審判実務者研究会報告書

２０１６

平成２９年２月

特許庁審判部

はじめに

特許庁審判部は，特許，実用新案，意匠，商標の審査結果の妥当性や権利の有効性に関し，行政庁としての最終判断を行っています。

より適切な審理を行うためには，実際の審決及び判決を分析し，その分析結果を今後の審判実務にフィードバックしていくことが有用です。また，この分析結果を広く周知することによって，審判制度ユーザーの皆様と審判実務に対する理解を共有することが可能となります。

このような理解のもと，特許庁審判部は，平成１８年度以降，産業界実務者，弁理士，弁護士，審判官という立場の異なる審判実務関係者が一堂に会し，審決や判決についての研究を行う「審判実務者研究会」（当初名称は「進歩性検討会」）を開催し，その研究成果を広く外部に公表する取組を行って参りました。

これまでに，延べ３９６名の審判実務者が，延べ１１８件の事例について研究を行い，その成果は，特許庁審判部内で活用されるとともに，審判制度ユーザーの皆様にも広く周知されています。

今年度の研究会には，新たにオブザーバーとして，知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官の皆様に加わっていただきました。この結果，研究に新たに司法という視点が加えられ，研究会ではこれまで以上に充実した議論が行われました。

本報告書は，前半の要約編と後半の本編に分かれておりますが，要約編については，英訳を公表します。研究成果を積極的に海外に発信することにより，海外における我が国の審判実務に対する理解が促進され，我が国の知財システムに対する信頼感がさらに向上するものと期待しています。

最後に，本研究会の開催にご協力いただいた日本知的財産協会，日本弁理士会，日本弁護士連合会，知的財産高等裁判所，及び，東京地方裁判所の皆様，また，ご多忙の中，本研究会にご参加いただいた検討メンバー各位とオブザーバーの皆様に，座長として改めて御礼申し上げます。

平成２９年２月

審判実務者研究会　座長
首席審判長　　丹治　彰

目　次

要約編

Ⅰ．研究会の概要.....i
Ⅱ．研究結果要約.....iii

本編

１．研究会の概要.....1
２．研究結果詳細.....9
第１事例（特許共通１）.....12
第２事例（特許共通２）.....30
第３事例（特許機械１）.....46
第４事例（特許機械２）.....68
第５事例（特許機械３）.....88
第６事例（特許化学１）.....108
第７事例（特許化学２）.....128
第８事例（特許化学３）.....144
第９事例（特許医薬・食品１）.....172
第１０事例（特許医薬・食品２）.....184
第１１事例（特許医薬・食品３）.....212
第１２事例（特許電気１）.....226
第１３事例（特許電気２）.....242
第１４事例（特許電気３）.....256
第１５事例（意匠１）.....274
第１６事例（意匠２）.....296
第１７事例（商標１）.....308
第１８事例（商標２）.....320
第１９事例（商標３）.....330
第２０事例（商標４）.....340

要約編

Ⅰ．研究会の概要

（１）研究体制

特許共通，特許機械，特許化学，特許医薬・食品，特許電気，意匠，商標の７分科会を設け，分科会ごとに，具体的な事件を題材に，特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行った。

各分科会は，産業界実務者（企業知財部員等），弁護士，弁理士，特許庁審判官から構成され，また，一部の分科会には，オブザーバーとして，知的財産高等裁判所判事，東京地方裁判所判事が参加した。

研究会の座長は特許庁首席審判長が務め，また，事務局は特許庁審判部審判課審判企画室が担当した。

（２）研究対象事例

研究対象事例として，①拒絶査定不服審判事件又は無効審判事件において審決が確定している，②最終的に権利が存在していない，との条件を満たすものの中から、審判実務上重要と思われる事例を合計２０事例選定した。

日本知的財産権協会，日本弁理士会，特許庁から提出された候補の中から，事件の種別（査定系／当事者系），判決の結論（請求棄却／審決取消），検討の論点等のバリエーションを考慮して，事務局が選定した。

各分科会は，２～４事例の検討を行った（次頁参照）。

（３）研究手法

各事例の検討は分科会ごとに行われ，１回の検討会で１～２事例を検討した。

検討会開催前に，事例ごとに選任された担当者を中心に論点整理が行われ，この論点は，事前に検討メンバーに共有された。検討メンバーは，この論点に関し自身の意見をまとめた上で，検討会にのぞんだ。

検討会では，明細書又は図面の記載，提出された証拠，当事者の主張，事件の経緯，過去の判決例，審査基準等も踏まえて議論が行われた。

検討対象事例

分科会名	事例番号	発明の名称	審判番号（審決） 事件番号（判決）	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文
特許共通	1	光源モジュール及び表示装置	不服 2014-007822 号	H27.4.23	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10115 号	H28.2.24	請求棄却
	2	省エネ行動シート	不服 2014-018064 号	H27.5.27	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10130 号	H28.2.24	請求棄却
特許機械	3	基板を検査する装置	不服 2012-000225 号	H25.4.15	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10260 号	H26.6.25	請求棄却
	4	真空吸引式掃除機用パックフィルター	不服 2013-015756 号	H27.9.24	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10251 号	H27.10.28	請求棄却
	5	制震架構	無効 2011-800263 号	H26.9.24	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10398 号	H25.9.25	請求棄却
特許化学	6	ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体	無効 2012-800199 号	H25.7.30	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10250 号	H27.4.28	審決取消
	7	タイヤ	不服 2014-008720 号	H27.4.21	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10114 号	H28.4.13	請求棄却
	8	安定化された臭化アルカン溶媒	無効 2011-800120 号	H24.7.2	請求成立
			平成 24 年（行ケ）第 10387 号	H25.9.19	請求棄却
特許医薬・食品	9	骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための，ゾレドロネートの使用	不服 2013-007030 号	H25.930	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10045 号	H26.12.24	審決取消
	10	うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用	無効 2007-800192 号	H24.10.31	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10419 号	H25.10.16	審決取消
	11	渋味のマスキング方法	無効 2012-800076 号	H25.5.16	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10172 号	H26.3.26	審決取消
特許電気	12	抵抗付温度ヒューズ	無効 2013-800007 号	H26.3.27	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10107 号	H26.12.24	審決取消
	13	有機電界発光表示装置	不服 2010-027554 号	H24.2.28	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10251 号	H25.6.6	請求棄却
	14	水晶ユニットの製造方法	無効 2012-800212 号	H25.11.18	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10347 号	H26.10.9	審決取消

分科会名	事例番号	意匠に係る物品 商標	審判番号（審決） 事件番号（判決）	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文
意匠	15	事務用クリップ収納ケース	無効 2012-880005 号	H26.3.11	請求成立
			―――	―――	―――
	16	自動二輪車用ホイール	無効 2013-880020 号	H27.7.15	請求成立
			―――	―――	―――
商標	17	ネットワークおまかせサポート ネットワークおまかせサポート	不服 2013-014191 号	H26.1.20	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10056 号	H26.8.6	請求棄却
	18	B MING/LIFE STORE B MING LIFE STORE	不服 2013-011560 号	H25.11.19	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10342 号	H26.6.11	請求棄却
	19	Raffine Style Raffine Style	無効 2012-890054 号	H25.2.1	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10065 号	H25.12.18	審決取消
	20	京都赤帽 舞妓マークの 京都赤帽	無効 2013-890038 号	H26.12.19	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10025 号	H27.9.15	審決取消

Ⅱ．研究結果要約

本研究結果の要約を以下に示す。

なお，本報告書に記載された意見は，本研究会に参加した検討メンバーの見解であり，特許庁の公式見解ではない。

第１事例（特許共通１）

審判番号	不服２０１４－７８２２号（特願２００９－８７０３１号）
事件番号	平成２７年（行ケ）第１０１１５号
発明の名称	光源モジュール及び表示装置
主な論点	限定的減縮を目的とする補正

１　事件の概要及び注目した点

本件は，光源モジュール及び表示装置に関する特許出願に対して，審判請求時の補正について限定的減縮を目的とする補正に該当しないことを理由として却下し，さらに，進歩性欠如を理由として審判請求不成立とした審決の取消訴訟である。裁判所は，当該補正は限定的減縮を目的としたものと認定し，審決の誤りを指摘したものの，当該補正は独立特許要件を欠くため当該補正を却下すべき結論は変わらず，補正前発明が進歩性を欠くとした審決の判断を維持して，原告の請求を棄却した。

本事例の補正は，外形的には，請求対象とされた「光源モジュール」を構成する一部材である光方向変換素子へ，新たに「嵌合部が形成されたケース部」を備えることを付加したものであるが，この補正が限定的減縮を目的とした補正に当たるかについて争われた。

審決は，ケース部が嵌合の機能を奏するとされ，補正前の光方向変換素子を直接特定した記載箇所には光学的機能のみの特定しか無かった点を根拠としつつ，当該「ケース部」は，「補正前発明には存在しなかった構成」であるとし，目的要件を満たさない補正とした。

これに対し，判決では，補正前後の発明それぞれにつき「請求項において」と前置きしつつ，嵌合に関係する特定事項として，光方向変換素子のみに限らず，嵌合の相手方とされる「ホルダ片」について補正前にも「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けるとした記載事実がある（光方向変換素子を直接特定したパラグラフとは別のパラグラフ）ことを指摘し，この別記載が限定的減縮を形成する基礎の発明特定事項（＝発明を特定するために必要な事項）となること，及び，補正前発明での「ホルダ片」は単に「設けられる」としたものを，当該補正により補正後の発明が，嵌合形態を採ることに限定をする内容とされたと認定した。そして判決では第１７条の２第５項第２号括弧書きにある，産業上の利用分野及び解決しようとする課題の同一についても，同一であると認定をした上で，目的要件を満たした補正であると結論した。

２　検討事項

検討においては，審決に一理あるとした意見も，判決に一理あるとした意見も出された。

限定的減縮といえるためには，発明特定事項を限定するものであること，補正前の発明と補正後の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ことが求められるところ，補正によって特定された事項の機能・作用，補正によって特定され

た事項と他の部材との関係,「発明特定事項とは」，補正によって特定された事項の技術的意義と「解決しようとする課題」の関係といった観点から検討を行った。

また, 課題解決のための独立した別の手段が補正により加えられたと認定され目的外補正とした参考判決（「ポイント管理装置および方法」事件）と比較しての検討や，いわゆる内的付加／外的付加の言及を伴う参考判決を踏まえた議論を行い, 補正の制限に関する立法趣旨との関係にも議論が及んだ。

第２事例（特許共通２）

審判番号	不服２０１４－１８０６４号（特願２０１２－２７９５４３号）
事件番号	平成２７年（行ケ）第１０１３０号
発明の名称	省エネ行動シート
主な論点	発明該当性

１　事件の概要

本件は，省エネ行動シートに関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るものである。審決は，本願発明が自然法則を利用しておらず特許法２条１項所定の「発明」に該当しないとして，請求不成立とした。判決においても，本願発明は自然法則を利用するものとはいえないとして特許法２条１項規定の「発明」に該当しないとして原告の請求を棄却した。

判決では，「発明」といえるか否かについて「前提とする技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし，全体として考察した結果，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえるか否かによって判断すべきものである」との規範を定立した上で，本件に当てはめ，本願発明の技術的意義は，専ら人の精神活動そのものに向けられたものとして，「発明」に該当しないと結論付けている。

２　検討事項

（１）検討事項１（本件における発明該当性に関する裁判所の判断の妥当性について）

発明該当性の上記規範とその本件への当てはめについて，特に違和感を覚えたとする意見は見られず，検討に参加した特許関係者の間では，常識的な判断であり，特許関係者間で暗黙の了解とされている事項を判示したものであるとの声が専らではあった。

判決では，「自然法則を利用した」発明とは認められないと判断されたところ，「自然法則を利用した」というのは自然法則の「利用形態」がポイントであり，発明の技術的な意義が自然法則に向けられているかで判断され，自然法則は必ず反復性ある結果が得られるものであることが根幹にあるとする意見があった。

判決において，特許制度の趣旨を踏まえた上で判断がされたこと，「技術的意義」など「技術的」という語を用いている理由，発明該当性を判断するにあたっては，明細書全体を参酌すべきであるのか，それとも，特許請求の範囲のみから判断すべきであるのか，といった観点からも，検討を行った。

（２）検討事項２（発明該当性に関する過去の裁判例と本事件との関係について）

発明該当性が認められた先行判決例（平成２０年（行ケ）第１０００１号〔子音辞書事件〕）と対比して，議論が行われた。本件も広くとらえると，上記先行判決例と共通する部分もあるとも考えられるが，人の生理現象や反射のように機械的になされるか，本件の面積の認識のように人それぞれで結果が変わるかどうかで自然法則の利用に関する判断が分かれたのではという意見で一致した。

第３事例（特許機械１）

審判番号	不服２０１２－０００２２５号（特願２００４－２４９２３４号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０２６０号
発明の名称	基板を検査する装置
主な論点	進歩性（周知技術の認定，効果の参酌）

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「基板を検査する装置」とする発明の特許出願について，原告が，一致点の認定の誤り及び相違点の認定・判断の誤りがあるとして，拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めた事案である。判決は，原告の請求に理由がないとして，その請求を棄却した。

２　検討事項

（１）請求項の文言解釈におけ背景技術の参酌について

本件においては，発明の要旨認定に際しては「検査」という文言の意味を検討する必要があるが，実施形態に「検査」の意味を特定する記載がないことから，引用発明の「測定」と本願請求項に記載の「検査」との重なりを否定できず，背景技術を参酌した上で，引用発明の「測定」が本願発明の「検査」に含まれるとしたのは妥当であるとの意見があった。また，本件では，権利範囲を確定するというよりは，当該分野における「検査」及び「測定」という文言の意味を判断しており，当該判断の基礎となる技術常識を捉える上では背景技術を参酌するのが妥当ではないかとの意見もあった。

（２）周知技術の認定（例示すべき文献の数）について

周知技術の認定に関して，審査基準上，複数の文献の例示が望ましいと読み取れるので，審決においても複数の文献を例示すべきではないかとの意見があった。本件においては当業者の技術常識であるから文献を複数挙げるまでもないが，当業者にとって当然のことでなければ文献が複数必要であろう，との意見もあった。また，文献が１つだからといって周知技術として認定できない訳ではないということを示す，複数の判例の紹介があった。一方，周知技術を示す文献が１つというのは例外であって，１つの文献のみでは周知技術を示す文献としての妥当性を争うことにもなり得るため，周知技術を示す文献は複数挙げることが好ましい，との意見もあった。

（３）構成要件の不可分性の認定と出願時明細書の記載について

２つの構成要素が一体となって作用効果を奏するときはその組み合わせに進歩性があるのであって，２つの構成要素を別々に示す文献を個別に引用するだけでは進歩性は否定できないのではないか，との意見があった。一体性による効果も大切だが，特に機械分野においては，一体性を裏付ける構成がより大切なのではないか，との意見もあった。一体性の作用効果を主張する場合には，それが明細書に記載されていることが必要であるとの意見で概ね一致をした。

第４事例（特許機械２）

審判番号	不服２０１３－１５７５６号（特願２０１０－２２９７３０号）
事件番号	平成２６年（行ケ）第１０２５１号
発明の名称	真空吸引式掃除機用パックフィルター
主な論点	引用発明の認定

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「真空吸引式掃除機用パックフィルター」とする発明の特許出願に係る事案である。原告は，引用発明の認定の誤り及び本願発明と引用発明の対比，判断の誤りがあるとして，拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めたが，判決は，原告の請求に理由がないとして，その請求を棄却した。

２　検討事項

（１）引用発明の認定について

審決が，引用文献に記載されている「袋体部の通気性が変化する構成」という特徴的技術的事項を含めずに引用発明を認定したことの是非について検討した。また，必須の構成要素を含めずに引用発明を認定した審決に誤りがあると判示した平成 18 年（行ケ）第 10138 号との比較も行った。本件については，袋体部の通気性が変化する構成がなくとも，所望の作用効果を奏するので，引用発明の認定に袋体部の通気性が変化する構成を含めてなくてもよいとする意見があった一方で，袋体部の通気性が変化する構成を引用発明の認定に含めるべきであるとする意見もあった。

（２）平成 25 年（行ケ）第 10248 号との比較について

必須の構成要素を含めずに引用発明を認定した審決に誤りがあると判示された平成 25 年（行ケ）第 10248 号との比較を行った。必須の構成要素の有無が本願発明との相違点になるであれば，必須の構成要素を含めて引用発明を認定する必要があり，逆に，必須の構成要素の有無が相違点にならないのであれば，必須の構成要素を含めて引用発明を認定する必要はないことの帰結であるとの意見があった。また，引用発明に認定にあたっては，引用文献中の構成要素を都合よく取捨選択するのではなく，まずは，各々の構成要素が存在していることの背景にどのような技術的思想があるのかを的確に把握した上で，引用発明を認定すべきであるとの意見もあった。

（３）新規性判断時と進歩性判断時の引用発明の認定について

本件判決では，新規性判断時における引用発明の認定について判示されている一方で，新規性判断時と進歩性判断時とでは判断手法が異なる旨判示されている。そこで，新規性を判断する場合と進歩性を判断する場合とでは，引用発明の認定は異なる取り扱いとなるのかについて検討した。検討した結果，引用発明の認定については，新規性を判断する場合であろうと，進歩性を判断する場合であろうと，異なる扱いとはならないとするのが妥当であるとの見解で一致した。

第５事例（特許機械３）

審判番号	無効２０１１－８００２６３号（特許第４７００８１７号）
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０３９８号
発明の名称	制震架構
主な論点	進歩性（相違点の認定，相違点の判断）

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「制震架構」とする特許発明に係る事案である。原告は，相違点１に対する判断の誤り及び相違点２に対する容易想到性の判断の誤りがあるとして，訂正を認めた上で請求項１に係る発明についての特許を無効とし，請求項２に係る発明についての審判請求を成り立たないとした審決の取消しを求めたが，判決は，原告の請求に理由がないとして，その請求を棄却した。

２　検討事項

（１）相違点の認定（「設計されており」を相違点として認定しなかった点）

甲第１号証の要旨に「連層耐震壁が平面的に非対称に配置された剛心偏心建物」とあるように，甲第１号証の建物も，「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるといえることから，本件請求項１の「剛心と重心が偏心するように設計されており」を相違点としなかった判決を妥当とする意見が多数であった。

また，判決は，相違点として認定しない理由の一つとして，本件請求項１に「制震目的で目的で設計されており」との記載はないことを理由に挙げているが，仮に，本件請求項１に「制震目的で設計されており」との記載があった場合にも，相違点とは認められないとの結論に変わりはないとの意見が多数であった。

（２）相違点の判断

履歴型ダンパーも速度依存型ダンパーも極めてありふれたものであるから，甲１発明の履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用することは容易であるとの判決を妥当とする意見が複数あった。

一方，甲１号証からは，履歴型ダンパーの降伏強度の増加させる，すなわち，耐震で対応する部分を増加させるのが望ましいという技術的思想が記載されていると読み取れることから，甲１発明の履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用する動機付けがあるとはいえないのではないかとする意見も複数あった。

また，甲１号証には，無偏心建物と同等の耐震性を得られるという効果が記載されているのに対し，本件特許公報には，本件発明１の偏心建物は，無偏心建物と同等ではなく，それよりも優れた地震低減効果を得られることが記載されていることから，原告は，本件発明１の方が優れた効果を有しているとして，本件発明１の進歩性を主張すればよかったのではないかとの意見もあった。

第６事例（特許化学１）

審判番号	無効２０１２－８００１９９号（特許第４７７７４７１号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０２５０号
発明の名称	ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体
主な論点	実施可能要件

１　事件の概要

本件は，被告の有する発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許（本件発明）について，原告から特許無効審判が請求され，特許庁が，本件発明は，３６条４項１号に規定する要件（実施可能要件）及び３６条６項１号に規定する要件（サポート要件）を充足するとして，不成立審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。本判決は，審決には実施可能要件及びサポート要件の判断に誤りがあるとして，審決を取り消した。

２　検討事項

（１）実施可能要件の判断について

実施可能要件の主張立証責任は，権利者側にあるという考えに基づけば，判決のような結果になることは理解できるとの見解が大勢であった。

（２）実施可能要件を充足するために必要であった事項について

証拠としては，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムにおいて，本件発明９の熱膨張係数の範囲とした実験結果や，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムにおいて，より本件発明９の熱膨張係数に近い数値が開示された文献があればよかったのではないか，という意見があった。

どこまで出願当初の明細書に記載しておくべきなのか，という点については，判決にしたがうと，あらゆる組み合わせを記載しておかなければいけないことになるが，それは現実的ではないとの意見が大勢であった。実務上は，明細書に実施するための条件等を記載しておき，できるものは後で追加実験を出すという方策もあるのではないか，という意見があった。

（３）他の裁判例との対比について

本件と参考裁判例（平成２４年（行ケ）第１００２０号）とは結論が異なるようであるが，対象となる技術の内容や実施の難易度，明細書での開示や公知技術の開示の度合いは事例毎に異なるため，結局は事例毎の判断になるのではないか，という意見があった。

出願時に技術的に不可能ではなかった，ということが分かること，が必要ではないか，との意見や，参考裁判例では，今後できるという記載が明細書にあり，出願の後ではあるが実際に実施できたことを示す文献が提出されていることから実施可能と判断されたのではないかとの意見があった。

第７事例（特許化学２）

審判番号	不服２０１４－８７２０号（特願２０１１－５１１４７６号）
事件番号	平成２７年（行ケ）第１０１１４号
発明の名称	タイヤ
主な論点	進歩性（動機付け，相違点の認定，顕著な効果）

１　事件の概要

本件は，タイヤに関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るものである。審決は，当業者であれば本願発明が引用発明から容易に想到でき，顕著な効果も見られないことを理由として請求不成立とした。原告は，各相違点に係る容易想到性判断の誤り及び顕著な効果の看過を主張して提訴したが，判決は，いずれも理由がないとして，審決を支持した。

２　検討事項

（１）検討事項１（取消理由１　相違点１に係る容易想到性の判断）

一般論として，引例が２つあって，課題の共通性がある場合は，これらの解決手段を合わせて用いることが容易と判断することは妥当との意見で一致した。

（２）検討事項２（取消理由２　相違点２に係る容易想到性の判断）

一般論として，別の動機付けで組み合わせても構成が同じになれば，組合せは容易とせざるを得ないとの点で一致した。

審決が主引例との相違点であると認定している事項を，原告がそもそも主引例に記載されているから相違点でないという主張は有効ではないだろう。主引例の実施例で使用されていない成分については，当該成分を使用した具体的な発明の開示が主引例にないとの反論はできるが，新規性で反論できても容易想到でないとまでは言えないだろうとの意見が大勢を占めた。

（３）検討事項３（取消理由３　相違点３に係る容易想到性の判断）

主引例よりも請求項の範囲が広いことは，相違点にならないとの点で一致した。

本件では引例の示唆と同じ方向の数値範囲を選択しているので，実験データの提出をしても有効な反論は難しいとの指摘が大勢を占めた。

（４）検討事項４（取消理由４　顕著な効果の看過）

構成が容易想到だとよっぽど効果が顕著でないと特許性が認められないので，その点を踏まえて，十分に効果を主張すべきである。たとえ，数％の効果でも出願時の技術水準からすれば顕著な効果の場合もあり，効果の顕著性の見せ方が重要であるとの指摘があった。

第８事例（特許化学３）

審判番号	無効２０１１－８００１２０号（特許第４０８２７３４号）
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０３８７号
発明の名称	安定化された臭化アルカン溶媒
主な論点	明確性要件，サポート要件，拡大先願（発明の認定）

１　事件の概要

本件は，無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟である。争点は，①明確性の有無についての判断の当否，②サポート要件の具備の有無についての判断の当否，③拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。審決は，前記①に関し，「安定化された溶媒組成物」との記載は明確でない，前記②に関し，本件発明９，１０についてはその範囲すべてにおいて発明の課題が解決できるとはいえない，及び本件発明５，８については「発明の詳細な説明に記載された発明」ということができない，前記③については，拡大先願発明との相違点は実質的な相違点ではない，と判断し，特許は無効である旨の判断をした。判決は，前記②については，本件発明５，８～１０がサポート要件を満たさないと判断したのは誤りであると判断したものの，前記①，③については，審決の判断に誤りはないとして，原告（無効審判被請求人）の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）明確性要件違反について

特許庁審決及び知財高裁判決は，「安定化された溶媒組成物」との文言が，どのような条件であれば金属の腐食を遅らせるのか不明確であるとして，特許請求の範囲の明確性要件違反を認定した。一部に，特許権者にとって酷な判断であるとの意見も見られたが，大半は，審決及び判決ともに妥当であるとの意見であった。

（２）サポート要件違反について

特許庁審決は，特許請求の範囲における「安定化された溶媒組成物」との文言有無により，本件発明の効果を奏さない蓋然性が高いので，本件発明はサポート要件を満たさないと判断した。これに対し，知財高裁判決は，本件発明は臭化ｎ－プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せを調査することにより課題を解決するものであり，そのような化学物質が特許請求の範囲に記載されているので，サポート要件を満たすと判断した。知財高裁の判断が妥当との意見が大半を占めた。

（３）拡大先願について

特許庁審決及び知財高裁判決は，本件発明と先願明細書との相違点として，本件発明では１，４－ジオキサンを使用しないが，先願明細書では併用可能な安定化剤として記載されていることを指摘したうえで，他の安定化剤を使用したときは１，４－ジオキサンを使用しないことは明らかだから，この点は実質的な相違点ではないと判断された。検討の結果，概ね妥当との意見であった。

第９事例（特許医薬・食品１）

審判番号	不服２０１３－７０３０号（特願２００１－５８５７３９号）
事件番号	平成２６年（行ケ）第１００４５号
発明の名称	骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための，ゾレドロネートの使用
主な論点	進歩性（本件発明の課題の認定，主引用発明の選択，容易想到性の判断，動機付け）

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。審決は，本件発明と引用例１記載の発明（引用発明）との相違点を「ゾレドロン酸を分単位の一定時間をかけて静脈内投与すること」における「分単位の一定時間」が，引用発明では「５分間」であるのに対し，本願発明では「１５分間」である点，と認定した上で，本件発明は，引用発明，引用例２及び引用例３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，と判断した。これに対し，本判決は，引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であると判断し，審決には相違点に係る容易想到性の判断に誤りがあるとして，審決を取り消した。

２　検討事項

（１）主引用発明の選択及び本件発明の課題の認定

ゾレドロン酸の腎臓に対する具体的な安全性の問題が認識されていない出願時の技術水準を考慮して，審決とは異なり，引用文献２に記載される平均６０ｋｇ体重の患者に対して２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内投与するための医薬を主引用発明とし，本件発明の課題を「許容できない副作用を生じない範囲で，より効果的な投与量を見出し，かつ，患者の利便性や負担軽減の観点からより短時間の投与時間を見出すこと」であると認定することで，本件発明の構成に到達する具体的な動機付けを出願時の技術水準中に見出し得たかについて検討した。

（２）容易想到性の判断

少なくとも引用文献１及び引用文献２の著者らが４ｍｇのゾレドロン酸を５分間静脈内投与することについて安全性を問題視しているとは言えず，「腎臓に対する安全性の改善」という本件発明の課題を前提とする限り，引用例１～３には４ｍｇのゾレドロン酸に関して５分間の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であるとの見解で一致した。

（３）有利な効果の判断

引用発明と比較した本件発明の有利な効果の有無を判断するためには，４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて静脈内投与する医薬との比較だけではなく，少なくとも２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈注射する医薬との比較も必要であるとの見解で一致した。

第１０事例（特許医薬・食品２）

審判番号	無効２００７－８００１９２号（特許第３５４６０５８号）
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０４１９号
発明の名称	うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用
主な論点	進歩性（引用発明の認定，相違点に関する判断，効果の顕著性）

１　事件の概要

本件は，無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。本件発明１と甲１発明との相違点は投与期間等であるところ，本件審決は，①長期にわたってカルベジロールの投与を継続することが示唆されているということはできない，②カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用について推認することはできない，③仮に本件明細書の死亡率低減効果に疑問があるとしても，甲２６文献の記載事項からみてカルベジロールが虚血性うっ血性心不全に起因する死亡率を低下させる効果を奏することは明らかであり，本件発明の効果が顕著な効果ではないとはいえないとして，甲１発明に基づいて容易想到とはいえないと判断した（無効審判不成立審決）。これに対し，本判決は，本件発明は甲１発明に周知技術等を勘案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る，本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる効果は格別顕著なものとはいえない等と判断し，審決を取り消した。

２　検討事項

（１）引用発明の認定について

「ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには，当該文献に記載された薬理試験が，医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験であれば足りる。」との判決の判断基準は妥当である。なお，引用文献における作用機序の考察の誤りは，引用発明の認定に影響を与えないと考えられる。

（２）相違点に関する容易想到性の判断について

判決は各文献の記載を総合的に判断して技術常識を認定しており，妥当な認定である。そして，当該技術常識に基づけば，当業者は，引用発明と本件発明との間の相違点（カルベジロールの投与期間の相違，カルベジロールによる死亡率改善効果）を容易に想到できるから，判決の結論は妥当である。

（３）効果の顕著性について

判決が指摘するとおり，明細書に記載された試験の信頼性を評価するために，優先日後に公知となった文献を用いることに問題はない。また，優先日後に実施された別の試験によって明細書記載の効果を検証することも許される。ただ，本件発明の効果と対比される従来技術の効果については，優先日時点において公知の事実から認定する必要があり，優先日後の文献は補助事実としてのみ使用されるべきと考えられる。

第１１事例（特許医薬・食品３）

審判番号	無効２０１２－８０００７６号（特許第３９３８９６８号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０１７２号
発明の名称	渋味のマスキング方法
主な論点	訂正の許否，明確性

１　事件の概要

被告出願の特許登録「渋味のマスキング方法」につき，原告が無効審判を請求したところ，本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため，原告が，その取消しを求めた事案において，本件発明の審決には，本件訂正を容認した判断に誤りはないが，甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも，極限法で測定したと当業者が認識するほど，極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえないこと等を考慮するならば，「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは，特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である０．００１２から０．００３重量パーセントとの関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるから，結局，「甘味を呈さない量」とは，特許法３６条６項２号の明確性の要件を満たさないとし，本件発明の明確性要件に係る判断に誤りがあるとして，本件特許の無効請求を不成立とした審決が取り消された事例。

２　検討事項

（１）本件訂正を認めた判断について

「甘味を呈さない量で」という条件を付加する訂正が「０．００１２～０．００３重量%」の範囲を減縮するようになるという点，および，新たな技術的事項を導入するものではないという判断については妥当であるとの意見で一致した。また，当該数値範囲の全範囲で甘味を呈する蓋然性が高いことから本訂正は減縮を目的とするものではないとの主張に対しては，本件訂正発明は，条件のファクターがないので，当該範囲の全範囲で甘味を呈さないとは言い切れず，判断は妥当であったとの認識で一致した。

（２）明確性要件についての判断について

訂正発明は不明確であるとまで言うことができないとの審決の判断には誤りがあるとした裁判所の判断は妥当であるとの意見で概ね一致した。甘味閾値は極限法で測定するのが自明であるというためにはどの程度のレベルが要求されるのかが明確でなく，実際にどの程度使用されていれば自明といえるかは議論の余地があるのではないかとの意見があった。官能試験によって得られる結果を発明特定事項にしたときは，一様に明確性要件を満たさなくなるかという点については，そもそも官能試験はばらつきがあるものであり，明確とはいえないのではないかという意見と，測定される試験項目によって，本件訂正発明ほど大きな誤差を生じない場合もあるので一様に明確ではないとは言えないのではないかとの意見があった。

第１２事例（特許電気１）

審判番号	無効２０１３－８００００７号（特許第３５５２５３９号）
事件番号	平成２６年（行ケ）第１０１０７号
発明の名称	抵抗付温度ヒューズ
主な論点	進歩性（引用例の認定，特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ）

１　事件の概要

本件は，「抵抗付温度ヒューズ」に関する特許を対象とする無効審判に係るものである。審決は，①甲１５の開示内容を本件特許の明細書に記載された従来技術を参酌して認定し，甲１５には，相違点２に係る本件発明１の構成に関して記載も示唆もなく，適用する動機付けもない，②甲５は，本件発明２と目的，作用，構造が異なり，引用発明に甲５を適用したとしても，相違点３に係る本件発明２の構成は容易想到ではないと判断したが，判決は，①甲１５の開示内容を甲３５及び甲３６を参酌して認定し，甲１５には，相違点２に係る本件発明１の構成に関する記載があり，適用する動機付けがある，②甲５には，相違点３に係る本件発明２の構成に関する技術が開示されており，引用発明及び甲５は，技術分野が共通し，技術課題が上位で共通するから，引用発明に甲３を適用して相違点１に係る本件発明２の構成とする際に，甲５を適用する動機付けがあるとして，相違点３に係る本件発明２の構成は容易想到であると判断した。

２　検討事項

（１）検討事項１：引用例の認定

新規性及び進歩性の判断にあたって，技術常識や周知技術を参酌して引用例の開示内容を認定することは，一般的には正しい手法であるが，本事案に関して言えば，技術常識や周知技術を参酌して，甲１５に明示的に記載されていない事項をその開示内容として認定することは難しく，進歩性の判断とすれば足りた事案ではないか，とする意見が多数を占めた。

（２）検討事項２：特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ

ア　特許請求の範囲の解釈

一般的に特許請求の範囲は広く解釈すべきであり，本件発明２は，良熱伝導体が低融点合金体の中間部の電極を兼ねるものを排除しないとする意見が多数を占めた。

イ　引用例の組合せ

判決が，引用発明に甲３を適用して相違点１に係る本件発明２の構成とすることが容易想到であることを前提として，引用発明に甲３を適用する際に甲５を適用するという論理構成を採っているのであれば，理解できるとの意見が多数であり，引用発明，甲３及び甲５に基づき，低融点合金体の中間部をセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させること（相違点３に係る本件発明２の構成）が容易に想到できたとする判決は妥当であったとする意見が多数を占めた。

第１３事例（特許電気２）

審判番号	不服２０１０－２７５５４号（特願２００６－３１７６４４号）
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０２５１号
発明の名称	有機電界発光表示装置
主な論点	進歩性（本願発明の認定，引用発明との対比判断），救済の必要性

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「有機電界発光表示装置」とする出願に係る拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとした審決に対する審決取消訴訟に係る事例である。原告（出願人，審判請求人）は，審決には，本願発明の「補強トラス」の意義を広く認定したことに誤りがあり，ひいては，引用発明の「複数の梁部材」との対比及び判断についても，また，容易想到性の判断についても，誤りがあるとの取消理由を主張した。これに対し，判決は，原告が主張する取消事由について，いずれも理由がないとして原告の請求を棄却した。

２　検討事項

（１）検討事項１：進歩性（本願発明の認定，引用発明との対比判断）

（ア）本願発明の認定（特に本願発明の「補強トラス」の意義の認定）

「トラス」の一般的な意味（三角形状の構造を有し，かつ，結合部において回転運動ができるようなもの）を踏まえたとしても，審決及び判決が，本願明細書及び図面の記載を参酌して，本願発明の「補強トラス」を「井桁状」のものを含むと解したことについては，特に異論は見られなかった。

（イ）引用発明との対比判断（特に引用発明の認定）

審決が，引用例１の「補強構造体」のうち「ベースプレート（支持基板）」を除いて「複数の梁部材」のみを取り出して引用発明を認定した点については，技術的に見て違和感があるとの見解も見られた。

しかし，審決の時の特許請求の範囲の「補強トラス」について十分な特定がなされていないことから，「ベースプレート（支持基板）」を備えた「複数の梁部材」も本願発明から排除されていないとした審決及び判決の判断は，結論としては妥当であるとの理解でほぼ一致した。

（２）検討事項２：救済の必要性（前置報告の審尋に対する回答書の補正案の扱い）

原告による前置報告を利用した審尋に対する回答書において示された「補強トラス」がベゼル下部面と表示パネルに「接触」する点を明確にする補正案について，この補正案により特許性は肯定されず，原査定が維持されるものと思われることから，本件審決に先立ち補正の機会を与えなかったことが，不当であるとまではいえないとの理解でほぼ一致した。

第１４事例（特許電気３）

審判番号	無効２０１２－８００２１２号（特許第４４５３０１７号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０３４７号
発明の名称	水晶ユニットの製造方法
主な論点	進歩性（特許請求の範囲の解釈，公用製造方法の認定，容易想到性の判断）

１　事件の概要

本件は，「水晶ユニットの製造方法」に関する特許を対象とする無効審判に係るものであり，特許維持（無効不成立）審決を取消した事例である。審決は，本件訂正発明と公用製造方法との間には相違点１及び２が存在し，いずれの相違点についても当業者が容易に想到し得るものではないと判断した。一方，判決は，相違点１は存在せず，相違点２は当業者が容易に設計し得る事項にすぎないと判断した。

２　検討事項

（１）検討事項１：「ＡとなるようにＢをする工程」の解釈

審決と判決のクレーム解釈について，実質的に同じクレーム解釈を採っている，という意見と，異なるクレーム解釈を採っている，という意見とに分かれた。また，主観的な意図を含むクレーム解釈は許容すべきではない，という意見と，設計上の意図を含むクレーム解釈が許容される場合があってもよいのではないか，という意見があった。

（２）検討事項２：公用物件からの公用製造方法の認定

音叉形状と溝と電極の寸法と，M_1及びM_2の大小関係の間の因果関係に関する判決の説明に不足があるのではないか，という意見が多数を占めた。

（３）検討事項３：相違点１の容易想到性の判断

判決において，相違点１を相違点として認定した上で，相違点１は容易想到であると判断してもよかったのではないか，という意見と，相違点１に関する動機づけの立証がなされていないため，容易想到であると判断することは難しい，という意見があった。

（４）検討事項４：相違点２の容易想到性の判断

ア　１本の溝を２本の溝に変更することについて

音叉腕に設ける溝を１本から２本に変更した場合$M_1 > M_2$の関係は担保されるとした判決の判断は妥当であったとする意見が多数を占めた。

イ　部分幅の数値限定について

本件明細書には，部分幅の数値限定のみで何らかの効果を奏するとは記載されておらず，部分幅の数値限定のみに技術的意義があるとも言えないから，判決の判断は妥当であったとする意見が多数を占めた。また，クレームに，溝の幅と，溝の厚みと音叉腕の厚みの比の数値限定についても特定があれば，判決における相違点２の容易想到性の判断は変わっていたのではないか，という意見もあった。

第１５事例（意匠１）

審判番号	無効２０１２－８８０００５号（意匠第１４０６５４８号）
事件番号	――
意匠に係る物品	事務用クリップ収納ケース
主な論点	類否判断における差異点の考え方，新規性喪失の例外の適用

１　事件の概要

本件は，「事務用クリップ収納ケース」に関する意匠を対象とする無効審判に係るものであり，意匠法３条２項を理由に登録を無効とする旨の審決がなされた事案である。

２　検討事項

（１）ありふれた態様であるか否かの判断

本件登録意匠の側面は平坦面であり，甲１意匠の側面にはリブが施されている。類否判断において，甲１意匠の側面リブは「極めて新規な態様」とされている。他方で創作非容易性の判断で，本件登録意匠の側面を平坦面にすることは「ごく普通の態様」であり，置き換えることは容易に想到できたとされている。そこで，本件登録意匠の側面の平坦面はありふれた態様で注目するところでなく甲１意匠と類似すると判断することはあり得たかを検討した。類否判断では，需要者目線で引用意匠との差異点を評価する必要があるが，側面を平坦面とする公知意匠の例が甲２意匠のみしか挙げられておらず，これのみでありふれた態様と評価するのは難しいと思われる。

（２）リブの有無についての判断

本意匠と関連意匠の差異がリブの有無だけであるので類似すると判断した他の事例があるにもかかわらず，審判合議体が「判断の根拠を異にする」として本件登録意匠と甲１意匠を非類似と判断したことが妥当であるかを検討した。本件登録意匠にはリブが無いが，甲１意匠の側面には広範囲にわたってリブが有り，リブが美感に与える影響が大きいため，両意匠が非類似であるとの判断は妥当であるとの意見があった。他方，リブの滑り止め効果等に着目して，リブの有無を機能の有無として考えれば他の事例と同じく両意匠は類似するとの判断でもよいとの意見もあり，意見が二分した。

（３）新規性喪失の例外の適用についての判断

新規性喪失の例外の適用については，意匠審査基準３１．１．２に意匠法第４条第１項の規定の適用の要件が定められているところ，それに従えば甲１意匠の意匠登録を受ける権利を有する者が誰かを判断し，甲１意匠は「被請求人が創作したものとまでは認められない」と言えば済むはずであるが，審決では甲１意匠と本件登録意匠の類否に言及しており，その言及は妥当ではないと考えられる。

第１６事例（意匠２）

審判番号	無効２０１３－８８００２０号（登録第１３８１３１８号）
事件番号	―――
意匠に係る物品	自動二輪車用ホイール
主な論点	引用意匠の認定の妥当性，類否判断の妥当性

１　事件の概要

本件は，「自動二輪車用ホイール」に関する意匠を対象とする無効審判に係るものである。被請求人は，引用意匠を構成する背面及び側面が視認できないにもかかわらず，意匠の類否を判断する手法が違法であること等を主張したが，特許庁はいずれも理由がないと判断した事案である。

２　検討事項

（１）検討事項１：引用意匠の認定の妥当性

引用意匠を構成する背面及び側面が視認できないにもかかわらず，物品分野の性質や先行意匠を参酌することにより，視認できない部分の態様について推認をして引用意匠を認定した判断は妥当かについて検討した。

「推認」とは意匠についての「評価・判断」ではなく，意匠の「認定」であると考える。意匠の認定として「推認」しないというのはあり得ない。不合理な推認は認定誤りとなるだけであって，推認が当業者から見て適切であって，その認定が正しいか否かの問題であると考える。審決の記載では，不明確な部分は積極的に認定されていないが，「引用意匠」は，○○は明確，△△は不明確，という書きぶりでもよい。

審決は，引用意匠について，本件登録意匠との関係で必要とされる範囲で認定すればよい。必要とされる範囲の認定とは，本件登録意匠と引用意匠の類否判断ができる程度の具体性を備えた共通点と差異点の認定であり，その認定ができればよいと考える。

（２）検討事項２：類否判断の妥当性

差異点について，使用時には見えないこと，通常は視認できない部位であること，目立たない細部に係る部分であること等を理由として，類否判断に与える影響は小さいとした判断は妥当かについて検討した。

需要者の立場に立てば，「使用時」のみならず「購買時」も基準とすべきで，使用時のみに着目して「隠れて見えなくなるから」を理由とすることは妥当ではないと考えることもできるが，「購買時」であっても，需要者は「使用したときにどうなるか」を考えて購入するのであるから，結局は使用時として問題はない。なお，「使用時」として記載するより，「取り付けに関わる者であれば…」として需要者を限定する書き方もある。また，物品の「機能的」な部分かどうかに着目し，例えば「ありふれた機能的な形状であるから大したものではない…」として評価するという記載も可能と考える。

第１７事例（商標１）

審判番号	不服２０１３－０１４１９１号（商願２０１２－７１３８１号）
事件番号	平成２６年（行ケ）第１００５６号
商標	
主な論点	自他商品識別標識，「役務の質（内容）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

１　事件の概要

本件は，原告が，拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めた事案である。判決は，本願商標は，商標法３条１項３号に該当し，商標登録を受けることができないものであり，原告の請求には理由がないとして，その請求を棄却した。

２　検討事項

（１）商標法３条１項３号該当性の判断基準について

判示の妥当性について，需要者の認識は不要とするのが学説上多数のようであるが，他方，ジョージア事件最高裁判決（最一小判昭和６１年１月２３日集民１４７号７頁）もあるため，認識可能性くらいは必要なのではないかという意見が出された。

また，本判決では，本件審決時に何らかの商品・役務の質等の特性を表示記述するものとして必要適切な表示であると判示した上で，誰が認識するかという問題については，単に「需要者が現に存在する必要はない」といえば足りたところ，将来までを含める必要はなかったのではないかとの意見が出された。

なお，本願商標は造語であって使用実例がないという原告主張に対して，サービスが現になくても良いとの意見で一致した。

（２）商標法３条１項３号に該当するとした認定判断の相当性について

今では，「ネットワークおまかせサポート」が何を意味するかを理解できることから，「ネットワークサポート」と「おまかせサポート」の実例があれば，「ネットワークおまかせサポート」に関する取引者・需要者の認識ありと認定できるとの意見で一致した。

本願商標は不可分一体であるとする原告の主張に対し，本願商標については，全ての語が明確で，結合してより記述的な商標となるのではないかとの意見が出された。

（３）他の商標登録実例との均衡について

原告は「サポート」又は「おまかせ」の文字を有し，指定役務を共通とする登録例を挙げているが，その登録事例には，明らかに識別力を有する例が挙げられており，識別力を有さない例に絞って主張すべきではないかとの意見が出された。

なお，当該事例に対しては，事案ごとの判断であり，事情が現在と同じとは限らず，以前同じような登録があったからといって，現在登録されるとは限らないため，審決における判断は妥当であるという意見で一致した。

第１８事例（商標２）

審判番号	不服２０１３－１１５６０号（商願２０１２－２０９３４号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０３４２号
商標	
主な論点	結合商標の要部認定、識別力、取引実情の勘案

１　事件の概要

上記の出願商標（以下「本願商標」という。）が，引用商標「ライフストア」等と類似するか否かが争われた事例である。審査及び審決は本願商標と引用商標の類似性を肯定して出願を拒絶した。原告は，本願商標と引用各商標とは類似しないこと（取消理由）を主張して提訴したが，判決は，本願商標と引用商標は類似するとして請求を棄却した。

２　主な検討事項

（１）結合商標の要部認定（分離観察の可否）

本願商標の「Ｂ：ＭＩＮＧ」部分と「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分は，文字の大きさだけでなく配置や彩色も異なっていることから，商標全体の一体不可分性を認めずに「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分を分離抽出して要部と判断した本件判決の判断手法及びその結論に異論はなかった。この点，「Ｂ：ＭＩＮＧ　ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」と横一連とした構成からなる商標は登録を受けている（登録第５６１７８８０号）という指摘もあった。

仮に「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分が小さく付記的に表されていれば，分離観察されたとしても要部と判断されなくなるのではないか，という意見もあった。

（２）「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分の識別力

「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分の自他商品識別力が強くないとしても，「ライフストア」が商標登録されており，かつ，提出された証拠では，該文字が一般名称であると認定できないことからすれば，その識別力を否定することはできないという点で意見が一致した。

一方，結合商標の要部認定において，品質を表示する部分は要部にならないという判断もあり得る。その点，本判決は厳しく判断されたのでは，という意見もあった。

（３）取引実情の勘案

本件は第２５類「被服」等が対象であり，注意力に乏しい一般消費者を想定しているが，「ＲＵＮＥ事件」（知財高判平成２７年６月１１日判決）では，同じ「被服」等の需要者に相応の注意力が認定されている，との指摘があった。この点，特定業界では需要者が限られるが，「一般消費者」は非常に広い概念なので，個々の事件毎に注意力の認定に違いが出てくることがあり得る，との意見があった。また，ＲＵＮＥ事件は無効審判（当事者系）であり，取引実情が明らかになりやすい，との指摘があった。

第１９事例（商標３）

審判番号	無効２０１２－８９００５４号（商標登録第５４９４２６２号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１００６５号
商標	
主な論点	結合商標の要部，周知性，出所混同のおそれ，不正の目的

１　事件の概要

原告は，本件商標が商標法４条１項１１号，１５号，１９号，７号に該当するとして無効審判を請求したが，審判は，いずれも理由がないとして請求不成立とした。原告が，すべての理由について取消事由を主張して提訴したところ，判決は，本件商標が４条１項１１号に該当するとし，他の理由について判断するまでもなく，無効であると判断した。

２　主な検討事項

（１）検討事項１：商標法４条１項１１号該当性判断の相当性

分離観察の可否については，「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分の意味について認識でできるかという点が問題であり，判決において，「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分について専ら「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分が出所識別標識である，と判断した判決に対して異論はなかった。また，「Ｓｔｙｌｅ」の語自体は識別力が低いということに特に異論はなかったが，「Ｓｔｙｌｅ」単独で構成される標章については，アパレルなど，商品・役務によっては識別力を有する可能性があるのではないかとの意見があった。

（２）検討事項２：商標法第４条１項１５号該当性判断の相当性（審決）

本件審決では，原告の化粧品ブランドについて，周知でないことを認定した後に，非類似ではないと判断しているが，著名性が類似の判断に影響を与えるのか，といった指摘があったほか，４条１項１５号の適用範囲について，被告は，商標が非類似であることを根拠に１５号に該当しないと主張しているが，商標が非類似である場合には１５号が適用される可能性がないのか，という指摘があった。

１５号の適用範囲については，「混同のおそれ」を判断するにあたり，他人の表示の周知著名性，その商標と他人の表示の類似性の程度等を総合的に判断するのであり，本件も原告商標と化粧品ブランドの類似性のみで「混同のおそれがない」と判断しているわけではなく，判断手法に問題はない，との意見で一致した。

（３）検討事項３：商標法第４条１項１９号該当性判断の相当性（審決）

原告は警告書を被告に対し送付したにもかかわらず，本件商標を出願し，４条１項１９号に該当すると主張している点について，審決では警告書の受領をもって，不正目的を認容していない点について，妥当な判断であるという見解で一致した一方で，不正の目的の認定については，難しいのではないかという意見が出された。

第２０事例（商標４）

審判番号	無効２０１３－８９００３８号（商標第５５０６８７９号）
事件番号	平成２７年（行ケ）第１００２５号
商標	舞妓マークの 京都赤帽
主な論点	周知性，結合商標の要部，出所混同のおそれ，商標の類否判断

１　事件の概要

原告が，本件商標について商標登録を無効とする審判を請求したが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案において，「赤帽」商標と同一の構成文字を含む結合商標である本件商標は，法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるとして，上記審決を取り消した事例。

２　検討事項

（１）原告の「赤帽」商標の周知・著名性の認定について

「赤帽」の語は，辞書に載録されているが，現在においては，一般名称として知られているとはいえない。運送業界における「赤帽」商標は有名であり，その需要者の多くは，「赤帽」を原告が行っている役務を表すものと認識しているとの意見で一致した。

原告による使用が「赤帽」商標以外にローマ字表記や平仮名表記のものがあったとしても，観念の共通性を考えれば区別するべきではく，本件では，「赤帽」商標がメインの使用と考えて著名性を認めても問題はなかったのではないかとの意見があった。

（２）「赤帽」が造語ではない点が法４条１項１５号の判断で重視されるかについて

商標が造語か既成語かは，著名性の判断において検討される事項ではある。しかし，重要なのは，当該商標の使用に関する取引の実情であって，実態として周知であって出所表示機能を果たすのであれば，「造語」か「既成語」かは影響がないとの意見や，語句における辞書上の意味のみに引きずられて判断すべきではなく，識別力を発揮するか、独占適応性があるか等，複数の観点を考慮して検討すべきとの意見があった。

（３）本件商標から「赤帽」のみが分離して認識されるかについて

地名については，識別力はないとするのが一般的な考え方であれば，本件商標から「赤帽」のみが分離して認識されると考えるのが自然であるとする意見があった。

また，審決では，需要者が「赤帽」の文字部分をどう認識するかという視点や，赤帽グループ内の組織構成などについてより慎重に検討すべきであったとの意見があった。

（４）法４条１項１１号の該当性（商標類似の可能性）について

「赤帽」が周知商標であり，「京都赤帽」から「赤帽」の文字部分が分離して認識されるのであれば，１１号を適用しても問題はなかったのではないかとする意見があった一方，本判決のように，より適用範囲が広い法４条１項１５号を適用して判断した方が，説明がしやすく，また，説得力があるとする意見が多かった。

本編

１．研究会の概要

（１）研究体制

特許共通，特許機械，特許化学，特許医薬・食品，特許電気，意匠，商標の７分科会を設け，分科会ごとに，具体的な事件を題材に，特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行った。

各分科会は，産業界実務者（企業知財部員等），弁護士，弁理士，特許庁審判官から構成され，また，一部の分科会には，オブザーバーとして，知的財産高等裁判所判事，東京地方裁判所判事が参加した。

研究会の座長は特許庁首席審判長が務め，また，事務局は特許庁審判部審判課審判企画室が担当した（図１，表１，２参照）。

（２）研究対象事例

研究対象事例として，①拒絶査定不服審判事件又は無効審判事件において審決が確定している，②最終的に権利が存在していない，との条件を満たすものの中から、審判実務上重要と思われる事例を合計２０事例選定した。

日本知的財産権協会，日本弁理士会，特許庁から提出された候補の中から，事件の種別（査定系／当事者系），判決の結論（請求棄却／審決取消），検討の論点等のバリエーションを考慮して事務局が選定した。

各分科会は，２～４事例の検討を行った（表３参照）。

（３）研究手法

各事例の検討は分科会ごとに行われ，１回の検討会で１～２事例を検討した。

検討会開催前に，事例ごとに選任された担当者を中心に論点整理が行われ，この論点は，事前に検討メンバーに共有された。検討メンバーは，この論点に関し自身の意見をまとめた上で，検討会にのぞんだ。

検討会では，明細書又は図面の記載，提出された証拠，当事者の主張，事件の経緯，過去の判決例，審査基準等も踏まえて議論が行われた。

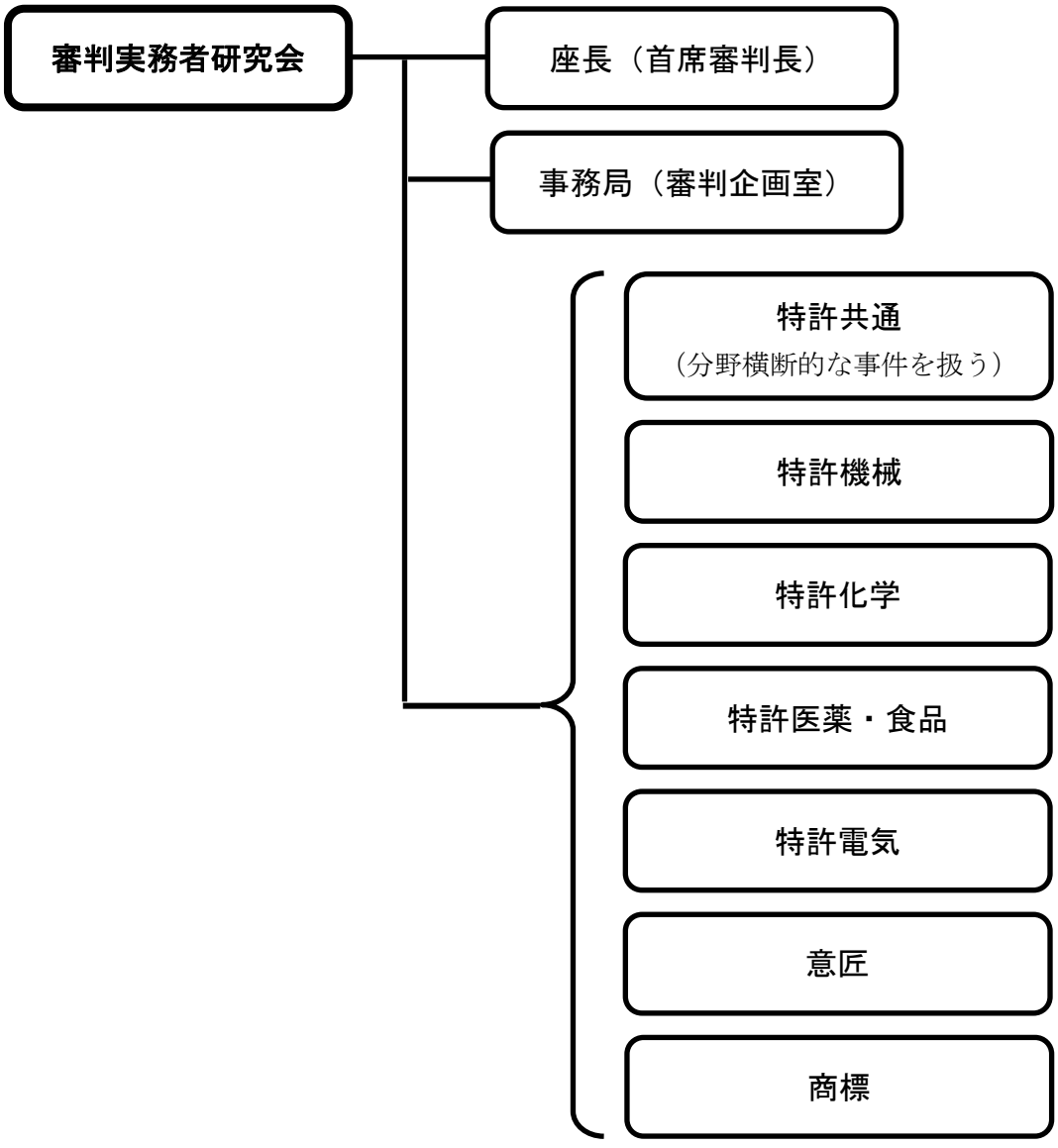


図１　平成２８年度審判実務者研究会研究体制

表１　審判実務者研究会　検討メンバー

（五十音順，敬称略，○：オブザーバー）

	氏名	所属	役職等
座長	丹治　彰	特許庁	首席審判長
特許共通（７名）	河野　光敏	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	
	高石　秀樹	中村合同特許法律事務所	弁理士
	多田　達也	特許庁	審判官
	鈴木　わかな　○	知的財産高等裁判所	判事
	西村　泰英	特許庁	審判長
	服部　誠	阿部・井窪・片山法律事務所	弁護士
	松田　心平	カシオ計算機株式会社	弁理士
特許機械（１０名）	井川　靖之	特許業務法人真菱国際特許事務所	弁理士
	今宮　悠一	株式会社タムロン	
	川上　英明	キヤノン株式会社	弁理士
	黒田　博道	みらい国際特許事務所	弁理士
	重冨　貴光	弁護士法人大江橋法律事務所	弁護士
	津田　理	大野総合法律事務所	弁理士
	中村　恭　○	知的財産高等裁判所	判事
	長屋　陽二郎	特許庁	審判長
	細谷　邦雄	ＴＯＴＯ株式会社	弁理士
	森林　宏和	特許庁	審判官
特許化学（６名）	板谷　一弘	特許庁	部門長
	岩坪　哲	インテリクス特許法律事務所	弁護士
	大野　孝幸	ＤＩＣ株式会社	弁理士
	西山　義之	特許庁	審判官
	三上　敬史	創英国際特許法律事務所	弁理士
	矢口　俊哉　○	東京地方裁判所	判事
特許医薬・食品（６名）	齋藤　恵	特許庁	上級審判官
	高橋　展弘	特許業務法人もえぎ特許事務所	弁理士
	寺内　輝和	アステラス製薬株式会社	
	中島　基至　○	知的財産高等裁判所	判事
	松葉　栄治	松葉法律事務所	弁護士
	村上　騎見高	特許庁	審判長
特許電気（７名）	浅村　敬一	株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン	
	川田　篤	川田法律特許事務所	弁護士
	京村　順二	特許業務法人あい特許事務所	弁理士
	佐藤　大輔	特許業務法人快友国際特許事務所	弁理士
	高瀬　勤	特許庁	審判長
	高橋　克	特許庁	審判官
	西田　圭介	セイコーエプソン株式会社	弁理士

（五十音順，敬称略，○：オブザーバー）

	氏名	所属	役職等
意匠 （６名）	茜ヶ久保　公二	ＴＭＩ総合法律事務所	弁理士
	神蔵　初夏子	ユアサハラ法律特許事務所	弁理士
	古城　春実	桜坂法律事務所	弁護士
	小林　裕和	特許庁	審判長
	森　友香	株式会社リコー	
	渡邉　久美	特許庁	上級審判官
商標 （１０名）	青木　博文	特許庁	上席部門長
	秋山　智子	ソニー株式会社	
	石井　茂樹	特許業務法人松田特許事務所	弁理士
	大西　勝滋　○	知的財産高等裁判所	判事
	富所　英子	ユアサハラ法律特許事務所	弁理士
	長谷川　綱樹	プライムワークス国際特許事務所	弁理士
	早田　尚貴	アンダーソン・毛利・友常法律事務所	弁護士
	俣野　拓郎	大王製紙株式会社	
	真鍋　伸行	特許庁	審判官
	宮田　晴郎	東日本旅客鉄道株式会社	

表２　審判実務者研究会事務局

	氏名	所属	役職等
事務局	小野　孝朗	特許庁審判部審判課審判企画室	室長
	松永　謙一	特許庁審判部第９部門 （元）特許庁審判部審判課審判企画室	審判官 （元）課長補佐
	永田　和彦	特許庁審判部審判課審判企画室	課長補佐
	長友　成美	特許庁審判部審判課審判企画室	係員
	川口　綾子	特許庁審判部審判課	審・判決調査員
	小池　綾	特許庁審判部審判課	審・判決調査員
	島田　敏史	特許庁審判部審判課	審・判決調査員
	高丸　涼太	特許庁審判部審判課	審・判決調査員
	時岡　恭平	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

表３　検討対象事例

分科会名	事例番号	発明の名称	審判番号（審決） 事件番号（判決）	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文
特許共通	1	光源モジュール及び表示装置	不服 2014-007822 号	H27.4.23	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10115 号	H28.2.24	請求棄却
	2	省エネ行動シート	不服 2014-018064 号	H27.5.27	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10130 号	H28.2.24	請求棄却
特許機械	3	基板を検査する装置	不服 2012-000225 号	H25.4.15	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10260 号	H26.6.25	請求棄却
	4	真空吸引式掃除機用パックフィルター	不服 2013-015756 号	H27.9.24	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10251 号	H27.10.28	請求棄却
	5	制震架構	無効 2011-800263 号	H26.9.24	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10398 号	H25.9.25	請求棄却
特許化学	6	ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体	無効 2012-800199 号	H25.7.30	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10250 号	H27.4.28	審決取消
	7	タイヤ	不服 2014-008720 号	H27.4.21	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10114 号	H28.4.13	請求棄却
	8	安定化された臭化アルカン溶媒	無効 2011-800120 号	H24.7.2	請求成立
			平成 24 年（行ケ）第 10387 号	H25.9.19	請求棄却
特許医薬・食品	9	骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための、ゾレドロネートの使用	不服 2013-007030 号	H25.930	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10045 号	H26.12.24	審決取消
	10	うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用	無効 2007-800192 号	H24.10.31	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10419 号	H25.10.16	審決取消
	11	渋味のマスキング方法	無効 2012-800076 号	H25.5.16	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10172 号	H26.3.26	審決取消
特許電気	12	抵抗付温度ヒューズ	無効 2013-800007 号	H26.3.27	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10107 号	H26.12.24	審決取消
	13	有機電界発光表示装置	不服 2010-027554 号	H24.2.28	請求不成立
			平成 24 年（行ケ）第 10251 号	H25.6.6	請求棄却
	14	水晶ユニットの製造方法	無効 2012-800212 号	H25.11.18	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10347 号	H26.10.9	審決取消

分科会名	事例番号	意匠に係る物品 商標	審判番号（審決） 事件番号（判決）	審決日 判決言渡日	審決結論 判決主文
意匠	15	事務用クリップ収納ケース	無効 2012-880005 号	H26.3.11	請求成立
			―――	―――	―――
	16	自動二輪車用ホイール	無効 2013-880020 号	H27.7.15	請求成立
			―――	―――	―――
商標	17	ネットワークおまかせサポート ネットワークおまかせサポート	不服 2013-014191 号	H26.1.20	請求不成立
			平成 26 年（行ケ）第 10056 号	H26.8.6	請求棄却
	18	B MING/LIFE STORE B MING LIFE STORE	不服 2013-011560 号	H25.11.19	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10342 号	H26.6.11	請求棄却
	19	Raffine Style Raffine Style	無効 2012-890054 号	H25.2.1	請求不成立
			平成 25 年（行ケ）第 10065 号	H25.12.18	審決取消
	20	京都赤帽 舞妓マークの 京都赤帽	無効 2013-890038 号	H26.12.19	請求不成立
			平成 27 年（行ケ）第 10025 号	H27.9.15	審決取消

２．研究結果詳細

✓ 各事例の報告書は、以下の記載項目を有する。

1　事件の概要
2　検討事項の概要
3　審決の概要
4　判決の概要
5　検討事項及び検討結果

✓ 必要に応じて，公報，引用文献，審決，判決等の原文を直接参照されたい。

✓ 本報告書に記載された意見は，本研究会に参加した検討メンバーの見解であり，特許庁の公式見解ではない。

第１事例（特許共通１）

審判番号	不服２０１４－７８２２号（特願２００９－８７０３１号）
事件番号	平成２７年（行ケ）第１０１１５号
発明の名称	光源モジュール及び表示装置
主な論点	限定的減縮を目的とする補正

１　事件の概要

本件は，光源モジュール及び表示装置に関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るものである。審決は，審判請求時の補正について限定的減縮を目的とする補正に該当しないことを理由として却下し，さらに，進歩性欠如を理由として請求不成立とした。

判決は，当該補正が限定的減縮を目的とすることを理由として審決の誤りを指摘したものの，当該補正は独立特許要件を欠くこと，及び，補正前発明が進歩性を欠くことを理由として，審決の結論を支持した。

判決において，裁判所は，当該補正の限定的減縮といえるか問題となった「光方向変換素子」について，「光方向変換素子」とは別の「ホルダ片」の記載より，補正前の「光方向変換素子」中には，明示的な記載がないものの「ホルダ片」を設ける部分が記載されていたものとして，ホルダ片を設ける態様を具体的に特定した当該補正について限定的減縮を目的とするものと判断した。

２　検討事項

（１）検討事項１（本件における限定的減縮を目的とするかに関する裁判所の判断の妥当性について）

（２）検討事項２（限定的減縮に関する過去の裁判例と本事件との関係について）

- ●発明特定事項の追加に関する過去の裁判例と本判決の関係。
- ●補正前後の発明特定事項の認定に際し，特許請求の範囲の記載だけでなく，本願明細書の記載を参酌することは妥当か。
- ●特許法１７条の２第５項２号括弧書の立法趣旨は，補正の目的要件の適否に考慮される余地があるか。
- ●目的要件違反と独立特許要件（進歩性）について

３　審決の概要

（１）補正の概要

補正前	「・・・ ・・・入射面と，　・・・反射面と，　・・・出射面とを有する透明材料からなる光方向変換素子と， 前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し， ・・・光源モジュール。」
補正後	「・・・ ・・・入射面，　・・・反射面，　・・・出射面を有する光方向変換部と，嵌合部が形成されたケース部とを有する透明材料からなる光方向変換素子と， 前記光方向変換素子の前記ケース部の前記嵌合部に嵌合して前記入射面側に設けられるホルダ片とを有し， ・・・光源モジュール。」

補正の内容については，後掲の参考資料の参考１－１参照

（２）審決の概要

上記請求項１についてする補正について『光方向変換素子が，「嵌合部が形成されたケース部」を有することを限定するところ，補正前の請求項１においては，透明材料からなる光方向変換素子が入射面，反射面，出射面を有することによって特定されていたのに対し，補正後の請求項１においては，上記特定事項に加えて，「嵌合部が形成されたケース部」という構成によっても特定されることになったものである。そうすると，請求項１の補正は，補正前の請求項には存在しなかった構成を付加するものというべきである。』として，「補正前の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」という要件を充足しないと判断した。

４　判決の概要

（１）発明特定事項の限定について

補正前発明は，請求項において「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し」と特定されているから，「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けることが記載されており，「光方向変換素子」中には，「ホルダ片」を設ける部分が記載されているものの，その「ホルダ片」を設ける部分の具体的形状が特定されていないものと解される。一方，補正発明は，「光方向変換部」を明示するとともに，「光方向変換素子」の具体的形状，ホルダ片を設ける態様などについて，請求項に記載のとおり「嵌合部が形成されたケース部」に限定したものである。そうすると，本件補正は，補正発明の「光方向変換素子」を前記のとおり規定することによって，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。

（２）発明が解決しようとする課題について

判決は，「補正発明は，補正前発明と同様の課題を有している」とした上で，本件補正は，発明が解決しようとする課題を追加して変更するものである旨の被告がした主張については，「内嵌固定」について「補正前発明又は補正発明の課題であることを示す記載は存在せず，ケース部の形状やホルダ片の固着態様に格別の意義があるとは認められない」とし，「新たな課題を追加したものとはいえない。」と結論した。

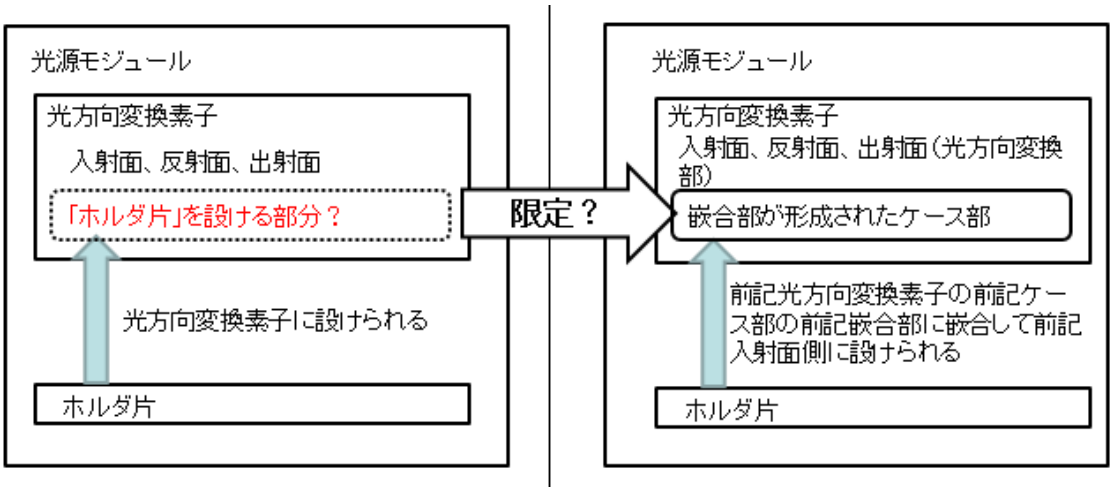
結論として，限定的減縮についての「審決の判断は誤りである」。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（本件における限定的減縮を目的とするかに関する裁判所の判断の妥当性について）

●本件補正は発明特定事項，課題を新たに追加するものか

下記に示す図のように，補正前発明の「光方向変換素子」のパラグラフには直接的な記載がなく，「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し」との間接的な記載のみでは「機械的機能」について発明が特定されていたとはいえないとも解されるが，裁判所の判断は妥当であったかについて議論を行った。また，格別の意義がないから，「新たな課題を追加したものとはいえない。」とする判断についても，議論を行った。



この点，光方向変換素子については，確かに直接的とされる明示的な記載がなかったのであるから「第三十六条第五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」があったとはいえないのではないかという意見があった。そして，光方向変換素子について，補正前は光学機能だけを特定していたのに対し，補正後は機械的機能についての特定をも加えており，補正前後の直接的明示箇所に着目した場

合全く異なる機能を追加した構図が出現したかのように映るため，この種の補正は，いわば木に竹を接ぐようなものであり，このような補正まで発明特定事項を限定する補正であると言ってよいのか疑問であるとする意見があった。これらの疑問とする意見は，特許庁の審査基準が，『審査官は，発明特定事項を，請求項の記載に基づき，明細書及び図面の記載を考慮して，その作用（働きや役割）と対応して把握する。』（参考２－４）と記載されていることに依拠したものであり，補正によって特定される事項による作用が，補正前に特定されていた事項による作用と共通しない場合には，発明特定事項の限定的減縮とはいえないのではないか，という疑問であった。また，当該補正の内容，即ち，ホルダ片の設置の態様は，発明の本質ではない構成（本願の課題と関係のない構成）の追加と見られるから，「発明特定事項」なるものを，“発明の本質的部分以外の事項を含まない”と狭く解釈したとすれば，そもそもこの補正は発明特定事項を限定的に減縮した補正とはいえない，と指摘する意見もあった。

他方で，光方向変換素子だけでなく，ホルダ片も含めて「設ける」という文言があるから，機械的機能に関する手がかりはすでにあったのであり，一つの部材が複数の機能を有することはままあるのだから，補正によって新たな機能が追加されたわけではないとする意見があった。また，知財高判平成１８年９月２６日（平成１７年（行ケ）１０６９８号）（「ポイント管理装置および方法」事件）（参考３－１）との比較で考えた場合，同事件では，「対応付け手段」という，課題解決のための独立した別の手段が補正により加えられてしまっているのに対し，本件では，判決文中に『補正発明は，補正前発明と同様の課題を有しているが，それに加えて，光方向変換素子がケース部と円形の光方向変換部からなり，ホルダ片が光変換素子の嵌合凹部１１ａに内嵌固定されるということが，補正前発明又は補正発明の課題であることを示す記載は存在せず，ケース部の形状やホルダ片の固着態様に格別の意義があるとは認められないから，光方変換素子の「光方向変換部」以外の形状を限定したからといって，新たな課題を追加したものとはいえない。』と示されていることから，補正により特定された事項が課題解決のための格別の意義を有さず，新たな課題解決手段が加えられたわけではないとする意見があった。

ここで，「解決しようとする課題が同一」という要件自体は，特許法１７条の２第５項２号かっこ書きに規定された条文上の要件であるから，この要件により，本件判決と上記の事件（参考３－１）とで結論が分かれたことは妥当と考える。なお，同条文の「解決しようとする課題が同一」という要件と，「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」であるという要件とは，別個の２つの要件ではあるが，完全に区別されるものではなく，あてはめもある程度リンクしているという意見があった。

（２）検討事項２（限定的減縮に関する過去の裁判例と本事件との関係について）

●発明特定事項の追加に関する過去の裁判例と本判決の関係

発明特定事項の追加の判断を示す従前の裁判例として，知財高判平成１９年９月１２日（平成１８年（行ケ）１００５５号）（参考３－２）が挙げられる。

この事件では，補正によって「発明の構成に欠くことができない事項」（準拠法が本事例とは異なるものの，発明特定事項に相当）を限定するものといえること，を括弧書きにより詳述した判示がなされ，限定に当たるか否かを，

『補正前の請求項に含まれる包括的抽象的な解決手段たる上位概念を，具体的な解決手段たる下位概念とすることによって，当該事項を限定すること』（一般論として述べたものであるかどうか，位置づけは不明）

と判示した。

このように「補正前発明におけるある上位概念を下位概念化すること」を「内的付加」と理解し，その一方で，補正前発明に新たな構成を付け加えることを「外的付加」と理解した上で，外的付加は発明特定事項を限定する補正に該当せず，内的付加は発明特定事項を限定する補正に該当すると整理されているという意見があった。

本判決は，一般論として外的付加が許されず内的付加のみが許されることを述べていないことから見ると，従前の裁判例の考えにとらわれずに補正の適否を判断したのではないかと指摘する意見が出た一方で，光方向変換素子はクレームにもともと存在したのだから，本件補正は内的付加に該当するのであって，従来の判断枠組みを変更したわけではないとする意見や，明記されていない上位概念でも発明特定事項となり得，それを下位概念化する補正であれば限定的減縮に該当するところ，本件補正は，光方向変換素子に係る「ケース部」という記載されざる上位概念を「嵌合部が形成されたケース部」という構成に下位概念化する補正が行われたに過ぎないと指摘する意見が出た。

また，「特許法１７条の２第５項２号の趣旨を考慮して，明細書に記載された発明の効果に関係しない事項については，既に行った先行文献調査の結果を有効に活用できるか否か不明であることから，明細書に記載された発明の効果に関係しない事項の追加は外的付加に該当する」との考え方を前提に，本件でいう嵌合部の効果が明細書上わからないため，「発明を特定するために必要な事項」に該当するとは言えず，外的付加とする余地があるのではないかとの意見もあった。もっとも，かかる意見に対しては，特許法第３６条第５項では「特許請求の範囲には・・・各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。」とされており，請求項に記載された事項のすべてが発明特定事項であって，発明特定事項は，発明の効果に係るものでなければならない，効果が明細書上わからないものについて，発明特定事項にならないから補正を認めない，

という考え方は適切でなく，また，特許法第１７条の２第５項の「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」にかかる字句の解釈として「最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正は，・・・請求項に記載した事項「すべて」のうちの個々の事項を限定するものであることを明確にした。」と説明されている（工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第１９版〕５３頁）（参考２－２）ことからすれば，明細書に記載された発明の効果に関係ないところを減縮しても特許性が認められるなら当該補正は許容されてもよいのではないかとする意見もあった。

最後に，これまでの裁判例においては，限定的減縮か否かが問題となった事例は，全て限定的減縮に当たらないとして，特許出願人敗訴であった（増項補正を除く）（参考２－５）。本判決は，初めて，補正が限定的減縮には当たると判断したという点において，注目に値する。もっとも，補正発明は進歩性欠如を理由に，独立特許要件がないとして，補正を却下すべきとした審決は維持された（審決の結論に影響はない）。次の論点と関連するところであるが，補正が課題同一，限定的減縮という目的要件を満たし，新たな公知文献等の調査が不要であるという特許法１７条の２第５項２号かっこ書きの趣旨を満足する場合には，結局のところ進歩性が否定され，独立特許要件が否定される場合が多いのではないかという懸念が現実化した一事例であると思われる。

●補正前後の発明特定事項の認定に際し，特許請求の範囲の記載だけでなく，本願明細書の記載を参酌することは妥当か。

明細書の参酌について，一般論として，減縮を考えるにあたり，一義的にはクレームを見るが，明細書も参酌するとする意見が多かった（上掲のとおり，審査基準では明細書の斟酌を許容している）。

また，本件において明細書の参酌が行われたかどうかについては，ホルダ片の設けられ方，ケース部がどういうものかは明細書を見なければ判断できないので，その意味で，明細書の参酌が行われたのではないかとする意見があった。

●特許法１７条の２第５項２号の立法趣旨は，補正の目的要件の適否に考慮される余地があるか。

特許法１７条の２第５項２号の趣旨については，「特許請求の範囲の限定的減縮（例えば，発明特定事項を下位概念化するもの）については，既に行った先行技術文献調査の結果を有効に活用して迅速に審査を行うことができるため，これを認めることとしたものである。」と説明されている（参考２－２，２－３）。ここで，同号の趣旨に挙げられた追加調査の活用が有効に働くことを求めたことと，同号括弧書にある「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」及び“補正の前後で産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一”とされる法定要件との間に，何らかの相互関係

が成立する事態はあり得るのか，という点で追加的に議論がなされた。なお，本件判決において当該立法趣旨について当事者からなんらの主張はなされておらず，裁判所も立法趣旨に触れてはいない。

この点については，

① 限定することにより新たな先行文献調査をしなくてすむ，というのは，限定的減縮に限るとすることによって得られる反射的効果に過ぎず，また，この効果は，査定前の審査手順を滞らせずに前進させる（補正がされるたびに一からやり直しが発生する事態を抑止する）局面を想定した場合にのみ起こりえるのであるから，査定後である審判請求時の補正の是非について直ちに同様に扱うのは疑問であるから，総合すると，新たな先行文献調査の要否から出発して限定的減縮か否かを考えることは妥当ではないとする意見や，

② 趣旨については条文に反映されていないため，趣旨から明示的に結論を導くことは困難ではないか，追加調査の要否という基準を全面に出し，例えば追加調査を要するから，１７条の２第５項２号の「限定」に当たらないなどという結論を導くことは，やや強引ではないか，

といった複数の意見が出た。

また，裁判例には条文の趣旨制定について言及したものもあるが（知財高判平成２４年１０月１７日（平成２４（行ケ）第１００５６号）参考３－４），それは，当事者が主張したことを踏まえて言及がなされたに過ぎないのではないかとの意見が出た。弁論主義の下では，当事者が主張しない限り裁判所として判断を示さないところ，特許出願人としては，新たな調査の要否という趣旨に言及することは抵抗がある。何故なら，審査官において追加調査が不要であることは，とりもなおさず既存の公知文献等に基づいて進歩性を否定できるという方向性になり易く，特許出願人は，既存の公知文献等に基づいて進歩性を否定した補正前の判断が変更されるべきことを主張する立場であるからである。

●目的要件違反と独立特許要件（進歩性）について

本件事案では，産業上の利用分野及び解決課題の判断について，『ホルダ片が光変換素子の嵌合凹部１１ａに内嵌固定されるということが，補正前発明又は補正発明の課題であることを示す記載は存在せず，ケース部の形状やホルダ片の固着態様に格別の意義があるとは認められないから，光方変換素子の「光方向変換部」以外の形状を限定したからといって，新たな課題を追加したものとはいえない。』と判示されている。

上記判示に対し，かかる判示に疑問を感じたとする意見も出された。なぜなら，補正事項に対して新たな課題の追加の有無を判断するに際して，その補正事項が格別の意義を存するか否かによって決するとしたならば，特許法１７条の２第５項２号を満たすためにする補正は，この判示に従うとすれば，補正による追加事項に格別の技術的意義を

有さない形になってしまうと考えられ，補正の目的要件をパスしたとしても結局，補正後発明は独立特許要件を満たさないことになるのであるから，このような判示要件を課すと考えた場合，同２号違反としないことによって出願人側が享受できるメリットはまず発生しないと考えられ，当該条項の制定上の意味はあまりないのではないかとの意見があった。

この点については，

①仮に，当該補正により追加された事項に格別の技術的意義が認められないとしても，直ちに独立特許要件を満たさないとは言い切れず，たとえば，当該減縮後の発明に係る構成が公知技術に開示されているとは言えなくなる場合や，公知技術の組みあわせから容易想到と言えなくなる場合などもあり得るのではないかと指摘する意見や，

②限定的減縮の場面ではドラスティックな意義の変更があったかどうかが主に考慮されるのに対し，独立特許要件（進歩性）の判断においては，減縮にあたるかどうかの判断と異なり，当業者が公知技術から補正後の発明に係る構成を思いつくかどうかが考慮され，その証拠がなければ進歩性（特許性）を認めてよいことになるから，それぞれの要件には独自の意義が求められるとする考え，即ち，判決が示す「格別の意義がある」との表記は，格別の技術的意義を指すのではなく，新たな課題の追加に通じる意義を念頭に置いて書かれたものであって，独立特許要件の一つとされる進歩性で問われる，格別の技術的意義とはそもそも意味合いを異にする，との意見，

の２つの反対意見が出た。

また，訂正の場面の特許法１２６条の実質的変更にいう課題の変更の判断と，限定的減縮における課題同一性の判断の異同について，訂正の場面は，もとの課題を捨象してしまって別の課題をクローズアップしたような場合に課題を変更したと判断しているのではないかとの意見が出る一方で，限定的減縮の場合もそれは同じではないかとする意見が出た。

以上

参考資料１

参考１－１　本件において問題となった補正

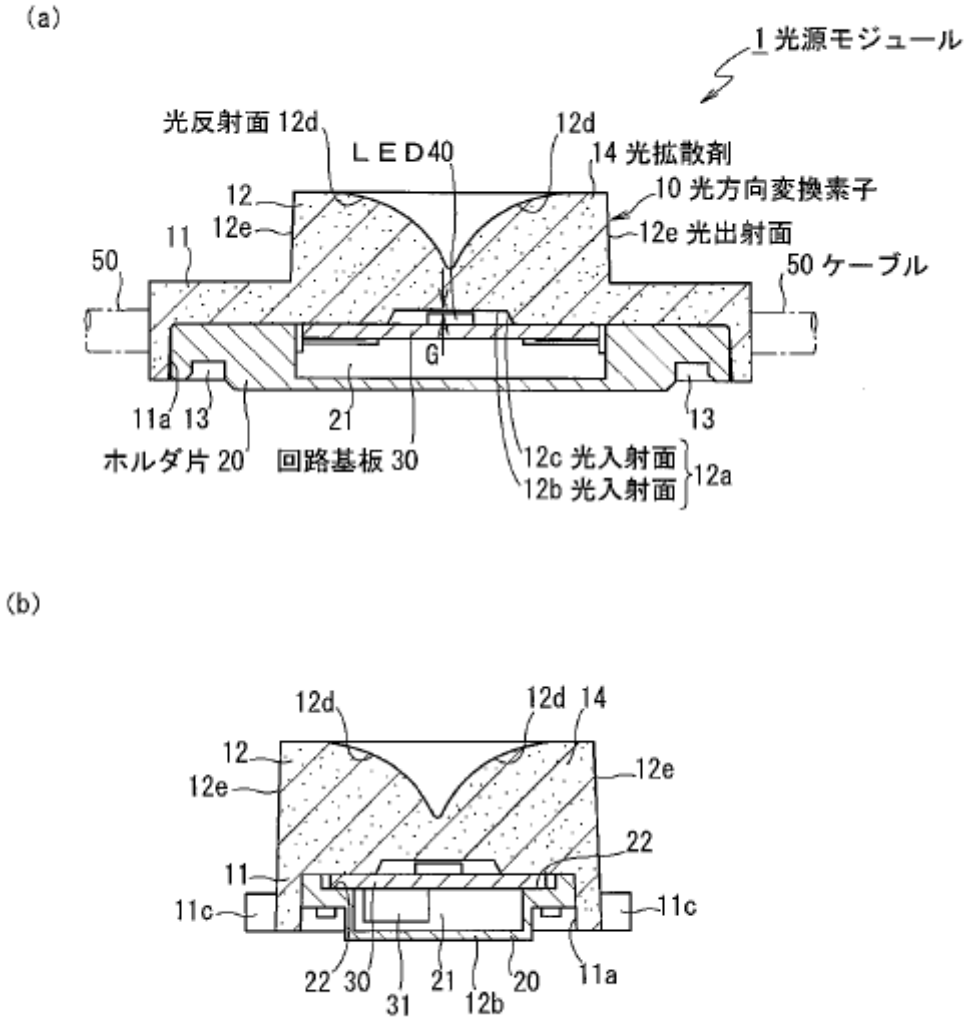
補正前の請求項１	「発光素子と， 前記発光素子から放射される光を入射する入射面と，前記入射面から入射した光を反射する反射面と，前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射面とを有する透明材料からなる光方向変換素子と， 前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し， 前記ホルダ片は，前記光方向変換素子側に向けて開口する収納部を有

	し，前記収納部内に前記発光素子を搭載する回路基板を保持する構成を有してなり， 前記光方向変換素子に光拡散剤を含有してなり， 前記光拡散剤の含有量は，前記透明材料１００重量%に対して０．０１重量%以上０．１重量%以下であることを特徴とする光源モジュール。」
補正後の請求項１	「発光素子と， 前記発光素子から放射される光を入射する入射面，前記入射面から入射した光を反射する反射面，及び前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射面を有する光方向変換部と，嵌合部が形成されたケース部とを有する透明材料からなる光方向変換素子と， 前記光方向変換素子の前記ケース部の前記嵌合部に嵌合して前記入射面側に設けられるホルダ片とを有し， 前記ホルダ片は，前記光方向変換素子側に向けて開口する収納部を有し，前記収納部内に前記発光素子を搭載する回路基板を保持する構成を有してなり， 前記光方向変換素子の前記光方向変換部及び前記ケース部に光拡散剤を含有してなり，前記入射面に入射して前記反射面に向かう光のうち，一部の光を前記光拡散剤によって前記入射面から入射した光線の方向を変更して第１の光として前記反射面の裏側から表側に向けて透過させ，残りの光を前記光拡散剤又は前記反射面で反射させて第２の光として前記出射面から前記側面方向に出射させ， 前記光拡散剤の含有量は，前記透明材料１００重量%に対して０．０１重量%以上０．１重量%以下とすることにより，前記第１の光の光量と前記第２の光の光量とを所定の比率としたことを特徴とする光源モジュール。」

参考１－２

本件の図２（特開 2010-239021 号公報より抜粋）（図中「11」がケース部を指す。）

図２



参考資料２

参考２－１　特許法

第十七条の二

５

二　特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五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つて，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る。）

参考２－２　特許庁　工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第１９版〕５２ページ
二号は，特許請求の範囲の限定的減縮（例えば，発明特定事項を下位概念化するもの）については，既に行った先行技術文献調査の結果を有効に活用して迅速に審査を行うことができるため，これを認めることとしたものである。

同　５２，５３ページ
〔字句の解釈〕
・・・
4　＜請求項に記載した発明を特定するために必要な事項の限定＞　三六条五項の規定によれば，特許請求の範囲には発明を特定するために必要な事項のすべてを記載しなければならないが，本号では「発明を特定するために必要な事項」と規定し，最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正は，特許請求の範囲の減縮であって，請求項に記載した事項「すべて」のうちの個々の事項を限定するものであることを明確にした。

参考２－３　特許庁（１９９３年）「改正　特許法・実用新案法解説」有斐閣　１９ページ
「第二号は，特許請求の範囲の減縮に相当するもののうち，特定のもののみを許容することを規定したものであり，補正前の請求項に記載された発明と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発明の範囲内で補正前の請求項に記載されていた発明の構成に欠くことのできない事項の全部又は一部を限定するもの（上位概念で記載されていた事項を下位概念の記載とすること等）のみを許容することを規定したものである（参考四）。このような特許請求の範囲の特定の減縮を行う補正であれば，審査官は，既に行われた審査結果を有効に活用することにより，補正された発明の審査を行うことが可能となることから，これを許容することとしたものである。
これに対し，第六四条第三項等に規定されているように，特許請求の範囲の減縮を行う補正を許容することとした場合は，明細書又は図面に記載された事項の範囲内において，請求項に新たな要素を付加することにより，特許請求の範囲を減縮しようとする補正も許容されることとなるため，このような補正が行われた場合には，既に行われた審査結果を有効に活用することができなくなり，審査官は再度審査（先行技術調査及びその対比判断）を行う必要が生じることから，今回の改正においては，このような補正についてまで許容することとはしないこととした。」

参考２－４　特許庁　特許・実用新案審査基準第（IV 部 明細書，特許請求の範囲又は図面の補正 第 4 章 目的外補正（特許法第 17 条の 2 第 5 項））

2.1.2 補正が補正前発明の発明特定事項を限定するものであること

「(1) 「発明特定事項」の認定

審査官は，発明特定事項を，請求項の記載に基づき，明細書及び図面の記載を考慮して，その作用（働きや役割）と対応して把握する。

なお，発明特定事項の作用は，発明の詳細な説明の記載（「第 II 部第 1 章第 1 節 実施可能要件」の 3.1.1(2)及び(3)参照）や出願時の技術常識を考慮すれば理解できる場合が多い。

(2) 「限定する」の解釈

発明特定事項を「限定する」補正とは，以下の(i)又は(ii)の補正をいう。

(i) 補正前の請求項における発明特定事項の一つ以上を，概念的に，より下位の発明特定事項とする補正(注)

(注) 作用で物を特定しようとする記載を用いた発明特定事項（機能実現手段等）に対し，その作用とは別個の作用を有する発明特定事項は，通常，概念的に下位のものとは認められない。(以下省略)」

参考２－５　特許庁審判部，“審判実務者研究会報告書 2015”，15-34 頁（事例１）

参考資料　３　過去の裁判例

参考３－１　知財高判平成１８年９月２６日（平成１７年（行ケ）第１０６９８号）

補正内容

（補正前の特許請求の範囲）

【請求項１】

ユーザのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイントキャンペーンごとの累積ポイントを記憶する累積ポイント記憶手段と，

ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信する手段と，

上記送信情報を受信したことに対応して，上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの，上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して，上記累積ポイント記憶手段の累積ポイントに所定ポイントを加算する手段とを有することを特徴とするポイント管理装置。

（補正後の請求項１　※下線部は補正した箇所）

【請求項１】

ユーザのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイン

とキャンペーンごとの累積ポイントを記憶する累積ポイント記憶手段と， ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信する手段と， 上記記号列と上記ポイントキャンペーンとの対応づけを行う対応づけ手段と，上記送信情報を受信したことに対応して，上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの，上記対応づけ手段により上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンの，ポイントアカウントに関して，上記累積ポイント記憶手段の累積ポイントに所定ポイントを加算する手段とを有することを特徴とするポイント管理装置。
知財高裁は，『第１補正前の請求項１において，発明を特定するために必要な事項としては，「累積ポイント記憶手段」，「受信する手段」，「加算する手段」等があるが，「（上記記号列と上記ポイントキャンペーンとの）対応づけ」は，これらのいずれかを概念的により下位にしたものとはいえず，むしろ，「（累積ポイントの）記憶」，「受信」，「加算」と概念的に同位にある。したがって，第１補正は，第１補正前の請求項１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はないから，特許法１７条の２第４項の規定に違反するものである。』と判断した。また，知財高裁は，さらに，『発明を特定する事項かどうかは，文脈全体を考慮して，実質的に判断すべきことは，原告らの主張するとおりである。しかし，第１補正後の請求項１においては，「上記記号列と上記ポイントキャンペーンとの対応づけを行う対応づけ手段」は，「累積ポイント記憶手段」，「受信する手段」及び「加算する手段」と同様に，ポイント管理装置を構成する独立した一手段として位置付けられている。また，「対応づけに基づいてポイントを加算する手段」が「ポイントを加算する手段」の下位概念であったとしても，第１補正のうち，「上記対応づけ手段により」を挿入して「…ポイントを加算する手段」に限定を加えたことを正当化し得るにすぎず，第１補正により「上記記号列と上記ポイントキャンペーンとの対応づけを行う対応づけ手段」を追加することを正当化することにはならない。』と判示した。

参考３－２　知財高判平成１９年９月１２日（平成１８年（行ケ）１００５５号）

補正内容 （補正前の特許請求の範囲） 【請求項３】 第１のＰチャネル型ＴＦＴと第２のＰチャネル型ＴＦＴと第１のＮチャネル型ＴＦＴと第２のＮチャネル型ＴＦＴとが直列に接続されているＣＭＯＳ回路と， 前記第１のＰチャネル型ＴＦＴと前記第２のＰチャネル型ＴＦＴのしきい電圧

より高いしきい電圧を有する第３のＰチャネル型ＴＦＴと，
　前記第１のＮチャネル型ＴＦＴと前記第２のＮチャネル型ＴＦＴのしきい電圧より高いしきい電圧を有する第３のＮチャネル型ＴＦＴと，
　　を有する半導体装置であって，
　前記第２のＰチャネル型ＴＦＴのソース電極に前記第３のＰチャネル型ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極が接続され，
　前記第２のＮチャネル型ＴＦＴのソース電極に前記第３のＮチャネル型ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極が接続され，
　前記第１のＰチャネル型ＴＦＴのゲート電極と前記第１のＮチャネル型ＴＦＴのゲート電極が接続されており，
　前記第１乃至第３のＰチャネル型ＴＦＴ及び前記第１乃至第３のＮチャネル型ＴＦＴのそれぞれは，チャネル領域にしきい電圧を制御するための不純物がドープされていることを特徴とする半導体装置。

（補正後の請求項１　※下線部は補正した箇所）
【請求項１】
　第２のＰチャネル型ＴＦＴと第１のＰチャネル型ＴＦＴと第１のＮチャネル型ＴＦＴと第２のＮチャネル型ＴＦＴとが順に直列に接続されているＣＭＯＳ回路と，
　前記第１のＰチャネル型ＴＦＴと前記第２のＰチャネル型ＴＦＴのしきい電圧より高いしきい電圧を有する第３のＰチャネル型ＴＦＴと，
　前記第１のＮチャネル型ＴＦＴと前記第２のＮチャネル型ＴＦＴのしきい電圧より高いしきい電圧を有する第３のＮチャネル型ＴＦＴと，
　第１の電源制御回路と第２の電源制御回路と，
　　を有する半導体装置であって，
　前記第２のＰチャネル型ＴＦＴのソース電極に前記第３のＰチャネル型ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極が接続され，
　前記第２のＮチャネル型ＴＦＴのソース電極に前記第３のＮチャネル型ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極が接続され，
　前記第１のＰチャネル型ＴＦＴのゲート電極と前記第１のＮチャネル型ＴＦＴのゲート電極が接続されており，
　前記第２のＰチャネル型ＴＦＴのゲート電極と前記第２のＮチャネル型ＴＦＴのゲート電極には，互いに反転する動作クロックが入力され，
　前記第３のＰチャネル型ＴＦＴのゲート電極は前記１の電源制御回路に接続され，前記第３のＮチャネル型ＴＦＴのゲート電極には前記第２の電源制御回路に

接続され， 　前記第１乃至第３のＰチャネル型ＴＦＴ及び前記第１乃至第３のＮチャネル型ＴＦＴのそれぞれは，結晶性シリコンを用いて形成されており，かつ，チャネル領域にしきい電圧を制御するための不純物がドープされていることを特徴とする半導体装置。
知財高裁は，『「補正４」が同項２号の要件を満たすためには，同補正において付加した「第１の電源制御回路」及び「第２の電源制御回路」との構成要素が，補正前の請求項３における「発明の構成に欠くことができない事項」に含まれること，及び，補正によって，その事項を限定するものといえること（すなわち，補正前の請求項に含まれる包括的抽象的な解決手段たる上位概念を，具体的な解決手段たる下位概念とすることよって，当該事項を限定すること）が必要である。本件についてこれをみると，補正前の請求項３には，電源に関する技術的事項は何ら特定されておらず，駆動用の電源が「第１の電源制御回路」及び「第２の電源制御回路」によって制御の対象とされることは何ら記載されていないから，包括的抽象的な解決手段たる上位概念である「電源」に該当するものは，何ら記載がないことになる。補正後の請求項１における，「第１の電源制御回路と第２の電源制御回路」の記載，及び「第３のＰチャネル型ＴＦＴのゲート電極」は「第１の電源制御回路」に，「第３のＮチャネル型ＴＦＴのゲート電極」は「第２の電源制御回路」に，それぞれ「接続され」るとの態様を示した記載から直ちに，当該電源制御回路が駆動用の電源を制御する回路であると理解することもできない。』と判示した。

参考３－３　知財高判平成２０年２月２７日（平成１９年（行ケ）第１００５５号）

補正内容 （補正前の請求項１９） 【請求項１９】 　二次電池用のアノードを製作する方法であって， 　電気化学システムの中にリチウムを吸着及び脱着することができるホスト材料を設置するステップと，前記ホスト材料の中にリチウム金属を分散するステップと， 　前記ホスト材料とその中に分散された前記リチウム金属とをアノードに形成するステップと，を含むことを特徴とする方法。 （補正後の請求項１９　※下線部は補正した箇所） 【請求項１９】 　二次電池用のアノードを製作する方法であって，

電気化学システムの中にリチウムを吸着及び脱着することができるホスト材料を設置するステップと，前記ホスト材料の中にリチウム金属を分散するステップと， 前記ホスト材料とその中に分散された前記リチウム金属とをアノードに形成するステップとを含み，前記アノード内のリチウム金属の量は，前記アノードが再充電される場合，前記アノード内の前記ホスト材料の中に入り込む，前記ホスト材料と合金を作る，又は前記ホスト材料に吸着されるに十分な最大の量以下であることを特徴とする方法。
知財高裁は，『「発明を特定するために必要な事項」とは，特許法「第三十六条第五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」とあることから，特許請求の範囲中の事項であって特許を受けようとする発明を特定している事項であると解される。』とし，『アノードの「ホスト材料の中にリチウム金属を分散する」こと及び「ホスト材料中とその中に分散された前記リチウム金属」は記載されているが，「アノード内のリチウム金属の量」については，全く記載されていない。』，『「リチウム金属」という記載では，物質の種類を特定したにすぎず，その「量」については，何らの言及がないのであるから，上記の「（アノード内の）リチウム金属」なる記載が「リチウム金属の量」についての特定を含むものではないことは一般的な用語法に照らして明らか』と判示した。

参考３－４　知財高判平成２４年１０月１７日（平成２４年（行ケ）第１００５６号）

以下に補正内容を記載する。 （補正前の特許請求の範囲） 【請求項１】 電源と，該電源に接続されるコンバータと，該コンバータに接続される第１のインバータと，該第１のインバータに接続される作業機用アクチュエータの駆動源である作業機用電動機と，前記コンバータに接続される第２のインバータと，該第２のインバータに接続される旋回駆動装置の駆動源である旋回用電動機と，前記コンバータと前記第１及び第２のインバータを制御するコントローラと，該コントローラに設定操作信号を入力する操作レバーとからなり，前記コントローラが前記設定操作信号に基づいて所定の演算処理を行い，その演算結果により前記コンバータと前記第１及び第２のインバータを制御することを特徴とする作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械。 （補正後の請求項１　※下線部は補正した箇所） 【請求項１】

交流電源と，該交流電源に接続され，電源電圧・電流を検出する電源電圧・電流検出器と，交流電源出力を直流出力へ変換するコンバータと，該コンバータに接続され，前記直流出力を交流出力へ変換する第１のインバータと，該第１のインバータの負荷側に接続され，前記第１のインバータの交流出力電圧および出力電流を検出する第１の電圧・電流検出器と，前記第１のインバータに接続される作業機用アクチュエータの駆動源である作業機用交流電動機と，前記コンバータに接続され，前記直流出力を交流出力へ変換する第２のインバータと，該第２のインバータの負荷側に接続され，前記第２のインバータの交流出力電圧および出力電流を検出する第２の電圧・電流検出器と，前記第２のインバータに接続される旋回駆動装置の駆動源である旋回用交流電動機と，前記作業機用交流電動機および旋回用交流電動機の回転数を検出する検出器と，該検出器，前記電源電圧・電流検出器および前記第１，第２の電圧・電流検出器に接続され，前記コンバータと前記第１および第２のインバータを制御するコントローラと，該コントローラに設定操作信号を入力する操作レバーとからなり，前記コントローラが前記設定操作信号に基づいて所定の演算処理を行い，その演算結果により前記コンバータと前記第１および第２のインバータを制御し，前記作業機用アクチュエータの駆動と前記旋回駆動装置の駆動との複合操作を可能にすることを特徴とする作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械。
知財高裁は，（補正により追加された）『①「電源電圧・電流検出器」，②「第１の電圧・電流検出器」及び③「第２の電圧・電流検出器」については，本件補正前の請求項１のみならず，請求項２又は３にも記載されておらず，本願明細書（甲２）の解決課題（【０００４】），解決手段（【０００６】～【０００９】）及び作用効果（【００１９】）のいずれにおいても言及されておらず，わずかに，発明の実施の形態において，電圧・電流検出器が電圧及び電流を単に検出する点（【００１５】），これらの検出データに基づきコントローラの何らかの制御を行う点（【００１６】）及びこれらの検出データはコントローラに取り込まれる点（【００１６】）が記載されているにすぎない。そうすると，①「電源電圧・電流検出器」，②「第１の電圧・電流検出器」及び③「第２の電圧・電流検出器」について，本願発明との関連性を認めることはできず，本願発明の先行技術調査において当然に考慮されるべきものとはいえない。』と判示した。

その他の参考文献

１） 吉田　広志，“特許法 17 条の 2 第 5 項の加重要件に関する裁判例の研究と提言”，知財管理，日本知的財産協会，2009 年 2 月，Vol. 59 No. 2， pp. 145-166

２） 竹田和彦　特許の知識［第８版］270 頁

第２事例（特許共通２）

審判番号	不服２０１４－１８０６４号（特願２０１２－２７９５４３号）
事件番号	平成２７年（行ケ）第１０１３０号
発明の名称	省エネ行動シート
主な論点	発明の該当性

１　事件の概要

本件は，省エネ行動シートに関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るものである。審決は，本願発明が自然法則を利用しておらず特許法２条１項所定の「発明」に該当しないとして，請求不成立とした。原告は，本願発明の発明該当性のほか，憲法違反などの手続違背を主張して提訴。判決は，発明該当性を否定し，手続違背に係る原告の主張を退けて，審決を支持した。

２　検討事項の概要

１．検討事項１（本件における発明該当性に関する裁判所の判断の妥当性について）

（１）発明該当性に関する規範定立について

（２）本件への当てはめについて

２．検討事項２（発明該当性に関する過去の裁判例と本事件との関係について）

（１）先行判決例（平成２０年（行ケ）第１０００１号〔子音辞書事件〕）との関係

（２）発明該当性の判断の際に明細書を参酌する際の「特段事情」の必要性について

３．検討事項３（仮想事例）

３　審決の概要

（１）　本願発明

争いとなった本願発明は次のとおりのものである。

「建物内の場所名と，軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と，

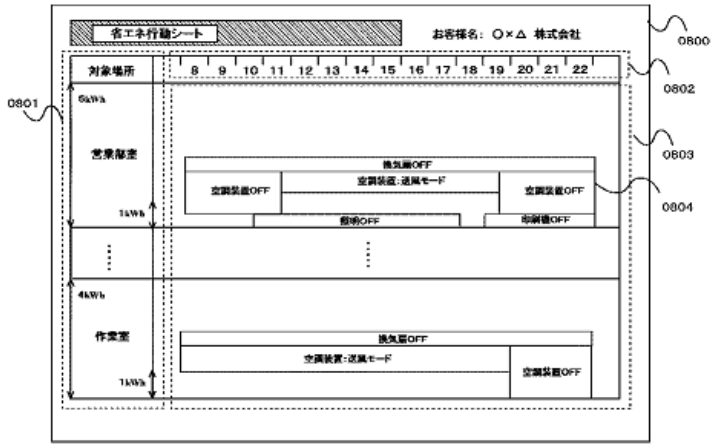
時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と，

取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と，

からなり，

第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ，省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸方向

の長さとする第三省エネ行動識別領域を設けることで，該当する第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量（省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能な電力量）を示すことを特徴とする省エネ行動シー ト。」



（２） 審決の概要

本願発明の構成は軸と領域により提示される情報の内容に特徴を有するものであるとして，領域に意味等を付して提示すること自体は，直接的には自然法則を利用するものではなく，「省エネ行動シート」を提示された人間が，領域の大きさを認識し，その意味を理解することを可能とするものであり，何らかの装置に読み取らせることなどを予定しているものではないことから，一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえないとした。

また，省エネ行動を取るべき時間と場所とその概略電力量を把握できるという効果を奏するものであるが，これは「領域」を見た人間が，その領域の大きさを認識し，その「領域」の意味を理解することができる，という心理学的な法則（認知のメカニズム）を利用するものであり，専ら人間の精神活動に基づくものであって，自然法則を利用したものとはいえないとして，本願発明に係る「省エネ行動シート」は，特許法２条１項にいう「発明」に該当しないものと判断した。

４　判決の概要

（１）原告の主張

ア　「自然法則の利用」に対する本件審決の認定判断の誤り

「発明」は，特許法２条１項において「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」とされることから，自然法則の利用の見出されるべき要素は，技術的思想の創作の中，すなわち，発明そのものの中であって，発明の作用，効果ではない。また，同法３６条５項は，発明の特定を請求項の発明特定事項（構成要件）に委ねていることからすれば，自然法則の利用があるかどうかは，特

許請求の範囲の請求項に記載された構成要件自体（発明特定事項）が自然法則に従う要素であるか否かによって判断すべきである。

しかるに，本願発明はシートであり，典型的には紙である。また，領域や領域名は典型的にはインクによって構成される。すなわち，紙とインクという自然物によって線画を所定位置に配置するという工夫のみが請求項に記載されているのであって，これによって本願発明の効果が奏される。したがって，本願発明の構成要件のいずれにも精神活動等である構成要件は含まれていない。

本件審決は，本願発明の自然法則利用の有無に関し，「本願発明の…作用効果は，…自然法則を利用したものとはいえない。」と認定し，自然法則の利用性の判断根拠を発明の作用効果に求めているが，上記のとおり，かかる認定は特許法２条１項の発明の成立性（同法２９条１項柱書）の判断とは異なる観点からの見解であり，本来なすべき判断とは無関係であって，そのため，本願発明の「省エネ行動シート」が「発明」に該当しないとの違法な結論に至っている。

イ　本願発明の構成についての本件審決の誤った理解

「技術」とは，ある課題を解決するための工夫のうち実施可能性・反復可能性のあるものをいう。本願発明は，「省エネ行動をとることでどれくらいの電力量又は電力量料金を節約できるのかを一見して把握することが難しく，どの省エネ行動を優先的に行うべきか把握することが難しかった」（本願明細書【０００５】）という課題を解決するために，建物内の場所とその場所において節約可能な単位時間当たりの電力量の関係，さらには省エネ行動をとることで節約可能な概略電力量を「軸」の配置位置を工夫することにより得られる領域の大きさによって把握可能にする構成を採用しており，「課題を解決するための工夫」がある。そして，当業者であれば上記構成を反復継続して実施することに特段の困難性はない。

したがって，本願発明が技術的思想の創作ではない，との本件審決の認定は誤りである。

本願発明は，「省エネ行動シート」という「シート」であるから，紙とインクを用いて構成され，その構成要件である「軸」，「配置領域」，「識別領域」は，いずれも紙の上にインクを用いて配置される。具体的には，「軸」としての「第三場所軸」「第三時間軸」，「配置領域」としての「第三省エネ行動配置領域」，「識別領域」としての「第三省エネ行動識別領域」を，紙の上にインクで所定の関係に配置する構造である。このように，紙とインクを用いた所定の構造の情報提示技術思想が，本願発明である。そのため，本願発明は，その構成要件が自然法則に従った要素を含んでおり，自然法則利用性が肯定される。

したがって，本願発明の「発明」該当性は肯定される。

（１） 裁判所の判断（発明該当性の判断の誤り）

ア　特許法２条１項所定の「発明」の意義について

特許制度は，新しい技術である発明を公開した者に対し，その代償として一定の期間，一定の条件の下に特許権という独占的な権利を付与し，他方，第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものであり，特許法は，このような発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とする（特許法１条）。また，特許の対象となる「発明」とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であり（同法２条１項），一定の技術的課題の設定，その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。

そうすると，請求項に記載された特許を受けようとする発明が，同法２条１項に規定する「発明」といえるか否かは，前提とする技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし，全体として考察した結果，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえるか否かによって判断すべきものである。

そして，「発明」は，上記のとおり，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるところ，単なる人の精神活動，意思決定，抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は，自然法則とはいえず，また，自然法則を利用するものでもないから，直ちには「自然法則を利用した」ものということはできない。

したがって，請求項に記載された特許を受けようとする発明が，そこに何らかの技術的思想が提示されているとしても，上記のとおり，その技術的意義に照らし，全体として考察した結果，その課題解決に当たって，専ら，人の精神活動，意思決定，抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられ，自然法則を利用したものといえない場合には，特許法２条１項所定の「発明」に該当するとはいえない。

以上の観点から，本願発明の発明該当性について，以下，検討する。

イ　本願発明の技術的意義について

本願発明は，前記のとおり，①省エネ行動をリストアップして箇条書にした表などを利用する者が，各省エネ行動によってどれくらいの電力量等を節約できるのかを一見して把握することが難しいことや，どの省エネ行動を優先的に行うべきかを把握することが難しいことを「前提とする技術的課題」とし，②「建物内の場所名と，軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸」，「時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸」及び「省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ，省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸方向の長さとする第三省エネ行動識別領域」を設けた「省エ

ネ行動シート」において，「該当する第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量（省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能な電力量）を示すこと」を「課題を解決するための技術的手段の構成」として採用することにより，③利用者が，省エネ行動を取るべき時間と場所を一見して把握することが可能になり，かつ，各省エネ行動を取ることにより節約できる概略電力量等を把握することが可能になるという「技術的手段の構成から導かれる効果」を奏するものである。

そうすると，本願発明の技術的意義は，「省エネ行動シート」という媒体に表示された，文字として認識される「第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動」と，面積として認識される「省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量」を利用者である人に提示することによって，当該人が，取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという，専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるということができる。

なお，本願発明においては，上記のとおり，媒体として「省エネ行動シート」を構成として含むものであるが，本願明細書の【００６５】には，「以上の省エネ行動シート作成装置により出力された省エネ行動シートのデータは，プリンタ装置に対してデータ出力して印刷された状態で取り出すことも可能であるし，ディスプレイ装置に対してデータ出力して画面上に表示させることも可能である。また，記録媒体に記録したり，通信装置を利用してネットワーク上の他の装置にデータ送信したりすることも可能である。」と記載されているように，「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから，本願発明の技術的意義は，「省エネ行動シート」という「媒体」自体に向けられたものとはいえない。

ウ　本願発明の発明該当性について

前記のとおり，本願発明の技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等に基づいて検討した本願発明の技術的意義に照らすと，本願発明は，その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり，自然法則，あるいは，これを利用するものとはいえないから，全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しないというべきである。

以上によれば，本願発明は，特許法２条１項に規定する「発明」に該当しない。

５　検討事項及び検討結果

１．検討事項１（本件における発明該当性に関する裁判所の判断の妥当性について）

（１）発明該当性に関する規範定立について

本判決において発明該当性に関する以下のような規範定立がなされた。

> 「発明」といえるか否かは，前提とする技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし，全体として考察した結果，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するといえるか否かによって判断すべきものである。

発明該当性の上記規範について，特に違和感を覚えたとする意見は見られず，検討に参加した特許関係者の間では，常識的な判断であり，特許関係者間で暗黙の了解とされている事項を判示したものであるとの声が専らではあった。

当該判示部分について以下のような観点で検討を行った。

●特許制度の趣旨を踏まえた上で判断がされたことについて

本判決は，審決の結論を支持しているが，審決の主張の全てを採用しているわけではなく，根拠として，特許法第１条の規定する特許制度の趣旨等を踏まえた判断がされている。このように，本判決が，法の趣旨を持ち出したことの理由は何かという点について議論を行った。

この点，本判決は，出願人は特許制度を利用して利益を享受しようとするものである以上，請求項に記載された特許を受けようとする発明が特許法上の発明に該当するといえるためには，当該特許を受けようとする発明は当然にその制度趣旨に沿ったものでなければならないということを示したかったのではないかという意見があった。また，原告の主張を容認すると発明概念が広くなりすぎるので，「発明はこういうものではない」と説明するに当たり，その前提として書いているのではないかという意見があった。

●技術的思想について

本判決では「技術的」という語が散見される。この点，本判決は，自然法則には技術的思想の創作もあれば技術的でない思想の創作もあると認識しているようにも思われるが，そのような切り分けをすることができるのかなど，「技術的思想」について議論を行った。

確かに技術的という語が散見されるが，基本的に発明は技術的思想の創作であって，非技術的な思想の創作というのはほとんどなく，「技術的」「非技術的」ということを使い分けたものではないのではという意見があった。実際，過去の裁判例で，技術的思想でないことを理由に発明性を否定したものは見当たらない。しいていえば，本判決において「技術的」というキーワードを使ったのは，単なる思いつき，例えば，発明が完

成していないようなアイディアとは異なるということを明確にする意図であった可能性もあるという意見があった。

●明細書の参酌について

本訴訟において，原告は，「自然法則の利用の見出されるべき要素は，技術的思想の創作の中，すなわち，発明そのものの中であって，発明の作用，効果ではない。また，同法３６条５項は，発明の特定を請求項の発明特定事項（構成要件）に委ねていることからすれば，自然法則の利用があるかどうかは，特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件自体（発明特定事項）が自然法則に従う要素であるか否かによって判断すべきである。」と主張した。原告としては，明細書には特許請求の請求に含まれない内容も含まれており，権利化したい範囲は３６条５項のとおり特許請求の範囲に記載するもののみである。また，権利の射程も特許請求の範囲で確定するのに要旨認定や特許適格性では課題や効果を含めて判断されるのはおかしいと考えているのではないかという問題提起があった。

本審決及び本判決においては発明の該当性を判断する際に明細書に記載された課題等を参酌しているところ，発明該当性を判断するにあたっては，明細書全体を参酌すべきであるのか，それとも，特許請求の範囲のみから判断すべきであるかについて検討を行った。

現状における裁判所の運用は，明細書を参酌して判断するという運用がほぼ定着していると思われるところ，これは，発明該当性は新規性判断などとは異なるもののであって，発明に当たるかどうかは課題等も考慮しないと判断できないためではないかという意見があった。

最近では，課題及び課題解決原理からなる技術的思想は「発明」の一部であるという考え方も有力となっているところ，進歩性判断においても，記載要件の検討においても，新規事項追加の判断においても，発明の課題があてはめの要素として使われているとおり，特許法のあらゆる場面で発明の課題が関係しており，発明該当性の判断の場面もその１つであるとする意見があった。

また，発明を理解するためには，特許請求の範囲の記載のみでなく，発明の課題を参酌した方が理解が深まるからではないかという意見があった。さらに，特許法第２条でいう発明は「技術的思想」の創作とされており，技術思想は図面等を含む明細書の全体に現れていることから，当然に課題を含めた明細書全体から把握する必要があるとする意見があった。

なお，現状は，明細書の発明の詳細な説明及び図面等に基づいて，その出願の従来技術に対する貢献部分を本質として，この部分がどこに向けられているのか評価しているのだと思うが，単にクレームのみで判断するのであれば，クレームの一部にでも技術的思想が含まれていれば，発明に該当するということになり，より広く認められるように

なるのかもしれない。そして，発明該当性は特許性判断の１番目のふるいであるから，間口は広くても良いという考え方もあり得るという意見があった。これに対して，入口であるからといって見る必要がないということではなく，特許請求の範囲に記載された発明が，発明該当性，すなわち，自然法則を利用した技術的思想の創作であるかどうかを判断するものである以上，明細書に記載された発明の課題等を参酌して，丁寧に判断する必要があるのであり，よって，現在の実務の運用は正しいという意見もあった。

次に，発明該当性を特許請求の範囲だけで判断することがありうるのかについて議論を行った。この点，発明の技術的思想は明細書中のどこに書いてもよい以上特許請求の範囲に充分に記載されており，それだけで発明該当性が認定できる場合は，それだけで十分であろうが，特許請求の範囲の記載だけからすれば発明該当性を肯定できる場合であっても，明細書全体としてみると否定されるケースがないわけではないと想定されることから，明細書をまったく見ないまま発明該当性を判断することは適切ではないだろうという意見があり，発明該当性を判断するに当たっては明細書を参酌して判断することは妥当であるという意見で一致した。

●自然法則の利用について

本判決では，「自然法則を利用した」発明とは認められないと判断された。「自然法則を利用した」かどうかどのように判断されるのかについて，「自然法則を利用した」というのは自然法則の「利用形態」がポイントであり，発明の技術的な意義が「何に向けられているか」で判断される。つまり発明の技術的な意義が自然法則に向けられていなければならないということである。ただし，一部が精神活動に向けられていてもよく，精神活動に「のみ」向けられていないことを担保する趣旨である。なぜなら，精神活動に向けられたもの「のみ」であれば反復性があると言えない。つまり，精神活動だと人によって生ずる結果は異なるが，自然法則は必ず反復性ある結果が得られるものであることが根幹にあるとする意見があった。

なお，過去の裁判例において，「精神活動に・・・向けられ」という記載は，平成２６年（行ケ）第１０１０１号〔暗記学習用教材事件〕や平成１９年（行ケ）第１０３６９号〔双方向歯科治療ネットワーク事件〕などに見られるが，いずれも発明の本質つまり，発明の技術的意義がどこに向けられているかという点を踏まえており，このような考え方は裁判例において確立した考え方となっているのではないかという意見があった。

なお，EPO における発明該当性の判断について，「Technical Character」（技術的特徴）を判断基準のひとつとしているが自然法則の利用を要件にしておらず，それ故，EPO においては発明該当性が否定されないのではないか（日本に比べて間口が広い一方で進歩性などにより拒絶されることが多い。）という意見があった。

（２）本件への当てはめについて

上記（１）の各論点とも関係しつつ本件への当てはめについて検討を行った。

上記の規範を前提とすれば，本願発明の技術的意義は，シートを見た人が，節約できる電力量を認識（把握）することができるという，人間の精神活動に向けられた創作とされるから，裁判所の判断は適切なものであったという意見で一致した。

●原告の主張について

本訴訟において原告は，「本願発明はシートであり，典型的には紙である。また，領域や領域名は典型的にはインクによって構成される。すなわち，紙とインクという自然物によって線画を所定位置に配置するという工夫のみが請求項に記載されているのであって，これによって本願発明の効果が奏される。」と主張した。つまり，原告は「紙」や「インク」が自然物であることから，本願発明は自然法則を利用した発明であると主張したものであるため，この主張が妥当であったのか議論を行った。

この点，シート（典型的には紙）という「物」に関する発明であるから，自然法則を利用しているという考え方もあるのではないかという意見があった。逆に，原告の主張どおりに考えれば，技術的思想を紙に表現すれば，何でも「自然法則を利用した」発明になってしまい，それは「自然法則を利用した」という条文上の文言の解釈として広すぎるという意見があった。

●自然法則の利用，「向けられている」について

上記（１）で議論した「自然法則を利用した」というのは自然法則の「利用形態」がポイントであり，発明の技術的な意義が「何に向けられているか」で判断されるとすれば，本願発明は，紙とインクを利用してはいるものの，その技術的意義は紙という媒体そのものに向けられたものではなく，節約できる電力量を把握することができるという精神活動に向けられたものであり，自然法則に向けられた部分を見出すことはできないことから，本判決の判断は適切であったという意見で一致した。

２．検討事項２（発明該当性に関する過去の裁判例と本事件との関係について）

（１）先行判決例（平成２０年（行ケ）第１０００１号〔子音辞書事件〕）との関係

子音辞書事件では，「人間に自然に具えられた能力のうち，（略）子音に対する識別能力が高いことに着目し，子音に対する高い識別能力という性質を利用して，正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものである（略），特許法２条１項所定の「発明」に該当する」と判示した。ここで，省エネ行動シートによる精神活動への働きかけと子音辞書事件でいう子音の識別能力は，いずれも脳への刺激に対する脳のメカニズムに基づく反応という自然法則を利用している点において共通するとも考えられるため，違いを見出すことがで

きるのかという点について議論を行った。

この点，発明の反復継続性は 100％の確実性を求めているものではないところから，省エネ行動シートも 100％ではないにせよ，一定程度の反復継続性が認められるという意見があった。また，本願発明は，図表において大きい面積であることを認識することで視覚を通じて原告主張の「どれくらいの電力量・・・を節約できるのかを一見して把握する」という課題や効果に技術的意義を向ければ子音辞書と同じようなロジックで「発明」となるとも考えられるという意見があった。一方で，子音辞書事件は例外的なものではないかという意見があった。さらに，医薬品は特許として認められるところ，これは人の生理現象や反射などのように機械的になされるようなものであろう。一方，面積の認識のような人の精神活動は人それぞれ結果が変わってきてしまうものである。しかしながら自然法則は普遍であり法則性がある。100％でなくても予測可能性があるか，これらの違いで判断されているのではないかという意見があった。また，子音辞書事件には「自然に具られた能力」という記載もあり，そのような考え方でよいのではないかという意見で一致した。したがって，子音辞書事件のように，明細書中の発明の詳細な説明においては，脳への刺激に対する反応を「自然に具られた能力」と位置付けることが有用であり得るという意見があった。

（２）発明該当性の判断の際に明細書を参酌する際の「特段事情」の必要性について

双方向歯科治療ネットワーク事件における「特段の事情」を根拠とした明細書の参酌と，本事案を含む最近の裁判例における「特段の事情」に言及しない明細書の参酌について議論を行った。

双方向歯科治療ネットワーク事件では，「特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから，更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。」と，昭和６２年（行ツ）第３号〔リパーゼ最高裁判決〕の「特段の事情」と同じ表現を用いたうえで明細書を参酌しているが，本判決ではそのような記載はない。この点になんらかの違いがあるかのかという点について問題提起があった。

リパーゼ最高裁判決では，「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件，すなわち，特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては，この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として，特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ，この要旨認定は，特段の事情のない限り，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」と判示した。

この点，リパーゼ最高裁判決は，発明の要旨認定は原則として特許請求の範囲の記載をもとに判断し，特段の事情がある場合に限り明細書を参酌するということであり，また，特許法第７０条第２項は，すでに成立した権利の外縁を確定するものである技術的範囲に関する充足論において用語の意義を解釈するにあたり明細書の記載を考慮すべ

きであるということからすれば，本判決は発明該当性に関するものであり，リパーゼ最高裁判決や特許法第７０条の射程範囲内でなく，「特段の事情」に触れる必要はなかったという意見で一致した。

なお，双方向歯科治療ネットワーク事件の判決で，「特段の事情」に言及しているのは，技術的範囲の確定と発明の要旨認定についてシングルスタンダードであるべきとする考え方を踏まえたものではないかという意見もあった。

３．検討事項３（仮想事例）

ソフトウエア関連特許として省エネ行動シートを表示するシステムとした場合，発明の該当性は認められるのか。

省エネ行動シートを液晶画面等に表示するシステムという発明と本願発明で発明該当性の判断が左右することはあるのかという点について，問題提起があった。

特許・実用新案審査ハンドブック　附属書Ｂ 第１章 コンピュータソフトウエア関連発明「２．特許要件」によれば「ソフトウエアによる情報処理が，ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合，当該ソフトウエアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとされている。例えば，省エネ行動シートをディスプレイ等に表示することにより「ソフトウエアによる情報処理が，ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」システムとなればソフトウエア関連発明として自然法則を利用した技術的思想の創作であると認められる。とすれば，本質的には同じシートを製造していても，システムを含めるか否かの違いで，発明該当性の判断が変わり得るのは妥当であるかというものである。

この点，一見して省エネすべき電力量を把握できる媒体が欲しいという課題に基づいて装置を特定すれば発明該当性は問題なく認められるものではないか，また，装置限定であれば権利対象は装置であることから人の精神活動の入り込む余地のないものであり，発明該当性が否定されることはないのではないか，という意見があった。

また，本願でも省エネシートの作成方法という発明のカテゴリーであれば，シートの作成方法自体が課題及び課題解決原理となりうるため，発明該当性が認められた可能性もあるのではないかという意見があった。

検討の中では，本発明は省エネ行動シートを表示し，概算電力量を把握するという人の精神活動に本質が向けられているが，システムは装置であり自然法則にも向けられたものであり，人の精神活動「のみ」に向けられないだろうから「ソフトウエアによる情報処理が，ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」のであれば，発明該当性は満たすという整理で問題ないのでは，という結論に至った。

しかしながら，精神活動に向けられた発明をシステムにより実現する場合において，どの程度までシステムが発明の本質になっていれば，具体的に実現されているといえ，

発明として認められるのかという点は難しい問題であるとの意見があった。

参考

１）特許法

第一条

この法律は，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

第二条

この法律で「発明」とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

第三十六条

５　第二項の特許請求の範囲には，請求項に区分して，各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において，一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

第七十条

特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

２　前項の場合においては，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

３　前二項の場合においては，願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

２）　審査基準，特許庁，
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

３）　審査ハンドブック，特許庁，
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

４）　高石 秀樹“特許法２９条１項柱書の「発明」性について判断した裁判例（特許法２条１項「自然法則を利用した・・・」の意義）”，AIPPI（2008）Vol.53 No.12 p.775-p.796

５）過去の裁判例

平成２６年（行ケ）第１０１０１号〔暗記学習用教材事件〕

クレーム文言：
原文文字列を対象として前記第１の虫食い文字列とは別に作成され，第１の伏字部分が設けられた箇所に対応する箇所とは異なる箇所に第２の伏字部分が設けられた第２の虫食い文字列と，を…含むものである，暗記学習用教材。

判決抜粋：
…本願発明においては，「教材」という媒体自体の種類や構成を特定ないし限定していないのであるから，本願発明の技術的意義が「教材」という媒体自体に向けられたものでないことは明らかである。…
　本願発明は，原文文字列に伏字部分を設けることにより作成された暗記学習用虫食い文字列から成る構成を有するものであるが，かかる構成を含め，本願発明の技術的課題，課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば，本願発明の技術的意義は，暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえ，本願発明の本質は，専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認められる…。

平成１９年（行ケ）第１０３６９号〔双方向歯科治療ネットワーク事件〕

クレーム文言：
…ネットワークサーバと；…通信ネットワークと；…コンピュータと；…要求される歯科修復を判定する手段と；…初期治療計画を策定する手段とからなり，前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し；また前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる，コンピュータに基づいた歯科治療システム。

判決抜粋：
…特許の対象となる「発明」とは，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であり（特許法２条１項），一定の技術的課題の設定，その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。したがって，人の精神活動それ自体は，「発明」ではなく，特許の対象とならないといえる。しかしながら，精神活動が含まれている，又は精神活動に関連するという理由のみで，「発明」に当たらないということもできない。けだし，どのような技術的手段であっても，人により

生み出され，精神活動を含む人の活動に役立ち，これを助け，又はこれに置き換わる手段を提供するものであり，人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。

そうすると，請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても，請求項に記載された内容を全体として考察した結果，発明の本質が，精神活動それ自体に向けられている場合は，特許法２条１項に規定する「発明」に該当するとはいえない。

他方，人の精神活動による行為が含まれている，又は精神活動に関連する場合であっても，発明の本質が，人の精神活動を支援する，又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は，「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる。

…これを本願発明１について検討するに，請求項１における「要求される歯科修復を判定する手段」，「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」という記載だけでは，どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず，また，「システム」という言葉の本来の意味から見ても，必ずしも，その要素として人が排除されるというものではないことから，上記「判定する手段」，「策定する手段」には，人による行為，精神活動が含まれると解することができる。さらに，そもそも，最終的に，「要求される歯科修復を判定」し，「治療計画を策定」するのは人であるから，本願発明１は，少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができる。

しかし，…請求項に記載された内容につき，精神活動が含まれている，又は精神活動に関連するという理由のみで，特許の対象から排除されるものではないから，さらに，本願発明１の本質について検討することになる。

そして，…請求項１に記載の「要求される歯科修復を判定する手段」，「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず，その結果，本願発明１の要旨の認定については，特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから，更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。…

請求項１に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には，人の行為により実現される要素が含まれ，また，本願発明１を実施するためには，評価，判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの，明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと，本願発明１は，精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く，全体としてみると，むしろ，「デー

タベースを備えるネットワークサーバ」，「通信ネットワーク」，「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え，コンピュータに基づいて機能する，歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。

平成２０年（行ケ）第１００００１号〔子音辞書事件〕

クレーム文言：
音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書の段階的相互照合的引く方法。対訳辞書の引く方法は，以下の三つの特徴を持つ。一，言語音の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるために，英語の音声を子音，母音子音アクセント，スペル，対訳の四つの要素を横一行にさせた上，さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に排列（判決注「配列」の誤記と認める。誤記であることにつき審決も同じ。）させた。…

判決抜粋：
…人は，自由に行動し，自己決定することができる存在であり，通常は，人の行動に対して，反復類型性を予見したり，期待することは不可能である。したがって，人の特定の精神活動（社会活動，文化活動，仕事，余暇の利用等あらゆる活動を含む。），意思決定，行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても，人の特定の精神活動，意思決定や行動態様等自体は，直ちには自然法則の利用とはいえないから，特許法２条１項所定の「発明」に該当しない。

他方，どのような課題解決を目的とした技術的思想の創作であっても，人の精神活動，意思決定又は行動態様と無関係ではなく，また，人の精神活動等に有益・有用であったり，これを助けたり，これに置き換える手段を提供したりすることが通例であるといえるから，人の精神活動等が含まれているからといって，そのことのみを理由として，自然法則を利用した課題解決手法ではないとして，特許法２条１項所定の「発明」でないということはできない。

以上のとおり，ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が，その構成中に，人の精神活動，意思決定又は行動態様を含んでいたり，人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において，そのことのみを理由として，特許法２条１項所定の「発明」であることを否定すべきではなく，特許請求の範囲の記載全体を考察し，かつ，明細書等の記載を参酌して，自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には，同項所定の「発明」に該当する…。　…

本願発明の特徴は，以下のとおりである。

すなわち，英語においては，発音のパタンが多く，文字と発音の「ズレ」も著しいため，発音から文字の綴り字を推測することは難しい。その点を解決するための手段として，本願発明は，非母語話者であっても，一般に，音声（特に子音音素）を聞いてそれを聞き分け識別する能力が備わっていることを利用して，聞き取った音声中の子音音素を対象として辞書を引くことにより，綴り字が分からなくても英単語を探し，その綴り字，対訳語などの情報を確認できるようにし，子音音素から母音音素へ段階的に検索をすることによって目標単語を確定する方法を提供するものである。

そして，子音を優先抽出して子音音素のローマ字転記列をａｂｃ順に採用している点からすると，本願発明においては，英語の非母語話者にとっては，母音よりも子音の方が認識しやすいという性質を前提として，これを利用していることは明らかである。そうすると，本願発明は，人間（本願発明に係る辞書の利用を想定した対象者を含む。）に自然に具えられた能力のうち，音声に対する認識能力，その中でも子音に対する識別能力が高いことに着目し，子音に対する高い識別能力という性質を利用して，正確な綴りを知らなくても英単語の意味を見いだせるという一定の効果を反復継続して実現する方法を提供するものであるから，自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されており，特許法２条１項所定の「発明」に該当するものと認められる。

昭和６２年（行ツ）第３号〔リパーゼ最高裁判決〕

判決抜粋：

特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである。

以上

第３事例（特許機械１）

審判番号	不服２０１２－０００２２５号（特願２００４－２４９２３４号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０２６０号
発明の名称	基板を検査する装置
主な論点	進歩性（周知技術の認定，効果の参酌）

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「基板を検査する装置」とする発明の特許出願について，原告が，一致点の認定の誤り及び相違点の認定・判断の誤りがあるとして，拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めた事案である。判決は，原告の請求に理由がないとして，その請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１（文言解釈におけ背景技術の参酌について）

請求項に記載された文言の示す意味を解釈するにあたり，請求項や発明を実施するための形態の欄に文言を直接定義する記載が欠如する場合，判決のように，一般的に公知の内容を示す背景技術の記載からその定義を導出することは妥当であったか。

（２）検討事項２（周知技術の認定について）

審決では，検査機それぞれを防振機構上に配置するという本願の構成に対して１つの文献のみを引用して周知技術を認定しているが，１つの文献のみを引用して周知技術を認定することは適切であったか。

（３）検討事項３（自明の事項の判断ついて）

判決では，検査装置が拾った振動が正確な測定を阻害することが自明であると認定している一方で，正確な測定のために検査装置の間隔をあけることは自明でないと認定しており，当業者の「技術常識」の認定基準が一定ではないのではないか。

（４）検討事項４（構成要件の不可分性の認定について）

被告がふたつの構成要素を分離して認定したことについて，原告は互いに不可分な関係をもつ一つのまとまった技術的事項であると主張したが，原告の主張の根拠が明細書になく主張に理由がないと判決された。しかし，判決中で認定されているように，測定装置が振動を拾ってしまうと正確な測定ができないことが当業者に自明な事項であれば原告の主張に妥当性があるとはいえないか。

（５）検討事項５（出願時明細書の記載について）

検討事項４に関し，構成要素の不可分性を主張する場合には，出願人と第三者との利益を考量して，出願時の明細書にどの程度の記載が必要か。

（６）検討事項６（請求項の文言の解釈について）

本願補正発明の請求項における「互いに接合され得る」とは，実際には接合されていなくとも「接合用の構造」を備えていることを意味するのか，又は，接合可能ではあるが実際には接合されていないもの（接合用の構造を含まないもの）も含むのか。

３　審決の概要

（１）　平成２４年１月６日付けの手続補正書による補正の却下の決定

［補正却下の決定の結論］

平成２４年１月６日付けの手続補正書による補正を却下する。

［理由］

ア　補正の内容

上記手続補正書により補正された特許請求の範囲のうち，請求項１に係る発明は，以下のとおりのものである。（以下，「本願補正発明」という。）

「【請求項１】

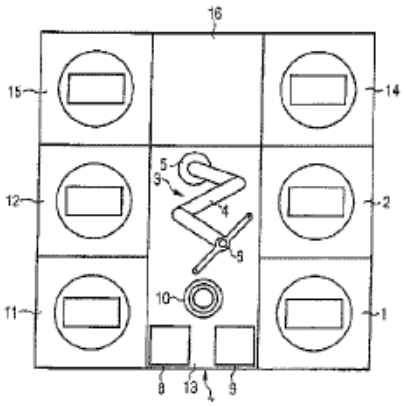
基板を検査する装置にあって，この装置は，ハンドリングシステム（３），基板マガジンステーション（７）及び整合ステーション（１０）を有する検査機を有する装置において，ハンドリングシステム，基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機（１；２；１１；１２；１４；１５）が提供されていること，

各検査機（１；２；１１；１２；１４；１５）は，独立したモジュールとして構成されていること，および，

各モジュールは，同じサイズの格子寸法であり，各モジュールは，互いに接合され得ること，および，

各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されていることを特徴とする装置。」

【図３】



イ　補正の適否

（ア）　補正の内容及び補正の目的に係る要件

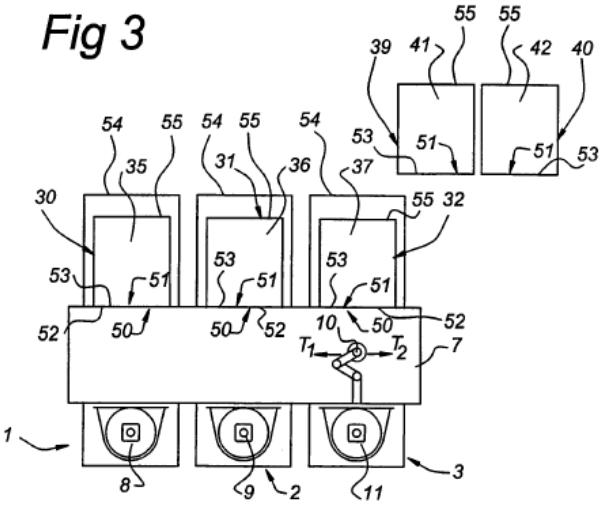
本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下，「平成１８年改正前特許法」という）第１７条の２第４項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

そこで，本願補正発明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否かについて，以下に検討する。

（イ）　刊行物の記載事項

ａ　国際公開第０１／８０２８９号（以下，「刊行物１」という。）には下記の発明（以下，「引用発明」という。）が記載されている。

「基板移送手段，基板容器インターフェース，基板整列用のステーション及び測定装置を備える２個以上の測定室を有するモジュール式基板測定システムにおいて，基板移送手段は，基板を，基板容器インターフェース中に設けられた基板容器から任意の測定室に移送することができ，測定室は標準化された寸法を有する直方体であり，他の測定室に置換可能とするとともに機械式支持区域に支持され，さらに，複数の測定室が互いに平行に基板操作室に対して接続された，モジュール式基板測定システム。」



ｂ　特開昭６１－１６８２３６号公報（以下，「刊行物２」という。）には，「ウェハー検査装置」について，図面とともに下記の事項が記載されている。

（ａ）　「(発明の背景)

従来，ウェハー検査装置を２台並べ，１台のテスター装置により各ウェハー検を装置を制御することは知られている。しかしながら上述した各ウェハー検査装置は，ウェハーを検査する為にファインアライメント可能なステージ機構の他に，該ステージ機構へウェハーを導びく為のローディング機構をそれぞれ備えていたので，設置床面積が非常に大きくなるという欠点があった。

（発明の目的）

本発明はこのような欠点を解決し，複数のステージ機構によりウェハーを検査できるとともに設置床面積の小さなウェハー検査装置を提供することを目的とする。」（第１頁左下欄下から８行～同右下欄第６行）

（ｂ）「第１図はケーシング内のウェハー検査装置を上から見た場合の概略的平面図，第２図はケーシング内のウェハー検査装置の特にステージ部分を示す正面図，第３図はウェハー検査装置のローディング機構を示すＡ－Ａ矢視図，第４図はマイクロコンピュータの動作を表わすフローチャートである。

第２図において１は架台部，２及び３は架台部１上にそれぞれ別個独立に設けられた防振機構である。ベース４は防振機構２上に固定されている。」（第１頁右下欄第１０行～同第１８行）

（ｃ）「本実施例では以上述べた要素４～７，９～１１，１３にて右側検査部が構成されている。ベース１４，ＸＹステージ１５，Ｚステージ１６，θ回転ステージ１７，プローブカード１９，支持台２０，顕微鏡２１，センサ２２はそれぞれ右側検査部の要素４～７，９～１１，１３と同様に構成されており，左側検査部を構成している。１８はθ回転ステージ上に配置されたウェハーを示している。上述した右側検査部と左側検査部とは架台部１上に独立して設けられた防振機構２，３にそれぞれ支持されており，この防振機構２，３により相互に振動が伝達されないよう構成されている。」（第２頁右上欄第５行～同第１７行）

（ｄ）「ウェハーのプリアライメントを行なう為のステージ４５はモータ４４によって回転（自転）可能である。」（第２頁右下欄第１０行～同第１２行）

ｃ　特開２０００－１８３１２９号公報（以下，「刊行物３」という。）には，「真空処理システム」について，図面とともに下記の事項が記載されている。

（ａ）「【００６９】共通搬送室７１は矩形形状を有し，図６図示の例では５室からなる真空処理室７３ａ～７３ｅは，共通搬送室７１の一側面に沿って共通搬送室７１の長手方向中心軸に対して平行に配列される。また，ロード室７４，アンロード室７５，及び台車室７６は，真空処理室７３ａ～７３ｅと対向する他側面に沿って共通搬送室７１の長手方向中心軸に対して平行に配列される。

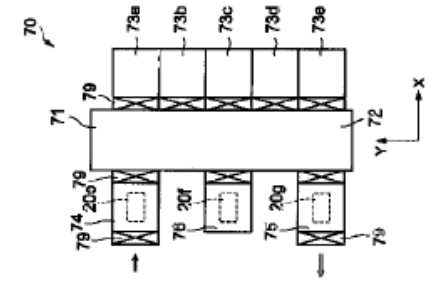
【００７０】このため，共通搬送室７１は，上記一側面の５個所及び上記他側面の３箇所にゲート弁７９を装着するための開口及び取付け座が形成される。全ての開口及び取付け座は同一寸法に設定され，いずれの取付け座にも，同一寸法及び同一規格のゲート弁７９を介して室７３ａ～７３ｅ，７４，７５，７６を選択的に取付けることができる。・・・

【００７２】図６図示の処理システム７０によれば，図４図示の処理システム５０で得られる効果に加え，搬送装置の回転の動作が不要であるため，共通搬送室７１の大き

さを，搬送装置がＸ及びＹ方向への移動を行うに必要な最小限のもとのすることができる。また，図４図示の放射状の配置に比べ，真空処理室７３ａ～７３ｅ間のスペースの無駄がないため，設置スペースの低減が可能となる。」

（ｂ）　また，図６の記載から，真空処理室７３ａ～７３ｅが，それぞれ同一形状の区画として形成され，互いに隙間なく配置されて共通搬送室７１に接続されていることが看取できる。

【図６】



（ウ）　対比・判断

本願補正発明と引用発明を対比すると，引用発明の「基板移送手段」，「基板容器インターフェース」，「「測定室」及び「測定装置」」，「モジュール式基板測定システム」は，それぞれ本願補正発明の「ハンドリングシステム」，「基板マガジンステーション」，「検査機」，「「基板を検査する装置」及び「装置」」に相当する。

また，引用発明の「測定室」は標準化された寸法を有する直方体であり，他の測定室に置換可能であるから，個々の測定室は互いに同じサイズの格子寸法を有しているといえる。

そして，半導体基板等の基板を検査する場合，検査装置に搬入する前に，基板の方向や位置を整合させるために，基板を整列させる領域へ搬送手段により搬送することは，刊行物２（プリアライメントを行なう為のステージ４５）に記載されているように周知であって，当業者が当然採用する技術的事項であるから，引用発明の「基板整列用のステーション」は，本願補正発明の「整合ステーション」に相当し，引用発明の基板移送手段は，基板を基板整列用のステーションに搬送することは明らかである。

さらに，本願明細書の段落【００１２】～【００１３】によれば，本願補正発明の「ハンドリングシステム，基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機」とは，ハンドリングシステムにより基板を基板マガジンステーションから検査機や整合ステーションに供給することを意味しているから，引用発明において，基板移送手段によって基板容器インターフェースから測定室や基板整列用のステーションへ基板を移送することは，本願補正発明の「ハンドリングシステム，基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機」に相当するものといえる。

したがって，本願補正発明と引用発明は，

「基板を検査する装置にあって，この装置は，ハンドリングシステム，基板マガジンステーション及び整合ステーションを有する検査機を有する装置において，ハンドリングシステム，基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機が提供されている，装置」で一致し，下記の点で相違する。

・相違点１

本願補正発明の装置が，各検査機は独立したモジュールとして構成され，各モジュールは同じサイズの格子寸法であり，各モジュールは互いに接合され得るのに対し，引用発明のモジュール式基板測定システムは，測定室が標準化された寸法を有する直方体であり，他の測定室に置換可能とされているものの，機械式支持区域に支持され，個々の測定室は互いに接合され得るとは特定されていない点。

・相違点２

本願補正発明の装置が，各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されているのに対し，引用発明のモジュール式基板測定システムは，振動を絶縁する手段を備えるとは特定されていない点。

そこで，上記相違点について検討する。

・相違点１について

基板を処理する装置や検査装置は，一般にクリーンルーム等の清浄空間に設置され，それらの設置空間が小さい方が望ましいことは，当業者にとって自明の事項である。

また，複数のモジュール化された処理室を平行に配置して，基板を搬送する共通する基板搬送室に対して連結するような場合，装置全体の設置スペースを低減するために，処理室間の隙間を無くして接合し得るように配置することは，刊行物３に示されているように，基板処理装置の技術分野において当業者が適宜採用する配置手法であるといえる。

そして，引用発明の基板移送手段を設けた基板操作室に２個以上の測定室を互いに平行に接続したモジュール式基板測定システムにおいても，モジュール式基板測定システムの設置空間を減らそうとすることは，当業者であれば当然考慮するはずであるから，刊行物３に記載された上記の配置手法のように，平行に配置された同一寸法のモジュール間の隙間を出来る限り減らして，互いに接合され得るように配置することは，当業者が容易に想到し得たものである。

・相違点２について

半導体ウェハーを搬送する装置に対して複数の検査装置を配置する際に，検査装置それぞれを防振機構上に配することは，刊行物２に記載されているように周知の技術的事項である。

半導体ウェハー等の基板を測定装置により測定し検査する際に，測定装置が振動を拾ってしまうと基板の検査が正確にできないことは当業者にとって自明の事項であり，引

用発明のモジュール式基板測定システムにおいても，基板の測定を正確に行うために，測定室に振動を絶縁する防振機構を設けることは，当業者が容易に想到し得たものである。

そして，本願補正発明により奏される効果は，引用発明及び上記周知の技術的事項から容易に予測できるものである。

以上のとおり，本願補正発明は，引用発明及び周知の技術的事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，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（一致点の認定の誤り）

ア　本願明細書の記載事項等について

本願明細書には，次の点が開示されていることが認められる。

従来から，半導体ウェハー，集積回路，多重チップモジュール，プリント基板，フラットディスプレイ等のような電気的又は電気機械的特性を有する検査基板を生産中に検査する目的のために，プローブを通じて基板に接触する検査装置が使用されており，特にこのような装置は半導体生産の分野で使用されている。

従来の技術では，検査装置を構成するハンドリングシステム，基板マガジンステーション及び整合ステーションの設備を各検査機に設ける必要があった。

・　「本発明」の課題は，生産過程で基板，特に半導体ウェハーの検査に起因する必要な空間及びコストを低減することにあり，上記課題を解決する手段として，本願補正発明は，「基板を検査する装置」において，ハンドリングシステム，基板マガジンステーション及び整合ステーションに互いに作用的に接合されている少なくとも２つの検査機が提供され，各検査機は，独立したモジュールとして構成され，各モジュールは，同じサイズの格子寸法であって，互いに接合され得るものであり，「振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上」に配置されている構成を採用した。

これにより，ハンドリングシステム，基板マガジンステーション及び整合ステーションが，複数の検査機に対して使用され得るので，この設備を各検査機に設ける必要がなくなり，検査機を製造する費用を削減し，検査機自体に必要な空間を小さくし，オペレータ又は技術者が検査機に近づくための領域が各検査機に対して提供されていないので，検査機によって要求される空間が減少すること，独立した各モジュールが，同じサイズの格子寸法であり，互いに接合され得る構成を採用しているので，一区画が構成ブロック原理にしたがって構成され得るものであり，構成が最小になること，各モジュールが「振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上」に配置されているので，装置によって発生する機械的な振動を抑制できることなどの効果を奏する。

イ　刊行物１の記載事項について

刊行物１には，次のような記載がある。

（ア）　「従来技術

かかるクラスター器具はWO９９／４９５００より知られ，これにおいては，包括的なサイクルタイムを減らすために，検査器具（例えば光学顕微鏡）及びその他のレビュー器具（例えば，走査型電子顕微鏡及び／又は原子間力顕微鏡）が，器具と基板容器インターフェースとの間のウェハーの移送を扱う自動化プラットフォームにより結合される。クラスター器具は，ある器具（例えば検査機）から出たものを別の器具（例えば，設けられたレビュー器具の一つ）に移送するに最適に設計されるが，製造及び器具の一つの修理期間中のクラスターの融通性は低い。かかる場合は，全体のクラスターが調子悪くなる。また，測定器具の全く単純な交換による種々の形式のウェハーの解析のためのクラスター器具の構成に関する現場での柔軟性が小さい。」

・・・

（ウ）　「好ましい実施例の説明

図１は，ウェハー移送手段１０が設けられかつ中央に取り付けられた基板操作室７を備えた基板測定システムを示す。基板操作室には基板容器インターフェース１及び機械式インターフェース５０が設けられ，これに測定室３０が連結される。基板容器インターフェース１は基板操作室７に連結される。基板容器インターフェース１には基板容器８が取り付けられる。基板容器インターフェース１は標準的な機械式インターフェースを提供し，これに，基板容器８が，対応インターフェースの手段により連結される。」

「測定室３０には，ある種の用途，例えばウェハー上の薄膜の厚さの測定のための測定装置３５が設けられる。基板操作室７及び測定室３０の両者は標準の機械式インターフェースを備える。基板操作室７に設けられた機械式インターフェース５０及び測定室３０の機械式インターフェース５１は標準化される。」

「機械式インターフェース５０及び機械式インターフェース５１の両者は，測定室３０を基板操作室７と結合させるために，それぞれ適合した結合用部分５２及び５３を備える。この結合は，測定室３０と基板操作室７との間の気密封鎖可能な結合を提供する。この方法で，測定室３０を，管理された真空条件下で使うことができる。また，機械式インターフェース５０は，機械式インターフェース５１の適合している支持区域５５上で測定室３０を支持するための機械式支持区域５４を提供する。支持区域５４，５５は，実質的に水平な区域として，実質的に垂直な区域として，或いは両者の組合せとして配列することができる。かかる機械式支持区域５４と適合支持区域５５との適合は，本技術において知られる適宜の想像し得る方法で提供することができる。」

（エ）　「そこで，上述のような機械式インターフェース５０及び適合インターフェース５１の配列により，測定室３０は，各が標準の機械式インターフェース５１及びそれぞれの希望の用途に特定された関係の測定装置４１又は４２が設けられた３９又は４

０のような別の測定室と容易に置換することができる。測定室の交換は，図１において矢印Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３及びＲ４により図式的に示される。」

・・・

（カ）　「図３は，第３の実施例によるモジュール式基板測定システムを示し，このシステムにおいては，基板容器インターフェース１，２，３及び測定室３０，３１，３２が，長い基板操作室７の周りの直線状アレイにグループ化される。基板操作室と測定室との間に，前述実施例において説明されたように機械式インターフェース５０及び５１が設けられる。基板容器インターフェース１，２，３上に基板容器８，９，１１が取り付けられる。基板移送手段１０は，矢印Ｔ１及びＴ２で示されるように，基板操作室７の実質的に長手方向で直線状に移送するための手段を備える。」

「図３の実施例においては，標準化された機械式インターフェース５０及び５１により，各測定室３０，３１，３２は，希望の用途に特定されたそれぞれの測定装置４１又は４２が設けられた複数の他の測定室３９，４０の一方と容易に置換することができる。また，標準化された機械式インターフェース５０及び５１のため，測定室３０，３１，３２は，適宜の選ばれた方法で互いに交換することができる。」・・・

ウ　一致点の認定の誤りについて

原告は，本願補正発明の「基板を検査する装置」は，単に基板を測定するだけの「基板測定装置」とは異なるものであり，引用発明の「測定室及び測定装置」，「モジュール式基板測定システム」が本願補正発明の「検査機」，「基板を検査する装置」及び「装置」にそれぞれ相当するとした本件審決の認定は誤りであり，本件審決が認定した本願補正発明と引用発明の一致点のうち，「基板を検査する装置」，「検査機を有する装置」及び「少なくとも２つの検査機が提供されている，装置」である点で一致すると認定した部分も誤りである旨主張する。

（ア）　本願補正発明の特許請求の範囲（請求項１）には，本願補正発明の「基板を検査する装置」にいう「基板」の「検査」の意義について，特に規定する記載はなく，検査の対象となる基板の種類，検査の内容，方法等を限定する記載もない。

本願明細書には，「基板」の「検査」に関し，「背景技術」として，「半導体ウェハー，集積回路，多重チップモジュール，プリント基板，フラットディスプレイ等のような電気的又は電気機械的特性を有する検査基板を生産中に検査することが必要である。この目的のため，プローブを通じて基板に接触する検査装置が使用される。これらのプローブは，検査信号を基板に送るため及び／又は検査信号に対する基板の応答を測定するために使用される。」（段落【０００２】），「特にこのような装置は，半導体生産の分野で基板を検査するために使用される。…この場合，公知のように，一般に組み込まれた半導体チップが，半導体ウェハー上で半導体チップの組み立て中に検査される。ウェハーは，シリコン，ＧａＡｓ，ＩｎＰｈ等の材料のような様々な材料から構成され，特に２″～12″の直径及び90～500　μｍ　のオーダーの厚さを有する。ウェハーの体系化後に，

こうして生産された半導体チップが検査される。次いで，これらの半導体チップが，分離され，最終的に搭載されて完成した構成要素になる。」（段落【０００３】），「完成した集積回路の品質を確保するため，これらの集積回路を適切なプローブによって個別に検査する必要がある。検査信号に対する過程で測定された応答が，先に規定した基準と比較することによって個々の回路の特性に関する情報を供給する。」（段落【０００４】），「それ故に，個々のチップは，分離後は検査のために取り扱うことが困難であり，最後の取り付け後にしか適切に検査が実施できないので，分離前のウェハーの組み立て中の検査が好ましい。…」（段落【０００５】）との記載がある。

上記記載によれば，本願明細書には，「基板」の「検査」に関する背景技術として，電気的又は電気機械的特性を有する検査基板を生産中に検査する目的のために，プローブを通じて基板に接触する検査装置を使用する例が挙げられており，具体的には，検査基板である半導体ウェハー上で半導体チップの組み立て中に個々のチップを検査するものであり，その検査は，検査信号を基板に送り，検査信号に対する基板の応答を測定し，測定した応答を先に規定した基準と比較することによって個々の回路の特性に関する情報を得るというものである。

一方で，本願明細書には，本願補正発明の「検査」の内容，方法等を上記背景技術の例に限定する旨の記載はない。

以上を総合すれば，本願補正発明の「基板」の「検査」には，「基板」について一定の測定を行い，その測定値を一定の基準値と比較することによって評価し，その情報を得ることが含まれるものと解される。

（イ）　刊行物１に前記のとおりの引用発明が記載されていることは，当事者間に争いがない。

また，前記認定の刊行物１の記載事項によれば，刊行物１には，①従来，検査器具（例えば光学顕微鏡）及びその他のレビュー器具（例えば，走査型電子顕微鏡及び／又は原子間力顕微鏡）が，器具と基板容器インターフェースとの間のウェハーの移送を扱う自動化プラットフォームにより結合されるクラスター器具においては，製造及び器具の一つの修理期間中のクラスターの融通性が低く，全体のクラスターが調子悪くなり，また，測定器具の全く単純な交換による種々の形式のウェハーの解析のためのクラスター器具の構成に関する現場での柔軟性が小さいという問題があったこと，②「本発明」は，測定器具及び含まれる基板移送手段のより柔軟な配列により，これらの問題の解決を提供することを目的とし，基板移送手段，標準化されたインターフェースを有しかつ適合している基板容器を受け入れるように配列された少なくも１個の基板容器インターフェース，及び測定装置を備えている測定室を受け入れるための機械式インターフェースが設けられた中央基板操作室を備えた，モジュール式基板測定システムを提供するものであり，ある測定室を別の室に単純に置換することにより，ある特定の用途のための種々の形式の測定装置を用いることができること，③測定室には，「ある種の用途，例

えばウェハー上の薄膜の厚さの測定のための測定装置」が設けられ，また，各測定室は，「希望の用途に特定されたそれぞれの測定装置」が設けられていることが開示されていることが認められる。

上記開示事項によれば，引用発明のモジュール式基板測定システムの「測定装置」が行う「測定」は，例えばウェハー上の薄膜の厚さの測定であるが，これに限定されるものではなく，「ある種の用途」あるいは「希望の用途」の測定でよいことを理解できる。

そして，引用発明のモジュール式基板測定システムにおいて，ウェハー上の薄膜の厚さ等の「測定」を行うのは，測定により求めた測定値を一定の基準値と比較して評価することを目的とするものであることは自明であるから，上記の「測定」は測定値についての上記の評価を伴うものであり，本願補正発明の「基板」の「検査」に含まれるものと解される。

そうすると，引用発明の「測定室及び測定装置」，「モジュール式基板測定システム」が本願補正発明の「検査機」，「基板を検査する装置」及び「装置」にそれぞれ相当するものといえるから，本願補正発明と引用発明が，「基板を検査する装置」，「検査機を有する装置」及び「少なくとも２つの検査機が提供されている，装置」である点で一致するとした本件審決の認定に誤りはない。

（ウ）　原告は，これに対し，半導体製造工程では，半導体ウェハーが完成する前の半導体処理工程中に，基板測定装置により測定を行うこと，半導体ウェハーが完成した後にプローブを備える基盤検査装置（プローブ検査装置）により電気的検査を行うことは，いずれも技術常識であり，この技術常識に照らすと，本願補正発明の「基板を検査する装置」は，「基板測定装置」とは異なるものであるから，引用発明の「測定室及び測定装置」，「モジュール式基板測定システム」は本願補正発明の「検査機」，「基板を検査する装置」及び「装置」に相当するものではない旨主張する。

しかしながら，前記のとおり，本願補正発明の特許請求の範囲（請求項１）には，本願補正発明の「基板」の「検査」について，検査の対象となる基板の種類，検査の内容，方法等を限定する記載はなく，また，本願明細書には，半導体ウェハー上で半導体チップの組み立て中に個々のチップについて，プローブを通じて基板に接触する検査装置を使用して検査する例が挙げられているが，本願補正発明の「検査」の内容，方法等を上記の例に限定する旨の記載はない。

そして，半導体処理工程中に，基板測定装置により測定を行うのは，測定により求めた測定値を一定の基準値と比較して評価し，次の段階の処理工程に進むことができるかどうかを判断するためのものであり，この測定は，測定値についての上記の評価を伴うものであるから，本願補正発明の「基板」の「検査」に含まれるものと解される。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

エ　小括

以上によれば，本件審決における一致点の認定に原告主張の誤りはないから，原告主

張の取消事由１は理由がない。

（２）　取消事由２（相違点の認定及び判断の誤り）について

ア　刊行物２及び３の記載事項について

・・・

イ　相違点の認定及び判断手法について

原告は，本願補正発明の各モジュールは，互いに接合されるからこそ，接合された各モジュールに合成された振動が生じ，その合成された振動を防ぐために，接合された各モジュールは，その接合された各モジュールに対応する振動絶縁部上又はその接合された各モジュールに対応する位置制御されるプラットフォーム上に配置されるものであり，「各モジュールは，互いに接合され得る」ことと「各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」ことは，互いに不可分な関係を持つ一つのまとまった技術的事項であり，２つに分離することはできないから，本件審決が上記技術的事項を２つに分離し，本願補正発明と引用発明との相違点を相違点１及び相違点２の２つに分離して認定したことは誤りであり，また，本件審決が「各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」ことのみを相違点２として認定し，その容易想到性を単独で判断した判断手法も誤りである旨主張する。

そこで検討するに，原告は，本願補正発明と引用発明との相違点を相違点１及び相違点２の２つに分離して認定したことが誤りであることの根拠として，本願補正発明の各モジュールは，互いに接合されるからこそ，接合された各モジュールに合成された振動が生じ，その合成された振動を防ぐために，接合された各モジュールは，その接合された各モジュールに対応する振動絶縁部上又はその接合された各モジュールに対応する位置制御されるプラットフォーム上に配置されるものであることを挙げるが，本願明細書には，原告の挙げる根拠を裏付ける記載はない。

すなわち，本願明細書には，「各モジュールは，互いに接合され得る」ことに関しては，「さらに，各モジュールが同じ基本格子設計であり，各モジュールが互いに接合していることが有利である。したがって，一区画が，構成ブロック原理にしたがって構成され得る。構成が最小になる。」（段落【００１７】），「第１検査機１及び第２検査機２が，図１中に示されているように設けられている。これらの検査機の寸法が同じ格子寸法であり，この一般的な実施の形態では互いに同じであるように，これらの検査機はそれぞれモジュール式に構成されている。それ故に，これらの２つの検査機１，２を互いに近くに並べてこれらの検査機を互いに接合することが可能になる。」（段落【００２６】）との記載があり，一方，「各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」ことに関しては，「各機械の動きが振動を起こすので，各モジュールを振動絶縁，特に位置制御プラットフォーム上に配置することが有益であ

る。第一に，このことは，装置によって発生する機械的な振動がその他の装置に伝達しない条件によって実現される。第二に，このことは，監視に有害な影響を有するあらゆる種類の機械的な振動又は検査中の検査結果が外部から入らない条件を実現する。」（段落【００２０】）との記載があるが，「各モジュールは，互いに接合され得る」ことと「各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」こととが，これらを組み合わせることによって一定の効果を生じるなど，互いに不可分な関係を持つ一つのまとまった技術的事項であることをうかがわせる記載はない。かえって，段落【００２０】の記載は，「各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」構成が有益であるのは，「装置によって発生する機械的な振動がその他の装置に伝達しない条件」によって実現されることを示すものといえるが，各モジュールが接合されている場合には，各モジュールの機械的な振動が互いに伝達しやすくなるので，上記の条件を満たすことは難しくなるものとうかがわれる。

したがって，本件審決における相違点１及び相違点２の認定の誤りをいう原告の上記主張は，本願明細書の記載に基づかないものであって，理由がない。

また，本件審決が相違点２の容易想到性を単独で判断した判断手法の誤りをいう原告の上記主張は，その前提において理由がない。

なお，付言すると，前記の刊行物２の記載事項によれば，本願の優先権主張日当時，半導体ウェハーを搬送する装置に対して複数の検査装置を配置する際に，検査装置それぞれを防振機構上に配することは周知であったことが認められ，また，半導体ウェハー等の基板を測定装置により測定する際に，測定装置が振動を拾ってしまうと正確な測定ができないことは自明であるから，引用発明において，基板の測定を正確に行うため，上記周知の技術的事項を適用して相違点２に係る本願補正発明の構成とすることは当業者が容易に想到することができたものと認められる。

ウ　相違点１の容易想到性について

原告は，本件審決が，相違点１について，「複数のモジュール化された処理室を平行に配置して，基板を搬送する共通する基板搬送室に対して連結するような場合，装置全体の設置スペースを低減するために，処理室間の隙間を無くして接合し得るように配置すること」は，刊行物３に示されているように，基板処理装置の技術分野において当業者が適宜採用する配置手法であり，引用発明において，刊行物３に記載された上記の配置手法のように，平行に配置された同一寸法のモジュール間の隙間をできる限り減らして，互いに接合され得るように配置することは，当業者が容易に想到し得たものである旨判断したことは，誤りである旨主張する。

（ア）　刊行物３の記載事項の認定について

原告は，本願明細書の段落【００１７】の記載によれば，本願補正発明の「各モジュールは，互いに接合され得る」こととは，各モジュールが「ブロック化」のために接合

されようとあるいはその必要がないときに接合されまいと，いずれの場合であるかに関わりなく，モジュールのどこか一部に，互いを接合するための「接合用の構造」を備えることを意味するものであるが，刊行物３には，複数のモジュール化された処理室を平行に配置して，基板を搬送する共通する基板搬送室に対して連結するような場合，装置全体の設置スペースを低減するために，「処理室間の隙間を無くして配置する」ことの開示があるが，刊行物３の真空処理室７３ａ～７３ｅは，ゲート弁７９を介して共通搬送室７１に取り付けられ，確実に固定されているから，単に隣接するだけであり，互いに接合される必要性はなく，「ブロック化」されるための「接合用の構造」を有していないから，「各モジュールは，互いに接合され得る」ものではなく，刊行物３には，「処理室間の隙間を無くして接合し得るように配置する」ことの記載はない旨主張する。

ａ　本願補正発明の特許請求の範囲（請求項１）には，本願補正発明の「各モジュールは，互いに接合され得る」にいう「互いに接合され得る」の意義について，特に規定する記載はない。「互いに接合され得る」にいう「得る」の文言に照らすと，「互いに接合され得る」とは，互いに接合されることが「可能であること」を意味すると理解するのが自然である。

そうすると，本願補正発明の「各モジュールは，互いに接合され得る」ものには，各モジュールが，現に互いに接合されている構成のもののほかに，互いに接合されることが可能である構成のものが含まれるものと理解できる。

また，本願明細書には，「各モジュールは，互いに接合され得る」ことに関し，「さらに，各モジュールが同じ基本格子設計であり，各モジュールが互いに接合していることが有利である。したがって，一区画が，構成ブロック原理にしたがって構成され得る。構成が最小になる。」（段落【００１７】），「第１検査機１及び第２検査機２が，図１中に示されているように設けられている。これらの検査機の寸法が同じ格子寸法であり，この一般的な実施の形態では互いに同じであるように，これらの検査機はそれぞれモジュール式に構成されている。それ故に，これらの２つの検査機１，２を互いに近くに並べてこれらの検査機を互いに接合することが可能になる。」（段落【００２６】）との記載がある。

上記記載及び図１によれば，本願明細書には，本願補正発明の「各モジュールは，互いに接合され得る」にいう「互いに接合され得る」の構成には，「２つの検査機」を「互いに近くに並べてこれらの検査機を互いに接合することが可能になる」ものが含まれることが開示されているものと認められる。

一方で，本願明細書には，各モジュールが「互いに接合され得る」のに必要な具体的な部材，構造等を示した記載はなく，原告が主張するような「ブロック化」されるための「接合用の構造」に関する記載もない。

ｂ・前記の刊行物３の記載事項によれば，図６記載の真空処理室７３ａ～７３ｅは，それぞれが同一形状の区画として形成されモジュール化されており，共通搬送室７１の長

手方向に沿って互いに隙間なく平行に配置されていること，このような各処理室の配置は，図４記載の放射状の配置に比べてスペースの無駄がないため，設置スペースの低減が可能となることを理解できる。

そして，図６記載の真空処理室７３ａ～７３ｅは，互いに隙間なく配置されたものであり，互いに近くに並べて隣り合う各処理室が接合することが可能になるものといえるから，本願補正発明の「互いに接合され得る」ものに含まれるものと認められる。

したがって，刊行物３には，「複数のモジュール化された処理室を平行に配置して，基板を搬送する共通する基板搬送室に対して連結するような場合，装置全体の設置スペースを低減するために，処理室間の隙間を無くして接合し得るように配置すること」が記載されているものと認められる。

そうすると，刊行物３には，「処理室間の隙間を無くして接合し得るように配置する」ことの記載はないとの原告の主張は，理由がない。

（イ）　容易想到性について

ａ　前記のとおり，刊行物１には，引用発明は，製造及び器具の一つの修理期間中のクラスターの融通性が低く，全体のクラスターが調子悪くなり，また，測定器具の全く単純な交換による種々の形式のウェハーの解析のためのクラスター器具の構成に関する現場での柔軟性が小さいという問題を解決するため，測定器具及び含まれる基板移送手段のより柔軟な配列を提供することを目的とすることの記載がある。

一般的に，複数の装置及び器具から構成される各種機械装置やシステムにおいて，その構成する装置及び器具をどのように配置するかは，作業及び生産の効率や設置場所，設置空間の利用効率等を考慮して，当業者が適宜に決定し得ることである。

そして，基板を処理する装置や検査装置は，一般にクリーンルーム等の清浄空間に設置され，それらの設置空間が小さい方が望ましいことは，当業者にとって自明であり，引用発明の基板測定システムについても，このことが当てはまる。

そして，刊行物３に，「複数のモジュール化された処理室を平行に配置して，基板を搬送する共通する基板搬送室に対して連結するような場合，装置全体の設置スペースを低減するために，処理室間の隙間を無くして接合し得るように配置すること」が記載されていることは，前記認定のとおりである。

以上によれば，引用発明の基板移送手段を設けた基板操作室に２個以上の測定室を互いに平行に接続したモジュール式基板測定システムにおいて，モジュール式基板測定システムの設置空間を減らそうとすることは，当業者であればごく普通に着想することであり，刊行物３に記載された配置手法のように，平行に配置された同一寸法の測定室（モジュール）間の隙間をできる限り減らして，互いに接合され得るように配置すること（相違点１に係る本願補正発明の構成）は，当業者が容易に想到することができたものと認められる。

ｂ　原告は，これに対し，引用発明は，正確な基板の測定を行うために，隣接するモジ

ュールが発する高温の影響や隣接するモジュールの作動装置による振動の影響を避けることに注力を注がなければならないものであり，各測定用モジュールは，刊行物１の図３（別紙２参照）に示されているように，その正確な測定のために，離れた位置に，わざわざ間隔をあけて互いに平行に配置され，基板操作室に接続されているのであるから，引用発明に刊行物３記載の「基板にプラズマ処理を施すための真空処理用の処理装置」に関する「間隔をあけることなく互いに平行に配置する」技術的事項を適用することを妨げる阻害要因がある旨主張する。

しかしながら，刊行物１には，原告が主張するような事項の記載はなく，また，別紙２の図３は，模式図であって，図３の記載のみから，各測定用モジュールがその正確な測定のために，離れた位置に，わざわざ間隔をあけて互いに平行に配置されているものと理解することはできない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

ｃ　また，原告は，引用発明の平行に配置された同一寸法の測定室（測定室３５，３６，３７）間の隙間をできる限り減らしても，測定室を支持する支持区域５５の幅（面積）を包含する広い幅（面積）の機械式支持区域５４が存在する以上，測定室３５，３６，３７間の隙間は，依然として残るから，刊行物３に記載されているように隙間を「ゼロ」にして，各測定室を接合され得る程度に近くに並べることはできないので，引用発明に刊行物３に記載されているような技術を適用して，引用発明の隙間の残る測定室同士を「互いに接合され得るように配置」することは当業者にとって可能であるとはいえないなどと主張する。

しかしながら，前記のとおり，複数の装置及び器具から構成される各種機械装置やシステムにおいて，その構成する装置及び器具をどのように配置するかは，作業及び生産の効率や設置場所，設置空間の利用効率等を考慮して，当業者が適宜に決定し得ることであって，引用発明において，平行に配置された同一寸法のモジュール（測定室）間の隙間をできる限り減らして，互いに接合され得るように配置する場合には，測定室を支持する機械式支持区域の幅や面積についても，上記配置に適した構成とすることは当業者が適宜に決定し得ることであるから，原告の上記主張は採用することができない。

ｄ　以上によれば，本件審決における相違点１の容易想到性の判断に誤りはない。

エ　小括

以上によれば，本件審決における相違点の認定及び判断に誤りはないから，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（文言解釈におけ背景技術の参酌について）

判決では，本願請求項における基板の「検査」に引用発明の「測定」が含まれるか否かの認定に際し，本願請求項においてその内容や方法等について限定する記載のない

「検査」の意義を明らかにするために本願明細書の背景技術の記載を根拠としている。そこで，請求項に記載された文言の示す意味を解釈するにあたり，請求項や明細書の発明を実施するための形態（以降，単に「実施形態」という。）に文言を直接定義する記載が欠如する場合に，一般的に公知の内容を示す背景技術の記載からその定義を導出することが妥当であったかという点について検討した。

ア　本件においては，請求項の文言の解釈にあたり従来技術の記載を参酌したことは妥当であるとの意見が大多数であった。具体的には，以下のような意見が挙げられた。

・明細書を参酌するのは近時の裁判のトレンドであって，リパーゼ事件最高裁判決（最判平成３年３月８日民集４５巻３号１２３頁）はあるが，その考えをそのまま機械分野まで広げることは適切ではなく，背景技術を参酌した上で，引用発明の「測定」が本願発明の「検査」に含まれるとした判決は妥当である。

・発明の要旨認定に際して本願請求項において「検査」という文言がどのような意味で用いられているかを検討する必要があるが，これはリパーゼ事件最高裁判決を持ち出す以前に発明の検討作業として必要なことではないか。また，実施形態に「検査」の意味を特定する記載がないことから，引用発明に記載の「測定」と本願請求項に係る発明の「検査」とに重なる部分があることは否定できず，背景技術を参酌したのは妥当である。

・本件については，本願請求項に係る発明の「検査」の意義を一義的に定めるために背景技術を参酌しているわけではないので（「検査」に具体的にどのようなものが含まれるのかについて参酌したに過ぎない），明細書の背景技術を参酌した点に問題はないと思われる。

イ　その他の意見として，以下のようなものがあった。

・請求項に記載の文言の解釈を検討するに際して実施形態の記載を参酌するのは問題ないと考えるが，背景技術の記載を参酌することに対しては問題意識がある。背景技術には実施形態とは関わりなく当業者に一般的に知られている技術が記載されていることが多いと考えられるため，出願人側としては，背景技術を参酌することで請求項に記載の文言を解釈することには懸念がある。

・これに対しては，本件においてはクレームの範囲を確定するというより，当該分野において「検査」及び「測定」という文言がどのような意味で用いられているかを判断しているのではないかと考えられ，技術常識を捉える上では背景技術を参酌することが最も近道であって妥当ではないかとの意見があった。

（２）検討事項２（周知技術の認定について）

審決において，検査機（独立したモジュール）のそれぞれを防振機構上に配置するという本願請求項に記載の構成に対して１つの文献のみを引用して周知技術と認定している。ここでは，文献を１つのみを引用して周知技術を認定したことが適切であったか

という点について検討した。

ア　一般に，周知技術を認定する際には，複数の文献を提示するのが望ましいとの意見が多数を占めた。具体的意見としては，以下のとおり。

・審査基準　第III 部 第２章 第２節 進歩性　第２頁』には，周知技術について，例えば，（i）その技術に関し，『相当多数の刊行物』又はウェブページ等が存在しているもの，（ii）業界に知れ渡っているもの，iii）その技術分野において『例示する必要がない程』よく知られているものと記載されており，また，『第 III 部 第２章 第３節 新規性・進歩性の審査の進め方 第３節 新規性・進歩性の審査の進め方第１１頁』には，「審査官は，拒絶理由通知又は拒絶査定において，論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は，『例示するまでもないときを除いて』，周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。」と記載されている。このことから，例示する必要がない程よく知られている周知技術以外については，複数の文献を例示するのが望ましいといえるのではないか。

・審査基準は審査官の審査を規定したものであって審判段階での審理を規定したものではなく，審査官が周知技術を示す文献を複数挙げることを奨励するものではないか。

・文献が１つだからといって周知技術として認定できない訳ではないというのが裁判所における判断の傾向ではないか。これに関連する複数の裁判例も存在する（平成１８年（行ケ）第１０１５９号，平成１９年（行ケ）第１００６２号，平成１９年（行ケ）第１０４２６号，平成２５年（行ケ）第１００８５号，平成１８年（行ケ）第１０１０２号）。

・文献の数は問題とならずに１件でも周知技術と認定され得る場合があるというのは理解したが，どのような内容の文献を周知技術として例示すれば文献が１件でも周知技術が認定され得るのか。周知技術であれば，２件３件挙げるのは容易なことではないのか。

・技術内容にもよるが，本件では，実際にウエハーを検査するという場合に防振機構を設けて検査するというのは特段珍しいことではないのはもちろん，当業者が通常行っていることだとすると，文献を挙げるまでもないということではないか。そのような場合は文献を複数挙げる必要はないということではないか。他方，当業者にとって当然のことでなければ，文献が複数必要な場合もあるであろう。技術内容によって文献の数，要否というのは変わり得るのではないか。

・周知技術を示す文献が１つというのは例外であって，１つの文献のみでも技術の難易度や当事者の争い方次第で周知技術は認定できるものの，１つの文献のみではそもそも周知技術を示す文献としての妥当性を争うことにもなり得るため，周知技術を示す文献は当然に複数挙げることが好ましい。

・技術内容が完全に一致する文献を複数用意しなければならないのか。例えば３つの文献を挙げたとして２つの文献の技術内容が完全には一致していない場合には，逆に周

知技術ではないという認定になり得るのではないか。

（３）検討事項３（自明の事項の判断ついて）

判決では，取消事由２における相違点の認定及び判断手法についての判断において「測定装置が振動を拾ってしまうと正確な測定ができないことは自明」（第４６頁）であると認定する一方で，相違点の容易想到性についての判断においては「各測定用モジュールがその正確な測定のために，離れた位置に，わざわざ間隔をあけて互いに平行に配置されているものと理解することはできない」（第５０－５１頁）と認定している。測定装置の拾った振動が正確な測定を阻害することが自明であるならば，正確な測定のために測定装置の間隔をあけることも当業者にとって自明と判断されるのではないか，また，当業者の技術常識の判断が一定ではないのではないか，という点について検討した。

ア　判決の判断が妥当であるという意見が多数であり，その理由として，以下のようなものが挙げられた。

・刊行物１の図３において測定装置間に間隔が設けられていること，また，測定装置が振動を拾うと正確な測定ができないということはいずれも理解できるが，図３における測定装置間の間隔が，測定装置が振動を拾わないように設けられた間隔であるとまでは言い切れないのではないか。
・刊行物１の図３では測定装置間に間隔が設けられているが，図４ｂ，５ａでは間隔が設けられていない。このことから，図３の間隔が振動を拾わないためのものと考えると，図４ｂ，５ａにおいて間隔が設けられていないことの説明がつかないため，図３の間隔は振動を拾わないために設けられているとまではいえないのではないか。
・第４６頁の記載における「自明」とは，周知技術を引用発明に適用する際の動機付けに関連しての「自明」であるのに対し，第５０－５１頁の記載における「自明」とは，刊行物３に記載の技術的事項を引用発明に適用する際の阻害要因の有無に関連しての「自明」であるから，上記２つの「自明」を関連させて議論することはできないのではないのか。

（４）検討事項４，５（構成要件の不可分性の認定，出願時明細書の記載について）

原告は，被告が本願発明と引用発明との相違点である本願発明の２つの構成要素を分離して認定及び判断したことに関して，原告は一方の要素により課題が生じるものであるから，これらは不可分な関係をもつ一つのまとまった技術的事項であると主張した。これに対し，裁判所は原告の主張を裏付ける根拠となる記載が明細書にないとして主張に理由がないとした。そこで，判決中で認定されているように，測定装置が振動を拾ってしまうと正確な測定ができないことが当業者にとって自明な事項であるならば，本願明細書に直接的な記載がないとしても原告の主張に妥当性があるとはいえないかとい

う点について検討した。

更に，検討事項４と関連し，構成要素の一体不可分性を主張する場合には，出願人と第三者との利益を考量して出願時の明細書にどの程度の記載が必要かについても同時に検討した。

ア　本件については，判決の判断が妥当であるとの意見が多数であった。具体的には以下のような意見が挙げられた。

・本件では，本願請求項には「各モジュールは，互いに接合され得る」ことと「各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」ことが記載されているが，これらの一体不可分性について本願明細書に記載がないので，一体不可分性についての主張はできないのではないか。

・本願請求項には「各モジュールは，『互いに接合され得る』」と記載されており，実際には接合されていないものまで含んでいる。「各モジュールは，互いに接合され得る」ことと「各モジュールは，振動絶縁部，又は，位置制御されるプラットフォーム上に配置されている」こととの一体不可分性を主張するのであれば，本願請求項の記載を「各モジュールは，『互いに接合されている』」などとした上で主張すべきである。

・明細書に一体不可分性に関する仕組みや課題，着想が記載されていてはじめて進歩性を主張できるのではないか。残念ながら本願は明細書中にはそのような記載がなく，本願の出願時には，基板検査装置全体の構成が念頭に置かれていて，個々の構成要素の一体不可分性の点までは念頭に置かれていなかったのではないか。

・２つの構成要素が一体となって作用効果を奏するときはその組み合わせに進歩性があるのであって，その２つの構成要素を別々に示す文献を個別に引用するだけでは進歩性は否定できないのではないか。例えば，この点に関する裁判例として，知財高裁平成２２年（行ケ）第１００６４号が挙げられる。

イ　２つの構成要素の一体性に関する作用効果を主張する場合には，原則として，その作用効果が明細書に記載されていることが必要であるとの意見で概ね一致したものの，構成要素の一体性に関する作用効果に関連して以下の意見も挙げられた。

・２つの構成要素の一体性に関する作用効果については出願時に明示的に書いていなくとも，当業者であれば読み取れる程度の記載ではいけないのか。

・２つの構成要素が一体であることは明細書に記載されている必要があるが，その作用効果までは明細書に記載されていなくとも技術常識を踏まえると読み取れるのであればよいのではないか。

・技術常識を参酌して読み取れるという程度の作用効果であれば，進歩性が認められるほどの作用効果ではないのではないか。

・２つの構成要素を一体とすることがそれまで当業者が考えられなかったことであれば，２つの構成要素を一体にすることにより生じる作用効果は，技術常識を参酌して読み取れるという程度の作用効果であったとしても，２つの構成要素を一体にすると

いう着想が無ければ得られない作用効果であるから，進歩性に価する作用効果であるといえるのではないのか。

・２つの構成要素の一体性による効果も大切ではあるが，特に機械分野においては，２つの構成要素が一体であるがゆえに生じる構成がより大切なのではないか。

参考：知財高裁平成２２年（行ケ）第１００６４号

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

（５）検討事項６（請求項の文言の解釈について）

本願請求項における「互いに接合され得る」の意味について，原告は，実際には接合されていなくとも「接合用の構造」を備えていることを意味している旨を主張している（狭義の解釈）。一方で裁判所は，現に互いに接合されている構成のもののほかに，互いに接合されることが可能である構成のものが含まれると理解できると認定している（広義の解釈）。そこで，この原告の主張および判決における認定の妥当性について検討した。

ア　原告の主張には無理があり，裁判所の認定が妥当であるとの意見で一致した。その理由としては以下のとおり。

・「互いに接合され得る」という文言からしても，実施形態の態様からしても，現に互いに接合している構成のほかに，接合可能ではあるが現に接合されていないものも含まれると理解できる。

以上

第４事例（特許機械２）

審判番号	不服２０１３－１５７５６号（特願２０１０－２２９７３０号）
事件番号	平成２６年（行ケ）第１０２５１号
発明の名称	真空吸引式掃除機用パックフィルター
主な論点	引用発明の認定

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「真空吸引式掃除機用パックフィルター」とする発明の特許出願に係る事案である。原告は，引用発明の認定の誤り及び本願発明と引用発明の対比，判断の誤りがあるとして，拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めたが，判決は，原告の請求に理由がないとして，その請求を棄却した。

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）

取消事由１において，原告は，引用発明は通気性を変化させる手段が必要不可欠の要件であるから，上記構成を引用発明の認定から捨象することは恣意的であり，審決のした引用発明の認定には誤りがあると主張した。

裁判所は，「新規性の有無を判断する場合における引用発明の認定は，本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が客観的，具体的に認定されるべきであり，また，引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項も記載されている場合には，これも加えて引用発明として認定する必要がある。これに対し，引用発明の特徴的技術事項であっても，本願発明の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。」との一般的基準を判示した上で（第２２頁２２行目～第２３頁３行目），本願の請求項１は，各フィルターの通気性について何も記載していないから，引用発明における各袋体の通気性が変化する構成が，本願発明の発明特定事項に対応する技術事項でないことは明らかであると判断した（第２３頁８行目～１０行目）。

審決が，引用文献に記載されている特徴的技術的事項を含めずに引用発明を認定したことの是非について検討する。

（２）検討事項２（引用発明の認定について）

取消事由１において，裁判所は，引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項も記載されている場合には，これも加えて引用発明として認定する必要があると判示している（第２２頁末行～第２３頁２行目）。

そして，裁判所は，本願発明は通気性が変化する構成のものを包含する発明であると

認められ，かつ，本願の請求項１は，各フィルター要素間の空間の形成と各フィルター要素の表面積の大小関係及びこれに伴う各フィルター要素における濾過速度の大小関係を規定するものであり，各フィルター要素の通気性に関する構成は，本願発明とは関連しない技術事項であると認められるから，引用公報における袋体部の通気性が変化する構成は，引用公報に本願発明の発明特定事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項であるとはいえないと判断した（第２４頁２６行目～第２５頁７行目）。

引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項が記載されているとして，それも含めて引用発明を認定する必要があるとした裁判例との比較について検討する。

（３）検討事項３（請求項の記載に基づかない主張について）

取消事由２の引用発明の袋体の表面積の大小関係について，原告は，本願発明における「ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ」という記載は「膨張」した状態を意味すると主張した。

また，濾過速度の低下について，原告は，本願発明における圧力降下は，フィルター表面積の大小関係ひいては空間の大小関係に基づく膨張によるものであると主張した。

裁判所は，本願発明である請求項１には「膨張」に関する構成について何ら特定されていない。原告の主張は，請求項の記載に基づかないものであるといわざるを得ないと判断した。出願人が請求項の記載に基づかない主張をした場合であっても，原告の主張が認められるケースとの比較について検討する。

（４）検討事項４（平成 25 年（行ケ）第 10248 号との比較について）

本件判決では，「引用発明の特徴的技術事項であっても，本願発明の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。」と判示され審決が支持されているが，同じく新規性について争われた平成 25 年（行ケ）第 10248 号では，必須の構成要素を欠落して引用発明を認定した審決に誤りがあるとされている。

本件と平成 25 年(行ケ)第 10248 号とで異なる結論に至った理由について検討する。

また，仮に，本件において，袋体部の通気性が変化する構成も含めて引用発明を認定した場合には，本願発明との対比において，当該袋体部の通気性が変化する構成は相違点となるのか検討する。この点，平成 25 年（行ケ）第 10248 号では，必須の構成要素（Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物）を含めて引用発明を認定した場合，本願発明は当該必須の構成要素を含んでいないのに対し，引用発明は当該必須の構成要素を含む点で相違する旨判示されている（判決の第３５頁１８行目～２０行目，第３５頁２０行目～第３６頁４行目）。

（５）検討事項５（新規性判断時と進歩性判断時の引用発明の認定について）

本件判決では，「新規性の有無を判断する場合における引用発明の認定は，①本願発

明の発明特定事項に対応する技術事項が客観的，具体的に認定されるべきであり，②また，引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項も記載されている場合には，これも加えて引用発明として認定する必要がある。これに対し，引用発明の特徴的技術事項であっても，本願発明の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。」と判示されている（第２２頁２２行目～第２３頁３行目）一方で，「また，上記の判断は，新規性の認定判断についていえることであり，進歩性の判断において，引用発明の特徴的技術事項が引用発明と公知発明との組合せの容易想到性の判断に影響を及ぼす場合があることとは異なる。」とも判示されている（第２５頁１３行目～同頁１５行目）。

新規性を判断する場合と進歩性を判断する場合とでは，引用発明の認定は異なる取り扱いとなるのか検討する。

３　審決の概要

（１）　本願発明

・・・

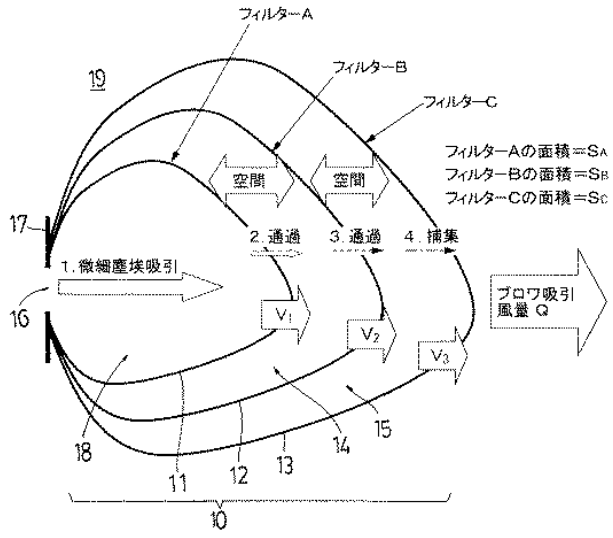
「【請求項１】

真空吸引式掃除機に使用するパックフィルターであって，

表面積を大，中，小と異にする少なくとも３個の袋状のフィルター要素Ａ，Ｂ，Ｃを備え，上記フィルター要素Ａ，Ｂ，Ｃを重ねて少なくとも３段階のフィルターを構成するとともに，表面積の最も大きいフィルター要素Ｃと中間のフィルター要素Ｂ及び表面積の最も小さいフィルター要素Ａの袋口を合わせて吸引口とし，

上記パックフィルターを重ねた，少なくとも，表面積の最も小さいフィルター要素Ａと中間のフィルター要素Ｂとの間には内側空間，中間のフィルター要素Ｂと表面積の最も大きいフィルター要素Ｃとの間には外側空間，表面積の最も大きいフィルター要素Ｃの外側には外部空間を形成するものとし，

上記内側空間，外側空間，外部空間において少なくとも３段階の圧力降下を生じるようにフィルター要素Ａの表面積をＳＡ，フィルター要素Ｂの表面積をＳＢ，フィルター要素Ｃの表面積をＳＣとするとき，ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ，各フィルターＡ，Ｂ，Ｃにおける濾過速度をＶ１，Ｖ２，Ｖ３とするとき，Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３としたことを特徴とする真空吸引式掃除機用パックフィルター。」



（２）　引用文献

これに対して，当審において通知した拒絶理由に引用された本願出願前に頒布された刊行物である特開２０１０－８２１３６号公報（以下「引用文献」という。）には，以下の事項が記載されている。

・・・

よって，引用文献には，

「電動送風機１３の作動によって被掃除面に溜まった塵埃を吸い込んで被掃除面を掃除する電気掃除機に着脱自在に収容される集塵袋１１Ａであって，

集塵袋１１Ａは掃除機本体２の集塵室１０に収容されており，

集塵袋１１Ａの袋体部２８Ａは，最も外側に配置された最外袋体３８と，

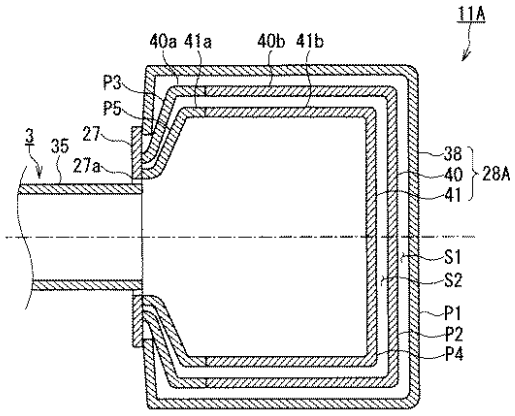
最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０と，第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１とから構成され，

最も外側に配置された最外袋体３８，最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０及び第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の袋口は合わされて，開口２７ａが穿設された口枠部２７に一体的に設けられ，

最外袋体３８と第一内袋体４０との間，および第一内袋体４０と第二内袋体４１との間は，それぞれ離間されて，適宜の隙間Ｓ１，Ｓ２を有している，

集塵袋１１Ａ。」

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。



（３）対比，判断

本願発明と引用発明を対比する。

・・・

オ　引用発明の「最外袋体３８と第一内袋体４０との間」の「適宜の隙間Ｓ１」，「第一内袋体４０と第二内袋体４１との間」の「適宜の隙間Ｓ２」は，その構造からみて，本願発明の「フィルター要素Ｂとフィルター要素Ｃとの間」の「外側空間」，「フィルター要素Ａとフィルター要素Ｂとの間」の「内側空間」に相当し，また，引用発明の「集塵袋１１Ａ」を収容する「掃除機本体２の集塵室１０」は，本願発明の「フィルター要素Ｃの外側」の「外部空間」に相当する。

ここで，引用発明の集塵袋１１Ａの袋体部２８Ａは，最外袋体３８と第一内袋体４０との間，および第一内袋体４０と第二内袋体４１との間が，それぞれ離間されて，適宜の隙間Ｓ１，Ｓ２を有していることから，これらの袋体３８，４０，４１の大きさには大小関係が生じており，一般にその大小関係がこれらの袋体３８，４０，４１の表面積の大小関係と一致することは技術常識である。よって，これらの袋体３８，４０，４１の表面積の大小関係が，「最も外側に配置された最外袋体３８の表面積＞最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０の表面積＞第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の表面積」となっていることは，引用文献に記載されているに等しい事項である。

そして，引用発明の集塵袋１１Ａは集塵室に収容され，電動送風機１３によって吸引される構造である以上，これらの袋体３８，４０，４１を通過する吸引風量は同じであるから，本願明細書の段落【００１９】にも示されているとおり，集塵袋の各袋体の表面積が大きいほどその濾過速度は低下していくものであることは当業者にとって自明の事項である。さらに，これらの袋体３８，４０，４１の表面積の大小関係や袋体を通過するときには少なからず通風抵抗が存在することを考慮すれば，これらの袋体３８，４０，４１を通過するごとに圧力降下が生じることも当業者にとって自明の事項である（例えば，実願昭６１－４１６９７号（実開昭６２－１５１８４７号）のマイクロフィ

ルム，明細書第３頁第８～２０行，第１図の記載等参照)。よって，これらの袋体３８，４０，４１の濾過速度の大小関係が，「最も外側に配置された最外袋体３８の濾過速度＜最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０の濾過速度＜第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の濾過速度」となっていること，これらの袋体３８，４０，４１を通過するごとに圧力降下が生じることも，引用文献に記載されているに等しい事項である。

そうしてみると，引用発明の「集塵袋１１Ａ」は，「最も外側に配置された最外袋体３８の表面積＞最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０の表面積＞第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の表面積」,「最も外側に配置された最外袋体３８の濾過速度＜最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０の濾過速度＜第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の濾過速度」及び「これらの袋体３８，４０，４１を通過するごとに圧力降下が生じる」という構成をさらに有しており，引用発明の当該構成が，本願発明の「上記内側空間，外側空間，外部空間において少なくとも３段階の圧力降下を生じるようにフィルター要素Ａの表面積をＳＡ，フィルター要素Ｂの表面積をＳＢ，フィルター要素Ｃの表面積をＳＣとするとき，ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ，各フィルターＡ，Ｂ，Ｃにおける濾過速度をＶ１，Ｖ２，Ｖ３とするとき，Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３とした」構成に相当する。

よって，引用発明は，本願発明の発明特定事項を全て備えており，両者の間に相違する点はない。

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

・・・

イ　引用発明の内容について

・・・

（ウ）　前記の引用発明の課題に照らすと，引用発明の特徴的部分は，集塵袋を複数の袋体から構成して，袋体の間に「適宜の隙間」を有するようにして，袋体部を外側から内側に向かうにつれて通気性が順次に高くなると共に，口枠部から遠い側よりも近い側の方が通気性が高くなるようにして，適宜の隙間に捕集された塵埃の堆積層によって，最外袋体の内面の目詰りを抑制して，最も内側に配置された内袋体に塵埃が満杯に堆積されるまで，十分な通気性が確保されるようにした点にあると認められる。

これに対し，審決は，引用発明を前記のとおり認定しており，上記のような袋体の通気性が変化する構成については認定していない。そこで，審決における引用発明の認定が誤りであるかどうかを，次に判断する。

ウ　引用発明の認定について

特許法２９条１項３号は，「特許出願前に…頒布された刊行物に記載された発明」に

ついては特許を受けることができない旨を規定している。

本願発明の新規性の有無を判断する場合における引用発明の認定については，本願発明の発明特定事項のすべてが引用公報に記載されているかどうかを判断するために必要な技術事項が認定されるべきである。したがって，引用発明の認定は，本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が客観的，具体的に認定されるべきであり，また，引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項も記載されている場合には，これも加えて引用発明として認定する必要がある。これに対し，引用発明の特徴的技術事項であっても，本願発明の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。

引用発明は，前記認定のとおり，袋体の通気性が変化する構成をその特徴的構成とするものではあるけれども，ここで検討すべきは，この袋体の通気性が変化する構成が，本願発明の発明特定事項に対応する技術事項あるいは発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項かどうかである。

まず，本願の請求項１は，各フィルター要素の通気性について何も記載していないから，引用発明における各袋体の通気性が変化する構成が，本願発明の発明特定事項に対応する技術事項でないことは明らかである。

次に，引用公報における袋体の通気性が変化する構成が，引用公報に本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項かどうかについては，次の取消事由２においてまとめて判断する。

（２）　取消事由２（本願発明と引用発明の対比，判断の誤り）について（取消事由１のうち，上記部分についての判断も含む。）

・・・

イ　引用発明の袋体部の通気性について

前記認定の引用公報における各袋体の通気性が変化する構成について，本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項かどうかを判断する。

まず，本願の請求項１には，本願発明を特定する事項として，各フィルター要素の通気性に関する構成が記載されていないことは前記のとおりである。

そして，請求項１を引用する請求項２には，「表面積を大，中，小と異にする少なくとも３個の袋状のフィルター要素は，夫々のメッシュが事実上同じであることを特徴とする請求項１記載の真空吸引式掃除機用パックフィルター」との記載があり，各フィルター要素について事実上それぞれのメッシュが同じであるとの限定がされていることを考慮すると，請求項１に係る本願発明は，「表面積を大，中，小と異にする少なくとも３個の袋状のフィルター要素は，夫々のメッシュが同じであること」に限定されないもの，すなわち各フィルター要素がそれぞれ異なるメッシュで構成されるものを含み得ると解するのが相当である。このように，本願発明は，各フィルター要素の通気性がそ

れぞれ異なる構成であることを排除するものとは認められない。

そうすると，本願発明は，引用発明の各袋体の通気性が変化する構成のものを排除するものではなく，このような構成のものを包含する発明であると認められ，かつ，本願の請求項１は，各フィルター要素間の空間の形成と各フィルター要素の表面積の大小関係及びこれに伴う各フィルター要素における濾過速度の大小関係を規定するものであり，各フィルター要素の通気性に関する構成は，本願発明とは関連しない技術事項であると認められるから，引用公報における袋体部の通気性が変化する上記構成は，引用公報に本願発明の発明特定事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項であるとはいえない。よって，審決が，本願発明の新規性の判断に当たり，引用公報に記載された各袋体の通気性が変化する構成を捨象して引用発明を認定したことに誤りはなく，原告の主張する取消事由１は理由がない（なお，引用発明の認定において，新規性の判断に必要な関連技術事項かどうかが明確ではない場合には，当該技術事項も含めて引用発明を認定し，その上で，本願発明の新規性を判断する手法も実務上見かけるところであり，このような判断手法も誤りであるとはいえない。また，上記の判断は，新規性の認定判断についていえることであり，進歩性の判断において，引用発明の特徴的技術事項が引用発明と公知発明との組合せの容易想到性の判断に影響を及ぼす場合があることとは異なる。）。

なお，原告は，取消事由１において，引用発明においては，通気性を変化させる手段が必須不可欠の要件であり，同構成を引用発明の認定から捨象することは恣意的であり，審決のした引用発明の認定には誤りがあると主張する。

しかし，前記認定のとおり，本願の請求項１には，本願発明を特定する事項として，各フィルター要素の通気性に関する構成が一切記載されておらず，本願発明は，各フィルター要素間の空間と各フィルター要素の表面積の大小関係及びこれに伴う各フィルター要素における濾過速度の大小関係を規定するものであり，各フィルター要素の通気性が変化する構成は，本願発明とは直接関連しない技術事項であるから，審決が引用公報に記載された袋体の通気性の変化に関する構成を引用発明として認定しなかったとしても，その認定には誤りがないというべきである。原告の上記主張は採用し得ない。

また，原告は，取消事由２において，引用公報の請求項１及び【００４４】の記載からみて，袋体部２８Ａにおいて通気性を変化させる手段が必要という構成は引用発明におけるかなめであり，少なくとも，このような通気性変化を必要とする発明と，通気性変化を必要としない発明（本願発明）が同一であるということはない旨主張する。

確かに，引用発明は，その袋体部の通気性の変化に関する構成を必須の構成とするものである。しかし，本願発明は，フィルター要素について，その通気性の変化に関する構成を何ら規定するものではなく，また，引用発明のように「通気性変化を必要とする」構成を排除するものと認められないことは前記認定のとおりである。

このように，本願発明は，各フィルター要素に通気性変化があるか否かとは関わりな

く成立する発明であるから，引用発明が通気性変化を必須とする発明であることを理由に，引用公報に本願発明が記載されていないとする原告の上記主張は採用することができない。

・・・

エ　引用発明の袋体の表面積の大小関係について

・・・

これに対し，原告は，一般的な三重構造のフィルターを形成している三枚のフィルター用紙は重なって殆ど接した状態にあり，本願発明におけるフィルター要素のように，膨らんで空間を形成するほどの表面積の大小関係にはない，本願発明における「ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ」という表面積の条件は「空間」の最大限度の大きさを規定しており，本願明細書では「膨張」あるいは「膨らんだ」という記載と共に説明されている，「ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ」という記載は，最大膨張時の表面積でなければ意味がなく，「膨張」した状態を意味するものであるなどと主張する。

しかし，本願発明である請求項１には，単に「フィルター要素Ａの表面積をＳＡ，フィルター要素Ｂの表面積をＳＢ，フィルター要素Ｃの表面積をＳＣとするとき，ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣとする構成」との記載がされているだけで，原告が主張するような「膨らんで空間を形成するほどの表面積の大小関係」に係る構成，すなわち「膨らんで空間を形成するほどの表面積の大小関係」に関連する，フィルター要素の間の距離，空間の容積やフィルター要素の膨張度合い等とフィルター要素の表面積の関係に係る構成は何ら記載されていない。また，フィルター要素の表面積が最大膨張時における表面積を指すとの定義付けがなされているものでもない。

なお，本願明細書（甲３，１２の２）には，各フィルター要素について「膨張」や「膨らんだ」との記載があることが認められる（「フィルターＣについてはフィルターＢが十分に膨らみ得る外側空間１５を形成できること，また，フィルターＢについてはフィルターＡが十分に膨らみ得る内側空間１４を形成できること」【００１６】など）。

しかし，本願明細書においても，フィルター要素の間の距離，空間の容積やフィルター要素の膨張度合い等とフィルター要素の表面積の関係に係る構成は特定されていないことが認められる。

したがって，原告の上記主張は，本願発明である請求項１の記載に基づかないものであり，採用することはできない。

・・・

オ　濾過速度の低下について

・・・

また，前記のとおり，本願発明である請求項１には「膨張」に関する構成について何ら特定されていないから，本願発明における圧力降下は，通風抵抗による圧力降下というよりも，フィルター表面積の大小関係ひいては空間の大小関係に基づく膨張によるも

のであるなどとする原告の主張は，請求項の記載に基づかないものであるといわざるを得ない。

・・・

カ　まとめ

以上によれば，本願発明と引用発明との対比，判断において，引用発明の「集塵袋１１Ａ」は，「最も外側に配置された最外袋体３８の表面積＞最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０の表面積＞第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の表面積」，「最も外側に配置された最外袋体３８の濾過速度＜最外袋体３８の内側に配置された第一内袋体４０の濾過速度＜第一内袋体４０の内側に配置された第二内袋体４１の濾過速度」及び「これらの袋体３８，４０，４１を通過するごとに圧力降下が生じる」という構成をさらに有しており，引用発明の当該構成が，本願発明の「上記内側空間，外側空間，外部空間において少なくとも３段階の圧力降下を生じるようにフィルター要素Ａの表面積をＳＡ，フィルター要素Ｂの表面積をＳＢ，フィルター要素Ｃの表面積をＳＣとするとき，ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ，各フィルターＡ，Ｂ，Ｃにおける濾過速度をＶ１，Ｖ２，Ｖ３とするとき，Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３とした」構成に相当す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及び２（引用発明の認定について）

審決が，引用文献に記載されている「袋体部の通気性が変化する構成」という特徴的技術的事項を含めずに引用発明を認定したことの是非について検討した。この点に関連して，メンバーより，必須の構成要素を欠落して引用発明を認定した審決に誤りがあると判示した平成 18 年（行ケ）第 10138 号（以下，「偏光子事件」いう）（※参考裁判例参照）の紹介があった。また，特許庁審判部審判決調査員からも引用発明の認定に関連する裁判例（※参考裁判例参照）ついて紹介がなされた。

審決の引用発明の認定については，妥当であるとする意見もある一方で，不十分ではないかとの意見もあった。

ア．審決の引用発明の認定を妥当とする具体的意見は以下のとおり。

・本件判決においては，引用発明のフィルターを見る限り，その構成自体は本願発明に対応する構成が開示されていて認定可能であり，かつその構成から袋体部の通気性が変化する構成がなくとも作用効果（集塵性能の低下抑制）を奏するので，引用発明の認定としてはそれで十分だったということではないか。袋体部の通気性が変化する構成は，判決で述べられているように「引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項」に該当するところではなかったということだろう。

一方，偏光子事件においては，従来捨てていた偏光も利用するという作用効果を実現することが目的であり，その作用効果を奏するために引用発明では位相差板とミラーが必須の構成要素であり，反射型偏光子単独では技術的意義を有しないため，必須の構成要素（位相差板，ミラー）を除外して反射型偏光子のみを取り出して引用発明を認定した審決に誤りがあるとされたものである。そう考えると，本件判決と偏光子事件の判断は両立するといえるのではないか。

・偏光子事件においては，反射型偏光子と位相差板とミラーとの間に技術的一体性があるので，反射型偏光子のみを単独で取り出すことはできないということだろう。本件では，袋体部の通気性が変化する構成と他の構成との間にそこまでの技術的一体性がないと考えられるため，袋体部の通気性が変化する構成を落として引用発明を認定することができるということではないか。

・本願明細書の段落【００１９】に記載されているフィルターの濾過速度の算出式には，フィルターの表面積と吸引風量のみが使われているだけで，通気性のパラメータは入っていないから，フィルターの濾過速度はフィルターの通気性には関係ないといえるのではないか。そうであれば，袋体部の通気性が変化する構成を含めずに引用発明を認定した点に問題はないと思う。

・本件の濾過速度の定義については，本願明細書の段落【００１９】に数式で規定されている。そして，この数式からすると，単純に引用発明のフィルターの表面積の大小だけから，本願発明の「各フィルターＡ，Ｂ，Ｃにおける濾過速度をＶ１，Ｖ２，Ｖ３とするとき，Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３とし」という構成を導き出すことができるので，通気性の問題を考慮することなく，本願発明と引用発明は同一であるという結論に至ると審決は考えたのではないか。

イ．一方，審決の引用発明の認定が不十分であるとする具体的意見は以下のとおり。

・引用発明の技術的特徴は明細書を読む限り，外袋内面の目詰まりを抑制するために，内袋体と外袋体との隙間に捕集された塵埃の堆積層を形成するということではないか。そうだとすれば，それが全く引用発明の認定に出てこないというのはどうかと感じた。

・引用文献では，内側の袋よりも外側の袋の方が，通気性が小さいが，そのように通気性に差がある構成を採っている場合には，濾過速度は内側の方が遅く外側の方が速くなる，すなわち，本願とは濾過速度の関係が逆になるのではないか。仮にそうだとすると，引用文献の袋体部の通気性が変化する構成は，まさに，『本願発明の「各フィルターＡ，Ｂ，Ｃにおける濾過速度をＶ１，Ｖ２，Ｖ３とするとき，Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３とし」という発明特定事項に対応する技術事項が引用文献には記載されていないとの判断を導く関連技術事項』ということになり，袋体部の通気性が変化する構成を含めて引用発明を認定する必要があるということになるのではないか。（報告書末尾の「参考意見」を参照）

・審決で認定された引用発明の構成をとったときには，本願発明の「各フィルターA，B，Cにおける濾過速度をＶ１，Ｖ２，Ｖ３とするとき，Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３とし」という構成を有していると言い切れるのだろうか。

ウ．その他，通気性と濾過速度の点に関連して，以下のような意見があった。
・通気性が異なる場合は，フィルターのミクロな穴１つ１つを通過する流速は異なると考えられるから，本件では，フィルター濾過速度を通気性も含める形で定義しておけばよかったのではないか。
・本願の請求項２や実施例では，各袋状フィルター要素のメッシュが同じである，すなわち，通気性が同じであることが記載されているところ，引用文献では，各袋状フィルター要素の通気性が異なっているが，本願請求項１には，各袋状フィルター要素の通気性を同じにするという構成が入っていないので，本願請求項１に係る発明と引用発明は同一ということになってしまったのではないか。本願請求項１に各袋状フィルター要素の通気性を同じにするという構成を入れておくべきだったのではないか。

（２）検討事項３（請求項の記載に基づかない主張について）
原告は，本願発明における「ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ」という記載は「膨張」した状態を意味すると主張した。また，濾過速度の低下について，本願発明における圧力降下は，フィルター表面積の大小関係に基づく吸引気流の膨張によるものであると主張した。
それに対して，裁判所は，請求項１には「膨張」に関する構成について何ら特定されておらず，原告の主張は請求項の記載に基づかないものであると判断した。
出願人が請求項の記載に基づかない主張をした場合であっても，その主張が認められるケースはあるのかという点について検討し，以下のような意見があった。

・どのような場合に請求項の記載に基づかない主張が認められ，あるいは認められないのかは，結局のところケースバイケースであり，一般的に論じるのは難しいのではないか。
・やはり，主張の拠り所となる構成等は，請求項に記載しておくのが望ましいといえるのではないか。

（３）検討事項４（平成 25 年（行ケ）第 10248 号との比較について）
メンバーより，本件同様，新規性について争われ，必須の構成要素を欠落して引用発明を認定した審決に誤りがあると判示された平成 25 年（行ケ）第 10248 号（以下，「248 事件」とする）（※参考裁判例参照）についての紹介があった。その上で，①なぜ本件は 248 事件と逆の結論となったのか，②仮に本件で，袋体部の通気性が変化する構成も含めて引用発明を認定した場合には，本願発明との対比において，袋体部の通気性が変

化する構成の有無は相違点となるのか（※248 事件では必須の構成の有無が相違点になる旨判示されている），の２点について検討したいとの意見が提出された。

これに対して，以下のような意見があった。

・上記２つの点①，②は互いに関連しているのではないか。②に関して，必須の構成要素の有無が相違点になるであれば，①に関して，必須の構成要素を含めて引用発明を認定する必要があり，逆に，②に関して，必須の構成要素の有無が相違点にならないのであれば，①に関して，必須の構成要素を含めて引用発明を認定する必要はないということではないか。248 事件では，必須の構成要素（Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物）の有無が相違点になるから，それを含めて引用発明を認定すべきであり，本件では，必須の構成要素（袋体部の通気性が変化する構成）の有無が相違点とはならないから，当該構成を引用発明に含める必要がないということだろう。

・248 号事件の方は，本願発明では，ＨＣを不完全燃料することで排気ガス中のＨＣの部分酸化を誘発しているのに対し（本願明細書の段落【０００２】,【００１４】等参照），引用発明では，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物によりＨＣの部分酸化を活性化していて（引用文献の段落【００３３】等参照），ＨＣを部分酸化するメカニズムが両者で異なっているから，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物は引用発明に含めるべき必須の構成要素ということになるのではないか。

一方，本件の方は，袋体の通気性の点にかかわらず両者の構成が一致しており，また，内袋体部と外袋体部とで通気性が異なることで，具体的にどのような作用効果があるのかが引用文献の明細書に明示的に記載されておらず，もともと設定されている課題（集塵性能の低下抑制）に対して通気性の点は大きくは関わってこないと考えられるので，袋体部の通気性が変化するという構成は，そもそも必須の構成ではないのではないのではないか。そうであれば，本件と 248 号事件を同一に論じることはできないのではないか。

・本件は，袋体部の通気性と濾過速度との関係はどうなのかというところはあるにせよ，袋体部の通気性に関係なく引用発明の濾過速度が本願発明で規定されるＶ１～Ｖ３の大小関係に帰着するのであれば，判決は妥当であると思う。それに対し，偏光子事件（平成 18 年（行ケ）第 10138 号）は，結論だけを見ると本件とは逆のことをいっているかのようであるが，検討事項１のところで紹介があったように，そのような結論に至った背景を踏まえると，こちらも判決は妥当であると思う。248 号事件は，引用発明として「ＨＣが部分酸化されて活性化され」という機能を認定した以上は，当該機能を奏するに必要な技術的事項（Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物）を欠落して引用発明を認定するのはよろしくないということだろう。いずれの判決も納得ができるものである。

・個々の判決で最終的な結論は違うのかもしれないが，言っていることは同じで，引用発明に認定にあたっては，引用文献中の構成要素を都合よく取捨選択するのではなく，

まずは，構成要素が存在していることの背景にどのような技術的思想があるのかというところをしっかりと見る必要があるということだと思う。そして，その構成要素が欠落すると発明として意味をさないのであれば，その構成要素は，引用発明に含めるべき必須の構成要素ということになるのではないか。

（４）検討事項５（新規性判断時と進歩性判断時の引用発明の認定について）

本件判決では，新規性の有無を判断する場合における引用発明の認定についての一般的基準が判示されている一方で，「また，上記の判断は，新規性の認定判断についていえることであり，進歩性の判断において，引用発明の特徴的技術事項が引用発明と公知発明との組合せの容易想到性の判断に影響を及ぼす場合があることとは異なる。」（第２５頁）とも判示されている。

そこで，新規性を判断する場合と進歩性を判断する場合とでは，引用発明の認定は異なる取り扱いとなるのかについて検討した。

検討した結果，引用発明の認定については，新規性を判断する場合であろうと，進歩性を判断する場合であろうと，異なる扱いとはならないとするのが妥当であるとの見解で一致した。

具体的な意見は以下のとおり。

・引用発明の認定という論点に関する限りにおいては，新規性判断の場合も進歩性判断の場合も異ならないと考えている。本件判決で判示された「引用発明の認定は，本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が客観的，具体的に認定されるべきであり，また，引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項も記載されている場合には，これも加えて引用発明として認定する必要がある。これに対し，引用発明の特徴的技術事項であっても，本願発明の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。」という一般的な基準は，新規性判断の場合も進歩性判断の場合も等しくあてはまるものと理解している。参考として，平成 26 年（行ケ）第 101257 号（※参考裁判例参照）においては，「引用発明の認定に際しては，特段の事情のない限り，本願発明の新規性，進歩性を判断する上で過不足のない範囲で，本願発明の特定事項に対応する事項を認定すれば足りる。」と判示されており，新規性・進歩性判断のいずれの局面でも引用発明の認定については同一手法を採用するとされている。

・本件判決では，引用発明の認定の場面と，引用発明と公知発明との組み合わせの容易想到性の判断の場面とでは，特徴的技術事項の扱いが違うということを丁寧に書いているのではないか。本件判決が第２５頁で指摘しているのは，進歩性判断における引用発明の認定ではなく，「組み合わせの容易想到性」判断の問題については，引用発明に記載された特徴的技術事項を勘案したうえで，課題等を検討し，容易想到性を判断すべき

と判示したものと理解している。なお，容易想到性の判断にあたっては引用発明の課題や特徴的技術事項を検討すべきとした判決については，有名な平成 20 年(行ケ)第 10153 号等が挙げられる。

・本件判決の「進歩性の判断において，引用発明の特徴的技術事項が引用発明と公知発明との組合せの容易想到性の判断に影響を及ぼす場合」とは，例えば，引用発明に公知発明を組み合わせた場合には，引用発明の特徴的技術事項が失われるといったような，阻害要因がある場合のことをいっているのだと思う。本件判決の第２５頁の判示は，引用発明の認定ではなく，引用発明の認定後の容易想到性判断のことをいっているのだと理解している。

・本件判決では，引用発明の認定は新規性判断の場合でも進歩性判断の場合でも同じであって，引用発明の技術的特徴事項は，その後の容易想到性判断のときに影響がある旨判示していると理解できる。

（５）その他

本件明細書段落【００１９】に「表面積ＳＡ，ＳＢ，ＳＣを有するパックフィルター･･･吸引風量をＱとすると，各フィルター要素における濾過速度Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３は以下のとおりである。

フィルターＡの濾過速度＝Ｖ１＝ＳＡ÷Ｑ

フィルターＢの濾過速度＝Ｖ２＝ＳＢ÷Ｑ

フィルターＣの濾過速度＝Ｖ３＝ＳＣ÷Ｑ」

との記載において，これらの式は，「Ｖ１＝Ｑ÷ＳＡ」等の明白な誤記であり，判決もこれを誤記として扱い「Ｖ１＝Ｑ÷ＳＡ」等と正しく認定している（３１頁）との指摘が複数なされた。

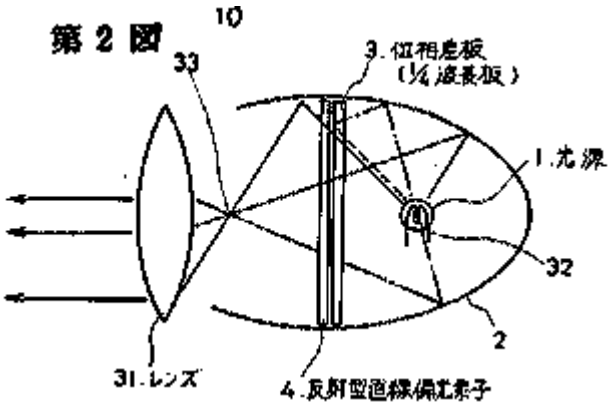
これに対して，特許請求の範囲の記載と明細書段落【００１９】の記載が対応できていないので，サポート要件違反であるとの指摘もあった。

＜参考裁判例＞

知財高裁平成 18 年（行ケ）第 10138 号

以上のことからすれば，引用例１（甲１）には，「液晶表示素子であって，位相差板，光源，ミラー，表示モジュール，及び位相差板と表示モジュールとの間に配置され，一方の偏光を通過し，他の一方の偏光を反射する反射型直線偏光素子を含む液晶表示素子」の発明（以下「引用例１の液晶表示素子」という。）が記載されており，この発明においては，従来捨てていた他の一方の偏光を利用するという上記②の目的を達成するためには，反射型偏光子とミラーとの間に位相差板を配置することが必須の構成であり，位相差板とミラーを有しない反射型偏光子単独では，他の一方の偏向を反射する意味がなく，従来技術の「他の一方の偏光を吸収する直線偏光子」を用いたもの以上の機能を有しないもの，すなわち，殊更に「反射型偏光子」を用いる技術的意味を有しないものとなってしまうことが明らかである。（第１９頁～第２０頁）

・・・



以上のとおり，引用例１（甲１）には，「位相差板とミラーを有しない反射型直線偏光素子を備えた液晶表示素子の発明」が記載されていると認めることはできないのであるから，引用例１の液晶表示素子から，必須の構成である反射型直線偏光素子とミラーとの間に配置された位相差板を除外し，反射型偏光子のみを単独で取り出し，「液晶表示素子であって，光源，表示モジュール，及び，一方の偏光を透過し，他の一方の偏光を反射する反射型直線偏光素子を含む，液晶表示素子。」の発明（審決のいう引用発明）が開示されているとした審決の認定は，誤りであるというほかない。（第２０頁～第２１頁）

知財高裁平成 25 年（行ケ）第 10248 号

確かに，特許法２９条１項３号に規定されている「刊行物に記載された発明」は，特許出願人が特許を受けようとする発明の新規性，進歩性を判断する際に，考慮すべき一つの先行技術として位置付けられるものであって，「刊行物に記載された発明」が特許公報である場合に，必ず当該特許公報の請求項における発明特定事項を認定しなければ

ならないものではない。一方で，「刊行物に記載された『発明』」である以上は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法２条１項）であるべきことは当然であって，刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には，引用発明として認定することはできない。

本件において，審決は，前記のとおり，引用発明として，「ＨＣが部分酸化されて活性化されＮＯｘの還元反応が進みやすくなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる」との効果を認定しておきながら，その作用効果を奏するための必須の構成である「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を欠落して認定したものである。したがって，審決は，前記作用効果を奏するに必要な技術手段を認定していないこととなり，審決の認定した引用発明を，引用例１に記載された先行発明であると認定することはできない。（第３４頁）

・・・

引用発明は，前記(2)ウのとおり認定するべきであるから，一致点及び相違点は，以下のとおりとなる。（第３５頁）

・・・

【相違点１”】

ＮＯｘトラップ材と浄化触媒に，補正発明は，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物を含んでいないのに対し，引用発明は，Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物を含む点。（第３５頁）

・・・

なお，被告は，補正発明は，「ＮＯｘトラップ材」，「浄化触媒」以外の触媒材料，特に「ＨＣトラップ材」や「酸素吸蔵材」を含むことを排除したものではなく，引用発明の「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を備えたものも含むものと解すべきであるから，引用発明において，排気ガス浄化用触媒に「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を含むものと認定したとしても，その点は，補正発明と引用発明との相違点にはならないから，取消事由とならない旨主張する。

しかし，本願明細書には，排気ガス浄化用の触媒として，「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を追加する点は記載されておらず，その示唆もなく，この点が周知技術であるとも認められない。したがって，補正発明が「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を備えたものを含むものと認めることはできない。

よって，被告の上記主張は採用できない。（第３５頁～第３６頁）

知財高裁平成 26 年（行ケ）第 10257 号

しかし，引用発明の認定に際しては，特段の事情がない限り，本願発明の新規性，進歩性を判断する上で過不足のない範囲で，本願発明の発明特定事項に対応する事項を認定すれば足りる。（第３２頁）

知財高裁平成 25 年（行ケ）第 10303 号

しかし，ある発明の新規性を判断する前提としてなされる引用発明の認定は，新規性判断の対象である発明（以下「本願発明」という。）との対比において必要な範囲で行えば足り，このことは，本願発明が物の発明である場合でも同様である。もっとも，本願発明が物の発明である場合，引用発明として認定する物は，通常は，本願発明の対象である物と同一の物であることが多いものと解されるが，引用発明として認定し得る物が，常に，本願発明の対象である物と同一の物でなければならないとする理由はない。（第１６頁～第１７頁）

・・・

特許出願前に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発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は，その発明について特許を受けることができない（特許法２９条１項３号）。

ここにいう「刊行物に記載された発明」の認定においては，刊行物において発明の構成について具体的な記載が省略されていたとしても，それが当業者にとって自明な技術事項であり，かつ，刊行物に記載された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当該刊行物自体から理解することができる場合には，その記載がされているに等しいということができる。しかし，そうでない場合には，その記載がされているに等しいと認めることはできないというべきである。（第１８頁～第１９頁）

知財高裁平成 27 年（行ケ）第 10121 号

しかし，特許法２９条１項３号所定の「刊行物に記載された発明」に当たるというためには，刊行物に，当業者であれば理解し得る程度の技術的思想が開示され，刊行物全体に記載された内容に基づいて当業者がこれを把握し得るものであれば足りる。そして，引用例１には，審決が認定した前記第２の３(1)のとおりの引用発明が，当業者であれば理解できる程度の技術的思想として開示されているものと認められることは，前記イのとおりであるから，ＫＮＯ３の代わりにＮａＮＯ３を加えることに関する記載が引用例１の発明の詳細な説明にないことをもって，ＫＮＯ３の代わりにＮａＮＯ３を加えることを引用発明として認識することができないとはいえない。（第２０頁～第２１頁）

＜参考意見＞

本件特許請求の範囲の「ＳＡ＜ＳＢ＜ＳＣ」を前提として，「Ｖ１＞Ｖ２＞Ｖ３」を解釈すると，「同一の風量の空気を通過させる場合，面積の大きい方が流れが遅い。」といえる。

ここで，「同一の風量の空気を通過させる場合」，「流れが速い」ということは，「流れ難いので早く流す」ということであり，「流れが遅い」ということは，「流れ易いのでゆっくり流す」ということである。

すると，「濾過速度をＶ１＞Ｖ２＞Ｖ３とする」は，「空気の流れやすさをＶ１＜Ｖ２＜Ｖ３とする」を示したものである。

一方で，引用文献記載の発明では，「通気性」との言葉を用いている。この「通気性」は，「空気が通過する特性」（段落【０００３】）と考えられる。また「目付量が多いと通気性が小さい」としていることから，「通気性」とは「空気の流れやすさ」と考えることができる。

そして，引用文献記載の発明では，

通気量＝内側＞中間＞外側

となっている。

ここで，「通気量」を「空気の流れやすさ」と言い換えると，「空気の流れやすさを内側＞中間＞外側とする」となる。

すると，対象発明と引用文献とでは，「内側のフィルター，中間のフィルター及び外側のフィルターにおける空気の流れやすさ」が全く逆の関係となっている。したがって，対象発明が特許法第２９条第１項第３号に該当することはない。

以上

第５事例（特許機械３）

審判番号	無効２０１１－８００２６３号（特許第４７００８１７号）
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０３９８号
発明の名称	制震架構
主な論点	進歩性（相違点の認定，相違点の判断）

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「制震架構」とする特許発明に係る事案である。原告は，相違点１に対する判断の誤り及び相違点２に対する容易想到性の判断の誤りがあるとして，訂正を認めた上で請求項１に係る発明についての特許を無効とし，請求項２に係る発明についての審判請求を成り立たないとした審決の取消しを求めたが，判決は，原告の請求に理由がないとして，その請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１（本件発明１の「設計されており」の要件について）

取消事由１について，原告は，審決が，「本件発明１では，『剛心と重心が偏心するように設計されて』いるという記載であるのに対し，甲１発明は，『剛心と重心が偏心して』いるという記載であり，両者は表現上相違しているが，制震架構が『剛心と重心が偏心している』という構成において，相違するものではなく，この点は実質的な相違点とは認められない。」と判断したことについて，相違を考慮しなければ同じであると言っているにすぎず，何ら意味のある理由付けになっておらず，実質的な検討及び判断をしていないと主張した。

裁判所は，本件明細書の記載（段落０００８，０００９，発明の効果）を参酌すると，本件発明１は，構造物の架構において「水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように…剛心と重心が偏心するように設計されて」いるものであり，制震設計の一環として，剛心と重心が偏心するように設計された架構の構造物を包含するものであることは明らかである，としたうえで，甲１発明のように，意匠その他の平面計画の都合で剛心と重心の偏心が生じる場合の架構も，剛心と重心が偏心するように設計されているものであることに変わりはなく，このような剛心と重心が偏心するような架構設計の理由が，専ら意匠その他の平面計画の都合によるものか，専ら制震のためであるか，あるいはその両方の目的であるかは，設計者の意図ないし動機であるにすぎず，このようにして設計された構造物が，客観的には，剛心と重心が偏心するように設計され，水平方向の加振に対しねじれ振動を発生する架構の構造物であることに変わりはなく，したがって，本件発明１の構造物の架構と，甲１発明の構造物の架構は，客観的な設計構造としては実質的に同一であるということができる，と判示した（第１８頁２０行目～第２０頁２

５行目）。

裁判所は，上記判断の理由のひとつに，本件発明１の特許請求の範囲に「剛心と重心が偏心するように設計されており」について「制震目的で設計されており」との記載がないことをあげている。仮に，本件発明１の特許請求の範囲に「制震目的で設計されており」との記載があった場合，結論は異なるか。

（２）検討事項２（乙１文献について）

取消事由１において，原告は，被告が構造体のねじれを積極的に利用する技術が周知であったことの裏付けとする特開平２－２３２４７８号公報（乙１。以下「乙１文献」という。）記載の発明は，発明を実施した構造物の振動モデル設定が不合理であり，効果の検証もずさんであること，同発明は，連結制震の一般常識である振動特性が異なる構造体同士を連結することによって得られる制震効果を下回る効果しか生んでいないことからして，誤解に基づく技術であるから，これをもって，連結制震として構造体のねじれを積極的に利用する技術が周知技術であったということはできない，と主張した。

この原告の主張について，裁判所は特に意見を述べていないが，誤解に基づくことを理由に引例適格を否定された（引用文献として用いるのが適切ではないとされた）事例は存在するのか。

（３）検討事項３（甲１発明の認定について）

取消事由２において，裁判所は，「甲１発明は，連層耐震壁が平面的に非対称に配置された剛性偏心建物のように地震時にねじれ振動が発生する建物において，ねじれ応答成分を低減させるように低降伏点鋼ダンパーを建物に付加し，建物に無偏心建物と同等の耐震性を与えるものであって，履歴ダンパーが弾性域で応答する場合は，履歴ダンパーの初期剛性により建物剛性のアンバランスを減少させて，耐震効果を発揮させ，地震入力が大きくなり履歴ダンパーが降伏し塑性域に至る場合には，履歴ダンパーのエネルギー吸収による履歴減衰が履歴ダンパーの構面に加わって制震効果を発生させることにより，偏心した建物においても，無偏心建物と同様に，小地震にも大地震にも対抗できるという意味での耐震効果ないし制震効果を建物に与えることができるものである」と認定した（第２３頁１３行目～２３行目）。

本事案では，原告は甲１発明の認定について争っていないが，仮にこれを争点に加えた場合，結論に影響はあるか。

（４）検討事項４（一致点・相違点の認定について）

裁判所は，本件発明１の容易想到性について，「偏心架構建物において，地震入力が小さいときには耐震効果を発揮し，地震入力の大きいとき制震効果を発揮する履歴型ダンパーを用いる甲１発明において，この履歴型ダンパーを，地震入力の小さいときも，

地震入力の大きいときも，いずれにおいても制震効果を発揮する速度依存型ダンパー（オイルダンパー，粘弾性ダンパー等）に置き換えることは，いずれの制震ダンパーも当業者にとって周知の技術であり，どのような形式・種類の制震ダンパーを採用するかは，構造物の構造，制震ダンパーの設置箇所，必要な制震効果等を考慮して，当業者が適宜に決定し得ることであることからすれば，容易に想到し得るものであると認められる」と判断した（第２５頁２６行目～第２６頁８行目）。

してみると，裁判所は，本件発明１と甲１発明との相違点を，「本件発明１では，偏心架構建物において，地震入力の小さいときも，地震入力の大きいときも，いずれにおいても制震効果を発揮する速度依存型ダンパーを用いるのに対して，甲１発明では，偏心架構建物において，地震入力が小さいときには耐震効果を発揮し，地震入力の大きいとき制震効果を発揮する履歴型ダンパーを用いる点」と認定したと考えられる。

本事案では，原告は一致点・相違点の認定について争っていないが，仮にこれを争点に加えた場合，結論に影響はあるか。

３　審決の概要

（１）本件発明１

本件特許の請求項１及び２に係る発明は，訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項により特定される次のとおりのものと認める。

【請求項１】

減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって，

構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており，

重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし，前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され，小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮することを特徴とする，制震架構。

【請求項２】

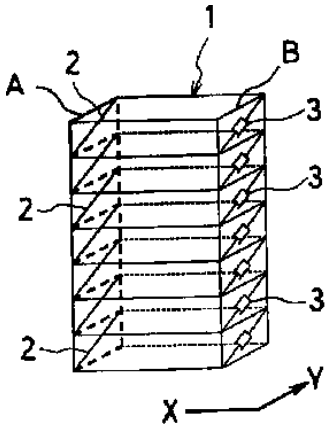
減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって，

構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており，

重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし，前記構造物の質量が均質で，前記構造物の外周の構面にのみ剛性要素が有る場合に，対面する剛構面と柔構面との剛性比が２：１となるように設計されると共に前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置されていることを特徴とする，制震架構。

（以下，請求項１及び２に係る発明を，それぞれ「本件発明１」及び「本件発明２」

という。）



（２）甲１発明

甲第１号証には，次の発明が記載されていると認められる。

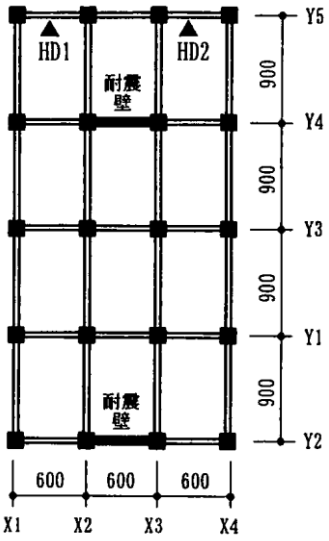
「履歴型ダンパーを付加して建物のねじれ応答成分を低減させる耐震性を建物に与える制震補強をした建物であって，

前記建物は，ねじれの影響により耐震性が低下し，剛心と重心が偏心していて，

前記建物の外周の構面と内部に剛性要素が有り，

重心よりも剛心に近い側の構面（Ｙ２）と，該構面（Ｙ２）に対面して配置され，該構面（Ｙ２）よりも剛心からの距離が遠い側の構面（Ｙ５）とがあり，構面（Ｙ５）に履歴ダンパーが集中的に設置されており，

剛心から対面する構面（Ｙ２）と構面（Ｙ５）までの距離の比が約１．３５～１．５：１となっている制震補強をした建物。」（以下，「甲１発明」という。）



（３）　本件発明１と甲１発明との対比・判断

ア　対比

本件発明１と甲１発明とを対比する。

甲１発明の「履歴型ダンパー」が，本件発明１の「減衰装置」に，「制震補強をした建物」が「制震架構」に相当している。

次に，甲１発明の建物は「ねじれの影響により耐震性が低下」しているので，水平方向の加振に対して，本件発明１のように「捻れ振動を発生」することになるといえる。

甲１発明では，剛性のある面の位置を入れ換えて偏心モデルとして「剛心と重心が偏心」していることから，本件発明１の「構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心」に相当する。

（１ｅ）の記載事項から，甲１発明の「構面（Ｙ２）」が本件発明１の「剛構面」に，「構面（Ｙ５）」が「柔構面」に相当するといえる。

甲１発明の「構面（Ｙ５）に履歴ダンパーが集中的に設置」は，剛構面に相当する構面（Ｙ２）には履歴ダンパーが設置されていないことから，本件発明１の「柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置」に相当する。

したがって，両者は以下の点で一致している。

「減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって，

構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生し構面の剛性を崩して剛心と重心が偏心しており，

重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし，前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置されている制震架構。」

そして，以下の点で相違している。

（相違点１）

構造物の架構は，本件発明１では，「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるのに対し，甲１発明は，「剛心と重心が偏心して」いる点。

（相違点２）

本件発明１では，「小地震時にも大地震時にも制振効果を発揮する」のに対し，甲１発明は，そのような制振効果を発揮するか記載がない点。

イ　判断

（ア）　相違点１について

本件発明１では，「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるという記載であるのに対し，甲１発明は，「剛心と重心が偏心して」いるという記載であり，両者は表現

上相違しているが，制震架構が「剛心と重心が偏心している」という構成において，相違するものではなく，この点は実質的な相違点とは認められない。

（イ）　相違点２について

被請求人は，請求項１の「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」の記載は，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用は含まれないことを意図していると口頭審理において主張した。

このことから，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用ではない，「速度依存型ダンパー（オイルダンパー，粘弾性ダンパー等）の使用」について検討する。

例えば，甲第６号証～甲第８号証には，履歴型ダンパー（弾塑性ダンパー等）以外の，すなわち降伏点を境界として履歴特性に変化がある変位依存型ダンパー以外の速度依存型ダンパー（オイルダンパー，粘性ダンパー等）を建物に使用した周知技術が記載されている。同様に，本件の審査時に，平成２２年８月１９日付け拒絶理由通知書で提示された特開２０００－１７９１８０号公報（【００４２】段落に「また，外部耐震構造体に，粘性体を使用したもの，オイルダンパーを使用してもよい。」等審査官が指摘した事項）にも，地震動エネルギーを吸収するために，外部耐震構造体としてオイルダンパー，粘性ダンパー等を使用することが記載されている。

そして，例えば，甲第６号証で，ねじれる建物に粘性体ダンパーを付加した技術事項が記載されているように，甲１発明の履歴型ダンパーに代えて，甲第６号証～甲第８号証，特開２０００－１７９１８０号公報記載のような従来周知の速度依存型ダンパー（オイルダンパー，粘性ダンパー等）を採用し，本件発明１の相違点２の構成とすることは当業者が容易に想到し得るものである。

一方，上記のように，被請求人は，請求項１の「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」の記載は，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用は含まれないことを意図していると主張したが，請求項１には，減衰装置の構造形式と種類を限定する記載はないので，文言上，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用は除かれていないものである。そこで，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用を前提とした「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」ことが容易に想到し得るものであるか否かについても検討しておく。例えば，甲第９号証及び甲第１０号証には，中小地震から大地震に至るまでの広範囲にわたって制震効果を発揮する極低降伏点鋼を用いた鋼板パネルを制震源とする制震パネルを用いた点や鋼梁ダンパーはそのエネルギー吸収能力を十分に発揮するためレベル１クラスの地震にも降伏を許すものが記載されている。

甲１発明の履歴型ダンパーは，記載事項（１ａ）のように低降伏点鋼ダンパーを用いているが，例えば，従来周知の甲第９号証及び甲第１０号証のような，「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」極低降伏点鋼を用いた履歴型ダンパーを選択して，本件発明１の相違点２の構成とすることも当業者が容易に想到し得るものである。

したがって，本件発明１は，甲１発明及び従来周知の技術に基いて，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，特許を受けることができないものである。

（４）まとめ

上記で判断した結果を第１の無効理由（特許法第２９条第１項第３号）及び第２の無効理由（特許法第２９条第２項）に沿ってまとめると以下のとおりとなる。

ア　第１の無効理由について

本件発明１と甲１発明と対比すると，相違点２が存在するので，両者は同一ではなく，理由がない。

イ　第２の無効理由について

（ア）　本件発明１と甲１発明と対比すると，相違点２の点は当業者が容易に想到し得るので，理由がある。

（イ）　本件発明２と甲１発明と対比すると，相違点が存在し，当業者が容易に想到することができたとはいえないので，理由がない。

４　判決の概要

（１）　取消事由１（相違点１に対する判断の誤り）について

ア　原告は，審決が，「本件発明１では，『剛心と重心が偏心するように設計されて』いるという記載であるのに対し，甲１発明は，『剛心と重心が偏心して』いるという記載であり，両者は表現上相違しているが，制震架構が『剛心と重心が偏心している』という構成において，相違するものではなく，この点は実質的な相違点とは認められない。」と判断したことについて，相違を考慮しなければ同じであると言っているにすぎず，何ら意味のある理由付けになっておらず，実質的な検討及び判断をしていないと主張する。しかし，審決は，本件発明１と甲１発明の相違点１について，上記のとおり，実質同一であるとの判断をしたのであり，実質的な検討及び判断をしていないわけではない。原告の上記主張は採用し得ない。

イ　原告は，本件発明１の「設計されており」の要件は，構造物の架構をねじれ振動が発生するような架構形式に制震設計として設計されていることを意味するのに対し，甲１発明の対象物は「ねじれの影響により耐震性が低下している建物」であって，構造物の架構をねじれ振動が発生するような架構形式に制震設計として「設計されて」いるものではないから，審決の「この点は実質的な相違点とは認められない」との判断は誤りである，と主張する。

本件発明１は，その特許請求の範囲において，「構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており」と記載されている。そして，本件明細書（甲１６）には，「【発明が解決しようとする課題】」として，「本発明の目的は，一般的に構造

物にとって捻れ振動は望ましくないという一般常識を覆して，逆転の発想として，敢えて捻れ振動が発生するような架構形式に設計した上で，減衰装置の作用効果を最適化して，結果的に構造物の捻れ振動が発生しないように改良工夫した制震架構を提供することである。」（【０００８】），「本発明の次の目的は，構造物が水平方向に加振されたときに，同構造物が捻れ振動を起こすことにより，減衰装置を設置した特定の架構面に変形を集中させ，減衰装置の作用効果を最大限度に発揮させるように工夫した制震架構を提供することである。」（【０００９】）との記載がある（「【発明の効果】」の段落にも，同旨の記載がある。）。

本件明細書のこのような記載を参酌すると，本件発明１は，構造物の架構において「水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように…剛心と重心が偏心するように設計されて」いるものであり，制震設計の一環として，剛心と重心が偏心するように設計された架構の構造物を包含するものであることは明らかである。ただし，甲１発明のように，意匠その他の平面計画の都合で剛心と重心の偏心が生じる場合の架構も，剛心と重心が偏心するように設計されているものであることに変わりはなく，また，このような設計によっても，水平方向の加振に対し，ねじれ振動が発生するのであること，及び，本件発明１の特許請求の範囲には，「剛心と重心が偏心するように設計されており」について「制震目的で設計されており」との記載はないことからすれば，このような剛心と重心が偏心するような架構設計の理由が，専ら意匠その他の平面計画の都合によるものか，専ら制震のためであるか，あるいはその両方の目的であるかは，設計者の意図ないし動機であるにすぎず，このようにして設計された構造物が，客観的には，剛心と重心が偏心するように設計され，水平方向の加振に対しねじれ振動を発生する架構の構造物であることに変わりはない。したがって，本件発明１の構造物の架構と，甲１発明の構造物の架構は，客観的な設計構造としては実質的に同一であるということができ，審決が，構造物の架構が，本件発明１では「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるのに対し，甲１発明は，「剛心と重心が偏心して」いるとの相違点１について，実質的な相違点とは認められないと判断したことに誤りはない。原告の上記主張は，本件発明１は，制震設計の一環として，剛心と偏心が偏心するように設計された架構の構造物のものに限定されるとの主張と解されるが，本件発明１の特許請求の範囲の記載は，上記のとおりであり，客観的に，「水平方向の加振に対して捻れ振動が発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されて」いる架構の構造物は全て含まれるのであり，このような設計における設計者の意図ないし動機が制震目的であるものに限定して解するのは相当ではないから，原告の上記主張は採用し得ない。

（２）　取消事由２（相違点２に対する容易想到性の判断の誤り）について

審決は，「被請求人（判決注・原告）は，請求項１の『小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する』の記載は，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用は含まれないこ

とを意図していると口頭審理において主張した」ことから，本件発明１の「減衰装置」には，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーは含まれず，同「減衰装置」は，速度依存型ダンパー（オイルダンパー，粘弾性ダンパー等）であると解されるとして，「甲第６号証で，ねじれる建物に粘性体ダンパーを付加した技術事項が記載されているように，甲１発明の履歴型ダンパーに代えて，甲第６号証～甲第８号証，特開２０００－１７９１８０号公報記載のような従来周知の速度依存型ダンパー（オイルダンパー，粘性ダンパー等）を採用し，本件発明１の相違点２の構成とすることは当業者が容易に想到し得るものである。」と判断した。

ア　本件発明１の「減衰装置」の認定解釈について

本件発明１の「減衰装置が集中的に設置され，小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」との要件について，原告は，本件の無効審判の口頭審理において，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用は含まれないと言明し，本件訴訟においても，このことを明示して主張していること，及び，上記の「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」のは，速度依存型ダンパーであり，履歴型ダンパー（鋼材系のダンパーや摩擦ダンパー）は，小地震時には主として耐震効果を発揮し，大地震時には制震効果を発揮するものであって，「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」ものではないことからすれば，本件発明１の「減衰装置」は「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」もの，すなわち速度依存型ダンパーであり，履歴型ダンパーはこれに含まれないものと解すべきである。なお，本件明細書には，「減衰装置」として，速度依存型ダンパー以外に，履歴型ダンパーも含む趣旨の記載もあるが（甲１６【００２２】），本件訂正により，請求項１に「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」との要件が規定されたことにより，本件発明１の「減衰装置」には，鋼材系ダンパーや摩擦ダンパー（履歴型ダンパー）を含まないものになったものと認められる。

イ　甲１発明について

（ア）　甲１文献の記載について

甲１文献（甲１）には，以下の記載がある。

「要旨：連層耐震壁が平面的に非対称に配置された剛性偏心建物のように地震時にねじれ振動が発生する建物では特定の部材に損傷が集中するため耐震設計上配慮が必要とされている。本論はねじれ応答成分を低減させるように低降伏点鋼ダンパーを建物に付加し，建物に無偏心建物と同等の耐震性を与えることを考える。耐震壁が偏在する中・高層の建物モデルを用い，入力動レベル及び履歴ダンパーの降伏強度を変動させた立体弾塑性地震応答解析を行い，各入力動レベルを通して安定したねじれ応答低減効果が得られることを示し，無偏心建物と同等の耐震性を得ることが可能であることを示している。」（１１４７頁前文１行目ないし７行目）

「偏心を有する建物は地震時にねじれの影響により特定の部材に損傷が集中するため耐震設計上配慮が必要とされている。一方，制震デバイスの普及に伴い，履歴型ダン

パーを用いて偏心を有する建物を補強する基本的な研究が行われている。本論では，ねじれの影響により耐震性が低下している建物に対し，構造部材を補強するのではなく，履歴型ダンパーを用いねじれ応答を低減させ無偏心建物と同程度の耐震性を建物に与える制震補強を提案するために，履歴型ダンパーによるねじれ応答低減効果を検討する。具体的には，ねじれ応答を低減させるように低降伏点鋼ダンパーを付加した耐震壁が偏在する中・高層建物モデルを用い，入力動レベルと履歴型ダンパーの降伏強度を変動させた立体弾塑性地震応答解析を行い，ねじれ応答の低減性について検討する。」（１１４７頁左欄２行目ないし１８行目）

「本論の７層モデルの場合，無偏心モデルと同程度の縁変位とするための履歴ダンパーの降伏強度は偏心モデルＡ３の０．０４Ｗ７（２３１５ｋＮ）程度が必要となる。」（１１５０頁左欄１２行目ないし１５行目）

「このねじれ応答の低減効果は，履歴ダンパーが弾性域で応答する場合は，弾性固有モードに見られるように履歴ダンパーの初期剛性により建物剛性のアンバランスを減少させることによって発生する。地震入力が大きくなり履歴ダンパーが降伏し塑性域に至る場合は，建物剛性の修正効果は弾性時より小さくなり履歴ダンパーのエネルギー吸収による履歴減衰が履歴ダンパーの構面に加わることにより発生すると考えられる。履歴ダンパーの降伏強度の増加に伴い低減効果が増加するのは降伏強度の増加に伴って初期剛性，履歴吸収エネルギーが増大するためである。」（１１５０頁左欄１８行目ないし３０行目）

（イ）　甲１発明の内容について

甲１文献の上記記載によれば，甲１発明は，連層耐震壁が平面的に非対称に配置された剛性偏心建物のように地震時にねじれ振動が発生する建物において，ねじれ応答成分を低減させるように低降伏点鋼ダンパーを建物に付加し，建物に無偏心建物と同等の耐震性を与えるものであって，履歴ダンパーが弾性域で応答する場合は，履歴ダンパーの初期剛性により建物剛性のアンバランスを減少させて，耐震効果を発揮させ，地震入力が大きくなり履歴ダンパーが降伏し塑性域に至る場合には，履歴ダンパーのエネルギー吸収による履歴減衰が履歴ダンパーの構面に加わって制震効果を発生させることにより，偏心した建物においても，無偏心建物と同様に，小地震にも大地震にも対抗できるという意味での耐震効果ないし制震効果を建物に与えることができるものである。

ウ　周知技術に関する文献の記載

（ア）　甲６文献（甲６）には，以下の記載がある。

「１．はじめに

アスファルト系粘性体を用いた減衰機構を付加することにより，ねじれ振動を抑制させることができるか，水平力によりねじれない建物模型と水平力によりねじれる建物模型との場合に分け，実験により調査した」（６４３頁左欄１行目ないし６行目）

「②水平力によりねじれる建物

水平力によりねじれる建物は，減衰機構による減衰力は，回転中心からはなれた構面に付加することが必要である。」（６４４頁右欄１６～１９行）

（イ）　甲７文献（甲７）には，以下の記載がある。

「１．序 これまでに，ダンパーの最適配置に関する種々の研究がなされている（例えば，［１，２］）。本論文では，剛性が与えられた構造物に粘性ダンパーを有効配置する問題に対する理論およびそれに基づく数値的手法を新たに提案する。」（３７９頁左欄１行目ないし５行目）

（ウ）　甲８文献（甲８）には，以下の記載がある。

「我々は前報で一般的な木造在来構法を対象とし粘弾性体によるダンパー機構を考案し，その性能について報告した。本報では，そのダンパーを実在する２階建て木造住宅に取り付け，自由振動実験及び起振機による強制振動実験を行い，ダンパーの効果を実験的に調査した。」（８９３頁左欄３行目ないし８行目）

（エ）　甲１４文献（甲１４）には，以下の記載がある。

「外部耐震構造体に，粘性体を使用したもの，オイルダンパーを使用してもよい。」（【００４２】）

「外部耐震構造体の部材が降伏することによって建物に入力した地震動エネルギーを吸収するので，本体部耐震構造体に加わる地震力を軽減する制震的作用を発揮する。」（【００４４】）

エ　甲１発明への周知技術の適用について

（ア）　構造物が地震に対抗する構造として，耐震構造（構造物の剛性によって地震エネルギーに耐える構造）や免震構造（基礎と構造物との間に免震装置を設置して地震エネルギーの伝わりを遮断する構造），制震構造（地震エネルギーを吸収する制震装置を設置して揺れを軽減する構造）があること，それらは様々な構造のものがあり，耐震構造を有する建物に制震構造や免震構造を適宜組み合わせるなどして用いられていることは，従来から周知であり（甲９），これらは，構造物に地震に対抗することができる構造を備えさせるという意味において，技術分野や解決すべき課題，奏すべき作用や機能において共通するということができる。

そして，上記のとおりの甲６文献ないし甲８文献及び甲１４文献の記載によれば，建物の制震機構として粘性ダンパーや粘弾性ダンパーを用いると，地震力を軽減する制震効果を発揮することは，本件特許の出願時において周知であったことが認められ，粘性ダンパーや粘弾性ダンパーが小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮するものであること自体は，原告も争うところではない。

このように，地震等による構造物の振動を軽減させる制震機構としては，小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する粘性ダンパーや粘弾性ダンパーが従来から知られていたところである。

（イ）　一般的に，構造物の制震機構としてどのような形式・種類の制震ダンパーを採

用するかは，構造物の構造，制震ダンパーの設置箇所，必要な制震効果等を考慮して，当業者が適宜に決定し得ることであり，構造物の設計に当たって，地震による構造物における物的及び人的被害の回避や低減のため，大地震時のみならず小地震時にも制震効果を発揮するような制震機構を設置することは，特段の示唆を待つことなく，当業者が容易に着想し得ることであると認められる。

したがって，偏心架構建物において，地震入力が小さいときには耐震効果を発揮し，地震入力の大きいとき制震効果を発揮する履歴型ダンパーを用いる甲１発明において，この履歴型ダンパーを，地震入力の小さいときも，地震入力の大きいときも，いずれにおいても制震効果を発揮する速度依存型ダンパー（オイルダンパー，粘弾性ダンパー等）に置き換えることは，いずれの制震ダンパーも当業者にとって周知の技術であり，どのような形式・種類の制震ダンパーを採用するかは，構造物の構造，制震ダンパーの設置箇所，必要な制震効果等を考慮して，当業者が適宜に決定し得ることであることからすれば，容易に想到し得るものであると認められる。

オ　原告の主張について

原告は，①甲１発明において，架構に初期剛性を付与する履歴型ダンパーに代えて，架構に初期剛性を付与しないオイルダンパーや粘性ダンパーなどの速度依存型ダンパーを採用する動機付けは存在しない，②甲１発明の技術的課題は，降伏前の履歴型ダンパーの初期剛性によって偏心モデルに剛性を付与し，無偏心モデルと同程度の耐震性を確保する点にあるから，甲１発明において履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用するについて阻害要因がある，と主張する。

しかし，甲１発明において，履歴型ダンパーに代えて，「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」速度依存型ダンパーを採用することが特段の示唆ないし動機付けがなくとも容易想到であると認められることは前記のとおりである。また，甲１発明が履歴型ダンパーの降伏前にはその初期剛性により耐震効果を発揮するものであるとしても，耐震構造と制震構造との間の技術分野の近接性，すなわち解決すべき課題の共通性及び奏すべき作用や機能の共通性に加え，耐震構造，制震構造のそれぞれが周知の様々な構造から適宜選択し得るものであることに照らして，甲１発明において，履歴型ダンパーであれば降伏しないような小地震時にも制震効果を発揮する速度依存型ダンパーを用いることが阻害されるということはできない。

なお，原告は，極低降伏点鋼を用いた履歴型ダンパーについては，本件発明１からは鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーが実質的に排除されているし，降伏点がいかに小さくても降伏以前においては制震効果を発揮しないから，これを甲１発明と組み合わせても本件発明１の構成にはならない，と主張する。しかし，この点は，本件発明１の「減衰装置」には，「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」ものであれば，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーが含まれ得ると仮定した場合の審決の判断に対する主張であるところ，そもそも原告自身が，本件発明１の「減衰装置」には，鋼材系ダンパーや

摩擦ダンパーは含まれない旨を明確に主張していることや，本件発明１の「減衰装置」は前記のとおり認定解釈すべきであることからすれば，もともと審決の上記の仮定的な判断は不要なものであったのであり，したがって，審決のこの判断に対する原告の上記主張は，審決の取消事由とはいえず，理由がない。

よって，原告の前記各主張は，いずれも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（本件発明１の「設計されており」の要件について）

ア　検討事項

本件発明１の「設計されており」との要件について，甲１発明との相違点とは認められないとの判決の妥当性について検討した。なお，メンバーより，関連する裁判例として，本願発明と引用発明の目的及び作用効果の相違に着目した上で，容易想到性を否定した平成 18 年（行ケ）第 10339 号の紹介があった（※参考裁判例参照）。

また，仮に，本件発明１の特許請求の範囲に「制震目的で設計されており」との記載があった場合に，相違点とは認められないとの結論は異なるか否かについて検討した。

さらに，これらの検討事項に関連して，一般論として「設計されており」のような主観的な記載がある場合の発明の要旨認定や技術的範囲の認定について，また，本件請求項１の「設計されており」とは別に「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され」との記載が相違点になるか否かについても意見が出された。

イ　検討結果

（ア）　相違点とは認められないとの判決の妥当性について，判決を妥当とする意見が多数であったが，相違点となり得るとする意見もあった。

ａ　相違点とは認められないとの判決を妥当とする具体的意見は，以下のとおりであった。

・本件請求項１に「設計されており」との文言があるが，判決（２０頁）のとおり，「本件発明１の構造物の架構と，甲１発明の構造物の架構は，客観的な設計構造としては実質的に同一である」ということがいえると思う。「設計されており」の言葉の有無に関わらず，実質的に同一な構造物であることは変わらず，また，用途発明に該当するような事実もなく，そもそも相違点とならないのではないか。

・甲第１号証の，例えば，要旨に，「連層耐震壁が平面的に非対称に配置された剛心偏心建物」とあるように，甲第１号証の建物も，「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるといえるのではないか。そうであれば，「設計されており」の部分は相違点にはならないと思う。

・技術的に建物の構造を調整する，すなわち建物の設計するのは当たり前のことではないか。甲１に記載されている事項から，「剛心と重心が偏心するように設計されて」い

ると読み取れるとの主張を被告がしても良かったのではないか。

ｂ　相違点となり得るとする具体的意見と，それに対する意見は以下のとおりであった。
・本件請求項１には，「小地震にも大地震にも制震効果を発揮する」との記載があるので，本件発明１は「『小地震にも大地震にも制震効果を発揮する』ように『設計されており』」と認定すべきであって，その意味において，相違点になるのではないか。
・本件請求項１の「小地震にも大地震にも制震効果を発揮する」との記載から，本件発明１は「『小地震にも大地震にも制震効果を発揮する』ように『設計されており』」と認定すべきとのことであるが，本件請求項１の「小地震にも大地震にも制震効果を発揮する」との記載は，「減衰装置」のことを意味しており，本件発明１を「『小地震にも大地震にも制震効果を発揮する』ように『設計されており』」と認定する理由にはならないのではないか。
・同じく，本件請求項１の「小地震にも大地震にも制震効果を発揮する」との記載は，「減衰装置」のことを意味しているのが解釈するのが妥当であると思う。なぜなら，判決の「２　取消事由２について　（１）本件発明１の『減衰装置』の認定解釈について」（２１頁）において，「本件発明１の『減衰装置』は『小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する』もの，すなわち速度依存型ダンパーであり，履歴型ダンパーはこれに含まれないものと解すべきである。」とされているからである。
・同じく，本件特許公報の段落【００２２】の「特に，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーは，降伏（又は滑り）の前と後とでは特性が変わるため，例えば降伏前の剛構面と柔構面の剛性比を同じ１：１にして，降伏後に剛性が２：１になるように設計すれば，小地震時には捻れること無く振動し，大地震時には捻れて制震効果を発揮する制震架構として実施することができる。」との記載をみると，本件請求項１の「小地震にも大地震にも制震効果を発揮する」との記載は，主に，履歴型ダンパー（鋼材系のダンパーや摩擦ダンパー）の使用に関係しているのではないのか。

（イ）　仮に，本件発明１の特許請求の範囲に「制震目的で設計されており」との記載があった場合に，相違点とは認められないとの結論が変わるか否かについては，結論は変わらない，との意見が多数であり，その具体的な意見は以下のとおりであった。
・「制震目的で設計されており」との記載があったとしても，依然として，判決（２０頁）のとおり，「設計された構造物が，客観的には，剛心と重心が偏心するように設計され，水平方向の加振に対しねじれ振動を発生する架構の構造物であることに変わりはなく，本件発明１の構造物の架構と，甲１発明の構造物の架構は，客観的な設計構造としては実質的に同一であるということができる」ということになるのではないか。なお，判決（２０頁）中の「本件発明１の特許請求の範囲には，…『制震目的で設計されており』との記載はないことからすれば」の部分については，原告の，「設計されており」

に係る主張に対して答える形で記載しただけではないか。
・本件発明１の構造物の架構と，甲１発明の構造物の架構は，客観的な設計構造としては実質的に同一であるといえると思う。「制震目的で設計されており」の部分で進歩性を主張するには，本件発明１を「制震架構方法」のように方法発明にする必要があるのではないか。

（ウ）　一般論として「設計されており」のような主観的な記載がある場合の発明の要旨認定や技術的範囲の認定について，以下の意見があった。
・主観的な記載がある場合の解釈については，実務上も悩ましく，一定の結論には至っていない。なお，本件について言及すれば，「設計されており」は一致点であるとの判断に問題はないのではないか。
・本件無効審判においては，本件発明１の技術的思想と刊行物に記載の発明である甲１発明の技術的思想とを対比すると，両者は基本的に同じであるといえるから，「設計されており」の点は相違点として挙げなくても良かったのではないか。一方，侵害になったときは，イ号物件がどのような思想・目的で設計されているのかについて立証できるのか疑問である。
・実務上，材料関係の分野だと，製造過程において，意図せずして特定の不純物が混入してしまうことがあるが，これと，意図的に特定の不純物を混入させたものとがどう解釈・判断されるのか，興味のあるところである。
・例えば，侵害事件において，特許権のクレームに特定の「目的」が記載されており，相手方がその特定の「目的」ではないと反論した場合，どうなるか。
・そのような場合は，客観的事実に基づいて目的を解釈・判断することになる。

（エ）　本件請求項１の「設計されており」とは別に「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され」との記載が相違点となるか否かについて，以下の意見があった。
・本件請求項１の「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され」との記載から，本件発明１は，剛構面にも柔構面にも減衰装置が設置されていて，その上で，剛構面よりも柔構面に減衰装置が集中的に設置されているものと解釈でき，そうだとすれば，柔構面にのみに減衰装置が設置され，剛構面には減衰装置が設置されていない甲１発明との相違を主張できるのではないか。
・本件請求項１の「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され」との記載からは，本件発明１は，柔構面にのみに減衰装置が設置され，剛構面には減衰装置が設置されていない形態も含まれると解釈できるので，現状の請求項１の記載では，そのような主張は難しいのではないか。実際に，本件特許公報の実施例（段落【００２４】，【００２５】）にも，柔構面にのみに減衰装置が設置され，剛構面には減衰装置が設置

されていない形態（図８の剛構面Ａと柔構面Ｂにおける付加ダンパーの比をｑ：１―ｑとした場合に，ｑ＝０としている実施形態）が記載されている。とはいえ，請求項の記載を訂正した上で，柔構面にのみに減衰装置が設置され，剛構面には減衰装置が設置されていない甲１発明との相違を主張するのは一考に値することであると思う。

（２）　検討事項２（乙１文献について）

ア　検討事項

原告が，乙１文献に記載の発明は誤解に基づく技術であるから，これをもって周知技術を認定することはできない旨を主張したのに対し，裁判所は特に意見を述べていないが，この原告の主張は認められるべきか否かを検討した。なお，メンバーより，関連する裁判例として，審決は引用文献から都合の良いところだけを抜き出したが，裁判所において，一致点・相違点・動機付けを丁寧に記載するように指摘をした平成 21 年（行ケ）第 10361 号の紹介があった（※参考裁判例参照）。また，他のメンバーより，刊行物において自然法則を利用した技術的思想が開示されているといえない場合には，引用発明として認定することはできないことを判示した平成 25 年（行ケ）第 10248 号の紹介がなされた（※参考裁判例参照）。

イ　検討結果

乙１文献に記載の発明は誤解に基づく技術であるとの原告の主張は認められるべきか否かについて，以下の意見があった。

・乙第１号証には，「…剛心と重心の位置をずらして偏心させることにより…ダンパーが接続される構造体感の相対水平変形を大きくさせることによりダンパーに，その変形量に応じたエネルギー吸収能力を発揮させ，効果的に機能させる。」（第２頁左上欄１８行目から同頁右上欄４行目）等の記載があるので，連結制震として構造体のねじれを積極的に利用する技術的思想は開示されていると思われる。ただし，被告が主張するとおり，単独建物の制震設計としてねじれを積極的に利用するという技術的思想までは開示されていないと思われる。

・一般論として，誤解に基づく技術であることを理由に引例適格（引用文献として用いることの適切性）を否定された事例，例えば，永久機関のように，自然法則を利用したものではないものが記載された刊行物を引用文献として用いるのが適切ではないと判断された事例はあるのだろうか。

・引用された刊行物に対して，未完成発明や効果がないことを主張することが多いが，そのような主張を裁判所が採用することはあまりないのではないか。

（３）　検討事項３（甲１発明の認定）および検討事項４（一致点・相違点の認定）について

ア　検討事項

甲１発明の履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用することは容易であるとの判決の妥当性について検討した。

なお，耐震・制震・免震に違いはあるのか，耐震には制震が含まれないのか，との意見に対し，以下の意見があった。

・耐震は耐えることに重きがあり，制震は振動を抑えることに重きがあり，免震は振動がフリーになることに重きがある。それぞれは，概念が異なり，耐震が免震の機能を有することはない。

・耐震は強度を高めるものであり，揺れは防げないものである。免震は揺れそのものを減らすものであり，建物の下でエネルギーを絶つものである。制震は建物内にダンパー等の制震装置をつけ，エネルギーを吸収するものである。

イ　検討結果

甲１発明の履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用することは容易であるとの判決を妥当とする意見もある一方で，判決を疑問であるとする意見もあった。

（ア）　判決を妥当とする具体的意見は，以下のとおりであった。

・速度依存型ダンパーも履歴型ダンパーも，共に極めて良く知られており，目的・課題を掘り下げても，履歴型ダンパーを速度依存型ダンパーに置き換えることは当業者にとって容易ではないと主張するのは難しいのではないか。

・履歴型ダンパーと速度依存型ダンパーとはまったく技術的には異なるが，両ダンパーとも周知のダンパーであり，ダンパーの選択に困難性があるとは思えない。

（イ）　判決を疑問とする具体的意見は，以下のとおりであった。

・原告も主張するように，甲１発明は，低降伏点鋼による履歴型ダンパーを採用することで，小地震には耐震で対応し，大地震には制震で対応するものである。さらに，甲第１号証の，「履歴ダンパーの降伏強度の増加に伴い低減効果が増加する」（第１１５０頁），「（履歴ダンパーの）降伏強度の増加に伴い無偏心モデルの分布に近づいている。」（第１１５１頁）との記載，及び，図７，８を参酌すると，履歴ダンパーの降伏強度の増加させる，すなわち，耐震で対応する部分を増加させるのが望ましいという技術的思想が記載されていると読み取れる。そうであるにもかかわらず，地震入力が小さいときには耐震効果を発揮し，地震入力の大きいときには制震効果を発揮する甲１発明の履歴型ダンパーを，地震入力の小さいときも，地震入力の大きいときも，いずれにおいても制震効果を発揮する速度依存型ダンパーに置き換えることは，容易といえるのだろうか。

・耐震性で対応する部分を増やし，制震性で対応する部分を減らすのが甲１発明の技術

的思想とも読み取れる。そうすると，地震入力が小さいときには耐震効果を発揮し，地震入力の大きいときには制震効果を発揮する履歴型ダンパーを，地震入力の小さいときも，地震入力の大きいときも，いずれにおいても制震効果を発揮する速度依存型ダンパーに置き換えるのが容易であるとの見解には，若干の論理の飛躍があるのではないか。
・甲第１号証には，例えば，要旨に「低降伏点ダンパーを建物に付加し，（剛心偏心）建物に無偏心建物と『同等の耐震性』を与える」ことが甲１発明の目的として挙げられており，甲第１号証の「５．まとめ」，図７，８，１１，１２を参照すると，無偏心建物と『同等の耐震性』を得られるという効果が記載されている。それに対して，本件特許公報の段落【００２５】，【００２６】及び図１０には，本件発明１の偏心建物は，無偏心建物と同等ではなく，それよりも優れた地震低減効果を得られることが記載されている。すなわち，本件発明１の方が優れた効果を有しているのだから，原告は，この点に絡めて本件発明１の進歩性を主張すればよかったのではないか。
・本件発明１と甲１発明とは，課題が相違していると捉えることはできないだろうか。

（ウ）　その他，容易想到性に関して，以下の意見があった。
・判決２６頁には，耐震性・制震性はそれぞれ周知の様々な構造から選択できると指摘している。判決では，どの程度検討したかは不明であるが，本件発明１の進歩性を主張するのであれば，原告もそうしたように，耐震性と制震性とを分けて，架構に初期剛性を付与する履歴型ダンパーに代えて，架構に初期剛性を付与しない速度依存型ダンパーを採用するための動機付けがない旨を主張することしかないのではないか。
・履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用するための動機付けがないとの原告の主張に対し，判決では細かく検討していない面はあるかもしれない。
・甲１発明の目的・課題・効果が，甲１発明の履歴ダンパーを速度依存ダンパーに置き換えても変わらないのであれば，履歴型ダンパーを速度依存型ダンパーに置き換えることは当業者にとって容易であるといえるのではないか。
・履歴型ダンパーでも，速度依存型ダンパーでも，得られる地震低減効果は同じと考えられる。
・耐震効果を付与するダンパーには，多少制震効果もあるのではないか。いずれにせよ，判決は周知性に依拠して上手に処理しており，結論には影響はない。

＜参考裁判例＞

知財高裁平成 18 年（行ケ）第 10339 号

審決自身も認定するとおり，上記アの不都合や，かかる不都合を解消するため，スクリーン巻取り最終段階で，巻取速度を所望の速度とするために減速する必要などは，いずれも，「スクリーン巻取り初期段階から同様の減速を行っても最終段階で充分な巻取筒の減速特性が得られないような特性のブレーキ・・・言い換えれば，スクリーン巻取り初期段階からブレーキを作動させても，スクリーンの巻取速度が最終段階において加速してしまうような特性のブレーキ」を用いた場合に生ずるものである。

他方，引用発明のブレーキ（粘性ダンパ）は，審決が認定するとおり，「スクリーン巻取り初期段階から最終段階までの間，一貫して巻取筒の加速を抑圧するように減速させる事によって，ほぼ一定の巻取速度でのスクリーンの巻取りを実現するもの」であり，その「粘性ダンパ２３は，スクリーンＳの巻終わりに向かって加速される巻取筒Ｐに対してブレーキとして作用するのであり，スクリーンＳの急速な巻上げに起因する巻終わりの衝撃力や騒音等の発生を防止し各部材の損傷や静粛な雰囲気，情緒の破壊を防ぎ，スクリーンＳの静粛且つ緩調な巻上げを可能とする」という作用効果を奏するものと認められることも上記(1)のとおりであるから，これをもって，上記「スクリーンの巻取速度が最終段階において加速してしまうような特性のブレーキ」ということができないことは明らかである。（第１６～１７頁）

・・・

以上のとおり，引用発明において，「スクリーン巻取り最終段階からさらに巻取速度を減速させるようにする」ことが必要となるものとは認められず，そうであれば，当業者が，あえて，そのような構成を採用して引用発明に適用することが，設計事項であるとも，容易であるともいえないから，相違点１についての審決の上記判断は誤りであるといわざるを得ず，原告主張の取消事由は，理由がある。（第１８頁）

知財高裁平成 21 年（行ケ）第 10361 号

本願発明は，決して複雑なものではなく，むしろ平易な構成からなる。したがって，耐油汚れに対する安価な評価方法を得ようという目的（解決課題）を設定した場合，その解決手段として本願発明の構成を採用することは，一見すると容易であると考える余地が生じる。本願発明のような平易な構成からなる発明では，判断をする者によって，評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には，主観や直感に基づいた判断を回避し，予測可能性を高めることが，特に，要請される。その手法としては，従来実施されているような手法，すなわち，当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し，公知発明と相違する本願発明の構成が，当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から，どのような意義を有するかを分析検討し，他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって，相違する本願発明の構成を

得て，本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって，そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り，特許法２９条２項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。

本件において，審決は，上記のとおり，本願発明と引用刊行物Ａ記載の発明と対比し，擬似油汚れについて特定量を滴下し，乾燥工程を経由しないで水洗するとの構成を相違点と認定している。しかし，審決は，本願発明と，解決課題及び解決手段の技術的な意味を異にする引用刊行物Ａ記載の発明に，同様の前提に立った引用刊行物Ｃ記載の事項を組み合わせると本願発明の相違点に係る構成に到達することが，何故可能であるかについての説明をすることなく，この点を肯定したが，同判断は，結局のところ，主観的な観点から結論を導いたものと評価せざるを得ない。（第２４～２５頁）

知財高裁平成 25 年（行ケ）第 10248 号

確かに，特許法２９条１項３号に規定されている「刊行物に記載された発明」は，特許出願人が特許を受けようとする発明の新規性，進歩性を判断する際に，考慮すべき一つの先行技術として位置付けられるものであって，「刊行物に記載された発明」が特許公報である場合に，必ず当該特許公報の請求項における発明特定事項を認定しなければならないものではない。一方で，「刊行物に記載された『発明』」である以上は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法２条１項）であるべきことは当然であって，刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には，引用発明として認定することはできない。（第３４頁）

以上

第６事例（特許化学１）

審判番号	無効２０１２－８００１９９号（特許第４７７７４７１号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０２５０号
発明の名称	ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体
主な論点	実施可能要件

１　事件の概要

本件は，被告の有する発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許（本件発明）について，原告から特許無効審判が請求され，特許庁が，本件発明は，３６条４項１号に規定する要件（実施可能要件）及び３６条６項１号に規定する要件（サポート要件）を充足するとして，不成立審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。本判決は，審決には実施可能要件及びサポート要件の判断に誤りがあるとして，審決を取り消した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：実施可能要件の判断の妥当性

審決では，「２成分系でのポリイミドフィルムについて発明の詳細な説明の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても実施できないという具体的な理由があるとまではいえないから，発明の詳細な説明は，本件特許発明を当業者が理解し，実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえる。」と判断した。

これに対し，判決では，「被告は，本件発明９の熱膨張係数の範囲を充足するＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張立証をしない。」として，「２成分系ポリイミドフィルムのうち，少なくとも４，４－ＯＤＡ／ＢＰＤＡについては，当業者が本件明細書及び本件優先日当時の技術常識に基づいて製造することができるということはできないから，本件発明９のポリイミドフィルムは，実施が可能ではないものを含むことになる。そうすると，・・・本件発明について，当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明が記載されているということはできない。」と判断した。審決と異なる判決の判断は妥当であるか。

（２）検討事項２：実施可能要件を充足するために必要であった事項

本件において，実施可能要件を充足するとの判断を得るためには，どのような証拠が必要であったか，あるいは，本件出願明細書における発明の詳細な説明に，どの程度の記載が必要であったか。

（３）検討事項３：他の裁判例との対比

実施可能要件に関する裁判例として，明細書の記載や技術常識に基づいて最適化作業を行えば，目的の物を出願当時において実現できた可能性があるとして，実施可能要件

を充足しないとはいえない，旨の判断がなされた裁判例が存在する（参考裁判例：平成２４年（行ケ）第１００２０号）。

本件も，審決の判断にて示されたように，実現できた可能性がないとは言えない事案であるが，参考裁判例と判断を異ならしめた要因はあるか，あるとすればその要因は何か。

（４）検討事項４：構成要件が包括的な概念で記載されている場合について

本件は，芳香族ジアミン成分及び酸無水物成分が，少数の選択肢から選ばれる１以上の成分に特定されている事案であるが，芳香族ジアミン成分及び酸無水物成分として選択肢の特定がなく，「芳香族ジアミン成分及び酸無水物成分」との包括的な記載のみにより特定されていた場合には，上記（２）と比較して，どの程度の証拠や記載が必要となるか。

３　審決の概要

（１）本件特許に係る発明

本件特許に係る発明は，特許請求の範囲の請求項１～１１に記載された以下のとおりのものである（以下，「本件特許発明１」～「本件特許発明１１」といい，併せて「本件特許発明」ともいう。）。

「【請求項１】

パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムであって，該ポリイミドフィルムが，粒子径が０．０７～２．０μｍである微細シリカを含み，島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇温速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり，前記条件で測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり，前記微細シリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルムを基材とし，この上に厚みが１～１０μｍの銅を形成させた銅張積層体を有することを特徴とするＣＯＦ用基板。

【請求項２】

島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇温速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１４ｐｐｍ／℃以上１８ｐｐｍ／℃以下，前記条件で測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下の範囲にあることを特徴とする請求項１記載のＣＯＦ用基板。

【請求項３】
微細シリカがフィルム樹脂重量当たり０．０３～０．３０重量%の割合でフィルムに均一に分散され, かつ表面には微細な突起が形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載のＣＯＦ用基板。
【請求項４】
微細シリカの平均粒子径が，０．１０μm以上０．９０μm以下であることを特徴とする請求項３記載のＣＯＦ用基板。
【請求項５】
微細シリカの平均粒子径が，０．１０μm以上０．３０μm以下であることを特徴とする請求項３記載のＣＯＦ用基板。
【請求項６】
微細シリカにより形成される突起数が１mm２当たり１×１０３～１×１０８個存在することを特徴とする請求項３～５のいずれかに記載のＣＯＦ用基板。
【請求項７】
パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムであって，該ポリイミドフィルムが，粒子径が０．０７～２．０μmである微細シリカを含み, 島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し, 測定温度範囲: ５０～２００℃, 昇温速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（MD）の熱膨張係数αMDが１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり, 前記条件で測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり, 前記微細シリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルムを基材とし, この上に厚みが１～１０μmの銅を形成させたことを特徴とする銅張積層体。
【請求項８】
島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇温速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（MD）の熱膨張係数αMDが１４ｐｐｍ／℃以上１８ｐｐｍ／℃以下，前記条件で測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下の範囲にあることを特徴とする請求項７記載の銅張積層体。
【請求項９】
パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミ

ドフィルムであって，該ポリイミドフィルムが，粒子径が０．０７～２．０μｍである微細シリカを含み，島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，測定温度範囲：５０～２００℃，昇温速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり，前記条件で測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり，前記微細シリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルム。

【請求項１０】

パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して得られるフィルムを，１４０℃以下の温度で１．０５～１．６倍の延伸倍率（ＭＤＸ）で機械搬送方向に延伸し，機械搬送方向の延伸倍率の１．１～１．５倍の延伸倍率（ＴＤＸ）で幅方向に延伸処理する工程を含むことを特徴とする，請求項１～６のいずれかに記載されたＣＯＦ用基板の製造方法。

【請求項１１】

パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して得られるフィルムを，１４０℃以下の温度で１．０５～１．６倍の延伸倍率（ＭＤＸ）で機械搬送方向に延伸し，機械搬送方向の延伸倍率の１．１～１．５倍の延伸倍率（ＴＤＸ）で幅方向に延伸処理する工程を含むことを特徴とする，請求項９に記載されたポリイミドフィルムの製造方法。」

（２）無効理由１に係る特許法第３６条第４項第１号について

本件特許発明は，「パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルム」であることをその発明を特定するための事項（以下，「発明特定事項」という。）としているが，当該選択肢の中の４成分系であるパラフェニレンジアミン及び４，４’－ジアミノジフェニルエーテルの芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物である酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルム及びパラフェニレンジアミン３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無

水物からなる酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムについては，具体的な実施例（前者の４成分系については実施例１～１０，後者の４成分系については実施例１１～１５）として記載されている。

そうすると，上記本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件特許発明について，その技術的な意義について明確に記載されており，本件特許発明に係るポリイミドフィルムを得るための一般的手段についても明記されていて，その実施例についても，上記のとおり４成分系のものについて具体的に開示されている。

してみると，本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件特許発明における複数の選択肢の一つである４成分系のポリイミドフィルムの発明に関しては，特許法第３６条第４項第１号の要件，いわゆる実施可能要件を満足していることは明らかである。

なお，請求人から，当該実施例を当業者が実施をすることができないという主張もなされていない。

そこで，本件特許発明における複数の選択肢の一つである２成分系でのポリイミドフィルムについて，当業者が本件特許明細書の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても，その実施ができないという具体的な理由があるか否かを以下検討する。

請求人が提示した甲第１号証，甲第２号証，甲第３～１７号証には，２成分系でのポリイミドフィルムのＴＤ方向の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下であり，ＭＤ方向の熱膨張係数αＭＤが１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下のポリイミドフィルムは記載されておらず，さらに，２成分系でのポリイミドフィルムのＴＤ方向及びＭＤ方向の熱膨張係数αＴＤ及びαＭＤがともに１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下の範囲内に入るポリイミドフィルムについても記載されていない。そして，前記甲各号証を精査しても，２成分系でのポリイミドフィルムのＴＤ方向の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下であり，ＭＤ方向の熱膨張係数αＭＤが１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下のポリイミドフィルムを得る方法については記載されていない。

しかしながら，乙第１１号証には，・・・・・と具体的な製造方法が記載され，同じく発明の詳細な説明には，実施例として２成分系（３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物とパラフェニレンジアミン）でのＴＤ方向の熱膨張係数αＴＤが１２ｐｐｍ／℃，ＭＤ方向の熱膨張係数αＭＤが１４ｐｐｍ／℃のポリイミドフィルム（実施例５）や２成分系（３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物とパラフェニレンジアミン）でのＴＤ方向の熱膨張係数αＴＤが１３ｐｐｍ／℃，ＭＤ方向の熱膨張係数αＭＤが１１ｐｐｍ／℃のポリイミドフィルム（実施例４），及び，ＭＤ方向とＴＤ方向の線膨張係数の比の調整方法についても具体的に記載されていることから，αＴＤ及びαＭＤが本件特許発明のものと重複一致したポリイミドフィルムを開示する当該特許公告公報を知り得た当業者は，本件特許発明のＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系のポリイミドフィルムを得ることができたと考えるのが自然である。

他方，その他の２成分系の本件特許発明のポリイミドフィルムについては，すべての証拠を検討しても，提示された証拠に記載されている２成分系のポリイミドフィルムから本件特許発明のポリイミドフィルムを得ることができたとはいえないが，本件原出願時において，当該提示された証拠のものしか存在せず，その他の２成分系のポリイミドフィルムが存在していなかったとまではいえないことから，当該主張をもって，本件原出願時の技術常識（熱膨張係数は，フィルムの厚みにより薄くなると低下する変化をすること，フィルムの熱処理により熱膨張係数が変化すること等）を有し，上記請求人による特公平４－６２１３号公報を知り得た当業者が，本件特許発明の特定のＴＤ方向およびＭＤ方向の線膨張係数を有するポリイミドフィルムを得ることができなかったとまではいえない。

そうすると，本件特許発明における２成分系でのポリイミドフィルムについて，当業者が本件特許明細書の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても，その実施ができないという具体的な理由があるとまではいえない。

以上のことから，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件特許発明についての技術的な意義，本件特許発明に係るポリイミドフィルムを得るための一般的手段，４成分系のポリイミドフィルムについて具体的な実施例，が各々記載されていて，本件特許発明の２成分系のポリイミドフィルムについて発明の詳細な説明の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても実施できないという具体的な理由があるとまではいえないから，発明の詳細な説明は，本件特許発明を当業者が理解し，実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえる。

（３）無効理由１に係る特許法第３６条第６項違反について

特許請求の範囲の記載が，特許法第３６条第６項第１号に規定する要件（以下，「サポート要件」ともいう。）に適合するか否かは，特許請求の範囲に記載された本件特許発明と発明の詳細な説明に記載された発明とを対比し，特許請求の範囲に記載された本件特許発明が，発明の詳細な説明に記載された発明であって，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を検討して判断すべきものである。

本件特許発明は「パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルム」であることを発明特定事項としているから，当該記載に含まれる２成分系を含む多種のポリイミドフィルムについての本件特許発明が，当業者において，本件特許発明の課題を解決できると認識できるような記載があるか否かについて確認する。

本件特許発明に関しての本件特許明細書の記載は，上記において言及したとおりであ

って，当該記載に基づけば，本件原出願時における当業者の技術常識を踏まえれば，ポリイミドフィルムを構成する樹脂組成には無関係に，ポリイミドフィルムのＴＤ方向及びMD方向の熱膨張係数を特定値とすることで，本件特許発明の課題を解決できると理解できるものと認められる。

そうすると，２成分系を含む「パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルム」についての本件特許発明が，当業者において，本件特許発明の課題を解決できると認識できるような記載があるといえることから，本件の特許請求の範囲の本件特許発明は，発明の詳細な説明に記載された発明であって，特許法第３６条第６項第１号の規定を満足しているといえる。

（４）無効理由２に係る特許法第３６条第４項第１号違反について

本件特許発明１０及び１１は，物を生産する方法の発明であるから，当該方法の発明について実施することができるとは，その方法を使用できることであるから，発明の実施の形態も，これが可能となるように記載されていることが必要であり，このための要件として，以下の２つが必要とされる。

その１：当該方法の発明について明確に説明されていること。

その２：その方法により物を作ることができること。

そこで，本件特許の発明の詳細な説明の記載において，上記２つの要件について確認すると，「その１」については，本件特許発明１０及び１１については，明確に説明されている。

「その２」については，４成分系のポリイミドフィルムについての具体的な製造過程と本件特許発明９のポリイミドフィルム及び本件特許発明１のＣＯＦ用基板が製造されていると認められることから，本件特許発明１０及び１１のポリイミドフィルムの中の選択肢に含まれる一部の実施の形態が具体的に開示されている。

してみると，本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件特許発明１０及び１１における複数の選択肢の一つである４成分系の本件特許発明９のポリイミドフィルムの製造方法である本件特許発明１１及び本件特許発明１のＣＯＦ用基板の製造方法である本件特許発明１０に関しては，特許法第３６条第４項第１号の要件，いわゆる実施可能要件を満足していることは明らかである。

なお，請求人から，当該実施例を当業者が実施をすることができないという主張もなされていない。

そこで，本件特許発明１０及び１１における複数の選択肢の一つである２成分系での本件特許発明９のポリイミドフィルムの製造方法である本件特許発明１１及び本件特許発明１のＣＯＦ用基板の製造方法である本件特許発明１０について，当業者が本件特

許明細書の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても，その物を作ることができないという具体的な理由があるか否かを以下検討する。

上記で検討したとおり，乙第１１号証には，実施例として２成分系（３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物とパラフェニレンジアミン）でのＴＤ方向の熱膨張係数αＴＤが１２ｐｐｍ／℃，ＭＤ方向の熱膨張係数αＭＤが１４ｐｐｍ／℃のポリイミドフィルム（実施例５）や２成分系（３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物とパラフェニレンジアミン）でのＴＤ方向の熱膨張係数αＴＤが１３ｐｐｍ／℃，ＭＤ方向の熱膨張係数αＭＤが１１ｐｐｍ／℃のポリイミドフィルム（実施例４），及び，ＭＤ方向とＴＤ方向の線膨張係数の比の調整方法についても具体的に記載されていることから，αＴＤ及びαＭＤが本件特許発明のものと重複一致したポリイミドフィルムを開示する当該特許公告公報を知り得た当業者は，当該記載のポリイミドフィルムについて本願発明１０又は１１に記載の延伸処理を行うことで，本件特許発明のＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系のポリイミドフィルムを得ることができたと考えるのが自然である。

なお，請求人は，乙第８～１１号証の条件で１．１倍以上延伸するとフィルムが破断してしまうと主張しているが，延伸時の温度条件により延伸の可否は変化するものであるから，延伸温度を規定しない当該主張は失当で採用できない。

他方，その他の２成分系の本件特許発明のポリイミドフィルムについては，すべての証拠を検討しても，提示された証拠に記載されているその他の２成分系のポリイミドフィルム及びその製造方法から本件特許発明のその他の２成分系のポリイミドフィルムが得られているとはいえないが，本件原出願時において，当該提示された証拠のものしか存在せず，その他の２成分系のポリイミドフィルムが存在していなかったとまではいえないことから，本件原出願時の技術常識（熱膨張係数は，フィルムの厚みが薄くなると低下すること，フィルムの熱処理により熱膨張係数が変化すること等）を有し，上記請求人による特公平４－６２１３号公報を知り得た当業者が，本件特許発明１０及び１１の製造方法により，特定のＴＤ方向およびMD方向の線膨張係数を有する本件特許発明のポリイミドフィルムを得ることができなかったとまではいえない。

そうすると，本件特許発明１０及び１１における２成分系でのポリイミドフィルムの製造方法について，当業者が本件特許明細書の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても，その実施ができないという具体的な理由があるとまではいえない。

以上のことから，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件特許発明１０及び１１を当業者が理解し，実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえるから，特許法第３６条第４項第１号の規定を満足している。

（５）無効理由２に係る特許法第３６条第６項違反について

上記において検討した同様の理由により，本件の特許請求の範囲の本件特許発明１０及び１１は，発明の詳細な説明に記載された発明であって，特許法第３６条第６項第１

号の規定を満足しているといえる。

４　判決の概要

（１）取消事由１（本件発明についての実施可能要件の判断の誤り）について

ア　特許法３６条４項１号（実施可能要件）は，発明の詳細な説明の記載は「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの」でなければならないと規定している。そして，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから（同法２条３項１号），物の発明については，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を充足するということができる。

ところで，本件発明においては，請求項１（ＣＯＦ用基板），請求項７（銅張積層体）及び請求項９（ポリイミドフィルム）が独立請求項であるところ，請求項１及び７はいずれも請求項９に規定されたポリイミドフィルムの構成をそのまま含み，そのため，その余の請求項もいずれも請求項９に規定された発明特定事項を含むことになる。そこで，事案に鑑み，本件発明に共通して含まれる発明特定事項である本件発明９についての実施可能要件について検討する。

イ　ポリイミドを構成する成分と熱膨張係数との関係についての技術常識

・・・によれば，ポリイミドフィルムの技術分野においては，ポリイミドフィルムを構成する成分として，直線構造を有する化合物（例えば，ＰＰＤ）を用いると熱膨張係数が小さくなるのに対し，屈曲構造を有する化合物や回転の自由度がある化合物（ 例えば，ＯＤＡ）を用いると熱膨張係数が大きくなることが広く知られており，ポリイミドフィルムの熱膨張係数は，ポリイミドを構成するジアミン成分と酸無水物成分としてどのような化合物を組みあわせるかによって幅広く調節できることが上記技術分野における技術常識であったと認められる。

ウ　本件発明９のポリイミドフィルムの特徴等

（ア）本件明細書の発明の詳細な説明によれば，本件発明９は，寸法安定性に優れ，ファインピッチ回路基板，特にフィルム幅方向に狭ピッチに配線されるＣＯＦ用に好適なポリイミドフィルムに関する。従来，フィルムのＴＤに狭ピッチで配線すると，ＴＤの熱膨張係数が大きいとチップ実装ボンディング時等で配線間の寸法変化が大きくなり，これに対応するために，フィルムの熱膨張係数をシリコンに近似させるほどに小さくすると，銅との熱膨張差異のためチップ実装のボンディング時をはじめとする加熱される工程によりひずみが生じるという問題があった。この課題を解決するために，本件発明９は，金属に近似した熱膨張係数を保持しつつ，フィルムＴＤの寸法変化を低減させることができるＣＯＦ用等のファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムを

提供することを目的とするものである（段落【０００２】,【０００５】,【０００７】）。

当該課題を解決する手段として，本件発明９は，フィルムのＴＤへの配向を進ませることで，この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ，かつMDの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち，「フィルムの機械搬送方向（MD）の熱膨張係数αMDが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ「幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とする構成を採用することにより，ＣＯＦ用等のファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムとなるという効果を奏するものである（段落【０００８】,【００１１】,【００３９】）。このように，本件発明９の特徴は，熱膨張係数αMDと熱膨張係数αＴＤをそれぞれ異なる特定の範囲とすることにあるということができる。

（イ）そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，ポリイミドフィルムを製造する方法について，芳香族ジアミン成分と酸無水物成分とを有機溶媒中で重合したポリアミック酸溶液を，熱的に脱還化脱溶媒させてポリイミドフィルムを得る方法である「熱イミド化」，または環化触媒及び脱水剤を混合し化学的に脱還化させてゲルフィルムを作成しこれを加熱脱溶媒することによりポリイミドフィルムを得る方法である「化学イミド化」によって，ポリイミドフィルムを得ることができるが，化学イミド化の方が熱膨張係数を低く抑えることができるので好ましいと記載されている（段落【００１２】,【００２４】）。

また，「化学イミド化」によりフィルムを製造する場合には，環化触媒及び脱水剤を含むポリアミック酸溶液を，スリット状口金を通して加熱した支持体上に流延し，支持体上で熱閉環反応させて，自己支持性を有するゲルフィルムとして支持体から剥離した後，当該ゲルフィルムを，MDに，１４０℃以下の温度で１．０１～１．９倍延伸した後，ＴＤには，この時のMDの延伸倍率の１．１～１．５倍高く設定した延伸を行うことにより，MDには金属に近似した熱膨張係数を保持しつつ，ＴＤには低い熱膨張係数を有するフィルムを製造することができることが記載されている（段落【００２９】～【００３６】）。

そして，実施例として，化学イミド化により，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例１～１０），または，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例１１～１５）を含むゲルフィルムとし，MDに１．１倍，ＴＤに１．５倍延伸してポリイミドフィルムを製造したところ，本件発明９の熱膨張係数を満たし，「フィルムＴＤの寸法変化率」と「カール（サンプルを平坦な場所に静置した際の，サンプルの端部の床からの反り上がり量）」が少ないポリイミドフィルムであったことが示されている（段落【００５８】～【００６６】）。

比較例１，２では，化学イミド化により，実施例１～１０と同じ４成分を用いて，各成分の比率や延伸倍率を変えてポリイミドフィルムを製造したところ，本件発明９の熱膨張係数を満たさないものとなり，その結果，フィルムＴＤの寸法変化率とカールが大

きいことが示されている（段落【００６７】～【００６９】）。

（ウ）以上の記載からみると，本件発明９の効果を達成するためには，「熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」であるポリイミドフィルムを製造することを要し，上記熱膨張係数とするための原料として，実施例において用いられた５つの成分を選択肢とする「ＰＰＤ，４，４’－ＯＤＡおよび３，４’－ＯＤＡからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ＰＭＤＡおよびＢＰＤＡからなる群から選ばれる１以上の酸無水物」が本件発明９において特定されたものであるということができる。

そうすると，本件発明９のポリイミドフィルムを当業者が製造することができるというためには，本件明細書の記載及び前記の技術常識等に基づいて，本件発明９において特定された芳香族ジアミン成分から１以上，及び酸無水物成分から１以上を選択して組み合わせることにより，本件発明９所定の熱膨張係数を有するポリイミドフィルムを製造することができることを要するというべきである。

エ　ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについて

（ア）熱イミド化による製造方法について

ａ　・・・のとおり，甲８の図６及び甲１０の表１には，熱イミド化により製造したＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの熱膨張係数について，自己支持性フィルムを加熱する際に，収縮を防止するためにフィルムを固定した場合（Bifix）は２．６ppm／℃，フィルムをバネで保持して収縮を妨げなかった場合（Free）は１９．０ppm／℃であったことが記載されている。

したがって，熱イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムは，自己支持性フィルムとした後の加熱時に固定するか，固定しないかによって，２．６～１９．０ppm／℃の範囲で調節できることが理解できる。

ｂ　・・・によれば，熱イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムの熱膨張係数は，甲２６～２９，３１にはおおよそ１０～２０ppm／℃であることが，また，乙２の比較例１には２３ppm／℃であることが記載されている。

特に，甲２９には，乾燥する際に固化フィルム状体へかけるＭＤとＴＤの張力等を調節して，熱膨張係数を１～２５ppm／℃の範囲とし，熱膨張係数の比（ＭＤ／ＴＤ）を約１／５～４程度に制御することが記載され（特許請求の範囲），実施例３において，１０ppm／℃（ＭＤ）及び１８ppm／℃（ＴＤ）の異方性の熱膨張係数を有するフィルムを製造している。また，実施例５では，高温熱処理炉内で横型ピンテンターの幅をしだいに広くし炉の最高温度ゾーンにおいて炉の入口の幅に対して約１．０４倍としたほかは，実施例２と同様にして製造した結果，実施例２の１６ppm／℃（ＭＤ）及び１７ppm／℃（ＴＤ）が，実施例５では１４ppm／℃（ＭＤ）及び１２ppm／℃（ＴＤ）と，両方向とも小さくなったことが記載されている。

そうすると，熱イミド化によりＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムを製造するに当

たり，甲８及び甲１０に記載されているように加熱時に固定化（Bifix）するかバネで保持するか（Free）という「見掛けの延伸操作」による調節，又は，甲２９に記載されているように乾燥時にフィルムにかける張力をMD，ＴＤそれぞれに調節することや熱処理中に横側ピンテンターの幅を広くすること等により，熱膨張係数を２．６～２０ppm／℃又は２３ppm／℃程度の範囲とすることは，本件優先日当時における周知の技術であったということができる。

したがって，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについて，熱膨張係数を２．６～２０ppm／℃の範囲内の数値である，「熱膨張係数αMDが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ「熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とすることは，当業者が実施可能であったということができる。

（イ）　化学イミド化による製造方法について

乙２の比較例２には，化学イミド化によるＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの熱膨張係数が２０ppm／℃であることが記載されていることから，化学イミド化によるポリイミドフィルムも，熱イミド化によるものとおおよそ同程度の熱膨張係数を有するものを得ることができることが認められる。

そして，本件明細書には，化学イミド化によるフィルムは延伸を施すことにより熱膨張係数を小さくできることが具体的に記載されているから，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムを，化学イミド化により製造し，MD及びＴＤに適切な延伸を行うことにより本件発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったというべきである。

オ　ＯＤＡ／ＰMDＡ，ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについて

（ア）甲８及び甲１０によれば，４，４’－ＯＤＡ／ＰMDＡ，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡから製造される熱イミド化によるポリイミドフィルムは，熱膨張係数が小さくなる Bifix の条件においても，熱膨張係数の数値は，それぞれ２１．６ppm／℃，４５．６ppm／℃であることが記載されている。

また，甲１３には，４，４’－ＯＤＡ／ＰMDＡから化学イミド化によるポリイミドフィルムを製造した際に，延伸倍率やニップロール使用の有無等の条件を変えることにより，実施例１～３及び比較例１～３について，別紙甲１３の表の表１のとおり，平均熱膨張係数として２７．５～４０．０ppm／℃であったことが記載されている（段落【００４４】，【００４７】～【００５９】，【表１】）。

上記各文献に記載された熱膨張係数は，本件発明９の熱膨張係数の範囲と比べると相当程度大きい数値である。

（イ）そこで，特に熱膨張係数の数値の大きい４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡ（前記のとおり，甲８及び甲１０によれば，Bifix の条件においても，熱膨張係数の数値は４５．６ppm／℃である。）の２成分系ポリイミドフィルムについて検討する。

一般に，膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さくなることが知られているから（甲９。

訳文１頁），甲８及び甲１０のような熱イミド化によるポリイミドフィルムにおいて，膜厚を薄くすることでさらに熱膨張係数を下げることが可能であるとはいえるものの，どの程度まで下げることができるのかについて，本件明細書には具体的な指摘がされていない。

また，熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には，固形分量が多くなり延伸することが困難とされている（甲１３の段落【００１８】）。そして，甲２９の実施例５のように，約１．０４倍程度の延伸が可能であるとしても，４５．６ppm／℃の熱膨張係数を３～７ppm／℃という低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく，本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。

さらに，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムを化学イミド化により製造して，膜厚や延伸倍率等を調節したとしても，３～７ppm／℃という低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく，本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。

被告は，この点について，ポリイミドフィルムについて最終的に得られる熱膨張係数は，延伸倍率に大きく影響されるほかに，延伸に際しての，溶媒含量，温度条件，延伸速度等多くの条件に影響され，またフィルムの厚さにも影響されることが甲９に記載されているから，ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系について，甲８のデータのみに基づいて，本件発明９の熱膨張係数の数値範囲を実現することができないと断定することはできない旨主張する。しかし，本件明細書は，具体的に溶媒含量，温度条件，延伸速度等をどのように制御すれば熱膨張係数が本件発明９の程度まで小さくできるのかについて具体的な指針を何ら示していない。本来，実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず，被告は，本件発明９の熱膨張係数の範囲を充足するＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張立証をしない。

したがって，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムについては，本件発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったということはできない。

（ウ）被告は，この点について，本件発明９の熱膨張係数とならない２成分系ポリイミドフィルムが存在しても，それは，本件発明９の範囲には含まれず，本件発明９の実施品ではないから，そのような２成分系ポリイミドフィルムが存在することは，本件発明９が実施可能要件に違反することを意味するものではなく，請求項９記載の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分のすべての材料の範囲について，所定の熱膨張係数が達成できることを充足する立証が必要であるとすることは合理的でなく，本件発明９の構成において，実施可能要件に関し，ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについて本件発明９の範囲内の数値が得られる条件を解明し立証する必要はない旨主張する。

しかし，本件発明９の請求項９における発明特定事項として，ポリイミドフィルムの

原料を特定の群から選ばれる「１以上の芳香族ジアミン成分」と「１以上の酸無水物成分」を用いることを特定している以上，この請求項９の範囲内に含まれることが明らかであるＯＤＡ／ＢＰＤＡについて，本件発明９の熱膨張係数とできることが，実施可能要件を充足するために必要であるというべきである。

したがって，被告の上記主張は採用することができない。

カ　小括

以上によれば，２成分系ポリイミドフィルムのうち，少なくとも４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡについては，当業者が，本件明細書及び本件優先日当時の技術常識に基づいて製造することができるということはできないから，本件発明９のポリイミドフィルムは，実施が可能ではないものを含むことになる。そうすると，本件発明１～８，１０，１１についても，実施が可能ではないものを含むこととなるから，本件発明について，当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明が記載されているということはできない。

したがって，本件発明は実施可能要件を充足するとはいえないから，本件審決の判断には誤りがあり，原告主張の取消事由１は理由がある。

（２）取消事由２（本件発明についてのサポート要件違反の判断の誤り）について

ア　特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載について，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を要件とし，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しているのであるから，特許請求の範囲の記載が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，発明の詳細な説明に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と解される。

イ　そこで，特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載とを対比するに，本件発明９の特許請求の範囲の記載は【請求項９】のとおりである。そして，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明９は，金属に近似した熱膨張係数を保持しつつ，フィルムＴＤの寸法変化を低減させることができるＣＯＦ用等のファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムを提供することを目的とするものであり（段落【０００２】，【０００５】，【０００７】），当該課題を解決する手段として，フィルムのＴＤへの配向を進ませることで，この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ，かつＭＤの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち，「フィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０ppm／℃以上２０ppm／℃以下の範囲」かつ「幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ppm／℃以上７ppm／℃以下の範囲」とする構成を採用することにより，ＣＯＦ用等のファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムとなるという

効果を奏するものであり（段落【０００８】,【００１１】,【００３９】），実施例として，化学イミド化により，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例１～１０），または，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例１１～１５）を含むゲルフィルムとし，ＭＤに１．１倍，ＴＤに１．５倍延伸してポリイミドフィルムを製造したところ，本件発明９の熱膨張係数を満たし，「フィルムＴＤの寸法変化率」と「カール」が少ないポリイミドフィルムであったことが示され（段落【００５８】～【００６６】），比較例１，２として，化学イミド化により，実施例１～１０と同じ４成分を用いて，各成分の比率や延伸倍率を変えてポリイミドフィルムを製造したところ，本件発明９の熱膨張係数を満たさないものとなり，その結果，フィルムＴＤの寸法変化率とカールが大きいことが（段落【００６７】～【００６９】），それぞれ記載されている。

そして，ＰＰＤ／ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分系ポリイミドフィルム，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについては，当業者が，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施することができる。そうすると，ＰＰＤ／ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分系ポリイミドフィルム及びＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの構成に係る本件発明９は，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識により，当業者が本件発明９の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということができ，サポート要件を充足するというべきである。

しかし，少なくともＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについては，当業者が，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施することができない。そうすると，上記２成分系のポリイミドフィルムの構成に係る本件発明９は，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては，当業者が本件発明９の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということはできず，サポート要件を充足しないというべきである。

ウ　小括

以上によれば，２成分系ポリイミドフィルムのうち，少なくとも４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの構成に係る本件発明９については，サポート要件を充足しないというべきであるから，本件発明９のポリイミドフィルムは，サポート要件を充足しないものを含むことになる。そうすると，本件発明１～８，１０，１１についても，サポート要件を充足しないものを含むこととなるから，本件発明については，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるということはできない。

したがって，本件発明はサポート要件を充足するとはいえないから，本件審決の判断には誤りがあり，原告主張の取消事由２は理由がある。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：実施可能要件の判断の妥当性

ア　検討事項

本件の審決では，ＰＰＤ／ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分系ポリイミドフィルムは本件特許明細書の実施例に具体的に開示されており，また，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系のポリイミドフィルムは，α_{TD}及びα_{MD}が本件特許発明のものと重複一致したポリイミドフィルムを開示する特公平４－６２１３号（乙第１１号証）に基づき，本件発明９所定の熱膨張係数を有するポリイミドフィルムを製造することができたと考えるのが自然として，当業者が，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施することができるとしている。

そして，その他の２成分系の本件特許発明のポリイミドフィルムについては，「すべての証拠を検討しても，提示された証拠に記載されている２成分系のポリイミドフィルムから本件特許発明のポリイミドフィルムを得ることができたとはいえない。」としながらも，本件原出願時において，当該提示された証拠のものしか存在せず，その他の２成分系のポリイミドフィルムが存在していなかったとまではいえないこと，本件原出願時の技術常識（熱膨張係数は，フィルムの厚みにより薄くなると低下する変化をすること，フィルムの熱処理により熱膨張係数が変化すること等）を有し，上記特公平４－６２１３号公報を知り得た当業者が，本件特許発明の特定のＴＤ方向およびMD方向の線膨張係数を有するポリイミドフィルムを得ることができなかったとまではいえないこと，から，「当業者が本件特許明細書の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても，その実施ができないという具体的な理由があるとまではいえない。」として，「発明の詳細な説明は，本件特許発明を当業者が理解し，実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえる。」と判断した。

一方，判決では，ＰＰＤ／ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分系ポリイミドフィルム，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについては，当業者が，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施することができるとした。

しかし，その他の２成分系ポリイミドフィルムのうち，熱膨張係数が，本件発明９の熱膨張係数の範囲と比べると相当程度大きい数値が各文献にて開示されている４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについては，膜厚や延伸倍率等を調節したとしても，本件発明９の低い熱膨張係数まで下げることが可能であるとする根拠等はなく，また，ポリイミドフィルムの熱膨張係数は延伸に際しての溶媒含量，温度条件，延伸速度等多くの条件に影響されるといった被告の主張に対しても，本件明細書は，これらをどのように制御すれば熱膨張係数が本件発明９の程度まで小さくできるのかについて具体的な指針を何ら示していない，とした。そして，「実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず，被告は，本件発明９の熱膨張係数の範囲を充足するＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの製造が可能である

ことについて何ら具体的な主張立証をしない。」として，「本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムについては，本件発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったということはできない。」と判断した。

これら経緯を踏まえ，本件実施可能要件の判断の妥当性を検討した。

イ　検討結果

実施可能要件等の記載要件の主張立証責任は，権利者側にあるという考えに基づけば，判決のような結果になることは理解できるとの見解が大勢であった。

これに付随した意見として，以下の意見があった。

・審決の「その実施ができないという具体的な理由があるとまではいえない」として，実施可能要件を満たすとした審決の判断が実務通説に沿っていないのではないか。

・審判請求人側において，特定のポリイミドにおいて実施可能でないことを主張立証しなければならない，という点（審決の判断）を否定したのが今回の判決ではないか。

・本来の主張立証責任と，主観的証明責任（訴訟活動上の主張立証責任）との２つの考え方があるが，今回はその考え方の違いで権利者側は足元をすくわれたように思われる。

・権利者側が主張した「本件発明９の熱膨張係数とならない２成分系ポリイミドフィルムが存在しても，それは，本件発明９の範囲には含まれず，本件発明９の実施品ではないから，そのような２成分系ポリイミドフィルムが存在することは，本件発明９が実施可能要件に違反することを意味するものではない。・・・ポリイミドフィルムを製造するための原料の選択範囲は規定されているけれども，その選択範囲において，所定の数値範囲を充足するフィルムを得ることができれば実施可能要件を充足する。請求項記載の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分の全ての材料の範囲について，所定の熱膨張係数が達成できることを充足する立証が必要であるとすることは合理的でない。」との主張も一理あるとの意見があったが，これに対する裁判所の理屈も理解できる，との意見もあった。

・仮に，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムでは，本件発明９の低い熱膨張係数を実現できないものであった場合には，そもそも特許請求の範囲に含まれないのではないかという意見と，実現できないのであればやはり実施可能要件違反になるのでは，という意見とがあった。

（２）検討事項２：実施可能要件を充足するために必要であった事項

ア　検討事項

本件判決では，「実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず，被告は，本件発明９の熱膨張係数の範囲を充足するＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張立証をしない。」として，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても，４，４’－Ｏ

ＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系フィルムについては，本件発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実施可能であったということはできない。」と判断された。

本件において，実施可能要件を充足するとの判断を得るためには，どのような証拠が必要であったか，本件出願明細書における発明の詳細な説明に，どの程度の記載が必要であったか，について検討した。

イ　検討結果

証拠としては，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムにおいて，本件発明９の熱膨張係数の範囲とした実験結果や，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムにおいて，より本件発明９の熱膨張係数に近い数値が開示された文献があればよかったのではないか，という意見があった。

どこまで出願当初の明細書に記載しておくべきなのか，という点については，判決にしたがうと，あらゆる組み合わせを記載しておかなければいけないことになるが，それは現実的ではないとの意見が大勢であった。

実務上は，明細書に実施するための条件等を記載しておき，できるものは後で追加実験を出すという方策もあるのではないか，という意見があった。

本事案では，当業者が見て２成分系でも実施できると判断されるレベルの実施例（最低限４成分系でなくても実施できるという実施例）が必要であろうとの意見が大勢であった。

（３）検討事項３：他の裁判例との対比

ア　検討事項

実施可能要件に関する裁判例として，明細書の記載や技術常識に基づいて最適化作業を行えば，目的の物を出願当時において実現できた可能性があるとして，実施可能要件を充足しないとはいえない，旨の判断がなされた裁判例が存在する（参考裁判例：平成２４年（行ケ）第１００２０号）。

本件は，ＯＤＡ／ＢＰＤＡの熱膨張係数として，具体的な数値の開示は４５．６ｐｐｍ／℃の開示しかないが，判決における証拠の開示からすると，化学イミド化の採用や，膜厚の薄化，延伸の調整により，ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系であっても，熱膨張係数α_{TD}を３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下とできる可能性がないとは言えない。

本件も，審決の判断にて示されたように，実現できた可能性がないとは言えない事案であるが，参考裁判例と判断を異ならしめた要因はあるか，あるとすればその要因は何かについて検討した。

イ　検討結果

本件と参考裁判例とは結論が異なるようであるが，対象となる技術の内容や実施の難易度，明細書での開示や公知技術の開示の度合いは事例毎に異なるため，結局は事例毎の判断になるのではないか，という意見があったが，いずれも実現できた可能性がある

事案との共通性に基づき検討を行い，以下のような意見が提示された。
・参考裁判例では，今後できるという（今後，量子効率が高いものができるという）記載が明細書にあり，出願の後ではあるが実際に実施できたことを示す文献が提出されていることから実施可能と判断されたのではないか。
・出願時に技術的に不可能ではなかった，ということが分かること，が必要ではないか。出願後に実験成績書を出すことを要することになるのではないか。
・本来，製造条件の最適化というのは，改良発明となるのではないか。本当に実施可能要件を満たしているといえるのか。明細書を読んでも実施ができないのなら，実施不可能ではないか。
・審査において，３６条の拒絶理由通知を出して，意見書等で実験報告書が出されたとしても，その参酌も，結局，出願時の明細書の開示内容や技術常識に基づく判断となるだろう。
・参考裁判例の技術分野では，いろいろな最適化の方法があって，技術常識によって作ることができる（実施可能である）と，判断されたのではないか。
・参考裁判例をもとに，本件事例をみれば，将来できる可能性がある，という見方もあるのではないか。

また，本件のような場合，後出しの実験結果で実施できたという主張が認められるのか？，という点については，以下のような意見があった。
・周知の技術手段を使ってできたのであれば，主張は認められてもよいのではないか。
・参考として，偏光フィルム事件（大合議判決）は，サポート要件の事例ではあるが，追加実験を認めなかった。これは，明細書の開示が不十分なためと思われる。明細書に十分な実験条件が記載されていれば，追加実験を認めていただろう。
・大合議は，特殊パラメータの事件であり，実験例も少なく，作用機序も分からない。大合議の事件のような事案では，追加実験は認められないだろう。
・やはり，明細書に，どこまで詳細に書いてあるのか，ということが重要になるのではないか。もし，作用機序が明らかで，実験条件も書いてあるなら，明細書の実施例が乏しくても，追加実験の提出も可能かもしれない。

（４）検討事項４：構成要件が包括的な概念で記載されている場合について
ア　検討事項
本件は，芳香族ジアミン成分及び酸無水物成分が，少数の選択肢から選ばれる１以上の成分に特定されている事案であるが，芳香族ジアミン成分及び酸無水物成分として選択肢の特定がなく，「芳香族ジアミン成分及び酸無水物成分」との包括的な記載のみにより特定されていた場合には，上記（２）と比較して，どの程度の証拠や記載が必要となるか。

イ　検討結果

本検討については，以下のような意見があった。

・「芳香族ジアミン成分及び酸無水物成分」との記載であると，組み合わせが無数に存在し，組み合わせによって明らかに実施できないものが含まれる可能性がある。特許を無効にしたい側であれば，全部できるのか？といいたくなる。一方，反対の立場なら，最良の選択でできると主張するであろう。結局，できるのかできないのかは，技術常識での判断になるだろう。

・クレームが広い場合に，明細書で，特定の組み合わせしかできないといったことや，できないものがあるといったことが見つかってしまうと，途端に，クレームは弱くなる。クレームを作るときに，組み合わせの構成なども下位のクレームにしておくべきだろう。

・包括的な記載では入っているが，技術常識では普通はとりえない組み合わせは，最初から除かれていると考えてもよいのではないか。

・普通は取り得ない組み合わせは，明細書の中で除くこと（対象外であること）を書いておく必要があるのではないか。

（５）その他の意見

本件は，判決において，実施可能要件を満たさないためサポート要件を満たさないと判断されているが，当該判断について，以下のような意見があった。

・重複説（ほぼ同じ理由付けで判断）と，飯村判決説（フリバンセリン事件，異なる理由付け）とがある。本件は，どちらかというと前者である。

・フリバンセリン事件は，医薬の分野の事件で特殊な事例であろう。薬理データについて，サポート要件でなく，実施可能要件と判断した。

・医薬分野とは異なり，一般の分野では，実施可能要件とサポート要件が重複していることが多いと考える。

・本件はサポート要件も満たさないと判断されたが，当業者が明細書を見れば課題が解決できると判断できるのであれば，サポート要件を満たすと判断された場合も（裁判官によっては）あったかもしれないと感じる。

以上

第７事例（特許化学２）

審判番号	不服２０１４－８７２０号（特願２０１１－５１１４７６号）
事件番号	平成２７年（行ケ）第１０１１４号
発明の名称	タイヤ
主な論点	進歩性（動機付け，相違点の認定，顕著な効果）

１　事件の概要

本件は，タイヤに関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るものである。審決は，当業者であれば本願発明が引用発明から容易に想到でき，顕著な効果も見られないことを理由として請求不成立とした。原告は，各相違点に係る容易想到性判断の誤り及び顕著な効果の看過を主張して提訴したが，判決は，いずれも理由がないとして，審決を支持した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１（取消理由１　相違点１に係る容易想到性の判断）

ア　一方の引例は化学的な解決手段，他方の引例は機械的（物理的）な解決手段が開示されている場合に，両引例で課題が同一である場合に組合せは容易か。

（２）検討事項２（相違点２に係る容易想到性の判断）

ア　主引用発明に，副引用発明（縮合促進剤）を組合せることが容易想到でないと主張するために，組合せの動機（目的）が本願と同じでないという主張は有効か。裁判所は，別の動機（目的）で組み合わせる動機があるから容易としている。

イ　審決が主引例との相違点であると認定している事項を，そもそも主引例に記載されているから相違点でないという主張は有効か。

ウ　引用例１には縮合促進剤を使用した実施例は無いが，それでも縮合促進剤の使用は容易想到といえるか。

エ　本願の明細書の表１において，実施例１は製造例３で合成した重合体Ｃを用い，比較例２は製造例２で合成した重合体Ｂを使用している。重合体Ｂの製造例２は「縮合促進剤」を用いない以外は実施例１の製造例３と同一である。そして，表１のタイヤ評価結果において，明らかに，比較例２に比べて実施例１の方が，ランフラット耐久性が高く，転がり抵抗が低い。本願明細書には，縮合促進剤の添加の目的及び効果が，ランフラット耐久性の向上及び転がり抵抗性の低下であることは文章として明記されていないとしても，その効果は十分に明細書の実施例及び比較例から読み取れるのではないか。そうすると，本願の縮合促進剤の添加による「ランフラット耐久性が高く，転がり抵抗が低い」という効果は，引用例１が開示する「得られる変性共役ジエン系重合体の

経時変化によるポリマーの老化反応等による品質の低下等を抑える」ことと質的に異なるのではないか。

（３）検討事項３（取消理由３　相違点３に係る容易想到性の判断）

ア　引用例１では，カーボンブラックの量が５５％未満であることを禁止している。本願の請求項では５５％未満を含んでいるが，５５％以上も含んでいる。本願請求項が，引用例１が禁止する５５％未満の範囲を含むことで，すなわち，引用例１よりも範囲が広いことで，相違点になりえるのか，進歩性が肯定されうるのか。

イ　原告は，縮合促進剤の添加により，変性共役ジエン系重合体の量が３０質量%を下回る量であっても，カーボンブラックの配合量が５５質量%未満であっても，ランフラット耐久性が向上することを見いだしたと主張している。しかしながら，その様な実施例は本願明細書には見当たらない。実験データの提出などは有効であるか。

（４）検討事項４（取消理由４　顕著な効果の看過）

ア　裁判所は，本願発明の効果は，当業者において，引用発明１から容易に想到する本願発明の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるとまではいうことはできず，進歩性を否定したが，妥当か。

３　審決の概要

（１）本願発明

請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は，次のとおりのものである。

「タイヤサイド部のタイヤ表面に，内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設けた空気入りタイヤであって，前記各乱流発生用突起は，径方向断面で見たときにエッジ部を有すると共に，タイヤ表面に対して空気流が突き当たる前壁面との前壁角度が７０度～１１０度の範囲であり，且つ前記タイヤサイド部を構成するサイド補強ゴムに，共役ジエン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応により該末端に第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体が導入され，さらに該変性反応の途中及び又は終了後に該変性反応系に縮合促進剤が加えられることにより得られる変性共役ジエン系重合体を１０質量%以上含むゴム成分１００質量部に対して，窒素吸着比表面積が２０～９０m2／ｇであるカーボンブラックを１０～１００質量部配合してなるゴム組成物を用いることを特徴とするタイヤ。」

（２）引用発明

刊行物１には，

「ビードコア，カーカス層，トレッドゴム層，インナーライナー，サイド補強層及びビードフィラーを具える空気入りタイヤであって，（Ａ）ゴム成分と，その１００質量部に対し，（Ｂ）カーボンブラック５５質量部以上を含み，かつ加硫ゴム物性において，１００％伸張時弾性率（Ｍ１００）が１０ＭＰａ以上及び正接損失ｔａｎδ の２８℃～１５０℃におけるΣ 値が６．０以下であるゴム組成物を用いた空気入りタイヤであって，

前記サイド補強層に，前記ゴム組成物を用いるものであり，

前記（Ａ）ゴム成分が，アミン変性共役ジエン系重合体を含むものであり，該アミン変性共役ジエン系重合体が，一級アミン変性共役ジエン系重合体であり，該一級アミン変性共役ジエン系重合体が，共役ジエン系重合体の活性末端に，保護化一級アミン化合物を反応させて得られたものであり，該保護化一級アミン化合物が，Ｎ，Ｎ－ビス（トリメチルシリル）アミノプロピルトリエトキシシランであり，

前記（Ｂ）カーボンブラックがＦＥＦ級グレードである，空気入りタイヤ。」

の発明（以下「引用発明」という。）が記載されているといえる。

（３）対比

本願発明と引用発明とは，

「空気入りタイヤであって，タイヤサイド部を構成するサイド補強ゴムに，共役ジエン系重合体の末端と第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体を有するアルコキシシラン化合物との変性反応により該末端に第一アミノ基又は加水分解により第一アミノ基を生成し得る前駆体が導入されることにより得られる変性共役ジエン系重合体を含むゴム成分に対して，カーボンブラックを配合してなるゴム組成物を用いるタイヤ。」

の点で一致し，以下の点で相違する。

（相違点１）

空気入りタイヤについて，本願発明は，「タイヤサイド部のタイヤ表面に，内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設けた」ものであって，「前記各乱流発生用突起は，径方向断面で見たときにエッジ部を有すると共に，タイヤ表面に対して空気流が突き当たる前壁面との前壁角度が７０度～１１０度の範囲」で構成されているのに対し，引用発明はそのような乱流発生用突起を具備していない点。

（相違点２）

変性共役ジエン系重合体の変性反応に関し，本願発明は，「さらに該変性反応の途中及び又は終了後に該変性反応系に縮合促進剤が加えられる」のに対して，引用

発明はそのように特定されていない点。

（相違点３）

ゴム組成物について，本願発明は，「変性共役ジエン系重合体を１０質量%以上含むゴム成分１００質量部に対して，窒素吸着比表面積が２０～９０m2／ｇであるカーボンブラックを１０～１００質量部配合してなるゴム組成物」を用いるのに対し，引用発明は，「（A）ゴム成分と，その１００質量部に対し，（B）カーボンブラック５５質量部以上」を含み構成されるものであり，上記（A）ゴム成分は「アミン変性共役ジエン系重合体を含むもの」であり，「前記（B）カーボンブラックがＦＥＦ級グレード」のものを用いる点。

（４）検討

ア　相違点１について

（ア）引用発明は，通常走行時の転がり抵抗性と乗り心地を損なうことなく，ランフラット耐久性を向上させた空気入りタイヤを提供するという課題を解決しようとするものである。

（イ）他方，刊行物２には，特に劣化が生じやすいタイヤサイド部の温度低減を図ることができる空気入りタイヤについて開示されているところ，効率の良い放熱によってタイヤ温度，特に，タイヤサイド部内の温度低減を図り，耐久性を向上させることができる空気入りタイヤを提供することを課題とするものであるから，引用発明と刊行物２に記載された技術事項は，技術分野のみならず，その解決すべき課題も多分に共通したものということができる。

（ウ）そして，刊行物２には，かかる課題を解決するために，空気入りタイヤのタイヤ表面に，内周側から外周側に向かって延在される乱流発生用突起をタイヤ周方向に間隔を置いて設け，前記乱流発生用突起が，延在方向に対する直交方向で切断した断面形状で見たときにエッジ部を有し，空気流が突き当たる乱流発生用突起の前壁面とタイヤ表面とがなす前壁角度が，７０°～１１０°の範囲に設定することが記載されており，また，上記乱流発生用突起は，その内側面１０ｃと上面１０ｅとによって形成されているエッジ部１０ｆ，及びその前壁面１０ａと上面１０ｅとによって形成されているエッジ部１０ｇが設けられていることから，径方向断面で見たときにエッジ部を有することも明らかである。

そうすると，引用発明において，ランフラット耐久性をさらに向上させることを目的として，刊行物２に記載された上記乱流発生用突起に係る技術事項の適用を試みることは，かかる課題を認知する当業者にとって格別困難なこととはいえず，その適用を試みる動機付けも十分存在するものといえる。

（エ）したがって，上記相違点１に係る本願発明の構成は，引用発明に上記刊行物２に記載された技術事項を適用し，当業者が容易に想到し得たものといえる。

イ　相違点２について

刊行物１には，「本発明では，前記した変性剤として用いる保護化一級アミノ基を有するアルコキシシラン化合物が関与する縮合反応を促進するために，縮合促進剤を用いることが好ましい。・・・ここで用いる縮合促進剤は，前記変性反応前に添加することもできるが，変性反応の途中及び又は終了後に変性反応系に添加することが好ましい。・・・」と記載されており，引用発明において，縮合促進剤を，変性反応の途中及び又は終了後に変性反応系に添加することは想定されている。したがって，上記相違点２に係る本願発明の構成は，当業者が適宜なし得る程度のものである。

ウ　相違点３について

（ア）刊行物１には，引用発明に係る実施例１，２として，天然ゴム３０質量部及び一級アミン変性ポリブタジエン７０質量部からなるゴム成分が記載され，また，実施例３として，天然ゴム５０質量部及び一級アミン変性ポリブタジエン５０質量部からなるゴム成分が記載されており，いずれも一級アミン変性ポリブタジエンを１０質量%以上含むことが明らかであるから，引用発明において，ゴム成分として，変性共役ジエン系重合体を１０質量%以上含むものを用いることは想定の範囲といえる。

（イ）また，引用発明の「（B）カーボンブラック」は，「ＦＥＦ級グレード」のものからなり，ＦＥＦ級グレードの窒素吸着比表面積が２０～９０m2／ｇの範囲を充足することは技術常識であるから，引用発明の「（B）カーボンブラック」として，窒素吸着比表面積が２０～９０m2／ｇの範囲のものを採用することも，想定の範囲といえる。

（ウ）さらに，引用発明のゴム組成物は，「（A）ゴム成分と，その１００質量部に対し，（B）カーボンブラック５５質量部以上を含み」構成されるものであるところ，刊行物１には，カーボンブラックの好ましい量として「５５～７０質量部」で設定することが記載され，「１０～１００質量部」の範囲を充足する範囲で設定することも記載されている。

（エ）以上によれば，ゴム成分として，変性共役ジエン系重合体を１０質量%以上含むものを用いること，（B）カーボンブラックとして，窒素吸着比表面積が２０～９０m2／ｇの範囲のものを採用すること，さらに，ゴム成分１００質量部に対して，カーボンブラックを１０～１００質量部配合することとは，引用発明においても，想定され実施の範囲といえるから，上記相違点３に係る本願発明の構成は，当業者が容易に想到し得たものといえる。

エ　発明の効果について

引用発明と刊行物２に記載された技術事項は，技術分野のみならず，解決すべき課題も多分に共通するものであるから，両者を組み合わせる動機付は十分存在するし，その組み合わせを妨げる事情が存在するものと解すべき理由もない。

また，刊行物１及び刊行物２に接した当業者は，空気入りタイヤにおいて，そのゴム組成物によるランフラット耐久性を向上させるという効果，及びその表面に乱流発生用突起を設けることによるランフラット耐久性を向上させるという効果をそれぞれ理解し得るのであるから，その組み合わせによるランフラット耐久性がさらに向上するという効果も予測の範囲といえ，請求人の上記主張は採用できない。

したがって，本願発明が奏する作用効果は，刊行物１及び刊行物２に接した当業者が予測し得る範囲内のものであって格別なものとはいえない。

（５）まとめ

したがって，本願発明は，刊行物１，２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。

４　判決の概要

（１）取消事由１（相違点１に係る容易想到性の判断の誤りについて）

ア　引用例２記載の発明

引用例２には，①空気入りタイヤの表面に，内周側から外周側に向かって延在する乱流発生用突起を，タイヤ周方向に間隔を置いて設けるとともに，②その乱流発生用突起には，延在方向に直交する方向で切断した断面で見たときに乱流発生用突起の前壁面と上面とによって形成されるエッジ部と，トレッド幅方向（径方向）断面で見たときに乱流発生用突起内側面と上面とによって形成されるエッジ部とを設け，乱流発生用突起の前壁面とタイヤサイド部の外周面とがなす前壁角度を７０°～１１０°の範囲に設定するという発明（引用発明２）が記載されているものと認められ，この点は，当事者間に争いがない。

イ　引用発明１と引用発明２との対比

（ア）引用発明１は，通常走行時の転がり抵抗性と乗り心地を損なうことなく，ランフラット耐久性を向上させた空気入りタイヤの提供を目的とするものである。そして，引用発明１は，課題解決手段として，１００％伸長時弾性率（Ｍ１００）が１０ＭＰａ以上，正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値が６．０以下という加硫ゴム特性を有するゴム組成物をサイド補強層に用いる構成を採用した。

（イ）他方，引用発明２は，効率の良い放熱によってタイヤサイド部内の温度低減を図り，耐久性を向上させることができる空気入りタイヤの提供を目的とするものである。引用発明２は，課題解決手段として，空気入りタイヤの表面に乱流発生用突起を設け，空気入りタイヤが回転したときに発生するタイヤ周方向の空気流を乱流発生用突起でかく乱して乱流とし，タイヤ表面と積極的な熱交換を行わせる構成を採用した。

（ウ）したがって，引用発明１及び引用発明２は，いずれもサイド補強層が配設された空気入りタイヤにおいて，ランフラット走行状態になったとき，サイド補強層が高温に達して耐久性に悪影響を与えるという問題の解決を課題とするものということができる。

そして，上記課題の解決手段として，引用発明１は，所定の加硫ゴム特性を有するゴム組成物をサイド補強層に用いる構成を採用し，引用発明２は，空気入りタイヤの表面に乱流発生用突起を設ける構成を採用した。

ウ　相違点１に係る容易想到性判断について

当業者は，引用発明１において，ランフラット走行状態になったときにサイド補強層が高温に達して耐久性に悪影響を与えるという問題の解決をより完全なものに近付けるために，同じく上記問題の解決を課題とする引用発明２の適用を試みるものということができる。

また，当業者は，引用例１の記載から，サイド補強層及びビードフィラーに用いるゴム組成物の配合等による高弾性化やゴムの体積増大によって故障に至るまでの時間を長くしようとした従来技術については，転がり抵抗性や乗り心地の悪化等の問題が生じることを理解するとともに，引用発明２は，ゴム組成物の高弾性化やゴムの体積増大などタイヤのゴム成分に変更を加えるものではなく，タイヤの表面に突起を設けるというものであるから，従来技術のような問題が生じるとは考え難い旨認識するものということができる。

以上によれば，当業者は，引用発明１に引用発明２を適用し，相違点１に係る本願発明の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。

エ　小括

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（相違点２に係る容易想到性の判断の誤り）

ア　相違点２に係る容易想到性判断について

引用例１においては，「変性剤として用いる保護化一級アミノ基を有するアルコキシシラン化合物が関与する縮合反応を促進するために，縮合促進剤を用いること

が好ましい。…ここで用いる縮合促進剤は，前記変性反応前に添加することもできるが，変性反応の途中及び又は終了後に変性反応系に添加することが好ましい。…縮合促進剤の添加時期としては，通常，変性反応開始５分～５時間後，好ましくは変性反応開始１５分～１時間後である。」（【００２６】）と明記されている。

さらに，引用例１には，縮合促進剤の具体例，そのうち好ましいもの，使用量及び縮合反応の仕組みが詳細に開示されており（【００２６】～【００３２】），縮合が促進されることの効果については，「縮合反応を効率良く進行完結することができ，得られる変性共役ジエン系重合体の経時変化によるポリマーの老化反応等による品質の低下等を抑えることができる。」（【００３１】）と記載されている。

当業者は，これらの記載に接すれば，引用発明１において，変性剤として用いる保護化一級アミノ基を有するアルコキシシラン化合物が関与する縮合反応を促進するために，変性共役ジエン系重合体の変性反応の途中及び又は終了後に縮合促進剤を加えることを容易に想到し，したがって，相違点２に係る本願発明の構成を容易に想到することができる。

イ　小括

したがって，原告主張の取消事由２は，理由がない。

（３）取消事由３（相違点３に係る容易想到性の判断の誤り）

ア　相違点３について

相違点３に係る実質的相違は，ゴム成分に含まれる変性共役ジエン系重合体の質量及び配合されるカーボンブラックの質量につき，本願発明においては，ゴム成分１００質量部中に含まれる変性共役ジエン系重合体の質量は１０質量%以上，配合されるカーボンブラックの質量は１０～１００質量部と特定されているのに対し，引用発明１においては，変性共役ジエン系重合体の含有質量は特定されておらず，配合されるカーボンブラックの質量は５５質量部以上と特定されているというものである。

イ　引用発明１について

（ア）引用例１の発明の詳細な説明において，変性共役ジエン系重合体については，発熱の点に関して，ゴム成分中の変性共役ジエン系重合体の含有質量は，正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値と関連があるものと推認できる。

カーボンブラックについては，「本発明に係るゴム組成物においては，（Ｂ）成分としてカーボンブラックを，前述の（Ａ）ゴム成分１００質量部に対して，５５質量部以上の割合で用いることを要する。カーボンブラックの量が５５質量部未満では十分な補強効果が発揮されず，得られるゴム組成物の加硫ゴム物性にお

いて，１００％伸張時弾性率（Ｍ１００）が１０ＭＰａ以上にならない場合があり，カーボンブラックの量が多すぎると，正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値が６．０以下にならない場合がある。したがって，当該カーボンブラックの好ましい量は５５～７０質量部であり，より好ましくは６０～７０質量部である。」（【００３６】）との記載がある。

（イ）これらの点に鑑みると，引用例１に接した当業者は，①通常走行時の転がり抵抗性と乗り心地を損なうことなく，ランフラット耐久性を向上させた空気入りタイヤの提供という課題が存在すること，②同課題を解決するためには，ゴム組成物を，「加硫ゴム物性において，１００％伸張時弾性率が１０ＭＰａ以上であり，かつ，正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値が６．０以下」とする必要があること，③ゴム成分中の変性共役ジエン系重合体の含有質量は，少なくとも上記Σ値と関連があり，カーボンブラックの配合量は，１００％伸長時弾性率及び上記Σ値の両方と関連があることを認識する。また，引用例１の【第１表】においては，加硫ゴム物性を上記の範囲内としながら，変性共役ジエン系重合体の一種である一級アミン変性ポリブタジエンの含有質量及びカーボンブラックの配合量を変え，それによって１００％伸長時弾性率及び上記Σ値を変えた実施例１から３につき，乗り心地性はおおむね同程度であるものの，ランフラット耐久性については最低が１６５，最高が１７５と開きがあることが示されている。

ウ　本願発明について

本願発明における変性共役ジエン系重合体の含有質量及びカーボンブラックの配合量の数値範囲は，ゴム組成物としてランフラット走行時の耐久性を向上させるとともに通常走行時の転がり抵抗性を低下させることのできるタイヤ耐久性を向上させ得るタイヤの提供という本願発明の目的に照らし，必要不可欠とまではいえないものの，好ましい効果が奏される範囲を示したものと解される。

エ　相違点３に係る容易想到性判断について

以上に鑑みると，引用例１の記載に接した当業者は，加硫ゴム物性が「１００％伸張時弾性率が１０ＭＰａ以上であり，かつ，正接損失ｔａｎδの２８℃～１５０℃におけるΣ値が６．０以下」となるようにゴム組成物中の変性共役ジエン系重合体の含有質量及びカーボンブラックの配合量を適宜設定し，通常走行時の転がり抵抗性と乗り心地性を損なうことなく，ランフラット耐久性をより向上させることを試み，ランフラット走行時の耐久性を向上させるとともに通常走行時の転がり抵抗性を低下させるという点から好ましい上記含有質量及び配合量を見いだし，相違点３に係る本願発明の構成に容易に想到するものということができる。

オ　小括

したがって，原告主張の取消事由３は，理由がない。

（４）取消事由４（顕著な効果の看過）

ア　顕著な効果と進歩性について

本願発明の効果が，上記容易想到に係る構成を前提としても，引用発明１に引用発明２を適用することによって生じ得る相乗効果を大きく上回るなど，当業者にとって予測し難い顕著なものである場合でない限り，本願発明の進歩性を肯定することはできない。

イ　本願発明の効果について

（ア）本願発明は，①効率良く放熱してタイヤサイド部内の温度低減が確実に図られ，耐久性が向上する，②ランフラット走行時の耐久性と通常走行時の低転がり抵抗性が同時に向上するという効果を奏するものである（【００１１】～【００１３】，【００９６】）。

（イ）そして，本願明細書には，比較例１５のランフラットタイヤのランフラット耐久性（指数）を１００としたとき，実施例７から９のランフラットタイヤのランフラット耐久性（指数）は，それぞれ１３８，１５０，１４０であったことが記載されている（【００８１】，【００８３】，【００８７】，【００８８】，【００９２】，【表１】，【表３】）。

また，本願明細書の①比較例２及び実施例１，②比較例５及び実施例３並びに③比較例８及び実施例５は，対応する比較例に比して，ランフラット耐久性（指数）が１０％以上増加しており，このことから，縮合促進剤を加えること自体にランフラット走行時の耐久性を向上させる効果があるものということができる（【００８１】～【００８３】，【００８７】～【００９０】，【表１】，【表２】）。

以上によれば，本願明細書には，ランフラット走行時の耐久性をおおむね４割から５割程度向上させる効果を奏する旨が記載されているものと認められる。

（ウ）本願明細書には，比較例１のランフラットタイヤのランフラット耐久性（指数）及び転がり抵抗（指数）をいずれも１００としたとき，実施例１～６のランフラット耐久性（指数）及び転がり抵抗（指数）は，実施例１が１２０，９２，実施例２が１１７，９４，実施例３が１５２，６８，実施例４が１４５，７５，実施例５が１２３，９２，実施例６が１１５，９３であったことが記載されている（【００８０】～【００８５】，【００８７】～【００９０】，【表１】，【表２】）。

以上によれば，本願発明は，かなりの程度ランフラット走行時の耐久性及び通常走行時の低転がり抵抗性を向上させるものということができる。

ウ　引用発明１の効果について

引用例１には，未変性ポリブタジエンを含み，引用発明１に係る加硫ゴム特性を有しないゴム組成物をサイド補強層に配設した比較例１の空気入りタイヤのランフラット耐久性（指数）を１００としたときに，一般アミン変性ポリブタジエンを含み，引用発明１に係る加硫ゴム特性を備えたゴム組成物をサイド補強層に配設した実施例１から４のランフラット耐久性（指数）は，それぞれ，１６５，１７５，１７０，１４９であったことが記載されている（【００４７】，【第１表】）。

上記記載によれば，引用発明１により，ランフラット走行時の耐久性が約５割から７割も向上したことが認められる。

エ　引用発明２の効果について

引用例２には，乱流発生用突起が設けられていない比較例１のタイヤのランフラット耐久性（指数）を１００としたとき，引用発明２に係る乱流発生用突起を設けた実施例１から３のランフラット耐久性（指数）がそれぞれ１２３，１３５，１２５であった旨が記載されている（【０１３８】，【０１３９】，【図２３】〔別紙３〕）。

以上によれば，引用発明２により，ランフラット走行時の耐久性が約２割から３割向上したことが認められる。

オ　本願発明の効果の検討

（ア）ランフラット走行時の耐久性について

本願発明は，ランフラット走行時の耐久性をおおむね４割から５割程度向上させる効果を奏することが認められる。

しかし，前記のとおり，ランフラット走行時の耐久性は，①引用発明１により，約５割から７割向上したこと及び②引用発明２により，約２割から３割向上したことが認められ，この点に鑑みると，本願発明の前記効果は，当業者が主引例である引用発明１に副引例である引用発明２を組み合わせた構成から予測できる範囲内のものにとどまるというべきである。

（イ）通常走行時の低転がり抵抗性について

本願発明は，通常走行時の低転がり抵抗性もかなりの程度向上させることができる。

この点に関し，引用例１及び２のいずれにおいても，通常走行時の低転がり抵抗性については開示されておらず，本願発明の前記効果を引用発明１及び２の効果と比較することはできない。

もっとも，前記のとおり，本願発明の実施例における転がり抵抗（指数）は，比較例の１００に対し，実施例１が９２，実施例２が９４，実施例３が６８，実施例４が７５，実施例５が９２，実施例６が９３であり，これら６例の実施例の

うち実施例１，２，５及び６の４例は，数%の減少にとどまっている。この点に鑑みると，通常走行時の低転がり抵抗性の向上についても，本願発明の効果は，さほど顕著なものとはいい難い。

（ウ）以上によれば，本願発明の効果は，当業者において，引用発明１から容易に想到する本願発明の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるとまではいうことはできず，本件審決に顕著な効果を看過して進歩性を否定した誤りはない。

カ　小括

したがって，原告主張の取消事由４は，理由がない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（取消理由１　相違点１に係る容易想到性の判断）

ア　一方の引例は化学的な解決手段（縮合促進剤）を開示し，他方の引例は機械的（物理的）な解決手段（羽根）を開示している場合に，両引例で当該手段の課題が同一である場合に組合せは容易か。

一般論としては，引例が２つあって，課題の共通性がある場合は，これらの解決手段を組み合わせて用いることは容易と判断することは妥当との意見で一致した。

解決手段のカテゴリーを分けると一方は化学，一方は機械となるが，課題同一の点から考えると，カテゴリーが異なっても組み合わせ容易だといえるのではなかろうかとの意見が大勢を占めた。

課題がより一般的な課題であって，解決する手段が多数ある場合には，その多数の中から特定の２つの解決手段を選択する動機付けが必要である，という主張が可能なのではないかという意見があった。

本件では，タイヤということで，各種技術の中で，解決するための技術（手段）を選択することについての動機付けの不備を主張できたかもしれないとの意見もあった。

化学的解決手段と機械的解決手段とで互いにカテゴリーが違うと，組み合わせの阻害要因がそもそも生じにくくなり組み合わせが容易になりやすく，反対に両方とも化学的解決手段であると阻害要因の可能性があるため場合によっては阻害要因の議論がしやすくなるとの指摘があった。

化学＋化学だと，効果の予測性がつきやすいかもしれない。化学＋機械だと，予想外の効果ということもあり得るのではないか。そのため，本件では，どのような効果がでるか予測しにくいという主張もあるのではないかとの指摘があった。

裁判所としては，構造（羽根）と化学組成との組み合わせの阻害要因を当事者が具体的に主張しないと，組合せ困難との判断はできないものと思われる。手段の分野（化学と機械）が違うというだけでは，阻害要因とはいえない。裁判所では，当事者の主張の書きぶり（記載の仕方）にもよって，判断が変わり得るようにも思われる。例えば，羽

根があると，縮合促進剤の効果にこんな邪魔をしてしまう，といったような主張がある方がよいとの指摘があった。

当事者系の場合，特許権者側としては，いろいろ書いてある主引例の方がありがたいときがある。いろいろ書いてあると阻害要因などを主張しやすい。ぼやっとした主引例の方が困る場合があるとの指摘があった。

（２）検討事項２（取消理由２　相違点２に係る容易想到性の判断）

ア　主引用発明に，副引用発明（縮合促進剤）を組合せることが容易想到でないと主張するために，組合せの動機（目的）が本願と同じでないという主張は有効か。裁判所は，別の動機（目的）で組み合わせる動機があるから容易としている。

一般論として，別の動機付けで組み合わせて構成が同じになれば，組合せは容易とせざるを得ないとの点で一致した。

クレームに用途（目的）が記載されているなら話は別だが，構造の発明であるなら，目的が異なっても結論には影響しないとの指摘があった。また，技術的思想に絡めて動機の違いによる反論がなされることはあるが，結局，判断がおかしいということまでにはならない，との意見があった。

本願の明細書における効果の記載は，引用文献の効果の記載と全く同一であり，出願人が主張する本願の動機が明細書に記載されていないので，そもそも別の動機といえず出願人の議論の前提を欠くのではないかという意見もあった。

イ　審決が主引例との相違点であると認定している事項を，そもそも主引例に記載されているから相違点でないという主張は有効か。

主引例である引用例１には，好ましい添加物として縮合促進剤が記載されているにもかかわらず，縮合促進剤の有無が引用例１との相違点となっており，そもそも縮合促進剤は相違点でないとの反論も考えられるとの指摘があった。

これに対して，審判では，相違点かどうか分かりにくい場合は，形式的に相違点として認定し，相違点の判断において，それが実質的な相違点であるか否かを含めて検討することがよくある。これは，審決取消訴訟において，相違点認定の誤りを指摘されて取り消されることを回避するための手法でもあろうとの指摘があった。裁判所でも，かつては一致点・相違点の認定の誤りだけで取り消すということもあったが，最近は結論が同じであればそれにより取り消すことまではしていないとの指摘があった。

審決が主引例との相違点であると認定している事項を，原告がそもそも主引例に記載されているから相違点でないという主張は有効ではないだろうとの意見が大勢を占めた。

ウ　引用例１には縮合促進剤を使用した実施例は無いが，それでも縮合促進剤の使用は容易想到といえるか。

代理人の立場としては，実施例で使用された成分であればあきらめるが，実施例で使用されていない成分である場合は，当該成分を使用した具体的な発明の開示はないとの反論はできるように思うとの指摘があった。ただ，新規性では反論できても，容易想到でないとする主張は説得力に欠けるだろうとの意見が大勢を占めた。ペーパーエグザンプルから発明を認定する場合も同様の状況かもしれないとの指摘があった。

エ　本願の明細書の表１において，実施例１は製造例３で合成した重合体Ｃを用い，比較例２は製造例２で合成した重合体Ｂを使用している。重合体Ｂの製造例２は「縮合促進剤」を用いない以外は実施例１の製造例３と同一である。そして，表１のタイヤ評価結果において，明らかに，比較例２に比べて実施例１の方が，ランフラット耐久性が高く，転がり抵抗が低い。本願明細書には，縮合促進剤の添加の目的及び効果が，ランフラット耐久性の向上及び転がり抵抗性の低下であることは文章として明記されていないとしても，その効果は十分に明細書の実施例及び比較例から読み取れるのではないか。そうすると，本願の縮合促進剤の添加による「ランフラット耐久性が高く，転がり抵抗が低い」という効果は，引用例１が開示する「得られる変性共役ジエン系重合体の経時変化によるポリマーの老化反応等による品質の低下等を抑える」ことと質的に異なるのではないか。

表から縮合促進剤の配合の意図や効果を直接読み取れるとはいえないし，明細書に文章の記載がないのであるから，やはり記載も示唆もないといえるのではないかという意見があった。

一方，実施例と比較例を並べた意図が文章からはわからないところがあり，実施例と比較例とは縮合促進剤の有無の違いしかないのであるから，そこから縮合促進剤の効果を主張したくなる気持ちは理解できるとの意見があった。また，表２も同じ傾向があるので，全体として縮合促進剤の添加によって，ランフラット耐久性があることはいえる気がするとの意見もあった。また，何故，出願時に明細書に文言として書かなかったのか疑問であり，すくなくとも総括の箇所などで，効果について書かれていればよかったとの意見があった。

しかしながら，裁判で原告が主張していないのであるから，弁論主義の下，判決のような判断がされるのは仕方がないとの意見で一致した。もし主張するとしたら，構成の違いの主張よりも，効果としての主張の方がよいだろうとの意見が多かった。

（３）検討事項３（取消理由３　相違点３に係る容易想到性の判断）

ア　引用例１では，カーボンブラックの量が５５％未満であることを禁止している。

本願の請求項では５５％未満を含んでいるが，５５％以上も含んでいる。本願請求項が，引用例１が禁止する５５％未満の範囲を含むことで，すなわち，引用例１よりも範囲が広いことで，相違点になりえるのか，進歩性が肯定されうるのか。

そもそも新規性がなく，一致点であるといわざるを得ないという意見が大勢を占めた。

また，カーボンブラックの量が多い場合の知見が見いだされたのであれば，請求項はその範囲のみを含むような構成にするべきであろうとの意見で一致した。

ただ，本来は一致点であったとしても，当事者の双方が相違点であると認めると，裁判所としては，よっぽどおかしくない限りは，相違点として判断をせざるをえない，との指摘もあった。

数値範囲については，一般的により問題となるのは一部重複している場合であり，最適範囲の選択等との主張がなされ得る。一部重複している場合は，全体で相違点であると認定することもあるし，一部重複している部分については一致するという見方もあり，難しい判断となるとの指摘があった。

数値範囲の違いが相違点として議論されることはあるが，そのようなケースは本件とは逆の事例の方（本願発明の方が引例よりも範囲がせまい）が多く，本件は，レアなケースであろうとの意見が大勢を占めた。

イ　原告は，縮合促進剤の添加により，変性共役ジエン系重合体の量が３０質量%を下回る量であっても，カーボンブラックの配合量が５５質量%未満であっても，ランフラット耐久性が向上することを見いだしたと主張している。しかしながら，その様な実施例は本願明細書には見当たらない。実験データの提出などは有効であるか。

実験データの提出について，知財高裁判決（飯村判事）の日焼け止め事件（平成 21 年（行ケ）10238 号）があり（実験データの後出し），また，実験条件の記載があれば，それに基づく実験データの提出はしてもよいのではないか，という見解も存在するとの指摘があった。

ただ，本件の数値範囲の選択が引例と反対方向ならよいが，本件ではむしろ引例と同じ方向で数値範囲を選択しているので，本件のケースでは，実験データの提出をしても有効な反論は難しいとの指摘が大勢を占めた。

裁判所での実験データの取り扱いは，スタンスがはっきり固まっていないところであり，裁判官個々に意見が分かれるところであろう。手続保証の観点からは，明細書に書いていないから受け入れられないということになるが，真実をつきとめたい（真理追究）ということであればある程度実験データ提出を認めるかもしれないとの意見があった。

（４）検討事項４（取消理由４　顕著な効果の看過）

ア　裁判所は，本願発明の効果は，当業者において，引用発明１から容易に想到する本願発明の構成を前提として，予測し難い顕著なものであるとまではいうことはできず，進歩性を否定したが，妥当か。

明細書の表をよく見ると，羽根をつけてもつけなくても同じ部分があり，相乗効果があるという主張と明細書とが整合していないのではないかとの指摘があった。

原告側における具体的な主張立証が足りないという印象を受けるし，判決文に現れた原告の主張だけから判断すると，相乗効果・顕著な効果があるというまではいえないように思われるとの指摘が大勢を占めた。

判決の効果の認定の仕方には，少し疑問を感じるところがある。引用例１，２は，そもそも効果の評価基準が異なり，単位等が異なる。数値だけみて，効果に顕著性がないと同列に論じているのには違和感がある。書いてある数値だけで議論されるのはどうかと思うとの指摘があった。本来は評価基準を明らかにすべきであり，基準を合わせれば実は倍くらいの効果の違いがあったということもあり得る。ただし，その点は当事者が主張すべき事項だろうとの指摘もあった。

構成が容易想到な場合に，効果だけで進歩性があるということはきわめて難しい。裁判所としては，容易想到という結論があって，その結論を導くための理論付けをしたということではないか。裁判所では出されたもの（証拠）で判断するしかない。裁判所で効果を認定するのは，踏み込む判断であり，難しいところではあるとの指摘もあった。

原告側から考えると，構成が容易想到だとよっぽど効果が顕著でないと特許性が認められないので，その点を踏まえて，十分に効果を主張すべきである，たとえ，数％の効果でも出願時の技術水準からすれば顕著な効果の場合もあり，効果の顕著性の見せ方が重要であるとの指摘があった。

以上

第８事例（特許化学３）

審判番号	無効２０１１－８００１２０号（特許第４０８２７３４号）
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０３８７号
発明の名称	安定化された臭化アルカン溶媒
主な論点	明確性要件，サポート要件，拡大先願（発明の認定）

１　事件の概要

本件は，無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟である。争点は，①明確性の有無についての判断の当否，②サポート要件の具備の有無についての判断の当否，③拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。審決は，前記①に関し，「安定化された溶媒組成物」との記載は明確でない，前記②に関し，本件発明９，１０についてはその範囲すべてにおいて発明の課題が解決できるとはいえない，及び本件発明５，８については「発明の詳細な説明に記載された発明」ということができない，前記③については，拡大先願発明との相違点は実質的な相違点ではない，と判断し，特許は無効である旨の判断をした。判決は，前記②については，本件発明５，８～１０がサポート要件を満たさないと判断したのは誤りであると判断したものの，前記①，③については，審決の判断に誤りはないとして，原告（無効審判被請求人）の請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１（明確性要件違反について）

ア　「安定化された溶媒組成物」とは，本件発明の概要とは「臭化ｎ－プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せを調査することにより，使用者及び環境に優しく，かつ，より高い温度で使用した場合に金属が腐食されないという安定化効果を示す脱グリース及び洗浄用溶媒を提供すること」であるというのだから（判決６９頁），所定の温度以上では使用した場合に金属が腐食しない，という意味において明確であるとは云えないか。

イ　「安定化された溶媒組成物」が使用条件によって金属の腐食の程度を左右するというのであれば，その使用条件が開示されていないことは実施可能要件の問題ではないか。

（２）検討事項２（サポート要件違反について）

本件発明（請求項４～１０）は数値限定発明である。その数値をサポートする実施例が１個しかない本件事案において，上記各請求項の範囲に拡張ないし一般化できると云えるか。

（３）検討事項３（拡大先願について）

ア　相違点として１，４－ジオキサンを含まない点を指摘した判断についてはどう考

えるか。また，判断において，甲１から１，３－ジオキソランを含んで１，４－ジオキサンを含まないという技術常識が認定できるのか。この問題は，進歩性の問題ではないのか。

イ　仮に先願明細書の段落【００１５】に「…から選ばれる１又は複数の安定剤とともに用いられる」と記載されていたとすれば結論は変わったか。

３　審決の概要

（１）　本件特許の特許請求の範囲の記載

【請求項１】

安定化された溶媒組成物であって，臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含有する溶媒部分とニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイドおよび１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物。

【請求項２】

該ニトロアルカンがニトロメタン，ニトロエタンまたはそれらの混合物である請求の範囲第１項記載の溶媒組成物。

【請求項３】

該ニトロアルカンがニトロメタンである請求の範囲第１項記載の溶媒組成物。

【請求項４】

該溶媒部分が臭化ｎ－プロピルを９０から９２重量％含有する請求の範囲第１項記載の溶媒組成物。

【請求項５】

該溶媒部分が臭化ｎ－プロピルを９４から９８重量％含有する請求の範囲第１項記載の溶媒組成物。

【請求項６】

該安定剤系部分がニトロアルカンを０．０４５から１．０重量％，１，２－ブチレンオキサイドを０．０４５から１．０重量％および１，３－ジオキソランを２．０－６．０重量％含む請求の範囲第１項記載の溶媒組成物。

【請求項７】

該溶媒部分が臭化ｎ－プロピルを９０から９２重量％含有する請求の範囲第６項記載の溶媒組成物。

【請求項８】

該溶媒部分が臭化ｎ－プロピルを９４から９８重量％含有する請求の範囲第６項記載の溶媒組成物。

【請求項９】

物品を洗浄する方法であって，臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含有する溶媒部分とニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイドおよび１，３－ジオキソランを含

んでいて１，４－ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む室温から５５℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方法。

【請求項１０】

物品を洗浄する方法であって，臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含有する溶媒部分とニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイドおよび１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物の沸騰体から発散して来る蒸気に該物品をさらすことを含む方法。

（２）　無効理由９（特許法第３６条第６項第２号）について

被請求人は，本件発明１の「安定化された」との意味は，「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」ことを意味すると主張している。

確かに，本件明細書の記載，甲第３号証の記載からみれば，「安定剤」の添加により溶剤組成物による「金属腐食を起こさない」ことが読み取れるから，「安定化された」とは「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」との意味も含み得る。

しかしながら，「安定化された」との用語を，上記のように解することができるとしても，「安定化された」との用語は，溶剤組成物を金属に対して使用したときに「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」との現象が生じることを意味するものであってｓ，「溶媒組成物」そのものの物性を規定するものではない。

そして，金属の種類によって腐食しやすさが異なるとの一般的な技術常識があるところ，甲第１号証の例えば比較例３５，４１に関する記載，被請求人が提出した平成２４年５月３０日付け上申書の追試１と追試２との比較（第３頁第２２行～第８頁第１６行）などからみて，金属の種類が異なれば，同じ溶媒組成物を用いて同一の使用条件で腐食試験を実施しても，金属腐食が生じる場合と生じない場合があり，また，本件明細書の記載，甲第３号証の記載からみて，温度を高くすると低い場合よりも金属腐食が起きやすくなるのであるから，溶剤組成物の使用条件である，対象金属や温度等が異なれば，同じ溶媒組成物を使用しても金属腐食が生じる場合と生じない場合があることが理解できる。

また，対象金属や温度等の溶媒組成物の使用条件がどのような場合でも，安定剤を含む溶剤組成物を使用すると，「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」という現象が生じるという技術常識もあるとはいえない。例えば，アルミニウムには安定剤を含まない溶媒のほうが安定剤を含む溶媒よりも早く腐食するという現象が生じる溶媒組成物があったとしても，その溶媒組成物をチタンに用いた場合に，必ずしも安定剤を含まない溶媒のほうが安定剤を含む溶媒よりも早く腐食するという現象が生じ

るとは限らないから，同じ溶媒組成物を用いても，その使用条件によって「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」現象が発生する場合と発生しない場合があることは明らかである。

そして，被請求人は「溶媒組成物」の使用条件とそれによって得られる「安定化」との関係について，口頭審理から指摘されているにもかかわらず，その後提出された上申書においても回答していない。

してみると，「安定化された」とは，「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」という意味として理解できるとしても，「安定化された溶媒組成物」との記載は，上述のように同一溶媒組成物を用いても，使用条件によっては「安定化された」場合とそうでない場合が存在し得るのであるから，使用条件が特定されていない「安定化された溶媒組成物」との記載は明確であるとはいえない。

さらに，当審から口頭審理で示した暫定的見解のように，本件明細書の記載からみて，その実施例に示される使用条件下で金属腐食が観察されない溶媒組成物は「安定化された」ものとし，金属腐食が観察されるものは「安定化されていない」とする判断基準として解し得るところ，そうではなく，「安定化された溶媒組成物」が何らかの使用条件では「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」との現象が生じる「溶媒組成物」をすべて含むことを意味することになれば，例えば，本件明細書の実施例の使用条件下では金属腐食が観察される「溶媒組成物」であっても，「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」との現象がそれ以外の何らかの使用条件下で生じるものであれば，「安定化された溶媒組成物」となり，請求項１～８の特許を受けようとする発明の範囲として含まれることになる。

しかしながら，本件明細書で「安定化された」との効果が得られる「溶媒組成物」の裏付けとして記載されている実施例は，単に２４時間後の金属腐食の有無を観察しているにすぎず，安定剤を含まない溶媒組成物との金属腐食時間の差を比較するものではない。また，アルミニウムに対しては安定剤を含まないｎ－臭化プロピルは極めて短時間で金属腐食を引き起こすことが技術常識として知られていたので，この実施例は，結果として安定剤を含まないものに対して金属腐食の遅延化の効果を示すとしても，同様に金属腐食を観察しているチタンについては，短時間でｎ－臭化プロピルが金属腐食を引き起こすというような技術常識もない（実際に，甲第２７号証では安定剤を含まない溶媒でもチタンは腐食しない結果が示されている）から，この実施例が，安定剤を含まないものとの金属腐食の時間の差を比較する目的で記載されたものでないことは明らかである。また，本件明細書のその他の記載をみても，安定剤を含まないものよりも含む

ものの金属腐食時間が延びれば，それが「安定化された溶媒組成物」であることを意味する趣旨の記載はなく，実施例の使用条件下において，金属腐食が観察される溶媒組成物であれば，「安定化された溶媒組成物」ではなく，請求項１～８の特許を受けようとする発明の対象外と当業者が理解するのが自然と考えられるから，「安定化された溶媒組成物」とは，何らかの使用条件では「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」との現象が生じる「溶媒組成物」をすべて含むものの意味には解することはできない。

したがって，いずれにしても，請求項１～８の「安定化された溶媒組成物」との記載は明確であるとはいえない。

（３）　無効理由７（特許法第３６条第６項第１号）について

ア　請求項９，１０の特許を受けようとする発明について

請求項９，１０の特許を受けようとする発明は，「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項を含んでいない。

この点に関して，被請求人は，要約すると，請求項９，１０の特許を受けようとする発明も，請求項１～８の特許を受けようとする発明に係る溶媒組成物を備える溶媒部分（ｎ－臭化プロピルを少なくとも９０重量%含有する）及び安定化剤系部分（ニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイド及び１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない）と同一の溶媒部分及び同一の安定剤系部分を含んでいるから，請求項１～８の特許を受けようとする発明に係る溶媒組成物と同様に「安定化された」ものである，また，請求項９，１０の特許を受けようとする発明が，請求項１～８の特許を受けようとする発明の安定化された溶媒組成物の方法発明であることは当業者に明らかであると主張している（口頭審理陳述要領書第５４頁第２８行～第５５頁第１７行）。

しかしながら，上述のように，請求項１～８の特許を受けようとする発明は，「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項を有するために，「安定化された」との効果が奏されるものであって，その発明特定事項を含まない請求項９，１０の特許を受けようとする発明は，安定剤の含有量の好適範囲として記載されている数値範囲以外，特に好適範囲の下限値を下回るものを含むものであるから，そのようなものにあっては，必ずしも「金属腐食の遅延化をもたらす」との課題が解決できるといえないことは明らかである。さらに，請求項９，１０は，請求項１～８に記載される「溶媒組成物」を引用して記載するものでもないから，請求項９，１０の特許を受けようとする発明が，「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項を含む請求項１～８の特許を受けようとする発明の「安定化された溶媒組成物」の方法発明であるということもできない。

してみると，被請求人の上記主張は採用できないから，本件特許の請求項９，１０の特許を受けようとする発明では，その範囲すべてにおいて本件発明の課題が解決できる

とはいえない。

イ　請求項５，８において，「臭化ｎ－プロピルを９４から９８重量%含有する」と規定されている点

本件特許の請求項５の特許を受けようとする発明は，「該溶媒部分が臭化ｎ－プロピルを９４から９８重量%含有する請求項１記載の溶媒組成物」であり，

本件特許の請求項８の特許を受けようとする発明は，「該溶媒部分が臭化ｎ－プロピルを９４から９８重量%含有する請求項１記載の溶媒組成物」である。

一方，発明の詳細な説明には，「臭化ｎ－プロピルが本溶媒組成物の９４－９７重量%になるようにしてもよい。」（公報第５欄第３０～３２行）と記載されてはいるものの，「臭化ｎ－プロピルを９４から９８重量%含有する」ことについては一切記載がない。また，臭化ｎ－プロピルを「９７から９８重量%含有」することも，発明の詳細な説明に記載がない。

発明の詳細な説明には，「臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量%含む」ことについて記載され，「少なくとも９０重量%含む」との数値範囲に「９４から９８重量%含む」との数値範囲を包含し，「９４から９８重量%含む」という技術思想が「少なくとも９０重量%含む」という技術思想の下位概念には当たるものの，下位概念と上位概念で表現された発明は，技術思想としては別のものといわざるを得ない。

そうすると，請求項５又は８の特許を受けようとする発明において，「該溶媒部分が臭化ｎ－プロピルを９４から９８重量%含有する」との発明特定事項が，そもそも発明の詳細な説明に一切記載されておらず，請求項５又は８の特許を受けようとする発明は「発明の詳細な説明に記載された発明」ということはできない。

ウ　小括

以上のとおりであるから，請求項５，８～１０の特許を受けようとする発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとは認められず，特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に適合せず，本件特許は特許法第３６条第６項の規定を満たさない特許出願に対してなされたものである。

（４）　無効理由１（特許法第２９条の２）

ア　先願明細書に記載された発明（先願発明）

先願明細書には，

「１－ブロモプロパン１００重量部，ニトロメタン０．１～１重量部及び１，２－ブチレンオキサイド０．１～１重量部を含有することを特徴とする安定化された１－ブロモプロパン組成物であって，併用することが可能な安定剤として，１，４ジオキサン，１，３－ジオキソラン，１，３，５－トリオキサン等の環状エーテル類，１，２－ジメトキシエタン等の鎖状エーテル，イソプロパノール，ｔｅｒｔ－ブチルアルコール，ｔｅｒｔ－アミルアルコール等の飽和アルコール類，２－メチル－３－ブチン－２－オール等の不飽和アルコール類，フェノール，チモール，２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－ｐ－

クレゾール，カテコール等のフェノール類，チオシアン酸メチル，チオシアン酸エチル等のチオシアン酸エステル類から選ばれる安定剤を含む組成物」の発明（以下，「先願発明１」という）が記載されている。

また，先願明細書には，

「１－ブロモプロパン１００重量部，ニトロメタン０．１～１重量部及び１，２－ブチレンオキサイド０．１～１重量部を含有することを特徴とする安定化された１－ブロモプロパン組成物であって，併用することが可能な安定剤として，１，４ジオキサン，１，３－ジオキソラン，１，３，５－トリオキサン等の環状エーテル類，１，２－ジメトキシエタン等の鎖状エーテル，イソプロパノール，ｔｅｒｔ－ブチルアルコール，ｔｅｒｔ－アミルアルコール等の飽和アルコール類，２－メチル－３－ブチン－２－オール等の不飽和アルコール類，フェノール，チモール，２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－ｐ－クレゾール，カテコール等のフェノール類，チオシアン酸メチル，チオシアン酸エチル等のチオシアン酸エステル類から選ばれる安定剤を含む組成物を蒸気洗浄又は常温洗浄に用いる方法」（以下，「先願発明２」という。）が記載されているといえる。

イ　対比・判断

（ア）　対比

本件発明１と先願発明１とを対比する。

先願発明１の「１－ブロモプロパン」，「ニトロメタン」は，それぞれ，本件発明１の「臭化ｎ－プロピル」，「ニトロアルカン」に相当する。そして，先願発明の「１－ブロモプロパン」は「溶剤」で，「１－ブロモプロパン」，「ニトロメタン」は「安定剤」であるから，それぞれ，本件発明１の「溶媒部分」，「安定剤系部分」に相当する。

さらに，先願明細書の「１－ブロモプロパンの金属との接触による分解反応は・・・加温条件下では臭化水素を発生しながら連鎖反応的に分解が進行し，最終的にはアルミニウムを激しく腐食させ・・・１－ブロモプロパンを各種金属部品の洗浄等に使用する場合には・・・被洗浄物や洗浄装置を腐食させない１－ブロモプロパンの安定化が必須の要件である」との記載からみて，１－ブロモプロパンは加温条件下でアルミニウムを腐食するので，そのアルミニウムなどの腐食を防ぐために安定剤を添加したものを，先願発明１の「安定化された１－ブロモプロパン組成物」と呼んでいるものと解され，それは同時に，加温状態において，「安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない」との金属腐食の遅延化の効果が得られるものであるから，本件発明１の「安定化された溶媒組成物」ということができる。

してみると，両者は，「安定化された溶媒組成物であって，臭化ｎ－プロピルを含有する溶媒部分とニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイドを含む安定剤系部分を含む溶媒組成物」である点で一致し，以下の２点で一応相違する。

（ｉ）「安定剤系部分」として，前者が「１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－

ジオキサンを含まない」のに対して，後者が「１，４ジオキサン，１，３－ジオキソラン，１，３，５－トリオキサン等の環状エーテル類，１，２－ジメトキシエタン等の鎖状エーテル，イソプロパノール，ｔｅｒｔ－ブチルアルコール，ｔｅｒｔ－アミルアルコール等の飽和アルコール類，２－メチル－３－ブチン－２－オール等の不飽和アルコール類，フェノール，チモール，２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－ｐ－クレゾール，カテコール等のフェノール類，チオシアン酸メチル，チオシアン酸エチル等のチオシアン酸エステル類から選ばれる安定剤を含むことが可能である」点

（ｉｉ）前者は「臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量%含有する」のに対して，後者は「１－ブロモプロパン１００重量部，ニトロメタン０．１～１重量部及び１，２－ブチレンオキサイド０．１～１．０重量部を含有」し，その他の安定剤の含有量が明確でない点

（イ）　相違点の検討

ａ　相違点（ｉ）の検討

（ａ）　先願発明１の実施態様が先願明細書に記載されているかについて

先願明細書には，併用することが可能な安定剤として「１，４ジオキサン，１，３－ジオキソラン，１，３，５－トリオキサン等の環状エーテル類，１，２－ジメトキシエタン等の鎖状エーテル，イソプロパノール，ｔｅｒｔ－ブチルアルコール，ｔｅｒｔ－アミルアルコール等の飽和アルコール類，２－メチル－３－ブチン－２－オール等の不飽和アルコール類，フェノール，チモール，２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－ｐ－クレゾール，カテコール等のフェノール類，チオシアン酸メチル，チオシアン酸エチル等のチオシアン酸エステル類から選ばれる安定剤とともに用いられる」と記載されている。

そして，併用することが可能な安定剤を選択する場合，複数の安定剤を組み合わせて用いるとそれだけ多くの種類の安定剤を用意する必要があるので，併用することが可能な安定剤として，上述ような幾つかの成分の例示があれば，まず，それら例示成分の中から１つの成分のみを選択するのが通常の実施態様と考えられ，このことは，実施例３７，３８において，併用可能な安定剤として「チオシアン酸メチル」を単独で添加していることからも裏付けられる。

そうすると，先願明細書には，併用可能な安定剤として，実施例にある「チオシアン酸メチル」のみならず，その他の１４個の例示成分の一つである「１，３－ジオキソラン」を単独で添加するものも，先願発明１の一実施態様として，記載されているといえる

そして，先願発明の一実施態様として記載されている，併用可能な安定剤として「１，３－ジオキソラン」を単独で添加する場合には，溶媒組成物に「１，４－ジオキサン」は明らかに含まれない。

（ｂ）　相違点（ｉ）が実質的な相違でないための要件について

相違点（ｉ）が実質的な相違でないというためには，以下の２点を満たす必要がある

ものと認められる。

（ｉ－１）先願発明１の併用することが可能な安定剤として，「１，３－ジオキソランのみを含む（１，４－ジオキサンを含まない)」との態様が，発明として完成していること（以下，「完成発明であること」という。)。

なお，「発明が完成したというためには，その技術手段が，当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要し，かつ，これをもって足りるものと解すべきである」（平成１０年（行ケ）第４０１号）とされている。

そして，この判示事項からすれば，「完成された発明」とは，先願明細書に記載された技術手段で目的とする効果が得られるものであれば，実施例として記載されているもののみならず，比較例として記載されているものや先願明細書の記載全体から，目的とする効果を挙げることが当業者に理解できるものも含まれると解される。さらに，「目的とする効果」とは必ずしも実施例の水準に達しなくても，何らかの効果があるものであれば，「目的とする効果」ということができると解される。なぜなら，先願明細書に当初は実施例ではなく比較例等として記載された発明であっても補正により，特許請求の範囲の特許を受けようとする発明とすることは可能であり，比較例等として記載されているからといって「完成された発明」として認めないとすれば，そのような発明がその後出願された場合に，当該先願を先の出願とするる特許法第２９条の２の適用を受けないことになり，法の趣旨に反するからである。

（ｉ－２）併用することが可能な安定剤として，「１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない」ものが，先願明細書に実施例として記載されている併用可能な安定剤を含まないものや１，３－ジオキソラン以外の安定剤（チオシアン酸メチル）を含むものと比べて顕著な効果を奏するものではないこと（以下，「選択発明でないこと」という。)。

（ｃ）　完成発明であることについて

先願明細書には，実施例１９，３７，３８（優先権明細書の実施例６，１１，１２）として，「１－ブロモプロパン１００重量部に対してニトロメタン０．５重量部，１，２－ブチレンオキサイド０．５重量部の安定剤を含む組成物」，「１－ブロモプロパン１００重量部に対してニトロメタン０．２重量部，１，２－ブチレンオキサイド０．５重量部，チオシアン酸メチル０．０１重量部の安定剤を含む組成物」，「１－ブロモプロパン１００重量部に対してニトロメタン０．２重量部，１，２－ブチレンオキサイド０．５重量部，チオシアン酸メチル０．１重量部の安定剤を含む組成物」を「還流しながら」，「アルミニウム片」，「亜鉛片」，「鉄片」，「銅片」の「試験片を気液両相に接触させ」，「１４０時間加熱還流後，室温まで冷却して試験片を取り出し，その腐食状況および液相の着色度を観察し」たところ，「アルミニウム片」，「亜鉛片」，「鉄片」，「銅片」の「試験片」は試験後の状態が「◎：全く変化がない」ことが記載されている。

そして，先願明細書には，「ニトロメタンが金属との接触による分解反応を抑え，１，２－ブチレンオキサイド又はトリメトキシメタンが臭化水素ガスを捕捉し安定化するものと考えられる。従って，１－ブロモプロパンに本発明の２成分の安定剤を組み合わせることによってはじめてアルミニウムは勿論のこと亜鉛，鉄，銅等の金属に対して安定化効果が現れ，蒸気洗浄のように高温度で長時間繰り返し使用される条件下で特に有効な安定性を保つ」と記載され，それに続く文脈として「本発明で提案する安定剤を他の種々の安定剤と併用することも可能である」と記載されているので，これをそのまま解すれば，先願発明１は，「ニトロメタン」，「１，２－ブチレンオキサイド」の２成分の安定剤を有効量含むと安定化の効果が得られ，さらに，「種々の安定剤と併用」してもそのような安定化の効果が得られるものとして記載されていることが理解できる。

そして，それを裏付ける具体例として，先願明細書には，併用することが可能な安定剤として，実施例３７，３８として具体的に記載される「チオシアン酸メチル」とともに，併用可能な安定剤の一つとして「１，３－ジオキソラン」も記載されているのであるから，安定剤として，「ニトロメタン」，「１，２－ブチレンオキサイド」の他に「１，３－ジオキソラン」を加えた「１－ブロモプロパン組成物」（この組成物は１，４－ジオキサンを含まない。）も，実施例１９，３７，３８に記載された「１－ブロモプロパン組成物」と同様の効果を示すものとして当業者に理解される。

ただし，比較例４１（優先権明細書には記載がない）に記載されるように，併用することが可能な安定剤として，「１，４－ジオキサン」を選択し，「１－ブロモプロパン１００重量部に対してニトロメタン０．２重量部，１，２－ブチレンオキサイド０．５重量部，１，４－ジオキサン３重量部の安定剤を含む組成物」を試験した場合には，「アルミニウム片」，「亜鉛片」，「鉄片」，「銅片」の「試験片」は試験後の状態がそれぞれ，「○:わずかに光沢が落ちる」，「×:全体的に変色もしくは腐食が明らかに認められる」，「×：全体的に変色もしくは腐食が明らかに認められる」との結果が得られており，先願明細書に併用可能な安定剤として例示されるものを選択しても，実施例１９，３７，３８と同様の結果が得られない可能性があることも理解できる。（なお，比較例４１は優先権明細書に記載はないので先願発明１の認定の根拠として用いることはできないが，「ニトロメタン」，「１，２－ブチレンオキサイド」の他に併用可能な安定剤を加えた「１－ブロモプロパン組成物」が完成発明といえないことの根拠として用いることは可能である。）

その一方で，先願明細書には，比較例１３（優先権明細書の比較例１０）として，「１－ブロモプロパン１００重量部に対して１，３－ジオキソラン３重量部の安定剤を含む組成物」を「加熱還流し」，「アルミニウム試験片」を「気液両相にまたがるように位置させ」，「９６時間加熱還流後室温まで冷却して試験片を取り出し，その腐食状況および液相の着色度を観察し」たところ，「試験片」は試験の状態が「◎：全く変化がない」こと，「酸性ガスの発生」が「×：発生有り」であることが記載され，また，その他の安

定剤として「１，４－ジオキサン」などを単独で含む「１－ブロモプロパン組成物」は，すべて「試験片」は試験の状態が「×：全体的に変色もしくは腐食が明らかに認められる」ことが記載されているから，「１，３－ジオキソラン」を単独で使用しただけでも，他の安定剤とは異なり，酸性ガスは発生するものの，少なくとも，アルミニウムの「安定剤を添加しないものに対する腐食時間の遅延化」という効果が得られることは明らかである。

そうすると，理論的に必ずしも解明されていない有機溶剤による腐食反応の安定化機構においては，一般論として，安定剤として「ニトロメタン」と「１，２－ブチレンオキサイド」を加えたものが安定化効果を奏したとしても，単独では同等の安定化効果を奏さない別の安定剤をさらに加えても，実験等でその安定化効果を裏付けたものでなければ，必ずしも同等の効果を奏するとは限らないかもしれないが，先願明細書の実施例１９に示されるように，「ニトロメタン」と「１，２－ブチレンオキサイド」のみを安定剤として用いた場合にも，併用する安定化剤として「チオシアン酸メチル」を選択した実施例３７，３８と同様に金属腐食に対する良好な結果が得られ，比較例１３では「１，３－ジオキソラン」は単独で用いても金属腐食などの安定剤よりも有利な結果が得られているとの具体例を考慮すると，安定剤として「ニトロメタン」と「１，２－ブチレンオキサイド」のほかに併用可能な安定剤として「１，３－ジオキソランのみ」を加えた「１－ブロモプロパン組成物」の場合は，少なくとも，比較例１３に示される程度の金属腐食を防ぐ効果，すなわち，本件発明１と同様の「安定剤を添加しないものに対する腐食時間の遅延化」という目的とする効果を実際に挙げることは，技術常識からみて具体的，客観的に裏付けられているということができる。

比較例１０（優先権明細書の比較例７）のように，１，４－ジオキサンを単独の安定剤として使用する場合には，アルミニウム片の腐食の結果が「×：全体的に変色もしくは腐食が明らかに認められる」ものであるが，比較例４１のように，「ニトロメタン」，「１，２－ブチレンオキサイド」とともに「１，４－ジオキサン」を使用した場合には，アルミニウム片の腐食の結果が「○：わずかに光沢が落ちる」となっているので，比較例４１の結果からは，「ニトロメタン」，「１，２－ブチレンオキサイド」の他に「１，３－ジオキソラン」を加えた「１－ブロモプロパン組成物」が必ずしも実施例１９，３７，３８と同等の効果は奏しないことの根拠にはなる可能性があるとしても，比較例１３で示される程度の効果すら奏さないことの根拠とはならない。

したがって，本件発明１の「安定化された溶媒組成物」とは，何らかの使用条件において「安定剤を添加しないものに対する金属腐食の遅延化」という効果をもたらすものであればよく，酸性ガスが発生しないことまでも要件とするものではないから，安定剤として，「ニトロメタン」，「１，２－ブチレンオキサイド」の他に「１，３－ジオキソランのみ」を加えた「１－ブロモプロパン組成物」（この組成物は１，４－ジオキサンを含まない。）が，反復実施してこのような効果を挙げることができる程度まで具体的・

客観的に先願明細書に記載されていたといえる。

（ｄ）　選択発明とはいえないことについて

併用することが可能な安定剤として，「１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない」ものが，併用する安定剤を含まないものや１，３－ジオキソラン以外の安定剤を含むものと比べて顕著な効果を奏するか否かについて検討する。

（ｅ）　１，３－ジオキソランを併用安定剤とする点について

請求人が提出した甲第２３号証の実験及び被請求人が提出した平成２４年５月３０日付け上申書に記載される追試１は，臭化ｎ－プロピル９６．５重量%，ニトロメタン０．５重量%，１，２－ブチレンオキサイド０．５重量%をベースとし，これに１，３－ジオキソラン２．５重量%を含む溶剤組成物（本件発明１に相当する）と，１，３－ジオキソランに代え臭化ｎ－プロピルを９９．０重量%まで増加させた溶剤組成物（先願発明１に相当する），１，３－ジオキソランに代えチオシアン酸メチルを２．５重量%を含む溶剤組成物（先願発明１に相当する）の３種類について，本件明細書の実施例に記載されたものと同じ条件で実施されたものであり，いずれの実験も，すべての溶媒組成物とも２４時間後において，アルミニウム合金（２０２４）の金属腐食が確認できないという結果が得られている。

してみると，本件明細書の実施例と同じ条件で比較すると，「１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない」ものが，併用する安定剤を含まないものや１，３－ジオキソラン以外の安定剤を含むものと比べて顕著な効果を奏するということはできない。

これに関して，被請求人は追試２として，乙第２８号証を提出し，試験片として，本件明細書の実施例の「アルミニウム合金（２０２４）」に代えて「アルミニウム合金ＡＤＣ１４」を用い，先願明細書の実施例に対応した溶剤組成物と本件明細書の実施例に合わせ溶媒組成物とを対比したところ，ニトロメタン，１，２－ブチレンオキサイドのほかに併用する安定剤として１，３－ジオキソランを含む溶媒組成物（本件発明１）は，併用する安定剤を含まない溶剤組成物（先願明細書の実施例１９）や，チオシアン酸メチルを含む溶媒組成物（先願明細書の実施例３７，３８）よりも腐食開始時間が延びるという実験結果を示しているから，顕著な効果を奏すると主張している（平成２４年５月３０日付け上申書第５頁第１７行～第９頁第４行）。

しかしながら，本件明細書には，試験片として「アルミニウム合金（２０２４）」を用いて本件発明１の溶媒組成物を２４時間の沸騰条件で洗浄を行ったときに金属腐食が観察されないという結果しか記載されておらず，試験片として「アルミニウム合金ＡＤＣ１４」を用いた場合の金属腐食試験については記載がなく，本件発明１の効果として，本件発明１の溶媒組成物が安定剤を添加しない溶媒組成物に対して金属腐食の遅延化をもたらすという効果以上のものが記載されているとは認められない。

そして，本件明細書の実施例と同じ条件では，１，３－ジオキソランに代え臭化ｎ－

プロピルを９９．０重量%まで増加させた溶剤組成物，１，３－ジオキソランに代えチオシアン酸メチルを２．５重量%を含む溶剤組成物とも，本件発明１の溶媒組成物と同様にアルミニウムの金属腐食が観察されないのに，別の試験片を使うと本件発明１の溶媒組成物は先願発明１の溶媒組成物よりも腐食時間の遅延化が得られるということを，本件明細書の記載から推認し得るとする技術常識も認められない。

さらにいえば，乙第２８号証に示される実験結果をみると，目視で試験片が腐食が始まるまでの時間を「腐食開始時間」としているが，目視で腐食が始まった時点の試験片の状態について写真が載せられておらず，腐食開始時間のみが記載されている。また，乙第１５号証，乙第１６号証に示される実験結果をみても，同様に腐食が始まったとされる試験片の状態については写真で示されておらず，腐食開始時間のみが記載されているだけである。また，乙第１６号証の腐食開始時間はチオシアン酸メチルの添加によってむしろ腐食時間が短くなる場合もあって不自然なものであり，腐食開始時間の測定の正確性について疑義を生じせしむるものであるから，これと同様の実験を行っている乙第２８号証においても腐食開始時間の測定の正確性について疑義が残るものである。

その一方，請求人が提出した甲第２４号証，甲第２７号証の実験結果をみると，臭化ｎ－プロピル，ニトロメタン，１，２－ブチレンオキサイドを含む溶媒組成物やさらに１，３－ジオキソラン，チオシアン酸メチルを含む溶媒組成物を１４０時間還流下に試験片を浸漬して腐食を確認しており，いずれの溶媒組成物の場合も，アルミニウム合金（２０２４）の試験片の写真が添付されており，腐食が発生していないことを示している。

そうすると，乙第１５号証，乙第１６号証，乙第２８号証に示される実験結果についてはその正確性について疑義が残るところ，その一方で，甲第２４号証，甲第２７号証には，１４０時間という本件明細書の実施例の５倍もの長時間の還流を行ったとしても腐食遅延の効果に差がないことが明確に示されているのであるから，乙第１５号証，乙第１６号証，乙第２８号証に示される実験結果をもって，本件発明１が先願明細書の実施例等の具体的開示があるものに対して顕著な効果を有しているとは認めることができない。

（ｆ）　「１，４－ジオキサンを含まない」点について

本件発明１は，「１，４－ジオキサンを含まない」ことによる使用者への健康への懸念の解消という効果をも奏するが，甲第１１号証には「１，４－ジオキサンのがん原性に着目し，指針において，現行の有機則の規定による措置以外に，１，４－ジオキサンを含有するものを製造し，又取り扱う業務全般を対象として，労働者の健康障害を防止するために講ずべき措置を定めることとした」と記載され，このことは，指針として「事業者及び関係事業団体等に対して」「周知」が図られたといえるから，１，４－ジオキサンによる健康被害は当業者の技術常識であって，１，４－ジオキサンを含まないことによる効果は当業者にとって自明のものと認められる。

（ｇ）　小括

よって，相違点（ｉ）は実質的な相違とは認められない。

ｂ　相違点（ｉｉ）の検討

併用する安定剤の量については，先願明細書に，その数値範囲が記載されていないものの，臭化ｎ－プロピル１００重量部，ニトロメタン０．２重量部，１，２－ブチレンオキシド０．５重量部，その他の安定成分として「チオシアン酸メチル」を，それぞれ０．０１重量部，０．１重量部を用いた実施例３７，３８が記載されている。そうすると，「チオシアン酸メチル」以外の併用する安定剤であっても，この程度の量を用いることは当業者に明らかといえるから，この実施例に基づいて計算すると，臭化ｎ－プロピルは溶媒組成物全体に対して「９９．３重量%」，「９９．２重量%」となり，「少なくとも９０重量%含有」しているといえる。

また，先願発明１は，「１－ブロモプロパン１００重量部，ニトロメタン０．１～１重量部及び１，２－ブチレンオキサイド０．１～１重量部を含有することを特徴とする安定化された１－ブロモプロパン組成物」であり，技術常識からして併用される安定化剤が必須とされるニトロメタンや１，２－ブチレンオキサイドとかけ離れた配合量では含まれることはないと解されるから，併用される安定化剤の量は１重量部を上限として含まれるものと解され，これによれば，臭化ｎ－プロピルは９７．１%以上となるから，この点からも「少なくとも９０重量%含有する」といえる。

したがって，相違点（ｉｉ）は実質的な相違ではない。

（ウ）　まとめ

よって，本件発明１は先願発明１と同一と認められる。

ウ　小括

以上のとおりであるから，本件発明１～３，５，９，１０は，先願発明１又は２と同一であり，また，本件特許に係る発明の発明者が先願に係る発明の発明者と同一の者ではなく，本件特許の特許出願時にその出願人と先願の出願人が同一の者でもないから，本件発明１～３，５，９，１０の特許は特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである。

４　判決の概要

（１）取消事由１（明確性についての判断の誤り）について

本件明細書には，本件発明１の発明特定事項である「安定化された」を定義する記述はない。そこで，「安定化」についての意味を検討すると，甲１の段落【０００８】における「本発明…の目的は，アルミニウムは勿論のこと亜鉛，鉄，銅等の金属製品を初めとした各種工業材料の洗浄等に使用することができる，特に高温度で長時間使用しても被洗浄物や洗浄装置等を腐食しない，安定化された１－ブロモプロパン組成物を提供することにある。」との記載，甲３の段落【０００４】における「本発明者らは，…ｎ

－臭化プロピル…だけでは，金属，特にアルミニウムまたはその合金との反応性が非常に大きいという欠点があり，この反応は常温においても起るが，特に蒸気洗浄のために温度を上げると顕著となり…アルミニウムも…完全に溶解するとの問題を見いだした。しかしながら，蒸気洗浄を行なっても長期間安定に作業可能な安定剤について種々研究を重ねた結果，特定の安定剤を添加すると金属との反応性を大幅に改良できるとの知見を得た。本発明は，このような知見に基づいてなされたのである。すなわち，本発明は，ｎ－臭化プロピル…を含有することを特徴とする…洗浄用溶剤組成物に…少なくとも１種の安定剤を含有させた安定な洗浄用溶剤組成物を提供する。」との記載より，本件発明の技術分野では，安定化とは，洗浄に使用する組成物を金属と高温又は長時間接触させた場合に金属を腐食させないようにすることを意味するものということができる。

そして，本件明細書の２頁３３～４６行には，「臭化ｎ－プロピルはそれを…５５℃以下の温度で用いる時にはかなり安定であることを確認した。冷洗浄系の場合，臭化ｎ－プロピルに安定化を受けさせるとしても必要な安定化は僅かのみであることが試験で示された。しかしながら，臭化ｎ－プロピルを蒸気洗浄系で用いる場合には安定化が必要である。温度を…６９－７１℃にすると，鋼，アルミニウム，チタンおよびマグネシウムなどの如き金属の腐食がもたらされる可能性がある。この金属が臭化ｎ－プロピルの脱臭化水素化反応の触媒になることでＨＢｒが生じ，今度はそれが上記金属の腐食で利用され得ると考えている。上記金属の触媒活性を低くしそして／または生じる全てのハロゲン化水素を失活させる安定剤が従来技術に豊富に記述されている。…この技術分野で臭化溶媒が魅力的であることが見い出されたのは新しいことからようやく今活発に臭化溶媒と安定剤系の最良組み合わせの選択が調査されるようになったところである。」と記載されており，本件明細書においても，安定という用語が，洗浄に使用する組成物を金属と高温で接触させた場合に金属を腐食させないようにすることを意味するものとして使用されていると理解できる。

原告は，本件発明における「安定化」とは，「ある溶媒と接触する金属が，当該溶媒への安定剤の添加により，安定剤を添加しない場合に比べてより腐食しにくくなること」，端的には「金属腐食の遅延化」であり，本件発明が属する技術分野では，安定化が金属腐食の遅延化を意味するものと一般に理解されており（甲１，３，６，３９，６７～６９），当業者にとって「安定化」の意味が明確であり，また，本件明細書の記載は，「安定化」が上記の意味であることを裏付けるものとなっているので，「安定化された溶媒組成物」との記載が明確性を欠くとした審決の判断は誤りであると主張する。

しかし，「臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含有する溶媒部分とニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイドおよび１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物」について，使用する条件によって，金属腐食が生じる場合と生じない場合があることとなり，原告が主張する安定化の意味に従えば，「臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含有する溶媒部分とニトロ

アルカン，１，２－ブチレンオキサイドおよび１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物」という物が存在しても，この組成物の使用条件が定まるまでは，この物が「安定化された溶媒組成物」に該当するのか否かを特定できないということになる。

したがって，審決の判断，すなわち，「『安定化された』とは，『安定剤を含まない溶媒において金属腐食が始まる時点であっても，安定剤を溶媒に添加することによって当該時点において金属が腐食しない』という意味として理解できるとしても，『安定化された溶媒組成物』との記載は，…同一溶媒組成物を用いても，使用条件によっては『安定化された』場合とそうでない場合が存在し得るのであるから，使用条件が特定されていない『安定化された溶媒組成物』との記載は明確であるとはいえない。」との判断に誤りはない。（なお，原告は，「確かに，金属の種類や溶媒組成物の温度によって腐食しやすさが異なるということはよく知られている。」と述べ，「同一溶媒組成物を用いても，使用条件によっては『安定化された』場合とそうでない場合が存在し得る」点については，争っていない。）

すなわち，上記のような「安定化」との用語を使用して特許発明を特定することは不適切であって，このような用語を使用して特定された発明は，特許請求の範囲の明確性の要件を欠くといわざるを得ず，この点で審決の判断に誤りはない。

この点について，原告は，本件発明１～８は溶媒組成物の発明なので，組成物がどのような条件の下で使用されるかということは，それによってその溶媒組成物自体が異なるものになるわけではないので，請求項の記載が明確かどうかを判断するに当たっては無関係であると主張する。しかし，組成物の使用条件により溶媒組成物自体は変化するものではないものの，溶媒組成物が「安定化された溶媒組成物」に該当するか否かが変化するので，組成物がどのような条件の下で使用されるかということが，請求項の記載の明確性判断に関係するのであって，原告の主張を採用することはできない。

以上のとおりであるから，本件発明１及びこの発明を直接又は間接的に引用する

本件発明２～８が明確性の要件を欠くとした審決の判断に誤りはない。

（２）取消事由２（サポート要件についての判断の誤り）について

ア　本件発明９，１０について

審決は，特許請求の範囲における「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項の有無により，課題が解決できない範囲が特許請求の範囲に含まれるか否かを判断し，本件発明９及び１０は，発明の詳細な説明に記載された安定剤の含有量の好適範囲の下限値を下回る場合には，本件発明の効果を奏さない蓋然性が高いので，本件発明１～１０はサポート要件を満たさないと判断した。

しかし，本件発明は，臭化ｎ－プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せを調査することにより，使用者及び環境に優しく，かつ，より高い温度で使用した場合に金属が腐食されないという安定化効果を示す脱グリース及び洗浄用溶媒を提供するという課

題を解決しようとする発明であることから，発明の詳細な説明に開示された課題を解決するために使用する臭化ｎ－プロピルの安定剤にかかる化学物質が，過不足なく特許請求の範囲に記載されていれば，サポート要件を満たすというべきである。

そして，本件発明１及び４～１０は，安定剤系部分を「ニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイドおよび１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない」と特定し，また，本件発明２は，上記安定剤系部分におけるニトロアルカンを「ニトロメタン，ニトロエタンまたはそれらの混合物」と特定し，さらに，本件発明３は，上記安定剤系部分におけるニトロアルカンを「ニトロメタン」と特定するものであるが，これらの安定剤系部分は，発明の詳細な説明に実施例により開示された安定剤系に一致するので，本件発明１～１０はサポート要件を満たすといえる。

審決は，特許請求の範囲に臭化ｎ－プロピルと組み合わせる安定剤の下限値が記載されておらず，当然にその効果を奏さないような，安定剤をごくわずかしか含まないような配合量についての発明が本件発明９及び１０の範囲に形式上含まれることをもって，本件発明９及び１０がサポート要件を満たさないと判断した。しかし，本件発明は，臭化ｎ－プロピルを安定化する臭化ｎ－プロピルと安定剤の最良の組合せを見出すことを発明の課題とするものであって，臭化ｎ－プロピルと安定剤の配合比の最適化を発明の課題とするものではないので，特許請求の範囲に，安定剤系として選択される物質の配合量の下限値が特定された記載されていないことを根拠に，本件発明９及び１０がサポート要件を満たさないとすることはできない。

イ　本件発明５，８について

審決は，臭化ｎ－プロピルの含有量が「９４～９８重量%」であることは本件明細書には記載されておらず，「９７～９８重量%」の範囲を補完する記載もないし，安定剤の含有量を計算して，残余を臭化ｎ－プロピルの数値範囲を限定するための量とすることは記載されていないので，臭化ｎ－プロピルの含有量が「９４～９８重量%」であることは明細書に記載されていないと判断した。

しかし，本件発明は，臭化ｎ－プロピルとその安定剤系の組合せを特徴とする発明であり，臭化ｎ－プロピルの組成物中の配合量を特徴とする発明ではない。しかも，本件明細書中には，ニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイド，１，３－ジオキソランの使用量の下限の記載があり，３つの安定剤の重量%を足した場合の残余が溶媒である臭化ｎ－プロピルの上限値になるのは明細書中に計算方法の記載がなくとも自明というべきであって，その場合は臭化ｎ－プロピルの上限値は９９．８１重量%となり，一方，その下限値は請求項１に記載のとおり９０重量%である。そうしてみると，この範囲は請求項５，８に記載された「９４～９８重量%」の数値範囲を含むことになるし，実施例において使用された臭化ｎ－プロピルは９６．５重量%であるところ，この数値を拡張できない根拠を審決は示していない。

そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明中に臭化ｎ－プロピルの含有量について

「９４～９８重量%」という数値範囲の具体的な記載がないことを根拠に，本件発明５及び８がサポート要件を満たさないとすることはできない。

ウ　小活

以上のとおりであるから，審決が，本件発明５及び８～１０がサポート要件を満たさないと判断したのは誤りである。

（３）取消事由３（法２９条の２についての判断の誤り）について

ア　本件発明１に関する相違点（ｉ）の判断について

（ア）　審決は，甲１の段落【００１３】に「ニトロメタンが金属との接触による分解反応を抑え，１，２－ブチレンオキサイド…が臭化水素ガスを捕捉し安定化するものと考えられる。従って，１－ブロモプロパンに本発明の２成分の安定剤を組み合わせることによってはじめてアルミニウムは勿論のこと亜鉛，鉄，銅等の金属に対して安定化効果が現れ，蒸気洗浄のように高温度で長時間繰り返し使用される条件下で特に有効な安定性を保つ。」と記載され，続いて段落【００１５】に「本発明で提案する安定剤を他の種々の安定剤と併用することも可能である。例えば，…１，３－ジオキソラン，…チオシアン酸メチル，…から選ばれる安定剤とともに用いられる。」と記載されている点，そして，安定剤としてニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドを使用する実施例１９，並びに，ニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドにチオシアン酸メチルを併用する実施例３７，３８がある点を根拠に，安定剤としてニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドの他に１，３－ジオキソランを加えた１－ブロモプロパン組成物が先願明細書に記載されていたといえるとし，例示成分の中から１つの成分のみを選択し，１，３－ジオキソランを単独で添加するものも拡大先願発明の一実施態様であると認定しており，この認定は甲１の各記載から是認することができる。そして，この認定を原告の主張によって誤りとすることができない点は，次で判断するとおりである。

（イ）　原告は，甲１の段落【００１５】には，併用可能な他の安定剤として１，４－ジオキサンが挙げられているが，この安定剤をニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドと併用した場合，安定化効果が損なわれ，拡大先願発明が目的とする，１－ブロモプロパンにニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドのみを組み合わせた場合に達成されるのと同じレベルの安定化という効果が達成されない（甲１の比較例４１）ので，審決が，甲１の段落【００１５】の記載や，併用する安定剤としてチオシアン酸メチルの使用する実施例の記載を根拠に，他の安定剤として１，３－ジオキソランを併用した場合に，拡大先願発明１が目的とする効果が達成されると判断したのは誤りである旨主張する。

甲１には，比較例４１として，１－ブロモプロパン１００重量部に対し，ニトロメタンを０．２重量部，１，２－ブチレンオキサイドを０．５重量部及び１，４－ジオキサンを３重量部添加した１－ブロモプロパン組成物について，アルミニウム，亜鉛，鉄又は銅の金属片を気液両相にまたがるように浸漬させ，１４０時間加熱還流した試験の結

果，「ある金属については安定化効果が認められるがその他の金属では安定化効果が認められないといった不十分な安定化効果を示した。」ことが記載されている。しかし，本件発明は，甲１に係る特許出願の優先権主張日（平成７年４月１２日）とその出願日（平成８年４月８日）の間の優先権主張を伴って出願（平成９年２月２６日）されたものであるところ，先願明細書に記載された拡大先願発明を認定する際に参酌することが可能な技術常識は，その優先権主張日におけるものにとどまるところ，この比較例４１は，甲１の優先権主張の基礎出願の明細書（甲２）には記載されておらず，比較例４１として記載のされた技術内容は，甲１の優先権主張日における技術常識と直ちにいうことはできない。そうすると，甲１に記載の比較例４１を拡大先願発明１の認定において参酌することは不適切である。

また，原告は，１，３－ジオキソランの化学構造はチオシアン酸メチルよりも１，４－ジオキサンに近いので，当業者であれば，１，３－ジオキソランを併用した場合には，甲１で比較例４１として記載された１，４－ジオキサンを併用した場合と同様に拡大先願発明１が目的とする効果を達成できないと考えるのが自然であるとも主張するが，甲１に記載の比較例４１を拡大先願発明１の認定において参酌するのは不適切なので，原告の主張を採用することはできない。

（ウ）　原告は，２０１２年４月４日付け実験成績証明書３（甲７１）を提出し，安定剤としてニトロエタン０．５重量％及び１，２－ブチレンオキサイド０．５重量％に，イソプロパノールを０～１．０重量％配合し，これに臭化ｎ－プロピル（１－ブロモプロパン）を加えて１００重量％とした洗浄液を使用してアルミニウム合金を蒸気洗浄した試験の結果，「イソプロパノールは，ニトロアルカン及び１，２－ブチレンオキサイドを含む臭化ｎ－プロピル系組成物によるアルミニウム合金の腐食の抑制に寄与しない。」と述べ，イソプロパノールをニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドと併用した場合，安定化効果が損なわれ，拡大先願発明１が目的とする安定化効果が達成されないとも主張する。しかし，甲７１に記載の実験は平成２４年に行われた実験であって，この結果は，先願明細書の優先権主張日における技術常識ということはできないので，甲７１の記載を拡大先願発明１の認定において参酌することは不適切である。そこに示された実験についてみても，安定剤としてニトロエタン及び１，２－ブチレンオキサイドに１，３－ジオキソランを併用して，１，３－ジオキソランの効果を確認した実験成績証明書（甲４２），及び，安定剤としてニトロエタン及び１，２－ブチレンオキサイドにチオシアン酸メチルを併用して，チオシアン酸メチルの効果を確認した実験成績証明書２（甲４３）に記載の実験と同じ方法で，アルミニウム合金の腐食開始時間を測定するものであり，いずれの実験も同じ実験者が行った実験であるところ，甲７１において，臭化ｎ－プロピル（１－ブロモプロパン）９９．０重量％，ニトロエタン０．５重量％及び１，２－ブチレンオキサイド０．５重量％の洗浄液（ブランク）の腐食開始時間は２８０分であるのに対して，これと同じ組成の洗浄液で洗浄した場合の腐食開

始時間が，甲４２及び甲４３に示された実験では７５分と，甲７１記載の実験結果のみ大きく異なっている。したがって，この実験内容を採用して，先願明細書に記載された発明の判断に使用することはできない。

（エ）　以上のとおり，甲１の段落【００１５】の記載や，併用する安定剤としてチオシアン酸メチルの使用する実施例の記載を根拠に，他の安定剤として１，３－ジオキソランを併用した場合の発明が拡大先願発明１として記載されていると認定・判断した審決に誤りはない。

（オ）　原告は，複数の特定の技術的要素の組合せによって構成される発明が刊行物に記載されているというためには，当該刊行物において，当該特定の技術的要素を含む選択肢が存在することが示されているだけでは足りず，選択肢の中から当該特定の技術的要素を選択して実際に組み合わせた発明が，当該刊行物に具体的に記載されている必要があるところ，甲１には，段落【００１５】にニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドと併用可能な安定剤が多数記載されているものの，それらの中から１，３－ジオキソランのみを選択し１，４－ジオキサンを選択しないことは，何ら具体的に記載されていないので，審決が本件発明１の安定剤の組合せが甲１に開示されていると判断したのは，誤りであると主張する。

しかし，拡大先願発明１は，甲１に具体的に記載された１－ブロモプロパン組成物（これは，１－ブロモプロパン，ニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドを含有する）に，甲１の段落【００１５】に記載の安定剤を併用する発明であり，このような発明は，甲１の段落【００１５】を参酌することにより甲１に記載されているということができる。そして，この拡大先願発明１が複数の技術的要素の組合せによって構成される発明であるといっても，複数の技術的要素の組合せのうち，１－ブロモプロパン，ニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドの組合せからなる１－ブロモプロパン組成物は，既に甲１に具体的に記載されていることから，拡大先願発明１の認定で組み合わせることを考慮する技術的要素の数は，上記１－ブロモプロパン組成物と段落【００１５】に記載された併用可能な安定剤のわずか２種である。また，拡大先願発明１は組成物の発明であり，段落【００１５】に記載された安定剤を含め，組み合わせるべき個々の技術的要素はいずれも公知の化学物質である。原告の主張は理由がない。

（カ）　原告は，甲１は「１，４－ジオキサンを含まない」という技術思想を開示していないにもかかわらず，審決が，甲１の段落【００１５】の記載が，１，３－ジオキソランを含み１，４－ジオキサンを含まない態様を開示していると判断したのは，段落【００１５】に記載された物質の中から自己に都合のよいものだけを選択して組み合わせている点で違法であると主張する。

本件明細書には，本件発明が「１，４－ジオキサンを含まない」点について，「今日の健康および環境に関する懸念から，現在では，古い従来技術の溶媒系に含まれる成分の必ずしも全部が容認され得る候補品であるとは見なされない。例えば，昔から使用さ

れている非常に一般的な安定剤成分である１，４－ジオキサンは，健康の懸念から，現在では好ましいものではない。」（２頁４８行～３頁１行）と説明されている。

他方，平成４年１２月２１日付けの官報公示である「１，４－ジオキサンによる健康障害を防止するための指針について」（甲１１）には，「指針は，１，４－ジオキサンによる労働者の健康障害の防止に資するため，その製造，取扱い等に際し事業者が講ずべき措置に関する留意事項について定めたものである。ついては，…指針（全文）を送付するので，下記事項に留意の上，あらゆる機会をとらえて事業者及び関係事業者団体等に対して，指針の周知を図るとともに，指針の趣旨を踏まえ各事業場において１，４－ジオキサンによる健康障害の防止対策が適正に行われるよう指導されたい。」（１頁７～１１行），「このようなことから１，４－ジオキサンのがん原性に着目し，指針において，現行の有機則の規定による措置以外に，１，４－ジオキサンを含有するものを製造し，又は取り扱う業務全般を対象として，労働者の健康障害を防止するために講ずべき措置を定めることとしたものである。」（１頁３１～３３行）と記載されており，甲１の優先権主張日において，１，４－ジオキサンを含有するものを取り扱う業務では，１，４－ジオキサンのがん原性に基づく労働者の健康障害を防止するための特別な措置が必要とされていたことは，当業者であれば知っておかなければならない事項ということができる。そうすると，上記甲１１の官報公示を踏まえて先願明細書の段落【００１５】の記載に接した当業者であれば，そこに併用可能な安定剤として例示された１，４－ジオキサンについては，健康障害の観点から１－ブロモプロパン組成物の安定剤として使用できないということを直ちに想起するものである。したがって，甲１に１，３－ジオキソランを含み１，４－ジオキサンを含まない態様が開示されているとした審決の判断が，段落【００１５】に記載された物質の中から自己に都合のよいものだけを選択して組み合わせたものとすることはできない。

この点について，原告は，本件発明の優先日当時，１，４－ジオキサンは安定剤として当業者に広く使用されており（甲３，６～８，１１），安定化されたハロゲン化炭化水素溶媒の技術分野で，１，４－ジオキサンの使用を回避すべきことは周知でなかったとも主張する。しかし，特開平６－２２０４９４号公報（甲３）は，洗浄用溶剤組成物について，その洗浄効果や安定性の観点で記述された文献である。そこに，使用する化学物質の健康上の観点についての記述が存在しないとしても，１，４－ジオキサンが，健康障害の観点から問題のある化学物質であることを否定することにはならない。また，特開昭４９－８７６０６号公報（甲６），特開昭４４－２００８２号公報（甲７），特開昭５６－２５１１８号公報（甲８）は，甲１１の公表よりも相当以前に作成された特許文献にすぎない。したがって，原告の主張を採用することはできない。

（キ）　原告は，甲１の比較例１３は，１，３－ジオキソランを単独で用いた場合に，金属を腐食する酸性ガスの発生が避けられないことを開示しているので，甲１に接した当業者は，１，３－ジオキソランは，ニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドと

併用するのに相応しくないと考えると主張する。

甲１の比較例１３は，１－ブロモプロパンの安定剤として，１，３－ジオキソランを単独で使用した場合に酸性ガスが発生したことを記載するものであるが，甲１には，拡大先願発明１の安定剤であるニトロメタンを単独で使用した場合（比較例２及び３）や，１，２－ブチレンオキサイドを単独で使用した場合（比較例６）にも，酸性ガスが発生したことが記載されている。そうすると，甲１には，１－ブロモプロパンの安定剤としてニトロメタン又は１，２－ブチレンオキサイドを単独で使用する場合には，組成物が安定化されないが，ニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドを組み合わせて使用した場合に，組成物が安定化されることが記載されているということができる。そして，組成物中にニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドが含まれている場合には，更に，１，３－ジオキソランを併用することにより，その安定化効果が消滅すると当業者は理解しないので，たとえ，１－ブロモプロパンの安定剤として１，３－ジオキソランを単独で使用した場合に酸性ガスが発生したことが甲１に記載されているとしても，当業者は１，３－ジオキソランの併用を諦めるということはないはずであって，原告の主張は採用できない。

（ク）　審決は，拡大先願発明１に相当する溶剤組成物を本件明細書の実施例と同じ条件で比較すると，「１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない」ものが，併用する安定剤を含まないものや１，３－ジオキソラン以外の安定剤を含むものと比べて顕著な効果を奏することはできないと認定判断した。これに対し，原告は，２０１２年５月３０日付け実験成績証明書３（甲５０）を提示し，本件発明１は甲１で実施例として示された組成物と比較して優れた安定化効果を有するので，本件発明１の優れた安定化効果を認めなかった審決の判断は誤りであると主張する。

原告が審判で乙２８として提出した甲５０について，審決は，そこに示された結果は本件明細書から推認できる範囲のものではないとした。当裁判所としてその内容を検討するに，そこには，臭化ｎ－プロピル（１－ブロモプロパン）１００重量部，ニトロメタン０．２重量部及び１，２－ブチレンオキサイド０．５重量部の組成を有する洗浄液（比較例１，以下，この洗浄液を「ブランク」という場合がある。）のアルミニウム合金試験片腐食開始時間が５２分であるのに対し，ブランクにチオシアン酸メチル０．０１重量部が配合された組成を有する洗浄液（比較例２）のアルミニウム合金試験片腐食開始時間が５５分であることが示されている。この結果から，併用する安定剤として，甲１の段落【００１５】に記載され，かつ，甲１の実施例に記載されたチオシアン酸メチルを使用した場合には，その併用効果によって組成物を安定化する作用が増大し，金属試験片の腐食開始時間が長くなったということができる。他方，甲５０には，ブランクに１，３－ジオキソラン０．０１重量部が配合された組成を有する洗浄液（実施例１）のアルミニウム合金試験片腐食開始時間は６８分であることが示されているところ，この結果から，併用する安定剤として，甲１の段落【００１５】に記載された１，３－ジ

オキソランを使用した場合にも，その併用効果によって組成物を安定化する作用が増大し，金属試験片の腐食開始時間が長くなったということができる。このように，甲５０に示された安定化効果は，甲１の段落【００１５】における「本発明で提案する安定剤を他の種々の安定剤と併用することも可能である。」との記載に基づき，段落【００１５】に記載の他の安定剤を併用した場合に，併用により安定化効果が増加すると考える当業者の理解を裏付けるものということができ，また，併用する安定剤が１，３－ジオキソランであっても，チオシアン酸メチルであっても，臭化ｎ－プロピル（１－ブロモプロパン）の安定剤としてニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドを既に含む組成物の安定化効果が大きく異なるものでもない。したがって，甲５０の実験結果に基づいて，本件発明１が，甲１で実施例として示された組成物と比較して，当業者の予測できない格別顕著な安定化効果を有するということはできない。

また，甲５０には，ブランクに配合するチオシアン酸メチル又は１，３－ジオキソランの配合量を０．１重量部に増加させた場合の腐食開始時間が，それぞれ，７２分（比較例３），８２分（実施例２）であり，０．５重量部に増加させた場合の腐食開始時間が，それぞれ，１３４分（比較例４），１５６分（実施例３）であることも示されている。しかし，これらの結果からは，併用する安定剤が，１，３－ジオキソランであっても，また，チオシアン酸メチルであっても，その配合量を増大させれば，組成物の安定性は増大するということができるものの，併用する安定剤が１，３－ジオキソランである場合に，甲１の実施例に記載されたチオシアン酸メチルの場合と比較して，当業者の予測できない格別顕著な効果を有するということはできない。

以上のとおりであるから，甲５０に示された実験結果からは，本件発明１が先願明細書に実施例として記載された組成物と比較して，当業者の予測できない顕著な安定性を有するということはできないので，審決が，甲５０（審判乙２８）に示される実験結果をもって，本件発明１が拡大先願明細書の実施例に対して顕著な効果を有しているとは認めることができないとした点を，誤りとすることはできない。

また，甲４２（審判乙１５）及び４３（審判乙１６），それに，甲７１（審判で原告が平成２４年６月２１日に提出した上申書（甲６６）添付の参考資料）では，臭化ｎ－プロピルの安定剤としてニトロエタンを使用して，併用する安定剤（１，３－ジオキソラン（甲４２），チオシアン酸メチル（甲４３），及びイソプロパノール（甲７１））についての，安定化効果を確認する実験が記載されている。しかし，甲１に示された臭化ｎ－プロピルの安定剤はニトロメタンであって，ニトロエタンではないことから，甲４２，４３及び７１の実験結果を根拠に，本件発明１が拡大先願明細書に実施例として記載された組成物と比較して，当業者の予測できない顕著な安定性を有するということはできない。

以上のとおりであるから，本件発明１が，先願明細書に実施例として記載されている，併用可能な安定剤を含まないものやチオシアン酸メチルを含むものと比べて顕著な効

果を奏するものではないとした審決の判断に誤りはない。

イ　本件発明１に関する相違点（ⅱ）の判断について

（ア）　審決が，甲１の実施例に記載されたチオシアン酸メチルの含有量比を根拠に，相違点（ⅱ）が実質的な相違点ではないと判断したのに対し，原告は，チオシアン酸メチルは１，３－ジオキソランとは異なる化合物で，化学分野の予測可能性が非常に乏しいことに鑑みると，安定剤を別のものに置き換えた場合に，置き換える前と同じ結果が得られると想定するのは安易に過ぎ，審決の判断には誤りがあると主張する。

しかし，甲１には，１－ブロモプロパン１００重量部，ニトロメタン０．１～１重量部及び１，２－ブチレンオキサイド０．１～１重量部を含有する安定化された１－ブロモプロパン組成物であって，１，３－ジオキソラン及びチオシアン酸メチルを含む各種安定剤を併用する１－ブロモプロパン組成物についての発明が記載されているということができる点は，前記で判断したとおりであるところ，甲１の段落【００１５】の記載に接した当業者は，同段落記載の安定剤を併用した場合の安定化効果は，併用する安定剤の種類によって大きく変化するものではないと考えるはずである。そして，臭化ｎ－プロピル（１－ブロモプロパン）の安定剤としてニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドを含む組成物に１，３－ジオキソランを併用した場合又はチオシアン酸メチルを併用した場合のいずれの場合も，その安定化効果が大きく変化するものではない点は前記のとおりである。そうすると，原告の，安定剤をチオシアン酸メチルから１，３－ジオキソランに置き換えた場合に，置き換える前と同じ結果が得られると想定するのは安易に過ぎるとの主張は根拠を欠き，審決が，チオシアン酸メチルを併用する安定剤とした場合の甲１の実施例における各成分の含有量比を根拠に，１，３－ジオキソランを併用した場合の臭化ｎ－プロピルの配合量を算出し，相違点（ⅱ）が実質的な相違点ではないとした判断に誤りはない。

（イ）　原告は，審決が，技術常識から，併用される安定剤の配合量はニトロメタンや１，２－ブチレンオキサイドとかけ離れた量で含まれることはないと解されるから，併用される安定剤の量も１重量部を上限として含まれるものと解され，この点からも，相違点（ⅱ）は実質的な相違点ではないと判断したのに対し，甲１は，１，３－ジオキソランの配合量の上限が１重量部となることを記載も示唆もしておらず，甲１の請求項１には，ニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドがともに０．１～５重量部ずつ含有されることが記載されているので，審決の技術常識を前提とすると，ニトロメタン，１，２－ブチレンオキサイド及び１，３－ジオキソランのそれぞれが５重量部配合される場合も当然にあり得，この場合，甲１における臭化ｎ－プロピルの配合量は，本件発明１の構成を満たさないとも主張する。

しかし，ニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドの配合量の上限が５重量部であることは，甲１の優先権主張の基礎となる出願の明細書（甲２）には記載されていないから，本件発明１が法２９条の２の規定に違反してされたか否かの判断でかかる記載

を判断の根拠とすることはできない。したがって，原告の主張は失当である。そして，拡大先願発明１におけるニトロメタン及び１，２－ブチレンオキサイドの配合量の上限値を根拠とする，併用する安定剤の配合量の上限値の推定に不合理な点を見出すことはできず，併用する安定剤の配合量の上限を根拠に，相違点（ⅱ）が実質的な相違点ではないとした審決の判断に誤りはない。

ウ　本件発明１の小括

以上のとおり，本件発明１は，先願の願書に最初に添付された明細書に記載された拡大先願発明１と同一の発明というべきであって，審決の結論に誤りはない。

エ　本件発明２，３，５，９及び１０について

原告は，本件発明１が拡大先願発明１と同一であるとした審決の判断が誤りであるのと同じ理由により，本件発明２，３，５，９及び１０が拡大先願発明１又は２と同一であるとした審決の判断も誤りであると主張する。しかし，本件発明１における審決の結論に誤りはないので，原告が主張する理由によって，本件発明２，３，５，９及び１０についての審決の判断に誤りがあるということはできない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（明確性要件違反について）

ア　「安定化された溶媒組成物」とは，本件発明の概要とは「臭化ｎ－プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せを調査することにより，使用者及び環境に優しく，かつ，より高い温度で使用した場合に金属が腐食されないという安定化効果を示す脱グリース及び洗浄用溶媒を提供すること」であるというのだから（判決６９頁），所定の温度以上では使用した場合に金属が腐食しない，という意味において明確であるとは云えないか。

（ア）一定の条件（所定の温度）において効果が見られるという意味において明確ということはできないか。現実に，「所定の･･･」との記載のある特許はまま見かけるし，この記載が不明確として拒絶ないし無効とすることはないように思われるとの意見が出された。

（イ）３６条６項２号の趣旨は，技術的範囲を明らかにして第三者に対する不測の損害を防ぐ点にあるとの観点から，この点との関係はどうかを検討した。

この点，本件はあくまでも物の発明であるから，効果の記載（安定化の有無）云々により組成に矛盾が生じることはないはずであるし，本件発明は，余計な文言（効果）が入っただけであるから，この記載により無効とするのは適切ではないようにも思われるとの意見があった。一旦クレームして登録されている以上，訂正で取り除くこともできないため，権利者に少し酷ではないかとの意見があった。

（ウ）一方，抗がん剤に関する特許権侵害事件ではあるが，東京地判平成２７（ワ）

１２４１６（オキサリプラチン製剤）に関して，問題のクレームにも，「安定化された」との文言があったが，この特許発明は，安定剤として蓚酸が入っている点に特徴があり，これが添加された物か副生物として侵害対象物質内にあるものかが争点となった事案である。

組成により特定されているが効果的記載のある物の発明クレームについて，組成が共通する侵害対象物質が問題になっている場合，現実に効果がなければ結局侵害とならないが，一定の効果が享受できていれば侵害であると云えると思われるが，権利の外縁自体はあくまで組成で決まるのであり，クレームされた効果との関係自体は問題にしないという理解が腑に落ちるとの意見があった。

これについては，薬剤のように，保存などの副次的効果のための「安定」と，本件のように課題解決に直接かかる「安定」とは位置づけが違うとはいえないかという疑問も呈された。具体的には，本件は，オキサリプラチンの事例と異なり，発明の物（有効成分）自体ではなく相手の金属の安定化を示しているというところまで踏まえると，不明確といえるかもしれないとの意見であった。例えば，粘着テープの「接着力」などを考えてみても，接着する相手である物の性状があることであるから，これを客観的に定める水準（ＪＩＳなど）が必要ということを考えると，本件も明確とはいえないかもしれないということである。

イ　「安定化された溶媒組成物」が使用条件によって金属の腐食の程度を左右するというのであれば，その使用条件が開示されていないことは実施可能要件の問題ではないか。

（ア）参考裁判例として，知財高判平成２５（行ケ）１０２７１（アルコール飲料の風味向上剤）は，目的が「アルコール飲料のアルコールに起因する苦味やバーニング感を抑え，アルコールの軽やか風味を生かしたアルコール飲料の風味向上剤及び風味向上法を提供すること」である発明について，「『アルコールの軽やか風味』という用語の意味は，不明瞭といわざるを得ない。そして，前述のとおり，当業者は，本件発明の実施に当たり，『軽やか風味』については『生かしたまま』，すなわち，減殺することなく，アルコール飲料全体の風味を向上させられるか，という点を確認する必要があるところ，『軽やか風味』の意味が不明瞭である以上，上記確認は不可能であるから，本件特許の発明の詳細な説明は，『アルコールの軽やか風味』という用語に関し，実施可能性を欠くというべきである。」と判断し，実施可能要件に適合すると判断した審決を取り消している。

当該裁判例との関係においても，「安定化」が不明瞭との問題は実施可能要件の問題ではないかとの意見が出された。

（イ）これに対しては，実施可能要件については，実施可能な領域があれば認められるというのが実務感覚との意見が出された。

（ウ）一方，一部実施不能ということであれば，実施可能要件不適合というロジックはあり得るのではないかとの意見もあったが，実施可能要件についてはあまり厳しくは見ず，実施不能な領域の有無について実験データの出し合いになった場合には，それぞれの実験のやり方の問題になり，結局，実施可能の問題から離れてしまうことが多いのが実務の実態に近いとの意見が出された。

（２）検討事項２（サポート要件違反について）

本件発明（請求項４～１０）は数値限定発明である。その数値をサポートする実施例が１個しかない本件事案において，上記各請求項の範囲に拡張ないし一般化できると云えるか。

ア　重要なのは課題ではないかと思われるので，本件で課題との関係はどうかを検討した。

この点，開示の程度としては，課題との関係で必要な範囲が開示されていればよいと思う。本件は数値の最適化の問題ではなく，組み合わせの発明であり，そのような場合に数値自体についてはそんなに厳しくみないのではないかとの意見が出された。参考裁判例として，知財高判平成２３（行ケ）１０２５４（減塩醤油（１））が紹介された。

一方，従来技術を踏まえた課題の解決に関する明細書中の開示の不存在を理由にサポート要件違反を認定し，数値限定について厳しい判断をした知財高判平成２６（行ケ）１０１５５（減塩醤油（２））も紹介された。

イ　実施例が１のみである場合，これのみによって他の領域まで拡張して実施可能性を理解することはよいかとの問題提起がなされた。

この点は，技術分野によっても異なり，例えば本件発明の課題が数値の最適化にあった場合については，一点しかサポートがなければサポート要件違反も問題となりうるが，すくなくとも，本件は臭化ｎ－プロピルだけでは課題を解決できないという定性的な課題を，主成分である臭化ｎ－プロピルと安定化剤により解決したものであるから，本件についてはサポート要件違反を問う必要はないとの意見が大勢を占めた。

（３）検討事項３（拡大先願について）

ア　相違点として１，４－ジオキサンを含まない点を指摘した判断についてはどう考えるか。また，判断において，甲１から１，３－ジオキソランを含んで１，４－ジオキサンを含まないという技術常識が認定できるのか。この問題は，進歩性の問題ではないのか。

（ア）本件発明における１，４－ジオキサンを含まないという点は，これを積極的

に安定化剤として使用することを開示した先願明細書は，技術思想として真逆のものを開示したものであるとの問題提起に対し，大勢が，本件では技術思想が異なるとまではいえず，審決による「一の安定化剤が選択された場合は他の安定化剤は選択されない」という点は当業者の感覚から納得できるとの意見であった。また，逆の立場から，複数の安定剤を併用せよという技術思想も先願明細書から認定できないように思うとの意見があった。この点については，２９条の２の立証責任は審判請求人が負うとするのが通説であることからすれば，裁判体に，逆の技術思想が開示されているとの心証を形成させることが出来なかった場合の敗訴責任は，審判請求人が負うことになるのはやむを得ないかもしれない。

（イ）審決，判決が甲１１を引用し，技術常識を認定して「直ちに想起する」との文言に関しては，技術常識（技術水準）を適用することによって想到容易性の判断をしていると読めるとの意見と，先願明細書に「１，４－ジオキサン」の安定化剤としての使用について開示はあるが，先願発明を認識するに当たり「１，４－ジオキサン」を使用しないことを前提とすることが甲１１の援用の趣旨であり，問題はない（想到容易性の問題ではない）という見解があった。後者の見解は，卑近な例ではアスベストの場合，使用しないことが周知技術であり，かかる周知技術の転換削除は実質同一発明の開示といえるという考え方と見通せる。

イ　仮に先願明細書の段落【００１５】に「…から選ばれる１又は複数の安定剤とともに用いられる」と記載されていたとすれば結論は変わったか。

この点については，「１又は複数」と記載されていれば，当に，「１，３－ジオキソラン」を使用する場合には，それ以外（１，４－ジオキサン）を使用しないことの開示があるという結論になるとの意見が大勢を占めた。

以上

第９事例（特許医薬・食品１）

審判番号	不服２０１３－７０３０号（特願２００１－５８５７３９号）
事件番号	平成２６年（行ケ）第１００４５号
発明の名称	骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための，ゾレドロネートの使用
主な論点	進歩性（本件発明の課題の認定，主引用発明の選択，容易想到性の判断，動機付け）

１　事件の概要

本件は，拒絶査定不服審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。審決は，本件発明と引用例１記載の発明（引用発明）との相違点を「ゾレドロン酸を分単位の一定時間をかけて静脈内投与すること」における「分単位の一定時間」が，引用発明では「５分間」であるのに対し，本願発明では「１５分間」である点，と認定した上で，本件発明は，引用発明，引用例２及び引用例３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，と判断した。これに対し，本判決は，引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であると判断し，審決には相違点に係る容易想到性の判断に誤りがあるとして，審決を取り消した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：主引用発明の選択及び本件発明の課題の認定

審決が，引用例１及び引用例２に記載される，様々なゾレドロン酸の用量及び用法のうち，引用例１の４ｍｇを５分間かけて静脈内投与することを引用発明とし，本件発明の課題を「腎臓に対する安全性の改善」と認定したことの妥当性。

（２）検討事項２：容易想到性の判断（取消事由１）

判決が，引用例１～３の記載からは，４ｍｇのゾレドロン酸に関して５分間の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であり，したがって，本願発明は，引用発明に基づき，引用例２及び３を適用して容易に発明することができたとは認められない，と判断したことの妥当性。

（３）検討事項３：有利な効果の判断（取消事由２）

本願発明の効果に係る判断を，引用発明との比較のみで判断することの妥当性。

３　審決の概要

（１）本願発明

本願の請求項１～１０に係る発明は，平成２５年４月１７日付け手続補正書の特許請

求の範囲の請求項１～１０に記載された事項により特定されるものであるところ，その請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は次のとおりのものである。

「【請求項１】　２－(イミダゾル－１－イル)－１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ゾレドロン酸）又はその薬学的に許容される塩を有効成分として含む処置剤であって，ビスホスホネート処置を必要とする患者に４ｍｇのゾレドロン酸を１５分間かけて静脈内投与することを特徴とする処置剤。」

（２）引用例に記載された事項

・・・そうすると，引用例１には，以下の発明（以下「引用発明」という。）が記載されているものと認められる。

「ゾレドロン酸を有効成分として含む薬剤であって，乳癌または多発性骨髄腫のような溶骨性疾患の患者に４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて点滴することを特徴とする薬剤。」

（３）対比

本願発明と引用発明とを対比する。

まず，引用発明にいう「ゾレドロン酸」は，本願発明にいう「２－(イミダゾル－１－イル)－１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ゾレドロン酸）又はその薬学的に許容される塩」に相当し，引用発明にいう「薬剤」は，溶骨性疾患の処置のために使用するものといえるから，本願発明にいう「処置剤」に相当する。また，引用発明のゾレドロン酸は「第三世代のビスホスホネート」とされるものであり，引用発明にいう「乳癌または多発性骨髄腫のような溶骨性疾患の患者」は，該ゾレドロン酸が奏功したとされる患者であるから，本願発明にいう「ビスホスホネート処置を必要とする患者」に相当する。また，点滴は，静脈内に注入することにより行うものである（必要なら，新村 出 編，「広辞苑　第三版」の「点滴」の欄，岩波書店　参照）から，引用発明にいう「点滴」は，本願発明にいう「静脈内投与」に相当する。そうすると，引用発明にいう「５分間かけて点滴する」も，本願発明にいう「１５分間かけて静脈内投与する」も，分単位の一定時間をかけて静脈内投与することに変わりはない。

したがって，両者は，

「２－(イミダゾル－１－イル)－１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ゾレドロン酸）又はその薬学的に許容される塩を有効成分として含む処置剤であって，ビスホスホネート処置を必要とする患者に４ｍｇのゾレドロン酸を分単位の一定時間をかけて静脈内投与することを特徴とする処置剤。」

である点で一致し，以下の点で相違する。

・分単位の一定時間が，引用発明では「５分間」であるのに対し，本願発明では「１５分間」である点。（以下，「相違点」という。）

（４）判断

上記相違点について検討する。

引用例１は，ゾレドロネートの第ＩＩ相試験に関する文献であり，該試験の結果，一定の効果を有するものとされたことが記載され，第ＩＩＩ相試験へ進んでいることも記載されている。そうすると，引用例１に接した当業者が，第ＩＩＩ相試験へと進み，より詳細な検討をすることは当然のことである。そして，第ＩＩＩ相試験とは，第ＩＩ相試験で得られた成績をもとに，臨床試験の対象をさらに拡大して，治験薬が実際に臨床使用されたときの効果，副作用を検討するために実施し，有効性と安全性の両面を勘案し承認申請における効能・効果（適応症），用法・用量，使用上の注意を最終的に設定することを目的とするものであり，第ＩＩＩ相試験へ移行した後でも，安全性や有効性について重要な疑問を生じるような知見が得られた場合は，試験を中止し，その疑問点について非臨床試験や第Ｉ相，第ＩＩ相試験のやり直しも含めて再検討する必要があるものであるから（必要ならば，「新医薬品の臨床評価に関する一般指針について」，平成四年六月二九日，薬新薬第四三号を参照のこと），第ＩＩＩ相試験において，第ＩＩ相試験では出なかった副作用が出ることはあり得ることだし，それを避けるべく，用法・用量を設定することは当業者が通常行うところである。

そして，引用例３には，ビスホスホネートの静脈内投与においては，急速な点滴が腎不全を招くので，大量の液体でゆっくりと点滴することが好ましいことが記載されているから，かかる記載に接した当業者ならば，引用発明においても，より高い安全性を追求するべく，５分間という点滴の時間を，よりゆっくりとしたものにすることに，格別の創意を要したものとはいえない。また，その際，具体的に，どれ位のゆっくりとしたものにするか決定することが必要となるが，引用例２には，ゾレドロン酸が５－３０分の点滴で投与されたことが記載され，２０分の点滴で血清カルシウムレベルの低下効果があったことが記載されているから，引用例１－３を併せ見た当業者ならば，引用発明の５分間という点滴の時間をゆっくりとしたものにするにあたり，５－３０分間の間か，２０分の近傍において検討し，その結果，１５分間という時間に到達することは，実験的に適宜なし得たことである。

また，本願明細書に記載された「１５分かけて注入した４ｍｇ用量のゾレドロン酸は，５分の短い注入時間よりも腎臓に対する耐容性に関して安全に優れた効果を発揮する。」（本願明細書段落００３０）という本願発明の効果は，当業者が予測し得ることであるし，「１５分間かけて注入したゾレドロン酸４ｍｇは，２時間かけて注入したパミドロネート９０ｍｇと比較して腎臓に対して同等の耐容性，それぞれ８．８％対８．２％を示した。」（本願明細書段落００３１）という本願発明の効果は，当業者が予測し得ることである。また，本願明細書のその他の記載を検討しても，本願発明が引用例１－３の記載から当業者が予測し得ない優れた効果を奏し得たものとはいえない。

この点に関し，審判請求人は，審判請求書についての，平成２５年５月２１日付け手続補正書の「４．５　効果の顕著性について」において，【表１】，【表２】を挙げ，「上記データから，４ｍｇ・５分間の点滴の場合に，血清クレアチニンが所定量以上増加し

た患者の率が，１７．８％であったのに対し，４ｍｇ・１５分間の点滴の場合は，それが１０．９６％であったことが実証されています。また，４ｍｇ・５分間の点滴の場合に，血清クレアチニンが所定量以上増加した患者の率が，プラセボの場合に対して１．８３倍（約２倍）であったのに対し，４ｍｇ・１５分間の点滴の場合は１．２６倍です。この差は臨床データとしては，極めて顕著なものといえます。特に，両者の血清クレアチニン増加率の差は，６．８４％であり，この差は臨床的には見逃すことのできないほどの顕著な差です。このため，参考資料Ｃに記載のように，第 III 相の後期において，５分の点滴時間は１５分に変更されたのです。」と主張している。

しかしながら，引用例２に接した当業者であれば，ゾレドロン酸の短時間点滴（５－３０分），０．１－８ｍｇの間の用量において腎毒性が見られなかったことが理解できるのであるから，この範囲において，腎毒性がないことは当業者が当然予想することである。

さらに，引用例３に接した当業者であれば，５分の点滴と比べ，よりゆっくりの点滴である，１５分の点滴が，腎毒性の点でより優れていることは，容易に予測し得ることである。

したがって，審判請求人の上記主張によっても，先に説示した本願発明の進歩性に対する判断は左右されない。

（５）むすび

以上のとおり，本願発明は，引用例１乃至３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。

４　判決の概要

（１）取消事由１（相違点に係る容易想到性の判断の誤り）について

原告は，本件審決は，相違点について，引用例１は，ゾレドロン酸の第ＩＩ相試験に関する文献であり，これに続く第Ⅲ相試験において，第ＩＩ相試験では出なかった副作用が出ることはあり得るし，それを避けるべく，用法・用量を設定することは当業者が通常行うことであるとの前提に立った上で，引用例３には，ビスホスホネートの急速な点滴が腎不全を招くので大量の液体でゆっくりと点滴することが好ましいとの記載があり，引用例２にはゾレドロン酸が５－３０分の点滴で投与され，２０分の点滴で血清カルシウムレベルの低下効果があったことが記載されていることから，引用発明の５分間という点滴の時間をゆっくりとしたものにするに当たり，１５分間という時間に到達することは，実験的に適宜なし得ることであると判断したが，①引用例２には４及び８ｍｇの投与量について２０分間の投与は行われていないことが明らかであること，②引用例１では，４ｍｇのゾレドロン酸を５分間静脈内投与する際の有効性及び安全性を評価したものであり，当該用法用量において腎毒性は生じていないから，引用例１の記載

から腎臓に対する安全性の改善という課題の存在を認識すること自体が困難であったこと，③引用例２は引用例１の更に前段階の臨床第Ｉ相試験であり，第ＩＩ相試験に進み得るか否かの判断資料を得ることを目的にしているが，最大投与量である８ｍｇの５分間投与で，腎臓に対する毒性が見られなかったことが記載されているから，４ｍｇの５分間投与について，腎臓に対する安全性の改善という課題を認識できないことは明らかであること，④引用例３は，第１世代のビスホスホネートに関するものであり，活性の格段に高い第三世代のビスホスホネートであるゾレドロン酸には引用例３の記載は当てはまらないことが明らかであることから，引用例１及び２に記載の発明は，本願発明の課題を何ら示唆するものでなく，これらを組み合わせても，本願発明の課題を把握することは困難であり，その解決手段たる本願発明に容易に到達することはできず，引用例１ないし３を組み合わせる動機付けは見当たらないと主張するので，以下において判断する。

ア　臨床試験について

（ア）引用例２は，腫瘍誘発性高カルシウム血症の患者及び溶骨性骨転移患者に対するゾレドロン酸の第Ｉ相臨床試験の結果を報告する文献であり，引用例１は，これに引き続いて行われた，多発性骨髄腫の患者及び乳癌患者に対するゾレドロン酸の第ＩＩ相臨床試験の結果を報告する文献である。そして，証拠（甲２９）によれば，これに引き続いて，乳癌又は多発性骨髄腫の溶骨性病巣を有する患者の骨格転移の治療におけるゾレドロン酸の第Ⅲ相臨床試験が行われ，その結果が，本願の出願後に発表されていることが認められる。

（イ）平成４年６月２９日付けの各都道府県衛生主管部局長あて厚生省薬務局新医薬品課長通知（薬新薬第４３号）の「新医薬品の臨床評価に関する一般指針について」（甲２２）によれば，次のことが認められる。

医療用医薬品である新医薬品の承認申請の目的で実施される臨床試験は，通常，第Ｉ相，第ＩＩ相及び第Ⅲ相と順に進めて行くものである。

第Ｉ相試験は，治験薬を初めてヒトに適用する試験で，原則として少数の健康男性志願者において，治験薬について臨床安全用量の範囲ないし最大安全量を推定することを目的とし，併せて吸収・排泄等の薬物動態学的検討を行い，第ＩＩ相試験に進み得るか否かの判断資料を得るための試験である。

第ＩＩ相試験は，適切な疾病状態にある限られた数の患者において，治験薬の有効性と安全性とを検討し，適応疾患や，用法・用量の妥当性など，第Ⅲ相試験に進むための情報を収集することを目的とする試験である。

第Ⅲ相試験は，比較臨床試験及び一般臨床試験により，更に多くの臨床試験成績を収集し，対象とする適応症に対する治験薬の有効性及び安全性を精密かつ客観的に明らかにし，治験薬の適応症に対する臨床上の有用性の評価と位置付けを行うことを目的とする試験である。

ただし，第Ｉ相試験は，例えば一部の抗悪性腫瘍薬などのように，治験薬が健康人に対して明らかに毒性を発現する可能性がある場合や，薬理学的性質のために健康人に対しては使用禁忌である場合など，医薬の特性に合わせて，健康志願者ではなく，患者を対象として行われることもある（甲２２）。本件のゾレドロン酸についても，腫瘍誘発性高カルシウム血症の患者及び溶骨性骨転移患者を対象として，第Ｉ相試験が行われている。

以上のような，臨床試験の段階的性格や第Ｉ相試験，第ＩＩ相試験，第Ⅲ相試験の位置付けに鑑みると，第Ｉ相試験，第ＩＩ相試験において，当該用法用量で安全性が確認された場合でも，次の第Ⅲ相試験において，更に多くの臨床試験成績を収集し，対象とする適応症に対する治験薬の有効性及び安全性を精密かつ客観的に明らかにし，治験薬の適応症に対する臨床上の有用性の評価と位置付けを行うことが予定されているから，その結果によっては，当該用法用量が安全とはいえなくなり，より安全な用法容量に変更する可能性が存在することは否定できないというべきである。

そして，医薬品の副作用の中でも腎毒性は代表的なものであり（乙３），注射形態のビスホスホネート製剤には腎機能悪化のリスクが知られており（乙４），本件においても，ゾレドロン酸の静脈投与について，第Ｉ相試験（引用例２）において腎臓に対する安全性を確認した上で，第ＩＩ相試験（引用例１）を経て，さらには次の段階の臨床試験に進んでいるのであるから，腎臓に対する安全性を考慮して，用法用量を変更する可能性があることは，当業者として当然理解していたことと考えられる。

イ　引用例１及び引用例２の記載について

ゾレドロン酸は，強力な破骨細胞の機能抑制作用を有する第三世代のビスホスホネートであって，引用例２記載の第Ｉ相臨床試験において，それまで臨床試験された他のビスホスホネートよりも即効性があり持続性の血清カルシウム低下効果を示し，正常カルシウム血漿の溶骨性骨転移患者合計５８名に対する０．１ｍｇ，０．２ｍｇ，０．４ｍｇ，０．８ｍｇ，１．５ｍｇ，２ｍｇ，４ｍｇ又は８ｍｇの５分間静脈点滴のいずれにおいても腎毒性の兆候は見られず，また，患者の３０％に見られた唯一の副作用の体温上昇もゾレドロン酸との関連は定かではなく，短時間静脈点滴での安全性が示唆された。

それに続く引用例１記載の第ＩＩ相臨床試験でも，乳癌又は多発性骨髄腫患者合計２８０名に対する０．４ｍｇ，２．０ｍｇ又は４．０ｍｇの５分間点滴のいずれにおいても，パミドロン酸９０ｍｇの２時間点滴と同程度の安全性を示し，４．０ｍｇゾレドロン酸の５分間点滴は，９０ｍｇパミドロン酸と同程度の溶骨性骨合併症の予防効果を奏した。

以上の引用例１及び２に開示されたゾレドロン酸の第Ｉ相及び第ＩＩ相臨床試験の結果によれば，ゾレドロン酸は，４ｍｇという低用量で従来用いられていたパミドロン酸９０ｍｇに匹敵する薬効を奏し，５分間の短時間の静脈点滴で安全性が確保できるものであると理解できる。そうすると，このような臨床試験の結果からは，臨床試験の段

階的性格を考慮し，第Ⅲ相試験で，当該用法用量による安全性について違った結果が生じて用法用量をより安全性の高いものに変更する可能性があることを考慮しても，第Ｉ相及び第ＩＩ相臨床試験の段階では，安全性に疑問を呈するような結果は全く出ていないのであるから，患者の利便性や負担軽減の観点からも，引用例１及び２の記載からは，４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて点滴するとの引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であるというべきである。

ウ　引用例３の記載について

（ア）引用例３には，参照文献２６９（甲２４）を引用した上で，ビスホスホネートは血中で固相を形成し腎臓で保持されるために，短時間での点滴は腎不全を招くので，ビスホスホネートの全ての大量の静脈内投与には注意を払わなければいけないこと，及び多量の液体でゆっくりと点滴することにより有害な事象が回避されることが記載されている。

そして，参照文献２６９（甲２４）には，エチドロネート（ＥＨＤＰ）の投与及びクロドロネート（C_2ＭＤＰ）の投与により腎障害が現れたため，１日投与量が１ｇを越えない量でゆっくり投与し，腎機能をモニターすべきことが記載されているから，引用例３の上記記載は，エチドロネート及びクロドロネートを念頭に置いたものであることは明らかである。

（イ）ところで，本願優先日以前に公刊された乙５～７には次の趣旨の記載がある。・・・乙５～７の記載によれば，エチドロネート及びクロドロネートは，初期の臨床試験に用いられていた第一世代のビスホスホネートであり，至適投与方法が確立されていなかった初期の頃に，エチドロネートの短時間投与で腎障害による死亡例が報告されたことが発端となって，その後開発された種々のビスホスホネートに関しても緩徐な投与が推奨されることとなったものであるが，エチドロネートの１００倍ないし１０００倍の骨吸収抑制作用の薬効を有するパミドロン酸，インカドロン酸及びアレンドロン酸といった第二世代，第三世代のビスホスホネートは使用量が少量で足りることもあり，患者の利便性との兼ね合いで急速投与が検討され，パミドロン酸は１～１．５ｍｇ／分，インカドロン酸及びアレンドロン酸は１０ｍｇ／３０分の急速投与で安全性が確認されただけでなく，これら３つの製剤については逆に腎機能障害の改善効果の報告もあることが認められる。

このような本願優先日当時の第二世代及び第三世代のビスホスホネートの開発の経緯及び急速投与の実績からすれば，当業者としても，引用例３に記載された第一世代のビスホスホネートの急速投与による腎臓への有害事象に関する知見は，第三世代のビスホスホネートであるゾレドロン酸に直ちに当てはまるものではないと理解されるものと認められる。

そうすると，ゾレドロン酸はパミドロン酸よりも１００ないし８５０倍も活性が高いビスホスホネートであって，インカドロン酸及びアレンドロン酸よりもさらに骨吸収抑

制作用が高く少量投与で足りることも考慮すれば，患者の利便性や負担軽減の観点からも，引用例１及び２において安全性が確認されたゾレドロン酸４ｍｇの５分間投与という投与時間を，更に延長する動機付けがあると認めることは困難である。

エ　小括

以上のとおり，ゾレドロン酸の急速投与については，腎臓に対する安全性が課題の一つとされ，引用例２の第Ｉ相臨床試験でも，その点の確認が行われ，第ＩＩ相試験（引用例１）を経た上で，さらにはそれに引き続く第Ⅲ相臨床試験において，腎臓に対する安全性の関係で異なる結果が生じることも可能性としては存在したが，引用例１及び２の第Ｉ相臨床試験，第ＩＩ相臨床試験では，４ｍｇ５分間投与で腎臓に対する安全性に疑問を呈する結果は確認されていないこと，引用例３の記載も本願優先日当時，第三世代のビスホスホネートであるゾレドロン酸に直ちに当てはまるものではないと理解されることからすると，引用例１及び２において安全性が一応確認されたゾレドロン酸４ｍｇの５分間投与という投与時間を更に延長し，これを１５分間とする動機付けがあると認めることはできない。

したがって，本願発明は，引用発明に基づき，引用例２及び３を適用して容易に発明することができたとは認められないから，原告主張の取消事由１は理由がある。

（２）結論

以上によれば，原告主張の取消事由１は理由があるから，取消事由２について検討するまでもなく，本件審決は取消しを免れない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：主引用発明の選択及び本件発明の課題の認定

ア　検討事項

審決は，引用例１及び引用例２に記載される，様々なゾレドロン酸の用量及び用法のうち，引用例１の４ｍｇを５分間かけて静脈内投与することを引用発明とし，本件発明の課題を「腎臓に対する安全性の改善」と認定した上で，引用例３におけるビスホスホネートの急速投与による腎不全を防止するため，ゆっくり点滴することが好ましい旨の記載等に基づき，本件発明の進歩性を否定したが，判決は，引用例３における有害事象の記載は，ゾレドロン酸には直ちには当てはまらず，引用例１及び２において安全性が一応確認されたゾレドロン酸４ｍｇ５分間投与である引用発明の投与時間を更に延長し，これを１５分間とする動機付けがあると認められないと判断した。

そこで，判決が認定したゾレドロン酸４ｍｇ５分間投与の腎臓に対する具体的な安全性の問題が認識されていないという出願時の技術水準を基礎にすると，引用例２に記載される平均６０ｋｇ体重の患者に対して２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内投与することを引用発明とし，本件発明の課題を「許容できない副作用を生じない範囲で，より効果的な投与量を見出し，かつ，患者の利便性や負担軽減の観点からより

短時間の投与時間を見出すこと」であると認定することで，２．４ｍｇのゾレドロン酸を４．０ｍｇに増加し，２０分間の投与時間を１５分間に短縮する動機付けを出願時の技術水準中に見出し得たかについて検討した。

イ　検討結果

（ア）２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内投与することを主引用発明とすることに関して，肯定的な見解として以下の点が指摘された。

進歩性の判断の基礎となる発明は引用文献に記載された発明であり，引用文献に記載された発明のうち最新の発明である必要はない。また，容易性判断の主体は当業者であり，引用文献の中で実際に第Ｉ相試験及び第ＩＩ相試験を行った者ではない。

引用例１には「第Ｉ相骨マーカー試験は高用量（＞４ｍｇ）がより効果的でありうることを示唆しているので，Ｚ（ゾレドロン酸）の最大限の効力には達していない可能性がある。Ｚの４及び８ｍｇの用量は，大規模第Ⅲ相骨転移試験でＰの９０ｍｇと比較が行われている。」と記載されているので，引用例２に記載される２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内投与することにおいて，２．４ｍｇのゾレドロン酸を４ｍｇに増加させる動機付けはあるといえる。投与時間に関しては，乙５に「ビスホスホネートは，種類により１００００倍程度も骨吸収抑制活性が異なり，より強力なビスホスホネートの場合には，臨床使用量が少量となるため，担癌患者の利便性との兼ね合いから，急速投与の検討がされるようになってきた。」と記載され，乙６に「しかしながら，治療を要する高カルシウム血症は入院治療を原則とするものの，疼痛以外の臨床症状を伴わない骨転移は外来治療が可能なことも多い。それゆえ，担癌患者の利便性を考慮した場合，ビスホスホネート剤急速投与の安全性を検討することには，少なからず臨床的意義が存在する。」などと記載されることから，引用例２に記載される２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内投与することにおいて，２０分間かける静脈内投与を１５分間に短縮する動機付けはあるといえる。

（イ）一方，否定的な見解として，以下の点が指摘された。

主引用発明を選択する際には，引用例１に記載された４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて静脈内投与することと，引用例２に記載された２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈投与することの何れが本件発明により近い先行技術であるかが検討される。用量と投与時間の２つのパラメータが異なるよりも，投与時間の１つのパラメータが異なる方がより近い先行技術であり，進歩性を否定する論理づけも容易であると判断されたのではないか。

先行技術の中で第Ｉ相試験（引用例２）から第ＩＩ相試験（引用例１）へと進み，２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内投与することよりも，４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて静脈内投与することの方がより優れた用量・用法として認識されている状況において，第Ｉ相試験の用量・用法を引用発明として選択することは躊躇されるのではないか。仮に，引用発明を２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内

投与することとした場合，原告から「安全性に疑問を呈するような結果が全く出ていない第ＩＩ相試験の結果を知る出願当時の当業者が，あえて第Ｉ相試験の２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内投与することを出発点として選択することはあり得ない。」との反論を受け，これに再反論することは困難ではないか。

引用例１及び引用例２の記載から，ゾレドロン酸の投与量を２．４ｍｇから４ｍｇに増加する動機付けはあると思われるが，ゾレドロン酸の投与時間を２０分間から（５分間でなく）１５分間に短縮する具体的な動機付けを見出すことは難しい。必ずしも５分間より１５分間の方が安全とはいえない。ただし，２０分間と１５分間の差は微差かもしれない。

なお，ゾレドロン酸の投与時間を引用文献中に記載のない１５分間にするにあたり，５分間を１５分間に延長する動機付け，及び，２０分間を１５分間に短縮する動機付けの何れであっても，あえて１５分間にする動機付けを見出すことは難しいので，０．１～８．０ｍｇのゾレドロン酸を５～３０分間かけて静脈内投与するという引用例２が教示する範囲の中から本件発明の構成を選択することは容易であるとした方が，進歩性を否定し易かったのではないかとの指摘があった。

（２）検討事項２：容易想到性の判断（取消事由１）

ア　検討事項

判決は，「第Ｉ相及び第ＩＩ相臨床試験の段階では，安全性に疑問を呈するような結果は全く出ていないのであるから，患者の利便性や負担軽減の観点からも，引用例１及び２の記載からは，４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて点滴するとの引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であるというべきである。・・・引用例３に記載された第一世代のビスホスホネートの急速投与による腎臓への有害事象に関する知見は，第三世代のビスホスホネートであるゾレドロン酸に直ちに当てはまるものではないと理解されるものと認められる。そうすると，・・・（引用例３には）引用例１及び２において安全性が確認されたゾレドロン酸４ｍｇの５分間投与という投与時間を，更に延長する動機付けがあると認めることは困難である。」と判断した。即ち，判決は，４ｍｇのゾレドロン酸に関して，５分間投与という投与時間を更に延長する具体的な動機付けが存在しないとして，本件発明の進歩性を認めた。

一方で，現行特許審査基準「第３章　医薬発明，２．３．２　医薬発明に関する進歩性の判断の具体的な運用例，（４）特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途に特徴を有する医薬」は，「特定の疾病に対して，薬効増大，副作用低減，服薬コンプライアンスの向上といった当業者によく知られた課題を解決するために，用法又は用量を好適化することは，当業者の通常の創作能力の発揮である。したがって，請求項に係る医薬発明と引用発明とにおいて，適用する疾病が相違しないものの用法又は用量が異なり，その点で請求項に係る医薬発明の新規性が認められるとしても，引用発明と比較した有利な効果が当業者の予測し得る範囲内である場合は，通常，その進歩性

は否定される。しかし，引用発明と比較した有利な効果が，出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである等，他に進歩性の存在を推認できる場合は，請求項に係る医薬発明の進歩性は肯定される。」と記載する。

そこで，公知の医薬の用法又は用量を好適化した発明の進歩性を判断する際に，当該医薬に関して具体的に本件発明の構成にするための動機付けが必要であるか，あるいは，医薬全般に関して一般的に本件発明の構成にするための動機付けが存在すれば十分かについて検討した。また，具体的な動機付けが必要であるとする場合に，判決の判断の妥当性について検討した。

イ　検討結果

（ア）具体的な動機付けが必要であるとする見解からは以下の点が指摘された。

特許庁の審査基準が医薬全般に関して一般的に，副作用低減という当業者によく知られた課題を解決するために，用法又は用量を好適化することは，当業者の通常の創作能力の発揮であるとし，進歩性の判断をもっぱら引用発明と比較した有利な効果に基づいて判断するとしていることは審査基準としては有用であるが，裁判所は個別具体的に判断するのだろう。

「引用例１及び２の第Ｉ相臨床試験，第ＩＩ相臨床試験では，４ｍｇ５分間投与で腎臓に対する安全性に疑問を呈する結果は確認されていない」との判決の認定に関して，仮に被告が，引用文献１の「Ｚ（ゾレドロン酸）の安全性プロファイルは，全ての用量においてＰ（パミドロン酸）と同様であった。」との記載を根拠に「ゾレドロン酸４ｍｇの５分間投与は，パミドロン酸９０ｍｇの２時間投与と同程度の安全性の問題を有した。」と主張していれば異なる判断になったかもしれないとの指摘があったが，医薬に多少の副作用が伴うことは当該技術分野の常識であり，少なくとも引用例１及び引用例２の著者らが４ｍｇのゾレドロン酸を５分間静脈内投与することについて安全性を問題視しているとはいえないとの見解で概ね一致した。また，「腎臓に対する安全性の改善」という本件発明の課題を前提とする限り，引用例１～３には４ｍｇのゾレドロン酸に関して５分間の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であるとの見解で一致した。

なお，当該技術分野に存在した「腎臓に対する安全性の改善」という一般的な課題と，本件発明の「腎臓に対する安全性の改善」という具体的な課題は異なると考えることもできるとの指摘があったが，血清クレアチニン濃度は最も代表的な腎機能指標として知られている（Ｃｌｉｎ　Ｃｈｅｍ．　１９９２　Ｏｃｔ；３８（１０）：１９３３－５３.）ことから，両課題は同一であると思われる。

また，判決では，パミドロン酸，インカドロン酸，及びアレンドロン酸について，急速投与で安全性が確認されただけでなく，逆に腎機能障害の改善効果の報告（乙５～７）もあると認定されており，４ｍｇのゾレドロン酸に関して５分間の投与時間を更に延長することにより，「腎臓に対する安全性の改善」という本件発明の課題を解決できると

期待できないことが考慮されたのではないか，むしろ，４ｍｇの用量を減少させる方が合理的ではないかとの指摘があった。

（イ）医薬全般に関して一般的な動機付けで足りるとの見解として以下の点が指摘された。

判決は，「腎臓に対する安全性の改善」という課題が当該技術分野に存在したと判断したうえで，「第Ｉ相及び第ＩＩ相臨床試験の段階では，安全性に疑問を呈するような結果は全く出ていないのであるから，患者の利便性や負担軽減の観点からも，引用例１及び２の記載からは，４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて点滴するとの引用発明の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であるというべきである。」と判示した。しかし，これでは，安全性が確認されて承認・販売されている医薬について，安全性を改善するために用法･用量を変更する具体的な動機付けを先行技術の中に見出すことは実質的に不可能になってしまう。

４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて静脈内投与する場合の腎臓に対する安全性の問題が具体的に認識されていない本件出願当時の技術水準の中に，ゾレドロン酸の投与時間を更に延長することを具体的に示唆する文献が存在するとは考え難く，患者の利便性を犠牲にしてまで，５分間の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは，そもそも困難である。

（３）検討事項３：有利な効果の判断（取消事由２）

本願発明の効果に係る判断について，４ｍｇのゾレドロン酸を１５分間かけて静脈内投与することの有利な効果を，引用発明の４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて静脈内投与することの効果とのみ比較することの妥当性を検討した。

少なくとも引用例２に記載された２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈注射することの効果との比較も必要であるという見解で概ね一致したが，２つのパラメータが異なる場合の効果の評価は難しいとの見解でも概ね一致した。

以上

第１０事例（特許医薬・食品２）

審判番号	無効２００７－８００１９２号（特許第３５４６０５８号）
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０４１９号
発明の名称	うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用
主な論点	進歩性（引用発明の認定，相違点に関する判断，効果の顕著性）

１　事件の概要

本件は，無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。本件審決・判決に至るまでに，特許を無効とする旨の審決が二度取り消されており，本件審決は，審判に差し戻された後の三次審決である。なお，二次審決に対する出訴後に訂正審判請求がなされ，その不成立審決に対する審決取消訴訟において，審決を取り消す判決（訂正審決取消判決）がなされている。本件発明１と甲１発明との相違点は投与期間等であるところ，本件審決は，①長期にわたってカルベジロールの投与を継続することが示唆されているということはできない，②カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用について推認することはできない，③仮に本件明細書の死亡率低減効果に疑問があるとしても，甲２６文献の記載事項からみてカルベジロールが虚血性うっ血性心不全に起因する死亡率を低下させる効果を奏することは明らかであり，本件発明の効果が顕著な効果ではないとはいえないとして，甲１発明に基づいて容易想到とはいえないと判断した（無効審判不成立審決）。これに対し，本判決は，本件発明は甲１発明に周知技術等を勘案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る，本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる効果は格別顕著なものとはいえない等と判断し，審決を取り消した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１（引用発明の認定）

甲１文献において引用発明が完成した用途発明として開示されていると認めた判決の判断の妥当性。

ア　医薬発明の完成のために開示されている必要がある試験の内容・程度。

イ　甲１文献における，アドレナリンβ受容体のアップレギュレーション（以下，単に「アップレギュレーション」という。）についての記載の影響。

（２）検討事項２（相違点に関する容易想到性の判断）

判決の，引用発明と本件発明との相違点に関する容易想到性の判断の妥当性。

ア　カルベジロールの投与期間の相違。

イ　カルベジロールの死亡率改善効果。

ウ　β遮断薬が臨床において禁忌であること。

（３）検討事項３（効果の顕著性）

本件発明の効果の顕著性についての判決の判断の妥当性。

ア　明細書記載の臨床試験に関する優先日後の文献に基づいて，明細書記載の臨床試験の信頼性を評価することの当否。

イ　カルベジロールについて，優先日後に公開された別の臨床試験の結果に基づいて死亡率減少率を認定することの当否。

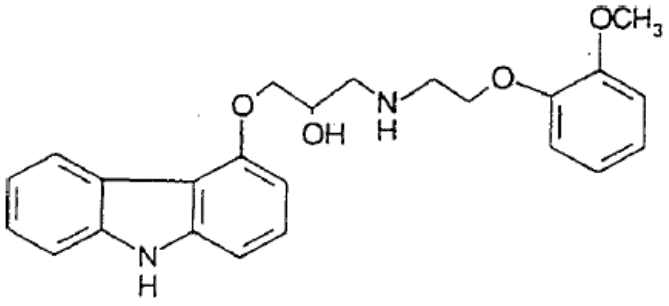
ウ　他のβ遮断薬について，優先日前の文献では死亡率を減少させる効果が統計的に有意でないとの結果が出ていたところ，優先日後の文献を参酌して当該β遮断薬の効果を認定して，本件発明１の効果と対比することの当否。

３　審決の概要

（１）本件発明

本件特許第３５４６０５８号の請求項１～１０に係る発明は，訂正審判（訂正２０１０－３９００５２）により訂正された明細書の特許請求の範囲の請求項１～１０に記載された事項により特定されるものであって，次のとおりである。

【請求項１】利尿薬，アンギオテンシン変換酵素阻害剤および／またはジゴキシンでのバックグランド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラス II から IV の症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって，低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて６ヶ月以上投与される薬剤の製造のための，単独でのまたは１もしくは複数の別の治療薬と組み合わせたβ－アドレナリン受容体アンタゴニストとα1－アドレナリン受容体アンタゴニストの両方である下記構造：



を有するカルベジロールの使用であって，前記治療薬がアンギオテンシン変換酵素阻害剤，利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる，カルベジロールの使用。

（【請求項２】～【請求項１０】は省略）

以下，請求項１～１０に係る各発明をそれぞれ「本件発明１」，「本件発明２」・・・「本件発明１０」という。また，本件発明１～１０をまとめて単に「本件発明」ということがある。

（２）無効理由４及び５について

ア　甲第１号証には，利尿剤（利尿薬）による治療を受けているクラスIIからIIIの虚血性のうっ血性心不全患者に，カルベジロールを８週間にわたり経口投与すると，血行動態パラメータが改善されたことが記載されており，経口投与された製剤の製造においてα遮断作用を併有する非選択的β遮断剤であるカルベジロールが使用されたことは明らかである。

したがって，甲第１号証には次の発明（以下，「引用発明」という。）が記載されている。

「利尿薬による治療を受けているクラスIIからIIIの虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤であって，８週間投与される薬剤の製造のための，単独でのα遮断作用を併有する非選択的β遮断剤であるカルベジロールの使用。」

・・・・

したがって，本件発明１と引用発明とを比較すると，両者の一致点，相違点は次のとおりである。

［一致点］

「利尿薬，アンギオテンシン変換酵素阻害剤および／またはジゴキシンでのバックグラウンド療法を受けている哺乳類に投与される薬剤の製造のための，単独でのまたは１もしくは複数の別の治療薬と組み合わせたβ－アドレナリン受容体アンタゴニストとα１－アドレナリン受容体アンタゴニストの両方である下記構造：＜構造式は省略する＞

を有するカルベジロールの使用であって，前記治療薬がアンギオテンシン変換酵素阻害剤，利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる，カルベジロールの使用。」である点。

［相違点］

本件発明１では「虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスIIからIVの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって，低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて６ヶ月以上投与される薬剤」であるのに対し，引用発明では，「８週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤」である点 。

イ　当審の判断

本件発明１と引用発明とでは，有効成分（カルベジロール），投与対象の患者（利尿剤による治療を受けているクラスIIからIIIの虚血性のうっ血性心不全患者），用法用量（10mgから50.0mgを１日１回または２回経口投与。本件発明１を引用する本件発明４では，25.0mgまたは50.0mgと特定されている。）において一致していることから，カルベジロールの投与を６か月以上継続した場合には，虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する目的で投与したとしても，同時に，死亡率を低下するとい

う効果が得られることは明らかである。

そこで，引用発明における投与期間について検討する。

甲第１号証は，表題を「β遮断剤の静脈投与から，虚血性心疾患に続く慢性鬱血性心不全に対する長期の血行動態的有益性を予測することができるか」とする論文であって，カルベジロールの静脈投与後と，８週間経口投与を継続した後で血行動態を比較したものであり，平均１回拍出係数や左心室駆出分画率が，投与前に比べて有意に改善されたことが記載されている。

しかしながら，甲第１号証における研究の目的からみて８週間経過後も更に，例えば６か月以上の期間にわたって投与を継続することが想定されていると解すべき事情があるということはできない。

したがって，上記相違点は，単なる表現上の相違であるということはできず，本件発明１が甲第１号証に記載された発明と同一であるとすることはできない。

ウ　本件発明１が甲第１号証に記載された発明または甲第２号証に記載された発明に基づいて，容易に発明をすることができたものであるとの主張について

前記のとおり，甲第１号証には，カルベジロールを８週以上の長期にわたって投与を継続することについては記載されていない。

そして，心筋中の交感神経的受容体活性のアップレギュレーションを前提に，血行動態パラメータを改善する長期的効果について推論しているが，本件優先日前に頒布された刊行物には，メトプロロール（β受容体遮断薬である）ではβ受容体濃度が増加しているのに対し，カルベジロールでは増加していない（β受容体のアップレギュレーションを起こさない）ことが，メトプロロール及びプラセボ（偽薬）との比較によって示されている。

そうすると，カルベジロールの投与を８週間継続した場合の効果から，８週間以上，例えば６か月以上投与を継続した場合に同様の効果が得られるか否かについて，当業者は予測できないものと解される。

しかも，本件優先日当時，β－アドレナリン受容体アンタゴニスト（β遮断薬）をうっ血性心不全の治療に用いることは禁忌であって，メトプロロール等一部の化合物を使用する場合でも，慎重な投与が求められており，うっ血性心不全に対する確立した投与法はなかったといえる。

してみれば，甲第１号証において，β－アドレナリン受容体アンタゴニストであるカルベジロールを８週間投与された例が記載されているとしても，血行動態パラメータを改善する目的で８週間以上，例えば６か月以上の長期にわたってカルベジロールの投与を継続することが示唆されるということはできない。

エ　小括

以上のとおり，本件発明１が，甲第１号証または甲第２号証に記載された発明と同一ではなく，また，甲第１又は２号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすること

ができたものではない。

本件発明２ないし１０は，本件発明１における発明特定事項をすべて備え，更に，他の事項による限定を加えた発明であるから，同様の理由により甲第１号証または甲第２号証に記載された発明と同一であるとも，また，甲第１又は２号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものともすることはできない。

オ　無効理由５について

（ア）請求人は，本件発明は，本件発明の出願前に頒布された甲第１号証ないし甲第６号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであると主張している。

上記のとおり，本件発明は，甲第１号証または甲第２号証に記載された発明と同一であるとも，また，甲第１または甲２号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものともすることはできない。

そこで，甲第３号証ないし第６号証の記載事項について検討する。

（イ）甲第３号証ないし第６号証には，それぞれ次の事項が記載されている。

・・・・

（ウ）当審の判断

カルベジロールによる死亡率の試験が行われていることは上記のとおりであるが，試験の結果として死亡率が低下したことは報告されていない。

βブロッカーは少量で一部の患者で，生存率を上昇させる可能性があるとしても，その可能性について実証されてはいない。

また，カルベジロールは単なるβブロッカーではなく，血管拡張作用も有する化合物であって，しかも，前記のとおり，β受容体のアップレギュレーションについてはβ遮断薬とは挙動が異なるものであるから，仮にβブロッカーで生存率を上昇させる可能性があるとしても，そのことから直ちに，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用があるということはできない。

そして，上記甲第３号証ないし第６号証の記載事項について検討しても，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用について推認することはできない。

請求人は，参考資料１及び２を提示し，「医薬品の臨床試験においては，疾患の発症率，ＱＯＬの変化，副作用の表現などは，本来求めたい評価項目としての真のエンドポイントと呼ばれるが，それらを短期間で観察評価することは難しいため，一般の試験においては真のエンドポイントを代用するサロゲートエンドポイント（代用エンドポイント）を指標として薬剤の臨床試験が行われる。心不全疾患の真のエンドポイントは心臓病死亡率とされているが，代用エンドポイントは左心室駆出率とされている。一般的に医薬品は代用評価項目で承認され，承認後に真のエンドポイントに対する有効性・安全性を検討する例は少なくない。＜中略＞，代用エンドポイントで医薬の有効性・安全性

が真のエンドポイントの検証によって確認されることは極めて自然なことである。」と主張している。

しかしながら，甲第３号証ないし第６号証について検討しても，左心室駆出率の増加と死亡率の低下との関係が明らかでない以上，甲第１号証において左心室駆出率の増加が得られているとしても，直ちに死亡率が低下することが推認できるということはできない。

したがって，本件発明１が甲第１号証ないし甲第６号証に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるということはできない。

カ　その他の請求人の主張について

（ア）請求人は，訂正通知に対する平成２４年６月１４日付けの意見書において，甲第１６号証ないし甲第２６号証を提示し，本件発明は，死亡率を６７％減少させる効果が存在せず，顕著な効果を奏するものではない旨主張している。

（イ）甲第１６号証ないし甲第２６号証の記載事項の概要

甲第１６号証ないし第２０号証は，本件明細書における試験（米国カルベジロール試験）の結果について詳細に報告した論文であり，甲第２１号証には，米国カルベジロール試験の結果に対する批判的な投稿記事とそれに対する著者の回答が，甲第２２号証には，米国カルベジロール試験を含む慢性心不全における主なβ遮断薬の死亡率試験に対する批判が記載されている。

甲第２３号証には，カルベジロールについての試験結果（甲第１６号証）について，臨床試験計画の症例数，評価項目設定等が適切でなかったことを指摘する記載がある。

甲第２４号証には，ビソプロロールはプラセボと比べて死亡率が３４％低下したと評価されたことが，甲第２５号証には，メトプロロールは，死亡率が３４％低下したと評価されたことが記載されている。

甲第２６号証には，カルベジロールによる死亡率の低減は３５％と評価されたことが記載されている。

（ウ）当審の判断

米国カルベジロール試験の条件設定に問題があり，仮に本件明細書における死亡率低減効果が６７％あるいは６８％という数値に疑問があるとしても，甲第２６号証の記載事項からみてカルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を低下する効果を奏することは明らかである。

また，優先日当時はカルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を低下することが知られていなかったことから，米国カルベジロール試験は，死亡率の減少を確認するためにデザインされたものでなく，死亡率を評価するに十分な患者数確保することなく実施され，プラセボと比較して優位な効果が確認できたことにより試験が中止されたものといえる。

そうすると，本件優先日当時の技術水準からみて，本件発明の効果が顕著な効果では

ないとすることはできない。

次に，請求人は，甲第２４，２５号証におけるビソプロロール及びメトプロロールの死亡率の低減効果と比較して，甲第２６号証におけるカルベジロールによる死亡率の低減効果が同程度であることをもって，本件発明の進歩性を否定する旨の主張をしている。

しかしながら，甲第２４号証及び第２５号証における死亡率は，いずれも本件優先日の後に知られたものであって，その記載事項は本件発明の優先日当時の技術水準を示すものではない。

したがって，請求人の上記主張を採用することはできない。

（３）むすび

以上のとおりであるから，請求人が主張する理由及び提出した証拠からは，本件請求項１～１０に係る発明の特許を無効とすることはできない。

４　判決の概要

（１）当裁判所の判断

当裁判所は，原告主張の取消事由のうち，取消事由２－１（甲１発明に基づく進歩性の判断の誤り），取消事由３（甲１発明，甲２発明，甲３発明，甲４発明，甲５発明及び甲６発明に基づく進歩性の判断の誤り）及び取消事由４（本件発明の効果に係る判断の誤り）はいずれも理由があり，本件発明１の進歩性に係る審決の判断は誤りであり，そうである以上，本件発明２ないし本件発明１０の進歩性に係る審決の結論に影響を与えることは明らかであるから，審決は全体として違法であり，取消しを免れないものと判断する。

（２）取消事由２－１（甲１発明に基づく進歩性の判断の誤り）及び取消事由３（甲１発明，甲２発明，甲３発明，甲４発明，甲５発明及び甲６発明に基づく進歩性の判断の誤り）について

ア　甲１発明について

甲１文献には，慢性心不全の治療におけるβ遮断剤の使用にはかなりの関心が集まっているが，有効性に関する矛盾する報告があることから，慢性心不全のβ遮断剤による治療法が標準となるためには，さらなる研究が必要であるという認識の下で，α遮断性を有する非選択的βアドレナリン受容体拮抗剤であるカルベジロールの虚血性心疾患に続く慢性心不全に対する有効性について，カルベジロールの静脈投与に対する応答がカルベジロールの長期投与効果を予測するのに有効か否かを決定するための予備的研究を実施したこと，この研究の対象者は，６ヶ月以上の慢性心不全で利尿剤の投与のみを受けている，ニューヨーク心臓協会による心不全分類でクラスⅡ及びⅢに該当する１７人の患者であったこと，研究方法としては，カルベジロールを初期研究の第３日目に静脈投与（２．５から７．５ｍｇ）して各種血行動態パラメータを測定し，その後，第４日目から１２．５ｍｇを経口投与し，起立性低血圧の徴候又は副作用が認められない

場合には，１日２回の経口投与を続けると共に，２週間後及び４週間後に上方用量漸増（２５ｍｇおよび５０ｍｇ）を行い，８週間の試験終了後に各種血行動態パラメータを測定するという方法で行われ，また，患者全員に期間中同一量の経口利尿剤が投与されたこと，研究結果としては，患者全員が静脈投与に対して良い認容性を示し，副作用事象は記録されなかったこと，また，８週間の経口投与の試験は，１７人のうち１２人が終了し，カルベジロールによる長期療法の後，平均収縮期動脈内血圧，心拍数，肺動脈楔入圧，右心房圧，及び体血管抵抗について有意な減少が認められ，１２人中１１人の患者では付随した症状の改善もあるなど，多くの血行動態パラメータで著しい改善が認められたこと，また，静脈投与の後には僅かな一時的増加しか記録されなかった左心室駆出分画率についても，長期療法の後，基礎値から有意に増加したこと，この８週間経口投与試験の結果について，甲１文献の執筆者は，「カルベジロールによる長期治療は，左心室充満圧（前負荷）および体血管抵抗（後負荷）の両者を減少させ，それにより１回拍出量および左心室駆出分画率を改善し，本質的心室機能の改善を示している。」と評価し，また，カルベジロールの静脈投与に対する応答がカルベジロールの長期投与効果を予測するのに有効か否かの決定という，この研究のテーマに対しては，「β遮断剤の静脈投与から，長期投与の成果を予測することはできない」との結論を導き，その理由として，カルベジロールの長期療法により，β受容体のアップレギュレーションが徐々に進行するとの考察をしていること，以上の記載がされているものと認められる。

上記によれば，甲１文献には，利尿薬でのバックグランド療法を受けているクラスⅡ及びⅢの虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤であって，２週間及び４週間後にカルベジロールの上方用量漸増を行い，８週間投与される薬剤の製造のための，α_1遮断作用を有するβアドレナリン受容体拮抗剤であるカルベジロールと利尿薬を組み合わせて使用する発明が記載されているということができる。

イ　カルベジロールの投与期間（取消事由２－１）について

甲８文献には「心不全の治療は…②生命予後の改善を目的とする。」との記載があり，甲９文献には「慢性心不全の治療の目的は…予後を良くすることである。」との記載があり，甲１１文献には「心不全治療の目的は，最終的には患者の生存率を増大させることになる。」との記載があり，これらの記載によれば，心不全治療の目的の一つが生命予後を改善すること，すなわち，生存率を増大させることである点は，本件特許の優先権主張日において当業者に周知であったことが認められる。

そして，甲５文献には，心不全と左心室機能不全に関するカルベジロール投与の効果について，死亡率を第一エンドポイントとする大規模臨床試験がニュージーランド及びオーストラリアで計画され，その予備試験は既に開始されていたことが記載されており，甲４文献にも同趣旨の記載があり，これらの記載によれば，カルベジロールによる心不全治療の目的も生存率の増大であることが理解できる。

一方，甲１０文献には，β遮断薬について，「β遮断薬が…有効とする報告では投与

期間は長く，多くは数ヶ月以上である。」，「長期効果の発現には数ヶ月以上の長期投与が必要と考えられている。また，年単位で投与した報告では生命予後の改善も認められている…」との記載があり，これによれば，β遮断薬を使用して心不全治療の目的すなわち生存率の増大を達成するためには，少なくとも数か月から年単位で投与することが必要であることが理解できる。

そうすると，カルベジロールの８週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータが改善することが記載された甲１文献に接した当業者であれば，カルベジロールを使用して虚血性のうっ血性心不全の治療を行う場合，カルベジロールの投与期間については，甲１文献に記載された血行動態パラメータの改善効果が示された８週間に限定して理解するものではなく，虚血性のうっ血性心不全患者の生命予後の改善という治療目的を達成するためには，数か月から年単位の期間が必要であると理解するものといえる。

したがって，本件発明１と甲１発明の相違点のうち，カルベジロールの投与期間の点については，甲１発明に甲４文献，甲５文献及び甲１０文献並びに周知技術を勘案することにより当業者が容易に想到可能な事項であるといえる。

（３）本件発明の効果の予測性（取消事由３）について

甲３文献には，心不全の予後指標において大切なものの一つは左心室機能であることが記載されており，甲９文献には，「心不全患者の予後を規定している因子は，心室の収縮性と心室性不整脈である。…左室駆出率が低下するほど死亡率が高い。…心不全の予後を良くするためには，心筋の収縮性の低下をいかにくいとめ，可能なら良くすることが重要となる。」と記載されており，甲１１文献にも，左心室駆出率が心不全の予後に影響を与える因子である旨が記載されている。これらの記載によれば，心不全患者の左心室機能が改善されることが死亡率の改善に結びつくことは，当業者に周知の事項であったということができる。

甲６文献には，カルベジロールによる長期間治療で，機能的，血行動態的パラメータが有意に改善されることが記載されており，甲１文献には，カルベジロールの８週間の投与により，虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータの改善，特に，左心室充満圧（前負荷）及び体血管抵抗（後負荷）の両者を減少させ，それにより１回拍出量及び左心室駆出分画率を改善し，本質的心室機能が改善することが記載されている。

そうすると，上記の周知事項に甲６文献の上記記載を勘案すれば，甲１文献の上記記載に接した当業者であれば，カルベジロールの長期間投与により，心不全患者の死亡率を減少させることを予測することはできるといえる。

（４）被告の主張及び審決の認定・判断について

ア　甲１文献について

被告は，甲１文献に記載されているのは，症状改善の検討を目的とした「１７名の虚血性心疾患による慢性心不全患者」という極めて少数例に関する試験であり，そのうち

５名については試験が途中で中止されていること，甲１文献の試験では，プラセボを投与した患者との比較はされていないこと，甲１文献は，カルベジロールが他のβ遮断薬と同様にアップレギュレーションを起こすという誤りを包含していること，したがって，甲１文献の信憑性は低く，心不全専門医も同様の認識をしていることを指摘した上，甲１文献は，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義が極めて低く，また，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を，完成した用途発明として開示したものとはいえないと主張する。

しかし，ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには，当該文献に記載された薬理試験が，医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験であれば足り，医薬の承認の際に求められるような無作為化された大規模臨床試験である必要はない。

このような観点から甲１文献をみると，甲１文献は，各患者の各種血行動態パラメータについて，試験開始時の基礎値と８週間経過後の値を比較し，「多くの血行動態パラメータでは，著しい改善が認められる。」と評価し，また，表１，表２及び図２には，各種血行動態パラメータやその変化の数値が示されているところ，これらの数値が誤りであることを認めるに足りる証拠はない。そうすると，甲１文献記載の試験は，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全の治療に使用されることが合理的に推論できるものであるといえるから，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を完成した用途発明として開示したものということができ，また，甲１文献は，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義を有しているものといえる。

甲１文献に記載されている試験が１７名という少数例に関するものであり，そのうち５名について試験が途中で中止されていることは，上記の判断を左右するものではない。また，プラセボとの比較がされていないことについても，甲１文献記載の試験に参加した患者と同様の心不全の病状や病歴を有する患者において，カルベジロールを投与しなくても，甲１文献に示された血行動態パラメータの改善が生じるという技術常識が存在するのであれば格別，そのような技術常識が存在するとの主張立証がない以上，上記の判断を左右するものではない。

甲１文献は，カルベジロールが他のβ遮断薬と同様にアップレギュレーションを起こすという誤りを包含しているとの被告の指摘については，被告のいう誤りとは，甲１文献の「考察」の項における「慢性的心不全に対するカルベジロールの急性効果と長期効果との間の不一致は，長期療法によりそのようなβ受容体のアップレギュレーションが徐々に進行することを示している。」との記載が誤りであることをいうものと解される。この記載は，甲１文献に示された実験データについて，その理由を考察した部分の記載であって，実験データそのものについての記載ではなく，また，実験データそのものについての記載に誤りがあることを認めるに足りる証拠はない。したがって，甲１文献の

記載に被告の指摘に係る誤りがあるとしても，甲１文献が，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義を有していないということはできない。

その他，甲１文献の記載の信憑性が低いことを認めるに足りる証拠はないから，被告の上記主張は理由がない。

イ　死亡率低下について

（ア）　被告は，甲１文献には，カルベジロールがうっ血性心不全に起因する死亡率を低下させる化合物であることは記載も示唆もされていないから，取消事由２－１及び取消事由３は理由がないと主張する。

しかし，甲３文献には，心不全患者の左心室機能が改善されることは死亡率の改善に結びつくという，当業者に周知の事項が記載されており，また，甲６文献には，カルベジロールによる長期間治療で，機能的，血行動態的パラメータが有意に改善されることが記載されており，そして，甲１文献には，カルベジロールの８週間投与により，血行動態パラメータ，特に，左心室充満圧及び体血管抵抗の減少により１回拍出量及び左心室駆出分画率の改善が記載されていることからすれば，カルベジロールの長期投与により，心不全患者の死亡率が低下することを予測することができることは，前記で説示したとおりである。

したがって，被告の上記主張は理由がない。

（イ）審決は，「カルベジロールによる死亡率の試験…の結果として死亡率が低下したことは報告されていない。…生存率を上昇させる可能性…について実証されてはいない。」ことを根拠の一つとして，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用について推認することはできないと判断している。

しかし，本件特許の優先日において，カルベジロールの投与により，死亡率の低下（生存率の上昇）が確認されていないとしても，当業者であれば，甲１文献に記載された血行動態パラメータ，特に左心室駆出率の改善を根拠に，カルベジロールによる死亡率の低下が予測可能な事項であることは，前記で判示したとおりである。審決の上記判断は理由がない。

（ウ）審決は，カルベジロールは血管拡張作用を有するβ遮断薬であり，また，β受容体のアップレギュレーションについて挙動が他のβ遮断薬とは異なることを根拠として，カルベジロールが心不全に起因する死亡率を減少させる効果があるということはできないと判断している。

確かに，カルベジロールのβ遮断薬としての上記特性から，カルベジロールが心不全患者の死亡率を減少させる作用があるということはできない。しかし，当業者であれば，甲１文献に記載された血行動態パラメータ，特に左心室駆出率の改善を根拠に，カルベジロールによる死亡率の低下が予測可能な事項であることは，前記で説示したとおりである。また，カルベジロールのβ遮断薬としての上記特性の相違が，心不全患者の左心室機能の改善と死亡率の改善の関係に影響することを示す証拠もないから，カルベジロ

ールについて，血行動態パラメータ，特に左心室駆出率の改善を根拠とする死亡率減少の前記推論が誤りであるとはいえない。

（エ）審決は，「甲第１１号証には，駆出率の低い群で死亡率が著しく高く，hydralazine-nitrate による生存率の改善はより著明であったことが記載されているが，hydralazine-nitrateによって駆出率が改善されたか否かについては明らかにされておらず，同じ血管拡張薬であってもprazosinでは何ら効果がみられていないことが記載されている。そうすると，慢性心不全患者において，駆出率が低いと死亡率が高くなることは明らかであるとしても，治療によって駆出率を改善すると死亡率が減少するのか否か…については，甲第７号証ないし第１１号証の記載事項を参照しても不明である。」と判断している。

しかし，甲１１文献の記載からすれば，hydralazinenitrateによって駆出率が改善されたことが明記されていなくとも，hydralazine-nitrateは駆出率を改善したものであり，prazosin は駆出率を改善しなかったものであると解するのが合理的である。審決の上記判断は誤りである。

ウ　カルベジロールの投与期間について

被告は，甲１文献でいう「長期投与」は「８週間」を意味しており，かつ，８週間で目的を達したものである以上，その３倍以上である「６ヶ月を超える期間」にわたりカルベジロールを投与する記載も示唆もないから，これが容易想到であると考える根拠はないと主張する。

しかし，甲１発明の投与期間を本件発明１のものとすることが容易想到であることは，前記で判示したとおりである。被告の上記主張を採用することはできない。

エ　アップレギュレーションについて

（ア）被告は，β遮断薬が心不全に有効であるとすれば，β受容体のアップレギュレーションによるものであると考えられていたので，β受容体のアップレギュレーションを起こさないと報告されていたカルベジロールは注目されていなかったと主張する。

しかし，前記認定のとおり，本件特許の優先権主張日において，心不全治療のためにカルベジロールを使用する大規模臨床試験が計画中であったこと（甲４文献，甲５文献），甲６文献には，カルベジロールは心不全に特に有用である可能性がある旨が記載されていることに照らし，被告の主張を採用することはできない。

（イ）審決は，甲１文献が，虚血性心不全患者に対するカルベジロールの８週間投与での血行動態パラメータの改善は，心筋中の交感神経受容体のアップレギュレーションによるものと推論していることについて，カルベジロールはβ受容体のアップレギュレーションを起こさないので，カルベジロールを８週間投与した場合の甲１文献記載の効果から，６ヶ月以上投与した場合の効果を当業者は予測できないとして，この点を，本件発明１が甲１発明に基づいて容易に発明をすることができたものではないとする根拠の一つとしている。

しかし，前記で判示したカルベジロールの投与期間に係る容易想到性の判断は，カルベジロールがβ受容体をアップレギュレーションすることを前提とするものではない。また，後記において判示する死亡率改善の予測性に係る判断についても同様である。したがって，審決の上記指摘は，本件発明１の進歩性判断に影響を与えるものではない。

オ　禁忌であるかについて

（ア）被告は，β遮断薬は，慢性心不全にとって，過去及び本件特許の優先権主張日当時はもちろん，現在もなお禁忌の薬剤であると主張する。

しかし，甲１０文献には，「従来，心不全では，交感神経活性の亢進が不全心の機能を代償しているため，心不全にβ遮断薬を投与することは，禁忌とされてきた。しかし，重症心不全における交感神経活性亢進が，心筋不全の増悪因子となることが解明されつつあり，この悪循環を断ち切るものとして，β遮断薬療法が注目されている。」，「Waagstein…らのグループは，心不全には禁忌とされている…β…遮断薬を重症の拡張型心筋症患者に長期投与したところ運動能力，心機能および生命予後が改善したという，逆説的な一連の報告を行った。その後，…β遮断薬療法は拡張型心筋症を始めとする慢性心不全の有力な治療法の一つと見なされるようになった。」との記載がある。これらの記載によれば，確かに，臨床の現場で働く医師においては，従来，β遮断薬を心不全に適応することが禁忌とされていたが，新たな治療方法の開発に取り組む医師の間では，本件特許の優先権主張日当時は既に，β遮断薬は，慢性心不全の有力な治療法の一つとみなされるようになっていたということができる。

なお，被告は，カルベジロール以外のβ遮断薬であるメトプロロール及びビソプロロールは現在もなお禁忌であると主張する。しかし，メトプロロールは，甲７文献及び甲８文献において今日の治療方針の処方例として紹介されている。また，ビソプロロールについては，乙１１文献の記載によれば，本件特許の優先権主張日前に臨床試験が行われていたことが認められ，また，甲２４文献の記載によれば，本件特許の優先権主張日後にも更に規模を拡大した臨床試験が行われていたことが認められるところ，これらの臨床試験において，ビソプロロールは心不全治療に使用する薬物としては禁忌であるという結論が導き出されたことは認められない。したがって，被告の上記主張は理由がない。

（イ）被告は，たとえ一部の研究者が禁忌を打破しようという試みを行っていたとしても，β遮断薬が禁忌であったという事実は，カルベジロールを死亡率改善の目的で慢性心不全患者に投与することの阻害事由となるとも主張する。

しかし，甲１文献には，慢性心不全患者１７名に対してカルベジロールを長期間投与する試験が計画され，１２名で８週間のカルベジロール投与が完了していることが記載されており，また，甲４文献及び甲５文献には，ニュージーランド及びオーストラリアで心不全患者を対象としたカルベジロールの大規模臨床試験が行われていることが記載されており，これらの事項が公知であったことからすると，本件特許の優先権主張日

当時，新たな治療方法の開発に取り組む医師の間では，カルベジロールは心不全患者に対する禁忌の薬剤とはみなされていなかったものと認められる。したがって，従来，臨床の現場で働く医師においてβ遮断薬を心不全に適応することが禁忌とされていたという事実は，死亡率改善の目的でカルベジロールを慢性心不全患者に投与することの阻害事由となるものではない。

（５）小括

よって，原告主張の取消事由２－１（甲１発明に基づく進歩性の判断の誤り）及び取消事由３（甲１発明，甲２発明，甲３発明，甲４発明，甲５発明及び甲６発明に基づく進歩性の判断の誤り）はいずれも理由がある。

したがって，審決が認定した本件発明１と甲１発明との相違点である，本件発明１では「虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって，低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて６ヶ月以上投与される薬剤」であるのに対し，甲１発明では，「８週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤」である点については，その構成という観点からは，当業者が容易に想到可能であったものということができる。

（６）取消事由４（本件発明の効果に係る判断の誤り）について

ア　本件発明の効果の顕著性について

（ア）本件発明の死亡率低減効果について

ａ　米国カルベジロール試験について

本件明細書（甲４８の２）には，心不全患者にカルベジロールを投与することにより，心不全による死亡率をクラスⅡ患者で６８％，クラスⅢ～Ⅳ患者で６７％減少させたことが記載されている。弁論の全趣旨によれば，本件明細書に記載された米国カルベジロール試験は，甲１６文献に記載された，いわゆる米国カルベジロール試験と同じ試験であることが認められる。

米国カルベジロール試験における治療期間は１日～１５．１ヵ月で，治療期間の中間値は６．５ヵ月であり，この点について，甲１６文献の「考察」の項には，「今回の所見を解釈するうえで，この試験プログラムは薬物治療が生存率に及ぼす影響を検討する目的にしてはいくつかの例外的特色をもつものであることを考慮に入れておく必要がある。…今回のプログラムにおいては，…追跡期間は短く，固定されたものとなった。…このようなデザインでは観察される死亡数が必然的に減少する。…このように限られた試験成績では生存率に対して一貫してどの程度の影響をもつかについて確信をもって結論を出すことはできない。」と記載されている（甲１６）。この記載によれば，甲１６文献の著者らは，米国カルベジロール試験は治療期間が短く，その結果，死亡率が必然的に減少すること，観察される死亡者数が少ない場合には，死亡率の減少の評価が信頼のあるデータにならないことから，甲１６文献に記載されたデータについても確信をもって結論を出すことはできないと判断していることが認められる。

そして，１９９９年（平成１１年）発行のHeart第８２巻補遺Ⅳ・Ⅳ１４～Ⅳ２２頁掲載の論文“Major β blocker mortality trials inchronic heart failure: a critical review”（「慢性心不全における主なβ遮断薬の死亡率試験：批評的総説」，JJV McMurray著，甲２２。以下「甲２２文献」という。）の「死亡率における効果」の項には，「ＵＳＣＰ試験（判決注・米国カルベジロール試験を指す。）における死亡率減少の規模の解釈に影響を及ぼしている２つ目の重要な問題は，その経過観察期間である。短期の経過観察は治療の効果を誇張することが出来，長期の経過観察は過小評価することが出来る。」と記載されており，米国カルベジロール試験の治療期間は短く，このことが，カルベジロールによる死亡率減少効果を誇張している可能性があることが指摘されている。

また，甲２１文献には「これらのデータ（判決注・米国カルベジロール試験のデータを指す。）は，食品医薬品局の心腎臓疾患諮問委員会に提示された時に，４つの研究のうち３つで主要評価項目に関してネガティブであると報告された。」（甲２１）と記載され，平成２１年１１月１６日厚生労働省医薬食品局審査管理課発出の「『抗心不全薬の臨床評価方法に関するガイドラインの改訂』に関する意見の募集について」に添付された「抗心不全薬の臨床評価方法に関するガイドライン（改訂案）」（甲２３。以下「甲２３文献」という。）の「２．本ガイドライン改定の主旨について」の項にも，「ＦＤＡの諮問委員会はその申請（判決注：米国カルベジロール試験による申請を指す。）を否決し，新たに未解決の問題に対処すべく評価項目を定めてプロスペクティブな試験をやり直すことを勧告した。」と記載されている。

上記各文献の記載によれば，甲１６文献で示された米国カルベジロール試験の結果（心不全に起因する死亡率を減少させるカルベジロールの効果）は，その治療期間が短いために誇張されたものである可能性が高いことが認められる。

そうすると，本件明細書に記載された本件発明の効果（米国カルベジロール試験の結果）である死亡率減少率６８％（クラスⅡ），６７％（クラスⅢ～Ⅳ）という数値もまた誇張されたものであるといわざるを得ず，信頼性が低いものというべきである。なお，甲１６文献，甲２１文献，甲２２文献及び甲２３文献は，いずれも本件特許の優先権主張日後に発行された刊行物であるけれども，これらは，本件明細書に記載された本件発明の効果である米国カルベジロール試験の結果が信頼性が低いものであることを示すものであるので，その立証趣旨においてこれらの証拠を採用することに支障はない。

ｂ　甲２６文献について

一方，甲２６文献には，２２８９名の重度心不全患者をプラセボ投与群とカルベジロール投与群に分け，死亡率を主要評価項目として行われた臨床試験において，カルベジロールを投与した場合に死亡率を３５％減少させたことが示されており，この値は心不全の原因によって差がない旨が記載されている（甲２６）。

上記試験の治療経過観察期間の平均値は１０．４か月であり，米国カルベジロール試

験の６．５か月を上回ることも考慮すると，甲２６文献に示された死亡率減少率３５％という数値は，甲１６文献に示された６８ないし６７％という数値と比較して，信頼性が高いものと認められる。

ｃ　本件発明の死亡率低減効果

以上によれば，本件発明の死亡率減少率は約３５％であると認められる。

（イ）　他のβ遮断薬の死亡率低減効果について

乙１１文献の記載によれば，本件特許の優先権主張日当時，β遮断薬の一種であるビソプロロールは心不全患者の機能を有意に改善するものの，虚血性心不全の患者では死亡率を減少させる効果は有意ではなかったことが公知であったことが認められる。

甲２４文献に記載された試験は，乙１１文献に記載された試験を更に検証するために行われたものである。その結果について，甲２４文献には，ビソプロロールのハザード比が０．６６であったこと（判決注・ハザード比０．６６とは，死亡率３４％減少を意味する。），ビソプロロールの有益性は心不全の病因やＮＹＨＡクラスの重症度にかかわらず見られたことが記載されている（甲２４）。これらの記載によれば，ビソプロロールは，虚血性の心不全に起因する死亡率をクラスⅢからⅣの症状において同様に約３４％減少させる効果を有することが認められる。

なお，審決は，甲２４文献においてビソプロロールによる３４％の死亡率減少が記載されていることは本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないから，これにより，本件発明の効果が顕著な効果ではないとすることはできない，と判断している。

確かに，甲２４文献は，本件特許の優先権主張日より後に公開された論文である。

しかし，前記のとおり，甲２４文献記載の試験は，本件特許の優先権主張日以前に公開された乙１１文献に記載された試験を更に検証するために行われたものである。そして，乙１１文献には「…ビソプロロール投与下においてみられた２０％の死亡リスク減少は，有意水準５％で統計的には有意ではなかった。しかし，この減少の９５％信頼区間は，死亡率の有意な減少に見合う余地を残している。」と記載されている。この記載によれば，乙１１文献記載の試験では，ビソプロロールの死亡率減少は２０％で，統計的には死亡率減少効果がないと判断される試験結果が出たものの，再度検証を行えば，２０％を上回る死亡率減少の結果が得られ，統計的にも死亡率減少効果があると判断される可能性があることが，本件特許の優先権主張日の時点において認識されていたことが認められる。

したがって，甲２４文献記載の試験結果自体は，本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないとしても，甲２４文献の記載内容を参酌して本件発明の効果の顕著性について判断することに問題はない。

（ウ）本件発明の死亡率低減効果の顕著性

上記で認定した本件発明における死亡率低減効果３５％と，上記で認定したビソプロ

ロールの死亡率低減効果３４％を比較すると，両者の差は１％であり，大きな差は存在しない。

そうすると，本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる効果は，格別顕著なものとはいえないというべきである。

イ　被告の主張及び審決のその余の認定・判断について

（ア）被告は，本件発明が顕著な作用効果を奏するとした本件訂正審決取消判決の認定・判断には一定の拘束力が認められるべきであり，原告が本件発明の有する「虚血性心不全患者の死亡率の低下」という顕著な作用効果を否定することは信義則上許されないと主張する。

行政事件訴訟法３３条１項は，取消判決の効力について，「処分又は裁決を取り消す判決は，その事件について，処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めている。本件訂正審決取消判決も，同条項に規定する拘束力を有するものであるが，その拘束力を受けるのは，訂正２０１０－３９００５２号事件について審決をした特許庁である。原告が行政事件訴訟法３３条１項に規定する拘束力を受ける理由はなく，また，原告が信義則上同判決の認定・判断と異なる主張をすることが許されないとする理由もない。被告の上記主張を採用することはできない。

（イ）被告は，本件発明には本件明細書に記載された死亡率減少効果が認められると主張する。しかし，以下のとおり，その主張は理由がない。

ａ　被告は，甲１６文献の著者らは，甲２１文献で指摘されたコメント（米国カルベジロール試験がＦＤＡの心腎臓疾患諮問委員会でネガティブであると報告されたこと）について，甲２１文献における「著者らの返答」の項で否定していると主張する。

しかし，甲２１文献の該当箇所には，そのような記載はない。

ｂ　被告は，ＦＤＡは，カルベジロールの再試験は不要と判断し，米国カルベジロール試験の結果に基づき，１９９７年にカルベジロールの心不全効能承認したと主張し，また，「アーチスト（カルベジロール）に関する資料」（第一製薬株式会社・平成１４年頃公表，乙４７。以下「乙４７文献」という。）及び「審査報告書」（国立医薬品食品衛生研究所長平成１４年６月２０日公表，乙４８。以下「乙４８文献」という。）を挙げて，ＦＤＡが心不全効能承認を与えたのは，ＦＤＡが米国カルベジロール試験の結果を重要視したためであると主張する。

しかし，乙４７文献には，「１．２．２．２ 臨床試験 １）軽症～中等症慢性心不全」の項に，「 年 月，米国試験成績およびオセアニア第Ⅲ相試験成績をもとに米国食品医薬品局（以下ＦＤＡ）に申請し，１９９７年５月に承認された。」（１２頁３１～３３行）と記載されているのみであり，また，乙４８文献にも，「２） 慢性心不全における本薬の臨床的位置づけ ２．１．１ 米国における承認状況」の項に，「米国においては，前述の第Ⅲ相試験５試験［米国４試験…，オセアニア１試験…］を含む申請資料がＦＤＡに提出され，１９９７年に虚血又は心筋症に基づく軽症～中等症心不全の治療薬…とし

ての効能が承認された。」（２５頁９～１２行）と記載されているのみであって，これらの文献には，ＦＤＡが米国カルベジロール試験の結果を重要視したと理解できるような記載は存在しない。

したがって，乙４７文献及び乙４８文献の上記記載から，米国カルベジロール試験に問題がなかったことや，ＦＤＡが，米国カルベジロール試験の結果のみに基づいて承認を与えたとの事実を認めることはできない。

ｃ　被告は，カルベジロールの顕著な死亡率改善効果は乙１３文献にも再現されており，米国カルベジロール試験が信用性の低いものでないことは明白であると主張する。

乙１３文献に記載されたカルベジロールに関する試験は，甲２６文献に記載された試験及び日本で行われたＭＵＣＨＡという試験名の試験である。甲２６文献に記載された試験が，甲１６文献に記載された米国カルベジロール試験と比べて，死亡率改善効果の数値が大きく下回ることは前示のとおりである。また，乙１３文献には，ＭＵＣＨＡ試験において死亡率が減少したことは示されていない。

したがって，被告の上記主張を採用することはできない。

ｄ　被告は，甲２４文献に記載されたビソプロロールの試験では，米国カルベジロール試験において，カルベジロールが顕著な死亡率改善効果を示したことを認識した上で試験・評価されたものであるから，米国カルベジロール試験とは試験計画や評価の精度や完成度が異なることは当然のことであり，また，心不全の死亡率改善を評価する臨床試験においては，医療水準の向上により，後の臨床試験における効果は数値的に低めに出る傾向があり，先の臨床試験の結果と一概に比較することは困難であると主張する。

しかし，上記で比較した本件発明における死亡率低減効果３５％と，ビソプロロールの死亡率低減効果３４％は，共に，米国カルベジロール試験の後に行われた試験の結果を評価したものであるから，被告の上記主張を採用することはできない。

ｅ　被告は，甲２６文献に記載された試験は，クラスⅢとⅣの重症例についての試験であり，重症の心不全においても死亡率を３５％低下させるという結果を示すものであるとして，これと，米国カルベジロール試験の結果を合わせれば，軽症から重症まですべての心不全でカルベジロールの死亡率改善効果が極めて顕著なものであることが再確認されたと主張する。

しかし，本件発明は，「死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤」であるところ，米国カルベジロールの試験結果に疑義があることは前記説示のとおりであって，これに依拠することはできないから，本件発明の死亡率減少率は，クラスⅡからⅣの症状において約３５％であると認められる。そして，この数値をビソプロロールの死亡率低減効果と比較した場合に本件発明の効果が格別顕著なものとはいえないことは，前記説示のとおりである。

したがって，被告の上記主張を採用することはできない。

ｆ　被告は，本件発明は，心不全による死亡の中でも大きな割合を占める突然死による

死亡率をも改善する点に大きな意義を有すると主張する。

しかし，本件明細書には，カルベジロールによる突然死予防の効果は記載も示唆もされていない。被告の主張は明細書の記載に基づかない主張である。

したがって，カルベジロールによる突然死予防の効果をもって，本件発明が当業者が予測をすることができない効果を有するということはできない。

なお，被告は，虚血性心不全患者の死亡のうち半分近くは突然死であることは知られていたと主張する。しかし，被告の主張を裏付ける証拠はない。また，仮に，虚血性心不全患者の死亡のうち半分近くが突然死であるとしても，甲２４文献の表２には，ビソプロロールの突然死によるハザード比が０．５６であったこと（判決注・ハザード比０．５６とは，死亡率４４％減少を意味する。）が記載されており，この数値と比較して，本件発明におけるカルベジロールの突然死予防効果を格別顕著な効果ということはできない。

（ウ）審決は，本件発明の効果は顕著であると判断している。しかし，以下のとおり，その判断は誤りである。

審決は，本件特許の優先権主張日当時，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を低下することは知られていなかったところ，米国カルベジロール試験は，プラセボと比較して優位な効果が確認できたことにより試験が中止されたといえるので，優先権主張日当時の技術水準からみて，本件発明の効果が顕著な効果ではないということはできないと判断している。

しかし，米国カルベジロール試験は，治療期間が短いこと等により，その結果の信頼性が低いものであることは，前記説示のとおりである。

したがって，米国カルベジロール試験においてプラセボと比較して優位な効果が確認できたことにより試験が中止されたからといって，本件発明に顕著な効果があるということはできない。

ウ　小括

よって，原告主張の取消事由４（本件発明の効果に係る判断の誤り）は理由がある。

（７）まとめ

以上のとおり，原告主張の取消事由２－１（甲１発明に基づく進歩性の判断の誤り），取消事由３（甲１発明，甲２発明，甲３発明，甲４発明，甲５発明及び甲６発明に基づく進歩性の判断の誤り）及び取消事由４（本件発明の効果に係る判断の誤り）はいずれも理由があり，本件発明１は，甲１発明に甲４発明，甲５発明，甲６発明及び甲１０発明並びに周知技術を勘案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というべきである。したがって，本件発明１の進歩性に係る審決の判断は誤りである。

本件発明２ないし本件発明１０の進歩性について，審決は，これらの発明は，いずれも本件発明１における発明特定事項をすべて備え，更に他の事項による限定を加えた発明であるから，本件発明１と同様の理由により進歩性を有する旨の判断をしている。そ

うすると，本件発明１の進歩性に係る審決の判断が誤りである以上，本件発明２ないし本件発明１０の進歩性に係る審決の判断も誤りであることは明らかである。

したがって，審決は全体として違法であるから，取消しを免れない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（引用発明の認定）について

ア　検討事項

被告は，審決が甲１文献に基づいて前記のような引用発明を認定したことについて，甲１文献に記載されている試験では１７名が対象とされているに過ぎず，うち５名について試験が途中で中止されていることや，プラセボを投与した患者との比較がされていないことを指摘するとともに，甲１発明はカルベジロールが他のβ遮断薬と同様にアップレギュレーションを起こすという重大な誤りを包含しているなどとして，甲１文献に完成した用途発明が開示されているとは言えない旨を主張したが，判決は，ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには，当該文献に記載された薬理試験が，医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験であれば足り，医薬の承認の際に求められるような無作為化された大規模臨床試験である必要はない，プラセボとの比較がされていないことについても，甲１文献記載の試験に参加した患者と同様の心不全の病状や病歴を有する患者において，カルベジロールを投与しなくても，甲１文献に示された血行動態パラメータの改善が生じるという技術常識が存在するのであれば格別，そのような技術常識が存在するとの主張立証がない以上，上記の判断を左右するものではない，また，甲１文献は，カルベジロールが他のβ遮断薬と同様にアップレギュレーションを起こすという誤りを包含しているとの被告の指摘については，被告の指摘する記載は，甲１文献に示された実験データについて，その理由を考察した部分の記載であって，実験データそのものについての記載ではなく，また，実験データそのものについての記載に誤りがあることを認めるに足りる証拠はないなどと指摘して，被告の主張を排斥した。

そこで，この判決の判断の妥当性について検討した。

イ　検討結果

（ア）医薬発明の完成のために開示されている必要がある試験の内容・程度について

判決の，「ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには，当該文献に記載された薬理試験が，医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験であれば足り，医薬の承認の際に求められるような無作為化された大規模臨床試験である必要はない。」との判断基準は妥当であるとの意見で一致し，以下のとおり考察した。

実際の明細書においては，ヒトではなく動物モデルを用いた実験しか記載していない場合も多いが，ヒトでも同様の効果があるとの推論が成り立つならば，それでも許容す

るというのがプラクティスである。よって，常に大規模臨床試験が必要であると考えることはできない。

ただ，上記の判断基準の本件への当てはめについては，甲１文献の試験においてプラセボとの比較をしていない点は，科学的に見て重大な問題ではないかとの指摘があった。すなわち，コントロール（対照）がなければ，患者の改善が薬剤の効果なのか，ただ自然に治ったのかを区別することができない。この点について判決は，「甲１文献記載の試験に参加した患者と同様の心不全の病状や病歴を有する患者において，カルベジロールを投与しなくても，甲１文献に示された血行動態パラメータの改善が生じるという技術常識が存在するのであれば格別，そのような技術常識が存在するとの主張立証がない」との理由により被告主張を排斥しているわけであるが，これに関する立証責任は，被告側ではなく原告側にあるのではないか。プラセボについて甲１文献自体に記載がないのはよいとしても，この種の患者が通常，自然にどのような経過を辿るのかは知られているものと思われる。それを前提にして，自然な経過に反して状態が改善しているから当該医薬は有効であるという推論をすることは許されると考えるが，その前提がないのであれば，甲１文献だけから当該医薬の効果を推認することは難しいであろう。

この指摘に対しては，慢性心不全が自然に寛解するということは考えづらいため，おそらく，判決は上記の前提があるとした上で判断したものと思われるとの意見があった。

（イ）甲１文献における，アップレギュレーションについての記載の影響について

判決が指摘するとおり，甲１文献におけるアップレギュレーションに関する考察の誤りは引用発明の認定に影響を与えないとの意見で一致し，以下のとおり考察した。

甲１文献は，実際に観察された血行動態パラメータの長期的改善に関する考察において，アップレギュレーションという機序に触れているに過ぎないから，アップレギュレーションが関与しているという推測が誤りであったとしても，カルベジロールによる血行動態パラメータの長期的改善という結果自体には影響がない。

また，一般に科学論文においては，実験結果に基づいて様々な仮説を考察するのが通常であるところ，それが後から見て誤っていたからといって，実験結果それ自体の信用性が失われるという性質のものではない。特に，医薬の作用機序については不確実な点が多く，事後的に見て誤った議論がなされていたことが判明するということは，しばしば見られることである。

さらに，本件の場合，甲１０において，「β遮断薬の心不全改善効果の機序としては，①心拍数の減少による消費エネルギーの節約（収縮装置の修復，再生に利用できるエネルギーの増加），②主に心拍数の減少による心室拡張期特性の改善，③レニン放出抑制による体液量減少と血管拡張（前，後負荷軽減），④カテコラミンによる心筋障害の抑制（カルシウム過負荷の軽減），⑤心筋β受容体の up-regulation（カテコーラミン反応性の回復），⑥抗不整脈効果，などが考えられる。β受容体の up-regulation は，最も注目されている機序のひとつである。…心拍数の減少も有力な作用機序である。」との

記載があることから，アップレギュレーションという機序以外にもβ遮断薬が心不全改善効果を奏する可能性が指摘されていたことが窺われ，この点からも，アップレギュレーションに関する甲１文献の推測が誤っていたとしても，当業者は特に問題視しなかったであろう，との意見があった。

（２）検討事項２（相違点に関する容易想到性の判断）について

ア　検討事項

引用発明（８週間）と本件発明（６か月以上）との間の，カルベジロールの投与期間の相違に係る容易想到性について，審決は，甲１文献にはカルベジロールを８週以上の長期にわたって投与を継続することが記載されていないことや，甲１文献ではβ受容体のアップレギュレーションがあることを前提に，カルベジロールの血行動態パラメータを改善する長期的効果について推論しているところ，実際にはカルベジロールはアップレギュレーションを起こさないことが知られていることなどを理由に，６か月以上投与を継続した場合に同様の効果が得られるか当業者は予測できないと判断したが，判決は，甲８文献等の記載を挙げて，カルベジロールの８週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータが改善することが記載された甲１文献に接した当業者であれば，カルベジロールを使用して虚血性のうっ血性心不全の治療を行う場合，甲１文献に記載された８週間に限定して理解するものではなく，虚血性のうっ血性心不全患者の生命予後の改善という治療目的を達成するためには，数か月から年単位の期間が必要であると理解すると判断している。

また，虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させるという構成ないし効果の容易想到性について，審決は，甲１文献の試験の結果として死亡率が低下したことが報告されていないこと，βブロッカーは少量で一部の患者で，生存率を上昇させる可能性があるとしても，その可能性について実証されてはいないことを指摘して，カルベジロールは単なるβブロッカーではなく，血管拡張作用も有する化合物であって，アップレギュレーションについてβ遮断薬とは挙動が異なるものであるから，仮にβブロッカーで生存率を上昇させる可能性があるとしても，そのことから直ちに，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用があるということはできないと判断したが，判決は，甲３文献等を挙げて，それらの記載によれば，心不全患者の左心室機能が改善されることが死亡率の改善に結びつくことは，当業者に周知の事項であったということができると判断している。

さらに，阻害事由について，審決は，本件優先日当時，β遮断薬をうっ血性心不全の治療に用いることは禁忌であって，メトプロロール等一部の化合物を使用する場合でも慎重な投与が求められており，うっ血性心不全に対する確立した投与法はなかったと指摘しているが，判決は，甲１０文献の「従来，心不全では，交感神経活性の亢進が不全心の機能を代償しているため，心不全にβ遮断薬を投与することは，禁忌とされてきた。しかし，重症心不全における交感神経活性亢進が，心筋不全の増悪因子となることが解

明されつつあり，この悪循環を断ち切るものとして，β遮断薬療法が注目されている。」などの記載や，甲１文献及び甲４文献等における，心不全患者を対象とするカルベジロールの臨床試験についての記載を挙げて，従来，臨床の現場で働く医師においてβ遮断薬を心不全に適応することが禁忌とされていたという事実は，死亡率改善の目的でカルベジロールを慢性心不全患者に投与することの阻害事由となるものではないと判断している。

そこで，カルベジロールの投与期間の相違，死亡率の減少という効果，及び阻害事由に関する判決の判断の妥当性について検討した。

イ　検討結果

（ア）カルベジロールの投与期間の相違について

引用発明と本件発明の間における，カルベジロールの投与期間の相違に関する判決の結論については，妥当との意見で概ね一致した。

ただ，判決が，カルベジロールに関する文献以外に，他のβ遮断薬に関する文献の記載を引用して，β遮断薬を使用して心不全治療の目的（生存率の増大）を達成するためには少なくとも数か月から数年単位で投与することが必要であるとの認定を行っている点については，β受容体のアップレギュレーションの有無というメカニズムにおいて相違がある可能性があるならば，他のβ遮断薬についての知見を直ちにカルベジロールに適用できないという考え方もあり得るのではないかとの指摘があった。

これに対しては，被告の側から，例えば，β遮断薬にも様々あって，カルベジロールはアップレギュレーションに関して別のクラスに属する点で異なるであるとか，あるいは，α受容体の遮断効果について他のβ遮断薬と異なるなどについて具体的な主張立証がなされれば，その点が問題になり得るであろうが，被告からその点の主張立証がないのであれば，判決の判示で妥当であるとの意見があった。

また，β遮断薬に限らず，一般に心不全治療には長期間必要であるということが言えるのであれば，機序の相違は問題にならないと思われるとの意見もあった。さらに，甲１文献は慢性心不全患者を対象としており，薬剤の効果については長期的に見ていく必要があるのではないか，また，アップレギュレーションの有無というよりも，一般にβ遮断薬によって治療効果があるという点に着目すれば，やはり進歩性は否定されるのではないかとの意見もあった。

なお，審決と判決の認定が相違している理由については，一般論として，審決においては，判決とは異なり，間接事実を積み上げるという形の認定をしない傾向があるのではないかとの指摘があった。

（イ）カルベジロールの死亡率改善効果について

判決が認定している各文献の記載内容，すなわち，左心室機能，特に左心室駆出分画率の改善が死亡率の改善に結び付く旨の記載に照らすと，判決の認定に違和感はないとの意見で一致した。

審決と判決の間で，心不全患者の左心室機能が改善されることが死亡率の改善に結びつくということの周知性の認定が相違している理由については，審決が文献から直接読み取れる範囲でしか認定していないためではないかとの指摘があった。具体的には，審決は，「慢性心不全患者において，駆出率が低いと死亡率が高くなることは明らかであるとしても，治療によって駆出率を改善すると死亡率が減少するのか否か，また，いかなる薬剤が駆出率を改善するのかについては，甲第７号証ないし第１１号証の記載事項を参照しても不明である」と説示しているが，判決は，文献にその点が直接記載されていなくても，各文献の記載を総合的に判断して，左心室機能が改善されることが死亡率の改善に結び付くと認めている。この点に関連して，心不全治療の目的が生存率の増大であるという事実を前提とする限り，甲１文献の試験において左心室機能を調べているのは，その治療目的，すなわち生存率の増大への効果の確認のためと考えるのが自然であるから，この点を看過した審決の判断には違和感があるとの意見があった。

（ウ）β遮断薬が臨床において禁忌であることが阻害事由となるか否かについて

β遮断薬を心不全に適応することが臨床において禁忌であったことは阻害事由とならない旨の判決の判断は妥当であるとの意見で一致し，以下のとおり考察した。

甲１文献には，うっ血性心不全の管理におけるβ遮断薬の使用について関心が集まっていることが記載されており，そして甲１文献の試験結果や，その後の大規模臨床試験の実施についても知られているのであるから，臨床において禁忌であったとしても，医薬品開発を行う研究者にとっては，β遮断薬を慢性心不全患者に適用することに阻害事由があったとは認め難い。

なお，本件とは離れた一般論としては，臨床で禁忌であるという事実だけが知られていて，その他の事情が全くないというケースを想定すると，阻害事由になり得る場合もあろうとの指摘や，引用文献が特許発明と同じ化合物を同じ疾患に適用している場合には，引用文献自体が禁忌を打破できることを示しているわけであるから，引用文献に記載されている結果が信頼できないという事情がない限り，阻害事由とはならないであろうとの指摘があった。この点については，引用文献の治療対象の疾患が何なのか，それが禁忌とされていることとどのような関係にあるのか等も考慮されるであろうとの意見があった。

（３）検討事項３（効果の顕著性について）

ア　検討事項

本件発明の効果の顕著性について，審決は，明細書記載の臨床試験（米国カルベジロール試験）の条件設定に問題があり，仮に本件明細書における死亡率低減効果（６７％～６８％減）に疑問があるとしても，甲第２６号証の記載事項からみて，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を低下する効果を奏することは明らかであり，また，ビソプロロールの死亡率に関する甲２４文献は本件優先日の後に知られたものであって，優先日当時の技術水準を示すものではないなどとして，本件発明の効

果を顕著な効果でないとすることはできないと判断したが，判決は，明細書記載の臨床試験に関する優先日後の文献（甲１６文献，甲２１～甲２３文献）に基づき，明細書に記載された本件発明の効果である死亡率減少率は信頼性が低い，なお，甲１６文献等は優先日後に発行された刊行物であるけれども，それらは米国カルベジロール試験の結果が信頼性の低いものであることを示すものであるので，その立証趣旨においてこれらの証拠を採用することに支障はない，一方，甲２６文献には，２２８９名の重度心不全患者をプラセボ投与群とカルベジロール投与群に分け，死亡率を主要評価項目として行われた臨床試験において，カルベジロールを投与した場合に死亡率を３５％減少させたことが示されており，この試験の治療経過観察期間の平均値は１０．４か月であって米国カルベジロール試験の６．５か月を上回ることも考慮すると，甲２６文献に示された死亡率減少率３５％という数値の方が信頼性が高いとして，本件発明の死亡率減少率は約３５％であると認定している。また，判決は，乙１１文献の記載によれば，優先日当時，β遮断薬の一種であるビソプロロールは心不全患者の機能を有意に改善するものの，虚血性心不全の患者では死亡率を減少させる効果は有意ではなかったことが公知であったことが認められるが，乙１１文献の試験を更に検証するために行われた甲２４文献の試験によると，ビソプロロールは死亡率を約３４％減少させる効果を有するとされている，なお，甲２４文献は優先日後に公開された論文であるが，甲２４文献記載の試験は，優先日前に公開された乙１１文献に記載された試験を更に検証するために行われたものであり，乙１１文献には「…ビソプロロール投与下においてみられた２０％の死亡リスク減少は，有意水準５％で統計的には有意ではなかった。しかし，この減少の９５％信頼区間は，死亡率の有意な減少に見合う余地を残している。」と記載されていて，ビソプロロールの死亡率減少が２０％であり，統計的には死亡率減少効果がないと判断される試験結果が出たものの，再度検証を行えば２０％を上回る死亡率減少の結果が得られ，統計的にも死亡率減少効果があると判断される可能性があることが，本件特許の優先権主張日の時点において認識されていたことが認められるとした上で，本件発明における死亡率低減効果３５％と，ビソプロロールの死亡率低減効果３４％を比較すると，両者の差は１％であり，大きな差は存在しないと判断している。

そこで，上記の判決の判断の妥当性について検討した。

イ　検討結果

（ア）明細書記載の臨床試験に関する優先日後の文献（甲１６文献等）に基づいて，明細書記載の臨床試験の信頼性を評価することの当否については，判決の判断と同様，問題ないとの意見で一致し，以下のとおり考察した。

明細書に記載されている臨床試験に問題があることの立証は，例えば，審判請求のために作成された専門家の意見書によってもすることができるということを踏まえれば，優先日後の文献によってその点の立証を行うことに特に問題があるとは考えられない。

なお，この点に関連して，本件審決に先立つ訂正審決取消判決において，本件発明が

「虚血性心不全患者の死亡率の低下」という顕著な作用効果を奏するとの認定がなされていることから，特許庁はこれを意識したのではないか，すなわち，訂正審決取消判決は一連の紛争の過程でなされたものであり，特に，訂正審判請求事件において独立特許要件の判断として効果が認定されているとすれば，無効審判の論点とも重なる点があるのではないかとの指摘があった。

これに対しては，訂正審判請求事件と本件は別事件であり，また原告は訂正審判請求事件の当事者ではないから，民事訴訟法上の信義則も問題とならないとの意見や，無効審判と訂正審判とでは判断の結論が異なり，よって訴訟物も異なるから，拘束力の問題でないと思われるとの意見があった。

（イ）判決が，カルベジロールに関して，優先日後に公開された別の臨床試験の結果（甲２６文献）に基づいて死亡率減少率を認定している点については，判決の判断については問題ないとの意見で概ね一致し，以下のとおり考察した。

明細書に記載されている薬理効果について追試を行うことは当然許されるところ，甲２６文献は，それを大規模かつ長期間の臨床試験で行ったものと見ることができ，その結果として，明細書記載の試験結果よりも高い信頼性のある結果が得られたのであれば，それに基づいて本件発明の効果が認定することに問題はない。特に，本件の場合，明細書の試験結果を報告している甲１６文献自身が，「このように限られた試験成績では生存率に対して一貫してどの程度の影響をもつかについて確信をもって結論を出すことはできない」と記載し，甲２２文献等にも同様の記載があることからしても，判決の結論に違和感はない。

ただし，明細書記載の試験を否定するデータが後から出されることには問題ないものの，例えば，それが優先日後になって初めて可能になった測定法によってしか知り得ない事実に基づくような場合には別論ではないかとの意見があった。

また，判決は，甲２６文献の試験の治療経過観察期間の平均値が１０．４か月であり，明細書記載の試験の６．５か月を上回っていることを，甲２６文献の結果の方が信頼できることの根拠に挙げているが，厳密に考えるならば，６．５か月から１０．４か月に延ばしたことによってどのように死亡率減少効果が減ったのかを検証しなければ，甲２６文献の方が信頼性の高い結果となっているとは断定できないのではないかとの意見もあった。

なお，判決が甲２６文献に基づき本件発明の死亡率減少率を約３５％と認定していることについて，甲２６文献は９５％信頼区間を１９～４８％と記載していることから，３５％という単一の数字で認定するよりも統計的に幅のあるものとして認定した方が適切と思われるとの意見があった。

（ウ）判決が，他のβ遮断薬（ビソプロロール）について，優先日前の乙１１文献では死亡率を減少させる効果が統計的に有意でないとの結果が出ていたところ，優先日後の甲２４文献において３４％との死亡率減少の効果が示されたことを参酌して，当該β遮

断薬の効果を３４％の死亡率減少と認定し，本件発明１の効果と対比している点については，以下のような各意見があった。

判決は，乙１１文献ではなく甲２４文献に基づいてビソプロロールの死亡率減少効果を３４％と認定しているようにも読めるが，もしそうであるならば，判決の認定には問題があることになる，あくまでも甲２４文献は乙１１文献の信用性を裏付ける補助証拠であるから，乙１１文献には２０％と記載されていても，正確には３４％であり得るということが当事者には分かるということが前提になければならないであろうとの意見があった。

また，判決が，明細書記載の試験の信頼性に関して治療観察期間の長さを問題にしていることに照らせば，甲２４文献についても，その治療観察期間（１．３年）が十分であることへの言及がなされるべきと思われるとの意見があった。

なお，実験データの追加提出に関連して，一般論として，請求人側と被請求人（特許権者）側から追試データが提出され，両者の結果が食い違っている（統計的なばらつきを考慮しても整合しない）というケースをどのように考えるかについて意見交換を行った。

これについては，実験条件の相違等によって説明できるケースは別論として，実務的には両者の信用性の比較の問題として処理されているのではないか，法律的には鑑定によって事実を明らかにすることが予定されているのであろうが，実際には行われていないとの指摘があった。

これに関連して，明細書記載のデータの信用性に疑義があるような場合には，拒絶理由通知等により，明細書の記載を裏付けるデータの提出が出願人に対して求められるケースがあるものの，それに応じない場合の取扱いは難しいと思われるとの意見があった。また，データについて疑義があるような場合，審決取消訴訟においては，専門委員も関与する争点整理手続（特に技術説明会）における専門委員による説明内容も参考にされて，当事者に対して釈明等がなされ，その結果も踏まえて判断されているものと思われるとの意見があった。

また，本件のように化合物が１つで対象疾患も１つであるような場合には，そもそも効果がないならば出願しないであろうし，いずれ承認審査等も経ることになるから，実際問題としては効果があることを前提に出願・審査がなされているものと思われるが，クレームにおいて化合物が一般式で記載されていたり，あるいは，実施例で試されていない疾患についてクレームに記載されている出願も多くあるところ，そのように広いクレームで特許されてしまったものについては，特許権者の方で証拠を提出して，クレームの範囲について実際に効果があることを立証するような実務とすることも考えられるとの意見があった。

以上

第１１事例（特許医薬・食品３）

審判番号	無効２０１２－８０００７６号（特許第３９３８９６８号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０１７２号
発明の名称	渋味のマスキング方法
主な論点	訂正の許否，明確性

１　事件の概要

本件は，被告出願の特許登録「渋味のマスキング方法」につき，原告が無効審判を請求したところ，本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため，原告が，その取消しを求めた事案である。

審決は，「本件訂正特許明細書には甘味閾値の定義はされていないが，極限法により求められるものであり，濃度の薄い方から濃い方に試験し（上昇系列），次に濃度の濃い方から薄い方に試験し（下降系列），平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから，本件訂正特許明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも，本件出願当時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできない。」と判断した。

一方，判決は，甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも，極限法で測定したと当業者が認識するほど，極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえないこと等を考慮するならば，「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは，特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である０．００１２から０．００３重量パーセントとの関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるから，結局，「甘味を呈さない量」とは，特許法３６条６項２号の明確性の要件を満たさないとして審決を取り消した（なお，判決は訂正の許否についても判断しており，この点に誤りはないとしている。）。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１（本件訂正を認めた判断について）

（ア）「甘味を呈さない量で」という条件を付加する訂正が「０．００１２～０．００３重量%」の範囲を減縮するようになるという点，および，新たな技術的事項を導入するものではないという裁判所の判断について

（イ）「特定された重量%（０．００１２～０．００３重量%）の全範囲で甘味を呈する蓋然性が高いことから本訂正は減縮を目的とするものではない」とする主張に対する判断

（２）検討事項２（明確性要件についての判断について）
（ア）明細書に定義されていなくても甘味閾値は極限法で求められるものであるとした審決の認定およびその認定を否定した判決について
（イ）甘味閾値の測定が人の官能試験であることや測定条件の違いによっても影響を受けると判断した点

３　審決の概要

（１）訂正事項
平成２４年７月３０日付け提出の訂正請求の内容は，本件特許の設定登録時の明細書を，訂正請求書に添付された訂正明細書のとおりに訂正しようとするものである。
特許第３９３８９６８号の明細書中の特許請求の範囲の
「【請求項１】茶，紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に，スクラロースを，該飲料の０．００１２～０．００３重量%用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」を，
「【請求項１】茶，紅茶及びコーヒーから選択される渋味を呈する飲料に，スクラロースを，該飲料の０．００１２～０．００３重量%の範囲であって，甘味を呈さない量用いることを特徴とする渋味のマスキング方法。」
とする訂正。

審決は，本件訂正について，特許法１３４条の２第１項１号又は３号に掲げる事項を目的とし，かつ，同条５項の規定によって準用する同法１２６条３項及び４項の規定に適合すると判断し，これを認めた上で，原告主張の無効理由１～４について，いずれも理由がないと判断した。以下で，裁判所が判断した箇所についての審決の該当箇所を示す。

（２）訂正事項１（特許請求の範囲の訂正）について
この訂正事項は，飲料に入れるスクラロースの量を，「該飲料の０．００１２～０．００３重量%」から，「該飲料の０．００１２～０．００３重量%の範囲であって，甘味を呈さない量」に訂正するものであり，成分割合の範囲を更に減縮するものである。
この訂正後の「甘味を呈さない量」は，特許明細書（特許公報）の段落【０００９】の「この発明によれば，渋味を呈する製品に，スクラロースを甘味の閾値以下の量であって，該甘味の閾値の１／１００以上の量で用いることを特徴とする渋味のマスキング方法が提供される。」との記載，及び段落【００１３】における「本願における甘味の閾値以下の量とは，甘味を呈さない範囲の量であればよい。」の記載に基づくものであるといえる。
そして，後記で検討のように単に「該飲料の０．００１２～０．００３重量%」との

特定ではその甘味を呈さない範囲を外れる場合があり得るところ，前述のとおり出願当初から渋味のマスキングに際し配合するスクラロースの量は甘味の閾値以下，すなわち，甘味を呈さない量で用いることが意図されていたことに鑑み，その「甘味を呈さない量」で，「該飲料の０．００１２～０．００３重量％」の範囲を減縮したものと解するのが相当である。

ところで，この点について，請求人は，特定された重量％（０．００１２～０．００３重量％）の全範囲で，甘味を呈する蓋然性が高いことから，減縮を目的とするものではない旨を主張している。

しかし，後記甲第１０号証（摘示（K10-iii）参照）に記載されているように（なお，本件出願後の文献であるが後記甲第８号証（摘示（K8-ii）参照）にも同様な記載がある），スクラロースの水溶液における甘味閾値は０．０００６％（注：重量％と理解される）と認められるが，本件明細書段落【００１３】に「例えば，紅茶３ｇを１００℃の熱水１５０ｇで３分間又は１０分間抽出した液を試料としたとき，スクラロースの甘味の閾値は前者では０．０００９重量％，後者では０．００４重量％となることが確認されている。このため，甘味の閾値は，同一の高甘味度甘味剤でも製品中の渋味の種類あるいは強弱，塩味あるいは苦味などの他の味覚又は製品の保存あるいは使用温度などの条件により変動すると考えられる」（本件明細書段落【００１３】）と記載されているように，製品（飲料）における甘味閾値は，水溶液での甘味閾値とは異なり変動するものと認められる。

ここで，本件特許明細書に記載の実施例１～４の場合に，使用されているスクラロースの量が甘味閾値を超えない量であるか否かについての明示はない。しかし，後記乙第１４号証の実施例１～４に準拠するとしたデータを検討すると，前述のとおり各種条件によって甘味閾値が変動することが示されている。これを勘案すると，たとえ，後記乙第２２号証にまとめられた平成２５年３月２１日付け上申書の第２頁６行～４頁２１行の被請求人の釈明を検討し，乙第１４号証に用いられた各飲料の原材料が本願明細書の実施例１～４に用いられた各飲料の原材料とは，或る程度の類似性はある（なお，その配合量及び他の成分とその配合量は一致する。）ものの両者が同一ないしは同一に極めて近いと解することはできないとしても，乙第１４号証のデータ（摘示（Z14-iii）参照）は，本件特許発明の特定されたスクラロースの重量％（０．００１２～０．００３重量％）の範囲でも甘味を呈さない場合があり得ることを釈明しているものといえる。

これに対し，請求人が提示した甲第１１号証のデータは，各飲料の原材料のみならず，その配合量や他の成分の有無，量について本願特許明細書の実施例１～４と大きく異なるものである（摘示（K11-v）参照）。例えば，実施例１に対応するウーロン茶飲料については，スクラロースの配合量が０．００１２重量％である点で同じではあっても，ウーロン茶抽出物の原材料が実施例１のものと同一物であるとは言えず，その使用量１０．０重量％は実施例１の２．５重量部／飲料１００重量部と大きく異なり，実施例１で配

合されているＬ－アスコルビン酸ナトリウムが配合されていない点でも異なっているし，実施例２～３の緑茶飲料，紅茶飲料もブラックコーヒーについても同様な相違がある。それゆえ，甲第１１号証のデータによって当該実施例１～４で用いられたスクラロースの量が甘味を呈する量であると判断することはできないし，たとえ，そのデータが本件特許発明の特定されたスクラロースの重量%（０．００１２～０．００３重量%）の範囲でも甘味を呈する場合があり得ることを裏付けているとしても，それだけでは上記甘味を呈さない場合があり得るとの判断を覆せるものではない。（なお，後記「ＶＩＩ．ウ」や「ＶＩＩＩ．ア」も参照）

したがって，前記請求人の主張は採用できない。

してみると，この訂正事項１は，願書に最初に添付した明細書（図面の添付は無い，以下同様）に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するものでもないことは明らかである。

（３）訂正特許発明の明確性について（無効理由４）

先ず，記載不備についての無効理由４（明確性），無効理由２（実施可能要件），無効理由３（サポート要件）の順に検討し，その後無効理由１（進歩性）について検討する。

ア　訂正請求後に追加された請求人の主張する無効理由４の趣旨は，訂正特許発明の「甘味を呈さない量」は，その定義や具体的な測定方法が示されておらず，どの程度の量であれば「甘味を呈さない量」に該当するのかが明確でないとのことにある（弁駁書６頁５行～７頁１２行）。

しかし，「甘味を呈さない量」が本件訂正特許明細書に定義されていないのはそのとおりであるが，「甘味を呈さない量」は，飲料においてスクラロースを添加しても甘味を感じない場合の量を意味すると解されるところ，例えば，本件訂正特許明細書の段落【０００８】に「スクラロースが，甘味の閾値以下の量で意外にも過剰な渋味を減少又は緩和させ」と説明され，同段落【０００９】に「この発明によれば，渋味を呈する製品に，スクラロースを甘味閾値以下の量であって，該甘味閾値以下の量の１／１００以上の量で用いる」と記載されていることに鑑みると，その飲料における甘味閾値を超えない量であると解するのが相当である。

そして，本件訂正特許明細書には「甘味閾値」の定義はされていないが，「甘味閾値」は，乙第１５号証の記載（閾値の測定），乙第１６号証の記載（アスパルテームの甘味閾値の測定），甲第１０号証の記載（スクラロースの甘味の閾値測定）並びに乙第１４号証の測定データ（スクラロースの甘味閾値が極限法で測定されている），被請求人の主張（口頭審理調書，平成２５年３月２１日付け上申書第５頁１～２行参照）によれば，極限法により求められるものであり，濃度の薄い方から濃い方に試験し（上昇系列），次に濃度の濃い方から薄い方に試験し（下降系列），平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから，本件訂正特許明細書に具体的測定方法が定義されてい

なくとも，本件出願当時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできない。

この点について，請求人は，甘味を感じるか否かは個々人の主観的判断によるところが大きいことや，同一人であっても年齢や体調によって変化することが知られていること，そして，本件訂正特許明細書段落【００１３】において記載されているように，製品中の渋味の種類や強弱，他の味覚，製品の保存，使用温度などの条件により変動するのであるから，著しく不明確であるとも主張する（弁駁書６頁１２～２５行）。

しかし，一般に，官能試験は，適切な多数のパネラーを用いて行うのが技術常識と言えるところ，それによって主観的な判断や個人差による差を極力抑えることが行われていることに鑑みると，前記請求人の主張は到底採用できるものではない。

さらに，請求人は，「本件訂正明細書には，実施例１～４におけるスクラロースの濃度が甘味を呈さない量であることは一切記載されておらず，むしろ，後述するように，実施例１～４におけるスクラロース濃度は，全て十分に甘味を呈する範囲の濃度であると推察される。」（弁駁書６頁２６行～末行）と主張し，後述において，甲第１１号証を提示している。

しかし，本件訂正特許明細書には，実施例１～４におけるスクラロースの濃度が甘味を呈さない量か否かの明示的記載はないけれども，出願当初からスクラロースの濃度について甘味を呈さない量で用いることが意図されているものと認められ，また，被請求人によって提示された乙第１４号証によれば，実施例１～４におけるスクラロースの濃度及び訂正特許発明に特定されたスクラロースの濃度である「０．００１２～０．００３重量%」の範囲内にあるそれら飲料において，スクラロースが甘味を呈さない量であることが釈明されていることに鑑みると，特定の飲料（茶，紅茶及びコーヒー）において，スクラロースの濃度「０．００１２～０．００３重量%」の範囲内においても，渋味を抑えつつも「甘味を呈さない量」となり得るものと認められる。

なるほど，甲第１１号証によれば，特定の飲料においてスクラロースの濃度である「０．００１２～０．００３重量%」の範囲内であっても，甘味を呈することが示されている。しかし，甲第１１号証は，本件訂正明細書に記載の実施例１～４とは，使用した飲料の原材料の種類，量が異なり，及び該実施例１～４に配合されている他の成分（例えば，Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム，グルタミン酸ナトリウム，クエン酸など）が配合されていない点で，該実施例１～４を追試したものとは言えないものであり，スクラロースの濃度である「０．００１２～０．００３重量%」の範囲内にある該実施例１～４において，スクラロースに由来する甘味が呈されるものと断ずることはできないし，また，その「０．００１２～０．００３重量%」範囲内であれば，必ず甘味を呈することを証拠付けるものでもない（前記「ＩＩ．（２）（２－１）」も参照）。

畢竟するに，スクラロースの濃度である「０．００１２～０．００３重量%」において，特定の飲料が甘味を呈する場合があっても，甘味を呈さない場合があれば良いので

あって，甲第１１号証の如く，単に甘味を呈する場合の例が示されたとしても，それだけでは，訂正特許発明の「甘味を呈さない量」は，その定義や具体的な測定方法が示されておらず，どの程度の量であれば「甘味を呈さない量」に該当するのかが明確でないと言うべきではない。

ちなみに，どの程度の量であれば「甘味を呈さない量」に該当するのかは，スクラロースを濃度「０．００１２～０．００３重量%」の範囲内で用い，測定すれば足りるものと言え，その際に過度の試行錯誤が要求されるものとは認められない。

してみると，「甘味を呈さない量」が本件訂正特許明細書に定義されていないことによっては，訂正特許発明は不明確であるとまで言うことができない。

よって，無効理由４は理由がない。

４　判決の概要

（１）取消事由１（本件訂正を認めた判断の誤り）について

訂正前の本件明細書の段落【０００８】及び【０００９】には，「本願の発明者らは，製品の物性などに影響を及ぼさないで，かつ渋味自体を改善することができる方法について種々の検討を行った。その結果，高甘味度甘味剤が，甘味の閾値以下の量で意外にも過剰な渋味を減少又は緩和させ，さらに総合的な味を何ら損なうことがないことを見い出し，本発明を完成するに至ったのである。この発明によれば，渋味を呈する製品に，スクラロースを甘味の閾値以下の量であって，該甘味の閾値の１／１００以上の量で用いることを特徴とする渋味のマスキング方法が提供される。」と記載され，本件明細書の段落【００１３】には「本願における甘味の閾値以下の量とは，甘味を呈さない範囲の量であればよい。」と記載されていることから，本件訂正前の本件明細書には，高甘味度甘味剤であるスクラロースを，甘味の閾値以下の量，すなわち，甘味を呈さない量で使用することにより，渋味を減少又は緩和させる発明に関して記載されていると認められる。

また，本件明細書の段落【００１３】には，飲料製品中の渋味の種類や強弱，塩味あるいは苦味などの他の味覚又は飲料製品の保存あるいは使用温度などの条件により，甘味閾値は変動するものであり，紅茶を３分間又は１０分間抽出した液を試料としたとき，スクラロースの甘味の閾値は前者では０．０００９重量%，後者では０．００４重量%となることが記載されていることから，スクラロースが「０．００１２～０．００３重量%」含まれている場合であっても，紅茶等の飲料の各組成に応じて，甘味を呈する場合と呈さない場合があり得ることが理解できる。

そうすると，「０．００１２～０．００３重量%」という範囲に，「甘味を呈さない量」という条件を付加する本件訂正は，新たな技術的事項を導入するものではなく願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，「０．００１２～０．００３重量%」という範囲に「甘味を呈する量」が含まれている場合には，それ

を除外した数値範囲とすることから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。

そして，本件訂正は，実質的に特許請求の範囲を変更又は拡張するものでもない。

したがって，訂正事項１は，願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するものでもないとの審決の判断に誤りはない。

（２）取消事由２（明確性要件についての判断の誤り）について

甲５１（「新版 官能検査ハンドブック」，３９５－４２３頁）及び甲５２（「工業における官能検査ハンドブック」，３３３－３４３頁）には，閾値の測定法として，実験者あるいは被験者自身が刺激を一定のステップで徐々に変化させ，その１ステップごとに被験者の判断を求め，判断の切り替わる点を決定する「極限法」以外にも，実験者あるいは被験者自身が，刺激を任意に変化させながら，被験者に対し特定の感覚を与える刺激の値を探し出し決定する「調整法」や，一組の変化刺激を用意しておき，確率的に１つずつ提示し，それに対し被験者に予め定められた判断範疇のいずれかで反応してもらう「恒常刺激法」等が記載されており，閾値の測定法としては，極限法だけでなく，調整法，恒常刺激法等の複数の一般的な方法が存在していることが認められる。

また，甲５３（「甘味，酸味，塩から味，苦味刺激閾値の測定」，J. Brew. Soc. Japan, Vol.79, No.9, ６５６－６５８頁）においては，「刺激閾値の測定法には，Ａらの順位法による刺激テスト，調整法，極限法，１対比較法などが報告されているが，本実験ではPfaffmann らの１点識別法により行った。」と記載されていることから，甘味の閾値の測定に当たり極限法以外の方法を採用することもあることが理解できる。

そうしてみると，甘味閾値は，他の方法ではなく極限法により測定するものであることが自明であるという技術常識が存在していたとまではいえず，訂正明細書における甘味閾値の測定方法が極限法であると当業者が確定的に認識するとはいえない。

一方，甘味閾値の測定法は，人間の感覚によって甘味を判定する方法であって，判定のばらつきを統計処理し感覚を数量化して客観的に表現する官能検査の一種であり，適切な多数の被験者を用いることにより，主観的な判断や個人による差を極力抑えるものではあるが，一般に，官能検査とは，被験者の習熟度，測定法，データの解析法等により数値が異なるものであり，相互の数値の比較は困難であることが多いものと解される。

そこで，スクラロース水溶液におけるスクラロースの甘味閾値が記載されている甲１０及び甲５４をみると，甲１０では，初めにスクラロース溶液の薄い方から濃い方へ（上昇系列）試験した可知の刺激価と，次に濃い方から薄い方へ（下降系列）試験した不可知の刺激価の平均値より算出する極限法により評価した数値は，０．０００６±０．０００１４％であったことが記載され，甲５４（「PROGRESS INSWEETENERS」，１３１－１３２頁）では，４１人の被験者の集団を使用して「上昇濃度系列の極限法」に従い評価

したスクラロースの甘味閾値は，０．０００３８％w/v と記載され，同じ極限法を用いて測定したスクラロース水溶液の甘味閾値として，甲１０と甲５４とでは約１．６倍異なる数値を記載している。

また，甲１０と甲５４は，水にスクラロースを添加したスクラロース水溶液において甘味閾値を測定したものであるが，本件明細書の段落【００１３】に記載するように，飲料中のスクラロースの甘味閾値は，苦味などの他の味覚や製品の保存あるいは使用温度などの条件により変動するものであるから，各種飲料における甘味閾値を正確に測定することは，単なるスクラロース水溶液に比べて，より困難であると認められる。

しかも，甘味閾値の測定は，人間の感覚による官能検査であるから，測定方法の違いが甘味閾値に影響する可能性が否定できないことは，上記のとおりである。

そうすると，当業者は，同一の測定方法を用いた極限法によるスクラロース水溶液の甘味閾値であっても，２つの文献で約１．６倍異なる数値が記載されている上，訂正発明における各種飲料における甘味閾値の測定は，スクラロース水溶液に比べてより困難であるから，測定方法が異なれば，甘味閾値はより大きく変動する蓋然性が高いとの認識のもとに訂正明細書の記載を読むと解するのが相当である。

したがって，甘味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも，極限法で測定したと当業者が認識するほど，極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえず，また，極限法は人の感覚による官能検査であるから，測定方法等により閾値が異なる蓋然性が高いことを考慮するならば，特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である０．００１２～０．００３重量%は，上下限値が２．５倍であって，甘味閾値の変動範囲（ばらつき）は無視できないほど大きく，「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは，０．００１２～０．００３重量%との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるから，結局，「甘味を呈さない量」とは，特許法３６条６項２号の明確性の要件を満たさないものといえる。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１（本件訂正を認めた判断について）

審決では，本件訂正について，成分割合の範囲を更に減縮するものであるとし，訂正後の「甘味を呈さない量」は，特許明細書（特許公報）の段落【０００９】の記載，及び段落【００１３】の記載に基づくものであるといえると判断した。

そして，単に「該飲料の０．００１２～０．００３重量%」との特定ではその甘味を呈さない範囲を外れる場合があり得るところ，出願当初から甘味を呈さない量で用いることが意図されていたことに鑑み，その「甘味を呈さない量」で，「該飲料の０．００１２～０．００３重量%」の範囲を減縮したものと解するのが相当である。してみると，この訂正事項１は，願書に最初に添付した明細書（図面の添付は無い，以下同様）に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，特許請求の範囲を実質上拡張又は

変更するものでもないことは明らかである，とし，訂正を容認する審決を下している。

これについて，裁判所も，「０．００１２～０．００３重量%」という範囲に，「甘味を呈さない量」という条件を付加する本件訂正は，新たな技術的事項を導入するものではなく願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，「０．００１２～０．００３重量%」という範囲に「甘味を呈する量」が含まれている場合には，それを除外した数値範囲とすることから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。そして，本件訂正は，実質的に特許請求の範囲を変更又は拡張するものでもない。したがって，訂正事項１は，願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するものでもないとの審決の判断に誤りはない，と判断した。

よって，本審決および判決の妥当性について検討した。

（ア）「甘味を呈さない量で」という条件を付加する訂正が「０．００１２～０．００３重量%」の範囲を減縮するようになるという点，および，新たな技術的事項を導入するものではないという裁判所の判断

「甘味を呈さない量で」という条件を付加する訂正が「０．００１２～０．００３重量%」の範囲を減縮するようになるという点，および，新たな技術的事項を導入するものではないという判断については妥当であるとの意見で一致し，以下のとおり考察した。

明細書段落【００１３】の記載によれば，例えば，同じ紅茶であっても抽出時間によってはすべて甘味を呈さない，逆に全て甘味を呈するといったことになり得る。この記載が正しいとすれば，クレームの数値範囲には甘味を呈する場合と呈さない場合が存在する，ということに論理的にはなるのではないかとの意見があった。

段落【００１３】からは，記載の信頼性は別として，甘味を呈する場合と呈さない場合があることが読み取れる。紅茶３ｇといっても，そもそも紅茶の種類によっても渋いもの渋くないものある。相手方が段落【００１３】に記載される紅茶と全く同じものを用意することはできない。その意味で，相手方がこの記載内容を否定することは難しいのではないか。特許庁は，実際のデータを比較して，どちらが信用できるかを検討し，実際に甘味を呈さないところがデータでもありそうだ，という判断をしたのではないか。一方，裁判所は，段落【００１３】の記載から比較的形式的に判断をしているのではないか。裁判所は，明確性要件で実体面を判断するので，この論点では深入りする必要はないと考えたかもしれないとの意見があった。

（イ）「特定された重量%（０．００１２～０．００３重量%）の全範囲でも甘味を呈する蓋然性が高いことから本訂正は減縮を目的とするものではない」とする主張に対する判断

本件訂正特許の場合は，苦味などの他の味覚や製品の保存あるいは使用温度などの条件のファクターがないので，特定された重量%（０．００１２～０．００３重量%）の全範囲で甘味を呈さないとは言い切れず，判断は妥当であったという認識で一致し，以

下のとおり考察した。

一般論として，クレームに数値範囲があり，それに機能的な限定を加える訂正は減縮を目的とするものと言えるのか。形式的には減縮だが，この数値範囲では必ず甘味を呈するということであれば，理屈上甘味を呈さない範囲がないということになる。原告はクレームの数値範囲は全て甘味を呈する蓋然性が高いと主張しており，甘味を呈さないという構成要件を入れると発明がなくなってしまう。その場合，減縮を目的とするといえるのかという意見があった。

実際は，全範囲で必ず甘味を呈するといいきれるのかが問題になり，全範囲で必ず甘味を呈するはずだという主張だけでクレームの数値範囲をもつ発明がないことにできるのかは疑問がある。また，権利者の合理的意思解釈としてクレームの範囲をもつ発明がなくなってしまう訂正をすることはないはずである。現実には，訂正後もクレームに残る発明があるはずなので，発明がなくなってしまう議論をしても本件の本質に迫っていないのではないかとの意見があった。

本特許は，甘味を呈さないという効果を有する発明に関するものではあるが，加えて渋味のマスキングが可能であるという点も重要である。本特許発明は，甘味を呈さないからこそ渋味をマスキングするというものではなく，甘味を呈さないにもかかわらず渋味をマスキングするというものである。例えば，合金や結晶の発明で用いられる微量の添加物には，高い量を入れているときは性質が発揮されず，微量になったときに効果を発揮するものがある。その場合，低い範囲だからこそ効果が出るということなので，数値範囲による限定が臨界的意義を有し，進歩性を主張しやすいが，本件の場合には数値範囲の限定による進歩性の主張が難しいために，「甘味を呈さない」という機能的限定を追加することが必要になったと思われるとの意見があった。

クレームの数値範囲が甘味を誰も感じないぐらい薄い濃度であれば，「甘味を呈さない範囲で」との限定を加えても理論的にクレーム範囲は狭まらないが，このような訂正は減縮を目的とするものといえるのかとの問題提起があり，そのような訂正は減縮を目的とするとはいえないのではないかとの意見で一致した。

（２）検討事項２（明確性要件についての判断について）

審決は，本件訂正特許明細書には甘味閾値の定義はされていないが，甘味閾値は，提出された証拠資料（乙１５号証等）から，極限法により求められるものであり，濃度の薄い方から濃い方に試験し（上昇系列），次に濃度の濃い方から薄い方に試験し（下降系列），平均値を用いて測定するのが一般的であると認められることから，本件訂正特許明細書に具体的測定方法が定義されていなくとも，出願当時の技術常識を勘案すると不明確であるとまで断言することはできないと判断した。また，官能試験は，適切な多数のパネラーを用いて行うのが技術常識といえ，それによって主観的な判断や個人差による差を極力抑えることが行われているので，甘味を感じるか否かは個々人の主観的判

断によるところが大きいとの審判請求人の主張も排斥した。

これに対し裁判所は，出願当時，「極限法」以外にも，「調整法」や「恒常刺激法」等が記載され，また極限法以外の方法によって実際に測定が行われている文献が存在することを理由に，極限法だけでなく複数の一般的な方法が存在し，甘味の閾値の測定に当たり極限法以外の方法を採用することもあることが理解できるとした。そして，甘味閾値は，他の方法ではなく極限法により測定するものであることが自明であるという技術常識が存在していたとまではいえず，本件訂正明細書における甘味閾値の測定方法が極限法であると当業者が確定的に認識するとはいえないと判断した。さらに，甘味閾値の測定は人の感覚による官能検査である以上，測定方法等が異なっても同等の結果が得られることは明白であるとする客観的根拠は存在せず，測定方法の違い等の種々の要因により，甘味閾値は異なる蓋然性が高く，被験者の人数や習熟度等に注意を払ったとしても，当業者が測定した場合に，「甘味を呈さない量」であるか否かの判断が常に同じとなるとはいえない。よって，「『甘味を呈さない量』が本件訂正明細書に定義されていないことによっては，訂正発明は不明確であるとまで言うことができない。」との審決の判断には誤りがあると判断した。

本件訂正発明は不明確であるとまで言うことができないとの審決の判断には誤りがあるとした裁判所の判断は妥当であるとの意見で概ね一致し，以下の個別の判断ついて検討した。

（ア）明細書に定義されていなくても甘味閾値は極限法で求められるものであるとした審決の認定およびその認定を否定した判決について

裁判所は，証拠資料であるハンドブック等から極限法が一般的であるとはいえないと判断したと考えられ，裁判所の判断は妥当であるとの認識で一致し，以下の検討を行った。

判決からは，甘味閾値は極限法で測定するのが自明であるというためには，どの程度のレベルが要求されるのかが明確ではない。ハンドブック等に別の方法が記載されていたとしても，他の方法はマイナーであるということもあり得る。実際にどの程度極限法が使用されていれば自明といえるのかは議論の余地はあると思うとの意見があった。

（イ）甘味閾値の測定が人の官能試験であることや測定条件の違いによっても影響を受けると判断した点

甘味閾値は，測定法によっても測定を行う人によっても結果が異なってくるということであるが，官能試験によって得られる結果を発明特定事項にしたときに一様に官能試験だから明確性要件を満たさないということになってしまうのだろうかとの問題提起があった。

この点については，そもそも官能試験はばらつきがあるものであり，例えば，パネラーを１０人，２０人と用いても，算出される閾値は各人についてばらつくので，平均化されたものが用いられる。これでは明確とは言えないのではないかとの意見があった。

一方で，測定される試験項目によって本件訂正発明のように大きな誤差を生じない場合もあり，一様に官能試験だから明確性要件を満たさないとは言えないのではないかとの意見があった。

判決文３８頁の（２）の「被告は・・・」のところで，「だからといってこれによって測定される物理量の値が不明確などということはない」という主張がある。物理量という言葉が正しいかは別として，甘味の閾値について真の値が存在するのかという問題がある。つまり，特定の紅茶がありそれにスクラロースを入れたとして，甘味閾値の真の値は存在するのかとの問題提起があった。

人の感覚による主観的なものと捉えると「無い」ということになるのであろうが，例えば，もっと細かく舌の甘味レセプターにスクラロースが結合する現象を測定できるのであれば，その測定自体は物理的な反応になってくるので機械的な数値は出るかもしれない。また，人の官能試験でも無作為抽出で人を選んで無限にやれば真の値は出るのかもしれない。ただ，無限にやる必要があるとなると現実には出来ないということになりそうである。また，試験がパネラーを選んでやるというものであると，真の値は存在しないということになるのではないかとの意見があった。

判決文が３８頁で，「測定方法等により（甘味の）閾値が異なる蓋然性が高いことを考慮するならば，特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である０．００１２～０．００３重量%は，上下限値が２．５倍であって，甘味閾値の変動範囲（ばらつき）は無視できないほど大きく，「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは，０．００１２～０．００３重量%との関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められる」と記載していることに関連して，仮にスクラロース量の範囲を十分広く設定したとしても，その場合はスクラロース量の数値範囲は実質的に限定としての意義を失い，甘味閾値が不明確であることに違いはないとの指摘があった。

測定方法の記載があっても，他のファクターがばらつくという問題があるので，明確性要件を満たすことが出来なかった可能性もあったのではないか。また，本特許のように測定方法だけでなくその他の条件でも結果がばらつく場合，その条件も詰めておかないと，侵害訴訟において技術的範囲に属するかの認定ができなくなるのではないかとの意見があった。

一般論として，測定でばらつきの問題があるというときには，ある測定方法自体で結果にばらつきがある場合と，それ以外の方法で測定したときに結果がばらつくという２つの問題があると思う。仮に，測定結果として概ね同じになるということであれば，明確性を否定する事情にはならないと思う。本特許では，裁判所は，他の測定法によるとばらつきが大きいと考えたのではないかとの意見があった。

仮に，茶，紅茶及びコーヒーのそれぞれについて，スクラロースの甘味閾値である上限値と，渋みをマスキングできる下限値を実験的に決定し，その結果を実施例として開示したとすれば，茶，紅茶及びコーヒーのそれぞれについて，十分広いスクラロースの

濃度範囲で権利取得できたのではないかとの指摘があり，これに対し，その場合，全ての茶などについて渋みをマスキング出来るのかという実施可能要件の問題が生じる可能性があるとの指摘があった。

以上

第１２事例（特許電気１）

審判番号	無効２０１３－８００００７号（特許第３５５２５３９号）
事件番号	平成２６年（行ケ）第１０１０７号
発明の名称	抵抗付温度ヒューズ
主な論点	進歩性（引用例の認定，特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ）

１　事件の概要

本件は，「抵抗付温度ヒューズ」に関する特許を対象とする無効審判に係るものである。

審決は，①甲１５の開示内容を本件特許の明細書に記載された従来技術を参酌して認定し，甲１５には，相違点２に係る本件発明１の構成に関して記載も示唆もなく，適用する動機付けもない，②甲５は，本件発明２と目的，作用，構造が異なり，引用発明に甲５を適用したとしても，相違点３に係る本件発明２の構成は容易想到ではないと判断したが，判決は，①甲１５の開示内容を甲３５及び甲３６を参酌して認定し，甲１５には，相違点２に係る本件発明１の構成に関する記載があり，適用する動機付けがある，②甲５には，相違点３に係る本件発明２の構成に関する技術が開示されており，引用発明及び甲５は，技術分野が共通し，技術課題が上位で共通するから，引用発明に甲３を適用して相違点１に係る本件発明２の構成とする際に，甲５を適用する動機付けがあるとして，相違点３に係る本件発明２の構成は容易想到であると判断した。

２　検討事項の概要

（１） 検討事項１：引用例の認定

ア　審決の認定

審決は，甲１５の外部ケースについて，「本件特許の明細書の段落【０００７】、【０００８】に従来技術として記載されているとおり、発熱体、低融点金属体及び内側封止部を完全に密封するものではなく、場合によってはカバーの一部に穴を開けて暴発を防ぐ構造となっていると理解するのが相当である」と，本件明細書の従来技術の記載を参酌して，甲１５において開示された外部ケースと基板との密着の状態は，完全に密封する状態ではないと認定した（審決書第２２頁第１０行～第２４行）。

イ　判決の認定

判決は，「本件出願当時，可溶合金体及びこれを被覆するフラックスを有する温度ヒューズにおいて，可溶合金体及びフラックスの劣化防止のため，温度ヒューズをケース内に入れてその開口端を封止し，可溶合金体及びフラックスを気密状態で保護することは周知であったことが認められ」，「上記周知技術に鑑みると，甲１５に接した当業者においては，別紙６の図２の保護素子の外部ケース（外側ケース９）が基板に対して接着

剤で接着していることにより，外部ケースの内部と外部とで気体が流通しないように密閉された気密状態となって」いることが認められるとし，周知技術（甲３５及び甲３６）を参酌して，甲１５において開示された密着の状態は，気密状態であると認定した（判決書第５４頁第１４行～第５５頁４行）。

ウ　検討事項１

甲１５において，外部ケースと基板とが気密に密着している点（相違点２）が開示されているといえるか。

（２） 検討事項２：特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ

ア　審決の判断

審決は，本件発明２の良熱伝導体は，「発熱体からセラミック基板に伝わった熱を集めるためのものであるのに対して」，甲５の良熱伝導体は，「発熱体から電極を介して直接伝わる熱を拡げるためのものである点で，目的，作用を異に」するから、引用発明に甲５の良熱伝導を適用したとしても、本件発明２の目的を達成し得ず，また，甲５の「層状熱良伝導体は、層状抵抗体の電極に接続され電極と同じものからなり、絶縁基板の一方の面に絶縁膜を介して層状低融点金属体とともに設けられるものであり」，「層状抵抗体の一部が絶縁膜を介して層状低融点金属体に積層される」のに対し，「本件発明２は、発熱抵抗体と低融点合金体とが絶縁層を介して積層する構造を回避するために」，「セラミック基板の片面に低融点合金体を、他面に発熱抵抗体を配置するものであ」って，引用発明に甲５の層状熱良伝導体に係る構造を適用しても本件発明２の構成とはなりえないことから，引用発明に甲５の層状熱良伝導体を適用して，相違点３に係る本件発明２の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るとはいえないと判断した（審決書第２５頁第１行～第３２行）。

イ　判決の判断

判決は，「甲５には，層状低融点金属体４又はその中間部の直下に絶縁膜６を介して層状熱良伝導体５を設けることによって，層状抵抗体３の発熱の伝熱経路をコントロールし，層状低融点金属体４を層状熱良伝導体５を設けた部分の直下からも加熱されるように加熱箇所をコントロールする技術が開示されており，この技術によって層状低融点金属体４を一様に加熱することができ，その結果，溶断の遅延を回避し，作動特性が向上することが開示されているといえる」と認定し（判決書第６６頁第６行～第１２行），審決が，引用発明に甲３を適用して「相違点１に係る本件発明１の構成（低融点合金体の『中間部が電極に接続され』，『発熱抵抗体は中間部の電極を介して通電される』）を容易に想到し得るものと判断したこと」を確認的に述べた上で（判決書第６６頁第１４行～第２２行），引用発明と甲５は，「抵抗体付温度ヒューズである点で技術分野が共通し」，「抵抗体の発生熱を低融点金属体に伝達する伝熱経路の熱伝達特性を高め，作動特性を向上させることを目的とする点で技術課題が共通する」ため，「甲２，甲３及び甲５に接した当業者は，引用発明に甲３の技術を適用して」相違点１に係る本件発明２の

構成とする際に，引用発明において同目的を達成するために，相違点３に係る本件発明２の構成とすることを容易に想到することができたものと認められると判断した（判決書第６９頁第２４行～第７０頁１１行）。

また，判決は，目的，作用について，本件発明２も甲５も「低融点合金体の中間部の直下に良熱伝導体を設けることによって，発熱抵抗体の発熱の伝熱経路をコントロールし，低融点合金体の中間部を低融点合金体を設けた部分の直下から加熱されるように加熱箇所をコントロールするという点において，その目的及び作用において異なるところはない」とし，効果については，「層状低融点金属体４の層状熱良伝導体５を設けた部分の直下は，層状低融点金属体４の他の部分と比べて層状抵抗体３の発熱を集中的に分配することができることは自明であるから，結果的に，本件発明２の上記効果と同様の効果を奏するものと理解することができる」とし，構成については，引用発明に甲５を適用する場合，「引用発明の構成を前提に，引用発明の低融点合金体の中間部の直下に層状熱良伝導体の構成を組み合わせることになる」と判断した（判決書第７１頁第２４行～第７０頁３行）。

ウ　検討事項２－１

本件発明２の「低融点合金体の中間部はセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させた」との記載は，良熱伝導体が低融点合金体の中間部の電極を兼ねるものを排除しないと解釈すべきか。

エ　検討事項２－２

甲２（引用発明），甲３及び甲５に基づき，低融点合金体の中間部をセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させること（相違点３に係る本件発明２の構成）が容易に想到できたといえるか。判決において，良熱伝導体に関する目的，作用，効果，構成について本件発明２と差異のある甲５の認定と適用は適切であったか。

３　審決の概要

（１）本件発明

審決では，訂正請求を認め，本件特許の請求項１及び２に係る発明（本件発明１及び２）は，以下のとおりのものであるとした。

「【請求項１】

セラミック基板の片面に低融点合金体を、他面に発熱抵抗体を配置し、この発熱抵抗体に通電し前記セラミック基板を介して前記低融点合金体を加熱溶断して回路遮断する抵抗付温度ヒューズであって、前記低融点合金体は平板状で前記セラミック基板の片面に前記発熱抵抗体と対向する位置に配置され、その両端及び中間部が電極に接続され、前記発熱抵抗体は前記中間部の電極を介して通電され、前記低融点合金体の周囲にフラックスが配置され、ケースが前記セラミック基板に対して気密に密着して前記フラックスを外気環境から保護する、抵抗付温度ヒューズ。

【請求項２】

セラミック基板の片面に低融点合金体を、他面に発熱抵抗体を配置し、この発熱抵抗体に通電し前記セラミック基板を介して前記低融点合金体を加熱溶断して回路遮断する抵抗付温度ヒューズであって、前記低融点合金体は平板状で前記セラミック基板の片面に前記発熱抵抗体と対向する位置に配置され、その両端及び中間部が電極に接続され、前記発熱抵抗体は前記中間部の電極を介して通電され、前記低融点合金体の中間部は前記セラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させたことを特徴とする抵抗付温度ヒューズ。」（審決書第５頁第１７行～第３３行）

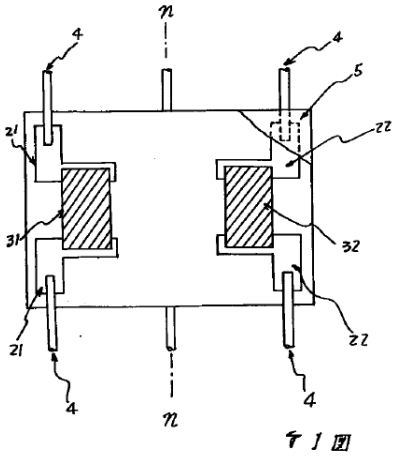
（２）甲２及び甲３に記載された事項

ア　甲２に記載された事項

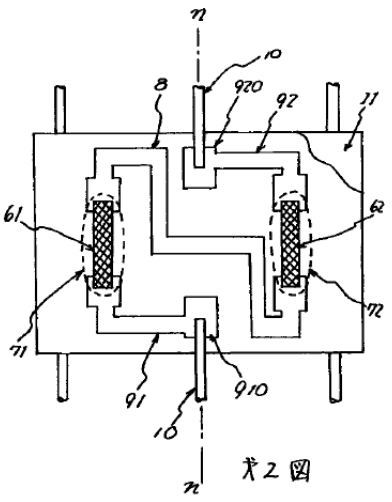
審決では，甲２（実公平４－３６０２７号公報）には以下の発明（引用発明）が記載されていると認めた。

「セラミック板からなる絶縁基板（１）の他面に膜状低融点金属体（６１、６２）を、片面に膜状抵抗体（３１、３２）を配置し、この膜状抵抗体（３１、３２）に通電し前記絶縁基板（１）を介して前記膜状低融点金属体（６１、６２）を加熱溶断して回路遮断する抵抗体付温度ヒユーズであって、前記膜状低融点金属体（６１、６２）は膜状で前記絶縁基板（１）の他面に前記膜状抵抗体（３１、３２）と同じ位置に配置され、その両端が膜状導体（８）及び膜状補助導体（９１、９２）に接続され、前記膜状低融点金属体（６１、６２）の周囲にフラックス（７１、７２）が配置された、抵抗体付温度ヒユーズ。」（審決書第９頁第２７行～第３５行）

参考までに，第１図の「上面説明図」と第２図の「裏面説明図」を併せて示す。



第１図



第２図

イ　甲３に記載された事項

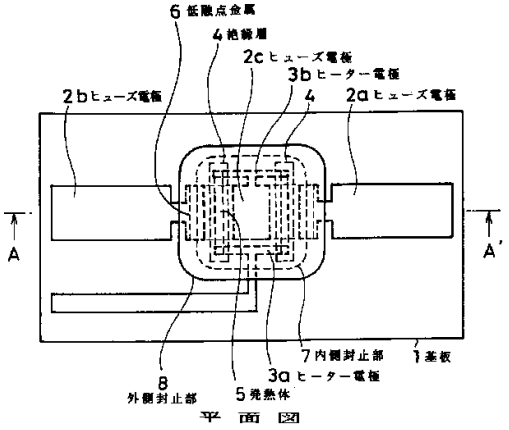
審決では，甲３（特開平７－１５３３６７号公報）には以下の発明（甲３発明）が記

載されていると認めた。

「発熱体と、発熱体の発熱により溶断する低融点金属とを有した保護素子により、電圧を検知して動作する保護素子を構成することを目的として、低融点金属の両端及び中間にヒューズ電極を設け、発熱体への通電を低融点金属を通って中間電極を介して行うことにより、低融点金属溶断後に発熱体への通電を確実に止め、過加熱を防止する保護素子。」（審決書第１１頁第３１行～第３５行）

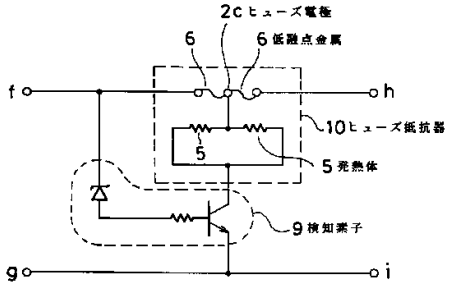
参考までに，【図４】の平面図、断面図と【図６】のＢの回路図を併せて示す。

【図４】



本発明保護素子のヒューズ抵抗器

【図６】のＢ



本発明保護素子の他の実施例

（３）審決の判断

ア　本件発明１について

（ア）対比

審決では，本件発明１と引用発明の相違点は以下のとおりとした。

「〔相違点１〕

本件発明１は、低融点合金体の『中間部が電極に接続され』、『発熱抵抗体は中間部の電極を介して通電される』ものであるのに対して、引用発明は膜状低融点金属体の中間部に電極を有しておらず、膜状抵抗体への通電が膜状低融点金属体を介していない点。

〔相違点２〕

本件発明１は、『ケースがセラミック基板に対して気密に密着してフラックスを外気環境から保護する』との事項を有しているのに対して、引用発明はそのような事項を有していない点。」（審決書第２１頁第６行～第１４行）

（イ）判断

審決では，相違点１及び２について，以下のとおり，引用発明への甲３発明及び甲１５に記載の外部ケースの適用を判断し，本件発明１は当業者が容易に発明をすることができたとはいえないとした。

「〔相違点１について〕

・・・引用発明及び甲３発明に接した当業者であれば、甲３発明と同様に発熱体と低融点金属体とからなる温度ヒューズである引用発明に対して、電圧を検知して確実に動作するために、甲３発明の低融点金属の中間部に電極を設けるとともに、該電極を介して発熱抵抗体へ通電する技術を適用し、相違点１に係る本件発明１の発明特定事項とすることは、容易に想到し得ることと認められる。」（審決書第２１頁第１７行～第２７行）

「〔相違点２について〕

甲第１５号証には、引用発明と同一の技術分野に属する、低融点金属体を発熱体で溶融させることで作動する保護素子において、発熱体（３）と低融点金属体（５）と固形フラックスからなる内側封止部（８）との外側を外部ケース（９）で覆う構成が記載されており（甲第１５号証の段落【００２１】、【００２４】参照）、この外部ケースは、低融点金属体や内側封止部が溶解した場合に保護素子からそれらの溶融物が流出することを防止するためと記載されていることから（甲第１５号証の段落【００２６】参照）、基板（２）に対して密着していると認められるものの、外部ケースと低融点金属体及びフラックスとの間の空間を気密に封止することは記載も示唆もされていない。むしろ、甲第１５号証の外部ケースは、低融点金属体及び内側封止部とともに発熱体を覆うものであるから、本件特許の明細書の段落【０００７】、【０００８】に従来技術として記載されているとおり、発熱体、低融点金属体及び内側封止部を完全に密封するものではなく、場合によってはカバーの一部に穴を開けて暴発を防ぐ構造となっていると理解するのが相当である。

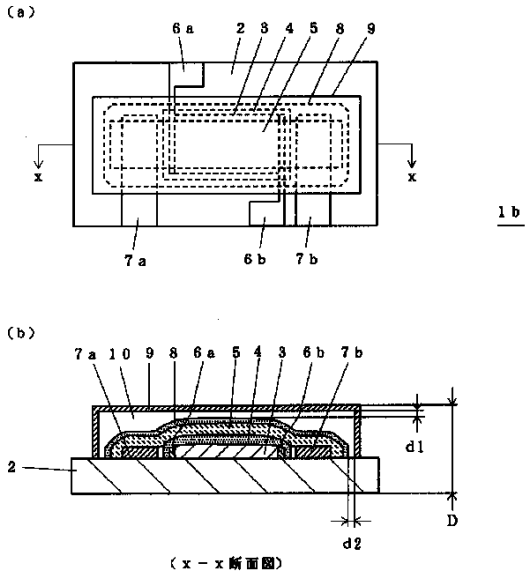
してみると、引用発明の膜状低融点金属体とその周囲に配置されたフラックスに、甲第１５号証に記載の上記外部ケースを適用しても、相違点２に係る本件発明１の構成とすることはできない。

また、甲第１５号証の段落【００２９】には、外部ケースを発熱体をもたない保護素子にも適用することができる旨記載されているが、ここでいう、発熱体をもたない保護素子とは、その段落【００２９】にも記載されているとおり、従来の過電流防止用のチップ型ヒューズ、すなわち溶融金属の過電流により溶断するものを意図しており、引用発明のような、低融点金属体が設けられた絶縁基板の他面側に発熱体を有した保護素子にまで外部ケースを適用することを示唆したものではない。

してみると、発熱体を有した保護素子である引用発明の低融点金属体に、甲第１５号証に記載の外部ケースを適用する動機付けもないといえる。」（審決書第２２頁第９行～第３６行）

参考までに，甲１５の【図２】の「平面図（ａ）及び断面図（ｂ)」を併せて示す。

【図２】



イ　本件発明２について

（ア）対比

審決では，本件発明２と引用発明の相違点として，上記「ア（ア)」に示した相違点１に加えて以下の相違点３があるとした。

「〔相違点３〕

本件発明２は『低融点合金体の中間部はセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させた』のに対して、引用発明はそのように構成されていない点。」（審決書第２４頁第２５行～第２８行）

（イ）判断

審決では，相違点３について，以下のとおり，引用発明への甲５に記載の層状熱良伝導体の適用を判断し，本件発明２は当業者が容易に発明をすることができたとはいえないとした。

「〔相違点３について〕

本件発明２の良熱伝導体は、本件特許の明細書の段落【００３３】、【００３４】の記載からみて、セラミック基板を伝わってきた熱を良熱伝導体を通じて低融点合金体に与えることで、良熱伝導体が支持する部分を集中的に過熱するものであり、良熱伝導体は発熱体からセラミック基板に伝達した熱を集めるためのものと解される。

これに対して、甲第５号証の層状熱良伝導体は、層状低融点金属体と層状抵抗体とが電極を介して接続されているときに、電極を熱伝導路として層状抵抗体の発生熱が層状低融点金属体の電極側によく伝導するため不均一加熱となるとの問題点に対して、層状

抵抗体の一方の電極に連結された層状熱良伝導体を、層状低融点金属体の直下に絶縁膜を介して設けることで均一加熱を図るものであり（甲５号証参照）、層状熱良伝導体は層状抵抗体からの発熱を層状低融点金属体に一様に伝達させるためのものと認められる。

本件発明２の良熱伝導体と、甲第５号証の層状熱良伝導体とは、良熱伝導体である点で一致するものの、前者は発熱体からセラミック基板に伝わった熱を集めるためのものであるのに対して、後者は発熱体から電極を介して直接伝わる熱を拡げるためのものである点で、目的、作用を異にしている。

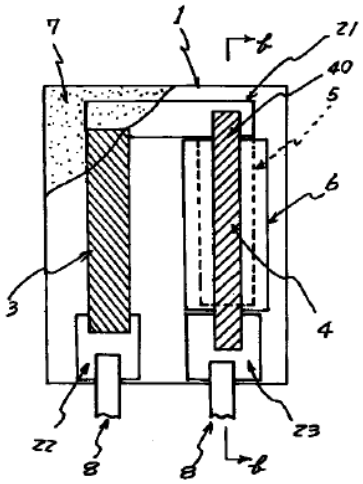
してみると、引用発明に、甲第５号証に記載の層状熱良伝導体を適用したとしても、本件発明２の目的を達成し得ない。

また、甲第５号証の層状熱良伝導体は、層状抵抗体の電極に接続され電極と同じものからなり、絶縁基板の一方の面に絶縁膜を介して層状低融点金属体とともに設けられるものであり（上記１．（４）（ア）の『＜実施例の説明＞』を参照）、層状抵抗体の一部が絶縁膜を介して層状低融点金属体に積層されることになる。これに対して、本件発明２は、発熱抵抗体と低融点合金体とが絶縁層を介して積層する構造を回避するために（本件特許の明細書の段落【０００４】、【０００６】を参照）、セラミック基板の片面に低融点合金体を、他面に発熱抵抗体を配置するものである。

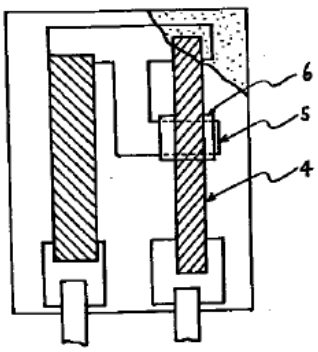
してみると、引用発明に、甲第５号証に記載の層状熱良伝導体に係る構造を適用すると、本件発明２の構成とはなりえない。

したがって、引用発明に甲第５号証に記載の事項を適用して、相違点３に係る本件発明２の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得るとはいえない。」（審決書第２５頁第１行～第３２行）

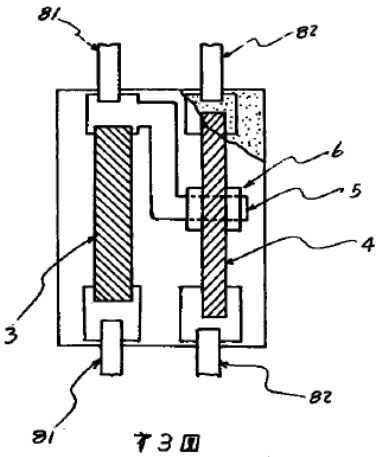
参考までに，甲５の第１図Ａ，第２図及び第３図の「説明図」を併せて示す。



第１図Ａ



第２図



第３図

また，平成２５年６月６日付けの口頭審理陳述要領書における請求人の主張について，

以下のとおり採用することはできないとしている。

「請求人は、平成２５年６月６日付けの口頭審理陳述要領書において、『なお、請求人らは『・・・前記低融点合金体の中間部が良熱伝導体を兼ねる電極によって支持されるもの』が本件特許発明２の技術的範囲に含まれると思料致します。』（第１８頁第２５行から第１９頁第４行）、『そして、本件特許発明１に言う低融点合金体の両端及び中間部を電極に接続するための具体的手段には、基板上に電極を設け、その電極の上に低融点合金体を設けるという手段があります。この『基板上に電極を設け、その電極の上に低融点合金体を設けるという手段』は、刊行物１（当審註、甲第２号証、以下同様。）の第２図、及び、刊行物２（甲第３号証）の図１及び図４などに開示されているように、周知技術に過ぎません。なお、刊行物３（甲第４号証）の第１図Ａ，第１図Ｂ，第２図，第３図，及び，第４図などにも、『基板上に電極を設け、その電極の上に低融点合金体を設けるという手段』が開示されています。電極は良熱伝導体に他ならないので、基板上に電極を設け、その電極の上に低融点合金体を設けると、低融点合金体の中間部がセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持されることとなります。これにより、刊行物１（甲第２号証）と刊行物２（甲第３号証）とから容易になし得る発明を実施しようとするにあたり本件特許発明２の技術的範囲に含まれる発明が必然的になされてしまいます。』（第１９頁第１０～２０行）と主張している。

しかしながら、甲第２号証ないし甲第４号証には、低融点合金体の両端を基板上の電極に接続する構造を開示するに過ぎず、その記載から『基板上に電極を設け、その電極の上に低融点合金体を設けるという手段』が周知技術であるとしても、基板の一方の面上に形成した素子から他方の面上に形成した素子の中間に配線を接続する際、他方の面の素子の中間へどのような配線の接続を行うのか、具体的な構造については何ら記載も示唆もされていない。してみると、引用発明に甲第３号証に記載の事項を適用した際に、低融点合金体の中間の電極を基板上に設けることが『必然的に』なされるとは認められない。

さらに、セラミック基板の他方の面に設けた発熱体からセラミック基板を伝達してきた熱を集めるための機能を求めて、電極を低融点合金体と基板との間に配置することは、甲第２号証ないし甲第４号証のいずれにも記載も開示もされていない。」（審決書第２５頁第３４行～第２６頁第２７行）

４　判決の概要

（１）取消事由１（本件発明１の容易想到性の判断の誤り）

ア　甲１５の記載事項の認定の誤りの有無について

判決は，甲１５の記載事項について，周知技術として甲３５（実願昭６０－１８０５７２号（実開昭６２－８８３３０号公報）のマイクロフィルム）及び甲３６（特開平５－２８１８６７号公報）を参酌して，以下のとおり認定した。

「本件出願当時，可溶合金体及びこれを被覆するフラックスを有する温度ヒューズにおいて，可溶合金体及びフラックスの劣化防止のため，温度ヒューズをケース内に入れてその開口端を封止し，可溶合金体及びフラックスを気密状態で保護することは周知であったことが認められる。

上記周知技術に鑑みると，甲１５に接した当業者においては，別紙６の図２の保護素子の外部ケース（外側ケース９）が基板に対して接着剤で接着していることにより，外部ケースの内部と外部とで気体が流通しないように密閉された気密状態となっており，これにより低融点金属体及びフラックスが外部ケースの外側の外気環境から保護されていると理解するものと認められる。

もっとも，甲１５には，図２の外部ケースが基板と接着していることにより外部ケースの内部と外部とで気体が流通しないように密閉された状態となる構造となっていることについては，明示的な記載はないが，他方で，そのような構造となっていてないことをうかがわせる記載もないことに照らすと，かかる明示的な記載がないことは，上記認定を妨げるものではない。」（判決書第５４頁第１４行～第５５頁第４行）

その上で，以下のとおり，甲１５の記載事項に関する審決の認定は誤りであるとした。「本件出願前に甲１５に接した当業者は，本件出願後に公開された本件明細書の記載事項を参酌して甲１５記載の保護素子の外部ケースの構造を理解することはない。

また，本件明細書に従来技術として記載されている事項は，本件出願の発明者が従来技術として認識していたことを意味するが，そのことから直ちに本件出願時の当業者も同様に従来技術として認識していたものと認めることはできない。

さらに，本件明細書には，『すなわち図１２に示すように，基板上に配置された発熱抵抗体と低融点合金体とのショート１９０が生じるのである。これは特に発熱抵抗体１９３と低融点合金体１９２との電位差が大きくなればなるほど生じやすくなり，また両者を隔てている絶縁薄膜の厚みが薄くなればなるほど生じやすい。』（段落【０００６】）との記載があることからすると，発熱抵抗体と低融点合金体とのショートが生じるかどうかは，発熱抵抗体と低融点合金体との電位差や，発熱抵抗体と低融点合金体との間の絶縁層の厚みにも影響されるものであり，これらを適宜調整することによりショートの発生を抑制することも可能であるものとうかがわれる。そうすると，基板の片面に発熱抵抗体と低融点合金体とが絶縁層を介して積層配置され，かつ，低融点合金体の周囲にフラックスが配置され，さらにそのフラックスがケースのカバーで覆われた構造の抵抗付温度ヒューズであるからといって直ちに外部ケースの内部と外部とで気体が流通しないように密閉された気密状態とすることが困難であるとはいえないし，また，カバーの一部に穴を開けて暴発を防ぐ構造となっているものとはいえない。」（判決書第５６頁第４行～第５７頁第１行）

イ　相違点２の容易想到性について

判決は，本件発明１と引用発明との一致点については争いがないとした上で，当業者が引用発明と甲１５記載の事項に基づいて相違点２に係る本件発明１の構成に容易に想到し得るとはいえないとした審決の判断は誤りであり，本件発明１は，引用発明と甲１５記載の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたといえると判断した。

「イ　前記(2)の甲２の記載事項によれば，甲２には，①絶縁基板の片面に膜状抵抗体を設け，他面に膜状低融点金属体を設けた基板型の抵抗体付温度ヒューズが公知であり，この抵抗体付温度ヒューズは，過電流による膜状抵抗体の発生熱を膜状低融点金属体に伝達して溶断させ，この溶断によつて過電流を遮断するものであるが，膜状抵抗体の発生熱が絶縁基板の厚みを経て膜状低融点金属体に伝達するため，熱経路の熱伝達特性が悪く，作動特性に劣るといった不利があったこと（前記(2)ウ），②『本考案』の目的は，基板型の抵抗体付温度ヒューズにおいて，熱伝達特性の改良により作動特性の向上を図ることにあること（前記(2)エ），③『本考案』に係る抵抗体付温度ヒユーズは，膜状低融点金属体が２箇の膜状抵抗体（熱発生源）により加熱されるから，その熱伝達効率が良好であり，ヒューズの作動迅速性をよく保証でき，また，２箇の膜状抵抗体のそれぞれに対応して膜状低融点金属体を設けてあるので，各熱発生源に基づく重量熱分布が一様となり，ヒートサイクル中にヒューズに発生する歪発生を均一に分散でき，苛酷なヒートサイクル下でも安定性を保証できる効果を奏すること（前記(2)カ及びキ）が開示されていることが認められる。

そして，前記(3)イのとおり，①甲１５には，低融点金属体５を内側封止部８で封止し，さらにその内側封止部８と空隙１０をもたせて外側ケース９で覆うと，低融点金属体５の表面を保護し，低融点金属体５が所定温度に加熱された場合の溶断の確実性を確保することができることの開示があること（段落【００２８】），②本件出願当時，可溶合金体及びこれを被覆するフラックスを有する温度ヒューズにおいて，可溶合金体及びフラックスの劣化防止のため，温度ヒューズをケース内に入れてその開口端を封止し，可溶合金体及びフラックスを気密状態で保護することは周知であったことからすると，甲２及び甲１５に接した当業者においては，引用発明の低融点合金体及びフラックスの劣化を防止するとともに，溶断物の流出を防止することにより作動特性を向上させるため，引用発明の低融点金属体に甲１５の外部ケースを適用する動機付けがあるものと認められるから，相違点２に係る本件発明１の構成とすることを容易に想到することができたものと認められる。」（判決書第５９頁第１０行～第６０頁第１３行）

また，引用発明に甲３発明の技術を適用して相違点１に係る本件発明１の構成（低融点合金体の「中間部が電極に接続され」，「発熱抵抗体は中間部の電極を介して通電される」構成）を容易に想到し得るものと判断していることは，審決のとおりであるとした

（判決書第６０頁第１８行～第２１行）。

（２）取消事由２（本件発明２の容易想到性の判断の誤り）

ア　甲５の記載事項について

判決は，甲５の記載事項について、以下のとおり認定した。

「ウ　前記イの開示事項によれば，甲５に接した当業者においては，絶縁基板上の異なる位置に層状抵抗体と層状低融点金属体とを設けた温度ヒューズ付抵抗素子において，別紙５の第１図Ａ，第２図及び第３図に示すように，層状低融点金属体４又はその中間部の直下に絶縁膜６を介して層状熱良伝導体５を設けることによって，層状抵抗体３の発熱の伝熱経路をコントロールし，層状低融点金属体４を電極２１側の一端４０からのみならず，層状熱良伝導体５を設けた部分の直下からも加熱され，層状低融点金属体４を一様に加熱することができ，その結果，溶断の遅延を回避し，作動特性が向上することを理解するものと認められる。

このように甲５には，層状低融点金属体４又はその中間部の直下に絶縁膜６を介して層状熱良伝導体５を設けることによって，層状抵抗体３の発熱の伝熱経路をコントロールし，層状低融点金属体４を層状熱良伝導体５を設けた部分の直下からも加熱されるように加熱箇所をコントロールする技術が開示されており，この技術によって層状低融点金属体４を一様に加熱することができ，その結果，溶断の遅延を回避し，作動特性が向上することが開示されているといえる。」（判決書第６５頁第２３行～第６６頁第１２行）

イ　相違点３の容易想到性について

判決は，以下のとおり，当業者が引用発明と甲５記載の事項に基づいて相違点３に係る本件発明２の構成に容易に想到し得るとはいえないとした審決の判断には誤りがあり，審決が，引用発明に甲３を適用して相違点１に係る本件発明１の構成を容易に想到し得るものと判断したことを確認的に述べた上で，本件発明２は，引用発明と甲３及び甲５記載の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたといえると判断した。

「本件審決が，引用発明に甲３発明（『発熱体と，発熱体の発熱により溶断する低融点金属とを有した保護素子により，電圧を検知して動作する保護素子を構成することを目的として，低融点金属の両端及び中間にヒューズ電極を設け，発熱体への通電を低融点金属を通って中間電極を介して行うことにより，低融点金属溶断後に発熱体への通電を確実に止め，過加熱を防止する保護素子。』）の技術を適用して相違点１に係る本件発明１の構成（低融点合金体の『中間部が電極に接続され』，『発熱抵抗体は中間部の電極を介して通電される』構成）を容易に想到し得るものと判断したことは，前記第２の３（２）のとおりである。」（判決書第６６頁第１４行～第２２行）

「引用発明は，絶縁基板の片面に膜状抵抗体を設け，他面に膜状低融点金属体を設けた

基板型の抵抗体付温度ヒューズであるのに対し，甲５記載の温度ヒューズ付抵抗素子は，絶縁基板上の異なる位置に層状抵抗体と層状低融点金属体とを設けた温度ヒューズ付抵抗素子であり，両者は，絶縁基板に対する膜状抵抗体（層状抵抗体）と膜状低融点金属体（層状低融点金属体）との配置が異なるが，いずれも抵抗体付温度ヒューズである点で技術分野が共通し，また，膜状抵抗体の発生熱を膜状低融点金属体に伝達する伝熱経路の熱伝達特性を高め，作動特性を向上させることを目的とする点で技術課題が共通するものと認められる。

そうすると，甲２，甲３及び甲５に接した当業者は，引用発明に甲３発明の技術を適用して膜状低融点合金体の『中間部が電極に接続され』，『発熱抵抗体は中間部の電極を介して通電される』構成とする際に，引用発明の膜状抵抗体の発生熱を膜状低融点金属体に伝達する伝熱経路の熱伝達特性を高め，溶断の遅延を回避し，作動特性を向上させるために，甲３（研究会注：『甲５』の誤記と思われる。）に開示された層状低融点金属体４の中間部の直下に層状熱良伝導体５を設ける技術を適用することの動機付けがあるものと認められるから，相違点３に係る本件発明２の構成（『低融点合金体の中間部はセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させた』構成）とすることを容易に想到することができたものと認められる。」（判決書第６９頁第１９行～第７０頁第１１行）

また，①本件発明２と甲５記載の層状熱良伝導体は，目的及び作用が異なるから，引用発明に甲５の層状熱良伝導体を適用したとしても，本件発明２の目的を達成し得ない，②引用発明に甲５を適用すると発熱抵抗体と低融点合金体とが絶縁層を介して積層する構造となるから，甲５記載の層状熱良伝導体に係る構造を適用しても，本件発明２の構成とはなりえないとして，引用発明２に甲５記載の事項を適用して，相違点３に係る本件発明２の構成とすることは，当業者が容易に想到し得るとはいえないとする被告の主張については，以下のとおり失当であり，採用できないとした。

「しかるところ，本件発明２の良熱伝導体と甲５記載の層状熱良伝導体５は，前提とする抵抗付温度ヒューズ（温度ヒューズ付抵抗素子）におけるセラミック基板（絶縁基板）に対する低融点合金体（層状抵抗体）及び発熱抵抗体（層状低融点金属体）の配置等の構成が異なるが，いずれも低融点合金体の中間部の直下に良熱伝導体を設けることによって，発熱抵抗体の発熱の伝熱経路をコントロールし，低融点合金体の中間部を低融点合金体を設けた部分の直下から加熱されるように加熱箇所をコントロールするという点において，その目的及び作用において異なるところはない。

また，両者の効果についてみると，甲５には，本件明細書に開示された，良熱伝導体で支持される部分に発熱抵抗体からの熱を集中的に分配し，低融点合金体の溶断個所を任意に決めることができるので，低融点合金体の溶断をコントロールすることができるという本件発明２の効果についての明示の記載はないが，甲５の温度ヒューズ付抵抗素子においても，層状低融点金属体４の中間部の直下に良熱伝導体を設けること（別紙５の第２図及び第３図参照）によって，層状低融点金属体４の層状熱良伝導体５を設けた

部分の直下は，層状低融点金属体４の他の部分と比べて層状抵抗体３の発熱を集中的に分配することができることは自明であるから，結果的に，本件発明２の上記効果と同様の効果を奏するものと理解することができる。

したがって，被告の上記①の主張は，採用することできない。

次に，被告の上記②の主張について検討するに，甲５の温度ヒューズ付抵抗素子は，上記のとおり，絶縁基板上の異なる位置に層状抵抗体と層状低融点金属体とを設けた温度ヒューズ付抵抗素子であって（別紙５の第１図Ａ，第２図及び第３図参照），層状抵抗体の一部が絶縁膜を介して層状低融点金属体に積層される構造のものではないから，この点において上記②の主張は，その前提を欠いている。

また，一般に，主たる引用発明に他の引用発明や技術事項を適用する場合，その引用発明又は技術事項に示された形状・構造をそのまま組み合わせるのではなく，必要に応じて合理的な構造変更や機能の調整・適応のための改変を行うことは当然のことであり，引用発明に甲５記載の技術を適用する場合においても，引用発明の構成を前提に，引用発明の低融点合金体の中間部の直下に層状熱良伝導体の構成を組み合わせることになるから，この点においても被告の上記②の主張は，失当である。

したがって，被告の上記②の主張も，採用することができない。」（判決書第７１頁第２３行～第７３頁第５行）

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：引用例の認定

甲１５が気密状態で密着されているといえるか否かについては，「甲１５に明示的に記載されていない以上，どちらともいえないのではないか」，「気密状態に密着するか否かは本件発明の実施品にとって必須の構成ではなく，会社によってポリシーや事情も異なるため，甲１５においていずれの構成を採用しているかについて周知技術に基づいて認定することはできないのではないか」，「甲１５の実施例２（段落【００４５】）には接着剤で接着することが記載されており，一部だけ接着しないことは不自然であるため，気密状態であるといえるのではないか」，「甲１５には明示的な記載はなく，甲３５及び甲３６は，甲１５の密着状態を十分に証明するものともいえないため，請求人は立証責任を果たしておらず，甲１５の認定は請求人に不利にすべきではないか」といった意見があった。

結論としては，新規性及び進歩性の判断にあたって，技術常識や周知技術を参酌して引用例の開示内容を認定することは，一般的には正しい手法であるが，本事例に関して言えば，技術常識や周知技術を参酌して，甲１５に明示的に記載されていない事項をその開示内容として認定することは難しく，甲３５及び甲３６も含めて進歩性の判断とすれば足りた事例であり，相違点２に係る進歩性を否定した判決の結論は妥当といえるものの，審決において本件明細書の従来技術の記載を参酌して甲１５は完全に密封する状

態ではないと認定したり，判決において甲３５及び甲３６を参酌して甲１５は気密状態であると認定したことは妥当ではなかったのではないか，とする意見が多数を占めた。

また，判決において，「本件明細書に従来技術として記載されている事項は，本件出願の発明者が従来技術として認識していたことを意味するが，そのことから直ちに本件出願時の当業者も同様に従来技術として認識していたものと認めることはできない」（判決書第５６頁第７行～第１０行）及び「被告が指摘する乙１記載の製品は，甲１５で公開された発明の出願人が製造販売する製品であることはうかがわれるが，本件出願前に製造販売されていたものではなく，甲１５との関連性は不明であるといわざるを得ない」（判決書第５８頁第２行～第５行）と述べられている点について，証拠として完全に排除するのではなく，発明者の認識や出願後の製品も技術常識認定の参考とする場合があってもよいのではないか，との指摘もあった。

（２）検討事項２：特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ

ア　検討事項２－１：特許請求の範囲の解釈

本件発明２の「低融点合金体の中間部はセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させた」との記載が，良熱伝導体が中間部の電極を兼ねるものを排除しないと解釈すべきか否かについて，「本件明細書中では中間部の電極と良熱伝導体とが区別して記載されている」との意見があった一方で，「一般的に特許請求の範囲は広く解釈すべきである」，「判決においても当事者や裁判官が本件発明２を広く解釈しているように見受けられる」との意見があり，本件発明２は，良熱伝導体が低融点合金体の中間部の電極を兼ねるものを排除しないとする意見が多数を占めた。

イ　検討事項２－２：引用例の組合せ

甲２（引用発明），甲３及び甲５に基づき，低融点合金体の中間部をセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させること（相違点３に係る本件発明２の構成）が容易に想到できたといえるかについて，「引用発明は絶縁基板を挟んで低融点金属体を抵抗体で加熱する構成，すなわち，低融点金属体を下から加熱する構成となっており，さらに甲５を適用して低融点金属体の直下に良熱伝導体を配置する動機付けはないのではないか」という意見があった一方で，本件発明２が，良熱伝導体が低融点合金体の中間部の電極を兼ねるものを排除しないものであり，判決が，引用発明に甲３を適用して相違点１に係る本件発明１の構成（低融点合金体の「中間部が電極に接続され」，「発熱抵抗体は中間部の電極を介して通電される」構成）とすることが容易想到であり，同様に引用発明に甲３を適用して相違点１に係る本件発明２の構成とすることが容易想到であることを前提として，引用発明に甲３を適用する際に甲５を適用するという論理構成を採っているのであれば，理解できるとの意見が多数であった。

良熱伝導体に関する目的，作用，効果，構成について本件発明２と差異のある甲５の

認定と適用については，「目的，作用，効果，構成について過度に上位概念化して認定しているのではないか」，「本件発明２から良熱伝導体が低融点合金体の中間部の電極を兼ねるものが排除されないのであれば，引用発明と甲３のみを組み合わせて，その余は設計事項とすれば足りたのではないか」との意見があった一方で，「判決は甲５を広く認定した上で，引用発明への適用の際には，相違点３に係る本件発明２の目的，作用，効果，構成を考慮して説示しているように読めるのではないか」，「単に設計事項と説示するのではなく，証拠に基づく判断を示すことを重視して，甲５を適用する論理構成としたのではないか」との意見もあった。

結論としては，甲２（引用発明），甲３及び甲５に基づき，低融点合金体の中間部をセラミック基板上に配置した良熱伝導体で支持させること（相違点３に係る本件発明２の構成）が容易に想到できたとする判決は妥当であったとする意見が多数を占めた。

以上

第１３事例（特許電気２）

審判番号	不服２０１０－２７５５４号（特願２００６－３１７６４４号）
事件番号	平成２４年（行ケ）第１０２５１号
発明の名称	有機電界発光表示装置
主な論点	進歩性（本願発明の認定，引用発明との対比判断），補正の機会を与えることの必要性

１　事件の概要

本件は，発明の名称を「有機電界発光表示装置」とする出願に係る拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとした審決（以下「本件審決」という。）に対する審決取消訴訟に係る事例である。

原告（出願人，審判請求人）は，本件審決の取消事由として，本件審決には，本願発明の「補強トラス」の認定に誤りがあり，ひいては，引用発明の「複数の梁部材」との対比及び判断についても，また，容易想到性の判断についても，誤りがあると主張した。

これに対し，知的財産高等裁判所は，原告が主張する取消事由について，いずれも理由がないとして原告の請求を棄却する判決（以下「本件判決」という。）をした。

２　検討事項の概要

（１）　検討事項１：引用発明の「複数の梁部材」と本願発明の「補強トラス」との対比判断が妥当か（相違点１に関する対比判断について）。

ア　本件審決の認定及び判断

本件審決は，引用発明の「複数の梁部材」は，本願発明の「補強トラス」と同様の配置，構造及び効果を有するものであるから，相違点１（「補強トラス」と「複数の梁部材」との相違）は実質的な相違点ではなく，当業者であれば引用発明に基づいて容易に想到し得る構成であると判断した（審決書第１７頁第６行～第１８頁第３４行）。

イ　本件判決の認定及び判断

本件判決は，引用発明の「複数の梁部材」と本願発明の「補強トラス」とは，同じ構造，配置関係にあるほか，補強部材の材質も一致しているから，引用発明の「複数の梁部材」は，本願発明の「補強トラス」と同様，表示パネルに加えられる外部からの衝撃を著しく減少させ，表示パネルの変形及び破損を防止するという機能を必然的に有し，「補強トラス」と同じ機能を有するものと認められるとし，相違点１は，実質的な相違点ではないとした（判決書第１６頁末行～第１８頁第９行）。

ウ　検討事項１－１

「トラスとは，複数の三角形による骨組構造であって，各部材の結合部（節点）がボルトやピンなどで相互に回転運動できるように結合されることで，外力による衝撃を吸収（分散）するものである」ということが技術常識ではないかと考えられるが，本願発明の「補強トラス」は，本願明細書及び図面の記載を踏まえると，いわば井桁状であり，三角形の骨組みとは言い難い。本願において，特許請求の範囲の用語と，本願明細書及び図面に開示された内容との間に不一致があると見るべきか。

エ　検討事項１－２

本願明細書には，「補強トラス」が，表示パネル又はベゼルに「接着」（固定）されているという明示はなく，節点において回転運動が可能であるようにも見える。他方，引用発明の「複数の梁部材」は，「ベースプレート（支持基板）」に固定されているほか，「平面視で井桁状に一体に形成され」ており，節点における回転運動は困難であるように思われる。このような本願発明の「補強トラス」と，引用発明の「複数の梁部材」とが，実質的に相違しないとした本件審決及び判決の判断は妥当といえるか。

また，本件審決は，の相違点１に係る引用発明の構成を「平面視略井桁状を成して互いに交差して支持基板（３６１）上に配設された複数の梁部材（３７１、３７２）」と認定しているが，「補強構造体（３６０）」から「ベースプレート（支持基板）（３６１）」を除いて「複数の梁部材（３７１、３７２）」のみを認定していると見るべきか，そのように認定することは妥当か。

（２）　検討事項２：「前置報告を利用した審尋」（以下，「前置審尋」という。）に対する回答書で示された補正案が，特許庁が公表していた前置審尋の運用にいう「補正案が一見して特許可能であることが明白である場合」に該当した場合，補正の機会が当然に与えられるべきか。また，本件が，この場合に該当するか（回答書で提示された補正案に対して補正の機会を与えることの必要性について）。

原告は，前置審尋に対する平成２３年１０月１９日付け回答書において，「補強トラス」が，ベゼル下部面と表示パネルに「接触」される点を明確にする補正案の提案をした。

これに対し，本件審決は，当該補正案について補正の機会を与えないことが不当ではないことについて，引用発明の「放熱部材（３７０）」は「筐体（７１０）」と「当接」した状態となるものであるから，補正案に係る構成も実質的な相違点とはなり得ないことを指摘した（審決書第１９頁第２０行～第２４行）。

なお，原告は，当該補正案に係る補正の機会が与えられなかったことについて，手続違背を審決取消事由として主張はすることなく，当該補正案と同様に，本願発明の「補強トラス」が，ベゼル下部面と表示パネルに「接触」されるものとして，引用発明の「複数の梁部材」とは相違すると主張した。

しかし，本件判決は，本願の請求項１は「補強トラス」を単に「前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置される補強トラス」とするのみであり，それ以上に「補強トラス」の位置関係を特定していないことから，「補強トラス」がベゼルの下部面と表示パネルとの間に接触するよう配置されることが特定されているとはいえず，そのような原告の主張は前提を欠いたものであるとした（判決書第１８頁第２０行～第２４行）。

３　本願発明及び引用発明

（１）　本願発明

本願の特許請求の範囲に記載された請求項１から７までのうち，次に示す請求項１に記載された発明（以下「本願発明」という。）が争点とされた。

なお，参考までに，【図２】の「分解斜視図」を併せて示す。

「【請求項１】

有機電界発光素子が形成される第１基板と、

前記第１基板上部に配置される第２基板と、

前記第１基板と第２基板を合着させるための封止材を含む表示パネルと、

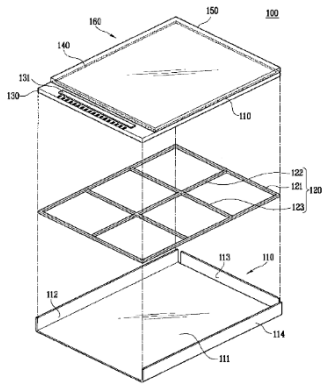
下部面及び前記下部面の端から延長される複数の側壁を有し、前記下部面と前記側壁によって前記表示パネルが収容される空間が定義されるベゼルと、

前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置される補強トラスを含み、

前記ベゼルの側壁は、二重構造として形成され、

前記補強トラスは、ステンレススチール、マグネシウム、マグネシウム合金、アルミニウム、ポリエチレン、プロトアクチニウム、ポリメチルメタクリレート、ＡＢＳ樹脂、ＬＣＰ、ポリカーボネート及びポリウレタンのうちいずれか一つに形成されることを特徴とすることを特徴とする有機電界発光表示装置。」

【図２】



（２）　引用例に記載の発明

ア　引用例１に記載の発明（引用発明）

特開２００５－１４１１９４号公報（本件審決の「引用例１」）に記載の発明（本件審決の「引用発明」）について，本件審決は，引用例１の明細書の段落【０００２】～【０００７】，【００１０】，【００１１】，【００１７】，【００１９】，【００２１】，【００２７】～【００４１】，【００４７】，【００４９】，【００５０】及び【００７１】～【００７３】並びに【図２】，【図４】及び【図１０】の図面を引用し，次のとおり，認定した。

「　有機ＥＬ素子（１２０）が配列された基板（１１０）と、

有機ＥＬ素子（１２０）を覆う封止基板からなる封止部材（１３０）と、

基板（１１０）と封止部材（１３０）とを接着する封止材（１４１）とを含む有機ＥＬパネル（１５０）と、

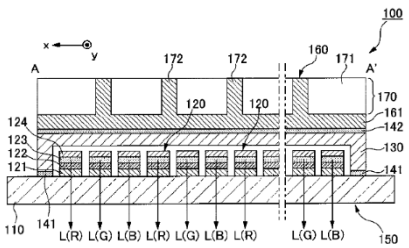
前面側に有機ＥＬパネル（１５０）の表示面を露出可能な開口部を具備した概略箱形の筐体（７１０）と、

平面視略井桁状を成して互いに交差してベースプレート（３６１）上に配設された複数の梁部材（３７１、３７２）を備え、複数の梁部材（３７１、３７２）が互いに交差して配置されるため、ベースプレート（３６１）の面方向で優れた変形耐性を奏し優れた表示パネルの支持構造を実現できる放熱部材（３７０）を有する補強構造体（３６０）とを含み、

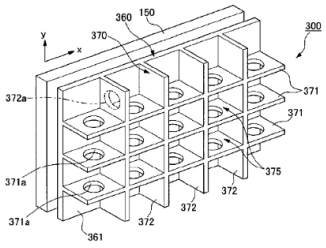
補強構造体（３６０）は有機ＥＬパネル（１５０）の背面側に接着され、補強構造体（３６０）の放熱部材（３７０）の背面側は開口しているが、実際に電子機器等の表示部に搭載されると、放熱部材（３７０）は筐体（７１０）と当接した状態となり筐体（７１０）により塞がれてしまうものであって、補強構造体（３６０）のベースプレート（３６１）と放熱部材（３７０）とはアルミニウムが好適な構成材料である有機ＥＬ表示装置」

なお，段落【００４９】及び【図２】には，「補強構造体３６０」が，「封止部材１３０」及び「接着層１４２」を介して，「有機ＥＬパネル１５０」に接着されて「有機ＥＬパネル」を支持する構造が示され，段落【００４８】及び【図４】には，「ベースプレート３６１」及び「放熱部材３７０」から構成される「補強構造体３６０」と，平面視略井桁状に一体に形成された複数の「第１の梁部材３７１」及び「第２の梁部材３７２」から構成される「放熱部材３７０」が示されている。

【図２】



【図４】

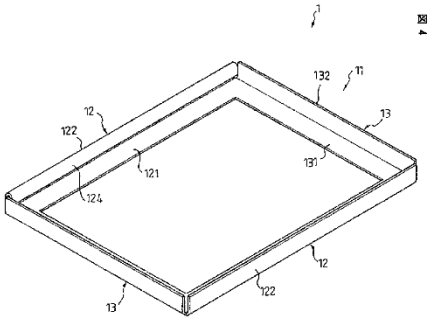


イ　引用例２に記載の発明

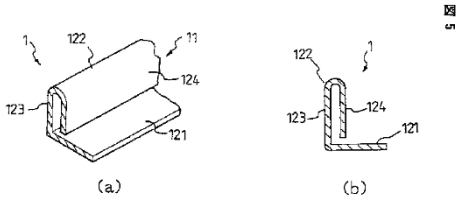
本件審決は，特開２００２－２１５０５１号公報（本件審決の「引用例２」）の明細書の段落【００１３】,【００１６】及び【００１７】並びに【図４】～【図８】の図面において，「ベゼルの側壁を内側に折り曲げた形状に構成することでベゼルの構造を強化する技術」が記載されていると認定した。

例えば，次の【図４】は「ベゼル本体１１」を，【図５】は「外側壁１２３」及び「内側壁１２４」からなる「第１側壁１２２」を示している。

【図4】



【図5】



４　審決の概要

本件審決は，以下のように判断して，本願発明は，当業者が引用発明に引用例２に記載の構成を適用することにより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ものであるとして，拒絶査定不服審判の請求人の請求は成り立たないとした。

（１）　本願発明と引用発明との対比

本件審決は，本願発明と引用発明とを対比し，次の相違点１及び２を認定した（審決書第１６頁第３４行～第１７頁第５行)。

「(相違点１)

『補強部材』に関して、本願発明は『補強トラス』としているのに対して、引用発明は『平面視略井桁状を成して互いに交差して支持基板（３６１）上に配設された複数の梁部材（３７１、３７２)』としている点。」

「(相違点２)

『ベゼルの側壁』に関して、本願発明は『ベゼルの側壁は、二重構造として形成』されているとしているのに対して、引用発明はそのような限定を有さない点。」

（２）　相違点１の容易想到性

ア　本願発明の「補強トラス」について

本件審決は，本願明細書の段落【０００６】,【０００９】,【００１９】及び【００２０】の記載を踏まえ，本願発明の「補強トラス」について，「『表示パネル』と『ベゼル』との間に配置される構造体であって、『表示パネル』を外部から加えられる衝撃から保護するもの」をいうとした（審決書第１８頁第１４行～第１６行）。

そして，補強トラスの構造の一形態として，「複数個の横トラスと縦トラスがお互いに直交して格子形に形成される構造がある」とした（審決書第１８頁第１６行～第１８行）。なお，本件審決は，「本願発明における『補強トラス』は、『表示パネル』と『ベゼル』との間に、特別な配置態様を採用することなく単に『配置』されることのみにより機能するものといえる」とした（審決書第１８頁第１９行～第２１行）。

イ　本願発明の「補強トラス」と引用発明の「複数の梁部材（３７１、３７２）」との関係

本件審決は，以下に引用するような判断を示し，本願発明の「補強トラス」と，引用発明の「平面視略井桁状を成して互いに交差してベースプレート（３６１）上に配設された複数の梁部材（３７１、３７２）」とは，配置及び構造において異ならず，かつ，衝撃から保護する効果において異ならないとして，相違点１は実質的には相違点ではないことから，引用発明から容易に想到し得るものとした。

「引用発明の『補強部材』である『平面視略井桁状を成して互いに交差してベースプレート（３６１）上に配設された複数の梁部材（３７１、３７２）』は、少なくとも背面側で『筐体（７１０）と当接した状態とな』るものであることから、本願発明の『補強トラス』と同様に『表示パネル』と『ベゼル』との間に配置される構造体であり、かつ、本願発明の『補強トラス』と同様の構造を有するものである。

さらに、引用発明の『複数の梁部材（３７１、３７２）』は、本願発明の『補強トラス』と同様の配置及び構造を有するものであるので、技術常識からして、本願発明の『補強トラス』と同様に、『有機ＥＬパネル（１５０）』を外部から加えられる衝撃から保護する効果を奏することは明らかであるといえる。」（審決書第１８頁第２２行～第３２行）

（３）　相違点２の容易想到性について

本件審決は，引用例２に「ベゼルの側壁を内側に折り曲げられた形状に構成することでベゼルの構造を強化する技術が記載されている。」として（審決書第１８頁第３

７行～第１９頁第１行），相違点２に相当する構成，すなわち，本願発明のベゼルの側壁が「二重構造」として形成されている構成は，引用例２に記載されているとした。

そして，「表示パネルを保護する筐体・ベゼルを強固なものとすれば、表示パネルの保護を図ることができるのは明らかであるから、引用発明の『筐体』に引用例２に記載された技術を採用して、『筐体』の側面の板材を強化することは当業者であれば容易に想到することである。」とした（審決書第１９頁第２行～第５行）。

なお，相違点２に相当する構成は，引用例２のほか，幾つかの刊行物（実願昭５７－１９８３９５号のマイクロフィルム，特開２００２－６５９４５号公報，特開２００４－４１４６８号公報，特開２００５－１９６０８４号公報）にも記載された「電子装置の筐体の構造を強化するための周知技術」であるとした（審決書第１９頁第８行～第１３行）。

（４）　本件審決の結論

本件審決は，「本願発明は、当業者が引用発明及び引用例２に記載された技術に基いて容易に発明をすることができたものである」とした（審決書第１９頁第１８行及び第１９行）。

（５）　審判係属中になされた前置審尋に対する回答書における補正案の取扱いについて

原告は，平成２３年１０月１９日付けの回答書において，「補強トラス」の配置について，「前記表示パネルと前記ベゼルとの間にて、これら表示パネルとベゼルの下部面に互いに接触されるように配置される補強トラスを含み、」とする「補正案」を提示し（下線部が追加の提案がされた箇所），補正案が特許性を有するものであると判断する場合には，補正の機会が与えられるように要望した。しかし，本件審決においては，次のような判断を示し，補正案によっても実質的な相違点は生じず，進歩性は認められないと判断し，新たな補正の機会を与えていない。

「　なお、平成２３年１０月１９日付けの回答書において、『補強トラスが、ベゼル下部面と表示パネルに接触される』点を明確化する補正案が提案されているが、引用発明の『放熱部材（３７０）』は『筐体（７１０）と当接した状態』となるものであるから、請求人の主張する点は実質的な相違点とはなり得ず、補正案についても進歩性は認められない。」（審決書第１９頁第２０行～第２４行）

５　判決の概要

本件判決は，原告の審決取消事由１から３までについて，以下のように判断して，いずれも理由がなく，本件審決の認定及び判断に誤りはないとして，原告の請求を棄却した。

（１）審決取消事由１（本願発明と引用発明の対比判断の誤り）について

ア　原告の主張

原告は，本願発明の「補強トラス」は，「補強トラスの格子状を為す面が，表示パネルの載置面としての役割を果たすとともに」，表示パネルへの「衝撃エネルギーを吸収する役割を果たしている」のに対し，引用発明において「有機ＥＬパネルと接しているのは，『梁部材（３７１、３７２）』ではなく板状の『支持基板（３６１）』である」から，引用発明の「『平面視略井桁状を成して互いに交差して支持基板（３６１）上に配設された複数の梁部材』からなる補強部材は，本願発明における『補強トラス』とは似て非なるものである」と主張した（判決書第７頁第１２行～第８頁第３行）。

また，「本願発明における『補強トラス』は，『ベゼルの下部面』及び『表示パネル』と接触するように配置されるべきものであ」り，「『本願発明における『補強トラス』は，『表示パネル』と『ベゼル』との間に，特別な配置態様を採用することなく単に『配置』されることのみにより機能するものといえる。』と認定した審決の判断は，誤りである」と主張した（判決書第８頁４行～第１３行）。

イ　本件判決の本願発明の認定

本件判決は，「『補強トラス』がベゼルの下部面と表示パネルとの間に接触するように配置されるとは特定せず，単にベゼルと表示パネルとの間に配置されること前提とした本件審決の認定に誤りはない」とした（判決書第１５頁第８行～第１０行）。

その理由として，①本願発明に係る請求項１には，「前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置される補強トラス」以上に「『補強トラス』の位置関係」についての特定はなく，「補強トラスの格子状をなす面が表示パネルの載置面となる」旨の記載はなく，また，本願明細書や図面にもその旨の記載はないこと，②本願明細書の段落【０００６】及び【０００９】の記載から認められる，「表示パネルとベゼルとの間に配置することによって，表示パネルに加えられる外部からの衝撃を著しく減少させ，表示パネルの変形及び破損を防止する」との「補強トラス」の機能は，「『補強トラス』の格子状を為す面が表示パネルの載置面となるかどうかに関わるものではない」ことを挙げた（判決書第１４頁第１１行～末行）。

なお，本願明細書の段落【００１９】及び【図２】から「表示パネルとベゼルとの間に『補強トラス』が接するような実施例が記載されているとしても」，「補強トラス」が「『ベゼルの下部面』及び『表示パネル』と接触し，表示パネルの載置面となるとの構成をとることを必然とするものとして特定されているものとはいえない」とした（判決書第１４頁末行～第１５頁第７行）。

ウ　引用発明について

本件判決は，引用発明について，引用例１の明細書の段落【０００１】，【０００２】及び【０００３】に記載された課題を解決する手段として，段落【０００４】～【０００７】に，「表示パネルと，該表示パネルの背面側に設けられた補強構造体とを備えた表示装置」において「前記補強構造体は，前記表示パネル背面との接着部を成す支持基板と，該支持基板上に設けられた放熱部材とを備えていること」及び「放熱部材は，互いに交差して支持基板上に配設された複数の梁部材を備えることが好ましく，平面視略井桁状を成して前記支持基板上に配設されている構成とすること」が記載されているとした（判決書第１５頁第１４行～第１６頁第９行）。

また，段落【００３０】の記載から，「『複数の梁部材』は，有機ＥＬパネルにて生じた熱に対する放熱特性が優れているという機能」と「有機ＥＬパネルの大型化に対する優れた変形耐性を有することが開示されている」とした（判決書第１６頁第１０行～第２４行）。

エ　本願発明と引用発明との対比について

本件判決は，①「本願発明の『補強トラス』は」，「『前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置され』るとのみ特定され」，「具体的な構造についての限定はない」こと，②本願の段落【００１９】及び【図２】の記載から、「『補強トラス』が互いに直交する横トラスと縦トラスとを含む構造からなるものを排除していないこと」，③「引用発明の『複数の梁部材』は」，「横方向の梁部材と縦方向の梁部材が互いに直交する構造である」こと，④「引用発明の『複数の梁部材』は，有機ＥＬパネルと筐体の間に配置されるものと認められる」ことから，「引用発明の『複数の梁部材』と本願発明の『補強トラス』とは，同じ構造，配置関係にあ」るとした（判決書第１６頁末行～第１７頁第２３行）。

その上で，「引用発明の『複数の梁部材』は，本願発明の『補強トラス』と同様に，表示パネルに加えられる外部からの衝撃を著しく減少させ，表示パネルの変形及び破損を防止するという機能を必然的に有しているものと認められ，両者は同じ機能を有するものと認められる」とした（判決書第１７頁第２４行～第１８頁第５行）。

オ　本件判決の結論

本件判決は，上記「エ」の対比を踏まえ，「審決が，引用発明の『平面視略井桁状を成して互いに交差して支持基板（３６１）上に配設された複数の梁部材』と本願発明における『補強トラス』とを『表示パネルとベゼルとの間に配置される補強部材』である点において共通する。』と判断した点に誤りがあるとはいえ」ず，審決取消事由１には理由がないとした（判決書第１８頁第６行～第９行）。

（２）　審決取消事由２（本願発明と引用発明との相違点についての容易想到性についての判断の誤り）について

ア　原告の主張

原告は，①「引用例１において，『複数の梁部材（３７１，３７２)』(放熱部材３７０）の『背面側』が『筐体（７１０)』と当接した状態は，本来有機ＥＬパネルの発生熱を放熱させるためには好ましくない状態として記載されている」ことから，「『複数の梁部材（３７１，３７２)』(放熱部材３７０）の『背面側』が『筐体（７１０)』と当接する構成を積極的に採用しようとするものではなく」，また，「引用発明における『補強部材』は，放熱機能を有するヒートシンクとして機能するものであるため，『有機ＥＬパネル』と『補強部材』との間の接触面積を多く確保する必要があ」り，「『補強部材』から」，「有機ＥＬパネル」との接触面積を担保するための板状の「『支持基盤』を除外しようとする動機付けは何ら生じない」こと，及び，②引用発明には「有機ＥＬパネルを外部から加えられる衝撃から保護するという思想は全く存在」せず，「引用発明の『複数の梁部材』は」，「表示パネルに加えられる外部からの衝撃を著しく減少させるための『補強トラス』に相当するものではない」ことから，「『相違点１については，実質的な相違点ではなく，当業者であれば引用発明に基づいて容易に想到し得る構成である。』と認定した審決の判断は，誤りである」と主張した（判決書第８頁第１４行～第９頁第１４行)。

イ　本件判決の審決取消事由２についての結論

本件判決は，「相違点１は実質的な相違点ではないから，相違点１についての容易想到性の有無については判断するまでもない」とし，原告の主張については，「『補強トラス』が『ベゼルの下部面』及び『表示パネル』と接触するように配置されるべきものであることを前提とするものであるが」，「そもそも，『補強トラス』がベゼルの下部面と表示パネルとの間に接触するように配置されることが特定されているとはいえず」，「その前提を欠いている」ので，審決取消事由２には理由がないとした（判決書第１８頁第１０行～第２４行)。

（３）審決取消事由３（本願発明の作用効果を過小評価したことの誤り）について

原告は，「本願発明は，『補強トラス』を備えることにより，外部から伝達される外力により，表示パネルに加えられる衝撃を著しく減少させ，表示パネルの変形及び破損を防止することが可能であるという引用発明にない格別な作用効果を奏する」とした（判決書第９頁第１５行～第２２行)。

本件判決は，この点について，引用発明の「複数の梁部材」も本願発明の「『補強トラス』と同様の効果を当然に奏するものと認められる」として，「本願発明の作用効果は，当業者が引用発明１（※研究会注：「引用発明」の誤記と思われる。）に基づい

て予測できる範囲を超えないとした審決の進歩性判断に誤りがあるとはいえ」ず，審決取消事由３には理由がないとした（判決書第１８頁第２５行～第１９頁第６行）。

６　検討事項及び検討結果

（１）　検討事項１：本願発明の認定及び引用発明との対比判断

ア　検討事項１－１（本願発明の認定）の検討

検討事項１－１の詳細は，要約すれば，「トラス」の一般的な意味を踏まえた場合，本願発明の「補強トラス」が，平面視で井桁状に一体に形成される引用発明の「複数の梁部材」と実質的に相違しないとする本件審決及び判決の判断が適切かどうかというものである。

「トラス」が一般的に「複数の三角形による骨組構造であって，各部材の結合部（節点）がボルトやピンなどで相互に回転運動できるように結合されることで，外力による衝撃を吸収（分散）するもの」であることについては，特に異論は見られなかった。

本願発明の「補強トラス」については，本願明細書の「補強トラスは、横トラスと縦トラスとが交差される」（段落【０００８】）という記載及び【図２】を踏まえると，一体的に形成された「井桁状」のものを指しているとも思われるが，一般的に「トラス」という用語が，三角形状かつ結合部において回転運動ができるようなものを意味していることとの関係をどう捉えるかについて議論がなされた。

「トラス」という用語の一般的な意味と，本願明細書及び図面を踏まえた上で把握される「補強トラス」という用語の意味との間にずれがある点については，特許請求の範囲の用語の選択としては問題がないとまではいえないものの，一般的な意味と異なることをもって特許法第３６条第４項及び第６項の規定に違反する（記載要件違反）とまでは言い切れないのではないかとの理解が示された。また，機能面から見た場合，本願発明の「補強トラス」に，例えば，落下した衝撃により側面に加わる力を分散させる機能があるとすれば，一般的な「トラス」と同一の機能を果たし得るため，「トラス」という用語を用いることも許容されるのではないかとの意見が見られた。ただし，三角形状ではない（井桁状の）「補強トラス」において，表示パネルに加えられる衝撃を著しく減少させる効果を発揮することができるのかは疑問があるとの意見も見られた。

本件審決及び判決において，「トラス」の一般的な意味を踏まえた上で，本願発明の「補強トラス」という用語の意味を検討すべきであったとの見方もあり得るが，本件審決及び判決における本願発明の「補強トラス」の解釈（井桁状のもの）については，特に異論は見られなかった。

なお，本願に対応する外国出願のうち，英語の公報（US 2008/0074036 A1，EP 1903542 A1）を見ると，「トラス」に相当する用語は，「lattice（和訳：格子）」と

訳されていることから，本願における「トラス」も「格子」と訳していれば，この点については，何らの疑問も生じなかったのではないかとの指摘がなされた。

イ　検討事項１－２（引用発明との対比判断）の検討

検討事項１－２の詳細は，「２（１）エ」に記載のとおりである。要約すれば，引用例１の「複数の梁部材」が「ベースプレート（支持基板）」とともに「補強構造体」を構成していることを踏まえると，「複数の梁部材」の部分のみを取り出して引用発明を認定し，本願発明の「補強トラス」と実質的に相違しないとした本件審決及び判決の判断が適切かどうかというものである。

本件審決が，引用例１の「補強構造体」のうち「ベースプレート（支持基板）」を除いて「複数の梁部材」のみを取り出して引用発明を認定した点については，疑問も提示された。

疑問の理由としては，例えば，「梁」部材の用語の意義からしても，何かを支えるものであり，一体として支えられている「ベースプレート（支持基板）」を除外して「複数の梁部材」のみを引用発明として認定し，両面が開放されている本願発明の「補強トラス」に相当するとしたことは，技術的にみて違和感があるためとする。

また，引用発明は大型のパネルを想定し，「複数の梁部材」を備えた「補強構造体」で支持することにより，面方向で優れた変形耐性を奏するものであるのに対し，本願発明は，小型の有機ＥＬパネルを想定し，落下時の側方からの衝撃から表示パネルを保護するものであって，引用発明の「複数の梁部材」と本願発明の「補強トラス」とは，前提となるパネルのサイズ及び「補強部材」の機能が異なり，「ベースプレート（支持基板）」があることも含めて，その構成も異なるといえるのではないかとの意見も見られた。言い換えれば，「補強トラス」の構造が両面開放であることを明確化し，落下時の側方からの衝撃から小型の表示パネルを保護することを課題としていることを主張すれば，引用発明との相違点が明確となり，進歩性が肯定される余地もあり得たのではないかというものである。

ただし，「複数の梁部材」のみを取り出して引用発明を認定しことについて疑問を呈する見解も，そもそも本件審決時の特許請求の範囲に記載された「トラス」という用語について，本願明細書及び図面を踏まえれば一般的な「トラス」とは異なるものと捉えられ，特許請求の範囲において「補強トラス」の構造に関して十分な特定がなされていなかったことから，本願明細書及び図面を参酌して本願発明の範囲を広く認めるべきであり，「ベースプレート（支持基板）」を備えた「複数の梁部材」も本願発明から排除されていないと理解されるとする。

引用発明の認定について疑問がないわけではないものの，本件審決及び判決の判断は，結論としては妥当であるとの理解でほぼ一致した。

（２）　検討事項２：補正の機会を与えることの必要性

検討事項２の詳細は，「２（２）」に記載のとおりである。要約すれば，原告による平成２３年１０月１９日付け回答書における「補強トラス」がベゼル下部面と表示パネルに「接触」する点を明確にする補正案について，補正の機会を与えなかった審理手続きが適切であったかどうかというものである。

回答書で示された補正案を踏まえて補正の機会を与えるべきかどうかは，行政庁である特許庁の裁量に属することで，手続上の違法は生じないと考えられるし，補正案により特許性が肯定されるのであればともかく，いずれにせよ原査定が維持されるということであれば，補正の機会を与えなくとも，不当な手続きであるともいえず，本件についても，平成２３年１０月１９日付け回答書で示された補正案に基づく補正の機会を与えなかったことは，適切であったとの理解でほぼ一致した。

補正案の内容については，当該補正案は「接触」に関する事項を追加するものであるところ，「接触」に関する事項を示す断面図の開示があればそのような補正も可能であったかもしれないが，本願の出願当初明細書には「接触」との用語は見られず，図面からも「接触」しているかどうかも分からないため本願当初明細書及び図面の記載は不十分であり，特許請求の範囲に「接触」に関する事項を追加する補正を行うことは新規事項の追加に該当する可能性もあるという指摘もなされた。

また，「接触」に関する事項を追加する補正が認められたとしても，「接触」に関する事項の限定のみでは，本願発明の「補強トラス」と引用発明の「複数の梁部材」との相違点を明確化するには不十分であるとの指摘もなされた。

以上

第１４事例（特許電気３）

審判番号	無効２０１２－８００２１２号（特許第４４５３０１７号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０３４７号
発明の名称	水晶ユニットの製造方法
主な論点	進歩性（特許請求の範囲の解釈，公用製造方法の認定，容易想到性の判断）

１　事件の概要

本件は，「水晶ユニットの製造方法」に関する特許を対象とする無効審判に係るものであり，特許維持（無効不成立）審決を取消した事例である。

審決は，本件訂正発明が「・・・M_1が，・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を含んでいるのに対し，公用製造方法は，「・・・M_1が，・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定」するか否かは特定されていない点と，本件訂正発明では，第１音叉腕と第２音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に形成する溝が，「中立線の両側に，前記中立線を含めた部分幅は０．０５ｍｍより小さ」い溝であるのに対して，公用製造方法は，このような特定がない溝である点とを，それぞれ相違点１及び２として認定し，いずれについても，当業者が容易に想到し得るものではないと判断した。

一方，判決は，相違点１について，「・・・M_1が・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」は，「$M_1 > M_2$という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を意味し，技術常識に照らせば，公用製造方法も「$M_1 > M_2$という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を有しているものと認められ，本件訂正発明と公用製造方法との間に相違点１は存在しないと判断した。また，相違点２について，公用製造方法において，１本の溝を２本の溝とすること，及び，部分幅の寸法を０．０５ｍｍより小さくすることは，いずれも当業者が容易に設計し得る事項にすぎないと判断した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：「ＡとなるようにＢをする工程」の解釈

ア　審決の認定及び判断

審決では，相違点１の判断にあたって，「前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え，前記基本波モード振動のフイガーオブメリットM_1が，前記２次高調波モード振動のフイガーオブメリットM_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」（構成要件Ｃ）について，「M_1がM_2より大きいという関係を実現するという意図をもって，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する

工程」と解釈した場合，「ある製造方法Ａが、本件訂正発明の技術的範囲に属するか否かを検討するにあたって、製造方法Ａを客観的に認定するだけでは、当該要件の属否を判断しえず、製造方法Ａを実施した者の『音叉形状と溝と電極の寸法』の設計の主観的意図まで立ち入らなければ，当該属否を判断できないということになってしま」うから，このような解釈は許されるべきではない，「当該構成要件Ｃについては、『M_1がM_2より大きいという関係を満たしており、かつ、音叉形状と溝と電極の寸法が決定される工程』と解するのが相当である」などの原告の主張に関して，「その意図が実現できているか否か、即ち、決定した音叉形状と溝と電極の寸法で、M_1がM_2より大きいという関係が実現できているかの検証が不可欠であり、これらの検証の有無等によって当該属否の客観的な判断は可能である」などの理由から，原告の主張は失当であるとした（審決書第１９頁第３１行～第２２頁第１６行）。

イ　判決の認定及び判断

判決では，「構成要件Ｃの『・・・M_1が，・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』の文章構造は，『ＡとなるようにＢをする工程』であり，この場合，一般的な日本語の文章としては，㋐Ａとなることを目的としてＢをする工程」と，「㋑Ａという結果を得るべくＢをする工程」が考えられるが，「発明の構成要件は客観的に特定されることが必要であり，構成要件の解釈として，主観的目的が含まれるような解釈は許されないというべきであるから，上記㋐の解釈を採ることはでき」ず，「上記㋑の解釈により，『M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』の意味であることが，特許請求の範囲の記載から一義的に明確である」とした（判決書第１４頁第４行～第１５頁第１行）。

ウ　検討事項１

審決と判決において，「ＡとなるようにＢをする工程」という特許請求の範囲の記載のクレーム解釈にどのような違いがあるか。これらの判断は妥当といえるか。

（２）検討事項２：公用物件からの公用製造方法の認定

ア　審決の認定及び判断

審決は，相違点１について，「公用製造方法は、『音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』及び『・・・M_1が、・・・M_2より大きくなる工程』を含んでいるものの、『・・・M_1が、・・・M_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定』するか否かは特定されていない」とした（審決書第１８頁第２４行～第３５行）。

イ　被告の主張

被告は，公用製造方法には，構成要件Ｃのような技術思想や知見の存在を全く認める

ことができないため，相違点１は存在する，と主張するとともに，「『M_1＞M_2という関係を得るためには，音叉形状と溝と電極の寸法を決定するしかない』としても，全ての『音叉形状と溝と電極の寸法』がM_1＞M_2という関係をもたらすとは限らず」，「M_1＞M_2の関係を満たすために何らかの」「『設計』のための要因は，『音叉形状と溝と電極の寸法を決定』すること以外にないとして，公用製造方法においても，M_1＞M_2の関係を満たしている以上，構成要件Ｃと同じく，『M_1＞M_2となるように音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』が存在している」との原告の主張は誤りである，と主張した（判決書第１２頁第１２行～第１３頁第１９行）。

ウ　判決の認定及び判断

判決は，「証拠（甲１６，２９）及び弁論の全趣旨によれば」，「本件訂正発明の音叉型屈曲水晶振動子において，Ｍの値，ひいては，M_1＞M_2という関係を得るための要因は」，「必然的に，音叉形状と溝と電極の寸法となることが認められる」とし，「公用製造方法も，振動モードが屈曲振動に限定されており，かつ，M_1＞M_2という関係を満たしている以上，本件訂正発明と同様に，ある音叉形状と溝と電極の寸法の構成を選択した結果，M_1＞M_2という関係を得ることができたこと，すなわち，『M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』を有しているものと認めるのが相当である」とした（判決書第１６頁第１５行～第１７頁第１２行）。

エ　検討事項２

被告が主張するように，全ての「音叉形状と溝と電極の寸法」がM_1＞M_2という関係をもたらすとは限らない場合において，公用物件の水晶発振器の振動モードが屈曲振動に限定されており，かつ，M_1＞M_2という関係を満たしているからといって，この公用物件から一義的に導き出せる工程について，「M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を有していると判断したことは妥当といえるか。

（３）検討事項３：相違点１の容易想到性の判断

ア　審決の認定及び判断

審決は，相違点１について，公用製造方法は，「『音叉形状と溝と電極の寸法を決定』した結果、意図することなく、『・・・M_1が、・・・M_2より大きく』なったものを排除することはでき」ず，「『・・・M_1が、・・・M_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』を含むようにすることの積極的な動機付けがないというべきである」ため，相違点１における本件訂正発明の構成とすることは，容易に想到し得ないとした（審決書第１９頁第７行～第３０行）。

イ　判決の認定及び判断

判決は，相違点１について，「・・・M_1が・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」は，「M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を意味し，技術常識に照らせば，公用製造方法も「M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を有しているものと認められ，本件訂正発明と公用製造方法との間に相違点１は存在しないと判断した（判決書第１４頁第４行～第１５頁第１行，第１６頁第１５行～第１７頁１２行）。

ウ　検討事項３

判決において，公用製造方法が「M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を有していると認定することなく，相違点１を相違点として認定した上で，容易想到性を判断する余地はなかったか。

（４）検討事項４：相違点２の容易想到性の判断

ア　審決の認定及び判断

審決は，相違点２について，「甲第１０号証には、振動細棒（本件訂正発明の『第１音叉腕』、『第２音叉腕』に相当する）の上下に２つずつ溝を設けることは記載されているが、音叉腕に設ける１本の溝を２本の溝とした場合、フィガーオブメリットがどのようになるかは検討されておらず」，「公用製造方法では、・・・M_1が・・・M_2より大きいとしても、音叉腕に設ける溝を２本の溝とした場合に、この大小関係がどのようになるかは不明であると言わざるを得ず、公用製造方法において、『前記第１音叉腕と前記第２音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に溝を形成する工程』における溝を、『中立線の両側に、前記中立線を含めた部分幅は０．０５ｍｍより小さ』い溝とすることの積極的な動機付けがなく、むしろ、阻害要因が存在する」ため，相違点２における本件訂正発明の構成とすることは，容易に想到し得ないとした（審決書第２２頁第１８行～第３５行）。

イ　判決の認定及び判断

判決は，公用製造方法において１本の溝を２本の溝とすることについて，「甲１０公報の記載に接すれば，当業者であれば，第２図に図示されている直線的かつ平行な電界の生成が，電気機械変換効率を高め，その結果，ＣＩ値を小さくするという作用効果に寄与していることは，容易に理解できるものと認められ」，「甲１０公報には，振動細棒４２０の上下に２つずつ溝を設け，それぞれに電極４４０ａを配置してもよい（第１０図）との記載があるのであるから，当業者であれば，振動細棒４２０に設ける溝を２本とした場合にも，１本の場合と同様に，ＣＩ値を小さくするという作用効果を奏するものであることは，容易に理解できるものと認められる」として，当業者が容易に設計し

得る事項にすぎないとし，また，「証拠（甲９，１０，３１，３２）及び弁論の全趣旨によれば」，「公用製造方法において，音叉腕に設ける溝を２本とした場合においても，M_1＞M_2の関係が担保されることが認められ」るから，「公用製造方法において，音叉腕に設ける溝を２本の溝とした場合に，M_1とM_2の大小関係がどのようになるかは不明であるとする審決の判断は誤りといわざるを得ない」とした（判決書第２１頁第１０行～第２２頁２１行）。

また，公用製造方法において部分幅の寸法を０．０５ｍｍより小さくすることについて，本件明細書の【００４８】の記載は，「『音叉腕の中立線を含めた部分幅W_7を０．０５ｍｍより小さくなるように構成』しただけで直ちに『M_1をM_2より大きくする事ができる』というものではな」く，「本件明細書には，他に，上記部分幅の数値限定の技術的意義について記載されていない以上，本件訂正発明における上記部分幅の数値限定に格別の技術的意義があるとは認められない」ため，当業者が容易に設計し得る事項にすぎないとした（判決書第２２頁第２２行～第２３頁第１７行）。

ウ　検討事項４－１

判決において，甲９，１０，３１，３２を参酌して，音叉腕に設ける溝を１本から２本に変更した場合，M_1＞M_2の関係は担保されると判断したことは妥当といえるか。

エ　検討事項４－２

判決において，部分幅を０．０５ｍｍより小さくする点について，本件明細書に，部分幅の数値限定の技術的意義について記載されていない以上，部分幅の数値限定に格別の技術的意義があるとは認められないとして，当業者が容易に設計し得る事項にすぎないとした判断は妥当といえるか。

３　審決の概要

（１）本件訂正発明

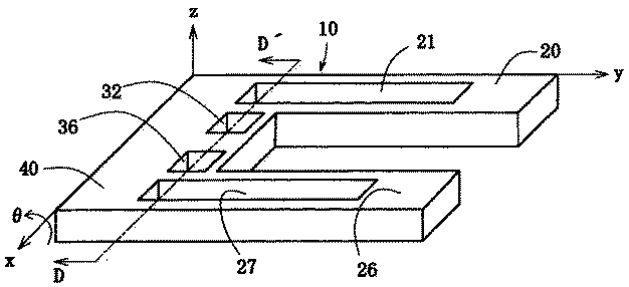
審決では，訂正請求を認め，請求項１に係る発明は，以下のとおりのものであるとした（本件訂正発明）（研究会注：審決の「フィガーオブメリット」との記載は，「フイガーオブメリット」の誤記だと思われる。また，その他の誤記と思われる記載は適宜修正した。）。

「水晶振動子とケースと蓋とを備えて構成される水晶ユニットの製造方法で、
前記水晶振動子は、音叉基部とその音叉基部に接続された少なくとも第１音叉腕と第２音叉腕を備え、かつ、第１電極端子と前記第１電極端子と電気的極性が異なる第２電極端子を有する２電極端子を備えて構成される音叉型屈曲水晶振動子であって、
前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガー

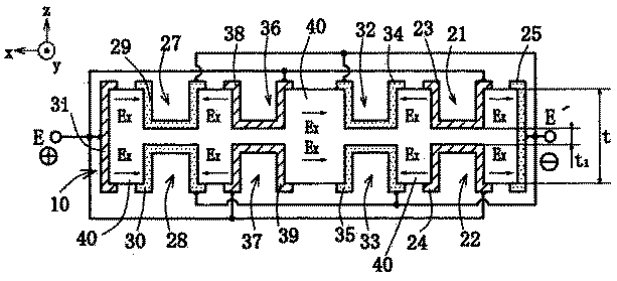
オブメリットM_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程と、前記音叉基部と前記第１音叉腕と前記第２音叉腕を備えた音叉形状を形成する工程と、前記第１音叉腕と前記第２音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に、中立線の両側に、前記中立線を含めた部分幅は０．０５ｍｍより小さくなるように溝を形成する工程と、前記２電極端子の内の前記第１電極端子を形成するために、前記第１音叉腕の側面の電極と前記第２音叉腕の溝の電極とが同極になるように電極を配置する工程と、
前記２電極端子の内の前記第２電極端子を形成するために、前記第１音叉腕の溝の電極と前記第２音叉腕の側面の電極とが同極になるように電極を配置する工程と、
前記２電極端子を備えて構成される前記音叉型屈曲水晶振動子を収納するケースの固定部に導電性接着剤によって固定する工程と、
前記音叉型屈曲水晶振動子と前記ケースと前記蓋とを備えた水晶ユニットを構成するために、前記蓋を前記ケースに接続する工程と、を含むことを特徴とする水晶ユニットの製造方法。」（審決書第４頁第１３行～第５頁第３行）

参考までに，第４図の「音叉形状の屈曲水晶振動子の外観図とその座標系」，第５図の「音叉形状の屈曲水晶振動子の音叉基部のＤ－Ｄ′断面図」及び第６図の「音叉形状の屈曲水晶振動子の上面図」を併せて示す。

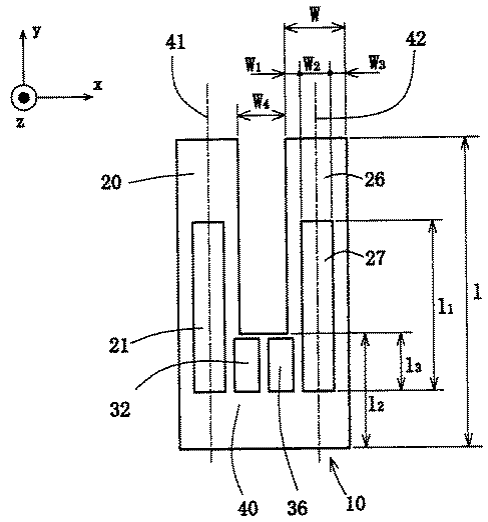
【図４】



【図５】



【図６】



（２）公用製造方法

審決では，本件訂正発明の出願基準日前に公用された物件である製造番号ＮＳＨＣＣ０４１４６９のシャープ株式会社製ムーバＳＨ２５１ｉ（公用物件）が具備する水晶発振器から一義的に導き出せる工程を具備する製造方法（公用製造方法）を以下のとおり

認定した。
「水晶振動子とケースと蓋とを具えて構成される水晶ユニットの製造方法で、
前記水晶振動子は、音叉基部とその音叉基部に接続された少なくとも第１音叉腕と第２音叉腕を備え、かつ、第１電極端子と前記第１電極端子と電気的極性が異なる第２電極端子を有する２電極端子を備えて構成される音叉型屈曲水晶振動子であって、
音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程と、
前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなる工程と、前記音叉基部と前記第１音叉腕と前記第２音叉腕を備えた音叉形状を形成する工程と、
前記第１音叉腕と前記第２音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に１本の溝が形成する工程と、
前記２電極端子の内の前記第１電極端子が、前記第１音叉腕の側面の電極と前記第２音叉腕の溝の電極とが同極になるように電極を配置する工程と、前記２電極端子の内の前記第２電極端子が、前記第１音叉腕の溝の電極と前記第２音叉腕の側面の電極とが同極になるように電極を配置する工程と、
前記２電極端子を備えて構成される前記音叉型屈曲水晶振動子を収納するケースの固定部に導電性接着剤によって固定する工程と、
前記音叉型屈曲水晶振動子と前記ケースと前記蓋とを備えた水晶ユニットを構成するために、前記蓋を前記ケースに接続する工程と、
を含むことを特徴とする水晶ユニットの製造方法。」（審決書第１６頁第５行～第２５行）

（３）審決の判断
ア　対比
審決では，本件訂正発明と公用製造方法の相違点は以下のとおりと認定した。
「（相違点１）
本件訂正発明は、『前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』を含んでいるのに対して、公用製造方法は、『音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』及び『前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなる工程』を含んでいるものの、『前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定』するか否かは特定されていない点。」，

「（相違点２）
本件訂正発明は、第１音叉腕と第２音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に形成する溝が、『中立線の両側に、前記中立線を含めた部分幅は０．０５ｍｍより小さ』い溝であるのに対して、公用製造方法は、このような特定がない溝である点。」（審決書第１８頁第２４行～第１９頁第５行）

イ　判断
（ア）相違点１
審決では，相違点１における本件訂正発明の構成について，以下のとおり，公用製造方法において，「意図することなく、『・・・M_1が、・・・M_2より大きく』なったものを排除することはでき」ず，「『・・・Ｍ１が、・・・Ｍ２より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』を含むようにすること」の動機付けがないことから，公用製造方法に基づいて容易に想到し得るとはいえないとした。
「公用製造方法は、『音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』及び『前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなる工程』のそれぞれを含んでいると認められるが、『音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』において、『前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなるように』決定していることまで認定することはできず、『音叉形状と溝と電極の寸法を決定』した結果、意図することなく、『前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きく』なったものを排除することはできない。
また、公用製造方法が、『音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』及び『前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなる工程』のそれぞれを含んでいるにしても、公用製造方法において、『前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』を含むようにすることの積極的な動機付けがないというべきである。
このため、相違点１における本件訂正発明の構成とすることは、容易に想到し得る程度のこととは到底いえない。」（審決書第１９頁第８行～第３０行）

また，構成要件Ｃの解釈に関する請求人の主張は失当であるとした。
「ア　請求人の主張

請求人は、平成２５年９月２０日付け上申書において、『前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』（以下、『構成要件Ｃ』という。）に関して、以下の趣旨を主張している。」，

「（ａ）本件訂正発明の構成要件Ｃを、『M_1がM_2より大きいという関係を実現するという意図をもって、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』との解釈、及び、『『音叉形状と溝と電極の寸法』を決定する工程があったとしても、フィガーオブメリットとは異なるパラメータを用いて『音叉形状と溝と電極の寸法』が決定されていれば、結果として、基本波モード振動のフイガーオブメリットが２次高調波モード振動のフィガーオブメリットよりも大きいとしても、発明特定事項Ｃには該当しない』との主張は、誤りである。

仮に構成要件Ｃがそのような要件であるならば、ある製造方法Ａが、本件訂正発明の技術的範囲に属するか否かを検討するにあたって、製造方法Ａを客観的に認定するだけでは、当該要件の属否を判断しえず、製造方法Ａを実施した者の『音叉形状と溝と電極の寸法』の設計の主観的意図まで立ち入らなければ、当該属否を判断できないということになってしまい、特許発明の技術的範囲の解釈の予見性が低くなるから、結果として、第三者に対して附則の不利益を与えることになるから、このような解釈は許されるべきではなく、このような解釈は成り立ち得ないと解するのが正しい。」，

「（ｂ）本件訂正発明の構成要件Ｃを、『M_1がM_2より大きいという関係が、音叉形状と溝と電極の特定の寸法（すなわち、寸法の決定）によって実現（達成）される工程』と解釈すると、構成要件Ｃの意味というのは、どのような主観的意図をもって『音叉形状と溝と電極の寸法を決定』するのか、すなわち、『音叉形状と溝と電極の寸法の決定』の意図が何であるかという点につきてしまい、構成要件Ｃについて、何ら客観性のある技術的意義が見いだせないことになってしまい、被請求人が主張する上記解釈は到底採用しえない。」，

「（ｃ）特許請求の範囲の記載における発明の特定においては、技術的客観性が要求されるところ、この点を考量すると、本件訂正発明の構成要件Ｃの『～になるように』の文言は、『M_1がM_2より大きい』ことと、『音叉形状と溝と電極の寸法を決定』することとの、技術的因果関係を特定していると解することはできないから、当該構成要件Ｃについては、『M_1がM_2より大きいという関係を満たしており、かつ、音叉形状と溝と電極の寸法が決定される工程』と解するのが相当である。」，

「イ　主張に対する当審の判断

（ａ）請求人の上記（ａ）の主張に関し、以下に検討する。

音叉形状と溝と電極の寸法の決定に際して、M_1がM_2より大きいという関係を実現するという意図があるならば、その意図が実現できているか否か、即ち、決定した音叉

形状と溝と電極の寸法で、M_1がM_2より大きいという関係が実現できているかの検証が不可欠であり、これらの検証の有無等によって当該属否の客観的な判断は可能であると認められる。

してみると、請求人による、本件訂正発明の構成要件Ｃを、『M_1がM_2より大きいという関係を実現するという意図をもって、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』と解釈した場合には、特許発明の技術的範囲の解釈の予見性が低くなるとの主張は失当である。」，

「（ｂ）請求人の上記（ｂ）の主張に関し、以下に検討する。

本件訂正明細書の段落【００２７】には、『前記音叉形状と溝と電極とその寸法の構成により、基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が高調波モード振動のフィガーオブメリットM_nより大きくなる』こと、及び、その作用効果として、『基本波モード振動の周波数安定性が２次高調波モード振動の周波数安定性より良くなると共に、２次高調波モード振動を抑圧することができる。従って、本実施例の屈曲水晶振動子から構成される水晶発振器は基本波モード振動の周波数が出力信号として得られ、かつ、高い周波数安定性（優れた時間精度）を有する。』ことが記載されており、本件訂正明細書に、構成要件Ｃの客観的技術的意義は開示されているといえる。

してみると、請求人による、『音叉形状と溝と電極の寸法の決定』の意図が何であるかという点につきてしまい、構成要件Ｃについて、何ら客観性のある技術的意義が見いだせないことになってしまうとの主張は失当である。」，

「（ｃ）請求人の上記（ｃ）の主張に関し、以下に検討する。

本件訂正明細書の段落【００２７】には、『詳細には、前記音叉形状と溝と電極とその寸法の構成により、基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が高調波モード振動のフィガーオブメリットM_nより大きくなる。』なる事項が記載されており、『音叉形状と溝と電極とその寸法』と、基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1と高調波モード振動のフィガーオブメリットM_nとの大小関係には因果関係があることが開示されているといえる。

また、同段落【００４８】には、『この場合、音叉腕の中立線を含めた部分幅W_7は０．０５ｍｍより小さくなるように構成される。又、各々の溝の幅は０．０４ｍｍより小さくなるように構成され、溝の厚みt_1と音叉腕の厚みｔの比は０．７９以下に成るように構成される。このような構成により、M_1をM_nより大きくする事ができる。』なる事項が記載されており、２本の溝の間隔を示す『部分幅W_7』、『溝の幅』及び『溝の厚みt_1と音叉腕の厚みｔの比』を決定し、意図的にM_1をM_nより大きくすることが開示されている。

そして、『部分幅W_7』、『溝の幅』及び『溝の厚みt_1と音叉腕の厚みｔの比』は『音叉形状と溝と電極とその寸法』に包含される要件であるから、これらの記載を当業者が合わせ読めば、本件訂正明細書のものは、『M_1をM_nより大きく』なるように『音叉形

状と溝と電極とその寸法』を決定していると解釈するものとすべきである。

してみると、請求人による、『本件訂正発明の構成要件Ｃの『～になるように』の文言が、『M_1がM_2より大きい』ことと、『音叉形状と溝と電極の寸法を決定』することとの、技術的因果関係を特定していると解することはできない』との主張は失当であり、請求人が主張する解釈は誤りである。」，

「（ｄ）したがって、請求人の上記（ａ）～（ｃ）の主張を参酌しても、公用製造方法において、『前記音叉型屈曲水晶振動子は基本波モード振動と２次高調波モード振動を備え、前記基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が、前記２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きくなるように、音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』を含むようにすることが、当業者にとって容易に想到し得る程度のことであるということはできない。」（審決書第１９頁第３２行～第２２頁第１６行）

（イ）相違点２

審決では，相違点２における本件訂正発明の構成について，以下のとおり，甲１０では，「音叉腕に設ける１本の溝を２本の溝とした場合、フィガーオブメリットがどのようになるかは検討されておらず」，公用製造方法では，「・・・M_1が・・・M_2より大きいとしても、音叉腕に設ける溝を２本の溝とした場合に、この大小関係がどのようになるかは不明であ」り，「『中立線の両側に、前記中立線を含めた部分幅は０．０５ｍｍより小さ』い溝とすることの積極的な動機付けがなく、むしろ、阻害要因が存在する」ことから，公用製造方法に基づいて容易に想到し得るとはいえないとした。

「甲第１０号証には、振動細棒（本件訂正発明の『第１音叉腕』、『第２音叉腕』に相当する）の上下に２つずつ溝を設けることは記載されているが、音叉腕に設ける１本の溝を２本の溝とした場合、フィガーオブメリットがどのようになるかは検討されておらず、甲第１６号証を参酌すると、音叉腕に設ける溝の本数を変更すれば、基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1及び２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2も異なる値となると考えるのが自然である。

してみると、公用製造方法では、基本波モード振動のフィガーオブメリットM_1が２次高調波モード振動のフィガーオブメリットM_2より大きいとしても、音叉腕に設ける溝を２本の溝とした場合に、この大小関係がどのようになるかは不明であると言わざるを得ず、公用製造方法において、『前記第１音叉腕と前記第２音叉腕の各音叉腕の上面と下面の各々に溝を形成する工程』における溝を、『中立線の両側に、前記中立線を含めた部分幅は０．０５ｍｍより小さ』い溝とすることの積極的な動機付けがなく、むしろ、阻害要因が存在するというべきである。

このため、相違点２における本件訂正発明の構成とすることは、容易に想到し得る程度のこととは到底いえない。」（審決書第２２頁第１９行～第３５行）

参考までに，甲１０のＦｉｇ．９の「他の溝形成の例を示す斜視図」とＦｉｇ．１０の「振動細棒に形成される溝の数を増加した例を示す断面図」を併せて示す。

FIG.9

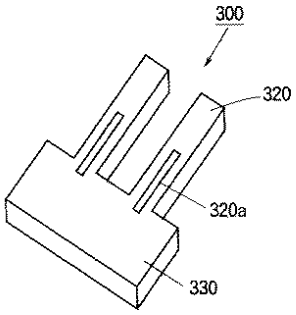
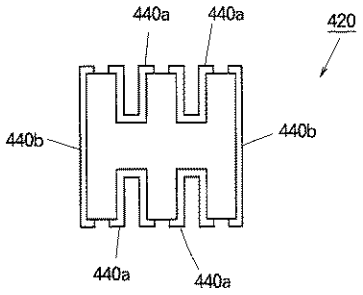


FIG.10



４　判決の概要

（１）本件訂正発明の構成要件Ｃの解釈について

判決では，本件訂正発明の構成要件Ｃの「・・・M_1が，・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」の解釈について，以下のとおり，「発明の構成要件は客観的に特定されることが必要であり，構成要件の解釈として，主観的目的が含まれるような解釈は許されないというべきであるから」，「『M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』を意味することが特許請求の範囲の記載から一義的に明確である」とした。

「構成要件Ｃの『・・・M_1が，・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』の文章構造は，『ＡとなるようにＢをする工程』であり，この場合，一般的な日本語の文章としては，原告が指摘する２つの解釈，すなわち，㋐Ａとなることを目的としてＢをする工程（すなわち，Ｂという工程を行う主観的目的がＡであり，Ａという結果の実現は必ずしも伴わない。）と，㋑Ａという結果を得るべくＢをする工程（すなわち，Ｂという工程を行うことによって，必然的にＡという結果が実現できるという因果関係がある。）が考えられる。

しかし，発明の構成要件は客観的に特定されることが必要であり，構成要件の解釈として，主観的目的が含まれるような解釈は許されないというべきであるから，構成要件Ｃの『・・・M_1が，・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』の意味について，上記㋐の解釈を採ることはできない。

そうすると，構成要件Ｃの『・・・M_1が，・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』とは，上記㋑の解釈により，『M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』の意味であることが，特許請求の範囲の記載から一義的に明確であるというべきである。」（判決書第１４頁第１０行～第１５頁第１行）

（２）公用製造方法の構成及び相違点１の有無について

判決では，以下のとおり，公用製造方法は，「『M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程』を有しているものと認め」られ，本件訂正発明と公用製造方法との間に相違点１は存在しないとした。

「証拠（甲１６，２９）及び弁論の全趣旨によれば，音叉型屈曲水晶振動子の特性そのものに影響を与える要因は，①音叉及び溝の形状，②電極の寸法，③電極の材料，④水晶の切断方法（結晶の方向）のみであるところ，本件訂正発明においては，振動モードが屈曲振動に限定されていること，及び電極材料は等価直列抵抗の値にほとんど影響を与えないという技術常識に照らし，上記③及び④は，Mの算出に必要な特性に影響を与えることはほとんどないことから，本件訂正発明の音叉型屈曲水晶振動子において，Mの値，ひいては，M_1＞M_2という関係を得るための要因は，①及び②となり，必然的に，音叉形状と溝と電極の寸法となることが認められる。

そうすると，公用製造方法も，振動モードが屈曲振動に限定されており，かつ，M_1＞M_2という関係を満たしている以上，本件訂正発明と同様に，ある音叉形状と溝と電極の寸法の構成を選択した結果，M_1＞M_2という関係を得ることができたこと，すなわち，「M_1＞M_2という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を有しているものと認めるのが相当である。

したがって，本件訂正発明と公用製造方法との間に審決が認定した相違点１は存在しない。」（判決書第１６頁第２１行～第１７頁第１２行）

（３）相違点２の容易想到性の判断の誤りについて

判決では，以下のとおり，「公用製造方法において，１本の溝を２本の溝とすること，及び，部分幅の寸法を０．０５ｍｍより小さくすることは，いずれも当業者が容易に設計し得る事項にすぎないというべきであるから」，公用製造方法において本件訂正発明の相違点２に係る構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものであるとした。

ア　１本の溝を２本の溝とすることについて

「(ア)　前記認定のとおり，甲１０公報には，『背景技術』の項に，溝のない振動細棒１２の幅を狭くすると，振動細棒１２の上下面に設けられた電極２３ａの幅が大きく取れないため，電界の加わる面積が減少し，電界の強度が弱まること（第１３図），その結果，振動細棒１２の上下面に設けられた電極２３ａと側面に設けられた電極２３ｂとの間に生じた電界（図において矢印）が振動細棒２２全体に分布しなくなり，振動細棒の幅が広い場合（第１２図）と比較して，振動が小さくなること，しかし，『発明の開示』の項において，振動細棒に溝１２０ａを設けると，電極１４０ａが溝１２０ａの中まで形成されているため，電界１６０が深さ方向まで分布しやすくなり，ＣＩ値の上昇を抑えることができることが記載されており，その第２図には，電極が溝の中まで形成された結果生じた電界は，溝の側面から振動細棒の側面まで延びる，直線的かつ平行に

発生した電界であることが図示されている。

上記のような甲１０公報の記載に接すれば，当業者であれば，第２図に図示されている直線的かつ平行な電界の生成が，電気機械変換効率を高め，その結果，ＣＩ値を小さくするという作用効果に寄与していることは，容易に理解できるものと認められる。

そして，甲１０公報には，振動細棒４２０の上下に２つずつ溝を設け，それぞれに電極４４０ａを配置してもよい（第１０図）との記載があるのであるから，当業者であれば，振動細棒４２０に設ける溝を２本とした場合にも，１本の場合と同様に，ＣＩ値を小さくするという作用効果を奏するものであることは，容易に理解できるものと認められる。

そうすると，公用製造方法において，１本の溝を２本の溝とすることは，当業者が容易に設計し得る事項にすぎないというべきである。

（イ）　この点について，審決は，公用製造方法において，音叉腕に設ける溝を２本の溝とした場合に，M_1とM_2の大小関係がどのようになるかは不明であるとして，公用製造方法において，相違点２における本件訂正発明の構成を採用することの積極的な動機付けがなく，むしろ，阻害要因が存在するとしている（審決書２２頁）。

しかし，証拠（甲９，１０，３１，３２）及び弁論の全趣旨によれば，原告が前記第３の２において主張するとおり，公用製造方法において，音叉腕に設ける溝を２本とした場合においても，$M_1 > M_2$の関係が担保されることが認められ，このことは，当業者であれば予測し得るものというべきである。

したがって，公用製造方法において，音叉腕に設ける溝を２本の溝とした場合に，M_1とM_2の大小関係がどのようになるかは不明であるとする審決の判断は誤りといわざるを得ない。」（判決書第２１頁第１１行～第２２頁第２１行）

イ　部分幅の数値限定の容易想到性

「部分幅を０．０５ｍｍより小さくすることについて，本件明細書の【００４８】には，『更に，本実施例では，溝が中立線を挟む（含む）ように音叉腕に設けられているが，本発明はこれに限定されるものでなく，中立線を残して，その両側に溝を形成しても良い。この場合，音叉腕の中立線を含めた部分幅W_7は０．０５ｍｍより小さくなるように構成される。又，各々の溝の幅は０．０４ｍｍより小さくなるように構成され，溝の厚みt_1と音叉腕の厚みｔの比は０．７９以下に成るように構成される。このような構成により，M_1をM_nより大きくする事ができる。』との記載がある。

しかし，上記記載は，その記載から明らかなとおり，『音叉腕の中立線を含めた部分幅W_7は０．０５ｍｍより小さくなるように構成』し，『溝の幅は０．０４ｍｍより小さくなるように構成』し，『溝の厚みt_1と音叉腕の厚みｔの比は０．７９以下に成るように構成』した場合において，『M_1をM_nより大きくする事ができる』というものであり，『音叉腕の中立線を含めた部分幅W_7を０．０５ｍｍより小さくなるように構成』しただけで直ちに『M_1をM_2より大きくする事ができる』というものではない。

そして，本件明細書には，他に，上記部分幅の数値限定の技術的意義について記載されていない以上，本件訂正発明における上記部分幅の数値限定に格別の技術的意義があるとは認められない。

そうすると，公用製造方法において，部分幅の寸法を０．０５ｍｍより小さくすることも，当業者が容易に設計し得る事項にすぎないというべきである。」（判決書第２２頁第２３行～第２３頁第１７行）

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：「ＡとなるようにＢをする工程」の解釈

審決と判決では，実質的に同じクレーム解釈を採っている，という意見と，審決と判決では，異なるクレーム解釈を採っている，という意見とに分かれた。

審決と判決が実質的に同じクレーム解釈を採っている，という意見は，審決は，製造方法Ａの本件訂正発明の技術的範囲への属否の検討にあたって，$M_1 > M_2$という関係を実現するという意図があるならば、$M_1 > M_2$という関係が実現できているかの検証が不可欠であり，これらの検証の有無から客観的に属否の判断が可能である，という立場であるところ（審決書第２１頁第１行～第５行），判決は，「・・・M_1が，・・・M_2より大きくなるように，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」は，「$M_1 > M_2$という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」と解し（判決書第１４頁第１０行～第１５頁第１行），$M_1 > M_2$という結果が得られるかどうかという点では同じであり，「べく」には，$M_1 > M_2$という結果を得るという「意図」が包含されていると考えられるため，相違点１に関する審決と判決の判断の相違は，クレームの解釈の相違に基づくものではなく，公用製造方法の発明の認定及び判断の相違に基づくものである，というものである。

審決と判決が異なるクレーム解釈を採っている，という意見は，審決では，$M_1 > M_2$とする設計上の意図を重視するクレーム解釈，認定及び判断をしている（審決書第１９頁第８行～第１８行，第２１頁第１行～第９行，第２１頁第３０行～第２２頁第５行）のに対し，判決では，主観的目的を含むクレーム解釈を明確に排除しており（判決書第１４頁第１８行～第２２行），判決はクレーム解釈から主観的な「意図」も排除するものと考えられるため，両者のクレーム解釈は「意図」の有無の点で相違する，というものである。

審決及び判決のクレーム解釈が妥当といえるか，という点について，どのような場合でも，主観的な意図を含むクレーム解釈は許容すべきではない，という意見と，設計上の意図であることがクレームで明示されているのであれば，設計上の意図を含むクレーム解釈を排除する必要はなく，設計上の意図を含むクレーム解釈が許容される場合があってもよいのではないか，という意見があった。

（２）検討事項２：公用物件からの公用製造方法の認定

判決は，音叉形状と溝と電極の寸法と，Ｍとの間の関係については説明しているものの，音叉形状と溝と電極の寸法と，M_1及びM_2の大小関係との間の関係については，「Ｍの値，ひいては，$M_1 > M_2$という関係を得るための要因は，①及び②となり，必然的に，音叉形状と溝と電極の寸法となることが認められる」と述べたのみであり（判決書第１７頁第２行～第４行），音叉形状と溝と電極の寸法と，M_1及びM_2の大小関係の間の因果関係に関する説明に不足があるのではないか，という意見が多数を占めた。

（３）検討事項３：相違点１の容易想到性の判断

判決において，公用製造方法が「$M_1 > M_2$という結果を得るべく，音叉形状と溝と電極の寸法を決定する工程」を有すると認定することなく，相違点１を相違点として認定した上で，相違点１は容易想到であると判断してもよかったのではないか，という意見があった。

ただし，本件の場合，相違点１に関する動機づけ（例えば，$M_1 > M_2$とすることは設計上当然考慮するなど）の立証がなされていないため，相違点１を相違点として認めた場合に容易想到であると判断することは難しく，M_1及びM_2に関する設計上の技術常識を口頭審理等で明らかにしておくべきであった，という意見もあった。

（４）検討事項４：相違点２の容易想到性の判断

ア　検討事項４－１について

甲９，１０，３１，３２を参酌しても，音叉腕に設ける溝を１本から２本に変更した場合に，$M_1 > M_2$の関係は必ずしも担保されないのではないか，という意見があった。

この点について，甲９に記載された公用物件のM_1及びM_2の測定値を比較すると，M_1はM_2に比べて１桁大きいため（審決書第７頁の表），音叉腕に設ける溝を１本から２本に変更した場合でも，M_1とM_2の大小関係はおそらく変わらないであろう，との意見もあった。

結論として，音叉腕に設ける溝を１本から２本に変更した場合，$M_1 > M_2$の関係は担保されるとした判決の判断は妥当であったとする意見が多数を占めた。

イ　検討事項４－２について

本件明細書には，音叉腕に設ける溝を２本とする場合について，「この場合、音叉腕の中立線を含めた部分幅W_7は０．０５ｍｍより小さくなるように構成される。又、各々の溝の幅は０．０４ｍｍより小さくなるように構成され、溝の厚みt_1と音叉腕の厚みｔの比は０．７９以下に成るように構成される。このような構成により、M_1をM_nより大きくする事ができる。」（段落【００４８】）と記載されており，部分幅と，各々の溝の幅と，溝の厚みと音叉腕の厚みの比のそれぞれの数値限定を組み合わせた結果として，

M_1をM_2より大きくするという効果が得られると記載されている。部分幅の数値限定のみで何らかの効果を奏するとは記載されておらず，部分幅の数値限定のみに技術的意義があるとも言えないから，判決の判断は妥当であったとする意見が多数を占めた。

また，クレームに，溝の幅と，溝の厚みと音叉腕の厚みの比の数値限定についても特定があれば，判決における相違点２の容易想到性の判断は変わっていたのではないか，という意見もあった。

以上

第１５事例（意匠１）

審判番号	無効２０１２－８８０００５号（意匠第１４０６５４８号）
事件番号	―――
意匠に係る物品	事務用クリップ収納ケース
主な論点	意匠の類否判断，新規性喪失の例外の適用

１　事件の概要

本件は，「事務用クリップ収納ケース」に関する意匠を対象とする無効審判に係るものであり，意匠法３条２項を理由に登録を無効とする旨の審決がなされた事案である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：３条１項３号違反の無効理由がないと判断したことの妥当性

① ３条２項違反の根拠となった甲２意匠が，本件登録意匠と甲１意匠との類否判断に影響を与えることはないか。

相違点（ａ）について，本件登録意匠と甲１意匠の類否判断にあたっては，本件登録意匠の外枠体の態様は，「ごく普通に見られる態様であって，特徴がないもの」であるのに対し，甲１意匠の外枠体の態様は，「極めて新規な態様であり，甲１意匠の公知日以前には見られないもの」であるとし，相違点が類否判断に大きな影響を及ぼすものと判断している。

また，本件登録意匠の創作非容易性の判断にあたっては，甲１意匠だけでなく，甲２意匠を根拠に挙げ，外枠体長手方向両側面部を平坦面にすることについて，「ごく普通の態様」とし，本件登録意匠は，甲１意匠の一部を甲２意匠の形状に置き換えたまでのものと評価している。

類否判断にあたっては，甲２意匠は用いられていないが，甲２意匠を参酌することにより，外枠体長手方向両側面を平坦面にすることは，ありふれた態様であって，需要者が注意を向けない部分であり，類否判断に与える影響は小さいとして，両意匠は類似と判断する考え方もあるのではないか。

② 他の事案における本意匠と関連意匠の登録事実について，本件事案とは「その判断の根拠を異にするもの」とした判断が妥当であるか。

甲１意匠の外枠体の長手方向両側面部について，「需要者が指を添える部分であって特に注目をする部位であり，リブを設けることによる滑り止め効果や視覚効果に大きな影響を与えるもの」と評価している。

また，「当該部位にリブを設けた意匠を本意匠とし，平坦な意匠がその関連意匠とし

て登録されている他の事例について，リブが収容部側面のごく限られた小さな範囲に施されたものであって，他の共通する特徴に比べて，その相違がごく小さいことにより本意匠，関連意匠として登録されたものであり，甲１意匠のように外枠体の長手方向両側面部全面にリブが設けられ，需要者の注意を大きく惹くものとは，その判断の根拠を異にするもの」と判断している。

他の事案についても，リブは「需要者が指を添える部分であって，滑り止め効果に大きな影響を与える」部位に設けられているのであるから，他の事案のリブが設けられている範囲ではなく，機能に着目をすることにより，他の事案の登録事実を本件事案に適用できるのではないか。

（２）検討事項２：４条１項の規定に該当するものであるか否かの考え方について

４条１項の規定に該当するかの判断の中で,「甲１意匠が本件登録意匠とは類似せず，甲１意匠と本件登録意匠とはそれぞれ別々に創作された意匠である」ことを判断の根拠の一部としている。

仮に，外枠体の平坦面にリブを付けることが常套手段であって，甲１意匠と本件登録意匠とが類似と判断され，被請求人が請求人にマッチ箱型クリップケースにスロープと磁石を設けたデザインを提案した事実があるならば，常套手段であるリブ付きの被請求人が創作した甲１意匠について，４条１項の適用を受けることができるのか。

提案した意匠に一部変更がされた意匠について，どのような条件であれば，４条１項の規定の適用を受けることができるのか。

３　審決の概要

（１）　無効理由１について

請求人が主張する無効理由１，すなわち本件登録意匠が甲１意匠と類似するか否かについて検討，判断する。

ア　本件登録意匠

本件登録意匠（意匠登録第１４０６５４８号の意匠）は，意匠に係る物品を「事務用クリップ収納ケース」とし，その形態を以下のとおりとしたものである（別紙第１参照）。

本件登録意匠の形態は，

（ア）基本的構成態様として，

全体を縦，横，高さの比率を約４：７：１とした扁平な隅丸直方体形状で，外枠体と収容部とからなり，収容部が外枠体に出し入れ可能となっている。

外枠体は，収容部の上部を覆う隅丸長方形の板体と，その板体の３辺の下面に下方に向けて略矩形の壁板が設けられ，収容部の上部，長手方向の両側面，及び短手方向の左

片側面を囲っている。
　収容部は上部が開口した略直方体である。

（イ）具体的構成態様として，
（Ａ）　外枠体について
（Ａ－１）正面視において，外形を隅丸横長長方形状とし，外形よりも一回り小さい隅丸横長長方形状の，わずかな段差を有する突出部が形成されている。
（Ａ－２）左側面視において，外枠体の中央に台形状の切り欠き部がある。
（Ａ－３）底面視において，右側上辺（平面側においては右側下辺）に全体の約１／９の長さの庇部を設け，右側下辺角部（平面側においては右側上辺角部）を僅かに丸めたものである。
（Ａ－４）外枠体の表面は平坦面としている。
（Ｂ）収容部について
（Ｂ－１）収容部の底部は，取り出し側端（右側）から長手方向約１／３の長さに相当する位置まで，スロープが形成されている。
（Ｂ－２）底面視において，収容部の右側（平面側においては右側）に外枠体の庇部切り欠きに嵌合するように，上下に段差が設けられている。
（Ｂ－３）背面視において，右側短手方向側面部の裏側に２個のＬ字状突起が向かい合うように形成されている。
（Ｂ－４）右側短手方向側面部の裏側Ｌ字状突起に，薄い板状の磁石が嵌め込まれている。
（Ｂ－５）収容部は，不透明体である。

イ　甲１意匠
　成立に争いのない甲第１号証（エスエス製薬株式会社の宣伝，販促に使用したピョンちゃんクリップケース。）によれば，甲１意匠は，意匠に係る物品を「クリップ収納ケース」とし，その形態を以下のとおりとしたものである（別紙第２参照）。

　甲１意匠の形態は，
（ア）基本的構成態様として，
　全体を縦，横，高さの比率を約４：７：１とした扁平な隅丸直方体形状で，外枠体と収容部とからなり，収容部が外枠体に出し入れ可能となっている。
　外枠体は，収容部の上部を覆う隅丸長方形の板体と，その板体の３辺の下面に下方に向けて略矩形の壁板が設けられ，収容部の上部，長手方向の両側面，及び短手方向の左片側面を囲っている。
　収容部は上部が開口した略直方体である。

（イ）具体的構成態様として，
（A）外枠体について
（A－１）正面視において，外形を隅丸横長長方形状とし，外形よりも一回り小さい隅丸横長長方形状の，わずかな段差を有する突出部が形成されている。
（A－２）左側面視において，外枠体の中央に台形状の切り欠き部がある。
（A－３）底面視において，右側上辺（平面側においては右側下辺）に全体の約１／９の長さの庇部を設け，右側下辺角部（平面側においては右側上辺角部）を僅かに丸めたものである。
（A－４）外枠体の長手方向両側面部にはリブが設けられており，そのリブの形状は，平面視上下方向に延びる複数の凸条を長手方向に等間隔で配置したものである。
（A－５）外枠体正面には，全面に模様が付されている。
（B）収容部について
（B－１）収容部の底部は，取出側端（右側）から長手方向約１／３の長さに相当する位置まで，スロープが形成されている。
（B－２）底面視において，収容部の右側（平面側においては右側）に外枠体の庇部切り欠きに嵌合するように，上下に段差が設けられている。
（B－３）背面視において，右側短手方向側面部の裏側に２個のＬ字状突起が向かい合うように形成されている。
（B－４）収容部は，透光性を有する材質である。

ウ　本件登録意匠と甲１意匠の対比
（ア）　両意匠の意匠に係る物品について
本件登録意匠及び甲１意匠の意匠に係る物品は，ともに「クリップ収納ケース」であって，両意匠の意匠に係る物品は，一致する。

（イ）形態について
ａ　共通点
（ａ）基本的構成態様として，
両意匠は，全体を縦，横，高さの比率を約４：７：１とした扁平な隅丸直方体形状で，外枠体と収容部とからなり，収容部が外枠体に出し入れ可能としている点，
外枠体は，収容部の上部を覆う隅丸長方形の板体と，その板体の３辺の下面に下方に向けて略矩形の壁板が設けられ，収容部の上部，長手方向の両側面，及び短手方向の左片側面を囲っている点，
収容部は上部が開口した略直方体である点，
において共通する。

（ｂ）具体的構成態様として
（Ａ）外枠体について
（Ａ－１）正面視において，外形を隅丸横長長方形状とし，外形よりも一回り小さい隅丸横長長方形状の，わずかな段差を有する突出部が形成されている点，
（Ａ－２）左側面視において，外枠体の中央に台形状の切り欠き部がある点，
（Ａ－３）底面視において，右側上辺（平面側においては右側下辺）に全体の約１／９の長さの庇部を設け，右側下辺角部（平面側においては右側上辺角部）を僅かに丸めたものである点，
（Ｂ）収容部について
（Ｂ－１）収容部の底部は，取出側端（右側）から長手方向約１／３の長さに相当する位置まで，スロープが形成されている点，
（Ｂ－２）底面視において，収容部の右側（平面側においては右側）に外枠体の庇部切り欠きに嵌合するように，段差が設けられている点，
（Ｂ－３）背面視において，右側短手方向側面部の裏側に２個のＬ字状突起が向かい合うように形成されている点，
において共通する。

ｂ　相違点
一方，両意匠は，具体的構成態様として，
（ａ）本件登録意匠は，外枠体の表面を平坦面としているのに対して，甲１意匠は，外枠体の長手方向両側面部にリブを設けており，そのリブの形状は平面視上下方向に延びる複数の凸条を長手方向に等間隔で配置したものである点，
（ｂ）本件登録意匠は，無模様であるのに対して，甲１意匠は，外枠体正面全面に模様を付している点，
（ｃ）本件登録意匠は，右側短手方向側面部の裏側Ｌ字状突起に，薄い板状の磁石を嵌め込んでいるのに対して，甲１意匠は，磁石を嵌め込んでいない点，
（ｄ）本件登録意匠の収容部は，不透明体であるであるのに対して，甲１意匠の収容部は，透光性を有する材質である点，
において相違する。

エ　本件登録意匠と甲１意匠の類否判断
以上の本件登録意匠と甲１意匠の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価して，両意匠の類否を意匠全体として総合的に検討，判断する。

（ア）共通点の評価
本件登録意匠と甲１意匠の基本的構成態様の共通点は，両意匠の形態にのみ見られる

新規な特徴とはいえず，この種クリップ収納ケースにおいてごく一般的に見られる特徴である。

具体的構成態様における共通点（Ａ）及び（Ｂ－２）については，この種クリップ収納ケースに見られる一般的な形態であって，特徴とはなり得ず，両意匠の類否判断に与える影響はほとんどない。

具体的構成態様の共通点（Ｂ－１）の収容部の底部は，取出側端（右側）から長手方向約１／３の長さに相当する位置まで，スロープが形成されている点については，本件登録意匠及び甲１意匠のようなマッチ箱型クリップケースの収容部にスロープを設けた態様は両意匠の出願日及び公知日以前には見当たらないものの，収容部にスロープを設けた態様は，乙第１号証ないし乙第５号証等に見られるように，フリップ型収納ケースにおいては既にごく普通に見られる態様であり，共通点（Ｂ－１）が，両意匠の類否判断に与える影響は一定程度にとどまるものである。

具体的構成態様の共通点（Ｂ－３）の背面視において，右側短手方向側面部の裏側に２個のＬ字状突起が向かい合うように形成されている点については，他の先行公知意匠には見られない特徴であるが，クリップ収納ケースの通常の使用状態において，あまり需要者が注意を向けない背面部の限られた部分に設けられたごく小さなＬ字状突起であって，さほど目立つものではなく，類否判断に与える影響は小さい。

以上の両意匠の共通点を総合すると，いずれもこの種クリップ収納ケースに見られる特徴のないものであって，共通点を総合しても類否判断に与える影響は小さいといえる。

（イ）相違点の評価

相違点（ａ）について，

本件登録意匠の外枠体の表面を平坦面とする態様は，この種マッチ箱型クリップケースにおいて，ごく普通に見られる態様であって，特徴がないものであるのに対し，甲１意匠の外枠体の長手方向両側面部全面に平面視上下方向に延びる複数の凸条のリブを長手方向に等間隔で配置した態様は，極めて新規な態様であり，甲１意匠の公知日以前には見られないものであって，かつ，外枠体の長手方向両側面部は，この種マッチ箱型クリップケースにおいて需要者が使用時に指を添える部分であって特に注目をする部位であり，リブを設けることによる滑り止め効果や視覚効果に大きな影響を与えるものである。

請求人は，当該部位にリブを設けた意匠を本意匠とし，平坦な意匠がその関連意匠として登録されている事実より，リブの有無は類否判断に影響を与えないものであると主張するが，当該事例は，設けられたリブが収容部側面のごく限られた小さな範囲に施されたものであって，他の共通する特徴に比べて，その相違がごく小さいことより本意匠，関連意匠として登録されたものであり，甲１意匠のように外枠体の長手方向両側面部全

面にリブが設けられ，需要者の注意を大きく惹くものとは，その判断の根拠を異にするものである。

したがって，相違点（ａ）は，両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものといえる。

相違点（ｂ）について，

本件登録意匠は無模様であるのに対して，甲１意匠の外枠体正面には，全面に模様が付されているとしても，甲１意匠に付された模様は，ノベルティグッズとして納品先の要望に応じて，無模様のケースに種々の模様等が後から加えられるものであり，模様の有無が両意匠の類否判断に与える影響はごく小さいものといえる。

相違点（ｃ）について，

本件登録意匠には，右側短手方向側面部の裏側Ｌ字状突起に，薄い板状の磁石が嵌め込まれているのに対して，甲１意匠には，磁石が嵌め込まれていない点については，クリップ収納ケース使用時に，クリップを保持したり取り出し易くする効果において相違が表れるとしても，通常使用時にはあまり需要者が注視しない収容部背面の短手方向側面部裏側の目立たない部位における相違であることより，意匠的観点からは大きく評価することはできず，相違点（ｃ）が類否判断に与える影響は小さいといえる。

相違点（ｄ）について，

本件登録意匠の収容部は，不透明体であるであるのに対して，甲１意匠の収容部は，透光性を有する材質である点についても，この種クリップ収納ケースのような，プラスチックで成形をする小物収納用具において，収納する中身が見えるように透光材質を使用したり，逆に中身が見えないように不透明な材質にすることは，ごく普通に行われていることであって，材質の違いが需要者に与える美感に大きな影響を及ぼすものではなく，その相違が類否判断に与える影響は小さいといえる。

以上の両意匠の相違点を総合すると，相違点（ｂ）ないし相違点（ｄ）については，類否判断に与える影響は小さいと言えるものの，相違点（ａ）は，甲１意匠の他には見られない極めて新規な特徴点であるといえ，両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものといえる。

オ　無効理由１の小括

そうすると，両意匠の意匠に係る物品は，一致するが，本件登録意匠と甲１意匠の形態において，相違点が共通点を凌駕し，意匠全体として需要者に異なる美感を起こさせるものであるから，本件登録意匠は，甲１意匠に類似するものということはできない。

したがって，本件登録意匠は，意匠法第３条第１項第３号に掲げる意匠には該当せず，

請求人の主張する無効理由１には，理由がない。

（２）　無効理由２について

次に，請求人が主張する無効理由２，すなわち本件登録意匠が甲１意匠及び甲２意匠に基づいて容易に創作できたものであるか否かについて検討，判断する。

ア　本件登録意匠

本件登録意匠の形態については，「（１）ア　本件登録意匠」に記載のとおりである。

イ　甲１意匠

甲１意匠の形態については，「（１）イ　甲１意匠」に記載のとおりである。

ウ　甲２意匠

成立に争いのない甲第２号証（大韓民国意匠公報，１５２５巻，（１９９７－５－９），２１頁，１９５４６５。）によれば，甲２意匠は，意匠に係る物品を「ガムケース」とし，その形態を以下のとおりとしたものである（別紙第３参照）。

甲２意匠の形態は，

（ア）基本的構成態様として，

全体を縦，横，高さの比率を約４：７：１とした扁平な隅丸直方体形状で，外枠体と収容部とからなり，収容部が外枠体に出し入れ可能となっている。

外枠体は，収容部の上部を覆う隅丸長方形の板体と，その板体の３辺の下面に下方に向けて略矩形の壁板が設けられ，収容部の上部，長手方向の両側面，及び短手方向の左片側面を囲っている。

収容部は上部が開口した略直方体である。

（イ）具体的構成態様として，

（Ａ）外枠体について

（Ａ－１）正面視において，外形を隅丸横長長方形状としている。

（Ａ－２）左側面視において，外枠体の中央に台形状の切り欠き部がある。

（Ａ－３）底面視において，左側上辺（平面側においては左側下辺）に全体の約１／９の長さの庇部を設けたものである。

（Ａ－４）外枠体の表面は平坦面としている。

（Ｂ）収容部について

（Ｂ－１）収容部の底部は，平坦に形成されている。

（Ｂ－２）底面視において，収容部の左側（平面側においては左側）に外枠体の庇部切

り欠きに嵌合するように，段差が設けられている。
（Ｂ－３）収容部は，不透明体である。

エ　本件登録意匠は甲１意匠及び甲２意匠に基づいて容易に創作できたものであるか
（ア）本件登録意匠の収容部にスロープを設けることについて
クリップ収納ケースの収容部にスロープを設けた態様は，本件登録意匠の出願前に公然知られたものとなっていた甲１意匠のクリップ収納ケース収容部に現されていたものであって，甲１意匠の収納部のスロープの態様をそのまま本件登録意匠の収納部に表したまでのものであり，当業者にとって容易に想到できたものといえる。

（イ）本件登録意匠の収容部を不透明とすることについて
この種クリップ収納ケースのような，プラスチックで成形をする小物収納用具において，収納する中身が見えるように透光材質を使用したり，逆に中身が見えないように不透明な材質にすることは，ごく普通に行われていることであって，本件登録意匠の収容部を不透明な材質とすることに，格別な困難があったとはいえない。

（ウ）本件登録意匠の収容部に磁石を設けることについて
甲１意匠及び甲２意匠には収容部に磁石が設けられていないとしても，本件登録意匠の出願前に既にクリップ収納ケースに磁石を設け，クリップを保持あるいは取り出し易くする工夫を施したものは，乙第１号証ないし乙第５号証等に見られるように，公然知られたものであるところ，収容部にスロープを設けた本件登録意匠に磁石を設けるということも当然に思いつく範囲であり，本件登録意匠に磁石を設ける場合には，当然，取出側短手方向側面部の裏側に磁石を配置する以外にはなく，また，本件登録意匠の出願前に公然知られたものとなっていた甲１意匠のＬ字状突起と同様な構造を設け，当該Ｌ字状突起部に薄い板状の磁石を嵌め込むようにすることも，容易に想到することができたものといえる。
さらに付け加えるならば，甲１意匠が公知となる以前に被請求人がマッチ箱型クリップケースに磁石を設けることを提示していたとしても，その具体的な態様まで図示していたとは認められず，請求人が甲１意匠の試作品のサンプルとして，無模様，不透明な材質で，リブ付きの外枠体を有し，当該Ｌ字状突起部に薄い板状の磁石を嵌め込んだものを本件登録意匠の出願前に被請求人に示していた事実からも，本件登録意匠のＬ字状突起に磁石を嵌め込んだ態様について，取り立てて被請求人独自の創作があったとは認められない。

（エ）本件登録意匠の外枠体長手方向両側面部を平坦面にすることについて
クリップ収納ケースにおいては，甲１意匠のように外枠体長手方向両側面部の全面に

平面視上下方向に延びる複数の凸条を長手方向に等間隔で配置することの方が今までに見られない新規な特徴であって，本件登録意匠や甲２意匠に見られるように平坦面とする方がごく普通の態様といえる。

したがって，本件登録意匠は，甲１意匠のリブ付きの外枠体の代わりに，甲２意匠に見られる長手方向両側面部にリブのない平坦面とした外枠体に置き換えたまでのものであって，容易に想到できたものといえる。

オ　無効理由２の小括

そうすると，本件登録意匠は，収納部にスロープを設けたマッチ箱型クリップケースである甲１意匠を基礎とし，その外枠体を平坦で無模様の甲２意匠のものに置き換え，この種物品においてごく普通に行われている手法により，収容部の材質を不透明なものとし，さらにありふれた手法に基づいて，取出側短手方向側面部の裏側のＬ字状突起に磁石を嵌め込んだまでのものであって，当業者において容易に創作できたものと認められる。

したがって，本件登録意匠は，意匠法第３条第２項の規定に該当し，請求人の主張する無効理由２には，理由がある。

（３）　甲１意匠が，被請求人の意に反して公知となったものかについて

被請求人は，甲１意匠は被請求人自らが創作したものであって，被請求人の意に反して公知となったものであるから，本件登録意匠は意匠法第４条第１項の規定に該当し，甲１意匠が引用意匠であることを前提としている請求人が主張する無効理由１及び無効理由２に理由がないと主張するので，この点について検討，判断をする。

被請求人は，「この検討は，平成２１年６月１０日に馬●成社において行われ，出席者は，辰巳邦明氏，エイジ化成の西田章一氏，馬●成社の担当者であったが，結局のところ，辰巳邦明氏だけが，様々なバリエーションを提案し，その場で，マッチ箱型クリップケースに，スロープと磁石とを設けるデザインを提案していたのである。このデザインは，最終的には，依頼元の意向により採用されることはなく，乙第１１号証に示すデザインとなったが，その場に同席した，エイジ化成の西田章一氏及び馬●成社の担当者が知ることとなったのである。

このような状況があったことからすると，前記の検討された平成２１年６月１０日には，辰巳邦明氏は，マッチ箱型クリップケースに，スロープと磁石を設けるデザインを単独で創作していたものと認められる。そして，このデザインをエイジ化成の西田章一氏及び馬●成社の担当者は，当然に知ることができたものであるから，平成２１年６月１０日よりも後の平成２１年１２月に馬●成社に赴いたとされる大原雄樹氏が西田章一氏又は馬●成社の担当者から情報を得て，当該情報に基づいて，辰巳邦明氏が実質的

に創作したスロープと磁石とを備えるマッチ箱型クリップケースを，エイジ化成が実質的にそのまま製品化したものである。」及び「被請求人である辰巳邦明氏が，自身の意匠登録出願前には，甲１意匠を秘密にしようとしていたにもかかわらず，請求人が，被請求人の承諾を得ることもなく，勝手に，第三者に納品したものである。

従って，甲１意匠は，被請求人の意に反して公知となったことは明らかである。」と主張する。

被請求人が主張する意匠法第４条第１項は，「意匠登録受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至った意匠は，その該当するに至った日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については，同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかったものとみなす。」と規定し，本人の意に反して公知となった意匠については，６か月以内に本人がした意匠登録出願に対して，意匠法第３条第１項及び第２項の規定の適用において，判断の根拠とはしないとするものである。

しかしながら，「（１）　無効理由１について」で述べたように，甲１意匠は本件登録意匠とは類似せず，甲１意匠と本件登録意匠とはそれぞれ別々に創作された意匠であると認められる。

また，甲１意匠は，請求人が被請求人の提案したマッチ箱型クリップケースにスロープと磁石を設けたデザインに基づいて創作したとものであるということも，請求人及び被請求人から提出された資料や証拠調べから確認することはできないし，被請求人が，マッチ箱型クリップケースにスロープと磁石を設けたデザインを提案したという事実があったとしても，甲１意匠に見られる外枠体の長手方向両側面部全面にリブを設けることまで，被請求人が創作したものとは認められないことから，甲１意匠は，請求人が独自に創作したものと認められる。

そして，甲１意匠は，請求人が独自に創作したものであって，請求人と被請求人との間に甲１意匠の製造，公開等に関して契約関係があったとは確認できない以上，甲１意匠は被請求人の意に反して公知となったものともいうこともできない。

したがって，甲１意匠は，被請求人自らが創作したものとはいえず，また，甲１意匠は，被請求人の意に反して公知となったものということもいえないことより，「本件登録意匠は意匠法第４条第１項の規定に該当し，甲１意匠が引用意匠であることを前提としている請求人が主張する無効理由１及び無効理由２に理由がない」という被請求人の主張は，採用することができない。

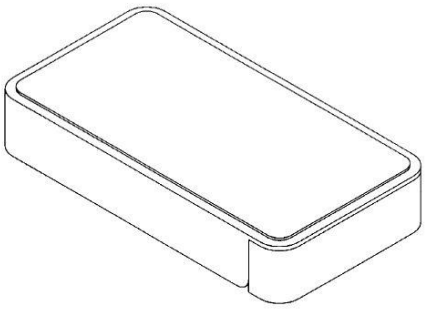
別紙第１　　本件登録意匠　　Ｃ・Ｐ

意匠登録第１４０６５４８号

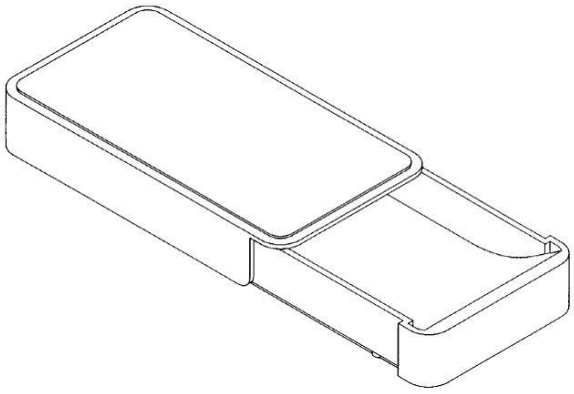
意匠に係る物品　　事務用クリップ収納ケース

意匠に係る物品の説明　　本物品は、事務用クリップを収納するためのケースであり、ケースの底面が取出側に向けてスロープ状に形成されているとともに、取出側の下側裏面に磁石を取り付けているため、事務用クリップを底面に沿って滑らせることができ、また、磁石の磁力によって事務用クリップが落下しないため、事務用クリップの取出作業を容易に行うことができる。

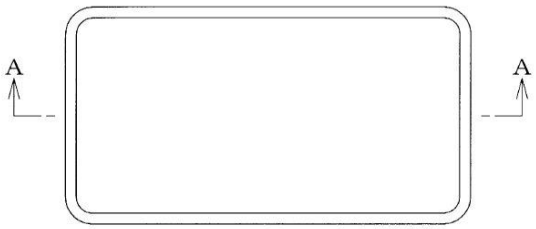
斜視図



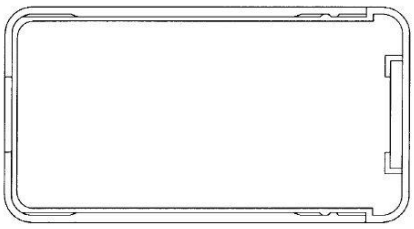
開いた状態の斜視図



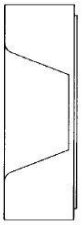
正面図



背面図

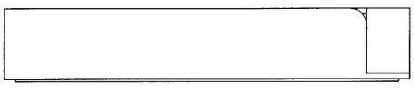


左側面図

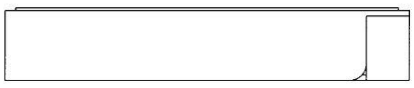


右側面図

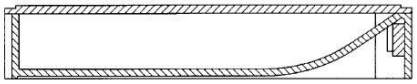
平面図



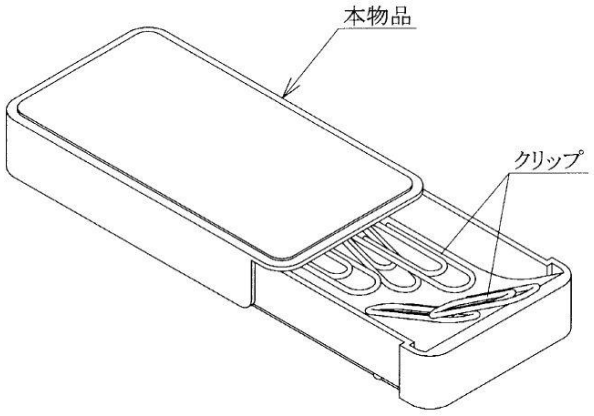
底面図



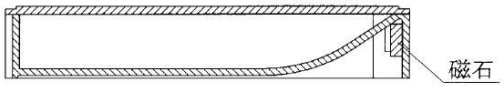
Ａ－Ａ線断面図



使用状態を示す参考斜視図



参考Ａ－Ａ線断面図



別紙第２　甲１意匠

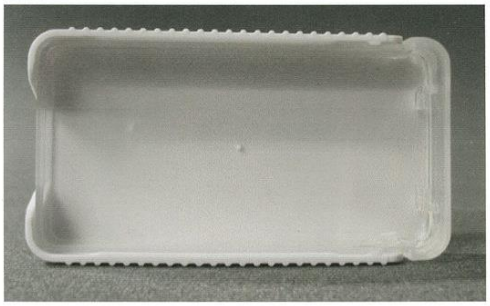
審決別紙第２に掲載された甲第１号証：エスエス製薬株式会社の宣伝，販促に使用したピョンちゃんクリップケースより抜粋

〔斜視図〕

〔斜視図〕

〔正面図〕

〔背面図〕



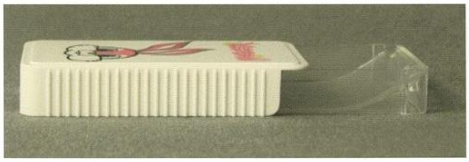
〔左側面図〕

〔右側面図〕

〔平面図〕

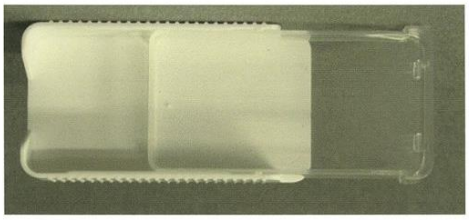
〔底面図〕

〔開いた状態の底面図〕



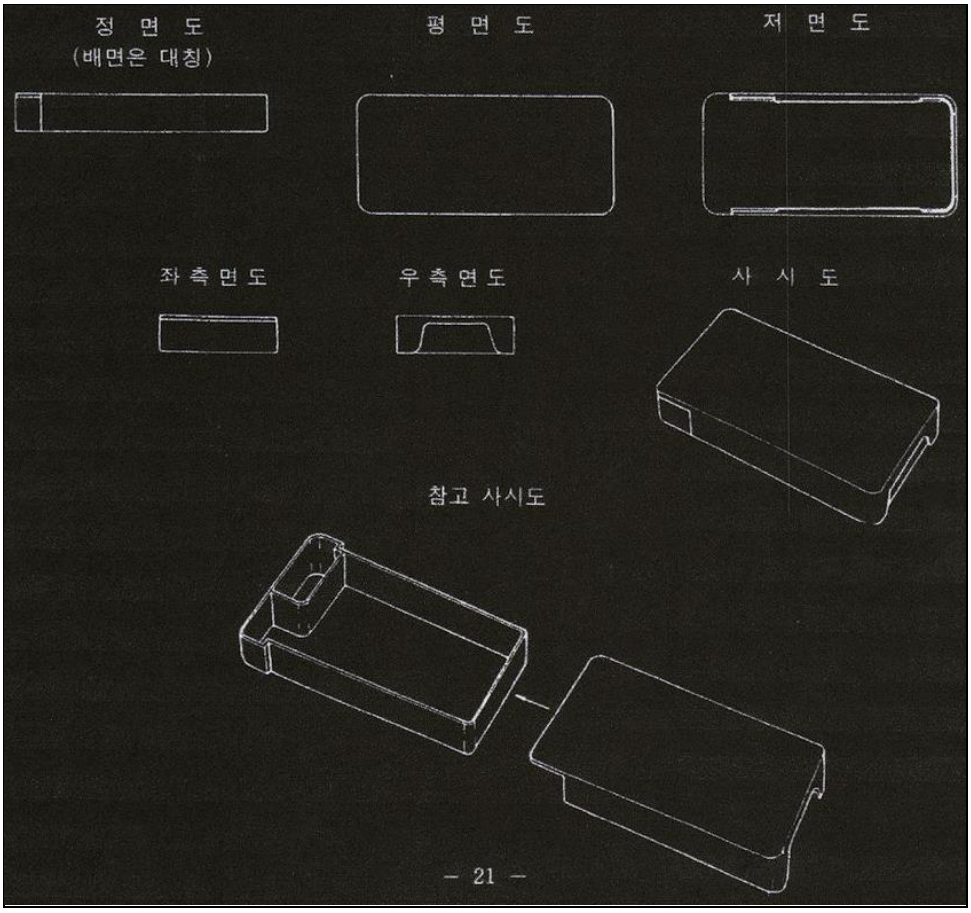
〔収容部の底面図〕

〔開いた状態の背面図〕



別紙第３　甲２意匠

審決別紙第３に掲載された甲第２号証：大韓民国意匠公報，１５２５巻，（１９９７－５－９），２１頁，１９５４６５より抜粋



４　判決の概要

なし

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：３条１項３号違反の無効理由がないと判断したことの妥当性

ア　３条２項違反の根拠となった甲２意匠が，本件登録意匠と甲１意匠との類否判断に影響を与えることはないか。

（ア）検討事項について

本件登録意匠と甲１意匠の一番の相違点は側面にリブがある点である。審決における類否判断では，甲１意匠の側面リブは「極めて新規な態様」とされている。他方で創作非容易性の判断の際は，側面を平坦面にすることは「ごく普通の態様」であり，リブのない平坦面とした外枠体に置き換えることは容易に想到できたものであるとされている。そこで，類否判断においても，側面を平坦面にすることはありふれた態様で需要者が注目するところではないとして，甲１意匠と類似と判断することもあり得たように思われる。公知意匠に見られる態様であるから置換可能，公知意匠に見られる態様であるから注目せず類否判断の対象としない，というのは何が異なるのか。さらに，本件登録意匠と甲１意匠の類似性を否定する理由が，本件登録意匠の側面がリブではないという新規性のない点であることから違和感があり，検討することとした。

（イ）検討結果

非類似との結論に至った理由としては，類否判断の場合には需要者目線で引用意匠との差異点を評価するということが影響していると思われる。たとえば，差異点が他の参考意匠に複数見られる，例えば３つ以上みられるのであればありふれていると一般論として判断できると思われるが，本件では側面が平坦なものの例として甲２意匠のみしか挙げられていないので，これのみでありふれているとするのは難しい側面があり審判合議体はありふれた態様とはいえないと判断したと思われる。また，審判合議体は類否判断において「平坦面とする態様は，・・・ごく普通にみられる態様であって」と判断しているが，この点について証拠が挙げられていないので，分かり難くなっているかもしれない，との意見が挙げられた。

一方で，創作容易性の場合は創作者の目線で判断される。また，物品が違っていてもよい。たとえば，小物でスロープ状に形成された物等を周知例としてありふれたものと認定することもあり得る。小物全般として側面に凹凸をつけることは容易であることを根拠にして本件登録意匠の創作非容易性について判断することがあり得る。したがって，本件登録意匠のどこに新規性があるのかについてはそもそも疑問の余地はあるが，類似性の判断にはロジックが必要であり，公知意匠を引用しなければ類否判断はできないため，引用した以上は差異部分たる側面をもって似ていないという結論になるのは，何となく釈然としない部分はあるが，仕方ないのではないか。

イ　本意匠と関連意匠の差異はリブの有無だけであるので類似するとした他の事例（甲第４号証と甲第１０号証）があるが，本件事案とは「その判断の根拠を異にするもの」とした判断が妥当であるか。

（ア）検討事項について

請求人は，甲第４号証の意匠（意匠登録第１２５６４７６号の意匠。以下「甲４意匠」という。別紙第４参照。）と甲第１０号証の意匠（意匠登録第１２５６９５１号の意匠。以下「甲１０意匠」という。別紙第５参照。）を提出して，「滑り止め等の為のリブを形成するか否かは，この分野において常套的なことであり，格別特徴があるとも認められず，類否判断に及ぼす影響は僅かに過ぎない」と主張した。これについて，審判合議体は，「当該事例は，設けられたリブが収容部側面にごく限られた小さな範囲に施されたものであって，他の共通する特徴に比べて，その相違がごく小さいことにより本意匠，関連意匠として登録されたものであり，甲１意匠のように外枠体の長手方向両側面部全面にリブが設けられ，需要者の注意を大きく惹くものとは，その判断の根拠を異にするものである」と判断した。この判断が妥当であるかを検討した。

（イ）検討結果

本件登録意匠と甲１意匠との差異部分であるリブは視覚的影響が大きいものの，機能的には単純なものであることから意見は以下二つに分かれた。

一つ目の意見は，リブの有無を機能の有無として考えれば，本件事案についても他の事例と同じ考え方を取ってもよいのではないか，という見解である。甲４意匠と甲１０意匠は本意匠と関連意匠の関係にあり，その差異はリブの有無だけであるので，本件登録意匠と甲１意匠との関係と同じである。また，審決中でも滑り止め効果等に着目しており，リブの有無を機能の有無として考えれば，甲４意匠と甲１０意匠との関係と同様に，リブの有無の差異を低く評価して，両意匠が類似であると判断してもよいと思われるからである。

二つ目の意見は，リブが要部であってもなくても，どの程度の範囲に施されているかで大分印象が違うと思われるため非類似の判断は妥当である，という見解である。意匠法が美的外観を保護することを考えると，視覚的に美感に与える影響が大きいため非類似であるとした審決の判断でよいと思う。ただし，リブがないため全体がすっきりとしていて美感が異なるため非類似である，という美感の観点からの説明の方がよいと思われる。この意見に関連するものとして，本件において甲１意匠と本件登録意匠が逆であったとしても，すなわち，甲１意匠にリブが無く本件登録意匠にリブが有ったとしても，非類似となると思われ，ＡとＢが非類似ならＢとＡも非類似となることがほとんどである審査・審判実務を前提とすれば，本件で非類似となることに結論として違和感はないとの意見もあった。

（２）検討事項２：４条１項の規定に該当するものであるか否かの考え方について

ア　検討事項について

４条１項の規定に該当するかの判断の中で,「甲１意匠が本件登録意匠とは類似せず,甲１意匠と本件登録意匠とはそれぞれ別々に創作された意匠である」ことを判断の根拠の一部としている。仮に，甲１意匠と本件登録意匠とが類似と判断され，被請求人が請求人にマッチ箱型クリップケースにスロープと磁石を設けたデザインを提案した事実があるならば，甲１意匠は被請求人の意に反して公知になったものであり，被請求人が創作した意匠であるとして，４条１項の適用を受けることができるのか。相手に提案して，ちょっと変更を加えたものを公知にされると本条の適用を受けられないとすると，企業等ではそういったケースを想定し得るので非常に困る。また，改変された範囲によっては本条の適用が受けられるのか。以上の問題意識に基づいて，４条１項の規定に該当するものであるか否かの考え方について検討した。

イ　検討結果

（ア）新規性喪失の例外の適用の要件

新規性喪失の例外の適用については意匠審査基準３１．１．２に要件が定められている。要件をまとめると①公開意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は誰なのか,②その者の意に反して公開されたのか，③その者が出願人か，④公知から６か月以内の出願であるか,である。審決はこれら要件との関係が必ずしも明らかでなく分かり難い。審決では「甲１意匠に見られる外枠体の長手方向両側側面部全面にリブを設けることまで，被請求人が創作したものとは認められないことから，甲１意匠は被請求人とは別人による創作であると認定している。そうだとすればそれ以上の認定（「甲１意匠は，請求人が独自に創作したものと認められる。」との認定。）は不要なはずである。なぜその後に不要な認定をしたのか，という点に疑問が残る。

（イ）類否判断への言及について

条文に忠実にいけば,甲１意匠の意匠登録を受ける権利を有する者が誰かを判断すればよく，甲１意匠の意匠登録を受ける権利を有する者が誰かを判断できれば，その人が出願人か否かの話に進む。甲１意匠が本件登録意匠に類似するか否かは４条１項の規定の適用には関係ないにもかかわらず,審決で甲１意匠と本件登録意匠の類否について言及しているのは，甲１意匠と本件登録意匠が似ていないから両者の創作者が違う，と言いたかったからであるように感じられる。そして,類似しないから４条１項の適用なし,と言いたいがために，３条１項３号の類否判断において甲１意匠と本件登録意匠の類似性を否定したかのように見えてしまう。しかし，少なくとも，類似していない＝創作者が違う，というのは理屈になっていないし，類似していないことは創作者認定時の間接事実にすぎないはずである。よって，類否判断への言及は妥当でないように思われる。

もっとも,公開意匠を誰が創作したのかが不明であれば４条１項の規定の適用を受け

られないなど，４条１項の規定の適用は実際には難しい面があるところ，主張責任及び立証責任を負う側が，公開意匠について４条１項の規定が適用されるための事実を主張しかつ立証しなければならない。

なお，差異のある部分が大したことない部分であった場合，例えば，差異がリブでない部分であった場合には（甲１意匠と本件登録意匠の類似性が肯定され得るから），４条１項の規定の適用もあり得るように思え，４条１項の規定の適用を否定するには，バランスとしては類否判断において非類似といわざるを得なかったようにも思われた，との意見もあった。

（ウ）新規性喪失の例外の立証責任について

審決では立証責任が逆になっているような書きぶりになっている気がする，との意見も出された。審判合議体は，「甲１意匠は，請求人が独自に創作したものと認められる」と判断した。一方で，「被請求人自らが創作したものとはいえず」とも判断している。請求人と被請求人のどちらが立証責任を負うのか。この点，立証責任は被請求人のはずであるから，「被請求人が創作したものとまでは認められない」と言えば済むはずである。甲１意匠の意匠登録を受ける権利を有する者が誰だかわからない状況であっても，少なくとも被請求人が創作したものとまでは認められない，というところまで認定できればよいはずである。審決は書きすぎた認定（「甲１意匠は，請求人が独自に創作したもの」との記載が書きすぎ。）になっている感がある。

（エ）新規性喪失の例外の適用対象となる意匠の範囲について

新規性喪失の例外の適用を受けられる意匠の範囲はどこなのか，という点についても検討した。一般論として，デザインの盗用者がリブだけを後から付けた場合，リブ以外は本来の創作者が創作し，リブだけを盗用者が創作したとして共同創作ということにならないのか。デザインを盗用された者が，新規性を喪失した意匠の共同創作者に当たる場合に，４条１項の提供を受けられるのか否か。現実のケースでは，盗用したデザインをそのまま製品化するのではなく，変更を加えてから製品化することが多いであろうことから，そのようなケースにおいて本来の創作者が４条１項の適用を受けられず，意匠登録を受けられないとすると企業としては困るであろう。特許の場合，例えばＡさんの発明をＢさんが盗用し，少し変更を加えて論文等で勝手に開示したようなケースにおいては，Ａさんが発明した部分については，Ａさんが特許出願する際に新規性喪失の例外の適用を受けられると思う。意匠の場合，そのような考え方は通常とらないので，特許とは異なる整理が必要かもしれない，といった意見も挙がった。

以上

別紙第４　　甲第４号証

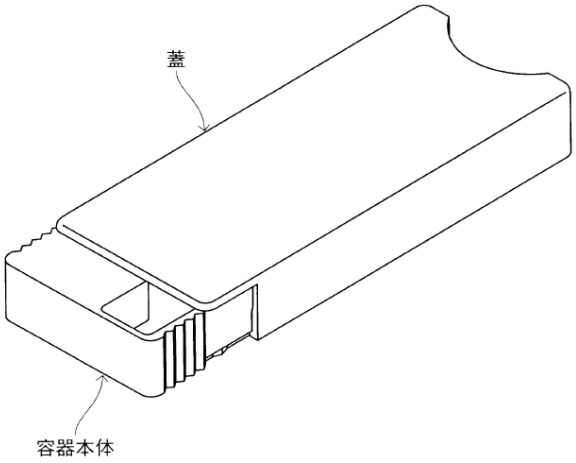
特許庁が平成１７年（２００５年）１１月２８日に発行した意匠公報記載
意匠登録第１２５６４７６号

【意匠に係る物品】包装用容器

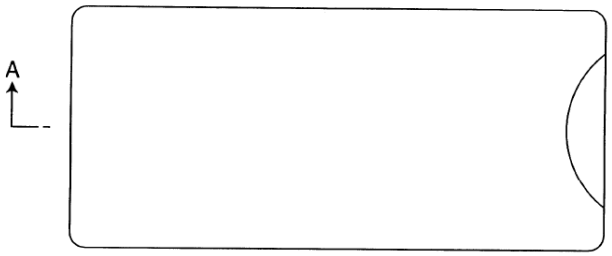
【意匠に係る物品の説明】本物品は，蓋を開けた状態を示す参考斜視図に表れるように，容器本体と蓋をスライドさせることによって内容物を取り出すことを可能とする包装用容器である。

【意匠の説明】背面図は正面図と対称に表れるので省略する。

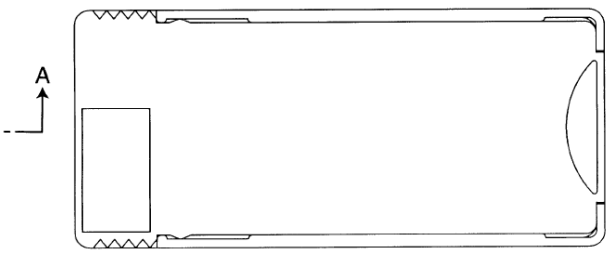
【蓋を開けた状態を示す参考斜視図】



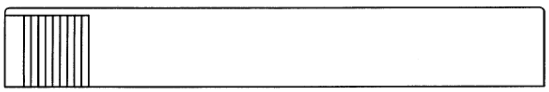
【平面図】



【底面図】

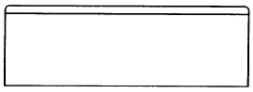


【正面図】

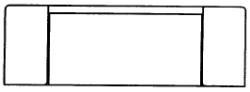


【Ａ－Ａ断面図】

【左側面図】



【右側面図】



別紙第５　　甲第１０号証

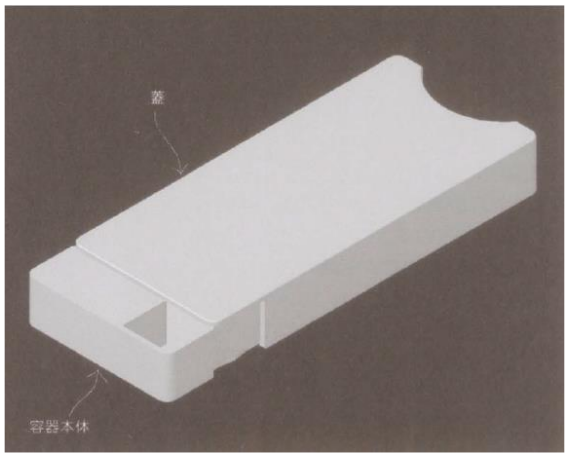
特許庁が平成１７年（２００５年）１１月２８日に発行した意匠公報記載
意匠登録第１２５６９５１号

【意匠に係る物品】包装用容器

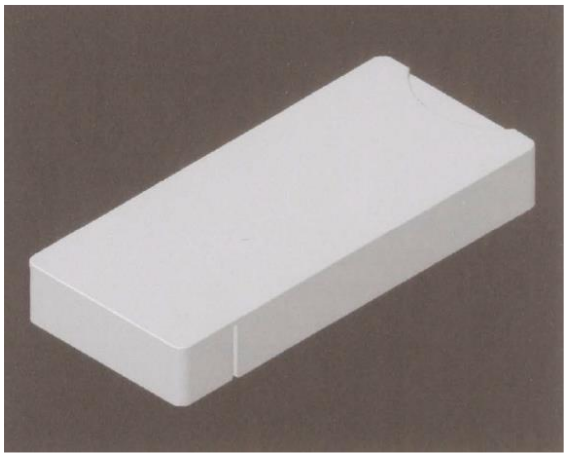
【意匠に係る物品の説明】本物品は，蓋を開けた状態を示す参考斜視図に表れるように，容器本体と蓋をスライドさせることによって内容物を取り出すことを可能とする包装用容器である。

【意匠の説明】背面図は正面図と対称に表れるので省略する。

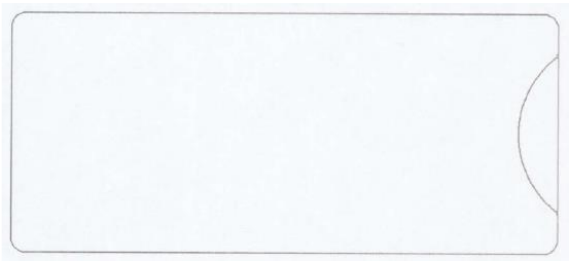
【蓋を開けた状態を示す参考斜視図】



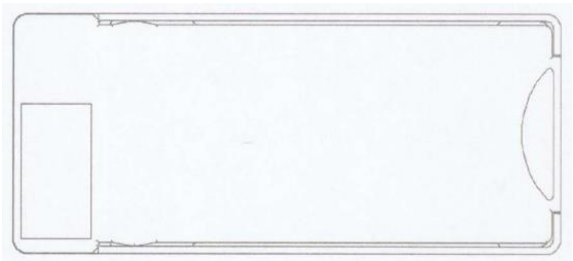
【参考斜視図】



【平面図】

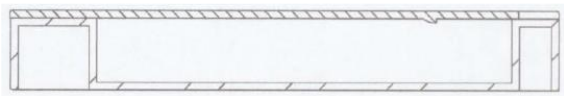


【底面図】



【正面図】

【平面図中央断面図】



【左側面図】

【右側面図】

第１６事例（意匠２）

審判番号	無効２０１３－８８００２０号（登録第１３８１３１８号）
事件番号	―――
意匠に係る物品	自動二輪車用ホイール
主な論点	引用意匠の認定の妥当性，類否判断の妥当性

１　事件の概要

本件は，「自動二輪車用ホイール」に関する意匠を対象とする無効審判に係るものである。被請求人は，引用意匠を構成する背面及び側面が視認できないにもかかわらず，意匠の類否を判断する手法が違法であること等を主張したが，特許庁はいずれも理由がないと判断した事案である。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：引用意匠の認定の妥当性

引用意匠を構成する背面及び側面が視認できないにもかかわらず，物品分野の性質や先行意匠を参酌することにより，視認できない部分の態様について推認をして引用意匠を認定した判断は妥当かについて，以下を検討する。

ア　「第４　当審の無効理由通知」における引用意匠の認定は妥当であったか。

イ　「第４　当審の無効理由通知」における引用意匠の推認は問題がないか。

ウ　「第６　当審の判断」における引用意匠の認定は妥当であったか。

（２）検討事項２：類否判断の妥当性

差異点について，使用時には見えないこと，通常は視認できない部位であること，目立たない細部に係る部分であること等を理由として，類否判断に与える影響は小さいとした判断は妥当かについて，以下を検討する。

ア　差異点（ａ）における「使用時には，ディスク部等に隠れて見えなくなってしまう部位であり，意匠全体から見た場合には，部分的で軽微な差異といえる」との判断は妥当であったか。

イ　差異点（ｂ）における「この種のホイールの物品分野においては，使用時にはタイヤを取り付けるもので，リム部の断面形状の差異は，通常は視認できない部位に係る差異であって，たとえ，この形状に差異があったとしても，その差異が両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものに過ぎない。」との判断が妥当であったか。

ウ　差異点（ｃ）における「必然的にある程度の径のものに限られ」との審決の判断は妥当であったか。

３　審決の概要

（１）当審の判断

ア　本件登録意匠

本件登録意匠（意匠登録第１３８１３１８号の意匠）は，平成２１年（２００９年）２月２６日に意匠登録出願され，平成２２年（２０１０年）１月２９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「自動二輪車用ホイール」とし，その形態は，願書の記載及び願書に添付された図面に記載されたとおりのものである。（請求人が提出した甲第２号証の１ないし４：別紙第１参照）

すなわち，本件登録意匠は，自動二輪車の走行に用いられる車輪においてタイヤを取り付けるホイールである。

その形態は，外輪である環状のリム部と中央の軸部を囲む略短円筒形状のハブ部及び，リム部とハブ部を繋ぐ略棒状のスポーク部とから成り，ハブ部とリム部の間には１４本の細い略棒状のスポーク部によってハブ部の周囲に７つの同一形状の二等辺三角形から成る略星形状部（以下，この部分を「略星形状部」という。）を形成し，略星形状部の先端部に位置するリム部の正面側及び背面側と，ハブ部の外側の正面側及び背面側に略小型長方形状のリブ部をそれぞれ７個ずつ設け，正面側のスポーク部と背面側スポーク部との間に薄板状部（以下，この部分を「薄板状部」という。）を設け，薄板状部は，略星形状部の正面視外側には，リム部側が円弧状の略隅丸扇形状の孔が７個，略星形状部の正面視内側には，略隅丸三角形状の孔が７個設けられ，ハブ部は，リム部の外径の略１／４の径の略短円筒形状で，軸部は，中央に円孔を有し，リム部の外径の略１／９の径の円筒形状で，正面側と背面側にハブ部より突出し，軸部を囲む略短円筒形状のハブ部を断面視階段状に薄板状部に向かって薄く設け，ハブ部の正面側と背面側の軸部の周囲に小型円孔部を放射状に６個配し，背面側の軸部周囲の円形縁部の向かい合う２箇所にごく小さな切り欠き部を設けたもので，リム部は枠部分の断面形状が略矢羽根形状で，ハブ部寄りの厚みがやや薄くなっているものである。

イ　引用意匠について

引用意匠は，平成１７年（２００５年）１２月１日にモーターマガジン社が発行した雑誌「ミスター・バイクＢＧ」（第２０巻第１２号）第２０９頁「ＣＵＳＴＯＭ　ＡＮＤ　ＲＥＳＴＯＲＥ　ＳＨＯＰ／ＭＡＤ☆ＳＴＡＲ」の下段中央に３４として掲載された「ＧＳ４００用本物セブンスターキャスト当時物」の右側に現された写真のホイールの意匠である。（請求人が提出した甲第３号証の１ないし３の意匠：別紙第２参照）

なお，引用意匠は，外側にタイヤが設けられているが，ホイールの意匠である。また，本件登録意匠の図面の向きに合わせて，引用意匠の向きを正面として認定する。本件登録意匠の正面図の向きに合わせて観察する。

その形態は，外輪である環状のリム部と中央の軸部を囲む略短円筒形状のハブ部及び，

リム部とハブ部を繋ぐ略棒状のスポーク部とから成り，ハブ部とリム部は１４本の細い略棒状のスポーク部によってハブ部の周囲に７つの同一形状の二等辺三角形から成る略星形状部を形成し，略星形状部の先端部に位置するリム部の正面側と，ハブ部の外側に略小型長方形状のリブ部をそれぞれ７個ずつ設け，正面側のスポーク部と背面側スポーク部との間に薄板状部を設け，薄板状部は，略星形状部の正面視外側には，リム部側が円弧状の略隅丸扇形状の孔が７個，スポーク部の略星形状の正面視内側には，略隅丸三角形状の孔が７個設けられ，ハブ部は，リム部の外径の略２／５の径の略短円筒形状で，軸部を囲む略短円筒形状のハブ部を断面視階段状に薄板状部に向かって薄く設け，軸部の周囲にあるリム部は，ハブ部寄りの厚みがやや薄くなっているものである。

ウ　本件登録意匠と引用意匠との対比

（ア）意匠に係る物品

まず，意匠に係る物品については，本件登録意匠は，「自動二輪車用ホイール」であって，引用意匠は，「キャストホイール」であるが，いずれも自動二輪車に使用されるホイールであるから，意匠に係る物品は，共通する。

（イ）形態における共通点

両意匠は，

ａ　外輪である環状のリム部と中央の軸部を囲む略短円筒形状のハブ部及び，リム部とハブ部を繋ぐ略棒状のスポーク部とから成り，ハブ部とリム部は１４本の細い略棒状のスポーク部によってハブ部の周囲に７つの同一形状の二等辺三角形による略星形状部を形成している点，

ｂ　略星形状部の先端部のリム部側の正面側と，ハブ部の外側に，小型長方形状のリブ部を７個設けている点，

ｃ　正面側のスポーク部と背面側のスポーク部との間に薄板状部を設け，薄板状部は，略星形状部の正面視外側には，リム部側が円弧状の略隅丸扇形状の孔が７個，略星形状部の正面視内側には，略隅丸三角形状の孔が７個設けられている点，

ｄ　ハブ部は，リム部の外径の略２／５の径の略短円筒形状である点，

において主に共通する。

（ウ）形態における差異点

一方，両意匠は，

（ａ）ハブ部の態様について，本件登録意匠は，ハブ部の正面側と背面側の軸部の周囲に小型円孔部を放射状に６個配しているのに対して，引用意匠は，小型円孔部の存在が不鮮明であり，背面側のハブ部の態様を視認できない点，

（ｂ）リム部の態様について，本件登録意匠は，枠部分の断面形状が略矢羽根形状であるのに対して，引用意匠は，枠部分の断面形状が不明である点，

（ｃ）軸部の態様について，（ｃ－１）本件登録意匠は，リム部の外径の略１／９の径

の円筒形状であるのに対して，引用意匠は，軸部の径が不鮮明である点，また，（ｃ－２）本件登録意匠は，背面側の軸部周囲の円形縁部の向かい合う２箇所にごく小さな切り欠き部を設けているのに対して，引用意匠は，背面側の軸部周囲を視認できない点，

において主な差異が認められる。

（エ）両意匠の類否判断

そこで検討するに，共通点の態様のうち，ａの外輪である環状のリム部と中央の軸部を囲む円形状のハブ部及び，リム部とハブ部を繋ぐ略棒状のスポーク部とから成り，ハブ部とリム部は１４本の細い略棒状のスポーク部によってハブ部の周囲に７つの同一形状の二等辺三角形から成る略星形状部を形成している点は，両意匠の形態の骨格を成しており，需要者の注意を惹き易い全体構成に係るものであるから，両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものである。また，ｂの略星形状部の先端に位置するリム部の正面側とハブ部の外側に，小型長方形状のリブ部を７個設けている点については，細かい共通点ではあるが，略星形状部の態様と合わせて，両意匠に共通する印象を醸し出すものといえるから，両意匠の類否判断に一定程度の影響を及ぼすものといえる。そして，ｃの正面側のスポーク部と背面側スポーク部との間の薄板状部が，略星形状部の正面視外側には，リム部側が円弧状の略隅丸扇形状の孔が７個，スポーク部の正面視内側には，略隅丸三角形状の孔が７個設けられている点については，目立つ特徴ではないが，薄板状部まで共通することによって，両意匠の共通感がさらに増すものといえ，両意匠の類否判断に一定程度の影響を及ぼすものといえる。さらに，ｄのハブ部がリム部の外径の略２／５の径の略短円筒形状である点については，注意を惹き易い中央部分に設けられた，目立つ部位における共通点であり，両意匠の類否判断にある程度の影響を与えるものといえる。

そうすると，前記共通点ａないしｄに係る態様は，それらが相乗して生じる視覚的な効果をも考慮すれば，需要者に共通の美感を強く起こさせ，両意匠の類否判断を決定付けるものである。

これに対し，差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であって，両意匠の共通する美感を変更するまでのものとはいえない。

すなわち，差異点（ａ）のハブ部の態様については，小型円孔部の存在が視認できるか否かの差異であって，使用時には，ディスク部等に隠れて見えなくなってしまう部位であり，意匠全体から見た場合には，部分的で軽微な差異といえるものであるうえ，本願意匠のハブ部と同様の態様のものが，本願の出願前より既に刊行物に掲載されており（例えば，請求人が提出した甲第４号証（「チャンプロード」，（株）笠倉出版社，第１８巻第１１号，抜粋。）の２及び３の意匠：別紙第３参照），本願意匠のみの新規な態様とはいえず，その差異が両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものとはいえない。

次に，差異点（ｂ）のリム部の態様について，この種のホイールの物品分野においては，使用時にはタイヤを取り付けるもので，リム部の断面形状の差異は，通常は視認で

きない部位に係る差異であって，たとえ，この形状に差異があったとしても，その差異が両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものに過ぎない。

そして，差異点（ｃ）の軸部の態様について，差異点（ｃ－１）の軸部の径において，引用意匠の軸部の径が不鮮明である点についても，軸部が円筒形状である点は，物品の構造上当然に推認でき，その径についても，自動二輪車用のホイールであれば，必然的にある程度の径のものに限られ，また，本願意匠の軸部と同様の態様のものが，本願の出願前より既に刊行物に掲載されており（例えば，請求人が提出した前記甲第４号証の２及び３の意匠：別紙第３参照），本願意匠のみの新規な態様とはいえず，また，差異点（ｃ－２）の背面側の軸部周囲の円形縁部の向かい合う２箇所のごく小さな切り欠き部の有無について，その差異は目立たない細部に係る微細なものといえるうえ，本願意匠の軸部と同様のごく小さな切り欠き部を有する態様のものが，本願の出願前より既に見受けられており（例えば，参考意匠１：意匠登録第４７８６４０号の類似第４号の意匠：別紙第４参照），本願意匠のみの新規な態様とはいえず，格別の特徴ともいえないことから，その差異が両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

（オ）小括

以上のとおり，両意匠は，意匠に係る物品が共通し，形態においても，前記差異点を総合しても，その視覚に訴える意匠的効果としては，共通点が生じさせる効果の方が差異点のそれを凌駕し，意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせるものであるから，両意匠の形態は類似する。

エ　結論

したがって，本件登録意匠は，無効理由通知に示したとおり，本件登録意匠は，引用文献（甲第３号証の１ないし３）に表された自動二輪車用の「ＧＳ４００用キャストホイール」の意匠に類似するものと認められるから，その出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された引用意匠に類似するものと認められる。

よって，本件登録意匠は，意匠法第３条第１項第３号に規定する意匠に該当し，意匠登録を受けることができないものであるので，無効理由を有し，同法第４８条第１項第１号に該当するものと認められる。

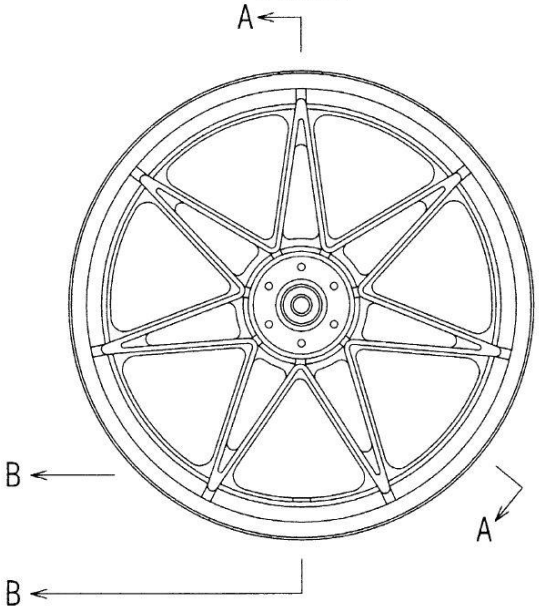
別紙第１　　本件登録意匠　　Ｃ・Ｐ

登録番号　　意匠登録第１３８１３１８号

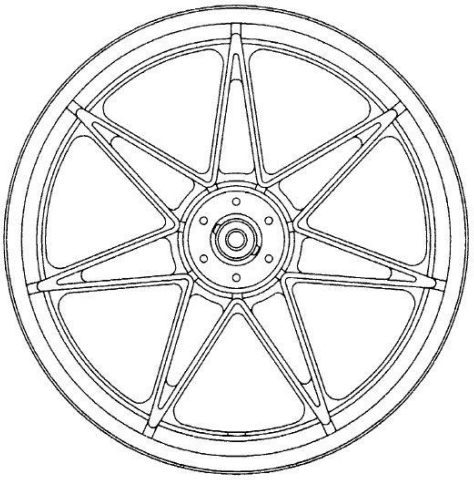
登録日　　平成２２年１月２９日

意匠に係る物品　　自動二輪車用ホイール

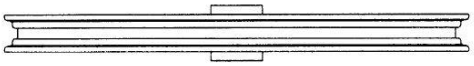
正面図



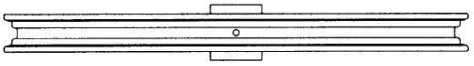
背面図



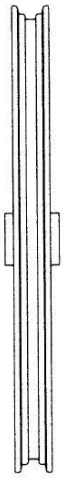
平面図



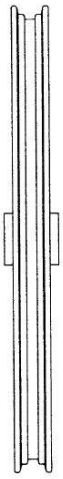
底面図



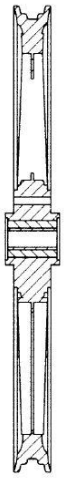
左側面図



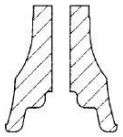
右側面図



Ａ－Ａ断面図

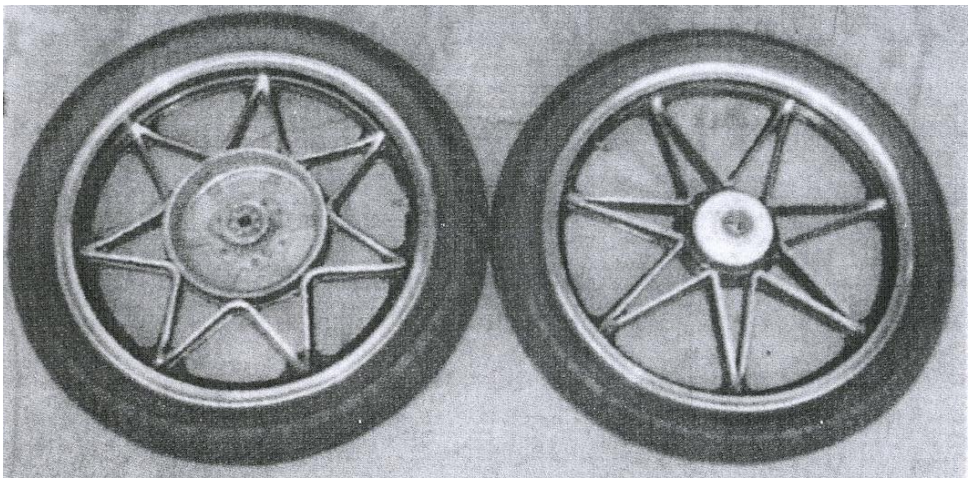


Ｂ－Ｂ拡大端面図



別紙第２　引用意匠

審決別紙第２に掲載された甲第３号証：「ミスター・バイクＢＧ」，モーターマガジン社，２００５年（平成１７年）１２月１日発行，第２０巻第１２号，第２０９頁，「ＣＵＳＴＯＭ　ＡＮＤ　ＲＥＳＴＯＲＥ　ＳＨＯＰ／ＭＡＤ☆ＳＴＡＲ」の広告より抜粋



別紙第３

審決別紙第３に掲載された甲第４号証：「チャンプロード」，（株）笠倉出版社，２００４年（平成１６年）１１月１日発行，第１８巻第１１号，第１１８頁，「株式会社 オオカワ」及び「ジースタイル」の広告より抜粋

別紙第４　　参考意匠１

日本国特許庁

昭和54.3.5発行　　**意匠公報**　　47－93 類似

478640の類似4　出願 昭 51.11.24　意願 昭 51－46111　登録 昭 53.11.28

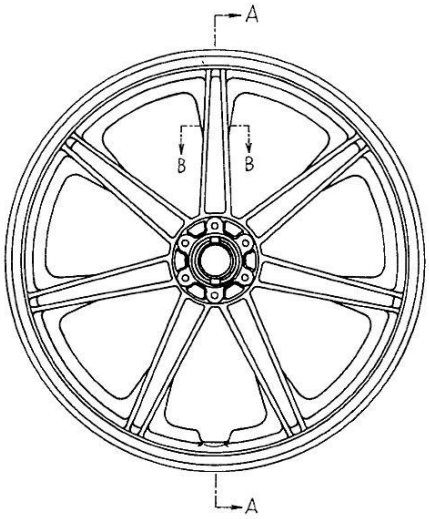
創作者　鈴木俊之　島田市中溝町2384の8

意匠権者　ヤマハ発動機株式会社　磐田市新貝2500

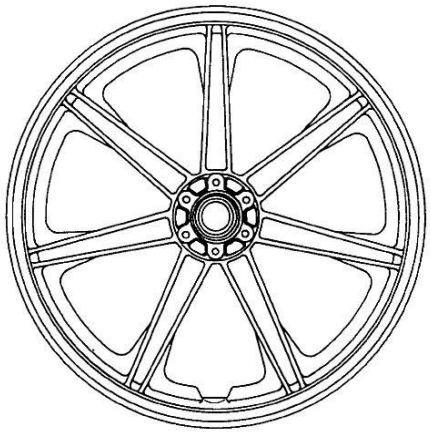
意匠に係る物品　自動二輪車用ホイール

説明　右側面図は左側面図と対称にあらわれる

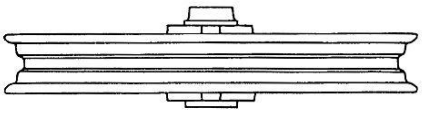
正面図



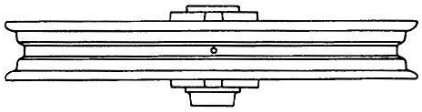
背面図



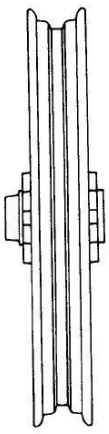
平面図



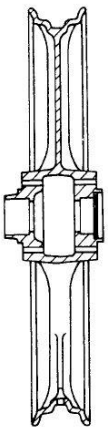
底面図



左側面図



A－A断面図



B－B切断部
拡大端面図

４　判決の概要

なし

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：引用意匠の認定の妥当性

ア　「第４　当審の無効理由通知」における引用意匠の認定

審決は,「第４　当審の無効理由通知」において，引用意匠を「平成１７年（２００５年）１２月１日にモーターマガジン社が発行した雑誌「ミスター・バイクＢＧ」（第２０巻第１２号）第２０９頁「ＣＵＳＴＯＭ　ＡＮＤ　ＲＥＳＴＯＲＥ　ＳＨＯＰ／ＭＡＤ－ＳＴＡＲ」の最下段中央に３４として掲載された「ＧＳ４００用本物セブンスターキャスト当時物」のホイール（右側のもの）の意匠。（請求人が提出した甲第３号証の１ないし３の意匠：別紙第２参照)」と認定した内容を付記した無効理由通知を示した。

意匠法第３条第１項の規定によれば，引用意匠は「公然知られた意匠」（１号）と「頒布された刊行物に記載された意匠」（２号）とに分けられるが，審決は,「第４　当審の無効理由通知」において，引用意匠について，「～として掲載された～の意匠」と記載しているので，審決における「引用意匠」は後者であり，審決の別紙第２に記載された意匠が引用意匠であると理解できる。そして，審決「第４　当審の無効理由通知」中の「掲載された」の意味は，刊行物に「表された意匠」であると考えられる。「表された意匠」と理解すれば，刊行物中の文言も引用意匠の認定の対象となり得る。証拠である文献（請求人が提出した甲第３号証の１ないし３の意匠：別紙第２参照）の記載内容全体から引用意匠を認定していると解される。

しかしながら，上記審決の記載ぶりでは,「引用意匠」が証拠（請求人が提出した甲第３号証の１ないし３の意匠：別紙第２参照）のどれを引用意匠としているのかが不明であり，どの文献に則ったどのようなものなのか，という認定の問題が残る。例えば,「「ＧＳ４００用本物セブンスターキャスト当時物」の写真版に表された左右２つのホイールのうち右側のもの」とはっきり特定すべきであったのではないか。

イ　「第４　当審の無効理由通知」における引用意匠の推認について

審決は,「第４　当審の無効理由通知」において,「引用意匠を現す写真版には，背面の形状そのものや断面形状が現されていないが，写真版に立体的に現された正面側からの態様から少なくとも，背面側のスポーク部の形状が同様であることは認めることができる」として，背面側のスポーク部の形状が正面側のスポーク部の形状と同一であると推認している。

「推認」とは意匠についての「評価・判断」ではなく，意匠の「認定」であると考える。意匠の認定として「推認」しないというのはあり得ない。不合理な推認は認定

誤りとなるだけであって，推認が当業者から見て適切であって，その認定が正しいか否かの問題であると考える。審決の記載では，不明確な部分は積極的に認定されていないが，審決の記載としては，「引用意匠」は，○○は明確，△△は不明確，という書きぶりでもよいのではないか。

審決は，引用意匠について，本件登録意匠との関係で必要とされる範囲で認定すればよいのではないか。必要とされる範囲の認定とは，本件登録意匠と引用意匠の類否判断ができる程度の具体性を備えた共通点と差異点の認定であり，その認定ができればよいと考える。

ウ　「３（１）当審の判断」における引用意匠の認定について

審決は，「３（１）当審の判断」の「イ　引用意匠について」において，「正面側のスポーク部と背面側スポーク部との間に薄板状部を設け」と認定している。

しかしながら，引用意匠の「薄板状部」は，甲３号証の３を見ても判別しづらいところではないか。仮に，引用意匠に「薄板状部」がなかったとすると，本件登録意匠との類否判断に影響を与えたのではないか。

（２）検討事項２：類否判断の妥当性

差異点について，使用時には見えないこと，通常は視認できない部位であること，目立たない細部に係る部分であること等を理由として，類否判断に与える影響は小さいとした判断は妥当か。

ア　差異点（ａ）について

審決は，本件登録意匠と引用意匠との「差異点（ａ）のハブ部の態様については，小型円孔部の存在が視認できるか否かの差異であって，使用時には，ディスク部等に隠れて見えなくなってしまう部位であり，意匠全体から見た場合には，部分的で軽微な差異といえるものであるうえ，本願意匠のハブ部と同様の態様のものが，本願の出願前より既に刊行物に掲載されており（例えば，請求人が提出した甲第４号証の２及び３の意匠：別紙第３参照），本願意匠のみの新規な態様とはいえず，その差異が両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものとはいえない。」とした。

この点，需要者の立場に立てば，「使用時」のみならず「購買時」も基準とすべきで，使用時のみに着目して「隠れて見えなくなるから」を理由とすることは妥当ではないと考えることもできるが，「購買時」であっても，需要者は「使用したときにどうなるか」を考えて購入するのであるから，結局は使用時として問題はない。なお，「使用時」として記載するより，「取り付けに関わる者であれば…」として需要者を限定する書き方もあったのではないか。

また，「使用時」とするのではなく，物品の「機能的」な部分かどうかに着目し，例

えば，「ありふれた機能的な形状であるから大したものではない…」として評価するという記載も可能なのではないか。

イ　差異点（ｂ）について

審決は，本件登録意匠と引用意匠との「差異点（ｂ）のリム部の態様について，この種のホイールの物品分野においては，使用時にはタイヤを取り付けるもので，リム部の断面形状の差異は，通常は視認できない部位に係る差異であって，たとえ，この形状に差異があったとしても，その差異が両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものに過ぎない。」とした。

この点，審決は，「リム部の断面形状の差異は，通常は視認できない部位に係る差異」としたが，証拠を示した上で「ありふれた態様」としてもよかったのではないか。また，引用意匠のリム部の断面形状を明確に示して本件登録意匠と対比する必要があったとも考えられるが，ホイールの物品についてはリム部の断面形状を認定（断面を開示している資料がなければ「推認」。）しなくてもよいと考える。

ウ　差異点（ｃ）について

審決は，本件登録意匠と引用意匠との「差異点（ｃ）の軸部の態様について，差異点（ｃ－１）の軸部の径において，引用意匠の軸部の径が不鮮明である点についても，軸部が円筒形状である点は，物品の構造上当然に推認でき，その径についても，自動二輪車用のホイールであれば，必然的にある程度の径のものに限られ」るとした。

この点，「必然的にある程度の径のものに限られ」るとの審決の認定は，例えば，共通点ｄの「ハブ部がリム部の外径の略２／５の径の略短円筒形状である点」なども必然的に決まっている可能性があり，他の認定においても妥当してしまう認定であるから，避けるべきであったと考える。

以上

第１７事例（商標１）

審判番号	不服２０１３－０１４１９１号（商願２０１２－７１３８１号）
事件番号	平成２６年（行ケ）第１００５６号
商標	ネットワークおまかせサポート
主な論点	自他商品識別標識，「役務の質（内容）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

１　事件の概要

本件は，原告が，拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めた事案である。判決は，本願商標は，商標法３条１項３号に該当し，商標登録を受けることができないものであり，原告の請求には理由がないとして，その請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：商標法３条１項３号該当性の判断基準について

※判決は、審決時において、本願商標がその指定役務との関係で、役務の質等の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定役務に使用された場合、将来を含め、指定役務の取引者、需要者によって役務の特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りる旨を判示。

ア　一般論としての上記判示の妥当性

イ　本願商標は造語であって使用実例がないという原告主張の当否

（２）検討事項２：商標法３条１項３号に該当するとした認定判断の相当性について

ア　認定判断の根拠は十分といえるか

→「ネットワークサポート」と「おまかせサポート」の実例があれば、「ネットワークおまかせサポート」に関する取引者・需要者の認識ありと認定できるか

イ　本願商標は不可分一体であるとする原告主張との関係

（３）検討事項３：他の商標登録実例との均衡について

参考判決

東京高裁平成１３年１２月２６日判決（平成１３年（行ケ）２０７号）

３　審決の概要

（１）本願商標

本願商標は，別掲１に示すとおりの構成からなり，第３７類に属する願書記載のとお

りの役務を指定役務として，平成２４年９月４日に登録出願され，その後，指定役務については，原審における平成２５年３月１５日に，第３７類「事務用機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電話機械器具の修理又は保守，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，電気通信機械器具（「電話機械器具・ラジオ受信機又はテレビジョン受信機」を除く。）の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，電動機の修理又は保守，配電用機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保守」に補正されたものである。

（２）　原査定の拒絶の理由

原査定は，「本願商標は，『ネットワークおまかせサポート』の文字を普通に用いられる域を出ない方法で書してなるところ，本願指定役務を取り扱う分野において，近時，ＬＡＮやインターネット等の整備・設定及びネットワーク回線によって接続される機器等の接続・設定に関する相談や接続・設定の代行等のネットワークに関するサービスが広く行われており，また，『おまかせサポート』の文字部分は，前記のようなネットワークに関するサービスを提供する分野においても，その相談や接続設定の代行など顧客をサポートするサービスを表すものとして使用されている。そうしてみると，本願商標をその指定役務について使用するときは，当該役務が『ネットワークに関する内容について顧客をサポートする役務の提供』であるという，単に役務の質（内容）を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって，本願商標は，商標法第３条第１項第３号に該当し，前記照応する役務以外の役務に使用するときは，役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから，商標法第４条第１項第１６号に該当する。」旨認定，判断して，本願を拒絶したものである。

（３）　当審の判断

ア　商標法第３条第１項第３号について

本願商標は，別掲１に示すとおり，グレーの陰影を施して，白く縁取りした「ネットワークおまかせサポート」の赤色の文字を書してなるところ，その構成中「ネットワーク」の文字は，「複数のコンピューターを通信回線を介して接続し，データのやりとりを行えるようにしたもの」を意味する「コンピューターネットワーク」の略語としてよく知られているものである。

また，本願の指定役務を取り扱う分野においては，インターネットなどのコンピューターネットワークに接続する電子応用機械器具や電気通信機械器具等の修理又は保守のサービスも含まれるところ，該分野において，コンピューターネットワークの障害箇所や問題点についてサポートするサービスを「ネットワークサポート」と一般的に称している。

さらに，「おまかせサポート」の文字についても，コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など，顧客が自分で判断・選択せず，他人にまかせてサポートしてもらうサービスを表すものとして普通に使用されている。

上記の事情については，別掲２に示すインターネット情報からも窺えるものである。

以上のとおり，「ネットワークサポート」及び「おまかせサポート」の文字が普通に使用されていることからすると，「ネットワークおまかせサポート」の文字からなる本願商標は，「コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など，顧客が自分で判断・選択せず，他人にまかせてサポートしてもらうサービス」という程の意味合いを表すものとして，理解されるというのが相当である。

そうしてみると，本願商標は，これをその指定役務中，例えば，「コンピューターネットワークに関連する電子応用機械器具・電話機械器具・ラジオ受信機又はテレビジョン受信機・電気通信機械器具（「電話機械器具・ラジオ受信機又はテレビジョン受信機」を除く。）の修理又は保守」等について使用しても，これに接する取引者，需要者は，「コンピューターネットワークに関する電子応用機械器具や電気通信機械器具等について，顧客が自分で判断・選択せず，他人にまかせてサポートしてもらう修理及び保守の役務」であること，すなわち，役務の質を表示したものと認識，理解するにとどまるものであって，自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。したがって，本願商標は，商標法第３条第１項第３号に該当する。

イ　請求人の主張について

（ア）　請求人は，本願商標である「ネットワークおまかせサポート」が取引上普通に使用されているものではなく，その事実も存在しない，また，本願商標は，一体不可分の商標であって，直ちに，本願商標の指定役務の質を直接的かつ具体的に表示したものではないし，特定の役務の質を具体的に表示するものとして，一般に理解されている商標であるとは認め難く，自他役務の識別標識としての機能を果たし得る旨，主張する。

しかしながら，商標法第３条第１項第３号に該当する商標であるか否かは，現実の使用の事実は，必ずしも必要といえるものではなく，また，記述的な商標といえるものであっても，役務の質等を表示する商標については，同号の適用がされるものであるから，該文字の使用例がないとしても，本件の判断が左右されるものではない。また，上記１のとおり，本願の指定役務の分野における取引の実情を踏まえれば，本願商標は，役務の質を表す語として，需要者に認識されるものというのが相当であり，本願商標は，自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

（イ）　請求人は，登録例を引用し，本願商標と構成態様が類似する商標が多数登録されている点から，本願商標は，登録されるべきである旨主張する。 しかしながら，商標の識別性の判断は，出願された商標につき，それぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し，指定役務ごとに個別具体的に判断されるべきものであり，また，請求人の引用する登録例をもって本件の判断が拘束されるものでもない。

よって，いずれの請求人の主張も採用できない。

ウ　まとめ

したがって，本願商標が商標法第３条第１項第３号に該当するとして，本願を拒絶し

た原査定は，妥当であって，取り消すことはできない。

よって，結論のとおり審決する。

４　判決の概要

（１）　商標法３条１項３号が，その役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途，数量，態様，価格又は提供の方法若しくは時期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ついて商標登録の要件を欠くと規定しているのは，このような商標は，指定役務との関係で，その役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途その他の特性を表示記述する標章であって，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに，一般的に使用される標章であって，多くの場合自他役務の識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると，本願商標が商標法３条１項３号に該当するというためには，本件審決時である平成２６年１月２０日の時点において，本願商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり，本願商標がその指定役務に使用された場合に，将来を含め，指定役務の取引者，需要者によって役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。

（２）本願商標について

ア　本願商標は，「ネットワークおまかせサポート」の文字を，赤色の文字を白色で縁取りした太文字体で，これに陰影を付してなる商標であり，「ネットワーク」の片仮名６字と，「おまかせ」の平仮名４字と，「サポート」の片仮名４字とを結合して一連表記した結合商標である。本願商標からは「ネットワークオマカセサポート」の称呼が自然に生じる。

イ　そして，乙１（広辞苑第六版）には，本願商標を構成する「ネットワーク【net work】」の語義については，「コンピューター・ネットワークの略。」と，その「コンピューター・ネットワーク【computer network】」の語義については，「複数のコンピューターを通信回線を介して接続し，データのやりとりを行えるようにしたもの。」と，また本願商標を構成する「おまかせ【御任せ】」の語義については，「自分で判断・選択せず，他人にまかせること。一任すること。」と，さらに本願商標を構成する「サポート【support】」の語義については，「支えること。支持。支援。助け。」と，それぞれ記載されていることが認められる。

ウ　本件指定役務中には，コンピューターやモバイル等の「電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守」が含まれると解されるから，本件指定役務には「コンピューターネットワークに関連する電子応用機械器具・電気通信機械器具等の修理又は保守」が含まれるということができる。

（ア）　そして，上記「コンピューターネットワークに関連する電子応用機械器具・電気通信機械器具等の修理又は保守」の役務と関連の深いコンピューターやモバイル等の電子応用機械器具・電気通信機械器具などを取り扱う業界分野においては，本件審決時（平成２６年１月２０日）までに，インターネットのホームページにおいて，本願商標を構成する文字のうち，「ネットワーク」と「サポート」の文字からなる「ネットワークサポート」の語について，コンピューターネットワークシステムの障害箇所や問題点を解決するサポートサービス（乙７），コンピューターネットワークの構築やトラブルなど情報システムの幅広い問題に対応するサポートサービス（乙１１）等の意味合いを有するものとして用いられていることが認められる。

具体的には，

ａ　「ネットワークサポートサービス ネットワークサポートは，ネットワークの監視，診断，ヘルプ，性能管理などのサービスから構成されています。これらのサービスによりお客様のネットワークシステムの障害箇所や問題点を早期に発見し，迅速な障害復旧・問題を解決するサポートサービスを提供いたします。」（乙７）

ｂ　「ネットワークサポート すでに利用されているネットワーク機器の不具合に際し，その原因究明と復旧に努めます。」（乙８）

ｃ　「ネットワークサポート お客様の業務ニーズにお答えし，インフラ系～業務系，各工程に於いては運用設計から構築，企画提案，改善サポート業務等，幅広い業務を一貫して行っています。ネットワークサーバーに関する業務を一貫して行うのが「ネットワークサポート部」。当部は「システムグループ」と「カスタマーグループ」に分かれており，「システムグループ」では，ネットワークサーバーの改善や新規導入におけるコンサルタント業務，さらにはネットワークサーバーの設計，構築，運用に携わっています。カスタムグループでは，ＰＣ・ネットワーク利用者に対するサポート・ヘルプ業務等を行っています。…ネットワークサポートから構築まで，幅広くサービス提供をしています。」（乙９）

ｄ　「ネットワークサポート保守のご案内…弊社ではより安全で快適なコンピュータ・ネットワーク環境構築のお手伝いをいたします。」「【主なサービス内容】パソコン診断サービス…修理・クレーム出向サービス…業務改善相談サービス…修理一括相談サービス」（乙１０）

ｅ　「ＰＣ・ネットワークサポート ネットワークの構築やパソコンのトラブルなど，情報システムの幅広い問題に対応いたします。」「サポート内容 ＰＣトラブルアドバイス…インターネットに接続できない，メールが受信できない等のトラブルに際し，設定の方法をサポート。

ネットワーク構築アドバイス お客さまのネットワーク環境を確認し，必要なハードウェア，ソフトウェア，ＰＣ等の選定及びアドバイス。」（乙１１）

ｆ　「ＰＣネットワークサポート」「ＩＴコンシェルジュ パソコンの導入支援・メール

の管理・ファイルの共有など，「貴社のサービス」に「＋ＷＥＢ（プラスウェブ）」でＩＴを活用するためのサービスです。ＩＴスキルの高い専門のスタッフがトラブルを事前に回避出来るように，社内のＩＴインフラを整備し，強力にバックアップします」（乙１２）
など，「ネットワークサポート」の語が前記意味合いを有するものとして用いられている。
（イ）　また，「コンピューターネットワークに関連する電子応用機械器具・電気通信機械器具等の修理又は保守」の役務と関連の深いコンピューターやモバイル等の電子応用機械器具・電気通信機械器具などを取り扱う業界分野においては，本件審決時（平成２６年１月２０日）までに，平成２２年の技術情報誌や，インターネットのホームページにおいて，本願商標を構成する文字のうち，「おまかせ」と「サポート」の文字からなる「おまかせサポート」の語については，顧客のコンピューターネットワーク接続等を遠隔（リモート）サポートや出張サポートにより解決するサポートサービス（乙１３），サポートスタッフが顧客のパソコンを直接操作して問題解決するインターネットを通した遠隔サポートサービス（乙１４），操作方法の問い合わせ対応，障害発生の原因究明・対処，その他付随する相談等のサービス（乙１６），コンピューターネットワークにおける顧客の困りごとにワンストップで対応するサービス（乙１８）など，コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など，顧客が自分で判断・選択せず，他人にまかせてサポートしてもらうサービスの意味合いを有するものとして用いられていることが認められる。
　具体的には，
ａ　「おまかせサポート トラブルの時も安心！リモートでもサポートが受けられるオプションサービスです。」「サポート内容 トラブルの時にお客様宅に訪問することなく，遠隔（リモート）でサポートが受けられるサービスです。また，遠隔サポートでトラブルが解決できない場合には，お客様宅へお伺いする「出張サポートサービス」…もございます。ＷｉＭＡＸ機器だけでなく，周辺機器（プリンター，デジタルカメラ等）やインターネットの設定までサポートします。」「おまかせサポート（遠隔サポート）の対応範囲…パソコンの設定，パソコンの初期化等…スマートフォン・スマートパッドの初期設定等…インターネット接続サービスの初期設定等」（乙１３）
ｂ　「おまかせサポート おまかせサポートはインターネットを通した遠隔サポートサービスです。…サポートスタッフはお客様のパソコンを直接操作して問題解決いたします。」（乙１４）
ｃ　「おまかせサポート」「遠隔サポート 電話をしながらパソコンの遠隔操作で解決」「訪問サポート 専門スタッフが無料…で訪問対応」「ＮＥＴ訪問サポート詳細 作業内容 …ＰＣ基本設定（以下５点★のセット）ＰＣとモデムの有線／無線接続★，市販無線ＬＡＮルーター（親機／子機）設定★，ブラウザ設定★，メールソフト設定★，セ

キュリティソフトのインストール★…スマホ・タブレットの設定…パソコンのテレビチューナー接続…Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｕｐｄａｔｅ（３０分毎） Ｗｉｎｄｏｗｓリカバリー…トラブル調査 （３０分毎） ウイルス駆除」（乙１５）

ｄ 「おまかせサポートの内容 ①操作方法がわからない場合の問い合わせ対応，②障害発生の原因究明・対処（メーカーへの保守依頼＊），③データ破損，システム停止等の原因究明・対処，④データ量増加による記憶容量調査・助言，⑤コンピュータ関連情報の提供・助言，⑥上記各項に付随した相談，⑦システムレベルアップに対する相談」（乙１６）

ｆ 「充実のサポート体制でおまかせ・安心！ おまかせサポート〈マンションコース〉」「おまかせ１ おたすけマンの「かけつけ設定サポート」…初心者の方でも，専門スタッフがお宅におうかがいして，モデム接続からパソコン設定まで行いますので心配はご無用。」「おまかせ２ 「おたすけ電話サポート」 設定中に疑問が発生しても…疑問・質問に電話でお答えします。」（乙１７）

ｇ 「家庭内のＩＣＴ環境は，ＰＣ単体でのインターネット利用から，複数のＰＣや，ＴＶ，ゲーム機などの情報家電をネットワークに接続し利用する環境に進展しており，お客様のサポートニーズもさらに複雑化してきます。…お客様のお困りごとに対して互いに情報を引き継ぎワンストップで対応するサポート連携を実施しており，…加えて，２００９年１２月からは…ＴＶのインターネット接続設定サービスをトライアルで実施しており，「ホームネットおまかせサポートサービス（仮称）」の本格実施に向けて取り組んでいます。」「２００９年９月からフレッツ光と接続しているＬＡＮ配線からＰＣ・ルータなどのネットワーク機器までの定期点検やトラブルなどに対応する「オフィスネットおまかせサポートサービス」を展開し，ホームネットワークとオフィスネットワークの両面において「お客さまのお困りごとにワンストップで対応する」ことをテーマに宅内サポートビジネスの拡大に取り組んできました。」（乙１８）

など，「おまかせサポート」の語が前記意味合いを有するものとして用いられている。

エ また，本願商標は，赤色の文字を白色で縁取りした太文字体で表した文字に陰影を付するデザインは，当該文字を目立たせ，これに接する需要者等の注目を引くためのものであるが，かかるデザインは，ごく普通に用いられる一般的な表現方法であって，特殊な態様で表示されているものというほどの特徴はない。そして，白色で縁取りした文字に陰影を付したデザインについては，コンピューターやモバイル等の電子応用機械器具・電気通信機械器具のサポートサービスを行う業界分野においても，かかるデザインを使用した例が，インターネットのホームページ（乙２～６）においても存在し，格別特殊なものということはできない。

したがって，本願商標の態様は，普通に用いられる形態であるということができる。

（３） 本願商標の商標法３条１項３号の該当性

ア 前記で認定した事実によれば，本願商標を構成する「ネットワークおまかせサポー

ト」の語は，本件審決当時，「コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など，顧客が自分で判断・選択せず，他人にまかせてサポートしてもらうサービス」程の意味合いを有する語として，本件指定役務のうち「コンピューターネットワークに関連する電子応用機械器具・電気通信機械器具等の修理又は保守」に係る事業の取引者，需要者によって一般に認識されるものであったことが認められる。したがって，本件審決当時，本願商標は，本件指定役務のうち「コンピューターネットワークに関連する電子応用機械器具・電気通信機械器具等の修理又は保守」の役務に使用されたときは，「コンピューターネットワークに関する相談や接続設定の代行など，顧客が自分で判断・選択せず，他人にまかせてサポートしてもらうサービス」といった役務の質（内容）を表示するものとして，取引者，需要者によって一般に認識されるものであって，取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであったと認められるから，特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに，自他役務の識別力を欠くものというべきである。

そして，本願商標は，「ネットワークおまかせサポート」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるということができる。

以上によれば，本願商標は，商標法３条１項３号に該当するものと認められる。

イ　原告の主張について

（ア）　原告は，本願商標は，一体不可分に接合されて一連一体に横書きされた造語であり，このような本願商標の外観及び称呼によって，本件指定役務の質（内容）を表示するものは存在せず，インターネットで検索しても見当たらないのであって，一体不可分の造語である「ネットワークおまかせサポート」からは特定の観念が生じることはなく，本願商標は，称呼，外観及び観念のいずれにおいても自他役務の識別力を有するものであるから，本願商標が商標法３条１項３号に該当すると判断した本件審決は，違法なものとして取り消されるべきである旨主張する。

しかし，前記で説示したとおり，本願商標が商標法３条１項３号に該当するというためには，本件審決時において，本願商標がその指定役務との関係で役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり，その指定役務に使用された場合に，将来を含め，指定役務の取引者，需要者によって役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足り，それが取引上現実に使用されていた事実があったことまで必要とするものではないというべきである。

また，本願商標が自他役務の識別力を欠くものであることは，前記のとおりである。

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）　原告は，本願商標が，一連一体に横書きされ一体不可分に構成された造語であって，造語である「ネットワークおまかせサポート」からは特定の観念が生じることはなく，かつ，商標の識別力の存否は商標の全体を観察して判断すべきであるにもかかわ

らず，本件審決が本願商標をあえて「ネットワーク」の構成，「ネットワークサポート」の構成及び「おまかせサポート」の構成に分離させた上で，それぞれの語から生じる意味合いから全体の意味合いを認定して，本願商標は自他役務の識別力がないと判断したことは誤りである旨主張する。

しかし，本願商標の「ネットワークおまかせサポート」の語は，仮にそれ自体としては一体不可分の造語であるとしても，それを構成する各単語の語義並びに本件指定役務に関連するコンピューターやモバイル等の電子応用機械器具・電気通信機械器具などを取り扱う業界分野における「ネットワークサポート」及び「おまかせサポート」の文字の使用状況などを勘案すれば，前記の意味合いを有する複合語として認識されるものである。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

（ウ）　原告は，本件指定役務は，前記各種機械器具の修理又は保守であり，「インターネット用にのみ使用する電子応用機械器具・電気通信機械器具の修理又は保守」ではなく，本件指定役務の分野において，「ネットワークおまかせサポート」の文字が，取引上普通に使用されている事実もないから，本願商標である「ネットワークおまかせサポート」が，本件指定役務の質（内容）を普通に用いられる方法で表示した標章であるとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。

しかし，商標法３条１項３号の「普通に用いられる方法で表示する標章」かどうかは，標章の書体や全体の構成等が特殊な態様のものかどうかという問題であって，当該商標が取引上現実に使用されている事実があるかどうかによって判断されるものではない。そして，前記のとおり，本願商標においてみられる赤色の文字を白色で縁取りした太文字体で表した文字に陰影を付するデザインは，ごく普通に用いられる一般的な表現方法であって，格別特殊な態様で表示されているものというほどの特徴はないのであるから，本願商標は，普通に用いられる方法で表示する標章に当たるということができる。

また，商標登録出願に係る指定商品又は指定役務のうちの一部の指定商品又は指定役務について拒絶の理由があれば，その商標登録出願全体が拒絶されることになる（商標法１５条）。本件指定役務には「コンピューターネットワークに関連する電子応用機械器具・電気通信機械器具等の修理又は保守」が含まれることは前記のとおりであるから，本願商標は，これを本件指定役務のうち「コンピューターネットワークに関連する電子応用機械器具・電気通信機械器具等の修理又は保守」の役務に使用しても，これに接する取引者，需要者によって，単に役務の質（内容）を表示したものと認識・理解されるにとどまるものであるから，商標法３条１項３号に該当し，商標登録を受けることができない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

（エ）　原告は，「サポート」の文字を含む指定役務を第３７類等とする商標登録の例を挙げ，本件審決が本願商標の登録を認めないのは，審査の統一性の観点から逸脱し不

当であること，また，「おまかせ」の文字を含む指定役務を第３７類とする商標登録の例を挙げ，被告がこれらの商標登録を認めていることからすれば，「おまかせ」の文字部分に自他役務の識別力があることは明らかであることから，本件審決は違法であり取り消されるべきである旨主張する。

しかし，登録出願に係る商標が商標法３条１項３号に該当するものであるかどうかの判断は，当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務とに基づいて，個別具体的に検討・判断されるべきものであって，原告主張に係る各商標登録例が存在するからといって，前ことはできず，また，本願商標についての同号該当性の判断が，これらの各商標登録例によって左右されるものでもない。

したがって，原告の上記主張は採用することができない。

５　検討事項及び検討結果

（１）検討事項１：商標法３条１項３号該当性の判断基準について

審決では、商標法３条１項３号に該当する商標であるか否かは、現実の使用の事実は、必ずしも必要といえるものではなく、また、記述的な商標といえるものであっても、役務の質等を表示する商標については、同号の適用がされるものであるから、該文字の使用例がないとしても、本件の判断が左右されるものではないとしている。

判決では、商標法３条１項３号該当性について、審決時において、本願商標がその指定役務との関係で、役務の質等の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定役務に使用された場合、将来を含め、指定役務の取引者、需要者によって役務の特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りる旨を判示している。

ア　一般論としての上記判示の妥当性

需要者の認識は不要とするのが学説上多数のようであるが、他方、ジョージア事件最高裁判決（最一小判昭和６１年１月２３日集民１４７号７頁）もあるため、認識可能性くらいは必要なのではないかという意見が出された。

また、本判決では、本件審決時に何らかの商品・役務の質等の特性を表示記述するものとして必要適切な表示であると判示した上で、誰が認識するかという問題については、単に「需要者が現に存在する必要はない」といえば足りたところ、将来までを含める必要はなかったのではないかとの意見が出された。

イ　本願商標は造語であって使用実例がないという原告主張の当否

使用実例については、サービスが現になくても良いとの意見で一致した。

（２）検討事項２：商標法３条１項３号に該当するとした認定判断の相当性について

ア　認定判断の根拠は十分といえるか

→「ネットワークサポート」と「おまかせサポート」の実例があれば、「ネットワーク

おまかせサポート」に関する取引者・需要者の認識ありと認定できるか

・１０年、２０年前であれば、「ネットワークおまかせサポート」が登録されたかもしれないが、今では、皆「ネットワークおまかせサポート」が何を意味するかを理解できることから、「ネットワークサポート」と「おまかせサポート」の実例があれば、認定判断の根拠として十分であるとの意見で一致した。

イ　本願商標は不可分一体であるとする原告主張との関係

原告は本願商標が、一連一体に横書きされた一体不可分の造語であって、特定の観念が生じることのない商標であり、かつ、商標の識別力の存否は商標の全体を観察して判断すべきであるにもかかわらず、本件審決があえて本願商標を各構成に分離させた上で識別力がないと認定していることは妥当な判断ではない旨主張しているが、本願商標については、全ての語が明確で、結合してより記述的な商標となるのではないかとの意見が出された。

（３）検討事項３：他の商標登録実例との均衡について

原告は「サポート」又は「おまかせ」の文字を有し、指定役務を共通とする登録例を挙げているが、その登録事例には、明らかに識別力を有する例が挙げられており、識別力を有さない例に絞って主張すべきではないかとの意見が出された。

なお、当該事例に対しては、事案ごとの判断であり、事情が現在と同じとは限らず、以前同じような登録があったからといって、現在登録されるとは限らないため、審決における判断は妥当であるという意見で一致した。

以上

第１８事例（商標２）

審判番号	不服２０１３－１１５６０号（商願２０１２－２０９３４号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１０３４２号
商標	
主な論点	結合商標の要部認定、取引実情の勘案、識別力

１　事件の概要

上記の出願商標（以下「本願商標」という。）が，引用商標１及び２「ライフストア」と類似するか否かが争われた事例である。

審査において，本願商標は引用商標１乃至３（「ＢＥＡＭＩＮＧ」）を根拠として商標法４条１項１１号に該当すると判断され，審決では，引用商標１及び２を根拠として同号に該当するという判断が維持されたことから（なお、引用商標３との類否については判断されていない），原告は，本願商標と引用各商標は類似しない（本願商標は一体不可分の商標であること，「ライフストア」の文字は業界の一般名称・普通名称を表すものと認識されていて自他商品識別力が非常に弱いこと，両者の需要者層が異なる）こと（取消理由）を主張して提訴したが，判決では，本願商標と引用商標１及び２は類似するとして，請求を棄却した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：結合商標の要部認定（分離観察の可否）について

ア　本願商標における「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分の表示態様からみて，該部分を要部として分離観察することは妥当か。

イ　仮に，該部分が「Ｂ：ＭＩＮＧ」部分と比較して著しく小さく書された場合は，どのように判断されるか。

（２）検討事項２：「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分の識別力について

結合商標の要部認定において，分離観察の可否を判断する際，構成要素の識別力の有無（程度）をどう考えるべきか。

（３）取引実情の勘案について

本判決で，本願商標と引用商標との間で抵触する第２５類の指定商品（「被服」等）に係る需要者を一般消費者と認定し，（原告の主張を認めずに）「一般消費者の通常有する注意力に照らすと，商品の購入に際して，ブランド名等を常に注意深く確認するとは限らない」と認定したことの是非。

（４）検討事項４：審判決で引用商標３に言及されていない点について

拒絶理由通知書で挙げられた引用商標３「ＢＥＡＭＩＮＧ」について，審決及び判決において何ら言及されていないことの是非。

３　審決の概要

（１）当審の判断

ア　本願商標について

本願商標は，上段に「B」の欧文字（大きさの異なる縦長の二つの菱形図形を右側に配してなる。）と，該「B」の欧文字の半分ほどの高さで「ＭＩＮＧ」の欧文字を青色で表し（以下，図形部分を省略し「Ｂ　ＭＩＮＧ」と表示する。），下段に「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」（「ＬＩＦＥ」と「ＳＴＯＲＥ」の欧文字の間に半角程度の隙間を有する。）の欧文字を赤色で円弧状に湾曲させて上下二段に表した構成からなるところ，かかる構成にあっては，「Ｂ　ＭＩＮＧ」の文字部分と「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字部分とは，文字の表現方法，大きさ，青色と赤色という顕著な色の違いがあることから視覚上分離して把握され，また，これらを常に不可分一体のものとしてのみ把握，認識しなければならない格別の事情も見出せないものであるから，それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

さらに，下段の「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字部分は，平易な英語として広く親しまれている「ＬＩＦＥ」の語と「ＳＴＯＲＥ」の語の結合であることからすると，これに接する取引者，需要者に容易に記憶されやすい部分ということができる。

してみれば，上記構成においては，これに接する取引者，需要者は，「Ｂ　ＭＩＮＧ」，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字部分のそれぞれから生じる称呼及び観念をもって取引に資する場合があるとういうのが相当であるから，本願商標は，「Ｂ　ＭＩＮＧ」及び「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字全体から「ビイミングライフストア」の称呼が生じるほか，「Ｂ　ＭＩＮＧ」の文字部分から「ビイミング」の称呼，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字部分から「ライフストア」の称呼が生じるものである。

そして，上段の「Ｂ　ＭＩＮＧ」の文字部分は，特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるから，該文字部分からは，特定の観念を生じないものである。

また，下段の「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字部分は，「生活」などの意味を有する「ＬＩＦＥ」の語と「店」などの意味を有する「ＳＴＯＲＥ」の語を結合して表したものと認識きるものであるから，「生活の店」程の観念を生じるものである。

イ　引用商標１及び２について

引用商標１及び２は，「ライフストア」の片仮名を書してなるところ，「ライフストア」の称呼が生じること明らかであり，また，該文字は，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の表音を片仮名表記したものと認められることから，「生活の店」程の観念を生じるものである。

ウ　本願商標と引用商標１及び２の類否について

本願商標と引用商標１及び２は，外観においては，それぞれ前記のとおりであるから，両商標は，構成全体の外観において区別できるものである。

次に，称呼においては，本願商標の「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字部分から生じる「ライフストア」の称呼と引用商標１及び２から生じる「ライフストア」の称呼とは，その称呼を共通にするものである。

また，観念においては，本願商標の「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字部分から生じる「生活の店」の観念と引用商標１及び２から生じる「生活の店」の観念とは，その観念を共通にするものである。

してみれば，本願商標と引用商標１及び２とは，構成全体の外観においては差異を有するとしても，「ライフストア」の称呼及び「生活の店」の観念を共通にするものであるから，外観，称呼及び観念を総合的に判断すると，両商標は，類似する商標というのが相当である。

そして，本願商標の指定商品は，引用商標１及び２の指定商品と同一又は類似するものである。

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）当裁判所の判断

ア　商標の類否判断の基準

商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，かつ，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする（最高裁昭和４３年２月２７日第三小法廷判決参照）。

しかるところ，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合においては，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されない。他方，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも，許されるというべきである（最高裁昭和３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。

そこで，以上に説示した見地から本願商標と引用商標との類否について検討する。

イ　本願商標と引用商標との類否

（ア）本願商標

ａ　外観

本願商標は，上段部分に，欧文字「Ｂ」と欧文字「ＭＩＮＧ」が，少し間を空けて後者が前者の半分程度の高さになるようにして下端を揃えて青色の直立した活字体で横書きされ，「Ｂ」と「ＭＩＮＧ」の間の「Ｂ」の半分ほどの高さに，青色の縦長の菱形を配した上で，当該菱形の右上かつ「Ｍ」の字の左寄り上方に，当該菱形よりも少し大きな青色の菱形を配し（Ｂ：ＭＩＮＧ），下段部分に，欧文字「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」を，「ＭＩＮＧ」の半分ほどの高さの赤色の活字体で，「Ｂ：ＭＩＮＧ」よりもやや狭い幅の範囲内に，「ＬＩＦＥ」と「ＳＴＯＲＥ」の間に半角程度の隙間を空け，下側に円弧状に湾曲する形で配置した構成からなるものである。また，「Ｂ：ＭＩＮＧ」の各文字は，横線と右から左への斜線は細く，縦線と左から右への斜線は太い書体である一方で，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の各文字は，部位にかかわらず線の太さは一様に肉太であるなど両者は書体も異なっている。

ｂ　観念

本願商標中，上段部分である「Ｂ：ＭＩＮＧ」又は「ＭＩＮＧ」は，一般の辞書に見当たらない造語であり（乙１，２），特定の観念が生じない。

一方，下段部分である「ＬＩＦＥ」及び「ＳＴＯＲＥ」は，いずれも英単語であって，「ベーシック　ジーニアス英和辞典（初版第７刷）」（発行所：株式会社大修館書店）によれば，「ＬＩＦＥ」は，生命，生物，人生，生活，活気等の意味を有する名詞（乙３），「ＳＴＯＲＥ」は，店，蓄え，必需品，百貨店等の意味を有する名詞で（乙４），いずれも外来語として広く親しまれている（乙５参照）。そして，これらの語を併せると，一義的な意味が生じるとまでは認められないが，両者の意味を併せた「生活の店」程度の観念が生じ得る造語である。

したがって，本願商標は，上段部分と下段部分において，互いに観念的なつながりはなく，全体及び上段部分としては，特定の観念を生じないが，下段部分については「生活の店」程度の観念が生じ得る。

ｃ　称呼

本願商標の構成文字全体から生じる称呼は，「ビーミングライフストア」「ビーエムアイエヌジーライフストア」等が考えられる。また，前者であっても１１音とやや冗長なものであるから，取引者，需要者は本件商標の文字部分を上段部分と下段部分に区別して把握し，上記の称呼のほかに，上段部分から「ビーミング」「ビーエムアイエヌジー」の称呼と下段部分から「ライフストア」の称呼も生じ得ると認められる。

ｄ　分離観察の可否について

以上によれば，本願商標の上段部分である「Ｂ：ＭＩＮＧ」の文字と下段部分である「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字は，少し離れた位置に配置され，青色と赤色という明確な色の違いがある上，その態様も直立と円弧状とで異なっているほか，書体も異なり，上段部分と下段部分には明らかな違いがあること，上段部分である「Ｂ：ＭＩＮＧ」は大きく表示されており見る者の注意を相当程度引く一方で，下段部分である「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」も十分認識できる大きさで，目立つ色，態様で表示されていること，「Ｂ：ＭＩＮＧ」も「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」も造語であって観念的なつながりはなく，「Ｂ：ＭＩＮＧ」は特定の観念を生じないが，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」は「生活の店」程度の観念を生じ，いずれも相当程度の識別力を有すると考えられること等に照らすと，上段部分である「Ｂ：ＭＩＮＧ」と下段部分である「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているということはできない。

そうすると，本願商標においては，上段部分である「Ｂ：ＭＩＮＧ」と下段部分である「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」は，分離して観察することが可能というべきである。

（イ）引用商標

引用商標は，「ライフストア」の片仮名からなり，その構成文字全体から「ライフストア」の称呼を生じる。そして，その構成は，いずれも前記のとおり英単語であって外来語として親しまれている「ライフ（ＬＩＦＥ）」と「ストア（ＳＴＯＲＥ）」を結合したものであると理解されるから，前記のとおり，その全体から一義的な意味が生じるとまではいえないが，両者の意味を併せた「生活の店」程度の観念を生じ得る（乙３ないし５）。

（ウ）取引の実情等

証拠（甲５の１～１０，６の１～８，１０の１～４，１１の１～５，１７）及び弁論の全趣旨によれば次のとおりの事実を認めることができる。

ａ　原告は，昭和５１年２月に創業し，昭和５７年５月に設立した株式会社であり，資本金は２０００万円，平成２５年８月現在の従業員数１１３４名，同年２月期連結ベースの売上げは６１２億円，同年８月現在の店舗数は国内１２７店舗，海外１３店舗を有し，被服関係を中心とするセレクトショップである（甲５の７，６の２・４・５，１０の１～３，１７）。

ｂ　原告は，平成２４年３月１９日に本願商標の商標登録出願をした後，同年４月末頃に「ビーミングライフストア」の１号店をオープンし，本願商標の指定商品を「Ｂ　ＭＩＮＧ　ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」という原告の店舗で販売し，現在，本願商標を，１７店舗の看板，レシート，商品収納袋，靴下等の商品タグ，顧客に対する店舗カード等に使用している（甲５の１～１０，６の１～８）。

ｃ　また，原告は，原告のウェブサイトにおいて，本願商標に関して「幅広い世代に向け，メンズ&ウィメンズのカジュアルからビジネス，さらにキッズ&ベビーや雑貨まで多彩なラインナップで現代のファッションとライフスタイルを提案します。」（甲５の８），「＜ビーミング　ライフストア＞はその名の通り，暮らしを取り巻くさまざまなコトやモノについても，お客様と同じ生活者として，いわゆる３世代に向けて提案していくお店です。」（甲１０の４）などと記載している。

ｄ　さらに，本願商標に関連する記事等についてみると，平成２４年５月１７日付け船橋経済新聞の電子版の記事では，「ビーミングライフストアは，ファミリー３世代に向けて立ち上げた新業態。」（甲６の１），ウェブサイトであるｊａｐａｎ．ｉｎｔｅｒｎｅｔ．ｃｏｍ編集部の平成２４年１０月２６日付けの記事では，「ビームスの新ブランド『ビーミングライフストア』は，親と子，そして孫の親子３世代が楽しんでショッピングができるという，セレクトショップとしては異例のコンセプトを持つ。そして，そのコンセプトは見事に的中し，土日ともなれば子ども連れの家族で賑わい，子どもも満面の笑みで店を後にしていく。」（甲６の５），ウェブサイトであるＦａｓｈｉｏｎｓｎａｐ．ｃｏｍの平成２４年４月１７日付けの記事では，「ビームスが，ファミリー３世代へ向けた新業態『Ｂ：ＭＩＮＧ　ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ（ビーミングライフストア）』を立ち上げた。メンズ，ウィメンズ，キッズ，そしてベビーまで，ファッションとライフスタイルを幅広く提案。家族全員で楽しめる店舗を目指す。」（甲５の９）などと記載されているほか，ブランド検索サイト「ＦｕｋｕＤＢ」では，「Ｂ：ＭＩＮＧ　ＬＩＦＥＳＴＯＲＥ（ビーミングライフストア）とは，日本を代表する老舗セレクトショップ「ＢＥＡＭＳ」が展開するショッピングセンター向けストア。三世代（親・子・孫）のファミリー層に向けて，アパレルからコスメ，雑貨に至るまでライフスタイル全般のオリジナル&セレクトアイテムをリーズナブル価格で取り揃える。」（甲６の４）などと紹介されている。

ｅ　一方，引用商標の商標権者であるライフコーポレーションは，フリー百科事典「ウィキペディア（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ）」等によれば，昭和３６年１１月にスーパーマーケット１号店を開設開業し，資本金１００億４００万円，従業員約１万９０００人，店舗数２００以上のスーパーマーケットチェーンであり，食品を中心とするものの衣料部門を設けて衣料品，服飾等も取り扱っている（甲１１の１～５）。

（エ）本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否

本願商標の指定商品は，第２５類「ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，水上スポーツ用特殊衣服，ウインドサーフィン用シューズ」であり，引用商標１の指定商品は，第２５類「ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト」を含み，引用商標２の指定商品は，第２５類「運動用特殊衣服，運動用特殊靴」を含むから，本願商標の指定商品は引用商標の指定商標と同一のものであると認められる。

（オ）本願商標と引用商標との類否判断

本願商標は，前記のとおり，その外観は，上段部分である「Ｂ：ＭＩＮＧ」の欧文字等と下段部分である「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の欧文字からなっているところ，引用商標は一行で「ライフストア」の片仮名からなるものであるから，両商標の外観は異なるといえる。

次に，本願商標は，上段部分である「Ｂ：ＭＩＮＧ」と下段部分である「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」を分離して観察することが可能であるから，その称呼について，「ビーミングライフストア」のほか，「ライフストア」との称呼も生じ得るもので，その限度で引用商標と一致し，観念についてみても，「生活の店」程度の観念が生じ得るという限度で引用商標と一致する。また，外観についても，上記のとおり全体としては異なるものの，前記のとおり，上段部分である「Ｂ：ＭＩＮＧ」は大きく表示されており見る者の注意を相当程度引く一方で，下段部分である「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」も十分認識できる大きさで，目立つ色，態様で表示されており，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の方が著しく識別力が劣るとまではいえない。そして，前記で認定した事実からすると，本願商標及び引用商標の指定商品の需要者は，いずれも一般消費者であると認められるところ，一般消費者は必ずしも商標やブランドについて詳細な知識を持つ者ばかりではなく，一般消費者の通常有する注意力に照らすと，商品の購入に際して，ブランド名等を常に注意深く確認するとは限らないと認められる。

以上からすると，本願商標と引用商標とは，全体としての外観は異なるものの，同一の称呼，観念が生じ得るものである。そして，本願商標の「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字部分は，引用商標と，英語表記か片仮名表記かの違いがあるにすぎず，同部分も独立して見る者の記憶に残るものであって，簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあっては，本願商標と引用商標とが同一の商品に付された場合には，取引者，需要者である一般消費者にとって，商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって，指定商品が同一である本願商標と引用商標とは，類似するというべきである。

５　検討事項及び検討結果

法４条１項１１号該当性に関連して，以下のような議論がなされた。

（１）検討事項１：結合商標の要部認定（分離観察の可否）について

ア　「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分を要部として分離観察することの妥当性について，本願商標の「Ｂ：ＭＩＮＧ」部分と「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分は，文字の大きさだけでなく配置（下側に円弧状に湾曲した配置）や彩色（青色と赤色）も異なっていることから，商標全体の一体不可分性を認めずに「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分を分離観察して要部と判断した本件判決の判断手法及びその結論に異論はなかった。

実際，「Ｂ：ＭＩＮＧ　ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」と文字を横一連とした構成からなる商標は，引用商標が挙げられることもなく商標登録を受けている事実がある（登録第５６１７８８０号)。とすれば，「Ｂ：ＭＩＮＧ」と「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」を同色でかつ同じ幅で上下二段書きとした場合であれば，商標全体の一体不可分性が認められた可能性もあるのではないか，との意見もあった。

しかし，現状の構成態様であれば，いくら原告が，本願商標は「Ｂ：ＭＩＮＧ　ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」「ビーミングライフストア」として取引の具に供されていて，その需要者等が該商標を一体不可分と理解している，そして，「ビーミングライフストア」とのみ称呼・観念されると主張したとしても，その主張が認められるのは難しいだろう，という意見で一致した。

イ　仮に，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分が「Ｂ：ＭＩＮＧ」部分と比較して著しく小さく書された構成であれば，（後述する識別力との関係を考慮すれば）該部分が付記的なものと認識されるので，分離観察されたとしても要部とは判断されなくなるのではないか，という意見が出され，特に異論はなかった。

（つまり，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」の文字を小さくすれば，分離観察されやすくなるとしても，該部分が要部として認定される可能性は低くなる。他方，文字が大きくなると，一体不可分的な態様でなければ，今回のように要部認定されやすくなる。）

（２）検討事項２：「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分の識別力について

結合商標の要部認定において，分離観察の可否を判断する際，構成要素の識別力の有無（程度）をどう考えるべきかについては，まず，「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分の識別力は強くないという点で意見が一致した。しかし，引用商標「ライフストア」が商標登録されていること，及び「ライフストア」という語が自他商品識別能力を喪失しているとの原告主張は，提出された証拠では立証されていないことからすれば，該文字が一般名称・普通名称であると認めることはできず，その識別力を否定することはできないという点で本判決における判断に誤りはないという点で意見が一致した。

一方，結合商標の要部認定においては，仮に商標登録されていたとしても，その部分が要部（商標）として取引表示とされるのか，という観点からすれば，品質表示的な意味合いを想起させる部分であれば，そこは要部にはならないという判断もあっていいのではないか，との意見があった。その意味で，本判決の認定判断は少々厳しすぎるのではないか，という意見があった。

それについては，本判決では，「ライフストア」という語が一般名称・普通名称とは認識されていない（＝法３条１項各号該当レベルの識別力不足ではない）として，要部となり得ると判断されている一方で，最近の「ＲＥＥＢＯＫ　ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ事件」（知財高判平成２８年１月２０日判決）等では，「ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ」部分に（弱いながらも）識別力を認めているが，要部とはならないと判断された。「ライフストア」

と「ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ」は，いずれも引用商標として先行登録されているが，判断が分かれた格好となっている。結論が分かれた理由としては，商標としての一体不可分性があるか否かという点と，他の構成要素（「Ｂ：ＭＩＮＧ」及び「ＲＥＥＢＯＫ」）が周知著名か否かという点が考えられる。「ＲＯＹＡＬ　ＦＬＡＧ」部分について，法３条でいうところの識別力は否定できないとしても、「ＲＥＥＢＯＫ」部分が周知著名なため，該部分を商標の要部として抽出するほどではないと考えられたのでは，との意見があった。

いずれにせよ，原告の主張は，過去に商標登録されたとしても，現在では識別力を喪失した登録無効となるような引用商標と対比して類否判断をすべきではない，という論理であったが，そもそも「ＬＩＦＥ　ＳＴＯＲＥ」部分が識別力を喪失しているとの主張が認められなかった点が問題である。「ＲＥＥＢＯＫ ＲＯＹＡＬ ＦＬＡＧ事件」のように，識別力が肯定された部分でも要部として分離抽出されないという判断があるのだから，原告はこの点を争うこともできたのではないか，との意見もあった。

（３）取引実情の勘案について

本判決では，本願商標と引用商標との間で抵触する第２５類の指定商品（「被服」等）に係る需要者を一般消費者と認定し，（原告の主張を認めずに）「一般消費者の通常有する注意力に照らすと，商品の購入に際して，ブランド名等を常に注意深く確認するとは限らない」と認定している（＝注意力に乏しい一般消費者を想定している）が，例えば，「ＲＵＮＥ事件」（知財高判平成２７年６月１１日）では，同じ第２５類「被服」等の需要者に相応の注意力が認定されている（審決でも需要者の注意力についてはさまざまな認定がある）との指摘があった。

それに対して，ＲＵＮＥ事件は両当事者がアパレル業者で共通している事案である一方，本件はセレクトショップとスーパーマーケットという明らかに異なる業態間の比較であるため，本件で一般消費者は注意力に乏しいと判断されたことに問題はない，という意見が出た。

また、原告の主張について，原告は，セレクトショップの需要者が食品を中心とするスーパーマーケットとの間で誤認混同をきたすおそれはない，と主張しているが，スーパーマーケットの需要者層（主に主婦が対象）から見た場合，どのように認識するのかについての主張が弱い点が説得的ではない，との意見があった。

これについては特許庁審判部より，高度な医療機器の取扱者や薬剤の取扱者のような特定業界ではその需要者は限られるが，「一般消費者」という概念は非常に広いもので，いわば対象は総国民である。総国民がどのように買い物をするのかは一概には言えず，個々の事件によって、どちらにも転ぶ（注意力の認定に違いが出てくる）ような言い方になることもあるであろう，との見解があった。

また，本件とＲＵＮＥ事件との違いについて，本件は拒絶査定不服審判（査定系）であるのに対して，ＲＵＮＥ事件は無効審判（当事者系）である点が指摘された。当

事者系であれば，両当事者が主張を戦わす中で，業界における取引実情がある程度明らかになっていくが、査定系の場合，引用商標権者が取引実情を主張するわけではないから，取引実情を正確に把握するのは難しい面があるのではないか，というものであり，異論はなかった。

（４）審判決で引用商標３に言及されていない点について

拒絶理由通知書で挙げられた引用商標３「ＢＥＡＭＩＮＧ」について，審決及び判決において何ら言及されていない。これは，原告（審判段階では請求人）の主張（引用商標権者が破産しており，現実に出所混同のおそれがないと判断されるべきこと）が認められたからなのか，それとも，商標が非類似と判断されたからなのか，との疑問が提起された。

（そうとすれば，「Ｂ：ＭＩＮＧ」だけで出願すれば登録が認められたことになる。）

これに対して，特許庁審判部より，権利者の破産という事情を理由に類否判断の対象から外したということはないであろう。審決は，引用商標３「ＢＥＡＭＩＮＧ」については判断しておらず，引用商標１及び２「ライフストア」との関係だけで登録は認められないという判断をしたものと思われる。審決では，引用商標や根拠条文が複数ある場合に，そのうちの一つで拒絶が維持されるなら，それについてだけしか判断しない，という判断手法を採用することがある（取消・無効審判の場合も同様)。ただし，その後に当該審決が差し戻された場合等には，残り全ての引用商標や根拠条文について判断することになる，との見解が出された。

なお，本願商標と引用商標３の類否については，両者は称呼は類似するとしても，外観は明らかに異なり，観念も生じないので，それだけで拒絶を維持することは難しいという判断があったのではないか，との意見が出された。

以上

第１９事例（商標３）

審判番号	無効２０１２－８９００５４号（商標登録第５４９４２６２号）
事件番号	平成２５年（行ケ）第１００６５号
商標	Raffine Style
主な論点	結合商標の要部，周知性，出所混同のおそれ，不正の目的

１　事件の概要

原告は，本件商標が商標法４条１項１１号，１５号，１９号，７号に該当するとして無効審判を請求したが，審判は，いずれも理由がないとして請求不成立とした。原告が，すべての理由について取消事由を主張して提訴したところ，判決は，本件商標が４条１項１１号に該当するとし，他の理由について判断するまでもなく，無効であると判断した。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１：商標法４条１項１１号該当性判断の相当性について

ア　分離観察の可否について

本件商標は「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」が２段に配置されているところ、審決では、「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」の文字部分が同書同大同色でまとまりよく一体的に表されているため「ラフィネスタイル」の称呼、全体として「上品な、洗練されたスタイル、生活様式」程の観点が生ずると判断した一方、判決では、本件商標のうち、目の惹く部分は「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」と四つ葉マークと認定した点について。

イ　「Ｓｔｙｌｅ」の識別力について

審決では、「Ｓｔｙｌｅ」の文字が化粧品の品質を表示したものともいえないことから、「Ｒａｆｆｉｎｅ」の文字部分を分離して取引に資するとは言い難いと判断した一方、判決では、「Ｓｔｙｌｅ」の語が特定の商標と組み合わせて「○○流」や「○○様式」などの意味合いで「○○Ｓｔｙｌｅ」と用いられることは周知の事実であるとして、専ら「Ｒａｆｆｉｎｅ」部分が出所識別標識であると判示した点について。

被告は、引用各商標よりも先に、「Ｒａｆｆｉｎｅ　Ｓｔｙｌｅ」を横書き一連に配した先行商標３件を有していることを根拠に「Ｒａｆｆｉｎｅ　Ｓｔｙｌｅ」と後願たる本件引用各商標が非類似と判断されたことを主張している。

「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」の２段書き表記が分離観察を助長することの是

非について。

（２）検討事項２：商標法第４条１項１５号該当性判断の相当性について（審決）

ア　原告の化粧品ブランド「Ｒａｆｆ ＩＮＥ」の周知性・著名性について

イ　４条１項１５号の適用範囲について

※商標審査基準　４条１項１５号

本号において「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場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合をもいう。

（３）検討事項３：商標法第４条１項１９号該当性判断の相当性について（審決）

ア　原告の化粧品ブランド「Ｒａｆｆ ＩＮＥ」の周知性・著名性判断について

イ　商標の類否認定について

ウ　原告が不正の目的を主張するために提出した各証拠の妥当性について

（４）検討事項４：商標法第４条１項７号該当性判断の相当性について（審決）

３　審決の概要

（１）商標法４条１項１１号該当性について

ア　本件商標について

本件商標は，緑色で大きく書された「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」の欧文字を二段に表し，さらに「Ｓｔｙｌｅ」の文字の右側に，薄緑色で円を描き，その内側に円輪郭状に「WE　LOVE　HEARTFUL　RELAXATION･」の緑色の文字を配し，さらに，その内側に緑色の円図形を中心にして６角図形を４つ上下左右に花びら風に配置したものである。

そして，本館商標の構成文字全体から生じる「ラフィネスタイルウイラブハートフルリラクゼーション」の称呼は極めて冗長であり，また，構成中の「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」の文字部分は，同書体，同じ大きさ，同じ色で他の文字に比して大きく顕著に表されていることからして，本件商標は，全体から生じる前記称呼のほかに，「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」の文字部分から「ラフィネスタイル」の称呼をも生ずるというべきである。

そして，商標構成中の「Ｒａｆｆｉｎｅ」の語（文字）はフランス語で「上品な，

洗練された」等の意味を有し，また，「Ｓｔｙｌｅ」の語（文字）は英語あるいはフランス語で「流儀，スタイル，型，様式」等を意味するもので，我が国においては「スタイル」の語とともに親しまれているものであるから，両語からは「上品な，洗練されたスタイル，生活様式」程の観念が生じるものである。

なお，「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」の文字部分は，前記のとおり，同書，同大，同色でまとまりよく一体的に表されているものであり，かつ，「Ｓｔｙｌｅ」の文字が化粧品の品質などを表示したものともいえないことからすれば，ここから更に「Ｒａｆｆｉｎｅ」の文字部分を分離して，取引に資するとは言い難いものである。

イ　引用商標について

引用商標１は「ＲＡＦＦＩＮＥ」の，引用商標２は「ＲＡｆｆＩＮＥ」の欧文字を標準文字により表してなり，引用商標３は，別掲２に示すとおり，中間部分の「ｆｆ」の文字をやや図案化して，他の文字より縦長に表した，「ＲＡｆｆＩＮＥ」の欧文字よりなるものである。

したがって，引用各商標からは，それぞれの構成文字に照応して，「ラフィネ」の称呼及び「上品な，洗練された」程の観念が生じるものである。

ウ　本件商標と引用商標の類否について

（ア）外観について

本件商標の構成は前記したとおり，全体として緑色で表され，「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」文字部分も，二段には表示されているものの，同書，同大に一体的に表されているものであるから，たとえ，二段に表わされた構成よりなるものであったとしても，「Ｒａｆｆｉｎｅ」及び「Ｓｔｙｌｅ」の文字部分は一体的に把握されるというのが相当である。

これに対して，引用各商標は，それぞれ前記したとおり，「ＲＡＦＦＩＮＥ」あるいは「ＲＡｆｆＩＮＥ」の欧文字よりなるものであるから，本件商標と引用各商標とは外観上互いに区別し得るものである。

（イ）観念について

本件商標からは「上品な，洗練されたスタイル，生活様式」程の，引用各商標からは「上品な，洗練された」程の観念を生ずるものであるから，両者は観念において区別し得るものである。

（ウ）称呼について

本件商標から生ずる「ラフィネスタイル」の称呼と，引用各商標から生ずる「ラフィネ」の称呼は，後半において「スタイル」の音の有無という差異を有するものであるから，称呼において類似するということはできない。

また，本件商標の構成全体から生ずる「ラフィネスタイルウイラブハートフルリラクゼーション」の称呼と，引用各商標から生じる「ラフィネ」の称呼とは，音数及び音構成に明らかな差異を有するものであって，区別し得るものである。

エ　小括

以上のとおり，本件商標と引用各商標とは，その外観，観念，称呼において区別し得る，非類似の商標であるから，本件商標は，商標法第４条第１項第１１号に該当するということはできない。

（２）　結び

以上のとおり，本件商標の指定商品中「化粧品」についての登録は，商標法第４条第１項第１１号，同第１５号，同第１９号及び同第７号に違反してされたものではないから，同法第４６条第１項の規定により，無効とすることはできない。

別掲２（引用商標３）

RAffINE

４　判決の概要

（１）　取消事由１（本件商標と引用商標が類似すること）

ア　本件商標の構成

本件商標は，緑色の「Ｒａｆｆｉｎｅ」と「Ｓｔｙｌｅ」の各文字が二段に表記され（以下「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」という。），「Ｓｔｙｌｅ」の右横に，縁部に緑色の「WE　LOVEHEARTFUL　RELAXATION」の文字が環状に配置され，中央部に緑色の四つ葉状ないし花弁状の模様がある黄緑色の円形図形（以下「四つ葉マーク」という。）が配置されて成るものである。「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」の各文字には同じ字体が使用されており，四つ葉マーク内の「ＷＥ　ＬＯＶＥ　ＨＥＡＲＴＦＵＬ　ＲＥＬＡＸＡＴＩＯＮ」の文字に比べると，かなり大きく表記されているため，本件商標のうち，目を惹く部分は「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」と四つ葉マークであり，これらがひとまとまりのものとして取引者及び需要者に認識されるものと認められる。なお，四つ葉マーク内の上記文字自体は，極めて小さく記載されているため，取引者及び需要者が認識することはやや困難である。

イ　引用商標の構成

引用商標１は「ＲＡＦＦＩＮＥ」の標準文字から成る商標であり，引用商標２は「ＲＡｆｆＩＮＥ」の標準文字から成る商標である。引用商標３は，「ＲＡｆｆＩＮＥ」の文字から成る商標であるが，うち「ｆｆ」の部分はそれ以外の部分とは異なり，やや図案化された字体によって表記されている。

ウ　本件商標と引用商標との類否

「Ｒａｆｆｉｎｅ」という語は，フランス語で，語尾にアクセント記号を付した「ｒａｆｆｉｎé」が「精製された，洗練された，気のきいた，上品な，凝った」などの意味を有する形容詞（白水社「仏和大辞典」参照）であるが，我が国において一般的に知られた語ではなく，そのため，「Ｒａｆｆｉｎｅ」や「ラフィネ」は，その外観や称呼がかえって取引者や需要者に独特の印象を与えると認められる。

これに対し，「Ｓｔｙｌｅ」という語は，英語で「やり方，流儀，方式，…流，…式，構え，態度，様子，風采，でき，格好，形，文体，表現法，様式」などの意味を有する名詞（研究社「リーダーズ英和辞典」参照）であり，これを片仮名で表記した「スタイル」が「すがた，風采，格好，様式，型」（岩波書店「広辞苑」第６版参照）などの意味を有する外来語として広く用いられるなど，我が国においては一般的に知られた語であると認められる。そして，「Ｓｔｙｌｅ」の語は，これを特定の商標と組み合わせて，「○○流」や「○○様式」などの意味合いで「○○Ｓｔｙｌｅ」のように用いられることは周知の事実であり，この場合には，「○○」商標と同じ商品や役務の出所を表示するものとして用いられているものと認められる。したがって，本件商標に接する取引者及び需要者は，専ら「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分が商品や役務の出所を表示する出所識別標識であり，「Ｓｔｙｌｅ」の部分には「…流」「…様式」という意味合いがあるにすぎず，それのみでは出所識別標識とはいえないものと認識するのであり，結局，本件商標は，「Ｒａｆｆｉｎｅ」を主たる出所識別標識とする商標と認識されるものと認められる。

なお，本件商標中の四つ葉マークについては，四つ葉マーク自体はありふれた模様であるから出所識別標識としては弱いこと，同マーク内の文字部分は，「Ｒａｆｆｉｎｅ／Ｓｔｙｌｅ」の文字部分に比べて相当に小さく表記されているものであり，またそもそも「私たちは心からのくつろぎを愛する。」と訳されるものであり，商品や役務の出所を表すのではなく専ら被告の企業ないし業務の理念を表しているにすぎないことなどからすると，四つ葉マークは，全体として出所識別機能が弱い図形商標にすぎないものと認めるのが相当である。

そして，本件商標の「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分と引用商標とを比較すると，外観については，両者は字体や大文字・小文字の使用箇所においては相違するものの，同一のフランス語の単語である「ｒａｆｆｉｎ é」から採られたもので，同じ綴り

であることからすればほぼ同一であるということができ，また，いずれも一般的には，ローマ字読みで「ラフィネ」という称呼が生じる点で同一である（なお，フランス語の「ｒａｆｆｉｎé」の語は，「ラフィネ」と発音される。）。そうすると，我が国において一般的に知られた語ではないことから，必ずしも特段の観念が生じるとはいえないことを措いても，両者はほぼ同一というべきである。

よって，引用商標は，本件商標とその出所識別標識となる部分において，外観及び称呼においてほぼ同一であり，全体としても類似するものと認められる。

エ　小括

以上によれば，本件商標は，その出願日前の商標登録出願に係る原告の登録商標と類似する商標であり，その指定商品も第３類「化粧品」において同一であるから，商標法４条１項１１号の無効理由を有するものである。

（２）結論

以上によれば，原告の主張する取消事由１は理由があるから，他の取消事由について判断するまでもなく，原告の請求は理由がある。

５　検討事項及び検討結果

商標法４条１項１１号該当性判断の相当性について、以下のような議論がなされた。

（１）検討事項１：商標法４条１項１１号該当性判断の相当性

ア　分離観察の可否

分離観察の可否については、「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分の意味について認識できるかという点が問題であり、判決において、「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分については、「『Ｒａｆｆｉｎｅ』という語は，フランス語で，語尾にアクセント記号を付した『ｒａｆｆｉｎé』が『精製された，洗練された，気のきいた，上品な，凝った』などの意味を有する形容詞（白水社「仏和大辞典」参照）であるが，我が国において一般的に知られた語ではなく，そのため，『Ｒａｆｆｉｎｅ』や『ラフィネ』は，その外観や称呼がかえって取引者や需要者に独特の印象を与えると認められる。」と言及されており、「本件商標に接する取引者及び需要者は，専ら『Ｒａｆｆｉｎｅ』の部分が商品や役務の出所を表示する出所識別標識であ（る）」と判断した判決に対して異論はなかった。

なお、分離観察の可否について、例えば「イオンスタイル」、「セゾンスタイル」、といった標章については「イオン」や「セゾン」が抽出されるであろうし、「悠々スタイル」、「私流スタイル」、といった標章であれば、分離せず一体としてみることになるであろうということから、分離観察の可否については、最終的には、当該商標の構成によるのではないかとの意見があった。

その他、本件の被告は「ＲａｆｆｉｎｅＳｔｙｌｅ」の横書き一連の商標を持っており、その上で、原告が「ＲＡＦＦＩＮＥ」を登録したという事実関係があったことから、被告も引用商標よりも前に横書き一連の商標を有していることは、主張してはいるものの、本件の被告は、先に原告に対し、原告商標の無効審判請求をしていれば、「ＲａｆｆｉｎｅＳｔｙｌｅ」と原告商標は非類似について主張できたのではないか、という意見もあった。

イ　「Ｓｔｙｌｅ」の識別力

「Ｓｔｙｌｅ」の識別力について、判決において「『Ｓｔｙｌｅ』の部分には『…流』『…様式』という意味合いがあるにすぎず，それのみでは出所識別標識とはいえないものと認識するのであり…」と触れられているように、「Ｓｔｙｌｅ」の単語自体は識別力が低いということに特に異論はなかった。

なお、「Ｓｔｙｌｅ」単独で構成される標章については、アパレルなど、商品・役務によっては識別力を有する可能性があるのではないかとの意見があった。

その他、訴訟の場面において、先行商標について列挙したうえで、本件商標と原告商標の非類似を主張することが本件に限らず、よくみられるが、類否の判断については、あくまで引用商標と本件商標をみて判断しているのではないかとの指摘があった。

（２）検討事項２：商標法第４条１項１５号該当性判断の相当性（審決）

ア　原告の化粧品ブランド「ＲａｆｆＩＮＥ」の周知性・著名性

本件審決では、「『ラフィネパーフェクトワン』と称して商品紹介等がされていることからしても、『ＲａｆｆＩＮＥ』が化粧品分野全体の需要者にまで広く認識されているものということはできない。…本件商標と化粧品ブランド『ＲａｆｆＩＮＥ』は…非類似の商標といえるものであるから…」とし、周知でないことを認定した後に、非類似ではないと判断しているが、著名性が類似の判断に影響を与えるのか、といった指摘があった。

その他、引用商標が外国の著名商標の場合は、３点観察で類似とはいえないけれども、引用商標を守らなければならないというときに４条１項１５号が適用される例があるのではないかとの指摘があった。

イ　１５号の適用範囲

４条１項１５号の判断において、被告（被請求人）は、商標が非類似であることを根拠に１５号に該当しないと主張しているが、商標が非類似である場合には１５号が適用される可能性がないのか、という指摘があった。

これに対しては、「混同のおそれ」を判断するにあたって、他人の表示の周知著名性、その商標と他人の表示の類似性の程度等を総合的に判断するのであり、本件においても、原告商標と化粧品ブランド「Ｒａｆｆ ＩＮＥ」の類似性のみで「混同のおそれがない」と判断しているわけではないから、その判断手法に問題はない、との意見で一致した。

一方、その他の事案においては、商標が非類似であることのみを理由に「混同のおそれがない」と判断している審決も見受けられることが指摘され、審決の記載方法に注意が必要なのではないか、との意見があった。

（３）検討事項３：商標法第４条１項１９号該当性判断の相当性（審決）

審決においては本件商標と原告商標を非類似であるとし、「不正の目的」の有無について検討するまでもなく、４条１項１９号に該当すると認められないとしている。なお、原告は警告書を被告に対し送付したにもかかわらず、本件商標を出願し、４条１項１９号に該当すると主張している点について、審決では警告書の受領をもって、不正目的を認容していない点について、妥当な判断であるという見解で一致した一方で、不正の目的の認定については、難しいのではないかという意見が出された。

なお、４条１項１９号における類似の概念について、４条１項１１号における類似の概念と同一であるのかという観点から、それぞれの条文の趣旨を勘案した類似判断を考えるべきではないか、という意見が提起された。これについては、４条１項１９号が定められていることに鑑み、たとえば、不正の目的が強ければ、類似の度合いが弱くても、類似として認められるのではないか、という意見があった一方で、類似の判断にあたって、趣旨を勘案した類似判断を用いる具体的な場面が現実的に発生しうるのか、といった意見が出された。

（４）検討事項４：商標法第４条１項７号該当性判断の相当性（審決）

４条１項７号や１９号が問題となる場合、不正の目的をもつことが必要になってくるが、本件は、当事者間の関係が均衡している場合であるにもかかわらず、４条１項７号まで主張している。こうした原告の主張については、無効審判を請求する場合、４条１項１１号に始まり、主張できる条文は一通り主張することはよくあることであり、特異な主張ではない、ということで見解が一致した。

４条１項７号を主張することについては、４条１項７号は社会性、公序良俗に関する条文であるため、社会的にどういった問題があるのかを主張することが望ましいのではないかとの指摘があった。

（５）シリーズ商品の識別力について

本件における原告の「ラフィネパーフェクトワン」のように、シリーズ商品に基幹商標が用いられている場合、共通する「ラフィネ」というブランド名が識別力を発揮していると考えてよいのか、という点について議論した。

これに対して、企業の立場として、あまり識別力のない言葉をつけるのであれば、費用を抑えるために全てのシリーズ商品について商標出願していない場合もあるとの意見が出されたほか、Line・Rubotan/LINE 不使用取消審判事件（平成 27 年（行ケ）10203 号）において、登録商標「Line/ライン」に対して使用商標「Rubotan/LINE」等は社会通念上同一の商標の使用には当たらないと判断されたことから、識別力のない言葉をつけるとしても注意を払う必要がある、との意見が出された。

以上

第２０事例（商標４）

審判番号	無効２０１３－８９００３８号（商標第５５０６８７９号）
事件番号	平成２７年（行ケ）第１００２５号
商標	舞妓マークの 京都赤帽
主な論点	周知性，結合商標の要部，出所混同のおそれ，商標の類否判断

１　事件の概要

原告が，本件商標について商標登録を無効とする審判を請求したが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案において，「赤帽」商標と同一の構成文字を含む結合商標である本件商標は，商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たるとして，上記審決を取り消した事例。

２　検討事項の概要

（１）検討事項１（原告の「赤帽」商標の周知・著名性の認定について）

近年において，原告は，「赤帽」商標の他に，平仮名の「あかぼう」，キャラクターの「あかぼうくん」及び欧文字の「Akabou」をデザイン化して商標を使用している。

・審決：原告が専ら「赤帽」商標のみを使用しているとは認められないから，「赤帽」の文字のみによる表示のみによって需要者の間に広く周知されていたということはできない（著名性の程度は，決して高いということはできない），と認定。
・判決：原告ないし原告の営業を簡略に表示する場合には「赤帽」の語が用いられ，原告の組合員の屋号には「赤帽」の語が冠されるのが通常であるから，「赤帽」商標は，原告の営業を示すものとして，貨物自動車及び軽自動車等による輸送の役務において，周知著名性の程度が高い表示である，と認定。

（２）検討事項２（「赤帽」が造語ではない点が商標法４条１項１５号の判断で重視されるか）

・審決：「赤帽」の語は，本来，「１．赤い色の帽子。特に，運動会でかぶるもの。２．駅で乗降客の手荷物を運ぶ人。赤い帽子をかぶっているのでいう。ポーター。」を意味する語であるから，「赤帽」商標の独創性の程度は低い，として，この点を 15 号の判断に反映させている（主に，周知性の判断において，上記（１）の検討事項とも併せて，周知著名性は高くないと判断）。
・判決：「赤帽」の語は造語ではなく，指定役務である貨物運送業と関連するから，「赤帽」商標の独創性の程度は，造語商標に比べて低いとも考えられるが，駅において手荷物を運ぶ人を「赤帽」と称することがほとんど見られなくなった現在では，「赤帽」

といえば原告を想起すると言えるから，「赤帽」が役務との関係で識別力が低いとは言えず，15 号該当性の判断をするうえで，「赤帽」商標の独創性の程度が低いことを重視するのは相当ではない，と判断。

（３）検討事項３（本件商標から「赤帽」のみが分離して認識されるか）

・審決：本件商標は，構成全体を一体不可分のものとして認識，把握される，と判断。

・判決：本件商標中，「京都」は地名としての京都府や京都市との観念を生じ，「舞妓図形」及び「舞妓マークの」は，京都の「舞妓さん」を想起させる。また，原告を構成する組合は，京都にも存在する。更に，「赤帽」商標の周知著名性の程度の高さなど考慮すると，「赤帽」部分がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうことは容易に予想できる。

（４）検討事項４（商標法４条１項１１号の該当性～商標類似の可能性）

・審決：本件商標は引用商標と非類似と判断。

・判決：商標法４条１項１１号に該当すると認定したので，同項１５号（商標の類否）については言及されていない。

３　審決の概要

（１）「赤帽」商標の周知・著名性について

認定した事実によれば，請求人は，「赤帽」商標をドア部分に表示した軽貨物自動車により請求人役務の提供を昭和５０年５月に開始し，本件商標が登録出願された平成２４年２月６日前から登録査定された同年６月１２日の間において，全国５１の協同組合のもとで，概ね，組合員１３，０００人，「赤帽」商標等を車体に表示した１５，０００台の軽貨物自動車により，請求人役務を提供してきたことが認められる。

そして，「赤帽」の語は，本来，鉄道の駅における旅客の荷物を運搬する人に対する呼び名として使用されていた事実があること，それに，請求人が「赤帽」商標のほかに，キャラクターである「あかぼうくん」の商標，平仮名よりなる「あかぼう」の商標，「Ａｋａｂｏｕ」と判読できるデザイン化された欧文字商標も併せて使用しており，専ら「赤帽」商標のみが使用されているとは認められないことを併せみれば，「赤帽」商標は，「赤帽」の文字による表示のみによって需要者の間に広く周知されていたということはできないものである。

したがって，請求人役務における「赤帽」商標の著名性の程度は，高いものと認めることはできない。

（２） 商標法第４条第１項第１１号該当性について

ア　本件商標

本件商標は，「荷物を両手で捧げ持っている舞妓と思しき娘の正面像図形」（以下「舞妓図形」という。）を描き，その右側上部には，小さな文字で「舞妓マークの」の

文字を横書きしてなり，その下に大きく，「京都赤帽」の文字を横書きしてなる結合商標と認められるものである。

そして，舞妓図形の部分は，着物姿の娘の絵であることを直ちに看取されるものであり，また，「京都赤帽」の文字部分は，同じ書体，同じ大きさをもって等間隔にまとまりよく一体的に，「舞妓マークの」の文字部分より大きく表されており，これらの図形部分及び文字部分は，看者に強い印象を与えるものといえる。

さらに，「舞妓図形」部分と「京都赤帽」の文字部分との関係についてみるに，「京都赤帽」の文字部分の上段に表された「舞妓マークの」の文字部分は，「舞妓図形」部分を説明した語句であると無理なく理解されるとみるのが自然であり，これに「舞妓図形」部分と「京都赤帽」の文字部分とが共に看者に強い印象を与えるものといえるものであることを併せ考えると，「舞妓図形」部分，「舞妓マークの」の文字部分及び「京都赤帽」の文字部分の各部分が観念的に強い関連性を有しているというのが相当である。

してみると，本件商標は，その構成全体を一体不可分のものとして認識，把握されるものであり，その構成に相応して「マイコマークノキョートアカボー」の称呼が生じるというべきである。また，本件商標は，「舞妓マークの京都赤帽」の観念が生じるというべきである。

また，本件商標の構成中「京都赤帽」の文字部分についてみるに，「赤帽」の漢字が，例えば，「広辞苑第六版」（株式会社岩波書店）によれば，「１．赤い色の帽子。特に，運動会でかぶるもの。２．駅で乗降客の手荷物を運ぶ人。赤い帽子をかぶっているのでいう。ポーター。」を意味するものとして載録されており，ほかの国語辞典においても，同様の記載が見受けられるところ，「京都」の漢字は，京都府又は京都市を表すものとして一般に広く使用されているものであり，確かに役務の提供場所としてみられなくもないものであるが，「京都赤帽」の文字部分はまとまりよく一体的に表され，また，「舞妓図形」部分及び「舞妓マークの」の文字部分の識別力が極めて弱いということはできないものであること，上記判断のとおりであり，さらに，本件商標の使用の実情に照らしても，本件商標は，その構成全体として一体的に認識，把握されるというべきであるから，上記した本件商標の構成において，「京都赤帽」の文字部分を分離し，該文字部分からさらに「赤帽」の文字部分を分離，抽出して，該部分を本件商標の要部とみることは相当ではない。

イ　引用商標

引用商標１ないし３は，前記したように，それぞれ「赤帽」の文字よりなるものであって，「アカボー」の称呼，「赤帽」の観念を生ずるものである。

ウ　本件商標と引用商標との類否

上記ア及びイのとおり，本件商標は，その構成全体をもって，一体不可分のものとして認識，把握されるものであって，「マイコマークノキョートアカボー」の称呼のみを生じ，「舞妓マークの京都赤帽」の観念を生じるものである一方，引用商標は，

「赤帽」の文字よりなるものであって，「アカボー」の称呼，「赤帽」の観念を生ずるものである。

そうすると，本件商標から「赤帽」の文字部分を分離，抽出し，これを前提に，本件商標と引用商標とが「アカボー」の称呼及び「赤帽」の観念を同じくする類似の商標であるとする請求人の主張は，上記アのとおり，前提において誤りがあるというべきであり，採用することができない。

その他，本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。

したがって，本件商標は，商標法第４条第１項第１１号に該当しない。

（３）商標法第４条第１項第１５号該当性について

前記（１）で判断したとおり，「赤帽」商標は，請求人役務には，「赤帽」商標のみが使用されていたとはいえないから，その著名性の程度は，決して高いということはできないものである。そして，「赤帽」の漢字が，本来「１．赤い色の帽子。特に，運動会でかぶるもの。２．駅で乗降客の手荷物を運ぶ人。赤い帽子をかぶっているのでいう。ポーター。」を意味する語であることからすれば，「赤帽」商標の独創性の程度は，低いものといわざるを得ない。

また，本件商標と「赤帽」商標とは，前記（２）ウのとおり，本件商標と「赤帽」の文字からなる引用商標とが互いに類似するとはいえないものであるとした判断と同様に，非類似の商標であるといえる。

してみれば，本件商標をその指定役務について使用しても，これに接する取引者，需要者をして，該役務が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように連想，想起することはなく，その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって，本件商標は，商標法第４条第１項第１５号に該当しない。

（４）商標法第４条第１項第７号該当性について

本件商標の構成自体は，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態様のものとはいえず，また，本件商標をその指定役務について使用しても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ともいえず，さらに，本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるとの証拠も見いだせないものである。

したがって，本件商標は，公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。

よって，本件商標は，商標法第４条第１項第７号に該当しない。

（５）むすび

以上のとおり，本件商標の登録は，商標法第４条第１項第１１号，同項第１５号及び同項第７号に違反してされたものではないから，同法第４６条第１項により，無効とすることはできない。

よって，本件審判の請求は成り立たない。

４　判決の概要

（１）認定事実

証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。

ア　原告の事業の創始者であるＣ，Ｄ及びＥは，昭和４９年１２月ころ，貨物自動車運送事業の組織化を考え，昭和５０年５月１２日に「赤帽」の標章を貨物軽自動車に付し，運送事業を開始した。昭和５１年４月には協同組合の創立総会を開催し，同年７月１２日に東京陸運局長からの設立の認可を得て，赤帽軽自動車運送共同組合を設立した（甲６，２０）。

その後，上記組合は，全国各地において組合加入を熱心に勧誘し，全国の各都道府県ごとに，会員組合を設立した上で，昭和５３年８月には，運輸省より「軽運送業の全国組織」として認可されて各会員組合を連合会組織にし（甲２０），原告が法人として成立した。そして，原告は，その組合員に運送業のノウハウを提供する一方，「赤帽」の文字よりなる商標を会員組合員の貨物自動車運送事業のサービスマークとして使用することを許諾する方式の営業を行い，平成１９年１２月には，原告の組合員数は約１万５０００名，車両台数は１万８０００台となり（甲２０の３枚目），平成２２年８月ころ以降，組合員数１万３０００名程度，車両台数１万５０００台程度となった（甲２０）。

イ　Ｂは，昭和５６年１月１８日，原告に所属する赤帽京都府軽自動車運送共同組合に加入し（甲２１），同年６月に赤帽Ｂ運送店を開業したが，昭和５８年７月２４日，赤帽京都府軽自動車運送共同組合から除名された（甲２１）。Ｂないしその関係者は，平成１年４月１０日，被告を設立し，貨物自動車運送事業を行い（甲２３），現在も継続している。被告は，遅くとも平成２５年春ころから，「舞妓マークの」「京都赤帽」及び「荷物を両手で捧げ持っている舞妓と思しき娘の正面像図形」を被告の役務である「貨物自動車による輸送」に使用している（乙５，６。なお，乙１７ないし４４の証明内容は，署名者が，被告に輸送を依頼してから署名日に到るまで，原告組合員の役務と被告の役務とを混同したことがないことであって，平成１８年１１月から被告が本件商標を使用していたことを証明するものではない。）。

ウ　原告は，平成２２年１２月に全国で２８８万枚，平成２３年１２月には全国で２７０万８０００枚のチラシをその地方組織に配送した。そのチラシには，「お手軽に，らくらくにあかぼうのお引越」，「赤帽軽自動車運送協同組合連合会」，「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｋａｂｏｕ．ｊｐ／」，「赤帽」商標をドア部分に表示した軽貨物自動車の写真が表されており，該自動車の写真には「Ａｋａｂｏｕ」と判読できるデザイン化された商標も表示されている（甲９）。

原告は，そのホームページ並びにツイッター，Ｆａｃｅｂｏｏｋ及びｍｉｘｉといったＳＮＳのページを開設して，原告役務に関する情報の発信等を行っているところ（甲１１ないし１５），「赤帽」商標のほか，平仮名よりなる「あかぼう」の商標，「Ａｋａｂｏｕ」と判読できるデザインされた商標及びキャラクターである「あ

かぼうくん」の商標が表示されている。

原告の組合員は，「赤帽Ｂ運送店」「赤帽青戸運送店」などと，「赤帽」を冠した屋号を使用して営業を行うことが通常である（甲２０，弁論の全趣旨）。

エ　平成２０年９月２８日発行の「サンデー毎日」に原告の広告が掲載された（甲３９）。

平成２１年，幼児向け書籍である「のりもの」に，原告専用車が「たくはいしゃ」として紹介された（甲４３）。

平成２２年１１月号の「おおいた中央会だより」では，赤帽大分県軽自動車運送共同組合が紹介された（甲３２）。

平成２３年発行の「コマーシャルビークル」では，原告の組合員が使用する赤帽専用サンバーが紹介された（甲３４）。

平成２３年１１月号の「フランチャイズエイジ」の「この人」に，原告代表者のインタビュー記事が掲載された（甲３１）。その中では，原告の事業は「『赤帽』というビジネス」と記述されるなど，原告の事業の名称を「赤帽」と表現している。

平成２４年２月１０日発行の「中小企業かごしま」では，赤帽鹿児島県軽自動車運送協同組合の理事長が取り上げられた（甲３３）。

平成２４年８月１０日発行の「ＪＦＡ４０ｔｈ」記念誌に，原告の広告が掲載された（甲４０）。

平成２４年９月号の月刊「ティグレ」に，「赤帽の強さの秘密」という原告の特集記事が組まれた（甲３０）。

遅くとも平成２５年ころまでに，原告は原告の組合員が使用するスバルサンバー赤帽車につきライセンス許諾して，玩具として「チョロＱ」やその他のミニカーが発売された（甲４１，４２）。

遅くとも平成２５年ころまでに，幼児向け書籍である「バス・トラック」において，原告専用車が，引っ越しトラックのバンボディのものとして紹介された（甲４３）。

オ　「赤帽」の漢字は，「１．赤い色の帽子。特に，運動会でかぶるもの。２．駅で乗降客の手荷物を運ぶ人。赤い帽子をかぶっているのでいう。ポーター。」を意味するものである。

（２）取消事由２について

ア　商標法４条１項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役務に使用したときに，当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は役務が上記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又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして，上記の「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や，当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務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又は指定役務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，総合的に判断されるべきものである（最（三）判平成１２年７月１１日，民集５４巻６号１８４８頁）。

イ　これを本件について見ると，以下のとおりである。

（ア）本件商標は，その外観上，「舞妓図形」，「舞妓マークの」の文字，「京都赤帽」の文字からなる結合商標であって，その構成中に「赤帽」商標と同一の「赤帽」の語を含むものである。また，本件商標は，全体として一個不可分の既成の概念を示すものとは認められないし，その称呼は「マイコマークノキョートアカボー」と１４音からなる比較的長い商標であるから，簡易迅速性を重んずる取引の実際においては，その一部分だけによって簡略に表記ないし称呼され得るものであるということができる。

（イ）他方，上記認定のとおり，原告の前身団体が，昭和５０年５月１２日から，「赤帽」の標章を貨物軽自動車に付し，運送事業を開始し，昭和５１年７月には，赤帽軽自動車運送共同組合を設立し，その後，全国の京都府を含む各都道府県ごとに，会員組合を設立した上で，昭和５３年には各会員組合を連合会組織にして原告が成立し，その組合員に運送業のノウハウを提供する一方，「赤帽」の文字よりなる商標を会員組合員の貨物自動車運送事業のサービスマークとして使用することを許諾する方式の営業を行ってきており，本件商標出願前である平成１９年１２月には，原告の組合員数は約１万５０００名，車両台数は１万８０００台となり，平成２２年８月ころ以降，組合員数１万３０００名程度，車両台数１万５０００台程度となった。また，近年においては，原告は，「赤帽」商標の外に，平仮名の「あかぼう」，キャラクターの「あかぼうくん」及び欧文字の「Ａｋａｂｏｕ」をデザイン化した商標も用いているが，原告ないし原告の営業を簡略に表示する場合には「赤帽」の語が用いられ（甲３０ないし３４），原告の組合員の屋号には「赤帽」の語が冠されるのが通常である。そうすると，「赤帽」商標は，原告の営業を示すものとして，我が国の貨物自動車及び軽自動車等による輸送の役務において，その取引者及び需要者の間に広く認識されているものであって，周知著名性の程度が高い表示である。

もっとも，「赤帽」の語は，造語ではなく，赤い帽子又は駅において乗降客の荷物を運ぶ人の意味があり，駅において乗降客の荷物を運ぶ人の意味は，本件商標の指定役務である貨物運送業と関連するといえるから，「赤帽」商標の独創性の程度は，造語による商標に比して，低いとも考えられる。しかしながら，駅において乗降客の荷物を運ぶ人を「赤帽」と称することがほとんど見られなくなった現在では，前記認定の事実に照らせば，「赤帽」といえば駅において乗降客の荷物を運ぶ人より原告を想起すると考えられるから，「赤帽」の語が，本件商標の指定役務との関係で識別力が低いとはいえない。そうすると，本件商標の本号該当性の判断をする上で，「赤帽」

商標の独創性の程度が低いことを重視するのは相当でないというべきである。

（ウ）本件商標を構成する「赤帽」の語以外の部分のうち，「京都」は，地名としての京都府や京都市との観念を生じ，「舞妓図形」及び「舞妓マークの」は，京都の「舞妓さん」を想起させるものである。そして，原告を構成する組合は，京都府にも存在する。

さらに，「赤帽」商標の周知著名性の程度の高さや，本件商標と「赤帽」商標とにおける役務の同一性並びに取引者及び需要者の共通性に照らすと，本件商標が指定役務に使用されたときは，その構成中の「赤帽」部分がこれに接する取引者及び需要者の注意を特に強く引くであろうことは容易に予想できるのであって，本件商標からは，原告又は原告と緊密な関係にある営業主の業務に係る役務であるとの観念も生ずるということができる。

この点につき，被告は，被告の顧客が，原告の営業と被告の営業とを混同したことはない旨を証明した「証明願」と題する文書を複数提出する（乙１７ないし４４）。しかしながら，これら文書は，被告と取引関係のある顧客のみが被告の依頼に基づいて提出したものであって，被告と特定の取引のない一般の顧客の認識を証明するものではないから，上記認定を左右するに足りない。

（３）以上のとおり，本件商標は，「赤帽」商標と同一の部分をその構成の一部に含む結合商標であって，その外観，称呼及び観念上，この同一の部分がその余の部分から分離して認識され得るものであることに加え，「赤帽」商標の周知著名性の程度が高く，しかも，本件商標の指定役務と「赤帽」商標の使用されている役務とが重複し，両者の取引者及び需要者も共通している。これらの事情を総合的に判断すれば，本件商標は，これに接した取引者及び需要者に対し「赤帽」商標を連想させて役務の出所につき誤認を生じさせるものであり，その商標登録を維持する場合には，「赤帽」商標の持つ顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を招くという結果を生じ兼ねないと考えられる。そうすると，本件商標は，商標法４条１項１５号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たると判断するのが相当であって，「赤帽」商標の独創性の程度が造語による商標に比して低いことや，原告が「赤帽」商標以外の標章も使用していることは，この判断を左右するものでないというべきである（最（二）判平成１３年７月６日，裁判集民事２０２号５９９頁参照）。

（４）したがって，本件商標の登録は，商標法４条１項１５号に違反してなされたものであり，原告の主張する取消事由２は理由があるから，他の取消事由を判断するまでもなく，原告の請求には理由がある。

５　検討事項及び検討結果

商標法４条１項１１号及び同項１５号に関連して，以下のような議論がなされた。

（１）　検討事項１（原告の「赤帽」商標の周知・著名性の認定について）

ア　「赤帽」の語が一般名称と認識されるかについて

「赤帽」の語が「駅で乗降客の手荷物を運ぶ人」を意味するものとして辞書に掲載されているが，「赤帽」を一般名称と認識するのは，かなり上の世代のことであり，現在においては，一般名称として知られているとはいえない。審決では，「赤帽」は出所表示ではないとの前提による判断であったが，運送業界における原告使用の「赤帽」はかなり有名であり，その需要者の多くは，「赤帽」を原告が行っているサービスを表すものとして認識しているのではないかとの意見で一致した。

イ　「赤帽」の使用形態について

審決では，原告が専ら「赤帽」商標のみを使用しているとは認められないことをもって著名性を否定する理由の一つとしているが，「赤帽」のローマ字表記や平仮名表記による使用であったとしても，観念の共通性を考えれば区別するべきではない。本件では色々と結合して使っているとしても，「赤帽」商標がメインの使用と考えて問題はなかったのではないかとの意見が多かった。

原告が連合会組織であることから一企業のみで事業を展開するものではなく，組合員に「赤帽」商標の使用を認め，各組合員は別異に営業し，それぞれの地名＋赤帽，といった使用を行っていることも認定に影響しているのではないかとの意見があった。

ウ　その他

審決時では，著名性を認定するための具体的な証拠が十分でなかった印象であり，審判段階で十分な証拠が提出されていればスムーズに著名性が認められた可能性はあったのではないか。そのため，審判段階での証拠状況からは著名性を認定することが難しく，審決の結論となることもやむを得なかったのではないかとの意見も出された。

（２）検討事項２（「赤帽」が造語ではない点が商標法４条１項１５号の判断で重視されるか）

１５号に限らず，造語か既成語かは，著名性，識別力，分断要素等の判断において検討される事項ではある。

しかし，重要なのは取引の実情であって，周知性を獲得する過程などのように周知度がまだ微妙である場合はともかく，本件のように実態として周知であって出所表示機能を果たすのであれば，「造語」か「既成語」かは影響がないとの意見や，独占適応性という観点や過去の経緯などをできるだけ考慮して検討すべきとの意見があった。

審決では，辞書に載録されている「赤帽」の意味に引きずられて判断された印象もあり，著名性という検討においては，既成語であるか否かは別途に判断されるべきではないかとの意見があった。

また，現時点において，辞書上の意味における「赤帽」のサービスを実際に行っている者が他にいるのかも考慮する必要があるのではないかとの指摘とともに，本件商標における指定役務「貨物自動車による輸送」と辞書上の意味の赤帽サービス（駅で

乗降客の手荷物を運ぶ人）とは，ずれがあるので，「赤帽」の語は，本件商標の指定役務における一般名称とはいえないのではないかとの意見も出された。

（３）検討事項３（本件商標から「赤帽」のみが分離して認識されるか）

地名については，識別力はないとするのが一般的な考え方であれば，「京都赤帽」は，「京都」の文字部分が地名であるので，本件商標から「赤帽」のみが分離して認識されると考えるのが自然であるとする意見があった。

また，審決では，「赤帽」の語は，一般名称として使用された事実があることから，識別力が弱いものとして，「京都赤帽」が一体不可分であるとの判断がされた可能性があるが，それは，需要者が「赤帽」の文字部分をどう認識するかという視点が欠けており，赤帽グループ内に京都支所もあることから，同組合との混同についても慎重に検討すべきではなかったのではないかとの意見があった。

（４）検討事項４（商標法４条１項１１号の該当性～商標類似の可能性）

「赤帽」が周知商標であり，「京都赤帽」から「赤帽」の文字部分が分離して認識されるのであれば，１１号を適用しても問題はなかったのではないかとする意見があったが，本件は，図形と複数の文字からなる結合商標であり，また，「赤帽」がもともとは一般名称であること等から，類似と判断するには，そこに至るまでの論理の積み上げ，反論をつぶすような構成が必要であり，１１号だけの適用は，反論が出る可能性もあるのではないかとの意見があった。

一方，積極的に１１号のみを適用して判断すべきだったとする意見はなく，本判決のように，より適用範囲が広い商標法４条１項１５号を適用して判断した方が，説明がしやすく，また，説得力もあるとする意見が多かった。

なお，１５号は，条文に「１０号から前号までに掲げるものを除く。」と規定されているが，１１号の該当性を理由に１５号の適用が否定されるわけではないことから，１１号又は１５号のいずれかから判断しても問題ないのではないかとの意見があった。

以上

『審判実務者研究会報告書 2016』に関する問合せ先

特許庁審判部審判企画室

〒100-8915　東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
TEL：　03-3581-1101　内線 5856
FAX：　03-3584-1987
E-mail：PA6B00@jpo.go.jp