審判実務者研究会報告書
２０１４

平成２７年３月

特許庁審判部

はじめに

特許，実用新案，意匠及び商標における拒絶の妥当性及び権利の有効性に関して行政庁として最終判断を行う審判制度は，特許庁による公正かつ適正な審理によって担われて参りましたが，昨今の国内外での技術開発や経済活動の活発化等を背景として，審判事件の審理においてもその複雑さや困難さが増してきており，これらの事件の審理を適切に行うためには，特許庁審判部における審理の質の一層の向上への取組みに加え，審判制度を利用する企業，個人等のユーザーの制度及び実務への深い理解と協力が必要となってきています。

特許庁審判部では，平成 18 年度以降，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，「審判実務者研究会」（当初は「進歩性検討会」）を開催し，その成果を公表するなどの取組みを行ってきたところですが，平成 26 年度は，これまでの取組みの有用性を改めて確認し，特許庁の実施庁目標として「審判実務者研究会」の開催を掲げ，審判実務上重要と思われる審判決事例について，専門家による研究を行い，その成果を広く公表することといたしました。

その成果は，審理を行う審判官の参考に資するだけではなく，審判制度のユーザーがより公正かつ適正な審判の実現に関与し，その成果を享受することができるほか，審査の品質の向上や，我が国の審判制度への信頼性を高めることにも資するものと期待しています。

「審判実務者研究会」を進めるにあたっては，日本知的財産協会，日本弁理士会及び日本弁護士連合会の諸団体の御協力を得て，選定された２０の審判決事例の分析・公表を行うのに相応しい，企業知財部，弁護士，弁理士等の専門家にお集まりいただき，約半年の期間をかけて各者それぞれの視点から自由かつ闊達な意見交換を行っていただきました。

その成果は，今後，「審判実務者研究会報告書２０１４」として，特許庁ホームページへの掲載や関係各所への刊行物としての配付などの手段を通じて，広く外部に公表をする予定です。

この取組みが，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心より期待しています。

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。座長として，この場をお借りして厚く御礼申し上げる次第です。

平成２７年　３月

首席審判長　林　浩

目次

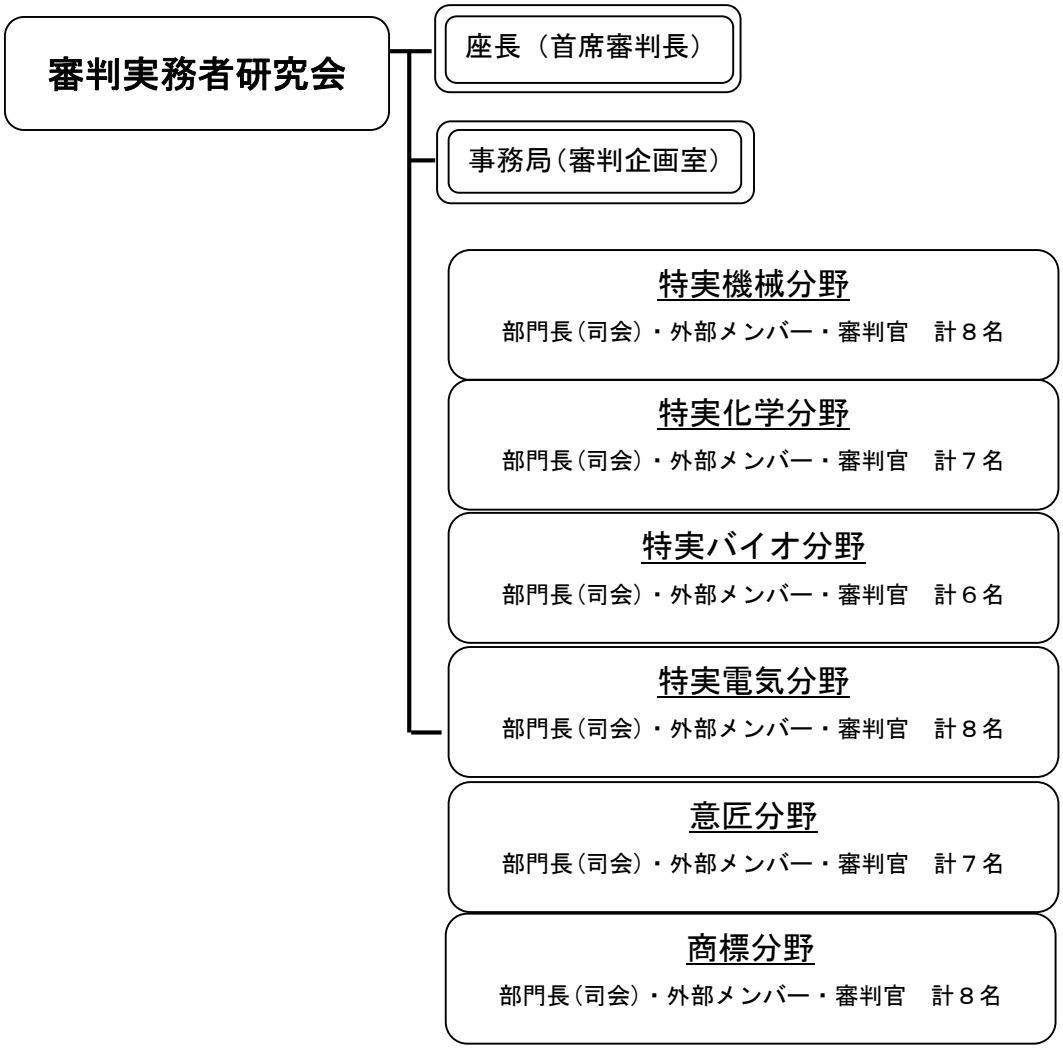
１．研究会概要 ..... - 2 -
（１）研究体制 ..... - 4 -
（２）研究手法 ..... - 8 -
（３）研究結果概要 ..... - 10 -
２．分野別会合 ..... - 16 -
（１）序説 ..... - 18 -
（２）各事例の研究結果 ..... - 20 -
第１事例（特実機械１） ..... - 21 -
第２事例（特実機械２） ..... - 37 -
第３事例（特実機械３） ..... - 58 -
第４事例（特実機械４） ..... - 74 -
第５事例（特実化学１） ..... - 91 -
第６事例（特実化学２） ..... - 113 -
第７事例（特実化学３） ..... - 131 -
第８事例（特実バイオ１） ..... - 155 -
第９事例（特実バイオ２） ..... - 174 -
第１０事例（特実バイオ３） ..... - 187 -
第１１事例（特実電気１） ..... - 200 -
第１２事例（特実電気２） ..... - 215 -
第１３事例（特実電気３） ..... - 223 -
第１４事例（特実電気４） ..... - 241 -
第１５事例（意匠１） ..... - 255 -
第１６事例（意匠２） ..... - 273 -
第１７事例（商標１） ..... - 286 -
第１８事例（商標２） ..... - 295 -
第１９事例（商標３） ..... - 313 -
第２０事例（商標４） ..... - 320 -

１．研究会概要

（１）研究体制

機械分野，化学分野，バイオ分野，電気分野，意匠分野，商標分野の６つの分野別に会合を行い，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。

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にした。



分野	氏名	所属	役職等
座長	林　浩	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
	今里 香恵	株式会社日立製作所 知的財産権本部　知財開発本部	技師・弁理士
	北田　明	藤本昇特許事務所　特許第３部	部門長
	黒瀬　雅一	特許庁審判部第６部門	部門長
	高石 秀樹	中村合同特許法律事務所	弁護士
	村山　謙	コニカミノルタ株式会社 知的財産センター　第２特許技術室	係長
	森　竜介	特許庁審判部第１部門	審判長
	柳　雄也	キヤノン株式会社 知的財産第二技術センター ＥＰ知財 22 課	
化学	荒谷 哲也	DNP ファインケミカル 技術開発第４本部 技術開発管理部 知財・情報グループ	エキスパート
	岩坪　哲	インテリクス特許法律事務所	弁護士・弁理士
	河原　英雄	特許庁審判部第１７部門	部門長
	呉　英燦	青山特許事務所	弁理士
	曽我　雅之	住友化学株式会社 知的財産部 知財出願・権利化グループ	主任部員
	日比野　隆治	特許庁審判部第２０部門	上席審判官
	藤井　宏行	協和特許法律事務所	弁理士

バイオ	内山　泉	特許業務法人深見特許事務所	弁理士
	黒﨑　文枝	日本メジフィジックス株式会社 知的財産部	アシスタントマネジャー
	田村　明照	特許庁審判部第２３部門	部門長
	駄栗毛　直美	特許業務法人暁合同特許事務所 技術部　特許グループ	弁理士
	中島　庸子	特許庁審判部第２５部門	審判長
	松葉　栄治	松葉法律特許事務所	弁護士
電気	大野　聖二	大野総合法律事務所	日本国・ニューヨーク州 弁護士・弁理士
	加地　勇一朗	株式会社日立製作所 知的財産権本部	技師
	工藤　理恵	三好内外国特許事務所	弁理士
	小林　宏伸	京セラ株式会社 法務知的財産本部　知財１部　第１課	
	田中　庸介	特許庁審判部第３３部門	部門長
	辻本　泰隆	特許庁審判部第２８部門	審判長
	中田　幸治	特許業務法人深見特許事務所	弁理士
	盧　吉錫	キヤノン株式会社 光学機器知的財産部 光学機器知的財産第一課	
意匠	伊藤　裕二郎	株式会社ブリヂストン 知的財産本部 知的財産第１部	
	牛木　護	牛木国際特許事務所	弁理士
	小林　裕和	特許庁審判部第３４部門	審判長
	仲村　圭代	羽切特許事務所	弁理士
	八田 尚之	三菱電機株式会社 知的財産センター 特許・意匠技術部 意匠グループ	
	本多　誠一	特許庁審判部第３４部門	部門長
	水谷　直樹	水谷法律特許事務所	所長

商標	石井 茂樹	樺澤特許事務所	弁理士
	池田　俊彦	スリーエム　ジャパン株式会社 知的財産部	マネジャー
	伊藤　真	ライツ法律特許事務所	弁護士・弁理士
	大沼 加寿子	大澤特許事務所	弁理士
	小糸　繁之	日本ライフライン株式会社 経営管理部　知的財産課	責任者
	今田　三男	特許庁審判部第３８部門	審判長
	林　栄二	特許庁審判部第３５部門	部門長
	山田　朋彦	西浦特許事務所	弁理士
事務局	小松　竜一	特許庁審判部審判課審判企画室	室長
	杉本　智則	特許庁審判部審判課	審･判決調査員
	西口　克	特許庁審判部審判課	審･判決調査員
	原　泰造	特許庁審判部第１３部門	審判官
	三浦　みちる	特許庁審査第四部伝送システム	審査官
	三原　健治	特許庁審判部審判課審判企画室	課長補佐
	福田　育子	特許庁審判部審判課審判企画室	専門官

（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

検討対象事例（審決・判決）について，特許庁，日本知的財産協会，日本弁理士会から候補事例となる審決・判決を提出し，検討対象事例を決定した。各分野別会合において，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，分野別会合では，検討事例の論点を会合開催前に事前に検討メンバー間で共有することで，会合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

① 審判実務上重要と思われる審決であって，

② 査定系の請求不成立，査定系の請求成立，当事者系の権利無効の事例から選定した。また，研究会での検討範囲は，審決・判決の審理した範囲について行うこととした。

事例番号	審判番号	出訴番号	分野
第１事例	不服２０１２－４５９８号 （請求不成立）	平成２４年（行ケ）第１０３６８号 （請求棄却）	特実機械
第２事例	不服２０１２－７８５１号 （請求不成立）	平成２５年（行ケ）第１０１０３号 （請求棄却）	
第３事例	不服２０１２－７１６４号 （請求不成立）	平成２５年（行ケ）第１０１７７号 （請求棄却）	
第４事例	不服２０１１－１２０１８号 （請求不成立）	平成２５年（行ケ）第１００７０号 （請求棄却）	
第５事例	不服２００９－１４９１７号 （請求不成立）	平成２４年（行ケ）第１０２９２号 （請求棄却）	特実化学
第６事例	不服２０１０－２４８９４号 （請求不成立）	平成２４年（行ケ）第１００６６号 （請求棄却）	
第７事例	無効２０１１－８００１４６号 （一次審決：請求不成立，二次審決：請求成立）	平成２４年（行ケ）第１０２２１号 （審決取消）	
第８事例	不服２０１０－５９２２号 （請求不成立）	平成２５年（行ケ）第１０１２９号 （請求棄却）	特実バイオ
第９事例	不服２００８－２８３１０号 （請求不成立）	平成２３年（行ケ）第１０４４８号 （請求棄却）	
第１０事例	無効２００９－８０００３３号 （一次審決：請求不成立，二次審決：請求成立）	平成２２年（行ケ）第１０２５６号 （審決取消）	
第１１事例	不服２０１０－１２９２１号 （請求不成立）	平成２４年（行ケ）第１０３０７号 （請求棄却）	特実電気
第１２事例	不服２０１１－２２４９３号 （請求不成立）	平成２５年（行ケ）第１０１５０号 （請求棄却）	
第１３事例	不服２０１０－１２８１号 （請求不成立）	平成２４年（行ケ）第１０４０９号 （請求棄却）	
第１４事例	不服２０１０－２１８１４号 （一次審決：請求不成立，二次審決：請求成立）	平成２３年（行ケ）第１０３３６号 （審決取消）	

第１５事例	不服２０１２－１０８４７号 （請求不成立）	平成２５年（行ケ）第１０３０５号 （請求棄却）	意匠
第１６事例	無効２０１２-８８０００４号 （請求成立）	平成２４年（行ケ）第１０４４９号 （請求棄却）	
第１７事例	不服２００９－１６０３６号 （請求不成立）	平成２５年（行ケ）第１０２３０号 （請求棄却）	商標
第１８事例	無効２０１１－８９００８９号 （請求成立）	平成２４年（行ケ）第１９７３８号 （請求棄却）	
第１９事例	不服２０１２－１９７３８号 （請求不成立）	平成２５年（行ケ）第１０１８８号 （請求棄却）	
第２０事例	異議２０１１－９００３８０号 （請求成立）	平成２４年（行ケ）１０３５２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，分野別会合において行い，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。

事例の検討にあたり，検討メンバーのうちの一名が主任となり，事件の経緯，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。

（３）研究結果概要

ア．分野別会合（機械）

第１事例は，有機発光表示装置及びその駆動方法に関する発明であり，本件発明の作用効果は当業者に自明であるなどの理由で，進歩性が否定された事例である。研究会では，①相違点２については,所謂「容易の容易」の判断を行っているのではないか，②相違点が細分化された場合の対応策，③判決は動機付けを必要としているのか否か，④作用効果が顕著とまではいえない場合には，その作用効果に対応した課題が新規であることを主張して引用発明との間の課題の共通性について争うことが有効ではないか，などの点を議論した。

第２事例は，審決は引用発明に係る構成がそのまま開示された旨を認定する

ものではなく，引用発明に開示された技術的事項から本件発明の構成が容易に想到できる旨を判断したものとして審決の認定に誤りはない，とされた事案である。研究会では，本事案は,引用発明の認定にあたり，周知技術や自明の技術的事項を考慮したより踏み込んだ認定，上位概念化した認定が,一定の範囲で妥当とされうると中間的に結論づけたうえで,相違点認定の妥当性を詳細に検討した。

第３事例は,前置報告書の法的取り扱い，特許請求の範囲の限定的減縮に該当するか否か，独立特許要件を判断する際の判断手法などが争点となった事案である。研究会では,①判決は審決と異なり,課題と解決手段を区別して認定しており妥当,②審決は,引用発明と周知技術との組み合わせの動機付けを論証するより,引用文献に記載ありと同視することができることを論証する方が議論し易いと考えたのではないか,といった意見が交わされた。

第４事例は,分割要件における新規事項の追加が争点となった事案である。研究会では，分割出願の明細書等が，原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの判断基準は，補正における新規事項の判断基準と同じであることを確認したうえで，本事案では考え方次第では結論がいずれにも傾きうる事が確認された。

イ．分野別会合（化学）

第５事例は，原告が裁判において，サポート要件の判断における発明の詳細な説明の記載内容の解釈は，特段の事情がない限り，発明の詳細な説明において実施例等で記載・開示された技術的事項から形式的に行うべきであると主張したが認められなかった事案である。研究会では,①本件については，実施可能要件違反で審決されていれば，出訴に至らなかったのではないか，②本願発明の「成分組成」の範囲に関しては，実施例に比し，広範すぎる③実験結果による裏付けが必要とされる場合が多い化学等の技術分野と，作用や動作の明確性が要求される電気等の技術分野とでは，サポート要件の判断に違いがある，などの意見が出された。

第６事例は，刊行物１記載の多層構造重合体に代えて，刊行物２記載の多層構造を有するグラフト共重合体を，熱可塑性樹脂であるポリ乳酸に配合する動機付けがあるか否か，本願発明が顕著な効果を有するか否かが争点となった判決である。研究会では，動機付けおよび効果の判断について，多様な視点から様々な意見が交わされた。

第７事例は,「洗浄剤組成物」の発明について，審決は顕著な効果を認めたものの，判決はこれを否定し，進歩性を認めなかった事案である。研究会では，実験報告書の内容を精査したうえで，当該発明の効果の顕著性について，様々

な角度から検討した。

ウ．分野別会合（バイオ）

第８事例は，①引用発明の組成物の成分が，本願発明のそれと実質的に異なるところはないといえるか，②本願発明に顕著な作用効果が認められるか，などが争点となった」事案である。研究会では，①②の双方について，原告の主張の意図を汲み取って意見を交わしたが，いずれも判決の判断が妥当であると結論づけた。

第９事例は，引用例と本願明細書との作用機序の相違が明確に記載されていないことを理由に原告の主張が退けられた事案である。研究会では，①審決における引用例１発明の認定および判決の結論は，おおむね妥当であった，②引用例２には，「非選択的K^+チャネル阻害剤」としてＴＥＡとＴＢＡが並列的に記載され，しかもその化学構造は類似していることを理由として，公知の「非選択的K^+チャネル阻害剤」の中からＴＢＡを選択することは容易である，とした方が審決の論理が分かり易かったのではないか，と結論づけた。

第１０事例は，白金微粉末をスーパーオキサイドアニオン分解剤としての用途に用いるという技術は，記載，開示されており，白金微粉末を用いた方法と実質的に何ら相違がないとして審決が取り消された事案である。研究会では，①結果として，本件発明が甲１発明に対して新規性がないとした判決の結論に異論はない，②審査・審判において「発明として保護した場合の第三者に与える影響」,「公益との調和」を検討して新規性を判断することは難しい。しかし，あらゆる適用範囲を網羅した白金微粒子の性質（作用機序）そのものを用途発明として広範に特許請求していることに留意すべきであることを述べただけであれば理解できる，と結論づけた。

エ．分野別会合（電気）

第１１事例は，新規事項の追加，及び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審決に対し，判決は，前者に関する審判の判断を否定したものの，後者に関する取消事由を理由がないとして請求を棄却した事案である。研究会では，①本件補正は新規事項の追加に該当するとした審決の判断は支持できる，②判決は，課題を重視した判断を行っている，③判決の判断は，補正発明の進歩性判断における，引用発明の課題からみて，引用例に明示的に記載のない受信機の動作開始当初に「受信部３」を無効化した状態とすることは設計的事項であり，容易に想到し得たと判断したことと非常に整合がとれており，納得感が高い，と結論づけた。

第１２事例は，無線ネットワークを経由して無線通信端末間でメッセージ交

換セッションを処理するための方法に関する発明の進歩性が争点となった事案である。研究会では，審決及び判決の判断はおおむね妥当と結論づけたが，判決が原告の主張を限定的に捉えた点には疑義を呈した。

第１３事例は，特定期間において取引対象受電量の電力を受電する権利である受電権の取引を支援する受電権取引支援システムに関する発明を対象とした事案である。研究会では，①引用発明１についての審決の認定には無理があるものの，全体から見れば両者にそれほど大きな違いは無いと言えることから，本願発明が新規性・進歩性を有するとの判断には至らず，結論は変わらない，②一致点の認定はおおむね妥当だが，一部粗さが見られる，③引用発明１と引用発明２を組み合わせることに無理がある，といった意見が交わされた。

第１４事例は，発明の名称を「結合型コンピュータ」とする発明につき，「多重ルータースイッチ」「バイパス」といった構成要素の認定の誤りおよびそれに伴う進歩性判断の誤りが主張された事案である。研究会では，これらの認定の妥当性を中心に，様々な視点で意見が交わされた。

オ．分野別会合（意匠）

第１５事例は，「使い捨てカイロ」の意匠の創作容易性が争点となった事案である。研究会では，①審決の判断は同一観点について事実認定と創作評価が重なっている，②特許の進歩性と意匠の創作非容易性を区別するに当たり，意匠では形態についての美感の観点を重視すればよい，といった意見が交わされた。

第１６事例は，「遊技機用表示灯」の意匠のの創作容易性が争点となった事案である。研究会では，①意匠構成の認定はおおむね妥当である，②公知性判断にあたり，本事案で特段の事情を認めるのは困難である，といった意見が交わされた。

カ．分野別会合（商標）

第１７事例は，登録意匠「桃苺」と引用商標「百壱五」が類似するかどうかが争点となった事案である。研究会では，「桃苺」として成語はなく，その構成各文字から「桃と苺」や「桃のような苺」を連想させたり，想起させたりしても，それが「観念を生ずる」とまで断定できるかについては疑問があるが，判決の結論に違和感はない，といった意見が交わされた。

第１８事例は，登録商標「KUMA」は，引用商標「PUMA」に類似する商標であり，出所の混同が生じるかどうかが争点となった事案である。研究会では，①参酌すべき取引の実情は，侵害系と査定系で異なる，②フリーライド，ダイリューションは，当該事案１件のみであったとしても認定されてしかるべきである，③第三者のウェブサイトのを引用した使途は妥当である，④パロディにあ

たるかどうかと登録要件とは区別して考えるべきである，といった意見が交わされた。

第１９事例は，「美ら島」という商標が，沖縄県産又は沖縄県産の原材料を用いた商品に用いた場合には商標法３条１項３号に，それ以外の商品に用いた場合には同法４条１項１６号に該当するかどうか争われた事案である。研究会では，審決及び判決の判断はおおむね妥当であると結論づけたうえで，さらに商標法３条１項６号または４条１項７号の適用の可否も検討したが，いずれも妥当でないと結論づけた。

第２０事例は，「ほっとレモン」の図形商標が，商標法３条１項３号及びおよび，同２項に該当するか否かについて，調査会社の調査結果等をふまえ，商標の各部分の出所識別機能について検討のうえ，総合的に判断された事案である。研究会では，審決及び判決の結論は妥当としたうえで，その判断手法について様々な意見が交わされた。

２．分野別会合

（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会合の研究結果として，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

第１事例（特実機械１）

審判番号	不服２０１０－４５９８号
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０３６８号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年１０月３０日判決言渡
出願番号	特願２００５－３４０８９６
発明の名称	有機発光表示装置及びその駆動方法

１　事件の概要

有機発光表示装置及びその駆動方法に関する発明が対象である。本件においては，細かな相違点が多い事例であり，原告は，相違点２及び相違点３の判断の誤りを裁判所で主張した事例である。原告は，相違点２については，①より緻密な制御が可能であるとの効果，②並列処理による効率化・高速化が可能であるとの効果，③データ量を大幅に削減可能という効果があると主張した。また，原告は，相違点３についても暗い画像を表示する場合に，省電力を達成することができる効果があることを主張したものの，裁判所においては，本件発明の作用効果は当業者において自明であるとして，相違点２及び相違点３については，引用発明に周知技術を適用することにより容易に発明をすることができるとして進歩性を否定した事例である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：相違点２の容易想到性の判断について

（２）検討事項２：相違点の分け方に対する反駁方法について

（３）検討事項３：周知技術・慣用技術を適用する際の動機付けについて

（４）検討事項４：課題の新規性の主張と作用効果の主張について

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（本件補正後の請求項１）

「データ線に映像データに対応するデータ信号を供給するデータ駆動部と；

走査線に走査信号を順次供給し，発光制御線に発光制御信号を順次供給する走査駆動部と；

前記データ信号，前記走査信号及び前記発光制御信号の供給を受けて映像を表現する複数の画素を具備する画素部と；

前記画素部の輝度を制御する輝度制御部と；

を備え，

前記輝度制御部は,
一フレーム分の前記映像データに対応する前記発光制御信号の幅情報を持つ少なくても一つの第１データが保存される第１ルックアップテーブルと；
前記発行制御信号の幅情報が外部入力モードによって変更されるようにする少なくとも一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブルと；
を有し,
前記輝度制御部は,
前記一フレーム分の映像データに対応する前記発行制御信号の幅情報を持つ少なくとも一つの第１データが保存される第１ルックアップテーブルと；
前記発光制御信号の幅情報が外部入力モードによって変更されるようにする少なくとも一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブルと；
を有し,
前記輝度制御部は,
前記一フレーム分の映像データを合算して合算データを生成し, 前記合算データの最上位ビットを含む少なくとも二つのビット値を制御データとして生成するデータ合算部と；
前記第２ルックアップテーブルから前記外部入力モードに対応する前記第２データを抽出するモード選択部と；
前記第１ルックアップテーブルから前記制御データの値に対応する前記第１データを抽出し，前記抽出された第１データ及び第２データを利用して前記発光制御信号の幅情報を持つ第３データを制御する制御部と；
前記第３データに対応する輝度制御信号を生成して前記走査駆動部に伝送する輝度制御信号生成部と；
をさらに有し,
前記走査駆動部は, 前記輝度制御信号に対応して前記発光制御信号の幅を制御し,
前記第２データは, 前記外部入力モードに対応する前記発光制御信号の幅情報の変動値を持ち,
前記制御部は, 前記第１データから前記第２データを減算して前記第３データを生成することを特徴とする，有機発光表示装置。」

（２）引用発明（特開２００５－５５７２６号公報　明細書（甲１。以下「引用刊行物」という。）に記載された発明）
「ソース信号線１８に，ＥＬ素子１５に流すべき，画像データに対応する電流値を流すソースドライバ回路１４と,
第１の走査線であるゲート信号線１７ａにＯＮ電圧及びＯＦＦ電圧を順次

印加するとともに，所定期間におけるＥＬ素子１５の点灯期間であるＤｕｔｙ比を制御するオンオフ信号を，ゲート信号線１７ｂに順次印加するゲートドライバ回路１２と，

ＥＬ素子１５に流すべき電流値及びゲート信号線１７ａ，１７ｂからの信号の供給を受けて画像を表示する複数の画素１６を有する表示画面５０と，

表示画面５０の輝度を制御する演算処理回路８３９と，

を備え，

１フレーム分の画像データのデータ和／最大値に対応するＤｕｔｙ比がＤｕｔｙカーブとしてメモリされ，

前記Ｄｕｔｙカーブがユーザの操作に応じて切り替えられるように複数のＤｕｔｙカーブがメモリされ，

１フレーム分の画像データの総和を求め，該総和に基づく値であるデータ和／最大値を生成し，

ユーザの操作に対応するＤｕｔｙカーブに切り替え，

ユーザの操作に対応するＤｕｔｙカーブに基づいて，データ和／最大値に対応するＤｕｔｙ比を求め，

前記演算処理回路８３９は，Ｄｕｔｙ比制御のデータを制御データとしてゲートドライバ回路１２に送出して，

前記ゲートドライバ回路１２は，前記Ｄｕｔｙ比制御データに基づいてＤｕｔｙ比制御を実施する有機ＥＬ装置。」

（３）一致点

「データ線に映像データに対応するデータ信号を供給するデータ駆動部と；

走査線に走査信号を順次供給し，発光制御線に発光制御信号を順次供給する走査駆動部と；

前記データ信号，前記走査信号及び前記発光制御信号の供給を受けて映像を表現する複数の画素を具備する画素部と；

前記画素部の輝度を制御する輝度制御部と；

を備える有機発光表示装置であって，

該有機発光表示装置は，

一フレーム分の前記映像データに対応する前記発光制御信号の幅情報を持つ少なくとも一つの第１データが保存され；

発光制御信号の幅情報が外部入力モードによって変更されるように構成され；

また，前記有機発光表示装置は，

一フレーム分の映像データを合算して合算データを生成し，前記合算データ

に基づく値を生成する処理を行う処理部と；
一フレーム分の映像データを合算した合算データに基づく値及び外部入力モードに対応する発光制御信号の幅情報を持つ第３データを生成する制御部と；
をさらに有し，
前記輝度制御部は，
前記第３データに対応する輝度制御信号を生成して前記走査駆動部に伝送する輝度制御信号生成部；
を有し，
前記走査駆動部は，前記輝度制御信号に対応して前記発光制御信号の幅を制御する有機発光表示装置。」

（４）相違点

ア　相違点１

一フレーム分の前記映像データに対応する前記発光制御信号の幅情報を持つ少なくとも一つの第１データ（Ｄｕｔｙ比）の保存に関して，本願発明においては，「第１データ」が，ルックアップテーブルの形式で「第１のルックアップテーブル」として保存されるのに対して，引用発明においては，「Ｄｕｔｙ比」が「Ｄｕｔｙカーブとして」メモリされているものの，該Ｄｕｔｙカーブが，どのような形式で保存されるのかが特定されていない点

イ　相違点２

両者は，発光制御信号の幅情報を外部入力モード（ユーザの操作）によって変更するための構成において相違している。

すなわち，発光制御信号の幅情報を外部入力モードによって変更するための構成として，本願発明においては，「少なくとも一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブル」を有しており，さらに，該第２データは，「前記外部入力モードに対応する前記発光制御信号の幅情報の変動値を持」っているのに対して，引用発明においては，「複数のＤｕｔｙカーブがメモリされ」ている点で相違し，また，「外部入力モードに対応するための処理を行うモード選択部」における処理及び「一フレーム分の映像データを合算した合算データに基づく値及び外部入力モードに対応する発光制御信号の幅情報を持つ第３データを生成する制御部」における第３データの生成の仕方に関して，本願発明においては，モード選択部において「外部入力モードに対応する第２データを抽出」し，制御部において，「合算データに基づく値」である制御

データに対応する「第１データを抽出」し，「前記第１データから前記第２データを減算して」第３データを生成するのに対して，引用発明においては，「ユーザの操作に対応するＤｕｔｙカーブに切り替えて」，「ユーザの操作に対応するＤｕｔｙカーブに基づいて，データ和／最大値に対応するＤｕｔｙ比を求め」て第３データを生成する点

ウ　相違点３

合算データ（総和）に基づく値に関して，本願発明においては「合算データの最上位ビットを含む少なくとも二つのビット値」であるのに対して，引用発明においては「データ和／最大値」である点

エ　相違点４

本願発明及び引用発明は，どちらも，「一フレーム分の前記映像データに対応する前記発光制御信号の幅情報を持つ少なくとも一つの第１データが保存」され，「発光制御信号の幅情報が外部入力モードによって変更されるように構成」されており，さらに「一フレーム分の映像データを合算して合算データを生成し，前記合算データに基づく値を生成する処理を行う処理部」及び「一フレーム分の映像データを合算した合算データに基づく値及び外部入力モードに対応する発光制御信号の幅情報を持つ第３データを生成する制御部」を備えている点で共通しているが，これらの構成要件に関して，本願発明においては，「輝度制御部」がこれらの構成要件を有するとしているのに対して，引用発明においては，これらの構成要件をどこに備えているのかについて具体的に特定されていない点

（５）相違点の検討

ア　相違点１について

表示装置の分野において，発光時間（デューティー比）を得るためのカーブを「ルックアップテーブル」の形式で記憶することは，慣用的な技術（例えば，当審拒絶理由で引用した特開２００３―２２８３３１号公報の第００２６段落及び図４を参照。）である。

したがって，引用発明において，前記「Ｄｕｔｙカーブ」をメモリするにあたり，前記慣用的な技術を採用して，ルックアップテーブルの形式でメモリして，「第１ルックアップテーブル」を有するようにすることは，当業者が適宜なし得た事項である。

イ　相違点２について

ルックアップテーブルのような対応付けのためのデータ（以下，「ＬＵＴ等」という。）を用いた制御を行う技術分野において，複数のＬＵ

Ｔ等を記憶することに代えて，基準となる「第１データ」が保存される第１のＬＵＴ等と，該「第１データ」を変更するための「第２データが保存される第２ルックアップテーブル」とを有し，抽出された「第１データ」と「第２データ」を利用して「第３データ」を生成する構成を採用して，メモリ量の増大を抑えることは，本願の優先日前において周知の技術事項（例えば，当審拒絶理由で引用した国際公開第２００５／０２７０８８号（特に，第２ページ第２５行～第３ページ第２５行，第６ページ第３１行～第８ページ第５行，ＦＩＧ．４Ａ，ＦＩＧ．４Ｂを参照。）や，同じく当審拒絶理由で引用した特開平８－３００７１２号公報（特に，【０００７】，【００１５】，【００１８】～【００２０】を参照。）を参照。以下，「周知技術１」という。）である。

そして，引用発明における，発光制御信号の幅情報を外部入力モードによって変更するための構成において，前記周知技術１を適用して，「複数のＤｕｔｙカーブがメモリされ」ることに代えて，基準となる１つのＤｕｔｙカーブ（ＬＵＴ等）と，該ＬＵＴ等から得られる値（第１データ）を変更するための「少なくとも一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブル」とを有するように構成することは，当業者であれば容易に想到し得たことである。

この点，引用刊行物において，前記複数のＤｕｔｙカーブとして相互に所定倍率を掛けた関係のものを採用することが示唆されていることから，当業者が前記周知技術１の適用を容易に想起し得たものといえる。

また，前記周知技術１の例として示した文献である国際公開第２００５／０２０７０８８号においては，所定の係数の乗算を行うことが，同じく特開平８―３００７１２号公報においては，所定の値を加算することが開示されているから，前記第１データを変更するための処理として，第１データに対する所定の倍率として第２データを乗算することも，第１データの所定の変動値として第２データを加算することも，どちらも周知の技術事項であると認められる。

してみると，上記の通り，引用発明において，「複数のＤｕｔｙカーブがメモリされ」ることに代えて，基準となる１つのＤｕｔｙカーブと，そこから得られる第１データを変更するための少なくとも一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブルとを有するように構成するに際して，第１データを変更するための前記第２データとして，第１データに対する所定の倍率として乗算される第２データを採用するか，第１データの所定の変動値として加算される第２データを採用するかは，当業者が適宜選択し得ることであると認められるから，後者を採

用して本願発明のようになすことは，当業者が適宜なし得たことである。

さらに,「幅情報の変動値」によって第１データを変更するにあたり，加算するか減算するかは，基準となる第１のＬＵＴ等の選び方や第２データの符号に応じて適宜選択されることであり，本願発明において減算するとしたことによって格別の効果があるとも認められないから，この点も，当業者が適宜選択し得ることである。

ウ　相違点３について

画像データの総和に基づく値として，画像データの総和に対してビットシフト演算で除算を行うことは，本件出願の優先日前において周知の技術事項（例えば，当審拒絶理由で引用した特開２００３－２５５８８４号公報の第０２４９段落を参照。）である。

ここで，前記ビットシフト演算で除算を行うことが，最上位ビットを含む上位のビット値を抽出することと実質的に同じ意味であることは，当業者にとって自明な事項である。

そして，引用発明において,「データ和／最大値」は,「画面の消費電流量を予測」するための値の一例であって,「データ和」がどの程度の大きさであるのかがわかればよいのであるから，固定値としての「最大値」で除することに特段の技術的意義があるものではない。(引用刊行物の【１２１２】,【１２９２】～【１２９４】等を参照。)

してみると,「データ和（画像データの総和)」に対して「最大値」で除算を行うことに代えて，前記周知の技術的事項である，画像データの総和に対してビットシフト演算で除算を行うことを採用して,「画像データの総和（本願発明における「合算データ」に相当する。）の最上位ビットを含む少なくとも二つのビット値」を求めるようにすることは，当業者が適宜なし得た設計的な事項である。

エ　相違点４について

前記相違点４に挙げた各構成要件は，表示装置を構成するいずれかの電子回路部が備えるべきものであるから，引用発明の演算処理回路８３９（本願発明における「輝度制御部」に相当する。）が，前記各構成要件を備えるようにすることは，当業者が適宜なし得た設計的事項であると認められる。

そして，本願発明の奏する作用効果は，引用発明と周知の技術事項とに基づいて当業者が予測し得る程度のものである。

したがって，本願発明は，引用発明と周知技術と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。

４　判決の概要

（１）取消事由１（相違点２の判断の誤りについて）

ア　表示装置の分野において，発光時間（デューティ比）を得るためのカーブをルックアップテーブルの形式で記憶することは，特開２００３－２２８３３１号公報（甲２）にみられるように本願の優先日前において慣用的な技術である（原告もこの点につき争っていない。）。

イ　甲３及び甲４の記載から認定したところに照らすと，ルックアップテーブルのような対応付けのためのデータ（以下「ＬＵＴ等」という。）を用いた制御を行う技術分野において，複数のＬＵＴ等を記憶することに代えて，基準となる「第１データ」が保存される第１のＬＵＴ等と，該「第１データ」を変更するための「第２データが保存される第２ルックアップテーブル」とを有し，抽出された「第１データ」と「第２データ」を利用して「第３データ」を生成する構成を採用して，メモリ量の増大を抑えることは，本願の優先日前において周知の技術であると認められる（周知技術１。上記技術事項が周知技術であること自体は原告も争っていない。）。

ウ　乙６，乙７及び乙８の記載から認定したところに照らすと，ルックアップテーブルにより画像データを変換することは，本願の優先日前において，表示装置及びプリンタの両方において，画像処理におけるデータ変換技術として，当業者により普通に採用されていたものと認められる。

エ　上記アにおいて認定したところに照らすと，引用発明においてＤｕｔｙ比カーブをメモリするに当たり，上記ア記載の慣用的な技術を採用し，ルックアップテーブルを有するようにすることは，当業者が適宜なし得た事項であるものと認められる（原告もこの点につき争っていない。）。

ルックアップテーブルにより画像データを変換することは，本願の優先日前において，表示装置及びプリンタの両方において，画像処理におけるデータ変換技術として，当業者により普通に採用されていたものであるので（上記ウ），ＥＬ表示装置に関する引用発明にサーマルプリンタないしは電気泳動ディスプレイに関する周知技術１を適用することは，当業者が容易に想到し得たものと認められる。

そうすると，引用発明においてＤｕｔｙ比カーブをルックアップテーブルの形式でメモリする際に，複数のＤｕｔｙ比カーブがメモリされることに代えて，基準となる１つのＤｕｔｙ比カーブ（ＬＵＴ等）と，該ＬＵＴ等から得られる値（第１データ）を変更するための「少なくとも一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブル」とを有するように構成することは，周知技術１（上記イ）を適用することにより，当業者であれば容易になし得たものであると認められる。

そして，甲３公報には，第１のメモリから読み出された参照列に所定のスケーリング係数の乗算を行うことが，甲４公報には，サーマルヘッド温度補正データに，さらに放熱量補正データを加算又は減算して補正することがそれぞれ記載されている。

また，引用刊行物に「また，外部のマイコンなどにより，Ｄｕｔｙ比カーブ，傾きなどを書き換えるように構成することが好ましい。」（【１３０３】と記載されているので，同記載に接した当業者であれば，引用発明におけるＤｕｔｙ比カーブは，引用刊行物に図示されたものに限定されず，周辺の明るさに応じたデータ和／最大値とＤｕｔｙ比との関係を適宜設定できることを理解できるものと認められる。

そうすると，引用発明に周知技術１を適用し，基準となる一つのＤｕｔｙ比カーブ（ＬＵＴ等）と，該ＬＵＴ等から得られる値（第１データ）を変更するための「少なくても一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブル」とを有するように構成する際に，上記第２データとして，第１データの所定の変動値として減算される第２データを採用することは，当業者が適宜選択し得るものであると認められる。

以上によれば，相違点２に係る構成は，引用発明に周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものということができ，審決の判断に誤りはない。

（２）取消事由２（相違点３の判断の誤り）について

ア　甲１の記載に照らすと，引用発明における「データ和／最大値」は，画面の消費電流量を予測するための値の一例であり，「データ和／最大値」に限らず，１フレーム分の画像データの総和に基づく値であれば他の値も使用できることは，上記記載に接した当業者において容易に理解し得るものであるものと認められる。

イ　甲５の記載及び弁論の全趣旨に照らすと，表示装置において，１フレーム分の画像データの総和を，固定値で除算して，１フレーム分の画像データの総和に基づく値を得ること，及び固定値として２のべき乗の値で除算することにより，ビットシフト演算で除算を行うことができることは，本願の優先日前において周知の技術（以下「周知技術２」という。）であることが認められる。

そして，ビットシフト演算で除算を行うことが，最上位ビットを含む上位のビット値を抽出することと等価な処理であることは，表示装置の技術分野では技術常識であると解される。

ウ　上記ア及びイにおいて認定したところに照らすと，引用発明において，

Ｄｕｔｙ比カーブに基づいて，「データ和／最大値」に対応するＤｕｔｙ比を求めるに当たり，１フレーム分の画像データの総和に基づく値として，「データ和（画像データの総和)」を固定値である２のべき乗の値で除算した値，すなわち，「データ和（画像データの総和)」に対してビットシフト演算で除算した値を採用し，この値に対応するＤｕｔｙ比を求めるようにすることは，周知技術２に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるものと認められる。

そして，引用発明に周知技術２を適用し，「データ和」（画像データの総和）に対してビットシフト演算で除算すると，「データ和」（画像データの総和）（本願発明における合算データに相当するものと認められる。）の最上位ビットを含む上位のビット値が抽出されることは当業者においては自明のことであると認められ，さらに，本願発明におけるように「合算データの最上位ビットを含む少なくとも二つのビット値」を求めるようにすることは，引用発明に周知技術２を適用する際に，当業者が適宜なし得たものと認められる。

以上によれば，相違点３に係る構成は，引用発明に周知技術２を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものということができ，審決の判断に誤りはない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：相違点２の容易想到性の判断について

ア　判決では，３つのステップ（適用）で相違点２が容易想到であると判断しているが，このような判断ロジックについて議論した。

イ　具体的には，判決は，「・・・引用発明においてＤｕｔｙ比カーブをメモリするに当たり，上記ア記載の慣用的な技術を採用し，ルックアップテーブルの形式でメモリして，第１ルックアップテーブルを有するようにすることは，当業者が適宜なし得た事項であるものと認められる（原告もこの点につき争っていない。)。・・・

そうすると，引用発明においてＤｕｔｙ比カーブをルックアップテーブルの形式でメモリする際に，複数のＤｕｔｙ比カーブがメモリされることに代えて，基準となる１つのＤｕｔｙ比カーブ（ＬＵＴ等）と，該ＬＵＴ等から得られる値（第１データ）を変更するための「少なくとも一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブル」とを有するように構成することは，周知技術１を適用することにより，当業者であれば容易になし得たものであると認められる。・・・

そうすると，引用発明に周知技術１を適用し，基準となる一つのＤｕｔｙ比カーブ（ＬＵＴ等）と，該ＬＵＴ等から得られる値（第１データ）を変更するための「少なくとも一つの第２データが保存される第２ルックアップテーブル」とを有するように構成する際に，上記第２データとして，第１データの所定の変動値として減算される第２データを採用することは，当業者が適宜選択し得るものであると認められる。」と判断している。（なお，下線は筆者加筆。）

ウ　この裁判所における相違点２の容易想到性の判断を要約すると，以下の３つのステップで成り立っている。

・ステップ１：Ｄｕｔｙ比カーブ式をＬＵＴ式とする。（慣用技術の採用）
・ステップ２：ステップ１のＬＵＴ式を採用する際に，基準ＬＵＴと変更ＬＵＴを有する構成とする。（慣用技術を採用する際の周知技術の適用）
・ステップ３：ステップ２の適用に際し，減算方式を採用する。（慣用技術を採用する際の周知技術の適用における，公知技術の適用）

エ　このような判断ロジックについて議論したところ，審判実務及び訴訟実務においては，複数ステップで論理付けして進歩性無しと判断することは，所謂「容易の容易」であるとして認められておらず，このような場合には進歩性有りと判断されることもあるという意見があり，このこと自体には，異論は出なかった。

このような実情からすると，本事例の３つのステップの判断は認められないのではないかとの意見があった。

オ　これに対し，本事例における３つのステップの判断は，許されるのではないかとの意見があった。

具体的には，本事例におけるステップ１（相違点１）については，引用文献の段落１３０３，１３０５の記載からして，Ｄｕｔｙ比カーブがＬＵＴを含む概念で記載されていると解することもでき，このように解すると，相違点１が実質的に一致点とみなすことができる。審決では，この点について，慎重に検討し，引用文献に明示的に記載がないことを理由に一致点ではなく相違点と認定したのではないか。また，原告は，相違点１の判断について争っていない。これらのことからすると，ステップ１は実質的には容易の容易に該当し得る１つのステップではないと解することもできる。

さらに，ステップ３については，軽微（微差）なものであるから，容易の容易に該当し得る１つのステップにあたらないと解することもができる。

そうすると，３つのステップのうち，ステップ１は実質同一でステップとならない，ステップ３は軽微なものでステップとならないので，実質的には，ステップ２のみの動機付けで進歩性無しと判断できることとなる。

よって，本事例の３つのステップでの判断は，実質的に容易の容易にあたらないと考えられる。という意見があった。

この点，特許権者ないし出願人が裁判所（審決取消訴訟）において「容易の容易」を主張する場合もあるが，「容易の容易」を理由に進歩性を肯定した判決は見当たらない。逆に，例えば，平成１４年（行ケ）第１１７号，平成１３年（行ケ）第４７０号，平成１５年（行ケ）第３５３号は，「容易の容易」の主張を採用しなかった。これらの裁判例に限らず，多数の審決及び判決は，２段階のステップで組合せを論理付けるときに，片方のステップは「組合せ」と論証せず，例えば，軽微（微差）な差異であり実質的な相違点でない，周知慣用技術に基づく設計事項に過ぎない，等の論理付けを行うことが散見され，平成１４年（行ケ）第１１７号判決も，本件（平成２４年（行ケ）第１０３６８号）も，そのような論理付けをしている。そうであるならば，「容易の容易」という議論は，形式的な論証形式により回避されてしまい，現状の実務において必ずしも有効な議論ではないように思われるという意見があった。

カ　なお，ステップ１について原告が争っていない事実をもって，ステップ２が容易の容易にあたらないとすることはできず，ステップ１は容易であるかもしれない（争わない）が，ステップ２は容易の容易であるという主張でも認められるべきではないかとの意見があった。

キ　また，複数ステップの判断を認めた裁判例が紹介された。平成２２年（行ケ）第１０１６４号事件である。

この事件では，引用発明に段階的に複数の周知技術を適用すること（容易の容易）について争われたが，各周知技術は，別個独立に引用発明に適用することができるものであるとして，引用発明に段階的に複数の周知技術を適用することを認めると判断された。

仮に，本件において平成２２年（行ケ）第１０１６４号事件の規範を当て嵌めたならば，ステップ１により「Ｄｕｔｙ比カーブ式をＬＵＴ式とする」変更を施した後でなければ，「ＬＵＴ式を採用する際に，基準ＬＵＴと

変更ＬＵＴを有する構成とする」という内容のステップ２の（容易想到性）判断に進むことが出来ない論理であるから，「各周知技術は，別個独立に引用発明に適用することができるものである」とは言えず，引用発明に段階的に複数の周知技術を適用することが許されなかった筈であるという意見があった。

出願人は，審決取消訴訟においては，例えば「相違点１及び２の判断の誤り」と題して，ステップ１及びステップ２に対して其々段階的に複数の周知技術を適用した審決の論理を攻撃として，各ステップ（に対応する相違点群）を有機的に統合して容易想到性を判断すべき旨を主張し，取消事由として論証することが可能であったのではないか，という意見があった。

この点については，例えば，平成１７年（行ケ）第１０２１１号判決は，「本件発明１の相違点１及び２に係る構成は，一体不可分な技術事項であるから，その容易想到性を判断するに当たっては，相互の関連をも十分考慮して行うべきものである。」と判示して，無効審判請求を成り立たないとして審決を維持している。

（２）検討事項２：相違点の分け方に対する反駁方法について

ア　判決では，相違点２，３で分けているが，相違点２において「両者は，・・・点で相違し，また，・・・点で相違する」として実質的に２つの相違点を含めている。

イ　このように，いくつかの相違点を纏めて１つの相違点と認定して判断されるような場合に，どのような論理構成で反駁するのが有効か？ということについて議論した。

ウ　この議論においては，本願発明と引用発明との相違点は，バラバラに細分化すると，個々の相違点が周知技術となることが多い。このような個々の周知技術を，それぞれ別々の論理構成で引用発明に適用することは，本願発明の本質的特徴を無視したものであって許されないのではないかとの意見があった。（前掲平成１７年（行ケ）第１０２１１号判決参照。）

エ　具体的には，本事例において，本願発明の本質的特徴は，各相違点にかかる処理内容が有機的に一体となった一連の処理内容にあるのであるから，各相違点にかかる処理が個々に周知・慣用技術であってとしても，そのこととは別に，それらが有機的に一体となったものについても，十分に検討・評価すべきではないか。との意見があった。

オ　また，上記のように，本願発明の有機的一体性について検討・評価するにあたり，本願発明の本質的特徴（各処理の有機的一体性）について，その作用効果が顕著なものでない場合には，課題を強く主張してはどうか。との意見があった。

即ち，本願発明は，新規な課題を解決することができる手段として，各処理が有機的に一体化した構成を有することに技術的意義があることを主張してはどうか。との意見があった。

実際，化学・薬学分野において顕著であるが，電気・機械分野においても，特に数値限定・パラメータ発明や用途発明，選択発明等を中心に，あるいは，普通の構造自体の発明においても，“新規の課題”を理由に進歩性が肯定される場合がある。

例えば，平成２２年（行ケ）第１００７５号「換気扇フィルター事件」は，「発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから，当該発明が容易であったとするためには，『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』ことのみでは十分ではなく，『解決課題の設定が容易であった』ことも必要となる場合がある。すなわち，たとえ『課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった』としても，『解決課題の設定・着眼がユニークであった場合』（例えば，一般には着想しない課題を設定した場合等）には，当然には，当該発明が容易想到であるということはできない。ところで，『解決課題の設定が容易であったこと』についての判断は，着想それ自体の容易性が対象とされるため，事後的・主観的な判断が入りやすいことから，そのような判断を防止するためにも，証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また，その前提として，当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは，当該発明の容易想到性の結論を導く上で，とりわけ重要であることはいうまでもない。…」と判示して，新たな課題を見出したことを理由に，容易想到性を否定している。

（３）検討事項３：周知技術・慣用技術を適用する際の動機付けについて

ア　判決では，取消事由１，２（相違点２，３）の判断において，動機付けについてほとんど言及していない。

イ　この点につき議論したところ，最近では，技術分野が近接しているというだけで，引用発明に周知技術を適用することができると判断されることはあまりなく，この場合でも，動機付け（特に課題の共通性）について求められることが多いとの意見があった。

例えば，平成１７年（行ケ）第１０４９０号「紙葉類識別装置の光学検出部」事件は，「紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は，近接した技術分野であるとしても，その差異を無視し得るようなものではなく，構成において，紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには，それなりの動機付けを必要とするものであって，単なる設計変更であるということで済ませられるものではない。」と判示して，主引例と従引例とが近接した技術分野に属する発明同士であったとしても，動機付けの議論が必要としている。

ウ　本事例については，動機付けに関して争いがないから言及していないとの意見があり，また，判決において「イ ルックアップテーブルにより画像データを変換することは，本願の優先日前において，表示装置及びプリンタの両方において，画像処理におけるデータ変換技術として，当業者により普通に採用されていたものであるので，ＥＬ表示装置に関する引用発明にサーマルプリンタないしは電気泳動ディスプレイに関する周知技術１を適用することは，当業者が容易に想到し得たものと認められる。」と記載しており，実質的にはこの記載を動機付けとしているのではないか。との意見があった。

（４）検討事項４：課題の新規性の主張と作用効果の主張について

ア　原告は，相違点２に関して「(1) 引用発明では，・・・手法を採用しているのに対し，本願発明では，・・・手法を採用している。このような手法を採用することにより，本願発明においては，引用発明と比較して高精度かつ高速な発光制御信号に対する制御を実現することが可能である。

具体的には，・・・制御することが可能となり，一つの処理でＤｕｔｙ比を制御する引用発明と比較して，より緻密な制御が可能である。

また，本願発明では，・・・処理を効率良く高速に行うことができるが，引用発明では，・・・高速に行うことは困難である。

さらに，本願発明においては，第１ルックアップテーブルでは，・・・一つ保存するのみでよく，第２ルックアップテーブルでは，・・・変動値を保存するのみでよいため，・・・複数のＤｕｔｙ比カーブａ，ｂ，ｃをあらかじめ保持しておく必要がある引用発明と比較して，・・・データ量を大幅に削減することが可能である。

以上のとおり，本願発明は，引用発明とは構成が異なっており，引用発明から得られない特有の効果を奏する。」という作用効果を主張している。

イ　また，相違点３に関して「しかし，本願発明は，・・・との構成を有し・・・このため，・・・となる。このように，合算データが所定値以下の区間をいわゆる不感帯として利用することができ，この区間では第１データが常に一定に維持される。

かかる構成を有することにより，本願発明は，暗い画像を表示する場合に，明暗比を向上させ，コントラストを高めた画像を表示することができるという優れた効果を奏する。また，本願発明は，暗い画像を表示する場合に，省電力を達成することができるという優れた効果を奏する。

一方，引用発明は，・・・構成を何ら備えていない。また，甲５公報に記載された発明は，・・・かかる除算は・・・といった効果を享受することを期待したものではない。」という作用効果を主張している。

ウ　本願発明の作用効果が顕著とまで言えない場合に，課題の新規性に着目して動機づけを争うことが有効であるか？

エ　この点につき議論したところ，本願発明の作用効果が顕著なものである場合には，その作用効果の主張は有効であるが，顕著とまで言えない場合には，構成容易と判断されると，その作用効果は当然導き出せるものとなってしまい，作用効果の主張が意味をなさなくなる。

他方，作用効果が顕著とまで言えない場合には，その作用効果に対応した課題が新規であることを主張して，引用発明との間の課題の共通性について争うことが有効ではないか，との意見もあった（上記（２）オ参照）。

オ　また，明細書において，出願当初請求項に記載した発明よりも限定した発明に関し，課題（効果）を段階的に記載しておくことが有効でないかとの意見があった。

第２事例（特実機械２）

審判番号	不服２０１２－７８５１号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０１０３号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年１１月２１日判決言渡
出願番号	特願２００６－１３９０４２
発明の名称	誘導結合プラズマ処理装置，誘導結合プラズマ処理方法およびコンピュータ読取り可能な記憶媒体

１　事件の概要

原告は，引用例１において相違点に係る制御手段が現実に開示及び示唆されていないこと及び引用発明２は，整合状態に至り得る特定の範囲内でインピーダンスを初期設定するものであり，本質的機能が全く異なるため，対比判断の誤りがあることを主張したが，判決においては，引用例１のプラズマ分布を調整するための工程に関する記載に接した当業者は，バリコンのインピーダンスを制御する手段を備えることを想起するといえるとし，また，引用発明２と主引用発明との対比判断の手法にはおのずから違いがあることを説示した上で，審決は引用発明２に係る構成がそのまま開示された旨を認定するものではなく，引用発明２に開示された技術事項から構成が容易に想到できる旨を判断したものとして審決の認定に誤りはない，とした事案。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：引用文献２に記載された発明の認定について
（２）検討事項２：引用文献１に記載された発明の認定について
（３）検討事項３：一致点及び相違点について
（４）検討事項４：容易想到性の判断について

３　審決の概要

（１）本願補正発明（本件補正後の請求項１）　（下線部が補正部分）

「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と，
前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と，
前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と，
前記処理室内を排気する排気系と，
前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され，整合器を介して高周波電源に接続されて高周波電力が供給されることにより前記処理室内に

それぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと，

前記各アンテナ部を含むアンテナ回路のうち少なくとも一つに接続され，その接続されたアンテナ回路のインピーダンスを調節するインピーダンス調節手段と

を具備し，

前記インピーダンス調節手段によるインピーダンス調節により，前記複数のアンテナ部の電流値を制御し，前記処理室内に形成される誘導結合プラズマのプラズマ密度分布を制御するとともに，

アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られる前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定され，所定のアプリケーションが選択された際にそのアプリケーションに対応する前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段をさらに有することを特徴とする誘導結合プラズマ処理装置。」

（２）引用文献１

（１ａ）「【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は，アンテナに高周波電力を供給して電界を発生させ，その電界により発生させたプラズマを用いて試料をプラズマ処理するのに好適なプラズマ処理装置及びプラズマ処理方法に関する。」

（１ｂ）「【０００７】一方，有磁場プラズマタイプのプラズマ処理装置では，電磁石等が発生する磁場を変化させることでプラズマの分布を制御でき，試料の均一処理や反応生成物の付着が少ない条件のプラズマ分布に容易に調整可能である。しかし，無磁場の誘導放電プラズマタイプのプラズマ処理装置では，プラズマ分布を調整する手段が限られ，例えば，真空容器の形状を変えたり，誘導結合アンテナの位置を調節して分布を制御していた。しかし，ガス圧等のプロセス条件を変えると，プラズマの分布は変化してしまい，一台のプラズマ処理装置ではごく限られた条件でしか，プロセス処理ができなかった。

【０００８】本発明の第一の目的は，誘導結合アンテナを用いたプラズマ処理において，容易にプラズマ分布を制御することのできるプラズマ処理装置及びプラズマ処理方法を提供することにある。」

（１ｃ）「【００１３】

【発明の実施の形態】以下，本発明の第一の実施例を図１ないし図３

により説明する。図１に，本発明のプラズマ処理装置の縦断面図を示す。真空容器２は，この場合，内部にプラズマ生成部を形成する絶縁材料（例えば，石英，セラミック等の非導電性材料）で成る放電部２ａと，被処理物である試料，例えば，ウエハ１３を配置するための電極が設置された処理部２ｂとから成る。処理部２ｂはアースに設置されており，電極５は絶縁材を介して処理部２ｂに取付けられている。放電部２ａの外側にはコイル状の誘導結合アンテナ１が配置されている。また，放電部２ａの天井の大気側には，プラズマ６と静電容量的に結合する円盤状の静電容量結合アンテナ８が設けられている。誘導結合アンテナ１と静電容量結合アンテナ８は，整合器（マッチングボックス）３を介して第一の高周波電源１０に直列に接続されている。また，静電容量結合アンテナ８と並列に，インピーダンスの大きさが可変可能な負荷１７の回路がアースに接地してある。真空容器２内にはガス供給装置４から処理ガスが供給され，真空容器２内は排気装置７によって所定の圧力に減圧排気される。電極５には，第二の高周波電源１２が接続されている。」

（１ｄ）「【００２９】次に，本発明の第二の実施例を図５ないし図８によって説明する。図５に，本発明のプラズマ処理装置の縦断面図を示し，図６に放電回路の斜視図を示す。本図において，前記第一の実施例で示した図１および図２と同符号は同一部材を示し，説明を省略する。本図が図１および図２と異なる点は，誘導結合アンテナ１ａと誘導結合アンテナ１ｂの二系統を上下に設置し，並列に接続し，誘導結合アンテナ１ａに直列にバリコン１６を接続している点である。

【００３０】このように構成された装置では，二系統の誘導結合アンテナ１ａ，１ｂに流れる高周波電流の大きさを制御することで，プラズマ分布を制御することができる。以下，プラズマ分布の制御方法について述べる。

【００３１】二系統の誘導結合アンテナ１ａと誘導結合アンテナ１ｂが作る誘導電界が強い領域を領域２５ａと領域２５ｂとする。また静電容量結合アンテナ８が作る電界が強い領域を領域２５ｃとする。これら電界が強い領域でプラズマの生成が行われる。真空容器２の放電部２ａは，図示上において，上方に向かい径を小さくすることで，領域２５ａと領域２５ｂの径の大きさが異なる。この場合は，領域２５ａの径が小さく，領域２５ｂの径が大きくなっている。これに伴なって誘導結合アンテナ１ａが作るプラズマは中央の密度が高いプラズマとなり，誘導結合アンテナ１ｂが作るプラズマは外周の密度が高いプラズマとなる。したがって，誘導結合アンテナ１ａと誘導結合アンテナ１ｂとに流れる電流の割合を調整す

ることによって，プラズマの分布を制御することができる。

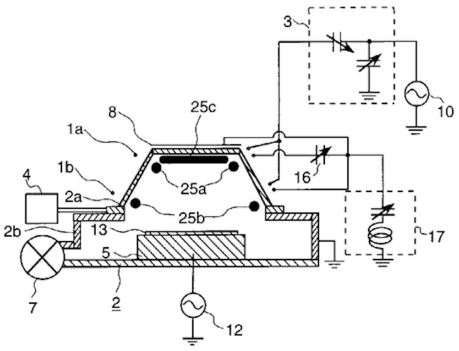
【００３２】次に，誘導結合アンテナ１ａと誘導結合アンテナ１ｂとに流れる高周波電流の割合を調整する方法について説明する。図７に図６の放電回路の等価回路を示す。誘導結合アンテナ１ａを負荷９ａ，誘導結合アンテナ１ｂを負荷９ｂとして表している。負荷９ａとバリコン１６を合成したインピーダンスの大きさをＺａ，負荷９ｂのインピーダンスの大きさをＺｂとすると，負荷９ａと負荷９ｂに流れる高周波電流の大きさは，１／Ｚａと１／Ｚｂに比例する。誘導結合アンテナは正のリアクタンスをもつが，負のリアクタンスをもつバリコンでＺａを正の値からゼロまで変化させることで，電流を制御することができる。

【００３３】ここで，Ｚｂのリアクタンスは正であるので，Ｚａのリアクタンスが負となる条件の場合，マッチングが取れない場合があるので，Ｚａのリアクタンスは正となる条件で用いるのが望ましい。よって，図７の回路は，負荷９ａに流れる電流を増加させるのに適した回路であるといえる。

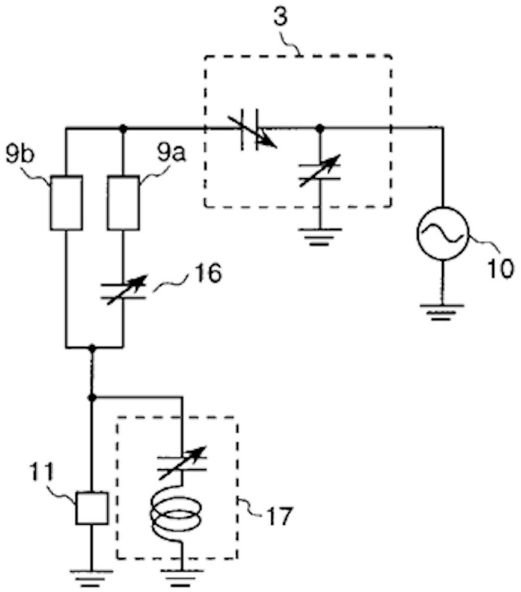
【００３４】上述の装置および方法を用いウエハを処理する場合，静電容量結合アンテナ８に流れる高周波電流を強くし，誘導結合プラズマ１ａと誘導結合アンテナ１ｂに流れる電流の割合を一定にした場合，領域２５ｃにおいて生成するプラズマが多くなり，誘導結合プラズマ１ａと誘導結合アンテナ１ｂに流れる電流は相対的に減少するので，領域２５ａと領域２５ｂで生成するプラズマは少なくなる。そのためプラズマの中央の密度が高くなり，ウエハ１３上の処理速度分布も中央が早くなってしまう。

【００３５】そこで，誘導結合アンテナ１ａに流れる電流を小さく，誘導結合アンテナ１ｂに流れる電流を大きくすることで，径の大きい領域２５ｂで生成するプラズマを多くし，径の小さい領域２５ａで生成するプラズマを少なくすることで，プラズマの分布を制御し，ウエハ１３上の処理速度を均一にすることができる。」

（１ｅ）図５



（１ｆ）図７



（３）引用文献２

（２ａ）「【０００１】

【発明の属する技術分野】この発明は，プラズマを用いて被処理体に成膜処理等の処理を施すプラズマ処理装置に関する。」

（２ｂ）「【００４１】また，インピーダンス整合器３４は，例えば図５に示すように，可変コンデンサＣ１，Ｃ２と，インダクタ（コイル）Ｌ１とを備えて構成される。可変コンデンサＣ１，Ｃ２の容量は，例えばサセプタ８上に載置されたウェハWを処理するための各プロセスの初期設定時点において，第２の高周波電源５１側の出力インピーダンスとシャワーヘッド５側への入力インピーダンスとを整合させるため，インピーダンス

制御回路４６によって制御される。

【００４２】インピーダンス制御回路４６は，例えばＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を備えるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等から構成され，インピーダンス整合器３４のインピーダンスを制御するためのものである。即ち，インピーダンス制御回路４６は，真空容器２内の処理空間におけるプロセス条件が変化する際に，インピーダンス整合器３４におけるインピーダンスを調整し，各プロセス条件に対応したインピーダンスの初期設定を行う。例えば，インピーダンス制御回路４６は，インピーダンス整合器３４が備える可変コンデンサＣ１，Ｃ２の電極を回転(或いは，並進)させるためのモータを回転駆動するなどして，プロセス条件に対応して予め定めたインピーダンスの初期値付近で，第２の高周波電源５１側の出力インピーダンスとシャワーヘッド５側への入力インピーダンスとを整合させる。

【００４３】より具体的には，インピーダンス制御回路４６は，各プロセスの初期設定段階において，位相差センサ４１が計測した電圧成分と電流成分との間の位相差に基づき，可変コンデンサＣ１の容量を調整する。例えば，インピーダンス制御回路４６は，各プロセスの初期設定段階にてインピーダンス整合器３４に入力される高周波電力における電圧成分と電流成分との間の位相差が０となるように，可変コンデンサＣ１の容量を調整する。また，インピーダンス制御回路４６は，各プロセスの初期設定段階において，インピーダンスセンサ４２が計測したインピーダンス整合器３４側への入力インピーダンスの大きさに基づき，可変コンデンサＣ２の容量を調整する。例えば，インピーダンス制御回路４６は，各プロセスの初期設定段階にてインピーダンス整合器３４側への入力インピーダンスの大きさが５０Ωとなるように，可変コンデンサＣ２の容量を調整する。なお，インピーダンス制御回路４６は切替機能を持ち，位相差センサ４１の計測結果に基づいて可変コンデンサＣ２の容量を調整し，インピーダンスセンサ４２の計測結果に基づいて可変コンデンサＣ１の容量を調整するように変更することも可能である。

【００４４】ここで，インピーダンス制御回路４６は，真空容器２内でウェハWを処理するための複数のプロセス条件毎に，インピーダンス整合器３４のインピーダンスをウェハWの処理以前に予測した整合点に合わせて調整するための制御データを記憶しており，この制御データに基づいて可変コンデンサＣ１，Ｃ２の容量を調整する。この制御データは，可変コンデンサＣ１，Ｃ２の可動範囲を，プロセス条件に対応して予測され

る整合点を含んだ範囲で，且つ，可変コンデンサＣ１，Ｃ２の全可動範囲よりも狭く限定された一定の範囲に制限して，インピーダンスを整合させるためのデータである。」

（２ｃ）「【００４８】この際，インピーダンス制御回路４６は，各プロセスの初期設定段階において，例えばＲＯＭ等に記憶されている制御データを読み出して，インピーダンス整合器３４のインピーダンスを調整する。ここで，制御データは，予め計算により，或いは実験結果に基づいて作成され，インピーダンス制御回路４６が備えるＲＯＭ等に記憶されている。この制御データは，例えば，各プロセス条件に対応した整合点が存在すると予測される可変コンデンサＣ１，Ｃ２の容量を，各プロセスの初期設定段階でインピーダンスを整合させるための初期値としている。

【００４９】インピーダンス制御回路４６は，制御データに従って，可変コンデンサＣ１，Ｃ２の容量を，それらの全可動範囲よりも狭く限定された所定の範囲内で変動させ，インピーダンス整合器３４のインピーダンスを調整する。例えば，真空容器２内で行われるウェハWの処理が第１及び第２のプロセスＰ１，Ｐ２からなり，第１のプロセスＰ１に対応して予め定めた可変コンデンサＣ１の容量の初期値がＤ１，第２のプロセスＰ２に対応して予め定めた可変コンデンサＣ１の容量の初期値がＤ２であるものとする。ここで，初期値Ｄ１，Ｄ２は，それぞれ，第１及び第２のプロセスＰ１，Ｐ２において再現性のある整合点に対応した値である。」

（２ｄ）「【００５２】次に，第１のプロセスＰ１が終了した後，第２のプロセスＰ２に移行する際には，可変コンデンサＣ１の容量を第２のプロセスＰ２に対応して予め定めた初期値Ｄ２付近で調整して，インピーダンスを整合させる。即ち，インピーダンス制御回路４６は，図６（ａ）に示すように，可変コンデンサＣ１の容量を，第２のプロセスＰ２に対応して予め定められた可動範囲Ｒ２内で調整し，初期値Ｄ２付近でインピーダンスを整合させる。この可動範囲Ｒ２も，可変コンデンサＣ１の容量の全可動範囲Ｒａよりも狭く限定されている。

【００５３】図６（ｂ）は，こうした可動範囲の制限を行わずにインピーダンス整合器３４のインピーダンスを調整した場合における，可変コンデンサＣ１の容量の変化を示す図である。図６（ａ），（ｂ）の比較から明らかなように，第１及び第２のプロセスＰ１，Ｐ２に対応して予め定められた可動範囲Ｒ１，Ｒ２内で可変コンデンサＣ１の容量を調整することで，第１のプロセスＰ１から第２のプロセスＰ２に移行するまでに要する時間（整合時間）を短縮することができる。即ち，図６（ａ），（ｂ）において，Ｔ１＜Ｔ２となる。

【００５４】インピーダンス制御回路４６は，可変コンデンサＣ２の容量についても，その全可動範囲よりも狭く限定した所定の範囲を各プロセス条件に対応して予め定めておき，各プロセスの初期設定段階において，インピーダンスを整合させるための調整を行う。このように，プロセス条件が変化する際に可変コンデンサＣ１，Ｃ２の可動範囲を制限してインピーダンスを整合させるので，各プロセスの初期設定段階におけるインピーダンスの整合に要する時間を短縮することができる。また，不安定な整合点での偶発的な整合を避けることができ，真空容器２内に安定したプラズマを生成させることができる。」

（４）対比

１　引用発明の「ウエハ」，「真空容器」，「ガス供給装置」及び「排気装置」は，それぞれ，補正発明の「被処理基板」，「処理室」，「処理ガス供給系」及び「排気系」に相当する。

引用発明は，「ウエハを配置するための電極が設置され」ているから，補正発明の「載置台」に相当する構成を有することは明らかである。

また，引用発明の「プラズマ処理装置」は補正発明の「誘導結合プラズマ処理装置」に相当する。

２　引用発明の「放電部」が「絶縁材料で成」り，その「外側に整合器（マッチングボックス）を介して高周波電源に直列に接続されているコイル状の誘導結合アンテナが配置されている」構成は，補正発明の「処理室の外部に誘電体部材を介して配置され，整合器を介して高周波電源に接続されて高周波電力が供給される」「高周波アンテナ」に相当する。

そして，引用発明の「第１の誘導結合アンテナと第２の誘導結合アンテナの二系統」のアンテナが補正発明の「それぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部」に相当する。

３　引用発明の「第１の誘導結合アンテナには直列にバリコンが接続され」た構成は，補正発明の「各アンテナ部を含むアンテナ回路のうち少なくとも一つに接続され，その接続されたアンテナ回路のインピーダンスを調節するインピーダンス調節手段」に相当する。

そして，引用発明の「バリコンでインピーダンスの値を変化させることで二系統の誘導結合アンテナに流れる高周波電流の大きさを制御することによりプラズマ分布を制御する」構成は，補正発明の「インピーダンス調節手段によるインピーダンス調節により，前記複数のアンテナ部の電流値を制御し，前記処理室内に形成される誘導結合プラズマのプラズマ密度分布を制御する」構成に相当する。

以上のことから，両者は，

「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と，

前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と，

前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と，

前記処理室内を排気する排気系と，

前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され，整合器を介して高周波電源に接続されて高周波電力が供給されることにより前記処理室内にそれぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと，

前記各アンテナ部を含むアンテナ回路のうち少なくとも一つに接続され，その接続されたアンテナ回路のインピーダンスを調節するインピーダンス調節手段と

を具備し，

前記インピーダンス調節手段によるインピーダンス調節により，前記複数のアンテナ部の電流値を制御し，前記処理室内に形成される誘導結合プラズマのプラズマ密度分布を制御する誘導結合プラズマ処理装置。」

の点で一致し，次の点で相違している。

（相違点）

補正発明は「アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られる前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定され，所定のアプリケーションが選択された際にそのアプリケーションに対応する前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段」を有しているのに対して，引用発明がそのような制御手段を有するかどうか不明な点。

（５）判断

引用文献２には，プラズマ処理装置のインピーダンス整合器を，プロセス毎に異なるインピーダンスに整合させるために「各プロセスに対応して予め定めた，ＲＯＭ等に記憶されている制御データを読み出して可変コンデンサによりインピーダンスを調整するインピーダンス制御回路」（以下「引用２発明」という。）が記載されている。

引用２発明と上記相違点に係る構成を対比すると，引用２発明の「プロセス」，「調節パラメータ」，「インピーダンス調節手段」，「各プロセスに対応して予め定めた，ＲＯＭ等に記憶されている制御データ」及び「インピ

ーダンス制御回路」は，それぞれ，相違点に係る構成の「アプリケーション」，「制御データ」，「可変コンデンサ」，「アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られる前記インピーダンス調節手段の調節パラメータ」及び「インピーダンス調節手段を制御する制御手段」に相当する。

してみると，引用２発明は上記相違点に係る構成の「所定のアプリケーションが選択された際にそのアプリケーションに対応する前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段」という構成を有している。

引用２発明はインピーダンス調整に際してごく普通に用いられる可変コンデンサを用いたものであり，引用２発明がインピーダンス整合器に限らず，広くインピーダンス調整のために用いることが可能であることは当業者にとって自明である。

そして，引用発明がウエハを処理するための装置であることを考慮すれば，引用発明が「バリコンでインピーダンスの値を変化させることで」「プラズマ分布を制御する」のは，アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られるようにインピーダンスを調整するものであることは明らかである。そのための制御手段として引用２発明を用いることに，格別の技術的困難性も阻害要因もない。

そして，補正発明全体の効果も，引用発明及び引用２発明から当業者が予測し得る範囲のものであって格別なものではない。

したがって，補正発明は，引用発明及び引用２発明に基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から，特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

以上のとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項の規定において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。

（６）本願発明

平成２４年４月２７日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の特許請求の範囲の請求項１に係る発明は，平成２３年９月１日付け

の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。

「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と，

前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と，

前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と，

前記処理室内を排気する排気系と，

前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され，周波電力が供給されることにより前記処理室内にそれぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと，

前記各アンテナ部を含むアンテナ回路のうち少なくとも一つに接続され，その接続されたアンテナ回路のインピーダンスを調節するインピーダンス調節手段と

を具備し，

前記インピーダンス調節手段によるインピーダンス調節により，前記複数のアンテナ部の電流値を制御し，前記処理室内に形成される誘導結合プラズマのプラズマ密度分布を制御するとともに，

アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られる前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定され，所定のアプリケーションが選択された際にそのアプリケーションに対応する前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段をさらに有することを特徴とする誘導結合プラズマ処理装置。」（以下「本願発明」という。）

原査定に引用され，本願出願前に頒布された刊行物及びその記載内容は，前記記載のとおりである。

（７）対比・判断

本願発明は，前記「第２」で検討した補正発明から「整合器を介して高周波電源に接続されて」（高周波電力が供給される）という特定事項を削除したものである。

そうすると，本願発明の発明特定事項をすべて含み，更に限定したものに相当する補正発明が，前記「第２」の「４.」に記載したとおり，引用発明及び引用２発明に基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から，本願発明も，同様の理由により，当業者が容易に発明をすることができたものである。

以上のとおり，本願発明は，引用発明及び引用２発明に基いて当業者が

容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は，拒絶されるべきものである。

４　判決の概要

（１）取消事由１（補正発明についての容易想到性判断の誤り）について

ア　引用発明１と補正発明の相違点判断について

（ア）　確かに，引用例１には，インピーダンスを調節するバリコンを制御する手段に関する具体的な記載，及びプロセスレシピを決めた際（所定のアプリケーションが選択された際）に，対応する調節パラメータが予め設定された最適な値になるようにインピーダンス調節手段を制御することについての具体的な記載はない。

（イ）　しかし，前記のとおり，引用例１には，半導体プロセスでは，エッチングする材料に合わせて処理ガスの種類，真空容器内のガス圧，ガス流量，アンテナに印加する高周波電力等を調整し，エッチングや成膜処理におけるウエハの均一処理が行えるようにプロセスレシピを決めるが，ガスの種類やガス圧等が変わればプラズマの分布も変化するので，従来技術では，異なる装置を用いてエッチング処理を行う必要があったのに対して，引用発明１の装置を用いれば，連続したプロセス処理の途中に，複数の誘導結合アンテナに流れる高周波電流の大きさを制御してプラズマ分布を調整するための工程を加えるとともに，その後，それぞれの調整工程に対応する異なるプロセスを持ってくることによって，同一の装置で各プロセスにおけるプラズマ分布を均一に調整してウエハを均一に処理することができ，各プロセスごとにウエハを装置間で移動したりする手間が省けスループットの向上を図れ，一台の装置で複数のプロセス処理ができることが記載されている。

（ウ）　また，証拠（乙１～４）によれば，本願出願時において，プロセス処理装置が，プロセスレシピにより制御されることが周知であると認められる。

（エ）　さらに，乙４には，以下の記載があり，プロセスレシピの情報に基づいてプロセス条件が設定されることにより，プロセス処理ごとに適切なプラズマの状態を形成することについても開示されている。

「実際に印加する直流電圧をどのように設定すればウエハWの面内均一な処理ができるかはエッチングすべき膜の種類，各電極３，４への供給電力などによって異なるので，予め実験を行って処理毎の設定値を決めておくのが望ましい。」（段落【００５１】），

「異なるプロセス処理の一例として・・・これらの処理に対応するプロセスレシピ
がレシピ選択手段６２により選択され，選択されたプロセスレシピの情報に基づい
て処理条件が設定されることとなる。」（段落【００５２】），
「こうして第１の処理であるシリコンナイトライド膜６５のエッチングが終了すると，記憶領域６１内の第２の処理のプロセスレシピを読み出してプロセス条件が設定され，第２の処理が開始される。」（段落【００５６】），
「上述の実施の形態によれば，フォーカスリング５の電極５１に所定の直流電圧を印加することにより，プロセス処理毎例えば処理条件の異なる膜の種類毎にフォーカスリング５の表面とプラズマとの境界にあるイオンシース領域の形状を調整することができ，ウエハWが面内均一に処理できる適切なプラズマの状態を形成することができる。従って，互いに異なる複数のプロセス処理を共通のフォーカスリング５を用いて処理することができるので，装置の共用化を図ることができる。」（段落【００５７】）。
（オ）　そうすると，引用例１のプラズマ分布を調整するための工程に関する記載に接した当業者は，事前に設定されたプロセスレシピの情報に基づいて，各プロセスにおけるプラズマ分布を均一にするようにバリコンのインピーダンスを制御する手段を備えることを想起するといえる。
（カ）　そして，引用例１におけるスループットの向上についての「各プロセス毎にウエハを装置間で移動したりする手間が省け」（段落【００６９】）との記載は，「装置間で移動する手間」以外の手間を省略できる要因を排除するものではなく，また，当業者は，上記の事前に設定されたプロセスレシピの情報に基づいて，各プロセスにおけるプラズマ分布を均一にするようにバリコンのインピーダンスを制御する手段を備えることを想起するに当たり，自動的にインピーダンスを調整する制御手段を除外し，オペレータがプラズマ分布を調整するもののみを想起すると解することはできない。
　加えて，このような制御手段を備えるものとした場合，オペレータによる調整作業が省略できることによるスループットの向上が図れることは，当業者において自明なものである。
（キ）　そうすると，引用例１にインピーダンスを調節するバリコンを制御する手段に関する具体的な記載，及びプロセスレシピを決めた際に，対応する調節パラメータが予め設定された最適な値になるようにインピ

ーダンス調節手段を制御することについて具体的な記載がないとしても，相違点に係る構成のように，アプリケーションの選択に応じて，調節パラメータを予め設定された最適な値になるよう自動的に調整する制御手段を有することが，可能性の一つとして合理的に推認されるものであり，少なくとも，引用発明１において，「そのような制御手段を有するかどうか不明」であるとした審決の認定に誤りがあるとはいえない。

イ　補正発明に関する容易相当性判断について

まず，原告は，補正発明の制御手段は，アンテナ回路への電流配分比を調節してプラズマ密度分布を調整するためのものであるのに，引用発明２が制御するのは，インピーダンス整合器である点，補正発明は，最適な調整パラメータを設定するものであるのに対し，引用発明２は，整合状態に至り得る特定の範囲内でインピーダンスを初期設定するものであり，本質的機能が全く異なるのに，引用発明２に相違点に係る構成があると認定した点において，対比判断の誤りがあると主張するので，検討する。

引用発明２の構成に関する審決の認定は，引用発明１と補正発明との相違点を認定した上で，当該相違点に係る容易想到性判断を行う前提として行われる認定であるから，主引用発明との対比判断の手法とは自ずから違いがある。確かに，相違点に係る構成と引用発明２の構成において，原告が上記に指摘する相違があることはそのとおりであると解されるが，以下に述べるとおり，審決は，引用発明２に相違点に係る構成がそのまま開示された旨を認定するものではなく，引用発明２に開示された技術事項から上記構成が容易に想到できる旨を判断するものであるから，引用発明２と相違点に係る構成との間に差異があるとしても，直ちに審決の判断に誤りがあるということはできない。

すなわち，審決は，引用発明２について「プラズマ処理装置のインピーダンス整合器を，プロセスごとに異なるインピーダンスに整合させるために『各プロセスに対応して予め定めた，ＲＯＭ等に記憶されている制御データを読み出して可変コンデンサによりインピーダンスを調整するインピーダンス制御回路』」と認定した上で，「引用発明２はインピーダンス調整に際してごく普通に用いられる可変コンデンサを用いたものであり，引用発明２がインピーダンス整合器に限らず，広くインピーダンス調整のために用いることが可能であることは当業者にとって自明である」ことを考慮に入れて，容易想到性について判断しており，原告が指摘する上記相違点の存在を前提としていることは明らかである。また，引用発明２は，「インピーダンス制御回路４６は，各プロセスの初期設定

段階において，例えばＲＯＭ等に記憶されている制御データを読み出して，インピーダンス整合器３４のインピーダンスを調整する・・・可変コンデンサＣ１，Ｃ２の容量を，各プロセスの初期設定段階でインピーダンスを整合させるための初期値としている」（段落【００４８】）ものであるところ，審決は，その対比判断の中で，引用発明２において調整の基礎とされるべきデータについて，「各プロセスに対応して予め定めた，ＲＯＭ等に記憶されている制御データ」と正しく認定しており，初期設定後に最終的に到達すべき最適な値として記憶されたものとは認定していない。そして，当該制御データに整合するように自動的にインピーダンスを整合させるという技術的観点から見れば，引用発明２が相違点に係る「前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段」との構成を有していると認定することが誤りとなるものではない。また，引用発明２においては，制御データにより自動的に初期設定を行った後，更に最適なインピーダンス整合点に到達させる必要性があることから，引用発明２が「最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段」を有しているとの認定は若干不正確であるとしても，既に述べたとおり，ここでの対比判断は，引用発明１と補正発明との相違点を認定した上で当該相違点に係る容易想到性判断を行う前提として行われるものであり，後記のとおり，容易想到性を有するとの審決の判断に誤りはないのであるから，この点は，結論を左右するものでなく，取消事由とはならない。

次に，容易想到性について検討する。

（ア）　前記のとおり，引用例１のプラズマ分布を調整するための工程に関する記載に接した当業者は，事前に設定されたプロセスレシピの情報に基づいて，各プロセスにおけるプラズマ分布を均一にするようにバリコンのインピーダンスを制御する手段を備えることを想起するといえる。そして，引用発明１においてこのような制御手段を備えるものとした場合，オペレータによる調整作業が省略できることによるスループットの向上が図れることは，当業者において自明なものである。

（イ）　また，補正発明の「・・・インピーダンス調節手段を制御する制御手段」は，「アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布を把握し，予めそのプラズマ密度分布が得られる可変コンデンサ２１のポジションを記憶部５２に設定しておくことにより，制御部５０によりアプリケーションごとに最適な可変コンデンサ２１のポジションを選択してプラズマ処理を行えるようにする」（段落【００４４】）とされているか

ら，制御手段が，記憶部に記憶された「可変コンデンサのポジション」を読み出して，読み出された「可変コンデンサのポジション」に基づいて，インピーダンス調整手段としての「可変コンデンサ」のポジションを選択することにより，インピーダンスを調整する態様を含むものである。

そして，補正発明の上記「インピーダンス調整手段を制御する制御手段」と引用発明２の「各プロセスに対応して予め定めた，ＲＯＭ等に記憶されている制御データを読み出して可変コンデンサによりインピーダンスを調整するインピーダンス制御回路」とは，①ＲＯＭ等の記憶手段に記憶されている制御データに基づいて制御を行うこと，②制御対象となる物の実体は可変コンデンサ（バリコン）であり，③制御量は可変コンデンサの容量である点において，技術的に共通するものである。

また，引用発明２は，インピーダンス調整に際して普通に用いられる可変コンデンサであり，インピーダンス調整に可変コンデンサを用いることができるのは，当業者にとって自明のことである。

（ウ）　本願出願時において，プロセス処理装置が，プロセスレシピにより制御されることは，前記のとおり周知であり，また，プロセスレシピの情報に基づいてプロセス条件が設定されることにより，プロセス処理ごとに適切なプラズマの状態を形成することについても，乙４に開示されている。

（エ）　以上を踏まえると，当業者は，引用例１のプラズマ分布を調整するための工程に関する記載により，事前に設定されたプロセスレシピの情報に基づいて，各プロセスにおけるプラズマ分布を均一にするようにバリコンのインピーダンスを制御する手段を備えることを想起するといえ，さらに，引用例２の記載に接した当業者は，このインピーダンスを制御する手段の具体的な構成として，各プロセスに対応して予め定めた，ＲＯＭ等に記憶されている制御データを読み出して可変コンデンサにより自動的にインピーダンスを調整する「インピーダンス制御回路」を採用することを容易に想到するというべきである。

よって，補正発明は，引用発明１に引用発明２を適用することにより，当業者が
容易に発明をすることができたものであり，その旨の審決の判断には誤りがない。

以上によれば，審決による補正発明の独立特許要件の判断（特許法２９条２項）
には誤りがない。

（２）取消事由２（補正前発明の容易想到性判断の誤り）

補正発明は，補正前発明に限定を加えたものであるところ，上記のとおり，補正発明は，引用発明１及び引用発明２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から，補正前発明も補正発明と同様に，引用発明１及び引用発明２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。

よって，審決における補正前発明の容易想到性の判断に誤りはない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：引用文献２に記載された発明の認定について

引用文献２には，インピーダンス制御データをＲＯＭ等に記憶し，各プロセス条件に応じ制御データに従って可変コンデンサの容量を調整する手段（段落００４８等）が記載されているが，インピーダンス調整対象は，インピーダンス整合器であり，補正発明のようなプラズマ密度分布のためのインピーダンス調整ではない。

審決・判決では，引用文献２に記載されたインピーダンス制御手段は，整合器に限らず広くインピーダンス調整に用いることが可能であるとし，引用発明１におけるプラズマ密度分布のためのインピーダンス調整に引用文献２に記載されたインピーダンス制御手段を適用容易とした。

原告は，引用文献２から抽出される引用発明２の認定について，特殊な用途に特化したものであると主張しているのに対し，審決・判決では，広く用いられるものであるとし相違していることから，引用発明２としての認定について検討を行った。

ア　引用文献２に記載されているのは，整合器のためのインピーダンス調整であり，引用例２の記載だけからは，広く用いられるもの，具体的には，整合器以外のプラズマ密度分布のためのインピーダンス調整にも用いられるものという発想は出てこないのではとの意見があった。

イ　審決・判決では，「引用発明２はインピーダンス調整に際してごく普通に用いられる可変コンデンサを用いたものであり，引用発明２がインピーダンス整合器に限らず，広くインピーダンス調整のために用いることが可能であることは当業者にとって自明である」としており，可変コンデンサを用いたインピーダンス調整の技術自体は，当たり前の技術であり，広く用いること

が可能であるとしているようである。確かに，可変コンデンサを用いたインピーダンス調整の技術は，技術常識であるといえることを踏まえれば，広く用いられるものであるとしたのは妥当であったとの意見があった。逆に，技術常識を考慮しなければ，広く用いられるものとすることは困難であったろうとの意見があった。

（２）検討事項２：引用文献１に記載された発明の認定について

審決では，引用発明の制御に関して「バリコンでインピーダンスの値を変化させることで二系統の誘導結合アンテナに流れる高周波電流の大きさを制御することによりプラズマ分布を制御する」構成を認定している。一方，判決では，「引用例１のプラズマ分布を調整するための工程に関する記載に接した当業者は，事前に設定されたプロセスレシピの情報に基づいて，各プロセスにおけるプラズマ分布を均一にするようにバリコンのインピーダンスを制御する手段を備えることを想起するといえる。」としている。そこで，審決での認定に加え「事前に設定されたプロセスレシピの情報に基づいて，各プロセスにおけるプラズマ分布を均一にする」点も引用文献１から想起すると判決で言及している点について検討した。

ア　判決では，審決では引用していなかった段落００６５から００６９までの記載及びプロセス処理装置がプロセスレシピにより制御されることが周知技術（乙１～４）であることも踏まえて，「引用例１のプラズマ分布を調整するための工程に関する記載に接した当業者は，・・・ことを想起するといえる。」としている。このロジックについて妥当であるとする意見と，引用発明の認定としては，言い過ぎではないかとの意見が出された。また，「想起する」という言葉には，判断が紛れ込んでいるように見えるから，判決の「２（１）ア　引用発明１の特徴及び引用例１の記載について」で記載するよりは，「３　補正発明に関する容易想到性判断について」で記載した方がよかったのではとの意見があった。

イ　一方，審決においても判決と同様に，引用文献１の段落００６５から００６９までの記載からプロセスレシピを用いた制御がされることについて，引用発明１の構成として踏み込んで認定してもよかったのではとの意見があった。

（３）上記（１），（２）のまとめ

本事案の発明は，引用文献１に記載された技術事項，及び引用文献２に記載

された技術事項を単に組み合わせるだけで至る発明ではなく，本事案の発明に至るには，記載された技術事項に加え，周知技術や自明な技術事項を考慮することで，引用発明１及び引用発明２を認定することが必要であったものである。

そのため，引用発明１の認定には，周知技術であることを示すための文献（乙１～４等）を提示することで，より踏み込んだ認定を行い，引用発明２の認定では，自明な技術事項を考慮することで，引用文献２に記載されていた特有な構成（整合器）で用いられているインピーダンス調整の技術を他の構成で用いられているインピーダンス調整にも用いられる技術であると上位化した認定をしていた。

このように，本事案は，より踏み込んだ認定，上位化した認定は，周知技術や自明な技術事項を考慮し，その考慮が合理的である限り妥当な認定とされることを示唆するものであると思う。

また，周知技術や自明な技術事項について，どこまで周知や自明といえて，どこからいえないのか，文献などを示して注意深く検討することも必要であろう。

（４）検討事項３：一致点，相違点について

ア　審決では，相違点について「補正発明は「アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られる前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定され，所定のアプリケーションが選択された際にそのアプリケーションに対応する前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段」を有しているのに対して，引用発明がそのような制御手段を有するかどうか不明な点。」としているが，判断において「そして，引用発明がウエハを処理するための装置であることを考慮すれば，引用発明が「バリコンでインピーダンスの値を変化させることで」「プラズマ分布を制御する」のは，アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られるようにインピーダンスを調整するものであることは明らかである。」とし，一旦相違点を大きく認定し，相違点の判断の中で小さな相違点に変更しているように見える。このように，相違点を変更することは問題にならないのかとの意見があった。また，小さな相違点に変更するなら，予め一致点及び相違点の認定において，一致点を踏み込んで認定してもよいのではないかとの意見があった。

この意見に対し，判決は，審決のとおり，相違点を認定し，その相違点の内，まず引用発明１に相違点１に係る制御手段が存在しないのか否かを検討し，引用例１のプラズマ分布を調整するための工程に関する記載に接

した当業者は，事前に設定されたプロセスレシピの情報に基づいて，各プロセスにおけるプラズマ分布を均一にするようにバリコンのインピーダンスを制御する手段を備えることを想起すると判断し，次に引用発明２は，インピーダンス調整に際して普通に用いられる可変コンデンサであり，インピーダンス調整に可変コンデンサを用いることができるのは，当業者にとって自明のことであると判断しているのであるから，上記の意見のように，一旦相違点を大きく認定し，相違点の判断の中で小さな相違点に変更しているのではないとの意見があった。

イ　補正発明は，「異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ」を備え，「複数のアンテナ部の電流値を制御し，前記処理室内に形成される誘導結合プラズマのプラズマ密度分布を制御する」のに対し，引用文献１に記載された実施例２ないし６は，２系統の誘導結合アンテナを備えるが，さらに静電容量結合アンテナを備え，２系統の誘導結合アンテナ及び静電容量結合アンテナのそれぞれに流れる高周波電流を制御するものであり，相違しているが，審決及び判決では，相違点にはなっていない。この点は相違点にならないかとの意見が出された。

これに対し，以下の意見が出された。

本願クレームには，静電容量結合アンテナについての記載はないので，そのアンテナがあるのかないのか分からない。発明の詳細な説明及び図面においても静電容量結合アンテナについて何ら触れられておらず，静電容量結合アンテナを用いない誘導結合アンテナ専用の発明とも考えられるが，はっきりしない。よって，補正発明は，静電容量結合アンテナを備えるものを除外しているともしていないともいえない。

補正発明と引用発明１との対比において，対比に関係する要素とはならなかったが，制御の仕方の違い等がクレームに反映されていたなら相違点として抽出することになったであろう。ただし，本事案については，そのような事情はなかったと考えられるので，相違点にはならなかったのではとの意見が出された。

（５）検討事項４：容易想到性の判断について

「当業者は，引用例１のプラズマ分布を調整するための工程に関する記載により，事前に設定されたプロセスレシピの情報に基づいて，各プロセスにおけるプラズマ分布を均一にするようにバリコンのインピーダンスを制御する手段を備えることを想起する」ことを前提にすれば，引用文献２に記載された，自動的にインピーダンスを調整する具体的構成を採用することは容易であるとの

判決の判断は妥当なものと考えられる。

（６）その他

ア　原告が取り得た方策について以下のような意見が出された。

誘導結合アンテナは平面上の所定のパターンをなす平面アンテナ（平面アンテナのパターンがプラズマ密度分布を決める重要なファクター）を用いて，複数のアプリケーションに対応して高精度のプラズマ密度分布制御を行うことが目的であったことを手がかりに，アンテナに関する構成を限定する補正をし，有効な効果を主張することで，特許査定の道もあったのではないかとの意見が出された。

イ　判決において，引用発明１の認定を周知技術を考慮して踏み込んでしていることから，容易想到性の判断においては，引用文献２よりも乙1～４の方が重要な文献であったように思う。このような重要な文献である乙1～４，特に乙４は，新たな証拠の提示になっていないか疑問であるとの意見があった。

この意見に対し，乙1～４は，引用文献１に記載されているプロセスレシピを用いた制御が周知技術であることを示すために引用されたものであるから，新たな証拠の提示というものではないのではとの意見が出された。

第３事例（特実機械３）

審判番号	不服２０１２－７１６４号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０１７７号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２６年２月２７日判決言渡
出願番号	特願２００８－５２３８４９
発明の名称	ステップダウン型電圧変換器

１　事件の概要

原告が，補正の目的要件について前置報告書において言及されていないため手続に瑕疵があること，補正の目的要件を満たすこと，独立特許要件を満たすことを主張した。これに対し，裁判所においては，補正の目的要件については審決に誤りがあると判断したものの，独立特許要件については審決の判断が正しいため，審決の結論に誤りはないとして原告の主張が否定された事案。前置報告書の法的取り扱い，特許請求の範囲の減縮に該当するか否か，独立特許要件を判断する際の判断手法などが争点となった事案である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：特許請求の範囲の減縮について

（２）検討事項２：２９条１項３号について

３　審決の概要

（１）本願補正発明の却下について

［補正の却下の決定の結論］

平成２４年４月１９日付の手続補正（以下，「本件補正」という。）を却下する。

［理由Ｉ］

（１）補正の内容

本件補正前の特許請求の範囲は，以下のとおりである。

「【請求項１】

入力電圧（ＶＩＮ）から出力電圧（ＶＯＵＴ）を生成するためのステップダウン型

電圧変換器（１００）であって，

第１端子（１１２）と第２端子（１１４）とを有し，該第２端子（１１４）が前記
出力電圧（ＶＯＵＴ）と電気的に結合されているスイッチ（１１１）と，
第１端子（１１８）と第２端子（１２０）とを有し，該第２端子（１２０）が前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と電気的に結合されている整流器（１１７）と，
前記スイッチ（１１１）の前記第１端子（１１２）を前記入力電圧（ＶＩＮ）と電気的に結合する第１インダクタ（１２４）と，
前記第１インダクタ（１２４）と磁気的に結合され，前記整流器（１１７）の前記第１端子（１１８）を基準電圧（１２８）と電気的に結合する第２インダクタ（１２６）と，
前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と結合され，前記スイッチ（１１１）を制御するよう構成されたスイッチング・コントローラ（１１０）と，
を具備する電圧変換器。　」

これに対し，本件補正により，特許請求の範囲は，以下のように補正された。

「【請求項１】
入力電圧（ＶＩＮ）から出力電圧（ＶＯＵＴ）を生成するためのステップダウン型電圧変換器（１００）であって，
第１端子（１１２）と第２端子（１１４）とを有し，該第２端子（１１４）が前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と電気的に結合されているスイッチ（１１１）と，
第１端子（１１８）と第２端子（１２０）とを有し，該第２端子（１２０）が前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と電気的に結合されている整流器（１１７）と，
前記スイッチ（１１１）の前記第１端子（１１２）を前記入力電圧（ＶＩＮ）と電気的に結合する第１インダクタ（１２４）と，
前記第１インダクタ（１２４）と磁気的に結合され，前記整流器（１１７）の前記第１端子（１１８）を基準電圧（１２８）と電気的に結合する第２インダクタ（１２６）と，
前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と結合されたスイッチング・コントローラであって，前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と該出力電圧（ＶＯＵＴ）における電流とのうちの少なくとも一方に基づいて前記スイッチ（１１１）を制御するよう構成されたスイッチング・コントローラ（１１０）と，
を具備する電圧変換器。　」

（２）目的要件について
本件補正が，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前

の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の各号に掲げる事項を目的とするものに該当するかについて検討する。

平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項２号の「特許請求の範囲の減縮」は，第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限られ，補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって，かつ，補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請され，補正前の請求項と補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。

スイッチング・コントローラに関し，本件補正前の請求項１は「出力電圧（ＶＯＵＴ）と結合され，スイッチ（１１１）を制御するよう構成されたスイッチング・コントローラ（１１０)」であったものが，本件補正後の請求項１は「出力電圧（ＶＯＵＴ）と該出力電圧（ＶＯＵＴ）における電流とのうちの少なくとも一方に基づいてスイッチ（１１１）を制御するよう構成されたスイッチング・コントローラ（１１０)」となっている。また，本件補正後の請求項１の当該記載に対応するものは，本件補正前の請求項１３，１４に記載されている。

仮に，本件補正前の請求項１が本件補正後の請求項１に対応するものであるとする。本件補正前の請求項１に記載されたスイッチング・コントローラは，出力電圧とは結合されているが電流とは結合されておらず，出力電圧における電流に基づいてスイッチを制御するという課題は解決できなかったものが，本件補正後の請求項１に記載されたスイッチング・コントローラは，出力電圧における電流に基づいてスイッチを制御するという課題を解決し，併せて，出力電圧と該出力電圧における電流の両方に基づいてスイッチを制御するという課題を解決している。

そうであれば，請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の解決しようとする課題が同一である「特許請求の範囲の減縮」には該当しない。

仮に，本件補正前の請求項１３が本件補正後の請求項１に対応するものであるとする。本件補正前の請求項１３，１４は各々本件補正前の請求項１のみを

引用しており，本件補正前の請求項１３に記載されたスイッチング・コントローラは，出力電圧に基づいてスイッチを制御してはいるが，出力電圧における電流に基づいてスイッチを制御するという課題は解決できなかったものが，本件補正後の請求項１に記載されたスイッチング・コントローラは，出力電圧における電流に基づいてスイッチを制御するという課題を解決し，併せて，出力電圧と該出力電圧における電流の両方に基づいてスイッチを制御するという課題を解決している。

更に，本件補正前の請求項１３を引用する請求項は存在しなかったものが，本件補正後の請求項１を引用する請求項が存在するので，所謂増項補正に該当する。

そうであれば，請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の解決しようとする課題が同一であって，補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって，かつ，補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請され，補正前の請求項と補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければない「特許請求の範囲の減縮」には該当しない。

なお，本件補正前の請求項１４と本件補正後の請求項１の対応関係も同様である。

したがって，本件補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とする補正とは認められない。また，本件補正が，請求項の削除，誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的としたものでないことも明らかである。

（３）むすび

したがって，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであるから，特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。

［理由Ⅱ］

上記のとおり，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しないが，仮に本件補正が，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するとして，本件

補正後の前記請求項１に係る発明（以下,「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。

（１）引用例

原査定の拒絶の理由に引用された実願平１－７０５３０号(実開平３－１１３８８号）のマイクロフィルム（以下,「引用例」という。）には，図面と共に以下の事項が記載されている。

ア「従来，チヨツパ型の電源回路においては，スイツチング素子としてバイポーラのトランジスタを用いるものと,電界効果型トランジスタを用いるものとがある。

すなわち第５図に示すように,バイポーラのトランジスタ１を用いる電源回路２においては,商用電源３をダイオードブリツジ４及びコンデンサ５に与えて直流電源に変換した後，コイル６を介して駆動回路７に与える。

駆動回路７は，電源回路２の出力電圧ＶＯＵＴに応じて，トランジスタ８に出力する駆動信号を制御するようになされている。」(明細書第２頁９行～第３頁２行)

イ「これに対して電界効果型トランジスタにおいては，駆動が容易なことから，ドライブトランス１０を省略して全体の構成を簡易化し得る。

すなわち第６図に示すように,電界効果型トランジスタ１５を用いた電源回路１６においては,駆動回路７のアース側及び電界効果型トランジスタ１５のソース側をコンデンサ１７を介して接地する。

ちなみに電界効果型トランジスタ１５は,Ｎチヤンネル型の電界効果型トランジスタが用いられている。

さらに駆動回路７の出力を直接電界効果型トランジスタ１５のゲートに与えると共に，電界効果型トランジスタ１５のドレインを，スイツチングトランス１８の１次巻線を介して電源に接続する。

これにより駆動回路７で直接電界効果型トランジスタ１５を駆動して,スイツチングトランス１８の１次電流を制御することができる。

これに対してスイツチングトランス１８の２次巻線側は,一端が接地されると共に,他端がダイオード１９を介して電界効果型トランジスタ１５のソース側に接地される。

これによりダイオード１９を介して所望の出力電圧ＶＯＵＴを得るようになされている。」（明細書第３頁１８行～第５頁１行）

ウ「第６図との対応部分に同一符号を附して示す第１図」（明細書第７頁２～３行）

上記記載及び図面を参照すると，入力電圧から出力電圧ＶＯＵＴを得るためのチョツパ型の電源回路が示されている。

上記記載及び図面を参照すると，ソースが出力電圧ＶＯＵＴと電気的に結合されている電界効果型トランジスタ１５と，アノードとカソードとを有し，該カソードが出力電圧ＶＯＵＴと電気的に結合されているダイオード１９が示されている。

上記記載及び図面を参照すると，ダイオード１９のアノードを接地するスイツチングトランス１８の２次巻線が示されている。

上記記載事項からみて，引用例には，

「入力電圧から出力電圧ＶＯＵＴを得るためのチヨツパ型の電源回路であって，

ドレインとソースとを有し，該ソースが出力電圧ＶＯＵＴと電気的に結合されている電界効果型トランジスタ１５と，

アノードとカソードとを有し，該カソードが出力電圧ＶＯＵＴと電気的に結合されているダイオード１９と，

前記電界効果型トランジスタ１５の前記ドレインを電源に接続するスイツチングトランス１８の１次巻線と，

前記ダイオード１９のアノードを接地する前記スイツチングトランス１８の２次巻線と，

前記電界効果型トランジスタ１５を駆動して前記スイツチングトランス１８の１次電流を制御するよう構成された駆動回路７と，

を具備するチヨツパ型の電源回路。」

との発明（以下，「引用発明」という。）が記載されている。

（２）対比

そこで，本願補正発明と引用発明とを対比すると，引用発明の「得る」，「チヨツパ型の電源回路」，「ドレイン」，「ソース」，「電界効果型トランジスタ１５」，「アノード」，「カソード」，「ダイオード１９」，「スイツチングトランス１８の１次巻線」，「スイツチングトランス１８の２次巻線」，「駆動回路７」は，それ

ぞれ本願補正発明の「生成する」,「電圧変換器」,「第１端子（１１２)」,「第２端子（１１４)」,「スイッチ（１１１)」,「第１端子（１１８)」,「第２端子（１２０)」,「整流器（１１７)」,「第１インダクタ（１２４)」,「第２インダクタ（１２６)」,「スイッチング・コントローラ（１１０)」に相当する。

その機能をも考慮すると，引用発明の「入力電圧から出力電圧ＶＯＵＴを得るためのチヨツパ型の電源回路」は，本願補正発明の「入力電圧（ＶＩＮ）から出力電圧（ＶＯＵＴ）を生成するためのステップダウン型電圧変換器（１００)」に相当する。引用発明の「電界効果型トランジスタ１５のドレインを電源に接続するスイツチングトランス１８の１次巻線」は，本願補正発明の「スイッチ（１１１）の第１端子（１１２）を入力電圧（ＶＩＮ）と電気的に結合する第１インダクタ（１２４)」に相当する。トランスは一次巻線と二次巻線が磁気的に結合されており，接地電位は基準電位であるから，引用発明の「ダイオード１９のアノードを接地するスイツチングトランス１８の２次巻線」は，本願補正発明の「第１インダクタ（１２４）と磁気的に結合され，整流器（１１７）の第１端子（１１８）を基準電圧（１２８）と電気的に結合する第２インダクタ（１２６)」に相当する。引用発明の「電界効果型トランジスタ１５を駆動してスイツチングトランス１８の１次電流を制御するよう構成された駆動回路７」は，本願補正発明の「スイッチ（１１１）を制御するよう構成されたスイッチング・コントローラ（１１０)」に相当する。

したがって，両者は，

「入力電圧から出力電圧を生成するためのステップダウン型電圧変換器であって，

第１端子と第２端子とを有し，該第２端子が前記出力電圧と電気的に結合されているスイッチと，

第１端子と第２端子とを有し，該第２端子が前記出力電圧と電気的に結合されている整流器と，

前記スイッチの前記第１端子を前記入力電圧と電気的に結合する第１インダクタと，

前記第１インダクタと磁気的に結合され，前記整流器の前記第１端子を基準電圧と電気的に結合する第２インダクタと，

前記スイッチを制御するよう構成されたスイッチング・コントローラと，

を具備する電圧変換器。」

の点で一致し，以下の点で一応相違している。

〔相違点〕

本願補正発明は，出力電圧と結合されたスイッチング・コントローラであって，出力電圧と該出力電圧における電流とのうちの少なくとも一方に基づいてスイッチを制御するのに対し，引用発明は，スイッチを制御してはいるが，スイッチング・コントローラ（「駆動回路７」が相当）が何と結合され，何に基づいて制御を行っているか明示が無い点。

（３）判断

上記アに基づけば，駆動回路７は，電源回路２の出力電圧ＶＯＵＴに応じて，トランジスタ８に出力する駆動信号を制御するようになされており，これは，駆動回路は出力電圧ＶＯＵＴに結合されて，出力電圧ＶＯＵＴに基づいてトランジスタ８を制御することを意味しており，トランジスタ８を制御することは結果として主スイッチング素子であるトランジスタ１を制御することとなる。

上記ウに基づけば，異なる図面において対応部分に同一符号を附していることが読み取れ，引用例の第１図，第２図，第５図，第６図に駆動回路７が示されているから，何れの図面においても駆動回路７は同じ機能を有することを意味している。

そうであれば，引用発明において，電界効果型トランジスタ１５の制御は出力電圧ＶＯＵＴと結合された駆動回路７が出力電圧ＶＯＵＴに基づいて行うこととなるから，引用例には「出力電圧と結合された駆動回路であって，前記出力電圧に基づいて電界効果型トランジスタ１５を制御するよう構成された駆動回路」が記載されているものと認められ，当該引用例の記載は上記「（２）対比」に基づけば，「出力電圧と結合されたスイッチング・コントローラであって，前記出力電圧に基づいてスイッチを制御するよう構成されたスイッチング・コントローラ」に相当する構成であるものと認められる。

本願補正発明は，出力電圧と該出力電圧における電流とのうちの少なくとも一方に基づいてスイッチを制御しているから，出力電圧と該出力電圧における電流の一方のみに基づいてスイッチを制御していればよく，引用例の「出力電圧と結合された駆動回路であって，前記出力電圧に基づいて電界効果型トランジスタ１５を制御するよう構成された駆動回路」は，本願補正発明の「出力電圧と結合されたスイッチング・コントローラであって，出力電圧と該出力電圧における電流とのうちの少なくとも一方に基づいてスイッチを制御するスイッチング・コントローラ」に相当し，本願補正発明と引用発明に差異があるとは認められず，本願補正発明は引用発明と同一である。

したがって，本願補正発明は，引用発明と同一と認められ，特許法第２９条第１項第３号の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができな

いものである。

３．本願発明について

本件補正は上記のとおり却下されたので,本願の請求項１に係る発明(以下,同項記載の発明を「本願発明」という。）は，平成２２年１２月６日付手続補正書の上記した特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるものである。

（１）引用例

原査定の拒絶の理由に引用された引用例及びその記載事項は,上記「２.［理由Ⅱ（１)」に記載したとおりである。

（２）対比・判断

本願発明は，上記２．で検討した本願補正発明から実質的にスイッチング・コントローラの限定事項である「出力電圧（ＶＯＵＴ）と該出力電圧（ＶＯＵＴ）における電流とのうちの少なくとも一方に基づいて」を省くものである。

そうすると，本願発明の構成要件を全て含み，さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が，前記「２．［理由Ⅱ］（３)」に記載したとおり，引用発明と同一と認められたから，本願発明も，同様の理由により，引用発明と同一と認められる。

以上のとおり，本願発明は,引用発明と同一と認められるから，特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。

４　判決の概要

（１）取消事由１（手続的瑕疵）について

原告は,審決が補正の目的要件違反を理由に本件補正を却下した措置について，原告は何ら防御・反論の機会を与えられていないのであるから，審決は手続的瑕疵を有するものであり違法として取り消されるべきであると主張する。

しかし,以下のとおり，拒絶査定不服審判の日から３０日以内に特許請求の範囲についてする補正について，目的要件違反を理由として却下するときは,審判請求人に対して，その旨を通知し，意見を述べる機会を与えることは，特許法上，必要的な措置とはされていない。

平成１８年法律第５５号改正附則３条１項は,「第二条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第十七条の二，第十七条の三，第三十六条の二，第四十一条，第四十四条，第四十六条の二，第四十九条から第五十条の二まで，第五十三条，第百五十九条及び第百六十三条の規定は，この法律

の施行後にする特許出願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の例による。」と規定している。ここでいう「第二条の規定による改正後の特許法」は，平成１９年４月１日施行の特許法であり，「なお従前の例による」とされているのは，平成１７年４月１日施行の平成１６年法律第１４７号による改正後の特許法（以下「改正前法」という。）である。本願の国際特許出願日は平成１７年７月２６日であるから，本件補正については，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項により，改正前法が適用されることになる。

改正前法１７条の２第４項は，「前項に規定するもののほか，第一項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。（以下略）」と規定し，同法１７条の２第１項４号は，「拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求の日から三十日以内にするとき。」と規定している。原告は，平成２４年４月１９日に拒絶査定不服審判を請求するとともに，特許請求の範囲について本件補正をしたものであるから，本件補正は，改正前法１７条の２第４項にいう「第一項・・・第四号に掲げる場合」に当たる。

そして，改正前法１５９条１項は，５３条の規定は拒絶査定不服審判に準用する旨を規定し，同法１５９条２項は，５０条の規定は拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する旨を規定しているところ，同法５０条は，「審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし，第十七条の二第一項第三号又は第四号に掲げる場合（同項第三号に掲げる場合にあつては，拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）において，第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは，この限りでない。」と規定している（同法１５９条２項に規定する読替後）。

本件補正は，改正前法１７条の２第１項４号に掲げる場合であるから，同法１５９条２項によれば，審判体は，拒絶をすべき旨の査定を維持しようとする場合において，同法５３条１項の規定による却下の決定をするときは，審判請求人に対し，必ずしも意見書を提出する機会を与える必要はなかったものである。

したがって，審決が補正の目的要件違反を理由に本件補正を却下した措置について，原告に防御・反論の機会が与えられていないとしても，審決に手続的瑕疵はない。

（２）取消事由２－１（目的要件違反の判断の誤り）について

ア　発明特定事項の限定について

本件補正は，請求項１における「前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と結合され，前記スイッチ（１１１）を制御するよう構成されたスイッチング・コントローラ（１１０)」を，「前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と結合されたスイッチング・コントローラであって，前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と該出力電圧（ＶＯＵＴ）における電流とのうちの少なくとも一方に基づいて前記スイッチ（１１１）を制御するよう構成されたスイッチング・コントローラ（１１０)」と補正するものである。これは，「前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と結合され…たスイッチング・コントローラ（１１０)」が「前記スイッチ（１１１）を制御する」本願発明について，本件補正により，「前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と結合されたスイッチング・コントローラー（１１０)」が，「前記出力電圧（ＶＯＵＴ）と該出力電圧（ＶＯＵＴ）における電流とのうちの少なくとも一方」に基づいて，「前記スイッチ（１１１）を制御する」と規定することによって，本願補正発明を特定するために必要な事項を限
定するものと認められる。

イ　産業上の利用分野及び解決課題について

本願発明及び本願補正発明は，いずれも「入力電圧（ＶＩＮ）から出力電圧（ＶＯ　Ｕ　Ｔ）を生成するためのステップダウン型電圧変換器（１００)」であるから，両者の産業上の利用分野は同一である。

また，上記（1）及び（2）によれば，本願補正発明及び本願発明の解決しようとする課題は，従来のステップダウン型変換器においては，スイッチQのゲートを駆動してスイッチQをオン，オフするためにスイッチ・コントローラ２から要求される電圧の振れが大きいという潜在的な問題があったため，入力電圧ＶＩＮが２６５ＶＲＭＳのオーダーの大きなＡＣ電圧である場合は，極めて大きな電圧の振れをゲートに提供しながらゲート電圧をタイミングよく且つ正確に制御するには，スイッチ・コントローラ２が，相対的に複雑な回路設計を必要とし，特化されたコンポーネントを伴うという問題点があったことから，この問題点を，「スイッチＱ１」の「ソース端子２１４」を「出力電圧ＶＯＵＴ」に直結することにより解決しようとするものであることが認められる。したがって，本願発明及び本願補正発明の解決しようとする課題は同一であると認められる。

ウ　まとめ

以上のとおり，本件補正は，本願発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，本願発明と本願補正発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるから，改正前法１７条の２第４項２号にいう「特許請求の範囲の減縮」に該当する。

（３）取消事由２－２（独立特許要件違反の判断の誤り）

引用例の第１図及び第６図に示されたチヨツパ型の電源回路が，電界効果型トランジスタ１５（本願補正発明の「スイッチ」に相当する。）の駆動信号を制御して出力電圧ＶＯＵＴを所定値に保持するための構成を備えていることを当然の常識としていることは上記アで認定したとおりである。

そして，引用例の第１図及び第６図で示されたチョッパ型の電源回路において，当業者にとって自明な技術事項であり，かつ引用発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると引用例自体から理解することができるものとは，上記イの技術常識に照らせば，駆動回路７が，出力電圧ＶＯＵＴと基準電圧とを比較し，求められた誤差電圧に応じて，電界効果型トランジスタ１５のオン・オフ時間比を制御することにより，出力電圧ＶＯＵＴを所定値に保持する構成である。したがって，当業者であれば，引用
例の前記記載と第１図，第６図及び第７図から，その自明な技術事項を十分に読み取れるのであるから，このことは引用例に記載されているに等しいものと認められる。

また，上記の自明な技術事項からすれば，引用発明の駆動回路７（本願補正発明の「スイッチング・コントローラ」に相当する。）は，チヨツパ型の電源回路から得られる出力電圧ＶＯＵＴと基準電圧とを比較するために，出力電圧ＶＯＵＴと結合されていること，また，駆動回路７は，出力電圧ＶＯＵＴと基準電圧とを比較し，求められた誤差電圧に応じて，電界効果型トランジスタ１５のオン・オフ時間比を制御するために，出力電圧ＶＯＵＴに基づいて電界効果型トランジスタ１５を制御するものであることは，引用例に記載されているに等しいものと認められる。

以上によれば，当業者であれば，引用例の記載から，引用発明は，審決が本願補正発明との一応の相違点として認定した，「出力電圧と結合されたスイッチング・コントローラであって，出力電圧と該出力電圧における電流とのうちの少なくとも一方に基づいてスイッチを制御する」との構成を備えていると理解するものと認められる。

したがって，本願補正発明と引用発明との間に構成上の相違はなく，本願補正発明は引用発明と同一である。

以上のとおり，本願補正発明は引用発明と同一であるから，本件補正が独立特許要件に違反するとの審決の判断に誤りはない。

（４）取消事由３（新規性違反の判断の誤り）

また，本願補正発明は，本願発明の発明特定事項を限定したものであるから，

本願補正発明が引用発明と同一である以上,本願発明も引用発明と同一である。したがって,本願の請求項１の発明についての新規性を否定した審決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由３も理由がない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：特許請求の範囲の減縮について

ア　補正前と補正後の「解決しようとする課題の同一」について

被告は,『本件補正前の請求項１に記載された「スイッチング・コントローラ（１１０)」は，出力電圧と結合されて「スイッチ（１１１)」を制御する構成を有しているが，出力電圧における電流に基づいて「スイッチ（１１１)」を制御する構成を特定しておらず，出力電圧における電流に基づいて「スイッチ（１１１)」を制御，即ち出力電流を制御することに関する課題を解決するものではなかったのに対し,本件補正後の請求項１に記載された「スイッチング・コントローラ（１１０)」は，出力電圧における電流に基づいて「スイッチ（１１１)」を制御，即ち出力電流を制御するもので，併せて,出力電圧と該出力電圧における電流の両方に基づいても「スイッチ(１１１)」を制御，即ち出力電流をも制御するというものとなっているから，本願発明と本願補正発明の解決しようとする課題が同一とはいえない』と主張しているのに対し，

裁判所は,『本願補正発明及び本願発明の解決しようとする課題は，従来のステップダウン型変換器においては,スイッチQのゲートを駆動してスイッチQをオン，オフするためにスイッチ・コントローラ２から要求される電圧の振れが大きいという潜在的な問題があったため,入力電圧ＶＩＮが２６５ＶＲＭＳのオーダーの大きなＡＣ電圧である場合は,極めて大きな電圧の振れをゲートに提供しながらゲート電圧をタイミングよく且つ正確に制御するには,スイッチ･コントローラ２が,相対的に複雑な回路設計を必要とし，特化されたコンポーネントを伴うという問題点があったことから,この問題点を,「スイッチＱ１」の「ソース端子２１４」を「出力電圧ＶＯＵＴ」に直結することにより解決しようとするものであることが認められる。したがって,本願発明及び本願補正発明の解決しようとする課題は同一であると認められる。』と認定している。

この主張・認定の相違に基づいて,「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正をする場合の，解決しようとする課題の同一判断について検討した。

（ア）審決では，補正前後の課題について「本件補正前の請求項１に記載されたスイッチング・コントローラは，出力電圧とは結合されているが電流とは結合されておらず,出力電圧における電流に基づいてスイッチを制

御するという課題は解決できなかったものが，本件補正後の請求項１に記載されたスイッチング・コントローラは，出力電圧における電流に基づいてスイッチを制御するという課題を解決し，併せて，出力電圧と該出力電圧における電流の両方に基づいてスイッチを制御するという課題を解決している。」と記載しているが，課題というよりは，課題を解決する手段を記載しているように見える。

（イ）発明が目的とする「課題」の把握に当たっては，その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要と言われていることもあり，「解決手段」の要素が入り込んだ審決の課題の認定は，妥当ではなかったと考えられる。

（ウ）判決では，「従来のステップダウン型変換器においては，・・・という問題点があったことから，この問題点を，・・・することにより解決しようとするものであることが認められる。」と，問題点（課題）と解決手段を区別して認定しており，課題の認定について妥当であったと考える。

（エ）審決においては，補正により付加された構成から導かれる意味合い（目的，課題）を検討すると，補正前後の課題は同一ではないと言おうとしたのではないか。課題の把握にあたっては，補正された事項だけに注目するのではなく，明細書全体の記載に基づいて判断すべきであったのではないか。

（オ）特許法１７条の２第４項（現行特許法の第５項）の「解決しようとする課題の同一」という要件における「同一」とは，補正前の発明の課題が補正後の発明の課題を包含していれば足り，厳密に文字通り同一である必要はない旨を確認した。

イ　「限定的減縮」における形式的な面について

補正前後で，請求項が一対一対応していることを厳格に要求する裁判例（例えば東京高判平成１５年（行ケ）２３０号）と，厳格には要求しない裁判例（例えば知財高判平成１７年（行ケ）１０１９２号）があるところ，本件において，審決は厳格に要求した。

これに対し，判決は，課題の同一性の点を判示して，目的要件を満たしている旨を結論してはいるが，審決において言及している，増項補正や一対一対応の関係か否かについて触れていないとの指摘があった。

この指摘に対し，補正却下については，独立特許要件違反の理由で結論していることから，増項補正や一対一対応の関係について触れなくても結論は変わらないからではないかとの意見があった。

なお，本事案においては正面から争点とされていなかったが，限定的減縮

は審査官に新たなサーチが必要となる外的付加は許されず，内的付加のみが許されると解されるところ，本件補正は，内的付加にあたり，許される限定的減縮である点につき，異論は出なかった。

（２）検討事項２：２９条１項３号について

ア　特許法２９条第１項３号の「刊行物に記載された発明」について

判決では，『特許法２９条１項３号の「刊行物に記載された発明」の認定においては，当業者にとって自明な技術事項であり，かつ引用発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると引用例自体から理解することができる場合については，引用例においてその具体的な構成の記載が省略されていても，その記載があるものと同視することができるというべきである。そこで，次に，引用発明がその構成を備えていることを当然の前提としている，引用発明の技術分野における技術常識について確認する。』と記載し，２つの文献（乙１文献及び乙２公報）を引用して技術常識を認定しているが，本事案の場合，技術常識の認定に文献の引用は必要であったか，との指摘があった。

この指摘に対して，本願補正発明の「出力電圧と結合されたスイッチング・コントローラであって，出力電圧と該出力電圧における電流とのうちの少なくとも一方に基づいてスイッチを制御する」との構成は，引用例には記載されていないが，引用発明が当然に備えているものとして当業者が明らかに読み取れる範囲のものであるため，必ずしも文献の引用は必要ではなかった，との意見があった。

また，本事案の場合，判決では文献を引用して技術常識を確認した上で，この技術常識を参酌して引用例に記載されているに等しい事項を認定し，刊行物に記載された発明を認定しているのに対し，審決では，本願補正発明と引用発明との一応の相違点に関する判断を，判決ほどに明確に説明していない。一般的に，審判官は，当業者にとってあまりにも自明な技術事項については，自明であることの理由に言及することなく審決に記載することが多いが，裁判官は，より厳格に事実認定をするところから，証拠となる文献を引用して，自明とする理由をより論理的に説明する傾向があるのではないか，との意見があった。

審決では，特許法２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない，として新規性を理由に拒絶しており，進歩性については指摘していないが，仮に，この２つの文献（乙１文献及び乙２公報）が出てきていれば，新規性及び進歩性を理由に拒絶できたのではないか，との意見があった。

イ　特許法２９条第１項３号の新規性喪失と，進歩性欠如（特許法第２９条第２項）との立証容易性の関係について

本判決は，「当業者にとって自明な技術事項であり，かつ引用発明がその構成を備えていることを当然の前提としていると引用例自体から理解することができる場合については，引用例においてその具体的な構成の記載が省略されていても，その記載があるものと同視することができる」として，特許法２９条第１項３号の新規性喪失は，必ずしも明示的記載を必要としないことを確認した。

本審決が，進歩性欠如でなく，特許法２９条第１項３号の新規性喪失を理由として拒絶したことは，引用発明と周知技術との組み合わせの動機付けを論証するより，引用文献に記載ありと同視することができることを論証する方が議論し易いと考えたかもしれないという意見があった。

なお，特許法２９条第１項３号の新規性喪失と，進歩性欠如（特許法第２９条第２項）との関係で，何れが論証し易いかはケース・バイ・ケースであり，一般化することは困難であるとの意見があった。

（３）その他：手続的瑕疵について

判決における，「審決が補正の目的要件違反を理由に本件補正を却下した措置について，原告に防御・反論の機会が与えられていなかったとしても，違法性はなく，審決に手続的瑕疵はない。」との判断について，異論は出なかった。

第４事例（特実機械４）

審判番号	不服２０１１－１２０１８号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１００７０号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２６年２月２６日判決言渡
出願番号	特願２０１０－１３３９７１
発明の名称	レンズ駆動装置

１　事件の概要

審決において，新規事項追加に該当するとして分割が認められなかった事例である。原告は，①原出願には内側周壁のない構造のヨークの開示があること，②内側障壁のない構造のヨークに係る構成についての示唆があることを理由に分割要件を満たすことを主張したものの，判決は，取消事由を理由がないとして請求を棄却した事案。

２　検討事項の概要

検討事項１分割出願の特許請求の範囲に記載された事項が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であるか否か

３　審決の概要

（１）本願補正発明（本件補正後の請求項１）

「　外周にコイルを配置し，レンズの光軸方向に移動するキャリアと，
　平面視による四角形状のベースと，
前記ベースの四角形の各辺部の内側に位置し，前記ベースの各角部に対応する位置に形成された平面視による複数の円弧状壁部，前記ベースの四角形の各辺部に対応する位置に形成された直線状の上辺，下辺及び両側辺を有する外側周壁と，前記外側周壁に囲まれ平面視による円形状の開口部を備えていて，前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁とが互いに間隔を空けて配置され，前記ベースの各角部に対応する位置に形成された前記円弧状壁部からなる前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁との間の間隔よりも，前記複数の円弧状壁部間に設けられた前記上辺，下辺及び両側辺に位置する前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁との間の間隔の方が狭いヨークと，
前記ヨークの外側周壁と開口部の周縁との間で，前記ベースの角部に対応

する位置にそれぞれ配置され，前記円弧状壁部の内周側面に配置される平面視による円弧状のマグネットと，を備え，

前記外側周壁の前記直線状の上辺，下辺及び両側辺の外周側を，それぞれ対応する前記ベースの四角形の各辺部に近接させて，前記ヨークが前記ベースに装着されていることを特徴とするレンズ駆動装置。」

（２）　本願の出願日

請求人は，本願が平成１７年１１月１４日に出願した特願２００５－３２８４３３号（以下「原出願」という。）の一部を新たな特許出願としたものである旨主張している。

そこで，請求人の上記主張について検討する。

ア　発明特定事項

本願発明は，ヨークに関して「ベースの各角部に対応する位置に形成された前記円弧状壁部からなる前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁との間の間隔」（以下「特定事項Ｂ」という。）及び「複数の円弧状壁部間に設けられた前記上辺，下辺及び両側辺に位置する前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁との間の間隔」（以下「特定事項Ａ」という。）という発明特定事項並びにこれらの特定事項により規定される「前記ベースの各角部に対応する位置に形成された前記円弧状壁部からなる前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁との間の間隔よりも，前記複数の円弧状壁部間に設けられた前記上辺，下辺及び両側辺に位置する前記外側周壁の内周側面と前記開口部の周縁との間の間隔の方が狭いヨーク」という発明特定事項（以下「特定事項Ｃ」という。）を有する。

イ　原明細書等の記載

原出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「原明細書等」という。）には，以下の記載がある。

（ア）「【背景技術】

【０００２】

特許文献１には，略筒状を成すヨークと，ヨークが装着されるベースと，レンズを保持するキャリアと，コイルと，マグネットとを備え，コイルに電流を流すことでキャリアがレンズの光軸方向に移動する技術が開示されている。係るレンズ駆動装置ではヨークが内側周壁と外側周壁とを互いに間隔を開けて配置しており，内側周壁と外側周壁との間に周方向にリング状のマグネットを配置している。

【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２８００３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかし，上述の特許文献１に記載の従来技術では，内側周壁と外側周壁との間にリング状のマグネットを配置しているので，周方向の全体に渡って内側周壁と外側周壁との間隔をマグネットの厚み分以上とる必要があり，ベースの外形寸法も大きくなってレンズ駆動装置の小型化を図り難いという問題があった。
【０００５】
本発明は，ベースの外形寸法を小さくして装置の小型化を図ることができるレンズ駆動装置を得ることを目的とする。」
(イ)「【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記課題を解決するために，請求項１に記載された発明は，略筒状を成すヨークと，ヨークが装着されるベースと，レンズを備えるキャリアと，コイルと，マグネットとを備え，コイルに通電して生じる電磁力によりキャリアをレンズの光軸方向に移動するレンズ駆動装置であって，ベースは平面視略四角形状であり，ヨークはベースの内側に位置しており，ヨークは互いに間隔を開けて配置された外側周壁と内側周壁とを有し，内側周壁は円環状であり，マグネットは外側周壁と内側周壁との間で且つベースの角部に対応する位置にそれぞれ配置し，ベース角部に位置する外側周壁と内側周壁との間隔よりも，ベース辺部に位置する外側周壁と内側周壁との間隔を狭くしていることを特徴とする。」
(ウ)「【００１０】
請求項５に記載された発明は，略筒状を成すヨークと，ヨークが装着されるベースと，レンズを備えるキャリアと，コイルと，マグネットとを備え，コイルに通電して生じる電磁力によりキャリアをレンズの光軸方向に移動するレンズ駆動装置であって，ベースは平面視略四角形状であり，ヨークはベースの内側に位置しており，ヨークは平面視略四角形状の外側周壁とキャリアが移動する平面視円形状の開口部とを有し，外側周壁の角部には平面視略三角形状のマグネットを嵌合しており，マグネットが対向する開口部の縁のみにヨークの内側壁を立設していることを特徴とする。」
(エ)「【発明の効果】
【００１１】

請求項１に記載の発明によれば，マグネットを内側周壁と外側周壁との間におけるベースの角部に対応する位置にそれぞれ配置し，ベース角部に位置する外側周壁と内側周壁との間隔よりもベース辺部に位置する外側周壁と内側周壁との間隔を狭くしているので，外側周壁をベースの辺部（四角形の一辺）と略同一位置になるようにヨークをベースに装着した場合には，マグネットの厚み分だけ平面視におけるベースの外形寸法を小さくできレンズ駆動装置の小型化を図ることができる。」

(オ)「【００１７】

請求項５に記載の発明によれば，外側周壁の角部に平面視略三角形状のマグネットを嵌合してあるので，三角形の頂点と頂点に対向する辺との間の距離を大きくでき，外形寸法を小さくしつつマグネットの磁束密度を大きくできる。

【００１８】

マグネットをベース辺部に配置しないですむので，ベース角部に位置する外側周壁と内側壁との間隔よりもベース辺部に位置する外側周壁と開口部の縁との間隔を狭くでき，ベースの外形寸法を小さくできレンズ駆動装置の小型化を図ることができる。

【００１９】

マグネットが対向する開口部の縁のみに円弧状の内側壁を設けてあり，マグネットを配置しない外側周壁が対向する開口部の縁には内側壁を設けていないので，内側壁を設けない部分だけヨークを削減でき，レンズ駆動装置の軽量化及び省コスト化を図ることができる。」

(カ)「【発明を実施するための最良の形態】

【００２０】

以下に，添付図面を参照して，本発明の実施の形態を詳細に説明する。図１は第１実施の形態に係るレンズ駆動装置のヨークを抜き出して示す斜視図，図２は図１に示すヨークの平面図，図３は第１実施の形態に係るレンズ駆動装置の分解斜視図，図４はレンズ駆動装置の全体を示す斜視図，図５は図４に示すレンズ駆動装置のＣ－Ｃ断面図である

第１実施形態に係るレンズ駆動装置１は，携帯電話のオートフォーカスレンズに組み込むものであり，略コ字状のヨーク３と，ヨーク３が装着されるベース５と，ベース５を支えるフレーム６と，ヨーク３の内周側に配置される円筒形状のキャリア７と，キャリア７の外周側に配置されるコイル１０と，キャリア７の光軸方向前側の位置に配置される前側スプリング９と，キャリア７の光軸方向後ろ側の位置に配置される後側スプリング１１とを備えている。

【００２１】

ベース５は平面視略四角形状であり，略平坦状の基底部５ａと基底部５ａの四角に立設して設けたベース側接続部５ｂとを備えている。基底部５ａには円形状の開口穴５ｃと，ヨーク３の外側周壁３ａに設けた係合突部３ｅが係合する被係合部５ｄとを備えている。フレーム６は平面視略四角形状であり，ベース５にはめ込まれている。ベース５の平面視における外形寸法は約１０ｍｍ×１０ｍｍである。

【００２２】

ヨーク３はベース５の内側に位置し且つ互いに間隔を開けて配置された外側周壁３ａと円環状の内側周壁３ｂとキャリア７が移動する平面視円形状の開口部４とを有し，外側周壁３ａは平面視略四角形状である。外側周壁３ａは平面視線状の平坦状壁部３ｃとベース５の角部に対応する位置にある略円弧状の円弧状壁部３ｄとを周方向に交互に備えている。外側周壁３ａの角位置にある円弧状壁部３ｄには内周側に沿って円弧状のマグネット１３を配置している。尚，ヨーク３の外側周壁３ａは内側周壁３ｂよりも厚みが大きくなっている。」

（キ）「【００２９】

本実施の形態では，マグネット１３を外側周壁３ａと内側周壁３ｂとの間におけるベース５の角部に対応する位置にそれぞれ配置し，ベース角部に位置する外側周壁３ａと内側周壁３ｂとの間隔（図２及び図５に示すＢ）よりもベース辺部５ｅに位置する外側周壁３ａと内側周壁３ｂとの間隔（図２及び図５に示すＡ）を狭くしているので，外側周壁３ａをベース５の辺部（四角形の一辺）５ｅと略同一位置になるようにヨーク３をベース５に装着した場合には，マグネット１３の厚み分だけ平面視におけるベース５の外形寸法を小さくできる。よって，ヨーク３の平面視における外径寸法を小さくできレンズ駆動装置の小型化を図ることができる。」

（ク）「【００３３】

次に，他の実施の形態を説明するが，以下の説明において，上述した第１実施の形態と同一の作用効果を奏する部分には同一の符号を付することにより，その部分の詳細な説明を省略し，以下の説明では上述の第１実施の形態と異なる点を主に説明する。図６は第２実施の形態に係るレンズ駆動装置のヨークを抜き出して示す斜視図，図７は図６に示すヨークの平面図である。

【００３４】

図６及び図７に示すように，ヨーク３の外側周壁３ａは平面視略四角形状であり，外側周壁３ａの角部に平面視略三角形状のマグネット１３を配

置している。マグネット１３の内周面１３ａは略円弧状になっており，ヨーク３の内側周壁３ｂとマグネット１３の内周面１３ａとの間が等間隔になっている。」

(ケ)「【００３７】

次に図８及び図９を用いて第３実施の形態について説明する。図６は第２実施の形態に係るレンズ駆動装置のヨークを抜き出して示す斜視図，図７は図６に示すヨークの平面図である。

【００３８】

第３実施の形態では，外側周壁３ａの角部に平面視略三角形状のマグネット１３を嵌合してあると共に，マグネット１３が対向する開口部４の縁４ａにのみ平面視円弧状の内側壁３ｇを配置している。また，マグネット１３は外側周壁３ａに当接する三角形の一方の辺１３ｃが三角形の他方の辺１３ｄよりも長くなっており，隣り合う２つのマグネット１３の端部１３ｅ同士が互いに当接している。

【００３９】

マグネット１３をベース辺部に配置しないですむので，ベース角部に位置する外側周壁３ａと内側壁３ｇとの間隔（図９に示すＣ）よりもベース辺部に位置する外側周壁３ａと開口部４の縁４ａとの間隔（図９に示すＤ）を狭くでき，ベース５の外形寸法を小さくできレンズ駆動装置１の小型化を図ることができる。

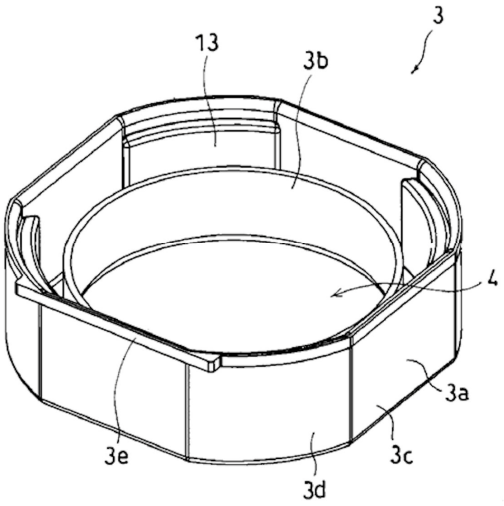
【００４０】

本実施の形態では，マグネット１３が対向する開口部４の縁４ａのみに円弧状の内側壁３ｇを設けてあり，マグネット１３を配置しない外側周壁３ａが対向する開口部４の縁４ａには内側壁３ｇを設けていないので，内側壁３ｇを設けない部分だけヨーク３を削減でき，レンズ駆動装置１の軽量化及び省コスト化を図ることができる。」

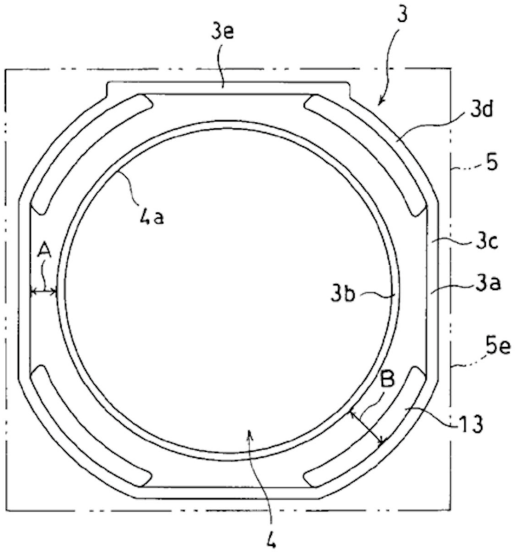
(コ)「【００４５】

上述の第１実施形態及び第２実施の形態ではヨーク３の内側周壁３ａを円環状に設けているが，これに限定されず，マグネット１３が対向する開口部４の縁４ａのみに内側壁３ｇを形成しても良い。」

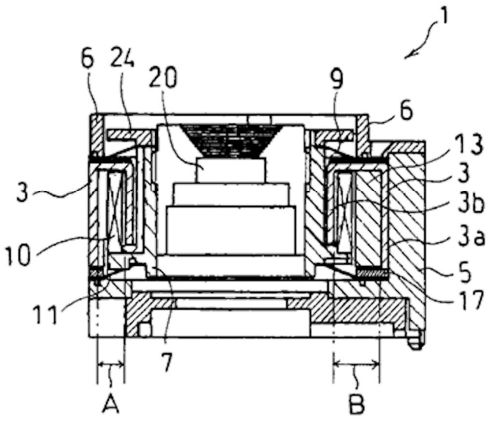
【図１】


3
13
3b
4
3a
3e
3c
3d

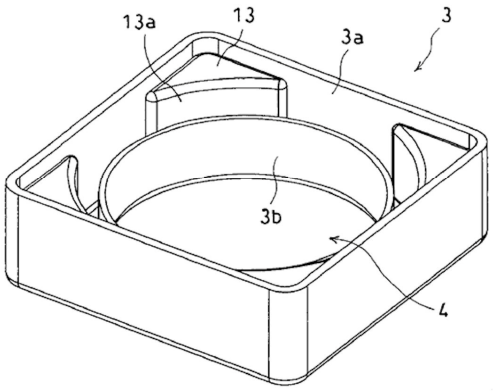
【図２】


3e
3
3d
5
4a
A
3c
3b
3a
5e
B
13
4

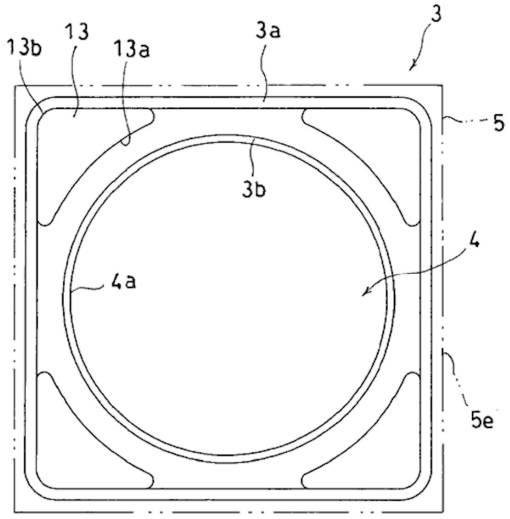
【図５】


1
6
24
20
9
6
13
3
3
3b
10
3a
5
11
17
7
A
B

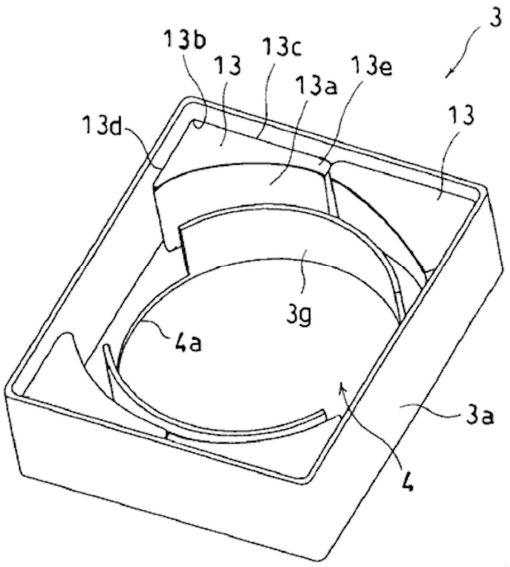
【図６】


13a
13
3a
3
3b
4

【図７】



【図８】



ウ　検討

（ア）特定事項Ａを直接的に記載した箇所は原明細書等には見当たらないが，特定事項Ａに関連した記載として「ベース角部に位置する外側周壁３ａと内側壁３ｇとの間隔（図９に示すＣ）よりもベース辺部に位置する外側周壁３ａと開口部４の縁４ａとの間隔（図９に示すＤ）を狭くでき」（上記「イ」の摘記事項（ケ）の段落【００３９】）の記載がある。

（イ）特定事項Ｂについても直接的に記載した箇所は見当たらない。特定事項Ｂのうちの「ベースの各角部に対応する位置に形成された前記円弧状壁部からなる前記外側周壁の内周側面と・・・との間の間隔」に関しては，「ベース角部に位置する外側周壁と内側周壁との間隔」（上記「イ」の摘記事項（イ），（エ）），「ベース角部に位置する外側周壁３ａと内側周壁３ｂとの間隔（図２及び図５に示すＢ）」（同（キ）），「ベース角部に位置する外側周壁３ａと内側壁３ｇとの間隔（図９に示すＣ）」（同（ケ））のそれぞれの記載が認められる。

（ウ）これらの記載を含む原明細書等の記載を総合して，上記特定事項Ａ，Ｂ及びＣが実質的に記載された事項であるといえるかどうかを検討する。

（ａ）上記各摘記事項，特に下線を付した事項を参酌すれば，原明細書等が外側周壁と内側周壁の間にコイルを配置する構造のヨークを前提としたものであり，内側周壁のない構造のヨークを示唆する記載はない。

（ｂ）図５からは，外側周壁３ａと内側周壁３ｂでマグネット１３を挟んでいるようすが見て取れる。

（ｃ）上記（１）で検討した箇所には，「ベース辺部に位置する外側周壁３ａと

開口部４の縁４ａとの間隔」という記載があるものの，この第３実施例においても「ベース辺部に位置する外側周壁３ａと開口部４の縁４ａとの間隔」と対応するのは，「ベース角部に位置する外側周壁３ａと内側壁３ｇとの間隔（図９に示すＣ）」であって，やはり内側周壁の存在が前提とされている。
（ｄ）特定事項Ｂの「円弧状壁部からなる前記外側周壁」という構成から明らかなとおり，本願発明１は第１実施例を前提とするものであるが，第１実施例は「ベース角部に位置する外側周壁３ａと内側周壁３ｂとの間隔」と「ベース辺部５ｅに位置する外側周壁３ａと内側周壁３ｂとの間隔」の関係を規定するものであって，「外側周壁」と「開口部の周縁との間の間隔」との関係を規定するものではない。

以上の事項を総合的に判断すれば，原明細書等には，少なくとも特定事項Ｂに関する記載や示唆はなく，特定事項Ａと特定事項Ｂを対応させるという技術思想が記載されているということはできない。また，それらの事項によって特定される特定事項Ｃについても，同様である。

ところで，請求人は上記意見書（「第１　手続の経緯」参照）において，
（あ）「原明細書等には，開口部４に内側周壁３ｂや内側壁３ｇを持たないヨークは直接開示していませんが，外周側壁３ａを有するヨーク３において，その開口部４に内側壁３ｇや内周側壁３ｂを持たないヨークが周知であるから，出願時の技術常識を照らして，原明細書等に接した当業者は，例えば，原明細書等の図２，図７や図９を見たときに，開口部に内側周壁３ｂや内側壁３ｇが記載されていても，開口部４に内側周壁３ｂや内側壁３ｇを持たないヨークは明らかであって，その事項が記載されているのと同然であると理解することができます。」
（い）「図２において，内側周壁３ｂがない場合には，間隔Ａは円弧状壁３ｄ，３ｄ間の外側周壁３ａの内側面と開口部４の縁４ａの間隔となり，間隔Ｂは円弧状壁３ｄの内側面と開口部４の縁４ａとの間隔になることは，自明です。」
（う）「本願発明のヨークでは，外側周壁３ａと内側周壁３ｂでマグネット１３を挟んで，コイル１０におけるマグネット１３からの磁束を整えて磁力を高める為のものです。したがって，コイル１０において，マグネット１３からの磁束が整っており磁力が十分高い場合には，内側周壁３ｂが不要になります。」
等と主張する。
しかしながら，
（あ）一般的に，文献に記載されていない事項が周知であるからといって，当該周知事項を当該文献に記載された事項と組み合わせることが当業者にとって

容易であるとしても，周知であるという理由のみで当該事項が当該文献に記載されているといえないことは明らかである。
そうでなければ，出願手続後に出願当初の明細書や図面に限りなく周知技術を付加することが可能となり，先願主義及び書面主義が成り立たなくなるからである。
そして，本願の原明細書等には，請求人が主張する上記周知事項に関する記載も示唆もないのであるから，原明細書等に触れた当業者といえども，当該技術分野に限りなく存在する周知技術の中から，ことさらに上記周知事項を想起する格別の理由はない。
なお，請求人が意見書で周知文献として提示した各文献については，先行技術１及び２にはヨーク自体が存在しない，先行技術３及び４には本願発明の前提となる円弧状及び円形状の外周壁及び開口がない（さらに先行技術４は光軸方向が本願発明とは異なる），先行技術５には本願発明の開口部に相当する構成がない，等の理由から上記周知事項を示す文献とはなり得ない。
（い）請求人の上記（い）の主張は「内側周壁３ｂがない場合には,」という仮定に基づいたものであるが，上記のとおり，原明細書等には「内側周壁３ｂがない」ことに関する記載も示唆もなく，しかも原出願の出願当時，そのような事項が当業者に極めて普通に知られていたという事実もないことから，上記（い）の主張には理由がない。
（う）請求人の上記（う）の主張は，上記（い）と同様「マグネット１３からの磁束が整っており磁力が十分高い場合には,」という仮定に基づいたものであるが，原明細書等にはそのことに関する記載も示唆もなく，しかも，原明細書等に触れた当業者が「マグネット１３からの磁束が整っており磁力が十分高い場合」を想起する格別の理由もないから，上記（う）の主張には理由がない。

したがって，請求人の上記各主張は，いずれも採用できない。

エ　小括
以上のとおりであるから，本願は，原出願の一部を新たな特許出願としたものであるとすることはできない。
したがって，本願の出願日は遡及せず，実際の出願日である平成２２年６月１１日と認める。

４　判決の概要（分割要件について）
特許方４４条１項は,「特許出願人は，次に掲げる場合に限り，二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができ

る。」と規定し，同条２項本文は，「前項の場合は，新たな特許出願は，もとの特許出願の時にしたものとみなす。」と規定している。分割出願が，同条２項本文の適用を受けるためには，分割出願に係る発明が，原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（原出願の当初明細書等）に記載されていること，又はこれらの記載から自明であることが必要である。

（１）原明細書における内側周壁のない構造のヨークの開示について

ア　原明細書には，レンズ駆動装置において，第１実施形態として，外側周壁３ａと円環状の内側周壁３ｂとを有し，外側周壁３ａの角位置に円弧状のマグネット１３を配置することは記載されているが，内側周壁のない構造のヨークに関する明示的な記載はない。

この点について，原明細書に従来技術として記載されている乙１公報には，内側周壁と外側周壁との間に周方向にリング状のマグネットを配置する発明が開示されているので，まず，乙１公報の記載について検討する。

イ　乙１公報（乙１）には，おおむね次の記載がある（図面については，別紙３の乙１公報図面目録を参照。）。

（ア）　【請求項１】コの字形円筒形状のヨークと，ヨークの外壁内面に取付けられるマグネットと，中央位置にレンズを備えるキャリアと，キャリアに装着されるコイルと，ヨークが装着されるベースと，ベースを支えるフレームと，キャリアを支持する２個のスプリングとを備えたレンズ駆動装置において，
２個のスプリングは同一品がキャリアを上下から挟んで支持するように配置し，且つ，それぞれをコイルへの給電経路として機能させ，
コイルに印加する電流値と２個のスプリングの復元力の釣合いによってキャリアに装着されたレンズの移動量を制御することを特徴とするレンズ駆動装置。

（イ）　従来の技術

レンズ駆動装置としては，ステッピングモータと送りねじ伝動機構との組み合わせによる装置が知られている。従来技術では，回転するステッピングモータ１０１のシャフトを歯車１０２を介して送りねじ１０３に伝達して，回転運動を直進運動に変換している。送りねじ１０３上を案内駆動されるナット１０４上には，レンズ１０５が固定されている。したがって，ステッピングモータ１０１の回転角度に従って，レンズ１０５の直線移動量が決定される（段落【０００２】）。

（ウ）　発明が解決しようとする課題

従来技術では，ステッピングモータ１０１，歯車１０２，送りねじ１０３及びナット１０４と言った複雑な伝動機構が必要となるので，装置が大形となり且つ，レンズ１０５の移動量に誤差が伴うという課題がある（段落【０００３】）。そこで，本発明は，小型軽量で且つ，レンズを直線移動させたときの誤差が少

なく，精度の良いレンズ駆動装置を提供することを目的とする（段落【０００４】）。

（エ）　課題を解決するための手段

請求項１に記載の発明は，コの字形円筒形状のヨークと，ヨークの外壁内面に取付けられるマグネットと，中央位置にレンズを備えるキャリアと，キャリアに装着されるコイルと，ヨークが装着されるベースと，ベースを支えるフレームと，キャリアを支持する２個のスプリングとを備えたレンズ駆動装置において，２個のスプリングは同一品がキャリアを上下から挟んで支持するように配置し，且つ，それぞれをコイルへの給電経路として機能させ，コイルに印加する電流値と２個のスプリングの復元力の釣合いによってキャリアに装着されたレンズの移動量を制御することを特徴とする（段落【０００５】）。

（オ）　発明の実施の形態

ヨーク２は軟鉄等の磁性体であり，上面部が閉じたコの字形の円筒形状を成し，円筒状の内壁２ａと外壁２ｂを持つ。コの字形の外壁２ｂの内面には，リング状のマグネット４が装着（接着）される（段落【００１３】）。

円筒状のマグネット４はラジアル（径）方向に磁化されており，コの字形状ヨーク２の内壁２ａ，上面部及び外壁２ｂを経路とした磁路を形成し，マグネット４と内壁２ａ間のギャップには，コイル６が配置される（段落【００１８】）。

ウ　前記イによれば，乙１公報のレンズ駆動装置において，磁性体でできた内壁，上面部，外壁，マグネット及びコイルを経由する磁路が形成されているから，内壁は，磁路を形成するために設けられた構成であるということができる。原出願発明は，従来技術である乙１公報のレンズ駆動装置では，内側周壁と外側周壁との間にリング状のマグネットを配置しているので，周方向の全体に渡って内側周壁と外側周壁との間隔をマグネットの厚み分以上とる必要があり，ベースの外形寸法も大きくなってレンズ駆動装置の小型化を図り難いという問題があることから，ベースの外形寸法を小さくして装置の小型化を図ることを目的とする発明である。したがって，原明細書に記載された内側周壁３ｂについても，乙１公報に記載された内壁と同様に，磁路を形成するために配置されたものということができる（別紙２の【図５】及び別紙３の【図３】参照。この点については，原告らも，外側周壁及び内側周壁を有する構成は，磁束密度Ｂ及び電磁力Ｆを安定させる効果を有するメリットがあると主張している。）。

エ　原出願発明では，内側周壁について特定されているのみならず，原明細書にも，内側周壁がない構成は記載されていない。しかも，原明細書段落【００４５】には，原出願発明の第１実施の形態が内側周壁を有することを前提とした上で，「マグネット１３が対向する開口部４の縁４ａのみに内側壁３ｇを形成しても良い」と記載されている。当該記載は，少なくともマグネットが対抗す

る開口部の縁には内側壁又はこれに対応する内側周壁を形成することを必須とする旨の記載であるから，原明細書には，磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明が記載されているというべきである。

そうすると，内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明を含む本願発明は，原明細書に記載されているということはできない。

また，内側周壁を有するレンズ駆動装置は，内側周壁の厚さ，外側周壁とコイルとの間隔分が寸法上余計に必要となることが明らかであるから，内側周壁を有しない構成を採用することにより，レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有するものである（この点については，原告らも，従来，当業者は，常に磁気回路上のメリットと，小型化及びコストアップに代表されるデメリットとを比較して，内側周壁や内側壁を設けるか否かを選択し，レンズ駆動装置を設計しているものであると主張している。）。

そうすると，レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する，内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明は，磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできない。

以上によれば，本願は，分割要件を充足するものではない。

（２）取消事由２（内側周壁のない構造のヨークに係る構成に係る示唆について）

原告らは，レンズ駆動装置は，ヨークの有無に関し，①ヨークを有しない構成，②外側周壁のみを有するヨークの構成，③外側周壁及び内側周壁を有する構成のいずれかに分類されるところ，先行技術１ないし９によれば，原出願の出願時の技術水準において，内側周壁がなく，かつ，開口部が形成されているヨークは周知技術であるということができるから，当業者にとって内側周壁や内側壁の有無を含めてヨークの設計は自由に行うことができ，原明細書を見た当業者は内側周壁や内側壁のないヨークについても理解することができることは明らかであるなどと主張する。

しかしながら，原明細書には，内側周壁がない構成は記載されておらず，しかも，原明細書段落【００４５】には，原出願発明が内側周壁を有することを前提とした上で，内側壁の設置箇所を「マグネット１３が対向する開口部４の縁４ａ」のみに限定することを許容する旨の記載があるから，当業者は，原明細書には，上記①ないし③のレンズ駆動装置のうち，③の外側周壁及び内側周壁を有する構成の発明が開示されているものと理解するものである。

したがって，原告らの前記主張は採用することができない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：分割要件について

原告は，特定事項Ａ～Ｃは，原明細書等の第１実施形態に関する記載（特に図１～図５，図９，段落【００２９】）から，自明の事項であり，また，内側周壁がなく，かつ，開口部が形成されているヨークは周知技術であるということができるから，原明細書を見た当業者は内側周壁や内側壁のないヨークについても理解することができると主張している。

審決においては，原明細書等には，少なくとも特定事項Ｂに関する記載や示唆はなく，特定事項Ａと特定事項Ｂを対応させるという技術思想が記載されているということはできない。また，それらの事項によって特定される特定事項Ｃについても，同様と判断した。

判決においては，内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明を含む本願発明は，原明細書に記載されているということはできなし，レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する，内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明は，磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできないと判断した。

分割要件，特に分割出願の特許請求の範囲に記載された事項が原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であるか否かについて検討した。

（２）検討結果

・分割出願の明細書等が，原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの判断基準は，補正における新規事項の判断基準と同じであることに，異論はなかった。

・そうすると，ソルダーレジスト大合議の示された「新たな技術事項を導入したか否か」という基準が適用されるので，原出願当時の周知技術を本願明細書等に付加することは，上記の新たな技術事項を導入したものでなく，分割出願の要件を満たしているといえるのではないかという意見があった。

一方，審査基準の 3.1 新規事項を含む補正か否かの具体的な判断手法 (1) (b) に「周知・慣用技術についても，その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえない。」，(2)（注１）の参考判決に「現実に記載されたものから自明な事項であるというためには，現実には記載がなくとも，現実に記載されたものに接した当業者であれば，だれもが，その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事

項であるといえなければならず，その事項について説明を受ければ簡単に分かる，という程度のものでは，自明ということはできないというべきである。」とあるように，原出願当時の周知技術を本願明細書等に付加したことだけを理由に新たな技術事項を導入したものでないとはいえないのではとの意見があった。
・本件判決は，特許法 44 条 1 項を引用した上で，分割要件の一般論として「分割出願が，同条２項本文の適用を受けるためには，分割出願に係る発明が，原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（原出願の当初明細書等）に記載されていること，又はこれらの記載から自明であることが必要である。」と判示しており，自明でなくても新たな技術事項を導入していないという場合が有り得るかを含めて，ソルダーレジスト大合議が示した基準に言及していない。
本件判決は，同事案における当て嵌めにおいても，原出願の出願時の技術水準において，内側周壁を有しないヨークが周知技術であった旨の原告（出願人）の主張に対し，原明細書に内側周壁を有しないヨークが開示されておらず自明でもない旨を判示しているだけであり，同事案において周知技術の適用が何故に新たな技術事項を導入して許されないのかについて，言及されていない。
この点については，ソルダーレジスト大合議の基準を当て嵌めても，更なる小型化という新たな課題・作用効果が発生するため，何れにしても分割要件は否定される事案であったという意見があった。

・原出願当時の周知技術を本願明細書等に付加することにより，本願発明に新たに効果が発生する等の効果が変更する場合は，実質的に発明が変更してしまうから，分割出願の要件を満たしていないことになるのではないかという意見があった。
・本件の場合，（直線状の）辺部のマグネットを取り除いたことによる小型化との効果は，原出願，本願において変更がないものの，本願発明は，内側周壁がないものを含んでいるから，さらに寸法を小さくできるという効果を奏することになる。この点につき，原出願の出願当初の明細書等には記載されていない。
また，判決においても指摘しているように，磁束密度を調整するヨークは，原明細書には磁路を形成するための内側周壁を必須の構成とする発明が記載されているが，内側周壁がないものを含む本願発明は，原明細書に記載されていないといえる。
以上を踏まえれば，分割出願の要件を満たしていないことになるのではないかという意見があった。

・例えば，マグネットを外側周壁の角部にのみ設けるものと特定したり，外側周壁からのそれぞれの寸法を開口部の中心を基準としたものと特定する等，内

側周壁からの寸法を基準としないことが原出願の特許請求の範囲等に記載されていたのであれば別だが，内周壁からの寸法を基準とすることを，開口部の周縁からの寸法を基準とする変更は，新規事項にあたるといえたのではないかという意見があった。

・判決は，「内側周壁を有するもの」を前提として判断しただけでなく，必須の構成を除いたものであったから，分割要件を認めていない。通常，必須の構成というためには課題（技術的意義）がなくてはならない。このように考えると，審決は，「内側周壁を有するもの」を前提としてのみしか判断していないから，分割要件を判断するにあたって，その理由が不足しているといえるのではないか。
・本願発明において，「新たな技術事項を導入したか否か」は，内側周壁を除いたものが，必須の構成であるか否かで判断され，必須の構成でなければ，その技術的範囲が広くなる場合もあり得る。
　判決は，内側周壁を有しないものによる技術的意義について検討しており，実質的に「新たな技術事項を導入したか否か」について判断しているといえる。
　また，「内側周壁を有しないものを含む」ことにより，さらに寸法を小さくできるという効果を奏することを原告も主張していることから，内側周壁を有しないものによる技術的意義を認めた判決の判断は，妥当と考えられるとの意見があった。

・分割の要件を満たすためには，まず，原明細書等に少なくとも２つの発明が記載されていることが必要であるが，原明細書に記載のＡ事項とＢ事項がそれぞれ独立した技術思想を有するものであれば，２つの発明が記載されているといえ，分割が可能である。
・一般に，レンズ駆動装置において，磁束密度の強弱と該装置の大小とは，トレードオフの関係にあると考えられるから，原明細書には，磁束密度（ヨーク）と該装置の小型化という２つの課題（発明）が存在していると考えられる。そうすると，本願発明は，磁束密度（ヨーク）とは関係の無い該装置の小型化に特化した発明を分割したものといえ，分割要件を満たすのではないかという意見があった。

・本件の場合，原明細書に内側周壁を除いた発明が記載されているとは読み取れることは困難であるし，原告が原出願時に内側周壁を有しないものを想定したという証拠はない。
　また，（直線状の）辺部のマグネットを取り除いたことによる小型化と内側周

壁を有しないことによる更なる寸法の小型化とは，小型化として１つの課題とみるのか，別の２つの課題とみるのかによって，分割要件の適否がかわってくるのではないかという意見があった。

第５事例（特実化学１）

審判番号	不服２００９－１４９１７号
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０２９２号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年６月２７日判決言渡
出願番号	特願平１１－３８５２９
発明の名称	強接着再剥離型粘着剤及び粘着テープ

１　事件の概要

本件は，本願発明に係る特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項１号に規定する要件を満たさないと判断した審決に対して，原告が裁判においてサポート要件適合性の判断における発明の詳細な説明の記載内容の解釈の手法は，特段の事情がない限り，発明の詳細な説明において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解すべきであると主張した事案である。しかしながら，判決においては，審決と同様に知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決と同様の観点に立って本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号に規定する要件を満たさない，と判断した事案。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：本件において，実施可能要件違反ではなくサポート要件違反とすることの妥当性について
（２）検討事項２：本件において，サポート要件に適合するために必要であった事項について
（３）検討事項３：技術分野の違いによるサポート要件適合性の判断の違いについて

３　審決の概要

１．はじめに

特許法第３６条第６項は，「第三項第四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その第１号において「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定

している。同号に規定する要件（いわゆる，「明細書のサポート要件」）に適合するか否かは，「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」（知財高裁特別部平成１７年（行ケ）第１００４２号判決）であるから，この観点に立って検討する。

２．特許請求の範囲に記載された発明

「（ａ）ｎ－ブチルアクリレートを５０重量部以上，カルボキシル基を持つビニルモノマー及び／又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を１～５重量部，水酸基含有ビニルモノマー０．０１～５重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体１００重量部と，（ｂ）粘着付与樹脂１０～４０重量部からなる粘着剤組成物を架橋した粘着剤を基材の少なくとも片面に設けてなる粘着テープであり，

前記粘着剤の周波数１Ｈｚにて測定されるｔａｎδのピークが５℃以下にあり，５０℃での貯蔵弾性率G’が７．０×10^4～９．０×10^4（Ｐａ），１３０℃でのｔａｎδが０．６～０．８であることを特徴とする粘着テープ。」

３．本願発明の課題

本願発明の詳細な説明には，本願発明の課題について，次のような記載がある。

「【０００４】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題とするところは，再利用が可能な部品に対して強固な接着性を発揮し，部品より剥離する際は，加熱等の特別な処理なしに糊残りなく剥離が可能で，接着しづらいエーテル系ウレタンフォームから各種プラスチック，金属までの幅広い被着体に対しても有用な粘着剤及び粘着テープ類を提供するものである。」

よって，本願発明の課題は，「再利用が可能な部品に対して強固な接着性を発揮し，部品より剥離する際は，加熱等の特別な処理なしに糊残りなく剥離が可能で，幅広い被着体に対しても有用な粘着剤を提供する」ことであると認められる。

４．発明の詳細な説明の記載

本願発明の詳細な説明には，本願発明の課題の解決に関連し，次の記載がある。

ａ．「アクリル共重合体を１００重量部とした場合，炭素数１から１４の（メ

タ）アクリル酸アルキルエステル量が，５０重量部より少ない場合は，初期接着性が著しく低下する。高極性ビニルモノマー量が１重量部未満の場合は，凝集力が低下し粘着テープをリサイクル部品より剥離する際に糊残りが生じる。また５重量部を越えると，低温接着性，エーテル系ウレタンフォームへの接着性が損なわれる。」（【００１６】）

ｂ.「アクリル共重合体１００重量部に対する粘着付与樹脂の添加量は１０～４０重量部である。１０重量部未満ではポリオレフィンに対する接着性が低下し，４０重量部を超えると低温性が悪化する。」（【００１９】）

ｃ.「本発明の粘着剤は，ｔａｎδのピークが５℃以下にあり，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が６×１０^{4}（Ｐａ）を越え２×１０^{5}（Ｐａ）以下，５０℃でのｔａｎδが０．３から０．７の範囲が好ましい。ｔａｎδのピークが５℃を超える場合は，低温性が悪化する。５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が６×１０^{4}（Ｐａ）以下では，再剥離性が悪化し，２×１０^{5}（Ｐａ）を超える場合は耐反撥性，定荷重性が悪化する。また１３０℃でのｔａｎδが１を超える場合は，再剥離性が低下する。」（【００２１】）

ｄ.「〔実施例〕

（１）アクリル共重合体の調製

攪拌機，寒流冷却器，温度計，滴下漏斗及び窒素ガス導入口を備えた反応容器に表１の組み合わせのモノマー配合１００重量部と重合開始剤として２，２’－アゾビスイソブチルニトリル０．２部とを酢酸エチル１００部に溶解し，８０℃で８時間重合してアクリル共重合体溶液を得た。

（２）強接着再剥離型粘着剤の調製

上記のアクリル共重合体１００重量部に対し，ロジンエステル系樹脂Ａ－１００（荒川化学社製）を１０重量部，重合ロジンエステル系樹脂Ｄ－１３５（荒川化学社製）を２０重量部添加し，トルエンで希釈混合し固形分４５％の強接着再剥離型粘着剤溶液Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅを得た。

（３）テープの調製

上記（２）の粘着剤溶液１００重量部に対し，イソシアネート系架橋剤（日本ポリウレタン社製コロネートＬ－４５，固形分４５％）を表２の通り添加し１５分攪拌後，剥離処理した厚さ７５μｍのポリエステルフィルム上に乾燥後の厚さが６５μｍになるように塗工して，８０℃で３分間乾燥した。得られた粘着シートを，麻１００％の麻原紙にビスコースを含浸してなる坪量１５ｇ／ｍ２，流れ方向（ＭＤ）２．５ｋｇ／２０ｍｍ，及び幅方向（ＴＤ）２．３ｋｇ／２０ｍｍの引っ張り強度である不織布の両面に転写し，８０℃の熱ロールで４ｋｇｆ／ｃｍ２の圧力でラミネートし，不織布に粘着剤を充分含浸させた。その後４０℃で２日間熟成し両面粘着テープを得た。

実施例１～３，比較例１～２で作成した粘着剤溶液及び両面粘着テープについて，以下に示す方法により試験し，評価結果を表１～４に示した。

（１）重量平均分子量

東ソー社製のＧＰＣ，ＳＣ－８０２０，高分子量カラムＴＳＫｇｅｌGMHＨＲ－Ｈで，溶媒はテトラヒドロフランを用いて，スチレン換算で重量平均分子量を測定した。

（２）塗工性

コンマコーターで塗工速度３０ｍ／ｍｉｎのときの粘着剤の塗工面を目視にて評価した。

◎：塗工面が非常に平滑で良好，○：塗工面は平滑で良好，×：塗工面にロールスジが発生

（３）動的粘弾性測定

架橋した粘着剤を５mm厚にまで重ね合わせ試験片とした。レオメトリックス社製粘弾性試験機アレス２ＫＳＴＤに直径７．９mmのパラレルプレートを装着し，試験片を挟み込み，周波数１Ｈｚで－５０℃から１５０℃までの貯蔵弾性率（G’），損失弾性率（G’’），損失正接（ｔａｎδ）を測定した。

（４）引っ張り強度

標線長さ１０mm，幅２０mmのダンベル状に打ち抜いたサンプルを，テンシロン引っ張り試験機を用い，２３℃で引っ張り速度３００mm／ｍｉｎの測定条件で行った。

（５）再剥離性

２５μmのポリエステルフィルムで裏打ちした２０mm幅の両面粘着テープ試料を表３記載の各被着体に貼付し爪で充分加圧した。貼付後６０℃・９０％ＲＨ雰囲気下で１２日間放置し，２３℃下で１日冷却した後，約１３５°の方向にテープ試料を手剥がしした。不織布層での切断の有無及び剥離後の被着体への粘着剤の残り具合を以下の基準で目視評価した。

◎：全面糊残り無し。（糊残り：０～５％未満）

○：剥離きっかけ部に糊残り有り。（糊残り：５～１０％未満）

△：僅かに糊残り有り。（糊残り：１０～２０％未満）

×：広範囲に糊残り有り。（糊残り：２０％以上）

（６）定荷重剥離試験

２３℃下で２５μmポリエステルフィルムで裏打ちした１０mm幅の両面粘着テープ試料を，１０mm幅×５０mmになるように被着体に貼付し，２ｋｇローラー８往復加圧した。４０℃下で１時間熟成後，２３℃下で両面テープの一端に３００ｇ荷重（被着体がエーテル系ウレタンフォームの場合は４０ｇ荷重）を吊し，１時間後の剥がれ距離（mm）を測定した。尚，１時間以内に落

下した試料に関しては落下時間を測定した。

（７）接着力

２３℃下で２５μｍポリエステルフィルムで裏打ちした２０ｍｍ幅の両面粘着テープ試料をステンレス板に貼付し，２ｋｇローラー８往復加圧した。２３℃下で１時間静置した後，１８０°方向に３００ｍｍ／ｍｉｎの速度で引っ張り，接着力（ｋｇｆ／２０ｍｍ）を測定した。

【表１】

粘着剤溶液種類	(ﾒﾀ)ｱｸﾘﾙ共重合体ﾓﾉﾏｰ配合〔重量部〕						重量平均分子量	塗工性
	BA	MMA	VAc	AA	NVP	HEA	Mw ($\times 10^4$)	
A	95.5	−	−	4	−	0.5	６５	○
B	92.0	−	3	2	2	1.0	８０	○
C	96.5	−	−	−	3	0.5	７０	○
D	87.5	5	3	2	2	0.5	８０	◎
E	89.5	−	−	−	10	0.5	７０	○

【表２】

	粘着剤溶液 種類	架橋剤 L-45 重量部	粘弾性特性		
			tanδ ピーク温度〔℃〕	５０℃ G'(×10⁴)〔Ｐａ〕	１３０℃ tanδ
実施例１	Ａ	１．３	－７	７．０	０．８０
実施例２	Ｂ	０．９	－９	９．０	０．６０
実施例３	Ｃ	１．０	－１０	８．０	０．７０
実施例４	Ｄ	１．０	－９	７．５	０．７０
比較例１	Ａ	０．５	－７	５．０	１．０５
比較例２	Ｅ	１．０	０	１５．０	０．６０

【表３】

	引っ張り強度〔kgf/20mm〕		再剥離性			
	流れ方向	幅方向	亜鉛ﾒｯｷ鋼板	ＨＩＰＳ	ＡＢＳ	ｽﾃﾝﾚｽ
実施例１	２．９	２．４	◎	◎	◎	○
実施例２	２．９	２．４	◎	◎	◎	◎
実施例３	２．９	２．３	◎	◎	◎	◎
実施例４	２．８	２．４	◎	◎	◎	◎
比較例１	２．９	２．３	×	△	×	×
比較例２	２．８	２．３	◎	◎	◎	◎

【表４】

	定荷重剥離試験〔ｍｍ〕			接着力	総合評価
	ステンレス	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	ｴｰﾃﾙ系ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	〔kgf/20mm〕	
実施例１	１０	１５	１０	１．８	○
実施例２	９	１６	１２	１．６	○
実施例３	１５	２０	２０	１．７	○
実施例４	４	１２	１３	１．７	◎
比較例１	５０	３５	１０	１．９	×
比較例２	３０	１時間落下	１時間落下	１．８	×

（【００２５】～【００３９】）

５．検討

まず，本願発明が，発明の詳細な説明に記載されたものであるかどうかについて検討する。

ここで，本願発明が，発明の詳細な説明に記載されているというためには，本願発明で使用する粘着剤について，技術的な裏付けをするのに十分な記載がされることが必要であり，具体的には，それを製造ないし入手できるように記載されていることが必要と認められる。

そこで，本願発明の詳細な説明を見ると，実施例１～４には，本願発明に該当する，特定の，アクリル系共重合体及び粘着付与樹脂，架橋剤からなり，それぞれ特定の含有量を有する４つの粘着剤が記載されている（摘示ｄ.）。

しかしながら，実施例以外の発明の詳細な説明には，ｔａｎδのピーク値，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδの値を調整する手法については記載がない。

ここで，アクリル系粘着剤組成物において，ｔａｎδ及びＧ’の値を左右する可変要因としては，少なくとも，アクリル系重合体のモノマー組成，及び架橋密度及び分子量があること（請求人が審判請求書の３.（１）で挙げているとおりである。）や，また，その他，併用する粘着付与樹脂の種類及び各成分の含有量があることは技術常識である。

しかしながら，

「（ａ）ｎ－ブチルアクリレートを５０重量部以上，カルボキシル基を持つビニルモノマー及び／又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を１～５重量部，水酸基含有ビニルモノマー０．０１～５重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体１００重量部と（ｂ）粘着付与樹脂１０～４０重量部からなる粘着剤組成物を架橋した粘着剤」（以下，「（ａ）及び（ｂ）からなる粘着剤」ということがある。）において，「粘着剤の周波数１Ｈｚにて測定されるｔａｎδのピークが５℃以下にあり，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が７．０×１０^{4}～９．０×１０^{4}（Ｐａ），１３０℃でのｔａｎδが０．６～０．８である」ような粘弾特性（以下，「本願発明の粘弾特性」ということがある。），すなわち，上記特定の温度等の条件における粘弾特性に関する特性値をいずれも満たすようにするためには，上記各可変要因をそれぞれ如何に調節すればよいかは技術常識であるとは認められない。

この点に関して，請求人は審判請求書の３．（１）において，「架橋密度が大きいほど弾性率は高くなる」ことをもって，架橋密度の調整によりＧ’を調整しうることを主張している。

そこで，架橋密度の調整によって，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’の調節が可能か否かを検討するために，本願明細書の実施例等を精査すると，架橋密度が同じであっても，Ｇ’が同じにならない場合があること等から見て，架橋密度の調整によってのみ５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’の調節が，当業者にとって過度の試行錯誤なしになし得るものとはいえないことは明らかである。

例えば，本願比較例２や，本願の平成２０年８月６日付け拒絶理由通知において引用された「引用文献１」（特開平８－２０９０８６号公報）の実施例１（以下，「引用文献１の実施例１」という。）及び本願実施例３を参酌すると，本願比較例２と引用文献１の実施例１においては，本願発明の詳細な説明段落【００１５】において架橋剤と反応する官能基を有するビニルモノマーとして挙げられているヒドロキシエチルアクリレートの含有量はいずれも本願実施例３と同じ０．５重量％であり，また架橋剤の種類も同じものである。

そして，比較例２は，架橋剤の含有量が本願実施例３と同じであるから，架橋密度も同じであると認められるが，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’は本願実施例３よりも高い。

また，引用文献１の実施例１は，架橋剤の含有量，すなわち架橋密度が本願実施例３よりも高くなっているので，請求人の主張によれば，後者より前者のほうがＧ’の値も高くなると予測されるが，本願の平成２０年９月２５日付けの意見書における＜参考実施例＞及び本願実施例を参酌すると，前者及び後者

の５０℃での貯蔵弾性率G’の値は「４．８×１０^{4}」及び「８．０×１０^{4}」であり，前者の方がむしろ低くなっている。

よって，上記事実からみても，架橋密度が大きければ弾性率G’が大きくなるものとは限らず，本願発明の粘弾特性の実施にあたっては，他の全ての可変要因についても，如何に調整すべきかについて試行錯誤が必要であることは明らかである。

してみると，上記粘弾特性は，上記複数の可変要因の個々をそれぞれ調節して初めて実現されるものであり，本願発明の粘弾特性を有する粘着剤を製造するためには，上記可変要因全てについて，それぞれを如何なる範囲のものとすべきかについて開示される必要が有るものと認められる。

仮にそのような開示がないとすると，願発明の詳細な説明からみて，本願発明の粘着剤全般について，技術的な裏付けをもって開示されているといえるものではない。

そして，実施例の他の記載を見ても，本願発明の粘着剤全般について，製造方法や入手方法について開示されているとは，技術常識に照らしても認められない。

よって，本願発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。

次に，本願発明の発明特定事項を有することにより，本願発明の課題が解決されるものと当業者が認識しうるか否かについて検討する。

発明の詳細な説明の記載事項に照らせば，本願発明は，「（ａ）ｎ－ブチルアクリレートを５０重量部以上，カルボキシル基を持つビニルモノマー及び／又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を１～５重量部，水酸基含有ビニルモノマー０．０１～５重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体１００重量部と（ｂ）粘着付与樹脂１０～４０重量部からなる粘着剤組成物を架橋した粘着剤」において，本願発明の粘弾特性を有することによって，本願発明の課題の解決を図るものであると認められる（摘示ａ．～ｄ.）。

そして，まず，実施例以外の発明の詳細な説明，及び技術常識より，本願発明により本願発明の課題が解決されるものと当業者が認識しうるか否かについて検討する。

前記発明の詳細な説明には，本願発明と課題の関係について，摘示ｃ．において，本願発明の粘弾特性と接着性の関係に関し，「ｔａｎδのピークが５℃を超える場合は，低温性が悪化する。５０℃での貯蔵弾性率G’が６×１０^{4}（Ｐａ）以下では，再剥離性が悪化し，２×１０^{5}（Ｐａ）を超える場合は耐反撥性，

定荷重性が悪化する。また１３０℃でのｔａｎδが１を超える場合は，再剥離性が低下する。」との記載がある。この記載は，

・ｔａｎδのピークが５℃を超えない場合は，低温性が良好。

・５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が６×１０^{4}（Ｐａ）以上では，再剥離性が良好。

・５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が２×１０^{5}（Ｐａ）を超えない場合は耐反撥性，定荷重性が良好。

・１３０℃でのｔａｎδが１を超える場合は，再剥離性が良好。

であることを意味するとものとも解される。

すなわち，一般的に，貯蔵弾性率Ｇ’や，ｔａｎδの各値が，粘着剤の粘弾特性を示し，その値が接着特性と相関性があることが技術常識であったとしても，「ｔａｎδのピーク値」，「５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’」及び「１３０℃でのｔａｎδ」と，その中でも特定の温度における前記粘弾特性が，上記良好と想定される範囲内であることによって，必ず，上記「低温性」，「再剥離性」，「耐反撥性，定荷重性」が良好である結果が得られるという技術的根拠は不明である。

同様に，「粘着剤の周波数１Ｈｚにて測定されるｔａｎδのピークが５℃以下にあり，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が７．０×１０^{4}～９．０×１０^{4}（Ｐａ），１３０℃でのｔａｎδが０．６～０．８である」ことによって，常温での「強固な接着性を発揮し，部品より剥離する際は，加熱等の特別な処理なしに糊残りなく剥離が可能」となるという本願発明の課題の解決ができるというその技術的根拠も不明であり，そのような技術常識が有るものとは認められない。

したがって，本願発明の粘弾特性を有する粘着剤においても，本願発明の課題の解決が図られることが，実施例以外の発明の詳細な説明及び，技術常識から当業者が該発明の課題を解決できると認識できるものとは認められない。

そして，次に，発明の詳細な説明の実施例（摘示ｄ.）の記載より，本願発明により，本願発明の課題が解決されるものと当業者が認識しうるか否かについて検討する。

しかしながら，上記実施例には，上述のとおり，本願発明に包含される，特定の実施例１～４の４つの粘着剤と比較例の２つの粘着剤が記載されているに過ぎない。

すなわち，上述のとおり，本願発明の粘着剤全般について発明の詳細な説明に記載されているとは認められない以上，本願発明の課題の解決について，当業者が認識しうるものについてもその範囲にとどまるものといわざるを得ない。

よって，実施例の例においては本願発明の課題を解決しているとしても，例えば，粘弾特性と接着性との相関性を考慮すると，上記以外の温度での貯蔵弾

性率G’やｔａｎδの値によってもその粘着特性は変化し得るものと認められるし，また，その他，粘着剤の接着特性に影響を及ぼす要因は粘弾特性以外にも，組成物の表面張力など他にもあり，上記４つの実施例のみをもって，それ以外の，本願発明のいずれの場合においても本願発明の課題の解決が図られるものとは認められない。

してみると，本願発明は，発明の詳細な説明の記載によって，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいうことはできない。

したがって，本願発明は，発明の詳細な説明に記載したものではない。

４　判決の概要

１．　取消事由１（サポート要件に係る判断の誤り）について

（１）　法３６条６項は，「第三項四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。

特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。法３６条６項１号が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。

そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細

な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり（前記知財大合議判決参照），この点に関する原告の主張は，採用することができない。

（２）　そこで，上記の観点に立って，以下，本件について検討する。

ア　本願発明は，「（ａ）ｎ－ブチルアクリレートを５０重量部以上，カルボキシル基を持つビニルモノマー及び／又は窒素含有ビニルモノマーの一種以上を１～５重量部，水酸基含有ビニルモノマー０．０１～５重量部を必須成分として調製されるアクリル共重合体１００重量部と，（ｂ）粘着付与樹脂１０～４０重量部からなる粘着剤組成物を架橋した」という組成であり，かつ，周波数１Ｈｚにて測定されるｔａｎδのピークが５℃以下にあり，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が７．０×１０^{4}～９．０×１０^{4}（Ｐａ），１３０℃でのｔａｎδが０．６～０．８であるという粘弾特性を満たす粘着剤を基材の少なくとも片面に設けてなる粘着テープとして記載されている。

他方，本願明細書の発明の詳細な説明には，発明の実施の態様として，炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステル（請求項１のｎ－ブチルアクリレート），高極性ビニルモノマー（請求項１のカルボキシル基を持つビニルモノマー及び窒素含有ビニルモノマー）及び架橋剤と反応する官能基を有するビニルモノマー（請求項１の水酸基含有ビニルモノマー）の配合量が請求項１に記載された範囲外では粘着特性の点で劣ることが記載（【００１６】【００１７】）され，また，カルボキシル基を持つビニルモノマー，窒素含有ビニルモノマー，水酸基含有ビニルモノマー及び粘着付与樹脂や架橋剤の具体例（【００１２】～【００２０】）が列挙されるとともに，【表１】には，実施例１ないし４及び比較例１及び２として，請求項１に記載された粘弾特性を満たす粘着剤及び満たさない粘着剤の具体的組成が記載されている。

また，本願明細書の発明の詳細な説明（【００２１】）には，発明の実施の形態として，「ｔａｎδのピークが５℃を超える場合は，低温性が悪化する。５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’が６×１０^{4}（Ｐａ）以下では，再剥離性が悪化し，２×１０^{5}（Ｐａ）を超える場合は耐反撥性，定荷重性が悪化する。また１３０℃でのｔａｎδが１を超える場合は，再剥離性が低下する。」と，粘弾特性の各パラメータの値が請求項１に記載された範囲を外れる場合には，再剥離性，耐反発性，定荷重性等の粘着特性が悪化する傾向にあることが記載されている。

さらに，実施例１ないし４及び比較例１及び２には，ｔａｎδのピークが－７℃以下で，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδが請求項１に記載された範囲（実施例１ないし４）であれば，再剥離性やエーテル系ウレ

タンフォームあるいはステンレス等に対する接着力において，優れた粘着特性が発揮されるのに対して，ｔａｎδのピーク（－７℃）が請求項１に記載された数値の範囲内であっても，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’（５×１０^{4}（Ｐａ））及び１３０℃でのｔａｎδ（１．０５）が請求項１に記載された数値範囲を外れると，再剥離性が劣り（比較例１），また，ｔａｎδのピーク（０℃）及び１３０℃でのｔａｎδ（０．６）が請求項１に記載された数値の範囲内であっても，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’（１５×１０^{4}（Ｐａ））が請求項１に記載された数値の範囲を外れると，定荷重性が劣ること（比較例２）が記載されている。

そして，甲１７（「粘着技術ハンドブック」１９６頁，平成９年３月３１日，日刊工業新聞社発行）によれば，ｔａｎδのピークが５℃以下であることは，一般の粘着剤が備える粘弾特性であると認められるから，これら実施例及び比較例のデータは，発明の実施の形態として粘着特性の傾向が定性的に記載された粘弾特性の範囲の中でも，特に請求項１に記載された５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδの範囲の粘着剤は，優れた粘着特性を有すること及び請求項１に記載された粘弾特性を外れると，発明の実施の形態（【００２１】）に記載されたとおり，粘着特性が劣るものとなることを示すものであるといえる。

イ　しかしながら，実施例１ないし４は，いずれも，ｎ－ブチルアクリレート（表１のＢＡ）を９０重量部程度有し，任意モノマーとして酢酸ビニル（同ＶＡｃ），カルボキシル基を持つビニルモノマーとしてアクリル酸（同ＡＡ），窒素含有ビニルモノマーとしてＮビニルピロリドン（同ＮＶＰ），水酸基含有ビニルモノマーとしてヒドロキシエチルアクリレート（同ＨＥＡ），粘着付与樹脂としてロジンエステル系樹脂Ａ－１００（荒川化学社製）及び重合ロジンエステル系樹脂Ｄ－１３５（荒川化学社製）を用いたものであって，請求項１に記載された組成の中のごく一部のものにすぎない。

また，請求項１に記載された粘弾特性のパラメータであるｔａｎδのピーク，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδのそれぞれの値を制御するには何を行えばよいのかについて，本願明細書の発明の詳細な説明には，何らの記載もない。

さらに，例えば，甲２０（佐藤弘三「粘弾性と粘着物性」）の図６には，モノマー組成が同一のアクリル系粘着剤であっても分子量が大きいほど，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’は小さく，１３０℃でのｔａｎδが大きいことが記載され，また，図７には，架橋剤量が多いほど，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’は大きく，１３０℃でのｔａｎδは小さいことが記載されているように，粘着剤の技術常識によれば，請求項１に記載された粘弾特性の各パラメータの値は，アクリル系共重合体を構成するモノマーの種類（官能基の種類や側鎖の長さなど）や各

種モノマーの配合比だけでなく，それらが重合してなるアクリル重合体の分子量，粘着付与樹脂の種類や配合量，架橋の程度など，様々な要因の影響を複合的に受けて変化するものである。

そうすると，粘着剤が請求項１に記載された組成を満たしているとしても，それ以外の多数の要因を調整しなくては，請求項１に記載された粘弾特性を満たすようにならないことは明らかであり，実施例１ないし４という限られた具体例の記載があるとしても，請求項１に記載された組成及び粘弾特性を兼ね備えた粘着剤全体についての技術的裏付けが，発明の詳細な説明に記載されているということはできない。

また，そうである以上，請求項１に記載された粘着剤は，発明の詳細な説明に記載された事項及び本件出願時の技術常識に基づき，当業者が本願発明の前記課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。

ウ　以上によれば，本願発明に係る特許請求の記載の範囲の記載は，サポート要件に適合しないというべきである。

２．取消事由２（理由不備の違法）について

（１）原告は，本件審決では，その１１頁２１行目（当分野会合注：審決の「５．検討」の項の「よって，本願発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。」，以下同様）と１３頁１４行目（当分野会合注：同項末行の「したがって，本願発明は，発明の詳細な説明に記載したものではない。」，以下同様）において，それぞれ異なる理由付けからサポート要件がないとの判断を示しているが，その２つの異なる理由の関係は明らかでないから，本件審決には理由不備の違法があると主張する。

しかしながら，審決書をみると，本件審決は，サポート要件の適合性の判断について，当裁判所の上記判断と同様の手法を採用した上で，その１１頁２１行目までは，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明であるか否かを検討して，これを否定し，さらに，その後の１３頁１４行目までは，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して，これも否定したものである。そうである以上，本件審決について，原告が主張するように，その理由付けの論理的関連性が明らかでないという意味での理由不備の違法があるということはできない。

したがって，原告の主張は，採用することができない。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：本件において，実施可能要件違反ではなくサポート要件違反とすることの妥当性について

ア　検討事項

本願の請求項１は，前段で粘着剤の「成分組成」を規定し，後段でその粘着剤の「粘弾特性パラメータ」を規定するものである。

ここで，本件の手続の経緯をみると，審査過程において，上記「成分組成」の規定を満足する粘着剤は既に公知であるとの指摘（引用文献には，本願実施例の成分組成と酷似する具体例が示されている。ただし，パラメータ値に関する記載はない。）を受け，出願人は，「成分組成」が同じであっても，パラメータ値が異なることにより，ウレタンフォームへの接着性等の作用効果において差が生じる旨主張している。また，審査官から，成分組成が同じ組成物の中から，特定のパラメータ値（粘弾特性）を示すものを選択的に製造する手法が不明である旨指摘されたのに対して，出願人は，種々の参考資料を提示して各パラメータ値の調整手法は技術常識である旨主張したが，複数の可変要因を，複数のパラメータ値のすべてを満足するように調整することは，当業者といえども過度の試行錯誤を要することは明らかであるとして，実施可能要件違反で拒絶査定されている。そして，審判過程において，新たにサポート要件違反の拒絶理由が通知され，本件審決・判決に至ったものである。

このような手続経緯を踏まえながら，本件の場合，実施可能要件違反ではなく，最終的にサポート要件違反としたことの妥当性について検討した。

イ　検討結果

（ア）裁判過程において，出願人（原告）は，

『サポート要件適合性は，「発明の詳細な説明において開示された技術的事項と対比して広すぎる独占権の付与を排除する」という法３６条６項１号の規定の趣旨に沿った手法により判断されるべきである。

しかるに，本件審決は，１１頁２１行目の結論に至る理由として，発明の詳細な説明に，発明を実施するための明確でかつ十分な事項が開示されていないことを挙げているが，これは，本来，実施可能要件において判断されるべきものであり，サポート要件を実施可能要件と全く同様の手法によって解釈，判断することは，同一事項を二重に判断することになり，許されないというべきで

ある。』

『サポート要件は，特許請求の範囲の記載について，発明の詳細な説明の記載と対比して，広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものであるから，特許請求の範囲の記載と，発明の詳細な説明の記載とを対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足りるというべきであり，特段の事情のない限り，発明の詳細な説明において，実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解すべきである。』

と主張している。

これらの主張は，知財高裁平成２１年（行ケ）第１００３３号判決（フリバンセリン事件：発明の詳細な説明に医薬としての有用性を裏付ける薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないことを理由として，３６条６項１号の要件を充足しないとして拒絶した審決が，理由不備の違法があるとして取り消された事案であって，判決は，サポート要件と実施可能要件についてその趣旨を論じた上で，３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足りると判示した。）に基づくものと推察される。

このフリバンセリン事件では，最終的には，実施可能要件違反との結論で審決されており，本件についても，実施可能要件違反として審決されていれば，出訴に至らなかったのではないか，という意見があった。

（イ）判決は，次のように説示していることから，仮に実施可能要件違反とする審決であっても裁判で支持されたのではないか，との意見があった。

すなわち，判決は，

『実施例１ないし４は，いずれも，ｎ－ブチルアクリレート（表１のＢＡ）を９０重量部程度有し，任意モノマーとして酢酸ビニル（同ＶＡｃ），カルボキシル基を持つビニルモノマーとしてアクリル酸（同ＡＡ），窒素含有ビニルモノマーとしてＮビニルピロリドン（同ＮＶＰ），水酸基含有ビニルモノマーとしてヒドロキシエチルアクリレート（同ＨＥＡ），粘着付与樹脂としてロジンエステル系樹脂Ａ－１００（荒川化学社製）及び重合ロジンエステル系樹脂Ｄ－１３５（荒川化学社製）を用いたものであって，請求項１に記載された組成の中のごく一部のものにすぎない。』

『請求項１に記載された粘弾特性のパラメータであるｔａｎδのピーク，５０℃での貯蔵弾性率Ｇ’及び１３０℃でのｔａｎδのそれぞれの値を制御するには何を行えばよいのかについて，本願明細書の発明の詳細な説明には，何らの記載もない。』

『粘着剤の技術常識によれば，請求項１に記載された粘弾特性の各パラメー

タの値は，アクリル系共重合体を構成するモノマーの種類（官能基の種類や側鎖の長さ）や各種モノマーの配合比だけでなく，それらが重合してなるアクリル重合体の分子量，粘着付与樹脂の種類や配合量，架橋の程度など，様々な要因の影響を複合的に受けて変化するものである。』

と認定した上で，

『粘着剤が請求項１に記載された組成を満たしているとしても，それ以外の多数の要因を調整しなくては，請求項１に記載された粘弾特性を満たすようにならないことは明らかであり，実施例１ないし４という限られた具体例の記載があるとしても，請求項１に記載された組成及び粘弾特性を兼ね備えた粘着剤全体についての技術的裏付けが，発明の詳細な説明に記載されているということはできない。』

と説示しているし，原告の，各パラメータが所定の値である粘着剤を製造することは，本件出願時の技術常識から当業者にとって容易であった旨の主張に対して，

『請求項１に上位概念で必須成分と記載されたモノマーには粘弾特性に与える影響（側鎖の長さ等）を異にする多種類のものが含まれる上，必須成分とされていない任意モノマーは，請求項１の記載によれば，最大４８．９９重量部まで含まれ得るものであるから，請求項１に記載されたアクリル共重合体を構成するモノマーの候補は極めて多岐にわたる。また，原告が挙げるモノマーの種類や粘着付与樹脂の量などのほかにも，アクリル共重合体の分子量などの要因が粘着特性の各パラメータに複合的な影響を与えていることが知られている。これらの点を考慮すると，粘弾特性の各パラメータの制御の仕方について記載がなくとも，請求項１に記載された組成で，かつ，粘弾特性を兼ね備えた粘着剤に関する開示が十分であるとまで認めることができない。

なお，原告は粘着剤の分野において，粘着組成物の組成の大枠と物性が特定されていれば，当業者は試行錯誤を要することなく，当該物性を備える粘着剤を製造することができる証拠として，・・を提出する。しかしながら，上記各書証は，いずれもｔａｎδのピーク，特定温度でのG’，及び特定温度でのｔａｎδを調整することを示すものではなく，本件とは事案を異にする上，未だ審査を経ていない特許公報もあるから，サポート要件に係る当裁判所の判断を左右するものではない。』

と説示するものである。

（ウ）出願人（原告）の上記主張（本件審決はサポート要件について，実施可能要件と同様の手法により判断しており，許されない）に対して，判決は，『本件審決は，本願発明が発明の詳細な説明に記載されているというためには，本願発明で使用する粘着剤について，技術的な裏付けをするのに十分な記載がさ

れることが必要であり，具体的には，それを製造ないし入手できるように記載されていることが必要と認められるなどと述べているところ，これらの説示は，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載から十分にサポートを受けているかという観点から述べられたものであると認められるから，かかる説示が許されないものということはできない。』と判示しているものの，審決では，「過度の試行錯誤」という用語が多用され，サポート要件違反を理由とする審決としては違和感を覚える，という意見があった。

（エ）実施可能要件違反を理由とする場合，特許請求の範囲全体にわたって実施することができない（ある部分については実施できない）とする，それ相応の根拠を提示する必要があるところ，実験手段を持たない審判官（審査官）にとって，そのような根拠を示すことは困難な面もあり，サポート要件違反としたことは致し方ないとの意見があった。

（オ）サポート要件は，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」を対比して判断すべきところ，審決・判決では，実質的に，特許請求の範囲に記載された「成分組成」と「粘弾特性パラメータ」とが対比されている（広範な「成分組成」全体において特定のパラメータ値が得られるかという，クレーム内での対比が行われている）との印象を受け，サポート要件の判断手法として適切ではないのではないかとの意見があった。

（カ）大合議判決では，『発明の詳細な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開示せず，本件出願時の当事者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに，特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって，その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し，明細書のサポート要件に適合させることは，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない』と説示されており，どちらかというと，サポート要件違反の拒絶理由の方が，実験データ等を追加しにくく対処に困るという意見もあれば，逆に，サポート要件違反の拒絶理由の場合は，特許請求の範囲を審査官（審判官）の指摘に従って減縮すれば解消の可能性が高いとの認識があり，対処しやすいとの意見もあった。

（２） 検討事項２：本件において，サポート要件に適合するために必要であった事項について

ア 検討事項

審決・判決は，大合議判決（偏光フィルム事件）に用いられた判断手法と同様の観点から，本願請求項１に記載された粘着剤は，発明の詳細な説明に記載された事項及び本件出願時の技術常識に基づき，当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえないと判断しており，結局のところ，技術常識に照らしても，「特許請求の範囲」に記載された発明は，「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲に比べて広範すぎるというところ，それでは，本件の場合，サポート要件に適合するためには，発明の詳細な説明において，どの程度の記載が必要であったのか，逆に，特許請求の範囲の記載をどの程度限定する必要があったのか，さらには，どのような技術常識があったことを立証すれば，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくてもサポート要件を満たすことができたのか，について検討した。

イ　検討結果

（ア）審判過程におけるサポート要件違反の拒絶理由通知に対して，出願人は，パラメータの数値範囲を，実施例レベルまで補正していることから，審決・判決におけるサポート要件違反の判断は若干厳しすぎるとの意見があったものの，本願発明の「成分組成」の範囲に関しては，上記のとおり，判決においても『実施例１ないし４は，・・・請求項１に記載された組成の中のごく一部のものにすぎない』，『請求項１に記載されたアクリル共重合体を構成するモノマーの候補は極めて多岐にわたる』などと指摘されており，実施例に比し，広範すぎるという意見が多数であった。
（イ）上記したとおり，判決は，必須モノマーの上位概念的記載や，任意モノマーの割合の多さについても指摘していることから，特許請求の範囲において，以下の点につき，さらに特定する必要があるとの意見があった。
・モノマー種の限定（発明の詳細な説明に列記された具体的モノマーへの限定）
・主モノマーの含有量の限定（実施例レベルへの限定）
・任意モノマーの限定（クローズドクレーム化）
（ウ）特許請求の範囲の成分組成を広範なものとして確保しておくためには，実施例を網羅的に記載しておくことはもとより，個々の成分が，どのような粘弾特性（パラメータ）に影響を及ぼしているのか（個々の成分が奏する作用効果）や，それらの因果関係につき，発明の詳細な説明において詳細に解説しておく必要があるとの意見があった。
（エ）判決は，上記のように，『請求項１に記載された粘弾特性のパラメータであるｔａｎδのピーク，５０℃での貯蔵弾性率G’及び１３０℃でのｔａｎδのそれぞれの値を制御するには何を行えばよいのかについて，本願明細書の発

明の詳細な説明には，何らの記載もない』，『粘弾特性の各パラメータの制御の仕方について記載がなくとも，請求項１に記載された組成で，かつ，粘弾特性を兼ね備えた粘着剤に関する開示が十分であるとまで認めることができない』と説示していることから，各パラメータ値（特定温度におけるもの）を制御し得ることを示す技術常識（各種可変要因とパラメータ値との因果関係など）を示す必要があるとの意見があった。

（オ）偏光フィルム事件は，当初明細書の実施例・比較例の４点にプラスして後出しの実験データを用いて，請求項で規定した数式のサポート要件の適合を示そうとしている事件であるのに対して，本事案は，実施例で示された粘弾性特性値の数値範囲にまで請求項を減縮したうえで，その範囲のサポート要件の適合性が争われている点で異なっている。また偏光フィルム事件で争点となった請求項は，『Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３，Ｘ≧６５』といった当業者が通常慣用しない『一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするもの』であるのに対して，本事案は，当業者が慣用している貯蔵弾性率Ｇ’などのパラメータで表された請求項である点で異なっている。このように考えると本事案は，偏光フィルム事件とは前提条件を異にしているので，偏光フィルム事件の判断手法を用いて判断するというのは妥当でなく，寧ろ出願人が主張しているように前出のフリバンセリン事件（知財高裁平成２１年（行ケ）第１００３３号判決（３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足りると判示した。））の判断手法に基づいて判断しても良かったのではないかとの意見があった。

（３） 技術分野の違いによるサポート要件適合性の判断の違いについて

ア　検討事項

本件は，化学分野の事例であるが，化学以外の技術分野では異なる考え方もあり得るとの意見を踏まえ，当分野会合として，技術分野の違いによって，記載要件（サポート要件）の判断結果に違いが生じているか，について加えて検討した。

イ　検討結果

（ア）「知財管理，Vol.61，No. 8(2011)，p.1133～1149，裁判所における記載要件判断の動向に関する考察－無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等の検討

ー」について紹介があった。
　そこには，平成１５年から平成２１年の間に，記載要件の具備又は不備が判決で判断された当事者系訴訟（特許権に係る，無効審判の審決取消訴訟及び侵害訴訟等）について分析を行い，裁判所の判断の全体的傾向や，化学等（化学，バイオ及び製薬）と電機等（電機，機械，他）の技術分野別の傾向について検討した結果が掲載されており，以下の点が示されている。
・審決取消訴訟においては，全体的傾向として，平成２０年以降，判決で記載要件が判断された事件数が増加していること（平成１７年の偏光フィルム事件大合議判決によって当事者の記載要件に関する意識が変化したことを示しているかもしれない），
・技術分野別の傾向として，『化学等の技術分野では，記載要件具備と判断される事件は，審決取消訴訟においては 52%，侵害訴訟等においては 57%にとどまっていた。一方，電機等の技術分野では，審決取消訴訟においては 81%が，侵害訴訟等においても 81%が，記載要件具備と判断されていた。この結果より，審決取消訴訟のみならず，侵害訴訟等においても，電機等の分野では，記載要件違反といった判断はされにくく，逆に化学等の分野では，相対的に記載要件違反と判断されやすい傾向にあることがわかった』こと，
・技術分野別の記載要件違反の内訳としては，『化学等の技術分野及び電機等の技術分野との間で，どの記載要件が特に記載要件違反と判断されやすいかといった，記載要件違反の判断割合については明確な違いが見られなかったものの，判断件数自体に着目すると，化学等の技術分野では，実施可能要件及びサポート要件について判断された件数が相対的に多く，電機等の技術分野では，明確性要件違反について判断された件数が相対的に多いといった傾向が見られた』こと。
（イ）上記考察は，実験結果による裏付けが必要とされる場合が多い化学等の技術分野と，作用や動作の明確性が要求される電機等の技術分野との違いを端的に示す結果であるとの意見があった。
（ウ）化学等の技術分野においては，通常は一つ以上の実施例が要求されるところ，発明を上位概念化して広い権利範囲の特許を取得しようとする場合，実施例は網羅的に記載することが望ましい反面，請求項に記載した全ての態様について実施例を記載することは困難であるため，実施例から拡張ないし一般化できる範囲について釈明できるよう，例えば，各成分と作用効果との因果関係などについて，予め明細書に詳述しておく必要があるとの意見があった。
（エ）本件は，最終的にサポート要件違反のみで拒絶されたわけであるが，数値限定などのパラメータを発明の特徴点とする発明については，記載不備のみならず，新規性なども含めた多角的アプローチ（複数の拒絶理由の併用）によ

り拒絶理由が指摘されることが多いため（例えば，パラメータに係る部分以外が一致する先行文献を示し，これと同一である旨の拒絶理由と，当該パラメータを満足することによって発明の課題が解決されたことが本願明細書に記載されていない旨のサポート要件違反の拒絶理由を併せて通知される等），発明のポイントがパラメータにあるときは，先行文献との関係においてもその技術的意義につき十分釈明し得るよう準備しておくことが肝要であるとの指摘もあった。

第６事例（特実化学２）

審判番号	不服２０１０－２４８９４号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１００６６号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年１１月２８日判決言渡
出願番号	特願２００４－２３９９７４
発明の名称	脂肪族ポリエステル樹脂組成物及びそれを用いた成形品

１　事件の概要

原告は，刊行物１記載の多層構造重合体に代えて刊行物２記載の多層構造を有するグラフト共重合体を熱可塑性樹脂であるポリ乳酸に配合する動機付けがあるとはいえないこと，本願発明が顕著な効果を有することを主張したものの，判決においては，刊行物１記載の多層構造重合体を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物において，組成物の耐熱性を維持したまま，より衝撃性の向上した組成物を得ることを目的として，刊行物１記載の多層構造重合体に代えて刊行物２記載の肥大化したブタジエンゴム重合体ラテックスを含有する多層構造のグラフと共重合体を置換することを試みる動機付けがあると判断された。また，原告が挙げる実験成績証明書は，実施例９の効果が本願発明の全体にまで一般化し得ることの根拠となるものではないとして顕著な効果についても認めることはできない，と判断された事案。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：判決における「動機付けがある」との判断は妥当であるか。判断が妥当でないとした場合に，どの点が妥当ではないか。

（２）検討事項２：本願の実施例（特に，実施例９）の態様もしくはその態様に近い態様にまで限定されていれば，特許とされる可能性はあったか。特許される可能性がある場合，近い態様とはどの程度であるか。また，本発明の効果を主張するに当たって，どのような実験成績証明書を提出することが好ましかったか。

３　審決の概要

（１）本願発明

「【請求項１】
（Ａ）脂肪族ポリエステルと，（Ｂ）カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体とを含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物であって，
（Ｂ）カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体が，ポリブタジエンからなるコア層に，ビニル系単量体をグラフト重合して得られるグラフト共重合体であり，グラフト重合前，グラフト重合中又はグラフト重合後のいずれかに，カルボキシル基含有重合体を添加することにより得られるグラフト共重合体である，脂肪族ポリエステル樹脂組成物。」

（２）当審による拒絶理由通知について
「この出願の請求項１及び２に係る発明は，その出願前日本国内において頒布された刊行物１，２に記載された発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記

刊行物１：特開２００３－２８６３９６号公報
刊行物２：特開２００３－２６１６２９号公報」

（３）引用文献の記載事項

ア　刊行物１の記載事項
（ア）「【請求項１】（Ａ）脂肪族ポリエステルと（Ｂ）多層構造重合体とを含有することを特徴とする脂肪族ポリエステル樹脂組成物。
【請求項３】（Ｂ）多層構造重合体の内部に少なくとも１層以上のゴム層を有することを特徴とする請求項１または２に記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物。
【請求項４】（Ｂ）多層構造重合体の最外層が，不飽和カルボン酸アルキルエステル系単位を含有する重合体により構成されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物。
【請求項７】（Ａ）脂肪族ポリエステルが，ポリ乳酸であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物。
【請求項８】さらに無機系結晶核剤および有機系結晶核剤から選択され

る１種以上の結晶核剤を含有することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物。

【請求項１０】さらに可塑剤を含有することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物」（請求項１，３～４，７～８，１０）

（イ）「【発明の属する技術分野】本発明は，耐衝撃性に優れる脂肪族ポリエステル樹脂組成物，さらに耐熱性にも優れる脂肪族ポリエステル樹脂組成物およびそれからなる成形品に関するものである。」（段落【０００１】）

（ウ）「脂肪族ポリエステルの中でも，ポリ乳酸は，比較的コストが安く，融点もおよそ１７０℃と高く，溶融成形可能な生分解性ポリマーとして期待されている。また，最近ではモノマーである乳酸が微生物を利用した発酵法により安価に製造されるようになり，より一層低コストでポリ乳酸を生産できるようになってきたため，生分解性ポリマーとしてだけでなく，汎用ポリマーとしての利用も検討されるようになってきた。しかし，その一方で，耐衝撃性や柔軟性が低いなどの物性的な欠点を有しており，その改良が望まれている。」（段落【０００３】）

（エ）「本発明において，（Ｂ）多層構造重合体とは，最内層（コア層）とそれを覆う１以上の層（シェル層）から構成され，また，隣接し合った層が異種の重合体から構成される，いわゆるコアシェル型と呼ばれる構造を有する重合体である。

本発明の（Ｂ）多層構造重合体を構成する層の数は，特に限定されるものではなく，２層以上であればよく，３層以上または４層以上であってもよい。」（段落【００１６～【００１７】）　」

（オ）「【表２】

表2

	組成												特性	
	A:ポリ乳酸		B:多層構造重合体		C:変性オレフィン化合物		結晶核剤		充填剤		可塑剤		衝撃強度	耐熱性
	種類	重量部	種類	重量部	種類	重量部	種類	重量部	種類	重量部	種類	重量部	J／m	℃
実施例7	A−1	100	B−1	23			D−1	26			E−1	3	92	105
実施例8	A−1	100	B−1	23			D−1 D−2	3 23			E−1	3	91	103
実施例9	A−1	100	B−1	23			D−1	3	E−1	23	E−1	3	90	120
実施例1	A−1	100	B−1	23			D−1	3	E−2	23	E−1	3	72	88
実施例1	A−1	100	B−1	23			D−3	3	E−2	23	E−1	3	71	89
比較例7	A−1	100											28	53
比較例8	A−1	100					D−1	26			E−1	3	39	105
比較例9	A−1	100			C−2	23	D−1	26			E−1	3	42	85

」

イ　刊行物２の記載事項

（ア）「【請求項１】　ブタジエン系ゴム重合体（ｂ１）を酸基含有共重合体（ｂ２）により肥大化して得られるラテックス（ｂ１’）に，芳香族ビニル，メタクリル酸アルキルエステル及びアクリル酸アルキルエステルからなる群より選ばれる１種以上を含む単量体または単量体混合物（ｂ３）をグラフト重合して得

られることを特徴とするグラフト共重合体。」（特許請求の範囲請求項１）
（イ）「【発明が解決しようとする課題】以上の様な状況に鑑み，優れた耐衝撃性，耐熱性および表面外観を有する成形品を作製できる，熱可塑性樹脂用に好適な耐衝撃性改良剤を提供することを本発明の目的とする。」（段落【０００５】）
（ウ）「本発明のグラフト共重合体（Ｂ）は熱可塑性樹脂に好適に添加できる耐衝撃性改良剤であり，優れた耐衝撃性，耐熱性および表面外観を有する成形品を作製できる。
酸基含有共重合体を用いて肥大化したブタジエン系ゴム重合体は塩や酸を用いて肥大化したブタジエン系ゴム重合体に比べて熱的に安定であるため，耐熱性を損なわず，大粒子径の存在より耐衝撃性を付与することができると考えられる。また，本発明のグラフト共重合体は熱可塑性樹脂に均一に分散するため，良好な表面外観を実現できると考えられる。」（段落【０００９】～【００１０】）
（エ）「この様にして得られたグラフト共重合体は，熱可塑性樹脂の耐衝撃性改良剤として好適である。具体的には，１種以上の熱可塑性樹脂（Ａ）６０～９９質量%に，グラフト共重合体（Ｂ）１～４０質量%を添加して熱可塑性樹脂組成物を作製する。グラフト共重合体（Ｂ）の含有量を上記の範囲内とすることにより，良好な耐衝撃性および外観を有する成形品を作製することができる。
熱可塑性樹脂（Ａ）は特に限定されず，ポリカーボネート系樹脂，飽和ポリエステル樹脂，ＡＢＳ樹脂，ポリスチレン樹脂等が挙げられる。中でも，ポリカーボネート系樹脂（ＰＣ）；ポリカーボネート系樹脂および飽和ポリエステル樹脂のアロイ，ポリカーボネート系樹脂およびポリエステル系エラストマーのアロイ，ポリカーボネート系樹脂，飽和ポリエステル樹脂およびポリエステル系エラストマーのアロイ等のポリカーボネート系アロイが，メタクリル酸アルキルエステルとの相溶性から好ましい。」（段落【００４１】～【００４２】）
（オ）「[ブタジエン系ゴム重合体ラテックス（ｂ１－１）の重合]以下の物質を７０Ｌオートクレーブに仕込み，昇温して４３℃となった時点で，レドックス系開始剤をオートクレーブ内に添加し反応を開始後，更に６０℃まで昇温した。

１，３－ブタジエン	１００部
ｔ－ドデシルメルカプタン	０．４部
ロジン酸カリウム	０．７５部
オレイン酸カリウム	０．７５部
ジイソプロピルベンゼンパーオキサイド	０．２４部
脱イオン水	７０部。

レドックス系開始剤	
硫酸第一鉄	０．００３部
デキストローズ	０．３部
ピロリン酸ナトリウム	０．３部
脱イオン水	５部。

重合開始から８時間反応させて，ブタジエン系ゴム重合体ラテックス（ｂ１－１）を得た。得られたブタジエン系ゴム重合体ラテックス（ｂ１－１）の粒子径は９０ｎｍであった。」（段落【００５７】～【００６０】）

（カ）「[酸基含有共重合体（ｂ２－１）の重合］酸基含有共重合体（ｂ２－１）として，以下の混合物を７０℃で４時間重合させ，転化率９８％，ｐＨ５．０のエマルジョン（ＭＡＡ－ＢＡ共重合体）を調製した。

ｎ－ブチルアクリレート	８５部
メタクリル酸	１５部
オレイン酸ナトリウム	２．０部
ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム	１．０部
過硫酸カリウム	０．３部
脱イオン水	２００部。

［実施例１］グラフト共重合体（Ｂ－１）

ブタジエン系ゴム重合体ラテックス（ｂ１－１）を固形分として７５部に対し，酸基含有共重合体（ｂ２－１）としてＭＡＡ－ＢＡ共重合体を固形分として２部添加し，室温にて３０分攪拌することによって肥大化した（ｂ１’－１）。

その後，オレイン酸カリウム１．５部と，ナトリウムホルムアルデヒドスルホキシレート０．６部とをフラスコ内に仕込み，内温を７０℃に保持して，メチルメタクリレート１３部と，ｎ－ブチルアクリレート２部と，クメンハイドロキシパーオキサイドを上記単量体混合物を１００とした場合に０．２部との混合物を１時間かけて滴下した後，１時間保持し，第１グラフト重合工程を行った。

その後，第１グラフト重合工程で得られた重合体の存在下で，第２段目としてスチレン１７部と，クメンハイドロキシパーオキサイドをスチレン１００とした場合に０．２部との混合物を１時間かけて滴下した後，３時間保持し，第２グラフト重合工程を行った。

その後，第２グラフト重合工程で得られた重合体の存在下で，第３段目としてメチルメタクリレート３部と，クメンハイドロキシパーオキサイドをメチル

メタクリレートを１００とした場合に０．１部との混合物を０．５時間かけて滴下した後，１時間保持してから第３グラフト重合工程を終了して，グラフト共重合体ラテックスを得た。

得られたグラフト共重合体ラテックスにブチル化ハイドロキシトルエン０．５部を添加した後，０．２％硫酸水溶液を添加して凝析させ，９０℃で熱処理固化した。その後凝固物を温水で洗浄し，さらに乾燥してグラフト共重合体（Ｂ－１）を得た。」（段落【００７２】～【００７８】）

（４）対比と判断

ア　刊行物１に記載された発明

「脂肪族ポリエステルと多層構造重合体とを含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物」に係る発明（以下，「引用発明」という。）が記載されているものと認められる。

イ　本願発明との対比

ここで，本願発明と引用発明とを対比すると，両者は，「脂肪族ポリエステルと，重合体とを含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物」の点で一致し，重合体について，本願発明が「カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体が，ポリブタジエンからなるコア層に，ビニル系単量体をグラフト重合して得られるグラフト共重合体であり，グラフト重合前，グラフト重合中又はグラフト重合後のいずれかに，カルボキシル基含有重合体を添加することにより得られるグラフト共重合体である」なる事項を発明を特定するために必要な事項として備えるのに対して，引用発明では「多層構造重合体」なる事項を備える点で相違している。

ウ　相違点についての検討

刊行物１に係る発明は，摘示（イ）から，「耐衝撃性に優れ，さらに耐熱性にも優れる脂肪族ポリエステル樹脂組成物を提供する」ことを目的とするものであるが，表２の記載（摘示（オ））の比較例７と比較例８とを比較すると，ポリ乳酸に結晶核剤及び可塑剤を配合した組成物（比較例８）は，ポリ乳酸に何も配合しない組成物（比較例７）よりも衝撃強度および耐熱性が向上しており，ポリ乳酸に結晶核剤および可塑剤を配合することにより組成物の衝撃強度および耐熱性が向上することが分かる。

また，同様に，実施例７と比較例８とを比較すると，ポリ乳酸に結晶核剤および可塑剤を配合した組成物（比較例８）に，さらに多層構造重合体を配合した組成物（実施例７）は，耐熱性は変わらないものの衝撃強度は向上している。したがって，これらの実施例７，比較例７及び８の結果からは，結晶核剤と可塑剤とを配合することによりポリ乳酸の衝撃強度及び耐熱性の向上がもたらさ

れること，及び多層構造重合体を配合することによりポリ乳酸の耐熱性を損なうことなく衝撃強度を向上させることができることが理解できる。

そうであれば，刊行物１からは，ポリ乳酸に結晶核剤および可塑剤を配合することにより衝撃強度および耐熱性が改善された組成物が得られる上に，この組成物にさらに多層構造重合体を配合することにより組成物の耐熱性を維持したまま，より衝撃強度の向上した組成物が得られることが理解できる。

一方，刊行物２には，「ポリエステル樹脂を含む熱可塑性樹脂」（摘示（え））に対し，「ブタジエン系ゴム重合体（ｂ１）を酸基含有共重合体（ｂ２）により肥大化して得られるラテックス（ｂ１’）に，芳香族ビニル，メタクリル酸アルキルエステル及びアクリル酸アルキルエステルからなる群より選ばれる１種以上を含む単量体または単量体混合物（ｂ３）をグラフト重合して得られるグラフト共重合体」（摘示（あ））を配合することにより，「熱可塑性樹脂の耐熱性を損なわず，耐衝撃性を付与することができること」（摘示（う））が記載されている。

そして，刊行物２記載のグラフト共重合体は，摘示（あ），（お）及び（か）記載の製造方法からみて，多層構造を有しているものといえるし，また，本願発明のグラフト共重合体に相当するものであることは明らかである。

そうすると，刊行物２に記載された技術事項に接した当業者は，組成物の耐熱性を維持したまま，より衝撃強度の向上した組成物が得ることを目的として，刊行物１に記載の熱可塑性樹脂であるポリ乳酸に配合されている多層構造重合体に代えて，刊行物２に記載された多層構造を有するグラフト共重合体を熱可塑性樹脂であるポリ乳酸に配合することに格別の困難性があったということはできず，この相違点に係る事項は当業者が容易に成し得たものといえる。また，本願発明においても，実施例９と比較例４とを比較すると，耐熱性はほぼ同じであって，グラフト共重合体の有無により耐熱性が左右されるものではないから，本願発明の効果が，格別予想外のものであるとはいえない。

以上のとおりであるから，本願発明は，刊行物１に記載された発明及び刊行物２に記載された技術事項に基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ので，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。

４　判決の概要

（１）取消事由１（相違点の容易応答性の判断の誤り）について

原告は，刊行物１記載の多層構造重合体に代えて刊行物２記載の多層構造を有するグラフト共重合体を熱可塑性樹脂であるポリ乳酸に配合する動機付けが

あるものとはいえないから，相違点に係る事項を当業者が容易になし得たとの本件審決の判断は誤りである旨主張する。
ア　そこで検討するに，刊行物１には，次の点が開示されていることが認められる。
（ア）脂肪族ポリエステル樹脂は，耐衝撃性や柔軟性が低いなどの物性的な欠点を有しており，その耐衝撃性を改良するために，オレフィン共重合体，変性オレフィン化合物などのゴム状ポリマーをブレンドする方法が従来から知られていたが，耐衝撃性改良効果が不十分であり，また，ゴム状ポリマーをブレンドすることにより熱変形が大きくなり耐熱性が低下するため実用的でないという問題もあった。
（イ）刊行物１記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物は，従来技術の問題の解決を課題とし，その課題を解決するための手段として，脂肪族ポリエステルと，最内層（コア層）とそれを覆う１以上の層（シェル層）から構成される多層構造重合体とを含有する構成を採用し，これにより耐衝撃性及び耐熱性の両者を向上させる効果を奏する。
（ウ）この多層構造重合体は，内部に少なくとも１層以上のゴム層を有することが好ましく，ゴム層以外の層は熱可塑性を有する重合体成分から構成されるものであれば特に制限されるものではない。ゴム層の種類は，特に限定されるものではなく，ゴム弾性を有する重合体成分から構成されるものであればよい。熱可塑性を有する重合体としては，不飽和カルボン酸アルキルエステル系単位，グリシジル基含有ビニル系単位，不飽和ジカルボン酸無水物系単位，脂肪族ビニル系単位，芳香族ビニル系単位，シアン化ビニル系単位，マレイミド系単位，不飽和ジカルボン酸系単位又はその他のビニル系単位などから選ばれる少なくとも１種以上の単位を含有する重合体が挙げられる。
　多層構造重合体としては，市販品を用いてもよく，また，公知の方法により作製することもできる。
（エ）刊行物１記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物においては，脂肪族ポリエステル中に多層構造重合体が細かく分散し，分散状態が良好なものほど耐衝撃性を向上させる効果が大きい。また，耐熱性が向上するという観点から，さらに結晶核剤，無機系結晶核剤以外の充填剤及び可塑剤をそれぞれ含有することが好ましい。
（オ）別紙２の表２に示すとおり，脂肪族ポリエステルであるポリ乳酸に多層構造重合体，結晶核剤及び可塑剤を添加した実施例７の脂肪族ポリエステル樹脂組成物は，多層構造重合体を含まない比較例８よりも衝撃強度が大幅に向上した。また，実施例７の脂肪族ポリエステル樹脂組成物は，多層構造重合体の代わりにゴム状ポリマーの１種である変性オレフィン化合物を添加した比較例

９よりも，衝撃強度及び耐熱性が向上した。
（カ）刊行物１記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物は，あらゆる形状の成形品として広く用いることができ，自動車用資材，電機・電子機器用資材，農業用資材，園芸用資材，漁業用資材，土木・建築用資材，文具，医療用品又はその他の用途として有用である。
イ　次に，刊行物２には，次の点が開示されていることが認められる。
（ア）ポリカーボネート樹脂及びポリエステル樹脂などの熱可塑性樹脂の耐衝撃性を改良する方法として，ポリカーボネート樹脂及びポリエステル樹脂にブタジエン系グラフト共重合体を組み合わせた樹脂組成物が提案されているが，比較的狭い範囲のみで耐衝撃性が改良される傾向にあり，耐衝撃性付与効果と成形外観とを両立できていないという問題があった。また，乳化重化により得られた合成ゴムラテックスの粒子を酸，塩又は特殊溶剤を用いて肥大化させる方法も知られており，このような方法で肥大化した合成ゴムラテックスを熱可塑性樹脂に添加することにより耐衝撃性を改良することが考えられるが，これらの肥大化剤が残存すると，対象となる樹脂の熱安定性を低下させることがあるという問題があった。
（イ）刊行物２記載のグラフト共重合体に係る発明は，優れた耐衝撃性，耐熱性及び表面外観を有する成形品を作製できる，熱可塑性樹脂用に好適な耐衝撃性改良剤を提供することを課題とし，その課題を達成するための手段として，酸基含有共重合体を用いてブタジエン系ゴム重合体を肥大化したラテックスに，芳香族ビニル，メタクリル酸アルキルエステル及びアクリル酸アルキルエステルからなる群より選ばれる１種以上を含む単量体又は単量体混合物をグラフト重合して得られるグラフト共重合体とする構成を採用した。
　このグラフト共重合体は，カルボキシル基含有重合体である酸基含有共重合体を添加して肥大化したブタジエン系ゴム重合体のコア層に，芳香族ビニル等のビニル系単量体等をグラフト重合して得られる，多層構造のグラフト共重合体である。
（ウ）刊行物２記載の多層構造のグラフト共重合体は，肥大化された大粒子径の存在により耐衝撃性を向上させることができる。
　また，刊行物２記載の多層構造のグラフト重合体は，肥大化剤として酸基含有共重合体を用いてブタジエン系ゴム重合体を肥大化させており，肥大化剤として塩や酸を用いて肥大化したブタジエン系ゴム重合体に比べて熱的に安定であるため，耐熱性を損なわず，耐衝撃性を付与することができる。
　さらに，刊行物２記載の多層構造のグラフト重合体は，熱可塑性樹脂に均一に分散するため，良好な表面外観を実現できる。
　そのため，刊行物２記載の多層構造のグラフト重合体は，これを熱可塑性樹

脂に添加することにより優れた耐衝撃性，耐熱性及び表面外観を有する成形品を作製できるという効果を奏する。
（エ）別紙３の表２に示すとおり，酸基含有共重合体を用いて肥大化したブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有するグラフト共重合体（Ｂ－１～Ｂ－３）を使用した熱可塑性樹脂組成物（１－１～１－３，４－１，４－２）と酸を用いて肥大化したブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有するグラフト共重合体（Ｂ－５）を使用した熱可塑性樹脂組成物（２－２，５－２）は，肥大化していないブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有するグラフト共重合体（Ｂ－４）を使用した熱可塑性樹脂組成物（２－１，５－１）と比べて，いずれも耐衝撃性（「Ｉｚｏｄ強度」）が優れていた。
　また，酸基含有共重合体を用いて肥大化したブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有するグラフト共重合体を使用した熱可塑性樹脂組成物（１－１～１－３，４－１，４－２）は，酸を用いて肥大化したブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有するグラフト共重合体を使用した熱可塑性樹脂組成物（２－２，５－２）と比べて，耐衝撃性（「Ｉｚｏｄ
強度」）は同等であるが，熱安定性を低下させることなく，耐熱性（「静的熱安定性」）が優れていた。
（オ）刊行物２記載の多層構造のグラフト重合体を添加して得られる熱可塑性樹脂組成物は，例えば，自動車用部品及びＯＡ機器等の軽量薄肉化に伴い耐衝撃性の向上が望まれる用途に好適である。
ウ　以上の刊行物１及び２の開示事項を前提とすると，刊行物１及び２に接した当業者は，①刊行物１記載の多層構造重合体及び刊行物２記載の多層構造のグラフト共重合体は，いずれも添加対象樹脂の耐衝撃性改良剤として耐衝撃性及び耐熱性の両者に優れた効果を奏し，刊行物１記載の多層構造重合体を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物を添加して得られる熱可塑性樹脂組成物と刊行物２記載の多層構造のグラフト共重合体を添加して得られる熱可塑性樹脂組成物は，いずれも自動車用部品，ＯＡ機器等の用途に有用であること，②刊行物１の記載からは，多層構造重合体のコア層を構成するゴム層が肥大化しているかどうかは不明であるのに対し，刊行物２には，肥大化したブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有する多層構造のグラフト共重合体は，肥大化していないブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有する多層構造のグラフト共重合体よりも耐衝撃性に優れており，さらに，肥大化剤として酸基含有共重合体を用いて肥大化した場合には，耐衝撃性に優れるとともに，熱安定性を低下させることなく，耐熱性にも優れていることが示されていることを理解するものといえるから，刊行物１記載の多層構造重合体を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物において，組成物の耐熱性を維持したまま，より耐衝撃性の向上し

た
組成物を得ることを目的として，刊行物１記載の多層構造重合体に代えて刊行物２記載の肥大化したブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有する多層構造のグラフト共重合体を置換することを試みる動機付けがあるものと認められる。
したがって，刊行物１及び２に接した当業者であれば，刊行物１及び２に基づいて，相違点に係る本願発明の構成を容易に想到することができたものと認められる。
（２）取消事由２（本願発明の顕著な効果の看過）について
原告は，本願明細書記載の本願発明の実施例９（別紙１の表３）における熱変形温度（１１０℃）が，グラフト共重合体を用いていない比較例４の熱変形温度（１０５℃）と比べて５℃上回っており，このことは，本願発明のカルボキシル基含有重合体で肥大化したグラフト共重合体を添加した場合には，ゴム状ポリマーである耐衝撃性改良のために樹脂組成物に配合すると，熱変形温度が低下する傾向にあるという本件技術常識に反し，熱変形温度が低下する傾向にあるという技術常識に反し，かえって熱変形温度が上昇したことを示すものであること，原告作成の実験成績証明書（甲１７）記載の実験結果によれば，刊行物２の実施例で使用された添加対象樹脂であるポリカーボネートに対してグラフト共重合体を添加した場合には本件技術常識が妥当すること，添加対象樹脂がポリカーボネートの場合，グラフト共重合体に用いられるブタジエン系ゴム重合体が肥大化されているか否かは，熱変形温度の低下に影響しないことが確認されたことなどを根拠として挙げて，本願発明は，本件出願時の本件技術常識に反し，かえってグラフト共重合体を添加することにより熱変形温度が上昇するという効果を奏するものであり，この効果は，当業者が予測することができない顕著な効果であるにかかわらず，本件審決には，本願発明の顕著な効果を看過した判断の誤りがある旨主張する。
そこで検討するに，本願明細書には，別紙１の表３に示すように，脂肪族ポリエステルとしてポリ乳酸（Ａ－１），カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体（Ｂ－１），結晶核剤（Ｄ－１）及び可塑剤（Ｆ－１）を配合して得られた実施例９の樹脂組成物の熱変形温度（１１０℃）は，ポリ乳酸（Ａ－１），結晶核剤（Ｄ－１）及び可塑剤（Ｆ－１）を配合して得られた比較例４の樹脂組成物の熱変形温度（１０５℃）
よりも，５℃上回っていることが記載されている。
しかしながら，高分子樹脂組成物の物性は，主成分となる樹脂や配合剤の種類や量比によって大きな影響を受けるが，原告主張の本願発明の顕著な効果は実施例９という特定の場合についてしか示されていない。本願発明の特許請求の範囲の記載（請求項１）によれば，本願発明の「カルボキシル基含有重合体」

には，カルボキシル基さえ含有すればどのような重合体でも含まれ，また，本願発明においてグラフト重合に用いられる「ビニル系単量体」にはビニル基を有するあらゆる単量体が含まれるが，本願明細書には，実施例９で用いられた「Ｂ－１」以外のカルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体を含む樹脂組成物が実施例９と同等の「耐熱性」の効果を示すことについて何ら説明されていない。

また，本願明細書には，耐熱性が向上するという観点から，さらに結晶核剤及び可塑剤をそれぞれ含有することが好ましいとの記載があること（甲３の段落【００４０】，【００４７】），実施例９及び比較例４には結晶核剤（Ｄ－１）及び可塑剤（Ｆ－１）が含有されていることに照らすと，そもそも，実施例９及び比較例４記載の熱変形温度は，これらの影響を受けた可能性も否定できない。

さらに，原告が挙げる上記実験成績証明書も，実施例９の効果が本願発明全体にまで一般化し得ることの根拠となるものではない。

そうすると，本願明細書の記載及び上記実験成績証明書から，本願発明が本願出願時の本件技術常識に反し，かえってグラフト共重合体を添加することにより熱変形温度が上昇するという効果を奏するものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。

したがって，原告の上記主張は理由がない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：判決における「動機付けがある」との判断は妥当であるか。
判断が妥当でないとした場合に，どの点が妥当ではないか。

ア　検討事項

動機付けに関連し，審決では，以下のとおり判断された。

『刊行物２に記載された技術事項に接した当業者は，組成物の耐熱性を維持したまま，より衝撃強度の向上した組成物が得ることを目的として，刊行物１に記載の熱可塑性樹脂であるポリ乳酸に配合されている多層構造重合体に代えて，刊行物２に記載された多層構造を有するグラフト共重合体を熱可塑性樹脂であるポリ乳酸に配合することに格別の困難性があったということはできず，この相違点に係る事項は当業者が容易に成し得たものといえる。』

また，判決では，以下のとおり判断された。

『以上の刊行物１及び２の開示事項を前提とすると，刊行物１及び２に接した当業者は，①刊行物１記載の多層構造重合体及び刊行物２記載の多層構造のグ

ラフト共重合体は，いずれも添加対象樹脂の耐衝撃性改良剤として耐衝撃性及び耐熱性の両者に優れた効果を奏し，刊行物１記載の多層構造重合体を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物を添加して得られる熱可塑性樹脂組成物と刊行物２記載の多層構造のグラフト共重合体を添加して得られる熱可塑性樹脂組成物は，いずれも自動車用部品，ＯＡ機器等の用途に有用であること，②刊行物１の記載からは，多層構造重合体のコア層を構成するゴム層が肥大化しているかどうかは不明であるのに対し，刊行物２には，肥大化したブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有する多層構造のグラフト共重合体は，肥大化していないブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有する多層構造のグラフト共重合体よりも耐衝撃性に優れており，さらに，肥大化剤として酸基含有共重合体を用いて肥大化した場合には，耐衝撃性に優れるとともに，熱安定性を低下させることなく，耐熱性にも優れていることが示されていることを理解するものといえるから，刊行物１記載の多層構造重合体を含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物において，組成物の耐熱性を維持したまま，より耐衝撃性の向上した組成物を得ることを目的として，刊行物１記載の多層構造重合体に代えて刊行物２記載の肥大化したブタジエン系ゴム重合体ラテックスを含有する多層構造のグラフト共重合体を置換することを試みる動機付けがあるものと認められる。』

これら審決および判決における判断を踏まえて，上記の検討事項１について検討した。

イ　検討結果

（イ－１）

判決では，「動機付けがある」とされた理由として，①「いずれも自動車用部品，ＯＡ機器等の用途に有用である」点および②刊行物１および２の課題が共通している点を挙げていると考えられる。

①の点については特に疑義はなかったが，②の課題が共通する点，特に「耐熱性」との課題については以下のような意見があった。

すなわち，原告は以下の通り主張した。

『刊行物１の記載から，熱的特性として把握できるのは熱変形性のみであり，熱変形性以外の特性を含む上位概念としての「耐熱性」の概念を把握することはできないし，同様に，刊行物２の記載から，熱的特性として把握できるのは熱着色性のみであり，熱着色性以外の特性を含む上位概念としての「耐熱性」の概念を把握することはできないから，刊行物１記載の「耐熱性」と刊行物２記載の「耐熱性」とが同義ないしは密接に関連し，刊行物１及び２の課題が同一であるとした本件審決の認定は，誤りである。』

一方で，判決では，以下の通りの認定がなされた。

『刊行物１は，実施例及び比較例において「耐熱性」を評価する指標として「熱変形温度」を採用し，主に「熱変形性」に着目したといえるとしても，刊行物１にいう「耐熱性」が，「熱変形性」のみを意味するものとして限定して解釈すべき理由はない。・・・刊行物２は実施例及び比較例において「耐熱性」を評価する指標として「熱着色性」を採用したにすぎないものであり，刊行物２にいう「耐熱性」が，「熱着色性」を意味するものとして限定して解釈すべき理由はない。したがって，刊行物１と刊行物２とで「耐熱性」の概念を異なったものとして理解する必要はうかがわれないから，原告主張の上記①は，採用することができない。』

これに対して，刊行物１に記載の「熱変形性」と，刊行物２に記載の「熱着色性」とは全く異なる概念であることから，刊行物１と刊行物２との課題は異なり，判決のいう動機付けはないのではないかとの意見があった。すなわち，「熱変形性」の評価は組成物自体が変化しない前提での「耐熱性」を評価する手法である一方で，「熱着色性」の評価は「着色される」ことから組成物自体が別の組成物に変化する前提での「耐熱性」を評価する手法であり，評価の前提が大きく異なるために，その課題を解決する手段も異なり，課題を解決する方向性が異なるのは当然であることから，課題が異なる刊行物１および２を組み合わせることについて動機付けがないのではないかとの意見があった。

（イ－２）

判決での上記②では，刊行物同士の課題を比較して，課題が共通することから動機付けがあるとしている。一方で，進歩性の動機付けに関する審査基準の「課題の共通性」の項では，「引用発明が，請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は，その課題が自明な課題であるか，容易に着想しうる課題であるかどうかについて，さらに技術水準に基づく検討を要する」と記載されており，動機付けとなりうるものとして，課題の共通性を判断する場合には，審査基準では本願の課題と，引用発明との課題との共通性を検討すると読める。従って，判決においてなされた課題の共通性について，引用発明における課題の共通性を検討することが審査基準との整合性から妥当であるか検討した。

課題の共通性に関して示唆された裁判例として「炭素膜コーティングプラスチック容器事件」（平成１２年（行ケ）第２３８号）や，「回路用接続部材事件」（平成２０年（行ケ）第１００９６号）など多数の裁判例がある。例えば，「炭素膜コーティングプラスチック事件」では，本発明の技術的課題を論ずることは「無意味である」と判示され，「回路用接続部材事件」では，「出願に係る発

明の特徴点（先行技術と相違する構成）は，当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから，容易想到性の有無を客観的に判断するためには，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である」と判示している。また，「化粧用パッティング材事件」（平成２０年（行ケ）第１０３９８号）には，「同課題が本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということはできず，また，引用例を含め・・・動機づける旨の開示又は示唆のある刊行物（本件出願前に頒布されたもの）は存在しない」と判示して，本願の課題が引例および周知例から当業者にとって自明又は周知の課題では無いとして，動機付けが否定された裁判例である。

これらの前提に立って検討した結果，審査基準上の記載はともかく，引用発明同士の課題の共通性を検討して，動機付けの有無を検討することが妥当であるとの意見が多数であった。

また，本願と，引用発明との課題の違いについては，審査基準においても，「別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても，別の思考過程により，当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは，課題の相違にかかわらず，請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。」（審査基準，進歩性「課題の共通性」の項なお書き）とあるとおり，本願の進歩性の有無を，課題の共通性で判断するのではなく，効果の違いとして処理すれば足りるのではないかとの意見もあった。但し，この場合においても，本願の課題が全く考慮されないわけではなく，課題と裏腹である効果の違い（効果の顕著性ないし予測可能性）として考慮される場合もあるとの意見もあった。

さらに，引用発明に課題が複数存在していた場合には，それらの内の一つでも共通するのであれば，動機付けの根拠となるのではないかとの意見もあった。尤も，そのような場合においても，主引例の課題「Ａ」及び「Ｂ」のうち副引例においても共通する課題「Ａ」が副引例に開示された技術手段により解決されても，同時に「Ｂ」の課題解決を困難ならしめるような場合には，主引例に副引例を適用する阻害要因になり得るとの意見もあった。

（２）検討事項２：本願の実施例（特に，実施例９）の態様もしくはその態様に近い態様にまで限定されていれば，特許とされる可能性はあったか。特許される可能性がある場合，近い態様とはどの程度であるか。また，本発明の効果を主張するに当たって，どのような実験成績証明書を提出することが好ましかったか。

ア　検討事項

本願の実施例に関連し，審決では，以下のとおり判断された。

『本願明細書の実施例９と刊行物１の実施例７とを比較すると，ポリ乳酸１００重量部，結晶核剤２６重量部及び可塑剤３重量部とする同一組成において，前者は，グラフト共重合体２０重量部を加えた場合の耐熱性が１１０℃であったことを，後者は，多層構造重合体２３重量部を加えた場合の耐熱性が１０５℃であったことを示している。一方，刊行物１には，刊行物１の実施例９において多層構造重合体２３重量部を添加するとともに，充
填剤を添加することにより１２０℃の耐熱性を達成していることの記載があり（甲１の段落【００６８】の【表２】），また，耐熱性が向上するという観点から，「結晶核剤」，「充填剤」及び「可塑剤」を含有すること添加することが好ましいとの記載がある（同段落【００３３】，【００３９】，【００４３】）。これらの記載は，刊行物１記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物の耐熱性は，かかる組成物を構成する成分を適宜調整することにより変わり得ることを示すとともに，適宜調整をした結果として，刊行物１記載の脂肪族ポリエステル樹脂組成物にあっては１２０℃の耐熱性を達成したことを示すものといえる。そうすると，原告の主張する本願明細書の実施例９の効果である１１０℃の耐熱性は，刊行物１において既に達成している１２０℃の耐熱性の記載からみて，当業者が予測し得る程度のものといえる。したがって，本願発明の奏する効果は当業者が予測することができない顕著なものであるとはいえないから，原告主張の取消事由２は理由がない。』

また，判決では，以下のように判断された。

『しかしながら，高分子樹脂組成物の物性は，主成分となる樹脂や配合剤の種類や量比によって大きな影響を受けるが，原告主張の本願発明の顕著な効果は実施例９という特定の場合についてしか示されていない。本願発明の特許請求の範囲の記載（請求項１）によれば，本願発明の「カルボキシル基含有重合体」には，カルボキシル基さえ含有すればどのような重合体でも含まれ，また，本願発明においてグラフト重合に用いられる「ビニル系単量体」にはビニル基を有するあらゆる単量体が含まれるが，本願明細書には，実施例９で用いられた「Ｂ－１」以外のカルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体を含む樹脂組成物が実施例９と同等の「耐熱性」の効果を示すことについて何ら説明されていない。また，本願明細書には，耐熱性が向上するという観点から，さらに結晶核剤及び可塑剤をそれぞれ含有することが好ましいとの記載があること（甲３の段落【００４０】，【００４７】），実施例９及び比較例４には結晶核剤（Ｄ－１）及び可塑剤（Ｆ－１）が含有されていること

に照らすと，そもそも，実施例９及び比較例４記載の熱変形温度は，これらの影響を受けた可能性も否定できない。さらに，原告が挙げる上記実験成績証明書も，実施例９の効果が本願発明全体にまで一般化し得ることの根拠となるものではない。そうすると，本願明細書の記載及び上記実験成績証明書から，本願発明が本願出願時の本件技術常識に反し，かえってグラフト共重合体を添加することにより熱変形温度が上昇するという効果を奏するものと認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。』

これら審決および判決における判断を踏まえて，上記の検討事項２について検討した。

イ　検討結果

（イ－１）

本願の実施例９で使用されている「Ｂ－１」は，刊行物２の「Ｂ－１」と全く同じであることから，たとえ実施例９の態様に限定したとしても，特許とされる可能性はなかったのではないかとの意見があった。

また，『実施例９及び比較例４記載の熱変形温度は，これらの影響を受けた可能性も否定できない。』と判示されていることから，請求項１に記載の「カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体」を実施例に記載された特定の態様（例えば，「カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体」については本願の段落［００６３］等参照，「ビニル系単量体」については本願の段落［００１８］等参照）限定したとしても，結晶核剤および可塑剤についても限定しなければならないのではという意見があった。一方で，本願明細書の表３からは，実施例９と，比較例４とは，「グラフト重合体」の有無のみが異なり他の条件（結晶核剤および可塑剤）については全く同じであることから，原告（出願人）はまさに「グラフと重合体」の存在のみによって熱変形温度が技術常識に反して上昇することを証明する主旨であったことが窺え，結晶核剤および可塑剤についてまで限定しなければ本願の効果を認めてもらえないのであれば，原告（出願人）に非常に酷ではないかとの意見もあった。

（イ－２）

本判決での本発明の効果の主な争点は，主に「耐熱性」であり，「衝撃強度（低温強度を含め）」については争点になっていない。一方で，本願明細書の表２および３からは，「耐熱性」よりも「衝撃強度（低温強度を含め）」の方が比較例との違いが明確である。また，「低温強度」については，刊行物１および２には課題として明確に記載されているわけではなく，これらの点から原告が反論し

ていれば結論が変わったのではないかとの意見があった。
一方で，審決の内容から，または発明者の本発明の対する受け止め方（本発明の改良点）などから，「耐熱性」を本発明の効果の主な争点としたと考えられるのではないかとの意見もあった。

（イ－３）
本発明の効果をより強力に主張するためには，本願の実施例９および比較例４で，結晶核剤および可塑剤が含まれない組成物で同様の実験結果を提出して，判示されていような『実施例９及び比較例４記載の熱変形温度は，これらの影響を受けた可能性も否定できない。』との疑念を除く主張も効果があったのではないかとの意見があった。
また，本願の実施例９で用いられている「Ｂ－１」以外の「グラフト共重合体」でも，比較例４と比較して，実施例９と同様の効果を主張できるような実験結果を提出することも一案であったとの意見もあった。進歩性の判断において，審決取消訴訟段階におけるそのような追加実験の提出は，「日焼け止め組成物事件」（平成２１年（行ケ）第１０２３８号）等で比較的柔軟に容認されているからである。

第７事例（特実化学３）

審判番号	無効２０１１－８００１４６号
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０２２１号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年２月２７日判決言渡
出願番号	特願平０８－２０３８１１
発明の名称	洗浄剤組成物

１　事件の概要

審決においては，グリコール酸ナトリウムは引用発明１の洗浄剤混合物の主成分の一つすなわち引用発明１の洗浄剤混合物において洗浄効果を奏する部分，と認識しうる記載や示唆がないこと，グリコール酸ナトリウムを含む上記三成分を含む洗浄剤混合物の洗浄性能が，グリコール酸ナトリウムを含まない上記の二成分を含む洗浄剤混合物の洗浄性能よりも良い物であることについての記載も示唆もないと判断した。

しかしながら，判決においては，引用発明１には，本件発明１と構成が同じものが開示されており，かつ，引用発明１に関して行われた実験報告書を参酌すれば，本件発明１には，格別な効果が認められないとして審決を取消した事案。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：相違点１（本件発明１では，洗浄剤組成物に含有される成分Ａ）～Ｃ）が「主成分」と規定されている点）について，「主成分」という規定は，技術的な意味を有するか否か。また，「主成分」という規定が，「有効成分」という規定であれば，特許権者は有利になったか否か。

（２）検討事項２：相違点２（本件発明１では，ｐＨが１０～１３であることが規定されている点）について，本件特許明細書の実施例に開示されている効果（ｐＨが１０～１３であることによる効果）から，本件発明１の進歩性は認められないか。

３　審決の概要

第２　本件発明

「【請求項１】

A）アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類，B）グリコール酸塩，及びC）陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤を主成分とし，C）陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤１重量部に対してアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類が０．０１～１重量部，かつアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類１重量部に対してグリコール酸塩が０．０１～０．５重量部含有され，ｐＨが１０～１３であることを特徴とする洗浄剤組成物。

【請求項２】

請求項１記載の洗浄剤組成物からなることを特徴とする衣料用洗剤。

【請求項３】

請求項１記載の洗浄剤組成物からなることを特徴とする床，壁，家具等住居用洗剤。

【請求項４】

請求項１記載の洗浄剤組成物からなることを特徴とする調理用レンジ，台所収納庫等台所用洗剤。

【請求項５】

請求項１記載の洗浄剤組成物からなることを特徴とする石鹸。

【請求項６】

請求項１記載の洗浄剤組成物からなることを特徴とするトイレ用洗剤。

【請求項７】

請求項１記載の洗浄剤組成物からなることを特徴とする浴室，浴槽用洗剤。

【請求項８】

請求項１記載の洗浄剤組成物からなることを特徴とするガラス用洗剤。

【請求項９】

請求項１記載の洗浄剤組成物からなることを特徴とする自動車用洗剤。」

（以下，それぞれ「本件発明１」ないし「本件発明９」といい，これらをまとめて「本件発明」ともいう。）

第６　当審の判断

請求人の主張する無効理由の概略を再掲すると，

無効理由５として，本件発明１ないし９は甲１に記載された発明及び甲２に記載された発明に基いて当業者が容易になし得たものであるとの理由である。

１　刊行物に記載された発明

（１）　甲１に記載された発明

甲１の「実施例５」には「洗浄剤混合物」の調製例が第ＩＩＩ表に示されている（摘記１ｋ）。

その表に「４」として示される洗浄剤混合物（以下,「洗浄剤混合物４」という。）は，以下のとおりの組成である。

「珪酸ナトリウム５０／５２° Ｂｅ　１
コプラ石鹸　０．５
非イオン界面活性剤　０．５
（エトキシル化アルコール）
ＣＭＣ（カルボキシメチル　０．１２
セルロース）
ペルオクソホウ酸ナトリウム　２
ＴＰＰ（トリポリホスフェート）　０．８
金属イオン封鎖組成物”OS_1”　０．６
充填剤　全体を右の値とする残部　８　（単位はｇ／溶液Ｌ）」

そうすると，甲１には実施例５の洗浄剤混合物４として，

「珪酸ナトリウム５０／５２° Ｂｅを１［ｇ／溶液Ｌ］，コプラ石鹸を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，非イオン界面活性剤（エトキシル化アルコール）を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）を０．１２［ｇ／溶液Ｌ］，ペルオクソホウ酸ナトリウムを２［ｇ／溶液Ｌ］，ＴＰＰ（トリポリホスフェート）を０．８［ｇ／溶液Ｌ］，金属イオン封鎖組成物”OS_1”を０．６［ｇ／溶液Ｌ］及び全体を８［ｇ／溶液Ｌ］とする残部の量の充填剤を含有する洗浄剤混合物」

が記載されている。

また，その表に「５」として示される洗浄剤混合物（以下,「洗浄剤混合物５」という。）は，以下のとおりの組成である。

「珪酸ナトリウム５０／５２° Ｂｅ　１
コプラ石鹸　０．５
非イオン界面活性剤　０．５
（エトキシル化アルコール）
ＣＭＣ（カルボキシメチル　０．１２
セルロース）
ペルオクソホウ酸ナトリウム　２
ＴＰＰ（トリポリホスフェート）　１．６
金属イオン封鎖組成物”OS_1”　０．８
充填剤　全体を右の値とする残部　８　（単位はｇ／溶液Ｌ）」

そうすると，甲１には実施例５の洗浄剤混合物５として，

「珪酸ナトリウム５０／５２° Ｂｅを１［ｇ／溶液Ｌ］，コプラ石鹸を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，非イオン界面活性剤（エトキシル化アルコール）を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）を０．１２［ｇ／溶液Ｌ］，ペルオクソホウ酸ナトリウムを２［ｇ／溶液Ｌ］，ＴＰＰ（トリポリホスフェート）を１．６［ｇ／溶液Ｌ］，金属イオン封鎖組成物”OS_1”を０．８［ｇ／溶液Ｌ］及び全体を８［ｇ／溶液Ｌ］とする残部の量の充填剤を含有する洗浄剤混合物」

が記載されている。

上記２つの記載事項をまとめると，甲１には，

「珪酸ナトリウム５０／５２° Ｂｅを１［ｇ／溶液Ｌ］，コプラ石鹸を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，非イオン界面活性剤（エトキシル化アルコール）を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）を０．１２［ｇ／溶液Ｌ］，ペルオクソホウ酸ナトリウムを２［ｇ／溶液Ｌ］含有するとともに，

さらに，

ＴＰＰ（トリポリホスフェート）を０．８［ｇ／溶液Ｌ］，金属イオン封鎖組成物”OS_1”を０．６［ｇ／溶液Ｌ］含有するか，または，

ＴＰＰ（トリポリホスフェート）を１．６［ｇ／溶液Ｌ］，金属イオン封鎖組成物”OS_1”０．８［ｇ／溶液Ｌ］を含有し，

残部として全体を８［ｇ／溶液Ｌ］とする充填剤を含有する，洗浄剤混合物」

の発明（以下，「引用発明１」という。）が記載されているといえる。

（２）甲２に記載された発明

甲２の実施例５には「洗浄剤混合物」の調製例が第ＩＩＩ表に示されている（摘記２１）。

その表に「４」として示される洗浄剤混合物（以下，「洗浄剤混合物４’」という。）は以下のとおりの組成である。

「珪酸ナトリウム５０／５２° Ｂｅ　１
コプラ石鹸　０．５
非イオン界面活性剤（エトキシ化アルコール）　０．５
ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）　０．１２
ペルオクソホウ酸ナトリウム　２
ＴＰＰ（トリポリホスフェート）　０．８

金属イオン封鎖組成物”OS_1”　０．６
充填剤　全体を右の値とする残部　８　　（単位はｇ／溶液Ｌ）」
そうすると，甲２には実施例５の洗浄剤混合物４’として，
「珪酸ナトリウム５０／５２°Ｂｅを１［ｇ／溶液Ｌ］，コプラ石鹸を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，非イオン界面活性剤（エトキシル化アルコール）を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）を０．１２［ｇ／溶液Ｌ］，ペルオクソホウ酸ナトリウムを２［ｇ／溶液Ｌ］，ＴＰＰ（トリポリホスフェート）を０．８［ｇ／溶液Ｌ］，金属イオン封鎖剤組成物”OS_1”を０．６［ｇ／溶液Ｌ］及び全体が８［ｇ／溶液Ｌ］となる量の充填剤を含有する洗浄剤混合物」
が記載されている。

また，その表に「５」として示される洗浄剤混合物（以下，「洗浄剤混合物５’」という。）は以下のとおりの組成である。
「珪酸ナトリウム５０／５２°Ｂｅ　１
コプラ石鹸　０．５
非イオン界面活性剤（エトキシ化アルコール）　０．５
ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）　０．１２
ペルオクソホウ酸ナトリウム　２
ＴＰＰ（トリポリホスフェート）　１．６
金属イオン封鎖組成物”OS_1”　０．８
充填剤　全体を右の値とする残部　８　　（単位はｇ／溶液Ｌ）」
そうすると，甲２には実施例５の洗浄剤混合物５’として，
「珪酸ナトリウム５０／５２°Ｂｅを１［ｇ／溶液Ｌ］，コプラ石鹸を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，非イオン界面活性剤（エトキシ化アルコール）を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）を０．１２［ｇ／溶液Ｌ］，ペルオクソホウ酸ナトリウムを２［ｇ／溶液Ｌ］，ＴＰＰ（トリポリホスフェート）を１．６［ｇ／溶液Ｌ］，金属イオン封鎖剤組成物”OS_1”を０．８［ｇ／溶液Ｌ］及び全体が８［ｇ／溶液Ｌ］となる量の充填剤を含有する洗浄剤混合物」
が記載されている。

上記２つの記載事項をまとめると，甲２には，
「珪酸ナトリウム５０／５２°Ｂｅを１［ｇ／溶液Ｌ］，コプラ石鹸を０．５

［ｇ／溶液Ｌ］，非イオン界面活性剤（エトキシ化アルコール）を０．５［ｇ／溶液Ｌ］，ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）を０．１２［ｇ／溶液Ｌ］，ペルオクソホウ酸ナトリウムを２［ｇ／溶液Ｌ］含有するとともに，

さらに，

ＴＰＰ（トリポリホスフェート）を０．８［ｇ／溶液Ｌ］，金属イオン封鎖剤組成物”OS_1”を０．６［ｇ／溶液Ｌ］含有するか，または，

ＴＰＰ（トリポリホスフェート）を１．６［ｇ／溶液Ｌ］，金属イオン封鎖剤組成物”OS_1”０．８［ｇ／溶液Ｌ］を含有し，

加えて，全体を８［ｇ／溶液Ｌ］の量となる量の充填剤を含有する，洗浄剤混合物」

の発明（以下，「引用発明２」という。）が記載されているといえる。

２　無効理由１について

（１）本願発明１について

（１－１）対比

イ　対比

これを前提として，本件発明１と引用発明１とを対比する。

まず，成分について検討する。

引用発明１の洗浄剤組成物には「”OS_1”」を構成する「Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ－ペンタン二酸，ナトリウム塩」及び「グリコール酸ナトリウム」が含まれており，これらはそれぞれ本件発明１の洗浄剤組成物の成分「Ａ）グルタミン酸二酢酸塩」及び成分「Ｂ）グリコール酸ナトリウム」に相当する。

引用発明１の「非イオン界面活性剤（エトキシル化アルコール)」は，本願発明１の成分「Ｃ)」のうちの「非イオン界面活性剤」に相当する。

引用発明１の「コプラ石鹸」は，コプラに含まれる脂肪酸成分の金属塩を意味すると考えられ，脂肪酸の金属塩である石鹸は陰イオン界面活性剤の代表例の一つとして知られていることから，これは，本件発明１の成分「Ｃ)」のうちの「陰イオン界面活性剤」に相当する。

本件発明１は成分「Ａ)」ないし「Ｃ)」を「主成分とし」ており，引用発明１ではその成分「Ａ)」ないし「Ｃ)」を主成分とするかどうかの記載はないが，いずれも成分「Ａ)」ないし「Ｃ)」を含有するものである点では一致しているといえる。

引用発明１の「洗浄剤混合物」は本件発明１の「洗浄剤組成物」に相当する。

次に，含有量比について検討する。

引用発明１は，「コプラ石鹸」を０．５ｇ／Ｌ，「非イオン界面活性剤（エト

キシル化アルコール)」を０．５ｇ／Ｌ，「Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ－ペンタン二酸，ナトリウム塩」を０．３６ｇ／Ｌまたは０．４８ｇ／Ｌ，「グリコール酸ナトリウム」を０．０７２ｇ／Ｌまたは０．０９６ｇ／Ｌという量で含有するものであり，これは本件発明１における「陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤１重量部に対してアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類が０．０１～１重量部，かつアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類１重量部に対してグリコール酸塩が０．０１～０．５重量部含有され」ているという含有量比を満足する。

そうすると，本件発明１と引用発明１とは，

「　A）アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類，B）グリコール酸塩，及びC）陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤を含み，C）陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤１重量部に対してアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類が０．０１～１重量部，かつアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類１重量部に対してグリコール酸塩が０．０１～０．５重量部含有された洗浄剤組成物。」

である点で一致し，以下の点で相違する。

（相違点１）　本件発明１は，洗浄剤組成物の成分「A)」ないし「C)」を「主成分とし」たものであることを規定するのに対し，引用発明１は，洗浄剤混合物の上記成分に相当する成分についてこれを主成分とは規定していない点
（相違点２）　本件発明１は，洗浄剤組成物の「ｐＨが１０～１３」であることを規定するのに対し，引用発明１は，洗浄剤混合物のｐＨを規定していない点

６　無効理由５について
（１）本件発明１について［その１］
（１－１）対比
本件発明１と引用発明１とを対比すると，その内容は上記２の（１）の（１－１）のとおりであり，同箇所に示された相違点１及び２に加えて，以下の相違点５を有する。
（相違点５）　本件発明１は「アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタ

ミン酸二酢酸塩類」と選択的に規定するのに対し，引用発明１は「グルタミン酸二酢酸塩類」についてそのように選択的に規定していない点

（１－２）判断

ア　相違点５について

本件発明１の相違点５に係る構成は，「アスパラギン酸二酢酸塩類」を含有する構成，「アスパラギン酸二酢酸塩類及びグルタミン酸二酢酸塩類」を含有する構成，及び「グルタミン酸二酢酸塩類」を含有する構成の，三類型を選択的に規定するものである。

このうち，「グルタミン酸二酢酸塩類」を含有する類型は，上記２の（１）の（１－１）に示したとおり，引用発明１に記載されたものであり両者は一致しているので，相違点には当たらない。

アスパラギン酸二酢酸塩類を含む他の二類型については，引用発明１に規定されていないので，以下，この点について検討する。

引用発明１は，上記１の（１）に示したとおりの洗浄剤混合物に係る発明である。

甲１と優先基礎出願を同じくする甲２には，引用発明１に含まれる「金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”」と同様の「モノクロル酢酸とアミノジカルボン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素にカルボキシメチル基を結合させて得られるＬ－またはＤＬ－Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチルアミノ酸誘導体を含有することを特徴とする無毒性，非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」（摘記２ａ）について，発明の詳細な説明にはその「アミノジカルボン酸としてグルタミン酸とアスパラギン酸を使用することが特に好ましい」（摘記２ｂ）ことが示されている。上記の反応にグルタミン酸を使用した場合にはグルタミン酸二酢酸塩類が，アスパラギン酸を使用した場合にはアスパラギン酸二酢酸塩類が，それぞれ含まれる金属イオン封鎖剤組成物が得られることは当業者に明らかであり，上記箇所から甲２にはそれらを含有する組成物とすることが特に好ましいことが示されているといえる。

よって，引用発明１のグルタミン酸二酢酸塩類を含む「金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”」に替えて，甲２を参照し，アスパラギン酸二酢酸塩類を含む，又はアスパラギン酸二酢酸塩類及びグルタミン酸二酢酸塩類を含む金属イオン封鎖剤組成物を用いることは，当業者が適宜になし得たことである。

イ　相違点２について

引用発明１は，甲１に示される金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤であり，甲１

には，その金属イオン封鎖剤組成物は「硬水中のナトリウム石鹸溶液に添加された場合に・・・さもなくば洗浄作用を低下させるカルシウムと錯体を形成する。すなわち該金属イオン封鎖剤組成物は，カチオンを不活性化する作用を行う他に，石鹸の洗浄剤作用を可能とする。」（摘記１ｃ）ことが示されている。そして，その金属イオン封鎖剤組成物の金属イオン封鎖作用に関して，甲１には，「本発明の組成物・・・の金属イオン封鎖作用は，通常の洗浄剤媒体のアルカリ性のレベルに相当するｐＨ８～１１において最大であることが確認された」（摘記１ｄ）ことが示されており，その「実施例３」には「液体状または固体状の本発明の組成物による水の軟化力を，・・・ｐＨ１０でアンモニア性緩衝液・・・中の金属イオン封鎖剤の添加量に対する関数として測定することにより求めた」（摘記１ｉ）ことが示されている。

これらの記載をまとめれば，甲１には，「金属イオン封鎖組成物」の有する「金属イオン封鎖作用」を「石鹸」などの洗浄剤に利用し得ること，そしてその「金属イオン封鎖作用」は「ｐＨ８～１１において最大」であるとされ具体的には「ｐＨ１０」で確認されていること，が示されているといえる。そして，甲１の金属イオン封鎖組成物を含む洗浄剤混合物は，洗浄に際してその金属イオン封鎖組成物による金属イオン封鎖作用を利用するものであるから，これら記載に接した当業者であれば，洗浄剤混合物のｐＨとして，その金属イオン封鎖作用が発揮されることの期待されるｐＨとすることが自然であるといる。

そうすると，引用発明１の洗浄剤混合物のｐＨとして，上記の「ｐＨ１０」とすること，あるいは若干の幅を持たせて上限をｐＨ「１１」程度のものとすることは，当業者であれば容易になし得たものである。

ウ　相違点１について

ウ－１　前提

本件特許明細書には，本件発明における「主成分」の意味を定義する記載はない。

本件発明は，「主成分」を成分「A)」「B)」及び「C)」とする「洗浄剤組成物」であることから，成分「A)」「B)」及び「C)」についての本件特許明細書の記載を参照する。

本件特許明細書の段落【００１０】には，「洗浄剤組成物としての配合量は，前述の界面活性剤類を・・・重量%であり，界面活性剤の効果は，・・・総合的な作用を生かして洗浄という効果を発揮する」こと，「アミノジカルボン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸塩類は，・・・重量部であることが必要であり，・・・この化合物の効果は界面活性剤のビルダーとしての役割を有し，多すぎても効果は変わらない。一般にはビルダーはキレート能を必要とし，・・・金属を補足し水中にその

金属を安定的に存在させることと，界面活性剤の効果の補助的な働きをする」こと，及び「グリコール酸塩は・・・重量部であることが必要であり，・・・少ない場合はその洗浄効果が発揮されず多くてもその効果は変わらない。グリコール酸塩はアミノジカルボン酸－Ｎ，Ｎ’－二酢酸塩類のキレート錯体を水中でより安定化させる効果あるいは界面活性剤のビルダーとしての作用を発揮するものと考えられる」ことがそれぞれ記載されている。そうすると，本件特許明細書には，成分「Ａ)」「Ｂ)」及び「Ｃ)」は，いずれも洗浄剤組成物中に洗浄効果を奏する成分として所定の量で含有されるものであるとの認識が示されているといえる。

また，具体例を参照すると，成分「Ａ)」「Ｂ)」及び「Ｃ)」を含有する洗浄剤組成物について「無機汚れに対する洗浄力評価としてＣａイオンの溶解性評価」すなわちキレート力のｐＨによる変化の評価（段落【００３６】等)，及び，「油汚れに対する洗浄性能」すなわち洗浄効果の確認（段落【００４１】，段落【００４４】等）がなされており，この点からも，本件特許明細書には，成分「Ａ)」「Ｂ)」及び「Ｃ)」が，洗浄効果を奏する成分として所定の量で含有されているものであることが理解される。

そうすると，本件特許明細書において成分「Ａ)」「Ｂ)」及び「Ｃ)」が「洗浄剤組成物」の「主成分」であることとは，成分「Ａ)」「Ｂ)」及び「Ｃ)」が，洗浄剤組成物の洗浄効果を奏する成分として所定の量で含まれることであること，が示されているといえる。

ウ－２　検討

この前提で，相違点１について検討する。

引用発明１には，本件発明１の成分「Ａ)」「Ｂ)」及び「Ｃ)」に対応する成分として「コプラ石鹸」及び「非イオン界面活性剤（エトキシル化アルコール)」，「金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”」に含まれる「Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ－ペンタン二酸，ナトリウム塩」，及び「金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”」に含まれる「グリコール酸ナトリウム」が挙げられている。また，引用発明１の成分の含有量は本件発明１を満足している。

そこで，引用発明１の対応する成分の洗浄効果への関与の認識について検討する。

引用発明１の「コプラ石鹸」，「非イオン界面活性剤（エトキシル化アルコール)」及び「金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”」は，いずれも洗浄に必要な成分として示されている。しかし，引用発明１を開示する甲１において，「金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”」中の洗浄に寄与する成分としての認識が示されているのは「Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ－ペンタン二酸，ナトリウム塩」

のみであり，「グリコール酸ナトリウム」については洗浄に必要な成分としての認識は示されていない。

甲１におけるグリコール酸ナトリウムの含有の位置づけについて検討すると，甲１には，グリコール酸ナトリウムの含有に関して以下のような記載がなされている。

まず，甲１には，金属イオン封鎖剤組成物中にグリコール酸ナトリウムの含有を認める概略以下三点の記載がある。

すなわち，

一点目として，グリコール酸ナトリウムは，グルタミン酸二酢酸塩の合成の「二次的反応」により生ずる化学物質であること（摘記１ａ）。

二点目として，グリコール酸ナトリウムは，引用発明１の金属イオン封鎖剤組成物の「粗生成物」中に，グルタミン酸二酢酸塩とともに含まれるものであること（摘記１ｂ，１ｆ，１ｇ，１ｈ）。

三点目として，グリコール酸ナトリウム等が含まれた「不純なＮ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ－ペンタン二酸又はその塩」を含む「粗生成物」の状態のままで，「金属イオン封鎖剤組成物として直接に使用することが可能である」こと（摘記１ｂ）が具体例とともに示されていること（摘記１ｉ～１ｌ）。

その一方で，甲１には，概略以下二点の記載もある。

すなわち，

一点目として，グルタミン酸二酢酸塩の合成の際にグリコール酸ナトリウムが得られてしまう「二次的反応」は「欠点」であり，その「欠点を防止」するために，グリコール酸ナトリウムが得られる二次的反応に「不利なよう」な合成条件とすること（摘記１ａ）。

二点目として，グリコール酸ナトリウム等が含まれた「不純なＮ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ－ペンタン二酸又はその塩」を含む「粗生成物」は「少なくとも９５％純度」にまで「慣用の手段で精製してもよ」いものであること（摘記１ｂ）。

これら記載より，甲１には，グリコール酸ナトリウムは，金属イオン封鎖剤組成物の粗生成物に含まれる，グルタミン酸二酢酸塩合成反応の二次的反応による不純物であって合成反応段階での生成量自体を少なくしようとするものであり，かつ，精製により除去され得るものとして，示されているといえる。

また，甲１には，その金属イオン封鎖剤組成物において金属イオン封鎖力のある成分としての認識が示されているのは「Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチル－２

ーアミノペンタン二酸」またはその「塩」のみである（摘記１ｅ，１ｆ）。

まとめると，甲１においてグリコール酸ナトリウムとは，金属イオン封鎖剤組成物の不純物であり，これを含有したまま金属イオン封鎖剤組成物として使用してよい成分であることは示されているが，金属イオン封鎖剤組成物において金属イオン封鎖作用のある成分として必須の成分ではなく，合成の際に減らされ得る副生物であり，かつ，精製により除去され得る成分である，との認識しか示されていないものである。

そうすると，甲１には，そのグリコール酸ナトリウムは，洗浄剤混合物において洗浄効果を得るために必要な成分であるとも，洗浄剤混合物に含有させることが洗浄効果の面から望ましい成分であるとも，認められる記載はない。

以上のとおりであるので，甲１には，金属イオン封鎖組成物について，グリコール酸ナトリウムを含んだ粗生成物としてそのまま使用でき，粗生成物のまま実施例で使用された例が示されてはいても，甲１が前提としている上記の技術水準に立てば，引用発明１の金属イオン封鎖剤組成物を含む洗浄剤混合物において，含まれているグリコール酸ナトリウムを洗浄効果に寄与する成分すなわち主成分であるとすることは，当業者が通常想到し得る事項であるとはいえない。

また，請求人の全主張及びその他の証拠方法を参酌しても，引用発明１の金属イオン封鎖組成物中のグリコール酸ナトリウムは，その洗浄剤混合物において洗浄効果に寄与する成分すなわち主成分であるとすることが，本件特許出願の出願時の技術常識であって当業者が適宜採用し得る事項であるともいえない。

（１－３）まとめ

よって，本件発明１は，本件特許出願の出願前に頒布された甲１に記載された発明に基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とはいえない。

（２）本件発明１について［その２］

（２－１）　上記（１－２）のウにおいて，たとえ，甲１にはグリコール酸ナトリウムを含んだ金属イオン封鎖組成物をそのまま用いることができるとの記載があり，甲１には粗生成物のまま用いた実施例において洗浄効果が確認されていることからグリコール酸ナトリウムを含んだ金属イオン封鎖（粗）組成物自体が洗浄効果に寄与することは明らかであり，甲１の記載を参照しても引用発明１の金属イオン封鎖組成物にグリコール酸ナトリウムが含有さ

れていて問題があるとも認められず，しかも引用発明１の洗浄剤混合物のグリコール酸ナトリウムの含有量比は本件発明１の範囲を満足するものであることから，引用発明１の洗浄剤混合物が，金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”を構成する成分のひとつであるグリコール酸ナトリウムを，主成分として含むものとすることは，当業者であれば適宜なし得る事項であったとしても，以下のとおり，本件発明１は，本件特許出願の出願前に頒布された甲１に記載された発明に基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とはいえない。

その理由を以下に示す。

（２－２）対比

本件発明１と引用発明１との対比は，上記（１－１）にて行ったとおりであり，一致点及び相違点も上記（１－１）に示したとおりである。

（２－３）判断

ア　相違点１について

上記（２－１）に示したとおり，当業者であれば適宜なし得る事項であると仮定した。

イ　相違点５及び２について

上記（１）の（１－２）のア及びイに示したとおり，当業者であれば容易になし得たものである。

ウ　まとめ

以上のとおりであるので，相違点１を仮に当業者であれば適宜なし得る事項であるとするならば，引用発明１において相違点１，２及び５に示した本件発明１の構成を取ることについては，引用発明１，甲１及び甲２の記載より，一応，当業者が容易になし得たものであるとはいえるかもしれない。

（２－４）効果について

本件発明１の効果について検討する。

ア　本件特許明細書には，「【０００４】【発明が解決しようとする課題】」として「本発明者らは，上記課題を解決するため鋭意研究した結果，主成分にA)・・・B)・・・C)・・・を含有する洗浄剤組成物であって，特にｐＨが１０～１３の洗浄剤組成物の洗浄性能はそれぞれの成分の相乗効果によりその単独でのものより優れた効果を発揮し，その効果は従来より広く使用されているＥＤＴＡ

塩類を含有する洗浄剤あるいは他のビルダーを含有する洗浄剤と同等あるいはそれ以上の効果を発揮するとともに生分解性に優れた性質を有することを見出し，本発明を完成するに至った」こと，「【０１４７】【発明の効果】」として「アミノジカルボン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸塩類（就中，アスパラギン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸やグルタミン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸の塩類），グリコール酸塩及び陰イオン界面活性剤及び／または非イオン界面活性剤の三者を主成分とする洗浄剤組成物は，特にその洗浄液のｐＨを１０～１３に調製することで優れた生分解性洗浄剤，好適には，家庭用や自動車用で使用できる洗浄剤とすることができる」ことが示されている。

また，「【００１０】・・・グリコール酸塩はアミノジカルボン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸塩類と別途添加しても良いが，アミノジカルボン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸塩類を製造する際に副生するのでこの副生量を調整することにより反応液を直接この洗浄剤に添加することで目的の含有量を得ることができ，工業的に有利である」点，「【００１１】本発明の洗浄剤組成物はｐＨを１０～１３に保つことにより洗浄の効果をさらに増進させることができる・・・本発明の洗浄剤組成物はＥＤＴＡを含む洗浄剤に比して生分解性に優れ，あるいは現在しようされている他のビルダーを含む洗浄剤に比して同等あるいはそれ以上の優れた洗浄効果を発揮する・・・」ことも記載されている。

そして，実施例１～８及び比較例１～２７において「無機汚れに対する洗浄力評価としてＣａイオンの溶解性評価を行った」試験の結果が表１（【００３６】）にまとめられ，実施例９～１１及び比較例２８～３９の組及び実施例１２～１４及び比較例３１～３３の組のそれぞれにおいて，「油汚れに対する洗浄性能」を試験した結果が表３（【００４２】）及び表５（【００４４】）にまとめられ，実施例１５～１６で生物分解テストがなされている（【００４５】～【００４６】）。

さらに，上記の洗浄剤組成物の「洗浄効果」について，本件特許明細書【００１０】には，グリコール酸ナトリウムを含む「Ａ)」ないし「Ｃ)」の三成分が洗浄組成物の主成分であることが示される。そして，その三成分を主成分とする洗浄剤の洗浄性能を確認した試験結果は【００４２】の表３及び【００４４】の表５にまとめられており，例えばその実施例１０と比較例３０を対比し，あるいは実施例１３と比較例３３を対比すると，水酸化ナトリウム，グルタミン酸二酢酸塩及びグリコール酸ナトリウムの三成分を含む組成物が，水酸化ナトリウム及びグルタミン酸二酢酸塩の二成分を含みグリコール酸ナトリウムを含まない組成物に比べて，洗浄性能が良いという結果が示されている。

イ　これに対して，甲１には，金属イオン封鎖剤組成物が「Ｎ，Ｎ－ジカルボ

キシメチルー２－アミノ－ペンタン二酸又はその塩」を含有することで「無毒性，非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」となる点（摘記１ｆ，１ｍ），Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチルー２－アミノ－ペンタン二酸又はその塩を得る反応の生成物は二次的反応によるグリコール酸ナトリウムも同時に含むものであり，粗生成物のまま金属イオン封鎖剤組成物として用いることができる点（摘記１ｂ，１ｇ，１ｈ），ＥＤＴＡ（エチレンジアミノ四酢酸）の四ナトリウム塩やＮＴＡ（ニトリロ酢酸）の三ナトリウム塩よりも金属イオンの封鎖力が良好であり（摘記１ｉ），ＥＤＴＡ（エチレンジアミノ四酢酸）の四ナトリウム塩を含有する洗濯洗剤と比してセルロース保護の点で良好である点（摘記１ｌ）等が示される。

よって，上記の「従来より広く使用されているＥＤＴＡ塩類を含有する洗浄剤・・・と同等あるいはそれ以上の効果を発揮する」点，「生分解性」の点，「反応」の「生成物をそのまま，または簡単な精製処理で使用できる」という本件発明１の効果は，甲１に既に記載されたものであるか又は示唆されたものであるといえる。

ウ　しかしながら，甲１には，グリコール酸ナトリウムは引用発明１の洗浄剤混合物の主成分の一つすなわち引用発明１の洗浄剤混合物において洗浄効果を奏する成分，と認識し得る記載は示唆はない。グリコール酸ナトリウムを含む上記の三成分を含む洗浄剤混合物の洗浄性能が，グリコール酸ナトリウムを含まない上記の二成分を含む洗浄剤混合物の洗浄性能よりも良いものであることについての記載も示唆もない。

また，請求人の全主張及びその他の証拠方法を参酌しても，グリコール酸ナトリウムを洗浄剤混合物に含有させることによる本件発明１における洗浄性能向上の効果が予測可能であったということはできない。

エ　そうすると，本件発明１の効果は，甲１の記載より予測できる範囲を超えたものであって，格別のものである。

（２－５）まとめ

以上のとおりであるので，本件発明１は，本件特許出願の出願前に頒布された甲１に記載された発明及び甲２の記載に基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とはいえない。

（３）本件発明２ないし９について

本件発明２ないし９は，本件発明１の洗浄剤組成物において，その用途をさらに規定するものであるが，上記（１）～（２）のとおり，本件発明１は甲１に記載された発明及び甲２の記載に基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とはいえないので，本件発明１を前提とする本件発明２ないし９もまた，甲１に記載された発明及び甲２の記載に基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とはいえない。

４　判決の概要

２　無効理由５に係る容易想到性の判断の誤り（取消事由１）について
（３）　相違点１の容易想到性について
ア　相違点１の具体的な内容
本件発明１及び引用発明１は，いずれも，生分解性に優れた洗浄剤（金属イオン封鎖剤）の開発を解決課題の一つとする，組成物の発明である。本件発明１の洗浄剤組成物はグリコール酸塩を含有しており，引用発明１の洗浄剤混合物に含まれる金属イオン封鎖剤組成物も，グリコール酸塩の１種であるグリコール酸ナトリウムを含有している。
他方，グリコール酸塩が含有される意義については，本件発明１の洗浄剤組成物では，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類，陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤と共に，主成分である３成分の一つであるのに対し，引用発明１における金属イオン封鎖剤組成物では，グリコール酸ナトリウムは，グルタミン酸二酢酸を得る際に，二次的反応によって生成される不純物であって，金属イオン封鎖剤の効果を奏する上では不要な成分であるとされている点において相違する。なお，甲１文献の前記記載によると，グリコール酸ナトリウムは不純物ではあるが，これを取り除くことなく，反応生成物（グリコール酸ナトリウム）を含有する溶液をそのまま金属イオン封鎖剤組成物として使用することが可能である。
イ　本件発明１と引用発明１における各成分の含有量等
（ア）　グリコール酸塩の含有量について
本件発明１において，グリコール酸塩の含有量は，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類１重量部に対して０．０１～０．５重量部とされているところ，引用発明１におけるOS_1には，グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩が６０重量%，グリコール酸ナトリウムが１２重量%含まれており，グリコール酸ナトリウムの含有量は，グルタミン酸二酢酸塩類の１種であるグルタミン酸二酢酸のナトリウム塩１重量部に対して０．２重量部であって，本件発明１におけるグリコール酸塩の含有量の範囲内である。第２，３（１）

ウに記載のとおり（当分野会合注：上記審決における一致点・相違点の認定と同じ），本件発明１と引用発明１とは，上記の点において一致する。
（イ）　他の成分の含有量について
本件発明１では，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類，陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤も主成分であるが，引用発明１においても，グルタミン酸二酢酸塩類の１種であるグルタミン酸二酢酸のナトリウム塩，非イオン界面活性剤の１種であるエトキシル化アルコール，陰イオン界面活性剤の１種であるコプラ石鹸が含まれており，これらの含有量は，本件発明１で特定されている「陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤１重量部に対してアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類が０．０１～１重量部」の範囲内である。第２，３（１）ウに記載のとおり（当分野会合注：上記審決における一致点・相違点の認定と同じ），本件発明１と引用発明１とは，上記の点においても一致する。
ウ　相違点１の容易想到性の有無について－－小括
（ウ）　以上を総合して判断する。
引用発明１の洗浄剤混合物は，グルタミン酸二酢酸塩類，グリコール酸塩，陰イオン界面活性剤及び非イオン界面活性剤を含んでおり，本件発明１の洗浄剤組成物と組成において一致し，かつ，各成分量は，本件発明１において規定された範囲内である。
このように，引用発明１の洗浄剤混合物は，本件発明１の規定する３つの成分をいずれも含み，かつ，その成分量も本件発明１の規定する範囲内であることに照らすと，単に，グリコール酸ナトリウムが主成分の一つであると規定したことをもって，容易想到でなかったということはできない。
この点，被告は，甲１文献では，グリコール酸ナトリウムは，洗浄剤の有効成分と認識されず，精製して除去されるべき不純物として記載されているのであるから，本件発明１の相違点１に係る構成は，容易想到ではないと主張する。
確かに，仮に，本件発明１の洗浄剤組成物が引用発明１と対比して異なる成分から構成されるような場合であれば，両発明に共通する成分である「グリコール酸ナトリウム」が，単なる不純物にすぎないか否かは，発明の課題解決の上で，重要な技術的な意義を有し，容易想到性の判断に影響を与える余地があるといえる。しかし，本件においては，前記のとおり，本件発明１と引用発明１とは，その要素たる３成分が全く共通するものであるから，「グリコール酸ナトリウム」が単なる不純物ではないとの知見が，直ちに進歩性を基礎づける根拠となるものではないといえる。

３　無効理由５に係る本件発明１の容易想到性判断の誤り－－－格別の効果

（取消事由２）について

（１）　本件発明１の効果について

前記のとおり，本件明細書の表１ないし表５によると，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類，陰イオン界面活性剤及び／又は非イオン界面活性剤にグリコール酸塩を加えることにより，ｐＨ１１において，洗浄能力が高まることが認められ，表１によると，上記３成分を含む洗浄剤組成物は，ｐＨ１０～１３において，従来品であるＥＤＴＡ４ソーダと同程度の洗浄効果を奏することが認められる。

しかし，前記のとおり，引用発明１の洗浄剤混合物は本件発明１の洗浄剤組成物と，グリコール酸塩を含む上記３成分を含有する点で一致する。また，甲１文献の実施例５自体にはｐＨ値は明らかにされていないが，実施例５の処方４及び５を追試した本件実験報告書の結果によると，実施例５の処方４及び５の洗浄剤混合物は，ｐＨが１０．２～１０．３又はこれらに近い数値である場合があり得ると認めることができる。

以上によると，引用発明１の洗浄剤混合物は，本件発明１の洗浄剤組成物と成分を同じくし，さらに，引用発明１には，ｐＨ値が本件発明１で規定する１０～１３の範囲内か，少なくともこれに近い数値が開示されているから，同開示を前提とすれば，引用発明１は本件発明１と同等か，少なくともこれに近い効果を奏する。

したがって，本件特許出願前に公知であった引用発明１に比べ，本件発明１に格別の効果があるということはできない。

以上のとおり，原告主張の取消事由には理由があり，審決には，結論に影響を及ぼす誤りがある。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：

相違点１（本件発明１では，洗浄剤組成物に含有される成分Ａ）～Ｃ）が「主成分」と規定されている点）について，「主成分」という規定は，技術的な意味を有するか否か。また，「主成分」という規定が，「有効成分」という規定であれば，特許権者は有利になったか否か。

ア　検討事項

主成分に関連し，審決では，

『本件特許明細書には，本件発明における「主成分」の意味を定義する記載はない。本件発明は，「主成分」を成分「Ａ)」「Ｂ)」及び「Ｃ)」とする「洗浄剤

組成物」であることから，成分「A)」「B)」及び「C)」についての本件特許明細書の記載を参照する。・・・そうすると，本件特許明細書において成分「A)」「B)」及び「C)」が「洗浄剤組成物」の「主成分」であることとは，成分「A)」「B)」及び「C)」が，洗浄剤組成物の洗浄効果を奏する成分として所定の量で含まれることであること，が示されているといえる。』を前提としたうえで，『引用発明１には，本件発明１の成分「A)」「B)」及び「C)」に対応する成分として「コプラ石鹸」及び「非イオン界面活性剤（エトキシル化アルコール)」，「金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”」に含まれる「N，Ｎ－ジカルボキシメチル－２－アミノ－ペンタン二酸，ナトリウム塩」，及び「金属イオン封鎖組成物”ＯＳ$_1$”」に含まれる「グリコール酸ナトリウム」が挙げられている。また，引用発明１の成分の含有量は本件発明１を満足している。そこで，引用発明１の対応する成分の洗浄効果への関与の認識について検討する。

・・・

まとめると，甲１においてグリコール酸ナトリウムとは，金属イオン封鎖剤組成物の不純物であり，これを含有したまま金属イオン封鎖剤組成物として使用してよい成分であることは示されているが，金属イオン封鎖剤組成物において金属イオン封鎖作用のある成分として必須の成分ではなく，合成の際に減らされ得る副生物であり，かつ，精製により除去され得る成分である，との認識しか示されていないものである。そうすると，甲１には，そのグリコール酸ナトリウムは，洗浄剤混合物において洗浄効果を得るために必要な成分であるとも，洗浄剤混合物に含有させることが洗浄効果の面から望ましい成分であるとも，認められる記載はない。以上のとおりであるので，甲１には，金属イオン封鎖組成物について，グリコール酸ナトリウムを含んだ粗生成物としてそのまま使用でき，粗生成物のまま実施例で使用された例が示されてはいても，甲１が前提としている上記の技術水準に立てば，引用発明１の金属イオン封鎖剤組成物を含む洗浄剤混合物において，含まれているグリコール酸ナトリウムを洗浄効果に寄与する成分すなわち主成分であるとすることは，当業者が通常想到し得る事項であるとはいえない。また，請求人の全主張及びその他の証拠方法を参酌しても，引用発明１の金属イオン封鎖組成物中のグリコール酸ナトリウムは，その洗浄剤混合物において洗浄効果に寄与する成分すなわち主成分であるとすることが，本件特許出願の出願時の技術常識であって当業者が適宜採用し得る事項であるともいえない。』と判断している。

一方，判決では，

『(ア）以上を総合して判断する。

引用発明１の洗浄剤混合物は，グルタミン酸二酢酸塩類，グリコール酸塩，陰イオン界面活性剤及び非イオン界面活性剤を含んでおり，本件発明１の洗浄

剤組成物と組成において一致し，かつ，各成分量は，本件発明１において規定された範囲内である。このように，引用発明１の洗浄剤混合物は，本件発明１の規定する３つの成分をいずれも含み，かつ，その成分量も本件発明１の規定する範囲内であることに照らすと，単に，グリコール酸ナトリウムが主成分の一つであると規定したことをもって，容易想到でなかったということはできない。この点，被告は，甲１文献では，グリコール酸ナトリウムは，洗浄剤の有効成分と認識されず，精製して除去されるべき不純物として記載されているのであるから，本件発明１の相違点１に係る構成は，容易想到ではないと主張する。確かに，仮に，本件発明１の洗浄剤組成物が引用発明１と対比して異なる成分から構成されるような場合であれば，両発明に共通する成分である「グリコール酸ナトリウム」が，単なる不純物にすぎないか否かは，発明の課題解決の上で，重要な技術的な意義を有し，容易想到性の判断に影響を与える余地があるといえる。しかし，本件においては，前記のとおり，本件発明１と引用発明１とは，その要素たる３成分が全く共通するものであるから，「グリコール酸ナトリウム」が単なる不純物ではないとの知見が，直ちに進歩性を基礎づける根拠となるものではないといえる。』と判断している。

これら審決および判決における判断を踏まえて，上記の検討事項１について検討した。

イ　検討結果

（イ－１）

「主成分」の定義について調査したところ，「広辞苑」では「ある物質の中の主な成分。」とされており，「ＪＩＳ工業用語大辞典」では「物質の化学成分のうち，大部分を占め，かつ，その物の本質的な役割を示す成分。」とされており，「化学大辞典」では「試薬中に含まれる構成成分のうち，主なものをいう。例えば，空気は約４／５の窒素および約１／５の酸素のほかに，少量の希ガス類，二酸化炭素などを含んでいるが，空気の主成分は窒素と酸素であるという。」とされており，「主成分」の定義は，辞典ごとに異なるものである。また，本件特許明細書には，「主成分」を定義する記載はない。そのため，審決における判断（洗浄剤組成物に含有される各成分が洗浄効果に寄与する成分と認識されているかどうかで判断）より，判決における判断（洗浄剤組成物に含有される各成分量の比率で判断）の方が適切ではないか（すなわち，「主成分」という規定は，技術的な意味を有さないという理解の方が適切ではないか）という意見があった。

（イ－２）

判決における判断は，所要の成分量のＡ）～Ｃ）物質が甲１文献に開示されていることにより，そのうち「グリコール酸ナトリウム」が不純物であると否とを問わず，本件発明が甲１文献により進歩性を欠くとするものであるが，「主成分」に技術的意味の認識の含意を求めると否とを問わず，判決の判断は，本件発明特定事項を「Ａ）～Ｃ）を『含有』する」と読み替えているに等しいのではないか，という意見があった。

（イ－３）

一方，本件発明１では，洗浄剤組成物に含有される成分Ａ）～Ｃ）が「主成分」と規定されているため，「主成分」の技術的意味を踏まえて，進歩性を判断するべきではないかという意見があった。具体的には，審決における判断（洗浄剤組成物に含有される各成分が洗浄効果に寄与する成分と認識されているかどうかで判断），判決における判断（洗浄剤組成物に含有される各成分量の比率で判断）とは異なり，例えば，本件特許明細書の実施例に開示されている洗浄剤組成物に含有される各成分の絶対量と，引用文献１の実施例に開示されている金属イオン封鎖剤組成物に含有される各成分の絶対量とを対比し，相違点１の進歩性を判断する方が適切ではないか（すなわち，「主成分」という規定は，「ある物質中の主な成分」という技術的な意味を有するという理解の方が適切ではないか）という意見があった。

（イ－４）

審決における判断（洗浄剤組成物に含有される各成分が洗浄効果に寄与する成分と認識されているかどうかで判断）を踏まえると，本件発明１の洗浄剤組成物に含有される成分Ａ）～Ｃ）が「有効成分」と規定されていたら，特許権者は更に有利になっただろうという意見があった。一方，判決における判断（洗浄剤組成物に含有される各成分量の比率で判断）を踏まえると，本件発明１の洗浄剤組成物に含有される成分Ａ）～Ｃ）が「有効成分」と規定されていたとしても，特許権者は有利にならなかったのではないか，という意見があった。

（イ－５）

「有効成分」という規定について，例えば，ある天然物に含有される特定の成分を抽出したものが，特定の効果を有することを見出した場合，該特定の成分を「有効成分」として含有するものには，特許性が認められるべきではないか，という意見があった。一方，該特定の成分の含有量等を限定しなければ，ある天然物に対して特許性を出すことができないのではないか，という意見があった。

（２）検討事項２：

相違点２（本件発明１では，ｐＨが１０～１３であることが規定されている点）について，本件明細書の実施例に開示されている効果（ｐＨが１０～１３であることによる効果）から，本件発明１の進歩性は認められないか。

ア　検討事項

ｐＨの規定に関連し，審決では，

『・・・これらの記載をまとめれば，甲１には，「金属イオン封鎖組成物」の有する「金属イオン封鎖作用」を「石鹸」などの洗浄剤に利用し得ること，そしてその「金属イオン封鎖作用」は「ｐＨ８～１１において最大」であるとされ具体的には「ｐＨ１０」で確認されていること，が示されているといえる。そして，甲１の金属イオン封鎖組成物を含む洗浄剤混合物は，洗浄に際してその金属イオン封鎖組成物による金属イオン封鎖作用を利用するものであるから，これら記載に接した当業者であれば，洗浄剤混合物のｐＨとして，その金属イオン封鎖作用が発揮されることの期待されるｐＨとすることが自然であるといる。そうすると，引用発明１の洗浄剤混合物のｐＨとして，上記の「ｐＨ１０」とすること，あるいは若干の幅を持たせて上限をｐＨ「１１」程度のものとすることは，当業者であれば容易になし得たものである。・・・』と判断されている。

一方，判決では，

『・・・しかし，前記のとおり，引用発明１の洗浄剤混合物は本件発明１の洗浄剤組成物と，グリコール酸塩を含む上記３成分を含有する点で一致する。また，甲１文献の実施例５自体にはｐＨ値は明らかにされていないが，実施例５の処方４及び５を追試した本件実験報告書の結果によると，実施例５の処方４及び５の洗浄剤混合物は，ｐＨが１０．２～１０．３又はこれらに近い数値である場合があり得ると認めることができる。以上によると，引用発明１の洗浄剤混合物は，本件発明１の洗浄剤組成物と成分を同じくし，さらに，引用発明１には，ｐＨ値が本件発明１で規定する１０～１３の範囲内か，少なくともこれに近い数値が開示されているから，同開示を前提とすれば，引用発明１は本件発明１と同等か，少なくともこれに近い効果を奏する。したがって，本件特許出願前に公知であった引用発明１に比べ，本件発明１に格別の効果があるということはできない。・・・』と判断されている。

これら審決および判決における判断を踏まえて，上記の検討事項２について検討した。

イ　検討結果

（イ－１）引用発明１は，本件発明１の成分Ｃ）を必須とするものではない。また，引用文献１の「本発明の組成物は，・・・特にその金属イオン封鎖作用は，通常の洗浄剤媒体のアルカリ性のレベルに相当するｐＨ８～１１において最大であることが確認された。・・・」という記載は，引用発明１（すなわち，本件発明１の成分Ｃ）を要件と必須とするものではないもの）に対して記載されたものである。また，引用文献１の実施例３（ｐＨが１０）は，本件発明１の成分Ｃ）を含有するものではない。そして，審決では，実験報告書（甲３）の内容は参酌されていない。

一方，本件特許明細書［００３６］に記載の［表１］によれば，本件発明１の洗浄剤組成物は，ｐＨが１０～１３であることにより，従来品のＥＤＴＡ（エチレンジアミン四酢酸塩）と同等のＣａイオン溶解性（＝無機汚れに対する洗浄力）を有することが開示されている。また，本件特許明細書［００４５］～［００４６］によれば，本件発明１の洗浄剤組成物は，従来品のＥＤＴＡに対して，生分解性に優れることが開示されている。

これらの事情に鑑みれば，審決では，本件明細書の実施例に開示されている効果（ｐＨが１０～１３であることによる効果）から，本件発明１の進歩性が認められてもよいのではないか，という意見があった。

殊に，本件発明と先行技術との数値限定が重複する場合において，単に重複するからという理由のみで新規性喪失を認定するのは適切ではなく，先行技術の数値限定における重複部分が抽象的なものにとどまり，作用効果を奏する実施例が重複部分の外にある場合（本件になぞらえて言えば，引用文献１にはｐＨ８～１１とあるが，実施例として開示されているのは本件発明のｐＨ１０～１３の範囲外である「ｐＨ９」という場合）には，先行技術に本件発明の技術的思想が開示されているとは判断できないのではないか，という意見があった。

（イ－２）判決では，実験報告書（甲３）の内容が参酌されたうえで，本件発明１は進歩性なしと判断されている。仮に，本件発明１のｐＨが１１～１３であり，本件特許明細書の実施例でｐＨが１１～１３であることによる効果が開示されていた場合，判決では，本件発明１の進歩性が認められたのではないか，という意見があった。

（イ－３）引用文献１の実施例３（ｐＨが１０）は，本件発明１の成分Ｃ）を含有するものではないが，本件特許明細書［０００７］～［０００９］に記載されているとおり，ｐＨが１０～１３であることにより優れた洗浄効果を発揮することは技術常識である。また，優れた洗浄効果を発揮する際のｐＨの範囲

は，界面活性剤（本件発明１の成分Ｃ））に依存するものではないと技術的に考えられる。そのため，実験報告書（甲３）の内容を参酌するしないに係らず，本件発明１の進歩性は認められないのではないか，という意見があった。

（イ－４）本件発明１のｐＨは１０～１３である。一方，実験報告書（甲３）では，引用文献１の実施例５の処方４および５のｐＨは，それぞれ，１０．３および１０．２であると開示されている。実験報告書（甲３）に開示されているｐＨの値は，本件発明１のｐＨの下限値に近い値である。そのため，引用文献１の実施例５の処方４および５を正確に再現したものではない実験報告書（甲３）の内容を参酌するのは難しいのではないか，という意見があった。

第８事例（特実バイオ１）

審判番号	不服２０１０－５９２２号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０１２９号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２６年２月１９日判決言渡
出願番号	特願２００２－２２７３９７
発明の名称	美容処理におけるジヒドロカルコンに富むフェノール性画分の使用

１　事件の概要

ポリフェノール性画分にジヒドロカルコンに相当するフロリジンが約３０～４０重量%含まれている引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異ならず，本願明細書記載の効果も，フロリジン自体が有する効果として本願優先日前にすでに知られているものであるから，当業者が予想しうるものであると判断した審決に対して，原告は，本願発明と引用発明の組成物は，原料であるリンゴの種類・成熟度合いや原料からの抽出方法が異なるから含有成分が異なることなどを主張するとともに，新たな実験結果（甲１６）を示して，本願発明の作用効果は，単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超える格別顕著な効果であると主張したが，判決は，特許請求の範囲には抽出方法を規定する記載がないこと，及び，審決は，本願発明と引用発明の抽出物の含有成分が実質的に異なるものではないことを述べたのではなく，引用発明の組成物の「ポリフェノール性画分」が「ジヒドロカルコン」に「富む」点において本願発明と実質的に異ならないと述べたものであることを指摘するとともに，本願明細書には，本願発明の作用効果が単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであることについての記載や示唆はないから，原告提出の実験結果は本願明細書記載の発明の効果を確認するものとはいえないことを指摘して，原告の主張は理由がないと判断した事案。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないといえるか。

（２）検討事項２：甲１６に基づいて原告が主張した，フロリジン（ジヒドロカルコン）が含まれることに由来する効果を超えるという

本願発明の効果は，顕著な作用効果といえるか。

３　審決の概要

（１）請求項６に係る発明（本願発明）

「【請求項６】バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む，体重を制限し，かつ，身体の審美的外観を改善するための医薬生成物として使用するための組成物。」

（２）引用例等の記載事項

ア　引用例１（特開２０００－１６９５１号公報）の記載事項

（ア）　摘記事項①

「【請求項１】複数のポリフェノールを含有する原料中に含まれるポリフェノールをスチレン系樹脂より構成される吸着樹脂に吸着させ，これを所定の溶出液を使用して所望のポリフェノール群毎に分離，精製することを特徴とするポリフェノールの製造法。

【請求項２】原料がバラ科植物由来のものである請求項１記載のポリフェノールの製造法。

【請求項６】該所望のポリフェノール群がカルコン類およびその配糖体，またはフラボノイドおよびその配糖体を主体とするものである請求項１または２記載のポリフェノールの製造法。」（特許請求の範囲）

（イ）　摘記事項②

「例えば，バラ科植物，特にリンゴ由来のポリフェノールでは，フェノールカルボン酸類（クロロゲン酸，カフェー酸，ｐ－クマル酸とそのエステル体等），カテキン酸（（＋）－カテキン，（－）－エピカテキン），カテキンの寡量体であるプロアントシアニジン類（プロシアニジンＢ１，プロシアニジンＢ２，プロシアニジンＣ１等），高分子型プロアントシアニジン（７量体以上），カルコン類（フロリジン，フロレチンキシログルコシド等）などと，多成分が含有されている。・・・」（段落０００３）

（ウ）　摘記事項③

「本発明において使用する複数のポリフェノール成分を含有する原料としては，リンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実（未成熟果実をも含む）又はその搾汁液，植物体（組織培養により得られるカルスをも含む）の有機溶媒抽出物が使用できる。また，特開平７－２８５８７６

号公報に開示されている果実ポリフェノールも原料として好適に使用できる。本発明において，所定の生理活性を有するポリフェノール化合物として分離，精製可能なポリフェノール群としては，フェノールカルボン酸類やそのエステルより構成されたフェノール酸類，及び／又はポリフェノールと有機酸のエステルからなるポリフェノール群，カテキン類およびカテキン類の寡量体（ｎ≦６）（別称：プロアントシアニジン）からなるポルフェノール群，カルコン類やその配糖体，及び／又はフラボノイドやその配糖体からなるポルフェノール群が含まれる。」（段落０００５）

（エ）　摘記事項④

「ポリフェノール類の溶出液としては水，アルカリ，酸，アルコール類，エステル類，ケトン類またはそれらの混合液が用いられ，溶出するポリフェノール類の特性に応じて最適な溶出液を調製することが好ましい。最適な溶出液を調製するに際しては，溶出させるポリフェノール成分の特性に応じて，例えば順次溶出液の溶解性や極性を変更して，その溶出液の極性に対応させた形で所望とするポリフェノール群を溶出させればよい。溶出させる極性の目処としては所望とするポリフェノール群を溶出することができる極性よりも若干高く，所望とするポリフェノール群以外のポリフェノール群を溶出させることはできない極性を選定するようにすればよい。・・・カルコン＋フラボノイド類から構成されるポリフェノール群を得ようとするには，脱イオン水で充分に洗浄後，３０％ｖ／ｖ以下のエタノールを含む水溶液で充分に洗浄後，高濃度のエタノール水溶液，例えば６５％ｖ／ｖエタノール水溶液で溶出させて得ればよい。」（段落０００７）

（オ）　摘記事項⑤

「このように，所望とするポリフェノール群を分離，精製するためには，溶出液の極性を所望とするポリフェノールを高純度に含むポリフェノール群の物理化学的性質にあわせて変えて溶出することができる。・・・このようなポリフェノール群の例としてはフェノール酸，カテキン類のオリゴマー（寡量体）よりなるポリフェノール群，カルコンとフラボノイドなどからなるポリフェノール群が挙げられる。所望とするポリフェノール群を溶出させる溶出液の特性としては，極性以外に，ｐＨ，溶媒のポリフェノール群の溶解度などが挙げられる。溶出に際しては，これらの特性を単独及び／又は組み合わせて溶出液の特性を所望とするポリフェノール群の特性に対応した形で，順次変更して使用すればよい。」（段落０００８）

（カ）　摘記事項⑥

「・・・〔実施例〕特開平７－２８５８７０号に記載されている方法により調製したリンゴ中ポリフェノール抽出物を原料として使用し，以下の方法により各ポリフェノール群を分離，精製した。試料のポリフェノール溶液（濃度２２％ｗ／ｗ：２５０ｍｌ）を脱イオン水で５倍に希釈し，水酸化ナトリウム水溶液にてｐＨを６．０に調整し，スチレン系合成吸着樹脂を充填したカラム（吸着樹脂ダイヤイオンＨＰ－２０：三菱化学社製；カラム：φ５０×５００ｍｍ）に室温で通液した。先ず，脱イオン水を３カラム容量通液し，以上のカラム通過液（以下ＦＴと称する）を画分１とした。次に，１０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分２とした。・・・次に，３０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分６とした。次に，６５％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液し，そのＦＴを画分７とした。ポリフェノール群の特性に応じて溶出液の極性，ｐＨを順次変更した溶出液を使用して分画した画分１～画分７をＨＰＬＣにより各成分および成分群の純度を分析し，表１に示した。」（段落００１０）

（キ）　摘記事項⑦

表１には，段落００１０記載のＨＰＬＣによる分析結果における画分６及び画分７のピーク面積／総ピーク面積で示される２８０ｎｍ％として，画分６には，ｐ－クマル酸　２１．４％，フロリジン　４１．３％を含有する抽出ポリフェノールが，画分７には，ｐ－クマル酸　５．０％，フロリジン　３１．５％，フロレチン　３９．２％を含有する抽出ポリフェノールが得られたことが記載されている。また，表２には，画分６，７には，カルコンとフラボノイドの合計が，各々，５６．０％，８８．９％を含有することが記載されている。（表１，表２）

（ク）　摘記事項⑧

「本発明によれば，食品，食品素材，食品添加物，飼料添加物，化粧品素材，医薬品等の製造原料として，また，抗菌，抗ウィルス，抗酸化，活性酸素消去，コレステロール低減，抗がん，抗アレルギー，メラニン生成抑制などの非常に広範な生理作用を有する有用なポリフェノール類から，使用目的に応じた成分群を，安全に効率良く経済的かつ簡便な方法で，収率よく得ることができる。」（段落００１６）

イ　引用例２（特公昭６１－２６９２１号公報）の記載事項

摘記事項⑨

「シヨ糖（二糖類）やデンプン（多糖類）は摂取されると，消化酵素によつて単糖類にまで分解され，はじめて腸管内で吸収されて栄養源となる。その際，ブドウ糖はフロリジンという配糖体によつて吸収阻害をうけることは，既に１８３５年頃から知られており，阻害機構に関する詳細な研究がなされている。」（第２頁第３欄２６～３２頁）

ウ　引用例３（米国特許明細書第４９５９３５５号）の記載事項

（ア）　摘記事項⑩

「１．膜を横断する浸透圧変化による水流を阻害するために，細胞膜の水チャンネルとグルコース輸送阻害剤とを接触させることからなる哺乳類の細胞膜を横断する浸透圧変化による水流を阻害する方法。

２．グルコース輸送阻害剤が，フロリジン，フロレチン・・・からなるグループから選択される請求項１記載の方法。」（特許請求の範囲）

（イ）　摘記事項⑪

「さらに，本発明は，たとえば細胞膜を横断する浸透圧変化による水流過剰といった異常に関連する状態に苦しむ患者を処置する方法を提供する。・・・この方法は特に，以下の状態で苦しむ患者の処置に好適に用いられる：・・・肥満・・・。細胞膜を横断する浸透圧変化による水流異常に関連する状態に苦しむ患者の処置には，あらゆるグルコース輸送阻害剤を用いることができるが，従来，以下のグルコース輸送阻害剤が用いられている：フロリジン，フロレチン・・・。」（第３欄４０～５６行）

（３）対比

引用例１には，実施例として，特開平７－２８５８７０号（審決注：特開平７－２８５８７６号の誤記と認める）に記載されている方法により調製したリンゴ中ポリフェノール抽出物を原料として使用し，試料のポリフェノール溶液（濃度２２％ｗ／ｗ：２５０ｍｌ）を脱イオン水で５倍に希釈し，水酸化ナトリウム水溶液にてｐＨを６．０に調整し，スチレン系合成吸着樹脂を充填したカラム（吸着樹脂ダイヤイオンＨＰ－２０：三菱化学社製；カラム：φ５０×５００ｍｍ）に室温で通液し，その後，溶出液を順次変えて，３０％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液してカラム通過液（画分６）を，次に，６５％ｖ／ｖエタノール水溶液を室温で３カラム容量通液して得られたカラム通過液（画分７）を得たことが記載されている（摘記事項⑥）。そして，ＨＰＬＣ分析結果から，画分

６には，ｐ－クマル酸　２１．４％，フロリジン　４１．３％を含有する抽出ポリフェノールが，画分７には，ｐ－クマル酸　５．０％，フロリジン　３１．５％，フロレチン　３９．２％を含有する抽出ポリフェノールが得られたことが記載されている（摘記事項⑦）。

上記画分のＨＰＬＣの分析結果は，ピーク面積／総ピーク面積の％，いわゆる面積百分率法で表わされているものであり（摘記事項⑦），各成分の感度の補正がなされていないので，そこに記載されている値は成分の正確な定量値ではないが，概略の含有割合を示しているものと認められる。そして，画分６及び画分７は，リンゴ中ポリフェノール抽出物を原料としたものであるから（摘記事項⑥）正確な含有割合でないにしても，総ポリフェノールに対して，フロリジンが約３０～４０重量%含まれているものといえる。また，ポリフェノール抽出物の調製方法が記載されているとされている特開平７－２８５８７６号には，原料としてリンゴ未熟果を用いたことが記載されている（同公報の特許請求の範囲の請求項１，段落００２６）から，上記ポリフェノールは未熟リンゴから抽出されたものであると認める。

引用例１にはさらに，近年，これらポリフェノール類が非常に広範な生理作用を有することが明らかとされており，同引用例記載の方法に従い得られたポリフェノール群を医薬品の製造原料として使用できることも記載されている（摘記事項⑧）。

これら引用例１の記載からみて，引用例１には，「未熟リンゴからの抽出によって得られるフロリジンが約３０～４０重量%含まれているポリフェノール性画分を含む，医薬品の製造原料組成物」の発明（以下，引用発明」という。）が記載されているものと認める。

（４）判断

フロリジンは，その化学構造から本願発明の「ジヒドロカルコン」に相当する。そして，引用発明の「医薬品の製造原料組成物」とは，フロリジンなどのカルコン類及びその配糖体（摘記事項②）を主体とするポリフェノール性画分（摘記事項①）が有する生理活性を期待しての組成物であるから，フロリジンなどのカルコン類及びその配糖体を主体とするポリフェノール性画分が有効成分であるといえ，本願発明の「医薬生成物として使用するための組成物」に相当するものと認める。

そうすると，両者は，「リンゴからの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンを含有するポリフェノール性画分を含む，医薬生成物として使用するための組成物」である点で一致し，以下の点で相違して

いる。

相違点イ　本願発明では，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む」ものであるのに対して，引用発明では「未熟リンゴからの抽出によって得られるフロリジンが約３０～４０重量%含まれているポリフェノール性画分を含む」ものである点。

相違点ロ　本願発明では，「体重を制限し，かつ，身体の審美的外観を改善するため」と規定されているのに対して，引用発明では，その具体的な医薬用途について規定されていない点。

ア　相違点イについて

引用例１には，原料に関して，「リンゴ・・・などのバラ科植物の果実（未成熟果実をも含む)」と記載されており（摘記事項③)，未成熟の果実をも含む，とわざわざ断り書きを付け加えていることからみると，成熟果実についても包含されるとの認識があったものと認められる。また，リンゴの種類についてみても，マルス（シルベリトリス）（審決注：マルス（シルベリトリス）はマルス（シルベストリス）の誤記と認める。本願明細書段落００２３参照。以下，同じ。）は，ヨーロッパ原産のリンゴとして広く知られるものにすぎない。

そうすると，原料として，引用発明における未熟リンゴに代えて，ヨーロッパにおいて広く知られるリンゴの一種であるバラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実を用いてみることは，当業者が容易に想到しえたところである。そして，平成２４年６月５日付けの審理再開申立書をみても，もっぱら，リンゴジュースから得られた抽出物のプロフィールと，絞りかすから得られたそれとの組成が対比して記載されているものの，当該抽出物の原料リンゴ種や，それら原料リンゴ種の違いにより得られる組成物の活性が異なることについての記載はなく，本願発明の特定のリンゴ種を原料に用いたことにより，本願発明が予測し得ないほど優れた効果を奏し得たものとも認められない。なお，この原料リンゴ種の特定と効果との関連について，平成２４年７月１２日付け拒絶理由通知書において，審尋事項（３）として請求人に釈明を求めたが，請求人からは何らの返答も得られなかった。

つぎに，医薬生成物の成分について検討する。本願発明は，「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と規定する。本願明細書には，「ジ

ヒドロカルコンに富む」に関する定義はないが，「ポリフェノールのうちの少なくとも１０重量%，好ましくは１０～７０重量%はフロリジンからなる」ものは「ジヒドロカルコンに富む」場合に該当する旨が段落００１８に記載されているし，また，特許請求の範囲の請求項１の「フロリジンに富む」との記載が，特許法第３６条第６項第１号及び第２号に規定する要件を満たしていない旨の平成２１年４月１３日付け拒絶理由通知書に対して，「総ポリフェノールに対して少なくとも１０重量%のフロリジンを含む」と補正した上，平成２１年１０月２１日付け意見書の，２．補正の説明の項において，当該補正により有効成分量を明確にした旨を出願人（請求人）が説明していることに照らせば，そのポリフェノール性画分に，ジヒドロカルコンに相当するフロリジンが約３０～４０重量%含まれている引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないと認められる。

仮に，異なるものであるとしても，上記のとおり，フロリジンは医薬用途における有効成分であると認められるから，その有効成分を高含量で包含する組成物を得ようとすることは当業者が通常試みることであると認められる。そして，引用例１には，フロリジンなどのカルコン類およびその配糖体を主体とするポリフェノールの製造法に係る発明が記載されており（摘記事項①の請求項６），ポリフェノールの溶出に際して，溶出液の特性を所望とするポリフェノール群の特性に対応した形で，順次変更して使用することで，所望のポリフェノール群を分離，精製できることや（摘記事項④，⑤），溶出液を調整することにより，フロリジン，フロレチンなどのジヒドロカルコンを高含量に含有するポリフェノール群を実際に分離，精製した具体例が記載されているように，これを実現する手段も記載されているのであるから（摘記事項⑦），当業者であれば，引用例１に記載された発明にしたがって，「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」を含む医薬組成物を着想するとともに実際に製造することも可能であったことは明らかであり，「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と発明特定事項を規定することになんら困難性は見いだせない。

イ　相違点ロについて

引用例１には，同引用例記載のポリフェノール性画分を「体重を制限し，かつ，身体の審美的外観を改善するため」に用いるとする点について記載はないが，「医薬品等の製造原料として，非常に広範な生理作用を有する有用なポリフェノール類から，使用目的に応じた成分群を，安全に効率良く経済的かつ簡便な方法で，収率よく得ることができる。」ことが記載さ

れており（摘記事項⑧），ポリフェノール画分をその画分に含まれる成分が有する作用に応じた医薬用途等に用いうることが記載されているものと認められる。

ところで，フロリジンが，ブドウ糖の吸収を阻害する作用を有することや，グルコース輸送阻害作用を有し肥満の処置に好適に用いられることは周知であるから（摘記事項⑨～⑪），フロリジンなどのカルコン類及びその配糖体を主体とするポリフェノール性画分を，その主体成分が有する作用に基づいて肥満の処置に用いてみることは当業者が容易に想到しうることである。そして，本願発明の「体重を制限し，かつ，身体の審美的外観を改善するため」との用途は，肥満状態の改善によりもたらされる身体的，審美的変化を表現したにすぎないものであって，肥満の処置とは表現上の違いがあるものの実質的に相違する点はないものと認める。

そして，本願明細書記載の効果についてみても，段落００３４に「本発明によれば，体重を制限し，身体の審美的外観を改善し，かつ，非病理的形態の肥満症を治療するための哺乳動物の美容処理におけるジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分が提供される。」との一般的な記載がなされているほか，同画分が用量依存的にグルコール輸送体阻害作用を有することを示す実験結果（図１）や，「この実験結果は，ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分が身体による糖取込みを制御すること，過剰な体重の制御を促進すること，およびある種の形態の糖尿病をできる限り予防することについて寄与することを示している」（段落００３０），との実験結果の考察が記載されているにすぎない。これら本願明細書記載の効果は，引用例２，３，あるいはＪ．Ｃｌｉｎ．Ｉｎｖｅｓｔ.，Ｖｏｌ．７９，Ｎｏ．５，Ｐ１５１０－１５１５（１９８７年５月）（平成２４年７月１２日付け拒絶理由書において引用例４として引用された刊行物）に記載されるとおり，フロリジン自体が有する効果として本願優先日前にすでに知られているものであるから，当業者が予想しうるものである。

したがって，本願発明は，その優先日前に頒布された刊行物である引用例１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。

４　判決の概要

（１）取消事由１（相違点イの判断の誤り）について

ア　本願発明の組成物の成分と引用発明の組成物の成分に関する判断の誤りについて

原告は，本願発明と引用例１記載の組成物は，原料であるリンゴの種類及び成熟度合い，原料からの抽出物の抽出方法，ＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）による分析抽出方法（分離精製方法）が異なり，本願発明における抽出物の含有成分と引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分は異なるから，本件審決が，相違点イに関し，引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないと判断したのは誤りである旨主張する。

しかしながら，原告の主張は，以下のとおり理由がない。

（ア）　まず，本件審決が相違点イにおいて認定するとおり，本願発明は，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実」を抽出原料とするのに対し，引用発明は，リンゴの種類の明示のない，「未熟リンゴ」を抽出原料とするものであって，本願発明と引用例１記載の組成物（引用発明）が，抽出原料であるリンゴの種類及び成熟度合いの点で相違することは，当事者間に争いがない。

次に，本願発明の特許請求の範囲（請求項６）には，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」を含む「医薬生成物として使用するための組成物」との記載があるが，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実」からの抽出によって「ポリフェノール性画分」を得るための「抽出方法」を規定する記載は存在しない。一方，本願明細書の段落【００２１】及び【００２２】には，「成熟リンゴからジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を選択的に抽出する」抽出方法の具体例が示されているが，本願明細書には，本願発明の抽出方法を，上記具体例に限定することの記載も示唆もない。

そうすると，本願発明の「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実」からの抽出によって「ポリフェノール性画分」を得るための抽出方法は，上記具体例のものに限定されるものではなく，引用例１の実施例記載の「特開平７－２８５８７０号（甲５）に記載されている方法により調製したリンゴ中ポリフェノール抽出物を原料」として使用する「各ポリフェノール群」の「分離，精製」方法（段落【００１０】）を排除するものとはいえない。

したがって，原告の主張のうち，本願発明と引用例１記載の組成物は，原料からの抽出物の抽出方法及びＨＰＬＣによる分析抽出方法（分離精製方法）が異なるとの点は理由がない。

（イ）　本件審決が，引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないと判断したのは，本願発明における抽出物の具体的な含有成分と引用例１記載の組成物における抽出物の具体的な含有成分が実質的に異なるものではないことを述べたのではなく，引用発明の組成物の「ポリフェノール性画分」が「ジヒドロカルコン」に「富む」点において，本願発明と実質的に異なることはないことを述べたものである。本件審決を全体として読むと，本件審決が，本願発明及び引用発明の一致点として,「リンゴからの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンを含有するポリフェノール性画分」を「含む」ことを認定した上で，引用発明のポリフェノール性画分」における「ジヒドロカルコン」の含有量（具体的には，別紙２の表１記載の画分６及び７に基づいて「フロリジン」を「約３０～４０重量%」含むと認定）が「ジヒドロカルコン」に「富む」といえるかどうかの点については一応相違点（相違点イ）として認定し，相違点イの判断の過程において上記の判断をしていることから明らかである。

しかるところ，本願発明の特許請求の範囲（請求項６）には,「少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」にいう「富む」の意義について規定した記載はないが，本願明細書には,「本発明で使用するジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分は，少なくとも１０重量%，好ましくは５０重量%のポリフェノールを含み，そのうちの少なくとも１０重量%，好ましくは１０～７０重量%はフロリジンからなる。」(段落【００１８】) との記載がある。これによれば，本願明細書には,「ポリフェノール性画分」が１０～７０重量%のフロリジンを含む場合には，本願発明の「少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」に該当することの開示があるものといえる。

そうすると，引用発明におけるフロリジンが約３０～４０重量%を含むポリフェノール性画分は,「ジヒドロカルコン」に「富む」ものといえるから，これは，本願発明の「少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」に該当するものと認められる。

したがって，本件審決が引用発明の組成物の成分は本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないと判断したことの誤りをいう原告の主張は，理由がない。

イ　相違点イの容易相当性の判断の誤りについて

原告は，引用例１には，引用例１記載の組成物の原料として，成熟したマルス（シルベストリス）リンゴ果実を用いることについて記載も示唆もないこと，乙１には，リンゴの「species（種)」として２５種が記載されているが，仮にこれら２５種を成熟したものと未成熟のものとに分類すると，５０種類となり，この５０種類に及ぶリンゴの種の中から成熟したマルス（シルベストリス）リンゴ果実を選択することは容易ではないこと，本願発明と引用例１記載の組成物は，原料であるリンゴの種類及び成熟度合い，原料からの抽出物の抽出方法，ＨＰＬＣによる分析抽出方法の４点において大きな違いが存在し，引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分は，本願発明における抽出物の含有成分と異なることからすると，引用発明において，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物を原料として用いることの動機付けがないから，当業者が引用発明に基づいて相違点イに係る本願発明の構成を容易に想到し得たとの本件審決の判断は誤りである旨主張するので，以下において判断する。

（ア）　引用例１記載のポリフェノールの分離精製方法は，複数のポリフェノール成分から特定の生理活性を有するポリフェノール群のみを高純度に得ることを目的とするものであること，引用例１の実施例の画分６及び７は，リンゴから抽出したポリフェノール抽出物を原料とするものであることを理解できる。

また，引用例１には，複数のポリフェノール成分を含有する原料として，「リンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実（未成熟果実をも含む)」を使用することができる旨の記載がある。この記載及び引用例１記載のポリフェノールの分離精製方法の上記目的によれば，引用例１記載のポリフェノールの分離精製方法において，原料として使用するリンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実は，成熟，未成熟を問わず，また，その品種を特に限定するものではないことを理解できる。

次に，乙１には，「リンゴ属植物には２５～３０種の種または亜種が含まれ，ヨーロッパ，アジア，北アフリカに広く分布している（第１表)。…現在利用されているリンゴは西アジアを中心に分布するＭ．ｐｕｍｉｌａ　を中心に，ヨーロッパに分布するＭ．ｓｙｌｖｅｓｔｒｉｓ，西アジアに分布するＭ．ａｓｔｒａｃｈａｎｉｃａ（Ｍ．ｐｕｍｉｌａとＭ．ｐｒｕｎｉｆｏｌｉａの雑種とされる）などの血が混じりできあがったと考えられている。」（７９頁）との記載がある。この記載によれば，本願の優先権主張日当時，マルス（シルベストリス）リンゴ（「Ｍ．ｓ

ｙｌｖｅｓｔｒｉｓ」）は，ヨーロッパに分布する代表的なリンゴの品種の一つとして周知であったことが認められる。

そうすると，引用例１に接した当業者においては，引用例１の実施例の画分６及び７の原料として，周知のマルス（シルベストリス）リンゴの成熟果実を使用することを試みることの動機付けがあるものと認められる。

また，当業者は，引用例１記載の方法と同様の方法でマルス（シルベストリス）リンゴの成熟果実から画分６及び７に相当するポリフェノール性画分を抽出，精製すれば，上記画分には，画分６及び７と同程度の割合でフロリジンやフロレチンを含有することを理解するものといえる。

以上によれば，引用例１に接した当業者であれば，相違点イに係る本願発明の構成（「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む」構成）を容易に想到することができたものと認められる。

（イ）　原告は，この点に関し，引用発明において，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物を原料として用いることの動機付けがない旨主張する。

しかしながら，引用例１記載のポリフェノールの分離精製方法の原料として使用するリンゴ，ナシ，モモなどのバラ科植物の果実は，成熟，未成熟を問わず，また，その品種を特に限定するものではないこと，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実は，ヨーロッパに分布する代表的なリンゴの品種の一つとして周知のものであったことからすると，引用例１の実施例の画分６及び７の原料として，周知のマルス（シルベストリス）リンゴの成熟果実を使用することを試みることの動機付けがあるものと認められるから，原告の上記主張は理由がない。なお，原告が指摘する，引用例１記載の組成物における抽出物の含有成分と本願発明における抽出物の含有成分とが異なる点は，「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」を有する点において実質的に異なるところはなく，上記動機付けを否定する理由にはならない。

（ウ）　以上によれば，本件審決における相違点イの容易想到性の判断の誤りをいう原告の主張は，理由がない。

したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。

（２）取消事由２（本願発明の格別顕著な作用効果の看過）について

原告は，本願明細書の本願発明の効果（段落【００２９】）をより明確に示すことを目的として行った甲１６記載の実験の実験データが示すように，本願発明の組成物に含まれる成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実からの抽出物は，フロリジン濃度としてみると極めて少量（８．２ｍｇ／ｋｇ）であっても，純粋フロリジン３０ｍｇ／ｋｇ（リンゴ果実抽出物の量に対して３．６５倍量）と同程度の優れた活性を示しており，このような本願発明の作用効果は，単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであって，本願の優先権主張日当時の技術常識を参酌しても引用発明から予想できない格別顕著な作用効果であるのに，本件審決はこれを看過した誤りがある旨主張するので，以下において判断する。

ア　甲１６は，正常なラットにおける急性経口グルコース耐性試験（ＯＧＴＴ）によって測定した食後血糖に対する本願発明の組成物（ポリフェノール画分を含むリンゴ抽出物。以下「Ａｐｐｌ’ｉｎ」という。）及び純粋なフロリジンの効果を比較した実験結果を記載した「ＮＯＴＥ　ＯＦ　ＣＯＭＭＥＮＴＳ」と題する書面である。甲１６には，フロリジン８．２ｍｇ／ｋｇを含有する２００ｍｇ／ｋｇの用量のＡｐｐｌ’ｉｎと３０ｍｇ／ｋｇの用量の純粋なフロリジンについて，それぞれグルコースを投与する５分前に経口経路によってラットに投与し，グルコースの投与の前，その投与の１０分後，２０分後，３０分後，４５分後，６０分後，９０分後，１２０分後，１８０分後及び２４０分後の血糖を測定する実験を行ったこと，その実験の結果，８．２ｍｇ／ｋｇのフロリジンしか含有していない２００ｍｇ／ｋｇの用量のＡｐｐｌ’ｉｎが３０ｍｇ／ｋｇの用量の純粋なフロリジンと少なくとも同じ効果を有するものであったこと，この実験は，Ａｐｐｌ’ｉｎの効果は，フロリジンの含有量のみに起因するものでないことを示すものであることなどの記載がある。

イ　しかるところ，本願明細書には，本願発明は，医薬生成物としての組成物について，バラ科植物の成熟リンゴであるマルス・シルベストリス・ミルからの抽出によって得られる少なくとも１のジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分を含む構成を採用し，このジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分が身体による糖取込みを制御することによって，体重を制限し，身体の審美的外観を改善する効果を奏するとの開示

があるが，一方で，本願発明の作用効果が，単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであることについての記載や示唆はない。

すなわち，本願明細書には，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実については，「画分は，前記の方法によって，好ましくはバラ科植物の成熟リンゴ，詳細にはマルス・シルベストリス・ミル（Ｍａｌｕｓ　ｓｙｌｖｅｓｔｒｉｓ　Ｍｉｌｌ）から得る。」（段落【００２３】）との記載があるが，成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実を抽出原料とすることが「好ましい」ことの具体的な理由を述べた記載はなく，本願発明が成熟マルス（シルベストリス）リンゴ果実を抽出原料として使用することによってフロリジンが含まれることに由来する効果を超える効果を奏することをうかがわせる記載はない。

次に，原告が挙げる本願明細書の段落【００２９】の記載は，「ポリフェノール性エクストラクトの効果は，少なくとも，望ましい効果に関するその効力について一般的に認識されている濃度である１ないし１００μＭの濃度のゲニステインまたはフロレチンのものよりに少なくとも等しいか，それよりも実際にはより高い。」というものであって，フロリジンとは異なる化合物であるゲニステイン又はフロレチンと対比した効果を述べたものであり，この記載から本願発明がフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであることをうかがわせるものではない。また，そもそも，本願明細書には，段落【００２９】記載の「ポリフェノール性エクストラクト」の具体的な組成に関する記載はなく，フロリジンの含有量も特定されていない。

ウ　そうすると，甲１６の実験は，前記アのとおり，Ａｐｐｌ’ｉｎの効果がフロリジンの含有量のみに起因するものでないとするのであるから，本願明細書記載の本願発明の効果を確認するものとはいえず，むしろ本願明細書に開示のない効果に係る実験であるというべきである。

したがって，甲１６の実験結果をもって，本願発明が引用発明から予想できない格別顕著な作用効果を奏することを認めることはできない。他に本願発明が格別顕著な作用効果を奏することを認めるに足りる証拠はない。

エ　以上によれば，本件審決における本願発明の格別顕著な作用効果の看過をいう原告の主張は理由がない。

したがって，原告主張の取消事由２は理由がない。

5　検討事項及び検討結果

（1）検討事項1（引用発明との相違点）について

ア　検討事項

原告は，本願発明と引用発明では，原料であるリンゴの種類及び成熟度合いや，原料からの抽出方法等が異なり，抽出物の含有成分は異なるから，審決が，相違点イに関し，引用発明の組成物の成分は，本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるところはないと判断したのは誤りである旨主張したが，判決は，①抽出方法については，クレームや明細書に限定がないこと，②含有成分の相違については，審決は，本願発明と引用発明の抽出物の含有成分が実質的に異なるものではないことを述べたのではなく，「ポリフェノール性画分」が「ジヒドロカルコン」に「富む」点において実質的に異ならないと述べたものであることを指摘して，原告の主張を排斥した。

そこで，この裁判所の判断の妥当性，及び原告主張の適否について検討した。

イ　検討結果

（ア）裁判所の判断について

本願発明においては抽出方法の限定がなく，また，明細書を参酌したとしても，特定の抽出方法に限定するという趣旨に理解することはできないから，抽出方法が異なる点について原告の主張は理由がないとした裁判所の判断は妥当と考えられる。

また，含有成分の相違についても，審決の理解としては，「ポリフェノール性画分」が「ジヒドロカルコン」に「富む」点において実質的に異ならないと述べたものである旨の判示は正当であり，この審決の判断を非難する原告主張が排斥されたことはやむを得ないと考えられる。

以上の理由から，裁判所の判断は妥当であるとの意見で一致を見た。

（イ）原告主張の適否について

一方，原告の主張の適否については以下のような意見が出された。

原告の主張した取消事由1においては，引用発明が本願発明の「ジヒドロカルコンに富むポリフェノール性画分」と実質的に異なるか否かを問題としているが，原告の意図としては，本願発明では「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる」という限定が付されていることにより，ジヒドロカルコン（具体的にはフロリジン）以外にも引用発明とは異なる成分が含まれているから，こ

れが本願発明と引用発明との相違点となるにもかかわらず，審決がこの点を看過して「実質的に異ならない」と判断したことを非難しようとしていた可能性があるのではないか。もっとも，仮に原告の意図がそのようなものだったとしても，取消事由においてはその点が十分反映されていないため，判決においてこの点が考慮されていないのはやむを得ないと考えられる。

仮に，原告としてそのような主張を行う場合には，本願発明をプロダクトバイプロセスクレーム的なものとして理解することになろうが，クレーム形式上，そのように理解するための手掛かりがない。また，本願発明では抽出方法の限定がないため，発明の特定としてこれで十分なのか，さらに，作用効果との関係においても，「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実」という特定の種から得られる抽出物であれば必ず所望の効果を奏するといえるのか，疑問が残る。

また，請求項の文言だけでなく，明細書も参酌して本願発明を限定的に解釈する場合であっても，本願明細書には，「画分は，前記の方法によって，好ましくはバラ科植物の成熟リンゴ，詳細にはマルス・シルベストリス・ミル（Malus sylvestris Mill）から得る」（段落【００２３】）と記載されているのみで，この特定の種から得られる抽出物の具体的構成についての記載が見当たらない上に（なお，本願明細書段落【００１８】にはある程度具体的な成分割合についての記載があるが，この記載と「バラ科植物成熟マルス（シルベリトリス）リンゴ果実からの抽出によって得られる」ものとの関連についての記載はない。），この特定の種から得られる抽出物が有する，他の種から得られる抽出物と比較した場合の優れた効果の記載もない。審決が，「平成２４年６月５日付けの審理再開申立書をみても，もっぱら，リンゴジュースから得られた抽出物のプロフィールと，絞りかすから得られたそれとの組成が対比して記載されているものの，当該抽出物の原料リンゴ種や，それら原料リンゴ種の違いにより得られる組成物の活性が異なることについての記載はなく，本願発明の特定のリンゴ種を原料に用いたことにより，本願発明が予測し得ないほど優れた効果を奏し得たものとも認められない。なお，この原料リンゴ種の特定と効果との関連について，平成２４年７月１２日付け拒絶理由通知書において，審尋事項（３）として請求人に釈明を求めたが，請求人からは何らの返答も得られなかった。」と指摘しているのも，上記の問題点を指摘しているものとして理解できる。

以上のように考えると，仮に原告が本願発明を限定的なものとして主張する意図を有していたとしても，本願明細書に基づく限り，そのよう

な主張を行うことは現実には難しかったのではないかと想像される。

（２）検討事項２（格別顕著な作用効果）について

ア　検討事項

本願発明は選択発明としての側面があると思われるところ，一般に選択発明についての進歩性の検討においては作用効果の顕著性が特に重要なポイントになり得る。実際，本件においても，原告は甲１６の実験結果を提出して，本願発明の作用効果は，「単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるもの」であるとの主張を行ったが，裁判所は，本願明細書には，本願発明の作用効果が単に抽出物中にフロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものであることについての記載や示唆はないから，原告提出の実験結果は本願明細書記載の発明の効果を確認するものとはいえず，むしろ本願明細書に開示のない効果に係る実験であるとして，原告の主張を排斥した。

そこで，この裁判所の判断の妥当性について検討した。

イ　検討結果

本願明細書の記載においては，一貫してフロリジン等のジヒドロカルコンによる効果しか記載されておらず，それ以外に，フロリジンが含まれることに由来する効果を超えるものについては何ら具体的な記載や示唆がない以上，裁判所の判断は妥当であると考えられる。

原告は，甲１６を援用してフロリジン以外の成分の重要性を強調しているわけであるが，本願発明にはそのような成分についての限定がなく，また，本願明細書でもフロリジン等のジヒドロカルコンによる効果しか記載されていない以上，原告がフロリジン以外の成分の重要性を強調することは，本願発明の本質を不明瞭にして，かえって本願発明の進歩性に疑問を投げかける結果になってしまった可能性がある。

また，甲１６によると，確かにその実験に供された抽出物（「Apple’in抽出物」）についてはフロリジンが含まれること以上の効果を有するようであるが，それが抽出元を特定の種に限定したことによる効果なのか，あるいは，Apple’in抽出物を得る際に用いられた具体的な抽出方法による効果なのかが判然としない（本願明細書にも甲１６にも，種の相違による効果の相違については全く記載がない。）。本願発明では抽出方法についての限定がない以上，本願発明の効果というためには，特定の抽出方法によるものであってはならないはずであるから（なお，本願明細書には段落【００２２】において抽出方法についての記載があるものの，その結果得られるジヒドロカルコンの割合がポリフェノールの１０～７０％という広い

範囲にわたるとされていることに照らすと，その記載内容が十分具体的なものであるのか疑問が残る。)，甲１６の結果だけをもって本願発明の効果を主張することには無理があると思われる。

また，甲１６には，Apple’in 抽出物のオリジナリティー及び発明性は，天然起源からフロリジン及びヒドロキシ桂皮酸（主にクロロゲン酸）を同時に抽出する点にある旨の記載もあるが（但し，甲１６が前提としているクレームが本願発明と同一でない可能性には留意が必要である。)，本願明細書には，本願発明において特定された種からの抽出物が常にフロリジンの他にヒドロキシ桂皮酸を含むということを示唆するような記載は見当たらない。クロロゲン酸を含めて，フロリジン以外のポリフェノールの成分については，本願明細書の段落【００１８】において，好ましいとされる成分割合に関する一般的な記載はあるものの，本願発明がそのような具体的成分割合についての限定を有しているわけではなく，また，本願明細書においても，好ましいとされている成分割合と，本願発明において特定されている種との関係についての記載はない。

仮に，本願明細書において，本願発明の構成についての具体的な開示，即ち，本願発明で特定されている種についての具体的な抽出方法（望ましくは，それによる成分分析についての他の種との比較データ）が記載されていたならば，作用効果についての追加立証として甲１６が意味を持った可能性があると思われるが，本件の場合，本願明細書はおろか，甲１６においてさえ，Apple’in 抽出物の抽出方法についての開示や，他の種との比較データの開示などがないことからすれば，裁判所が，フロリジンが含まれることに由来する効果以外の効果の主張を認めなかったことは妥当と判断される。

第９事例（特実バイオ２）

審判番号	不服２００８－２８３１０号
事件番号	平成２３年（行ケ）第１０４４８号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２４年１２月１９日判決言渡
出願番号	特願２００２－３２８４４
発明の名称	血管新生抑制剤

１　事件の概要

原告は，引用例１は生体内の腫瘍組織に対する実験を経ていないこと，高濃度で抗腫瘍物質が使用されており，生体内に投薬したときに有効に作用する抗腫瘍物質を探索する実験が記載されているとはいえないこと，本願発明の腫瘍細胞抑制と引用例１発明の腫瘍細胞増殖抑制剤の作用機序の違いなどを主張したが，判決では，審決が判断した引用例１の認定及び本願明細書の記載を考慮しても，引用例１と本願明細書との作用機序の相違が明確に記載されていないことを理由に原告の主張を退けた事案。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：　引用例１の記載から，引用例１発明を認定することは妥当か。（引用例１発明の認定，一致点・相違点の認定）

（２）検討事項２：　引用例１発明の有効成分のテトラエチルアンモニウムに代えて，テトラブチルアンモニウムとすることは当業者に容易想到か。（相違点の容易想到性）

３　審決の概要

（１）本願発明

本願の請求項１に係る発明は，平成２３年８月２９日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載されたとおりの，「【請求項１】　テトラブチルアンモニウム塩を有効成分とすることを特徴とする腫瘍細胞増殖抑制剤。」（以下，「本願発明」という。）である。

（２）引用例

１．本願出願日前に頒布された刊行物である「ＹＡＯ，Ｘ．ｅｔ ａｌ．，Ａｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ ｖｏｌｔａｇｅ－ｇａｔｅｄ K^+ ｃｈａｎｎｅｌｓ ｉｓ ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｗｉｔｈ ｃｅｌｌ ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ

ａｎｄ Ｃａ$^{2+}$ｉｎｆｌｕｘ ｉｎ ｃａｒｃｉｎｏｍａ ｃｅｌｌｓ ｏｆ ｃｏｌｏｎ ｃａｎｃｅｒ，Ｌｉｆｅ Ｓｃｉ.，１９９９，Ｖｏｌ．６５，Ｎｏ．１，ｐ．５５－６２」（以下，「引用例１」という。）には，以下の事項が記載されている（英文のため，翻訳文で記載する）。

ア　Ｓｕｍｍａｒｙの第１～６行「Ｃｅｌｌ・・・　ｃｈａｎｎｅｌｓ.」

「[^{3}Ｈ]トリチウム取り込みにより測定された，直腸がん由来のカルシノーマ（癌腫）細胞ＤＬＤ－１の増殖は，電位依存性Ｋ$^{+}$チャネル阻害剤である４－アミノピリミジンの存在によって著しく減少した。ＴＰｅＡ（テトラペンチルアンモニウム），ＴＥＡ（テトラエチルアンモニウム），ベラパミルやジルチアゼムを含むいくつかの非選択的Ｋ$^{+}$チャネル阻害剤もまた，電位依存性Ｋ$^{+}$チャネルを阻害すると報告された濃度において，[^{3}Ｈ]トリチウム取り込みを阻害した。」

イ　Ｓｕｍｍａｒｙの第１３～１６行「Ｔｈｅ　ｒｅｓｕｌｔｓ・・・　ｃｅｌｌｓ.」

「実験結果は，Ｋ$^{+}$チャネル阻害剤が［Ｃａ$^{2+}$］ｉの流入を阻害していることを示唆している。Ｋ$^{+}$チャンネルの動作が大腸癌細胞のＣａ$^{2+}$流入を制御し，大腸癌細胞の増殖を制御しているのかもしれない。」

ウ　第５５頁の本文第１～３行「Ｋ$^{+}$ｃｈａｎｎｅｌｓ・・・　ｒａｔｅｓ.」

「Ｋ$^{+}$チャネルは，癌細胞系列を含む多くのタイプの細胞の増殖に関与していることが報告されている。Ｋ$^{+}$チャネル活性の増強は，細胞増殖速度の加速に関連している。」

エ　第５６頁の第２６～３５行「[３Ｈ] ｔｈｙｍｉｄｉｎｅ ｕｐｔａｋｅ ａｎｄ ｃｅｌｌ ｇｒｏｗｔｈ・・ｈａｅｍｏｃｙｔｏｍｅｔｅｒ.」

「[^{3}Ｈ]チミジン取り込み及び細胞増殖

１ウェルあたり１０５細胞が０．２５ｍｌの１００Ｕ／ｍｌペニシリン及び１００μｇ／ｍｌストレプトマイシンを含む１０％ＦＢＳ添加９０％ＲＰＭＩ１６４０中で，平底９６ウェル培養プレート上で培養された。細胞は３７℃５％ＣＯ２空気中で２４時間，Ｋ$^{+}$チャネル阻害剤存在下又は非存在下で培養された。培養物は，[^{3}Ｈ]チミジンの１μＣｉ／ウェルで刺激され，ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｃｅｌｌ ｈａｒｖｅｓｔｅｒ（Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．ＵＳＡ）で培養することにより，取り込みは６時間後に測定された。細胞のＤＮＡに取り込まれた［^{3}Ｈ］チミジンは液体シンチレーションカウンター

（Ｂｅｃｋｍａｎ　ＬＳ１８０１）によって測定された。[^{3}H]チミジン刺激なしの細胞は単層から直接培養され，ヘモサイトメーターの位相差で計測された。」

オ　第５７頁の下から１行～第５８頁第８行「Ｗｅ　ｆｏｕｎｄ　ｔｈａｔ　・・・ｔｅｓｔ.」　「我々は，５０μＭ　ＴＰｅＡがほぼ完全に細胞増殖を阻害するのに対し，２０ｍＭ　ＴＥＡは細胞増殖を元の６６％に抑制することを見いだした。表１は[^{3}H]チミジンの取り込みは１００μＭのベラパミルや１００μＭのジルチアゼムの存在によっても顕著に減少したことを示す。細胞増殖におけるK^+チャネル阻害剤の影響は，さらに３０時間の阻害剤処理後に細胞数を数えることによっても確認され，細胞増殖は[^{3}H]チミジンの取り込み実験と近い割合で阻害された（ｄａｔａ　ｎｏｔ　ｓｈｏｗｎ)。細胞は正常な形態を保ち，０．２％トリパンブルー実験で示されたように９５％以上の細胞が生存していたので，チャネル阻害剤処理後にも，培養細胞は健康であるように見受けられた。」

カ　第６１頁の第４５～５１行「Ｔｈｒｏｕｇｈ　ｔｈｅｓｅ　ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ,・・・ｃｅｌｌｓ．　」
「これらの実験を通して，K^+チャネル活性とCa^{2+}流入の間の強い関連性が確かめられた。Ca^{2+}流入の制御は，次いで有糸分裂の間にＧ１からＳへの移行に影響を与え，細胞の増殖に影響する可能性がある。
結論として，我々は電位依存性K^+チャネルが結腸直腸の癌腫細胞株ＤＬＤ－１の増殖に重要な関与をすることを示した。K^+チャネル活性は，Ca^{2+}のこれらの細胞への流入を制御し，それによってこれらの細胞の増殖に影響しているのかもしれない。」

上記のように，引用例１には，非選択的K^+チャネル阻害剤であるＴＥＡ（テトラエチルアンモニウム）が，直腸がん由来のカルシノーマ（癌腫）細胞ＤＬＤ－１すなわち腫瘍細胞の増殖を抑制したことが記載されている（ア～カ)。また，引用例１において[^{3}H]チミジン取り込み及び細胞増殖に用いた「ＲＰＭＩ１６４０」培地（エ）には塩化カリウムや塩化ナトリウム等の無機塩が存在するので（例えば特表平６－５００７０３号公報の第１０頁左上欄の表３を参照。)，前記培地中には「テトラエチルアンモニウム塩」が存在すると解される。
したがって，引用例１には以下の発明が記載されている。
「非選択的K^+チャネル阻害剤であるテトラエチルアンモニウム塩を有効成分として含有する腫瘍細胞増殖抑制剤」（以下，「引用例１発明」という。）

２．本願出願日前に頒布された刊行物である「M．Ｒａｐａｃｏｎ，Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ ｃａｌｃｉｕｍ－ａｃｔｉｖａｔｅｄ ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｃｈａｎｎｅｌｓ ｔｏ ｔｈｅ ｖａｓｏｄｉｌａｔｏｒ ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ ｂｒａｄｙｋｉｎｉｎ ｉｎ ｔｈｅ ｉｓｏｌａｔｅｄ，ｐｅｒｆｕｓｅｄ ｋｉｄｎｅｙ ｏｆ ｔｈｅ ｒａｔ，Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ，１９９６，Ｖｏｌ．１１８，ｐ１５０４－１５０８　」（以下，「引用例２」という。）には，以下の事項が記載されている（英文のため，翻訳文で記載する）。

（ａ）Ｓｕｍｍａｒｙの第６～７行「２．Ｔｈｅ ｎｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ･･･ｎｉｔｒｏｐｒｕｓｓｉｄｅ.」

「２．非選択的K^+チャネル阻害剤であるＴＥＡ（テトラエチルアンモニウム）およびＴＢＡ（テトラブチルアンモニウム）は，ブラジキニンおよびクロマカリムによる血管拡張応答を減退させたが，ニトロプルシドによる血管拡張応答は減退させなかった。」

（ｂ）第１５０５頁左欄の第４３～４９行「Ｎｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ ｉｎｈｉｂｉｔｏｒｓ･･･ｎｉｔｒｏｐｒｕｓｓｉｄｅ.」

「非選択的K^+チャネル阻害剤

ＴＥＡ（１０ｍＭ）およびＴＢＡ（３０μＭ）はクロマカリムによる血管拡張応答を顕著に減退しており，K^+チャネルを効率的に阻害した。両者はともにブラジキニンによる血管拡張効果をおおよそ５０％減退させた（図１，２）。両K^+チャネル阻害剤は，ともにニトロプルシドによる血管拡張応答には影響を及ぼさなかった。」

（３）対比

本願明細書の【０００７】に「非選択的K^+チャネル阻害剤であるテトラブチルアンモニウム（ＴＢＡ）」との記載があること，および引用例２の記載からみて（（ａ），（ｂ）），本願発明の「テトラブチルアンモニウム塩」が非選択的K^+チャネル阻害剤であることは自明である。

そこで，本願発明と引用例１発明とを対比すると，両者は「非選択的K^+チャネル阻害剤を有効成分として含有する腫瘍細胞増殖抑制剤」である点で一致し，以下の点で相違する。

［相違点］

前者の非選択的K^+チャネル阻害剤は「テトラブチルアンモニウム塩」であるのに対し，後者は「テトラエチルアンモニウム塩」である点。

（４） 判断

当審で平成２３年６月２８日付けで出された拒絶理由通知における理由の概要は，本願請求項１に係る発明は，引用文献Ａ（すなわち上記引用例１）および引用文献Ｂ（すなわち上記引用例２）の記載からみて，当業者が容易に想到し得た事項である，というものである。

そこで，上記第４で認定した相違点について，以下に検討する。

引用例１には，ＴＰｅＡ（テトラペンチルアンモニウム）およびＴＥＡ（テトラエチルアンモニウム）のような非選択的K^+チャネル阻害剤が，直腸がん由来のカルシノーマ（癌腫）細胞ＤＬＤ－１の増殖を抑制すること（ア，エ，オ），K^+チャネルの動作が大腸癌細胞の増殖を制御している可能性が示唆されていること（イ，カ），さらに，K^+チャネルが癌細胞の増殖速度の加速に関連していることが報告されていること（ウ），が記載されている。

ここで，腫瘍治療に有効な成分の開発に繋がることを期待して，腫瘍細胞増殖抑制作用を有する新たな化合物を探索することは，医薬分野において自明の課題である。

よって，引用例１に接した当業者は，ＴＰｅＡおよびＴＥＡと同様に腫瘍細胞増殖抑制作用が得られることを期待して，選択的K^+チャネル阻害剤の範疇に包含される他の化合物についても，癌細胞増殖抑制作用の測定を試みることを自然に想起するものである。

そして，引用例２には，ＴＥＡおよびＴＢＡ（テトラブチルアンモニウム）がいずれも非選択的K^+チャネル阻害剤であり，K^+チャネルを効率的に阻害することが記載されているのであるから（ａ，ｂ），引用例１発明におけるＴＥＡと同様に腫瘍細胞増殖抑制作用が得られることを期待して，ＴＥＡの代わりに，ＴＥＡと同様に非選択的K^+チャネル阻害活性を有することが本願出願日前に知られているＴＢＡを用い，本願発明の構成を得ることは，当業者が容易に想到しえた事項である。

また，本願明細書の実施例１（【００３０】～【００３３】）においてＴＢＡが腫瘍細胞増殖抑制作用効果を有することが確認され，実施例２（【００３４】～【００３５】）において血球への影響が少ないという効果が記載されているが，本願明細書には，非選択的K^+チャネル阻害剤の範疇に包含されるＴＢＡ以外の化合物を用いた比較例が記載されていないので，ＴＢＡから得られた前記のような効果が，引用例１に記載されている事項からみて当業者が予測し得る範囲を超えるほど顕著であるか否かについて，当業者が客観的に判断し得る根拠は

何ら存在しない。
　よって，本願発明により得られた効果は格別顕著な効果ではない。

４　判決の概要
（１）取消事由１（引用例１発明の認定の誤り）について
　前記（１）の記載（省略）によれば，引用例１には，非選択的（非特異的）カリウムイオンチャネル阻害剤であるテトラペンチルアンモニウムやテトラエチルアンモニウムが結腸癌由来の腫瘍細胞（癌細胞）であるＤＬＤ－１の増殖を抑制することが記載されていることが認められる。ここで，腫瘍細胞ＤＬＤ－１を用い，［^{3}Ｈ］チミジン取込みの実験を行って候補物質の抗腫瘍活性を評価するという手法は，当業者が一般的に採用する程度の事柄にすぎない（乙２，４，５）。そして，この種の細胞の培養に一般的に使用され，引用例１の実験においても使用された培地ＲＰＭＩ１６４０は，塩化ナトリウムや塩化カリウム等の無機塩を含有するから（乙１），引用例１の実験において用いられたテトラペンチルアンモニウムやテトラエチルアンモニウムが，実験系内で無機塩から遊離した例えば塩化物イオンと塩を構成することは当業者にとって明らかである。
　そうすると，引用例１には，「非選択的K^{+}チャネル阻害剤であるテトラエチルアンモニウム塩を有効成分として含有する腫瘍細胞増殖抑制剤」の発明（引用例１発明）が記載されているとした審決の認定に誤りはない。

（２）取消事由２（一致点・相違点の認定の誤り）について
　前記１（省略）のとおり，審決がした引用例１発明の認定に誤りはないから，この認定を前提とする引用例１発明と本願発明の一致点・相違点の認定にも誤りはない。
　そして，審決は引用例１発明と本願発明の各有効成分の作用機序に着目して両発明の一致点・相違点を認定したわけではなく，「非選択的K^{+}チャネル阻害剤であるテトラエチルアンモニウム塩を有効成分として含有する腫瘍細胞増殖抑制剤」の発明である引用例１発明に，同じく「非選択的K^{+}チャネル阻害剤」である「テトラブチルアンモニウム塩」に関する引用例２発明を適用して容易想到性判断を行ったものであるから，引用例１発明と本願発明の各有効成分の作用機序の違いをいう原告の主張は理由がない。
　したがって，審決がした引用例１発明と本願発明の一致点・相違点の認定に誤りはなく，原告が主張する取消事由２は理由がない。

（３）取消事由３（相違点に係る構成の容易想到性判断の誤り）について

審決も認定するとおり（５頁），引用例２にはテトラエチルアンモニウム，テトラブチルアンモニウムのいずれもが非選択的カリウムイオンチャネル阻害剤であり，効率的に阻害作用を発揮することが記載されているから，引用例２に接した当業者において，非選択的カリウムイオンチャネル阻害剤としてテトラエチルアンモニウム塩だけでなくテトラブチルアンモニウム塩も選択することができることを認識し得ることは明らかである。

そして，抗腫瘍効果，腫瘍細胞増殖抑制効果を有する抗腫瘍物質を探索することは，医療分野の当業者にとってごく一般的な技術的課題であるところ，引用例１中には，腫瘍細胞のカリウムイオンチャネル活性が腫瘍細胞の増殖に影響する可能性があるという作用機序（６１頁４６～５２行），テトラエチルアンモニウムのような非選択的カリウムイオンチャネル阻害剤が腫瘍細胞の増殖を抑制したという実験結果（５７頁最終行～５８頁８行）が記載されている。加えて，引用例１発明にいうテトラエチルアンモニウム塩と本願発明にいうテトラブチルアンモニウム塩とは，アンモニウムイオンの４つの水素原子をいずれもアルキル基（前者ではエチル基（－CH_2CH_3），後者ではブチル基（－$CH_2CH_2CH_2CH_3$））に置き換えた化学構造を有するテトラアルキルアンモニウム塩である点で共通するから，引用例１の記載による限り，当業者が化学構造の類似性に着目して，テトラエチルアンモニウム塩に代えてテトラブチルアンモニウム塩を採用する着想を否定することができない。すなわち，引用例１に接した当業者が，テトラエチルアンモニウム塩に代えて他の非選択的カリウムイオンチャネル阻害剤を採用して腫瘍細胞増殖抑制効果を検証するのは，自然な発想ということが可能であるから，このような引用例１及び２における文献上の記載があって，着想容易性の可能性があるのに対して，これを覆し，医療分野の当業者にとっての腫瘍細胞増殖抑制剤の進歩性を肯定するには，本願発明の実施例に現れる実験結果を参照しなければならない。

この点を本願明細書（甲４）についてみると，前記認定のように，マウスの大腿の腫瘍重量の大小を計測した旨の記載があるだけで，腫瘍組織の血管新生の増減等を実験を通じて検証したことを窺わせる記載は存しない。また，本願明細書中には，テトラブチルアンモニウム塩がテトラエチルアンモニウム塩等よりも顕著な腫瘍細胞増殖抑制効果を発揮した旨の記載はない。他方，引用例１にはカリウムイオンチャネル活性が腫瘍細胞の増殖にとって重要である旨が記載されているから，等しく非選択的カリウムイオンチャネル阻害剤であるテトラエチルアンモニウム塩の構成（引用例１）をテトラブチルアンモニウム塩の構成（本願発明）に置換することによって奏される腫瘍細胞増殖抑制効果は，引用例１，２から当業者が予測できる範囲を超えるものではない。

そうすると，本件出願当時，医療分野の当業者において，引用例１発明に引

用例２発明を適用し，引用例１発明と本願発明の相違点に係る構成に容易に想到することができたというべきである。

５　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１について①（引用例１発明の認定）

ア　検討事項

原告は，引用例１に記載されているのが生体内の実験ではなく，細胞を用いた実験であること，及び，引用例１の実験で腫瘍細胞ＤＬＤ－１の増殖を強く抑制させたのは，電位依存性Ｋ＋チャネル阻害剤である４－アミノピリジンであるから，引用例１に腫瘍細胞増殖抑制剤に係る実験が記載されているのであれば，当業者はテトラエチルアンモニウム塩よりも阻害作用が強い４－アミノピリジンを選択するはずであることを理由として，引用例１発明の認定の誤りを主張した。そこで，引用例１の記載から，「非選択的Ｋ＋チャネル阻害であるテトラエチルアンモニウム塩を有効成分として含有する腫瘍細胞増殖抑制剤」という引用例１発明を認定することは妥当であるか検討した。

イ　検討結果

引用例１発明の認定について，以下のような意見が出された。

（ア）腫瘍細胞を用いた実験であることについては，判決が「生体外で腫瘍細胞に候補物質を投与して，腫瘍細胞増殖抑制作用といった抗腫瘍作用を確認，評価することも，例えば本願明細書のようにマウスの生体に候補物質を投与して，腫瘍組織の増減から抗腫瘍作用を確認，評価することも，望ましい候補物質を探索するためのスクリーニングである点に変わりはないのであって，引用例１に接した当業者であれば，引用例１の記載から例えばテトラエチルアンモニウム（塩）が，腫瘍細胞の増殖を抑制し得る候補物質として有望であることを認識することができる。したがって，生体内の腫瘍組織に対する実験を経ていないからといって，引用例１の記載が腫瘍細胞増殖抑制剤の発明に関するものでなくなるわけではない。」と述べるとおり引用例１の腫瘍細胞を用いた実験は，医薬品，すなわち生体に投与する化合物の候補を探索するスクリーニング実験である。そうすると，引用例１には，腫瘍細胞増殖抑制という医薬品を探索するための実験が行われたことが記載されていると理解できる。

（イ）抑制作用について

テトラエチルアンモニウムの抑制作用は，引用例１に記載されている他の化合物と比較すると低いが，例え抑制作用が低くても，抑制作用があることに違いはない。作用の大小は，引用発明の認定には関係がないと考える。

また，投与濃度の違いについては，引用例１の腫瘍細胞を用いた実験ではその濃度が採用された，というに過ぎず，当業者が生体内の実験を行う際に，同じ濃度が必ず採用される訳ではない。判決が「当業者が引用例１発明に基づいて新たな発明に想到する場合には，抗腫瘍物質（例えばテトラエチルアンモニウム塩）の投与量を増減して生体へ投与した場合の安全性を確保することが当然に予定されている。」と述べるとおりである。

そして，判決も指摘するように，有効成分の「量的範囲」が本願発明のクレームに特定されているわけではないので，引用例１発明についてのみ，引用例１に記載される濃度について取り上げて，引用例１発明を認定することには意味がないと考える。

したがって，引用例１に記載されたテトラエチルアンモニウム等の化合物の抑制作用の観点からみても，審決における引用例１発明の認定，および判決が原告の主張を理由がないとしたことは，おおむね妥当であったとする意見があった。

一方で，審決及び判決の認定には疑問があるとの意見もあった。

すなわち，引用例１には，「We found that ･･･test.」（「我々は，５０μＭ　ＴＰｅＡがほぼ完全に細胞増殖を阻害するのに対し，２０ｍＭのＴＥＡは細胞増殖を本来の６６％に抑制することを見いだした。」と記載され，テトラエチルアンモニウムはテトラペンチルアンモニウムと比較して作用が弱いことが示されている。一般に，インビトロの評価系で，ｍＭオーダーでしか効かないという薬剤は，非常に作用の弱い薬剤に分類されるし，その濃度で６６％の取り込み率というのは，それほど強い抑制効果を有するとはいえないと考えられる。

したがって，引用例１には，当業者が有効な医薬品であると認識できるレベルの「テトラエチルアンモニウムを有効成分とする腫瘍細胞増殖抑制剤」が記載されていることについては疑問がある。

（２）　検討事項１について②（一致点・相違点の認定）

ア　検討事項

原告は，引用例１発明と本願発明とは作用機序が異なるから，一致点・相違点の審決の認定は誤りがあると主張した。そこで，本願発明と引用例１発明との一致点・相違点の認定の妥当性について検討した。

イ　本願発明と引用例１発明との一致点・相違点の認定について，以下のような意見が出された。

（ア）本願発明には，引用例１発明と異なる作用機序であることを特定するよ

うな発明特定事項はないから，作用機序の点を相違点とするのは無理があるように思われる。

（イ）本願の実施例では，マウスを用いた実験が行われ，“腫瘍重量の減少”が示されているが，これは腫瘍組織が全体として小さくなったことを示すに過ぎず，“腫瘍細胞の増殖の抑制”については，必ずしも示されているとはいえない。しかし，本願発明のクレームは「腫瘍細胞増殖抑制剤」であるから，この点は引用例１発明との一致点とせざるを得ない。
本願明細書の記載をみると，本願発明における腫瘍重量の減少は，抗ＥＤＨＦ作用によって血管新生を抑制することで，腫瘍組織を減少させることであると理解され，このようなメカニズムと，引用例１に記載されている腫瘍細胞の増殖抑制とは，同じ作用機序ではないのかもしれない。しかし，そのような点がクレームの文言に反映されていない以上，相違点と認定するのは困難であると思われる。

（３） 検討事項２について①（相違点の容易想到性：動機づけ）
ア　原告は，引用例１発明の有効成分のテトラエチルアンモニウムに代えて，テトラブチルアンモニウムとすることについて動機づけがないから，容易に想到することはできないと主張した。そこで，引用例１発明の有効成分のテトラエチルアンモニウムに代えて，テトラブチルアンモニウムとすることについて当業者は容易に想到できるかについて，動機づけの有無の観点から検討した。

イ　検討結果
　引用例１，２に動機づけとなるような記載はあるか，また，当業者の技術常識から動機づけられるかついて，以下のような意見が出された。
（ア）引用例１について
　引用例１には，判決が認定したとおり，「非選択的（非特異的）カリウムイオンチャネル阻害剤であるテトラペンチルアンモニウムやテトラエチルアンモニウムが結腸癌由来の腫瘍細胞（癌細胞）であるＤＬＤ－１の増殖を抑制すること」が記載されており，引用例１には，非選択的Ｋ＋チャネル阻害剤が腫瘍細胞の増殖を抑制する作用を持つことの示唆があったと考えられる。
　なお，Ｋ＋チャンネルブロッカー（Ｋ＋チャネル阻害剤）に細胞レベルでの腫瘍細胞の増殖を抑制する作用があることは，本願明細書の【従来技術】の欄（【０００９】段落）にも記載されていることからみて，本願出願時の当業者において，技術常識であったか，周知の事項であったと推測される。

一方，引用例１の記載に関しては，以下のような意見もあった。
すなわち，引用例１の記載から，他のＫ＋チャネル阻害剤を「やってみよう」と思う当業者はいるだろうが，成功の合理的な期待をもって，「やってみよう」と思う当業者がいるかどうかについては疑問がある。
なぜなら，引用例１の TABLE 1 には種々のＫ＋チャネル阻害剤が記載されているが，Glibenclamide，Charybdotoxin，Iberiotoxin は，Ｋ＋チャネル阻害剤ではあっても，コントロールとの比較から無作用であることが明らかであるし，４－ＡＰ，ＴＰｅＡ，ＴＥＡ，Verapaimil，Diltiazem についても活性の強さがバラバラである（４－ＡＰ，ＴＥＡにあっては，mM オーダーの活性の弱い化合物である)。この結果をもって，Ｋ＋チャネル阻害と腫瘍細胞抑制作用との相関を述べるには，無理があるように思われる。

（イ）引用例２について
引用例２には，テトラブチルアンモニウム，テトラエチルアンモニウムが非選択的Ｋ＋チャンネル阻害剤であることが記載されているので，非選択的Ｋ＋チャンネル阻害剤として，テトラエチルアンモニウムに置き換えてテトラブチルアンモニウムが選択できることの示唆があったといえると考えられる。
なお，本願明細書の【００２１】段落の記載をみると，テトラブチルアンモニウム，テトラエチルアンモニウムがいずれもＫ＋チャンネル阻害剤の具体例として列挙され，しかも最初の部分に記載されている。そうすると，審決が引用例２に基づいてした，ＴＥＡおよびＴＢＡがいずれも非選択的Ｋ＋チャネル阻害剤の範疇に包含されることが公知であったことは，出願人自身も知っていたとも思われる。

さらに，引用例２の記載については，以下のような意見もあった。
引用例２の Methods の記載によれば，テトラエチルアンモニウムは１０ｍＭで使用されているのに対して，テトラブチルアンモニウムは３０μＭという低濃度で使用されていることを考慮すると，テトラブチルアンモニウムの方がテトラエチルアンモニウムよりもＫ＋チャンネル阻害剤としての活性が高いことも読み取ることができるから，テトラエチルアンモニウムをテトラブチルアンモニウムに代えることがより動機づけられるといえるのではないか。

（ウ）当業者の技術常識からの動機づけについて
腫瘍細胞増殖抑制効果を有する抗腫瘍物質を探索することは，医療分野においてよく行われていることであり，引用例１には，非選択的Ｋ＋チャネル阻害剤が腫瘍細胞の増殖を抑制する作用を持つことが示されているのであるから，

テトラエチルアンモニウム以外の他の非選択的Ｋ＋チャネル阻害剤化合物も，細胞増殖抑制作用を持っている可能性は高い。
したがって，課題が解決できる可能性が高いテトラブチルアンモニウムのような化合物を用いてみようとすることには，動機づけがあったと考えられる。

また，判決では，引用例１発明のテトラエチルアンモニウム塩と本願発明にいうテトラブチルアンモニウム塩の化学構造の類似性に着目して，テトラエチルアンモニウム塩に代えてテトラブチルアンモニウム塩を採用する着想を否定することができない，と判示している。
化学構造の類似性に着目した動機づけについては，審決では明記しておらず，裁判において被告の主張として追加されたものであり，判決において，被告が主張したこの動機付けの存在を認めたものと考えられるが，医療分野においては化学構造の類似性に着目して他の候補化合物についての実験・評価を試みることは一般的に行われていることであり，化学構造の類似性に着目した動機づけを認めた裁判所の判断は，妥当であったと考える。

（４） 検討事項２について②（相違点の容易想到性：効果）
ア　判決では，「医療分野の当業者にとっての腫瘍細胞増殖抑制剤の進歩性を肯定するには，本願発明の実施例に現れる実験結果を参照しなければならない。」とされている。そこで，引用例１発明の有効成分のテトラエチルアンモニウムに代えて，テトラブチルアンモニウムとすることについて当業者は容易に想到できるかについて，本願発明の効果の観点から検討した。

イ　検討結果
本願発明の効果については，以下のような意見が出された。
（ア）本願明細書の実施例には，テトラブチルアンモニウムを投与した場合の実験が記載されるのみで，他の化合物を投与した比較例などは示されていないから，テトラブチルアンモニウムを選択したことに基づく顕著な効果を主張することはできないと考えられる。

（イ）本願明細書の実施例２を見ると，テトラブチルアンモニウムの投与は血球への影響が少ないこと，すなわち副作用が少ないことが示されている。
引用例１では生体内の実験は行われていないから，この点を顕著な効果として主張できれば，進歩性が認められる可能性があったのではないか。ただし，何らかの比較データなどの提出が必要であったと考える。

（ウ）本願明細書の記載をみると，本願発明は，抗ＥＤＨＦ作用によって血管新生を抑制することで，腫瘍組織を減少させるものと理解される。そして実施例では，実際に生体を用いて実験を行っている。一方，引用例１では，腫瘍細胞のみを実験に用いており，血管新生については実験されていない。したがって，もしこのような違いを技術的に説明できれば，進歩性が認められる可能性があったのではないか。しかし，この場合でも，技術的な説明の裏付けとなる証拠や実験データなど提出は必要であると考えられる。

（エ）本願の実施例で実験に使用されているのは，特定の腫瘍組織であり，これは引用例１の実験で使用されている腫瘍細胞とは種類が違う。

一般に，ある薬剤が全ての腫瘍細胞に等しく効果を示すことはないから，腫瘍の種類を特定し，テトラブチルアンモニウムが特にこの種類の腫瘍に効果があることを明らかにすることで，進歩性があるとすることもできたかもしれない。ただし，その場合，クレームの限定が必要である。

（５） 進歩性の判断全体を通じて

進歩性の判断全体について以下のような意見が出された。

審決は，「テトラエチルアンモニウム塩（ＴＥＡ)」を「テトラブチルアンモニウム塩（ＴＢＡ)」に代えることの容易想到性について判断するにあたり，引用例１の記載からは，ＴＰｅＡおよびＴＥＡのような非選択的K^+チャンネル阻害剤，つまり上位概念の「非選択的K^+チャンネル阻害剤」は腫瘍細胞の増殖を抑制することを，また引用例２の記載から，ＴＥＡおよびＴＢＡがいずれも非選択的K^+チャネル阻害剤であることを，それぞれ述べた上で，相違点については，ＴＥＡに代えて同じ非選択的K^+チャネル阻害剤の範疇に包含されるＴＢＡとすることは容易想到であるとしている。

しかし，この審決の論理付けならば，むしろ，引用例１発明の認定にあたり，有効成分として「非選択的K^+チャネル阻害剤であるＴＥＡ」を認定するより，上位概念の「非選択的K^+チャネル阻害剤」を認定した方が，審決の論理付けに近いのではないかと考えられる。

その上で，引用例１における具体例は，ＴＥＡなどであるが，引用例２には，「非選択的K^+チャネル阻害剤」としてＴＥＡとＴＢＡが並列的に記載され，しかもその化学構造は類似していることを理由として，公知の「非選択的K^+チャネル阻害剤」の中からＴＢＡを選択することは容易である，とした方が審決の論理が分かり易かったのではないか。そうすれば，本願発明におけるＴＢＡの選択に，当業者が予測できないような効果がなければ進歩性は認められないという審決の考え方が，より明らかになる。

第１０事例（特実バイオ３）

審判番号	無効２００９－８０００３３号
事件番号	平成２２年（行ケ）第１０２５６号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２３年３月２３日判決言渡
出願番号	特願２００５－５０２７４１
発明の名称	スーパーオキサイドアニオン分解剤

１　事件の概要

審決は，甲１に記載された白金微粉末がスーパーオキサイドアニオン分解作用を有するといえるとの技術常識が存在しないとして新規性･進歩性違反の無効理由はないと判断したが，判決は，白金微粉末をスーパーオキシサイドアニオン分解剤としての用途に用いるという技術は，甲１において記載，開示されていた，白金微粉末を用いた方法と実質的に何ら相違がないとして審決を取り消した事案。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：本件発明の構成Ｄ（「スーパーオキサイドアニオン分解剤」）は，甲１に記載，開示されているといえるか。

（２）検討事項２：シワ形成抑制剤事件（平成１８年（行ケ）第１０２２７号）では，用途のみの相違に基づいて新規性が認められているが，シワ形成抑制剤事件と比較した本事件の相違は何か。

（３）検討事項３：判決では，「『物の発明』としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては，個々の発明ごとに，発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容，意義及び有用性，発明として保護した場合の第三者に与える影響，公益との調和等を個々的具体的に検討して，物に係る方法（用途）の発見等が，技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠」と判示されているが，「第三者に与える影響」，「公益との調和」はどのように検討されるべきか。

３　審決の概要

（１）本件発明

「【請求項１】ポリビニルピロリドン，ポリビニルアルコール，ポリアクリル

酸，シクロデキストリン，アミノペクチン，又はメチルセルロースの存在下で金属塩還元反応法により調製され，顕微鏡下で観察した場合に粒径が６ｎｍ以下の白金の微粉末からなるスーパーオキサイドアニオン分解剤。」（以下，「本件発明」という。）

（２）請求人の主張

ア　甲１（特開２００２－２１２１０２号公報）に基づく新規性欠如

請求項１の「白金微粉末」は，甲１に記載の過酸化水素分解能を有する白金ナノコロイドと実質的に同一である。ナノサイズの白金微粒子が「スーパーオキサイドアニオン分解」作用を有することは，ナノサイズの白金微粒子が本来有している属性に過ぎない。これが未知の属性であったと仮定しても，本件特許はこの属性に基づく新たな用途を何ら提供するものではない（審判請求書及び口頭審理陳述要領書）。

具体的には，甲１に飲料水としての用途が記載され，本件明細書に記載された食品としての用途が公知である以上，仮にそれ以外の具体的用途が提示されたとしても，本件発明の新規性は否定されるべきである。すなわち，被請求人が主張する「具体的用途」は，(1)甲１に記載の用途と区別不可能な用途，(2)本件明細書に何ら記載も示唆もされておらず，出願時の技術水準を考慮しても自明とは言えない用途，(3)本件発明の剤により，当該用途に用い得るか否かが，本件明細書の記載並びに出願時の技術水準を組み合わせても不明である用途のいずれかの一以上に該当し，何ら新たな用途を提供するものではない（平成２２年１月１５日付け上申書）

イ　甲２（特開２００１－１２２７２３号公報）に基づく新規性欠如

ウ　甲１～３（高分子論文集　Ｖｏｌ．５７，Ｎｏ．６，ｐｐ３４６－３５５（２０００「高分子保護貨幣金属ナノクラスターの調製と機能」）に基づく進歩性欠如

（３）当審の判断

検討の便宜のために，本件発明を以下のように要件Ａ～Ｄに分説する。

Ａ　ポリビニルピロリドン，ポリビニルアルコール，ポリアクリル酸，シクロデキストリン，アミノペクチン，又はメチルセルロースの存在下で

Ｂ　金属塩還元反応法により調製され，

Ｃ　顕微鏡下で観察した場合に粒径が６ｎｍ以下の白金の微粉末からなる

Ｄ　スーパーオキサイドアニオン分解剤。

ア　甲１に基づく新規性欠如に関する無効理由について

（ア）甲１の記載事項

甲１には，白金微粉末に関するもの（要件Ａ～Ｃに関するもの）として，（ａ）コロイド中の白金粒子が，単一粒子で１０ｎｍ以下で，その単一粒子が鎖状になった凝集粒子が１５０ｎｍオーダー以下で分散している白金コロイド溶液であって，たとえば，金属塩還元法（特に，特願平１１－２５９３５６号に記載の方法）により製造されるもの，及び，（ｂ）具体例として，『しんくろ』と名づけられた白金コロイド溶液であり，金属塩還元法によって製造され，凝集粒子径（鎖状）が４～８ｎｍの白金凝集粒子を含むものが記載されており，また，白金微粉末の性質ないし用途に関するもの（要件Ｄに関するもの）としては，金属塩還元法，とりわけ，特願平１１－２５９３５６号に記載の方法によって得られた金属微粒子（コロイド）（Ｐｔ・Ｐｄコロイド）の性質として，（ｃ）過酸化水素水の分解反応を触媒すること，及び，上記（ｂ）の白金微粉末の性質として，（ｄ）リュウマチ，胆嚢・ポリープ，低血圧，腎臓病，肝臓病，アトピー，生理不順，肥満，糖尿病，食欲不振，高血圧，リンパ球ガン，子宮ガン，肝臓ガン，Ｃ肝炎，膠原病，神経痛，腸閉塞，腎盂炎，腎不全，肺気腫，胃酸過多，腕のしびれ，慢性鼻炎，口内炎，脳梗塞，血栓症，自律神経失調症，生理痛，直腸ガン，胃潰瘍の各種病気の症状改善に効果があることが記載されているものと認められる。

（イ）　判断

甲１には，少なくとも，上記（ｂ）の白金微粉末として，本件発明における白金微粉末と実質的に同一のものが一応開示されている。

一方，本件発明の要件Ｄは，「スーパーオキサイドアニオン分解剤」であるのに対し，甲１には，上述のように，（ｃ）過酸化水素水の分解反応を触媒すること，及び，（ｄ）上記各種病気の症状改善に効果があることが記載されているのみであり，スーパーオキサイドアニオンの分解に関する記載はないから，少なくとも形式的には，甲１には，要件Ｄは記載されていない。

また，上記（ｃ）については，過酸化水素とスーパーオキサイドアニオンがいずれも活性酸素の一種であるということができても，乙１（日本化学会監修，「夢・化学－２１　活性酸素」，丸善株式会社，平成１６年１０月１５日発行，3-19 頁，25-33 頁及び 112 頁）には，「個性豊かな四つの活性酸素」という項において，「ａ．スーパーオキシドイオン」と「ｂ．過酸化水素」は別の項目で説明されており，このうち，スーパーオキサイドアニオンは，「O_2^-はラジカルで，しかも陰イオン（アニオンともいう）

であり，多様な反応性を示します（図７）。」（１３頁，９～１０行）と記載され，図７には，ラジカルとしての反応性として，塩基触媒反応，求核置換反応及び求核付加反応の例が，また，アニオンとしての反応性として，水素引き抜き反応，一電子酸化反応，一電子還元反応及び不均化反応の例が記載されているのに対し，過酸化水素については，「過酸化水素（H_2O_2）は不対電子を持っておらず（図６），したがってO_2^-や・ＯＨと異なってラジカルではありません。しかしながら，わずかなきっかけで・ＯＨを生成するというとても不安定な性質をもっているために活性酸素の仲間に入れられています。・・・過酸化水素そのものの酸化力は大きくありません。むしろ，過酸化水素は・ＯＨ，HO_2・（ヒドロキシペルオキシラジカル，O_2^-の水素イオンがついたもの）源として重要です。過酸化水素が種々の菌を殺す殺菌効果があるというのも，過酸化水素分子自身がその作用を行うというよりも，それが分解して・ＯＨを生成し，それが真の反応種となっている場合の方が多いともいわれています。過酸化水素は，ヒトの細胞の中にある鉄イオンや銅イオンと反応して・ＯＨを生成します。」（１７頁５～１６行）と記載され，この記載によると，両者は，異なる反応性を有する化学物質であると認識されていたものと認められる。また，乙１の３０頁２～８行に，「最近，生物の寿命とＳＯＤ活性能力（すなわち，体重１グラム当たり同じエネルギーを生み出すのにどれだけのＳＯＤが関与しているかを表す）との相関性が認められています。・・・ＳＯＤ活性が高いほど活性酸素の消去が早く，寿命を伸ばすはたらきがあることがわかります。」と記載されているように，スーパーオキサイドアニオンの代表的なスカベンジャーであるＳＯＤについての生物学的な意義が認識されている。つまり，ＳＯＤの基質であるスーパーオキサイドアニオンについての生物的な意義が認識されているということができる。さらに，二酸化マンガンのように，過酸化水素の分解を触媒するが，スーパーオキサイドアニオンに触媒的な分解作用を発揮しないものや，カテキンのように，スーパーオキサイドアニオンに対して分解活性を示すが，過酸化水素には分解活性を示さない（乙１４（本件の出願段階において，平成１９年５月７日に提出された意見書及び参考資料１～３）参照）ものが存在するという事実も，過酸化水素分解作用とスーパーオキサイドアニオン分解作用は別のものであることを示している。

したがって，スーパーオキサイドアニオンの分解と，過酸化水素の分解とは，実質的に同一のものということはできない。

次に，上記（ｄ）については，甲１に記載された各症状の改善とスー

パーオキサイドアニオンの分解作用とを関連づける記載は，甲１にはなく，また，これらの症状が改善したことから直ちに，白金微粉末がスーパーオキサイドアニオン分解作用を有するといえるとの技術常識が存在したものとも認められない。

また，本件発明に係る「スーパーオキサイドアニオン分解剤」は，請求項には，使用態様や具体的な用途について特段の限定がないので，本件明細書に記載された用途のみならず，スーパーオキサイドアニオン分解作用に関する，本件優先日当時における当業者に周知の知見から自明な用途に使用するものも包含するものと認められる。

そうすると，本件明細書には，「本発明の分解剤は，活性酸素に起因するとされる前記の疾病，特に筋萎縮性側索硬化症（ＦＡＬＳ）などの予防又は治療に有効であると期待される。また，還元水の形態として提供される本発明の分解剤は，健康食品としての飲料水又はスポーツドリンクとして用いることができ，それ自体を医薬又は化粧料として使用できるほか，健康食品の製造や医薬又は化粧料などの製造に用いることもできる。」（段落【００２１】）と記載されているが，これらのみならず，「スーパーオキサイドアニオン分解剤」という発明が提供する用途は，スーパーオキサイドアニオン分解作用という属性から，本件優先日当時における当業者にとって自明な用途にも及ぶものと認められる。

そして，本件発明の「スーパーオキサイドアニオン分解剤」は，医薬分野における各種用途の他，（ｉ）飲食物中の過酸化水素発生抑制のための適用（乙９（Environ. Mutagen Res.，25:127-134(2003)，乙１０（Food Sci. Technol. Int.，Vol. 1，No.1，pp. 65-69，1995），（ｉｉ）油脂の酸化防止のための適用（乙１１（金田尚志，植田伸夫編，「過酸化脂質実験法」，医歯薬出版株式会社，1993年2月20日発行，1-5頁），（ｉｉｉ）ポリマーの光分解防止のための適用（乙１２（Color Technol.，118，pp6-14，2002)），（ｉｖ）二酸化チタンから生成するスーパーオキサイドアニオン消去のための適用（乙１３（Free Radical Biology & Medicine，Vol. 27，Nos. 3/4)）等への使用可能性を有しているものと認められるので，請求人の『これが未知の属性であったと仮定しても，本件はこの属性に基づく新たな用途を何ら提供するものではない。』との主張は採用できない。

よって，甲１に基づく新規性欠如の無効理由については採用できない。

イ　甲２に基づく新規性欠如に関する無効理由について

甲２には，還元処理と，ろ過処理とを順に行なうことによって製造されたナノサイズの白金コロイドを分散させた化粧品が記載され，該白金コロイドが，過酸化水素分解作用を有すること及び，上記化粧品が，各種症状を改善したことが記載されている。

甲２に記載された白金コロイドは，金属塩還元反応法により調製されたものと認められるが，白金微粉末の粒径について，ナノサイズと記載されているが，どの程度の粒径であるかは不明であり，本件発明の要件Ｃ（顕微鏡下で観察した場合に粒径が６ｎｍ以下である）を満たすかどうか不明であるため，甲２の記載のみからでは，本件発明の白金微粉末と甲２に記載された白金コロイドが同一であるとすることはできない。

要件Ｄに関する請求人の主張は，上記ア（イ）においては，甲１に食品（飲料水）の用途が記載されていることを根拠とするのに対し，甲２に化粧品の用途が記載されていることを根拠とすることが置き換わっただけで，主張の内容は共通するものである。

したがって，甲２の基づく新規性の欠如に関する無効理由における要件Ｄに関する主張についても，上記ア（イ）で述べたものと同様の理由により，採用することはできない。

よって，甲２に基づく新規性欠如の無効理由については採用できない。

ウ　甲１～３に基づく進歩性欠如に関する無効理由について

請求人の主張は，本件発明と，甲１又は甲２に記載された発明とが，要件Ａにおいて相違する場合についての予備的主張であると認められるが，先のア（イ）で述べたとおり，要件Ａについての相違は，要件Ａ～Ｃで規定される白金微粉末の同一性には影響を及ぼさないものと考えられるため，請求人の上記主張については検討する必要性は見出せない。

また，本件発明が，甲１～３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ものであるかについてさらに検討したが，本件発明の要件Ｄについては，甲１～３のいずれにも記載されておらず，また，甲１～３の記載及び本件優先日当時の当業者の技術常識を考慮しても，当業者が容易に想到できたものとは認められないので，本件発明は，甲１～３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ものではない。

よって，甲１～３に基づく進歩性欠如に関する無効理由については採用できない。

４　判決の概要

（１）一般に，公知の物は，特許法２９条１項各号に該当するから，特許の要件を欠くことになる。しかし，その例外として，①その物についての非公知の性質（属性）が発見，実証又は機序の解明等がされるなどし，②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり，③その性質（属性）を利用する方法（用途）が，産業上利用することができ，技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には，単に同法２条３項２号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず，同項１号の「物の発明」としても，特許が成立する余地がある点において，異論はない（特許法２９条１項，２項，２条１項)。もっとも，物に関する「方法の発明」の実施は，当該方法の使用にのみ限られるのに対して，「物の発明」の実施は，その物の生産，使用，譲渡等，輸出若しくは輸入，譲渡の申出行為に及ぶ点において，広範かつ強力といえる点で相違する。このような点にかんがみるならば，物の性質の発見，実証，機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて，「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては，個々の発明ごとに，発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容，意義及び有用性，発明として保護した場合の第三者に与える影響，公益との調和等を個々的具体的に検討して，物に係る方法（用途）の発見等が，技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。

以上に照らして，本件発明の新規性の有無について検討する。

（２）本件補正明細書には，以下の記載がある。すなわち，①「背景技術」として，スーパーオキサイドアニオン等の活性酸素種（ラジカル）が生体内で生体制御に関与していると言われていること，活性酸素が関与する疾病として，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎，アルツハイマー，網膜色素変性症等が挙げられ，ヒトの病気の９０％には何らかのかたちで過剰状態の活性酸素が関与していると言われていること，②本件発明の「解決課題」として，生体内で生成する活性酸素のうちO_2^-（スーパーオキサイドアニオン）等を効率よく消失させ，生体内におけるこれらの活性酸素の過剰状態を解消するための手段を提供することを目的としていること，③本件発明の「課題解決手段」として，白金微粉末等の微粉末は，生体内においてスーパーオキサイドアニオンを分解できること，④実施例及び実験結果を示した上，白金微粉末等の微粉末それ自体を，医薬又は化粧料として使用できるほか，健康食品の製造や医薬又は化粧料などの製造に使用することもできるとしていること，⑤本件発明の「産業上の利用可能性」として，本件発明のスーパーオキサイドアニオン分解剤を，生体に投与することにより，生体内の過剰なスーパーオキサイドアニオンを分解することができること等が記載されている。

他方，甲１には，前記のとおり，構成ＡないしＣを充足する白金微粉末として，（ａ）コロイド中の白金粒子が，単一粒子かつ１０㎚以下で，その単一粒子が鎖状になった凝集粒子が１５０㎚ オーダー以下で分散している白金コロイド溶液であって，たとえば，金属塩還元法（特に，特願平１１－２５９３５６号に記載の方法）により製造されるもの等があること，白金微粉末を体内に取りいれる方法が示されていること，白金微粉末の上記方法は，各種病気の症状改善に効果があること等が記載，開示されている。

（３）本件発明の構成ＡないしＣ記載の白金の微粉末は，甲１の白金微粉末を含んでいるから，公知の物質であるといえる（この点，当事者間に争いはない。なお，本件発明記載の白金の微粉末は，甲１を示すまでもなく，物質として公知である。）。

そして，本件補正明細書の記載によれば，①スーパーオキサイドアニオン等の活性酸素種が関与する疾病として，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎，アルツハイマー，網膜色素変性症等が存在すること，②構成ＡないしＣに該当する白金微粉末には，スーパーオキサイドアニオンを分解できる属性を有することが確認されたことが記載されている。また，特許請求の範囲の記載によれば，本件発明は，構成ＡないしＣに該当する白金微粉末を，「医薬品」「健康食品」又は「化粧品」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されたのではなく，「スーパーオキサイドアニオン分解剤」の用途に使用するための「物の発明」として特許請求されている。

他方，甲１には，構成ＡないしＣに該当する白金微粉末は，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること，そのような効果を期待して，水溶液として，体内に投与する方法が示されていることが記載され，同記載によれば，そのような使用方法は，公知であることが認められる。そうすると，甲１には，白金微粉末がスーパーオキサイドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないものの，従来技術（甲１）の下においても，白金微粉末を上記のような方法で用いれば，スーパーオキサイドアニオンが分解されることは明らかであり，白金微粉末によりスーパーオキサイドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解される（甲２４参照）。

以上によれば，本件発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は，甲１において記載，開示されていた，白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく，新規な方法（用途）とはいえないのであって，せいぜい，白金微粉末に備わった上記の性質を，構成Ｄとして付加したにすぎないといえる。すなわち，構成Ｄは，

白金微粉末の使用方法として，従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とはいえない。

（４）以上のとおりであり，本件発明は，甲１の記載と実質的には同一のものであり，新規性を欠くことになるから，これと異なる認定，判断をした審決には誤りがある。

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

本件発明の構成Ｄ（「スーパーオキサイドアニオン分解剤」）は，甲１に記載，開示されているといえるかについて検討した。具体的には，以下（ｉ），（ⅱ）について検討した。

（ｉ）本件発明の構成Ａないし構成Ｃで規定される白金微粉末がスーパーオキサイドアニオン分解作用を有することは，本件優先日当時における未知の属性といえるか。

（ⅱ）本件発明の構成Ａないし構成Ｃで規定される白金微粉末は，甲１に対し「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての新たな用途を提供するものといえるか。

イ　検討結果

（ア）本件明細書において，甲１と同程度の医薬用途等に係る一般的な記載以外には，「スーパーオキサイドアニオン分解剤」に係る試験管内での実験結果しか記載されていないことを考慮すると，結果として，本件発明が甲１に対して新規性がないとした判決の結論に異論はない。

（イ）まず，本件発明の構成Ａないし構成Ｃで規定される白金微粉末がスーパーオキサイドアニオン分解作用を有することは，本件優先日当時における未知の属性といえるか否か（上記（ｉ））については，甲１の記載からは，当時これが未知の属性であったことは否定できないと考えられる。

（ウ）次に，本件発明の構成Ａないし構成Ｃで規定される白金微粉末は，甲１に対し「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての新たな用途を提供するものといえるか否か（上記（ⅱ））については，審決では，「本件特許発明の「スーパーオキサイドアニオン分解剤」は，(1)のように，甲１号証に記載された用途と重複する用途が存在するとしても，(2)及び(3)のように，甲第１号証に記載された用途とは異なる新たな用途を提供

するものと認められるので，この点に関する請求人の主張は採用することができない。」（下線は本報告作成者による。）と判断されているが，甲１に記載された用途と重複する用途については，新規性が認められるべきではない。一方，甲１に記載された用途と重複しない用途については，新規性が認められるべきであるので，甲１に記載された用途を除くようにクレームを訂正すれば，少なくとも新規性欠如の無効理由は解消し得たのではないか。

そもそも，審決の争点である「用途」という用語ではなく，「適用対象」「実施の態様」等の別の用語を用いて，本件発明と甲１に重複する部分があることをもう少し慎重に説明すべきであったのではないか。

（エ）請求人は，本件の用途が「(1)甲１号証に記載の用途と区別不可能な用途，(2)本件特許明細書に何ら記載も示唆もされておらず，出願時の技術水準を考慮しても自明とはいえない用途，(3)本件特許発明の剤により，当該用途に用い得るか否かが，本件特許明細書の記載並びに出願時の技術水準を組み合わせても不明である用途のいずれかの一以上に該当し，何ら新たな用途を提供するものではない」と主張していたが，そもそもこの主張に誤りがあったのではないか。新規性を否定するためには，(1)のみの主張で足り得たのではないか。

（オ）審判官は，上記（エ）で示す(1)～(3)の請求人の主張，これに対する被請求人の反論・証拠資料（乙９～１３）にとらわれすぎたのではないか。(i) 当事者の主張が本件発明の新規性の有無の判断に対する争点として適切であるか否か，(ii) 争点が前記判断に関する論点にどのように結びつくのか，を十分に検討できていなかったのではないか。

（カ）審決では，乙９～１３から，本件の「スーパーオキサイドアニオン分解剤」の用途を，明細書に記載されていない用途にまで幅広く認定したが，これら乙９～１３だけを根拠として，それらの各文献から導き出される用途が，出願時の技術常識から自明な用途とまでいえるかどうかは疑問である。また，安易に自明な用途であると認定することは，サポート要件あるいは実施可能要件との関係でも問題を生じる恐れがあるのではないか。

（キ）判決では，「特許請求の範囲の構成Ｄの意義・趣旨は必ずしも一義的に明白でないため，本件補正明細書の記載をみることとする。」としつつも，本件補正明細書を摘示した後，本件の「スーパーオキサイドアニオン分解剤」の用語の意義をどのように解釈したのかが明示されていない。このため，裁判所が本件発明の要旨をどのように解釈したかがはっきりしない。

この点を検討した結果，判決では，本件の構成Ｄをスーパーオキサイドアニオン分解作用により導かれる全ての用途を包含するものとして解釈した，という意見があった。また，本件明細書の詳細な説明で具体的に記載された，試験管内で発揮されるスーパーオキサイドアニオン分解作用の用途に限定して解釈された，という意見もあった。前者の解釈では，広く認定した用途の一部が甲１の用途と重複することにより新規性欠如の結論が導かれたと考えられた。また，後者の解釈では，甲２４において白金微粒子が試験管内でスーパーオキサイドアニオン分解作用を発揮していることが実証されたことをもって新規性欠如の結論が導かれたと考えられた。

（ク）本件発明の「スーパーオキサイドアニオン分解剤」がどのような物を包含しているかの権利範囲が定まらないので，本件発明は，特許法３６条６項２号の無効理由を有していたともいえる。(カ）における検討結果もふまえると，請求人は，記載要件（特許法３６条４項１号，６項１号，６項２号）の無効理由も併せて主張すべきであった。

（２）検討事項２について

ア　検討事項

平成１８年（行ケ）第１０２２７号（シワ形成抑制剤事件）では，用途のみの相違に基づいて新規性が認められているが，シワ形成抑制剤事件と比較した本事件の相違は何かを検討した。

イ　検討結果

（ア）本件発明は，甲１の白金微粒子の適用範囲をも含む，白金微粒子の性質（作用機序）そのものを用途発明として特許請求している。一方，シワ形成抑制剤事件における，シワ形成抑制剤と美白化粧料とは，適用対象となる現象（皮膚の弾力の喪失および皮膚の黒化）が異なり，作用機序が異なり，その作用機序から導かれる効果（効能）も異なっている。

（イ）本件明細書に記載された本件発明の実施の態様は，各種疾病に効能を有する白金微粒子であり，甲１の白金微粒子の実施の態様と重複している。一方，シワ形成抑制剤と美白化粧料とは，（ア）に加えて，異なる種類の製品として明確に区別して販売されている実態もあり，実施の態様において区別できる。

（３）検討事項３について

ア　検討事項

本事件の判決において用途発明を肯定すべきか否かを判断するにあたっては，「個々の発明ごとに，発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容，意義及び有用性，発明として保護した場合の第三者に与える影響，公益との調和等を個々的具体的に検討して，物に係る方法（用途）の発見等が，技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠」と判示されているが，「発明として保護した場合の第三者に与える影響」，「公益との調和」はどのように検討されるべきかについて検討した。

イ　検討結果

（ア）審査・審判において「発明として保護した場合の第三者に与える影響」，「公益との調和」を検討して新規性を判断することは難しい。本来は侵害訴訟における裁判所での検討に委ねられるべきものであろう。しかし，あらゆる適用範囲を網羅した白金微粒子の性質（作用機序）そのものを用途発明として広範に特許請求していることに留意すべきであることを述べただけであれば理解できる。

（イ）用途発明の新規性においては，「新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明」との観点から，新たな用途が当業者が容易に想到し得るのかという点についても内在的に考慮されているとする学説がある（中山信弘ら編，「新・注解特許法【上巻】」，青林書院，２０１１年，２９７頁)）。本判決が述べている，「一般に，公知の物は，特許法２９条１項各号に該当するから，特許の要件を欠くことになる。しかし，その例外として，①その物についての非公知の性質（属性）が発見，実証又は機序の解明等がされるなどし，②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり，③その性質（属性）を利用する方法（用途）が，産業上利用することができ，技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には，単に同法２条３項２号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず，同項１号の「物の発明」としても，特許が成立する余地がある点において，異論はない（特許法２９条１項，２項，２条１項)。」（下線は本報告作成者による）との判断基準においても，①，②で新規性の考え方を示し，③で進歩性等の考え方を示していると考えられる。すなわち，本判決においても，本件発明の新規性の判断にあたっては，進歩性もパラレルに検討されたと推測される。

（ウ）（イ）で示す判示の③を文言通り読むと，③は，特許法２９条１項柱書の産業上の利用可能性と特許法２条１項の発明の定義の問題だけを述べているように見えるため，産業上利用可能な発明足り得るものに新規性

の判断がなされるという特許法２９条１項各号の規定に鑑みると，①～③の流れ（順序）は理解しがたくなるが，③が進歩性のことも包含していると考えれば，①～③の流れ（順序）は自然なものとして理解できる。

（エ）判決では，「方法（用途)」のように，「用途」のみを記載せずに，わざわざ「方法」と併記し，かつ，用途を括弧書き内で示しているところをみると，裁判所としては，用途発明は，本来，方法の発明として保護されるべきものであり，それに比べると物の発明として保護されるためのハードルは相応に高いという趣旨を強調したかったのではないか。ただし，医療方法が特許できない我が国では，医薬用途発明は物のカテゴリーの発明として特許請求せざるを得ない実状がある。

（オ）用途発明を物として特許を認める現在の日本の制度においては，公知の物と同一物に特許が付与され場合があり得るため，先行品（出願前から世の中に知られていた物）が，事後的に成立した用途特許に係る物と実施の態様において重複することがある。医薬分野では，特許法とは別の法規制により用途（効能・効果）ごとに実施の承認を得なければならないため，第三者の先行品が，事後に生じた用途特許に係る物と重複することは起こりにくいと考えられるが，機能性食品など新しい技術分野においては，今後，特許権者と第三者との関係において問題が生じる可能性がある。

第１１事例（特実電気１）

審判番号	不服２０１０－１２９２１号
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０３０７号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年８月８日判決言渡
出願番号	特願２００１－５１０１８２
発明の名称	制御式アンテナダイバーシチ

１　事件の概要

ダイバーシチが適切か否かを判定して，無線周波数復調器を調節することにより復調無線周波数信号をベースバンド処理する移動局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に関する審判の判断を否定したものの，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事案である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：（新規事項追加の判断の相違について）

判決では，「当初前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態」と限定する補正について，補正発明は電力消費を課題としており，動作開始当初はダイバーシチが無効であると理解するのが自然であり，新規事項の追加ではないと判断しているが，本願当初明細書，図面には十分な示唆があったと言えるか。当初明細書等に明示的な記載がない場合の新規事項追加の判断基準はどうあるべきか。

（２）検討事項２：（審決と判決の進歩性判断の差異について）

相違点２の進歩性の判断に関して，引用発明において，消費電流の低減の目的から，ダイバーシチ受信が適切か否かまだわからない受信機の動作開始当初に，受信部３を無効化しておくことが自然であるから，当業者が適宜なし得ることにすぎない，とした審決の判断は根拠が明確であったか。判決では，引用例は補正発明と異なり，動作開始当初に受信部３を無効化するか否かは明らかではないとし，いずれにするかは優先する課題に応じて適宜選択可能な設計事項と判断しているが，審決と判決の判断の根拠に差異があると考えるべきか。

（３）検討事項３：（新規事項の追加の判断と進歩性の判断の関係について）

本事件の新規事項追加の判断と進歩性の判断とは何らかの関係があるか。判決では，本願当初明細書等に明示的記載のない補正事項「当初前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態」について新規事項追加でないと判断した根拠が，進歩性判断では，動作開始当初に受信部３を無効化するか否かは引用発明における設計事項にすぎないとの判断にどのように関連しているか。

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）　補正前の請求項１および１３

ア　請求項１

「第１のアンテナと，

前記第１のアンテナからの信号を復調する第１の無線周波数復調器と，

第２のアンテナと，

前記第２のアンテナからの信号を復調する第２の無線周波数復調器と，

ベースバンド処理回路とを有し，

前記ベースバンド処理回路は，ダイバーシチのために第１の復調無線周波数信号を前記第１の無線周波数復調器から受信するとともに第２の復調無線周波数信号を前記第２の無線周波数復調器から受信し，ダイバーシチが適切か否かを判定して，ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を有効化して前記第１及び第２の復調周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し，ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を無効化して前記第１の復調無線周波数信号をベースバンド処理することを特徴とする移動局。」

イ　請求項１３

「移動局におけるダイバーシチを制御する方法であって，

第１のアンテナから無線信号を受信するステップと，

前記第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップと，

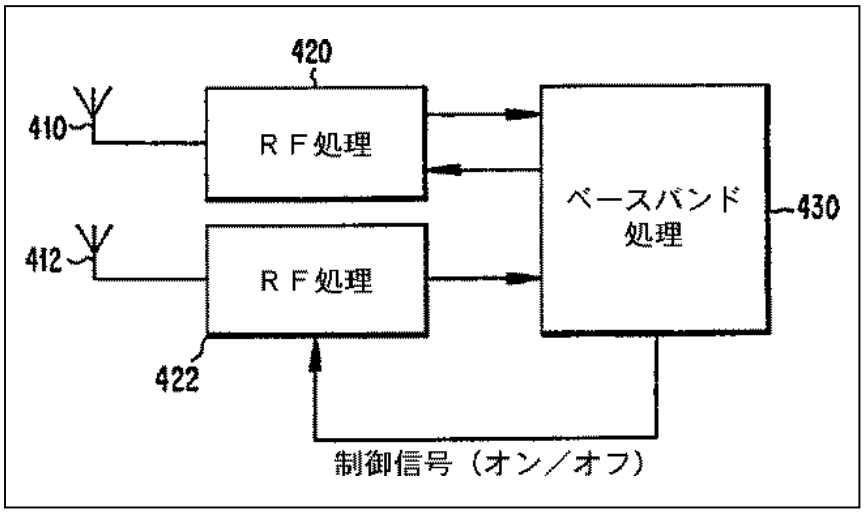
ダイバーシチが適切であるかを判定するステップと，

前記ダイバーシチが適切であると判定された場合に第２の無線周波数復調器を有効化し，前記ダイバーシチが適切でないと判定された場合に前記第２の無線周波数復調器を無効化するための制御信号を生成し，前記第２の無線周波数復調器に供給するステップと，

前記第２の無線周波数復調器が有効化されている場合，さらに第２のアンテナで無線信号を受信し，前記第２のアンテナからの無線信号を前記第２の無線周波数復調器で復調し，前記第１のアンテナからの無線信

号を復調した信号と合成してベースバンド処理するステップと，

前記第２の無線周波数復調器が無効化されている場合，前記第１のアンテナからの無線信号を復調した信号をベースバンド処理するステップとを有することを特徴とする方法。」



（２）　補正後の請求項１および１３

ア　請求項１

「第１のアンテナと，

前記第１のアンテナからの信号を復調する第１の無線周波数復調器と，

第２のアンテナと，

前記第２のアンテナからの信号を復調する第２の無線周波数復調器と，

ベースバンド処理回路とを有し，

前記ベースバンド処理回路は，当初前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態で，ダイバーシチのために第１の復調無線周波数信号を前記第１の無線周波数復調器から受信し，ダイバーシチが適切か否かを判定して，ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を有効化して第２の復調無線周波数信号を受信し，前記第１及び第２の復調無線周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し，ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を無効化したまま前記第１の復調無線周波数信号をベースバンド処理し，その後ダイバーシチが適切と判定した場合に前記第２の無線周波数復調器を有効化することを特徴とする移動局。」

イ　請求項１３

「移動局におけるダイバーシチを制御する方法であって，

第１のアンテナから無線信号を受信するステップと，

前記第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップと，

ダイバーシチが適切であるかを判定するステップと，

前記ダイバーシチが適切であると判定された場合に第２の無線周波数復調器を有効化し，前記第２の無線周波数復調器が有効化された状態で前記ダイバーシチが適切でないと判定された場合に前記第２の無線周波数復調器を無効化するための制御信号を生成し，前記第２の無線周波数復調器に供給するステップと，

前記第２の無線周波数復調器が有効化されている場合，さらに第２のアンテナで無線信号を受信し，前記第２のアンテナからの無線信号を前記第２の無線周波数復調器で復調し，前記第１のアンテナからの無線信号を復調した信号と合成してベースバンド処理するステップと，

前記第２の無線周波数復調器が無効化されている場合，前記第１のアンテナからの無線信号を復調した信号をベースバンド処理するステップとを有し，

前記第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップが最初に実行される際は，前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態であることを特徴とする方法。」

（３）　検討する補正点

ア　請求項１

補正前の「前記ベースバンド処理回路は，ダイバーシチのために第１の復調無線周波数信号を前記第１の無線周波数復調器から受信するとともに第２の復調無線周波数信号を前記第２の無線周波数復調器から受信し，」との記載を「前記ベースバンド処理回路は，当初前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態で，ダイバーシチのために第１の復調無線周波数信号を前記第１の無線周波数復調器から受信し，」との記載に補正した点

イ　請求項１３

「前記第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップが最初に実行される際は，前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態である」との記載を追加した点

（４）　変更点に対する審判の判断

出願当初の明細書の発明の詳細な説明の段落【００３２】，【００４０】には，次の記載がなされている（省略）。

上記段落【００３２】の記載と図５のフローチャートとを併せて見ると，「ステップ５１４で，ベースバンドプロセッサ４３０は，ダイバーシチが

オンであるか否かを判定するためチェックする」とあり，その後，「ダイバーシチがオンであれば，ステップ５１６において，第２のアンテナで受信されたＲＦ信号が第２のプロセッサ４２２で処理され」，「ステップ５１４でダイバーシチがオフであると判定された場合には，ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）等の他の回路要素でのさらなる処理のために，第１のプロセッサ４２０からの信号がステップ５１７で復調される」とあるように，「ステップ５１４」の段階では，「ダイバーシチがオン」である場合と「ダイバーシチがオフ」である場合の両方があり得るものである。ここで，「ダイバーシチがオフ」である場合には，確かに「第２のプロセッサ４２２」（第２の無線周波数復調器）は無効化された状態になっているものと解されるが，「ダイバーシチがオン」である場合というのは，「第２のプロセッサ４２２」（第２の無線周波数復調器）を有効化して「ダイバーシチ」動作を行わせることを意味するものと解されるから，「第２のプロセッサ４２２」（第２の無線周波数復調器）が無効化された状態になっているとは認められない。

そして，上記段落【００３２】の記載及び図５のフローチャートにおいて，装置の動作を開始させた「当初」，すなわち，第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップが「最初に」実行される際に，必ず「ダイバーシチ」が「オフ」状態になっていて「第２のプロセッサ４２２」（第２の無線周波数復調器）が無効化された状態になっているということは，記載も示唆もされていないことである。

上記段落【００４０】には，「ダイバーシチが不要な場合，第２のＲＦプロセッサ４２２は使用されない」と記載されているが，これは，「ステップ５２０」の「ベースバンドプロセッサ４３０がダイバーシチをオンすべきか否か」の判定でダイバーシチをオフとすべきと判定された後に「ステップ５２１」で「ダイバーシチをオフ」とした場合の動作であると解され，装置の動作を開始させた「当初」，すなわち，第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップが「最初に」実行される際に必ず行われる動作であると解釈する根拠は何もない。

そして，出願当初の明細書又は図面の他のいずれの箇所を見ても，装置の動作を開始させた「当初」，すなわち，第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップが「最初に」実行される際に，必ず「ダイバーシチ」が「オフ」状態になっていて「第２のプロセッサ４２２」（第２の無線周波数復調器）が無効化された状態になっているということは，記載も示唆もされていない事項であり，また，このことは，出願当初の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

る技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであると認められる。

よって，請求項１の記載において，補正前の「前記ベースバンド処理回路は，ダイバーシチのために第１の復調無線周波数信号を前記第１の無線周波数復調器から受信するとともに第２の復調無線周波数信号を前記第２の無線周波数復調器から受信し,」との記載を「前記ベースバンド処理回路は，当初前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態で，ダイバーシチのために第１の復調無線周波数信号を前記第１の無線周波数復調器から受信し,」との記載に補正した点，及び，請求項１３の記載において，「前記第１のアンテナからの無線信号を第１の無線周波数復調器で復調するステップが最初に実行される際は，前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態である」との記載を追加した点は，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるとは認められず，特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものである。

（５）　引用例（特開昭６２－２３０１２５号公報）の認定

「アンテナ２と，

前記アンテナ２からの信号を復調する受信部４と，

アンテナ１と，

前記アンテナ１からの信号を復調する受信部３と，

制御部５とを有し，

前記制御部５は，前記受信部４の電界検出出力ｖ２をローパスフィルタ１４で積分して平均電界検出出力電圧ｖａとし，平均電界検出出力電圧ｖａ＜基準電圧ｖｒのときには前記受信部３へ電源を供給するスイッチ１１をオンにして選択ダイバーシチ受信を行い，平均電界検出出力電圧ｖａ＞基準電圧ｖｒのときには前記スイッチ１１をオフにして前記受信部４のみによる受信を行うダイバーシチ受信機。」

（６）　本願補正発明と引用例記載発明の一致点

「第１のアンテナと，

前記第１のアンテナからの信号を復調する第１の無線周波数復調器と，

第２のアンテナと，

前記第２のアンテナからの信号を復調する第２の無線周波数復調器と，

制御手段とを有し，

前記制御手段は，前記第２の無線周波数復調器が無効化された状態で，前記第１の無線周波数復調器から信号を受信し，ダイバーシチが適切か否かを判定してダイバーシチが適切と判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を有効化してダイバーシチ受信を行い，ダイバーシチが適

切でないと判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を無効化したまま第１の無線周波数復調器を動作させ，その後ダイバーシチが適切と判定した場合に前記第２の無線周波数復調器を有効化するダイバーシチ受信機。」

（７）　本願補正発明と引用例記載発明の相違点

相違点１：ダイバーシチが適切か否かを判定する「制御手段」が，本願補正発明においては「ベースバンド処理回路」であるのに対し，引用例記載の発　明においては「制御部５」である点。

相違点２：本願補正発明においては，「ベースバンド処理回路」が「当初第２の無線周波数復調器が無効化された状態で，ダイバーシチのために第１の復調無線周波数信号を第１の無線周波数復調器から受信し，ダイバーシチが適切か否かを判定して，ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を有効化して第２の復調無線周波数信号を受信し，前記第１及び第２の復調無線周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し，ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を無効化したまま前記第１の復調無線周波数信号をベースバンド処理する」ものであるのに対し，引用例記載の発明においては，「制御部５」が「受信部４の電界検出出力ｖ２をローパスフィルタ１４で積分して平均電界検出出力電圧ｖａとし，平均電界検出出力電圧ｖａ＜基準電圧ｖｒのときには前記受信部３へ電源を供給するスイッチ１１をオンにして選択ダイバーシチ受信を行い，平均電界検出出力電圧ｖａ＞基準電圧ｖｒのときには前記スイッチ１１をオフにして前記受信部４のみによる受信を行う」ものである点。

相違点３：本願補正発明は「移動局」であるのに対し，引用例記載の発明の「ダイバーシチ受信機」は「移動局」であるとはされていない点。

（８）　相違点についての判断

ア　（相違点１について）

引用例記載の発明における「制御部５」は，「受信部４の電界検出出力ｖ２をローパスフィルタ１４で積分して」得た「平均電界検出出力電圧ｖａ」を基にダイバーシチが適切か否かを判定するものである。

ここで，一般に，受信機において，「ベースバンド処理回路」は，「復調無線周波数信号」を扱う回路であり，該「復調無線周波数信号」は，

受信信号の出力レベルに比例する信号であるから，該信号を「受信部の電界検出出力」と同等の指標として利用できることは，当業者に明らかである。

よって，引用例記載の発明において，ダイバーシチが適切か否かの判定を「ベースバンド処理回路」により行うようにすることは，当業者が適宜になし得ることにすぎない。

イ　（相違点２について）

引用例記載の発明において，「平均電界検出出力電圧ｖａ＞基準電圧ｖｒのときにはスイッチ１１をオフにして受信部４のみによる受信を行う」ようにしているのは，　「平均電界検出出力電圧ｖａ＞基準電圧ｖｒのとき」にはダイバーシチ受信を行わないので，「受信部３」へ電源を供給するのは無駄であるから，「スイッチ１１」をオフにすることによって「受信部３」への電源の供給を遮断し，もって消費電流の低減を図るためである。

してみると，受信機の動作開始当初に，ダイバーシチ受信を行うのが適切か否かがまだ分からない状態で「受信部４」のみならず「受信部３」への電源の供給も行うことは，「消費電流の低減」の観点から不自然であり，むしろ，受信機の動作開始当初は「受信部３」への電源の供給を遮断，すなわち「受信部３」を無効化しておき，「受信部４の電界検出出力ｖ２をローパスフィルタ１４で積分して」得た「平均電界検出出力電圧ｖａ」を基にダイバーシチが適切か否かを判定した後に，ダイバーシチが適切なら「受信部３」への電源の供給を開始して該「受信部３」を有効化し，ダイバーシチが適切でないなら「受信部３」への電源の供給を遮断したまま，すなわち「受信部３」を無効化したままとすることが自然である。

次に，ダイバーシチ受信を行うのが適切であると判断した後に，実際にどのようなダイバーシチ受信動作を行うかについて検討すると，引用例記載の発明において採用されているようないわゆる「選択ダイバーシチ」の他に，複数のアンテナの受信信号を合成するいわゆる「合成ダイバーシチ」も，例えば，特開平１１－１５０４９７号公報や特開平９－１４９０１２号公報の図１及びその説明等に見られるような周知技術にすぎないから，該周知技術を参酌して，引用例記載の発明において採用されている「選択ダイバーシチ」の代わりに「合成ダイバーシチ」を採用するようにすることは，当業者が適宜になし得ることにすぎない。

そして，上記「相違点１について」で検討したように，ダイバーシチが適切か否かの判定を「ベースバンド処理回路」により行うようにする

ことは，当業者が適宜になし得ることにすぎないから，該「ベースバンド処理回路」により，受信機の動作開始当初の「受信部３」が無効化された状態でダイバーシチが適切か否かの判定を行い，その判定結果に従って「合成ダイバーシチ」を行うか否かを決めるようにすることは，当業者が容易に想到し得ることである。

以上の事項を参酌して，引用例記載の発明において，「ベースバンド処理回路」が「当初第２の無線周波数復調器が無効化された状態で，ダイバーシチのために第１の復調無線周波数信号を第１の無線周波数復調器から受信し，ダイバーシチが適切か否かを判定して，ダイバーシチが適切と判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を有効化して第２の復調無線周波数信号を受信し，前記第１及び第２の復調無線周波数信号を合成して合成信号をベースバンド処理し，ダイバーシチが適切でないと判定した場合には前記第２の無線周波数復調器を無効化したまま前記第１の復調無線周波数信号をベースバンド処理する」ような構成を採用することは，当業者が容易に想到し得ることである。

ウ　（相違点３について）

「受信機」として「移動局」はごく一般的なものにすぎず，「移動局」に対してダイバーシチ受信技術が採用できない理由はない。

よって，引用例記載の発明の「ダイバーシチ受信機」を「移動局」とすることは，当業者が適宜になし得ることである。

（９）　発明の効果及び独立特許要件についての判断

本願補正発明の構成によってもたらされる効果も，引用例記載の発明及び上記周知技術から当業者ならば容易に予測することができる程度のものであって，格別のものとはいえない。

よって，本願補正発明は，引用例記載の発明及び上記周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

したがって，本件手続補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものである。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（新規事項の追加禁止の要件に係る判断の誤り）について

補正発明は，ダイバーシチ処理がなくても十分な性能が与えられるよう

な場合においても常にダイバーシチ処理を行うことは，電力消費の観点から移動局の動作時間が短縮するという課題があったので，必要な場合にのみダイバーシチ処理を行うようにしたものである。そうすると，移動局の動作を開始させた当初，ダイバーシチ処理の必要性が不明な状態において，ダイバーシチ処理を行わせるように，第２の無線周波数復調器を有効化するとは考え難い。

また，段落【００３２】には，「最初のステップ５１０において，無線周波数信号が第１のアンテナ４１０で受信される。２番目のステップ５１２において，この無線周波数信号は処理のため第１のＲＦプロセッサ４２０へ入力される。…ステップ５２０でベースバンドプロセッサ４３０がダイバーシチをオンすべきか否かを判定する。」との記載があり，また，【図５】のフローチャートにおいても，動作開始当初の地点を示す上方の矢印の始点が，ステップ５１０の「第１のアンテナでＲＦ信号を受信」するところから始まっているところ，これらのことに，段落【００４０】において「ダイバーシチが不要な場合，第２のＲＦプロセッサ４２２は使用されない。」，段落【００１９】に「ダイバーシチを用いることによる性能向上がダイバーシチを用いることによる電力消費を上回る場合を判断でき，後者の状況においてのみダイバーシチ処理へ切り替える」と明記されていることを考慮すると，動作開始時において，ダイバーシチがオンであることを前提として第１のアンテナでの受信及び第１のＲＦプロセッサへの入力と第２のアンテナでの受信及び第２のＲＦプロセッサへの入力とが，同時並行的あるいは順次行われるとは解しがたく，動作開始当初はダイバーシチがオフ（第２の無線周波数復調器が無効）とされていると理解するのが自然である。このように考えた場合，【図５】のフローチャートは，動作開始当初，ステップ５１２で受信したＲＦ信号を第１のＲＦプロセッサ（第１の無線周波数復調器）で処理し，ステップ５１４においてダイバーシチはオンではないこととなるから，そのままステップ５１７に進んで，第１のＲＦプロセッサ（第１の無線周波数復調器）からの処理信号を復調することとなり，ステップ５２０において初めて，ダイバーシチが必要か否かを判定し，必要でなければ，当初の流れを継続（すなわち，【図５】の左側欄のサイクル〈ステップ５１０，５１２，５１４，５１７，５２０，５２１〉を継続）し，ステップ５２０においてダイバーシチが必要であると判定された場合にのみ，第２のアンテナにおけるＲＦ信号受信から復調・合成処理に至るステップ５１５，５１６，５１８に進むものと理解でき，上記に示した明細書の他の記載とも整合的である。

そうすると，本件補正は，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載

した事項の範囲内においてしたものであり，新規事項が追加されたものとはいえない。本件補正を新規事項の追加に当たるとした審決の判断は誤りである。

（２）　取消事由２（補正発明と引用発明との相違点の容易想到性判断の誤り）について

ア　相違点１について

引用発明は，電界強度に応じた受信信号を受信部３と受信部４で増幅・復調させ，受信部３及び受信部４で発生した電界検出出力電圧ｖ１及びｖ２を比較器１０で比較して，高い方の受信部の復調出力が選択されるようにスイッチ７を切り換えて低周波増幅部１２に出力するものである。そうすると，受信部３と受信部４でそれぞれ受信した受信信号の電界強度と，受信部３と受信部４で発生するそれぞれの電界検出出力電圧との関係は，電界強度の強い受信信号から低い電界検出出力電圧を発生させたり，逆に，電界強度の弱い受信信号から高い電界検出出力電圧を発生させたりすることは想定されず，電界強度の強弱と電界検出出力電圧の高低の関係は，一方の増減につれて他方も増減するとの点において保たれていると考えられる。

よって，審決が，引用発明について「復調無線周波数信号」は，受信信号の出力レベルに比例する信号である」と認定したことに誤りはない。

そして，乙１（特開平９－２４７０６１号公報）の【図３】（ダイバーシチ方式を採用した無線通信装置の受信回路）において，ベースバンド信号（復調無線周波数信号）により受信処理回路を選択可能であることが記載され，乙２（特開昭６３－２０４９２６号公報）の第６図（切替型ダイバーシチ受信方式）において，復調回路１０ａ，１０ｂが出力したベースバンド信号（復調無線周波数信号）により切替えを行うことが記載されているように，ベースバンド信号（復調無線周波数信号）によりダイバーシチの切替えを行うことは周知であって，前記のとおり，引用例におけるアンテナから出力された受信信号の復調出力（ベースバンド信号，復調無線周波数信号）は受信信号の出力レベルに比例する信号であるから，引用発明における「制御部」に代えて，復調無線周波数信号を扱う「ベースバンド処理回路」において，ダイバーシチが適切か否かの判定を行うように構成することは，当業者であれば適宜，容易になし得ることである。

よって，相違点１に関する審決の判断に誤りはない。

イ　相違点２について

引用発明においても，性能・品質確保と消費電力低減との要請を一定の基準で選択しようとする点において，補正発明と同じ課題を有するもので

ある。引用例には，補正発明と異なり，受信部３や受信部４における動作の順序を示唆する具体的なフローチャートやその他の記載が見当たらず，動作説明をする（実施例）を見ても，動作開始当初に受信部３を無効化しているか否かについては明らかとなっていないが，他方では受信部３を無効化していることを排除する記載もない。そうすると，「通話品質の確保と消費電流低減」を課題とする引用発明において，通話品質の確保を優先すれば，当初，受信部３が有効化されている構成としてダイバーシチ受信を行い，比較器１０は，受信部３が出力する電界検出出力電圧（ｖ１）と受信部４が出力するｖ２を比較し，高い方の受信部の復調出力を選択する構成とすればよく，受信部３が出力する電界検出出力電圧消費電流低減を優先すれば，当初，受信部３が無効化されている構成としてダイバーシチ受信を行わないようにし，比較器１０は，受信部４の復調出力を選択する構成とすればよいものであって，両者の構成は，いずれの課題を優先するかに応じて，適宜選択可能な設計事項にすぎないものと認められる。

この点につき，原告は，引用発明は，平均電界検出出力電圧を元に無効化の判断をしており，平均値を求めるためにはある程度の時間が必要であるから，当初において受信部３は有効化されている方が自然であると主張するが，他方で消費電力低減の要請があることを考慮すれば，このことから直ちに受信部３が有効化されているものと断ずることができるものではなく，原告の主張は採用できない。

なお，原告の準備書面には，引用例の記載について，受信機の電源投入時点においては，受信部４が出力する電界検出出力電圧ｖ２，ローパスフィルタ１４が出力する平均電界検出出力電圧ｖａは零であるから，平均電界検出出力電圧ｖａ＜基準電圧ｖｒとなり，さらに，ローパスフィルタ１４を使用していることから，受信部３が出力する受信信号に応じた電界検出出力ｖ２が高くなったとしても，平均電界検出出力電圧ｖａの立ち上がりはそれより遅くなり，受信部４が受信する信号が強くとも，所定の期間は受信部３に電源が供給されることになるので，受信機の動作開始当初に受信部３を有効化する構成が明記されているとし，受信部３を無効化する記載がないことの根拠とする主張がある。

しかし，原告が審判請求書（甲８）６頁において述べているとおり，ダイバーシチの必要性についての判断は，瞬時的に得られるものではなく，ある程度の時間継続して行われるものであるから，電源投入開始直後に瞬時的に平均電界検出出力電圧と基準電圧とを比較するとは理解し難く，ある程度の期間が必要であるから，電源投入後における平均電界検出出力電圧と基準電圧との比較時に常に受信部３が選択されるとは限らない。そう

すると，電源投入開始時における立ち上がりにおいて，平均電界検出出力電圧ｖａ＜基準電圧ｖｒとなることを前提として，受信部３が「当初」有効化されているとする原告の主張は採用できない。

また，合成ダイバーシチは，選択ダイバーシチと並んで用いられるダイバーシチ技術として周知技術（甲２（段落【０００２】），甲３（段落【０００２】，【０００３】），乙２（第４図－第６図，第７図－第９図），乙３（段落【０００２】））であって，置換可能な技術であることは当業者にとって明らかであり，適宜の選択としての動機付けもあるといえる。－

原告は，合成ダイバーシチは，選択ダイバーシチとは異なる処理が必要であり，引用発明を選択ダイバーシチから合成ダイバーシチに変更することは，主要な構成であるスイッチ７を取り去るものであり，引用例の本来の開示内容とはかけ離れたものである旨主張する。しかし，引用発明において，選択ダイバーシチを合成ダイバーシチに変更したとしても，スイッチ７は，受信部３と受信部４の一方と接続するスイッチから，受信部３と受信部４の両方を接続するスイッチに変更されるのみであり，選択ダイバーシチと合成ダイバーシチの構成に応じて，スイッチの構成が変更されるのであって取り去ることになるものではない。

以上より，相違点２に関する審決の判断に誤りはない。

ウ　相違点３について

引用発明が，「通話品質の確保」も課題とすることは前記３(1)のとおりであり，通話品質を課題とする装置として，携帯電話等の「移動局」は容易に想起されるものであり，ダイバーシチ技術を携帯電話等に用いることも乙１（段落【０００１】）や乙３（段落【０００１】ないし【０００３】）に記載されているように周知であるから，引用発明を移動局に適用することは当業者であれば容易になし得るものである。

よって，相違点３に関する審決の判断に誤りはない。

（３）取消事由３（補正却下の決定を踏まえた検討における判断の誤り）について

補正発明は，補正前発明のベースバンド処理回路の動作に限定を加えたものであるところ，上記のとおり，補正発明は，引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，補正前発明も補正発明と同様に，引用発明及び周知技術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。

よって，審決における補正前発明の容易想到性の判断に誤りはない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（新規事項追加の判断の相違について）

判決は，発明の課題や図面の記載を勘案すれば，「当初」は「第２の無線周波数復調器が無効化された状態」と理解するのが自然であり，明細書の記載とも整合的であり，新規事項が追加されたものとは言えない旨判示しているが，本件の場合，新規事項の追加を判断するに当たり発明の課題をどこまで考慮すべきかという点で，判決と検討メンバーの意見との間に結論の違いが見られた。

検討メンバーの多数は，移動局の動作開始当初について明細書に明示的な記載がなく，補正により追加される事項が引用発明との相違点となることを鑑みれば，「第２の無線周波数復調器」の「当初」の状態を追加的に特定することが，新規事項の追加に該当するとみるのが普通であるとし，「第２の無線周波数復調器」の「当初」の状態は，合成ダイバーシチを用いて性能向上が図れる場合もあるため，「無効化された状態」，「有効化された状態」のいずれも取り得るものと考えられるとの意見であった。すなわち，「第２の無線周波数復調器」の「当初」の状態について，明細書，図面には記載も示唆も無く，「第２の無線周波数復調器」は「当初」必ず「無効化された状態」で動作するとまでは解釈できないので，「第２の無線周波数復調器」は「当初」に「無効化された状態」であると追加的に特定する補正は新規事項の追加に該当するとした審決の判断は支持できるという意見である。

これに対し，判決は，発明の「消費電力の低減」という課題をより積極的に解釈し，当該発明の課題および明細書，図面の記載事項に対して補正により追加される事項が整合していると判断したものであり，課題を相当深読みしているとの印象を受けた。しかし，「当初」の状態は「無効化された状態」，「有効化された状態」のいずれかであり，二者択一の問題であるとも言えるので，一般的な技術常識からすると，「当初」の状態が「無効化された状態」とすることは当然とも言えるという意見もあった。

（２）検討事項２（審決と判決の進歩性判断の差異について）

審決では，相違点２の判断において，引用発明の課題を「消費電流の低減」であると認定し，受信機の動作開始当初に，「受信機４」のみならず「受信部３」への電源供給を行うことは不自然とし，受信機の動作開始当初に「受信部３」を無効化したままとすることが自然であるとしているが，この判断は引用発明の１つの課題のみしか考慮されておらず，必ずしも妥当なものではないとの意見があった。

一方，判決では，引用発明の課題を「通話品質の確保と消費電流の低減とを両立」させることであると，引用例に記載のとおりに認定し，両者を両立させることを根拠に，受信機の動作開始当初は優先する課題に応じて「受信機３」

を無効化するか否かは適宜選択可能と判断しており，審決と比べると進歩性否定の論理に説得力があるという意見が多数であった。

なお，実際に開発を担当する者からみれば，「第２の無線周波数復調器」の「当初」の状態が「無効化された状態」であることによる消費電流低減効果は，移動局全体の消費電流から見ればごく小さいものであるから，「第２の無線周波数復調器」の「当初」の状態は設計的事項程度のことという意見もあった。

判決は，補正発明及び引用発明についての発明の課題の共通性及び，引用発明の課題から予見できる動作に基づいて進歩性の判断を行っていることから，課題を重視した判断を行っていると言える。

（３）検討事項３（新規事項の追加の判断と進歩性の判断の関係について）

判決において，本願当初明細書に明記されていなかった移動局が動作開始当初，「第２の無線周波数復調器」が「無効化された状態」にあることを追加する補正は新規事項の追加ではないとした判断は，補正発明の進歩性判断における，引用発明の課題からみて，引用例に明示的に記載のない受信機の動作開始当初に「受信部３」を無効化した状態とすることは設計的事項であり，容易に想到し得たと判断したことと非常に整合がとれており，判決全体を読んだ時の納得感が高いと思われる。

一方，審決は，新規事項の追加と独立特許要件の個々の判断において，相応の判断となっており，特段不備があるとも言えない。

なお，新規事項の追加の判断と進歩性の判断に関し，検討メンバーから以下の意見があった。

・もし，本願当初明細書に，移動局が動作開始当初，「第２の無線周波数復調器」が「無効化された状態」あることが明記されていれば，新規事項の追加の判断において発明の課題から動作開始当初の状態を推認する必要がなくなることから，進歩性の判断も違っていたかもしれない。

・判決は，新規事項の追加禁止の違反および独立特許要件違反を根拠に補正却下した事案として解釈するべきであり，新規事項の追加に係る判示を他の事案に対して直ちに当てはめることはできないのではないか。

・判決では，新規事項の追加の判断及び進歩性の判断いずれの過程においても，発明の課題の把握が大きく結論に影響しており，このように発明の課題が重視される傾向にある中にあって，これまで以上に出願側は明細書の課題の記載に注意する必要がある。特に，発明の課題の記載の自由度の高い情報処理分野などを含む電気分野にあっては，慎重に記載することが求められる。

第１２事例（特実電気２）

審判番号	不服２０１１－２２４９３号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０１５０号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２６年２月３日判決言渡
出願番号	特願２０００－３８０３２８
発明の名称	無線ネットワークを経由して無線通信端末間でメッセージ交換セッションを処理するための方法

１　事件の概要

無線ネットワークを経由して無線通信端末間でメッセージ交換セッションを処理するための方法に関する発明が対象である。審決は，審判請求時の補正を，独立特許要件の欠如を理由として却下したところ，原告が①発明認定②一致点・相違点認定③容易想到性判断の各誤りを理由に訴訟提起した。判決は，これらの取消事由をいずれも理由がないとして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）

公報（引用例）中の審決が引用する箇所は，公報が開示する電子メールの表示方法および作成方法の発明の従来技術の方法を説明するものであり，携帯型端末の構成は明示的に記載されていないが，審決，判決ともに，当該技術分野の技術常識を考慮し，引用発明として，「携帯型（情報）端末」の構成を認定したことは妥当か。

（２）検討事項２：（一致点・相違点の認定について）

判決では，審決における一致点・相違点の認定に誤りはないとしたが，審決が補正発明のチャット（チャットセッションに参加しうる）と引用発明の電子メール（電子メールを送受信する）という技術の前提を相違点とした上で，引用発明と補正発明の各構成を比較し，一致点・相違点を認定したことは妥当か。

（３）検討事項３：（容易想到性の判断について）

検討事項２（一致点・相違点の認定について）に記載したように，発明の技術の前提が相違する電子メールの端末の構成を，「チャット」に転用することは適宜なし得ることとする判断（動機付け等）に問題あるいは不十分な点はないか。

（４）検討事項４：（その他）

判決が，引用発明と補正発明の一致点・相違点の認定誤りに関する原告の主張は，チャットメッセージがＳＭＳメッセージに限定されることを前提とする

ものであると認定し，明細書の記載を参酌した上で，当該主張は前提において誤りであると判断している点は必要か。

３　審決の概要

（１）　補正後の請求項１１

「【請求項１１】

無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる無線端末であって，

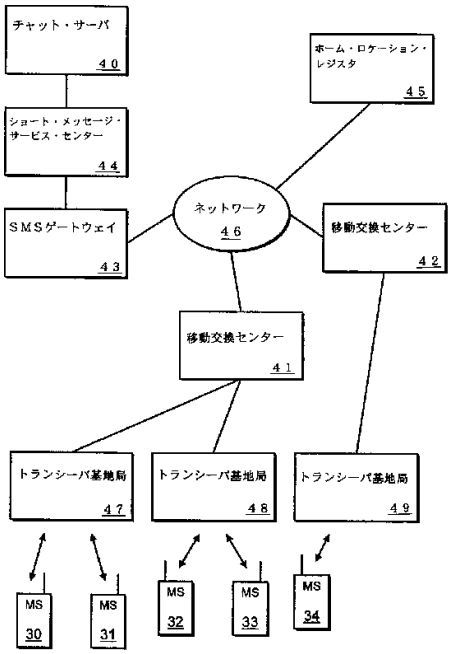
受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と，

前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と，

前記結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段と，

前記特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段と，

を備える，無線端末。」



（２）　引用発明（特開平１０－２０７７９４号）

イ.「【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は電子メールの表示方法に関する。

【０００２】

【従来の技術】近年，特に個人対個人の間で電子メールを用いたメッセージのやり取りが多く行われるようになっている。電子

メールにおいては，受信した電子メールに対する返信メールを書く場合に，受信した電子メールの引用を容易に行なうことができる。このことが電子メールの有効性及び即時性を高めているということができる。

【０００３】受信した電子メールを引用している引用部にはその行の先頭に，引用識別子としての“＞”や“｜”などの特定の記号を付与することにより，通常部と区別できるようにしている。

【０００４】図１６は送信者から受信した電子メールの内容を表示画面１００に表示したときの図であり，図１７はこの受信した電子メールを引用しながら返答メールを作成している状態を示す図である。図１６の電子メールの内容が表示されている状態で，返答メール作成操作をすると，図１７に示すように引用部（図１８の内容）には各行の先頭に引用識別子として“＞”の記号が付加されている。また，図１８は送信者がこの返答メールを引用しながらさらに送信文を作成している状態を示す図である。図１８に示すように，最初の引用部には今度は“>>”の符号が付与されており，返答文に相当する部分には“＞”の符号が付与されている。」（２頁２欄）

ロ.「【０００５】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら，上記した方法で電子メールの引用部を表示するときに，引用部が長い場合は電子メールの一覧性を損なう恐れがある。特に，携帯型情報端末等の比較的小さい表示画面に電子メールの内容を表示する場合は，電子メール全体を表示することはできない。図１９は２０桁１３行の表示画面に図１８に示す電子メール全体を表示させた状態を示す図である。この図からわかるように，各行に表示可能な文字数が小さいために文章の途中で改行が行われ，これによって行数が増えることにより電子メールの“＞”が付加された引用文以降はまったく表示されない。

【０００６】したがって，使用者は電子メール全体を読むためには画面をスクロールさせる等の操作が必要になるとともに，全体の内容の把握が容易に行えなくなってしまう。」（２頁２欄）

上記引用例の記載及び図面並びにこの分野の技術常識を考慮する

と，上記イ．ロ．の記載及び図１６～１８から，上記引用例には，電子メールの表示及び作成に関し，受信した電子メールを引用しながら返答メールを作成することが記載されており，返答のための送信文を入力する手段及び受信したメール文に返答のための送信文を付加してメール文を作成する手段を有することは明らかである。

また，上記ロ.「・・・特に。携帯型情報端末等の比較的小さい表示画面に電子メールの内容を表示する場合は,・・・」との記載から，上記引用例に記載された電子メールの表示及び作成に関する手段は,携帯型端末に備えられることが記載されていると認められ,当該携帯型端末は,電子メールを送受信する以上,上記受信したメール文に返答のための送信文を付加して作成された返答メールの受信先を指定する手段,該返答メールを送信する手段を有することは明らかである。

したがって,上記引用例には以下の発明（以下,「引用発明」という。）が記載されていると認められる。

「電子メールを送受信する携帯型端末であって,

返信のための送信文を入力する手段と,

受信したメール文に前記返信のための送信文を付加して返答メールを作成する手段と,

前記返答メールの受信先を指定する手段と,

前記指定した受信先へ，前記返答メールを送信する手段と,

を備える，携帯型端末。」

（３）　一致点及び相違点

＜一致点＞

「ネットワークにおけるメッセージ交換を行う端末であって,

受信した最初のメッセージへの返信のためのテキスト入力を受け取る手段と,

前記最初のメッセージと前記返信との両方を含む結合メッセージを生成する手段と,

前記結合メッセージを受信する少なくとも１つの端末を特定する手段と,

前記特定した端末へ，前記結合メッセージを送信する手段と,

を備える，端末。」

＜相違点＞

ａ）上記「ネットワーク」及び「端末」に関し，補正後の発明は「無線ネットワーク」及び「無線端末」であるのに対し，引用発明は「無線」であることが明示されていない点。

ｂ）上記「メッセージ交換を行う」に関し，補正後の発明は「チャットセッションに参加しうる」ものであるのに対し，引用発明は「電子メールを送受信する」ものである点。

（４）　相違点に関する容易想到性の判断

リアルタイムでメッセージを送受信する「チャット」は，前置報告書で引用した特開平９－１６８１８４号公報（【００３０】～【００３２】，【００４４】）（以下，「周知例１」という。），石本　浩司，活用術　電子メール編　少し便利な送信方法，日経ＰＣ２１　１９９９年５月号，日経ＢＰ社，１９１頁（メッセンジャーでは「返信」ボタンを使うの部分。メッセンジャーはチャットの一種と認められる。）（以下，「周知例２」という。），特開平１１－２７２５７７号公報（【０００２】他）参照。）に記載されるように周知技術であり，周知例２には受信したメッセージに返事を付加して返信メールを作成し，返信先に送信することも記載され，周知例１には文字入力手段および文字表示手段を備えたチャット（実時間文字通信）を行う移動体通信端末は，電子メールの送受信を行うことができることも記載されていることから，引用発明の「端末」を「チャット」を行うものとすることは，周知技術に基づいて適宜なし得ることである。

次に，上記相違点ａ）について検討する。

「無線ネットワーク」において「無線端末」を用いて「チャット」を行うことは，原査定の拒絶理由に引用された国際公開第９９／６３７２９号（１頁３行～２頁１８行）及び上記周知例１に記載されるように周知技術であり，また，引用発明の「端末」も「携帯型端末」であり，「携帯型端末」として「無線端末」は周知の構成であるから，引用発明の「携帯型端末」，「ネットワーク」を「無線端末」，「無線ネットワーク」とすることは，周知技術に基づいて適宜なし得ることである。

そして，補正後の作用効果も，引用発明及び周知技術から当業者が予測できる範囲のものである。

したがって，上記補正後の発明は上記引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明できたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（引用発明の認定の誤り）について

引用例（甲１）の，「電子メールの表示方法に関する」（段落０００１）及び「返答メール作成操作をすると，図１７に示すように引用部（図１８

の内容）には各行の先頭に引用識別子として“＞”の記号が付加されている。また，図１８は送信者がこの返答メールを引用しながらさらに送信文を作成している状態を示す図である。」（段落０００４）との記載，並びに図１６～図１９の記載からみて，引用例には，電子メールの返答メールの作成操作をすると，受信したメール文が引用され，受信したメール文に返信のための送信文を付加して返答メールを作成することが記載されている。

そして，電子メールの送受信機能を備えた装置には，送信文を入力する手段が備えられること，受信したメール文を引用した返答メールの作成には，受信したメール文に返答のための送信文を付加してメール文を作成する手段を用いることなどは，いずれも，引用例の上記記載が前提とする技術常識的事項と認められる。

また，引用例には，「特に，携帯型情報端末等の比較的小さい表示画面に電子メールの内容を表示する場合は，電子メール全体を表示することはできない。

図１９は２０桁１３行の表示画面に図１８に示す電子メール全体を表示させた状態を示す図である。」（段落０００５），「また，携帯型情報端末を使用して送信メールを作成する場合においても・・・」（段落０００７）と記載されており，引用例の上記記載が，電子メールの送受信機能を備え，比較的小さい表示画面の携帯型情報端末の存在を前提とすることは明らかである。

そして，段落０００５～０００８は，そのような携帯型情報端末における発明が解決しようとする課題を記載するものであるから，図１９の「２０桁１３行の表示画面」についても，携帯型情報端末が備える「比較的小さい表示画面」を意味するものと把握することができる。

すると，審決が「引用例の記載及び図面並びにこの分野の技術常識を考慮」した上で，引用例には，前記第２の３(1)の引用発明が記載されていると認定した点に誤りはない。

（２）　取消事由２（一致点・相違点の認定の誤り）について

審決は，［対比・判断］の冒頭で「「電子メール」も「チャット」も「メッセージ交換」の一種といえるので，引用発明の「電子メールを送受信する」と補正発明の　「無線ネットワークにおけるチャットセッションに参加しうる」とは，いずれも「ネットワークにおけるメッセージ交換を行う」という点で一致し」と認定している。

確かに，「「電子メール」も「チャット」も「メッセージ交換」の一種といえる」ことは技術常識であり，また，引用発明の「電子メール」と

補正発明の「チャット」は，テキストデータとして共通するとともに，受信する端末を特定して送信される点においても共通する。そして，引用発明の「電子メール」と，補正発明の「チャット」の相違に関しては，審決は，相違点ｂ）として「「メッセージ交換を行う」に関し，補正後の発明は「チャットセッションに参加しうる」ものであるのに対し，引用発明は「電子メールを送受信する」ものである点」を認定した上で，その判断を行っている。したがって，審決の一致点・相違点の認定に誤りはない。

（３）　取消事由３（想到容易性の判断の誤り）について

甲２（段落００３０，００３１，００３２，００４４），甲４（段落０００２），乙１（段落００５９），乙２（段落００５０），乙３（段落００４８）の記載によれば，ネットワークに接続したコンピュータを介して複数のユーザ同士がリアルタイムで文字情報の交換によりコミュニケーションを成立させる「チャット」が周知技術であることが認められる。したがって，リアルタイムでメッセージを送受信する「チャット」が周知技術であるとした審決の認定に誤りはない。

そして，引用発明の「電子メール」と補正発明の「チャット」とは，テキストデータによる「メッセージ交換」として共通するとともに，受信する端末を特定して送信される点においても共通するものであるから，引用発明の端末において，送信するメッセージを電子メールに代えて，周知の「チャット」とすることに格別の技術的困難性は認められない。

したがって，相違点ｂ）について，引用発明の「端末」を「チャット」を行うものとすることは周知技術に基づいて適宜なし得ることであるとの審決の判断に，誤りはない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１について

本願の請求項１１に記載される補正発明の構成は，チャットに特化していない一般的な構成に過ぎず，引用例の公報中の引用箇所の記載から携帯端末としての構成を認定したことも当時の技術常識からすると妥当である旨の意見が多かった。

一方で，引用例公報の引用箇所は，表示方法が記載されているに過ぎず，判決中で原告が主張するように，携帯端末が記載されているとまではいえないという意見もあり，引用箇所としては，引用例の公報の段落【００３７】等が装置として認定しやすいとの意見があった。

審決における引用例の公報中の引用箇所については，審決の理由が，原査定の拒絶の理由と異なるものと判断の余地を排除するためやむを得なかったともいえるとの意見もあった。

また，本願の請求項１１に記載される事項は，電子メールの技術では一般的なものであり，この程度の構成であれば，より適切な引用例が提示できるのではないかとの指摘もあった。

（２）検討事項２，３について

一致点・相違点の認定については，妥当という意見で一致した。

明らかにチャットに特化していない一般的構成は，用途をチャットに限定しても相違点にはならないという意見が多かった。

想到容易性の判断については，技術的特徴となるコアの部分が従来技術と同じで，当該コアの部分が異なる技術（システム）で使われるというだけで特許になるというは，進歩性として問題であるという意見があり，本願の補正発明については，チャットに特有の構成が現れていないと，電子メールの技術からの転用は容易と考える旨の意見が多かった。

当時の技術水準から見て，本願で権利として最も欲しかった点は，携帯端末でメッセージ送受信することではないかとの分析があり，この点に対しては，携帯端末でメールを行うことを開示する複数の周知例が審決及び準備書面で裁判所に提示されていることが，想到容易性の判断に何ら変更を与えなかったとする意見があった。

（３）検討事項４について

判決が，原告の主張がショートメッセージサービス（ＳＭＳ）に基づくものであることに言及した意図は，理解し難いという意見が多数であった。

一方で，補正発明がＳＭＳだけに基づくものではなく，電子メールを含むシステムでも実現しうることを本願明細書の記載を用いて説示し，補正発明がチャットに特化したものである旨の原告の主張との矛盾点を指摘しているのではないか，との意見もあった。

第１３事例（特実電気３）

審判番号	不服２０１０－１２８１号
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０４０９号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年７月２４日判決言渡
出願番号	特願２００４－１０４１２３
発明の名称	受電権取引支援システム

１　事件の概要

特定期間において取引対象受電量の電力を受電する権利である受電権の取引を支援する受電権取引支援システムに関する発明が対象である。審決は，本件発明の進歩性の欠如を理由として審判不成立としたところ，原告が①発明認定②一致点・相違点認定③容易想到性判断の各誤りを理由に訴訟提起した。判決は，これらの取消事由をいずれも理由がないとして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：（審決における一致点の認定について）

審決では，『引用発明１の「余剰電力」は，特定の期間において，負荷が消費する電力量よりも発電設備の発電量が多い場合の余剰な発電量に応じて売電量が設定されると理解されるから，引用発明１の「余剰電力」と，本願発明の「売却対象受電量は，特定期間において発電設備の発電量について追加可能分の発電増加量に応じて，その発電増加量分以下に設定」することとは，ともに，売却対象受電量は，特定期間において発電設備の余剰な発電量に応じて設定されるものである点で一致するということができる』（審決文 第３－１（７）抜粋）として，本願発明の「売却対象受電量は，特定期間において発電設備の発電量について追加可能分の発電増加量に応じて…設定」することが，引用発明１の「余剰電力」と一致すると認定している。

①　引用発明１の「余剰電力」とは，発電したが消費されずに余った電力である（引用文献１の段落００８２～００８５参照）ことから，引用発明１における「特定の期間」とは，負荷が消費する電力量よりも発電設備の発電量の多かった過去の一定期間を意味するものであり，本願発明の「特定期間」のような，発電量を多くすることが可能な将来の一定期間を意味するものではないと考えられる。

従って，審決では，本願発明の「特定期間」を，過去の一定期間を含むものと広く解釈した上で，本願発明の「売却対象受電量」が，引用発明１の「余剰電力」と一致すると認定したと考えられるが，当該審決の認定は妥当か。

（なお，請求項１における「特定期間において，…追加可能分の」という文言及び明細書の記載（本願明細書の段落００４５）からも，本願発明の「特定期間」は将来の一定期間を意味することが明らかであり，過去の一定期間をも意味するものと広く解釈することができないと考えられる。）

② 本願発明における売却対象が，電気事業者から受電する権利である「受電権」（請求項１参照）であることから，本願発明の「売却対象受電量」における「特定期間において発電設備の発電量について追加可能分の発電増加量」は，一部の受電権を売却対象とすることによって不足する電力量分だけ発電量を増加して売却者が自己で消費するための電力を意味する（本願の請求項１，明細書の段落００４４及び図１参照）。

つまり，本願発明の「売却対象受電量」は，自己で消費するために増加する発電量に応じて設定されるものであるから，引用発明１の「余剰電力」（①参照）とは明らかに異なる。

それに対して，本願発明の「売却対象受電量」が，引用発明１の「余剰電力」と一致するとした審決の認定は妥当か。

③ 裁判において，原告は，上記①及び②に関する審決の認定の誤りについて主張していないが，上記①及び②に関する審決の認定の誤りを主張していたならば，判決の結論に影響があったか。

（２）検討事項２：（判決における一致点の認定について）

裁判所は，本願発明の「売却対象受電量」と引用発明１の「余剰電力」が異なるとの原告の主張に対して，『本願発明の「売却対象受電量」とは，余剰であるために売却対象となる将来の「電力量」を意味するにすぎないから，引用発明１の「余剰電力」とは，将来において売却対象となる「電力量」という点において一致する』と判断し，その主張を認めなかった（判決文 第５－３（２）参照）。

④ （１）②で述べたように，本願発明の「売却対象受電量」は，「特定期間において発電設備の発電量について追加可能分の発電増加量に応じて設定される」ものであり，当該発電増加量が自己で将来的に消費するための電力を意味する点において，引用発明１の「余剰電力」（発電したが消費されず

に余った電力）とは明らかに異なるものと考えられる。

一方で，裁判所は，本願発明の「売却対象受電量」と引用発明１の「余剰電力」とが一致するように，本願発明の「売却対象受電量」をその文言における一般的な意味で解釈（将来において売却対象となる「電力量」）した上で，互いに一致すると認定したと考えられるが，そのような裁判所の認定は妥当か。

（３）検討事項３：（審決における相違点に関する判断について）

⑤　審決では，引用発明１に，引用発明２及び周知技術を組み合わせると本願発明に容易に想到し得ると結論付けているが，その結論に到る論理付けは十分か。

３　審決の概要

（１）本願発明（特開２００５－２９２９８４号　平成２４年５月１４日補正後）

【請求項１】

電気事業者との間での電力の需給契約の締結による契約受電量を最大許容受電量として，受電者が電力を前記最大許容受電量まで受電することができる権利であって，前記受電者が特定期間において前記電気事業者から電力を受電する権利であるとともに，前記受電者が売却者もしくは購入者となり当該受電者間に限り取引対象となる受電権について，所定のコンピュータソフトウェアを実行することにより，受電者間における前記受電権の売却を希望する売却者と前記受電権の購入を希望する購入者との間での前記受電権の取引を支援するコンピュータにより構成された受電権取引支援システムであって，

通信回線を介して前記売却者側の受電者側端末から送信された前記売却者が特定期間において売却したい受電権における売却対象受電量を含む情報を売却受電権情報として取得する売却受電権情報取得手段と，

通信回線を介して前記購入者側の受電者側端末から送信された前記購入者が特定期間において購入したい受電権における購入対象受電量を含む情報を購入受電権情報として取得する購入受電権情報取得手段と，

前記売却受電権情報と前記購入受電権情報とに基づいて，前記売却者と前記購入者との間での取引対象となる受電権における取引対象受電量を少なくとも前記売却対象受電量以下に決定する取引手段と，

前記取引手段で決定した前記売却者と前記購入者との間での取引対象となる受電権における前記取引対象受電量を含む取引対象受電権情報を

前記売却者側及び前記購入者側の夫々の前記受電者側端末に出力する取引対象受電権情報出力手段とを備え，

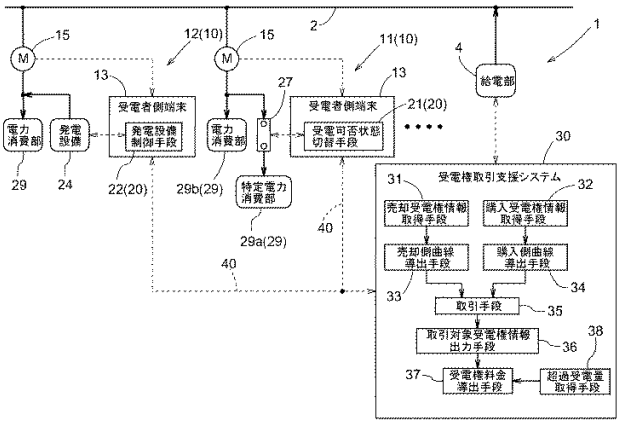
前記売却者又は前記購入者側の受電者側端末に，所定のコンピュータプログラムを実行することにより，前記取引対象受電権情報出力手段から出力された前記取引対象受電権情報を受けて，前記受電者が受電可能な最大許容受電量を前記取引対象受電量分低下側又は増加側に調整する最大許容受電量調整手段が設けられ，

前記売却者側又は前記購入者側において，電力消費部の消費電力量の少なくとも一部を発電可能な発電設備が設けられており，

前記最大許容受電量調整手段として，特定期間において前記発電設備の発電量を前記取引対象受電量分増加させることで，特定期間における受電者が受電可能な最大許容受電量を前記取引対象受電量分低下側に調整し，特定期間において前記発電設備の発電量を前記取引対象受電量分減少させることで，特定期間における受電者が受電可能な最大許容受電量を前記取引対象受電量分増加側に調整する発電設備制御手段が設けられ，

前記受電権における売却対象受電量は，特定期間において前記発電設備の発電量について追加可能分の発電増加量に応じて，その発電増加量分以下に設定され，

前記受電権における購入対象受電量は，特定期間において前記発電設備の発電量について低下させる分の発電低下量に応じて，その発電低下量分以上に設定される受電権取引支援システム。



（２）　引用発明１（特開２００４－１５８８２号）

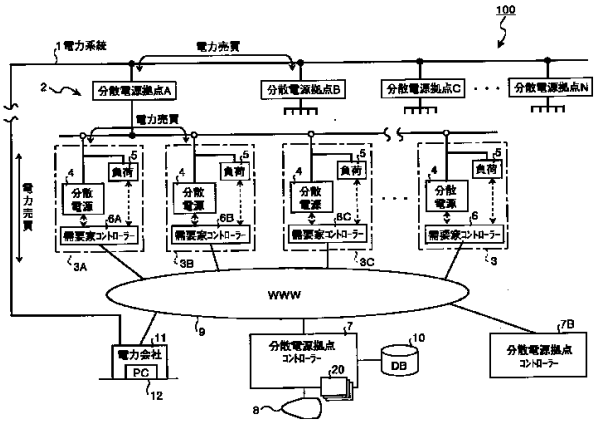
【請求項１】

電力系統に対して中系統を構成すると共に，複数の需要家の分散電源および負荷を当該中系統内で接続した分散電源拠点と，

分散電源拠点に含まれ，当該分散電源拠点内の分散電源および負荷の管理制御を行う需要家コントローラーと，

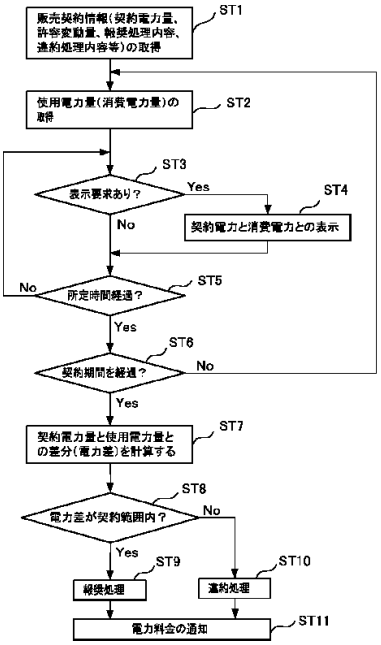
需要家コントローラーと通信ネットワークにより接続され，需要家コントローラーの情報に基づいて分散電源拠点内の需要家間における電力融通に関する管理制御を行う分散電源拠点コントローラーと，

を備えたことを特徴とする分散電源システム。



（3）　引用発明２（特開２００２－１５０３６）

【請求項１】 需要家が契約した契約電力量と上記需要家が消費した消費電力量とを入力して格納する段階と，上記契約電力量と上記消費電力量との電力差に関する情報をネットワークを介して表示する表示段階と，上記契約電力量と上記消費電力量との電力差を求め，この電力差に応じて上記契約電力量の価格設定または違約処理をする段階とを含んでいることを特徴とする電力量制御方法。



（４）　本願発明と引用発明１の一致点及び相違点

（一致点）

「所定のコンピュータソフトウェアを実行することにより，受電者間における電力の売却を希望する売却者と電力の購入を希望する購入者との間での電力の取引を支援するコンピュータにより構成された電力取引支援システムであって，

通信回線を介して前記売却者側の受電者側端末から送信された前記売却者が特定期間において売却したい電力における売却対象受電量を含む情報を売却電力情報として取得する売却電力情報取得手段と，

通信回線を介して前記購入者側の受電者側端末から送信された前記購入者が特定期間において購入したい電力における購入対象受電量を含む情報を購入電力情報として取得する購入電力情報取得手段と，

前記売却電力情報と前記購入電力情報とに基づいて，前記売却者と前記購入者との間での取引対象となる取引対象受電量を決定する取引手段と，

前記取引手段で決定した前記売却者と前記購入者との間での取引対象となる電力における前記取引対象受電量を含む取引対象電力情報を前記売却者側及び前記購入者側の夫々の前記受電者側端末に出力する取引対象電力情報出力手段とを備え，

前記売却者又は前記購入者側の受電者側端末に，所定のコンピュータプログラムを実行することにより，前記取引対象電力情報出力手段から出力された前記取引対象電力情報を受けて，前記受電者が受電可

能な受電量を前記取引対象受電量分低下側又は増加側に調整する受電量調整手段が設けられ，

前記売却者側又は前記購入者側において，電力消費部の消費電力量の少なくとも一部を発電可能な発電設備が設けられており，

売却対象受電量は，特定期間において前記発電設備の余剰な発電量について，余剰な発電量に応じて設定され，

購入対象受電量は，特定期間において前記発電設備の発電量の不足について，不足する電力量に応じて設定される電力取引支援システム。」

（相違点１）

本願発明では，「電気事業者との間での電力の需給契約の締結による契約受電量を最大許容受電量として，受電者が電力を前記最大許容受電量まで受電することができる権利であって，受電者が特定期間において電気事業者から電力を受電する権利であるとともに，受電者が売却者もしくは購入者となり当該受電者間に限り取引対象となる受電権」が取引されるものであるのに対し，引用発明１では，当該「受電権」が取引されるものではない点。

（相違点２）

本願発明では，「取引対象受電量を少なくとも売却対象受電量以下」に決定するのに対し，引用発明１では，売買される電力を「少なくとも売却対象受電量以下」に決定するものではない点。

（相違点３）

本願発明では，「最大許容受電量調整手段」を備えるのに対し，引用発明１では，受電量を調整する「需要家コントローラー」を備えているものの，「最大許容受電量」を調整するものではない点。

（相違点４）

本願発明では，「最大許容受電量調整手段として，特定期間において発電設備の発電量を取引対象受電量分増加させることで，特定期間における受電者が受電可能な最大許容受電量を取引対象受電量分低下側に調整し，特定期間において発電設備の発電量を取引対象受電量分減少させることで，特定期間における受電者が受電可能な最大許容受電量を取引対象受電量分増加側に調整する発電設備制御手段」が設けら

れているのに対し，引用発明では，そのような手段が設けられていない点。

（相違点５）

本願発明では，「売却対象受電量」が「発電増加量分以下に設定」され，「購入対象受電量」が「発電低下量分以上に設定」されるのに対し，引用発明では，そのように設定されるものではない点。

（４）　相違点に関する容易想到性の判断

ア　上記相違点１および相違点３についての検討

引用発明２の「売電業者」は，上記相違点でいうところの「電気事業者」のことであり，

引用発明２の「契約電力量」は，上記相違点でいうところの「契約受電量」のことであり，引用発明２の「需要家」は，上記相違点でいうところの「受電者」のことであり，

引用発明２の「需要家の契約電力量」は，需要家と売電業者との間で契約を結ぶことで使用可能となる電力量のことであるから，上記相違点でいうところの「電気事業者との間での電力の需給契約の締結による契約受電量」のことであり，

引用発明２の「需要家の契約電力量」において，需要家は売電業者との契約によって，所定の期間について，売電業者から最大許容電力量である契約電力量までを受電し，用いることができるようになると解されるから，上記相違点でいうところの「受電者が電力を最大許容受電量まで受電することができる権利」および「受電者が特定期間において電気事業者から電力を受電する権利」を得ていることと実質的に同じであり，

引用発明２の「第２の需要家」は，余剰電力量の売却者であるから，上記相違点でいうところの「売却者」のことであり，

引用発明２の「第１の需要家」は，不足電力量の購入者であるから，上記相違点でいうところの「購入者」のことであり，

引用発明２の「契約時に第２の需要家に送ると契約した電力を第１の需要家に送　るように契約電力量を事後修正し，電力料金を再計算し，この結果を需要家及び売電業者に通知」している点においては，「第２の需要家」が余剰電力量の売却者となり，「第１の需要家」が不足電力量の購入者となり，組合せられた需要家の間で契約電力量の余剰・不足分を実質的に取引しているものであって，契約電力量の事後修正によって，「第２の需要者」は余剰電力量を送る債務を有し，「第１の需要者」は不足電力量を受けとる債権を有するようになるから，当該需要者間に，権利の授受が

生じているということができ，そうすると引用発明２は上記相違点における点と同様に，「受電者が売却者もしくは購入者となり受電者間に限り取引対象となる受電権」を授受しているものといえる。

したがって，引用発明２は，「電気事業者との間での電力の需給契約の締結による契約受電量を最大許容受電量として，受電者が電力を前記最大許容受電量まで受電することができる権利であって，受電者が特定期間において電気事業者から電力を受電する権利であるとともに，受電者が売却者もしくは購入者となり当該受電者間に限り取引対象となる受電権」を取引するという事項を含むものといえる。

そして，引用発明１も，引用発明２も，ともに需要家間での電力融通に関するシステムや方法に係るものであり，需要家間におけるエネルギーの経済性を高めるために，電力を融通するという点で，課題解決の考え方が共通しているものであるから，引用発明１の電力の取引について，引用発明２に記載された事項を適用することにより，「電気事業者との間での電力の需給契約の締結による契約受電量を最大許容受電量として，受電者が電力を前記最大許容受電量まで受電することができる権利であって，受電者が特定期間において電気事業者から電力を受電する権利であるとともに，受電者が売却者もしくは購入者となり当該受電者間に限り取引対象となる受電権」を取引するようにしたこと，および「最大許容受電量」に基づいて，受電量を調整するようにしたことは，いずれも当業者が容易になし得たことである。

イ　上記相違点２および相違点５についての検討

取引を行う場合においては，取引がなされる対象について，その売却対象以上の量のものを売買することはできないから，売買される対象を，売却対象のものの量以下にするということは，商取引の常識に該当することであって，取引の前提において，ごく当たり前になされていることである。

すると，電力の取引においても，売買される電力を「少なくとも売却対象受電量以下」に決定することや，「売却対象受電量」を「発電増加量分以下に設定」すること，「購入対象受電量」を「発電低下量分以上に設定」すること等は，いずれも，ごく当たり前になされるべきことであって，当業者が容易になし得たことにすぎない。

ウ　上記相違点４についての検討

引用発明１の「余剰電力および不足電力」は，各需要家において，特定の期間における発電設備の発電量と負荷による使用電力量の差から定まるものであると理解されるものであって，引用発明１の分散電源システムが，「電力系統からの電力供給を最低限に抑える」ようにするものである

ことや，引用例１の摘記事項オの１２３～１２４段落等に開示される電力融通の構成からみて，発電設備からの電力を供給することにより，電力系統からの電力量を減らすことが示唆されているということができる。

すると，引用発明１に示される上記の事項からみて，「余剰電力および不足電力」において，ある期間において発電量が増加すると，電力系統からの使用電力量をその発電量の増加分によって埋め合わせて，電力系統から使用する電力量をその分だけ減少させ，発電量が減少すると，その発電量の減少分を電力系統からの電力量によって埋め合わせるために，電力系統から使用する電力量をその分だけ増加させようとすることは，当業者が容易に想起し得るようなことであるということができる。

なお，この「電力系統からの電力量」の上限となる値が，上記相違点でいうところの「最大許容受電量」になり得るものである。

すると，引用発明１について，上記の電力融通に係る事項を採用することで，本願発明のように，「最大許容受電量調整手段として，特定期間において発電設備の発電量を取引対象受電量分増加させることで，特定期間における受電者が受電可能な最大許容受電量を取引対象受電量分低下側に調整し，特定期間において発電設備の発電量を取引対象受電量分減少させることで，特定期間における受電者が受電可能な最大許容受電量を取引対象受電量分増加側に調整する発電設備制御手段」を設けることは，当業者が容易になし得たことである。

エ　効果等

また，本願発明が奏する効果についても，いずれも引用発明１，引用発明２および周知技術から当然に予測される程度のものにすぎず，格別顕著なものではない。

４　判決の概要

（１）取消事由１（引用発明１の認定の誤り）について

引用例１（甲１９）には，「・・・分散電源拠点コントローラー７は，・・・汎用コンピュータおよび所定のプログラムから構成され・・・」（【００８０】），「図４は，電力融通方式の概念図である。インターネット９を介して接続されている需要家コントローラー６と分散電源拠点コントローラー７とは相互に通信可能となっており，例えば，需要家３Ａの電力が不足した場合，需要家コントローラー６Ａから分散電源拠点コントローラー７に対して買電要求２１を送信する。これにより，分散電源拠点コントローラー７はこの買電要求２１を受け付けて登録し，売電要求２２があるまで待機する。次に，電力が余った需要家３Ｂ，３Ｃが，需要家コントローラ

ー６Ｂから分散電源拠点コントローラー７に対して売電要求２２を送信する。分散電源拠点コントローラー７はこの売電要求２２を受け付けて登録する。」（【００８５】），「この分散電源システムでは，需要家コントローラーからの買電要求と売電要求を所定の組合せ処理により組合せて電力の売買を行う。需要家間の電力の売買管理は，分散電源拠点を管理制御する分散電源コントローラーにより一括で行う。また，所定の組合せ処理についても分散電源コントローラーにより実行される。」（【０００９】），「分散電源運転状況画面２０の状況モニター部２６には，上記組合せプログラム２５により分散電源４を組合せた状態が表示される。具体例として，同図に示すように，需要家Ｇ１，Ｇ３から需要家Ｇ２に電力を供給している状態が表示されている。これらは，需要家コントローラー６の表示装置により閲覧できる。

また，画面下方のモニター表２７には，各需要家３の電力使用状況が表示される。」（【００９２】）との記載があり，図３のモニタ表２７には，各需要家３の発電量，使用電力量，売買が行われた買電量，売電量が表示されており，「需要家コントローラーの情報に基づいて分散電源拠点内の需要家間における電力融通に関する管理制御を行う・・・分散電源拠点では，・・・需要家の分散電源の電力を他需要家の負荷の運転のために融通する。分散電源拠点コントローラーは，需要家同士の電力の融通に関する管理制御を行う」（【０００４】～【０００５】），「各需要家３は，自己の発電設備である分散電源４と，発電した電気を消費する照明等の負荷５と，当該分散電源４および負荷５を管理制御する需要家コントローラー６とを備えている。」（【００７９】）との記載がある。

上記記載によれば，引用例１には，審決が引用発明１として認定した発明が記載されているものと認められる。

（２）取消事由２（引用発明２の認定の誤り）について

引用例２（甲２０）には，「需要家の消費電力量を予測し，契約電力量を超過すると予測された第１の需要家と契約電力量を下回ると予測された第２の需要家とを組み合わせ，契約時に第２の需要家に送ると契約した電力を上記第１の需要家に送るように契約電力量を事後修正する」（【００７０】），「・・・各需要家の不足電力量あるいは余剰電力量を計算する。・・・このように計算された不足（余剰）電力量に対して，組み合わせるのに適切な候補者がいるかを検索する・・・該当する需要家が見つかった場合には，仲介業者が・・・組み合わせに最適な需要家を選択する。・・・このようにして，適切な需要家同士が組み合わされ後，組み合わせにより生じた販売契約情報１３３の修正を行い（契約電力量の変更等），電力料金を

再計算し・・・この結果を需要家及び売電業者に通知する・・・」（【００７４】～【００７８】）との記載がある。

上記記載によれば，引用例２には，審決が引用発明２として認定した発明が記載されているものと認められる。

（３）取消事由３（（本願発明と引用発明１の対比及び相違点の認定の誤り）について

ア　本願発明と引用発明１の対比について

原告は，審決は，一方で，引用発明１では「受電権」が取引されるものではない点で本願発明と相違するとしながら，引用発明１の「電力」と本願発明の「受電権」とは，ともに，売買される電力といえる点で一致しているとするが，引用発明１では，需要者間で実際の「電力」が取引されるのに対し，本願発明では，受電者間での取引は，電気事業者と受電者との間で交わされた契約受電量と，受電者で特定期間に予定する消費電力量及び発電量との関係で積極的に調整可能な仮想的な受電権にすぎず，売買される電力ということはできないと主張する。

確かに，本願発明と引用発明１とは，取引の対象が「受電権」であるか，「電力」そのものであるかという点で異なっており，審決は，この点を相違点１として認定している。

しかし，本願発明における「受電権」の取引の結果，「受電権」を得た需要家は，得た「受電権」に応じて「電力の供給」を受けることが可能となる。他方，引用発明１における「電力」の取引の結果，買電をした需要家は，買電した「電力」に応じて「電力の供給」を受けることが可能となる。

したがって，本願発明と引用発明１とは，需要家が取引の結果受けるものが「電力」であるという点では共通している。審決は，本願発明と引用発明とは，取引の対象が「受電権」であるか，「電力」そのものであるかという点で相違するが，両者は，需要家が取引の結果受けるものが「電力」であるという点で共通している部分があることを一致点として認定したものであり，その認定に誤りはない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

イ　相違点５の認定について

原告は，引用発明１の「余剰電力」あるいは「不足電力」は，発電電力量と消費電力量との関係で定まるのに対し，本願発明の「売却対象受電量」あるいは「購入対象受電量」は，契約受電量の制約がある条件の下，契約受電量，消費電力量及び発電量との関係で定まるものであり，両者は一致するとはいえないから，相違点５は，「本願発明では，契約受電量の制約

がある条件の下，契約受電量，消費電力量及び発電量の関係で決まる「売却対象受電量」が「発電増加量分以下に設定」され，契約受電量の制約がある条件の下，契約受電量，消費電力量及び発電量の関係で決まる「購入対象受電量」が「発電低下量分以上に設定」されるのに対し，引用発明１では，そのように設定されるものではない点。」と認定すべきであると主張する。

原告の上記主張は，本願発明の「売却対象受電量」あるいは「購入対象受電量」は，契約受電量の制約がある条件の下，契約受電量，消費電力量及び発電量との関係で定まるものである点において，引用発明１の「余剰電力」あるいは「不足電力」と異なるものであるということを前提としている。しかし，以下のとおり，本願発明の「売却対象受電量」あるいは「購入対象受電量」と，引用発明１の「余剰電力」あるいは「不足電力」とは，将来において売却対象あるいは購入対象となる「電力量」という点において一致している。

すなわち，本願明細書（甲１）の【００４０】，【００４３】，【００４４】，【００４７】，【００４９】，【００５２】，【００５３】，【００５６】の記載によれば，受電権による「売却対象受電量をその最大電力消費量以下に設定する」（【００４０】）のは，最大許容受電量を取引対象受電量分低下側に調整することにより，売却対象となる受電権を，余剰となる受電権と同じかそれ以下として，購入者に確実に受け渡すことができるように確保しておくためであり（【００４３】），同様に，「売却対象受電量をその発電量増加分以下に設定する」（【００４４】）のは，発電設備の増加可能分の発電増加量に応じて，売却対象受電量を発電増加量分以下に設定することにより，売却対象となる受電権を確保しておくためであること（【００４７】），また，受電権による「購入対象受電量をその最大電力消費量以上に設定すること」（【００４９】）は，最大許容受電量を取引対象受電量分増加側に調整することにより，購入対象となる受電権を，不足となる受電権と同じかそれ以上として，売却者から確実に受け取ることができるように受け入れ可能にしておくためであり（【００５２】），同様に，「購入対象受電量をその発電低下量分以上に設定すること」（【００５３】）は，購入対象受電量を発電設備の発電低下量分以上に設定することにより，購入対象となる受電権を受け入れ可能にしておくためであることが記載されているものと認められる（【００５６】）。

上記記載によれば，本願発明において，「売却対象受電量」を「最大電力消費量以下」又は「発電増加量分以下」に設定することは，売却対象となる余剰の受電権を確保することを意味するにすぎず，それ以上の意義を

有するものではなく，また，「購入対象受電量」を「最大電力消費量以上」又は「発電低下量分以上」に設定することは，購入対象となる不足の受電権を受け入れ可能にすることを意味するにすぎず，それ以上の意義を有するものではないことが認められる。

そうすると，本願発明の「売却対象受電量」とは，余剰であるために売却対象となる将来の「電力量」を意味するにすぎないから，引用発明１の「余剰電力」とは，将来において売却対象となる「電力量」という点において一致し，また，本願発明の「購入対象受電量」とは，不足するために購入対象となる将来の「電力量」を意味するにすぎないから，引用発明１の「不足電力」とは，将来において購入対象となる「電力量」という点において一致する。

したがって，原告の上記主張は，その前提に誤りがあり，採用することができない。

（４）取消事由４（相違点に関する判断の誤り）について

ア　相違点１及び３について

引用発明２は，原告も認めているとおり，契約した受電量を「受電権」とみて，「電気事業者との間での電力の需給契約の締結による契約受電量を最大許容受電量として，受電者が電力を前記最大許容受電量まで受電することができる権利であって，受電者が特定期間において電気事業者から電力を受電する権利であるとともに，受電者が売却者もしくは購入者となり当該受電者間に限り取引対象となる受電権」を取引するという事項を含むものといえる。

したがって，「電力」の取引を行う引用発明１において，引用発明２を適用して，売買の対象を「電気事業者との間での電力の需給契約の締結による契約受電量を最大許容受電量として，受電者が電力を前記最大許容受電量まで受電することができる権利であって，受電者が特定期間において電気事業者から電力を受電する権利であるとともに，受電者が売却者もしくは購入者となり当該受電者間に限り取引対象となる受電権」とすることは，当業者が容易に想到し得ることである。

イ　相違点２及び５について

前記（３）において判示したとおり，本願発明の「売却対象受電量」あるいは「購入対象受電量」と，引用発明１の「余剰電力」あるいは「不足電力」とは，将来において売却対象となる「電力量」あるいは将来において購入対象となる「電力量」という点において一致する。そして，売買取引を行う場合，売買の対象を売却対象の量以下とすることは，商取引において常識的な事柄であるから，引用発明１において，需要家間

での「売（買）電量」（本願発明の「取引対象受電量」）を「売電要求」した電力（本願発明の「売却対象受電量」）以下に設定することは，当業者が容易に想到し得ることである。

また，後記ウにおいて判示するように，引用発明１において，発電量を増加させて売電をしようとすること（発電量を低下させて買電をしようとすること）は，当業者が容易に想到し得ることであり，その場合に，売電（買電）をしようとする量を発電増加（低下）量分以下に設定することは，自明なことである。

ウ　相違点４について

引用発明１の「需要家コントローラー」は，「分散電源および負荷の管理制御を行う」（【０００６】）ものであるから，分散電源は，需要家コントローラにより発電量を制御することのできるものである。したがって，引用発明１の「需要家コントローラー」と本願発明の「発電設備制御手段」とは，発電設備（分散電源）の発電量を制御できる点において一致する。他方，引用発明１の「需要家コントローラー」は，その制御内容が，「特定期間において発電設備の発電量を取引対象受電量分増加させることで，特定期間における受電者が受電可能な最大許容受電量を取引対象受電量分低下側に調整し，特定期間において発電設備の発電量を取引対象受電量分減少させることで，特定期間における受電者が受電可能な最大許容受電量を取引対象受電量分増加側に調整する」ものでない点において，本願発明の「発電制御手段」と相違する。

ところで，前記（３）において判示したとおり，本願発明において，「売却対象受電量」を「発電増加量分以下」に設定することは，売却対象となる余剰の受電権を確保するためであり，「購入対象受電量」を「発電低下量分以上」に設定することは，購入対象となる不足の受電権を受け入れ可能にするためである。そして，取引を行う場合において，売却者がその売却する量を確保すること，購入者がその購入する量を受け入れ可能とすることは，売買当事者がその売買を確実に行うために通常行うことであるから，これを「受電権」の売買に適用して，売却者側の需要家コントローラにおいて，分散電源の発電量を増加させ，購入者側の需要家コントローラにおいて，分散電源の発電量を低下させるように設定することは，当業者が必要に応じてなし得ることである。

したがって，引用発明１において，需要家コントローラにより，分散電源の発電量を本願発明の発電制御手段のような方法で調整することは，当業者が容易になし得たことである。

（５）取消事由５（本願発明の作用効果の看過）について

引用例１の図１によれば，引用発明１の需要家と電力会社とは，電力系統を介して接続され，電力売買を行うものであることが認められる。そして，電気事業者から電力を受電する受電者は，電気事業者との間で電力の需給契約を締結し，契約受電量を定めているものであるから（本願明細書の【０００２】参照），引用発明１の需要家においても，契約受電量を決定して電気事業者（電力会社）との間で需給契約を締結していることが前提となっているものと認められる。

したがって，引用発明１の需要家の「余剰電力量」及び「不足電力量」は，契約受電量と消費電力量及び発電電力量との関係から導き出される余剰及び不足の電力量といえるものであるから，引用発明１に引用発明２を適用することにより，「受電権」の取引を可能とすることは，当業者が，引用発明１，引用発明２及び周知技術に基づいて容易になし得たものであり，その作用効果も予測可能なものである。

また，前示のとおり，取引を行う場合において，売却者がその売却する量を確保すること，購入者がその購入する量を受け入れ可能とすることは，いずれも，売買当事者がその売買を確実に行うために通常行うことであるから，これを「受電権」の売買に適用して，売却者側の需要家コントローラにおいて，分散電源の発電量を増加させ，購入者側の需要家コントローラにおいて，分散電源の発電量を低下させるように設定することは，当業者が必要に応じてなし得ることであり，そのような設定を行うことにより，受電権の受渡しを確実かつ簡略化させるという作用効果も予測可能なものである。

よって，取消事由５は理由がない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（審決における一致点の認定について）

引用発明１の「余剰電力」は，現時点で余剰している電力を意味するものであって，本願発明における「特定期間」のような期間の概念がないことを踏まえると，引用発明１の「余剰電力」が本願発明の「売却対象受電量」に一致するとした審決の認定には無理があるとの意見があったものの，引用発明１の「余剰電力」と本願発明の「売却対象受電量」とが期間の概念の部分において相違するにしても，引用発明１及び本願発明のいずれも最終的に売買するものが電力である点において一致すること，また，引用発明１と本願発明とでは，取引支援システム自体の違いがほとんど無く，売買する対象（引用発明１：余剰電力，本願発明：受電権）に違いがあるだけであることからすると，全体から見れば両者にそれほど大きな違いは無いと言えることから，本願発明が新規性・

進歩性を有するとの判断には至らず，結論は変わらないとの意見もあった。後者の意見に関しては，裁判において，上記審決の認定の誤りを原告が主張したとしても，判決の結論に影響があったとは考えにくいとの意見である。

また，本願の明細書には「特定期間」についての詳細な内容が記載されておらず，本願発明の「特定期間」とは具体的にどのような期間なのか特定されていないため，審決において，本願発明の「売却対象受電量」と引用発明１の「余剰電力」とが一致すると認定されても仕方が無いとの意見もあった。

仮に，本願の明細書及び請求項に「特定期間」についての詳細な内容が記載されており，なお且つ，当該「特定期間」が請求項における他の構成と関係性を有していれば，裁判において，原告が本願発明の「特定期間」を引用発明１との相違点として主張できたかもしれないとの意見もあった。

（２）検討事項２（判決における一致点の認定について）

判決で述べられているように，本願発明の「受電権」と引用発明１の「余剰電力」とは互いに電力に関するものであるという点において一致することは確かであるから，裁判所の一致点の認定が誤りであるとは言えないとの意見があった。

また，本願発明の「売却対象受電量」は「受電権」に基づく想定の電力であり，引用発明１の「余剰電力」は過去において実際に余剰となった電力であることは明らかであるにもかかわらず，本願発明の「売却対象受電量」と引用発明１の「余剰電力」とは，将来において売却対象となる「電力量」という点で一致するとした裁判所の判断について，昨今の裁判所の判決の傾向と比較して粗さを感じるとの意見もあった。

（３）検討事項３：(審決における相違点に関する判断について)

引用発明１と引用発明２を組み合わせることに無理があるとの意見が多数あり，具体的には，

①引用発明１と引用発明２における売買の対象が，それぞれ電力（余剰電力）と権利（受電権）であって，互いに異なると共に類似もしていないため，引用発明１に引用発明２を組合せることに無理があった（阻害要因等)。

②引用発明１が，電力会社から電力を購入せずに自前で賄うことを前提としている一方で，引用発明２が，電力会社から電力を購入することを前提とするものであり，互いの前提が異なるため，引用発明１に引用発明２を組み合わせることに阻害要因があった。

等の意見があった。

また，審決には，論理が不明確もしくは十分な論理付けがなされていない部

分があるとの指摘が有り，引用発明１に引用発明２を組み合わせる動機づけ等が十分に示されていないため，後知恵ではないかとの意見，本願発明と引用発明１との相違点４として認定されている「最大許容受電量調整手段」について，引用発明１から容易に想到し得るとした周知技術，論理付けが十分に示されていないとの意見があった。

さらに，審決における「相違点２及び５についての検討」において，本願発明の「購入対象受電量」が「売却対象受電量」と同列に扱われ，商取引の常識に該当することを根拠に当業者が容易になし得たと判断しているが，「購入対象受電量」が「発電低下量分以上に設定される」ことと，「売却対象受電量」が「発電増加量分以下に設定される」ことの意味は，明らかに異なるものであるにもかかわらず，妥当な根拠が示されていないとの意見があった。

第１４事例（特実電気４）

審判番号	不服２０１０－２１８１４号
事件番号	平成２３年（行ケ）第１０３３６号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２４年４月２６日判決言渡
出願番号	特願２０００－２８６４６９
発明の名称	結合型コンピュータ

１　事件の概要

発明の名称を「結合型コンピュータ」とする発明につき，特許庁は，進歩性なしとして拒絶査定したうえ，その不服審判においても，審判不成立とした。これに対し，審決取消訴訟において，「多重ルータースイッチ」「バイパス」といった構成要素の認定の誤りおよびそれに伴う進歩性判断の誤りが主張された事案である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：（請求項に係る発明の認定について）

判決では，「多重スイッチルータの意義は，必ずしも一義的に明確ではない部分がある。そこで，本願明細書の記載を併せて参照することとする。」（判決１６頁５～６行）として，本願明細書の記載を参酌して，本願発明に係る「多重スイッチルータ」の意義を認定している。

対象の請求項１の記載に「必ずしも一義的に明確ではない部分がある」と言えるのか。また，請求項の記載（または，用語）を明細書及び図面を参酌して限定解釈することができるのはどのような場合か。

なお，特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第２章1.5.1には，「請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが，明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は，その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。」と記載されている。

（２）検討事項２：（審査・審判段階での発明の認定と訴訟段階での発明の認定との関係について）

審査・審判段階では，通常は，請求項の記載どおりに請求項に係る発明が認定され，このとき，請求項の用語の意味は，その用語が有する通常の意味と解釈される。この解釈ができない場合には，記載不備（特許法第３６条違反）が指摘される。すなわち，原則的に，実施例に記載の内容に限定して解

釈されることはない。これに対して，本件訴訟においては，明細書及び図面が参酌され，請求項に記載の用語の意義が限定的に解釈されている。

このような状況をみると，審査・審判段階と訴訟段階との間で，請求項に係る発明の認定の手法に相違が生じているのではないか。

（３）検討事項３：（引用例２の認定について）

引用例２は，第２回目の拒絶理由通知書（平成２２年３月９日付起案）において，「バイパスを可能とするルータを用いる点」を開示しているとして引用されたものである。審判段階では，拒絶理由通知書は発行されていないようであるが，本願発明の「バイパス」という機能を参酌して，引用例２に記載の発明をもう少し丁寧に評価するべきではなかったか。

（４）検討事項４：（特許請求の範囲の解釈を巡る制度論）

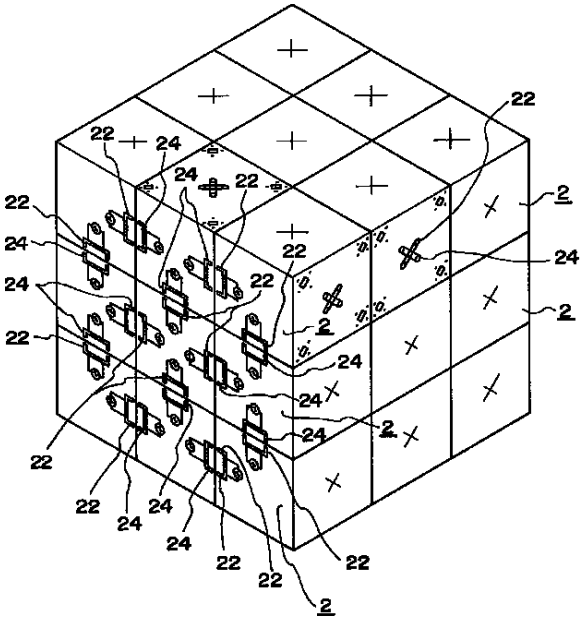
①特許請求の範囲の解釈を巡ってどのような制度設計をすべきか。統一的な認定手法を採用すべきか，あるいは，それぞれの局面に応じた認定手法を並存させるべきか（ダブルスタンダードの存在を肯定してもよいか）。

３　審決の概要

（１）　本願発明（特開２００２－９９３５０号）

【請求項１】 同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり，多面形状の複数のケーシング毎に，ＣＰＵやメモリＩＣ及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵し，該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコードレス型の入出力用信号伝達素子を配設し，該各多面形状のケーシング毎に信号選択及びバイパス機能を有する多重スイッチルータを内蔵し，前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記ケーシングの各面に設けられた前記入出力用信号伝達素子と，これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし，前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を前記多重スイッチルータを介して該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて行うようにし，前記多重スイッチルータにより前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにしたことを特徴とす

る結合型コンピュータ。

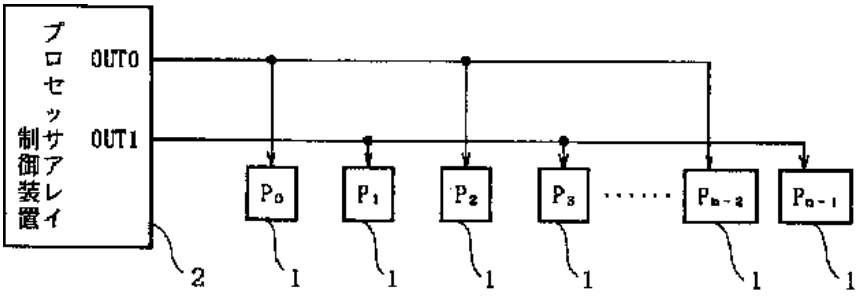


（２）　引用例１（特開平４－１０７７１７号）

発明の名称：電磁結合コンピュータモデュール装置およびそれを用いたコンピュータ装置（別紙参照）

（３）　引用例２（平６－６８０５３）

【請求項１】 複数個のプロセッサからなるプロセッサアレイと，このプロセッサアレイを制御すると共に，並列実行可能な複数種類の命令列を前記プロセッサアレイに供給するプロセッサアレイ制御手段とを備え，前記プロセッサアレイ制御手段から供給される複数種類の命令列の中の１種類ずつを各プロセッサが受け取り，前記複数種類の命令列を前記複数個のプロセッサで並列実行することを特徴とする並列計算機。



（４）　本願発明と引用発明（引用例１）の一致点及び相違点

＜一致点＞

「同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり，多面形状の複数のケーシング毎に，ＣＰＵやメモリ及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵し，該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコードレス型の入出力用信号伝達素子を配設し，前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記ケーシングの各面に設けられた前記入出力用信号伝達素子と，これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし，前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しを行うようにした結合型コンピュータ。」

＜相違点＞

（相違点１）

メモリにつき，本願発明はメモリ「ＩＣ」であるのに対し，引用発明は，メモリがマイクロプロセッサ等とともにＬＳＩに集積されており，（メモリのみを搭載した）メモリＩＣではない点。

（相違点２）

本願発明は，「該各多面形状のケーシング毎に信号選択及びバイパス機能を有する多重スイッチルータを内蔵し」との特定を有するのに対し，引用発明は，そのような特定を有しない（そもそも，多重スイッチルータを有しない）点。

（相違点３）

ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子とケーシング内の入出力インターフェースとの接続につき，本願発明は，「前記多重スイッチルータを介して」との特定を有するのに対し，引用発明は，そのような特定を有しない点。

（相違点４）

入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しにつき，本願発明は，「信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて」行うとの特定を有するのに対し，引用発明は，そのような特定を有しない点。

（相違点５）

本願発明は，「前記多重スイッチルータにより前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにした」との特定を有するのに対し，引用発明は，そのような特定を有しない点。

（５）　相違点に関する容易想到性の判断

ア　相違点１について

コンピュータにおいて，メモリをメモリＩＣとすることはごく普通に採用されている慣用技術であるから，引用発明の「メモリ」を，慣用技術のメモリＩＣに置換し，本願発明のメモリ「ＩＣ」とすることは，当業者が容易に想到し得ることである。

あるいは，本願発明の「メモリＩＣ」は，「ＣＰＵやメモリＩＣ及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素」からみて，「コンピュータ構成要素」の例示にすぎないと解されるところ，引用発明の「メモリ」は，本願発明の「コンピュータ構成要素」に相当するから，相違点１は，実質的には相違点ではないといえる。

イ　相違点２ないし５について

本願発明の「複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにした」は，本願の発明の詳細な説明に記載の「多重スイッチルータ１６に所要のバイパス設定制御信号が入力されると，例えばポートＡ，Ｆ間にバイパスが形成され，ポートＡに転送されたデータは，入出力インターフェース１４に取り込まれることなく，バイパスを通じて，ポートＦに伝送される。」（段落【００１６】）からみて，バイパスがなければ，入出力用信号伝達素子から入力された信号は，入出力インターフェースやＣＰＵを経由して，他の入出力用信号伝達素子から出力せざるをえないところ，複数の入出力用信号伝達素子間に，入出力インターフェースやＣＰＵ等をう回するバイパスを形成できるようにしたものと解される。

一方，引用例２には，並列計算機で用いられる演算プロセッサについ

て，バッファと，出力先を決定するスイッチから構成されるルータ部を設け，前記ルータ部は，演算処理部の入出力（Ｐｉｎ，Ｐｏｕｔ）と接続するとともに，隣接する演算プロセッサとの間の入力および出力（Ｘｉｎ，Ｘｏｕｔ，Ｙｉｎ，Ｙｏｕｔ）に接続し，ルータ部は，信号（フリット）の宛先が一致する場合は，信号を演算処理部に出力し，宛先が一致しない場合は，信号を隣接する演算プロセッサに出力することにより，並列計算機全体としての通信時間が短縮し，スループットも向上するようにしたものが記載されている。（引用例２の段落【０２２７】～【０２２９】，【０２３２】，【０２４２】，図１８，図２１等参照。）

ここで，上記「信号（フリット）の宛先が一致する場合は，信号を演算処理部に出力し」は，本願発明の「信号選択」「機能」に相当し，上記「宛先が一致しない場合は，信号を隣接する演算プロセッサに出力する」は，引用例２の図２６からみて，本願発明の「バイパス機能」に相当すること，及び，「出力先を決定するスイッチから構成されるルータ部」からみて，上記「ルータ部」は，本願発明の「信号選択及びバイパス機能を有する多重スイッチルータ」に相当する。

加えて，引用例２には，隣接する演算プロセッサからの入力（Ｘｉｎからの入力）をルータ部をバイパスして，直接他の隣接する演算プロセッサ（Ｘｏｕｔ）に出力するバイパススイッチ（「バイパス」に相当する。）を追加したものが記載されている（引用例２の段落【０２４６】，図２８等参照。）ところ，上記バイパススイッチは，上記ルータ部の付加回路とみることもできるものである。

そして，引用発明の「電磁結合コンピュータモデュール装置」は，「前記電磁結合コンピュータモデュール装置を複数個隙間なく積み重ね，お互いの接面において隣り合う電磁結合コンピュータモデュール装置相互間の通信を電磁結合部を用いて行うコンピュータ装置を構成する」，及び，記載事項ウからみて，並列計算機である「コンピュータ装置」で用いられる演算プロセッサといえるから，引用発明と，引用例２に記載された発明とは，並列計算機で用いられる演算プロセッサである点で共通する。

また，並列計算機において，並列計算機全体としての通信時間を短縮し，スループットを向上することは，ごく普通に存在する課題であって，引用発明も当然に有する課題である。

すると，引用発明の通信経路（電磁結合部とシリアルＩ／Ｏポートとの間）に，引用例２に記載された発明の，バッファと，出力先を決定するスイッチから構成されるルータ部を設け，前記ルータ部は，演算処理

部の入出力と接続するとともに，隣接する演算プロセッサとの間の入力および出力に接続し，ルータ部は，信号の宛先が一致する場合は，信号を演算処理部に出力し，宛先が一致しない場合は，信号を隣接する演算プロセッサに出力する点（及び，隣接する演算プロセッサからの入力をルータ部をバイパスして，直接他の隣接する演算プロセッサに出力するバイパススイッチ）を採用して，バッファと，出力先を決定するスイッチから構成されるルータ部であって，シリアルＩ／Ｏポート経由でマイクロプロセッサと接続するとともに，６組の電磁結合部に接続し（ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を「前記多重スイッチルータを介して」該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続する点に相当。），信号の宛先が一致する場合は，信号をシリアルＩ／Ｏポート経由でマイクロプロセッサに出力し（入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込みを「信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて」行う点に相当。），宛先が一致しない場合は，信号を電磁結合部経由で隣接する電磁結合コンピュータモデュール装置に出力する（「前記多重スイッチルータにより前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにした」に相当。）ルータ部（及び，隣接する電磁結合コンピュータモデュール装置からの入力をルータ部をバイパスして，直接他の隣接する電磁結合コンピュータモデュール装置に出力するバイパススイッチ（「前記多重スイッチルータにより前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにした」に相当。））とすることは，当業者が容易に想到し得ることである。

この場合，ルータ部は，引用発明の「前記マイクロプロセッサ，メモリ，電磁結合通信用媒体をいずれも６面体の容器に収容し」と同様に「６面体の容器に収容」されることは明らかであり，これは，本願発明の「該各多面形状のケーシング毎に信号選択及びバイパス機能を有する多重スイッチルータを内蔵し」の点に相当する。

また，上記のように，電磁結合部とシリアルＩ／Ｏポートとの間にルータ部を設けると，電磁結合コンピュータモデュール装置から他の電磁結合コンピュータモデュール装置へ発信する信号が，ルータ部を経由することは明らかであり，これは，本願発明の，入出力用信号伝達素子による他のコンピュータ（へ）の信号の吐き出しを「信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて」行う点に相当する。

ウ　効果について

本願発明の効果は，引用例１，２に記載された発明及び慣用技術から当業者が十分に予測可能なものであって，格別顕著なものがあるとはいえない。

４　判決の概要

（１）取消事由１（「多重スイッチルータ」に関する認定，判断の誤り）について

ア　多重スイッチルータの意義は，必ずしも一義的に明確ではない部分がある。

そこで，本願明細書の記載を併せて参照することとする。

本願明細書の記載によれば，本願発明は，多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成するに当たり，コードにより各コンピュータ間を接続するとコンピュータの集合体積が大きくなること，膨大な量のコードを収納するスペースが必要となること，各コンピュータの結合作業が煩雑となることなどの問題があったことから，これらの問題を解決するべく，集合型コンピュータを構成する各コンピュータの入出力インターフェース等のコンピュータ構成要素を多面形状のケーシングに内蔵し，入出力インターフェースに結合されたコードレス型の信号伝達素子をケーシングの各面に配設し，さらに，他のコンピュータからの信号の取り込み及び吐き出しを「信号選択」及び「バイパス機能」を有する多重スイッチルータを通じて行うようにしたものであることが認められる。

そして，本願明細書の段落【０００７】,【００１４】,【００１５】,【００１６】によれば，①上記「信号選択」機能とは，他のコンピュータからのデータのうち自コンピュータが取り込むべきデータを選択的に取り込むために信号を選択する機能と，形成されたバイパスを含む信号伝送経路を選択するために信号を選択する機能とを総称したものであり，②上記「バイパス機能」とは，入出力用端子間に，入出力インターフェースに取り込まれることなくデータを伝送するためのバイパスを形成するものと認められる。さらに，本願明細書の段落【００１５】によれば，「周波数，時間，符号を使ってデータ伝送経路の選択を行う」ことの例示として，各ポートに設定された周波数帯域に応じて互いに分離できるようにされた複数の信号が伝送される例が示されており，これらの記載は，いずれも「多重スイッチルータ」が周波数等を用いた弁別により互いに分離できる状態で複数の信号を伝送することを前提としたものと解される。

そうすると，本願発明における「多重スイッチルータ」は，①データの

導通と遮断を行う開閉ゲートとして作動し，ポートごとの周波数帯域を所定の値に設定することによってポートを閉じてデータの取り込みや吐き出しを阻止し，②各コンピュータが周波数，時間，符号を使ってデータの伝送経路を選択する際，特別の信号伝送経路制御装置を用意することなく，ポート間にバイパスを形成し，③バイパスが形成された場合には，当該コンピュータの入出力インターフェースに取り込まずにポートからポートへとデータを伝送する機能を有するものであること，また，「多重」とは，互いに分離できるように複数の信号を物理的に１つの伝送路により伝送することを意味するものといえる。

以上によれば，本願発明に係る「多重スイッチルータ」とは，データの導通や遮断を行うスイッチとして作動し，かつ，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されるルータを意味するものであって，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されないルータはこれに含まれないものと解される。

イ　一方，引用例２には，以下の事項が記載されている。すなわち，相互に隣接する演算プロセッサ間の通信チャネルだけを備えた複数の演算プロセッサを相互結合する通信ネットワークにおけるプロセッサ間通信方法として，①ハンドシェイクを行った上でメッセージをフリットという単位に分割して通信を行い，その際，通信開始時に送信側プロセッサから受信側プロセッサまでの経路が確定され，通信終了までその経路が占有されるワームホール・ルーティングという方法，②これを変形した方法として，各演算プロセッサのメッセージの受信側に複数個のフリットを蓄積可能なバッファを設けたり，中継プロセッサがメッセージが全て到達するのを待たずに到着したフリットを次のプロセッサに転送したり，通信を行う度にではなく経路確定の際のみハンドシェイクを行ってその後はクロック同期に従って通信を行う方法，が従来存在したところ，これらの従来技術においては，通信可能なメッセージが妨害される等の課題が存在することから，この課題を解決して通信時間の短縮を可能とするべく，メッセージの受信側にではなくメッセージの出力先毎にバッファを設ける構成（第４の発明），又は，受信したメッセージの宛名によってメッセージが自プロセッサ以外を宛名としている場合にメッセージおよび制御信号を他のプロセッサにバイパスする構成（第５の発明）が開示されている（甲９段落【００２７】ないし【００３１】，【００３８】，【００４０】，【００４３】，【００４４】，【００５０】，【００５２】，【００５５】，【００５６】，【００６２】，【００６３】）。

また，引用例２には，第４の発明に関して，１つのメッセージが複数の

フリットに分割され，そのうちの先頭の２つのフリットが左右方向の宛先及び上下方向の宛先となっており，ルータ部が行うルーティングにおいて，まず左右方向の宛先が一致するまで左右方向に隣接する演算プロセッサ間で通信を行い，続いて上下方向の宛先が一致するまで上下方向に隣接する演算プロセッサ間で通信を行うこと，ルータを構成するクロスバスイッチに複数方向から入力が与えられてこれらが衝突する場合には調停が行われ，いずれかの方向からの伝送のみが行われることが開示されている（甲９段落【０２３０】，【０２３２】，【０２３３】）。

さらに，引用例２には，第５の発明に関して，ルータ部にこれをバイパスするためのバイパススイッチを追加したものであって，ルータを構成するクロスバスイッチに複数方向から入力が与えられて，これらが衝突する場合には調停が行われ，いずれかの方向からの伝送のみが行われることが開示されている（甲９段落【０２４６】，【０２４８】，【０２４９】）。

以上によれば，引用例２には，ワームホール・ルーティングやこれを変形した方法について生じた課題を解決する方法として，第４の発明及び第５の発明が開示されているが，第４の発明及び第５の発明のいずれにおいても，ルータに複数方向からの入力が与えられてこれらが衝突する場合には調停が行われて，いずれかの方向からの入力についてのみ伝送が行われ，１つのメッセージを構成する複数のフリットは連続して入力され宛先に届くものであり，ある方向からの１つのメッセージを構成するフリットの伝送と他の方向からのメッセージを構成するフリットの伝送とは衝突し調停されるものといえる。

引用例２には，「第４の発明はこのルーティング方法に限定されず，いかなるアルゴリズムにも適応可能である」（段落【００４５】）と記載されているものの，衝突し調停されるものとされたメッセージを構成するフリットの伝送を，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送するものに変形することは，記載も示唆もされていない。

したがって，引用例２には，スイッチ機構を用いたルータの開示はあるものの，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送され得るような「多重スイッチルータ」についての開示はない。

以上のとおり，本願発明の多重スイッチルータは，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されているものであるのに対し，引用例２記載の発明のルータ部は，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送され得るようなものではないから，これらが互いに相当する構成であるとした審決の認定，判断には誤りがある。

（２）　取消事由２（「バイパス」に関する認定，判断の誤り）について

本願発明に係る特許請求の範囲には，「前記ケーシングの各面に設けられた前記入出力用信号伝達素子と，これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし」との記載があり，「ケーシングの各面に設けられた前記入出力用信号伝達素子」が「他のコンピュータの入出力用信号伝達素子」との間で，双方向のデータ伝送を行うこと，その際，この双方向のデータ伝送が隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて行われるものと認められる。そうすると，本願発明は，自コンピュータのケーシングの特定の面に設けられた入出力用信号伝達素子によって行われるデータ伝送が双方向のものであり，このような双方向のデータ伝送を行う入出力用信号伝達素子間に形成されるバイパスを，あえて片方向のデータ伝送のみに用いることは想定することができず，双方向の伝送が可能なものと認められる。

また，引用発明の通信経路に，引用例２に記載されたメッセージを双方向に通信するバイパススイッチが追加されたルータ部を備えることができるとしても，上記のとおり，引用例２記載の発明のルータ部は，本願発明の多重スイッチルータに相当するとはいえず，引用発明に引用例２記載のルータ部を適用しても，多重スイッチルータを用いる本願発明の構成とはならない。

したがって，入出力用信号伝達素子間に形成される「バイパス」に係る審決の認定，判断には誤りがある。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（請求項に係る発明の認定について）

判決では，「多重スイッチルータの意義は，必ずしも一義的に明確ではない部分がある。そこで，本願明細書の記載を併せて参照することとする。」と判示しているが，本願発明に係る「多重スイッチルータ」が必ずしも一義的に明確ではないとの認定に関して，検討メンバー間で意見の相違がみられた。

判決に同意する意見としては，「多重スイッチルータ」という用語自体が一般的に使用される用語ではなく，直ぐには意味を理解できなかったので，一義的に明確ではないと考えるというものである。この意見に関連して，明細書の開示内容を考慮しても，「多重スイッチルータ」の技術的意義は不明確ではないかという意見が出された。

これに対して，「多重スイッチルータ」という用語を修飾する限定事項に

基づいて，技術的意義を理解できる以上，「多重スイッチルータ」という用語そのものの意義を限定して解釈する必要はないという意見が出された。この意見に関連して，一般的な審査・審判実務において，一般的には使用されない技術用語が記載されていた場合に，その技術用語単体しか記載されておらず，その意味が理解できない場合には３６条拒絶を通知すれば良く，一方，その技術用語の前後にある限定事項をもってその意味を特定できるのであれば，その特定された意味で解釈したうえで審理すれば十分であるという意見が出された。また，本願発明においては，「多重」に関連する発明特定事項が請求項に記載されていない以上，「多重」という用語に特別な意味を与えて解釈する必要はないという意見も出された。

審判段階での審理に関して，担当の合議体は「多重」との用語をルータが通常有している機能であると安易に解釈したのではないかという意見が出された。

判決の内容に関して，判決中では「多重スイッチルータ」という用語の意義が判示されているが，この意義は「多重スイッチルータ」が持ち得る解釈可能な意味を超えており，違和感があるという意見が出された。

検討メンバーの間で意見が分かれた理由は，本願明細書が極めて簡略的なものであり，実施例の記載が必ずしも明確でないことによるものとの見解が示され，このことが，同様に，審決と判決における「多重スイッチルータ」への対応の違いとなったという意見もあった。

（２）検討事項２：（審査・審判段階での発明の認定と訴訟段階での発明の認定との関係について）

審査・審判段階と訴訟段階との間で，請求項に係る発明の認定の手法に実質的な相違はないというのが，検討メンバーの主たる意見であった。

本件について言えば，争点となった「多重スイッチルータ」を含めてクレーム全体の意義が必ずしも明確とは言い難く，また，明細書の記載も必ずしも明確なものではないため，審決は，明細書の記載を参酌することなく，「多重スイッチルータ」を解釈しているのに対し，裁判所は，「多重スイッチルータ」の意味するものを明細書にも記載されていない事項まで読み込んで解釈しているという印象を受ける判決となったのではないかという意見が出された。

審査・審判段階の実務の傾向として，本願発明に進歩性がないとの印象が強い場合に，拒絶理由で３６条について指摘をすることなく，拒絶査定に至るケースが多いとの意見があった。

（３）検討事項３：（引用例２の認定について）

審決において，審判請求人が主張していた「多重スイッチルータ」に係る「双方向」という事項についてその意義が検討されていないという意見が出された。審決において，相違点１～５を認定する一方で，相違点２～５をまとめて判断しており，この粒度の違いが早計な結論になっているという印象を裁判所に与えたのではないかという意見が出された。

また，原告（審判請求人）が準備書面にて主張した内容に対して，「バイパス」などに関する追加の証拠（周知文献）を提出すれば良かったのではないかという意見が出された。

（４）検討事項４：（特許請求の範囲の解釈を巡る制度論）

本件のみで，一般的な制度論を論じることは難しいというのが検討メンバーの多数意見であり，本件事例のみによる検討には至らなかった。

本件は，審判段階に差し戻された後，そのまま特許審決が出されているが，「必ずしも一義的に明確ではない部分がある」と判示されている以上，審判での再審理において，３６条の拒絶理由を通知して，特許請求の範囲を明確にした上で，特許とすべきではないかとの意見も出された。

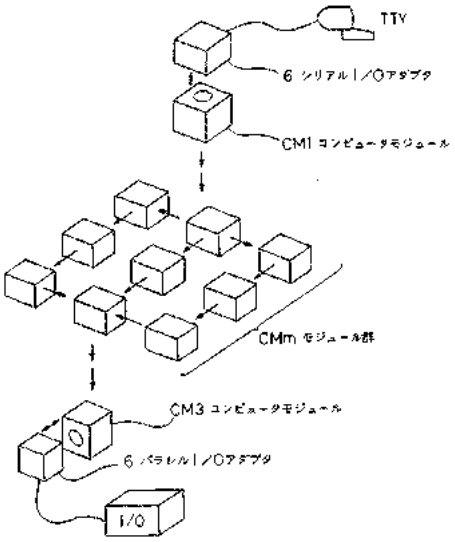
裁判所では，審判段階での審理が不十分／不適切であることを理由として（すなわち，特許すべきとの積極的な心証があることを理由とするのではなく）拒絶審決を覆す判決をしているような場合であっても，特許庁（合議体）はそのまま特許査定にすることもあり，裁判所の意図を特許庁は必ずしも正確に理解していないケースがあるのではないかとの意見が出された。

別紙（引用例１）

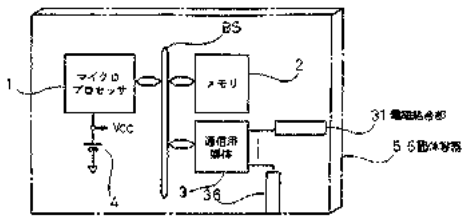
3…通信用媒体
4…電池
5…6面体容器
31～36…電磁結合部（アンテナコイル）
6…シリアルI／Oアダプタ
60…システム・コントロールアダプタ
7…パラレルI／Oアダプタ
8…イメージ表示アダプタ

特許出願人　横河電機株式会社
代理人　弁理士　小沢信

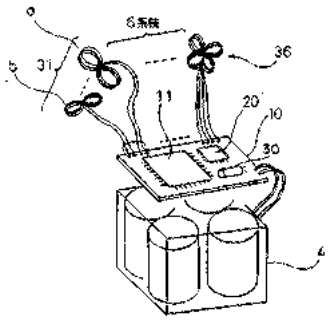
第８図



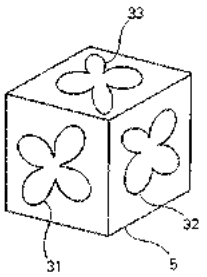
第１図



第２図



第３図



第１５事例（意匠１）

審判番号	不服２０１２―１０８４７号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０３０５号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２６年３月２７日判決言渡
出願番号	意願第２０１１－８７５１号
意匠に係る物品の名称	使い捨てカイロ

１　事件の概要

本件は，原告の「使い捨てカイロ」の意匠登録申請に対し，特許庁が公知意匠から容易に創作可能であった旨の審決をしたことから，その取消しを求めた事案であり，争点は，本願意匠の創作容易性である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：審決における認定の誤りに対する裁判所の判断について

裁判所の判断「審決が，甲２３公報等から「剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること」も含めた形態３を公知の形態と認定したことは，誤りである。」（判決１３頁９行～１１行）に関して，以下の点を検討する。

ア　審決における認定とその理由又は根拠

（ア）審決において認定された形態３は，甲２３公報（審決の「文献１」）に表されている形態であるといえるか

（イ）審決で根拠として挙げられた，甲２３公報の段落【００１１】及び段落【００１２】の記載は，形態を特定したものであるか

（ウ）甲２３公報の【図１】及び段落【００１１】の記載並びに【図３】及び段落【００１２】の記載から導き出される態様はどのようなものか

イ　裁判所の判断

審決が「形態３」を認定したことが誤りだとした裁判所の判断は，どのような意味を持つか

（２）検討事項２：審決における創作容易性判断に対する裁判所の判断について

裁判所の判断「形態３を公知の形態と認定したことは誤りであるものの，審決は，「本願意匠は，袋体のカイロの裏面全体に設けられた，衣類に貼付する

ための粘着面を覆う剥離紙を，本願出願前に公然知られた隅丸長方形状とし，そして，二度貼りを可能とするために，該剥離紙に，一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように該剥離紙の長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に，波線状の切り込み線を，該剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置，言い換えると，剥離紙の左右幅を約１：２：１に分割する位置に，左右対称に２本，単に設けた程度にすぎないものであって，当業者であれば容易に創作することができたものと認められる。」（審決書５頁）と判断しており，審決のこの判断に誤りはない。」（判決１３頁２５行～１４頁８行）に関して，以下の点を検討する。

ア　裁判所の判断の理由又は根拠

（ア）剥離紙２ｂ及び２ｃを一体とすること（方法）が甲２３公報に記載されているに等しい（別紙補足資料参照）とした裁判所の判断は，どのような意味を持つか

（イ）甲２３公報の記載「切り込み線の数を減じたり，切り込みの形成箇所を適宜選定すること」（判決１４頁最終行～１５頁１行）が，創作容易性肯定の根拠になっているか

（ウ）「貼付薬」が「使い捨てカイロ」と共通するとした判断の根拠は，必要かつ十分なものであるか

イ　審決における創作容易性判断

（ア）本願意匠の「形態３」が，甲２３公報の記載から導き出されるとの判断は妥当か

（イ）「貼付薬」が「使い捨てカイロ」と共通するとの判断及びその理由の記載がないと推察されるが，この点が適切であったか

（３）検討事項３：原告の創作非容易性の主張に対する裁判所の判断について

原告の主張についての裁判所の判断（判決１６頁５行～１８頁２１行）に関して，主に以下の点を検討する。

ア　裁判所の判断の理由又は根拠

裁判所が「甲２３公報の【００１１】における「切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい。」との記載を，原告が主張するように限定して解釈すべき根拠はない。」（判決第１６頁第２３頁～第２５頁）と判断した理由は何か

イ　原告の創作非容易性の主張

甲２３公報の【００１１】の記載が「粘着剤層を露出させるために必要な位置に切り込みを設ければよいという程度の意味と解され」る（判決１６頁１２行～１３頁）との原告の主張は，適切でないといえるか

３　審決の概要　（判決「第２ 事案の概要」からの一部抜粋（２頁１０行～４頁５行）及び当該公報の一部の図））

（１）審決の理由

（ｉ）本願意匠（部分意匠）は，その出願前に日本国内又は外国において日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて，当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから，意匠法３条２項の規定に該当し，意匠登録を受けるができない，というものである。

（ⅱ）審決が認定した本願意匠及び公知の形態は，次のとおりである。

ア　本願意匠（意匠に係る物品：使い捨てカイロ）

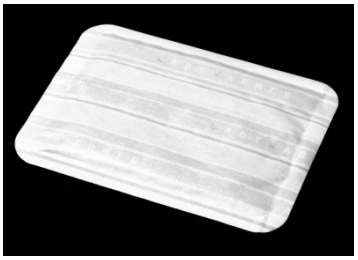
本願意匠は，袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり，別紙審決書写しの「別紙第１」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち，剥離紙の全体形状は，隅丸長方形状であって，二度貼りを可能とするために，該剥離紙には，一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に波線状の切り込み線を，該剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置，言い換えると，剥離紙の左右幅を約１：２：１に分割する位置に，左右対称になるように２本設けたものである。

イ　公知の形態

使い捨てカイロにおいて，以下の各形態はいずれも，本願出願前に公知の形態であると認定した。

（ア）形態１

剥離紙全体を隅丸長方形状とすること（意匠登録第１２３７８３８号の意匠公報（甲２２。以下「甲２２公報」という。）。審決では「別紙第２」。以下「形態１」という。）。

斜視図：  　正面図：

（イ）形態２

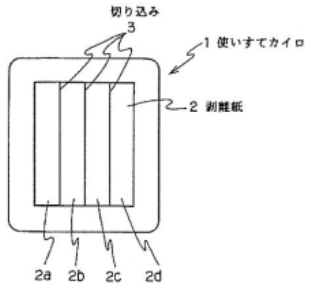
切り込み線を剥離紙の長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に設けること（甲２２公報。審決では「別紙第２」。以下「形態２」という。）。

（ウ）形態３

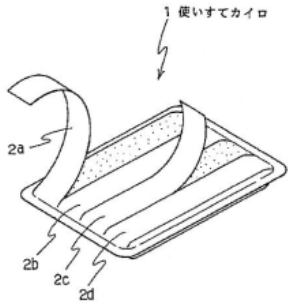
使い捨てカイロにおいて，二度貼りを可能とするために，剥離紙に複数区画を形成するような切り込み線を設け，さらに，二度貼りの前後において粘着面の面積を略同じとなるように，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること（例えば，特開平７－８００１８号の公開特許公報（甲２３。以下「甲２３公報」という。審決では「別紙第３」。）の【図１】及び【００１１】の記載並びに【図３】及び【００１２】の記載から導き出される態様。具体的には，本願意匠は，甲２３公報の【図１】及び【図３】の２ｂ及び２ｃの剥離紙を一体とした態様のものである。そして，実用新案出願公開平３－６３３２２号の公開実用新案公報（甲２４。以下「甲２４公報」という。審決では「別紙第４」。）の第１図及び第２図の発熱袋の態様。）（以下「形態３」という。）。

甲２３公報：特開平７－８００１８号の公開特許公報

【図１】

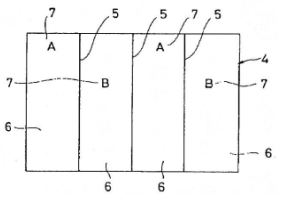


【図３】



甲２４公報：実用新案出願公開平３－６３３２２号の公開実用新案公報」

第２図



1：通気性袋体　2：発熱剤
3：粘着剤層　4：剥離シート
5：カットライン

（エ）形態４

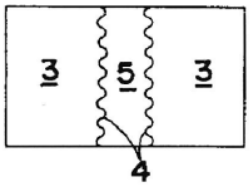
発熱袋（カイロ）において，切り込み線を直線以外の曲線等とすること（例えば，甲２４公報の〔実施例〕の記載。以下「形態４」という。）。

（オ）形態５

剥離紙の切り込み線を波線状とし，当該波線を左右対称に設けること（例えば，貼付薬の事例ではあるが，実用新案出願公開昭５８－１２４１２３号

の公開実用新案公報（甲２５。以下「甲２５公報」という。審決では「別紙第５」。）の第３図。以下「形態５」という。）。

第 3 図



４　裁判における特許庁の主張の概要（判決「第４　被告の主張」（８頁１１行～１０頁１８行）より抜粋。）

（１）　公知の形態の認定について

甲２３公報及び甲２４公報に表された意匠は，いずれも剥離紙を左右に均等に４分割したものではあるが，はがす剥離紙の態様によっては，粘着面が同一の面積となる態様が現出されることは容易に想定できるものである。

甲２３公報及び甲２４公報において中央の２枚を同時にはがした場合には，面積比が約１：２：１となるので，粘着面が略同一の面積となるような態様については，当業者が容易に想到できるものである。

剥離紙の分割態様を，左領域，中央領域，右領域の面積比が約１：２：１になるように３分割することは，甲２３公報及び甲２４公報に具体的形態として表されていなくとも，当業者であれば，明細書の記載を受けて容易に想到し得る範囲内のものである。

したがって，甲２３公報や甲２４公報に表された四つに等分された剥離紙の形状において，切り込み線を３本から２本に減じ，両端の剥離紙をそのままに，中央部分の２枚の剥離紙を一体とし，面積比が約１：２：１になるように分割する態様とすることも，当業者においては当然に想到し得る範囲内のものであり，審決が，形態３及び形態４を公知の形態と認定した点に誤りはない。

（２）　容易創作性の判断について

（ｉ）甲２３公報及び甲２４公報について

剥離紙をその粘着効果や貼り替え等を考慮して，複数に分割をすることは甲２３公報及び甲２４公報に表されており，例えば，本願意匠と同様に切り込み線を２本とする態様とした場合に，本願意匠のように面積比を約１：２：１に，あるいは，約２：１：２（甲２５公報）とする程度の創作は，当業者であれば十分考え得る範囲内のものである。

また，甲２３公報は，本願意匠のように，使い捨てカイロの片面全面が剥離

紙で覆われ，全面を覆う剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成された形態とは異なるものであるとしても，剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成された形態は，甲２４公報に表されているのであって，このような態様とすることも容易に想到し得るものである。

（ⅱ）甲２５公報について

甲２５公報の意匠に係る物品は，貼付薬であるが，本願意匠に係る物品である使い捨てカイロと同様に，人体に貼り付けることを目的として，粘着層を剥離紙で覆う物品である。したがって，本願意匠の創作性を判断する際に，本願意匠と同様に人体に貼り付ける甲２５公報の切り込み線の形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと判断することに問題はない。また，甲２５公報に表された切り込み線の機能上の目的が本願意匠とは相違したとしても，その切り込み線の形状を使い捨てカイロの意匠に転用することは容易であると判断することにも何ら問題はない。

その上で，審決は，甲２５公報は中央部分の切り込み線の形状を波線状に左右対称に設けることが公然知られた手法であることの事例として示したものであり，面積比を約１：２：１にすることの事例として提示したものではない。

５　判決の概要（判決「第５　当裁判所の判断」（１０頁１９行～１８頁２１行）より抜粋。）

当裁判所は，原告主張の取消事由は理由がないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。

（１）　公知の形態の認定について

（ⅰ）意匠法３条２項は，「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは，その意匠・・・については，前項の規定にかかわらず，意匠登録を受けることができない。」と規定する。

ここでいう「公然知られた」とは，不特定の者に秘密でないものとして現実にその内容が知られたことをいい，日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合は，「公然知られた」形態ということができる

（ⅱ）　刊行物の記載

ア　甲２２公報の記載

甲２２公報には，使い捨てカイロにおいて，剥離紙全体を隅丸長方形状とすること（形態１），及び，切り込み線を剥離紙の長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に設けること（形態２）が記載されている（甲２

２)。

イ　甲２３公報の記載

甲２３公報の【図１】には，使いすてカイロ１の粘着剤層を覆う剥離紙２の長手方向に３本の切り込み３が略等間隔に平行に形成され，剥離紙２が４分割されたものが示されており，【実施例】の【００１１】には，「切り込み３の数は本発明においてとくに限定されず，少なくとも１本あれば良く，また切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい。」との記載がある。

また，甲２３公報の【図３】には，使いすてカイロ１の使用例として，４分割された剥離紙２ａ，２ｂ，２ｃ及び２ｄのうち，２ａと２ｃを剥がし，その部分の粘着剤層が現出しているもの（半分の面積の剥離紙が剥がされているもの）が示されており，【実施例】の【００１２】には，「本発明の使いすてカイロの特徴は，貼り直しをしても粘着力の衰えないところにある。したがって，切り込みは，粘着剤層の一部のみを現出させるためのものであり，適宜剥離する部分を選択すればよい。たとえば，剥離紙２ａ，２ｃを剥がして所望の部位にカイロを貼着させることができる。そののち他の部位に貼着し直したいときは剥離紙２ｂ，２ｄを剥がすことにより確実な接着力で貼着させることができる。さらに貼着するものの材質によって接着力を調整したいときなども，粘着剤層を現出させる面積を簡単に調節することができる。」との記載がある（甲２３）。

ウ　甲２４公報の記載

甲２４公報の第１図には，発熱袋（カイロ）の断面図が示されており，第２図には底面図として，粘着剤層３を覆う剥離シート４の短手方向に３本のカットライン５が平行に形成され，剥離紙４が４分割されたものが示されており，〔実施例〕には，「４は剥離シートで，非転着性粘着剤層３を被覆し，使用時剥離されるものである。この剥離シート４には適宜数のカットライン５が形成され，部分剥離が可能となっている。カットライン５の具体的形状は部分剥離可能なものであれば直線，曲線等その如何を問わないが，平行直線や同心円とし，カットライン５により形成された複数の分画部片６に，同時に剥離すべき部片毎に共通番号７を付すのが簡便である。」との記載がある（甲２４）。

エ　甲２５公報の記載

甲２５公報には，貼付薬の剥離紙の切り込み線を波線状とし，当該波線を左右対称に設けること（形態５）が記載されている（甲２５）。

(ⅲ)　形態３について

前記(2)イのとおり，甲２３公報の【図１】には，３本の切り込み線が略等間隔に平行に形成され，剥離紙２が４分割されたものが示されており，【実施

例】の【００１１】には，切り込みの数を増減することや，切り込みの形成箇所を変更することが示唆されており，【００１２】には，二度貼りを可能とするために，剥離紙を剥がす部位を選択することが示唆されている。

また，前記⑵ウのとおり，甲２４公報の第２図には，３本のカットライン５が平行に形成され，剥離シート４が４分割されたものが示されている。

しかし，甲２３公報及び甲２４公報には，切り込み線を２本とし，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けることは記載されていない（記載されているに等しいということもできない)。甲２３公報及び甲２４公報によって認め得る公知の形態は，「剥離紙全体を約１：１：１：１の面積比に区画する位置に，３本の切り込み線を平行に設けること」にとどまり，甲２３公報には，これに加えて，「二度貼りの前後において貼着面の面積を略同じとすること」が記載されているにとどまる（以下，甲２３公報記載の上記形態をまとめて「形態３ａ」という。)。

したがって，審決が，甲２３公報等から「剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること」も含めた形態３を公知の形態と認定したことは，誤りである。

（ⅳ）形態４について

甲２４公報には，形態４，すなわち，「発熱袋（カイロ）において，切り込み線を直線以外の曲線等とすること」が記載されている。

すなわち，前記⑵ウのとおり，甲２４公報の第２図には，粘着剤層３を覆う剥離シート４の短手方向に３本のカットライン５が平行に形成されたものが示されており，〔実施例〕には，カットライン５の形状を曲線等にすることが記載されている（ただし，曲線の形状について，同心円との例は記載されているが，それ以外の曲線等の例示はない。)。

したがって，審決が，形態４を上記の限りで認定し，これを公知の形態と認定したことに誤りはない。

（２） 容易創作性の判断について

（ｉ） 審決が，前記（１）（ⅲ)のとおり，甲２３公報等から，使い捨てカイロにおいて，「剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること」も含めた形態３を公知の形態と認定したことは誤りであるものの，審決は，「本願意匠は，袋体のカイロの裏面全体に設けられた，衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙を，本願出願前に公然知られた隅丸長方形状とし，そして，二度貼りを可能とするために，該剥離紙に，一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように該剥離紙の長手方向と平行で，上端から下端までその高さ一杯に，波線状の切り込み線を，該剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置，言い換えると，剥離紙の左右幅を約１：２：１に分割す

る位置に，左右対称に２本，単に設けた程度にすぎないものであって，当業者であれば容易に創作することができたものと認められる。」（審決書５頁）と判断しており，審決のこの判断に誤りはない。すなわち，甲２２公報から使い捨てカイロの剥離紙としてありふれた形態であると推認される形態１と形態２について，その切り込み線の形態を使い捨てカイロにおいて公知の形態である形態３ａ及び形態４並びに貼付薬の剥離紙における公知の形態である形態５に基づいて形態３及び形態５とする程度のことは，次に述べるとおり，当業者であれば容易に創作することができたものと認められる。

ア　形態１と形態２の剥離紙からなる使い捨てカイロを，二度貼りをするための使い捨てカイロとするために，甲２３公報の【図３】のように，剥離紙を３本の切り込み線により４等分し，一度目と二度目の剥離面積が等面積になるように，４枚の剥離紙から２枚の剥離紙を選択して剥離することは公知である（形態３ａ）。そして，甲２３公報の【図３】では，一度目と二度目の剥離面積を等面積とするための例として，一度目に２ａと２ｃの剥離紙を剥離している例が示されているけれども，一度目に両側にある２ａと２ｄの剥離紙を剥離し，中央にある２ｂと２ｃの剥離紙を残す方法や，一度目に中央にある２ｂと２ｃの剥離紙を剥離し，両側にある２ａと２ｄの剥離紙を残す方法も，上記記載例と実質的に同一の方法であるから，剥離紙の剥離方法としてこれらの方法も記載されているに等しいものということができる。そして，上記の剥離方法（中央の２ｂと２ｃの剥離紙を同時に剥離するか，残す方法）や，甲２３公報において切り込み線の数を減じたり，切り込みの形成箇所を適宜選定することなどが記載されていることを前提として甲２３公報の【図３】をみると，中央の２ｂと２ｃの剥離紙の間にある切り込み線をなくし，２ｂと２ｃを一体とした形態，すなわち，２本の切り込み線により剥離紙の面積比を約１：２：１となるようにした形態（形態３）を創作することはそれ程困難なことではないということができる。また，剥離紙を２本の切り込み線により３区画に分ける形態は，貼付薬においては公知の形態である（甲２５，乙３。なお，貼付薬と使い捨てカイロとは，人体に直接貼り付けるものであるか，衣服の上から人体に間接的に貼り付けるものであるかの違いはあるものの，いずれも，人体にその形状に沿うように直接又は間接的に貼り付けるものであって，日常的に使用されるものである点において共通する。）。

そうすると，使い捨てカイロの分野における当業者が甲２３公報に接すれば，使い捨てカイロの二度貼りを可能とするために，一度目と二度目の剥離面積が等面積になるような切り込み線を設けた剥離紙として，【図１】に示された形態において，切り込み線を２本とし，剥離紙全体を約１：２：１の

面積比に区画する位置に切り込み線を設けること（形態３。具体的には，甲２３公報の【図１】又は【図３】の２ｂと２ｃの間に切り込みを入れず，２ｂと２ｃを一体とした態様のものにすること）は，容易に創作することができたものといえる。

イ　また，甲２３公報の切り込み線は直線であるが，これを直線とする必然性はなく，発熱袋（カイロ）において，切り込み線を直線以外の曲線等とすること（形態４。ただし，曲線の形状について，波線状との例示はない。），及び甲２５公報の貼付薬のように，剥離紙の切り込み線を波線状とし，当該波線を左右対称に設けること（形態５）は，いずれも公知の形態であること，しかもこの波線形状は極めてありふれた形状であることからすると，甲２３公報の切り込み線を，直線ではなく，甲２５公報のような波線形状とすることも，容易に創作することができたものといえる。

ウ　以上によれば，本願意匠は，公知の形態である形態１，形態２，形態３ａ，形態４及び形態５に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであると認められ，これと概ね同趣旨の審決の判断に誤りはない。

（ⅱ）原告の主張について

ア　原告は，甲２３公報の【００１１】には，切り込み３によって形成される剥離紙の面積に大小を形成するといったことは一切説明されていないとか，同【００１１】に「切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい。」との記載はあるが，この記載は，同文献記載の発明が「偏平状袋の片面の全面または一部に粘着剤層が形成されてなる」使い捨てカイロ（請求項１，請求項２を参照）であることから，偏平状袋の片面の一部に粘着剤層が設けられている場合には，粘着剤層を露出させるために必要な位置に切り込みを設ければよいという程度の意味と解され，実際，甲２３公報の実施例記載の剥離紙に形成される切り込みは，剥離紙の一端から他端までその高さいっぱいに設けられているものではなく，使い捨てカイロ本体の外枠部分を除く中央部に露出させるべき粘着層が形成されており，その粘着層に対応して剥離紙に切り込みが形成されているのに対し，本願意匠は，使い捨てカイロの片面全面が剥離紙で覆われ，全面を覆う剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成されたものであり，甲２３公報の実施例記載の形態は，本願意匠の形態とは，厳密な意味では異なるものであるとして，甲２３公報は，審決の容易創作性の判断の根拠とはなるものではないと主張する。

しかし，甲２３公報の【００１１】における「切り込みの形成箇所も適宜選定すればよい。」との記載を，原告が主張するように限定して解釈すべき根拠はない。また，形態１と形態２の剥離紙からなる使い捨てカイロは，もともと全面を覆う剥離紙の一端から他端まで切り込み線が形成されたもの

であり，これを二度貼りができる使い捨てカイロとするために，同分野における当業者が甲２３公報に接すれば，形態３ａを認識すると同時に，この形態３ａと同種のものとして，その中央の切り込み線をなくし，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること（形態３。具体的には，甲２３公報の【図１】又は【図３】の２ｂと２ｃの間に切り込みを入れず，２ｂと２ｃを一体とした態様のものにすること）を，容易に創作することができたものであることは，前記(1)に説示したとおりである。

したがって，原告の上記主張を採用することはできない。

イ　原告は，甲２４公報における部分剥離に関する記載は，剥離紙を分割する際に，平行直線によって剥離紙の面積が等しいものを多数形成するか，同心円により中心から外方に向かって半径が一定寸法ずつ大きくなる複数のドーナツ状の剥離紙を形成するといったことを意図したものと推察され，剥離紙の面積比が１：２：１となる形態にすることを示唆するものではないとして，甲２４公報は，審決の容易創作性の判断の根拠とはなるものではないと主張する。

確かに，甲２４公報は，剥離紙の面積比が１：２：１となる形態にすることを直ちに示唆するものではない。しかし，使い捨てカイロの分野における当業者が甲２３公報に接すれば，形態３ａを認識すると同時に，この形態３ａと同種のものとして，その中央の切り込み線をなくし，剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること（形態３）を，容易に創作することができたものであることは，前記(1)に説示したとおりであり，上記意味において，審決の容易創作性の判断に誤りはない。

ウ　原告は，甲２５公報の貼付薬においては，貼付作業のために，左右方向中央部に面積の小さな剥離帯体５を形成することが必須であり，そのために同公報の第３図に示された剥離紙の３分割態様が提案されているのであるから，甲２５公報に表された公然知られた形態とは，剥離紙を剥離紙の短手方向に切り込み線を２本入れ，面積比を２：１：２に分割する態様であるところ，この公然知られた形態に基づいて，使い捨てカイロを二度貼りする際に，二度とも良好な粘着が行えるようにするための形態として，剥離紙の長手方向に，面積比が約１：２：１となるように波線状の切り込み線を２本入れた本願意匠を創作することは，当業者が容易に創作し得たものではないと主張する。

しかし，審決が甲２５公報を容易創作性の判断の根拠としたのは，形態５，すなわち，剥離紙の切り込み線を波線状とし，当該波線を左右対称に設けることが公知であることを示すためであって，切り込み線を，面積比が１：２：１となるような位置に形成することが公知であることを示すためではない。

また，甲２５公報は，貼付薬に係る公開実用新案公報であるところ，貼付薬と使い捨てカイロとは，人体に直接貼り付けるものであるか，衣服の上から人体に間接的に貼り付けるものであるかの違いはあるものの，いずれも，人体に，その形状に沿うように直接又は間接的に貼り付けるものであって，日常的に使用されるものである点において共通することは前記説示のとおりである。

したがって，甲２５公報は，本願意匠の容易創作性判断の根拠となり得るものであり，原告の上記主張を採用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：審決における認定の誤りに対する裁判所の判断について

ア　裁判所の判断について

裁判所の判断「審決が，甲２３公報等から「剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けること」も含めた形態３を公知の形態と認定したことは，誤りである。」は，妥当なものである。甲２３公報（審決の文献１）の図１及び図３には形態３は表されておらず，段落【００１１】及び段落【００１２】の記載によっても形態が一意に特定されないので，甲２３公報から形態３を公知形態と認定することは難しい。

なお，仮に特許文献等において文章の説明を読んで形態が一意に特定できるものであれば，その形態を公知の形態として認定することは可能と考えられる。

イ　審決の認定の誤りについて

甲２３公報に記載されているのは，限られた形態パターンに関するもの（図１では３箇所の切り込み。図３では２ａと２ｃが剥がされている。）であって，このパターンから「形態３」が導き出せるか否かが問われるところ，判決にあるとおり，審決において，「形態３」の剥離紙全体を約１：２：１の面積比に区画する位置に切り込み線を設けることが，本願出願前に，既に見られると事実認定したことが，誤りとされた。

また一方で，その事実認定の他に，剥離紙の長手方向に，面積比が約１：２：１となるように切り込み線を２本入れるという創作が容易であることも判断し，同一観点について事実認定と創作評価が重なっていることが窺える。（判決では前者を否定したものの，後者を肯定することにより，本願意匠が創作容易であるとした審決を支持した。）

審決におけるこのような認定判断の重なりや，そもそも「形態３」を公知形態として事実認定したことは問題であろう。

ウ　特許文献における形態の認定について

特許文献に表された形態，具体的には，明細書の図面に表された形状については，実際に表されているとおりに認定すべきであり，図面で表されていない形状を認定することはできない。例えば，特許出願後に新しい図面を加える補正を行うと，新規事項の追加としてその補正が認められないことが多々あり，特許出願においては，明細書の中に，予め変形例を全て表しておくことが必要になる。また，明細書の説明文の内容を踏まえても，甲２３公報の剥離紙２ｂと２ｃの間の線をつなげて一体とした態様のものを認定することはできない。

一方で，このような図面の認定の問題は，特許の技術的範囲の問題と別であることに留意する必要がある。特許になった際に，図面に表されている以外の変形パターンが技術的範囲に入ることは大いに予想されることであり，その判断は，当業者の視点によりなされる。明細書中に形式的な開示は無いが，いわゆる「設計事項」であるとして，その変形パターンが明細書に記載された技術的範囲に含まれるという判断も成り立ち得る。とはいえ，本件においては，裁判所は図面の記載内容を厳格に判断して，図面上では変形パターンが認定できないとした。

（２）検討事項２：審決における創作容易性判断に対する裁判所の判断について

ア　裁判所の判断について

判決では，甲２３公報の剥離紙２ｂ及び２ｃを一体とする形態の創作が容易であることを説示し，本願意匠が容易に創作することができたとの審決の判断に誤りはないとした。具体的には，「一度目に両側にある２ａと２ｄの剥離紙を剥離し，中央にある２ｂと２ｃの剥離紙を残す方法や，一度目に中央にある２ｂと２ｃの剥離紙を剥離し，両側にある２ａと２ｄの剥離紙を残す方法も，上記記載例と実質的に同一の方法であるから，剥離紙の剥離方法としてこれらの方法も記載されているに等しいものということができる。」（判決１４頁２０行～２５行）と説示している。

ここで用いられている「方法」は，技術的方法を意味するものではなく，意匠の使用方法を意味するものと考えられる。その「方法」は，剥離紙の剥がし方であって，形態ではない。甲２３公報の図３に剥がす方法が表されているが，これは動的意匠を表すものではないので，図１が意匠の形態である。

そして，判決では，「上記の剥離方法（中央の２ｂと２ｃの剥離紙を同時に剥離するか，残す方法）や，甲２３公報において切り込み線の数を減じたり，切り込みの形成箇所を適宜選定することなどが記載されていることを前提として甲２３公報の【図３】をみると，中央の２ｂと２ｃの剥離紙の間にある切り込み線をなくし，２ｂと２ｃを一体とした形態，すなわち，２本の切り込み線により剥離紙の面積比を約１：２：１となるようにした形態（形

態３）を創作することはそれ程困難なことではないということができる。」（判決１４頁２５行～１５頁６行）と説示しており，甲２３公報（甲２３公報）の【００１１】及び【００１２】の記載を前提にして，本願意匠が創作容易であると判断している。仮にその記載が無く，甲２３公報が図面のみであった場合は，その前提が無くなるので，裁判所の判断内容が異なった可能性もあると考えられる。

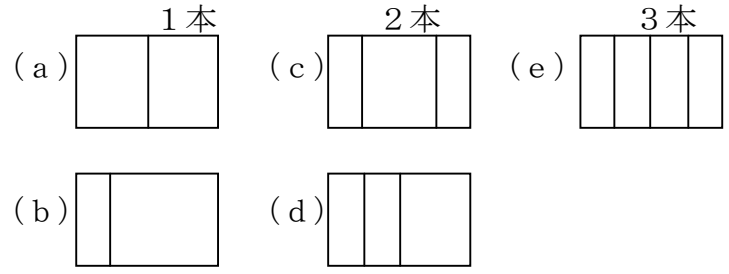
イ　審決における創作容易性判断について

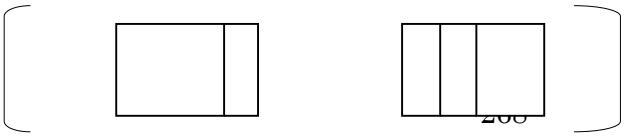
判決には，審決において，本願意匠のような態様とするためには，甲２３公報の【図１】及び【図３】に表された意匠において，単に剥離紙２ｂ及び２ｃを一体とすればよいとの判断がされたことを示す記載がある。（判決５頁１４行～１６行）

そうすると，単に剥離紙２ｂ及び２ｃを一体とすることが容易であることの根拠が問われるところ，本件の審決において，「形態３」が導き出せる根拠を，次のように明確に具体的に記載すべきであったと考えるが，そのような記載があったとは窺われない。

例えば，「甲２３公報の【図１】には切り込み線が３本表されており，段落【００１１】の記載によれば，切り込み線の数は３本に限定されず，少なくとも１本あればよいとされており，切り込み線の箇所も適宜選定すればよいと説明されている。【図１】の３本の切り込み線の位置に３本以下の切り込み線を設けるパターンは５通りであるにすぎない。また，甲２３公報の【図３】には２ａと２ｃを剥がす使用例が表されており，段落【００１２】の記載によれば，適宜剥離する部分を選択すればよいと説明されているので，【図３】の剥離紙４枚のうち２枚を剥がすパターンも４通りにすぎない。そうすると，甲２３公報に基づけば，５通り，４通りという選択肢が限られている中での選択であるから，本願意匠の創作は容易であったということができる。」など。

〔３本以下の切り込み線を設けるパターン：５通り〕



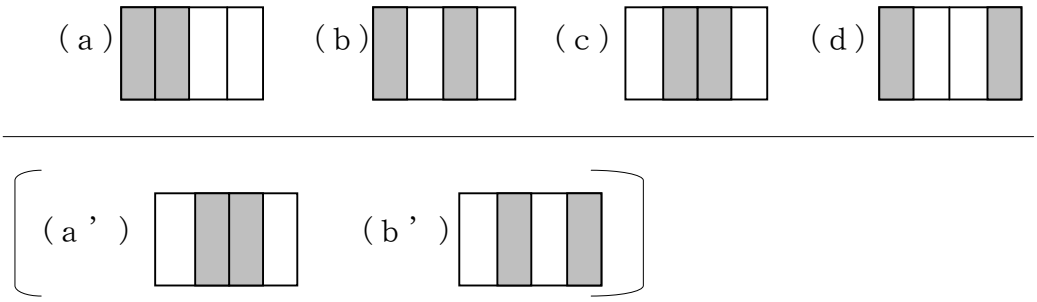


（b’）　　（d’）

※1　（b’）は（b）を上下反転させたものであり，（d’）も（d）を上下反転させたものである。上下反転させなければ，7通りであるとも考えられる。

※2　（e）の3本のパターンから，1本減じて2本のパターンにする場合に，その2本を剥離紙の幅が等間隔になるように配置するパターンもあり得るが，ここでは，図1の3本の切り込み線の位置に切り込み線を設けるパターンを扱った。

〔剥離紙4枚のうち2枚を剥がすパターン：4通り〕… 剥がす箇所をグレー表示



※1　（a’）は（a）を上下反転させたものであり，（b’）も（b）を上下反転させたものである。上下反転させなければ，6通りであるとも考えられる。

※2　（a）や（a’）のパターンでは，剥がした粘着面が片方に寄っているので，実際の使用時には剥がれやすく，現実的ではないパターンであるといえる。

ウ　「貼付薬」が「使い捨てカイロ」と共通するとした裁判所の判断について

裁判所は，「貼付薬と使い捨てカイロとは，人体に直接貼り付けるものであるか，衣服の上から人体に間接的に貼り付けるものであるかの違いはあるものの，いずれも，人体にその形状に沿うように直接又は間接的に貼り付けるものであって，日常的に使用されるものである点において共通する。」（判決１５頁７行～１１行）と説示した。

他方，審決においては，「貼付薬」が「使い捨てカイロ」と共通するとの判断及びその理由について特段の記載はないようである（後述記載「被告の反論」抜粋部分参照）が，剥離紙の切り込み線を波線状とし，当該波線

を左右対称に設けることの事例として，貼付薬の事例である甲２５公報（文献３）の第３図を示しており，この事例を，波線状の切り込み線を左右対称に２本設けた本願意匠が当業者であれば容易に創作することができた根拠としている。

「使い捨てカイロ」の当業者に「貼付薬」の当業者が含まれるのか，又は両者が重なるのかという点については，そもそも「使い捨てカイロ」と「貼付薬」は類似する物品であるのかとの論点もあるが，実際には「使い捨てカイロ」には様々な種類のものがあり，また「貼付薬」も同様であるから，一概には判断できない。本件の場合，両者が共通するとした裁判所の判断は，その理由も含めて妥当なものであると考えられる。

また，本件は，本願意匠が部分意匠であり，意匠の類似ではなく創作容易が争われた事例であるから，全体意匠である場合と比べて，異なる物品への転用はより容易であると判断される傾向もあると考えられる。また，前記（２）アで述べたとおり，剥離紙の剥離方法が意匠の使用方法であると考えれば，「使い捨てカイロ」と「貼付薬」は，使用方法が共通するということもできる。判決で示された「被告の反論」には次の記載がある。

「甲２５公報の意匠に係る物品は，貼付薬であるが，本願意匠に係る物品である使い捨てカイロと同様に，人体に貼り付けることを目的として，粘着層を剥離紙で覆う物品である。したがって，本願意匠の創作性を判断する際に，本願意匠と同様に人体に貼り付ける甲２５公報の切り込み線の形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたと判断することに問題はない。また，甲２５公報に表された切り込み線の機能上の目的が本願意匠とは相違したとしても，その切り込み線の形状を使い捨てカイロの意匠に転用することは容易であると判断することにも何ら問題はない。」（判決１０頁６行～１３行）。このように，意匠の使用目的の相違にかかわらず，人体に貼り付けるという機能上の目的（技術的目的）が同一である貼付薬の形状を，使い捨てカイロの意匠に転用することが容易であると説明している。

エ　技術思想と美感の相違について

特許法２９条２項の進歩性と，意匠法３条２項の創作非容易性を比較した場合，前者は技術思想が問われるのに対して，後者は形態についての美感が問われると考えられる。

本件のような裁判例が定着すると，特許と意匠の区別が難しくなる。そこで，特許の進歩性と意匠の創作非容易性を区別するに当たり，意匠では形態についての美感の観点を重視すればよい。例えば，意匠の創作が容易である根拠に特許公報や実用新案公報を用いる場合には，特許の進歩性判断（技術

思想上の判断）との差別化を図るために，意匠では形態についての美感の観点から創作非容易性を判断しているという考え方もある。

（３）検討事項３:原告の創作非容易性の主張に対する裁判所の判断について

ア　裁判所の判断について

裁判所が，「甲２３公報の【００１１】における「切り込みの形成箇所も適宜選定すれよい。」との記載を，原告が主張するように限定して解釈すべき根拠はない。」（判決１６頁２３頁～２５頁）と判断したことについては，【００１１】には切り込み線の箇所を適宜選定すればよいと説明されていること，そして，前記（２）イで述べたとおり，図１の３本の切り込み線の位置に３本以下の切り込み線を設けるパターンは５通りであると想定できることから，本願意匠のようなパターン（ｆ）の創作，すなわち剥離紙２ｂ及び２ｃを一体とする形態の創作が容易であると判断したと解せられ，この裁判所の判断は妥当であると考えられる。

イ　原告の創作非容易性の主張について

一方，【００１１】の記載についての「粘着剤層を露出させるために必要な位置に切り込みを設ければよいという程度の意味と解され」る（判決１６頁１２頁～１３頁）との原告の主張は，【００１１】の記載を限定的に解釈したものであると考えられる。この点に関して，本願意匠のように，約１：２：１の面積比に区画する位置に２本の切り込み線を設けることが，果たして甲２３公報から導き出せるかについては，切り込み線を３本のパターンから１本減じて２本のパターンにする場合に，その２本を剥離紙の幅が等間隔になるように配置するパターンもあり得ることを踏まえると，本願意匠の形態を念頭に置いた上での【００１１】の記載の解釈であるとも考えられる。

この点について，【００１１】の記載のみではなく，図３及び【００１２】の記載「適宜剥離する部分を選択すればよい」「粘着材層を現出させる面積を簡単に調節することができる」も踏まえて再度検討すると，図３において剥離紙２ｂと２ｃを同時に剥がして，残った２ａと２ｄを貼り直す際に剥がすこと，すなわち，最初に剥がす面積と次に剥がす面積を等しくさせて最初に中央の２箇所を剥がすことは，裁判所が判断したとおり，創作容易であるということができる。その剥がす方法から，剥離紙２ｂと２ｃを一体とする形態とすることも，審決では創作容易と判断し，裁判所はそれを肯定した。裁判所のこの判断が，【００１１】及び【００１２】の記載を前提にしていることは，既に述べたとおりである。

ウ　「二度貼りの前後において貼着面の面積を略同じとすること」について

裁判所は，「形態３ａ」を認定する上で，甲２３公報には，「二度貼りの前後において貼着面の面積を略同じとすること」（判決１３頁６行～７行）

が記載されていると認定している。しかし，甲２３公報の明細書にはその文面の記載はない。甲２３公報の【００１１】及び【００１２】の記載，特に，【００１２】の「たとえば，剥離紙２ａ，２ｃを剥がして所望の部位にカイロを貼着する。そののち他の部位に貼着し直したいときは剥離紙２ｂ，２ｄを剥がすことにより確実な接着力で貼着させることができる。さらに粘着するものの材質によって接着力を調整したいときなども，粘着剤層を現出させる面積を簡単に調節することができる。」との記載や，甲２３公報の図１で１：１：１：１に分離された剥離紙が表されて，図３で剥離紙２ａと２ｃが剥がされて，それと略等面積の２ｂと２ｄが残されていることから，前後の剥がす面積が略等しいといえるので，上記の認定を行ったものと推察される。

裁判所による，このような積極的ともいえる甲２３公報の認定が，審決の創作容易の判断を肯定する理由になっている。その甲２３公報の認定は，既に検討したとおり，意匠の使用方法の観点から，甲２３公報の【図１】及び段落【００１１】の記載並びに【図３】及び段落【００１２】の記載に対してなされたものであるということができる。

第１６事例（意匠２）

審判番号	無効２０１２―８８０００４号
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０４４９号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年６月２７日判決言渡
登録番号	意匠登録第１３７５１２８号
意匠に係る物品の名称	遊技機用表示灯

１　事件の概要

本件は，原告の「遊技機用表示灯」の登録意匠に対する無効審判請求において，特許庁が公知意匠から容易に創作可能であり無効である旨の審決をしたことから，その取消しを求めた事案であり，争点は，本願意匠の創作容易性である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：　取消事由１（意匠構成の認定の誤り）について

裁判所の判断「本件登録部分意匠は，別紙１に示すとおりのものであるところ，本件登録部分意匠は，審決が構成【Ａ】から【Ｅ】までにて認定するところ，（前記第２，２(１)）が相当であり，審決の認定に誤りはないというべきである。」（判決第１０頁１９行～２１行）に関して，以下の点を検討する。

ア　審決は単に「（Ｅ）透明である。」と認定しているが，妥当であるといえるか

イ　原告は「⑤さらに，表示カバー内の表示部が視認可能なように表示カバーが無色透明に形成してなる。」と認定しているが，妥当であるとはいえないか

ウ　本件登録部分意匠の願書及び添付図面の記載によれば，意匠の説明において，「斜視図及び端面図を含めて意匠登録を受けようとする部分を特定している。透明部分を示す各参考図において薄墨を施した部分は透明である。」とし，（参考図ではない）端面図にて表示部が破線で記載されていることは認定に影響しないか

エ　本件登録部分意匠の願書及び添付図面の記載によれば，透明部分を示す各参考図以外に，透明状態を示す各参考図が記載されている。この透明状態を示す各参考図を，通電状態を示す参考図相当と捉えたとしても

認定に影響しないか

（２）検討事項２： 取消事由２（引用意匠の公知性判断の誤り）について

裁判所の判断「意匠法３条２項にいう「公然知られた」とは，不特定の者に現実に知られたことを要する。しかしながら，相当期間前に頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠は，特段の事情のない限り，その事実自体で公知性を認めるのが相当である。」（判決第１３頁１１行～１４行）に関して，以下の点を検討する。

「甲３意匠は，平成１０年２月１０日公開の公開特許公報に記載された意匠であるから，その公開以降から本件登録意匠部分出願の平成２１年６月８日前までの間に１０年以上の期間が経過」では，特段の事情とはいえないか

（３）検討事項３： 取消事由３（創作容易性判断の誤り）について

裁判所の判断「原告は，アナログ表示装置である甲３意匠の表示面（７１）のカラーレンズ（７４）は点灯表示機能を有するランプ（７３）のカバーであるのに対し，本件登録意匠部分は，データやイルミネーション演出機能を有する遊技表示灯のカバーであり両者の機能が異なる趣旨の主張をしていると解される。しかしながら，表示部に表示されるものが数値等のデータ若しくはイルミネーションであるかそれ以外であるかが，遊技機用表示灯という物品分野における表示部が有すべき用途又は機能に変更をもたらすものではなく，その関係でそのカバーに対する用途又は機能にも変更をもたらすものではない。」（判決第１５頁１行～８行）に関して，以下の点を検討する。

点灯表示機能を有するランプのカバーと，データやイルミネーション演出機能を有する遊技表示灯のカバーとでは機能が異なると言えないか

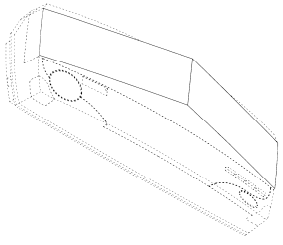
３　審決の概要（意匠法３条１項３号該当性に関する部分）

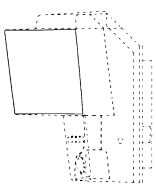
（１）本願意匠

ア　意匠に係る物品：遊技機用表示灯

イ　意匠の説明：実線であらわした部分が，部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。斜視図及び端面図を含めて意匠登録を受けようとする部分を特定している。透明部分を示す各参考図において薄墨を施した部分は透明である。

ウ　図面：【拡大斜視図】　　【右側面図】





（２）引用意匠１（意匠登録第１２６７１５７号　甲１意匠）

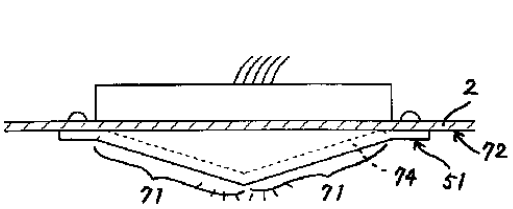
ア　意匠にかかる物品：遊技機設置島用ランプ

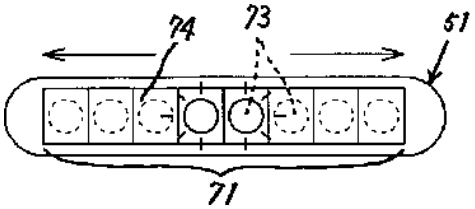
イ　【斜視図】

（３）引用意匠２（特開平１０－３３８１９号　甲３意匠　甲３文献）

ア　発明の名称：遊技用表示装置

イ　【図５】　　【図６】

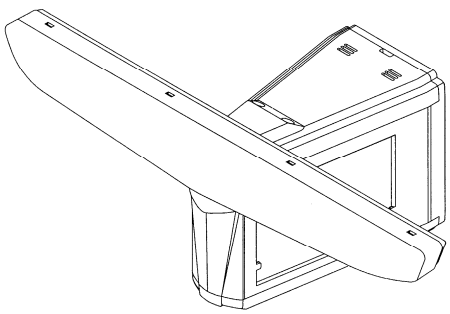




（４）引用意匠３（意匠登録第１２６９２８１号　甲５意匠）

ア　意匠にかかる物品：遊技機用情報表示灯

イ　【斜視図】



（５）本願意匠の認定

本件登録意匠（意匠登録第１３７５１２８号の意匠）は，物品の部分について意匠登録を受けようとして，２００９年（平成２１年）６月８日に出願され，２００９年（平成２１年）１１月６日に意匠権の設定の登録がなされたものであり，意匠に係る物品を「遊技機用表示灯」とし，その形態は願書及び添付図面に記載されたとおりのものであって，「実線であらわした部分が，部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。斜視図及び端面図を含めて意匠登録を受けようとする部分を特定している。透明部分を示す各参考図において薄墨を施した部分は透明である。」としたものである（以下，本件登録意匠において部分意匠として意匠登録を受けた部分を「本件登録意匠の部分」という。）。

すなわち，本件登録意匠の部分は，破線で表された遊技機用表示灯の，正面やや上寄りに形成された発光部を覆う透明カバー中の，上下面及び左右側面を除く正面の外表面であって，当該部分の形態は，概要，以下のとおりであることが認められる。

（A）正面視が略横長長方形状で，中央を縦方向の稜線として，その左右面が平面視で偏平した略倒「く」の字状に背面側へ傾斜している。

（B）正面の略横長長方形の縦横比率が約１：６である。

（C）平面視で偏平した「く」の字状の開き角度が約１５０°である。

（D）側面視で前屈みに傾斜している。

（E）透明である。

（６）本願意匠の創作容易性

本件登録意匠の部分の位置，大きさ及び範囲については，当該部分は発光部が視認できるように構成された正面側のカバー部分として，遊技機用表示灯の正面上方の広範囲を占める部分であるが，発光部を遊技機用表示灯の観察されやすい位置に設けることは当然のことで，例えば，甲１意匠，甲２意匠及び甲５意匠に見られるように，この物品分野において従来より普通に行われていることであるから，本件登録意匠の部分を，発光体正面の大部分を占める大きさ及び範囲のものとして遊技機用表示灯の正面やや上寄りの位置に設けたことに特段の創作はない。

次に，本件登録意匠の部分に係る前記（A）の態様，すなわち，正面視が略横長長方形状で，中央を縦方向の稜線とし，その左右面が平面視で偏平した略倒「く」の字状に背面側へ傾斜している態様は，甲３意匠の表示面（７１）に見られるように，本件登録意匠出願前より公然知られていた。すなわち，甲３意匠の表示面（７１）は，８分割されている長方形が中央

を縦方向の稜線としてその左右面が面一の傾斜面を構成するよう４つずつ連続されたものであって（図５参照），表示面（７１）の正面側の外表面が，中央を縦方向の稜線として，その左右面が平面視で偏平した略倒「く」の字状をなすように背面側へ傾斜している点において，本件登録意匠の部分と同一の態様を備えており，当該態様は甲３意匠によって公然知られるに至ったものと認められる。

なお，甲３意匠は，発明の名称を「遊技用表示装置」とする甲３文献の図１において，遊技情報を表示するものとして遊技機の上方に設置された状態が表されていることから，本件登録意匠の「遊技機用表示灯」と実質的に同一の物品に係る意匠であり，また，その表示面（７１）は，図６ないし図８によれば，後方に配置されたランプをカバーし，その明滅が視認できるように「色付きの透明なプラスチック樹脂でできた」（段落【００５４】参照）カラーレンズ（７４）の表面部分であるから，本件登録意匠の部分と共通の用途・機能を有する部分である。

（Ｂ）の態様は，本件登録意匠の部分の縦横比率は約１：６であるが，甲３意匠の図６ないし図８に表された表示面（７１）の縦横比率が約１：７であることを考慮すれば，本願登録意匠の部分の縦横比率を約１：６とすることは，当業者にとって特段の創作を有することではない。

（Ｃ）の開き角度も，甲３意匠は本件登録意匠の開き角度よりやや小さく約１４３°に形成されているが，被請求人が本件登録意匠の創作のポイントとして強く主張する「表示灯の左右方向（側面方向）からの視認性を高めて島端からでも表示部の表示内容を確認できるデザイン形態に創作」（答弁書５頁１１行，１２行）すること自体は，この種物品分野において，既に公然知られた発想（甲３文献の段落【解決手段】参照）であって，この発想に基づいて，表示面（７１）を山形に突出させた甲３意匠が創作され，既に公然知られている以上，この開き角度を約１４３°から約１５０°に拡げることは，当業者にとって特段の創作を要することではない。

さらに，前記（Ｄ）の，前屈みに傾斜している点は，この種の遊技機用表示灯は，遊技機の上方に設置されるのがごく一般的であって，その場合，遊技者にとって遊技情報は正面よりも上方に表示されるため，見上げた状態で視認しやすくなるよう表示面を前屈みに傾斜させることは，甲１意匠，甲２意匠，甲５意匠（横長に形成された第２のランプカバー）及び甲１０意匠に見られるように，従来よりごく普通に行われていることである。したがって，本件登録意匠の部分が前屈みに傾斜している点は，この手法をそのまま踏襲したまでのことに過ぎず，特段の創作を要することではない。

そして，前記（Ｅ）の，透明とした点は，後方の発光部を視認できるこ

とが当該部分が備えるべき必須の要件であることからして，ごく当然の選択であって何らの創作を要することではない。

してみると，本件登録意匠の部分は，その出願前に公然知られた甲３意匠の表示面（７１）の形状を基とし，単に縦横比率と左右の傾斜面の開き角度を僅かに変えて，本件登録意匠の出願前に広く知られた態様に傾斜させた程度のものであって，当該部分の物品全体に対する位置，大きさ及び範囲についても特段の創意は認められないものであるから，当業者であれば容易に創作をすることができたものと判断せざるを得ない。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（意匠構成の認定の誤り）について

原告は，遊技機用表示灯の表示カバーの一部（正面）である本件登録意匠部分の構成に遊技機又は遊技機用表示灯の構成を加えるべきである旨の主張をする。

ア　部分意匠と物品全体との関係

意匠とは，物品の形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合であって，視覚を通じて美感を起こさせるものをいい（意匠法２条１項），登録意匠の範囲が願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真，ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて定められなければならないとされていること（意匠法２４条１項）に照らしても，願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真，ひな形若しくは見本により現わされた事項及びここから認識できる事項以外の事項を考慮して意匠の構成を認定することは相当ではない。物品の部分の意匠である部分意匠（意匠法２条１項かっこ書き）においても，物品全体の形状等に係る意匠と同様，原則として，願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付する必要があるのは同様であり（意匠法６条１項柱書），意匠の構成は同様に認定されるべきである。

もっとも，上記のとおり，意匠は物品の形状等の外観に関するものであり，物品が一定の用途及び機能を有する以上は意匠もまた当該物品の用途及び機能を離れることはできず，このことは当該物品の部分の形状等に関する部分意匠においても同様であるから，部分意匠においては，部分意匠に係る部分の機能及び用途を考慮するとともに，その考慮に当たり，部分意匠に係る物品の有する機能及び用途との関係において当該部分がどのような機能及び用途を有するものであるかとの観点を離れることはできない。そして，願書に添付すべき図面は，意匠法施行規則の様式第６により作成しなければならないとされ（同規則３条），上記様式６において，

物品の部分について意匠登録を受けようとする場合には，一組の図面において，意匠に係る物品のうち，「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き，「その他の部分」を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定し，かつ，その特定する方法を願書の「意匠の説明」欄に記載するものとされているところ（同備考１１），部分意匠に係る部分の機能及び用途を確定するに当たっては，破線によって具体的に示された部分意匠に係る物品の形状等を参酌することになる。すなわち，部分意匠は物品の部分であって，部分意匠に係る部分だけで完結するものではなく，部分意匠に係る部分の形状等と並んで部分意匠に係る物品との関係がその創作性判断又は類否判断に影響を及ぼすものであるから，部分意匠においては，その考慮に当たり，部分意匠に係る部分の形状等とともに，部分意匠に係る部分の物品全体における部分意匠に係る部分の位置，大きさ及び範囲がどのようなものであるかとの観点を離れることはできない。そして，部分意匠の位置等を確定するに当たっては，破線によって具体的に示された位置等を参酌することになる。

しかしながら，このように，部分意匠に係る部分及び物品の各用途若しくは機能並びに部分意匠に係る物品における部分意匠に係る部分の位置，大きさ及び範囲を参酌することを要するとしても，それらは部分意匠の創作性判断又は類否判断において参酌すべきことをいうにすぎないのであり，これらを部分意匠の構成それ自体に含めることは，その使用の目的に応じて適宜選択，変更するにすぎないとして意匠登録を受けないとしていた部分意匠に係る部分を，実質的には部分意匠に取り込むことになり，部分意匠登録出願の趣旨に反し，構成の特定方法としては相当でない。

イ　破線部分に係る原告の主張について

この点について原告が主張するところは，要するに，本件登録意匠部分に係る物品である遊技機表示灯の用途及び機能並びに遊技表示灯と遊技機表示灯に係る物品である遊技機との位置等をいうものであり，上記アにて説示したところによれば，本件登録意匠部分の構成に含めるのは相当でない。

ウ　実線部分に係る原告の主張について

原告は，本件登録意匠部分の『外表面全面が表示面』であることを加えるべきである旨主張するが，表示機能を有する部位を表示面とするならば，その表示面が本件登録意匠部分のどの範囲にわたるのかは願書に添付した図面（別紙１参照）からは判明しないことであるし，表示カバーの外表面を表示面とするならば，それは本件登録意匠部分を表示面と言い換えただけの同語反復にすぎないのであり，いずれにしても不要な特定である。

また，『内部が視認可能』であることを加えるべきである旨の原告主張についても，審決のした特定から自明なことである。なお，『無色』を加えるべきとする点については，願書に添付した図面（別紙１参照）にはそのような限定がないことからして，理由がない。

（２）　取消事由２（引用意匠の公知性判断の誤り）について

意匠法３条２項にいう「公然知られた」とは，不特定の者に現実に知られたことを要する。しかしながら，相当期間前に頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠は，特段の事情のない限り，その事実自体で公知性を認めるのが相当である。

甲３意匠は，平成１０年２月１０日公開の公開特許公報に記載された意匠であるから，その公開以降から本件登録意匠部分出願の平成２１年６月８日前までの間に１０年以上の期間が経過しており，そして，上記にいう特段の事情についての主張立証もない以上，甲３意匠は意匠法３条２項にいう公知意匠と認めることができ，その点の審決の認定に誤りはない。

（３）　取消事由３（創作容易性判断の誤り）について

ア　意匠部分の位置等につき

審決は，本件登録意匠部分の位置を「発光部が視認できるように構成された正面側のカバー部分として，遊技機用表示灯の正面上方の広範囲を占める部分」と認定した上で，「発光部を遊技機用表示灯の観察されやすい位置に設けることは当然のことで，例えば，甲１意匠，甲２意匠及び甲５意匠に見られるように，この物品分野において従来より普通に行われていることであるから，本件登録意匠の部分を，発光体正面の大部分を占める大きさ及び範囲のものとして遊技機用表示灯の正面やや上寄りの位置に設けたことに特段の創作はない。」とした。

これに対して，原告は，審決が本件登録意匠部分と上記各引用意匠との用途及び機能の差異を見誤り，位置等の創作性を否定したことに誤りがある旨を主張する。

しかしながら，遊技機用表示灯の発光部を遊技機表示灯の観察されやすい位置に設けることは審決が例示する各引用意匠を待つまでもなく自明なことであり，審決がそれら意匠を引用したのは念のためのことである。その上，審決は，発光により伝達されるのが文字，数字等若しくはイルミネーション表示であるかそれ以外であるかはともかく，発光表示機能を有する部位を遊技機用表示灯の観察されやすい位置に設けられている例の限りで甲１意匠，甲２意匠及び甲５意匠を引用したものであるところ，観察されやすい位置がどこであるかはその発光表示されるものが数値等のデータ若しくはイルミネーションであるかそれ以外のものであるかに左

右されるものではなく，これら意匠の引用に不適当な点はない。そして，発光部の位置等が定まればそのカバーの位置等もそれに応じて自然と導かれるのであるから，発光部を観察されやすい位置に設けることを遊技機表示灯の物品分野において普通に行われていることと認定した上で，観察されやすいとの観点から遊技機用表示灯における本件登録意匠部分の位置等に創作性がないとした趣旨の審決に誤りはない。

以上から，原告の上記主張は理由がない。

イ　物品の共通性につき

原告は，①機能，②形態及び③転用可能性の点からみて，甲３意匠の表示面と本件登録意匠部分，又は，甲３意匠と本件登録意匠部分に係る遊技機用表示灯は物品を共通にしない旨を主張する。

(ア)　①機能の点について

原告は，アナログ表示装置である甲３意匠の表示面（７１）のカラーレンズ（７４）は点灯機能を有するランプ（７３）のカバーであるのに対し，本件登録意匠部分は，データやイルミネーション演出機能を有する遊技機用表示灯のカバーであり両者の機能が異なる趣旨の主張をしていると解される。

しかしながら，表示部に表示されるものが数値等のデータ若しくはイルミネーションであるかそれ以外であるかが，遊技機用表示灯という物品分野における表示部が有すべき用途又は機能に変更をもたらすものではなく，その関係でそのカバーに対する用途又は機能にも変更をもたらすものではない。のみならず，甲３意匠に係る公報に「【００５４】‥‥‥アナログ表示部５１は，‥‥‥取付面７２に対して所定の傾斜をもって２つの表示面７１が設けられている。２つの表示面７１には，それぞれ４つずつランプ７３が配置されており，各ランプ７３は長方形のカラーレンズ７４に覆われている。カラーレンズ７４は色付きの透明なプラスチック樹脂でできたものである。‥‥‥【００５５】‥‥‥たとえば遊技者の持点が１０００点に達した場合に図６の実線で示す２つのランプ７３を点灯表示させるための表示制御信号がアナログ表示部５１に入力される。これにより，実線で示す２つのランプ７３が点灯状態となる。さらに遊技者の持点が，たとえば２０００点，３０００点，…に達するごとに，図６の矢印に示す方向で左右の表示面７１においてランプ７３が１つずつ点灯状態となる。」との記載があり，甲３意匠と本件登録意匠部分に係る遊技機用表示灯の用途及び機能は情報表示という面で同等である。したがって，両者が用途又は機能の点において物品の共通性が失われることはない。

したがって，原告の上記主張は理由がない。

（イ）　②形態の点について

原告は，甲３意匠に係る表示装置と本件登録意匠部分に係る遊技機用表示灯の形態が異なる旨を主張する。

しかしながら，形態を対比すべきなのは，甲３意匠に係る表示面（７１）と本件登録意匠部分であるところ，原告の主張は，単に，甲３意匠における表示装置の部分と本件登録意匠部分における表示装置のみを対比し，両者の形態が異なるというものである。審決が甲３意匠と対比して本件登録意匠部分の形態についての創作容易性を判断した手法に誤りはない。

したがって，原告の上記主張は理由がない。

（ウ）　③転用可能性の点について

原告は，甲３意匠に係る表示装置と本件登録意匠部分に係る遊技機用表示灯が転用可能性の点において異なる旨を主張する。

しかしながら，意匠とは，物品の形状等であって，視覚を通じて美感を起こさせるものであって（意匠法２条１項），その用途又は機能もその美感に影響するか否かの限度で参酌されるにすぎないものであるところ，物品が独立の部品として転用可能であるか否かは物品の美感に影響しないものであり，転用の可否により物品の共通性が失われることはない。

したがって，原告の上記主張は理由がない。

以上のとおりであるから，原告の上記各主張は，いずれも理由がない。

ウ　創作性判断手法について

原告は，審決が本件登録意匠部分の個々の部分を分断してそれぞれに創作性を判断した誤りがある旨を主張する。

しかしながら，全体的な創作性を判断するに当たり，まず部分の構成の創作性を判断する分析的手法をとることは当然にされるべきことであって，この点に係る原告の主張は失当である。

確かに，意匠は，部分的な構成が他の構成部分と有機的に結合して全体的に美感を生み出すものであるところ，創作性のないありふれた態様のみをまとめあげたものが，その構成部分との組み合わせや関連において全体として新規な美感を形成する場合もあり得る。

しかしながら，審決は，構成【Ａ】～【Ｅ】の個々の創作性の有無等の判断を踏まえた上で，本件登録意匠部分の全体の創作性の判断を加え，なお創作容易性が認められると判断したのであり（審決７頁９～１４行目），原告の上記主張は，審決を正解しないものであり，失当である。

エ　創作容易性について

原告は，本件登録意匠部分は，従来例の遊技機用表示装置の表示面に左右の視認可能性の向上を図る創作をしたのであり，創作容易性はない旨を主張する。

しかしながら，甲３文献には，「【００２２】しかしながら，通常，遊技機設置島間に構成される通路の幅は比較的狭く，さらに遊技用椅子が設置されているために各遊技機４９の遊技状況を把握するのは容易ではない。‥‥‥得点付与式の遊技機の場合には得点数が遊技者の手元にデジタル表示されるため，概ねの遊技状況を一瞥で把握できないからである。‥‥‥得点付与式の遊技機は‥‥‥遊技状況を他の遊技客にアピールするアピール度が低いという欠点を有する。つまり，得点が多く付与されている遊技状態にある遊技機を遊技客に見せつけることにより，遊技を行なうべきか否か決めかねている者の遊技意欲を駆り立てる効果が低く，いわゆる客寄せ効果が低いと言える。【００２３】アナログ表示部５１はかかる得点付与式の遊技機の欠点を補うべく，遊技客に各遊技機４９の遊技状況を一瞥で把握させることができるとともに，‥‥‥遊技状況を遊技客に存分にアピールすることができることを主目的として設けられている。特にかかる目的を簡易かつ効果的に達成すべく，このアナログ表示部５１は，取付面に対して突出する態様で設けられている点にその特徴を有する。‥‥‥アナログ表示部５１は，山型に突出したその両面に表示面を有しており，この左右の表示面に同一内容の表示が行なわれる。‥‥‥【００５４】‥‥‥アナログ表示部５１は，遊技機設置島１の幕板部２表面の所定の取付面７２に取付けられている。アナログ表示部５１は，取付面７２より山型に突出する態様で構成されており，図５に示すように取付面７２に対して所定の傾斜をもって２つの表示面７１が設けられている。２つの表示面７１には，それぞれ４つずつランプ７３が配置されており，各ランプ７３は長方形のカラーレンズ７４に覆われている。カラーレンズ７４は色付きの透明なプラスチック樹脂でできたものである。また，２つの表示面７１は，図６に示すように，左右対称に構成されている。‥‥‥【００５７】このように遊技者の持点がレベル基準値に達するごとに２つの表示面７１それぞれにおいて対称となる位置にランプ７３が１つずつ点灯するため，アナログ表示部５１を左右いずれの方向から見ても遊技者の持点所有状況について大まかに把握可能となる。‥‥‥【００５８】一方，遊技途中の遊技者も視線を少しずらすだけで他の遊技者の遊技状況を容易に把握できるという利点がある。‥‥‥」との記載がある。

したがって，本件登録意匠部分と甲３意匠の表示面（７１）とは，その視認可能性という面において用途又は機能を同じくするものというほかない。

審決が本件登録意匠部分を甲３意匠の表示面（７１）の形状を基にわずかな微差が加えられたものとして創作容易性を認めた点に誤りはない。

原告の上記主張は理由がない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：　取消事由１（意匠構成の認定の誤り）について

ア　審決および原告の認定

「透明」に関する部分については，審決の認定および原告の認定いずれも妥当である。ただし，原告の認定においては，出願意匠は色彩を請求していないので，「無色」透明というのは正確でない。それ以外の全体については，部分意匠における破線部は，実線部の位置，範囲および大きさを認定するにあたり参酌されるものであり，審決においても充分参酌されたものと考える。

イ　部分意匠における部分の位置等の参酌についての裁判所の判断

原告は，部分意匠における部分の位置等の参酌について，遊技機用表示灯の表示カバーの一部（正面）である本件登録意匠部分の構成に遊技機又は遊技機用表示灯の構成を加えるべきである旨の主張をしたが，裁判所はこの主張を妥当ではないと判断した。

裁判所は，「部分意匠に係る部分及び物品の各用途若しくは機能並びに部分意匠に係る物品における部分意匠に係る部分の位置，大きさ及び範囲を参酌することを要するとしても，それらは部分意匠の創作性判断又は類否判断において参酌すべきことをいうにすぎないのであり，これらを部分意匠の構成それ自体に含めることは，その使用の目的に応じて適宜選択，変更するにすぎないとして意匠登録を受けないとしていた部分意匠に係る部分を，実質的には部分意匠に取り込むことになり，部分意匠登録出願の趣旨に反し，構成の特定方法としては相当でない。」（判決第１２頁７行～１４行）と判示した。

因みに，本判決の判決日後に判決された，「平成２３年（ワ）第１４３３６号　意匠権侵害行為差止等請求事件」（大阪地裁，平成２５年９月２６日判決言渡，原告と被告は本判決と同じ。以下，この判決を「侵害事件判決」という。）でも，上記判示を踏まえて，ほぼ同じ内容の判断が次のように下された。「部分意匠においては，創作容易性及び類否の判断において，部分意匠の形態のみでなく，当該意匠に係る部分の物品全体における位置，大きさ及び範囲も参酌すべきことは原告の主張するとおりであるが，部分意匠の構成の特定そのものにまで位置，大きさ及び範囲を取り込むことは，部分意匠の制度趣旨に反して相当ではない。」（侵害

事件判決第３６頁１８～２２行）

（２）検討事項２： 取消事由２（引用意匠の公知性判断の誤り）について

ア　特段の事情

特段の事情とは言い難く，審決に誤りはない。なお，特許庁の運用としては，意匠出願の審査を行うに際し，その出願日よりもできるだけ古く公開された資料を用いて拒絶するようにしている。出願日に近い場合，公然知られるに至っているのか否か議論となることを避ける運用。

（３）検討事項３： 取消事由３（創作容易性判断の誤り）について

ア　原告主張の妥当性

点灯表示機能を有する機能と，データやイルミネーション演出機能を有する機能とは，意匠登録を受けようとする部分以外の機能であり，審決でも記載されている通り「しかしながら，表示部に表示されるものが数値等のデータ若しくはイルミネーションであるかそれ以外であるかが，遊技機用表示灯という物品分野における表示部が有すべき用途又は機能に変更をもたらすものではなく，その関係でそのカバーに対する用途又は機能にも変更をもたらすものではない。」とすることが妥当である。

イ　遊技機用表示灯の用途及び機能についての裁判所の判断

原告は，本件登録意匠部分に係る遊技機用表示灯の用途及び機能について，アナログ表示装置である甲３意匠の表示面（７１）のカラーレンズ（７４）は点灯機能を有するランプ（７３）のカバーであるのに対し，本件登録意匠部分は，データやイルミネーション演出機能を有する遊技機用表示灯のカバーであり両者の機能が異なる趣旨の主張をしたが，裁判所はこの主張を妥当ではないと判断した。

裁判所は，本件登録意匠部分に係る遊技機用表示灯の用途及び機能について，「甲３意匠と本件登録意匠部分に係る遊技機用表示灯の用途及び機能は情報表示という面で同等である。したがって，両者が用途又は機能の点において物品の共通性が失われることはない。」（判決第１２頁７行～１４行）と判示した。

因みに，侵害事件判決でも，上記判示を踏まえて，ほぼ同じ内容の判断が次のように下された。「乙７意匠に係る物品は，発明の名称である遊技機用表示装置そのもので，遊技機に関する数値情報等を表示し，遊技者などに伝達するものであるところ，本件意匠部分１に係る物品である遊技機用表示灯と用途及び機能を共通にしている（乙７意匠に係る物品の設置箇所が，遊技機正面上部の幕板部に限定されていることや，表示される情報の違いが，この判断を左右するものではない。）。」（侵害事件判決第４０頁４～９行）

第１７事例（商標１）

審判番号	不服２００９―１６０３６号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０２３０号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２６年２月２６日判決言渡
出願番号	商願２００８－５０３７８号
名称／表示用商標	桃苺（標準文字）

１　事件の概要

出願商標「桃苺」（本願商標）と引用商標「百壱五」は，外観において相違するものの，観念および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：本願商標の認定方法について。

「桃苺」の称呼・観念の特定。

・辞書等にない漢字による造語について，その称呼及び観念の特定方法は，構成するそれぞれの漢字の一般的な読み（「もも」と「いちご」），漢字がそれぞれ意味を持つものであることから個別に生じる意味（果実の「桃」と「苺」）を表したものと認識し観念とし，そのように特定することに問題は無いか。原告（請求人）は本願商標の称呼は「トーマイ」であると主張しているが，これも称呼の１つと認めるべきか。これを一般需要者の認識として良いか。

（２）検討事項２：引用商標の認定方法について。

平仮名と漢字を二段に横書きしてなる商標において，平仮名を漢字の読みと認定すべきか，それとも，漢字を平仮名の当て字とすべきか。

判決において当て字で併記された文字部分の認定について。

・当て字である以上，もととなった読みのみを前提として称呼・観念を特定すべきか。

・観念を特定するにあたり，使用される指定商品を加味した認定をすべきか。

・当て字であっても，特定の既成語でない以上，独立した造語部分として認定し，類否の判断要素とすべきか。

・審決においては「ももいちご」と「百壱五」は関連のないそれぞれ独立した比較要素としているが，判決は一体と把握されるとしつつも，不可分一体に結合しているとまでは言えないとして，両者を個別に自他識別商標となることも認めている。当て字部分の認定として，それが当て字と容易に理解されるものであれば，一体不可分のものとみるべきか。

（３）検討事項３：原審における拒絶理由通知で開示した複数の理由に関し，査定で言及されていなかった理由について審決で取り上げる場合のあり方。
本件の手続き経緯について問題はあるか。

経緯

原審

拒絶理由①及び②を通知（理由①及び②は下記の参照）
拒絶査定において理由①のみに言及し査定

＊理由①商標法第３条第１項第３号及び同法第４条第１項第１６号，
理由②商標法第４条第１項第１１号

審判

審判請求　理由①のみを対象として反論
審判審尋において理由②の理由が解消されていない旨を通知
請求人から審尋に対する回答書
審決：理由②に基づいて拒絶審決

判決：理由②に基づく拒絶審決を支持

３　審決の概要

（１）事実

ア　本願商標（商願２００８－５０３７８号）

（ア）商標

桃苺　（標準文字）

（イ）指定商品・役務

第３１類 いちご

イ　引用商標（登録第４３２３５７８号）

（ア）　商標

（イ）指定商品・役務

第３１類 いちご

（２）判断

本願商標は，「桃苺」の文字を標準文字により表してなるところ，該文字は，それぞれ果実の一種を指称する漢字（語）として親しまれている「桃」と「苺」の各文字からなるものと容易に理解させるものであるから，構成文字に相応して「モモイチゴ」の称呼を生じ，「桃と苺」程の意味合いを想起させるものというのが相当である。

他方，引用商標は，「ももいちご」の文字と「百壱五」の文字を上下二段に横書きしてなるところ，これを構成全体として一体不可分とすべき特段の事情は認められず，上段の「ももいちご」の文字部分も独立して自他商品識別機能を有するものであり，該「ももいちご」の文字に相応して「モモイチゴ」の称呼を生じ，「桃と苺」程の意味合いを想起させるものというのが相当である。なお，「百壱五」の文字部分は，漢数字「百」「壱」「五」の文字よりなるから，当該文字部分からは，「ヒャクイチゴ」の称呼を生じる。

そこで，本願商標と引用商標の類否について判断するに，両商標は，前記のとおり，その構成文字より「モモイチゴ」の称呼を生ずるものであり，観念についても「桃と苺」程の意味合いを有する点について共通するものである。

そうとすると，本願商標と引用商標とは，外観上相違する点があるとしても，「モモイチゴ」の称呼および「桃と苺」の観念を共通にするものであるから，両者は，相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして，本願商標の指定商品は，引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって，本願商標は，商標法第４条第１項第１１号に該当する。

４　判決の概要

（１）取消事由１（引用商標の認定誤り）について

引用商標は，「ももいちご」との平仮名及び「百壱五」との漢字を，二段に横書きしてなるものであり，平仮名１文字は漢字１文字の約７割の大きさであるが，上段の平仮名５文字部分と下段の漢字３文字部分の左右の幅は同一であり，外観上，平仮名部分と漢字部分のどちらか一方のみが強い印象を与えるものではない。そして，引用商標の指定商品が「いちご」であることをも考慮すると，その一般取引者・需要者は，「百壱五」の漢字を「ももいちご」の平仮名に対する当て字として構成されたものと認識することが多いと考えられ，そうである以上，両者は一体的に把握され，「ももいちご」の平仮名から「モモイチゴ」の称呼を生じるものと認められる。また，「もも」と「いちご」が，いずれも広く親しまれている果実であることから，引用商標に接する者は，「モモイチゴ」の称呼に応じて，桃と苺の観念を生じることが明らかである（この桃と苺の観念の組合せから，引用商標は，指定商品との関係において，桃のような苺，桃色の苺などの観念を更に生じさせるものと認められる。）。

ただし，引用商標は，「ももいちご」と「百壱五」とが不可分一体に結合しているとまではいえないから，両者を個別に自他識別標章として把握することも可能であると解され，上段の「ももいちご」の平仮名からは，「モモイチゴ」の称呼を生じ，桃と苺の観念を生じるものと認められる。これに対し，「百壱五」の漢字は，平仮名の当て字ではあるものの，一応，「ヒャクイチゴ」の称呼が生じ，数字の１００，１，５，又は１１５のような観念が生じるものと認められる。

原告は，引用商標は，全体が不可分一体となっているか又はその要部を下段の「百壱五」とみるべきであり，桃や苺の観念は生じないと主張する。しかしながら，「百壱五」のみが引用商標の要部とはいえないこと，及び引用商標から「モモイチゴ」の称呼を生じ，桃と苺の観念を生じることは，上記説示に照らして明らかであり，原告の主張は，採用することができない。

以上から，いずれにしても審決の引用商標の認定に誤りがあったとはいえず，取消事由１は理由がない。

（２）取消事由２（本願商標の認定誤り）について

本願商標は，「桃苺」の漢字を標準文字で表してなるものである。

「桃苺」なる語が一般の辞書に収録されているなど熟語として確立していること又は社会一般に広く知られていることをうかがわせるに足りる証拠はないから，一般取引者・需要者には，「桃 苺」として，果実の「桃」と「苺」とを組み合わせた構成であると理解される。そして，「桃」と「苺」

がいずれも広く親しまれた漢字であり，また，桃と苺がいずれも広く親しまれている果実であることから，「桃苺」からは「モモイチゴ」との称呼を生じ（そのこと自体は原告も否定していない。），少なくとも桃と苺の観念を生じることは明らかである（この桃と苺の観念の組合せから，本願商標は，指定商品との関係において，桃のような苺，桃色の苺などの観念を更に生じさせる。）。

原告は，本願商標が「トーマイ」と称呼される旨を主張し，原告が，本願商標をトーマイ」と読む商標として考案し，「桃苺」を実際に「トーマイ」と称呼していたなどと述べるが，仮にそのような事実が認められるとしても，原告自身に係る極めて主観的な事情にすぎず，本願商標に接した一般の取引者・需要者が，本願商標を「トーマイ」とのみ称呼し，「モモイチゴ」とのごく自然な称呼をしないなどといえないことは，上記説示のとおりであり，その主張は失当である。

また，原告は，「苺」を「マイ」と読むこと及び「桃」が他の漢字と組み合わされて熟語となった場合に「トウ」と読むことは，いずれも普通であると主張するところ，そのような称呼が生じる場合があることは否定できないが，「苺」を「イチゴ」と称呼すること及び「桃」を「モモ」と称呼する（例えば，「桃色」は「モモイロ」と称呼される。）ことよりも一般的であるとは到底認められないから，原告の主張は採用できない。

以上から，いずれにしても審決の引用商標の認定には誤りがあったとはいえず，取消事由２は理由がない。

（３）取消事由３（手続違反）について

本願商標の登録出願は，上記認定のとおり，平成２０年６月１０日になされているところ，審査官は，その１年６か月以内の同年１１月２１日までに，本願商標が引用商標と同一又は類似であって引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから，商標法４条１項１１号に該当する，との拒絶理由を発見しており，本件審決はこれと同一の理由に基づくものであるから，審決に商標法１６条に反する違法があるとする余地はない。

原告は，事実上・法律上排斥関係にある複数の理由の一方を採用した場合には，他は撤回されたことになるとの趣旨を主張する。しかしながら，商標法４条１項１１号（他の登録商標との類似）と同条同項１６号（品質等の誤認のおそれ）とが互いに排斥関係にあるとするのは，原告の独自の見解にすぎない上，拒絶査定において拒絶理由通知に示した理由の一つを記載した場合に，他に示された理由を撤回したこととなるわけではないから，原告の上記主張は，いずれにしても失当である。

以上から，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（本願商標の認定方法）について

ア　検討事項

辞書等にない漢字による造語について，その称呼及び観念の特定方法は，構成するそれぞれの漢字の一般的な読み（「もも」と「いちご」），漢字がそれぞれ意味を持つものであることから個別に生じる意味（果実の「桃」と「苺」）を表したものと認識し観念とし，そのように特定することに問題は無いか。原告（請求人）は本願商標の称呼は「トーマイ」であると主張しているが，これも称呼の１つと認めるべきか。これを一般需要者の認識として良いか。

イ　検討結果

（ア）称呼の特定について

本願商標である「桃苺」のように，辞書等に掲載されていない造語においては，各漢字が使用されている熟語等を参考に生ずる称呼を認定していく場合があり，「米」を「コメ」「マイ」の二通りを称呼の手がかりとして採用するのとは異なり，「苺」を「マイ」とする親しまれた用例が見当たらないことから，一般に親しまれた「イチゴ」を採用するのが通常である。このような場合，組み合わされた漢字の読みとして，一方を訓読み，一方を音読みし，使い分けるというのは不自然である。したがって，「トーマイ」という読み方は自然に発生するものとは言えず，審査・審理において称呼として採用することは適切ではないから，「トーマイ」とするようなルビがある場合を除き，双方を訓読みし，「モモイチゴ」を自然な称呼として採用することは順当である。

なお，このような考え方であるから，これが「桃米」という商標であったら「トーマイ」と称呼されうるだろう。要するに，称呼の認定は，その漢字にどのような読みが存在するかではなく，需要者が取引をする際の自然に生ずる読み方は何かである。

（欧文字からなる商標の称呼の特定に関する意見）

欧文字の場合，国によって読み方が異なるものがあるが，このような場合，どの国の言語の読み方にならって称呼を認定すべきかが，審査・審判において争点となる場合がある。欧文字の称呼の場合，審決においては，慣れ親しんだ英語やローマ字の読み方にならった称呼を採用することが多いが，それが日本における取引の実情と合致している。

例えば，ウムラウトが付されたものであっても，ドイツ語の読み方にならった称呼だけではなく，英語やローマ字の読み方にならった称呼も否定出来ない

ということである。

（イ）観念について
「桃苺」として成語はなく，その構成各文字から「桃と苺」や「桃のような苺」を連想させたり，想起させるとしても，それが「観念を生ずる」とまで断定できるかについては，疑問がある。
類否の比較において，単に連想，想起することをもって観念上の類似とまでは言いがたいが，総合的判断の中で１つの要素としては考慮される場合があってもよいのではないか。

（表意文字である漢字による商標の観念の認定についての意見）
・これが，単に連想や想起させるというのでなく，辞書等に掲載されている等，我が国において知られている意味合いであれば「観念」と言えるだろう。
・漢字による造語の場合，それぞれの一字一字が表意文字であるから，それを踏まえた意味合いを連想，想起させるが，具体的意味合いまでは特定できないので，観念とまでは言えないだろう。

（２）検討事項２（引用商標の認定方法）について
ア　検討事項
①平仮名と漢字を二段に横書きしてなる商標において，平仮名を漢字の読みと認定すべきか，それとも，漢字を平仮名の当て字とすべきか。
②判決において当て字で併記された文字部分の認定について。
・当て字である以上，もととなった読みのみを前提として称呼・観念を特定すべきか。
・観念を特定するにあたり，使用される指定商品を加味した認定をすべきか。
・当て字であっても，特定の既成語でない以上，独立した造語部分として認定し，類否の判断要素とすべきか。
・審決においては「ももいちご」と「百壱五」は関連のないそれぞれ独立した比較要素としているが，判決は一体と把握されるとしつつも，不可分一体に結合しているとまでは言えないとして，両者を個別に自他識別商標となることも認めている。当て字部分の認定として，それが当て字と容易に理解されるものであれば，一体不可分のものとみるべきか。

イ　検討結果（意見）
意見
①引用商標における「百壱五」は，「ももいちご」の当て字と考えられる。

②今回の引用商標は漢数字であるが，当て字が意味を持つものであれば，漢字が表意文字であるであることからも何らかの意味合いを想起させる場合もあるのではないか。
たとえば，「胡瓜（きゅうり）」を「木瓜」と表記することがあるように，「苺」を「壱五」と表記することが普通に行われている事情があれば，「百壱五」から「１００（個）の苺」のような意味合いを想起させると判断されたのではないか。その場合には識別性が弱く３条の適用も考慮されるであろうが，本件には，そのような事情はなかったということであろう。
・「ももいちご」「百壱五」それぞれが別物として観念を生ずるのではないか。
・「ももいちご／百壱五」は称呼を特定させるものとも考えられるが，これが，「トーマイ／桃苺」であれば，「トーマイ」が「桃苺」の自然な読み方ではないことから，「トーマイ社の桃苺」ともとれるのではないか。
・「桃と苺」を想起させる「ももいちご」，漢数字のみの「百壱五」それぞれ単独では識別機能が弱いと考えられ，「ももいちご／百壱五」全体として識別機能が生じているのではないか。
・引用商標から「桃と苺」の観念が生じるとしたことは，「百壱五」ではなく，平仮名で表された「ももいちご」から，「もも」や「いちご」と平仮名で表されることもあることに加え，指定商品が「いちご」であることも大きな要因であろう。ただし，当て字であるからといって，漢字本来の意味を否定するのでなく，仮名文字と漢字の双方から観念が出る場合があると考えるべきではないか。
・判決の結論に違和感はない。

（３）検討事項３
ア　検討事項
原審における拒絶理由通知で開示した複数の理由に関し，査定で言及されていなかった理由について審決で取り上げる場合のあり方。
本件の手続き経緯について問題はあるか。
経緯
出願　⇒　拒絶理由①②　⇒　拒絶査定①　⇒　審判請求①　⇒　審尋②　⇒　回答書
⇒　審決②　⇒　判決②　　①3-1-3/4-1-16　②4-1-11 以上

イ　検討結果
審査での拒絶査定の理由と異なる理由で審判において拒絶審決をする場合，たとえ，審査段階で反論の機会があっても，審判請求の理由には，拒絶査定の理由に対するものしか記載しない場合もあるので，あらためて反論の機会を設

けることは必要。この点では，反論の機会を設けるための「審尋」の運用には，ユーザーとしても問題はないと思われる。

出願から１８月以内に拒絶理由を通知する（商標法第１６条）ための処理の促進の観点から，現在，審査においては，識別性に関する３条１項各号と先願登録との類否に関する４条１項１１号のような拒絶理由も同時に通知し，拒絶査定において，理由を限定していることがある。３条１項各号に該当するなら，４条１項１１号の適用は本来ないと解され，本件も，原審において３条１項３号及び４条１項１１号が同時に通知され，３条によって拒絶査定がされたものと解されるが，ユーザーにとっても，３条をクリアしても４条の適用があり得ることに十分留意が必要であることを示した事例といえる。

意見

・識別性に関する３条１項各号で拒絶査定された場合は，自由に使用できるのではないかと理解しがちだが，ユーザーによっては，拒絶審決を確定させることが重要と考える者もいる。

・ユーザーの希望としては，３条１項各号によって拒絶査定する際には，４条についての判断をしていない旨の説明があれば，今後の対処がしやすくなるとの意見があった。

第１８事例（商標２）

審判番号	無効２０１１―８９００８９号
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０４５４号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年６月２７日判決言渡
登録番号	商標登録４９９４９４４号
名称／表示用商標	

１　事件の概要

登録商標「KUMA」は，引用商標「PUMA」に類似する商標であり，出所の混同が生じるとして商標法４条１項７号及び１５号に該当するため無効とな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：取引の実情の認定について

原告は，原告商品である被服は「北海道の土産物雑貨という市場においてのみ商標を使用しており」，「原告商品である観光土産品は，日常的に消費される性質の商品とは異な」ること，「ワンポイントマークとしてのみ使用されている商品は存在せず，・・・本件商標が前身頃に大きくプリントされているか，後身頃に大きくプリントされているもののみ」であること，すなわち，現在の使用態様の説明を持って取引の実情としている一方，被告は，「将来，日用品としての被服に使用される可能性は否定できない」，「カジュアルウェアが観光土産品といて販売される場合も多く，・・・観光土産品とそれ以外のＴシャツとは，需要者を共通にする」旨主張している。いずれの主張が妥当か。

（２）検討事項２：　公の秩序を害するおそれについて

本件商標の出願人（日本観光商事株式会社）が，本件商標のみならず，「UUMA」「BUTA」，また他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数出願していたことを根拠の一つとしてフリーライドする目

的があったものと認定されている。もし，これらの他の出願が存在しなかった場合であってもフリーライドする目的は認定され得たか。

2007-035416

2007-035415

2007-035410

2007-035411

2007-035412

2007-035413

2007-102267

2007-102270

2007-102271

2007-102272

2007-123910

（３）検討事項３： ただ乗りの認定の根拠について

審決，判決とも「北海道限定人気　パロディ・クーマ」，「『クーマ』『KUMA』のＴシャツ　赤フロントプリント　プーマ PUMA ではありません」等の記載が本件商標を使用した商品を販売するウェブサイト[1]に存在することを根拠の一つとして引用商標にただ乗りする不正な目的があったことを認定しているが，原告は当該ウェブサイトは原告や原告の管理下にある者のウェブサイトではないことを主張している。第三者のウェブサイト等での記載を判断の根拠とすることは妥当か，原告が出願人（本件商標の使用者？）のライセンス管理会社であるという事情によるものと考えるべきものか。

，（４）検討事項４：混同を生ずるおそれについて

1　http://item.rakuten.co.jp/kumazasahonpo/801167/#801167 を指している？

本件商標は，引用商標が著名であること，引用商標と類似すること，需要者・販売場所の共通性といった観点から，出所について混同を生ずるおそれがあると認定されているが，この認定は妥当か。

需要者は本件商標と引用商標の相違点を認識し，引用商標を連想・想起した上で北海道で見つけたパロディとして本件商標が付された商品を購入するのではないか。

３　審決の概要

（１）　事実

ア　登録商標（商標登録４９９４９４４号）

（ア）商標

（イ）指定商品・役務

第２５類「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，下着，エプロン，靴下，スカーフ，手袋，ネクタイ，マフラー，帽子，ベルト」

イ　引用商標

(ア)請求人は,以下の引用商標１と同一の構成からなる商標について，以下の商標登録を有している。

引用商標１

１）登録第３３２４３０４号
商品及び役務の区分：第２５類

２）登録第３３２８６６２号
商品及び役務の区分：第１８類

３）登録第４１６１４２４号
商品及び役務の区分：第４１類
４）登録第４２９１０７８号
商品及び役務の区分：第３類
５）登録第４３２２３７３号
商品及び役務の区分：第１６類
６）登録第４７２６７７６号
商品及び役務の区分：第２４類
７）登録第４９０７４９１号
商品及び役務の区分：第９類
８）登録第５２８０９３５号
商品及び役務の区分：第１４類

（イ）また，請求人は，以下の引用商標２と同一の構成からなる商標について，以下の商標登録を有している。

引用商標２

９）登録第１７１６３７１号
商品及び役務の区分：第１４類，第１６類，第２０類，第２４類及び第２８類
１０）登録第１８４９６１２号
商品及び役務の区分：第９類
１１）登録第１９７４８０１号
商品及び役務の区分：第３０類及び第３２類
１２）登録第２０９１９３５号
商品及び役務の区分：第６類，第９類，第１２類，第１３類，第１９類及び第２２類
１３）登録第２４００５４９号
商品及び役務の区分：第８類
１４）登録第２４２８５２８号
商品及び役務の区分：第１４類，第２０類及び第２４類
１５）登録第２６０２０５５号
商品及び役務の区分：第６類，第１４類，第１８類，第２１類，

第２２類，第２５類及び第２６類

１６）登録第２６８０７３２号（甲３の１６）

商品及び役務の区分：第６類，第９類，第１５類，第１８類，第１９類，第２０類，第２１類，第２２類，第２４類，第２５類，第２７類，第２８類及び第３１類

１７）登録第２７２１８７６号

商品及び役務の区分：第３類及び第４類

１８）登録第３３２８６６１号

商品及び役務の区分：第１８類

（２）　判断

ア　本件商標の商標法第４条第１項第７号該当性について

商標法第４条第１項第７号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には，ａ）その構成自体が非道徳的，卑わい，差別的，矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合，ｂ）当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも，指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳観念に反する場合，ｃ）他の法律によって，当該商標の使用等が禁止されている場合，ｄ）特定の国若しくはその国民を侮辱し，又は一般に国際信義に反する場合，ｅ）当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合，などが含まれるというべきである（知財高裁平成１７年（行ケ）１０３４９号，平成１８年９月２０日判決参照）。

かかる観点から，本件商標が商標法第４条第１項第７号に該当するものであるか否かについて，以下に検討する。

（ア）引用商標１の周知著名性について

請求人の提出した証拠によれば，以下のとおり認めることができる。

ａ　引用商標に係るドイツ連邦共和国のプーマ社（Puma AG Rudolf Dassler Sport）（以下「プーマ社」という。）は，スポーツ用品・スポーツウエア等を製造販売する世界的に知られた企業である。１９２０年にアディ・ダスラー及びルドルフ・ダスラー兄弟が靴を販売する「ダスラー兄弟社」を設立したのが始まりであり，その後，兄弟は１９４８年（昭和２３年）にそれぞれ独立し，兄がプーマ社を設立した。

ｂ　プーマ社は，１９４９年から俊敏に獲物を追い詰め必ず仕留めるアメリカライオンのピューマから命名した「ＰＵＭＡ」の文字及びピューマの図形をプーマ社のブランドとしてスポーツシューズに使用開始し，我が国

においては，１９７２年から２００２年まで，請求人の業務に係る商品のうち，「靴，バッグ，アクセサリー」について，日本国内における代理人として，コサ・リーベルマン株式会社が事業を展開し，２００３年５月１日に，プーマの日本法人であるプーマジャパンが，同事業を承継した。そして，ウエアに関しては，１９７２年から国内のライセンシーであるヒットユニオン株式会社が，製造・販売していた（甲６及び甲７の１）が，２００６年１月に，請求人は，日本において引用商標を付したアパレル関連商品を生産する現地法人，プーマ・アパレル・ジャパンを設立し，アパレル関連製品をライセンス製造・販売してきたヒットユニオンから営業権を譲り受けた（甲７の２）。

ｃ　２００３年ないし２００８年版のスポーツアパレル産業白書（甲７の３ないし甲７の６）の，「スポーツアパレル／ブランド別国内出荷金額ランキング」によれば，プーマは，２００１年ないし２００４年は３位，２００５年及び２００６年は４位であり，さらに，「商品トレンド【主要５ブランドの国内出荷額推移】」の項によれば，サッカーウエアについて，「２００６年の出荷高に占める上位５ブランドシェアは，『アディダス』が９８億円の２６．８ポイントでトップ。以下２位「プーマ」約８０億円，・・・，上位の『アディダス』『プーマ』『ナイキ』の御三家３ブランドだけで市場の６５％を占めている状態にある。」ことが認められる（甲７の５）。

ｄ　我が国において発行された，以下の商品カタログや雑誌等において，引用商標１は，スポーツシューズ，バッグ，スポーツウエア（上下服），Ｔシャツ，水着等に付され掲載されている。

（ａ）本件商標の登録出願前

略（掲載された個別の商品カタログや雑誌等の紹介）

（ｂ）本件商標の登録査定前

略（掲載された個別の商品カタログや雑誌等の紹介）

（ｃ）本件商標の登録査定後

略（掲載された個別の商品カタログや雑誌等の紹介）

ｅ　以上の事実によれば，請求人は，１９４９年から「ＰＵＭＡ」の文字及びピューマの図形をプーマ社のブランドとしてスポーツシューズに使用開始し，我が国においては，１９７２年からスポーツウエア，靴，バッグ，アクセサリー等について，製造・販売してきたこと，かつ，引用商標１を付したスポーツシューズ，バッグ，スポーツウエアあるいはＴシャツなどの被服等を，少なくとも２００５年頃から，ランナーズ等多数の雑誌や新聞において継続して掲載してきたことが認められる。

してみれば，引用商標１は，本件商標の登録出願時には既に，同人の業務に係るスポーツシューズ，被服，バッグ等を表示する商標として，我が国の取引者,需要者の間に広く認識されて周知･著名な商標となっており，それは本件商標の登録査定時及びそれ以降も，継続していたと認められるものである。

なお，被請求人は，引用商標１を上段にし，下段に「ｐｕｍａ．ｃｏｍ」の文字を書した構成の商標は，引用商標１とは異なる旨主張しているが，当該使用商標は，引用商標１の構成が顕著に表されているものであり，そして，下段の「ｐｕｍａ．ｃｏｍ」は，プーマ社のドメインネームであり，自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから，上記使用する商標についても，その使用により引用商標１からなる部分に信用が化体するというべきである。したがって，上記使用商標は，引用商標１と同等のものとみて差し支えないものというべきである。

さらに，被請求人は，請求人が引用商標の著名性を証明するために提出している甲第６号証ないし甲第１１号証には，引用商標そのものとは全く異なる標章が多数掲載されており，引用商標が著名であることの証拠になっていない。むしろ統一性を失った標章の使用態様であるため信用が化体する対象が定まっていない旨を述べているが,「ＰＵｍＡ」の文字とプーマの図形の組み合わせて使用する商標の態様は，ほとんどが，引用商標１の態様であり，前述のとおり，引用商標１は，広く使用されてきたことが認められるから，引用商標１の著名性について上記のとおり認定できる。

（イ）本件商標と引用商標１との類似性について

ａ　本件商標は，上記のとおりの構成からなるところ，中央下寄りに大きく顕著に表された「ＫＵｍＡ」の文字部分は，各文字が縦線を太く，横線を細く,「Ｋ」の右側部分や「Ａ」のように，通常斜線となるものを含め，各文字の線を垂直に表すようにし，そして，角部分に丸みを持たせた縦長の書体で表され，かつ，全体をもってあたかも横長の長方形の枠内にはめ込まれたような独特な印象を与えるものであり，また，その右肩上方に表された図形は，前記文字部分に向かって跳びかかるかのように左方向を向いた四つ足動物を側面からシルエット風に描いたものであって，この両者の組合せが看者の注意を強く惹き，深く記憶に残るものである。これらの上に配された「ＫＵＭＡ」の文字は，通常の活字で小さく表されており，前記「ＫＵｍＡ」の文字とシルエット風図形との組合せ部分に比べ，看者の注意を惹くことは少なく，むしろ該組合せ部分の付記的部分との印象を与えるものである。

ｂ　他方，引用商標１は，上記のとおりの構成からなるところ，中央下寄

りに大きく顕著に表された「ＰＵｍＡ」の文字部分は，各文字が縦線を太く，横線を細く，各文字の線を垂直に表すようにし，そして，角部分に丸みを持たせた縦長の書体で表され全体をもってあたかも横長の長方形の枠内にはめ込まれたような独特な印象を与えるものであり，また，その右肩上方に表された図形は，前記文字部分に向かって跳び上がるかのように左方向を向いた四つ足動物を側面からシルエット風に描いたものであって，この両者の組合せが看者の注意を強く惹き，深く記憶に残るものである。そして，前記文字部分の右下に表された「Ｒ」（マル）の記号は，一般に登録商標であることを示す記号として用いられているものであるばかりでなく，極めて小さく表されたものであって，商標の比較に際して影響を及ぼすものではない。

ｃ　そこで，本件商標と引用商標１とを対比すると，両者は，４個の欧文字が横書きで大きく顕著に表されている点，その右肩上方に，四つ足動物が該欧文字部分に跳びかかるか又は跳び上がる様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点において共通するものである。そして，両者の４個の欧文字部分は，第１文字が「Ｋ」と「Ｐ」と相違するのみで，他の文字の配列構成を悉く共通にするものであり，しかも，各文字が縦線を太く，横線を細く，各文字の線を垂直に表すようにし，そして，角部分に丸みを持たせた縦長の書体で表されていることから，各文字の特徴が酷似していており，かつ，全体をもってあたかも横長の長方形の枠内にはめ込まれたような独特な印象を与えるものである。

この点に関し，被請求人は，両商標の４個の欧文字は書体を異にするものであるとして縷々述べているが，前記各文字を子細にみれば，確かに文字の縦線間の隙間の幅が若干異なる等の差異があるとしても，かかる差異は看者の印象・記憶に影響を及ぼす程のものではなく，前記の共通点を凌駕するものではない。

また，両商標の図形部分は，子細に見れば熊とピューマとの差異があり，図形の位置等に若干の差異があるとしても，四つ足動物が左方向に向かい，文字部分に跳びかかるか又は跳び上がる様子を側面からシルエット風に描いてなる点において共通するものである。

そうすると，本件商標と引用商標１とは，それぞれを子細に観察した場合はともかく，全体として時と処を別にして観察した場合には，構成の軌を一にするものであって，外観上酷似した印象を看者に与えるものというべきである。

（ウ）公の秩序を害するおそれについて

ａ　前示のとおり，請求人がスポーツシューズ，被服，バッグ等を世界的

に製造販売している多国籍企業として知られていること，引用商標１は請求人の業務に係る商品を表示する商標として取引者，需要者の間に広く認識されていること，また，本件商標の指定商品には引用商標１が使用されている商品が含まれていること，本件商標を使用した商品（Ｔシャツ）を販売するウェブサイト中に,「北海道限定人気　パロディ･クーマ」及び「『クーマ』『ＫＵＭＡ』のＴシャツ　赤フロントプリント　プーマＰＵＭＡではありません」,「注意　プーマ・ＰＵＭＡではありません」,「『クーマ』『ＫＵＭＡ』のＴシャツ　黒フロントプリント　注プーマ・ＰＵＭＡではありません」,「プーマ・ＰＵＭＡのロゴ似いるような。」,「『クーマ』『ＫＵＭＡ』のＴシャツ　黒バックプリント　注意プーマＰＵＭＡではありません。」,「プーマ・ＰＵＭＡのロゴに似ているような似ていないような。」と記載されていること（甲１８及び甲１９）などを併せ考慮すると，被請求人が引用商標１ないしは請求人の存在を知らなかったものとはいい難く，本件商標は，意図的に引用商標１と略同様の態様による４個の欧文字を用い，引用商標１のピューマの図形を熊の図形に置き換え，全体として引用商標１に酷似した構成態様にすることにより，本件商標に接する取引者，需要者に引用商標１を連想，想起せしめ，引用商標１に化体した信用，名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で採択・出願し登録を受けたものといわざるを得ない。

ｂ　このことは，被請求人が，本件商標と同様に引用商標１と略同様の独特な態様による４個の欧文字を用い，引用商標１のピューマを「馬と思しき動物」に置き換えた構成からなる商標，同じく「豚と思しき動物」に置き換えた構成からなる商標を，それぞれ本件商標と同一の商品を指定商品として登録出願している事実がある（甲４及び甲５）ことからも首肯し得るものである。

ｃ　そして，本件商標をその指定商品に使用する場合には，引用商標の出所表示機能が希釈化（ダイリューション）され，引用商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力，ひいては請求人の業務上の信用を毀損させるおそれがあるものというべきであるから，本件商標は，商標を保護することにより，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，需要者の利益を保護するという商標法の目的（商標法第１条）に反するものであり，公正な取引秩序を乱し，商道徳に反するものというべきである。

ｄ　そうすると，本件商標は，引用商標１に化体した信用，名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標１の特徴を模倣して出願し登録を受けたものといわざるを得ず，その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり，その登録を認めることが商標法の予定

する秩序に反するものとして到底容認し得ないというべきである。
（エ）したがって，本件商標は商標法第４条第１項第７号に該当するものである。

イ　本件商標の商標法第４条第１項第１５号該当性について
商標法第４条第１項第１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）に使用したときに当該商品等が他人の商品又は役務（以下「商品等」という。）に係るものであると誤信させるおそれがある商標のみならず，当該商品等がその他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（いわゆる「広義の混同」）がある商標を含むものと解するのが相当である。そして，「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度，当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質，用途又は目的における開連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断すべきである（最高裁第三小法廷，平成１０年（行ヒ）第８５号，平成１２年７月１１日判決参照）。
以下，前記判断基準に従い，本件商標が商標法第４条第１項第１５号に該当するか否かについて検討する。
（ア）本件商標と引用商標１との類似性の程度
前示のとおり，本件商標は，引用商標１と略同様の独特な態様による４個の欧文字を用い，引用商標１のピューマの図形を熊の図形に置き換え，引用商標１と同様の構成態様にしたものであり，全体として引用商標１と構成の軌を一にし，酷似した印象を看者に与えるものであって，両商標は，外観上彼此相紛らわしく，その類似性は相当程度高いものというべきである。
（イ）引用商標１の周知著名性及び独創性の程度
前示のとおり，引用商標１は，特徴のある欧文字４字とシルエット風に描かれたピューマの図形を組み合わせた独特な構成態様からなるものであり，請求人によってスポーツシューズ，被服，バッグ等に長年盛大に使用された結果，請求人の業務に係る商品を表示する商標として，本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に，取引者，需要者の間に広く認識されていたものである。
（ウ）本件商標の指定商品と引用商標１が使用されている商品との関連性及

び取引実情

本件商標の指定商品である「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，靴下，帽子，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」等は，引用商標１が使用されている「ジャケット，ジョギングパンツ，ズボン，Ｔシャツ，水泳着，帽子，ベルト，スポーツシューズ」等とは同一であるか又は用途・目的・品質・販売場所等を同じくし，関連性の程度が極めて高いものであり，両者の取引者及び需要者も共通するものである。一般に，両者の需要者は，老若男女を含む一般消費者であり，商標やブランドについて詳細な知識を持たない者も多数含まれており，商品の選択・購入に際して払われる注意力は必ずしも高いとはいえない。

また，セーター類，ワイシャツ類，靴下，帽子等の被服や運動用特殊衣服，運動用特殊靴等は，胸部や脛部分等に商標をワンポイントマークとして小さく表示される場合も少なくない。かかる場合は，商標が必ずしも微細な点までに表されないこともあり，需要者が商標の全体的な印象に頼り，些細な相違点を看過して商品を選択する可能性も否定し得ない。

（エ）混同を生ずるおそれ

前記（１）ないし（３）の事情を総合すると，本件商標をその指定商品について使用する場合には，これに接する取引者，需要者は，顕著に表された独特な欧文字４字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し，周知著名となっている引用商標１ないしは請求人を連想，想起することは必定であって，該商品が請求人又は請求人と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く，その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

（オ）したがって，本件商標は，商標法第４条第１項第１５号に該当するものである。

ウ　被請求人の主張について

（ア）本件商標の商標法第４条第１項第７号該当性

ａ　被請求人は，引用商標１は独創的でもなく，本件商標と引用商標１とは相紛れるほどに近似していないこと，引用商標１は被請求人が業務を行っている北海道の観光土産品業界においては認知されていず，フリーライドやダイリューションの起こりようもないこと，などを縷々述べ，本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものはなく，その使用が社会公共の利益に反し社会の一般的道徳観念に反するものでもない旨主張している。

ｂ　しかしながら，前示のとおり，引用商標１は，独特の書体による欧

文字４字と跳躍するピューマのシルエット図形を該文字部分の右肩上方に配したものであって，その構成自体独創的なものというべきであり，スポーツシューズ，被服等に世界的に長年使用されているものであって，我が国においても請求人の業務に係る商品を表示する商標として周知著名になっているものである。

そして，本件商標において用いられている欧文字４字は，子細にみれば，４文字中１文字目の「Ｋ」と「Ｐ」の文字が相違し，文字線間の隙間，各文字の間隔，一部文字の角などにおいて引用商標のそれと若干の差異が見られるものの，かかる差異は，全体としてみれば，些細なものであるから，一般需要者は，４文字という短い構成文字中「ＵｍＡ」の３文字を同じくし，両者の欧文字部分がいずれも，近似した書体で表され，しかも全体として横長長方形の枠内に押し縮めたように表されているという共通点に強く印象付けられるというべきであり，両者における差異はその共通点を凌駕するものではない。

また，熊とピューマとの相違があるとしても，欧文字部分の右肩上方に，左方向に跳び上がる又は跳びかかるような様子をシルエット風に描いた四つ足動物を配したことは，本件商標と引用商標１とは構成の軌を一にするものというべきである。

結局，本件商標と引用商標１とは，全体として看者に外観上酷似した印象を与えるものであって，外観上彼此相紛らわしいものといえる。

加えて，数多ある書体の中で敢えて引用商標１と近似した独特な書体を採択すべき合理的理由は見出し難く，かつ，シルエット風の四つ足動物を右肩上方に配置することの必然性も見出し難いこと，また，被請求人は本件商標以外にも同様の欧文字４字とシルエット風の四つ足動物を配した構成からなる商標を複数出願してることをも併せ考慮すれば，本件商標は，周知著名な引用商標１を模倣し，引用商標１に化体した顧客吸引力に便乗しようとするものであることが強く疑われるといわざるを得ない。

かかる被請求人の行為は，信義誠実を旨とする商取引の秩序を乱すものであり，ひいては社会の一般的道徳観念に反するものといわなければならない。

よって，被請求人の主張は，採用することが出来ない。

（イ）本件商標の商標法第４条第１項第１５号該当性

被請求人は，本件商標と引用商標１との近似性及び類似性はないこと，引用商標１は観光土産品業界においては何ら顧客吸引力を有しないこと，被請求人が取り扱う観光土産品は，慎重に吟味して購入されること，

観光土産品の販売場所ではスポーツ用品は販売されていないこと，本件商標は引用商標１の特徴であるピューマ図形とは全く相違する熊の図形を有すること，などからすると，たとえ本件商標がワンポイントマークとして使用されたとしても，請求人の商品と出所の混同を生ずるおそれはない旨主張する。

しかしながら，既に述べたとおり，引用商標１は請求人の業務に係る商品を表示する商標として取引者，需要者の間に広く認識されているものであるのに加え，本件商標と引用商標１とは外観上酷似した印象を看者に与えるものであること，そして，観光土産品としてＴシャツ，トレーナー，帽子等の被服が販売される場合も多いものであって，例え，観光土産品だからといってＴシャツであることには変わりはないことからすれば，観光土産品用とそれ以外のＴシャツとは，需要者を共通にするといえるものであるから，観光土産品用のＴシャツに本件商標が使用された場合には，これに接する需要者が請求人の業務に係る商品と何らかの関係を有するかの如くに誤認混同するおそれがあるものとみるのが自然である。

よって，被請求人の主張は，採用することができない。

エ　むすび

以上のとおり，本件商標は，商標法第４条第１項第７号及び同項第１５号に違反して登録されたものであるから，同法第４６条第１項の規定に基づき，その登録を無効にすべきものである。

よって，結論のとおり審決する。

４　判決の概要

（１）　取消事由２（１５号該当の判断の誤り）について

引用商標は，本件商標の登録出願時には既に，被告の業務に係るスポーツシューズ，被服，バッグ等を表示する商標として，我が国の取引者，需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており，本件商標の登録査定時及びそれ以降も，そのようなものとして継続していたと認めることができる。

本件商標と引用商標とを対比すると，両者は，４個の欧文字が横書きで大きく顕著に表されている点，その右肩上方に，熊とピューマとで動物の種類は異なるものの，四足動物が前肢を左方に突き出し該欧文字部分に向かっている様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点において共通する。両者の４個の欧文字部分は，第１文字が「K」と「P」と相違するのみで，他の文字の配列構成を共通にする。しかも，各文字が縦線を太く，横線を細

く，各文字の線を垂直に表すようにし，そして，角部分に丸みを持たせた部分を多く持つ縦長の書体で表されていることから，文字の特徴が酷似し，かつ，文字全体が略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した点で共通の印象を与える。文字の上面が動物の後大腿部の高さに一致する位置関係が共通しており，足や尾の方向にも対応関係を看取することができる。

本件商標の上方にゴシック体で小さく表した「ＫＵＭＡ」の欧文字や，引用商標の「Ａ」の欧文字の右下に非常に小さく，円内にアルファベットの大文字の「Ｒ」を記した記号は，目立たない位置にあることや表示が小さいこと等により看者の印象に残らない。

原告は，両商標の４個の欧文字の書体は文字線の太さや隣接する文字と文字との間隔において構成を異にすると主張するが，前記各文字を子細にみれば，文字の縦線間の隙間の幅が若干異なる等の差異があるとしても，かかる差異は看者の印象・記憶に影響を及ぼす程のものではなく，上記共通点を凌駕するものではない。

以上，共通する構成から生じる共通の印象から，本件商標と引用商標とは，全体として離隔的に観察した場合には，看者に外観上酷似した印象を与えるものといえる。

本件商標の指定商品は，引用商標が長年使用されてきた「ジャケット，ジョギングパンツ，ズボン，Ｔシャツ，水泳着，帽子，ベルト，スポーツシューズ」等とは同一であるか又は用途・目的・品質・販売場所等を同じくし，関連性の程度が極めて高く，商標やブランドについて詳細な知識を持たず，商品の選択・購入に際して払う注意力が高いとはいえない一般消費者を需要者とする点でも共通する。

衣類や靴等では，商標をワンポイントマークとして小さく表示する場合も少なくなく，その場合，商標の微細な点まで表されず，需要者が商標の全体的な印象に圧倒され，些細な相違点に気付かないことも多い。

上記事情を総合すると，本件商標をその指定商品について使用する場合には，これに接する取引者，需要者は，顕著に表された独特な欧文字４字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し，周知著名となっている引用商標を連想，想起して，当該商品が被告又は被告と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，その出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。

したがって，本件商標は１５号に該当するとした審決の判断に誤りはなく，取消事由２に理由はない。

（２）　取消事由１（７号該当の判断の誤り）について

本件商標と引用商標の類似性及び誤認混同のおそれについては，上記のと

おりである。

被告がスポーツシューズ，被服，バッグ等を世界的に製造販売している多国籍企業として著名であり，引用商標が被告の業務に係る商品を表示する独創的な商標として取引者，需要者の間に広く認識され，本件商標の指定商品には引用商標が使用されている商品が含まれていること，本件商標を使用した商品を販売するウェブサイト中に，「北海道限定人気 パロディ・クーマ」，「『クーマ』『ＫＵＭＡ』のＴシャツ 赤フロントプリント プーマＰＵＭＡではありません」，「注意 プーマ・ＰＵＭＡではありません」，「『クーマ』『ＫＵＭＡ』のＴシャツ 黒フロントプリント 注プーマ・ＰＵＭＡではありません」，「プーマ・ＰＵＭＡのロゴ似いるような。」，「『クーマ』『ＫＵＭＡ』のＴシャツ 黒バックプリント 注意プーマＰＵＭＡではありません。」，「プーマ・ＰＵＭＡのロゴに似ているような似ていないような。」と記載されていること（甲１８，１９），原告は日本観光商事社のライセンス管理会社であるが（弁論の全趣旨），日本観光商事社は，本件商標以外にも，欧文字４つのロゴにピューマの代わりに馬や豚を用いた商標や，他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数登録出願し（甲４，５，１４），商品販売について著作権侵害の警告を受けたこともあること（甲１５，１６）が認められる。

これらの事実を総合考慮すると，日本観光商事社は引用商標の著名であることを知り，意図的に引用商標と略同様の態様による４個の欧文字を用い，引用商標のピューマの図形を熊の図形に置き換え，全体として引用商標に酷似した構成態様に仕上げることにより，本件商標に接する取引者，需要者に引用商標を連想，想起させ，引用商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で採択・出願し登録を受け，原告は上記の事情を知りながら本件商標の登録を譲り受けたものと認めることができる。

そして，本件商標をその指定商品に使用する場合には，引用商標の出所表示機能が希釈化（ダイリューション）され，引用商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力，ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるということができる。

そうすると，本件商標は，引用商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標の特徴を模倣して出願し登録を受けたもので，商標を保護することにより，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り，需要者の利益を保護するという商標法の目的（商標法１条）に反するものであり，公正な取引秩序を乱し，商道徳に反するものというべきである。

したがって，本件商標は７号に該当するとの審決の判断に誤りはなく，取消事由１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：取引の実情の認定について

原告は，原告商品である被服は「北海道の土産物雑貨という市場においてのみ商標を使用しており」，「原告商品である観光土産品は，日常的に消費される性質の商品とは異なる」こと，「ワンポイントマークとしてのみ使用されている商品は存在せず，・・・本件商標が前身頃に大きくプリントされているか，後身頃に大きくプリントされているもののみ」であること，すなわち，現在の使用態様の説明を持って取引の実情としている一方，被告は，「将来，日用品としての被服に使用される可能性は否定できない」，「カジュアルウェアが観光土産品といて販売される場合も多く，・・・観光土産品とそれ以外のＴシャツとは，需要者を共通にする」旨主張している。いずれの主張が妥当か？

イ　検討結果：参酌すべき取引実情について

取引の実情をどのように参酌するか，については，審査系の場面か，侵害系の場面かにより異なるべきものであると考えられる。審査系の場面では，出願人が現に商標の使用をしている場合であっても，出願商標が使用されている商品だけに指定商品を限定する補正がされていないにもかかわらず，限定的に願書に記載された指定商品を理解すべきではない。引用商標の周知・著名性の範囲の認定，出願に係る指定商品との共通性の認定に取引の実情が参酌されるべきである。その場合，引用商標の商品が特殊ならその影響も限られることになろう。審査系においては，将来の使用態様が現在の使用態様に限定される保証がなく，提出時点での出願商標の使用態様の説明にすぎない出願人側の取引実情の参酌は適当とはいえない。

本件においては，原告の登録に係る指定商品「洋服，コート，セーター類等」について観光土産品と主張されているところ，被告の著名商標に係る商品を包含するかが問題となるが，指定商品「洋服，コート，セーター類等」が観光土産品用のものとして制限が付されているわけではないことから，被告の商品を包含すると考えるのが妥当である。

（２）検討事項２について：

ア　検討事項：公の秩序を害するおそれについて

本件商標の出願人（日本観光商事株式会社）が，本件商標のみならず，「UUMA」「BUTA」，また他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数出願していたことを根拠の一つとしてフリーライドする目的があったものと認定されている。もし，これらの他の出願が存在しなかった場合であってもフリーライドする目的は認定され得たか？

イ　検討結果

（ア）フリーライド，ダイリューションの認定根拠について

フリーライド，ダイリューションの認定にあたっては，本件商標のような出願人が他人の著名商標を変形したようにも見える商標登録出願を多数出願していたケースに限定されることなく，当該案件 1 件のみであったとしても認定されてしかるべきである。他の案件の存在を前提条件することは妥当ではなく，出願に係る商標がどう認識できるか，を判断すべきである。

また，パロディだと認識できること自体，基の商標との関連付けが可能であることの根拠となろう。

（イ）4 条 1 項 7 号適用の妥当性について

フリーライド，ダイリューションを根拠として 7 号を適用した過去の事例の存在を否定するわけではないが，フリーライド，ダイリューションの予防も趣旨とする 4 条 1 項 15 号，19 号で処理が可能なものである限り，安易に 7 号が適用されるべきではないように思われる。7 号の適用による商標登録の取消，無効は予見性が低いため，7 号の適用場面が増加することは，判断の安定性を損なう可能性がある。

（３）検討事項３について：

ア　検討事項：ただ乗りの認定の根拠について

審決，判決とも「北海道限定人気　パロディ・クーマ」，「『クーマ』『KUMA』の T シャツ　赤フロントプリント　プーマ PUMA ではありません」等の記載が本件商標を使用した商品を販売するウェブサイト[2]に存在することを根拠の一つとして引用商標にただ乗りする不正な目的があったことを認定しているが，原告は当該ウェブサイトは原告や原告の管理下にある者のウェブサイトではないことを主張している。第三者のウェブサイト等での記載を判断の根拠とすることは妥当か？原告が出願人（本件商標の使用者？）のライセンス管理会社であるという事情によるものと考えるべきものか？

2　http://item.rakuten.co.jp/kumazasahonpo/801167/#801167 を指している？

イ　検討結果

（ア）第三者のウェブサイトの引用について

裁判所は当該 Web サイトを原告や原告関係者の使用態様として認定したものではなく，本件商標に接した需要者・取引者が，本件商標を引用商標の関連においてどのように認識しているかを示す資料と位置付けていると考えられる。需要者・取引者の認識を示す資料として判断の根拠とすることに関しては妥当と考えられる。

（イ）原告がライセンス管理会社であることの影響

ライセンス管理会社であることが判断に影響を与えるものではないだろう。

（４）検討事項４について：

ア　検討事項：混同を生ずるおそれについて

本件商標は，引用商標が著名であること，引用商標と類似すること，需要者・販売場所の共通性といった観点から，出所について混同を生ずるおそれがあると認定されているが，この認定は妥当か？

需要者は本件商標と引用商標の相違点を認識し，引用商標を連想・想起した上で北海道で見つけたパロディとして本件商標が付された商品を購入するのではないか？

イ　検討結果：パロディと登録要件の関係：

パロディは，そもそも基となる商標等が想起されることを前提としており，パロディであることがわかる（識別される）必要がある。しかしながら，審査にあたっては，パロディかどうかをもって拒絶理由を判断すべきではない。パロディに該当する・しないに関わらず，出願に係る商標が 3 条，4 条 1 項の法律要件に該当するかどうかを考えるべきである。

第１９事例（商標３）

審判番号	不服２０１２―１９７３８号
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０１８８号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年１１月２７日判決言渡
出願番号	商願２０１１－７８５１５号
名称／表示用商標	美ら島（標準文字）

１　事件の概要

「美ら島」という本願商標は，沖縄県産又は沖縄県産の原材料を用いた商品に用いた場合には商標法３条１項３号に，それ以外の商品に用いた場合には同法４条１項１６号に該当するため，登録することができない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：「美ら島」が沖縄を意味する語であるとした認定は妥当か否か。

辞書等に記載のない語について，使用態様から，その意味を斟酌することは妥当か。また，妥当であるとした場合，その判断手法は，どうあるべきか。

（２）検討事項２：商品の産地又は品質を表示するものとして認識されるとした認定は妥当か。

「美ら島」が沖縄を意味する語として広く知られていることが妥当であるとした場合であっても，産地等の表示として認識されるのか。「沖縄県産」という表記の仕方はあっても，「美ら島産」という表記の仕方は一般的にはされないと思われる。そのような状況であっても，「美ら島」の表記から「沖縄県産」を認識するのか。

（３）検討事項３：商標法第３条第１項第３号及び同法第４条第１項第１６号に該当するとした認定は妥当か。

商標法第３条第１項第６号或いは，同法第４条第１項第７号の適用は考えられるか。

「美ら島」は，沖縄の方言にすぎず，実際に存在する地名として使用されているわけではなく，また辞典類にも掲載されていない。一方で，沖縄に関する宣伝広告等において，沖縄と併せて，或いは沖縄を暗喩させる形で使用されている事実がある。

この点を考慮して，同法第３条第１項第６号，第４条第１項第７号が適用される余地はあるか。

３　審決の概要

（１）　本願商標（商願２０１１－７８５１５号）

ア　商標

美ら島（標準文字）

イ　指定商品・役務

第２９類「乳製品」，第３０類「茶，コーヒー及びココア」及び第３２類「清涼飲料，果実飲料」

（２）　判断

ア　商標法第３条第１項第３号及び同法４条１項１６号該当性について

本願商標は，前記１のとおり，「美ら島」の文字を標準文字で表してなるところ，これは，沖縄の方言で「美しい，きれい」を意味する「美ら」の文字と，「島」の文字を組み合わせたものであり，全体として，「美しい島」を意味する沖縄の方言と認められるものである（甲１ないし甲３）。

そして，別掲のウェブサイト情報及び新聞記事情報によれば，「美ら島」の文字は，沖縄を称する（意味する）ものとして，沖縄県などの施策や沖縄関連の商品（サービスを含む）の説明等に用いられている実情が認められるほか，請求人も述べるように，「美しい島の沖縄」等を表現する言葉として，「美ら島沖縄」の文字が，広く用いられている実情が認められること（甲４ないし甲１９）からすると，「美ら島」の文字は，沖縄を称する（意味する）又は沖縄を形容する言葉として広く用いられ，知られているものと認められる。

また，上記実情に加えて，「美ら島」の文字が，「美しい島」を意味する沖縄の方言であって，これが，沖縄以外の島について，当該島を称するものとして，使用されている事実を見いだすことができないことも併せ考慮すると，「美ら島」の文字は，沖縄を称する（意味する）言葉として理解されるというのが相当である。

そして，本願の指定商品は，茶や果実飲料などの沖縄県産の商品又は沖縄県産の原材料を使用する商品を含む食品であることからすると，本願商標をその指定商品について使用する場合には，これに接する取引者，需要者は，容易に「沖縄」を想起し，これら商品が「沖縄県産であること」又は「沖縄県産の原材料を用いたものであること」と理解し，商品の産地若しくは品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。

してみれば，本願商標を，その指定商品について使用するときは，単に

商品の産地若しくは品質を普通に用いられる方法で表示してなるものであって，自他商品の識別機能を果たし得ないというべきであり，また，「沖縄県産の商品又は沖縄県産の原材料を用いた商品」以外の商品について使用するときは，商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

したがって，本願商標は，商標法第３条第１項第３号及び同法第４条第１項第１６号に該当するものである。

４　判決の概要

（１）取消事由１（「美ら島」が沖縄を意味する語であるとした認定の誤り）について

「美ら島」は，沖縄の方言で「美しい島」を意味する語であるが，食品等を中心とする商品等の宣伝広告及び紹介記事において，商品の原産地等が「沖縄」であることを指すものとして，「美ら島」が使用される例が数多く存在すること，また，各種記念行事，時事の報道，特産品，観光名所を報道・紹介等する新聞記事等において，「美ら島」が「沖縄」の県名ないし地域を指すものして使用される例も数多く存在すること等から，「美ら島」は，「沖縄」の県名ないし地域を指す語として，広く認識されるに至ったということができる。

そうすると，「美ら島」との本願商標に接した取引者・需要者は，本願商標を沖縄を意味するものと理解すると解するのが相当である。

この点に関して，原告は，「美ら島」の文字が，沖縄以外の島や地域を表す意図で使用されている例が多数ある，あるいは，辞典類にも「美ら島」又は「ちゅら島」との語が沖縄を意味する語であるとの記載はない等と主張する。「美ら島」との語が，沖縄県に属さない南西諸島の島や瀬戸内海の島を指す趣旨で用いられた例があることは，前記のとおりであるが，沖縄を指す趣旨で用いられている例と比較すれば，その数も少なく，例外的な用法であり，本願商標の指定商品の取引者・需要者の認識を左右するものとはいえない。また，辞書に「美ら島」が沖縄である旨の記載がないとしても，「美ら島」が沖縄を意味するものと理解する妨げになるものではない。

（２）取消事由２（商品の産地又は品質を表示するものとして認識されるとした認定の誤り）について

「美ら島」との表記に接した本願商標の指定商品の取引者・需要者が，「沖縄」を意味するものと理解することは前記のとおりであって，単に「海に囲まれた美しい島」という抽象的な意味を有する表記であると理

解するものではない。

そして，取引者・需要者が，本願商標「美ら島」に接すれば，当該商品の産地，販売，原材料等を記述するものと，認識，理解すると解するのが相当である。したがって，本願商標は，商品の産地又は品質を表示するものとして認識されるとした審決の判断に誤りはなく，この点に関する原告の主張は採用の限りではない。

（３）取消事由３（(商標法３条１項３号及び同法４条１項１６号該当性に関する判断の誤り）について

本願商標は，これをその指定商品に使用した場合，取引者・需要者が，「沖縄」を容易に認識し，その商品が沖縄県産のものであることを理解することから，自他商品の識別標識としての機能を果たさず商標法３条１項３号に該当すると判断するのが相当である。また，本願商標から認識される産地でない指定商品に本願商標を用いることは，品質の誤認を生じさせることになるから，同法４条１項１６号に該当すると判断するのが相当である。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１について

「美ら島」が沖縄を意味する語であるとした認定は妥当か否か。

ア　「美ら島」は，「美しい」を意味する沖縄の方言「美ら」と「島」を組み合わせた語であるが，これが「沖縄」を意味する語であると言えるかという点について，多数の証拠が提出されている。

まず，「美ら島」が「沖縄」を意味する語として使用されている証拠として，観光パンフレットやウェブサイトをコピーしたものが多数提出されている。但し，これらの証拠の多くは，「美ら島 沖縄」という風に，「美ら島」の文字の近傍に「沖縄」の文字が付された状態で，「美ら島」を使用している。

このため，「美ら島」だけではどの地域を指し示しているのかわからないので，「沖縄」の文字と結合させて使用することで，「美ら島」が「沖縄」という意味を持つことを補足していると捉えることもできる。

しかし，提出されている証拠は，各種記念行事，時事の報道，特産品，観光名称を報道・紹介等する新聞記事等において，「沖縄」の県名ないし地域を示すものとして広い分野に亘って使用されているという事実を示すものである。

また，２００３年にＮＨＫの朝の連続テレビドラマにおいて放映された沖縄を舞台とするドラマ「美らさん」が高視聴率であったことも手伝い，

今では沖縄のみならず，日本全国で，「美ら島」の語が沖縄を意味する語であると知られているといえる。

このような状況を鑑みると，「美ら島」が「沖縄」を意味する言葉であるという認識が，広く持たれていると考えられる。

イ　この点について，例えば，「水の都」ヴェネツィアなどのような，いわゆる地名の前に用いられる「枕詞」「キャッチフレーズ」として「美ら島」も捉えられるのではという考え方もある。「美ら島」の語を，そのように捉えるのであれば，「美ら島」は沖縄を間接的に想起させるにすぎず，３条１項３号に該当しないと考えることもできる。

しかし，「水の都」といった語は，都市の特色を意味するために用いられている語であって，後付的に使用されているものであり，その土地との結びつきが薄いと考えられ，「美ら島」とはその成り立ちが異なる。

ウ　また，観光パンフレットに，「美ら島」の語を使用した「沖縄」以外の地域のものが存在することから，必ずしも「美ら島」が「沖縄」だけを意味する言葉ではないという考え方もある。

しかし，「美ら島」の語が用いられている観光パンフレットは，圧倒的に「沖縄」の観光パンフレットが多く，他の地域を称する語として「美ら島」が用いられている例は稀である。

加えて，他の地域を称する語として用いられている場合であっても，その地域は，比較的温暖且つ海に囲まれた島等の地域であって，「沖縄」が持つイメージ（温暖，海に囲まれた島）を利用したものであると考えられる。

エ　以上の使用状況を考えると，「美ら島」が「沖縄」を意味する語であると判断されたことは妥当である。

オ　なお，「美ら島」が辞典類に掲載されていない語であるという主張がされているが，そのような辞典類に掲載されていない語である場合には，使用状況等を勘案して，判断をすべきである。

例えば，専門用語については，辞典類に掲載されていない場合が多々ある。しかし，そのような語であっても，その専門用語を取り扱う業界においては，誰もがその意味内容を知っているという場合はある。

また，いわゆる「はやり言葉（流行語）」は，辞典類に掲載されていなくても，誰もがその意味内容を認識しているという場合もある。

そもそも，辞書の編纂は頻繁に行われるものではないため，ある時から一般の人がその意味内容を知るところになった語が，すぐに辞書に掲載されるわけではない。

以上の観点からすると，ある語が，辞典類に掲載されていないというこ

とのみをもって，その語の意味内容が需要者に認識されていないと判断すべき根拠とすることはできないと考えられる。

したがって，「美ら島」が辞典類に掲載されていなくても，その使用状況等をもって，その意味内容が需要者に認識されていると判断した手法についても，妥当である。

（２）検討事項２について

商品の産地又は品質を表示するものとして認識されるとした認定は妥当か。

ア　本件の指定商品は，第２９類の「乳製品」，第３０類の「茶，コーヒー及びココア」及び第３２類の「清涼飲料，果実飲料」である。仮に，「美ら島」が沖縄を意味する語であるとしても，果たしてこれらの指定商品について使用をした場合に，産地又は品質の表示に当たるかという問題がある。

イ　そこで，実際の使用状況について提出されている証拠をみると，「美ら島」の文字は，沖縄県産の食品について使用されているという事実がある。

また，沖縄の特産品として知られているパイナップル，黒糖，シークワーサー，ゴーヤ等が，本件の指定商品である清涼飲料，果実飲料の原材料として用いられている証拠も提出されている。

更に，沖縄県産の食品を販売する物産展の名称や，沖縄料理店の名称等，食品の分野のみならず，食品に関連する分野においても「美ら島」が「沖縄」を意味する語として使用されているという事実もある。

ウ　上述した使用状況を鑑みれば，本件商標の指定商品が含まれる食品の分野のみならず，食品に関連する分野においても，「美ら島」が「沖縄」を意味する語として使用されている。

したがって，本件商標をその指定商品について使用をした場合，取引者・需要者は「美ら島」から「沖縄」を容易に認識し，「美ら島」の文字から，当該指定商品は沖縄県産のものであると理解することが可能であるといえる。

よって，本件商標が，その指定商品の産地又は品質を表示するものとして認識されているとする認定は妥当である。

なお，「沖縄県産」という表記の仕方はあっても，「美ら島産」という表記の仕方は一般的にはされていないため，「美ら島」が産地又は品質の表示にあたらないのではという考え方もあるが，この点については，「美ら島」が「沖縄」を意味する語であるとの前提に立っている以上，「美ら島産」との表記がないという事実は，上記認定をする上において問題とはならないと考えられる。

（３）検討事項３について

商標法第３条第１項第３号及び同法第４条第１項第１６号に該当するとした認定は妥当か。（より適当な条文があったのでは。）

ア　本件について商標法第３条第１項第６号を適用することも考えられる。

仮に，「美ら島」が今ほど知られていない場合，間接的な使用である場合，或いは商品との関連性が薄い場合（沖縄産の食品，沖縄県産の原材料を使用した食品があまり知られていない，使用されている事実が少ない等）などの事情があっても，例えば「美ら島」が観光キャンペーン等のみで使用されており，３条１項６号を適用する余地もあると考えられる。

しかし，今回の件は，上記検討結果より，３号の適用が可能であるので，３号で処理するのが妥当であると考えられる。

イ　商標法第４条第１項第７号の適用については，「美ら島」が沖縄の方言として使用されている語からなるものである点，地名を表すものとして使用されている点，また，公的機関においても積極的に使用されているという点等を考慮すると，公益性の観点から独占させるべきものではないとして，商標法第４条第１項第７号を適用する考え方もあるといえる。

但し，同法第４条第１項第７号の適用については，その趣旨からすると，むやみに適用すべきではなく，他に適用可能な条文があるのであれば，そちらの条文を適用し，同法第４条第１項第７号を適用すべきではないと考える。

したがって，本件については，同法第４条第１項第７号の適用は避けるべきである。

第２０事例（商標４）

審判番号	異議２０１１―９００３８０号
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０３５２号　審決取消請求事件 知的財産高等裁判所平成２５年８月２８日判決言渡
登録番号	登録第５４２７４７０号
名称／表示用商標	

１　事件の概要

本件は，本件商標が指定商品との関係では，単なる「暖かいレモン飲料」として，商標法３条１項３号所定の「商品の・・品質，原材料，・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するかどうか，および，同２項に該当するかついて，調査会社の調査結果等をふまえ，商標の各部分の出所識別機能について検討のうえ総合的に判断された事案である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：　「普通に用いられる方法で表示する標章」について

・商標法３条１項３号における「普通に用いられる方法で表示する標章」を判断する際の考慮事項と判断基準について。

・上部を湾曲させた輪郭図形部分について，どの程度までデザイン化すれば特異な態様といえるのか。その場合，同種商品について多く採用されている事実がその判断基準（要素）となるのか。

・「ほっとレモン」における飲料における使用状況について。「ほっと」が本来持つ意味合い（「ほっと」する）があるとしても，飲料においては「ホット」（暖かい）の意味で「ほっと」が使用されている事例があることをもって，もとの意味合い（「ほっと」する）のもつ識別性を否定し，「ホット」を普通に用いられる方法で表示とすべきなのか。又は，「ホットレモン」や「ほっとこーひー」の使用事例を持ってその一部として「ほっと」

も「ホット」と同一視できると判断すべきか。

（２）検討事項２：商標法３条２項における使用商標との同一性と判断手法等について

（３）検討事項３： アンケート調査は有効か

・判決は，「調査時点において，「缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料」との品質，原材料等を説明的に示すものとして使用されており，それを超えて，特定の出所識別機能を有するものとして使用されているということはできない。」としている。有効なアンケート方法はどのようにあるべきか。

３　審決の概要

（１）　本願商標（登録第５４２７４７０号）

ア　商標

イ　指定商品・役務

第３２類「レモンを加味した清涼飲料，レモンを加味した果実飲料」

（２）　判断

ア　商標法第３条第１項第３号該当性について

（ア）商標権者は，本件商標は，各文字が同じ独特の丸みを帯びたやわらかい印象を与える同一の書体で，かつ，同じ太さ及び同じ大きさで書かれている。また，これらの文字の外側に配されている外枠の上辺中央を湾曲させた隅丸横長四角形も同様にやわらかい感じを与える形状で，かつ文字部分と同じ色彩で書されている。しかも，当該文字部分は上記枠形状の中に密接して併記されているから，全体としてバランスよくひとまとまりにデザインされ，視覚上何ら違和感なく全体として一体の商標として認識されるものである。したがって，本件商標を，商品取引上普通に使用される構成，態様からなるものということは不合理である。と主張している。

しかしながら，商品において，当該商品の特徴的な品質をアピールするためにそれを包装に表示する場合には，その特徴点が目立つようにし，

かつ，包装全体の印象が良くなるようなデザインを施すことは普通一般に行われているものであるから，それがまとまりよくデザインされているとしても，特異な態様と認められないものであれば，普通に用いられる態様というべきである。そして，本件商標構成中の「ほっとレモン」の文字の態様は，さほど特徴のあるものではなく，通常用いられる程度の書体といえるものであり，また，上辺中央を湾曲させた隅丸横長四角形輪郭部についても，例えばＡ甲９の４ないし１６及びＢ甲４１ないしＢ甲７６のようにホット飲料を含む清涼飲料や果実飲料等のラベルとして，本件商標同様上辺中央を湾曲させた輪郭線が普通に用いられていることからすれば，特に強い特徴があるものとはいえず，本件商標は，構成全体としてみても「普通に用いられる方法」の域を脱するものとはいえない。

（イ）商標権者は，英単語を日本語で表す場合は，その音読みを片仮名で表示するのが一般かつ常識の用法であり，「ＨＯＴ　ＬＥＭＯＮ」を「普通に用いられる方法」で表示する場合とは，欧文字又は片仮名で表記する場合に限られるというべきであり，「ほっと」の文字が英単語「ＨＯＴ（ホット）」と音を共通にするからといって，本件商標が「普通に用いられる方法で表示する標章」になるということにはならないし，「ほっとレモン」が飲料業界において「温かいレモン飲料」を表す一般の用法として確立し，記述的・説明的に広く使用されている事実は存在しないというべきであるから，「ほっとレモン」が，商標法第３条第１項第３号にいう「普通に用いられる方法で表示する標章」に該当するものではないと主張し，また，「ほっとレモン」は，「ほっと」という日本語と英語「ＬＥＭＯＮ」の片仮名書き「レモン」を組み合わせた，掛け合わせによる語であって，特定かつ具体の意味を有するものではなく，これに接する場合，「ほっと」を日本語としての語感で捉え，指定商品との関係において「人をほっとさせるレモン飲料」「人がほっとしたときに飲むレモン飲料」「人がほっとしたいときに飲むレモン飲料」の如き観念・イメージを間接的に需要者に与えるものであると主張している。

しかしながら，本件指定商品に係る清涼飲料等の商品は嗜好品であって，気持ちの安らぎ等を求めて飲用する場合も少なくないが，このような分野においては，一般に片仮名で表記する外来語などを平仮名で表記する場合も少なくなく（この点は，「第４　本件に対する取消理由」１（２）の「れもん」「ほっとこーひー」などの事例からも明らかである。），また，２つの外来語からなる場合に，その片方を平仮名書きにすること（例えば，「あっぷるジュース」）も普通に行われている。したがって，

本来は片仮名表記をすべき品質表示の語が平仮名表記されているとしても，そのことにより，需要者が自他商品の識別標識として認識するものとはいえない。そして，「ほっとレモン」の文字についての請求人の採択の意図が日本語の「ほっと」と英語「ＬＥＭＯＮ」の片仮名書き「レモン」を掛け合わせたもので，「人をほっとさせるレモン飲料」等をイメージしたものであるとしても，「ホットレモン」の文字（語）が，「温かいレモン飲料」を表すものとして一般に理解されているものであって，また，清涼飲料等の商品の選択の際には，その商品が温かいか冷たいかは重要な品質といえるものであるから，たとえ「ほっと」の文字が平仮名で表されているとしても，当該文字はその商品が「温かいもの」であることを容易に理解させるものであり，「ほっとレモン」は，その表記が本件指定商品に係る分野で使用されているか否かにかかわらず，本件商標に接する需要者は，「ホットレモン（温かいレモン飲料）」を認識するというべきである。

（ウ）商標権者は，「ほっとレモン」の文字部分は，その書体の効果により，平仮名「ほっと」が持つ柔和なイメージや，「レモン」の持つイメージが鮮明に表され，当該書体は，一目見ただけで印象的に映る非常に特異なものであり，また，本件商標は，「安心感」や「温かさ」等のイメージから，文字及びそれを囲う独自の形状の枠の色を暖色の赤にし，同枠は緩やかな曲線で表されていると主張し，さらに，本件商標のロゴデザインには，全体として，需要者が記憶の指標・道標とするブランドイメージがはっきりと構築されており，充分な自他商品識別力を備えていると主張している。

しかしながら，一般に標章が何らかのイメージ・コンセプトを具象化するものとしてデザインされることも少なくないが，必ずしもそのイメージ・コンセプトのとおりに需要者が理解・認識するものとはいえない。そして，本件商標の「ほっとレモン」の文字の書体が一般に用いられる書体と比べて特異なものとはいえないし，それを囲うように表されている図形にしてもありふれた形状にすぎず，さらに「温かさ」を特徴とする商品に暖色を使用することは自然であり，一般に行われているものであるから，本件商標は，その態様が特異ということはできない。なお，温かい清涼飲料の購買動機として，精神的な安らぎを得られることや商品が温かいことなどがあるが，該商品に暖色系の色を使用することにより購買意欲が高まり，その意味では顧客吸引力があるといえるとしても，他人の商品と比較し商品の出所を識別するものではないから，このような顧客吸引力があったとしても自他商品の識別力を備えているものと

はいえない。

（エ）商標権者は，「ほっとレモン」の保護については注意を払い，「ほっと」と「レモン」の組合せが，商標権者以外において使用されぬよう市場を監視している。特に，商標権者は，他社が，「ほっと」という平仮名と「レモン」という片仮名を使用したり，赤色の文字で二段書きに表示したり，赤文字に赤枠で表示したりする場合について，商標権者の周知表示との混同を生ずるものとして表示の変更を要請してきた。この結果，現在において，他者が「ほっとレモン」なる商品名でソフトドリンク商品を販売している事実，並びに，当該表示が一般化しているという事実は存しない。「ほっと」が「温かい（ホット）」を意味するものとして使用されている例が１０件程度あるからといって，「ほっとレモン」という創作性に富む造語が直ちに，識別力を欠くものであると認定される理由にはならないし，「ほっとレモン」は，「ほっと」と「原材料名」を組み合わせた造語であり，それを見ただけで飲料を直ちに想起させるような文字構成ではないと主張している。

しかしながら，果物を原材料としている温かい清涼飲料について，「ホット」と果物名を組み合わせて表すことが普通に行われ，温かいレモン入りの清涼飲料についても「ホットレモン」というようにして使用されていること，温かい飲料を示す場合に「ホット」を平仮名書きした「ほっと」の文字が一般に使用され，さらに，乙第１０号証の「コンシュマーレポート」（２０１０年３月調査）によれば，「この冬飲んだホットドリンクのブランド【ＭＡ】」において，商標権者以外でも「ほっとゆずれもん（ダイドウドリンコ）」が９．６％であるほか，「ほっとあっぷる（伊藤園）」の使用例が認められるところであり，使用開始時点は明らかでないが，申立人Ｂの提出するＢ甲第６号証によれば，アシードホールディングスが現在でも「ほっとレモン」の商標により清涼飲料を販売している事実があることからすると，「ほっとレモン」については，温かいレモン飲料を認識するというべきである。

そして，商標権者との話し合いにより，同業他社がその取扱いにかかるデザインを変更した事実があったとしても，それぞれの企業の経営戦略上の変更ともいえるものであり，そのことをもって，本件商標が本来的に自他商品の識別力を有するものであるということはできない。

（オ）以上のとおりであるから，請求人の上記主張はいずれも採用できない。

したがって，本願商標は，商標法第３条第１項第３号に該当するものである。

イ　商標法第３条第２項該当性について

商標権者は，商標権者の長期間かつ広範な使用により，本件商標は加熱用レモン飲料に関して自他商品識別機能を獲得するに至っているものであると主張し，乙第１号証ないし乙第２０号証を提出しているので，以下検討する。

（ア）商標権者の提出した証拠によれば以下の事実が認められる。

請求人は，１９９２年に「ほっとレモン」の商標を使用したレモン果汁入り飲料(以下「本件商品」という。)の販売を開始し，以後継続して販売していることが認められるが，その間の商標の態様は，「ほっとレモン」の文字が一列に横書きされたものや「ほっと」と「レモン」が二列に縦書きされたもの，二段に横書きされたものがあり，その文字を囲むように表されている図形も一定ではないものの，２００３年から現在までは，おおむね別掲の「２　使用商標」のとおり，上辺中央を弓状に脹らませた四角形状（上辺中央を湾曲させた隅丸横長四角形）の輪郭（なお，当該四角形状の左上部や右下部などにレモンの図形や「はちみつ入り」等の品質表示の語が記載された図形等が配置され，当該四角形状の輪郭全体が表されているものではない。）内の最上段に「ＣＡＬＰＩＳ」の文字をやや小さい文字で配し，その下に黄色とオレンジのグラデーションをもって表した２つの円を背景図形として，「ほっと」と「レモン」の平仮名と片仮名とを上下二段に横書きした構成からなり，これらの文字と輪郭線とを同じ赤系色で彩色したものである。

商標権者の「ほっとレモン」販売数量推移報告書（乙１）によれば，２００２年が５１１２万本であり，以降２０１１年まで２００８年の２８０８万本を除き，毎年６～７０００万本である。また，希釈タイプは，９月から翌年２月までの季節商品として２００４年に販売が開始され，２０１０年９月から翌年２月の間の販売数量は１４４万本である。

本件商品は，１９９３年から２０１１年２月までの間に商標権者のカタログ「全製品パンフレット」に３０回掲載されたほか，商標権者の会社案内に掲載され，また，新聞，雑誌等において多数紹介され，さらに交通機関の車内広告，ビル等の看板広告，販促活動を行ったことが認められる（乙２～乙９）

（イ）しかしながら，「ほっとレモン」の文字は，「ホットレモン」が温かいレモン飲料を表すものとして広く一般に使用されている語であること，そして，本来片仮名書きの語を平仮名で表すことが普通に行われ，「温かい」を意味する「ホット」を「ほっと」と表すことも一般に行われているものであること，さらに，本件商品に表示する商標は，いずれ

も「ほっとレモン」の文字と同一の輪郭内に当該文字に近接して商標権者の代表的出所標識である「ＣＡＬＰＩＳ」の文字を表記してなるものであり，本件商品の掲載記事等において，「ほっとレモン」の文字が使用されているとしても，商標権者の商品であることを明確に示した上で使用されているものであって，商標権者の宣伝広告も同様に行われていることが認められることから，「ＣＡＬＰＩＳ」の文字部分が強く支配的な印象を与える部分であること，さらに，提出された証拠を見ても，上辺中央を湾曲させた隅丸横長四角形の輪郭と「ほっとレモン」の文字のみからなる本件商標と同一態様の商標の使用の事実を確認することができないものである（使用商標は前記のとおりいずれも「ＣＡＬＰＩＳ」の文字を有し，そのほか，２つの背景円図形や輪郭線上のレモン図形等の有無において，本件商標とは明らかに相違している。）ことからすると，たとえ，商標権者が，１９９２年から「ほっとレモン」の文字を使用した商品を販売し，その間，上記のようにカタログ等による，広告宣伝や販売促進を行い，新聞等に紹介記事等が掲載された事実があったとしても，別掲のとおり，上辺中央を湾曲させた隅丸横長四角形の輪郭内に「ほっとレモン」を表示してなる本件商標について，需要者が商標権者の業務に係る商品であることを認識できるものになっているということができない。

以上のとおり，本件商標について，その使用により，自他商品識別力を獲得したものであるとする商標権者の主張は採用できない。

（ウ）してみると，本件商標が，その指定商品について使用された結果，登録査定時に請求人の業務に係る商品であることが取引者，需要者間に広く認識されているに至ったものと認めることはできない。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（商標法３条１項３号該当性についての判断）について

本件商標は，別紙商標目録記載１のとおり，本件文字部分を上下二段に横書きし，これを本件輪郭部分で囲んだ構成からなり，これらの文字と輪郭線とを同じ赤系色で彩色したものである。

本件文字部分のうち，片仮名「レモン」部分は，指定商品（第３２類「レモンを加味した清涼飲料，レモンを加味した果実飲料」）を含む清涼飲料・果実飲料との関係では，果実の「レモン」又は「レモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であることを意味し，また本件文字部分のうち，平仮名「ほっと」部分は，上記指定商品との関係では，「熱い」，「温かい」を意味すると理解するのが自然である（上記１(3)及び同

(4)参照)。また，本件輪郭部分については，上辺中央を上方に湾曲させた輪郭線により囲み枠を設けることは，清涼飲料水等では，比較的多く用いられているといえるから（上記１(6)参照），本件輪郭部分が，需要者に対し，強い印象を与えるものではない。さらに，「ほっとレモン」の書体についても，通常の工夫の範囲を超えるものとはいえない。

この点，原告は，「ほっと」は，「人をほっとさせる」「人がほっとしたいとき」を意味し，「温かい」を意味するものではないかのような主張をする。しかし，①「温かいレモン風味の味付け等をした飲料」を総称する名称(称呼)としては，「ほ」「っ」「と」「れ」「も」「ん」があり，それ以外の名称(称呼)を一般的に確認することはできないこと，②「温かいレモン風味の味付け等をした飲料」としての「ほ」「っ」「と」「れ」「も」「ん」の表記は，「ホットレモン」のみならず片仮名と平仮名の組合せである「ほっとレモン」も用いられていたこと（上記１(3)参照），③「レモン」以外の果実等の風味を付加し，温かい状態で飲まれることを想定した清涼飲料水等においても，平仮名「ほっと」の文字が使用される例は，少なくないこと等に照らすならば，原告の上記主張を採用することはできない。すなわち，本件に現れたすべての証拠によるも，本件商標について，「熱い」，「温かい」との観念が生じることを否定する事実は認められない。

そうすると，「ほっとレモン」との文字及びそれを囲む輪郭部分の組合せからなる本件商標は，本件商標の指定商品（「レモンを加味した清涼飲料，レモンを加味した果実飲料」）との関係では，商標法３条１項３号所定の「商品の・・・品質，原材料・・・を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというべきである。

（２）　取消事由２（商標法３条２項該当性についての判断）について

本件商標が使用されたことにより，需要者において，何人かの業務に係る商品であるかを認識することができたと判断することはできない。その理由は，以下のとおりである。

ア　本件商標の各部分及び全体について

本件商標は，本件輪郭部分と「ほっとレモン」との本件文字部分から構成されている。

（ア）　使用商標における「輪郭部分」は，右上隅以外の隅がレモンの図形等により隠され，その全体の形状を確認することができない。したがって，輪郭部分の形状が長く使用され，その特徴によって，商品の出所識別機能を有するに至ったと解することは到底できない。

（イ）　使用商標における「レモン」の文字部分については，以下のとおりの理由から，商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。

すなわち，①使用商標には，レモンの図柄が描かれていること，②使用商標には，レモンを連想させる色彩でグラデーションされた円形図形が施されていること，③使用商標には，輪郭部分の外側においても，レモンを連想する彩色が施されていること，④一般に，本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては，各種果物がその原材料として使用されていること等の事実を総合すれば，「レモン」の文字部分は，当該商品が，果実の「レモン」又は「レモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であることを端的に示したものと合理的に理解されるから，「レモン」の文字部分が長く使用され，その特徴によって，商品の出所識別機能を有するに至ったとすることは到底できない。

（ウ） 使用商標における「ほっと」の文字部分は，以下のとおりの理由から，商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。すなわち，①使用商標では，「輪郭部分」及び「『ほっとレモン』の文字部分」は，いずれも「温かさ」，「暖かさ」を連想させる赤色に彩色されていること（この点は，本件商標も同様である。），②使用商標では，上段に「ほっと」，下段に「レモン」が，丸みを帯びた赤く彩色された書体により，まとまりよく表記されていることから，一連の意味を持つものとの印象を需要者に与え，そうであるとすると「温かいレモン飲料」を容易に想起させ得ること，③「ホットレモン」との語が，レモン果汁を入れた温かい飲料又はレモン風味の味付けをした温かい飲料を意味するものとして定着していると認められること，④平仮名「ほっと」については，本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては，「ほっとドリンクゆず」，「ほっとカシス」，「ほっとりんご」，「ほっとアセロラ」，「ほっと金柑」，「ほっと梅」，「ほっとアップル」，「ほっとゼリー」，「ほっとゆずれもん」，「ほっとグレープフルーツ」が販売され，「ほっと」と「果物等の素材」とを組み合わせた文字は，当該商品が果物等の素材を原材料とし，あるいは加味した，温かい清涼飲料・果実飲料であることを示す語として普通に使用されていることから，需要者は，上記のように認識，理解していると解するのが合理的であること，⑤原告商品それ自体も，「温かいレモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であること等の事実を総合すれば，使用商標における「ほっと」の文字部分は，温かい状態で飲まれることを想定した清涼飲料等であることを示す表記であるといえる。したがって，使用商標中の「ほっと」の文字部分が長く使用され，その特徴等によって，商品の出所識別機能を有するに至ったとすることは到底できない。

（エ） さらに，以上に指摘した各事情を考慮すると，本件輪郭部分と本件文字部分からなる本件商標は，これを全体としてみたとしても，商品の出所

識別機能を有するに至ったとすることはできない。

イ　「ほっとレモン」,「ホットレモン」等の名称に関する調査結果等について

調査会社が，平成２４年１２月に，原告からの依頼を受けて行った本件商標に関連した調査結果（甲２４）には，以下の記載がある。すなわち，①「『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』ときくと，なんという商品名やメーカー（会社名）が思い浮かぶか」との質問に対して，「ホットレモン」と回答した者は全体の２７．３％であり，「ほっとレモン」と回答した者は全体の２０．３％であったとの結果が得られたとしている。②「ホットレモン」と回答した者のうち，メーカー名について回答した者は，「わからない」との回答者が一番多く（全体の１４．７％），原告であると回答した者は，全体の１．０％であった。③「ほっとレモン」と回答した者のうち，メーカー名について回答した者は，同様に「わからない」との回答者が一番多く（全体の１１．０％），原告であると回答した者は，メーカー５社中最下位（全体の０．３％）に位置し，「ほっとレモン」の文字を含む商品を市場に提供していないメーカーと対比しても低いことが記載されている。

同調査結果によれば，「ほっとレモン」の文字，及び同文字の一部である平仮名「ほっと」が，調査時点において，「缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料」との品質，原材料等を説明的に示すものとして使用されており，それを超えて，特定の出所識別機能を有するものとして使用されているということはできない。

なお，原告は，本件訴訟において，本件商標中の平仮名「ほっと」との文字部分は，「人をほっとさせる」「人がほっとしたいとき」との観念を需要者に与えるものであって，「温かい（レモン飲料）」との観念を需要者に与えるものではないと主張する。しかし，上記調査は，「『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』と聞くと何という商品名やメーカー（会社名）が思い浮かぶか」など，温かい飲料を前提とする質問から構成され，本件商標の指定商品を対象とするものではない。その調査結果から，原告の主張に沿った結論を得ることはできない。

同調査結果は，その他の質問回答もされているが，本件商標が，その使用によって，特定の出所識別機能を有するものとなったことを認定するに足りる調査結果を見出すことはできない。

ウ　「ほっとレモン」の文字を輪郭線で囲んだ商標の他社の使用の有無

現時点において，「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標を使用している飲料メーカーは，原告のみである。

しかし，他社が，「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標の使用を控えているのは，法的紛争をあえて避けるなど様々な理由が推認されるところであり，また，本件商標に対する登録異議は，原告からの使用の差止めを求められたメーカーによって申し立てられた経緯を考慮するならば，「ほっとレモン」との文字を輪郭線で囲んだ形状の商標を使用している他の飲料メーカーが存在しないことが，本件における判断を直ちに左右するものではない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１

ア　検討事項：　「普通に用いられる方法で表示する標章」について

・商標法３条１項３号における「普通に用いられる方法で表示する標章」を判断する際の考慮事項と判断基準について，

・上部を湾曲させた輪郭図形部分について，どの程度までデザイン化すれば特異な態様といえるのか。その場合，同種商品について多く採用されている事実がその判断基準（要素）となるのか。

・「ほっとレモン」における飲料における使用状況について。「ほっと」が本来持つ意味合い（「ほっと」する）があるとしても，飲料においては「ホット」（暖かい）の意味で「ほっと」が使用されている事例があることをもって，もとの意味合い（「ほっと」する）のもつ識別性を否定し，「ホット」を普通に用いられる方法で表示とすべきなのか。

又は，「ホットレモン」や「ほっとこーひー」の使用事例を持ってその一部として「ほっと」も「ホット」と同一視できると判断すべきか。

・判決においては，

①「温かいレモン風味の味付け等をした飲料」を総称する名称（称呼）としては，「ほ」「っ」「と」「れ」「も」「ん」があり，それ以外の名称（称呼）を一般的に確認することはできないこと。

②「温かいレモン風味の味付け等をした飲料」としての「ほ」「っ」「と」「れ」「も」「ん」の表記は，「ホットレモン」のみならず片仮名と平仮名の組合せである「ほっとレモン」も用いられていたこと。（審決時には使用例が示されていなかった）

③「レモン」以外の果実等の風味を付加し，温かい状態で飲まれることを想定した清涼飲料水等においても，平仮名「ほっと」の文字が使用される例は，少なくない　　としている。

イ　検討結果

（ア）輪郭図形部分について

本件商標構成中の輪郭図形部分について，その中に「ほっとレモン」の文字が配されていることにより，輪郭図形として認識されるものであって，これを前提として指定商品の業界（飲料業界）の採択，使用状況を見た場合，四角い枠図形の一部を湾曲させたり，ラベル状のデザインで枠図形を構成することは，多くの事業者に採択・使用されている輪郭部分の一類型として認められるものであるから，輪郭図形部分として「普通に用いられる方法で表示する標章」に該当すると認められる。

これが，「ほっとレモン」の文字が配されていない丸みを帯びた四角図形のみであった場合，その図形そのものが「極めて簡単でかつありふれている」とか，その業界において「普通に用いられる方法で表示する標章」であるかについては，微妙なところもある。しかし，これが例えば，雲の図形と雲形の輪郭図形との関係である場合には，単独の図形なのか枠線として構成しているのかによって，その認識は異なってくるだろうし，図形単独の場合に識別力を肯定されるということが，そのまま本件商標が全体で識別力を肯定されるということには繋がらない。

商標採択者の立場に立ってみれば，微妙な線の変更や文字のフォントについても強い思い入れが有るだろうし，そこから与える印象が顧客吸引力につながる場合もあるのではないか。

しかし，商標採択者の意図が常に需要者に理解・認識されるとは限らず，表された商標が，その業界において「普通に用いられる方法で表示する標章」の一類型として認められる以上，商標法第３条第１項第３号に該当する。

この点について，商標としての権利範囲としては非常に狭いものであったとしても，文字として認識されたということのみで「普通に用いられる方法で表示する標章」と判断すべきではなく，そこに表れた印象をもって「普通に用いられる方法」とは異なる新たな感覚を利用した識別力と評価し得るのではないかとの意見があった。

（イ）「ほっとレモン」部分について

原告は，「ほっと」と平仮名で表示することによって異なる意味を有することになるから，商品の品質を「普通に用いられる方法で表示する標章」でもないし，図形や「レモン」部分とあわせて識別機能を有すると主張しているが，異議申立人や被告の提出証拠，業界における商品への表記方法等を考慮すると，「ほっと」が異なる意味をもつということが識別性の判断に影響を及ぼすとは考えがたい。

異議決定や判決において枠線図や文字部分の採択状況に関する業界における

事情を勘案した認定・判断は適切なものと考える。

（２）検討事項２

ア　検討事項：商標法３条２項における使用商標との同一性と判断手法等について

判決においては，「輪郭部」「レモン」及び「ほっと」に分けて使用商標と比較し，また，飲料における一般的な採択状況と比較し，それぞれについて識別機能を有するようになっているかを検討している。その結果として，全体としても識別機能が無いとしている。

この判断手法についてどうか。

審決においては，使用商標との相違点，ハウスマーク「ＣＡＬＰＩＳ」の文字の存在，輪郭部が図形等により確認出来ないことを重視

「輪郭部」

・使用商標における「輪郭部分」は，右上隅以外の隅がレモンの図形等により隠され，その全体の形状を確認することができない。

「レモン」

①使用商標には，レモンの図柄が描かれていること，

②使用商標には，レモンを連想させる色彩でグラデーションされた円形図形が施されていること，

③使用商標には，輪郭部分の外側においても，レモンを連想する彩色が施されている，

④一般に，本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては，各種果物がその原材料として使用されていること等

「ほっと」

①「温かさ」，「暖かさ」を連想させる赤色に彩色されていること（この点は，本件商標も同様である。），

②上段に「ほっと」，下段に「レモン」が，丸みを帯びた赤く彩色された書体により，まとまりよく表記されていることから，一連の意味を持つものとの印象を需要者に与え，そうであるとすると「温かいレモン飲料」を容易に想起させ得ること，

③「ホットレモン」との語が，レモン果汁を入れた温かい飲料又はレモン風味の味付けをした温かい飲料を意味するものとして定着していると認められること，

④平仮名「ほっと」については，本件商標の指定商品を含む清涼飲料・果実飲料においては，「ほっとドリンクゆず」，「ほっとカシス」，「ほっとりんご」，「ほ

っとアセロラ」，「ほっと金柑」，「ほっと梅」，「ほっとアップル」，「ほっとゼリー」，「ほっとゆずれもん」，「ほっとグレープフルーツ」が販売され，「ほっと」と「果物等の素材」とを組み合わせた文字は，当該商品が果物等の素材を原材料とし，あるいは加味した，温かい清涼飲料・果実飲料であることを示す語として普通に使用されていること

⑤原告商品それ自体も，「温かいレモン果汁を入れた飲料又はレモン風味の味付けをした飲料」であること

以上に指摘した各事情を考慮すると，本件輪郭部分と本件文字部分からなる本件商標は，これを全体としてみたとしても，商品の出所識別機能を有するに至ったとすることはできない。

イ　検討結果

（ア）枠線図部分について

判決とは異なり，異議決定においては，本件商標と使用標章の同一性に重きを置いて判断されているが，かかる手法も，本件商標それ自体が識別力を獲得しているか否かを判断する手法としては十分首肯し得る。本件商標と使用標章として提出されたものを比較すると，枠図形の上辺部分は具体的に確認出来るものの，他の部分は，レモンの図形等に隠されその形状を一切確認できないものである。これまで使用してきた様々なパターンのものをみてもやはり同様であり，その形状について，特定できない。

商標法３条２項において，使用実績として認められるためには，本件商標を特定できることが必要である。

（イ）ハウスマークの有無について

枠線図内に原告のハウスマークが配されている。

ハウスマークとして広く知られている「ＣＡＬＰＩＳ」の文字が図形内に配されていたことも，ハウスマークと離れて本件商標のみが識別力を獲得したとはいえないとの判断に導かれた要因ではないか。枠線図内に配されていることで，本件商標のみではなくハウスマークも含めた一体性が認められるようになり，本件商標との同一性が，この配置により，より一層否定される要因となっていると考えられる。

（３）検討事項３

ア　検討事項： アンケート調査は有効か

・判決は，「調査時点において，「缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料」との品質，原材料等を説明的に示すものとして使用されており，それを超えて，

特定の出所識別機能を有するものとして使用されているということはできない。」としている。

有効なアンケート方法はどのようにあるべきか。

イ　検討結果

アンケートは，一方当事者が実施し提出された資料であることから，公に第三者が公表している統計資料等とは自ずとその位置づけが異なっている。

また，アンケート内の各設問を個々に評価して証拠として採択される場合がある。

今回提出されているアンケート内容は，原告主張にとっては，原告のハウスマークの表示の有無とは無関係に，本件商標をもって商品購入の大きな要因となっており，自他商品識別の商標として機能していることの証拠として提出されていると考えられるが，判決においては，「ホットレモン」又は「ほっとレモン」を記憶している場合があっても特定メーカーのものとして認識されていないことから，むしろ，商品の品質を表示するものとして認識されていることの証左として取り上げられている。

原告にとって，より公平なアンケート結果をとの意図があったのではないかと推察はされるが，アンケートにおける「まとめ」の冒頭として「『ホットレモネード系飲料』は，ユーザー層の約８割がブランドを特定せず店にあるものやその時の気分で選んでいる。」とされている本件アンケートについては，当事者としては，その調査方法や結果の取扱いにはもっと注意が必要だったのではないかとの意見があった。

『審判実務者研究会報告書２０１４』

【お問い合わせ】

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