で実施する地図情報サービス処理の動作を示すフロー図である。ステップ５２０１では，図２１のサービス特定処理で得た書籍識別子とページ識別子からエリア範囲情報テーブルよりエリア範囲とサービスフラグを検索する。図２９に，前記エリア範囲情報テーブルを例示する。このエリア範囲情報テーブル（２９）は，書籍識別子（５３０１）と，ページ識別子（５３０２）と，エリア範囲情報（５３０３）と，サービスフラグ（５３０４）とからなる。

【００７０】

ステップ５２０２では，サービスフラグ（５３０４）のビット情報から提供可能なサービスを特定し，一覧メニューを表示する。ステップ５２０３では，利用者が選択したメニュー番号に対応する表示情報識別子を読み込む。ステップ５２０４では，該エリアの地図と表示識別子に対応した情報とを重ねて表示する。表示識別子に対応した情報は，地図情報データベース（５１０４）に格納されている。また，「ページ移動」「表示情報切替」「終了」のメニューボタンを表示する。ステップ５２０５では，利用者が選択した「ページ移動」「表示情報切替」「終了」のいずれかのメニュー識別子を読み込む。ステップ５２０５では，メニュー識別子が「ページ移動」ならステップ５２０７へ進み，そうでないならステップ５２０９へ進む。

【００７３】

以上の第５の実施形態によれば，次の効果が得られる。

① 小さい地図冊子の場合，紙面の都合で，ガソリンスタンドやコンビニの位置などが省略されてしまう。ここでは，書籍識別子とページ番号を用いてエリアを特定し，そのエリアの追加的な情報を表示するので，閲覧者は，エリアの地図と共に，ガソリンスタンドやコンビニの位置などの追加的な情報を見ることが出来る。なお，追加的な情報には，施設の情報や観光情報や道路のプロファイル情報などを含めてもよい。

② 当該エリアの道路混雑情報，駐車場の満車率，道路工事情報，災害情報，公害情報などのリアルタイム情報も表示することが出来る。

③ 手元の地図と同じエリアを表示することで，閲覧者の意識のギャップを減らし，情報の理解が素早くなる。

５．審決の内容

（１）認定した引用例発明

「地図冊子のページに形成されたバーコードを読み込むためのバーコードリーダにより読み取られ，クライアントにより送信された書籍識別子及びページ識別子をネットワークを介して受信し，書籍識別子及びページ識別子に基づいてエリア情報を抽出する地図情報サービス管理装置において，

前記ページ識別子は，地図冊子のページを識別するデータであり，

前記エリア情報が，前記書籍識別子及びページ識別子に基づいて抽出された，地図冊子のページのエリアに存在するガソリンスタンドやコンビニの情報，並びにガソリンスタンドやコンビニの位置を追加した地図冊子のページの地図情報であり，当該エリア情報は前記クライアントに送信される地図情報サービス管理装置。」

（２）相違点

引用例発明の「エリア情報」と補正後の発明の「特定の情報」とは，利用者に提供される情報である点で共通しているとし，これらを「提供情報」とした上で，以下のように相違点１～３を認定している。

① （相違点１）

提供情報について，補正後の発明は，「情報提供者から通信ネットワークを介して提供される所定の情報の中から」抽出するものであるのに対して，引用例発明は，この点について明示しない点。

② （相違点２）

提供情報について，補正後の発明は，「頁を示すデータに関連づけられた地域データを基に」抽出されるものであるのに対して，引用例発明は，書籍識別子及び頁を示すデータ（ページ識別子）に基づいて抽出されるものである点。

③ （相違点３）

提供情報について，補正後の発明は，「前記施設や店舗の前記頁における位置情報であり，前記印刷された地図の頁には，予め頁ごとに，前記頁を縦方向に沿って所定の行数で分割し，横方向に沿って所定の列数で分割したマトリックスにおける列及び行を形成し，前記列及び行の組合せにより定義される位置情報」を含むのに対して，引用例発明は，施設及び店舗の位置を追加した地図情報を含むものである点。

（３）相違点の判断

①　（相違点１について）

施設や店舗等の情報を利用者に提供する情報提供システムにおいて，利用者に提供する情報を，情報提供者から通信ネットワークを介して提供される情報の中から抽出することは，例えば，特開２００３－５７０６６号公報，特開２００２－３５２３３４号公報に示されているように周知事項と認められ，引用例発明において，提供情報を「情報提供者から通信ネットワークを介して提供される所定の情報の中から」抽出するようにすることは，当業者が容易になし得ることである。

②　（相違点２について）

引用例発明において，利用者に提供される情報は，地図の頁に存在する施設及び店舗の情報を含んでおり，地図の頁に印刷された地図が「地域」に対応していることは当然であるから，提供情報を抽出する際に，頁を示すデータに基づいて行うか，頁を示すデータに関連づけられた地域データに基づいて行うかは設計的事項にすぎない。また，対象とする地図の種類が１つであるなどの場合には書籍の識別は不要であるから，書籍識別子を用いるかどうかも設計的事項である。

したがって，相違点２に係る構成を採用することに困難性は認められない。

③　（相違点３について）

地図の頁を縦方向に沿って所定の行数で分割し，横方向に沿って所定の列数で分割したマトリックスにおける列及び行を形成して印刷しておき，地図上の位置を当該列及び行の組合せにより表すことは，広く用いられている慣用手段である。

利用者に施設及び店舗の位置情報を提供するために，引用例発明は，施設及び店舗の位置を追加した地図情報を送信するものであるが，利用者は印刷された地図を所持しているわけであるから，印刷された地図として，予め頁ごとに，頁を縦方向に沿って所定の行数で分割し，横方向に沿って所定の列数で分割したマトリックスにおける列及び行を形成して印刷したものをとし，列及び行の組合せにより表された地図上の位置を送信するようにすることは，前記慣用手段を考慮すれば当業者が容易になし得ることである。

したがって，引用例発明において，相違点３に係る構成を採用することに困難性は認められない。

６．判決の内容

（１）原告の主張

①　取消事由１（発明の認定の誤り）

審決が認定した引用発明における「地図冊子のページの地図情報」との構成は，引用例から一義的に導ける構成でなく，引用例の記載を不当に抽象化して無理な認定を行って得たものであるから，審決の認定は，誤りである。

また，「エリア情報」の定義も不明となり，この「エリア情報」を同義で使用している「提供情報」の定義も不明である。

引用発明を正しく理解すれば，「エリア情報」とは「地図冊子のページからエリアを特定し，そのエリアの施設及び店舗を含む情報を地図に重ねて見るための情報」であることがわかる。

②　取消事由２（一致点及び相違点の認定の誤り）

「エリア情報」の意義は，上記のとおり，認定されるべきであるから，「提供情報」という点で引用発明と本件補正発明が一致するとの審決の認定は，不当な上位概念化により一致点を拡大するものであり，誤りである。

また，相違点３について，「引用発明の提供情報は地図に重ねて見る情報であり，地図と共に送信されるものである」，と認定されるべきである。

③　取消事由３（相違点１における容易想到性の判断の誤り）

引用発明の情報を提供する装置は，情報を書籍識別子とページ番号に対応付けて記憶していなければならない。すなわち，引用発明における情報提供者のデータベースは，極めて限定された構成を有することを必須としている。

「情報提供者から通信ネットワークを介して提供される情報の中から抽出する」という周知技術を引用発明に適用するためには，引用発明が要求する極めて汎用性・拡張性を欠く限定されたデータベース構造にする必要があるから，その適用は困難である。

④　取消事由４（相違点２における容易想到性の判断の誤り）

引用発明において抽出される情報は，書籍識別子とページ番号に対応付けて記憶された情報に限定される。これに対して，本件補正発明の「地域データ」は書籍識別子とページ番号に限定されない。

「頁を示すデータに基づいて行うか」と「頁を示すデータに関連づけられた地域データに基づいて行うか」とは，抽出できる情報の範囲が大きく異なり，作用・効果が大きく異なるから，「設計的事項にすぎない」という審決の判断は誤りである。

⑤　取消事由５（相違点３における容易想到性の判断の誤り）

本件補正発明における情報表示方法は，テキストの文字列で表現されるものであって，印刷された地図に対する位置のみをマトリックス座標で表示するための技術である。本件補正発明は，電子地図上の位置情報ではなく印刷された地図上の位置情報に変換することにより携帯画面のような小さい画面でも効率よく情報を提供できる特徴を持っている。

一方，引用発明は，印刷された地図情報に関する施設及び店舗を含む情報を別の地図に重ねてみるための情報表示技術である。引用発明は印刷された地図を用いては表示できない情報を，印刷された地図とは異なる地図を用いて表示する技術であり，本件補正発明の課題，作用及び効果は全く想定していない発明である。

また，引用発明は，地図に情報が示されているので，手元の地図と照らし合わせる必要がないのであるから，印刷された地図上の位置情報を送信するという本件補正発明の構成を想定し得ない。

引用発明に審決がいう慣用手段を適用することを想定した場合，地図上に情報を表示する場合は電子地図上の座標で管理することが必要であり，その電子地図上の座標と印刷地図の各頁のマトリックス表示との対応表を持つ必要が生じるから，引用発明に上記慣用手段を適用する阻害要因となる。

また，引用発明においては，そもそも電子地図上の座標で管理さえしておけば，新たなマトリックス表示を導入する必要はないから，引用発明に上記慣用手段を適用する阻害要因となる。

さらに，引用発明のように画面に地図という画像を出して，その地図上に情報を重ねて見るという方法においては，一旦，地図を行と列に区切り，その区切り番号の組合せである座標表示に変換し，その座標表示であるテキストのみの情報になっている位置に関する情報をユーザに返すという動機は生じない。

そして，引用発明においては，位置情報を地図という現実地理上の位置関係の表現体の中に埋め込むという手法であるのに対し，上記慣用手段のマトリックス表示は，地図を線分で縦横に分割した交点情報を記号の組により表現したものであり，両者は技術構造を異にしている。このような構造上の相違が存する以上，引用発明に上記慣用手段を適用することは困難である。

（2）被告の反論

①　取消事由１に対して

審決における「地図冊子のページの地図情報」とは，平易に表現すれば「地図冊子のあるページのエリアに対応した電子地図」のことであり，引用例から適切に認定できる事項である。

引用例の「エリア情報」は，識別データ（すなわち，書籍識別子及びページ識別子）に関連づけて記憶されており，情報提供装置（すなわち，地図情報サービス管理装置）が出力するものであるから，「地図冊子のあるページのエリアに対応した電子地図」（すなわち，「地図冊子のページの地図情報」）に，「追加的な情報」（すなわち，「地図冊子のページのエリアに存在するガソリンスタンドやコンビニの情報，並びにガソリンスタンドやコンビニの位置」の情報）を追加した情報であるといえる。

したがって，引用発明について認定の誤りはなく，原告の主張は失当である。

② 取消事由２に対して

審決では，「提供情報」を，本件補正発明の「特定の情報」と引用発明の「エリア情報」との双方を含む広い意味で用い，一致点としているのであり，本件補正発明において「提供情報」が「特定の情報」であることは，上記相違点１ないし３として認定し，判断しているのであるから，審決における「提供情報」の認定も明確なものである。したがって，一致点の認定の誤りはなく，原告の主張は失当である。

相違点３について，「地図情報」は，「地図冊子のページの地図情報」と同義である。また「エリア情報」は審決に記載したとおりのものであり，原告の主張は失当である。

③ 取消事由３に対して

引用発明の情報提供者のデータベースは，情報を書籍識別子とページ番号に対応付けて記憶していると解されるが，データベース自体の構成は通常のものであり，データベースに記憶される要素の１つとして，書籍識別子及びページ識別子を含むものであるから，データベースとして何ら限定された構成を有するものではない。

審決は，情報提供者の提供する情報と利用者に提供する情報との関連についての事項を周知事項であると認定したものであり，情報提供者のデータベースの構成によらずに適用することができることは当然である。まして，引用発明のデータベースは限定された構成を有するものでもないから，審決で認定した周知事項を引用発明に適用することが容易であることは明らかである。

④ 取消事由４に対して

提供情報の抽出を頁を示すデータに基づいて行うか，地域データに基づいて行うかによって，抽出できる情報の範囲は異なるものではなく，格別な作用効果も認められないから，原告の主張は失当であり，審決の相違点２についての判断に誤りはない。

⑤ 取消事由５に対して

原告は，本件補正発明を「情報表示方法」として，引用発明とは課題，作用及び効果が相違すると主張しているが，本件補正発明は「情報管理用サーバ」の発明であり，「情報表示方法」ではないから，原告の主張は失当である。

また，本件補正発明における情報表示方法は，「印刷された地図に対する位置のみをマトリックス座標で表示する」との原告の主張は，本件補正発明が，「印刷された地図に対する位置のみ」を「マトリックス座標で表示する」ことに特定されているものではないことから，特許請求の範囲の記載に基づく主張ではない点で失当である。

本願は，リモート端末からインターネット上のサイトで提供される情報へのアクセスを簡便にすることを課題とするものであり，「情報表示方法」を課題とするものではない。したがって，本件補正発明の課題に関する原告の主張は，前提において誤りである。

リモート端末でどのように情報を表示するかは，表示装置の種類や画面の大きさに応じて種々の態様を採り得るものであることから，原告の主張する本件補正発明の作用効果も当業者の予測の範囲のものでしかない。したがって，審決における相違点３の容易想到性

の判断に誤りはない。

引用発明において，利用者は印刷された地図を所持しているわけであるから，印刷された地図における施設及び店舗の位置を把握できるようにすることは，当然の要求であり，引用発明において，慣用手段を適用する動機が存在するといえる。したがって，「電子地図」上の位置情報の代わりに，印刷された地図における位置情報を用いることは当業者が容易になし得ることである。

「電子地図」上の位置情報の代わりに，印刷された地図における位置情報を用いることは当業者が容易になし得ることであり，印刷された地図における位置情報の表し方として慣用手段が用いられるわけであるから，「電子地図」上の位置情報が阻害要因になり得ないことは明らかである。

（３）裁判所の判断

①　取消事由１について

「エリア情報」とは，地図冊子及び地図冊子のページの識別データに関連付けて地図情報データベース（エリア情報記憶手段）に記憶されたエリアに関する情報であって，識別データにより特定される地図冊子のページのエリアの地図と，そのエリアのガソリンスタンドやコンビニの位置などの追加的な情報とを含む情報であること，すなわち，地図冊子のページのエリアの地図に関連する情報であると理解することができる。そうすると，「地図冊子のページの地図情報」についても，地図冊子のページのエリアの地図に関連する電子情報という意味であることが一義的に明らかである。そうすると審決の認定は一義的に明確であり，誤りはない。

引用例の段落【0005】には「提供情報」が記載されており，引用発明はその実施形態の１つといえるから，「提供情報」は，引用発明における「エリア情報」の上位概念ということができ，また，クライアントに提供される情報であることは明らかであるから，審決において，「エリア情報」を「提供情報」と認定したことに誤りがあるとはいえない。

②　取消事由２について

引用発明の「エリア情報」と本件補正発明の「特定の情報」とは，利用者に提供される情報である点で共通していることは明らかである。したがって，審決が，引用発明と本件補正発明との構成要素間の対応関係を明確にするために，引用発明の「エリア情報」と本件補正発明の「特定の情報」の共通する概念を抽出し，「提供情報」と表現してこれを一致点とし，本件補正発明の「特定の情報」と引用発明の「エリア情報」との相違については，相違点１ないし３として認定したことは相当であり，不当な上位概念化とはいえない。

引用発明における「エリア情報」は，引用例に記載された技術的事項から，地図冊子及び地図冊子のページの識別データに関連付けて地図情報データベース（エリア情報記憶手段）に記憶されたエリアに関する情報であって，識別データにより特定される地図冊子の

ページのエリアの地図と，そのエリアのガソリンスタンドやコンビニの位置などの追加的な情報とを含む情報，すなわち「地図冊子のページの地図情報」であると認定することができ，また，引用発明の「エリア情報」は，本件補正発明の「特定の情報」に対応する技術的事項であって，いずれも「提供情報」である点で共通すると認めることができる。そうすると審決に誤りはない。

③　取消事由３について

本件補正発明には，情報提供者から提供される所定の情報の中から特定の情報を抽出することは特定されているが，情報を抽出するための構成については特定されていないのであるから，上記相違点１は，提供情報を抽出するための構成ではなく，利用者に提供する情報の情報源を相違点として認定したものと理解できる。そうすると，データベース構造は，情報を抽出するための構成に応じて定めることができるものであり，情報源を選択するに当たっての妨げとなるものではないから，引用発明における提供情報の情報源として，周知技術を適用することが困難であるとはいえない。

④　取消事由４について

地理上の領域が特定されれば，抽出できる情報は特定できるのであるから，仮に「地域データ」に基づいて情報を抽出する場合と，「頁を示すデータ」に基づいて情報を抽出する場合とで抽出できる情報の範囲が異なり，抽出できる情報が相違することがあるとしても，それは予想できる範囲内のことであり，本件補正発明において，「地域データ」に基づいて情報を抽出したことによる作用効果が，引用発明のそれと比較して，格別のものであるともいえない。

⑤　取消事由５について

引用発明の情報提供装置は，地図に関連する施設や店舗の位置などの情報を，地図上に施設や店舗の位置を追加した画像情報として提供するものであり，このような情報提供装置は，当然，施設や店舗の地図上の位置に関する情報を有していると認められる。そうすると，上記のとおり，地図上の位置を地図に形成された列及び行の組合せにより表すことが慣用手段であることにかんがみれば，地図冊子の地図に関連する施設や店舗の位置情報を提供する手段として，地図上に施設や店舗の位置などを追加した画像情報として提供することに代えて，施設や店舗の地図上の位置を地図に形成された列及び行の組合せにより表現された文字情報として提供することは，当業者が容易に想到し得たことということができる。

本件補正発明と引用発明とは，表示形態は異なるものの，いずれも実質的に同一の課題を解決し，同様の作用効果が得られるものである。表示形態は異なるものの，いずれも実質的に同様の課題を解決し，同様の作用効果が得られるものである。また，同一の情報を

文字として表示するか画像として表示するか，すなわち表示形態の違いによって，特性が相違することは技術常識というべきであり，上記のとおり，引用発明において慣用手段を採用すれば，本件補正発明と同様の特性が得られることは，当然に予想できることであるから，表示形態の相違は，容易想到性の判断の妨げになるものではないというべきである。

提供する情報に応じて必要なデータを備えることは，当業者であれば当然に考えることであり，引用発明において，地図冊子の地図に関連する施設や店舗の位置情報を提供する手段として，地図上に施設や店舗の位置を追加した画像情報として提供することに代えて，慣用手段を採用し，施設や店舗の地図上の位置を地図に形成された列及び行の組合せにより表現された文字情報として提供する場合，地図冊子の地図上の列及び行の組合せにより表現された位置情報を備える必要があることは，当業者であれば当然に考えることである。したがって，引用発明が電子地図上の座標を備えているとしても，慣用手段を適用することの阻害要因となるものではない。

また，引用発明における，地図上に施設や店舗の位置を追加した画像情報は，施設や店舗の位置情報を提供するための手段であって，手元の地図と照らし合わせる必要をなくすことを目的としたものではない。したがって，引用発明において，手元の地図と照らし合わせる必要がないからといって，地図上の位置情報を提供する手段として，同様に地図上の位置情報を提供する手段である上記慣用手段を採用することを想起することの妨げとなるものではない。

引用発明における，地図上に施設や店舗の位置を追加した画像情報として提供することと，慣用手段における，地図上の位置を地図に形成された列及び行の組合せにより表現された文字情報として提供することは，いずれも位置情報を提供する手段であるから，引用発明に上記慣用手段を適用することに技術上の困難があるとはいえない。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（引用発明に慣用手段を適用することの適否について）

本件補正発明のサーバは，施設や店舗の地図上の位置を印刷された地図に形成された列及び行の組合せにより表現された文字情報として提供する。一方，引用発明の情報提供装置は，地図上に施設や店舗の位置などを追加した画像情報として提供する。

この差について，被告（特許庁）は，印刷された地図上の位置情報を用いることは慣用手段であるから，それを電子地図上の位置情報の代わりに用いることは当業者が容易になし得ることである，としている。

また判決では，本件補正発明，引用発明ともに位置情報を提供する手段であるから，引用発明に慣用手段を適用することに技術上の困難があるとはいえない，としている。

この判断は妥当かどうか。

（補足）

情報の表示形態に関しては，本件補正発明は引用発明よりも単純である。引用発明の表示形態を慣用された単純な表示形態に置き換えることが容易との考えは論理的には正しそうだが，実際に当業者が引用発明に接したときに，引用発明の表示形態を単純化する動機は存在するのか。

判決については，位置情報をどのように提供するか，もしくはサーバからユーザの端末にどのような情報を送信するのか，といった点に発明の特徴があるのであって，「位置情報を提供する手段」は上位概念化が過ぎるのではないか。

（以上，取消事由５について）

（２）検討事項２（引用発明に慣用手段を適用することの適否について）

検討事項１における表示形態の差について，被告は，「引用発明において，利用者は印刷された地図を所持しているわけであるから，印刷された地図における施設及び店舗の位置を把握できるようにすることは，当然の要求であり，引用発明において，慣用手段を適用する動機が存在するといえる。」としている

また同様に判決では，「引用発明における，地図上に施設や店舗の位置を追加した画像情報は，施設や店舗の位置情報を提供するための手段であって，手元の地図と照らし合わせる必要をなくすことを目的としたものではない。したがって，引用発明において，手元の地図と照らし合わせる必要がないからといって，地図上の位置情報を提供する手段として，同様に地図上の位置情報を提供する手段である上記慣用手段を採用することを想起することの妨げとなるものではない。」としている。

この判断は妥当かどうか。

（補足）

被告の主張については，引用発明のように電子地図上に店舗が表示されているなら，そもそも印刷された地図を見る必要はないのではないか。

判決については，阻害要因が無いことを理由としているようである。しかし，引用発明のように必要な情報が地図上にまとめられている電子地図の使用をやめて，印刷された地図と端末の画面とで必要な情報を分離するという発想が，引用発明から何故生じるのか。

なお，判決では「引用発明において，手元の地図と照らし合わせる必要がないからといって」とし，被告が「当然の要求」としたことと反する見解を述べている。

（以上，取消事由５について）

（３）検討事項３（引用発明に慣用手段を適用することの適否について）

平成 18 年 9 月 29 日付けの意見書（審査段階における初めての拒絶理由通知に対する意見書）において原告は以下の主張をしている。

「利用者は例えば地図冊子を片手に携帯電話を用いて効率的に情報検索を行い，携帯

電話に表示される多数の施設／店舗情報のリストとそのマトリクス情報から，各施設／店舗の場所を地図冊子上で大まかに把握し，その上で条件に合う施設／店舗を選択することができます。施設／店舗の正確な位置は，本システムを用いて特定の施設／店舗を選択した後にネットを通してその住所等を入手すれば，地図冊子において，特定された施設／店舗の正確な位置を知ることができます。

したがって，引用文献１（特開２００１－１２５９０４号公報）に引用文献２（特開平４－３３０４８４号公報：位置情報をマトリックスの行と列で表示することが記載）の表示方法を用いることは，上述のような利用方法を前提として初めて想到されるもので，このように印刷地図と小型な通信装置を有機的に結びつけて利用する発想がない以上，退歩的な引用文献２の位置情報の表示方法を引用文献１の情報検索システムに適用することは考えられません。」

つまり，原告は以下の使用態様を前提にしていると主張していた。

①本件補正発明で，店舗や施設の候補を抽出する。

②これら店舗や施設の詳細な情報は別途携帯端末で取得する。

本件補正発明に記載されているのは①の部分だけだが，①と②の全体としての使用方法を想定しなければ，そもそも①の部分の機能だけを提供するという発想にはならない，という出願人の主張は妥当かどうか。

これに付随して，もしも本件補正発明に「店舗のＵＲＬへのリンクと位置情報」とを送信すると記載されていたなら，特許されたかどうか？

（注：上記意見書の利用方法について，段落【0021】にも似た記載あり）

（補足）

全体として発明を捉えるとその発明には特許性が認められるようなときに，その全体の中の一部分が特許請求された場合，仮にその一部分は複数の公知例を組み合わせることで構成できたとしても，全体を想定しなければその一部分を抽出もしくは構成する発想には至らず，公知例を組み合わせる動機も存在しないとの主張は妥当か。

（以上，取消事由５について）

検討事項（１）～（３）は何れも進歩性についての検討であるから，纏めて検討することとした。

【検討結果（主な意見等）】

① 実施形態に記載の発明（本件開示発明）は，印刷された地図の２次元コード等を参照して場所を特定し，特定された場所に対応する店舗・施設の位置情報（店舗等情報）をサーバからクライアント（携帯端末）に送信するというもの。一方，引用発明は，印刷された地図を参照して場所を特定し，特定された場所に対応する地図情報と店舗等情報をサーバにおいて合成し，合成された地図及び店舗等情報をサーバからクライアントに送信するも

の。すなわち，引用発明はサーバで実行していた地図情報と店舗等情報の合成操作をユーザ自身に行わせるものであるから，本件開示発明は，引用発明より退歩的な発明と見ることもできる。しかし，本件開示発明は，頻繁な更新が予定されている店舗等情報のみをサーバからの送信対象とするものであって，更新がさほど予定されていない地図情報についてはサーバから送付せず，ユーザの手元にある印刷された地図を利用する。このような本件開示発明の特徴に着目すれば，本件開示発明は引用発明からの単なる退歩発明とはいえず，進歩性があると言えるのではないか。

② 引用発明における地図上の位置表示（具体的なピンポイント表示）に代えて，「Ａ３」等の大まかなエリアを特定する位置情報を表示することは周知技術を単に適用したものと言えるだろうが，引用発明が地図情報を送信しているのに対し，本件開示発明は地図情報を送信していない点で相違する。この相違点を埋める動機付けは，引用発明にも周知技術にもないのではないか。

③ 引用発明では，地図情報にピンポイントの位置情報を重ねて送信しているが，本件開示発明の構成に至るには，地図情報と位置情報を分け，位置情報だけを送信する必要がある。本件開示発明より利便性に優れた引用発明から，わざわざ地図情報と位置情報を分け，位置情報だけを送信する動機が働くのか。出願人はこの点に阻害要因があると主張している。この点，平成 23 年 1 月 31 日言渡の知財高裁判決（平成 22 年（行ケ）10075 号）では，「当該発明が容易であったとするためには，「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分でなく，「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。」と判示するところ，更新頻度の高い情報だけを選択して送信するという本件開示発明の課題を設定することが引用発明および周知技術から容易であったとは言えず，本件開示発明には進歩性があると判断すべきであったのではないか。

④ 請求項７の文言のままでは引用発明との相違点が明確ではないので，引用発明との相違点が明確になるよう請求項７を補正し，引用発明との相違につき，明確に主張すべきであったと思う。

⑤ 本件補正発明を請求項７に記載の通り認定するなら，審決および判決の相違点の認定は妥当だと思われる。ただ，請求項７の記載では明確でないものの，本件補正発明のポイントは，地図情報を送らず，位置情報だけを送ることにある。この点，審決では，「提供情報について，補正後の発明は，「前記施設や店舗の前記頁における位置情報であり，・・・前記列及び行の組合せにより定義される位置情報」を含むのに対して，引用発明は，施設及び店舗の位置を追加した地図情報を含む」と認定している。請求項７の記載からこのような認定になることは仕方ないが，送信される情報が何かについての相違点が正しく認定されていないように思える。つまり，本件補正発明では位置情報だけが送られ，引用発明では地図情報に位置情報を付加した情報が送られている点の相違が正しく認識されていないと思われる。

⑥ 審決は，引用発明として「Ａ＋Ｂ」があり，ここから「Ａ」だけを取り出して本件補正

発明とするのは容易である，との論理展開をとっている。そういう判断のされ方をすると，「Ａのみ」を送っている技術的意義が正確には評価されなくなる。審決では，「Ａのみ」を取り出すことの容易性の判断は，「Ａ」が慣用手段であり，「Ａのみ」を取り出すことに阻害要因がないから「容易である」との論理づけで終わっている。なぜ「Ａ＋Ｂ」を「Ａのみ」に変更するのが容易かの論理づけが欠落しているように思える。「Ａ」が慣用手段であることと，「Ａのみ」を切り取ることの容易想到性とが整合していない。

⑦　クレームには表れていないが，「Ａのみ」にＵＲＬを含め，ＵＲＬが示すウェブページから情報を取得する点が，本件補正発明の中心的なアイデアだと思う。

⑧　「Ａ」だけを送ることと「Ａ＋Ｂ」を送ることは本質的に相違すると思われるが，審決（および判決）は，その点を認識したうえで，それでも容易だと判断しているように思える。しかし，慣用技術（マトリックスの列および行を位置情報として印刷された地図上の位置を特定する技術）から本件補正発明を容易と認定する審決のロジックに飛躍があるように思う。この点について，たとえば，地図情報でなく店舗情報（位置情報）をマトリックスとして送信するような周知技術が引用例として提示されれば容易と言えるかもしれない。

⑨　地図上のピンポイント位置でなくマトリックス上のエリアとして特定した店舗情報（位置情報）を電子的に送ること自体は周知だと思う。しかし，地図情報から分離して店舗情報（位置情報）だけを電子的に送ることが引用発明から慣用技術を適用して容易と言えるのか，疑問である。本件補正発明は，印刷した地図を手にしたユーザが店舗情報を入手しようとしている場面における利用を想定しているのであり，そのような利用形態を前提としないと，店舗情報（位置情報）だけを送るという発想には至らないと思う。このような利用形態の開示あるいは示唆のない引用発明および慣用技術から本件補正発明に至る動機付けがあるとは言い難いのではないか。

⑩　判決は「引用発明の情報提供装置は，地図に関連する施設や店舗の位置などの情報を，地図上に施設や店舗の位置を追加した画像情報として提供するものであり，このような情報提供装置は，当然，施設や店舗の地図上の位置に関する情報を有していると認められる。」と認定する。引用発明の位置情報が，電子データである電子地図上の位置情報であるのに対し，本件補正発明における位置情報は，印刷された地図上の位置情報である点で相違する。当該相違点につき原告も主張したようだが，判決ではその主張は認められていない。

⑪　判決（および審決）は，引用発明に地図情報と店舗情報（位置情報）を送るとあり，位置情報をマトリックスの列および行で表現するのは慣用手段であるから，マトリックスの位置情報を送るのは容易，というロジックを立てている。本件のクレームでも位置情報を送るとしか言っていないので，判決（および審決）の論理は妥当と思われる。本件補正発明（クレーム記載の発明）をどのように認定するか，がポイントと思われるが，判決および審決は，「位置情報だけを送り地図情報を送らない」点については，あまり重きを置い

ていないと思われる。判決および審決では，あくまで「位置情報を送る」点を認定していると思われる。

⑫　現クレームの表現であれば,「地図情報を送らず位置情報だけを送る」とは認定されず,「単に位置情報を送る」と認定されたとしても致し方ないとは思う。しかし，クレームにおいて「位置情報のみを送る」のように「のみ」の文言を用いると，何らかの情報を少しでも送っていれば権利範囲に含まれないと解釈される虞があるため,侵害が容易に回避されてしまい，ほとんど使えない権利になる可能性が高い。発明保護を実質的に有効ならしめるためにも，発明の解決課題，作用・効果を考慮したうえで，クレーム記載の発明を認定して頂きたいという出願人サイドの思いは強い。

⑬　「位置情報のみを送る」との限定を加えたくないがゆえのクレーム表現であると思われるが，仮に現クレームで特許が認められたとして，侵害訴訟で争われたときに，地図情報も送るサーバが侵害と判断されることはないと思われる。その意味からも，限定的な文言がクレームに付加されない限り発明を限定的には解釈しないという厳格な認定でなく，クレームにおいて限定されていなくても発明の解決課題，作用・効果を考慮して適切に発明を認定するという柔軟な対処が，出願人の立場からは望まれる。

（４）検討事項４（特許された請求項の審理内容について）

平成 19 年 5 月 21 日付けの手続補正書における請求項８に係る発明ついては，審決において独立特許要件を否定されていない。請求項８は本件補正発明の情報管理用サーバを含む情報提供システムを対象としているが，被告は請求項８に係る発明のどの部分に特許性があると認めたのか。

（補足）

仮に被告が請求項８の特許性も無いと考えている場合は，以下の理由から請求項８についても審決で言及すべきではないか。

①原告が，どこまでの内容なら特許を得られるのか正しく判断できず,
　無用な訴訟提起を行なう可能性がある

②拒絶理由を小出しにされると，出願人は仮に審決取消訴訟に勝訴したと
　してもすぐには特許権を得られない

【検討結果（主な意見等）】

①　出願人としては，請求項８が特許性無しなら無いという判断を示してもらうとありがたい。そのような判断を参考に，出訴，分割出願等の対応をとることができる。

②　拒絶理由を小出しにすることは妥当ではない。たとえば請求項７を進歩性無しで拒絶審決し，請求項７につき進歩性ありとの理由で審決が取り消されたあとで，請求項８について進歩性無しとして拒絶審決するような扱いは妥当でない。また，典型的には，29 条

と 36 条の拒絶理由があるなら，両方の拒絶理由で審決すべき。

請求項７が明らかに拒絶であれば，請求項８についての判断は示さないこともある。

（５）検討事項５（審判請求後の審査の内容について）

前置報告書では請求項１の「受信した情報のうち文字及び記号で示すもののみを表示する」との補正が第１７条の２第３項の規定に違反し補正を却下すべきことのみ報告されている。

その後の審尋でも，被告は原告に対し前置報告書に対する意見を求めただけである。

そして審決では前置報告書における補正却下の判断については何ら触れられず，本件補正発明の独立特許要件について検討がされた。

本件補正発明の独立特許要件について，これら書面上では原告が意見を求められる機会は無かったようだが，審決に至るまでに意見を聞くなどしても良かったのではないか。もし請求項１や請求項８の独立特許要件を認めていたのなら本件補正発明が特許可能になるような補正の示唆・機会を与えても良かったのではないか。

（補足）

原告は一貫して本件補正発明は請求項１に記載された発明のサーバ部分であると主張し，請求項１と同様にユーザが使用する端末は小さな画面の携帯端末であると主張し続けた。本件補正発明には請求項１のようにユーザの端末を携帯端末とする限定は無いが，請求項１が独立特許要件を満たすのであれば，本件補正発明についても請求項１に近づくような補正をする気があるのか否か，審尋の段階で例えば電話などで確認しても良かったのではないか。

審決では請求項１は特許可能に見えており，請求項１のサーバ部分である本件補正発明も特許されてしかるべきと出願人は考えていたのではないか。

【検討結果（主な意見等）】

① 出願人の立場から言えば，審判の審理過程において，合議体から出願人へのコミュニケーションがあっても良いと思う。審判案件の重要性に鑑み，出願人としては，審査段階もさることながら，審判段階での補正の示唆は望ましい。

② 拒絶査定を維持できる場合には，拒絶の審決をすることになる。原則，その場合に補正の示唆等をすることはないが，最終的には合議体が判断することになる。

［１０］第１０事例

事件番号	平成１９年（行ケ）１０４０２号　審決取消請求事件 知財高裁平成２０年５月２８日判決
審判番号	無効２００６－８８０１７
出願番号	意願２００５－２５７４１
意匠に係る物品の名称	短靴

１．事件の概要

本件は，意匠に係る物品「短靴」の略帯状部を意匠登録を受けようとする部分とする部分意匠に関する意匠登録について，無効審判不成立の審決が，審決取消訴訟において取り消された事例である。

審決では，本件意匠と引用意匠１は，基本的構成態様の大きな部分を占める底辺部の構成態様において差異がある等の理由により，両意匠は類似するものではなく，本件意匠登録は，意匠法第３条１項３号に規定に違反する，との原告の主張に係る無効理由が認められない，とされた。

これに対し，判決では，審決において判断された両意匠の基本的構成態様の大きな部分を占める底辺部の差異を看者の注意を引く部分ではない，とした上で，両意匠は，略変形台形の外周形状枠内を５等分して，メッシュ地よりなる同幅の略帯状凹部５本形成し，その各略帯状凹部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させた構成態様を両意匠の最も特徴的な部分であるとし，両意匠は当該特徴的な部分が共通する等の理由により，両意匠は類似する，と判断された。

２．事件の経緯

平成１７年　９月　６日　出願（意願２００５－２５７４１号）
平成１８年　３月１０日　設定登録日
平成１８年　９月２２日　無効審判請求（無効２００６－８８０１７号）
平成１９年　８月　１日　審決（請求不成立）
平成１９年１１月２９日　知財高裁出訴（平成１９年（行ケ）１０４０２号）
平成２０年　５月２８日　判決

３．本件意匠の内容

（１）意匠に係る物品の名称

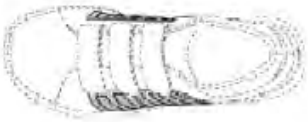
短靴

（２）図面

【正面図】

【背面図】

【平面図】



【底面図】

【右側面図】

【参考正面図】

【左側面図】

【参考正面図のＡ－Ａ線拡大参考端面図】

４．主な引用意匠の内容

（１）引用意匠１（雑誌「TENNIS」（２００３年５月号に掲載された広告など）

１）意匠に係る物品

運動靴

２）図面

５．審決の内容

（１）差異点

両意匠は，本件実線部分がミッドソールに隣接した部分であるのに対し，引用意匠１相当部分は，ミッドソールのやや上部に設けられた部分である点で，その部分の当該物品全体の形態の中での位置に差異がある。

また，本件実線部分と引用意匠１相当部分の形態において，（a）その略変形台形状の外周形状について，（a-1）本件登録意匠は，底辺を，ミッドソールと靴甲部の境界をなすやや上方へ湾曲した線としているのに対し，引用意匠１は，ミッドソールと靴甲部の境界線からやや上部にミッドソールに平行に引かれた直線としている点，（a-2）かかと側の斜辺を，本件登録意匠は，つま先側に約５０度傾斜してつま先側の斜辺とは傾斜角度が異なる直線とするのに対し，引用意匠１は，つま先側に約６０度傾斜してつま先側の斜辺と平行に引いた直線としている点，（a-3）本件登録意匠は，上方の２つの角を湾曲させてアール形状としたのに対し，引用意匠１は，角の湾曲がない点，（b）その外周内側に形成される仕切り枠について，（b-1）本件登録意匠は，３辺のみに沿って設け，底辺には仕切り枠を設けずミッドソールに隣接させているのに対し，引用意匠１は，底辺にも設け，外周の内側４辺に沿って設けている点，（c）５本の略帯状凹部について，（c-1）本件登録意匠は，３辺のみに仕切り枠を設け，底辺をミッドソール境界線に隣接しているのに対し，引用意匠１は，４辺を仕切り枠で囲んでいる点，（c-2）本件登録意匠は，上方の２つの角を湾曲させてアール形状としているのに対し，引用意匠１は，角をアール形状としていない点，（c-3）本件登録意匠は，各々違った角度に傾斜させているのに対し，引用意匠１は，５本とも同じ角度に傾斜させている点に差異がある。

（２）相違点の判断

この種短靴や運動靴の使用状態等を考慮すると，靴を履いて使っている場合は，本人が上方から，また，他人が斜め上方から靴を視認するものであり，靴を着脱したり，運搬したりする場合は，その全体が視認されるものである。そして，この種靴の購入の際は，その全体の形態について注視するものである。したがって，この種靴の両側部分を構成する部分であり，ミッドソールの上部に設けられた略変形台形状の部分の意匠については，その形態の全体が需要者の注意を引くものと認められる。

そうすると，両意匠の基本的構成態様に係る差異点として，本件実線部分がミッドソールに隣接した部分であるのに対し，引用意匠１相当部分は，ミッドソールのやや上部に設けられた部分であるという位置の差異点，(a) その略変形台形状の外周形状について，(a-1) 本件登録意匠は，底辺を，ミッドソールと靴甲部の境界をなすやや上方へ湾曲した線としているのに対し，引用意匠１は，ミッドソールと靴甲部の境界線からやや上部にミッドソールに平行に引かれた直線としている差異点，（b）仕切り枠について，（b-1）本件登録

意匠は，３辺のみに沿って設け，底辺には仕切り枠を設けずミッドソールに隣接させているのに対し，引用意匠１は，底辺にも設け，外周の内側４辺に沿って設けている差異点，及び，（c）５本の略帯状凹部について，（c-1）本件登録意匠は，３辺のみに仕切り枠を設け，底辺をミッドソール境界線に隣接しているのに対し，引用意匠１は，４辺を仕切り枠で囲んでいる差異点がある。これらの差異点は，３辺枠か４辺枠かという両意匠の基本的構成態様に係る差異であり，また，底辺部全体に係るもので，大きな割合を占める構成態様における差異であり，看者の注意を引くものである。そして，この基本的構成態様に係る底辺部の差異点に加えて，具体的構成態様における差異点，すなわち，（a）その略変形台形状の外周形状について，（a-2）かかと側の斜辺を，本件登録意匠は，つま先側に約５０度傾斜してつま先側の斜辺とは傾斜角度が異なる直線とするのに対し，引用意匠１は，つま先側に約６０度傾斜してつま先側の斜辺と平行に引いた直線としている差異点，(a-3)本件登録意匠は，上方の２つの角を湾曲させてアール形状としたのに対し，引用意匠１は，角の湾曲がない差異点，（c）５本の略帯状凹部について，（c-2）本件登録意匠は，上方の２つの角を湾曲させてアール形状としているのに対し，引用意匠１は，角をアール形状としていない差異点，及び，（c-3）本件登録意匠は，各々違った角度に傾斜させているのに対し，引用意匠１は，５本とも同じ角度に傾斜させている差異点が相俟って，本件登録意匠は，角丸のやや変化に富んだ柔らかい意匠的効果があるのに対して，引用意匠１は，角張って直線的で堅い意匠的効果がある。したがって，基本的構成態様に係る底辺部全体の構成態様の差異点と共に，各部の具体的構成態様における差異点が相俟って異なった意匠的効果があり，両意匠は全体として異なる美感を起こさせるものである。

６．判決の内容

（１）原告の主張

① 審決は，本件意匠と引用意匠１との共通点及び差異点を認定した上，両意匠の共通する構成態様は，引用意匠１の公知日以前から広く知られた構成態様であって，新規な創作性があるものではなく，格別看者の注意を引くものではないとし，両意匠は，基本的構成態様の大きな部分を占める底辺部の構成態様において差異があり，基本的構成態様において相違すると共に，各部の具体的構成態様が相俟って異なった意匠的効果があり，差異点が共通点を凌駕し，意匠全体として異なる美感を起こさせるものであり，類似しないと判断しているが，審決の判断は誤りである。

② スニーカーにおける靴側面の図形は，単純な靴のデザインの一部という意味を超え，一般的に，どのメーカーのスニーカーであるかを識別するための，いわばそのスニーカーの「顔」として認識されている。「ナイキ」の「スウォッシュマーク」，「アディダス」の３本のラインマーク，「ニューバランス」の「N」字のマーク，「アシックス」のストライプマーク等が存在する中で，原告である「ケイスイス」は斜めになった５本の帯状の図形をその製造する靴側面に付しており，これらは看者の注意を強く惹くもの

である。原告が１９８７年にスニーカーの側面に５本の斜線を施した標章について商標登録出願を行ったが，これが商標登録されたのは，使用による顕著性が認められた１０年後の１９９７年であったのに対し，「アディダス」が２０００年にスニーカーの側面に３本の斜線を付した標章について商標登録出願を行った際には，翌年に商標登録されたことからも，２０００年ころ以降は，スニーカーの側面に付された図形について，一般人が強く着目するようになったことが分かる。審決が５本の略帯状部を有するものとして挙げる公知意匠(7)～(13)のうち，同(8)，(9)及び(11)は原告の製品であり，同(10)も原告の製品である可能性がある。同(7)は５本の帯状部が隙間なく連続しているため本件意匠及び引用意匠１とも異なるものであり，公知意匠(13)は４本の略帯状部を有するものがそれによって区切られた側面部の地の部分が５本に見えるにすぎない。公知意匠(12)は，５本の略帯状部の傾斜角度及びその形状が本件意匠及び引用意匠１と明らかに異なるものである。そうすると，両意匠の共通点である「靴側面に付された略台形状の外周内に，斜めに配置された５本の帯状の凹部からなる」という点は，看者の注意を惹くものであって本件意匠の要部であるというべきであり，これを共通にする本件意匠と引用意匠１には強い類似性が認められる。

③　審決の認定する差異点は，①意匠の底辺がミッドソールに隣接した部分まで延びているか否か，②意匠の上辺及び５本の略帯状凹部の上方をアール形状としているか否か，③５本の略帯状凹部の傾斜の角度が各々違った角度であるか否かの３点にまとめることができる。そして，①の差異点は靴の側面に付される意匠としては特に顕著な相違を生じるものではなく，ほぼ同一のデザインにおけるバリエーションとして，ミッドソールに隣接した部分まで延びているものと，その上部で止まっているものの両方があるなど，かかるデザインのバリエーションはスニーカーにはよく見られるものであるから，この点を捉えて「基本的構成態様の大きな部分を占める底辺部の構成態様について差異があり，基本的構成態様において相違する」とした審決の判断は誤りである。また，②の差異点は僅少なものである上，引用意匠１も決して意匠の上方及び略帯状凹部の上方が完全な角を形成しているものではなく，緩やかなアール形状となっているものである。さらに，③の差異点も，本件意匠の５本の略帯状凹部に係る傾斜角度の違いは僅かであり，通常はかかる角度の違いなどはおよそ認識されるものではない。そして，本件意匠の①～③に係る態様のいずれも，本件意匠登録出願時において公知である原告の１９９９年のカタログ「ＣＬＵＢ　Ｋ・ＳＷＩＳＳ」に掲載されている意匠（以下，引用意匠４という。）が備える要素であり，ありふれたものである。

④　以上によると，審決が認定した本件意匠と引用意匠１の共通点のうち「靴側面に付された略台形状の外周内に，斜めに配置された５本の帯状の凹部からなる」点は本件意匠の要部というべきであり，また，審決が認定する両意匠の差異点はいずれも僅少な差であって，本件意匠と引用意匠１が「意匠全体として異なる美観を起こさせるもの」ということはできないから，本件意匠と引用意匠１が類似しないとした審決の判断は誤りで

ある。

（２）被告の反論

① 原告は，審決が認定した本件意匠と引用意匠１の共通点のうち「靴側面に付された略台形状の外周内に，斜めに配置された５本の帯状の凹部からなる」点は本件意匠の要部というべきであって，審決が認定する両意匠の差異点はいずれも僅少な差であり，「意匠全体として異なる美観を起こさせるもの」ということはできないと主張する。しかしながら，審決が本件意匠と引用意匠１の共通する構成態様は引用意匠１の公知日以前から広く知られた構成態様であって，新規な創作性があるものではなく，格別看者の注意を惹くものではないと判断したことに誤りはない。靴は手に持ってみることができることから，店頭などにおいて需要者・取引者は靴を手にとって全体を詳細に見分するものであり，特定の部分のみを注視して他の部分を軽く見る等の区別をすることはなく，全体が需要者・取引者の注意を惹くものであることは経験則から明らかであり，この場合において，公知部分が看者の注意を惹かないことは当然である。原告は，この点に関し，スニーカーにおける靴側面の図形は単純な靴のデザインの一部という意味を超え，スニーカーの「顔」として認識されている旨主張するが，この点は，上記審決の判断とは全く関連性がない上に，原告提出の証拠においても，一部のメーカーのものが取り上げられているにすぎず，また，靴側面の図は少量であって，上面，正面，全面，斜め上方からの写真が圧倒的に多いのであり，そもそも「靴側面の図形がスニーカーの『顔』となっている」ということは到底できない。

② 原告は,「意匠の底辺がミッドソールに隣接した部分まで延びているか否か」について，このようなデザインの違いは，スニーカーには一般的に認められるデザインのバリエーションの違いにすぎないと主張する。しかしながら，このようなバリエーションは，原告提出の証拠においていくつかの例が示されているのみである上，これらは３本の線を側面に表示した靴についてのものであるから，本件意匠と引用意匠１のデザインの差異がバリエーションの違いであることを示すものではない。５本線を表示した靴についての引用意匠４を考慮しても，「靴の側面に付された図形の底辺がミッドソールに隣接した部分まで延びて」いない意匠の方がはるかに多い。また，原告は，「意匠の上方及び５本の略帯状凹部の上方をアール形状としているか否か」について，引用意匠１も，意匠の上方及び略帯状凹部の上方が完全な角を形成しているものではなく，緩やかなアール形状となっていると主張する。しかしながら，肉眼により観察した限りでは，引用意匠１の該当部分に「緩やかなアール形状」を明確に認識することはできない。仮に，該当部分を拡大すればこれが存在するとしても，通常の取引における観察方法によって確認し得ないようなものは，類比判断の対象とはならないというべきである。さらに，原告は，「５本の略帯状凹部の傾斜の角度が各々違った角度であるか否か」について，傾斜の角度は僅かであり，通常はかかる角度の違いなどはおよそ認識されるものではないと主張するが，本件意匠の５本の

略帯状凹部の傾斜が各々違った角度であることは，拡大図を見るまでもなく，通常の取引時の肉眼による観察においても明らかに認識することができるものであり，引用意匠４がそのようなものであるとしても，そのことのみによってこのような意匠がありふれたものであるということはできない。

③　したがって，原告の主張は失当であり，本件意匠と引用意匠１の類似性についての審決の判断に誤りはない。

（３）裁判所の判断

①　本件意匠と引用意匠１は，基本的構成態様において相違するとともに，各部の具体的構成態様における差異点が相俟って異なった意匠的効果があり，差異点が共通点を凌駕して，意匠全体として異なる美感を起こさせるものであると評価したものである。しかるところ，当該評価においては，差異点のうち，本件意匠はミッドソールに隣接した部分であるのに対し，引用意匠１の相当部分はミッドソールのやや上部に設けられた部分である点，外周形状につき，本件意匠は底辺をミッドソールと靴甲部の境界線としているのに対し，引用意匠１は底辺をミッドソールと靴甲部の境界線からやや上部に引かれた直線としている点，外周内側の仕切り枠につき，本件意匠は３辺のみに沿って設け，底辺には仕切り枠を設けずミッドソールに隣接させているのに対し，引用意匠は外周の内側４辺に沿って設けている点，５本の略帯状凹部につき，本件意匠は３辺のみに仕切り枠を設け，底辺をミッドソール境界線に隣接しているのに対し，引用意匠１は４辺を仕切り枠で囲んでいる点が，３辺枠か４辺枠かという両意匠の基本的構成態様に係り，かつ，大きな割合を占める底辺部全体の構成態様における差異であって，看者の注意を引くものであると判断され，他方，本件意匠と引用意匠１に共通する構成態様である，略変形台形状の外周形状枠内を仕切り枠によって等分して，ほぼ同幅の略帯状凹部を数本形成し，その各略帯状凹部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させ，つま先側からかかと側にかけて徐々に縦方向に長くした構成態様は公知意匠(1)～(6)により，また，略変形台形状の外周形状枠内を５等分して，同幅の略帯状部を５本形成し，その各略帯状部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させ，つま先側からかかと側にかけて徐々に縦方向に長くした構成態様（以下「５本の略帯状部に係る構成態様」という。）は公知意匠(7)～(13)により，ぞれぞれ引用意匠１の公知日以前から広く知られた構成態様であり，新規な創作性があるものではないから，格別看者の注意を引くものではないと判断されている。

なお，公知意匠(1)～(6)の構成は以下のとおりである。

【公知意匠(1)】

【公知意匠(2)】

【公知意匠(3)】

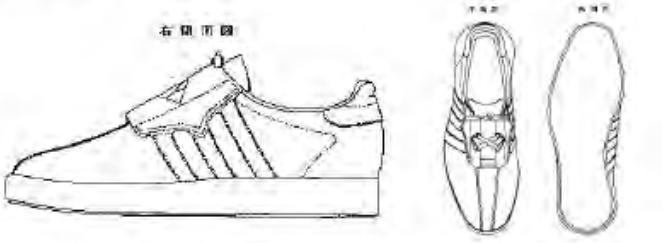
【公知意匠(4)】

【公知意匠(5)】

【公知意匠(6)】

② 審決が，５本の略帯状部に係る構成態様が格別看者の注意を引くものではないと評価した根拠は，公知意匠(7)～(13)から，同構成態様が引用意匠１の公知日以前において広く知られたものであるとする点にある。そこで，これらの公知意匠について順次検討する。公知意匠(7)は，意匠登録第４０６８３３号に係る「短靴」の意匠であって，その構成は下記のとおりであり，略変形台形状の外周形状を有するものと認められるものの，その内部の態様に関しては，４本のごく狭小の仕切り枠によって仕切られて５本の略帯状部が形成されたようにも見えるが，３本の略帯状部が，これらと同幅の仕切り枠によって仕切られて形成されたと見ることもでき，必ずしも５本の略帯状部を形成した構成態様であると即断することはできない。

【公知意匠(7)】



公知意匠(8)は雑誌「ＦＯＯＴＷＥＡＲ　ＮＥＷＳ」６号４５巻１１２頁所載の写真に示された「運動靴」の意匠，同(9)は同誌９号４５巻４４頁所載の写真に示された「運動靴」の意匠，同(11)は雑誌「モノマガジン」２１号１４巻１８７頁所載の写真に示された「運動靴」の意匠であって，その各構成は下記のとおりである。

【原告製品の標章】

K-SWISS

公知意匠(8)，同(9)及び同(11)は，いずれも略変形台形状の外周形状内に５本のほぼ同幅の略帯状部を形成し，その各略帯状部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させ，つま先側からかかと側にかけて徐々に縦方向に長くしたものといえるが，上記各写真に示された「運動靴」には，いずれも，各原告製品に付された上記標章と同じ標章が付されており，このことに照らすと，これらの意匠は原告製品である運動靴に係るものと認められる。

【公知意匠(8)】

【公知意匠(9)】

【公知意匠(11)】

公知意匠(10)はカタログ「BELLEMAISON シューズデイズ」１２頁所載の写真に示された「くつ」の意匠であって，その構成は下記のとおりであり，側面部に５本の略帯状部を形成し，その略帯状部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させ，つま先側からかかと側にかけて徐々に縦方向に長くしたものであると認められる。

しかしながら，上記５本の略帯状部が略変形台形状の外周形状内に形成されていることについては，必ずしも明確に認識することができないものである。

【公知意匠(10)】

公知意匠(12)は雑誌「ＡＲＳ　ｓｕｔｏｒｉａ」２９６巻２３６頁所載の写真に示された「靴」の意匠であって，その構成は下記のとおりであり，略変形台形状の外周形状内に５本の略帯状部を形成し，つま先側からかかと側にかけて徐々に縦方向に長くしたものといえるが，各略帯状部の上辺に相当する部分は，直線状の辺ではなく，アール形状をなしており，各略帯状部が略四辺形をなしているとはいい難い上，かかと側の略帯状部の傾斜角度は約６０度より小さいことが一瞥して見て取れるものである。なお，略帯状部はメッシュ地となっており，下辺はミッドソールに隣接しているものと認められる。

【公知意匠(12)】

公知意匠(13)は意匠登録第１１４３４３８号に係る「短靴」の意匠であって，その構成は下記のとおりであり，ミッドソールと靴甲部の境界線からやや上部でミッドソール

に平行に引かれた直線を底辺とした略変形台形状の外周形状を有し，その内部に，下辺が上記略変形台形の底辺を超えてミッドソールと隣接する位置まで延長された４本の略帯状部を形成した態様のものである。もっとも，当該４本の略帯状部自体を仕切り枠と捉えれば，上記略変形台形状の外周形状枠内に配設された生地が，これによってその内部の４箇所で仕切られ，５本の略帯状部を形成したものと見られなくもないが，少なくとも，５本の略帯状部を形成したものと自然に感得し得るような態様のものということはできない。

【公知意匠(13)】

そうすると，審決が「引用意匠１の公知日前にすでに広く知られたもの」とする，５本の略帯状部に係る構成態様は，審決の挙げる公知意匠(7)～(13)のうち，公知意匠(8)～(11)において見られるのみであるというべきであるが，これらは，公知意匠(10)の１例を除き，その余は，引用意匠１と同様，原告製品である運動靴に係る意匠であると認められる。しかも，公知意匠(10)は，略変形台形状の外周形状について必ずしも明確に認識することができないことは上記のとおりである。

③　意匠法にいう「意匠」とは，物品（物品の部分を含む。）の形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合であって，視覚を通じて美感を起こさせるものをいうのであり（意匠法２条１項），同法３条１項３号が，同項１，２号の意匠（公知意匠）と並んで，これに類似する意匠についても意匠登録を受けることができない旨規定しているのは，公知意匠に係る物品と同一又は類似の物品につき，公知意匠に類似する美感を起こさせるような意匠については，独占的実施権である意匠権を付与するに値しないと考えられるからであり，意匠権の効力が，登録意匠に類似する意匠，すなわち，登録意匠に係る物品と同一又は類似の物品につき，登録意匠と類似の美感を起こさせる意匠について及ぶものとされている（同法２３条）ことと裏腹の関係にあるものである。したがって，同法３条１項３号に係る意匠の類否判断とは，同号該当の有無が問題とされている意匠と公知意匠のそれぞれから生ずる美感の類否についての判断をいうものであり，その判断は，意匠に係る物品の全体（部分意匠については当該部分の全体）に係る構成態様及び各部の構成態様について認定した共通点及び差異点を，それらが類否判断に与える影響を各々評価した上で，それらを総合して行うべきものである。そして，その場合に，共通点又は差異点の認定に係る構成態様がよく知られたものであるときは，そのような構成態様は通常ありふれたものであるから，一般に看者の注意を引き難くなり，そのような

構成態様に係る共通点又は差異点が類否判断に及ぼす影響も相対的に小さいことが多く，したがって，両意匠の共通点をなす構成態様がよく知られたものであるときは，当該共通点によって両意匠が類似と判断される度合いは低くなることが多いということはできる。しかしながら，ある物品に係る特定の製造販売者が，その製造販売に係る当該物品の特定の部位に，特定の構成態様からなる意匠を施し，そのような意匠が施された物品が，当該特定の製造販売者の製造販売に係る商品として，長年にわたり，多量に市場に流通してきたため，当該意匠の態様が，その製造販売者を表示するいわばロゴマークに相当するものとして，需要者に広く知られるに至ったような場合においては，当該物品に関する限り，そのような意匠の態様は，広く知られているからといって，看者の注意を引き難くなるものではなく，むしろ，広く知られているために，かえって，その注意を引くものであることは明らかであり，そうであれば，そのような構成態様が共通する場合においては，その共通点が意匠の類否判断に及ぼす影響は，相対的に大きいものとなるというべきである。５本の略帯状部に係る構成態様は，原告がその製造販売する運動靴（スニーカー）の側面に施してきたものであって，かかる意匠を施した運動靴が，原告の製造販売する商品として，長年にわたり，多量に市場に流通してきたために，本件意匠の登録出願日前までに，かかる５本の略帯状部に係る構成態様は，原告を表示するいわばロゴマークに相当するものとして，需要者に広く知られるに至っていたものと認めることができる。そして，略変形台形状の外周形状について必ずしも明確に認識することのできない公知意匠(10)の１例が存在するのみでは，かかる認定を覆すに足りず，他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。そうすると，５本の略帯状部に係る構成態様が，広く知られているものであるゆえに格別看者の注意を引くものでないとした審決の評価は誤りといわざるを得ず，かかる構成態様は逆に看者の注意を引くものというべきである。そこで，本件意匠と引用意匠１の共通点のうち，５本の略帯状部に係る構成態様，すなわち，略変形台形状の外周形状枠内を５等分して，同幅の略帯状部を５本形成し，その各略帯状部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させ，つま先側からかかと側にかけて徐々に縦方向に長くした構成態様が，広く知られているものであるゆえに格別看者の注意を引くものでないとした審決の評価は誤りであって，かかる構成態様は逆に看者の注意を引くものであることは，上記(3)のとおりである。そして，５本の略帯状部に係る構成態様を含む，略変形台形状の外周形状枠内を５等分して，メッシュ地よりなる同幅の略帯状凹部を５本形成し，その各略帯状凹部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させた構成態様は，両意匠の意匠に係る物品におけるその位置関係，意匠全体に占めるその割合，その機能等にかんがみて，両意匠の最も特徴的な部分であり，看者の注意を強く引くものであると認めることができ，本件意匠と引用意匠１は，このような構成態様において共通するものである。審決が，両意匠の基本的構成態様に係るものとして挙げた各差異点，すなわち，本件意匠はミッドソールに隣接した部分であるのに対し，引用意匠１の相当部分はミッドソールのやや上部に設けられた部分

である点，外周形状につき，本件意匠は底辺をミッドソールと靴甲部の境界線としているのに対し，引用意匠１は底辺をミッドソールと靴甲部の境界線からやや上部に引かれた直線としている点，外周内側の仕切り枠につき，本件意匠は３辺のみに沿って設け，底辺には仕切り枠を設けずミッドソールに隣接させているのに対し，引用意匠１は外周の内側４辺に沿って設けている点，５本の略帯状凹部につき，本件意匠は３辺のみに仕切り枠を設け，底辺をミッドソール境界線に隣接しているのに対し，引用意匠１は４辺を仕切り枠で囲んでいる点が，結局，部分意匠である本件意匠及び引用意匠１のこれに相当する部分がそれぞれ３辺枠か４辺枠か（底辺がミッドソールと靴甲部の境界線に隣接するか，これとの間に間隔があるか）という差異に帰着することも審決の判断のとおりであるが，当該差異は，畢竟，上記略変形台形状の外周形状枠内を５等分して，メッシュ地よりなる同幅の略帯状凹部を５本形成し，その各略帯状凹部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させた構成態様の底辺部における差異であるにすぎず，上記構成態様との関係では相対的に目立たない部分に係るものである上，靴の両側部に略帯状部を形成した意匠において，略帯状部の下辺をミッドソールと靴甲部の境界線に隣接させる構成態様も，これとの間に間隔を設ける態様も，ともにありふれていることが認められる（なお，複数のメーカーの商品に，それぞれ両態様があることが認められるので，略帯状部の下辺をミッドソールと靴甲部の境界線に隣接させる態様又は間隔を設ける態様が，５本の略帯状部に係る構成態様のように，製造販売者を表示するいわばロゴマークに相当するものということもできない。）のであるから，上記差異は，格別看者の注意を引くものではないというべきである。さらに，審決が，各部の具体的構成態様における差異であるとする差異点のうち，略変形台形状の外周形状及び５本の略帯状凹部について，本件意匠は上方の２つの角を湾曲させてアール形状としたのに対し，引用意匠１は角に湾曲がない点（なお，引用意匠１における外周形状の上方の２角のうち，少なくともつま先側の角については，アール形状となっていることが認められ，この点については，審決の差異点の認定自体が誤りである。）は，それぞれ上辺の微細な点に関する差異であり，また，略変形台形状の外周形状につき，本件意匠はかかと側の斜辺をつま先側に約５０度傾斜してつま先側の斜辺とは傾斜角度が異なる直線としたのに対し，引用意匠１はつま先側に約６０度傾斜してつま先側の斜辺と平行に引いた直線としている点，及び５本の略帯状凹部につき本件意匠は各々違った角度に傾斜させているのに対し，引用意匠１は５本とも同じ角度に傾斜させている点は，わずかな角度の相違に基づくものであって，一見して直ちに感得し得るようなものではなく，いずれも看者の注意を引かない微差であるというべきである。

そうすると，その余の差異点も含め，本件意匠と引用意匠１との差異点は，上記のとおり，両意匠の最も特徴的な部分であり，看者の注意を強く引くものであると認められる，略変形台形状の外周形状枠内を５等分して，メッシュ地よりなる同幅の略帯状凹部を５本形成し，その各略帯状凹部を略四辺形とし，つま先側に約６０度で傾斜させた構成態

様における共通点を凌駕するものとはいえず，両意匠が意匠全体として異なる美感を起こさせるものと認めることはできないから，両意匠は類似すると認めるのが相当である。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１

判決では，本件意匠の登録出願日前に，需要者に広く知られるに至った部分を看者の注意を引く部分とし，意匠の類否判断に及ぼす影響は相対的に大きい，と判断しているが，この判断は適切か。

また，意匠法３条１項３号の判断は，公知意匠から出願意匠をみた上で判断すべきであるか（前から後ろを見るのか），あるいは，出願意匠から公知意匠を見た上で判断すべきであるか（後ろから前をみるべきか）。前者の，公知意匠からみて，出願意匠が新たな美感を生じさせているかということであれば，公知意匠の周知な形態を特徴部分として類否を判断することは合理的といえるか。

意匠３条１項３号における意匠の類否判断と意匠法９条における意匠の類否判断の手法に違いはあるか。新規性の有無の判断においては，周知な形態を特徴部としてよいと考えても，先後願のときは，そのようには考えられないのではないか。

【検討結果（主な意見等）】

① 本件は，単純な類否判断であれば，類似していないように思うが，これを登録していいのかというと別の判断になるように思う。本件の問題を，意匠権で整理する必要があったのか疑問である。意匠権については認めて，別途，K-Swiss 側が不正競争防止法に基づき訴えることで，解決を図ることが妥当な事案のように思う。他方で，そういう状況に鑑みれば，この判決は，一般化はできないにしても，利益衡量として，あり得るともいえる。

② 本件は，類似といってよいケースのように思う。本件の個別的な適否というよりか，本件を端緒とする一般論として，新規性の判断をするときに，公知意匠から出願意匠をみるか，出願意匠から公知意匠をみるかという点，新規なところからみると，時が経つほど，特徴部が狭くなることが起こりがちなので，前のものから後ろをみるという発想がないと，適正な判断がなされなくなるという問題意識がある。

③ 本件判決につき，「周知という点を，類否判断において，評価としてはいけない」という批判はあたらないと思う。新規でないという判断にかわりはなく，本件判決の意匠法第３条の判断に係るロジックはあり得ると思う。但し，意匠法第９条の話は別である。

④ 意匠法第９条との整合性があるから，本件判決を一般化することはできないと思う。意匠法でここまで整理する必要はないのではないか。普通の類否判断を展開した上で，周知性獲得というような事情を加味するならよいが，本件はいきなり飛んでいる感じがする。類否判断はきちっとすべきだと思う。

⑤　ありふれた形態を特徴部というのであれば別だが，周知だから何の注意も引かないというのはおかしいという本判決のロジックは合理的と思う。本件判決がロゴマークとしている点は行きすぎと思うが，他方で，周知だから看者の注意をひかないとする点は，そこのウェートを下げすぎているものと思う。

⑥　商標が出てきているのは，問題と思われる。どういう評価があったのか不明確である。判決に商標が入ってきているのは混乱を招く。

⑦　肯定してもいいという観点からは，需要者からみた美感について，最終的には美感が共通するか否か，その主体は需要者である。ロゴマークについてはひっかかるが，混乱は多少するものの，この判決についての巷の批判は行きすぎではないかと思う。

（２）検討事項２

判決では，公知意匠のうち，原告（請求人）製品に係る運動靴に係るものに関する指摘があるが，公知意匠が原告製品に係るものとそれ以外の場合とでは，意匠の類否判断の結論に違いが生じるか。周知形態といっても２種類，一つは，ありふれた形態，もう一つは，特定の人が使った結果，同人に属するものと周知されるに至ったもの（ロゴマーク的になってもの），があり，後者について，看者の目がそこにいくとしてもよいか。

【検討結果（主な意見等）】

①　原告は，審決取消訴訟になって初めて，自分の公知意匠に基づく主張を出してきており，審判段階では，自分の公知意匠に基づく主張はしていなかった。ただ，審判の段階でそれを主張していたとしても審判合議体は取り上げなかったのではないかと思われる。

②　審決書第２８頁の別紙第８にあるのが K-Swiss の原型で，はと目から５本のラインが伸びているものである。あとはそれから派生したバリエーションである。したがって，「５本線は K-Swiss」ということになった流れからすると，本件のパターンを，周知性を獲得した商品等表示とまで認定するのは，その範囲が広がりすぎではないかという気がする。

③　周知性をもった意匠の類似性や，本人登録意匠との関係では，こういう悩ましい問題が生じやすい。本件は，個別の事情が考慮されたものと考えられる。他方，出願人自身の既登録意匠との関係で，広い権利範囲を，あえて狭く主張されるときに，苦慮する場面がある。

④　類似意匠がなくなり，関連意匠になって，どこまでが権利範囲か分かりにくくなったという面がある。企業としては，広い権利が欲しいが，それが役に立っているのかという懸念があり，現実のコピー問題に鑑みると，公報として発表されているものについては抑止力が働くので，細かくてもその権利が欲しいという企業側の要望がある。

⑤　本来は，同一法令上の「類似」という用語は同じく解釈されるべきであると思うが，実際は，登録要件の判断，侵害の判断，無効審判の判断の，それぞれのフェーズで「類似」

の意味が違ってきているように思える。

⑥　この事件については，意匠法第５条第２号をもってくればよかったように思う。何故，意匠法第５条を持ち出さなかったのか不思議である。

⑦　本件は，意匠法第５条を根拠とするなら，有効と判断すると思う。形状として立体商標登録されているというなら別だが，一般に，ロゴ・エンブレムと併せてこの意匠がある場合に，他人の業務に係る物品と混同するとは認定し難いように思う。

［１１］第１１事例

事件番号	平成２０年（行ケ）１０１８６号　審決取消請求事件 知財高裁平成２０年１１月２６日判決
審判番号	不服２００７－１９０３８
出願番号	意願２００６－２４７３５
意匠に係る物品の名称	腕時計側（うでどけいがわ）

１．事件の概要

本件は，原告が，意匠に係る物品を「腕時計側」とする意匠登録出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めて出訴したがその請求が棄却された事案である。

争点は，別紙第１記載の本件意匠が，内国雑誌「ラピタ」２００４年（平成１６年）７月１日発行７号７９頁所載の腕時計における「腕時計側」の別紙第２記載の意匠（特許庁意匠課公知資料番号第ＨＡ１６０１０９１３号，以下「引用意匠」という。）と類似するか（意匠法３条１項３号），である。

審決では，本願意匠と引用意匠との差異点として認定した「竜頭と両側の調整ボタンと取付ベース部全体の形状」について，「･･･差異点はいずれも細部にわたる態様であり，類否判断に及ぼす影響は微弱で，共通点を凌ぐものとはなり得ていない。」と判断し，「…両意匠は，意匠に係る物品が共通し，形態においても，差異点はいずれも微弱なものにとどまり，それらが相まって奏する効果を勘案しても，共通点は…圧倒的で，類否判断を支配しているから，両意匠は全体として美感が共通し，類似するものである。」として，意匠法３条１項３号により意匠登録を受けることができない，と判断された。

また，判決では，「･･･調整ボタンの形状や配置方法が異なるなど，操作部分に上記認定のような差異があるとしても，全体として見ると本願意匠と引用意匠は類似する･･･」と判断された。

２．事件の経緯

平成１８年　９月１５日　　出願（意願２００６－２４７３５号）
平成１９年　１月　９日　　拒絶理由通知（意匠法第３条１項３号）
平成１９年　３月３０日　　意見書，手続補正書
平成１９年　４月　９日　　拒絶査定
平成１９年　７月　６日　　拒絶査定不服審判請求（不服２００７－１９０３８号）
平成１９年　７月２０日　　手続補正書
平成２０年　１月１０日　　審決（請求不成立）
平成２０年　５月１９日　　知財高裁出訴（平成２０年（行ケ）１０１８６号）

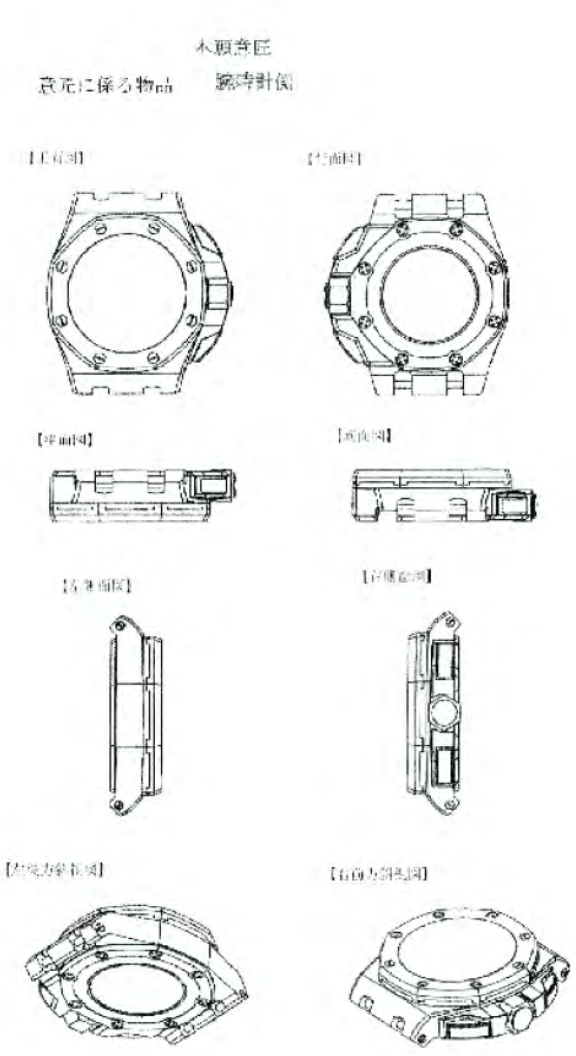
平成２０年１１月２６日　　判決（請求棄却）

３．本件意匠の内容

（１）意匠に係る物品▼

腕時計側

（２）図面



４．主な引用意匠の内容

（１）引用意匠１（特許庁意匠課公知資料番号第ＨＡ１６０１０９１３号）

①　意匠に係る物品▼

腕時計側

②　図面

（２）本願意匠と先行意匠群▼の対比表

①　図面

本願意匠と先行意匠群の対比表

５．審決の内容

（１）相違点

両意匠は，具体的態様において，

①　ガラス押さえ略円形リング状部の，外周縁部の厚み部下側について，本願意匠は，側本体に対する相互の対面部を山型の嵌合状に接合形成したのに対し，引用意匠はこのような接合をしているのかは不明であり，

②　竜頭と押しボタン部について，本願意匠は，竜頭と取付ベース部を隙間無く隣接させ，調整ボタンを右側面視長方形状で正面視長辺が弧状の曲線的な略三角形状とし，取付けベース部に埋設状に配し，竜頭と両側の調整ボタンと取付ベース部全体を，丸い山形状（半月状）とし，竜頭と調整ボタンを該山形状から突出させていないのに対し，引用意匠

は，竜頭と両側の押しボタンの間に僅かに隙間を設け，調整ボタンを円柱状とし，頭を取付けベース部から突出させて配し，竜頭と両側の取付ベース部全体を，富士山型の山形状とした点が，相違する。

（２）共通点・相違点の評価及び両意匠の類否判断

本願意匠と引用意匠について，「･･･共通点は意匠全体の各部位にわたり，意匠全体の骨格をなすと共に共通する基調を形成しているもので，･･･両意匠間に類似性をもたらしている。」，「･･･差異点はいずれも細部にわたる態様であり，類否判断に及ぼす影響は微弱で，共通点を凌ぐものとはなり得ていない。」，「･･･両意匠は，意匠に係る物品が共通し，形態においても，差異点はいずれも微弱なものにとどまり，それらが相まって奏する効果を勘案しても，共通点は…圧倒的で，類否判断を支配しているから，両意匠は全体として美感が共通し，類似するものである。」と判断している。

６．判決の内容

（１）原告の主張

① 審決は，本願意匠と引用意匠について，「…共通点は意匠全体の各部位にわたり，意匠全体の骨格をなすと共に共通する基調を形成しているもので，…両意匠間に類似性をもたらしている。」（２頁下１０行～下５行），「…差異点はいずれも細部にわたる態様であり，類否判断に及ぼす影響は微弱で，共通点を凌ぐものとはなり得ていない。」（２頁下４行～下３行），「…両意匠は，意匠に係る物品が共通し，形態においても，差異点はいずれも微弱なものにとどまり，それらが相まって奏する効果を勘案しても，共通点は…圧倒的で，類否判断を支配しているから，両意匠は全体として美感が共通し，類似するものである。」（３頁１４行～１７行）と判断している。

② 腕時計側に係る意匠は，時計本体部を収納する収納部と，収納部を覆うためのガラスを押さえるリング状部の部分が，時計としての主要な機能を有する部分であるし，全体に占める割合も比較的大きいので，これらの形態が意匠全体の美感に与える影響が大きいことは確かである。しかし，腕時計側の意匠においては，収納部及びリング状部の形態のみならず，その側方に配置される竜頭等の操作部分によっても，全体の印象が大きく左右される。腕時計の着用者が机に座った状態の姿勢では，手の甲及び腕時計の正面は，着用者の顔の側を向いておらず，着用者の視界に入るのは親指側であって腕時計の側方である。時間を確認する際などにおいては，他の面よりも正面部分がより重要ではあるが，このように腕時計が常に正面視されるものではないことからすれば，側方部分も看者の注意を充分にひく部分であるといえる。

③ 本願意匠は，引用意匠を含む，先行意匠群の腕時計側の意匠（甲５「本願意匠と先行意匠群の対比表」(2)～(4)，別紙第３）と比べた場合，いずれも上下端部にベルト連結部を設けた側本体の中央部に，時計本体部を収納する円形状の収納部を設け，その収納部を

覆うためのガラスを押さえる略円形リング状部を，収納部の円形状縁部に重ねて設け，その略円形リング状部は，内周縁部の全体を円形に，外周縁部の全体を八角形とし，上面部に８個の固定ネジを設け，側本体右側部に，竜頭を設けた，基本的態様において共通している。この基本的態様は，原告が販売する腕時計のシリーズにおいて，周知の構成であって，原告のブランドである「オーデマ・ピゲ」の腕時計であることを表すものとして商標的機能（識別力）を有している。しかし，本願意匠は，先行意匠群の腕時計側の意匠（甲５「本願意匠と先行意匠群の対比表」(2)～(4)）と比べて，竜頭，調整ボタン部，及び取付ベース部の全体に占める割合が格段に大きく，かつ凹凸を有した立体的な形状に形成されているから，これらの中にあって本願意匠は，需要者の注意がより操作部分に向くこととなり，当該部分は看者の注意をひく意匠の要部を構成する。

④　以上を前提にすれば，次のとおり，本願意匠と引用意匠は類似しない。

（ア）審決は，「ガラス押さえ略円形リング状部の差異について，本願意匠の外周縁部厚み下側の接合態様は，腕時計は主として正面視される物品であるから，看者の注意を惹かず，類否判断を左右するに至らないものである。」（２頁下２行～３頁１行）としているが，本願意匠に係る腕時計側が用いられる腕時計は，非常に高額であり，このような高額な腕時計においては細部に渡るまでデザインが施されているのが一般的であるから，需要者は正面視のみならず，あらゆる角度から観察するのであり，ガラス押さえ略円形リング状部の接合態様についても，看者の注意を充分にひきつけ，意匠全体の美感に影響を与える部分であるといえる。

（イ）審決は，「竜頭と押しボタン部の差異について，竜頭も各ボタンも小さく，また，この部位は意匠全体の中では従たる部位であって，看者の注意を強く惹きつけるものではないうえ，本願意匠のように竜頭と両側の調整ボタンと取付ベース部全体を丸い山形状とし，竜頭と調整ボタンを該山形状から突出させていない，いわゆる一体感があるようにした態様のものは既に見られ，本願意匠独自の特徴とも言えないので，看者の注意をひかず，類否判断を左右するものではない。」（３頁２行～８行）としている。しかし，上記ウで述べたように竜頭と調整ボタン部及び取付ベース部が全体に占める割合は，先行意匠群に比べて格段に大きく，当該部分が全体の美感に与える影響は大きい。ここで，本願意匠は，竜頭と取付ベース部を隙間なく隣接させ，調整ボタン部を右側面視長方形状で正面視長辺が弧状の曲線的な略三角形状とし，取付ベース部に埋設状に配し，竜頭と両側の調整ボタンと取付ベース部全体を，丸い山形状（三日月状）とし，竜頭と調整ボタン部を山形状から突出しないようにした形態を有していることにより，操作部分が全体的に側本体に対し一体的に見える印象を有しているのに対し，引用意匠は竜頭と取付ベース部の間に隙間があり，また調整ボタン部は取付ベース部と一体的な形状とはされていないので，本願意匠のように側本体に対し一体的に見える印象は有していない。また，側本体の全体的なシルエットを比較すると，本願意匠では竜頭部が形成された右側部は全体的に凸状の略三日月形を表しているの

に対し，引用意匠は対応する右側部が２つの凹状線からなる山形状を表しており，一見して明らかな形態差を有している。

（ウ）これまで述べてきたように，本願意匠の竜頭，調整ボタン部及び取付ベース部は，先行意匠群に比べて全体に占める割合が大きく，看者の注意を強くひきつけるものであり，また一体的で全体として三日月状をなす形状を有していることにより，側本体との一体感が強い印象を生じさせている。引用意匠にはこのような印象を生じさせる要素は全く存在せず，両者は美感における明確な差異を有しているから，類似するものではない。

（２）被告の反論

①　腕時計着用者がテーブル等に座った状態の姿勢で操作部分が視界に入るとしても，使用目的を始め，操作時の使用方法を勘案すれば，通常この種物品は，正面部から視認されるものと捉えるべきである。なぜならば，操作部の操作に当たっては，時計文字盤等を確認しながら，正面部方向から操作するからである。そして，この種物品を正面視すれば，視界に飛び込んでくるのは，まず，圧倒的な面積を占める時計本体部を収納する収納部と収納部を覆うためのガラスを押さえるリング状部である。したがって，操作部については，視線を意図的に移して初めて，その具体的態様が認識されるものといえる。その場合，側本体部分が極めてありふれていて，何の特徴もなく，何らの印象も残さないものであれば，看者は直ぐに操作部にも着目しようが，本件は，そのようなケースには該当しない。看者は，第一義的にはまず，周知の著名なデザインである本願意匠の側本体部分に強くひき付けられるものであり，操作部部分に関心を持つとすれば，その後のことである。

②　原告の主張は，甲５（「本願意匠と先行意匠群の対比表」）(2)～(4)の腕時計側の意匠のみを先行意匠群としている点で偏ったものであり，前提において誤りがある。例えば，原告が販売している腕時計に限っても，２００４年（平成１６年）に発表したとされるモデル（ロイヤルオークオフショアファン・パブロ・モントーヤモデルチタンとピンクゴールドの両タイプあり）が先行意匠群から抜け落ちているが，この腕時計のガード部は，本願意匠のように大きいものである（株式会社アールケイエンタープライズがインターネットに掲載した「Rodeo Drive」の頁［乙１の１］の腕時計，シュッピン株式会社がインターネットに掲載した「ＧＭＴ時計専門店」の頁［乙１の２］の腕時計）。また，操作部の形態についても，全体を丸い山形状とした態様（「ＪＣＫ」２００１年［平成１３年］６月号 Chilton Company２０７頁［乙２］の腕時計）や，三日月状とした態様（「2002 IMPORTEDWATCH&CLOCK GENERAL CATALOGUE 輸入時計総合カタログ」社団法人日本時計輸入協会２００１年［平成１３年］１１月３０日，３３頁［乙３］の腕時計，「ＤＩＭＥ」２００５年［平成１７年］５月５日号綴じ込み別冊「２００５新作腕時計最速図鑑」小学館２４頁［乙４］の腕時計）は，本願の出願前から普通に見られるものであり，さらに，竜頭と調整ボタン部を山形状から突出しないようにした態様（上記乙３，４の腕時計）も，

凹凸を有した立体的な形状に形成されたもの（上記乙４の腕時計）も，本願の出願前から普通に見られるものである。ゆえに，本願意匠の操作部は，先行意匠に比し，格別に看者の注意をひくとの原告の主張は根拠が無く，妥当性を欠くものである。

③　原告は，本願意匠の基本的態様は，原告のブランドの腕時計であることを表すものとして商標的機能（識別力）を有し，需要者はそれを認識しつつ，各部の特徴的な態様に注意を向ける旨主張するが，意匠の創作を奨励する意匠制度の趣旨に照らせば失当である。仮に，本願意匠と引用意匠の基本的態様が，原告ブランドとしての自他識別機能を有するとしても，審決認定の各差異点に係る本願意匠の各部の態様が，看者の注意を殊更喚起するものではなく，特徴的な態様でもない以上，原告ブランドに興味を持つ看者（需要者）が，ブランドの象徴としての両意匠の基本的態様を差し置いて，各部の違いに基づいて，両意匠を別異のものと判断することは，想定し難いことである。

④　高額な腕時計の需要者が，正面視のみならず，あらゆる角度からデザインを観察するとしても，それをもって，直ちに，当該需要者が意匠全体の骨格をなす構成態様及び全体の基調を差し置いて,「ガラス押さえ略円形リング状部」の外周縁部の接合態様の差異を，意匠全体の美感に影響を与える差異として着目するものであるとすることは短絡的である。また，高額商品の需要者であるか否かによって，意匠の類否判断の基準を変えることは，意匠制度の目的に照らして妥当ではない。意匠の類否判断は，各部位に着目すると共に，全体観察した時の美感に基づいてなされるべきものであるところ，面積的に非常に小さな部位の差異が，類否判断に大きな影響を及ぼすケースとしては，面積的に大きな部分が,極めてありふれていたり,機能上等の制約から変更が不可能な場合等が想定されるが，本願意匠と引用意匠の接合態様の差異は，通常この種物品は正面視されるものである上，特に側面からその部位を注視した場合に，初めて明らかとなる程度の局所的差異であり，全体的な基調の共通性を凌いで看者の注意を殊更喚起するほどのものではないことから，本件はそのようなケースには該当しない。

⑤　原告は，本願意匠の操作部につき，竜頭と調整ボタン部を山形状から突出しないようにした形態であるため,操作部分が全体的に側本体に対し一体的に見える印象を有していると主張するが，本願意匠の操作部の態様は，上記乙３，４の腕時計に見られるように，本願の出願前に普通に見られる態様であり，看者の注意を殊更喚起するものではない。また，原告は，側本体の全体的なシルエットを比較し，操作部につき，本願意匠では凸状の略三日月形を表しているのに対し，引用意匠は凹状線からなる山形状を表しており，一見して明らかな形態差を有していると主張する。しかし，全体的なシルエットの中で圧倒的に大きな部分は操作部分ではなく，操作部分を除いた側本体部分であり，看者が一見して看取するのは，通常，大きな部分であるから，原告の主張には理由がない。

（３）裁判所の判断

①　「腕時計側」の意匠は，時計本体部を収納する収納部と収納部を覆うためのガラスを

押さえるリング状部及びベルト連結部が，最も看者の注意をひき，最も意匠全体の美感に与える影響が大きいということができる。

しかし，「腕時計側」の意匠において，上記収納部及びリング状部の側方に配置される竜頭等の操作部分も，目立つ部分であり，全体の印象を左右することがあるということができるが，上記収納部，リング状部及びベルト連結部に比べれば，意匠全体の美感に与える影響が大きいということはできない。

この点について，原告は，本願意匠は，先行意匠群の腕時計側の意匠（甲５「本願意匠と先行意匠群の対比表」(2)～(4)，別紙第３）と比べて，竜頭，調整ボタン部及び取付ベース部の全体に占める割合が格段に大きく，かつ凹凸を有した立体的な形状に形成されているから，これらの中にあって本願意匠は，需要者の注意がより操作部分に向くこととなり，当該部分は看者の注意をひく意匠の要部を構成する，と主張する。しかし，本願意匠の竜頭，調整ボタン部及び取付ベース部の全体に占める割合が，引用意匠（甲５(2)）に比べて格段に大きいとか，本願意匠のこれらの形状が引用意匠に比べて特に注意をひく形状であるとまでいうことはできないし，現に後記(3)のとおり本願意匠と操作部分が似た形状のものも従来から存したから，他の部分の意匠に比べて本願意匠の操作部分が特に注意をひくと認めることはできない。

② 本願意匠と引用意匠を対比した場合，竜頭と押しボタン部について，本願意匠は，竜頭と取付ベース部を隙間無く隣接させ，調整ボタンを右側面視長方形状で正面視長辺が弧状の曲線的な略三角形状とし，取付けベース部に埋設状に配し，竜頭と両側の調整ボタンと取付ベース部全体を丸い山形状（半月状）とし，竜頭と調整ボタンを該山形状から突出させていないのに対し，引用意匠は，竜頭と両側の押しボタンの間に僅かに隙間を設け，調整ボタンを円柱状とし，頭を取付けベース部から突出させて配し，竜頭と両側の取付ベース部全体を富士山型の山形状とした点が，相違するのであるが，竜頭と取付ベース部全体を，略六角柱状の竜頭を中心に，全体で左右対称状の山形状に形成したという点では共通しており，操作部分の全体形状から受ける印象は似通ったものがあるということができる。

本願意匠と引用意匠では，最も看者の注意をひく時計本体部を収納する収納部，収納部を覆うためのガラスを押さえるリング状部及びベルト連結部は，審決が認定したとおり（前記第３，１(2)イ(ア)），①上下端部にベルト連結部を設けた側本体の中央部に，時計本体部を収納する円形状の収納部を設け，その収納部を覆うためのガラスを押さえる略円形リング状部を，収納部の円形状縁部に重ねて設け，その略円形リング状部は，内周縁部の全体を円形に，外周縁部の全体を八角形とし，上面部に８個の固定ネジを設けた基本的態様，②ベルト連結部は，正面視先端部を窄めた略台形状で，上面部は略円形リング状部の外周縁部が接する位置に水平状稜線部を設け，内側を垂直面に，先端部を先下がりの斜面とし，上下先端部に２箇所ずつ取付用の凹状切り欠き部を設けた具体的態様，及び，③ガラス押さえ略円形リング状部は，厚いものであって，外周縁部を面取り形成し，各固定

ネジは，中に１本の溝のある６角形のネジとし，リング状部上面に埋め込むように略面一状に取り付けられる具体的態様において共通していて，これらの部分の形態は正面視においてはほぼ同一というべきものである。

しかも，乙３（「2002 IMPORTED WATCH&CLOCK GENERAL CATALOGUE 輸入時計総合カタログ」社団法人日本時計輸入協会２００１年［平成１３年］１１月３０日発行３３頁）の腕時計の操作部分は，竜頭と調整ボタン部を山形状から突出しないようにした凸状の略三日月形をしており，全体的に側本体に対し一体的に見えるのであり，また，乙４（「ＤＩＭＥ」２００５年［平成１７年］５月５日号綴じ込み別冊「２００５新作腕時計最速図鑑」小学館２４頁）の腕時計の操作部分は，竜頭を山形状から突出しないようにした凸状の略三日月形をしており，全体的に側本体に対し一体的に見えるから，本願意匠と同様の形態を有する操作部分は，従来から知られていたものと認められる。

そうすると，調整ボタンの形状や配置方法が異なるなど，操作部分に上記認定のような差異があるとしても，全体として見ると本願意匠と引用意匠は類似するということができる。

③　原告は，本願意匠の基本的態様（いずれも上下端部にベルト連結部を設けた側本体の中央部に，時計本体部を収納する円形状の収納部を設け，その収納部を覆うためのガラスを押さえる略円形リング状部を，収納部の円形状縁部に重ねて設け，その略円形リング状部は，内周縁部の全体を円形に，外周縁部の全体を八角形とし，上面部に８個の固定ネジを設け，側本体右側部に，竜頭を設けた態様）は，原告が販売する腕時計のシリーズにおいて周知の構成である，と主張する。しかし，このような基本的態様が最も看者の注意をひく部分であることは，上記のとおりであって，それが原告が販売する腕時計のシリーズにおいて周知の構成であるからといって，その部分が共通することを軽視することはできない。

また，原告は，本願意匠に係る腕時計側が用いられる腕時計は，非常に高額であり，このような高額な腕時計においては細部に渡るまでデザインが施されているのが一般的であると主張する。しかし，本願意匠の物品は，「腕時計側」であるから，「腕時計側」一般について意匠の類否を判断すべきものであって，高額な腕時計に限って類否を判断することはできない。

さらに，原告は，本願意匠では，操作部分が全体的に側本体に対し一体的に見える印象を有しているのに対し，引用意匠は，本願意匠のように側本体に対し一体的に見える印象は有していないし，また，側本体の全体的なシルエットを比較すると，本願意匠では竜頭部が形成された右側部は全体的に凸状の略三日月形を表しているのに対し，引用意匠は対応する右側部が２つの凹状線からなる山形状を表しており，一見して明らかな形態差を有していると主張する。しかし，上記(3)のとおり，操作部分の全体形状が山形状である点

では，本願意匠と引用意匠は共通しており，操作部分が側本体に対し一体的に見え，全体的に凸状の略三日月形をした腕時計も従来から存したことからすると，原告が主張する側本体との一体性や全体的なシルエットの差異は，微差にすぎないものというべきである。

したがって，原告の上記主張は，いずれも上記(3)の認定を左右するものではない。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１

判決の「「腕時計側」の意匠は，時計本体部を収納する収納部と収納部を覆うためのガラスを押さえるリング状部及びベルト連結部が，最も看者の注意をひき，最も意匠全体の美感に与える影響が大きいということができる。しかし，「腕時計側」の意匠において，上記収納部及びリング状部の側方に配置される竜頭等の操作部分も，目立つ部分であり，全体の印象を左右することがあるということができるが，上記収納部，リング状部及びベルト連結部に比べれば，意匠全体の美感に与える影響が大きいということはできない。」という判断について，この判断の根拠が不明である。

被告側（特許庁）の反論「腕時計着用者がテーブル等に座った状態の姿勢で操作部分が視界に入るとしても，使用目的を始め，操作時の使用方法を勘案すれば，通常この種物品は，正面部から視認されるものと捉えるべきである。・・・」を肯定し，根拠としているのだろうか。

① 本願意匠は，押しボタンが長い三角形状になっており，従前のものから進化しているという意味で，原告（請求人・出願人）から，図面（１）ないし（４）が提示されているところ，完成品では違いが見えるが，側（がわ）としてみた場合違いが見えないというような印象がある。

② 写真をみると，斜視のものがあったり，原告提出の（１）及び（２）は操作部分を写しており，正面のみに依拠するのはいかがなものかと思う。

③ 原告提出の（１）及び（２）の写真からすると，当事者は，側（がわ）のリング状部及びハウジング（収納部）の部分が，需要者に着目される部分，要部であると捉えていると思われる。要部の中の違いは，無視すべきではなく，評価は低いかもしれないが，竜頭等の操作部分も評価の対象ではあるべきと考える。特に，時計業界のパーツのあり方を考えると，そのような考え方を取るべきものと思う。

④ 意匠管理という観点からすると，「本人意匠で新規性なし」ということは，当該意匠で守られているということになるのでよいのではないかとも考えられる。ただし，自己の先行意匠を公開したことにより拒絶されている点，当該公開がなければ先行意匠と独立して登録される可能性があり得たので，保護を受け得る範囲に違いはある。

⑤ 竜頭，竜頭ガード及び操作ボタンが，新規な形状であれば，結論がかわってきたであろうが，判決の記載をみると，このような態様の竜頭等の態様が公知になってしまっていたように思われる。

⑥ （判決に引用されている乙号証をみていないので明確なことはいえないが）本件は，２００６年の出願なので，竜頭ガード部分を部分意匠として出せば登録の可能性があった

ように思う。しかし，企業としては，その製品自体の権利が欲しいということだったと思われる。侵害品対応や税関での権利行使の問題を考慮すると，製品自体の権利を取ることのメリットがあるので，本件で請求人はある意味トライしたという面が考え得る。

⑦　時計の模倣品は，ほぼデッドコピーであり，権利者側からすると，１つ１つ登録しておきたい，類似の議論をせず，税関でも権利行使したいという要望があるものと思われる。特に，時計の側（がわ）は基本的なデザインとして強力なものであり，本件でいえば，時計好きの人なら，この側（がわ）のデザインをみれば，すぐ，特定のブランドと分かるようなものであり，原告としては，全体として権利化したかったものと思われる。

⑧　立法論になるが，本人公知のものをベースにした特徴部分の意匠登録を認めてもよいのではないかと思う。

⑨　産業界からも，商標法と同じ発想で，本人公知意匠で本願意匠を拒絶しないで欲しいという要望があり，この点，制度及び法改正の検討が必要と思われる。車や時計といった業界においては，基本デザインを維持しながら細部を変更するのが通常なので，基本構成の意匠が公知であることを理由に本願意匠を拒絶されるというのは不合理と感じられる面がある。立法的検討が必要と思われる。

⑩　本件は，引用意匠が本人公知の事案であるという点で，前回検討された事案との共通性がある。本人公知の取扱いにつき，総合的な検討が必要なように思われる。

（２）検討事項２

判決の「原告は，本願意匠の基本的態様・・・は，原告が販売する腕時計のシリーズにおいて周知の構成である，と主張する。しかし，このような基本的態様が最も看者の注意をひく部分であることは，上記のとおりであって，それが原告が販売する腕時計のシリーズにおいて周知の構成であるからといって，その部分が共通することを軽視することはできない。」とする判断について，この判断は，「検討事項１」でも記載したように，意匠の要部の認定を，その意匠の物品（腕時計側という物品）に基づき認定した上で，『意匠の要部なので，たとえ周知な意匠であっても軽視することはできない』と判断していると推察する。

一方で，意匠の要部の認定においては，被告側（特許庁）の反論に「・・・意匠の類否判断は，各部位に着目すると共に，全体観察した時の美感に基づいてなされるべきものであるところ，面積的に非常に小さな部位の差異が，類否判断に大きな影響を及ぼすケースとしては，面積的に大きな部分が，極めてありふれていたり，機能上等の制約から変更が不可能な場合等が想定される・・・」と記載されているように，先行する意匠に基づき意匠の要部を認定する考え方が一般的であると考えられる。

この判決の考え方，その意匠の物品に基づき，意匠の要部を認定する考え方は一般的な考えなのか，または特別な事例であるのか。

【検討結果（主な意見等）】

① 腕時計だからここが要部だと認定している点は疑問である。物品としての要部と，意匠としての要部というのは違うのではないかと思う。物品ごとに要部というのが予めあってよいのか疑問である。

② 要部につき，裁判所は，需要者がどこに着目しているか，常に売っているシーンを想定しているように思われるが，特許庁は，創作に着目しているものと考えられ，視点が一致しない，尺度として安定しないという印象がある。どこを美感として捉えるか難しいところである。

③ 要部自体は，全体の美感というと，主観的になってしまうので，本願意匠から公知意匠を除いて，そこから新規なり，創作容易なりを認定し，そこが共通していれば侵害とするのが裁判所の考え方と思われる。この考え方によれば，確かに，八角形のリング状の部分が看者に強い印象を与えるのはそのとおりと思うが，ここが公知の態様となると，意匠としては，八角形のリング状の部分は要部でなくなり，引き算で残るのは竜頭の部分及び略富士山のような左右対称の操作部分ということになるように思われる。ただ，本願意匠の全体において，公知意匠を引き算して残った部分が，どの程度のパワーを持っているのか，全体意匠の中で微弱なパワーしかないものについては登録にならないといった判断がなされているようにも考え得る。

④ 本願意匠から周知態様に係る部分を除いて要部を捉えるとなると権利範囲が狭くなるという問題があるように思われる。

（３） 検討事項３

判決の「本願意匠の竜頭，調整ボタン部及び取付ベース部の全体に占める割合が，引用意匠（甲５（２））に比べて格段に大きいとか，本願意匠のこれらの形状が引用意匠に比べて特に注意をひく形状であるとまでいうことはできないし，現に後記（３）のとおり本願意匠と操作部分が似た形状のものも従来から存したから，他の部分の意匠に比べて本願意匠の操作部分が特に注意をひくと認めることはできない。」とする判断は，適切か。

引用意匠（別紙第２）や「本願意匠と先行意匠群の対比表」（２）～（４），別紙第３と比較する限り，原告の主張「本願意匠は，先行意匠群の腕時計側の意匠（甲５「本願意匠と先行意匠群の対比表」（２）～（４），別紙第３）と比べて，竜頭，調整ボタン部及び取付ベース部の全体に占める割合が格段に大きく，かつ凹凸を有した立体的な形状に形成されている」は妥当であり，意匠の類否判断に対する影響度合いは，判決で認定するよりも大きいようにも考えられるがどうか。

【検討結果（主な意見等）】

① 当業者として，側（がわ）だけを扱う人たちを想定すると，表面はよくみるが，竜頭の部分だけを取り出してみるとは考え難く，そうすると判決の判断が適切のように思われる。

② （①に対し，他方で）本件のようなブランド性の高い製品に組み込まれている竜頭部分が，一般的に流通しているとは考え難い。このブランドのメーカーが，スペックを指定して，特定の外注先に発注して，全量引き取る，つまり内製しているのと同様のものと思われ，部品単独での流通は認めにくい。そういう場合，製品全体を基準として判断するしかないということになり得る。ただし，判決の中で，類似の竜頭があったというような判示があり，汎用品的なものだった可能性もある。

（②に対し，他方で）出願人の取引態様によって権利内容が変わるというのはあってはならないと思われ，その場合，製品の特性と考えて，評価の問題として考慮することになるように思われる。

［１２］第１２事例
［１３］第１３事例

意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判において原審の拒絶査定を取り消して登録すべき旨の審決をし，その理由において合議体の判断過程を記載した審決について検討した結果，主として以下のような意見があった。

１．期待される審決の効果（事例：審決Ａ（拒絶査定不服審判事件））

【検討事項１】

無用な無効審判の請求を防げるのではないか。

審判の全体像を第三者に対しても容易明確に知らしめることができるので，事前の話し合いがあるような事件の場合，審決書を相手方に明示することにより無用の無効審判請求を防げると思われる。

【検討結果（主な意見等）】

① 本件審決は，本願意匠の形態を図面に加え文書で特定し，本願意匠や公知形態を示す図面や写真が添付され，審決書のみにより事件全体の把握が可能であり，判断の冒頭に争点である意匠法３条２項該当性（創作容易性）の要件が明示され第三者からも当該要件の把握が可能であって，末尾に「他に本願を拒絶すべき理由を発見しない」旨明記されており，意匠法５０条が準用する同法１８条に従い審判において他の登録要件に関する判断も行ったことが明確になっており，このような審決を今後も出してもらいたい。

【検討事項２】

無効理由不存在の主張が行いやすいのではないか。意匠権侵害に関する訴訟において，無効の抗弁（意匠法４１条で準用する特許法１０４条の３）を簡単には認めさせない効果があるのではないか。

特に，意匠法３条２項を無効理由とする無効審判が請求された場合，審決書に明示された公知形態を示す図面や写真等が添えられているため，無効理由主張の基礎となる公知形態との対比ができる。このことは審決書における創作容易性（意匠法３条２項の該当性）の否定の論理を用いることが可能となる場合があると共に，無効理由無しの主張の説得性を高めることができると思われる。

更に，無効理由として上げられる頻度の高い理由である類似案件（意匠法３条１項３号）に対しても，同様であると思われる。審決書に明示された公知形態（引用公知形態）が同一又は類似の物品に対するものであった場合，前提として引用公知形態を有する意匠と本願意匠は非類似であることが審判において判断されている（意匠法３条２項括弧書き）からである。

【検討結果（主な意見等）】

① 創作性はあるものにつき，意匠として登録が認められないようになっては問題である。結果をみると「後知恵」にすぎないという感覚に陥りがちなので，審決の書きぶりに留意が必要である。本件審決のように，新たに当審でみつけた文献も付け，判断基準を明確にすることが，制度利用者の利便性に資するものと思われる。

② 意匠の創作については，外国では，文章で特徴を記載しなければならないことが多く，外国意匠制度との調和の意味でも，本件審決のようなものが蓄積されればよいものと思われる。

③ 審理の段階で特許庁が参照した文献は是非開示してほしい。開示してもらった方が権利行使の際に判断材料として使える。

【検討事項３】

審決書中で，本願意匠特に形態の特定を，文字を用いて行っているため，文字による意匠特定に利用でき便利ではないだろうか。

例えば，意匠権侵害訴訟において訴状を作成する場合や第三者との間で契約書作成する場合などにおいて意匠を，文字を用いて特定する必要がある場合，役立つものと思われる。

【検討結果（主な意見等）】

① 意匠の要部をどことみるか明確に認定して欲しい。たとえ権利範囲が狭まっても，どこまで使えるか明確になるから，文書で特定してもらった方がありがたい。

② 他方で，意に反して特定されてしまわれる場合もある。特定のされ方によっては，参考になる場合もあるが，困る場合もある。

③ 図面で特定されるのが原則で，図面の特定を言葉として表現したものだから，それにより特段問題は生じないと思う。

２．審決に期待するもの（事例：審決Ｂ（拒絶査定不服審判事件））

【検討事項１】

本件は意匠法３条２項による拒絶査定不服審判事件であるが，審決に摘記された請求人の主張には，具体的にどの部分に創作性を有するかの反駁がなく，審判では創作性を認めたが，審査段階での創作性判断には一定の妥当性があると考えられる。

この種物品における手法に関しては，容易に創作できる範囲内のものであり，ましてや，意匠の特定が困難である本願を審判が創作性ありとした妥当性は低いのではないだろうか。

【検討結果（主な意見等）】

① 審判では，意匠法３条２項に基づく拒絶の妥当性と，その他の拒絶の理由の有無を判断したのであって，必ずしも審判段階で請求人の意見や主張がそのまま認められたというわけではないと思う。

② 審決書において，請求の理由において述べられた請求人の主張の要点を摘記することはあるが，すべてを摘記する訳ではなく，他方，当該主張以外の部分について判断することもあり，審決から審判合議体の判断内容がうまく伝わっていない場合もあるように思われるので，その点を明確にすべく，審決の記載の仕方については，今後の検討課題としたい。

③ 例えば，２つの組合せは簡単でも，２０位の組合せとなると，組み合わせること自体が創作という場合もあり得るが，本件は２つの方法の組合せなので，審査の判断どおりと思われる。

【検討事項２】

意匠の特定に問題があり，願書の意匠の説明があるが，その形態は不明確で，審決の認定手法も不明確である。このような観点からみた場合に本願意匠の特定性，すなわち，記載要件を問題にすべきではなかったのか。

審判段階でこの点について言及すべきではないだろうか。

【検討結果（主な意見等）】

① 本願意匠は，図面及び写真をもってしても特定するに至らないのではないかと思われる。審判段階での図面の不備についても何らかの対応が必要ではないか。

② 一般論として，意匠の登録要件が判断できる程度に意匠が記載されているものについて，記載不備を理由として拒絶の理由を通知する必要性は無い。権利行使は，出願人が責任をもって行うことと考えている。しかも，記載要件につき，審査の段階でパスしたのに，審判の段階で問題になるということは，あり得ないことではないが，あっても年間数件程度であり，極僅かである。

［１４］第１４事例

事件番号	平成１９年（行ケ）１０４１１号　審決取消請求事件 知財高裁平成２０年５月２８日判決
審判番号	無効２００７－８９００１４
出願番号	商願２００５－１０８８６２
名称／ 表示用商標	トリートメントチャージ＼ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＣＨＡＲＧＥ

１．事件の概要

識別力としてはあまり高くはない登録商標と，それに識別力が極めて弱い言葉が付いた結合商標の出願の類似性が争われた事例。審査および審決では非類似とされ，判決では類似とされたため，差し戻しで審決で類似とされた。

２．事件の経緯

平成１７年１１月１８日　　出願
平成１８年　６月１６日　　登録査定
平成１９年　２月　９日　　審判請求（４条１項）
平成１９年１０月３０日　　審決（４条１項。請求不成立）
平成１９年１２月１０日　　出訴
平成２０年　５月２８日　　判決（４条１項。請求成立）
平成２１年　３月１１日　　審決（４条１項。請求成立）

３．本件商標について

（１）商標

トリートメントチャージ＼ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＣＨＡＲＧＥ

（２）指定商品･役務

第３類・化粧品，せっけん類

４．審判請求書の概要

商標法第４条第１項第１１号，同１６号に違反しているので，登録を無効とすべき，という請求。

引用商標１：登録第２５５３９２０号「ＣＨＡＲＥＧＥ＼チャージ」
引用商標２：登録第４９００５０９号「チャージ＼ＣＨＡＲＥＧＥ（図案有）」
理由：
･「トリートメント」の語は化粧品では商品の品質を表す語であることが明白。したがって，

本件商標の要部は「チャージ」にあり，引用商標と称呼・観念を共通にする類似商標である。
・引用商標を使用した商品を主力商品として現に販売・育成しており，同業者である本件商標の権利者により本件商標が使用された場合，市場において請求人の商品の関連商品・ＯＥＭ商品のような出所の混同又は系列品との誤認が生じ，請求人に営業上の大きな損失が起こりえる。
・異議ではなく，無効審判を選択したのは，直ちに知財高裁への不服申し立てが認められているからである。
・本件商標は，「トリートメント効果のある化粧品」や「トリートメント効果のあるせっけん類」以外の商品に使用された場合には，商標と品質の不実関係は明白であり，商標法第４条第１項第１６号にも違反する。

５．審決の概要

商標法第４条第１項第１１号について：
・本件商標の構成は，上段及び下段全体を含めて極めてまとまりよく表されている。称呼も格別冗長にわたるものではなく，一連に無理なく称呼し得る。
・「チャージ」は，「充電，料金，手数料」の意味を有する語であり，他の語と結合して採択，使用されている。
　以上を総合すると，本件商標は，「トリートメントチャージ」のみの称呼を生じ，特定の観念を生じない。また殊更後半部の「チャージ」，「ＣＨＡＲＧＥ」の文字部分のみを抽出して，これより生ずる称呼，観念をもって，商品取引に資する場合は殆どない。
商標法第４条第１項第１６号について：
「トリートメントチャージ」のみの称呼を生じ，特定の観念を生じないから，「トリートメント効果のある化粧品」又は「トリートメント効果のあるせっけん類」以外の商品に使用しても，商品の品質の誤認を生じさせるおそれはない。

６．判決の概要

（１）原告の主張

商標法第４条第１項第１１号，同１６号に違反しているので，審決を無効とすべき，という主張。主たる主張は審決時と同様。審決申請時になかった主張の主なものは以下の通り：
商標法第４条第１項第１１号について：
・従来の裁判例ではおおむね１０音以上の称呼を生じると冗長とされている（今回は１１音）
・仮に本件商標の登録が認められると，原告が商標「チャージ／ＣＨＡＲＧＥ」を商品の普通名称でもある「トリートメント」で使用した場合，「トリートメントチャージ」となり，本件商標に類似するものとして使用できないものとなる。このような制約が，他の指定商

品例えば「シャンプー」「リンス」に認められるなら，自己の登録商標の使用について，時の経過と共に著しい制限を課せられることになる。
商標法第４条第１項第１６号について：
・審決は「トリートメントチャージ」は一連だから品質の誤認を生じないというが，本件商標は２語の結合からなると容易に理解され，「トリートメント効果を有する化粧品，せっけん類」であると認識されることは明らかである。
・指定商品：化粧品において「トリートメント」を含む商標が「トリートメント効果を有する化粧品」以外に使用されると品質の誤認を生じるおそれがあるとして，審査の拒絶例が有る。

（２）被告の反論

商標法第４条第１項第１１号について：
・カナ１１文字は冗長というのは，常識的でない。
・「トリートメント」も「チャージ」も創造語ではなく比較的よくなじまれた語で，いずれも他の語と組み合わされて使用されることが多いから，「トリートメントチャージ」は一体としてまとまりある意味と一般人は捉える。
・「チャージ」は創造語ではなく，「充電・料金・手数料」を意味する語で，化粧品では，原告も「・・うるおいをチャージして・・」などの使用をしており，他の語と結合して使用されることの多い語である。
・識別力が弱いか欠くものと「チャージ」の結合商標が「チャージ」へ依存して存在する。同類では「クリアチャージ」「ディープクリアチャージ」については原告が引用商標１を引用して異議申立したが登録が維持された。他の類でも「ウォーターチャージ」や「アクアチャージ」の登録後に「チャージ」が登録されている。
商標法第４条第１項第１６号について：
・品質の誤認のおそれに関する原告の主張は「トリートメント」の部分が独立観察されることを前提としているので，誤りである。
・「トリートメント」は「手入れ」「保護」の外来として使用・理解されていて，化粧品は肌や身体の手入れや保護のために使用されるものだから，「トリートメント」を含むことで品質の誤認を生じるという主張は失当である。

（３）裁判所の判断

本件商標は，外観・呼称及び観念において引用商標１及び２と共通しており類似する。したがって商標法第４条第１項第１６号について判断するまでもなく，審決を取り消す。
概要：
・商標は，その構成部分全体によって他人の商標と識別されるものだから，みだりに，その一部を抽出し他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは許されないが，

他方，取引の実際においては，各構成部分がそれを分離観察が取引上不自然なほど不可分的に結合してるわけではない商標は，その一部だけによって簡略に称呼・観念されて，１個の商標から２個以上の称呼・観念が生ずることがある。
・「トリートメント」は，髪の毛及び頭皮を補修・保護する商品を示す普通名称としても使用されていることからすると，必ずしも商品が特定しないということはできず，化粧品に使用された場合は，識別力が乏しい言葉である。
・「チャージ」は，特に識別力が高い言葉であるとまでいうことはできないが，「トリートメント」よりは識別力が高い言葉である。
・「トリートメント」と「チャージ」は，別個の意義を有していて，「トリートメントチャージ」という一つの言葉が存するわけではないから，「トリートメント」と「チャージ」に分離して認識されるというべきである。
・「トリートメントチャージ」の部分が１１音から成っていることからすると，常に一連のものとして称呼されるということもできない。
・同様に「ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＣＨＡＲＧＥ」の部分は，「ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ」と「ＣＨＡＲＧＥ」に分離して認識されるというべきである。また，本件商標のうち「ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＣＨＡＲＧＥ」の部分が１５音から成っていることからすると，常に一連のものとして称呼されるということもできな
い。
・「チャージ」とその結合商標の並存登録の存在については，特許庁の判断を主張するものにすぎず，この認定を左右するものではない。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（創造語では無く意味の有る登録商標と，それに識別力が極めて弱い言葉が結合した商標の類似について）

一般消費者が剤型名や使用部位名，効能効果名として認識できるような識別力が極めて弱い言葉との結合は，登録商標を安定的に使用する観点から考えて，その全体の長さに関わらず，分離観察されて類似にすべきではないか。 例えば３類であれば，シャンプーやコンディショナー，マスカラ，アイライナーといった剤型名として，あるいは，ヘア，スキン，フェイス，ボディといった使用部位名，あるいは，モイスチャー，ホワイトニングといった効能名として，一般の消費者が認識するような識別力が極めて弱い言葉に関しては，分離観察されて類似にすべきではないか。

【検討結果（主な意見等）】

① 欧米では「トリートメント」について髪の毛に限定していない。識別力は弱い言葉だが称呼発生要素として認められている。知財高裁の外観重視の判例の流れからすると，「チャージ」に権利を強く認めていいのかという問題があり，必ずしも１次審決が不適切であったとはいえないのではないか。単純に称呼が 11 音だからという理由で，冗長として，分断するというのは，如何なものかと思う。

② この業界において，「トリートメント」というと，「ヘアートリートメント」のことであり，「シャンプー」等と同様の剤型名でとらえられている。判決が「トリートメント」を普通名称と判断している点，需要者が一つの商品名と思っているということだとすると，その判断は，よかったと考えられる。

審判段階では甲 25 号証までしか提出されていなかったところ，裁判では 100 数件もの証拠が提出されている。請求人は，審判請求の段階では，「トリートメントは普通名称である」という主張と，「トリートメントは効果である」という主張をしているものの，効果についての証拠しか提出していないので，審決では品質表示として認定し，裁判所では追加の証拠により普通名称として認定したと思われる。まず，普通名称との結合商標という観点から，皆様のご意見を伺いたい。

① 特許庁は，従来「称呼」重視だったのに対し，裁判所は「外観・観念」重視の傾向にある。判決は，観念上「トリートメント」の語に識別力がないから「チャージ」の語を要部と判断したもの。他方で，識別力が弱いといっても称呼発生要素として一体とみて，非類似と判断することもあり得たと思う。今後，識別力の弱いものとの結合商標について整理すれば，審決も，当事者の予見可能性に資すると思う。

② むしろ，一連の観念が生じるか否かという観点から，一体とみるか，分離できるかを考えるべきではないか。音数や冗長という問題ではないと思う。

③ 「チャージ」も「チャージする」という意味で使用されている語であるから，「トリートメントチャージ」の場合は，「チャージトリートメント」と異なるのではないか。

④ 「トリートメントチャージ」の商標を，そもそも出願する必要はなかったのではないか。出願しなくとも，権利者に権利行使されるような問題は起きなかったのではないか。

⑤ 業界全体の意見としては，狭い範囲に多くの権利を取得している状況下，類似範囲が狭く解釈されると，第三者の権利が乱立し，異議申立が追いつかないような現状である。本件当事者は，「トリートメント」は剤型だという主張を審判段階でも強調した方がよかったのではないかと思う。

⑥ この件の問題点は，「チャージ」という識別力が弱い語に対して後願排除効を与えてよかったのかという点である。

⑦ もし，「トリートメントチャージ」を商標として採択したいと相談されたら，「チャー

ジ」の既登録があるから，やめたほうがいいと答えるが，他方で，「トリートメントチャージ」を記述的に使用した場合，「チャージ」の商標権を侵害しているとして権利行使できるかというと疑問である。

⑧　この分野は，登録されているものであっても，識別力が極めて弱いものがある。そのような場合，他者が登録商標そのものを使用したら問題視するが，結合商標に対して権利行使はしないのが現状である。化粧品業界としては，この手の問題は，審判で決着すべきもので，裁判まで行くようなものでないと考えている。

⑨　裁判所に行ったときに証拠が 100 数件も出されたということだが，口頭審理を活用すべきだったのではないか。

⑩　審判段階において，当事者は，どの程度の証拠を提出すればいいかというがよく分からないというのがあったのかもしれない。

⑪　審決では，「トリートメントチャージ」が「特定の観念を生じない」としているが，観念が出ないのか，という疑問がある。

⑫　請求人は，「トリートメント」の語が普通名称であるという点につき，当たり前なので主張するまでもないという考えだったと思うが，審理指揮により，証拠を多数提出しなければならないということなら，出してきたと思う。

⑬　「トリートメント」と「チャージ」の結合は，一連でまとまりがある，という印象がある。他方，「チャージ」の商標権を持っている場合，その語に「シャンプー」や「リンス」を含め様々な品質表示の語を結合させた商標権を取らなければならないということになるのは不合理である。裁判所は実際に使用している権利者の権利の保護という観点から判断したのではないか。

⑭　本件は，識別力ゼロの語との結合であるので妥当と思うが，「チャージ」の語自体も識別力が弱いというもので，結合する品質表示の識別性の強弱により，結果が異なる場合があると思う。

（２）検討事項２（結合商標の類似の範囲について）

今回の事例の「トリートメント」は，商品の種別として明確な言葉であり化粧品においては識別力は無い言葉であるが，一般的にいって，日本の結合商標の類似の範囲は諸外国に比べて，狭いのではないか。

【検討結果（主な意見等）】

結合商標のあり方全般についてご意見を伺いたい。

①　結合商標に関して，日本は外国（特に韓国，中国）に比較して商標の類似範囲が狭いと考える。しかし，必ずしも商品の普通名称に該当しない識別力の弱い単語同士（dictionary words）は一般に weak mark と言われているが，米国では「SATIN」VS「SATIN TREATMENT」

が非類似で登録されている例も見受けられ，必ずしも第１回審決に誤りがあるとは言えないと思う。

② 「チャージ」の代わりに他の言葉が用いられていたとしたら，審判では分断したか。

③ 業界団体から，例えば「トリートメント」という語はこれだけ使われている等，この種の用語についての使用例や，識別力のない語についての意見を提出したり，情報提供したりするという制度が必要なのではないか。アミカスブリーフのようなものも考えられる。

④ 「化粧品」という概念は広すぎるため，細分化すべきではないか。

⑤ この業界では，色名や香り名等までも商標の採択例として存在するが，例えば，色名である「クリスタルピンク」といった商標について，商品「化粧品」については，口紅の色としての使用例が多数あるので拒絶となるのは当然と思うが，商品「クリーム」に補正された上で，登録されてしまうというのは如何なものか。

⑥ 業界全体として，識別力がないものは出来るだけ出願しないようにしている。

⑦ 嗜好品を作る業界では，各社，新製品を出すときに中身や商標の調査するのだが，大型商品になればなるほど，より綿密な調査をする。それが綿密になればなるほど，「ストロング」，「オフ」，「ゼロ」といった識別力の弱い語を組み合わせたり，前後逆転したりした似通った商標が採択されてしまう。各社，調査結果を重視し，リスクを取らないからであろう。

参考となる判決について，「ユニバーサル法律事務所」（平成 23（行ヶ）10131 号　引用商標：図形＋「Universal」），「炭都饅頭」（平成 23（行ヶ）10174 号　引用商標：「ＴＡＮＴＯ／タント」）がある。一般論として普通名称と結合した場合の考え方につき，ご意見を伺いたい。

① 「炭都」と「ＴＡＮＴＯ／タント」の対比では，称呼は同じであるが，態様（外観）が大きく異なる。

② 高裁は外観重視の傾向にあるが，本件（「トリートメントチャージ」）は外観が類似のケースである。

③ 「饅頭」の語は品質表示であり，分断するとしても，「炭都」と「ＴＡＮＴＯ／タント」の外観，態様が全く異なる。

④ 高裁において称呼が軽視される状況下，こういう判決は致し方ないかと思う。審決がそれでいいかというと，実際の取引のときの称呼を考えるべき。

⑤ 実際の取引でも「炭都饅頭」と一連で呼ぶのではないか。

⑥ 審決としても外観を考慮していかなければならないのではないか。

⑦ 企業の立場からいえば，これがカタカナで「タント饅頭」だったら，類似としてほしい。

⑧ 本件において「チャージ」に後願排除効があるのか，これが「使用していない」とい

う場合であっても，除斥期間を徒過していると，無効にできない。特許法 104 条の３は使えないし，無効にもできない。「チャージ」が使用されていなかったら，非類似という判断に傾いたかもしれない。相手が使っているか使っていないかで違ってくるように思われる。本件は，使用していたので，その点の配慮が働いたのか，と思われる。

⑨　不使用の抗弁まではだめでも，口頭審理の場で，使用していますか，という問いを発する必要があると思う。

⑩　「トリートメント」の識別力が完全にないのかというのが問題になっていたところ，口頭審理で整理しておけば，裁判同様，当事者も証拠を出してきたのではないか。

⑪　審尋なり口頭審理なりで当事者に普通名称の論点について証拠を出させるべきだったと考える。

同じ程度の識別力のある言葉が結合している場合の分断の判断についてご意見を伺いたい。

①　A プラス B というときに，「チャージ」は識別力が弱いのに他を排除できることになる点につき，実際に使用しているからという考慮が働いているように思う。

②　「チャージ」を「使っている」とか，「周知」というのは，要件ではないが，識別力の程度について補完する趣旨で，使用・周知が検討されているのではないか。

③　むしろ識別力が弱いと思われる「チャージ」が登録されていることに当初違和感があったが，出願は平成３年なので今ほど弱いものではなかったのだろうと推測する。裁判所は，登録に関しては類似として後願排除を認めるとしても，侵害の成否の場面では非類似という考え方を取る可能性もありうるのではないか。

④　日本の類似範囲は外国に比べて狭いとは一般的にはいえるが，不適切ということまではいえないのではないか。

⑤　類似範囲が狭いことで登録できる商標が多くなるよりは，ブランドで使用している商標の類似の範囲を広くして拒絶が多い方が，安定してブランドが使えるという意味で，より良いと思う。

［１５］第１５事例

事件番号	平成２１年（行ケ）１００５２号　審決取消請求事件 知財高裁平成２１年７月２日判決
審判番号	無効２００８－８９００６９
出願番号	商願２００７－１２９２４１
名称／ 表示用商標	天使のスィーツ（横書き文字）

１．事件の概要

被請求人の「天使のスィーツ」が商標登録されたことについて，請求人が，自らのもつ「エンゼルスィーツ＼Angel Sweets」に類似するとして登録無効を求めた事件。審判では，両商標は非類似として登録維持を決定したが，請求人（森永製菓(株)）は，審決取消訴訟を提起。知財高裁は，両商標は観念が同一で出所の混同が生じるとして審決を取消した。

２．事件の経緯

平成１９年１２月２１日　　出願
平成２０年　５月２３日　　登録査定
平成２０年　９月　８日　　審判請求（４条１項１１号）
平成２１年　２月　４日　　審決（４条１項１１号非該当）
平成２１年　３月　４日　　出訴
平成２１年　７月　２日　　判決（４条１項１１号該当）
平成２１年　９月１０日　　審決（４条１項１１号該当）

３．本件商標について

（１）商標

天使のスィーツ（横書き文字）

（２）指定商品･役務

第３０類　菓子及びパン

４．審判請求書の概要

引用商標は登録第４４７１７９５号「エンゼルスィーツ＼Angel Sweets」（指定商品：第３０類　菓子及びパン，ほか)。「天使のスィーツ」は，「天使が食べる甘い菓子」のように明らかに観念が生じる。「エンゼル」「スィーツ」とも国内で熟知された語で，両商標は観念上同一である。外観・称呼の差異が，それを上回るほど異なるとは言えない。したがって，４条１項１１号に反して登録された商標である。

５．審決の概要

外観，称呼及び観念のいずれにおいても同一又は類似のものということができないから，４条１項１１号に違反して登録されたものではない。

６．判決の概要

（１）原告の主張

「天使のスィーツ」「エンゼルスィーツ」とも特定の観念が生じ，それぞれを構成する語は，日本国では常識の外来語であるから，観念が１００％同一といえる。外観・称呼の差異が，観念の同一性を上回るほど異なるとは言えないので，４条１項１１号に反して登録された商標である。

（２）被告の反論

「天使のスィーツ」も「エンゼルスィーツ」もともに特定の観念を生じない造語であり，観念において比較できない。

（３）裁判所の判断

辞書等によれば「天使」「エンゼル」は基本的な語であり，それぞれが互いを説明することに使われている。「スィーツ」は「甘い菓子の総称」であることには争いがないので，両商標とも，「天使の甘い菓子」または「天使」という共通の観念が生じる。

出所の混同が生じるか否かは，具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。外観・称呼で異なっても，観念が同一であり，取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体を考察すると出所の誤認混同が生じるおそれがある。

７．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（外国語の観念と誤認混同のおそれについて）

外国語は，辞書に掲載があること，初等・中等教育で習う単語であること，または，日常生活で多用し慣れ親しんでいるので，「外国語」とその訳語である「日本語」とで誤認混同が起きるという説明がなされる。特に，以前は外国語が普及していなかったから誤認は起きなかったが，今では意味がわかる人が多いから，誤認混同がおきるというのは，思い込みかもしれない。日常生活に入り込んでいる外来語は，意味は似通っていても，次元の異なるものとして見られていて，思ったより観念が遠く，しっかりと区別できているかもしれない。

また，『商標の類否は，誤認混同が生ずるおそれがあるか否かによるが，外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察し，具体的

な取引状況に基づいて判断すべきだ。』としている。しかし，１００円前後の菓子等の取引において，消費者がどの程度の注意力をもって商品の選択をしているのか疑問である。スーパー等の量販店，コンビニ等で商品を選択する場合，商品名を実際に発音することも，観念を比較することも稀で，実際には包装，ネーミング，ハウスマークの外観を見て瞬時に判断しているのではないか。

【検討結果（主な意見等）】

① 観念類似は「意味が同じなら類似」という単純なものではなく，また観念が類似するからといって，一律に全体が類似する，というものではなく，それこそ総合判断，ケースバイケースとなるものと思慮する。

② 取引の実情では外観において，間違えるか否かが重要な要素である。確かに観念において共通するかも知れないが，天使のスイーツから即座に「ANGEL SWEETS」を連想するものでなく，本件は必ずしも出所混同の恐れがないかと思う。「天使のスイーツ」の関連商標として「天使の塩」（無効審判審理中），「天使のヨーグルト」等森永製菓とは関係のない権利者名で登録されている例及び使用されている例が多数あるように思われる。

③ 100 円前後の菓子の取引を例にして，商品選択時に商品名や観念の類似を比較することがまれと述べているが，コンビニなどの店頭では，「チロル」チョコや「ブラックサンダー」といった，若年層には極めて有名な低額菓子も存在する。少なくとも初回の購入時には，ゾロ品を買いたくないという消費者心理から，それらであることを確認しながら購入する。したがって，この引用の取引例は，今回の判決に対する反論例としては成り立たない。

④ 類否の認定に一般の消費者の認識が反映される制度（陪審制のようなもの）を検討すべきではないか。

⑤ 外国語につき観念類似というのはもっと慎重にすべき。

⑥ 観念的には「天使」と「エンジェル」で共通するが，外観・称呼において全然違うものを消費者が観念として認識するか，という議論がなされていたのか。

⑦ 外観・称呼をみたときには似ていない。小学生等がお菓子を買うとき，いちいち観念のことは考えないのではないか。

⑧ 審判では，なぜ非類似と判断したのか，ということを考えるに，観念の類似の幅が審判においては狭いのではないか。

⑨ 商標がちょっと違うと非類似になるという業界である。

⑩ 審決取消訴訟の訴訟物が，「審決の違法性」の有無であるところ，審決が，観念上の類否につき，本件商標についても，引用商標についても，全体として造語と判断している点，これをこのまま維持できるかというと，裁判官は難しいと考えたということではないか。

⑪ 米国でいう洗練された消費者の理論については，本件において，議論されていない。若年層が消費者である等の特殊事情がある場合には，議論すべきだが，本件はなされていない。

⑫　「観念に多少の類似は認められるものの，その消費者層では外観と称呼が重要」という主張・立証をすべきだったように思われる。
⑬　審判の問題ではなく，当事者の主張立証に問題があったと思われる。
⑭　ただ，審決の書き方という問題も，将来の課題として，考えるべき点であると思われる。
⑮　審判官が「何かもっと言うことはないか？」と誘導し，取引の実情を聞き出すということが必要だと思う。

「天使」と「エンジェル」の類否について

①　需要者の認識の仕方は単純で，パッケージを見て，文字をそのまま認識するだけで観念へ変換しないと思う。（食品の著名ブランドの商標担当者から聞いた話だが）新商品のパッケージに認知されやすいカタカナ文字の商標が入っていないだけで，需要者はその会社の商品と認識できなかったという話もある。
②　簡単な英語と日本語の事例は他にもあると思うが，「猿」と「モンキー」だとニュアンスが違うが，「天使」と「エンジェル」はニュアンスが近いところがある。
③　「天使」と「エンジェル」は，他のものに比べると，あまり他の言い回しがない。１対１の英語と日本語というケースと思われる。
④　「マジック」には，「魔法」，「手品」等いくつかある。
⑤　「猿」にしても，「モンキー」だけでなく，「エイプ」もある。「天使」と「エンジェル」については他にはないのではないか。
⑥　「ムーン」と「月」は非類似となっている。「ルナ」があるからか。
⑦　「エンジェル」と「天使」が結びつくという点，森永のエンジェルの周知性をどう解釈していくべきか。
⑧　「森永」の「エンジェル」として有名だから「天使」とは区別し得るという解釈になるかもしれない。
⑨　観念だけで類否判断するということは，審決ではほとんどない。判決でも，「月桂冠」と「ローレル」の件があった位で，観念だけで判断することは滅多にない。
⑩　学校の授業で取り上げて 50 人くらいの大学院生に聞いたが，「森永」から「エンジェル」は想起するようだが，「天使」はほとんど想起しないという結果だった。
⑪　「天使の果実」「天使の水」「天使のパン屋」「天使のヨーグルト」は登録されている。
⑫　審決の段階で，エンジェルマークから「天使」を連想するというような主張をしていれば，審決結果は変わっていたようにも思う。

［１６］第１６事例

事件番号	平成２０年（行ケ）１０１３９号　審決取消請求事件 知財高裁平成２０年１２月１７日判決
審判番号	無効２００７－８９００４７
出願番号	商願２００４－１１１３７０
名称／ 表示用商標	 （図形）

１．事件の概要（論点，検討すべき事項等について，概要を記載）

被請求人の本件商標登録について，第４条１項１１号及び１５号に違反して登録されたとして請求人が無効審判を提起したが，審決ではその請求が棄却された。そこで請求人が審決取消訴訟を提起したところ，審決の判断に誤りがあるとして差し戻され，本件商標は無効と審決された。

２．事件の経緯

平成１６年１１月２２日　出願
平成１８年　３月２７日　登録査定
平成１９年　４月１６日　審判請求（4 条 1 項 11 号, 15 号，46 条 1 項）
平成２０年　３月　７日　審決（4 条 1 項 11 号, 15 号，46 条 1 項，請求不成立）
平成２０年　４月１５日　出訴
平成２０年１２月１７日　判決（4 条 1 項 11 号，審決を取り消す）
平成２２年１０月２７日　審決確定（4 条 1 項 11 号, 46 条 1 項，本件商標登録を無効とする）

３．本件商標について

（１）商標

（２）指定商品･役務

第 32 類　清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

４．審判請求書の概要

（１）請求人の引用商標

●引用商標 1　●引用商標 2 及び 5　●引用商標 6 及び 7

「ＫＥＷＰＩＥ」（標準文字）　　「**キューピー**」（太字カナ）

●引用商標 3　　●引用商標 4 及び 8

（２）商標法第４条第１項第１１号

本件商標は，「キューピー」（キューピー人形）の称呼・観念を生じ，引用各商標は，「キューピー」（キューピー人形）の同一の称呼・観念を生ずる類似の商標である。また，同一若しくは類似の商品について使用している。具体的な取引の事情として，請求人の販売に係る商品との間に出所の誤認混同が生じることは明らかである。本件商標は，商標法第４条第１項第１１号に該当し登録を受けることができない。

（３）商標法第４条第１項第１５号

キューピー人形の顔（頭部）よりなる本件商標と引用商標７及び８とは，「キューピー」（キューピー人形）の同一の称呼・観念を有する類似の商標。

引用商標７及び８は著名につき，取引事情に照らすと，本件商標は，これをその指定商品について使用するときは，その商品が請求人若しくは請求人の関連会社の業務に係る商品であるかの如く混同を生じさせるおそれがある。したがって，本件商標は，商標法第４条第１項第１５号に該当し登録を受けることができない。

５．審決の概要

（１）商標法第４条第１項第１１号

本件商標からは特定の称呼及び観念は生じないものであるから，引用商標１，２及び５から「ハイハイしているキューピー人形」の観念が生じ，引用商標３，４から「キューピー」の称呼及び「キューピー（人形）」の観念を生じ，また，引用商標６から「キューピー」の称呼及び「キューピー人形」の観念を生ずるとしても，本件商標と引用各商標とは

称呼及び観念においては比較できないものであって，互いに紛れるおそれはない。本件商標と引用商標１ないし６とは，外観において顕著な差異を有するものであり，称呼及び観念においては比較すべくもないものであるから，互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。

（２）商標法第４条第１項第１５号

本件商標と引用商標７及び８とは，互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり，別異の商標として印象づけられるものであるから，本件商標の指定商品である「清涼飲料，果実飲料」等の商品が請求人の使用に係る「マヨネーズ，ドレッシングその他の加工食品」と密接に関連する分野の商品であるとしても，本件商標に接する取引者・需要者は，これより引用商標７及び８を想起又は連想することはない。

被請求人が本件商標をその指定商品に使用しても，これに接する取引者・需要者をして，引用商標７及び８をはじめとする請求人の使用に係る商標を連想又は想起させるものとは認められず，商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。

６．判決の概要

（１）原告の主張

①　第４条第１項第１１号

本件商標からは「キューピー」の称呼及び観念が生ずる。引用商標１～６からは「キューピー」の称呼及び観念が生ずるので，本件商標と引用商標１～６は類似する。

連合商標として登録されていた経緯を鑑みれば，引用商標１及び６から「キューピー」の称呼及び観念が生ずることについては，特許庁の商標の審査において認められていたというべき。

②　第４条第１項第１５号

取引実情に照らせば，本件商標がその指定商品である「清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース」について使用されれば，引用商標１～６が使用された商品と出所の混同が生ずることは明らかである。本件商標と引用商標７及び８は称呼及び観念を共通にする類似の商標である。本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

（２）被告の反論

①　第４条第１項第１１号

本件商標と引用商標１～６からは，いずれも「キューピー」の称呼が生ずるということができるが，本件商標からは「ローズ・オニールの創作したオリジナルのキューピー」の観念が生ずるのに対し，引用商標１～６からは「キューピーマヨネーズのキューピー」という観念が生ずる。

本件商標と引用商標１～６は称呼を共通にするものの，観念において異なるものであるほか，外観においては著しく異なっている。第三者の使用状況等を考慮すると，本件商標を指定商品に使用したとしても，引用商標１～６を付した商品と出所の誤認混同を生ずるおそれはないから，本件商標と引用商標１～６が類似するということはできない。

引用商標１～６から生ずる「キューピー」の称呼及び観念は，キューピーやこれに類するキャラクターや人形一般を示すものであるから，識別力がない。識別力を有する外観を要部として対比すべき。本件商標と引用商標は，外観において明らかに異なるため，非類似である。

②　第４条第１項第１５号

引用商標７及び８は，当該標章の図案の範囲においてマヨネーズ等の出所を示す「キューピー・マヨネーズ」の商標として著名性が認められるにすぎず，マヨネーズ等以外の商品と結びついて著名となっている事実もない。

引用商標７，８において識別力が認められるのは外観に限られるから，その要部も外観であるが，仮に引用商標７，８の外観に周知性が認められるとしても，本件商標と引用商標７，８は外観において明らかに異なっているものである。したがって，本件商標の使用によって，出所の混同を生ずるおそれはない。

（３）裁判所の判断

①　第４条１項１１号

本件商標の構成は，出願時において我が国で周知になっていた「キューピー」キャラクターの特徴と符合し，これに接した取引者・需要者はかかる図形を「キューピー」と認識する。したがって,「キューピー」の称呼・観念を生じる。引用商標からもキューピーの称呼・観念を生じる。

本件商標と引用商標１～６からは，共に「キューピー」の称呼及び観念を生ずるものであり，かつ，それぞれの指定商品は同一又は類似の関係にあるから，本件商標と引用商標１～６は，互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである（商標法４条１項１１号違反につき審決の判断は誤り）

７.審決（２回目）の概要

（１）第４条第１項第１１号

本件商標の構成は周知のキャラクター「キューピー」と符合するため,「キューピー」の称呼，観念を生じる。引用各商標からも同様。したがって，本件商標の登録は，第４条１項１１号違反につき，登録無効。

８．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（図形商標の称呼・観念について）

審決では，本件商標から特定の称呼・観念は生じないと判断している。一方，判決では，本件商標にかかる図形は周知キャラクターである「キューピー」の特徴と符合することから「キューピー」の称呼・観念が生じるとした。

「キューピー」キャラクターの周知性及びキューピーの称呼・観念が生じることにつき当事者間で争いがなかった点にも関わらず，敢えて称呼・観念は生じないと判断した背景・経緯はどのようなところにあったのか。取引者・需要者の感覚として自然な判断はどちらか。審決では，本件商標の写実性が類否判断に与える影響や構成の細かい差異を重視した類否判断になってしまってはいないか。

【検討結果（主な意見等）】

① 企業や消費者の観点からすると，判決の方が妥当な判断という印象である。

② 判決文の最後の方にあるように，引用商標１ないし６が，格別な識別力をもっていたものと考えられるので，本件商標は，キューピー（株）の権利の及ぶ範囲であると思われる。

③ 実際にキューピー（株）が使っているのは，全体像であって，顔だけをみてキューピーだと分かるかというと疑問がある。本件商標は，覗き込んだポーズもとっていない首だけであり，また，眉があるかないか，一本だけ毛がでているか否かを見ないで，単に，頭がとんがっているところだけをみている点，判決に疑問がある。全体のフォームも似ているならよいが，本件のような場合著作権法上は盗作にはならないと思われ，（既登録商標の）権利範囲が広くなりすぎているような印象がある。

④ ４条１項１１号において，三次元に想定してとか，表情をかえればという想定をして，類似とするのは，如何なものかと思われる。外観が違うことに留意すべきものと考える。

⑤ 本件商標をぱっと見たときに，赤ちゃんや，（羽をみて）天使が，想起され，即座にキューピーとはならないように思う。構成要素も違うので，最初の審決を支持する。

⑥ キューピー（株）は，キューピーの顔だけの商標（４９９２１４１Ｔ）も持っていて，これと本件商標が似ているという議論が，審決でも，判決でも，なされていないことに，違和感がある。

⑦ キャラクター商標に関する事件であり，キャラクター商標の特殊性があると思う。

⑧ 本件商標は，必ずしもローズオニールの人形又は著作物を模倣したものではなく，直接「ローズオニールのキューピー」の称呼・観念が出るものではないと考える。ただ，外観として「赤ちゃんの図形」，「頭が尖っている」，「背中に羽が生えている」などの特徴は酷似している。図形において無理やり称呼を発生させることに問題があるのではないか。

（２）検討事項２（図形商標の周知性・キャラクター化について）

図形商標の類否においてその周知性やキャラクター化（抽象化され人格的特徴を持つ図形）の度合いが商標の類否判断にどのように影響するのか。

・本件にように周知性の高いキャラクターであれば，①構成等がある程度異なっていても特徴点が一致すれば，取引者・需要者は当該周知キャラクターを想起又は連想するかもしれず，他方，②周知性の高いキャラクターであれば，取引者・需要者の記憶に正確にインプットされているため，構成等のわずかな差異により異なる商標と認識されやすいかもしれない。更に，①②は図形商標が単に図形なのか，キャラクター化（人格的特徴を持つ図形）されているか，あるいは，どのような商品・役務の分野かによっても事情が異なるかもしれない。類否判断においてどのような基準で判断されるのか。

・写実性の高い図形と抽象化された図形に関し，外観・称呼・観念に関する類否における判断基準はどのようなものか。異なるのか。

【検討結果（主な意見等）】

① ローズオニールのキューピーは，キューピー（株）が市場で使用した結果周知・著名になっており，口，目，尖った頭，羽根などの特徴を有することからキューピーの図形を連想する可能性が高いと考える。

② 本判決は，周知性を加味した類似性の判断になっているように思われる。

③ 企業サイドとしては，自社の図形商標を真似した商標が出願された場合に，４条１項７号で無効にできないとなると，広く周知性を認めてもらい，フリーライド・希釈化という点も考慮して類似性を判断してもらいたい，という要望がある。そして，自社の図形商標がどの程度周知であれば，それを見て知った上での他者出願商標が，類似と認定されるのか，その基準を示して欲しい。

④ 周知が前提でないと類似にならないということになると，判断においてはみないということになる。情報提供がない限り，先登録の権利が守られない感じがする。海外では類似範囲が広く，日本は狭いものと思われる。

⑤ 現状では，出所混同のおそれは，類似の判断とは，別となっている。実務では，４条１項１５号も含めてということになると思う。

⑥ マヨネーズ等の食品の範囲だったら，類似となり得るものと思うが，本件商標の指定商品はやや遠いような印象がある。飲料等が，キューピー（株）を想起するようなものなのかという疑問がある。

⑦ 別の判例で，運送のところで，荷物を持っているキューピーは混同生じないとなっている。

［１７］第１７事例

事件番号	平成１９年（行ケ）１０３９１号　審決取消請求事件 知財高裁平成２０年６月２６日判決
審判番号	無効２００６－８９１８０
出願番号	商願２００３－５４２５９
名称／ 表示用商標	コンマー ＣＯＮＭＥＲ

１．事件の概要

本件商標が商標法 4 条 1 項 7 号に該当すると判断した無効審決の取消を求めた事案。判決では，7 号に該当することが否定される一方で，審決で判断されず，訴訟の対象ではなかった他の理由（4 条 1 項 10 号，15 号，19 号）について付加的判断がされた。

２．事件の経緯

平成１５年　６月３０日　　出願
平成１６年　２月２０日　　登録
平成１８年１２月２７日　　審判請求（4 条 1 項 7 号，10 号，15 号，19 号）
平成１９年１０月１２日　　審決（4 条 1 項 7 号。登録無効）
平成１９年１１月２１日　　出訴
平成２０年　６月２６日　　判決（4 条 1 項 7 号。審決取消）
　　付加的判断あり（4 条 1 項 10，15，19 号の無効事由あり）
平成２０年１０月２１日　　審決（4 条 1 項 10 号。登録無効）

３．本件商標について

（１）商標

コンマー
ＣＯＮＭＥＲ

（２）指定商品･役務

第２６類　「ボタン類」

４．審判請求書の概要

「CONMAR」は，スライドファスナーの商標であり，フライトジャケットの日本愛好家の間で広く知られていた。請求人は，「CONMAR」の権利者からその事業及び商標を承継した。本件商標は，「CONMAR」ときわめて類似である。被請求人と同一人が経営する会社（リアルマッコイズ社）は，請求人と「CONMAR」ファスナーについて商談し，取引したことがあり，請求人が「CONMAR」の真の権利者であると認識していたにも拘わらず，本件商標を出願・登録することは剽窃行為であり，道徳観念から著しく逸脱するので，4 条 1 項 7 号に該当する。

本件登録商標は，周知商標「CONMAR」と類似し，指定商品は「スライドファスナー」と同一又は類似であるので，4 条 1 項 10 号に該当する。

また本件登録商標を指定商品に使用した場合には，請求人の業務に係る商品と誤認混同を生じさせるおそれがあるので，本件登録商標は 4 条 1 項 15 号に該当する。

被請求人は「CONMAR」が請求人の周知商標であることを知りながら，その日本登録がないことを奇貨として本件商標登録をして，請求人の国内参入を阻止しているので，本件登録商標は 4 条 1 項 19 号に該当する。

５．審決の概要

被請求人は請求人の商標を知りながら，それが登録されていないことを奇貨として請求人に無断で剽窃的にスライドファスナーを含む「ボタン類」を指定商品として本件商標登録し，ひいては請求人の日本国内への参入を阻止しているものであり，かかる登録を認めることは公正な取引秩序を乱し，社会一般の道徳観念ないしは国際信義に反するものであって，公の秩序を害するものであるので，7 号に該当する。

６．判決の概要

（１）原告の主張

コンマー社はフライトジャケット用のファスナーを製造していたが，その事業を承継したスコービル社は CONMAR ファスナーを製造しなかったので,軍服マニアを除いて,「CONMAR」は忘れられた。日本のフライトジャケット復刻版市場を作ったのはリアルマッコイズ社である。

原告代表者は，リアルマッコイズ社の元代表者であり，同社はスコービル社・被告と「CONMAR」ファスナーについて取引があった。その間のスコービル社及び被告による「CONMAR」ファスナーの製造は，リアルマッコイズ社からの委託で同社のデザインに従って行っていたに過ぎない。

原告とリアルマッコイズは別会社で，スコービル社・被告と取引はなかった。

米国の商標登録失効などの諸事情から，被告は CONMAR に興味を失っていて，本件出願に何ら問題がないと認識していた。

「CONMAR」の類似商標の登録を防ぐために本件商標を登録した。

以上のことから，本件商標は，公正な取引秩序を害する意図・おそれもなく，社会一般の道徳観念又は国際信義にも反しない。

（２）被告の反論

原告とリアルマッコイズは所在地・役員が共通しているので実質的に同一とみられ，原告がスコービル社及び被告と取引がなくても，CONMAR ファスナーの存在とその帰属を知っていた。

米国商標が失効したとしても，そのことによって原告による「CONMAR」の商標権取得が正当化されるわけではない。

スコービル社は「CONMAR」を付けたファスナーをリアルマッコイズ社に納品していたのであるから，米国で商標を使用していなかったとはいえない。

「CONMAR」は 1950~60 年代にかけて米国で周知であり，リアルマッコイズ社による日本での販売後は日本でもある程度知られていた。

リアルマッコイズ社と被告との契約から見て，被告が米国商標「CONMAR」の使用許諾を与える立場であり管理責任を有することが明らかである。

リアルマッコイズ社は「CONMAR」を含む「McCOY CONMAR」などの出願をしていて，「CONMAR」の類似商標登録を防ぐために本件商標を出願したとは信じがたい。

被告に無断で，剽窃的に商標登録し，被告の国内市場参入を阻止するむのであり，原審決は違法ではない。

（３）裁判所の判断

登録の取得主体に着目して，公序良俗違反として 7 号を適用する例がないわけではないが，8，10，15，19 号の該当性の有無と密接不可分とされる事情については，専らそれらによって判断すべきであり，7 号の「公序良俗を害するおそれ」を私的領域までに拡大解釈し出願を排除することは，登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので，特段の事情のある例外的な場合を除くほか，許されないというべきである。

判決では，本件は一般国民に影響を与える公益とは関係ない事項である，私人間の紛争については4条1項19号によって判断されるべきである,請求人の米国商標は私権であり，これと類似・同一商標の出願は公益に反する事情に該当するとは解されない，米国商標の譲り受けなどの子細が明らかでない，本件登録以外に被請求人が請求人の日本参入を阻止していることを基礎づける具体的な事実がない，4 条 1 項 19 号，10，15 号にも該当するなどを理由に，本件商標が公序良俗を害するとした審決の判断には誤りがあるされた。

本件のすみやかな紛争解決に資するために，本件商標が 4 条 1 項 10，15，19 号に該当することが，付加的判断として示された。

７．審決（２回目）の概要

引用商標は，他人の業務に係る商品を表示するものとして，本件商標の登録出願前から現在に至るまで「ファスナー」の需要者の間で広く認識されており，また，本件商標と引用商標とは称呼及び外観において類似し，指定商品と「ファスナー」は同一又は類似するので，4 条 1 項 10 号に該当する。

８．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（主張されている複数の無効理由のうち，１の理由のみに基づいて無効と判断し，その余の理由について判断をしないことは，取消訴訟との関係で，適正なのか。）

審決取消訴訟では，審決における違法性の有無が争われる。審決で判断されなかった事由は訴訟の対象とならないことから，主張された無効事由の一部しか無効自由の有無を判断しないのは，請求人又は被請求人にとって不利益にならないのか。また，訴訟経済上望ましいのか。

本件で裁判所が付加的判断を示されなければ，二次審決では 7 号に該当しないとして，残りの理由についても判断されることになるのだろうか。そうだとすれば，その審決について，また審決取消訴訟を提起しなければならず，二重の手間がかかるのではないか。

【検討結果（主な意見等）】

① 以前，請求人として，４条１項１５号に注力して主張したが，審決が４条１項１９号だけ判断したというケースを経験した。当事者の観点から，１５号についても判断して欲しかった。当事者から主張された無効事由の全てについて審決で判断して欲しい。

② 特許庁の現在の運用としては，主張された無効事由の全てにつき判断すべきという方針を取っている。

③ 裁判所も，立ち往生は不合理なので，主張された理由については全て判断すべきとの方針を示している。

④ 但し，異議については別で，取消理由のみを示すものとなっている。

⑤ 無効審判で主張が明らかに形式的なものにすぎない理由についても判断しないことがある。

（２）検討事項２（7 号の適用基準について）

私人間の紛争には 7 号を適用しないとしばしば示されつつも，裁判所でも適否が一定していない気がするが，今後は，本判決が一応の基準になるのか。7 号が適用される「特別な事情」とはどのようなものなのか。

今回は，請求人が 7 号を中心に主張を構成しているために審決も 7 号の判断となったように思われるが，私人間の紛争では 7 号以外の規定を主に適用するというのであ

れば，主張・立証を 7 号以外の理由を中心にするように，審判でも誘導する，或いは審決で調整する必要があるのではないか。

【検討結果（主な意見等）】

① 海外未登録周知商標につき，７号で排除されるものと思うが，よほどのことがない限り許されないというのが本判決の趣旨と思われる。

② 本件の場合は，米国でも権利が切れているという前提があって，それで７号でなく，他の号（根拠）によるべきと判断されたものと考えられる。これが米国で登録維持されていれば，違っていたように思われる。

③ 剽窃的なものを排除する方法として，１９号だと，著名，不正目的及び悪意が要件となることから，７号を用いることとなるように思われる。

④ １９号のハードルがそれ程高いのか疑問である。誰かがビジネスで問い合わせる程度なら１９号を適用してよいとすべきものと考える。

⑤ ７号の射程範囲については，例えば，ある米国商標がブランド価値を有しており，且つ日本進出があってという前提ならよいが，それに至らない場合に７号を適用するというのは，合理性を欠くように思われる。悪意にひっぱられすぎているように感じる。

⑥ 本件第二次審決は，剽窃的であることは明らかな事案だが，何らかの地域周知が残っているとして，１０号が分かりやすくて適用したようにも思われる。

⑦ 商標が，米国で使用されていないにも拘わらず，１０号，１５号というのは違和感がある。

⑧ 本判決は，７号適用に「特別の事情」を要するとする理由を説明し，同事情に該当し得るケースを例示している。本判決は，私人間の問題については７号が踏込むべきでないとして，剽窃的というのが独り歩きしないよう，より具体的検討を要することを示したものと思われる。

［１８］第１８事例

事件番号	平成２１年（行ケ）１０１８９号　審決取消請求事件 知財高裁平成２２年２月２５日判決
審判番号	不服２００８－１９７４７
出願番号	商願２００７－２３３６
名称／ 表示用商標	JOURNAL STANDARD

1.事件の概要

原告は，「JOURNAL」及び「STANDARD」の欧文字を上下二段に書してなり，第９類「眼鏡」第25類「被服，ベルト，履物，他」第２６類「衣服用き章，衣服用バッジ，他」を指定商品とする登録商標（原登録商標）の商標権者である。

原告は，原登録商標と同一の商標について防護標章登録出願をしたが，拒絶査定を受けたので，平成20年８月４日，拒絶査定不服審判を請求した（不服2008－19747)。防護出願の指定役務は，第35類「オリジナル及びセレクト編集型製造小売業態の紳士服及び婦人服専門店における被服その他服飾品の販売に関する情報の提供」（最終補正後）である。平成21年5月26日，特許庁が「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をしたため，原告は審決取消訴訟を提起した。

裁判所は，商標法64条１項所定の「登録商標が…需要者の間に広く認識されていること」との要件は，当該登録商標が広く認識されているだけでは十分ではなく，商品や役務が類似していない場合であっても，なお，商品役務の出所の混同を来す程の強い識別力を備えていること，すなわち，そのような程度に至るまでの著名性を有していることを指すものと解すべきである，と述べた後，次の七つの考慮事実を挙げ，本件商標の商標法64条１項該当性を否定した。

①使用期間 ②使用地域 ③ファッション誌への掲載 ④ウェブサイトの閲覧数
⑤宣伝広告 ⑥売上高 ⑦ファッションブランド関連書籍への記載

２．事件の経緯

平成１９年１月１６日　　出願
平成２０年２月２７日　　手続補正書
平成２０年６月２５日　　拒絶査定
平成２０年８月　４日　　審判請求（64条１項）
平成２１年３月３０日　　手続補正書

平成２１年５月２６日　　審決（64 条 1 項非該当。請求不成立）
平成２１年７月１４日　　出訴
平成２２年２月２５日　　判決（64 条 1 項非該当。請求棄却）

３．本願商標について

（１）商標

JOURNAL STANDARD

（２）指定商品･役務

第３５類

「オリジナル及びセレクト編集型製造小売業態の紳士服及び婦人服専門店における被服その他服飾品の販売に関する情報の提供」

４．原査定の概要

本願標章は，自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって，本願標章は，商標法第 64 条に規定する要件を具備しない。

５．審判請求書の概要

原登録商標は１０年以上の長年に亘って男性向けファッション雑誌，及び，女性向けファッション雑誌において紹介され続けてきたものであり，既に高い著名性を有するものである。

本願標章については，大韓民国において，剽窃的に出願された事実を確認し，登録異議申立の手続を行った経緯があり，当該登録異議申立の手続において，日本国内において著名なものとの認定を受けた上で，登録の取り消し決定を得た。

６．審決の概要

請求人が原登録商標の著名性を立証するために提出したファッション雑誌の記事等における使用例は，原登録商標と構成態様を異にする「ジャーナルスタンダード」の片仮名文字が使用されている例が大多数であり，原登録商標とその構成を同じくするものは少なく，また若年層を中心とする需要者向けである。

さらに，一般需要者が接する機会が多いテレビ CM 等の宣伝・広告を行っている事実を認めることができない。また，店舗展開も首都圏が中心である。

してみると，原登録商標と異なる態様での使用事実が多数掲載され，かつ，原登録商標

に接する需要者が限定されていると判断できる請求人提出による証拠資料からは，原登録商標が一般需要者の間にまで広く認識されているものとは，直ちに認めることはできない。したがって，原登録商標が著名性を有しているとは，認めることができない。

諸外国における登録例をもって，本願標章を登録と判断しなければならない事情が存するものとは認められない。

７．判決の概要

（１）原告の主張

「ジャーナルスタンダード」のカタカナ文字は雑誌編集上便宜的に使用したに過ぎず，原登録商標と同一商標も使用している。

原登録商標は，「若年層を中心とする需要者向けに発効された」雑誌のみに掲載されているわけではない。

テレビＣＭ等の宣伝・広告例がないことを理由として，原登録商標が著名でないとした審決の判断は誤りである。

「広く認識」を「全国的に一般需要者の多数に浸透していること」と解釈するのは誤りである。

（２）被告の主張

防護標章登録制度は，商標の使用意思の存在を前提とする商標登録制度の例外をなすものであること，防護標章登録制度は，商標権の禁止的効力を画一的に拡大することになり，第三者の商標選択の自由を奪うおそれがあること等に照らすならば，「広く認識」の要件は，原登録商標と同一の商標が周知著名に至っていることと介すべきである。本件における雑誌の片仮名表記の掲載態様は，原登録商標の態様と異なっているから，原登録商標の著名性を認定することは困難である。

（３）裁判所の判断

原登録商標は，需要者の間において，ある程度は知られているということはできる。

しかし，

① 原登録商標は使用が開始されてから約 10 年にとどまること，

② 原告の店舗も首都圏以外は大都市に存在するにとどまること，

③ ファッション雑誌への掲載についても原登録商標が付されたものはわずかであること，

④ 原告の開設しているウェブサイト等について，原登録商標が付されたものも存するが，需要者がどの程度，閲覧しているか必ずしも明らかでないこと，

⑤　原登録商標を付した商品の，前記雑誌やウェブサイト以外の宣伝広告についても，平成 19 年 5 月以降のものしか存在しない上に，その際どのように原登録商標の付された商品が宣伝されたのか明らかでないこと，
⑥　原告店舗ないし原登録商標を付した商品の売上高は，市場全体からみれば 1%にも満たないし，主要セレクトショップ６社全体の売上高と対比しても多いとはいえないこと，
⑦　前記ファッションブランドに関連する書籍には，『ユナイテッドアローズ』『ビームス』『シップス』に関して紹介されたものがあるが，原告ないし原登録商標に関して紹介されたものはないこと，『知恵蔵』の『セレクトショップ』の項目でも，原告ないし原登録商標に関する掲載はないこと等の事実が認められる。以上によれば，原登録商標は，出願時及び審決時において，需要者の間に，商品や役務が類似していないものに付された場合においてもなお，商品，役務の出所に混同を来す程に強い識別力，すなわち，そのような程度に至るまでの著名性を有していると認めることはできない。

８．検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（需要者の間に広く認識されている場合について）

審査基準によれば，「需要者の間に広く認識されている場合」とは「著名の程度に至った場合」とされているが，「需要者」とは誰か。使用開始からの「期間」は著名性の認定に関係するか。「全国的」に知られている必要はあるか。「一般」需要者の間にまでひろく知られている必要はないのではないか。

【検討結果（主な意見等）】

①　商標権侵害の場面を考えると，防護の範囲で，商標権侵害となり，刑事罰も生じるのであるから，防護を一定の範囲に画する必要があると思われるが，その範囲を画する基準が条文からは読み切れない。
②　６４条は「需要者の間に広く認識されている」と規定されており，「著名」ということにはならないはずである。ここに規定されているのは，周知の少し上という感じで，定義もないのに，著名と捉えるのはおかしいと思う。
③　「著名」を要件とすると，防護はほぼ認められないことになるように思われる。
④　「全国的」に知られている必要があるかという点については，何らかの形で，使用の結果，全国の需要者に知られていることが必要とは思うが，インターネット時代なのでハードルは高くないように思われる。実際の取引が全国的でなくても周知といえるのではないか？
⑤　ある特定の地域に限りすごく知られているという場合に防護標章登録を認めて良いかという点については，防護の場合，保護範囲が，同一だけで，類似は含まないから，防護

標章制度を発展させるというなら，取らせてもいいのではないかと思う。

⑥　「一般需要者」の間に広く知られている必要があるかという点について，先日，最高裁が「商品の販売に関する情報の提供」を「ＢｔｏＢ」の役務と解していたが，専門的な商品や，ＢｔｏＢでしか取引されないものについて，「一般需要者」に広く知られている必要があるとすると，防護による保護はできなくなり，一般消費者向けのもの以外は防護できないことになってしまい不合理である。

⑦　また，化粧品とかアパレルといった業種では，性別や年齢層に基づき，ターゲットを絞っているところ，「一般需要者」の認識が要件となると，ある程度有名になったものの，防護を使えないということになり，不合理である。ピンポイントでやっている業種について，「一般需要者」に要件を広げるのは問題である。

⑧　「需要者の間に広く認識されている場合」との要件の「需要者」につき，例えば，「ボールペン」に「ルイヴィトン」のマークが付されていたとして，「ボールペン」の需要者と解するのか，「ルイヴィトン」の需要者なのか，学者間でも議論の分かれるところである。

⑨　「需要者」につき，原登録商標の指定商品役務の需要者なのか，それとも防護の商品役務の需要者なのか，という点につき，防護は，使っていないところを取るのだから，そこの需要者といわれるのは不合理である。「需要者」は，原登録商標の商品・役務の需要者と捉え，防護の商品役務については「混同」の要件で検討すべきと考える。

⑩　６４条にいう需要者は，当該商品・役務のターゲットを指すと解するべきである。そうでないと防護標章制度が成り立たない。

⑪　広義の混同を生ずるおそれのある商標が登録された場合に問題なのは，その問題の商標の指定商品の取引者・需要者の側に混同が生じ，周知商標の権利者の業務上の信用が損なわれることであるから，たとえ，同じ結論が導かれることになるとしても，原則として，その判断主体は，防護標章出願の指定商品・役務の取引者・需要者に置くべきと考える。

（２）検討事項２（出所の混同を来す程に強い識別力について）

本判決がいう「出所の混同を来す程に強い識別力」とは何か。本当に必要か。64 条 1 項の規定のどの文言でそれを読むのか。「強い識別力」を発揮する商標に限って防護標章登録を認め，そうでない商標について認めないとするのは不当ではないか。

【検討結果（主な意見等）】

①　「プレイステーション」につき，全区分で防護が認められている。このような辞書掲載単語の結合商標であって造語に該当しない商標でも登録が認められる。「セブンイレブン」も同様である。

②　本判決のいう「強い識別力」は，顧客吸引力のことを意味しているものと思われる（賛成意見多数）。それほど深い意味は無いのではないか。

Ⅳ．審判実務分科会

今年度より従来の個別事例の検討の場である「分野別分科会」に加え，審判制度全般についての手続，運用の改善を目的として，新たに「審判実務分科会」を設置した。

今年度は，権利付与後の紛争解決を的確かつ迅速に行うことに対する制度ユーザーのニーズを鑑み，「口頭審理の充実化」を主なテーマとし，より充実した口頭審理を行うための審判合議体の審理指揮，両当事者の対応ぶり等に関し，各メンバーが口頭審理を傍聴した上で，下記のとおり意見交換を行った。

（１）審理事項通知について

検討事項－審理事項通知書への記載事項としてどのような点が望まれているか／今後の審理事項通知書の運用に望むことは何か。

【検討結果（主な意見等）】

① 審理事項通知書に争点が書かれており，昔に比べて改善されていると感じた。

② 審理事項通知書により，事前に争点が明確になっていて適切であるとの印象を受けた。

③ 審理事項通知書に暫定的見解がしっかり書かれていた。また，口頭審理期日当日に「こういうことを準備して下さい」，「ここが疑問点なので明らかにして下さい」と記載されていたものもあり，適切と思った。

④ 審理事項通知書の導入によって争点が明確になったと思うが，事案・合議体によって，記載範囲がまちまちであり，心証がずばり書いてあるものもあれば，全く書かないものもあり，この点，様式等ある程度明確化した方がよいものと思われる。

⑤ 審理事項通知書が詳しくなっており，従前に比べ改善されたと思った。心証まで書いてあるものもあり，感心したが，他方でそうでないものもあり，ばらつきがみられた。事案によるものか，合議体によるものか，明らかでないが，この辺のルールはどうなっているのかと疑問に思った。

⑥ 審理事項通知書につき，請求書と答弁書の記載のみ書いてあるもの，非常にシンプルなものもあれば，審決に近いようなものもあり，ばらつきの問題がある。

⑦ 審理事項通知書については，ばらつきがでている。記載事項につきルール化してもよいのではないか。

⑧ 審理事項通知書の段階で，争点と，合議体の見解を，示してもらいたい。代理人としては依頼者との確認が必要なので，口頭審理前に，示しておいてもらいたい。

⑨ 心証開示について事案によって様々なので，ばらつきがでるのは致し方ないようにも思われ，柔軟な対応が必要なようにも思われる。

⑩ 口頭審理期日に質問が多くされていたが，準備ということを考えると，審理事項通

知書に記載しておいてもらった方がよいように思う。

⑪　事前に質問が分かっているのであれば事前に審理事項通知書に書いてもらいたいと思う。

⑫　審決の予見性の観点から心証開示してもらいたい。暫定的な心証開示をしてもらって，それに基づき，口頭審理の場で当事者双方が議論する機会を与えるべきと考える。

⑬　当事者の対応の仕方によっては，準備がなされていないことがある。今は１回の審理事項通知書で口頭審理に入っているが，場合によっては２回，３回あってもよいかと思う。

⑭　陳述要領書を提出した後に，審判長から電話があって，口頭審理期日当日こういう質問をするから準備して欲しいという指示がなされた事案があった。事前に指示されること自体はありがたいのであるが，電話なので，正確性や，検討の時間が短いという問題もあったので，準備期間確保のために，２回目の審理事項通知というのもあってもよいと思う。

⑮　審理事項通知書で「こういうことを言えるのではないか」というところまで書くのは疑問。基本は当事者系なので，「足りてないですよ」として補充を求め，それでも足りない場合は，口頭審理のところで，当事者双方で埋めさせるように進め，それでも足りない場合には第２の通知という手段を用いる等考慮すべきと考える。

（２）口頭審理での合議体・審判長の審理指揮について

ア　検討事項１－審理指揮は如何にあるべきか

【検討結果（主な意見等）】

①　審判長がコントロールしていると感じる部分があった反面，審判長を介さずに当事者同士の議論に発展するようなものもあり，ばらつきがあるように思われる。

②　審理指揮も，出頭者，主張書面及び提出証拠の確認が正確になされており，従前に比べ，適正な手続の進行が確保されているものと思われる。概ね適切な指揮がなされていると思われるが，案件によってばらつきを感じた。当事者が主張しなかった理由に基づく審決が散見されるが，口頭審理の場で，当事者が主張したことを踏まえて，その時点での心証を開示して，それを踏まえて，審理及び審決する必要があると思う。

③　審理指揮につき，不明瞭な点を確認することが多かったが，一方当事者への肩入れのようになるのは問題と感じた。不明瞭なら不明瞭なまま後は職権審理の範囲でやればよいと感じる部分があった。

④　口頭審理の場で，当事者の主張していない周知技術につき審判長が説明するような場面があったが，このような場合は事前にその点を指摘しておかないと，他方当事者にとって不意打ちとなるように思われる。審理指揮における中立性の確保が必要と思う。

⑤　中立性につき，「こうですね」と審判長が言って当事者が「はい」と言うという手法には疑問があり，当事者に説明させるべきである。

⑥　（⑤に対し）「どういうことですか」ときいても，答えてもらえない，まともな答えが返ってこないときに，「こうですね」というきき方にならざるをえない場合がある。そこが分からないと結論をだせない場合があり，また当事者の主張を明確にするという趣旨のものである。

⑦　中立であることは重要だが，審判官が何を疑問に思っているか等を示すことによって審理が充実するのであり，その中ではある方向性を持っているように見えることもある。そのことをもって中立性を疑わせることがあるかもしれないとして抑制しすぎると，審理の充実化を阻みかねない面もある。

⑧　（⑦に対し）事前に審理事項通知書に記載されていればよいが，口頭審理の場ではじめて合議体の考え方を示され，それを前提に一方当事者側の論調で進むと，他方当事者としては困る面がある。どこでそれが行われるかを考慮し，攻撃防御の準備ができるような方法で行ってほしい。

⑨　日本の裁判官は心証を示さない傾向があり，不利な当事者は何が論点か分からないままに自分の主張を展開する機会を失ってしまう。アメリカの裁判官は，むしろ投げかけて質問する。特許庁は，そういうあり方でいいのではないかと思う。

⑩　審判においては，裁判所と違い，いきなり審決に書くのではなくて当事者に通知してあれば，職権主義なのだから，当事者の主張と違うことを書いてもいいので，心証開示の点につき，裁判所ほど硬直にならなくていいと思う。

⑪　代理人として，当事者間の対立点が明瞭でないまま口頭審理が進む場合がある。例えば，請求人が，理由を述べて３６条違反であると主張して，被請求人が「記載から理解できる」とのみ主張した場合に，合議体が独自に理由を付して３６条違反でないと審決する場合に，請求人は主張立証の機会を十分に与えられていないように思う。当事者が主張していない理由に基づき審判部が判断するなら，その点を口頭審理で示すべきと思う。特許庁の職権審理と裁判所の弁論主義の相違によって生じる問題でもあると思われるが，審決取消にあがって弁論主義となるところ，そこのつなぎが制度として欲しい。

⑫　（⑪に対し）単に「請求人の主張する理由では無効にならなかった」というだけのことではないか。

⑬　証拠の確認について，例えば，「甲１ないし１２を提出しましたね」とはいうが，証拠の認否が抜けているものがあった。公報ならいいが，それ以外の書証については，成立について認否をして頂きたい。高裁にいって，書証の認否があったかという問題なりかねないので，審判での書証の認否が必要だと思う。

⑭　（⑬に対し）むしろ，証拠の提出や書面の確認が非常に形式的に行われていて，時間の無駄であり適宜省略してよいと思う。書証の成立が争われている場合等，問題になる場合にのみ，確認すればよいと思う。民事訴訟でも同様と思う。

⑮　証拠と参考資料の区別につき，要旨が変わるような場合以外は，書証と扱ってよいと思う。

イ　検討事項２－口頭審理陳述要領書で新たな主張や証拠が提出された場合の対処

【検討結果（主な意見等）】

①　当日に出さなければいけない理由はないと思う。むしろ当日はだめですと断ってもらった方がルールとしては分かりやすい。

②　審判部から証拠の追加を求められること（こういう分野での周知技術がないか等）がある。当日の証拠の提出については，相手方に反論の機会を与える等，手続的配慮が必要である。

③　訂正請求されているにもかかわらず，口頭審理に進んだ例があり，弁駁の機会を必ず与えて欲しい。

④　（③に対し）訂正の内容にもよるのではないか。

（３）口頭審理での当事者の対応ぶりについて

ア　検討事項－口頭審理の準備

【検討結果（主な意見等）】

①　当事者が準備していない案件があり，引用部分の確認や引用した理由の説明に，口頭審理時間の半分を要していた事案があった。一方当事者の準備不足による相手方当事者の不利益の問題への対処も検討すべきものと感じた。

②　適切な審理事項通知がなされ，当事者が十分準備し，充実した審理がなされる場合は理想的であるが，口頭審理が形式的に終わってしまったり，論点がすれちがったまま終わってしまったりする場合がある。

③　口頭審理の後の上申書の扱いも，ばらつきがあると思う。あれもこれも上申書と言われると何のための口頭審理かと思う場面もある。

④　口頭審理で，このような流れで実施するというのが事前に分かれば当事者としては，有難い。

⑤　出頭者の許否について，限定的と感じるときがある。本人・代理人が原則と思うが，当事者でないグループ会社の知財部が対象となる特許技術を扱っている場合もあり，事業に関わる判断権者や，技術をよく知っている技術者が入れないというようなときがあり，不合理に感じる場合がある。

（４）その他（無効審判全般についての意見・感想）

ア　検討事項１－審理期間／提出期限

【検討結果（主な意見等）】

①　審理事項通知書を受領してから陳述要領書提出までの期間が，２週間程度となる場合もあり，足りないのではないかと感じた。

②　陳述要領書の準備期間はもう少し長い方が適切ではないかと考える。

③　訂正後の弁駁書提出につき３０日は短いと思う。受け取って，依頼者に送って，訂正か所を前提に調査し無効理由をまとめるには，３０日では足りないのが通常である。弁駁期間も長くすべきではないか。

④　証拠の提出時期につき，代理人や当事者のコントロールの及ばない事情で時間がかかる場合があるにもかかわらず，提出を打ち切られた事案があり，証拠収集に係るバックグランドを考慮して欲しい事案があった。

イ　検討事項２－調書の記載ぶり

【検討結果（主な意見等）】

①　口頭審理期日当日に話したことの調書へのまとめ方が未だうまくいっていないのかなという印象を持った。期日に，あるデータの解釈につき白熱した議論が交わされたのに，そのことを調書に残さない雰囲気があり，「双方，従前の主張どおり」となってしまっているのは，当事者からすると，不適切に感じられるように思う。

②　せっかく充実した審理がなされても，空中で消えてしまう場合がある。審判体に吸収されて審決になればいいということかもしれないが，口頭審理での議論の内容が，審決書に示されていない場合がある。少なくとも調書に，口頭審理でなされた議論のエッセンスが残ることが必要である。

③　調書につき，非常に短いものと，長いものと，ばらつきがあり，ある程度の統一化が必要と思う。

④　調書の記載にバラツキがあり，一定のルールが望ましい。

⑤　合議体が（休廷中に）作成した調書案を当事者に示して確認させ，修正もしっかりして頂いた。このようにしてもらえると，納得感もあり，適切であった。

⑥　調書については，口頭審理期日内に，合議体が，記載事項を明示し，当事者がニュアンスの違い等を，その場で指摘し，方向性確認できるようにすれば，効果的と思う。

⑦　口頭審理において，審判長から，当事者へ，調書への記載内容を具体的に示し，当事者が調書記載内容を確認できることは，適切と思う。

⑧　傍聴したパラメータ特許の事案で，口頭審理において，数値に係る技術的・臨界的意義について請求人が被請求人に対し質問して，請求人がここは調書に残して欲しいと

申立て，合議体が，その確認を取って調書化していた点，適切と感じた。

⑨　口頭審理期日前に当日の審理内容の予測に基づき予め調書案（原案）が用意されているような場合，原案に引っ張られないようにしてほしい。

ウ　検討事項３－審決の記載ぶり

【検討結果（主な意見等）】

①　裁判所がチェックしたときにロジックがどのようになっているか，必ずしも審決から読み取れないという場合があり，どちらの結論であるにせよ，ロジック（当事者の主張とリンクさせる場合もあり得る）を明確にすべきではないか。

②　審決の内容によって，紛争全体の解決につながる場合もあるので，その重要性を考えて審決を書くべきではないか。

③　高裁に行くことを考えると，できるだけきちっと負けた側の主張のどういう点が足りなかった，勝った側のどういう主張が認められたのか明確にすべきではないか。

④　当事者の主張をどう記載するということよりは，審決の理由をしっかり書いて欲しいということである。

⑤　口頭審理が，審決になってはじめて書面化するという面があり，後になって，こういうことだったのだと初めて理解するようなことがある。

エ　検討事項４－具体的事件における口頭審理の要否

【検討結果（主な意見等）】

①　基本的には口頭審理は実施する方がいいと思っているが，審理時間の大部分は審判長が話をし，請求人及び被請求人は「はい」と言っただけ，という事案があり，調書も非常に簡単で，これならやらなくてもいいのではと感じられるものがあった。

②　審理事項通知書が出て，それに基づいて当事者が陳述要領書を出し，争点が明確化するということが重要で，それが充分機能したために，口頭審理がすぐ終了する，というのなら，それでよいように思う。

③　口頭審理につき，原則実施するというときに，ある事案について，実施しないとなると，当事者としては，疑問に思う場合もあるので，やはり，実施してもらった方がよいと思う。

Ⅴ．検討結果の整理

１．進歩性について

（１）引用例に記載された発明の認定について

第４事例，第７事例

第４事例は，引用例２に記載された発明の認定に関して，耐衝撃性を測定しているゼラチンフィルムが，ゼラチン単独のフィルムか，支持体上にゼラチン層を積層した複合フィルムであるかについて当事者間に争いがあった事例である。判決では，複合フィルムの状態であっても，支持体より強度が劣るゼラチン層の衝撃強度を評価することは，技術的に可能であるとし，引用例２には，特定のポリエチレングリコールを配合したゼラチンフィルムは耐衝撃強度が改善されることが開示されていると判断した。

この判断の妥当性について検討したところ，引用例２では，耐衝撃性を測定しているフィルムが，支持体上にゼラチンフィルムを積層したフィルムであったとしても，同じ支持体上のゼラチンフィルムについて比較をしていることから，ゼラチンフィルム自体の衝撃強度を評価することが不可能とはいえないため，上記判断は妥当である，との意見で概ね一致した。

引用例に記載された発明は，引用例に記載されている事項から認定することになるが，記載事項の解釈にあたっては，出願時における技術常識を参酌することに留意が必要である。

ところで，引用例に記載された発明が特定の有用性を有するものであると認定するためには，その引用例にどの程度の開示が必要とされるかが問題となることがある。

第７事例では，引用例８について，抗うつ剤として使用できる（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが疼痛に有用であることの認定の妥当性について議論された。

この点に関して，当該文献における有用性についての示唆の程度が問題となり，有用性の確かさについて納得できるような根拠が示されていれば，具体的データの開示等がなくても，有用性の認定は可能であるとの意見が多かった。

ただし，本件の明細書では，（Ｓ，Ｓ）－レボキセチンが疼痛という特定の疾患に効くとの薬理データは示されておらず，また，出願時の特許請求の範囲には対象疾患として多数の疾患が挙げられていたことが，引用例に記載された発明についての有用性が認められやすい方向に働くのではないかとの意見もあった。

（２）一致点及び相違点の認定について

第２事例

本件の特許請求の範囲の記載が，出願人が意図していない可能性のある技術的事項を含むような表現になっており，引用発明がそのような技術的事項を含んでいる場合に，本件発明と引用発明との一致点及び相違点をどのように認定するのかが問題となることがある。

第２事例では，本件の特許請求の範囲の「ソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続する」との特定事項に関して，「ソケット本体」や「接続」が明細書中で明確に定義されているわけではない場合に，引用発明の「刺通端子」と「導電ケーブル」との電気的接続が，上記の特定事項に相当するとの判断の妥当性について議論された。

この点に関して，「接続」は物理的な接続と電気的な接続との両方を含み得る概念であり，また，本件の発明の詳細な説明では，どこまでが「ソケット本体」に含まれるのかが明確に説明されていないため，引用発明では「刺通端子」を含めたものが「ソケット本体」に対応し，これと「導電ケーブル」との電気的接続をもって，本件の特許請求の範囲の「ソケット本体に絶縁ケーブルの電線を接続する」との特定事項に相当するとの認定は妥当である，との意見で概ね一致した。

なお，訂正請求によって，引用発明との差異を明確にすることは十分に可能であったのではないか，との意見が多かった。

（３）周知技術の認定について

第６事例

周知例として挙げた刊行物から直接読み取れる技術事項から，どの程度の周知技術を認定できるかが問題となることがある。

第６事例では，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがアルキル化剤として作用することとの明示はないが，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがトシラートより優れた脱離基であることや，アルキルエステルの有用性は脱離基としてのスルホナートアニオン（Ｒ’ＳＯ$_3^-$）にあり，アルキル化剤としてよく用いられること等が記載されている刊行物から，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートがアルキル化剤として優れていることが周知であると認定したことの妥当性について議論された。

この点に関して，当該刊行物からは，ｏ－ニトロベンゼンスルフォナートの一般的なアルキル化剤としての作用効果が周知であることは認定できると思われるが，いかなる官能基に対するアルキル化剤であるかは議論の余地があるとのことで概ね一致した。また，この点は，教科書に記載されるレベルの技術であるから周知技術であるとの認定に問題はないとの意見もあった。

（４）動機づけについて

第８事例

進歩性の判断は，本件発明と引用発明とを対比して一致点・相違点を明らかにした上で，この引用発明や他の引用発明，周知慣用技術，技術常識から，当業者が本件発明を容易に想到できたか否かについて，論理の構築を検討することで行う。論理づけは種々の観点，広範な観点から行うことが可能である一方，論理の構築を的確に行うことが求められる。

課題が共通することは，当業者が引用発明を組み合わせて本件発明に至ることの有力な

動機づけとなるところ，この課題をどのように認定するかが問題となることがある。すなわち，課題を広くとらえれば，引用発明を組み合わせて進歩性を否定する傾向が強まるが，狭くとらえれば，進歩性を否定することはより困難になる。

第８事例では，本件発明が，バッチ配送システムにおいて，配送される資材の量を最大化し，かつ資材の積載及び輸送のコストを最小化することを課題とした発明であり，そのような課題が明示されていない主引用発明においても，当該課題は当業者にとって当然認識されていた自明な課題であり，動機づけもあったとの判断の妥当性について議論された。

検討の結果，本件発明は実施例を上位概念化しており，これに対応して，発明の課題を広くとらえれば，引用発明においても同じ課題を有しているととらえることができ，動機づけがあったと認定されることは妥当であるとのことで概ね一致したが，構成上の相違に基づいて，より具体的な本件発明の課題を主張することも可能だったのではないかとの意見もあった。

（５）慣用技術の適用について

第９事例

周知・慣用技術を引用発明に適用して本件発明の構成とすることができるかが争点となることがある。

第９事例では，本件発明では，情報管理用サーバにおいて，行及び列の組合せで定義される位置情報を送る点について特定しているが，地図情報を送らず位置情報のみを送ることについては明記されておらず，引用発明では，店舗情報（位置情報）と地図情報を送るようになっている場合において，行列の表示のある印刷された地図上の位置情報を用いることが慣用技術であるから，それを引用発明に適用して本件発明の構成とすることは容易であると判断された。

この判断の妥当性について議論した結果，本件請求項の記載ぶりでは，本件発明が単に位置情報を送るものであると認定できる以上，上記慣用技術を引用発明に適用して容易であるとの意見があった。一方で，本件発明のポイントが地図情報を送らず位置情報のみを送ることにある以上，引用発明において，あえて慣用技術を適用し，さらに地図情報を利用しないようにすることの動機づけはないのではないかとの意見もあった。

（６）効果の参酌について

第３事例，第６事例，第７事例

進歩性の判断において，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，これを参酌するが，これがどのように参酌され，どの程度進歩性の判断に影響するかは，個別事案による。

第３事例では，化学物質の発明に関して進歩性について判断する際に，すべての実施例

について確認されているわけではない効果をどのように参酌すべきかについて議論された。

この点に関して，本件明細書で皮膚再生という効果が奏されることが実施例において確認できるのは，親水性タンパク質をステアリン酸及びパルミチン酸で変性した場合だけであり，親水性タンパク質をステアリン酸及びパルミチン酸で変性したことについての特定もなく，単に「ウンデシレン酸を除く」と特定されている本件発明では，効果を参酌する必要がないとのことで概ね一致した。

第６事例では，アルキル化に用いられる化合物の発明において，収率についての効果をどのように参酌すべきかについて議論された。

この点に関して，どの程度の収率であれば効果が顕著であるかは一概にはいえないが，本件発明と引用発明とで構成がかなり類似する場合には，同質の効果は参酌されにくいのではないかとの意見が出された。一方で，異質な効果の主張や，特定物質のアルキル化に用いる等の限定が可能であれば，進歩性が認められる余地があったのではないかとの意見もあった。

第７事例では，出願の後で提出した実験データに基づく効果であって，明細書に記載されていないような効果について参酌すべきかについて議論された。

この点に関して，出願時において確認されていなかった効果については，後に実験データを提出しても参酌されないと考えるべきとのことで概ね一致した。

２．記載要件について

（１）特許法第 36 条第 6 項第 1 号に定める要件（サポート要件）について

第１事例，第５事例

第１事例では，「開き戸の自由端でない位置」にロック装置を取り付けるとの事項が，「自由端でない位置」につき，どの程度の距離で自由端から離れた位置であるのかが，発明の詳細な説明には記載がないことから，サポート要件違反であるとされた。

検討の結果，ロック装置の取り付け位置について発明の詳細な説明に明確に記載されておらず，明細書の内容に相応する請求項の記載になっていないことから，サポート要件違反との判断は妥当であるとのことで概ね一致した。

第５事例では，本件発明は，音響波方式タッチパネルに用いられるガラス基板の成分の含有量の数値範囲を特定している発明であるから，サポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲に記載された当該成分の含有量の数値範囲が，発明の詳細な説明に記載されており，当該成分の含有量の数値範囲により，発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が音響波減衰等の抑制等の課題を解決できると認識できるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし音響波減衰の抑制等の課題を解決できると認識できるか否かを検討して判断すべきと判示され，サポート要件違反とされたが，この点の妥当性について議論がなされた。

この点に関して，サポート要件の判断にあたっては，特許法第 36 条第 6 項第 1 号の趣旨

や目的に沿った運用をして欲しいとの意見が多く，特に，選択発明や特殊パラメータ発明であるかどうか，技術分野は何か，発明の課題をどのように把握するか，等を十分考慮すべきであるとの意見や，また一般論として，単に実施例にデータが記載されていないという理由だけでサポート要件違反を通知するのは好ましくないとの意見があった。また，公知文献などの数値範囲の中から一定の数値範囲を選択した選択発明のような場合は，実施例などにおける十分なデータの裏付けが必要であるとの指摘もあった。

（２）特許法第 36 条第 6 項第 2 号に定める要件（明確性要件）について

第１事例

第１事例では，開き戸が開く程度に関して「わずかに」と表現された記載について，開き戸が開く程度については，「わずかに」と極めて抽象的に表現されているのみで，特許請求の範囲の他の記載を参酌してもその内容は明らかでなく，発明の詳細な説明にもその「わずかに」で表わされる程度を説明・示唆するような具体的な記載はないため，不明確であるとした判断の妥当性について検討された。

この点に関して，「わずかに」という記載は，その程度の意味が曖昧なため，不明確であるとの判断は妥当であるとのとのことで概ね一致した。一方で，「わずかに」という表現自体がすべて問題であるというわけではなく，本事例では各部材の位置関係や動作等が特許請求の範囲全体から見ても適切に表現されているとはいえないことも判断に影響しているのではないかとの意見もあった。

３．分割要件について

第１事例

第１事例では，原出願の当初明細書にいくつかの実施例が記載されており，各実施例を組み合わせた発明を分割出願に含めた場合に，当初明細書に組み合わせる態様が記載されていなかったこと等により分割要件違反と判断された。

この判断の妥当性について検討した結果，分割要件の実体的要件の判断は，新規事項追加の判断と同様に行うべきであり，明細書の記載内容を総合的に勘案すれば当該判断は妥当であるとの意見が多かった一方で，技術分野，発明の課題，及び出願時の技術常識等も参酌すべきであるとの意見，並びに実施例を組み合わせることについての積極的な記載までは必ずしも必要ないのではないかとの意見もあった。

４．意匠について

（１）類否判断について

第１０事例，第１１事例

第１０事例では，本件意匠の登録出願日前に，需要者に広く知られるに至った部分を看者の注意を引く部分とし，意匠の類否判断に及ぼす影響は相対的に大きい，との判断の妥

当性について検討された。

この点に関して，このような判断が妥当かどうかは事案によって判断されるべきであって一般化は難しいとのことで概ね一致したが，通常の類否判断が原則である上で，周知性という事情が考慮されてもよいのではないかとの意見があった。

第１１事例では，「腕時計側」の意匠について，類否判断の前提として，時計本体部を収納する収納部と収納部を覆うためのガラスを押さえるリング状部及びベルト連結部が，最も意匠全体の美感に与える影響が大きく，竜頭等の操作部分は，目立つ部分であり，全体の印象を左右することがあるが，上記収納部等に比べれば，意匠全体の美感に与える影響が大きいということはできない，という判断の妥当性について検討された。

この点に関して，「側」としてみた場合に違いが見えないこと，竜頭等の態様が公知になっていると思われること等から，当該判断は妥当であるとの意見が出された一方で，竜頭等の操作部分も評価の対象であるべきとの意見も出された。

（２）意匠の拒絶査定不服審判の審決について

第１２事例，第１３事例

審決書のみにより事件全体の把握が可能であり，どの登録要件に関する判断を行ったかが明確になるような審決は，無用の無効審判の請求を防げる，無効理由不存在の主張が行いやすいなどの効果が期待できるのではないかと思われ，今後もそのような審決が出されることが望ましいとの意見があった。

審決書において，請求の理由において述べられた請求人の主張の要点を摘記することはあるが，すべてを摘記する訳ではなく，他方，当該主張以外の部分について判断することもあることから，審決から審判合議体の判断内容が明確に理解できるような審決の記載が望ましいとの意見があった。

５．商標について

（１）結合商標の類否について

第１４事例

第１４事例は，結合商標の類否についての事例である。判決では，本件商標「トリートメントチャージ＼TREATMENT CHARGE」と引用商標「CHARGE＼チャージ」等との類否判断において，「トリートメント」は，髪の毛及び頭皮を補修・保護する商品を示す普通名称として使用されているとし，本件商標の「チャージ」及び「CHARGE」の部分から称呼及び観念が生じるとして，本件商標と引用商標とは類似すると判断された。

検討メンバーからは，「トリートメント」を普通名称と判断している点は良かったとの意見や，「トリートメント」と「チャージ」の結合は一連でまとまりがあるが，「チャージ」の商標権を持っている場合，その後に「シャンプー」や「リンス」を含め様々な品質表示の語を結合させた商標権を取らなくてはならなくなるから，裁判所は実際に使用している

権利者の権利の保護という観点から判断したのではないかとの意見が出された。

他方で，判決は「トリートメント」の語に識別力が無いから「チャージ」の語を要部と判断したものであるが，識別力が弱いといっても一体とみて非類似と判断することもあり得たとの意見もあった。これに対して，一連の観念が生じるか否かという観点から，一体とみるか分離できるかを考えるべきとの意見もあった。

結合商標の類否について，「炭都饅頭」（平成 23 年（行ケ）10174 号　引用商標「TANTO＼タント」）の判決では非類似と判断されたが，これについては，「炭都」と「TANTO＼タント」では称呼は同じでも外観が大きく異なるとの意見や，知財高裁は外観重視の傾向にあり，「トリートメントチャージ」は外観が類似のケースであるとの意見が出された。

（２）観念の類似について

第１５事例

第１５事例は，観念類似についての事例である。判決では，本件商標「天使のスィーツ」と引用商標「エンゼルスィーツ＼Angel Sweets」とは，両商標とも「天使の甘い菓子」又は「天使」という共通の観念が生じるとした上で，外観及び称呼が異なっていても，観念が同一であり，取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体を考察すると出所の誤認混同が生じるおそれがあるとされた。

観念が類似するからといって全体が類似するというものではなく総合判断になるとの意見や，「天使のスィーツ」から即座に「エンゼルスウィーツ」を連想するものではなく出所の混同おそれはないのではないかとの意見が出された。

また，「天使」と「エンジェル」は，他に言い回しが無く，日本語と外国語とが１対１の関係にあるとの指摘があった。例えば「マジック」であれば，「魔法」，「手品」等いくつかの意味があり，１対１の関係ではないことになる。

（３）図形商標の類否について

第１６事例

第１６事例は，図形商標の類否判断に関する事例である。１次審決では，本件商標から特定の称呼及び観念を生じないとし，引用商標からは「キューピー」の称呼及び「キューピー（人形）」等の観念を生じるとして，両者は非類似の商標と判断した。これに対して，判決では，本件商標は，周知な「キューピー」キャラクターの特徴と符合し，取引者・需要者は「キューピー」を認識するから，「キューピー」の称呼及び観念を生じるとし，引用商標からも「キューピー」の称呼及び観念を生じるとして，両者は類似の商標と判断した。

判決の判断が妥当との意見がある一方，顔だけの図形からなる本件商標を見て「キューピー」と分かるのか疑問との意見や，本件商標は赤ちゃんや天使が想起され，即座にキューピーとはならないと思うとの意見など，判決の判断に疑問があるとの意見があった。また，判決は周知性を加味して類似と判断したのではないかとの意見もあった。

（４）公序良俗違反について

第１７事例

第１７事例は，４条１項７号に関する事例である。判決では，７号の「公序良俗を害するおそれ」を私的領域までに拡大解釈し出願を排除することは，登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので，「特段の事情」のある例外的な場合を除くほか，許されないというべきであるとされた。

判決は，私人間の問題については７号が踏み込むべきでないとして，剽窃的というのが独り歩きしないよう，より具体的検討を要することを示したものと思われるとの意見があった。

判決では，主体に着目した公序良俗違反として７号を適用する例がなくはないとして，「特別な事情」に該当しうるケースを例示している。７号適用に際しては，本判決を踏まえて，慎重に判断することが必要であろう。

なお，本事件は，４条１項７号のほか，４条１項１０号，１５号及び１９号を無効理由として審判請求され，１次審決では４条１項７号により本件登録を無効とし，他の理由について判断されなかったが，判決では，それらの理由についても付加的に判断されている。

当事者から主張された無効理由のすべてについて審決で判断してほしいとの意見があった。

特許庁の実務上，主張された無効理由の一部の理由により商標登録を無効とすべき判断ができれば，明らかに形式的に主張した程度の他の理由については判断しないことがあるが，原則として，主張された無効理由のすべてについて判断すべきとしている。

（５）防護標章登録について

第１８事例

防護標章登録されるためには「需要者の間に広く認識されている」ことが必要であり，著名の程度に至った場合とされている。ここでいう「需要者」とは誰か，著名の程度は「全国的」に知られている必要があるか，「一般需要者」の間にまで広く知られている必要があるかについて議論がされた。

「需要者」について，原登録商標の指定商品・指定役務の需要者なのか，防護標章登録出願の指定商品・指定役務の需要者なのか，学者間でも議論の分かれるところである。しかしながら，広義の混同を生ずるおそれのある商標が登録された場合に問題なのは，その問題の商標の指定商品の取引者・需要者の側に混同が生じ，周知商標の権利者の業務上の信用が損なわれることであるから，たとえ，同じ結論が導かれることになるとしても，原則として，その判断主体は，防護標章出願の指定商品・役務の取引者・需要者に置くべきとの意見があった。

「全国的」に知られている必要があるかについては，何らかの形で全国の需要者に知られ

ていることが必要との意見と，ある特定の地域に限りとても知られている場合は防護標章登録を認めても良いのではないかとの意見があった。

「一般需要者」の間にまで広く知られている必要があるかについて，専門的な商品やＢtoＢでしか取引されないものについては，「一般需要者」とすると防護による保護ができなくなり，不合理であるとの意見があった。

また，判決において「出所の混同を来す程に強い識別力……を有しているとは認められない」と説示されているが，「強い識別力」を発揮する商標に限って防護標章登録を認めるのは不当ではないかとの問題提起がされた。しかしながら，この「強い識別力」は顧客吸引力のことを意味しているものと思われ，それほど深い意味はないのではないかとの意見が多数であった。

６．口頭審理の充実化について

（１）審理事項通知書の記載や運用について

審理事項通知書によって，口頭審理の事前に争点や質問事項が明確になることから，審理事項通知書の活用は適切な運用であるとの意見が多かった。

審理事項通知書の記載については，合議体の心証の開示の程度等にばらつきが見られるとの意見があった一方で，事案によってばらつきが出るのは仕方がなく，柔軟な対応が必要であるとの意見もあった。

（２）審理指揮について

口頭審理での審理指揮については，概ね適切であり，従前に比べ適正な手続の進行が確保されているとの意見が多かった。

一方で，審判長による議論のコントロール，出頭者及び証拠等の適切な確認，中立性の確保，当事者の主張の明確化，争点の明確化等によって，さらなる審理の充実を図ることができるのではないかとの意見があった。

（３）口頭審理での当事者の対応ぶりについて

口頭審理での当事者の対応ぶりについて，口頭審理の充実化のためには，当事者による十分な準備と適切な対応が必要であるとのことで概ね一致した。

当事者の準備不足に起因して，引用部分の確認や引用した理由の説明に，口頭審理時間の半分を要するような事案がある一方で，適切な審理指揮のもと，当事者が十分準備し，充実した審理がなされる場合は理想的であるとの意見があった。