

# 審判実務者研究会報告書

## 2012

平成25年3月

特許庁審判部



# 要 約

## **1. 序**

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。

そこで、特許庁審判部では、平成 18 年度に、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、特許庁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具体的に検討し、その検討結果を報告書にまとめた。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、平成 21 年度にはコンピュータ・ソフトウェア関連発明における発明の成立性、平成 22 年度には補正・訂正の要件及び分割要件を検討の対象に含め、さらに、平成 23 年度には、特許事件に関する事例検討のみならず、意匠・商標事件を検討の対象に含めた検討会を実施してきた。

平成 24 年度においては、平成 23 年度に引き続き、特許事件に加えて意匠事件、商標事件についての事例を検討し（分野別分科会）、口頭審理の充実化を目的とした当事者系審判実務についての議論（審判実務分科会）を実施した。

## **2. 研究会概要**

### **(1) 研究体制**

研究会座長を首席審判長とし、研究会に 6 つの「分野別分科会」と 1 つの「審判実務分科会」を設置し、これら各分科会を、10 名前後の庁内外の検討メンバー（産業界（知財担当者等）、弁護士、弁理士、審判官）によって構成した。特に、審判実務分科会では、口頭審理の充実化を目的とした議論を行うことから、平成 23 年度以降に、当事者として当事者系審判事件に関わった経験のある者を含めて検討メンバーを構成した。

### **(2) 研究手法**

#### **① 分野別分科会（事例検討）**

第 1 回分野別分科会において、検討対象事例（審決・判決）を選定し、第 2 回以降の分野別分科会において、当該具体的事例に基づき、特許庁や知的財産

高等裁判所における判断基準等についての検討を行った。

検討対象事例は、①比較的近年の事件及び②請求不成立（査定系事件）又は権利無効（当事者系事件）が確定した事件，という条件で選定し，検討上の論点は，関連事件（分割出願等）がある場合，その点にも配慮して設定した。

また，第2回以降の分野別分科会では，検討メンバーの論点に対する考え方を分科会開催前にとりまとめ，その結果を検討メンバー間で共有することで，分科会当日での議論がより活発に行われるようにした。

## ② 審判実務分科会（口頭審理の充実化）

第1回審判実務分科会から第2回審判実務分科会の間に，検討メンバーは口頭審理を傍聴し，第2回審判実務分科会において，口頭審理の意義・目的，審理事項通知書や調書の在り方及び口頭審理における審理指揮等の論点について議論した。

また，分野別分科会と同様，第2回審判実務分科会での議論を活発なものとするため，上記口頭審理傍聴の結果や自身の経験を踏まえた意見を第2回審判実務分科会前にとりまとめ，その結果を検討メンバー間で共有することとした。

## 3. 研究結果

### （1）分野別分科会（機械）

第1事例は，審決の相違点の認定の方法について，発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく相違点をことさらに細かく分けて認定しており著しく適切を欠くと指摘した裁判例である。研究会では，判決の説示を妥当とした上で，本件における相違点の認定を再検討し，審決の認定した相違点1～5はステープルファイバークラフトを用いることに関するひとまとまりの技術的事項として，同相違点6は異なる2種類のポリウレタン樹脂を用いることに関する独立の技術的事項として，進歩性が判断されるのが適切であるとの結論に至った。

第2事例では，3つの数値限定を発明特定事項とする本件補正発明の進歩性判断について，審決及び判決のように3つの数値限定をそれぞれ個別の相違点と認定して容易想到性を判断すべきか，あるいは，相違点2及び3は一体として判断すべきかが検討された。研究会では，相違点2及び3に係る構成が，実体的にみて，相乗的效果を奏するような一体不可分の関係にあるとみる余地はあるものの，それを根拠付ける技術的意義が当初明細書等に記載されていなかったことから，判決がそれぞれの相違点について個別に容易想到性を判断したことはやむを得ないとの結論に至った。

## (2) 分野別分科会 (化学)

第3事例は、分割要件違反、実施可能要件違反等を理由に請求された無効審判につき、請求不成立とした審決及びその審決を取り消した判決である。研究会では、分割要件の判断の妥当性等が検討され、本件明細書における「被覆」の意味は、「水等のルイス酸抑制剤でガラス表面を平衡化し不活性化する」とことと理解できるので、「被覆」の意味を辞書的に広く解釈し、分割要件を満たさないとする判決の判断は厳し過ぎるとの意見があった。一方、判決は、別件侵害訴訟における権利者（本訴被告）の主張を考慮して「被覆」の意味を広く解釈したものとも考えられ、出願当初に実質的に開示されていたとは思われない発明にまで権利範囲を拡張することは妥当でないとの観点から、本事例における判決の判断はむしろ妥当であるとの意見も出された。

第4事例は、刊行物1及び2にそれぞれ記載の引用発明および技術事項に基づき進歩性を否定した審決と、「同認定の誤りは審決の結論に影響を与えるものではない」として審決の判断を維持しつつも、審決における相違点の認定誤りを指摘した判決である。研究会では、審決が相違点1を誤って認定した点、すなわち、粒子数の上限を「22万6千個/m<sup>1</sup>を超え62万個/m<sup>1</sup>未満」と認定した点の妥当性等が検討され、粒子数の上限を範囲で特定する方法では、上限値が不明確であり、刊行物1に記載されている事項は、あくまでも22万6千個/m<sup>1</sup>等の具体的な数値であるから、範囲で特定するのは妥当でない等との意見が出された一方、審決は、本願発明を「粒子数の上限を60万個/m<sup>1</sup>とするもの」と把握し、本願発明との対比の必要から、引用発明について、粒子数の上限が22万6千個/m<sup>1</sup>から62万個/m<sup>1</sup>の間にあると認定したのであり、この認定自体に誤りは無いとする意見も出された。

第5事例は、進歩性が認められないとの理由で請求不成立（拒絶）とした一次審決、および、手続違背を事由として当該一次審決を取り消した判決である。研究会では、一次審決および判決の妥当性等が検討され、一次審決における進歩性否定の理由付けが甲10～12の周知技術を引用して大きく変更されているにもかかわらず、審判合議体は、請求人に反論の機会を与えておらず、この点手続違背があると考えられ、判決の判断は適正だと思われるとの意見で一致した。

## (3) 分野別分科会 (バイオ)

第6事例は、引用発明1、引用発明2及び周知技術に基づき進歩性を否定した審決と判決である。研究会では、引用発明2の認定および「早期癌」のとらえ方の妥当性等が検討され、引用例2から読み取れる技術事項が「MK血中濃度が・・・腫瘍浸潤とある程度まで関連していることを示唆」する点にとどまる、つまり、引用例2が浸潤前の「早期癌」を示しているとは限らないと考え

られるところ、判決が、引用例2の表1におけるリンパ節転移のないケースを「結腸癌の病期が進行していないケース」ととらえ、「早期癌」と同義に扱っている点は疑問である、等の意見が出された。

第7事例は、引用例Aに記載の引用発明に基づき進歩性を否定した審決および判決である。研究会では、実験データ等に裏打ちされていない本件の引用発明が、進歩性判断において本願発明と対比される主引用発明として認定されることの妥当性等が検討され、引用例Aには、フルオロカーボンの全体に酸素と二酸化炭素の溶解性があり、医療用に用いることができる等の記載があり、これら記載が実施例発明の上位概念化を正当化する根拠になり得るので、審決および判決が上位概念化した発明（引用発明）を主引用発明として認定したことは妥当であった等の意見が出された。

#### **（４）分野別分科会（電気）**

第8事例は、引用例1ないし3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたとして本件特許を無効とした審決と判決である。研究会では、相違点1の判断等が検討され、「番組表に表示されるチャンネル及び情報内容について、多様化、詳細化する技術に関する周知技術と組み合わせる動機付け」の論理は不要であったのではないか等の意見が出された。

第9事例は、請求不成立とした一次審決において甲4補正を却下したことが誤りであったとして一次審決を取り消す一次判決がなされ、一次判決確定後の審理においてした甲6補正及び本件補正のうち本件補正が却下されるとともに、本願は甲6補正が特許法第17条の2第3項に規定に反するとの理由で請求不成立の二次審決を受け、当該二次審決を支持した二次判決の事案である。研究会では、一次判決の判断（甲4補正の適否）、二次判決の判断（本件補正の適否、甲6補正に関する新規事項追加についての判断）等が検討され、一次判決の判断は、明細書の記載および当業者の技術常識を前提にすれば妥当である（一次審決の判断は誤り）との意見が多かったが、問題がある等の意見もあった。また、二次判決の本件補正の適否についての判断は、妥当との意見が多数であったが、問題があるとする意見、何とか救済する手段はなかったのかとする意見があった。さらに、二次判決の甲6補正に関する新規事項追加についての判断については、概ね妥当との意見が多かった。

#### **（５）分野別分科会（意匠）**

第10事例では、「木ねじ」に係る本件登録意匠（部分意匠）と「タッピンねじ」に係る引用意匠との類否が争われた事案について、物品の類否判断の方法、物品としての共通性の位置づけ、機能的形態の評価等について検討した。「木ね

じ」と「タッピンねじ」が物品としての共通性を有するという判決の結論に異論はなかったが、現在の実務における物品の類否判断基準は曖昧であるとの意見が多かった。また、判決が、物品としての共通性は形態が取引者又は需要者にいかなる美感を与えるのかを評価判断する前提にすぎないとした点や、ねじの駆動穴としての平面視正形状穴と十字状穴は取引者又は需要者の注意を惹く部分とはいえないとした点については、委員の賛否が分かれた。

## （６）分野別分科会（商標）

第 11 事例では、漢字二文字の順序を入れ替えた商標（本件では、「肌優」と「優肌／Y U - K I」）の類否判断について検討した。それぞれの商標の有する識別力の程度、造語か否か、取引実情の違いなどが類否判断に影響を及ぼすという意見が出されたとともに、特許庁による取引実情の調査の在り方についても検討がなされた。

第 12 事例では、商標法 50 条 2 項の「正当な理由」の有無の判断の在り方について検討した。特に、薬剤にかかる商標については、臨床試験から薬事法上の製造販売承認がなされるまでに長期間を要することが多いため、商標権者が承認申請及び販売を視野に入れて着々と準備を進めているといった事実が認定できる場合には、不使用に係る正当理由を認めるべきであるとの意見が出された。

第 13 事例では、称呼が同一あるいは近似し、外観及び観念が著しく相違する 2 つの商標（本件では、「I - L u x」と「E y e L u x」）の類否判断について検討した。判決は、指定商品の一部がインターネットにより検索される場合があるという取引実情も勘案して、外観上の相違により商品の出所の誤認混同が生じるおそれがないとはいえないとしたものであり、研究会でも、称呼が同一の商標を類似と判断することに積極的な意見が多かった。また、本件は、いわゆる禁反言の法理が適用された事案として、その当否についても意見が交わされた。

## （７）審判実務分科会

審判実務分科会では、口頭審理の充実化を目的とした議論を行った。

研究会では、口頭審理の意義として、争点整理や争点に対する十分な主張立証であることを確認しつつ、口頭審理を主に争点整理の場としてとらえるか、主に争点に対する議論の場としてとらえるかによって、審理の進め方が大きく変わってくるとされた。

審理事項通知書については、合議体による心証開示は、当事者が争点及び合議体の理解度を認識することができるため、必要な点に絞った効率的な主張立

証活動を行うことができるという利点があるが、心証開示の弊害としては、新たな主張を引き出してしまう点との指摘がされ、その場合には、口頭審理前に、2度目の審理事項通知書において、再度、争点整理を行うことも効果的との意見があった。また、審理事項通知書には、口頭審理で議論する具体的な争点や、当事者が準備すべき事項が記載されていることが望ましいとの意見があった。

口頭審理の内容や進め方については、書面で主張立証が尽くされた場合の口頭審理について、合議体と当事者の間で積極的な意思疎通を図りながら、審決の齟齬を防止するために有意義に活用すべきとの意見があった。

調書については、審決を書くにあたって必要とはいえない事項についても、当事者が記載を求める場合には調書に記載すべきか否かについて、意見が分かれる結果となった。記載すべきという意見は、無効審判における相手方当事者の主張を侵害訴訟において主張したい場合があるというが、記載する必要はないという意見は、争点が拡散するおそれがあるため、相手方の主張は審決において記載されれば十分であるという。

口頭審理後の審理続行の必要性については、一方当事者が口頭審理において新規な主張をした場合、相手方当事者が書面によって反論したいと要望することが多いが、新規な主張が審判請求書の要旨変更にあたる場合は却下し、そうでない場合でも、合議体が十分な心証を得ており、これ以上の主張立証は不要である旨を伝えるなどして、一定の歯止めをかけることは必要との意見等があった。

商標不使用取消審判における口頭審理については、ある証拠から直ちに商標の使用という要証事実の存否が明らかとならないことが多く、また、被請求人に代理人がついていないことも少なくないと思われるため、被請求人の主張する事実と証拠との関係や、補充すべき証拠を明らかにするために口頭審理を活用する必要性が高い等の、不使用取消審判の特徴を指摘する意見があった。

なお、従前に比して、審理事項通知書の記載内容が充実化している等、特許庁の運用が改善されているとの意見も多く見られた。





## はじめに

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ありません。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ります。

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す。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ります。

そこで、特許庁審判部では、平成 18 年度に、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、特許庁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検討し、その結果を報告書にまとめて、特許実務関係者に広くフィードバックしました。平成 19 年度には性格の異なる新たな技術分野としてバイオ分野を対象に追加しました。

また、知財高裁大合議判決（平成 17 年（行ケ）第 10042 号 平成 17 年 11 月判決「偏光フィルムの製造法」）を契機に記載要件についての判断基準が厳しくなったのではないかとの指摘があり、平成 20 年度には記載要件も検討対象として「特許性検討会」と名を改めました。

さらに、平成 21 年度にはコンピュータ・ソフトウェア関連発明における発明の成立性、平成 22 年度には補正・訂正の要件及び分割要件を検討の対象に含めました。

そして、平成 23 年度からは、「審判実務者研究会」として、特許事件のみならず、商標・意匠事件についても事例の検討対象とし、加えて、口頭審理の充実化を目的として、審判合議体の審理指揮、当事者の対応ぶり等に関して議論する審判実務分科会を設置しました。

本報告書は、検討メンバーそれぞれの視点に基づく自由な議論の成果をとりまとめたものであり、審決・判決に対する一般的な解釈につながるものとは限りませんが、庁内外の特許実務関係者による検討結果を広く公表することによって、審決及び判決や、特許庁における審判実務に対する理解の一助となることを期待しております。

結びに、本報告書の取りまとめに際しては、庁内外の検討メンバー及びオブザーバーの方々から、多大なご協力を頂きました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

平成 25 年 3 月  
研究会座長 吉村 和彦

# 目次

要約

はじめに

## **1. 研究会概要**

- (1) 研究体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
- (2) 研究手法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

## **2. 分野別分科会**

- (1) 序説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3
- (2) 各事例の研究結果
  - ①第1事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5
  - ②第2事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 8
  - ③第3事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 9
  - ④第4事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 0
  - ⑤第5事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 1
  - ⑥第6事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 6
  - ⑦第7事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 8
  - ⑧第8事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0 8
  - ⑨第9事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 2
  - ⑩第10事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 4 2
  - ⑪第11事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5 6
  - ⑫第12事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 6 3
  - ⑬第13事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 6 8

## **3. 審判実務分科会**

- (1) 序説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 7 9
- (2) 議論結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 7 9

# 1. 研究会概要



## (1) 研究体制

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，審決・判決の具体的事例に基づき，特許庁や知的財産高等裁判所における判断基準等について研究を行った。また，分野横断的に，「審判実務分科会」を設置し，口頭審理の位置付け等，口頭審理の充実化を目的とした議論を行った（図1）。

検討メンバーは，産業界（知財部員等），弁護士，弁理士，特許庁審判部（審判官）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，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。特に，審判実務分科会では，口頭審理の充実化を目的とした議論を行うことから，平成23年度以降に，当事者として当事者系事件に関わった経験のある者を含めて検討メンバーを構成した（表1）。

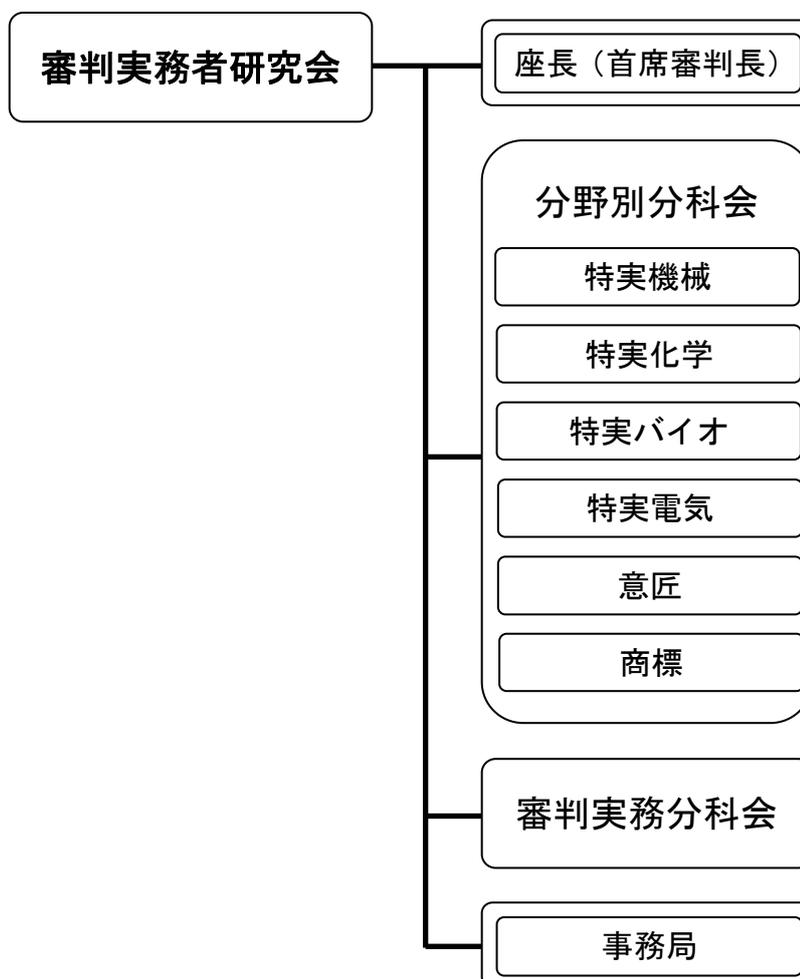


図1 研究体制

分野	氏名	所属	役職等
座長	吉村 和彦	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
	泉 剛司	株式会社東芝 研究開発センター 知的財産部	主務
	大野 浩之	協和特許法律事務所	弁理士
	小暮 宏幸	月島機械株式会社 法務部 知的財産グループ	副主事
	黒田 博道	みらい国際特許事務所	弁理士
	言上 恵一	青山特許事務所	弁理士
	鉢呂 昌弘	旭硝子株式会社	主席
	村田 尚英	特許庁審判部 1 5 部門	部門長
横井 巨人	特許庁審判部 4 部門	審判官	
化学	大塚 章宏	日本メジフィジックス株式会社 知的財産部	マネージャー
	加賀 直人	特許庁審判部 2 4 部門	審判官
	片山 健一	大野総合法律事務所	弁理士
	辻居 幸一	中村合同特許法律事務所	代表パートナー
	中島 正博	中島国際特許事務所	副所長 弁理士
	星野 紹英	特許庁審判部 2 5 部門	部門長
	堀川 環	大日本住友製薬株式会社 知的財産部 第2グループ	主席部員 弁理士
	萬 秀憲	大王製紙株式会社 ホーム&パーソナルケア (H&PC) 事業部 知的財産部	部長
バイオ	内田 淳子	特許庁審判部 2 1 部門	部門長
	片貝 博典	大正製薬株式会社 知的財産部	
	岸本 達人	東京セントラル特許事務所	パートナー弁理士
	城山 康文	アンダーソン・毛利・友常法律事務所	弁護士
	新榮 麗英	株式会社明治 知的財産部 特許 1 G	主任
	高浜 学	中外製薬株式会社 知的財産部	課長
	田中 洋子	特許業務法人 津国	所長代理
	新留 豊	特許庁審判部 2 2 部門	審判官
	野村 将	武田薬品工業株式会社 知的財産部	

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
	奥田 誠	特許業務法人コスモス特許事務所	副所長
	小原 寿美子	伊東国際特許事務所	弁理士
	下萩原 勉	株式会社日立製作所 知的財産権本部 知財開発本部 特許第六部	技師
	田中 成治	日本電気株式会社 知的財産開発推進部	担当
	田中 裕紀	富士通株式会社 知的財産権本部 特許統括部	マネージャー
	西山 昇	特許庁審判部 2 6 部門	部門長
	馬場 慎	特許庁審判部 3 2 部門	審判官
	三友 仁史	富士通テクノロジーリサーチ株式会社 I P 開発センター	弁理士
意匠	折居 章	南青山国際特許事務所	弁理士
	檜本 光司	特許庁審判部審判課審判企画室	審判官
	川崎 芳孝	特許庁審判部 3 4 部門	部門長
	佐藤 英二	創英国際特許法律事務所	弁理士
	中原 香通子	富士通株式会社 法務知的財産権本部 知的財産戦略統括部	マネージャー
	林 真紀	キヤノン株式会社 知的財産法務本部 商標・意匠課	
	水谷 直樹	水谷法律特許事務所	弁護士 弁理士
商標	池田 俊彦	住友スリーエム株式会社 知的財産部	マネージャー
	伊藤 真	ライツ法律特許事務所	弁護士 弁理士
	内山 進	特許庁審判部 3 5 部門	審判長
	加藤 ちあき	中村合同特許法律事務所	パートナー弁理士
	熊谷 美和子	西村あさひ法律事務所	弁理士
	國米 弘一	花王株式会社 ブランド法務課	課長
	谷山 尚史	大房・谷山特許法律事務所	弁理士
	西村 雅子	特許業務法人西村&宮永商標特許事務所	パートナー弁理士
	寺光 幸子	特許庁審判部 3 6 部門	審判長
	松嶋 さやか	芦田・木村国際特許事務所	弁理士
	山田 啓之	特許庁審判部審判課審判企画室	審判官
	山本 敬一	サントリー食品インターナショナル株式会社 管理本部 知的財産部	

審判実務	伊藤 真	ライツ法律特許事務所	弁護士 弁理士 (商標分科会)
	鵜飼 健	特許庁審判部 2 2 部門	部門長 (専任)
	大河原 裕	特許庁審判部 9 部門	部門長 (専任) (~平成24年12月)
	大向 尚子	西村あさひ法律事務所	日本国及びニューヨーク州 弁護士 (専任)
	加藤 ちあき	中村合同特許法律事務所	パートナー弁理士 (商標分科会)
	黒田 博道	みらい国際特許事務所	弁理士 (機械分科会)
	言上 恵一	青山特許事務所	弁理士 (機械分科会)
	佐藤 英二	創英国際特許法律事務所	弁理士 (意匠分科会)
	下萩原 勉	株式会社日立製作所 知的財産権本部 知財開発本部 特許第六部	技師 (電気分科会)
	辻居 幸一	中村合同特許法律事務所	代表パートナー (化学分科会)
	水野 恵雄	特許庁審判部 2 7 部門	部門長 (専任) (平成25年1月~)
	萬 秀憲	大王製紙株式会社 ホーム&パーソナルケア (H&PC) 事業部 知的財産部	部長 (化学分科会)
オブザーバー	岡山 太一郎	特許庁審査第一部調整課審査基準室	係長
	押本 泰彦	日本商標協会	事務局長 弁理士
	齋藤 正貴	特許庁審査第一部調整課審査基準室	係長
	酒井 孝成	一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター	専務理事
	荘林 啓	株式会社リコー 法務・知財本部 知的財産センタ 知的財産12グループ	スペシャリスト
	高野 和行	特許庁審判部審判課審判企画室	課長補佐
	土井 英男	日本知的財産協会	事務局長
	當間 庸裕	特許庁審査第一部調整課審査基準室	係長
事務局	小林 英司	特許庁審判部審判課審判企画室	課長補佐
	塩川 泰子	特許庁審判部審判課	審・判決調査員
	戸田 一成	特許庁審判部審判課	審・判決調査員
	野仲 松男	特許庁審判部審判課審判企画室	室長
	林 茂則	特許庁審判部審判課	審・判決調査員
	前野 和也	特許庁審判部審判課審判企画室	係員

(五十音順, 敬称略)

表1 審判実務者研究会検討メンバー

## **(2) 研究手法**

### **① 分野別分科会**

検討対象事例（審決・判決）を第1回分野別分科会で選定した後、第2回以降の分野別分科会において、選定された検討対象事例に基づき、特許庁や知的財産高等裁判所における判断基準等についての検討を行った。

また、第2回以降の分野別分科会では、検討メンバーの論点に対する考え方を分科会開催前にとりまとめ、その結果を検討メンバー間で共有することで、分科会当日での議論がより活発に行われるようにした。

#### **ア 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、知的財産高等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。

事例選定に当たっては、原則、2007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。なお、検討上の論点は、関連事件（分割出願等）がある場合、その点にも配慮して設定した。

本年度は、検討対象事例として、13件選定した（表2）。

事例番号	審判番号	出訴番号	分野
第1事例	不服2007-1438号 (請求不成立)	平成22年(行ケ)第10064号 (請求棄却)	特実機械
第2事例	不服2009-25596号 (請求不成立)	平成23年(行ケ)第10059号 (請求棄却)	
第3事例	無効2006-80264号 無効2006-80265号 無効2007-800195号 (一次審決:請求不成立,二次審決:請求成立)	平成20年(行ケ)第10276号 (審決取消)	特実化学
第4事例	不服2011-2862号 (請求不成立)	平成23年(行ケ)第10345号 (請求棄却)	
第5事例	不服2008-19718号 (請求不成立)	平成22年(行ケ)第10174号 (審決取消)	
第6事例	不服2008-28784号 (請求不成立)	平成22年(行ケ)第10395号 (請求棄却)	特実バイオ
第7事例	不服2008-71号 (請求不成立)	平成23年(行ケ)第10277号 (請求棄却)	
第8事例	無効2008-800071号 (請求成立)	平成21年(行ケ)第10294号 (請求棄却)	特実電気
第9事例	不服2007-18278号 (一次・二次審決:請求不成立)	平成21年(行ケ)第10303号 平成23年(行ケ)第10133号 (一次判決:審決取消,二次判決:請求棄却)	
第10事例	無効2007-880011号 (請求成立)	平成19年(行ケ)第10390号 (請求棄却)	意匠
第11事例	無効2008-890053号 (請求不成立)	平成21年(行ケ)第10071号 (審決取消)	商標
第12事例	取消2009-300352号 (請求不成立)	平成22年(行ケ)第10037号 (請求棄却)	
第13事例	不服2008-19421号 (請求不成立)	平成21年(行ケ)第10102号 (請求棄却)	

表2 検討対象事例

## **イ 事例検討**

各事例の検討は、分野別分科会において行い、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。

検討事例の選定に当たり、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・商標)の説明、及び審決・判決における判断の概要を説明した後、検討会メンバーによって論点を確認し、当該事項について議論した。

## **② 審判実務分科会**

検討メンバーは、第1回審判実務分科会から第2回審判実務分科会の間、実際の口頭審理を2件程度傍聴し、第2回審判実務分科会において、口頭審理の充実化に向けて、口頭審理の意義・目的、審理事項通知書や調書の在り方、口頭審理における審理指揮等の論点について議論した。

また、分野別分科会と同様、第2回審判実務分科会での議論を活発なものとするため、上記口頭審理傍聴の結果や自身の経験を踏まえた意見をとりまとめ、その結果を第2回分科会開催前に検討メンバー間で共有することとした。



## 2. 分野別分科会



## (1) 序説

審決・判決の検討を通じて、特許庁及び知的財産高等裁判所の判断等について研究する分野別分科会の研究結果として、本報告書では、以下の項目（例）をとりまとめた。

### ① 記載項目例（特許）

- 1 事件の概要
- 2 検討事項の概要
- 3 審決の概要（※進歩性に係る判断の場合）
  - (1) 本件発明
  - (2) 引用発明
  - (3) 一致点
  - (4) 相違点
  - (5) 相違点の検討
- 4 判決の概要
- 5 検討事項及び検討結果

### ② 記載項目例（意匠）

- 1 事件の概要
- 2 検討事項の概要
- 3 審決の概要
  - (1) 本件意匠
  - (2) 引用意匠
  - (3) 共通点
  - (4) 差異点
  - (5) 共通点及び差異点の検討
  - (6) 類否判断
- 4 判決の概要
- 5 検討事項及び検討結果

### ③ 記載項目例（商標）

- 1 事件の概要
- 2 検討事項の概要
- 3 審決の概要
  - (1) 本件商標
  - (2) 引用商標

#### 4 判決の概要

#### 5 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（意匠，商標についても同様）。
- 必要に応じて，下線を付している。

## (2) 各事例の研究結果

### ① 第1事例（特実機械1）

事件番号	平成22年（行ケ）第10064号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成22年10月28日判決言渡
審判番号	不服2007-1438号
出願番号	特願2000-249815
発明の名称	被覆ベルト用基材

#### 1 事件の概要

濾過機等に用いる長尺ニッププレスベルトの構造に関する発明が対象である。審決は、審判請求時の補正を、①新規事項の追加、及び、②進歩性に基づく独立特許要件の欠如を理由として却下したところ、判決は、①に関する取消事由を認容したものの、②に関する取消事由を理由がないとして請求を棄却したものであるが、本件審決が行った相違点の認定手法について付言し、進歩性判断における相違点の認定とその判断手法のあり方について裁判所の考え方を示しつつ、本件審決のように相違点をことさら細かく分けて認定する手法は適切を欠く、とした事案。

#### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：相違点の認定に関し、付言として示された裁判所の考え方（相違点の認定は、発明の課題解決の観点から、まとまりある構成単位として認定すべき）は妥当か。
- (2) 検討事項2：裁判所の付言を妥当とした場合、本件の相違点はどのような認定とすべきか。
- (3) 検討事項3：検討事項2で検討した相違点の認定を前提とした場合、本願補正発明の進歩性について、原告はどのような主張がなされたか。また、結論は変わりえたか。

#### 3 審決の概要（本件補正2に係る独立特許要件に関する部分）

- (1) 本願補正発明（本件補正2後の請求項39）

※下線部は補正された部分

「シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄

紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベルトであって、前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体、前記ベースサポート構造体に付着したステープルファイババット並びに前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜からなり、

前記ベースサポート構造体は内面、外面、縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとり、

前記ステープルファイババットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれ、

前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不浸透性となし、さらに前記ステープルファイババットを被包し、前記被膜は滑らかであって、かつ、前記ベルトの厚みを均一にし、前記第二高分子樹脂材料は前記ステープルファイババットに含まれる前記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し、その結果として、前記第二高分子樹脂材料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステープルファイババットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合し、

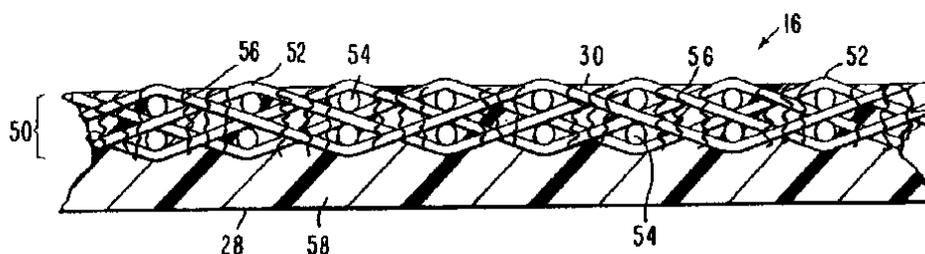
前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂であることを特徴とする前記ベルト。」

※本願補正明細書の【図5】

50 基布

56 ステープルファイババット

58 第二高分子樹脂材料



(2) 引用発明（欧州特許出願公開第922806号明細書（以下「刊行物1」という。）に記載された発明）

「シュー形式の長尺ニップレスもしくはカレンダー用または他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベルトにおいて、基礎布及び前記基礎布の内面上への第一重合体樹脂の被

膜より成っており、前記基礎布は、内面、外面、機械方向及び機械に直交する方向を持つエンドレスループの形であって、且つ前記機械方向（MD）構成要素と機械に直交する方向（CD）構成要素を持っており、前記被膜は前記基礎布に含浸して液体に対する不透性を与え、又その内面に層を形成していて、前記被膜は滑らかであり且つ前記ベルトに一樣な厚さを与えており、前記基礎布の前記MD構成要素と前記CD構成要素が第三重合体樹脂でコートされ、前記第三重合体樹脂は前記第一重合体樹脂に化学的な親和力を持っていて前記第一重合体樹脂と前記基礎布の間にタイコートを与えて、前記第一重合体樹脂が前記第三重合体樹脂に化学的に結合し、前記第一重合体樹脂がポリウレタン樹脂であり、前記第三重合体樹脂もポリウレタン樹脂である前記樹脂含浸エンドレスベルト。」

### （3）一致点

「シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベルトであって、前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体、前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜からなり、前記ベースサポート構造体は内面、外面、縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとり、前記被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不浸透性となし、さらに前記被膜は滑らかであって、かつ、前記ベルトの厚みを均一にし、前記第二高分子樹脂材料は、ポリウレタン樹脂であることを特徴とする前記ベルト。」

### （4）相違点

#### ア 相違点 1

本願補正発明は、ベースサポート構造体が、ステープルファイバーバットが付着した構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

#### イ 相違点 2

本願補正発明は、ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれている構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

ウ 相違点 3

本願補正発明は、第二高分子樹脂材料被膜がステープルファイバーバットを被包している構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

エ 相違点 4

本願補正発明は、第二高分子樹脂材料はステープルファイバーバットに含まれる第一高分子樹脂材料に対して親和性を有する構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

オ 相違点 5

本願補正発明は、第二高分子樹脂材料被膜はベースサポート構造体に付着したステープルファイバーバットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合している構成をとっているのに対し、引用発明は、そのような構成をとっていない点

カ 相違点 6

本願補正発明は、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂であるのに対し、引用発明は、そのような特定がされていない点

(5) 刊行物 2 (特開平 10-317296 号公報) に記載されている事項

ア 摘示事項 2-a : 「現在使用中のカレンダーベルトの第 2 の短所は構造的完全さの欠如である。織られた生地構造の糸に機械的に接着された樹脂コーティングを有するどんな被覆布でも、樹脂コーティングの剥離が起り得る。もし樹脂コーティングが、多重薄層パス (MTP) 工程のように、一層以上が塗布されるならば、層間剥離の可能性はそれがカレンダーのニップを通過する時、又は応力集中点として知られるニップを横切る特定の場所で、カレンダーベルトに押しつけられる剪断応力によっても惹き起される。これらの場所はロールの縁；表面の“ダビング”が僅かに不正確なロールの表面；又はカレンダーベルトが複雑な曲りを取り得るシューの縁であり得る。」(段落【0012】)

イ 摘示事項 2-b : 「【発明が解決しようとする課題】従って、本発明のカレンダーベルトは基礎生地、基礎生地に取り付けられるステープルファイバー打綿、それにより与えられた基礎生地とステープルファイバー打綿より

成るファイバー／生地複合構造体、及び実質的に一様な深さでファイバー／生地複合構造体の少なくとも一つの側に一つの層を形成するファイバー／生地複合構造体を充填するポリマー樹脂材料より成る、又この一つの層の側はカレンダーベルトのエンドレスループの形の外側となるような上側である。本発明のカレンダーベルトは不透水性である。」(段落【0016】)

ウ 摘示事項2-c：「ポリウレタン樹脂系のような重合樹脂系は、打綿ファイバーが取付けられ且つファイバー／生地複合構造体の内部に実質的に一様な深さまでその表面から浸透を許すように、ファイバー／生地複合構造体の表面に塗布される。」(段落【0031】)

エ 摘示事項2-d：「更に、ステープルファイバー打綿は基礎生地にポリウレタン樹脂を結びつける作用をする」(段落【0061】)

## (6) 相違点の検討

### ア 相違点1について

「刊行物2の上記摘示事項2-aに記載されるように、織られた生地構造の糸に機械的に接着された樹脂コーティングを有するどんな被覆布でも、樹脂コーティングの剥離が起り得るため、樹脂コーティングの剥離を防止しようとすることは当業者にとって自明の課題である。してみると、引用発明において、樹脂コーティングの剥離を防止するという当業者にとって自明の課題を解決するために、刊行物2に記載された技術に基づき、ベースサポート構造体として、ステープルファイバーバットが付着した構成をとることは当業者にとって容易なことである。」

### イ 相違点2について

刊行物1には、ベースサポート構造体の糸が本願補正発明の「第一高分子樹脂材料」に相当する「第三重合体樹脂」でコートされていることが記載されていると認められる。

そして、上記「ア 相違点1について」で示したように、「ベースサポート構造体として、ステープルファイバーバットが付着した構成をとることは当業者にとって容易なことであったのであるから、この場合、そのステープルファイバーバットは、引用発明におけるベースサポート構造体の糸の一部となる構成となり、この構成により、ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれている構成を当然にとるものと認められる。

したがって、引用発明に刊行物2に記載された技術を適用して、ステープルファイバークットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれている構成をとることは当業者が容易に想到し得ることと認められる。」

#### ウ 相違点3について

「引用発明は、ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜を備えるものである。」

そして、上記「ア 相違点1について」で示したように、「ベースサポート構造体として、ステープルファイバークットが付着した構成をとることは当業者にとって容易なことであるのであるから、この場合、そのステープルファイバークットは、引用発明におけるベースサポート構造体の糸の一部となる構成となり、この構成により、第二高分子樹脂材料被膜がステープルファイバークットを被包している構成を当然に採用しうるものと認められる。

したがって、引用発明に刊行物2に記載された技術を適用して、第二高分子樹脂材料被膜がステープルファイバークットを被包している構成をとることは当業者が容易に想到し得ることと認められる。」

#### エ 相違点4について

「引用発明の『第一重合体樹脂』は、本願補正発明の『第二高分子樹脂材料』に相当し、また、引用発明の『第三重合体樹脂』は、第一重合体樹脂に化学的な親和力を持っていて第一重合体樹脂と基礎布の間にタイコートを与えるものであるから、本願補正発明における、第二高分子樹脂材料に対して親和性を有する『第一高分子樹脂材料』と作用機能を同じくするものである。」

そして、上記「ア 相違点1について」で示したように、「ベースサポート構造体として、ステープルファイバークットが付着した構成をとることは当業者にとって容易なことであるのであるから、この場合、そのステープルファイバークットは、引用発明におけるベースサポート構造体の糸の一部となる構成となり、この構成により、第二高分子樹脂材料はステープルファイバークットに含まれる第一高分子樹脂材料に対して親和性を有する構成を当然に採用しうるものと認められる。

したがって、引用発明に刊行物2に記載された技術を適用して、第二高分子樹脂材料はステープルファイバークットに含まれる第一高分子樹脂材料に対して親和性を有する構成をとることは当業者が容易に想到し得ることと認められる。」

#### オ 相違点5について

上記「ア 相違点1について」で示したように、「ベースサポート構造体として、ステープルファイバークラフトが付着した構成をとることは当業者にとって容易なことであったのであるから、この場合、そのステープルファイバークラフトは、引用発明におけるベースサポート構造体の糸の一部となる構成となり、この構成により、本願補正発明の『第二高分子樹脂材料被膜』に相当する『第一重合体樹脂』はベースサポート構造体に付着したステープルファイバークラフトと機械的に結合する構成を当然に採用しうるものと認められる。

また、・・・引用発明は、『前記第一重合体樹脂が前記第三重合体樹脂に化学的に結合し』という構成を有するものである。このため、ベースサポート構造体として、ステープルファイバークラフトが付着した構成をとる際に、本願補正発明の『第二高分子樹脂材料被膜』に相当する『第一重合体樹脂』は、ベースサポート構造体に付着したステープルファイバークラフトにおける『第三重合体樹脂』を介して化学的にも結合している構成を当然に採用しうるものと認められる。

したがって、引用発明に刊行物2に記載された技術を適用して、第二高分子樹脂材料被膜はベースサポート構造体に付着したステープルファイバークラフトと機械的に結合するだけでなく化学的に結合している構成をとることは当業者が容易に想到し得ることと認められる。」

#### カ 相違点6について

上記「エ 相違点4について」で示したように、「引用発明に刊行物2に記載された技術を適用して、第二高分子樹脂材料はステープルファイバークラフトに含まれる第一高分子樹脂材料に対して親和性を有する構成をとることは当業者が容易に想到し得ることである。

そして、その材料の選択は、大別すると両者が、『同じもの』か『互いに異なるもの』かのいずれかである。

よって、引用発明において、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂であるものを選択することは当業者にとって容易なことである。」

#### キ 効果について

「本願補正発明の効果は、本願補正明細書の段落【0009】の『改善点のなかには、高分子樹脂被膜が基布から剥離しないようにする必要性から強く推進されたものがあり、基布と被膜の間の機械的な結合を改善する手段に

関連するものもある。』との記載より、『基布と被膜の間の機械的な結合を改善する』ものであると認められる。

一方、引用発明は、『基礎布のMD構成要素とCD構成要素が第三重合体樹脂でコートされ、前記第三重合体樹脂は前記第一重合体樹脂に化学的な親和力を持っていて前記第一重合体樹脂と前記基礎布の間にタイコートを与えて、前記第一重合体樹脂が前記第三重合体樹脂に化学的に接合』するもので、当該構成より、基布と被膜の間の機械的な結合を改善するものと認められるところ、その引用発明に、樹脂コーティングの剥離を防止するために、基礎生地にステープルファイバー打綿を取付ける引用例2に記載された技術を適用するのであるから、本願補正発明の上記効果は、引用発明及び刊行物2に記載された技術から当然に予測されるものに過ぎない。

また、本願補正明細書を参酌しても、『第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料が、互いに異なるポリウレタン樹脂』であることにより、格別な効果を奏するものとは認められない。」

#### 4 判決の概要

- (1) 取消事由1（本件補正2について、新たな技術的事項を導入したとした判断の誤り）について

「・・・本件補正2について、新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。」

- (2) 取消事由2（本願補正2について、本願補正発明が独立特許要件を欠くとした判断の誤り）について

「原告は、本願補正発明の相違点1ないし5に係る構成が、引用発明及び刊行物2に記載の技術に基づいて容易に発明することができた点に誤りがないことについて、これを認める（ただし、主張している取消事由に関連する限度では争う。）。

その上で、原告は、本願補正発明の相違点6に係る構成は、引用発明及び刊行物2に記載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はないと主張する。しかし、原告の主張は、以下のとおり、失当である。

すなわち、引用発明の第三重合体樹脂及び第一重合体樹脂はともにポリウレタン樹脂であること、前記第三重合体樹脂は前記第一重合体樹脂に化学的な親和力を持つこと、前記第一重合体樹脂が前記第三重合体樹脂に化学的に結合するものであることについては、いずれも当事者間に争いはない。そうすると、上記第三重合体樹脂及び第一重合体樹脂は、

同一のポリウレタン樹脂であるか互いに異なるポリウレタン樹脂かのいずれかであるが、そのうち、互いに異なるポリウレタン樹脂を選択することに格別の困難はない。

また、刊行物2には、段落【0061】を含め、ステープルファイバーバット（ステープルファイバー打綿）が基礎生地にポリウレタン樹脂を結びつける作用を呈するものであるとの記載はあるが、ステープルファイバーバットに樹脂を塗布することができない、あるいは、塗布してはならない旨の記述は存在しない。さらに、ステープルファイバーバットに樹脂を塗布することが、刊行物2に記載の発明の解決課題（基礎生地とステープルファイバー打綿を一緒にしたファイバー／生地複合構造体によって重合樹脂材の浸透を一様にしてベルトの弾性的非一様性、コーティング樹脂の剥離性を無くし、樹脂層の厚さの制御を容易にすること。等）を適用することの阻害要因と考えることもできない。

したがって、本願補正発明に係る構成は、引用発明及び刊行物2に記載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ということができる。

以上によれば、本願補正発明は、容易に発明をすることができるものであり、独立して特許を受けることができないとして、本件補正2を却下した審決に誤りはないことになる。」

### (3) 小括

ア 「以上のとおりであり、原告の取消事由のうち、①本件補正2について、新たな技術的事項を導入したものとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由1に係る主張は、理由があるが、②本件補正2について、本願補正発明につき独立特許要件を欠くとした審決の判断に誤りがあるとする取消事由2に係る主張は、原告の主張を前提とする限り（すなわち、本願補正発明の相違点6に係る構成が容易に想到することができないとする主張を前提とする限り）においては理由がなく、したがって、本件補正2を却下した上、本願を拒絶すべきものとした審決には、誤りはないものと判断する。

原告主張の取消事由3は、請求項1に関する本件補正1の補正について、新たな技術的事項部分を導入したとの審決の判断の誤りをいうものであるが、取消事由3の当否について判断するまでもなく、原告の請求は理由がない。」

イ 「なお、本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり、審決は、本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが、その認定の方法は、著しく適切を欠く。すなわち、審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさらに細かく分けて（本件では6個）、認定した上で、それぞれの相違点が、他の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。このような判断手法を用いると、本来であれば、進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。

しかし、本件では、原告において、このような問題点を指摘することなく、また、平成22年4月15付けの第1準備書面において、審決のした本願補正発明の相違点1ないし5に係る認定及び容易想到性の判断に誤りがないことを自認している以上、審決の上記の不適切な点を、当裁判所の審理の対象とすることはしない。」

## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項1について

#### ア 検討事項

相違点の認定に関し、付言として示された裁判所の考え方（相違点の認定は、発明の課題解決の観点から、まとまりある構成単位として認定すべき）は妥当か。

#### イ 検討結果

相違点を細分化して認定してしまうと、進歩性判断において、構成相互の関連性や複数の構成の協働によって初めて奏される作用効果が見落とされてしまうおそれがあるとの意見が多かった。

判決のいう「発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として」とは、発明が技術的課題を解決するための技術思想を提供するものであることを踏まえ、各構成がどのように関連して課題を解決しているかという発明の本質（技術思想としてのまとまり）を捉えて相違点を認定すべきという趣旨と考えられるところ、審決では相違点の判断も含め構成相互の関連性が考慮されているとは認められないから、判決の説示は妥当であるという点で意見は一致した。

## (2) 検討事項 2 について

### ア 検討事項

裁判所の付言を妥当とした場合、本件の相違点はどのような認定とすべきか。

### イ 検討結果

(ア) 審決が認定した相違点 1～6 を、いくつかのまとまりのある構成を単位として再認定する場合の考え方として、主に以下の案が出された。

① 本願補正発明と引用発明の最大の違いはステープルファイバーバットの有無であるから、ステープルファイバーバットに関する相違点（相違点 1～5）をひとまとまりの相違点とする。

② ステープルファイバーバットに関連する相違点についても、さらに機械的な結合に関わる相違点と化学的な結合に関わる相違点に分けることができる。このようなステープルファイバーバットの作用機序の異同に着目し、各材料の配置関係など機械的な結合に関わる相違点（相違点 1, 3, 5 の一部）と、材質など化学的な結合に関わる相違点（相違点 2, 4, 5 の一部）を、それぞれひとまとまりの相違点とする。

③ 相違点 1 及び 2 に係る構成はステープルファイバーバットを特徴付けているのに対し、相違点 3 及び 4 に係る構成は第二高分子樹脂材料の作用や材質を特定するものといえる。したがって、ステープルファイバーバットの特徴に関する部分（相違点 1, 2）と、第二高分子樹脂材料の特徴に関する部分（相違点 3, 4）をそれぞれひとまとまりの相違点とする。

(イ) 本願補正発明と引用発明の本質的な相違点を、判決がいう「発明の技術的課題の解決の観点」から導くとすれば、まず、本願補正発明が解決しようとする課題は基布と高分子樹脂皮膜との間の結合を改善することであり（本願補正明細書【0010】）、その課題を解決するために本願補正発明が用いた解決手段は、ステープルファイバーバットを用いること（【0031】等）、及び、異なる 2 種類のポリウレタン樹脂を化学的に結合させること（【0033】等）であり、両解決手段を同時に採用したことによる格別の効果は認められないと考えられることから、相違点 1～5 はステープルファイバーバットを用いることに関するひとまとまりの相違点、相違点 6 は異なる 2 種類のポリウレタ

ン樹脂を用いることに関する独立の相違点として認定した上で、進歩性が判断されるのが適切であるとの結論に至った。

### (3) 検討事項 3 について

#### ア 検討事項

検討事項 2 で検討した相違点の認定を前提とした場合、本願補正発明の進歩性について、原告はどのような主張がなされたか。また、結論は変わりえたか。

#### イ 検討結果

審決は、刊行物 2 の記載に基づき、ステープルファイバーバットが付着した構成（相違点 1）をとることは当業者にとって容易であるとしたが、本願補正発明の相違点 1～5 に係る構成をひとまとまりの構成と考える場合に、刊行物 2 に記載されているステープルファイバーバットと本願補正発明で用いられているステープルファイバーバットが実質的に異なると主張することが考えられるとの意見が出された。

すなわち、刊行物 2 にはステープルファイバーバットが付着した構成が記載されているが、本願補正発明のようにステープルファイバーバットに高分子樹脂材料を含ませて被膜と化学的に結合させるものではない旨の主張や、刊行物 2 には、ステープルファイバーバットが樹脂材料を基礎生地に均等にいきわたらせる作用効果を有することが記載されているのに対し、本願補正明細書では、ステープルファイバーバット自体が樹脂との結合性に化学的に寄与することが記載されており、両者の作用効果は異なる旨の主張などが挙げられた。

これらの主張は、引用発明に刊行物 2 のステープルファイバーバットを適用する動機付けを否定し、また、適用したとしても本願補正発明に至らないことを示す論拠となりえ、本願補正発明の進歩性を否定する結論を覆せた可能性はあるとの結論に至った。

### (4) 小括

進歩性判断に当たり対象発明と引用発明とから相違点を認定する場合には、当該発明の技術的課題に対し発明の各構成がどのように関連して課題を解決しているかという発明の本質を捉えた上で相違点の認定を行うことが望ましい。

このような観点から、審査官及び審判官には、相違点の認定において、単に各構成要件の有無から相違点を認定するのではなく、発明の本質が何かという点を検討した上で、必要に応じてまとまりのある相違点を認定することが求め

られる。一方，出願人（発明者）側は，認定された相違点が発明の本質に照らして妥当であるかを考慮した上で，適切な応答を行うことが求められる。

## ② 第2事例（特実機械2）

事件番号	平成23年（行ケ）第10059号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成23年10月20日判決言渡
審判番号	不服2009-25596号
出願番号	特願2003-422458
発明の名称	スパークプラグ

### 1 事件の概要

本件補正発明はスパークプラグの各構成要素の配置関係や形状に関する3つの数値限定を発明特定事項とするところ、審決は、それら3つの数値限定それぞれを相違点と認定し、個別に容易想到性を判断した。原告は、各相違点の不可分性と、その数値限定による作用効果に関する判断誤りを主張したが、判決は、いずれの数値限定も独立した相違点であると認定した上で、数値の限定に阻害要因がないだけでなく、当業者が適宜設定することができる事項であると判断した事案。

### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：相違点2及び相違点3は一体として判断すべきか否か。
- (2) 検討事項2：相違点2及び相違点3で特定した数値範囲が容易想到か否か。

### 3 審決の概要

- (1) 本件補正発明（本件補正後の請求項1）

※下線部は本件補正による補正箇所

「略筒状に形成され、軸線方向に貫通孔を有する絶縁体と、  
当該絶縁体の前記貫通孔の先端側に挿設される棒状の中心電極と、  
前記絶縁体の軸線方向の先端側を内挿して保持する略筒状の主体金具と、  
一端部が当該主体金具の先端に接合され、当該一端部とは反対の他端部が前記中心電極に対向し、前記他端部と前記中心電極との間に火花放電ギャップを形成する接地電極と  
を備え、  
前記絶縁体は、前記絶縁体の後端側に設けられた絶縁体後端部と、前記絶縁体の先端側に設けられ、当該絶縁体後端部の外径よりも縮径された絶

縁体先端部と、前記絶縁体後端部と前記絶縁体先端部とを連結する第1絶縁体段部と、軸線を含む断面を見たときに、前記絶縁体先端部外周面において、軸線と第1挟角をなし、前記絶縁体の先端側に向かって縮径する第2絶縁体段部とから構成され、

前記主体金具は、前記主体金具の後端側に設けられた主体金具後端部と、前記主体金具の先端側に設けられ、内径が当該主体金具後端部の内径よりも縮径された部分を少なくとも後端側に有する主体金具先端部と、前記主体金具後端部と前記主体金具先端部とを連結する第1主体金具段部とから構成され、

前記第1絶縁体段部は、パツキンを介して前記第1主体金具段部に係合し、

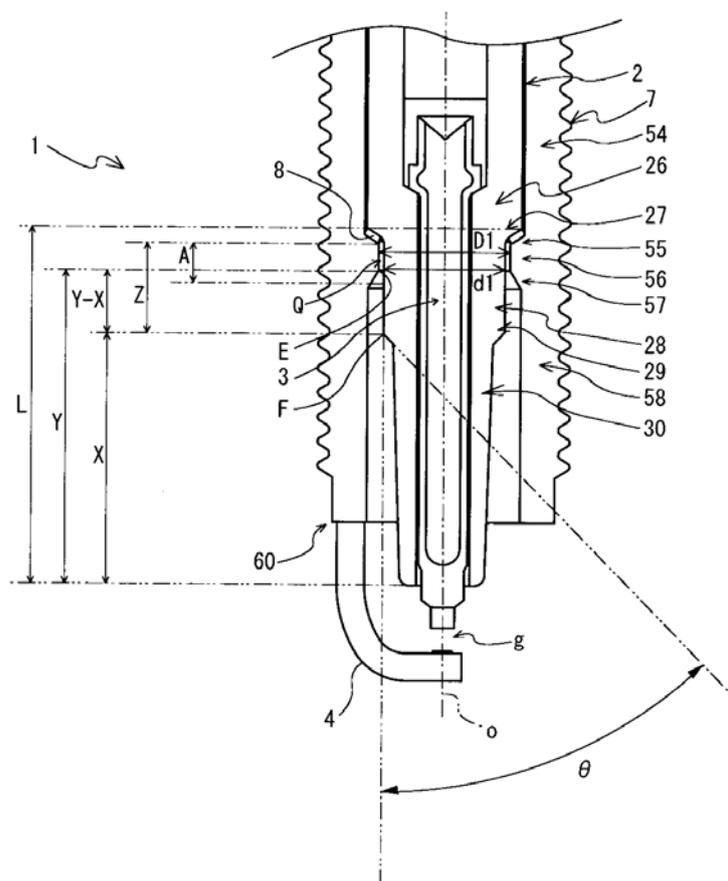
軸線を含む断面を見たときに、前記絶縁体先端部の外径を $d_1$ 、前記主体金具先端部の内径を $D_1$ として、 $(D_1 - d_1) / 2 < 0.45 \text{ mm}$ となる隙間の、前記絶縁体の軸線方向に平行な長さが、前記パツキンと前記主体金具段部との係合位置のうち、軸線方向の最先端側の位置を起点として前記絶縁体の先端側を+としたとき、 $1.2 \text{ mm}$ 以上、 $5 \text{ mm}$ 以下であって、

軸線を含む断面を見たときに、前記主体金具内周面において、軸線と第2挟角をなし、前記絶縁体の先端側に向かって拡径する第2主体金具段部と、前記第1主体金具段部と前記第2主体金具段部とを連結する主体金具基部とを有し、

軸線を含む断面を見たときに、前記第1絶縁体段部と前記第2絶縁体段部とを連結する絶縁体基部と前記第2絶縁体段部との交点の軸線方向の位置が、前記主体金具基部と前記第2主体金具段部との交点を起点として前記絶縁体の先端側に向かう方向を+としたとき、 $-0.5 \text{ mm}$ 以上、 $3 \text{ mm}$ 以下であり、

前記第1挟角が $10^\circ$ 以上であることを特徴とするスパークプラグ」

※本件補正明細書の【図2】



(2) 引用発明（特開2002-260817号公報（以下「引用例1」という。）に記載された発明）

「筒状に形成され、軸線方向に軸孔を有する絶縁体と、当該絶縁体の軸孔の前方側に挿通される棒状の中心電極と、前記絶縁体の軸線方向の前方側を内挿して保持する筒状の主体金具と、一端部が当該主体金具の先端に接合され、当該一端部とは反対の他端部が前記中心電極に対向し、前記他端部に前記中心電極との間に火花放電ギャップを形成する接地電極とを備え、前記絶縁体は、前記絶縁体の後方側に設けられた第一軸部と、前記絶縁体の前方側に設けられ、当該絶縁体の第一軸部の外径よりも縮径された第二軸部と、前記第一軸部と第二軸部とを連結する絶縁体側係合部と、軸線を含む断面を見たときに、前記隙間形成外周面において、軸線と角度（縮径部の部分の角度）をなし、前記絶縁体の前方側に向かって縮径する縮径部とから構成され、前記主体金具は、前記主体金具の後方側に設けられた主体金具の後方側の部分と、前記主体金具の前方側に設けられ、内径

が当該主体金具の後方側の部分の内径よりも縮径された部分を少なくとも後方側に有する主体金具の前方側の部分と、前記主体金具の後方側の部分と前記主体金具の前方側の部分とを連結する金具側係合部とから構成され、前記絶縁体側係合部は、パツキンを介して前記金具側係合部に係合し、軸線を含む断面を見たときに、前記第二軸部の隙間形成外周面の外径を  $d_1$ 、前記主体金具の前方側の部分の隙間形成内周面の内径を  $D_1$  とし、 $(D_1 - d_1) / 2$  の係合位置隙間量  $\beta$  を  $0.4\text{ mm}$  以下としており、該隙間の絶縁体の軸線方向に平行な長さで、係合位置隙間量  $\beta$  を確保する長さ ( $\beta L$ ) が  $0.5 \sim 2.5\text{ mm}$  であって、軸線を含む断面を見たときに、前記主体金具内周面において、軸線と角度 (軸線の後方側から  $\theta$ ) をなし、前記絶縁体の前方側に向かって拡径する傾斜部と、前記金具側係合部と前記傾斜部とを連結する主体金具の平坦部とを有し、軸線を含む断面を見たときに、前記絶縁体側係合部と前記縮径部とを連結する基端部と前記縮径部との交点の軸線方向の位置が、前記主体金具の平坦部と前記傾斜部との交点を起点として前記絶縁体の前方側に向かう方向を + としたとき、+ の位置にあるスパークプラグ」

### (3) 一致点

「略筒状に形成され、軸線方向に貫通孔を有する絶縁体と、当該絶縁体の前記貫通孔の先端側に挿設される棒状の中心電極と、前記絶縁体の軸線方向の先端側を内挿して保持する略筒状の主体金具と、一端部が当該主体金具の先端に接合され、当該一端部とは反対の他端部が前記中心電極に対向し、前記他端部と前記中心電極との間に火花放電ギャップを形成する接地電極とを備え、前記絶縁体は、前記絶縁体の後端側に設けられた絶縁体後端部と、前記絶縁体の先端側に設けられ、当該絶縁体後端部の外径よりも縮径された絶縁体先端部と、前記絶縁体後端部と前記絶縁体先端部とを連結する第1絶縁体段部と、軸線を含む断面を見たときに、前記絶縁体先端部外周面において、軸線と第1挟角をなし、前記絶縁体の先端側に向かって縮径する第2絶縁体段部とから構成され、前記主体金具は、前記主体金具の後端側に設けられた主体金具後端部と、前記主体金具の先端側に設けられ、内径が当該主体金具後端部の内径よりも縮径された部分を少なくとも後端側に有する主体金具先端部と、前記主体金具後端部と前記主体金具先端部とを連結する第1主体金具段部とから構成され、前記第1絶縁体段部は、パツキンを介して前記第1主体金具段部に係合し、軸線を含む断面を見たときに、前記絶縁体先端部の外径を  $d_1$ 、前記主体金具先端部の内径を  $D_1$  とし、軸線を含む断面を見たときに、前記主体金具内周面にお

いて、軸線と第2挟角をなし、前記絶縁体の先端側に向かって拡径する第2主体金具段部と、前記第1主体金具段部と前記第2主体金具段部とを連結する主体金具基部とを有し、軸線を含む断面を見たときに、前記第1絶縁体段部と前記第2絶縁体段部とを連結する絶縁体基部と前記第2絶縁体段部との交点の軸線方向の位置、があるスパークプラグ」

#### (4) 相違点

##### ア 相違点1

本件補正発明では「 $(D1 - d1) / 2 < 0.45 \text{ mm}$ となる隙間の、前記絶縁体の軸線方向に平行な長さが、前記パツキンと前記主体金具段部との係合位置のうち、軸線方向の最先端側の位置を起点として前記絶縁体の先端側を+としたとき、 $1.2 \text{ mm}$ 以上、 $5 \text{ mm}$ 以下」であるのに対し、引用発明では、 $(D1 - d1) / 2$ の係合位置隙間量( $\beta$ )を $0.4 \text{ mm}$ 以下としており、該隙間の絶縁体の軸線方向に平行な長さで、係合位置隙間量 $\beta$ を確保する長さ( $\beta L$ )が $0.5 \sim 2.5 \text{ mm}$ である点

##### イ 相違点2

軸線を含む断面を見たときに、前記第1絶縁体段部と前記第2絶縁体段部とを連結する絶縁体基部と前記第2絶縁体段部との交点の軸線方向の位置」に関し、本件補正発明では「主体金具基部と前記第2主体金具段部との交点を起点として前記絶縁体の先端側に向かう方向を+としたとき、 $-0.5 \text{ mm}$ 以上、 $3 \text{ mm}$ 以下」であるのに対し、引用発明では明確でない点

##### ウ 相違点3

第1挟角に関し、本件補正発明では「 $10^\circ$ 以上」であるのに対し、引用発明では明確でない点

#### (5) 相違点の検討

##### ア 相違点1について

「引用発明において、係合位置隙間量 $\beta$ を $0.4 \text{ mm}$ 以下として、その係合位置隙間量 $\beta$ を確保する長さ $\beta L$ を定めることに代えて、『 $(D1 - d1) / 2 < 0.45 \text{ mm}$ となる隙間の、前記絶縁体の軸線方向に平行な長さ』及びその起点を定めることにより、本願補正発明の相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。」

#### イ 相違点2について

「スパークプラグにおいて『絶縁体基部と前記第2絶縁体段部との交点の軸線方向の位置』を定めることは、本願出願前に周知の技術である。

また、スパークプラグの『第2絶縁体段部』の軸線方向の位置を定めることも本願出願前に周知の技術であり、この『第2絶縁体段部』の軸線方向の位置及びその傾斜角（相違点3の『第1狭角』）が定めれば、『絶縁体基部と前記第2絶縁体段部との交点の軸線方向の位置』も定まってくる。

・・・すると、引用発明において、『絶縁体基部と前記第2絶縁体段部との交点の軸線方向の位置』又は『第2絶縁体段部』の軸線方向の位置を定めるに際して、上記周知の技術を参酌し、本願補正発明の相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。」

#### ウ 相違点3について

「引用発明では、ガスボリューム部GVの幅Jが大の区間をなるべく大きく取ることが示唆されている。」

また、「ガスボリューム部GVの観点からは、主体金具の傾斜部52bがある程度傾斜（軸線の前方側に対しての傾斜）しているのがよいことが示唆されているといえる。

したがって、引用発明において、ガスボリューム部GVの観点から、主体金具の傾斜部52bの傾斜の角度と同様に、絶縁体の縮径部2jの角度（第1狭角）をある程度傾斜させることにより、本願補正発明の相違点3に係る構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。」

## 4 判決の概要

### (1) 相違点2と3との関係について

ア 「本件補正発明の相違点2に係る構成は、絶縁体基部から主体金具基部への熱放散量の確保、係合位置隙間への未燃ガスの侵入の防止及び絶縁体の先端側にカーボンが付着することによる奥飛火の発生防止に着目して、主体金具基部の内周面と第2主体金具段部の内周面との交点（交点E）と絶縁体基部の外周面と第2絶縁体段部の外周面との交点（交点F）の距離を特定するものであるのに対し、本件補正発明の相違点3に係る構成は、主体金具先端側と絶縁体先端側との奥飛火の発生防止に着目して、絶縁体基部の外周面を軸線方向の先端側に延設されて形成される仮想平面と、第2絶縁体段部の外周面とのなす角度を特定したものであるから、これらが一体不可分の関係にあるとは認められず、本件補正発明と引用発明との相違点について、相違点2と3とに分けて認定した本件審決の判断に誤り

はない。」

イ 「原告は、第1挟角が所定の角度以上となり（相違点3）、絶縁体基部と第2絶縁体段部との交点の軸線方向の位置が所定範囲に存在すること（相違点2）により、主体金具基部と第2主体金具段部との交点近傍に生じるグロー放電が広がりすぎず、グロー放電のエネルギー密度が絶縁体に付着したカーボンを焼き切ることができる程度に止まるという関係にあるから、これらの事項を別々の相違点として認定する相当でない旨主張する。しかしながら、本件補正明細書には、グロー放電を利用して絶縁体に付着したカーボンを焼き切ることについての記載や示唆はないから、原告の主張は本件補正明細書の記載に基づかないものといわざるを得ず、これを採用することはできない。」

(2) 相違点2に係る容易想到性について

「・・・当業者は、引用発明及び引用例2に基づき、熱放散量の確保、係合位置隙間への未燃ガスの侵入の防止及び絶縁体の先端側にカーボンが付着することによる奥飛火の発生防止の観点から、絶縁体基部の軸方向の長さ（交点Eと交点Fの距離に相当する。）を調整して、本件補正発明の相違点2に係る構成を容易に想到することができたものである。」

(3) 相違点3に係る容易想到性について

ア 「引用発明は、ガスボリュウム部の幅を広いものとし、また、その長さをなるべく長いものとするこゝで、横飛火の発生を抑制しようとするものであり、絶縁体に縮径部を設ける構成は、ガスボリュウム部の空間を確保するために採用されたものであると認められる。

他方、本件補正発明は、・・・第1挟角の角度を所定の大ききとすることにより、主体金具先端側と絶縁体先端側との隙間の空間を広く確保して、絶縁体の先端側にカーボンが付着することによる奥飛火の発生を防止しようとするものである。

そうすると、引用発明において縮径部を設けることと、本件補正発明の第1挟角を所定の大ききとすることは、同様の効果を奏するものであるが、引用発明において、ガスボリュウム部の空間を確保するために縮径部を採用する以上、その角度が重要であることは技術的に明らかであつて、その具体的角度を10°以上とすることは、発明の具体化に際し、当業者が適宜設定することができるものであるといふことができる。

そうすると、当業者は、引用発明に基づき、本件補正発明の相違点3に

係る構成を容易に想到することができたものといえる。」

イ 「なお、原告は、第1挟角を $10^\circ$ 以上とすることにより、絶縁体側のガスボリュームの影響が大きくなるため、本件補正発明の相違点2に係る構成による作用と相俟って、グロー放電のエネルギーが分散せずにカーボンを焼き切るという格別の作用効果を奏するとも主張しているが、・・・この主張は、本件補正明細書の記載に基づかないものであり、採用することはできない。」

## 5 検討事項及び検討結果

(1) 本件補正発明における数値限定

本件補正発明では、以下の①～④の数値限定が施されている。このうち、数値限定①及び②は相違点1、数値限定③は相違点2、数値限定④は相違点3に関するものである。

- ①  $(D1 - d1) / 2 < 0.45 \text{ mm}$
- ② Aが1.2 mm以上、2.5 mm以下
- ③ 距離Y-Xが、-0.5 mm以上、3 mm以下
- ④ 角 $\theta$ が $10^\circ$ 以上

(2) 検討事項1

ア 検討事項

相違点2及び相違点3は一体として判断すべきか否か。

イ 検討結果

(ア) 本件補正明細書の記載を前提とした場合、相違点2及び相違点3は一体として判断すべきか否か

原告は、相違点2（数値限定③）及び相違点3（数値限定④）に係る構成がともに存在することにより、「グロー放電のエネルギー密度が絶縁体に付着したカーボンを焼き切る」という作用効果が生じると主張したが、このことが明細書の記載や周知例等によって根拠付けられておらず、また、数値限定③と④を同時に備えた実施例も記載されていないことから、相違点2と相違点3を一体として検討すべきとの主張が認められなかったのはやむを得ないとの意見が多かった。

ただし、原告の主張を離れて別の観点から見ると、数値限定③と④は奥飛火の防止という共通の課題に向けられ、作用効果も $10 \text{ M}\Omega$ 到達サイクル数という共通の単位によって表されている（実施例4, 8）。

また、数値限定③と④は、F点を介して幾何学的にも関連している。これらの点に着目すれば、実体的に見て数値限定③と④が相乗的効果を奏していないとも言い切れず、これらをひとまとまりの相違点とみる余地もあったとの意見があった。

(イ) 複数の数値限定が一体不可分の関係にあると認められるためには、明細書にどのような記載が求められるか

いわゆるパラメータ発明においては、当該パラメータの技術的意義が明細書に十分に開示されているかどうかは明細書の記載要件としてまず問題となるが、複数のパラメータを組み合わせたことによる進歩性を主張する場合も、その前提として、当該複数のパラメータを組み合わせることの技術的意義が明細書から読み取れなければならないとの意見があった。この立場によれば、複数のパラメータが、共通の課題や作用効果に対してどのように関係しているかというメカニズムが明細書に記載されていれば、それらのパラメータを一体として判断すべきと言いうる（本件では、奥飛火の発生のメカニズムや原告が主張したグロー放電によるカーボン焼き切りのメカニズムに関する記載が求められる。）。

なお、複数のパラメータを組み合わせることの技術的意義が明細書に明記されていない場合でも、当業者の技術常識によってそれが補われる場合は、それらのパラメータが一体不可分の関係にあるといえる場合もあるとの意見もあった。ただし、複数のパラメータを組み合わせることが周知事項であるとする、当該組み合わせられた構成自体も容易想到との評価に結びつきやすく、結果として進歩性を有することの積極的な根拠とはなりにくいとの指摘があった。

また、発明の本質を把握するに当たって、発明者がまず何を見出したかを理解することは重要であり、そのためには当初明細書の記載ぶりが注目されるという意見があった。この立場によれば、本件では、数値限定④は補正によって後から追加されており、出願当初から数値限定③と④の技術的な関連性が意識されていたとは読みとれないから、原告の主張が後付けの主張ととられてもやむを得ないと考えられる。

もともと、出願人の立場としては、(技術分野にもよるものの)出願までに費やせる時間が限られ、また、その間に想到したメカニズムはあくまでも推測の域を出ないということも多いため、実験データを提示しながら実験の条件と結果のみを提示して出願することも多く、メカニズムまで当初明細書に書ききることは困難な場合があるとの意見

もあった。

また、権利化する過程で徐々にパラメータを追加していくことも多いため、複数のパラメータを組み合わせた場合の相乗的効果を、出願段階で意識して明細書に明記しておくことは、実際には難しいという事情も指摘された。

### (3) 検討事項 2

#### ア 検討事項

相違点 2 及び相違点 3 で特定した数値範囲が容易想到か否か。

#### イ 検討結果

数値限定発明に進歩性が認められるためには、当該数値範囲における異質な効果又は顕著な効果が認められる必要があるところ、本件補正明細書からは、数値限定③（相違点 2）及び④（相違点 3）の範囲において従来と比べて異質な又は顕著な効果を奏することは読み取れないため、いずれの数値限定も設計的事項と評価されたことはやむを得ないとの意見が多数であった。

これに対し、平成 19 年（行ケ）10298 号事件知財高裁判決（以下、「参考判例」という。）は、相違点にかかる数値限定について「それなりの技術的意義を有する」などとして進歩性を認め、数値限定の臨界的意義までは求めていないと読めることから、本件でも、一定の作用効果が示されている数値限定④には進歩性が認められる余地があるのではないかとの意見が出された。

この意見に対しては、参考判例は、あるパラメータが特定の作用効果と関連していることを初めて見出した点に進歩性を認めたものであり、このような異質な効果を奏する発明では、数値範囲の臨界的意義の有無は問題とならないとの指摘がなされた。すなわち、参考判例における出願発明は、電磁弁用ソレノイドにおいて、鉄心断面形状を円よりも長円または略長方形にし、さらにその長円の長軸と短軸の比率を調整することによって大きな吸引力を得られることに初めて着目したものであるのに対し、本件の数値限定④（ $\theta$  が  $10^\circ$  以上）によってもたらされる作用効果は、主体金具先端と絶縁体先端側との隙間の空間を広く確保することによる奥飛火の防止（【0040】）という公知の作用効果であるから、さらに顕著な効果（臨界的意義）が認められなければ、進歩性は否定されるというものである。

なお、【0040】に記載されている作用効果は、 $\theta$  の角度だけでなく、第 2 絶縁体段部 29 に所定の高さの段差が得られて初めて奏されるものと考えられるため、数値限定④のみでは特段の技術的意義が見出せないとの意見もあった。

#### (4) 小括

以上の検討を踏まえ、以下のような結論で一致した。

複数の数値限定が一体不可分に考慮されるべきとの主張や、ある数値限定が容易想到でないとの主張が認められるためには、当初明細書等に数値限定の技術的意義や数値限定相互の関係性が記載されていること、又は、それらが十分な実施例等から把握できることが必要である。さらには、それぞれの数値限定が作用効果に結びつくメカニズムも記載されていることが望ましい。

このような観点から、審査官及び審判官には、明細書から出願人（発明者）が意図する技術的思想を正確に読み取ることが求められるし、出願人側には、発明の技術的意義が明確に読み取れる明細書を作成することが求められる（例えば、外国語出願の直訳のような明細書は発明の本質が理解しにくいいため、噛み砕いて要点を押さえた明細書を作成するのが望ましい）。

### ③ 第3事例（特実化学1）

事件番号	平成20年（行ケ）第10276号審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成22年1月19日判決言渡
審判番号	無効2006-80264号，無効2006-80265号，無効2007-800195号
特許番号	特許第3664648号
発明の名称	フルオロエーテル組成物及び，ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法

#### 1 事件の概要

本件は，名称を「フルオロエーテル組成物及び，ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」とする被告（被請求人）らの共有に係る本件特許につき，本件発明が特許法36条4項，同条6項1号，同条6項2号又は同法29条1項柱書きに違反している（第1審判請求事件（無効2006-80264号）），本件発明が特許法29条1項3号若しくは同条2項に違反している（第2審判請求事件（無効2006-80265号）），本件発明が分割要件に反して分割出願されたものであるから平成18年改正前の特許法44条1項に違反している（第3審判請求事件（無効2007-800195号））ことを理由として無効審判請求され，いずれの請求も不成立と審決され，同審決の取消しを求めた裁判において第1および第3審判請求事件の審決が取り消され，同判決確定後の審決において本件特許が無効とされた事案である。

#### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：分割要件の判断について
- (2) 検討事項2：実施可能要件の判断について

#### 3 審決の概要

- (1) 本件発明1（請求項1）を分説すれば，以下のとおりである。
  - (A) 一定量のセボフルランの貯蔵方法であって，以下の工程を含んでなることを特徴とする方法
  - (B) 内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程，
  - (C) 一定量のセボフルランを供する工程，

(D) 該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程, 及び

(E) 該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程

(2) 原出願に本件発明が包含されているかについて

「原出願明細書には・・・本件発明の(A)～(E)の工程の結合がその文言どおりに記載されている箇所は存在しない。しかしながら,・・・実施例7では,活性化されたタイプIII褐色ガラス製ボトルを供する工程,容器に水飽和セボフルランを入れボトルを回転機に掛け,活性化されたガラス表面に水を被覆する工程,これを排液し,400ppmの水を含有するセボフルランで置換する工程が存在し,置換に先だって当該セボフルランを供する工程も当然に存在する。

・・・

段落【0030】,段落【0033】の組成物の調製において,容器をルイス酸抑制剤で洗浄やすすぎ洗いした後,その容器にフルオロエーテル化合物(セボフルラン)を充填する工程は,容器表面のルイス酸を中和すると共に,容器内壁に残存するルイス酸抑制剤をセボフルランに添加するものであるから,調製工程には,容器を供する工程,一定量のセボフルランを供する工程,容器内壁をルイス酸抑制剤で洗浄やすすぎ洗い(被覆)する工程,一定量のセボフルランを容器空間内に配置する工程が当然に含まれ,そこにも(B)～(E)の一連の工程を読み取ることができる。また,調製後の組成物は,当然に一定期間の貯蔵が予定されるのであるから貯蔵工程(A)も付随して存在する。

したがって,原出願は本件発明を包含していると認められる。」

(3) 実施可能要件違反について

「本件発明のルイス酸はセボフルラン貯蔵条件においてセボフルランを分解しうるルイス酸であることが前提である。

そして,本件特許の優先日当時,・・・セボフルラン製品がフッ化水素へ分解し,pHの規格からはずれてリコールされるという事態は発生していたが,・・・3フッ化硼素や4フッ化チタンなどのルイス酸に対し安定であるとの認識があったという状況の中,本件明細書ではじめてその分解メカニズムが明らかにされ,・・・分解が起こるのは特定の条件(無水,酸性)下であることや,さらにセボフルランが遭遇する可能性が高くかつ活性化状態である,いわば最も危険なルイス酸と考えられるものが,活性アルミ

ナや活性化ガラス表面であることも開示されたのである。そして、・・・本件明細書に記載のセボフルランの分解の原因が化学的に受け入れることのできるものであるとの意見が表明されている。そうすると、本件明細書に接した当業者は、明細書に開示された以外のどのような種類、強さのルイス酸がどのような条件下でセボフルランに混入した場合に分解が生じるかということよりは、実際にセボフルランを分解させる可能性の高いルイス酸が混入したり発生したりする危険な条件に置かれてもセボフルランが分解を免れるような手段を講じ、有害分解産物の発生や製品リコールの発生を未然に防ぐことが、最も重要かつ緊急の処置であると理解するのが自然である。

理論上、活性アルミナや活性化ガラス表面以外のルイス酸による分解も十分想定できるものの、實際上セボフルランが遭遇する確率としては低いと考えられる他のルイス酸についての記載がないことが格別本件発明の実施を妨げるものではない。

また、本件発明の『ルイス酸抑制剤』はあくまで（B）～（E）の工程を経るセボフルランの貯蔵方法において、セボフルランという特定の物質の分解抑制を目的として（D）工程で使用されるのであるから、実施にあたって、ルイス塩基であれば何でもよいというものではなく、当然にセボフルランを分解しうるルイス酸を中和し、その結果セボフルランの分解抑制をもたらす化合物であること、容器を被覆することができる流動性を有していること、容器やセボフルランに対して有害な影響がないこと、医薬用途のセボフルランであれば被覆後にセボフルランを配置しても問題のない生理学的に許容可能な化合物であること等セボフルランの貯蔵上当然に留意すべき各種の観点から選択されるのであって、膨大な種類の化合物が想定されるものではなく、その範囲は自ずと限られるものである。本件明細書には、・・・段落【0026】に、本件発明で使用できるルイス酸抑制剤の例示がされており、これらの例に従い『ルイス塩基』を選定し、作用効果を奏する条件を決めることに格別過度の試行錯誤を要することとはできない。」

#### 4 判決の概要

##### （1） 分割要件についての判断の誤りについて

「本件発明1の構成要件（D）の『被覆』は、・・・あくまでも容器内壁が『フルオロエーテル組成物』によって被覆状態になったということの意味する。

ところで、『被覆』という用語は、・・・塗料を塗布し、乾燥ないし硬化

して恒常的な塗膜とした『被覆』や、予め形成されたシートを貼り付けた『被覆』も包含するものと認められるところ、本件発明では、本件明細書中に『被覆』の具体的な説明や定義もないから、『ルイス酸抑制剤』から形成される『被覆』には、上述のような広範な『被覆』が包含されることとなる。

ところが、・・・段落【0040】及び【0056】に記載されているのはルイス酸抑制剤の一例としての『水』であり、しかも、いずれの場合もセボフルランに溶解していることが前提とされているのであるから、当業者が、出願時の技術常識に照らして、セボフルランに溶解していない水以外のルイス酸抑制剤で容器の内壁を『被覆』することでセボフルランの分解を抑制できるという技術的事項がそこに記載されているのと同然であると理解できるとはいえない。

したがって、原出願明細書等に、『水飽和セボフルランを入れて、ボトルを回転機に約2時間掛けること』という態様の『被覆』以外に、ルイス酸抑制剤の量に応じて、適宜変更可能な各種の態様を含む広い上位概念としての『被覆』が実質的に記載されているとはいえない。

以上のとおり、原出願明細書等には、構成要件(D)、すなわち、『該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程』は記載されておらず、その記載から自明であるともいえないから、分割要件を満足するとした審決の判断は誤りである。」

## (2) 実施可能要件に関する判断の誤りについて

### ア 「ルイス酸」「ルイス酸抑制剤」の非限定について

「当業者は、本件特許の優先日当時、セボフルランのルイス酸による分解については何ら技術的知識を有していなかったのであるから、セボフルランが晒されるさまざまな化合物のうち、いかなる化合物がセボフルランを分解する化合物であるかについても、当然知識を有していなかった・・・に対して、本件明細書には、セボフルランを分解する『ルイス酸』の範囲の具体的な定義はなく、セボフルランを分解する化合物や成分として本件明細書に具体的に記載されているのは、酸化アルミニウム、ガラス、 $\text{Si-OH}$ のみである。

ところが、・・・ルイス酸及びルイス塩基の種類・範囲、その作用及び反応の形態についてはさまざまな見解があり、現時点においてもその外延は確定していないといわざるを得ない。したがって、本件明細書の記載を参考にしても、そこに記載された上記のわずかな化合物

や成分に関する記載から、当業者が、貯蔵方法や使用される容器など特定の条件下において、セボフルランを分解する『ルイス酸』の範囲を想定することは極めて困難であるといわざるを得ない。また、・・・酸化アルミニウム、ガラス、 $\text{Si-OH}$ が『ルイス酸』に該当するからといって、『ルイス酸』に該当する他の化合物のすべてがセボフルランに対してこれらと同様に作用すると認めることもできない。・・・セボフルランの $\text{Si-OH}$ による分解メカニズムが・・・理解できたとしても、そもそも、どのようなルイス酸化合物がこのような分解を生じさせるかについては、当業者は具体的に理解することはできない。

以上のとおり、本件発明における『ルイス酸』の概念は極めて不明確であるといわざるを得ず、『ルイス酸』の概念が不明確である以上、その『ルイス酸』の空軌道に電子を供与する『ルイス酸抑制剤』なる概念もまた不明確であるといわざるを得ない。したがって、本件発明を実施しようとする当業者は、貯蔵中のセボフルランの貯蔵状況に応じたあらゆる事態を想定した実験をしない限り、本件発明を実施することは容易ではないと認められる。そうである以上、本件明細書には、当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に『ルイス酸』及び『ルイス酸抑制剤』が記載されていると認めることはできない。」

#### イ 「被覆工程」の不存在について

「セボフルランは、そもそも分解しにくく安定した性質を有しており、本件特許の優先日当時、セボフルランが分解されたという事例はほとんど知られていなかった上に、セボフルランがルイス酸によって分解されるということを開示する文献も一切存在せず、むしろそのような分解のメカニズムは本件発明の発明者らの研究によってはじめて判明したものであったのであるから、当業者は、どのようなルイス酸となり得る物質がどのような条件でセボフルランを分解するのか、理解できなかったものと認められる。したがって、たとえ容器の内壁をルイス酸抑制剤で被覆したとしても、セボフルランが分解していないのが『ルイス酸抑制剤』の効果によるものなのか、それとも単にルイス酸に対してセボフルランがそもそも安定であるという性質からくるものなのか、当業者は判断できないといわざるを得ない。

この点に関し、どの程度の『ルイス酸抑制剤』をどのように容器内壁に被覆すべきかを判断する手がかりとなる本件明細書の記載は、実施例7しか見当たらないところ、実施例7は、ルイス酸抑制剤である

水を含む水飽和セボフルラン約125mlを回転機に約2時間掛けて被覆した容器に、400ppmの水を含有する100mlのセボフルランを温度50℃の状態に178時間保存した場合に効果があったという記載であり、このような状況は、50℃という、実際のセボフルランの製造・貯蔵環境とは異なる環境の実験であることに加え、水飽和セボフルランを入れて回転機に掛けるという特殊な『被覆』を行った後に、ルイス酸抑制剤である水400ppmを再びセボフルランと一緒に添加している例にすぎない。したがって、50℃での加熱の場合に1400ppmの水で2時間回転機にかければよいことが分かったと仮定しても、かかる被覆を、実際のセボフルランの製造・貯蔵環境に置き換えて本件発明を実施しようとした場合に、対象としなければならないルイス酸の種類及び量が不明な状況において、任意のセボフルランの分解を抑制するために、どの種類の量のルイス酸抑制剤をどのくらいの量、どのように被覆すればいいのかという点に関し手がかりとなる指標は本件明細書に全く開示されていないといわざるを得ない。したがって、この実施例7でさえ、当業者が実施可能な程度に『被覆の工程』が開示されていると認めることはできない。

以上の点に関し、被告らは、・・・縷々主張する。しかし、・・・段落【0030】に記載される『洗浄またはすすぎ洗い』は組成物の調製方法として記載されたものであって『被覆』の態様を記載したものと認められないし、段落【0033】に記載される『洗浄またはすすぎ洗い』は単なる一行記載であり、それによって、一般的にどのように『被覆』するのか、使用される組成物の組成、使用量などの具体的な事項が記載されているとはいえない。また、『洗浄』や『すすぎ洗い』は『被覆』の一態様であるということではできても、本件明細書に、『被覆』という上位概念を含む発明の技術的事項までもが記載ないし示唆されているとはいえない。・・・実施例3と実施例7との比較の主張に関しては、・・・実施例3と実施例7の処理操作を直接比較して検討することは、技術的にみて適切とはいえない。そうすると、段落【0030】や【0033】、実施例3及び7の記載から、被告らが主張するような、水（ルイス酸抑制剤）の量と処理操作の条件の関係を理解をすることができるとはいえない。

そうであれば、本件明細書には、被告らが主張するような、『ルイス酸抑制剤の量に応じて、『被覆』の具体的方法を適宜変更することによって、本件発明における『被覆』を行うことができる、といった基本的指針』が記載されているとは認められず、本件明細書の記載が

ら、本件発明の『被覆工程』が『洗浄又はすすぎ洗い』という態様を越えて、その上位概念である『被覆』を理解することはできないから、当業者は本件明細書の記載から、本件発明の『被覆工程』を実施することができないといわざるを得ない。したがって、被告らの主張は失当である。」

## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 分割要件の判断について

#### ア 検討事項

審決が「原出願は本件発明を包含している」として分割要件を満たしているとは判断したのに対し、判決は、「本件特許の構成要件（D）（該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程）は、分割出願明細書に記載されておらず、また、同明細書の記載から自明な事項ともいえないから、本件分割は、分割要件に違反している」として、審決とは異なる判断を示した。

そこで、判決が分割要件の判断の基礎とした「被覆」の意味について検討した。また、分割要件を満たすとの主張が有効であるためには、原出願の明細書にどの程度の記載があればよいのか、例えば、「ルイス酸」、「ルイス塩基」についての定義を明記しておけばよかったのか等について検討した。

なお、審査基準において、分割出願は明細書の補正のできる範囲で行うべきとされ、当初明細書等に記載した事項以外のものが追加される場合には明細書の補正のできる範囲を超えているとされている。すなわち、請求項記載の発明特定事項が原出願の明細書によって実質的に記載されていることが合理的に理解できるか否かで、分割要件を満たすか否かが左右される。

#### イ 検討結果

(ア) 本件明細書における「被覆」について以下のような意見が出された。

「被覆」の意味は、実施例3でいえば「水で平衡化」すること、実施例7でいえば「活性化されたガラス表面を不活性化」すること、と読める。明細書の全体を参酌すれば「水等のルイス酸抑制剤でガラス表面を平衡化し不活性化する」のような意味で「被覆」の用語が用いられていることが理解できる。

そうとすれば、「被覆」の意味を上記のように解釈し、分割を認めるのが妥当と思われるが、判決は「被覆」の意味を辞書的に広く解釈し、分割要件を満たさないとしていることから、この点において、判決の判断は厳し過ぎるとと思われる。

ただし、判決は、侵害訴訟における権利者（本诉被告）の主張（アルミニウム製容器の内壁に施した樹脂塗装もルイス酸抑制効果を伴う「被覆」に相当するとの主張）を考慮し、「被覆」の意味を広く解釈し、分割要件を満たさないと判断したものとも考えられる。

また、親出願からの分割および補正の経緯から、権利者に、平成16年ごろに輸入承認された別件侵害訴訟の相手の商品（アルミニウム製容器の内壁に樹脂塗装を施したもの）を権利範囲に含めようとする作為が感じられる。出願当初に実質的に開示されていたとは思われない発明（容器の内壁への樹脂塗装）にまで権利範囲を拡張することは許されないので、本事例における判決の判断は、むしろ妥当であり、本件の判断を一般化して考えることはできないと思われる。

なお、「被覆」という用語の解釈において、判決は、「実施例3については、結局、水分をガラス表面に被覆した場合としない場合とで『有意な差がない』（段落【0042】）と結論付けられている」と認定しているが、疑問である。段落0042では、振とうしたものとしないもので有意差がないことを述べているのであって、被覆した場合としない場合を述べているのではないことは明らかであり、判決の論理に強引さを感じる。

また、本件判決では、被覆の概念を広く解釈して分割を認めない判断をしているが、原出願および本件出願の明細書にははっきりと「被覆」と記載され、「被覆」の技術的意味も原出願および本件出願の明細書の記載から普通に理解できるのであるから、分割については認める方が自然であったように思われる。別件侵害訴訟との関係を考慮するのであれば、分割は認めただうえで、「被覆」の意義を妥当な範囲に限定的に解釈すれば良いように思う。

(イ) 「ルイス酸」、「ルイス塩基」の定義について以下のような意見が出された。

「ルイス酸」の概念は、広範囲な物質を含む広い概念であり、反応する相手物質により変動する相対的な概念であることから、「ルイス酸」「ルイス酸抑制剤（ルイス塩基）」の定義を明細書に記載して

おいた方が良かったと思われる。ただ、どのように定義するかについては、いろいろな考え方がある。当業者が理解できる限り、「～～に対して酸として働く」等機能的に定義することは許されるのではないか。

一方、「ルイス酸」の概念が広範囲であり、相対的ではあるものの、「ルイス酸」自体は当業者に良く知られた概念であり、フルオロエーテル（セボフルラン）とルイス酸の反応メカニズムを考えれば、どのような具体的物質（たとえば酸化アルミニウム、Si-OH）がフルオロエーテルに対しルイス酸として機能するかは当業者であれば容易に理解できると思われる。よって、ルイス酸の定義を明細書に記載する必要はなく、明細書に記載された「ルイス酸」の意義は技術常識を加味して解釈すれば足りるのではないか。不用意に定義すると本来の意図から外れる危険性もある。「ルイス酸抑制剤」についても「ルイス酸」と同様である。

## （２） 実施可能要件の判断について

### ア 検討事項

審決が「本件明細書が実施可能要件を満たさないとする事はできない」と判断したのに対し、判決は、「ルイス酸」「ルイス酸抑制剤」の非限定について「本件発明における『ルイス酸』の概念は極めて不明確であるといわざるを得ず、『ルイス酸』の概念が不明確である以上、その『ルイス酸』の空軌道に電子を供与する『ルイス酸抑制剤』なる概念もまた不明確であるといわざるを得ない。したがって、本件発明を実施しようとする当業者は、貯蔵中のセボフルランの貯蔵状況に応じたあらゆる事態を想定した実験をしない限り、本件発明を実施することは容易ではないと認められる。」と判断した。また、判決は、「被覆工程」の不存在について「かかる被覆を、実際のセボフルランの製造・貯蔵環境に置き換えて本件発明を実施しようとした場合に、対象としなければならないルイス酸の種類及び量が不明な状況において、任意のセボフルランの分解を抑制するために、どの種類の量のルイス酸抑制剤をどのくらいの量、どのように被覆すればいいのかという点に関し手がかりとなる指標は本件明細書に全く開示されていないといわざるを得ない。したがって、この実施例7でさえ、当業者が実施可能な程度に『被覆の工程』が開示されていると認めることはできない。」と判断した。

本件の判示の解釈によっては、実施例等に具体的に開示した範囲で

しか権利が維持できないと解される場合もあるが、記載要件に対する過度な要求は、発明、特に、将来におけるあらゆる態様を予想してくまなく明細書に記載することが困難なパイオニア発明の適切な保護に欠けると思われる。

すなわち、本件発明は、容器内壁を構成するルイス酸がセボフルランを分解し、フッ化水素酸等の有害な分解生成物が生成されることを発見した本件発明者らによって為されたものであり、ルイス酸抑制物質として周知であった水を実施例として記載し出願したものである。従来ルイス酸に対しては安定であると考えられていたセボフルランについてルイス酸がむしろ有害物質発生の原因であったことを突き止めた知見に基づく本件発明は、ある意味フロンティア的な発明と評価できる。このようなフロンティア的な発明において、実施例に水しか記載されていないのでルイス酸抑制物質は水に限ると解すると、ルイス酸を抑制するというルイス酸抑制物質の機能を発見した知見に基づく発明の保護に欠けると思われる。

よって、判決における実施可能要件の判断は適切であったかについて検討した。

なお、審査基準によると、「請求項に係る発明が上位概念のものであり、発明の詳細な説明には当該上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが記載されている場合において、当該実施の形態の記載に基づくのみでは、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、上位概念に含まれる他の下位概念についての実施をすることができないという具体的な理由があるとき」は、実施可能要件を充足しないとされている。

## イ 検討結果

(ア) 実施可能要件の判断について以下のような意見が出された。

判決は、「ルイス酸」「ルイス酸抑制剤」の非限定、「被覆工程」の不存在を以て実施可能要件を満たさないとしているが、前記(1)イ(イ)で検討したように、「ルイス酸」「ルイス酸抑制剤」の概念は、広い概念ではあるものの当業者には良く知られた概念であることから、本件明細書の記載と技術常識から、当業者は容易に理解できると思われる。「被覆工程」についても実施例として構成が開示され、一定の効果も認められるので、実施可能要件は満たしていると思われる。

判決は、前記(1)イ(ア)で検討したように、別件侵害訴訟に

おける権利者（被告）の主張を考慮して「被覆」の意義を広く解釈したと思われるが、併せて記載要件も厳しく判断したものと思われる。通常の審査、審判であれば、記載要件違反とは判断されないのではないか。

(イ) パイオニア発明出願の明細書の記載について以下のような意見が出された。

本件発明は数値限定されていないが、本件発明のような、有害物質の生成メカニズム発見に基づくパイオニア発明の場合、有害物質の生成を阻止する物質（ルイス酸抑制剤）をクレームすれば足りるのか、適正な抑制反応を示す条件（温度、濃度等）の特定が必要なのか、問題があると思われる。

パイオニア発明の場合、あらゆる反応条件について効果確認のための実験を実施することは困難なので、代表的な実験により効果が確認されている限り、ルイス酸抑制剤をクレームするだけで良しとし、数値を特定することまで要求しないことが妥当と思われる。パイオニア発明出願において数値範囲を特定しようとする、実施例に根拠を求めざるを得ず、結果的に非常に限定された範囲でしか権利が成立しないという不当な結果を招く可能性が高いと思われるからである。

ただし、有害物質の生成メカニズムが既に知られているような場合は、より高い効果が得られる発明の実施可能要件として数値範囲の記載を求めることは妥当だと思われる。

なお、本件発明が、医療事故をきっかけとした調査により、従来安定と考えられていたルイス酸に原因があることを突き止め、当該知見に基づき為されたという経緯に鑑みれば、本件発明の価値は高く評価されるべきであり、そのような評価と一般的な感覚とからすれば、裁判所の判断は厳し過ぎるように思う。もう少し権利者側に緩やかに判断しても良かったのではないか。

#### ④ 第4事例（特実化学2）

事件番号	平成23年（行ケ）第10345号審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成24年5月31日判決言渡
審判番号	不服2011-2862号
出願番号	特願2004-96849
発明の名称	半導体研磨用組成物

##### 1 事件の概要

判決は、「刊行物1には、ヒュームドシリカの水分散液である半導体研磨用組成物のうち、砥粒分散液50 $\mu$ m中に含まれる0.5 $\mu$ m以上の凝集粒子数が、それぞれ、実施例1では9100個（＝18万2000個/m<sup>1</sup>）、実施例2では1万1300個（＝22万6000個/m<sup>1</sup>）、及び実施例4では1万4000個（＝28万個/m<sup>1</sup>）である半導体研磨用組成物が開示されている。そうすると、本願発明と引用発明とは、粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数について、本願発明では『60万個/m<sup>1</sup>以下』であるのに対して、引用発明では、『18万2000個/m<sup>1</sup>、22万6000個/m<sup>1</sup>又は28万個/m<sup>1</sup>』である点において相違すると認定されるべきである。・・・審決が、これを超えて、『粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数の上限について、本願発明では、『60万個/m<sup>1</sup>』であるが、引用発明では、『22万6千個/m<sup>1</sup>を超え62万個/m<sup>1</sup>未満』である点。』と認定したことには、その限りにおいて、誤りがある。」と、審決の誤りを認定しつつも、「同認定の誤りは審決の結論に影響を与えるものではないから、原告の取消請求は理由がない」と判示した。

##### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：相違点1の認定の誤りについて
- (2) 検討事項2：相違点2の技術的意義の判断について
- (3) 検討事項3：臨界的意義の考え方について
- (4) 検討事項4：原告の製造方法に関する主張について
- (5) 検討事項5：課題解決のために複数の手段を重疊的に採用することについて

### 3 審決の概要

#### (1) 本願発明（請求項1に係る発明）

「ヒュームドシリカの水分散液であって、粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数が $60$ 万個/ $\text{m}^3$ 以下であり、かつ粒径 $1\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数が $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 以下であることを特徴とする半導体研磨用組成物。」

#### (2) 引用例

ア 刊行物1：特開 $2001-277106$ 号公報（甲2）

イ 刊行物2：特開 $2001-271058$ 号公報（甲3）

#### (3) 審決の理由

「本願発明は、本願前に頒布された刊行物1に記載の引用発明及び刊行物2に記載の事項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から、特許法29条2項の規定により特許をすることができない。」

##### ア 引用発明の内容

「ヒュームドシリカの水分散液であって、砥粒分散液 $50\mu\text{m}$ 中に含まれる $0.5\mu\text{m}$ 以上の凝集粒子数が $9100$ 個又は $1万1300$ 個である半導体研磨用組成物。」

##### イ 本願発明と引用発明との一致点

「ヒュームドシリカの水分散液であって、粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数が $62$ 万個/ $\text{m}^3$ 未満である半導体研磨用組成物」である点。

##### ウ 本願発明と引用発明との相違点

###### (ア) 相違点1

「粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数の上限について、本願発明では、『 $60$ 万個/ $\text{m}^3$ 』であるが、引用発明では、『 $22$ 万 $6$ 千個/ $\text{m}^3$ を超え $62$ 万個/ $\text{m}^3$ 未満』である点。」

###### (イ) 相違点2

「粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数について、本願発明では、『 $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 以下』であるのに対して、引用発明では具体的範囲が明らかでない点。」

## エ 判断

### (ア) 相違点1についての判断

「本願の発明の詳細な説明の段落0027、段落0077の表1を参照しても、『60万個/m<sup>1</sup>』と特定したことによる臨界的意義、顕著な効果を見いだすことはできない。よって、相違点1は、最適値を選択したにすぎず、格別なものとは認められない。」

### (イ) 相違点2についての判断

「刊行物2には、ヒュームドシリカの水分散液である半導体研磨用組成物において、スクラッチの発生を低減するために、0.5m<sup>1</sup>の水分散液中における、1 $\mu$ m以上の粒径を有するヒュームドシリカ粒子の粒子数を0～100,000個とすること、すなわち、水分散液の1m<sup>1</sup>当たりの粒子数に換算すると、0～200,000個/m<sup>1</sup>とすることが記載されている。

すなわち、刊行物2記載の事項は、スクラッチの発生を抑えるために、ヒュームドシリカの水分散液中における粒径1 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子に着目して、その粒子数を適切な範囲に抑えることであるということが出来る。

スクラッチの発生は、刊行物1記載の発明においても望まれることであり、そのための手段について、重疊的な採用を試みることに困難性は認められない。

そこで、この刊行物2記載の事項を刊行物1記載の発明に適用し、粒径1 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子にも注目して、その粒子数を抑えるように構成することは、当業者が格別の創意を要することなく容易に想到するところである。

そして、粒径の大きな粒子の粒子数が少ないほどスクラッチの発生が小さいことは技術常識からみて明らかであること、また、粒径1 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を6000個/m<sup>1</sup>以下に限定したことによる臨界的な効果も見当たらないことからみて、粒子数をこのように限定することは、そのために要する費用とそれによってもたらされる効果とを勘案して、当業者が適宜なし得る単なる設計的事項であるということが出来る。

請求人は、審判請求理由で『粒径を2段階で制限する』点を主張する。しかし、一般に、課題を解決する手段が複数存する際に、より良い解決のため、複数の手段を重疊的に用いることは珍しくなく・・・このことは、本件においても妥当する。」

## 4 判決の概要

### (1) 相違点1の認定の誤り（取消事由1）について

「刊行物1には、ヒュームドシリカの水分散液である半導体研磨用組成物のうち、砥粒分散液50 $\mu$ l中に含まれる0.5 $\mu$ m以上の凝集粒子数が、それぞれ、実施例1では9100個（＝18万2000個/ml）、実施例2では1万1300個（＝22万6000個/ml）、及び実施例4では1万4000個（＝28万個/ml）である半導体研磨用組成物が開示されている。そうすると、本願発明と引用発明とは、粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数について、本願発明では『60万個/ml以下』であるのに対して、引用発明では、『18万2000個/ml、22万6000個/ml又は28万個/ml』である点において相違すると認定されるべきである。

なお、刊行物1における比較例1として、『砥粒分散液50 $\mu$ l中に含まれる0.5 $\mu$ m以上の凝集粒子数が3万1000個（＝62万個/ml）である半導体研磨用組成物』が記載されているが、刊行物1中の上記比較例の記載から直ちに、刊行物1において、0.5 $\mu$ m以上の凝集粒子数の『上限』が『62万個/ml未満』であるとの技術が開示されていると認定することはできない。」

### (2) 相違点1及び2に係る容易想到性の判断の誤り（取消事由2）について

ア 相違点2に関し、課題解決のために複数の手段を重疊的に採用することの困難性についての判断の誤り（取消事由2の1）について

(ア) 「引用発明に刊行物2に開示された発明を組み合わせて、本願発明の相違点2に係る構成に至ることは、当業者が容易になし得ることであると解する。その理由は、以下のとおりである。

本願明細書の記載によると、本願発明は、ヒュームドシリカの水分散液である半導体研磨用組成物において、凝集により大粒化したヒュームドシリカ粒子により半導体デバイスに研磨傷が発生するのを防止するという課題を解決するため、粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を60万個/ml以下とし、かつ粒径1.0 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を6000個/ml以下とする発明である。

前記の刊行物1の記載によると、引用発明における解決課題は、ヒュームドシリカの水分散液である半導体研磨用組成物において、水分散液中の凝集粒子を除去して、研磨面におけるスクラッチの発生を防止することであり、その課題解決方法として、砥粒分散液を

高圧ホモジナイザー及び／又は超音波ホモジナイザーにより分散処理した後、直ちに研磨装置に供給することにより、砥粒分散液中に含まれる $0.5\mu\text{m}$ 以上の凝集粒子数を18万2000個/ $\text{m}^3$ 、22万6000個/ $\text{m}^3$ 又は28万個/ $\text{m}^3$ とする発明である。

また、刊行物2には、ヒュームドシリカの水性分散体である半導体研磨用組成物において、凝集粗大粒子が原因であるスクラッチの発生を低減させるとの課題を解決するために、ヒュームドシリカの水性分散体における $1.0\mu\text{m}$ 以上の粒径を有するヒュームドシリカに着目して、ヒュームドシリカの水性分散体を高圧ホモジナイザーで分散処理等することにより、 $0.5\text{m}^3$ の水性分散体中における、 $1.0\mu\text{m}$ 以上の粒径を有するヒュームドシリカ粒子を10万個以下とする発明が開示されている。

上記のとおり、引用発明及び刊行物2に記載された発明は、本願発明と同様に、半導体研磨用のヒュームドシリカの水分散液において、凝集粒子が原因で発生するスクラッチを低減させることを解決課題としたものであり、解決課題において共通する。引用発明に接した当業者が、引用発明における、ヒュームドシリカの水分散液中の $0.5\mu\text{m}$ 以上の粒径を有するヒュームドシリカの凝集粒子を適宜選択した範囲の個数とし、かつ、スクラッチの発生をより確実に防止するために、刊行物2に開示された発明を組み合わせ、ヒュームドシリカの水分散液中の $1.0\mu\text{m}$ 以上の粒径を有するヒュームドシリカに着目して、その凝集粒子数を適宜選択した範囲の個数とすることに、困難な点はない。」

(イ) 原告の主張に対して

「原告は、①刊行物1記載の方法によって製造された砥粒分散液と刊行物2記載の方法によって製造されたスラリーとを混合した場合、粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子及び粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子が新たに凝集し、混合前の粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子及び粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子とは粒子数が異なってしまうこと、②刊行物1と刊行物2とでは、ヒュームドシリカを分散させる時の高圧ホモジナイザーの圧力が異なるため、どちらの圧力で分散させるとしても、刊行物1又は刊行物2に記載された実施例とはヒュームドシリカ粒子数が異なってしまうことから、刊行物2に記載された事項を引用発明に適用するだけでは、粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ

粒子及び粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の各粒子数を本願発明の範囲内とすることは容易ではないと主張する。

しかし、本願発明は、粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子及び粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の各粒子数を一定の範囲内とする半導体研磨用組成物についての製造方法の発明ではなく、物の発明である。粒子数を一定の範囲内とする方法は、上記①（混合）や②（高圧ホモジナイザーによる分散）に限られず、分級や加水による希釈などの周知技術も採用し得るのであり（乙1ないし4）、これらの手段を適用することによって、粒子数を一定の範囲内とすることは可能であるから、半導体研磨用組成物の製造方法が容易でないことを理由に、本願発明が容易でないとする原告の主張は、主張自体失当である。」

イ 相違点1及び2の臨界的意義についての判断の誤り（取消事由2の2）について

（ア） 相違点1について

「引用発明では、ヒュームドシリカの水散液中の $0.5\mu\text{m}$ 以上の凝集粒子数が、 $18万2000個/m1$ 、 $22万6000個/m1$ 、又は $28万個/m1$ である実施例の開示がされ、これらはいずれも本願発明における粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数である『 $60万個/m1$ 以下』に該当する。さらに、本願明細書の記載からは、粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数として『 $60万個/m1$ 以下』の数値を採用したことに格別な技術的意義があるとは認められない。したがって、引用発明に接した当業者が、本願発明の相違点1に係る構成を採用することは容易であると認められる。」

（イ） 相違点2について

「本願明細書、刊行物1及び刊行物2の前記各記載によると、ヒュームドシリカの水分散液である半導体研磨用組成物において、ヒュームドシリカの凝集粒子が少ないほど、研磨面におけるスクラッチを低減させることができるということは、本願時において、当業者の技術常識であったと認められる。さらに、本願明細書からは、粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数として『 $6000個/m1$ 以下』の数値を採用したことに格別な技術的意義があるとは認められない。」

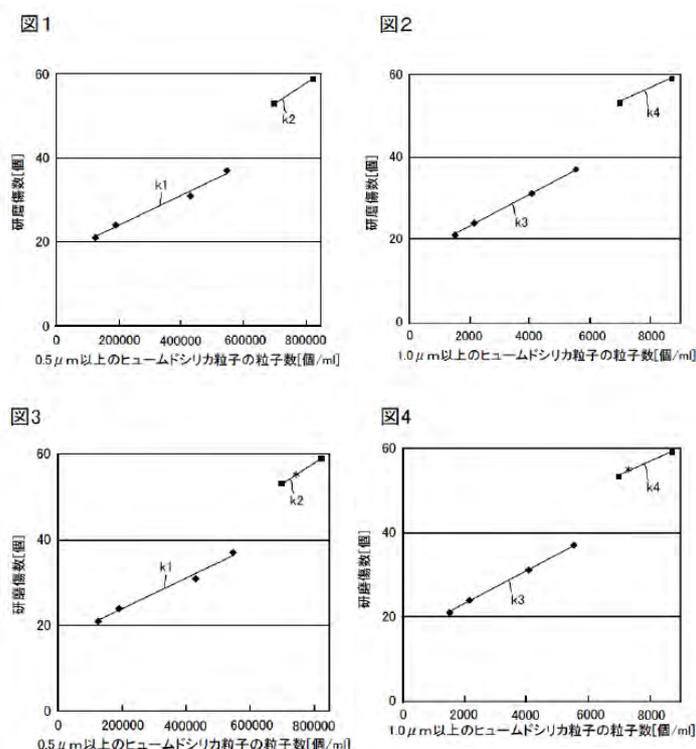
したがって、刊行物1及び刊行物2に接した当業者が、引用発明に刊行物2に開示された発明を組み合わせる上で、 $1.0\mu\text{m}$ 以上の粒径を有するヒュームドシリカ粒子の粒子数を、刊行物2では、 $0.5\text{m l}$ の水性分散体中に10万個以下となっているところ、スクラッチの発生をより低減させるため、さらにその粒子数を減少させて、本願発明の相違点2に係る構成である6000個/ $\text{m l}$ 以下とすることは、容易であると認められる。」

(ウ) 原告の主張  
に対して

「a 原告は、別紙図1及び別紙図3から、本願発明において、粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を60万個/ $\text{m l}$ 以下と特定したことによる臨界的意義が、また、別紙図2及び別紙図4から、本願発明において、粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を6000個/ $\text{m l}$ 以下と特定したことによる臨界的意義が、それぞれ存在するといえる旨主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり理由がない。

すなわち、本願明細書の表1には、実施例1及び2並びに比較例1、2及び4についての実験結果の数値が記載され、また、表1には、粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子及び粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の各粒子数の増加に伴って、径 $0.2\mu\text{m}$ 以上の研



【表1】

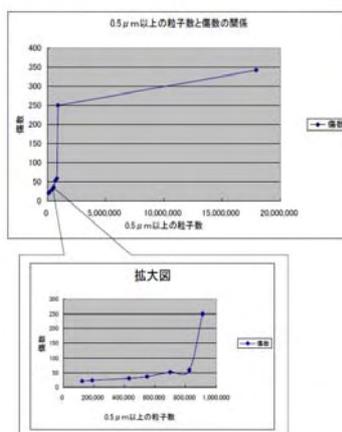
		粒径 $0.5\mu\text{m}$ 以上の粒子数 (個)	粒径 $1.0\mu\text{m}$ 以上の粒子数 (個)	径 $0.2\mu\text{m}$ 以上の研磨傷数 (個)
実施例1	1回目	124,348	1,506	21
	2回目	189,808	2,154	24
実施例2	1回目	431,246	4,096	31
	2回目	548,652	5,548	37
比較例1	1回目	699,574	7,000	53
	2回目	824,688	8,710	59
比較例2	1回目	911,642	11,638	250
比較例4	1回目	17,950,906	3,231,962	342

磨傷も増加することが示されている。しかし、同表から、粒径0.5  $\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子については粒子数を60万個/ $\text{m}^3$ 以下とすること、粒径1.0  $\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子については粒子数を6000個/ $\text{m}^3$ 以下とすることに、臨界的意義を見いだすことはできない。本願明細書の段落【0006】には、ウエハー一枚当たりの径0.2  $\mu\text{m}$ 以上の研磨傷数は100個を超えないことが要求されるという趣旨の記載があるが、表1によると、粒径0.5  $\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子については粒子数82万4688個/ $\text{m}^3$ 、粒径1.0  $\mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子については粒子数8710個/ $\text{m}^3$ の場合（比較例1の2回目）でも、径0.2  $\mu\text{m}$ 以上の研磨傷数は100個未満であり、上記の要求が満たされている（この点に関し、本件明細書の段落【0079】の記載には誤りがあると解される。）。

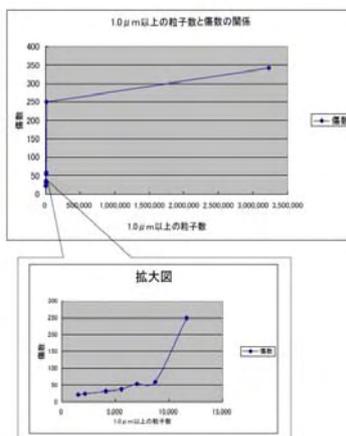
また、別紙図1ないし別紙図4は、測定結果に基づき、ヒュームドシリカ粒子の粒子数と研磨傷数（個数）との関係を図示したものである。同各図によれば、直線k1と直線k2とは、一方が他方の延長線上に存在するように表記されてはいない（直線k3と直線k4も同様である）。しかし、そのようなデータが示されていたからといって、原告主張のように、ヒュームドシリカ粒子の粒子数が『60万個/ $\text{m}^3$ 』ないし『6000個/ $\text{m}^3$ 』を境にして、同個数以下になると、当業者の予測可能な範囲を超えて、研磨傷数（個数）が大幅に減少するとの事実を認めることはできない。

また、直線k1とk3は、実施例についての4個の測定値、直線k2とk4は、比較例についての2又は3個の測定値に基づいて表記したものにすぎないこと、並びに比較例2及び4の測定値も取り込んでグラフにした別紙図A及び別紙図Bも斟酌すると、原告主張に係るヒュームドシリカ粒子の粒子数における『60万個/ $\text{m}^3$ 』ないし『6000個/ $\text{m}^3$ 』の値に臨界的意義を認めることはできな

図A



図B

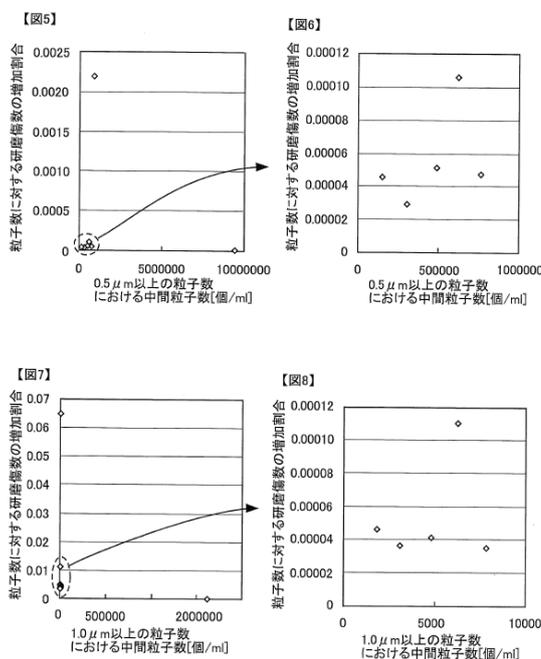


い。

b さらに、原告は、粒子数に対する研磨傷数の増加割合と粒子数との関係を示したグラフである別紙図5ないし別紙図8を根拠として、粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を60万個/m<sup>1</sup>以下と特定したこと、及び粒径1.0 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を6000個/m<sup>1</sup>以下と特定したことによる臨界的意義が存在すると主張する。

しかし、原告のこの主張も、以下のとおり、理由がない。

粒子数に対する研磨傷数の増加割合と粒子数との関係については、本願明細書に記載がなく、原告の主張は本願明細書に基づかない主張であって、採用できない。本願発明が粒子数と研磨傷数との相関関係に着目したものであるとしても、本願明細書の記載から、別紙図5ないし別紙図8の関係が存在することが、当業者にとって自明のこととはいえない。さらに、別紙図5ないし別紙図8から、粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数については『60万個/m<sup>1</sup>』、粒径1.0 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数については『6000個/m<sup>1</sup>』という数値が変曲点であると理解することもできない。」



## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 審決における本願発明の認定について～～検討の前提として～～

本願発明と引用発明との相違点1の認定において、審決が、「粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数の上限について、本件出願の発明では、『60万個/m<sup>1</sup>』であるが、・・・」と摘示することから、本件審判の合議体は、粒子数の「上限」が「60万個/m<sup>1</sup>」である、ということが本願発明の特徴であると考え、そのような考えの下に審決したと思われる。

すなわち、「～以下」と表現された場合、化学系の審査実務では、「～

～以下」との要件に合致する具体的な数値を当てはめた多数の具体例が寄せ集められたもの、として発明を把握しようとする傾向があるが、発明は「技術思想」であり、単一の思想として把握されるべきものであるから、本件の合議体は、本願発明を思想として把握しようとする意図から、「粒子数が60万個/m<sup>1</sup>以下」の要件を、「粒子数の上限」が「60万個/m<sup>1</sup>」であると解釈し、本願発明を認定したものと推察される。

本願発明を上記の通り認定したことから、引用発明の認定においても、「粒子数の上限」を検討する必要があるが、わざわざ比較例を持ち出して「刊行物1記載の発明における粒径0.5μm以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数の上限は、『22万6千個/m<sup>1</sup>を超え62万個/m<sup>1</sup>未満』にある」と認定したものと思われる。

要するに、本件合議体は、本願発明の基本的な思想・特徴が、粒子数の「上限を決めた」ことにあるとの考えを基に審決したと思われ、このような審決の基本的な考え方を踏まえ、以下で以下の検討を進めた。

## (2) 相違点1の認定の誤りについて

### ア 検討事項

刊行物1には、「ヒュームドシリカの水分散液である半導体研磨用組成物のうち、砥粒分散液50μl中に含まれる0.5μm以上の凝集粒子数が、それぞれ、実施例1では9100個(=18万2000個/m<sup>1</sup>)、実施例2では1万1300個(=22万6000個/m<sup>1</sup>)、及び実施例4では1万4000個(=28万個/m<sup>1</sup>)である半導体研磨用組成物」が開示されているものの、凝集粒子数が1万4000個(=28万個/m<sup>1</sup>)を超える実施例の記載は無く(凝集粒子数の上限が記載されている訳でもない)、解決課題(スクラッチの低減)に対する直接的な効果を示した実施例は、実施例4だけである。

しかし、審決は、引用発明を「ヒュームドシリカの水分散液であって、砥粒分散液50μl中に含まれる0.5μm以上の凝集粒子数が9,100個(=18万2000個/m<sup>1</sup>)又は11,300個(=22万6000個/m<sup>1</sup>)である半導体研磨用組成物。」と認定したうえで、相違点1の認定において、「粒径0.5μm以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数の上限について、本件出願の発明では、『60万個/m<sup>1</sup>』であるが、刊行物1記載の発明では、『22万6千個/m<sup>1</sup>を超え62万個/m<sup>1</sup>未満』である点。」と認定した。また、審決および判決は、本願発明の効果を具体的に確認していない実施例1および実施例2を、引用発明認定の基礎とした。

そこで、①「粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数の上限について、・・・刊行物1記載の発明では、『22万6千個/m<sup>1</sup>を超え62万個/m<sup>1</sup>未満』である」とした審決の認定は妥当か、②本願発明の効果を具体的に確認していないにもかかわらず、実施例1および実施例2を基礎に相違点1を認定したことは妥当か、について検討した。

また、審決（被告）は、粒子数の上限を「22万6千個/m<sup>1</sup>を超え62万個/m<sup>1</sup>未満」と認定する理由として刊行物1の記載および技術常識を挙げるが、当該技術常識について何ら証拠が示されていない。よって、③このような証拠を示さない「技術常識」との主張は妥当か、についても併せて検討した。

イ 粒子数の上限を「22万6千個/m<sup>1</sup>を超え62万個/m<sup>1</sup>未満」とした審決の認定について以下のような意見が出された。

(ア) 妥当でないとする意見

- a 粒子数の上限を範囲で特定する方法では、上限値が不明確であり、刊行物1に記載されている事項は、あくまでも22万6千個/m<sup>1</sup>等具体的な数値であるから、範囲で特定するのは妥当でない。
- b 公知部分を含んで権利が成立することは不合理なので、公知発明（引用発明）を根拠に本願発明の進歩性を否定しようとする場合、本願発明の範囲に含まれるよう引用発明を認定すれば足りる。このような観点からすれば、引用発明の粒子数について「18万2000個/m<sup>1</sup>、22万6000個/m<sup>1</sup>又は28万個/m<sup>1</sup>」と認定すれば足り、引用発明の粒子数上限を「62万個/m<sup>1</sup>未満」と特定する必要はなかったと思われる。よって、審決の認定は妥当ではない。
- c 引用文献から主引用発明または相違点に対応する技術事項を認定する場合、通常なら比較例を用いず実施例を用いるところ、わざわざ比較例を用いている場合には何らかの事情があるのであろうとの穿った見方をしてしまう。よって発明または技術事項の認定においては素直に実施例を用いることが好ましく、このような観点から本件審決の認定は好ましいものとは言えないと思う。

(イ) 妥当であるとする意見

上記(1)で示した本願発明の認定についての認識に基づけば、審査は、本願発明を「粒子数の上限を60万個/m<sup>1</sup>とするもの」と把握し、本願発明との対比の必要から、引用発明について、粒子数の上限が22万6千個/m<sup>1</sup>から62万個/m<sup>1</sup>の間にあると認定したのであり、この認定自体に誤りは無い。ただし、進歩性判断の前提として引用発明の粒子数の上限を認定するならば、比較例の数値を持ち出してまで「・・・62万個/m<sup>1</sup>未満」と認定する必要性は無かったと思われる。また、刊行物1には実施例4の記載もあるので、「28万個/m<sup>1</sup>を超え・・・」と認定するべきであったと思われる。

ウ 実施例1および実施例2を相違点1の認定の基礎としたことについて以下のような意見が出された。

(ア) 実施例1および実施例2について、直接的な確認データが示されていないとしても、他の実施例(実施例3、実施例4)で効果が確認されており、実施例1および実施例2でも、スクラッチ発生に直接関与するとしている分散状態(n値)と凝集粒子数を分析したデータが示されているから、引用発明として認定しても問題ないと思われる。

また、刊行物1の【0080】の記載「高圧ホモジナイザーを使用した場合と同様に、実施例3の超音波ホモジナイザーを使用した場合もシリカの分散状態は格段に向上することがわかった。従って、高圧ホモジナイザーや超音波ホモジナイザーで処理することによってシリカの分散状態を向上させ、更に砥粒分散液中の凝集粒子数を低減させることによって、被研磨面のスクラッチの発生を抑制することが可能となった。」から、実施例1や実施例2の方法により得られた砥粒分散液が、データの的に確認された分散状態と凝集粒子数の低減に基づいて、スクラッチ発生の抑制効果を有する、と解することができる点、実施例3及び同4が概ね実施例1及び同2と同様な分散状態(n値)や凝集粒子数を有する点、実施例3では「…実施例3では…ヘイズやスクラッチの発生が観察されなかった…」(【0092】)点、実施例4では表4等において、それぞれスクラッチ発生抑制効果を持つ点、が示されており、これらの記載を併せ考慮すると、実施例1及び同2についても、「発明の効果が確認されている」としても良いと思われる。よって、実施例1及び同2は、間接的に

せよ、発明の効果を確認しており、引用発明として認定しても問題ないと思われる。

(イ) なお、本願発明は物の発明であるから、どのような物（砥粒分散液）が開示されているかという観点から刊行物1を検討すれば、比較例1の砥粒分散液も実施例1および実施例2の砥粒分散液と同様に開示されているので、比較例1も引用発明の認定の基礎としても良いのではないかとも思われる。

しかし、一般に刊行物記載の発明の目的・効果を達成する構成として実施例が記載され、達成しない構成として比較例が記載されることに鑑みれば、刊行物記載の発明または技術要素の認定の基礎として比較例を用いることは妥当ではないと考えられる。本件の場合、実施例1、実施例2の砥粒分散液と比較例の砥粒分散液とでは製造方法の相違を反映したと思われる物性の相違が見られ（物として相違する）、また、スクラッチまたはヘイズ発生の上で好ましくない例として比較例が記載されているので、比較例を引用発明認定の基礎とするのは妥当ではないと思われる。

エ 「技術常識」について以下のような意見が出された。

本件の審決および被告の反論で用いられている「技術常識」は、「実施例2と比較例1の間に境界があるのが常識」といった程度のことと思われ、特段証拠が必要とされる事項ではないと考えられる。

ただし、技術常識と主張する場合、技術常識の内容および技術常識とする根拠を個別具体的に明示すべきと思われる。本件の場合、たとえば「実施例2と比較例1の間に粒子数の上限が存在するのが常識であるから」等、具体的に理由を説明すれば、「技術常識」との文言を使う必要がない。安易な「技術常識」の濫用は控えるべきであり、論理的・具体的な説明に努めるべきだと思われる。

(3) 相違点2の技術的意義の判断について

ア 検討事項

刊行物2の【0030】には、「スラリーに対する増粘剤の含有量は、0.001～1重量%が好ましく、さらに好ましくは0.01～0.5重量%である。このような範囲とする理由は、・・・研磨の均一性が著しく悪化し、ウエハ表面のスクラッチを低減する効果が小さいからである。」と記載され、同【0040】【0041】には、「0.

5 ml の水性分散体中における、 $1\ \mu\text{m}$ 以上の粒径を有するシリカ粒子が $0\sim 100,000$ 個であり、 $2\ \mu\text{m}$ 以上の $\dots$ 、 $3\ \mu\text{m}$ 以上の $\dots$ 、 $5\ \mu\text{m}$ 以上の $\dots$ 、 $10\ \mu\text{m}$ 以上の $\dots$ 、さらに増粘剤を $\dots$ 含有する。 $\dots$ 上記範囲を外れる場合には、ウエハ表面へのスクラッチが大きくなる傾向にある。」と記載されている。すなわち、刊行物2におけるスラリーは、「 $1\ \mu\text{m}$ 以上の粒径を有するシリカ粒子の個数」のみならず、「増粘剤の含有」および「 $2\ \mu\text{m}$ 以上、 $3\ \mu\text{m}$ 以上、 $5\ \mu\text{m}$ 以上、 $10\ \mu\text{m}$ 以上の各粒径におけるシリカ粒子数」を構成として有するものであり、当該構成の全てが充足されて初めてスクラッチを低減する効果が発現されるようにも読める。

しかし、審決は、相違点2の検討において、「刊行物2記載の事項は、スクラッチの発生を抑えるために、ヒュームドシリカの水分散液中における粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子に着目して、その粒子数を適切な範囲に抑えることであるといえることができる。 $\dots$ 刊行物2記載の事項を刊行物1記載の発明に適用し、粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子にも注目して、その粒子数を抑えるように構成することは、当業者が格別の創意を要することなく容易に想到するところである。」と判断し、判決は、「ヒュームドシリカの水分散液である半導体研磨用組成物において、ヒュームドシリカの凝集粒子が少ないほど、研磨面におけるスクラッチを低減させることができるということは、本願時において、当業者の技術常識であったと認められる。さらに、本願明細書からは、粒径 $1.0\ \mu\text{m}$ 以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数として『 $6000$ 個/ $\text{ml}$ 以下』の数値を採用したことに格別な技術的意義があるとは認められない。したがって、刊行物1及び刊行物2に接した当業者が、引用発明に刊行物2に開示された発明を組み合わせる上で、 $1.0\ \mu\text{m}$ 以上の粒径を有するヒュームドシリカ粒子の粒子数を、刊行物2では、 $0.5\ \text{ml}$ の水性分散体中に $10$ 万個以下となっているところ、スクラッチの発生をより低減させるため、さらにその粒子数を減少させて、本願発明の相違点2に係る構成である $6000$ 個/ $\text{ml}$ 以下とすることは、容易であると認められる。」と判断している。

すなわち、審決および判決の何れにおいても「粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上」に注目して「容易」と判断するのみであり、粒径 $2\ \mu\text{m}$ 以上の粒子数について何ら言及しないのは理由として不十分ではないかと思われる。

そこで、①増粘剤の有無を考慮することなく、引用発明に刊行物2記載の事項を組み合わせることは「容易」とした判断は妥当か、②2

$\mu\text{m}$ 以上の各粒径における粒子数の分布について考慮することなく、引用発明に刊行物2記載の事項を組み合わせることは「容易」とした判断は妥当か、について検討した。また、刊行物2には「 $1\mu\text{m}$ 以上の粒径を有するヒュームドシリカ粒子の粒子数を $\dots 0\sim 200,000$ 個/ $\text{m}^3$ とすること」が記載されているところ、③当該記載から「粒子数を $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 以下」とすることが「当業者が適宜なし得る単なる設計的事項である」あるいは「容易」との判断が妥当か、について検討した。

イ 増粘剤の有無について以下のような意見が出された。

原告が、増粘剤の有無に関して主張しない以上、増粘剤の有無が、刊行物1と刊行物2とを組合せることについて、審決および判決に何らかの影響を与えることはないと思われる。

なお、刊行物1には、刊行物2で好適な増粘剤として例示されている水溶性高分子を配合することが可能との記載があるので、増粘剤の存在を考慮したとしても刊行物1に刊行物2を組み合わせることに阻害要因はないと思われる。

ウ  $2\mu\text{m}$ 以上の各粒径における粒子数の分布について以下のような意見が出された。

刊行物1および刊行物2は、ともに粒径の大きな粒子の数が少ないことが好ましい点において一致するので、刊行物1に刊行物2を組み合わせることは、妥当と思われる。

ただし、刊行物2には、粒径 $1\mu\text{m}$ 以上の粒子数のみならず、粒径 $2\mu\text{m}$ 以上の粒子数についても規定されており、これを一体の技術思想と解釈する余地はあると思われる。また、粒径 $1\mu\text{m}$ 以上の粒子と同様、粒径 $2\mu\text{m}$ 以上の粒子もスクラッチの発生について影響を与えることが予想される。このことを考えると、刊行物2の記載は、粒径 $1\mu\text{m}$ 以上の粒子数を制限することのみによる効果が示されているとはいえないと考えられるので、刊行物2に記載の事項として「 $1\mu\text{m}$ 以上の粒径を有するシリカ粒子の個数」だけを取り出すのには問題があるとも考えられる。

エ 「 $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 以下」について以下のような意見が出された。

刊行物1および刊行物2は、ともに粒径の大きな粒子の数が少ないことが好ましい点において一致するので、具体的に記載されている粒

径の粒子数をより少なくするとすることは容易に想到しうる事項だと思われる。

しかし、刊行物2における粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上の粒子数の範囲は $0\sim 20$ 万個/ $\text{m}^3$ であり、本願発明の「 $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 以下」と「上限」の隔たりは大きい。この点、「刊行物2の記載から『 $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 以下』とすることが容易」とした審決の判断を争う余地は十分にあり得たと思われる。たとえば、「 $60$ 万個/ $\text{m}^3$ 以下」の要件は満たすが、「 $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 以下」の要件には該当しない研磨剤の実験結果を提示して争うことができれば、相違点2について異なる判断もあり得たと思われる。

なお、本願発明は、粒径 $0.5\ \mu\text{m}$ 以上の粒子と粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上の粒子の二種類の粒子について粒子数範囲を特定したものであるから、二種類のパラメータを組み合わせた発明だといえる。しかし、実施例および比較例のデータによれば、何れの実施例および比較例においても、粒径 $0.5\ \mu\text{m}$ 以上の粒子数は、粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上の粒子数のほぼ $100$ 倍であり、粒子数の増加に伴う研磨傷数の増加の挙動は、何れの粒径においてもほぼ同じである。よって、粒径が異なる二つのパラメータは互いに独立しておらず、実質的には同じ技術事項を表す一つのパラメータであると思われる。そのような認識を前提とすれば、刊行物1には粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上の粒子について何ら記載はないものの、粒径 $0.5\ \mu\text{m}$ 以上の粒子の数が「 $18$ 万 $2000$ 個/ $\text{m}^3$ 」、「 $22$ 万 $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 」、「 $28$ 万個/ $\text{m}^3$ 」と記載されている以上、粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上の粒子も「数千個/ $\text{m}^3$ 」程度存在していたと推定でき、刊行物1には本願発明と実質的に異ならない発明が開示されていると考えて良いとも思われる。審決および判決は明示しないものの、そのような心証を形成した上で相違点2の判断をしたのではないかと思われる。そうとすれば、刊行物2に記載の粒径 $1\ \mu\text{m}$ 以上の粒子の数が、本願発明の上限である「 $6000$ 個/ $\text{m}^3$ 」と大きく相違する「 $20$ 万個/ $\text{m}^3$ 」であったとしても、粒子数の違いは判断に大きな影響を及ぼさなかったと推察される。

また、刊行物1には本願発明と実質的に異ならない発明が開示されていると考えた場合、本願発明には実質的に新規性がないということになり、そうであれば、本願発明に「臨界的意義」があるかないかを論じる余地はないといえる。

(4) 臨界的意義の考え方について

ア 検討事項

判決は、本件明細書の表1から、「粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子については粒子数を60万個/m<sup>1</sup>以下とすること、粒径1.0 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子については粒子数を6000個/m<sup>1</sup>以下とすることに、臨界的意義を見いだすことはできない。」と認定した。

しかし、比較例1では径0.2 $\mu$ m以上の研磨傷数が100個未満であり、半導体研磨用組成物に求められる基準を満たしている（効果が得られている）。また、被告が提出した別紙図から比較例1と比較例2の間に研磨傷数の顕著な増加（臨界点）があるようにも思われる。

よって、比較例1を本願発明に含まれるサンプルとして把握し、本件発明を、たとえば「粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を83万個/m<sup>1</sup>以下、粒径1.0 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数を9000個/m<sup>1</sup>以下」と特定したとすれば、各粒径における粒子数の上限値について臨界的意義を見いだすことも可能であると思われる。

また、原告は、「粒子数に対する研磨傷数の増加割合と粒子数の関係」に着目し、原告が提出した別紙図から変曲点が見出されるので、「60万個/m<sup>1</sup>以下」「6000個/m<sup>1</sup>以下」とすることに「臨界的意義」があると主張する。これに対し被告は、「本願明細書に基づかない主張であって、採用できない。」と反論し、判決もこれを支持する。

そこで、①粒子数を「83万個/m<sup>1</sup>以下」「9000個/m<sup>1</sup>以下」と特定し、臨界的意義の主張が可能であったかどうか、②「粒子数に対する研磨傷数の増加割合と粒子数の関係」が出願時の明細書および図面に記載されていたとすれば「臨界的意義」が認められたか、について検討した。併せて、③本願発明の数値範囲に臨界的意義が認められるには、明細書および図面の記載として、どのような事項がどの程度記載されていればよかったか、について検討した。

イ 粒子数を「83万個/m<sup>1</sup>以下」「9000個/m<sup>1</sup>以下」と特定し、臨界的意義の主張が可能であったかどうかについて以下のような意見が出された。

論点提示の趣旨の通り、主張可能であったと考えられ、進歩性が認められた可能性もあると思われる。比較例1と比較例2の間に臨界的

意義があり、このような臨界的意義により発明の進歩性が認められるべきとの立場に立てば、本願発明は、特許が成立する「83万個/m<sup>1</sup>以下」「9000個/m<sup>1</sup>以下」のうち、「60万個/m<sup>1</sup>以下」「6000個/m<sup>1</sup>以下」について特許請求したものと解釈することができる。そうであるなら、実施例2と比較例1の間に臨界的意義が認められないとして進歩性を否定するのではなく、比較例1と比較例2の間の臨界的意義を認めたいうえで、特許請求された「60万個/m<sup>1</sup>以下」「6000個/m<sup>1</sup>以下」を許しても良いと思われる。

ただし、原告（出願人）が比較例1に対応する公知技術を認識していた等の事情があるかも知れず、比較例1と比較例2とでは、フィルタの濾過精度が異なるので、単純に比較できないとの意見もある。

ウ 「粒子数に対する研磨傷数の増加割合と粒子数の関係」が出願時の明細書および図面に記載されていたとすれば「臨界的意義」が認められたかについて以下のような意見が出された。

判決は、「粒子数に対する研磨傷数の増加割合と粒子数との関係については、本願明細書に記載がなく、原告の主張は本願明細書に基づかない主張であって、採用できない。本願発明が粒子数と研磨傷数との相関関係に着目したものであるとしても、本願明細書の記載から、別紙図5ないし別紙図8の関係が存在することが、当業者にとって自明のこととはいえない。」と説示しており、臨界的意義の説明が明細書にきちんと記載されていれば、出願人の主張が認められた可能性はあると考えられる。

しかし、判決は、「別紙図5ないし別紙図8から、粒径0.5 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数については『60万個/m<sup>1</sup>』、粒径1.0 $\mu$ m以上のヒュームドシリカ粒子の粒子数については『6000個/m<sup>1</sup>』という数値が変曲点であると理解することもできない。」とも説示しており、「60万個/m<sup>1</sup>」や「6000個/m<sup>1</sup>」を境界値とする限りにおいて、判断は変わらないと思われる。また、別紙図A、図Bは、「60万個/m<sup>1</sup>」「6000個/m<sup>1</sup>」を境に傷数が急激に増加することを示している訳ではないので、この点からも「格別な技術的意義があるとは認められない。」との判断が覆ることはないと思われる。

エ 臨界的意義が認められるための明細書および図面の記載について以下のような意見が出された。

臨界的意義を示すデータを記載することが必要と思われる。本件発明の場合、粒径が「0.5  $\mu\text{m}$ 以上」、「1.0  $\mu\text{m}$ 以上」のヒュームドシリカ粒子の粒子数を各々「83万個/m<sup>1</sup>以下」、「9000個/m<sup>1</sup>以下」と特定したうえで、別紙図A、図Bのデータを示していれば、進歩性が認められた可能性はあると思われる。

また、臨界的データではないが、粒径1  $\mu\text{m}$ 以上のシリカ粒子について「6000～10万個/m<sup>1</sup>」の場合と、「6000個/m<sup>1</sup>以下」の場合の比較データ、あるいは「0.5  $\mu\text{m}$ の粒子が60万個/m<sup>1</sup>以下」であって「1.0  $\mu\text{m}$ の粒子が6000個を超える」例についての比較データ、を示すことができれば、相違点2について容易想到とは判断されなかった可能性は十分あると思われる。

なお、どの程度の段差（効果の顕著性）があった場合に臨界的意義が認められるのかという点については、ケースバイケースであり、一般論として論じることが難しい。数値限定により発明を特定する必要がある場合は、一般に、類似の先行発明が多数存在するような場合であって、先行発明との差異を設けるために数値限定するケースが多いと思われる。このような場合、効果に顕著な相違があれば「臨界的意義」を認めても良いと思われる。

## （5）原告の製造方法に関する主張について

### ア 検討事項

原告が、「刊行物1及び刊行物2記載の製造方法は異なり、各々のヒュームドシリカ粒子数が異なるから、各粒子数を本願発明の範囲内とすることは容易ではない。」と主張したのに対し、被告は、「半導体研磨用組成物に関する発明であって、そのような条件の組成物を製造する方法に関する発明ではない。本願明細書には、ありふれた方法が示されているだけで、格別の創意を有する製造方法は示されておらず、解決課題の共通性を指摘した上で、複数の解決手段を重疊的に用いて試みるのは本願時に普通に行われており、数値範囲を満足することにより、相乗的効果が生じる旨の記載はない。」と反論し、判決は、「本願発明は、半導体研磨用組成物についての製造方法の発明ではなく、物の発明であるとし、原告の主張自体失当である。」と判断した。

そこで、①被告の反論及び裁判所の判断は妥当か、②前記判断が妥当であるならば、本願発明が製造方法の発明又は方法的に記載された物の発明であった場合、原告の主張が考慮され裁判所の判断が変わり得たか、について検討した。

イ 被告の反論及び裁判所の判断について以下のような意見が出された。

本願発明が「物」の発明である限り、刊行物に記載された物の組成に基づいて比較を行うといった被告の反論及び裁判所の判断は、何れも妥当であると思われる。

そもそも原告の主張が、審決における「複数の手段を重疊的に用いる…」との記載（特に、「手段を重疊的に」）を曲解してのものと思われ、その結果「刊行物1の分散液と、刊行物2のスラリーを混合すると…」などという荒唐無稽な主張や「刊行物1の高剪断混合の圧力条件を刊行物2に記載のものにすると…」などと単なる操作上のことに矮小化する主張になったと考える。判断する側からすれば、何れもの主張も素直には採用しがたいであろうし、本来的な「技術思想としての組合せ」の問題とすべきであったと考える。被告の反論は、本件のような状況であれば、一応は試みるであろう主張と考えられるし、また、判決は、そもそも製造方法に関する論点は、上記した当を得ない主張から派生したものであり、このような事情も考慮されて被告の主張を支持したものと考える。

ウ 製造方法の発明又は方法的に記載された物の発明であった場合判断が変わったかについて以下のような意見が出された。

本願発明が製造方法の発明であれば、そもそも引用発明とは製造方法が異なっているので、原告の主張は受け入れられると思われる。ただし、どのような請求項を立てるかに依存する。例えば、製法そのものを広く記載し、刊行物記載の製法をも包含することになった場合は、原告の主張は受け入れられない可能性が高いと考える。

本願発明を、方法的に記載された構成要件を含む物の発明、たとえば「高剪断混合後に、特定のフィルタ（例えば、捕集率99%以上の1 $\mu$ mフィルタなど）で分級する」といった製法限定を加えた発明とした場合、現状のクレームより限定された表現となるので、同様なフィルタで分級する従来技術が発見されない限り、拒絶される可能性は小さいと思われる。ただし、本件のフィルタは一般に販売されているものなので、従来技術が発見される可能性は高いとも思われる。

なお、プロダクトバイプロセスクレームであっても、出来上がった物が同じであれば、仮に異なる製法で製造されたものであっても同一の物として認定される。実際の審査では物が同じであることを立証するのが困難なので、同一方法で作成された引用例を探すことになる

思う。そうであればプロダクトバイプロセスクレームで発明を特定すると特許査定され易くなると思われる。

(6) 課題解決のために複数の手段を重疊的に採用することについて

ア 検討事項

審決は、「相違点2について、重疊的な採用を試みることに困難性は認められない。」「課題を解決する手段が複数存在する際に、より良い解決のため、複数の手段を重疊的に用いることが珍しくなく（例えば、特開2003-145929号公報の段落0040）、このことは、本件においても妥当する。」と説示しているところ、裁判所は、「重疊的」という表現を用いず、「発明課題の解決課題が共通し、引用発明に刊行物2に開示された発明を組み合わせ、ヒュームドシリカの凝集粒子数を適宜選択した範囲の個数とすることに、困難な点はない。」と判示する。

しかし、審決で引用された特開2003-145929号の該当箇所は、例えば、「0.35  $\mu\text{m}$ 以上の（凝集）粒子の頻度が5%以下、好ましくは1%以下であり、0.25  $\mu\text{m}$ 以上の（凝集）粒子の頻度が5%以下であることが特に好ましい。」と好適な範囲に言及しているのに留まり、「良い解決のため、複数の手段を重疊的に用いている」ことの例示にあたらぬのではないかと考えられる。

そこで、審決の「重疊的」に関する説示の妥当性について検討した。

イ 「重疊的」に関する説示の妥当性について以下のような意見が出された。

審決で引用された文献の記載は、好適範囲を段階的に限定した記載に過ぎないと解釈されるので、論点の提示で指摘する通り、「手段を重疊的に用いている」例示には当たらないと思われる。「重疊的」なる用語については、原告の当を得ない主張の要因となったものと考えられるものであり、裁判所も、あえてこの語の使用を避けたのではないかと考えられる。

## ⑤ 第5事例（特実化学3）

事件番号	平成22年（行ケ）第10174号審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成23年2月28日判決言渡
審判番号	不服2008-19718号
出願番号	特願2003-546093
発明の名称	マイクロ電極アレイよりなる電極，方法，装置（血液サンプル中のグルコースの濃度を定量する方法）

### 1 事件の概要

本件は、発明の名称を「マイクロ電極アレイよりなる電極，方法，装置（後に「血液サンプル中のグルコースの濃度を定量する方法」と補正）」とする本願発明につき、進歩性が認められないとの理由で請求不成立（拒絶）の一次審決がなされ、当該一次審決の取消しを求めた裁判において、手続違背を取消事由とする審決取消の判決がなされ、当該判決の確定後さらに審理された後に、進歩性がないとの理由で請求不成立（拒絶）の二次審決がなされた事案である。

### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：一次審決の妥当性について
- (2) 検討事項2：判決の妥当性について
- (3) 検討事項3：二次審決の妥当性について

### 3 一次審決の概要

- (1) 本願発明

「血液サンプル中の分析物の濃度を定量する方法であって、血液の流れに適した深さを有し、1.0  $\mu$ L未満の容量をもつキャピラリー室を含んだ使い捨てのバイオセンサーを設ける工程であって、該センサーは、前記キャピラリー室内に設けられた作用電極および参照電極とを含み；該センサーは、さらに酵素とメディエータからなる試薬層を含み；該試薬層は、少なくとも作用電極上で処理され；該酵素とメディエータは、血液サンプル中の分析物の濃度を表現する電気化学的信号を発生するために、分析物と反応するように選択される工程；

グルコースを含む血液サンプルを前記キャピラリー室中に入れる工程で

あって、当該キャピラリー室が、前記血液サンプルの流れを試薬と接触させて当該試薬（判決注：平成19年9月27日付け手続補正書には「当該血液サンプル」と記載されるが、審決はこれを「当該試薬」の誤記と認定した。）を少なくとも部分的に溶解または加水分解させる工程；

前記キャピラリー室内で血液サンプルを検出する工程；

該検出に引き続き、作用電極および対向電極または参照電極に電圧および電流を印加または制御する工程；

前記作用電極で電氣的に活性な反応生成物を電氣的に酸化または還元させる工程；

および該検出後10秒以内に、血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程

を含むことを特徴とする方法。」

(2) 引用発明（特開平8-320304号公報（甲1））

「試料液中のグルコース濃度の定量方法であって、基板1と、前記基板1上に形成された作用極5、対極8、および第3の電極7を有する電極系と、前記電極系の作用極5と対極8上に設けられ、酵素としてのGODおよび電子受容体としてのフェリシアン化カリウムを含有する反応層と、試料液供給路となる空間部とを有するグルコースセンサを作製する工程、試料液を前記試料液供給路に供給し前記電極系上の反応層を溶解する工程、前記対極8と第3の電極7間の抵抗値の変化に基づいて前記試料液の供給を検知する工程、前記試料液の供給検知から55秒後に、第3の電極7を基準にして作用極5に所定の電位を印加する工程、および前記電位の印加から5秒後の作用極5と第3の電極7間の電流値を測定する工程、を有するグルコース濃度の定量方法。」

(3) 本願発明と引用発明との相違点

ア 相違点1：

「サンプルが、本願発明では、血液サンプルであるのに対し、引用発明では、血液サンプルであるか不明な点。」

イ 相違点2：

「キャピラリー室が、本願発明では、血液の流れに適した深さを有し、1.0 $\mu$ L未満の容量をもつのに対し、引用発明ではそのような構成であるか不明な点。」

ウ 相違点 3 :

「サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程が、本願発明では、キャピラリー室内でサンプルを検出後 10 秒以内に行われるのに対し、引用発明では、キャピラリー室内でサンプルを検出後 60 秒(55 秒+5 秒)後に行われる点。」

(4) 相違点についての検討

ア 相違点 1 について

「グルコースセンサを、血液サンプル中のグルコース濃度を定量するために使用することは、本願優先権主張日前に、当業者の間で広く知られている事項である。・・・そうすると、引用発明のグルコースセンサを、血液サンプル中のグルコース濃度を定量するために使用し、上記相違点 1 における本願発明のようにすることは、当業者ならば何ら困難性はなく、容易に想到し得る程度のことであるといえる。」

イ 相違点 2 について

「グルコースセンサの分野において、検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さなものとすることは、本願優先権主張日前に、当業者の間に広く知られた課題であって、サンプル室の容量を 1  $\mu$  l 以下としたものも周知である。必要であれば、国際公開第 01/73124 号パンフレット(甲 10)・・・国際公開第 00/73778 号パンフレット(甲 11)・・・国際公開第 01/33216 号パンフレット(甲 12)・・・を参照。そうすると、引用発明において、キャピラリー室の容量をより小さなものとすることは、当業者ならば容易に想到し得る事項であるといえる。そして、具体的に、当該容量をどの程度小さくするかは、当業者が適宜決定する設計的事項であって、容量を 1  $\mu$  l 以下とすることについても、特に、臨界的意義はなく、上記周知例で示したとおり、格別な困難性は見あたらない。

また、引用発明は、・・・試料液、すなわち、サンプルを毛管現象により試料液供給路、すなわち、キャピラリー室に誘導するものであるから、誘導が円滑に行われるよう、キャピラリー室の深さをサンプルの流れに適したものとすることは、当業者であれば当然になし得る事項である。したがって、引用発明において、キャピラリー室の容量および深さを、上記相違点 2 における本願発明のようにすることは、当業者ならば何ら困難性はなく、容易に想到し得る程度のことである

といえる。」

#### ウ 相違点3について

「グルコースセンサの分野において、検査をより迅速に行うためにサンプル検出後、サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くようにすることは、本願優先権主張日前に、当業者の間に広く知られた課題である。・・・そうすると、引用発明において、サンプル検出後、サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得るまでの時間をより短くすることは、当業者ならば容易に想到し得る事項であるといえる。そして、具体的に、当該時間をどの程度短くするかは、当業者が適宜決定する設計的事項であって、10秒以下とすることについても、特に、臨界的意義はなく、格別な困難性は見あたらない。」

#### (5) 請求人の主張について

「・・・請求人は、平成22年1月12日付け上申書・・・において、・・・『・・・引例1および2のいずれもが取るに足りない示唆であり、2つの引例は、本願発明よりさらに大きな容積を有するものである。・・・』と主張している・・・請求人が主張するとおり、引用例1および2における『キャピラリー室の容量』は本願発明のものより大きく、『読み取りを得る時間』は本願発明のものよりも長い。しかし、・・・請求人の上記主張は採用できない。」

## 4 判決の概要

### (1) 取消事由1（手続違背）について

「認定事実及び弁論の全趣旨によれば、平成19年10月19日付け拒絶理由通知書及び平成20年5月13日付け拒絶査定においては、引用発明との相違点に関する本願発明の構成である『1.0 $\mu$ L未満の容量をもつキャピラリー室』について、引用例2に開示されていると認定し、これを理由として、本願発明は、当業者が容易になし得たものと認められると判断したこと、原告（審判請求人）が、平成20年10月27日付け手続補正書において上記認定を争ったところ、審決においては、一方で、引用例2における『キャピラリー室の容量』は本願発明のものより大きいことを認定し、他方で、甲10ないし12を引用し、これに基づいて、『グルコースセンサの分野において、検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量を小さなものとする』ことは、本願優先権主張日前に、当業

者の間に広く知られた課題であって、サンプル室の容量を $1\ \mu\text{L}$ 以下としたものも周知である』とし、これを理由として、『引用発明において、キャピラリー室の容量および深さを、上記相違点2における本願発明のようにすることは、・・・容易に想到しうる程度のことである』と判断したこと、甲10ないし12については、審決に至るまでの手続では提示されず、それらに記載された技術が周知であることについて、原告に意見を述べる機会を付与しなかったこと等の事実が認められる。

以上によれば、審決は、相違点2に係る本願発明の構成である『 $1.0\ \mu\text{L}$ 未満の容量をもつキャピラリー室』とすることが容易想到であると判断するに当たって、引用例2に開示されているとした査定の理由とは異なり、甲10ないし12に基づき、サンプル室の容量を $1\ \mu\text{L}$ 以下としたものが周知であるとの理由によって結論を導いたことが認められる。そうすると、審判手続において、原告に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず、その機会を付与しなかったから、特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手続違背があり、この手続違背は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。』

## 5 二次審決の概要

### (1) 本願発明（下線は誤訳訂正書による訂正箇所）

「血液サンプル中のグルコースの濃度を定量する方法であって、  
血液の流れに適した深さを有し、 $1.0\ \mu\text{L}$ 未満の血液サンプルの容量  
をもつキャピラリー室を含んだ使い捨てのバイオセンサーを設ける工程であって、該センサーは、前記キャピラリー室内に設けられた作用電極と、対向電極または参照電極とを含み、該センサーは、さらに酵素とメディエータを含む、少なくとも前記作用電極に近接または接触する試薬を含み、  
前記試薬は、グルコースと反応して電氣的に活性な反応生成物を生成し；  
グルコースを含む血液サンプルを前記キャピラリー室中に入れる工程であって、当該キャピラリー室が、前記血液サンプルの流れを試薬と接触させるように向けて、当該血液サンプルにより少なくとも部分的に試薬を溶解  
または加水分解させ；

前記キャピラリー室内で血液サンプルを検出する工程；

該検出する工程に引き続き、作用電極および、対向電極または参照電極にわたって、電圧または電流を印加または制御する工程；

前記作用電極で前記電氣的に活性な反応生成物を電氣的に酸化または還元させる工程；および前記検出後10秒以内に、血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りの判定および提供をする工程とを備え、前記判定が電

氣的に酸化または還元された前記電氣的に活性な反応生成物を，血液サンプル中のグルコース濃度と相関させることを含むことを特徴とする方法。」

(2) 本願発明と刊行物1発明（国際公開第01/73124号）との相違点

ア 相違点1：

「本願発明が『血液サンプル中のグルコースの濃度を定量する方法』であるのに対して，刊行物1発明の『サンプル中の分析物であるグルコースの量の電氣化学的測定方法』は『グルコースの量を評価する方法』であり，『グルコースの濃度を定量する』ことについては特定されていない点。」

イ 相違点2：

「本願発明が『グルコースを含む血液サンプルを前記キャピラリー室中に入れる工程』において，『少なくとも部分的に試薬を溶解または加水分解』させるのに対して，刊行物1発明は，試薬を可溶化する工程は有するが，『少なくとも部分的に試薬を溶解または加水分解』させることについては特定されていない点。」

ウ 相違点3：

「本願発明が『該検出する工程に引き続き，作用電極および，対向電極または参照電極にわたって，電圧または電流を印加または制御する工程』を有するのに対して，刊行物1発明においては，『サンプル塗布の検出後に』電極に『電圧が印加され』ることについてしか特定されていない点。」

エ 相違点4：

「本願発明が『検出後10秒以内に，血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りの判定および提供をする工程とを備え，前記判定が電氣的に酸化または還元された前記電氣的に活性な反応生成物を，血液サンプル中のグルコース濃度と相関させる』ものであるのに対して，刊行物1発明は『サンプル塗布の検出後10秒以下の時点で』『電流を測定してサンプル中の分析物であるグルコースの量を評価する』工程しか有していない点。」

(3) 相違点についての検討

ア 相違点1および4について

「刊行物1発明は、電流を測定してサンプル中の分析物の量を評価する方法であり、分析物の濃度を定量する工程は有していないが、・・・分析物の量の評価として、分析物濃度が想定されていることは明らかである。そもそも、電気化学的なグルコースの定量方法として、酵素反応により生じた電流量と試料液体中のグルコース濃度を相関させて、上記グルコース濃度値を求めることは、・・・周知技術である。」

イ 相違点2について

「刊行物1発明の試薬層はサンプルとの接触により迅速に可溶化され又は水和されるものであり、特に試薬層の可溶化とは、試薬層の試薬が溶解されることを前提とするものといえる。

そして、・・・電極上の反応層に含まれる酵素などの試薬をサンプルとの接触により溶解させることは、センサ原理上当然に要請されることであり、周知の技術事項である。そしてその際、溶解が部分的に起こるようにすることも当業者が適宜なし得ることである。」

ウ 相違点3について

「・・・三極式のグルコースセンサにおいて、グルコース濃度の検出のために、作用電極・対向電極・参照電極に対し、三極の配置やセンサ原理に応じて適宜の電圧の印加及び制御を行うことは通常の測定手法であるといえる。」

(4) 本願発明の効果について

「・・・『可撓性基板』を用いるという課題、・・・より短時間での処理時間を実現するという課題、より少量のサンプル物質から正確な測定を行うという課題を解決することによって生じる効果は、刊行物1の記載事項、及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものであり、格別顕著なものとはいえない。」

## 6 検討事項及び検討結果

(1) 審査官および審判合議体の引用例2についての認識について

審査官は拒絶査定において、出願人の「バイオセンサーのキャピラリー室の容量は2～60 $\mu$ lのものが開示されている」との主張を認めず、「出

願人が提示するように、引用文献2 [0126]に『以上の内容の酵素センサ枠体（保護層が積層される前のもの）は、反応セルの広さが2mm×4mm、深さが65 $\mu$ で容積が約0.5 $\mu$ 1であり、この酵素センサ枠体を300個作製した』と記載されており、1.0 $\mu$ L未満の容量をもつキャピラリー室は、引用文献2に開示されているのである。」と認定した。

この点、出願人の「キャピラリー室の容量は2～60 $\mu$ 1」との主張が、引用文献2のどこから読み取れるのか不明であるが、審決が「引用例1および2における『キャピラリー室の容量』は本願発明のものより大きく、『読み取りを得る時間』は本願発明のものよりも長い。」と認定しており、特技懇262号の記事「平成22年度第4半期の判決について」（特技懇No.262, 2011年8月24日発行, 78～89ページ）、および、引用例2の【0128】の記載（「上記組成液2 $\mu$ 1をピペットで採取し、酵素センサ枠体の反応セル内に注入し」）を参酌すれば、上記記事における「反応セル」の容積が「2mm×4mm、深さが65 $\mu$ 1」に対応し、「反応セル」と「液吸入部」を合わせた空間が「キャピラリー室」に対応すると考えられ、引用例2における「キャピラリー室」の容積が2 $\mu$ 1より大きいと推定できなくもない。

「キャピラリー室」を「反応セル」＋「液吸入部」とすれば、キャピラリー室の容積が約0.5 $\mu$ 1より大きいことは確かであるが、だからといって2 $\mu$ 1より大きいとは読み取れない。しかしながら、審決は、拒絶査定における認定を誤りとし、引用例2の「キャピラリー室の容量」は本願発明のもの（1.0 $\mu$ L未満）より大きいと認定しているので、以下の検討では、「キャピラリー室」についての拒絶査定の認定は誤りであり、審決はこれを認識していたことを前提とした。

なお、判決は一次審決を違法として取り消しているので、判決の妥当性と一次審決の妥当性は、原則として互いに表裏の関係となる。よって、検討事項1（一次審決の妥当性）と検討事項2（判決の妥当性）は一緒に検討することとした。

## （2）一次審決の妥当性（判決の妥当性）について

### ア 検討事項

一次審決は、“キャピラリー室の容積を1.0 $\mu$ L未満とする点”（相違点2）につき、「グルコースセンサの分野において、検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さなものとすることは、本願優先権主張日前に、当業者の間に広く知られた課題であって、サンプル室の容量を1 $\mu$ 1以下としたものも周知で

ある。・・・・・・そうすると、引用発明において、キャピラリー室の容量をより小さなものとするのは、当業者ならば容易に想到し得る事項であるといえる。そして、具体的に、当該容量をどの程度小さくするかは、当業者が適宜決定する設計的事項であって、容量を $1\ \mu\text{L}$ 以下とすることについても、特に、臨界的意義はなく、上記周知例で示したとおり、格別な困難性は見あたらない。」と判断した。

「キャピラリー室の容量」については、拒絶査定において「 $1.0\ \mu\text{L}$ 未満の容量をもつキャピラリー室は、引用文献2に開示されている」と認定されており、当該認定に誤りがあることは、一次審決において、「請求人が主張するとおり、引用例1および2における『キャピラリー室の容量』は本願発明のものより大きく、『読み取りを得る時間』は本願発明のものよりも長い。」と認定されていることから明らかである。

そこで、①拒絶査定の認定に誤りがあることを認識しつつも、相違点2につき周知技術から容易に想到しえりとした一次審決の判断は妥当か、②一次審決前の審判手続中に拒絶理由を通知し、相違点2についての上記判断に対し出願人に意見を述べさせたとなれば、審判合議体の判断は変わったか、③一次審決前の審判手続中に拒絶理由を通知し、相違点2についての上記判断に対し出願人に意見を述べさせたうえで、一次審決における進歩性の判断と同じ論理および結論で審決した場合、判決の結論は変わったか、を主な観点として一次審決の妥当性を検討した。

一方、判決は、審決の相違点2に係る判断につき、「引用例2に開示されているとした査定の理由とは異なり、甲10ないし12に基づき、サンプル室の容量を $1\ \mu\text{L}$ 以下としたものが周知であるとの理由によって結論を導いた」と認定し、「そうすると、審判手続において、原告に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず、その機会を付与しなかったから、特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手続違背があ」として審決を取り消した。

そこで、④当該判決の判断は妥当か、⑤一次審決に、判決で認定されたような手続違背がなかったとなれば、一次審決の理由(引用例1、2および周知技術により容易想到であった)は、判決において是認されたか、を主な観点として判決の妥当性を検討した。

また、「拒絶査定不服審判手続において拒絶理由を通知しないことが手続上違法となるか否かは、手続の過程、拒絶の理由の内容等に照

らして、拒絶理由の通知をしなかったことが出願人の機会を奪う結果となるか否かの観点から判断すべき」（平成24年(行ケ)第10098号）であるところ、結論は事案に応じて区々である（平成24年(行ケ)第10098号，平成24年(行ケ)第10056号，平成23年(行ケ)10315号）。⑥手続違背に係る具体的な判断についても検討した。

## イ 検討結果

一次審決の妥当性につき、以下のような意見が出された。

- (ア) 一次審決は、通常なら拒絶理由を通知するであろうと思われるケースで、なぜ拒絶理由を通知しなかったのか、その背景を検討する必要がある。審判便覧の62-03に「原査定において進歩性がないとして拒絶した出願を審判では新規性を否認して拒絶するのが適当と判断した場合の取扱い」があり、ここで「請求人が新規性についても意見を述べる等の対応をしていることが明白な場合は、あらためて拒絶理由を通知しないで審決しても良い」と述べられている。このような“拒絶理由を打たなくて良い場合の”「指針」にマニュアル的に従った点があったのではないか。「周知例である甲10ないし12」が「容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を果たすもの」であったにもかかわらず「容易想到性の認定判断の過程で補助的に用いる」ものとして扱おうとした姿勢があったのではないか。
- (イ) 推測ではあるが、サンプル室の容量を小さくした、読み取りを早くした、というだけでは当たり前だろうとの評価が、一次審決にはあったのではないか。そのような評価を前提とすれば、引用例1および引用例2から容易、必要であれば周知文献を参照、で拒絶できると考えたと思われる。
- (ウ) 拒絶理由を通知するか否かを判断する一つの考え方として、審査官（審判合議体）および出願人の双方の主張が噛み合ったうえでの見解の相違かそうでないかを見る考え方があると思う。引用例が変わるということは、争点が従前のものから変更されることであり、当該争点についての審査官の主張立証に対し、出願人が未だ反論していない状態であって、双方の主張は噛み合っていない。このような場合は、拒絶理由を通知する必要がある。判例も同旨と思われる。
- (エ) 進歩性を否定する理由付けが、甲10～12の周知技術を引用

して大きく変更されている。これに対し、反論の機会を与えなかった一次審決には手続違背があるとした判決の判断は適正だと思われる。

(オ) 既に通知された拒絶理由における主引例と副引例を入れ替えて拒絶しようとする場合、再度拒絶理由を通知するなら問題ないが、通常は進歩性を否定する論理（結論に至る理由）が変更されるため、拒絶理由を通知することなく拒絶の審決をすれば、手続違背と判断される可能性は高い。審判部では、主引例と副引例を入れ替える等理由を変えて拒絶する場合、原則として拒絶理由を通知するよう運用している。前記（ア）で指摘されるように、審判便覧の 62-03 には、既に進歩性の拒絶理由が通知されている場合であって新規性によって拒絶しようとする場合、新たに拒絶理由を通知する必要がないことを記載しているが、これは、進歩性検討の前提として引用発明との一致点・相違点（同一性）が検討され、意見書等において当該同一性につき意見（反論）されているような場合には、新たに新規性の拒絶理由を通知する必要はないという特殊な例が記載されているという認識である。

(カ) 補正の機会を与えなかったことが手続違背と判断されたポイントと思われる。審判段階で出てきた周知例（甲 10～12）を参酌すれば、現クレームで進歩性を主張することはかなり困難と思われるものの、補正すればなんとか特許にする道があったかも知れない。そのような機会が与えられなかった点は問題だし、判決もその点を考慮したように思う。

(キ) 既通知の理由（認定事実）を補強するための証拠（周知例等）の追加は、拒絶理由通知の後であっても通常許される。しかし、未通知の理由を立証するための証拠は、たとえその内容が周知な事項であったとしても既通知の理由を変更（追加）するものであり、新たに拒絶理由を通知する必要がある。一次審決は、“周知文献なら追加は許される”と勘違いしたのではないか。

(ク) 本願発明の本来の特徴は“装置”にあると思われるが、「方法」でクレームされており、「1.0 μl 未満の容量」と「10 秒機内に・・・読み取りを得る」を特徴とするものである。端的に見て、

引用例1および2で十分に拒絶し得る発明と思われる。周知文献を持ち出した時に拒絶理由を一度通知しておけば、それで決着した事案であろう。

(ケ) 出願当初明細書には、装置のサイズについて多く記載されており、発明者の認識は装置発明が中心だったのではないかと推察される。これらの細かい数値で特定される装置の工夫によって小容量、短時間が実現できたのではないかと思う。どのような意図があるかはわからないが、発明者の当初の思いとは異なる方向にクレームが変遷していったと推察される。その観点からすれば、発明者の当初の意図を反映した装置の特徴をクレームした方が良かったように思う。

外国出願人の場合、複数の現地出願が併合されて我が国に出願される場合があり、そのような場合、当初出願に含まれる発明の範囲は広がる。広い範囲の発明のまま拒絶理由を受けた場合、その段階に至って初めて権利化の方向性が検討される場合があり、発明者の当初の意図から外れた方向で権利化プロセスが進められることがある。本件はそのようなケースに該当するかも知れない。尤も、最近審査請求の段階でクレームを絞る傾向にあり、そのような弊害も少なくなる方向にある。本件出願にはファミリー出願が多数あるので、他のファミリー出願との関連で本件クレームが選択されている可能性もあり、本件出願の経緯だけを捉えて合理、不合理を論じることができない。

### (3) 二次審決の妥当性およびその他について

#### ア 検討事項

二次審決は、主・副引例を入れ替え（一次審決時の周知技術を主引用発明とし、主引用発明を周知技術とした）、拒絶理由を通知したうえで、請求不成立の審決をした。

そこで、①主引例と副引例を入れ替えた二次審決は妥当か、につき検討した。

また、審査官は、第1発明（本願発明）と引用文献1（特開平8-320304号公報）記載の発明を対比し、相違点1として「第1発明が『血液の流れに適した深さを有し、1.0 $\mu$ L未満の容積をもつキャピラリー室』を具備するのに対して、引用文献1記載の発明は容積が不明な点」、相違点2として「第1発明がキャピラリー室内で血液サンプルを検出した後、10秒以内に血液サンプルのグルコース濃

度を読み取り得るのに対して、引用文献1記載の発明は、試料液の検出後55秒経過後電位を印加し、その5秒後電流の測定が行われ、合計1分程度の時間を要する点」を認定したうえで、相違点1につき「相違点1に記載の第1発明の具備する特定事項は引用文献2に記載されている。」との拒絶理由を通知し、出願人が、引用文献2の段落[0124]、段落[0125]および段落[0126]の記載を根拠に、「バイオセンサーのキャピラリー室の容量は2～60 $\mu$ lのものが開示されているのであり、本願発明の技術的特徴Y『1.0 $\mu$ L未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておられません。」と主張するにもかかわらず、拒絶査定において、「1.0 $\mu$ L未満の容量をもつキャピラリー室は、引用文献2に開示されている」と認定したうえで、前記拒絶の理由により拒絶すると判断した。

そこで、②審査官の判断は妥当か、③審査官の“思い込み”を避けるために、何ができるかを主な観点として、拒絶査定の妥当性について検討した。

## イ 検討結果

二次審決の妥当性およびその他について、以下のような意見が出された。

(ア) 甲10（一次審決の周知例）を主引例とし、甲1（一次審決の主引例）を副引例として進歩性を否定した二次審決のロジックの方が、甲1を主引例とし、甲2を副引例として進歩性を否定した一次審決のロジックより優れている（しっくりくる）と思われる。一次審決は、甲1および甲10を把握していたにもかかわらず二次審決のようなロジックを採用せず、拒絶査定と同じ主引例甲1、副引例甲2のロジックを採用した。二次審決のロジックを採用しなかったのは、拒絶理由を通知したくなかったからなのか、あるいは二次審決の論理にも問題があると考えたのか。

(イ) 二次審決に対し訴訟が提起されていないことから、出願人も二次審決に承服していると推察され、この点からも二次審決の論理は優れていると推定できる。ただし、外内出願の場合、現地代理人を介した出願人とのコミュニケーションの問題もあるので、一概には二次審決の優位性にに基づき出訴されなかったとは言えない。

- (ウ) 出願人とのコミュニケーションに問題があったとすれば、そのような問題が、 $2\sim 60\mu\text{L}$ の根拠が説明されなかった原因と考えられなくもない。 $2\sim 60\mu\text{L}$ の根拠が十分に説明されていれば、もっとスムーズに審査および審理が進められたように思う。
- (エ) 本願発明に特許性を見いだそうとするならば、少ないサンプル量で素早く測定できるという“効果”を生じる構造的な特徴を見いだす必要があると思う。そのような構造的特徴が見いだせない限り本願発明を特許することは困難と思う。
- (オ) 出願人が内国人か、外国人かにより、大企業か、個人レベルかにより事情は異なると思われるが、代理人から本願出願の特許可能性は低い旨の提案があってもよかったのではないか。引例を検討すればそのような提案も可能と思う。しかし他の出願との関係、技術的観点から直ちに特許化は無理とまでは言えない（二次審決の主引例との対比において測定が血液中であるか水中であるかの相違等を主張すれば、特許の可能性がないとも言えない）こと等を勘案すれば、一概に早い段階で諦めるべきとも言えない。
- (カ) 一次審決では、甲10を主引例として用いる可能性を考えていなかったと思われる。審決取消を受け、合議体が変わり、検討し直してみると甲10が主引例として適切だとの認識に至ったのではないか。
- (キ) 甲10～12には、“容量が小さく測定が早く”ということが明らかに書かれているところ、「検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さくする方が好ましいことが、当分野の技術者であれば当然に知っている一般的な技術常識であったとしても、そのことから直ちに、『 $1.0\mu\text{L}$ 未満の容量をもつキャピラリー室』とする技術が周知であるということとはできないので、被告の主張は、採用の限りでない。」とする判決の言わんとすることは、「 $1.0\mu\text{L}$ 未満」が周知とは言えないということに主眼があり、“容量が小さく測定が早く”ということが甲10～12には書かれていないと読むべきではない。審決は、拒絶査定を認めたくうえで、「具体的に、当該容量をどの程度小さくするかは、当業者が適宜決定する設計的事項であって、容量を $1\mu\text{L}$ 以下とすることにつ

いても、特に、臨界的意義はなく、上記周知例で示したとおり、格別な困難性は見あたらない。」と、拒絶査定とは異なる新たな理由を提示するものだから、甲10～12は、新たな公知文献の引用であって、補助的な引用ではない、との流れになる。

(4) 全体を通しての意見

- ア 知財高裁で周知技術の認定が問題になったケースを分析すると、審査段階より審判段階で認定された周知技術が問題になるケースが多いように思う。審査段階では単に“××の技術は周知である”と認定されるだけであるが、審判段階では、幾つかの書証（周知文献）が示された上で同様の認定がなされることが多い。ここで、書証が示されない場合、示されたとしても異なる技術分野の書証が示される場合、周知技術として上位概念化された技術が認定される場合、がある。これらの場合、出願人は反論を述べたいが、審判段階ではその機会が得られないことがあるので、審査段階で周知技術を丁寧に認定して頂けると出願人サイドとしてはありがたい。周知技術との立証、新規性・進歩性がないとの立証は、審査官の責任で行って頂きたい。
  
- イ 上記（ア）の意見に対し、一般に周知技術であればあるほど文献に記載されなくなるので証拠として文献を提示し難くなる。勿論、文献で埋めることができない隙間を安易に周知技術であるとの認定で充足させるようなことがあってはならないが、周知技術であるとの認定に文献の記載箇所を具体的に摘示することが要求される必要はないと思われる。
  
- ウ 本件は審判請求時の補正がないので、前置審査にかかわらず、審尋の機会も得ていない。審尋されていれば、違った経過を辿った可能性もある。

## ⑥ 第6事例（特実バイオ1）

事件番号	平成22年（行ケ）第10395号審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成23年12月15日判決言渡
審判番号	不服2008-28784号
出願番号	特願2001-523868
発明の名称	早期癌腫瘍マーカー

### 1 事件の概要

本件は、「本願発明は、引用例1及び2に記載された発明並びに周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができた」として請求不成立とされた審決の取消を求めた裁判において、「本件審決の判断に誤りはない。」として審決が支持された事案である。

原告は、当該裁判において「引用例2が早期癌の検出方法について開示しているとした本件審決の認定は、誤りである」と主張し、さらに、「引用例1及び2には、MKが早期癌のための有力なマーカーとなり得ることを示唆する旨の記載は存在しないものというべきである。・・・引用発明1に引用例2に記載された発明を適用することには、阻害事由がある・・・当業者は、引用発明1において、引用例2に記載された発明の技術を早期癌の検出について試みようとするはずがない。・・・本願発明の作用効果は、早期癌マーカーの開発は困難であるという腫瘍マーカー分野における通念を覆すものであり、当業者の予想を超えた顕著な効果を奏する・・・本願発明の効果は、引用例2から当業者が予測できるものではない」から本願発明の進歩性を否定した審決の判断には誤りがあると主張した。

これに対し判決は、「引用例2には、血液中のMK量を正常者の測定値と比較することにより、『癌が検出できるという可能性』があることが開示されているものというべきである。」として、審決の引用発明2の認定に誤りはないとし、また、「より早期の段階における癌に有効な腫瘍マーカーの開発が技術課題とされていたのであるから、・・・引用例1の記載に接した当業者は、MK量を測定することにより、正常者と早期癌患者とを区別でき、MKが早期癌の検出に使用できる可能性が高いと認識するものということができる。・・・引用例2の表1に接した場合、当業者は、引用例1に記載された癌細胞内でのMKの発現増加が、血清中のMK量の増加につながり、血液中のMK量を測定することにより結腸癌を早期の段階で検出可能であることを直ちに想到するものということができる。本願発明は、癌が発生する臓器について特定するものではないから、引用発明1及び2に基づい

て、当業者が容易に発明をすることができる事項を包含するものであると  
いうべきである。」として、審決の判断に誤りはないとした。

## 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項 1 : 引用発明 2 の認定および「早期癌」のとらえ方は妥当か。
- (2) 検討事項 2 : 引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせることは妥当か。

## 3 審決の概要

- (1) 本願発明  
「次の工程を含む、早期癌の検出方法：  
a) 血液又は尿中のミッドカインおよび／またはそのフラグメントを測定する工程,  
b) 工程 a) によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程」
- (2) 引用文献  
ア 引用例 1 : British Journal of Cancer, Vol.79, No.1 (甲 1。平成 11 年 1 月発行)  
イ 引用例 2 : Biomedical Research, Vol.18, No.5 (甲 2。平成 9 年発行)
- (3) 引用発明 1 (引用例 1 に記載の発明) :  
「次の工程を含む、ステージ A の結腸カルシノーマの分析方法：  
a) 結腸組織をウエスタンブロットィング分析して、ミッドカインに相当するタンパク質を免疫染色により測定する工程,  
b) 正常組織の測定値とステージ A の結腸カルシノーマの測定値を比較する工程」
- (4) 本願発明と引用発明 1 との一致点：  
「次の工程を含む、早期癌を対象とした分析方法：  
a) ミッドカインおよび／またはそのフラグメントを測定する工程,  
b) 工程 a) によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程」
- (5) 本願発明と引用発明 1 との相違点：  
「測定する対象が、本願発明では『血液又は尿』であるのに対して、引用発明 1 では組織であり、分析方法が、本願発明では『早期癌の検出方法』

すなわち、早期癌を発見する方法であるのに対して、引用発明1では、早期癌と正常組織とを比較して、癌組織の特徴を分析するものである点」

(6) 引用発明2（引用例2に記載された発明）：

「次の工程を含む、癌の検出方法で癌が検出できるという可能性

a) 血液中のミッドカインおよび／またはそのフラグメントを測定する工程,

b) 工程a)によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程」

(7) 相違点についての判断

「・・・引用発明1において、ステージIに相当する早期癌の段階で、癌組織においてミッドカインが検出されていたこと、及び、引用例2にリンパ節転移していないステージ0～IIのいずれかの段階の癌で、血清からミッドカインを検出できていること、引用例2にMKが有用なマーカーかもしれないという教示があること・・・から、引用例1及び2に接した当業者であれば、血清中のミッドカインが早期癌マーカーの候補となり得る程度の示唆は受けるものといえる。・・・本願優先日前より早期癌を検出し得るマーカーの開発が強く望まれる周知の課題となっていたことを考慮すると、この程度の示唆があれば、引用発明1において、引用例2記載の上記技術的事項を適用して、本願発明の如く血清を測定対象とし、かつ、早期癌を検出できるか試そうとすることは、当業者であれば、何の困難性もなくなし得たことといえる。・・・本願発明の如く早期癌の検出方法とすることは、上記したような示唆に基づき早期癌を検出できるか試した結果、早期癌の検出が行えることを単に確かめたものにすぎず、当業者が容易になし得たことといえる。

・・・血清中のミッドカインが早期癌マーカーの候補となり得る程度の示唆を受取るものといえるから、それを確かめて、そのとおりの結果が得られたものにすぎない。よって、早期癌を検出できたとする本願発明の作用効果は、当業者が予測し得るものといえ、格別顕著な作用効果とはいえない。」

#### 4 判決の概要

(1) 本願発明について

「本願発明は、血液又は尿中のミッドカイン及び、又はそのフラグメントを測定し、正常者の測定値と比較することにより、早期癌を検出する方法である。本願発明の発明者らは、早期の肝細胞癌や胃癌の患者において、

血中のMK濃度が正常者と比較して有意に増大することを見だし（試験例1及び3）、また、合計65名のステージ1ないし7の胆管癌、乳癌、大腸癌、食道癌、胆嚢癌、肝細胞癌、膵臓癌、直腸癌、胃癌及び甲状腺癌の患者で、尿中のMK濃度について、正常者とステージIの患者とで有意な差があることを見だした（試験例7）ものとされている。」

## （2） 引用発明について

### ア 引用発明1

「引用例1には、結腸組織をウエスタンブロッティング分析し、MKに相当するタンパク質を免疫染色により測定する工程及び正常組織の測定値とステージAの結腸カルシノーマ組織の測定値を比較する工程を含む、ステージAの結腸カルシノーマの分析方法に係る知見が開示されているものである。

引用例1においては、『ヒトにおける発癌現象の早期のステージ』と『個人におけるアデノーマステージ』とが同義のものとして用いられていることから、引用例1では、一般的には良性の腫瘍と解されているアデノーマについて、発癌現象の早期のステージとして把握されているということかできるところ、ノーザンブロッティング分析におけるMK発現レベルは、正常組織よりもアデノーマの方が著しく高かったこと、正常細胞が癌細胞に変化していく発癌過程において、早期の段階で細胞内のMKの発現が正常細胞と比較して有意に増加していたことなどが指摘されていることからすると、引用例1には、発癌現象の早期のステージで細胞内のMK発現が正常細胞と比較して統計的に有意に増加していたことが明確に開示されているものということができる。」

### イ 引用発明2

「大腸癌は、リンパ節転移がなく、浸潤が大腸壁の内側に留まるものほど、その病期が進行していないものであり、また、細胞の分化度が高いものほど、悪性度が小さいものである（乙1）。

引用例2の表1には、各種の癌について、分化の程度及びリンパ節転移と血清MK量が記載されており、ケース23ないし34が、結腸癌のケースである。

同表において、腫瘍の浸潤の度合いと血清MK量の関係は、浸潤がないか、あるいは浅い9つのケースでは、MK量は数値の大きい順に981、305、299、281、175、145、108、54、

0であり、浸潤が漿膜下層に達した3つのケースでは、2600、610、400であると解される。

以上からすると、引用例2には、血液中のMK量の測定値と正常者の測定値とを比較することによって、癌患者における血清MKレベルの分析方法に係る知見が開示されているところ、特に、結腸癌における血清MK量については、大腸癌の病期との関係から、癌細胞の分化度、リンパ節転移の有無、腫瘍の浸潤の度合いのそれぞれの観点において病期が進行していないと判断されるケースにおいて、血清中のMK量が高い値となること、血清MKレベルは、癌のための初めの検査における有用なマーカーとして活用できる可能性があることが開示されているものといえることができる。」

### (3) 引用発明2の認定の誤りについて

「ア 原告は、本願発明における『癌の検出』とは、『被験者の生体内に癌が存在する可能性が高いと判定すること』を意味するものであるとした上で、引用例2においては、リンパ節転移のない結腸癌について癌が存在する可能性を判定する確率は17%にすぎず、このような低い確率の判定は、本願発明における癌の検出には該当しないと主張する。

イ 原告の主張は、引用例2において、血清中のMK量が300 pg / 0.5 mlを超えた場合に癌が存在するという基準値を採用した場合に、リンパ節転移のない結腸癌6例の中で、当該基準値を超えるものが1例であったことを前提とするものである。

確かに、引用例2は、正常ヒト血清では、67例の全てにおいてMKレベルが300 pg / 0.5 ml未満であったことから、300 pg / 0.5 mlを基準として、血清中のMK量が高レベルであるか否かを判断しているものである。

しかしながら、当該基準値は、正常ヒト血清の全ての例における血清MK値よりも高い基準を採用したものであって、ステージが不明の肝細胞性癌の血清では、当該基準値以下の癌患者も約半数存在する（乙10）ことからすると、正常者が陽性と判定されることを防止する観点から定められた基準であるものと解される。このような基準を採用すると、結腸癌患者であっても、場合によっては陽性と判定されない可能性は否定できないものである。このような厳格な基準を採用しなければ、陽性とされる可能性が高くなることは明らかであって、むしろ、引用例2においては、このような厳しい基準においても、癌が検出されているものと評価すべきである。

したがって、引用例2には、血液中のMK量を正常者の測定値と比較す

ることにより、『癌が検出できるという可能性』があることが開示されているものというべきである。原告の主張は採用できない。

ウ 以上からすると、本件審決の引用発明 2 の認定に誤りはない。」

(4) 相違点に係る判断の誤りについて

ア 引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせることについて

「(ア) 本件文献によると、従来の腫瘍マーカー (CEA, AFP 等) は、一般的に腫瘍の増大とともに血中濃度が上昇するが、これらのマーカーが血中に検出されるのは癌がかなり成長した段階であり、早期癌においてこれらの腫瘍マーカーを検出することは困難であったことから、早期癌の発見につながる血清学的診断に有用なシステムを開発することが課題とされていたこと (甲 3)、ヒトの種々の癌を早期に検出するためのマーカーが現在必要とされており、より治療可能性の高い初期の段階で診断を行えば、現時点では患者の 70% が進行疾患状態にある卵巣癌において生存率を増大させることができるであろうこと (甲 4)、精製された炭酸脱水酵素 II の活性に対する血液血清の効果を試験することによって、任意のタイプの癌を、初期段階の癌でさえも診断することができることが発見されたこと (甲 5) が認められ、本件優先日当時、早期癌の腫瘍マーカーにより、癌の早期発見が求められていたものということができる。

本願明細書においても、簡便、経済的な方法により、早期癌を発見することが望まれるという技術課題が記載されているものである。

(イ) このように、治療可能性が高い段階で癌を発見するために、より早期の段階における癌に有効な腫瘍マーカーの開発が技術課題とされていたのであるから、引用例 1 は『ヒトにおける発癌の初期段階での高い MK 発現に関連する最初の報告』であり、『これらの発見は、ヒトにおける発癌現象の早期のステージにおける MK の重要性を示唆している』こと、結腸癌について、発癌現象の早期段階で細胞内の MK の発現が正常細胞と比較して統計的に有意に増加していることを開示する引用例 1 の記載に接した当業者は、MK 量を測定することにより、正常者と早期癌患者とを区別でき、MK が早期癌の検出に使用できる可能性が高いと認識するものということができる。

また、当業者が、結腸癌の病期が進行していないケースにおいても、血清中の MK 量が高くなることを開示する引用例 2 の表 1 に接した場合、当業者は、引用例 1 に記載された癌細胞内での MK の発現増加が、血清中の MK 量の増加につながり、血液中の MK 量を測定するこ

とにより結腸癌を早期の段階で検出可能であることを直ちに想到するものということができる。

本願発明は、癌が発生する臓器について特定するものではないから、引用発明1及び2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができる事項を包含するものであるというべきである。」

#### イ 原告の主張について

「(ア) 原告は、従来の腫瘍マーカーでは、早期癌の細胞で発現する腫瘍マーカーが血液中に顕出する濃度が正常者の血液中の腫瘍マーカーの濃度に比べて有意な差を有しなかったことからすると、癌細胞中でMK濃度が健康な細胞中の値より高いというだけでは、MKが早期癌のマーカーとなり得ることを示唆することにはならないと主張する。

しかしながら、従来の腫瘍マーカーにおいて、早期癌の段階における細胞中での当該マーカーの発現が、正常な細胞と比較して有意差を有していたか否かはともかく、MK量については、早期癌の段階で正常細胞と比較して統計的に有意に増加していたことが引用例1に明記されている。

また、引用例2は、癌の病期が進行していないと判断される場合において血液中のMK量が高くなることを開示しているのであるから、たとえ、従来の腫瘍マーカーでは、早期癌で発現するマーカーの血液中に顕出する濃度が正常者の血液中のマーカーの濃度と比較して有意差がなかったとしても、引用例1において、MKを早期癌患者と正常者の区別に利用できることが開示されており、また、引用例2においても、血液を測定することによって比較的早期の癌患者と正常者とを区別できる可能性が開示されていることからすると、これらの技術的事項に基づき、当業者は血液中のMK量を早期癌の検出に使用することを想到するものであって、仮に、原告が主張するとおり、従来の腫瘍マーカーが早期癌の検出に利用できなかったとしても、上記判断を左右するものではない。

(イ) 原告は、引用例2において、ステージ0又はIの早期の結腸癌で、MKの血中濃度が基準値を超えた例は皆無であり、相違点にかかる構成が開示されていないなどと主張する。

しかしながら、引用例2において、癌細胞の分化度や浸潤の度合いの観点で癌の病期が進行していないと判断されるケースでMKの血中濃度が高くなることが開示されていることは、先に述べたとおりで

ある。また、血清中のMKレベルが高いか否かに関する引用例2の基準(300 pg/0.5 ml)は著しく厳しい基準であることも、先に述べたとおりであって、原告の主張は、その前提において、失当といわざるを得ない。

そうすると、引用例1におけるMKが早期癌患者と正常者との区別に用いることが可能であるとの示唆に接した当業者は、引用例2の記載も参酌して、早期癌においても血液中のMK量を指標にすることを試みるものであるということが出来る以上、引用例2において、ステージ0又はIの結腸癌患者の血中濃度が厳しい基準値を超えた例がないこと自体は、上記判断を左右するものではない。

(ウ)原告は、引用例2には、MKが早期癌の有用なマーカーかもしれないことを示唆する記載は存在せず、むしろ、引用例2の検出結果(17%)は、早期癌のマーカーとしての可能性について否定的であるとも主張する。

しかしながら、引用例2における17%という数値が早期癌のマーカーとしての可能性について否定的であるとはいえないことは、先に述べたとおりである。

また、引用例2が、癌細胞の分化度や浸潤の度合いの観点で癌の病期が進行していないと判断されるケースでMKの血中濃度が高くなることを開示している以上、引用例2において、MKが早期癌のマーカーとして有用である可能性について明確に記載されていないとしても、引用発明1に引用発明2を適用することについての示唆を否定する理由となるものではない。

(エ)原告は、本件優先日前に早期癌マーカーが存在しなかったことなどから、新たに発見された物質が早期癌マーカーとして成功する確率は極めて低いと当業者は考えるものであって、新たに進行癌の腫瘍マーカーとして可能性のある物質が発見されたとしても、その知見は、当該物質が早期癌マーカーとしての有用性を示唆しているということとはできないから、早期癌マーカーが望まれていたことをもって、本願発明に至る動機付けを認めることはできないなどと主張する。

しかしながら、仮に早期癌マーカーの実現が困難であったとしても、そのことをもって、動機付けを否定することができないことは、先に述べたとおりである。

(オ)原告は、本願発明は、肝細胞癌及び胃癌を含む各種の癌で早期癌を検出することができる点及び尿中のミッドカイン量を測定するという侵襲が少ない方法により早期癌を検出することができる点

において、本願発明は顕著な作用効果を奏するものであるなどと主張する。

しかしながら、本願発明は、癌が発生する臓器を特定しない早期癌の検出方法であり、血液又は尿のいずれかを試料として用いる発明であるところ、先に述べたとおり、本願発明のうち、血液を試料として結腸で発生した癌を早期の段階で検出することは、引用発明1及び2から当業者が容易に想到できるものであることから、本願発明の進歩性は否定されるべきものである。

そうすると、本願発明が結腸癌以外の癌について早期癌を検出することができ、また、尿を試料とすることができるとしても、当該効果は、当業者が容易に想到できると判断された構成とは異なる構成に基づく効果にすぎず、結腸で発生した早期癌について、血液を試料としてMK量により検出することが当業者にとって容易に想到できる以上、本願発明の進歩性を否定した上記判断を左右するものではない。」

## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 判決における容易想到性判断の論理

判決は、①甲3ないし甲5から、「本件優先日当時、早期癌の腫瘍マーカーにより、癌の早期発見が求められていたものということができる。」と、課題が周知であったことを認定したうえで、②引用例1について、「治療可能性が高い段階で癌を発見するために、より早期の段階における癌に有効な腫瘍マーカーの開発が技術課題とされていたのであるから、引用例1は『ヒトにおける発癌の初期段階での高いMK発現に関連する最初の報告』であり、『これらの発見は、ヒトにおける発癌現象の早期のステージにおけるMKの重要性を示唆している』こと、結腸癌について、発癌現象の早期段階で細胞内のMKの発現が正常細胞と比較して統計的に有意に増加していることを開示する引用例1の記載に接した当業者は、MK量を測定することにより、正常者と早期癌患者とを区別でき、MKが早期癌の検出に使用できる可能性が高いと認識するものということができる。」と認定し、さらに③引用例2を「結腸癌の病期が進行していないケースにおいても、血清中のMK量が高くなることを開示する」ものと認定したうえで、「引用例2の表1に接した場合、当業者は、引用例1に記載された癌細胞内でのMKの発現増加が、血清中のMK量の増加につながり、血液中のMK量を測定することにより結腸癌を早期の段階で検出可能であることを直ちに想到するものということができる。」と判断している。

(2) 引用発明2の認定(引用例2の記載事項)および「早期癌」のとりえ方について以下のような意見が出された。

引用例2には、「MKが有用なマーカーかもしれないという教示」があるものの、そのような教示は著者の主観であり、引用例2から当業者が確実に読み取れる技術事項は、「現在まで得られた結果はMK血中濃度が結腸カルシノーマで腫瘍浸潤とある程度まで関連していることを示唆します。」という点にとどまる。癌発症の「早期」の段階では、MKは癌組織内に止まり、浸潤が進行して組織内のMKが血中に漏出するとも考えられるので、引用例2が浸潤前の「早期癌」を示しているとは限らないのではないかと。

この点、判決は、引用例2の表1におけるリンパ節転移のないケースを「結腸癌の病期が進行していないケース」ととらえ、これを「早期癌」と同義に扱っているように読めるが、疑問である。あくまでも、引用例2の記載事項としては、浸潤があれば血中MKが検出されると読むべきであろう。

なお、判決は、表1のケース番号26を以て「病期が進行していないと判断されるケースにおいて、血清中のMK量が高い値となる」と認定しているが、同表には、リンパ節転移がある場合であってもMK量が基準値より低い値となるもの(同認定に反するもの)もあり(ケース番号30, 33)、認定に都合のよいデータを恣意的に解釈した(後知恵)と考えられなくもない。

また、判決は、「厳格な基準を採用しなければ、陽性とされる可能性が高くなることは明らかであって、むしろ、引用例2においては、このような厳しい基準においても、癌が検出されているものと評価すべきである。したがって、引用例2には、血液中のMK量を正常者の測定値と比較することにより、『癌が検出できるという可能性』があることが開示されているものというべきである。」と認定しているが、癌マーカーにおける基準値は、本来陽性の患者を陰性と判定する危険性を極力低く抑えるべきであるから、引用例2の表1におけるデータを陽性と判定するためには、 $300\text{ pg}/0.5\text{ ml}$ よりかなり低い値を基準とする必要がある。しかし、そのような低い基準を採用すれば、多くの健常者も陽性と判定してしまい、MKを癌マーカーとして用いた有効なスクリーニングを行うことができなくなると思われる。したがって、判決が『癌が検出できるという可能性』があることが開示されている」と認定した点には疑問が残る。

(3) 引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせることについて以下のような意見が出された。

引用例 1 は、早期癌組織内にMKが存在することを開示しており、引用例 2 は(2) で検討したように、浸潤があればMKが血中に漏出することを開示している。しかし、両文献から、浸潤がないような早期癌において、MKが血中に漏出する(早期癌において血中MKが検出される)との記載は読み取れない。

引用発明 1 に引用発明 2 を適用した場合、細胞内にMKが発現する初期段階から、腫瘍浸潤により血中にMKが漏出する程度にまで癌が進行した浸潤段階までの間、MKが血中に漏出するか否かは、引用例 1 および引用例 2 からは不明であり、本件発明の容易想到性を論理付けるには、その間の血中MK値の挙動を推論する必要がある。

この点、判決が「引用例 2 には、血液中のMK量の測定値と正常者の測定値とを比較することによって、癌患者における血清MKレベルの分析方法に係る知見が開示されているところ、特に、結腸癌における血清MK量については、大腸癌の病期との関係から、癌細胞の分化度、リンパ節転移の有無、腫瘍の浸潤の度合いのそれぞれの観点において病期が進行していないと判断されるケースにおいて、血清中のMK量が高い値となること、血清MKレベルは、癌のための初めの検査における有用なマーカーとして活用できる可能性があることが開示されているものといえることができる。」と認定していることから、判決は、MK発現の初期段階から血中漏出が確実な浸潤段階までの間、血中MK量は直線的に増加することを前提としているように思える。

しかし、MKの漏出メカニズムは不明であり、ある閾値を境に血中MKが急激に増加する場合もあり得るので、直線的に血中MKが増加するとのモデルを前提としていると考えられる判決は、もう少し丁寧な説明が必要であったと思われる。なお、当該部分についての説明が希薄であって丁寧な説明が必要と思われる点は、審決について同じである。

ただし、各引用発明におけるMK漏出のメカニズムが不明であるとしても、本願明細書にもそのようなメカニズムや数値が特定されているわけではないため、本願発明と引用発明における技術的事項は、同程度に抽象的なものである。したがって、本判決や審決のような認定で進歩性を否定するのもやむを得ないと言える。

また、原告は、従来早期癌マーカーが存在しなかったことなどから、新たに発見された物質が早期癌マーカーとして成功する確率は極めて低いと当業者は考えるなどと主張した。この点については、確かに、引用例 2 の

表1に接した当業者が、血清MK量を早期癌マーカーに用いることができるか否かについて、積極的に解する立場と消極に解する立場の両方が考えられるとしても、当業者であれば、引用例2の記載から少なくとも血清MK量が早期癌マーカーに使える可能性は感じ、とりあえず効果の有無を試してみようとするのが自然である。このような場合、効果が認められたとしても、当該効果が期待の範囲内にとどまる限り、引用発明1に引用発明2を組み合わせることは容易であったということになる。このような観点からすれば、「引用例2の表1に接した場合、当業者は、引用例1に記載された癌細胞内でのMKの発現増加が、血清中のMK量の増加につながり、血液中のMK量を測定することにより結腸癌を早期の段階で検出可能であることを直ちに想到する」とした判決の判断も妥当と思われる。

(4) 原告がとり得た方策について以下のような意見が出された。

ア (3)で検討した通り、MK発現の初期段階から血中漏出が確実な浸潤段階までの間の血中MK量につき、引用例1及び引用例2には開示はないので、仮に、ある閾値を境に血中MK量が急激に増加するような場合、当該閾値を特定することで進歩性を主張できる可能性がある。また、当該閾値は、癌の種類によっても変わってくると思われるので、癌の種類を特定することも効果的だと思われる。ただし、このような閾値につき、また癌の種類につき、本件明細書には何ら記載はないので、そのような主張も現実には困難であると思われる。

イ 血清腫瘍マーカーは検査利便性の観点から発明価値が高い。尿検査であればさらに利便性が高く発明価値は高い。マーカー候補が多数あり、MKが突出した効果を示すものであるなら、血清あるいは尿検査による利便性と併せて、有利な効果を主張できる可能性があると思われる。

(5) まとめとして以下のような意見が出された。

本件出願の特許請求の範囲は、包括的に記載されており、当該記載を前提とすれば、審決および判決の判断は妥当であると思われる。しかし、早期癌の定義をたとえばステージ0および1に限ることで引用例2との差異を明確化したり、癌の種類、癌と判断する血中MK量の値を限定したりすれば、本件発明の特許性を主張できる余地はあったとも思われる。ただし、そのような限定が可能ないように明細書の記載を担保する必要があることは勿論である。

## ⑦ 第7事例（特実バイオ2）

事件番号	平成23年（行ケ）第10277号審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成24年5月31日判決言渡
審判番号	不服2008-71号
出願番号	特願2003-344963
発明の名称	セミフルオロアルカン及びその使用

### 1 事件の概要

本件は、原告（請求人）が、「本願発明は、引用例Aに記載された引用発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、本願発明が、引用発明に比して当業者にとって予測困難な格別顕著な効果を奏するものであると認めることもできない。したがって、本願発明は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。」ことを理由に請求不成立とされた審決を取り消すよう求めた裁判において、「審決には、引用例Aに記載された発明の認定の誤り（取消事由1）、相違点の認定の誤り（取消事由2）、容易想到性の判断の誤り（取消事由3）があり、その結論に影響を及ぼすから、違法として取り消されるべきである。」と主張したものの、裁判所は、「原告主張に係る取消事由はいずれも理由がなく、審決には取り消すべき違法はない。」として原告の請求を棄却した事案である。

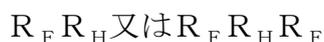
### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：引用発明の認定について
- (2) 検討事項2：どのような記載であれば引用発明として認定できるかについて
- (3) 検討事項3：引用発明として認定するための条件について
- (4) 検討事項4：乙各号証における「ペルフルオロカーボン」の意味について

### 3 審決の概要

- (1) 本願発明

「下記一般式：



(式中,  
 $R_F$ は、線形又は分岐ペルフルオロアルキル基を表し,  
 $R_H$ は、線形又は分岐飽和(炭化水素)アルキル基を表し,  
線形又は分岐ペルフルオロアルキル基の炭素原子の総数が3~20であ  
り,  
線形又は分岐飽和(炭化水素)アルキル基の炭素原子数が3~20であ  
る)の線形又は分岐セミフルオロアルカンを含む、挿管液体吸入法用液体  
呼吸剤であって、  
—線形セミフルオロアルカンが、下記一般式:  
 $F(CF_2)_n(CH_2)_mH$ , 又は,  
 $F(CF_2)_n(CH_2)_m(CF_2)_nF$   
(式中,  $n=3\sim 20$ ,  $m=3\sim 20$ )を有し,  
—分岐セミフルオロアルカンが、ペルフルオロアルキル基内に—FCX  
—単位(但し,  $X=C_2F_5$ ,  $C_3F_7$ 又は $C_4F_9$ )を含み、アルキル基内に  
—HCY—単位(但し,  $Y=C_2H_5$ ,  $C_3H_7$ 又は $C_4H_9$ )を含む、挿管液  
体吸入法用液体呼吸剤。]

(2) 引用発明(引用例A:特表平6-507636号公報(甲15))

「一般式 $C_nF_{2n+1}C_{n'}H_{2n'+1}$ ( $n$ および $n'$ は、約1から約10)  
を有する化合物を含む挿管液体吸入法用液体呼吸剤。」

(3) 本願発明と引用発明の一致点

「一般式 $R_F R_H$ (式中,  $R_F$ は、線形または分岐ペルフルオロアルキル  
基を表し,  $R_H$ は、線形または分岐飽和(炭化水素)アルキル基を表す)  
のセミフルオロアルカンを含む挿管液体吸入法用液体呼吸剤。』である点」

(4) 本願発明と引用発明の相違点

「本願発明では、線形又は分岐ペルフルオロアルキル基の炭素原子の総  
数が3~20であり、線形又は分岐飽和(炭化水素)アルキル基の炭素原  
子数が3~20であるのに対し、引用発明では、線形又は分岐ペルフルオ  
ロアルキル基の炭素原子の総数が約1から約10であり、線形又は分岐飽  
和(炭化水素)アルキル基の炭素原子数が約1から約10である点」

(5) 判断

「本願発明と引用発明において、線形又は分岐ペルフルオロアルキル基、  
線形又は分岐飽和(炭化水素)アルキル基の炭素原子の総数として具体的

に特定される数値範囲は、3～10の範囲で一致重複している。

なお、引用例Aにおいて、具体例として挙げられた $C_8F_{17}C_2H_5$ は、その $-C_2H_5$ 基が、アルキル基の炭素原子総数2であって、3～10の範囲から外れるものの、引用発明はこの具体例に限定されるわけではなく、アルキル基の炭素原子数としては、3～10も適宜採り得るものである。

また、当該技術分野における技術常識からみて、上記一般式 $R_F R_H$ を有するフルオロカーボン-ヒドロカーボン化合物が酸素溶解性を有することは明らかであり、具体的に用いるセミフルオロアルカンのペルフルオロアルキル基やアルキル基の炭素原子数が1～10のものも酸素溶解性を有する点で本願発明と差異は無い。

そうしてみると、引用発明のセミフルオロアルカンとして、一般式 $R_F R_H$ の化合物において、特に、線形又は分岐ペルフルオロアルキル基の炭素原子の総数が3～10であり、線形又は分岐飽和（炭化水素）アルキル基の炭素原子数が3～10であるセミフルオロアルカンを用いることは、当業者が容易になし得ることである。」

#### 4 判決の概要

(1) 引用例Aは、『PFOB』のみの記載、開示ではなく、「 $C_n F_{2n+1} C_{n'} H_{2n'+1}$ （ $n$ および $n'$ は約1から約10）を有する化合物」全体の記載、開示であるとした審決の認定の当否について

「・・・引用例Aには、『一般式 $C_n F_{2n+1} C_{n'} H_{2n'+1}$ （ $n$ および $n'$ は、約1から約10）を有する化合物』全体が呼吸剤として開示されていると認められる。

この点について、原告は、引用例A中に、酸素ガス供給時の呼吸の補助に使用可能な程度にまで具体的・客観的なものとして記載されている液体フルオロカーボンはPFOBだけであり、また、引用例Aの4頁右下欄9行目の『本発明によるさらなるフルオロカーボンは』の部分は、引用例Aに対応する国際出願に係る公開公報（甲16）では『Additional fluorocarbons contemplated in accordance with this invention』（本発明に〔使えそうであると〕予想されるフルオロカーボンは）』と記載され、希望的観測が述べられているにすぎず、『一般式 $C_n F_{2n+1} C_{n'} H_{2n'+1}$ （ $n$ および $n'$ は、約1から約10）を有する化合物』が、呼吸の補助に使用可能であることは何ら実証されておらず、上記化合物の使用は未完成発明であり、引用例としての適格を欠く旨主張する。

しかし、原告のこの点の主張は、採用できない。すなわち、引用例Aの記載によると、フルオロカーボンの大半は酸素と二酸化炭素を容易に溶解

し、医療用に用いることもでき、液体呼吸剤として使用することができるのであって、引用例Aには、PFOB以外にも、フルオロカーボン-ヒドロカーボン化合物を含む多数のフルオロカーボンが掲記されている。それらは、いずれも、酸素と二酸化炭素を容易に溶解し、液体呼吸に有用なフルオロカーボンとして例示されているものと解される。実施例で使用されているPFOBも、酸素と二酸化炭素を容易に溶解するという性質から、呼吸剤として使用されているものと解される。

また、本願の優先日前に頒布された刊行物である乙1文献には、ペルフルオロカーボンは液体呼吸剤に適しており、常温で液体状のペルフルオロカーボンのうち酸素や炭酸ガスの溶解度が高いものが液体呼吸に使用可能であることが、本願の優先日前に頒布された刊行物である乙4、乙5には、高度にフルオロ化されたセミフルオロアルカンは、酸素を溶解し、酸素運搬剤や液体呼吸剤として有用であることが、それぞれ記載されており、本願の優先日当時、一定のフルオロカーボンが液体呼吸剤として使用可能であることは当業者の技術常識であったと認められる。

さらに、引用例Aの4頁右下欄9行目ないし22行目の記載に関しては、引用例Aに対応する国際出願に係る公開公報（国際公開第92/19232号公報。甲16）では『contemplate』の語が使用されており、この単語に『予想する、(将来の事として)考える、見通す』の意味があるとしても（甲17）、引用例Aに接した当業者は、上記技術常識に基づき、引用例Aに記載されたフルオロカーボン-ヒドロカーボン化合物は、『他のフルオロカーボンと同様に液体呼吸に使用できると考える。』との趣旨で記載されていると解すると認められる。

なお、引用例Aの表1には、PFOBを含む8種類のペルフルオロカーボンについて、食塩水に対する拡張係数を測定した結果が示されており、PFOBのみが正の拡張係数を示し、他のペルフルオロカーボンは負の拡張係数を示しているが、拡張係数が正の値である場合には、化合物が呼吸膜の全面に広がり、呼吸剤として望ましいというにすぎず、その他のフルオロカーボンが呼吸剤として使用できないことを意味するものではない。

以上によると、引用例Aにおいては、PFOBのみが実施例に記載され、PFOBの実験結果のみが記載されているが、引用例Aに接した当業者は、引用例Aに例示されたフルオロカーボン-ヒドロカーボン化合物、すなわちセミフルオロアルカンを含む他のフルオロカーボンも、酸素と二酸化炭素を容易に溶解し、PFOBと同様に、液体呼吸に有用であると理解すると認められる。

これらを総合すれば、『一般式 $C_n F_{2n+1} C_{n'} H_{2n'+1}$ （ $n$ および $n'$ は、

約1から約10)を有する化合物』も液体呼吸剤として使用可能であり、引用例Aには『一般式 $C_n F_{2n+1} C_{n'} H_{2n'+1}$  (nおよびn'は、約1から約10)を有する化合物』を含む液体呼吸剤に係る発明が開示されており、引用例Aに記載された発明は、容易想到性の有無を判断する前提である引用発明としての適格性に欠くとはいえない。」

## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 引用発明の認定について

#### ア 検討事項

引用例A(特表平6-507636号公報)には、唯一の実施例としてPFOB( $C_8 F_{17} Br$ )が記載されているところ、審決は、本願発明と対比する引用発明として「一般式 $C_n F_{2n+1} C_{n'} H_{2n'+1}$  (nおよびn'は、約1から約10)を有する化合物」を認定し、判決もこれを是認する。

そこで、実験データ等に裏打ちされていない引用発明が、進歩性判断において本願発明と対比される主引用発明として認定されることの妥当性につき検討した。あるいは、引用発明として認定されることにつきほぼ異論がないと思われるPFOBから、主引用発明を引用発明の範囲にまで拡張(上位概念化)することの是非につき検討した。

#### イ 検討結果

(ア) 化学分野では、実験等により確かめないとわからないという背景があるので、原告の主張として、未完成発明あるいは一行記載であるとの主張がなされたように思う。

一方、発明は、技術常識を加味しても認定することができるので、本件では、技術常識を加味して、上位概念化した発明が認定されたのではないか。一定のフルオロカーボンが液体呼吸剤として使用可能であることが本願優先日当時での技術常識であるなら、審決および判決の結論は妥当だと思う。引用例Aには、フルオロカーボンの全体に酸素と二酸化炭素の溶解性があり、医療用に用いることができる等の記載や、広義のフルオロカーボンが引用例の実施に使える旨の補足説明もある。これらの記載は、実施例発明の上位概念化を正当化する根拠になり得るので、これを根拠に上位概念化した発明を認定できると考えられる。

引用例Aに物質名がただ単に例示列挙されているだけなら、液体呼吸剤として適切な性質を有するかどうかわからないという類の反

論、たとえば、フルオロカーボンであっても酸素および二酸化炭素の溶解度が極めて低い物が存在するとか、人体での液体呼吸には使えないフルオロカーボンが存在するとか、技術常識についての反論が可能であったかも知れない。しかし、原告（請求人）はそのような反論をしていないので、審決（判決）の認定を覆すことはできず、認定は妥当であったといわざるをえない。

（イ） 判決の結論に異論はないが、理由については違和感がある。判決は、「一定のフルオロカーボンが液体呼吸剤として使用可能であることは本願優先日当時での技術常識であった」として引例発明の開示を補充している。しかし、“フルオロカーボンであれば原則使える”ことが技術常識でなければ、引用例Aのフルオロカーボンを全部補充したことにはならず、「一定の」では、使えるフルオロカーボンもあれば、使えないフルオロカーボンもあることとなり、引用例Aの一部の使えるフルオロカーボンについてだけ補充したことにはならない。乙1，4，5からでは原則使えるとまでは一般化できず、「一定の」との表現に留めたとの印象を受ける。

（ウ） 本来、引例の記載は事後の事情によって変化しないので、引用例に開示されている発明の認定は、本願発明とは関係なく認定されるのが原則であるが、本願発明の具体性・詳細度に応じ、場合によってはある程度の利益衡量が図られて引用発明が認定されてしかるべきと思う。判決が引用発明を認定するための具体的基準を示していない点から、本事案では個別事情に基づく利益衡量が図られていると思う。ただ、このような利益衡量は事案毎に相違するので、引用例Aから引用発明を認定した点を是とする判示は本事案に限った判示事項であり、一般化することはできないと思われる。本判決があるからといって、引用例Aから必ず引用発明が認定される訳ではない。

（2） どのような記載であれば引用発明として認定できるかについて

ア 検討事項

本願発明の「記載要件」と引例発明として認定する場合の「書いてある（記載要件）」が違いすぎるように思う、との問題提起を受けたので、どのような記載であれば引用発明が認定できると考えてよいか、について検討した。

## イ 検討結果

引用発明として認定できる記載について、以下のような意見が出された。

- (ア) 引用例Aから何が発明として認定できるかにつき、発明の効果として詠われている酸素と二酸化炭素を容易に溶解し、液体呼吸に有用な化合物であることが化学的、客観的に証明されているレベルまで記載されている発明が引用発明として認定されるべきであると考え。本件の引用例Aの場合なら、P F O Bは認定できると思う。乙1, 4, 5を参酌すれば、完全にフッ素置換されたフルオロカーボン（ペルフルオロカーボン）も認定できると思われる。セミフルオロカーボンまで認定（推認）するには、技術常識を加味する必要があり、何らかの論理構成が必要だと思われる。
- (イ) 引用文献の記載からどこまで認定できるかにつき、判断基準を示さなければいけないと思う。判決は、「引用例Aに接した当業者は、上記技術常識に基づき、引用例Aに記載されたフルオロカーボン－ヒドロカーボン化合物は、『他のフルオロカーボンと同様に液体呼吸に使用できると考える。』との趣旨で記載されていると解すると認められる。」と認定する。引用例Aは出願明細書なので、多数列挙した化合物にP F O Bと同様の効果が期待できるとの意図で記載することは当然であり、裁判所が引用例Aの出願人の言い分を鵜呑みにしていいのか、疑問がある。
- (ウ) 引用発明の認定の仕方には二通りあると思う。一つは審決のように一般式で包括的に認定する方法、もう一つは、P F O Bという具体的物質で認定する方法である。後者の方法で引用発明を認定し、進歩性否定のロジックを組もうとすると、ハロゲン化アルキルに水素を入れた点が一つの相違点となる。しかし、本願発明の場合、水素を入れて分子量を下げると粘度が下がり、用途が広がる効果が主張されているが、この効果は引用例Aには開示がないので、動機付けに乏しい。また、ハロゲン化アルキルに水素を入れようとする、水素導入により可燃性の問題が生じ、人体に導入することに対して阻害事由もあるとも言える。よって、P F O Bから出発して本願発明に至るとの論理づけには無理がある。

一方で、本願明細書には、水素を入れることによって粘度が下が

って用途が広がる効果については、それが本願発明の技術的特徴であるにもかかわらず、実施例もなく、裏づけの点で問題があるという印象を受ける。

審査官（審判合議体）は、36条の実施可能要件やサポート要件に基づく拒絶理由通知を行っているが、これらの拒絶の理由に対し、出願人から、詳細な効果記載が無くとも周知技術から実施可能要件やサポート要件の問題はないといった意見主張があったのだと推測される。そうであれば、その主張を前提として本願発明を認定し、一方で実施例に欠ける引用例から、前者の包括的な方法で引用発明を認定しても、不当だとはいえないのではないか。ただ、このような認定は、上記のような出願経過を前提としたものであるから、一般化できないものと思われる。

(エ) 引用発明の認定は、結論としては妥当と思われるが、一般的には上位概念化し過ぎた認定ではないかと思われる。特に化学の分野では、単に記載があるだけで発明と認定するのは妥当ではない、という共通の認識があり、ある程度の具体性を以て記載された発明を引用発明として認定すべきと思われる。

### (3) 引用発明として認定するための条件について

#### ア 検討事項

引用発明を広く認定しようとしたとき、どういう条件を満たせばよいか。本願発明としては認定できないが、引用発明としてなら認定できるという条件はあるか、について検討した。

#### イ 検討結果

引用発明として認定するための条件について、以下のような意見が出された。

(ア) 「特許を受けようとする発明の進歩性を否定するための公知発明のうち、特許法29条1項3号にいう特許出願前に『頒布された刊行物に記載された発明』というためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が当該刊行物を見たときに、特許請求の範囲の記載により特定される特許を受けようとする発明の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それで足りる。」との判断が示されている（平成18年（行ケ）第10316号、

平成 22 年（行ケ）第 10163 号）が、ここでいう「実施し得る程度に・・・開示」は、36 条 4 項 1 号にいう「実施可能要件」とは異なる。36 条 4 項 1 号にいう「実施可能要件」は、もとより本願発明が実施可能なように書かれるための要件であり、引用発明を認定する際には「本願発明との対比に必要な限度において」開示されていれば足りる。とはいえ、引用発明として認定できるためには実体が伴っていないといけない。

(イ) 現状では、「実施しうる程度」の認定が、引用発明の場合の方がずっと緩い気がする。本願発明を認定する場合と乖離が大きいと感じることがよくある。実験データに裏打ちされた狭い範囲の発明から、実験データの裏打ちがない包括的な発明に上位概念化して引用発明を認定するような場合、上位概念化が不当であることの立証責任は現状出願人に課されており、不公平な気がする。

(ウ) 引用発明として認定する発明と本願発明として要求される裏付けに差があるのではないかとの指摘に対し、本件の場合無いように思う。すなわち、引用例 A には、まず、Br, F のようなハロゲンと炭素のみからなるフルオロカーボンのカテゴリの発明思想があり、ハロゲン（フッ素）を部分的に水素に変えるカテゴリの発明思想が次にある。これらを全体としてフルオロカーボンとして捉える構造になっている。これを仮にマーカッシュクレームで表現したとすると、水素が多少入っていたとしても、マーカッシュクレームの全体について記載要件は満たしていると評価されると思う。引用例 A の液体呼吸剤は、水素が入っている、入っていないで使えるか使えないかが評価されるのではなく、フッ素（補助的にブロム）が十分にあるか無いかで液体呼吸剤として使えるかどうかで評価されると思われるからである。フッ素が多少水素に置換されても使えるという評価は通常得られると思われるので、マーカッシュクレームの全体について記載要件が認められると思われる。

#### (4) 乙各号証における「ペルフルオロカーボン」の意味について

##### ア 検討事項

本件明細書における「ペルフルオロカーボン」の用語が、「炭素・フッ素結合のみからなる化合物」と定義されている（【0012】段落）ところ、判決で証拠採用された乙 1, 4, 5 号証では、必ずしも

本件明細書における意味とは一致しない意味で「ペルフルオロカーボン」の用語が用いられているように思われる。

よって、乙1，4，5号証における用語「ペルフルオロカーボン」が示す技術的意味（範囲）について検討した。

#### イ 検討結果

「ペルフルオロカーボン」の意味について、以下のような意見が出された。

1995年当時、「フルオロカーボン」はC-F結合を有する化合物の総称、「ハイドロフルオロカーボン」は炭化水素の水素原子の一部がフッ素原子に置換された化合物、「ペルフルオロカーボン」は炭化水素の水素原子が全てフッ素原子に置換された化合物をそれぞれ意味していたと考えられる。炭化水素とアルカンとは同義のため、「乙4，5に記載の『セミフルオロアルカン』」と「本願の『セミフルオロカーボン』」は、いずれも炭化水素の水素原子の一部がフッ素原子に置換された「ハイドロフルオロカーボン」を意味するといえる。

## ⑧ 第8事例（特実電気1）

事件番号	平成21年（行ケ）第10294号審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成22年7月28日判決言渡
審判番号	無効2008-800071号
特許番号	特許第3968067号
発明の名称	テレビジョン番組リストのユーザーインタフェース

### 1 事件の概要

本件は、名称を「テレビジョン番組リストのユーザーインタフェース」とする原告（被請求人）所有の本件特許について、「本件発明は、引用例1ないし3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」ことを理由に無効とするべきであると審決され、当該審決の取消しを求めた裁判において、相違点1につき「引用発明1において、複数のチャンネルが掲載されておらず、特定のチャンネルにおける時間ごとの番組が表示される番組表、すなわち、本件審決の用語に従えば、『時間の番組ガイドの形式』の番組表を、複数のチャンネルについて、時刻ごとの番組が表示される形式である『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』の構成とすることは、当業者にとって容易想到」とし、相違点2につき「当業者が、引用発明1に、引用発明2を組み合わせることによって、引用発明1の『番組予約データ』を、『番組説明情報』の構成とすることは、当業者にとって容易想到」として、原告（被請求人）の請求が棄却された事案である。

### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：相違点1について
- (2) 検討事項2：相違点2について

### 3 審決の概要

- (1) 本件発明1

「A1：テレビジョン番組表に関する情報を提供する方法であって、

B1：該方法は、受信機の外部にある放送装置から受信機が受信した放送信号から、テレビジョン番組表に含まれる複数の項目のそれぞれに対応するタイトル情報と、該複数の項目のそれぞれに対応する番組説明情報とを取得するステップと、

C 1 : 時間およびチャンネルの番組ガイドの形式で該テレビジョン番組表に含まれる複数の項目のうち少なくともいくつかの項目をモニタースクリーンに表示するステップであって、該番組ガイドは、複数のセルを含み、該複数のセルのそれぞれは、該少なくともいくつかの項目のうちの一つに関連付けられている、ステップと、

D 1 : 該モニタースクリーン上でカーソルを移動することにより、該複数のセルのうちの一つを選択するステップと、

E 1 : 該選択されたセルに関連付けられている該項目に対応する該タイトル情報が、該選択されたセル内に表示されている一方で、該選択されたセルに関連付けられている該項目に対応する該番組説明情報を、該選択されたセルが配置されている該モニタースクリーン上の領域とは異なる該モニタースクリーン上の領域に表示するステップと

を包含する、方法」

## (2) 引用発明 1 (特開平 2 - 1 8 9 7 5 3 号公報)

『番組のタイトル』、『録画予約日付』、『チャンネル』、『録画開始及び終了時刻』を含む『放送予定番組の番組表及びこの番組表の各項目に対応する番組予約データ』を『放送のテレビジョン映像信号の垂直ブランキング期間に重畳されたテレテキスト信号』から『取り込み』、『番組表(第 2 図(A))に番組に対応する番組の『開始時刻』と『タイトル』の行を表示し、カーソルの移動によって番組を選択し、選択された番組に対応する番組予約データの内容(第 2 図(B))に番組予約データ(『録画予約日付』、『チャンネル』、『録画開始及び終了時刻』)を表示する、番組表を表示する方法」

## (3) 本件発明 1 と引用発明 1 との一致点

「テレビジョン番組表に関する情報を提供する方法であって、該方法は、受信機の外部にある放送装置から受信機が受信した放送信号から、テレビジョン番組表に含まれる複数の項目のそれぞれに対応するタイトル情報と、該複数の項目のそれぞれに対応する情報とを取得するステップと、時間の番組ガイドの形式で該テレビジョン番組表に含まれる複数の項目のうち少なくともいくつかの項目をモニタースクリーンに表示するステップであって、該番組ガイドは、複数のセルを含み、該複数のセルのそれぞれは、該少なくともいくつかの項目のうちの一つに関連付けられている、ステップと、該モニタースクリーン上でカーソルを移動することにより、該複数のセルのうちの一つを選択するステップと、該選択されたセルに関連付けられている該項目に対応する該タイトル情報が、該選択されたセル内に表

示されている一方で、該選択されたセルに関連付けられている該項目に対応する該情報を、該選択されたセルが配置されている該モニタースクリーン上の領域とは異なる該モニタースクリーン上の領域に表示するステップとを包含する、方法」

(4) 本件発明 1 と引用発明 1 との相違点

ア 相違点 1 :

「該テレビジョン番組表に含まれる複数の項目のうちの少なくともいくつかの項目をモニタースクリーンに表示する』表示形態が、本件発明 1 では『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』であって、該番組ガイドに複数含まれ、該複数のそれぞれは、該少なくともいくつかの項目のうちの 1 つに関連付けられ、カーソルで選択される『セル』が、その形式での『セル』であるところ、引用発明 1 では『時間の番組ガイドの形式』であって『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』ではなく、『セル』がその形式での『セル』でない点」

イ 相違点 2 :

「受信機の外部にある放送装置から受信機が受信した放送信号から、テレビジョン番組表に含まれる複数の項目のそれぞれに対応するタイトル情報と（共に）取得する該複数の項目のそれぞれに対応する情報、であり、該選択されたセルに関連付けられている該項目に対応する該タイトル情報が、該選択されたセル内に表示されている一方で、該選択されたセルが配置されている該モニタースクリーン上の領域とは異なる該モニタースクリーン上の領域に表示する該選択されたセルに関連付けられている該項目に対応する該情報である情報が、本件発明 1 では『番組説明情報』であることに対し、引用発明 1 では『番組予約データ』であって『番組説明情報』ではない点」

(5) 相違点についての判断

ア 相違点 1 の判断

「甲 3（特開平 1 - 2 0 9 3 9 9 号公報）には、『番組の数だけ設けられる番組フィールドに一般的には番組名称と、必要に応じてその番組の概要が記録されている論理フォーマットの放送スケジュールの内容を示すデータを通信手段を介して提供され、時間フィールドを表示する時間エリアとチャンネルフィールドの情報が表示されるチャンネルエリアとで囲まれた位置に番組フィールドの情報が表示さ

れる番組エリアが区画されて表示され、表示画面の中でカーソルを移動させ、番組を表示しているエリアを選択して番組を選択する、テレビ放送の番組表を表示する技術。』が記載されている。

甲3記載の技術は『時間フィールドを表示する時間エリアとチャンネルフィールドの情報が表示されるチャンネルエリアとで囲まれた位置に番組フィールドの情報が表示される番組エリアが区画されて表示される』ものであり、図3をみても、番組エリアで表示される番組がどの時間にどのチャンネルで放送されるかが分かるようにされているから、本件発明1の『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式で該テレビジョン番組表に含まれる複数の項目のうち少なくともいくつかの項目をモニタースクリーンに表示する』ことに相当する技術であり、甲3記載の技術の『番組エリア』は、図3を見ても分かるように複数、区画されて表示されており、それぞれが番組に対応し、『カーソルを移動させ、番組を表示しているエリアを選択』するから、本件発明1の『セル』に相当するものである。そうすると、甲3には、相違点1に係る本件発明1の構成が記載されているといえることができる。

甲1の番組表の表示形態は『時間の番組ガイドの形式』であるが、番組表として『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』は、本件特許明細書段落【0007】に『印刷されたグリッドテレビジョンスケジュールガイドは、よく番組のタイトル及び放送局名以外の付属情報を含む。そのようなグリッドはまた一般に、各番組の紹介、その番組が再放送かどうか、映画の人気及びその他の情報を含むより詳細な印刷スケジュールと組み合わせて提供される。』ともあるような、一般に新聞のテレビ・ラジオ欄や放送スケジュール雑誌などに印刷されている表のようなテレビジョン番組を一覧できる表の形式として一般的であり、番組表をモニタースクリーンに表示する場合においてもそのような一般的な表示形態とすることが甲3に記載されていることから、甲1の番組表の表示形態を『時間の番組ガイドの形式』に変えて番組表の一般的な表示形態『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』とすることは、当業者が容易に想到できたことといえることができ、その際、甲3記載の技術のように、そのガイドの形式において、複数含まれ、該複数のそれぞれは、該少なくともいくつかの項目のうちの一つに関連付けられている『セル』をカーソルで選択するようにすることで、本件特許発明1の相違点1に係る構成とすることは当業者が容易に想到できることといえる。」

## イ 相違点2の判断

「甲2（実願昭62-173467号（実開平1-78328号）のマイクロフィルム）には、『番組予約で録画する番組を選択する際、従来の通常テレビ番組表がタイムテーブルの形で記載されている新聞・雑誌に記載されているテレビ番組表では解説記事を捜し難い欠点を解決するために、表示した『番組のタイムテーブル』『番組の一覧』から使用者が選択した『番組の詳細説明』を表示すること。』が記載されている。

甲1発明は、番組表の上でカーソルによって選択されている番組について、番組表上では『知り得る事ができ（ず）』ない情報であって、その選択されている番組に関する『更に詳細な』情報を表示することで、番組表上では表示されない『更に詳細な』情報を、選択されている番組について番組予約をすべきかの判断材料として使用者に提供するものであると理解される。・・・で述べたように、甲1の番組表の表示形態を番組表の一般的な表示形態『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』とし甲3記載の技術のように、そのガイドの形式において、複数含まれ、該複数のそれぞれは、該少なくともいくつかの項目のうちの一つに関連付けられている『セル』をカーソルで選択するようにすることは、当業者が容易に想到することができることといえることであるところ、甲1発明においては、選択されている番組について番組予約をすべきかの判断材料として使用者に提供するために、番組表上では『知り得る事ができ（ず）』ない『更に詳細な』情報である『番組予約データ』を番組予約データの内容（第2図（B））としており、甲1発明の番組表の表示形態に一般的な表示形態『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』を採用した時に、番組予約の便のために、予約データの内容（第2図（B））に表示する、その番組表では『知り得る事ができ（ず）』ない『更に詳細な』情報として、甲2記載の技術にあるように、『番組の詳細説明』を採用することは当業者が容易に想到できることといえる。また、一般の番組表が一覧とは別に番組の説明を表示していることから、番組の説明を更に詳細な情報として採用して、使用者に表示しようとすることは、当業者が容易に想到できることといえる。」

## 4 判決の概要

### (1) 相違点2の認定の誤り

#### ア 「番組詳細情報」の意義について

「本件明細書の記載によると、番組のタイトル情報とともに取得される『番組詳細情報』とは、当該テレビ番組の内容に関する詳細な情報を意味するものということができる。」

#### イ 引用発明1の内容

「引用例1の発明の詳細な説明の記載からすると、引用発明1における番組予約データとは、録画予約日付、チャンネル、録画開始及び終了時刻等の、VTRに録画設定をする際に必要となる情報ではあるものの、テレビ番組の内容に関する詳細な情報ではないものと認められる。」

#### ウ 本件審決の相違点2の認定について

##### (ア) 「情報」について

「本件発明1における『番組説明情報』と、引用発明1における『番組予約データ』は、『番組の内容に関する情報』が含まれるか否かに関して、その内容が異なるものである。・・・もつとも、『番組説明情報』も、『番組予約データ』も、・・・テレビ番組に関する『情報』であることは同様である。引用例1における、『更に詳細な予約データ(録画予約日付、チャンネル、録画開始及び終了時刻)』等の『情報』という記載も、番組予約データの上位概念として、『情報』という用語を用いているものと解される。したがって、本件審決が、本件発明1及び引用発明1において、『選択されたセルが配置されている該モニタースクリーン上の領域とは異なる該モニタースクリーン上の領域』に、『情報』が表示されることを前提として、相違点2を認定したことは、相当である。」

##### (イ) 「選択されたセルが配置されている該モニタースクリーン上の領域とは異なる該モニタースクリーン上の領域」に、「情報」が表示されることについて

「原告主張の相違点2は、本件発明1では、『番組説明情報』が、該選択されたセルが配置されている該モニタースクリーン上の領域とは異なる該モニタースクリーン上の領域に表示されるのに対し、引用発明1では、本件発明1の『番組説明情報』に相当する情報が

取得されず、表示もされない点を相違点とするものであるから、『表示もされない』との文言からすると、原告は、引用発明1においては、『選択されたセルが配置されている該モニタースクリーン上の領域とは異なる該モニタースクリーン上の領域』に、『情報』が表示されること自体を否定するようである。しかしながら、上記アの記載及び第2図（A）及び（B）の各記載からすると、引用発明1においても、当該構成を有しているものと認めることができる。

エ 「以上からすると、本件審決の相違点2の認定及び一致点の認定は、いずれも相当である。原告の主張は採用できない。」

## （2）相違点1についての判断の誤り

### ア 引用発明1における番組表の形式について

「・・・引用例1の記載及び引用発明1の内容によると、引用発明1の番組表は、複数のチャンネルが掲載されておらず、特定のチャンネルにおける時間ごとの番組が表示されるものであり、本件審決の用語に従うと、『時間の番組ガイドの形式』であると認められる。」

### イ 引用例1における課題について

「上記引用例1の記載、特に、『例えば…『12:00 NEWS』を指定して録画予約キーを押圧しても、12時から始まるニュースを予約されることはユーザに分かるが、更に詳細な予約データ（録画予約日付、チャンネル、録画開始及び終了時刻）等の情報を表示画面から知り得る事ができず、極めて不便であった。そこで、本発明はかかる欠点を解決しようとするものである。』との記載からすると、引用発明1においては、VTRに録画予約をする場合に、使用者が特定の番組（セル）を選択した際、録画予約に関する詳細な情報（詳細な予約データ）を表示して提供することによって、使用者が、番組表の表示場面からこれらの情報を取得することができる結果、『詳細な予約データ等の情報が表示画面からは知り得る事』ができないという不便を解消する発明であるといえる。

そして、引用発明1は、特定のチャンネルの番組について、録画予約に関するデータを提供することを前提としているが、VTRを用いてテレビ番組を録画する使用者にとって、番組表に表示される番組の範囲が、特定のチャンネルのみならず、複数のチャンネルに拡大され、さらに、表示される情報が、予約に関する詳細なデータのみならず、

当該番組の内容に関する詳細な情報に拡大されることは、録画予約における選択の便宜の観点からも好ましいことは明らかである。

したがって、引用発明 1 には、番組表に表示されるチャンネル及び情報内容について、これを番組表に表示される情報の多様化、詳細化する技術に関する周知技術と組み合わせる動機付けが認められる。」

ウ 引用例 3 が開示する技術

「引用例 3 の記載からすると、引用例 3 は、VTR 装置に、フロッピーディスクや通信手段を介して提供されたテレビ番組の情報を受信して表示する技術を開示しているものである。・・・引用発明 3 のテレビ番組表は、複数のチャンネルについて、時刻ごとの番組が表示される形式の番組表であり、本件審決の用語に従うと、『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』であると認められる。」

エ 引用発明 3 及び周知例に示された技術の周知性

「引用発明 3 及びその他の周知例によると、いずれも、テレビ番組表において、複数のチャンネルについて、時刻ごとの番組が表示される形式、本件審決の用語に従えば、『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』が開示されているものであって、引用発明 3 及び各周知例の公開時期からすると、かかる発明により開示された技術は、本件発明の優先日の前から、既に周知であったと認めることができる。」

オ 引用発明 1 に周知技術を適用することの可否

「引用例 1 には、番組表に表示されるチャンネル及び情報内容について、多様化、詳細化する技術に関する周知技術と組み合わせる動機付けが認められる。

したがって、引用発明 1 において、複数のチャンネルが掲載されておらず、特定のチャンネルにおける時間ごとの番組が表示される番組表、すなわち、本件審決の用語に従えば、『時間の番組ガイドの形式』の番組表を、複数のチャンネルについて、時刻ごとの番組が表示される形式である『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』の構成とすることは、当業者にとって容易想到というべきである。」

(3) 相違点 2 についての判断の誤り

ア 引用例 2 が開示する技術

「引用例 2 の記載からすると、引用例 2 は、テレビ番組の録画装置

において、使用者が、録画予約をする際の便宜のために、テレビ受像機に表示されるテレビ番組表に、各番組の放送開始・終了日時、チャンネル番号、番組タイトル、ジャンル、解説、出演者等の、テレビ番組に関する詳細な情報を表示する技術を開示しているものである。」

イ 引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせることの可否

「引用例 1 には、番組表に表示されるチャンネル及び情報内容について、これを多様化、詳細化する技術に関する周知技術と組み合わせる動機付けが認められる。

そして、引用発明 2 の放送開始・終了日時、チャンネル番号、番組タイトル、ジャンル、解説、出演者等のテレビ番組情報は、本件発明 1 における番組説明情報と同義であるものと認められる。

したがって、当業者が、引用発明 1 に、引用発明 2 を組み合わせることによって、引用発明 1 の『番組予約データ』を、『番組説明情報』の構成とすることは、当業者にとって容易想到というべきである。」

## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 相違点 1 について

判決は、「引用例 1 には、番組表に表示されるチャンネル及び情報内容について、多様化、詳細化する技術に関する周知技術と組み合わせる動機付けが認められる。したがって、引用発明 1 において、・・・『時間の番組ガイドの形式』の番組表を、・・・『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』の構成とすることは、当業者にとって容易想到というべきである。」と判示した。

当該判示の結論については、妥当あるいは特に違和感はないとの意見が多かったが、結論に至る理由については、幾つかの意見が出された。主な意見は、以下のとおりである。

ア 「番組表に表示されるチャンネル及び情報内容について、多様化、詳細化する技術に関する周知技術と組み合わせる動機付け」について

(ア) 「動機付け」の論理が必要であったか

判決は、「動機付け」があることを基礎付ける事実として、①「引用発明 1 においては、VTR に録画予約をする場合に、・・・使用者が、番組表の表示場面からこれらの情報を取得することができる結果、『詳細な予約データ等の情報が表示画面からは知り得る事』ができないという不便を解消する発明である」、②「VTR を用いてテレ

ビ番組を録画する使用者にとって、番組表に表示される番組の範囲が、特定のチャンネルのみならず、複数のチャンネルに拡大され、さらに、表示される情報が、予約に関する詳細なデータのみならず、当該番組の内容に関する詳細な情報に拡大されることは、録画予約における選択の便宜の観点からも好ましいことは明らかである。」と認定している。

しかし、引用発明3（複数チャンネルの番組表）は、新聞のテレビ番組欄でも用いられているような、ごく一般的、慣用的な手法であり、引用発明1（単一チャンネルの番組表）に引用発明3を組み合わせることは、「当然」あるいは「至極当たり前」なレベルにあると思われる。また、判決が認定した課題についても、ごく一般的な課題といえることからすれば、判決が示した程の論理は必要なかったのではないか。

また、判決は「動機付け」の論拠として「録画予約における選択の便宜の観点からも好ましいことは明らか」としているが、「選択の便宜」を動機付けとして「容易」と判断するのは問題があるように思われる。なぜなら、電気系分野における多くの発明において「選択の便宜」の観点から技術要素が組み合わせられており、本判決のように「選択の便宜で容易」と判断されれば、多くの発明について進歩性が無いと判断され、妥当性を欠くことになると思われるからである。「当業者にとっての慣用技術等にすぎないような場合は、必ずしも動機付け等が示されることを要しない」（平成22年（行ケ）第10273等）との判例もあるので、本事例においても、引用発明1に慣用技術（引用発明3等）を適用したにすぎないという程度の理由で十分だったのではないか。

(イ) 課題の認定は出願当時の技術水準を考慮しているのか

判決は、動機付けを基礎付ける事実として上記②を認定しているが、当該認定は、本件出願当時の技術水準を考慮した上での認定であったのか。すなわち、本件は今から21年前の出願であり、今では当たり前となっている構成でも、当時の画面の大きさ、画像解像度等の技術スペックを前提とすれば、明らかな技術要求とはいえなかった可能性もある。出願当時の技術水準を認定した上で引用発明1の課題を認定するべきであったと思われる。

しかしながら、当時の技術水準を認定する意義は、本件発明に当時の技術水準を超える創意工夫が見られる場合にあるのであって、

本件の場合、21年前であることを考慮しても、単一チャンネルの番組表を複数チャンネルの番組表に変更することに、当時の技術水準を超える創意工夫があるとも思えないので、判決の認定は妥当と思われる。

イ 阻害要因の主張について

原告は、「引用発明1は、『番組を予約するのに不便な』、『時間の番組ガイド』を前提とした発明であるから、これを『時間およびチャンネルの番組ガイドの形式』の構成とすることは、その技術的課題自体が消滅する」として引用発明1に引用発明3を適用することには阻害要因があると主張している。

しかし、引用発明1に引用発明3を適用すれば引用発明1の課題が全く無くなるのではなく、課題の一部が解決されるというだけのことであり、本件発明の進歩性の論理付けを否定する根拠にはならない。原告の当該主張は、阻害要因とはいえず、動機付けが薄れる程度、むしろ、組み合わせることにより課題の一部が解決されるのであれば組み合わせる動機付けになると思われる。

ウ 相違点1についてのその他の議論（本件発明の認定を含む）

(ア) 本件発明には、「受信機の外部にある放送装置から受信機が受信した放送信号から、テレビジョン番組表に含まれる複数の項目のそれぞれに対応するタイトル情報と、該複数の項目のそれぞれに対応する番組説明情報とを取得するステップ」との構成が含まれるが、引用例1には当該構成の開示が無いので、少なくとも相違点として挙げるべきであったと思われる。

現在のデジタル方式であれば放送信号から複数の番組説明情報を取得することは可能であるが、本件出願当時の技術水準からそれが可能であったか不明であるし、引用例1には、放送信号との関係について、1チャンネルについてのみ開示され、複数チャンネルについて開示されていないからである。また、番組説明情報が、放送信号から取得されたものであることを明確にしておけば、番組予約データとの相違点（相違点2）を主張しやすかったとも考えられるので、当該構成に係る相違点は主張しておくべきであったと思われる。ただし、本件明細書には当該構成についての記載が乏しく、強く主張できるポイントではない可能性がある。

(イ) 請求項の表現について

本件発明の請求項では、「少なくともいくつかの項目」等単数または複数の区別が明確でなく、「時間およびチャンネルの番組ガイド」における「複数のセル」の配置様式が不明瞭であると思われる。請求項の解釈によっては、引用発明 1 との一致点および相違点が異なることになる。

すなわち、時間かチャンネルの何れかが複数であれば、文言上、請求項記載の発明に含まれることになり、複数の時間と単一のチャンネルであれば引用発明 1 と一致し、単一の時間と複数のチャンネルであれば、引用発明 1 では放送信号の構成を充足しないこととなる。

このような問題点につき審決では何ら議論されておらず、裁判において原告も主張していないが、技術的範囲が不明瞭な権利は成立させるべきでなく、審査・審理の段階で請求項の記載内容を明確化しておくべきであろう。

(2) 相違点 2 について

相違点 2 の判断につき、原告は、『番組予約データ』を『番組表上では知り得る事ができない情報』に一般化ないし上位概念化すること、「引用発明 1 の『番組予約データ』を『番組を予約すべきかの判断材料として表示される情報』に抽象化すること」、「引用発明 2 の『番組の詳細説明』を『番組表では知り得る事ができない更に詳細な情報』に抽象化すること」、が何れも不当であると主張したが、判決は何れも相当であると判断した。

当該判断の当否を論点として、各メンバーからは、違和感を覚えるという意見と特に違和感はないという意見の両方が出された。

ア 違和感を覚えるとの意見

(ア) 引用例 1 を詳細に検討すると、引用発明 1 の「番組予約データ」は録画装置に転送されセットされる情報と読める。録画装置にセットされる設定データは、番組説明情報とは、技術的に全く異なる情報であり、データ（情報）の技術的意味が相違する。データが意味する技術的意義に着目すれば、判決が認定した情報の上位概念化には違和感を覚える。

(イ) 本件発明は、「番組説明情報」を外出しするのが目的だから、どの情報を取り出すのかは重要な要素と思われる。引用発明 1 では予

約データだけを取り出し、引用発明2では雑多なデータを羅列するだけである。それに対し、本件発明では、特に番組情報を取り出している。これらは取り出すデータ（情報）の量および質に相違があるため、上位概念化された「情報」で一括りにするなら、上位概念化できる根拠について説明があっても良いように思う。その点、判決には何ら説明が無い点で違和感を覚える。

どのようなデータをどこに表示するかという点は、設計事項に属するとの考え方もあるかも知れないが、判決の上位概念化に対する理由付けは、技術的観点が欠けているように思える。データ（情報）の技術的側面についての評価が、もう少しあっても良いと思う。

#### イ 違和感は無いとの見解

(ア) 結論は拒絶との心証を形成した後で、どう理由付けるかが問題になっているような局面と思われる。理由に多少強引な点があったとしても、結論は決まっているので、理由の論理（理屈）はあまり重要ではない。結論につながる理由が合理的であれば良い。情報の上位概念化は不合理とまではいえず、結論を理由付けるためには致し方ない。判決の判断には特に違和感はない。

(イ) 引用例1には「予約データ・・・等の情報」とあるので、引用例1における「情報」には、予約データだけでなく予約データ以外の情報も含まれることが読み取れる。予約データ以外の情報に番組説明情報も含まれると理解することも可能と思われるので、上位概念化に大きな違和感はない。

(ウ) 案件により上位概念化の範囲が変わると思うが、本件発明は課題が広いため、それに応じて発明の構成、効果も大雑把に捉えられ、情報の概念も広く捉えられたと思う。判示するような情報の上位概念化は仕方ないと思う。ただ、番組予約データと番組説明情報を、画面に表示される情報の表示形態等と関連づけて区別して説明できたとすれば、異なる判断もあり得たのではないかと思う。本件発明の番組説明情報は、番組ガイドの非選択セル上に重ねて表示するものと解釈できなくもないので、そのような表示形態となる技術上の相違点を明確にして「情報」を定義できれば、異なった展開もあったと思う。

(エ) 技術的に異なるデータの上位概念化は、判例（平成 18 年（行ケ）第 10292 号）においても否定されており、一般的には、技術思想として異なるものであるなら上位概念化はできないと考えるべきである。しかし、本件の場合、「番組予約データ」も「番組説明情報」も、ユーザが録画に際して確認する画面表示されたデータという意味では同じであり、上位概念化は妥当と思う。

ウ 相違点 2 についての他の意見

一般に、審査対象発明と主引用発明とを対比し、相違点に、副引例に含まれる技術あるいは周知技術を適用しようとする場合、審査対象発明および主引用発明の各構成、副引例記載技術あるいは周知技術を上位概念化せずに対比・適用できることはまれであり、ある程度の上位概念化は仕方ない。ただし、上位概念化はある種の省略作業であり、その過程で相違点を見逃してしまうおそれがあることから、対比対象の技術的意義を常に念頭において判断する必要がある。

## ⑨ 第9事例（特実電気2）

事件番号	平成21年（行ケ）第10303号審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成22年6月22日判決言渡 平成23年（行ケ）第10133号審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成24年1月17日判決言渡
審判番号	不服2007-18278号
特許番号	特願平10-107243
発明の名称	携帯電話端末

### 1 事件の概要

本件は、原告（請求人）が、名称を「携帯電話端末」とする発明につき特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をし、平成19年8月1日付けの手續補正（甲4補正）が却下されるとともに、本願発明が特許法29条の2の規定に違反するとの理由で請求不成立の審決（一次審決）を受け、一次審決の取消しを求めた裁判（平成21年（行ケ）第10303号）において、審決が甲4補正について補正却下したことは誤りであるとして一次審決を取り消す判決（一次判決）を受け、一次判決確定後の審理においてした平成22年10月22日付け手續補正（甲6補正）及び平成23年1月27日付け手續補正（本件補正）のうち本件補正が却下されるとともに、本願は甲6補正が特許法第17条の2第3項に規定に反するとの理由で請求不成立の審決（二次審決）を受け、二次審決の取消しを求めた裁判（平成23年（行ケ）第10133号）において、原告主張の取消事由はいずれも理由がないとして請求棄却の判決（二次判決）を受けた事案である。

### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：一次判決における取消事由1（手續補正の適否について判断を誤った違法性）について
- (2) 検討事項2：二次判決における取消事由1（本件補正の適否についての判断の誤り）について
- (3) 検討事項3：二次判決における取消事由3（甲6補正に関する新規事項追加についての判断の誤り）について

(4) 検討事項4：出願人の対応について

### 3 補正に伴う各発明（請求項1）の内容

(1) 出願時

「通信機能と、通信機能以外の機能とを有する携帯電話端末であって、電源がオンになっている状態で特定の指示が入力された場合に、前記通信機能に対する電力供給を停止することにより当該通信機能を停止して、受信レベルの表示を通信機能停止を示す情報に変えて表示し、前記通信機能以外の機能には電力供給を継続することにより動作可能とすることを特徴とする携帯電話端末。」

(2) 甲2補正（平成17年11月2日）

「通信機能と、電話帳の機能とを有し、通信機能と電話帳機能の両者に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、

前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、通信機能と電話帳機能とが使用可能状態となり、前記入力手段から通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記電話帳の機能は動作可能とし、前記表示手段に電話帳のデータを表示している時に、通信機能停止を示す情報を表示することを特徴とする携帯電話端末。」

(3) 甲3補正（平成19年1月22日）

「通信機能と、当該通信機能以外の複数の機能とを有し、通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、

前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、前記通信機能と前記通信機能以外の複数の機能とが使用可能状態となり、前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の複数の機能は動作可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」

(4) 甲4補正(平成19年8月1日)

「通信機能と、当該通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し、通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、

前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、前記通信機能と前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり、前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」

(5) 甲6補正(平成22年10月22日)

「通信機能と、当該通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し、通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、

前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、前記通信機能によつて通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり、通信可能状態で、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり、

前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」

(6) 甲9補正(平成23年1月27日, 本件補正)

「通信機能と, 当該通信機能以外の時計機能, 電話帳機能, マイクによる音声を電気信号に変換する機能, スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し, 通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と, 電源キー, 数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって,

前記入力手段の電源キーを押下すると, 前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され, 携帯電話端末の動作が開始されて, 前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり, 通信可能状態で, 前記通信機能以外の時計機能, 電話帳機能, マイクによる音声を電気信号に変換する機能, スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり,

前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると, 当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり, 前記通信機能以外の時計機能, 電話帳機能, マイクによる音声を電気信号に変換する機能, スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は, 前記通信機能の停止を維持しながら, そのまま動作可能とし, 前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」

#### 4 一次審決の概要

(1) 本願発明

上記「甲3補正(平成19年1月22日)」に記載のとおり。

(2) 本件補正発明

上記「甲4補正(平成19年8月1日)」に記載のとおり。

(3) 補正適否の判断

ア 補正事項

「イ) 補正前の請求項1の『複数の機能とを有し』を, 『時計機能, 電話帳機能, マイクによる音声を電気信号に変換する機能, スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し』とし,

ロ) 補正前の請求項1の『複数の機能とが使用可能状態となり』を, 『時計機能, 電話帳機能, マイクによる音声を電気信号に変換する機能, スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の

機能とが使用可能状態となり』とし、

ハ) 補正前の請求項 1 の『複数の機能は動作可能とした』を、『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした』とするもの」

#### イ 判断

「・・・使用可能な複数の機能としては『通信機能』『電子手帳機能』『電話帳機能』『時計機能』のみが示され、そのまま動作可能な複数の機能としては『電子手帳機能』『電話帳機能』『時計機能』のみが示されていると解され、使用可能又はそのまま動作可能な複数の機能としての『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』、『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』は読み取ることができない。

したがって、上記補正事項ロ) の『マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態』となる点、および上記補正事項ハ) の『マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした』ことも当初明細書等に示されていない。

・・・上記補正事項は、当初明細書等に記載されたものでなく、当初明細書等の記載から自明な事項であるともいえないから、本件補正は、当初明細書等の記載事項の範囲内においてしたものでない。」

### 5 一次判決の概要（取消事由 1（手続補正の適否について判断を誤った違法）について）

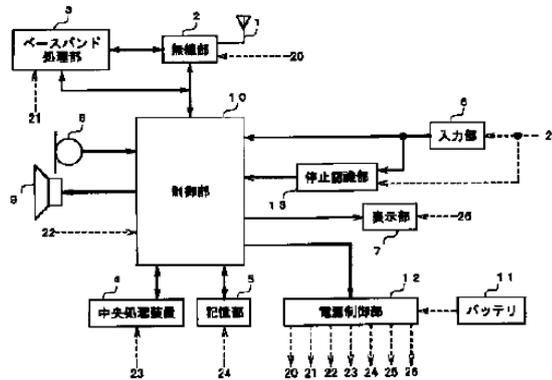
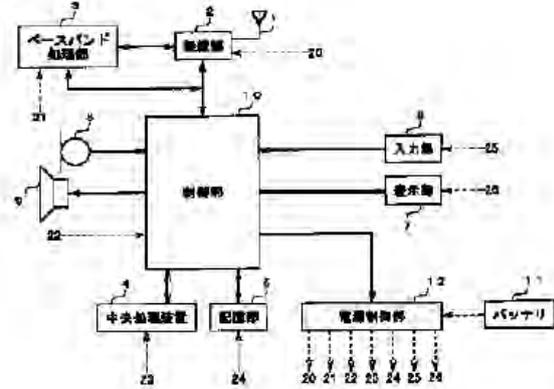
「審決は、本件補正が特許法 17 条の 2 第 3 項の規定に違反するというものであるところ、同条の『明細書又は図面に記載した事項』とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる」と解すべきである。」

(1) 補正事項イ) について

「ここでは、本願発明の『複数の機能』について、『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を加えることの適否が問題となる。

従来の携帯電話端末は、『音響信号（音声）を音声電気信号に変換するマイク 8』と、『音声電気信号を音響信号に変換するスピーカ 9』を備えており、また、本願発明の携帯電話端末に関して、『本装置の基本的な構成は、図 7 に示した従来の携帯電話端末とほぼ同様であり、従来と同様の部分としてアンテナ 1 と、無線部 2 と、ベースバンド処理部 3 と、表示部 7 と、マイク 8 と、スピーカ 9 と、バッテリー 11 と、電源制御部 12 とを備え、』・・・と記載されているとともに、発明の実施の形態を示す図

【図 7】



【図 8】

1 には、マイク 8 及びスピーカ 9 が制御部 10 と矢印線により結ばれている様子が示されている。すると、当初明細書等に記載された本願発明の実施例としての携帯電話端末は、

『マイク 8』と『スピーカ 9』とを備え、従来の携帯電話端末と同様に、『マイク 8』は『音響信号（音声）を音声電気信号に変換する』ものであり、『スピーカ 9』は『音声電気信号を音響信号に変換する』ものであると認められる。

ところで、『広辞苑第 6 版』（甲 6）によれば、『機能』とは、『物のはたらき。相互に関連し合って全体を構成している各要素や部分が有する固有な役割。また、その役割を果たすこと。作用。』を意味するものと認められるから、物が動作することによって、作用が生じ、その結果『機能』が提供されると解されるから、当初明細書等に『マイク』及び『スピーカ』に関して『機能』との明示的な記載がないとしても、『音響信号（音声）を音声電気信号に変換する』ことが『マイク 8』の機能であり、『音声電気信号

を音響信号に変換する』ことが『スピーカ 9』の機能であるということができ、また、『マイク 8』及び『スピーカ 9』を備えた携帯電話端末が、『音響信号（音声）を音声電気信号に変換する機能』と『音声電気信号を音響信号に変換する機能』を有していると認定することができる。

さらに、『マイク』及び『スピーカ』は携帯電話端末として成立するための必須の構成部品であって、例えば、『スピーカ』は通話をする時のみならず、一般的な信号音の発生にも利用されることは技術常識であるから、これらの構成部品は、携帯電話端末の特定の機能やアプリケーションに従属するものではなく、独立して音声入力及び出力手段として機能し得るものであることは明らかである。

そして、『通信機能』とは『無線信号の送受信を行う』機能であって（当初明細書【請求項 2】参照）、『通話機能』と異なり、音響信号（音声）に直接関わるものではないから、『マイク』や『スピーカ』の機能は『通信機能』に含まれないと解される。

したがって、『マイク 8』及び『スピーカ 9』が提供する『音響信号（音声）を音声電気信号に変換する機能』と『音声電気信号を音響信号に変換する機能』は、他の機能と両立する独立した機能であって、『通信機能以外の機能』と認められる。」

## (2) 補正事項ロ) について

「ここでは、『電源キーを押下する』場合に、本願発明の『複数の機能とが使用可能状態となり』を、『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり』と補正することの適否が問題となる。

段落【0016】によれば、本願発明の通常動作状態（通信機能の停止をしない状態）は従来の携帯電話端末とほぼ同様である。したがって、・・・従来の携帯電話端末に関する記載（段落【0004】【0005】）を参照しつつ、図 1 とその説明によれば、本願発明の通常動作状態は次のとおりとなる。すなわち、入力部 6 の電源投入キーの押下等により・・・制御部 10 及び無線部 2 を始めとした着信や発信等に関わる構成部分が、使用可能状態となることも明らかである。

そして、本願発明の実施例としての携帯電話端末において、電源キーの押下に基づいて、各構成部分に電力が供給され、制御部 10、中央処理装置 4、記憶部 5 等が動作を開始し、また、携帯電話端末が通信機能以外の機能として時計機能及び電話帳機能を有しており・・・電力供給と共にこ

これらの機能が使用可能となることは、一般の携帯電話端末の動作手順からも自明のことである。

ところで、『マイク 8』及び『スピーカ 9』の電力供給について、当初明細書には明示的な記載はないが、その図 1 において、『マイク 8』及び『スピーカ 9』が制御部 10 と矢印線で結ばれていることから判断して、『マイク 8』及び『スピーカ 9』は制御部 10 に接続されて、制御部 10 との間で電気信号の授受をするものと解され、また、物理学辞典改訂版（甲 16）によれば、『マイク』及び『スピーカ』には様々な構造があるものの、一般にそれらが接続されている本体部（制御部 10）が電力供給されて動作可能となっていれば、本体部との電気信号の授受に基づいて、それぞれ音声の入出力に関する固有の動作を実行することができ、使用可能な状態となるものと解されるから、本願発明の実施例において、『マイク 8』及び『スピーカ 9』は制御部 10 とともに、使用可能な状態となると認められる。したがって、制御部 10 への電力供給とともに、『マイク 8』及び『スピーカ 9』も動作可能な状態となり、制御部 10 で処理された音響（音声）電気信号が『スピーカ 9』に入力され、そこで音響信号に変換されて出力可能となり、『マイク 8』から入力された音響信号（音声）が音声電気信号に変換され、音声電気信号が制御部 10 で処理可能となるといえる。

以上のとおり、『マイク 8』及び『スピーカ 9』も制御部 10 とともに、使用可能な状態となるといえるから、本願発明は、電源キーの押下に基づく電力供給により、『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能』が使用可能状態となるものと認められる。」

### (3) 補正事項ハ) について

「ここでは、『電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力される』場合に、本願発明の『複数の機能は動作可能とした』を、『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした』と補正することの適否が問題となる。

段落【0006】ないし【0011】及び【0015】によれば、本願発明は、従来の携帯電話端末では、基地局との間で行われる通信用接続情報の交信は使用者の要求で停止することができないことから、無線信号の発着信を禁止されている場所、例えば、病院や飛行機等において携帯電話端末を所持している場合には、使用者は、携帯電話端末全体の電源を切らなければならない、通信機能とは無関係の電話帳や電子手帳機能等も使えな

くなってしまう、不便であるという問題点、及び基地局のあるエリアから相当離れた場所においても基地局との通信用接続情報の交信を試みるため、無線部 2 及びベースバンド処理部 3 を定期的に動作させなければならず、無駄な電力を消費してしまうという問題点の存在を前提にして、携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも通信以外の機能を使用可能として利便性を向上させ、また、エリア外における無駄な電力消費を防ぐことができる携帯電話端末を提供することを目的とするものである。

そして、本願発明は、上記目的を達成するため、使用者の要求により、通信機能のみを停止できるようにし、無線信号の発着信が禁止されている場所においては、通信とは無関係の機能を使用できるようにして利便性を向上させ、また、エリア外における消費電力を低減することができるようにするものであると認められる。

そして、段落【0024】ないし【0027】によれば、本願発明の実施の形態で詳述されている携帯電話端末は、入力部 6 の通信停止キー 6 d を押下すると、停止認識部 1 3 が制御部 1 0 に対して停止要求信号を出力し、次いで、制御部 1 0 が、中央処理装置 4 に対して停止要求フラグを出力し、中央処理装置 4 は、これを受けて、制御部 1 0 に対して無線部 2 及びベースバンド処理部 3 への電力供給を停止するよう、電源停止命令を発行し、制御部 1 0 は、電源制御部 1 2 に対して電源停止制御を行い、電源制御部 1 2 が、無線部電源 2 0 及びベースバンド部電源 2 1 を停止することにより、無線部 2 及びベースバンド処理部 3 への電力供給を停止するというものであることが認められる。

すなわち、本願発明の携帯電話端末は、通信機能を停止するように指示された場合には、電源制御部 1 2 が電源線 2 0 及び 2 1 の電力供給を停止し、通信機能をつかさどる構成部分（無線部 2 及びベースバンド部 3）への電力供給を停止させるものであり、このとき、携帯電話端末の装置全体の電源を切らない状態にするべく、携帯電話端末の他の構成部分である中央処理装置 4、記憶部 5、入力部 6 及び停止認識部 1 3、表示部 7、制御部 1 0、電源制御部 1 2 には、バッテリー 1 1 から直接又は電源制御部 1 2 と電源線（2 2 ないし 2 6）とを介して電力が供給されるものである。

そして、上記の通信機能が停止中の動作及び作用・効果に関して、『通信機能のみを停止させ、電話番号帳、電子手帳、時計等の通信とは無関係の機能を使用できるように』する（段落【0015】）、『病院等の無線通信禁止区域において、通信機能のみを停止させて電子手帳機能や電話帳機能等はそのまま用いることができるため、利便性を向上させることができ、また、通信機能を停止させて消費電力を低減することができる。』（段落【0

040)と記載されているから、上記『等』の記載に基づくと、『時計機能』及び『電話帳機能』は、通信とは無関係の機能の例示であって、この両者の機能のみが使用可能となることを意味するものではなく、むしろ、『通信機能のみ』を停止させるとの記載によれば、無線信号の発着信を行わないすべての機能は使用可能になっていると解するのが自然である。

そうすると、無線部を含めて携帯電話端末のすべての構成部分に電力が供給された通常の動作状態においては、携帯電話端末の有する機能のすべてが使用可能状態にあり、その状態から、電源線20及び21の電力供給のみを停止し、無線部2及びベースバンド処理部3の動作のみを停止させるのであるから、継続して電力供給がされている制御部10は、引き続き、使用可能な状態が維持されるものと認められる。このように、通信機能を停止させた際にも、制御部10は電源線22から電力供給されて動作可能な状態となっているから、通信機能停止処理中であっても、制御部10は、電源が供給されている中央処理装置4、記憶部5、入力部6、表示部7及び停止認識部13と協働して適宜必要な動作を実行するものと認められるところ、図1を参照すると、『マイク8』及び『スピーカ9』は制御部10に接続されているから、前記(2)で検討したとおり、接続先の本体部(制御部10)に電源が供給されていれば、『マイク8』及び『スピーカ9』も使用可能となり、協働して音声入力及び出力動作を実行し得るものと解される。

また、当初明細書等には、『通信機能のみを停止』させるとの記載があること、通信機能を停止した場合に、『マイク8』及び『スピーカ9』が使用できない状態(動作しない状態)になるとの記載がないことから、制御部10に電源が供給され、通信機能部への電力供給が停止された状態であっても、『マイク8』及び『スピーカ9』は使用可能な状態に維持されるものと認めることができるというべきである。

以上のように、当初明細書等に記載された本願発明の課題とその解決手段及び周知技術を総合して考慮すると、本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能としては、少なくとも時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能が含まれるものと解される。」

## 6 二次審決の概要

### (1) 補正前の請求項1

上記甲6補正(平成22年10月22日)に記載のとおり。

(2) 補正後の請求項 1

上記甲 9 補正（平成 23 年 1 月 27 日，本件補正）に記載のとおり。

(3) 補正の適否

「補正前の請求項 1 には、『前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、選択可能とした』と記載されており、『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』は『選択可能とした』との事項を含んでいる。

補正後の請求項 1 には、『前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とした』と記載されており、『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』は『選択可能とした』ものではない。

したがって、本件補正は、『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』は『選択可能とした』という事項を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではない。

また、本件補正は、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）を目的とするものにも該当しない。」

## 7 二次判決の概要

(1) 取消事由 1（本件補正の適否についての判断の誤り）について

「本件補正による補正前の甲 6 補正に係る請求項 1 の『前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、選択可能とした』

との記載からすれば、本件補正による補正前の請求項1に係る発明（以下『甲6補正発明』という。）は、『時計機能』、『電話帳機能』、『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を含む複数の機能それぞれについて、通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。

他方、本件補正による補正後の請求項1の『前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とした』との記載からすれば、本件補正による補正後の請求項1に係る発明（本願補正発明）は、『時計機能』、『電話帳機能』、『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を含む複数の機能それぞれについて、通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、上記『複数の機能』のうち『時計機能』及び『電話帳機能』をそれぞれ選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。

そこで、甲6補正発明と本願補正発明とを対比すると、甲6補正発明では、通信機能の停止を維持しながら『時計機能』、『電話帳機能』、『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を含む複数の機能それぞれを選択可能としているのに対し、本願補正発明では、通信機能の停止を維持しながら、上記『複数の機能』のうち『時計機能』及び『電話帳機能』のみをそれぞれ選択可能としたものであるから、本件補正により、通信機能の停止を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして、その結果、本願補正発明では、『時計機能』及び『電話帳機能』以外の機能について、どの機能を通信機能の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。

そうすると、本件補正により、直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され、特許請求の範囲の請求項1の記載が拡張されていることは明らかであるから、本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず、『特許請求の範囲の限定的減縮』を目的とするものに該当するとは認められない。また、本件補正は、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。」

(2) 取消事由 3 (甲 6 補正に関する新規事項追加についての判断の誤り) について

「甲 6 補正により補正された請求項 1 の『前記通信機能以外の時計機能, 電話帳機能, マイクによる音声を電気信号に変換する機能, スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は, 前記通信機能の停止を維持しながら, そのまま動作可能とし, 選択可能とした』との記載には, 使用者が, 『通信機能の停止を維持しながら』, 『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を選択し, これらの機能を動作させることも含まれていると認められる。

しかし, 本願の当初明細書等・・・記載の内容によれば, 甲 6 補正により補正された請求項 1 に記載の『前記通信機能以外の時計機能, 電話帳機能, マイクによる音声を電気信号に変換する機能, スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は, 前記通信機能の停止を維持しながら,』『選択可能としたこと』について, 本願の出願当初明細書等に記載されているのは, 使用者が『時計機能』及び『電話帳機能』を『切り替えキー 6 e』を用いて選択することができるということのみであって, 『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を選択し得ることに関する明示の記載はない。

この点, 確かに, 本願の当初明細書等の上記各段落の記載からすれば, 通信機能を停止させた際にも『制御部 10』は『電源線 22』から電力供給されて動作可能な状態となっていることから, 通信機能停止処理中であっても, 『制御部 10』が, 電源が供給されている『中央処理装置 4』, 『記憶部 5』, 『入力部 6』, 『表示部 7』及び『停止認識部 13』と協働して適宜必要な動作を実行することは自明であり, また, 図 1 を参照すると, 『マイク 8』及び『スピーカ 9』は『制御部 10』に接続されているから, 通信機能停止処理中であっても接続先の本体部(『制御部 10』)に電源が供給されている限り使用可能となり, 協働して音声入力及び出力動作を実行し得ることは自明であると認められる。

しかし, それは, 通信機能停止時, 『マイク 8』及び『スピーカ 9』には電源が供給され, 『マイク 8』及び『スピーカ 9』も協働して音声入力及び出力動作を実行し得ることが自明であるというにとどまり, 使用者が, 『通信機能の停止を維持しながら』, 『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を適宜選択し, これらの機能を動作させることが本願の当初明細書等の記載から自明

な事項であることを意味するものではない。

そうすると、甲6補正は、本願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものとはいえないから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものとは認められない。」

## 8 検討事項及び検討結果

(1) 一次判決における取消事由1（手続補正の適否について判断を誤った違法性）について

### ア 検討事項

一次審決は、発明の前提を記載した「おいて書」に対する補正事項イ)ですらも新規事項であると認定した。これに対し、一次判決は、全ての補正事項を新規事項ではないと認定し、一次審決とは異なる判断を示した。一次審決および一次判決のそれぞれの判断は妥当か、につき検討した。

### イ 検討結果

一次判決の判断は、明細書の記載および当業者の技術常識を前提にすれば妥当である（一次審決の判断は誤り）との意見が多かったが、妥当でない、あるいは、問題があるとの意見もあった。

(ア) 一次判決の判断は妥当であるとの意見

a 明細書の図1には、電源制御部12の制御対象(20～26)が詳細に記載されているにもかかわらず、スピーカ、マイクの電源制御については何ら言及がない。よって、甲4補正で追加された「スピーカ機能」や「マイク機能」については、出願当初には想定されていなかったと推察され、そのような出願当初には想定されていない事項を追加する補正を認めなかった審決の判断は理解できる。

しかし、明細書において、電源制御部12により電源を切る対象として、無線部電源20およびベースバンド部電源21が明記され、切らない対象は「電子手帳機能や電話帳機能等」とされている。ここで「等」の解釈が問題となるが、「通信機能のみを停止させて」という表現から、通信機能以外の他のものも含むと解釈するのは妥当だと思う。この観点から、一次判決の判断は妥当と思う。

b 審決は「機能」の文言の有無を重視したようであるが、一次判決では明細書の実質的な記載内容を見ており、妥当な判断だと思う。出

願当初明細書には、「マイク」、「スピーカ」の記載もあるので、「マイク機能」や「スピーカ機能」は当業者から見れば自明な事項と思う。よって一次判決の判断は妥当と思う。

- c 「スピーカ機能」や「マイク機能」が出願当初に想定されていたかと問われれば、いなかったと思う。補正範囲を出願当初想定していた範囲に限るとすれば、審決の判断は妥当であろう。

しかし、“通信機能を切り、それ以外の機能を生かす”という発明の本質における“それ以外の機能”にどこまでの機能が含まれるか、を考えたとき、発明の第1の課題が通信禁止区域での電源全停止の回避にあるとすれば、後付けとはいえ、「スピーカ機能」や「マイク機能」を含めてもよいのではないか。この観点から、一次判決の判断は妥当と思う。

- d 当初想定されていないので明細書に明示的には記載されていない事項につき、化学分野では比較的緩やかに補正が認められる傾向にあるように思う。対して電気分野では、当初想定されていない事項を追加する補正は認めるべきでないとの論調が強い。甲4補正を認める場合であっても、他の補正または意見主張により別の意味が発生する場合には、その時点で新規事項と判断するべきであろう。

(イ) 一次判決の判断は妥当でないあるいは問題があるとの意見

- a 一次判決の判断は、ソルダーレジスト大合議判決（平成18年(行ケ)10563号）に沿った妥当な判断だと思う。ただ、問題となった「マイクによる・・・機能」および「スピーカによる・・・機能」は、出願当初の明細書に本来記載しておくべき事項と思われ、これを記載しなかった出願人には相応の落ち度があると思われる。その観点からすれば、判決の判断は出願人に甘いように思う。

- b 甲3補正のクレーム表現は「・・・機能に係る表示」とあるので、少なくとも甲3補正までの出願人の意識は、「通信機能と通信機能以外の複数の機能」は「表示に係るもの」に限られていたのではないかと思われる。それが、補正を繰り返すうちに「表示」とは関係のない「マイクによる・・・機能」、「スピーカによる・・・機能」にまで概念が拡張されてきたのではないか。そうだとすると、「マイクによる・・・機能」、「スピーカによる・・・機能」を追加する

補正は、出願当初に発明者が意図していない新たな技術事項を導入する補正であると思われる。

- c 一次判決では、『音響信号(音声)を音声電気信号に変換する機能』と『音声電気信号を音響信号に変換する機能』は、他の機能と両立する独立した機能であって、『通信機能以外の機能』と認められる。」と認定しているが、その理由の一つとして、『マイク』及び『スピーカ』は携帯電話端末として成立するための必須の構成部品であって、例えば、『スピーカ』は通話をする時のみならず、一般的な信号音の発生にも利用されることは技術常識であるから、これらの構成部品は、携帯電話端末の特定の機能やアプリケーションに従属するものではなく、独立して音声入力及び出力手段として機能し得るものであることは明らか」としている。

しかし、明細書には「一般的な信号音の発生」について何ら記載されておらず、明細書に記載の「マイク8」および「スピーカ9」は、通話に係る送話マイクおよび受話スピーカの開示に止まると解釈するのが自然である。さらに、操作音等の「一般的な信号音」は、受話スピーカではなく、別途設けられた背面スピーカから出力されるのが一般的である。「一般的な信号音の発生」が想定されているのであれば、通話機能を実現するための受話スピーカ以外のスピーカについても明細書に開示があつてしかるべきであり、そのような開示のない明細書に記載の「マイク8」および「スピーカ9」は、通話機能を実現するための送話マイクおよび受話スピーカに限定して解釈するのが妥当と思われる。

よって、「これらの構成部品は、携帯電話端末の特定の機能やアプリケーションに従属するものではなく、独立して音声入力及び出力手段として機能し得るものであることは明らか」とした一次判決の認定には問題があると思う。

- d 甲3補正における「通信機能以外の複数の機能は動作可能とした」は、“指示が入力された時点で動作していたか否かに拘わらず、その後にも(起動して操作可能とするなど)動作可能とした”と解釈するのが妥当と思われる。これに対し、「そのまま」の文言を追加した甲4補正における「複数の機能はそのまま動作可能とした」は、“指示が入力された時点で動作していた機能が、指示後(通信機能の停止後)も継続して動作できるようにした”と解するのが適切だ

と思われる。ここで、「複数の機能」に含まれる時計機能や電話帳機能について考えてみると、時計機能や電話帳機能はアプリケーションとしての機能であり、呼び出されて機能するものである。これら時計機能や電話帳機能は、通信機能の停止後に動作させようとする場合、“指示が入力された時点で動作していた機能を指示後（通信機能の停止後）も継続して動作できるようにする”ものではない。明細書においても、時計機能や電話帳機能が「指示前から継続して」動作するようには説明されていない。

よって、甲4補正の「そのまま」の追加により導入された“時計機能や電話帳機能が指示後も継続して動作できるようにした”との概念は新規事項に当たると思われ、一次判決の判断は妥当ではないと思われる。

- e 甲4補正の補正事項は、“ずるい”と“うまい”のボーダーラインにある印象がある。一次判決のように判断できなくもないが、①「スピーカ」及び「マイク」は、「制御部」に付随した構成要素であり、独立した「機能」ではない、②「スピーカ」及び「マイク」は、電源供給の制御対象ではなく、「選択し得る機能」ではない、との理由から一次審決の判断が妥当だと思う。

「スピーカ」及び「マイク」について「機能」という言葉を用いなければよかったかもしれない。「スピーカ」及び「マイク」を「機能」として「複数の機能」に含めることによって出願当初の技術的意義がすりかわっているように思う。その点が“ずるい”と感じる所以でもある。

ただ、審決が新規事項と判断した根拠は、「機能」という文言が当初明細書に無いことであるとしか読み取れず、当該審決は親切でないと感じる。新規事項と判断した理由を明確に記載すべきであったと思う。

## (2) 二次判決における取消事由1（本件補正の適否についての判断の誤り） について

### ア 検討事項

二次判決は、本件補正（甲9補正）は請求項において直列的に記載された発明特定事項の一部を削除するものであり、限定的減縮等に当たらないため、最後の拒絶理由への応答に対する補正要件に違反する旨を判示しているが、この判断は妥当か、につき検討した。

## イ 検討結果

二次判決の判断は妥当との意見が多数であったが、問題があるとする意見、何とか救済する手段はなかったのかとする意見があった。以下に主な意見を示す。

(ア) 本件補正(甲9補正)は、最後の拒絶理由に対する補正なので、限定減縮に当たらない場合に補正却下されるのはやむを得ないが、「選択可能」が少々舌足らずなので、選択可能な対象を明確にしたとの位置づけで「不明瞭記載の釈明」を目的とした補正と解釈する余地はなかったかとの思いがある。

本ケースの場合、補正を認めたとしても再度のサーチの必要はなく、審査促進の趣旨に反するものではない。また、補正を認めても第三者に不測の不利益を与えるわけでもない。本件の場合、新規性、進歩性がどう判断されるかはわからないが、仮に新規性および進歩性がクリアされ、特許できる発明である場合には、最後の拒絶理由に対する補正の要件を柔軟に解釈して運用してもよいのではないか。目的違反とされて補正却下されると、出願人は分割出願を選択せざるを得ず、出願人の費用負担が大きくなりすぎるように思う。柔軟に運用することで、発明が適正に保護され、発明保護の促進にも適うと思われる。

(イ) 審査官・審判官が、法的に淡々と処理すればこのような結果になるが、新規性・進歩性が認められ、新規事項さえクリアすれば特許できるような場合に、目的違反のみの理由でばっさり切り捨てるのは忍びないと思われる。個々の審査官・審判官の判断ではあろうが、特許できる発明については、目的違反の補正要件を厳格に適用せず、補正の示唆や特許査定をする場合があっても良いと思う。

(3) 二次判決における取消事由3(甲6補正に関する新規事項追加についての判断の誤り)について

### ア 検討事項

二次判決は、甲6補正は新規事項追加に当たるため、補正要件違反である旨を判示しているが、この判断は妥当か、につき検討した。

## イ 検討結果

以下のように、概ね妥当との意見が多数であった。

(ア) 選択し得るとの記載はないので、判決の判断は妥当である。本願発明の中心的思想は、通信機能は停止しそれ以外の機能は停止しないという点にあり、停止しない機能については「等」の表現を用いる一方、機能の選択については、「電子手帳／時計切替キー6 e」として二者択一のように明記されている。このような記載の状況からすると、選択対象にマイクとスピーカを含めるのは無理があると思われる。出願人は、音声メモの機能を含めたかったのであろうが、無理があると思う。

(イ) 「選択可能」には、“4つの機能からひとつの機能を選択する”という意味と、“4つの機能のそれぞれについてオンオフできる”という意味があると思う。出願人は、裁判等の主張によれば、後者の意味を主張しているようだが、明細書には4つの機能のうち2つを切り替えるとしか記載されていない。請求項で“4つを切り替える”と表現されていれば、明細書の記載内容には近づくとと思われる。

(ウ) 明細書では「2つの機能を切り替える」と記載されており、これは択一を意味するが、出願人は補正を繰り返す中で“それぞれの機能をオンオフする”のように意味を変遷させていると思われる。「時計機能および電話帳機能を選択可能」についても明細書の当初の“切り替え（択一選択）”から“それぞれをオンオフ”に主張を変遷させていると認定されれば、仮に目的外補正で却下されなかったとしても新規事項との判断がされた可能性があると思う。

## (4) 出願人の対応について

### ア 検討事項

出願人が、差し戻された審判における最初の拒絶理由に対する応答時に、甲6補正ではなく、本件補正を行うことはできなかったか、仮にそのように補正した場合、補正要件を充足した可能性はあるか、につき検討した。

## イ 検討結果

前記(3)イ(ウ)で検討した「選択可能の意味の変遷」がないとすれば、概ね充足していたのではないかとの意見が多数であったが、

反対意見もあった。以下に主な意見を示す。

- (ア) 明細書の全体において、各機能についての説明は、通信機能は停止しそれ以外の機能は停止しないとの分け方でしか説明されていない。選択対象の機能と選択対象外の機能との分け方で説明はされていない。その観点からすれば、仮に甲 6 補正に代えて甲 9 補正がされていたとしても難しいのではないか。
- (イ) 「時計機能および電話帳機能の何れかを選択可能」とすれば、「電子手帳／時計切替キー 6 e」で何れかの機能を選択するという明細書の記載事項がクレームに明瞭に反映され、補正は認められるのではないか。
- (ウ) 仮に甲 9 補正のクレームで権利化されると、裁判所はそれぞれの機能をオンオフという意味で解釈すると思われる。それは当初開示内容からすれば権利範囲が拡大しており、妥当とはいえない。

## ⑩ 第10事例（意匠）

事件番号	平成19年（行ケ）第10390号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成20年5月26日判決言渡
審判番号	無効2007-880011号
登録番号	意匠登録第1141607号
意匠に係る 物品の名称	木ねじ

### 1 事件の概要

本件は、被告（無効審判請求人）が本件登録意匠（部分意匠）について意匠登録無効審判を請求したところ、特許庁がこれを無効とする旨の審決をしたことから、原告（意匠権者）がその取消しを求めた事案であり、争点は、本件登録意匠が、特開平10-37925号公報の図1に記載された意匠（引用意匠）に類似するか（意匠法第3条第1項第3号）である。

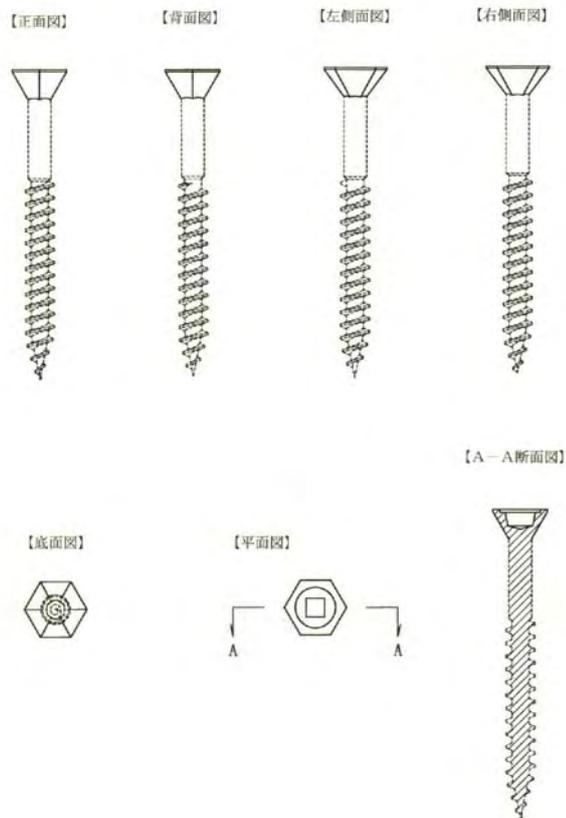
### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：物品「木ねじ」と物品「タッピンねじ」とは物品としての共通性を有するか。
- (2) 検討事項2：物品としての共通性は、形態が取引者又は需要者にいかなる美感を与えるのかを評価判断する前提にすぎないのか。
- (3) 検討事項3：平面視正形状穴をありふれているとして単純に注意を惹く部分とはいえないとできるか。
- (4) 検討事項4：(a)及び(b)の共通点に係る構成態様は、全体に係わる特徴的構成態様を構成すると認められるか（取引者又は需要者の注意を惹く部分といえるか。）。

### 3 審決の概要（意匠法第3条第1項第3号該当性に関する部分）

- (1) 本件登録意匠
  - ア 意匠に係る物品：木ねじ
  - イ 意匠の説明：実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

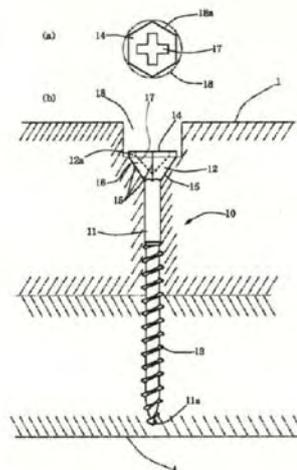
ウ 図面：



(2) 引用意匠（審決では「甲号意匠」。特開平10-37925号公報）

ア 発明の名称：ねじ，タッピンねじ及びドリルねじ

イ 図1：



(3) 共通点

- (a) 全体形状について、下端が円柱面に外接する概略倒正六角錐台状とし、上面中央に駆動穴（リセス）を設けたものである点
- (b) 全体の概略寸法比について、底面視下端の直径を基準とすると、高さは概ね1.5倍程、上面の向かい合う辺の間の長さ（内接円の直径）を概ね2.5倍程とし、斜め下方を向いた周側面の相互反対側の面が形成する角度については、概ね60度としている点
- (c) 上端周囲について、上面に対して垂直状の僅かの幅の面取り部を設けた点

(4) 差異点

- (ア) 上面中央の駆動穴について、引用意匠は十字状としているのに対して、本件登録意匠は、平面視正形状としている点
- (イ) 上面について、引用意匠は、駆動穴部分以外は平面状としているのに対して、本件登録意匠は、駆動穴と中心を同じとする極く浅い円形凹陷部を設けている点
- (ウ) 上面に対する下端の相対的大きさについて、本件登録意匠は、引用意匠よりも僅かに大きくしている点
- (エ) 上端周囲の面取り部の幅について、本件登録意匠は、引用意匠よりも狭くしている点

(5) 共通点及び差異点の検討

ア (ア)の差異点について

「ねじ一般の駆動穴において、平面視正形状角穴が本願出願前周知であることは、甲第2号証『JISハンドブック3、ねじ、1998』・・・により明らかである。

また、甲第3号証、『ALC建築の仕上げ集』・・・には、甲号意匠に設けられた十字状穴と、本件登録意匠に設けられた平面視正形状穴とをそれぞれ設けた『木ねじ様』のねじ（ねじ先端が尖っており、頭部外周縁部の幅を狭くしたもの）が並載されており、これらの記載内容は、『木ねじ様』のねじにおいても、両駆動孔は、本件登録意匠出願前、既に、単なるバリエーションの範囲、すなわち、普通に行われる置換の範囲にすぎないものに至っていることを伺わせるものであり、仮に、それまでに至っていないとしても本件

登録意匠特有の特徴に該当せず、着目されるほどの差異でないことは明らかである。

このように、ア)の差異点は、上面側の視認し易い部位に関するものではあるが、内容的には格別着目されるほどの差異でなく、また、本件登録意匠全体に対してさほど大きい部分ではないから、一定程度類否判断に影響を及ぼすものとは認められるものの、共通点に係る構成態様を検討せずに、これのみを取り上げて類似しないと結論付けるほどのものとする事ができない。」

#### イ (イ)の差異点について

「本件登録意匠に設けられた円形凹陷部は、極く僅かの段差により形成された視覚的に微弱なものであり、また、ねじ上面に駆動穴と同心状に設けられた浅い円形凹陷部は、前掲甲第2号証・・・、あるいは、甲第4号証『ねじ総合カタログ、2000年版』・・・の写真版に表されていることから普通にみられるものと認められ、本件登録意匠特有の特徴とは認められず着目される程のものでないから、類否判断に及ぼす影響は僅かにすぎない。」

#### ウ (ウ)の差異点について

「本件登録意匠が仮に軸部を含む意匠であったとするならば、本件登録意匠の軸部がやや太く視認されるとしても、本件登録意匠の範囲においては、真横からよほど注視しなければ気が付かない程度の僅かなもので、類否判断に殆ど影響を及ぼすものではない。」

#### エ (エ)の差異点について

「元もと極めて狭い(細い)部分の幅に関する差異であって、視覚的に微弱なものであり、後述するように、類否判断に殆ど影響を及ぼすものではない共通点c)の構成態様における更に微細な差異であるから、類否判断に殆ど影響を及ぼすものではない。」

オ 「これに対して、前記共通するとしたa)の点は、基本的構成態様に関するものであり、b)の概略寸法比及び形成角度の共通点は、共通感を大きく強めるものであり、これらa)及びb)の共通点に係る構成態様は、全体に係わる特徴的構成態様を構成すると認められ、両意匠それぞれにおいて訴求力の強い共通した視覚的まとまりを生じさせるものであり、この共通する視覚的まとまりは、ア)ないしエ)の差異点が生じさせる視覚的効果を大きく凌駕し、意匠全体として共通した基調を形成するものである

から、類否判断を左右する大きな影響を及ぼすものである。なお、c)の共通点に係る構成態様については、極めて細幅であって、尖った稜部の保護のために行われる周知の形態処理手法であるから、共通感を僅かに強める働きをするものの、類否判断に殆ど影響を及ぼすものではない。」

#### (6) 類否判断

「このように、a)及びb)の共通点に係る構成態様は、共通した基調を形成し類否判断に大きな影響を及ぼすものであるのに対して、ア)及びイ)の差異点については、視覚的に微弱であり、また、格別着目される程のものでないから類否判断に及ぼす影響は僅かにすぎず、ウ)及びエ)の差異点については、類否判断に殆ど影響を及ぼすものではなく、また、これらア)ないしエ)の差異点の相まった効果を総合したとしても、共通するとした基調を凌駕することができないから、結局、本件登録意匠は甲号意匠に類似するといわざるを得ないものである。」

### 4 判決の概要（※下線部は検討事項に関連する部分）

#### (1) 取消事由1（意匠に係る物品の共通性に関する認定の誤り）について

ア 「本件登録意匠の意匠に係る物品は木ねじであるのに対して、引用意匠の意匠に係る物品はタッピンねじであることは、当事者間に争いが無い。  
「木ねじとタッピンねじとは、ねじ自身でねじ切り（ねじ立て）ができるねじである点で共通し、ねじの構造及び機能においてほぼ同様のものであるということができ、対象となる締結部材が木ねじでは木材を対象としている点において相違するにすぎないものであるから、物品としての共通性を有するものである。（※検討事項1）」

イ 本件登録意匠と引用意匠の当該部分における用途及び機能の共通性について

(ア)「本件登録意匠はねじの頭部を対象とするものであり、引用意匠における当該部分も同じくねじの頭部である。ねじの頭部は、その上面に駆動孔が設けられている場合にはドライバ等に嵌合されて回転し、あるいはボルトやナットの場合にはスパナ等に挟まれて回転して、ねじの締め付けや緩めに用いられる部分であって、本件登録意匠と引用意匠の当該部分はいずれもねじの頭部であるという点で用途及び機能を共通にする。さらに、本件登録意匠と引用意匠の当該部分は、いずれもその上面に駆動孔が設けられているねじの頭部であって、その点においても用途及び機能を共通にする。」

したがって、本件登録意匠と引用意匠の当該部分について、その用途及び機能に共通性があるというべきである。」

- (イ) 「これに対し原告は、審決は本件登録意匠と引用意匠の当該部分の用途及び機能の共通性について検討しておらず、認定手法に誤りがあると主張する。

しかし、審決が『両意匠は意匠に係る物品が共通』する（・・・）と認定したのは、物品全体の用途及び機能の共通性にとどまらず、物品の当該部分の用途及び機能についても、両意匠の当該部分が（その上面に駆動穴を有する）ねじの頭部である以上その用途及び機能に共通性があるのは当然のこととして、物品全体の共通性と物品の当該部分の共通性を一括して前記のとおり認定したものと解することができ、審決の上記認定が誤りであるということとはできない。」

- (ウ) 「また原告は、本件登録意匠の上面に設けられた駆動孔は平面視正方形状穴であるのに対し、引用意匠の当該部分の上面に設けられた駆動孔は十字状穴であって駆動穴としての機能を異にするから、本件登録意匠と引用意匠の当該部分の用途及び機能は異なると主張する。

しかし、ねじの頭部の上面に設けられた駆動穴が平面視正方形状穴であるか十字状穴であるかという点については、本件登録意匠と引用意匠の当該部分の形態の差異をあらわすものとして、両意匠の当該部分の形態を対比し全体的に観察する中で類否判断にいかなる影響を及ぼすものであるかが検討されるべき事項であって、物品の当該部分の用途及び機能が共通性を有するか否かの判断において検討されるべきものではない。

なぜなら、物品としての共通性は、意匠同士を対比しそれぞれの物品に表された形態が取引者又は需要者にいかなる美感を与えるのかを評価判断する前提として、対比される意匠同士の物品の用途及び機能が同一又は類似であることが必要とされるものであり、上記評価判断に必要十分な範囲を超えて物品の用途及び機能の同一性又は類似性が要求されるならば、かえって上記評価判断を正当に行うことが妨げられてしまうからである。そして、このことは物品全体についての用途及び機能の共通性にとどまらず、物品の当該部分についての用途及び機能の共通性に関しても同様である。（※検討事項2）

上記において検討したとおり、本件登録意匠と引用意匠とは、意匠に係る物品がそれぞれ木ねじとタッピンねじである点で物品全体とし

での用途及び機能を共通にし、また物品の当該部分がいずれも（その上面に駆動穴が設けられている）ねじの頭部である点で物品の当該部分についての用途及び機能を共通にするものであるところ、かかる物品（当該部分）の共通性は両意匠の形態を対比して類否判断をする前提として必要十分なものである。」

(エ) 「なお原告は、十字状穴の駆動穴を有するねじと平面視正形状穴の駆動穴を有するねじとでは対象となる取引者又は需要者が異なり、本件登録意匠に係るねじは高度に強固なねじ締めが要求される特殊な接合に、引用意匠に係るねじは通常の日曜大工作業等に使用されるものであると主張する。しかし、・・・十字状穴の駆動穴を有するねじと平面視正形状穴の駆動穴を有するねじとでは対象となる取引者又は需要者が異なるということはできず、また引用意匠に係るねじは通常の日曜大工作業等に使用されるものではないから、原告の前記主張は採用することができない。」

ウ 「以上のとおりであるから、原告主張の取消事由1は理由がない。」

(2) 取消事由3（類否判断の誤り）について

ア 「原告は、審決が差異点(ア)（上面中央の駆動穴の形状）について『両駆動孔は、本件登録意匠出願前、既に、単なるバリエーションの範囲、すなわち、普通に行われる置換の範囲にすぎないものに至っていることを伺わせるものであり、仮に、それまでに至っていないとしても本件登録意匠特有の特徴に該当せず、着目されるほどの差異でないことは明らかである』（・・・）と判断したことは誤りであると主張するので、この点について検討する。」

(ア) 「甲2（『JISハンドブック3 ねじ』）・・・甲3（『ALC建築の仕上げ集』）・・・の各記載によれば、ねじの頭部の上面に設けられる駆動穴としての平面視正形状穴と十字状穴は、いずれも本件登録意匠の出願前に周知の形状であると認められる。そして、甲2（『JISハンドブック3 ねじ』）に『十字穴』『六角穴』『四角穴』の3種類の駆動穴が記載されていることからうかがわれるように、ねじの頭部の上面に設けられる駆動穴としては、通常、上記3種類のうちのいずれかが採用されるのであって、いずれの形状も、上面に駆動穴が設けられているねじの性質上極めてありふれた形状であるというほかなく、取引者又は需要者の注意を惹く部分とはいえないものである。（※検討事項3）」

(イ) 「これに対し原告は、十字状穴や平面視正形状穴がねじの頭部の上面に設けられる駆動穴として周知であるとしても、本件登録意匠は、逆正六角錐台状という頭部全体の形状と駆動穴の形状とが組み合わせられて新しい意匠を構成したものであり、意匠全体としての新規性は肯定されるべきであると主張する。

しかし、周知の形状を組み合わせることにより全体として新規な美感をもたらす形態が新たに形成されることが一般論としてあり得るとしても、ねじの頭部の上面に設けられた駆動穴については、ドライバ等に嵌合される駆動穴の形状として取引者及び需要者に認識されるのであり、これがねじの頭部全体の形状と相まって一つのまとまった独特の美感を引き起こすことは通常の場合想定し難いものである。少なくとも本件登録意匠及び引用意匠の当該部分のように駆動穴の形状が極めてありふれた形状である場合には、駆動穴の形状は取引者又は需要者の注意を惹かず、ねじの頭部全体の形状などの駆動穴以外の部分が独特の美感をもたらすものとして取引者又は需要者の注意を惹くものとなるというべきである。

したがって、本件登録意匠においてねじの頭部全体の形状と駆動穴の形状とが組み合わせられたことによって引用意匠の当該部分とは異なる格別の美感が引き起こされたということはできず、原告の前記主張は採用することができない。」

(ウ) 「また原告は、平面視正形状穴と十字状穴とでは明らかに異なった美感を与えるにもかかわらず、これが着目されるほどの差異でないといわれるのは、駆動穴という機能的共通性から類否判断をしたものであって駆動穴の形状の相違がもたらす美感の相違を無視していると主張する。

しかし、前記・・・において検討したように、本件登録意匠における平面視正形状穴と引用意匠の当該部分における十字状穴はいずれもねじの頭部の上面に設けられる駆動穴の形状として極めてありふれたものであり、取引者又は需要者の注意を惹かないものであることから、審決は、これを着目されるほどの差異でないとしたものであって、駆動穴の有する機能的共通性に着目して類否判断をしたものではないのであるから、原告の前記主張は採用することができない。」

イ 「また原告は、差異点(ウ) (上面に対する下端の相対的大きさ) 及び(エ) (上端周囲の面取り部の幅) が意匠全体の類否判断に及ぼす影響について審決

の判断は誤りであると主張するので、この点につき検討する。

まず差異点(ウ)に関しては、・・・本件登録意匠と引用意匠の当該部分の拡大図をみても、両意匠における上面に対する下端の相対的大きさの差異は、よく注視すれば気が付くという程度の差異であって、意匠全体の類否判断に殆ど影響を及ぼさないものである。

次に差異点(エ)に関しては、たしかに本件登録意匠と引用意匠の当該部分における上面周囲の面取り部の幅の相違は、前記拡大図によれば一見して見て取ることができる。しかし、共通点(a)～(c)及び差異点(ア)～(エ)を総合的に評価する中で、差異点(エ)が意匠全体の類否判断にいかなる影響を及ぼすかという観点からみると、ねじの頭部の形状として視覚的に最も強く訴えるのは、その全体的形状（概略倒正六角錐台状であることのほか、底面視下端、高さ、上面の向かい合う辺の間の長さ等の各要素により構成される全体の形状を意味する。）であり、共通点(a)及び(b)がこれに相当する。これに対して、差異点(エ)は、もともと両意匠の当該部分における上面周囲の面取り部の幅が全体の高さに比べて相対的に小さいものである（共通点(c)）という前提において、その幅の相違が差異点(エ)として認定されたものであって、その差異によって引き起こされる美感の相違は、共通点(a)及び(b)によって与えられる一つのまとまった独特の共通の美感と比較すれば、僅かなものである。」

ウ 「以上から、審決が、『a) 及び b) の共通点に係る構成態様は、全体に係わる特徴的構成態様を構成すると認められ、両意匠それぞれにおいて訴求力の強い共通した視覚的まとまりを生じさせるものであり、この共通する視覚的まとまりは、ア) ないしエ) の差異点が生じさせる視覚的効果を大きく凌駕し、意匠全体として共通した基調を形成するものである』・・・と判断したことは正当であり（※検討事項4）、原告主張の取消事由3は理由がない。」

## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項1について

#### ア 検討事項1

物品「木ねじ」と物品「タッピンねじ」とは物品としての共通性を有するか。

## イ 検討結果

### (ア) 物品の類否判断基準について

物品の類否は、一般的に、物品の用途及び機能の共通性に基づいて判断されると解されているが、その根拠は必ずしも明確でなく、また、用途と機能の区別が曖昧であり、用途や機能をどの程度具体的に捉えるかによっても結論が異なってくるため、意匠の類否判断を複雑で曖昧なものとする一因となっているとの意見が出された。

### (イ) 物品の類否と意匠法施行規則別表第一の「物品の区分」との関係について

物品の類否判断の基準としては、他に、需要者に混同を生じさせるおそれがあるか否かを判断基準とする考え方や、OHIMのように物品の類否を考慮しない考え方などもある一方、わが国の特許庁の実務においては、(商標分野における「商品及び役務の区分」(商標法施行規則別表)と同様に)意匠法施行規則別表第一(以下、単に「別表第一」という。)の「物品の区分」が物品の類否判断において重視されているのではないかとの意見があった(この考え方に近い「高田忠『意匠』(有斐閣、1969年)」によれば、同じ「物品の区分」に属する物品は共通物品として互いに類似するとされる。)。この考え方によれば、本件では、仮に、別表第一に「ねじ」という物品の区分があれば、木ねじとタッピンねじが同じ「ねじ」という物品の区分に属する類似物品であることは明らかであり、物品の類否は争点とならなかったと思われる(しかし、実際には、「木ねじ」という物品の区分はあるが「ねじ」という物品の区分がなかったため、タッピンねじがどの物品の区分に属するかが問題となる。)

以上の考え方に対しては、意匠の類否は「視覚を通じて起こさせる美感」(意匠法24条2項)に基づいて判断するのに対し、別表第一の「物品の区分」は出願時の調査の便宜や意匠権の範囲を適切に画するという産業政策的な観点で記載が求められているものであり、物品の類否判断において願書に記載された「物品の区分」を重視することに合理性はないとの意見が出された。

少なくとも本判決は、用途及び機能をかなり具体的に認定しており(両物品ともねじ切りができる点など)、別表第一の「物品の区分」よりも詳細な単位の区分を前提としていると考えられる。

### (ウ) 小括

本件登録意匠の木ねじと引用意匠のタッピンねじは、用途及び機能という点で共通すること等から両者が物品としての共通性を有するという判決の結

論自体には異論はなかった。

しかし、現在の物品の類否判断の基準は曖昧であり、意匠権の権利範囲の面でも、出願人の意図する権利範囲と裁判所で認められる権利範囲との間に齟齬が生じることもあるため、物品の類似の範囲を画する一定の客観的な基準があった方がよいという意見が多く挙げられた。

## (2) 検討事項2について

### ア 検討事項2

物品としての共通性は、形態が取引者又は需要者にいかなる美感を与えるのかを評価判断する前提にすぎないのか。

### イ 検討結果

判決への異論としては、物品の用途及び機能の共通性は、当該部分の要部性（全体における影響度）を検討する上で重要であるから、単なる前提にすぎないとは言い難いとの意見があった。また、物品の当該部分の用途及び機能を対比するにあたっては、ねじの頭部といった抽象的な用途及び機能ではなく、図面から読み取れる具体的な用途及び機能を対比させるべきであり、本件では、駆動穴の違いを機能上の差異と評価する余地があるから、当該部分の機能の共通性の判断において詳細に検討されるべきだったとの意見があった。

他方、判決に同調する意見として、部分意匠の当該部分の用途及び機能の共通性を検討する意義は、形態を対比する前提として、物品の部分として共通性を判断するものに過ぎないため、部分としての共通性を有しない意匠を比較対象から除外するという限度で用途及び機能を対比すれば足り、それ以上の用途及び機能は形態を対比する上で考慮すべきとの意見があった。すなわち、部分意匠は全体意匠に比べて形態が単純化する傾向があり、同じような形態であっても物品の部分としては異質なもの（用途及び機能が異なるもの）が存在しやすいため、そのような部分として共通性を有しない意匠を比較対象から除外するという限度で用途及び機能を対比すれば足りるとする。意匠審査基準 22.1.3.1.2(2)でも、「この場合にいう『意匠に係る物品の用途及び機能が同一又は類似であること』とは、物品の詳細な用途及び機能を比較した上でその類否を決するまでの必要はなく、具体的な物品に表された形態の価値を評価する範囲において、用途（使用目的、使用状態等）及び機能に共通性がある物品であれば、物品の用途及び機能に類似性があると判断するに十分である。」とされている。

なお、本件では、原告が、審決は本件登録意匠と引用意匠の当該部分の用

途及び機能の共通性について検討していないと主張したのに対し、判決は、審決は物品全体の共通性と物品の当該部分の共通性を一括して認定したしたものと解することができるとした。審査基準では、部分意匠の類否判断は、意匠に係る物品の類否に加え、「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能の類否を検討するとしており（意匠審査基準 71.4.2.2.1）、本判決を含む裁判所の判断手法ともほぼ合致するが、本件審決は、原告の主張のとおり、当該部分の用途及び機能を実質的に検討したとは言い難いとの意見が多かった。

### （３）検討事項３について

#### ア 検討事項３

平面視正形状穴をありふれているとして単純に注意を惹く部分とはいえないとできるか。

#### イ 検討結果

判決に同調する意見としては、ねじの駆動穴は、目に付きやすい上面にあり、物品の機能の面では需要者の注意を惹く部分と考えられるものの、意匠の類否判断においては美感が決定的な要素であることを踏まえると（意匠法 24条2項）、駆動穴からは美感がほとんど生じず、注目に値しないと考えられるとの意見があった。言い換えれば、「美感」を単に形態から生じる視覚的な要素と捉えれば駆動穴の形態の差異は無視できないといえるが、看者によって概念化された感覚と捉えれば駆動穴の形態の差異は捨象されて美感に影響を与えないと解釈することが可能であるとする。

また、別の意見では、3条1項3号の判断においてはデザインとしての創作性の有無が検討されるべきであるとして、本件登録意匠及び引用意匠の駆動穴はいずれも創作的な動機によって決められたものではなく、ドライバの先端の形状に合致させるという機能的な動機によって決められたものであり、形態自体もありふれたものであるから、このような意匠としての創作価値を有しない部分は、類否判断において考慮されるべきではないという考え方も提示された。

これらに対し、判決に反対する意見も有力であった。すなわち、形態から生じる美感の評価の前提として、それぞれの共通点や差異点が需要者の注意を惹く程度を評価する際に形態の機能的な意味も影響を及ぼすといえ、機能的に注目される点については美感上の相違も強調されやすいとの意見や、駆動穴の形態を選択するにあたっては、機能的要素だけでなく、美感的要素が考慮されていないとは言い切れないとの意見があった。

また、物品の類否判断について物品の混同を生じるおそれがあるか否かを

判断規準とする物品混同説に立っても、本件登録意匠と引用意匠の駆動穴の形状の差異は無視できず、両者を混同するおそれはないと評価しうるとの意見もあった。

#### (4) 検討事項 4 について

##### ア 検討事項 4

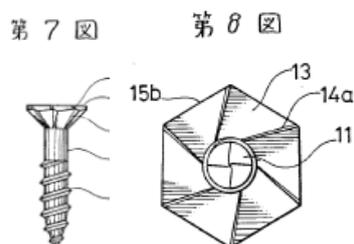
(a)及び(b)の共通点に係る構成態様は、全体に係わる特徴的構成態様を構成すると認められるか(取引者又は需要者の注意を惹く部分といえるか)。

##### イ 検討結果

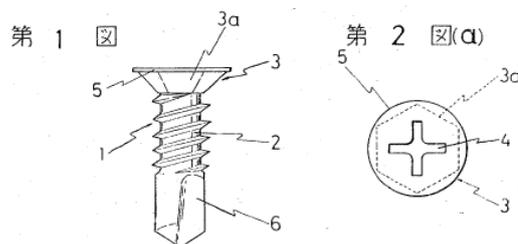
ここでも、検討事項 3 と同様に、駆動穴の形状(差異点(ア))を両意匠の特徴的部分とみるべきか否かという議論が中心となった。その中で、木ねじ及びタッピンねじのどの部分に注目するかは、需要者の知識や観察態様の認定によって左右されうるにもかかわらず、判決ではこの点が明確にされていないとの指摘があった。

また、意匠審査基準には、形態の共通点及び差異点の個別評価に関し、先行意匠群との対比に基づいて注意を引く程度を評価することが記載されているが(意匠審査基準 22.1.3.1.2 (4) (ii)), 本件では、審決、判決とも共通点の形態について先行意匠が検討されていない。この点、たとえば、特開昭 59-131013 の第 7, 8 図や、実開昭 59-94607 の第 1, 2 図が参照されていれば、共通点(a), (b)がありふれた形状であり、格別取引者又は需要者の注意を惹く部分ではないとの評価もありえたのではないかとの指摘があった。

#### ※特開昭 59-131013



#### ※実開昭 59-94607



なお、本件では、駆動穴以外の差異点(イ)(ウ)(エ)についても類否判断に殆ど影響を及ぼすものではないと判断されたが、それぞれの個別の差異点が美感に与える影響は弱いとしても、これらの差異点が組み合わされたときにまで引用意匠と共通の美感をもたらすといえるかは疑問が残るとの意見があった。すなわち、そもそも、意匠の創作は、多くの場合が既存の形態の組み合わせによって新たな美感を創出するものといえるから、たとえ個々の形態があり

ふれたものであっても、それらを組み合わせることによってはじめて生じる美感を軽視すべきではないというものである。

## ⑪ 第11事例（商標1）

事件番号	平成21年（行ケ）第10071号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成21年10月28日判決言渡
審判番号	無効2008—890053号
登録番号	登録第4926734号
名称／表示用 商標	肌優

### 1 事件の概要

「肌優」の漢字2文字からなる商標（本件商標）が、中段に漢字「優肌」、上段にひらがな「ゆうき」、下段に欧文字「YU-KI」を配した引用商標と観念において同一又は類似し、外観において類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号の無効事由があるとして、無効不成立とした審決が取り消された事例。

### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：共に特定の意味を有しない造語商標を対比する場合、その外観及び観念は、どのように比較して、類否を認定すべきか。
- (2) 検討事項2：漢字二文字以上の商標であっていずれも造語商標である場合、漢字の前後を入れ替えた商標は、原則、類似と判断すべきか、それとも、ケースバイケースと考えるべきか。
- (3) 検討事項3：商標法第4条第1項第11号の認定・判断において、取引の実情はどの程度考慮すべきか。

### 3 審決の概要

- (1) 事実
  - ア 本件商標
  - (ア) 商標

# 肌優

(イ) 指定商品・役務

第3類 家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛

第5類 薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，医療用腕輪，はえ取り紙，防虫紙，乳糖，乳児用粉乳，人工受精用精液，創傷被覆材

イ 引用商標

(ア) 商標

ゆう き  
優 肌

YU-KI

(イ) 指定商品・役務

第5類 ばんそうこう，粘着包帯，包帯，創傷被覆材，医療用シート状粘着テープ，カテーテル固定用粘着テープ，その他の医療用粘着テープ，医療用テープ

(2) 判断（商標法第4条第1項第11号について）

ア 商標の類否について

(ア) 称呼

本件商標より生ずる称呼の中の『キユウ』と引用商標より生ずる『ユウキ』の称呼を比較すると，両者は共にわずか3音という極めて短い短音構成よりなり，しかも，称呼の識別上重要な影響を有する語頭音で母音を異にする『キ』と『ユ』の音に差異を有するものであるから，それぞれ一連に称呼しても，音感，音調を異にし互いに相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また，本件商標より生ずる称呼の中の『ハダユウ』又は『ハダヤサ』の各称

呼と引用商標より生ずる『ユウキ』称呼を比較すると、両者は4音対3音という短音構成よりなり、しかも構成音が異なるものであるから、明らかに聴別し得るものである。

そうとすると、本件商標と引用商標とは、称呼において互いに相紛れるおそれはないというべきである。」

(イ) 外観及び観念

「本件商標と引用商標は、それぞれ前記及び別掲のとおりの構成よりなるものであって、共に特定の意味を有しない造語であるから、外観においては明確に区別し得るものであり、また、観念について比較することはできないものである。」

(ウ) 結論

「本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。」

イ 指定商品の類否について

(判断なし)

#### 4 判決の概要（商標法第4条第1項第11号について）

(1) 商標の類否について

ア 観念

(ア) 「(引用商標の)『ゆうき』、『YU-K I』の部分は取引者、需要者の注目を惹く態様のものでなく、漢字で記載された『優肌』部分が、出所識別機能を有する特徴のある部分(要部)と解すべきである。」

(イ) 「引用商標は、・・・既存の語ではないものの、消費者、需要者に対して、『肌に優しい』、『優しい肌』、『優美な肌』等の観念を生じさせる。本件商標も、・・・既存の語ではないものの、消費者、需要者に対して、『肌に優しい』、『優しい肌』、『優美な肌』等の観念を生じさせる。特に、左右の配置は異なるものの、漢字『肌』は名詞として、漢字『優』は修飾語として用いられることに照らすならば、配置の相違が観念の相違を来すことはなく、引用商標と本件商標は、観念において同一であるといえる。」

(ウ)「取引の実情を踏まえると、引用商標からは、医療関係者を含む取引者、需要者に対して、『肌に優しい』等の観念を生じさせる。特に、造語であることに照らすならば、引用商標が需要者、取引者に対して、強い印象を与えるものというべきである。本件商標からも、医療関係者を含む取引者、需要者に対して、同様に『肌に優しい』等の観念を生じさせる。なお、指定商品中には、医療関係商品のみならず、衛生関係商品も含まれるが、その多くは肌（皮膚）に接して使用する商品であるといつて差し支えないから、『肌に優しい』等の観念を生じる点で、変わりはない。」

(エ)「そうすると、本件商標と引用商標は、観念において同一（又は類似）である。」

#### イ 外観

「本件商標は、引用商標中の漢字2字の左右を入れ替えて、配置、表記したものである。

引用商標と本件商標とを対比すると、両者とも、①既存の語を利用した商標ではなく、新しく創作された語（造語）であるため、確定した固有の意味を有していないこと、②したがって、商標を構成する文字（漢字）そのものも持つ意味が、重要な判断の要素となること、③各商標を構成する2つの漢字、すなわち、『優』と『肌』とが共通すること、④『優』、『肌』の漢字は、いずれも指定商品と関連性の強い文字が選択されていること、⑤各商標とも、横書きであるため、取引者、需要者は、語順を正確に記憶して理解することが必ずしも容易でない場合があること等の諸点を総合考慮するならば、離隔的に観察するときには、両商標の外観は、紛らわしいものといえるから、両者は、外観においても、類似する。」

#### ウ 称呼

「本件商標は、『ハダヤサ』『ハダユウ』又は『キユウ』の称呼を生じるのに対し、引用商標は『ユウキ』の称呼を生じ得る。本件商標が『ハダヤサ』、『ハダユウ』との称呼を生じる限りにおいては、引用商標と本件商標とは、称呼において類似しない。また、本件商標が、『キユウ』との称呼を生じる場合においても、『キユウ』と『ユウキ』とでは、冒頭及び末尾の音が相違することから、称呼において類似しない。」

#### エ 取引の実情等

「原告は、平成6年ころから、長年にわたって、引用商標中の『優肌』を含

む商標（・・・）を、原告の製造に係る商品（・・・）の包装箱に継続的に使用し、また、雑誌等の宣伝広告媒体に掲載していること、絆創膏等の商品について複数のメーカーが存在するが、各メーカーは、・・・互いに異なった商標を使用していること等の事情に照らすと、『肌優』が本件商標の指定商品に使用されると、取引者、需要者は、同一の出所に由来するものと誤認する可能性があるという意味で『優肌』と類似する商標と理解するというべきである。」

#### オ 小括

「以上のとおり、取引の実情を考慮して、本件商標と引用商標とを対比すると、観念及び外観において類似する。本件商標と引用商標がいずれも造語であり、特に本件商標については、複数の称呼が生じ得ることにかんがみると、本件商標と引用商標の類否を判断するに当たり、本件において称呼を重視するのは妥当とはいえない。」

#### (2) 指定商品の類否について

「本件商標に係る指定商品のうち、ばんそうこう、包帯、創傷被覆材が引用商標の指定商品と同一であり、その他の指定商品が引用商標の指定商品と類似することは当事者間に争いがない。

そうすると、本件商標は、引用商標とその指定商品が同一又は類似する。」

## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項1について

#### ア 検討事項

共に特定の意味を有しない造語商標を対比する場合、その外観及び観念は、どのように比較して、類否を認定すべきか。

#### イ 検討結果

##### (ア) 観念における対比について

従来の審決では、造語からなる商標からは特有の観念は生じない、又は、「～程度の意味合い」などという認定が行われることが多かったが、本判決は、より積極的に造語から生じる観念を認定している印象を受けるとの意見があった。また、本判決は、観念の対比においては「肌に優しい」等の観念が生じるとする一方、外観の対比においては造語であって確定した固有の意味を有していないとしている点が指摘された。

この点、本件商標及び引用商標は、いずれも記述的商標のような明示的な意味合いを生じさせるとまではいえないが、少なくとも暗示的な意味合いは生じ

させると考えられるから、確定した固有の意味は有しないことと観念が生じることが矛盾するとまではいえないとの意見や、「肌に優しい」といった暗示的な意味合いから観念の同一（又は類似）を導いた判決の認定は、需要者の感覚に近く妥当との意見があった。

また、「大森林」事件最高裁判決（最判平成4年9月22日）では、原告商標（「大森林」）は造語ではなかったが、被告標章（「木林森」）と対比するとき、ともに増毛効果を連想させる樹木を想起させるとして外観、観念において紛らわしいと判断しており、商標から想起される暗示的なイメージを比較して両商標が類似するとした点は本判決と親和性を感じるとの意見があった。

#### （イ）外観における対比について

判決は、両商標とも、①造語であって確定した固有の意味を有していない、したがって、②構成漢字そのものの意味が重要な要素となり、③構成漢字「優」「肌」が共通し、④漢字「優」「肌」は指定商品と関連性が強く、⑤横書きで、需要者等は、語順を正確な記憶・理解が必ずしも容易でない場合があることから、外観が類似すると判断した。

このうち、③と⑤は外観の対比において一般的に考慮される要素だが、これらに加えて、構成漢字の意味や指定商品との関連性から（観念だけでなく）外観の類似を導いた点には違和感もあるとの意見があった。他方で、商標の類否はあくまでも全体的考察により判断することからすれば、このような判断手法も是認できるのではないかとの意見もあった。

#### （2）検討事項2について

##### ア 検討事項

漢字二文字以上の商標であっていずれも造語商標である場合、漢字の前後を入れ替えた商標は、原則、類似と判断すべきか、それとも、ケースバイケースと考えるべきか。

##### イ 検討結果

出願人の立場からみると、一般的に、漢字二文字の語順を入れ替えた商標は混同のおそれが高いと考えられ、また、特許庁は称呼が異なる商標を類似と判断するのに消極的という印象を持っているため、商標登録出願の際に、語順を入れ換えた商標もあわせて出願することが多いとの意見があった。

これが、同じ漢字三文字からなり語順の異なる商標を対比させる場合は、混同のおそれは少ないとも思えるが、前掲「大森林」事件のように、三文字であっても識別力の弱さと相まって類似と判断される場合も否定できない

め、結局、それぞれの商標の識別力の程度等によって類否判断が異なり、漢字の語順を入れ替えた商標が原則類似するとまではいえないという指摘があった。

### (3) 検討事項3について

#### ア 検討事項

商標法第4条第1項第11号の認定・判断において、取引の実情はどの程度考慮すべきか。

#### イ 検討結果

##### (ア) 判決における取引の実情の判断について

判決は、引用商標を使用した商品の取引者、需要者を医療関係者と認定し、個別具体的な取引の実情をかなり詳細に認定しているとの指摘があった。また、4条1項15号の判断では具体的な取引の実情が積極的に勘案されるべきであるが、4条1項11号の判断には一定の画一性が求められるため、より一般的な取引の実情を重視すべきとの意見があった。

なお、「各メーカーは、・・・互いに異なった商標を使用している」との認定は、一見当たり前のことを言っているとも思えるが、医療分野においては片仮名、外国語などの商標が多く、漢字2文字の商標が珍しいという事情を示唆していると推測されるとの指摘があった。

##### (イ) 特許庁における取引の実情の調査について

取引の実情を積極的に考慮すべきであるとしても、相手方当事者のいない出願審査や査定系審判では調査範囲に限界があり、また、審査や審判の遅延が生じる弊害もあるとの指摘があった。仮に、本件の引用商標が医療業界では周知だが一般消費者の間では周知とはいえない場合、出願審査や査定系審判において特許庁がどこまで調査すべきかについては、委員の間でも意見が分かれた。

一方、異議申立てや無効審判では、当事者の主張に基づいて、より積極的に取引の実情が考慮されるべきとの意見があった。特に、異議申立手続では、当事者が証拠を提出しても特許庁に証拠不十分と認定されてしまうケースが多く、その中には、無効審判で証拠を補充した結果、反対の結論になったという例も散見されるため（特に、4条1項15号における周知著名性など）、現状では、確実に商標登録を抹消させようとする場合は無効審判を選択せざるを得ず、異議申立手続でももう少し審判官から当事者への働きかけ（証拠追加の促し等）があるのが望ましいとの意見があった。

## ⑫ 第12事例（商標2）

事件番号	平成22年（行ケ）第10037号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成22年6月2日判決言渡
審判番号	取消2009—300352号
登録番号	登録第2015748号
名称／表示用 商標	<b>久遠水</b>

### 1 事件の概要

商標権者（原告）による登録商標（本件商標）の不使用について、商標法第50条第2項にいう「正当な理由」がないとする審決における判断の当否について争われた事件（請求棄却）。

### 2 検討事項の概要

（1）検討事項1：不使用取消審判の制度趣旨との関係で、他の法律（薬事法等）との関係で商標の使用開始が遅れ又は制約される場合に、本件商標の不使用について商標法第50条第2項にいう正当な理由があると認められる場合の判断基準又は目安はどうあるべきか。

（2）検討事項2：使用障害事由の内容によって、障害事由発生前の不使用の事実についての評価が変わるのか。

### 3 審決の概要

（1）本件商標  
ア 商標

**久遠水**

イ 指定商品・役務  
第1類 液剤

（2）判断

ア 「法第50条第2項但書にいう『正当な理由』とは、登録商標を使用し

ていないことについて、商標権者の責に帰することができない止むを得ない事情、例えば、天災地変等の不可抗力事由その他法的規制等であり、当該登録商標を取り消すことが社会通念上商標権者に酷であるような場合をいうものと解され（平成9年（行ケ）第53号事件・平成9年10月16日判決、平成19年（行ケ）第10227号事件・平成19年11月29日判決参照）、当該登録商標の使用を予定する医薬品の承認申請を行ったが、本件審判請求の登録前3年以内において未だその承認に至らない場合等は、当該登録商標の不使用に係る正当な理由となり得るものと解される。」

イ 「被請求人は、・・・客観的・法律的な障害事由が存在する旨主張するが、本件商標の使用を医薬品に予定していたのであれば、それを実現すべく、何らかの準備的な行為があっても不自然ではない。しかしながら、それに関係するといえる事実を窺い知ることはできない。

さらに、販売名に関して審査結果についての予測が必ずしも定かでないとしても、少なくとも、承認申請を行うことは可能であったということができ、本件商標と『久遠水』の文字部分が共通する『身延久遠水』を販売名とした既承認品目が存在したとの事実と、これに関連した被請求人の予見のみをもって、直ちに被請求人が本件商標の使用をなすことができない客観的・法律的な障害事由として、不使用に係る『正当な理由』があったとすることはできないというのが相当である。」

「したがって、被請求人によって、本件商標の不使用について法第50条第2項但書にいう『正当な理由』が明らかにされたものと認めることはできない。」

#### 4 訴訟における原告の主張

「本件商標につき、商標権者、専用使用权者及び通常使用权者のいずれもが指定商品についての登録商標の使用をしていないが、それは、本件商標の指定商品である『液剤』が『液状の薬剤』であって、『薬剤』を製造販売するためには、薬事法上、厚生労働大臣の承認を得なければならず、同承認審査では『販売名』も対象となるところ、医療用医薬品については、一般原則として『既承認品目のブランド名と同一のブランド名は認められない』とされ、また、一般用医薬品についても、『既承認品目の販売名と同一の販売名は認められない』とされているところ、本件商標と『久遠水』の文字部分が共通する『身延久遠水』を販売名とした薬事法の既承認品目が存在し、それ故、本件商標の使用を予定する医薬品の製造販売の承認審査を受ければ、市場の混乱が生じる可能性が高いという理由でその製造販売が承認されないであろうと予見されたからである。

・・・仮に、本件商標の不使用に係る「正当の理由」があったとするためには準備行為として医薬品の承認申請を行うことまで求められるべきであるとする、原告は、承認されないことが明らかである承認申請の手数料として数十万円から数百万円を負担しなければならない。加えて、パッケージや容器の作成代や最低ロット数の製造委託料など、少なくとも数百万円もの負担をも余儀なくされるのであって、このような実情を考慮すると、単に形式的に承認申請が可能であったというだけで、不使用に係る「正当な理由」が認められないとして、本件商標の登録を取り消すことは、社会通念上、商標権者である原告に酷である。

したがって、原告の本件商標の不使用には「正当な理由」が存在するというべきである。」

## 5 判決の概要

「原告は、・・・原告が本件商標を使用しなかったのは、本件商標と『久遠水』の文字部分が共通する『身延久遠水』を販売名とした薬事法の既承認品目が存在し、それ故、本件商標の使用を予定する医薬品の製造販売の承認審査を受ければ、市場の混乱が生じる可能性が高いという理由でその製造販売が承認されないであろうと予見されたからであって、本件商標を使用していないことについて商標法50条2項ただし書の『正当な理由』があると主張する。

しかしながら、上記『正当の理由』とは、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者（以下『商標権者等』という。）の責に帰すことができない事由が発生したために、商標権者等が登録商標をその指定商品又は指定役務について使用することができなかつた場合をいうものであるところ、本件において、原告が、実際に、本件商標を販売名とする医薬品の製造販売を企図しながら、薬事法上の製造販売の承認との関係で、その製造販売やその準備手続を見合わせざるを得なかつたとの事実を認めるに足る証拠はなく、そうである以上、本件商標の使用を予定する医薬品の製造販売の承認審査を申請しても前記指針によって承認がされないとの原告の見込みも、要は、原告の憶測にとどまるものであつたといわざるを得ないのであって、そのような憶測を理由に、本件商標の不使用について原告の責に帰すことができない事由があつたとまでいうことはできない。

さらに、原告は、そのような見込みの下において、承認審査を申請するとすれば、その手数料として数十万円から数百万円を負担しなければならないことに加えて、パッケージや容器の作成代や最低ロット数の製造委託料など、少なくとも数百万円もの負担をも余儀なくされるのであって、単に形式的に承認申請が可能であつたというだけで、その承認申請がない以上、本件商標の不

使用について正当な理由が認められないというのは、原告に酷であるとも主張するが、原告の見込みが前記説示のとおり憶測の域を出るものではない本件において、以上の認定判断が覆されるものではない。」

「したがって、本件商標をその指定商品に使用していないことについて正当な理由があるとの原告の主張は、これを採用することができない。」

## 6 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項1について

#### ア 検討事項

不使用取消審判の制度趣旨との関係で、他の法律（薬事法等）との関係で商標の使用開始が遅れ又は制約される場合に、本件商標の不使用について商標法第50条第2項にいう正当な理由があると認められる場合の判断基準又は目安はどうあるべきか。

#### イ 検討結果

本件では、商標権者は、薬事法の製造販売承認申請を行っておらず、それに向けた準備をしていたなどの事情も伺えないから、不使用に係る正当な理由があったとはいえないとした審決及び判決の判断は妥当であるとの意見で一致した。

また、薬剤にかかる商標を使用していないことの「正当の理由」の評価については、各委員から以下のような意見が出された。

- ・ 薬剤にかかる商標については、薬事法上の製造販売承認申請が行われていれば、不使用に係る正当理由が認められる可能性が高い。ただし、承認申請したものの承認がなされず、かつ、将来的にも使用される見込みのない商標については、不使用に係る正当理由を認める必要はない。
- ・ 他方、承認申請前の臨床試験を行っていたに過ぎない段階で、不使用に係る正当理由が認められた例は見受けられない。

一般に、薬剤の名称は、開発、厚労省への申請から販売に至るまで変更したくないという要請があるため（開発中の臨床試験における薬剤と承認申請における薬剤との同一性の判断や、論文で使用する薬剤名と販売上の薬剤名との齟齬を生じさせたくないため）、開発段階や承認申請段階から商標登録を確保しておきたい。しかし、そのような段階で登録がなされると、薬剤を市場で販売するまでに容易に3年が経過してしまう。

このような事情を踏まえると、承認申請前の臨床試験の段階であっても、承認申請・販売を視野に入れて着々と準備を進めているといった事実が認定できる場合には、不使用に係る正当理由を認めるべきである。

## (2) 検討事項 2 について

### ア 検討事項

使用障害事由の内容によって、障害事由発生前の不使用の事実についての評価が変わるのか。

### イ 検討結果

昭和55年（行ケ）第329号「GOLDWELL」事件では、取消審判請求の12日前に厚生大臣に対する許可申請が行われ、許可を受けるまでは指定商品に含まれるシャンプーを販売できなかったという事情があったにもかかわらず、使用障害事実の発生前の不使用期間が重視され、「正当な理由」が認められなかった。このように、要証期間内に客観的な使用障害事実が発生していても、その内容によっては正当理由として認められない場合があるとすると、出願人は商標登録時までかなりの準備を進めておかなければならないということになり、特に薬剤分野における出願人の負担が大きいとの意見があった。

もっとも、「GOLDWELL」事件は、審判請求直前に許可申請を行い、それ以前の準備等の事実が認められなかったという事案であるから一般化はできず、申請以前にも着々と準備が進められていたという事実が認められれば、不使用に係る正当理由として認められるべきであるとの意見があった。

### ⑬ 第13事例（商標3）

事件番号	平成21年（行ケ）第10102号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成21年9月15日判決言渡
審判番号	不服2008—19421号
出願番号	商願2007—108683号
名称／表示 用商標	

#### 1 事件の概要

出願商標「I-Lux」（本願商標）と引用商標「Eye Lux」は、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼において相紛らわしいものであり、互いに類似する商標である、とした審決の判断の当否について争われた事件。

#### 2 検討事項の概要

- (1) 検討事項1：称呼が同一あるいは近似し、外観及び観念が著しく相違する商標は、非類似であると判断されるべきか。また、類否の判断に当たり、取引の実情は考慮されるべきか。
- (2) 検討事項2：本願商標は文字と図形からなる結合商標であり、文字と図形が一体となり纏まりの良い構成となっているが、文字部分が要部として抽出されている。文字と図形から構成され、本願商標のように全体として纏まりの良い商標は、どのような場合に分離観察されるのか。
- (3) 検討事項3：商標に関して、信義則違反を認めて主張自体を失当とした例は非常に少ないが、禁反言の法理は、厳格に適用されるべきか。

### 3 審決の概要

#### (1) 事実

ア 本願商標（商願2007-108683号）

（ア）商標



（イ）指定商品・役務

第9類 眼鏡，光学機械器具

イ 引用商標（登録第4624197号）

（ア）商標

# Eye Lux

（イ）指定商品・役務

第9類 眼鏡

#### (2) 判断

ア 「本願商標は、・・・該図形部分は、該文字部分の単なる背景としか認識し得ないものであり、視覚的にも常に一体のものとはいえず、かつ、觀念上の結び付きもない。また、他に本願商標全体を常に一体のものとしてのみ把握しなければならない特別の事情も存しないものである。

そうすると、本願商標はその構成中『I-Lux』の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、そのうちの『I』の部分は、その態様からして、記号、符号の類とは認識されるものではなく、また、『Lux』の前には、『-』（ハイフン）があること、これらを結合した『I-Lux』は同色で表示されていることから、『I-Lux』の部分は常に一体のものとして取引に資されるものとみるのが相当である。」

イ 「本願商標は、『I-Lux』の文字部分に相応して、『アイラックス』、『アイルクス』又は『アイルックス』の称呼のみを生ずるものというのが相当であり、また、これよりは特定の觀念を生じさせないものである。」

「引用商標は、・・・『Eye Lux』の欧文字を横書きしてなるもので

あるから、その構成文字に相応して、『アイラックス』、『アイルクス』又は『アイルックス』の称呼を生ずるものであり、また、これよりは特定の観念を生じないものである。」

「本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、『アイラックス』、『アイルクス』又は『アイルックス』の称呼を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼において相紛らわしいものであるから、互いに類似の商標というべきであり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。」

ウ 「この点について請求人は、本願商標から生じる称呼と引用商標から生ずる称呼とに共通する部分があるとしても、本件のように外観が著しく異なり、観念的にも全く相違する場合には、称呼・外観・観念を総合的に判断して両商標の類否が判断されるべきである旨主張する。

しかしながら、本願の指定商品を取り扱う分野において、商標の称呼よりもむしろ外観や観念を重視して取引される特殊事情があるものとも認められず、請求人もその主張を裏付ける証左を何ら示していない。加えて、本願の指定商品中には、『眼鏡ふき』などの比較的安価な商品も含まれていることからすれば、称呼のみによる取引も否定できず、その他電話等の口頭による商取引が全く行われていない等の、特殊な取引の実情があるものとも認められないから、称呼が共通であることを理由に引用商標と類似するものと判断することは必ずしも不合理とはいえない。」

#### 4 判決の概要

(1) 取消事由1（本願商標についての認定の誤り）について

「原告は、本願商標が『I-Lux』であることを前提として、本願商標から『アイラックス』、『アイルクス』又は『アイルックス』の称呼が生ずるとした本件審決の認定は誤りであると主張するが、本件出願手続においては、平成20年5月21日付け意見書（乙55）、同年10月2日付け手続補正書（乙56）及び同年12月12日付け意見書（乙57）を提出しているところ、これらの書面には出願人又は審判請求人たる原告の意見又は説明として、『本願商標は、『I-Lux』の文字を図案化して横書きで表したもので、…その文字列のとおり『アイラックス』、『アイルックス』又は『アイルクス』と称呼される一種の造語である。』（乙55）、『本願商標『I-Lux』の称呼は『アイラックス』である。』（乙56）及び『本願商標は、文字『I-Lux』と黄色い楕円が一体化された商標であり、その文字列のとおり『アイラックス』、『アイルッ

クス』又は『アイルクス』と称呼される一種の造語である。』（乙57）との記載があることが認められる。

そうすると、被告が主張するとおり、原告は、本件出願に係る一連の手續において、本願商標から『アイラックス』、『アイルックス』又は『アイルクス』の称呼が生ずることを自ら主張していたものであるから、そのような原告が、本件訴訟に至って、これと明らかに矛盾する主張をすることは信義則上許されないというべきであり、取消事由1の主張は採用することができない。」

(2) 取消事由2（本願商標と引用商標との類否判断の誤り）について

ア 「原告は、この点につき、本願商標と引用商標とが共通の称呼を生ずるとしても、両商標は外観上及び観念上著しく相違するから、商品の出所を誤認混同するおそれは認められないと主張するので、以下、検討する。」

(ア) 本願商標と引用商標との識別機能

「本願商標における図形部分は黄色の楕円形を背景とするものであって、主として『I-Lux』の文字部分を引き立たせるものであるから、本願商標における出所識別機能の主たる部分は『I-Lux』の文字部分が担っているものというほかない。他方、『Eye Lux』の欧文字を横書きして成る引用商標において、使用されている文字が図案化されているなどの事情もないことから、引用商標の出所識別機能についても文字部分が担っていることは明らかである。」

(イ) 指定商品についての取引の実情

「また、本願商標と引用商標の指定商品として共通する『眼鏡』の取引においては、取引者が、商品に付された商標の称呼によって商品を指定することが普通に行われると認められるほか、例えば原告の商品である使い捨てのコンタクトレンズがインターネット上で片仮名表記により検索される場合がある（乙58）ように、需要者が商標の称呼を頼りに商品特定することも普通に行われていると認められる。」

(ウ) 「そうすると、少なくともこれらの場合において、本願商標と引用商標とが外観上相違することによって、商品の出所についての誤認混同を生ずるおそれがないということはできないのであり、原告の主張を採用することはできない。」

イ 「原告は、さらに、本願商標は、原告の商品である『DISCONシリーズ』を示すものとして需要者の間に広く知られるに至っているから、引用商

標との間で出所を誤認混同するおそれはないとも主張する。

しかしながら、原告の主張は、本願商標と引用商標とに共通する指定商品である『眼鏡』に含まれる『コンタクトレンズ』についての事情をいうものにすぎず、本願商標の指定商品全般について引用商標との間で出所の誤認混同を生ずるおそれがないとまで主張するものではない。また、『コンタクトレンズ』に限ってみても、仮に本願商標が原告の商品を示す標章として需要者の間に広く知られるに至っていたとしても、原告がわが国において本願商標に係る商標の使用を開始したという平成15年以前に出願され、かつ、登録された引用商標が現に存在することを前提とする以上、上記のとおり引用商標と称呼を共通にする本願商標が引用商標との商品の出所についての誤認混同を生ずるおそれを否定することはできない。」

## 5 検討事項及び検討結果

### (1) 検討事項1について

#### ア 検討事項

称呼が同一あるいは近似し、外観及び観念が著しく相違する商標は、非類似であると判断されるべきか。また、類否の判断に当たり、取引の実情は考慮されるべきか。

#### イ 検討結果

##### (ア) 称呼が共通し外観が異なる商標の類否について

本件審決は称呼が共通することにより商標類似と判断したが、近年の特許庁は外観を重視する傾向が強く、以下の審決のように、称呼が同一だが外観が著しく異なることにより非類似とされた例が散見されるとの意見があった。

・不服2011-20846：「」と「LABRA」

・不服2011-21768：「エコ中」と「エコチュウ」

・不服2011-25334：「エコトク」と「」

この点、日本語は外国語と比べて音の数が少なく（「B」と「V」をいずれも「ブ」と発音するなど）、同じ称呼に異なる漢字（同音異義語）やアルファベットをあてることが容易であるという特徴が指摘された。

そして、そのような外観が異なるものの同じ称呼を生ずる商標の類否判断については、非類似とすると先願商標の出所識別機能が害されてしまい妥当でないとの意見が多かった一方、類似としてしまうと先願商標の権利範囲を不当に拡大させることになり妥当でないとの意見もあった。

なお、最高裁判例の基準によれば、称呼、外観、観念のうち1点が類似しても、取引実情を勘案して総合的に考慮すると非類似の商標と判断される場合もあることから、取引実情や総合的観察の視点を出願人が十分に主張することが重要であるとの指摘があった。

(イ) 拒絶査定不服審判における取引実情の勘案について

取引実情は、審査及び査定系審判においても考慮されるべきであるが、件数が膨大なことから、特許庁において1件1件の詳細な実情を考慮する必要はなく、出願人から意見書が提出された場合にある程度勘案すればよいとの意見があった。

また、審査や査定系審判の段階では、出願商標の使用がまだ開始されていないこともあるため、個別具体的な取引実情は原則として考慮されるべきでないが、一般的恒常的取引実情は十分に考慮されるべきであるとの意見があった。

(ウ) 本判決における取引実情の勘案について

判決は、本願商標の指定商品の一部がインターネット上で片仮名表記により検索される場合があることから、需要者が商標の称呼を頼りに商品を特定することも普通に行われていると判示した。

これに対し、称呼の共通性はいわゆる「初期混同」を生じさせるに止まり、需要者はインターネットによる検索後に商品の画像も当然確認すると考えられるから、商品購入時には混同は生じないとの意見があった。

他方、共通する称呼が初期混同を生じさせる場合は、その混同が購入時に解消する可能性がどの程度あるかが問題となり、商品の画像や商標の外観の違いが必ずしも初期混同を解消させる要素とはならないとの意見があった。すなわち、需要者が商標や商品の外観を知らずに称呼のみで特定の商品を認識する場合（本件引用商標が付された商品は、インターネット上で片仮名表記されている例が多い。）、使用商品の需要者の注意力がさほど高くない場合や使用商品が気軽に購入されるものである場合（審決は、本願の指定商品に「比較的安価な商品も含まれている」としている。）などでは、インターネット検索による初期混同が、購入時においても解消しないという。

また、仮に、購入時には混同が解消するとしても、需要者に初期混同を生じさせ、誤ったページに誘導することだけで、先行商標の価値が侵害されているとの意見もあった。

(2) 検討事項2について

ア 検討事項

本願商標は文字と図形からなる結合商標であり、文字と図形が一体となりまとまりの良い構成となっているが、文字部分が要部として抽出されている。文字と図形から構成され、本願商標のように全体としてまとまりの良い商標は、どのような場合に分離観察されるのか。

## イ 検討結果

### (ア) 文字と図形からなる結合商標の分離観察の可否について

近年の知財高裁は、結合商標を全体的に観察すべきとする傾向が強いとの指摘があった。

しかし、本件のような文字と図形の結合商標である出願商標を、引用商標の文字又は文字部分と対比する場合は、出願商標に文字が含まれると認識できる限りは、当該文字を当該図形から分離して対比すべきとの意見があった。

また、本判決が、本願商標の背景の楕円部分を捨象して、本願商標の出所識別機能の主たる部分は「I-Lux」の文字部分が担っているとした点は、「リラ宝塚」事件最高裁判決（最判昭和38年12月15日）に沿うものであるとの意見があった。

### (イ) 本願商標の「I」の部分の分離観察の可否について

全体的に、本願商標の「I」の部分の分離観察すべきか否かの判断は難しいとの意見が多かった。

まず、「I」の部分は一見すると文字とは認識しにくいいため、「Lux」の部分と合わせて出所識別機能を有する部分とされた点には疑問があるとの意見があった。なお、本件の審査段階でも、最初の拒絶理由通知は、本願商標は、登録第2715704号商標（「LUX／ラックス」）及び登録第3315325号商標（「LUX」）と類似するというものであり、本願商標の「I」の部分を分離して「Lux」の部分のみを観察の対象としている。

これに対し、「I」の部分を分離観察しないことの根拠としては、以下のような意見が挙げられた。

- ・ 本願商標の「Lux」の文字、及びその前のハイフン（「-」）の存在により、「I」の部分も（単なる図形ではなく）何らかの文字又は数字であると認識されやすい。
- ・ ある部分を文字と認識すること（称呼が生ずること）と、当該部分に識別力があることとは別の問題である。本願商標の「I」部分には少なくとも図形としての識別力が認められ、「I-Lux」が一体として出所識別機能を有すると考えられる。その上で「I」の部分の称呼を検討すると、出願人が主張するとおり英文字の「I」（アイ）と読むことができ、

全体として「アイラックス」の称呼が生じるということになる。

- ・ たしかに本願商標の「I」部分は文字と認識しづらく、特徴的な外観を有するものではないが、出願人自身が「I-Lux」の文字を図案化したものであるとの意見書を提出した以上、あえてそれを否定するまでの理由はない。

### (3) 検討事項3について

#### ア 検討事項

商標に関して、信義則違反を認めて主張自体を失当とした例は非常に少ないが、禁反言の法理は、厳格に適用されるべきか。

#### イ 検討結果

当事者が審判や訴訟において禁反言の法理を主張したものの、審決や判決の中では判断されていない例が散見される。本判決は、商標分野で禁反言について判示した珍しい例である。

特許庁の査定系審判では、そもそも当事者の主張をあまり重視せず、あくまでも合議体が主体的な判断をしているといえる（仮に、禁反言を指摘するとしても、傍論として付け足す程度のものが多い。）。一方、不使用取消審判では、より積極的に禁反言について判示する例も見受けられる。

審判や訴訟では、禁反言の法理は厳格に（謙抑的に）適用されるべきとの考慮が働いているようであるが、そもそも禁反言の法理は審判及び訴訟で適用されるべきか、また、適用されるとすればどのような場合かについて検討したところ、以下のような意見が出された。

#### (ア) 禁反言の法理の適用について否定的な意見

- ・ 査定系審判における商標の類否判断は、あくまでも需要者の認識を基準とし、審判官の自由心証に従った判断がなされるべきであり、当事者の主張によって類否判断が左右されるべきでないから、禁反言の法理を適用すべきではない。ただし、審決取消訴訟では、審理対象が審決の違法性であるため、審判における主張と異なる争い方を禁じる意味で禁反言の法理は適用されうる。
- ・ 商標の類否について、当事者は必ずしも自己の使用態様に合致した主張しか認められないわけではなく、当該商標から一般的に生じうる称呼等を主張することも認められる。したがって、当事者が自らの従前の主張に拘束されると解するのは合理的でない。
- ・ 当事者の新たな主張が禁反言の法理によって制限されるとすると、審判

官も当事者の従前の主張に沿った判断しかできなくなるという制約がかかってしまうおそれがあり、妥当でない。

- ・ 商標の使用態様や商標の識別力などは状況に応じて変化するため、従前の主張に拘束されると解すべきではない（たとえば、審査段階の意見書の段階では出願商標をまだ使用していないこともあり、当時予定していた使用態様と、後の実際の使用態様が異なる場合がある。）。ただし、ある時点の客観的な事実については、矛盾する主張は認められるべきではない。

(イ) 禁反言の法理の適用について肯定的な意見

- ・ 審判においても信義則（民法1条2項）は妥当するから、信義則に基づく禁反言の法理を適用することも否定されない。
- ・ 客観的な事実と反する主張を禁反言の法理によって制限することは差し支えない。本件では、本願商標は「I-Lux」ないし「アイラックス」として実際に使用されていた事実が認められ、その事実と反する主張を禁反言の法理によって排斥した判決は妥当である。

### 3. 審判実務分科会



## **(1) 序説**

平成24年度の審判実務分科会においては、口頭審理の充実化をテーマとして、分科会開催の前に、①口頭審理の意義（口頭審理に期待する点）、②審理事項通知書、③審理指揮、④当事者の対応ぶり、⑤調書等の各項目について、検討メンバーから意見等を集約した上で、それらの中から以下の論点を抽出し、議論した。

### **【論点】**

- ① 口頭審理の位置付けについて
- ② 審理事項通知書の活用について
- ③ 口頭審理の内容や進め方について
- ④ 商標不使用取消審判における口頭審理について

## **(2) 議論結果**

従前に比して、審理事項通知書の記載内容が充実している等、特許庁の運用が改善されているとの意見が多かった。

また、各論点の議論結果は、以下のとおり。

### **① 口頭審理の位置付けについて**

口頭審理の意義として、争点整理や争点に対する十分な主張立証のための機会付与が挙げられる。ただし、1事件につき1回の口頭審理という運用を前提とすると、口頭審理を主に争点整理の場としてとらえるか、主に争点に対する議論の場としてとらえるかによって、審理の進め方が大きく変わってくる。前者の場合は、口頭審理が審理の中間段階と位置づけられ、そこで整理された争点に対して、口頭審理後の書面審理によって主張立証が交わされることになる。これに対し、後者の場合は、口頭審理が審理の最終段階と位置づけられ、口頭審理の場で議論が尽くされれば早期に審理終結へ向かうことになるが、その前提として、口頭審理前に争点が十分に整理されている必要がある。

### **② 審理事項通知書の活用について**

#### **ア 心証開示について**

審理事項通知書は口頭審理前の争点整理に資するものであり、合議体による心証開示や求釈明を行いながら、十分に活用されるべきであるとの意見が多数だった。

合議体による心証開示は、当事者が争点及び合議体の理解度を認識することができるため、必要な点に絞った効率的な主張立証活動を行うことができ

るといふ利点があり、心証開示に対するニーズが高いことが確認された。特に、審理初期の当事者の主張が不明確な場合や、審理途中で新たな主張が追加された場合などは、合議体が積極的に主張を整理し争点を明示したり、主張の許否判断（特許法131条の2第2項）を通じて、効率的な審理進行が期待でき、両当事者も無駄な審判活動を行う必要がなくなるといった意見が上がった。また、ある争点について合議体から不利な心証を開示された当事者は、その争点については反論を諦めて他の争点の主張立証に注力することもできるし、合議体が誤解している点があれば誤解を解くための主張立証活動を行うことができるとの意見があった。

他方で、心証開示の弊害としては、不利な心証を開示された当事者は、それを覆せる可能性が低くても主張を追加したいという心情や、不利な心証を開示されたまま引き下がれないという代理人の心情などから、口頭審理陳述要領書（又は上申書）において新たな主張を追加する傾向があることが指摘された。新たな主張は、審判請求書の要旨変更や口頭審理における争点の拡散といった問題を生じさせることがあり、必ずしも全ての事項について心証を開示することが効率的な審理につながるとは限らないことから、当事者の新たな主張がなされた場合には、口頭審理前に、2度目の審理事項通知書において、再度、争点整理を行うことも効果的と思われるとの意見があった。

#### **イ 具体的な争点や審理予定等に関する記載について**

審理事項通知書には、口頭審理で議論する具体的な争点や、当事者が準備すべき事項（回答すべき事項、持参すべき物など）が具体的に記載されていることが当事者にとっては望ましいとの指摘があった。現在の実務では、口頭審理の場ではじめて口頭審理の進行について具体的に伝えられ、これまでの主張の要約を求められるケースや、反対に、これまでの主張は改めて主張する必要はないと言われるケースや、相手方が技術説明をすることになっているケースなど当事者が急な対応を強いられる場合もあり、あらゆる状況を予測して準備する負担が大きいという。また、当事者がパワーポイントなどで技術説明を行う場合には、1～2週間前にはデータを相手方に提出させるべきとの意見も上がった。

#### **ウ 口頭審理陳述要領書の提出期限について**

請求人と被請求人の口頭審理陳述要領書の提出期限が同日とされる例が多いが、事案によって提出期限をずらすなど、柔軟な運用をしてほしいとの要望があった。たとえば、答弁書を提出した直後の被請求人には、請求人の口頭審理陳述要領書の提出を待つて被請求人の口頭審理陳述要領書を提出させ

る方が、被請求人の主張が実のあるものとなりやすいとの指摘がなされた。

### ③ 口頭審理の内容や進め方について

#### ア 書面審理で主張立証が尽くされた場合の口頭審理の意義について

審理事項通知書による争点整理と口頭審理陳述要領書による争点に対する主張立証が順調に行われた場合には、口頭審理前に、当事者の議論が尽くされ、合議体も十分な心証が得られていることがある。そのような場合には、口頭審理が単なる儀式となってしまう例も見受けられるとの指摘があった。

しかしながら、口頭審理には、前記のように、当事者が合議体の理解度を確認して誤解があればその点を是正することや、合議体が審決を起案するにあたって補充しておくべき事項を収集するといった意義もあるため、書面によって十分な主張立証がなされている場合であっても、口頭審理は、合議体と当事者の間で積極的な意思疎通を図りながら、審決の齟齬を防止するために有意義に活用すべきであるとの意見が出された。

#### イ プレゼンテーションや技術説明について

合議体が当事者によるプレゼンテーションや技術説明を希望することはあまりなく、当事者の希望によって行われることが多い。特に、合議体に不利な心証を開示された当事者が、プレゼンテーションや技術説明を希望する例が見られるとの指摘があった。

また、一方当事者がプレゼンテーションや技術説明を行うことになると、相手方当事者もそれに対応してプレゼンテーションを実施する必要が出てきたり、技術的に簡単なものであっても、依頼者及び代理人としては万全を期すためにプレゼンテーションを準備する場合もあるため、例えば、プレゼンテーションの時間を限っておく等、両当事者の負担や審理の効率化の観点からの対応が望ましいとの意見があった。

#### ウ 傍聴人の扱いについて

当事者の立場からみると、現在の運用では、従業員等が当事者として出席する場合の要件・手続が厳しいとの意見があり会社の委任状の提出の可否や、親子会社従業員の出席の可否などについて、より柔軟に運用して欲しいとの要望が上がった。

また、口頭審理中に当事者と傍聴人が資料の受け渡しや耳打ちなどを行うことがあった点について、資料の受け渡し程度なら問題にならないのかもしれないが、他の出席者が不審に感じる場合もあるため、少なくとも、傍聴人

の身元を明らかにして審判長の許可を求めるべきとの意見が出された。

## エ 調書について

審決を書くに当たって必要とはいええない事項についても、当事者が記載を求める場合には調書に記載すべきか否かは、意見が分かれた。

記載すべきという意見は、無効審判における相手方当事者の主張を侵害訴訟において主張したい場合があるといい、記載する必要はないという意見は、争点が拡散するおそれがあるため、相手方の主張は審決において記載されれば十分であるという。

現在の運用では、当事者が希望すれば内容を問わず記載されることが多い。

## オ 口頭審理後の審理続行の必要性について

審理事項通知書等の書面によって争点が十分に整理されている場合は、口頭審理で争点に対する議論を十分に行い、審決をするのに熟した状態にまで至ることが可能である。

ただし、口頭審理後も審理が続行するケースとして、以下のような例が指摘された。

### ・ 書面審理、口頭審理を経てもなお当事者の主張が不明確な場合

当事者の主張が不明確な場合は、口頭審理前の審尋や審理事項通知書などによって、あらかじめ主張を整理しておくのが望ましいが、書面審理では限界がある場合には、口頭審理の場で質疑を重ねながら主張と争点を整理することになる。さらに、口頭審理を経ても主張や争点が定まらない場合には、2回目の口頭審理を行うことが有効な場合もある。

### ・ 当事者が新規な主張をした場合

一方当事者が口頭審理において新規な主張をした場合は、相手方当事者は書面による反論の機会を求め、発言した当事者も念のため文書として提出しておきたいと要望することが多い。また、一方当事者から口頭審理当日に主張書面が提出された場合も、相手方当事者が書面によって反論したいと要望することが多い。

当事者が希望する限り上申書の提出を認めてしまうと際限がなくなってしまうので、新規な主張が審判請求書の要旨変更にあたる場合は却下し、そうでない場合でも、合議体が十分な心証を得ており、これ以上の主張立証は不要である旨を伝えるなどして、一定の歯止めをかけることは必要と考えられる。合議体から不要と説明されれば、当事者としても無駄な労力をかけずに済むとの意見もあった。

- ・ **口頭審理当日（又は直前）に主張書面が提出された場合**

この場合も、相手方当事者から期日後に改めて上申書を提出したいとの要望が出されやすいが、前記イと同様に、これ以上の主張立証は不要である旨を伝えるなどして自制を促すことが考えられる。ただし、審判請求書の要旨変更にあらず、争点に対する判断に影響を及ぼす可能性のある事項については、相手方にも相応の反論の機会を与える必要があるとの指摘があった。

- ・ **審決の予告（平成23年改正特許法）後に訂正請求がなされた場合**

訂正の内容が（1度目の）口頭審理までに審理されていない以上、被請求人としては、訂正後のクレームの有効性を主張するためにさらに十分な審理を行ってほしいと考えると思われるため、両当事者の希望等を考慮して、2度目の口頭審理を開催すべきではないかとの意見があった。

他方、訂正後のクレームの有効無効が合議体・当事者にとってあらかじめ明白だった場合や、審理の長期化が民事訴訟の進行との兼ね合いで望ましくない場合もあるとの意見も出された。

#### **④ 商標不使用取消審判における口頭審理について**

商標不使用取消審判の口頭審理を傍聴した委員からは、前記ア～ウで述べたことは、特許無効審判のみならず、商標不使用取消審判における口頭審理にもほぼ当てはまり、それに加えて、商標不使用取消審判には、以下のような特殊性があるとの指摘がなされた。

すなわち、不使用取消審判では、ある証拠から直ちに商標の使用という要証事実の存否が明らかとならないことが多く、また、被請求人に代理人がついていないことも少なくないと思われる。そのような場合には、被請求人の主張する事実と証拠との関係や、補充すべき証拠を明らかにするために口頭審理を活用する必要性が高い。また、特許無効審判における口頭審理が書面による主張立証によって固まりつつある心証の確認という意義が強いのに対し、商標不使用取消審判では、心証が固まる前の争点整理のために行われるという意義が強い。加えて、不使用取消審判では、審判段階で、被請求人（商標権者）が使用の証明を十分果たさずとも、訴訟になってから新たな証拠で主張立証をすることができることとされている。このようなことから、審判段階での口頭審理が果たす役割は極めて大きい。

以上の特徴を踏まえると、特許無効審判と比べ、商標不使用取消審判の審理全体を通じて審判長の積極的な審理指揮が望まれるケースが多いといえる。また、口頭審理後の書面提出によって主張立証を充実させる必要性も極めて高い。



『審判実務者研究会報告書 2012』に関する問い合わせ先

特許庁審判部審判企画室

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

TEL : 03-3581-1101 内線 5852

FAX : 03-3584-1987

E-mail : PA6B00@jpo.go.jp