

[附属書 D]

「特許・実用新案審査基準」 審判決例集

本審判決例集は、様々な技術分野における具体の事案について、[「特許・実用新案審査基準」](#)の当てはめを検討する際の参考資料として審査官や制度ユーザーに提供されるものである。各審判決例における判示内容は、事実関係や当事者の主張が異なる事案に対し、そのまま当てはまるものではなく、必ずしも一般化できるものではないことに留意されたい。また、各審判決例の内容を精確に理解するためには、審判決全文を検討する必要があることにも留意されたい。

本審判決例集は、以下に関する審判決例を掲載している。

1. 審査総論
2. 記載要件
3. 発明該当性及び産業上の利用可能性
4. 新規性・進歩性
5. その他の特許要件
6. 補正
7. 優先権
8. 特殊な出願
9. 実用新案

1. 「審査総論」に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所
11	審査、審判の進め方について	<u>1</u>	知財高判平成17年10月26日 （平成17年（行ケ）第10199号）	<u>第I部第2章第5節</u> <u>3. (2) 及び(3)</u>
		<u>2</u>	知財高判平成18年5月31日 （平成17年（行ケ）第10710号）	
		<u>3</u>	知財高判平成18年12月20日 （平成18年（行ケ）第10102号）	
		<u>4</u>	知財高判平成18年12月27日 （平成18年（行ケ）第10262号）	
		<u>5</u>	知財高判平成20年6月16日 （平成19年（行ケ）第10244号）	
		<u>6</u>	知財高判平成21年9月16日 （平成20年（行ケ）第10433号）	
		<u>7</u>	知財高判平成22年11月30日 （平成22年（行ケ）第10124号）	
		<u>8</u>	知財高判平成24年10月17日 （平成24年（行ケ）第10056号）	
		<u>9</u>	知財高判平成26年12月18日 （平成26年（行ケ）第10102号）	

(11)-1

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、周知技術

1. 書誌的事項

事件	「インク容器」(査定不服審判) 知財高判平成17年10月26日(平成17年(行ケ)第10199号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-337446号(特開2002-192753号公報)
分類	B41J 2/175
結論	棄却
関連条文	第29条第2項、第150条第1項、同条第5項、第153条第2項、第159条第2項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の経緯

平成14年9月9日 : 手続補正(下記「特許請求の範囲」を参照)

平成14年12月26日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2002-24965号)

平成16年3月29日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

なお、審決では、職権証拠調(第150条第1項)によって発見された文献(甲6～甲8)を、周知技術として引用し、本願発明の進歩性を否定している。

(2) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項1】印刷装置に装着されるインク容器であって、

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

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

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
本願発明は、特開平2-279344号公報(甲4。以下「引用刊行物」という。)記載の発明(以

下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、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…	
判決	
原告の主張 (1) 審決は、職権証拠調によって発見された文献(甲 6～甲 8)を、周知技術の名の下で引用して、本願発明の進歩性を否定し、審判請求を不成立としたが、審判請求人に適切な攻撃防御の機会が与えられておらず、審判には、手続上の瑕疵がある。 すなわち、特許法は、審判手続において職権証拠調(同法 150 条 1 項)を行った場合には、その結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない(同条 5 項)と規定しており、職権証拠調を行った場合には、審判請求人に対して攻撃防御の機会を与えなければならない。本件審判においては、審判請求人である原告が知らない間に請求人に不利な証拠を集めたにもかかわらず、審判請求人に適切な攻撃防御の機会を与えていない。 (2) 審判は、審理を尽くしておらず、審判には手続上の瑕疵がある。 本件審判手続においては、審判理由補充書の提出の後、審判請求人に対して審理に関与する機会を与えることなく審決がなされたため、本願発明の特徴部分を看過した空虚な審理が行われている。	被告の主張 (1) 原告は、審決が周知技術として引用した甲 6～甲 8 について職権証拠調を行ったにもかかわらず、原告に対して攻撃防御の機会を与えていない違法がある旨主張する。 しかし、周知技術とは、当業者であれば当然知っているべきものであって、その例を事前に通知することなく、審決時に新たに例示することは手続違背とならない(東京高裁平成 14 年 11 月 12 日判決(平成 13 年(行ケ)第 322 号)、東京高裁平成 16 年 8 月 24 日判決(平成 13 年(行ケ)第 549 号)参照)。 なお、周知例を審決で示すことは、証拠調とは別異のことからである。審判において、新規な引用例に基づく拒絶理由を発見したときは、拒絶の理由を通知(特許法 159 条 2 項が準用する同法 50 条)するが、これは証拠調とは異なる。原告の主張に従えば、拒絶理由通知と、職権証拠調結果通知の双方を通知しなければならないということになり、不合理である。 (2) 原告は、審判は審理を尽くしておらず、「当事者の関与の下での専門行政庁による慎重な審理判断を受ける権利」という出願人の重大な権利が害されたと主張する。 しかし、引用発明において、各相違点に関する本願発明の構成を採用することが、周知技術に基づいて、当業者が容易に想到し得た事項であることは、前述したとおりであり、原告の主張は失当である。
裁判所の判断 (1) 原告は、審決には、職権証拠調によって発見された文献(甲 6～甲 8)について、審判請求人に適切な攻撃防御の機会を与えなかった手続上の瑕疵がある旨主張する。 しかし、<u>審決が引用した甲 6～甲 8 の文献は、いずれも周知技術であることを示すものとして例示されているにすぎないものであり、周知技術であることを示すものとして文献を引用したことをとら</u>	

えて、職権で証拠調をしたことに当たるとすることはできないから、同文献について審判請求人に意見を述べる機会を与えなかったからといって、特許法 150 条 5 項の手続違反があるということとはできない。原告の主張は採用できない。

(2)…原告は、本件審判手続では、審判理由補充書の提出の後、審判請求人に対して審理に関与する機会を与えることなく審決がなされたため、本件審判手続では、本願発明の特徴部分について誤認したまま空虚な審理が行われている旨を主張する。

…特許法には、拒絶査定不服審判において、職権で証拠調又は証拠保全をしたとき（同法 150 条 5 項）、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したとき（同法 153 条 2 項）、査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合（同法 159 条 2 項）に、審理の結果について、審判請求人に意見を述べる機会を与えるべきことが規定されているが、これら以外の場合において、審判理由補充書の提出の後に、必ず、審判請求人に対し、意見を述べる機会を与えねばならないとする規定は存在しない。本件審判手続において、上記の意見を述べる機会を与えねばならない場合に相当する審理がなされたと認めることはできないから、本件審判の手続に瑕疵があったということとはできない。したがって、審判手続に瑕疵があるとの主張を前提に、審決が本願発明の特徴部分を看過している旨をいう原告の主張は到底採用できない。

(11)-2

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、主引用発明

1. 書誌的事項

事件	「携帯電話を通じた広告方法」(査定不服審判) 知財高判平成18年5月31日(平成17年(行ケ)第10710号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-290290号(特開2002-118656号公報)
分類	H04M 3/42
結論	認容
関連条文	第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、清水知恵子裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、特開平11-69024号公報(下記3.における甲6)、特開平11-88521号公報(同甲7)、特開2000-206916号公報が引用され、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と判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定で引用された特開平11-88521号公報(上記甲7)及び新たに特開平5-260185号公報、特開平9-261169号公報が引用され、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と判断された。

(2) 手続の経緯

平成15年5月20日 : 拒絶査定
平成15年6月23日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-11597号)
平成17年8月18日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
審決の理由は、以下のとおりであるが、要するに、本願発明は、刊行物(特開平11-88521号公報、甲7)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知の技術に基づいて当業者が

容易に発明をすることができたものであるから、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、というものである。	
判決	
原告の主張 …審決は、拒絶査定理由とされた引用文献 1 とは異なる文献を刊行物として引用し、本願発明の容易想到性を肯定したものであり、特許法 159 条 2 項にいう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合」に当たり、同項の準用する同法 50 条本文により、新たな拒絶理由を通知しなければならないものであった。 …なお、審決で引用された刊行物は、拒絶理由通知中でも引用されているものの、そこでは、本願発明（請求項 1）に関してではなく、本願の請求項 2 及び 3 に関し、「広告情報として、複数のものを表示し、ユーザが選択可能にすることは、周知の事項である」ことを示す文献として引用されたものにすぎず、審決にいう「受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし、該表示画面に受信側に対し通話時に予め依頼された広告を表示するようにする携帯電話機を通じた広告方法」を示す文献として引用されたものではない。	被告の主張 審決の引用する刊行物は、拒絶理由通知書に引用文献 2 として引用されたものであり、拒絶査定における拒絶理由は、「請求項 1～6 にかかる発明は、引用文献 1～3 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。」というものである。したがって、審決は、拒絶査定と異なる理由に基づいてされたものではない。 原告は、審決の引用する刊行物は、本願の請求項 2 及び 3 にかかる発明に対して引用されたものであり、本願発明（請求項 1）に対して引用されたものではない、と主張する。しかし、…拒絶理由通知後の補正により、請求項 1 に「該広告情報の受信が許可されているかを判断するようにした」点が追加されたのであるが、これは、補正前の請求項 2 に記載されていた「受信側で選択許可されたものを表示する」という点を表現を変えて追加したものである。このように、本願発明は、補正前の請求項 2 に記載されていた事項を取り込んだものであり、補正前の請求項 2 に対しては、拒絶理由通知において、審決の引用する刊行物と同じ文献が引用されていたのであるから、本願発明に対しても、同文献が引用されていたというべきである。
裁判所の判断 (2)…拒絶査定は、拒絶理由通知における理由を引用したものであるところ、拒絶理由通知では、請求項 1（本願発明）の関係で、「引用文献 1」として特開平 11-069024 号公報（甲 6）が引用されているにとどまり、審決で刊行物として引用されている特開平 11-088521 号公報（甲 7）は、「引用文献 2」として、請求項 2 及び 3 の関係で引用されているにすぎない。 したがって、<u>本願発明との関係では、審決で引用されている刊行物は、拒絶理由通知及び拒絶査定においては引用されておらず、審決において初めて引用されたものであるから、審決は、本願発明について、拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり、特許法 159 条 2 項にいう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合」に当たるとい</u>	

きである。

また、実質的にみても、拒絶理由通知において、引用文献 2 に開示された事項として指摘されているのは、「広告情報として、複数のものを表示し、ユーザが選択可能にすることは、周知の事項である」というものであり、同通知を受けた特許出願人（原告）が、本願発明に関して、審決が認定したような引用発明（受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし、該表示画面に受信側に対し通話時に予め依頼された広告を表示するようにする携帯電話機を通じた広告方法。）が開示されていることを想起させる余地のないものであるから、特許出願人は、この点に関して意見書の提出等の手段を講ずる機会を実質的にも得られなかったものである。したがって、審判手続において、上記の点に関する新たな拒絶の理由を通知しない限り、特許出願人は、上記の点に関して反論の機会を与えられないまま審決を受けることを余儀なくされるものであり、これが特許出願人の防御の機会を不当に奪うものとなることは明らかである。

本件の審判手続においては、特許出願人に対して新たな拒絶の理由を通知することなく、審判請求は成り立たないとの審決をしたものであるから、特許法 159 条 2 項の準用する同法 50 条本文の規定に違反するというべきである。

(11)-3

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11: 審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、周知技術

1. 書誌的事項

事件	「シート張力調整方法、シート張力調整装置およびシートロール用巻芯」（査定不服審判） 知財高判平成18年12月20日（平成18年（行ケ）第10102号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-330836号（特開平10-167533号公報）
分類	B65H 23/182
結論	認容
関連条文	第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、佐藤達文裁判官

2. 事案の概要

（1）手続の概要

拒絶査定では、実公平1－36832号公報（刊行物1。下記3.における引用発明1が記載された刊行物）及び登録実用新案第3031148号公報（刊行物2。下記3.における引用発明2が記載された刊行物。）が引用され、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と判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲等について補正をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定で引用された実公平1－36832号公報（上記刊行物1）、登録実用新案第3031148号公報（上記刊行物2）及び新たに実願平3－50354号（実開平4－135546号）のマイクロフィルム（下記3.における甲3）が引用され、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と判断された。

（2）手続の経緯

平成17年4月20日 ： 拒絶査定
平成17年5月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-10030号）
平成17年6月27日 ： 特許請求の範囲及び明細書並びに審判請求書の手続補正
平成18年1月25日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
審決は、…本願補正は限定的減縮を目的とするものに該当するとした上で、本願補正発明は、いわゆる独立特許要件としての進歩性を有しないとして本願補正を却下し、その上で、本願発明の進歩性を否定した。	
判決	
原告の主張 審決は、引用発明 1、2 及び審決で初めて引用した甲 3 に基づいて本願補正発明の進歩性を否定しているが、審決では、引用発明 2 の公知技術としての位置づけが拒絶理由通知書(甲 4)と相違しており、甲 3 を公知例として適用している。原告は、甲 3 発明について意見を述べる機会もなく、補正の機会も与えられなかったのであるから、特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条の規定に違反するものであり、審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。したがって、審決は取消しを免れない。	被告の主張 進歩性の判断に当たっては、前提として周知技術、慣用技術等を考慮して刊行物に記載される発明と対比判断されることが当然である。…審決は、本願補正発明と引用発明 1 とを比較して、相違点が存在することを認めた上で、この相違点は、引用発明 2 及び周知技術を適用すれば容易に発明をすることができたものであると判断したものであって、拒絶査定理由と異なる理由で審決したのではない。審決において提示した実願平 3-50354 号（実開平 4-135546 号）のマイクロフィルム（甲 3）は、新たな刊行物として引用したものではなく、周知技術を説明するために例示した一例示文献にすぎない。
裁判所の判断 被告も指摘しているとおり、周知技術は、その技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから、<u>審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても、原則的には、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである</u>（例えば、東京高判平成 4 年 5 月 26 日・平成 2 年（行ケ）228 号参照）。 しかしながら、<u>本件では、本願補正発明と引用発明 1 との相違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分であり、審査官が、当該相違点に係る構成が刊行物 2 に記載されていると誤って認定して、特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い、しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物 2 に基づく認定を争っていたにもかかわらず、審決は、相違点に係る構成を刊行物 2 に代えて、審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し、さらに、その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。このような場合には、拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たることができ、拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも、新たな拒絶理由通知を発し、出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。</u>そして、審決は、相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いているのであるから、この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。	

(11)-4

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、主引用発明

1. 書誌的事項

事件	「水棲動物長期間飼料」(査定不服審判) 知財高判平成18年12月27日(平成18年(行ケ)第10262号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-520662号(特表平8-507922号公報)
分類	A23K 1/18
結論	認容
関連条文	第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、特開平4-117243号公報(下記3.における刊行物2、甲1)、特開昭59-173052号公報及び特開昭60-153764号公報が引用され、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と判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲について補正をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、新たに、本願明細書中において公知であると記載され、審判請求人が知るところである西ドイツ特許出願公開明細書DE3707032号(下記3.における刊行物1、甲2。その記載事項については、この出願を基礎とするパリ条約による優先権主張出願である日本国への出願の公開公報である特開昭63-230039号公報の記載が採用された。下記3.の甲3)並びに拒絶査定で引用された特開平4-117243号公報、特開昭59-173052号公報及び特開昭60-153764号公報が引用され、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と判断された。

(2) 手続の経緯

平成14年1月7日 : 拒絶査定
 平成14年4月15日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2002-6395号)
 平成14年5月9日 : 特許請求の範囲の手続補正
 平成14年7月17日 : 審判請求書の手続補正
 平成18年1月30日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本願発明は、下記「刊行物 1」と「刊行物 2」に記載された周知技術とに基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法 29 条 2 項により特許を受けることができないとしたものである。 記 ・刊行物 1 西ドイツ特許出願公開明細書 DE 3 7 0 7 0 3 2 号（以下これに記載された発明を「従来発明」といい、その記載事項については日本国の公開公報である特開昭 6 3 - 2 3 0 0 3 9 号公報の記載〔甲 3〕を採用した。） ・刊行物 2 特開平 4 - 1 1 7 2 4 3 号公報（以下これに記載された発明を「刊行物 2 発明」という。甲 1）	
判決	
原告の主張 …拒絶査定（甲 8）によれば、その理由は、…拒絶理由通知書（甲 7）に記載された理由によって、拒絶をすべきものである、というものである。そして上記拒絶理由通知書には、請求項 1～6 に係る発明は、刊行物 2 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旨記載されている。そして、本願に対しては、上記拒絶理由通知書（甲 7）に記載された拒絶理由以外の拒絶理由は通知されていない。 審決の理由 これに対し、審決は、本願発明は、従来発明と刊行物 2 に記載された周知技術とに基づいて当業者が容易に発明をすることができた、というものである。すなわち、審決においては、拒絶査定の理由とされた刊行物 2 は周知技術を示すための補助資料の位置付けに止まり、刊行物 2 とは異なる刊行物 1 を、この段になって初めて引用し、この刊行物 1 から従来発明を認定して、本願発明の進歩性欠如を判断している。 特許法 50 条本文の趣旨	被告の主張 請求時に至る出願経過を参酌すれば、本願発明が容易想到であるとする審決の理由は、審査段階において通知された拒絶理由の範囲内の理由といえるものである。そして、原告は、これに対して意見を述べる機会を得て、意見書（乙 1）において実際に意見を述べていた。 したがって、従来発明の内容を熟知し、上記意見書において既に意見を述べていた原告に、これを新たな拒絶理由として通知することにより再度の意見を述べる機会を与えるべき必要性は何らなかったといえるから、審決を取り消すべき手続上の違法はない。 … ウ 出願経過の参酌 …本願発明は刊行物 1（DE 3 7 0 7 0 3 2 号明細書）と比べて改良された部分に特徴があるとして刊行物 2 に関する拒絶理由通知が提示されたのは明らかである。 …原告も刊行物 1 を念頭におき、従来の長期飼料として刊行物 1 に記載された飼料を前提としてそれと比べて改良された部分に特徴があると判断して反論をしているのは明らかであるから、再度刊行物 1 を含む拒絶理由通知書を提示したとして

…これに加えて、原告は、拒絶理由通知を受けた後の平成13年11月26日に審査官宛てに提出した意見書（乙1）において、本願発明が容易想到であるとする審決の理由に対する意見を述べていない。すなわち、意見書（乙1）において、原告は、拒絶理由通知（甲7）から主引例が刊行物2でありこれから引用発明（刊行物2発明）を認定したこと、本願発明と引用発明（刊行物2発明）との相違点が前者が水棲動物用の長期試料であるのに対して後者が養魚用ドライペレットであることを把握して、反論を繰り広げたのであり、刊行物1に基づく従来発明を引用発明と認識しての意見は述べていない。	も、それは単に形式的なものに過ぎず、拒絶理由通知書の趣旨としては平成13年6月12日付けの拒絶理由通知書（甲7）と同じ内容のものとなってしまう意味がないことになる。 したがって、平成13年6月12日付けの拒絶理由通知書（甲7）は、刊行物1が主引例であることを前提とした理由が当然含まれていたのだから、刊行物1を引用例として含む拒絶理由通知書を提示しなおす必要がないことは明らかである。
裁判所の判断 ア 前記認定のとおり、平成18年1月30日付けでなされた本件審決は、刊行物1を主引用例とし、刊行物2を補助引用例として、本願発明について進歩性の判断をして、進歩性を否定したものであるが、<u>主引用例に当たる刊行物1（西ドイツ特許出願公開明細書DE3707032号。甲2。なお、刊行物1に係る出願を基礎とするパリ条約による日本国への優先権主張出願の公開公報は、特開昭63-230039号公報〔甲3〕）は、拒絶査定理由とはされていなかったものである上、これまでの審査・審判において、原告に示されたことがなかったものであることが認められる。</u> そうすると、審判官は、特許法159条2項が準用する同法50条により、審決において上記判断をするに当たっては、出願人たる原告に対し、前記内容の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならなかったものといえることができる。したがって、原告に意見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は、特許法159条2項で準用する同法50条に違反するものであり、その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものというべきである。 イ 被告の反論に対する判断 まず被告は、本願明細書の記載内容及び刊行物1の構成等を考慮すれば、原告は「DE3707032号明細書」（刊行物1，甲2）に記載の技術的内容について本願発明の出願時点からこれを熟知していたから、審決を取り消すべき手続上の違法性はない、と主張する。 しかし、<u>仮に被告主張のような本願明細書の記載内容及び刊行物1の構成等を考慮することにより原告が刊行物1に記載の技術内容について熟知していたといえるとしても、主引用例に当たる刊行物1が、拒絶査定の理由とはされておらず、審査・審判において原告に示されたことがなかったものであることに変わりはないのであって、なお原告は、審判官から、本願発明を従来発明と対比することにつき意見書を提出する機会を与えられるべきであったと解するのが相当である。</u>	

(11)-5

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11: 審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背

1. 書誌的事項

事件	「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」（査定不服審判） 知財高判平成20年6月16日（平成19年（行ケ）第10244号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-32224号（特開2000-234288号公報）
分類	D21C 7/00
結論	認容
関連条文	第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 田中信義裁判長、榎戸道也裁判官、浅井憲裁判官

2. 事案の概要

（1）手続の概要

拒絶査定では、国際公開第9 6／2 6 3 1 5号(下記3.における「引用例」。)が引用され、第29条第1項第3号及び第29条第2項の規定により特許を受けることができないと判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定で引用された国際公開第9 6／2 6 3 1 5号が引用され、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と判断された。

（2）手続の経緯

平成15年5月28日 ： 拒絶査定
平成15年8月25日 ： 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-16308号)
平成15年11月26日 ： 審判請求書の手続補正
平成19年2月27日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
審決は、本願発明は、後記引用例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項により特許を受けることができず、よって、「本件審判の請求は、成り立たない。」とした。

(1) 1996（平成8）年8月29日に頒布された国際公開第96／26315号パンフレット（甲3。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）	
判決	
原告の主張 (1)… ウ …審査官は、本願について、同年5月28日付けで、<u>拒絶査定</u>（甲6。以下「本件拒絶査定」という。）をしたが、<u>その備考欄の「してみれば、引用発明においても、本願発明の『陸領域』に相当するスクリーンバーが存在するから、この点において相違しない。」との記載</u>に照らせば、本件拒絶査定の理由も、引用発明が本願発明と実質的に同一であることを理由としたものといえる。 エ そこで、原告は、…引用発明のスクリーンバーが本願発明の陸領域に相当するものでないこと、本願発明が引用発明に比べて強度、作業性等の利点を有することなどを主張した。 オ ところが、特許庁審判合議体…は、新たに拒絶理由を通知することなく、…本願発明は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨の審決をした。 (2) 拒絶査定不服審判請求に係る審決における認定を、審査における認定と大きく変更する場合には、審判合議体は、審判請求人に対し、新たに拒絶理由を通知して意見陳述の機会を与えるべきであるところ、上記(1)のとおり、審判合議体は、原告に対し、新たな拒絶理由を通知して意見陳述の機会を与える手続を採らずに、審査における拒絶の理由と実質的に異なる拒絶の理由によって本件審判請求を不成立とする審決をしたものであるから、審決には、特許法159条2項において準用する同法50条本文（以下、準用の根拠条文の記載は省略する。）の規定に違反した手続違背がある。	被告の主張 (2) 審査官は、原告に対し、本件補正前の特許請求の範囲の請求項19…を前提として、本件拒絶理由通知をしたものであるところ、本件拒絶理由通知書には、理由4として、「引用例に基づいて容易想到である」との理由が記載され、また、原告は、引用例を熟知していたのであるから、本件拒絶理由通知を受けた原告としては、当然、本願当初発明と引用発明との間に相違する事項が存在すること及びその内容を正確に理解し、また、「本願当初発明には、引用発明と相違する事項はあるが、その相違点は容易である」と審査官が判断していることを理解していたといえる。 … (3) 審決は、本願当初発明と本願発明との構造上の相違を正確に把握した上、本件意見書及び本件手続補正書（審判）において原告が主張するのと同様に相違点を認定し、これについての判断をしたものである。 すなわち、審決が認定した相違点は、本件補正により生じ、また、原告が認識し、意見を述べていた相違点と何ら異なるものではない。 そして、審決は、審査手続において既に原告に通知していた理由4を採用することとし、本願発明が引用例及び周知技術に基づいて容易想到であると判断したものであるから、審決が、「査定の理由と異なる拒絶の理由」に基づいて判断したものとはいえない。
裁判所の判断 (2) 審決は、…<u>本願発明と引用発明との相違点を「スクリーン板が、本願発明では、複数のスロット領域と、前記複数のスロット領域の間に設けられた複数の陸領域とから構成されるのに対して、引</u>	

用発明では、スロット領域が一つであり、本願発明に係る前記複数の陸領域も具備していない点。」と認定した上、本願発明の相違点に係る構成のうち、「スクリーン板において、1枚の金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複数形成させた構造とすること」は「本願前周知のこと」であり、「当業者が適宜選択し、採用し得ることである。」などとして、「本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断し、引用発明及び周知技術を根拠に、本願発明が特許法 29 条 2 項の規定に該当することを、本件拒絶査定不服審判請求不成立の理由としたものである。

(3) ア 特許法 15 条 2 項は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には同法 50 条の規定を準用するものと定めている。

これを本件についてみると、前記のとおり、審決は、本願発明は引用発明及び周知技術から容易に想到することができたものであり、特許法 29 条 2 項に該当するとしたものであるから、審査段階において上記理由が通知されていることが必要となり、これを欠くときは改めて拒絶理由を通知しなければならないこととなる。そこで、この点について検討すると、前記(1)イによれば、本件拒絶理由通知書には、引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法 29 条 2 項に該当する旨の記載があり、また、同(1)エによれば、本件拒絶査定においては、本件拒絶理由通知書に記載した上記理由により特許法 29 条 2 項に該当するとしたものであるから、以上によれば、結局、審決前に告知された具体的な拒絶理由は引用例の指摘だけであり、その余は特許法 29 条 2 項の条文を摘示したに止まるものといわざるを得ない。

ところで、特許法 50 条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は、通知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると、拒絶理由を明確化するとともに、これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の可否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたものと解するのが相当であり、このような趣旨からすると、通知すべき理由の程度は、原則として、特許出願人において、出願に係る発明に即して、拒絶の理由を具体的に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許法 29 条 2 項の場合についてみると、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、原則として、出願に係る発明と対比する引用発明の内容、対比判断の結果である一致点及び相違点、相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきである。

これを本件についてみると、前記のとおり、本件においては、引用例の指摘こそあるものの、一致点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想到性についての具体的言及は全くないのであるから、拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り、拒絶理由の通知として要請されている記載の程度を満たしているものとは到底いえないものといわざるを得ない。

(11)-6

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、周知技術

1. 書誌的事項

事件	「内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置」（査定不服審判） 知財高判平成21年9月16日（平成20年（行ケ）第10433号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-339028号（特開平11-173181号公報）
分類	F02D 41/04
結論	認容
関連条文	第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

（１）手続の概要

拒絶査定では、国際公開第9 4／2 5 1 4 3号（下記3.における甲1）及び特開昭6 2－9 7 6 3 0号公報、特開平9－4 4 9 2号公報が引用され、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と判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定で引用された国際公開第9 4／2 5 1 4 3号（上記甲1）及び新たに特開平7－1 3 9 3 4 0号公報（下記3.における甲2）、特開平7－3 3 2 0 7 1号公報（同甲3）が引用され、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と判断された。

（２）手続の経緯

平成17年7月19日 ： 拒絶査定
平成17年8月25日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-16201号）
平成17年11月17日 ： 審判請求書の手続補正
平成20年10月7日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
審決は、本願発明は、国際公開第9 4／2 5 1 4 3号公報（甲1。以下「引用例」といい、これに

記載された発明を「引用発明」という。)並びに特開平7-139340号公報(甲2。以下「周知例1」という。),特開平7-332071号公報(甲3。以下「周知例2」という。)及び特開平6-66129号公報(甲4。以下「周知例3」という。)に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した(…)。	
判決	
原告の主張 意見書及び審判理由補充書において原告らが縷々述べているように,「…『NO_x浄化触媒』」を用いることは本願発明の重要な部分であるにもかかわらず,審決は,当該相違点に係る構成を,審査手続では示されていない周知例1及び2を含む周知技術1並びに周知例1及び3を含む周知技術2に基づいて認定した。しかし,前記4ないし6のとおり,当該周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められないから,このような場合には,拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるということができ,拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも,特許庁は,新たな拒絶理由通知を発し,出願人たる原告らに意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。そして,審決は,相違点の判断の基礎として前記周知技術を用いているのであるから,この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,審決には,特許法159条2項で準用する同法50条に違背する違法がある。	被告の主張 周知技術1は…,拒絶査定(甲13)において,「備考」で「NO_x浄化触媒として,NO_xを触媒表面への吸着するものは,例示するまでもなく本願出願前において周知である。」と説示していることに対応している。 また,周知技術2は,…拒絶理由通知(甲12)における「備考」で「還元時間は,…当業者が適宜決定しうることにはすぎない。」と指摘していること,及び拒絶査定(甲13)における「備考」で「所謂リッチスパイクの頻度及びそのリッチ状態の深さは,当業者が,燃費,浄化性能等を考慮し,実験等を繰り返すことにより最適値を得ることができるものである。」と説示していることに対応している。 そして,かかる周知技術1及び2は,前記5及び6で述べたとおり,当業者にとって常識的・基礎的な事項という周知性の高いものである。 このことから,審決が周知技術1及び2を提示したことは,拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合には当たらないものである。 したがって,審決には,特許法159条2項で準用する同法50条に対する違背はない。
裁判所の判断 被告主張のように周知技術1及び2が著名な発明として周知であるとしても,周知技術であるというだけで,拒絶理由に摘示されていなくとも,同法29条1,2項の引用発明として用いることができるといえないことは,同法29条1,2項及び50条の解釈上明らかである。確かに,<u>拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても,例外的に同法29条2項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが,それは,拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や,容易性の判断の過程で補助的に用いる場合,ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の</u>	

前提となる知識として用いる場合に限られるのであって、周知技術でありさえすれば、拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は、著名であり、多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが、本件の容易想到性の認定判断の手續で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば、単なる引用発明の認定上の微修整、容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということはできないから、本件において、容易想到性を肯定する判断要素になり得るということとはできない。

(11)-7

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、周知技術

1. 書誌的事項

事件	「コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置」(査定不服審判) 知財高判平成22年11月30日(平成22年(行ケ)第10124号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-532063号(特表2003-512612号公報)
分類	G01F 1/84
結論	認容
関連条文	第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、特開平6-281485号公報、特開平6-288806号公報、特開平8-35872号公報及び特開平8-166272号公報(下記3.における甲1)が引用され、請求項1~50に係る発明のうち、請求項45~50に係る発明について、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と判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、請求項45に係る発明について、拒絶査定で引用された特開平8-166272号公報(上記甲1)、及び、相違点1に対する周知技術として新たに特表平4-505506号公報(下記3.における甲2)、特表平6-508930号公報(同甲3)、特表平2-500537号公報(同甲4)、相違点2に対する周知技術として拒絶査定で引用された特開平6-281485号公報、特開平6-288806号公報が引用され、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と判断された。

(2) 手続の経緯

平成19年3月5日 : 拒絶査定
 平成19年6月6日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2007-15678号)
 平成19年8月16日 : 審判請求書の手続補正
 平成21年12月15日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
（１） 審決は、以下のとおり、特開平８－１６６２７２号公報（以下「引用例」という。甲１）に記載された発明（以下「引用発明」という。）の内容、並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を認定した上、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、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ものであると判断した。 （２） 相違点に係る容易想到性について、以下のとおり判断した。 「（１）まず、上記相違点１について検討するに、『信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする』点は、以下に示すように流量計の技術分野において周知技術である。 例えば、特表平４－５０５５０６号公報…。また、特表平６－５０８９３０号公報…。更に、特表平２－５００５３７号公報…。 （２）次に、上記相違点２について検討するに、『信号調整装置が備える、流量計組立体に結合された部分を、流量計組立体保護回路にする』点は、例えば、原査定 of 拒絶の理由において引用された、特開平６－２８１４８５号公報…、特開平６－２８８８０６号公報…、及び特開平８－３５８７２号公報…に記載されているように、流量計の技術分野において周知技術である。…」	
判決	
原告の主張 ア 拒絶理由通知の記載の不十分さ …平成１８年８月２日付け拒絶理由通知書（甲１２）の記載は、「コリオリ流量計の防爆回路技術を適宜利用するものでしかない」などとする抽象的な記載にとどまっており、①出願に係る発明と対比する引用発明の内容、②対比判断の結果である一致点及び相違点、③相違点に係る出願発明の構成を容易に想到し得るとする根拠がいずれも具体的に記載されておらず、拒絶理由の通知として要請されている記載の程度を満たしていない。よって、特許法１５９条２項が準用する特許法５０条に基づき、審決は取り消されるべきである。 イ 拒絶査定と異なる理由付けに係る新たな拒絶理由通知の欠如	被告の主張 ア 拒絶理由通知の記載の不十分さに対し 特許法５０条には、拒絶理由通知の記載の程度についての規定はなく、拒絶理由通知において引用した文献の記載から認定した引用発明について、どの程度詳しく記載すべきか、また、本願発明と引用発明との一致点、相違点の認定を記載すべきか否か、記載するにしてもどの程度詳細に記載するかは、事案に応じて審査官が裁量の範囲内で決定し得る事項である。 本件においては、…、原告は、…各引用例の記載の発明の内容、本願発明と上記各引用発明との一致点及び相違点、当該相違点に係る本願発明の容易想到性に関して、具体的に主張しているから、審査官が通知した拒絶理由の趣旨が十分に原告に伝わり、例えば原告がその対応に苦慮するほどの瑕疵が先の拒絶理由通知にはなかったといえるか

拒絶査定不服審判において、拒絶査定の理由と異なる拒絶理由で審決をする場合には、新たに拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、出願人に意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法 159 条 2 項が準用する特許法 50 条）。 しかし、本件においては、拒絶査定が主引用例を定めずに公知技術の寄せ集めであることを理由として拒絶していた。これに対し、審決は、公知技術の 1 つである特開平 8－166272 号公報（甲 1）を主引用例とし、周知文献を副引用例としており、拒絶査定の理由と異なる拒絶理由により審決をする場合に当たる。… ウ 周知技術及び周知文献に係る意見書提出の機会の欠如 本件の拒絶理由通知や拒絶査定においては、「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」点及び「信号調整装置が備える、流量計組立体に結合された部分を、流量計組立体保護回路にする」点がいずれも周知技術であるとは記載されていなかった。また、審決がそれらを周知技術であると認定した文献も示されておらず、原告に意見を述べる機会が与えられていなかった。上記の各周知技術は、「引用発明にない構成」を開示するものとして審決が用いており、単に特許法 29 条 1 項、2 項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌する技術として用いられたものではないから、新たな拒絶理由通知をして原告に意見を述べる機会（反論、補正、分割等の機会）を与えるべきであり、これを欠いた審判の手続には審決を取り消すべき違法がある。	ら、…審査官の裁量の範囲内でした本件の拒絶理由通知に違法な手続違背があるとはいえない。 イ 拒絶査定と異なる理由付けに係る新たな拒絶理由通知の欠如に対し …本願発明の進歩性を否定する理由の根拠となる主引用例は、先の拒絶理由通知書（甲 12）に記載された 4 つの刊行物、すなわち、①特開平 8－166272 号公報（甲 1）、②…、③…、④…のいずれかの刊行物であるといえるから、本件の拒絶査定において、特開平 8－166272 号公報（上記①、甲 1）を主引用例として、本願発明が容易想到であるとした理由を含んでいる。また、審決は、本願発明が容易想到であるとした理由は、特開平 8－166272 号公報（甲 1）に基づくものであるから、原審の拒絶査定の理由と審決の理由に不一致はなく、新たな拒絶理由通知をしなくとも手続違背にはならない。 ウ 周知技術及び周知文献に係る意見書提出の機会の欠如に対し 「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は、特許法 29 条 1 項、2 項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を是認する推論過程において参酌されるありふれた技術といえるものであるから、拒絶理由通知、拒絶査定に、それらが周知技術であることが記載されず、審決が、甲 2 ないし 4 を初めて提示したとしても、原告に対する不意打ちといえるものではなく、手続違背にはならない。
裁判所の判断 本件では、審決において、本願発明と引用発明との相違点 1 に係る「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする」との技術的構成は、周知技術であり（甲 2 ないし 4）、本願発明は周知技術を適用することによって、容易想到であるとの認定、判断を初めて示している。	

ところで、審決が、拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては、当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき、そのような事情のない限り、意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法 159 条 2 項、50 条）。そして、意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは、容易想到性の有無に関する判断であれば、本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ、重要性、当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して、判断すべきである。

上記観点に照らして、検討する。

本件においては、…②本願明細書等の記載によれば、相違点 1 に係る構成は、本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること、③審決は、引用発明との相違点 1 として同構成を認定した上、本願発明の同相違点に係る構成は、周知技術を適用することによって容易に想到できると審決において初めて判断していること、④相違点 1 に係る構成が、周知技術であると認定した証拠（甲 2 ないし 4）についても、審決において、初めて原告に示していること、⑤本件全証拠によるも、相違点 1 に係る構成が、専門技術分野や出願時期を問わず、周知であることが明らかであるとはいえないこと、⑥原告が平成 19 年 2 月 7 日付けで提出した意見書においては、専ら、本願発明と引用発明との間の相違点 1 を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり、同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。

上記経緯を総合すると、審決が、相違点 1 に係る上記構成は周知技術から容易想到であるとする認定及び判断の当否に関して、請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であり、その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきである。

(11)-8

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、主引用発明

1. 書誌的事項

事件	「電動式の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」(査定不服審判) 知財高判平成24年10月17日(平成24年(行ケ)第10056号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-33453号(特開2001-226077号公報)
分類	E02F 9/20
結論	認容
関連条文	第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

拒絶査定では、特開平9-247994号公報(下記3.における引用例2)、特開昭62-211295号公報(同周知例3)、特開平10-96250号公報(同周知例2)及び周知技術を示す例として、特開平7-213094号公報(同引用例1)が引用され、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と判断された。

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲等について補正をしたところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。

拒絶審決では、拒絶査定において引用された特開平7-213094号公報(上記引用例1)、特開平9-247994号公報(上記引用例2)及び新たに、特開昭57-44030号公報(下記3.における引用例3)、特開昭60-82096号公報(同引用例4)、特開平7-222456号公報(同周知例1)が引用され、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と判断された。

(2) 手続の経緯

平成22年3月25日 : 拒絶査定

平成22年7月16日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2010-15996号)

特許請求の範囲、発明の詳細な説明及び図面の手続補正

平成23年11月29日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本件審決の理由は、要するに、…②本件補正事項が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると解されるとしても、本願補正発明は、後記の引用例 1 及び後記の引用例 2 ないし 4 に記載された発明並びに周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、特許法 29 条 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から、本件補正は、法 159 条 1 項の規定により準用される法 53 条 1 項の規定により却下されるべきものである、③本願発明は、後記の引用例 1 及び後記の引用例 2 ないし 4 に記載された発明並びに周知の技術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、というものである。	
判決	
原告の主張	被告の主張
(1) 本件審決は、本願発明について、引用例 1 を主引用例とし、引用例 2 ないし 4 を副引用例とする拒絶の理由を原告に通知せず、また、原告に意見を述べる機会を与えることなく、これを拒絶したものであるから、法 159 条 2 項により準用される法 50 条に違反する。 (2) … 主引用例が異なれば、公知事実が異なるから、基本的に拒絶の理由も異なる。また、引用例 1 は、引用例 2 を主引用例として構成された拒絶の理由による拒絶査定の際に、周知の事実であることを示す例示として示されたにすぎない文献である。 したがって、引用例 2 を主引用例とする拒絶の理由と、引用例 1 を主引用例とする拒絶の理由とは、明らかに異なる拒絶の理由であるから、審判請求人に意見を述べる機会を与え、また法律で定められた対応ができるようにすべきである。 (3) 本願の審査・審判手続において、本件審決を含めると主引用例がそれぞれ異なる 3 つの拒絶の理由が構成されている。もし、どの文献を出発点として容易想到性の説明をするかによって大差がないのであれば、そのように主引用例を 2 回も変える必要はない。	(2) 審判請求書において、原告は、本願補正発明と引用例 2 及び 1 に記載された発明とを対比させて、一致点、相違点を挙げて詳細に検討している。 これを受けて、審判合議体は審判請求書において原告が引用例 1 を詳細に検討していると判断したため、本願発明について、拒絶査定時に提示した引用例 1 を主引用例とし、相違点について、拒絶査定時に提示した引用例 2 及び周知の技術事項により、進歩性を否定した拒絶理由を構成したものである。 そして、実質的な判断枠組みは、拒絶査定時と審決時で変化はなく、出発点を变えて、容易に想到できる理由を分かりやすく説明し直したにすぎず、実質的な判断に格別の差異はない。 (3) … そして、本件審決のように、上記の周知の技術事項が開示されている引用例 1 を主引用例として、引用例 2 と周知例 1 ないし 3 に記載された周知の技術事項で拒絶理由を構成したものと、拒絶査定時のとおり、引用例 2 を主引用例とし、周知例 2 及び 3 に記載された周知の技術事項並びに引用例 1 に記載された上記の周知技術で拒絶理由を構成したものは、どちらも引用例 1 及び 2 に記載された発明並びに周知の技術事項を寄せ集めた構成であるので、表現の差こそあれ、実質的な相違点の

	認定，対比，判断に差異はない。
裁判所の判断 (4)主引用例の差替えについて ア 一般に，本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって，<u>拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは，主引用例を変更したとしても出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，原則として，法 159 条 2 項にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法 50 条が準用されるものと解される。</u> イ 前記(2)ウ，(3)ウのとおり，本件においては，引用例 1 又は 2 のいずれを主引用例とするかによって，本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。 …審判合議体も，主引用例を引用例 2 から引用例 1 に差し替えた場合に，上記認定の差異が生じることは当然認識していたはずである。 ウ …そうすると，引用発明 1 又は 2 のいずれを主引用例とするかによって，引用発明 2 の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において，容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。 エ 本件において，新たに主引用例として用いた引用例 1 は，既に拒絶査定において周知技術として例示されていたが，<u>原告は，いずれの機会においても引用例 2 との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり（甲 1，16，20），引用例 1 についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。</u> <u>そして，主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に，周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの，引用例 1 を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。</u> また，本件において，引用例 1 を主引用例とすることは，審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。	

(11)-9

審査基準の 該当箇所	第I部第2章第5節3. (2) 及び(3)
裁判例 分類	11:審査、審判の進め方について
キーワード	手続違背、拒絶理由通知

1. 書誌的事項

事件	「制動力大きいスタッドレスタイヤ及び製造方法」(査定不服審判) 知財高判平成26年12月18日(平成26年(行ケ)第10102号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-179033号(特開2008-296894号公報)
分類	B60C 11/00
結論	棄却
関連条文	第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大寄麻代裁判官、平田晃史裁判官

2. 事案の概要

(1) 手続の概要

審査段階、審判段階において、複数回の拒絶理由が通知された。原告は、これら審査、審判手続を、代理人には委任せず、自ら行った。

(2) 手続の経緯

平成19年 5月29日 : 本件出願(特願2007-179033号)
 平成22年 3月29日 : 拒絶理由通知(1)
 平成23年 5月11日 : 拒絶理由通知(2)
 平成24年 3月13日 : 拒絶査定
 平成24年 6月28日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2012-12177号)
 平成24年11月 8日 : 拒絶理由通知(3)
 平成25年 1月24日 : 手続補正書により、特許請求の範囲について補正
 平成25年 6月21日 : 拒絶理由通知(4)
 平成25年 8月14日 : 手続補正書により、特許請求の範囲について補正
 平成26年 2月18日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
その要旨は、〔1〕本願は、特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する要件を満たしてい

ない，〔２〕本願請求項１ないし６に係る発明と，本願請求項７及び８に係る発明とは，発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから，本願は特許法３７条の要件を満たしていない，〔３〕本願発明１は，特開２００１－２１９７１６号公報記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，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，したがって，上記〔１〕ないし〔３〕いずれの理由によっても，本願は拒絶されるべきものである，というものである。（判決より抜粋）	
判決	
原告の主張 … 特許庁は，一般の国民が特許等の出願をしたのに対し，拒絶理由通知を出す場合には，手続補正書を提出できるように，拒絶の理由を一般の国民に分かりやすく記載する義務がある。… ア 拒絶理由通知（２）及び（３）には，「本願請求項１－５に係る発明のカテゴリーが，全て不明瞭である。したがって，本願請求項１－５に係る発明は明確でない。」，「・・本願請求項１－５に係る発明のカテゴリーを「方法」とみなした。」との記載があるが，「カテゴリー」の意味が不明である。 イ 拒絶理由通知（２）及び（３）には，「本願請求項４が，独立請求項なのか請求項１，２又は３の従属項なのか明瞭でない結果，不明確である。・・本願請求項５が，独立請求項なのか請求項１又は２の従属項なのか明瞭でない結果，不明確である。」との記載があるが，「独立請求項」や「従属項」の意味が不明である。 ウ 拒絶理由通知（１）には，「なお，「物」に関する発明とした場合，請求項が，いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」にならないように注意されたい。」との記載があるが，「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の意味が不明である。 （２）被告は，テキストやインターネットをみれば用語の意味が分かると主張するが，一般国民の中にはテキストを見ておらず，インターネットも使用していない人がいるのであり，特許庁は，出願人が，テキストやインターネットを見なくて	被告の主張 （１）「発明のカテゴリー」なる用語については，「特許・実用新案審査基準」，「特許の審査基準及び審査の運用」（説明会サブテキスト），「注解特許法」，「知的財産法入門」に記載されているとおり，「発明」が，「物」の発明，「方法」の発明，「物を生産する方法」の発明のいずれであるかを意味する用語として，特許手続を行う者の間に広く知られている。例えば，「発明 カテゴリー」により，インターネットのＹａｈｏｏ！検索を行うと，約１８７万件がヒットした。 しかも，拒絶理由通知（１）においては，具体的に「物」に関する発明，「方法」に関する発明のいずれかが不明であると指摘し，補正の示唆もしている。「カテゴリー」の一般的な意味（「範疇」）に照らしても，拒絶の理由の趣旨は十分に理解することができるものである。 （２）「独立請求項」なる用語については，「特許・実用新案審査基準」，「注解特許法」，「特許法」に記載されているとおり，「他の請求項を引用しない形式の請求項」を意味する用語として，特許手続を行う者の間に広く知られている。例えば，「独立請求項」により，インターネットのＹａｈｏｏ！検索を行うと，約２８１万件がヒットした。 しかも，拒絶理由通知（１）ないし（４）においても，拒絶理由の内容を具体的に指摘しており，「独立」の一般的な意味に照らしても，拒絶の理由の趣旨は十分に理解することができるものである。 （３）以上のとおり，用語自体に不明確な点は

も、拒絶理由通知書の記載内容だけで理解することができるよう、説明する義務がある。 なお、被告は、「独立請求項」の意味について、拒絶理由通知（１）において具体的に指摘しているとも主張するが、同通知書には、「独立請求項」や「従属請求項」との用語が用いられておらず、原告は、同通知書の記載内容がこれらの用語を意味していると理解することはできなかった。	なく、拒絶理由も具体的に記載されているから、原告の主張は根拠がない。
裁判所の判断 …拒絶理由の通知をする趣旨は、審査官の判断の慎重・合理性を担保し、その恣意を抑制するとともに、特許出願人に、最終的な拒絶査定又は審判の前に、審査官の判断に対する意見を述べる機会を確保し、また、補正をするかどうかを考慮するのに便宜を与えることにあるというべきであるから、拒絶理由通知に記載すべき理由としては、このような意見陳述や補正が可能となるよう、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して出願を拒絶するものであるのかを、特許出願人においてその記載自体から具体的に了知し得るものでなければならないと解される。 また、特許出願手続は、弁理士や弁護士に委任することなく、特許を受けようとする者自らが行うことが許容されているものであるから、拒絶理由の記載の仕方は、弁護士又は弁理士職にある者だけが理解することができるようなものであることは許されないというべきであるし、一般的には、特許出願人に拒絶の内容が理解しやすいように分かり易く記載すべきではある。しかし、他方で、拒絶理由となり得る事項は多岐にわたり（特許法４９条各号）、その内容も専門的、技術的な事項を含むことが多いところ、<u>拒絶理由通知は、自ら出願手続を行っている特許出願人に対して行うものであるから、拒絶理由の記載の仕方は、一般の特許出願人が、通常期待される努力によって習得し得る知識をもって理解することができる記載であれば足りるというべきである。</u> …「発明のカテゴリー」という語については、発明を、「物の発明」、「方法の発明」又は「物を生産する方法の発明」に分類し（特許法２条３項各号参照）、このような発明の分類上の区分を意味する用語として、「発明のカテゴリー」という語を用いることは、特許庁の「特許・実用新案審査基準」（乙２１）上のみならず、一般の特許法の解説書やインターネット上の発明に関する説明等においても広く行われており（乙２３，２４，３５）、原告自身も出席した一般市民をも対象とする特許庁の「審査基準」の説明会において配布されたテキストにおいても記載されているなど（乙２２の５２頁、弁論の全趣旨）、「発明のカテゴリー」という語は、特許出願手続を行う者一般において広く知られている用語であると認められる。そうすると、上記〔１〕の拒絶理由通知の記載は、一般の特許出願人が通常期待される努力によって習得し得る知識をもってすれば、本願請求項１ないし５に係る発明が、「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」のいずれに該当するかが不明である、という趣旨であることを理解することができる記載であるというべきである。 …「独立請求項」、「従属項」の語については、特許庁の「特許・実用新案審査基準」においては、これらを意味する語として「独立形式請求項」、「引用形式請求項」という語が用いられており（乙２	

1 の 17, 18 頁), 「独立請求項」, 「従属項」と同一の語自体は用いられていないものの, 特許請求の範囲の請求項の記載形式のうち, 「独立請求項」を, 「他の請求項の記載を引用しないで記載した請求項」を意味する語として, 「従属項」を, 「他の請求項の記載を引用して記載した請求項」を意味する語として使用することは, 一般の特許法の解説書や, インターネット上の請求項に関する説明等においても広く行われており (乙 23, 36), 「独立請求項」, 「従属項」という語も, 特許出願手続を行う者一般において広く知られている用語であると認められる。そうすると, 上記〔2〕の拒絶理由通知の記載は, 一般の特許出願人が通常期待される努力によって習得し得る知識をもってすれば, 本願請求項 4 及び 5 が, 他の請求項の記載を引用しないで記載した請求項なのか, 他の請求項の記載を引用して記載した請求項なのかが明瞭でない, という趣旨であることを理解することができる記載というべきである。

…「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の語については, 上記イのとおり, 拒絶理由通知 (1) に拒絶理由自体の内容として記載されていたものではなく, 審決の拒絶理由にも含まれていないから, 同語が使用されていることはそもそも拒絶理由通知の瑕疵とはならないというべきである。この点を措くとしても, 「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」という語が, 「物の製造方法によってその物を特定するクレーム (請求項)」を意味する語として用いられることは, 特許庁の「特許・実用新案審査基準」(乙 39) 上のみならず, 一般の特許に関する解説書 (乙 40) においても広く行われており, 同語も, その一般的な意味については, 特許出願手続を行う者一般において広く知られている用語であると認められる。そうすると, 上記〔3〕の記載も, 一般の特許出願人が通常期待される努力によって習得し得る知識をもってすれば, その意味を理解することができる記載というべきである。

2. 記載要件(特許法第 36 条)に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日 (事件番号)	審査基準の対応箇所
21	実施可能要件について	1	知財高判平成22年12月8日 (平成22年(行ケ)第10125号)	第II部第1章第1節
		2	知財高判平成25年2月12日 (平成24年(行ケ)第10071号)	
21-1	過度な実験・試行錯誤を要するか否かについて	1	知財高判平成17年6月30日 (平成17年(行ケ)第10280号)	第II部第1章第1節2.(2)
		2	知財高判平成23年4月14日 (平成22年(行ケ)第10247号)	
21-2	実施可能要件とサポート要件について	1	知財高判平成17年10月19日 (平成17年(行ケ)第10013号)	第II部第1章第1節4.1.2
		2	知財高判平成24年4月11日 (平成23年(行ケ)第10147号)	
		3	知財高判平成24年10月29日 (平成24年(行ケ)第10076号)	
		4	知財高判平成25年4月11日 (平成24年(行ケ)第10299号)	
		5	知財高判平成27年4月28日 (平成25年(行ケ)第10250号)	
		6	知財高判平成28年3月31日 (平成27年(行ケ)第10052号)	
22	委任省令要件について		—	第II部第1章第2節
23	サポート要件について	1	知財高判平成17年11月11日 (平成17年(行ケ)第10042号)	第II部第2章第2節
		2	知財高判平成19年10月11日 (平成18年(行ケ)第10509号)	
		3	知財高判平成21年3月31日 (平成20年(行ケ)第10065号)	
		4	知財高判平成21年9月29日 (平成20年(行ケ)第10484号)	
		5	知財高判平成22年7月28日 (平成21年(行ケ)第10252号)	
		6	知財高判平成23年3月24日 (平成22年(行ケ)第10214号)	

		7	知財高判平成23年9月29日 (平成23年(行ケ)第10010号)	
		8	知財高判平成23年12月26日 (平成22年(行ケ)第10402号)	
		9	知財高判平成24年11月7日 (平成23年(行ケ)第10235号)	
		10	知財高判平成25年6月6日 (平成24年(行ケ)第10365号)	
		11	知財高判平成25年9月10日 (平成24年(行ケ)第10424号)	
		12	知財高判平成25年9月19日 (平成24年(行ケ)第10387号)	
		13	知財高判平成30年4月13日 (平成28年(行ケ)第10182号、 第10184号)	
24	明確性要件について	1	知財高判平成19年10月30日 (平成19年(行ケ)第10024号)	第II部第2章第3節
		2	知財高判平成21年12月10日 (平成21年(行ケ)第10272号)	
		3	知財高判平成22年7月28日 (平成21年(行ケ)第10329号)	
		4	知財高判平成23年9月15日 (平成22年(行ケ)第10265号)	
		5	知財高判平成24年12月20日 (平成24年(行ケ)第10117号)	
		6	知財高判平成25年11月28日 (平成25年(行ケ)第10121号)	
		7	平成28年3月2日 審決 (不服2014-17732)	
		8	平成28年6月20日 審決 (不服2014-10863)	
		9	知財高判平成28年9月20日 (平成27年(行ケ)第10242号)	
		10	知財高判平成29年12月21日 (平成29年(行ケ)第10083号)	

(21)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節
裁判例 分類	21:実施可能要件について
キーワード	

1. 書誌的事項

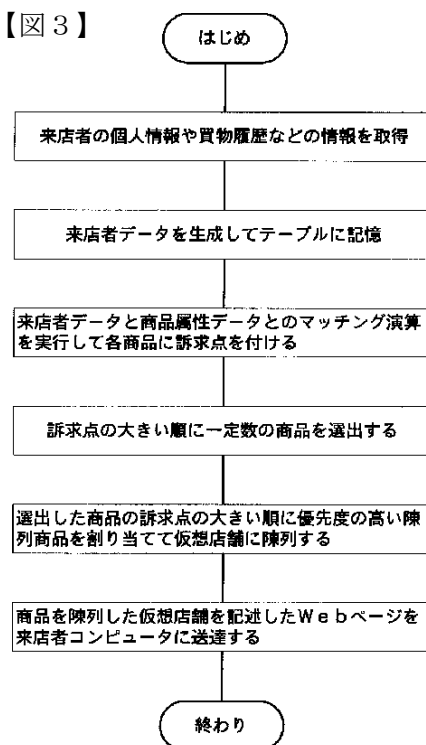
事件	「商品の陳列決定装置」（査定不服審判） 知財高判平成22年12月8日（平成22年（行ケ）第10125号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-198633号（特開2002-15231号公報）
分類	G06F 17/60
結論	棄却
関連条文	（旧）第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、電子商店ならではのコンピュータ情報処理技術を駆使し、来店者に合わせて来店者ごとに選出した商品群を魅力的なレイアウトで陳列して提示するようにした電子商店サーバーにおける商品陳列制御方法を提供するため、アクセスしてきた来店者についての来店者データと商品データベースにおける各商品属性データとを照合して所定のマッチング演算処理にかけ、その来店者が各商品に抱く関心の大きさに相関するであろう予測の数値である訴求点を計算し、大きな訴求点を計上したいくつかの商品を陳列対象商品として商品データベースから選出し、選出された各商品を、より大きな訴求点を計上した商品をより優位の陳列位置に割り当てて、仮想店舗における陳列レイアウトを決定するものである。

【図 3】



（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「商品データベース中に商品データとして、「商品の外観などを示す図案や写真などの画像データ」が登録されている旨が記載されており（【0008】），

「訴求点の大きい順に一定数の商品を陳列対象商品として選出する。ここで、陳列対象商品の選出数は固定的に決めておく必要はない。選出された商品の陳列占有面積に応じて最終的に商品数を増減し

てもよい。」(【0013】),

「陳列する商品群が決定したならば、商品データベースから必要な情報を取り出してきて、それらの商品を仮想店舗に陳列した仮想商店Webページを生成する。…そして各商品をその訴求点の大きい順により優位の陳列位置に割り当ててレイアウトを決めていく。ここで、訴求点以外の要素が陳列レイアウトを少し変化させる仕組みを採用してもよい。たとえば訴求点によりいくつかの陳列位置の候補を決め、その中から商品データの画像の大きさとか色などの要素により最終位置を決定するようにしてもよい。」(【0014】)と記載されている。」(判決より抜粋、適宜改行)

(3) 考慮された技術常識等(甲15の記載)(判決の認定)

「甲15は、複数の動画というデジタルコンテンツについて、…記載しているものの、これは、平成19年4月25日に発行された文献であるから、本件出願当時(平成12年6月30日)の技術常識を直ちに立証するものではない。」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)(本件補正発明)

【請求項1】インターネットを通じて利用者コンピュータとHTTPリクエストレスポンスをやり取りし、利用者コンピュータのブラウザにより可視化される電子商店をWebページにより表現して送達するとともに、その電子商店を介してデジタルコンテンツの販売手続きを処理する電子商店サーバーにおいて、電子商店における商品の陳列決定装置であって、販売対象商品であるデジタルコンテンツに関する情報であって当該デジタルコンテンツ自体を含む情報が各商品ごとに区分して集約して商品データとして記録されると共に、各商品データに付帯して、各商品のカテゴリーなどの属性情報や各商品に関心を抱くと予測される消費者に関する属性情報を体系化してデータ表現した商品属性データが記録された商品データベースと、利用者コンピュータにより当該電子商店サーバーにアクセスしてくる来店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段と、アクセスしてきた来店者についての前記来店者データに含まれる個人情報と、前記商品データベースにおける各商品属性データとを照合して所定のマッチング演算処理にかけ、前記個人情報と前記商品属性データとの一致度、類似度、あるいは関連性を判定して点数化することにより、その来店者が各商品に抱く関心の大きさに相関する予測の数値である訴求点を計算する手段と、一定以上の訴求点が計算された商品群の中から所定の規則でまたはランダムに陳列対象商品を、陳列対象商品の陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段と、前記陳列対象商品として選出された各商品の陳列位置を、各商品の訴求点と、商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決定し、各商品を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店を表現する前記Webページのデータを生成する手段と、を備えることを特徴とする電子商店における商品の陳列決定装置。

(5) 手続の経緯

平成20年6月25日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2008-16145号)

平成20年7月23日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成22年3月15日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本件補正明細書には、商品データベースに登録され、商品 I D に対応付けられているマルチメディア情報が、商品データの画像の大きさを含むことは記載されておらず、しかも、商品データの画像の大きさが、商品ごとに同じであるとは限らないから、商品データの画像の大きさと陳列占有面積を考慮して選出すべき商品の数を算出し、算出された商品の数が適切か否かを判断するために、商品データの画像の大きさに基づいて商品データの画像の陳列位置の割当を行う必要があるのに、そのための具体的な情報処理が記載されていないとして、当業者が本件補正発明…を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない旨を判断した。	
判決	
原告の主張 …本件補正により、本件補正発明の対象商品は、無体のコンピュータプログラムであるデジタルコンテンツに限定されたから、視認しうような商品の画像データは、観念できない。すなわち、本件補正発明では、商品が被写体となることはあり得ず、商品の画像は、その商品が化体されたアイコン等の画像で代替表示されるにとどまり、その場合、商品画像の大きさや形状については、甲 1 5 記載の技術により定型化が行われるので、表示画面及び販売画面において、本件審決が指摘するような問題は生じない。 また、本件補正明細書には、商品データの画像のレイアウト及び陳列位置が決まっていることが記載されており、しかも、画像データが定型化された状態を崩さない程度に少し変化させる旨の記載もある（【0 0 1 4】）ところ、この記載は、商品データの画像の大きさが定型であり、実施の際にこれを変化させる可能性を記述したことが明白である。 (3) したがって、本件補正明細書は、当業者が本件補正発明…を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されている。本件審決は、商品データの画像の存在を観念した上で、その大きさが商品ごとに同じであるとは限らないという誤った推測を判断の前提としており、特許法 3 6 条 4 項に規定する要件の判断を誤っている。	被告の主張 (1) 本件補正明細書には、販売対象商品であるデジタルコンテンツについて、商品 I D に対応付けられて商品データベースに登録されている旨しか記載がなく（【0 0 0 8】）、しかも、商品画像の大きさが定型化されるのならば、商品データの画像の大きさが陳列位置を決定する要素にはなり得ないはずなのに、商品データの画像の大きさが商品の陳列位置を決定する要素になる旨の記載がある（【0 0 1 4】）。以上によれば、本件補正発明においてデジタルコンテンツを商品とする場合、商品データの画像の大きさや形状が定型化されていることが自明であるとまではいえず、これは、商品ごとに同じであるとは限らないと理解するのが自然である。 …本件補正明細書によれば、陳列対象商品の数は、商品の陳列占有面積に応じて決定される（【0 0 1 3】）一方、陳列対象商品の陳列位置の決定は、商品データの画像の大きさ等に基づいて決定されることになる（【0 0 1 4】）結果、最終的な陳列位置の決定には、陳列占有面積と陳列対象商品の画像の大きさの総和とを比較する必要があることになる。しかるに、…<u>陳列対象商品を決定するためには、商品画像の大きさや形状の情報を</u><u>用いて最適化処理等を行う必要があるところ、本件補正明細書には、これらの大きさや形状を管理することは記載も示唆もされておらず、また、当業者にも自明でもない。</u>

裁判所の判断

(1) 本件補正発明は、…商品データ及び商品属性データが記録された商品データベース並びに来店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段を有し、当該個人情報と商品属性データとの関連性等を点数化することで来店者が各商品に抱く関心の大きさに関する訴求点を計算し、W e b ページ上に陳列すべき商品（陳列対象商品）を、その「陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段」と、その「陳列位置を、各商品の訴求点と、商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決定し、各商品を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店」を生成する手段を備えることを特徴とする商品の陳列決定装置である。

…本件補正発明が販売対象商品とするデジタルコンテンツについては、いずれも一定の大きさを有する商品データの画像が存在することを前提としており、かつ、当該画像の大きさが陳列位置を決定する条件となっていることから、各販売対象商品ごとに陳列位置を割り当てることができるものであると認められる。

したがって、本件補正発明を実施する上では、商品の陳列決定装置が、そのような商品データの画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理し、また、どのようにW e b ページ上に陳列される商品を選出し、かつ、陳列位置を決定するのが明らかにされる必要がある。

しかしながら、本件補正発明の特許請求の範囲の記載からは、商品データの画像が何をいうかを含め、これらの点は、一義的に明らかとはいえない。

(3)…本件補正発明は、販売対象商品をデジタルコンテンツに限定しているところ、そもそも、そのような無体のデジタルコンテンツについて、W e b ページ上に陳列されて視認可能となるような「商品の外観など」（【0008】）に関する画像データを観念することは、それ自体困難である。しかも、本件補正明細書は、ここにいう「商品の外観など」と販売対象商品であるデジタルコンテンツとの関係について何ら説明を加えていないから、本件補正明細書の記載によっても、本件補正発明の請求項に記載された「商品」であるデジタルコンテンツに関する「データの画像」という技術的意義は、明らかではない。そのため、本件補正明細書は、商品データの画像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理しているかや、陳列対象商品として選出された商品（の画像データ）の占有面積（【0013】）に応じてどのように陳列される商品数を決定し、更に最終的な商品の陳列位置を決定する（【0014】）に当たり、商品データの画像の大きさをどのように要素として考慮しているのかを、当該商品であるデジタルコンテンツを対象としてみた場合に、いずれも明らかにしているとはいえない。

(21)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節
裁判例 分類	21:実施可能要件について
キーワード	用途

1. 書誌的事項

事件	「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる薬を調合するためのウリジンの使用方法」(査定不服審判) 知財高判平成25年2月12日(平成24年(行ケ)第10071号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-562028号(特表2003-517437号公報)
分類	A61K 31/7072
結論	棄却
関連条文	(旧) 第36条第4項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、外因性ウリジンソースを投与することによってシチジンレベルを上昇させる方法、特にある種の神経学的障害を治療する際の前記ウリジン又はウリジンソースの単独での又は他の薬学的物質と組み合わせた薬理学的使用に関する。

(2) 発明の詳細な説明の開示

【0034】

例2

この例に関しては、ラット又は他のげっ歯類ではなくアレチネズミを選択する。アレチネズミのピリミジン代謝がヒトにより近いためである。実際的且つ倫理的な理由から、一部の実験的試験には必ずしもヒトを使用することができず、当業者は一般にアレチネズミモデルがヒトモデルと等価であることを認識している。実際に、アレチネズミは一部のヒト疾患および脳虚血のような脳障害の選択モデルである(Ginsburgら、脳虚血のげっ歯類モデル。Stroke 20:162

【図3】

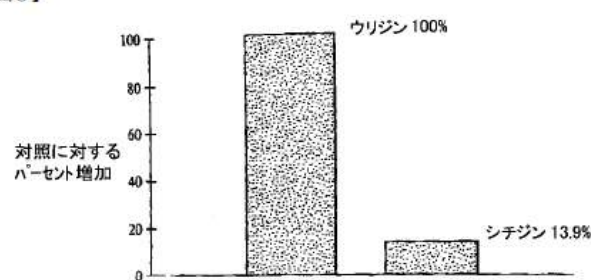


FIG.3

【図4】

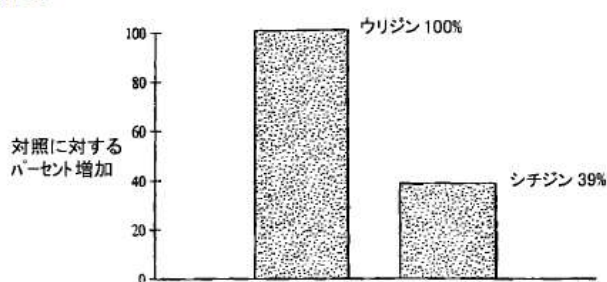


FIG.4

7～1642, 1989)。アレチネズミにウリジンを経口投与し、60分後に例1で述べた修正HPLC法によりシチジンとウリジンの血漿および脳レベルを測定する。図3は、250mg/kg体重のウリジンの経口投与後の、血漿中のウリジンとシチジンレベルの相対的比率を示す。図4は、250mg/kgのウリジンの経口投与後の、脳におけるウリジンとシチジンレベルの相対的比率を示す。これらの結果は、脳におけるウリジンの代謝プロセッシングが血漿中でのウリジンの全身のプロセッシングとは異なることを示している。またこれらの結果は、脳に輸送されたときウリジンが直ちにシチジンに変換されること、そしてこの変換は血漿中よりも脳中でより効率的であることを示唆する。ヒトにおいても同様の実験を実施し、ただしヌクレオシドの脳レベルを測定する代わりにCSFレベルを測定する。ウリジンが特に脳において直ちにシチジンに変換されるという所見は全く予想外であり、本発明の基礎を構成する。

(3) 特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項7】処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する、(a) ウリジン、ウリジン塩、リン酸ウリジン又はアシル化ウリジン化合物と、(b) コリン及びコリン塩から選択される化合物と、を含む組成物。

(4) 手続の経緯

平成19年5月21日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成20年6月10日 : 拒絶査定
 平成20年9月16日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-23607号）
 平成20年10月16日 : 手続補正（審判請求の理由の補充に関する）
 平成23年10月11日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本願発明は、「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する、(a) ウリジン…と、(b) コリン…から選択される化合物と、を含む組成物。」に係るものであるところ、発明の詳細な説明には(a)成分及び(b)成分の双方を含む組成物を経口投与した場合に、脳のシチジンレベルが上昇することを確認できる試験結果については、何ら記載されていない。 …薬理試験結果が記載されていない以上、本願発明の医薬をいかなる疾患に対して用いるのか、…それぞれの投与量をどの程度とすべきであるのかについての指針は全く示されていないというべきであって、…当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであるとすることはできない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
(3) 医薬用途を裏付ける実施例としては、段落【0034】は…ウリジンが特に脳において直ちにシチジンに変換されるという所見は全く予	(2) 原告は、「ウリジンとコリンの組合せが、リン脂質合成のための共力的に作用することを示す実験結果を記載する必要はない」と主張する。

想外であり、本願発明の基礎を構成すると記載されており、ウリジンが脳においてシチジンに変換されることは実験的に証明されている。 本願明細書には、ウリジンとコリンを併用した実験結果は記載されていない。しかし、シチジンが、シチジン三リン酸（CTP）として細胞膜を構成するリン脂質であるホスファチジルコリン（PC）及びその他の膜リン脂質合成のための律速前駆体であることが本件出願時に公知であり、コリンがPC等の膜リン脂質合成の重要な前駆体であることが本件出願時に公知であったため、ウリジンが脳においてシチジンに変換される発見と組み合わせると、ウリジンとコリンの併用が膜リン脂質合成に有効であることは当業者に理解できた。 …化合物は公知であり、各化合物の製造方法も公知であり、各化合物を投与する方法も公知であり、所定の適応症の治療用化合物としての使用さえも公知である。したがって、当該技術分野は、充分に開発されており、当業者の技術水準や技術常識は高い。この事実は、当業者の技術水準や技術常識を誤解して過小評価した審査及び審理によって不当に無視されている。 本件出願には、当業者が出願時の本件出願に記載される発明及び実験を実施するための十分な情報が含まれている。本件出願を、技術常識及び一般的な薬理学的原理と結びつけて読んで理解した当業者は、…本件出願の教示を容易に実行できる。当業者の技術水準や技術常識を考慮すれば、ウリジン類とコリン又はコリン塩との実験的証拠は不必要である。 2003年及び2005年の論文（甲19～21）は、本件出願後に公開されたものであるが、これら論文に記載された成果を得るために、本件出願は十分な情報及び指針を当業者に提供した。 …の両論文は、本件出願の記載を実行する。両論文は、組み合わせて理解した場合、ウリジン及	原告の上記主張は、シチジンとコリンの共力作用について、甲17において「全P t d C h o濃度は、コントロール細胞又はコリンのみを補給された細胞における濃度と比較して、コリンとシチジンの両方で培養された細胞で若干だが有意に増加した」ことを前提としている。 しかしながら、PC濃度、すなわち、ホスファチジルコリンの濃度が上昇することと、「ある種の神経学的疾患」の治療効果との関係については、…証拠のいずれにも記載されていない。 そして、本願明細書には、例2として、ウリジンを単独でアレチネズミに投与した場合の血漿及び脳におけるウリジンとシチジンの相対的な比率が示されていること（段落【0034】）から、仮に、ウリジンが脳においてシチジンに変換されることが実証されているとしても、ウリジンの投与量とシチジンレベル（濃度）との相関関係については具体的な数値が記載されていない。 そうすると、ウリジンとコリンを併用する場合に、それぞれの投与量がどの程度であれば、脳におけるシチジンレベルが両者の共力作用が得られる程度に上昇するのか、また、治療に十分な程度にホスファチジルコリンの濃度が上昇するのかが明らかにされていないのであるから、医薬発明である本願発明を実施できる程度に、発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されているということはない。 原告は、本願発明の各有効成分は公知であり、各成分の製造方法、各成分を疾患の治療のために投与する方法も公知であるから、本願発明の技術分野は、充分に開発されており、当業者の技術水準や技術常識は高いので、ウリジン類とコリン又はコリン塩を組み合わせた実験的証拠は不必要であると主張する。 しかし、原告が高いとする当業者の技術水準や技術常識によっても、ウリジン類とコリン又はコリン塩を含む組成物が人の脳シチジンレベルを上
---	---

びコリンがヒトにおいてシチジンのレベルを増大させることを明らかにする。両論文では、本件出願の情報が、当業者の技術常識との組合せで使用されており、本件出願が、ウリジン及びコリンはヒト対象において脳のシチジンを増大させるという技術情報を当業者に実施可能に提供したことを意味する。	昇させることを合理的に説明できない… …原告が提示する甲 19～21 は、本件出願後に公開された学术论文であり、原告が指摘する内容も、本件出願の優先日前の技術常識や技術水準についてのものということとはできないから、原告の主張は、本件出願の優先日における技術常識や技術水準に基づくものではない。
裁判所の判断 (1) 請求項 7…は、(a) ウリジン…、及び、(b) コリン…の 2 成分を組み合わせた組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させるという薬理作用を示す経口投与用医薬についての発明である。 そうすると、<u>本願明細書の発明の詳細な説明に当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したといえるためには、薬理試験の結果等により、当該有効成分がその属性を有していることを実証するか、又は合理的に説明する必要がある。</u> 本願明細書には、例 2 として、アレチネズミに前記 (a) 成分であるウリジンを単独で経口投与した場合に、脳におけるシチジンのレベルが上昇したことが記載されているものの、(a) 成分と (b) 成分を組み合わせて使用した場合に、脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験の結果は示されておらず、(b) 成分単独で脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験結果も示されていない。また、(b) 成分…を (a) 成分と併用して投与した場合、又は (b) 成分単独で投与した場合に、脳のシチジンレベルを上昇させるという技術常識が本願発明の優先日前に存在したと推認できるような記載は本願明細書にはない。 そうすると、<u>詳細な説明には、本願発明の有効成分である (a) 及び (b) の 2 成分の組合せが脳シチジンレベルを上昇させるという属性が記載されていないので、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したということとはできない。</u> 原告は、本願発明の各有効成分は公知であり、各成分の製造方法、各成分を疾患の治療のために投与する方法も公知であるから、…当業者の技術水準や技術常識は高いので、ウリジン類とコリン又はコリン塩を組み合わせた実験的証拠は不必要であると主張する。 しかし、原告が高いとする<u>当業者の技術水準や技術常識によっても、ウリジン類とコリン又はコリン塩を含む組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させることを合理的に説明できないから、原告の主張は失当である。</u> 原告は、ウリジンとコリンを投与することにより生体内で所定の効果が得られるという点は甲 19～21 に記載されており、…当業者は、本願発明を本願の発明の詳細な説明の教示に従って容易に実行できるから、…実験的証拠は不必要であるとも主張する。 しかし、原告が提示する甲 19～21 は、本件出願後に公開された学术论文であり、原告が指摘する内容も、本件出願の優先日前の技術常識や技術水準についてのものということとはできない…	

(21-1)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節2. (2)
裁判例 分類	21-1:過度な実験・試行錯誤を要するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

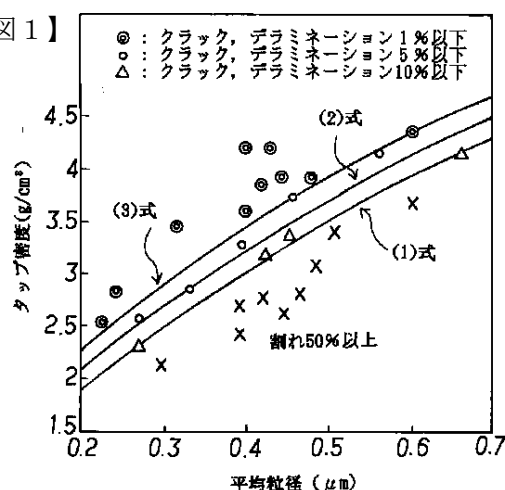
事件	「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」(特許異議の申立て) 知財高判平成17年6月30日(平成17年(行ケ)第10280号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-50905号(特開平8-246001号公報)
分類	B22F 1/00
結論	棄却
関連条文	(旧) 第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、磁器コンデンサー製造工程におけるクラックや剥離が発生しにくい、低抵抗な電極材料としてのニッケル粉を提供することを目的とし、平均粒径が $0.1\sim 1.0\mu\text{m}$ で、かつタップ密度が特定式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である構成とした。

【図1】



(2) 発明の詳細な説明の開示

「ニッケル純度は99.5重量%以上が好ましく、99.5重量%未満では焼成時にデラミネーションやクラックが発生しやすいだけでなく、電極としての特性が低下(比抵抗が大きくなる)する。このような特徴を持つニッケル粉の製造方法としては、塩化ニッケルの気相水素還元法が挙げられる。従来の湿式法は、ニッケル粉の製造温度が低温($<100^{\circ}\text{C}$)であるのに対し、塩化ニッケルの気相水素還元法は、製造温度が高温(1000°C 付近)であるため、結晶が大きく成長(微細な1次粒子の集合体でない)することによって焼成時に過焼結が発生しにくい。また、気相水素還元法では、粒形状が球状となり、純度99.5%以上のものが得やすい有利な点もある。上記特徴を持つニッケル粉を効率よく製造するために、反応器を用いて塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法が適している。具体的には、塩化ニッケル蒸気濃度(分圧)を $0.05\sim 0.3$ とし、かつ塩化ニッケル蒸気と水素を 1004°C (1277K) $\sim 1453^{\circ}\text{C}$ (1726K)の温度で化学反応させる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項1】平均粒径が $0.1 \sim 1.0 \mu\text{m}$ で、かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であることを特徴とする積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。

$$\text{タップ密度} \geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.8 \cdots (2) \text{式}$$

(4) 手続の経緯

平成13年4月23日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)及び意見書の提出
 平成13年6月8日 : 特許権の設定登録
 平成13年11月12日 : 特許異議の申立て(異議2001-73067号)
 平成15年2月19日 : 「…特許を取り消す。」との決定

なお、平成13年4月23日の手続補正では、「タップ密度 $\geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.6 \cdots (1) \text{式}$ 」を、上記「特許請求の範囲」に記載の(2)式に限定するとともに、「粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」との要件を付加し、タップ密度が「(1)式を満たしているが、(2)式を満たしていない」出願時明細書における実施例7及び実施例8を、比較例1及び比較例2としたものである。

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定(判決より抜粋)	
…本件明細書の発明の詳細な説明には、「塩化ニッケル蒸気濃度(分圧)を$0.05 \sim 0.3$とし、かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004°C(1277K)$\sim 1453^{\circ}\text{C}$($1726\text{K}$)の温度で化学反応させる」こと、この化学反応において、「10リットル/分のアルゴンガス」、「反応部5の中央ノズル6から下向きに5リットル/分の割合で供給される水素7」を用いることが記載されているが、「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を得るために必要な、塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度の範囲並びにアルゴンガス及び水素の流量の範囲については記載がなく、当業者が、上記発明の詳細な説明の記載に従って製造しようとしても、製造できるかどうか不明のまま不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことになるから、当業者が、「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を容易に製造することができることはできず、このような発明の詳細な説明の記載について、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度」に記載されているということとはできない。…	
判決	
原告の主張 …本件発明は新規な物の発明ではなく、有用性の高い用途を持つニッケル微粉を選択する指標	被告の主張 …実施例1ないし5と比較例1及び2とは、塩化ニッケルの気相水素還元法の製造条件が本件明

を与えるものである。このような指標が提示されれば、当業者は、通常の試行錯誤の範囲内で、本件明細書に記載された製造方法内において、特定の製造装置ごとに細部の技術的条件を変化させ、その結果得られた粉体の特性と指標とを比較しながら、適した製造条件を決定することができる。 …(1)式と(2)式の差は出願時明細書に記載されるように、本発明のニッケル超微粉を用いて積層セラミックコンデンサーを製造する際にクラック、デラミネーション発生率が10%以下であるか、5%以下であるかの差である。このような粉体群の製造に際して両方を区別して製造できる画期的な製造方法があれば、製造方法の発明として特許されるべきものであり、ニッケル超微粉の用途又は評価の指標の発明である本件発明において両者を区別する製造方法の記載を求めるのは誤りである。	細書の段落【0013】に具体的に開示された範囲内において設定されている点で共通しているが、その結果を対比すると、実施例1ないし5に係るニッケル粉は本件請求項1記載の特性をすべて満たしているのに対して、比較例1に係るニッケル粉はタップ密度と粒度分布の特性を満たさず、比較例2に係るニッケル粉はタップ密度と平均結晶子径／平均粒径の特性を満たしていない。 …請求項1の特性をすべて満たすニッケル超微粉を製造するためには本件明細書に記載された製造条件では不足であり、同明細書の記載や技術常識をもってしても当業者が製造することができないのであるから、本件明細書には決定が判断するとおりの記載不備がある。 …本件発明に係るニッケル超微粉は、原告らの主張するような当業者の試行錯誤の範囲内で簡単に製造することができるようなものではなく、本件明細書の記載からはどのような条件設定をすれば製造が可能となるのか明らかではない。
裁判所の判断 ここでいう「実施」とは、「物の発明」の場合、その物を製造、使用等することであるから、当業者がその物を製造することができる程度に記載しなければならないことはいふまでもなく、そのためには、<u>明細書、図面全体の記載及び技術常識に基づき特許出願時の当業者がその物を製造できるような場合を除き、具体的な製造方法を記載しなければならないと解すべきである。</u> …本件明細書には、本件発明に係るニッケル粉を製造する具体的方法として、塩化ニッケルの気相水素還元法を採用し、塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし、かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃(1277K)～1453℃(1726K)の範囲内で化学反応させるという方法が記載されているといふことができる。…<u>実施例1ないし5のニッケル粉のタップ密度は(2)式（タップ密度$\geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.8$）を満たしているが、比較例1及び2のニッケル粉のタップ密度は(1)式（タップ密度$\geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.6$）は満たすものの、(2)式は満たしていない。このことは、本件明細書に記載された上記製造方法に従ってニッケル粉を製造したとしても、本件請求項1記載の特性を満たすニッケル粉が製造できるとは限らないことを示しているといふことができる。</u> …前記のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法に従って製造されたニッケル粉は(1)式は満たすものの、(2)式については必ずしも満たすとは限らないのであるから、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法は、当業者が容易に本件発明を実施をすることができる程度に記載されているといふことはできない。	

…当業者が本件請求項 1 記載の特性を満たすニッケル超微粉を製造するために本件明細書に記載された製造条件のほかにいかなる条件設定をすべきかについては、本件明細書及び図面に何ら示唆はない。…塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度以外のいかなる条件が平均粒径又はタップ密度に影響を与えるのかについては、…提出された証拠からも明らかとはいえず、まして本件特許の出願当時にかかる条件設定についての技術常識が存在したことを示す的確な証拠もない。したがって、当業者は、本件発明を実施するに際して、本件明細書に記載された塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度のほか、様々な条件を設定・変更して不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことは明らかであって、…発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が…発明を容易に実施し得るということとはできない。

(21-1)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節2. (2)
裁判例 分類	21-1:過度な実験・試行錯誤を要するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「電解放出デバイス用炭素膜」（査定不服審判） 知財高判平成23年4月14日（平成22年（行ケ）第10247号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2130号109頁、判例タイムズ1401号296頁
出願番号	特願2000-510154号（特表2001-516127号公報）
分類	C01B 31/02
結論	認容
関連条文	（旧）第36条第4項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、基板上に炭素膜の層を有する電化放出デバイスである。ここで、該炭素膜は、 $1578\text{ cm}^{-1} \sim 1620\text{ cm}^{-1}$ の範囲のUVラマンバンドを有し、該UVラマンバンドは $25\text{ cm}^{-1} \sim 165\text{ cm}^{-1}$ の半値全幅値（FWHM）を有するものである。

（2）発明の詳細な説明の開示

「…本願明細書には、本願発明の製造工程として、以下の記載がある（【0010】）。

（ア）炭素層は、熱いフィラメントによって補助された化学蒸着（「CVD」）プロセスを用いて堆積し得る。

（イ）基板は、CVD反応器中のホルダー上に載置される。

（ウ）水素ガスが、反応器におよそ10分間未満、流入される。

（エ）次に、メタンのパーセンテージが50%未満である、水素及びメタンの混合物が、反応器の中に1時間未満、流入される。

（オ）上記工程（エ）におけるよりもメタンのパーセンテージが低い、別の水素及びメタンの混合物が、反応器に2時間未満、流入される。

（カ）そして、CVD反応器内において、水素のフローが15分未満行われる。

また、本願明細書には、上記製造工程における製造条件としては、以下のことも記載されている（【0011】【0012】）。

（キ）少量の酸素、窒素、あるいはホウ素ドーパントが、ガス流に含まれてもよい。

- (ク) フィラメントの温度は、 $1600^{\circ}\text{C} \sim 2400^{\circ}\text{C}$ の範囲に設定される。
 (ケ) 基板の温度は、 $600^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$ の間に設定されている。
 (コ) 堆積圧力は、 $5 \sim 300 \text{ torr}$ の間である。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)(本願発明1)

【請求項1】基板上に炭素膜の層を有する電界放出デバイスであって、該炭素膜は電界の影響下で電子を放出し、該炭素膜は、 $1578 \text{ cm}^{-1} \sim 1620 \text{ cm}^{-1}$ の範囲のUVラマンバンドを有し、該UVラマンバンドは $25 \text{ cm}^{-1} \sim 165 \text{ cm}^{-1}$ の半値全幅値(FWHM)を有する、電界放出デバイス。

(4) 手続の経緯

- 平成18年7月26日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2006-16055号)
 平成21年7月6日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)及び意見書の提出
 平成22年3月23日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
…本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明1ないし3、本願発明6ないし8に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえず、平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下「法」という。)36条4項に規定するいわゆる実施可能要件を満たしていないから、特許を受けることができない、というものである。 …本件審決は、「炭素膜の形成に影響を及ぼす他のパラメータ(例えば、反応器の大きさや、メタンの流入量等)については、何ら規定されていない」と認定した…	
判決	
原告の主張	被告の主張
(1) 本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法について ア 本願明細書の発明の詳細な説明には、 (ウ) 水素が10分未満、 (エ) 水素とメタンの混合物が1時間未満、 (オ) 他の水素とメタンの他の混合物が2時間未満、 (カ) 水素が15分未満、 の各々を、CVD反応器に順次流入することが記載されている。 したがって、本願発明の代表的な製造方法を示す実施例としては、(ウ)ないし(カ)の全ての	(1) 本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法について (ア) 本願発明の「電界放出デバイス用炭素膜」に係る製造方法について、本願明細書の発明の詳細な説明の記載(【0010】～【0012】)によれば、本願発明に係る電界放出デバイス用炭素膜の製造方法には、原告主張の製造工程(ウ)ないし(カ)が含まれることが把握されるところ、上記各工程の流入時間は上限のみが規定され、下限に関する規定がないことから、流入時間が0分である場合も含まれることとなる。流入時間が0分とは、かかる流入工程がないことを意味する。

製造工程が必須である。よって、原告が代表的な実施例として記載した事項から、本件審決が必須事項と選択事項とを認定して実施可能要件を判断する基礎としたことは、的外れである。 イ 本件審決は、「…炭素膜の形成に影響を及ぼす他のパラメータ(例えば、反応器の大きさや、メタンの流入量等)については、何ら規定されていない」と認定したが、<u>パラメータを全て列挙しなければならないとするのであれば、出願人に過度の負担を強いるものである。</u> 実施可能要件に対する本件審決のような過度な要求は、発明の保護をないがしろにするものであって、差し控えるべきである。	製造工程(ウ)(オ)(カ)のは、いずれも省略可能な選択的製造工程であり、本件審決の認定に誤りはない。 炭素膜の形成に影響を及ぼすパラメータについて規定されていないとした本件審決の説示は、本願発明に係る炭素膜の製造方法についての説明が、本願明細書の発明の詳細な説明(【0010】～【0012】)の記載箇所に限られていることを指摘したものであり、原告が主張するような、製造方法に必要なあらゆるパラメータを全て列挙することを要求したものではない。
裁判所の判断 …製造工程のうち、上記…(ウ)(オ)(カ)の工程について、時間の上限のみが言及されているからといって、その工程が省略可能であり、その余の同(ア)(イ)(エ)の工程のみが必須の製造工程であると解することは相当とはいえない。また、…本願明細書の記載(【0010】～【0012】)及び本件意見書(甲5)の上記記載等によると、水素流速を非常に小さくして形成するとダイヤモンド微結晶が形成できることが示されており、本願明細書の【0010】ないし【0012】で示された範囲の中でも、ガス濃度を小さくする等の結晶を大きくさせない条件によって、ダイヤモンド微結晶が形成できることが示唆されているといえることができる。 …<u>本願明細書に記載された複数の条件の全範囲で、本願発明が製造できる必要はなく、技術分野や課題を参酌して、当業者が当然行う条件調整を前提として、【0010】ないし【0012】に記載された範囲から具体的製造条件を設定すればよい。</u> …本来、物の発明において、適用可能な条件範囲全体にわたって、実施例が必要とされるわけではない。物の発明においては、物を製造する方法の発明において、特許請求の範囲に製造条件の範囲が示され、公知物質の製造方法として、方法の発明の効果を主張しているケースとは、実施例の網羅性に関して、要求される水準は異なるものと解される。 以上のとおり、<u>本願明細書【0010】ないし【0012】の条件範囲は、製造可能なパラメータ範囲を列挙したと捉えるべきで、当業者は具体的な製造条件決定に際しては、技術常識を加味して決定すべきものである。</u>	

(21-2)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「体重のモジュレータ」（査定不服審判） 知財高判平成17年10月19日（平成17年（行ケ）第10013号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-4989号（特開平10-262688号公報）
分類	B21B 17/14
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、青柳馨裁判官、宍戸充裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、哺乳動物（動物およびヒトを包含する）の体重の制御に関し、詳細には、哺乳動物の体重を調整する生物学的活性を有する肥満症（OB）ポリペプチドの発現を得るために用いられるDNA分子にハイブリダイズし得る検出可能な標識をされた核酸分子に関する。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本件明細書の発明の詳細な説明の記載について見ると、「ここでこの核酸分子の配列は、…配列番号1…配列番号3…配列番号22…のヌクレオチド配列中の同じヌクレオチド数のヌクレオチド配列、またはそれに相補的な配列に相当する。」（段落【0106】）との記載、配列番号1，3，22，もしくは24の本件OB遺伝子に係る塩基配列の記載及び弁論の全趣旨によれば、本願発明の「少なくとも15ヌクレオチドの検出可能な標識をされた核酸分子」は、2739塩基対，700塩基対，414塩基対，801塩基対もの長さを持つ配列番号1，3，22又は24の各遺伝子配列からランダムに選択されるところ、その長さは、最短で15ヌクレオチド長のものから、最長で上記各遺伝子配列と同程度の長さのものが包含されることになるものと認められ、この中の本件OB遺伝子に「高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」ものが本願発明の対象となり得る核酸分子であるが、その数は、おそらく膨大なものとなると推測される。」（判決より抜粋）

「…50余りの実施例を除いた、残りの膨大なものとなると推測される核酸分子については、…「本発明は、このような核酸プローブを提供し、これは本明細書中で開示される特異的な配列から容易に調製され得る。例えば、…配列番号1…配列番号3…に記載される配列の少なくとも10，好ましく

は15ヌクレオチドフラグメントに相当するヌクレオチド配列を有するハイブリダイズし得るプローブがある。好ましくは、フラグメントは本発明のモジュレーターペプチドに高度に特有であるように選択される。プローブに対して実質的に相同であるDNAフラグメントがハイブリダイズする。上記のように、相同性の程度が大きければ大きいほど、より厳密なハイブリダイゼーション条件が使用され得る。」(段落【0176】)などといった概括的な記載があるのみで、発明の詳細な説明のその余の記載部分にも、具体的な記載は見当たらない。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)

【請求項1】配列番号1, 3, 22, もしくは24に記載のDNA分子の連続する配列または配列番号1, 3, 22, もしくは24に記載のDNA分子の相補鎖に、高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する、少なくとも15ヌクレオチドの検出可能な標識をされた核酸分子。

(4) 手続の経緯

平成12年8月30日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2000-13740号)
平成15年12月25日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
平成16年3月17日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
…③本件明細書の発明の詳細な説明が、当業者において本願発明を容易に実施をすることができる程度に記載されているものと認められないので、同法36条4項(注、平成14年法律第24号による改正前のもの。以下「特許法旧36条4項」という。)に規定する要件を満たしていない、④本願発明が発明の詳細な説明に実質的に記載されているとはいえないから、同法36条6項1号に規定する要件を満たしていない… …本願の請求項1に記載の『核酸分子』は、配列番号1, 3, 22もしくは24のDNA分子の連続配列またはその相補鎖に、高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する、検出可能な標識のされた15ヌクレオチド以上の核酸分子であり、そこに、元のDNA分子との間で不規則な核酸配列のミスマッチを含む、長短の無数の核酸分子が含まれる…本願明細書の発明の詳細な説明においてプローブ又はプライマーとして利用できたものとして具体的に開示されている『標識核酸分子』は、ヌクレオチド数18～40の配列番号8, 9, 13～16, 29～37, 39～76, 93のみにすぎない。…わずか15ヌクレオチドの長さで検出プローブや増幅プライマーとして利用できることを本願出願人は明細書において何ら具体的に開示していない。また、これらの数十種類の標的核酸分子の結果のみで、この請求項に含まれる、元のDNA分子と配列が不規則に異なる、長短の無数の標的核酸分子が、同様にOBポリペプチド遺伝子の検出プローブまたは増幅プライマーとして使用できることを、本願出願人は明細書において具体的に説明していない。…	
判決	
原告の主張	被告の主張

…ハイブリダイズ技術は、本件出願の原出願優先日当時に慣用されていた技術であり、数十の実施例があれば、当業者は、本願発明の核酸分子が使用できることを十分に理解し、本願発明を実施することができるのである。 すなわち、本件明細書の発明の詳細な説明においては、18ヌクレオチドを実際に用いた実験に関する記載があり、しかも、15ヌクレオチドを利用することについての記載があるので、本件明細書の記載に基づけば、当業者は、15ヌクレオチド長のプライマーやプローブを作製し、そして標的核酸と高い厳密性の条件下でハイブリダイズするか否かを決定できるから、少なくとも15ヌクレオチドの核酸分子を用いる「発明」は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 特許法は、特許請求の範囲に記載するものすべての実験データを発明の詳細な説明に記載することを要求していない。同法が保護対象とする「発明」とは、同法2条に明記されるように「技術的思想」であって、個々の具体的な実験データのみを意味するものではない。要するに、同法36条6項1号が求めるのは、特許請求の範囲に記載された「技術的思想」としての「発明」が発明の詳細な説明に記載されていないとなければならないということであって、決して、<u>特許を受けようとする発明の実施形態のすべての実験データが発明の詳細な説明に記載されていないと</u>いうものではない。	…本件明細書の発明の詳細な説明において具体的な開示があるものは、たかだか数十種類の標的核酸分子のみであり、それらは、長さが最低でも18ヌクレオチドのものであるから、本願発明の特許請求の範囲に含まれ得る、長短の無数の標的核酸分子について、同様に本件OB遺伝子を検出するためのプローブ又は増幅するためのプライマーとして使用できることが、発明の詳細な説明において具体的に説明されていない。 …本願発明は、無数に近い膨大な量の核酸分子群を対象としているのに、発明の詳細な説明において具体的な開示があるものは、たかだか数十種類の標的核酸分子のみであるから、原告の主張は、そもそも、それを裏付けるだけの十分な記載が本件明細書においてされているとはいえない。
裁判所の判断 一般に、化学物質の発明は、新規で、産業上利用できる化学物質（すなわち有用性のある化学物質）を提供することにその本質があると解されるが、その化学物質が遺伝子等の、元来、自然界に存在する物質である場合には、単に存在を明らかにした、確認したというだけでは発見にとどまるものであり、自然界に存在した状態から分離し、一定の加工を加えたとしても、物の発明としては、いまだ産業上利用できる化学物質を提供したとはいえないものというべきであり、その有用性が明らかにされ、従来技術にない新たな技術的視点が加えられることで、初めて産業上利用できる発明として成立したものと認められるものと解すべきである。	

そして、遺伝子関連の化学物質発明においてその有用性が明らかにされる必要があることは、明細書の発明の詳細な説明の記載要領を規定した特許法旧 36 条 4 項の実施可能要件についても同様である。なぜならば、当業者が、当該化学物質の発明を実施するためには、出願当時の技術常識に基づいて、その発明に係る物質を製造することができ、かつ、これを使用することができなければならないところ、発明の詳細な説明中に有用性が明らかにされていなければ、当該発明に係る物質を使用することはできず、したがって、その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明に記載する必要があるからである。

…本件明細書の全体を検討し、その他本件記録から把握できる従来技術や本件出願の原出願優先日当時の技術常識を勘案しても、発明の詳細な説明において、上記 50 余りの実施例の結果から、当業者にその有用性、すなわち、明白な識別性が認識できる程度のものとなっているものと認めるに足りない。

(1) 特許法 36 条 6 項 1 号の記載要件は、特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるか否かという問題であり、…同条 4 項の記載要件の議論とは、いわば表裏一体の問題といえることができる。

…本願発明は、…特許請求の範囲において、「本件 O B 遺伝子に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」という性質又は作用効果を有する本件核酸分子であれば、すべて、本願発明に含まれるような形になっているところ、…本件明細書の発明の詳細な説明において、…50 余りの実施例の結果から、当業者にその有用性、すなわち、明白な識別性が認識できる程度のものとなっているものと認めるに足りず、また、一部の核酸分子が有用性を有しないという客観的な事情が存在するのである。

…遺伝子に関する発明は、有用性が明らかにされて初めて産業上利用できる発明として認めるべきものであるのに、明細書の発明の詳細な説明に記載された有用性の明らかな核酸分子のみならず、有用性を有しない核酸分子をも包含している本願発明の特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載された発明を超えるものを記載していることとなり、同条 6 項 1 号の記載要件を満たしていないことが明らかである。

…本願発明は、本件核酸分子が塩基配列などによって物質構造の面から特定されていないため、発明の外延が不明りょうとなりかねないという問題を含んでいるのであり、あえてそのような形で特許出願をしている以上、本件明細書の発明の詳細な説明には、特許請求の範囲記載の構成を満たす、すべての「核酸分子」について、その有用性、すなわち、プローブやプライマーとして利用して本件 O B 遺伝子の特異的に検出、増幅することができることが明らかであるように記載されていなければならないというほかない。…

…実験をしてみなければ当該発明かどうかが分からず、特定条件下でのハイブリダイズ実験という確認作業を必要とするというのであれば、当該発明は、発明の詳細な説明に記載されているといえないのであり、…

(21-2)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「医薬」（無効審判） 知財高判平成24年4月11日（平成23年（行ケ）第10147号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2154号105頁
出願番号	特願平9-360756号（特開平10-167986号公報）
分類	A61K 31/4439
結論	認容
関連条文	（旧）第36条第4項、第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ピオグリタゾン（インスリン感受性増強剤）と、ビグアナイド剤またはグリメピリド（SU剤）を配合する、糖尿病治療用の医薬に関する。いわゆる、二薬剤の併用の発明である。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本件各発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば、本件各発明は、糖尿病治療に当たって、薬剤の単独の使用には、十分な効果が得られず、あるいは副作用の発現などの課題があった一方で、インスリン感受性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを、嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホルミン、メトホルミン又はブホルミン）や、あるいは膵β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するSU剤であるグリメピリドと組み合わせた医薬については知られていなかったことから、ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序を有するビグアナイド剤又はピオグリタゾンとを組み合わせることで、薬物の長期投与においても副作用が少なく、かつ、多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術的思想とするものであるといえる。

そして、本件明細書には、前記(1)オ及びクに記載のとおり、塩酸ピオグリタゾンとSU剤であるグリベンクラミドとの併用実験に関する記載があるが、ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用実験や、ピオグリタゾンとSU剤であるグリメピリドとの併用実験に関する記載はない。」（判決より抜粋）

(3) 考慮された技術常識等（判決の認定）

「以上の本件明細書及び引用例等の各文献の記載によれば、少なくとも、①非インスリン依存性糖尿病（N I D D M）に対して、従前、主に膵β細胞からのインスリン分泌を促進するS U剤であるグリベンクラミドの投与がされてきており、新たなS U剤としてグリメピリドも存在すること、…⑤S U剤、インスリン感受性増強剤、αーグルコシダーゼ阻害剤及びビグアナイド剤は、…いずれも血糖値の降下に関する作用機序が異なることについては、本件優先権主張日及び本件出願日に先立つ複数の文献におおむね同じ趣旨の記載があることから、いずれもその当時の糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬に関する当業者の技術常識であったと認めることができる。」（判決より抜粋）

(4) 特許請求の範囲（訂正後）（請求項1及び7のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明7」）

【請求項1】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と、ビグアナイド剤とを組み合わせる、糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

【請求項7】0.05～5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と、グリメピリドとを組み合わせる、糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

(5) 手続の経緯

平成22年5月11日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800088号）

平成22年7月27日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成23年3月22日 : 「訂正を認める。請求項1…に係る発明についての特許は無効とする。請求項7に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…審決の理由は、要するに、①本件発明1…についての特許は、平成14年法律第24号による改正前の特許法（以下「法」という。）36条4項の規定する実施可能要件及び同条6項1号の規定するサポート要件に違反してされたものである、②本件発明7…についての特許は、実施可能要件及びサポート要件に違反しない… …ピオグリタゾンとスルフォニール尿素剤（S U剤）であるグリベンクラミドとの併用についての薬理試験結果（実験例2）を具体的に記載した本件明細書の記載と、S U剤に係る技術常識とに基づいて、本件発明7をどのように実施するかを当業者が理解することができるから、本件発明7…について本件明細書には実施可能要件及びサポート要件の違反がない…。 …本件発明1…のビグアナイド剤が、本件明細書に記載のS U剤（グリメピリド）やαーグルコシダーゼ阻害剤（ボグリボース）とは異なる糖尿病治療薬…として当業者に認識されており、…異なる薬効の作用機序をも備えて…S U剤やαーグルコシダーゼ阻害剤による糖尿病治療に関して新たに判明した事項が直ちにビグアナイド剤についても当てはまるとは認識できず、したがって当業者がこれらの事項に関する本件明細書に記載の教示及び技術常識に基づいて本件発明1の実施の可否を判断できず、また、本件発明1が本件明細書により当業者が認識できる範囲を超えている…。

判決 ※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。	
原告の主張 1 …本件発明 7…に係る実施可能要件及びサポート要件について… …明細書の発明の詳細な説明には、出願に係る発明が公知技術を基礎として容易に到達することができない技術内容を含んだ発明であることを当業者が理解できるように解決課題及び解決手段、すなわち発明の効果が記載されている必要がある。 そして、本件明細書には、本件発明 7 のグリメピリドとは異なる S U 剤であるグリベンクラミドとピオグリタゾンとの併用しか記載されていない… したがって、本件明細書には、発明の効果が記載されておらず、実施可能要件及びサポート要件を充足しない。 3 本件発明 1 に係る実施可能要件及びサポート要件について (2) ビグアナイド剤と α-グルコシダーゼ阻害剤の作用機序は、異なるものであり、…α-グルコシダーゼ阻害剤の効果の記載からビグアナイド剤の効果を期待することは、困難であった…。 以上のとおり、ボグリボースのような α-グルコシダーゼ阻害剤やグリベンクラミドのような S U 剤を用いた糖尿病治療に関して新たに判明した事項が、直ちにビグアナイド剤による糖尿病治療についても当てはまると当業者が認識できたとは、到底認められない。 したがって、本件明細書は、本件発明 1…についてサポート要件を満たすものではない。	被告の主張 1 本件発明 7に係る実施可能要件及びサポート要件について …本件明細書には、ピオグリタゾンと α-グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投与（実験例 1）及びピオグリタゾンと S U 剤であるグリベンクラミドとの併用投与（実験例 2）について、単独投与と対比した場合の血糖降下作用の顕著な増強が実証されている。 そして、グリメピリドは、グリベンクラミドと同じ S U 剤に分類され、…ピオグリタゾンとグリメピリドとの併用効果を十分に推認させる。 …本件明細書は、本件発明 7…について、その併用効果を記載しており、記載不備の問題はない。 3 …本件発明 1…に係る実施可能要件及びサポート要件について… …医薬発明の実施可能性…は、当該発明の技術上の意義を理解した上で、それが発明の詳細な説明に記載されているか否かを、明細書の開示を含めた一切の事情に照らして判断するものであって、薬理データの記載があるか否かのみによって判断されるものではない。 むしろ、ピオグリタゾン及びビグアナイド剤は、いずれも本件優先権主張日当時、公知の物質であり、当業者であれば製造が可能であるし、本件明細書の記載に基づけば、両者の組み合わせにより糖尿病の予防・治療薬として製造・使用等することができるのは明白である。 …医薬発明のサポート要件…は、発明の詳細な説明の記載と特許請求の範囲とを対比した上で、出願時の技術常識に照らして、発明の詳細な説明の記載により当該発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するものであって、薬理データの記載の有無で判断するものではない。 …本件明細書の開示及び出願時の技術常識に照

	らせば、当業者は、ピオグリタゾンとビッグアナイド剤との組み合わせについても併用効果（本件各発明の技術上の意義）を期待できる。 …本件明細書には、インスリン感受性増強剤（ピオグリタゾン）と、…インスリン感受性増強剤とは異なる作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬との組合せにより、単独投与よりも一層効果的に血糖を低下させ、糖尿病や糖尿病治療性合併症を効果的に予防又は治療できること…を見出し、実証した…という本件各発明の技術上の意義が明記されている…といえるから、特許請求の範囲に記載された発明（本件発明 1…）の課題が解決されるものと認識しうる程度の記載が存在するといえる。
裁判所の判断 (1) 実施可能要件について …物の発明における発明の実施とは、その物を生産、使用等をするをいうから…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満たすといえることができる… …<u>本件各発明が実施可能であるというためには、…本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるといえるべきである…各薬剤や、ピオグリタゾンの薬理学的に許容し得る塩は、いずれもその当時、N I DDMに対する薬剤として既に製造可能となっていたことが明らかである。</u> したがって、本件明細書は、本件発明 1…及び 7…について、実施可能要件を満たすものであることが明らかである。 (2) サポート要件について …特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲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内のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである… …<u>作用機序が異なる薬剤を併用する場合、通常は、薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから、併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し、それぞれの効果が個々に発揮され则认为される…</u> …当業者は、インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩の投与により血糖値の降下を発生させる場合に、併せてこれとは異なる作用機序で血糖値を降下させるビッグアナイド剤であるフェンホルミン、メトホルミン又はブホルミンも投与すれば、ピオグリタゾンとは別個の作用機序で、やはり血糖値の降下を発生させることができ、もって本件各発明の課題である糖	

尿病に対する効果が得られることを当然想定できるものというべきである。

…本件明細書の記載は、本件出願日当時の技術常識に照らすと当業者が本件各発明の前記課題を解決できると認識できる範囲内のものであるから、本件発明 1 …は、本件明細書に記載されたものであるということができる。

…本件明細書は、本件発明 1 …について、サポート要件に違反するものではない

(21-2)-3

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」（査定不服審判） 知財高判平成24年10月29日（平成24年（行ケ）第10076号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-72173号（特開2002-31717号公報）
分類	C09K 15/08
結論	認容
関連条文	第36条第4項第1号、第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも、向上した酸化安定性、向上した油溶解性、低い揮発性及び低い生物蓄積性を有するものを得るためのものであり、本非常に低レベルのオルソ-tert-ブチルフェノール（OTBP）、2,6-ジ-tert-ブチルフェノール（DTBP）及び2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール（TTBP）の単環ヒンダードフェノール化合物を含有するヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物に関するものである。

（2）発明の詳細な説明の開示

「…「本発明のヒンダードフェノール性組成物は、本発明の範囲外の量の単環ヒンダードフェノール化合物を含有するヒンダードフェノール性組成物に比べて、本ヒンダードフェノール化合物を含有する・・・燃料および潤滑剤組成物に向上した酸化安定性を与える」（段落【0001】）、「【解決すべき課題】OTBP及びDTBPは、製造後の生成物中に残る多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤の出発材料である。TTBPは一般に、多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤を調製するために使用されるOTBPおよびDTBP中に混入物として見いだされる。これらの単環ヒンダードフェノール化合物は水溶性であり、そして多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤よりも揮発性である。多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤はそのより高い分子量により、水溶性が一層低く、しかも揮発性が低い。」（段落【0008】）、「さらにこれらの酸化防止剤は向上した油溶解性を有し、そして適切な・・・プロセス油中にブレンドすることにより液状で容易に取り扱うことができる。」（段落【0010】）、「このような条件下で製造した多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤は、潤滑剤中で効果的な酸化防

止剤である組成物を与え、低い揮発性および低い生物蓄積性を有し、そして油希釈として・・・容易に取り扱える。」（段落【0020】）と記載されている…」（判決より抜粋）

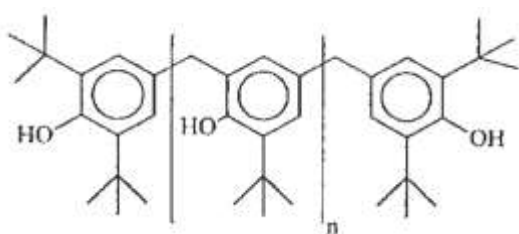
（３）考慮された技術常識等（判決の認定）

「酸化防止作用を示す成分が揮発することによって減少すれば、組成物の酸化防止能も減少するので、組成物中の揮発性の成分の量を減らすことにより組成物の酸化防止能が向上することも、当業者の技術常識に沿った…」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって、該化合物の混合物が、式

【化1】



式中、 n は少なくとも0，1，2，および3であり、場合により3より多い、の複数の化合物を含んで成り；そして組成物が非希釈基準で、

- (a) 3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール、
 - (b) 3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール、および
 - (c) 50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む、
- 上記組成物。

（５）手続の経緯

- 平成20年6月9日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-14384号）
- 平成23年9月5日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
- 平成23年10月11日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…発明の詳細な説明には、本願発明の組成物を具体的に製造し、その酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性について確認し、上記課題を解決できることを確認した例は記載されていないから、本願発明が、発明の詳細な説明の記載により、上記課題を解決できると認識できるものとはいえない。 また、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも低レベルの単環ヒンダードフェノール化合物、すなわち、「(a) 3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール、(b) 3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール、および(c) 50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む」ことに

より、「酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性」が改良されることが、当業者であれば、出願時の技術常識に照らし認識できるといえる根拠も見あたらない。そうすると、具体的に確認した例がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし、本願発明の課題を解決できると認識できるとはいえない。 本願発明が、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とは認められないし、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも認められないから、この出願の特許請求の範囲の記載は、特許法 3 6 条 6 項 1 号に適合しない。	
判決	
原告の主張 …「特許請求の範囲」に記載された技術的事項は、その全範囲にわたって「発明の詳細な説明」に記載されている。 …単環化合物がポリフェノール化合物の混合物中に含有されたときに、より揮発性でより水溶性でより油溶解性が低いという影響をもたらすことが技術常識であることに鑑みれば、当業者は、請求項 1 の (a)～(c)に定義されるような少量の単環ヒンダードフェノールを含むことを特徴とする本願発明の組成物が、向上した油溶解性および低い揮発性を有すると認識し、潤滑油の使用期間中に失われる揮発性成分が少ない向上した酸化防止剤であると認識するものである。低い揮発性を有する組成物が向上した酸化防止剤の課題を解決できることについては段落【0022】の記載によっても裏付けられている。したがって、特許請求の範囲に記載された発明は、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。	被告の主張 …本願発明の組成物の具体的な製造、を確認した例は記載されておらず、これらが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていないのであるから、本件出願の「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明」であるということではできない。 …DTBP 単量体の具体的入手手段について何ら明らかにされていない発明の詳細な説明の記載に基づいて、本願発明の組成物を具体的に製造できるとは到底いえない。 従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物は、ごく少量であるところ、もともとごく少量しか含まれていない単環化合物の量をさらに低減したからといって、従来のものと比較して、向上した油溶解性及び低い揮発性について、有意な差異をもたらす得る程の効果を奏するとまでは認識することはできない。 …発明の詳細な説明には、「向上した酸化安定性、及び低い生物蓄積性」という、本願発明の課題を達成し得ることの技術的裏付けが記載されていないし、「向上した酸化安定性、及び低い生物蓄積性」という本願発明の課題を達成し得ることが技術常識により当然に予想できるとする技術的根拠も記載されていない。

裁判所の判断

…発明の詳細な説明には、非常に低レベルのOTBP、DTBP及びTTBPの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ、また、低い揮発性を有し、その結果、向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているといえることができるから、発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項1に係る発明について、その発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとして記載されているといえることができるから、請求項1に係る発明は発明の詳細に記載されているといえることができる。これとは異なるサポート要件に関する審決の判断には誤りがある。

被告の主張は、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物（DTBP、OTBP及びTTBP）がごく少量であることを前提とするものである。しかし、発明の詳細な説明には、…の記載があるところ、これらの記載からすると、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤は、TTBPを不純物として含有するDTBP及びOTBPをその製造原料として使用するものなので、その調製物には一定量以上の未反応のDTBP及びOTBPや不純物のTTBPを含んでいるものと認められる。そうすると、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤が不純物として含む単環化合物（DTBP、OTBP及びTTBP）がごく少量であるとまではいえないといえるべきであって、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物はごく少量であることを前提とする被告の主張は採用することはできない。

…発明の詳細な説明には、生物蓄積性についての課題が解決できることを示す記載はない。しかし、発明の詳細な説明の記載から、本願発明についての複数の課題を把握することができる場合、当該発明におけるその課題の重要性を問わず、発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ、サポート要件を満たさないとするのは相当でない。

…発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば、これは特許法36条4項1号（実施可能要件）の問題として扱うべきものである。審決は、本件出願が特許法36条6項1号（サポート要件）に規定する要件を満たしていないことを根拠に拒絶の査定を維持し、請求不成立との結論を出したものであるから、被告の上記主張は、審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお、被告は本願発明の具体的な製造を確認した例の記載はないと主張するが、サポート要件が充足されるには、具体的な製造の確認例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。

(21-2)-4

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「液体調味料の製造方法」（無効審判） 知財高判平成25年4月11日（平成24年（行ケ）第10299号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-49713号（特開2006-314316号公報）
分類	A23L 1/238
結論	一部取消、一部棄却
関連条文	第36条第4項第1号、第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、液体調味料の加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質であるACE阻害ペプチド又はコーヒー豆抽出物を混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら液体調味料を加熱処理するなどして、血圧降下作用を有する物質を日常的に摂取する食品である液体調味料に配合した場合の風味変化を改善し、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが少なく継続的な摂取が容易な、血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料及びその簡単な製造方法を実現するものである（なお、ACE阻害ペプチドとはアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドを指す。）。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「ACE阻害ペプチドの配合量は、血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中0.5～20％、更に1～10％、特に2～5％が好ましい（【0030】）。（判決より抜粋）

「本件明細書の発明の詳細な説明には、…血圧降下作用を有する物質として、ポリフェノール類、ACE阻害ペプチド、交感神経抑制物質、…等が列記されており（【0013】）、コーヒー豆抽出物がポリフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有しており（【0014】【0017】）、γ-アミノ酪酸が交感神経抑制物質の一種であること（【0031】）のほか、…コーヒー豆抽出物（【0064】～【0070】【0073】【0075】【0076】【表1】）又はγ-アミノ酪酸（【0064】【0065】【0070】～【0072】【0074】【0077】【0078】【表2】）を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合にも、液体調味料の風味変

化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが実施例をもって記載されている。」
(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識、追加の試験結果等

(i) 乙1ないし乙3：本件明細書【0005】に記載の特許文献1ないし特許文献3（判決の認定）

「生理活性機能を有する素材の一つとして、血圧降下作用を有する物質がある。なかでも食品中に含まれ安全性の高い物質として、ペプチド、γ-アミノ酪酸、クロロゲン酸、コーヒー豆抽出物等があり、これらを含む高血圧に有効な食品が提案されている（乙1～3）」（判決より抜粋）

(ii) 甲17：実験データ

ACE阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後に行われた試験結果の報告書

(4) 特許請求の範囲（訂正後）（請求項1及び6のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明6」）

【請求項1】工程（A）：生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と、
／工程（B）：工程（A）の後に生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が60～90℃になるように加熱処理する工程／を行うことを含む液体調味料の製造方法。

【請求項6】血圧降下作用を有する物質がコーヒー豆抽出物である請求項1～5のいずれか1項に記載の液体調味料の製造方法。

(5) 手続の経緯

平成23年11月14日：原告による特許無効審判の請求（無効2011-800233号）
平成24年6月21日：被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年7月13日：「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…②本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものであり、特許法36条4項1号に規定する要件（いわゆる実施可能要件）を満たす、③本件発明は、本件優先日前の技術常識に照らせば、実質、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲のものであり、同条6項1号に規定する要件（いわゆるサポート要件）を満たす…	
判決	
原告の主張 …審査基準によれば、一般に、化学物質のように物の構造や名称からその物をどのように作り、	被告の主張 …物の発明（本件発明9）について、実施をすることができるとは、その物を作ることができ、

どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野に属する発明については、<u>当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、1つ以上の代表的な実施例が必要であるし、医薬等のように物の性質等を利用した用途発明においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。</u> …しかるに、本件明細書は、上記実施例がないから、実際にACE阻害ペプチドを一定量配合した液体調味料が風味の改善と血圧降下作用の発揮という相反する作用効果を適切に発揮させるために当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤を要求させるものである。 …甲17には、<u>ACE阻害ペプチドを含有する液体調味料が血圧降下作用を有することを示すデータが一切記載されていないなど様々な問題点がある（なお、本件明細書に記載の事項について求められる実験データは、甲17のように新たに作成されたものではなく、出願当初の実験データであるべきである。）。</u> 課題に照らすと…本件明細書のサポート要件の充足性を判断するに当たっては、<u>実際にACE阻害ペプチドを配合した液体調味料（本件発明9）を用いて血圧降下作用の評価試験を行わなければならない</u>というべきである。しかるに、本件明細書には、そのような実施例の記載がないばかりか、乙1ないし3及び甲17は、前記のとおりACE阻害ペプチドを配合した液体調味料が血圧降下作用を有する実験データを示していないから…本件明細書は、サポート要件に適合しないことが明らかである。	かつ、その物を使用できることであるから、発明の詳細な説明にも、これらが可能となるように記載する必要がある。…このような意味において、本件明細書には、当業者が本件発明1ないし9を実施可能な程度に明確かつ十分な記載がされており、本件審決の認定判断は、正当である。 …本件明細書には、<u>本件発明に用いられる血圧降下作用を有する物質としてACE阻害ペプチドが好ましいこと（【0013】）</u>…のほか、ACE阻害ペプチドの配合量について、「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中0.5～20%、更に1～10%、特に2～5%が好ましい。」との具体的な数値（【0030】）が、それぞれ記載されており… …ACE阻害ペプチドに苦味等があることは、本件優先日前に周知の事項であるし、甲17は、ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示しているから、本件明細書の記載（【0030】）を裏付けるものである。なお、<u>甲17は、本件明細書に記載された技術的内容を確認したものであるにすぎない。</u>
裁判所の判断 …物の発明における発明の実施とは、その物の生産、使用等をする行為をいうから（同項1号）、<u>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満たすということができる。</u>…本件発明9	

は、本件発明 1 ないし 8 のいずれかの方法により製造した液体調味料という物の発明であるが、以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、これに接した当業者が本件発明 1 ないし 8 の使用を可能とする具体的な記載がある以上、当業者は、本件発明 9 を製造することができるものといえる。

…本件明細書の発明の詳細な説明に列記された…血圧降下作用を有する物質の間には、その化学構造に何らかの共通性を見いだすことができず、その風味にも共通性が見当たらないばかりか、発明の詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及びγ-アミノ酪酸は、いずれも ACE 阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく、また、ACE 阻害ペプチドと共通する風味を有するものでもないことに加え、上記血圧降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関連性がないこともまた、技術常識に照らして明らかである。

以上によれば、本件明細書の発明の詳細な説明に、コーヒー豆抽出物及びγ-アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり、それにより液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても、これらは、ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことはない。

その他、本件明細書の発明の詳細な説明には、ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に、上記課題が解決されたことを示す記載はない以上、本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は、血圧降下作用を有する物質として ACE 阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明 1 ないし 5 及び 9 が、液体調味料の風味変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはいえず、また、当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。

…被告は、本件発明 1 ないし 5 及び 9 がサポート要件を満たす根拠として、ACE 阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後に行われた試験結果の報告書（甲 1 7）が、本件明細書に記載された技術的内容を確認し、かつ、裏付けるものであると主張する。

しかしながら…本件明細書の発明の詳細な説明には、その他に ACE 阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に、上記課題が解決されたことを示す記載はなく、また、このことを示す技術常識も見当たらない以上、サポート要件の適否の判断に当たって、本件出願後にされた試験の結果を参酌することはできない。

以上によれば、血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明 6 ないし 8 は…サポート要件を満たすものといえる一方、血圧降下作用を有する物質として、コーヒー豆抽出物に加えて ACE 阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明 1 ないし 5 及び 9 は…発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく、また、当業者が本件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ものであるともいえないから、サポート要件を満たすものとはいえない。

(21-2)-5

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節4.1.2
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	実施可能要件とサポート要件の関係について

1. 書誌的事項

事件	「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」（無効審判） 知財高判平成27年4月28日（平成25年（行ケ）第10250号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2010-180128号（特開2011-12270号公報）
分類	H05K 1/03
結論	認容
関連条文	第36条第4項第1号、第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【課題】寸法安定性に優れ、ファインピッチ回路用基板、特にフィルム幅方向に狭ピッチに配線されるCOF（Chip on Film）用に好適なポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体を提供する。

【解決手段】フィルムの機械搬送方向（MD）の熱膨張係数 α_{MD} が $3 \sim 10 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 、幅方向（TD）の熱膨張係数 α_{TD} が $10 \sim 20 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ であることを特徴とするポリイミドフィルムであり、また、上記のポリイミドフィルムを基材とし、この上に厚みが $1 \sim 10 \mu\text{m}$ の銅を形成させることを特徴とした銅張積層体である。

（2）発明の詳細な説明の開示

「【背景技術】

【0002】フレキシブルプリント基板や半導体パッケージの高繊細化に伴い、それらに用いられるポリイミドフィルムへの要求事項も多くなっており、例えば金属との張り合わせによる寸法変化やカールを小さくすること、およびハンドリング性の高いことなどが挙げられ、ポリイミドフィルムの物性として金属並の熱膨張係数を有すること及び高弾性率であること、さらには吸水による寸法変化の小さいフィルムが要求され、それに応じたポリイミドフィルムが開発されてきた。

【0005】ところで近年、配線の微細化への対応で、銅貼り積層体は接着剤を用いない2層タイプ（ポリイミドフィルム上に銅層が直接形成）が採用されている。これはフィルム上へのめっき法により銅層を形成させる方法、銅箔上にポリアミック酸をキャストした後イミド化させる方法があるが、

いずれもラミネーション方式のような熱圧着工程ではなく、したがってフィルムのMDの熱膨張係数をTDより小さくする必要は無くなり、さらには2層タイプで主流をしめるCOF用途では、フィルムのTDに狭ピッチで配線されるパターンが一般的で、逆に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、ファインピッチ化要求への対応が困難であった。これに対応するには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させるのが理想であるが、銅との熱膨張差異が生じるので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る。

【発明が解決しようとする課題】

【0007】本発明は、上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果なされたものであり、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用など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およびそれを基材とした銅張り積層体の提供を目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

【0008】上記の目標を達成するために、本発明のポリイミドフィルムは、フィルムの機械搬送方向（MD）の熱膨張係数 α_{MD} が $10 \sim 20 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 、幅方向（TD）の熱膨張係数 α_{TD} が $3 \sim 10 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ であり、好ましくは α_{MD} が $14 \sim 18 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 、 α_{TD} が $3 \sim 7 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ であることを特徴とする。

【発明の効果】

【0011】本発明のポリイミドフィルムは、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、さらに加熱収縮率も低く、また高い引っ張り弾性率を保持している。

【発明を実施するための形態】

【0039】このようにして得られるポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張り積層体は、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、さらに加熱収縮率も低く、また高い引っ張り弾性率を保持しているので、ファインピッチ回路用基板、特にフィルムのTDに狭ピッチに配線されるCOF（Chip on Film）用に好適である。

【実施例】

【0058】[実施例1]

500mlのセパブルフラスコにDMAc 239.1gを入れ、ここにPPD 4.53g（0.042モル）、4,4'-ODA 21.53g（0.108モル）、BPDA 8.79g（0.030モル）、PMDA 26.06g（0.119モル）を投入し、常温常圧中で1時間反応させ、均一になるまで攪拌してポリアミック酸溶液を得た。

【0059】続いて粒径 $0.08 \mu\text{m}$ 未満及び $2 \mu\text{m}$ 以上が排除された平均径 $0.30 \mu\text{m}$ のシリカのN,N-ジメチルアセトアミドスラリーを前記ポリアミック酸溶液に樹脂重量当たり0.03重量%添加し、十分攪拌、分散させた。

【0060】その後このポリアミック酸溶液をマイナス 5°C で冷却した後、ポリアミック酸溶液100重量%に対して無水酢酸15重量%と β -ピコリン15重量%を混合した。

【0061】この混合液を、90℃の回転ドラムに30秒流延させた後、得られたゲルフィルムを100℃で5分間加熱しながら、走行方向に1.1倍延伸した。次いで幅方向両端部を把持して、270℃で2分間加熱しながら幅方向に1.5倍延伸した後、380℃にて5分間加熱し、38μm厚のポリイミドフィルムを得た。このポリイミドフィルムを220℃に設定された炉の中で20N/mの張力をかけて1分間アニール処理を行った後、各特性を評価した。

フィルムMDの熱膨張係数 α_{MD} ：15.8ppm/℃

フィルムTDの熱膨張係数 α_{TD} ：4.8ppm/℃

【0062】[実施例2～15]

実施例1と同様の手順で、芳香族ジアミン成分および芳香族テトラカルボン酸成分の原料及び比率、シリカの添加量、平均粒子径を表1, 2, 3に示すように反応させ、それぞれポリアミック酸溶液を得た後、横方向・縦方向の延伸倍率を表1, 2, 3のように行い実施例1と同じ操作で得られたポリイミドフィルムの各特性評価を行い、表1, 2, 3にその結果を示した。

【0067】[比較例1～4]

実施例1と同様の手順で、芳香族ジアミン成分および芳香族テトラカルボン酸成分、シリカの添加量、平均粒子径を表4に示す割合でそれぞれポリアミック酸溶液を得た後、横方向・縦方向の延伸倍率を表4のよう行い実施例1と同じ操作で得られたポリイミドフィルムの各特性評価を行い、表4にその結果を示した。」

(3) 特許請求の範囲（請求項9のみ記載）

【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 α_{MD} 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 α_{TD} 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。

(4) 手続の経緯

平成24年11月30日：原告による特許無効審判の請求（無効2012-800199号）

平成25年7月30日：「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…① 本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明についての技術的な意義、本件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 36 条 4 項 1 号に規定する要件（以下「実施可能要件」ということがある。）を満足していることは明らかである上、本件発明の 2 成分系のポリイミドフィルムについても、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、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、実施可能要件を満足しているといえる、

② 本件発明に関しての本件明細書の記載に基づき、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 及び MD 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、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」についての本件発明が、当業者において、本件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から、本件発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、特許法 36 条 6 項 1 号に規定する要件（以下「サポート要件」ということがある。）を満足しているといえる、…

判決	
原告の主張 … 2 成分系のポリイミドフィルムでは、ジアミン成分は 1 種類に限定されているから、ジアミン成分の配合比率を変えることによって熱膨張係数を調整することができない。PPD/BPDA の 2 成分系について化学イミド化法を用いたポリイミドフィルムの熱膨張係数は低いため、延伸をしない状態の熱膨張係数を $6.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C} \sim 13.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ の範囲とすることができず、そのため、本件明細書に基づきポリイミドフィルムの製造過程で延伸によって、本件発明 9 の MD と TD の熱膨張係数の範囲に調整することはできない。また、PMDA/ODA や ODA/BPDA の 2 成分系では逆に熱膨張係数の値が大きすぎて、延伸をしない状態の熱膨張係数を $6.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C} \sim 13.5 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ の範囲とすることができず、そのため、延伸をしても、本件発明 9 の MD と TD の熱膨張係数の範囲に調整することはできない。	被告の主張 …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る。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。したがって、上記の 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。 また、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。本件発明 9 は、COF 用など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課題とし、特定の範囲の異方性のある

このように、2成分系のポリイミドフィルムの場合は、本件明細書に記載されている方法を用いて、本件発明9の熱膨張係数の値を得ることは、原理的にできない。 …本件明細書が2成分系のポリイミドフィルムの本件発明を実施可能に記載していないのであるから、本件発明は、本件明細書によってサポートされていないことも明らかである。	熱膨張係数を有するポリイミドフィルムによって課題を解決する発明である。熱膨張係数の特定が発明の本質であり、ポリイミド樹脂は公知のものであってよく、ポリイミドの製造に使用する化合物の選択に本質がある発明ではない。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い。
裁判所の判断 …特に熱膨張係数の数値の大きい4, 4'-ODA/BPDA（前記アのとおり、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とはできない。

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。

(2) 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前記第2の2の【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、前記2(3)のとおり、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 α_{MD} が10ppm/°C以上20ppm/°C以下の範囲」かつ「幅方向(TD)の熱膨張係数 α_{TD} が3ppm/°C以上7ppm/°C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、及び前記2(4)のとおり、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であり、サポート要件

を充足するというべきである。

しかし、前記 2 (5) のとおり、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。

(21-2)-6

審査基準の 該当箇所	第II部第1章第1節 、 第II部第2章第2節
裁判例 分類	21-2:実施可能要件とサポート要件について
キーワード	出願後に提出された実験結果

1. 書誌的事項

事件	「ナルメフェン及びその類似体を使用する疾患の処置」（査定不服審判） 知財高判平成28年3月31日（平成27年（行ケ）第10052号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-531272号（特表2008-512462号公報）
分類	A61K 31/485
結論	棄却
関連条文	第36条第4項1号、第36条第6項1号
裁判体	知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大寄麻代裁判官、岡田慎吾裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

ナルメフェンを含む6-メチレンモルヒナン類を、①B型肝炎ウィルスの感染、②肝臓、肺及び腎臓の損傷である器官の損傷、並びに、③クローン病、潰瘍性大腸炎、及び肺繊維症からなる群より選択された疾患、より選択された健康状態を予防又は治療するという従来とは異なる目的で使用する。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決より抜粋）

「本願発明は、ナルメフェンを含む6-メチレンモルヒナン類の新しい医学的な用途に関する（【0001】）。モルヒネの誘導体であり麻薬拮抗薬であるナルメフェンは、リュウマチ様関節炎、アレルギー性鼻炎、そう痒症、小児における運動亢進症、老人性痴呆症、乳幼児突然死症候群、自己免疫疾患、アルコール中毒症などの様々な健康状態を処置することに有用であることが見出されてきたが（【0003】、【0004】、【0013】、【0022】）、これらは、鎮痛薬、モルヒネの拮抗薬、又は鎮咳薬としての使用の調査に焦点を合わせてきたものである（【0022】）。しかし、最近の文献は、モルヒネの誘導体について、モルヒネの受容体を介在しないこともあるいくつかの新しい医学的な用途を報告している（【0022】）。そこで、本願発明は、ナルメフェンを含む6-メチレンモルヒナン類（式R-A-Xの化合物）の新しい医学的な用途を提供することを課題とし、当該課題を解決する手段として、請求項1に記載された式R-A-Xの化合物を、①B型肝炎ウィルスの感染、②肝臓、肺及び腎臓の損傷である器官の損傷、並びに、③クローン病、潰瘍性大腸炎、及び肺繊維症からなる群より選択された疾患、より選択された健康状態を予防又は治療するために、ヒト又は動物へ投与する医薬として用いるものである（請求項1）。」

(3) 特許請求の範囲 (請求項1のみ記載)

【請求項1】 B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染、器官の損傷が肝臓の損傷、肺の損傷、及び腎臓の損傷であるところの非静脈内の虚血性の再灌流の器官の損傷、並びに、クローン病、潰瘍性大腸炎、及び肺繊維症からなる群より選択された、 $\text{TNF}-\alpha$ の過剰生産と関連させられた疾患より選択された健康状態を予防する又は治療するための医薬において、

それは、式 $\text{R}-\text{A}-\text{X}$ の化合物の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備すると共に、

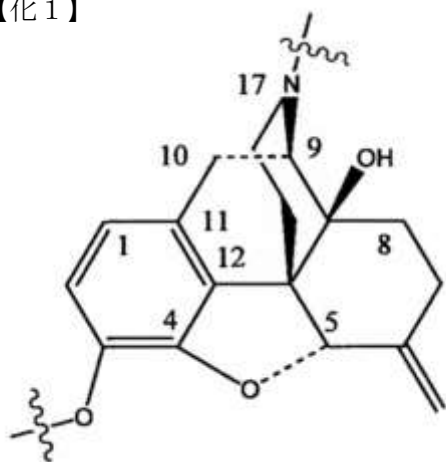
Rは、H、アルキル、アリル、フェニル、ベンジル、又は $(\text{CH}_2)_m\text{R}_4$ であると共に、

mは、0から6までであると共に、

R_4 は、環の構造であることができると共に、

Aは、

【化1】



であると共に、

Xは、水素、アリル、シンナモイル、クロトニル、 $(\text{CH}_2)_m\text{C}_6\text{H}_5-4\text{F}$ 、 $(\text{CH}_2)_n\text{C}=\text{CR}_1$ 、 R_2 、 $(\text{CH}_2)_n\text{C}\equiv\text{CR}_3$ 、 $(\text{CH}_2)_n\text{R}_5$ 、及び $(\text{CH}_2)_m\text{CHR}_6\text{R}_7$ であることができると共に、

mは、0から6までであると共に、

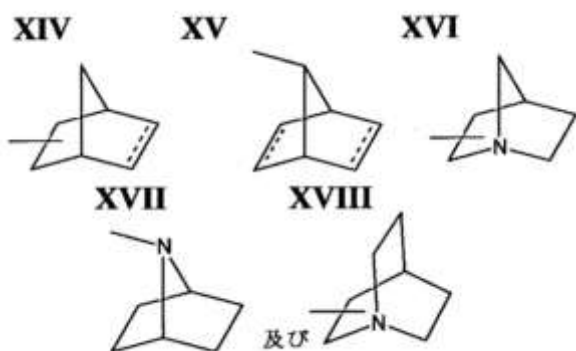
nは、0から6までであると共に、

R_3 は、H、アルキル、又は R_4 と同じものであると共に、

R_4 は、上に記載されたものであると共に、

R_5 は、アルキル、CN、 COR_8 、又は以下に続く構造

【化2】



からなる群より選択された構造であることができると共に、

R₆及びR₇は、各々独立に、上に定義されたようなR₄と同じものであると共に、

R₈は、アルキル、上に定義されたようなR₄と同じもの、又は、R₅が、上に記載された構造（I X-X V I I I）であることができるとき、R₅と同じものである、
医薬。」

（４）手続の経緯

平成24年 6月14日 : 拒絶査定

10月19日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-20646号）及び手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成26年10月27日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
（３－１） 特許法第３６条第６項第１号について …本願発明は、「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬において」、ナルメフェンを含む「式R－A－Xの化合物」「の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備する医薬」に関するものを包含しており、「式R－A－Xの化合物」を「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬」とすることを課題とするものである。 そして、本願において発明の課題が解決できることを当業者が理解できるためには、「式R－A－Xの化合物」が、「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療する」という医薬用途において有用なものであることが理解できる必要がある。 ここで、「式R－A－Xの化合物」はナルメフェンを含む、公知の化合物である（１．（３）イ参照）。 しかし、上記（１）の各摘示事項をみても、上記化合物が「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染」に使用されたことは記載されていない。また、摘示事項アないしウに、ウィルス感染に関する記載はあるものの、予防または治療すべき状態の羅列列举の一部に過ぎず、「式R－A－Xの化合物」が、「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬」として使用できることの客観的な根拠を伴った記載ではない。 したがって、発明の詳細な説明の記載によって、本願発明、すなわち、「Ｂ型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬において」、ナルメフェンを含む「式R－A－Xの化合物」「の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備する医薬」が記載されたものとはいえないから、本願発明は、発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 （３－２） 特許法第３６条第４項第１号について 上記、（３－１）に記載のとおり、本願明細書には、予防または治療すべき状態について、羅列列举されるのみで、具体的に「式R－A－Xの化合物」を用いることにより、「Ｂ型肝炎より選択され

た、ウィルス性の感染」を予防する又は治療することができるのかについて、実際に確認した実施例が何ら記載されていない。さらに、実施例に変わる理論的説明により、「式R－A－Xの化合物」を用いることにより、「B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染」を予防する又は治療することができることが明らかにされているとも認められない。

そして、当該技術分野において、「式R－A－Xの化合物」と、「B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染」についての関係が明らかであったという技術常識が、本願の優先日当時に存在していたとも認めることはできない。

そうしてみると、本願の発明の詳細な説明の記載は、所期の医薬として使用できるように記載されているとはいえない。

したがって、本願発明については、本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明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とはいえない。

判決

原告の主張

…審決は、本願が特許法36条6項1号及び同条4項1号に規定する要件を満たしていないと判断する際に、審判請求書（平成24年12月5日付け手続補正書）に添付の薬理試験結果（甲11。以下「審判請求書添付の試験結果」という。）及び本願のパリ優先権主張の基礎出願である米国特許出願第10／936431号（以下「基礎出願」という。US2005／0107415A1〔甲15〕）の試験結果についての認定、判断をしなかった。しかし、審決は、これらの各試験結果の記載が、本願の出願当初の明細書等の開示範囲を超えたものである否か、又は本願発明の効果の範囲内での補充にすぎないものであるかの判断を行うべきであり、当該判断を怠って、特許法36条6項1号及び同条4項1号に規定する要件を満たさないと判断した審決には、判断手法の誤りがある。

被告の主張

…本願明細書には、B型肝炎の予防又は治療の機構について一切説明はなく、「B型肝炎から選択された、ウィルス性の感染」を予防又は治療するための医薬としての有用性は示されておらず、本願に係る意見書、手続補正書、回答書等の経緯においても、一度も「B型肝炎から選択された、ウィルス性の感染」について客観的な根拠を伴った主張はされていない。したがって、審決が、審判請求書添付の試験結果について認定しなかった点にも誤りはない。

裁判所の判断

…

(3)…

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」を要件として規定している。

特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣

旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。そして、特許請求の範囲が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくても、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成17年11月11日大合議判決）。

…一般に本願発明のような医薬用途発明においては、一定の予防又は治療すべき状態に対して、特定の医薬を投与するという用途を記載するのみで、その作用効果について何ら客観的な裏付けとなる記載を伴わず、そのような技術常識もない場合には、当業者において、実際に有用性を有するか、すなわち、課題を解決できるかどうかを予測することは困難である。

そうすると、本願明細書の発明の詳細な説明には、式R－A－Xの化合物が、「B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」という医薬用途において使用できること、すなわちヒト又は動物の生体内におけるB型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が理解できるように記載されているとはいえない。

したがって、本願発明は、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により当業者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず、特許法36条6項1号の規定を満たさない。

(4)特許法36条4項1号（実施可能要件）について

発明の詳細な説明の記載は、「経済産業省令で定めるところにより、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あること」を要する（特許法36条4項1号）。

前記(3)で判示したところによれば、本願明細書の発明の詳細な説明には、式R－A－Xの化合物を「B型肝炎より選択された、ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」として使用できることが、当業者が理解できるように記載されているとはいえない。

したがって、本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本願発明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とはいえない。

(5)…一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており、その補充等のために、出願後に意見書や薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとしても、前記(3)のとおり、本願明細書の発明の詳細な説明には、式R－A－Xの化合物を、B型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために用いるという用途が記載されているのみで、当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付けとなる記載が全くないのであり、このような場合にまで、出願後に提出した薬理試験結果や基礎出願の試験結果を考慮することは、前記(3)アで述べた特許制度の趣旨から許されないというべきであ

る。

そうすると、原告が、審判手続において、審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果を参酌すべき旨を主張していたことからすれば（甲 1 1， 1 3），審決において、同主張を明示的に排斥することが相当であったとはいえるとしても、出願後に提出された薬理試験結果である審判請求書添付の試験結果や、基礎出願の試験結果は、本願明細書に記載された本願発明の効果の範囲内で試験結果を補充するものということはできないから（…），これらの資料を考慮しないで、サポート要件及び実施可能要件を満たさないとの判断をした審決の判断手法が違法であるということとはできない。また、その点が審決の判断を左右するものとは認められないから、審決の取消事由には当たらない。

(23)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	パラメータ、実験成績証明書

1. 書誌的事項

事件	「偏光フィルムの製造法」(特許異議の申立て) 知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報1911号48頁、判例タイムズ1192号164頁
出願番号	特願平5-287608号(特開平7-120616号公報)
分類	G02B 5/30
結論	棄却
関連条文	(旧) 第36条第5項第1号
裁判体	知財高裁特別部 篠原勝美裁判長、塚原朋一裁判官、佐藤久夫裁判官、青柳馨裁判官、岡本岳裁判官

2. 事案の概要

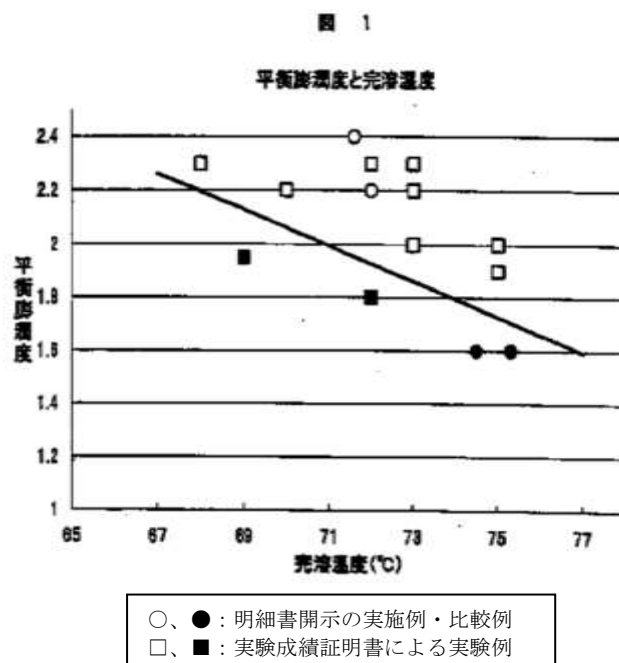
(1) 本願発明の概要

本願発明は、偏光性能及び耐久性に優れ、かつ一軸延伸による製造時の安定性に優れた偏光フィルムを得るための原反(原材料としての反物)フィルム選択に主たる特徴を有しており、熱水中での完浴温度(熱水に対する耐性を示す)(X)と平衡膨潤度(液体に浸した際の重量増加の度合い)(Y)とが以下の式(I)、(I I)を示すポリビニルアルコール系原反フィルムを用いるものである。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \dots (I)$$

$$X \geq 65 \dots (I I)$$

なお、右図は、判決書に掲載されている実験データ(出願後に実験成績証明書で提出されたものも含む)をプロットしたグラフである。



(2) 発明の詳細な説明の開示

「…『課題を解決するための手段』しかるに、本発明者等がかかる課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原

反フィルムとして厚みが30～100 μmであり、かつ熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸するとき、特に平均重合度が2600以上のポリビニルアルコール系フィルムを用いる場合、上記の目的が達成できることを見出し、本発明を完成した。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \cdots (I)$$

$$X \geq 65 \cdots (II)$$

但し、X：2 cm×2 cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃） Y：20℃の恒温水槽中に、10 cm×10 cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）（段落【0008】）（判決より抜粋）

「…【実施例】膜厚が80 μmで、完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）が下記の値であるPVAフィルムを、ヨウ素0.2 g／l、ヨウ化カリ60 g／lよりなる水溶液中に30℃にて240秒浸漬し、同時に1.2倍に一軸延伸し、次いでホウ酸60 g／l、ヨウ化カリ30 g／lの組成の水溶液に浸漬すると共に、同時に6倍に一軸延伸しつつ5分間にわたってホウ酸処理を行った後、室温で24時間乾燥して、偏光フィルムを得、その得られた偏光フィルムについて、耐湿熱性の評価のために水中退色温度を測定したところ、それぞれ下記の値となったこと、実施例1及び2ではフィルムの染色後ホウ酸処理中6.4倍に一軸延伸してもフィルムの切断や亀裂は見られなかったのに対し、比較例1及び2ではフィルムの染色後ホウ酸処理中の延伸倍率が6倍を越えたところでフィルムの切断が見られたこと。

	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
完溶温度(X) (℃)	71.6	72.0	74.5	75.3
平衡膨潤度(Y)	2.4	2.2	1.6	1.6
(Y)の範囲<計算値>	$Y > 1.95$	$Y > 1.93$	$Y > 1.76$	$Y > 1.71$
水中退色温度 (℃)	63	62	52	54

（段落【0020】～【0026】の記載の要約）」

（判決より抜粋、ただし表は特開平7-120616号公報の【表1】より抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項1】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100 μmであり、かつ、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴とする偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \cdots (I)$$

$$X \geq 65 \cdots (II)$$

但し、X：2 cm×2 cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃） Y：20℃の恒温水槽中に、10 cm×10 cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105℃で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）。

(4) 手続の経緯

平成14年7月12日 : 特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成15年3月20日 : 特許異議の申立て(異議2003-70728号)
 平成16年11月26日 : 「…特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定	
…$Y > -0.0667X + 6.73$ 及び $X \geq 65$ の二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく、また、他に、本件特許明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記二式を満足するものが前述の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではない。してみれば…本件発明1に記載の二式が、どのようにして導き出されたのか、その根拠、理由が依然として不明であるから、結局、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とは認めることはできず、したがって、本件特許請求の範囲の記載は、特許法第36条第5項第1号の規定に違反するものである。 …実験条件の大きく異なる実験の追加は、本件発明の実施例を補足するものではなく、新たな実施例の追加となり、本件事件の審理にあたってそれらの実験結果を参酌することはできないものである。したがって、このような実験成績証明書に基づく特許権者の主張は理由がない。	
判決	
原告の主張 …〔式(I)〕は、本件明細書記載の実施例等の4点の実験データのほか、…甲6証明書記載の10点のデータを併せ、合計14点の実験データをプロットして導き出されたものである。また、本件明細書…には、熱水中での完溶温度(X)が65℃以下のPVAフィルムでは、延伸時にフィルムが一部溶解したり劣化が起こったりして、実用にならないことが記載されている。したがって、熱水中で…式(I)及び式(II)の二式が限定する範囲内であるPVAフィルムが、偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏することは、当業者であれば容易に理解できることである。 ア 甲6証明書に記載した実験1ないし8は、単に周知の技術を用いて熱水中での完溶温度と平衡膨潤度を制御したにすぎない。 したがって、甲6証明書記載の実験データは、	被告の主張 …本件明細書の発明の詳細な説明において、…完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値と…具体的性質との関連を記載しているのは、<u>実施例及び比較例の4種のフィルムの製造方法のみ</u>である。 …これら4点のみから、所望の特性が得られる熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の範囲は、完溶温度(X)が65℃以上であり、かつ、平衡膨潤度(Y)が$-0.0667X + 6.73$の式〔式(I)〕による数値を超える範囲であるとまで導き出すことは到底できない。 特許請求の範囲の記載が特許法旧36条5項1号の規定に適合するか否かの判断は、<u>特許出願の願書に添付した明細書及び図面の記載のほか、特許出願時の当業者の技術常識をも参酌して行うべき</u>である。 したがって、<u>甲6証明書記載の実験データが本</u>

本件明細書記載の実施例を補足するものであって、甲 6 証明書を参酌できないとする決定の判断は失当である。	件出願時の当業者の技術常識である場合には、<u>上記の判断において、これを参酌することができるが、そうでない場合にはこれを参酌することはできないと解される。</u>
裁判所の判断 1 取消事由 1（特許法旧 3 6 条 5 項 1 号違反の判断の誤り）について (1) 特許法旧 3 6 条 5 項は、「第三項四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その 1 号において、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している（なお、平成 6 年改正法により、同号は、同一文言のまま特許法 3 6 条 6 項 1 号として規定され、現在に至っている。以下「明細書のサポート要件」ともいう。）。 特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、<u>特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない</u>というべきである。特許法旧 3 6 条 5 項 1 号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。 そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、<u>特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か</u>を検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成 1 5 年法律第 4 7 号附則 2 条 9 項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。 … (4) 発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比 ア …本件発明は、…いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開	

示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

イ そこで、本件明細書の記載が、…サポート要件に適合するか否かについてみると、…耐久性及び偏光性能に優れ、かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段として、本件請求項 1 に記載された構成を採用したことが記載されているものの、その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては、…高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと、…耐久性が十分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。

他方、本件発明は、原反フィルムとして用いられる PVA フィルムが満たすべき完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）とが、…〔式（I）〕及び…〔式（I I）〕の二式で画定される範囲に存在する関係にあることにより、上記所望の性能を有する偏光フィルムが得られる…ところ、少なくとも、上記範囲が、…式（I）の基準式…式（I I）の基準式…として画されるということが、本件出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。

…本件明細書に接する当業者において、PVA フィルムの完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）とが、XY 平面において、式（I）の基準式を表す…線と式（I I）の基準式を表す…線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、従来の PVA 系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、…本件請求項 1 の記載が、明細書のサポート要件に適合するということとはできない。

(5) 原告は、本件異議申立ての審理の段階で提出した、甲 6 証明書記載の 10

…発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。

ウ そうすると…甲 6 証明書記載の実験データは、本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されていない、特定の完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の数値を有する PVA フィルムから得られた偏光フィルムの性能の測定結果と、その測定データに基づき判断される PVA フィルムの完溶温度（X）及び平衡膨潤度（Y）の数値と偏光フィルムの性能との関係を、本件出願後になって開示するものにほかならず、これを上記発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとして参酌することは…許されないというべきである。

(23)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「中間鎖分岐界面活性剤」（査定不服審判） 知財高判平成19年10月11日（平成18年（行ケ）第10509号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-537385号（特表2000-503700号公報）
分類	C11D 1/14
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明の目的の1つは、低い使用温度で大きな界面活性力、水硬度への抵抗性の増加、界面活性剤系で大きな効力、布帛から脂肪または体汚れの改善された除去性、洗剤酵素との改善された適合性などを含めて、1以上の利点を有するクリーニング組成物を提供することである。本願発明の解決すべき課題には、低水温洗浄性及び生分解性が含まれる。そして、本願発明の洗剤界面活性剤組成物は、後述する式であらわされるアルキル長鎖中間鎖分岐界面活性剤化合物を含むものである。

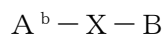
（2）発明の詳細な説明の開示

「…中間鎖分岐を含んだある比較的長鎖のアルキルサルフェート界面活性剤組成物は、特に冷却または冷水洗浄条件下（例えば、20～5℃）で、洗濯製品用に好ましいことが、意外にもわかったのである。…」（特表2000-503700号公報の14頁より抜粋）

「…本願発明の背景として、分岐がアルキル疎水性部分の中心の方に2-アルキル位から移動すると、クラフト温度が低下するという観察があるものの、慣例および公開文献の双方によると、中間鎖領域における分岐の望ましさについてあいまいであり…分岐アルキルサルフェートで更に改善させる開発においてどの方向に向かうべきかが直ちにはわからない状況にあった…」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（本願発明1）

【請求項1】 下記式のアルキル長鎖中間鎖分岐界面活性剤化合物を少なくとも5重量%で含んだ洗剤界面活性剤組成物：



〔上記式中：

- (a) A^b は、全炭素として $C_9 - C_{22}$ の疎水性中間鎖分枝アルキル部分であり…上記式中の $A^b - X$ 部分に、14.5より大きくて17.5までの範囲内で炭素原子の平均総数を有する；
- (b) B はスルホネート、アミノオキシド、アルコキシル化サルフェート…から選択される親水性部分である；
- (c) X は $-CH_2-$ および $-C(O)-$ から選択される；および
- (d) A^b は実質的にジェミナル置換炭素原子を含まない。

(4) 手続の経緯

平成13年6月19日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2001-10354号）

平成18年1月5日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成18年7月5日 : 「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本願発明1…は本願発明の明細書中に記載又は示唆されていないから、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号…に規定する要件を満たしていない… …「…一般的に配合成分の化学構造とその配合割合から洗剤界面活性剤組成物としての性能を正確に予測することは困難であるから、発明の詳細な説明には、当該組成物について、その洗剤界面活性剤としての性能を裏付けるデータ又はそれと同視すべき程度の記載をすることによって、その効果を十分に開示する必要がある」…本願が旧36条6項1号に規定する要件を満たしているというためには、「…本願明細書には、この洗剤界面活性剤組成物が、低い水温洗浄条件を使う洗濯プロセスに用いられること（記載事項1）、及び生分解性であること（記載事項2）が記載されているから、明細書にはこれらの点についてデータ又はそれと同視すべき程度の記載をすることによって、本願発明の組成物が洗剤界面活性剤としての性能を有していることを客観的に開示する必要がある。」…。	
判決	
原告の主張 …発明の詳細な説明には当業者が特許請求の範囲に記載された発明が当該発明の課題を解決できるものであると認識できる程度の記載がなされていれば足りるのである。 したがって、本願が旧36条6項1号に規定する要件を満たしているというためには、<u>洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば足りる</u>と解すべきである。 …性能を裏付けるデータ又はそれと同視すべ	被告の主張 イ …平成15年（2003年）10月発行の藤本武彦著「全訂版新・界面活性剤入門」…には、「界面活性剤の洗浄作用は…実際には現在でもまだまだ十分な研究が完成しておらず」と記載されており、本願明細書…にも「…分岐アルキルサルフェートで更に改善させる開発においてどの方向に向かうべきかが直ちにはわからない。」…と記載されている。 ウ 以上の記載からすれば、中間鎖分岐一級アル

き程度の記載がなくても、洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば、当業者はその化学構造等と洗剤界面活性剤組成物としての性能との対応関係を理解することができる。当業者にとっては、洗剤界面活性剤としての性能が具体的な実験データの集合として記載されていようが、その性能が実験の結論として定性的に記載されているだけであろうが、大きな違いはないといえる。したがって、審決の上記判断は誤りである。	キルサルフェート化合物についても、その化学構造から洗浄性能は予測できないというべきであるし、そうである以上、置換基Bがアルキルサルフェート化合物以外のものであればなおさらその<u>洗浄性能は予測できない</u>というべきである。 したがって、洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されてさえいれば、当業者はその化学構造等と洗剤界面活性剤組成物としての性能との対応関係を理解することができるという主張は、<u>単なる推測であって説得力を有するものではない</u>。
裁判所の判断 2 旧36条6項1号の要件充足性について …ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから、<u>特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者に認</u> <u>いて認識できるように記載しなければならない</u>というべきである。 …特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、<u>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</u>、また、<u>その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か</u>を検討して判断すべきものである。 …本願発明の解決すべき課題に低水温洗浄性及び生分解性が含まれることは明らかであるから、発明の詳細な説明には、本願発明がこれらの性能において有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。 …本願明細書上…例9～例16、例23～例25は、いずれも置換基Bがアルコキシル化サルフェートである化合物の実施例であり、置換基Bの要件は満たすものの、例23を除いては<u>成分の配合例が記載されるだけであって、低水温洗浄性及び生分解性に及ぼす効果についての言及がない</u>…。 …また、例23の洗剤界面活性剤組成物の性能については、「得られた組成物は、<u>標準布帛洗濯操作で用いられたときに、優れたしみおよび汚れ除去性能を発揮する、安定な無水重質液体洗濯洗剤である</u>。」…との記載があるものの、<u>この記載からは低水温洗浄性及び生分解性に関する具体的な評価を導くことはできない</u>。 (6) 以上述べたところに照らせば、本願発明の詳細な説明には、当業者（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）が本願発明1の組成物が発明の課題である低水温洗浄性及び生分解性を解決できるものであると認識できるに足る記載（旧36条4項参照）を欠いているといわざるを得ない。	

3 原告の主張についての補足的説明

(1) 原告は、本願が旧 36 条 6 項 1 号に規定する要件を満たしているというためには、洗剤界面活性剤としての性能が定性的にでも記載されていれば足りると主張する…。

…これらの事情にかんがみれば、本願発明に係る洗剤界面活性剤の組成等を定性的に記載するのみでは、当業者が低水温洗浄性能等の本願発明の課題の解決について具体的に認識することは困難といわざるを得ない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(23)-3

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

1. 書誌的事項

事件	「経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及び肝疾患治療又は予防剤」（無効審判） 知財高判平成21年3月31日（平成20年（行ケ）第10065号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-548107号（国際公開第2004/39381号）
分類	A61K 33/44
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、そしてラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m²/g以上である球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤を開示する。また、熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m²/g以上であり、全酸性基が0.40～1.00meq/gであり、そして全塩基性基が0.40～1.10meq/gである表面改質球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤を開示する。これらの経口投与用吸着剤は、体内有益成分の吸着性が少なく、毒性物質の吸着性能が多いという有益な選択吸着特性を示す。

（2）発明の詳細な説明の開示

【0022】 本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭は、熱硬化性樹脂を原料として、例えば前記製造方法によって製造すると共に、直径が0.01～1mmである。球状活性炭又は表面改質球状活性炭の直径が0.01mm未満になると、球状活性炭又は表面改質球状活性炭の外表面積が増加し、消化酵素等の有益物質の吸着が起り易くなるので好ましくない。また、直径が1mmを越えると、球状活性炭又は表面改質球状活性炭の内部への毒性物質の拡散距離が増加し、吸着速度が低下するので好ましくない。直径は、好ましくは0.02～0.8mmである。なお、本明細書で「直径がD1～Duである」という表現は、JIS K 1474に準じて作成した粒度累積

線図（平均粒子径の測定方法に関連して後で説明する）において、ふるいの目開き $D_l \sim D_u$ の範囲に対応するふるい通過百分率（%）が 90% 以上であることを意味する。

【0023】 本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭は、ラングミュア（Langmuir）の吸着式により求められる比表面積（以下「SSA」と省略することがある）が $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ 以上である。SSA が $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ より小さい球状活性炭又は表面改質球状活性炭では、毒性物質の吸着性能が低くなるので好ましくない。SSA は、好ましくは $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ 以上である。SSA の上限は特に限定されるものではないが、嵩密度及び強度の観点から、SSA は、 $3000 \text{ m}^2/\text{g}$ 以下であることが好ましい。

【0024】 前記特公昭 62-11611 号公報（特許文献 1）には、細孔半径 $100 \sim 75000$ オングストロームの空隙容積（すなわち、細孔直径 $20 \sim 15000 \text{ nm}$ の細孔容積）が $0.1 \sim 1 \text{ mL/g}$ の表面改質球状活性炭からなる吸着剤が記載されているが、本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭においては、細孔直径 $20 \sim 15000 \text{ nm}$ の細孔容積が $0.1 \sim 1 \text{ mL/g}$ であることも、あるいは 0.1 mL/g 以下であることもできる。なお、細孔直径 $20 \sim 1000 \text{ nm}$ の細孔容積が 1 mL/g を越えると消化酵素等の有用物質の吸着量が増加することがあるので、細孔直径 $20 \sim 1000 \text{ nm}$ の細孔容積が 1 mL/g 以下であることが好ましい。

なお、本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭においては、一層優れた選択吸着性を得る観点から、細孔直径 $7.5 \sim 15000 \text{ nm}$ の細孔容積が 0.25 mL/g 未満であり、 0.2 mL/g 以下であることが好ましい。

【0025】 本発明による経口投与用吸着剤として用いる表面改質球状活性炭（すなわち、前記の球状活性炭を更に酸化処理及び還元処理することによって製造される生成物）では、官能基の構成において、全酸性基が $0.40 \sim 1.00 \text{ meq/g}$ であり、全塩基性基が $0.40 \sim 1.10 \text{ meq/g}$ である。官能基の構成において、全酸性基が $0.40 \sim 1.00 \text{ meq/g}$ であり、全塩基性基が $0.40 \sim 1.00 \text{ meq/g}$ の条件を満足すると、前記の選択吸着特性が向上し、特に前記の有毒物質の吸着能が高くなるので好ましい。官能基の構成において、全酸性基は $0.40 \sim 0.90 \text{ meq/g}$ であることが好ましく、全塩基性基は $0.40 \sim 1.00 \text{ meq/g}$ であることが好ましい。

（3）特許請求の範囲（請求項 1 のみ記載）

【請求項 1】 フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が $0.01 \sim 1 \text{ mm}$ であり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が $1000 \text{ m}^2/\text{g}$ 以上であり、そして細孔直径 $7.5 \sim 15000 \text{ nm}$ の細孔容積が 0.25 mL/g 未満である球状活性炭からなるが、但し、式（1）：

$$R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35}) \quad (1)$$

〔式中、 I_{15} は、X 線回折法による回折角（ 2θ ）が 15° における回折強度であり、 I_{35} は、X 線回折法による回折角（ 2θ ）が 35° における回折強度であり、 I_{24} は、X 線回折法による回折角（ 2θ ）が 24° における回折強度である〕

で求められる回折強度比（R 値）が 1.4 以上である球状活性炭を除く、ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。

(4) 考慮された技術常識等

…甲 5 公報には、

「…本明細書の実施例に示すとおり、細孔直径 20～15000 nm の細孔容積を 0.04 mL/g 以上で 0.10 mL/g 未満に調整すると、毒性物質である β -アミノイソ酪酸に対する高い吸着特性を維持しつつ、有益物質である α -アミラーゼに対する吸着特性が有意に低下する。多孔性球状炭素質吸着剤の細孔直径 20～15000 nm の細孔容積が大きくなればなるほど消化酵素等の有益物質の吸着が起こりやすくなるため、有益物質の吸着を少なくする観点からは、前記細孔容積は小さいほど好ましい。しかしながら、一方で、細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着量も低下する。」(段落【0007】)

として、細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障がある等、細孔容積の大小により選択吸着率が変化し得る旨の知見が開示されていることが認められ、このような知見は、本件出願日（平成 15 年 10 月 31 日）当時公知の技術であったと認めることができる。

(5) 手続の経緯

平成18年 8月 4日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成19年 6月 4日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800108号）

平成20年 1月23日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…本件明細書の製造例では、フェノール樹脂を炭素源とする場合には 0.04 mL/g と 0.06 mL/g の例しか、またイオン交換樹脂を炭素源とする場合には 0.42 mL/g（本件特許で特定する 0.25 mL/g より多い）の例しか示されていない。 しかし…かかる細孔容積の条件が臨界的な意義を有すると解するよりも、選択吸着率を優れたものとするために、孔径の大きな細孔を少なくすべきことを単に表現している目安にすぎないものと理解でき、一方公知技術として細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障があることが明らかである。 そうであるから、「細孔容積が 0.25 mL/g 程度に大きいものや 0.04 mL/g よりも極端に小さいものについては、経口投与用吸着剤として有効に機能することを推認することもできない。」との請求人の主張は採用できない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…本件特許発明に係る細孔容積要件は、細孔容積を「0.25 mL/g 未満」という明確な数値で限定しているのであるから、それが臨界的意義を有することは明らかである。しかも、公知技術として細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着	…「細孔直径 7.5～15000 nm の細孔容積」は、本件特許明細書の記載、及び本件特許の出願時の常法を利用して種々に制御することが可能であり、「細孔直径 7.5～15000 nm の細孔容積」が、例えば「0.08 mL/g」であ

能に支障があることが明らかである…というのであれば、「0.04 mL/g よりも極端に小さいもの」については、経口投与用吸着剤として有効に機能しないことを推認させるものである。フェノール樹脂及びイオン交換樹脂を炭素源とする場合について、「0.04 mL/g よりも極端に小さい」ものが試行錯誤を経れば製造し得るかということと、それが経口投与用吸着剤として有効に機能することが明細書に記載されているかということは、全く次元が異なる。	る球状活性炭は、当業者が常法に従って製造可能であることが分かる。 以上のように、「細孔直径7.5～15000 nmの細孔容積」の制御は、本件特許の出願当初明細書の記載、及び本件特許の出願時の技術常識に基づいて当業者が容易に実施することができるものであるから、本件特許の明細書には本件特許発明が記載されていることは明らかである。したがって、法36条6項1号違反も存在しない。
裁判所の判断 …本件特許明細書には、当初明細書の表1，2と同様の表が記載されており（段落【0047】，【0049】），細孔直径7.5～15000 nmの細孔容積が0.42 mL/g の場合に、選択吸着率が2.1と比較的に劣っていることが示されており（なお、実施例としてみた場合に、回折強度比（R 値）が1.4以上であるか否かを重視する必要がないことは、取消事由1に関して説示しておりである。），…細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障がある等、細孔容積の大小により選択吸着率が変化し得る旨の知見…は、本件出願日（平成15年10月31日）当時公知の技術であったと認めることができる。 そうすると、本件特許明細書における前記実施例の記載に加え、選択吸着能は、（細孔容積が極小の場合を除き）その減少に応じて漸次発現する特性がある旨の上記知見を考慮すれば、当業者はこれにより優れた選択吸着率の達成を認識することができるから、本件特許請求の範囲の記載は、本件特許明細書における詳細な説明に記載したものであるということができる。 …<u>当業者は、本件特許発明の規定する細孔容積の条件について、それ自体厳密な意味における臨界的な意義を有するというよりも、選択吸着率を優れたものとするために孔径の大きな細孔を少なくすべきことを表現し、そのための一つの目安として「0.25 mL/g」との数値を規定したものとして理解することができるから、明細書の記載上、殊更に上記数値の意義が明らかにされていないとしても、当業者において本件特許発明の課題を解決できることについて認識できないということとはできない。</u> …細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障があることは当業者において公知である以上、一般に吸着能を奏し得ない程度に極小の細孔容積のものが実質的に本件特許発明に含まれるものではないことは当業者において明らかというべきである。したがって、細孔容積の数値が極小であることに関して特段の記載がないとしても、これにより当業者において本件特許発明の課題を解決できることについて認識できないということとはできず、この点に関する原告の主張は採用することができない。	

(23)-4

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

1. 書誌的事項

事件	「無鉛はんだ合金」 (無効審判) 知財高判平成21年9月29日 (平成20年 (行ケ) 第10484号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-548053号 (国際公開第99/48639号)
分類	B23K 35/26
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、無鉛でかつ錫を基材としたはんだ合金を開発し、工業的に入手しやすい材料で、従来の錫鉛共晶はんだにも劣ることがなく、強度が高く安定したはんだ継手を構成することができるはんだ合金を開示することを目的としている。Cu 0.3～0.7重量%、Ni 0.04～0.1重量%、残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した無鉛はんだ合金により、この目的を実現する。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「…無鉛はんだ合金としては、錫の特性を十分に活かし、かつ従来の錫鉛共晶はんだに劣らない接合信頼性を発揮させることができる添加金属をどの範囲で特定するかということが非常に重要になる。

そこで、本発明では無鉛でかつ錫を基材としたはんだ合金を開発し、工業的に入手しやすい材料で、従来の錫鉛共晶はんだにも劣ることがなく、強度が高く安定したはんだ継手を構成することができるはんだ合金を開示することを目的としたものである。」

「…Snのみでは鉛含有はんだのように比重の大きい鉛を含まないので、熔融時には軽くふわふわした状態になってしまい、噴流はんだ付けに適した流動性を得ることができない。又、結晶組織が柔らかく機械的強度が十分に得られない。従って、Cuを加えて合金自体を強化する。」

「Cuの添加量としては、0.3～0.7重量%が最適であり、これ以上Cuを添加すればはんだ合金の融点が再び上昇する。融点が上昇するとはんだ付け温度も上げなければならないので、熱に弱い電子部品には好ましくはない。しかし、一般的なはんだ付け温度の上限を考慮すると、300℃程度まで許

容範囲ということが出来る。そして、液相温度が300℃の場合にはCuの添加量は約2重量%である。そこで、最適値と限界値を上述した通りに設定した。」

(ウ)「本発明において重要な構成は、Snを主としてこれに少量のCuを加えるだけでなく、Niを0.04～0.1重量%添加したことである。NiはSnとCuが反応してできるCu₆Sn₅あるいはCu₃Snのような金属間化合物の発生を抑制する作用を行う。このような金属間化合物は融点が高く、合金熔融時に溶湯の中に存在して流動性を障害し、はんだとしての性能を低下させる。そのためにはんだ付け作業時にはんだパターン間に残留すると、導体同士をショートさせるいわゆるブリッジとなることや、熔融はんだと離れるときに、突起状のツノを残すことになる。そこで、これを回避するためにNiを添加したが、Ni自身もSnと反応して化合物を発生させるが、CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、NiはSn-Cu金属間化合物の発生に相互作用をする。本発明では、SnにCuを加えることによってはんだ接合材としての特性を期待するものであるから、合金中にSn-Cu金属間化合物が大量に形成されることは好ましくないものということができる。そこで、Cuと全固溶の関係にあるNiを採用し、CuのSnに対する反応を抑制する作用を行わしめるものである。

ただし、Snに融点の高いNiを添加すると液相温度が上昇する。従って、通常のはんだ付けの許容温度を考慮して添加量の上限を0.1重量%に規定した。また、Niの添加量を減らしていった場合、0.04重量%以上であればはんだ流動性の向上が確認でき、またはんだ接合性、およびはんだ継手としての強度などが確保されることが判明した。従って、本発明ではNiの添加量として下限を0.04重量%に規定した。」

(オ)「なお、CuとNi両者の含有比については、適正範囲が問題になるが、図1に示したようにNiは0.04～0.1重量%、Cuは0.3～0.7重量%の範囲で示された部分は全てはんだ継手として好ましい結果を示す。即ち、上述したように母合金をSn-Cu合金と考えた場合には、X軸に示されたCuの含有量が0.3～0.7重量%の範囲で一定の値に固定されることになるが、その場合にはNiを0.04～0.1重量%の範囲で添加量を変えた場合でも好ましい結果を示す。一方、母合金をSn-Ni合金と考えた場合にはY軸に示されたNiの含有量が0.04～0.1重量%の範囲で一定の値に固定されることになるが、その場合であってもCuを0.3～0.7重量%の範囲で添加量を変えた場合でも好ましい結果を示す。なお、これらの値については、Niの作用を低下させてしまう元素以外の不可避不純物が混入している割合でも同様であることはいうまでもない。」

(3) 特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項1】Cu 0.3～0.7重量%、Ni 0.04～0.1重量%、残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。

(4) 考慮された技術常識等

「本件特許出願前から、CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることは広く知られていたと認められる（甲4、横山亨著「図解合金状態図読本」63頁オーム社昭和49年6月25日第1版第1刷発行）」（判決より抜粋）

(5) 手続の経緯

平成13年 1月26日	: 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成16年12月24日	: 原告による第1次特許無効審判の請求（無効2004-80275号）
平成17年11月22日	: 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決
平成19年 1月30日	: 審決取消訴訟、請求棄却(平成17年(行ケ)第10860号)
平成19年 6月22日	: 上告受理申立て不受理(平成19年(行ヒ)第123号)
平成18年10月30日	: 原告による第2次特許無効審判の請求(無効2006-80224号)
平成19年 7月31日	: 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決
平成20年 9月 8日	: 請求項1～4について、第2次審決を取り消す決定(平成19(行ケ)第10307号)
平成20年11月14日	: 第2次特許無効審判の請求につき、訴え取下げ
平成19年 4月 6日	: 原告による本件特許無効審判の請求(無効2007-800071号)
平成20年11月12日	: 「…特許を無効とする。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…すなわち、無鉛はんだ合金が本件発明1の組成を有することにより、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られたとの結果の記載並びにその理由として「CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、NiはSn-Cu金属間化合物の発生を抑制する作用をする」との趣旨の記載があるにすぎず、本件発明1が有する性質である「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか、当該性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法（測定方法）についての開示すらない。 そうすると、本件明細書の「発明の詳細な説明」が、当業者において、無鉛はんだ合金が本件組成を有することにより、本件発明1が有する「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものとはいえないから、本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第1号に規定する要件に適合するものということはできない。	
判決	
原告の主張 …Sn-Cu系のはんだ合金では、Cu₆Sn₅のようなSn-Cu金属間化合物が流動性を阻害して、はんだとしての性能を低下させ、ショートなどの問題を生じることが「発明の詳細な説明」に開示されていること、及び、CuとNiが互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶（全率固溶）の関係にあるという出願時に知られていた事実から、発明者は、上記③の「NiはSn-Cu金属間化合物の発生に相互作用をする」ことを突	被告の主張 サポート要件に求められるものは、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる開示がなされることなのであって、本件発明1は「Cu：0.3～0.7重量%、Ni：0.04～0.1重量%、残部Snからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とするはんだ合金」であるから、上記発明特定事項がはんだ接合において、その課題に対してどのように作用効果を発揮するのか、具体的に開示されなけれ

きとめたものであることも、記載された事実である。これらの関連については、当業者であれば十分に理解することができる内容である。	ばならない。
裁判所の判断 …本件訂正後の明細書（甲 3）の「発明の詳細な説明」には、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。 確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、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ない場合があり得る。しかし、本件全証拠によるも、本件優先権主張日前に「S nを主として、これに、C uとN iを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」発明（又はそのような発明を容易に想到し得る発明）が存したとは認められないから、<u>本件発明 1 の特徴的な部分は、「S nを主として、これに、C uとN iを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、C uとN iの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。</u> そして、本件特許出願前から、C uとN iは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることは広く知られていたと認められる（甲 4、横山亨著「図解合金状態図読本」63 頁オーム社昭和 49 年 6 月 25 日第 1 版第 1 刷発行）から、N iがC uのS nに対する反応を抑制する作用を行わしめるものであると考えることは、「S nを主として、これに、C uとN iを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」理由の説明としては不合理ではない。したがって、本件訂正後の明細書（甲 3）の記載において、従来の金属間化合物発生等で生じた流動性の問題がなく、フローめっき（噴流めっき）に適していることが、C u－S n系から出発したN iの添加の場合も、N i－S n系から出発したC uの添加の場合も確認されており、その原因については、N iとC uの全固溶関係という上記技術常識及びC u S n金属間化合物が生じた場合は流動性に問題を生じるという上記技術常識を考慮すれば、N iがC uのS nに対する反応を抑制する作用を行わせることの裏付けとしてはなされているというべきである。	

(23)-5

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

1. 書誌的事項

事件	「押し棒を有する電気スイッチ」（無効審判） 知財高判平成22年7月28日（平成21年（行ケ）第10252号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平4-27179号（特開平7-262864号公報）
分類	H01H 9/24
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

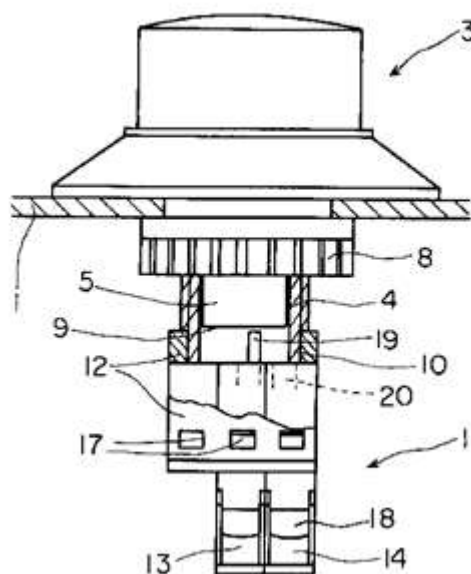
作動部が接点保持部から分離された時に、接続具が電気回路を開く構造とすることにより、保守時等の安全管理を確実にすることを目的とする。

（2）発明の詳細な説明の開示

【0005】

【課題を解決する為の手段】上記目的を達成する為の本発明は次の技術的手段を有する。即ち本発明は電気回路の接点を開閉する接点具と、その接点具を開閉する為に操作する作動部と、作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し、接点具が電気回路を閉じて電気回路を接続した状態と、接点具が電気回路を開いて電気回路を遮断し得る状態を有する押し棒を有する電気スイッチに於いて、上記接点具は作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状態で押し棒が停止状態の時に閉じて、電気回路を接続と成し、作動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて、電気回路を遮断となす以外に、作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴とするものである。

【図2】



【0006】

【作用】上記構成によると作動部が接点保持部から分離された時には、接点具はバネの作用によって電気回路を開くので、保守時等も安全である。

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】(a)電気回路の接点を開閉する接点具と、(b)その接点具を開閉する為に操作する作動部と、(c)作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し、(d)接点具が電気回路を閉じて電気回路を接続した状態と、接点具が電気回路を開いて電気回路を遮断し得る状態の２つを有する押し棒を有する電気スイッチに於いて、(e)上記接点具は(e-1)作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状態で押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し、(e-2)作動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて、電気回路を遮断となす以外に、作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴とする押し棒を有する電気スイッチ。

（４）手続の経緯

平成9年 1月 9日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成20年10月27日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800219号）
 平成21年 7月13日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
請求人は、証拠として上記甲第1号証を示し、『甲第1号証の第2～3頁「3.2.1特許法第36条第5項第1号違反の類型」の「(1)発明の詳細な説明中に、特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が、記載されていないことが明らかである場合」に該当する。』（審判請求書第19頁第1行～第4行）と主張している。しかしながら、上記したように、「バネ」及び「接点具」については、発明の詳細な説明に記載されているものである。すなわち、審査基準に示された当該類型には該当しない。	
判決	
原告の主張 …バネが関与することなく構成e-1, e-2の機能・動作を実現し、かつ、作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により接点具が開いて構成e-3の機能・動作を実現するためのバネの例について、発明の詳細な説明には一切開示されておらず、本件特許は特許法旧36条5項1号に規定するサポート要件を満たしていない。	被告の主張 …本件発明の課題は、「分離時には接点具が必ず開かれ、電気回路が遮断されるようになし、安全管理上有利とする」ことにあり、発明の詳細な説明にはバネの作用により構成要件e-1～構成要件e-3を実現する実施例が明確に記載されているから、当業者であれば、本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。すなわち、バネが関与することなく構成要件

	e－1 及び e－2 の機能・動作を実現し、かつ、作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用により接点具が開いて構成要件 e－3 の機能・動作を実現する具体的な構成が発明の詳細な説明に記載されていないならばサポート要件違反となるとする原告の前提に誤りがある。 また、前記のとおり、バネの関与しないスイッチについては当業者にとって周知技術であったから、バネの関与しない構成要件 e－1 及び e－2 の実施例が具体的に記載されていないとしても、その程度の技術は当業者にとってみれば記載があるに等しい。
裁判所の判断 原告は、構成要件 e－1 及び e－2 はバネの作用を要件としていないから、本件発明には、バネの関与なしに構成要件 e－1 及び e－2 を実現し、バネの作用により構成要件 e－3 を実現するものも包含されるところ、発明の詳細な説明にはその具体的構成の開示がなく、実施可能要件及びサポート要件違反である旨主張する。 しかし、構成要件 e－1 及び e－2 は電気スイッチの一般的な機能を規定するもので、本件発明の技術的特徴ではないと考えられるところ、特許法はそうした部分についてまで、実施可能要件及びサポート要件として網羅的に実施例を開示することを要求しているとは解されない、すなわち、<u>構成要件 e－1 及び e－2 の機能におけるバネの関与の有無は発明を特定するための事項ではないところ、かかる発明を特定するための事項ではない技術的事項に着目し、実施可能要件及びサポート要件を問うことは適切ではない</u>と解される。加えて、電気スイッチに関し、構成要件 e－1 及び e－2 の機能にバネが関与するか否かに着目して分類することが一般的であるとは認められず、原告独自の分類であると解されることに照らすと、<u>バネの関与なしに構成要件 e－1 及び e－2 を実現し、バネの作用により構成要件 e－3 を実現する構成が発明の詳細な説明に具体的に記載されていないとしても、実施可能要件及びサポート要件違反であるということとはできない</u>から、原告の上記主張は採用することができない。	

(23)-6

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

1. 書誌的事項

事件	「高圧縮フィルタートウベール、およびその製造プロセス」 (無効審判) 知財高判平成23年3月24日 (平成22年 (行ケ) 第10214号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-586035号 (特表2005-528096号公報)
分類	A24D 3/02
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、本多知成裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

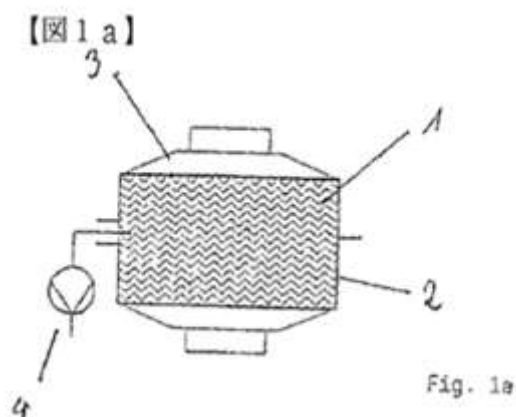
【課題】 ベールの頂部または底部に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、ブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールを提供する。

【解決手段】 ここで説明しているのは、

(a) 前記ベールが、少なくとも 300 kg/m^3 の梱包密度を有し；

(b) 前記ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料で完全に包装され、かつこの材料は、対流に対して気密性を有する1つまたはそれ以上の結合部分を備えており；

(c) 非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で、平坦な板をベールの中心上で垂直方向に作用する 100 N の力でベールの頂部上に圧接したとき、圧接板に対するベールの垂直投影に内接する最大の矩形の範囲内で、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも 90% が平坦板から約 40 mm 以下離間する程度に、前記ベールの頂面および底面が平坦である、ことを特徴とするベールである。



(2) 発明の詳細な説明の開示

【0006】 本発明の課題は、ベールの移動を妨害するような膨張部分、ならびにトウベールの頂部と

底部におけるフィルタートウの繰り出しを妨害するくびれ部分の無い、理想的なブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールを提供することであり、この場合、梱包したフィルタートウにかかる負荷が低減されることで、特に、内圧の影響下におけるパッケージの破裂開封をほぼ完全に回避することができる。本発明のさらなる課題は、これに関連した梱包プロセスを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0007】これらの課題は、本発明に従い、請求項1によるフィルタートウのブロック形態のベールと、請求項14によるプロセスによって達成される。

【0008】すなわち、本発明は、

- (a) ベールが、少なくとも 300 kg/m^3 の梱包密度を有し；
- (b) ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料で完全に包装され、かつこの材料は、対流に対して気密性を有する1つまたはそれ以上の結合部分を備えており；
- (c) 非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で、平坦な板をベールの中心上で垂直方向に作用する 100 N の力でベールの頂部上に圧接したとき、圧接板に対するベールの垂直投影に内接する最大の矩形の範囲内で、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも 90% が平坦板から約 40 mm 以下離間する程度に、前記ベールの頂面および底面が平坦であることを特徴とする、ベールの頂面または底面に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、ブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールである。

【0016】本発明にかかるフィルタートウベールを梱包するプロセスは、

- (a) フィルタートウを圧縮形態にするステップと；
- (b) 圧縮されたフィルタートウをパッケージ包装材で包装するステップと；
- (c) パッケージ包装材を気密にシールするステップと；
- (d) 包装されたベールにかかる負荷を解放するステップとを備えている。

気密シールされたベールに対する負荷が解放されると、パッケージ包装材内に負圧が発生する。この負圧は少なくとも 0.01 bar であることが好ましく、特に有利な方法では $0.15 \sim 0.7 \text{ bar}$ の範囲内である。

【0017】したがって、包装材で取り囲まれた領域内で発生した負圧は、パッケージ包装材の気密シールによって維持することができる。この負圧により、可撓性材料の弾性復元力によって内部から梱包へ加わる圧力が減衰される。この理由のために、最新技術によれば通常はフィルタートウベールに発生する膨張を防止することができる。これにより、積層ベールの製造が遥かに容易になる。梱包内部から作用する機械圧が（負圧によって）減衰されるために、梱包が失敗する危険性または梱包が裂開する傾向が低減される。さらに、より高い梱包密度も得られ、これにより、より小型なパッケージの利点が得られ、保管容量および移動容量を縮小することが可能になる。特に、この方法によれば、このように梱包されたフィルタートウを収納するコンテナの収納容量を最適に使用できるようになる。

(3) 特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項1】ベールの頂側部と底側部に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、ブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールであって、

- (a) 前記ベールが、少なくとも 300 kg/m^3 の梱包密度を有し；
- (b) 前記ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料内に完全に包装され、かつこの材料は、対流に対して気密性を有する 1 つまたはそれ以上の接続部分を備えており、かつこの材料は、温度 23°C 、相対湿度 75% で、DIN 53, 380-V に従って測定される空気に関するガス透過率が $10,000 \text{ cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満であるフィルムであって；
- (c) 非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で、平坦な板をベールの頂部に圧接させ、ベールの中心に対して垂直方向に 100 N の力を作用させたとき、圧接板に対するベールの垂直投影に内接する最大の矩形の範囲内で、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも 90% が、平坦な板から 40 mm 以下離間する程度に、前記ベールの頂面および底面が平坦であり；
- (d) 前記ベールが、少なくとも 900 mm の高さを有しており；
- (e) 少なくともベールが梱包された後に、外圧に対して少なくとも 0.01 bar の負圧がベールにかかっている、
- ことを特徴とするフィルタートウのベール

(4) 手続の経緯

- 平成19年 2月16日 : 特許権の設定登録
- 平成19年 5月23日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800098号）
- 平成20年 9月30日 : 本件発明1～26を無効とする旨の審決
- 平成21年 9月 3日 : 審決を取り消す旨の判決（平成21年（行ケ）第10004号）
- 平成22年 1月29日 : 被告による訂正審判の請求
- 平成22年 5月31日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
請求人は、証拠として上記甲第1号証を示し、『甲第1号証の第2～3頁「3.2.1特許法第36条第5項第1号違反の類型」の「(1)発明の詳細な説明中に、特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が、記載されていないことが明らかである場合」に該当する。』（審判請求書第19頁第1行～第4行）と主張している。しかしながら、上記したように、「バネ」及び「接点具」については、発明の詳細な説明に記載されているものである。すなわち、審査基準に示された当該類型には該当しない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
本件訂正明細書の詳細な説明【0025】にも、 0.15 bar ないし 0.7 bar などの比較的高い値の負圧による課題の解決について記載があるが、 0.01 bar という小さい値の負圧による課題の解決について、本件訂正明細書の発明	本件訂正発明1については、本件訂正明細書に、ベールの頂部と底部に膨張が生じ積み上げが阻害されたり移動が妨害され、ストラップを用いるとくびれが生じ繰り出しが妨害されるという課題を解決するための手段として、ベールの頂面におけ

の詳細な説明には全く開示がされていない。 (3) 本件訂正発明 1 は、引用発明 1 及び 2 と数値限定部分以外において実質的な差違はないものであって、負圧と平坦度に係る数値限定により公知技術との差違を導きたいいわゆるパラメータ発明であるところ、本件訂正明細書の発明の詳細な説明によつては、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できるものではなく、また、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内のものでもあり得ない。	る内接矩形内に位置する部分の少なくとも 90% が、平坦な板から約 40 mm 以下離間する程度に、ボールの頂面及び底面が平面であるようにすること、フィルタートウのパッケージ包装材を気密にシールするとともに、少なくともボールが梱包された後に外圧に対して少なくとも 0.01 bar の負圧がボールに掛かっている状態にすること、負圧の制御方法の記載があることが認められるのであるから、課題と解決手段が本件訂正明細書に記載されているということができ、本件訂正発明 1 は、本件訂正明細書に記載されているということができる。 本件訂正発明 1 の「外圧に対して少なくとも 0.01 bar の負圧がボールにかかっている」との規定は、本件特許出願前には存在しなかった「ボールの形状を負圧によって制御する」という技術思想を表現したものである。
裁判所の判断 本件訂正発明 1 においては、包装材で取り囲まれた領域内で発生した負圧が、パッケージ包装材の気密シールによって維持され、この負圧によって、可撓性材料の弾性復元力により内部から梱包へ加わる圧力が減衰されるとともに、製造工程中にボールの頂部と底部に生じる圧力勾配を吸収及び等化されることにあり、これらによって、少なくともボールが梱包された後に外圧に対して負圧がボールに掛かるものであると理解することができる。また、「負圧は少なくとも 0.01 bar であることが好まし」とも記載されており、その意味自体も明瞭である。 ... 気候による大気圧の変動が想定されること、高圧縮したボールの復元膨張力はかなり大きなものであり、しかも、ボールの圧縮率は様々なものが想定され、ボールの材料によっても変化するものであることから、ボールの形状を制御するために利用する負圧について一義的に数値を決められないという状況の下で、本件訂正発明 1 は、<u>実質的に負圧として取り扱える有意な値を選択して発明の技術思想を表現するために、「少なくとも 0.01 bar」という値の範囲を規定したものとみることができ</u>るものである。そして、本件訂正発明 1 においては、ボールが梱包された後に、外圧に対して少なくとも 0.01 bar の負圧がボールに掛かっているものであるところ、梱包した材料に付加されている外圧が解放されることによって、発生していた少なくとも 0.01 bar との負圧の値が更になくなるものであること、他方、本件訂正発明 1 においては、トウが膨脹し続ける時間はせいぜい数時間であるところ（甲 23）、天候にも左右されるが、通常の気圧の日変化は 0.01 bar には至らないものであることに照らすと、ボールには、フィルタートウ材料が膨脹し、ボールに膨脹部分やくびれ部分が出現しないようにしなければならない間、外圧に対しての負圧が掛かり続けるものであ	

ることができる。

また、本件訂正明細書には、0.01 bar 又はその近辺ではないが、「少なくとも0.01 bar」との負圧の数値の範囲内の複数の実施例が開示されている。

...

したがって、本件訂正発明1に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすとした本件審決の判断に誤りはない。

(23)-7

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

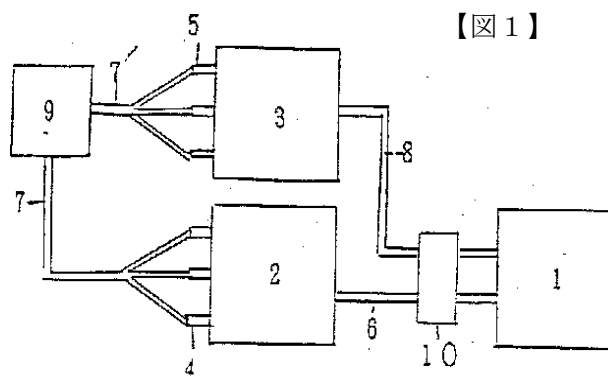
1. 書誌的事項

事件	「ヒートポンプ式冷暖房機」(無効審判) 知財高判平成23年9月29日(平成23年(行ケ)第10010号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-188864号(特開平10-339511号公報)
分類	F25B 13/00
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、コンプレッサー1、コンデンサー2、蒸発器3よりなるヒートポンプ式冷暖房機において、コンプレッサー1とコンデンサー2を四方弁10を介したガスパイプ6で結び、コンデンサー2の冷媒ガス出口に設置したキャピラリチューブ4と、追設コンデンサー9とをガスパイプ7で結び、追設コンデンサー9と蒸発器3のキャピラリチューブ5をガスパイプ7'で結び、蒸発器3



【図1】

のガス出口とコンプレッサー1とを四方弁10を介したガスパイプ8で結んで、冷房運転と暖房運転を切替え可能としたヒートポンプ式冷暖房機であり、運転効率を向上させるとともに、夏期、冷房運転時は冷媒ガスの飽和を防ぎ、冬期、暖房運転時は、室外機内の蒸発器の霜の付着を防止する。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「オ(図1の実施形態による)…キャピラリチューブを出た冷媒ガスは、ガスパイプで一旦蒸発を始めるが、追設コンデンサーのガスパイプの断面積が小さいためにそれ以上蒸発せず、追設コンデンサー内は液状の冷媒ガスで充満するようになり、この時点より凝縮を始める追設コンデンサーは熱交換がよいので凝縮が進み、更に液化がよくなった冷媒ガスで充満し、キャピラリチューブは、液状の冷媒ガスが通過するだけになる (【0018】)。

これを追設コンデンサーの冷媒ガス入口、出口双方に取り付けた液面計より観察すると、入口ではコンプレッサーが作動した約30秒後から、液とガスが混合して吹き出すのが見られるが、段々と泡の混じった液状の冷媒ガスが充満していくのが見られるようになり、この時点で蒸発は止まる。追設コンデンサーの出口に付けられた液面計より観察すると、ほとんど泡のない状態の冷媒ガスが通過しているのが見られる。追設コンデンサーの冷媒ガス入口より出口まで通過する間に、冷媒ガスの温度は約10℃下降するが、追設コンデンサーを通った大気温度は、冷媒ガス入口付近で10℃、出口付近で0.2℃、平均して5℃上昇しており、追設コンデンサーの全ての個所で放熱し、凝縮器として作動しているのがわかる。追設コンデンサー入りの大気温度より、出の大気温度の上昇が1℃以上になったときは、冷媒ガスは完全に凝縮している。この追設コンデンサーは、冷媒ガス入口より出口までガス回路を一本にして、冷媒ガスの流れる距離を長くすると、冷媒ガスは蒸発せずによく凝縮する。

(図1の実施形態による)暖房運転では、四方弁で冷媒ガス回路は切り換えられ、冷媒ガスは蒸発器に送られて凝縮した後、追設コンデンサーに送られて流れが逆になるが、冷房運転と同様、追設コンデンサーは凝縮器として作動する。暖房運転では、追設コンデンサーは室外機に取り付けてあるので、室内機内の蒸発器と追設コンデンサーとを結ぶガスパイプの距離は長くなるが、この場合もガスパイプは最初温度は下がるがすぐに上昇する。追設コンデンサーの冷媒ガス入口の液面計より観察すると、泡混じりの液化ガスが流れているのがわかる。一般に、キャピラリチューブを出た冷媒ガスは、次の熱交換器では蒸発するが、本件発明は、追設コンデンサーのガス回路の断面積を少なくしているのと、冷媒ガスが流れる回路の距離を長くしているので、追設コンデンサーはつねに凝縮器として作動する(【0019】)。

室外機内のコンデンサーを出て、室内機内の蒸発器に至るガス回路に、コンデンサー1個を追設し、既設コンデンサーを出た冷媒ガスは、追設コンデンサーを通して蒸発器に送るようにした(【0026】)。

上記データに示すように、冷房運転、暖房運転ともに充分良好な運転状態である。冷房運転では、追設コンデンサーで48.5℃のガス温度が37.7℃と10.8℃下降しており、暖房運転では31.5℃のガス温度が11.1℃と20.4℃下降している。冷房運転では、追設コンデンサーでガス温度が下降している分、今までより多く放熱されており、その分吸熱、冷却カロリーが多くなる。凝縮が充分なため運転圧力も低く、冷媒ガスが飽和することもないのである。暖房運転では、追設コンデンサーの設置した個所では平均7.4℃大気温度が上昇しており、その分既設コンデンサーの吸熱はよくなる。…(【0029】)。(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(請求項1のみ記載)

【請求項1】コンプレッサーと既設コンデンサーを四方弁を介したガスパイプで結び、既設コンデンサーの冷媒ガス出口に設置したキャピラリチューブと、内部のガスパイプ回路の管を前記既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径の80%以内又は断面積を64%以下と細くした追設コンデンサーとをガスパイプで結び、追設コンデンサーと蒸発器のキャピラリチューブをガスパイプで結び、蒸発器の冷媒ガス出口とコンプレッサーとを四方弁を介したガスパイプで結び、ガスパイプ側にコンプレッサーより冷媒ガスを吐出して既設コンデンサーに送り、既設コンデンサーで大気又は冷却水と熱交換して凝縮させ、ガスパイプを通して追設コンデンサーに送って放熱してさらに凝縮させ、ガス

パイプを通して蒸発器に設置したキャピラリチューブで減圧し、蒸発器に送って蒸発させたのち、ガスパイプで冷媒ガスをコンプレッサーに戻す冷房運転と、コンプレッサーよりガスパイプに冷媒ガスを吐出し、蒸発器をコンデンサーとして作動させて冷媒ガスを凝縮させ、ガスパイプを通して追設コンデンサーに送って放熱してさらに凝縮させ、ガスパイプで冷媒ガスを既設コンデンサーに設置したキャピラリチューブに送って減圧し、既設コンデンサーに送って既設コンデンサーを蒸発器として作動させて冷媒ガスを蒸発させたのち、ガスパイプを通してコンプレッサーに戻す暖房運転とを、四方弁で切替え運転を可能とし、冷房運転、暖房運転のいずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して、凝縮を進めることを特徴とするヒートポンプ式冷暖房機。

(4) 手続の経緯

平成20年10月31日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年3月2日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2010-800034号）
 平成22年12月7日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
（1）請求人は、請求項1に記載された「冷房運転、暖房運転いずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して、凝縮を進めること」について、（ア）追設コンデンサーのガス回路の断面積と蒸発器のそれとの関係、（イ）追設コンデンサー内で冷媒ガスが流れる回路を一本にしてその距離を長くすること、及び（ウ）追設コンデンサーを液化ガスが流れる流量を、既設コンデンサー2を流れる流量と、キャピラリチューブ4を流れる流量の合計の50%以内とすること、が発明の詳細な説明において必要条件として記載されている以上、請求項1において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段として記載すべきである旨主張している。 そこで、検討すると、発明の詳細な説明からみて、本件特許に係る発明は、ヒートポンプ式冷暖房機において、冷房運転時、暖房運転時いずれも冷媒ガスの凝縮能力だけを増大させることを課題とし、その課題を解決するために、ヒートポンプ式冷暖房機に追設コンデンサーを設け、当該追設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径を既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径より細くすることを発明の本質的事項として、追設コンデンサーを冷房運転時及び暖房運転時に常に凝縮器として作動させるものである。 そして、冷暖房切替可能な冷凍サイクルにおいて、コンデンサーと蒸発器に互換性があることは、技術常識である。 そうしてみると、請求項1には、少なくとも追設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径を既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径と比較して特定すれば足りるものといえる。	
判決	
原告の主張 （ア）冷房運転と暖房運転の両方の場合に追設コンデンサーで凝縮を進めるためには、いずれの運	被告の主張 …サポート要件の規定は、特許請求の範囲の記載について、発明の詳細な説明の記載と対比して、

転条件においても、①追設コンデンサー入口の段階で冷媒が完全には液化せず、なお飽和状態にあること、②追設コンデンサー内の冷媒温度が外気又は冷却水の温度よりも高いことが必要である。本件発明は、上記①の条件を満たすことが前提となっているから、追設コンデンサーで凝縮が行えるか否かは、上記②の条件を満たすか否かの問題に収斂するところ、本件発明において、圧縮機を出てから最初の熱交換器…で凝縮を行った後、室外に設置された追設コンデンサーに入る前に、本来、蒸発を行う熱交換器の前に設けると同等の減圧能力を持ったキャピラリチューブを通過させて冷媒を減圧し、その温度を低下させると、通常、外気や冷却水の温度を下回り、上記②の条件を満たさなくなる場合があるため、凝縮を進めることはできない。 被告は、サポート要件について、実施可能要件を判断すると全く同様の手法によって解釈、判断することは許されず、…原告の主張は、サポート要件の規定の趣旨に反したものであると主張する。 しかし、請求項 1 は、本件具体的構成が記載されるとともに、本件機能的構成を含む形式をとり、その効果も本件機能的構成を前提とする効果のみが記載されている…。	広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものであるのに対し、実施可能要件の規定は、発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開示することなく、独占権の付与を受けることを防止する趣旨で設けられたものであり、その趣旨を異にするから、サポート要件について、実施可能要件を判断すると全く同様の手法によって解釈、判断することは許されない。 したがって、原告のキャピラリチューブの機能に関する実施可能性についての主張は、サポート要件の規定の趣旨に反するものである。 (イ) また、本件発明の課題は、ヒートポンプ式冷暖房機において、冷房運転時、暖房運転時のいずれの場合も冷媒の凝縮能力だけを増大するようにして、ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させることであり…、追設コンデンサーのガスパイプの径に関する本件明細書の記載…は、本件発明の実施形態の説明の一部であり、原告は、その記載のみで本件発明の課題を誤って認定している。
裁判所の判断 ア <u>特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するものであるか否かについては、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、発明の詳細な説明に、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において、当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。</u> …<u>本件発明は、冷房運転時、暖房運転時のいずれも冷媒ガスの凝縮能力だけが増大するように工夫したものであって、冷房運転では、冷媒ガスの凝縮をよくして飽和を、暖房運転では、追設、増大した凝縮器より出る温風を蒸発器となるコンデンサーに送り、コンデンサーで熱交換する大気温度を高くして、コンデンサーに霜が付着するのを防ぐとともに、冷房運転でも、暖房運転でも、追設、増大した凝縮器よりの放熱カロリー分、ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させるという技術課題について、冷房運転、暖房運転のいずれの場合でも、追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮を進め</u>	

ることにより解決することを特徴とするものであるところ、発明の詳細な説明には、冷房運転、暖房運転のいずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮することが達成されることが、具体例とともに記載されている。

したがって、発明の詳細な説明には、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の技術課題が解決されるものと認識し得る程度の記載があるということが出来る。

しかしながら、一般に、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実施例とは異なる条件で実施された場合にあっては、発明の詳細な説明に記載された効果を奏しないことがあることは想定されるのであって、全ての設計条件、環境条件の下で常にその効果が奏するものでないからといって、発明の詳細な説明には、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載がないとして、サポート要件が否定されるべきものとはいえない。

(23)-8

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23: サポート要件について
キーワード	出願後に提出された実験結果

1. 書誌的事項

事件	「抗菌、抗ウイルス及び抗真菌組成物」（査定不服審判） 知財高判平成23年12月26日（平成22年（行ケ）第10402号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-408761号（特開2005-170797号公報）
分類	A01N 59/20
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、（A）触媒機能を有する金属イオン化合物、（B）還元能力を有する補酵素、 H_2O_2 、及び酸化能力を有する試薬との混合物、（C）添加剤と、を適宜な比率で混合、攪拌して得た組成物であり、バクテリア、ウイルス及び真菌類を破壊、殺菌するという課題を解決することを目的とする。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「本願当初明細書及び図面…には、成分（A）として塩化第一銅を、成分（B）として過酸化水素、補酵素NADPH及びアズレンキノン派生物を、（C）として塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、リン酸水素カリウム、リン酸二水素カリウム、硫酸カルシウム及び塩化マグネシウムを含有する水溶液が記載されており（実施例1，段落【0011】），また，上記水溶液と脂肪酸を混合した場合に，上記脂肪酸の97％が30分以内に破壊され（実験例1，図2，段落【0015】），上記水溶液とDNAを混合した場合にDNAの99％が破壊される（実験例2，図4，段落【0016】）ことが記載されている。」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明）

【請求項1】以下の成分からなる抗菌，抗ウイルス，及び抗真菌組成物であって，一般公式が， $M^{+a}X^{-b}$ で，Mは，ニッケル，コバルト，クロム，鉄，銅，チタン，白金及びパラジウムからなる群から選択された金属素子で，Xは，塩化物，臭化物…からなる群から選択された陰性基で， $a = 1 \sim 6$ ， $b = 1 \sim 6$ である，触媒機能を有する金属イオン化合物（A）と，

還元能力を有する補酵素、 H_2O_2 、および酸化能力を有する試剤との混合物（B）と、
 前記（b）について、前記還元能力を有する補酵素は、還元フラビンモノヌクレオチド（ FMNH_2 ）、
 還元フラビンアデニンジヌクレオチド（ FADH_2 ）、還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（ NADH ）、
 及び還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリッ酸（ NADPH ）からなる群から選択
 され、酸化能力を有する試剤は、アズレンキノン、1，2-ジヒドロキノン、および1，4-ジヒド
 ロキノンからなる群から選択され、
 塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、リン酸水素カリウム、リン酸二水素カリウム、硫酸カルシウム、
 および塩化マグネシウムよりなる添加剤（C）と、からなり、
 前記（A）（B）（C）の重量比は、1：10～50：1500～3000であることを特徴とする組
 成物。

（４）手続の経緯

平成19年9月3日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-24198号）
 平成19年10月3日 ： 手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年8月23日 ： 本件補正を却下、「本件審決の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
（ウ）本願明細書の発明の詳細な説明の記載について …補正後の請求項1の「M」についての選択肢のうち、本願明細書の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範囲のものといえるのは、本願明細書に記載された「実施例1」の具体例で実証されている「銅」のみであり、それ以外の「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、チタン、白金及びパラジウム」の7つの選択肢については、本願明細書の発明の詳細な説明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とは認められない。 （エ）出願時の技術常識について …補正後の請求項1の「M」についての…7つの選択肢の各々が、「銅」と同様に作用すると認識できる範囲のものであるといえることが、本願の出願時の技術常識となっていたとは解せないので、当該「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、チタン、白金及びパラジウム」の7つの選択肢については、本願明細書の発明の詳細な説明に具体的な記載や示唆がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められない。	
判決	
原告の主張 …本願補正発明で限定された「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、銅、チタン、白金及びパラジウム」は、いずれも触媒機能を有する物質として当業者において周知であることは疑いの余地がなく、これらは特殊な条件でのみその機能を発揮	被告の主張 原告は、本願補正発明で限定された「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、銅、チタン、白金及びパラジウム」は、いずれも触媒機能を有する物質として当業者において周知であることは疑いの余地がないと主張するが…<u>上記事実を認めるに足りる</u>

するような触媒でもない。 したがって、本願の当初明細書の実施例 1 において「銅」（酸化第一銅）が示されている以上、<u>当業者は他の 7 つの化合物においても、本願の出願時の技術常識において当然に触媒機能を発揮すると推定することができる</u>というべきであって、そうであれば、7 つの選択肢については、本願の当初明細書の発明の詳細な説明に具体的な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ら、審決の上記判断は誤りである。 さらに、…銅以外の各種金属イオン、すなわち、ニッケル…などの金属イオン化合物が触媒機能を発揮することを立証するため、銅以外の各種金属イオンを含有する抗菌、抗ウイルス、及び抗真菌組成物を本件明細書の実施例 1 と同じ手順で調製し、実験例 1 及び 2 で述べた手法で検証したところ、ニッケル…などの金属イオン化合物が本願補正発明において触媒機能を発揮し、これらの化合物を使用して組成物を調製した場合においても所望の抗菌、抗ウイルス、及び抗真菌作用を奏することが示されている。 したがって、本願補正発明に列記した金属イオン化合物が何らかの触媒機能を有していれば、これら全ての金属イオン化合物について実施例を示すまでもなく、本願補正発明において抗菌、抗ウイルス、抗真菌活性を示すことが認識できるといべきである…	<u>証拠もない。しかも、一般に、使用する触媒の種類が異なれば、その触媒機能も異なるのが普通であることが知られている</u>し（化学大百科、乙 4）、少なくとも「OH*を形成する」という触媒機能に関して、ニッケル、コバルト、クロム、チタンなどの遷移金属イオンと、鉄などの遷移金属イオンとの間には相違があるから（甲 1 1 の 1 文献）、「実施例 1 において『銅』（酸化第一銅）が示されている以上、当業者は他の 7 つの化合物においても、本願の出願時の技術常識において当然に触媒機能を発揮すると推定することができる。」との原告の主張は失当である。
裁判所の判断 …本願の当初明細書には…$M^{+a}X^{-b}$で表される成分（A）の M として「銅」以外の金属を使用する組成物については、<u>発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく</u>、また、本願の組成物が脂肪酸や DNA を分解するメカニズムを説明する記載もなく、脂肪酸や DNA の分解において組成物中の各成分が果たす役割を実証する記載もない。 他方、本件補正後の請求項 1 の記載によって特定される 3 つの成分を組み合わせることにより、脂肪酸や DNA が分解でき、その結果、バクテリア、ウイルス及び真菌類を破壊、殺菌できることについて、<u>具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。</u>	

そうすると、本願の組成物の成分（A）のMとして「銅」以外の金属を使用するものが、脂肪酸やDNAを分解でき、バクテリア等を破壊、殺菌するという課題を解決できるということとはできないので、本願における発明の詳細な説明は、本件補正の請求項1の記載によって特定される成分（A）のMの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されているということができない。

したがって、本件補正後の請求項1（本願補正発明）の記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」（サポート要件充足）ということとはできない。

（エ） さらに、原告は、…本願明細書の実施例1と同じ手順で調製し、実験例1及び2で述べた手法で検証したところ、…所望の抗菌、抗ウィルス及び抗真菌作用を奏することが示されたと主張する。

しかし、明細書等に記載されていなかった事項について、出願後に補充した実験結果等を参酌することは、特段の事情がない限り、許されないというべきところ、原告が主張する上記実験結果は本願の当初明細書に記載されておらず、それがいつ、どこで行われた実験であるか明らかでないばかりか、同主張が平成23年8月26日付け「技術説明書」と題する書面により初めて主張されていることからすれば、上記実験は本件訴訟提起後に行われたと推認されるし、本願の当初明細書又は出願時の技術常識から上記実験の結果が示唆ないし推認されるような特段の事情も認められないから、そもそも上記実験結果を参酌することはできないというべきである。

(23)-9

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明の課題

1. 書誌的事項

事件	「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L ₂ MXの錯体」(無効審判) 知財高判平成24年11月7日(平成23年(行ケ)第10235号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-241794号(特開2005-344124号公報)
分類	C09K 11/06
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、いずれも燐光性錯体である特定式で表される有機イリジウム錯体を含む、有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物である。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「…本件明細書の発明の詳細な説明をみると、…本件発明が、式L₂MX(式中、L及びXは異なった二座配位子であり、Mは金属、特にイリジウムである。)の有機金属化合物、それらの合成及びあるホスト中のドーパントとして、有機発光装置の発光層を形成するために使用することに関するものである旨が記載されている(…【0001】)。その上で、本件明細書の発明の詳細な説明には、燐光では全ての励起子が発光に関与できるため、原理的に蛍光よりも高い効率で発光が得られることから、燐光の利用に成功することは有機EL装置の前途を約束するものである(…【0024】【0025】)との記載がある一方、多くの有機材料は一重項励起子からの蛍光を示すが、三重項による効果的室温燐光を出すことができるものは、ほんの僅かなものしか確認されていない(…【0006】【0007】)旨が記載されている。」(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識等(判決の認定)

「…本件出願日当時における技術水準は、理論上、燐光を発する有機金属化合物を発光材料として発光層に使用することにより、有機発光デバイスの発光効率を改善することができるにもかかわらず、極めて多数にわたる有機金属化合物のうち当該発光材料として発光層に使用できるものがごく限られ

た特定のもののしか知られておらず、しかも、これらのうち $\text{Ir}(\text{ppy})_3$ が 8 % という EL 効率を示していたほかは、いずれもごく低い EL 効率を達成するにとどまっていたものと認められる。」

(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項 1】式 L_2MX (式中、L 及び X は、異なったモノアニオン性二座配位子であり、M は Ir であり、さらに前記 L 配位子は sp^2 混成炭素及び窒素原子を介して M に配位し；前記 X 配位子が O—O 配位子又は N—O 配位子である) の燐光性錯体を含む、有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物 (但し、 L_2MX 中、X がヘキサフルオロアセチルアセトネート又はジフェニルアセチルアセトネートである組成物を除く)。

(5) 手続の経緯

平成22年4月28日 : 被告による特許無効審判の請求 (無効2010-800084号)
 平成22年9月17日 : 原告らによる訂正の請求 (上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成23年3月23日 : 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 (判決より抜粋)	
…「BTIr」以外の「L_2IrX」なる式で表される化合物を使用して発光デバイスを構成した場合に、従来技術である甲1に記載された発明で達成されている「8 %」なるものと同等以上の高い量子効率を得ること」にある…、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき、当該構成によってそのような高い量子効率を得ることが一般的にできるであろうと当業者が認識することができるまでとはいえず、このことは技術常識に照らしても同様であるなどとして、本件発明1が発明の詳細な説明に記載したものではなく、また、本件発明1を引用する本件発明2ないし7も、同一の理由により発明の詳細な説明に記載したものではない…	
判決	
原告の主張 …本件明細書には、本件発明の課題として、本件審決が認定した「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」であるとは記載されていないし、先行技術に関する甲1に8 %の量子効率が記載されているからといって、「8 %と同等以上の量子効率」で燐光発光できる発光デバイス等を提供することがすべからず本件発明を含む燐光性有機発光デバイスの課題であることを認定する根拠はない。このように、本件審決は、<u>本件明細書の記</u>	被告の主張 3 発明の課題の認定は、明細書及び図面の全ての記載事項を考慮すべきであり、本件明細書には、特定の実施態様 (BTIr) が高い量子効率で燐光発光する旨の記載があるが、それを超えて、前記〔原告らの主張〕4において原告らが主張するような発明の課題についての記載はない。むしろ、<u>本件明細書には、発明の課題が明確に記載されていないところ</u>、本件審決による、「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」という発明の課題の認

<u>載に基づかずに本件発明の課題を認定し、かつ、何らの根拠もなくその課題を不合理に高いレベルに限定するという誤りを犯している。</u> <u>むしろ…本件発明の課題は、「有機発光デバイスの発光層として用いるための組成物として、従来知られていた式L_3Mの構造を有する燐光性錯体とは異なる構造を有する燐光性錯体を提供すること」であるというべきであり、当該課題及びその解決手段は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているから、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明による開示を超えるものではない。</u>	定は、合理的なものである。 …本件出願日当時、有機ELデバイス開発の課題は、量子効率の向上であった（甲1、5、6、乙25）ところ、本件発明と同じイリジウム錯体を発光層に含む甲1に記載の発明は、量子効率が8%であり、これは、燐光に理論上期待されていた量子効率（15%）には及ばない以上、本件発明の課題が8%と同等又はそれ以上の量子効率を実現することにあると考えることは、至極当然である。
裁判所の判断 …サポート要件に係る判断の前提として本件発明の課題について認定する必要があるが、その上で、本件発明の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を対比し、本件発明として特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で、当該発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討する必要があるというべきである。 …<u>本件明細書には、本件発明の課題が必ずしも明確に記載されていないが、本件明細書は、上記技術水準を前提として、本件発明について、有機発光デバイスの発光層として用いることができる組成物であって、本件出願日当時に知られていた有機金属化合物とは異なるものとして説明しているものであるから、本件発明の課題は、「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認めるのが相当である。</u> ア 被告は、「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」、具体的には甲1に記載の8%と同等以上のEL効率で燐光発光できる有機発光デバイスの組成物の提供を本件発明の課題として認定した本件審決は合理的なものであり、本件発明のL_2MXで1%でも燐光の量子効率を得られればよいというものではない旨を主張する。 しかしながら…<u>本件出願日当時における技術水準によれば、有機発光デバイスの発光材料として使用することができる有機金属化合物を見いだすことは、本件出願日当時において、それ自体解決すべき技術的課題として成立し得るものというべきであって、本件出願日前に甲1の$Ir(ppy)_3$が8%というEL効率を示していたとしても、そのことは、本件出願日当時における当該技術分野において解決すべき技術的課題を「8%と同等以上の高いEL効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」に限定する根拠となるものではない。</u> …本件発明の課題は…「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であるところ、本件明細書の発明の詳細な説明には…<u>本件出願日前に燐光を発することが知られていなかった特定の有機イリジウム錯体が、その製造方法及び本件発明の他の構成と</u>	

ともに具体的に記載されているばかりか…当該有機イリジウム錯体を有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発することが、その作用機序とともに具体的に記載されているといえる。

したがって、本件発明として特許請求の範囲に記載された発明は、本件明細書の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本件発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものである…

(23)-10

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明のポイントとサポート要件

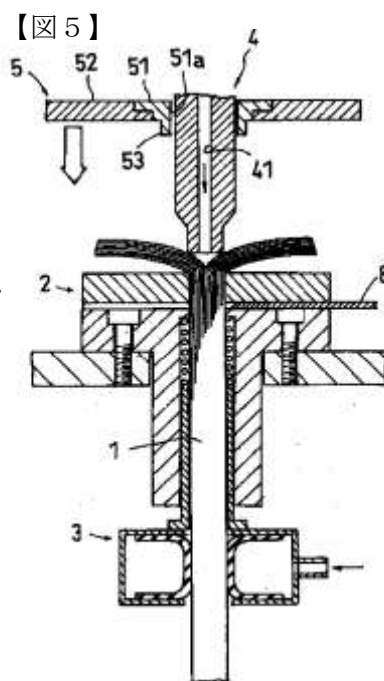
1. 書誌的事項

事件	「回転歯ブラシの製造方法」（無効審判） 知財高判平成25年6月6日（平成24年（行ケ）第10365号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-99172号（特開2003-289947号公報）
分類	A46D 1/08
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ブラシ単体を構成する素線同士の重なりをなくして均一な厚さとすべく、素線群1を台座2に設けた挿通孔51aから外方に一定量突出させる第1の工程と、この素線群1の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程とを行い、さらに、中心部の形状を均一に仕上げるべく、第1及び第2の工程に続いて、開かれた素線群1を台座2に固定した状態で素線群1の中央部分を溶着する第3の工程と、溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とを行い、これら各工程を行なうことにより、簡易かつ画一的に均一にブラシ単体の製造を可能にしたというものである。



（2）発明の詳細な説明の開示

【0002】

【従来の技術】…多数の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状の溶着部を形成し、この後溶着部を加圧して扁平状とする。これに続いて、扁平部の軸孔となる部分をカットして、さらに加圧することにより素線群の全体を略円形とし、かつ扁平部を略円形とする。この後、扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し、シート状のブラシ単体を製作する。…

【発明が解決しようとする課題】

【0003】…以上のように製作される回転ブラシは、そのブラシ単体の厚みを均一とするには熟練を

要し、ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密度が不均一となる。しかも、工程数が多く複雑な工程を要するので、一貫した連続製造が困難で回転歯ブラシの製造コストも高くなる。

【0004】そこで、本発明は、回転歯ブラシを構成するブラシ単体を高度な熟練を要することなく、しかもできるだけ工程数少なく効率良く製造できるブラシ単体の製造方法とその装置を提供し、ひいては回転歯ブラシを量産化可能とする製造方法を提供することを目的とする。

（３）特許請求の範囲（請求項2のみ記載）

【請求項2】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって、多数の素線を束状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第1の工程と、この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第2の工程と、開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第3の工程と、溶着された中央部分の中心部を切除する第4の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。

（４）手続の経緯

平成19年7月6日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成23年12月22日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800265号）
 平成24年9月19日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
本件特許明細書に記載された本件実施態様発明1は、本件請求項2に係る発明の発明特定事項に対応する構成を全て有している。 そして、請求項2に係る発明は、多数の素線を束状に集合させてなる素線群を、第1の工程から第4の工程を実施して回転ブラシのブラシ単体を製造しており、ブラシ単体を製造するために必要な工程が特定されており、本件実施態様発明1を参酌すれば、本件特許明細書の段落【0003】に記載された本件発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものではない。 本件請求項2に係る発明が、出願時の技術常識に照らしても、本件請求項2に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合、または、本件請求項2において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合に該当するものでもない。 したがって、本件請求項2に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものである。	
判決	
原告の主張 …請求項2及び3の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載となっているが、発明の詳	被告の主張 明細書の「発明の詳細な説明」には、請求項に係る発明の実施形態を少なくとも一つ記載するこ

細な説明には、本件各具体例の構成についての記載はなく、本件出願時の技術常識に照らしても、本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるものではない。	とが必要とされるが、請求項に係る発明（上位概念）に含まれる全ての下位概念又は全ての選択肢について実施の形態を示す必要はなく、単に発明の詳細な説明において、想定され得る全ての実施態様について記載していないからといってサポート要件違反になるものではない。
裁判所の判断 (1) サポート要件違反について <u>特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。</u> <u>そこで検討するに、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件各発明（請求項 2 及び 3）の各構成及びその実施例が記載されており…、本件明細書に接した当業者において、本件各発明の各構成を採用することにより、ブラシ単体の厚みを均一とするのに熟練を要し、しかも、工程数が多く複雑な工程を要するため、一貫した連続製造が困難であるという本件各発明の課題…を解決できると認識できるものと認められるから、本件各発明に係る本件特許は、サポート要件に適合するというべきである。</u> (2) 原告の主張について …原告は、請求項 2 及び 3 の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載となっているが、発明の詳細な説明には、本件各具体例の構成についての記載はなく、本件出願時の技術常識に照らしても、本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるものではなく、また、本件具体例 6 の構成のように「溶着中の切除」では、切除前に中央部分が完全に固化した状態にならないので、ブラシ単体の厚みが不均一になるという問題を解決できないはずであるが、本件明細書には、それを回避する手段についての記載もないから、本件各発明はサポート要件に違反しており、これと異なる本件審決の判断は、誤りである旨主張する。 しかしながら、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、前記の基準により判断されるべきものであり、<u>発明の詳細な説明に、想定され得る全ての実施態様についての記載がないからといって、そのことが直ちにサポート要件違反を構成するものではない。</u>	

(23)-11

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明の課題

1. 書誌的事項

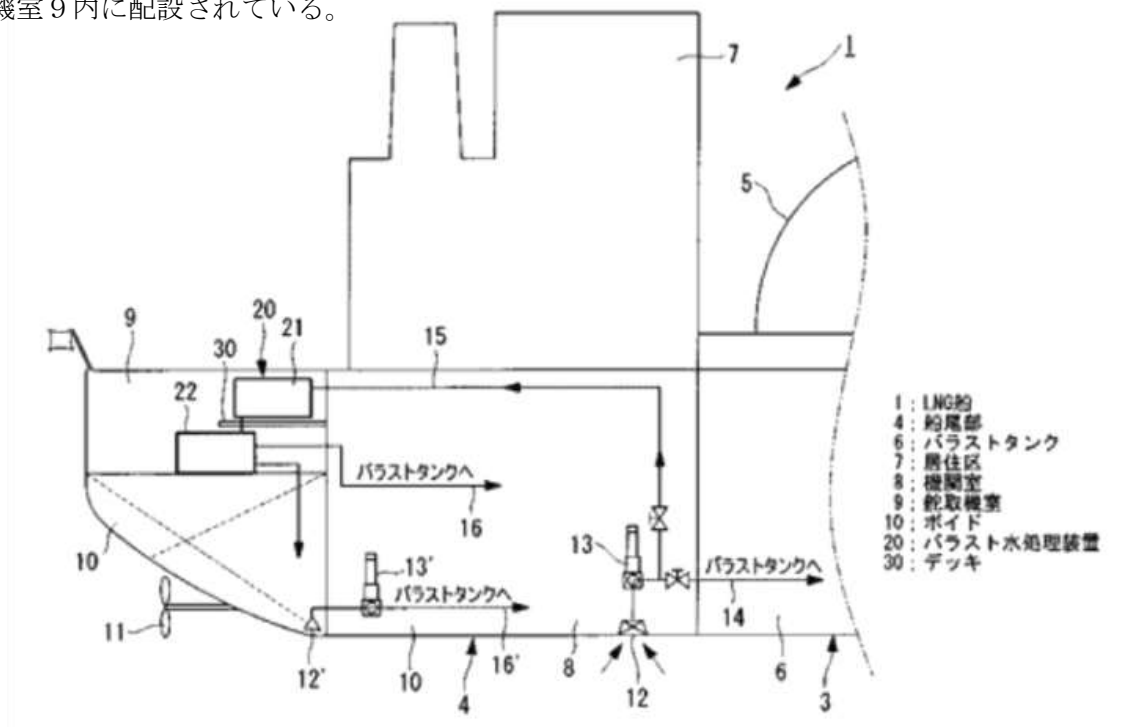
事件	「船舶」（無効審判） 知財高判平成25年9月10日（平成24年（行ケ）第10424号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-238381号（特開2009-67253号公報）
分類	B63D 13/00
結論	認容
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【課題】多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水处理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を提供すること。

【解決手段】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるバラスト水处理装置20を備えている船舶構造であって、バラスト水处理装置20が船舶後方の舵取機室9内に配設されている。



（２）発明の詳細な説明の開示

【発明が解決しようとする課題】

【０００５】ところで、上述したバラスト水処理装置は、荷役の進行と略同時に吸入または排水されるバラスト水を処理するものであるから、高い処理速度（たとえば、大型原油タンカーの場合には7000 m³ /hr程度）が求められる。このため、バラスト水処理装置自体が大型化する傾向にあり、船舶にバラスト水処理装置の適当な設置場所を確保することは、下記の理由により困難な状況にある。

【０００６】（１）バラスト水処理装置は、電気や薬剤などを使用する高度な処理レベルが求められるため、海洋環境下での波浪・風雨に対する耐食性を考慮すると、甲板等の船外よりも船内に設置することが好ましい。

（２）バラスト水処理装置を船内に配置する場合、貨物積載量の確保や可燃性貨物の積載に伴う危険区画等を考慮すると、船体中央部分に配置することを避け、船首または船尾に配置することが望ましい。

（３）一般的な船舶設計では、バラストポンプ等の機器類は船尾の機関室に配置される。このため、船首にバラスト水処理装置を配置すると、船尾のバラストポンプ近傍に設けられた取水口から船首まで長距離の配管が必要となる。

【０００７】このように、今後設置が義務づけられるバラスト水処理装置について、船体設計の大幅な変更を必要とせず、しかも、新造船に設置する場合はもとより、既存の船舶を改造して設置する場合にも容易に適用可能な船舶構造が望まれる。すなわち、新造船や既存船の区別がなく、しかも、タンカー（LPG船、LNG船、油送船等）、貨物船（コンテナ船、ロールオン／ロールオフ船、一般貨物船等）及び専用船（ばら積貨物船、鉱石運搬船、自動車運搬船等）等のように多種多様な船舶（特に一般商船）に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造が望まれている。

本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を提供することにある。…

【００２７】具体的に説明すると、舵取機室9の空間は、上述した振動の問題があるため、通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されている。しかし、バラスト水処理装置20は、主としてLNG船1の停船時に使用されるものであるから、上述した振動のない状態での使用が可能となる。本発明者らは、上述した船舶構造に着目し、舵取機室9がバラスト水処理装置20の設置場所として最適であること発見したものである。

すなわち、バラスト水の取水または排水は、船舶が港に停船して荷役作業を行う際に実施されるので、バラスト水処理装置20の運転時には船舶航行用のエンジンや舵が駆動されることはなく、従って、舵取機室9は、バラスト水処理装置20の運転時に周囲の振動を考慮する必要はなく、バラスト水処理装置20の設置場所としては最適である。なお、要すれば航海中にも処理することがあるが、これを否定するものではない。

【００２８】バラストポンプ13の近傍という観点では、バラスト水処理装置20を機関室8内に設置することも考えられる。しかし、通常の船舶設計における機関室8内は、メンテナンスや操作性を考慮すると、特別な要件がある場合を除いて種々の機器類を配置する場所とされる。しかも、機関室8の内

部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。従って、機関室 8 内にバラスト水処理装置 20 を設置しようとするれば、機関室 8 を大型化するように船殻設計を変更するなど、船体構造や船型の大幅な変更が必要となる。

特に、既存船に適用する場合には、機関室 8 を改造してバラスト水処理装置 20 を設置することは、船体構造の大規模な改造工事が必要となる。このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うものであるから、機関室 8 をバラスト水処理装置 20 の設置場所とすることには問題が多くきわめて困難である。

【0029】また、舵取機室 9 は、機関室 8 の上部に配置された乗員の居住区 7 から近く、作業時等のアクセス面でも有利になる。このような観点から見ても、舵取機室 9 はバラスト水処理装置 20 の設置場所に適している。

また、舵取機室 9 は船内空間であるから、海洋環境下における波浪や風雨に対する腐食対策を施す必要がなく、この点でもバラスト水処理装置 20 の設置場所に適している。…

【0033】また、舵取機室 9 は、バラストポンプ 13 が設置される機関室 8 に隣接して近いため、処理装置入口側配管系統 15 及び処理装置出口側配管系統 16 に必要となる配管長及び配管設置スペースが少なくすみ、バラスト水処理に伴う圧力損失も最小限に抑えることができる。

また、舵取機室 9 は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむという利点もある。

また、舵取機室 9 は、船舶の吃水より上方に位置するため、緊急時においてはバラスト水を容易に船外へ排水できるという利点もある。

なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更することができる。

（３）特許請求の範囲（請求項 6 のみ記載）

【請求項 6】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって、バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで、船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

（４）考慮された技術常識等

甲 102～104、甲 208～211 によれば、本件特許の出願時において、「非防爆エリア」という用語は、船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ、危険場所（危険区画又は区域）の反対語である非危険場所と同義であり、防爆構造が要求されない領域、すなわち、電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域を意味するものと認められる。

また、本件特許の出願時において、当業者にとって、船舶のどの場所が「非防爆エリア」であるかについても、以下の理由により明確であると認められる。

すなわち、甲 102（「鋼船規則 鋼船規則検査要領 H編 電気設備」財団法人日本海事協会）には、

タンカー、液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積船のそれぞれについて、0種、1種及び2種の三段階で危険場所を分類しなければならないことが記載されており、どこを危険場所とすべきについても、危険場所の段階毎に具体的に例示されている。

また、甲215（「JIS 船用電気設備—第502部：タンカー—個別規定」日本規格協会）には、危険区域の分類について詳細な規定が定められており、危険区域の分類の例についても具体的に図示されている。

さらに、危険区域の分類については、甲216（「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具—第10部：危険区域の分類」日本規格協会）においても詳細に定められている。

これらの記載に照らせば、本件特許の出願時において、当業者にとって、船舶のどの場所が危険場所又は区域になるのかは明確であり、そうである以上、危険場所又は区域ではない「非防爆エリア」がどこかも明確であるというべきである。

また、甲102、215、216は、船舶を設計するにあたって遵守すべき基本指針に関するものであるから、本件特許の出願時において、「非防爆エリア」の意味はもとより、その具体的な場所についても、当業者の技術常識であったものと認めて差し支えない。

（5）手続の経緯

平成22年 5月14日 : 特許権の設定登録

平成23年12月 6日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800251号）

平成24年 3月26日 : 被告による訂正請求

平成24年10月26日 : 訂正を認めた上で、請求項6に係る発明についての特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
本件発明6は、「バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで、船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されている」と訂正され、特に「バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されている」構成を特徴としている。 本件発明6におけるバラスト水処理装置20の設置場所について、「バラストポンプ13の近傍という観点では、バラスト水処理装置20を機関室8内に設置することも考えられる。しかし、通常の船舶設計における機関室8内は、メンテナンスや操作性を考慮すると、特別な要件がある場合を除いて種々の機器類を配置する場所とされる。しかも、機関室8の内部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。従って、機関室8内にバラスト水処理装置20を設置しようとするれば、機関室8を大型化するように船殻設計を変更するなど、船体構造や船型の大幅な変更が必要となる。特に、既存船に適用する場合には、機関室8を改造してバラスト水処理装置20を設置することは、船体構造の大規模な改造工事が必要となる。このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うものであるから、機関室8をバラスト水処理装置20の設置場所とすることには問題が

多くきわめて困難である（本件明細書【0028】参照）」と記載されており、「舵取機室9は、機関室8の上部に配置された乗員の居住区7から近く、作業時等のアクセス面でも有利になる。このような観点から見ても、舵取機室9はバラスト水処理装置20の設置場所に適している。また、舵取機室9は船内空間であるから、海洋環境下における波浪や風雨に対する腐食対策を施す必要がなく、この点でもバラスト水処理装置20の設置場所に適している（同【0029】参照）」としていることからみて、本件特許の明細書の趣旨は、バラスト水処理装置20を機関室8ではなく舵取機室9に配設することが適するとしていることである。 そうすると、「非防爆エリア」という語は、当業者において「非危険区域」や「非危険区画」と解釈すると、「バラスト水処理装置」は船舶後方の舵取機室以外の場所（機関室も含む）でもよいことになり、これは本件特許の明細書の趣旨からみて、本件明細書の発明の詳細な説明の記載の範囲を超えて特許されたことになり、特許法36条6項1号の規定に違背し、特許法123条1項4号の規定により、無効とされるべきものである。	
判決	
原告の主張 本件明細書の【0033】には、「舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」という記載がある。この記載は、当業者が読めば、「舵取機室9は非防爆エリアであるから、バラスト水処理装置を構成する各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」という意味であると当然に理解することができる。すなわち、バラスト水処理装置は各種の制御機器や電気機器類によって構成されるところ、バラスト水処理装置を非防爆エリア（非危険場所）に配設する場合には、防爆エリア（危険場所）に配設する場合と比較して、その制御機器や電気機器類についての制約が少なくて済むという利点があるということを理解する。	被告の主張 …バラスト水処理装置の機関室設置が困難であることの理由が記載されている。 さらに続けて…バラスト水処理装置の機関室設置が困難であることの理由が記載されている。 これらの記載されている理由は、「問題が多くきわめて困難」、すなわち、通常の場合には、実現がほとんど不可能に近いことを意味し、バラスト水処理装置の機関室配設排除と理解できる。 この「きわめて困難な事柄」を否定するためには、通常、打破する特別の事情でも記載されていない限り、当該「困難」の克服はできないものと解するのが通常であるが、その観点から、本件明細書の全記載を検討してみても、「困難を打破する事情」についての記載はない。 …本件発明6の出願時には、明細書起草者の意図は、当初から舵取機室配置のみを考慮し、機関室配置は意識の外にあったと見ることができる。 つまり、本件明細書では、「バラスト水処理装置20を機関室ではなく、舵取機室9に配設することが適している」として、舵取機室配置を第一義的に考慮していたと見ることができ、審決判断に誤りはない。

裁判所の判断

「非防爆エリア」は、「電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから、「非防爆エリア」であれば、そこに配置される電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で、その結果として、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。すなわち、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は、「非防爆エリア」の用語の意味の裏返しであり、「非防爆エリア」が当然に備える効果を述べたものである。

そうすると、本件明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており、【0033】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても、【0033】の記載に接した当業者は、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく、それとは別次元の、舵取機室には限定されない、より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして、かかる理解の下、「非防爆エリア」についても、舵取機室とは別に念頭に置いている独自の構成として理解するというべきである。

よって、【0033】の記載から、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する、独自の技術的思想を読み取ることができ、本件発明6の「非防爆エリア」は、【0033】によってサポートされているというべきである。

(2) 【0028】との関係

ところで、本件明細書の趣旨は、全体として、バラスト水処理装置を舵取機室に配設することに主眼を置いており、特に、【0028】には、舵取機室の優位性が機関室（「非防爆エリア」の一つ）との対比において述べられている。

本件明細書で全体として述べられている、バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的思想は、【0027】に記載されているように、舵取機室固有の特性、すなわち、操舵機室は、プロペラ及び舵の直上に位置しており、振動の問題があるため、通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されていることに着目したものである。

これに対して、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、【0028】に記載されているように、「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」を有することに着目したものである。したがって、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想とは、着目点の次元を異にしているものである。

バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するとの技術的思想が【0033】によってサポートされている以上、本件明細書において、全体的には、それとは次元の異なる技術的思想が示されていることや、それに比してバラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載がさほど多くないとしても、「非防爆エリア」に関する本件発明6のサポート要件の判断を左右するものではない。

また、バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと、これを「非防爆エリア」に配設することとは、次元を異にする別個の技術的思想であるから、前者の優位性を後者との関係で述べた【0028】の記載が存在するとしても、後者に関する記載の存在を無視すべきものではない。

(23)-12

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明の課題

1. 書誌的事項

事件	「安定化された臭化アルカン溶媒」（無効審判） 知財高判平成25年9月19日（平成24年（行ケ）第10387号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-531832号（特表2000-506211号公報）
分類	C11D 7/50
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

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で構成させた安定化溶媒組成物。この溶媒組成物は冷洗浄系および蒸気洗浄系の両方で脱グリース剤および洗浄剤として用いるに有用である。

（2）発明の詳細な説明の開示

本発明は、1, 4-ジオキサンを含まない安定剤系と臭化アルカン溶媒を基とする新規な高性能溶媒組成物に関する。…

この技術分野で臭化溶媒が魅力的であることが見いだ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。

…本発明の目的は、使用者および環境の両方に優しくて高い効果を示す脱グリース用および洗浄用溶媒を提供することにある。

本発明は安定化を受けさせた(stabilized)脱グリース用および洗浄用溶媒組成物に関し、これに、臭化n-プロピルを少なくとも90重量%含む溶媒部分を含有させ、かつニトロアルカン、1, 2-ブチレンオキサイドおよび1, 3-ジオキソラン組成物を含んでいて1, 4-ジオキサンを含まない安定剤系を含有させる。

…

(3) 特許請求の範囲（請求項9のみ記載）

【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。

(4) 手続の経緯

平成20年 2月22日 : 特許権の設定登録

平成23年 7月 8日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2011-800120号）

平成24年 7月 2日 : 請求項1ないし10に係る発明についての特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…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つては、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は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。	
判決	
原告の主張 本件明細書には、本件発明は、金属の腐食を妨げることを目的として臭化n-プロピルを安定化させることに関するものであるということが、終始一貫して記載されている。したがって、当業者であれば、請求項9及び10が、請求項1と同じように、金属腐食の遅延化を達成することのできる、安定化された溶媒組成物を使用するものであることを、当然に理解することができる。	被告の主張 …本件明細書において、安定剤の含有量の好適範囲として記載された、ニトロアルカン、1,2-ブチレンオキサイド及び1,3-ジオキソランの含有量について、特に、ニトロアルカンが0.045重量%未満であり、1,2-ブチレンオキサイドが0.045重量%未満であるような、極めて低い含有量である組成物であっても、請求項9及び10は対象としている。 そして、このような組成物を用いた場合に、必ずしも、「金属腐食の遅延化」という課題を解決

	できるとはいえないから、審決の判断に誤りはない。
裁判所の判断 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。 ... 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なら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、<u>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。</u>	

(23)-13

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第2節
裁判例 分類	23:サポート要件について
キーワード	発明の課題

1. 書誌的事項

事件	「ピリミジン誘導体」(無効審判) 知財高判平成30年4月13日(平成28年(行ケ)第10182号、第10184号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平4-164009号(特開平5-178841号公報)
分類	C07D 239/42
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第1号
裁判体	知財高裁特別部 清水節裁判長、高部眞規子裁判官、森義之裁判官、鶴岡稔彦裁判官、森岡礼子裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、HMG-C_oA還元酵素阻害活性を有する、所定の一般式で示される化合物に関する。

(2) 発明の詳細な説明の開示

【0002】

高コレステロール血症はしばしば現れる心臓血管疾患であるアテローム性動脈硬化症の重大な危険因子である。従って、コレステロール合成の中心的酵素である3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルC_oAからメバロン酸の合成を触媒するHMG-C_oA還元酵素の活性への影響を調べるのがアテローム性動脈硬化症を治療するための新規な薬剤を開発するために必要である。このような薬剤としては、カビの代謝産物またはそれを部分的に修飾して得られたメビノリン(・・・)、プラバスタチン(・・・)およびシンバスタチン(・・・)が、第1世代のHMG-C_oA還元酵素阻害剤として知られている。これに対して、最近では、フルバスタチン(・・・)およびBMY22089(・・・)等の合成HMG-C_oA還元酵素阻害剤が開発され第2世代として期待されている。

【0003】

以上によりコレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防および治療に重要であり、このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。

【0004】

本発明者らは、前述の事情を考慮し鋭意研究した結果、下記一般式で示される化合物が優れたHMG

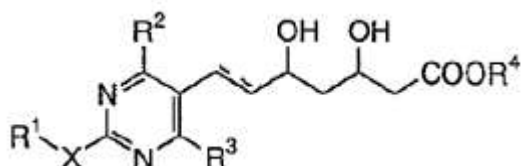
－C o A還元酵素阻害活性を有することを見出して本発明を完成した。即ち、本発明は式（I）…で示される化合物またはその閉環ラクトン体で示されるHMG－C o A還元酵素阻害剤に関する。…

（3）特許請求の範囲（訂正後）（本願発明）

【請求項1】

式（I）

【化1】



（式中、

R¹は低級アルキル；

R²はハロゲンにより置換されたフェニル；

R³は低級アルキル；

R⁴は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；

Xはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；

破線は2重結合の有無を、それぞれ表す。）

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。

（4）手続の経緯

平成9年5月16日 特許権の設定登録

平成26年6月30日 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成27年3月31日 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800095号）

平成28年7月5日 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
本件発明1…が解決しようとする課題は、優れたHMG－C o A還元酵素阻害活性を有する化合物を提供することにあ…るものと認める。 そして、発明の詳細な説明には、HMG－C o A還元酵素阻害剤として、…メビノリン…等の合成HMG－C o A還元酵素阻害剤が開発されていることが記載されているが、これら既に開発されているHMG－C o A還元酵素阻害剤について何らかの課題があることは記載されていないから、本件発明においては、既に開発されているHMG－C o A還元酵素阻害剤であるメビノリン…等よりも優れたHMG－C o A還元酵素阻害活性を必要とするものではなく、「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度に「優れたHMG－C o A還元酵素阻害活性」を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むHMG－C o A還元酵素阻害剤を提供することを課題にするものと認められ

る。 …発明の詳細な説明には、本件発明 1 がその課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載されているといえることができる。	
判決	
原告の主張 …本件発明 1 は、甲 2 の一般式 (I) の範囲に包含される。このような状況で本件発明 1 の化合物に特許性（特に進歩性）があるとすれば、選択発明としてであるが、そうであれば、甲 2 の一般式 (I) の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要がある。 …甲 2 の一般式 (I) に含まれる化合物として、メビノリンナトリウムと比較して 2.6 倍～8 倍ラット肝ミクロゾームを用いた <i>in vitro</i> HMG-C o A還元酵素阻害活性が強い（又は強いと合理的に推測される）化合物が本件出願時に公知であった。 したがって、本件発明 1 の化合物が甲 2 の一般式 (I) の化合物を考慮して進歩性を有するためには、メビノリンナトリウムと比較して 2.6 倍～8 倍を超える HMG-C o A還元酵素阻害活性を有することが必要であると理解できる。 甲 1 には、ラットを用いた <i>in vivo</i> コレステロール生合成阻害試験の結果が記載されており、コンパクチンがメビノリンより約 8.5 倍 <i>in vivo</i> コレステロール生合成阻害作用が弱いことが示されている… コンパクチンが公知でオーソライズされた HMG-C o A還元酵素阻害剤であったこと、ヒトで血中コレステロール値を低下させるのに十分な薬効を有していたことが知られていた（甲 1 4, 26）ことから、メビノリンより 8.5 倍程度 HMG-C o A還元酵素阻害活性が弱くても、審決で認定された課題である「『コレステロールの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れた HMG-C o A還元酵素阻害活性』を有する化合物を提供すること」は解決できると理解	被告の主張 医薬品の有効成分には、医薬品になり得る程度の薬理活性が求められる。もっとも、新たな有効成分の薬理活性が、既に上市された有効成分と同程度のレベルであっても、その新たな有効成分は、代替的な解決手段を提供するという点で、技術的な価値を有する。 例えば、二つの有効成分が同じレベルの薬理活性を示す場合であっても、他の観点（例えば、薬物動態及び有害事象での差異）により、投与すべき患者群に違いが生じることもあり得る。この場合、二つの有効成分は、いずれも技術的な価値を有する。 したがって、サポート要件の課題として、従来技術の全ての有効成分を上回る薬理活性が求められるわけではない。 仮に、原告らの主張が正しいとすると、発明者は、クレームされた発明の化合物について、ありとあらゆる全ての公知化合物との比較試験を行い、公知化合物よりも優れた活性を証明することを強いられる。このような結論は不当である。 本件発明 1 …の化合物は、本件明細書【0004】記載の一般式 (I) で示される化合物に含まれるから、本件発明 1 …の解決課題は、優れた HMG-C o A還元酵素阻害活性を有する化合物の提供であ…ることは、本件明細書の【0003】及び【0004】の記載から理解できる。 そして、その HMG-C o A還元酵素阻害活性の程度としては、【0003】の記載からは、「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度で足りると理解できる。 そうすると、本件発明の課題は、優れた HMG-C o A還元酵素阻害活性化合物又はその化合物

できる。 そうすると、審決で認定された課題は、メビノリンナトリウムより約8.5倍HMG-C o A還元酵素阻害活性の弱いコンパクチンでも達成できると理解することができる。 しかし、本件発明1の化合物が甲2の一般式(I)の化合物を考慮して選択発明としての進歩性を有するためには、メビノリンナトリウムと比較して2.6倍～8倍以上強いHMG-C o A還元酵素阻害活性を有することが必要であると理解できるから、審決で認定された課題を解決しても、選択発明としての進歩性が担保できない以上、特許発明とはなり得ない。 このように審決で認定された課題を解決しても進歩性が担保できず、特許発明となり得ないのは、審決で認定された課題が当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く、不適切であるからにほかならない。	を含むHMG-C o A還元酵素阻害剤を提供することであり、サポート要件の充足性は、本件発明1…の化合物を得ることができ（製造することができ）、かつ、得られた化合物が優れたHMG-C o A還元酵素阻害活性を有することが当業者に理解できるように発明の詳細な説明に記載されているかで判断されるべきである。
裁判所の判断 …本件明細書の【0002】には、HMG-C o A還元酵素阻害剤として、…メビノリン等の第1世代のHMG-C o A還元酵素阻害剤が存在したが、プラバスタチン等の合成HMG-C o A還元酵素阻害剤が開発され、第2世代として期待されていることが記載されている。 しかし、<u>本件明細書の発明の詳細な説明には、これら既に関開されているHMG-C o A還元酵素阻害剤の問題点等が記載されているわけではなく、…証拠（甲36）及び弁論の全趣旨によると、医薬品の分野においては、新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても、その新たな有効成分は、代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。</u> 以上を考え合わせると、本件発明の課題が、上記の既に関開されているHMG-C o A還元酵素阻害剤を超えるHMG-C o A還元酵素阻害剤を提供することにあるとまではいうことはできない。 したがって、<u>本件発明の課題は、コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れたHMG-C o A還元酵素阻害活性を有する化合物…を提供することであるというべきである。</u> …原告らは、本件発明1は甲2の一般式(I)の範囲に包含されるから、進歩性が認められるためには、甲2の一般式(I)の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ、選択発明としての進歩性が担保できない「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」という程度では、本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張する。 しかし、<u>サポート要件は、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するた</u>	

めに、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている（平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号）のに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明の特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている（特許法29条2項）。そうすると、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。…

原告らは、本件特許出願人が本件出願時に本件発明1及び甲1発明の化合物が甲2の一般式(I)の範囲内に属することを認識していた以上、「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」に優れたHMG-C_oA還元酵素阻害活性を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むHMG-C_oA還元酵素阻害剤を提供することを本件発明の課題としたはずがない旨主張する。

しかし、サポート要件の判断は、特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき、出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり、その判断が、出願人の出願当時の主観により左右されるとは解されない。

したがって、原告らの上記主張を採用することはできない。

(24)-1

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

事件	「半導体装置のテスト用プローブ針」（無効審判） 知財高判平成19年10月30日（平成19年（行ケ）第10024号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-241690号（特開2000-147004号公報）
分類	G01R 1/067
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第4部 田中信義裁判長、石原直樹裁判官、杜下弘記裁判官

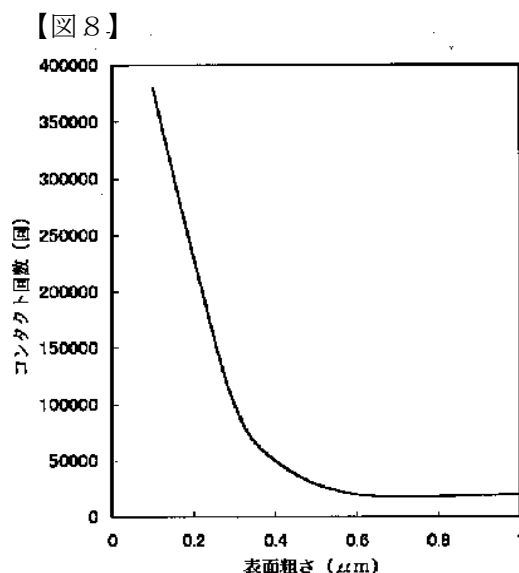
2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明3（請求項3に係る発明）は、電極パッドの表面に酸化膜が付着していてもプローブ針と電極パッドの十分な電氣的導通を確保するために、プローブ針の先端部を、押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状とすることにより、電極パッドの表面の酸化膜をプローブ針を滑らせて破り、電極パッドの新生面と接触できるようにしたものである。更に、本件発明3は、プローブ針の先端部に付着するアルミニウム酸化膜によってプローブ針と電極パッドの十分な電氣的導通を確保することが困難になるという課題を解決するために、プローブ針の先端部の表面粗さを $0.4\mu\text{m}$ 以下とし、これによりアルミニウム酸化物がプローブ針の先端部に付着するのを防止している。

（2）発明の詳細な説明の開示

「【0045】実施の形態2．図8は本発明の実施の形態2によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が1オームを越えるコンタクト回数の関係を示すもので、電極パッドの厚さ約 $0.8\mu\text{m}$ のDRAMに対して先端の曲率半径 $15\mu\text{m}$ のプローブ針を用いて試験をした結果である。これより、表面粗さが $1\mu\text{m}$ と粗い場合には20000回程度で寿命を迎えるが、電解研磨などにより面粗度を上げていくと、 $0.4\mu\text{m}$ 程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。…」（判決より抜粋）



(3) 考慮された技術常識等

プローブ針先端部の表面が滑らかであればあるほど、アルミニウム酸化物の付着抑制に資する。

(4) 特許請求の範囲（訂正後）（請求項3のみ記載）

【請求項3】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電氣的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針の先端部の形状は、上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状であって、かつ、表面粗さは0.4 μm以下であることを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。

(5) 手続の経緯

平成16年7月16日 : 原告による第1次特許無効審判の請求（無効2004-80105号）
 平成16年10月4日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」参照）
 平成17年4月18日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との第1次審決
 平成17年5月27日 : 原告による第1次審決取消訴訟（知財高判18年3月1日（平成17年（行ケ）第10503号））の提起
 平成18年6月20日 : 第1次審決取消訴訟の請求棄却
 平成17年6月7日 : 原告による第2次特許無効審判の請求（無効2005-80177号）
 平成17年4月18日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(1) 請求人は、請求項3の「表面粗さは0.4 μm以下である」には表面粗さが0 μmである場合、すなわち鏡面である場合を含んでおり、…このような上限だけを示す数値範囲限定は発明の範囲を不明確にするものであるから、特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない旨主張する。 しかしながら、本件明細書の段落【0045】には、「表面粗さが1 μmと粗い場合には20000回程度で寿命を迎えるが、電解研磨などにより面粗度を上げていくと、0.4 μm程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。特に0.1 μmにした場合には38万回に達し、表面粗さが1 μmの場合の約20倍の寿命を達成できる。これはプローブ針の先端に酸化物が付着しにくくなったためと推察でき、上記実施の形態1で示した範囲内で、電極パッドの厚さあるいはプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」と記載されており、また、図8の特性図には表面粗さが0.4 μm程度以下では、表面粗さが小さくなればなる程コンタクト回数が増えることが示されていることからすれば、表面粗さが0 μmに近づけばコンタクト回数を増やすことができることは明らかであるから、上限だけを示す数値範囲限定であっても発明が明確でないとはいえず、請求人の上記主張は採用することができない。

判決	
原告の主張 …「<u>表面粗さ0.4 μm以下</u>」は、<u>上限だけを示す数値範囲限定に該当し、発明の範囲を不明確にするものである</u>。すなわち、表面粗さ0.4 μm以下には0 μmが含まれるが、本件明細書の発明の詳細な説明には、表面粗さを0 μmにしたとき、せん断を生じさせることができる旨の記載はなく、またコンタクト回数を増やすことができる旨の記載もない。したがって、請求項3の記載によっては特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない…。	被告の主張 …請求項3は、物の発明である本件発明3について記載しているのであり、現実に存在し得る物を前提としている。現実に存在する物には必ず微細な凹凸があり、表面粗さ0 μmということはあり得ない。 そもそも、本件発明3は、特別に意図しなければ、表面粗さが0.4 μmよりも大きくなることを前提としており、一般に、<u>通常存在するものを小さく限定する発明においては、上限だけを限定する発明は、不明確ではない。</u> 表面粗さの場合、表面粗さを小さくすることに意味があるのであるから、「表面粗さ0.4 μm以下」は不明確ではなく、本件明細書中の図8によって表面粗さ0.4 μm以下の範囲でコンタクト回数を増やすことができることは容易に理解できる。
裁判所の判断 …本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると、プローブ針先端部の表面が滑らかであればあるほど、アルミニウム酸化物の付着を防止するという発明の効果の達成に資することは明らかであり、…本件発明3は表面粗さを「0.4 μm以下」とする構成を採用することにより、このような効果を達成しようとしたものであるから、<u>「0.4 μm以下」が、この範囲で技術的に可能な限り表面粗さを小さくすることを意味することは明らかである。</u> したがって、本件発明3が不明確であるということとはできないから、…。	

(24)-2

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

事件	「開き戸の地震時ロック方法」(無効審判) 知財高判平成21年12月10日(平成21年(行ケ)第10272号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-197427号(特開2004-300919号公報)
分類	E05C 21/02
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、真辺朋子裁判官

2. 事案の概要

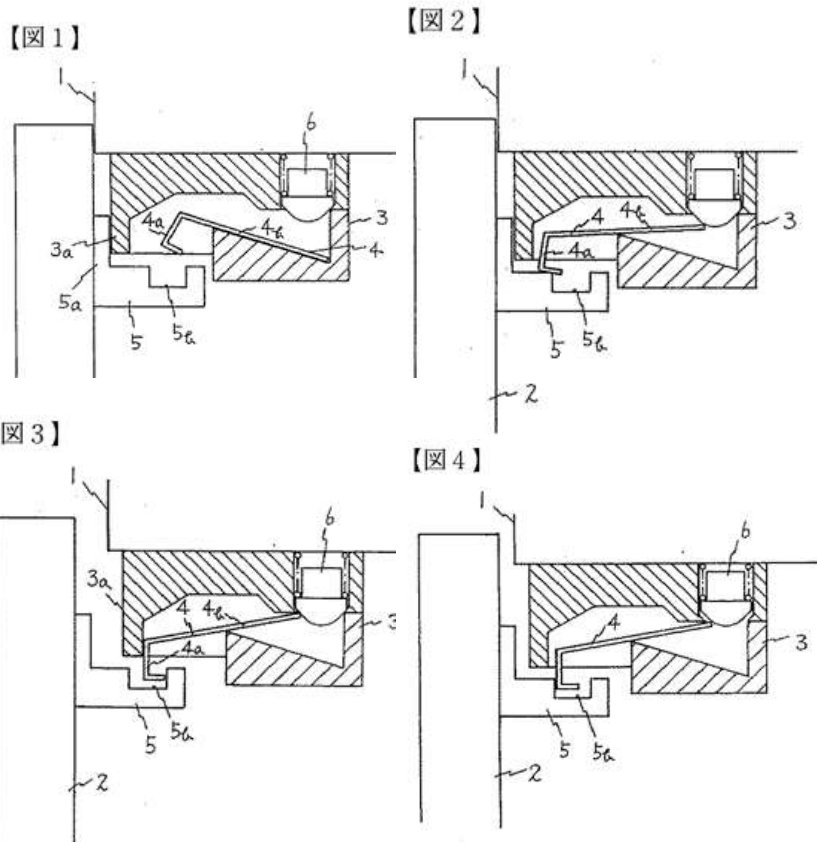
(1) 本願発明の概要

【目的】本発明は作動が確実な開き戸の地震時ロック装置の提供を目的とする。

【構成】本発明の開き戸の地震時ロック方法は特に家具、吊り戸棚等の天板下面において開き戸の自由端でない位置に地震時ロック装置を取り付けるため開き戸の動きが自由端よりも少なくなり地震時のロックが確実になる。

(2) 発明の詳細な説明の開示

【0001】本発明は開き戸を地震時に自動ロックして収納物の落下を防止する開き戸の地震時ロック方法に関するものである。



【0006】以下本発明の開き戸の地震時ロック方法を図面に示す実施例に従い説明する。

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

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

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

以上の実施例に示した比較のための地震時ロック装置の作用は次の通りである。すなわち開き戸(2)が図1の様に閉じられた閉止状態では家具、吊り戸棚等の本体(1)側の装置本体(3)に開き戸(2)側の係止具(5)が近接している。この状態で地震が起こると図2に示す様に係止手段(4)が動いて係止具(5)に接触する。

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

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

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

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

次に地震が終わり開き戸(2)を開くには使用者は開き戸(2)を強く押す。

これにより図4に示す様に弾性手段(6)が退いていき一定以上退くと弾性手段(6)による押さえが外れる。

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

(3) 特許請求の範囲(請求項1のみ記載)

【請求項1】マグネットキャッチなしの開き戸において開き戸側でなく家具、吊り戸棚等の本体側の装置本体に可動な係止手段を設け、該係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する内付け地震時ロック装置を開き戸の自由端でない位置の家具、吊り戸棚等の天板下面に取り付け、前記係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸の地震時ロック方法

(4) 手続の経緯

平成17年12月22日 : 特許権の設定登録

平成20年 9月24日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2008-800184号)

平成21年 8月 6日 : 請求項1に係る発明について、特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言は、極めて抽象的な表現であるところ…「わずかに開かれる（た）」で表される程度は、係止手段（４）の係止部（４ a）が係止具（５）の係止部（５ b）に係止されている状態であって、係止手段（４）の係止部（４ a）が装置本体（３）の停止部（３ a）で停止された状態から、係止手段（４）が装置本体（３）の弾性手段（６）に押さえられた状態にわたっての、開き戸（２）の開き位置（即ち、地震が終わり開き戸（２）を強く押した際に、弾性手段（６）による押さえが外れて、係止手段（４）が図４の状態から図１の初期状態へと戻ることができる程度の開き戸（２）の開き位置）を意味するものと、当業者が一応は理解することができるものの、上記「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言を含む本件特許発明１の上記各構成については、作動を確実にすると本件特許発明の課題に照らし、また、本件特許明細書の発明の詳細な説明の段落【０００６】乃至【０００９】全体の記載及び図面の記載を参酌し、本件特許発明１の他の構成を参酌し、さらには、当業者の技術常識を勘案しても、具体的な構造や手段に依らず機能（作用）的記載を以て特定された本件特許発明１の範囲は明らかでなく、実施例以外の具体的な構成を想定できないから、本件特許発明１の範囲が明確でないものといわざるをえない。（特許庁審査基準、「第Ⅰ部 第１章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」、「第３６条第６項第２号違反の類型」、「（６）機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合…」を参照。）	
判決	
原告の主張 …すなわち「押すまで閉じられずわずかに開かれた」係止状態は地震のゆれの力で閉じられず（ゆれの力より大きい）押す力では閉じられる係止状態であればよいのであるから、その様な係止状態は一定の力で保持される係止状態であればよい。 したがって、それを達成するには慣用技術を用いれば可能であるから具体的な構成を想定できる。しかも本件特許の原出願の当初明細書（甲２の８）の図１０ないし図１３の実施例には解除具（８）が前に突出し、磁石（７）の力で「押すまで閉じられずわずかに開かれた」との構成も開示されていたのである。本件特許は原出願の当初明細書記載の図１０ないし図１３の実施例を含んでいないが、少なくとも他の構成が想定可能であり、実施例以外の具体的な構成を想定できることが明らかである。	被告の主張 …審決は、本件特許発明１の特許請求の範囲の「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言が、極めて抽象的・機能的な表現であって…具体的な構造や手段に依らず機能（作用）的表現を以て特定された本件特許発明の範囲が明らかでなく、実施例以外の具体的な構成を想定できないことを理由として、本件特許が明確性要件に違反する旨判断しており（審決２３頁１行～３４行）、かかる審決の判断は極めて妥当なものである。

裁判所の判断

…本件明細書（甲 1 8）の発明の詳細な説明の記載内容は…この「わずかに開かれ」については、「…更にゆれの力により図 3 に示す様に開き戸（2）がわずかに開くと係止手段（4）の係止部（4 a）が係止具（5）の係止部（5 b）に係止される。…」（段落【0 0 0 6】）と記載されている。そして、図 3 で示される係止手段（4）が係止具（5）に係止している状態がロック装置が開き戸を「ロック」していると解されることから、「係止手段が…わずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」、「わずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸」、及び「…更にゆれの力により図 3 に示す様に開き戸（2）がわずかに開くと係止手段（4）の係止部（4 a）が係止具（5）の係止部（5 b）に係止される。…」の各表現は、図 3 の状態を表わしていると判断される。

これらによれば、このときの図 3 における係止手段（4）の係止部（4 a）と係止具（5）の係止部（5 b）が係止している状況での開き戸（2）と本体（1）との間隔が、本件特許発明 1 における「わずかに」であると一応理解できる。

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

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

そうすると、当業者にとって、その技術常識を参酌したとしても、本件特許発明 1 の「わずかに」と記載される程度を理解することは困難であって、特許請求の範囲の記載が不明確であるといわざるを得ない。

(24)-3

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

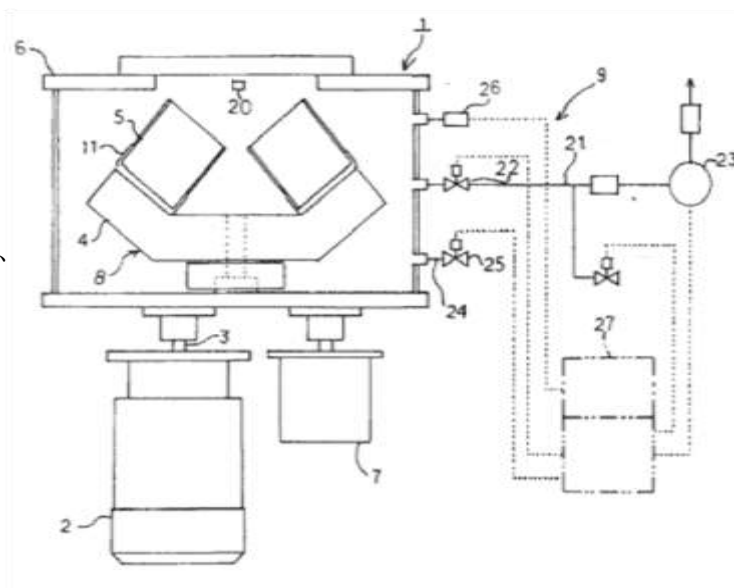
事件	「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」（無効審判） 知財高判平成22年7月28日（平成21年（行ケ）第10329号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-406507号（特開2005-131622号公報）
分類	B01D 19/00
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、清水節裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【課題】真空の状態で容器の自転、公転を制御することであらゆる種類の溶剤等を最適な状態に攪拌、脱泡することのできる溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置を提供する。

【解決手段】 溶剤等を収納する容器5を自転し、該容器の設けられたアーム体4を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌・脱泡する溶剤等の攪拌・脱泡方法であって、少なくとも容器内を真空にした状態で、容器の自転数及び容器の公転数をそれぞれ制御する。この際、容器内の溶剤等の温度を検知し、温度の上昇に応じて容器の自転数及び容器の公転数をそれぞれ制御する



（2）発明の詳細な説明の開示

【0012】…本発明は、真空の状態で容器の自転、公転を制御することであらゆる種類の溶剤等を最適な状態に攪拌、脱泡することのできる溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0013】即ち、本発明は上記のような課題を解決するために、溶剤等を収納する容器を自転し、該容器の設けられたアーム体を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌・脱泡する溶剤等の攪拌・脱泡方法であって、前記少なくとも容器内を真空にした状態で、容器の自転数、又は容器の公転数、／及び容器の公転数をそれぞれ制御することを特徴とする。

【0014】また、具体的には少なくとも容器内を真空にした状態で、容器に収納された溶剤等の温度を検知し、温度の上昇に応じて容器の自転数、及び容器の公転数を制御することであり、また、容器の自転数、又は容器の公転数を検知しながら制御することである。

【0015】そして、装置としては、溶剤等を収納する容器と、該容器の設けられたアーム体と、容器を伝達手段を介して自転、及びアーム体を伝達手段を介して回転するための駆動源とからなる溶剤等の攪拌・脱泡装置において、装置本体には、少なくとも容器内を真空状態にするための真空手段と、容器に収納された溶剤等の温度を検知するための検知手段とが設けられていることを特徴とする。

【0016】また、装置本体には、容器の自転数、及び容器の公転数をそれぞれ検知する検知手段が設けられ、しかも、容器の自転、公転は独立して制御すべく構成されていることである。

【発明の作用、及び効果】

【0017】次に、本発明の攪拌・脱泡の装置の作用を記載する。先ずアーム体に設けられた容器に所望の溶剤を所定量収納し、駆動源の回転駆動を伝動手段より容器の設けられたアーム体に伝達して、アーム体を回転（容器を公転）するとともに、他の伝動手段により容器を自転する。

この際、アーム体の回転数（容器の公転数）、及び容器の自転数は、駆動源の回転数等に応じて直接、又は間接的に自在に調整することができるので、溶剤の種類に応じて最適な溶剤の攪拌、及び脱泡を行うことができる。

【0018】その後、少なくとも容器内を真空にした状態にし、容器内の溶剤等の温度を検知手段を介して検知することで、溶剤等の温度の上昇に応じて容器の自転数を独立して制御、又は容器の公転数、自転数をそれぞれ独立して制御する。これにより、容器内の溶剤が真空による温度の上昇、及び溶剤に内在する気泡の膨張による容器よりの噴出等を適切に制御することができ、最適な状態で溶剤を攪拌し、さらに精度の高い脱泡を行うことが可能となる。

【0019】そして、容器内の真空を解除し、容器を取り出すことで溶剤を得ることができることとなる。…

【0029】前記真空チャンバー6内で容器5の近傍には、容器5内に収納された溶剤の温度を検知する温度検知手段として、例えば電子温度センサー20が、前記溶剤に非接地の状態で設けられている。尚、電子温度センサー20は容器5内に接地することも可能である。

（3）特許請求の範囲（訂正後）（請求項2のみ記載）（本件訂正発明）

【請求項2】溶剤等を収納する容器と、該容器の上端部が公転中心側に向かって傾くようにして該容器を端側にて支持するアーム体と、伝達手段を介して容器及びアーム体を回転するための駆動源とを備えた溶剤等の攪拌・脱泡装置において、装置本体には、少なくとも容器内を真空状態にするための真空手段と、容器に収納された溶剤等の温度を検知すべく、容器の上端部の近傍に設けられる検知手段とが設けられていることを特徴とする溶剤等の攪拌・脱泡装置。

(4) 手続の経緯

平成16年12月17日 : 特許権の設定登録
 平成20年 9月 9日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2008-800174号)
 平成20年12月26日 : 被告(特許権者)による訂正の請求
 平成21年 9月10日 : 訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
本件訂正明細書には、「近傍」の範囲を数値等により明確に定める記載はないが、一般に「近傍」とは、「近辺、近く」を指すことからみて(広辞苑第五版 岩波書店 1998年11月11日、第737頁「近傍」及び「近辺」の欄参照)、「容器の上端部の近傍」とは、「容器の上端部」の近くのうち、「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲の距離までを指すことは明らかである。… そうすると、当業者にとって「容器の上端部の近傍」がどの程度の範囲を指すかは理解できるものであり、「近傍」の範囲が数値等により具体的に定められていないからといって、ただちに不明確であるとまではいえない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…「近傍」が容器の上端部からどの程度の距離までを意味するのかが当業者にとって依然として不明であるから、審決の上記認定判断は誤りである。	本件訂正発明2において、「近傍」は、「容器の上端部の近傍」と特定されるものであることからわかるように、その範囲は、数値等により具体的に定められていなくても、容器の形状、大きさ等がわかれば、それとの関係でのおずと理解できるものである。
裁判所の判断	
…本件訂正発明1及び2は、…真空状態における溶剤等の攪拌・脱泡作業によって、溶剤の温度の上昇、溶剤に内在する気泡の膨張等が生じ、溶剤が容器より噴出したり溢れ出したりすることを防ぐことを技術課題とするものであるところ、本件訂正発明2における温度の検知手段は、この課題を解決する観点から、容器の温度を測定するために設けられた手段であり、<u>容器内の溶剤等の温度を測定できる位置に設置すれば、その役割を果たすことができるものと認められる。</u>そして、本件訂正発明2では、その設置位置として「容器の上端部の近傍」と特定されているところ、<u>近傍という言葉自体は、「近所、近辺」(岩波書店刊、広辞苑第6版)と一般に理解されており、また、多数の特許請求の範囲の記載で使用されている技術的用語であること(乙5の1及び2)を考慮すると、「近傍」の範囲を更に数値により限定して具体的に特定しなければ、本件訂正発明2発明が有する上記技術的意義との関係において、課題を達成するための構成が不明瞭となるものではない。</u> したがって、<u>本件訂正発明2における「容器の上端部の近傍」について、当業者(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)は、「容器の上端部」の「近辺」と認識し、かつ、「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲を指示するものと理解することができるから、これと同旨の審決の上記判断に誤りはなく、原告の上記主張を採用することはできない。</u>	

(24)-4

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

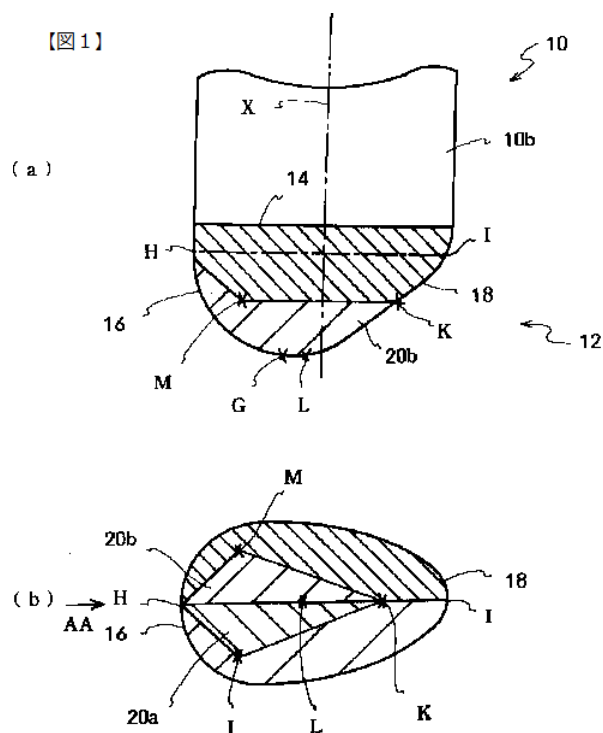
1. 書誌的事項

事件	「くつ下」(無効審判) 知財高判平成23年9月15日(平成22年(行ケ)第10265号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-320874号(特開平11-217703号公報)
分類	A41B 11/00
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、くつ下の爪先部12における最先端位置Gが親指側16に偏って位置する非対称形であって、くつ下の爪先部12の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、爪先部12の小指側18よりも親指側16の厚みを増加する厚み増加用編立部分20a、bが、前記爪先部12の先端部で且つ親指側16に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分20a、bの親指側16の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分20a、bを爪先部12の親指側16の側面から前記爪先部12の先端Gを上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分20a、bの端縁HJ、HMがV字状に形成することで、人の足の親指形状等にくつ下の親指部等を可及的に倣って形成できる結果、くつ下を履いたとき、親指等に対するくつ下からの圧迫感を減少できる。



(2) 発明の詳細な説明の開示

【0006】しかし、一般的に、人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に

位置する非対称形である。…また、通常、逢着部 1 4 は爪先寄りに位置し、くつ下を着用したとき、逢着部 1 4 は足指先と足指の付け根との間に位置し、逢着部 1 4 に擦られて足指の甲部表面に水腫(まめ)を作り易くなることがあり、且つ外観上も改善が求められている。そこで、本発明の課題は、人の足の形状に可及的に近似し、着用した際に、親指側に圧迫感等を与えることを防止し得るくつ下を提供することにある。

【0011】

【発明の実施の形態】本発明に係るくつ下の一例は、…図 1 (a) はくつ下 1 0 の甲部側 1 0 b から見た図であり、…。図 1 に示すくつ下 1 0 の爪先部 1 2 において、図面に示す爪先部 1 2 の左側部は親指が挿入される親指側 1 6 であり、図面に示す爪先部 1 2 の右側部は小指が挿入される小指側 1 8 である。図 1 (a) (c) に示す様に、図 1 に示すくつ下 1 0 は、爪先部 1 2 の最先端位置 G が中心線 X よりも親指側 1 6 に偏って位置する非対称形のくつ下 1 0 である。この形状は、人の足の形状に倣っているものである。

(3) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件訂正発明)

【請求項 1】丸編機によって筒編して得たくつ下が、その爪先部における最先端位置が親指側に偏って位置する非対称形であって、該くつ下の爪先部の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が、前記爪先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分の端縁が V 字状に形成されていることを特徴とするくつ下。

(4) 手続の経緯

平成20年11月14日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2008-800254号)
 平成21年1月30日 : 被告(特許権者)による訂正の請求
 平成21年9月28日 : 訂正を認容、「…特許を無効とする。」との審決
 - : 被告による審決取消訴訟の提起(平成21年(行ケ)第10356号)
 平成22年1月29日 : 上記審決を取り消す旨の決定
 平成22年2月22日 : 上記取消決定確定後の特許無効審判の請求(無効2008-800254号)において、被告による訂正の請求(本件訂正)(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成22年7月7日 : 本件訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
…くつ下の爪先部の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似する」とは、くつ下の爪先部の形状が、一般的な人の足の形状に似せた形状であるということで、一般的な人の足の形状に、どの程度、似せた形状であるかどうかは、当業者が見て、形状が似ていると認識できる程度のものといえるから、上記記載における「近似」の程度が不明確であるとまではいうことはできない。

判決	
原告の主張 (1) 本件訂正発明の請求項 1 及び請求項 4 には、いずれも「人の足の形状に近似する」との記載があり、また、本件訂正明細書の発明の詳細な説明には、「人の足の形状に可及的に近似」との記載があるが（【0006】）、「近似」の程度については全く記載がない。 (2) 本件審決は、上記「近似」について、…明確さに欠けるとまではいうことはできない旨説示している。 しかし、一般的なくつ下においても、人のつま先が収容可能な程度にくつ下の爪 9 先部分が形成されているのであり、また、<u>足の形状に類似させた非対称形のくつ下自体は公知のものである。</u>したがって、本件訂正明細書における「近似」の記載では、本件訂正発明に係るくつ下が、どの程度の（可及的）近似をもって、従来公知のくつ下と区別されるのかが全く明らかになっていない。	被告の主張 しかしながら、ここでいう「近似」は、その<u>程度の問題ではなく、「人の足の形状に倣った」（本件訂正明細書【0011】）程度の意味であるから、通常の知識を有する者であれば容易に理解されるものである。</u> (2) したがって、「人の足の形状に近似する」と表現した記載自体が明確さに欠けるとまではいうことはできないと判断した本件審決に何ら誤りはない。
裁判所の判断 …「一般的に、人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に位置する非対称形であること」（本件訂正明細書【0006】）は周知であり、本件訂正発明の爪先部の形状が、こうした<u>一般的な人の足の形状に似ていることや、一般的な人の足の形状に倣った形状であることは、当業者であれば十分に理解できるものであって、その近似の程度が具体的かつ詳細に示されていないからといって、当該発明を把握することができないということはない。</u>	

(24)-5

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

事件	「ケミカルメカニカルポリシングの操作をインシチュウでモニタするための装置及び方法」(無効審判) 知財高判平成24年12月20日(平成24年(行ケ)第10117号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-74976号(特開平9-7985号公報)
分類	H01L 21/304
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

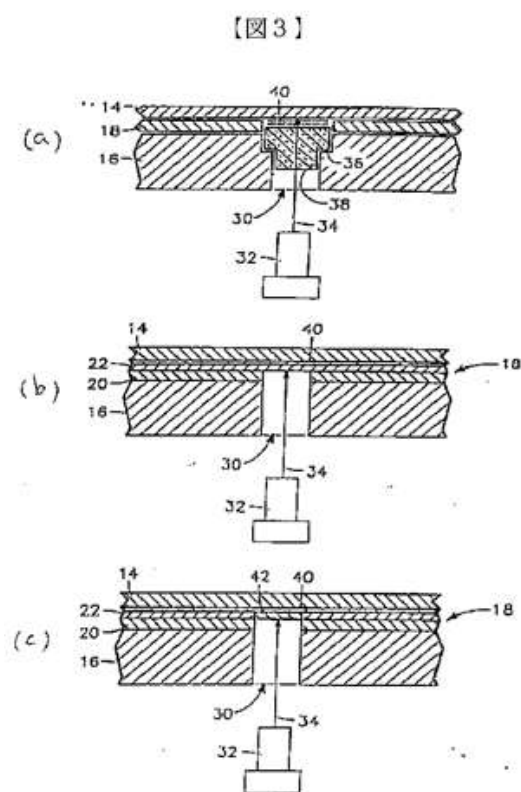
(1) 本願発明の概要

【課題】 研磨プロセスに関して正確性を向上し更に有用な情報を与えるために用いる事ができる終点の検出器及び方法を提供する。

【解決手段】 基板上の層の均一性を、係る層の研磨の最中にインシチュウで測定する方法である。この方法は、：研磨中にレーザービームを層へ向けるステップと；光ビームの基板からの反射されることにより発生する干渉信号をモニタするステップと；この干渉信号から均一性の尺度を計算するステップとを備えている。

(2) 発明の詳細な説明の開示

【0027】 プラテンホール30及びウエハ14の詳細な図(ウエハがプラテンホール30の上にある場合)の、図3(a)～(c)に示される。図3(a)に示されるように、プラテンホール30は、ステップ状の直径を有し、ショルダ36を形成する。ショルダ36は、レーザービーム34のためのウィンドウとして機能



するクオートインサート 38 を有してこれを指示するために用いられる。プラテン 16 とインサート 38 の間のインターフェースがシールされ、ウエハ 14 とインサート 38 の間の通り道を見つけようとするケミカルスラリ 40 の一部がプラテン 16 の底部から漏出できないようにされている。クオートインサート 38 は、プラテン 16 の上面の上に突出し、部分的にプラテンパッド 18 の中に入り込む。このインサート 38 の突出部は、インサート 38 の上面とウエハ 14 の表面との間のギャップを最小にする意図をもって置かれている。このギャップを最小にすることにより、このギャップに捉えられるスラリ 40 の量が最小になる。…インサート 38 とウエハ 14 の間のスラリ 40 の層が薄くなるほど、レーザービーム 34 とウエハに反射される光の弱化が少なくなる。…このギャップは小さいほど好ましい。このギャップはできるだけ小さい方がよいが、CMP プロセス中はいつでもインサート 38 がウエハ 14 に接しないことを確保するべきである。…

【0028】図 3 (b) は、プラテン 16 とパッド 18 の別の具体例である。この具体例では、クオートインサートは排除され、パッド 18 には貫通穴は存在しない。…ウエハ 14 とプラテン 16 の底部との間には、パッド 18 のポリウレタンカバー層 22 だけが残っている。…従って、プラテン 30 の上にあるカバー層 22 の一部が、レーザービーム 34 のためのウィンドウとして機能する。この別の構成は、大きな利点を有している。第 1 に、パッド 18 自身はウィンドウとして用いられているため、検出できる大きさのギャップは存在しない。従って、レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリ 40 はほとんど存在しない。…

【0029】パッドのカバー層に用いられるポリウレタン材料は、レーザービームに対して実質的に透過性を有しているものの、透過性を阻害する添加物を含有している。この問題点は、図 3 (c) に描かれている本発明の具体例において排除される。この具体例では、プラテンホール 30 の上の領域における典型的なパッド材料は、ソリッドな（中空ではない）ポリウレタンプラグ 42 に置き換えられる。このプラグ 42 は、レーザービームのウィンドウとして機能し、パッド材料を包囲するグループ（又はオープンセル構造）を有しないポリウレタン材料製であり、透過性を阻害する添加物を含有していない。従って、プラグ 42 を通ることによるレーザービームの弱化は最小になる。好ましくは、プラグ 42 はパッドと一体で成形される。

（3）特許請求の範囲（訂正後）（請求項 1 のみ記載）（本件訂正発明）

【請求項 1】ウエハに対してケミカルメカニカルポリッシング（CMP）を行うための装置であって、（a）シャシに回転自在に設置され、ホール（孔）を自身に有する回転可能な研磨プラテンと、（b）プラテンに設置され、研磨スラリによりウェットで、プラテンのホールと調心されたウィンドウを有する、発泡材料からなる表面を有する研磨パッドであり、前記ウィンドウは、該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって、レーザービームに対して透過性を有する前記プラグを備え、前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する、前記研磨パッドと、（c）研磨パッドに対してウエハを保持するための、回転可能な研磨ヘッドであって、このウエハが酸化物層の下の半導体基板を備える、前記研磨ヘッドと、（d）ウエハへ向けてレーザービームを発生させることが可能であり且つウエハ及びホール（孔）から反射されてくる光を検出することが可能なレーザー干渉計を有する終点検出器とを備え、前記ウィンドウは、ウエハが前記ウィンドウの上にある時は、周期時間の少なくとも一部の間にレーザービームをウエハへ入射させるための通路を与える装置。

(4) 手続の経緯

平成15年 5月23日 : 特許権の設定登録
 平成19年 8月24日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800172号）
 平成23年12月 8日 : 被告（特許権者）による訂正の請求
 平成24年 2月21日 : 訂正を認容、請求項1については、本件審判の請求は成り立たない旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
本件特許発明1における「ほぼ共面」とは、本件特許明細書の段落【0028】に「パッド18自身はウィンドウとして用いられているため、検出できる大きさのギャップは存在しない」と記載されているように、「ギャップが存在しない」ことを意味するものである。したがって、「ほぼ共面」が特許明細書に該当する記載がないので特許法第36条第6項第1号違反であるとすることはできないし、また、明確性を欠くので特許法第36条第6項第2号違反であるとすることはできない。 また、『ほぼ共面』とは、上記のとおり、「ギャップが小さい」ことを意味するものではなく、「ギャップが存在しない」ことを意味するものであって、具体的には、本件特許の図面の図3（b）、（c）の状態を意図するものである。そして、本件特許明細書における「ギャップのディメンジョンとして250μm以下」との記載は、本件特許の図3（a）の状態を意図するものであって、「ほぼ共面」を意図するものではない。また、請求人が上記弁駁書において言及した特開平3-234467号公報には、「ガラス板4は、前記研磨定盤6に張られた研磨クロス5の表面からわずかに後退してほぼ同一平面を形成するように該研磨定盤6の適宜部位に形成された取付孔6bに嵌着されており、その表面は前記研磨クロス5が張られることなく露出している。」（第3ページ左下欄第14行～第19行。）と記載されているように、「ギャップが小さい」ことは記載されているものの、「ギャップが存在しない」ことが記載されているものではない。	
判決	
原告の主張 …「ほぼ共面」なる語は、「おおかた共面」、「およそ共面」、「だいたい共面」を意味し、「完全な共面」を意味するものではないから、文字どおりであれば、「ギャップが存在しないこと」ではなく、「ギャップが小さいこと」を示すと解される。また、「ほぼ共面」の語は、本件明細書の段落【0028】にもその他の箇所にも全く記載がないから、同段落を参照しても、「ギャップが存在しないこと」を意味するとはいえず、審決は、「ほぼ共面」が、プラグ上面とパッド上面の2つの面に継ぎ目、隙間がないことを指すのか、2つの面が	被告の主張 …請求項1、40、42記載の「ほぼ共面」は、本件明細書の段落【0028】に「パッド18自身はウィンドウとして用いられているため、検出できる大きさのギャップは存在しない」と記載されているように、「ギャップが存在しない」ことを意味する。 したがって、「ほぼ共面」が本件明細書に該当する記載がないとの理由で特許法36条6項1号違反であるとすることはできず、また、明確性を欠くとして同項2号違反であるとすることもできないとの審決の判断に誤りはない。

同一平面上に位置することを指すのか、明らかにしていない。審決が、「ほぼ共面」につき、本件明細書の図面の図3（b）、（c）の状態を意図するものであるとし、本件明細書における「ギャップのディメンジョンとして250 μm以下」との記載は、本件明細書の図3（a）の状態を意図するものであって、「ほぼ共面」を意図するものではないとするのは、根拠のないことである。	
裁判所の判断 …本件明細書の記載によれば、<u>「(中実な) ポリウレタンプラグ42」の上面と「パッド18」における「カバー層22」の表面がほぼ共面となっている構成を備えることにより、レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しないとの作用効果を奏するというのであるから、本件訂正に係る「ほぼ共面」とは、「プラグ」の上面と「研磨パッド」の表面との間に「ギャップが存在しないこと」をいうことは、本件明細書（図面を含む。）の記載から明らかである。</u>	

(24)-6

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	範囲を曖昧にし得る表現

1. 書誌的事項

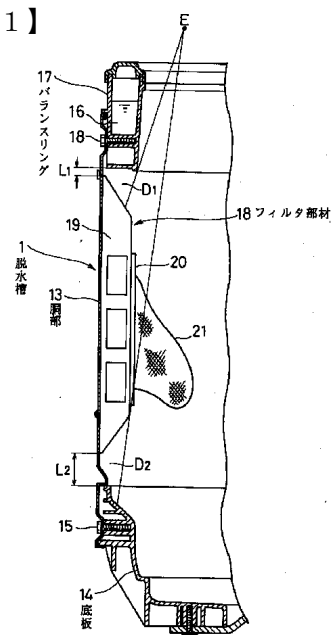
事件	「洗濯機の脱水槽」(無効審判) 知財高判平成25年11月28日(平成25年(行ケ)第10121号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-184351号(特開平9-28977号公報)
分類	D06F 37/12
結論	棄却
関連条文	第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することで形成した胴部13に、底板14とバランスリング17とを取付けて構成し、そのバランスリング17又は底板14に対し非接触状態で胴部13の接合部12を内側より覆うフィルタ部材8を備えている。これにより、フィルタ部材8とバランスリング17及び底板14とで、胴部13の接合部12を実質的に見えなくでき、且つ、洗濯物からも遮絶できることに加え、フィルタ部材8が熱収縮しても、これとバランスリング17との間、又は底板14との間にはもともと隙間があり、それらが広がるだけで、そこには洗濯物が挟まれるようなことはない。

【図1】



(2) 発明の詳細な説明の開示

「…本件発明の目的は、胴部の接合部を見えなくし、かつ、その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく、洗濯物が挟まれるようになることなく、かつ、組立性を悪くすることなく達成できる洗濯の脱水槽を提供することにある (【0007】)。」(判決より抜粋)

「このような構成により、フィルタ部材で直接胴部の接合部を見えなくでき、かつ、洗濯物からも遮絶できることに併せ、バランスリングからフィルタ部材までの間では、この接合部がバランスリングの陰となって見えず、フィルタ部材から底板までの間では、この接合部がフィルタ部材の陰と

なって見えなくなる。また、それら各間の接合部には、洗濯物がバランスリングとフィルタ部材及びフィルタ部材と底板にそれぞれ止められて触れることがなくなる（【0009】）。

そして、フィルタ部材が熱収縮しても、これとバランスリングとの間、又は底板との間にはもともと隙間があり、それらが広がるだけで、洗濯物が挟まれるようなことはない。さらに、フィルタ部材は、バランスリングと底板とに関係なく組み付けることができる（【0010】。）（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項１】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、フィルタ部材を具え、このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。

（４）手続の経緯

平成14年3月22日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年8月21日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800126号）
平成25年3月19日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
２．本件の請求項１には、「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」との記載があり、「隙間」という用語はそれ自体明確であるものの、上記記載は、「隙間」について、フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し、バランスリング、底板及びフィルタ部材との関係で位置を示しているから、本件特許発明の「隙間」の技術的意義は、特許請求の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず、明細書の詳細な説明及び図面の記載を参酌しなければ、その技術的意義を理解することはできない。そこで、明細書の詳細な説明及び図面の記載に基づき、請求項１に係る発明（以下「本件特許発明」という。）の課題・課題の解決手段・作用効果との関係で「隙間」の技術的意義を考慮して検討する。 上記本件特許発明の前提を参酌すると、「フィルタ部材で『直接』胴部の接合部を」「洗濯物からも遮絶できる」とともに、直接遮絶できない隙間についても、「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」とすることで、バランスリング１７、フィルタ台１９、及び底板１４の突出する形状により洗濯物が止められて、隙間の接合部に触れない、つまり、隙間を設けることによる欠点を低減する、触れることが少なくなる、触れにくくなるという効果を奏するものといえる。 したがって、そのような効果を奏する程度の「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」は当業者が想定できるといえ、その技術的思想は明確であるといえる。
判決

原告の主張 (ア) 本件明細書には、「十分に小さな寸法」の意味を定義した記載は存在しないから、本件明細書の記載を参酌したとしても、特許請求の範囲の記載が明確性の要件を充足する余地はない。 本件審決は、本件明細書に記載された本件発明の課題や効果に基づいて「(フィルタ部材の) 全長より十分に小さな寸法の隙間」の技術的意義を明らかにしようとするが、このような手法は特許法 36 条 6 項 2 号の趣旨に反する。 (イ) 本件明細書には、…構成に関する説明は存在しない。本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することは、解決課題から解決手段を想定することに等しく、解決手段を開示することによって特許を得るという特許法の論理に反する。	被告の主張 本件審決のように本件明細書の記載を参酌すれば、本件発明の特許請求の範囲の記載は一義的に解釈することができる。 明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは、定義形式の表現のみを参酌することを意味するものではなく、課題やその解決手段、作用効果との関係で文言の技術的意義を理解することにほかならない。当該手法も、実務上確立した手法であり、特許法が許容するところである。 したがって、<u>本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することも許されるから、本件明細書に「十分に小さな寸法」の意味を定義した記載が存在しないからといって、特許請求の範囲の記載が明確性の要件を充足する余地はないということとはできない。</u>
裁判所の判断 (ア) 本件発明は、「フィルタ部材の上下の全長」に対して「十分に小さな寸法の隙間をバランスリング又は底板との間に余すこと」を発明特定事項の 1 つとしており、<u>本件明細書【0007】【0009】【0010】には、これによって「胴部の接合部を見えなく」し、「その接合部に洗濯物が触れないようにできるばかりでなく」「洗濯物が挟まれるようになることなく」「組立性を悪くすることなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」という効果を奏する発明であることが開示されている。</u> したがって、<u>本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「十分に小さな寸法の隙間」との構成は、上記効果を達成することのできる技術的意義を有する「隙間」であるといえることができる。</u> (イ) 原告は、本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定することは、解決課題から解決手段を想定することに等しく、解決手段を開示することによって特許を得るという特許法の論理に反すると主張する。 しかしながら、<u>発明の技術的意義は、その構成自体だけでなく、作用等も考慮して定められるものであるから、発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に、明細書の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく、発明の目的、課題及び効果を参酌することも当然に許されるのであって、参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。</u> オ …本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「十分に小さな寸法の隙間」を設ける構成については、当業者が、①使用者から胴部の接合部を見えなくするという死角を存在させるという技術的意義、②その接合部に洗濯物が触れないようにするという技術的意義、③各部材の熱膨張率の相違が存在しても、隙間に洗濯物が挟まれないようにするという技術的意義を有することを前提として、適宜設定可能であるといえることができるから、当該構成は明確である。 …本件発明の<u>特許請求の範囲の記載は、請求項だけでなく、本件明細書の記載を参酌しても明確性の要件を充足するというべきであるから、本件審決の認定及び判断は相当であって、取り消すべき違法はない。</u>	

(24)-7

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 書誌的事項

事件	「抗汗抗原モノクローナル抗体」(査定不服審判) 平成28年3月2日 審決 (不服2014-17732)
出典	審決公報
出願番号	特願2010-510175号 (再公表2009/133951号公報)
分類	C07K 16/18
結論	原査定取消
関連条文	第36条6項2号
裁判体	田村明照審判長、中島庸子審判官、高美葉子審判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

特定のハイブリドーマ細胞から生産される抗体またはその抗原結合性断片である。本発明による抗体を用いて、被検試料中の汗抗原および／または汗抗原に特異的な I g E 抗体を検出することにより、汗抗原が関連する疾患またはその発症リスクを判定することができる。

(2) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 2】 F E R M B P - 1 1 1 1 0 または F E R M B P - 1 1 1 1 1 の受託番号のもと寄託されたハイブリドーマから生産される、抗体またはその抗原結合性断片。

(3) 手続の経緯

平成26年 5月29日 : 拒絶査定

9月 5日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2014-17732号)

平成27年11月 9日 : 当審拒絶理由通知

平成28年 1月 5日 : 審判請求人による意見書・手続補正書の提出 (上記「特許請求の範囲」を参照)

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
第3. 当審の判断

…

本願の請求項 2 には、「FERM BP-11110 または FERM BP-11111 の受託番号のもと寄託されたハイブリドーマから生産される、抗体またはその抗原結合性断片。」と記載されており、「抗体」という物の発明について、「ハイブリドーマから生産される」という製造方法が記載されており、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されていると認められる。

しかし、最高裁判決（最判平成 27 年 6 月 5 日 平成 24 年（受）第 1204 号、同 2658 号）によれば、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が特許法第 36 条第 6 項第 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情（「不可能・非实际的事情」）が存在するときに限られると解するのが相当である、とされていることから、請求項 2 に係る発明が上記事情に該当するものであるかについて、以下検討する。

まず、請求項 2 に記載される「ハイブリドーマ」は、発明の詳細な説明の段落【0127】や段落【0153】に記載されているように、「汗抗原組成物を免疫することによって得られるリンパ球」と「ミエローマ細胞」を融合して得られた典型的な「ハイブリドーマ」であるから、特定の「ハイブリドーマ」から生産される「抗体」（モノクローナル抗体）は、唯一であることが技術常識から当業者において明らかである（必要であれば、「遺伝子工学キーワードブック」羊土社、1996 年 4 月 25 日発行、299 頁『ハイブリドーマ』の項、「生化学事典（第 2 版）」東京化学同人、1990 年 11 月 22 日発行、993 頁『ハイブリドーマ』の項参照。）。

そして、請求項 2 に記載されるハイブリドーマは、「FERM BP-11110 または FERM BP-11111 の受託番号のもと寄託され」ているから、「ハイブリドーマから生産される、抗体」は、該受託番号のハイブリドーマを寄託機関よりそれぞれ入手して抗体を生産すれば、請求項 2 の「抗体」を得ることができ、使用することができるのである。つまり、請求項 2 に「抗体」の化学構造（アミノ酸配列など）が記載されていなくても、「ハイブリドーマから生産される、抗体」と特定すれば、生産される「抗体」（モノクローナル抗体）は唯一であり、その「抗体」を作り、使用できると認められる。この点については、審判請求人も平成 28 年 1 月 5 日付け意見書において「一つのハイブリドーマが生産する抗体は一つであり、ハイブリドーマを特定すれば、抗体も一義的に特定されます。」と述べている。

一方、「ハイブリドーマから生産される、抗体」について、さらにその化学構造を特定しようとする場合、「抗体」は低分子化合物ではなく三次元構造を有する高分子量のタンパク質であるから、審判請求人が平成 28 年 1 月 5 日付け意見書において主張するように、「抗体」の化学構造を決定するためには、時間、手間、さらには費用がかかると考えられる。

したがって、上述したような技術常識の下、…その「抗体」の化学構造を決定するためだけにそのような時間、手間、費用をかけることは「非实际的」であるといえ、また、そのために出願時期が遅

くなることは、先願主義の見地からも「非实际的」であるといえる。しかも、本願に係る発明が属するバイオテクノロジー分野は、技術が急速に進歩している国際規模でも競争の激しい分野であり、迅速に特許出願をすることがきわめて重要であることから、なおさら「非实际的」であるという事情が存在する。

そして、上記最高裁判決の補足意見では、『『およそ实际的でない』とは、出願時に当業者において、どちらかといえば技術的な観点というよりも、およそ特定する作業を行うことが採算的に实际的でない時間や費用が掛かり、そのような特定作業を要求することが、技術の急速な進展と国際規模での競争の激しい特許取得の場面においては余りにも酷であるとされる場合などを想定している。』とされており、上記事情は、この補足意見にいう「およそ实际的でない」事情に該当すると認められる。

そうすると、請求項 2 の記載は、出願時ににおいて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情（「不可能・非实际的事情」）が存在するとき、に該当すると認められ、したがって、請求項 2 は特許法第 36 条第 6 項第 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえる。

(24)-8

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 書誌的事項

事件	「ダウクス属植物の育種方法、およびダウクス属植物」（査定不服審判） 平成28年6月20日審決（不服2014-10863）
出典	審決公報
出願番号	特願2009-163308号（特開2011-015648号公報）
分類	A01H 1/02
結論	原査定取消
関連条文	第36条6項2号
合議体	田村明照審判長、長井啓子審判官、山崎利直審判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

交配、自殖、選抜を繰り返すことで、栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、該露出部分が着色し難いダウクス属植物を得る。

（2）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項4】受託番号FERM P-21824で特定されるダウクス属植物と、これとは異なるダウクス属植物である黒田五寸との交配によって得られる、栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、該露出部分が着色し難いダウクス属植物。

（3）手続の経緯

平成26年 3月 5日 : 拒絶査定

6月10日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2014-10863号）

平成27年 9月 3日 : 当審拒絶理由通知

平成28年 1月 5日 : 審判請求人による意見書・手続補正書の提出（上記「特許請求の範囲」を参照）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
第3 当審の判断

…請求項 4 について検討する。

…請求人は、植物交配種の遺伝子を解析することは膨大な時間と労力を要するうえ、たとえ解析したとしても、「栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、該露出部分が着色し難い」という特性には複数種類の遺伝子が関与していることが想定され、出願時において該遺伝子を特定することは困難を極めることであったから、請求項 4 記載の「ダウクス属植物」をその構造又は特性により直接特定することには不可能・非実際の事情が存在する旨主張する。

上記主張について検討するに、植物の交配育種の技術分野においては、親系統を交配して得た後代の中から選抜された特定の性質を示す個体をさらに交配し、当該性質を遺伝的に固定するのが常套手段であるところ、当該性質の基になる遺伝子を特定するには、多数の交配種それぞれの遺伝子を解析するという、膨大な時間及び労力が必要であると認められる。そのうえ、植物の特性には複数種類の遺伝子が関与していることが通常であり、本願発明のように、親系統の両方が所定の性質を有していない場合にはなおさら複数遺伝子間の複雑な相互関係が想定され、その解析には大きな困難性が予測される。よって、請求人が主張する上記事情は、出願時において物の構造を解析することが技術的に不可能であった場合に該当し、最判平成 27 年 6 月 5 日 平成 24 年（受）第 1204 号および同 2658 号に判示された「不可能・非実際の事情」が存在すると認められ、請求項 4 に係る発明は特許法第 36 条第 6 項第 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえる。

(24)-9

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 書誌的事項

事件	「二重脛形成用テープまたは糸及びその製造方法」（無効審判） 知財高判平成28年9月20日（平成27年（行ケ）第10242号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-160951号（特開2002-177316号公報）
分類	A61F 9/00
結論	棄却
関連条文	第36条6項2号
合議体	知財高裁第3部 鶴岡稔彦裁判長、杉浦正樹裁判官、寺田利彦裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、弾性的に伸縮し、あるいは、延伸可能でその延伸後に弾性的な伸縮性を有する細いテープ状部材に粘着剤を塗着し、端部に指先で把持するための把持部を設けることにより構成する二重脛形成用テープを提供するものである。両端を把持して引っ張った状態で、脛におけるひだを形成したい位置に押し当て、粘着剤によりテープ状部材をそこに貼り付け、そのまま両端の把持部を離すことにより、引っ張った状態にあるテープ状部材が弾性的に縮むとき、それが脛にくい込んだ状態になって、簡易で容易、安全にきれいな二重脛のひだが形成される。

（2）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項1】 延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ状部材に、粘着剤を塗着することにより構成した、ことを特徴とする二重脛形成用テープ。

（3）手続の経緯

平成14年 2月 8日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成27年 4月 1日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800103号）
平成27年11月 4日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

本件発明 1 には、「塗着する」なる特定事項が存在するが、本件発明 1 は「テープ状部材」に「粘着剤」が「塗着」された状態のものであれば二重脛を形成し得、「塗着する」という「動作」が二重脛の形成に技術的意義を有するものではない。そうすると、本件発明 1 は「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に当たらない。	
判決	
原告の主張 本件発明 1 に係る「…細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する」との記載は、「塗着する」という動作を伴う経時的な要素を記載しているものであるから、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するところ、本件発明 1 については、「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在する」ことはない。そうすると、最高裁判所第二小法廷平成 27 年 6 月 5 日判決（民集 69 巻 4 号 700 頁）によれば、本件発明 1 は、「発明が明確であること」との要件に適合しない。	被告の主張 物の発明としての本件発明 1 がプロダクト・バイ・プロセス・クレームか否かを判断するに当たっても、同様に、技術常識とともに本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載等を考慮することによって、本件発明 1 が実質的に製造方法で特定されているものか否かを判断すべきであるところ、本件発明 1 における「テープ状部材に粘着剤を塗着することにより構成した」という特定事項の意味を素直に理解すれば、当業者にとって、当該特定事項は本件発明 1 を実質的に製造方法で特定するものではなく、「テープ状部材」に「粘着剤」が「塗着」された状態を特定するものであることは明らかである。
裁判所の判断 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の範囲の記載が法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると解される（最高裁判所第二小法廷平成 27 年 6 月 5 日判決・民集 69 巻 4 号 700 頁）ところ、本件発明 1 に係る上記記載は、これを形式的に見ると、確かに経時的な要素を記載するものということもでき、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると見る余地もないではない。 しかし、<u>プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との関係で問題とされるのは、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であることなどから、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないことによるところ、特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であることから物の製造方法の記載があるといい得るとしても、当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合には、上記問題は生じないといつてよい。そうすると、このような場合は、法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレーム</u>	

ムと見る必要はないと思われる。

ここで、本件明細書の記載を参酌すると、本件明細書には「二重脥形成用テープは、図 2 に示すように、弾性的に伸縮する X 方向に任意長のシート状部材 1 1 の表裏前面に粘着剤 1 2 を塗着…し、これを多数の切断面 L に沿って細片状に切断することにより、極めて容易に製造することができる。」

(甲 1 の段落【0 0 1 3】) という態様、すなわち、粘着剤を塗着した後、細いテープ状部材を形成する態様を含めて「図 1 及び図 2 に示す実施例では、弾性的に伸縮する細いテープ状部材の表裏両面に粘着剤 2 を塗着している」(同段落【0 0 1 4】) と記載されている。また、本件発明 1 は、「テープ状部材の形成」と「粘着剤の塗着」の先後関係に関わらず、テープ状部材に粘着剤が塗着された状態のものであれば二重脥を形成し得ること、すなわちその作用効果を奏し得ることは明らかである。

そうすると、本件発明 1 の「…細いテープ状部材に、粘着剤を塗着する」との記載は、細いテープ状部材に形成した後に粘着剤を塗着するという経時的要素を表現したものではなく、単にテープ状部材に粘着剤が塗着された状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎないものと理解するのが相当であり、物の製造方法の記載には当たらないというべきである。

したがって、本件発明 1 は、法 3 6 条 6 項 2 号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームには当たらない。

(24)-10

審査基準の 該当箇所	第II部第2章第3節
裁判例 分類	24:明確性要件について
キーワード	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 書誌的事項

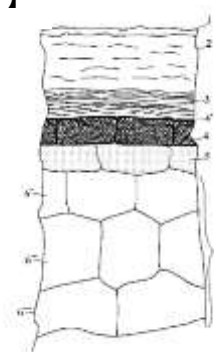
事件	「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」(無効審判) 知財高判平成29年12月21日(平成29年(行ケ)第10083号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-093152号(特開2006-271229号公報)
分類	A23L 1/10
結論	認容
関連条文	第36条6項2号
合議体	知財高裁第4部 高部眞規子裁判長、山門優裁判官、片瀬亮裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、玄米粒において、(a)表層部から糊粉細胞層までが除去され亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(b)米粒の50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、(c)糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明である。

【図1】



(2) 特許請求の範囲(訂正後)(本件発明)

【請求項1】外から順に、表皮(1)、果皮(2)、種皮(3)、糊粉細胞層(4)と、澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され、該表層部の内側は、前記糊粉細胞層(4)に接して、一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と、該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の、純白色の澱粉細胞層(6)により構成された玄米粒において、

前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で、摩擦式精米機により搗精され、表層部から糊粉細胞層(4)までが除去された、該一層の、マルトオリゴ糖類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)が米粒の表面に露出しており、且つ米粒の50%以上に『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)』または『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤(9)』が残っており、

更に無洗米機(21)にて、前記糊粉細胞層(4)の細胞壁(4')が破られ、その中の糊粉顆粒が

米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米。

(3) 手続の経緯

平成23年 3月25日 : 特許権の設定登録

平成27年 9月 4日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800173号）
被告による訂正請求

平成29年 3月24日 : 訂正を認容、請求項1に係る発明について、特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本件発明は、明確ではなく、その特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号に規定する要件（以下「明確性要件」という。）を満たさないから、本件発明に係る特許は無効にすべきである…。	
判決	
原告の主張 仮に、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機（21）にて」という記載が物の製造方法の記載であるとする本件審決の認定に誤りがないとしても、以下のとおり、本件発明は、明確性要件を充足する。 …(2) …本件発明に係る無洗米は、「胚盤9や亜糊粉細胞層5には米粒の栄養成分及び旨み成分を多く含有しているのであるから、これを可及的に残すと共に、食味にマイナス作用を与える糊粉細胞層4やそれより表層の物質、いわゆる糠層成分や、胚芽7の表面部を可能なかぎり除去」（【0023】）したもの、すなわち、「むら剥離を無くすと共に、可能なかぎり高栄養・良食味の亜糊粉細胞層5と胚盤9か、または、口当たりの悪い胚芽7の表面部を除去した胚芽8を残るように」し、「亜糊粉細胞層5が表面に露出し」（【0028】）、「亜糊粉細胞層5は除去されず、肌ヌカが除去され…全米粒のうち、胚盤9または表面部が除去された胚芽8が残存した米粒の合計数が50%以上を占めている」（【0041】）無洗米であると認められる。	被告の主張 本件訂正後の特許請求の範囲請求項1は、玄米粒、搗精処理された精白米、無洗米処理された無洗米と、明らかに時の経過を伴う製造プロセスを含んだ記載によって無洗米を特定しており、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームとなっている。 また、<u>「無洗米」という物の発明としての権利取得を希望するのであれば、無洗米機により洗米処理された後の、「無洗米の現在ある構造（構成）」のみの記載により、発明を特定しなければならないところ、上記請求項においては、無洗米機による洗米プロセスを経た後の、本来最も長く正確に記載すべき無洗米の構成は、ほとんど記載されておらず、無洗米の発明としての特定に失敗している。</u> したがって、本件発明は、明確性要件を満たしていない。

そうすると、<u>本件発明に係る無洗米の構造、特性が、「一層の亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出した状態、米粒の50%以上に『胚芽の表面部を削りとられた胚芽』又は『舌触りの良くない胚芽の表層部や突出部が削り取られた基底部である胚盤』が残った状態、糊粉細胞層の細胞壁が破られ、その中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみを分離除去した状態」であることは明確であるから、本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は、権利範囲についての予測可能性を奪うものではなく、第三者の利益が不当に害されるものでもない。</u> したがって、本件審決が本件発明は明確性要件を満たさないと判断したことは、誤りである。	
裁判所の判断 2 取消事由（明確性要件に係る判断の誤り）について …(2) 本件発明について …ウ 製造方法の記載の有無 …特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば、請求項1は全体として、物の発明である「無洗米」を特定する事項の一部に製造方法が記載されているといえることができる。 … (3) 本件発明の明確性 ア 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られる（最高裁平成24年（受）第1204号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号700頁参照）。… イ 他方、前記最高裁判決が、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られると判示した趣旨は、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるが、そのような特許請求の範囲の記載は、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、権利範囲についての予測可能性を奪う結果となることから、これを無制約に許すのではなく、前記事情が存するときに限って認めるとし	

た点にある。そうすると、特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても、上記一般的な場合と異なり、当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが、特許請求の範囲、明細書、図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には、第三者の利益が不当に害されることはないから、明確性要件違反には当たらない。

ウ そこで検討するに、本件訂正後の特許請求の範囲請求項 1 の記載は、…本件発明は、玄米粒において、(a)表層部から糊粉細胞層までが除去され亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており、(b)米粒の 50%以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており、(c)糊粉細胞層の中の糊粉顆粒が米肌に貼り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去されてなることを特徴とする、旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明であることが記載されている。

エ…本件明細書には、…運転条件（搗精の条件）が調整された摩擦式精米装置を適用することによって、本件発明に係る無洗米の前段階である、前記ウ(a)(b)の米を製造することが可能であること…型式（無洗米とする方式）が特定され運転条件が調整された無洗米機を適用することにより、上記無洗米の前段階である米から、前記ウ(c)の本件発明に係る無洗米を製造することが可能であること…が記載されている。

他方、本件明細書には、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の米を製造するために摩擦式精米機により搗精し、かかる米から前記ウ(c)の本件発明に係る無洗米を製造するために無洗米機を用いるということのほか、摩擦式精米機により搗精される米が前記ウ(a)(b)以外の構造又は特性を有することや、かかる米を無洗米機により無洗米としたものが、前記ウ(c)以外の構造又は特性を有することをうかがわせる記載は存在しない。

オ 以上のような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、本件訂正後の特許請求の範囲請求項 1 の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は、本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ(a)(b)の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するものであり、「無洗米機（21）にて」という記載は、上記精白米から前記ウ(c)の構造又は特性を有する無洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって、前記ウ(a)ないし(c)のほか、本件発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。そして、本件発明に係る無洗米とは、…といえる。

そうすると、請求項 1 に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機（21）にて」という製造方法が記載されているとしても、本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているのかは、特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって、請求項 1 の上記記載が明確性要件に違反するということはできない。

3. 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第 29 条第 1 項柱書)に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日 (事件番号)	審査基準の対応箇所
31	「発明該当性」について	<u>1</u>	知財高判平成18年9月26日 (平成17年 (行ケ) 第10698号)	<u>第III部第1章2.</u>
		<u>2</u>	知財高判平成20年6月24日 (平成19年 (行ケ) 第10369号)	
		<u>3</u>	知財高判平成24年12月5日 (平成24年 (行ケ) 第10134号)	
		<u>4</u>	知財高判平成 27 年 1 月 22 日 (平成 26 年 (行ケ) 第 10101 号)	
		<u>5</u>	知財高判令和 3 年 12 月 20 日 (令和 3 年 (行ケ) 第 10052 号)	
32	「産業上の利用可能性」について	<u>1</u>	知財高判平成23年4月27日 (平成22年 (行ケ) 第10246号)	<u>第III部第1章3.</u>
32-1	「産業上の利用可能性」に関し、「人間を手術、治療又は診断する方法」か否かについて	<u>1</u>	知財高判平成25年8月28日 (平成24年 (行ケ) 第10400号)	<u>第III部第1章</u> <u>3.1.1</u> 及び <u>3.2.1</u>

(31)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第1章2.
裁判例 分類	31:「発明該当性」について
キーワード	コンピュータソフトウェア関連発明

1. 書誌的事項

事件	「ポイント管理方法」(査定不服審判) 知財高判平成18年9月26日(平成17年(行ケ)第10698号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-319884号(特開2002-133241号公報)
分類	G06F 17/60
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

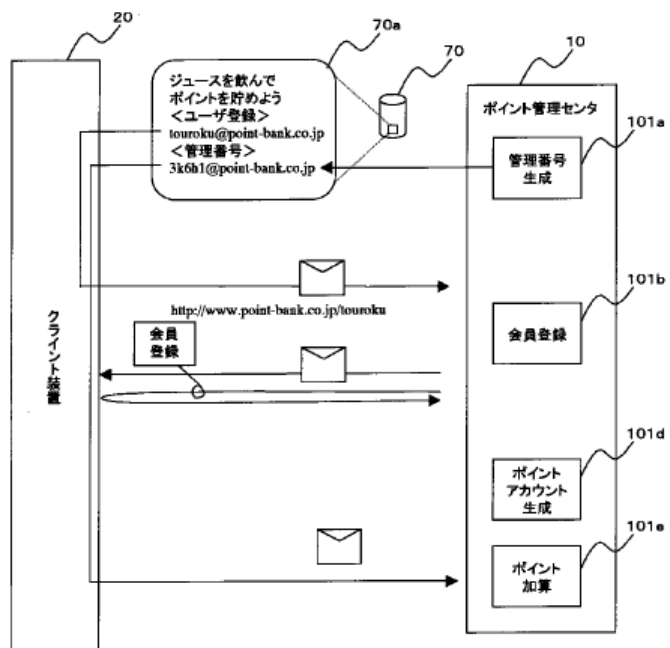
(1) 本願発明の概要

本願発明は、「ポイント収集に手間が係らず、また応募の費用も少なくすみ、さらに、キャンペーン実施者のコストも少なくすみ、さらに応募者の情報を利用しやすい、ポイント管理技術を提供する」という技術的課題を解決しようとするものであって、ポイント管理方法として、

(ア) 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ステップ、

(イ) 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、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップ、の各ステップを実行する。

【図1】



(2) 特許請求の範囲(第1補正前)(請求項11のみ記載)(本願発明)(審決では「請求項11」、判決では「旧請求項11」という)

【請求項 1 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ポイントアカウントデータベースを参照してポイントを管理する方法において、

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ステップと、

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、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップとを有することを特徴とするポイント管理方法。

(3) 手続の経緯

平成15年4月9日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-5927号）及び手続補正（第1補正）
 平成15年5月8日 : 手続補正（第2補正）
 平成17年8月2日 : 第1及び第2補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
※以下で示す「ステップ」は、上記「特許請求の範囲」で下線を引いた2つのステップのことを示す。 請求項 1 1 の記載では、人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合とコンピュータがポイント管理を行う場合があると認められるので、人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合、及びコンピュータがポイント管理を行う場合についてそれぞれ検討する。 (1) 人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合 …請求項 1 1 には、実質的には、人為的に取り決められたポイント管理の仕方に基づくポイント管理方法そのものが記載されていると認められる。 したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明に該当するとは認められない。 (2) コンピュータがポイント管理を行う場合 …本願発明は、「ポイント管理方法」であって、ネットワーク、ポイントアカウントデータベースなどのハードウェア資源を用いて実行するところの、…のステップを備える方法発明であるから、その発明の実施にソフトウェアを必要とするところの、いわゆるソフトウェア関連発明である。 そして、こうしたソフトウェアを利用するソフトウェア関連発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには、発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければならないことから、ハードウェア資源を利用したソフトウェアによる情報処理によって、所定の技術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に提示されている必要があるというべきである。 本願発明は前記のとおりであるから、本願発明において技術的課題の解決手段の根拠となるべき要部は、…のステップである。 …ステップの処理が、ネットワークやポイントアカウントデータベースなどのハードウェア資源

を利用したソフトウェアによる情報処理によって、どのように実現されるのか、という点に関しては、何ら具体的に記載されていない。

そして、これら…ステップを実質的な要部として含む本願発明は、その技術的課題を解決できるような特有の事項を具体的に提示するものではなく、一定の技術的課題の解決手段であるとは到底いえないから、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明に該当するとは認められない。

判決

原告の主張

(1) 人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について

…本願発明において、人間が直接に「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」ことは、考えられない。何らかの受信回路や表示装置等を利用して、送信情報を受領して、認識する必要があるが、旧請求項 1 1 にはかかる記載はなく、人間がそのような受信を行う合理的な根拠がない。発明の詳細な説明にも、そのようなことを裏付ける記載はない。

(2) コンピュータがポイント管理を行う場合について

当業者がかかるステップを採用して、ポイント管理方法を実現して、上記の目的・効果を実現できることは、明白であるから、本願発明には、発明一般の成立性があり、さらに、本来発明でないものを、単にコンピュータの利用という外観を装って規定するものでもないので、ソフトウェア関連発明の具体性も十分である。

被告の主張

(1) 人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について

…本願発明は、一部に「アカウントデータベース」及び「ネットワーク」という自然法則を利用したものを用いてはいるが、技術的意味を持たないので、全体としては人為的取り決めであり、自然法則を利用した技術思想の創作とは、認められない。

(2) コンピュータがポイント管理を行う場合について

審決で検討したとおり、旧請求項 1 1 に記載された「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ステップ」からも「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、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップ」からも、ソフトウェアの情報処理として把握し得る程度の具体的な処理手順は、把握できない。

裁判所の判断

(1) 人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について

…以上の検討結果によると、本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから、本願発明は、「ネットワーク」、「ポイントアカウントデータベース」という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである。したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とは、認められない。

(2) コンピュータがポイント管理を行う場合について

…上記旧請求項 11 の記載からは、本願発明の「ポイント管理方法」として、コンピュータを使ったものが想定されるものの、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載はない。

…本願発明は、ハードウェア資源としては、「ネットワーク」と「ポイントアカウントデータベース」のみを有するものであり、本願発明のソフトウェアは、これらのハードウェア資源について、「ポイントアカウントデータベースを参照」し、「ネットワークを介して受信」し、「ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算する」ものでしかない。そうすると、旧請求項 11 の各ステップには、ポイント进行管理するための処理と、「ネットワーク」及び「ポイントアカウントデータベース」からなるハードウェア資源とが、どのように協働しているのかが具体的に記載されていない。したがって、情報処理の流れが存在するとはいっても、ハードウェア資源を用いて、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。したがって、本願発明は、審査基準に照らしても、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは、認められない。

(31)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第1章2.
裁判例 分類	31:「発明該当性」について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「双方向歯科治療ネットワーク」(査定不服審判) 知財高判平成20年6月24日(平成19年(行ケ)第10369号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-579144号(特表2002-528832号公報)
分類	G06F 17/60
結論	認容
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、本多知成裁判官、田中孝一裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

双方向歯科治療方法であり、歯科医師と歯科技工室との間で使用されるシステムである。この方法は、患者の歯科治療要求を判定し；患者に装着して歯科治療要求を満たすため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し；通信ネットワークを介して初期治療計画を歯科技工室に伝送し；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医師に伝送する。システムは、データベース(1630)を備えるネットワークサーバ(1610)とネットワーク(1620)と少なくとも1台のローカルコンピュータ(14)とからなる。データベースは、歯科補綴材の材料、処理方法、およびプレパレートに関する情報を蓄積する。

(2) 特許請求の範囲(請求項1のみ記載)

【請求項1】 歯科補綴材の材料、処理方法、およびプレパレートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと；

前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；

データベースに蓄積された情報にアクセスし、この情報を人間が読める形式で表示するための1台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと；

要求される歯科修復を判定する手段と；

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。

(3) 手続の経緯

平成17年 4月26日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2005-7446号)
 平成17年 5月26日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成19年 6月19日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
・・・歯科医師が、その精神活動の一環として、患者からの歯科治療要求を判定したり、初期治療計画を策定するものであることは社会常識であるから、請求項1の「要求される歯科修復を判定する」、「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」の主体は、歯科医師であるといえる。そうすると、請求項1において、歯科医師が、その精神活動の一環として「判定する」こと、「策定する」ことを、それぞれ「手段」と表現したものと認められる。 ・・・ 請求項1は、当初の「双方向歯科治療方法」から「コンピュータに基づいた歯科治療システム」の発明に補正され、「判定し」、「策定し」を「判定する手段」、「策定する手段」に補正しているが、「判定する手段」、「策定する手段」に関して、上述のとおりその発明の特定事項として、歯科医師が主体の精神活動に基づく判定、策定することを、上記「手段」と表現したものであるから、請求項1に係る発明全体をみても、自然法則を利用した技術的創作とすることはできない	
判決	
原告の主張	被告の主張
・・・本願発明1の特徴は、歯科治療室と歯科技工室との間での初期治療計画を、ネットワークサーバ、通信ネットワーク、1つ以上のコンピュータを使用して生成し、伝送することにより最終治療計画を生成し実施することを可能にするシステムにある。本願発明についての国際公開パンフレットに基づいて再訳した甲12の【0001】に記載されるように、具体的には、歯科医師側のコンピュータと修復技工室側のコンピュータが1つ又は複数の歯及び支台歯(プレパレート)のカラー画像を分析することを可能にし、特定の治療又は美容処置において置換される歯に精密に適合するよう義歯又は義歯冠を適宜に設計することを可能にしたコンピュータベースの対話型	・・・「・・・し」という方法的記載に代えて、単に「手段」なる文言が附加されれば、機械的に、その主体は人ではなく機械であると解されるものではない。「A手段」の主体が人か機械かは、「A」の文言を解釈した上で、技術常識や社会常識、発明の詳細な説明にA手段についての定義があるかなどを踏まえて実質的に理解されるべきものである。「要求される歯科修復を判定する」や「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」との記載内容では、歯科治療における業務内容が記載されているにすぎず、機械(コンピュータ)が行う処理と理解されるような技術的内容を何ら有していない。

システムに関するものである。 …請求項 1 に記載される「判定する手段」、「策定する手段」につき、審決が「歯科医師が主体の精神活動に基づく判定、策定する」ことと定義するのは、本願発明 1 の目的からすると全く逆の意味となり、矛盾が生ずる。本願発明 1 の目的からすると、従来非常に困難であった歯科医師の精神活動に基づく適切な材料あるいは方式を選択する作業をできるだけ少なくするための発明であるため、歯科医師の精神活動的な行為そのものが主体とする手段をシステムとして含まないことは明らかである。	したがって、記載内容から、「人間の精神活動ではなく、機械が行っている処理である」とは到底いえない。
裁判所の判断 …初期治療計画は歯等のデジタル画像を含むものであり、そのデジタル画像に基づいて歯の治療に使用される材料、処理方法、加工デザイン等が選択され、その選択に必要なデータはデータベースに蓄積されており、策定された初期治療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信されるものと理解することができる。そして、画像の取得、選択、材料等の選択には歯科医師の行為が必要になると考えられるが、これらはネットワークに接続された画像の表示のできる端末により行うものと理解できる。 …本願発明は、スキャナを備え、歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し、データベースに蓄積されている仕様と比較することによって、治療計画の修正が必要かどうかを確認できるものであることが理解できる。もっとも、実際の確認の作業は、人が行うものと考えられる。 カ 以上によれば、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、<u>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。</u> キ したがって、本願発明 1 は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものといえることができ、本願発明 1 が特許法 2 条 1 項で定義される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認することができない。	

(31)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第1章2.
裁判例 分類	31:「発明該当性」について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「省エネ行動シート」(査定不服審判) 知財高判平成24年12月5日(平成24年(行ケ)第10134号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2181号127頁、判例タイムズ1392号267頁
出願番号	特願2010-82481号(特開2011-136547号公報)
分類	B42D 15/00
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

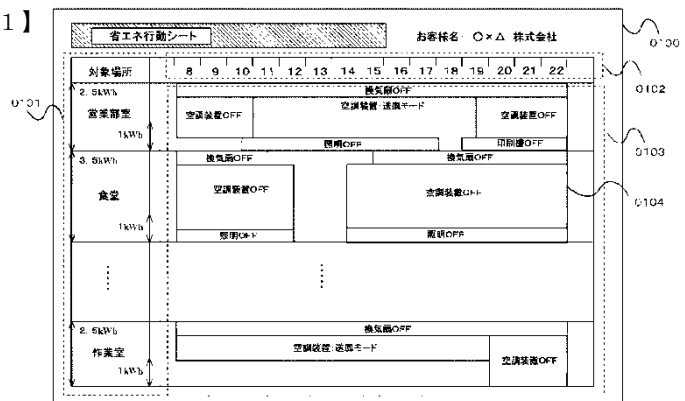
2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明の「省エネ行動シート(100)」は、場所名と、単位時間当たりの電力量とを表した場所軸(101)と、時間を表す時間軸(102)と、取るべき省エネ行動を場所軸と時間軸によって特定される一定領域に示すための省エネ行動配置領域(103)と、からなり、省エネ行動配置領域

(103)に省エネ行動識別領域(104)を設け、省エネ行動識別領域(104)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を示すことにより、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でき、かつ、各省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量を把握することができる。

【図1】



(2) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項1】建物内の複数の場所名と、軸方向の長さでその各場所にて節約可能な単位時間当たりの電力量とを表した第一場所軸と、時刻を目盛に入れた時間を表す第一時間軸と、取るべき省エネ行動を第一場所軸と第一時間軸によって特定される一定領域に示すための第一省エネ行動配置領域と、からなり、第一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一場所軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第一時間軸の軸方向の長さとする第一省エネ行動識別領域を

さらに有し、該当する第一省エネ行動識別領域に示される省エネ行動と、その省エネ行動によって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）を示す省エネ行動シート。

（３）手続の経緯

平成22年10月27日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-24151号）
 平成24年2月7日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年3月6日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…本願発明の創造的特徴は、第一場所軸が「建物内の複数の場所名と、軸方向の長さでその場所にて節約可能な単位時間当たりの電力量を表す場所軸」であること、及び第一省エネ行動識別領域が「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一場所軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第一時間軸の軸方向の長さとする」ものであること、即ち、図における軸、領域が表す内容、及び領域に示される情報の内容そのものに創造的特徴を有するものであって、該情報の提示に技術的特徴を見いだすことができず、自然法則を利用した技術的思想の創作ということができない。 本願発明は、見る者において、見やすい、理解しやすいというような一応の効果を生ずるものと認められるが、本願発明の軸や領域の平面的な構成は、…ごく一般的な平面的な構成にすぎず、本願発明の創造的特徴は、軸、領域が表す内容、及び領域に示される情報の内容そのものであるといわざるを得ない。 …本願発明は、…第2条第1項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しない…	
判決	
原告の主張 …本願発明の第一場所軸、第一省エネ行動識別領域は、課題を解決するために技術的に用いられる「提示」手段、すなわち本願発明の構成要件である。そして、当該構成要件並びにこれらの組合せに技術的思想が存在するのであるから、本願発明は「発明」として特許されてしかるべきである。 当該各構成の下では、…どの場所におけるどの省エネ行動を優先的に行えば最適な省エネ効果を実現できるかを瞬時に把握することも可能となる。これらの視覚的効果が、いずれも、「電力量」「場所」といった情報の内容自体ではなく、「第一場所軸」「第一省エネ行動識別領域」といった構成をとる情報の提示方法によってもたら	被告の主張 …本願発明の「軸」や「領域」は、図表のレイアウトを決める表現上の構成にすぎないものであり、特定の物と結びつけられてなる、自然法則を利用した技術的な構成ではない。また、本願発明の視覚的効果は、図表の表現を創意工夫したことによる表現上の効果にとどまるものであるから、本願発明の「軸」や「領域」は、特定の物を別の状態に変える作用を奏する、自然法則を利用した技術的な構成ではない。 さらに、本願発明の創造的特徴は、表の第一軸及び第二軸等に取り情報の内容並びに表に描く情報の内容にあること、すなわち、図表としてのレイアウトの取決めにあることが理解できる。

されたことは明らかであって、このような情報の提示にこそ…技術的特徴が認められる。 …本願発明は、平面的な構成（技術的構造）により、これを見る者において必ず一定の効果（見やすい、理解しやすいというような効果）を生ずる以上、自然法則の利用に該当する…。 本願発明は、その情報の提示の仕方にこそ技術的特徴があり、当該特徴により、見る者に対して「見やすい、理解しやすい」という効果をもたらすものである。したがって、本願発明は、特許法 2 条 1 項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当し、ひいては同法 2 9 条 1 項柱書に規定する「発明」に該当する。	また、本願発明は、提示される情報である電力量の内容が「…節約できる」概略電力量であり、その図示された大きさから量を一見して把握することが可能となる効果を奏するものであるが、…一見して把握可能とすることは、図表が当然備える機能にすぎないから、結局、本願発明の特徴は、提示される電力量の内容が「…節約できる」概略電力量である点に帰着する。 以上のとおり、原告が主張する情報を記録し提示する手段は、<u>自然法則を利用した技術が関与しない、単なる図表のレイアウトの取決めにすぎないものである。</u> …本願発明の省エネ行動シートは、…<u>情報を原告が決めたレイアウトに従って単に図表として提示するにすぎないものであるから、「自然法則を利用した技術的思想」に該当せず…</u>
裁判所の判断 特許法 2 条 1 項は、発明について、「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」というと規定するところ、人は、自由に行動し、自己決定することができる存在である以上、人の特定の精神活動、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。 したがって、<u>ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、いかに、具体的であり有益かつ有用なものであったとしても、その課題解決に当たって、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めや、数学上の公式等を利用したものであり、自然法則を利用した部分が全く含まれない場合には、そのような技術的思想の創作は、同項所定の「発明」には該当しない。</u> …構成は、「省エネ行動シート」という図表のレイアウトについて、軸（「第一場所軸」と「第一時間軸」）と、これらの軸によって特定される領域（「第一省エネ行動配置領域」と「第一省エネ行動識別領域」）のそれぞれに名称を付し、意味付けすることによって特定するものであるから、各「軸」及び各「領域」の名称及び意味、という提示される情報の内容に特徴を有するものである。 そして、<u>図表の各「軸」、及び軸によって特定される「領域」に、それぞれ「第一場所軸」、「第一時間軸」、「第一省エネ行動配置領域」及び「第一省エネ行動識別領域」という名称及び意味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、本願発明の「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・把握し、…意味を理解することを可能とするもの…</u> また、本願発明の「省エネ行動シート」は、<u>人間に提示するものであり、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。</u>そして、<u>人間に提示するための手段として、紙などの媒体に記録したり、ディスプレイ画面に表示したりする態様などについて、何らかの技術的な特定をす</u>	

るものではないから、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。

(31)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第1章2.
裁判例 分類	31:「発明該当性」について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「暗記学習用教材、及びその製造方法」（査定不服審判） 知財高判平成27年1月22日（平成26年（行ケ）第10101号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2012-277387号（特開2016-104514号公報）
分類	G09B 3/00
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第1部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、柵木澄子裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【課題】 簡素で取扱い性に優れながら、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができる暗記学習用教材、及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 本発明の暗記学習用教材は、原文文字列の一部を伏字とすることにより作成された暗記学習用虫食い文字列2Aが表示された暗記学習用教材であって、暗記学習用虫食い文字列2Aは、原文文字列を対象として作成され、第1の伏字部分12Aが設けられた第1の虫食い文字列10Aと、原文文字列を対象として第1の虫食い文字列10Aとは別に作成され、第1の伏字部分12A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22Aが設けられた第2の虫食い文字列20Aとを含む。

（2）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項1】 原文文字列の一部を伏字とすることにより作成された暗記学習用虫食い文字列が表示された暗記学習用教材であって、前記暗記学習用虫食い文字列は、前記原文文字列を対象として作成され、第1の伏字部分が設けられた第1の虫食い文字列と、前記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、を含み、前記原文文字列は、この特許出願の出願日において施行されている日本国の著作権法（昭和45年5月6日法律第48号）第13条各号のいずれかに該当する著作物の一部又は全部を含むものである、暗記学習用教材。

(3) 手続の経緯

平成25年12月13日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2013-25925号)

平成26年 3月11日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
本願発明は「教材」という物品に関するものであるが、その創作的特徴部分は、暗記学習に供する文字列の内容そのものにあるといえることができる。 …暗記学習に供する文字列の内容をどのように表現し、暗記学習に適したものとするかは、人間の精神活動そのものに向けられたものというべきであって、それ自体は何ら自然法則を利用したものではないから、本願発明を、自然法則を利用した技術的思想であるといえることはできない。	
判決	
原告の主張 …本願発明は、暗記学習に供する文字列の内容そのものにのみ特徴があるのではなく、文字列の内容と従来技術にも存在する部分との協働関係が成立しているところに、その創作的特徴がある… 本願発明は、情報の加工過程において自然法則に基づいた技術が利用されており、二つの虫食い文字列の互いに異なる位置を伏字として相補的に設問及び解答を提供し合うという技術的思想が、概念の状態にとどまっているのではなく「教材」として具現化されているのであるから、「自然法則を利用した」、「技術的思想の創作」、「高度のもの」という「発明」の3要件(特許法2条1項)を満たし、特許法29条1項柱書きに規定されている「産業上利用することができる発明」に該当するものであることは明らかである。	被告の主張 「技術的思想」とは、一定の課題を解決するための具体的な手段を提示する思想と解されるとしたのであって、「自然法則を利用した」及び「技術的思想の創作」の要件を混同したものではない。 また、「自然法則」は、自然事象の間に成り立つ反復可能で一般的な必然的關係、「自然」の領域(自然界)において経験によって見出される法則を意味すると解され、「人間の精神的活動を介在させた原理や法則」や、「社会科学上の原理や法則」、「人為的な取り決め」が、この「自然法則」を利用したものとはいえないことは明らかである。 … 第1の虫食い文字列をまず見て第1の伏字部分を学習し、その後、第2の虫食い文字列を見て第1の伏字部分の正解を確認した上で、第2の伏字部分を学習するという、人が予め定めた学習手順に沿って学習できるように、第1の虫食い文字列と第2の虫食い文字列を構成したものであって、この文字列の構成は人為的な取り決めにより成されたものであり、また、本願発明の作用効果も、同じ文章の異なる箇所に設けた伏字部分を見比べて学習することによって記憶を促すという、専ら人間の精神活動に基づくものである。

裁判所の判断

…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 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「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当す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から、単なる人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体は、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則とはいえず、また、科学的法則を利用するものでもないから、「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当しないことは明らかである。

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に何らかの技術的手段が提示されているとしても、前記のとおり全体として考察した結果、その発明の本質が、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられている場合には、「発明」に該当するとはいえない。

…

(ア) 本願発明の技術的課題

…本願発明は、従来の暗記学習用教材に存する上記問題の解決を課題として、簡素で取扱性に優れながら、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができる暗記学習用教材を提供することを目的とする。

(イ) 課題を解決するための技術的手段の構成

…本願発明は、暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表示形態（上記①）及び暗記学習の対象となる文字列自体（上記②）を、その課題を解決するための技術的手段の構成とするものであると認められる。

(ウ) 採用した技術的手段の構成から導かれる効果

本願発明によれば、簡素で取扱性に優れながら、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができる暗記学習用教材を提供することができるという効果を奏する。

…

以上によれば、本願発明は、暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表示形態及び暗記学習の対象となる文字列自体を課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができるという効果を奏するものであるから、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える。

…

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の技術的意義を総合して検討すれば、本願発明は、暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表示形態及び暗記学習の対象となる文字列自体を課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができるという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、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るから、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。

したがって、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、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則、あるいは、これを利用するものではないから、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。

(31)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第1章2.
裁判例 分類	31:「発明該当性」について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「カット手法を分析する方法」（査定不服審判） 知財高判令和3年12月20日（令和3年（行ケ）第10052号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2019-160189号（特開2021-037083号公報）
分類	A45D 44/00
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第4部 菅野雅之裁判長、中村恭裁判官、岡山忠広裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【課題】 本発明は、分析対象者のヘアスタイルの正面写真、側面写真および背面写真を分析し、当該分析対象者に使用されているカット手法を分析する方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明は、分析対象者の写真、画像、イラスト、デッサンから、正面、側面および背面から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定するステップ、次いで、分析対象セクションを複数のセクションの中から選択するステップ、次いで、前記選択したセクションに対して、前記推定された自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき、セクションに適した少なくとも1つの分析項目の分析を行うステップ、次いで、前記分析項目の分析結果とカット手法に関する情報と紐づけすることで、前記選択されたセクションに対して採用されているカット手法を分析する方法とすることで課題を解決した。

（2）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願補正発明）

【請求項1】

分析対象者の写真、画像、イラストまたはデッサンから、正面、側面および背面から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定する第1のステップ、

次いで、分析対象セクションを複数のセクションの中から選択する第2のステップ、

次いで、第2のステップで選択したセクションに対して、第1のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき

A アウトラインの形成または表情分析

- B カットライン分析
- C ボリューム位置またはボリュームライン分析
- D シルエット形状または表情分析
- E パート（分け目）の位置または有無分析
- F セクションの幅または形状分析
- G フェイスラインとセクション間の継がり方またはセクション間の継がり方分析

の中から、前記選択されたセクションに適した少なくとも 1 つの分析項目の分析を行い、分析結果を得る第 3 のステップ、

次いで、前記分析結果から、前記カット手法に関する情報を導出する第4のステップによる、前記選択されたセクションに対して採用されているカット手法分析方法。

(3) 手続の経緯

令和2年9月15日：拒絶査定不服審判の請求（不服2020-12930号）、
手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

令和3年2月25日 : 「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

(1) ア：第1のステップについて

…したがって、本願補正発明の「第１のステップ」は、分析者が、「分析対象者の正面、側面および背面の写真、画像、イラストまたはデッサン」を自分の目で見て、「正面、側面および背面から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイル」を自分の頭で推定することを特定したものであって、人間の視覚による認識及び認識結果からの推定であり、人間の精神活動そのものであるから、自然法則を利用したものではない。

イ：第2のステップ^oについて

…第2のステップは、分析者が、分析対象者の推定された自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づいて、分析対象者のヘアスタイルの単純さ、複雑さ等によって、セクション分けを行い、カット手法を分析する対象となる頭部の領域を選択するものであるから、分析者である人間の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものではない。

ウ：第3のステップについて

…第3のステップは、分析者が、第1のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを、第2のステップで選択されたセクションについて、当該セクションに適した分析項目により、類型に分類することであり、分析者である人間の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものではない。

エ：第4のステップについて

…そうすると、第4のステップは、分析者が、第3のステップにおいて分類された類型にしたがって、どのようなカット手法が採用されていたのかを推定するという、分析者である人間の精神活動そ

のものであって、自然法則を利用したものではない。

(2) 以上のとおり、第1ステップないし第4ステップの各ステップは、いずれも人間の精神活動そのものであるから、第1ステップないし第4ステップからなる本願補正発明の「カット手法を分析する方法」は、人間の精神活動そのものであり、自然法則を利用したものではない。

判決

原告の主張

…第1のステップは、これに続く第2のステップ以降の分析の妨げとなるノイズ（カール、ウェーブ等）をなくすことを目的するものであり、こうした「ノイズをなくす」ことは純粋に自然科学的な目的であって、そのために行う自然乾燥ヘアスタイルの推定は、頭頂点等の生物学的な特徴を利用し、毛髪に付けられた物理的なウェーブやカールを元に戻すという物理的な処理であり、人が行っているとしても自然法則を利用していることは明らかである。

…また、本願明細書には、AI化（完全機械化）できる発明も記載されている（【0127】、【0128】）から、第1のステップを人が行うことを前提として判断すること自体誤りがある。

…第2のステップないし第4のステップで得られた分析結果は、カットマネキンを使って分析結果どおりのカットを行うという物理的な検証をもって正しいか否かを確かめることができる。こうした物理的な検証ができることは、自然法則を利用しているからにはほかならない。

このように、第2のステップないし第4のステップは、物理的な結果（自然乾燥ヘアスタイル）とその結果をもたらした物理的な手段（カット手法）という対応関係を利用するものであり、人が行うか否かにかかわらず、本願補正発明は、自然法則を利用したものであるといえることができる。

被告の主張

…本願補正発明における自然乾燥ヘアスタイルの推定は、「パーマメントがかかっている写真においては、撮影された髪型そのものを分析するのではなく、パーマメントが解けて自然乾燥状態のナチュラルストレートとなったヘアスタイルを分析者が推定して、分析を開始する」（【0026】）と記載されているように、人である分析者が自らの頭の中で行うことが想定されているから、第1のステップは、自然法則に関する知識を利用していたとしても、人の精神活動そのものである。

…本願補正発明の「第1のステップ」は、分析者が、「分析対象者の正面、側面および背面の写真、画像、イラストまたはデッサン」を自分の目で見て、「正面、側面および背面から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイル」を自分の頭で推定することを特定したものであって、人間の視覚による認識及び認識結果からの推定であり、人間の精神活動そのものであるから、自然法則を利用したものではないと本件審決が判断したとおりであり、その判断に誤りはない。

…第1のステップが自然法則を利用したものではないのと同様に、第2のステップないし第4のステップも人が自身の頭の中で思考することのみによって行うものである。仮に、その思考過程において自然乾燥ヘアスタイルとカット手法との対応関係という知識を利用していたとしても、人の頭の中で完結している以上、人の精神活動そのものであって、自然法則を利用したものとはいえない。第2のステップないし第4のステップのそれぞれのステップがいずれも自然法則を利用したものとはいえない以上、第2のステップないし第4

	のステップを総合的に判断しても、これらが自然法則を利用したものとはいえず、これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
裁判所の判断 …本願補正発明は、こうした第1のステップないし第4のステップを順次経ることにより、特定のセクションに採用されているカット手法を分析する方法であり、<u>本願補正発明の発明特定事項には、分析の主体が特定されていないことから、人がこうした分析を行うことは排除されていない。</u>ちなみに、本願明細書の実施例1（【0026】ないし【0120】）には、「自然乾燥状態のナチュラルストレートとなったヘアスタイルを分析者が推定して、分析を開始する。美容に携わる者であれば、パーマメントがかかっている写真からでも自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルとなったときのシルエット線のおおよその位置を容易に推定できる。なお、実施例の以下の分析は、特に断りがなくとも、分析者により推定された自然乾燥状態のナチュラルストレートとなったヘアスタイルを用いて行われる。」（【0026】）との記載があり、人がこうした分析を行うことが想定されているといえる。 …本願補正発明にはこうした推定の手段に関する特定がないことからすると、分析者の毛髪の知識や経験から分析対象者の写真等を見て自然乾燥ヘアスタイルを推定することになるといえる。 そうすると、<u>本願補正発明には、人である分析者が、分析対象者の正面、側面及び背面の写真を見て、分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて、自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定することを発明特定事項に含むものであり、こうした推定を含む第1のステップは、仮に、分析者の頭の中で行う分析の過程で利用する毛髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、分析者の頭の中で完結するステップである以上、分析者の精神的活動そのものであるとして、自然法則を利用したものであるとはいえない。</u> …以上によれば、本願補正発明の第1のステップないし第4のステップは、全体として考察すると、分析者が、頭髮の知識等を利用して自然乾燥ヘアスタイルを推定し（第1のステップ）、分析の対象となる頭部の領域を選択し（第2のステップ）、セクションに適した分類項目の中から分析者が推定した分析対象者のヘアスタイルを分類し（第3のステップ）、この分類に対応するカット手法の分析を導出する（第4のステップ）ことを、<u>頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上、仮に、分析者が頭の中で行う分析の過程で利用する頭髮の知識や経験に自然法則が含まれているとしても、専ら人の精神的活動によって前記1(1)で認定した課題の解決することを発明特定事項に含むものであるとして、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとはいえないから、特許法2条1項に規定する「発明」に該当するものとはいえない。</u>	

(32)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第1章3.
裁判例 分類	32:「産業上の利用可能性」について
キーワード	

1. 書誌的事項

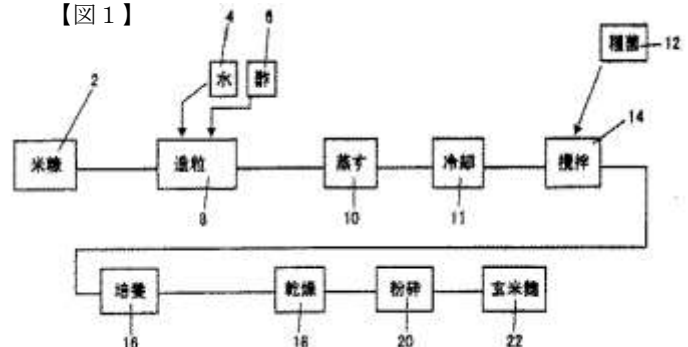
事件	「米糠を基質とした麹培養方法」（無効審判） 知財高判平成23年4月27日（平成22年（行ケ）第10246号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-104618号（特開2004-267178号公報）
分類	C12N 1/14
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、武宮英子裁判官、齊木教朗裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、米糠の粉末に、水分を加え粒子状に加工する第一の工程（8）と、該粒子状にした米糠に蒸気をあて蒸す第二の工程（10）と、該蒸した米糠に種麹を接種し、むろに於いて培養する第三の工程（16）と、該培養された麹と該培養中に産出された酵素とを含む玄米麹を乾燥する第四の工程（18）とからなる米糠を基質とした麹培養方法である。

【図1】



（2）発明の詳細な説明の開示

【0017】

これを粉碎工程（20）で適度な粉末に粉碎して、玄米麹が完成する。以上本発明による米糠を基質とした麹培養方法と、その方法によって作った玄米麹について説明を行って来た。粉体としての米糠を基質にして、そのまま麹菌を働かせようと思っても、混入する水分量や、麹菌の投入量の調整がむづかしい。麹菌は、好気菌であるからといって送風して酸素を供給し、乾燥してしまえば、菌自体が働きを弱めることになる。そうした問題を粒状にすることにより、保水性と、流通性を良くし、それを基本に説明して来たような工夫をしたのが本発明による培養方法である。ここで示したものはあくまで1実施例であり、本願発明は、特許請求の範囲に示した内容で、発明を具現化するものであり、

実施例のみに拘われるものではない。

(3) 特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項1】米糠の粉末に、水分を加え粒子状に加工する第一の工程と、該粒子状にした米糠に蒸気をあて蒸す第二の工程と、該蒸した米糠に種麴を接種し、むろに於いて培養する第三の工程と、該培養された麴と該培養中に産出された酵素とを含む玄米麴を乾燥する第四の工程とからなる米糠を基質とした麴培養方法。

(4) 手続の経緯

平成21年5月15日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成21年9月10日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2009-800195号）
 平成22年6月28日 : 「…本件審判の請求は成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 …「玄米麴」は玄米全体ではなく、その一部である米糠を基質として培養したものを意味するのであるから、「米糠」を発酵させることにより産出できるもので、本件発明1が、自然法則に反する内容を含んでいることにならない。したがって、本件発明1は、特許法第29条柱書に規定する要件を満たしているものである。	
原告の主張 「玄米麴」は、「胚乳」部分に大量の麴菌が培養され、酵素が豊富で発酵に適しているが、「胚乳」のない「米糠」では酵素量が少なく、「発酵に使用する麴」の意味がないため、通常の麴業者は「米糠麴」と「玄米麴」とは明確に区別している。「米糠粉末で玄米麴ができる」とする本件発明1は、実際には米糠粉末から真実の玄米麴はできないものであって、産業上利用することができない発明に該当しない…	被告の主張 本件明細書の段落【0017】において、本件各発明は、米糠を麴菌で培養した物を玄米麴と位置づけているから、原告の主張は前提を誤ったものである。
裁判所の判断 <u>特許法29条1項柱書にいう「産業上利用することができる発明」とは、広く工業、農業、商業、鉱業等を包含する「産業」上利用可能な発明であることを明らかにし、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明などは除く趣旨の規定である。米糠粉末から真実の玄米麴ができるかどうかは、上記の意味における「産業上利用することができる発明」の該当性の有無の判断を左右するものではないから、原告の主張は、その主張自体失当である。</u>	

(32-1)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第1章3.1.1 及び 3.2.1
裁判例 分類	32-1:「産業上の利用可能性」に関し、「人間を手術、治療又は診断する方法」か否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「筋力トレーニング方法」(無効審判) 知財高判平成25年8月28日(平成24年(行ケ)第10400号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-313949号(特開平7-144027号公報)
分類	A63B 21/00
結論	棄却
関連条文	第29条第1項柱書
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、特定の増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより、疲労を効率的に発生させて、目的筋肉をより特定の増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なくて済み、さらにトレーニング期間を短縮できる筋力トレーニング方法を提供するものである。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「…本件発明の推測されるメカニズムとして、筋肉増強は、疲労の回復過程での超回復によりなされる。筋肉の疲労はエネルギー源や酸素の供給、乳酸の処理に大きく関係しており、これらは筋肉への血行に大きく左右されており、特定の増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより、疲労を効率的に発生させて、目的筋肉をより特定の増強できることが、説明、開示されている。【0008】、【0009】」(判決より抜粋)

(3) 考慮された事項

「本件発明が、筋力の減退を伴う各種疾病の治療方法として用いられており(…)、被告やその関係者が本件発明を治療方法あるいは医業類似行為にも用いることが可能であることを積極的に喧伝していたこと(…)が認められる。」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項 1】筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け、その緊締具の周の長さを減少させ、筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ、もって筋肉を増大させる筋肉トレーニング方法であって、筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が、筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するものである筋力トレーニング方法。

(5) 手続の経緯

平成23年12月7日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800252号）
 平成24年5月7日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年10月17日 : 上記訂正の請求を認容、審判請求は成り立たない旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
イ 本件発明は、医療行為方法、業として利用できない発明、實際上明らかに実施できない発明のいずれにも該当しないから、特許法 29 条 1 項柱書にいう「産業上利用することができる発明」に該当する。	
判決	
原告の主張	被告の主張
イ 医療行為方法について 本件発明は、筋肉加圧トレーニング運動療法にも使用可能であって、医療目的で使用するが予定され、期待されていた。被告は、本件発明の出願前から、筋肉加圧トレーニングに関連した医療行為を行っている。 審決は、本件発明が医療行為方法には該当しないとした点で誤りがある。	イ 医療行為方法に対して 本件明細書には、医療に関する事項については何ら記載されていないし、本件発明がリハビリに使用されることは、その出願時において想定されておらず、出願後に研究が進められた結果発見されたものにすぎない。加圧トレーニングの臨床応用例が紹介されているとしても、本件発明は「筋力トレーニング」に関するものであり、医療行為方法を含むものではない。
裁判所の判断	
(1) 産業上利用可能性について …本件発明は、いわゆるフィットネス、スポーツジム等の筋力トレーニングに関連する産業において利用できる技術を開示しているといえる。そして、<u>本件明細書中には、本件発明を医療方法として用いることができることについては何ら言及されていないことを考慮すれば、本件発明が、「産業上利用することができる発明」（特許法 29 条 1 項柱書）であることを否定する理由はない。</u> (2) 医療行為方法について …しかし、本件発明が治療方法あるいは医業類似行為に用いることが可能であったとしても、本件発明が「産業上利用することができる発明」（特許法 29 条 1 項柱書）であることを否定する根拠にはならない。	

4. 新規性・進歩性(特許法第 29 条第 1 項及び第 2 項)に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日 (事件番号)	審査基準の対応箇所
41	新規性の有無について	1	知財高判平成17年6月30日 (平成17年(行ケ)第10280号)	第III部第2章第1節
		2	知財高判平成25年7月24日 (平成24年(行ケ)第10207号)	
42	主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて	1	知財高判平成17年5月24日 (平成17年(行ケ)第10287号)	第III部第2章第2節 3.1.1
		2	知財高判平成18年10月11日 (平成17年(行ケ)第10717号)	
		3	知財高判平成22年3月24日 (平成21年(行ケ)第10185号)	
		4	知財高判平成22年7月21日 (平成22年(行ケ)第10086号)	
		5	知財高判平成22年7月28日 (平成21年(行ケ)第10329号)	
		6	知財高判平成22年12月22日 (平成22年(行ケ)第10147号)	
		7	知財高判平成23年9月29日 (平成23年(行ケ)第10045号)	
		8	知財高判平成23年12月14日 (平成23年(行ケ)第10169号)	
		9	知財高判平成24年1月31日 (平成23年(行ケ)第10142号)	
		10	知財高判平成24年4月9日 (平成23年(行ケ)第10265号)	
		11	知財高判平成24年11月15日 (平成24年(行ケ)第10006号)	
		12	知財高判平成24年12月19日 (平成24年(行ケ)第10174号)	
		13	知財高判平成24年12月12日 (平成23年(行ケ)第10434号)	
		14	知財高判平成25年5月09日 (平成24年(行ケ)第10213号)	
		15	知財高判平成25年9月3日 (平成25年(行ケ)第10034号)	

		<u>16</u>	知財高判平成25年9月30日 (平成24年(行ケ)第10361号)	
		<u>17</u>	知財高判平成25年10月31日 (平成25年(行ケ)第10078号)	
		<u>18</u>	知財高判平成25年11月21日 (平成25年(行ケ)第10033号)	
		<u>19</u>	知財高判平成25年11月21日 (平成25年(行ケ)第10053号)	
		<u>20</u>	知財高判平成26年1月30日 (平成24年(行ケ)第10416号)	
		<u>21</u>	知財高判平成26年2月27日 (平成25年(行ケ)第10102号)	
		<u>22</u>	知財高判平成26年8月7日 (平成25年(行ケ)第10240号)	
		<u>23</u>	知財高判平成26年12月24日 (平成26年(行ケ)第10071号)	
43	本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて	<u>24</u>	知財高判平成27年4月28日 (平成25年(行ケ)第10263号)	<u>第III部第2章第2節</u> <u>3. 1. 2(1)</u>
		<u>1</u>	知財高判平成18年2月23日 (平成17年(行ケ)第10448号)	
		<u>2</u>	知財高判平成18年6月29日 (平成17年(行ケ)第10490号)	
		<u>3</u>	知財高判平成19年7月30日 (平成18年(行ケ)第10483号)	
		<u>4</u>	知財高判平成21年10月29日 (平成21年(行ケ)第10090号)	
		<u>5</u>	知財高判平成23年9月8日 (平成22年(行ケ)第10296号)	
		<u>6</u>	知財高判平成23年12月26日 (平成23年(行ケ)第10017号)	
		<u>7</u>	知財高判平成24年2月22日 (平成23年(行ケ)第10178号)	
		<u>8</u>	知財高判平成24年2月27日 (平成23年(行ケ)第10193号)	
		<u>9</u>	知財高判平成24年3月22日 (平成23年(行ケ)第10219号)	
		<u>10</u>	知財高判平成24年5月28日	

			(平成23年(行ケ)第10260号)	
		<u>11</u>	知財高判平成25年7月8日 (平成24年(行ケ)第10340号)	
		<u>12</u>	知財高判平成25年7月11日 (平成24年(行ケ)第10297号)	
		<u>13</u>	知財高判平成26年2月19日 (平成24年(行ケ)第10423号)	
43-1	主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成20年1月30日 (平成19年(行ケ)第10155号)	第III部第2章第2節 3.1.1(注1) 及び 3.1.2(1)
		<u>2</u>	知財高判平成20年10月29日 (平成19年(行ケ)第10295号)	
		<u>3</u>	知財高判平成26年3月25日 (平成25年(行ケ)第10278号)	
		<u>4</u>	知財高判平成26年11月26日 (平成26年(行ケ)第10079号)	
44	本願発明が先行技術の単なる寄せ集めであるか否かについて		—	第III部第2章第2節 3.1.2(2)
45	引用発明と比較した有利な効果について	<u>1</u>	知財高判平成17年4月28日 (平成17年(行ケ)第10059号)	第III部第2章第2節 3.2.1
		<u>2</u>	知財高判平成17年5月31日 (平成17年(行ケ)第10294号)	
		<u>3</u>	知財高判平成19年1月30日 (平成18年(行ケ)第10222号)	
		<u>4</u>	知財高判平成24年1月30日 (平成23年(行ケ)第10158号)	
		<u>5</u>	知財高判平成24年5月28日 (平成22年(行ケ)第10203号)	
		<u>6</u>	知財高判平成24年11月13日 (平成24年(行ケ)第10004号)	
		<u>7</u>	知財高判平成25年2月27日 (平成24年(行ケ)第10177号)	
		<u>8</u>	知財高判平成25年3月18日 (平成24年(行ケ)第10252号)	
		<u>9</u>	知財高判平成25年7月24日 (平成24年(行ケ)第10206号)	

		<u>10</u>	知財高判平成25年10月31日 (平成25年(行ケ)第10078号)	
		<u>11</u>	知財高判平成26年8月7日 (平成25年(行ケ)第10170号)	
46	副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について	<u>1</u>	知財高判平成19年7月19日 (平成18年(行ケ)第10488号)	<u>第III部第2章第2節</u> <u>3.2.2</u>
		<u>2</u>	知財高判平成22年11月10日 (平成22年(行ケ)第10104号)	
		<u>3</u>	知財高判平成23年12月6日 (平成23年(行ケ)第10092号)	
		<u>4</u>	知財高判平成23年12月22日 (平成22年(行ケ)第10097号)	
		<u>5</u>	知財高判平成24年7月17日 (平成23年(行ケ)第10098号)	
		<u>6</u>	知財高判平成24年9月12日 (平成23年(行ケ)第10242号)	
		<u>7</u>	知財高判平成24年9月27日 (平成23年(行ケ)第10320号)	
		<u>8</u>	知財高判平成25年9月25日 (平成24年(行ケ)第10398号)	
		<u>9</u>	知財高判平成26年4月16日 (平成25年(行ケ)第10191号)	
		<u>10</u>	知財高判平成26年9月25日 (平成25年(行ケ)第10339号)	
		<u>11</u>	知財高判平成27年1月28日 (平成26年(行ケ)第10120号)	
47	進歩性の判断の際の後知恵について	<u>1</u>	知財高判平成21年3月25日 (平成20年(行ケ)第10261号)	<u>第III部第2章第2節</u> <u>3.3(1)</u>
		<u>2</u>	知財高判平成23年10月12日 (平成22年(行ケ)第10282号)	
48	本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の関係について指摘した上で、その主引用発明に基づく論理付けを試みることにについて	<u>1</u>	知財高判平成21年3月25日 (平成20年(行ケ)第10305号)	<u>第III部第2章第2節</u> <u>3.3(2)</u>
		<u>2</u>	知財高判平成23年3月17日 (平成22年(行ケ)第10237号)	
		<u>3</u>	知財高判平成25年7月31日 (平成24年(行ケ)第10305号)	

附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例

		<u>4</u>	知財高判平成25年8月28日 (平成24年(行ケ)第10448号)	
		<u>5</u>	知財高判平成25年9月3日 (平成25年(行ケ)第10034号)	
48-1	主引用発明と副引用発明との間の課題と、本願発明と主引用発明との間の課題の関係について	<u>1</u>	知財高判平成24年5月23日 (平成23年(行ケ)第10298号)	<u>第III部第2章第2節</u> <u>3.3(2)(注1)</u>
49	周知技術を適用する際の論理付けについて	<u>1</u>	知財高判平成19年2月27日 (平成18年(行ケ)第10203号)	<u>第III部第2章第2節</u> <u>3.3(3)</u>
		<u>2</u>	知財高判平成19年5月22日 (平成18年(行ケ)第10342号)	
		<u>3</u>	知財高判平成24年12月11日 (平成23年(行ケ)第10443号)	
49-1	複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否について	<u>1</u>	知財高判平成19年1月31日 (平成17年(行ケ)第10523号)	<u>第III部第2章第2節</u> <u>3.3(3)</u>
50	進歩性の判断における商業的成功、長い間実現が望まれていたこと等の事情の参酌について	<u>1</u>	知財高判平成19年9月27日 (平成19年(行ケ)第10146号)	<u>第III部第2章第2節</u> <u>3.3(6)</u>
		<u>2</u>	知財高判平成26年3月26日 (平成25年(行ケ)第10176号)	
51	本願発明の認定(含:それに関する相違点の看過)について	<u>1</u>	知財高判平成18年6月6日 (平成17年(行ケ)第10564号)	<u>第III部第2章第3節2.</u>
		<u>2</u>	知財高判平成21年1月27日 (平成20年(行ケ)第10166号)	
		<u>3</u>	知財高判平成24年4月26日 (平成23年(行ケ)第10336号)	
		<u>4</u>	知財高判平成24年5月30日 (平成23年(行ケ)第10221号)	
		<u>5</u>	知財高判平成24年12月25日 (平成24年(行ケ)第10082号)	
		<u>6</u>	知財高判平成25年5月23日 (平成24年(行ケ)第10243号)	
51-1	請求項がオープンクレーム(請求項の構成以外の構成	<u>1</u>	東京高判平成15年7月7日 (平成14年(行ケ)第232号)	<u>第III部第2章第3節2.</u>

	を含み得る発明) か、クローズドクレーム(請求項の構成のみに限定される発明)かの解釈について	<u>2</u>	知財高判平成24年8月8日 (平成23年(行ケ)第10358号)	
52	引用発明(周知技術等含む)の認定(含:それに関する相違点の看過)について	<u>1</u>	知財高判平成19年3月28日 (平成18年(行ケ)第10211号)	<u>第III部第2章第3節3.</u>
		<u>2</u>	知財高判平成23年10月24日 (平成22年(行ケ)第10405号)	
		<u>3</u>	知財高判平成25年7月17日 (平成24年(行ケ)第10300号)	
		<u>4</u>	知財高判平成26年5月26日 (平成25年(行ケ)第10248号)	
		<u>5</u>	知財高判平成27年1月28日 (平成26年(行ケ)第10131号)	
		<u>6</u>	知財高判平成29年12月21日 (平成29年(行ケ)第10072号)	
		<u>7</u>	知財高判平成30年4月13日 (平成28年(行ケ)第10182号、第10184号)	
52-1	引用発明を上位概念化して認定することについて	<u>1</u>	知財高判平成24年9月27日 (平成23年(行ケ)第10385号)	<u>第III部第2章第3節3.2(2)</u>
		<u>2</u>	知財高判平成24年12月19日 (平成24年(行ケ)第10099号)	
		<u>3</u>	知財高判平成25年8月9日 (平成24年(行ケ)第10436号)	
		<u>4</u>	知財高判平成29年7月4日 (平成28年(行ケ)第10220号)	
53	本願出願前に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といえるか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成22年4月28日 (平成21年(行ケ)第10163号)	<u>第III部第2章第3節3.1.1及び3.1.2</u>
		<u>2</u>	知財高判平成23年6月9日 (平成22年(行ケ)第10272号)	
		<u>3</u>	知財高判平成23年10月24日 (平成22年(行ケ)第10245号)	
		<u>4</u>	知財高判平成23年11月29日 (平成23年(行ケ)第10116号)	
		<u>5</u>	知財高判平成25年10月16日 (平成24年(行ケ)第10419号)	

54	刊行物等に記載又は掲載された発明を引用発明として使用できるか否か(物の発明であれば、作れるように記載又は掲載されているか否か、方法の発明であれば、使用できるように記載されているか否か) について	<u>1</u>	知財高判平成18年9月14日 (平成17年(行ケ)第10553号)	第III部第2章第3節 3.1.1(1)b
		<u>2</u>	知財高判平成19年12月26日 (平成18年(行ケ)第10316号)	
		<u>3</u>	知財高判平成22年8月19日 (平成21年(行ケ)第10180号)	
55	公然知られた発明といえるか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成24年7月11日 (平成23年(行ケ)第10271号)	第III部第2章第3節 3.1.3
		<u>2</u>	知財高判平成26年3月26日 (平成25年(行ケ)第10178号)	
56	公然実施された発明といえる否かについて	<u>1</u>	知財高判平成17年6月30日 (平成17年(行ケ)第10061号)	第III部第2章第3節 3.1.4
		<u>2</u>	知財高判平成17年9月8日 (平成17年(行ケ)第10113号)	
		<u>3</u>	知財高判平成18年4月10日 (平成17年(行ケ)第10384号)	
57	請求項中に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について	<u>1</u>	知財高判平成18年8月31日 (平成17年(行ケ)第10665号)	第III部第2章第4節3.
		<u>2</u>	知財高判平成18年11月29日 (平成18年(行ケ)第10227号)	
58	請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について	<u>1</u>	知財高判平成23年2月8日 (平成22年(行ケ)第10056号)	第III部第2章第4節4.
		<u>2</u>	知財高判平成23年10月11日 (平成23年(行ケ)第10043号)	
		<u>3</u>	知財高判令和4年2月10日 (令和3年(行ケ)第10056号)	
59	請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について	<u>1</u>	知財高判平成18年12月7日 (平成17年(行ケ)第10775号)	第III部第2章第4節5.

附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例

60	数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の新規性・進歩性について	<u>1</u>	知財高判平成18年2月28日 (平成17年(行ケ)第10436号)	<u>第III部第2章第4節6.</u>
		<u>2</u>	知財高判平成18年3月1日 (平成17年(行ケ)第10503号)	
		<u>3</u>	知財高判平成21年1月26日 (平成20年(行ケ)第10210号)	
61	選択発明の新規性・進歩性について		—	<u>第III部第2章第4節7.</u>
62	発明の新規性喪失の例外規定(第30条)の適用が認められるか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成19年8月30日 (平成18年(行ケ)第10559号)	<u>第III部第2章第5節</u>
		<u>2</u>	知財高判平成29年11月30日 (平成28年(行ケ)第10279号)	

(41)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第1節
裁判例 分類	41：新規性の有無について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」(特許異議の申立て) 知財高判平成17年6月30日(平成17年(行ケ)第10280号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-50905号(特開平8-246001号公報)
分類	B22F 1/00
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

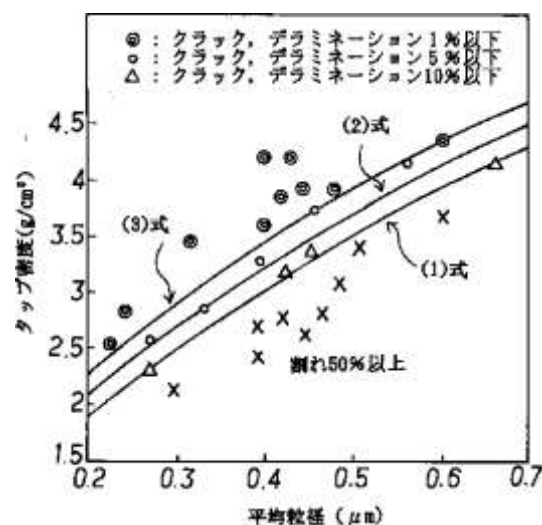
2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、磁器コンデンサー製造工程におけるクラックや剥離が発生しにくい、低抵抗な電極材料としてのニッケル粉を提供することを解決課題とし、平均粒径が $0.1 \sim 1.0 \mu\text{m}$ で、かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である構成とした。

タップ密度 $\geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.8 \cdots (2) \text{式}$

【図1】



(2) 技術水準

(i) 刊行物2：特開平4-365806号公報

「【0020】【実施例】実施例1 図1に示すような反応器1を用い、蒸発部2の石英ボート3に原料の塩化ニッケルを10g入れ、2l/分のアルゴンガス4中に濃度(分圧)が 5.0×10^{-2} になるよう蒸発させた。この原料混合ガスを1030℃(絶対温度でニッケル融点の0.755倍)に設定した反応部5へ輸送し、反応中央ノズル6から1l/分の割合で供給される水素と接触・混合させ反応を起こさせた。反応部の温度を石英管で保護された熱電対8によって測定したところ1065℃(同0.775倍)まで上昇した。」(3欄47行～4欄8行)

「【0023】実施例4 実施例1において、蒸発温度を1000℃（絶対温度でニッケル融点の0.74倍）、濃度（分圧）を 8.5×10^{-2} とした以外は同じ条件でニッケル粉を製造した。熱電対8によって測定したところ1053℃（同0.77倍）まで上昇した。発生したニッケル粉の比表面積は $2.9 \text{ m}^2/\text{g}$ であり、電子顕微鏡観察によれば、平均粒径 $0.23 \mu\text{m}$ の球状粉であった。」（4欄31～38行）」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）

【請求項1】平均粒径が $0.1 \sim 1.0 \mu\text{m}$ で、かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であることを特徴とする積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。

タップ密度 $\geq -2.5 \times (\text{平均粒径})^2 + 7.0 \times (\text{平均粒径}) + 0.8 \dots (2) \text{式}$

（4）手続の経緯

平成13年4月23日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出
 平成13年6月8日 : 特許権の設定登録
 平成13年11月12日 : 特許異議の申立て（異議2001-73067号）
 平成15年2月19日 : 「…特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定（判決より抜粋）	
本件明細書の実施例1及び刊行物2の実施例4とを対比すると、塩化ニッケル蒸気濃度、反応温度は、ほぼ同一であり、比表面積、平均粒径もほぼ同程度であるから、粒度分布の幾何標準偏差、平均結晶子径、タップ密度もほぼ同程度のものが得られているものと認められる。 …取消理由で引用した刊行物1…には、CVD法（塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法）によるニッケル超微粉の一般的な特徴として、「粒度分布の幾何標準偏差が1.3～1.5であり、平均粒径は$0.1 \sim 0.5 \mu\text{m}$の範囲で任意にコントロールできる」こと、「平均結晶子径は$0.1 \mu\text{m}$以上であり、単結晶あるいは内部に双晶を含む高結晶性の粒子である」ことが記載されており…、さらに、本件明細書の実施例においても、塩化ニッケル蒸気濃度$5.0 \times 10^{-2} \sim 2.0 \times 10^{-1}$、反応温度$1010 \sim 1070^\circ\text{C}$の範囲で、得られたニッケル超微粉の粒度分布の幾何標準偏差は1.4～1.6、平均結晶子径は$0.1 \sim 0.2 \mu\text{m}$であり、ほとんど差異はなく、刊行物2の実施例4で得られたニッケル超微粉も、この範囲を大きく外れることはあり得ないから、粒度分布の幾何標準偏差は2.0以下、かつ平均結晶子径は平均粒径の0.2倍以上であると認められる。 以上のとおり、刊行物2に記載された発明のニッケル超微粉は、本件請求項1及び2に係る発明のニッケル超微粉と同一の条件で製造されたものを含み、タップ密度、粒度分布の幾何標準偏差、平均結晶子径が本件請求項1、2に係る発明と重複するものと認められるから、両者は、上記の点で実質的に相違するとはいえない。	
判決	
原告の主張	被告の主張

…決定が行った仮定は、本件特許発明の結果から演繹して思いついた後知恵であり、合理的な根拠に基づくものではない。仮に、これらの仮定が正しいとしても、刊行物 2 に記載された製造方法でつくられたニッケル超微粉の一部が本件請求項 1 記載の粉体特性を満たす可能性があることを示すにすぎない。 …原告らは、刊行物 2 記載の方法により製造されたニッケル超微粉が本件請求項 1 に係るニッケル超微粉とは異なることを示すために追試実験を行った。…すると、<u>刊行物 2 の実施例 4 の条件に従って製造したとしても、本件請求項 1 記載のすべての特性を満たす範囲のものが製造できるとは限らないとの結果を得た</u>（甲 7 の表 2）。 …上記追試実験は、刊行物 2 記載の発明及び本件発明の出願当時の事情を考慮して実験条件を定めたものである。すなわち、刊行物 2 記載の発明については、当該発明の当時使用した装置に近い装置を用いるために、直径 50mm の石英管を反応管とし、反応管の反応部の長さ／直径（以下「装置 L／D」という。）の数値を「6」としたものである。他方、本件発明については、その出願当時入手できた石英管の管径（直径 65mm）を採用し、さらにその当時には反応部の長さを長くして一定の特性を持ったニッケル超微粉をまとまった量製造する必要があったことを考慮し、装置 L／D の数値を「13.7」としたものである。このように、甲 7 の実験報告書のデータの装置 L／D の条件設定は合理的なものであり、刊行物 2 の実施例で得られた物と本件発明の物が同一物ではなく、その有用性が異なることを説明ないしは証明するために最もわかりやすい条件として現時点で設定したものにすぎない。	原告らは、刊行物 2 の実施例 4 について追試実験を行ったところ、甲 7 の実験報告書に示すとおり、同実施例のニッケル超微粉は、本件発明のタップ密度に係る (2) 式の関係を満足しないことが明らかになったから、本件発明が刊行物 2 に記載された発明であるとした決定の判断は誤りである旨主張している。 …上記実験報告書を検討すると、本件特許公報の図 1 の×点、△点及び○点に関する追試実験、刊行物 2 の実施例 1 及び 4 の追試実験のデータを対比すると、図 1 に関する追試実験の場合には装置 L／D 以外の条件を同一にして実験が行われ（装置 L／D の数値は、×点が 6、△点が 8.9、○点が 13.7）、○点だけがタップ密度の (2) 式を満たしている。これに対し、刊行物 2 の実施例の場合は、装置 L／D の数値を「6」と設定して実験を行い、タップ密度に関する (2) 式を満たさなかったとされている。…実験者は刊行物 2 の実施例について (2) 式を充足しない数値をあえて採用したと考えられなくもない。 そうすると、原告らが提出した<u>実験報告書は、それ自体が客観性や信憑性に欠けるものであり、しかも、本件明細書及び刊行物 2 の記載に基づかないものであるから、このような実験報告書のデータによって決定の新規性に関する判断が否定されるものではない。</u>
裁判所の判断 (1) …決定は、本件発明 1 及び 2 は刊行物 2 に記載された発明であるから、特許法 29 条 1 項 3 号に該当するので特許要件を充足しないと判断し、原告らはこの判断は誤りであると主張する。同号にいう「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物の記載から当業	

者が把握し得る事項をいうと解すべき…。

…原告らは、刊行物 2 の実施例 1 及び 4、本件明細書の図 1 の○点、×点、△点のデータ、本件明細書の実施例 1 について追試実験した結果を記載した実験報告書（甲 7）を提出し、刊行物 2 の実施例 4 記載の条件に従って製造されたニッケル粉は、本件特許の請求項 1 の特性をすべて満たすものではないと主張する。

しかしながら、この追試実験は、装置 L/D の数値を刊行物 2 の実施例について「6」、本件発明について「13.7」と設定して行われている。他方、本件明細書の図 1 の×点、○点、△点のデータ（本件明細書にはその具体的な製造条件について記載がない。）に関する製造実験は、装置 L/D の条件のみを変え、他の条件は本件明細書実施例 4 の記載に従って行われ、その結果、装置 L/D の数値をそれぞれ「6」及び「8.9」と設定した×点、△点については(2)式を満たさず、同数値を「13.7」と設定した○点については(2)式を満たすとの結果を得ている。同実験結果によれば、装置 L/D の数値はタップ密度の数値を左右する要素の一つであることが窺われる。

…装置 L/D 値はもとより、反応管径 D 及び反応部長 L についても、本件明細書及び刊行物 2 には全く記載がないのであるから、装置 L/D の数値をいかに設定するかは当業者に任された設計事項とすべきであり、刊行物 2 の実施例について装置 L/D 値を「6」（本件発明の図 1 の追試では装置 L/D 値を「6」とした場合にタップ密度が最も小さくなっている。）に設定し、本件発明の実施例について装置 L/D 値を 13.7（本件発明の図 1 の追試では装置 L/D 値を「13.7」とした場合にタップ密度が最も大きくなっている。）と設定すべき合理的な理由は見出すことができない。

したがって、原告らの行った追試実験の結果は、刊行物 2 の実施例 1 及び 4 記載の条件に従って製造されたニッケル粉の平均粒径、タップ密度、粒度分布の幾何標準偏差、平均結晶子径を正確に示しているものと認めることはできない。

…原告らは、仮に、決定の説示するとおり、刊行物 2 に記載された製造方法により製造されたニッケル超微粉が本件請求項 1 記載の特性を満たすことがあるとしても、それはごく一部にすぎず、それ以外の物は上記特性を満たさないと主張する。しかしながら、前記のとおり、本件発明は「新規な物の発明」であるから、刊行物 2 に記載された製造方法に基づいて製造されたニッケル粉の一部が本件請求項 1 記載の特性を満たすものであったとしても、本件発明は刊行物 2 に記載された発明であると認定することを妨げないというべきである。

…以上のとおりであるから、本件発明は、刊行物 2 に記載された発明であるとした決定の判断に誤りはなく、…

(41)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第1節
裁判例 分類	41：新規性の有無について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩」（無効審判） 知財高判平成25年7月24日（平成24年（行ケ）第10207号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-109号（特開2007-145852号公報）
分類	C07D 401/12
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

2. 事案の概要

（1）本件発明の概要

一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり、更に代謝速度、蛋白結合率にも差が生じることが知られていることから、医薬品には薬理的に好ましい光学異性体を提供する必要があるところ、本願発明は、モルモットを使用した、ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologous PCA反応抑制作用試験で、(S)-エステルが(R)-エステルより優れた活性を有することから、絶対配置が(S)体である本件化合物は、生体内で抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性の本体として作用する優れた光学異性体であることを見出したというものである。

また、医薬品は、高度な品質を確保するために物理化学的安定性に優れた性質を有することが望まれるところ、本願発明は、絶対配置が(S)体である本件化合物の様々な酸付加塩で多くのものは、油状物であるか、吸湿性の結晶であったが、ベンゼンスルホン酸塩は吸湿性の少ない結晶として得られ、かつ、保存安定性に優れることから、医薬品として特に適した化合物であることを見出したというものである。

（2）技術水準

（i）甲1公報（甲1発明）：特開平2-25465号公報及び特願昭63-175142号についての第17条の2の規定による補正の掲載（審決の認定）

「4-〔4-〔(4-クロロフェニル)(2-ピリジル)メトキシ〕-1-ピペリジル〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩」（判決より抜粋）

（ii）甲75の1刊行物：「分離技術」第25巻第5号（判決の認定）

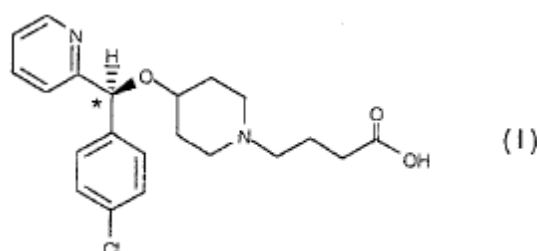
「…本件特許の優先日における技術常識として、光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており、近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により、光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については、これをラセミ体のままで使用するのではなく、光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(請求項1のみ記載)(本件特許発明1)

【請求項1】

式(I)

【化1】



で示される絶対配置が(S)体である光学活性ピペリジン誘導体のベンゼンスルホン酸塩。

(4) 手続の経緯

平成19年1月4日 : 被告(特許権者)による特許出願(優先権主張日:平成8年12月26日)
 平成23年3月18日 : 特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成23年6月9日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2011-800098号)
 平成24年4月23日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
本件特許発明1は、…甲1公報…に記載された…甲1発明…ではなく、…本件特許発明1に係る特許は、特許法29条1項3号…の規定に違反してされたものとする事はできない。 (2) 審決が認定した…同発明と本件特許発明1との…相違点は、次のとおりである。 ウ 相違点 4-〔4-〔(4-クロロフェニル)(2-ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸が、本件特許発明1では「絶対配置が(S)体である」のに対し、甲1発明では絶対配置が(S)体であることが特定されていない点 (以下、4-〔4-〔(4-クロロフェニル)(2-ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸を「本件化合物」という。) …医薬に用いられる化合物の場合には、ラセミ体が開示されていることをもってそれを構成する光学異性体が開示されているとすることはできないとして、本件特許発明の新規性を肯定している…
判決

原告の主張	被告の主張
(1) ラセミ体の開示とその光学異性体の開示について …平成3年(行ケ)第8号…(以下「東京高裁平成3年判決」という。)は、ラセミ体が公知であればその光学異性体には新規性がない旨判示している。<u>特許庁も、この判決以降、医薬組成物に對しても、ラセミ体の開示をもって(R)体及び(S)体の開示があると判断している…</u>。したがって、ラセミ体が開示されていれば、(R)体及び(S)体がそれぞれ開示されていると見るべきであり、その光学異性体に新規性は認められない。 このことは、特許庁の運用指針「<u>物質特許制度及び多項制に関する運用基準</u>」(昭和50年10月特許庁策定)(…以下「運用指針」という。)に照らしても明らかである。…運用指針には、「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と、その立体異性体の発明とは、原則として別発明とする。(なお、ここでいう自明とは単純な光学異性体のように、不整炭素原子の存在により、その光学異性体の存在が明らかである場合をいう。)」…との規定がある。この規定は、光学異性体の存在が明らかであればラセミ体の発明と立体異性体の発明とを同一発明として取り扱うことを説明したものである。… (2) 甲7の実験報告書記載の方法(以下「甲7記載の方法」という。)が自明であることについて 審決は、本件化合物を光学分割する方法として甲7記載の方法が当業者にとって自明であったとはいえないと判断しているが、この判断は誤りである。本件特許の優先日当時、甲7記載の方法で使用されたカラムを使用して実際に分割に成功した例は多数存在している…から、本件化合物を光学分割する方法として甲7記載の方法は当業者にとって自明であったというべきである。し	(1) 本件特許発明1と甲1発明の相違点は、より正確には、①本件特許発明1では(S)体の本件化合物を用いるのに対し、甲1発明ではこの点につき特定がないこと(相違点①)…、②本件特許発明1では、(S)体の本件化合物をベンゼンスルホン酸塩とするが、甲1公報にはこの点につき記載がないこと(相違点②)の2点となる。 相違点①については、甲1公報に記載された本件化合物のラセミ体から甲7…の各実験報告書に記載された分取方法・条件を用いて(S)体を分取することは本件特許発明の優先日当時知られていない。相違点②については、甲1公報には、本件特許発明に係る「(S)体」の本件化合物の「ベンゼンスルホン酸塩」について開示がない。 (2) 原告は、東京高裁平成3年判決及び運用指針を根拠に、ラセミ体の開示をもって(R)体及び(S)体の開示があると見るべきであるとして、本件特許発明に新規性は認められないと主張する。 しかし、東京高裁平成3年判決は、殺虫剤の中間体というそのままでは何の活性もない「物」に関してなされた判決であるのに対し、本件特許発明は「医薬の有効成分として用いられる化合物」に関する発明であるから、上記判決の射程は本件特許発明には及ばない。 また、運用指針に係る原告の主張は、「(なお、ここでいう自明とは…をいう。)」との記載を利用して、「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と、その立体異性体とは、原則として別発明とする。」との部分を反対解釈したものと考えられるが、上記括弧書きは、「自明」の文言を定義しているにすぎず、上記のような反対解釈の根拠となるものではない。そもそも、運用指針は、平成5年の審査基準の改定によってもはや運用指針として用いられることはなく、審決でも採用されていない。

たがって、甲 1 公報には、甲 7 記載の方法で本件化合物を光学分割する方法が記載されているに等しいというべきである。	
裁判所の判断 ※文中の斜体文字は明らかな誤字を訂正したものである。 …甲 7 5 の 1 刊行物の記載によれば、本件特許の優先日（平成 8 年 1 2 月 2 6 日）における技術常識として、光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており、近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により、光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については、これをラセミ体のままで使用するのではなく、光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。 このように本件特許の優先日における技術常識を参酌すれば、ある化学物質の発明について光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合、ラセミ体自体は公知であるとしても、それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認めるのが相当である。 原告は、東京高裁平成 3 年判決及び運用指針を根拠として、ラセミ体が開示されていれば、(R) 体及び (S) 体がそれぞれ開示されていると見るべきであり、特に本件化合物については、光学異性体の存在が甲 1 公報に明記されているのであるから、(S) 体を対象とする本件特許発明が新規性を欠くことは明らかであると主張する。 しかし、東京高裁平成 3 年判決は、昭和 5 3 年 1 月 3 1 日を優先日として特許出願された発明の新規性を否定した審決の取消しを求める審決取消訴訟において、一対の光学異性体から成るラセミ体が刊行物に記載されている場合、その一方を単独の物質として提供する発明の新規性を有するか否かが争われた事案について、光学異性体は、一般に、旋光性の方向以外の物理的・化学的性質においては差異がないから、ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているというべきであるとして上記発明の新規性を否定した判決であり、本件特許の優先日（平成 8 年 1 2 月 2 6 日）の技術常識を参酌したものでないことは明らかであるから、同判決を本件について適用すべき裁判例ということはできない。 すなわち、…本件特許の優先日…における技術常識に照らせば、ある化学物質の発明について光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合、ラセミ体自体は公知であるとしても、それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを開示した点に新規性を認めるべきであって、本件特許の優先日における判断として、ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているとして新規性を否定するのは誤りである。 また、運用指針については、確かに、原告の主張する規定（「立体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と、その立体異性体の発明とは、原則として別発明とする。（なお、ここでいう自明とは単純な光学異性体のように、不斉炭素原子の存在により、その光学異性体の存在が明らかである場合をいう。）」（特－13 頁））があり、この規定は、不斉炭素原子の存在により、その光学異性体の存在が明らかである場合については、立体異性体の存在が自明であるとして、ラセミ体の開示をもって光学異性体の開示があると見るべきである旨を述べているものと見る余地がなくはない。 しかし、上記のとおり、本件特許の優先日における技術常識は、昭和 5 3 年当時には未だ技術常識	

として確立していなかったのであるから、昭和50年当時にも技術常識として確立していなかったことは明らかである。本件特許発明の新規性の有無については、本件特許の優先日…における技術常識に照らして判断すべきであり、運用指針の規定を根拠とするのは誤りである。

…甲7記載の方法で使用されたカラムを使用して分割できる物質が多数存在するとしても、当該カラムを使用して本件化合物ないしこれと化学構造が類似した化合物を光学分割できる例が知られていない以上、本件特許の優先日当時において、本件化合物を光学分割する方法として甲7記載の方法は当業者にとって自明であり、甲1公報には甲7記載の方法で本件化合物を光学分割する方法が記載されているに等しいということはいえない。

(42)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42：主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	作用・機能の共通性

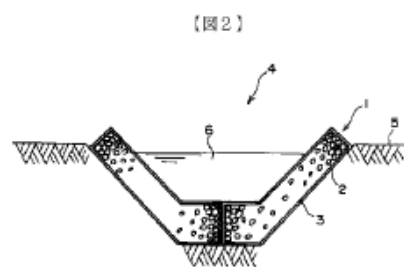
1. 書誌的事項

事件	「透水式水路用建材」（査定不服審判） 知財高判平成17年5月24日（平成17年（行ケ）第10287号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-243947号（特開2001-65040号公報）
分類	E03F 1/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、構造が簡単で、量産可能であり、設置性・取扱性に優れ、透水式の水路、排水路等を低コストで容易に施工することができる透水式水路用建材を提供するため、透水式水路用建材1は、骨材2と、骨材2を収容し、骨材2の粒径よりも小さな径の網目を有する袋体3と、を少なくとも有する。



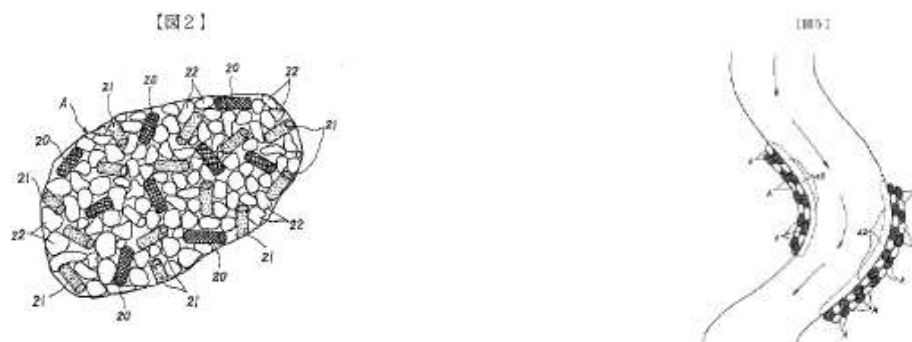
（2）技術水準（審決の認定）

（i）刊行物1：特開平6-280296号公報

「断面がV形状の排水溝を形成するために用いられ、合成繊維の素材で構成した透水性の織物、又は、不織布。」（判決より抜粋）

（ii）刊行物2：特開平11-147010号公報

「断面が凹形状の河川（本願発明の「断面が凹形状の水路」に相当。）の曲がり箇所42に配置される（一部を「形成する」）ために用いられ、濾材22（「骨材」）と、該濾材（「骨材」）を充填（「収容」）し、該濾材22（「骨材」）の大きさ（「粒径」）よりも小さな大きさ（「径」）の目（「網目」）を有する包装容器10（「袋体」）を少なくとも有する囊が記載されており、該囊は、…透水性で、一部の水を地面に吸収させる機能を有しているものと認められる」（判決より抜粋）



(3) 特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）

【請求項 1】断面が凹形状の水路を形成するために用いられ、骨材と、該骨材を収容し、該骨材の粒径よりも小さな径の網目を有する袋体と、を少なくとも有することを特徴とする透水式水路用建材。

(4) 手続の経緯

平成14年6月26日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成14年9月10日 : 拒絶査定
 平成14年9月27日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-18877号）
 平成15年11月4日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
(3) 本願発明と刊行物 1 記載の発明の対比 〈相違点〉 「本願発明では、透水性部材が、骨材と、該骨材を収容し、該骨材の粒径よりも小さな径の網目を有する袋体から構成されているのに対して、刊行物 1 に記載の発明では、透水性部材が、合成繊維の素材で構成した織物、又は、不織布から構成されている点。」 (4) 相違点についての判断 「そこで、上記相違点について検討すると、刊行物 2 には、断面が凹形状の河川（本願発明の「断面が凹形状の水路」に相当。…）の曲がり箇所 4 2 に配置される（一部を「形成する」）ために用いられ、濾材 2 2（「骨材」と、該濾材（「骨材」）を充填（「収容」）し、該濾材 2 2（「骨材」）の大きさ（「粒径」）よりも小さな大きさ（「径」）の目（「網目」）を有する包装容器 1 0（「袋体」）を少なくとも有する嚢が記載されており、該嚢は、…透水性で、一部の水を地面に吸収させる機能を有しているものと認められるから、水を地面に吸収させるために、刊行物 1 に記載の発明の透水式水路用建材を構成する透水性部材として、刊行物 2 に記載の発明の上記構成のものを適用して、上記相違点に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。」
判決

原告の主張 また、刊行物 2 には、侵食防止のために囊を河川の曲がり箇所周囲に積み上げて用いることが単に記載されているにすぎず…、本願発明のように囊自体を河川の上に河川を覆うように接した状態で配設して用いること、すなわち断面が凹形状の水路の一部ではなく、その全部を囊のみで形成することが全く記載も示唆もされていない。したがって、刊行物 2 発明の囊を刊行物 1 発明に適用して、本願発明の構成とすることは、当業者に想到し得ないことである。 仮に、刊行物 2 における囊を、刊行物 1 発明の織物又は不織布に代えて適用しても、素掘側溝を覆うようにして当該素掘側溝の上に接した状態で配設され、素掘側溝を補強しつつ、それ自体で断面が凹形状の水路の全部を形成する本願発明に係る「透水式水路用建材」とはならない。	被告の主張 …審決は、「骨材と、該骨材の粒径よりも小さな径の網を有する袋体」が、河川の曲がり箇所に用いられる透水性部材として本件特許出願前に公知であったことを示すために、刊行物 2 を引用したものである。<u>刊行物 1 発明の透水式水路用建材と刊行物 2 に記載された袋体とは、ともに水路に用いられ、透水性を有するという点で共通することから、刊行物 1 発明に同 2 発明を適用することについて阻害要因もない。そうすると、刊行物 1 発明の透水式水路用建材に代えて刊行物 2 記載の袋体を適用し、上記相違点に係る構成とすることは、当業者であれば容易になし得るというべきであり、本願発明について進歩性を否定した審決の判断に誤りはない。</u>
裁判所の判断 刊行物 2 …記載の水質浄化囊は、「水質の浄化（環境保全）、水際の防護、水流統御、衝突水の衝撃緩和」…などを目的とし、「水質浄化囊を<u>浸透したり通過したり</u>するときに水が濾材で水質浄化される」…ものである。他方、刊行物 1 記載の織物又は不織布も、水路を形成して水流を制御するとともに、その中を<u>水が透過し「雨水の適度な浸透保水を兼ね浄化する」</u>…ものである。このように、<u>刊行物 1 の織物又は不織布及び刊行物 2 の水質浄化囊は、いずれも水流制御、保水浸透という機能を同じくするものであり、「河川」において水流制御、保水浸透の機能を発揮する水質浄化囊であれば、「排水溝」においても同様に利用可能であることは当業者であれば容易に理解できるというべきである。</u>しかも、刊行物 2 の水質浄化囊は、「土囊に準じた変形自在性を有する」…のであるから、「排水溝」の表面に沿って配置するような態様が可能なことも、当業者ならば容易に理解できることである。<u>したがって、刊行物 1 発明の織物又は不織布に代えて、刊行物 2 発明の水質浄化囊を適用できるとの審決の判断は是認できる。</u>	

(42)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

事件	「有機発光素子用のカプセル封入剤としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体」（査定不服審判） 知財高判平成18年10月11日（平成17年（行ケ）第10717号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-504964号（特表平11-514791号公報）
分類	H05B 33/04
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、高野輝久裁判官

2. 事案の概要

【図1】

（1）本願発明の概要

シロキサン被膜（17）によってカプセル封入された有機発光素子（10）が提供される。このシロキサン被膜（17）は汚染、劣化、酸化などから保護するためにダイオード（10）の発光部分に塗布される。シロキサン被膜（17）はたとえばレンズ（18）などの光学要素を担持する。この光学要素（18）は、ダイオード（10）内で発生する光がこれを通して出力されるように配置される。

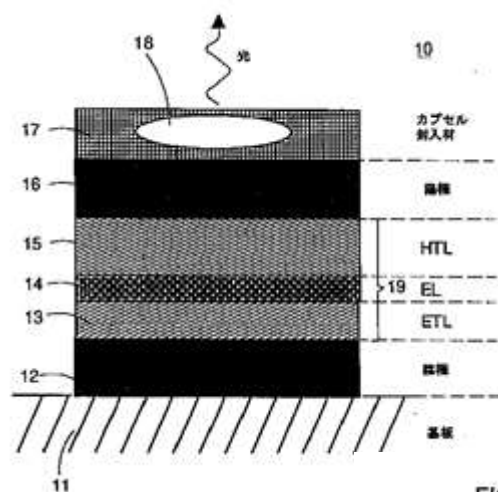


FIG. 1

（2）技術水準

（i）刊行物1（引用発明1b）：特開平8-83688号公報（判決に掲載された審決理由における認定）

「一方が陽極として働き、もう一方が陰極として働く2つの接触電極と、前記2つの電極の間に電圧を印加した場合に電界発光により光が発生する有機発光層とを有し、発光部分がオーバーコート層で覆われ、前記オーバーコート層が光の経路内に配置された光散乱部を含むことを特徴とする有機EL素子。」（判決より抜粋）

（ii）引用例3（引用発明3）：特開平5-36475号公報（判決に掲載された審決理由における認定）

「有機発光素子の封止機能を有する保護層としてのシロキサン」

(3) 特許請求の範囲（本願発明）

【請求項 1】

一方が陽極として働き、もう一方が陰極として働く 2 つの接触電極と、
前記 2 つの電極の間に電圧を印加した場合に電界発光により光が発生する有機領域とを有し、
発光部分がシロキサンで覆われ、前記シロキサンが前記光の経路内に配置された光学要素を含み、
前記光学要素は、前記シロキサンに埋め込まれるか、前記シロキサン中に形成されるか、または前記シロキサンのポケット状の部分内に配置される、レンズ、回折格子、ディフューザ、偏光子、またはプリズム、あるいはこれらの任意の組み合わせからなる、ことを特徴とする有機発光素子。

(4) 手続の経緯

平成 8 年 7 月 10 日 : 特許出願
平成 14 年 4 月 11 日 : 拒絶査定
平成 14 年 7 月 16 日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服 2002-13257 号）、
平成 16 年 8 月 6 日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成 17 年 6 月 7 日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

判決において示されている審決理由
(4) 本件発明と刊行物 1 記載の発明 a における相違点の判断 刊行物 1 記載の発明 a のオーバーコート層は発光部分を覆うものであり、同様に発光部分を覆っている、刊行物 3 に記載された、有機発光素子の封止機能を有する保護層としてのシロキサンを刊行物 1 記載の発明 a のオーバーコート層に替えて用いることは、当業者が容易に想到し得た事項である。 (5) 本件発明と刊行物 1 記載の発明 b との対比・判断 本件発明と刊行物 1 記載の発明 b とを比較すると、刊行物 1 記載の発明 b の「有機発光層」及び「有機 EL 素子」は、本願発明の「有機領域」及び「有機発光素子」にそれぞれ相当するものである。また、刊行物 1 記載の発明 a の「光散乱部」は「ディフューザ」と同じ意味であり、刊行物 1 記載の発明 a の「光散乱部」は、本願発明の「レンズ、回折格子、ディフューザ、偏光子、またはプリズム、あるいはこれらの任意の組み合わせからなる」光学要素に相当する。 ここで、…刊行物 1 記載の発明 b のオーバーコート層は光散乱部の上に設けて平坦な表面とするものであるから、できあがったものとして見た場合、光散乱部がオーバーコート層に埋め込まれているといえることができる。そして、刊行物 1 記載の発明 b のオーバーコート層と本件発明のシロキサンとは、発光部分を覆うという同一の機能を有しているからいずれも、被覆層と言い換えることができる。 そうすると、本件発明と刊行物 1 記載の発明 b との一致点、相違点は、本件発明と刊行物 1 記載の発明 a との一致点、相違点と同一である。 したがって、前記 (4) の判断で既述したのと同様の理由により、刊行物 1 記載 b の発明のオーバ

ーコート層は発光部分を覆うものであり、同様に発光部分を覆っている、刊行物 3 に記載された、有機発光素子の封止機能を有する保護層としてのシロキサンを刊行物 1 記載の発明 b のオーバーコート層に替えて用いることは、当業者が容易に想到し得た事項である。	
判決	
原告の主張 4 取消事由 4（本願発明と引用発明 1 b の相違点についての判断の誤り） …引用発明 1 b のオーバーコート層は、引用発明 1 a のオーバーコート層と同様、光散乱部の凹凸面を平坦化するものであり（刊行物 1 段落【0033】）、刊行物 1 には、オーバーコート層によって有機発光素子を封止することは、開示も示唆もされていない。上記 3 の（1）のとおり、引用発明 1 b の有機発光素子装置では、基板と有機発光素子との間にオーバーコート層を形成するものであって、オーバーコート層は最表面に露出するものではないから、封止という役割をする必要がないことも引用発明 1 a と同様である。他方、引用発明 3 のシロキサンが、有機発光素子の保護膜であって、光散乱部の凹凸面を平坦化するためにのものではないことは、上記 2 のとおりであるから、引用発明 1 b のオーバーコート層と引用発明 3 のシロキサンとは、機能が異なるものであり、引用発明 1 b のオーバーコート層を引用発明 3 のシロキサンに換える動機付けがない。 また、刊行物 1、3 に、有機発光素子の最表面を水、溶剤、埃などの外部汚染物質に対する優れた障壁（シールド層）を形成するために、シロキサン及びシロキサン誘導体で被覆することが、開示も示唆もされていない…。	被告の主張 2 取消事由 4（本願発明と引用発明 1 b の相違点についての判断の誤り）に対し （1）原告は、引用発明 1 b のオーバーコート層は、光散乱部の凹凸面を平坦化するものであるのに対し、引用発明 3 のシロキサンは、有機発光素子の保護膜であって、光散乱部の凹凸面を平坦化するためにのものではないから、引用発明 1 b のオーバーコート層と引用発明 3 のシロキサンとは機能が異なるものであり、引用発明 1 b のオーバーコート層を引用発明 3 のシロキサンに換える動機付けがないと主張する。 しかしながら、発光部分（引用発明 1 b の有機 EL 素子、引用発明 3 の積層構造体）と被覆層（引用発明 1 b のオーバーコート層、引用発明 3 のシロキサン）との関係を見ると、引用発明 1 b も引用発明 3 も発光部分が被覆層に覆われているものであり、また、引用発明 1 b と引用発明 3 とは、有機発光素子という同一技術分野に属しているので、引用発明 1 b のオーバーコート層を引用発明 3 のシロキサンに置き換えて相違点に係る構成とすることに格別の困難性はない。 また、引用発明 1 b のオーバーコート層は、平坦化することによって密着性を良くし、発光部分を覆うという機能を有しており、引用発明 3 のシロキサンは、発光部分を覆うことによって保護しているから、発光部分を覆うという機能を有している。そうすると、引用発明 1 b のオーバーコート層を引用発明 3 のシロキサンに置き換えて用いることは、より良い材料を試みようとする当業者にとって当然のことである。さらに、引用発明 1 b のオーバーコート層の平坦化の機能に着目したとしても、特開平 1－307247 号公報（乙第

	1 号証) や特開平 2-123754 号公報 (乙第 2 号証) に見られるように, 平坦化膜としてシロキサンを用いることは従来周知の技術事項である。そうすると, 引用発明 1 b のオーバーコート層を引用発明 3 のシロキサンに置き換えることに, 何らの阻害要因も存在しない。
裁判所の判断 2 取消事由 4 (本願発明と引用発明 1 b の相違点についての判断の誤り) について …<u>刊行物 1</u> の「本発明の有機 E L 装置では・・・光散乱部を設けた基板上に有機 E L 素子が形成されているわけであるが, 凹凸面を有する光散乱部を前記の凹凸面が有機 E L 素子と対向する向きに基板の内側面上に設けた場合には, この光散乱部の上にオーバーコート層を設けて実質的に平坦な面を形成した後, このオーバーコート層上に有機 E L 素子を形成する。オーバーコート層を設けることなく前記の光散乱部上に直接有機 E L 素子を形成すると, 前記の光散乱部と直接接することになる透明性電極 (有機 E L 素子を構成する透明性電極＝陽極) が前記光散乱部の凹凸の影響を受けて平坦にならないため, 有機 E L 素子を構成する各層の厚さが一定でなくなる結果, 発光面に多数のダークスポットが生じ足り, ショートパスによる断線が生じ易くなる。」(段落【0033】) との記載によれば, …<u>オーバーコート層は, 光散乱部の凹凸面上に直接有機発光素子を形成した場合における, 光散乱部の凹凸の影響による発光面の多数のダークスポットの発生やショートパスによる断線などを避けるため, 光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化する目的で形成するものであることが認められる。</u>…引用発明 3 のシロキサンは, 有機発光素子の外表面にシールド層を形成する際の影響から有機発光素子を保護すること等を目的とする保護膜として設けられるものであり, 保護層形成過程での発光層や対向電極の特性劣化をできるだけ抑止するために, CVD 法により真空環境下で形成されることが特に好ましいことが認められる。… …引用発明 1 b のオーバーコート層は, 光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならないが, <u>引用発明 3 のシロキサンが, その形成方法や膜厚を含めて平坦化に適した特質を有することを認めるに足る証拠はなく, 却って, 上記刊行物 3 の記載や特開平 1-307247 号公報の記載に照らすと, 平坦化には適さないことが窺われる。そうすると, たとえ, 引用発明 1 b も引用発明 3 も発光部分 (引用発明 1 b の有機 E L 素子, 引用発明 3 の積層構造体) が被覆層 (引用発明 1 b のオーバーコート層, 引用発明 3 のシロキサン) に覆われているものであり, また, 引用発明 1 b と引用発明 3 とは, 有機発光素子という同一技術分野に属しているとしても, それだけでは, 引用発明 1 b のオーバーコート層に換えて引用発明 3 のシロキサンを用いることが, 当業者にとって容易になし得たと論理付けることはできない。</u>	

(42)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、阻害要因

1. 書誌的事項

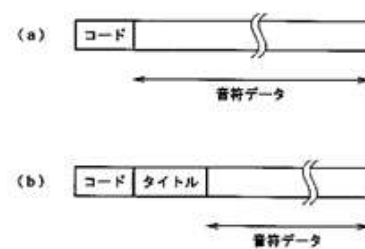
事件	「メロディのデータの提供方法」(無効審判) 知財高判平成22年3月24日(平成21年(行ケ)第10185号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-101546号(特開2003-333207号公報)
分類	H04M 11/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、利用者が新鮮なメロディを報知音として追加して楽しむことができ、飽きることがない無線選択呼出受信機へのメロディのデータの提供に関するものである。メロディのデータの利用者から電話回線を介してメロディのデータの選択が行われると、メロディのデータの提供者は、選択されたメロディのデータに、メロディのデータであるコードを付すか、又は更にメロディのデータのタイトルを付して電話回線を介して当該利用者に提供する。

【図2】



(2) 技術水準

(i) 刊行物1(引用発明1): 特開平7-322323号公報(審決の認定)

「選択呼出信号でメッセージを着信し、ユーザーによって予め設定され、着信時の報知音として使用される呼出音情報を作成する無線選択呼出受信機であって、

呼出音情報が記憶されているEEPROM54と、

ユーザーの指示が入力されるスイッチ部4と、

メッセージを表示するLCD7と、

データを着信するデコーダ3と、

デコーダ3で着信したデータが、選択呼出信号で着信した場合、該選択呼出信号で着信したデータをメッセージとしてメッセージ信号が記憶されるRAM52に格納し、呼出音が作曲された場合、呼出

音情報としてEEPROM54に格納するCPU53とを有する無線選択呼出受信機。」

(ii) 刊行物2（引用発明2）：特開平2-47936号公報（審決の認定）

「アドレスで利用者によって予め選択され、着信時の報知音として使用されるメロディのデータを着信する無線受信機。」

(3) 特許請求の範囲（本願発明）

【請求項1】

第1のアドレスでメッセージを着信し、第2のアドレスで利用者によって予め選択され、着信時の報知音として使用されるメロディのデータを着信する無線受信機であって、
メロディのデータが記憶されている記憶部と、
利用者の指示が入力される操作部と、
メッセージを表示する表示部と、
データを着信する受信部と、
受信部で着信したデータが、第1のアドレスで着信した場合、該第1のアドレスで着信したデータをメッセージとしてメッセージのデータが記憶される記憶部に格納し、第2のアドレスで着信した場合、該第2のアドレスで着信したデータを新たなメロディのデータとして記憶部に追加して格納する制御部とを有することを特徴とする無線受信機。

(4) 手続の経緯

平成18年 8月 4日 : 特許権の設定登録
平成20年11月21日 : 特許無効審判の請求（無効2008-800262号）
平成21年 2月13日 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年 6月 2日 : 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
引用発明1も引用発明2も、無線受信機の着信報知のためメロディを変更するための技術という意味において、技術課題、技術分野は全く一といえるものであるから、引用発明1に引用発明2を適用することに格別の困難性はなく、その際、無線受信機において、用途に応じてアドレスを使い分けること、すなわち、第1のアドレスに加えて、別の用途のために第2のアドレスを備えることは、例えば、特開平7-321938号公報（段落39）、特開平8-223625号公報（段落22、52）、特開平3-23727号公報（2頁右上欄1～20行）に開示されるように周知技術であることを考慮すれば、引用発明1において、メロディのデータを取得する手段として、引用発明2を採用して、本件発明のように、「第2のアドレスで」利用者によって予め「選択され」、着信時の報知音として使用されるメロディのデータを「着信」することは当業者が容易に成し得ることである。
判決

原告の主張 引用発明 2 の目的は、遠隔受信機において警報パターンを再プログラミングするための新しいかつ改良された方法を提供することにある（刊行物 2 [甲 2] 2 頁左下欄 20 行～右下欄 3 行）、引用発明 2 では、送信機から遠隔受信機に警報パターンが送信され、遠隔受信機において当該警報パターンが再プログラムされて置き換えられる（特許請求の範囲「請求項 1, 2」）。このように、引用発明 2 の目的は、無線受信機の外部からメロディのデータを供給して再プログラムして置き換える点にあり、ユーザーが選択呼出受信機で自ら好みのメロディを作曲するという引用発明 1 の目的とは反する。 したがって、引用発明 1 に引用発明 2 を結びつけることに阻害要因がある。 … 引用発明 2 は、警報パターンを再プログラムして置き換えるものであるから、メッセージのデータを着信するアドレスとは異なるアドレスでメロディのデータを着信して記憶部に追加して格納するという本件発明の技術思想とは異質であり、引用発明 1 のユーザー自ら好みのメロディを作曲する技術思想とも異質である。 …引用発明 1 に引用発明 2 を適用する動機付けがなく、ましてや本件発明に導く動機付けもない。それにもかかわらず両引用発明を適用した審決の判断は誤りである。	被告の主張 原告は、引用発明 2 の目的は、無線受信機の外部からメロディのデータを供給して再プログラムして書き換える点にあり、ユーザーが選択呼出受信機で自ら好みのメロディを作曲するという引用発明 1 の目的とは反するので、引用発明 1 に引用発明 2 を結びつけることに阻害要因がある、と主張する。 しかし、既に述べたとおり、引用発明 1 は、「作曲」を新たなメロディのデータを取得する 1 態様として提案するものであるから、新たなメロディのデータを取得する他の態様として無線選択受信機の外部からメロディのデータの供給を受ける構成を採用することは、何ら引用発明 1 の目的に反するものではない。 … 引用発明 2 も、新たなメロディを着信報知音として利用可能とすることを目的とする点において、本件発明や引用発明 1 と共通するから、引用発明 2 を引用発明 1 に適用するに十分な動機付けが存在する。
裁判所の判断 ア 引用発明 1 と引用発明 2 の組合せ <u>引用発明 1 と引用発明 2 は、ともに、〔1〕無線受信機という同一の技術分野に属し、〔2〕新たな着信時の報知音として使用されるメロディのデータを取得することを目的としている点で、発明の課題が共通し、〔3〕着信時の報知音として使用するメロディのデータを取得して記憶部に格納する点で、機能・作用も共通しているから、引用発明 1 と引用発明 2 を組み合わせることができるというべきである。</u> <u>原告は、引用発明 2 の目的は、無線受信機の外部からメロディのデータを供給して再プログラムして置き換える点にあり、ユーザーが選択呼出受信機で自ら好みのメロディを作曲するという引用発明</u>	

1 の目的とは反すると主張するが、引用発明 1 と引用発明 2 には、原告が主張するような違いがあるとしても、そのことをもって、引用発明 1 に引用発明 2 を結びつけることに阻害要因があるということとはできず、引用発明 1 と引用発明 2 には、上記のとおり共通点があるから、それらを組み合わせることができるというべきである。

(42)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題、阻害要因

1. 書誌的事項

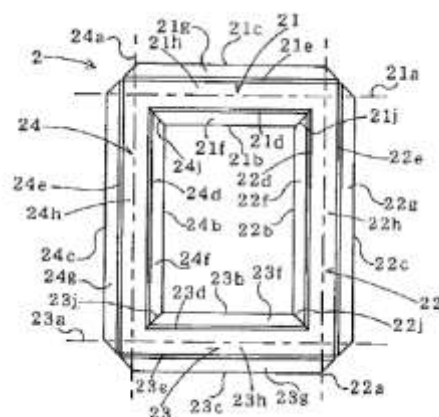
事件	「展示物支持具」(査定不服審判) 知財高判平成22年7月21日(平成22年(行ケ)第10086号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2096号128頁、判例タイムズ1343号188頁
出願番号	特願平8-243976号(特開平10-66638号公報)
分類	A47G 1/06
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、簡単に組み立てられ、適宜のデザインを施すことの可能な展示物支持具2を提供にすることを目的とし、展示物支持具1は、所定の幅を有する略方形環状の薄板状フレーム2を有し、その中央平坦部21h~24hの一面は、内方に折り曲げられる外側折り曲げ片21g及び内側折り曲げ片21fとの接合面として機能し、中央平坦部21h~24hの他面は装飾面として機能する。

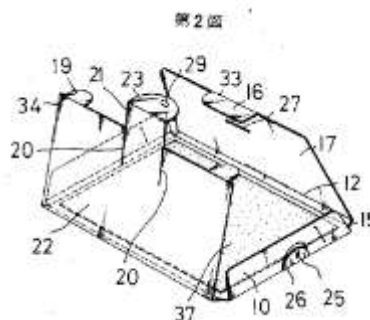
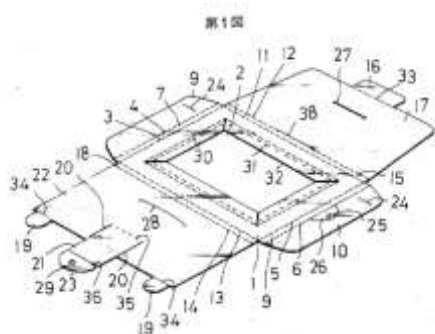
【図2】



(2) 技術水準

(i) 引用発明(引用発明1):(実開昭55-114271号公報)(審決の認定)

「中央に長形状の窓孔2を設けた長形状の中央板1と、中央板1の外縁に、外側の折線を介して設けた内方折込左側板8、内方折込右側板10、内方折込外側板17、内方折込内側板22と、中央板1の内縁に内側の折線を介して設けた内方折込中央片32と、を有する飾り枠体であって、画板37を内方に収納するとともに、内方折込内側板22に設けた第2切溝28に、内方折込外側板17に設けた中央挿入片16を挿入して、画板37を窓孔2から露出するように配置することができる飾り枠体」(判決より抜粋、下記図面は実開昭55-114271号公報より抜粋)



(ii) 引用例 3 (引用発明 3) : 特開昭58-173517号公報

「成形前にフレームに装飾が施される」点が開示されている」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項 1】 所定の幅を有する略方形環状の薄板状フレームであって、各フレーム辺が、その中心線と内縁及び外縁との間に該中心線と略平行に形成された 2 つの折り曲げ部と、該 2 つの折り曲げ部により区分される中央平坦部、外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片と、を有し、中央平坦部の一面がともに内方に折り曲げられる外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片との接合面として機能し、中央平坦部、外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片の他面が、外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片を折り曲げる前に装飾処理される装飾面として機能するように設けられ、任意の係合手段を介して、展示物を開口部から少なくとも一部が露出するように配置することができるフレームを有することを特徴とする展示物支持具。

(4) 手続の経緯

平成19年1月19日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2007-5094号)
 平成21年8月17日 : 拒絶理由通知
 平成21年8月17日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成22年1月25日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
本願発明と引用発明とを対比すると、… (相違点 2) 本願発明では、「中央平坦部、外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片の他面が、外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片を折り曲げる前に装飾処理される装飾面として機能する」のに対し、引用発明ではそのようになっているかどうか不明である点。 (相違点 2 について) …「フォトフレーム」は本願発明の「展示物支持具」に相当するので、…引用例 3 には、「成形前にフレームに装飾が施される」点が開示されているといえる。

そして、引用発明と引用例 3 に記載された発明とは展示物支持具という同一の技術分野に属するかから、引用発明のフレームに引用例 3 において開示された構成を採用し、相違点 2 に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、当業者が容易になし得たことである。	
判決	
原告の主張 (2) 引用例において、仮に類似する面があったとしても、本願発明と思想やポテンシャル面が次元を異にする。前記の類似する面とは、様々な展示（カテゴリー）分野における共通した形態や機能を指してのものであるが、引用発明は…、本願発明においてほんの一部にしかすぎず、ほとんど本願発明に吸収されてしまう種類のものである。…ありきたりな並状の外見にとらわれて、中身に秘められた破格な資質を見抜けなかった特許庁の判断ミスを目指すものである。	被告の主張 (2) また、本件審決において、本願発明と引用発明 1 とを対比して、一致点及び相違点を指摘し、その相違点を適切に判断しており、原告のいう判断ミスはない。
裁判所の判断 ウ 相違点 2 について 引用例 3 には「成形前にフレームに装飾が施される」点が開示されている（乙 3）。 そして、<u>引用発明 1 と引用発明 3 とは、①ともに、展示物支持具という同一の技術分野に属し、展示物支持具を安価に提供するものであること、②展示物支持具の体裁のよさといったことは、通常想定される課題であって、引用発明 1 にも同様の課題が内在すると解されること、③引用発明 1 において成形前にフレームに装飾が施されても、「画板 3 7」の収納に支障はなく、技術的に阻害する要因は認められないことを総合的に判断すると、引用発明 1 に引用発明 3 を適用する動機付けがあるといえることができる。</u> <u>したがって、引用発明 1 に引用発明 3 を適用し、相違点 2 に係る本願発明の構成にすることは、当業者が容易に想到できたものである。</u>	

(42)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	課題の共通性、周知の課題

1. 書誌的事項

事件	「溶剤等の攪拌・脱泡方法」(無効審判) 知財高判平成22年7月28日(平成21年(行ケ)第10329号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-406507号(特開2005-131622号公報)
分類	B01D 19/00
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、清水節裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、アーム体に設けられた容器に溶剤を収納し、アーム体を回転(容器を公転)するとともに容器を自転する際、容器内を真空にした状態にし、容器内の溶剤等の温度を検知することで、溶剤等の温度の上昇に応じて容器の公転数及び自転数をそれぞれ独立して制御することにより、最適な状態で溶剤を攪拌し、更に精度の高い脱泡を行うというものである。

(2) 技術水準

(i) 引用例1(甲1)(引用発明1): 特開2000-61207号公報(判決の認定)

「…引用発明1は、真空状態にした混練容器を、駆動モーターで公転させるとともに、駆動モーターか又はこれとは異なる他の駆動機により自転させて、被混練材を混練し脱泡させるための装置であり、その混練のための運転条件は、被混練材の種類や要求される温度上昇の制限などの条件に合わせて予め設定されているものと認められる。

また、引用例1には、混練脱泡装置において、しばしば混練脱泡作業中の被混練材の攪拌により温度上昇が生じて問題となることが明示されており、その温度上昇を押さえるために、混練容器のみを真空にすることだけでなく、冷却用ファンを設ける方法についても開示されている。したがって、引用発明1は、真空状態にある混練容器を自転・公転させて被混練材を混練脱泡する際に、当該容器の温度上昇を制限する必要があるという技術課題を開示しているものと認められる。」(判決より抜粋)

(ii) 引用例2(甲2)(引用発明2): 特開平5-150548号公報(判決の認定)

「…引用発明2は、複数のトナー原材料を混合する方法に関するものであって、混合時にトナー原

材料が攪拌による摩擦熱によって温度が上昇するのに対応するために、ホッパー内に投入されたトナー原材料を、モーターの回転駆動により攪拌部材を回転させて混合する際、ホッパーの上面に設けた温度センサーによりホッパー内の温度を測定する旨の構成を採用し、…これによりトナー原材料が所定の温度範囲に維持された状態で攪拌混合できるようにしたものと認められる。」(判決より抜粋)

(iii) 周知例(甲12): 特開平5-72942号公報

「…本件周知例は、テレフタル酸とエチレングリコールとをエステル化反応させるエステル化反応装置に関するものであり、両材料を混合槽内で攪拌翼の回転により攪拌混合する際、攪拌熱による混合槽内の温度上昇を温度検出端で検出し、内容物の温度を所定の値に抑えるように、攪拌翼の回転数を低下させるなどして、内容物の温度変化に応じて攪拌翼の回転数を制御していることが開示されているものと認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件訂正発明1)

【請求項1】 溶剤等を収納する容器を回転し、該容器を支持するアーム体を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌・脱泡する溶剤等の攪拌・脱泡方法であって、容器の公転数、又は容器の公転数及び自転数を制御しながら、容器内の真空状態を制御すると共に、少なくとも容器内を真空にした状態で、容器に収納された溶剤等の温度を検知し、温度が一定の温度まで上昇すると、容器の公転数及び自転数を独立して制御しながら、容器の公転数及び自転数の減少、増加を順次繰り返すことを特徴とする溶剤等の攪拌・脱泡方法。

(4) 手続の経緯

平成20年9月9日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2008-800174号)
 平成20年12月26日 : 旧特許権者による訂正の請求
 平成21年2月3日 : 特許権の移転登録(旧特許権者から被告に移転)
 平成21年6月16日 : 上記訂正の請求の手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成21年9月10日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
…本件訂正発明1…が上記引用例1及び2並びに周知技術に基づいて容易に発明をなし得たものとはいえない、というものである。 …審決の認定した本件訂正発明1と引用発明1との…相違点は、以下のとおりである。 <相違点1> 容器が公転と自転をしながら、容器内を真空状態にする」ことについて、本件訂正発明1は、「容器の公転数、又は容器の公転数及び自転数を制御しながら、容器内の真空状態を制御すると共に、少なくとも容器内を真空にした状態で、容器に収納された溶剤等の温度を検知し、温度が一定の温度まで上昇すると、容器の公転数及び自転数を独立して制御しながら、容器の公転数及び自転数の減

少、増加を順次繰り返す」のに対して、引用発明 1 は、「運転の条件は、被混煉材の種類や温度上昇の制限に合わせて予め設定し、真空を掛けるタイミング、時間や真空度は最適条件に合わせ、運転は容器が公転と自転をし、必要なタイミングに真空が掛かる」ものである点。 審決は、引用発明 1 では、「運転の条件は、被混煉材の種類や温度上昇の制限に合わせて予め設定」されているため、「溶剤等の温度上昇」は運転の条件の設定により制限されて問題とされるものではなく、引用発明 1 において、他の手法により、「溶剤等の温度上昇」をさらに制御しようとする動機付けは見い出せないと認定した…。 審決は、引用発明 1 について、「装置を運転する際の「温度上昇の制限」についての認識はあったにしても、そもそも、「溶剤等の温度を検知」するという技術思想がないものといえる」…と認定し、第二に、引用発明 1 において、「溶剤等の温度を検知」して、さらに「溶剤等の温度上昇」を制御しようとする動機づけは見いだせない」…と認定した。	
判決	
原告の主張 …引用発明 1 には、温度の上限を装置の運転条件を設定するための要件の一つとすること…及び攪拌による被混煉材 A の温度上昇という課題…が開示されている。確かに、引用発明 1 では、「運転の条件は、被混煉材 A の種類や要求される条件（例温度上昇の制限）に合わせて予め設定する。」…ものであるから、運転条件の設定時に…において、溶剤等の温度上昇も考慮して条件を決定していると予測されるが、被混煉材 A の温度は、混煉によって上昇するので、引用発明 1 によって温度上昇の課題自体が消滅したわけではない。したがって、温度上昇の課題に対する別の解決手段を引用発明 1 に適用する動機付けは存在し、引用発明 1 に対し別の解決手段を採用することについて何らの阻害事由も存在しないのである。 …引用発明 1 に、温度の上限を装置の運転条件を設定するための要件の一つとすること及び攪拌による被混煉材 A の温度上昇という課題が開示されていることは、…被混煉材 A の温度の上限に合わせて運転条件を設定するためには、当然、運転条件を決定するための実験…において、様々な運転条件（自転数、公転数、時間等）で被混煉材 A を混煉脱泡した場合における被混煉材 A の温度を測定する必要又は動機付けが存在するこ	被告の主張 引用発明 2 は、「ホッパー内に投入される複数種類のトナー原材料を、該ホッパー内に配設された攪拌部材を駆動させることにより攪拌して混合する」ものであり、引用発明 1 の「混煉容器を公転させながら自転させて、被混煉材を混煉し脱泡させる」ものとは、構成が全く異なるし、技術分野も異なる。 …引用発明 1 のような脱泡型攪拌装置は、遅くとも平成 12 年には、容器内でペラ（羽根）等を回転させる装置（容器内で攪拌部材を回転させる装置）の技術分野とは一線を画した別の技術分野として成立し、認知されていた。したがって、脱泡型攪拌装置の技術分野における当業者が、本件特許の出願時（平成 15 年 10 月 29 日）において、敢えて異なる技術分野の文献（引用例 2）に触れる契機があるとは考えられない。

とは自明である。 したがって、引用発明 1 において、被混煉材 A の温度を検知する動機付けが存在することは明らかであり、容器の開口部が上端部であることから、容器内の被混煉材 A の温度を検知するために温度検知手段を容器の上端部の近傍に設けることも、当業者が自然に選択する配置である。…	
裁判所の判断 …引用発明 1 は、…真空状態にある混煉容器を自転・公転させて被混煉材を混煉脱泡する際に、当該容器の温度上昇を制限する必要があるという技術課題を明示しており、これを解決するために、容器の自転数、公転数を含む運転条件を予め設定したものと認められる。また、引用発明 2 も…同様に、攪拌混合する対象物の温度上昇を押さえるという技術課題を有しており、これを解決するために、ホッパーの上面に設けた温度センサーにより対象物の温度を検知し、温度が一定の温度まで上昇すると、攪拌する部材の回転数を減少させて温度を低下させ、以後、検知した温度に応じて回転数を制御し、攪拌する部材の回転数の減少、増加を順次繰返すものであると認められる。 さらに、本件周知例にも、攪拌により一定以上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題と、これを解決するために、検出された温度に応じて攪拌翼の回転数を制御するという技術事項が開示されている。 そうすると、引用発明 1 及び 2 と本件周知例は、いずれも攪拌により生じる温度上昇を一定温度に止めるという共通の技術課題を有し、それぞれその課題を解決する手段を提供するものであると認められる。 したがって、引用発明 1 において、…混煉のための自転数、公転数を含む運転条件を温度上昇の制限などの条件に合わせて予め設定しておくという構成に代えて、共通する技術課題を有する引用発明 2 に開示された、温度センサーにより対象物の温度を検知して温度が一定の温度まで上昇すると、攪拌する部材の回転数を制御するという技術思想を採用し、対象物の温度を検知して検知した温度に応じて容器の自転数、公転数を含む運転条件を制御するという構成…に至ることは、攪拌により一定以上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題自体が本件周知例にも示される周知の技術課題であることも考慮すると、当業者にとって、容易に想到することができたものといわなければならない。	

(42)-6

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

事件	「バイオセンサおよびそれに用いる電極セット、ならびにバイオセンサを形成するための方法」(査定不服審判) 知財高判平成22年12月22日(平成22年(行ケ)第10147号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-319511号(特開2005-37406号公報)
分類	G01N 27/30
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、略均一な化学反応となる厚さを有する試薬分布を形成し、正確な分析を可能にするバイオセンサである。本願発明のバイオセンサは、所定の反応域を有するプレート要素と、該反応域に隣接して配置された凹部とからなる。また、本発明のバイオセンサは、前記反応域に配置された試薬を備える。好ましくは、前記凹部が前記反応域の少なくとも一部に外接する。

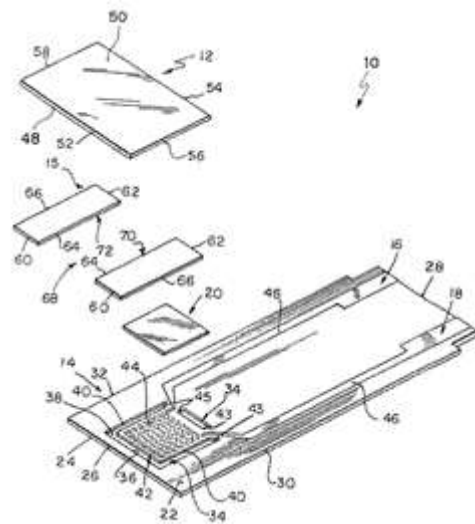
(2) 技術水準

(i) 引用発明(引用発明1):(特階平7-275251号公報)

(審決の認定)

「2枚の絶縁性基板(1a)(1b)が、スペーサ(4)を介して反応層(3)が面する空間部(6)を残すように積層された構造のバイオセンサであって、下側の絶縁性基板(1a)に、全ての電極系と、反応層及びスペーサが形成され、接続端子が露出するような切欠き部(11)及び排出口(62)を有する上側の絶縁性基板(1b)が、スペーサ(4)により接着・積層され、下側の絶縁性基板(1a)上に形成される電極系は、リード(21)、電極(22)、接続端子(23)、及び絶縁層(5)から構成され、酵素等の生体関連物質を含む反応層(3)は、塗液のディスペンサによる塗布で電極(22)上に設けられ、電極及びリードの露出不要部は絶縁

【図1】



層(5)で覆われ、スぺーサ(4)は反応層を試料液に接触させるための空間部(6)、導入口(61)及び導入口とは反対側の側端面部も開口するように、両側に直線状のパターンとして下側の絶縁性基板に、部分的塗布により形成されたものである、バイオセンサ」(判決より抜粋)

(ii) 引用例3(引用発明3): 特開平2-1535号公報(審決の認定)

「酵素等の試薬のコーティング(32)を測定電極(21)上に形成した感知装置、つまりバイオセンサであって、測定電極(21)が、第2図に示すように、「モート」(33)によって取囲まれたものが記載され、…モートは、電極と接触しないように電極を取り囲んで形成された凹部であるといえる。さらに、モートの機能として、表面張力により、コーティング組成物のための鋭い境界を形成し、その広がりを経確に電極の区域に限定することが記載されている。」

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【請求項1】

第1の表面と、該第1の表面上の所定の反応域、および該第1の表面において該反応域に隣接し、かつ少なくとも外接して配置された凹部を包含して形成された下部プレート要素と、前記反応域の少なくとも一部に被覆された試薬と、前記試薬を横切って延び、隙間を画定するために前記下部プレート要素と共同する上部プレート要素とを備え、

前記隙間が開口を有し、液体サンプルを該開口から試薬に移送する寸法を有し、

前記開口と試薬との間の隙間に前記凹部の少なくとも一部が配置され、当該凹部の少なくとも1つが1000μmの幅を有してなるバイオセンサであって、

前記上部プレート要素と下部プレート要素との間に、第1の部分(70)と第2の部分(72)とを含むスぺーサ(15)を備え、該第1の部分(70)および第2の部分(72)のそれぞれの両端(60、62)間に延び、対向する縁(64)が前記隙間を共同して形成し、該第1の部分および第2の部分の各端(62)が、前記反応域に形成された電極アレイから間隔をおいて配置されてなるバイオセンサ。

(4) 手続の経緯

平成16年11月2日 : 特許出願(原出願の優先権主張日:平成12年10月6日・米国)
 平成19年9月26日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成20年1月10日 : 拒絶査定
 平成20年4月11日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2008-9110号)
 平成21年12月21日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
(相違点) 本願発明では、下部プレート要素が、第1の表面において反応域に隣接し、かつ少なくとも外接

して配置された凹部を包含して形成されたものであって、開口と試薬との間の隙間に凹部の少なくとも一部が配置され、当該凹部の少なくとも1つが1000 μ mの幅を有しているものであるのに対し、刊行物1発明は、このような凹部を有さない点。

そこで、上記相違点について検討する。

刊行物2…には、…が記載されている…。

そして、電極上に試薬を含む塗液を被覆して反応域を形成したバイオセンサにおいて、電極上に塗液を供給し広げた際に、塗液が電極上全体に広がらず、被覆される塗液の厚みが不均一となれば、電極上に試薬が不均一な状態で存在することとなり、正確な分析が行えないことは、当業者であれば当然認識している技術常識である。

そうすると、刊行物1発明において、電極上の反応域にディスペンサによる塗布が均一になされるように、電極の周囲に、刊行物2に記載されるような凹部を形成して、反応域に隣接し、かつ少なくとも外接して配置された凹部を、液体サンプルを導入する開口と反応域との間の隙間も含めて形成されたものとし、その際に、凹部の幅を、反応域の大きさ等のバイオセンサの構造に応じて、最適化し、1000 μ mとすることは、当業者が容易になし得たものといえる。

判決

原告の主張

イ 引用発明が解決すべき技術的課題は、構成部品であるスペーサシートを減らし、構造を簡単にしてコストを小さくすることにあり、そのために1枚の絶縁性基板にスペーサを印刷又は塗布することで、スペーサシートを省略し得る構成が採用されたものである。

そして、刊行物1には反応層の厚さについての記載は存せず、反応層の形成に当たり、下側の絶縁性基板又は他の部材に何らかの加工を施す趣旨の記載も存しないから、引用発明においては、反応層の厚さについての認識も、反応層の厚さを制御するために他の構成を設けることの認識もなされていないというべきである。

そうすると、刊行物1においては、構造を簡単にしてバイオセンサを安価にすることが目指されているのみで、正確な分析を可能にするため、試薬の厚さを均一にするべく、「凹部」を設けることは示唆されていない。

前記のとおり、刊行物2の「モート」と本願発明の「凹部」とは、これらの構成を設ける目的、

被告の主張

イ バイオセンサにおいて、試薬を含む塗液が電極全体に広がらず、塗液（試薬）の厚みが不均一となれば、正確な分析が行えなくなるのは、当業者であれば当然認識している事柄である。そして、分析の技術分野で正確な分析を行うことは自明の技術課題であり、電極上に試薬を含む塗液を被覆して反応域を形成したバイオセンサにおいて、正確な分析を行うために、電極全体に均一な厚さで塗液を供給することは、乙第2、3号証にも記載された技術常識である。

審決はこの技術常識を前提として、引用発明のバイオセンサに対する刊行物2の記載事項の適用の可能性を論じたにすぎない。

なお、当業者がセンサの構造につき試行錯誤を重ねてその改良等を行うことは通常の事項であって、引用発明のバイオセンサに改良を加えてより正確な分析ができるようにすることは、当業者にとって何ら格別のものではない。

ウ 前記1のとおり、本願発明の「凹部」と刊行物2の「モート」とはともに、電極上の反応層の

作用、効果が異なるから、「略均一な化学反応となる厚さを有する試薬分布を形成する」ために、引用発明に刊行物 2 の「モート」を組み合わせる本願発明の「凹部」に係る構成とする動機付けがない。 ウ また、そもそも本願発明の優先日当時、電極上に試薬を被覆して反応域を形成するバイオセンサにおいて、正確な分析を行うために、試薬の厚さを均一なものとするのは当業者の間の技術常識ではなかった。 エ そして、引用発明の反応層においては、一対の電極を含む反応層全体を試薬が被覆するのに対し、刊行物 2 の反応域においては、3 つの電極のうちの 1 つのみが試薬によって被覆され、コーティング組成物で覆われる電極以外の電極はモートの機能によって試薬で被覆されない。そうすると、引用発明と刊行物 2 とでは、電極が試薬によって被覆される態様が異なるから、引用発明に刊行物 2 の記載事項を組み合わせる動機付けがない。	境界を形成することを技術的課題とするものであって、反応層が被覆する電極の数は技術的課題の本質を左右するものではない。 エ したがって、本願発明の優先日当時、引用発明に刊行物 2 の記載事項を組み合わせる相違点を解消することにつき動機付けがあったものである。
裁判所の判断 <u>引用発明のバイオセンサは血液中のグルコース等の化学物質を測定する機器であり（刊行物 1 の段落【0001】）、刊行物 2 のセンサーも水溶液中のグルコース等の化学物質を測定する機器であって（1 頁右下欄下から 2 行～2 頁左上欄上から 4 行）、両者は技術分野が共通するところ、化学物質の有無や濃度を検出する分析機器であるバイオセンサにおいて、正確な測定、分析を行うことは当業者にとって自明の事柄であり、正確な測定、分析を行うための機器の実現は当業者にとって当然の技術的課題にすぎない。</u> <u>そうすると、上記技術的課題を解決するために、刊行物 2 の「モート」の構成を引用発明に組み合わせる動機付けがあるということが出来る。</u> （2）この点、原告は、引用発明においては、反応層の厚さについての認識も、反応層の厚さを制御するために他の構成を設けることの認識もないし、引用発明では、構造を簡単にしてバイオセンサを安価にすることが目指されているのみで、正確な分析を可能にするため、試薬の厚さを均一にするべく凹部を設けることが示唆されていない等と主張する。 確かに、刊行物 1 の段落【0004】ないし【0006】によれば、引用発明の技術的課題は、安価なバイオセンサを提供するため、構造を簡単にし、構成部品を少なくし、製造工程を少なくすることにあり、引用発明による解決手段は、バイオセンサを構成する 2 枚の絶縁性基板のうちの 1 枚に印刷等の方法でスペーサを形成し、独立したスペーサシートを省略することにあるということができ	

る。

しかしながら、化学物質の有無や濃度を検出する分析機器であるバイオセンサにおいて、正確な測定、分析を行うことは当業者にとって自明の事柄であり、正確な測定、分析を行うための機器の実現は当業者にとって当然の技術的課題にすぎない。

また、電極上の試薬の厚さが均一でなく、例えば反応域ないし反応層の一部にこれらが広がっていないような極端な場合には、当該センサを用いた正確な測定、分析を行うことができないのは明らかであるから、引用発明の発明者や刊行物 1 に接した当業者において、電極上の試薬の厚さを考慮しないとは考え難い。

...

そうすると、仮に刊行物 1 に試薬の厚さについての記載が明示されていないとしても、当業者において当然に考慮すべき事柄であって、電極上の試薬の厚さを均一にするべく、引用発明のバイオセンサに刊行物 2 の「モート」を組み合わせ、電極の周囲に凹んだ部分すなわち「凹部」を設ける動機付けに欠けるところはないというべきである。

(42)-7

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題

1. 書誌的事項

事件	「不揮発性メモリ装置」(査定不服審判) 知財高判平成23年9月29日(平成23年(行ケ)第10045号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-98991号(特開2008-204623号公報)
分類	G11C 16/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、メモリブロックに記録する情報を一時格納するバッファメモリとして、第1のバッファメモリと第2のバッファメモリを有し、上記第1のバッファメモリと上記第2のバッファメモリは、上記入出力端子と上記メモリブロックの間に並列に接続され、第1のバッファメモリに格納された書込みデータをメモリブロックの所定のセクタへ転送している間に、他の書込みデータを入出力端子から第2のバッファメモリへ転送するフラッシュメモリ装置であり、これによって、装置全体の消去もしくは書込みにおいて流れる消費電流を時間的に分散して、不揮発メモリ装置の消去、書込み動作、すなわち書換え処理を効率よく低消費電力で高速化する装置である。

(2) 技術水準

(i) 引用例(引用発明): 特開昭63-81660号公報(判決の認定)

「…引用例には、「インターフェイス回路H I N F」と「ハードディスクメモリ装置D S K」の間に並列に接続された、「バッファメモリB U F 1」と「バッファメモリB U F 2」を用いて、上記「ハードディスクメモリ装置D S K」にデータの書き込む動作について、二個のバッファメモリを有し、その一方から転送された1セクタ分のデータが、メモリ装置のセクタに書き込まれている間に、ホストから供給される1セクタ分の次のデータが、他方のバッファメモリに高速に書き込まれるようにすることにより、システムの処理能力の向上を図ることが開示されている。」(判決より抜粋)

(ii) 周知技術(判決の認定)

「…不揮発性メモリ装置に関する技術分野において、従来使用していたハードディスクメモリ装置の

ような「磁気メモリ」に代えて、「フラッシュメモリ」を採用することは、周知である（甲 1 5，乙 1）。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項 7 のみ記載）（本願発明）

【請求項 7】複数のフラッシュメモリセルからなる複数のセクタを有するメモリブロックと、上記メモリブロックに記録する情報を一時格納するバッファメモリと、入出力端子と、上記メモリブロックと上記バッファメモリとの間及び上記入出力端子と上記バッファメモリとの間における情報の転送の制御を行うリードライト回路を有し、上記バッファメモリとして、第 1 のバッファメモリと第 2 のバッファメモリを有し、上記第 1 のバッファメモリと上記第 2 のバッファメモリは、上記入出力端子と上記メモリブロックの間に並列に接続され、上記リードライト回路は、上記第 1 のバッファメモリと上記第 2 のバッファメモリと上記メモリブロックに指示することにより、上記メモリブロックと上記第 1 のバッファメモリ間のデータ転送、上記メモリブロックと上記第 2 のバッファメモリ間のデータ転送、上記入出力端子と上記第 1 及び第 2 のバッファメモリ間のデータ転送を制御し、上記第 1 のバッファメモリに格納された書込みデータを上記メモリブロックの所定のセクタへ転送している間に、他の書込みデータを上記入出力端子から上記第 2 のバッファメモリへ転送することが可能であることを特徴とするフラッシュメモリ装置。

（４）手続の経緯

平成 20 年 4 月 7 日 ： 特許出願（原出願日：平成 5 年 3 月 4 日）
 平成 21 年 9 月 3 日 ： 拒絶査定
 平成 22 年 1 月 7 日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服 2010-345 号）、
 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成 22 年 9 月 27 日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本願発明は、引用発明及び周知例に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものであり、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。 …本件審決は、…本願発明と引用発明との…相違点を、以下のとおり認定した。 …相違点 1：本願発明は、「不揮発性メモリ装置」が「複数のフラッシュメモリセル」を有する「フラッシュメモリ装置」であるのに対し、引用発明は、「不揮発性メモリ装置」が「磁気メモリ」からなる「ハードディスクメモリ制御装置及びハードディスクメモリ装置 DSK」である点	
判決	
原告の主張	被告の主張
「磁気メモリ」と「フラッシュメモリ」とでは、既にデータが書き込まれている領域への書込み、すなわち書換え動作が異なるため、引用発明にお	ア 引用発明は「磁気メモリ」を用いた「ハードディスクメモリ制御装置及びハードディスクメモリ装置 DSK」に関する発明であって、「フラッ

いて、磁気メモリとフラッシュメモリとを置換することは必ずしも容易ではない。すなわち、引用発明の磁気メモリでは、該当セクタに上書きするだけで書換え動作を実行できるのに対し、本願発明のフラッシュメモリでは、単に上書きするだけでは書換え動作を実行できず、該当するセクタのメモリセル内容をまず消去し、その後データをメモリセルに書込むことによって初めて書換え動作を完了することができる点で相違する。 したがって、磁気メモリとフラッシュメモリとでは書換え動作が相違し、フラッシュメモリの書換え動作は磁気メモリのそれに比較して制御が複雑である。よって、引用発明において、「磁気メモリ」からなる「ハードディスクメモリ装置 D S K」を用いることに代えて、周知技術の「フラッシュメモリセル」からなる「フラッシュメモリ」を用いることは、当業者といえども困難であり、当業者であれば容易に想到し得たとする本件審決は、失当である。	シユメモリ装置」に関する周知例 1 とは、<u>不揮発性メモリ装置に関する技術である点において、技術分野が共通するものである。</u> そして、<u>そのような不揮発性メモリ装置に関する技術分野において、従来使用していた「磁気メモリ」に代えて「フラッシュメモリ」を採用するという技術思想は、従来周知である</u>（甲 1 5，乙 1）。 したがって、当業者であれば、当該周知技術を勘案することにより、引用発明の「磁気メモリ」を用いた「ハードディスクメモリ制御装置及びハードディスクメモリ装置 D S K」に関する技術を本願発明のような「フラッシュメモリ装置」に転用し、本願発明の相違点 1 に係る構成とすることを容易に想到し得たものである。 イ また、「フラッシュメモリ装置」は周知技術であり、かつ、当該「フラッシュメモリ装置」が書換えに先立って消去が必要であることも当業者の技術常識であるから、引用発明において、「磁気メモリ」からなる「ハードディスクメモリ装置 D S K」に代えて「フラッシュメモリ装置」を用いるに当たり、書換えに先立って消去を行うように回路を変更する程度のことは、当業者であれば当然にできたことである。
裁判所の判断 …引用発明では、<u>メモリ装置として「ハードディスクメモリ装置 D S K」が用いられているが、メモリ装置において、データの書込み及び読出し動作に伴う、ホストとメモリ装置間のデータ転送を効率よく行い、処理能力の向上を図るという課題は、ハードディスクメモリ装置に限らず、他のメモリ装置においても存在することは明らかである。</u> また、<u>不揮発性メモリ装置に関する技術分野において、従来使用していたハードディスクメモリ装置のような「磁気メモリ」に代えて、「フラッシュメモリ」を採用することは、周知である</u>（甲 1 5，乙 1）。 さらに、引用発明は、ホストとメモリ装置間でのデータ転送を、2 個のバッファメモリを用いて制御し実行するもので、メモリ装置における書換え動作の違いには関係ないから、引用発明におけるデータ転送の方法を、ハードディスクメモリ装置以外のメモリ装置でも実現できることは、引用例の記載に接した当業者には、自明である。 そうすると、引用発明において、「ハードディスクメモリ装置 D S K」を用いることに代えて、周	

知な「フラッシュメモリセル」からなる「フラッシュメモリ」を用いることは、当業者であれば容易に想到することができたものである。

(42)-8

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題

1. 書誌的事項

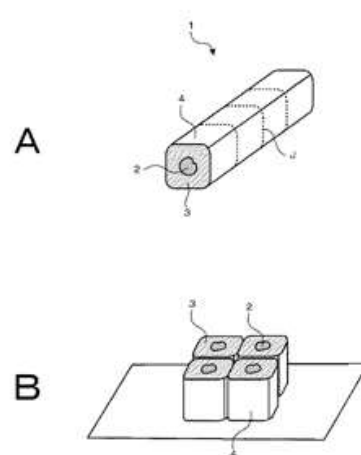
事件	「巻寿司」(査定不服審判) 知財高判平成23年12月14日(平成23年(行ケ)第10169号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-38500号(特開2006-223131号公報)
分類	A23L 1/10
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

巻寿司の芯として茄子漬の青色部を用いた巻寿司に関する発明であり、安全性が高く、傷みにくく、さらに採取及び加工が容易な青色の食材を寿司ねたとして使用する寿司を提供することを課題とし、これを解決するために、特許請求の範囲記載の各構成を採ることによって、青色が鮮やかな寿司を提供し、寿司から与えられる色彩の印象をより豊かなものにするとの効果を奏する発明である。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用例1(甲1発明): 特開平8-289721号公報

「細切れにした漬物がばらになりやすく、包装するときや巻きずしを作るときに不便であることを課題とし、これを解決するために、細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを提供することによって、細切れにした漬物でもばらばらにならず、容易に包装でき、またこれを芯として巻きずし等を容易に作ることができるようにしたもの」(判決より抜粋)

(ii) 引用例2(甲2発明): 特開平8-173028号公報

「鮮やかな藍青色で色むらがなく、歯応えがあり、味が均質ななすびの浅漬けを得る方法」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲（本願発明）

【請求項 1】 茄子漬の青色部を芯に含む巻寿司。

(4) 手続の経緯

平成17年 2月16日 : 特許出願（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年 4月14日 : 拒絶査定
 平成22年 7月16日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-17392号）
 平成23年 3月29日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
引用発明の漬物を芯に含む巻寿司には、上記周知の課題である、巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題があったといえ、また、該課題を解決する目的で、巻寿司の芯によって彩りに変化をつけること、及び、巻寿司の彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物（たくあん等）を用いることも、本願出願前周知事項であった以上、引用発明の漬物を芯に含む巻寿司において、上記周知の課題である巻寿司の彩りに変化をつけようとし、その課題を解決する目的で、上記周知事項を適用して、巻寿司の芯によって彩りに変化をつけようとし、その彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物を適用することは、当業者であれば当然考えたことである。 一方、刊行物 2 には、漬物の一つとして茄子漬があり、茄子漬は味と共に漬物の色が評価され、色は鮮やかな藍青色のものが最も評価されていること（摘示（2 a））が記載され、且つ、そのみならず、茄子漬における藍青色は茄子の皮に因るものであることも、本願出願前、周知事項であった。 そうすると、引用発明の漬物を芯に含む巻寿司において、上記周知の課題である巻寿司の彩りに変化をつけようとし、その課題を解決する目的で、上記周知事項を適用して巻寿司の芯によって彩りに変化をつけようとし彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物を適用し、該彩り豊かな漬物として、刊行物 2 に記載され本願出願前周知の、色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）を用いることは、当業者が容易に想到し得たことと認める。	
判決	
原告の主張 （ア）周知の課題についての認定の誤り 審決は、巻寿司の彩りに変化をつけようとすることは、本願出願前周知の課題であり、同課題を解決する目的で、巻寿司の芯によって彩りに変化をつけること、及びその芯として漬物を用いることは周知事項であると認定している。 しかし、仮に上記課題が周知であったとしても、甲 1 発明について同課題が存在するとはいえない。すなわち、甲 1 には、漬物スティックに関	被告の主張 …漬物を用いた巻寿司の発明である甲 1 発明において、巻寿司が提供される場面に応じて、巻寿司の芯の彩りを考慮することは、当業者であれば当然なしうることといえる。このことは、甲 1 にそのような考慮をすることを阻害する事由が記載されていれば格別、甲 1 に上記周知の課題についての記載がないこととは関係がない。…原告は、甲 1 発明と甲 2 とは、技術分野の関連性及び課題の共通性は全くないから、両者を結びつけて考え

する発明が記載され（段落【0001】）、その課題とするところは、歯の悪い老人等のために細切れにした漬物が、ばらばらにならないように包装することであり（段落【0002】、【0003】）、巻寿司を製造した際の見栄えや色彩の考慮については一切記載がない。したがって、甲1発明の根本的な課題との関係及び甲1の記載全体を考慮すれば、甲1発明に同課題が存在するとの認定が誤りであるのは明らかである。 … （ウ）甲1発明に対して甲2を適用した進歩性判断の誤り 審決は、甲1発明において、周知の課題の存在を前提とし、それ以前に認定した周知事項を適用し、さらに、甲2記載の周知事項を適用することは、当業者が容易に想到し得たと判断するが、誤りである。 甲1には、細切れの漬物がばらばらにならないようにするためにスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしにしたものが記載され、甲2には、小なすの発色、食感、味を改良するための浅漬け方法が記載されている。 しかし、前述のとおり、上記周知の課題は甲1発明には当てはまらないものであり、巻きずしの芯として彩り豊かな漬物を適用することが周知事項であったとしても、このことをもって、甲2の浅漬け方法に関連して記載されている茄子漬の皮を甲1発明に適用するとの動機付けが存在するとは考えられない。 また、甲1発明と甲2発明については、技術分野の関連性及び課題の共通性は全くなく、このように技術思想の全く異なるものを結びつけて考える動機付けは一切見当たらない。 … （オ）裁判例 …（知財高裁平成20年（行ケ）第10096号事件判決）。…判示を本件に当てはめて考えれば、	る動機付けがないと主張するが、審決が認定する甲1発明は、「細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしの芯として使用した巻きずし」、すなわち漬物を芯に含む巻寿司である（なお、甲1発明の認定に誤りがないのは、前記（2）のとおりである。）ところ、甲2には「なすびの浅漬け」すなわち「漬物」に係る技術が記載されているから、「漬物」又は「漬物」を利用した料理という点で両者は技術分野を同一にするものである。 そして、前記アのとおり、巻寿司において色彩を考慮して具材を配することは周知の課題であったこと、前記イのとおり、茄子の青系色は料理の彩りとして一般的に評価され、茄子の青色は皮によるものであることが周知の事実であることを考慮すれば、審決が「甲1発明の漬物を芯に含む巻寿司において、上記周知の課題である巻寿司の彩りに変化をつけようとし、…該彩り豊かな漬物として、…色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）を用いることは、当業者が容易に想到し得たこと」と判断した点に誤りはない。… オ 裁判例につき （ア）審決における本願発明1についての進歩性の判断が、原告が挙げて説明する判決の判示に則していないからといって、直ちに本願発明1の進歩性が肯定されることにはならない。…論理付けができなかったことを主張するのであれば格別、審決が特定の判決の判示事項に沿った判断をしていないことを根拠に本願発明1の進歩性が肯定されとの原告の主張は失当である。単に引用文献に示唆等の明示がないことのみをもって、進歩性は肯定しうるとされる根拠はない。そして、審決が進歩性を否定した論理付けに誤りがないのは前述のとおりであるから、論理的な説明ができないとする原告の主張は理由がない。 （イ）なお、引用文献には課題が明記されていないものの、課題が自明であるか容易に着想しうる
---	---

…漬物スティックを芯とした巻きずしと小なすの浅漬け方法に接した当業者が、茄子漬の青色部だけを切り取って巻寿司の芯に含めたはずであるとする論理的な説明ができない。甲 1 と甲 2 に、そのような示唆は全く存在せず、…。	場合において発明の進歩性は否定されたとした裁判例として、東京高裁平成 8 年 5 月 2 9 日判決（平成 4 年（行ケ）第 1 4 2 号）、東京高裁平成 9 年 1 0 月 1 6 日判決（平成 7 年（行ケ）第 1 5 2 号）、知財高裁平成 2 1 年 9 月 1 5 日判決（平成 2 1 年（行ケ）第 1 0 0 0 3 号）、知財高裁平成 2 2 年 4 月 1 9 日判決（平成 2 1 年（行ケ）第 1 0 2 6 8 号）、知財高裁平成 2 3 年 7 月 2 7 日判決（平成 2 2 年（行ケ）第 1 0 3 5 2 号）がある。
裁判所の判断 （ア）「周知の課題についての認定の誤り」につき 原告は、仮に巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題が周知であったとしても、甲 1 には巻寿司の見栄えや色彩の考慮についての記載がないので、審決が甲 1 発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在すると認定したことは誤りであると主張する。 しかし、<u>審決は、巻寿司の彩りに変化をつけようとするのが本願出願前に周知の課題であることを根拠に、漬物を芯に含む巻寿司である甲 1 発明にも上記課題が存在したと判断するものであって、甲 1 自体に巻寿司の見栄えや色彩についての記載がありその記載から甲 1 発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在すると認定するものではない。</u>そして、巻寿司の彩りに変化をつけようとするのが周知の課題であれば、巻寿司についての発明である甲 1 発明においても、その彩りに変化をつけようとする課題はあるといえるので、<u>たとえ、甲 1 に巻寿司の見栄えや色彩についての記載が存在しなくとも、周知の課題を根拠に甲 1 発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在するとした審決の判断に誤りはない。</u> これに対し、原告は、甲 1 記載の漬物スティックは、細切れにした漬物がばらばらにならないように包装するという課題を解決するものであるので、彩りを考慮する課題はないと主張する。しかし、甲 1 の段落【0003】及び【0004】には、甲 1 記載の漬物スティックは、巻寿司を作る際に細切れの漬物がばらばらになりやすいという課題を解決するためのものであることも記載されており、甲 1 は、そこに記載の漬物スティックを芯とした巻寿司を製造することを念頭に置くものである。<u>そうすると、甲 1 記載の漬物スティックを使用して巻寿司を得る甲 1 発明においても、巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在するといえることができ、原告の主張は採用することができない。</u> … （ウ）「甲 1 発明に甲 2 を適用した進歩性の判断の誤り」につき a 原告は、前記（ア）のとおり、巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題は甲 1 発明には当てはまらないので、巻寿司の芯として彩り豊かな漬物を適用することが周知の事項であったとしても、このことをもって、甲 2 の浅漬け方法に関連して記載されている茄子漬の皮を甲 1 発明に適用することの動機付けが存在するとは考えられないと主張する。しかし、<u>前記（ア）のとおり、「巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題が甲 1 発明には当てはまらない」とはいえないので、原告の主張は前提を欠くものである。</u>	

b また、原告は、甲 1 発明と甲 2 に技術分野の関連性及び課題の共通性はなく、技術思想の異なる甲 1 発明と甲 2 を結びつけて考える動機付けはないと主張する。

しかし、前記（3）のとおり、甲 2 には、鮮やかな藍青色で色むらがなく、歯応えがあり、味が均質ななすびの浅漬けを得る方法についての技術が記載されている。そして、漬物を巻寿司の芯として使用する甲 1 発明と、漬物に関する技術を記載する甲 2 とは、漬物又は漬物を利用した料理という点で技術分野を同一にする。してみると、甲 1 発明と甲 2 を結びつけて考察した審決の判断に誤りはなく、原告の主張は理由がない。

...

（オ）「裁判例」につき

原告は、審決が特定の裁判例が示した基準に従って判断をしていないことを理由に同審決は違法である旨主張するが、上記裁判例は本件とは異なる事案についての判示であって、本件にそのまま当てはまるものではないから、原告の主張は理由がない。

(42)-9

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	課題の共通性

1. 書誌的事項

事件	「電子レンジのマイクロ波を利用し、陶磁器に熱交換の機能性を持たせ、調理、加熱、解凍を行う技術」（査定不服審判） 知財高判平成24年1月31日（平成23年（行ケ）第10142号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2147号97頁
出願番号	特願2005-71885号（特開2006-223782号公報）
分類	A47J 27/00
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、池下朗裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、マイクロ波を直接食品に照射すると食品成分が化学変化する可能性が強く、その上に塩分の味覚も変化するため、電子レンジを使い、食品に直接マイクロ波を照射せずに、従来の加熱よりも熱効率の高い調理、加熱、解凍の方法を開発したものである。すなわち、陶磁器の内側にマンガナー亜鉛－フェライトのなかで保磁力の高い素材とキュリー温度を選択し、粉末にして、薄い膜状に陶磁器の内部全面に塗布し、マイクロ波2.45ギガヘルツを吸収させると短時間に高温に発熱する。このときマンガナー亜鉛－フェライトは誘導加熱と誘電加熱を起こし、渦電流が生じ、保磁力の高い素材を選択すると一層電子レンジのマイクロ波の吸収効率が上がり熱効率の高い発熱をする。

（2）技術水準

（i）引用刊行物1（引用発明）：特開平2-271808号公報（判決の認定）

「…セラミック製の調理容器で調理を行うときは、芋等が内部加熱され水分が蒸発するとともに風味が著しく損なわれるという従来の問題点に鑑み、フェライト材（マイクロ波を吸収して発熱し、赤外線を放射する。）とセラミック材（マイクロ波を透過する。）とが併存するように被調理物加熱層14を構成し、フェライト材におけるマイクロ波の吸収に起因した外部加熱と、セラミック材におけるマイクロ波の透過に起因した誘電加熱とを併用するものである。」（判決より抜粋）

（ii）引用刊行物2：特開2004-97179号公報（判決の認定）

「…調理品等の味覚が損なわない新たな解凍技術として開発された発明であること、解凍又は加熱す

るときにその組成の違う物資が混在しているなかでマイクロ波を直接、照射すると解凍又は加熱すべき素材は全体が均一な温度による解凍又は加熱が困難であり、解凍又は加熱後の温度むらの原因は油脂部分等にマイクロ波が集中的に吸収されるなどして、全体に均一な温度の解凍又は加熱ができないこと、そこで、磁性体シートにおけるキュリー温度相当の外部加熱のみによって素材を加熱するため、磁性体シートを透過したマイクロ波をアルミ箔等の遮断層で反射することによって、素材にマイクロ波が直接当たらないように遮断することが記載され、さらに、段落【0013】には、磁性体シートは、マイクロ波の吸収による発熱の機能を担うのであってマイクロ波の遮断までも担うものではないこと、マイクロ波の遮断機能を担うのはアルミ箔等であることが示されている。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項１】陶磁器の容器の内部全体と、蓋の内部全体に、磁性体、磁性フェライトを粉体にし、粒子同士が結合されるよう薄膜層状に結合させ、釉薬の下に塗布し、焼結した陶磁器を電子レンジのマイクロ波によって、加熱するにあつて、磁性体及び磁性フェライトにマイクロ波が吸収され電子スピンの回転運動の向きがそろい、磁化が増幅し、磁性体、磁性フェライトの薄膜層にマイクロ波の電界による電磁誘導によって自己磁場が誘導されることから、誘導加熱、渦電流損による加熱が生じ、マイクロ波の周波数と磁性体、磁性フェライトの周波数がほぼ等しく、同調することから、強磁性共鳴が生じ、熱交換の機能を付加し、発熱効率の高まる陶磁器内部にあつて、調理、加熱、解凍を行う方法。

（４）手続の経緯

平成22年3月17日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-7186号）
 平成22年12月20日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成23年3月15日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本願発明は、本願の出願前に頒布された…「引用刊行物１」…記載の発明（…「引用発明」という。）、本願の出願前に頒布された…「引用刊行物２」…記載の事項及び周知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ものである… …上記判断に際し、審決が認定した…本願発明と引用発明の…相違点は、以下のとおりである。 (7) 相違点A 陶磁器に関して、本願発明が「容器の内部全体と、蓋の内部全体に、磁性体、磁性フェライトを粉体にし、粒子同士が結合されるよう薄膜層状に結合させ、釉薬の下に塗布し、焼結した」ものであるのに対して、引用発明は「セラミック粉と結合材と混合成型し焼結した、セラミック材等にて形成されるマイクロ波を透過する非電波吸収断熱層１３にて構成される外側の層と、セラミック粉と、マイクロ波を吸収して発熱し赤外線を放射するフェライト粉と、このセラミック粉とフェライト粉とを結合する結合剤とを混合成形し焼結して、マイクロ波の吸収率を５０％～７０％とした、被調理物加熱

層 1 4 にて構成され、調理容器 1 0 の内部空間を囲むよう設けられた内側の層との、内外 2 層に形成された、有底筒状の容器本体 1 1 とこの容器本体 1 1 の上部開口を開閉する蓋体 1 2 とから構成された」ものである点。 審決は、「引用刊行物 2 の、マイクロ波が直接食品に照射されると癌の原因因子が生成されたり、均一な温度による解凍又は加熱が困難となることを避けるためにマイクロ波を遮断してマイクロ波が直接当たらないようにすること、及びそのときソフトフェライトシートによる加熱容器の内部や表面に付着した磁性体をマイクロ波で加熱してその輻射熱で解凍又は加熱することの示唆に基づいて、引用発明の内部加熱のための被調理物加熱層 1 4 を透過するマイクロ波の一部について、このマイクロ波が透過しないように被調理物加熱層 1 4 のセラミック材をなくし、フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようすことは当業者が格別の困難性を要することなくし得たことである。」「引用発明も、マイクロ波により芋等が内部加熱されると焼芋等の風味が著しく損なわれるという問題点に対して、内部加熱するマイクロ波を減らすものであって、よりよい風味を求めて外部加熱のみとすべく、フェライト粉によりマイクロ波を遮蔽することも…当業者が…格別の困難性を要することなくし得たことである。」などとして、「相違点 A に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得た」と判断した。	
判決	
原告の主張 本願発明の相違点 A に係る構成は、マイクロ波を 1 0 0 % 近く吸収し、熱効率を高めるものである。引用刊行物 2 記載の示唆に基づいて、引用発明の内部加熱のための被調理物加熱層 1 4 のセラミック材をなくし、フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようにし、本願発明に想到することは、容易とはいえない。 したがって、本願発明の相違点 A に係る構成は、引用発明と引用刊行物 2 の発明から当業者が容易に想到し得たこととはいえない。	被告の主張 …引用発明は、内部加熱により焼芋等の風味が著しく損なわれるという課題を解消するため、内部加熱するマイクロ波を減らすというものである。他方、引用刊行物 2 の段落【0009】、【0010】、【0013】、【0020】には、マイクロ波が直接食品に照射されると癌の原因因子が生成されたり、均一な温度による解凍又は加熱が困難となることによる調理品の味覚を低下させるという課題を解決するために、マイクロ波を遮断してマイクロ波が直接当たらないようにすること、及びそのときソフトフェライトシートによる加熱容器の内部や表面に付着した磁性体をマイクロ波で加熱してその輻射熱で解凍又は加熱すること、が示唆されているといえる。 そうすると、<u>引用発明と引用刊行物 2 に記載の事項とは、マイクロ波が直接照射されることによって調理品（芋等）の味覚（風味）が損なわれることを防止するという課題において共通する。</u> したがって、引用発明において、上記の問題点（課題）を解決するために、内部加熱のための被

	調理物加熱層 1 4 を透過するマイクロ波の一部について、引用刊行物 2 の上記示唆に照らして、引用発明のフェライト粉がマイクロ波を吸収することで発熱するとともに遮蔽するものであることから、このマイクロ波が透過しないように被調理物加熱層 1 4 のセラミック材をなくし、フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽する（外部加熱のみとする）、すなわちフェライト粉が接触して隙間をなくすことは、当業者が容易になし得たことといえる。
裁判所の判断 引用発明は、調理品等の味覚が損なわれるのを防止するためフェライト材とセラミック材とが併存するように被調理物加熱層 1 4 を構成し、マイクロ波の外部加熱と赤外線誘電加熱とを併用加熱することによって、課題を解決するものであるのに対して、引用刊行物 2 記載の技術は、素材に対し、均一な温度による解凍又は加熱を実現するため、マイクロ波を対象物に直接照射させないようにアルミ箔などで遮断して、外部加熱のみによって素材を加熱するものである。すなわち、<u>引用発明は、素材を内外から加熱することに発明の特徴があるのに対して、引用刊行物 2 記載の技術は、マイクロ波の素材への直接照射を遮断することに発明の特徴があり、両発明は、解決課題及び解決手段において、大きく異なる。</u>引用発明においては、外部加熱のみによって加熱を行わなければならない必然性も動機付けもないから、<u>引用発明を出発点として、引用刊行物 2 記載の技術事項を適用することによって、本願発明に至ることが容易であるとする理由は存在しない。</u> したがって、審決が、引用刊行物 2 記載の示唆に基づいて、引用発明の内部加熱のための被調理物加熱層 1 4 を透過するマイクロ波の一部が透過しないように被調理物加熱層 1 4 のセラミック材をなくし、フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようすことは当業者が格別の困難性を要することなくし得たことを前提に、<u>本願発明の相違点 A に係る構成に至ることが容易であるとした判断は、前提を欠くものであり、誤りというべきである。</u>	

(42)-10

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

事件	「移動体の操作傾向解析方法、運行管理システム及びその構成装置、記録媒体」（無効審判） 知財高判平成24年4月9日（平成23年（行ケ）第10265号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例タイムズ1393号303頁
出願番号	特願平11-290354号（特開2000-185676号公報）
分類	G08G 1/16
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、車両の危険挙動を効率的に検出して運転者の操作傾向を運転者毎に解析することができる運行管理システムに関するものである。車両の挙動を時系列に検出するセンサ部11と、このセンサ部11で検出した挙動をメモリカード20に記録するレコーダ部13と、車両の挙動を危険挙動と判定するための条件パターンを設定する挙動解析装置30とを備えて運行管理システム1を構成する。レコーダ部13は、車両の挙動を危険挙動と認識するための条件パターンとセンサ部11で実際に検出した挙動とを比較し、条件パターンに適合する挙動に関わる情報のみを危険挙動別にメモリカード20に記録し、これを挙動解析装置30で統計的に解析できるようにする。

（2）技術水準

（i）甲1号証：特開平10-177663号公報（審決の認定）

「ブレーキ動作などの移動体の挙動を検出するセンサ部が備えられており、センサ部で検出された当該移動体のブレーキ信号等を『所定の閾値』と比較した結果を『事故（信号）』と判定し、事故発生時には、前記移動体の稼働状況および運行状況を示す制動信号を含む『運行状態データ』をメモリカード3に転送して記録する記録手段を有し、事故発生前後における詳細な運行状態データを記録し、前記メモリカード3は、前記移動体の『車両識別コード』『運転者識別コード』に従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり、このメモリカード3には、予め固定局において、車両識別のデータや『データ収集時における指示』が記録されている事故発生時の各種情報を収集するドラ

イブレコーダの機能と通常時のタコグラフ機能とを複合したことにより、当該移動体の稼働状況管理、効率的配送ルート管理、労務管理、アクシデント発生時のフライトレコーダの使用、レンタカーの使われ方（速度、走行位置等）の管理、自動車教習所での運転結果の解析等に対して非常に有効なデータ収集装置。」（判決より抜粋）

（ii）甲 2 号証：実開平4-123472号公報（実願平3-26831号）

「加速及び減速の程度を分類するランクを設け、対象となる車両の加速及び減速を各ランクに分類し、各ランクに当たる回数を勘定するとともに、最大の加減速ランクを検出する手段を設けるなどして、車両の加減速の履歴情報（運行車両データ）を収集・記録し、車両の運転状況を把握できるようにしたデータ収集装置の発明が記載されており、うち段落【0002】には、従来の技術に関してではあるが、収集・記録したデータを安全運転を管理するために利用することが記載されている」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（本件発明 1）

【請求項 9】

移動体の挙動を検出するセンサ部と、

前記挙動を特定挙動と判定するための挙動条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し、前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように、前記特定挙動の発生に応じて当該移動体の特定挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し、

前記記録媒体は、前記移動体の識別情報、前記移動体の操作者の識別情報、前記移動体の挙動環境の少なくとも 1 つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり、このカード状記録媒体に少なくとも前記挙動条件が記録されている、

データレコーダ。

（4）手続の経緯

平成13年 9月 7日 : 特許権の設定登録
 平成14年 5月20日 : 特許異議の申立て
 平成14年10月25日 : 特許権者による訂正請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成15年 1月21日 : 本件特許を維持する旨の決定
 平成23年 1月28日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800013号）
 平成23年 7月11日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
「相違点 1 の本件発明 1 の『特定挙動』及び『特定挙動に関わる情報』については甲第 2，3 号証

のいずれにも記載も示唆もされていないから、甲第 1 号証発明 1 の『データ収集装置』に適用することができず、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。」 「上記相違点 2 の本件発明 1 の『移動体の操作傾向の解析が可能となるように記録する』は甲第 2，3 号証のいずれにも記載も示唆もされていないから、甲第 1 号証発明 1 の『データ収集装置』に適用することができず、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。」(判決より抜粋)	
判決	
原告の主張 甲第 2 号証においては、急加速，急減速という「危険挙動」等の履歴情報から操作傾向の把握をしているし、甲第 3 号証においても、速度，加速度等の閾値を設定して、操作傾向に関わる情報を検出しているのであって、甲第 2，第 3 号証の技術分野は本件発明 1 のそれと同一であり、解決すべき技術的課題及び発明の目的も共通する。そうすると、甲第 2，第 3 号証中には相違点 1，2 に係る示唆があるといえ、本件優先日当時、当業者において、甲第 2，第 3 号証に記載された発明を適用することにより、相違点 1，2 に係る構成に容易に想到することができたものである。	被告の主張 本件発明 1 にいう「特定挙動」は、急発進等の危険挙動を意味し、「特定挙動の操作傾向」も、急発進の際の急なアクセル操作等のような、通常の操作時とは異なる特徴的な操作を意味するものであって、かかる特徴的な操作が運転者の癖等になっていることを運転者が確認できるようにした情報が「特定挙動に関わる情報」であり、本件発明 1 のデータレコーダは、かかる運転者の癖等である「操作傾向」を解析できるようにするための機器である。 甲第 2 号証…で開示されているのは、1 サイクルにおける加減速の履歴情報、具体的には最大ランクの加減速の発生回数を収集することであって、減速ランク 7，8 の急減速が発生した後は、同一サイクル内では、減速の履歴も加速の履歴も記録されない（加速時から次のサイクルが始まってしまう。）。したがって、甲第 2 号証における加減速の履歴情報は本件発明 1 の「特定挙動」の発生前後の測定データということとはできず、甲第 2 号証中では、急減速の発生前後の操作履歴を記録するという技術的思想、操作傾向の解析が可能となるように、「特定挙動」に関わる情報を記録するという技術的思想が記載も示唆もされていない。
裁判所の判断 2 取消事由 2（甲第 1 号証発明 1 と本件発明 1 の相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り）について …また、<u>甲第 1 号証発明 1 と甲第 2 号証に記載された発明は、いずれも車両の挙動等に係るデータを収集・記録するデータ収集装置に関するものであって、技術分野が共通である。</u> <u>しかしながら、甲第 2 号証に記載された発明は、道路の状況に左右されないで、運転者の運転状況を把握するのに有効な、車両の運航（運行）データを収集できる装置の提供を技術的課題とするにと</u>	

どまり（甲 2 の段落【0006】）、運転者の交通事故に繋がり得る操作（運転）傾向一般を把握することを技術的課題とするものではない。また、甲第 1 号証発明 1 は従来のタコグラフでは記録（記載）されない車両の運航状態のデータを収集・記録し、交通事故発生時には事故状況を再現するための高頻度（短い周期）での車両の運航状態のデータを収集・記録することを技術的課題とし（甲 1 の段落【0005】）、前記のとおり、高頻度の車両の運航状態のデータを運転者の交通事故に繋がり得る操作（運転）の傾向を把握するために利用することは甲第 1 号証中に記載されておらず、また甲第 1 号証にかかる目的での利用を示唆する記載も見当たらない。

そうすると、本件優先日当時、技術分野が共通であっても、解決すべき技術的課題の相違にかんがみれば、当業者において甲第 1 号証発明 1 に甲第 2 号証に記載された発明を適用することは困難であるというべきである。

(42)-11

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

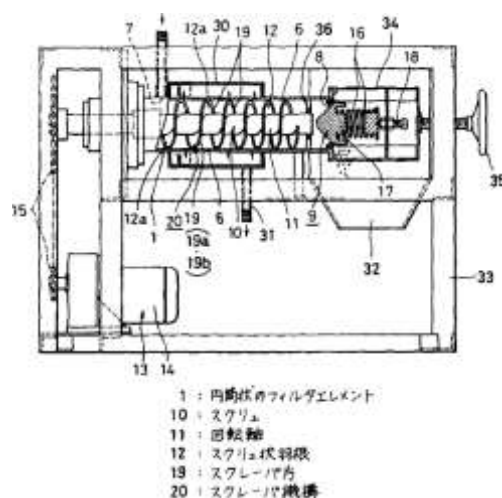
事件	「スクレーパ濾過システム」(無効審判) 知財高判平成24年11月15日(平成24年(行ケ)第10006号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平1-107834号(特開平2-290208号公報)
分類	B01D 29/25
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官

2. 事案の概要

【図1】

(1) 本願発明の概要

本願発明は、フィルタエレメントの目詰りがなく、かつ、絞り効果が大きく濾過効率の高いスクレーパ濾過システムを提供することを目的として、スクレーパ濾過システムにおいて、筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメント1の周面に沿って回転するスクリュ状羽根12の外周端面全域に沿って、前記フィルタエレメント1と摺接し、スクリュ状羽根12の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構20を設けて前記フィルタエレメント1の周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるように構成したものである。



(2) 技術水準

(i) 甲2(甲2発明): 特開昭60-247498号公報(審決の認定)

「公害処理施設における汚泥、醸造施設におけるビール、粕、モロミその他、食品製造施設における果実等の加工食品等の被処理物の固形分をスクリュ状羽根により前部に送りながら脱水を行い、被処理物より水分と固形分とに分離する脱水処理装置であって、筒状の多数の水切孔23を有するケーシング20の排出口には半ば固形化される被処理物の含水率すなわち脱水率の調整を可能とする押圧盤27を配設し、ケーシング20内に前後方向で回転可能にして支承され、多数の脱水孔32が形成される中空の筒状シャフト30、及びケーシング内周面に沿って密接状に回転する送り羽根31が設

けられ、ケーシングの上方に配された洗浄管より洗浄水をケーシング 20 外部に噴射させ、水切孔 23 の目詰りを防止するようにしてなる脱水処理装置。」（判決より抜粋）

（ii）甲 1（甲 1 発明）：米国特許第 4,041,854 号公報（審決の認定）

「汚泥圧搾・脱水済みの固形物結合体に圧力を加えて終端方向に押し出ししながら濾過を行う汚泥より液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システムであって、円筒状部分および円錐台状部分を有し、環状空間 58 により形成される液体あるいは濾過水を通すことができるものの固形物の逃がし可能にするほどは広くない逃がし通路を有する濾過式脱水用媒体 48 の内側表面 74 に沿って回転する渦巻状－らせん状のブレードあるいはフライト 76 の外側端面全域に沿って、前記濾過式脱水用媒体 48 と摺接し、ブレードあるいはフライト 76 の前後に隙間を開けずに設けたコイルばね式の拭き取り用あるいは清掃用ブレード 87 を設けて前記濾過式脱水用媒体 48 の内側表面 74 に保持される固形物を拭き取ることができるようにしてなる濾過システム。」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（訂正後）（請求項 1 のみ記載）（本件発明 1）

【請求項 1】濾カスに圧力を加えて前方に押し出ししながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システムであって、筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し、前記フィルタエレメント周面に沿って回転するスクリュ状羽根の外周端面全域に沿って、前記フィルタエレメントと摺接し、スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特徴とするスクレーパ濾過システム。

（4）手続の経緯

平成 23 年 1 月 31 日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効 2011-800014 号）
 平成 23 年 4 月 18 日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成 23 年 12 月 1 日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
（イ） 本件発明 1 と甲 2 発明との一致点 「濾カスに圧力を加えて前方に押し出ししながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より液体分と固形分に分離する濾過システムであって、筒状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し、前記フィルタエレメント周面に沿って回転するスクリュ状羽根、及びフィルタエレメントの濾過孔の目詰りを防止する手段を有する濾過システム。」 a 相違点 3 本件発明 1 では、フィルタエレメントの濾過孔の目詰りを防止する手段が、「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って、前記フィルタエレメントと摺接し、スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設

けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなる」スクレーパ濾過システムであるのに対して、甲 2 発明では、…「ケーシング 20 の上方に配された洗浄管より洗浄水をケーシング 20 外部に噴射させ、水切孔の目詰りを防止するようにしてなる」濾過システムである点。

甲 2 発明における水切孔の目詰まり防止手段として、洗浄水の噴射による手段に代えて、甲第 1 号証記載の清掃用ブレードによる引掻手段を適用し、「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って、前記フィルタエレメントと摺接し、スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構」を有するスクレーパ濾過システムとすることは、当業者が容易になし得た設計事項である。

判決

原告の主張

…本件発明は、豆乳原液などの食品原料について、その固形分から液体分を抽出搾汁することを目的とする濾過装置である。これに対し、甲 2 発明は、…、脱水のみを目的とする脱水処理装置であり、本件発明とは技術分野が全く異なる。

…甲 2 発明の被処理物として食品原料は含まれず、甲 2 発明は、…本件発明とは技術分野を異にするものであるから、甲 2 発明を主引例として本件発明の進歩性を判断することはできない。

被告の主張

…甲 2 発明、甲 1 発明と本件発明 1 とは、「脱水濾過」という共通の技術分野に属するものである。…水分と固形分を物理的に分離する場合、固形分に着目すれば「脱水」となり、水分に着目すれば「濾過」となる相対的なものである。したがって、水分と固形分の物理的な分離を行う甲 2 発明、甲 1 発明と本件発明 1 とは技術分野が共通するといえる。

裁判所の判断

…汚泥等の脱水処理装置に関する発明である甲 2 発明の押圧盤は、本件発明 1 の押圧弁に相当するものであり、本件発明 1 の押圧弁は、食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有するものとはいえず、その他、本件発明が、食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有するものであると認めるに足りる証拠はない。

そうすると、本件発明 1 のようなろ過システムに係る技術分野の当業者であれば、被処理物が食品原料であるかどうか、被処理物から分離された液体を採集して利用することを目的としているかどうかにかかわらず、脱水処理装置の技術分野における技術の適用を試みるであろうことは容易に想像される。この意味において、本件発明 1 のようなろ過システムに係る技術分野と、甲 2 発明の脱水処理装置や甲 1 発明の濾過式脱水圧搾機に係る技術分野とは、それぞれの当業者が互いに他方の技術の適用を試みるであろう程度の技術分野の関連性が認められるということができる。

…上記（１）のとおり、…甲第 2 号証には、「17 はケーシング 20 上方で前後方向に配された洗浄管で適宜の圧力を付与した清浄水をケーシング 20 外部に噴射させることでケーシング 20 における水切孔 23 の目詰まりを防止するものであり、」（3 頁右上欄 4 行～8 行）との記載があり、ケーシング 20 の水切孔の目詰まり防止が技術課題として示されているものと認められる。

また、甲 1 発明も、…濾過式脱水用構造体 42（本件発明 1 の「フィルタエレメント」に相当する。）のフープあるいはリング間の環状空間 58（本件発明 1 の「濾過孔」に相当する。）の目詰まりを解消するために、ブレード 76（本件発明 1 の「スクリュ羽根」に相当する。）の外側端部の全体に沿

って、濾過式脱水用媒体 4 2 の内周面と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレード 8 7 を設け、これにより上記内周面に付着する固形物を清掃するものであるから、甲 1 発明は、フィルタエレメントの水切孔の目詰まり防止という点で、甲 2 発明と共通の技術課題を有しているといえる。

そうすると、甲 2 発明の水切孔の目詰り防止手段として、洗浄水の噴射による手段に代えて、甲第 1 号証記載の清掃用ブレードによる拭き取り手段を適用し、スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って、前記フィルタエレメントと摺接し、相違点 3 に係る本件発明 1 の構成、すなわち、「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って、前記フィルタエレメントと摺接し、スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カスの固形分を引掻除去できるようにしてなる」スクレーパ濾過システムとすることは、当業者であれば必要に応じて適宜なし得るものである。

(42)-12

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性、引用発明の内容中の示唆

1. 書誌的事項

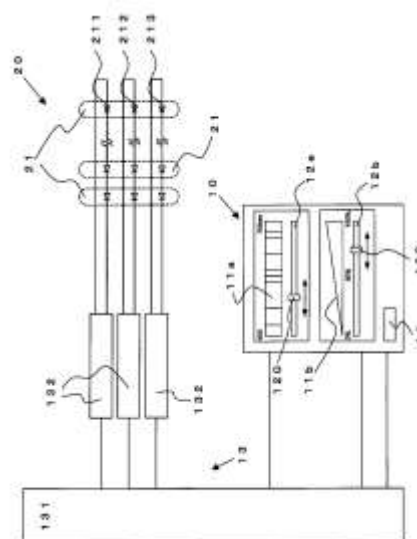
事件	「集魚灯装置、及びその使用方法」(無効審判) 知財高判平成24年12月19日(平成24年(行ケ)第10174号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-514164号(国際公開第2005/29952号)
分類	A01K 79/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

集魚灯装置1は、発光色が相異なる複数の発光ダイオードを集めた光源を有する集魚灯3と、前記光源の発光状態を海域の状況や漁獲対象種等の操業情報に応じて変化させる光源制御部2とを備える。光源制御部1は、光源20の発光状態を設定するための操作部10を備え、光源10の発光波長を変化させる発光波長ボリューム12aと、発光強度を変化させる発光強度ボリューム部12bとを有している。また、発光波長ボリューム部12a及び発光強度ボリューム部12bに沿うように、それぞれ発光波長スケール部11aと発光強度スケール部11bとが設けられている。

【図4】



(2) 技術水準

(i) 甲1号証(引用発明1):(特開昭61-39301号公報)(審決の認定)

「青色、赤色、及び緑色を発するLEDであって各々1個計3ヶの一組を封入して光源とした容器と、予め設定された順序により各LEDに通電する電流を調整し、光源全体から発せられる光の色を変化させることによって、漁獲状況に応じて該LED集合体の色調を変化せしめる光色光力制御装置を備えた水中灯。」(判決より抜粋)

(ii) 甲4号証：「ペイントショッププロ6 J (Jasc Paint Shop Pro Version 6 J) ユーザーガイド」(1999年, Jasc Software, Inc.) 5, 6, 9 ~ 12, 45 ~ 49 頁(審決の認定)

「グラフィックソフトウェア Paint Shop Pro において、現在の色の設定を行う場合に、Windows の[スタート]メニューやエクスプローラ、およびマイコンピュータから起動し、カラーパレットでの色を設定する場合には、

起動後に表示されるメインウィンドウに表示されるカラーパレットの[色の選択]パネルの上にマウスポインタを合わせ、マウスポインタがスポイトの形に変わった状態において、描画色を選択するには左クリック、背景色を選択する場合には右クリックをし、

Jascの[色の設定]ダイアログボックスで色の設定をする場合には、

起動後に表示されるメインウィンドウに表示されるカラーパレットのアクティブカラーパネルで描画色か背景色をクリックし、開いた[色の設定]ダイアログボックスにおいて、[基本色]ボックスの色の区画をクリックするか、或いは、カラーホイールをクリックするか、リングをドラッグして色相を選択し、続いて[彩度/明度]ボックスを使用する2段階の処理をする

という操作を少なくともする

現在の色を設定を行う方法。」

(iii) 甲5号証：2000年株式会社毎日コミュニケーションズ発行「一週間でマスターする Paint Shop Pro 6 for Windows」(初版) 23, 60 ~ 62 頁(審決の認定)

「グラフィックソフトウェア「Paint Shop Pro 6」において、色の設定を行う場合に、

[色の設定]ダイアログボックスで設定する場合には、

カラーパレットの中のアクティブカラーパネルの描画色又は背景色パネルをクリックし、[色の設定]ダイアログボックスを表示させて選択をし、

[色の選択]パネルを直接クリックして設定する場合には、

[色の選択パネル]の上にポインタを移動させることによりカレントカラーパネルに表示される色を確認して、描画色の場合はクリック、背景色の場合は右クリックをする

という操作を少なくともすることで色を設定し、

上記カラーパレットは、上下方向に、「赤色」から「黄色」や「緑色」や「青色」を経て「紫色」に至る色彩ないし色相を連続的に表示し、左右方向に、色が右側程白くなり右端では「白色」に表示するものであり、

上記[色の設定]ダイアログボックスは、その中に「赤色」から「黄色」や「緑色」や「青色」を経て「紫色」に至る色彩ないし色相が反時計回りに連続的に表示されるカラーホイールを表示するものである

色の設定方法。」

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【請求項4】

A. 発光色が赤色系、青色系、緑色系の三色の発光ダイオードを集合させた発光ダイオード集合体を

- 形成し、この発光ダイオード集合体を複数用いた光源を有する集魚灯と、
- B. 前記光源の発光波長を設定する発光波長ボリューム部を有し、
- C. 海域の水の色、水温、風向・風速、潮流の流向・流速、照度条件、漁獲対象生物の種類・位置・反応行動、漁具や漁船の位置や挙動等の操業情報に応じて、
- D. 前記発光波長ボリューム部で前記光源の発光波長を設定すると、前記発光ダイオードの各々の発光量を一元的に制御し、前記光源の全体としての調色を行うことで、前記発光色が赤色系、青色系、緑色系の三色の発光ダイオードの発光の合成として前記光源全体から発せられる見かけの発光波長を連続的に変化させる光源制御部とを備えてなり、
- E. 前記光源制御部が、前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム部と、前記ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部と、
- F. 光源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチとを備えたことを特徴とする
- G. 集魚灯装置。

(4) 手続の経緯

- 平成20年 1月11日 : 特許権の設定登録
- 平成22年10月18日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2010-880189号）
- 平成23年 1月 7日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
- 平成23年 6月15日 : 上記訂正を容認、請求項1～3を無効とし、請求項4を有効とする第1次審決
- 平成23年 7月25日 : 上記第1次審決の確定
- 平成23年10月13日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800208号）
- 平成24年 4月 3日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
・相違点 3 本件発明では、光源制御部が、発光波長ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部を備えているのに対し、甲 1 発明は、当該構成を有していない点。 … 以下に示す理由（α）～（δ）により、本件発明の相違点 3 及び 4 に係る構成は、甲 1 ～甲 1 0 に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではない。 （α）甲 1 ～甲 1 0 のいずれにも、本件発明の相違点 3 に係る構成について記載されておらず、示唆もされていない。…（δ）相違点 3 に係る本件発明により、『スケール部の表示を確認しつつボリュームを設定することで、速やかに所望の発光状態が得られる。また、発光状態を連続的に微調整できる。』（本件特許明細書の段落【0016】）という効果が奏され、…るところ、このような効果については、甲 1 ～甲 1 0 のいずれにも記載も示唆もされておらず、当業者が予測し得たものでもない。」 「以上のとおり、本件発明は、甲 1 ～甲 1 0 に開示された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものではないから、本件発明についての特許は、特許法 29 条 2 項の規定に違反

するものとして無効とすることができない。」	
判決	
原告の主張 1 技術が共通である場合には、当業者が当該技術分野の範囲内では発明ないし技術的事項の組合せを考慮するものと予想されるべきであって、動機付けの存在を要求するべきでない。しかるに、甲1発明や本件発明の集魚灯は、魚等を集めるべく高輝度の光源を使用して海を照明する装置にすぎず、また、甲1発明等で用いられている発光ダイオード（LED）の技術は投光器等の照明装置で用いられている発光ダイオードの技術と密接に関連するし、集魚灯の開発、製造には照明装置の技術を有する業者が関与するのが通常である（照明装置の当業者に包含される。）。そうすると、技術的な特徴が漁法と直接関係するような特段の事情がある場合でない限り、集魚灯も一般の照明装置（集魚灯以外の照明装置）と同一の技術分野に属するというべきである。したがって、照明装置である甲第2号証の投光器の発明ないし技術的事項を、甲1発明に適用することは当業者にとって容易である。 また、甲第4、第5、第7号証も、後記のとおり、照明装置の技術分野に属するという観点からも、その具体的な機能等に着目したとしても、甲第1、第2号証と同一の技術分野に属し、甲第4、第5、第7号証に記載の発明ないし技術的事項を、甲第1、第2号証に記載の発明（ないし技術的事項）に適用することは当業者にとって容易である。 2 本件発明の構成E「前記光源制御部が、前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム部と、前記ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部と、」の技術的意義は、可視領域のスペクトルのような色を帯状にボリュームに沿って目盛りのように描き、目盛り（スケール）に色が付けて	被告の主張 甲第4号証はグラフィックソフトウェアの技術分野に属し、これは甲第1号証の「水中灯」が解決しようとする技術的課題に関連した技術分野には当たらない。また、甲第1号証には、甲第4号証に記載の発明ないし技術的事項を適用する動機付けが記載されていない。また、甲第4号証のカラーホイールは光源制御部に備えられているものではないし、甲第4号証のリングもLEDライトの発光波長を設定するためのものではない。しかも、甲第4号証には、まずカラーホイールで色相を選択し、次いで「彩度／明度」ボックスで「彩度／明度」を選択するという2段階の手順を踏んで色を指定する構成が記載されており、甲第4号証に接した当業者であれば、かかる手順に着目するのが当然であるところ、かかる手順を無視して、カラーホイールの一部という特殊な部分に当業者が着目するはずであるとするのは不合理である。原告の主張は、本件発明の構成に基づいて後知恵的に甲第4号証の記載のうち自らに都合のよい部分を取り出そうとする趣旨のもので、不適切である。 そうすると、当業者にとって、甲1発明に甲第4号証に記載の発明ないし技術的事項を適用すること自体や、かかる適用を行って相違点3を解消することはいずれも容易でない…。 6 …甲第4、第5号証のマウスポインタは本件発明にいう「発光ボリューム部」に相当しない。また、甲第4、第5号証のカラーパレット等はつまみの位置に対応して設けられておらず、甲第4、第5号証の色の選択パネルでは、ワンタッチで白色に変換するようにされていない。 なお、甲第5号証のカラーパレット、色の選択パネルは、甲第2号証の色相角度Hが182度となるときに発色光が白色となる色相角調整器12

あると、この色に従ってボリュームを合わせればよいから、発光色を調整しやすい（色合わせしやすい）というものにすぎず、格別なものではない。かかる技術的事項は、目盛りの表示の仕方という一般的な技術（要素技術）に属するものであって、集魚灯とか、調色技術といった、特定の技術分野に属するものではない。 しかるに、審決は、「スケール部の表示を確認しつつボリュームを設定することで、速やかに所望の発光状態が得られる。また、発光状態を連続的に微調整できる。」との効果を奏することは、甲第1ないし第5、第7、第8、第10、第17、第21号証のいずれにも記載も示唆もされておらず、これらに記載の技術的事項に基づいて、当業者が容易に想到し得たものではない旨を判断するが（33、34頁）、これは上記構成Eの技術的意義を誤るもので、誤りである。	とはその形状、技術的構造が異なり、上記カラーパレット、色の選択パネルを色相角調整器12と置換することには阻害要因がある。 当業者にとって、甲1発明に甲第5号証に記載の発明ないし技術的事項を適用すること自体や、かかる適用を行って相違点3、4を解消することはいずれも容易でない…。
裁判所の判断 甲第4、第5号証は、コンピュータで画像（ファイル）を作成するグラフィックソフトウェアに関する文献であるから、水中で光源から光を照射して集魚する発明である<u>甲1発明とは技術分野が異なる上、光源を避けて魚群がドーナツ状に遠巻きに集まるため、漁獲効率が悪かったという従来の集魚灯の欠点を回避すべく、魚をより多く、より長時間集合させて、漁獲効率の向上を図るという甲第1号証の技術的課題（甲1の1頁右下欄～2頁右上欄）は、甲第4、第5号証には記載も示唆もなく、技術的課題に共通性がない。加えて、甲第1号証には、光源の発光色の変更の操作を容易にするべく、光源の発光波長を連続的に変化させる「<u>発光波長ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部</u>」の構成を採用することに関しては記載も示唆もなく、甲1発明にかかる構成を採用する動機付けがない。</u>そうすると、当業者において甲第4、第5号証に記載の発明ないし技術的事項を甲1発明に適用することが容易であるとはできない。	

(42)-13

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	課題の共通性、引用発明の内容中の示唆

1. 書誌的事項

事件	「蓄熱材の製造方法」（無効審判） 知財高判平成24年12月12日（平成23年（行ケ）第10434号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願昭59-118738号（特開昭60-262882号公報）
分類	C09K 5/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、硫酸ナトリウム10水塩を主材とする蓄熱材において、固液分離を防止するために硫酸カルシウム2水塩を用い、他の原料である過冷却防止剤、無水硫酸ナトリウム、水と一括混合し攪拌することにより所定の複塩を生成し、これにより、固液分離を著しく抑制するとの効果を奏するというものである。

（2）技術水準

（i）引用発明：米国特許第4,288,338号明細書（審決の認定）

「…過冷却防止剤と、無水硫酸ナトリウムと、硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体と、の混合物を調整する工程と、前記混合物に水を混合し、前記混合物が混合凝固体となるまで攪拌する (agitated until the mixture solidifies) 工程と、を含む蓄熱材の製造方法」（判決より抜粋）

（ii）引用例2ないし4（審決の認定）

「…引用例2ないし4によれば、…過冷却を防止する目的で発核材として、無水硫酸カルシウム、硫酸カルシウム半水和塩、硫酸カルシウム2水塩が使用されることは、本件出願前に公知であった…」
（判決より抜粋）

（iii）周知例

「…本件出願当時、硫酸カルシウム半水和物及び可溶性無水セッコウが、水和により硫酸カルシウム2水和物になることは、技術常識であったということが出来る。」（判決より抜粋）

(3) 特許請求の範囲（本件発明）

【請求項 1】過冷却防止剤，無水硫酸ナトリウム，水および硫酸カルシウム 2 水塩を一括混合し攪拌することにより粘稠な組成物を得る工程を有することを特徴とする蓄熱材の製造方法。

(4) 手続の経緯

平成6年8月8日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成23年5月24日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800080号）
 平成23年11月15日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
(1) 本件審決の理由は，…本件発明は，…引用例 1 ないし 4 に記載された発明及び…周知例に記載された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ものといえない，…。 (2) 本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに本件発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。 ウ 相違点 1：「硫酸カルシウム」として，本件発明は，「硫酸カルシウム 2 水塩」を使用するのに対して，引用発明は，「硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性硫酸カルシウム無水塩」を使用する点 …引用発明において使用される硫酸カルシウムと，引用例 2 ないし 4 に記載された公知技術において使用される硫酸カルシウムとは，別異の目的で使用された成分であるから，引用発明に対し引用例 2 ないし 4 に記載された公知技術を組み合わせるべき動機付けがあるとはいえない…	
判決	
原告の主張	被告の主張
…本件発明の特許請求の範囲には，蓄熱材の製造方法として，「硫酸カルシウム 2 水塩」が何の目的で使用されるのかについて規定はない。 したがって，引用発明の硫酸カルシウム半水和塩に代えて，硫酸カルシウム 2 水塩を適用することの容易想到性を判断する際に，硫酸カルシウム 2 水塩の使用目的に共通性がない場合には，引用発明に引用例 2 ないし 4 に記載された公知技術を組み合わせる動機付けがないとする判断手法は不当である。	(1) 引用発明における硫酸カルシウム半水塩に代えて，硫酸カルシウム 2 水塩を適用するといえるのであれば，<u>代替材料になる硫酸カルシウム 2 水塩には，硫酸カルシウム半水塩の使用目的である固液分離防止剤としての機能を発揮することが求められる。</u> しかし，<u>引用例 2 ないし 4 における硫酸カルシウム 2 水塩は，過冷却防止の目的で使用されているのであるから，この引用例 2 ないし 4 の記載事項に基づいて，引用発明の硫酸カルシウム半水塩に代えて，硫酸カルシウム 2 水塩を適用することの動機付けが生じる余地はない。</u>

裁判所の判断

…引用発明において、硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体は、固液分離を防止するために用いられるものである。したがって、引用例 2 ないし 4 に記載されているように、硫酸カルシウム 2 水塩が、硫酸カルシウム半水和塩や硫酸カルシウム無水物と並んで、各種蓄熱材において過冷却を防止するために用いられることが公知であったとしても、引用発明において固液分離を防止するために用いられる硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体に代えて、硫酸カルシウム 2 水塩を用いる動機付けはないというべきである。

…引用発明は、…硫酸カルシウム 2 水和物を用いるものではなく、まして、本件発明のように特定の複塩を形成することによって固液分離を抑制しようとするものではない。…引用発明において、硫酸カルシウム無水物を用いる場合であっても、水和によりカルシウム半水和塩を形成するにとどまるものであり、引用例 1 には、硫酸カルシウム 2 水和物を形成することは記載も示唆もない。

そうすると、上記のとおり、周知例の記載によれば、硫酸カルシウム半水和物及び可溶性無水セッコウが、水和により硫酸カルシウム 2 水和物になることが技術常識であったと認められるとしても、引用発明において、硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体に代えて、硫酸カルシウム 2 水塩を用いる動機付けはないというべきである。

…引用発明の硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体は固液分離を防止するために用いられるものであるのに対し、引用例 2 ないし 4 に記載された硫酸カルシウム 2 水塩は過冷却防止剤として用いられるものであり、その解決すべき課題（使用目的）に共通性がない以上、引用例 1 に接した当業者において、引用発明の硫酸カルシウム半水和塩に代えて、硫酸カルシウム 2 水塩を適用すべき動機付けがあるということはできないのであって、これに反する原告の主張は採用することができない。

(42)-14

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

事件	「像シフトが可能なズームレンズ」(無効審判) 知財高判平成25年5月9日(平成24年(行ケ)第10213号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-259056号(特開平8-101362号公報)
分類	G02B 27/64
結論	一部認容、一部棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく、像シフトの制御が容易で、像シフト時にも良好な結像性能を有するズームレンズを提供することを目的とするものであって、レンズ系を構成する一部のレンズ群を光軸にほぼ垂直な方向に移動させることにより像をシフトさせ、手ぶれに起因する像位置の変動を補正すること(防振)ができるズームレンズに関するものである。

(2) 技術水準

(i) 甲3(甲3発明):特開平6-130330号公報(審決の認定)

「物体側より順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズと、両凸正レンズとからなる正の第1レンズ群 G_1 と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる負の第2レンズ群 G_2 と、両凹負レンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズからなる負の第3レンズ群 G_3 と、絞りSと、両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズと、両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる正の第4レンズ群 G_4 と、両凸正レンズと両凹面レンズとの貼合わせレンズからなる負の第5レンズ群 G_5 とから構成し、変倍時に、第1レンズ群 G_1 と第2レンズ群 G_2 との間隔が増大し、第2レンズ群 G_2 と第3レンズ群 G_3 との間隔が非線形に変化し、第4レンズ群 G_4 と第5レンズ群 G_5 との間隔が減少するようにレンズ群が移動するとともに、第1レンズ群 G_1 と第4レンズ群 G_4 との光軸上の間隔が変化し、第4レンズ群 G_4 を光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振を行い、前記第4レンズ群 G_4 に絞りがおかれ、前記第4レンズ

群G₄及び前記絞りは、変倍時に移動し、前記第1レンズ群G₁の望遠端における無限遠物体に対する結像倍率が実質的に0である、写真用ズームレンズ。」の発明」(判決より抜粋)

(ii) 甲4(甲4発明): 特開昭63-133119号公報(審決の認定)

「複数のレンズ群を有し、そのうち物体側の第1レンズ群より後方にある少なくとも1つのレンズ群Fを光軸方向に移動させることによりフォーカスを行うと共に該レンズ群Fよりも像面側に配置したレンズ群Cを偏芯させることにより撮像画像のブレを補正するようにしたことを特徴とする防振機能を有した撮影レンズ。」の発明」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項1】ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて、前記レンズ群GB中に、あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ、前記レンズ群GBと最も物体側の第1レンズ群G1との間に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い、変倍時に、前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し、前記開口絞りSは、変倍時に、前記レンズ群GBと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ。

(4) 手続の経緯

平成18年1月6日 : 特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)
平成23年9月13日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2011-800167号)
平成24年5月9日 : 「…請求項2, 4ないし6に係る発明についての特許を無効とする。…請求項1, 3に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
本件発明1は、甲3発明と同一ではなく、かつ、甲3発明、甲4発明、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、特許法29条1項3号及び2項のいずれによっても拒絶すべきものではなく、無効理由2は、理由がない。 エ 本件発明1と甲3発明との相違点 (相違点1) 本件発明1では、「前記レンズ群GBと最も物体側の第1レンズ群G1との間に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行」うものであり、かつ、「変倍時に、前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化」するのに対し、甲3発明では、いずれのレンズ群を移動させて近距離物体への合焦を行うものであるのか特定されておらず、それに関連して、変倍時のレンズ群GFとレンズ群GBとの光軸上の間隔が変化するのか不明な点。
判決

原告の主張 (1) 審決は、「当業者は、甲 3 発明において、そのような実用的でないズームレンズを得るために当該構成とすることは通常行わないものであり、」…と認定する。この認定の根拠が、「甲 3 に記載されている実施例の諸元の値のズームレンズにおいて、第 2 レンズ群 G_2 もしくは第 3 レンズ群 G_3 を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行った場合には実用的な撮像距離を確保できない（その機能を損ねてしまう）点を考慮すれば」というのであるから、甲 3 に記載されている実施例の諸元の値のデータそのままのズームレンズにおいて、第 2 レンズ群 G_2 もしくは第 3 レンズ群 G_3 をフォーカシングレンズ群としたものを指すと解される。 しかし、レンズの設計をしようとする場合には、特許文献の記載に基づいて、所望の光学性能が得られるように改変していくものであるから、当業者は、第 2 レンズ群 G_2 もしくは第 3 レンズ群 G_3 を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行った場合に実用的な撮像距離を確保できないのであれば、第 2 レンズ群 G_2 もしくは第 3 レンズ群 G_3 を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行えるよう設計変更を行おうとする。審決は、そのような設計変更によって実用的な撮像距離を確保できるか否かについて判断をしていない。審決が認定した事実のみでは、甲 3 発明を本件発明 1 の構成とすることを妨げる要因があるとはいえない。	被告の主張 請求人は、第 2 レンズ群 G_2 を合焦レンズ群とし、「甲 3 に記載された数値実施例の諸元の値のデータを出発点として、広角端を縮小し、$f = 102\text{ mm} \sim 292\text{ mm}$ の範囲で使用したズームレンズとしても、変倍比は 2.86 倍を確保できるのであるから、甲 3 が挙げる従来技術よりも変倍比を大きくするという目的は十分に満たされている」と主張し、「数値実施例 1 の広角端を縮小した場合であっても、甲 3 に記載された発明の高変倍化の目的は担保されているのである。」と主張しているが、甲 3 のズームレンズは高倍率化を目的としているのだから、仮に甲 3 が挙げる従来技術よりも変倍比を大きくできるとしても、甲 3 の数値実施例で示された諸元データから、敢えて甲 3 の目的に反する方向に広角端を縮小することは考え難い。 甲 3 のズームレンズにおいて、請求人の主張するように、広角端の焦点距離を 102 mm に縮小した場合、第 2 レンズ群で、撮影距離 2.5 m まで合焦した場合、光学性能が大幅に悪化し、実用上可能ではない。第 2 レンズ群を用いて合焦させようすると、特に望遠端での球面収差、非点収差及び、コマ収差が非常に大きく、実用的ではない。 第 1 レンズ群で合焦すると、望遠端でも収差が悪化せず、実用的である。 従って、広角端を縮小したとしても、第 2 レンズ群 G_2 で合焦することは、収差を悪化させる改悪変更であり、このような改悪となる変更を当業者が敢えて行うことは考え難い。
裁判所の判断 レンズ設計において、近距離物体への合焦に際して光軸に沿って移動させるレンズ群（合焦レンズ群）をどのレンズ群とするかについては、所定の自由度があるといえる…。 甲 3 発明は、…（光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振する）防振機能を備えた 35 mm 判写真用レンズ、特に望遠ズームレンズの技術に関するものであり、また、甲 4 発明は、…補正レンズ群を偏芯させる（すなわち、光軸に垂直な方向に移動させる）ことにより振動による撮影画像のブレを	

補正する機能、所謂防振機能を有した撮影レンズの技術に関するものであるから、甲 3 発明と甲 4 発明は、本件発明の属する一部のレンズ群を光軸に垂直な方向に移動させることにより像位置の変動（像ブレ）を補正するレンズの技術分野に属するという点で、共通している。

甲 3 には、…第 1 レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに、大型のレンズ群を光軸に対し変位させるために駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの課題を有していることが記載されているといえる。

また、甲 4 にも、…第 1 レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに、第 1 レンズ群のような大型のレンズ群を撮影画像のブレを補正するために（すなわち、光軸に対し変位させるために）駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの課題を有していること、さらには、撮影レンズにおいて補正レンズ群を偏芯させることにより撮影画像のブレを補正するときに偏芯収差が発生し、特にフォーカスにより物体距離を変化させたときに偏芯収差が発生し、光学性能を低下させることが記載されているといえる。

したがって、甲 3 発明と甲 4 発明は、第 1 レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに、大型のレンズ群を（光軸に対し変位させるために）駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの共通の課題を有しているといえる。

以上のことを考慮すると、甲 3 発明において、甲 4 発明における各レンズ群の配置構成を採用し、「第 1 レンズ群 G_1 」と「（防振を行う）第 4 レンズ群 G_4 」の間に配置されたレンズ群、すなわち、「第 2 レンズ群 G_2 」もしくは「第 3 レンズ群 G_3 」を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う構成とすることは、当業者であれば容易に着想し得ることといえる。

(42)-15

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

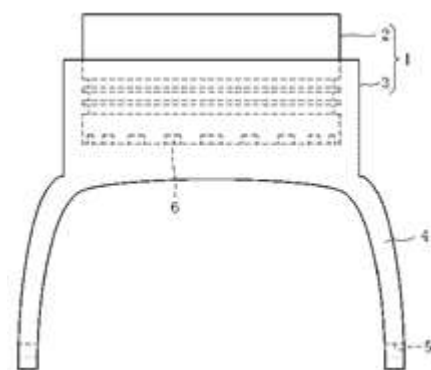
事件	「継手装置」(査定不服審判) 知財高判平成25年9月3日(平成25年(行ケ)第10034号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2009-184095号(特開2011-38553号公報)
分類	F16D 1/06
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

2. 事案の概要

【図1】

(1) 本願発明の概要

本願発明は、溶接された第1の継手部材と、この第1の継手部材を铸包んだ第2の継手部材との一体性を強固にすることができ、第1の継手部材が変形したり、第2の継手部材から抜けたりすることを防止できる継手装置である。接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第1の継手部材2と、第1の継手部材2の一部を露出した状態で铸包むことにより、第1の継手部材2と一体的に形成されている铸铁製の第2の継手部材3とを備えた継手装置



1において、第1の継手部材2は、第2の継手部材3内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配置され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部6とを備え、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開されている。

(2) 技術水準

(i) 刊行物1(引用発明): 特開2001-99367号公報(審決の認定)

「パイプPと接続される複合継手部材であって、
前記複合継手部材は、前記パイプPと溶接で接続される溶接性の良好な筒状部20と、
該筒状部20の一部を露出した状態で铸包むことにより、前記筒状部20と一体的に形成されている铸铁製の本体1とを備えている複合継手部材」(判決より抜粋)

(ii) 刊行物 2 (刊行物 2 発明): 特開平9-168807号公報 (審決の認定)

「したがって、刊行物 2 には、上記記載事項、並びに図 1 及び 6 からみて、超硬リング(2)が、鋳ぐるみ金属(30)内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配置され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の凹凸面(21)とを備えるとともに、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開するように形成されていること」が記載又は示唆されている。

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】

接続対象物と接続される継手装置であって、
前記継手装置は、前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第 1 の継手部材と、
該第 1 の継手部材の一部を露出した状態で鋳包むことにより、前記第 1 の継手部材と一体的に形成されている鋳鉄製の第 2 の継手部材とを備え、
前記第 1 の継手部材は、前記第 2 の継手部材内に埋め込まれた端面と、前記端面の周方向に間隔を存して配置され、前記端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、前記端面に対して垂直に形成され前記端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部とを備え、
前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近づくにつれて拡開されていることを特徴とする継手装置。

(4) 手続の経緯

平成21年 8月 7日 : 特許出願
平成23年 8月24日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
平成24年 1月24日 : 拒絶査定
平成24年 4月26日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2012-7737号)
平成24年12月25日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
刊行物 1 の第 3 実施形態 (図 4 及び 5 参照) によれば、筒状部 20 の外周面に周溝 25 を設け、この周溝 25 内に、本体 1 の 成形時に溶融した本体 1 の材料が流入して、これが凝固することで、本体 1 と筒状部 20 との軸方向の連結を強固なものにし、接合されるパイプ P から引張力が 作用した場合に本体 1 を係止可能な抜け止め手段の機能を発揮していることが記載又は示唆されている。また、引用発明の複合継手部材を、道路標識のポールの 連結部分に用いた場合には、本体 1 と筒状部 20 との連結部に、接合されるパイプ P から引張力が作用するのに加え、道路標識の重力や、道路標識が受ける風等 により捻り力 (トルク) も作用することは、技術的に自明の事項であり、引用発明の複合継手部材には、捻り力に対して本体 1 と筒状部 20 との一体化をより強固なものにするという技術的課題が内在しているといえる。

一方、引用発明及び刊行物 2 に記載された技術的事項は、ともに複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形成する技術に関するものであるところ、刊行物 2 には、その記載事項並びに図 1 及び 6 からみて、超硬リング (2) が、鋳ぐるみ金属 (30) 内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配置され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の凹凸面 (21) とを備えるとともに、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開するように形成されていることが記載又は示唆されている。

複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形成する複合部品に関する技術分野において、鋳ぐるみ部品の抜けや空回りを防止するために、鋳造時に溶融した材料が流入する部分の形状を端面に対して垂直に形成することは、従来周知の技術手段 (甲 1 の図 5 の周溝 25, 甲 2 の図 3 の突条 22) にすぎない。

引用発明の複合継手部材において、捻り力 (トルク) に対して本体 1 筒状部 20 との一体化をより強固なものにするために、筒状部 20 の端面に、刊行物 2 発明、及び従来周知の技術手段を適用したものは、端面に対して垂直に形成され、その間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開されている内壁面を具備することになり、このような構造を有することで、捻り力 (トルク) を外周側に集中させずに万遍なく内壁面で受けさせて変形防止と耐久性の向上を確実なものにできることは、当業者に自明である。

本願発明が奏する効果も、引用発明、刊行物 2 発明、及び従来周知の技術手段が奏するそれぞれの効果の総和以上の格別顕著な効果を奏するものとは認められない。

したがって、本願発明は、引用発明及び刊行物 2 発明、並びに従来周知の技術手段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。(判決より抜粋)

判決

原告の主張

刊行物 1 が開示する技術分野は、本願発明が想定しているユニバーサルジョイントのように、回転駆動トルクを伝達するために、常時強大な捻り力が作用する継手装置の技術分野と関連性がなく、したがって、本願発明と共通する解決課題を開示も示唆もなし得ないものである。

…刊行物 2 発明は、「複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形成する技術に関する」ものであるといっても、「複合ロールの超硬リング (2) がロール本体 (3) に対して空回りすることのない様に、超硬リング (2) とロール本体 (3) を凹凸面によって一体的に噛み合わせるもの」にすぎないから、刊行物 2 が開示する複合ロール (圧延ロール) は、強大な捻り力 (駆動トルク) が作用する接続対象物 (例えばユニバーサルジョイン

被告の主張

道路標識のポールの技術分野において、風によりポール等の構造物に捻り力が作用することは、当業者にとっては技術常識ともいえる事項であり (乙 1 ~ 3)、そのような技術常識に鑑みて、引用発明である複合継手部材が道路標識のポールに使用される際には、パイプとの連結部にパイプ軸心回りの捻り力が作用し得ることは当業者には自明であり、道路標識のポールに使用されるものとして刊行物 1 の図 9 ~ 11 に記載された溶湯が貫通孔に浸入、凝固する複合継手部材が、かかる捻り力に対しても抗し得る構造も有していることに鑑みれば、審決のとおり、「引用発明の複合継手部材には、捻り力 (トルク) に対して本体 1 と筒状部 20 との一体化をより強固なものにするという技術的課題が内在している」といえる。この引用発

ト)に適用される本願発明の継手装置とは、技術分野の関連性も課題の共通性も全くない。 また、刊行物 2 発明は、超硬リング (2) の両側面 (両端面) を鑄ぐるみ金属 (30) が挟んでいるから、端面の凹凸面の高さの差が 1 mm 程度で空回りすることが防止できるという技術的思想となっている。したがって、刊行物 2 発明には、そもそも、本願発明のように第 1 の継手部材が第 2 の継手部材から抜けるという課題自体がない。…したがって、刊行物 2 発明を刊行物 1 (引用発明) に適用するという動機がなく、審決の容易想到性の判断には誤りがある。	明が内在する技術的課題は、「捻り力等の荷重が加えられても、・・・第 1 の継手部材と、この第 1 の継手部材との一体性を強固にする」という本願発明が解決しようとする課題と共通するものである。…刊行物 1 の第 3 実施形態 (図 4 及び図 5) のみに焦点をあて、その他の図 9 ～ 11 に示された引用発明を道路標識のポールに用いた例の記載や技術常識を加味せず、引用発明には技術的課題が内在しているといえないとする原告らの主張は、失当である。 … 刊行物 2 発明は、「超硬リング (2) がロール本体 (3) に対して空回りすることのない」ようにし、「リングとロール本体 (3) の一体回転を保障」することを目的としたものであり、この目的の裏を解すれば、リング (2) とロール本体 (3) との間には相対的に捻り力が作用しており、リング端面の凹凸面はかかる捻り力に対抗して、2 つの部材を回転方向に一体化せんとするものということができる。 そして、本願発明は、捻り力が作用する継手装置を広く想定しているものである以上、2 つの部材間に相対的に作用する捻り力に抗して、2 つの部材を回転方向に一体化するという技術的課題において、刊行物 2 発明と本願発明とは共通しているといえる。
裁判所の判断 刊行物 2 発明は、前記のとおり、鉄鋼線材、棒材等の圧延に使用されるロールに関するものであって、本願発明や引用発明が継手装置に関するものであるのとは、技術分野を異にしている。また、刊行物 2 発明の超硬リング 2 は筒状形状といえるとしても、刊行物 2 発明の超硬リング 2 とロール本体 1 (鑄ぐるみ金属 30) との配置構造は、本願発明や引用発明の第 1 の継手部材 (筒状部 20) と第 2 の継手部材 (本体 1) との配置構造とは異なり、超硬リング 2 はロール本体に完全に埋め込まれているため、ロール本体 1 から超硬リング 2 が抜けることのない構造であり、引張、圧縮力が作用した場合に本体に係止可能な抜け止めのために、本体と筒状部の一体化を求める引用発明とは解決課題を異にしている。 そうすると、引用発明と刊行物 2 発明が、複数の部品を鑄ぐるみ鑄造によって一体的に形成する複合部品に関する技術という点で共通するとしても、引用発明に刊行物 2 発明を適用することが、当業	

者にとって容易に着想し得るとはいえない。…引用発明と刊行物 2 発明は、技術分野が異なるだけでなく、その解決課題も隔たっており、刊行物 2 の記載事項から、複数部材間に相対的に作用する捻り力に抗して、2 つの部材を回転方向に一体化するという技術課題において共通していると認識するのは当業者にとって容易ではなく、引用発明に刊行物 2 を適用する動機付けを見いだすことは困難であり、容易に発明をすることができたものということとはできない。

(42)-16

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、作用・機能の共通性

1. 書誌的事項

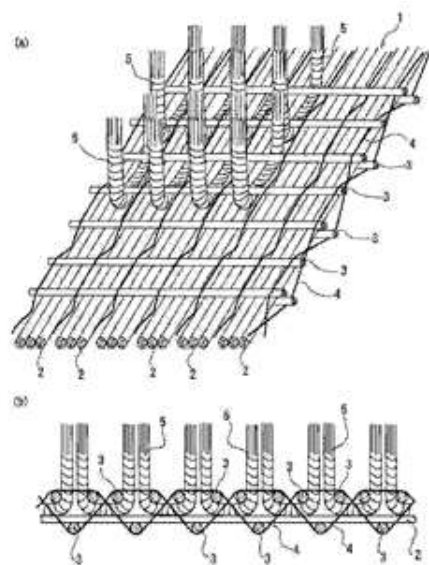
事件	「制電性多機能カーペット」(査定不服審判) 知財高判平成25年9月30日(平成24年(行ケ)第10361号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2011-36862号(特開2011-139908号公報)
分類	A47G 27/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、人体に生じた静電気を効率的に除去する制電機能を向上し、かつ効率的な消臭機能、PHコントロール機能、抗菌機能等を発揮する制電性多機能カーペットである。タフテッドカーペット、フックカーペット又はウィルトンカーペットにおいて、パイル糸に、導電性繊維からなる制電糸を含ませると共に、消臭糸を含ませる。また、ウィルトンカーペットの場合、地たて糸を並列させ、該地たて糸に交差するよこ糸で該地たて糸を上下から挟むと共に上下のよこ糸をシメ糸で結合することにより、1シート中のすべてのよこ糸と地たて糸とが交差した状態となるように接触させ、所定数の地たて糸に対して1本の割合で制電糸を入れると共に、すべてのよこ糸に制電糸をだき合わせる。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用刊行物1(引用発明1): 特開2002-10900(審決の認定)

「アクリル繊維に硫化銅を導入して形成した導電性繊維からなる導電性アクリル繊維をパイル糸に含ませたタフテッドカーペットにおいて、
該タフテッドカーペットのパイル糸に、アクリル繊維に硫化銅を導入して形成した導電性繊維からな

る導電性アクリル繊維を含ませた制電性カーペット。」(判決より抜粋)

(ii) 引用刊行物 2 (引用発明 2) : 特開2001-271252号公報 (審決の認定)

「硫化銅 (ダイジェナイト) を極薄の被膜層によりアクリルあるいはナイロン繊維の表面に被膜して形成された導電性繊維と、アクリル繊維およびポリエステル繊維とをそれぞれ合糸してパイル糸を形成した静電気防止効果および抗菌・消臭効果を有するパイル織物。」

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】

アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸をパイル糸に含ませると共に、アンモニアやトリメチルアミンをイオン結合で消臭するカルボキシル基を導入した消臭糸をパイル糸に含ませてなるタフテッドカーペットにおいて、
該タフテッドカーペットのパイル糸に、アクリル繊維或はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸を 0.2% 含ませると共に、消臭糸を 10% 含ませたことを特徴とする制電性多機能カーペット。

(4) 手続の経緯

平成23年 2月23日 : 特許出願 (原出願の出願日: 平成21年8月11日)

平成23年 9月 2日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)

平成23年 9月16日 : 拒絶査定

平成23年12月16日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2011-27256号)、
手続補正

平成24年 9月 7日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
(相違点 1) 制電糸を構成する導電性繊維は、本願発明は、アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成しているのに対し、引用発明 1 は、アクリル繊維に硫化銅を導入して形成する点。 ... (相違点 1 について) 引用発明 2 は、「硫化銅 (ダイジェナイト) を極薄の被膜層によりアクリルあるいはナイロン繊維の表面に被膜して形成された導電性繊維と、アクリル繊維およびポリエステル繊維とをそれぞれ合糸してパイル糸を形成した静電気防止効果および抗菌・消臭効果を有するパイル織物」あるので、引用発明 2 において、「制電糸を構成する導電性繊維は、アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成している」といえ、引用発明 1 と引用発明 2 とは導電性繊維を含むパイル糸という同一の技術分野に属するから、引用発明 2 を引用発明 1 に適用して、上記相違点 1 に係る本願発明の発

明特定事項のようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 …	
判決	
原告の主張 …本願発明や引用発明 1 はタフテッドカーペットに関する発明であるのに対し、引用発明 2 はタフテッドカーペットに関する発明ではない。 すなわち、一般にタフテッドカーペットとは、基布に刺繍のようにミシン針でパイルを刺し込み（機械刺し）、パイルの抜けを防ぐために、裏面に接着剤（ラテックスなど）をコーティングしてパイルを裏面において固定してなる構造のものをいうのに対し、引用発明 2 のパイル織物は、導電性繊維とアクリル繊維及びポリエステル繊維を合糸してパイル糸を形成し、パイル糸の毛羽を生地の表面に所定間隔で織り込んでなるものであり、生地の裏面に接着剤を施してパイル糸を固定する構造を有さず、タフテッドカーペットに該当しない。 カーペットには多種類のものがあり、素材、製造方法、用途などによって分類され、それぞれ独自の製造方法が確立されているから、タフテッドカーペットに関する技術である引用発明 1 に、タフテッドカーペットとは異なるパイル織物に関する引用発明 2 を組み合わせることは技術的に不適切であり、引用発明 1 に引用発明 2 を適用することの動機付けは何ら存在しないから、このような組合せが容易想到であるとする審決の判断は妥当ではない。	被告の主張 審決は、引用発明 2 を「制電糸を構成する導電性繊維は、アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成しているパイル糸」の技術として引用発明 1 に適用するとしたものである。引用発明 1 のパイル糸を構成する導電性繊維に引用発明 2 の導電性繊維の構成を適用することは十分に動機付けられるから、審決の相違点 1 に係る判断に誤りはない。
裁判所の判断 原告は、カーペットは種類毎に独自の製造方法が確立されており、タフテッドカーペットに関する技術である引用発明 1 に、タフテッドカーペットとは異なるパイル織物に関する引用発明 2 を組み合わせることは技術的に不適切であり、このような組合せについての動機付けは存在しないと主張する。 確かに、引用発明 1 は、導電性繊維をパイル糸に含ませた制電性のタフテッドカーペットに関するものであり、制電糸を構成する導電性繊維について、アクリル繊維に硫化銅を導入して形成するというものであるのに対し、引用発明 2 は、硫化銅の一種であるダイジェナイトを極薄の被膜層によりア	

クリルあるいはナイロン繊維の表面に被膜して形成された導電性繊維に、アクリル繊維及びポリエステル繊維を合糸してパイル糸を形成した、静電気防止効果及び抗菌・消臭効果を有するパイル織物に関するものである（甲 20）。

しかしながら、引用発明 1 に係るタフテッドカーペットと引用発明 2 に係るパイル織物は、いずれも、パイル糸を用いて形成された繊維製品である点で共通し、また、硫化銅を付与して形成した導電性繊維をパイル糸に用いることにより制電性を得させた点においても共通する。

そうすると、制電性タフテッドカーペットに関する引用発明 1 において、制電性を得させるためにパイル糸に含ませる導電性繊維として、アクリル繊維に硫化銅を導入して形成したものに代えて、引用発明 2 のアクリル繊維あるいはナイロン繊維の表面に硫化銅の一種であるダイジェナイトを被膜して形成したものをを用いることは、当業者が容易に想到し得るものといえることができる。

なお、原告が指摘するようにカーペットの種類毎に製造方法の違いがあるとしても、そのことが、カーペットを構成するパイル糸に制電性を得させるための導電性繊維をどのように形成するかとの問題を直接左右するものとは認められず、パイル織物のパイル糸に用いる導電性繊維に関する技術をタフテッドカーペットのパイル糸に適用することが技術的に不適切であるということとはできない。引用発明 1 のタフテッドカーペットと引用発明 2 のパイル織物は、いずれもパイル糸を用いて形成された繊維製品である点で共通し、また、硫化銅を付与して形成した導電性繊維をパイル糸に用いることにより導電性を得させた点においても共通するものであるから、引用発明 1 の導電性繊維の構成に代えて、引用発明 2 の導電性繊維の構成を採用する動機付けは十分に存在するというべきである。

(42)-17

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	課題の共通性、作用・機能の共通性

1. 書誌的事項

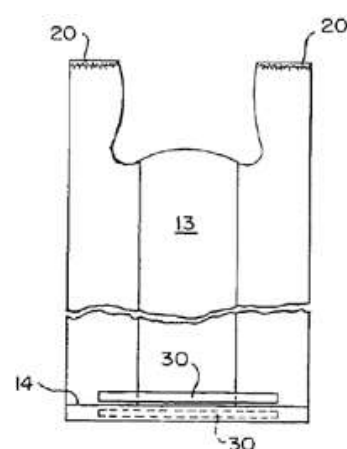
事件	「マチ付きプラスチック袋」(査定不服審判) 知財高判平成25年10月31日(平成25年(行ケ)第10078号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-559768号(特表2003-525177号公報)
分類	B65D 33/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、プラスチック製Tシャツバッグであって、側部にマチを設け、底部にシール線(14)を設けた、押出し成形したプラスチック製チューブ状フォームを含む。マチの内側折目とシール線(14)との接合点(24)は、袋底部でもっとも弱い領域である。この二つの弱い領域を横切るように補強テープ(30)を延設し、袋に物を入れた際にかかる力を吸収させる。

【図14】



(2) 技術水準

(i) 引用文献1(引用発明1): 米国特許第4812055号明細書(審決の認定)

「側部にマチを有する熱可塑性樹脂フィルムのチューブを含む熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ10であって、マチはそれぞれ、内側折目と、内側折目と交差するバッグ底部のヒートシール18と、バッグ10のマチ部分に形成した取っ手22とを含むアンダーシャツ型バッグ10において、バッグ10に物を入れた時に、内側折目とバッグ底部のヒートシール18との接合点24が弱る傾向を低減するシール領域26を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ10」(判決より抜粋)

(ii) 引用文献2(引用発明2): 実願昭56-14737号(実開昭57-129050号)のマイクロフィルム(審決の認定)

「プラスチック製バッグにおいて、シール線に重なって接着されるプラスチックフィルムとは別個の補強手段である補強テープにより、強度が弱く破れやすいシール線が破れることを防ぐ」点（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項１】

側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Ｔシャツバッグであって、該マチはそれぞれ、内側折目と、該内側折目と交差するバッグ底部のシール線と、バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むＴシャツバッグにおいて、バッグの底部に接着し、前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって、前記各内側折目を横切って延設した、前記プラスチックフィルムとは別個の補強手段を備え、該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されておらず、該補強手段は、バッグに物を入れた時に、該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向を低減することを特徴とする、プラスチック製Ｔシャツバッグ。

（４）手続の経緯

平成13年 2月15日 : 特許出願（優先権主張日：平成12年2月15日・米国）
 平成23年 2月22日 : 拒絶査定
 平成23年 6月30日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-14005号）、
 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年11月 5日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
引用発明１及び引用発明２は、ともにプラスチック製バッグの強度が弱く破れやすい箇所が破れることを防ぐという共通の課題を有するので、引用発明１において、シール領域２６に代えて又は加えて、引用発明２の補強手段を、シール線が存在するバッグの底部にシール線に重なるように接着し、強度が弱く破れやすい各内側折目との接合点を横切って延設して設けることは、当業者が容易になし得たことである。	
判決	
原告の主張	被告の主張
引用発明１は、強度が弱く破れやすい接合点２４自体を直接「補強」するのではなく、接合点２４にかかる応力を分散させて軽減することをその発明の目的としている。つまり、引用発明１は、内側折目とシール線との接合点２４は強度が弱く破れやすいという課題を、接合点２４にかかる応力を分散させて軽減することによって解決す	引用発明１と引用発明２とは、いずれもプラスチック製バッグ（袋）であるので技術分野が一致し、かつ、ヒートシール部の強度が弱い部分を破れにくくするという共通の課題を有している。 このように、引用発明１と引用発明２とは、技術分野が一致し、かつ、解決すべき課題も共通しており、加えて、所定の技術的課題に関し複数の

るという思想に基づいている。そして、接合点 24 から離隔した位置にシール領域 26 を設けることを、その解決手段としている。 これに対し、引用発明 2 では、「この破袋の原因としては、…ヒートシール部 3' の境界部がヒートシール部 3' に沿って厚みが薄くなる為にこの部分の強度が弱くなって破れやすく」となるという課題に対し、「ヒートシール部に沿ってその境界部の厚みが薄くなりやすく」することを目的としている。そして、その課題及び目的に対し、袋本体 1 に予め補強テープ 2 を全面接着した後、該補強テープ 2 の上から袋本体 1 の内側面同士をヒートシールして封じる、という解決手段を提供している。マチの拡張時における接合点の応力軽減を図ることは、側部マチ付きの T シャツバッグ特有の課題であって、引用文献 2 はマチを有する構成ではないから、引用発明 1 と共通の課題は構造的にあり得ない。 このように、強度が弱く破れやすい接合点が弱る傾向を低減するために、接合点 24 とは離隔した位置にシール領域 26 を設けるという手段を一貫して示している引用発明 1 と、強度が弱く破れやすいヒートシール部を設ける前に、その部分を補強テープ 2 で補強しておくという引用発明 2 とは、課題に対する解決手段が全く異なる。よって、引用文献 1 に一貫して記載されている思想を無視して、このような二つの従来技術を当業者が組み合わせる動機があるとは認められない。	解決手段が知られている場合、これらを適宜に代替、重畳することは、通常行われているところであるから、引用発明 1 と引用発明 2 を同時に知り得た当業者であれば、引用発明 1 の課題解決手段である「接合点 24 とは離隔した位置に設けるシール領域 26」に代えて、又は、この「シール領域 26」に加えて、引用文献 2 記載の課題解決手段である「強度が弱い部分となる、ヒートシール部となる部分の全体を覆う補強テープを袋本体の外側面に全面接着した後、該補強テープの上からヒートシールする手段」を採用し、「接合点 24」となる部分を含めて「補強テープ 2 で補強しておくという手段」を採用することは、容易に推考し得たことである。 また、引用発明 1 のシール領域 26 は、接合点 24 の応力を軽減する作用効果を奏するものであるところ、引用文献 2 記載の補強テープ 2 も、その作用効果の 1 つとして、ヒートシール部に働く力を分散し、ヒートシール部の破袋が起きにくくする作用効果を奏するものである（本願明細書 5 頁 18 行～6 頁 1 行参照）。そうすると、引用発明 1 のシール領域 26 と、引用文献 2 記載の補強テープ 2 は、共に、ヒートシールの弱い部分に働く応力を分散して軽減するという共通の作用効果を奏するから、引用発明 1 に引用文献 2 記載の技術を組み合わせる動機付けは、一層強く存在するといえる。
裁判所の判断 <u>引用発明 1 及び引用発明 2 は、いずれもプラスチック製バッグ（袋）であるので技術分野が一致し、かつ、ヒートシール部の強度が弱い部分を破れにくくするという共通の課題を有するものと認められる。</u>また、引用発明 1 のシール領域 26 は、接合点 24 の応力を軽減する作用効果を奏するものであるところ、引用発明 2 の補強テープ 2 も、その作用効果の 1 つとして、補強テープ 2 によってヒートシール部に働く力を分散し、ヒートシール部の破袋を起きにくくするといった作用効果を奏するものである（明細書 5 頁 18 行～6 頁 1 行参照）。そうすると、<u>引用発明 1 のシール領域 26 と、引用発明 2 の補強テープ 2 は、共に、ヒートシールの弱い部分に働く応力を分散して軽減する点において、共通の作用効果を奏するものといえる。</u>	

加えて、所定の技術的課題に関し複数の解決手段が知られている場合、ある解決手段を別の解決手段に置換すること、あるいは、ある解決手段に別の解決手段を併用することは、当業者の通常の創作能力の発揮として、普通に行われていることである。そうすると、引用文献 1 と引用文献 2 の記載事項とを同時に知り得た当業者であれば、引用発明 1 の解決手段である「接合点 2 4 とは離隔した位置に設けるシール領域 2 6 に代えて」、又は、この「シール領域 2 6 に加えて」、引用発明 2 の解決手段である「強度が弱い部分となる、ヒートシール部となる部分の全体を覆う補強テープを袋本体の外側に全面接着した後、該補強テープの上からヒートシールする手段」を採用し、「接合点 2 4」となる部分を含めて「補強テープ 2 で補強しておくという手段」を講じることは、容易に推考し得たことである。

(42)-18

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

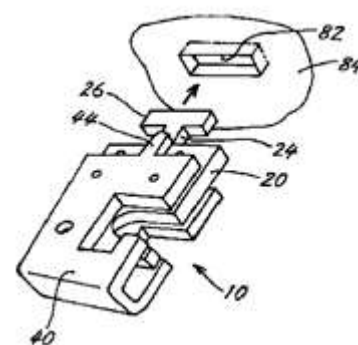
事件	「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」（無効審判） 知財高判平成25年11月21日（平成25年（行ケ）第10033号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-139328号（特開2001-323705号公報）
分類	E05B 73/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

「片手で簡単に取付けできるノート型パソコン等の器具の盗難防止用のケーブル連結具を提供すること…を目的とし、上記課題を解決するための手段として、スリットへの挿入方向ないし差込片の突出方向に沿って補助プレートを前進スライドさせることにより、主プレートと補助プレートとを相対的にスライド可能に係合し、かつ両プレートを分離不能に保持する構成を採用することで、…片手で連結具を掴んで、主プレートの抜止め片をスリットに挿入して90度回転させ、そのまま、補助プレートの回止め片を差込片と重なるようにスリットに押し込むだけで、連結具をスリットに取付けできる…という作用効果を奏するようにしたものである」（判決より抜萃）

【図6】



（2）技術水準

（i）引用例1（引用発明1。審決における甲8発明）：特表平10-513516号公報（審決の認定）

「携帯コンピュータ5の壁10に形成されたスロット15を通して壁10と係合自在であり、携帯コンピュータ5の盗難を防止するためのロックインターフェース55であって、

プレート状の固定心棒200と略プレート状のロック心棒240を含み、

固定心棒200は、本体部205を有し、本体部205は、孔210、2つの係合部材215、220、首部225、および頭部230を含み、係合部材215、220は、固定心棒200の垂直2側にそれぞれ形成されており、

ロック心棒 240 は、本体部 245 を有し、本体部 245 は、孔 250、2 つの係合部材 255、260、および 1 本のロックピン 265 を含み、ロック心棒 240 の湾曲部が係合部材 255、260 を形成しており、

操作時に、使用者は、固定心棒 200 の頭部 230 を壁 10 のスロット 15 と整合させて、頭部 230 をスロット 15 へ挿入し、ついで、固定心棒 200 を回転させて、頭部 230 とスロット 15 を不整合にすることにより、頭部 230 と壁 10 の内面 20 とが係合し、それによりロックインターフェース 55 のコンピュータ 5 からの除去を阻止し、続いて、ロック心棒 240 のロックピン 265 をスロット 15 へ挿入して、固定心棒 200 の頭部 230 とスロット 15 との再整合を阻止し、このとき、固定心棒 200 の係合部材 215、220 が、それぞれロック心棒 240 の係合部材 260、255 上を摺動することにより、ロック心棒 240 と固定心棒 200 とが係合し、さらに、ケーブル 35 およびロック 40 を有するロック機構 30 を、固定心棒 200 の孔 210 とロック心棒 240 の孔 250 に挿入して、固定心棒 200 とロック心棒 240 との係合を維持し、かつコンピュータ 5 の定着物への係止に使用する、

携帯コンピュータ 5 の盗難を防止するためのロックインターフェース 55。」(判決より抜粋)

(ii) 甲 12 (実開平 7-20111 号公報)

甲 12 には、薄型化粧品ケースに係るものであって、上面に化粧品 1 を入れる収納凹部 2 を有する薄型本体 3 と、該薄型本体 3 とスライド式に係合して該薄型本体 3 の上面を覆う蓋体 4 とからなり【0005】、蓋体 4 が流通時などに外力によって抜け落ちるのを防ぐために、薄型本体 3 の溝部 5 内に係止凹部 31 を形成し、該係止凹部 31 と対応する蓋体 4 の嵌着片 43 に係止凸部 44 を設けて抜け落ち防止を計るという「抜け落ち防止機能」を、薄型化粧品ケースの前後に設けて、閉止位置と開口位置の両方で、定位置に止まる【0011】【0012】ようにした技術が記載されている。(判決より抜粋)

(iii) 甲 13 (特開平 8-104321 号公報)

甲 13 には、携帯用の錠剤収納容器などにおいて、収納物(錠剤)の出し入れと収納を簡便かつ合理的に行えるように【0001】～【0004】、半開状態と全開状態を容易に形成できる容器に関するものであって、本体 2 と、該本体 2 の一方に出し入れ可能に取付けた引出ケース 3 とからなり【0006】【0007】、本体 2 の下側本体 2B の開口側端面内面の対向位置には、一対の係合突起 10、10 が上向きに突設され、引出ケース 3 の側壁 11 の中間部外面には、略半円弧状の係合面を備えた凸部 14 が突設され、該凸部 14 は前記係合突起 10 と係合可能にされていて、引出ケース 3 を半開可能にされ、また、引出ケース 3 を強く押し引きすることで、前記突起 10 の係合面を摺り抜け、それらの係合を解除可能にし、側壁 11 の後端面には前記凸部 14 よりも外側に突出した係止突起 15 が設けられ、該突起 15 は引出ケース 3 の全開操作時に係合突起 10 と係合可能にされていて、それらの係合を介し引出ケース 3 の全開状態を保持可能にしている【0010】～【0012】、という技術が記載されている。(判決より抜粋)

(iv) 甲 14 (実公昭 11-38362 号公報)

甲 1 4 には、巻煙草、妻楊枝などの懷中容器に関するものであって、外函 1 中に内函 2 を挿入し、内函 2 側壁に回転する蓋体 5 を設け、外函 1 が摺動する方向に延びた長孔 9 を外函 1 に形成し、内函 2 に設けた内函操縦用の摘子 1 0 を長孔 9 に係合したもので、長孔 9 の範囲内で摘子 1 0 を操作して、内函 2 または外函 1 を摺動させ、外函 1 に設けた切欠 1 1、1 2 に対して、蓋体 5 の脚 6、7 を嵌入させ又は脱出させることにより、蓋体 5 の開閉操作を行うようにした技術が記載されている。(判決より抜粋)

(v) 甲 5 1 (特開平 1 1 - 1 0 4 0 0 2 号公報)

甲 5 1 には、ホルダー本体に形成したスライドスリットにキャップ体のスライド板の内側に形成した嵌合穴に組立ピンを挿入する(【0 0 0 5】)ことにより、ホルダー本体を使用する際に、キャップを分離することなく使用することができる(【0 0 0 4】)キーホルダーについての技術が記載されている。(判決より抜粋)

(vi) 甲 5 2 (実開昭 6 1 - 1 1 2 9 9 0 号公報)

甲 5 2 には、ストッパ突起とストッパ溝に係合させて、ケース本体に対し蓋を摺動自在にし、かつ分離不能にしたシャープペンシルの芯ケースについての技術が記載されている。(判決より抜粋)

(vii) 甲 5 3 (登録実用新案第 3 0 1 9 8 6 6 号公報・発行日平成 8 年 1 月 1 2 日)

甲 5 3 には、噛合板 1 d に固定されるピンを噛合板 1 c に形成された長孔に係合させることで、2 つの噛合板 1 c、1 d をスライド可能にし、かつ分離不能に保持したレザーバンド用の三つ折れ金具についての技術が記載されている。(判決より抜粋)

(viii) 甲 5 4 (特開平 6 - 3 8 8 1 3 号公報)

甲 5 4 には、ばねバンド 1 7 に形成された長孔に、ばねバンド 1 8 に固定されているリベットに係合し、ばねバンド 1 7 とばねバンド 1 8 とがスライド可能かつ分離不能に保持する飾りバンドについての技術が記載されている。(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【請求項 1】

パソコン(80)等の器具の本体ケーシング(84)に開設された盗難防止用のスリット(82)に挿入される盗難防止用連結具であって、

主プレート(20)と補助プレート(40)とを、スリット(82)への挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレート(20)(40)は分離不能に保持され、

主プレート(20)は、ベース板(22)と、該ベース板(22)の先端に突設した差込片(24)と、該差込片(24)の先端に側方へ向けて突設された抜止め片(26)とを具え、

補助プレート(40)は、主プレート(20)に対して、前記主プレート(20)の差込片(24)の突出方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板(42)と、該スライド板(42)を差込片(24)の突出方向にスライドさせたときに、差込片(24)を挟んで重なり、逆向きにスライドさせたときに、差込片(24)との重な

りが外れるようにスライド板(42)の先端に突設された一对の回止め片(44)(44)とを具え、

主プレート(20)と補助プレート(40)には、補助プレート(40)を前進スライドさせ、差込片(24)と回止め片(44)とを重ねた状態で、互いに対応一致する位置に係止部(28)(48)が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。

(4) 手続の経緯

平成16年 5月28日 : 特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成23年12月 7日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2011-800253号)

平成24年 3月 8日 : 被告(特許権者)による訂正の請求(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成24年12月17日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
請求人が例示する技術における化粧品ケース、錠剤や巻たばこ等を入れる容器などの日用品は、甲8発明の盗難防止用連結具(パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに挿入され、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能な主部材と補助部材とからなる盗難防止用連結具)とは、明らかに技術分野を異にするものであるので、化粧品ケース、錠剤や巻たばこ等を入れる容器などの日用品の技術が、誰もが日常的に接する物品に係るものであったとしても、それだけでは、当業者が、その技術を甲8発明の盗難防止用連結具に適用する動機付けはないというべきである。 しかも、仮に請求人の主張する日用品の技術をそのまま甲8発明の盗難防止用連結具に適用するとしても、本件で対象とされる盗難防止用連結具(パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに挿入され、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能な主部材と補助部材とからなる盗難防止用連結具)は、實際上、片手では掴めるが、両手でスロット(スリット)に取り付ける操作が困難である程度の小型である(本件訂正明細書の【0003】)ところ、甲8発明に対し、周知技術とされる「スライド可能に係合かつ分離不能に構成された2つの部材を有する日用品の技術」を適用した場合、取り付け作業に際して主プレートと補助プレートとに係合する操作を省略できることは好ましいものの、甲8発明の盗難防止用連結具をスロット(スリット)に取り付ける作業における取り扱い性(とりわけ、主プレートを突出させた状態で盗難防止用連結具を片手で円滑に掴んで作業ができること)が確保されるとは必ずしも限らない(当業者といえども、試作するなどしてみないと、実際の取り扱い性はわからないものである)。そうすると、当業者は、取り扱い性の確保が保証される見通しをもてない状況で、周知技術とされる「スライド可能に係合かつ分離不能に構成された2つの部材を有する日用品の技術」をそのまま甲8発明の盗難防止用連結具に適用してみようとは思えないというべきである。 したがって、当業者であれば、甲8発明において、周知技術とされる「スライド可能に係合かつ分離不能に構成された2つの部材を有する日用品の技術」を適用して、相違点2の構成(常時、主プレートと補助プレートとをスライド可能に係合し、かつ、スライドと分離不能を有する技術を適用し

て分離不能にすること) とすることを容易に発想し得ないものである。	
判決	
原告の主張 …引用発明 1 は、パソコン等の器具に開設したスロット内に挿入される盗難防止用連結具であるが、部材同士をスライド可能に係合させて用いる器具でもある。したがって、引用発明 1 の改良を試みる当業者は、ロック機構の改良を図る観点からは、パソコン等の器具に開設したスロット内に挿入される盗難防止用連結具の技術分野の技術の適用を試みるが、ロック機構以外の改良、例えば取扱性の向上、紛失防止の観点からは、部材同士をスライド可能に係合させて用いる器具についての各種技術の適用を試みる事が可能である。 引用例 1 の図 7 の実施例は、あらかじめ固定心棒 200 とロック心棒 240 とに係合させておいて、使用開始時にそのままロック心棒 240 をスライドさせることにより、両部材の係合を維持したままロックをすることができ。引用例 1 には、どの時点で両部材に係合させるかについては何ら記載がなく、あらかじめ部材同士に係合させることを排除する記載もない。したがって、引用例 1 の図 7 の実施例は、固定心棒 200 とロック心棒 240 とが分離可能な構成であるが、本来の目的であるロックとして使用する際には、両部材がスライド可能に係合することが不可欠であり、両部材が分離を目的としたものではないから、取扱性の向上等のために、分離不能の構造を採用し得る。 そして、盗難防止用の連結具に限らず、分離を目的としていない別個独立の部品で構成された器具等において、取扱性の向上、分解防止、紛失防止等は、自明な課題である。甲 12 ないし 14 及び 51 ないし 54 の技術は、部材同士をスライド可能に係合させて用いる点が引用発明 1 と共通し、部材同士がスライド可能かつ分離不能に保	被告の主張 引用発明 1 では、固定心棒 200 とロック心棒 240 は、常時は分離しており、使用時にだけ嵌め合わされる方式であって、両部材を分離させて使用する構成を採用し、これによって取り付け、取り外しを実現している。甲 12 ないし 14 及び 51 ないし 54 は、本来分離しない構造であって、引用発明 1 とは異質の技術であるから、常時は分離していて使用時にだけ嵌め合わされる方式の引用発明 1 に、これらの技術を適用して、引用発明 1 を分離不能に保持され、スライド可能に係合した方式に変える必然性はなく、引用例 1 にはかかる変更についての記載も示唆もないから、かかる変更には技術の飛躍があり、阻害要因がある。原告は、甲 12 ないし 14 及び 51 ないし 54 と引用発明 1 とは部材同士がスライド可能に係合している点で共通すると主張するが、引用発明 1 の部材がスライド可能に係合するのは、使用時のみであって、常時は分離して取り扱われるから、原告主張の共通点はない。 甲 12 ないし 14 及び 51 ないし 54 に記載の技術は、引用発明 1 とは技術分野が異なり、引用例 1 にはその適用可能性の記載も示唆もないから、上記技術を引用発明 1 に適用して、本件発明 1 とすることは容易には発想し得ない。

持されることにより、取扱性の向上、紛失防止が図られているから、引用発明 1 に適用可能である。殊に甲 5 1 ないし 5 4 には、ピンと長孔（又は長溝）に係合させて、2 部材をスライド可能に係合しかつ分離不能に保持する構造が具体的に図示されており、この構造をそのまま又は適宜変更して、引用発明 1 に適用することは容易である。そして、当業者であれば試作前の段階で、周知・慣用技術の中から引用発明 1 に適用容易な構造を見出すことが可能であり、試作するまでもなく、取扱性の確保が保証される見通しを立てることができる。	
裁判所の判断 3 取消事由 2 「無効理由 2（進歩性欠如）（その 1）における本件発明 1 の容易想到性の判断の誤り（周知・慣用技術の適用）」について …<u>甲 1 2 ないし 1 4 及び 5 1 ないし 5 4 に記載されるような、部材同士をスライド可能に係合しているものにおいて、ピンと長孔又は長溝に係合させることにより、部材同士をスライド可能かつ分離不能に保持する構造が周知・慣用技術であったとしても、上記各書証に開示された技術は、盗難防止用連結具という技術分野に関する引用発明 1 とは技術分野及び技術的課題が異なるものである上、発明が解決しようとする課題、発明の目的、課題を解決するための手段、基本構成及び使用態様等が、いずれも引用発明 1 とは異なるものであって、引用発明 1 に当該技術を適用して、固定心棒 2 0 0 とロック心棒 2 4 0 とを分離不能に保持する構成を採用する動機付けがない</u>というべきである。したがって、甲 1 2 ないし 1 4 及び 5 1 ないし 5 4 に開示された技術を引用発明 1 に適用することが当業者にとって容易であったということはできない。…	

(42)-19

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆

1. 書誌的事項

事件	「関節補綴具及びその補綴部材のためのネジ用工具の使用」(査定不服審判) 知財高判平成25年11月21日(平成25年(行ケ)第10053号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-555056号(特表2008-529653号公報)
分類	A61F 2/30
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巖裁判官

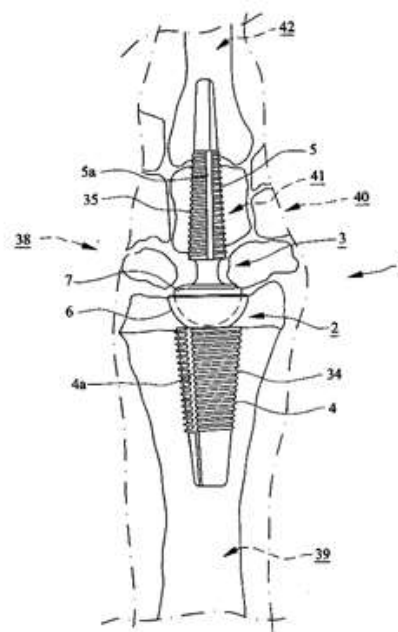
2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、関節補綴具に関し、関節(38)の異なる骨(39;41,42)に配置されるように適応された2つの補綴部材(2,3)を備え、各補綴部材(2,3)は、骨(39;41,42)の夫々にネジ止めされるように適応された第1及び第2のネジ状部材(4,5)を含む。一方の補綴部材(2)はソケット部を有する部材(6)を、他方の補綴部材(3)はヘッド部を有する部材(7)を含み、ソケット部材(6)は、ソケット部材(6)を配置又は位置づけするために第1のネジ状部材(4)に設けられた第1穴(10)に挿入可能な装着ピン(22)を有し、ヘッド部材(7)は、ヘッド部材(7)を配置又は位置づけするために第2のネジ状部材(5)に設けられた第1穴(11)に挿入可能な装着ピン(27)を有する。第1及び第2のネジ状部材(4,5)

には、骨(39;41,42)の夫々に、第1及び第2のネジ状部材(4,5)をネジ止めするために、ネジ用工具(32)のロッド(31)を挿入可能となるように設計された、少なくとも1つの内部の第2穴(夫々30及び33)がある。第2穴(夫々30及び33)は、第1穴(夫々10及び11)の底部(夫々17及び19)に備えられる。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用例 1 (引用発明): 米国特許第5147386号明細書 (審決の認定)

「中手骨と指骨に配置されるように適応された第1補綴部材(11, 19)と第2補綴部材(13, 17)を備え、

各補綴部材は、前記骨の夫々にネジ止めされるように適応された中手骨体11及び指骨体13を含み、

第2補綴部材(13, 17)はソケット27を有するヒンジシステム17を、第1補綴部材(11, 19)はボールエンド21を有するヒンジ体19を含み、

前記ヒンジシステム17は、該ヒンジシステム17を配置又は位置づけするために前記指骨体13の収容室38に挿入可能な伸長部分23を有し、

前記ヒンジ体19は、該ボールエンド21を配置又は位置づけするために前記中手骨体11の収容室35に挿入可能な伸長部分33を有する補綴装置であって、

前記中手骨体11及び指骨体13は、外面的な円錐形状を有すると共に、ネジ山部分(45, 47)を更に備える補綴装置。」

(ii) 引用例 2 : 特表平5-509006号公報 (審決の認定)

「関節に適用される人工器官において、軸部には人工器官を非ねじ込み状態で取り外すためのアレクシーが装着される六角状部が付加されている人工器官。」

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項1】

関節(38)の異なる骨(39; 41, 42)に配置されるように適応された2つの補綴部材(2, 3)を備え、

各補綴部材(2, 3)は、前記骨(39; 41, 42)の夫々にネジ止めされるように適応された第1及び第2のネジ状部材(4, 5)を含み、

一方の補綴部材(2)はソケット部を有するソケット部材(6)を、他方の補綴部材(3)はヘッド部を有するヘッド部材(7)を含み、

前記ソケット部材(6)は、該ソケット部材(6)を配置又は位置づけするために前記第1のネジ状部材(4)の第1穴(10)に挿入可能な装着ピン(22)を有し、

前記ヘッド部材(7)は、該ヘッド部材(7)を配置又は位置づけするために前記第2のネジ状部材(5)の第1穴(11)に挿入可能な装着ピン(27)を有する関節補綴具であって、

前記第1及び第2のネジ状部材(4, 5)には、前記骨(39; 41, 42)の夫々に、前記第1及び第2のネジ状部材(4, 5)をネジ止めするためにネジ用工具(32)のロッド(31)を挿入可能となるように設計された少なくとも1つの内部第2穴(夫々30及び33)があり、

前記第2穴(夫々30及び33)は、前記第1穴(夫々10及び11)の底部(夫々17及び19)に備えられ、

前記第1及び第2のネジ状部材(4, 5)は、前記骨(39; 41, 42)の夫々に取り付けられる誘導線(43)上に、前記第1及び第2のネジ状部材(4, 5)の夫々が装着されるようにするた

め、軸方向に伸びる貫通孔（夫々 36 及び 37）が、前記第 2 穴（夫々 30 及び 33）の底部に備えられ、外面的な円錐形状を有すると共に、外部ネジ山（夫々 34 及び 35）を更に備え、夫々、外部ネジ山（夫々 34 及び 45）を、いくつかのネジ山セクションに分割するため、第 1 及び第 2 のネジ状部材（4，5）の夫々の軸方向に伸びる延伸部（4a，5a）にはネジ山を有していないことを特徴とする関節補綴具。

（４）手続の経緯

平成18年 2月13日 : 特許出願（優先権主張日：平成17年2月16日・瑞国）
 平成23年 2月10日 : 拒絶査定
 平成23年 6月15日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-12814号）、
 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年10月15日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
（相違点 1） 本願補正発明は、第 1 及び第 2 のネジ状部材（4，5）には、骨（39；41，42）の夫々に、第 1 及び第 2 のネジ状部材（4，5）をネジ止めするためにネジ用工具（32）のロッド（31）を挿入可能となるように設計された少なくとも 1 つの内部第 2 穴（夫々 30 及び 33）があり、 第 2 穴（夫々 30 及び 33）は、第 1 穴（夫々 10 及び 11）の底部（夫々 17 及び 19）に備えられるのに対し、引用発明は、そのような発明特定事項を有しているかはっきりしない点。 … 引用刊行物 2 には、「関節に適用される人工器官において、軸部には人工器官を非ねじ込み状態で取り外すためのアレンキー（ネジ用工具）が装着される 6 角状部が付加されている人工器官。」が記載されており、引用刊行物 2 に記載された発明と引用発明は補綴の分野で共通するので、引用刊行物 2 に記載された発明を引用発明に適用することは当業者が容易になし得る事項にすぎない。そしてその際に、ネジ用工具のための第 2 穴（夫々 30 及び 33）を、第 1 穴（夫々 10 及び 11）の底部（夫々 17 及び 19）に備えられるようにする程度のことは、当業者が適宜なし得る事項にすぎない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…発明は、従来技術における課題を解決する手段であるから、引用刊行物から特許発明を容易に想到できたか否かは、引用刊行物において課題の共通性が見いだされるべきであり、技術分野が共通であっても、課題の共通性がなければ、それらを適用して発明を成すための動機付けとして十分であるとはいえない。	ア セルフタッピングとは、ねじ込むことで自ら雌ねじを切ること、又はその機能をもつことを意味する（乙 2 ないし 4）。引用発明のセルフタッピングスレッド 45 は骨へのねじ込みを目的として形成されており、セルフタッピングスレッド 45 を有する中手骨体 11 及び指骨体 13 は骨にねじ込まれるものである。一方で、引用例 2 の「図

しかるところ、引用例 2 記載の人工器官における 6 角状部 3 0 は、軸部 2 1 に夫々付加された構成であり（別紙 3 の F I G. 7）、軸部 2 1 に設けられたねじ部 2 5 による挿入及び軸方向の引き戻しを可能とする際に用いられる。他方で、引用例 1 記載の関節補綴具には、引用例 2 のねじ部 2 5 に相当する構成は存在しないから、引用例 1 と引用例 2 には、課題の共通性はない。…また、引用例 1 には、引用例 1 記載の関節補綴具に引用例 2 記載の「6 角状部」の構成を適用することについての示唆はなく、これを適用する動機付けは存在しない。かえって、引用例 1 記載の関節補綴具においては、本願補正発明の第 1 穴に相当する中手骨体 1 1 の収容室 3 5 は、中手骨体 1 1 の奥深くまで形成されており（別紙 2 の F I G. 6, 7）、この収容室 3 5 の更に深い位置に 6 角状部を設けるとすれば、中手骨体 1 1 の先端の強度は極めて低下するので、現実にそのような適用がされるとは考え難い。もっとも、指骨体 1 3 の収容室 3 8 は、比較的浅く形成されているので、6 角状部を設けることが不可能とはいえないものの、収容室 3 8 に 6 角状部を設けた場合には、一方の指骨体 1 3 にのみ 6 角状部を設け、他方の中手骨体 1 1 には 6 角状部を設けないことになり、不合理となる。 したがって、引用例 1 記載の関節補綴具に引用例 2 記載の「6 角状部」の構成を適用して相違点 1 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なし得た事項であるとはいえないから、本件審決の上記判断は誤りである。	6 には、この発明の実施例である大腿骨人工器官 2 0 の分解図が示されている。人工器官 2 0 は、軸部 2 1 ...から構成されている。…軸部が既に説明した位置にねじ込まれたとき、ネジ部 2 4 及び 2 5 のそれぞれヘリカルねじは、骨の骨髓腔の壁面に対して応力を 及ぼす。」（5 頁左上欄 1 3 行～2 0 行）との記載によれば、引用例 2 のねじ部 2 4 及び 2 5 は骨へのねじ込みを目的とすることは明らかであるから、引用例 2 の人工器官 2 0 は骨にねじ込まれるものである。 したがって、引用発明の中手骨体 1 1 及び指骨体 1 3 と引用例 2 の人工器官 2 0 とは、関節の置き換えに利用される関節補綴具であるとともに、骨にねじ込まれる点において機能面で共通する。 また、引用発明の中手骨体 1 1 及び指骨体 1 3 には、それぞれヒンジ体 1 9 の伸長部分 3 3 及びヒンジシステム 1 7 の伸長部分 2 3 を装着する収容室 3 5 及び 3 8 が設けられており、一方で、引用例 2 の人工器官 2 0 においても、その軸部 2 1 には、肘部 2 2 のオス状部 2 9 を装着するメス状凹み 2 8 が設けられている から、引用発明の中手骨体 1 1 及び指骨体 1 3 と引用例 2 の人工器官 2 0 とは、骨にねじ込まれる一方の部材には、他方の装着ピンが挿入される第 1 穴が設けられている点においても構造面で共通する。 以上によれば、引用発明の中手骨体 1 1 及び指骨体 1 3 と引用例 2 の人工器官 2 0 とは、技術分野、その機能及び構造において共通するから、当業者が引用発明に引用例 2 記載の「6 角状部」の構成を適用する動機付けは十分存在するものといえる。 イ 原告は、この点に関し、引用発明の中手骨体 1 1 の収容室 3 5 は奥深くまで形成されており、この収容室 3 5 の更に深い位置に 6 角状部を設けるとすれば、中手骨体 1 1 の先端の強度が極めて低下するので、引用発明に引用例 2 記載の「6 角状部」の構成を適用することは考え難い旨主張す
--	---

	る。 しかしながら、引用発明の中手骨体 11 の収納室 35 は、ヒンジ体 19 の伸長部分 33 の装着を目的として形成されるものであり、収納室 35 と伸長部分 33 とは相補的な形状として構成されれば足りるから、原告が指摘するような収納室 35 を中手骨体 11 の奥深くにまで形成されなければならないとする理由はない。また、収容室 35 においても、指骨体 13 の収容室 38 と同様に、六角状部を設ける構成を採用することを妨げる理由はない。 したがって、原告の上記主張は、失当である。
裁判所の判断 2 取消事由 2（相違点 1 の容易想到性の判断の誤り）について ... （3）相違点 1 の容易想到性について ア 前記（1）及び（2）によれば、〔1〕引用例 1 の人工関節と引用例 2 の人工器官 20 とは、骨の関節の置換に利用される関節補綴具である点で技術分野が共通すること、〔2〕引用例 1 の人工関節の構成部材である中手骨体 11 及び指骨体 13 と引用例 2 の人工器官 20 の構成部材である軸部 21 とは、それぞれ一方の端部から骨にねじ込まれる点において機能面で共通し、また、他方の端部には、他の構成部材を装着する「穴」（中手骨体 11 及び指骨体 13 にあっては、ヒンジ体 19 の伸長部分 33 及びヒンジシステム 17 の伸長部分 23 を装着する収容室 35 及び 38、軸部 21 にあっては、肘部 22 のオス状部 29 を装着するメス状凹み 28）が設けられている点において機能面で共通することが認められる。 そして、引用例 1 には、中手骨体 11 及び指骨体 13 を骨にねじ込むための具体的な手段を直接述べた記述はないが、中手骨体 11 及び指骨体 13 についても、骨にねじ込むためにねじ回しなどのツール（ネジ用工具）を用いることを示唆する記載がある。 そうすると、引用例 1 及び 2 に接した当業者においては、引用例 1 の人工関節の中手骨体 11 及び指骨体 13 を骨にねじ込むための手段として、技術分野、機能及び構造が共通する引用例 2 の人工器官におけるアレンキーが装着される六角状部（内部穴）の構成を適用することの動機付けが存在し、これを適用して中手骨体 11 の収容室 35 及び指骨体 13 の収容室 38 のそれぞれの底部に、ネジ用工具を挿入可能となるように設計された内部穴（相違点 1 に係る本願補正発明の構成）を設け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。	

(42)-20

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

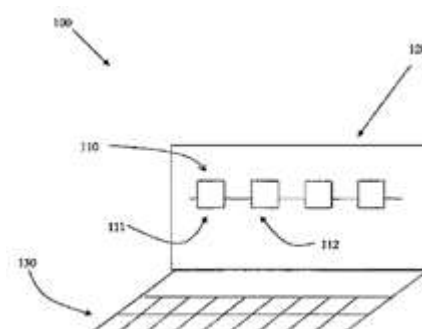
事件	「内蔵アンテナを有した電子機器」(査定不服審判) 知財高判平成26年1月30日(平成24年(行ケ)第10416号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-519211号(特表2008-545327号公報)
分類	H01Q 21/08
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、少なくとも第1の主表面(120, 610)を有し、さらに、自分自身と第2のパーティとの間で電磁波を介した通信のための少なくとも第1のアンテナ(110, 620)を有した個人利用の電子機器(100, 600)に関するものである。そのアンテナは少なくとも第1のアンテナ要素(111)と第2のアンテナ要素(112)とを有するアレイアンテナであり、前記アレイアンテナが前記第1の主表面上に配置される。その電子機器(100)は、開閉可能な蓋(120)を有した携帯型コンピュータであることが適切であり、前記第1の主表面が前記蓋であり、アンテナ(110)が前記携帯型コンピュータの蓋に配置される。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用例1(引用発明1): 特表平4-503133号公報(審決の認定)

「通信機器と通信相手との間の電磁波を介した通信のための少なくとも第1のパッチアレイを有し、前記パッチアレイが少なくとも第1のパッチと第2のパッチとを有する平らなアンテナアレイであり、前記アンテナアレイを有する通信機器であって、

前記アンテナアレイは、第1のビーム口と第2のビーム口とを有し、

前記ビーム口夫々は、上記アンテナアレイのビームの各1つと関連付けられており、上記ビーム口

夫々に関連付けられているビームは互いに異なっており、2nつのアンテナビームがあり、前記ビーム口からの信号が前記通信機器で用いられるようにされた通信機器。」(判決より抜粋)

(ii) 引用例2(引用発明2): 特開2001-102848号公報(審決の認定)

「ディスプレイ部の背面を有し、コンピュータとシステムトランシーバとの間の電波を介した通信のためのプレーナアンテナを有し、前記プレーナアンテナがフラットなアンテナアレイであり、前記アンテナアレイが前記ディスプレイ部の背面上に配置されるラップトップコンピュータであって、システムトランシーバの電波を捕そくし干渉が低減した信号が前記ラップトップコンピュータで用いられるようにされたラップトップコンピュータ。」

(3) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項1】

少なくとも第1の主表面(120, 610)を有し、さらに、コンピュータと第2のパーティとの間の電磁波を介したMIMOを用いた通信のための少なくとも第1のアンテナ(110, 620)を有し、前記アンテナが少なくとも第1のアンテナ要素(111)と第2のアンテナ要素(112)とを有するフラットなアレイアンテナであり、前記アレイアンテナが前記第1の主表面上に配置される個人利用の電子機器(100, 600)であって、

前記アンテナ(110, 620)は、第1の接続ポート(222)と第2の接続ポート(223)とを有し、

前記ポート夫々は、前記アンテナのビームの各1つ(232, 233)と関係付けられており、前記ポート夫々に関連付けられるビームは互いに非相関であり、N個のMIMOビームとM個のアンテナビームがあり、M>Nであり、前記ポートからの最も高い信号品質をもつ信号が前記電子機器で用いられるようにされたことを特徴とする電子機器。

(4) 手続の経緯

平成17年 7月 4日 : 特許出願
平成22年12月 8日 : 拒絶査定
平成23年 4月12日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2011-7716号)、
手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
平成24年 7月20日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
引用発明1及び引用発明2は、アンテナアレイという共通の技術分野に属するものであるとともに、フラットなアンテナでビームの向きを変え通信を行うという共通の課題を有するものであって、上記引用発明1に上記引用発明2を適用する際の格別な阻害要因も見あたらないから、上記引用発明1を、上記引用発明2記載の如くアレイアンテナをディスプレイ部の背面上に配置したラップトップ

コンピュータとすることにより、少なくとも第 1 の主表面を有し、アレイアンテナが前記第 1 の主表面上に配置される個人利用の電子機器であるようにすること、及び、第 1 のアンテナがコンピュータと第 2 のパーティとの間の通信のためのものであるようにすることは、当業者が容易になし得たことである。	
判決	
原告の主張 引用発明 1 は、宇宙船と航空機における応用に有益であるとされるマイクロストリップパッチアンテナに関するもので、仮にこれを通信機器としたとしても、本願発明のように、アレイアンテナをディスプレイ部の背面上に配置したラップトップコンピュータとすることは、容易とはいえない。	被告の主張 原告は、引用発明 1 を「通信機器」と認定できたとしても、宇宙船や航空機に登載するような通信機器を、アレイアンテナをディスプレイ部の背面上部に配置したラップトップコンピュータとすることが容易とはいえないと主張する。しかし、引用発明 1 におけるアレイアンテナは、軽量であり平らな形状であるから、このアレイアンテナの特性を活かせるように、アレイアンテナに接続する通信機器を宇宙船や航空機以外の種々の通信機器とすることは当業者にとって容易に想到し得ることである。したがって、審決の判断に誤りはない。
裁判所の判断 4 取消事由 3（相違点の容易想到性判断の誤り）について …引用発明 1 及び引用発明 2 は、<u>アンテナアレイという共通の技術分野に属するものであるとともに、フラットなアンテナでビームの向きを変え通信を行うという共通の課題を有するものといえる。</u> 引用発明 1 は、軽量性と平らな形状を有し、多重ビーム能力を有するマイクロストリップパッチアレイに関するもので、引用例 1 に「特に宇宙船と航空機とにおける応用に有益である」との記載があるからといって、引用発明 1 を、アンテナとビーム形成機能とが単一の構造物に統合される他の通信機器に適用することを妨げる要因があるとは認められない。 そうすると、<u>引用発明 1 に引用発明 2 を適用することは当業者が容易になしえたことであるから、引用発明 1 を、引用発明 2 のようにアレイアンテナをディスプレイ部の背面上に配置したラップトップコンピュータとすることにより、相違点 1 に係る構成に至ることは、当業者が容易に想到し得たものであつて、この点についての審決の判断に誤りはない。</u>	

(42)-21

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題、阻害要因

1. 書誌的事項

事件	「膜分離用スライム防止剤」（査定不服審判） 知財高判平成26年2月27日（平成25年（行ケ）第10102号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-81945号（特開2006-263510号公報）
分類	B01D 65/06
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、耐塩素性の低い透過膜においても、透過膜の劣化による除去率や脱塩率の低下を引き起こすことなく、微生物の増殖による透過膜の汚染を防止し、効率良く膜分離を行うことを可能とする膜分離用スライム防止剤を提供することを目的とするものであり、次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸アルカリ金属塩を含有する膜分離用スライム防止剤に関する。

（2）技術水準

（i）引用例1（乙1）（引用発明1）：国際公開第2003/96810号（審決の認定）

「次亜塩素酸アルカリ金属塩、スルファミン酸のアルカリ金属塩及びアニオン性ポリマー又はホスホン酸化合物を含有するスライム防止用組成物」の発明」（判決より抜粋）

（ii）引用例2（甲2）：国際公開第2004/22491号（判決の認定）

「…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止する方法として、逆浸透メンブランを、ハロゲンを徐々に放出する、結合された形態にある酸化性ハロゲン殺菌剤と接触させて、逆浸透メンブランを消毒して殺菌する方法が記載されている（請求項1）。このうち、「酸化性ハロゲン殺菌剤」は、①「+1酸化状態にあるハロゲンを含む酸化性殺菌剤物質」と②「イミドまたはアミドの形態にある少なくとも一個の窒素原子を含む窒素含有化合物」との組合せで、①のハロゲンが②の窒素と緩く結合することにより結合ハロゲンが形成されたものであり得（【請求項2】）、①の例として次亜塩素酸ナトリウムが、②の例としてスルファミン酸が記載されている（【0013】）。」（判決より抜粋）

(3) 特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項 1】次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸アルカリ金属塩を含有することを特徴とする膜分離用スライム防止剤。

(4) 手続の経緯

平成23年3月29日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-6592号）
 平成24年8月31日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成25年2月25日 : 本件審判の請求は成り立たない旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…「引用例 2」…の教示に接した当業者は、…「引用発明」…を膜分離用のスライム防止のために用いる動機付けを得るし、…効果…は、いずれも当業者なら予想し得る程度のものであるから、前記補正後の…「本願発明」…は、…当業者が容易に発明をすることができたものであって、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するものである。 審決が認定した本願発明と引用発明の一致点及び相違点は次のとおりである。 ア 一致点 「次亜塩素酸アルカリ金属塩、スルファミン酸アルカリ金属塩、アニオン性ポリマー及びホスホン酸化合物を含むスライム防止剤」である点 イ 相違点 本願発明は、「膜分離用」のスライム防止剤であるのに対し、引用発明では「冷却水系、蓄熱水系、紙パルプ工程水系、集じん水系、スクラバー水系など」用のスライム防止剤であり、膜分離の用途について記載がない点	
判決	
原告の主張 引用例 2 のような逆浸透メンブレンの分野においては、遊離塩素によって透過膜の劣化が生じるという課題があり、これを阻止するためにスライム防止剤を添加するのに対し、引用例 1 の冷却水系、蓄熱水系、紙パルプ工程水系、集塵水系、スクラバー水系においては、このような課題は存在しない。<u>引用例 1 と引用例 2 とでは課題、技術分野が異なるのであるから、当業者が引用例 1 と引用例 2 を組み合わせて、相違点に係る構成に至ることは容易ではない。</u>	被告の主張 引用例 1 には、「本発明は、冷却水系、蓄熱水系、紙パルプ工程水系、集じん水系、スクラバー水系などにおいて、少量の薬剤を用いてスライムに起因する障害を効果的に防止することができるスライム防止用組成物及びスライム防止方法を提供することを目的としてなされたものである。」と記載されており、<u>その技術分野は、各種水系におけるスライム防止に関するものといえることができ、膜分離工程を有する水処理装置での使用を阻害する記載は見当たらない。また、引用例 2 に示されるような膜分離工程で用いられる殺菌剤は、スライ</u>

	ム防止剤とかわりはない。
裁判所の判断 …引用例 2 には…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止する方法として、逆浸透メンブランを、ハロゲンを徐々に放出する、結合された形態にある酸化性ハロゲン殺菌剤と接触させて、逆浸透メンブランを消毒して殺菌する方法が記載されている（請求項 1）。このうち、「酸化性ハロゲン殺菌剤」は、①「+ 1 酸化状態にあるハロゲンを含む酸化性殺菌剤物質」と②「イミドまたはアミドの形態にある少なくとも一個の窒素原子を含む窒素含有化合物」との組合せで、①のハロゲンが②の窒素と緩く結合することにより結合ハロゲンが形成されたものであり得（【請求項 2】）、①の例として次亜塩素酸ナトリウムが、②の例としてスルファミン酸が記載されている（【0013】）。 上記のとおり、引用例 2 には、①の例として次亜塩素酸ナトリウムが、②の例としてスルファミン酸が、それぞれ例示されているが、次亜塩素酸塩とスルファミン酸とを反応させると、クロロスルファミン酸塩が形成されること、また、このクロロスルファミン酸塩は、塩素が窒素と結合して結合塩素が形成されたものであって、塩素を徐々に放出するものであることは、技術常識であるから、次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸とを組み合わせたものも、上記の殺菌剤として使用できることは、当業者にとって自明である。 そうすると、引用例 2 には、次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸を組み合わせ、結合ハロゲンを形成させて殺菌剤とし、逆浸透メンブランをその殺菌剤と接触させて、逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止することが記載されていることが認められ、このような引用例 2 の記載からすると、次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸のアルカリ金属塩等を含有する引用発明についても、その用途を「膜分離用」とすることは、当業者が容易に想到することである。 …原告は、引用例 2 のような逆浸透メンブランの分野においては、遊離塩素によって透過膜の劣化が生じるためこれを阻止するという課題があり、そのためにスライム防止剤を添加するのに対し、引用例 1 の冷却水系、蓄熱水系、紙パルプ工程水系、集塵水系、スクラバー水系においては、このような課題は存在せず、また、引用例 1 と引用例 2 とでは技術分野が異なると主張する。 しかし、…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止することは一般的な課題であること、引用例 2 には、生物被膜を除去又は阻止するために、次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸とを組み合わせ、殺菌剤を使用できることが記載されている以上、逆浸透膜を用いた膜分離処理において、次亜塩素酸アルカリ金属塩、スルファミン酸のアルカリ金属塩を含有するスライム防止用組成物を用いることに困難な点はない。 …原告は、引用例 2 は、逆浸透メンブランを消毒して殺菌する発明であるのに対して、引用例 1 のスライム防止用組成物は、消毒・殺菌作用を奏さないものであるから、かかる引用例 1 と引用例 2 とを組み合わせることに阻害要因があると主張する。 しかし、引用例 1 には、「殺菌効果が得られないような低濃度の組成物の添加量であっても」…、「A 成分のみを有効塩素として 5 mg / L ……添加しても、殺菌効果は発現しない」…と記載されており、これらの記載振りによれば、殺菌効果があるか否かは、濃度（添加量）に依存すると理解するの	

が合理的である。低濃度の場合に殺菌効果が得られないからといって，引用発明に係るスライム防止用組成物に殺菌作用がないとすることはできず，引用例 1 と引用例 2 の組合せが阻害されるものではない。よって，原告の主張は採用できない。

(42)-22

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性、引用発明の内容中の示唆

1. 書誌的事項

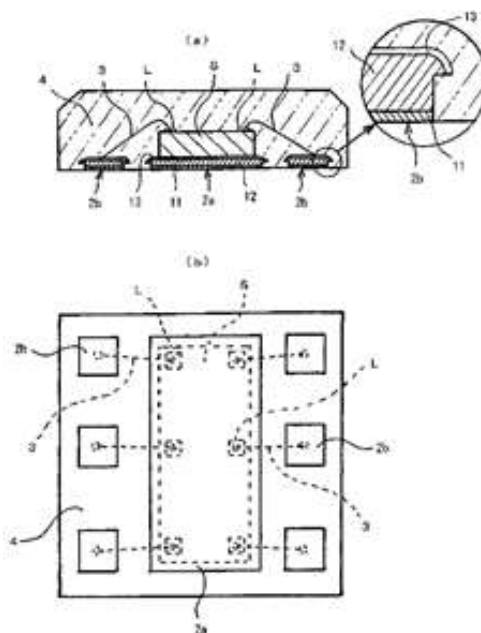
事件	「半導体装置の製造方法」(無効審判) 知財高判平成26年8月7日(平成25年(行ケ)第10240号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-268083号(特開2009-55055号公報)
分類	H01L 23/12
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大須賀滋裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、半導体の製造方法に関し、半導体素子Sが搭載されるアイランド部2aと、1以上の電極部2bとを有し、上記アイランド部2a上に搭載した半導体素子Sと上記電極部2bとの間を電氣的に接続した後樹脂封止して、アイランド部2aと電極部2bのそれぞれ裏面が樹脂層4の底面と同一平面で露出して構成される半導体装置において、上記アイランド部2aおよび電極部2bはそれぞれ電鍍により、裏面側の実装用金属薄膜11とこの上面に一体に積層されるリード層12の少なくとも二層構造とすることで、後工程で別途実装用のメッキを電極部露出面に形成する必要も無く、実装時の電極導通性、信頼性の向上を図ったものである。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用例1(甲2号証): 特開2002-9196号公報(審決の認定)

「ステンレス基板1の一面側に、所定のパターンニングを施したレジストパターン層6を形成する工程と、ステンレス基板1の露出面を化学エッチングによる表面酸化被膜除去や薬品による周知の化学処理等の表面活性化処理する工程と、上記ステンレス基板1のレジストパターン層6を除く露出面

に導電性金属を電着することで、ステンレス基板 1 上に半導体素子搭載用の金属層 2 a と 1 以上の電極層 2 b とをそれぞれ独立して並設形成する工程と、ステンレス基板 1 より上記レジストパターン層 6 を除去する工程と、上記金属層 2 a 上に半導体素子 S を搭載した後、半導体素子上の電極と上記電極層 2 b とを電氣的に接続する工程と、上記ステンレス基板 1 上において半導体素子 S 搭載部分を樹脂層 4 で封止する工程と、上記ステンレス基板 1 を除去して、金属層 2 a と電極層 2 b の各裏面が、樹脂層 4 の底面と略同一平面で露出した樹脂封止体を得る工程と、電極層 2 b と金属層 2 a の裏面のみに実装用に金の薄膜をフラッシュメッキ等 (の) により 0.3 ～ 0.5 μm 厚で形成する工程とを有する半導体装置の製造方法。」(判決より抜粋)

(ii) 甲 4 文献：特開昭63-164327号公報（審決の認定）

「ステンレス等の基板 1 を剥離処理して、基板 1 の非レジスト部 2 a に相当する表面を活性化した後、該非レジスト部 2 a 上に金、すず、半田等の接触材 3 を塗布もしくはメッキにより形成し、その後電鍍を施して、接触材 3 上に電鍍金属層 4 を形成するリードフレームの製造方法」

(3) 特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項 1】

ステンレス基板 (1) の一面側に、半導体素子 (S) 搭載用のアイランド部 (2 a) および上記半導体素子 (S) の電極 (L) と接続される電極部 (2 b) を形成するための所定パターンから成るレジストパターン層 (6) を形成する工程と、

上記ステンレス基板 (1) の露出面に対し、化学エッチングにより不活性膜を除去する工程と、

上記ステンレス基板 (1) の不活性膜を除去した露出面に実装用金属薄膜 (1 1) として 0.05 ～ 1 μm 厚で金をメッキ成長させ、上記実装用金属薄膜 (1 1) 上に電鍍工程によりリード層 (1 2) を積層して成長させ一体化して、上記実装用金属薄膜 (1 1) とこの上面に一体に積層される上記リード層 (1 2) の少なくとも二層構造から成る上記アイランド部 (2 a) および上記電極部 (2 b) を独立して形成する工程と、

上記ステンレス基板 (1) より上記レジストパターン層 (6) を除去する工程と、

上記アイランド部 (2 a) に上記半導体素子 (S) を搭載した後、上記半導体素子 (S) の上記電極 (L) と上記電極部 (2 b) とを電氣的に接続する工程と、

上記ステンレス基板 (1) 上の上記半導体素子 (S) 搭載部分を樹脂でモールドして樹脂層 (4) を形成する工程と、

上記ステンレス基板 (1) を引き剥がし除去して、上記アイランド部 (2 a) および上記電極部 (2 b) の上記実装用金属薄膜 (1 1) の各裏面が、上記樹脂層 (4) の底面と略同一平面で露出した状態で形成される工程

とを順に行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。

(4) 手続の経緯

平成24年 1月27日 : 特許権の設定登録

平成24年 8月 7日 : 特許無効審判の請求（無効2012-800120号）

平成25年 5月17日 : 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成25年 7月19日 : 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
甲第2号証と甲第4号証は、いずれも、半導体装置の製造における、半導体素子搭載用の金属層と電極を、ステンレス基板の非レジスト部に、電鍍により金属層を形成した後、ステンレス基板を剥がすことにより形成するものである点で共通し、また、製造方法において、工程数をできるだけ少なくするという課題は、常に存在するものであるから、引用例1記載の発明において、金の層を有する電極層と金属層を形成するために、「アイランド部および電極部を独立して形成する工程」において、ステンレス基板1のレジストパターン層6を除く露出面に導電性金属を電着することで、ステンレス基板1上に半導体素子搭載用の金属層2aと1以上の電極層2bとをそれぞれ独立して並設形成し、「ステンレス基板1を除去して、金属層2aと電極層2bの各裏面が、樹脂層4の底面と略同一平面で露出した樹脂封止体を得る工程」のあとに、電極層2bと金属層2aの裏面のみに実装用に金の薄膜をフラッシュメッキする代わりに、「アイランド部および電極部を独立して形成する工程」において、非レジスト部上に接触材を金メッキにより形成し、その後に電鍍を施して、電鍍金属層を形成することは、甲第4号証の記載に基づいて、当業者が容易に想到し得ることである。	
判決	
原告の主張 甲4文献は、TCP (Tape Carrier Package) 用のTAB (Tape Automated Bonding) と呼ばれるテープ状の bumps 付きフィンガに関するものであって、甲4文献には半導体装置を製造するための一部品であるリードフレームの製造方法が記載されているにすぎず、引用例1記載の発明と共通するところはない。	被告の主張 甲4文献には、リードレス表面実装半導体装置の製造方法であるか否かにかかわらず、半導体装置の製造方法における半導体素子搭載用の金属と電極を、ステンレス基板の非レジスト部の表面を活性化してから金メッキを形成し、続けて電鍍により金属層を形成した後、ステンレス基板を剥がすことにより形成するという周知の事項が記載されていることには変わりはないし、これにより、半導体装置が得られていることも明らかである。
裁判所の判断 (3) 取消事由1-2 (審決の認定する相違点の判断の誤り) …引用例1記載の発明の解決課題は、前記のとおり、従来のリードレス表面実装方式の樹脂封止された半導体装置は、その製造工程において、プリント基板一面側の接続用電極と裏面側の電極層とをプリント基板上で正確に位置合わせした状態で形成する必要がある、また、各位置合わせして形成した電極と電極層とがスルーホールにより位置ズレなく、確実に導通されている必要もあり、製造時の精度が要求されるものであり、これら精度の要求は、プリント基板へのスルーホール形成や導電体の印刷のための製造工数のアップと合わせて、製造コスト低減のためのネックとなるとともに、製造時にプリント基板上に多数隣接させて配置する半導体素子間にスルーホール形成のための領域が必要と	

なり、一枚のプリント基板上に配設して形成できる半導体装置の個数も制限されてしまう。しかも比較的厚みのあるプリント基板上に半導体素子を搭載した上で樹脂封止するような製法であるため、プリント基板自体の存在が半導体装置の小型化、薄型化の支障となるとともに半導体素子の動作時に発生した熱が基板自体に蓄積され易く、放熱性に劣るという欠点もあったというものである。このように、引用例 1 記載の発明の解決課題は、プリント基板を用いたリードレス実装方式の樹脂封止された半導体装置におけるものである。

他方、甲 4 文献の記載事項は、リードフレームを用いた樹脂封止型の半導体装置の製造方法に関するものであって、そもそも、プリント基板を用いたリードレス実装方式の樹脂封止された半導体装置の製造方法に関するものではない。

このように、プリント基板を用いたリードレス実装方式の樹脂封止された半導体装置に関する引用例 1 記載の発明の解決課題からは、甲 4 文献の記載事項を適用することについての何らの示唆も動機も得ることができず、他に引用例 1 に甲 4 文献の記載事項を適用すべきことが記載又は示唆されているとも認められない。

また、引用例 1 記載の発明は、樹脂封止型の半導体装置の製造方法に関するものである。他方、甲 4 文献の記載事項は、樹脂モールド型の半導体装置の製造に用いるリードフレームの製造方法に関するものである。そうすると、両者が半導体装置の製造方法としては共通するとしても、リードレス表面実装型半導体装置の製造方法である引用例 1 に接した当業者が、引用例 1 における課題を解決するためにリードフレームを用いた樹脂封止型の半導体装置の製造方法に関する甲 4 文献の記載事項を適用することが容易であるとも認められない。…引用例 1 には、甲 4 文献の記載事項を適用することについての記載も示唆もなく、また、引用例 1 記載の発明に甲 4 文献の記載事項を適用したとしても、本件特許発明 1 に至るものでもないから、本件特許発明 1 が引用例 1 記載の発明に甲 4 文献の記載事項を適用することで容易想到であるとする審決は、この限度では誤っている。

(42)-23

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

1. 書誌的事項

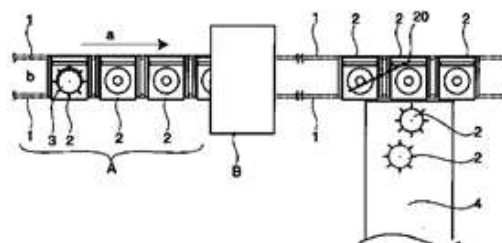
事件	「果菜自動選別装置用果菜載せ体と、果菜自動選別装置と、果菜自動選別方法」（無効審判） 知財高判平成26年12月24日（平成26年（行ケ）第10071号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-285930号（特開2003-53275号公報）
分類	B07C 5/36
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

果菜受け体が、果菜を搬送ベルト上に支持すると共に、同搬送ベルトを果菜受け体の進行方向と直交する左右方向に進行させて果菜を搬送ライン脇の果菜引受け体へ送出し可能なミニベルトコンベアであり、果菜受け体から排出された果菜を引継ぐ各果菜引受け体は、その上面が果菜受け体の搬送ベルト上面と同じか若干低めに設定し、且つミニベルトコンベアの果菜排出側端部と近接して設け、前記判別信号に基づいてミニベルトコンベアを駆動して所定の果菜引受け体へ送出す。

【図1】



（2）技術水準

（i）甲2（甲2発明1）：（特開平3-256814号公報）（審決の認定）

「受け台8がガイドチェーン7に多数取付けられた振分けコンベア2の供給部9において受け台8の上にキューイKを載せて搬送し、搬送中にキューイKを判定部3で計測してサイズ・品質・重量を判別し、受け台8の上のキューイKを判別結果に基づいて振り分けて振分けコンベア2の搬送方向側に送り出す果菜物整列箱詰装置1の受け台8において、

受け台8は振分けコンベア2の搬送方向側方に傾動可能な受け台8を備え、受け台8の上にキューイKを載せることのできる受け部が設けられた果菜物整列箱詰装置1用受け台8。」（判決より抜粋）

(ii) 甲 3 (甲 3 発明 1): 特開平11-286328号公報 (審決の認定)

「小物類である搬送物 P を載せる搬送ユニット 1 が搬送レール 1 2 に多数取付けられた小物類である搬送物 P の搬送路 A の搬送物の投入路 B において小物類である搬送物 P を載せる搬送ユニット 1 の上に小物類である搬送物 P を載せて搬送し、搬送中に小物類である搬送物 P を仕分けコード番号に基づいて振り分けて小物類である搬送物 P の搬送路 A の搬送方向側方に送り出す小物類である搬送物 P を自動的に仕分ける装置の小物類である搬送物 P を載せる搬送ユニット 1 において、

小物類である搬送物 P を載せる搬送ユニット 1 は小物類である搬送物 P の搬送路 A の搬送方向側方に往復移動可能な移送シート 4 9 を備え、

移送シート 4 9 の上に小物類である搬送物 P を載せることのできる、中央位置で窪む窪み面 4 5 を有する左右方向を円弧状に形成した受板 4 6 とこの受板 4 6 に重合される緩衝シート 4 7 の面上に重合して左右方向に移動する移送シート 4 9 の上面領域からバー 4 8 a, 4 8 b と結着した両側縁領域を省いた領域が設けられ、

移送シート 4 9 の上方であって前記中央位置で窪む窪み面 4 5 を有する左右方向を円弧状に形成した受板 4 6 とこの受板 4 6 に重合される緩衝シート 4 7 の面上に重合して左右方向に移動する移送シート 4 9 の上面領域からバー 4 8 a, 4 8 b と結着した両側縁領域を省いた領域よりも往方向後方にバー 4 8 b 及び当該バー 4 8 b と側縁の結着した移送シート 4 9 の側縁領域が設けられ、

バー 4 8 b 及び当該バー 4 8 b と側縁の結着した移送シート 4 9 の側縁領域は前記中央位置で窪む窪み面 4 5 を有する左右方向を円弧状に形成した受板 4 6 とこの受板 4 6 に重合される緩衝シート 4 7 の面上に重合して左右方向に移動する移送シート 4 9 の上面領域からバー 4 8 a, 4 8 b と結着した両側縁領域を省いた領域よりも上方に突出しており、移送シート 4 9 の往回転に伴ってその往回転方向に移動し、復回転に伴ってその復回転方向に戻る小物類である搬送物 P を自動的に仕分ける装置用小物類である搬送物 P を載せる搬送ユニット 1。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】

果菜載せ体が無端搬送体に多数取付けられた果菜搬送ラインの供給部において果菜載せ体の上に果菜を載せて搬送し、搬送中に果菜を計測部で計測して等階級等を判別し、果菜載せ体の上の果菜を判別結果に基づいて振り分けて搬送ラインの搬送方向側方に送り出す果菜自動選別装置の果菜載せ体において、

果菜載せ体は搬送ラインの搬送方向側方に往復回転可能な搬送ベルトを備え、搬送ベルトの上に果菜を載せることのできる受け部が設けられ、搬送ベルトの上方であって前記受け部よりも往回転方向後方に仕切り体が設けられ、仕切り体は前記受け部よりも上方に突出しており、搬送ベルトの往回転に伴ってその往回転方向に移動し、復回転に伴ってその復回転方向に戻ることを特徴とする果菜自動選別装置用果菜載せ体。

(4) 手続の経緯

平成24年 2月10日 : 特許権の設定登録 (上記「特許請求の範囲」を参照)

平成25年 3月 8日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800038号）

平成26年 2月21日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
【相違点F’】 果菜自動選別装置用果菜載せ体において、果菜載せ体の搬送部材に関し、 本件発明1においては、搬送部材が「往復回転可能な搬送ベルト」であり、「搬送ベルトの上方であって受け部よりも往回転方向後方に仕切り体が設けられ、仕切り体は前記受け部よりも上方に突出しており、搬送ベルトの往回転に伴ってその往回転方向に移動し、復回転に伴ってその復回転方向に戻る」のに対して、 甲2発明1においては、搬送部材が「傾動可能な受け台8」である点。 （イ）相違点F’についての判断（甲2と甲3との組合せ） a 搬送対象、技術分野、課題について 甲2発明1の搬送対象は、傷付きやすく、傷みやすく、形状、大きさが一つずつ異なる「キューイK」（果菜）であり、甲3発明1の搬送対象は「搬送物P」（薄物や不定形品などの小物類、例えばビン、缶）であるから、甲2発明1と甲3発明1とは、搬送対象に関して、「物品」という上位概念では共通するものの、その具体的性状を異にする。 そのため、甲2発明1と甲3発明1とは、「物品選別装置用物品載せ体」として上位概念では類似しているが、具体的な技術分野が共通しているとまではいえない。 また、「物品の損傷や破損の防止」という上位概念での課題としては共通していても、「搬送物同士の衝合による損傷や破損」しないようにする力の大きさ等の隔たりがあるから、甲2発明1に甲3発明1を適用する動機付けは乏しい。（判決より抜粋）	
判決	
原告の主張	被告の主張
ア 甲2発明1に甲3発明1を適用する動機付け （ア）甲3発明1は、従来の傾動可能なトレイを備えた方式の場合は、搬送物同士の衝合による損傷や破損の生じるおそれがあり、破損しやすい搬送物の搬送には不向きであるという課題（【0004】）を解決するものであるところ、甲2発明1の受け台8は振分けコンベア2の搬送方向側方に向けて傾動可能な構成であるから、甲3発明1に記載された損傷や破損の生じるという課題を有するものであり、甲2発明1に甲3発明1を適用する具体的な動機付けが存在する。	ア 甲2発明1に甲3発明1を適用する動機付け、阻害事由 甲2発明1の搬送対象物が果菜であるのに対して、甲3発明1の搬送対象物に果菜は含まれない。このため、甲2発明1の解決課題は果菜の傷付き防止にあるのに対し、果菜を扱わない甲3発明1にはそのような課題がなく、両者の解決課題は共通しない。 また、甲2発明1の仕分けが箱詰めのための仕分けであるのに対して、甲3発明1の仕分けはシュートに送り出すための仕分けであって、少なくとも箱詰めのための仕分けではないこと、甲2発

この点、甲 1 には、「果菜」について従来技術の秤量バケット E を可倒させて、果菜 B を転がして落とす自動選別装置（甲 2 発明と同様の装置）において傷が付いたり、潰れたりするという問題が開示されており、「果菜物」に関する甲 2 発明 1 においても甲 3 発明 1 の課題が存在することは公知であり、かつ、甲 1 発明 1 においてバケット式の果菜載せ体をベルト式の果菜載せ体に置換するという思想が開示されているため、甲 2 発明 1 が「果菜物」に関するものであったとしても、甲 2 発明 1 に甲 3 発明 1 を適用する動機付けが存在することには変わりはない。 よって、当業者は、甲 2 発明 1 の受け台 8 を傾動させて振り分ける構成について、甲 3 発明 1 に記載された技術思想を参酌し、「搬送ユニット 1 の搬送方向を直交する左右方向に往復移動可能な移送シート 4 9 の中間部に搬送物 P を保持する窪み部を設け、窪み部に搬送物が安定した状態で保持されるとともに、移送シート 4 9 の走行により、窪み部よりも H に相当する高い位置のバー 4 8 b で搬送物を支持して円滑でかつ確実に搬出させ、搬送物 P の仕分けが終了した後、搬送物の投入路 B に至る以前に、移送シート 4 9 を反対方向に移動させて元の位置に戻し、動作を繰り返す構成を採用すること」は、当業者が容易に想到し得る事項である。 また、甲 2 発明 1 には、箱詰工程に関するものではあるが、「キューイ K を転動させて受けボックス 5 8 内に整列させると、受けボックス 5 8 の下流側内壁面にキューイ K が当接したり、或いは、整列されるキューイ K の相互接触により、キューイ K の外周面に打ち傷や擦り傷が付くことがあり、キューイ K の商品価値が損なわれるという問題点を有している」（2 頁左上欄 1 2 行～1 8 行）との記載があり、キューイ K の外周面に打ち傷や擦り傷が付くことが問題であることを指摘しているところ、甲 3 発明 1 は、従来の傾動可	明 1 は箱詰めに先立って果菜を計測部で計測してからの仕分けであるのに対して、甲 3 発明 1 は計測しないこと等々から、甲 2 発明 1 は計測装置の技術分野あるいは箱詰め装置の技術分野に属するものであるのに対し、甲 3 発明 1 は計測の目的も箱詰めの目的もない単なる仕分けの技術分野に属するものであるから、甲 2 発明 1 と甲 3 発明 1 はこの意味でも技術分野が異なる。 このように、両者は、対象物、解決課題、技術分野のすべてにおいて異なるから、甲 2 発明 1 の受け台 8 を傾動させる構成について、甲 3 発明 1 に記載された移送シート方式を適用することを当業者は容易に想到し得ない。よって、甲 2 発明 1 に甲 3 発明 1 を適用する動機付けは存在しない。
---	---

能なトレイを備えた方式の場合は、搬送物同士の衝合による損傷や破損の生じるおそれがあり、破損しやすい搬送物の搬送には不向きであるという課題(【0004】)を解決するものであるから、前記甲2発明1の指摘に鑑みれば、当業者は、甲2発明1の傾動可能なトレイを甲3発明1の構成に変更することを通常試みるのである。 以上のとおり、甲2発明1の仕分部は、甲3発明1が解決すべき課題として挙げた従来方式を採用したものであるから、甲2発明1において、甲3発明1の仕分部を採用する積極的かつ具体的な動機付けが存在する。	
裁判所の判断 …甲2発明1は、上記のとおり、キューイ等の果菜を選別する装置における果菜を載置する受け台に関するものであり、また、甲3発明1は、上記のとおり、薄物や不定形品などの小物類を自動的に仕分ける装置における小物類を載置する搬送ユニットに関するものであるから、<u>甲2発明1と甲3発明1とは、物品を選別・搬送する装置における物品載せ体、すなわち「物品選別装置用物品載せ体」に関する技術として共通しているといえる。</u>…さらに、甲2発明1は、前記のとおり、キューイを転動させて受けボックス内に整列させると、受けボックスの下流側内壁面にキューイが当接したり、キューイの相互接触により、キューイの外周面に打ち傷や擦り傷が付いたりすることがあり、キューイの商品価値が損なわれるという問題点を解決するために、コンベアの搬送面上に形成した受け部に果菜物を個々に載置し、果菜物を所定間隔に離間した姿勢に保持して搬送することで、搬送中における果菜物の接触及び衝突を防止することとしたものであるところ、搬送物を選別振り分けする際に、搬送物が壁等の設備に衝突することを防止したり、<u>搬送物同士の相互接触を防止したりするという課題は、ボックス内に整列させる際のみならず、選別・搬送の全過程を通じて内在していることは明らかである。</u>そして、甲2発明1は、振り分けコンベアの受け台が、載置された搬送物を搬送方向側方に送り出す際に、搬送方向側方に向けて傾動可能な構成であるところ、傾動させて搬送物を搬送方向側方に送り出すには、ある程度の落下による衝撃、あるいは、接触時に衝撃が生じ、搬送物に損傷や破損の生じるおそれがあることは、従来技術の秤量バケットEを可倒させて、果菜Bを転がして落とす自動選別装置において、傷が付いたり潰れたりするという問題を解決するために、バケット式の果菜載せ体をベルト式の果菜載せ体に置換したと甲1に記載されるように、その構成自体から明らかな周知の課題である。 一方、甲3発明1は、…従来の傾動可能なトレイを備えた方式の場合は、搬送物同士の衝合による損傷や破損の生じるおそれがあり、破損しやすい搬送物の搬送には不向きであるという課題を解決するものである。 そうすると、<u>甲2発明1と甲3発明1は、課題としての共通性もある。</u> <u>以上を総合すると、甲2発明1の振り分けコンベアの搬送方向側方に向けて傾動可能な構成において生</u>	

じる搬送物の損傷，破損という技術課題を解決するために，甲 3 発明 1 を適用して，相違点 F' の構成に至る動機付けが存在するといえる。

(42)-24

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例 分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、作用・機能の共通性

1. 書誌的事項

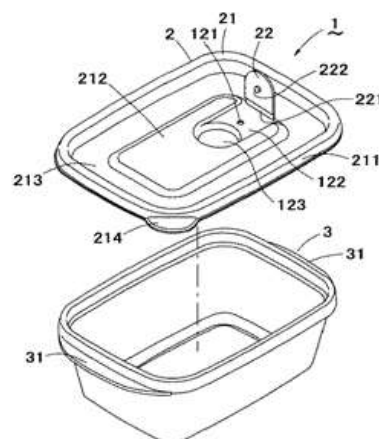
事件	「蓋体及びこの蓋体を備える容器」（無効審判） 知財高判平成27年4月28日（平成25年（行ケ）第10263号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-324756号（特開2009-143626号公報）
分類	B65D 51/16
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、電子レンジなどの加熱装置により、收容された食材を加熱することに適した容器及びこの容器に用いられる蓋体に関するものである。食材を收容するとともに該食材を加熱可能な容器3の胴体部の開口部を閉塞する蓋体1であって、前記蓋体1の外周輪郭形状を定めるとともに、前記容器3の前記開口部を形成する前記容器3の縁部と嵌合するように隆起した周縁領域と、該周縁領域により囲まれる領域内部において、隆起する一の領域を備え、前記一の領域は、前記容器内の流体を排出可能な穴部121と、該穴部121を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部22を備え、該フラップ部は、前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるとともに、該基端部を軸に回転し、前記フラップ部22の先端部は、前記周縁領域と前記一の領域の間の領域に少なくとも部分的に延出することを特徴とする蓋体とする。

【図1】



（2）技術水準

（i）引用例1：クレハ容器（本件特許の優先権主張日より前の平成18年10月頃には販売されていた。甲3，検甲1）（審決の認定）

- 「a. 食材を收容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞するフタであって、
b. 前記フタの外周輪郭形状を定めるとともに、前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と

嵌合する周縁領域と、

- c. 該周縁領域により囲まれる領域内部において、隆起する一の領域及び凹領域を備え、
- d. 前記凹領域は、前記容器内の流体を排出可能な穴部及び凹部を備え、該穴部を閉塞可能な突起部を備える開閉部材と係合可能であり、
- e. 該開閉部材は、前記フタの周縁領域から外方に突出する摘み部に一体的に接続する、細くかつ薄く形成された部分を備えるとともに、該細くかつ薄く形成された部分を軸に回転し、
- f. 前記開閉部材の先端部は、前記凹部の外縁に到達しておらず、
- g. 前記開閉部材の前記細くかつ薄く形成された部分が、前記開閉部材の前記先端部よりも前記フタの中心位置から遠い位置に配され、
- h. 前記周縁領域により囲まれる領域内部が、前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を備え、
- i. 前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に中間領域を介して接続している
- j. 蓋体。」(判決より抜粋。以下の図は、クレハ容器の概観(甲3・写真9及び10))



(ii) 甲6文献(甲6発明): 米国公開特許公報2005/0061812号(審決の認定)

- 「a. 食材を収容する容器15の胴体部の開口部を閉塞する容器蓋2であって、
- b. 前記容器蓋2の外周輪郭形状を定めるとともに、前記容器15の前記開口部を形成する前記容器15の縁部と嵌合する周辺リム27と、
- c. 該周辺リム27により囲まれる領域内部において、隆起する領域である外面33を備え、
- d. 前記外面33は、真空ポンプ用の吸気口に連通し前記容器内の空気を排出可能な通気孔4と、該通気孔4を閉塞可能な逆止弁40を構成するシール片3を備えるカバー7を備え、
- e. 該カバー7は、前記外面33に一体的に接続するフィルムヒンジ32を備えるとともに、該フィルムヒンジ32を軸に回転し、
- f. 前記カバー7の先端部は、前記周辺リム27の外縁に到達しておらず、
- g. 前記カバー7の前記フィルムヒンジ32が、前記カバー7の前記先端部よりも前記容器蓋2の中心位置から近い位置に配され、
- h. 前記外面33が、前記カバー7の少なくとも一部を収容する凹部20を備え、
- i. 前記凹部20は前記外面33上面の周縁部に接続している
- j. 容器蓋2。」

(iii) 甲 7 号証：特開 2 0 0 4－1 2 3 1 4 3 号公報（審決の認定）

「蓋体 2 にヒンジ 3 b を介してヒンジ蓋 3 が開閉自在に連結され、ヒンジ蓋 3 の基端は蓋体 2 の中心側、先端は蓋体 2 の周辺側とされ、該ヒンジ蓋の下には天板 2 a に設けられた注出口 4 a が形成された粉体容器。」

(iv) 甲 8 号証：米国特許 4 4 9 4 6 7 9 号明細書（審決の認定）

「容器蓋 1 の上面に隆起した台部 1 3 を有し、台部 1 3 は第 1 隆起平坦面 1 5 を有し、第 1 隆起平坦面 1 5 には孔 a が形成され、第 1 隆起平坦面 1 5 の段部 2 5 にヒンジ 2 9 により蓋フラップ 2 7 が結合し、蓋フラップ 2 7 の突出部 3 5 が孔 a を塞ぐことを可能とした、粉体材料を収容する容器。」

（3）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項 1】

- A. 食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって、
- B. 前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに、前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と、
- C. 該周縁領域により囲まれる領域内部において、隆起する一の領域を備え、
- D. 前記一の領域は、前記容器内の流体を排出可能な穴部と、該穴部を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部を備え、
- E. 該フラップ部は、前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるとともに、該基端部を軸に回転し、
- F. 前記フラップ部の先端部は、前記周縁領域の外縁に到達しておらず、
- G. 前記フラップ部の前記基端部が、前記フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から近い位置に配され、
- H. 前記一の領域が、前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を備え、
- I. 前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴とする
- J. 蓋体。

（4）手続の経緯

- 平成22年 3月12日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
- 平成25年 3月12日 : 特許無効審判の請求（無効2013-800039号）
- 平成25年 8月20日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
相違点 3：フラップ部について、本件発明 1 では、「一の領域」に備えられ、その「基端部」が「一の領域に一体的に接続」され、「基端部」が「フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置か

ら近い位置に配され」、「先端部」が「周縁領域の外縁に到達していない」ものであるのに対し、クレハ容器では、その「基端部」が「フタの周縁領域から外方に突出する摘み部に一体的に接続」され、「基端部」が「フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から遠い位置に配され」、「先端部」が「凹部の外縁に到達していない」ものである点。

...

クレハ容器のフラップの開閉方向を逆にするについて検討する。

クレハ容器のフラップの「基端部」は、「フタの周縁領域から外方に突出する摘み部」に接続されている。また、これに伴い、フラップの断面形状は、周縁領域を乗り越えるため、板状でなくΩ形状とされている。

これは、甲第4号証、甲第5号証にみられる周知の形状（断面板状）、取付形態（周縁領域に接続）とは異なり、特徴的な取付形態である。そして、「外方に突出する摘み部」に接続することにより、穴部と基端部との距離が大きくなるから、空けやすくなることは技術的に明らかである。

すなわち、クレハ容器のフラップの開閉方向を逆にする場合、かかる技術的利点が失われることになる。

請求人は、デザイン上の観点から、設計変更がありうる旨、主張する。しかし、設計変更によって、技術的利点が同等か、他の技術的利点が生じるのであればともかく、技術的利点を失うだけの設計変更を行うとは、通常想定できない。

よって、クレハ容器において、フラップの開閉方向を逆にする動機を見出すことはできない。

判決

原告の主張

クレハ容器に接した当業者は、フラップが蓋体に一体的に形成されているというクレハ容器の特長は維持したまま、〔1〕フラップの位置を蓋体の周縁部から中央付近に変更する必要があるという課題と、〔2〕フラップの向きを外開きに変更する必要があるという課題を同時に認識する。

しかるところ、甲6には、フラップが蓋体の周縁部ではなく中央付近に一体的に形成され、しかもフラップの向きが外開きであり、指を入れるための凹部が存在しない蓋体を備えた食品用容器が開示されている。甲6発明の蓋体においては、〔1〕フラップが蓋体の中央付近に接続されているため、この蓋体を採用すれば、開放したフラップが他の物体と衝突して破損すること、無駄なスペースを取ること、電子レンジ内の内壁に衝突す

被告の主張

ア 甲6発明は食材を真空保存するための容器であって、食材を解凍する際に使用することはあっても、食材を温めるために用いるものではない。また、甲6発明の穴部は、容器内部を真空状態や常圧状態とする際に空気が通過するための単なる通気孔である。これに対し、クレハ容器は食品を保存し、フタを付けたまま電子レンジ等で加熱するための容器であって、穴部は加熱の際に容器内で食材から発生する蒸気を放出するための穴である。したがって、甲6発明に係る真空保存容器とクレハ容器とは、用途、機能及び技術分野も全く異なる発明である。

また、甲7及び甲8に記載の容器と異なり、クレハ容器は粉粒体を収容することを予定した容器とはいえない。さらに、クレハ容器は加熱可能な容器であり、穴部は蒸気を排出するためのもので

ることを避けることができるとともに、開放したフラップが外向きに出っ張るというデザイン上の問題も解決することができる。また、〔2〕内開きのフラップであるため、この蓋体を採用すれば、蓋体中央部に凹部を設ける必要がなくなり、凹部に汚れが溜まること、凹部が容器内に突出して食品を圧迫するとともに容器の容量を減ずること、シンプルな印象を減殺することも避けることができ、さらに、洗浄後の水切りが妨げられることもない。その上、〔3〕フラップが蓋体中央の隆起した部分（本件明細書にいう「一の領域」）から同領域外に突出しているため、蓋体の中央付近に凹部が存在しないにもかかわらず、フラップを容易に開放することができる。 したがって、クレハ容器の課題を認識した当業者が、甲 6 に接し、甲 6 発明の蓋体をクレハ容器に適用しようと試みることは当然であり、両者を組み合わせることには強い動機付けが存在するから、本件発明 1 に係る構成は、クレハ容器及び甲 6 に基づいて、当業者が容易に想到することができたものである。 また、外開きのフラップが蓋体の周縁部以外に一体的に形成された形状の食品用容器は、甲 6 のほか、甲 7 及び甲 8 にも開示されているから、当業者は、甲 7 及び甲 8 の蓋体をクレハ容器に適用することも同様に試みたといえることができる。したがって、本件発明 1 の相違点 3 に係る構成は、クレハ容器並びに甲 7 及び甲 8 に基づいて、当業者が容易に想到することができたものである。	あるのに対し、甲 7 及び甲 8 記載の容器は加熱不能な容器であり、穴部は収容物を外に振り出すための穴であり、かかる点から見ても、両者の用途、機能、技術分野は完全に相違する。したがって、クレハ容器と甲 7 及び甲 8 記載の容器とは異なる技術分野に属するものである。 以上のとおり、クレハ容器と甲 6 ～ 8 記載の容器とは異なる技術分野に属するものであるから、両者を組み合わせることは当業者において容易に想到し得るものということとはできない。 イ 原告は、食品容器を製造販売する業者としては、消費者の嗜好に合致するように様々なバリエーションの商品を取り揃えておくことが重要であるから、容器の形状を多様化するために、クレハ容器に対して、同容器とは異なる形状のフラップが記載された甲 6 を適用することになるとして、クレハ容器に甲 6 ～ 8 を組み合わせる積極的な動機付けがある旨主張する。 しかし、複数の発明の組合せを肯定する動機付けの要素としては、技術分野の関連性のほか、課題の共通性、作用、機能の共通性、引用発明の内容中の示唆等が挙げられるが、原告の上記主張はこれらの要素とは無関係な一般論を抽象的に論じているにすぎず、積極的な動機付けを肯定する理由にはなり得ない。
裁判所の判断 5 取消事由 1 －（1）（本件発明 1 とクレハ容器との相違点 3 についての判断の誤り）について （1） 本件発明 1 に係る取消事由 1 －（1）について検討する。 … エ（ア）… （イ）…<u>クレハ容器は、食材を収容するとともに、フタをつけたまま電子レンジ等で食材を加熱するための容器であって、穴部は、加熱の際に容器内で食材から発生する蒸気を放出するための穴であり、穴部を閉塞する突起部及び突起部を備える開閉部材は、容器内の食材を保存するときには、穴部を閉</u>	

塞し、容器内部環境の衛生状態を維持するとともに、食材を加熱するときには、穴部を開けて容器内の水蒸気や膨張した空気を容器外へ排出するためのものであることが認められる。

(ウ) これに対して、甲 6 発明は、…食材を容器内で真空に保つようにすることを目的とした容器であり、当然のことながら、容器内を真空にすることを前提としており、穴部も真空に係る構成部材（真空感知開口部 5、通気孔 4）としての穴であり、シール片 3（カバー 7）も通気孔 4 をふさぐための開閉部材であり、真空を維持又は解除するためのものであることが認められる。

そうすると、クレハ容器と甲 6 発明の容器は、異なる技術分野に属するものであり、クレハ容器の穴部、突起部及び開閉部材と、甲 6 発明に係る容器の通気孔 4、シール片 3 及びカバー 7 とは、その用途及び機能が相違するものであるから、クレハ容器に甲 6 発明を適用する動機付けはないというべきである。

(エ) 甲 7 に係る容器は、…粉末のコーヒーや砂糖、顆粒状の各種調味料や食品又は粉末状の薬剤や錠剤等の粉粒体用の粉体容器であり、クレハ容器のように、電子レンジ等による加熱可能な容器ではない。また、密閉容器から内容物を取り出すに際して、大量に使用する場合には蓋体を外してスプーン等の道具を用いて取り出し、少量を使用する場合には蓋体に設けられた開口部から注ぎ出すようにして、使用する量に応じて取出し口を選択できるようにした蓋体を有するものであって、注出口 4 a は内容物である粉粒体を容器外へ振り出すための穴であり、嵌合筒壁 3 a 及びヒンジ蓋 3 は、注出口 4 a を開閉するためのものであることが認められる。

そうすると、クレハ容器と甲 7 に係る容器は、異なる技術分野に属するものであり、クレハ容器の穴部、突起部及び開閉部材と、甲 7 に係る容器の注出口 4 a、嵌合筒壁 3 a 及びヒンジ蓋 3 とは、その用途及び機能が相違するものであるから、クレハ容器に甲 7 記載の発明を適用する動機付けはないというべきである。

(オ) 甲 8 に係る容器は、前記 4 (2) の記載によれば、粉体材料 (f i n e l y d i v i d e d s o l i d m a t e r i a l : 細かく分割された固形物) を収容する容器であり、クレハ容器のように、電子レンジ等による加熱可能な容器ではない。また、分配用孔 a は内容物である粉体材料を容器外へ振り出すための穴であり、突出部 3 5 及び蓋フラップ 2 7 は、分配用孔 a を開閉するためのものであることが認められる。

そうすると、クレハ容器と甲 8 に係る容器は、異なる技術分野に属するものであり、クレハ容器の穴部、突起部及び開閉部材と、甲 8 に係る容器の分配用孔 a、突出部 3 5 及び蓋フラップ 2 7 とは、その用途及び機能が相違するものであるから、クレハ容器に甲 8 記載の発明を適用する動機付けはないというべきである。

(カ) 以上のとおり、クレハ容器と甲 6 ～ 8 に係る容器は、異なる技術分野に属し、クレハ容器の穴部、突起部及び開閉部材と、これに対応する甲 6 ～ 8 に係る容器の各部材とは、その用途及び機能が相違するものである。このように、技術分野、用途及び機能の異なるクレハ容器に対して、あえて甲 6 ～ 8 記載の発明を適用する動機付けを見出すことはできない。

…原告は、無効審判請求において、無効理由 1 として、本件発明 1 はクレハ容器と比較して、相違点 1 ～ 3 において相違するが、相違点 1 ～ 3 に係る構成は、クレハ容器のフタの開閉部材（フラップ）について、内開きのタイプのものに替えて、甲 6 ～ 8 の外開きタイプのものを用いることにより、当

業者が容易に想到し得たものであるとして、クレハ容器と甲 6 との組み合わせに基づく容易想到性、クレハ容器と甲 7 との組み合わせに基づく容易想到性、クレハ容器と甲 8 との組み合わせに基づく容易想到性についてそれぞれ検討して容易想到である旨主張した。

これに対して、本件審決は、相違点 3 についての判断の中で、「容器においては、フラップの「基端部」を中心側とし「先端部」を周辺側としたもの（例えば、甲第 6 号証、甲第 7 号証）、「基端部」を周辺側とし「先端部」を中心側としたもの（例えば、甲第 4 号証、甲第 5 号証）、いずれも周知であり、適宜選択されている。したがって、フラップの開閉方向それ自体については、格別なものではない。」として、フラップ部の開閉方向自体については、甲 6 及び 7 に照らして、格別の技術的利点があるわけではないとしたが、具体的にクレハ容器についてフラップの開閉方向を逆にして相違点 3 に係る本件発明 1 の構成に到達するか否かの検討においては、クレハ容器と甲 6 ～ 8 との組み合わせに基づく容易想到性について何ら触れることなく、これを容易想到とはいえない旨判断していることから、本件審決にはこの点において審理不尽があるといわざるを得ない。

しかし、前記ア～エのとおり、クレハ容器に甲 6 ～ 8 記載の発明を適用する動機付けはなく、クレハ容器に甲 6 ～ 8 記載の発明を適用することにより、相違点 3 に係る発明特定事項のように構成することが容易に想到し得たということとはできない。

したがって、本件審決には、上記のとおり審理不尽があるものの、この点は本件審決の結論に影響を及ぼすものということとはできず、原告の上記主張は採用することができない。

(43)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「懸賞システムおよび懸賞方法」(査定不服審判) 知財高判平成18年2月23日(平成17年(行ケ)第10448号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-233126号(特開2002-49721号公報)
分類	G06F 17/60
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美 宋戸充 柴田義明

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、ユーザが所望により懸賞の賞品に関する情報を取得することのできる懸賞システムである。賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースと、情報通信端末に、賞品に関する情報を表示させる手段と、情報通信端末を操作するユーザに対して、少なくともメールアドレスを含む当該ユーザの個人情報の入力を促す手段と、前記入力されたユーザの個人情報を記憶する手段と、情報通信端末を操作するユーザに対して、所望の賞品に対する応募の入力を促す手段と、所定の賞品に対して応募の入力がなされた場合に、賞品に関する情報の提供を希望するか否かを問う画面を、情報通信端末に表示させる手段と、賞品に関する情報の提供を希望する入力となされた場合に、賞品に関する情報を含む電子メールを送信する手段とをサーバコンピュータに付与する。

(2) 技術水準

(i) 引用例(引用発明):「当たる!ネット懸賞の法則」(城井田勝仁著,平成12年3月23日オーム社発行)(審決の認定)

「有線および/または無線の通信回線に接続されたパソコンを利用して懸賞を行うシステムであって、

懸賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースと、

パソコンに、懸賞品に関する情報を表示させる手段と、

パソコンを操作するユーザに対して、少なくともメールアドレスを含む当該ユーザの個人情報の入力を促す手段と、

前記入力されたユーザの個人情報を記憶する手段と、
パソコンを操作するユーザに対して、所望の懸賞品に対する応募の入力を促す手段と、
所定の懸賞品に対して応募の入力がなされた場合に、当該懸賞品に対して応募がなされたことを、
当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段と、
懸賞品に関する情報の提供を希望するか否かを問う画面を、パソコンに表示させる手段と、
懸賞品に関する情報の提供を希望する入力がなされた場合に、当該希望がなされたことを、当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段と、
懸賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、懸賞品に関する情報を含む電子メールを送信する手段と、
を備えたことを特徴とする懸賞システム。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項１】有線および／または無線の通信回線に接続された情報通信端末を利用して懸賞を行うシステムであって、
賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースと、
情報通信端末に、賞品に関する情報を表示させる手段と、
情報通信端末を操作するユーザに対して、少なくともメールアドレスを含む当該ユーザの個人情報の入力を促す手段と、
前記入力されたユーザの個人情報を記憶する手段と、
情報通信端末を操作するユーザに対して、所望の賞品に対する応募の入力を促す手段と、
所定の賞品に対して応募の入力がなされた場合に、当該賞品に対して応募がなされたことを、当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段と、
賞品に関する情報の提供を希望するか否かを問う画面を、情報通信端末に表示させる手段と、
賞品に関する情報の提供を希望する入力がなされた場合に、当該希望がなされたことを、当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段と、
賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、賞品に関する情報を含む電子メールを送信する手段と、
前記電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段と
を備えたことを特徴とする懸賞システム。

（４）手続の経緯

平成12年 8月 1日 : 特許出願
平成14年 8月30日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成14年 9月26日 : 拒絶査定
平成14年11月 7日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-21640号）
平成17年 3月15日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
「(相違点) 本願発明では、(賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、賞品に関する情報を含む電子メールを送信した後、)「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」を設けている。 一方、引用例 1 記載の発明では、「賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、賞品に関する情報を含む電子メールを送信する手段」は設けてはいるが、そのメール自体が懸賞募集の役割も果たしているのか、それとも、メールは単に懸賞品等に関する情報のみを送信しているのか明確でなく、そして、「前記電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」は記載されていない点。」 「一般に、商品を販売／購入する場合に、顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を購入することも、また、販売者が登録した顧客に対して商品を提示して、提示された商品の中から顧客が希望する商品を購入すること（例えば、DMを利用した商品販売）も、いずれもビジネスの慣行として周知のことである。 そして、メールに対する回答として返信メールを利用することは周知のことであり、また、引用例 1 には、インターネット懸賞において E メールを使って応募することが記載されている。 したがって、引用例 1 記載の懸賞システムにおいても、ユーザが懸賞募集にアクセスする（つまり、ユーザが懸賞のホームページにアクセスする）ことに加え、懸賞を募集する側から登録したユーザーに対して懸賞募集を行うこととし、そのため、ユーザのメールアドレスに送信される懸賞品に関する情報を含む電子メールに懸賞募集の役割を持たせ、そして、その回答（すなわち、懸賞への応募）として返信メールを用いること（すなわち、「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する」こと）は、当業者が容易に考え得ることと認められる。 また、本願請求項 1 に係る発明の効果についてみても、上記引用例 1 記載の発明および周知技術から当然に予測される程度のものにすぎず、格別顕著なものではない。」	
判決	
原告の主張 「メールに対する回答として返信メールを利用すること」は、通常の電子メールによる通信の技術分野では周知かもしれないが、懸賞システムにおける電子メールによる通信の技術分野では周知ではない。また、引用例には「インターネット懸賞の中には、E メールを使って応募するものがあります。」とは記載されているが、インターネット懸賞への応募に電子メールをどのように使用するのかは記載されておらず、ましてやイン	被告の主張 原告は、「メールに対する回答として返信メールを利用すること」は、通常の電子メールによる通信では周知かもしれないが、懸賞システムにおける電子メールによる通信では周知ではない。また、引用例には「インターネット懸賞の中には、E メールを使って応募するものがあります。」とは記載されているが、インターネット懸賞への応募に電子メールをどのように使用するのかは記載されておらず、ましてやインターネット懸賞への応募に

ターネット懸賞への応募に返信メールを利用することは開示も示唆もされていない。 ...	返信メールを利用することは開示も示唆もされていないと主張する。 しかし、メールに対する回答として返信メールを利用することは、通常の電子メールによる通信のみならず、インターネットを利用したサービス提供システムの電子メールによる通信において、サービスの情報を提供するメールに対する返信メールを該サービスの申し込みとして利用することは周知の技術事項である。 例えば、乙 3 公報には、サービスの情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、サービスに関する情報を含む電子メールを送信することと、前記電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該情報提供されたサービスの申し込みの入力と判断することが記載されており、乙 4 公報には、サービスの情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、サービスに関する情報を含む電子メールを送信することと、前記電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該情報提供されたサービスの申し込みの入力と判断することが記載されているのである。 したがって、引用発明に、周知技術を適用し、賞品に関する情報を含む電子メールに対する返信メールを懸賞の申込み、すなわち応募とすることは当業者が容易に想到し得るものである。
裁判所の判断 「メールに対する回答として返信メールを利用すること」が周知の技術事項であることにつき当事者間に争いがなく、しかも、上記 1 (1) イのとおり、引用発明がパソコンと E メールによる情報通信を利用したシステムであり、E メールを利用するものであることからすれば、本願発明と引用発明との相違点である「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」のうち、「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返信メールの受信を」利用するという構成を引用発明に採用することは、当業者にとってごく容易なことであって、その利用を妨げるような格別の事情もないものというべきである。 次に、「当該返信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」についてみると、<u>ユーザからのどのような応答をもって懸賞に対する応募の入力とするかということ自体は、インターネット懸賞を実施しようとする者が、取引の態様に応じて人為的に適宜取り決め得</u>	

る事項であって、そこに技術的な問題を論ずる余地はない。

ところで、一般に、商品を販売、購入する場合に、顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を購入すること、及び、販売者が登録した顧客に対して商品を提示して、提示された商品の中から顧客が希望する商品を購入すること（例えば、DMを利用した商品販売）がいずれもビジネスの慣行として周知であることは、当事者間に争いがなく、この争いのないビジネス慣行にかんがみると、「賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、賞品に関する情報を含む電子メールを送信する手段」を具備する引用発明において、ユーザのメールアドレスあてに賞品に関する情報を含む電子メールを送信するに際し、ユーザからのどのような応答をもって懸賞に対する応募の入力とするかという点について、「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する」ことは、取引の態様に応じて適宜取り決め得る事柄であるというべきである。

(43)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「紙葉類識別装置の光学検出部」(査定不服審判) 知財高判平成18年6月29日(平成17年(行ケ)第10490号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例タイムズ1229号306頁
出願番号	特願平6-322201号(特開平8-180237号公報)
分類	G07D 7/12
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

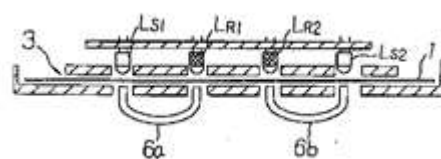
2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、限られた狭い設置スペースに設置でき、紙葉類から効率良く光学的データをサンプリングし得る紙葉類識別装置の光学検出部に関するものである。光学検出部では、

紙幣1が搬送される搬送通路3近傍の一方側の基板にそれぞれ発光素子LS1、LS2と受光素子LR1、LR2とが配置され、これらの各素子のうちの発光素子LS1及び受光素子LR1の間と発光素子LS2及び受光素子LR2の間とがそれぞれ搬送通路3近傍の他方側に配置された導光部材としての光ファイバ6a、6bによって光学的に結合されており、各発光素子LS1、LS2より放出された照射光に関して搬送中の紙幣1の2箇所を透過して減衰された透過光が各受光素子LR1、LR2によって検出される。ここでは紙幣1の印刷部における濃淡により光エネルギーにおける吸収量も変化するので、この変化を検出することによって紙幣1を識別判定するためのデータを得る。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用例(引用発明): 実願昭60-141873号(実開昭62-51461号)のマイクロフィルム(審決の認定)

「所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成

る光学検出部を備えた紙葉類の積層状態検知用装置」

（３）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項１】所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路近傍の異なる位置に配置されて成ることを特徴とする紙葉類識別装置の光学検出部。

（４）手続の経緯

平成 6年12月26日 : 特許出願
 平成14年11月15日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成15年 8月14日 : 拒絶査定
 平成15年 9月19日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-18348号）
 平成17年 4月12日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
「一般に、紙葉類の識別を行う際に、紙葉類の特徴箇所を選んで識別することは、当業者が容易に想到し得たことである。 したがって、引用例に記載の発明において、紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるようにする際に、前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるようにすることは、単なる設計変更である。」（判決より抜粋）	
判決	
原告の主張 本願発明は、上記（２）のとおり、搬送中の紙葉類から効率良く光学的数据をサンプリングして検出精度の高い紙葉類の真贋等の識別を行うという作用効果を奏するものであり、検出ラインが２本であることによって、例えば、紙幣の真券を長手方向に半分に切り取り、切り取った部分に白紙を貼り付けた変造紙幣の場合、検出ラインが１本の場合では変造であることを認識できないのに対し、検出ラインが２本の場合では変造であることを認識することができる。このように、本願発明は、一対のセンサで２か所の透過光データを得るために的確に識別判定を行うことがで	被告の主張 仮に、原告主張のとおり、引用発明の検出ラインが１本であるとしても、引用発明を紙葉類識別装置の光学検出部に適用した発明においても、紙葉類の一部を透過した測定光は、この一部とは異なる他部に照射されることから、紙葉類の識別は、紙葉類の搬送方向の２か所を測定光が透過することにより行われることになる。また、最初に測定光が照射された紙葉類の一部が、紙葉類の搬送により、受光素子の位置にまで来る間は、この一部と他部は、たとえ検出ラインが１本であっても、同じ場所になることはなく、このため、測定光は、検出ラインが２本の場合と同様に、常に異なった

き、引用発明と対比して、照射光が透過する紙葉類の搬送方向の検出ライン数が2倍であるから、紙葉類の識別を2倍的確に行う作用効果を奏することができる。したがって、検出ラインが1本の場合と2本の場合とで作用効果に格別の差がないとはいえない。 そもそも、「単なる設計変更」とは、構成、手段が周知慣用技術等の変更であり、しかも、目的及び作用効果に格別の相違が生じないことをいうのであり、本願発明がこれに該当しないことは、明らかである。	2か所を透過することになる。更に、最初に測定光が照射された紙葉類の一部が受光素子の位置を通過した後であっても、この一部は常に測定光が透過したことの無い新しい場所であることから、この一部と他部の場所の組合せが、これまでに測定光の透過した場所と一致することはない。したがって、検出ラインが1本の場合と2本の場合とで作用効果に格別の差がないから、検出ラインを2本とすることは単なる設計変更にすぎない。
裁判所の判断 引用発明において、本願発明と引用発明との一致点である「所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成る光学検出部」という構成を有するとしても、<u>紙葉類の積層状態検知装置である限り、…単に照射光を紙葉類に透過させ、紙葉類の枚数を検知するものであって、紙葉類のいずれを検出箇所にしてもかまわないのであるから、複数本の検出ラインの技術的思想が入り込む余地はないのである。</u> 審決の上記判断は、おそらく、紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置を共通あるいは密接に関連した技術分野のものであるとの考えを前提にするものと思われる。 しかし、前者は、複数回紙葉類を透過することによって受光手段で受光される測定光量の差が大きくなることを利用し、紙葉類の枚数を検知するのに対し、後者においては、紙葉類の検出箇所を透過して得られる印刷模様や色等の情報を含んだ透過光を利用し、紙葉類の識別を行うのであり、「所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、前記発光素子、前記導光部材、及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成る光学検出部」という構成において一致しているといっても、<u>その機能、作用、その他具体的技術において少なからぬ差異があるものというべきである。したがって、紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということでは済ませられるものではない。</u>	

(43)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「弾球遊技機」(訂正審判) 知財高判平成19年7月30日(平成18年(行ケ)第10483号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-315495号(特開2001-96019号公報)
分類	A63F 7/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、電源遮断により電源電圧が低下する異常検出時に、遊技情報記憶手段に記憶されている遊技情報の喪失阻止処理を行うバックアップ実行制御部を備える弾球遊技機である。

(2) 技術水準

(i) 刊行物A(引用発明): 特開平6-71028号公報

「…段落【0121】及び図29等によれば、引用発明においては、排出制御装置58が行う「停電割込処理」によって、「停電記憶」(停電検出時(停電割込処理実行時)の各処理状態及び停電が発生した旨の記憶)をした後、停止命令「STOP」により排出制御装置58の動作を停止させていることが認められる。」(判決より抜粋)

「…「ここで、図33に示すように、電源遮断フラグのセットと同時にバックアップデータ格納エリア595へのアクセスを禁止し、さらに停止命令(STOP)の挿入あるいは無限ループの設定により、バックアップ処理終了後にメインジョブのルーチンに復帰させないようにしておくことができる。このようにすれば、次のような効果が達成可能である。①・・・②バックアップ処理終了後も補助電源の電圧は一定期間維持され、プログラム処理の続行は可能であるが、補助電源電圧が不安定化してくると、プログラムの正常作動が困難となり、甚だしい場合は暴走状態に陥って、バックアップデータ格納エリア595内のデータが壊されてしまうこともありうる。しかし、上記のようにプログラムを停止させれば、そのような不具合発生を防ぐことができる。」(段落【0179】)…」

(判決より抜粋)

(ii) 技術常識

「…あるプログラムが「無限ループ」となった場合には、プログラムがいつまでも終了せずに、コンピュータがその他の処理を実行することができなくなり、実質的に停止状態となることは技術常識であったものと認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(訂正後)(訂正発明)

【請求項1】…前記異常確定情報を前記異常確定情報記憶手段に書き込む処理ルーチンは、前記バックアップ実行制御部のCPUが該CPUに接続された別体の入出力回路に予め定められたタイミングにて自発的にアクセスし、そのアクセス時において入出力回路への異常検出の入力を確認した場合に実行されるサブルーチンであり、前記CPUは、補助電源によりバックアップ処理終了後も一定時間その作動が確保され、前記サブルーチンは、無限ループの設定により、前記バックアップ処理終了後の前記一定期間にメインジョブのルーチンに復帰しないようになっており、
当該弾球遊技機の電源スイッチがオフされた場合には、終了信号を発生させ、この終了信号により前記異常確定情報の生成を禁止化する手段によって、前記バックアップ処理を行わせないようにしていることを特徴とする弾球遊技機。

(4) 手続の経緯

平成11年1月5日 : 特許出願(優先権主張日:平成10年11月9日)
 平成15年8月15日 : 特許権の設定登録
 平成18年4月14日 : 訂正審判の請求(本件訂正)(訂正2006-39055号)
 (上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成18年9月20日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
…訂正発明は、特開平6-71028号公報(…「刊行物A」という。…), 特開平8-202633号公報(…「刊行物B」という。…), 特開平10-234990号公報(…「刊行物C」という。…)に記載された発明、及び周知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もので、特許法29条2項の規定による出願の際独立して特許を受けることができないから、本件審判の請求は同法126条5項の規定に適合しない。 審決は、訂正発明と刊行物Aに記載された発明(…「引用発明」という。)とを対比し、次のとおりの…相違点があると認定した。 (相違点2) 電源電圧が低下する異常が発生した場合、訂正発明は、サブルーチンにて、…(ii)バックアップ処理後にメインジョブのルーチンに復帰しない処理を無限ループにて行い、…に対し、引用発明は、…(ii)バックアップ処理後にメインジョブのルーチンに復帰しない処理を無限ループにて行っているか否か不明…である点。

…相違点 2 (ii) について、…当該割込処理のサブルーチン以外のルーチンワークが実行されることはないものであるから、当該サブルーチン終了後もメインルーチンに復帰しないことは明らかであるから、…メインルーチンに復帰させない手段として、当該無限ループのルーチンを採用することは当業者が適宜採用し得る程度の事項であり、…当該採用したことによる格別の作用効果も認められない。	
判決	
原告の主張 …バックアップ処理が終了したときは、刊行物 A に記載されているように、停止命令「STOP」によってプログラムの動作を停止させてメインルーチンに復帰させないようにするのが通常である。これに対して訂正発明では、バックアップ処理終了後の一定期間においても、「無限ループ」(バックアップ処理の終了後に、処理を繰り返すもの) の設定により、プログラムの動作を継続させてメインルーチンに復帰させないようにしている。 このようにバックアップ処理後の一定期間、メインジョブのルーチンに復帰しない処理を無限ループによって行う構成(相違点 2 (ii) にかかる訂正発明の構成) について、刊行物 A ないし C…、特開平 5-35614 号公報(…「周知刊行物 D」という。…)、特開平 4-303225 号公報(…「周知刊行物 E」という。…) のいずれにも記載も示唆もない。 …訂正発明では、メインジョブ以外の処理でバックアップ処理終了後に必要とされる処理がある場合には、無限ループのルーチンの繰り返しにおいてその処理を行うことが可能であるという作用効果を奏する。この作用効果は、引用発明のようにバックアップ処理終了後に停止命令「STOP」によりプログラムの動作を停止してしまうものからは決して得られない格別のものであるから相違点 2 (ii) に係る訂正発明の構成を採用したことによる「格別の作用効果も認められない」とした審決の判断は誤りである。	被告の主張 (ア) ①停電状態、すなわち、電源オフになると電気機器は作動しないものであることは技術常識であるから、電源オフ状態で電気機器が動作する場合はバックアップ電源等によりバックアップされたものであることは当然の技術事項であること、②刊行物 A には、停電割込処理のサブルーチン終了後に行う CPU の処理動作に関する記載がないことなどに照らすならば、引用発明においては、停電対策としての停電割込処理のサブルーチン終了後に CPU を動作させる必要がないのであるから、上記サブルーチン終了後に CPU の動作を行わないと理解される。 (イ) 本件明細書の段落【0179】中には、「②・・・プログラム処理の続行は可能であるが、補助電源電圧が不安定化してくると、プログラムの正常作動が困難となり、甚だしい場合は暴走状態に陥って」と記載されているとおり、バックアップ処理後にプログラム処理を行わせること、すなわち無限ループによる処理を行わせることについて消極的な記載がある。そうすると、原告が主張する「…効果」に格別な内容はない。

裁判所の判断

…引用発明においては、停電時のバックアップ処理である「停電割込処理」の終了後に、「メインルーチンに復帰させない」手段として、停止命令「STOP」を採用しているものと解される。

…本件の出願の優先日当時、…あるプログラムが無限ループとなった場合には、プログラムがいつまでも終了せずに、コンピュータがその他の処理を実行することができなくなり、実質的に停止状態となることは技術常識であったものと認められる。

そして、上記技術常識に照らせば、サブルーチンの最後に「無限ループ」を採用すると、当該ルーチンがいつまでも終了せずに、メインルーチンその他の処理を実行することができなくなり、停止命令「STOP」と同様の機能を果たすことは、当業者にとって自明である。

そうすると、刊行物A（甲1）に接した当業者にとっては、引用発明において、停電時のバックアップ処理である「停電割込処理」の終了後に、「メインルーチンに復帰させない」手段として、停止命令「STOP」を採用することに代えて、「無限ループ」（相違点2(ii)に係る訂正発明の構成）を採用することは、必要に応じて適宜なし得る程度の設計的事項であり、容易想到であったものと認められる。

…バックアップ処理終了後に、プログラムを停止させてCPUを動作させないようにすることは、上記段落【0179】に記載があるように、「停止命令（STOP）の挿入」によっても奏されるものであり、「無限ループの設定」による格別の効果であるとはいえない。

(43)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「生命保険加入者のための奨学金支給処理システム及びその処理方法」（査定不服審判） 知財高判平成21年10月29日（平成21年（行ケ）第10090号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-64295号（特開2004-272720号公報）
分類	G06F 17/60
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、真辺朋子裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、生命保険に加入した被保険者の子供を対象として、迅速に奨学金を支給することができる生命保険加入者のための奨学金支給処理システムである。被保険者の保険契約情報を記憶する契約情報記憶手段3と、死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの申請情報、または死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの給付完了情報を入力する入力手段2と、前記入力手段によって入力された、前記いずれかの申請情報または前記いずれかの給付完了情報に基づいて、前記保険契約情報から被保険者の死亡時、高度障害に至った時、介護が必要になった時のいずれかの時に、就学している子供の有無を検索する演算処理部4と、就学している子供がいる場合に、該子供の氏名、住所を少なくとも出力する出力部5、6とを備えている。

【図1】



（2）技術水準

（i）刊行物1（引用発明）：特開2003-44666号公報（審決の認定）

「生命保険の契約時や保全変更時などに被保険者から取得した情報に基づいて、生命保険加入者及びその家族の生活環境に必要な情報（生活情報）を適切に提供することを目的としたシステムであって、

被保険者の保険契約情報を記憶する契約情報記憶手段と、
保全変更情報を入力する手段と、

入力された保全変更情報に基づいて、被保険者又はその家族の個人情報から、生活情報の提供に必要な個人情報を検索する処理部と、

被保険者又はその家族の生活環境に必要と思われる情報を取得して、Web上で又は郵送により提供する手段を備えた、生命保険加入者のための生活情報提供システム。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(本願補正発明)

【請求項1】生命保険に加入した被保険者の子供に対して保険会社が奨学金を支給する、生命保険加入者のための奨学金支給処理システムであって、

被保険者の保険契約情報を記憶する契約情報記憶手段と、

死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの申請情報、または死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの給付完了情報を入力する入力手段と、

前記入力手段によって入力された、前記いずれかの申請情報または前記いずれかの給付完了情報に基づいて、被保険者の死亡時、高度障害に至った時、介護が必要になった時のいずれかの時に、子供の有無を前記被保険者の保険契約情報から検索すると共に、子供がいる場合に、該子供の年齢を契約時の年齢または誕生日から算出し、就学しているか否かを検索する演算処理部と、

前記演算処理部における検索の結果、就学している子供がいる場合に、前記被保険者の保険契約情報に記録された該子供の氏名、住所、及び該子供に対する奨学金支給の案内状を少なくとも出力する印刷部及び／または表示部とを備えていることを特徴とする生命保険加入者のための奨学金支給処理システム。

(4) 手続の経緯

平成15年 3月11日 : 特許出願

平成17年 5月24日 : 拒絶査定

平成17年 6月20日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2005-11606号)

手続補正(本件補正。上記「特許請求の範囲」を参照)

平成21年 2月20日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
「保険会社が奨学金を支給すること、あるいは奨学金支給の支援をすることが本願の出願日において周知となっていた現状に照らせば、被保険者に重大な保全変更事情が発生した場合、就学している子供がいれば奨学金を給付するようにすることは、当業者が容易に考えつくサービスの仕組みといえる。そして、奨学金の給付に結びつく重大な保全変更事情として、死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの申請情報、または死亡保険金給付、高度障害時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの給付完了情報などが考えられることも、当業者が普通に想起することである。」(判決より抜粋)

判決	
原告の主張 本願補正発明は、「死亡保険金給付，高度障害時における保険金給付，介護保険金給付のいずれかの申請情報，または死亡保険金給付，高度障害時における保険金給付，介護保険金給付のいずれかの給付完了情報を入力する入力手段」を備えている。一方，引用発明は，「保全変更情報を入力する手段」を備えている。 この引用発明の「保全変更情報」は，契約継続性が前提とされる変更情報であるのに対して，本願補正発明における「申請情報，給付完了情報」は契約が終了する「契約履行情報あるいは契約履行完了情報」であり，本質的に異なる情報である。 したがって，本願補正発明にかかる「入力手段」と，引用発明にかかる「入力手段」とは異なる。	被告の主張 この引用発明によれば，保険契約情報の取得・記憶，保全変更情報の取得・入力，必要な個人情報検索，必要な生活情報の取得，および生活情報の提示・印刷が行えるのであり，引用発明に係る生活情報提供システムを，本願補正発明のようなサービスを実施するように設計変更するに当たって，解決すべき技術的課題や技術的困難は見い出せないから，「相違点に係る構成は，当業者が容易になし得る設計変更の範囲内のもの」と判断したのである。 このように，審決は，証拠に基づく事実認定と合理的な推論に基づく総合評価により容易想到の結論を導いたのであり，正当である。
裁判所の判断 保険会社が奨学金支給を支援すること，及び保険会社が財団を設立して奨学金を支給することが周知であることに照らせば，被保険者に重大な事情の変更が生じた場合に，就学している子供がいれば，保険会社が奨学金を直接給付することについても，当業者において普通に想起できるものと解される。そして上記重大な事情の変更として本願補正発明の挙げる死亡保険金給付等があるとするとも，当業者が普通に想起するものである。 イ また，引用発明の記載された刊行物 1（甲 1）には，上記 2（1）ア（イ）で摘記したとおり，「…子供の進学年齢毎に国公立の中学校や高校や大学の各種案内を表示することもできる。あるいは，家族や子供の誕生日毎にお祝いのメッセージなどを表示することもできる。…」（段落【0050】）と記載され，同（ウ）摘記の図 3 に記載のとおり顧客登録情報として家族の構成・性別・年齢・趣味等が記載されていることからすると，引用発明でも被保険者及び家族の個人情報を検索し，必要と思われる情報を取得して印刷する機能を備えるものと解される。<u>そうすると，引用発明において，入力する情報を本願補正発明における保険金給付等の情報とし，印刷し提供する情報を奨学金支給の案内状とすることに格別の技術的課題を見出すことはできないから，結局これら構成の相違点についても，当業者が容易になし得る設計的事項の範囲内のものであると認められる。</u>そうすると，審決が相違点に係る構成について容易想到と判断したことに誤りはない。	

(43)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	引用発明の内容中の示唆

1. 書誌的事項

事件	「ペトロラタムを基にした鼻用軟膏」（査定不服審判） 知財高判平成23年9月8日（平成22年（行ケ）第10296号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2136号107頁、判例タイムズ1382号303頁
出願番号	特願2000-257825号（特開2001-342131号公報）
分類	A61K 31/01
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、安全で幅広い作用を持ち、快適に使用することができ、治療費の負担の少ない吸入アレルギー性反応の予防薬剤の提供を目的とし、特定以上の粘度を有することを特徴とする飽和炭化水素の少なくとも1つの混合物を含んでなる鼻用軟膏に関する。

（2）技術水準

（i）引用例（引用発明）：西ドイツ特許第4117887号明細書（平成3年12月12日公開）（審決の認定）

「…室温においてゲル状の、基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物から成る吸入アレルギー性反応の予防のための鼻用軟膏」（判決より抜粋）

（ii）周知技術（判決の認定）

「…医薬品添加物ハンドブック（甲41）によれば、ワセリンは、飽和炭化水素の混合物ということができる。また、ワセリンの特性として、98.9℃における粘度は「白色ワセリン：60-75 S.U.S.*、黄色ワセリン：57-82 S.U.S.*（*Saybolt Universal Seconds）」と記載されているところ…、1 S.U.S. = 0.2158 mm²/秒で換算すると、上記粘度は、白色ワセリンの場合、12.9～16.2 mm²/秒であり、また、黄色ワセリンの場合、12.3～17.7 mm²/秒となる。

このように、医薬品に使用されるワセリンの98.9℃における粘度は、例えば白色ワセリンの場合、13～16 mm²/秒の範囲であり、DIN 51 562法（100℃）で測定した場合も、これと大きく異なるものとは考えられない。そうすると、優先日より前に、DIN 51 562法で100℃で測定した場合に8 mm²/秒以上の粘度を有する飽和炭化水素の混合物は、医薬品に配合するワセ

リンとして周知の物質であったといえることができる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項1】D I N 5 1 5 6 2 法による $8 \text{ mm}^2/\text{秒}$ (100°C) 以上の粘度を有することを特徴とする飽和炭化水素の少なくとも1つの混合物及び任意な追加の少なくとも1つの処置用添加剤から成る、吸入アレルギー性反応の予防のための鼻用軟膏。

(4) 手続の経緯

平成12年 8月28日 : 特許出願(優先権主張日:平成12年5月31日・ドイツ)
 平成18年 1月19日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成18年 2月21日 : 拒絶査定
 平成18年 5月29日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2006-11063号)
 平成22年 5月 6日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
…本件審決の理由は、要するに、本願発明は、…引用例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、というものである。 …本願発明と引用発明との…相違点を、以下のとおり認定した。 ウ 相違点1: 飽和炭化水素の少なくとも1つの混合物が、本願発明は、D I N 5 1 5 6 2 法による $8 \text{ mm}^2/\text{秒}$ (100°C) 以上の粘度を有するものであるのに対し、引用発明は、室温においてゲル状の公知のものであるとする点	
判決	
原告の主張	被告の主張
(1) 動機付け及び粘度について ア 本願発明の特徴的部分 本願発明の本質的な特徴部分は、飽和炭化水素を含む公知の混合物のパラメータのうち「粘度」に着目し、「粘度」を「$8 \text{ mm}^2/\text{秒}$ (100°C) 以上」とする構成を採用することによって、粘度の持つ「特定の物理的特性」を介して、真に、アレルギー性反応を予防し得る効果を奏したところにある…。 すなわち、引用発明が、アレルギー性反応の予防に効果がなく、身体への危険性があることが当業界で常識化していた状況にもかかわらず、本願	(1) 動機付け及び粘度について ア 引用発明の「室温においてゲル状、基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物」には、「薬学的・化粧品的に『ワセリン』と定義される炭化水素混合物」が用いられる。この「ワセリン」は…医薬品の軟膏基材として汎用されている…。医薬品製剤に用いられるワセリンの粘度は、D I N 5 1 5 6 2 (100°C) による $8 \text{ mm}^2/\text{秒}$ 以上の範囲にあるから、引用発明の…「室温においてゲル状の、基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物」として使用される上記の「薬学的・化粧品的に『ワセリン』と定義される炭化水素混合物」

発明の発明者は、飽和炭化水素を含む公知の混合物の粘度を調整することによって、その物理的特性を介して、真にアレルギー性反応の予防効果を生じさせてみようという独自の技術思想を抱き、かかる技術思想の下、初めて、飽和炭化水素を含む公知の混合物の「粘度」を高粘度…に調整してみた結果、「特定の物理的特性」を介して、鼻の粘膜に浸透することなく、保護膜として同じ場所に残り、アレルギー担体に対して機械的バリアを産生する方法により、真にアレルギー性反応を予防することに成功したのである。 イ 動機付け 引用例の実施例 1 及び 3 には、「粘度」に関する記載は一切ない。…粘度を調整して、アレルギー性反応予防効果を確認する目的がないことは明らかで、粘度は「$6\text{ mm}^2/\text{秒}$ (100°C)」であって、本願発明の $8\text{ mm}^2/\text{秒}$ 以上 (100°C) の開示や示唆は一切ない。 ウ 汎用されているワセリンの粘度範囲との関係 また、本願発明の特徴的部分は…である。かかる知見がない場合において、市販されるワセリンの中に、本願発明の規定する粘度に合致するものがたまたまあるということのみでは、引用例から本願発明に容易に想到できるとはいえない。飽和炭化水素化合物の粘度に着目した知見は、本願発明に特徴的な新規な点であり、引用例には、粘度を調整することによってアレルギー性反応を予防する試みをしたはずであるという示唆等は一切ない。本件審決の判断は、現時点から振り返ったまさに後知恵にすぎず、事後分析的な判断手法を採用しない限り、当業者が、引用例から出発して、本願発明の前記特徴点には到達し得ない。	には $8\text{ mm}^2/\text{秒}$ 以上のものが包含されることは明らかである…。 引用例の記載全体からすれば、引用発明の目的・効果は、基本的に「室温でゼラチン状を保っている」飽和炭化水素物質の混合物によって達成されるものであり、そのような飽和炭化水素物質には、当該技術分野で汎用される「ワセリン」が包含されるのであるから、引用発明の「飽和炭化水素からなる公知の混合物」を粘度で表現すれば、$8\text{ mm}^2/\text{秒}$ 以上の粘度を有する飽和炭化水素混合物ということになる。 そうすると、$8\text{ mm}^2/\text{秒}$ 以上の粘度を有するワセリンの使用について、たとえ引用例に直接的な記載がないとしても、引用例の記載に接した当業者からすれば、引用発明の「室温でゼラチン状を保っている飽和炭化水素物質の混合物」を具体的に使用した記載がある以上は、粘度が $8\text{ mm}^2/\text{秒}$ 以上のワセリンを使用することが示唆されていることになるのは明らか…。 イ 引用例には、引用発明の「室温でゼラチン状を保っている飽和炭化水素物質の混合物」として、$8.0\text{ mm}^2/\text{秒}$ 以上の粘度を有するワセリンの使用について示唆されている。 引用発明は、「室温においてゲル状の、基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物」として「薬学的・化粧品的に『ワセリン』と定義される炭化水素混合物」を選択し得るものである。引用例の従来技術の記載にもあるとおり、ワセリンは、軟膏等の医薬品製剤分野で汎用される添加物であって、「本願発明の規定する粘度に合致するものがたまたまある」というような添加物ではない。
裁判所の判断 ア 本願発明と引用発明との相違点 1 は、飽和炭化水素の少なくとも 1 つの混合物が、本願発明は、D I N 5 1 5 6 2 法による $8\text{ mm}^2/\text{秒}$ (100°C) 以上の粘度を有するものであるのに対し、引用発明は、室温においてゲル状の公知のものであるとする点である。	

イ 引用例には、「ゲル様の稠度が室温においてもたらされる限り、本発明の目的は、実質的に飽和型の炭化水素から成る任意の混合物によって達成され得ることが判っている。…種々のワセリンタイプと同様に、本発明による作用を示す。」と記載され、また、試験例 1 ないし 3 に、黄色ワセリン、白色ワセリン及び軟パラフィンを用いた鼻用軟膏が吸入アレルギー反応を予防することが記載されている。よって、引用例には、室温においてゲル状であって、その他の物性は様々である基本的に飽和炭化水素からなる混合物から成る鼻用軟膏が吸入アレルギー反応を予防に有用であることについての示唆が記載されているものと認められる。

ウ そうすると、吸入アレルギー反応の予防に用いる鼻用軟膏の成分である室温においてゲル状の飽和炭化水素の混合物として、上記(1)のとおり優先日前に周知であった D I N 5 1 5 6 2 法で 1 0 0℃で測定した場合に $8 \text{ mm}^2/\text{秒}$ 以上の粘度を有するワセリンを使用することは、当業者であれば格別の創意を要する事項とはいえない。

(3) 原告の主張について

ア 動機付け及び粘度について

原告は、引用例には、飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという示唆がないなどとして、引用例の記載から本願発明に想到する動機付けがなく、本件審決の判断は後知恵にすぎないと主張する。

引用例の請求項 3 には…、粘度が飽和炭化水素の混合物を特定するための物性の 1 つであると理解できる記載はあるものの、吸入アレルギー性反応の予防との関係においては、確かに、飽和炭化水素の混合物の粘度に着目するという直接の示唆は存在しない。

しかし、そもそも、本願明細書にも、飽和炭化水素の混合物の粘度について、 $8 \text{ mm}^2/\text{秒}$ という数値が特別な技術的意義を有すると認められる記載はなく、ワセリンの各種物性（密度、凝固点、粘度、コーン貫入（粘度の一種。甲 4 2）、平均炭素数、炭化水素の炭素数分布）の中で、粘度に着目することの技術的意義も記載されていないのであって、本願明細書において、粘度や、その $8 \text{ mm}^2/\text{秒}$ という数値についての技術的意義が開示されているということとはできない。

このように、本願明細書に、粘度に着目することの技術的意義も、粘度を $8 \text{ mm}^2/\text{秒}$ という数値以上のものに特定することの技術的意義も記載されていないことに照らすと、引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとしても、本願発明の発明特定事項を根拠に、本願発明が進歩性を有するということとはできない。

(43)-6

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	引用発明の内容中の示唆

1. 書誌的事項

事件	「蚊成虫の駆除方法」（無効審判） 知財高判平成23年12月26日（平成23年（行ケ）第10017号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-19854号（特開平10-194902号公報）
分類	A01N 25/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、従来の加熱蒸散式の製剤よりも速やかに殺虫成分の気中濃度を高め、かつ従来のエアゾール式の製剤のような溶剤による部屋や家具の汚染がなく、処理後数時間は蚊成虫を駆除できる量の薬剤が空気中にとどまるため、物陰に潜む蚊に対しても十分な効力を有し、薬剤の無駄な使用をおさえた安全性の高い蚊成虫の駆除剤および駆除方法を提供することを目的しており、殺虫剤を含有する原液、及び噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して、前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の15%以下とした蚊成虫の駆除剤を、30m³の空間あたり有効成分として特定量を噴霧せしめる構成を有する蚊成虫の駆除方法に関する。

（2）技術水準

（i）甲1（甲1発明）：特開昭63-203649号公報

「…「本発明記載の活性化合物は家庭内で発生する、または衛生有害生物もしくは貯蔵製品の有害生物としての有害動物（animal pest）、特に昆虫の防除に適している。本件活性化合物は、通常は感受性のおよび／または抵抗性の種に対して…活性を有する。上記有害生物には以下のものが含まれる…双翅類（Diptera）の目では、たとえば…ハマダラカ（Anopheles）種、アカイエカ（Culex）種、イエバエ（Musca）種…」との記載…」（判決より抜粋）

（ii）技術常識（甲3、15、24、26）（判決の認定）

「…ハエに対して駆除効果がある殺虫剤であれば、駆除方法にかかわらず、蚊成虫にも駆除効果があることは、技術常識であったといえる。」（判決より抜粋）

(3) 特許請求の範囲（本件訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項 1】 殺虫剤からなる原液、および噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して、前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の 1 5 %以下とした蚊成虫の駆除剤を 3 0 m³の空間あたり有効成分として 2 . 7 8 ~ 1 5 m g 噴霧せしめることを特徴とする蚊成虫の駆除方法であって、前記原液における殺虫剤は、脂肪族炭化水素又はアルコールからなる有機溶剤に溶解せしめたものではなく、かつ活性剤とともに水に乳化または懸濁せしめたものでもなく、そのみで用いたものであり、前記噴射剤が液化石油ガス、ジメチルエーテル、およびハロゲン化炭化水素からなる群より選ばれた少なくとも 1 つである、噴霧処理後は駆除効果を持続させて駆除を行う、蚊成虫の駆除方法。

(4) 手続の経緯

平成20年6月13日	： 被告による無効審判の請求（無効2008-800109号）
平成20年10月14日	： 原告（特許権者）による訂正の請求
平成21年3月26日	： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第1次審決
平成21年4月29日	： 原告による第1次審決の審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10115号）
平成21年6月5日	： 原告による訂正審判の請求（後に訂正の請求がされたものとみなされた）
平成21年7月10日	： 第1次審決を取り消すとの決定
平成22年4月7日	： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第2次審決
平成22年5月13日	： 原告による第2次審決の審決取消訴訟の提起（平成22年（行ケ）第10151号）
平成22年8月6日	： 原告による訂正審判の請求（後に訂正の請求がされたものとみなされた） （本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成22年9月8日	： 第2次審決を取り消すとの決定
平成22年12月13日	： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
本件審決の理由は、…要するに、本件発明は、甲 1 ないし 9 に記載された発明及び周知技術に基づいて、容易に想到することができたものであると判断した。 本件審決は、上記結論を導くに当たり、本件発明 1 と…甲 1 …に記載された発明（以下「甲 1 発明」という。）との…相違点を次のとおり認定した。 (1) 一致点 殺虫剤を含有する原液、および噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して、前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の 3. 6 8 % 以下とした害虫の駆除剤を 3 0 m³ の空間あたり有効成分として 4. 9 6 m g 噴霧せしめることを特徴とする害虫の駆除方法であって、前記原液が、殺虫剤を含有するものである、害虫の駆除方法。 (2) 相違点 ア 「害虫」が、本件発明 1 においては、「蚊成虫」であるのに対し、甲 1 発明においては、「イエ

バエ」である点。 本件審決は、相違点アについて、エアゾール殺虫剤がイエバエにも蚊成虫にも普通に用いられ、また、イエバエについても蚊成虫についても、エアゾール殺虫剤においては似たような効力試験が行われていることを考慮すれば、害虫の駆除において、イエバエも蚊成虫も同等に扱われているといえ、イエバエで試験された駆除方法を蚊成虫についても試してみることは、当業者が試してみる範囲内のものであるとして、甲 1 発明において、害虫を、イエバエに代えて蚊成虫とすることは、当業者にとって容易であったと判断した。	
判決	
原告の主張 (1) 相違点アに係る構成の容易想到性判断の誤りについて …本件審決の上記判断には誤りがある。すなわち、本件発明 1 は、従来の直接噴射型の駆除方法とは異なり、駆除効果を持続させて、新たに室内に侵入してくる蚊成虫に対しても駆除効果を発揮させるという新規な駆除方法に関する発明であるが、このような駆除方法において、駆除の対象である害虫をイエバエに代えて蚊成虫とすることは容易でない。また、甲 1 発明において、蚊成虫について、100%の死滅が可能な電気蒸発炉の使用に代えて、これが不可能なエアゾール殺虫剤を適用することが動機付けられることはない。さらに、甲 1 5…によれば、殺虫剤の K T 50（50%の固体がノックダウンするまでの時間）は、概ねアカイエカ成虫の方が長いから、甲 1 発明において、1 回の噴霧でイエバエの 100%死滅が不可能な実施例 A のエアゾール殺虫剤をそのまま蚊成虫に適用すると、更に殺虫効果の発現が期待できないと考えるのが自然である。	被告の主張 (1) 相違点アに係る構成の容易想到性判断の誤りに対して …ハエと蚊に対しては、同じ分類に属するエアゾール殺虫剤が同様に使用されている。また、原告は、甲 1 の実施例 A（エアゾール殺虫剤をイエバエに用いたもの）における実験結果について、殺虫効果が低いとするが、錠剤を加熱蒸散させる実施例 B では、薬剤化合物が蚊成虫に対し殺虫活性を有することが示されているから、当該薬剤化合物をエアゾールの形態で蚊成虫に対し適用しても殺虫効果があることは当然想定できる。さらに、殺虫効果は使用する薬剤化合物の殺虫活性によって決まるところ、本件発明 1 は薬剤化合物を特定していないから、甲 1 の実験結果と本件発明 1 の実施例における実験結果を比較することはできない上、本件発明 1 の実施例によれば、2 時間後の効果はほとんどなく、数時間後も効果が持続するとはいえない。 また、原告は、本件発明 1 は…駆除効果を持続させて、新たに室内に侵入してくる蚊成虫に対しても駆除効果を発揮させるという新規な駆除方法に関する発明であるのに対し、甲 1 にはこのような駆除方法に関する課題は存在しないと主張する。 しかし、…、本件特許の特許請求の範囲や出願当初の明細書、本件訂正明細書には、直接噴射する方法とそれ以外を区別する噴射条件は記載されていない上、エアゾール殺虫剤を用いた従来の害

	虫駆除方法が、全て飛翔害虫に向けて直接噴射するものであったとはいえない。新たに室内に侵入してくる蚊成虫に対しても駆除効果を発揮させることができるとの効果は、本件特許の特許請求の範囲や出願当初の明細書、本件訂正明細書には記載されておらず、原告の…主張は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づかない主張であり、失当である。
裁判所の判断 (1) 相違点アに係る構成の容易想到性判断の誤りについて …原告の上記主張は、以下のとおり失当である。すなわち、甲 3 …によれば、ハエに対して駆除効果がある殺虫剤であれば、駆除方法にかかわらず、蚊成虫にも駆除効果があることは、技術常識であったといえる。また、<u>甲 1</u> には、「本発明記載の活性化合物は家庭内で発生する、または衛生有害生物もしくは貯蔵製品の有害生物としての有害動物…、特に昆虫の防除に適している。本件活性化合物は、通常は感受性のおよび／または抵抗性の種に対して…活性を有する。上記有害生物には以下のものが含まれる：…双翅類…の目では、たとえば…ハマダラカ…種、アカイエカ…種、イエバエ…種…」との記載があり…、<u>活性化合物（殺虫剤）は、イエバエだけではなく蚊成虫にも防除の効果がある旨示されている。</u>なお、本件発明 1 は、「噴霧処理後は駆除効果を持続させて駆除を行う」と特定されているものの、飛翔中の蚊成虫に向けて直接噴射するという駆除方法を除外しているとはいえない。以上によれば、甲 1 発明において、<u>駆除方法の対象をイエバエに代えて蚊成虫とすることは容易</u>であったといえる。 これに対し、原告は、甲 1 発明において、蚊成虫について、100%の死滅が可能な電気蒸発炉の使用に代えて、これが不可能なエアゾール殺虫剤の適用が動機付けられることはないと主張する。しかし、上記のとおり、甲 1 には、甲 1 発明における活性化合物（殺虫剤）は、イエバエだけではなく蚊成虫にも防除の効果があることが記載されており、実施例 B（電気蒸発炉を使用する駆除方法）は、駆除方法が異なるものでも蚊成虫に対して防除の効果があることを示すものにすぎず、実施例 A のエアゾール殺虫剤を蚊成虫に適用できないとはいえない。 また、原告は、甲 1 5 …によれば、殺虫剤の K T 5 0 …は、概ねアカイエカ成虫の方が長いから、甲 1 発明において、1 回の噴霧でイエバエの 100%死滅が不可能な実施例 A のエアゾール殺虫剤をそのまま蚊成虫に適用すると、更に殺虫効果の発現が期待できないと考えるのが自然であると主張する。しかし、甲 1 5 …において、殺虫剤として、「ピレトリン」…などを使用した場合には、K T 5 0 は、イエバエ成虫とアカイエカ成虫が同等か、アカイエカ成虫の方が短くなっていることからすれば、殺虫剤の種類によっては、蚊成虫に対して同等かそれ以上の効果が期待できるから、原告の上記主張は採用することができない。	

(43)-7

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「セルロースアシレート」（査定不服審判） 知財高判平24年2月22日（平成23年（行ケ）第10178号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-311370号（特開2005-68438号公報）
分類	C08L 1/10
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、経時安定性にすぐれ、実用可能なドープ濃度領域において粘度の低いセルロースアシレート溶液や、面状の優れたフィルムを製造できるセルロースアシレートを提供することを目的としており、2位、3位のアシル置換度の合計が1.70以上1.90以下であり、かつ6位のアシル置換度が0.88以上であり、アシル基がアセチル基であるセルロースアシレートである。

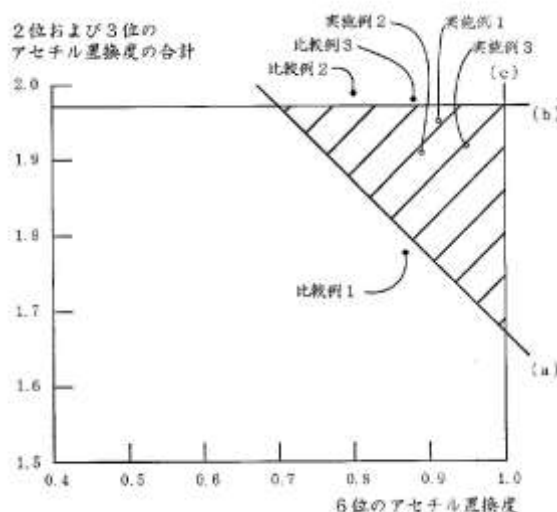
（2）技術水準

「ア 引用例の実施例2には、…「2位、3位および6位のアセチル置換度の合計が2.67以上であり、かつ2位および3位のアセチル置換度の合計が1.97以下であるセルロースアセテートを含むことを特徴とするセルロースアセテートフィルム」が記載されている。

イ そして、引用例の図1（別紙図1）において、斜線で示されている部分は、…特定されているセルロースアセテートの範囲を示すものである。」

（判決より抜粋）

（別紙）図1



（3）特許請求の範囲（本件補正前）（請求項2に記載された発明を「本願発明」という）

【請求項 1】 2 位、3 位のアシル置換度の合計が 1.70 以上 1.90 以下であり、かつ 6 位のアシル置換度が 0.88 以上であるセルロースアシレート。

【請求項 2】 アシル基がアセチル基である請求項 1 に記載のセルロースアシレート。

(4) 手続の経緯

平成16年10月26日 : 特許出願（原出願日：平成13年1月17日）
 平成19年12月27日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成20年2月22日 : 拒絶査定
 平成20年3月26日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-7402号）
 平成20年4月23日 : 手続補正（本件補正）
 平成23年4月19日 : 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。	
(1) 本件審決の理由は、…②本願発明は、下記引用例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いうものである。 引用例：特開平 11-5851 号公報（甲 5） (2)…本件審決は、…本願発明と引用発明との一致点および相違点を、以下のとおり認定した。 イ 一致点：6 位のアシル置換度が 0.88 以上であるセルロースアシレートであって、アシル基がアセチル基であるセルロースアシレート ウ 相違点：2 位、3 位のアシル置換度の合計が、本願発明では、「1.70 以上 1.90 以下」であるのに対し、引用発明では、「1.91」である点 (以下、審決より抜粋) …引用発明において、…2 位と 3 位のアセチル置換度の合計の値を、1.91 よりも小さくし…1.70 以上 1.90 以下の値のものを合成する程度のことは、引用文献 1 に記載された事項から、当業者が容易になし得ることであるといえることができる。	
判決	
原告の主張 …本願発明と引用発明との相違点の認定においては、実施例との比較だけで判断すべきでなく、本願発明の技術的思想と、引用例全体を参酌して把握される技術的思想とを対比して判断すべきである。 …引用例からは、6 位のアセチル置換度、2 位及び 3 位のアセチル置換度の合計のうち一方が特定できたとしても、他方のアセチル置換度を予	被告の主張 引用例に記載されたセルロースアセテートにおける「2 位および 3 位のアセチル置換度の合計」と「6 位のアセチル置換度」との関係は、引用例の図 1…から明らかなように、どちらか一方が特定されれば、他方の取り得る範囲も定まる。…そして、縦軸により示される 2 位及び 3 位のアセチル置換度の数値が定まれば、斜線部への外挿により、対応する横軸により示される 6 位のアセチル

測することはできない。 引用例には、2位及び3位のアシル置換度の合計を1.70ないし1.90に調整することは記載されておらず、6位のアシル置換度を0.88以上に調整することも記載されていない。特に、引用例には、2位、3位及び6位のアセチル置換度の合計と2位及び3位のアセチル置換度の合計とを調整することが記載されていたとしても、引用例からは2位及び3位アシル置換度と6位アシル置換度との関係を導き出せず、2位及び3位のアセチル置換度の合計を容易に予測できない。	置換度の取り得る範囲が定まり、同様に、6位のアセチル置換度の数値が定まれば、2位及び3位のアセチル置換度の取り得る範囲が定まる。 また、…図1の斜線部のほぼ中央には、引用発明に相当するもの（…実施例2…）が存在するところ、引用例の実施例2の位置を斜線部内で移動すること、すなわち、引用発明の「2位および3位のアセチル置換度の合計」あるいは「6位のアセチル置換度」の数値をそれぞれ引用例に記載された当該数値の範囲内で増減してみることは、当業者であれば格別困難でない。
--	--

裁判所の判断

…本願発明は「2位、3位のアシル置換度の合計」と「6位のアシル置換度」という方法で発明を特定しているのに対し、引用例に記載された発明では、「2位および3位のアシル置換度の合計」と「2位、3位および6位のアシル置換度の合計」という方法で発明を特定しているものであって、両者は、セルロースアシレートの特定の方法が異なる。

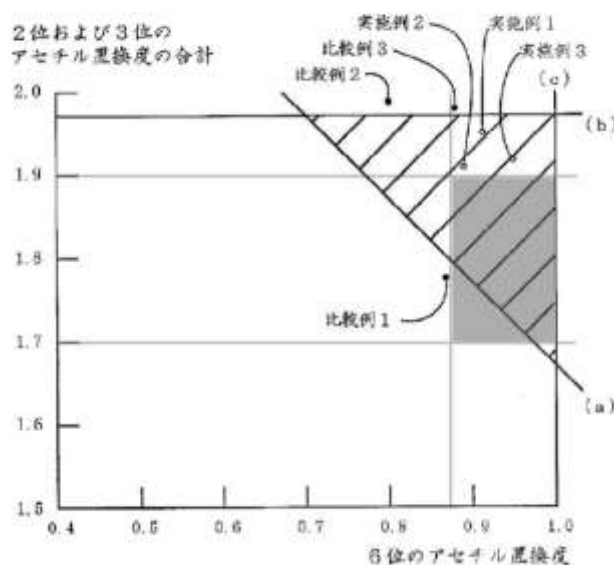
…本願発明と引用例に記載された発明とは、…いずれも、セルロースアシレートを2位、3位及び6位のアシル置換度の関係という、共通するパラメータを用いて特定するものであるから、引用例の別紙図1に本願発明に特定される数値範囲を反映させると、別紙図2に示す塗りつぶし部が本願発明の数値範囲に対応する。

別紙図2によれば、本願発明（塗りつぶし部）と引用例の特許請求の範囲に記載された発明（斜線部）とは、重複する範囲を有する。

…引用例に特定される要件を満足する範囲の中で、セルロースアシレートを特定すること、またそのように特定したセルロースアシレートを用いて引用例に記載された方法によってドープを調製し、フィルムを製膜してみることは、当業者が容易に想到し得ることである。

そして、本願発明がそのような引用例の記載から当業者が容易に発明できるセルロースアシレートを包含していることは明らかである。

(別紙) 図2



(43)-8

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

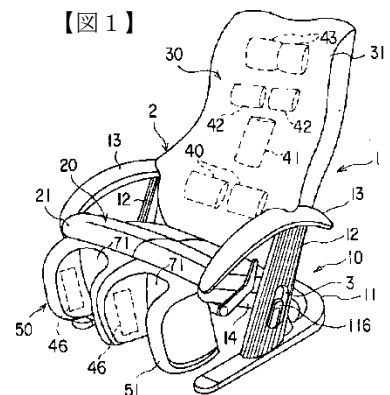
1. 書誌的事項

事件	「椅子式マッサージ機」(無効審判) 知財高判平成24年2月27日(平成23年(行ケ)第10193号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-172370号(特開平11-9634号公報)
分類	A61H 7/00
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、脚部(足首部又はふくらはぎ部)をマッサージする脚用施療子を有する脚載置台が設けられた椅子式マッサージ機に関するものである。従来技術の脚載置台においては、脚部のマッサージをする場合あるいはマッサージ中に、脚部の所望の被施療部位に施療子に対応させるよう可動台を移動させる際、施療子が脚部を押圧するように突出していると、可動台の移動が阻害され、移動手段の負荷が過負荷となり、場合によっては脚部に痛みを覚える等の問題が生じるおそれがあった。そこで、制御手段16が、脚部のマッ



サージ中において所望の被施療部位に施療子46に対応させるように脚載置台50を移動させる際に、施療子46を非突出状態とするよう制御することで、施療子46を設けた脚載置台50のスムーズな移動、過負荷防止、痛みの抑制という作用を有するものである。

(2) 技術水準

(i) 甲1公報(甲1発明): 特開平8-322895号公報(審決の認定)

「座部2及び背もたれ部3を有する椅子本体1と、
脚用袋体60～63が設けられ前記椅子本体1に前後方向に移動可能に設けた脚支持台50と、
この脚支持台50を椅子本体1に対して前後方向に移動させる移動手段と、
前記脚用袋体60～63を膨張させるエアコンプレッサー30と、

リモートコントロール装置 36 と、

このリモートコントロール装置 36 からの信号の入力によって前記エアコンプレッサー 30 と前記移動手段を制御する制御手段 35 とを備える

椅子式エアーマッサージ機。」(判決より抜粋)

(ii) 周知の事項 (甲 2 公報～甲 4 公報) (判決の認定)

「…甲 2 公報～甲 4 公報に開示された上記の技術事項に照らすと、椅子の背もたれ等に施療子が設けられ、制御回路がスイッチ操作等の入力に基づいて施療子を移動させる機能を備えたマッサージ機の技術分野において、施療子を移動させる際に突出量が大きいと、使用者の身体に対する危険がある、あるいは、駆動装置に大きな負荷がかかるなどといった問題の存在は、当業者にとって広く知られた周知の課題であったと認められ、そのような課題を解決するために、施療子の突出量を最小にして、あるいは突出量が小さくなるよう調整して移動させることも、周知の技術事項であったと認められる。」

(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (請求項 1 のみ記載) (本件発明 1)

【請求項 1】座部および背もたれ部を有する椅子本体と、

施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と、

この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と、

前記施療子を突出動作させる駆動手段と、

入力手段と、

この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え、

マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に、前記制御手段によって、前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。

(4) 手続の経緯

平成 16 年 9 月 17 日 : 特許権の設定登録 (上記「特許請求の範囲」を参照)

平成 22 年 7 月 29 日 : 原告による特許無効審判の請求 (無効 2010-800133 号)

平成 23 年 5 月 11 日 : 「本件審判請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 (判決より抜粋)
…本件発明 1 と甲 1 発明との…相違点は次のとおりである。 【相違点 A】 本件発明 1 は、マッサージ中において施療子を脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が入力手段から制御手段に入力された際に、前記制御手段によって、前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をするのに対し、甲 1 発明は上記構成を有していない

点。 ク 動機付けについて 甲 1 公報には、マッサージ中において移動手段が制御される場合として、脚の被施療部のストレッチマッサージを行う場合のみが開示されており、マッサージ中において脚載置部に載置された被施療部に対する施療子の位置を変えることについては記載も示唆もない。したがって、甲 1 発明に甲 2 公報～甲 6 公報に記載された技術事項を適用する動機付けがあるとはいえない。	
判決	
原告の主張 …本件発明 1 が掲げる課題、すなわち、施療子を突出した状態でその位置決めのために移動させる場合に、「可動台の移動が阻害される」、「移動手段の負荷が過負荷になる」、「被施療部位に痛みを覚える」という課題は、甲 2 公報～甲 4 公報にも同様の課題に関する記載があるように、いずれも本件発明 1 において新たに提示されたものではなく、従来から広く認識されていた周知の課題である。また、このような周知の課題を解決するために、「施療子を非突出状態として脚載置台を移動させる制御をする」といった制御態様も、甲 2 公報～甲 4 公報のそれぞれで提案されているように周知の解決手段（周知技術）である。 そして、本件発明 1、甲 1 発明、甲 2 公報～甲 4 公報に記載された技術事項は、いずれも、施療子が移動して位置決めされる椅子式マッサージ機という共通の技術分野を背景としている。 したがって、このような周知の課題を解決するために、甲 1 発明に対して甲 2 公報～甲 4 公報に記載の周知技術を適用することは、当業者が通常行う設計事項である。	被告の主張 …甲 1 公報には、脚支持台を前後方向に移動させることにより使用者の所望の被施療部位置に脚用袋体を位置させることができるといった甲 1 発明が開示されているが、本件発明 1 の従来技術に相当するものにすぎず、本件発明 1 の課題、すなわち、マッサージ中において脚載置台を移動させる際に、①施療子が脚部を押圧するように突出していると可動台の移動が阻害されるという課題、②移動手段の負荷が過負荷となり、場合によっては移動手段に故障が生じるという問題、③施療子に押圧されて挟持されている部位は移動する施療子によって移動方向に引っ張られ、場合によっては被施療部位に痛みを覚える等の問題という種々の課題（段落【0003】、【0005】）に係る認識が一切開示されておらず、その示唆すら存在しない。 したがって、甲 1 発明に甲 2 公報～甲 4 公報に開示された技術事項を適用することは、当業者といえども容易に想到することはできない。
裁判所の判断 …甲 1 発明のマッサージ機は、施療子が脚支持台ごと脚部に沿って移動する構成を備えているが、全体としてみると椅子式マッサージ機であって、甲 2 公報～甲 4 公報に記載された椅子式マッサージ機とは同一の技術分野に属するものであり、施療子を設けた場所は異なるとしても、施療子が身体に沿って移動するという点においては技術的に共通するものであるから、<u>当業者が、脚部用の移動する施療子を設けた甲 1 発明に接した場合に、施療子の移動に関する上記の一般的な課題を認識し、これを解決するために周知の技術事項を甲 1 発明に適用して、スイッチ操作等の入力に応じて制御回路が（脚支持台ごと）施療子を移動させる際に、突出量を最小とする、すなわち非突出状態とすることや、</u>	

突出量を適宜小さく調整することは、甲 1 公報自体に示唆等がなくとも、適宜なし得ることというべきである。

…施療子が突出している状態で移動させるとスムーズな移動が阻害されるなどといった課題は、本件明細書においても、従来技術における課題として、「マッサージをする場合あるいはマッサージ中」（段落【0003】）に生じる旨記載されているように、「マッサージ中」の移動に特有の課題ではない。また、本件明細書には、施療子を非突出状態として移動させる制御について、「マッサージ中」とすることや、「位置決め信号が…入力された際」とすることの技術的意義に関する記載は認められない。さらに、マッサージ機の技術分野において、マッサージ中に施療子を移動させることや、位置決めのために施療子を移動させることにも、何らの困難性はなく、適宜採用される構成であるといえる。

したがって、施療子を非突出状態として移動させる制御を、「マッサージ中」、「位置決め信号が…入力された際」に行うとする構成を採用することについて、特段の技術的意義があるとは認められず、甲 1 発明に接した当業者が、そのような構成を採用することは、設計事項として、必要に応じて適宜なし得ることというべきである。

(43)-9

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	引用発明の内容中の示唆

1. 書誌的事項

事件	「見出しカード」(査定不服審判) 知財高判平成24年3月22日(平成23年(行ケ)第10219号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-72721号(特開2007-245563号公報)
分類	B42F 21/06
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

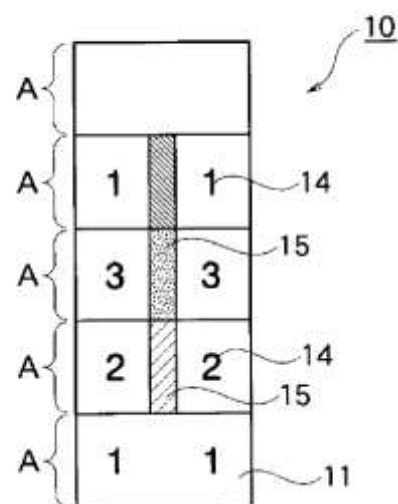
2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、カルテ等が収納されるフォルダーに使用される見出しカードに関する。見出しカード10は、4段以上の文字表示領域Aを有し、少なくとも4つの各文字表示領域Aに文字が印刷され、印字された文字14の情報に対応した着色部15が印刷されているという構成を有する。本願発明では、見出しカード10の基材11がインクジェットプリンター用合成紙であり、文字14および着色部15がインクジェットプリントにより形成されている。

本願発明の第1の目的は、ポケットが形成されていない、通常の二つ折フォルダーや紙製フォルダーにも使用できる見出しカードを提供することである。本願発明の第2の目的は、多品種、少量生産に対応できる見出しカードを提供することである。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用例：特開2004-17405号公報(審決の認定)

「a 相違点1

前記文字が印刷される前記少なくとも2つの文字表示領域が、本願発明では、「少なくとも4つ」であるのに対して、引用発明では、表示領域20の下二桁の2つである点。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項 1】カルテ等が収納されるフォルダーに装着されカルテ等の検索に必要な文字が印刷されてなる見出しカードであって、略矩形で縦長の基材の一方の表面に、長さ方向に沿って 4 段以上の文字表示領域を有し、少なくとも 4 つの各文字表示領域には、該文字表示領域の幅方向両端部の少なくとも一方にカルテ等の検索に必要な文字が印刷され、また該文字表示領域に印字された文字の情報に対応した着色部が印刷されてなり、かつ基材が、インクジェットプリンター用合成紙であり、文字および着色部がインクジェットプリントにより形成されてなる見出しカード。

(4) 手続の経緯

平成22年6月11日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年7月9日 : 拒絶査定
 平成22年10月13日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-23128号）
 平成23年6月6日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
引用発明は、上下方向四桁の表示領域 2 0 を有し、該表示領域 2 0 の下二桁を印刷領域 2 0 A として、下二桁までの扱いに際しては、人為的な作業ミスを完全に排除できる見出しカードであるところ、引用例には、「表示領域の桁数も限定されるものではなく、本システムの導入対象となる病院の規模に応じて増加、減少させることができる」（第 3 の 5 【0 0 2 5】参照。）及び「下一桁のみの印刷とした場合には、受付患者数が増大したときに、同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎる傾向となるため、実施する上では、下二桁を印刷領域 2 0 A として色を印刷することが好ましい」（第 3 の 5 【0 0 2 4】参照。）と記載されているから、引用発明において、大規模な病院に導入できるようにするとともに、受付患者数が増大したときに、同様の色を持つフォルダー数が多くなりすぎないようにするために、表示領域 2 0 の桁数を四桁から五桁以上に増加させるとともに、該表示領域 2 0 の下二桁に代えて少なくとも下四桁を印刷領域 2 0 A とすることにより、少なくとも下四桁までの扱いに際しては、人為的な作業ミスを完全に排除できるようにし、かつ、同様の色を持つフォルダー数が多くなりすぎないようにすること、すなわち、上記相違点 1 に係る本願発明の構成となすことは、当業者が引用例に記載された事項に基づいて容易になし得た程度のことである。	
判決	
原告の主張	被告の主張
引用例の段落【0 0 2 4】には、下二桁の印刷領域を下一桁としてもよいが、印刷領域が下一桁であると、カルテ数が増大したときに同一色のフォルダー数が多くなるため、当初から下二桁を印刷領域とすることが推奨されているが、カルテ数	引用発明において、四桁の表示領域 2 0 のうち下二桁の「印刷領域 2 0 A」は、「色によって特定されて数字が印刷されているため、ラベル貼り付け作業を全く必要とすることがなく、下二桁までの扱いに際しては、人為的な作業ミスを完全に排

が増大した場合に、下二桁の印刷領域を少なくとも下四桁とすることや、下四桁までを着色部とすることについては、記載も示唆もない。… また、引用例の段落【0025】には、文字領域（文字表示領域）の桁数を、病院の規模に応じて増加、減少させることが記載されているにすぎず、印刷領域の桁数を増加、減少させることは記載されていない。そして、引用例には、表示領域への文字数を増やす手段としては、手書きやスタンプを使用することしか記載されておらず、下四桁までを着色部とする旨の記載はない。 引用例には、印刷された桁数の少ない見出しカードを使用する際の煩雑さという課題が何ら認識されていないのであるから、引用例に接した当業者がカードに予め印刷しておく桁数を増加させるという構成を採用する動機づけがない。 さらに、見出しカードの提供者側においては、印刷すべき桁数が増えるごとに、準備すべきカード枚数が指数関数的に増大するため、四桁目までの数を予め印刷しておくことは、現実的ではない。	除できる」（段落【0023】）という課題解決を図るものであり、また、引用例には、「印刷領域20A」について、その桁数が大きければ大きいほど、多数の受付患者に対応できる旨の技術的示唆があるといえる。 そうすると、引用例には、病院の規模に応じて、引用発明における「表示領域20」の桁数を四桁から更に増加させるに当たり、上記課題解決を図るため、「印刷領域20A」の桁数についても、二桁から更に増加させることができる旨の示唆があるといえる。引用発明における「印刷領域20A」の桁数を二桁から更に増加させるに当たり、特に四桁以上とすることは、単なる設計事項にすぎない。
裁判所の判断 (2) 判断 上記各記載によれば、引用発明は、病院等の医療機関におけるカルテを保管するフォルダーに利用する見出しカードに関するものであり、従来、見出しカードにラベルを貼り付けていたが、貼り付け精度が悪い場合に生じる問題やラベルシートの管理等の問題を解決するため、見出しカードに上下方向四桁の表示領域を設け、表示領域の下二桁を印刷領域として数字を印刷すると共に、数字毎に色違いとなる背景色を印刷し、残りの表示領域は空欄とするものである。 引用例の段落【0025】には、導入対象となる病院の規模に応じて、表示領域の桁数を増加、減少させることができる旨記載されており、同記載によれば、見出しカード使用の対象となる患者数の状況等に応じて、表示領域の桁数を変更することができるものと解される。また、引用例の段落【0024】には、下一桁を印刷領域としても良いが、下一桁のみを印刷した場合には、受付患者数が増大したときに、同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎるため、下二桁を印刷領域とすることが好ましい旨記載されており、同記載によれば、印刷領域の桁数が大きいほど、多くの受付患者に対応できることが示されている。 以上によると、引用例に接した当業者は、引用発明における見出しカードは、これを使用する病院の規模等に応じて、表示領域や印刷領域の桁数を増加させることができると当然に考えるものといえ	

るから、相違点 1 に係る構成に容易に想到し得たといえる。

(3) 原告の主張に対して

イ 原告は、引用例では、印刷された桁数の少ない見出しカードを使用する際の煩雑さという課題が認識されていないのであるから、引用例に接した当業者がカードに予め印刷しておく桁数を増加させるという構成を採用する動機づけがない、見出しカードの提供者側においても、印刷すべき桁数が一つ増える毎に、準備すべきカード枚数が指数関数的に増大するため、四桁目までの数を予め印刷しておくことは、現実的ではないと主張する。

しかし、原告の上記主張も、理由がない。

すなわち、前記のとおり、引用例には、見出しカードにラベルを貼り付けるという従来方法の問題点を解決するために、表示領域の少なくとも一部を印刷領域とした旨の記載があり、また、印刷領域の桁数が大きいほど、多くの受付患者に対応できるとの示唆があると解されるから、引用例に接した当業者が、受付患者の多い医療機関の使用に対応するため、見出しカードの印刷領域の桁数を増やすことは容易であるといえる。

(43)-10

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「スペクトル帯域の並列検出による測距のための装置」（査定不服審判） 知財高判平成24年5月28日（平成23年（行ケ）第10260号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-562617号（特表2005-516187号公報）
分類	G01N 21/17
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、並列な組のスペクトル帯域を検出することによって、光学コヒーレンス断層撮影法及び低コヒーレンス干渉法（LCI）信号の検出感度を高めることを目的とする。

各帯域は、光周波数の固有の組み合わせである。LCI広帯域幅源をNスペクトル帯域に分割し、Nスペクトル帯域を個別に検出し処理して、信号対雑音比をN倍に大きくできる。各スペクトル帯域で光検出器で検出して増幅された信号は、信号帯域を中心にしてアナログ電子回路によって帯域通過フィルタ処理され、デジタル化される。その結果、信号に対するショット雑音の影響は、スペクトル帯域数に等しい係数だけ低減し得るが、信号振幅は、同じ状態を維持し得る。ショット雑音が減少することによって、システムのダイナミックレンジ及び感度が大きくなる。

（2）技術水準

（i）引用例（引用発明）：特開2001-174404号公報

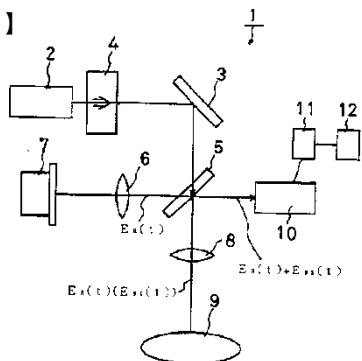
「【0005】前記半透過板5の光の反射方向には、前記参照光 $E_R(t)$ を集光させるための参照側集光レンズ6が配設されており、この参照側集光レンズ6の光の透過方向には、前記参照光 $E_R(t)$ の光路上を所定速度で移動して前記参照光 $E_R(t)$ を前記半透過板5の方向に所望の時間だけ遅延させて反射させるための可変遅延装置7が配設されている。」

「【0015】そして、前記半透過板5により反射された参照光 $E_R(t)$ を前記参照側集光レンズ6で集光させた後、前記可変遅延装置7により所望の遅延時間で反射させる。」

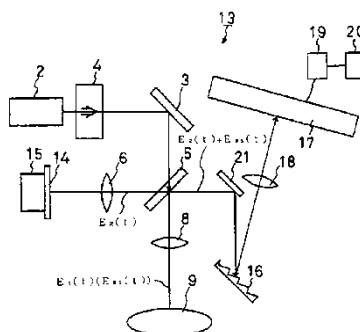
「【0023】この光断層像計測装置13は、前記可変遅延装置7の代わりに、参照側集光レンズ6の

光路上に参照光反射鏡 1 4 を有しており、この参照光反射鏡 1 4 の反射面の裏面には、前記参照光反射鏡 1 4 を変位させることにより参照光 $E_R(t)$ をその伝搬時間および位相を変化させて反射させるための、例えば、 piezo 素子 (PZT) 等の遅延素子 1 5 が配設されている。」(以上、特開 2001-174404 号公報より抜粋)

【図 4】



【図 5】



(ii) 周知例 1：特開 2001-264246 号公報 (判決の認定)

「…OCT において「反射型のディレイライン」を用いた従来例では「低干渉出力」「S/N 比の劣化」があったところを「透過型のディレイライン」を用いることによりこれを解消したことが記載されている…」(判決より抜粋)

(iii) 周知例 2：特開平 1-145545 号公報 (判決の認定)

「…被測定物の特性を測定する反射試験装置において、干渉光と参照光との間の遅延を調節することによって A 点と B 点との距離を計測することが可能である旨とともに、このような遅延を実現するための「光遅延回路」の構成としてミラーを用いた例 (図 3) の他にプリズムを用いた例 (図 2) やレンズを用いた例 (図 4) が開示され、これらにより「光路長を変化させる」旨が記載されている。このことから、…光学的に距離を測定するにあたって、信号光と干渉光の位相を可変させるための構成として、反射型のものと非反射型のものが選択可能なものである旨が示されていることが理解できる。」(判決より抜粋)

(iv) 周知例 3：国際公開第 2000/16034 号 (対応日本公報である特表 2003-524758 号公報の段落【0035】) (判決の認定)

「…OCT において S/N 比改善のためにスプリッタを用いず「光サーキュレータ」を用いるにあたって、基準遅延素子及び基準アーム (参照アーム) につき図 6 の実施形態では「反射性基準アーム遅延」を用いたのに対し図 7 の実施形態では「伝達遅延素子」を用いる旨が記載されていることが理解できる。」(判決より抜粋)

(v) 乙 1：特開平 10 - 267631 号公報 (判決の認定)

「…OCT において、被告主張のとおり、「反射性参照光変調機構 (図 10)」と「透過性 (非反射性) 参照光変調機構 (図 12)」とが、当業者にとって、一般的な課題であるコスト等を考慮して、適宜選択できることが認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (補正後)

【請求項 1】 光学的画像形成のための装置であって、サンプルからの少なくとも 1 つの第 1 電磁気放射及び非反射性参照体からの少なくとも 1 つの第 2 電磁気放射を受信する装置と、前記第 1 電磁気放射、前記第 2 電磁気放射、並びに前記第 1 及び第 2 電磁気放射の組み合わせの少なくとも 1 つのスペクトラムを周波数成分に分離する少なくとも 1 つのスペクトル分離ユニットと、複数の検出器を含む少なくとも 1 つの検出構成であって、各検出器が、前記周波数成分の少なくとも 1 つの少なくとも一部を検出可能な前記検出構成と、を含み、

- a) 前記第 1 及び第 2 電磁気放射が互いに干渉する、及び
 - b) 前記第 1 及び第 2 電磁気放射の前記周波数成分が互いに干渉する、
- の内少なくとも 1 つである装置。

(4) 手続の経緯

平成15年1月24日 : 国際特許出願（優先権主張日：平成14年1月24日・米国）
 平成21年6月9日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成21年12月11日 : 拒絶査定
 平成22年4月16日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-8154号）
 平成23年3月28日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…審決は、「本願発明は、引用発明および周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、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。 カ 相違点についての判断 引用例の…【0023】この光断層像計測装置 13 は、前記可変遅延装置 7 の代わりに、参照側集光レンズ 6 の光路上に参照光反射鏡 14 を有しており、この参照光反射鏡 14 の反射面の裏面には、前記参照光反射鏡 14 を変位させることにより参照光 E R (t) をその伝搬時間および位相を変化させて反射させるための、例えば、ピエゾ素子 (P Z T) 等の遅延素子 15 が配設されている。…」の記載からみて、引用発明では、参照光反射鏡 14 および遅延素子 15 からなる可変遅延装置を用いているといえる。 ところで、可変遅延装置の構成として、非反射性の遅延装置が、例えば、周知例 1…、周知例 2…、および、周知例 3…に記載されているように、本件優先日前に周知である。 そして、(ア) 引用発明も上記周知技術も、被測定物からの反射光と参照光との干渉により被測定物を分析する装置である点において共通していること、(イ) 可変遅延は、各種の手法で実現でき、どのような手法を採用するかは、当業者が適宜選択し得る事項であるといえること…、および、(ウ) 反射型の遅延装置では、可動ミラー以外のファイバ端や光学素子表面の反射も戻り光となるため、得たい信号光以外のノイズ光が発生するという問題が知られていたこと…、を総合的に考慮すれば、引用発明に、上記周知技術を適用し、…上記相違点における本願発明のようにすることは、当業者であれば、何ら困難性はなく、容易に想到し得る事項であるといえる。

判決	
原告の主張 …周知例 1～3 の記載には、そこに記載の各発明を引用発明に適用することを阻害する事由が明確に示されているので、引用発明に周知例 1～3 記載の技術を適用し、参照光の光路に設ける可変遅延装置を非反射性の遅延装置とすることは、本願発明に関する当業者であっても、容易に想到し得る事項であるとはいえない。	被告の主張 引用発明において、周知例 1～3 及び乙 1 で示される周知技術を適用して、その「<u>参照光反射鏡 1 4 および遅延素子 1 5 からなる可変遅延装置</u>」を「<u>非反射性の遅延装置すなわち非反射性の参照体</u>」に置換する動機付けは十分あり、阻害要因もないことは明らかであり、相違点について、審決の認定・判断に誤りはない。
裁判所の判断 (2) 引用発明への周知技術の適用について OCT等を含む光学測定分野において、信号光と干渉させるべく位相が変化し得る参照光を得る手段として「非反射性の遅延装置」は周知技術であること、また「非反射性の遅延装置」と「反射性の遅延装置」のいずれを採用するかが選択事項であることは、…周知例 1～3 及び乙 1 の記載から明らかである。 引用例には、光断層像計測装置の従来技術として図 4 及び図 5 に関連する二つの例が記載されており、前者の図 4 は、信号光と干渉させるべく位相が変化し得る参照光を得る手段として、光路上を移動して参照光を反射する「可変遅延装置」(【0005】、【0015】)であり、後者の図 5 は、「可変遅延装置」に代わる、「遅延素子 1 5」を裏面に配設する「反射鏡 1 4」(【0023】)を含む光断層像計測装置である。審決は、後者の図 5 についての光断層像計測装置をもって引用発明として認定したものである。 そして、これらの記載が「反射鏡 1 4」を限定列挙する趣旨とは解されず、引用発明の参照光を得る手段を上記の周知技術を用いて実現することを阻害する記載も見当たらない。そうすると、<u>引用発明における、信号光が反射される部位からセンサーまでの距離に応じた様々な位相の参照光を得る手段として、図 5 の「遅延素子 1 5」が裏面に配設された「反射鏡 1 4」を用いた構成に換えて、周知技術である非反射性の遅延装置を採用して参照光となる第 2 電磁気放射を非反射性参照体からのものとする</u>ことは、<u>機能的に等価な周知技術の選択であって、当業者が容易に為し得たことである。</u> したがって、これと同旨の審決の容易想到性判断に誤りはない。	

(43)-11

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

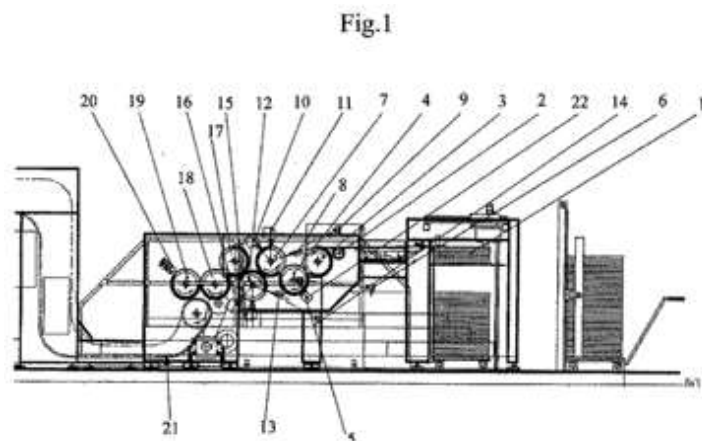
1. 書誌的事項

事件	「検査機械」(無効審判) 知財高判平成25年7月8日(平成24年(行ケ)第10340号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-509002号(特表2007-534074号公報)
分類	G07D 7/12
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明の課題は、印刷されたシートの検査を実行するために必要な運搬および検査時間を最適化することにある。他の課題として、コンパクト形態の検査機械の構築を可能にすること、簡単かつ信頼性のある検査機械および方法を提供することにある。そして、本願発明は、検査時に印刷されたシートを運ぶための検査シリンダ(4)を備えたシート検査ユニット、分析装置に連結された照明手段



(5) およびカメラ(6)、印刷されたシートを検査ユニットへ運ぶための入力移送シリンダ(3)、および印刷されたシートを検査ユニットから取り出す出力移送シリンダ(17)を含む機械であり、検査ユニットおよび入力および出力移送シリンダは、検査を完了したときにのみ出力移送シリンダ(17)が検査印刷されたシートを取り出すように構成されている。

(2) 技術水準

(i) 引用例(甲1文献): 特開2000-85095号公報

「有価証券等の絵柄が印刷されたシート5の検査輪転印刷機であって、給紙部1を有し、

前記シート 5 を搬送する第 1 検査胴 1 0, 該第 1 検査胴 1 0 により搬送される前記シート 5 を検査する表面検査用カメラ 1 1, 前記第 1 検査胴 1 0 に対接して設けられ同第 1 検査胴 1 0 から受け取った前記シート 5 を搬送する第 2 検査胴 1 2, 該第 2 検査胴 1 2 により搬送される前記シート 5 を検査する裏面検査用カメラ 1 3, 及び表面検査用カメラ 1 1 及び裏面検査用カメラ 1 3 による検査に基づき印刷の良否を判断するための判断手段,

前記シート 5 を第 1 検査胴 1 0 へ連続的に運ぶための渡し胴 9, ならびに第 2 検査胴 1 2 から受け取った前記シート 5 を搬送する第 1 圧胴 1 4 を備え,

前記渡し胴 9, 第 1 検査胴 1 0, 第 2 検査胴 1 2, 及び第 1 圧胴 1 4 は, 相互に對し対接して設けられ, 印刷されたシートは渡し胴 9 から第 1 検査胴 1 0 に送られ, 第 2 検査胴 1 2 に受け渡され, 第 1 圧胴 1 4 へ受け渡され, かつ

前記シート 5 は, 第 1 検査胴 1 0 で表面検査用カメラ 1 1 により表面を検査された後, 第 2 検査胴 1 2 に受け渡される, 検査輪転印刷機。」(判決より抜粋)

(ii) 周知技術(甲 4 文献、甲 5 文献、甲 8 文献ないし甲 1 0 文献)

「…検査機械の検査用カメラとして線形カメラを用いること…」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項 1 のみ記載)(本件発明 1)

【請求項 1】有価証券, 紙幣, 銀行券, パスポート, およびその他の同様書類等印刷されたシート(sheet)形態の印刷物用検査機械であって,

シート供給器(1)を有し,

検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ(4), 第一検査シリンダ(4)上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために分析装置に連結された第一照明手段(5)および第一線形カメラ(6)を備えた第一シート検査ユニット,

検査時に印刷されたシートを運ぶための第二検査シリンダ(7), 第二検査シリンダ(7)上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結された第二照明手段(8)および第二線形カメラ(9)を備えた第二シート検査ユニット,

検査時に印刷されたシートを運ぶための第三検査シリンダ(12), 第三検査シリンダ(12)上に運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結された第三照明手段(13)および第三線形カメラ(14)を備えた第三シート検査ユニット,

印刷されたシートを第一検査ユニットへ連続的に運ぶための入力移送シリンダ(3), ならびに印刷されたシートを第三検査ユニットから取り出す出力移送シリンダ(17)を含み,

前記入力移送シリンダ(3), 第一検査シリンダ(4), 第二検査シリンダ(7), 第三検査シリンダ(12), および前記出力移送シリンダ(17)は, 印刷されたシートを前記入力移送シリンダ(3)から第一検査シリンダ(4), 第二検査シリンダ(7), 第三検査シリンダ(12), および前記出力移送シリンダ(17)へ直接的かつ継続的に運搬するように, 相互に對して直接接触する状態で配置され, かつ

第一シート検査ユニット, 第二シート検査ユニット, 第三シート検査ユニット, 前記入力移送シリンダ(3), および前記出力移送シリンダ(17)は, 印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット, 第二シート検査ユニット, または第三シート検査ユニットにより完了したときのみ検査済の

印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成されている，検査機械。

（４）手続の経緯

平成23年10月27日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800218号）
 平成24年2月9日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年2月9日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
（ア） 相違点 1 …甲 1 発明では，複数組のシート検査ユニットの組数が 2 組であり，各シート検査ユニットが備えるカメラは線形カメラであるのか否か不明であり，さらに，…印刷されたシートの検査が各シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出すように構成されているのか否かは不明な点…。 審決は，「訂正特許発明 1（…本件発明 1 …）が相違点 1 に係る特定事項を備える技術的意義は，検査機械が，シート検査ユニットを 3 組備えることにより，少なくとも 3 種類の検査を印刷済みシートに行うことが可能となること，また，一の検査機械が検査シリンダを 3 つも備えていながらも，線形カメラを使用することで各検査シリンダの径を小さくして，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能にする」…こと，さらに，径の小さな検査シリンダで線形カメラを使用することに伴い，より懸念される「一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作」の検査動作への影響を，「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ…から取り出すように構成されている」ことにより排除し，シートを適正に検査し，「信頼性のある検査機械および方法を提供する」…ことにあるものといえる。」，「甲第 2 ～ 6 号証（…甲 2 ないし甲 6 文献…）には，相違点 1 における訂正特許発明 1 の特定事項が断片的には窺えるが，…特定の目的のために「線形カメラ」を使用し，かつ，特定の目的のために「線形カメラ」と「印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ…から取り出す」事項とを併せ持つという相違点 1 に係る訂正特許発明 1 の技術的意義に関する記載や示唆は，甲第 2 ～ 6 号証のいずれにも見い出し得ないのであるから，「コンパクト形態の検査機械の構築を可能とし」，「信頼性のある検査機械および方法を提供する」という課題の下，甲 1 発明～甲 6 発明を有機的に組み合わせて，相違点 1 に係る訂正特許発明 1 の特定事項を導き出す動機付けは存在しない。」と判断した。
判決

原告の主張 (イ) 相違点 1 において真に相違するのは、単なる設計事項にすぎない検査ユニットの組数のみであることからすれば、本件発明 1 は、甲 1 発明単独により容易に発明することができる。また、審決の認定する相違点 1 を前提としても、検査ユニットの組数は単なる設計事項にすぎないこと、検査用カメラとして線形カメラを用いることは周知の技術であり、検査用カメラをどの形式のカメラとするかは、検査目的及び検査対象に応じて設計者が選択する、単なる設計事項にすぎないこと、甲 2 文献には、カメラによる撮影が終了した後に初めてシートを次のシリンダ等に移す構成が記載されていることからすれば、本件発明 1 は、甲 1 発明に甲 2 発明を組み合わせることにより、当業者にとって容易に発明することができるものであり、進歩性がない。	被告の主張 甲 1 文献及び甲 2 文献には、本件発明 1 の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等は全く存在しないから、上記各文献には両者を組み合わせて相違点 1 に係る本件発明 1 の特定事項を導き出す動機も示唆もない。 ※判決に「検査ユニットの組数に関しての主張」の記載無し。(調査者によるコメント)
裁判所の判断 (ア) 甲 1 発明においては、2 組の検査ユニットが設けられているのに対し、本件発明 1 においては、3 組の検査ユニットが設けられている。この点については、<u>検査装置において、検査ユニットを何組設けるかは、検査目的や検査対象を考慮して、当業者が適宜選択し得る設計事項であるということができるから</u>、甲 1 発明について、検査胴及び検査装置から成る検査ユニットを 3 組設けることは、当業者が適宜行い得るものと解される。したがって、検査ユニットの組数を 3 組とすることについて、引用文献に明示的な開示が必要であると解することはできない。 (ウ)…検査装置の検査用カメラとしてどのようなカメラを用いるかは、検査目的や検査対象を考慮の上、当業者が適宜に選択し得る設計事項である… また、機械や器具の小型化や軽量化という課題自体は、一般的な課題であるだけでなく、甲 1 発明において、検査ユニットの組数を増やすことに伴い、各検査ユニットの小型化の必要性が当然に生じるものである。 (エ) 被告は、原告の主張する引用文献には相違点 1 に係る本件発明 1 の特定事項を導き出す動機も示唆もないと主張する。しかし、甲 1 発明において、<u>検査ユニットの組数を 1 組増やして 3 組とすることは、引用文献に明示的な記載がなくとも、検査目的や検査対象を考慮の上、当業者が適宜なし得る設計的な事項であること</u>、及びこれに伴う各検査ユニットの小型化のために、検査用カメラとして周知の技術である線形カメラを用いることが当業者にとって適宜に選択し得る設計事項であることは上記のとおりであり、被告の主張は理由がない。	

(43)-12

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「経口投与製剤」（無効審判） 知財高判平成25年7月11日（平成24年（行ケ）第10297号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-79499号（特開2001-261553号公報）
分類	A61K 9/20
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、S配置のベポタスチンを高光学純度で含み、しかもラセミ化することがない製剤の開発を課題としたものであり、ベポタスチン又はその薬理的に許容し得る塩に、賦形剤としてマンニトール、白糖、乳糖又はこれらの混合物；結合剤としてポリエチレングリコール；の組合せを配合して製剤化すると、ベポタスチン又はその薬理的に許容し得る塩のラセミ化が著しく抑制される結果、保存安定性が著しく改善されるとともに、製剤の製造効率も改善されることが見出されたことにより、完成されたものである。

（2）技術水準

（i）引用例1（引用発明）：特開平10-237070号公報（審決の認定）

「…（S）－4－〔4－〔（4－クロロフェニル）（2－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩に、添加剤を配合した経口投与用医薬組成物」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項1】ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩に、マンニトール、白糖、乳糖及びこれらの混合物から選択される賦形剤、並びにポリエチレングリコールを配合した経口投与用固形製剤。

（4）手続の経緯

平成23年9月16日：被告による特許無効審判の請求（無効2011-800177号）

平成24年7月9日 : 「…請求項 1…に係る発明についての特許を無効とする。…」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋） ※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。	
(1) 本件審決の理由は、要するに、本件発明は、…引用例 1 ないし 3 に記載された発明（…それぞれ「引用発明 1」「引用発明 2」「引用発明 3」という。）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、というものである。 (2) 本件審決が認定した…本件発明 1 と引用発明 1 との…相違点は、次のとおりである。 ウ 相違点 1：本件発明 1 の医薬組成物は「経口投与用固形製剤」であるのに対し、引用発明 1 の医薬組成物は、経口投与用であるが「固形製剤」であるとの記載はない点 エ 相違点 2：本件発明 1 の医薬組成物は、添加剤として「マンニトール、白糖、乳糖及びこれらの混合物から選択される賦形剤、並びにポリエチレングリコール」を配合しているのに対し、引用発明 1 では、添加剤を具体的に特定していない点 (以下、審決より抜粋) …引用発明 1 の経口投与用医薬組成物を、汎用性が高い剤型である固形製剤とすることは、当業者が容易に想起し得た事項にすぎず、格別の創意工夫を要したものではない。 …固形製剤化において水分による悪影響を解決できた添加剤が既に知られているならば、まず、その添加剤について、引用発明 1 のベンゼンスルホン酸塩の固形製剤化において使用できるか否かを検討することは、当業者にとって常套の事項である。	
判決	
原告の主張 (1) 相違点 1 に係る判断について …例えば液剤として製剤化される目薬のように、結晶状態で安定だからといって、必ずしも直ちに固体状態で配合することを前提としているとはいえない。また、引用例 1 に記載された薬理試験は、試験物質を溶液又は懸濁液として投与しており、引用例 1 の記載からは、経口投与製剤に含まれる原薬の形状として結晶が最も好ましいか否かは不明である。 (2) 相違点 2 に係る判断について 引用例 1 の表 4 には、ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩について、類縁物質の含量、(R) 体含量、外観及び吸湿量が列記されているにすぎない。また、…ベポタスチン及びそのベンゼンスルホン酸塩に水が悪影響を及ぼすことや、吸湿性に問題があることを理解することはできない。	被告の主張 (1) 相違点 1 について 固形製剤は、引用発明 1 のような経口投与用の医薬組成物の剤形として最も広く採用される汎用の製剤であり、引用例 1 における経口投与製剤に含まれる原薬の形状として結晶が最も好ましいことに係る記載の有無にかかわらず、当業者が当該剤形を選択することはむしろ当然である。 …結晶で安定な原薬が目薬に配合できることは、結晶で安定な原薬を固体状態で配合できることを排除するものではないし、薬理試験の実施形態と薬剤の最終形態とは無関係である。 (2) 相違点 2 に係る判断について …引用例 1 の安定性試験は、ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩が水分により影響を受けることを示唆している。

原薬の状態で安定な化学物質が製剤化により不安定になる場合があることは技術常識であるとしても、不安定化の原因の究明には原薬の多種多様な物理化学的性質を精査することや添加剤との配合性試験の結果を考察することが必要となるから、ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩の安定性に対して水分による悪影響が生じる危険性があることを容易に推考できるものではない。	…本件発明のような固形製剤では、酸やアルカリを添加剤成分として積極的に配合する理由はなく、製剤後は、光、熱等の影響を受けないように保存されるのは当然であるから、実質的に問題となるのは水分のみである。製剤化後も、大気中や添加剤に含まれる水分が製剤の安定性に影響を与える可能性があるから、添加剤の選択において、ラセミ化の要因となる水分をできるだけ回避しようとするのが当業者として当然の判断である。
裁判所の判断 (1) 相違点 1 に係る判断について ア <u>錠剤、顆粒剤、カプセル剤等の固形製剤は、本件審決も汎用性が高いと指摘するとおり、経口で投与される薬剤の一般的な剤形であるから、引用例 1 に経口投与用の医薬が開示されていれば、当業者は、この医薬の剤形として、錠剤、顆粒剤、カプセル剤等の固形製剤を直ちに想定するものである。</u> …結晶状態で安定な原薬を液剤である目薬とする場合があるからといって、結晶状態で安定な原薬を錠剤等の固形製剤に配合することが妨げられるものではないし、化合物の薬理的特性を明らかにするために行われる薬理試験において、便宜上、試験物質を溶液又は懸濁液として投与したからといって、当業者が、医薬の剤形として一般的な固形製剤を想定することが妨げられるものではない。 (2) 相違点 2 に係る判断について …引用例 1 には、吸湿性の原薬では、その物理化学的安定性に問題があり、当該原薬を使用して医薬品を製造した場合、医薬品の品質を確保、維持することは困難であることが開示されているところ、吸湿性が問題とされていることからすると、引用例 1 は、医薬品の物理化学的安定性に問題を生じる原因として、水分を指摘しているものといえることができる。 …引用例 1 は、ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩が吸湿性の少ない結晶であることを見だし、医薬品として適した性質を有することを開示しているから、<u>引用例 1 の記載から、水分が医薬品の物理化学的安定性に問題を生じる原因であると理解した当業者であれば、ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩を製剤化しようとする場合にも、水分がベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩の製剤の物理化学的安定性に悪影響を及ぼさないように、水分の影響を排除しようと試みるものというべきである。</u>	

(43)-13

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例 分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「高速凝結性セメント組成物」（査定不服審判） 知財高判平成26年2月19日（平成24年（行ケ）第10423号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-532594号（特表2005-537208号公報）
分類	C04B 28/04
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、セメントボードのようなセメントをベースとする製品の製造のためのセメント組成物の非常に速い凝結を実現するために、ポルトランドセメントのような水硬性セメントにアルカノールアミンを添加し、少なくとも90° Fの最初のスラリー温度を与える条件で水とスラリーを作成することに関する。

（2）技術水準

（i）引用例（引用発明）：特開2000-233959号公報（審決の認定）

「以下の（a'）、（c'）ないし（f'）を含むコンクリート製品を作製するための早強性セメント組成物：

- （a'）ポルトランドセメント及びクリンカ粉砕物；
- （c'）砂；
- （d'）（a'）のセメント硬化促進物質としてのトリエタノールアミン；
- （e'）スラリーを調整するのに十分な量の水；
- （f'）ナフタレンスルホン酸塩系高性能減水剤；

早強性セメント組成物を作るために成分（a'）、（c'）ないし（f'）を混合する時、外気温度を有するスラリー。」（判決より抜粋）

（ii）周知技術（周知例1ないし3）（審決の認定）

「…一般に、セメント組成物を作るために成分を混合する時、硬化促進のために練り上げ（混合）

温度を高くすること。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項 19】

以下の(a)～(e)を含むセメントボードを作製するための組成物：

- (a) ポルトランドセメント；
- (b) 鉱物性添加物；
- (c) 骨材；
- (d) (a) 及び (b) 成分の促進剤としてのアルカノールアミン；
- (e) 下記スラリーを作製するのに十分な量の水；

前記組成物を作るために成分(a)～(e)を混合する時、少なくとも90°Fの温度を有するスラリー。

(4) 手続の経緯

- 平成15年7月10日 : 特許出願(優先権主張日：平成14年8月29日・米国)
- 平成21年11月30日 : 拒絶査定
- 平成22年4月1日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2010-6832号)、
手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
- 平成24年7月20日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
本件審決が認定した本願発明と引用発明との…相違点は、以下のとおりである。 カ 相違点5 本願発明では、「以下の(a)～(e)を含む」及び「組成物を作るために成分(a)～(e)を混合する時、少なくとも90°Fの温度を有する」のに対して、引用発明では、「以下の(a’),(c’)ないし(f’)を含む」及び「早強性セメント組成物を作るために成分(a’),(c’)ないし(f’)を混合する時、外気温度を有する」点。 …目的の一つである硬化促進のために、上記周知技術を適用することは、当業者であれば容易に想到し得ることであり、その際に、練り上げ(混合)温度をどれくらい…に調整するかは、セメント組成物スラリーの流動性やこれが硬化したときの強度などとの兼ね合いの観点から、当業者であれば適宜決定する設計的事項(試行錯誤の範囲内の事項)であるということができ…	
判決	
原告の主張	被告の主張
…本願発明は、…最も好ましくは10分未満の凝結の終結時間を与えるように初期硬化を早くすることを課題として…、エトリンガイトの生成	スラリー混合温度としては、出願時の技術常識から10～50℃程度であるから…、引用発明の場合もそのような温度範囲で行われていることは

を促進させ、短時間に凝結させて生産性を向上させようとするものである。 一方、引用発明は、…初期硬化を遅くすることを課題として、エトリンガイトの生成が余りに短時間に起こり、所望のワーカビリティを得ることができないため、エトリンガイトの生成を抑制し、十分なワーカビリティを確保することを目的とするものである。 このような、本願発明の課題と正反対の課題をもつ引用発明に、硬化促進のために練り上げ（混合）温度を高くするという周知技術を組み合わせたとしても、それはコンクリート打設後の養生段階から温度を高くするというものであって、セメント組成物を作るために成分を混合するときに練り上げ（混合）温度を高くするとの発想は生じないから、引用例及び周知技術は、本願発明の動機付けにはなり得ない。 …温度コントロールのできない外気温下で練り上げを行う引用発明には、スラリーの温度を管理して所定温度とする思想がないから、引用発明に、スラリー温度を高く管理すること及び硬化促進のために練り上げ温度を高くするという周知技術を結び合わせる動機付けがない。 …スラリー温度を高くすれば本来の強度が発揮されなくなるという技術常識は、スラリーの温度を所定温度に管理するという思想のない引用発明に、硬化促進のために練り上げ温度を高くするという周知技術を組み合わせることの阻害要因として働く… 本願発明は、高温で硬化させると強度が低下することが技術常識であった中、セメント組成物の配合と、練り上げ温度を調節することにより、生産性を向上させる凝結速度と実使用に耐える強度を有する…スラリー組成物を発明したものであり、…高速凝結性の作用効果は、当業者といえども予想できたものではなく、さらに、従来の技術常識を打ち破り、練り上げ温度を高温にしたに	明らかである。 …30℃を超える程度の温度範囲を選択するか、30℃以下程度の温度範囲を選択するかは、凝結性を重視するのか、強度を重視するかの問題であり、当業者であれば、引用発明において凝結性を重視し、本願発明のように30℃を超える温度範囲を選択することは容易に想到し得るものであり、また、選択した結果である作用効果も、当業者が予測可能な範囲の両立すべき凝結性（流動性）と強度を得ているにすぎないため、本件審決は、流動性や強度などとの兼ね合いの観点から設計的事項としたものである。 …本願発明と引用発明とは、発明が解決しようとする技術的課題が正反対であるということではできず、引用例と周知技術の組合せの動機付けがないとはいえない。 引用発明においても、セメントを混合する場合の当業者の技術常識の温度範囲内で実施されることは当然であるから、引用発明にはスラリー温度（練り上げ温度）を管理して所定温度とする思想がないことを前提として、引用発明にスラリー温度（練り上げ温度）を高く管理する周知技術を結び合わせる動機付けがないとする原告の主張は理由がない。 …スラリー温度を高くすれば本来の強度が発揮されなくなるという技術常識は、当業者が、引用発明に、硬化促進のために練り上げ温度を高くするという周知技術の適用を断念するほどの阻害要因ではない。 本願発明は、特許請求の範囲において、実施例の結果の前提となるトリエタノールアミンの存在割合や高アルミナセメントや石膏が含まれていない点等が何ら特定されていないため、上記効果は特許請求の範囲全体の作用効果といえないし、強度と凝結性を両立したスラリー自体は普通に知られているものであり（引用例（段落【0021】、【0037】【表6】）、甲9（第1表）、甲
---	---

もかわらず、十分な強度を有する高速凝結性セメント組成物を完成させたものである。本件審決は、本願発明の優れた効果を看過し、容易想到性の判断を誤ったものである。	31（段落【0021】、【0022】）、また、スラリー温度の上昇によって凝結終結時間が早まったという当業者にとって予測可能な効果を示しているにすぎない。
裁判所の判断 …相違点5（以下、本判決により認定した相違点5を「相違点5'」という。）は、正しくは、以下のとおり認定されるべきものである。 イ 相違点5' 本願発明は、「以下の（a）～（e）を含む」ものであり、「組成物を作るために成分（a）～（e）を混合する時」、スラリーが、「少なくとも90° Fの温度を有する」ものであるのに対して、引用発明は、「以下の（a'）、（c'）ないし（f'）を含む」ものであるが、<u>これら各成分を混合する時のスラリーの温度は不明である点。</u> 以下、本願発明と引用発明との…相違点5'を前提として、本件審決の容易想到性の判断に誤りがあるか否かを検討する。 （1）相違点5'の容易相当性の判断について ア…引用発明は、コンクリート製品を短時間で製造するについて、従来の方法では、コンクリートの成型から脱型まで…時間がかかり、型枠の回転効率を高め…ることが…望まれていたが、…成形後高温で養生する方法では、短時間に脱型でき…るが、エトリングライトの生成が…短時間に起こるので、所望のワーカビリティ（型枠への流し込みや打設のしやすさ）を得ることが困難であったことから、コンクリートの打設終了までは良好なワーカビリティを有し、型枠に打設した後は早期に硬化して高強度のコンクリートが得られるセメント…を提供することを課題とするものである…。 イ そうすると、引用発明は、基本的にはコンクリート製品を短時間で製造することを前提とするものであり、そのためにコンクリート…を早期に硬化させるものと認められる。また、引用例…から、「コンクリートを早期に硬化させる」ことには、…「コンクリートを早期に凝結させる」ことが含まれている…。したがって、引用発明は、コンクリート製品を短時間で製造するために、コンクリートを早期に凝結させるものと理解…できるから、引用発明において、より短時間でコンクリート製品を製造するために、更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用する動機付けがある…。 ウ…引用発明は、コンクリートの打設終了までは良好なワーカビリティを確保しようとするものであるが、これは、エトリングライトの生成があまりにも短時間に起こり、コンクリートがあまりにも早期に凝結してしまうと、所望のワーカビリティを得ることが困難となるからである。そうすると、引用発明は、良好なワーカビリティを確保する点から、コンクリートの打設終了までは、コンクリートがあまりにも早期に凝結しないようにするものと理解することができる。 しかし、そうであるからといって、引用発明において、更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用することが妨げられるものではない。所望のワーカビリティを得ることが困難となるのは…、コンクリートがあまりにも早期に凝結してしまうためである。引用発明において、更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用したとしても、コンクリートがあまりにも早期に凝結してしまうような設定を採用しない限りは、良好なワーカビリティが確保されるのであって、早期凝結	

と良好なワーカビリティの確保とは両立し得るものである。

以上のとおり、引用発明が、良好なワーカビリティを確保する点から、コンクリートの打設終了までは、コンクリートがあまりにも早期に凝結しないようにするものであるとしても、より短時間でコンクリート製品を製造するために、更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用することが妨げられるものではなく、かかる手段を適用する動機付けがあることに変わりはない。

エ コンクリートを構成する各成分を混合する時に、硬化（凝結）促進のために練り上り温度を高くする（スラリーの温度を高くする）ことは、本願優先日前の周知技術であった…。…引用発明において、組成物を構成する各成分を混合する時のスラリーの具体的な温度は、コンクリートをどの程度早期に凝結させるかなどの目的に応じて、当業者が適宜決定し得る事項であり、スラリーの温度を「少なくとも 90° F の温度」とすることも、当業者が容易に想到することができたといえる。

(43-1)-1

審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1(注1) 及び 3.1.2(1)
裁判例分類	43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「情報処理システム及びその方法、並びにコンピュータ上で動作する情報処理プログラムを記録した記録媒体」(査定不服審判) 知財高判平成20年1月30日(平成19年(行ケ)第10155号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-64192号(特開2001-256356号公報)
分類	G06F 17/60
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 石原直樹裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官

2. 事案の概要

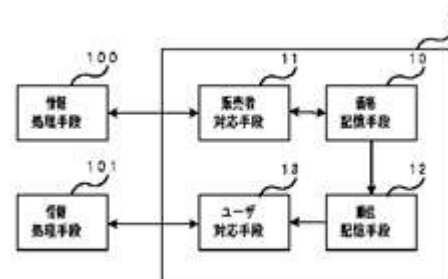
(1) 本願発明の概要

販売者ごとに複数の販売価格を取りうる商品について、ユーザや販売者が相場価格や最安値といった情報を効率よく取得できるように、販売価格情報を提供することを目的とする。

本願発明は、複数の販売者に関し、各商品について各販売者が採用する販売価格を、販売者からの入力に基づいて当該販売者の情報に対応づけて記憶／更新する販売者対応工程と、商品ごとに

低価格順における上位所定数内に含まれる販売価格及び対応する販売者の情報を抽出し、価格順位情報として記憶／更新する順位記憶工程と、ユーザからの入力に基づいて価格順位情報を読み出し、当該ユーザに対し出力するユーザ対応工程とを備える。更に、ユーザが指定した商品について販売価格が変動した場合に、当該ユーザに対し変動したことを通知する通知工程を備える。このようにすることで、販売者ごとに複数の販売価格を取りうる商品について、ユーザや販売者が相場価格や最安値といった情報を効率よく取得できるように、販売価格情報を提供する。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用例1(引用発明1): 特開平9-251468号公報(審決の認定)

「複数の販売店に関し、各商品について各販売店が設定する価格を販売店名に対応づけて格納する価格格納手段と、

販売店のPOSシステムから受信した商品情報に基づいて販売店名に対応付けて格納されている価格を更新する受信部と、

商品の種類ごとに価格の安い順番にソートされた価格及び対応する販売店名を格納するソート価格格納手段と、

商品の種類ごとに価格の安い順番に価格及び対応する販売店名をソートし、ソート価格格納手段にソート済みのデータとして格納し更新する加工部と、

消費者からのアクセスに基づいてソート済みのデータを選択し、当該消費者に対し提供する送出部とを備えることを特徴とする商品検索システム。」(判決より抜粋)

(ii) 引用例2(引用発明2)：特開平9-330355号公報(審決の認定)

「顧客が何度も調べることなく、商品の価格の変更などの商品状況を把握できるようにするために、顧客がピックアップした商品の価格が変更された場合、価格の変更などの商品状況を顧客用端末装置上に通知すること」

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【請求項1】複数の販売者に関し、各商品について各販売者が採用する販売価格を販売者の情報に対応付けて記憶する価格記憶手段と、

販売者からの入力に基づいて当該販売者の情報に対応付けて記憶されている販売価格を更新する販売者対応手段と、

商品ごとに低価格順における上位所定数内に含まれる販売価格及び対応する販売者の情報を抽出し、価格順位情報として記憶し更新する価格順位記憶手段と、

ユーザからの入力に基づいて価格順位情報を読み出し、当該ユーザに対し出力するユーザ対応手段と、

ユーザが指定した商品について、販売価格の最安値が変更された場合、販売価格の最安値の変動率が所定値を超える場合、又は販売価格の最安値が所定値以下となった場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段と、を備えることを特徴とする情報処理システム。

(4) 手続の経緯

平成12年 3月 8日 : 特許出願
平成15年 5月27日 : 拒絶査定
平成15年 6月30日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-12181号)
平成15年 7月30日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
平成19年 3月23日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
[相違点3]

本願発明では、情報処理システムが、ユーザが指定した商品について、販売価格の最安値が変更された場合、販売価格の最安値の変動率が所定値を超える場合、又は販売価格の最安値が所定値以下となった場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段を備えているのに対して、引用発明 1 では、そうではない点。

…消費者が、購入を検討している商品の最安値の状況を調べ、商品を購入するときの判断材料の一つとすることは、社会常識であるといえるし、また、引用例 1 において、上記摘記事項（1）ウに、「加工部 1 2 では、ファイル 1 4 に格納された商品情報を商品の種類ごとに区分けして価格の安い順番にソートする（ステップ S 3）。商品検索システム 1 は、この加工した情報をインターネット 6 上に公開する（ステップ S 4）。」と記載され、既に検討した事項を踏まえれば、当該公開される情報は「常に最新のもの」であるわけであるから、引用発明 1 では、消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするという要請が内在することは明らかである。

してみると、引用発明 1 において、消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするために、引用例 2 記載の発明の技術を適用して、ユーザが指定した商品について、販売価格の最安値が変更された場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段を設けることは、当業者が容易に想到できたことである。

即ち、引用発明 1 及び引用例 2 に記載された発明に基づいて、本願発明の相違点 3 に係る構成を得ることは、当業者が容易になし得たことである。（判決より抜粋）

判決

原告の主張

（1）審決は、「引用発明 1 では、消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするという要請が内在することは明らかである。」と判断したが（以下、当該要請を「本件要請」という。）、以下のとおり、この判断は誤りである。

ア 引用例 1 には、「最新の商品情報」を送ることに関する販売者の利点に関する記載はあるが、そのことに関する消費者の利点についての記載はない。

イ そうすると、引用発明 1 においては、販売者が「最新の商品情報」を送ること及びその結果として商品検索システムに公開される情報が「常に最新のもの」になっていることと、消費者の利点とを結び付けて検討されていないのであるから、引用発明 1 に本件要請が内在するということとはできない。…これを前提にして、「引用発明 1 において、『消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするために』、引用例 2 記載の発

被告の主張

引用例 2 には、「顧客が何度も調べることなく、商品の価格の変更などの商品状況を把握できるようにするために、顧客がピックアップした商品の価格が変更された場合、価格の変更などの商品状況を顧客用端末装置上に通知すること」が開示されているから、引用発明 1 において、引用例 2 記載の発明の技術を適用して、ユーザが何度も調べることなく、最安値の最新の状況を常に把握することができるように変形しようとすることは、引用発明 1 及び引用例 2 に接した当業者にとって、格別に困難なことではない。

明の技術を適用」するとの審決の論理構成は誤りである。 … 引用例 2 の記載によれば、同引用例が開示する「商品の価格が変更された場合」に顧客に通知するとの構成は、複数の販売者が存在することを想定しておらず、ある一つの販売者が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知するとの構成であると理解すべきである。したがってまた、引用例 2 が、複数の販売者の存在を前提とする「最安値」の概念を開示していないことは明らかである。 そうすると、引用発明 1 に引用例 2 が開示する構成を適用した場合、当業者であれば、ある一つの販売店が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知するとの構成に想到するはずであり、「販売価格の最安値が変更された場合に、当該ユーザに対し通知する」との相違点 3 に係る本願発明の構成に容易に想到することはできない。	
裁判所の判断 …引用発明 1 には、<u>上記 1 のとおり、本件要請が内在するものであるから、消費者が最安値の最新の状況を常に把握することができるようにするため、引用例 2 に開示された、任意の通知時期に、任意の通知方法により、顧客に対し商品情報を通知するとの構成を、その「任意の通知時期」を「販売価格の最安値が変更されたとき」として、引用発明 1 に適用し、「ユーザが指定した商品について、販売価格の最安値が変更された場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段」(相違点 3 に係る本願発明の構成)を得ることは、当業者であれば、容易に想到することができたものと認めるのが相当である。</u>この場合に、引用例 2 に記載された発明自体が「最安値」の概念を有するものでないとしても、引用発明 1 に内在する本件要請に照らして、引用例 2 に開示された構成の「任意の通知時期」を「販売価格の最安値が変更されたとき」とすることは、<u>当然に選択されるところであるから、「引用発明 1 に引用例 2 が開示する構成を適用した場合、当業者であれば、ある一つの販売店が採用する商品の価格に変更があった場合に顧客に通知するとの構成に想到する」との原告の主張を採用することはできない。</u>	

(43-1)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1(注1) 及び 3.1.2(1)
裁判例 分類	43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

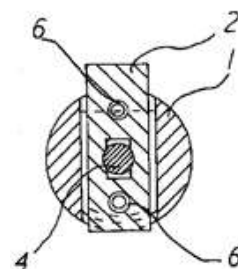
事件	「直線運動用ブレーキ装置」(査定不服審判) 知財高判平成20年10月29日(平成19年(行ケ)第10295号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-104524号(特開平8-261257号公報)
分類	F16D 63/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、渋谷勝海裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、直線運動用ブレーキ装置であって、ブレーキ部材2の内径面を部分的に切欠き、ブレーキ操作力と平行な反力を減少させ、直角な反力を増大させるものである。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 引用例1(引用例1発明): 実公昭57-52404号公報(審決の認定)

「制動装置2のシリンダ状のボディ4がシリンダのシリンダ本体3に取り付けられており、シリンダのピストンロッド1の外周に制動装置2の制動板5を摺動自在に嵌合し、制動板5が傾斜して制動部12がピストンロッド1に圧接し、それらの間の摩擦力によりピストンロッド1にブレーキがかかる制動装置2。」(判決より抜粋)

(ii) 引用例2(引用例2発明): 特開昭59-223551号公報(審決の認定)

「空気圧シリンダ用ブレーキ装置においてブレーキメタル5の円筒内面の一部を切り取る」こと

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【請求項1】直線運動をする可動体の運動に沿ってガイドロッドを設け、該ガイドロッドの外周にブレーキ部材を取り付け、該ブレーキ部材に該ガイドロッド中心軸を含む平面にそって回転モーメントを与えることにより生じる、該ガイドロッドと該ブレーキ部材の間の摩擦力を、上記可動体のブレー

キ力とするブレーキ装置に於て、該ブレーキ部材を該ガイドロッド外周に部分的に接させることにより、前記回転モーメントに平行な反力の大半を取り除き前記回転モーメントに直角な反力を増大させたことを特徴とする直線運動用ブレーキ装置。

(4) 手続の経緯

平成 7年 3月23日 : 特許出願 (上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成16年11月12日 : 拒絶査定
 平成16年12月17日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2004-26751号)
 平成19年 6月18日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
引用例 2 には、空気圧シリンダ用ブレーキ装置においてブレーキメタル 5 の円筒内面の一部を切り取るという事項が記載されている。このようにブレーキメタル 5 の円筒内面の一部を切り取るにより、ブレーキメタル 5 がピストンロッド 1 の外周に部分的に接することになることは明らかである。 引用例 2 のブレーキ装置においてブレーキメタル 5 の円筒内面の一部を切り取ったのは、…ブレーキ装置のロッドエンドブロック 2、ブレーキシリンダブロック 10 とピストンロッド 1 との間に設けられるロッドメタル 4、ロッドメタル 11 にかかる荷重を軽減するためであるが、引用例 1 発明と引用例 2 のブレーキ装置とはシリンダのブレーキ装置である点で共通するから、引用例 1 発明に係る制動装置 2 のボディ 4 の端部壁、シリンダ本体 3 の端部壁にかかる荷重を軽減するために引用例 1 発明の制動板 5 に引用例 2 の上記事項を採用することは当業者が容易に想到し得たものと認められる。	
判決	
原告の主張 エアシリンダのブレーキ装置はピストンロッドに直角にかかる荷重に摩擦係数を掛けた値をブレーキ力とするものであり、引用例 1 発明においても、端部壁からかかる荷重に摩擦係数を掛けた値がブレーキ力の一部となっているので、ブレーキ装置としての機能面からみると上記荷重は軽減しない方がよく、大きい方がよい。端部壁にかかる荷重を軽減させることは上記のように全く意味がないばかりでなく、引用例 1 発明のブレーキ装置としての機能も減少させるものであって、その意味においても、引用例 1 発明の端部壁にかかる荷重を軽減するために引用例 2 の一部切取構成を適用することはいかなる点でも考え	被告の主張 端部壁にかかっている荷重を軽減するために、引用例 1 発明の制動板 5 に引用例 2 のブレーキメタル 5 の円筒内面の一部を切り取るという事項を採用することに技術的な阻害要因は何もなく、そうすることは当業者が当然に考慮すべき事項、少なくとも適宜採用する設計的事項である。

られない。	
裁判所の判断 原告は、引用例 1 発明に引用例 2 の一部切取構成を適用する動機付けが欠如している旨主張する。 しかし、<u>ブレーキ装置においてブレーキ力を発生させるために作用させる力を小さなものとするこ</u> <u>とは、ブレーキ装置の耐久性等の観点から当業者が当然指向する技術課題というべきものであるか</u> <u>ら、引用例 2 を引用例 1 発明に適用する動機付けの存在を認めることができる。</u> <u>…引用例 1 発明に引用例 2 の技術を適用するに当たり、ピストンロッドの摺動面に傷がつかない程度</u> <u>に円筒内面を切り取り、また制動力が生ずる程度に制動板の板厚を設定することは、当業者が適宜な</u> <u>し得る設計的事項というべきである。</u>	

(43-1)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1(注1) 及び 3.1.2(1)
裁判例 分類	43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「安全エレベータ」(査定不服審判) 知財高判平成26年3月25日(平成25年(行ケ)第10278号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-175440号(特開2008-1512号公報)
分類	B66B 1/14
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、神谷厚毅裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

エレベータに指紋照合器を取り付ける。通常は指紋照合器により行先階サービス切離し状態となっている。指紋照合器で指紋認証されると、一時的に行先階ボタン登録可能状態となり、所定時間以内に行先階ボタンを押すと、戸閉動作となり運転方向が決定される。各種安全装置が正常で、且つかごのドア、及び各階乗場のドアが戸締り状態とし、戸締り検査回路がオン、安全回路がオンとなりエレベータは目的階に走行する。

(2) 技術水準

(i) 刊行物1(刊行物1に記載された発明): 特開平5-8951号公報(審決の認定)

「掌形ないし指紋識別検出装置6をエレベータかごに設け、且つ掌形ないし指紋識別検出装置6、バイオIDタイマ14及びバイオIDタイマ接点14aを含む回路が組み込まれたかご内行先登録回路を設け、かご扉9および乗場扉3を含んで構成され、行先階が登録されているときに、エレベータが走行する防犯を目的としたエレベータ。」(判決より抜粋)

(ii) 刊行物2(刊行物2に記載された発明): 特開平10-017233号公報(審決の認定)

「かご戸(カゴのドア)および乗場戸(乗場ドア)の開閉を確認する安全回路を設け、かご戸(カゴのドア)および乗場戸(乗場ドア)が全て閉まっているとき且つ行先階が登録されているときに、エレベータが走行する安全エレベータ。」

(3) 特許請求の範囲（本件発明）

【請求項1】指紋認証、瞳認証、手のひら認証、暗唱番号キーボード、など個人認証装置をエレベータカゴのみに設け、且つ個人認証回路が組み込まれた行先階ボタン登録回路を設け、且つカゴのドアおよび乗場ドアの開閉を確認する安全回路を設け、前記行先階ボタン登録回路は前期（「前記」の誤記である。）安全回路と別回路になっており、前記カゴのドアおよび前記乗場ドアが全て閉まっているとき且つ行先階が登録されているときに、エレベータが走行することを特徴とする防犯を目的とした安全エレベータ。

(4) 手続の経緯

平成18年 6月26日 : 特許出願
 平成23年12月28日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年 6月22日 : 拒絶査定
 平成24年 8月 9日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-16577号）
 平成25年 8月22日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
エレベータにおいて、行先階ボタン登録回路とカゴのドアおよび乗場ドアの開閉を確認する安全回路とを別回路とすることは、本件出願前周知の技術（例えば、特開昭55-31769号公報〔特に、第2ページ右下欄下から2行ないし第3ページ左上欄第11行、第3ページ右上欄第1ないし4行、第3ページ左下欄第3ないし10行、第4ページ左上欄第2ないし14行及び第4ページ右上欄下から2行ないし左下欄第4行並びに第1図〕、特開平2-132088号公報〔特に、第2ページ左上欄第9ないし14行、第2ページ右下欄第4ないし18行及び第3ページ右上欄下から2行ないし左下欄第8行並びに第1図〕、特開平6-1554号公報〔特に、段落【0009】ないし【0013】並びに図1及び2〕及び実願平1-2111号（実開平2-94877号）のマイクロフィルム〔特に、明細書第4ページ第8行ないし第5ページ第5行及び第1図〕等参照。以下、「周知技術2」という。）である。 そうしてみると、刊行物1に記載された発明において、周知課題に対応するために、刊行物2に記載された発明を適用するにあたり、その具体化の手段として、周知技術2を採用して、相違点2に係る本件発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到できたことである。	
判決	
原告の主張 審決は、刊行物1に記載された発明において、周知の課題に対応するために、刊行物2に記載された発明を適用するに当たり、その具体化の手段として、周知技術を採用して、相違点2に係る本	被告の主張 エレベータにおいて、安全運行のために、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていなければかごを昇降させることができないようにする安全装置を設けることは、建築基準法施行令にも

件発明の発明特定事項とすることは当業者が容易に想到することができた旨認定判断している。しかし、本件発明は次のとおりの発明力を有する。そしてこれらについては引用例のいかなるものにも記載されていない。 したがって、審決の認定判断には誤りがある。 (1) かごの外側から本件発明の認識を無くする発明力 (2) かご内のみの認識にする発明力 (3) かご内を1個の認識装置とする発明力 (4) かご内の1個の認識装置でも安全にする発明力 (5) かごが外部から引き寄せられても、目的階まで行ける発明力 (6) たとえかごに人が乗っても目的階まで行かない安全化する発明力 (7) たとえ人が乗って目的階まで行っても、かごからのドアが開かない安全の発明力	定められているように、エレベータの当業者にはごく普通に知られている技術課題(甲4, 5)であって、エレベータ設計上、当然認識すべき技術課題であるから、刊行物1に記載された発明においても、そのような安全装置を設けるという課題が内在している。 そして、刊行物2に記載された発明は、そのような安全装置の具体例といえ、かかる安全装置が本件発明の構成と同じであることを原告も認めている。 一方、エレベータにおいて、行先階ボタン登録回路とかごのドア及び乗場ドアの開閉を確認する安全回路とを別回路とすることは、甲第6号証ないし第9号証により示されるように周知の技術(以下「周知技術2」という。)である。 そうすると、刊行物1に記載された発明において、周知課題に対応するために、刊行物2に記載された発明を適用するに当たり、その具体化の手段として周知技術2を採用することは当業者が容易になし得たことである。
裁判所の判断 (2) 周知の課題について 特開昭61-166489号公報(甲4)の記載(1頁左下欄最下行ないし右下欄6行)及び特開昭61-221079号公報(甲5)の記載(1頁右下欄4行ないし11行)に照らすと、エレベータにおいて、安全運行のために、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じていなければかごを昇降させることができないようにする安全装置を設けることは、建築基準法施行令にも定められた、本願出願前の周知の技術課題であったと認められる。 そうすると、<u>刊行物1に記載された発明においても、安全運行のために、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じていなければかごを昇降させることができないようにする安全装置を設けることが課題として内在していたものと認められる。</u> (3) 周知技術について 発明の名称を「エレベーター制御装置」とする発明に関する特開昭55-31769号公報(甲6)の記載(2頁右下欄下から2行ないし3頁左上欄11行、3頁右上欄1行ないし同欄4行、3頁左下欄3行ないし同欄10行、4頁左上欄2行ないし同欄14行及び4頁右上欄下から2行ないし左下欄4行並びに第1図)、発明の名称を「エレベータ制御装置」とする発明に関する特開平2-132088号公報(甲7)の記載(2頁左上欄9行ないし同欄14行、2頁右下欄4行ないし同欄18行及び3頁右上欄下から2行ないし左下欄8行並びに第1図)、発明の名称を「エレベータ運転装置」と	

する発明に関する特開平 6－1 5 5 4 号公報（甲 8）の記載（【0 0 0 9】ないし【0 0 1 3】並びに図 1 及び 2），及び，考案の名称を「エレベータ運転装置」とする考案に関する実願平 1－2 1 1 1 号（実開平 2－9 4 8 7 7 号）のマイクロフィルム（乙 5）の記載（明細書 4 頁 8 行ないし 5 頁 5 行及び第 1 図）に照らすと，エレベータにおいて，行先階ボタン登録回路とかごのドア及び乗場ドアの開閉を確認する安全回路とを別回路とすることは，本願出願前の周知の技術（周知技術 2）であったと認められる。

（4）容易想到性の判断について

前記（1）ないし（3）において認定したところに照らすと，刊行物 1 に記載された発明において，前記（2）認定の課題を解決するために，刊行物 2 に記載された発明を適用し，そのための具体的手段として周知技術 2 を用いて，相違点 2 に係る本件発明の発明特定事項とすることは，本願出願当時の当業者において容易に想到することができたものと認められる。

(43-1)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1(注1) 及び 3.1.2(1)
裁判例 分類	43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

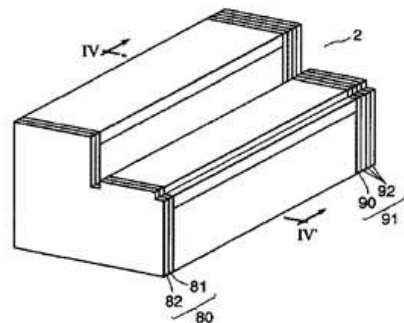
事件	「窒化ガリウム系発光素子」(無効審判) 知財高判平成26年11月26日(平成26年(行ケ)第10079号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-202726号(特開2002-100830号公報)
分類	H01S 5/028
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、高出力動作時における端面破壊を抑制して寿命を向上させ、かつ、スロープ効率の高い、高信頼性の窒化ガリウム系発光素子である。光出射側鏡面には、窒化ガリウムより低い屈折率を有する1層以上の低反射膜が、光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように積層され、光出射側鏡面の直上の第1の低反射膜が、ZrO₂、MgO、Al₂O₃、Si₃N₄、AlN、及びMgF₂から選ばれたいずれか1種の材料から形成されている。さらに、光反射側鏡面には、ZrO₂、MgO、Si₃N₄、AlN及びMgF₂から選ばれたいずれか1種からなる保護膜が形成され、かつ、保護膜の上に低屈折率層と高屈折率層とを交互に積層してなる高反射膜が形成されている。

【図3】



(2) 技術水準

(i) 甲1(引用発明1): 特開2000-49410号公報(審決の認定)

「窒化物半導体レーザダイオードと、窒化物半導体レーザダイオードのレーザ端面に設けられた保護層とを有し、

保護層は、

窒化物半導体レーザダイオードが発振する光に対して透明である $Al_{1-x-y-z}Ga_xIn_yBzN$ ($0 \leq x, y, z \leq 1$, 且つ, $0 \leq x+y+z \leq 1$) からなり、

窒化物半導体レーザダイオードは、

$\text{In}_u\text{Ga}_{1-u}\text{N} / \text{In}_v\text{Ga}_{1-v}\text{N}$ ($0 \leq u, v \leq 1$) からなる多重量子井戸活性層を有し、保護層に接して、窒化物半導体レーザダイオードが発振する光を反射する反射層を更に有し、反射層は、屈折率が互いに異なる第1および第2層が交互に積層された積層構造を有し、第1層および第2層は、それぞれ、 SiO_2 および TiO_2 、または窒化物半導体レーザダイオードが発振する光に対して透明であり、且つ屈折率が互いに異なる2種類の $\text{Al}_{1-x-y-z}\text{Ga}_x\text{In}_y\text{B}_z\text{N}$ ($0 \leq x, y, z \leq 1$, 且つ, $0 \leq x+y+z \leq 1$) からなる、窒化物半導体レーザ装置であって、

窒化物半導体レーザダイオードが、

アンドープの $\text{In}_{0.02}\text{Ga}_{0.98}\text{N} / \text{In}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$ からなる多重量子井戸活性層を有し、

多重量子井戸活性層の前面及び後面に保護層が形成され、

後面に設けられた保護層の上に、 SiO_2 層及び TiO_2 層が交互に5対積層された反射層が形成された、窒化物半導体レーザ装置。」(判決より抜粋)

(ii) 甲2 (引用発明2) : 特開平3-142892号公報 (審決の認定)

「一对の対向する共振器端面のうち少なくとも一方の共振器端面が、該共振器端面上に形成された放熱用誘電体膜と、該放熱用誘電体膜上に形成されたパッシベーション膜とを備えており、

該放熱用誘電体膜は、該パッシベーション膜の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有し、

該パッシベーション膜は、該放熱用誘電体膜よりも高い耐水性を有した半導体レーザ素子 (請求項1を参照) であって、

放熱用誘電体膜が AlN 膜である (請求項2を参照)、

半導体レーザ素子。」

(3) 特許請求の範囲 (本件発明1)

【請求項1】 ストライプ状の発光層の両端面に、光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子において、

光出射側鏡面には、窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が、該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され、該光出射側鏡面に接した第1の低反射膜が、 ZrO_2 、 MgO 、 Al_2O_3 、 Si_3N_4 、 AlN 及び MgF_2 から選ばれたいずれか1種から成り、

光反射側鏡面には、 ZrO_2 、 MgO 、 Si_3N_4 、 AlN 及び MgF_2 から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され、かつ、該保護膜に接して、低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して末端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる窒化ガリウム系発光素子。

(4) 手続の経緯

平成19年11月 2日 : 特許権の設定登録 (上記「特許請求の範囲」を参照)

平成24年 3月30日 : 原告による特許無効審判の請求 (無効2012-800038号)

平成24年11月14日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（第1次審決）
 平成25年 9月19日 : 第1次審決を取り消す旨の判決（平成24年（行ケ）第10435号：第1次判決）
 平成26年 2月20日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（第2次審決）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
「A 1 N保護層は熱伝導性は良いものの、大気雰囲気中の水分と反応して分解、変質することを防ぐためのパッシベーション膜を必要とするところ、上記一般式で表される保護層の材料はA 1 Nに限られないから、引用発明において、パッシベーション膜という付加的な構成要素を必要とするA 1 Nを選択する動機は見当たらない。…引用発明において、光出射側鏡面に接する膜の材料としてA 1 Nを選択したとして、該膜の上にパッシベーション膜を備えるものとすることを想定しても、光出射側鏡面に接する膜（A 1 N層）に、該膜より屈折率の低い膜を積層することを、必ずしも導けない。 したがって、引用発明において、相違点2に係る本件発明1の構成を採用することは、当業者が容易に想到し得たとはいえない。」（判決より抜粋）	
判決	
原告の主張 審決は、甲2のA 1 N保護層は、熱伝導性が良いことを理由に選択されているのに対し、引用発明においては、保護層の材料は、従来の保護層に比べ、窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数が整合するという観点から選択されており、このような観点からは引用発明においてA 1 N保護層が選択されるとは直ちにいえないと判断した。 しかし、A 1 Nは、引用発明においては、従来技術と比較して熱膨張係数や格子整合性に優れていることから選ばれている一方、甲2では、熱伝導性の良さにより選ばれているからといって、引用発明に甲2の技術を組み合わせることが阻害されるものではない。引用発明（甲1）には、保護層の材料として熱伝導性が良好な材料は適当でないとの記載があるわけでもない。熱膨張係数や格子整合性に優れていることと、熱伝導性が良好なことは、保護層の材料として両立する性質である。 したがって、引用発明の保護層の材料としてA 1 Nを選択し、甲2の技術と組み合わせることに	被告の主張 甲1には、一般式の保護層にかかる発明しか記載されていないのであるから、そのような一般式の保護層に代えて（あるいは、当該一般式の中から）、A 1 Nという特定組成の保護層を採用することが容易想到といい得るためには、それを導くための積極的な理由・動機が必要不可欠である。このことは、上記一般式が「$A_1N_{1-x-y-z}Ga_xIn_yB_zN$（$0 \leq x, y, z \leq 1$，かつ、$0 \leq x + y + z \leq 1$）」であり、この中にはまさに無限の組合せが含まれることから明らかである。 しかるところ、…このような理由・動機は、甲1にも、他の引用例にも、全く記載も示唆もされていないのであるから、相違点2及び3は容易想到とはいえない。…

何ら障害はない。	
裁判所の判断 …甲 1 の一般式の中から、AlNを選択することを想到した上で、AlNを保護膜として使用した場合に、大気雰囲気中の水分と反応することにより、分解し、変質するとの課題があることに着目し、更にそれを解決するための構成としてAl_2O_3により構成されるパッシベーション膜を採用するというのは、引用発明から容易に想到し得たものを基準にして、更に甲 2 記載の技術を適用することが容易であるという、いわゆる「容易の容易」の場合に相当する。そうすると、引用発明に基づいて、相違点 2 及び 3 に係る構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるとはいえない（加えて、AlNを保護膜として使用する場合に上記の課題があることは、甲 1 の記載からは明らかでないところ、仮に、そのような課題が自明の課題であると解した場合には、そのような課題があるにもかかわらず甲 1 の一般式からあえてAlNを選択すること自体が、容易でないことに帰着する。）。 ウ なお、原告の審判段階における主張には、甲 1 に甲 2 発明を組み合わせることにより、甲 2 のAlNを保護膜として選択することが容易である旨主張したと窺われる記載（審決 5 頁中段）があることから、引用発明に甲 2 を組み合わせてAlNを選択し、これと同時にパッシベーション膜として甲 2 の実施例であるAl_2O_3を選択することにより、相違点 2 及び 3 に係る構成に至るとの点についても検討する。 （ア）甲 1 は、窒化物半導体レーザ装置に関し、レーザダイオードの両端面における劣化を防ぎ、従来のよりも寿命が長い高信頼性を有する窒化物半導体レーザ装置を提供することを技術課題とするものである。一方、甲 2 発明は、半導体レーザ素子に関するものではあるが、前提となっている半導体材料の材質は、AlGaAs系、InGaAlP系、InGaAsP系（5 頁左上欄 17～20 行）である。 そして、甲 1 には、保護層を「AlNを含む$\text{Al}_{1-x-y-z}\text{Ga}_x\text{In}_y\text{B}_z\text{N}$（$0 \leq x, y, z \leq 1$、且つ、$0 \leq x + y + z \leq 1$）からなる層」とすることによって、保護層と窒化物半導体レーザダイオードが格子整合し、両者の熱膨張係数も整合するとの課題解決原理が記載されているところ、この一般式では、いかなる数字を代入しても、必ず「N」が組成に含まれることになり、「窒化物半導体レーザ装置」における活性層に常に「N」が含まれていることに照らすと、窒化物系の結晶についての格子整合が考慮に入れられたものと推測できる。そうすると、窒化物系レーザ装置に関する引用発明に、甲 2 における「N」を活性層に含まない半導体素子の端面に用いられる保護層を採用することが、容易に想到されるとはいえない。 したがって、甲 1 における保護層として、直ちに甲 2 の保護膜を適用するとの動機付けがあるとは認められない。	

（参考）

知財高判平成22年5月12日（平成21年（行ケ）第10256号。判例時報2095号108頁、判例タイムズ1359

号220頁)も参照。

(45)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

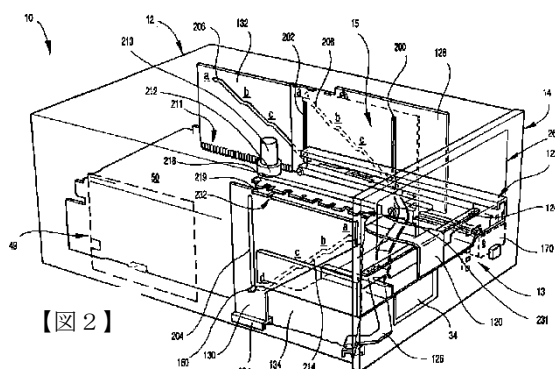
1. 書誌的事項

事件	「オートチェンジャ」（査定不服審判） 知財高判平成17年4月28日（平成17年（行ケ）第10059号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-114557号（特開平6-20363号公報）
分類	G11B 15/68
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、岡本岳裁判官、上田卓哉裁判官

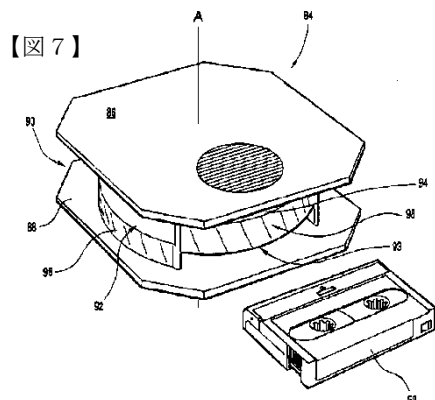
2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、コンパクト化が可能であり、オートチェンジャ内において記録媒体製品を移動させるための複雑な機械的アセンブリを必要とせず、保管された記録媒体製品に対するアクセスの容易なオートチェンジャが得られるものであり、DATカートリッジ5 2用のオートチェンジャ1 0が、5－1／4インチの形状係数のハウジング1 2を有し、このハウジング内にはテープ駆動機構5 0と、6個のDATカートリッジを保持するマガジン8 4と、DATカートリッジを保管領域1 5とテープ駆動機構5 0との間で転送するための転送機構1 3が収容されている。ハウジング1 2の上部パネルの下側にはターンテーブル1 0 0が設けられており、マガジン8 4を約1 8 0°回転して、マガジン8 4内の全てのDATカートリッジ5 2に一方向からアクセス可能なようになっている。

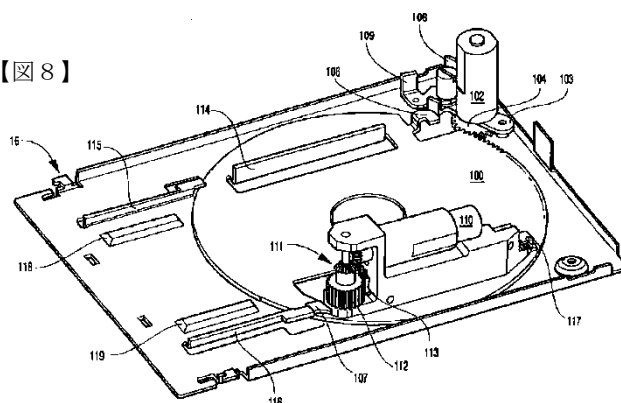


【図2】



【図7】

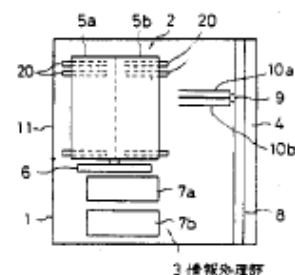
【図8】



(2) 技術水準

(i) 引用刊行物 (甲 1 4) : 特開平2-9058号公報

複数の収納部 5 a、5 b が回転駆動手段 6 によって水平面内で回転されるようにして、そのうちの 1 個が選択されて搬送手段 4 に対向されるようにした。そのため、収納部 5 a、5 b の数を増加させたにもかかわらず設置スペースが大幅に増大することはない。



第 2 図

(ii) 周知技術 (周知文献甲 1 5、甲 1 6、甲 1 7) (審決の認定)

「…複数の記録媒体製品を担持し、担持した前記複数の記録媒体製品と共に前記保管領域に収納されるように構成…る…マガジンをオートチェンジャに対して挿入及び取り出しが可能にすることによってオートチェンジャをコンパクトにし、操作を簡単にする…」

(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (補正後) (本願発明)

【請求項 1】複数の記録媒体製品 (52) を保管し、これらの記録媒体製品 (52) の読み取り及び／又は書き込みを行う機構 (50) との間で前記複数の記録媒体製品 (52) を転送するための装置 (10) であって、前記複数の記録媒体製品に共通する回転軸 (A、B) の周りに前記記録媒体製品 (52) が同時に複数個隔置されるように、かつ前記回転軸 (A、B) に沿って前記記録媒体製品 (52) が同時に複数個隔置されるように前記複数の記録媒体製品 (52) を保管するための保管領域 (15) と、前記機構 (50) が前記保管領域 (15) に隣接して固定配置され、前記回転軸 (A、B) が前記機構 (50) を通過するようになっていることと、前記複数の記録媒体製品 (52) を担持し、担持した前記複数の記録媒体製品 (52) と共に前記保管領域 (15) に対する挿入及び取り出しが可能のように構成され、少なくとも 2 つの側からアクセス可能なマガジン (70、84) と、前記回転軸 (A、B) を横切る 1 つの方向のみから、前記マガジン (70、84) の前記少なくとも 2 つの側を介して、前記保管領域 (15) に保管されている前記複数の記録媒体製品 (52) の何れにもアクセスできるように、前記マガジン (70、84) を回転させ、それによって前記回転軸 (A、B) の周りで前記複数の記録媒体製品 (52) を一体として回転させるための手段と、及び前記 1 つの方向から前記記録媒体製品 (52) を収集し、前記保管領域 (15) と前記機構 (50) との間で前記記録媒体製品 (52) を転送するように動作可能な転送手段 (13) とからなる装置 (10)。

(4) 手続の経緯

平成5年5月17日 : 特許出願 (優先権主張日 : 平成4年5月15日・英国)
 平成13年8月21日 : 拒絶査定
 平成13年12月3日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2001-21500号)
 平成13年12月27日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成15年9月25日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本願発明は、その出願前に頒布された…引用刊行物…に記載の技術に、本件出願時既に周知となっていた技術を勘案することによって、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項により特許を受けることができない… …審決は、本願発明と引用刊行物に記載された発明（以下「引用発明」…）…相違点について、次のとおり認定している。 （相違点） 「本願発明では、カセットを交換するために、「マガジンが、担持した複数の記録媒体製品と共に保管領域に対する挿入及び取り出しが可能なように構成され」ているのに対し、引用発明では、マガジンは担持した記録媒体製品と共に保管領域に収納されることが規定されているが、実施例では、マガジンは保管領域において、回転可能であるが取り外しは不可能に固定配置され、転送手段とは反対側の開閉蓋11を開くことによりマガジンに対して外部からカセットの投入や交換が行えるようになっている」点 …本願発明、引用発明、周知慣用技術のいずれもが、記録媒体のオートチェンジャという共通の技術分野のものであることから、これらの周知慣用技術を引用発明に適用して、引用発明の固定配置されたマガジンを保管領域に対して挿入及び取り出し可能なものと置換する程度のことは当業者において容易に想到可能と認められるので、この相違は格別のものとは認められない。	
判決	
原告の主張 前出甲15に記載された挿入及び取り出し可能なマガジンは、それ自体に回転台を有し、また、前出甲16及び17に記載されたマガジンは、いずれもそれら自体にターンテーブルを有しており、マガジンそのものが、すなわち、マガジンが全体として回転するものではない。これに対し、本願発明のマガジンは、マガジンそのものが、すなわちマガジンが全体として回転させられるように構成されているから、両者のマガジンの構成は明確に異なる。本件各周知文献の構成においては、マガジンのケース部に加えて、可動式のターンテーブルの挿入／取り出し動作がなされるために、その動作に応答して、そのような可動部分を確実に装置に係合／解除するための特別な機構が必要になる。一方、<u>マガジン自体に可動部分を有しない本願発明によれば、そのような機構が不要である</u>。また、本願発明では、<u>マガジンの構成をより</u>	被告の主張 審決が本件各周知文献を挙げて認定した周知技術は、複数の記録媒体製品を担持するマガジンをオートチェンジャに対して挿入及び取り出し可能とすることによって、複数記録媒体を担持したマガジン単位で交換するという技術的思想のことを指しているのであり、マガジン自体が回転するか否かという点までも周知技術の認定に含めているわけではない。<u>マガジン全体として回転させられるように構成されていることについては、審決はこれを本願発明と引用発明との一致点で認定しており、原告もこの点については争っていないところである。</u> また、<u>マガジン自体にターンテーブルのような可動体を有しないことについては、これらは、本件各周知文献に記載された個別具体的構成要素に過ぎず、審決においては該要素を含めて周知慣用技術と認定しているものではない。そし</u>

<u>簡単にすることもできる。さらに、挿入／取り出しされるターンテーブルのような可動体との係合／解除機構を装置本体側に必要としない分、本願発明は、装置本体の動作の安定性、確実性の点で優れている。</u>	て、原告は本願発明のものは装置本体に可動体との係合・解除機能を必要としないことにより<u>安全性・確実性の点で優れているとしているが、</u>「マガジンが、担持した複数の記録媒体製品（52）と共に保管領域に対する挿入及び取り出しが可能なように構成され」という構成部分からは当該普遍的な作用効果の把握はできない。
裁判所の判断 また、マガジンが全体として回転させられるように構成することの効果として原告が主張する、「マガジンの構成をより簡単にすることもでき、挿入／取り出しされるターンテーブルのような可動体との係合／解除機構を装置本体側に必要としない分、装置本体の動作の安定性、確実性の点で優れている」点は、その構成から普通に想定されることに過ぎず、格別なものとはいえない。そして、本願発明では、<u>マガジンにはターンテーブル等の可動部分がないため、装置本体にマガジンの「可動体」との係合・解除機能が必要ない</u>というのは確かに原告主張のとおりであるが、<u>その反面、装置本体の側には、マガジンを回転させて転送手段（13）が記録媒体を収集できるようにするためのターンテーブル（100）が必要とされ、また、マガジンをターンテーブル上の所定の位置まで移動させるための機構が複雑なものとなっている（本件出願時の明細書〔甲2〕の段落【0035】参照）。そうすると、本願発明においてはマガジンの構成が簡単になった反面、装置本体の構成が複雑になっているのであり、装置本体の動作の安定性・確実性の面で優れているとは必ずしもいえないことになる。</u>	

(45)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

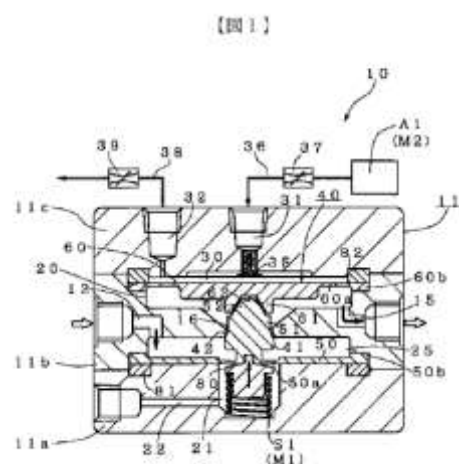
1. 書誌的事項

事件	「流量コントロールバルブ」(訂正審判) 知財高判平成17年5月31日(平成17年(行ケ)第10294号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-370486号(特開2000-193106号公報)
分類	F16K 31/126
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、流出側の負荷の増大に伴って発生するバルブの劣化、損傷あるいは塵の発生等の不具合を一挙に解消する。流量コントロールバルブ10は、チャンバ20を有するボディ本体11と、弁座を開閉する弁部41と、流入部側の第一ダイヤフラム部50と、流出部側の第二ダイヤフラム部60とからなる。各ダイヤフラム部は、チャンバ20内に取り付けられていて、該チャンバを第一加圧室21、弁室25、及び第二加圧室30に区分している。加圧手段M1及びM2によって各ダイヤフラム部50・60を弁室方向に常時一定圧力を加えるように構成されている。第一ダイヤフラム部50に弁部41を有する第一部材51を一体に設けるとともに、第二ダイヤフラム部60には第一部材51と分離自在に遊嵌結合された第二部材61を一体に設けた。

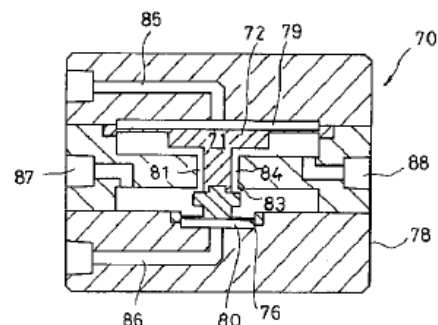


【図4】

(2) 技術水準(審決の認定)

(i) 引用例1(引用発明1): 特開平6-295209号公報

「一側に被制御流体の流入口87を有し流量制御部82に対向する弁室内壁面を介して他側に被制御流体の流出口88が形成されたチャンバを有するバルブ本体78と、前記弁室内壁面に接近離間する流量制御部82と前記流入口87側に



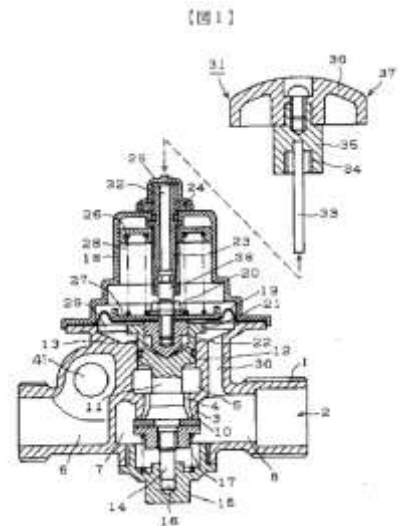
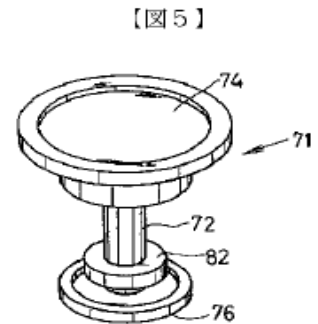
配された第二ダイヤフラム 7 6と前記流出口 6 0 側に配された第一ダイヤフラム 7 4とを有する弁体 7 1 とからなり、

前記各ダイヤフラムは、それらの外周部が前記バルブ本体 7 8 に固定されて前記チャンバ内に取り付けられていて、該チャンバを第二ダイヤフラム 7 6 外側の加圧室 8 0、前記第二ダイヤフラム 7 6 及び第一ダイヤフラム 7 4 に囲まれ前記流入口 8 7 及び流量制御部 8 2 に対向する弁室内壁面並びに流出口 8 8 を有する弁室 8 1、及び第一ダイヤフラム 7 4 外側の加圧室 7 9 に区分しており、前記加圧室 8 0 及び加圧室 7 9 に設けられた第一の加圧気体及び第二の加圧気体によって前記第二ダイヤフラム 7 6 及び第一ダイヤフラム 7 4 を常時弁室 8 1 方向に一定圧力を加えるようにしてなる流量コントロールバルブ 7 0 において、

前記弁体 7 1 の第二ダイヤフラム 7 6 に流量制御部 8 2 を有するロッド部 7 2 の下側の半体を一体に設けるとともに、前記第一ダイヤフラム 7 4 には前記ロッド部 7 2 の下側の半体と螺合により結合されたロッド部 7 2 の上側の半体を一体に設けた流量コントロールバルブ。」(判決より抜粋)

(ii) 引用例 2 (引用発明 2) : 特開平 7-19370 号公報

「一側に被制御流体の流入部である一次通路 6 を有し弁座 3 を介して他側に被制御流体の流出部である二次通路 8 が形成された弁本体 1 と、弁座 3 を開閉する弁体 1 0 を固着して弁座孔 4 を貫通し上方へ延びる弁体ステム 1 1 と、ダイヤフラムステム 2 1 が固着され二次通路 8 に配されたダイヤフラム 1 9 と、弁体ステム 1 1 の上方に結合されダイヤフラムステム 2 1 が嵌入するピストン 1 3 とを有する流体制御弁であって、弁体ステム 1 1 とダイヤフラムステム 2 1 の分離によって、弁体 1 0 と弁座 3 との間に過大な力が加わらないようにした流体制御弁。」(判決より抜粋)



(3) 特許請求の範囲 (訂正後) (請求項 1 のみ記載)

【請求項 1】一側に被制御流体の流入部 (1 2) を有し弁座 (1 6) を介して他側に被制御流体の流出部 (1 5) が形成されたチャンバ (2 0) を有するボディ本体 (1 1) と、…流量コントロールバルブ (1 0) において、前記弁機構体 (4 0) の第一ダイヤフラム部 (5 0) に弁部 (4 1) を有する第一部材 (5 1) を一体に設けるとともに、前記第二ダイヤフラム部 (6 0) には前記第一部材と分離自在に遊嵌結合された第二部材 (6 1) を一体に設け、前記第一部材と第二部材の分離によって前記弁部と弁座との間の微細な塵の発生を防止し得るようにしたことを特徴とする流量コントロールバルブ。

(4) 手続の経緯

平成 15 年 9 月 2 日 : 訂正審判の請求 (訂正 2003-39185 号) (上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成 16 年 2 月 9 日 : 「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
(4) 本件訂正発明と引用発明 1 の対比 (イ) 相違点 2 「訂正発明では、第二ダイヤフラム部と一体の第二部材が、弁部を有する第一部材と分離自在に遊嵌結合され、第一部材と第二部材の分離によって前記弁部と弁座との間の微細な塵の発生を防止し得るようにされているのに対し、引用発明 1 では、第一ダイヤフラム 7 4 と一体のロッド部 7 2 の上側の半体が、流量制御部 8 2 を有する下側の半体と分離自在に遊嵌結合されたものでなく、それゆえ、弁部（流量制御部 8 2）と弁座（流量制御部 8 2 に対向する弁室内壁面）との間の微細な塵の発生を防止し得るようにされたものではない点。」 イ 相違点 2 について 「流量コントロールバルブ等の制御弁を、半導体製造装置のようなクリーンな環境…このような環境で使用される弁が、弁体と弁座との間に過大な力が加わることによって、この部分にパーティクルが発生しやすいことも当業者において周知である…。 してみれば、制御弁を半導体製造装置のようなクリーンな環境に適用する場合、弁体と弁座との間に加わる過大な力を避けて該部分に微細な塵（パーティクル）が発生しないようにすることは、当業者における周知の技術課題というべきところ、引用例 2 には、引用例 1 に記載された流量コントロールバルブと同様、二次側に設けられたダイヤフラムによって弁体が弁座に接触して弁口を開閉し得る制御弁において、弁体と弁座との間に過大な力が加わらないようにするために、該ダイヤフラムと一体のダイヤフラムシステムを、弁体を有する弁体システムと分離自在に遊嵌結合しておく発明が記載されている。そして、…第一ダイヤフラム 7 4 と一体のロッド部 7 2 の上側の半体（第二ダイヤフラムと一体の第二部材）を、流量制御部 8 2 を有する下側の半体（弁部を有する第一部材）と分離自在に遊嵌結合して、該部分に過大な力が加わらないようにすることは、引用発明 1 に引用発明 2 を適用することにより、当業者が容易に行うことができたものである。」 ウ 作用効果について 「訂正発明が奏する作用効果は、上記引用例 1、2 の発明に示唆された事項から予測し得る程度以上のものでないから、訂正発明は、上記引用発明 1 に上記引用発明 2 を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものである。」	
判決	
原告の主張 2…（予期し得ない顕著な効果の看過） 仮に、引用発明 1 と引用発明 2 の組合せが容易であるとしても、訂正発明には、予期し得ない顕著な効果の発現がある。 訂正発明は、①…、②…、③…、との各効果を同時的かつ相乗的に奏するものである。これにより、訂正発明は、…試験報告書及びその拡大写真	被告の主張 2…（予期し得ない顕著な効果の看過）… 原告は、訂正発明の奏する顕著な効果は、引用例 1 及び 2 に示された技術事項から予測し得ないものであると主張する。 しかしながら、前記のとおり、<u>引用発明 2 の流体制御弁</u>を半導体製造装置のような清浄な環境に適用する場合には、<u>弁体と弁座との間に過大な力</u>

に示されているとおり、…画期的で格別かつ顕著な効果を有するのであり、…絶大な評価を得ている。これに対し、引用発明 1 は、弁体と弁座との間の微細な塵の発生を防止することができず、引用発明 2 は、案内棒の摺動部や閉弁ばねから生ずる塵が流体に混入することを容認するものであって、訂正発明とはその技術思想が全く異なる。…訂正発明の奏する効果は、引用例 1，2 に示唆された事項から予測し得るものではない。	<u>が加わらないことによって、弁体と弁座との間の塵の発生を防止できることは明白であるから、引用発明 1 に引用発明 2 を適用すれば、弁室全体として塵が発生しないという効果を奏することは当業者が容易に予測し得るところである。</u> …「訂正発明が奏する効果は、上記引用例 1，2 の発明に示唆された事項から予測し得る程度以上のものでない」とした審決の認定に誤りはない。
裁判所の判断 2…（予期し得ない顕著な効果の看過）について 原告は、訂正発明は、①弁室を流通する流体が加圧手段と接触せず、接触から生じる発塵を回避できる、②弁室内には隔壁部がなく、弁軸が摺動することから生じる発塵を回避できる、③弁部と弁座との間の微細な塵の発生を防止できる、との各効果を同時的かつ相乗的に奏するものであり、その効果は予期し得ない格別かつ顕著なものであると主張する。 しかしながら、上記①②の効果は引用発明 1 が備えている構成から生じるものであり、上記③の効果は引用発明 1 に引用発明 2 を適用することにより生じ得るものであるから、引用発明 1 に引用発明 2 を適用した場合に弁室全体として塵が発生しないという効果を奏することは当業者が容易に予測し得るというべきであり、原告の提出した証拠…を考慮しても、その効果は予期し得ない格別かつ顕著なものとは認められない。したがって、「訂正発明が奏する効果は、上記引用例 1，2 の発明に示唆された事項から予測し得る程度以上のものでない」との審決の判断に誤りはない。	

(45)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3. 2. 1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「交通機関積載物重量自己表示機」（査定不服審判） 知財高判平成19年1月30日（平成18年（行ケ）第10222号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-320651号（特開平10-129338号公報）
分類	B60P 5/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、高野輝久裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、積載物の重量超過により起きる交通事故や道路の痛みを防ぐために、交通機関に積載されている荷物の重量を計測して各種の報知方式により外部の第三者へ報知することにより、運転者に対して心理的に違法過積載を思いとどませたり、警察の取り締まりを容易にしたりして、違法過積載を少なくするものである。

（2）技術水準

（i）引用例：実開平7-5918号のCD-ROM（審決の認定）

「…引用例には、「トラック等の車輛に積載されている荷物の重量を計測し、その計測結果を外部の第三者に表示するために、車輛後部の荷台側面等の車輛適所に表示器を設ける方式等」の発明（引用発明）が開示されている…」（判決より抜粋）

（ii）周知技術（審決の認定）

「画像などを投影する表示方式は従前周知の技術」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（請求項2のみ記載）（本願補正発明）

【請求項2】交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示，外部の第三者には 交通機関の外壁等に投影する方式等，

又は 窓ガラス内より表示，窓ガラス内より投影する方式等，

又は 天井の上部に表示機を搭載する方式，

又は プライバシーの問題があるのなら警察官等や関係者だけに 積載重量の内容を取り出す事が出来る方式、有線 無線 音波 磁気 光等の通信、

又は 警察官等や関係者だけに分かる表示方式。

(本願補正発明に択一的に含まれる発明のうち、「交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示、外部の第三者には 交通機関の外壁等に投影する方式等」の発明を、審決と同様に、以下「本願補正発明 1」という)

(4) 手続の経緯

平成15年6月24日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-14495号)、
手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成18年3月22日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
…本願補正発明 1 と引用発明の…相違点は以下のとおりである。 <相違点> 交通機関の外壁等に「表示する方式等」が、本願補正発明 1 は「投影する方式等」であるのに対して、引用発明は「表示器を設ける方式等」である点。 (2) そこで、上記相違点について検討すると、画像などを投影する表示方式は従前周知の技術であり、…アナログ式の表示器のような表示器を用いる方式とするか、上記周知の画像などを投影して表示する方式とするかは、当業者の必要に応じて適宜選択し得た事項にすぎない。 また、本願補正発明 1 が奏する作用効果も、上記引用発明及び上記周知の技術から予測される程度以上のものでもない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…特許庁の「平成 6 年改正特許法等における審査及び審判の運用」(…以下「審査及び審判の運用」という) … …「審査及び審判の運用」は、「請求項に係る発明が、有利な効果であって引用発明が有するものとは異質の効果を有する場合、あるいは同質の有利な効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。」(66 頁 16～20 行) とするところ、<u>投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得ることは、投影に</u>	…本願補正明細書…には、投影による表示方式が、他の表示方式と比較して<u>顕著な作用効果を奏することを窺わせるような記載は全くない。</u>したがって、…原告の主張は、そもそも、明細書に根拠を有さないものであって、失当である。

<u>よる表示方式に特有なものであって、引用発明が有する効果とは異質の効果であるから、当業者の予測可能性は問題とはならない。</u>	
裁判所の判断 …「審査及び審判の運用」の上記記載中の「引用発明」の語が、いわゆる主引用例に係る発明に限られるものではなく、副引用例に係る発明も含めて「引用発明」と称していることは、上記記載の直前にある「複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、」との記載における「引用発明」の語の用い方に照らして明らかであり、そうであれば、副引用例に係る発明と同様の機能を営む周知技術も、この記載に係る「引用発明」に含まれるというべきである。そして、<u>車両における外部の第三者に対する画像の表示方式としての投影による表示方式が、本件特許出願当時において、周知技術であったと認められること、及び、本件において、上記周知技術が副引用例に係る発明と同様の機能を営んでいること…から、たとえ、投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得ることが、投影による表示方式に特有なものであったとしても、それが、「審査及び審判の運用」の上記記載における「引用発明」と異質の効果であるということとはできない。のみならず、たとえ、「請求項に係る発明」が引用発明の効果とは異質な効果を奏する場合であっても、その異質の効果が、技術水準から当業者が予測することができるものである場合には、当該異質の効果を奏するからといって、進歩性の存在が推認されるものではない。</u>	

(45)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

1. 書誌的事項

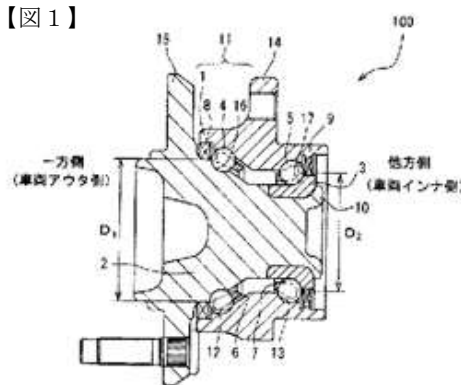
事件	「転がり軸受装置」(無効審判) 知財高判平成24年1月30日(平成23年(行ケ)第10158号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-270208号(特開2004-108449号公報)
分類	F16C 19/18
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明の転がり軸受装置100では、内輪部材のフランジ15と外輪部材のフランジ14との間にできる自由空間11を有効利用して軸方向一方側の転動体群のピッチ円直径 D_1 を、軸方向他方側のピッチ円直径 D_2 に比べて大きく設定している。そのため、各列の転動体群同士の軸受負荷中心間距離を増大させることができる。その結果、装置の大型化を避けつつ、転がり軸受装置の高剛性化および長寿命化を図ることができる。

【図1】

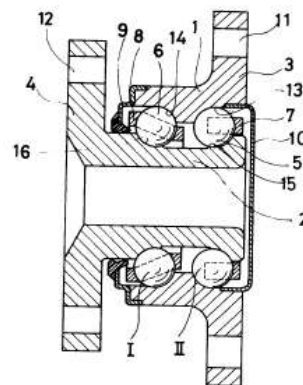


(2) 技術水準(審決の認定)

(i) 甲第1号証(甲第1号証発明): 特開昭57-6125号公報

「軸方向一方側の外周面に車両アウト側のフランジ(4)を有し、軸方向他方側の外周面に軸方向二列の軌道溝(16)(15)を有する一体形内輪(2)と、

内周面上記内輪(2)の二列の軌道溝(16)(15)と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の軌道溝(14)(13)を有し、軌道溝(14)より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジ(3)を有する外輪(1)と、



第1図

外輪（１）の軌道溝（１４）（１３）と内輪（２）の軌道溝（１６）（１５）との間に介装された複数のボール（６）（５）からなる二列のボール（６）（５）列とを含み、

負荷容量をさらに大きくするため外輪（１）の軌道溝（１４）と内輪（２）の軌道溝（１６）との間に形成されるフランジ（４）寄りの軌道（Ⅰ）の直径を大きくして内輪のフランジ寄りの列のボール（６）の個数をさらに多く組み込めるようにした、フランジ付ユニット軸受。」（判決より抜粋）

（ii）転がり軸受装置の技術水準（周知事項）

①転がり軸受装置の形式について

「…本件発明１の出願時において、甲第１号証発明のように内輪を一体に形成した内輪一体型のハブユニットと、本件発明１のように車両インナ側の内輪を嵌合装着するとともに車両アウト側の内輪をハブシャフトと一体化した分離内輪付のハブユニットは、車種に応じた要求仕様や企業の設計思想などに基づいて適宜選択して用いられていたものと解される。」（判決より抜粋）

②転がり軸受装置の課題について

「…転がり軸受装置において、寿命、負荷容量又は剛性（転がり軸受装置の剛性とは、特に注釈がない限り『モーメント剛性』を意味する。以下、同じ。）を課題として捉えることは、周知事項であり、転がり軸受装置の設計にあたって、寿命又は負荷容量に重点を置くか、剛性に重点を置くか、又は、両者の適切なバランスをとるか、ということは、車種に応じた要求仕様や企業の設計思想などに基づいて検討されていたものと解される。」（判決より抜粋）

③転がり軸受装置のモーメント剛性に影響を与える要素について

「…転がり軸受装置のモーメント剛性は、軸受負荷中心間距離を大きくすることによって向上させることができ、その距離は、転動体のピッチ円直径、転動体の球心距離、転動体と軌道面の接触角…から、幾何学的・力学的に計算できるものと解される。

…転がり軸受装置は、転動体の直径を大きくした場合も、転動体数を増やした場合も、程度の差はあるが負荷容量及びモーメント剛性はいずれも大きくなる。ただし、設計上ピッチ円直径を変更できないなど、ピッチ円直径が固定されている条件の下では、固定されたピッチ円の円周長に収容する転動体の直径と転動体数がトレードオフの関係にあることから、その負荷容量と剛性に逆の相関があるものと解される。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件訂正後）（請求項１のみ記載）（本件発明１）

【請求項１】軸方向一方側の外周面に車両アウト側のフランジを有するハブ軸と、前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり、前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面および前記内輪の外周面に軸方向二列の第１，第２内輪軌道面を有する内輪部材と、

内周面に前記内輪部材の二列の第１，第２内輪軌道面と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の第１，第２外輪軌道面を有し、前記第１外輪軌道面より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジを有する外輪部材と、

前記外輪部材の第１，第２外輪軌道面と前記内輪部材の第１，第２内輪軌道面との間に介装される軸方向二列の第１，第２転動体群とを含み、

前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間において、車両アウト側の前記第１転動体群のピッチ円直径 D_1 と、車両インナ側の前記第２転動体群のピッチ円直径 D_2 との関係が、 $D_1 >$

D₂に設定され、前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効利用して車両アウト側の前記第1転動体群のピッチ円直径D₁を大きく設定し、

前記D₁と前記D₂との関係が、 $D_1 \leq 1.49 \times D_2$ に設定されており、

前記第1、第2転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて、さらに軸受負荷中心間距離の増大を図るように、前記第1転動体群の各転動体の直径が前記第2転動体群の転動体の直径よりも小さく設定されているとともに、前記第1転動体群の転動体数が前記第2転動体群の転動体の数よりも増大されている転がり軸受装置。

(4) 手続の経緯

平成21年9月11日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2009-800198号）
 平成21年12月21日 : 原告（特許権者）による訂正の請求
 平成22年8月3日 : 上記訂正を認容、「特許を無効とする」との第1次審決
 平成22年9月10日 : 原告による第1次審決に対しての審決取消訴訟の提起
 平成23年11月9日 : 原告による訂正審判の請求
 平成23年11月26日 : 第1次審決を取り消す決定
 平成22年12月17日 : 差戻し後の本件無効審判において、訂正の請求（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照）（訂正審判の請求はみなし取下げ）
 平成23年4月14日 : 本件訂正を認容、「特許を無効とする」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
【本件発明1と甲第1号証発明の相違点】 ・相違点1 本件発明1は、内輪部材が上記ハブ軸と「前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり」、上記ハブ軸の軸方向他方側「の外周面および前記内輪の外周面」に軸方向二列の第1、第2内輪軌道面を有するものであるのに対し、甲…1…は、内輪部材がハブ軸と内輪を一体的に形成したものであることから、「軸方向他方側の外周面に軸方向二列の軌道溝（16）（15）を有する一体形内輪（2）」である点。 ・相違点2 本件発明1は、「前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効利用して車両アウト側の前記第1転動体群のピッチ円直径D₁を大きく設定し、前記D₁と前記D₂との関係が、$D_1 \leq \dots D_2$に設定されて」いるものであるのに対し、甲…1…は、負荷容量をさらに大きくするためにD₁>D₂に設定したものであって、当該D₂に対してD₁がどの程度大きいかわからない点。 ・相違点3 本件発明1は、「前記第1、第2転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて、さらに軸受負荷中心間距離の増大を図るように、前記第1転動体群の各転動体の直径が前記第2転動体群の転動体の直

径よりも小さく設定されている」のに対し、甲…1…は、…二列のボール（6）（5）…の直径の大小関係が明らかではないものの、技術常識及び図面からは同一の大きさであるものと捉えられる点。 転がり軸受装置が奏する基本的な機能ないし特性は、上記周知事項…に示した転がり軸受装置の形式（構造）、転動体の直径、ピッチ円直径、転動体の個数、軸負荷中心間距離等を設定した幾何学的・力学的な検討や試験などによって予測可能なものであるところ、本件発明1は甲第1…号証に記載された発明及び上記周知事項から当業者が予測できないような効果を奏するものではない。	
判決	
原告の主張 4 本件発明1は、相違点1ないし3に係る構成を採用することによって、軸受装置を大型化させることなく、軸受負荷中心間距離の増大による剛性向上、軌道の転動体の玉数の増加による剛性向上、車両アウト側のハブ軸を太くしたことによる剛性向上、車両アウト側のPCDを大きくし、転動体の玉径を小さくしたことによりフランジ最下端部周辺の変位量が減少したことによる剛性向上という作用効果を一挙に奏することができるというもので、かかる作用効果を当業者が容易に予測し得たものではない。	被告の主張 4 軸受装置の車両アウト側の軌道のPCDを大きくし、転動体の玉径を小さくすることにより、車両アウト側のハブ軸の軸径を太くできることや、車両アウト側フランジ最下端部の変位量を減少させることによって、軸受装置の剛性を向上させるという作用効果は、出願当初の明細書には一切記載されていない。そうすると、原告が主張する上記の作用効果は自明なものにすぎず、当業者において予測困難な格別のものではない。 …本件発明1の作用効果は、出願当時の転がり軸受装置に関する周知技術や基本的技術事項から当業者が当然に予測できる程度のもの…
裁判所の判断 4 本件発明1の作用効果は、軸受負荷中心間距離を増大させることで「装置の大型化を避けつつ、転がり軸受装置の高剛性化および長寿命化を図る」ことにあるところ（…かかる作用効果は、甲第1号証発明に…周知技術を適用し、想定される転がり軸受装置の構造をシミュレーション等することによって当業者において容易に予測し得る。なお、一方の軌道のPCDを相対的に大きくして挿入される転動体の玉数を多くすることにより、剛性の向上をもたらすことや、車両アウト側のハブ軸が太くなったことにより軸受装置の剛性が向上することや、フランジ最下端部周辺の変位量が減少したことにより軸受装置の剛性が向上することといった効果は、甲第1号証発明に…周知技術を適用し、相違点を解消した場合に想定される転がり軸受装置の構造から当業者が容易に予測できる程度の事柄にすぎない。そうすると、本件発明1の作用効果は、当業者において予測困難な格別のものではなく、この旨をいう審決の認定判断に誤りはない。	

(45)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3. 2. 1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	出願後に提出された実験結果の参酌

1. 書誌的事項

事件	「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法」(査定不服審判) 知財高判平成24年5月28日(平成22年(行ケ)第10203号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2155号89頁、判例タイムズ1406号231頁
出願番号	特願2000-514993号(特表2001-519148号公報)
分類	C12N 15/09
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、癌の治療に有用なものであり、腫瘍細胞における異種遺伝子、特に細胞傷害性生成物をコードする遺伝子の特異的発現に関する。

(2) 技術水準(審決の認定)

(i) 引用例1: 特表平9-504955号公報

「引用例1の…癌における遺伝子治療のための組換えベクターである欠損組換えアデノウイルスに含まれる発現シグナル即ちプロモーターとしては、…正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示すものが使用されている。」(判決より抜粋)

(ii) 引用例3から6

「…引用例3の…記載より明らかなように、そもそもH19遺伝子は、胚の初期段階から胎児期を通じ多数の異なる胚組織で豊富に発現するものの、出生後にはH19遺伝子の発現は抑制されること、しかしながら、出生後、H19遺伝子は子供や成人の膀胱癌を含む多種の腫瘍で発現することは、本件優先日前、既に公知であった。

この公知事項に基づけば、出生後において、H19遺伝子は、正常組織では発現しないものの、膀胱癌を含む多種の腫瘍では発現していることから、このH19遺伝子の発現を調節している配列即ちプロモーターは、 α -フェトプロテインプロモーターと同様に、成人の癌細胞で優先的に発現させるよう機能するが、子供や成人の正常細胞(非疾患細胞)では発現しないように抑制されていると、当業者であれば普通に理解することである。

そして、このH19遺伝子の発現を調節しているプロモーターについては、引用例4の…記載、引用例5の…記載及び引用例6の…記載より、本件優先日前既に公知であった。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明1)

【請求項1】細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含むポリヌクレオチドを含有する、腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクターであって、前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である、前記ベクター。

(4) 手続の経緯

平成10年10月4日 : 特許出願(優先権主張日:平成9年10月3日・米国)
 平成18年1月18日 : 拒絶査定
 平成18年4月24日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2006-7782号)
 平成22年1月14日 : 手続補正(本件補正)(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成22年2月9日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
本願発明1は、その優先日当時、…引用発明1…に…引用例3ないし6…に記載された事項を組み合わせることで、当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く。 ・相違点(i) 該調節配列が、本願発明1は、'H19'の調節配列であるのに対し、引用発明1は、H19の調節配列ではない点 ・相違点(ii) 該腫瘍細胞が、本願発明1は、膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し、引用発明1は、膀胱癌細胞又は膀胱癌と特定されていない点 …(1) 上記相違点(i)について …引用例1の…記載の欠損組換えアデノウイルスに含まれる発現シグナル即ちプロモーターとして、引用例3の…記載に基づき、正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示すと理解できる、H19遺伝子の発現を調節しているプロモーターを用いることは、当業者が容易に想到し得ることである。そして、該H19遺伝子のプロモーターは、引用例4～6の記載から明らかなように、当業者が容易に利用できるものに過ぎない。 …(2) 上記相違点(ii)について 引用例3の…表1中 腫瘍の欄の『膀胱癌』が記載されているのであるから、該腫瘍細胞として膀胱癌細胞または膀胱癌を選択することも、当業者が容易になし得たことである。
判決

原告の主張 …腫瘍細胞（癌細胞）で優先的に発現している数多くの公知の遺伝子のプロモーターの中から、腫瘍細胞に特異的かつ高レベルで異種配列を発現できるプロモーターを見出すことは当業者にとって容易ではなかった。 引用例 1 には、A F P プロモーターや I G F - II P 3 プロモーターを用いて肝腫瘍細胞中で導入遺伝子を発現させることが記載されているが、実際に行われたのは、キメラプロモーター E B N A 1 - R E / T P 1 の制御下で、組み替えアデノウイルスを用いて E B V に感染した腫瘍細胞（E B V が被感染細胞に特有の抗原を呈させるので、この抗原を手掛かりとして誘導されるプロモーターを用いる。）中で単純ヘルペスウイルスチミジンキナーゼ遺伝子（t k），大腸菌の β-ガラクトシターゼ遺伝子（β g a l）やクロラムフェニコールアセチルトンスフェラーゼ遺伝子（C A T）を発現させることにすぎず、引用例 1 中には、腫瘍細胞中で H 1 9 遺伝子を導入・発現させることや、かかる発現を引き起こすために H 1 9 プロモーター、エンハンサーを用いることや、H 1 9 遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し、これを癌治療に用いることは記載も示唆もされていない。 また、膀胱癌はウイルス感染によって発症する疾患ではないから、アデノウイルスを感染させる引用発明 1 を膀胱癌に適用することは困難である。 …引用例 3 ないし 6 においては、H 1 9 プロモーターや H 1 9 エンハンサーが膀胱腫瘍細胞で導入遺伝子を高度に発現させる能力があることや、H 1 9 遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し、これを癌治療に用いることは記載も示唆もされていない。 …審決は、H 1 9 プロモーターが導入遺伝子を発現しなかった例や、H 1 9 エンハンサーが不活	被告の主張 …当業者であれば、所望の特性を有するプロモーターがあれば、必要な活性を示すか否か、その使用の可否を検討するものであり、ある遺伝子のプロモーターが実際に治療に使えるほどに導入遺伝子を発現できるような高活性なプロモーターであるとは限らなくても、それが腫瘍細胞で特異的に発現していれば、その使用を躊躇するものではない。いったん m R N A 転写酵素がプロモーターに結合して遺伝子の転写が開始されれば、その対象が同種の遺伝子であるか異種の遺伝子であるかにかかわらず、発現活性を示すことは当業者の技術常識である。引用例 3 の表 1 等では、H 1 9 遺伝子が腫瘍細胞で特異的に発現することが記載されており、H 1 9 プロモーターが機能していた（十分な発現活性を示した）ことは明らかであるから、当業者がその調節配列の使用を検討することに何ら論理的無理はない。 …本件優先日当時、サイレンシングが当業者に広く知られていたとはいえないし、上記当時、既に、プロモーターを利用して導入遺伝子を発現させる技術は当業者の常套手段になっていたから、上記当時、仮に生体内でサイレンシング等により所望の結果が得られない可能性があったとしても、当業者は H 1 9 プロモーターを用いて導入遺伝子を発現させることを試みたはずである。 …「該腫瘍細胞として膀胱癌細胞または膀胱癌を選択することも、当業者が容易になし得たことである。」とした審決の相違点(ii)に係る構成の容易想到性判断に誤りはない。 (3) 本願当初明細書の実施例である 9 節（段落【0077】、【0078】）では、膀胱腫瘍モデルマウスにおける H 1 9 調節配列を使用した遺伝子療法一般的な方法が記載されているにとどまり、マウスに実際に投与する際の具体的手法等について記載されていない。実験結果についても、「マウスの実験群内の膀胱腫瘍は、対照群内の膀
---	---

性であった例等に関する記載を無視し、H 1 9 遺伝子の調節配列が活性を示す例のみを引き合いにして、相違点(i)に係る構成の容易想到性を肯定したものであって、審決の判断には誤りがある。 …引用例 4 ないし 6 は、膀胱癌の治療を目的とするものではなく、本願発明 1 の目的とは全く異なる。そうすると、引用発明 1 に引用例 3 ないし 6 に記載された発明を適用する動機付けに欠けるか、適用したとしても、当業者において相違点(ii)に想到することが容易でない。 …H 1 9 エンハンサーは腫瘍組織の別に応じて活性を有し（組織特異的）、本件優先日当時、H 1 9 遺伝子の調節配列を利用したベクターが膀胱癌の治療に効果があるかは不明であった。本願発明 1 の発明者は、H 1 9 プロモーター、H 1 9 エンハンサーを含む調節配列により、腫瘍細胞を傷害し得る異種配列（導入遺伝子）を発現させるベクターが、膀胱癌の治療に効果を有するという知見を初めて見出したのであって、かかる作用効果は引用例からは予測し得ない格別顕著なものである。 …原告は審判の段階で参考資料を提出して本願発明 1 の顕著な効果を説明したが、審決は出願後に公表された論文等であるとしてこれらを参酌しなかった。本願明細書には本願発明 1 のベクターが奏する効果を認識できる記載がされているから、上記参考資料を参酌しなかった審決は誤りである。すなわち、審判での参考資料 1, 2, 4, 10（甲 10, 11, 13, 19）によれば、ジフテリア毒素（DT-A）に機能的に連結された H 1 9 調節配列を含む本願発明 1 のベクターは、膀胱癌治療に対して格別顕著な優れた効果を奏するとともに、副作用が見られず安全性が高いといえることができる。	膀胱腫瘍と比較し、腫瘍の大きさが減少し壊死する」という記載がなされているにとどまり、具体的な腫瘍の計測結果や壊死の状況は一切記載されておらず、実験結果を客観的に確認できない。そして、9 節では、他の実施例には存在する「結果と考察」欄が記載されていない上に、他の実施例では過去形で実験結果が記載されているのとは対照的に、現在形で実験結果が記載されており、実際に実験が行われたか疑問である。原告が真に実験を行っていたら、容易にその結果を本願当初明細書に記載できたはずであって（P. Ohana ほか著「USE OF H19 REGULATORY SEQUENCES FOR TARGETED GENE THERAPY IN CANCER」、2002 年（平成 14 年）発行 Int. J. Cancer Vol. 98, 645～650 頁、乙 6 参照）、本願明細書の作用効果の記載（段落【0078】）は、いわば願望を記載したものにすぎない。原告が参考文献として提出する文献がいずれも本件出願後のものであるのは、この証左である。かかる具体性を欠いた記載をもって発明の作用効果を開示したものとするのは、何らの実験による確認無しに、憶測のみで多数の可能性について特許出願し、出願後に確認を行い初めて効果があると判明した部分について、その後参考文献や実験成績証明書と称してデータを提出することにより特許権を取得することを許す結果となっており、出願当初から十分な確認データを開示する第三者との間に著しい不均衡を生じ、先願主義の原則にも悖るし、発明の公開の代償として独占権を付与する特許制度の趣旨に反する。
裁判所の判断 (2)…本願明細書の段落【0078】には、化学的に膀胱腫瘍を発症させたマウスに対し、H 1 9	

調節配列を使用した遺伝子療法を施した実施例につき、「対照及び実験群の間で、腫瘍のサイズ、数及び壊死を比較する。シュードモナス毒素の発現は、マウスの実験群からの膀胱腫瘍内のH19の発現と同時局在化することがわかる。さらに、マウスの実験群の膀胱腫瘍は、マウスの対照群内の膀胱腫瘍に比べてサイズ及び壊死が減少している。」との記載があり（なお、最後の1文は、「膀胱腫瘍のサイズが減少し、膀胱腫瘍が壊死している」の誤りであることが明らかである。）、本願発明1のベクターによって、マウスを使用した膀胱腫瘍に対する実験で、対照群に対して膀胱腫瘍の大きさが有意に小さくなり、腫瘍細胞の壊死が見られた旨が明らかにされている。

そして、上記に加えて、本願発明1の発明者らも執筆者として名を連ねている論文である「The Oncofetal H19 RNA in human cancer, from the bench to the patient」(Cancer Therapy 3巻, 2005年(平成17年)発行, 審判での参考資料1, 甲10) 1ないし18頁には、H19遺伝子調節配列を用いたベクターの効果について、①膀胱癌(腫瘍)を発症させたマウスにジフテリア毒素を産生する遺伝子(DT-A)等を誘導するプロモーターを使用したベクターを投与したところ、対照のマウスに対して腫瘍の平均重量が40%少なかったこと、②ヒト膀胱癌(腫瘍)を発症させたヌードマウスにDT-Aを誘導するプロモーターを使用したベクター(DTA-H19)を投与したところ、投与しない対照のマウスが腫瘍の体積を2.5倍に拡大させたのに対し、腫瘍の増殖速度が顕著に小さく、広範囲の腫瘍細胞の壊死が見られたこと、③膀胱癌(腫瘍)を発症させたラットに上記ベクターDTA-H19を投与したところ、対照のラットに対して腫瘍の大きさの平均値が95%も小さかったこと、④難治性の表層性膀胱癌(腫瘍)を患っている2人の患者に経尿道的に上記ベクターDTA-H19を投与したところ、腫瘍の体積が75%縮小し、腫瘍細胞の壊死が見られ、その後14か月(1人については17か月)が経過しても移行上皮癌(TCC)が再発しなかったことが記載されている。また、原告が提出する参考資料である「1.1 Compassionate Use Human Clinical Studies」と題する書面(審判での参考資料2, 甲11)及び本願発明1の発明者らも執筆者として名を連ねている論文「Plasmid-based gene therapy for human bladder cancer」(QIAGEN NEWS 2005, 審判での参考資料4, 甲13)にも、上記④と概ね同様の効果に係る記載がある。

本願明細書の段落【0078】には、具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけではないが、上記①、②は上記段落中の本願発明1の作用効果の記載の範囲内のものであることが明らかであり、甲第10号証の実験結果を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌しても、先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないというべきである。

そうすると、本願発明1には、引用例1, 3ないし6からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといい得るから、…本件優先日当時、当業者において容易に本願発明1を発明できたものであるとはいえず、本願発明1は進歩性を欠くものではない。

本願発明1は、引用発明1に引用例3ないし6記載の発明ないし技術的事項を適用することにより、当業者において容易に発明することができたものであるかどうか疑問があり、本願発明1によって奏される作用効果は当業者において予測し得ない格別有利なものであるから、本願発明1は進歩性を欠くとはいえない。したがって、これに反して本願発明1の進歩性を否定した審決の判断には誤りがある。

(45)-6

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「シュープレス用ベルト」（無効審判） 知財高判平成24年11月13日（平成24年（行ケ）第10004号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-343712号（特開2002-146694号公報）
分類	D21F 3/00
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、クラックの発生を防止できる製紙用ベルトであって、補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり、前記補強基材が前記ポリウレタン中に埋設され、外周面および内周面が前記ポリウレタンで構成された製紙用ベルトにおいて、外周面を構成するポリウレタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている、製紙用ベルトである。

（2）技術水準

（i）甲1号証（引用発明1）：特開平11-247086号公報（審決の認定）

「磨かれた表面を持つ回転可能なマンドレル表面にて形成されたエンドレスの第一樹脂層と、少なくとも交差する一方の糸に高強度糸を用いた織物片を、該高強度糸が前記マンドレルの軸方向に沿うように前記第一樹脂層の外周に全周的に配置してなる基布層と、該基布層の外周に高強度糸を円周方向に螺旋状に巻き込んでなる糸巻層と、該糸巻層の外周にて形成されたエンドレスの第二樹脂層とからなり、該第二樹脂層は前記基布層及び糸巻層を通して前記第一樹脂層に接しているシュープレス用ベルトにおいて、前記第一樹脂層及び前記第二樹脂層の樹脂が、熱硬化性ウレタン樹脂（プレポリマー：タケネート L 2 3 9 5〔武田製薬製〕、硬化剤：3, 3'-ジクロロ-4, 4'-ジアミノジフェニールメタン）からなる、シュープレス用ベルト」（判決より抜粋）

（ii）甲2号証（引用発明2）：「高分子関連技術情報 Polyfile 1999 Vol. 36 N

○. 419 '99. 1」、1、37、38及び72頁：株式会社 大成社 出版部、1999年1月10日発行（審決の認定）

「熱硬化性ポリウレタンの硬化剤であって、少なくとも、3，5－ジメチルチオ－2，6－トルエンジアミン又は3，5－ジメチルチオ－2，4－トルエンジアミンを有効成分としているETHACURE 300」

（３）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項１】

補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり、前記補強基材が前記ポリウレタン中に埋設され、

外周面および内周面が前記ポリウレタンで構成されたシュープレス用ベルトにおいて、

外周面を構成するポリウレタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている、

シュープレス用ベルト。

（４）手続の経緯

平成17年 7月15日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成23年 4月14日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800059号）

平成23年11月30日 : 「請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
「甲第2号証は、熱硬化性ポリウレタンの硬化剤としてMOC Aに代えて引用発明2を用いることを強く動機づける刊行物といえ…仮に被請求人（判決注・原告）主張の効果が認められるとしても、引用発明1において、その硬化剤であるMOC Aに代えて引用発明2を用いることは、格別な創作力を発揮することなく、なし得るのであるから、前記効果は、単に、確認したに過ぎないもの」（判決より抜粋）	
判決	
原告の主張 審決は、引用発明1において、その硬化剤であるMOC Aに代えて引用発明2を用いることは、格別な創作力を発揮することになし得るものである以上、仮に、本件発明1に予測できない効果が認められるとしても、その効果は、単に確認したに過ぎないものといわざるを得ず、相違点Aは、容易に想到し得るものであると判断している。	被告の主張 （原告による「審決は、本件発明1及び引用発明1、2について、発明の構成のみを認定しているが、容易想到性の判断においては、発明の構成だけでなく、課題及び効果等も考慮した「発明の意義」を認定すべきである。…」との主張に関して） 原告は、本件発明1の認定を誤り、したがって、本件発明1と引用発明1との相違点の認定も誤っている。原告は、かかる誤った主張を前提に、効

しかし、発明の容易想到性判断において、発明の作用・効果が顕著又は特異である場合には、作用・効果が顕著又は特異である点は、当該発明が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判断要素となり得るものである。 本件明細書の【表 1】によれば、サンプル 1～3（本件発明 1）と、サンプル 4～6（比較例）とを対比すると、試験片 3 7 の表面にクラックが発生するまでの往復回数に少なくとも 1 6 0 万回以上の差があるため、本件発明 1 には、クラック発生防止の予測できない格別顕著又は特異な効果が認められる。 したがって、上記のような本件発明 1 の作用・効果は、顕著又は特異な効果として、本件発明 1 が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判断要素となるべきであり、審決が、これを、「単に確認したにすぎない」として、本件発明 1 の容易想到性判断において判断要素とすしていないのは誤りである。	果に関する主張をしており、前提自体が誤りであるから、かかる主張は失当である。
裁判所の判断 一見すると、審決が判断するように、甲第 2 号証に接した当業者が、安全性の点から M O C A に代えて E T H A C U R E 3 0 0 を用いることにより本件発明の構成を想到することは容易であるようにも見える。 イ しかしながら、前記のとおり、引用発明 1 は、従来技術において、CMD 方向の寸法変化が生じ易く、ベルト寿命が低減するという欠点を改善するため、MD 方向と共に CMD 方向の強度を高め、寸法精度の高い安定した走行状態を長時間維持できる等の効果を奏する良好なシュープレス用ベルトを提供するというものであり、また、引用発明 2 は、発ガン性がない安全な硬化剤を提供するというものである。これに対し、本件発明 1 は、シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンを形成する際に用いる硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという効果を奏するものであり、特に、以下のとおり、本件特許出願時の技術水準から、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものと認められる。 すなわち、<u>本件明細書（甲 1 0）によると、実施例において、幅 2 0 mm、長さ 4 2 0 mm の試験片の長さ方向両端部を把持部材で把持し、中間部内側に直径 2 5 mm の表面が滑らかな金属製丸棒を当てて張力をかけ、試験片の内面と丸棒との間にノズルから潤滑油を供給しながら、試験片を 1 0 c m の幅で往復運動させ、試験片の内面と丸棒との間で摺動を繰り返す試験を行い、試験片の表面にクラックが発生するまでの往復回数（耐久回数）を測定したことが記載されており（【0 0 8 9】）、同</u>	

試験は、試験片の内面と丸棒との間で摺動を繰り返すものであり、シュープレスを模したものと解されるところ、同試験の結果は、硬化剤として、DMTDA（ジメチルチオトルエンジアミン（ETHACURE 300））を用いたサンプル 1～3 と、MOCA を用いたサンプル 4～6 とを比較すると、耐久回数について、後者が 10 万回～90 万回であるのに対して、前者は 250 万回～2250 万回であったことが記載されており（【表 1】）、その差は顕著である。

上記記載によれば、硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されることが認められる。そして、このような効果について、甲第 1 号証及び同第 2 号証には何らの記載も示唆もなく、ほかに、このような効果について、本件特許出願当時の当業者が予測し得たものであることをうかがわせる証拠はない。そうすると、硬化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されるという効果は、甲第 1 号証及び同第 2 号証からも、また、本件特許出願時の技術水準からも、当業者といえども予測することができない顕著なものというべきである。

…なお、顕著な効果については、被告は、原告の主張の誤りを指摘するのみで、具体的な反論をしていない。

…甲第 2 号証に接した当業者が、安全性の点から MOCA に代えて ETHACURE 300 を使用することを動機付けられることがあるとしても、本件発明 1 が、ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものであることに照らせば、本件発明 1 は、当業者が容易に想到するものであるとはいえず、進歩性があると認められるから、これを無効とすることはできない。

(45)-7

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「洗浄剤組成物」（無効審判） 知財高判平成25年2月27日（平成24年（行ケ）第10177号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2225号124頁
出願番号	特願平8-194727号（特開平9-221697号公報）
分類	C11D 7/60
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、洗浄効果に優れ、かつ生分解性の良い、食品工業でのプロセス洗浄及び各種工業プロセスでの硬表面洗浄に用いられ、アルカリ金属水酸化物、アミノジカルボン酸二酢酸塩類及びグリコール酸塩類を含有する洗浄剤組成物に関する。

（2）技術水準（審決の認定）

（i）甲1文献（引用発明1b）：英国特許第1,439,518号公報

「モノクロル酢酸の溶液と苛性ソーダの溶液をグルタミン酸モノナトリウム塩の水溶液に同時に添加することにより得られ、ここで（a）該アルカリは反応媒体のpHが9.2～9.5に維持される量で使用され；（b）反応は70～75℃の範囲の温度で行われ、かつ；（c）グルタミン酸のモル当たり2.6モルのモノクロル酢酸が使用される、反応によって得られた、N，N-ジカルボキシメチルー2-アミノペンタン二酸のトリナトリウム塩60重量%を含み、さらに、該反応の二次的反応によって生成した不純物であるグリコール酸ナトリウム12重量%及び全体が100重量%となる量の塩化ナトリウムを含む、無毒性、非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」

（判決より抜粋）

（ii）甲2文献：特開昭50-3979号公報

「モノクロル酢酸とアミノジカルボン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素にカルボキシメチル基を結合させて得られる、グルタミン酸二酢酸ナトリウム塩60重量%を含み、さらに、該反応の二次的反応によって生成した副生

物であるグリコール酸ナトリウム 12 重量%及び全体が 100 重量%となる量の塩を含む、無毒性、非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項1】水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウムを含有し、水酸化ナトリウムの配合量が組成物の0.1～40重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物。

(4) 手続の経緯

平成8年7月24日 : 被告(特許権者)による特許出願(優先権主張日:平成7年12月11日)
 平成20年4月25日 : 特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成23年8月25日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2011-800147号)
 平成24年4月12日 : 請求不成立の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
ウ 本件発明1と引用発明1bとの相違点 (ウ) 相違点3' 本件発明1は「水酸化ナトリウム」を含有し、その「配合量」は「組成物の0.1～40重量%」と規定するのに対し、引用発明1bは水酸化ナトリウムの含有を規定していない点 (エ) 相違点4' 本件発明1は「グリコール酸ナトリウム」の含有の位置づけを規定していないのに対し、引用発明1bは「グリコール酸ナトリウム」を「二次的反応によって生成した不純物」として含有するものと規定する点 …本件発明1の相違点4'に係る構成は、引用発明1b及び甲2文献等に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。仮に、本件発明1の相違点4'が実質的な相違ではないという前提に立ったとしても、本件発明1の効果は、甲1文献、甲2文献等の記載より予測できる範囲を超えたものである。したがって、本件発明1は、引用発明1b、甲2文献等から、当業者が容易に発明することができたものであるとはいえない。	
判決	
原告の主張 審決は、「グリコール酸ナトリウムを洗浄剤組成物に含有させることによる本件発明1における洗浄性向上の効果が予測可能であったということとはできない。そうすると、本件発明1の効果は、甲1ないし甲6の記載より予測できる範囲を	被告の主張 …本件発明1の洗浄剤組成物は、主成分を水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類、並びにグリコール酸ナトリウムとすることを特徴とする。本件発明1の洗浄剤組成物は、アスパラギン酸二酢酸塩類

超えたものであって、格別のものである。」として、本件発明 1 が容易想到ではないと判断した。 一つの公知文献に記載されている一つの組成物が、構成要件 X と構成要件 Y を同時に含有している場合に、構成要件 X と構成要件 Y を組み合わせることによる効果の予測性から容易想到性の有無を推定するという判断方法は誤りである。上記組成物は、構成要件 X と構成要件 Y の両者を含んでいるのであるから、その組合せによる効果は、上記組成物が既に発揮できるものである。 本件では、グルタミン酸二酢酸塩 60 重量%とグリコール酸ナトリウム 12 重量%とを含有する金属イオン封鎖剤組成物 O S₁を含む洗浄剤組成物は既に知られており、グルタミン酸二酢酸塩にグリコール酸ナトリウムを組み合わせると洗浄効果が上がることを後に確認しても、構成上の差異がないばかりでなく、その効果は、公知の洗浄剤組成物において既に内在されているのであり、効果の点から本件発明 1 の進歩性を認めるのは、誤りである。	及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類にグリコール酸ナトリウムを添加することにより、その洗浄能力を、従来技術であるエチレンジアミン四酢酸 (EDTA) 塩類を主成分とする洗浄剤と同等とし、同時に、生分解性に優れるという、顕著な作用効果を持つ。 当業者はグリコール酸を通常、酸洗浄剤と考え、特別な意図がない限り強アルカリ条件下で用いる洗浄剤組成物の成分とは考えない。 本件発明 1 は、このような本件特許の優先日当時の当業者の技術常識と相反する 3 成分の組合せによって、EDTA 塩類を主成分とする洗浄剤組成物と同程度に洗浄能力が向上するという顕著な作用効果を見いだしたものである。
裁判所の判断 …原告は、<u>グルタミン酸二酢酸塩とグリコール酸ナトリウムを含有する金属イオン封鎖剤組成物 O S₁を含む洗浄剤組成物は既に知られており、グルタミン酸二酢酸塩にグリコール酸ナトリウムを組み合わせると洗浄効果が上がることを後に確認しても、その効果は、公知の洗浄剤組成物において既に内在しているものであることから、効果の点から本件発明 1 の進歩性を認めるのは不合理であると主張する。</u> 甲 1 文献には、グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩 60 重量%、グリコール酸ナトリウム 12 重量%を含有する金属イオン封鎖剤組成物 O S₁は開示されているが、O S₁を含む洗浄剤組成物に水酸化ナトリウムが含まれることは開示されていない。 本件発明 1（水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類、並びにグリコール酸ナトリウムの 3 成分を主成分とする洗浄剤組成物）は、本件特許の優先日前に公知ではなく、本件発明 1 における前記効果が甲 1 文献等公知の洗浄剤組成物から予測できたものとすることはできない… 以上のとおり、<u>本件発明 1 の洗浄剤組成物は、引用発明 1 b の金属イオン封鎖剤組成物と異なる成分により構成されるものであるが、加えて、本件は、当業者の間では、従来、グリコール酸ナトリウムは、グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩を高収率で得ることを阻害する二次的反応によって生成された不純物であると認識されていたことに対して、本件発明 1 では、逆に、グリコール酸ナトリウム</u>	

を組み合わせることが、洗浄効果を上げるに当たって有益である旨を確認して、必須の構成としたものであり、その点は、本件発明 1 の進歩性を認める上で、参酌されるべき一つの要素となり得るといえる。

(45)-8

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	出願後に提出された実験結果

1. 書誌的事項

事件	「耐熱性リボヌクレアーゼH」（査定不服審判） 知財高判平成25年3月18日（平成24年（行ケ）第10252号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-167465号（特開2006-288400号公報）
分類	C12N 15/09
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、遺伝子工学において利用価値の高いRNase H活性を有するポリペプチドであって、特定のアミノ酸配列を有する耐熱性リボヌクレアーゼH活性を有するポリペプチド、該ポリペプチドをコードする遺伝子、組換えDNAにより形質転換されてなる形質転換体、ならびに形質転換体を培養することを特徴とする耐熱性リボヌクレアーゼH活性を有するポリペプチドである。

（2）技術水準

（i）引用文献3（引用発明1）：J. Bacteriol. (1998) vol. 180, no. 23, p. 6207-6214（審決の認定）

「我々は、大腸菌のrnh突然変異菌株の温度感受性成長の表現型を抑制したクローンのライブラリーをスクリーニングすることにより、超好熱性の古細菌Pyrococcus kodakaraensis KOD1から、RNase HII（RNase HIIPk）をコードする遺伝子をクローニングした。この遺伝子は大腸菌のrnh突然変異菌株の中で発現され、組み換え酵素が精製され、その生化学的特性が大腸菌のRNases HI及びHIIのものと比較された。RNase HIIPkは228のアミノ酸残基からなり（分子量、25,799）、モノマーとして作用する。そのアミノ酸配列は、タンパク質のRNase HIファミリーのメンバーの酵素のそれとは、類似性をほとんど示さなかったが、Methanococcus jannaschii, Saccharomyces cerevisiae及び大腸菌のRNase HIIタンパク質のものに、それぞれ40, 31および25%の同一性を示した。酵素活性は、基質としてM13 DNA-RNAハイ

ブリッドの使用によって30℃及びpH 8.0で決定された。これらの条件下では、最も好ましい金属イオンは、RNase HIIPkには Co^{2+} 、大腸菌RNase HIIには Mn^{2+} 及び大腸菌RNase HIには Mg^{2+} であった。最も好ましい金属イオンがある状態で決定されたRNase HIIPkの比活性は大腸菌RNase HIIより6.8倍高く、大腸菌RNase HIより4.5倍低かった。大腸菌RNase HIのように、RNase HIIPk及び大腸菌RNase HIIは、 $\text{P}-\text{O}3'$ 結合でRNA-DNAハイブリッドのRNA鎖をヌクレオチド鎖切断により開裂する。さらに、これらの酵素は同様のやり方でオリゴマーの基質を開裂する。これらの結果は、RNase HIIPk及び大腸菌RNases HI及びHIIが互いに構造上及び機能的に関係があることを示唆する。」(要約)と記載され、

「このペーパーに報告されたヌクレオチド配列は、DDBJデータベースに、アクセッション番号AB012613として寄託された。」(6208ページ右欄53～55行)と記載され、

図1に、*P. kodakaraensis* KOD1のものも含め、細菌、古細菌、真核生物のRNase HII配列のアライメントが記載され、RNase HII配列によく保存される4つの配列モチーフ(Motif I～IV)がその配列上に示され、

図4Bには、RNase HIIPkと大腸菌RNases HIによる開裂の部位と程度が記載され、その「c.」には、29塩基対のDNA-RNA-DNA-DNA基質のRNase HIIPkによるものが記載され、

「・・・RNase HIIPkはDNA-RNA接合点もRNA-DNA接合点も開裂できないことは明らかである。しかし、大腸菌RNases HIがそのような場所を開裂できないにもかかわらず、RNase HIIPk及び大腸菌RNases HIIは、RNA-DNA接合部の最後のリボヌクレオチドの5'端で、29塩基対のDNA-RNA-DNA-DNA基質を開裂できる。」(6213ページ左欄20～25行)と記載されている。」(審決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(本願補正発明)

【請求項1】 下記の群より選択され、かつ、耐熱性リボヌクレアーゼH活性を有し、一方の鎖にRNAを1つ含む2本鎖DNAのうち、RNA鎖を含む鎖を切断することができることを特徴とするポリペプチド：

- (a) 配列表の配列番号47又は57に示されるアミノ酸配列を有するポリペプチド；
- (b) 配列表の配列番号47又は57に示されるアミノ酸配列において、少なくとも1つのアミノ酸残基の欠失、付加、挿入又は置換を有するポリペプチド；
- (c) 配列表の配列番号46又は56に示される塩基配列を有する核酸、当該核酸又はその相補鎖とストリンジェントな条件下にハイブリダイズしうる核酸にコードされるポリペプチド。

(4) 手続の経緯

平成18年 6月16日 : 特許出願(原出願の優先権主張日：平成12年9月14日)

平成21年 6月19日 : 拒絶査定

平成21年 9月18日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2009-17666号)

手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成24年 5月28日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…請求人は審判請求の理由において、本願補正発明のポリペプチドは非常に低いマグネシウム濃度条件下にてそのリボヌクレアーゼH活性を示すことを主張している。 ところが、本願明細書の段落0219には、実施例3－（5）に記載の方法により酵素活性を測定した結果、酵素活性が認められたことが記載され、実施例3－（5）においては、4 mM酢酸マグネシウムを含む反応液が記載されてはいるものの、その活性がどの程度のものであるのかについての記載はない。ここで引用文献3の図3には、RNase HIIPkについて金属イオン濃度と活性の関係が示されており、塩化マグネシウムが4 mM程度でも酵素活性自体はあることが示されているから、この点において本願補正発明が顕著な効果を奏するとはいえない。請求人は、この点について、審判請求の理由において、実験データを提出しているが、そのようなデータに基づく効果は明細書に記載されているとはいえないから、請求人の主張は明細書の記載に基づかない主張である。	
判決	
原告の主張 当初明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、公平の観点に立って判断すべきである。…<u>当業者ならば、本願明細書の記載から、4 mM等の従来のRNase Hと比べて非常に低いマグネシウム濃度条件下において十分に高いリボヌクレアーゼH活性を示すという本願補正発明のポリペプチドの効果を合理的に推論することができ、かかる効果は本願明細書に開示されているに等しいものであるから、実験データは参酌されるべきである。</u>そして、審判手続において提出した実験データにおける（B）実験結果から明かなように、本願補正発明のポリペプチドは、1～4 mMマグネシウム濃度条件下で高い活性を示し、2 mMマグネシウム濃度条件下において最大のリボヌクレアーゼH活性を示す（甲9の4頁の（B）実験結果）。	被告の主張 <u>本願明細書には、本願補正発明が、1～4 mMマグネシウム濃度条件下で高い活性を示し、2 mMマグネシウム濃度条件下において最大のリボヌクレアーゼH活性を有することは記載されておらず、このような極めて低いマグネシウム濃度条件下で活性を有することは審判手続において提出された実験データにより示された事項である。このような場合に、後で提出された実験データに基づき顕著な効果を認めて進歩性の存在を推認することは、出願人と第三者との公平の観点からもできないというべきであり、かかる実験データは進歩性の判断において参酌することができない。</u>

裁判所の判断

原告は、甲 9 に記載された実験データを参酌すべきである旨主張する。しかし、上記のとおり、本願補正発明について、4 mM等の従来の R N a s e H と比べて非常に低いマグネシウム濃度条件下において十分に高い R N a s e H 活性を示すという効果が本願明細書に開示されているとはいえないから、その効果について示す上記実験データは本願明細書の記載から当業者が推認できる範囲を超えるものであって、参酌することはできないというべきである。

(45)-9

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3. 2. 1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩」（無効審判） 知財高判平成25年7月24日（平成24年（行ケ）第10206号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2226号93頁
出願番号	特願2000-32961号（特開2000-198784号公報）
分類	A61K 31/4545
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり、更に代謝速度、蛋白結合率にも差が生じることが知られていることから、医薬品には薬理的に好ましい光学異性体を提供する必要があるところ、本件特許発明は、モルモットを使用した、ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologous PCA反応抑制作用試験で、(S)-エステルが(R)-エステルより優れた活性を有することから、絶対配置が(S)体である本件化合物は、生体内で抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性の本体として作用する優れた光学異性体であることを見出したというものである。

また、医薬品は、高度な品質を確保するために物理化学的安定性に優れた性質を有することが望まれるところ、本件特許発明は、絶対配置が(S)体である本件化合物の様々な酸付加塩で多くのものは、油状物であるか、吸湿性の結晶であったが、ベンゼンスルホン酸塩は吸湿性の少ない結晶として得られ、かつ、保存安定性に優れることから、医薬品として特に適した化合物であることを見出したというものである。

（2）技術水準

（i）甲2公報（甲2発明）：特開平2-25465号公報及び特願昭63-175142号についての特許法17条の2の規定による補正の掲載（審決の認定）

「4-〔4-〔(4-クロロフェニル)(2-ピリジル)メトキシ〕-1-ピペリジル〕ブタン酸のベンゼンスルホン酸塩を有効成分とする抗ヒスタミン剤」（判決より抜粋）

（ii）甲75の1刊行物：「分離技術」第25巻第5号（判決の認定）

「…本件特許の優先日…における技術常識として、光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており、近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により、光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については、これをラセミ体のままで使用するのではなく、光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(請求項1のみ記載)(本件特許発明1)

【請求項1】実質的に(R)体を含有しない、(S)-4-[4-[(4-クロロフェニル)(2-ピリジル)メトキシ]ピペリジノ]ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を有効成分としてなる、医薬組成物。

(4) 手続の経緯

平成12年2月10日 : 被告(特許権者)による特許出願(優先権主張日:平成8年12月26日)
 平成22年8月6日 : 特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成23年6月9日 : 原告による無効審判の請求(無効2011-800097号)
 平成24年4月23日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
本件特許発明1は、…甲2公報等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もいえないから、本件特許発明1に係る特許は、特許法29条…2項の規定に違反してされたものとするとはできない。 (2) 審決が認定した甲2発明の内容、同発明と本件特許発明1との…相違点は、次のとおりである。 ウ 相違点 医薬組成物の有効成分である4-[4-[(4-クロロフェニル)(2-ピリジル)メトキシ]ピペリジノ]ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を構成する4-[4-[(4-クロロフェニル)(2-ピリジル)メトキシ]ピペリジノ]ブタン酸が、本件特許発明1では「実質的に(R)体を含有しない、(S)体」であるのに対し、甲2発明では、光学異性についての特定がされていない点 (以下、4-[4-[(4-クロロフェニル)(2-ピリジル)メトキシ]ピペリジノ]ブタン酸を「本件化合物」という。)	
判決	
原告の主張 ア 審決は、本件明細書には、(S)体が(R)体よりも優れていることを示す薬理試験結果が記載されているので、(S)体である場合とラセミ体である場合の医薬組成物としての効果上の違いを理解し得ると判断しているが、この判断は誤りである。 本件明細書に記載されているのは、(S)-(S)ブタン酸エチルのフマル酸塩と(R)	被告の主張 原告は、本件特許発明の効果についての審決の判断に誤りがある旨主張する。しかし、本件特許発明の薬理効果については、審決が「…上記の試験結果から、定性的には、その有効成分のベジル酸塩を構成する本件化合物が(S)体である場合とラセミ体である場合の医薬組成物としての効果上の違いを理解し得ると解される。」と認定してい

－エステル（（R）－ブタン酸エチルのフマル酸塩）の薬理効果を比較したデータであり、エステル化されていない本件化合物の（S）体や（R）体はもちろん、ラセミ体との効果上の違いは何ら理解できない。 イ ラセミ体ではそれを構成する2種の光学異性体のうち一方のみが所望の生物活性を有している場合が大変多く…、（R）体－エステルが（S）体－エステルより効果があるといっても、それは光学異性体間でごく普通に認められることである。 ウ 本件化合物の（R）体が全く薬効を示さないことは、国立医薬品食品衛生研究所長の審査報告書…で明らかにされており、（R）体は一般症状及び循環器系にも影響を与えないことが記載されているから、ラセミ体と比較しても本件化合物の（S）体は2倍程度の効果しか示さないこととなり、本件特許発明の進歩性を基礎づけるような顕著な効果は認められない。	るとおりであり、審決の判断に誤りはない。
裁判所の判断 …本件明細書（甲1）には、ヒスタミンショック死抑制作用試験において（S）－エステルが（R）－エステルより約43倍強い活性を示したこと、homologous PCA反応抑制作用試験において（S）－エステルが（R）－エステルより約100倍以上強い作用を示したことが記載されている…ところ、本件明細書は、この本件化合物のエステルによる（S）体と（R）体の比較を根拠に、本件化合物の（S）体がより優れた光学活性体であり、生体内で活性本体として作用すると結論づけている…。 そして、このことは、…実験成績証明書に、モルモットから摘出した回腸におけるヒスタミン誘発収縮に対する薬理試験…の結果、本件化合物の（S）体のベンゼンスルホン酸塩がそのラセミ体に対して約7倍の活性を示したことが記載されており、また、本件明細書に記載のヒスタミンショック死抑制作用試験と同様の試験…の結果、本件化合物の（S）体のベンゼンスルホン酸がラセミ体に対して約3倍の生存率を示したことが記載されていることから裏付けられる。 そうすると、<u>本件化合物の（S）体は、その（R）体と比較して、当業者が通常考えるラセミ体を構成する2種の光学異性体間の生物活性の差以上の高い活性を有するものといえることができる。</u> <u>したがって、本件化合物の（S）体のベンゼンスルホン酸は、審決が認定した甲2発明であるラセミ体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩と比較して、当業者が予測することのできない顕著な薬理効果を有するものといえる。</u> …原告は、本件明細書に記載されているのは、（S）－（エステル）（（S）ブタン酸エチルのフマル酸塩）と（R）－エステル（（R）－ブタン酸エチルのフマル酸塩）の薬理効果を比較したデー	

タであり、エステル化されていない本件化合物の（S）体や（R）体はもちろん、ラセミ体との効果上の違いは何ら理解できないと主張する。

…本件明細書には、ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologous P C A 反応抑制作用試験で、（S）-エステルが（R）-エステルより優れた活性を有することが記載され…、また、…「（S）-エステルの代謝物である式（I）の（S）-ピペリジン誘導体は、（S）-エステルと同等の薬理作用を示す」との記載があり、…「（S）-ピペリジン誘導体（I）のベンゼンスルホン酸塩及び安息香酸塩は、抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性を有するより優れた光学活性体であり、生体内で活性本体として作用し、また物理化学的に優れた安定性を示すことから、医薬品として適した性質を有する」との記載…からすれば、本件明細書には、本件化合物の（S）体が（R）体と比較して優れた活性を有することが記載され、開示されているというべきである…。

…実験成績証明書に記載の薬理試験では、…本件化合物の（S）体のベンゼンスルホン酸塩がそのラセミ体に対して約7倍という高い活性を示したことが記載され…、この数値は、仮に2種の光学異性体のうち一方のみが生物活性を有し、他方が生物活性を有しないと仮定した場合の活性の差、すなわち、2倍の差を上回るものである。

したがって、本件化合物の（S）体は、その（R）体と比較して、当業者が通常考えるラセミ体を構成する2種の光学異性体間の生物活性の差以上の高い活性を有するものということができる。

…原告は、…報告書には、（R）体は一般症状及び循環器系にも影響を与えないことが記載されているので、ラセミ体と比較しても本件化合物の（S）体は2倍程度の効果しか示さないこととなり、本件発明に進歩性を基礎づけるような顕著な効果は認められない旨を主張する。

しかし、上記報告書…には、「光学異性体であるR体は薬効を示さなかった。」と記載されているにすぎず、この記載が、いかなる薬理試験において、どの程度の用量を使用した結果に基づくものであるかは不明である。

(45)-10

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

1. 書誌的事項

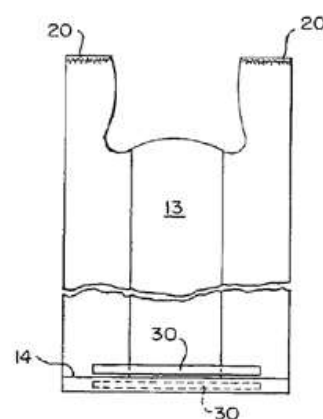
事件	「マチ付きプラスチック袋」(査定不服審判) 知財高判平成25年10月31日(平成25年(行ケ)第10078号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-559768号(特表2003-525177号公報)
分類	B65D 33/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明のプラスチック製Tシャツバッグは、側部にマチを設け、底部にシール線(14)を設けた、押出し成形したプラスチック製チューブ状フォームを含んだものである。マチの内側折目とシール線(14)との接合点(24)は、袋底部でもっとも弱い領域である。この二つの弱い領域を横切るように補強テープ(30)を延設し、袋に物を入れた際にかかる力を吸収させる。

【図14】



(2) 技術水準

(i) 引用文献1(引用発明1): 米国特許第4812055号明細書(審決の認定)

「側部にマチを有する熱可塑性樹脂フィルムのチューブを含む熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ10であって、マチはそれぞれ、内側折目と、内側折目と交差するバッグ底部のヒートシール18と、バッグ10のマチ部分に形成した取っ手22とを含むアンダーシャツ型バッグ10において、バッグ10に物を入れた時に、内側折目とバッグ底部のヒートシール18との接合点24が弱い傾向を低減するシール領域26を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ10」(判決より抜粋)

(ii) 引用文献2: 実願昭56-14737号(実開昭57-129050号)のマイクロフィルム(審決の認定)

「プラスチック製バッグにおいて、シール線に重なって接着されるプラスチックフィルムとは別個の補強手段である補強テープにより、強度が弱く破れやすいシール線が破れることを防ぐ点」

(3) 特許請求の範囲（本願発明）

【請求項 1】側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製 T シャツバッグであって、該マチはそれぞれ、内側折目と、該内側折目と交差するバッグ底部のシール線と、バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含む T シャツバッグにおいて、バッグの底部に接着し、前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって、前記各内側折目を横切って延設した、前記プラスチックフィルムとは別個の補強手段を備え、該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されておらず、該補強手段は、バッグに物を入れた時に、該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向を低減することを特徴とする、プラスチック製 T シャツバッグ

(4) 手続の経緯

平成13年 2月15日 : 特許出願（優先権主張日：平成12年2月15日・米国）
 平成23年 2月22日 : 拒絶査定
 平成23年 6月30日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-14005号）
 平成24年 6月18日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年11月 5日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
… そして、本願発明 1 が奏する効果は、引用文献 1 及び引用文献 2 に記載された発明から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものとはいえない。	
判決	
原告の主張 …本件出願人の宣誓書（甲 7）に記載した実験結果は、本願発明が引用発明 1 よりも顕著な効果を奏することを示している。 また、本願明細書（甲 3）の段落【0036】、【0037】に「補強ストリップ（補強手段）を設けると、マチ領域 22A はマチなし領域 22B の 1.5 倍の厚さとなり、補強ストリップがないと、マチ領域はマチなし領域 22B の 2 倍の厚さとなる。この厚さの比を改善する（小さくする）と、接合点 24 の強度は上がる」と記載されているように、別個の補強手段を設けることは、フィルムの厚さを同じだけ厚くするよりも強度が増す。このことは T シャツバッグについての発明で	被告の主張 本願発明が、破損強度に関し引用発明 1 以上の効果を奏するとしても、引用発明 1 と引用発明 2 とから、本願発明の効果が予測できないことにはならない。引用発明 1 に引用文献 2 記載の補強テープを適用すれば、本願発明の構成要件を全て充足する発明が得られるし、その発明は、本願発明と同様に、補強テープによる補強効果を奏するものである。そして、接合点を補強することにより、他の箇所を補強する場合に比べて、補強テープが格別顕著な補強効果を奏すると認めるべき理由は存在しないし、本願明細書等にも、そのような説明はなされていない。したがって、本願発明の補強テープによる補強効果も、引用発明 1 に引用文

ある引用文献 1 にも一切示唆すらされておらず、ましてやマチのない袋についての発明である引用発明 2 から予測することは不可能である。	献 2 記載の補強テープを適用して得られた発明の補強テープによる補強効果も、同等と予測されるから、本願発明が奏する効果は、引用発明 1 及び引用発明 2 から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものとはいえない。
裁判所の判断 原告は、本願発明が顕著な効果を有するとして宣誓書（甲 7）を提出するところ、確かに、甲 7 の実験の範囲内では、シール領域 2 6 を設ける構成よりも、補強ストリップを設ける構成の方が接合点 2 4 の破損強度が大きいと認められる。しかしながら、接合点 2 4 の破損強度は、シール領域 2 6 の技術的条件、又は補強ストリップの技術的条件等によって大きく影響を受けることが明確であるところ、甲 7 は、これら技術的条件の詳細を示しておらず、また、実験結果の数量から見ても、種々の条件について実験をしたものとはいえない。したがって、原告の主張するように、甲 7 の実験結果が、引用発明 1 よりも本願発明が顕著な効果を奏することを示しているとは必ずしもいえないというべきである。<u>そもそも、本願発明が顕著な効果を奏することにより進歩性を獲得するためには、引用発明 1 及び引用発明 2 を組み合わせることにより得られると予測される以上の効果を奏する必要がある</u>のであり、<u>本願発明が引用発明 1 以上の効果を奏するとしても、そのことをもって、本願発明の効果が顕著であることを論証したということにはならない。</u> <u>さらに、原告が主張するように、フィルムとは別個の補助手段を設けることで、フィルムの厚さを同じだけ厚くするよりも強度が増すとしても、かかる効果は、引用発明 1 に引用文献 2 の記載事項を適用した構成も同様に奏するものであるから、引用文献 1 及び 2 に記載がないとしても、単なる効果の追認にすぎず、格別その効果が顕著なものとは認められない。</u>	

(45)-11

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例 分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「(+) - 2 - [1 - (3 - エトキシ - 4 - メトキシフェニル) - 2 - メチルスルホニルエチル] - 4 - アセチルアミノイソインドリン - 1, 3 - ジオン, その使用方法及び組成物」(査定不服審判) 知財高判平成26年8月7日(平成25年(行ケ)第10170号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-577877号(特表2005-525386号公報)
分類	A61K 31/4035
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大須賀滋裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、実質的にその(+)異性体を含まない、立体異性体として純粋な(+) - 2 - [1 - (3 - エトキシ - 4 - メトキシフェニル) - 2 - メチルスルホニルエチル] - 4 - アセチルアミノイソインドリン - 1, 3 - ジオン、並びにそのプロドラッグ、代謝物、多形体、塩、溶媒和物、水和物及び包接物である。また、本願発明は、2 - [1 - (3 - エトキシ - 4 - メトキシフェニル) - 2 - メチルスルホニルエチル] - 4 - アセチルアミノイソインドリン - 1, 3 - ジオンの(+)エナンチオマーを用いる方法及び該(+)エナンチオマーを含む医薬組成物である。当該方法は、TNF- α レベルの低減又はPDE 4の阻害により改善される疾患の治療及び／又は予防方法を含む。

(2) 技術水準

(i) 引用例1(引用発明): 国際公開第00/25777号(審決の認定)

「2 - [1 - (3 - エトキシ - 4 - メトキシフェニル) - 2 - メチルスルホニルエチル] - 4 - アセチルアミノイソインドリン - 1, 3 - ジオン; 及び製薬上許容される担体, 希釈剤又は賦形剤を含む薬剤組成物。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(本願補正発明)

【請求項1】立体異性体として純粋な(+) - 2 - [1 - (3 - エトキシ - 4 - メトキシフェニル)

－ 2－メチルスルホニルエチル］－ 4－アセチルアミノイソインドリン－ 1， 3－ジオン，又はその製薬上許容される塩，溶媒和物若しくは水和物；及び製薬上許容される担体，賦形剤又は希釈剤を含む，乾癬治療用医薬組成物。

（４）手続の経緯

平成15年 3月20日 : 特許出願（優先権主張日：平成14年3月20日、平成15年1月7日・米国）
 平成22年 5月17日 : 拒絶査定
 平成22年 9月24日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-21522号）
 平成22年 9月24日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成25年 2月 4日 : 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
（５）相違点についての検討 …引用発明における「2－〔1－（3－エトキシ－4－メトキシフェニル）－2－メチルスルホニルエチル］－4－アセチルアミノイソインドリン－1， 3－ジオン」（以下、「引用発明の化合物」という。）は、キラリティの中心を一つ有するから、（＋）－エナンチオマー及び（－）－エナンチオマーの二つの光学異性体が存在することが明らかであるところ、上記（２）ウ．の記載によれば、引用発明の化合物はこのような光学異性体として存在しうるものであることが認められる。 ここで、不斉（キラリティ）をもつ薬物ではその光学異性体によって受容体との結合のしやすさに差があり、これにより薬理活性の強さに差を生じたり、まったく異なる薬理作用を示したりすること、構造中に不斉（キラリティ）中心が存在する薬物においては、目的に適合した光学異性体のみを提供すべきであることが、本件優先日前に技術常識となっていたと認められる（上記（３）参照）。 そうすると、引用発明の化合物も、二つの光学異性体間で、薬理活性の強さに差が生じたり、まったく異なる薬理作用を示したりすることは当然に予想されることであるから、引用発明の化合物について、引用例 1 の上記（２）ウ．の記載にしたがい、機械的に分離したり、キラル形態で調製する等によって、立体異性体として純粋な二つの化合物を取得し、この二つのうち、引用例 1 の上記（２）イ．に記載された「乾癬」の治療に用いるという目的に適合する方のみを有効成分とすることにより、本願補正発明に至ることは、当業者が容易になし得ることである。 （６）審判請求人の主張について 審判請求人は、平成 22 年 11 月 18 日付けで補正された審判請求書及び平成 24 年 4 月 26 日付け回答書において、アプレミラスト（本願補正発明に係る純粋な（＋）－エナンチオマー）は、高い活性強度、好ましい治療係数（所望の治療効果を発揮する治療薬の量と許容できないレベルの副作用を起こす同治療薬の量の比）、及び、良好な経口バイオアベイラビリティをあわせもつものであり、アプレミラストの、対応するラセミ体又は（－）－エナンチオマーに対する、乾癬治療における特に経口薬としての優位性は実証されており、このようなアプレミラストの顕著な有効性は到底予想できたものではない、という趣旨の主張をしている。

しかしながら、ラセミ体の生物活性が有効な光学異性体に比べ 1 / 2 以下に激減してしまう場合がしばしば見られること、光学異性体によって受容体との結合のしやすさに差がありこれにより薬理活性の強さに差を生じること、医薬品の立体化学が吸収、分布、代謝、排泄、副作用まで大きな役割を果たしていることが、いずれも本願の優先日前に技術常識となっていた（上記（3）ア．及びウ．参照）のであるから、引用発明の化合物の上記二つの光学異性体のいずれか一方が、ラセミ体あるいは他方の光学異性体に比べて良好な活性強度や治療係数を有するであろうことは、当業者が容易に予想できることである。そして、引用例 1 に記載された TNF α 及び PDE 4 に対する阻害作用や、炎症に関連する各種の指標を測定し、引用発明の化合物の二つの光学異性体のうち（+）－エナンチオマーが、ラセミ体や（－）エナンチオマーと比べてこれらの阻害作用や指標の点で良好であることをもって乾癬治療においても優位であると推論することに、格別の困難を要したともいえない。

また、補正後の請求項 1 には経口投与されることについて記載されているわけではないから、「良好な経口バイオアベイラビリティ」の点は、補正後の請求項 1 に記載された事項によって特定される本願補正発明の効果であるとはいえない。

判決

原告の主張

（2）効果の顕著性の看過（取消事由 2）

ア 本願補正発明は従来の治療法よりも優れた乾癬の新規な経口全身療法を提供するものである。キラル化合物のラセミ体に一定の薬理効果があることが公知であっても、その純粋な光学異性体がラセミ体と比較して顕著な効果を有する場合には、当該光学異性体の薬物には進歩性が認められる。引用例 1 は、引用発明の化合物の薬理効果を実質的に開示しているとはいえないし、引用発明の化合物のラセミ体と比べて本願化合物には顕著な薬理効果が認められる。

ラセミ体を 50 % の不純物を含有するものと捉えれば、二つの光学異性体の一方がラセミ体と比較して 2 倍を超える薬理活性を示すことは説明がつかず、ラセミ体と比較して 2 倍を超えるかどうかを効果の顕著性の判断基準とすべきである。また、本願化合物の効果の顕著性を判断するにあたっては、それぞれのデータを個別に比較評価するのみでなく、乾癬治療という効果との関係における重要性を考慮して、特に TNF - α 阻害活性を評価すべきである。

イ 生理活性の顕著性

被告の主張

（2）効果の顕著性の看過（取消事由 2）に対して

ア 原告は、本願補正発明は、従来の治療法よりも優れた乾癬の新規な経口全身療法を提供するものである旨主張する。

しかし、本願に係る明細書（以下「本願明細書」という。）において、乾癬は、炎症性疾患として多数例示されたものの一つにすぎない。本願補正発明の「乾癬治療用」という用途は、本件補正により追加されたものであるが、本願補正発明が乾癬の治療に有効であることが判明したのは、本願の出願の後である。また、本願補正発明は、経口全身療法とは特定されていない。以上のことから、本願補正発明は、従来の治療法よりも優れた乾癬の新規な経口全身療法を提供するものとはいえず、多数例示されていた炎症性疾患の一つである乾癬の治療用という用途を請求項に記載したにすぎないものである。

引用例 1 に接した当業者は、引用発明の化合物が PDE 4 阻害活性や TNF - α 阻害活性を有し、これらの活性により PDE 4 及び TNF - α の産生が仲介する、乾癬を含む炎症性疾患等を治

(ア) PDE 4 に対する選択的阻害活性 本願化合物の PDE 4 阻害活性は、対応するラセミ体の約 1.1 倍、(－) 異性体の約 8.3 倍の強さである。また、表 1 の後段にはアッセイの結果に基づいて算出された PDE 特異性比が記載されており、本願化合物が、対応するラセミ体や (－) 異性体と比較して、より高い選択性で PDE 4 を阻害することを示している。 それに対して、引用例 1 には、式 I の化合物が PDE 3 と PDE 4 の両方を阻害することが示唆されているのみで、本願化合物が PDE 4 を特異的に阻害する作用については開示されていない。 (イ) cAMP 濃度上昇活性 本願化合物が対応するラセミ体と比較して約 2.8 倍もの強い cAMP 濃度上昇活性を示したことは驚くべきことであり、到底予想し得ないことである。 (ウ) LTB₄ 産生阻害活性 ヒト好中球におけるアッセイにおいて、本願化合物は対応するラセミ体の約 8.1 倍の強さで LTB₄ 産生を阻害する。この結果は、本願化合物が、対応するラセミ体に比較して極めて優れた LTB₄ 産生阻害活性により乾癬の炎症悪化を抑制する高い効果を有することを示す。 (エ) TNF-α 産生阻害活性 本願化合物の TNF-α 産生阻害活性は、対応するラセミ体の活性の約 1.5 倍、別のドナーのヒト全血におけるアッセイでは約 4 倍、ヒト PBMC におけるアッセイでは約 2.5 倍、マウス血清におけるアッセイでは約 20 倍の強さであった。これらの結果は、本願化合物が、対応するラセミ体に比較して当業者の予想を上回るきわめて優れた TNF-α 産生阻害活性を有することを示す。 (オ) IL-2 及び IFNγ 産生阻害作用 ヒト PBMC における IL-2 産生阻害アッ	療可能であろうことを認識でき、実施例で製造された具体的な化合物のいずれもが TNF-α 及び PDE 4 の望ましくない作用を阻害するのに用いられると理解することができる。そして、本願補正発明は乾癬治療用医薬組成物の発明であるから、進歩性が肯定されるには、本願化合物が引用発明のラセミ体と比較して化合物として何らかの活性等の点で差を有しているのでは足りず、ラセミ体を含む薬剤組成物である引用発明と比較して、当業者の予測を超える顕著な乾癬治療用医薬組成物としての効果を奏することが必要である。引用発明のラセミ体を構成する二つの光学異性体間で、引用例 1 に記載された炎症に関連する各種の指標の他、薬物動態や副作用の何らかの点に差があったとしても、そのことは直ちに乾癬治療用医薬組成物が当業者の予想を超える顕著な効果を奏することを意味するわけではない。 イ 生理活性の顕著性 (ア) PDE 4 に対する選択的阻害活性 本件明細書の表 1 の前段によれば、本願化合物は、対応するラセミ体に比して約 1.1 倍の強さの PDE 4 阻害活性を示すにすぎず、当業者の予測を超える顕著な PDE 4 阻害活性を有するとはいえない。 (イ) cAMP 濃度上昇活性 本件明細書の実施例 6 によれば、ヒト PBMC において本願化合物はラセミ体の約 2 倍の cAMP 上昇活性を有し、ヒト好中球において本願発明はラセミ体の約 2.8 倍の cAMP 上昇活性を有するといえる。しかし、これらの結果は、細胞の種類によって cAMP 濃度上昇活性に差があることを意味している上、甲 3 に、ラセミ体の生物活性が有効な光学異性体に比べ 1/2 以下に激減してしまうことはしばしば体験するところであるとされていることからしても、ラセミ体の 2 倍や 2.8 倍程度では本願化合物がラセミ体に比べて当業者の予想を超える顕著な cAMP 上昇活性を有す
--	---

セイで本願化合物の活性は対応するラセミ体の活性の約 3.6 倍、ヒト PBMC における IFN-γ 産生阻害アッセイでは約 3.7 倍の強さであった。これらの結果は、本願化合物が対応するラセミ体と比較して当業者の予想を上回る優れた乾癬治療効果を有することを示す。 ウ バイオアベイラビリティについて (ア) 水溶性性 経口投与された活性成分は、典型的には pH が弱酸性～弱塩基性の間で変化する腸管の上部領域で吸収されることが知られている。したがって、この pH 域における活性成分の溶解性が、経口で投与した際のバイオアベイラビリティに影響する。pH 7.4 での水溶解度は、本願化合物は対応するラセミ体の約 3.5 倍であった。 (イ) バイオアベイラビリティ (生体利用率) 本願化合物は、対応するラセミ体及び (一) 異性体と比較して、オス及びメスのラットへの経口投与後の暴露が著しく高かった。 エ 副作用である催吐性の低発現性について 本願優先日前に、PDE 4 阻害剤には主要な副作用として催吐性があることが知られていた。しかし、本願化合物は、知覚フェレットモデルでは、抗炎症作用を奏する投与量において催吐事象 (嘔吐及び吐き気) 及び格別の行動変化を引き起こさないことが実証されている。これに対し、引用例 1 には PDE 4 阻害剤が催吐性を有することについて言及がない。	るとはいえない。 (ウ) LTB₄ 産生阻害活性 PDE 4 阻害剤が炎症組織において好中球増加を促進させる LTB₄ の産生を阻害することが知られていたのであれば、引用例 1 において、PDE 4 阻害活性により炎症疾患への適用が示唆されている引用発明の化合物及びその光学異性体について、炎症に関連する LTB₄ の産生阻害を確認することは当業者が容易に行うことである。そして、生体外での活性の程度から生体内での活性の程度を直ちに推認することはできないし、炎症には多数のメディエーターが関与しており、LTB₄ は炎症に関与する多数のメディエーターの一つにすぎないから、生体外で本願化合物がラセミ体の約 8.1 倍の強さの LTB₄ 産生阻害活性を有していても、乾癬の治療に対しても同様に、本願化合物がラセミ体の 8.1 倍の効果があると解することはできない。 (エ) TNF-α 産生阻害活性 本願化合物と対応するラセミ体について、同じドナーからのサンプルを用いて同じ試験を行わなくては、両者の活性を比較することができない。マウス血清を用いたアッセイについても同様に、同じ系統のマウスを用いて同じ試験を行わなくては、両者の活性を比較することはできない。それにもかかわらず、原告提出の試験結果報告書 (甲 23。以下「甲 23 報告書」という。) には、ラセミ体について、どのようなサンプルやマウスを用いてどのような試験を行ったのかについて記載がない。 仮に単純に比較したとしても、ラセミ体に比した本願化合物の活性が約 1.5 倍、約 2.5 倍や約 4 倍という程度では、本願化合物が当業者の予想を超える顕著な TNF-α 産生阻害活性を有するとはいえない。また、TNF-α は炎症に関与するメディエーターの一つにすぎないから、ラセミ体に比した本願化合物の活性が約 20 倍という
--	--

	数値について、乾癬の治療に対しても約 20 倍の効果があると解することはできない。 (オ) IL-2 及び IFN-γ 産生阻害作用 IL-2 や IFN-γ が炎症に関与することが知られているのであれば、それらについて確認することは当業者が容易に行うことである。甲 23 報告書に記載されたラセミ体の結果が、本願明細書の実施例 6 と同じサンプルを用いて同じ試験を行って得た結果であることには疑義があるから、甲 23 報告書に記載されたラセミ体の結果と上記実施例 6 の本願化合物の結果を単純に比較して本願化合物の IL-2 や IFN-γ 産生阻害活性の顕著性を論ずることはできない。 仮に単純に比較したとしても、ラセミ体に比した本願化合物の活性が約 3.6 倍や約 3.7 倍という程度では、本願化合物が当業者の予想を超える顕著な IL-2 産生阻害活性や IFN-γ 産生阻害活性を有するとはいえない。また、生体外の活性の程度から生体内での活性の程度を直ちに推認することはできないし、炎症に関与する多数のメディエーターのうち IL-2 や IFN-γ が特に乾癬に関係することが本願優先日当時に知られていたとの証拠も見あたらないから、本願化合物が乾癬の治療に対しても対応するラセミ体の約 3.6 倍や約 3.7 倍の効果があると解することはできない。 ウ バイオアベイラビリティについて (ア) 水溶解性 本願補正発明は、経口のみならず、様々な投与剤型を包含するものであるから、本願化合物が引用発明のラセミ体に比べて水溶性に多少優れており、仮に水溶性が経口投与におけるバイオアベイラビリティに影響するとしても、そのことは経口投与を含む様々な投与剤型を包含する本願補正発明全体が奏する効果であるとはいえない。 (イ) バイオアベイラビリティ（生体利用率） 本願明細書には、バイオアベイラビリティに優
--	---

	れていることは記載されていない。また、経口投与におけるバイオアベイラビリティには、溶解性のみが影響するわけではなく、生体内の代謝が大きな影響を与えることが知られている（乙 6）から、本願化合物がラセミ体より水溶性が多少高いことが記載された本願明細書の記載から、バイオアベイラビリティも優れていると推論することができるともいえない。 エ 副作用である催吐性の低発現性について 本願の優先日前に、PDE 4 阻害剤に主要な副作用として催吐性があることが知られていたのであれば、催吐性の副作用の有無について確認することは、引用例 1 に催吐性の副作用に着目した記載がなくとも、当業者が当然行うことである。 また、本願明細書の実施例では、気管支肺胞における好中球増加の抑制を指標に抗炎症用量が導き出されているから、ここで導き出された抗炎症用量は、本願明細書に記載されている慢性閉塞性肺疾患、慢性炎症性肺疾患、喘息の抗炎症用量であるというのであればともかく、皮膚疾患である乾癬の治療に有効な抗炎症用量であるとはいえない。そうすると、本願明細書の記載は、本願化合物が、乾癬の治療に有効な投与量で、催吐の副作用が生じないことを実証したものとはいえない。 また、本願化合物を含む乾癬治療用医薬組成物が、対応するラセミ体を含む薬剤組成物と比べて、副作用の発生を当業者の予想を超えて顕著に低減できることを示すものともいえない。
裁判所の判断 （１）光学異性体の医薬としての効果の評価基準について …薬理活性を有する光学異性体に対してもう一方の光学異性体が競合阻害したり、生体内で片方の光学異性体がもう一方に変換されるなどの反応が起こることに起因して、ラセミ体の薬理活性は必ずしも有効な光学異性体の 2 分の 1 となるわけではないことが、本願優先日前から広く認識されていた。光学異性体においては、一方の光学異性体が他方の光学異性体の有する薬理活性に何ら影響を与えない場合のみならず、一方の光学異性体が存在することで他方の光学異性体の薬理作用を阻害をしたり、一方の光学異性体が生体内で活性のある他方の光学異性体に変換されたりすることで、他方の光学異性体の活性に影響を与えることもあるのであって、ラセミ体の活性が光学異性体の 2 分の 1 とは	

大きく異なる場合が充分想定される。

そうすると、光学異性体が構成として容易想到であるにもかかわらず、当該光学異性体のもつ薬理活性が公知のラセミ体のそれと比較して顕著であることを根拠として当該光学異性体についての進歩性が肯定されるかは、当該光学異性体のラセミ体と比較した薬理活性の意義や性質、薬理活性の差異が生体内におけるものか試験管内でのものか、当該化合物に関する当業者の認識その他の事情を総合考慮して、当該光学異性体の薬理活性が当業者にとって予想できない顕著なものであったかが探究されるべきもので、単に薬理活性がラセミ体の2倍であるとの固定的な基準によって判断されるべきものではないと解するのが相当である。

(2) 本願化合物の効果の顕著性について

上記(1)の点を念頭において、以下に、本願化合物の効果を、ラセミ体である引用発明の化合物の効果と比較検討する。

ア PDE 4 に対する阻害活性

本願明細書の表1前段によれば、本願化合物のPDE 4阻害活性のIC₅₀は73.5 nMで、ラセミ体のIC₅₀である81.8 nMの約1.1倍の強さに留まっている。

また、本願明細書の表1後段によれば、PDE 1に対するPDE 4特異性比は引用発明の化合物の方が本願化合物よりも高い一方、PDE 2, 3, 5, 6に対するPDE 4特異性比は本願化合物の方が引用発明の化合物よりも高い。また、引用例1には、引用発明の化合物を含む式Iの化合物がPDE 4の望ましくない作用を阻害するのに用いられること(甲2の段落【0038】、【0039】)、及び、PDE 3及びPDE 4の阻害に有効であること(甲2の段落【0014】)が記載されている。このような記載からすると、当業者であれば、引用発明の化合物が特にPDE 4阻害に適したものであることを理解できる。したがって、本願化合物がPDE 4に特異性を有することは、引用例1の記載から予測し得る効果である。

イ cAMP濃度上昇活性

本願明細書の実施例6(cAMP上昇アッセイ)には、ヒトPBMCを用いたcAMP濃度上昇アッセイにおいて、本願化合物のEC₅₀は1.58 μMで、ラセミ体(3.09 μM)の約2倍の活性を示し、ヒト好中球を用いたアッセイでは、本願化合物のEC₅₀は4570 nMで、ラセミ体(12589 nM)の約2.8倍の活性を示したことが記載されている。

しかし、…本願化合物がラセミ体の約2倍や約2.8倍のcAMP濃度上昇活性を有することから直ちに、予想外の顕著な効果であるとまではいえない。また、実施例6のcAMP上昇アッセイは生体外に単離したPBMCを用いたものであって、生体に投与した場合の上昇の程度が同様であるか否かは不明であるから、先の実施例6に記載の効果をもって、乾癬への治療において予想外の顕著な効果があると認めるには足りない。

原告は、PDE 4阻害の結果cAMP濃度が上昇するので、PDE 4阻害活性とcAMP上昇活性は相関性があるところ、本願化合物は、PDE 4阻害活性はラセミ体の約1.1倍にすぎない(表1前段)にもかかわらず、cAMP濃度上昇活性がラセミ体の約2倍、約2.8倍もの強さであることは予想外である旨主張する。しかし、PDE 4の阻害によりcAMP分解が抑制されるというメカニズムから、PDE 4阻害活性が高ければ細胞内cAMP濃度上昇活性も高いという関係までは一応理

解できるとしても、細胞内に c AMP 濃度に影響を及ぼす因子として P D E 4 以外は存在しないとまでは考えられないから（細胞内に c AMP 濃度に影響を及ぼす因子として P D E 4 以外のものが存在するであろうことは、本願明細書の実施例 6 において、c AMP 濃度上昇活性が用いる細胞の種類によって異なること（甲 6 ないし 8）からうかがえる。）、両活性の強さの程度を対応付けて評価することは妥当ではない。

ウ L T B 4 産生阻害活性

本願明細書の表 2 によれば、本願化合物の L T B 4 産生阻害活性の I C 5 0 は 2. 4 8 n M であって、ラセミ体（2 0. 1 n M）の約 8. 1 倍の強さである。しかし、光学異性体の活性がラセミ体の 2 倍を上回ることをもって、直ちに予想外の顕著な効果であるとすることができないことは前記（1）のとおりである。そして、上記表 2 は、生体外に単離した好中球を用いたものであるから、生体に投与した場合の活性の程度が同様であるか否かは不明であること（例えば、甲 5 には、生体外で（S）体が（R）体に対して 1 6 0 倍の活性を有したにもかかわらず、生体内では活性の差が 1. 4 倍に留まる例が記載されている。）を考慮すると、表 2 の L T B 4 阻害活性の記載から、本願化合物が乾癬への治療効果の点で予想を超えた顕著性があるとまで認めることはできない。

エ T N F - α 産生阻害活性

本願明細書の実施例 3 に記載された本願化合物の T N F - α 阻害活性の値は、原告提出の甲 2 3 報告書に記載されたラセミ体の値と比較すると、ヒト全血では約 1. 5 倍、別のヒト全血では約 4 倍、ヒト P B M C では約 2. 5 倍、マウス血清では約 2 0 倍高い（甲 2 3）。しかし、光学異性体の活性がラセミ体の 2 倍を上回ることをもって、直ちに予想外の顕著な効果であるとすることができないことは前記（1）のとおりである。そして、ヒトの試料における約 1. 5 ないし 4 倍程度活性が強いとしても、本願明細書の実施例 3 及び甲 2 3 報告書は、生体外へ単離した血液、P B M C、又は血清を用いたものであるから、生体に投与した場合の活性の程度が同様であるか否かは不明であることを考慮すると、これをもって当業者の予想を超えた顕著な効果であるとは認められない。また、マウス血清では T N F - α 阻害活性の値が約 2 0 倍の強さであったとの点についても、本願補正発明の乾癬治療用医薬組成物はヒトへの適用を念頭に置いたものであるから、ヒトの試料における効果が上述のとおり顕著であるとまでいえない以上、たとえマウスの試料での効果がある程度高いとしても本願補正発明の進歩性判断は左右されない。

したがって、原告の主張に係る T N F - α 産生阻害活性をもって、本願化合物の効果の顕著性を認めることはできない。

オ I L - 2 及び I F N - γ 産生阻害作用

本願明細書の実施例 6 に記載された本願化合物の I L - 2 産生阻害活性及び I F N - γ 産生阻害活性の値は、原告提出の甲 2 3 報告書に記載されたラセミ体の値と比較すると、それぞれ約 3. 6 倍、約 3. 7 倍高い（甲 2 3）。しかし、上記（1）のとおり、光学異性体の活性がラセミ体の 2 倍を上回することは充分想定されることである。そして、本願明細書の実施例 6 の I L - 2 産生阻害活性及び I F N - γ 産生阻害活性は、生体外に単離した P B M C を用いたものであるから、生体に投与した場合の活性の程度が同様であるか否かは不明であることを考慮すると、上記の阻害活性の記載から、乾癬への治療効果の点で予想外に顕著であるとまでは認めることはできない。

カ 溶解度

本願明細書の実施例 8（水溶解度）によれば、 $\text{pH} 7.4$ 水性バッファーへの溶解度が、本願化合物は 0.012 mg/mL で、ラセミ体 (0.034 mg/mL) の約 3.5 倍である。しかし、一般に、薬物の $\text{pH} 1$ ないし 7 における溶解度が 1 mg/mL 以下の場合には消化管吸収、すなわちバイオアベイラビリティに大きく影響するといわれている（乙 5）から、実施例 8 の結果からは、ラセミ体はもちろん本願化合物も消化管吸収、すなわちバイオアベイラビリティの点で欠点のある化合物であると考えられる。そうすると、本願化合物が、溶解度の点で格別顕著な効果を有するとは認めることではない。

キ バイオアベイラビリティ

原告は甲 23 報告書を提出し、ラット、カンクイザルへの経口及び経静脈投与及びヒトへの経口投与において、本願化合物の血中濃度がラセミ体に比べてより高いことを示し、本願明細書の溶解度に関する記載から、当業者であれば本願化合物がバイオアベイラビリティにも優れることは認識できるから、甲 23 報告書のバイオアベイラビリティに関する結果は本願補正発明の進歩性判断において参酌されるべきである旨主張する。

しかし、本願明細書にはバイオアベイラビリティに関する記載はない。また、本願明細書の実施例 8 に記載された本願化合物の水溶性バッファーへの溶解度は、上記カのとおり、高いバイオアベイラビリティを推測させるものではない上、薬物の経口投与や経静脈投与後の血中濃度は、溶解性のみならず剤型や、吸収、分解、排泄や代謝など生体による作用の影響を大きく受けるので、甲 23 報告書に記載された動物への投与試験の結果は、本願明細書の記載から推論できるものではなく、本願補正発明の進歩性判断において参酌すべきではない。

ク 乾癬治療効果（臨床試験結果）

原告は、臨床試験に関する証拠（甲 24～28）を提出して、臨床試験において、本願化合物が乾癬に対して優れた生理活性及びバイオアベイラビリティを有することが実証された旨主張する。

しかし、上記 1（4）のとおり、引用発明の化合物が乾癬を含む炎症性疾患に対する治療効果を有することは引用例 1 から理解できたことである。また、いずれの証拠も、乾癬の治療において本願化合物が引用発明の化合物と比較して格別顕著な効果を有することを立証するものではない。したがって、臨床試験に関する証拠（甲 24～28）は、本願補正発明の進歩性を左右するものではない。

ケ 副作用である催吐性の低発現性

本願明細書の実施例 8（LPS 誘導性肺好中球増加フェレットモデル）には、本願化合物を経口投与し、LPS をエアゾールで曝露した後の気管支肺胞中の好中球増加の抑制の ED_{50} が 0.8 mg/kg であるのに対して、閾嘔吐用量は 10 mg/kg であり、治療指数が 12 と算出されたことが記載されている。

しかし、本願優先日前から PDE 4 阻害剤には主要な副作用として催吐性があることが知られていた（甲 30）のだから、引用例 1 の記載から引用発明の化合物が PDE 4 阻害活性を有する医薬として使用し得ることを理解した当業者は、その光学異性体を評価するにあたって、催吐性の有無を検討すると推察される。そして、本願化合物がラセミ体と比較して当業者の予想を超えるほど催吐性が低減されたものであると認めるに足りる証拠はない。したがって、催吐性の低減は、本願補正発明の進

歩性を裏付けるものではない。

(3) 小括

上記(2)のとおり、本願明細書から把握される本願補正発明の効果は、いずれも引用発明と比較して当業者が予測し得る範囲を超えた格別顕著なものとは認められない。また、薬理作用、バイオアベイラビリティ及び低い副作用という三つの側面を総合して評価しても、本願化合物が、ラセミ体については光学異性体に分離してそれぞれの薬理作用等を検討し、目的に適したものを選択するという本願優先日当時の技術常識にのっとり、引用発明の化合物の二つの光学異性体のうちから(+)異性体を選択した結果もたらされたものにすぎないことを考慮すれば、進歩性を肯定するに足りるものではない。

(46)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「駆動回路」(査定不服審判) 知財高判平成19年7月19日(平成18年(行ケ)第10488号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-310091号(特開2004-147435号公報)
分類	H02M 3/155
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 田中信義裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、PWM(Pulse Width Modulation)方式によるLED(Light Emitting Diode)等の発光素子を調光する駆動回路において、温度や電源電圧の変動、素子ばらつきの影響を抑えて一定レベルのパルス電流を出力できるようにする目的で、発光素子への駆動電流のオン、オフを切り替える第1のトランジスタについて、発光素子に電流が供給されているときには駆動パルス信号に基づいて第1のトランジスタをオン・オフ制御し、発光素子に電流が供給されていないときに第1のトランジスタをオフ状態にする。

(2) 技術水準

(i) 引用例(引用発明): 国際公開第2001/45470号パンフレット(判決の認定)

「…引用例記載のLEDランプ装置は、商用交流電源をLEDランプの電源として用いる場合に、単に交流電圧を整流(全波整流)したものをLEDに直結しただけでは、一定電圧以上の期間中に入力される電力が無駄となり、損失が大きいという課題認識の下に、一定電圧以上の期間中の一部の期間でのみ電力を供給することによって、商用交流電源を用いた場合でも低損失でLEDを発光可能とするものであると認められる。」

「…引用例のLEDランプ装置は、…商用交流電源を全波整流して得られた波状の電圧のうち、例えば40V以上の期間中の一部の期間にのみ、LEDランプ106に一定の電力を供給するようにして、LEDランプ106に供給される電流がスイッチング制御回路部322により定電流となるように制御されている。」(以上、判決より抜粋)

(ii) 周知技術

「…PWM調光技術，すなわちパルス幅変調（Pulse Width Modulation）を用いて光の強度を調節する方法…」（判決より抜粋）

(3) 特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項 1】 PWM調光駆動される発光素子に対して電力を供給するための駆動回路であって、
 発光素子に結合される出力端子を有するスイッチング電源のスイッチング素子としての第 1 のトランジスタと、
 発光素子に流れる電流を検出するための検出回路と、
 上記検出回路から供給される検出信号と基準信号とを比較して当該比較結果に応じた誤差信号を生成する誤差信号生成回路と、
 上記誤差信号と周期信号とに基づいて上記第 1 のトランジスタをオン・オフ制御するための駆動パルス信号を生成する比較回路とを有し、
発光素子に電流が供給されているときに上記駆動パルス信号に基づいて上記第 1 のトランジスタがオン・オフ制御され、発光素子に電流が供給されていないときに上記第 1 のトランジスタがオフ状態にある駆動回路。

(4) 手続の経緯

平成17年1月17日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成17年3月17日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-4644号）
 平成18年9月13日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本願発明は，…「引用例」…記載の発明，周知技術及び一般的技術事項に基づいて，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するものである。 審決は，上記結論を導くに当たり，…本願発明と引用発明との…相違点を次のとおり認定した。 (3) 相違点 本願発明が「PWM調光駆動される」発光素子に対して電力を供給するための駆動回路であって，「発光素子に電流が供給されているときに上記駆動パルス信号に基づいて上記第 1 のトランジスタがオン・オフ制御され，発光素子に電流が供給されていないときに上記第 1 のトランジスタがオフ状態にある」のに対して，引用発明の場合には，引用例には，かかる発光素子への PWM調光駆動については記載されておらず，PWM調光駆動とスイッチング素子 316 の動作について明確でない点 …「LEDランプ 106 に対して PWM調光駆動を可能とさせることに，特段の困難性があるとはいえない。」とした…

判決	
原告の主張 …引用発明においては、LEDランプ106に流れる電流が一定となるようにフィードバック（負帰還）制御が行われており、引用発明の電源装置部は、AC入力電圧が40V以上のときに、LEDランプ106の通電電流が一定になるようにスイッチング素子316のオン・オフを制御するものである。 上記のような技術である引用発明に、LEDランプ106の通電をオン・オフするPWM調光駆動を適用すると、LEDランプ106への通電がない場合、すなわち、LEDランプ106に流れる電流がゼロとなる場合には、前述したLEDランプ106に流れる電流を一定とする制御によって、スイッチング制御回路部322はLEDランプ106に供給する電流を増やす方向に動作し、LEDランプ106に電流を流す必要がないにもかかわらず、電力を供給する事態を招来させる結果、<u>電源自体が破壊される。</u> 引用発明にPWM調光駆動を採用すると、上記のような不都合が生じるのであるから、「LEDランプ106に対してPWM調光駆動を可能とさせることに、特段の困難性があるとはいえない。」とした審決の判断は、誤りである。	被告の主張 …引用発明の電源装置部は、LEDランプ106と電源装置部との接続が切れたときには、電流帰還型から電圧帰還型へと切り替わり、出力電圧に制限をかけるようにスイッチング制御回路部322が制御されるものであるから、引用発明においてPWM調光駆動を採用したとしても、<u>原告が主張するような電源自体の破壊が生ずることはありえない。</u> したがって、引用発明にPWM調光駆動を適用すると電源自体が破壊されるとの原告の主張は当を得ない。
裁判所の判断 …PWM調光技術…を用いて光の強度を調節する方法自体が周知技術であることは、当事者間に争いがなく、本願発明においても長時間の点灯等によりLEDランプのパルス電流が変化して、発光光量の変動するのを抑えることが目的とされており（本願明細書段落【0008】～【0011】）、<u>一般的な動機付けがないわけではない。</u>もっとも、当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することが容易であるか否かについては、後記の技術的困難性を検討する必要がある、動機付けのみで判断することはできない。 …引用例のLEDランプ装置は、…商用交流電源を全波整流して得られた波状の電圧のうち、例えば40V以上の期間中の一部の期間にのみ、LEDランプ106に一定の電力を供給するようにしたものである。そして、LEDランプ106に供給される電流は、スイッチング制御回路部322により、定電流となるように制御されている。これに対し、<u>PWM調光技術は、発光素子に供給する電流を一定の周期でオン・オフさせるものであり、そのまま直ちに引用例のLEDランプ装</u>	

置に適用することはできない。

…当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することが困難であるとして原告が主張する「電源の破壊」等についての技術的説明は必ずしも首肯するに足りる説得力を有するものとは言い難い。しかしながら、その趣旨は、引用発明のLEDランプは流れる電流が一定となるように制御されるのに対し、本願発明が採用するPWM調光駆動ではLEDに流れる電流をオン・オフさせる制御を行うのであるから、制御の方法において両者はなじまないという阻害要因を原告が指摘しているものと善解することが可能である。したがって、原告が主張するように「電源の破壊」に至らないとしても、審決が引用発明にPWM調光技術を適用することを妨げる事情について十分な検討をしないまま、当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することに困難はないと判断したことは誤りである。

以上のとおり、発光強度を調節するという一般的要請があり、かつ、その手段としてPWM調光技術が周知であったとしても、引用例の第2又は第3実施形態のLEDランプ装置にPWM調光技術を適用することを妨げる事情があるから、引用例の記載に接した当業者が引用発明にPWM調光技術を適用しようとする動機付けも弱く、相違点に係る構成に容易に想到することができたとはいえない。

(46)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「洗浄剤組成物」(無効審判) 知財高判平成22年11月10日(平成22年(行ケ)第10104号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-194727号(特開平9-221697号公報)
分類	C11D 7/60
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、本多知成裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、洗浄効果に優れ、かつ生分解性の良い、食品工業でのプロセス洗浄及び各種工業プロセスでの硬表面洗浄に用いる洗浄剤を提供することを目的とし、水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウムを主成分として含有する硬表面洗浄剤である。

(2) 技術水準

(i) 引用例1(引用発明1): 特開昭50-3979号公報

「ア 引用発明1は、…「N, N-ビス(カルボキシメチル)グルタミン酸のナトリウム塩」60重量%と、二次的反応により生成する「グリコール酸ナトリウム」を12重量%含有する…金属イオン封鎖剤組成物である。

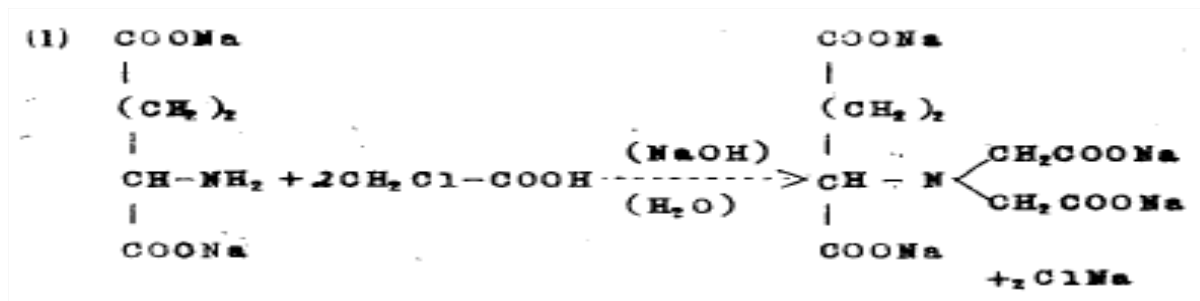
イ…

…N, N-ジカルボキシメチルアミノ酸の誘導体を含有する…金属イオン封鎖剤組成物は、モノクロール酢酸とアミノジカルボン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素原子にカルボキシメチル基を結合させることにより製造される。…本発明による反応はアルカリ性水性媒体中での置換反応であり、つぎの図式で表される〔反応式(1)参照〕…アミノジカルボン酸のアミノ基を2個のカルボキシメチル基により置換した誘導体を高収率で得ることが困難である本質的原因の一つは、モノクロール酢酸が加水分解することである。すなわちこの二次的反応によりグリコール酸ナトリウムが生成する〔反応式(2)参照〕。従ってこの欠点を防止

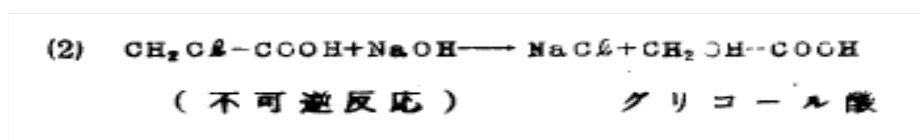
するためには(1)式の反応が行われ、(2)式の反応が起こらないように、遊離のモノクロル酢酸の存在下で前記の置換反応を行いつつアルカリ性化合物のみを徐々に添加することが必要である…。」

(判決より抜粋、下記反応式は特開昭50-3979号公報より抜粋)

反応式 (1)



反応式 (2)



(ii) 引用例 2 (引用発明 2) : ドイツ国特許公開公報第4240695号 (平成6年6月9日公開)

「…引用発明 2 は、…水性アルカリ性洗浄剤組成物で、…水酸化ナトリウム等のアルカリ金属の水酸化物を 2 ないし 50 重量%を配合し、…グルタミン酸-N, N-二酢酸を含有する水性アルカリ性洗浄剤組成物で、成分として水酸化ナトリウムを含有する技術のものであり、…」(判決より抜粋)

(iii) 周知例 1 ないし 3 の各内容

「周知例 1 ないし 3 には、…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を、硬表面の洗浄のための有効成分として用いる技術が記載されている。」(判決より抜粋)

(iv) 本件発明 1 と引用発明 1 との相違点 2

「…本件発明 1 が、水酸化ナトリウムを含有し、「水酸化ナトリウムの配合量が組成物の 0.1～40 重量%」と規定されているのに対し、引用発明 1 は、水酸化ナトリウムを含有することについて規定されていない点」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (訂正後) (順に「本件発明1」、「本件発明2」)

【請求項 1】水酸化ナトリウム、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類、及びグリコール酸ナトリウムを含有し、水酸化ナトリウムの配合量が組成物の 0.1～40 重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物。

【請求項 2】水酸化ナトリウムを 5～30 重量%、アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類を 1～20 重量%、グリコール酸ナトリウムをアスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類 1 重量部に対して 0.1～0.3 重量部含有する請求項 1 記載の洗浄剤組成物。

(4) 手続の経緯

平成21年7月13日 : 被告による特許無効審判の請求 (無効2009-800152号)

平成21年10月5日 : 原告（特許権者）による訂正の請求（本件訂正）

（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成22年3月2日 : 本件訂正を認容、本件特許を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本件審決…は、…本件訂正を認めた上で、本件発明は、…「引用発明 1」及び「引用発明 2」…並びに…周知例 1 ないし 3 に記載された周知技術などに基づいて、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、…同法 1 2 3 条 1 項 2 号の規定により無効にすべきものである… …相違点 2 について、引用例 2 及び周知例 1 ないし 3 を根拠にして、…硬表面の洗浄に用いられる…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物において、水酸化ナトリウムをその成分とすることは、周知の技術であるとする。	
判決	
原告の主張 (1) 水酸化ナトリウムの含有 本件発明 1 が「水酸化ナトリウムの配合量が組成物の 0. 1 ～ 4 0 重量%」と規定するのは、…「…グルタミン酸二酢酸塩類」及び「グリコール酸ナトリウム」に「水酸化ナトリウム」を加えて高アルカリ条件下に置くことを意味している。 他方、引用例 1 には、水酸化ナトリウムを含有する旨の記載はなく、…実験系の pH を 8 ないし 1 1 の弱アルカリ性に調整する…ものである。 (2) 引用例 2 等との関係 引用例 2 及び周知例 1 ないし 3 は、…環境問題を生じない…金属イオン封鎖剤…を試みている文献の中から、水酸化ナトリウムを添加する記載のある文献を探し出したもので、水酸化ナトリウムの使用を一般化できるような周知技術を開示するものではない。	被告の主張 (1) 水酸化ナトリウムの含有 原告は、高アルカリに技術的意義があると主張する。 しかしながら、…実施例及び比較例…において、アルカリ剤は水酸化ナトリウム…の濃度は 5 w t % のみである。したがって、p H 1 1 超（水酸化ナトリウム 0. 1 重量% 近辺）と p H 1 1 以下との効果上の違いは不明であって、弱アルカリ（p H 1 1 以下）に対する高アルカリの技術的な利点は主張・立証されていない。
裁判所の判断	
…引用発明 1 に係る金属イオン封鎖剤組成物は、…「N, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」と、…「グリコール酸ナトリウム」とを組成物とするが、反応式(1)によって…N, N-ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩を高収率で得ることが困難である原因の 1 つとして反応式(2)に係る「二次的反応」によりグリコール酸ナトリウムが生成されてしまう…ため…、(1)の反応は行われるが、(2)の反応は起こらないようにする必要があるというのであるから、引用発明 1 に係る金属イオン封鎖剤組成物にあっては、その組成物である「N, N-ビス（カ	

ルボキシメチル) グルタミン酸のナトリウム塩」が必須の成分であって、その組成物である「グルタミン酸ナトリウム」は、当該金属イオン封鎖剤の効果を発生させるにおいて必要のないものであるばかりか、かえって、必須の成分である「N, N-ビス (カルボキシメチル) グルタミン酸のナトリウム塩」を高収率で生成し得ない原因の 1 つであるというのであるから、引用発明 1 は、専ら「N, N-ビス (カルボキシメチル) グルタミン酸のナトリウム塩」による金属イオン封鎖作用を発揮させるような金属イオン封鎖剤組成物の発明といえることができる。

…引用発明 2 は、…水酸化ナトリウム…のようなアルカリと錯体形成剤とを硬表面の洗浄のための有効成分として用いるものといえることができる。

(4) 本件発明について

…実施例 6 は、…本件発明の洗浄剤組成物に該当するものであって、他方、比較例 3 は、実施例 6 と同量の水酸化ナトリウム及びグルタミン酸二酢酸四ナトリウムを含むが、グリコール酸ナトリウムを含有しない…ものである。

…実施例 6 の洗浄剤組成物は、少なくともグリコール酸ナトリウムを配合したことにより、その洗浄効果が有意に高まるとの作用効果を生じたものといえることができ、本件発明に係る洗浄剤組成物は、グリコール酸ナトリウムを必須の組成物とする発明であるといわなければならない。

(5) 引用発明 2 等の引用発明 1 への適用

…引用発明 1 は、N, N-ビス (カルボキシメチル) グルタミン酸のナトリウム塩を組成物とする金属イオン封鎖剤組成物であるところ、この…ナトリウム塩は、引用発明 2 における…グルタミン酸-N, N-二酢酸と成分において共通するものである。

…引用発明 1 と引用発明 2 とその技術分野をみると、…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることは周知技術であるといえることができるものから、引用発明 1 も、洗浄作用という技術分野に係る発明であって、引用発明 2 と技術分野を同じくするものといえることができる。

…引用発明 2 は、グリコール酸ナトリウムを組成物とする金属イオン封鎖剤組成物の発明ではなく、また、引用発明 1 も、その発明に係る金属イオン封鎖剤組成物には、グリコール酸ナトリウムが含まれているとはいえ、…当該金属イオン封鎖剤組成物にとって、グリコール酸ナトリウムは必須の組成物ではなく、かえって、その必要がない組成物にすぎないのである。

そうすると、一般的に、金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることとし、その際に引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせて引用発明 1 の金属イオン封鎖剤に水酸化ナトリウムを加えることまでは当業者にとって容易に想到し得るとしても、引用発明 1 の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないといわれるグリコール酸ナトリウムを含んだまま、これに水酸化ナトリウムを加えるのは、引用例 1 にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要があるから、阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせる動機付けもないというべきであって、その組合せが当業者にとって容易に想到であったといえることはできない。

(46)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3. 2. 2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

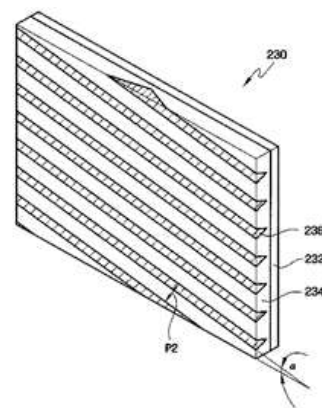
事件	「外光遮蔽層、これを含むディスプレイ装置用フィルタ及びこれを含んだディスプレイ装置」(査定不服審判) 知財高判平成23年12月6日(平成23年(行ケ)第10092号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-129227号(特開2006-313360号公報)
分類	G09F 9/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、明室条件でのコントラスト比を向上させて、モアレ現象を防止できる外光遮蔽層であって、透明樹脂材質からなる基材232と、基材232の一面に所定の周期で相互に離隔されて形成された遮光パターン236とを含み、遮光パターン236の進行方向と基材232の長辺とがなすバイアス角 α が、5度ないし80度である外光遮蔽層である。

【図3】



(2) 技術水準

(i) 刊行物1(引用発明1): 特開2001-34183号公報(審決の認定)

「垂直方向にピッチQで隣り合う複数の画素を含むプラズマディスプレイパネルの表示面の前方に配置されたフィルター板20であって、

フィルター基板6と、

前記フィルター基板6の一面に形成され、垂直方向に沿って所定のピッチSで互いに平行に配列され、水平方向に直線上に延び、ストライプ構造をなす複数の黒色の庇状の遮光体1と、

を含み、

前記複数の画素の画素ピッチQと、遮光体の垂直方向の垂直ピッチSとの間に

$Q/S = n + 1/2$ (nは正整数)

の条件が成立するように遮光体が配置され、

パネル外部からの入射光、即ち照明光や自然光を遮断して表示画像の明室コントラストを改善する機能を有し、モアレ模様の視認がほとんど無く、遮光体の幅に応じて開口率と透過率が変わる、フィルター板 20。」(判決より抜粋)

(ii) 刊行物2 (引用発明2) : 特開昭 59-104602号公報 (審決の認定)

「水平入射光を透過し、斜め方向から入射する光を遮ることができ、特に屋外で用いる CRT、ディスプレイの前面に適用すると、画像のコントラストが向上する遮光板の遮光層であって、

アクリル樹脂等の各種透明プラスチック基板と、

該基板の片面に等間隔で平行な溝を形成して、溝に黒色のインキや塗料を充填し乾燥させ、

前記充填し乾燥させた部材の溝の外部に露出する側の面は透明プラスチック基板の外部に露出しており、

溝の幅は、遮光板の水平入射光の透過効率を確保することと、遮光性組成物の充填による遮光効果を確保することとを考慮して、 $50\mu\text{m} \sim 150\mu\text{m}$ 、好ましくは $70\mu\text{m} \sim 100\mu\text{m}$ であり、

溝のピッチ、即ち溝の間隔及び溝の幅の和は、溝の深さにもよるが、 $100\mu\text{m} \sim 1000\mu\text{m}$ 、好ましくは $200\mu\text{m} \sim 500\mu\text{m}$ である

遮光板。」

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】

導電性メッシュタイプの電磁波遮蔽層を含むフィルタベースと、

前記フィルタベースの一面に形成され、透明樹脂材質の基材と、前記基材の一面に一定の周期で相互に離隔されるように複数の溝が形成され、前記複数の溝のそれぞれの内部に黒色物質が充填されて成された遮光パターンとを備え、前記基材の一面に対して前記遮光パターンが占める面積の割合が 20 乃至 50 % である外光遮蔽層であって、前記遮光パターンの進行方向と前記基材の長辺とがなすバイアス角 α が 5 乃至 80 度である前記外光遮蔽層と

を含み、前記バイアス角 α および前記導電性メッシュの延長線と前記基材の長辺とがなすバイアス角 β において、バイアス角の差 ($\beta - \alpha$) が 5 ~ 40 度または 50 ~ 75 度であることを特徴とするディスプレイ装置用フィルタ。

(4) 手続の経緯

平成18年 5月 8日 : 特許出願 (優先権主張日 : 平成17年5月4日・韓国)

平成19年 8月 8日 : 拒絶査定

平成19年11月12日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2007-30646号)

手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)

平成21年11月12日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
「(相違点 1) について 引用発明 1 と引用発明 2 は、何れもコントラストの改善を目的として、ディスプレイの前面に設置する遮光層を備えたフィルタや遮光板に関する発明であり同一の技術分野に属する発明であること、引用発明 1 が備える底状の遮光体は、刊行物 2 に従来技術として開示されている『ひさし』・・・に相当し、引用発明 2 は『ひさし』が有する欠点に鑑みてなされた発明であることから、引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせること、すなわち、引用発明 1 の透明基板の 1 面に形成する底状の遮光体に代えて、アクリル樹脂等の各種透明プラスチック基板の表面に一定の周期で相互に離隔されるように複数の溝を形成し、黒色インキや塗料を充填し乾燥させせたものを採用し、上記 (相違点 1) (A) に係る発明特定事項となすことは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。 そしてその際、基材の一面に対して遮光パターンが占める面積の割合をどの程度とするかは、刊行物 2 に記載されるよう、水平入射光の透過効率と、遮光効果の観点から当業者が適宜設定する設計事項と認められる (例えば、引用発明 2 は、好ましい溝の幅の範囲が $70\ \mu\text{m} \sim 100\ \mu\text{m}$、好ましい溝のピッチの範囲が $200\ \mu\text{m} \sim 500\ \mu\text{m}$ であるから、基材の一面に対して遮光パターンが占める面積の割合は、それぞれの範囲の中間値を用いて計算すると、24% ($= 85\ \mu\text{m} / 350\ \mu\text{m}$) となり、本願発明の 20 乃至 50% の範囲に含まれる。)。したがって、上記 (相違点 1) (B) に係る発明特定事項となすことに困難性は認められない。」(判決より抜粋)	
判決	
原告の主張 引用発明 2 は、スペースの問題を解決するため、透明プラスチック基板の片面に等間隔で平行な溝を形成し、この溝に黒色インキ等を充填させた構成を有するものであって、基板表面での反射光を吸収することはできない。 そうすると、引用発明 1 の遮光体付きフィルタと引用発明 2 の遮光板とでは構成が異なる上、スペースの問題を解決するためのものか否かも異なるし、引用発明 2 の遮光板は引用発明 1 の遮光体付きフィルタより、上方からの入射光を遮断する機能が劣るから、引用発明 1 と引用発明 2 を組み合わせる動機付けがないか、組合せの阻害要因がある。	被告の主張 引用発明 1 と引用発明 2 とは、ディスプレイのコントラストの改善を目的とし、ディスプレイ前面に遮光層を具備するフィルタや遮光板に関する発明であるから、同一の技術分野に属する。また、引用発明 2 は従来技術である底状の遮光体の欠点にかんがみてされたものである。そうすると、引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせる動機付けがある。 なお、ディスプレイ前面の遮光フィルターに要求される機能、特性は上方から入射する光を遮断することに止まるものではなく、耐久性等も要求されるし、フィルタの大きさ、製造の容易性、製造コスト等も勘案してその構成が決定されるものである。そうすると、上方から入射する光を遮断する性能が多少低下するとしても、その他の機能等が向上するのなら、引用発明 2 を組み合わせて構成を変更する動機付けに欠けるものではない。 したがって、相違点 1 に係る構成の容易想到性

	についての審決の判断に誤りはない。
裁判所の判断 …原告は、引用発明 2 の遮光板は引用発明 1 の遮光体付きフィルター板よりも上方からの入射光を遮断する機能が劣るから、引用発明 1 と引用発明 2 を組み合わせる動機付けがないか、組合せの阻害要因があると主張する。確かに、刊行物 2 の遮光板は、溝状の遮光体の構成を採用したもので、外側に張り出す底状の遮光体の構成を採用した引用発明 1 のフィルターよりも斜め上方から入射する環境光を遮蔽する効果が若干小さいとも考えられる。しかしながら、明室条件下で斜め上方から入射する環境光の遮光性能が低下するデメリットがあるとしても、引用発明 2 の構成を採用することによるメリットが上回れば、当業者において引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせる動機付けに欠けるものではない。しかるに、刊行物 1 の段落【0038】には、「遮光体 1 には、外光を吸収する機能の他に、機械的強度が必要である。」との記載があるところ、引用発明 2 の微細な溝に着色剤を充填する構成においては、基板自体の強度により遮光板の機械的強度を補うことができるという、引用発明 1 の底状の遮光体の構成に比したメリットがあり、また、前記のとおり、引用発明 2 は底状の遮光体のデメリットであるスペースの問題を解決して、遮光板の厚さを小さくすることができるメリットを有するから、当業者において引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせるメリットが小さいとはいえず、かかる組合せによって生ずるデメリットを下回るものではない。そうすると、当業者において引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせる動機付けに欠けるものでも、斜め上方からの環境光の遮光性能の若干の低下をもって、上記両発明を組み合わせる阻害要因とすることもできないということができ、原告の上記主張を採用することはできない。	

(46)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「重金属固定化処理剤」(無効審判) 知財高判平成23年12月22日(平成22年(行ケ)第10097号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-313845号(特開平8-224560号公報)
分類	B09B 3/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、ピペラジン-N-カルボジチオ酸もしくはピペラジン-N, N'-ビスカルボジチオ酸(本件化合物)が飛灰中の重金属を固定化できることを技術思想とする、当該本件化合物からなる飛灰中の重金属固定化処理剤である。

(2) 技術水準

(i) 引用例1(引用発明1): 特開平3-231921号公報(審決の認定)

「…分子量500以下の1級及び/又は2級アミノ基を有するポリアミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したN-置換基として、少なくとも1個のジチオカルボキシ基: -C(SH)₂又はその塩を有するポリアミン誘導体と、平均分子量5000以上の1級及び/又は2級アミノ基を有するポリエチレンジアミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したN-置換基として、少なくとも1個のジチオカルボキシ基: -C(SH)₂又はその塩を有するポリエチレンジアミン誘導体とからなる、飛灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(請求項6のみ記載)(本件発明6)

【請求項6】ピペラジン-N-カルボジチオ酸もしくはピペラジン-N, N'-ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤。

(4) 手続の経緯

平成7年12月1日 : 被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成6年12月2日）
 平成15年1月24日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成20年6月11日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800106号）
 平成22年2月26日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
(1) 本件審決の理由は、…④引用発明 1 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し…から、本件特許を無効にすることができない、というものである。 (2) 本件審決が認定した…本件発明 6 と引用発明 1 との一致点、相違点 1 及び 2 は、次のとおりである。 イ 一致点：ポリアミンのカルボジチオ酸又はその塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤 ウ 相違点 1：本件発明 6 は、ポリアミンのカルボジチオ酸又はその塩が「ピペラジーン-N-カルボジチオ酸もしくはピペラジーン-N, N' -ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩」であるのに対し、引用発明 1 は、…「分子量 500 以下の 1 級及び／又は 2 級アミノ基を有するポリアミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換した N-置換基として、少なくとも 1 個のジチオカルボキシ基又はその塩を有するポリアミン誘導体」である点 エ 相違点 2：本件発明 6 の飛灰中の重金属固定化処理剤は、ピペラジーン-N-カルボジチオ酸もしくはピペラジーン-N, N' -ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなるのに対し、引用発明 1 の飛灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤は、ポリアミン誘導体と、…ポリエチレンイミン誘導体とからなる点	
判決	
原告の主張	被告の主張
(2) …本件審決は、相違点 1 及び 2 に係る構成を容易に想到し得るか否かを判断することなく、本件明細書に記載の安定性試験の結果を予測できるかという観点から進歩性の判断を行うという誤りを犯している。 むしろ、相違点 1 についてみると、…2 級アミン由来のジチオカルバミン酸塩が加温又は酸添加による分解によって二硫化炭素を発生させ、硫化水素を発生させないことは、公知の一般則であるから、加温に着目すれば、ピペラジンの選択は、当業者が容易に想到できることである。しかも、引用例 1 に記載されたポリアミンのうち、1 級アミノ基を含まない 2 級アミンは、ピペラジンしか存在しない。	(1) 引用例 1 には、飛灰中の重金属固定化処理剤の必須の有効成分を本件各化合物とする構成をとることにより、重金属固定化能が高く、かつ、熱的にも安定…という作用効果を奏することについて記載も示唆もない。 (2) 相違点 1 についてみると、… …ピペラジン由来の金属錯体は、耐熱性が劣ると考えられていた（甲 41, 52）ほか、中性以下では徐々に分解し（甲 14）、他の 2 級アミン誘導体よりも分解速度定数が大きく（甲 7）、さらに熱に対して不安定であり大量の沈殿には不都合がある（甲 70, 乙 11）などと指摘されていたのであるから、当業者が引用例 1 の列挙のうち、ピペラジンに目を向けることには阻害事由が存在し

したがって、当業者は、硫化水素の発生を防ぐために引用例 1 記載のポリアミンとしてピペラジンを選択することを容易に想到することができた。 (3) …ピペラジンを骨格とするジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体が単独で飛灰中の金属捕集剤として使用できることは、自明のことであつたであつたから、引用発明 1 のポリアミン誘導体とポリエチレンイミン誘導体のうち、ポリアミン誘導体を有効成分として飛灰中の重金属固定化処理剤と構成するのは、極めて容易である。…	た。 (3) 相違点 2 についてみると、… むしろ、引用発明 1 は、…ポリアミン誘導体からなる金属捕集剤に改良を加える目的でポリエチレンイミンの誘導体を加えたものであるから、ここからポリエチレンイミン誘導体を排除してポリアミン誘導体単独にしてしまうのは、改悪であつて、当業者が引用例 1 の記載から容易に想到できるものではない。
裁判所の判断 (1) 相違点 1 について …引用例 1 には、飛灰中の重金属固定化処理剤として本件発明 6 の相違点 1 に係る構成を採用すること（本件各化合物を選択すること）についての記載も示唆もなく、本件発明は、重金属固定化能について当業者の予測しない顕著な作用効果を有するものである。 (2) 相違点 2 について …引用発明 1 は、ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体を単独で金属捕集剤として使用した場合には飛灰中の特にクロム（Ⅲ）等の重金属に対する固定化能が十分とはいえなかったことから、エチレンジアミン等を骨格とする本件ポリアミン誘導体を高分子である本件ポリエチレンイミン誘導体との混合物とすることによって当該課題を解決するものである。 <u>したがって、引用発明 1 の相違点 2 に係る構成は、引用発明 1 に必須のものであつて、引用例 1 には、引用発明 1 から相違点 2 に係る構成を除外することについて記載も示唆もないばかりか、これを除外した場合、クロム（Ⅲ）等の重金属に対する固定化能が不十分となり、課題解決を放棄することになるのであるから、引用例 1 からそのような構成の飛灰中の金属捕集剤を想到することについては、阻害事由がある。</u> よって、引用例 1 に接した当業者は、本件発明 6 の相違点 2 に係る構成を容易に想到することができなかったものというべきであり…	

(46)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置」(査定不服審判) 知財高判平成24年7月17日(平成23年(行ケ)第10098号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-346052号(特開2004-85524号公報)
分類	G01B 11/00
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

ゴルフゲームシステム(10)において、情報処理装置であるゲーム機(12)ゴルフクラブ型入力装置(14)を含み、ゲーム機のハウジング(16)の内部には撮像ユニット(28)が収納され、この撮像ユニットは、イメージセンサ(40)と赤外発光ダイオード(42)が設けられる。赤外発光ダイオードによって撮像ユニットの上方の所定範囲に赤外光が間欠的に照射され、したがって、イメージセンサは、その範囲内で移動するゴルフクラブ型入力装置に設けられた反射体間欠的に撮影する。このような反射体のストロボ映像を処理することによって、ゲーム機の入力となる速度などを計算する。本願発明によれば、ストロボスコープを用いてコンピュータやゲーム機にリアルタイムで入力を与えることができる。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 刊行物1(刊行物1記載の発明): 特開平4-241885号公報(審決の認定)

「ストロボライト20を間欠的発光させて多重高速撮影した画像データをCPU3で画像処理するゴルフゲーム模擬装置の制御手段であって、

ストロボライト20、

前記ストロボライト20の間欠的発光が行われると同時にゴルフボール13とゴルフクラブ34を高速多重撮影するCCDカメラ14、15、

前記CCDカメラ14、15から出力された画像データを二値化して、前記ゴルフボール13とゴ

ルフクラブ 34 の外形形状の認識を行ない、クラブヘッドの進入向き、打点位置、ボールスピード、飛出し角度を算出し、これらのデータからボール 13 のバックスピン量、サイドスピン量を算出し、ボールの弾道計算を行って飛行位置の計算を行い、さらに、ボールの各飛翔位置、落下位置、転がり、停止位置を CRT ディスプレイ 10 に示されているコースマップ上に表示する CPU 3、および、そのデータが送信され、スクリーン 9 上にボール弾道を表示する CPU 5 を備えるゴルフゲーム模擬装置の制御手段。」(判決より抜粋)

(ii) 刊行物2 (刊行物 2 記載の発明) : 特開平10-222285号公報 (審決の認定)

「情報処理装置〔画像抽出装置〕。なお〔〕は刊行物 2 の用語を示す。以下同様。〕において、ストロボスコープ〔照明光〕又は〔発光手段 101〕の発光時および非発光時にそれぞれ撮影し、発光時の映像信号〔照明光を対象物体に照射して得た画像〕又は〔第 1 の受光手段 109 で受光した像〕と非発光時の映像信号〔外光のみの光があたる環境下で得た対象物体の画像〕又は〔第 2 の受光手段 110 で受光した像〕との差に基づいて情報の算出を行うこと」(判決より抜粋)

(iii) 刊行物3 (引用発明 3 記載の発明) : 特開2001-209487号公報 (審決の認定)

「情報処理装置〔筆跡通信システム〕。なお〔〕は刊行物 3 の用語を示す。以下同様。〕において、対象物〔筆記用具〕が再帰反射体〔再帰反射部材〕を含むことにより、撮像する画像から再帰反射体〔再帰反射部材〕の像を容易に区別でき、対象物〔筆記用具〕の指示位置の検出が容易になること」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】

ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置であって、
ストロボスコープ、
前記ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ対象物を撮影する撮像手段、
前記ストロボスコープの発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差に基づいて、前記対象物の位置、大きさ、速度、加速度および運動軌跡パターンの情報の一部または全部を算出する第 1 の手段、
および
前記第 1 の手段によって算出された前記情報に基づき情報処理を行う第 2 の手段を備え、
前記対象物は再帰反射体を含む、情報処理装置。

(4) 手続の経緯

平成14年11月28日 : 特許出願 (優先権主張日 : 平成14年6月27日)
平成21年 2月 7日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
平成21年 7月 2日 : 拒絶査定
平成21年 9月24日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2009-17930号)
平成23年 2月 9日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
(相違点 1) 本願発明では、撮像手段が対象物を「(ストロボスコープの) 発光時および非発光時にそれぞれ」撮影しており、情報の算出を「発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差」に基づいて行っているのに対して、 刊行物 1 記載の発明では、撮像手段が対象物を撮影するのは発光時のみであって、情報の算出も発光時の映像信号のみに基づいて行っている点。 … (相違点 3) 撮影される対象物が、本願発明では、「再帰反射体を含む」のに対して、刊行物 1 記載の発明では、再帰反射体を含まない点。 … (相違点 1 について) …刊行物 1 記載の発明のような情報処置装置において、使用する環境により、必要に応じて対象物以外のノイズ成分を除去すべきことは、当業者が当然に想定すべき一般的な課題に過ぎず、このような課題に基づいて、上記ノイズ成分を除去する刊行物 2 記載の技術が、本願の優先日前から公知なのであるから、刊行物 1 記載の発明において、照明等のノイズ成分が生じるおそれがある場合に、刊行物 2 記載の技術の「ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ」撮影し、かつ、「発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差」に基づいて情報の算出を行う事項を適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。 … (相違点 3 について) …刊行物 1 記載の発明と刊行物 3 記載の技術は、いずれも撮影された画像から対象物の位置を検出するものであるから、刊行物 1 記載の発明において、対象物の位置の検出を容易に行うために、刊行物 3 記載の技術の対象物が「再帰反射体を含む」事項を適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。	
判決	
原告の主張 刊行物 2 記載の技術は、段落【0021】に記載されているように、手や身体の一部に色マーカや発光部を取り付けなくても、簡易に動きを入力できる入力装置を提供することを目的とする。一方、刊行物 3 記載の技術は、入力手段(筆記用具)に再帰反射材(マーカに相当)を取り付けるものである。 したがって、刊行物 1 記載の発明に、刊行物 2	被告の主張 原告が引用する刊行物 2 の段落【0021】は、従来技術を説明するものであって、その記載は以下のとおりである。 「【0021】……また、手や身体の一部に色マーカや発光部を取り付け、画像によりそれらを検出し、手・身体の高さ、動きなどを捉える装置もあり、一部実用化されている。しかし使用者の利便性を考えると、操作の度に装置を装着しなくては

記載の技術と刊行物 3 記載の技術とを同時に適用することは、刊行物 2 記載の技術の目的を阻害する。 よって、刊行物 1 記載の発明に刊行物 2 記載の技術を適用しようとする場合は、刊行物 1 記載の発明に刊行物 3 記載の技術を適用することはできない。逆に、刊行物 1 記載の発明に刊行物 3 記載の技術を適用しようとする場合は、刊行物 1 記載の発明に刊行物 2 記載の技術を適用することはできない。以上のように、刊行物 1 記載の発明に、刊行物 2 及び刊行物 3 記載の各技術を同時に組み合わせることに対して阻害要因が存在する。 イ したがって、審決が、「本願発明は、刊行物 1 記載の発明、並びに、刊行物 2 及び 3 に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明することができたものである」とした判断は誤りである。	ならないというのは大きなデメリットであり、応用範囲を非常に制約する。また、データグローブの例に見られるように、装置を手などの可動部に装着して使用する装置は耐久性が問題になりやすい。」 この記載から明らかなように、同段落は、使用者の「手や身体の一部に色マーカーや発光部を取り付け、画像によりそれらを検出し、手・身体の形、動き」を認識する場合においては、「操作の度に装置を装着しなくてはならない」こと等が問題であることを説明するものである。すなわち、手や身体の一部にマーカー等を装着する場合における問題を説明するものにすぎず、手や身体以外の物品等にマーカー等を装着する場合について述べたものではない。本件審決が、刊行物 2 記載の技術を適用としている刊行物 1 記載の発明は、「ゴルフボール 1 3 とゴルフクラブ 3 4 の外形形状」を認識対象とするものであって、上記問題は無関係である。 本件審決で認定した、刊行物 2 記載の技術は、対象物がどのようなものに対しても適用できる技術であることは当業者に明らかであり、本件審決には、原告が主張するような組合せ阻害要因はない。
裁判所の判断 <u>刊行物 2 記載の技術は対象物体に色マーカーや発光部を取り付けることを想定していないものであり、他方、刊行物 3 記載の技術は入力手段（筆記用具）に再帰反射部材を取り付けるものであって、両者は、マーカー（再帰反射部材）の取付けについて相反する構成を有するものである。したがって、刊行物 1 記載の発明に、刊行物 2 記載発明と刊行物 3 記載発明を同時に組み合わせることについては、阻害要因があるというべきである。</u>よって、「本願発明は、刊行物 1 記載の発明、並びに、刊行物 2 及び刊行物 3 に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものである」（9 頁 28 ～ 30 行）とした本件審決の判断は、誤りである。 （4）被告の主張について 被告は、刊行物 2 の段落【0021】は、使用者の「手や身体の一部に色マーカーや発光部を取り付け、画像によりそれらを検出し、手・身体の形、動き」を認識する場合においては、「操作の度に装置を装着しなくてはならない」こと等が問題であることを説明するもので、手や身体の一部にマーカー等を装着する場合における問題を説明するものにすぎず、手や身体以外の物品等にマーカー等を	

装着する場合について述べたものではないから、本件審決が、刊行物 2 記載の技術を適用するとしている刊行物 1 記載の発明は、「ゴルフボール 1 3 とゴルフクラブ 3 4 の外形形状」を認識対象とするものであって、上記問題は無関係であり、原告が主張するような組合せ阻害要因はないと主張する。

しかし、…刊行物 2 記載の技術は、色マーカーや発光部を取り付けることを想定していないから、被告の主張は採用できない。

(46)-6

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「擬周期系列を用いた通信方式」(無効審判) 知財高判平成24年9月12日(平成23年(行ケ)第10242号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-144033号(特開平7-143110号公報)
分類	H04L 7/027
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 高部眞規子裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、伝送すべき情報を b としたとき、 $b(a_{N-L}, \dots, a_{N-1}, a_0, \dots, a_{N-1}, a_0, \dots, a_{L-1})$ という長さ $N+2L$ の信号を送信信号とし、 $(a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$ という長さ N の信号に対する整合フィルタを通して前記情報 b を受信することで、周期系列として設計されている信号を近似同期状態で使用できるようにした擬周期系列を用いた通信方式において、無限長周期系列の入力に対しては所望の受信出力が得られるが、有限長の入力に対しては所望の出力とは異なる出力が得られるという課題を解決するものである。

(2) 技術水準

(i) 引用例2(引用発明2): 特開平5-7196号公報(判決の認定)

「…引用発明2において、クロック信号は、「系列2」として、情報信号を掛けた「系列1」と加算されて送信信号が形成され、受信側では、送信機からの信号を用いて駆動クロックを制御するものであるから、送信側のクロック信号と受信側の疑似雑音符号発生器の駆動クロックを同期させ、PN符号の同期を図ることを前提とするものである。

また、復調器は、受信信号と受信側PN符号発生器出力の相関出力により同期と情報復調の両方の役割を有するものである。

そして、相関器の出力を情報信号の帯域以上の周波数成分を遮断する低域通過フィルタに通すと、情報信号は低域通過フィルタの前の相関器の出力に現れる。

さらに、PN符号は、周期系列の1周期分を送受信信号として用いるものではなく、疑似雑音符号発

生器の出力信号として連続的に出力されるものである。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件発明）

【請求項１】伝送すべき情報を b としたとき、 b （ $a_{N-L}, \dots, a_{N-1}, a_0, \dots, a_{N-1}, a_0, \dots, a_{L-1}$ ）という長さ $N+2L$ の信号を送信信号とし、（ $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$ ）という長さ N の信号に対する整合フィルタを通して前記情報 b を受信することを特徴とする擬周期系列を用いた通信方式。

（４）手続の経緯

平成12年9月22日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年8月20日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800144号）
 平成23年3月22日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…③引用発明２に引用発明３及び引用発明４等を組み合わせることによっても、当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない、というものである。 イ 引用例２：特開平５－７１９６号公報（平成５年１月１４日公開。甲２） ウ 引用例３：米国特許５１２７０２５号明細書（平成４年６月３０日発行。甲７）。 …本件発明と引用発明２との関係 …引用発明２：伝送すべき情報信号と PN 符号とを乗算することで得られた信号を送信信号とし、送信時に用いた PN 符号と同じ符号を用いる相関器を通して、前記情報信号を受信する通信方式 …相違点２：「b に符号を乗算した信号を送信信号」及び「通信方式」に関し、本件発明は、「b …という長さ $N+2L$ の信号」を送信信号とし、「擬周期系列を用い」た通信方式であるのに対し、引用発明２では、「b に PN 符号を乗算することで得られた信号」を送信信号とした通信方式である点 …相違点３：相関手段に関し、本件発明は「（$a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$）という長さ N の信号に対する整合フィルタ」であるのに対して、引用発明２では「送信時に用いた PN 符号と同じ符号を用いる相関器」である点	
判決	
原告の主張	被告の主張
ア 引用例３には、擬周期系列の信号を送信信号とするという相違点２に係る構成及び受信信号と擬周期化する前の符号系列との相関を取るという相違点３に係る構成の中核となる部分が開示されているものといえることができる。 イ 引用例３には、単にプリアンブル信号とし	ア 本件審決は、引用例３に開示されているプリアンブル信号が情報を拡散するものではないことから、引用発明３は、情報を伝送・通信する方式に関するものではなく、引用発明２の拡散符号に、同期を捕捉するための引用発明３のプリアンブル信号を適用することなど想起されないと認定

て擬周期化したM系列信号を用いることのみならず、擬周期化したM系列信号を元のM系列信号に対する整合フィルタに通すと綺麗な出力を得ることができるというM系列信号の一般特性をも開示しているものといえる。したがって、当業者であれば、スペクトラム拡散通信方式の通信システムを設計する際、引用例3に記載された符号パターンの採用を検討することも当然になし得たものといえることができる。 ウ 本件出願日当時、有限長の周期系列を入力した場合の相関値が、無限長の周期系列を入力した場合の理想的な出力とは異なる出力となる…という本件発明の解決課題は周知であった。引用例3には、…本件発明の課題解決手段が開示されている。引用発明3のプリアンブルは、引用発明2のPN符号のような拡散符号として用いられるものではないとはいえ、通信分野の当業者にとっては、ある通信システムにおいて用いられている符号パターンを、目的や効果に応じて他の通信システムにおいて採用することは、常識的に行われている事項であり、引用発明3のプリアンブルの擬周期系列を、引用発明2の拡散符号の符号系列に採用することには十分な動機付けが認められるのみならず、何らの阻害事由も存在しない。	したものである。 引用発明2が発明された当時、<u>送信側と受信側とで同じ長さの符号を用いることが技術常識であったものといえることができるから、送信側と受信側とで異なる長さの符号を用いることは、当時行われていなかったものといえるべきである。</u> 原告の主張は、本件発明の構成の一部と作用効果とを言い換えて説明しただけであって、引用発明2に引用発明3の構成を採用することに阻害要因がないことを裏付けるものではない。 イ 原告が累積器と等価であると主張する整合フィルタは、本件発明における整合フィルタとは異なり、引用発明1における累積器及びROMとは等価なものでもないから、引用発明2が狭義の相関器である累積器を用いているならば、引用発明2に引用発明3の符号系列を適用しても、本件発明に想到することはできない。
裁判所の判断 (2) 相違点2及び3について イ 引用発明2においては、…クロック信号は「系列2」として、情報信号を掛けた「系列1」と加算されて送信信号が形成され、受信側では、送信機からの信号を用いて駆動クロックを制御するものであるから、送信側のクロック信号と受信側の疑似雑音符号発生器の駆動クロックを同期させ、PN符号の同期を図ることを前提としているものであって、引用発明2には、近似同期状態における信号の受信についての認識がないことは明らかである。 したがって、引用発明2について、引用例3において開示された、近似同期状態における信号の送受信に関するM系列符号を適用する動機付けは存在しないといえるべきである。 ウ <u>引用発明2において、復調器は、受信信号と受信側PN符号発生器出力の相関出力により同期と情報復調の両方の役割を有するものであるから、このような相互相関を得るためには、送信時に用いたPN符号と同じ符号を用いる相関器は、引用発明2の目的を達成するために必須の構成であるといえることができる。</u>	

したがって、引用発明 2 において、送信時に用いた P N 符号と同じ符号を用いる相関器は必須の構成であるというべきであるから、長さ N（すなわち異なる符号）の信号に対する整合フィルタを採用することには、阻害要因があるというほかない。

(46)–7

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3. 2. 2
裁判例 分類	46: 副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

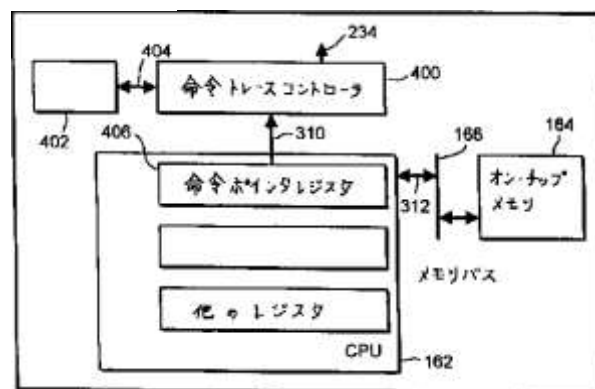
事件	「命令トレース供給方式」（査定不服審判） 知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10320号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-349884号（特開平10-240572号公報）
分類	G06F 11/28
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要 (判決の認定)

「①メモリから命令を取り出して実行する取り出し回路及び実行回路と、CPU（162）によって実行される命令のメモリ内のアドレスを含む命令ポインタを順次保持する命令ポインタレジスタ406とを含んで構成され、前記CPU（162）の実行回路は、取り出し回路に新しいメモリ位置から命令の取り出しを開始させると共に、前記アドレスの1つが、そのアドレスの前回アドレスのメモリ内の次に続くアドレスではないという不連続を示す制御信号PU（164）と、②前記アドレスを監視するよう続かれて、前記アドレスの1つが前記アドレスの前ないことを検出したことに応じて、前記アドレスの記憶させる命令トレースコントローラ（400）とある。」（判決より抜粋、斜体の数字は付加事項であ

【图 12】



(2) 技術水準

(i) 引用例1 (引用発明): 特開平5-158734号公報 (判決の認定)

「①引用発明は、命令用キャッシュメモリ装置を内蔵するマイクロプロセッサの実行状態をマイク

ロプロセッサ外部に出力する装置に関するものであること、②マイクロプロセッサは、命令用のキャッシュを内蔵する場合、内蔵キャッシュがヒットしている場合には、命令の実行状況がマイクロプロセッサの外部に出力されず、マイクロプロセッサのアドレスバス及びデータバスの情報を記録するだけでは、マイクロプロセッサの実行する命令をトレースすることができないこと、③他方、全ての命令のアドレスを記録すると容量の大きい記憶装置が必要となり、常にマイクロプロセッサの実行情報を外部に出力することは、マイクロプロセッサの性能低下を招く上、マイクロプロセッサの実行する命令のトレースを行う場合のみマイクロプロセッサの実行情報を出力する方法では、トレースを行う場合とそうでない場合で実行環境が大きく変化し、正確な情報を得ることが困難であるなどの課題があったこと、④このような課題を解決するため、引用発明は、命令の実行の終了を示す命令終了信号と、分岐を行うことを示す分岐信号と、命令数をカウントする命令実行カウンタと、分岐先の命令のアドレスを計算し出力するアドレス計算部と、バス制御部などを備えた発明であることが認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項1】メモリから命令を取り出して実行する取り出し回路及び実行回路と、CPUによって実行される命令のメモリ内のアドレスを含む命令ポインタを順次保持する命令ポインタレジスタと、を含んで構成されるオンチップCPUであって、前記CPUの前記実行回路は、前記取り出し回路に新しいメモリ位置から命令の取り出しを開始させると共に、前記アドレスの1つが、そのアドレスの前回アドレスのメモリ内の次に続くアドレスではないという不連続を示す制御信号を生成するよう動作可能である、オンチップCPUと、
前記CPUにバスにより接続され、前記CPUから前記バスを介して前記命令ポインタレジスタに順次保持された命令ポインタを受信し、前記受信した命令ポインタのアドレスを監視するように作動可能である命令トレースコントローラであって、トレースストレージ位置に接続され、前記受信した命令ポインタのアドレスのうちの選択された1つを前記トレース位置に記憶させる命令トレースコントローラと、を含んで構成され、
前記命令トレースコントローラはさらに、前記CPUから前記バスを介して前記命令ポインタと同時に前記命令トレースコントローラに送信される前記制御信号を受信し、前記制御信号の検知に基づいて前記アドレスのうちの選択された1つを前記トレース位置に記憶する、単一チップ集積回路装置。

(4) 手続の経緯

平成9年12月19日 : 特許出願（優先権主張日：平成8年12月19日・英国）
平成19年1月29日 : 拒絶査定
平成19年5月7日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-12853号）
平成19年12月28日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成23年5月24日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本願発明は、特開平５－１５８７３４号公報（…「引用文献１」といい、引用文献１に記載された発明を「引用発明」という。…）に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項により特許を受けることができない、というものである。 …引用発明…と本願発明との…相違点は以下のとおりである。 ア 相違点１ 制御信号の検出に基づいて受信したトレースすべき候補のアドレスをトレース位置に記憶させることに関して、本願発明では、命令ポインタレジスタに順次保持された命令ポインタを受信し、命令ポインタと同時に送信される制御信号の検知に基づいてアドレスのうちの１つを選択するものであるのに対し、引用発明では分岐先アドレスを受信し、分岐命令信号から生成されたバスアドレス情報に基づいてトレース装置に書き込むものである点。	
判決	
原告の主張 …相違点１に係る容易想到性判断の誤り… 審決は、本願発明のように全ての命令ポインタを命令トレースコントローラに送ることは格別の効果を生ずるものではなく、命令ポインタを全て命令トレースコントローラに送っておき、不連続なアドレスを示す制御信号により命令トレースコントローラによって記憶すべきアドレスを選択するようにすることは当業者が容易になし得ることであると認定、判断する。 しかし、審決の上記認定、判断には、誤りがある。すなわち、 ア 本願発明の制御信号は、ＣＰＵの実行回路が取り出し回路を制御するための信号であり、本願発明の実行回路がトレースのための新たな信号を生成することはない。かかる構成により、本願発明においては、ＣＰＵ側では命令トレースコントローラに送る命令ポインタを選択する必要も、命令トレースのために追加的な信号を生成する必要もなく、命令トレースに関するＣＰＵの制御を単純にし、ＣＰＵの回路構成を簡単なものとすることができるという格別の効果を奏する。これに対し、引用発明は、トレース（即ち出力）すべきアドレスを、命令実行部５０とバスインタフ	被告の主張 …相違点１に係る容易想到性判断の誤り… ア 原告は、本願発明は、ＣＰＵが命令ポインタを選択せずに命令トレースコントローラに送ること、ＣＰＵの制御と回路構成を簡単なものとすることができるという格別の効果を奏するのに対し、引用発明では、命令実行部５０とバスインタフェース制御部６０とにより、記憶すべきアドレスを選択するという、より複雑な動作を行っているので、上記の効果を奏することはないと主張する。 しかし、原告の上記主張は、失当である。すなわち、ＣＰＵの実行命令のトレースを行う装置において、実行アドレス値の出力のうちアドレスの変化の不連続を検出した時に当該アドレス値を、ＣＰＵに接続された手段にて記録するように構成することは周知技術である（甲２、４、乙３）から、上記周知技術にならって、引用発明においても、実行命令をトレースするためＣＰＵに接続されたバスインタフェース制御部６０においてアドレスの変化の不連続を検出した時に当該アドレス値を記録するように構成することは、当業者が容易に想到できたものである。また、本願発明においても、実施例においては、記憶すべき分岐アド

エース制御部 60 により選択しており、本願発明に比べて複雑な制御を行っており、CPU の制御を単純にし、回路構成を簡単なものとするという効果は奏し得ない。また、本願発明の構成によれば、引用発明のように命令実行部 50 が分岐命令信号 51 を生成する必要がなく、分岐命令信号 51 により分岐条件の成立が通知されるまでの間、分岐アドレスを格納する分岐アドレスレジスタ 70 を設ける必要もない。… イ <u>引用発明の課題は、出力される実行情報の量を抑制することであり、このため、分岐先アドレスと分岐先アドレスへ分岐するまでに実行された命令数とを出力するようにマイクロプロセッサを構成している。このような課題とその解決手段を有する引用発明について、実行する命令のアドレスを全てバスインタフェース制御部 60 に送るように変更することは、その目的に反している。バスインタフェース制御部 60 は、外部装置との入出力を制御するものであり、ここに実行する全ての命令のアドレスを送ることはバスインタフェース制御部 60 の性能を低下させ、ひいてはマイクロプロセッサ全体の性能も低下させることになる。</u> ウ 以上のとおり、引用発明から実行する命令のアドレスを全てバスインタフェース制御部 60 に送信するとの構成に想到することは容易ではなく、審決の相違点 1 に係る容易想到性判断には、誤りがある。	レスを選択してレジスタに格納するための機構を備えるから、「CPU が命令ポインタを選択せずに命令トレースコントローラに送ることで、CPU の制御と回路構成を簡単なものとすることができる」という本願発明の効果は、結局、単一チップ上において、分岐アドレスレジスタに格納すべきアドレスを命令実行部側ではなく、命令トレースコントローラ上のレジスタ側で選択するかだけの差異にすぎず、格別なものとはいえない。 イ 原告は、命令のトレースに必要な情報量を減少させることを課題とし、そのために、分岐が行われた場合の分岐先アドレスと、当該分岐先アドレスに分岐するまでに実行した命令数とを出力するよう構成している引用発明において、実行する命令のアドレスを全てバスインタフェース制御部 60 に送るよう構成することは、その目的に反していると主張する。 しかし、原告の上記主張は、失当である。すなわち、引用文献 1 は、バスインタフェース制御部が出力しない分岐先アドレスもバスインタフェース制御部に出力し、間接分岐命令実行時のみバスインタフェース制御部が分岐先アドレスを出力する技術思想が開示されているので、実行する命令のアドレスの全てをバスインターフェース制御部に送るように変更することが、引用発明の目的に反しているとはいえない。
裁判所の判断 …引用発明においては、分岐が発生しない場合の命令アドレスは、命令プリフェッチ部 10 において計算され、分岐先アドレスはアドレス計算部により計算されるものであるから、アドレス計算部により計算された分岐先アドレスに代えて、命令ポインタレジスタから出力される全てのアドレスから、命令トレースに必要な不連続アドレスのみをアドレスの不連続を示す制御信号を用いて抽出する構成に変更することは、自明とはいえない。 そもそも、引用発明は、…分岐先アドレスを出力することで、出力される実行情報の量を抑制することを目的とするものであるから、引用発明において、この目的を達成することが可能なアドレス計算部の出力する分岐先アドレスを用いるのに代えて、実行する命令のアドレス全てを出力するとの構	

成に至る動機付けがない。むしろ、引用文献 1 の…記載によれば、引用発明は、内蔵キャッシュがヒットしている場合、命令の実行状況がマイクロプロセッサのアドレスバスやデータバスに出力されない構成である上、常にマイクロプロセッサの実行情報をプロセッサの外部に出力することは、バスの競合が発生し、マイクロプロセッサの性能の低下を招くとの認識を前提としており、引用発明において、実行する命令のアドレス全てを出力するように構成することには、阻害事由があるといえる…。

(46)-8

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

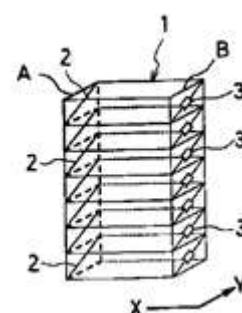
事件	「制震架構」(無効審判) 知財高判平成25年9月25日(平成24年(行ケ)第10398号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-26928号(特開2002-227449号公報)
分類	E04H 9/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、地震時や強風時における構造物の応答の低減を図った制震架構である。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剛性、質量の平衡を崩して設計されており、捻れの中心から遠い側の柔構面に減衰装置が集中的に設置されている。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 甲1文献(甲1発明):「論文 履歴型ダンパーを付加した鉄筋コンクリート造剛性偏心建物の地震応答特性に関する研究」(コンクリート工学年次論文報告集21巻3号1147頁ないし1152頁。(審決の認定))

「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。」(判決より抜粋)

(ii) 周知技術

「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」(甲6文献:「ねじれる建物の制震(ねじれ振動に対する粘性体ダンパーの効果の実験的研究)」(日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)1993年9月,643頁及び644頁)、甲8文献:「粘弾性体ダンパーの木造在来構法住宅への利用 その4:ダンパーを付加した実在木造住宅の振動実験」(日本建築学会大会学術講演梗概集(九州)1998年9月,893頁及び894頁)、甲14文献:特開2000-179180号公報)

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【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。

(4) 手続の経緯

平成23年 3月11日 : 特許権の設定登録
 平成23年12月22日 : 特許無効審判の請求(無効2011-800263号)
 平成24年 3月19日 : 原告(特許権者)による訂正の請求(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成24年10月 5日 : 「訂正を認める。…請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
(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。 … 甲1発明の履歴型ダンパーに代えて、…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。
判決

原告の主張 …甲 1 発明は、降伏前（弾性域）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、偏心モデルを無偏心モデルに近づけることにより、無偏心モデルと同程度の耐震性を確保するという目的を実現している。 一方、甲 6 文献ないし甲 8 文献及び甲 1 4 文献に開示されたオイルダンパー等の速度依存型ダンパーは、履歴型ダンパーのように降伏の前後で特性が変化するものではなく、これに偏心モデルを無偏心モデルへ近づけるほどの剛性（履歴型ダンパーの初期剛性に相当する剛性）を期待することはできない。 そうすると、甲 1 発明において、履歴型ダンパーに代えて甲 6 文献等を開示された速度依存型ダンパーを採用すると、偏心建物を無偏心建物に近づけることができなくなり、すなわち前述の甲 1 発明の作用効果が得られなくなり、無偏心モデルと同程度の耐震性を確保するという甲 1 発明の目的を実現することができなくなる。 したがって、当業者が甲 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には、阻害要因があるというべきである。	被告の主張 甲 1 発明が履歴型ダンパーを採用していても、当時の周知技術より速度依存型ダンパーに可変剛性型が存在し、これにより速度依存型ダンパーにも初期剛性を付与することは可能であるから、甲 1 文献の「履歴型ダンパー」の記載は、速度依存型ダンパーへの素材変更の阻害要因にはなり得ない。
裁判所の判断 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。 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〕<u>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。</u> 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（4）のとおりである。また、<u>甲 1 発明が履歴型ダンパーの降伏前にはその</u>	

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とはできない。

(46)-9

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「重合被覆金属管」(無効審判) 知財高判平成26年4月16日(平成25年(行ケ)第10191号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願9-145869号(特開平10-315295号公報)
分類	B29C 47/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、耐チップング性や耐スプラッシュ性を損なうことなく優れた耐食性を有しかつ容易に製造ができ、さらに剥離強度が弱いため剥取り作業が簡易に行い得、端末加工部の耐食性の劣化がない重合被覆金属管およびその製造方法である。金属管の外周面に施された表面処理層に密着力を有する押出成形可能な樹脂からなる第1層と、該第1層の外周面に設けられた耐チップング性を有し、かつ押出成形可能な樹脂からなる第2層とを重合被覆してなる金属管であって、前記第1層と第2層間の剥離強度が75 g/cm以下である重合被覆金属管を特徴とするもので、また金属管の外周面に施された表面処理層に密着力を有する樹脂からなる第1層を押出成形するとともに、前記第1層の外周面に耐チップング性を有する樹脂からなる第2層を押出成形し両樹脂層を接触させてほぼ非接着状態に重合する。

(2) 技術水準

(i) 引用例1(引用発明): 特開平9-11398号公報(審決の認定)

「一重巻ステンレス鋼管の外周面上に浸漬コーティングにより形成したエポキシ樹脂系接着層、該エポキシ樹脂系接着層上に形成され、中間層として介在させることにより各層間の密着性を高めるフッ素樹脂層、該フッ素樹脂層上にPA12を押出コーティングすることにより形成された膜厚100 μmのポリアミド樹脂接着層、該ポリアミド樹脂接着層に高密度ポリエチレンを押出コーティングすることにより被着重合して形成した膜厚800 μmの耐飛石性を有するポリオレフィン樹脂層とからなるステンレス鋼管における耐食性及び耐飛石性樹脂被覆構造。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲（本件発明）

【請求項 1】金属管の外周面に施された表面処理層及びプライマー層に対して密着力を有する押出成形により設けられたポリアミド系樹脂、ポリプロピレン又はポリエチレンからなる第 1 層と、前記第 1 層の外周面に押出成形により設けられた耐チップング性を有するポリオレフィン系樹脂又はポリアミド系樹脂からなる第 2 層、とを重合被覆してなる重合被覆金属管であって、

- ・前記第 1 層と第 2 層の間の剥離強度が 75 gf/cm 以下であり、且つ、
- ・前記第 2 層のみが前記重合被覆金属管の前記第 1 層から剥離される、

ことを特徴とする重合被覆金属管

(4) 手続の経緯

平成21年 7月24日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年10月11日 : 特許無効審判の請求（無効2012-800165号）
 平成25年 6月19日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
…甲第 1 号証発明においては、その解決しようとする課題を「特に自動車のブレーキ油、燃料等の供給管として床下に配設され、耐食性ととともに飛石、泥等による損傷を受けるような条件下に使用されても、これらに対して十分に防護し得る耐飛石性保護材を被着してなる細径薄肉ステンレス鋼管における耐食性及び耐飛石性樹脂被覆構造を提供すること」（甲第 1 号証段落【0004】）とし、その課題の解決のため「管材としてステンレス鋼管を使用し、その上に直接樹脂層を形成して密着性を確保すること」（同段落【0005】）を見いだしたものであって、甲第 1 号証にはステンレス鋼管の外周面にめっき膜等による表面処理層を形成する旨の記載はなく示唆もされていない。むしろ、甲第 1 号証のステンレス鋼管における耐食性及び耐飛石性樹脂被覆構造においては、耐食性向上はめっき膜等による表面処理層ではなく、ステンレス鋼管を使用することにより図ったものであるといえ、そのようなステンレス鋼管の外周面に更に表面処理を施す必然性は認められない。 そうすると、ステンレス鋼管の外周面に表面処理層を施すことについて、甲第 1 号証には記載も示唆もされておらず、また、ステンレス鋼管の外周面に表面処理層を形成することが当業者にとって容易に想到することができたものとする 것도できない。…甲第 1 号証には表面処理層について記載も示唆もなく、ステンレス鋼管の外周面に表面処理層を施す必然性もない。 さらに、甲第 1 号証発明のステンレス鋼管に換えて、鋼管外周面に表面処理層を有する構造を採用しようとする動機付けも存在するとは認められないから、甲第 1 号証発明において、甲第 2～5 号証の何れの各号証を参酌しても、上記相違点 1 に係る発明特定事項の構成を当業者が容易に想到し得たとはいえない。
判決

原告の主張 本件審決は、甲 1 において、その課題を解決するために採用したステンレス鋼管に換えて、鋼管と表面処理層からなる鋼管構造を採用しようという動機付けがないなどとして、引用発明のステンレス鋼管を表面処理層の施された金属管とすることは当業者が容易に想到することはできないと判断した。 しかし、本件出願当時、通常の鋼管は錆びやすく耐食性に欠けることや、耐食性のある鋼管には、鋼管の外周面に Zn, Al 等のめっき膜を形成し、そのめっき膜の表面にクロム酸塩による化成処理であるクロメート処理を施した鋼管やステンレス鋼管等があることは、良く知られていた（甲 6, 12～16）。 そして、ステンレス鋼管は、表面処理層を有する金属管に比較して、一般に耐食性はより強いが、価格が高く、加工性が悪いという特徴を有しているから、当業者においては、要求される耐食性、経済性、加工性に基づき金属管を選択していたものである。したがって、甲 1 に接した当業者において、甲 1 に記載されたステンレス鋼管をそのまま使用するか、表面処理層を有する金属管に変更するかは、適宜選択すべき設計事項である。また、ステンレス管は鋼管より高価な金属管であり、コストダウンが強く求められる自動車部品業界にあっては、ステンレス鋼管に換えて、表面処理層を有する金属管を採用しようとする積極的な動機付けすら認められるというべきである。	被告の主張 甲 1 には、解決すべき課題として、金属管に表面処理を配した構成には技術的に問題があることが明記されている。また、引用発明は、管材であるステンレス管に「直接」樹脂層を形成するものとされているが、ここでいう「直接」とは、本件発明のように「表面処理層」を介することなく直接に、との意である。 引用発明は、従来の「金属管」及び「表面処理層」から進歩させて「ステンレス鋼管」の構成としたことにより設定登録を受けているのであり、両者を置換することは、引用発明の特許性を否定することと同義である。 したがって、引用発明においては、「ステンレス鋼管」を「金属管」及び「表面処理層」の構成と相互に置き換えることはできないというべきである。
裁判所の判断 引用発明は、優れた耐食性及び耐飛石性という目的を実現するためにステンレス鋼管という金属管上に直接樹脂層を形成して、金属管と樹脂層との密着性を高めたというものである。 ... そうすると、<u>引用発明について、ステンレス鋼管と樹脂層の間に本件発明にいう表面処理層のような他の層を形成し、ステンレス鋼管という金属管上に樹脂層を直接形成する構成としないようにすると、樹脂層と金属管とは直接接しないことになり、引用発明の目的とする金属管と樹脂層との密着性を高めることを否定することになるから、このような構成とすることには、阻害要因があるというべ</u>	

きである。

したがって、当業者は、引用発明に基づき、相違点 1 に係る本件発明の構成を容易に想到することができたということとはできない。

よって、相違点 1 に係る本件審決の判断に誤りはない。

(46)-10

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「透明フィルム」(無効審判) 知財高判平成26年9月25日(平成25年(行ケ)第10339号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-192754号(特開2005-29588号公報)
分類	C08J 5/18
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 石井忠雄裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、環境の変化等により経時的に加水分解して酢酸を発生することが無く、且つ透明性に優れた透明フィルムであって、エチレン／酢酸ビニル共重合体、及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって、受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して0.5質量%以下であり、且つ受酸剤粒子の平均粒径が5 μm以下であることを特徴とする透明フィルムである。

(2) 技術水準

(i) 甲号証(引用発明1): 特開平9-27633号公報(審決の認定)

「太陽電池用セルと透明板又は該セルとバックカバーとの間に介装される太陽電池用封止材膜であって、難燃剤を添加したエチレン－酢酸ビニル共重合体膜からなることを特徴とする太陽電池用封止材膜。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【請求項1】

エチレン／酢酸ビニル共重合体、及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって、

受酸剤粒子が、金属酸化物(ただし、Sn, Ti, Si, Zn, Zr, Fe, Al, Cr, Co, Ce, In, Ni, Ag, Cu, Pt, Mn, Ta, W, V, Moの金属酸化物を除く)、金属水酸化物又はこれらの混合物であり、

受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して 0.01～0.5 質量%で、且つ受酸剤粒子の平均粒径が 5 μm 以下であり、そして

エチレン／酢酸ビニル共重合体の酢酸ビニル含有率が 20～36 質量%であり、

エチレン／酢酸ビニル共重合体が、さらに架橋剤により架橋されており、さらに

当該透明フィルムは太陽電池用封止膜又はガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用されることを特徴とする透明フィルム。

(4) 手続の経緯

平成23年 6月24日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成24年12月25日 : 特許無効審判の請求（無効2012-800210号）

平成25年 3月25日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成25年11月19日 : 「…訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
甲第1号証には、難燃剤として複数の物質が単に例示されているにすぎず、難燃剤を水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムなどの水酸化無機塩に限定する動機付けとなる記載はないし、難燃剤の含有率についても、「これらの難燃剤の配合量は、EVA樹脂100重量部に対して70重量部以下、好ましくは1～50重量部で十分である。」（摘示甲1D）と記載されていることから、あえて好ましい範囲に該当しない「共重合体に対して0.01～0.5質量%」という含有量に限定する動機付けになるような記載がないどころか、阻害要因があると認められる。…	
判決	
原告の主張	被告の主張
「1～50重量部」との記載はあくまで好ましい範囲についてのものであって、本件発明1の受酸剤粒子の含有量は甲1文献の「70重量部以下」に客観的に含まれるから、甲1文献に記載された難燃剤の含有量の範囲は、本件発明1における受酸剤粒子の含有量の範囲を除外するものではない。	難燃剤と受酸剤は、機能、特性が全く異なるものとして当業者に慣用されている。そして、難燃剤は比較的多量に含有させなければ効果は得られず、難燃剤として水酸化無機塩を用いる場合は、樹脂100部に対して130部などと多量に配合することが技術常識である。 これに対し、受酸剤として水酸化無機塩を用いる場合は、用途や想定される酸の発生量に応じて、その酸を中和するために必要な含有量を調整するものと解され、本件発明1では共重合体に対して0.01～0.5質量%と規定されている。 このように、水酸化無機塩は、難燃剤として用いる場合と受酸剤として用いる場合とでは全く作用効果が異なり、配合する含有量の範囲等も全く

	異なるから、甲 1 文献に難燃剤の一例として水酸化無機塩の記載があっても、受酸剤に関する記載が一切ない以上、受酸剤を使用すべき課題は示唆されておらず、甲 1 発明と、受酸剤に関する技術常識を組み合わせる動機付けは何ら存在しない。むしろ、水酸化無機塩の量を減らすことで難燃剤として機能しなくなることからすれば、組み合わせることに阻害事由がある。 さらに、甲 1 文献には、フィルムの透明性を低下させる水酸化無機塩を難燃剤として透明フィルムに配合することの動機付けも一切なく、フィルムの透明性を低下させないように、その含有量を極めて少量に設定することは、難燃性の向上という甲 1 発明の目的に反するから、その含有量を本件発明 1 の規定する範囲に設定することに阻害事由がある。
裁判所の判断 (4) 本件発明 1 の容易想到性について …樹脂を難燃性のものとするために無機難燃剤を配合する場合には樹脂に対して少なくとも数十%以上、場合によっては樹脂よりも多量に用いるとの技術常識を踏まえると、甲 1 発明における難燃剤の配合量を、甲 1 文献に好ましい配合量として記載された範囲の配合量よりも低い 0.01 ないし 0.5 質量%まで低減させることには阻害事由があるというべきである。 また、甲 1 文献には、難燃剤の平均粒径についての記載や示唆はなく、これを 5 μm 以下とすることの動機付けを見出すこともできない。 したがって、相違点 1' に係る本件発明 1 の構成は、甲 1 文献の記載及び技術常識を考慮しても、当業者が容易に想到し得るものとは認められない。	

(46)-11

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例 分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

1. 書誌的事項

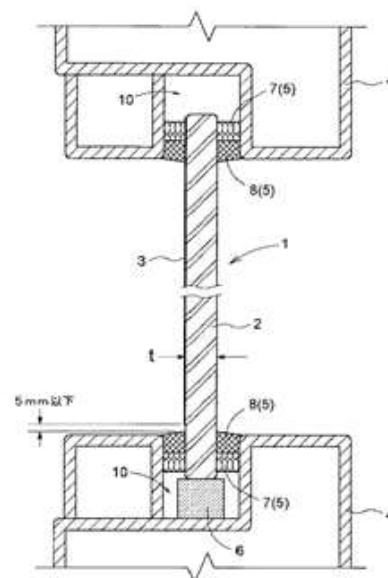
事件	「防火ガラスの組付け構造体及び防火ガラス戸及び防火ガラス窓」(査定不服審判) 知財高判平成27年1月28日(平成26年(行ケ)第10120号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-18663号(特開2005-207226号公報)
分類	E06B 5/16
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大寄麻代裁判官、平田晃史裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、製造並びに品質上問題なく、ガラスの破損時の安全性を高め、なおかつ防火性能を損なうことのない防火ガラスの組付け構造体である。具体的には、ガラス板本体2を金属製の保持枠4に取り付けてある防火ガラスの組付け構造体であって、前記ガラス板本体2は、その板面に、耐熱性及び透視性を有するポリエステル樹脂膜3を一体に被覆させてあり、不燃性バックアップ材、防火用シーリング材、金属製の弾性保持材からなる群から少なくとも一つ選択された保持材5を前記ガラス板本体2と前記保持枠4との間に全周にわたって隙間なく充填して前記ガラス板本体を前記保持枠内に取り付けてある防火ガラスの組付け構造体である。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 刊行物1(刊行物1発明): 特開平9-32432号公報(審決の認定)

「防火ガラスの周辺部を枠体と押縁とにより挟み込んで支持するとともに、防火ガラスと枠体および押縁との隙間に難燃シーリング材を施し、前記枠体をなす上枠と防火ガラスとの間に弾性難燃材を介在させ、上部押縁7a、下枠1b、下部押縁7b、縦枠1c、側部押縁7cと防火ガラス3との間にセラミックファイバのバックアップ材12を介在させ、枠体や押縁としては鉄材やステンレス材が用い

られ、防火ガラスとしては低膨張強化ガラス板やソーダライム強化ガラス板などのガラス板が用いられる甲種防火戸の防火ガラス支持構造」（判決より抜粋）

（ii）刊行物2：特開平3－34842号公報

「従来から、ガラス破損時の飛散防止や断熱性の確保の目的で、耐熱性と透明性を有するポリエステル樹脂フィルムをガラス板面に露出して被覆する（ラミネートする）ことが行われていたこと」

（iii）甲22公報：登録実用新案第3032848号公報

「飛散防止と紫外線透過防止目的で、仕切り用の窓ガラス全面にポリエステルフィルムを接着する技術」

（iv）甲23公報：特表平3－506056号公報

「破砕及び破片飛散防止を目的として防弾ガラス一面にポリエステルフィルムを貼付する技術」

（3）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項1】

ガラス板本体を金属製の保持枠に取り付けてある防火ガラスの組付け構造体であって、
前記ガラス板本体は、その板面に、耐熱性及び透視性を有するポリエステル樹脂膜を一体に被覆して、前記ポリエステル樹脂膜を前記ガラス板本体の板面に露出させてあり、
不燃性バックアップ材及び金属製の弾性保持材のいずれか一方と、防火用シーリング材とによって構成された保持材を前記ガラス板本体と前記保持枠との間に全周にわたって隙間なく充填して前記ガラス板本体を前記保持枠内に取り付けてある防火ガラスの組付け構造体。

（4）手続の経緯

平成17年 1月26日 : 特許出願（原出願の出願日：平成12年8月23日）
平成23年11月28日 : 拒絶査定
平成24年 3月 1日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-4051号）
平成25年 7月 1日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成26年 4月 2日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
刊行物1発明の防火ガラスにおいても、ガラスの飛散防止等の安全性向上や紫外線防止などの機能を付加することは当業者が当然に考えることであり、上記刊行物3記載の技術的事項からみて樹脂フィルムをガラス板に露出する形式とすることも知られていたのであるから、刊行物1発明に上記周知の技術を適用することは、当業者が容易になし得たことである。 また、本願発明が防火ガラス組付体である点、すなわち、所定の防火性能を満たすという作用効果

について検討すると、刊行物 1 発明の防火ガラス支持構造は、それ自体が所定の防火性能を有するものであり、また、ポリエステル樹脂の性質として難燃性であることも知られていたことである（例えば、特開平 6-48786 号公報の【0011】には、ポリエステル樹脂の代表的な一種であるポリエチレンテレフタレートについて、「本発明において中間層の構成材料としてポリエチレンテレフタレートフィルム（以下 PET フィルム）を使用する理由は、このフィルムが難燃性で、・・・」と記載されている）。そうすると、それ自体が防火性能を有する刊行物 1 発明の防火ガラス支持構造にポリエステル樹脂膜を被覆したものが、所定の防火性能を満たし得ることは、当業者の予測の範囲内であって格別の作用効果であるということとはできない。

よって、刊行物 1 発明において相違点 1 に係る構成とすることは当業者が容易になし得たことである。

判決

原告の主張

防火ガラスは、ガラス板に火災時の炎が接触するような極めて高温の条件下で評価されるのに対し、安全ガラスは、温度に関する要素は不要であり、ガラス板が破損した場合に破片の飛散が防止できれば足りる。当業者は、ガラス板に被覆される樹脂フィルムとしては、防火ガラスについてはフッ素系の樹脂フィルムなど不燃性の樹脂フィルムが用いられるべきと考えるのに対して、安全ガラスについては、ガラスが破損した際にガラスと共に裂けることがない樹脂フィルムであれば、比較的広い選択範囲を有すると考えるといえ、防火ガラスに樹脂フィルムを被覆したものと、安全ガラスに樹脂フィルムを被覆したものとでは、技術分野及び解決課題が大きく異なる。…

被告の主張

防火ガラスに樹脂フィルムを被覆する態様としては、ガラス板面に露出させる態様とガラス板で挟み込む態様の 2通りの態様があり、いずれも防火とガラスの飛散防止（安全）の双方の機能を満たすものといえる。

そして、ポリエステル樹脂自体は周知の材料であって広く用いられている一般的な材料であり、ある程度の難燃性があることが知られ（甲 8、乙 2）、そのポリエステル樹脂フィルムが薄ければ、不燃材相当もしくは着火が防止できる程度の難燃性を確保できることも知られている（甲 8 公報、乙 3、4）。

そうすると、防火ガラスに対してガラス板の板面に露出してポリエステル樹脂フィルムを被覆することは、当業者にとって容易なことであり、審決の認定、判断に誤りはない。

裁判所の判断

刊行物 2…、甲 22 公報…、甲 23 公報…によれば、ガラス破損・飛散防止の機能をガラスに付与する目的で、ガラス板面に、露出する形式で透明性を有するポリエステル樹脂フィルムを被覆することは、本願出願前の周知技術（以下「本件周知技術」という。）であったものと認められる。…

刊行物 1 発明は、前記認定のとおり、甲種防火戸の防火ガラス支持構造であるが、このようなガラスは人が生活する空間に設置されることが想定されるものであるから、これにガラス破損時の飛散防止機能を付加しようとすることは、当業者が当然に考える課題である（原告も争っていない。）。そして、前記のとおり、ガラス破損・飛散防止の機能をガラスに付与する目的で、ガラス板面に、露出する形式で透明性を有するポリエステル樹脂フィルムを被覆することは周知技術であることからすれ

ば、刊行物 1 発明のガラスに、同機能を付加するため、本件周知技術を適用して、ポリエステル樹脂フィルムを被覆することは、当業者が容易に想到し得る事項であるといえる。

…もつとも、刊行物 1 発明のガラスは防火を目的とするガラスであるのに対し、本件周知技術は目的が異なり、そのようなガラスへの適用が特に記載されているものではないため、当業者が、本件周知技術を適用することにより刊行物 1 発明の防火ガラスとしての機能を損なうと考えることはないか、すなわち、当業者が刊行物 1 発明に本件周知技術を適用することについての阻害要因がないかが問題となる。

イ そこで、ポリエステル樹脂フィルムの性質について、本願出願の前に知られていた事項について検討する。…ポリエステル樹脂フィルムが、透明フィルムの中では燃え難い材料であることは、本願出願の前において周知の事実であったことが認められる。…PET フィルムがガラス越しに加熱されることにより分解して発生するガスは、可燃性であるが、ガスの量が少なく、濃度が希薄であれば、ガスは着火しないということは、本願の出願前に知られていたと認められる。

ウ そうすると、ポリエステル樹脂フィルムは、可燃ではあるものの、透明なフィルムの中では難燃性であり、その量によっては、ガス化しても炎が発生しない場合もあることが知られていたのであるから、これを防火ガラスである刊行物 1 発明に適用することに阻害要因があるとはいえない。

(47)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(1)
裁判例 分類	47:進歩性の判断の際の後知恵について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」（査定不服審判） 知財高判平成21年3月25日（平成20年（行ケ）第10261号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-537427号（特表2002-507548号公報）
分類	A61K 31/045
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、キシリトールを一定量含有する水性液剤であり、鼻腔内に投与する「鼻洗浄調合物」である。本発明にかかる製剤は、鼻の炎症や感染の治療／予防効果を有する。

（2）技術水準

（i）引用例1（引用発明）：国際公開第1998/03165号パンフレット（審決の認定）

「引用発明は、「水溶液1mlあたり400mgのキシリトールを含有する、S. pneumoniaeによる上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」…（審決書5頁1行～3行参照）。」（判決より抜粋）

（ii）引用例2：特表平6-507404号公報（判決の認定）

「…引用例2は、専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法を提供するものであり、該治療方法の好ましい態様においては、抗炎症剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的にエアロゾル粒子の形態で投与されることが記載開示されている。」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項1】鼻の鬱血，再発性副鼻腔感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止するために，それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって，

キシリトールを水溶液の状態で含有しており，キシリトールが水溶液100cc当たり1から20グラムの割合で含有されている調合物。

(4) 手続の経緯

平成11年3月24日 : 国際特許出願（優先権主張日：平成10年3月24日・米国）
 平成16年2月3日 : 拒絶査定
 平成16年5月6日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2004-9407号）
 平成19年12月28日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成20年3月4日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本願発明は、国際公開第98／03165号パンフレット（以下「引用例1」という。）及び特表平6－507404号公報（以下「引用例2」という。）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29条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… 上記判断に際し、審決が認定した引用例1記載の発明（以下「引用発明」という。）の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 (2) 一致点 再発性副鼻腔感染、又はバクテリアに伴う鼻の感染を治療又は防止するために、それを必要としている人に対して投与するためのキシリトールを水溶液の状態で含有している調合物である点… 相違点1 本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し、引用発明は経口投与用溶液製剤である点… …「引用例2には、感染性の呼吸器疾患の治療のために…、抗感染剤を局所投与すること…、全身投与より低い投与量で感染部位である鼻に投与できることが記載されている（摘記事項（G）。）」… 「よって、引用例1のキシリトールの投与により上気道感染を処置する際に、経口投与に代えて、全身投与より低い投与量で投与し得る感染部位への投与、すなわち、鼻への投与を採用し、鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物とすることは当業者が容易に想到し得ることである。」…と認定…	
判決	
原告の主張	被告の主張
当該引用発明2における感染部位が「<u>気道下部</u>」である点は、審決書…においても明確に認定しているにもかかわらず、審決の対比判断において感染部位を「<u>鼻</u>」と認定することは誤りであり、違法である。 引用発明2では、感染部位が肺等の気道下部であり、薬剤としてのコルチコステロイド等を効率良く局所投与するにはエアロゾルによる吸引しかあり得ない。したがって、当業者が、感染部位	(ア) …<u>引用例2…は、上記のとおり「気道下部」のほか、「上気道」を含めて感染性の呼吸性疾患一般についていえるものであると理解するのが自然である。</u> (イ) また、仮に、…気道下部の疾患について言及したものであるとしても、「より高い濃度の薬が、全身的投与により必要なものよりも低い、患者に対する全投与量により、冒された組織にデリバリーされることができ、これにより、高い投与

である上気道に対してキシリトールを経口投与する引用発明と引用発明 2 を組み合わせることは有り得ない。特に、本願発明における当業者としては医療・医薬関係者が想定されるところ、当該分野においては薬剤、感染部位、及び投与形態等に応じて処方異なり、根本的に異なる発明を安易に参考としても副作用の懸念の方が大きいことは常識であるから、当業者が引用発明と引用発明 2 とを組み合わせることは有り得ない。	量の薬の、…既知の副作用を回避するというものである。」という利点は、局所投与に起因するものであるから、「気道下部」の疾患に限らず、「上気道」の疾患に対しても得られると想到することは、当業者が当然に理解することができる。 (ウ) そうすると、引用例 2 に接した当業者にとって、上気道感染の治療に関する「引用発明」において、経口投与に代えて、経口投与に比べ、低い全投与量で、感染部位により高い濃度の薬をデリバリーでき、副作用を回避できることが期待される鼻内への局所投与を採用することは容易に想到し得ることである。そして、上記のとおり、鼻内投与の形態として、エアロゾルや鼻洗浄調合物が周知であるから、具体的な鼻内投与の態様を鼻洗浄調合物とすることに困難性はない。
裁判所の判断 イ 引用例 2 の記載事項の認定の誤りについて …引用例 2 は、<u>専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法が開示され、また、…抗炎症剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的に投与されることが、好ましい治療態様であることが開示されている。</u> そうすると、…「好ましい態様においては、上記の抗炎症剤及び上記の抗感染剤は、上記宿主の気道下部に直接的に投与される。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は、鼻の中に投与されることができる。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は、エアロゾル粒子の形態で鼻の中に投与されることができる。」における<u>「鼻の中に投与されることができる。」との記載部分は、エアロゾル粒子を、抗炎症剤及び／又は抗感染剤を感染部位である「気道下部」に直接的に投与するために、通過経路の入り口に当たる鼻孔から「鼻の中」に向けて投与されることができるという意味に理解すべきであり、鼻自体が感染部位であることを前提として、鼻を治療する目的等で、鼻に抗炎症剤及び／又は抗感染剤を投与するという意味に理解することはできない。</u> <u>したがって、「引用例 2 には、・・・感染剤を・・・感染部位である鼻に投与できることが記載されている（摘記事項（G））。」とした審決の前記認定は誤りである。</u> … 特許法 29 条 2 項が定める要件は、特許を受けることができないと判断する側…が、その要件を充足することについての判断過程について論証することを要する。同項の要件である、当業者が先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたとの点は、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断されるべきものであるから、先行技術の内容を的確に認定することが必要であることはいうまでもない。…<u>容易想到性の有無の判断においては、事後分析的な判断、論理に基づか</u>	

ない判断及び主観的な判断を極力排除するために、当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の把握に当たって、その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように留意することが必要となる。

(47)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(1)
裁判例 分類	47:進歩性の判断の際の後知恵について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「レーザーによって材料を加工する装置」(無効審判) 知財高判平成23年10月12日(平成22年(行ケ)第10282号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-500602号(特表平10-500903号公報)
分類	B23K 26/36
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、材料を加工する装置は、レーザーと、液体ビーム(12)を形成しかつフォーカスユニットによって収束したレーザービームを液体ビーム(12)に結合する加工モジュールとを有する。液体の種類は、十分に小さなビーム吸収係数を有するように選択される。ビーム方向において結合場所まで、なるべくフォーカス円錐(56)の先端範囲においてビーム経路内における液体流速が、フォーカス光学系と焦点との間の液体範囲において熱レンズが生じることがない程度に高くあらかじめ与えられている。すなわち熱レンズは、ビームの一部をノズル壁に導き、かつこれを損傷する。電氣的に絶縁したノズルと液体を利用し、かつ液体ビームの帯電が行なわれる程度に高く流速を選択すれば、材料取り除き速度は、著しく高めることができる。

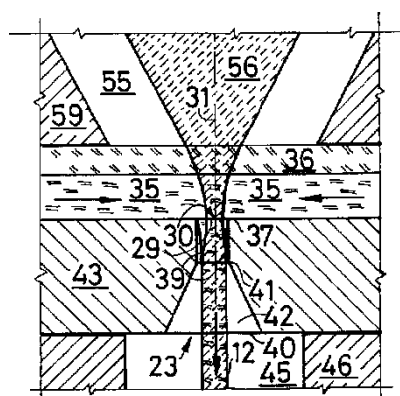


Fig. 3

(2) 技術水準

(i) 甲1文献(甲1発明): EP第0515983A1号公報(審決の認定)

「合焦されるレーザービームによる材料アブレーション方法であって、レーザービーム10を導く液状流体噴流32がノズル20により形成され、加工すべき材料へ向けられるものにおいて、

前記ノズル20の上面と、前記ノズル20の上方に配置されるとともに前記レーザービーム10に対して透明なウインドウ36の下面との間には、前記液状流体噴流32を形成するための液体を供給

するチャンバー 30 が形成され、

前記ノズル 20 は、ノズル通路のノズル入口開口を有し、

レーザービームガイドとして作用する液状流体噴流 32 へレーザービーム 10 を導入するため、

レーザービーム 10 がノズル 20 の管路 44 の入口開口の所で合焦され、

チャンバー 30 内に加圧液状流体の準停留、順定常状態が確保される、材料アブレーション方法。」
(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件訂正発明1)

【請求項 1】収束されるレーザービームによる材料加工方法であって、レーザービーム(3)を導く液体ビーム(12)がノズル(43)により形成され、加工すべき加工片(9)へ向けられるものにおいて、

前記ノズル(43)の上面と、前記ノズル(43)の上方に配置されるとともに前記レーザービーム(3)に対して透明な窓(36)の下面との間には、前記液体ビーム(12)を形成するための液体を供給するディスク状液体供給空間(35)が形成され、

前記ノズル(43)は、ノズル通路(23)のノズル入口開口(30)を有し、

レーザービームガイドとして作用する液体ビーム(12)へレーザービーム(3)を導入するため、

前記レーザービーム(3)がノズル(43)のノズル通路(23)の前記ノズル入口開口(30)の所で収束され、

前記ディスク状液体供給空間(35)へ供給される液体が、前記ノズル入口開口(30)の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル(43)からの前記窓(36)の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間(35)内を前記ノズル入口開口(30)に向かって周辺から流れるように導かれ、

それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲(56)における液体の流速が、十分に高く決められるようにし、

したがってフォーカス円錐先端範囲(56)において、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧されることを特徴とする、

材料を加工する方法。

(4) 手続の経緯

平成7年5月22日	： 原告(特許権者)による国際特許出願 (優先権主張日：平成6年5月30日・ドイツ)
平成17年5月27日	： 特許権の設定登録
平成20年6月30日	： 被告による特許無効審判の請求(無効2008-800124号)
平成21年5月11日	： 特許を無効とする旨の第1次審決
平成21年9月15日	： 原告による審決取消訴訟の提起(平成21年(行ケ)第10277号)
平成21年12月11日	： 原告による訂正審判の請求(訂正2009-390151号) (上記「特許請求の範囲」を参照)
平成22年1月19日	： 第1次審決を取り消す旨の決定

(本決定を受けて上記無効審判の審理を再開し、上記訂正審判の請求は訂正の請求とみなされた)

平成22年8月25日 : 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
イ …審決が認定した…本件訂正発明 1 と甲 1 発明との…相違点 1, 2 は、次のとおりである。 (エ) 相違点 2 「液体供給空間への液体の供給について、本件訂正発明 1 は、『ディスク状液体供給空間（35）へ供給される液体が、ノズル入口開口（30）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（43）からの前記窓（36）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（35）内を前記ノズル入口開口（30）に向かって周辺から流れるように導かれ、それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（56）における液体の流速が、十分に高く決められるようにし、したがってフォーカス円錐先端範囲（56）において、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧される』ものであるが、甲 1 発明は、『チャンバー 30 内に加圧液状流体の準停留、順定常状態が確保される』ものであり、『熱レンズの形成が抑圧される』か不明である点。」 …審決は、「不都合の原因が判明した場合に、それを除去することは当然であり、『熱レンズ』は、液体にレーザービームのエネルギーが供給され続けることにより生じる。よって、『熱レンズの形成』を抑制する手段として、レーザービームが透過する範囲において、液体がよどむことなく流れるという『思想』は、当業者がごく自然に想到しうるものである」…と判断している。	
判決	
原告の主張 …審決の論理付けは、甲 1 文献を主引用例としながら、液体がよどむことなく流れるという「思想」をごく自然に想到しうる、とするものであるが、そもそも、<u>甲 1 発明は、液体を「準停留状態」にする、言い換えれば「液体をよどませる」ことを明言している発明である。これに対して、本件訂正発明 1 は液体をよどむことなく流すものであって、技術思想が異なる。</u>したがって、甲 1 発明を基礎としながら、液体をよどむことなく流れる、という正反対の思想に着想するためには、何らかの発想の転換が必要であって、他の引用例による示唆等の動機付けが不可欠であるところ、<u>審決は、かかる動機付けを全く示すことなく容易想到と判断しているものであって、いわゆる後知恵的な発想であり、誤りである。</u>	被告の主張 …甲 1 発明においても、膨張チャンバーから液状流体が層状噴流となって出て行く以上、膨張チャンバー内において常になんらかの液状流体の流れは生じている。したがって、甲 1 発明と本件訂正発明 1 との液体供給空間内の液体の流れの違いは、結局、液体の流速を低くするか高くするかの違いでしかない。よって、甲 1 発明において、液体をよどませないようにするためには、もともと流れている液状流体の流速の程度を変更して流速を高めればよいのであり、ここに発想の転換は必要でない。 したがって、原告の上記主張は失当である。

裁判所の判断

…「熱レンズ」は液体にレーザービームのエネルギーが供給され続けることによって生じることが解明されたとしても、原因が判明した場合にそれを除去する解決手段は1つに限定されるものではなく、「液体がよどむことなく流れるようにする」という解決手段を含め、エネルギーの供給が継続する場合の解決手段には、例えば、レーザーの種類と液体の種類の変換としてエネルギー吸収能の低い組合せを用いてエネルギー吸収そのものを抑止するなど、複数の解決手段があり得るところである。

ましてや、本件では、主引用例である甲1発明は、液体を「準停留状態」にすることによって所定の課題を解決する発明と認められるから、甲1発明を基礎としながら、「準停留状態」とは着想の異なる「液体がよどむことなく流れる」との思想に想到するためには発想の転換が必要というべきである。

したがって、液体がよどむことなく流れるという「思想」を自然に想到しうるものとした審決の上記論法は、後知恵的な論法であり、誤りである。

(48)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(2)
裁判例 分類	48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、その主引用発明に基づく論理付けを試みることにについて
キーワード	

1. 書誌的事項

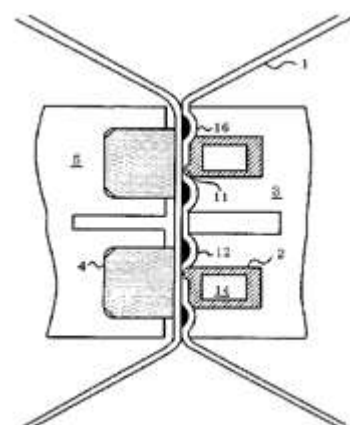
事件	「ヒートシール装置」(査定不服審判) 知財高判平成21年3月25日(平成20年(行ケ)第10305号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-225547号(特開2000-53110号公報)
分類	B65B 51/10
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、チューブ内面のごく僅かな凹凸に入った液体や汚れを熔融樹脂と共にシール帯域外へ流出させて完全なシール性を達成すると共に、容器内側に流出した熔融樹脂によるヒビ割れの発生がない圧縮強度に優れたヒートシールを達成することができるヒートシール装置である。合成樹脂層を含む積層体からなる包材1をチューブ状とし、該チューブ状の包材を、平坦な作用面に突条11を有する高周波コイル2を備えたシールジョー3とその対抗ジョー5を用いて、液面下で横断状にヒートシールするシール装置において、高周波コイル2の作用面に、シール帯域の容器内面側外側に隣接して合成樹脂溜まりを形成し得る溝16を設ける。

【図11】



(2) 技術水準

(i) 引用例(引用発明): 特開平8-230834号公報(審決の認定)

「ポリエチレン樹脂層56を含む積層体からなる包材10をチューブ状の包材11とし、該チューブ状の包材を、インダクタ31を有するシールブロック19及びドーリー93を用いて、液面下で横断状にヒートシールするシール装置において、シールブロックの作用面に、シール部分Sの凸部71より外側の端部に合成樹脂溜まりを形成し得る溝75が設けられているヒートシール装置。」(判決より抜粋)

(ii) 周知例1(周知技術1)、周知例2(周知技術2): 実開昭55-104613号公報、実開昭54-88073号公報(審決の認定)

「合成樹脂の流れ込む溝を十分深く設けることで、溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部を非溶着の熱シールされない部分とすること」

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【請求項1】合成樹脂層を含む積層体からなる包材をチューブ状とし、該チューブ状の包材を、加熱機構を有する開閉自在な一对の加圧部材を用いて、液面下で横断状にヒートシールするシール装置において、加圧部材の少なくとも一方の作用面に、シール帯域の容器内面側外側に隣接して合成樹脂溜まりを形成し得る溝が設けられていることを特徴とするヒートシール装置。

(4) 手続の経緯

平成10年 8月10日 : 特許出願(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成19年12月20日 : 拒絶査定
 平成20年 1月18日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2008-1551号)
 平成20年 7月 2日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
「引用発明のシール帯域の端部の溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部は夾雑物を含むため密封性にはそれほど寄与しないものと認められ、例えば実願昭54-1227号(実開昭55-104613号[判決注・甲2])マイクロフィルムの第4～6頁または実願昭52-160306号(実開昭54-88073号[判決注・甲3])マイクロフィルムの第3～4頁にも記載されたように、合成樹脂の流れ込む溝を十分深く設けることで、溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部を非溶着の熱シールされない部分とすることは周知の事項であるので、引用発明において密封性にはそれほど寄与しない合成樹脂溜まり部を、シール帯域の外側に隣接し、シール帯域としては機能しない部分として配置することも当業者が容易になし得たものと認める。また、これによって、シール帯域では夾雑物のない優れたシール性を有する薄い合成樹脂層が形成され、シールエッジが直線的でシール帯域外に向かって凹凸がないものとなることは当業者が容易に想到し得たものと認められる。」(判決より抜粋)	
判決	
原告の主張 本願発明においては、「合成樹脂溜まりを形成し得る溝を加熱部位であるシール帯域の外側に隣接して設けたことによって、ヒートシール装置の加圧部材により、包材の合成樹脂層に熱と圧力	被告の主張 …引用発明において溝の深さと幅を、流入した樹脂の全部又はほぼ全部が滞留する程度にすることは当業者が容易に推考し得たことであるところ、そのような溝であれば、本願明細書の段落【0

を負荷して、ヒートシールを行っている状態でも、合成樹脂溜まりに流入した熔融樹脂は、瞬時に冷却されて、凹凸のない、均一な幅の樹脂溜まりを確実に形成することを可能としたもの」であるのに対して、引用発明は、このような「溝」の構造を持たないものであるから、溝に流入した合成樹脂が均一な幅の合成樹脂溜まりを形成し、シールエッジが直線的でシール帯域外に向かって凹凸がないものとなるものではなく、また、「シール帯域では夾雑物のない優れたシール性を有する薄い合成樹脂層が形成されること」及び「シールエッジが直線的でシール帯域外に向かって凹凸がないものとなること」については記載も示唆もない点で、相違する。 したがって、引用発明から、「シール帯域では夾雑物のない優れたシール性を有する薄い合成樹脂層が形成され、シールエッジが直線的でシール帯域外に向かって凹凸がないものとなることは当業者が容易に想到し得た」とした審決の判断には誤りがある。	023】に記載した「・・・シール帯域から流出した樹脂により溝が埋め尽くされ・・・合成樹脂溜まりが形成されるように・・・溝の幅や深さを・・・設定」した溝とほぼ同じであるから、その溝は、本願明細書におけるシール帯域外となり、シール帯域として機能していない部分となる。 また、引用発明においては、溝75は高周波コイルに対応するシール部Sの端部にあり、溝より内側の高周波コイルの部分は加熱・加圧され、シール帯域となるので、合成樹脂溜まり部（滞留部）はシール帯域の外側に隣接することになる。
--	--

裁判所の判断

（１）引用発明に周知例を適用することの容易性について

…「合成樹脂溜まりを形成し得る溝が、シール帯域の端部に設けられている」とする引用発明の相違点に係る構成の技術的意義は、熔融した合成樹脂がシール部分Sの範囲を超えて過度に流れ出してしまうことにより、シール部分Sにおいて熱融着に寄与する合成樹脂の量が少なくなって適切な接合強度が得られず、また、シール部分Sから流れ出た合成樹脂が固化して包装容器の内側でヒビ割れを発生させることがあるという課題を解決するために、シール部分Sの範囲を超えて流れ出ようとする合成樹脂をシール部内の端部に滞留させることで、合成樹脂の流れを阻止して、シール部分Sの範囲から流れ出ない、あるいは、過度に流れ出すことがないようにした点にある、ということができる。…、「合成樹脂溜まりを形成し得る溝が、シール帯域の容器内面側外側に隣接して設けられている」とする本願発明の相違点に係る構成は、優れたシール性を有する薄い合成樹脂層を形成するために、熔融された合成樹脂を夾雑物と共にシール帯域から容器の内側に押し流した時に、流出した合成樹脂が均一にはみ出さずに容器内側の縁部に波打った熔融樹脂ビードを形成することがあるという課題を解決するために、シール帯域から流出した合成樹脂を溝に流入させることで、合成樹脂の容器内側へのはみ出しを規制し、これによって、容器内側の縁部に波打った熔融樹脂ビードが形成されないようにした点にある、ということができる。

ウ 容易想到性の検討

本願発明と引用発明の相違点は、「本願発明は、合成樹脂溜まりを形成し得る溝が、シール帯域の外側に隣接して設けられているのに対し、引用発明ではシール帯域の端部に設けられている」点にある（争いない）。本願発明と引用発明との相違は、合成樹脂溜まりを形成する「溝」の設置場所のみであって、その構成における相違点は、一見すると、極めて僅かであるとの印象を与える。

しかし、上記のとおり、「溝」の設置場所の相違点によって、本願発明においては、シール帯域から流出した合成樹脂で容器内側に波打った熔融樹脂ビードが形成されないようにする解決手段を提供するのに対して、引用発明においては、シール帯域からの合成樹脂の流れ出しを規制してシール帯域の樹脂量を確保する解決手段を提供するものであるという点で、解決課題及び解決手段において、大きな相違があるというべきである。

そこで、引用発明を出発点として、周知例（甲 2，甲 3）を適用することによって、本願発明が容易に想到することができたか否かを検討する。

引用発明は、シール帯域内に合成樹脂溜まり部を設けて、熱融着に寄与するポリエチレン樹脂の量を確保することにより、「接合強度を維持」するようにしたものであるから、単に、「溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部を非溶着の熱シールされない部分とする」ことを開示する周知例（甲 2，3）を指摘することによって、その周知の技術を適用して、引用発明とは異なる解決課題と解決手段を示した本願発明の構成に至ることが容易であるということはできない。引用発明は、接合強度維持を目的とした技術であるのに対し、周知技術は、接合強度維持に寄与することとは関連しない技術であるから、本願発明と互いに課題の異なる引用発明に周知技術を適用することによって「本願発明の構成に達することが容易であった」という立証命題を論理的に証明できたと判断することはできない。

（2）小括

以上のとおり、引用発明に周知例を適用することによって、本願発明の相違点に係る構成に到達することができたとする審決の判断、すなわち「引用発明において密封性にはそれほど寄与しない合成樹脂溜まり部を、シール帯域の外側に隣接し、シール帯域としては機能しない部分として配置することも当業者が容易になし得たものと認める。」とした審決の判断には、その余の点を判断するまでもなく、誤りがあるというべきである。

(48)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(2)
裁判例 分類	48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、その主引用発明に基づく論理付けを試みることにについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「水処理装置」(査定不服審判) 知財高判平成23年3月17日(平成22年(行ケ)第10237号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2122号118頁、判例タイムズ1383号357頁
出願番号	特願2008-157503号(特開2009-297679号公報)
分類	C02F 1/78
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、トリクロロエチレンなどの有機溶媒の分解処理に対しては十分な能力を有しているとはいえない等の課題の下で、圧力容器を使用した污水处理装置において、気体と汚水の接触面積を大きくし、汚水(被処理水)へのオゾン等の気体の溶解量を増大させて污水处理装置の処理能力を向上させるものであり、圧力容器の供給口にオゾン発生装置がエジェクターを介して連結してあり、圧力容器内部には噴霧装置が供給口に連結されて設けることで、エジェクターでオゾンと被処理水を混合し、圧力容器内に気体オゾンを混合した被処理水を噴霧供給することで、圧力容器内の圧力を高圧にし、更に噴霧によってオゾンと被処理水の接触面積を大きくしてオゾンを被処理水に溶解させて有機汚染物を分解するという解決手段と作用を有するものである。

(2) 技術水準

(i) 引用例1(引用発明): 特開2001-198450号公報

「…(イ) 従来技術として、水熱反応により被反応物中の有機物を酸化分解する場合、被反応物、酸化剤及び水を加圧、加熱下の反応器へ供給し、反応させるが、この場合、被反応物に予め適性量の水を含む場合は、水を供給する必要はなく、反応の結果、有機物は酸化分解され、水と二酸化炭素からなる高温高圧の流体と、乾燥又はスラリー状態の灰分や塩類等の固体を含む反応生成物が得られること【0003】」このような水熱反応のプロセスにおいては、分解対象の有機廃液等の被処理物は高圧ポンプで加圧し、反応器に供給され、反応器における水熱反応を定常状態に保つために、被処理液は一定流量で供給し、水熱反応が行われるが、水熱反応が、被反応物の性状が変化すると反応器内

の反応状態（燃焼状態）が変わり、定常状態での反応が困難であるという課題があった（【0004】）。

（ウ） 引用発明は、上記の課題解決のため、反応を停止することなく、実質的に同じ流量で被反応物を供給して反応を行いながら、容易に定常状態に復帰させることが可能な水熱反応装置を提案したものである（【0006】。）（判決より抜粋）

「（オ） 引用発明において、被反応物は水の超臨界又は亜臨界状態で酸化反応、加水分解反応等の水熱反応の対象となる物質を含むものであり、工場等から排出される廃液中の有機物や活性汚泥からの余剰汚泥等の被反応物は、酸化剤と混合した状態で反応器に導入され、水熱反応を受ける（【0009】）。被反応物が有機物と酸化剤を含む場合、これらは別々にあるいは混合して反応器に供給して水熱反応が行われる。このような水熱反応系は被反応物のほかに水が存在し、さらに必要により触媒や中和剤等が添加される場合があるが、これらも被反応物と混合して、あるいは別々に反応器に供給することができる（【0010】。）」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件補正前）（本願発明）

【請求項１】 上部に被処理水の供給口、下部に排出口が設けてある圧力容器と、前記圧力容器の供給口には被処理水を供給する管路が接続してあり、この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてあり、前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処理装置。

（４）手続の経緯

平成21年6月11日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成21年7月14日 ： 拒絶査定
 平成21年10月28日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-20849号）、手続補正（本件補正）
 平成22年6月7日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
（１） 本件審決の理由は、…本件補正を却下し、本件出願に係る発明の要旨を本願発明のとおり認定した上、本願発明は、…引用発明、…引用例２に記載された発明及び周知例等に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、…特許を受けることができない、というものである。 （２） なお、本件審決は、…本願発明と引用発明との一致点…を以下のとおり認定した。 イ 一致点：上部に被処理水の供給口、下部に排出口が設けてある圧力容器と、前記圧力容器の供給口には被処理物を供給する管路が接続してあり、前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある<u>処理装置</u>	
判決	
原告の主張	被告の主張
ア 化学反応の装置の類否の判断において、単に装置を構成するユニットの存否やその配列を	ア 引用発明は、引用例１の記載事項から当業者が把握することのできる発明であり、進歩性の

対比するだけでなく、まず、その装置において進行する化学反応メカニズムが同一か否かの検討が必要であるが、本件審決は、化学メカニズムについては全く検討することなく、圧力容器であるというだけで同一技術であると判断するという誤りを犯している。 ウ 引用発明は、その発明の名称が「水熱反応装置」であり、水熱の特性を利用した反応を利用するものであることが明らかである。 エ …本願発明は、オゾン酸化作用を利用するものでオゾンの圧力を高めて溶解量を多くするために圧力容器を使用するものであるのに対し、引用発明は、超臨界又は亜臨界水の酸化作用や加水分解作用を利用するものであり、有機物を分解する化学反応メカニズムが別異のものであり、技術分野が異なることは明白である。 …<u>本願発明と引用発明とは、有機物を分解する化学反応メカニズムの点で異なるから、両者の化学装置を同一技術であると認定した本件審決は誤りであり、その結果、引用発明の水熱反応装置と本願発明の水処理装置とが「処理装置」として共通すると認定したのは誤りである。</u>	検討に際しては、本願発明との対比に必要な範囲で引用発明を認定すれば足りる。 …化学装置は、その用途に応じて種々の反応条件の下で使用されるものであるから、化学反応メカニズムが異なれば直ちに化学装置が相違するとは限らない。 <u>引用発明の水熱反応装置は、被処理物中の有機物を分解処理する機能を有するから、「処理装置」に属するのは明らかである。</u>また、一般に工場等から排出される工業廃水を処理する手段は「水処理」の技術分野に含まれるところ（乙1）、引用発明の「工場等から排出される廃液中の有機物と水を混合して反応器に供給する被反応物」は、本願発明の「被処理水」に相当し、有機物を含む被処理水として分解処理に供されることから、引用発明の水熱反応装置は水処理装置の範疇にも含まれるものである。 したがって、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応を行うから、本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通すると認定した本件審決に誤りはない。
裁判所の判断 ア 本件審決は、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応処理を行うから、本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通すると認定し、処理の内容に関して実質的に対比することなく、「処理装置」という部分が共通すると判断した。 イ <u>本願発明の「水処理装置」は、被処理水を処理する装置であって、水は処理の対象であるのに対し（【0001】【0006】）、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応を行う装置であって、水は有機物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成するための媒体であり、水自体は処理の対象とはいえない（【0003】【0009】【0010】）。</u> このように、<u>両者は、水の役割という点において、異なるものであり、技術分野においても異なるものといえることができる。</u> <u>「水処理」と「水熱反応処理」の意義は、…引用発明の「水熱反応処理」は、「水処理」の範疇に含まれるとはいえず、そもそも、技術分野が離れていることからすると、引用例として適切であったともいえない。</u> … 2 取消事由2（相違点2の認定判断の誤り）について	

(1) 相違点 2 について

相違点 2 は、本願発明は、「水処理」について特定されていないのに対し、引用発明においては、「水熱処理」に特定する点である。

前記 1 のとおり、引用発明においては、超臨界状態又は亜臨界状態の高温高压の水の存在下に被反応物を酸化反応等させる水熱反応が前提となっているのであるから、引用発明に基づき、0.4 MPa 程度の容器内圧で処理を行う本願発明の「水処理装置」に想到することは、引用発明の前提を変更することになり、当業者が容易に想到し得るとはいえない。また、高温高压で使用することを前提としている引用発明の耐圧容器は、本願発明の圧力容器とは異なるものであるから、オゾンを使用していることから高温にすることは示唆されているとはいえず、相違点 2 を容易に想到することはできない。

(2) 被告の主張について

ア 被告は、引用発明の処理装置が適用される温度圧力条件としては、超臨界又は亜臨界状態のような高温高压の範囲に限られることなく、100℃以上の範囲も可能となるとして、本願発明には、圧力温度条件を特定する事項が記載されていないので、引用発明の処理装置を、水熱反応よりも低温低圧の水処理に適用することは当業者が容易に想到し得る旨主張し、亜臨界状態の温度圧力範囲に関連して、乙 4 ないし 6 を提出する。

しかし、乙 4 は、水熱処理に用いる密閉容器であるオートクレーブを用いれば水を 100℃以上に行うことができ、反応速度を著しく大きくできることを説明したもので、その記載の後の有害物質を分解無害化する目的での高温高压の水溶液系とはどの範囲の温度圧力範囲を指すのか示されていないし、水熱反応との具体的関係も不明である。また、乙 5 は、水熱反応とは、水の存在下高温高压に保持することによる反応をいい、0.1 ないし 8.6 MPa、100 ないし 300℃という条件範囲が示されるものの、可溶化処理水を得るための水熱反応条件であり、引用発明と関連する酸化剤による水熱反応としては、4.0 MPa 以上に加圧し、250 ないし 600℃に加熱することが例示され（【0010】【0012】）、マイクロ波を用いた実施例では、5.1 MPa、265℃という条件が例示されている（【0061】～【0063】）。さらに、乙 6 の「121～232℃（250～450°F）」の記載は、熱水反応からの熱エネルギーを供給物質の調整及び予熱に使用するという前提の下、供給混合物を超臨界圧力まで加圧した後、臨界圧力で亜臨界温度で酸化剤を噴射して、酸化反応熱を利用して超臨界温度まで上昇させるという文脈の中で亜臨界温度として例示されたものにすぎず、臨界圧力以下での水熱反応を行う温度を記載したものとはいえない。

そして、亜臨界状態を定義する場合の温度及び圧力の条件は、両者を併せて論ずべきところ、温度条件のみを取出して亜臨界状態の範囲とする本件審決の論理は、不適切である。

このように、高温高压で使用することを前提としている引用発明の耐圧容器は、本願発明の圧力容器とは、必要とされる耐圧性、耐熱性、それに伴う大きさや形状が異なるものであるから、水熱処理を前提とした引用発明から、本願発明を容易に想到できるということとはできない。また、仮に、水の役割の相違を度外視したとしても、オゾンを高濃度で被処理水に可溶させる工夫をしている本願発明において、オゾンの脱離を伴うことになる高温条件を対象とすることは、本願発明において想定されているとはいえず、相違点 2 を容易に想到することはできない。

(48)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(2)
裁判例 分類	48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、その主引用発明に基づく論理付けを試みることにについて
キーワード	

1. 書誌的事項

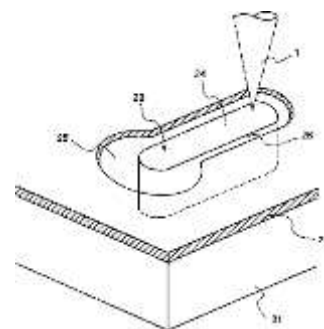
事件	「レーザ加工方法」(無効審判) 知財高判平成25年7月31日(平成24年(行ケ)第10305号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-127628号(特開平11-320142号公報)
分類	B23K 26/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、被覆材による保護効果が低下しにくく、短時間で加工できることを目的として、被覆材22を表面に設けた被加工物(22、21)を、アシストガスを用いたレーザ光1により加工するにあたり、被覆材22の除去工程にて、穴開け開始部23の被覆材22のみを除去するようにする。穴開け開始部23では、アシストガスの供給量が多くなるが、このようにすれば、穴開け開始部23において被覆材22の膨張や剥離を防止できる。

【図2】



(2) 技術水準

(i) 甲1公報(甲1発明): 特開平7-241688号公報(審決の認定)

「保護シート5を表面に貼付したワーク4を、アシストガス300を用いたレーザビーム100により加工するにあたり、切断加工とは異なる加工条件により切断加工経路102上の保護シート5を焼付ける工程と、保護シート5を焼付けたワーク4の切断加工経路102上にレーザビーム100を照射し、加工を行う切断加工工程とを含むレーザ加工方法において、

切断加工経路102上に沿った焼付け面101を前記焼付工程による保護シート5の焼付け範囲としたレーザ加工方法。」(判決より抜粋)

(ii) 周知技術(甲2公報、甲3公報)

「…被覆材を表面に設けた被加工物をレーザ光により加工する際に、被覆材が被加工物に溶着した

り、被覆材が炭化して被加工物に焼付いたりするのを防止するために、低いエネルギーのレーザー光で被覆材をあらかじめ除去した後、高いエネルギーのレーザー光で被加工物を加工することは、周知技術であると認められる。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（請求項3のみ記載）（本件発明1）

【請求項３】被覆材を表面に設けた被加工物を、アシストガスを用いたレーザー光により加工するにあたり、最終加工とは異なる加工条件により最終加工軌跡上の被覆材を除去する第１加工工程と、被覆材を除去した被加工物の所定経路上にレーザー光を照射し、加工を行う第２加工工程とを含むレーザー加工方法において、

最終加工軌跡上における加工開始部位または／および加工終了部位を前記第１加工工程による被覆材の除去範囲としたことを特徴とするレーザー加工方法。

（４）手続の経緯

平成16年1月16日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年2月15日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800011号）
 平成24年7月19日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
相違点１：被覆材を「処理する」第１加工工程が、本件発明１では「除去する」工程であるが、甲１発明では「焼付ける」工程である点。 甲１発明における「被覆材」は、「外観を重視する」被加工物を保護するため、「製品製作の最終工程まで貼付したままであることが望まし」いことから、「被覆材を被加工物上に「残すこと目的」とするものである…。 …周知技術は、レーザー加工方法という甲１発明と同一技術分野において、「被覆材が被加工物に溶着することがないように」、「最終加工軌跡上の被覆材を除去」するものである。 すなわち、かかる周知技術は、甲１発明が目的とする「被加工物を保護する」ために、被覆材を被加工物上に「貼付したまま」「残す」ことと、相いれないものである。 請求人は、「レーザー加工に悪影響を及ぼさないようにするという共通の課題を有する」から、周知技術と置き換え可能と主張する…が、…甲１発明における「被覆材を残す」ことと、周知技術における「被覆材を除去」することとは、相いれない課題であるから、請求人の主張は採用できない。 したがって、甲１発明の「焼付ける」工程を「除去する」工程とする相違点１を容易とすることはできない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…甲１発明において保護シートを「焼付ける」工程を採用しているのは、保護シートの剥離を防	甲１発明と甲２公報及び甲３公報に記載された発明とでは、保護シート（保護材、被膜）が

止するためであるが、保護シートが剥離するのは、保護シートとワークとの間にアシストガスが流入するためであるから、保護シートを「焼付ける」工程を設ける代わりに、アシストガスが流入する範囲の保護シートを「除去する」工程を設けてもよいのは自明である。 …甲 2 公報及び甲 3 公報の記載によれば、被覆材を表面に設けた被加工物を、レーザ光により加工するにあたり、被覆材を剥離することなく、かつ、被加工物を損傷することなくレーザ加工することを目的として、弱い出力のレーザにより被覆材のみを除去する第 1 工程と、強い出力のレーザ光により被覆材が除去された部分の被加工物を切断する第 2 工程とを含むレーザ加工方法は周知技術である。そして、甲 1 発明と上記周知技術とは、被覆材の被覆された被加工物のレーザ加工という同一の技術分野に属し、また、被覆材の被覆された被加工物のレーザ加工において、被覆材を剥がさずにレーザ切断加工を行うことを可能にするという共通の課題を有するものである。そうすると、甲 1 発明において、保護シートを「焼付ける」工程を設ける代わりに、アシストガスが流入する範囲の保護シートを「除去する」工程を設けることは、当業者が適宜選択できる設計的事項にすぎないものである。	ワーク（母材）に焼付くことに対する評価が正反対である。すなわち、甲 1 発明では焼付けることを積極的に目的としているのに対して、甲 2 公報及び甲 3 公報に記載された発明ではそれを避けるために除去を行っている。したがって、甲 1 発明における焼付けに代えて甲 2 公報及び甲 3 公報に記載された除去を用いることには全く動機がなく、明白な阻害事由がある。
裁判所の判断 本件発明 1 と甲 1 発明とは、いずれも、被覆材を表面に設けた被加工物を、アシストガスを用いたレーザ光により加工するレーザ加工方法に関するものであり、両発明の技術分野は共通する…。また、本件発明 1 と甲 1 発明とは、レーザ加工中に、被加工物と被覆材との間にアシストガスが侵入して被覆材が剥離するのを防止するために、第 1 加工工程として、最終加工とは異なる加工条件により被覆材を処理する点でも共通する…。 しかし、<u>本件発明 1 は、被覆材をあらかじめ除去するものであるのに対し、甲 1 発明は、保護シート（被覆材）が剥離するのを防止するために、ワーク（被加工物）にあらかじめ保護シートを焼付けるものであり、この点において、両発明は相違する。甲 1 公報には、保護シートをあらかじめ除去することについては記載も示唆もなく、甲 1 発明の保護シートが剥離するのを防止するために、保護シートをあらかじめ除去することを動機付けるものはない。</u> …	

甲 2 公報及び甲 3 公報の上記記載によれば、被覆材を表面に設けた被加工物をレーザ光により加工する際に、被覆材が被加工物に溶着したり、被覆材が炭化して被加工物に焼付いたりするのを防止するために、低いエネルギーのレーザ光で被覆材をあらかじめ除去した後、高いエネルギーのレーザ光で被加工物を加工することは、周知技術であると認められる。

しかし、甲 1 発明は、ワークと保護シートとの間にアシストガスが流入して保護シートが剥離するのを防止するために、ワークにあらかじめ保護シートを焼付けるものであるのに対し、上記周知技術において、被覆材の除去は、被覆材が被加工物に溶着すること等を防止するために行われるものであり、被加工物と被覆材との間にアシストガスが侵入して被覆材が剥離するのを防止するために行われるものではない。そもそも、甲 2 公報及び甲 3 公報には、アシストガスについての記載はなく、アシストガスが被加工物と被覆材との間に侵入して、被覆材が剥離することについても何ら記載はない。そうすると、上記周知技術における「被覆材を除去する」と、甲 1 発明における「ワークに保護シートを焼付ける」ことは、相互に置換可能な手段であるとはいえないから、甲 1 発明において、ワークにあらかじめ保護シートを焼付けることに代えて、保護シートをあらかじめ除去する動機付けがあるということはできない。

ウ 以上のとおりであるから、甲 1 発明において、ワークにあらかじめ保護シートを焼付けることに代えて、保護シートをあらかじめ除去することは、当業者が容易に想到することができたものとはいえない。

(48)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(2)
裁判例 分類	48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、その主引用発明に基づく論理付けを試みることにについて
キーワード	

1. 書誌的事項

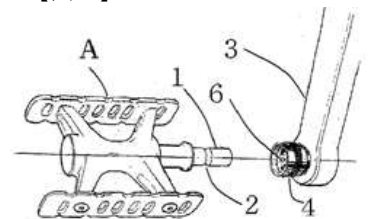
事件	「自転車用ペダルの取付装置」（査定不服審判） 知財高判平成25年8月28日（平成24年（行ケ）第10448号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-232007号（特開2008-55935号公報）
分類	B62M 3/08
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

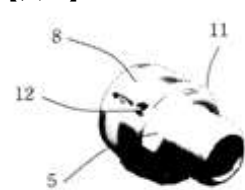
（1）本願発明の概要

この発明は、ペダルが不慮の力によって外れる危険のない着脱自在なペダル軸の取付装置を得るものである。この発明のペダル取付装置は、ペダルクランクのペダル軸装着孔に装着される受け具と、外周に係止体が係止する係止凹部を設けたペダル軸とを組み合わせる構成とする。前記受け具は、ペダル軸が挿入されるネジカラーと、このネジカラーに形成された透孔に装着された係止体と、このネジカラーの外側に摺動可能に装着され、前記係止体をペダル軸に係止させ解除させるストッパーカラーとで構成する。前記ネジカラーとストッパーカラーの間にはスプリングを配設し、前記ネジカラーに設けた突起とストッパーカラーに設けた溝の位置を合わせ、ストッパーカラーを摺動させることにより前記係止体と係止凹部との係止が解除されるようにして自転車用ペダルの取付装置を構成する。

【図1】



【図3】



（2）技術水準

（i）甲4（第1引用例）（甲4発明）：特開2000-289680号公報（審決の認定）

「ペダルクランク 3 のペダル軸 1 の装着穴 5 に装着される受け具と、外周に球体である係止体 4 が係止する係止凹部 2 を設けたペダル軸 1 とを組み合わせる構成と成り、

前記受け具は、

ペダル軸 1 の外形と同等の内径を有するネジカラー 6 と、このネジカラー 6 に形成された透孔 7 に

装着された係止体 4 と、このネジカラー 6 の外側に摺動可能に装着されたキャップ 8 とで構成され、
前記キャップ 8 は、前記係止体 4 をネジカラー 6 の中心軸方向へ押圧して係止体 4 を前記ペダル軸 1 の係止凹部 2 に係止状態に保持するストッパー凸部 9 を有し、
前記ネジカラー 6 とキャップ 8 との間にはスプリング 11 が配設され、
前記スプリング 11 は、ネジカラー 6 とキャップ 8 とを付勢するように配設され、キャップ 8 を摺動させることにより前記係止体 4 と係止凹部 2 との係止が解除されるようにした、自転車用ペダルの取付装置」(判決より抜粋)

(ii) 甲5 (第2引用例) (甲5 発明) : 実願昭60-47930号 (実開昭61-164884号) のマイクロフィルム

「ロックボールを押圧して、ロックボールをプラグの係合溝に係止状態に保持するロックボール押圧部をスプリングにより付勢する構成」

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】ペダルクランクのペダル軸装着孔に装着される受け具と、外周に球体である係止体が係止する係止凹部を設けたペダル軸とを組み合わせで成り、

前記受け具は、

ペダル軸の外形と同等の内径を有するネジカラーと、このネジカラーに形成された透孔に装着された係止体と、このネジカラーの外側に摺動可能に装着されたストッパーカラーとで構成され、

前記ストッパーカラーは、前記係止体をネジカラーの中心軸方向へ押圧して係止体を前記ペダル軸の係止凹部に係止状態に保持するストッパー凸部を有し、

前記ネジカラーとストッパーカラーとの間にはスプリングが配設され、

前記スプリングは、ネジカラーとストッパーカラーとを離反方向又は引き付け方向に付勢すると共に、両者の間に回転方向の力を付加するように配設され、

前記ネジカラーの外側には突起が設けられ、ストッパーカラーの周壁には前記突起が移動するための軸方向の溝が設けられ、

前記ストッパーカラーを回転させて前記溝と突起の位置を合わせ、ストッパーカラーを摺動させることにより前記係止体と係止凹部との係止が解除されるようにした、

自転車用ペダルの取付装置

(4) 手続の経緯

平成18年 8月29日 : 特許出願
平成23年 7月11日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
平成24年 1月18日 : 拒絶査定
平成24年 5月 1日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2012-7987号)
平成24年11月 7日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
本願発明及び引用発明は「自転車用ペダルの取付装置」あるが、上記第 3. (1) (イ) の【発明が解決しようとする課題】従来の問題点で「ペダル軸とクランクとの固定ねじは強固に締結されていなければ走行中にペダルがはずれる原因ともなる。」と記載されているように、「自転車用ペダルの取付装置」であればペダル軸とクランクとは強固に締結されることは当然配慮されるべき課題であり、引用発明においても強固に締結することは示唆されているものと認められる。 そして、本願発明の「受け具」、引用発明の「受け具」はともに断面円形状の連結対象物の継手として機能しており、その係止・解除の手段は第 2 引用例に開示されている「管継手」と共通している。 しからば、引用発明における係止体と係止凹部との係止・解除の手段として第 2 引用例に開示されている構成を施すことにより、上記相違点の「スプリングは、ネジカラーとストッパーカラーとを離反方向又は引き付け方向に付勢すると共に、両者の間に回転方向の力を付加するように配設され、ネジカラーの外側には突起が設けられ、ストッパーカラーの周壁には前記突起が移動するための軸方向の溝が設けられ、スプリングは、ストッパーカラーを回転させて前記溝と突起の位置を合わせ、ストッパーカラーを摺動させることにより前記係止体と係止凹部との係止が解除されるようにした」構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものといえる。	
判決	
原告の主張 甲 4 発明に甲 5 に記載の発明（以下「甲 5 発明」という。）を組み合わせる動機付けは存在しないから、審決は容易想到性判断を誤っている。 （１）技術的関連性について 本願発明の自転車用ペダル取付装置は、自転車のクランクにペダルを取り付ける装置であって、クランクに筒状の受け具を固定し、この固定された受け具にペダル軸を挿入固定する装置である。他方、甲 5 発明の「管継手」は「管」同士を連結するための装置であって、2 本の管の間に介在させる「ソケット」の一端に形成された大径部に、管の一端に形成されたプラグ部を挿入固定する装置である。 このように、本願発明は、「クランク」と「ペダル軸」を連結するための装置である一方、甲 5 発明は「管」と「管」とを連結するための装置であって、両者は、連結すべき一方の部材を他方の部材に挿入して固定する装置であるという点では共通するものの、これは上位概念における共通	被告の主張 以下の点を総合すれば、本願発明は、甲 4 発明に甲 5 発明を組み合わせることにより、容易に発明をすることができる。 （１）技術的関連性について 甲 4 発明は、ペダル軸をクランクの装着穴又は受け部に挿入し、ペダルを容易に着脱できるように固定したものであり、甲 4 には、一方の部材を他方の部材に挿入することによる着脱自在な固定方法が開示されている。一方の部材を他方の部材に挿入することによる着脱自在な固定方法は、一般に「ソケット」と「プラグ」とを用いた固定方法として知られる周知技術であって、多様な用途に適用されている（乙 1 ないし 5）。 甲 5 には、管継手ではあるものの、ソケットとプラグとを用いた固定方法、すなわち、一方の部材を他方の部材に挿入することによる着脱自在な固定方法に関する技術が開示されている。 このように、甲 4 発明と甲 5 発明とは、どちらもソケットとプラグとを用いた固定方法、すなわ

性にすぎない。 「管」とは中空であって中空部に流体を通過させるという用途・機能を備えたものであり、ペダル軸にこのような用途機能は存在しない。また、「管継手」の連結部は2本の管を連結するための必須部材である「ソケット」及び「管」の一端の構成として存在しているものであるが、ペダル取付装置における「受け具」は連結装置を構成するためにクランクに特別に付加されたものである。 動的状態での使用を前提とした甲4発明と、管継ぎ手という静的状態での使用を前提とした甲5発明とは技術的関連性がない。 このように、両技術の間に具体的な共通点は存在せず、本願発明と甲5発明との間に技術的関連性はないというべきである。 (2) 課題の共通性について ペダル軸とクランクとが通常の使用中に外れない程度の固定状態であることは実用上当然のことである。甲4における「強固に締結されていなければ走行中にペダルがはずれる原因ともなる。」との記載はそのことを意味しているに過ぎず、この記載から、より一層の強固さ、外れにくさが要求されることを読み取ることはできないから、甲4に本願発明の課題が開示ないしは示唆されているということとはできない。 (3) 作用・機能の共通性について ペダル軸とクランクに取り付けた受け具とを連結する本願発明と、管同士の連結を目的とする甲5発明とは、作用・機能が異なるというべきであるから、両者の作用・機能が共通するということとはできない。 (4) 甲4の内容中の示唆 甲4に「より一層の強度、外れにくさ」の必要性を示唆する記載はないし、本願発明と甲5発明とは技術的関連性はなく、作用・機能の共通性もない。確かに、本願発明は、甲4発明と比較すると、一層の確実さを満たし、「見るからに安全」	ち、一方の部材を他方の部材に挿入することによる着脱自在な固定方法である点で共通しており、技術的関連性がある。また、ソケットとプラグとを用いた固定方法は幾多の構造のものがあるところ(乙1ないし5)、その中でも甲4発明と甲5発明は、「断面円形状の連結対象物の継手として機能しており、その係止・解除の手段」も共通する。 以上のとおり、本願発明、甲4発明及び甲5発明の相互の間に技術的な関連性がある。 (2) 課題の共通性について 本願発明の課題は、「ペダルが不慮の力によって外れる危険を解消すること」である。 甲4発明においても、「ペダル軸の不慮の脱抜を防止」することは、自転車のペダル取付装置において実用上当然に要求される一般的な課題であることから、同様の課題が存在する。また、甲5には、課題として、連結したソケットとプラグとが誤って離脱しないようにすることが記載されている(甲5の2頁6～12行)。 甲4発明と甲5発明とは、ソケットとプラグとを用いた固定方法において、ソケットとプラグとの離脱を防ぐことを課題とする点で、共通する。本願発明の課題である「ペダルが不慮の力によって外れる危険を解消すること」は、ペダル(プラグに相当)が、ネジカラー(ソケットに相当)から不慮の力によって外れる危険に関する記載であるから、甲4発明・甲5発明とは、解決課題において共通する。 (3) 作用・機能の共通性 本願発明、甲4発明、甲5発明は、連結する具体的な対象物は異なるものの、いずれも連結対象物を容易に着脱できるようにするものであって、連結対象物の継手として機能しており、作用・機能の共通性を有している。 (4) 甲4の内容中の示唆 甲4において、一般的な課題として捉えられるペダル軸の不慮の脱抜という課題を解決するため
---	---

であるという外形を得る効果がある点で甲 4 発明とは異なるが、甲 4 発明においても、所定の「外れにくさ」は満たされている。したがって、甲 4 発明に、その課題を解決するために甲 5 発明を組み合わせる必然性はない。	に、強固な締結を得るものとして、甲 4 発明と同じ「断面円形状の連結対象物の継手として機能しており、その係止・解除手段」が共通するものであって、ソケットからのプラグの不慮の脱抜防止手段を有する甲 5 発明の構成を採用することは、十分に想定され得る。
裁判所の判断 本願発明の解決課題は、「ペダルが不慮の力によって外れる危険を解消すること」である。 他方、甲 4 には、従来、自転車用ペダルは、ペダル軸及びペダルクランクにねじを設け、両者のねじを締め付けて固定しているが、自転車の走行中ペダル軸には回転方向の力が加わるので、ペダル軸とクランクとの固定ねじは強固に締結されていなければ走行中にペダルがはずれる原因ともなるため、自転車整備の技術をもった者しかペダルを取り付けることができなかったが、通信販売における購入者でもペダルが取り付けられるようにすることや、折り畳み式自転車において、折り畳み時の最小化を目指す場合、ペダルの突出を一層減少すること、自転車のヘビーユーザーが容易にペダルを着脱することが望まれていること等が記載され（【0002】、【0003】）、さらに、甲 4 発明によれば、「取付に技術を必要とせず、かつ容易に着脱できるペダルの取り付け装置となる。また、ペダルとクランクとは軸方向で係止されているので、比較的簡易な構造であっても自転車の走行時にペダルがはずれるおそれはほとんどない」（【0005】）とも記載されている。 以上によれば、<u>甲 4 発明においても、「ペダル軸の不慮の脱抜を防止」することが、その解決課題の一つであると解され、本願発明と甲 4 発明とは、解決課題において共通する。</u> …甲 5 には、甲 4 発明における解決課題、すなわち、「係止体 4 を押圧して係止体 4 をペダル軸 1 の係止凹部 2 に係止状態に保持するキャップ 8 をスプリング 11 により付勢する構成を有するものにおいて、キャップ 8 が、操作者の意図しない時に、スプリング 11 の付勢に抗して摺動した状態にならないようにする」との解決課題が示されている。<u>甲 4 発明と甲 5 発明とは、ソケットとプラグとを用いた固定方法において、ソケットとプラグとの離脱を防ぐことを解決課題としている点で共通する。</u> そして、甲 5 には、「回転させて溝と突起の位置を合わせる」との構成が示されている。 したがって、<u>本願発明における甲 4 発明との相違点に係る構成は、甲 5 発明に記載された解決手段を適用することによって、容易に想到することができたというべきである。</u>	

(48)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(2)
裁判例 分類	48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、その主引用発明に基づく論理付けを試みることにについて
キーワード	

1. 書誌的事項

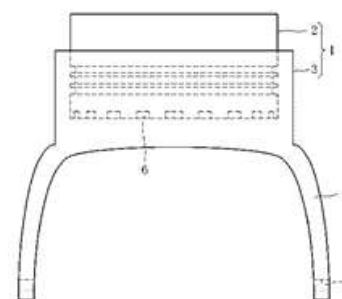
事件	「継手装置」(査定不服審判) 知財高判平成25年9月3日(平成25年(行ケ)第10034号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2009-184095号(特開2011-38553号公報)
分類	F16D 1/06
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、溶接された第1の継手部材と、この第1の継手部材を鑄包んだ第2の継手部材との一体性を強固にすることができ、第1の継手部材が変形したり、第2の継手部材から抜けたりすることを防止できる継手装置である。接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第1の継手部材2と、第1の継手部材2の一部を露出した状態で鑄包むことにより、第1の継手部材2と一体的に形成されている鑄鉄製の第2の継手部材3とを備えた継手装置1において、第1の継手部材2は、第2の継手部材3内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配置され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部6とを備え、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開されている。

【図1】



(2) 技術水準

(i) 刊行物1(引用発明): 特開2001-99367号公報(審決の認定)

「パイプPと接続される複合継手部材であって、
前記複合継手部材は、前記パイプPと溶接で接続される溶接性の良好な筒状部20と、
該筒状部20の一部を露出した状態で鑄包むことにより、前記筒状部20と一体的に形成されている鑄鉄製の本体1とを備えている複合継手部材。」(判決より抜粋)

(ii) 刊行物2 (刊行物 2 発明) : 特開平9-168807号公報 (審決の認定)

「超硬リング (2) が、鑄ぐるみ金属 (30) 内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配置され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の凹凸面 (21) とを備えるとともに、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開するように形成されていること」が記載又は示唆されている。

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】 接続対象物と接続される継手装置であって、

前記継手装置は、前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第 1 の継手部材と、

該第 1 の継手部材の一部を露出した状態で鑄包むことにより、前記第 1 の継手部材と一体的に形成されている鑄鉄製の第 2 の継手部材とを備え、

前記第 1 の継手部材は、前記第 2 の継手部材内に埋め込まれた端面と、前記端面の周方向に間隔を存して配置され、前記端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、前記端面に対して垂直に形成され前記端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部とを備え、

前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近づくにつれて拡開されていることを特徴とする継手装置。

(4) 手続の経緯

平成21年 8月 7日 : 特許出願
 平成23年 8月24日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成24年 1月24日 : 拒絶査定
 平成24年 4月26日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2012-7737号)
 平成24年12月25日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	…引用発明の複合継手部材において、捻り力 (トルク) に対して本体 1 と筒状部 20 との一体化をより強固なものにするために、筒状部 20 の端面に、刊行物 2 に記載された技術的手段、及び従来周知の技術手段を適用することにより、本体 1 内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配置され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面に対して垂直に形成され端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の凹凸面 (切欠き部) とを備えるとともに、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開するようにし、上記相違点に係る本願発明の構成とすることは、技術的に格別の困難性を有することなく当業者が容易に想到できるものであって、これを妨げる格別の事情は見出せない。
判決	

原告の主張 …刊行物 1 が開示する技術分野は、本願発明が想定しているユニバーサルジョイントのように、回転駆動トルクを伝達するために、常時強大な捻り力が作用する継手装置の技術分野と関連性がなく、したがって、本願発明と共通する解決課題を開示も示唆もなし得ないものである。…刊行物 2 が開示する複合ロール（圧延ロール）は、強大な捻り力（駆動トルク）が作用する接続対象物（例えばユニバーサルジョイント）に適用される本願発明の継手装置とは、技術分野の関連性も課題の共通性も全くない。 また、刊行物 2 発明は、超硬リング（2）の両側面（両端面）を鋳ぐるみ金属（30）が挟んでいるから、端面の凹凸面の高さの差が 1 mm 程度で空回りすることが防止できるという技術的思想となっている。したがって、刊行物 2 発明には、そもそも、本願発明のように第 1 の継手部材が第 2 の継手部材から抜けるという課題自体がない。 さらに、刊行物 2 の図 6 のように内壁面が波状に連続した凹凸面であると、捻り力が第 1 の継手部材の軸線方向に分散されて第 1 の継手部材と第 2 の継手部材が互いに離れる（抜ける）方向に力が働き、内壁面（接触面）が離間して第 1 の継手部材が抜けてしまうことになり、本願発明の解決手段である構成とは全く異なる。	被告の主張 本願発明は、捻り力が作用する継手装置を広く想定しているものである以上、2 つの部材間に相対的に作用する捻り力に抗して、2 つの部材を回転方向に一体化するという技術的課題において、刊行物 2 発明と本願発明とは共通しているといえる。したがって、仮に「内壁面が波状に連続した凹凸面」であることで、捻りトルクが作用した際に、2 つの部材が互いに離れる（抜ける）方向に力が働くのであれば、その対策として、そのような力が作用しないように、凹凸面の形状を内壁面が端面に対して垂直な面とするとの周知技術をも考慮して設計変更することは当業者にとって困難なことではなく、両部材間に働く力の検討を行えば、当業者であれば容易に予測し得る事項である。
裁判所の判断 引用発明は、…第 1 部材と第 2 部材との一体性をより強固なものにするという点においては、本願発明と共通の課題を有している。 しかしながら、<u>本願発明が、ユニバーサルジョイントに限定されるものでないのは被告主張のとおりであるが、「継部に溶接された部材に捻り力等の荷重が加わった場合に、継部が接続部本体から抜けたり、継部が変形したりするおそれ」（甲 3 の段落【0002】）や、「捻り力等の荷重が加えられても、溶接された第 1 の継手と、この第 1 の継手部材を鋳包んだ第 2 の継手部材との一体性を強固にする」、「第 1 の継手部材が変形したり、第 2 の継手部材から抜けたりすることを防止」（甲 3 の段落【0004】）</u>することを目的とするのに対して、引用発明に係る刊行物 1 にはそのような記載はない。 …	

…刊行物 2 発明は、前記のとおり、鉄鋼線材、棒材等の圧延に使用されるロールに関するものであって、本願発明や引用発明が継手装置に関するものであるのとは、技術分野を異にしている。また、刊行物 2 発明の超硬リング 2 は筒状形状といえとしても、刊行物 2 発明の超硬リング 2 とロール本体 1（鋳ぐるみ金属 3 0）との配置構造は、本願発明や引用発明の第 1 の継手部材（筒状部 2 0）と第 2 の継手部材（本体 1）との配置構造とは異なり、超硬リング 2 はロール本体に完全に埋め込まれているため、ロール本体 1 から超硬リング 2 が抜けることのない構造であり、引張、圧縮力が作用した場合に本体に係止可能な抜け止めのために、本体と筒状部の一体化を求める引用発明とは解決課題を異にしている。

そうすると、引用発明と刊行物 2 発明が、複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形成する複合部品に関する技術という点で共通するとしても、引用発明に刊行物 2 発明を適用することが、当業者にとって容易に着想し得るとはいえない。

(48-1)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(2)(注1)
裁判例 分類	48-1:主引用発明と副引用発明との間の課題と、本願発明と主引用発明との間の課題の 関係について
キーワード	

1. 書誌的事項

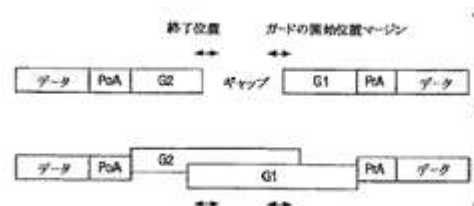
事件	「マルチレイヤー記録担体及び、その製造方法及びその記録方法」（査定不服審判） 知財高判平成24年5月23日（平成23年（行ケ）第10298号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-553766号（特表2004-517425号公報）
分類	G01B 7/007
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

【図 7】

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本発明は、マルチレイヤー記録担体及びそのような記録担体の製造方法及びそのような記録担体にデータを記録する方法に関連し、データが、少なくとも2つの情報層のトラック上にデータブロックの単位で書き込まれる。第1のガードフィールドが、データブロックの先頭で書き込まれ、且つ第2のガードフィールドが、前記データブロックの最後で書き込まれる。前記少なくとも2つの情報層の最も深い情報層内の集光スポット内のパワーは、第1と第2のガードフィールドの長さを、前のデータブロックの第2のガードフィールドの終了位置が、続くデータブロックの第1のガードフィールドの領域内に配置されるように、設定することにより、実質的に最適値に維持される。それにより、第1と第2のガードフィールドの間のギャップ部分が防止される。代わりに、第1と第2のガードフィールドの長さが、少なくとも2つの情報層の下方の層に焦点が合わされているときの少なくとも2つの情報層の上方の層内の記録ビームの直径の半分と、2つの層の間で最大に許されるずれの和に略等しく設定される。それにより、ユーザデータが読み出され又は記録されるときに、ビームが情報層内を通過する領域は均一の性質である。少なくとも2つの情報層は、所定の測定点で、ヘッダスポークのようなアラインメントマークを光学的に測定し且つ整列することにより、整列される。



（2）技術水準

（i）引用例（引用発明）：特開平4-258852号公報（審決の認定）

「所定のデータ量（例えば32セクタ+リンキング用の数セクタ）単位で記録媒体である光磁気ディスクに対して記録を行うディスク記録再生装置による記録再生動作方法であって、記録データは、一定数（32個）のセクタ毎にクラスタ化され、これらのクラスタの間にそれぞれ5個のリンキング用セクタL1ないしL5が配されて隣のクラスタと連結され、リンキング用セクタL1ないしL5には、例えば0等のダミーデータが配され、1つのクラスタ、例えばk番目のクラスタC_kを記録する場合には、このクラスタC_kの32個のセクタのみならず、前後それぞれ3セクタずつのリンキング用セクタ、すなわちクラスタC_{k-1}側の3個のセクタL3ないしL5（ランーインブロック）と、クラスタC_{k+1}側の3個のセクタL1ないしL3（ランーアウトブロック）とを含めて、計38セクタを単位として記録を行うようにし、このとき、これらの38セクタ分の記録データがメモリからエンコーダに送られ、このエンコーダでインターリーブ処理が行われることにより、最大108フレーム（約1.1セクタに相当）の距離の並べ換えが行われ、次のクラスタC_{k+1}を記録するときには、クラスタC_kとの間の5個のリンキング用セクタL1ないしL5の内の3個のセクタL3ないしL5がランーインブロックとして用いられるから、セクタL3は重複して記録されるディスク記録再生装置による記録再生動作方法」（判決より抜粋）

（ii）周知技術（審決の認定）

「光ディスク（光磁気ディスクを含む。）において、大容量化のため、2つの平行な情報層を設けること（例えば、特開平9-282710号公報の請求項4、段落【0001】～【0004】及び図1、特開2000-311384号公報の段落【0001】～【0004】及び図1、特開平9-198709号公報の段落【0001】～【0007】、【0071】及び図4、特開平9-63112号公報の段落【0003】、【0018】及び図1、特開2000-57648号公報の段落【0035】及び図6等参照。特に、特開平9-282710号公報、特開平9-63112号公報、特開2000-57648号公報には、光磁気記録を行うものが記載されている。）」

（3）特許請求の範囲（本件補正発明）

【請求項4】少なくとも2つの実質的に平行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担体にデータを記録する方法であって、前記方法は、／a）前記少なくとも2つの情報層のトラック上にデータブロックの単位でデータを書き込む第1の書き込みステップと、／b）データブロックの先頭にダミーデータを含む第1のガードフィールドを書き込み、データブロックの最後にダミーデータを含む第2のガードフィールドを書き込む第2の書き込みステップと、／を有し、／前記方法は更に、／c）先行するデータブロックの前記第2のガードフィールドの終了位置が、連続するデータブロックの前記第1のガードフィールドの領域内に配置されるように、前記第1と前記第2のガードフィールドの長さを設定する設定ステップを有することを特徴とする方法。

（4）手続の経緯

平成13年12月 7日 ： 特許出願（優先権主張日：平成12年12月22日、平成13年3月9日・欧州）
平成20年 4月14日 ： 拒絶査定
平成20年 7月22日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-18520号）

平成20年 8月21日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成23年 5月 9日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
ディスク記録再生装置の記録媒体について、大容量化したいとの課題は普通に存在するものである。 加えて、情報層が1つの記録媒体に対して普通に行われている記録動作について、それを変更すべき事情がない限り、情報層を2つとしても同様の記録動作を行うことは自然なことである。 してみれば、引用発明の「記録媒体である光磁気ディスク」につき、大容量化のため、上記周知技術における2つの平行な情報層を設ける点を採用し、本願補正発明の「少なくとも2つの実質的に平行な」情報層が設けられた「マルチレイヤー」記録担体とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。 この際に、引用発明における「1つのクラスタ、例えばk番目のクラスタC_k」を記録する場合には、このクラスタC_kの32個のセクタのみならず、前後それぞれ3セクタずつのリンキング用セクタ、すなわちクラスタC_{k-1}側の3個のセクタL₃～L₅（ランーインブロック）と、クラスタC_{k+1}側の3個のセクタL₁～L₃（ランーアウトブロック）とを含めて、計38セクタを単位として記録を行うようにし」との記録が、2つの平行な情報層において行われること（本願補正発明の前記「少なくとも2つの」情報層のトラック上にデータブロックの単位でデータを書き込むに相当）は当然である。	
判決	
原告の主張 本件補正発明は、少なくとも2つの実質的に平行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担体にデータを記録する方法であるところ、上方情報層においてダミーデータを書き込んだガードフィールドG₂とG₁との間にギャップが存在すると、ギャップの有無によって上方情報層の光透過率が異なり、下方情報層へのデータ書き込みに悪影響がでることから、上方情報層においてガードフィールドG₂とG₁とを重複させ、均一な光透過率とすることによって、下方情報層へのデータ書き込みに悪影響がないようにしたものである。 これに対し、引用例に記載された発明は、情報層が1層だけのディスクに対する記録方法の発明であり、上方情報層や下方情報層という複数層	被告の主張 原告は、引用発明について、2層構造を適用することの契機は存在しないと主張する。 しかし、ディスク記録再生装置の記録媒体において、大容量化したいとの課題は普通に存在するものであり、引用発明も当然にそのような課題を内在している。 また、光記録再生技術の分野において、大容量化のため、記録担体に2つの平行な情報層を設けることは周知であり、情報層を2層化することは、当該分野における技術動向であったということができる。 本件補正発明の構成は、引用発明のように1つの情報層に対して普通に行われている記録方法について、技術動向に従って、大容量化のための周知技術である2つの平行な情報層を設けることに

の概念は存在しないから、2層構造に特有の本件補正発明の上記課題は、引用例に記載された発明からは着想されない。また、引用例に記載された発明に対して、2層構造を適用することの契機も存在しない。 したがって、相違点1及び2に係る本件審決の判断は誤りである。	より、当業者が自然に想到し得るものである。
裁判所の判断 原告は、引用発明には上方情報層及び下方情報層という複数層の概念が存在しないから、均一な光透過率とすることにより、下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという2層構造に特有の本件補正発明の課題は、引用発明からは着想することはできないなどと主張する。 しかし、引用発明において、前記（1）アないしカ記載の周知技術を適用する動機付けは存在することは前記（3）のとおりである。そして、<u>引用発明に上記周知技術を適用する動機付けがあることが明らかである以上、引用発明に上記周知技術を適用して相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得ることである。</u>また、前記（4）のとおり、引用発明に上記周知技術を適用し、少なくとも2つの実質的に平行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担体とする際に、各情報層への記録を、引用発明における記録方法によって行うことは、当業者が当然に行うものであり、その結果、引用発明における記録方法で記録された各情報層では、クラスタ間のリンキングセクタL3で、リンキング用セクタに配されたダミーデータどうしが重複することは、前記3で検討したとおりである。 そうすると、引用発明に上記周知技術を適用し、少なくとも2つの実質的に平行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担体とする際に、各情報層においてクラスタ間にはダミーデータが配されたリンキング用セクタL3が重複して記録され、各情報層にはギャップは存在しないこととなるから、マルチレイヤー記録担体の上方情報層を通過して下方情報層に達する光を照射する際に、上方情報層における光透過率が均一となることは、その構成から当業者には自明である。 したがって、<u>本件補正発明が「均一な光透過率とすることにより、下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという」という課題を有するものであり、他方、引用発明は、このような課題を有するものではないとしても、異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段（構成）に到達することはあり得るのであり、実際、引用発明に上記周知技術を適用することにより、相違点1に係る本件補正発明の構成とした場合には、各情報層はギャップが存在しないものとなる以上、引用発明が複数の情報層を備えていないからといって、本件補正発明と同様の構成とすることが想到し得ないということはできず、原告の主張は理由がない。</u>	

（参考）

知財高判平成18年10月4日（平成17年（ネ）第10111号）、知財高判平成21年5月27日（平成20年（行ケ）10413号、平成21年（行ケ）10078号）も参照。

(49)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(3)
裁判例 分類	49:周知技術を適用する際の論理付けについて
キーワード	

1. 書誌的事項

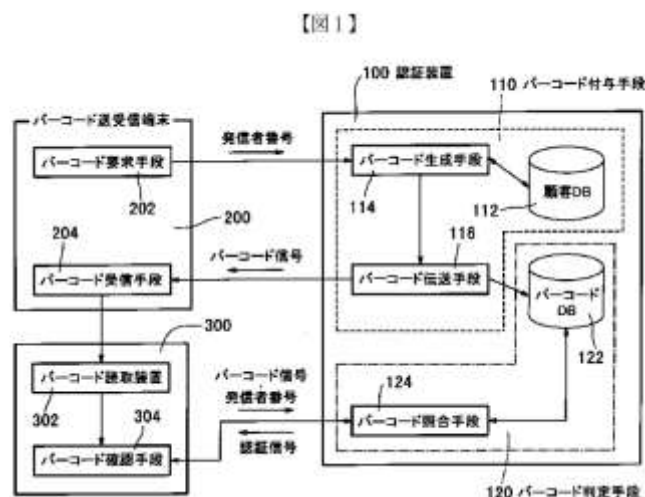
事件	「認証方法」(無効審判) 知財高判平成19年2月27日(平成18年(行ケ)第10203号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-133741号(特開2001-319186号公報)
分類	G06K 7/00
結論	一部認容、一部棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、高野輝久裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、従来とは全く異なった方式で個人の身元確認等の認証を行うことを目的とする。

本願発明は、顧客データベース112に記録されている顧客に対してバーコードを生成し、バーコードを顧客の発信者番号に送信すると共に、バーコードをバーコードデータベース122に記憶する。認証時には、認証要求者から送信されるバーコードを受信し、受信したバーコードが、バーコードデータベース122に記憶されているバーコードと一致するか否かを判定し、一致する場合には、認証信号を認証要求者に送信する。



(2) 技術水準(審決の認定)

(i) 引用発明2(甲第3号証の記載の発明): 特開2000-10927号公報

「一時パスワードを使用した認証方法であって、

認証装置が、利用者PHS番号を利用者PHS端末からPHS公衆回線を通じて受信するステップと、

前記認証装置が、利用者 P H S 番号が登録情報と一致しているかどうかを判断するステップと、

前記認証装置が、利用者 P H S 番号が登録情報と一致していたときに、一時的なパスワードを生成するステップと、

前記認証装置が、該一時的なパスワードを前記利用者 P H S 番号の利用者 P H S 端末に P H S 公衆回線を通じて通知するステップと、

前記認証装置が、利用者によって利用者 P C を使用して提示された一時的パスワードとユーザ I D を受け取ったリモート接続装置から問い合わせを受けるステップと、

前記認証装置が、前記リモート接続装置からの問い合わせに対して一時的パスワードとユーザ I D が登録されている否かを判断するステップと、

前記認証装置が、前記問い合わせに対して一時パスワードとユーザ I D が登録されていると判断したときに、その判断結果をリモート接続装置に通知するステップと、を備えている、
認証方法」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項1】携帯電話に表示されるバーコードを使用した認証方法であって、 認証装置が、認証要求者の顧客である被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認証者の携帯電話から通信回線を通じて受信するステップと、前記認証装置が、前記被認証者の顧客データが顧客データベースに記録されているか否かを判定するステップと、前記認証装置が、前記被認証者の顧客データが前記顧客データベースに記録されていたときに、前記被認証者に固有のバーコードを生成するステップと、前記認証装置が、該バーコードを前記被認証者の発信者番号の携帯電話に通信回線を通じて送信すると共に、該バーコードをバーコードデータベースに記憶させるステップと、前記認証装置が、被認証者によって携帯電話に表示されて提示され、且つ認証を求める認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られて認証を求める認証要求者から通信回線を通じて送信されてきたバーコードを受信するステップと、前記認証装置が、該受信したバーコードが、前記バーコードデータベースに記録されているバーコードと一致するか否かを判定するステップと、前記認証装置が、受信したバーコードが前記バーコードデータベースに記憶されていたときに、当該バーコードを携帯電話により提示した被認証者を認証する旨の信号を前記認証要求者に通信回線を通じて送信するステップと、を備えている、
認証方法。

(4) 手続の経緯

平成17年3月31日 : 被告による特許無効審判の請求(無効2005-80099号)
平成17年12月16日 : 原告(特許権者)による訂正の請求(上記「特許請求の範囲」を参照)
平成18年3月22日 : 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)

…本件発明 1 と引用発明 2 とは次の点で相違している。

(相異点 1)

引用発明 2 では、第 1 の認証用コードが『一時的なパスワード』であり、第 2 の認証用コードが『一時的パスワードとユーザ ID』であり、第 2 の認証用コードが利用者 P C に入力され、リモート接続装置に受け取られるものであるのに対し、本件発明 1 では第 1 の認証用コードと第 2 の認証用コードが共に『バーコード』であり、携帯電話に表示され、認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られるものである点…

相異点 1 について

引用発明 2 の『一時的なパスワード』は、文字メッセージとして利用者 P H S 端末に表示されるものであるが、甲第 4 号証には識別情報として、文字、記号、またはバーコードのようなコード形式のものが示されており、第 1 の認証用コード又は第 2 の認証用コードとしてどのようなコードを用いるかは適宜決定すべきものである。

甲第 2 号証には、携帯電話を認証に用いる場合に、認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているから、認証用コードとしてバーコードを用いることは容易に為し得ることである。そして、認証用コードとして、バーコードを用いた場合、入力装置としてバーコード読み取り装置を用いることもバーコードを用いたときの当然に帰結に過ぎない。

例えば、特開平 1 0 - 6 9 5 5 3 号公報（甲第 1 号証）には、
『【0 0 1 3】…』と記載されているように、(イ) 紙に書かれた文字情報ならユーザがキーボード等の入力機器を用いたり、O C R 装置を用いる手法、(ロ) 紙に書かれたバーコードならバーコードリーダー装置を用いる手法、(ハ) 携帯型記録媒体に記録された情報なら、媒体ドライブ装置等の情報読み取り装置を用いる手法が示されており、入力すべき情報の表示形態、情報の保持手段に応じて適宜な入力装置を用いることは当然に為されることである。

判決

原告の主張

…引用発明 2 においては、認証装置から受信した「一時的なパスワード」とユーザ ID は、被認証者（利用者）が、被認証者の P C を利用して入力するものであるところ、引用発明 2 のシステムにおいて、「一時的なパスワード」をバーコードに置き換えたとしても、その読取りが被認証者側で行われる以上、セキュリティのレベルとしては、「一時的なパスワード」を使用する場合と変わらず、何のメリットもないだけでなく、バーコードの読取りのため、被認証者（利用者）の P C にバーコード読み取り装置を備えなければならず、付加的な費用が発生することになる。したがって、引用発明 2 における「一時的なパスワードと

被告の主張

…バーコードには、文字メッセージに比べると、人間にとって判読が困難であるとか、データの入力（読取り）が容易である等のメリットがあり、本件特許出願時（平成 1 2 年 5 月 2 日）に広く普及していた状況からみても、バーコードにメリットがないなどということはある得ない。また、バーコード読み取り装置の設置費用は、引用発明 2 にバーコードを組み合わせるための技術的な阻害要因ではなく、技術的には、組合せが容易であることは明らかである。したがって、原告の上記主張は失当である。

なお、個人認証にバーコードを用いることは、本件特許出願時において、周知技術であった…。

ユーザ ID」をバーコードに置き換えるようなことを、当業者が行うとは考え難い。	
裁判所の判断 …甲第 1 号証には、審決が認定するとおり、「…」(段落【0113】)との記載があり、この記載によれば、認証用コード(ユーザーコード情報)には、様々な種類があり、かつ、その種類によって入力手段(入力装置)も異なることが認められる。そうすると、<u>当業者がどのような認証用コードを選択するかについては、認証用コードを用いる目的や、それぞれの認証用コードを用いた場合の利害得失、認証用コードを入力する状況(入力者が、認証要求者側であるか、被認証者であるか、入力場所が認証要求者の支配領域であるか、被認証者の支配領域であるか、認証要求者と被認証者が対面しているか否か等)などを考慮して決定されるものであることは明らかであって、これらの点を度外視して、特定の認証用コードが、周知又は公知であるからといって、それを適用することが直ちに容易であるとする</u>ことはできない。 しかるところ、審決は、「甲第 2 号証には、携帯電話を認証に用いる場合に、認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているから、認証用コードとしてバーコードを用いることは容易に為し得ることである。」と判断する。 …<u>上記甲第 2 号証の場合において、認証用コードとしてバーコードを利用することを合理的とした事情、とりわけ、店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況、認証要求者側の者と被認証者が、認証要求者の支配領域内で対面し、認証コードの入力を認証要求者側が、認証要求者の装置で行い得るという不正に対処する上での利点、バーコード読取り装置の汎用性のないという欠点を、多数の来店客について使用することによって補い得ること等は、引用発明 2 においては存在し得ない条件となるから、これらの点について何ら考慮することなく、甲第 2 号証に、携帯電話を認証に用いる際、認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているとの理由により、引用発明 2 に、認証用コードとしてバーコードを適用することが、当業者に容易になし得ることとするのは誤りである。</u>	

(49)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(3)
裁判例 分類	49:周知技術を適用する際の論理付けについて
キーワード	

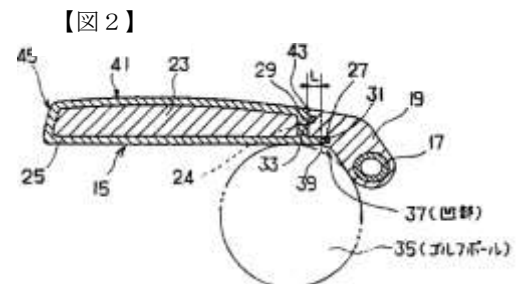
1. 書誌的事項

事件	「ゴルフクラブ用ヘッド」(無効審判) 知財高判平成19年5月22日(平成18年(行ケ)第10342号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	実願平1-149965号(実開平3-88570号公報)
分類	A63B 53/04
結論	認容
関連条文	実用新案法第3条第2項
裁判体	知財高裁第4部 石原直樹裁判長、古閑裕二裁判官、杜下弘記裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願考案の概要

本願考案は、フェース部15とホーゼル部19とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドであり、フェース部15とホーゼル部19との間に、使用するゴルフボール35の外径曲率より大曲率の凹部37を形成し、この凹部37に、フェース部15ホーゼル部19との連結部の境界線39を位置させることで、フェース部15とホーゼル部19との境界線39にゴルフボール35が直接当接することがないようにしたというものである。



(2) 技術水準

(i) 甲1(甲1考案): 特公昭63-62303号公報(審決の認定)

「甲1には、『鏢部2をアルミニウム等の軽金属で形成し、ホーゼル部を前記軽金属よりも比重の大きい鋳造用非鉄金属で形成してなるゴルフクラブヘッドにおいて、前記鏢部2と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部の鏢部2側との間に、凹部を形成し、この凹部に、鏢部2とホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなるゴルフクラブヘッド。』の考案・・・が記載されていると認められる」(判決より抜粋)

(ii) 周知技術(甲4の1~甲4の5及び甲10の1~甲10の15)

「…本件実用新案登録出願当時、「ゴルフクラブ(アイアン)において、フェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率を、使用するゴルフボールの外径曲率よりも大曲率とすることは」、一般に見られる

周知技術であったものと認めるのが相当である。」(判決より抜粋)

フェース部とホーゼル部との間に凹部を形成することは周知技術。

(3) 実用新案登録請求の範囲(訂正後)(本件考案)

【請求項1】少なくともフェース部とホーゼル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドにおいて、前記フェース部と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェース部側との間に、使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成し、この凹部に、フェース部とホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなることを特徴とするゴルフクラブ用ヘッド。

(4) 手続の経緯

平成17年8月12日 : 原告による実用新案登録無効審判の請求(無効2005-80246号)
 平成17年11月8日 : 被告(実用新案登録権者)による訂正の請求
 (上記「実用新案登録請求の範囲」を参照)
 平成18年6月12日 : 「訂正を認める。本件審判請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
(相違点) 本件考案が、『前記フェース部と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェース部側との間に、使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成し、この凹部に、フェース部とホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなる』のに対し、甲1考案はゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成した構成を有しない点」 イ 相違点についての判断 …甲1には、フェース部とホーゼル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドが記載されている。 しかしながら、甲1考案は、…と記載されているに止まり、…本件考案のように構成することによってフェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止するゴルフクラブ用ヘッドを提供することを目的とするものではない。 また、甲1には、凹部とボールとの関係を示す図面も記載されていないことから、前記フェース部と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェース部側との間に、使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成したことが記載されているとはいえない。 請求人は、意匠公報第440197号…、意匠公報第538764号の類似1…及び意匠公報第578068号の類似1…を挙げ、これら意匠公報には、フェース部とホーゼル部のフェース部側フェース面との角度は約120度であることを根拠に『使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成』することは周知であると主張するが、これら意匠公報には、そもそもフェース部とホーゼル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドという前提の構成を欠いており、ボールとの関係を示す図面も記載されていないことから、フェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボール

が直接当接することを確実に防止する課題に基づく本件考案の相違点に係る構成の容易性を判断する根拠にはなりえない。

判決	
原告の主張 …「使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成」することは、本件実用新案登録出願の当時、周知技術であり…、甲 1 考案に、この周知技術を適用すれば、相違点に係る本件考案の構成をきわめて容易に想到し得ることは明らかであるから、審決の上記相違点についての判断は誤りである。	被告の主張 …使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成することが技術常識、周知技術であるとの原告の主張は根拠がないものである。 …仮に、ゴルフクラブにおいて、フェース部とホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側のホーゼル部のフェース部側との間に、使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成する技術事項が知られていたとしても、甲 1 には、フェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止するという課題の認識はないから、上記技術事項を甲 1 考案と組み合わせるに際しての動機付けは存在しない。
裁判所の判断 …二十数種類のゴルフクラブは、フェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率が、ゴルフボールの外径曲率よりも大きいものと認められるところ、このように、様々なメーカーが販売する二十数種類ものゴルフクラブ（アイアン）に係るフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率が、ゴルフボールの外径曲率よりも大きいとすれば、本件実用新案登録出願当時、「ゴルフクラブ（アイアン）において、フェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率を、使用するゴルフボールの外径曲率よりも大曲率とすること」は、一般に見られる周知技術であったものと認めるのが相当である。 …<u>上記周知技術は、ゴルフクラブ（アイアン）において、一般に見られるものであり、甲 1 考案におけるフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率について、上記周知技術を採用することにつき、</u> <u>阻害事由も見当たらないから、甲 1 考案に上記周知技術を採用することは、当業者であれば、格別の動機付けがなくとも、適宜試みる程度のものというべきである。</u>したがって、フェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止するという課題の認識いかに関わらず、甲 1 考案におけるフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率について、上記周知技術を採用することにより、相違点に係る本件考案の構成とすることは、当業者がきわめて容易になし得ることというべきである。	

(49)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(3)
裁判例 分類	49:周知技術を適用する際の論理付けについて
キーワード	

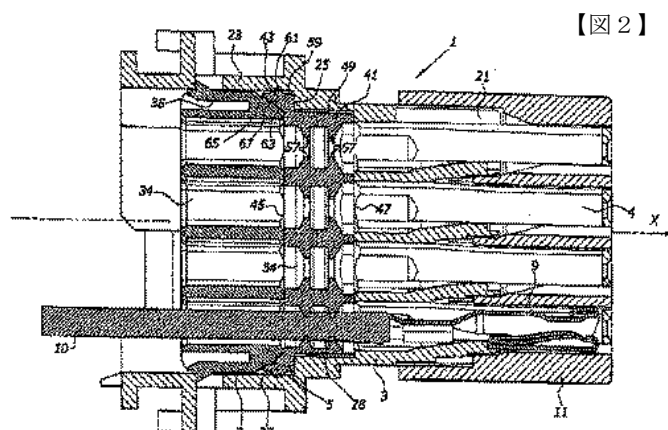
1. 書誌的事項

事件	「グロメットタイプジョイント」(査定不服審判) 知財高判平成24年12月11日(平成23年(行ケ)第10443号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-505740号(特表2008-536276号公報)
分類	H01R 13/52
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明の目的は、上述タイプの、電気コネクタのための改良されたグロメットタイプジョイントを提供することであり、そのジョイントのフランジ(43)は、プラグ部材(41)の後側(45)から後方に軸方向において突出し、内面(27)を備えたフランジの接触領域が、軸方向(X)において後側(45)に関して少なくとも部分的にオフセットされている。



(2) 技術水準

(i) 甲1(引用発明): 特開2002-289292号公報(審決の認定)

「コネクタハウジングに備えられた防水栓収容室に防水栓を配設し、前記コネクタハウジングと該コネクタハウジングの防水栓収容室に装着されるリヤホルダとの係合によって、電線と前記コネクタハウジングとの間を防水する防水コネクタであって、

前記防水栓が、一体化された複数の円筒形状の第1のシール部と、スカート形状の第2のシール部と、前記第1のシール部の後方の端面から第2のシール部の後方部分にわたって電線の軸方向に形成された複数の電線引き出し孔とを備え、第2のシール部のスカート部分であるリブ部が第2のシール部のうち後方部分であるリブ部以外の部分から外側に且つ前記第1のシール部から前方へ電線の軸方

向に突出し、リブ收容溝の内壁と密着当接するリップ部を前記第2のシール部のリブ部に備え、突出したリブ部は前記軸方向において第2のシール部の後方部分に対して部分的にオフセットしており、

前記コネクタハウジングが、前記第2のシール部を收容するリブ收容溝26を備え、

前記リヤホルダが、電線の軸方向で連続するように前記電線引き出し孔と一致している電線引き出し孔を備え、前記第1のシール部の外周リップ部と密着当接することで防水機能を発揮する外周密着部と、前記第2のシール部をリブ收容溝の内壁に押圧することで、防水栓の潰し代としてリヤホルダの挿入方向に付加されたリブ部の前方の端面とリブ收容溝とを密着させて防水機能を発揮する筒部の前方の端にある圧接部とから成る筒部を備えている防水コネクタ。」(判決より抜粋、符号省略)

(ii) 甲2：実公昭58-29576号公報(判決の認定)

「甲2には、①解決課題として、電線挿通孔dへの電線の挿通によって防水栓本体が外径変化、すなわち、径方向の外側に膨らみ、径方向の外側に位置するシール部位(b-e間)の密着性が低下すること、②解決手段として、電線挿通孔dおよびシール部位の間に環状溝を介在させること、③作用効果として、環状溝の内部空間によって防水栓本体の変形を吸収し、防水シール効果の低下を抑制すること、が開示されていると認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項1】絶縁ハウジング(3)と、該絶縁ハウジング(3)に係合して(「径都合して」とあるのは誤記)配置されたグロメットタイプジョイント(5)と、グリッド(7)と、を具備した電気コネクタであって、前記グロメットタイプジョイント(5)は、前側(47)および後側(45)とワイヤのための複数の通路(54)とを備えたプラグ部材(41)であって、前記通路は、軸方向(X)において前記後側(45)から前記前側(47)へと延在しているプラグ部材(41)と、少なくとも1つの周囲フランジ(43)であって、該フランジは、コネクタハウジング(3)の内周面(27)に密封的に係合するために設けられている周囲フランジ(43)と、を含み、前記フランジ(43)は、前記プラグ部材(41)から外側に且つ前記プラグ部材(41)の前記後側(45)から後方に軸方向において突出し、前記内面(27)との前記フランジ(43)の接触領域は、前記軸方向(X)において前記後側(45)に関して少なくとも部分的にオフセットされており、前記グリッド(7)は前記グロメットタイプジョイント(5)の前記通路(54)に一致した軸通路(34)を備え、前記グリッド(7)は前記絶縁ハウジング(3)内の所定の位置において固定され、当該位置において前記フランジ(43)を支持し、これによって該フランジ(43)は前記絶縁ハウジング(3)内において軸方向に圧縮されていることを特徴とする電気コネクタ。

(4) 手続の経緯

平成17年4月11日	: 国際特許出願
平成22年4月22日	: 拒絶査定
平成22年8月31日	: 拒絶査定不服審判の請求(不服2010-19648号)
平成23年6月14日	: 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)及び意見書の提出
平成23年8月16日	: 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
(1) 本願発明は、本願の出願前に頒布された特開 2 0 0 2 - 2 8 9 2 9 2 号公報（甲 1）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知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ものであるから、特許法 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができない。 (イ) 相違点 2 「本願発明では、フランジがプラグ部材の後側から後方に軸方向において突出し、前記内面と前記フランジの接触領域は、前記軸方向において前記後側に関して少なくとも部分的にオフセットされているのに対して、引用発明では、フランジがプラグ部材の前側から前方に軸方向において突出し、前記内面とフランジの接触領域は、前記軸方向において前記前側に関して少なくとも部分的にオフセットされており、フランジの位置と突出する向きが異なる点。」 …審決は、甲 2 を引用して「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」が周知の事項であると認定した上で、「第 2 のシール部 6 2 のリブ部 6 7 を第 1 のシール部 6 1 の後側に配設する際に、第 2 シール部 6 2 のリブ部 6 7 を第 1 のシール部 6 1 から離れる向き、すなわち後方に突出させる（判決注：下線部が仮想構成 2）ものとなる」…とした。	
判決	
原告の主張 ウ ハウジングにリブ收容溝を設けることは、甲 1 の請求項 1 に係る発明の必須的特定事項であり、リップ部をこのリブ收容溝に收容することは、甲 1 の請求項 2 に係る発明の必須的特定事項となっている。引用発明においてリブ部 6 7 が第 1 のシール部 6 1 の後側から後方に軸方向において突出させる構成を適用すると、リブ收容溝 2 6 にリブ部 6 7 を收容させる構成とはならない。 したがって、甲 1 には、リブ 6 7 を後方に向けて突出する構成とする動機づけは全く存在しない。 エ 防水栓 6 0 の外周リップ部 6 4 と外周密着部 7 5 とにより防水機能を付与することが引用発明の趣旨であることを鑑みると、甲 1 の記載に基づいて外周リップ部 6 4 と外周密着部 7 5 とによる防水機能を排除することは、当業者が全く想到するところではなく、そもそも第 2 のシール部 6 2 を第 1 のシール部 6 1 の後側に配設するとともにリブ部 6 7 を後方に突出させる構成	被告の主張 イ 引用発明の第 2 のシール部 6 2 は、甲 1 の【0 0 2 2】に記載されているとおり、インナ 2 0 a とリヤホルダ 7 0 とに密着して気密性を保持するように設計され得るものであるから、甲 1 の請求項にリブ收容溝を設けることと、リップ部をこのリブ收容溝に收容することが記載されているとしても、それによって相違点 2 に係る容易想到性の判断が左右されるものではない。 また、当業者であれば、引用発明において、第 2 のシール部 6 2 をオフセットされた状態で設けることの技術的意義を当然に理解するものであるから、リブ 6 7 を後方に向けて突出する構成とする動機づけも当然存在する。 リブ收容溝は、リヤホルダ 7 0 とともにスカート形状の第 2 のシール部を密着することにより、より大きな潰し代を得るものであって、第 1 のシール部とは軸方向の別の位置でシールすればよいことも明らかであるから、ハウジングに限らず、リアホルダ等に設けるものでも良く、したがって、

とする仮想自体が、前述のとおり引用発明の必須の特定事項を排除している。 したがって、リブ部 6 7 を前方に向けて突出させる構成とすることは、当業者が容易になし得るものではない。	第 2 シール部を後方に向けてオフセットさせて設けることができないというものではない。
裁判所の判断 …甲 2 の解決課題は、電線が挿通される電線挿通孔 d と、テーパ面 e 及び嵌合壁 b の間のシール部位とが、径方向の内外において対向していることから生じるものであって、両者が径方向に対向していない場合には、そもそも、電線の挿通によって防水栓本体の外径が変化しても、その影響はシール部位には及ばないから、同様の問題が生じないものである。そうすると、甲 2 から、「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」が周知の事項と認められるとしても、それは、パッキン及び電線の密着部位と、パッキン及びハウジングの密着部位とが、径方向において対向している構造においては当てはまるものであるが、両者が径方向に対向していない構造においては当てはまらないものである。 エ そこで、引用発明におけるパッキン及び電線の密着部位とパッキン及びハウジングの密着部位についてみると、審決が引用発明認定の根拠とした甲 1 の実施例の構造…では、両者が径方向において対向しておらず、軸方向にずれていることが分かる。したがって、引用発明においては、電線の挿通による防水栓本体の外径変化の影響がシール部位に及ばない構造となっており、審決が認定した「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」との周知の事項が当てはまらないものである。 …<u>審決は、「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないことは、例えば、…甲 2 …に記載されているように周知の事項である……」…と述べるにとどまり、当該周知の事項が甲 2 とは異なりパッキン及びハウジングの密着部位とが径方向に対向していない構造の引用発明においても該当することの根拠を全く示しておらず、リブ部の突出方向を前方から後方に敢えて変更すること、すなわち、仮想構成 2 を適用することの論理づけを欠くものというほかない。</u> したがって、引用発明に仮想構成 2 を適用した審決の判断は、論理づけを欠き、誤りというほかない。	

(49-1)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(3)
裁判例 分類	49-1:複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否について
キーワード	

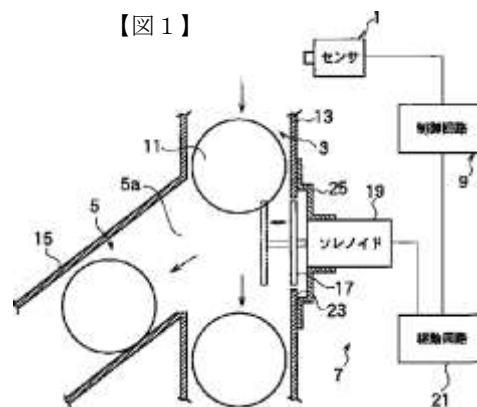
1. 書誌的事項

事件	「識別対象偏向装置」(査定不服審判) 知財高判平成19年1月31日(平成17年(行ケ)第10523号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-34353号(特開2001-222732号公報)
分類	G07D 3/14
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

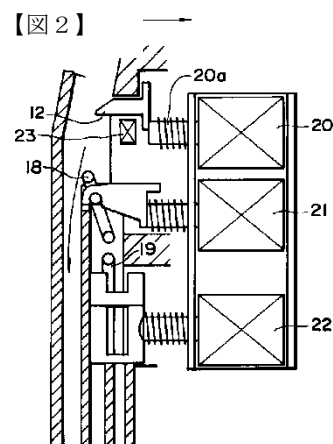
本願発明は、アミューズメント施設などにおいてメダル(硬貨)の識別、仕分けを迅速に行なうため、連続的に移動するメダル11を連続的に識別する識別部1と、メダル11の識別後に識別部1の識別速度に応じて連続的に移動させる通路3と、通路3の一侧に連通する偏向路5と、偏向路5に対向して通路3の他側に設けられ識別部1の識別信号に応じて動作し通路3を移動するメダル11を偏向路5へ向けてはじく偏向駆動部7と、識別部1の識別信号に応じて偏向駆動部7を駆動制御する制御部9とよりなることを特徴とする。



(2) 技術水準

(i) 引用例(引用発明): 特開平6-309543号公報(審決の認定)

「硬貨投入口の下方に、傾斜した通路底面を有する硬貨通路が設けられ、該硬貨通路に沿って、投入硬貨の真偽を判定するための硬貨選別センサが設けられ、硬貨通路終端下方に、硬貨をその真偽に応じて振り分ける正貨ゲートが設けられ、正貨ゲートの下方において、硬貨通路に連通してその一侧に分岐する偽貨通路が設けられており、CPU等は、硬貨選別センサからの信号に基づきソレノイドをオン、オフさせることにより、正貨ゲ



トを硬貨通路内に出没させて、偽貨を偽貨通路に偏向させる硬貨選別装置。」(判決より抜粋、図2は特開平6-309543号公報より抜粋)

(ii) 周知例：特開平9-108638号公報

「【発明の属する技術分野】本発明は、穀粒選別機に係り、より詳しくは、所定の移動経路を移動する穀粒又は穀粒群を所定の光源からの照射光の下で所定の撮像手段によって撮像し、撮像された画像の濃度値と所定の基準濃度値とに基づいて、前記穀粒が不良品であるか否か、又は前記穀粒群に不良品が含まれるか否かを判定し、該判定結果に基づいて該穀粒又は穀粒群を選別する穀粒選別機に関する。…」

「【0027】このように選別対象物以外のもの(不良品)が所定の移動経路を移動しているときのみ、大きな濃度値の変化が生じるので、その大きな濃度値の変化を認識することにより、容易に不良品の判定を行うことができる。」(以上、特開平9-108638号公報より抜粋)

(iii) 乙第3号証：実開昭58-10882号公報

コンベア上に、レバー6をスイングさせるソレノイド5に取り付けられ、レバー6の下端がコンベア上の食器に当たるようにされた移動装置を有する食器の選別装置。

(iv) 乙第4号証(特開平2-77610号公報)

貝類、各種工業製品などの不定形の物品を大きさ別又は色別により自動選別する場合に使用するもので、ベルトコンベア5上の物体を色調によって選別し、跳ね出し片20により分類ベルト21上へ跳ね出す物体自動選別装置。

(v) 乙第5号証：特開昭64-38316号公報

発送物の識別コード等に対応する発送先に自動的に選別する発送先選別制御装置3と、発送先選別制御装置3からの信号を受けて、発送物1の選別を行う駆動機構が記載されている発送物の選別装置。

(3) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)(本願発明)

【請求項1】連続的に移動する識別対象を連続的に識別する識別部と、前記識別対象の識別後に前記識別部の識別速度に応じて識別対象を連続的に移動させる通路と、該通路の一侧に連通する偏向路と、該偏向路に対向して前記通路の他側に設けられた開口に偏向板を備え前記識別部の識別信号に応じて前記偏向板を通路内に高速駆動により出没させ前記通路を移動する識別対象を前記偏向路へ向けてはじく偏向駆動部と、前記識別部の識別信号に応じて前記偏向駆動部を駆動制御する制御部とよりなることを特徴とする識別対象偏向装置。

(4) 手続の経緯

平成15年2月17日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成15年12月12日 : 拒絶査定

平成16年1月16日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2004-1301号)、手続補正

平成17年5月9日 : 平成16年1月16日付け手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本願発明は、…「引用例」…及び周知の技術手段（例えば、特開平 9－108638 号公報…「周知例」という。）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するものである。 上記結論を導くに当たり、…本願発明と引用発明との…相違点を次のとおり認定した。 (3) 相違点 ② 識別対象を偏向させるについて、前者では、偏向路と対向する開口に偏向板を備え、偏向板により識別対象を偏向路へ向けてはじくものに対して、後者では、開口の下方に偏向路を設け、開口に備えた正貨ゲートにより識別対象を偏向路に偏向させる点。（以下、審決と同様に「相違点 2」という。）	
判決	
原告の主張 (2) <u>引用発明は「硬貨選別装置」に関するものであるから、周知例の技術は「穀粒選別機」に関するものであるから、引用発明と周知例の技術とは、技術分野が異なる。</u>また、引用発明は、正貨ゲート 12 の突出状態と没入状態との静的な状態を切り換えて識別対象である硬貨を振り分けるものであり、出没の運動エネルギーをはじくという衝突エネルギーに変換しているものではないのに対し、周知例の技術は、ソレノイドプランジャ 52 の突出の運動エネルギーを板バネ 48 へ衝突エネルギーとして伝え、衝突エネルギーによって運動する板バネ 48 を介して再選対象穀粒に衝突エネルギーを与え、はじく構成であって（周知例の段落【0027】）、「出没」の技術的意義が全く異なるから、引用発明に周知例の技術を組み合わせることはできない。 (3) <u>周知例の技術は、穀粒のような軽量の識別対象であれば問題がないが、穀粒よりも重い硬貨（引用例）を高速駆動ではじく場合には、板バネ自体の弾性及び慣性により板バネとプランジャとに相反した動きを招く恐れがあり、他方では、この相反した動きを抑制するために板バネのバネ定数を大きくすると高速駆動ができなくなる恐れがあるから、引用例に周知例の技術を適用することには阻害事由がある。</u>周知例の技術は、メダル等の重量のある識別対象を高速駆動により	被告の主張 <u>確かに、引用発明は「硬貨選別装置」であり、周知例として例示したものは「穀粒選別機」であるが、識別対象を直接押圧することにより偏向路に移動させることは、…実開昭 58－10882 号…（乙第 3 号証）、特開平 2－77610 号公報（乙第 4 号証）、特開昭 64－38316 号公報（乙第 5 号証）に示されるように、種々の分野において行われていることである。「識別対象を押圧する」という技術手段が識別対象の重量に関係なく実施されていることを勘案すれば、引用例と周知例の技術分野が異なること、識別対象の重量に差があることは、周知例における「識別対象をはじく」という技術手段を引用例に適用する際の阻害事由とはならない。</u>また、識別対象の重量が異なる場合、はじく力（板バネの強さ）等をどの程度のものにするかは当業者の設計事項であって、その設計において格別な困難性があるとは認められない…。 (3) 本願発明において、識別対象がメダル等「重量のあるもの」との限定はなく、単に識別対象を偏向板によりはじくことが限定されているだけであるから、その限度において、作用効果は予測することができ、特許請求の範囲において何ら限定されていない識別対象の軽重は、作用効果の判断に影響するものではない。原告らの作用効果に関する主張も理由がなく、審決の判断に誤りはない。

識別することには適さないし、偏向路と開口(偏向板)とを対向させ、偏向板により識別対象を偏向路へ向けてはじく構成を採ることもできない。	
裁判所の判断 引用発明の認定につき、一部に誤りがあるが、「硬貨通路に連通してその一侧に分岐する偽貨通路が設けられて」いるとの認定に誤りはないから、この認定に基づいて、相違点2を認定したことに誤りはない。 (2) 原告らは、①引用発明と周知例の技術とは技術分野が異なり、また、「出沒」の技術的意義が全く異なるから、引用発明に周知例の技術を組み合わせることはできない、②周知の技術手段は、穀粒より重い引用例の硬貨を高速駆動ではじく場合は、板バネ自体の弾性及び慣性により板バネとプランジャとに相反した動きを招く恐れがあり、かつ、この相反した動きを抑制するために板バネのバネ定数を大きくすると高速駆動ができなくなる恐れがあるから、引用例に周知例を適用することには阻害事由がある、と主張する。 しかし、特許請求の範囲において、本願発明の識別対象がメダルであることを限定する記載はなく、識別対象が重いものであることを示唆する記載もなく、さらに、識別対象が重いものであるために偏向板等に関して何らかの限定条件を付しているものでもないから、識別対象の重量に関する原告らの主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである。 <u>引用発明は「硬貨選別装置」であり、周知例として例示したものは「穀粒選別機」であるが、乙第3ないし第5号証によれば、識別対象を直接押圧することにより偏向路に移動させることは、種々の分野において行われていることが認められる。また、「識別対象を押圧する」という技術手段が識別対象の重量に関係なく実施されていることを勘案すれば、引用例と周知例の技術分野が異なること、識別対象の重量に差があることは、周知例における「識別対象をはじく」という技術手段を引用例に適用する際の阻害事由にならない。また、識別対象の重量が異なるときに、はじく力(板バネの強さ)等を重量に応じたものにするとは、当業者の設計事項であって、格別な困難性があるとは認められない。したがって、原告らの上記主張は採用することができない。</u>	

(50)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(6)
裁判例 分類	50:進歩性の判断における商業的成功、長い間実現が望まれていたこと等の事情の参酌について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「断熱調理器具」（無効審判） 知財高判平成19年9月27日（平成19年（行ケ）第10146号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-49648号（特開平6-86732号公報）
分類	A47J 27/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ステンレス製真空二重びんよりなる断熱ポット内に、内部容器（調理鍋）を収納して、更なる加熱をすることなく調理が可能となる断熱調理器具にかかる発明である。内部容器に設けた取手が外容器の切欠部を通じて外容器外に伸びているため、調理後も取手が加熱されることがなく、容易に持ち運びでき、かつ、保温性も保たれている点が特徴である。

（2）特許請求の範囲（訂正後）（本件訂正発明）

【請求項1】真空断熱構造よりなる外容器内に、出し入れ自在に内部容器を収納し、前記外容器の口部開口に断熱性の蓋部材を配してなるとともに、前記内部容器に、その端部が前記断熱性蓋部材の切欠部と外容器間を挿通して外容器外にのびる把手部を設けてなることを特徴とする断熱調理器具。

（3）手続の経緯

平成元年4月11日 ： 訴外会社による実用新案登録出願（実願平1-42088号）
平成5年3月10日 ： 訴外会社による特許出願への変更
平成8年3月13日 ： 特許権の設定登録
平成16年10月19日 ： 特許権の移転登録（訴外会社から原告（特許権者）に移転）
平成18年9月20日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2006-80186号）
平成18年12月11日 ： 原告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成19年3月27日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
（ケ） 審決は、「本件訂正発明による商業的成功は、本件特許のみならず、本件特許以外の関連する多数の特許やマーケティング戦略等にもよると考えられる。」…	
判決	
原告の主張 …企業活動において商品の性能差が 10% も違えば大差というものであり、「調理できないほど断熱性能が低下するとは、直ちにいえるものではない。」との審決の判断は、進歩性の判断とは無縁というべきものである。数%の性能差が商品力に大きな影響を及ぼし、販売量を左右するという企業活動の実態を無視した不当な判断である。 …本件特許以外に特許が存在するとしても、そのことをもって、本件訂正発明が当該商品の商業的成功に多大な貢献を果たした事実を否定することはできない。時系列でみても本件特許は商品開発の初期に出願されたものであり、構成こそ簡単であるが、当該商品にとっての基本発明と位置付けられる特許である。発売開始以来十数年間で 300 万台を超える製造販売実績は、本件訂正発明の存在を抜きにしてはあり得なかった。発明の進歩性の判断に当たって、商業的成功を具体的事情に基づいて参酌することは許容されるものである。	被告の主張 ク 商業的成功は、発明品の優秀さのみに依存しないことはいうまでもなく、時代にマッチした消費者の要望等の種々の非技術的な要素等との結合によって達成されるものであり、商業的成功は、作用効果の顕著性（発明の進歩性の根拠）を根拠付けるものとして取り扱うことは原則として適切ではない。原告は、原告商品の販売実績を主張するが、当該商品は発売当初より多数の特許に保護され、競合品が存在しない中で長期間独占的に販売されてきたものであるから、販売実績は、本件訂正発明の作用効果の顕著性を裏付けるものではない。
裁判所の判断 …原告は、数%の性能差が商品力に大きな影響を及ぼし、販売量を左右するという企業活動の実態があるとも主張するが、…外容器の開口部を閉塞する断熱性蓋部材に切欠部を設けて、その切欠部から内部容器の把持部を外容器外に出す構成を採る場合にも、相当程度の断熱性能を保持することは、当業者が容易に予測し得るところであって、商品力に大きな影響を及ぼすほどの性能差が生じることを予想するというべき具体的な根拠も認められないから、原告が主張する企業活動の実態は、本件訂正発明に進歩性が存することを根拠付けるものではない。 さらに、原告は、本件訂正発明に係る商品の商業的成功についても主張するが、<u>商業的成功は、本件特許以外の関連特許や広告宣伝力、販売力などいろいろな要因に起因するものであるから、本件訂正発明に係る商品について商業的に成功したからといって、本件訂正発明に直ちに進歩性を認めることができる事情となるものではない。</u>	

(50)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第2節3.3(6)
裁判例 分類	50:進歩性の判断における商業的成功、長い間実現が望まれていたこと等の事情の参酌について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「全方向性傾斜および振動センサ」（査定不服審判） 知財高判平成26年3月26日（平成25年（行ケ）第10176号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-551464号（特表2008-532208号公報）
分類	H01H 35/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

「…本願発明は、センサ、特に、全方向性傾斜及び振動センサに関するものであり（段落【0002】）、従来、単一の金属ボールを有し、傾斜角に応じて、電気回路のON及びOFFの切換えを行うことができる傾斜スイッチがあったが（段落【0003】、【0004】）、微小の動きの検出には役に立たないという問題があり（段落【0005】）、振動スイッチについても、多数の部分の有するために組立時間が長くなり、コストが増加するという問題があった（段落【0006】～【0008】）ので、かかる課題を解決するために、本願発明のセンサは、第1の導電素子と、第2の導電素子と、電気絶縁素子と、センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体とを備え、第1の導電素子と第2の導電素子とを所定の寸法として電気絶縁素子に嵌まる構成としたものであると認められる。」（判決より抜粋）

（2）技術水準

（i）引用例1（甲1）：特開2003-161653号公報

「…引用発明は、振動センサに関するものであり（段落【0001】）、従来、振動センサは、その構成に必要な部品の点数が多く、各種の組立工程を必要とするため、その組立加工に要する労力や時間が嵩み、製造コストを安く抑えることが困難であるばかりでなく、構造が複雑となり、近時における使用対象機器としての各種電子機器等の小型化に対応して小型化を推進することが困難であるという問題があった（段落【0003】）ため、上記問題を解決するために、電極部材としてはシンプルな同一構成の電極部材を2個、その取付手段としては単体としての成形絶縁物ないし非導電性筒状体を1個、合計3個の部品をセンサ本体の構成部品として必要とするのみで、組立作業の大部分を占める電

極部材の取付けを極めて容易とするばかりでなく、構造も極めて簡単かつ強固で、全体を大幅に小型化する振動センサを提供することを主たる目的とするものである(段落【0004】)と認められる。」
(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲（下記手続補正の前後で変更はない）（本願発明）

【請求項１】センサであって、第１の導電素子と、第２の導電素子と、前記第１の導電素子と前記第２の導電素子とに接続された電気絶縁素子と、前記センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体と、を備え、前記空洞が前記第１の導電素子の少なくとも１つの面と、前記電気絶縁素子の少なくとも１つの面と、前記第２の導電素子の少なくとも１つの面とによって画成され、前記第１の導電素子が第１の直径を前記第１の導電素子の近位部に、また第２の直径を前記第１の導電素子の遠位部にさらに備え、前記第２の直径が前記第１の直径より小さく、前記第２の導電素子が第１の直径を前記第２の導電素子の近位部に、また第２の直径を前記第２の導電素子の遠位部にさらに備え、前記第２の直径が前記第１の直径より小さく、前記第１の導電素子の遠位部が、前記第２の導電素子の遠位部に対向しており、前記電気絶縁素子が近位端と遠位端とを有するものとしてさらに画成され、前記第１の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の近位端内に嵌まり、前記第２の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の遠位端内に嵌まるセンサ。

(4) 手続の経緯

平成18年1月17日 : 国際特許出願 (優先権主張日: 2005年1月18日・米国)

平成23年8月12日 : 拒絶査定

平成23年12月16日：拒絶査定不服審判の請求（不服2011-27250号）、
手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成25年2月14日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

(相違点)

本願発明においては、第 1 の導電素子と第 2 の導電素子が電気絶縁素子に嵌まる具体的構成が、…構成であるのに対して、引用発明では…構成である点。

引用例 2（特開昭 5 0 - 0 6 7 9 7 4 号公報。甲 2）又は引用例 3（米国特許第 5 6 7 2 8 5 6 号明細書。甲 3）には、「第 1 の導電素子と第 2 の導電素子が電気絶縁素子に嵌まる」具体的な構成としての…構成が記載されているものといえる。

そして、本願発明の作用効果も、引用発明、引用例 2 又は引用例 3 から当業者が予測できる範囲のものである。

判決

原告の主張 本願発明の顕著な作用効果は、原告製品の商業的成功によっても裏付けられる。すなわち、原告は、震動感知用センサとして、部品番号 S Q-S E N-0 0 1 P, S Q-S E N-0 0 3 P 及び S Q-S E N-2 0 0 のセンサを製造販売してきているが、上記各原告製品の売上の推移を示すグラフ及び表（甲 1 1）に示されるとおり、本願発明の実施品である S Q-S E N-2 0 0（甲 1 0）については、本願発明の実施品でない S Q-S E N-0 0 1 P 及び S Q-S E N-0 0 3 P（甲 8, 9）と比較して、2 0 0 5 年に製造販売が開始されて以来、飛躍的に売上が伸びており、例えば 2 0 1 1 年には売上額が 2 6 0 万ドル（2 0 0 5 年の売上額のおよそ 2 3 倍強）にまで達している。	被告の主張 原告の顧客からの電子メール（甲 1 3, 1 4）の記載によると、原告製品である S Q-S E N-2 0 0 は、その寿命、感度、コスト、サイズ、及び、消費電力の点から顧客に好評であったことが理解される。 一般に製品の売上げ及び顧客に好評であるか否かは、その製品に対応する発明の作用効果以外にも、例えば製品の品質、感度、寿命、サイズ、消費電力、コスト、営業努力、納期、市場規模の大小、等々にも影響されるものである。また、米国市場において、原告従来製品との比較で売上げが伸びたとしても、米国市場特有の事情によるとも考えられるし、比較対象が引用発明とは構造が異なる原告従来製品であるから、そのことは引用発明に基づく容易想到性の判断に関係ない。したがって、商業的成功をもって、本願発明の進歩性を認めることはできない。
裁判所の判断 原告は、本願発明の実施品である S Q-S E N-2 0 0（甲 1 0）は、P C B への取付けに際して表面実装はんだ付け技術を用いることが可能になったことで、本願発明の実施品ではない製品と比較して、飛躍的に売上が伸びているし、その構造及び動作は、原告の顧客から好評を得ているから、このような商業的成功は、進歩性の存在を肯定的に推認する間接事実として参酌されるべきであると主張する。 <u>しかしながら、P C B への取付けに際して表面実装はんだ付け技術を用いることの効果は、本願発明に規定された構成によって生じる効果ではないし、原告の主張は、従来製品との比較において売上の伸びを主張するにすぎず、引用例 1 ないし 3 の組合せによって奏する効果と比較した場合において本願発明が持つ顕著な効果によるものであることを論証できていないから、採用できない。</u>	

(51)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例 分類	51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「1, 4 - シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法」(訂正審判) 知財高判平成18年6月6日（平成17年（行ケ）第10564号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-403432号（特開2001-323054号公報）
分類	C08G 63/78
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、テレフタル酸に、エチレングリコールと1, 4-シクロヘキサンジメタノールを含む全体グリコール成分が特定のモル比となるように投入してエステル化反応させる段階と、前記エステル化反応の生成物に、触媒として特定のチタニウム系化合物を使用し、安定剤として特定のカルボキシホスホン酸系化合物を使用して重縮合させる段階とからなり、最終反応物の金属含量を減少させて、従来のポリエステル樹脂より透明性及び色相を向上させた、1, 4-シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂を製造する方法を提供する。

（2）考慮された技術常識等

（i）乙1：玉虫文一外7名編集「岩波理化学辞典第3版増補版」株式会社岩波書店・1981年10月20日第2刷発行

「「ブチル・・・1価のアルキル基 C_4H_9- 。略号Bu。次の4種がある。n-ブチル $CH_3CH_2CH_2CH_2-$ 、イソブチル $(CH_3)_2CHCH_2-$ 、第二ブチル $CH_3CH_2CH(CH_3)-$ 、第三ブチル $(CH_3)_3C-$ 。」…

「プロピル・・・1価のアルキル基 C_3H_7- をいう。略号Prで示されることがある。n-プロピル $CH_3CH_2CH_2-$ とイソプロピル $(CH_3)_2CH-$ の2種がある。」…」（判決より抜粋）

（ii）甲8：漆原義之著「有機化学命名法要説（3版）」株式会社朝倉書店・昭和48年10月25日発行

「基名表 この表は、I. U. P. A. C. 有機化学命名法1965年規則に添付された、A, Bお

よびCの部から集成した, “L i s t o f R a d i c a l N a m e s” 全部を日本語名の五十音順に並べたものである。置換されていないときのみ使用する名称にはアスタリスク (*) がつけてある。」

「イソブチル* ($\text{CH}_3)_2\text{CH} \cdot \text{CH}_2-$ 」

「イソプロピル* ($\text{CH}_3)_2\text{CH}-$ 」

「ブチル $\text{CH}_3 \cdot [\text{CH}_2]_2 \cdot \text{CH}_2-$ 」

「プロピル $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2-$ 」 (判決より抜粋)

(iii) 甲 1 1 : 大木道則ほか編集「化学大辞典」株式会社東京化学同人・1989年10月20日第1版第1刷発行

「「ブチル・・・有機化合物中の基 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ の名称. n -ブチルということもある。・・・ブチル, イソブチル, s -ブチル, t -ブチルを総称してブチルということもある。」...

「 s -ブチル・・・有機化合物中の基 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-$ の名称。」...

「 t -ブチル・・・有機化合物中の基 $(\text{CH}_3)_3\text{C}-$ の名称。」...

「プロピル・・・有機化合物中の基 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-$ の名称」...」 (判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (訂正後) (本件訂正発明)

【請求項1】テレフタル酸に, エチレングリコールと全グリコール成分の10~90モル%範囲の1, 4-シクロヘキサジメタノールを, 前記テレフタル酸に対し全グリコール成分がモル比で1.1~3.0となるように投入して230~270℃の加熱条件下及び0.1~3.0 kg/cm²の圧力条件下で, 触媒を使用せずに, エステル化反応させる段階と, 前記エステル化反応の生成物に, 触媒としてテトラプロピルチタネート, テトラブチルチタネート及びチタニウムジオキサイドとシリコンジオキサイド共重合体からなるグループから選ばれたチタニウム系化合物を含有するチタニウムの重量が最終ポリマーの重量に対し5~100 ppmとなるように使用し, かつ, 安定剤としてトリエチルホスホノアセテートを含有するリンの重量が最終ポリマーの重量に対し10~150 ppmとなるように使用して, 250~290℃の加熱条件下及び400~0.1 mmHgの減圧条件下で重縮合させる段階とを含むことを特徴とする1, 4-シクロヘキサジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法。

(4) 手続の経緯

平成12年12月28日 : 特許出願 (優先権主張日: 平成12年5月17日・韓国)
 平成13年7月13日 : 特許権の設定登録
 平成16年10月29日 : 訂正審判の請求 (訂正2004-39245号) (上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成17年3月1日 : 「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 (判決より抜粋)
(1)…。…本件訂正発明は, …引用発明…及び…刊行物2…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り, 特許法29条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、としたものである。 (2)…本件審決は、本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」、「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」、「ブチル」との各用語は、それぞれ、狭義には「<u>n-プロピル</u>」、「<u>n-ブチル</u>」を表し、広義には「<u>n-プロピルと i-プロピルの上位概念</u>」、「<u>n-ブチル、i-ブチル、s-ブチル、及び、t-ブチルの上位概念</u>」を表わすところ…訂正明細書にはいずれの意味に解すべきかを示す記載はなく、これらの用語は狭義とも広義とも確定することができずとしこれらの用語を両者ともに狭義と仮定した本件訂正発明（以下「<u>狭義訂正発明</u>」という。）と、いずれか一方もしくは両者を広義と仮定した本件訂正発明（以下「<u>広義訂正発明</u>」という。）のいずれについても、上記(1)のとおりに判断した。	
判決	
原告の主張 本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」、「テトラブチルチタネート」に係る「<u>プロピル</u>」、「<u>ブチル</u>」との各用語は、いずれも有機化学命名法に従って記載されたものであり、<u>狭義に解すべきである。</u> すなわち、有機化学命名法によれば、「プロピル」は式$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-$で表される基を意味し、「ブチル」は式$\text{CH}_3[\text{CH}_2]_2\text{CH}_2-$で表される基を意味する（甲8）。 …施行規則様式29備考8の「用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書全体を通じて統一的使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。」との規定に照らせば、「プロピル」、「ブチル」との各用語が広義に用いられている場合には、明細書にその旨の説明がなされるはずであるところ、訂正明細書にはそのような記載はないから、本件訂正発明において、「プロピル」、「ブチル」との各用語は狭義に用いられているもの、すなわち、有機化学命名法に従って記載されているものと解すべきである。	被告の主張 例えば、乙1（玉虫文一外7名編集「岩波理化学辞典第3版増補版」株式会社岩波書店・1981年10月20日第2刷発行、1149頁、1192頁）では、「プロピル」も、「ブチル」も、広義に説明されている。<u>乙1は、化学の分野で汎用される辞典であり、これに記載されている用語の意味が、「普通の意味」に該当しないとはいえない。</u>したがって、本件訂正発明が狭義訂正発明を要旨とするもので、広義訂正発明を含まないものということはできない。
裁判所の判断 (1) 本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項1）には、「テトラプロピルチタネート」、「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」、「ブチル」との各用語の技術的意義を示す格別の記載はない。そこで、「プロピル」、「ブチル」との各用語の一般的な意味について、検討する。	

…乙 1 及び甲 8, 11 の…記載によれば, 「プロピル」, 「ブチル」との各用語は, 有機化学命名法に従い, 狭義 (n-プロピル, n-ブチル) に用いられることもあるが, 広義 (n-プロピルと i-プロピルの上位概念, n-ブチル, i-ブチル, s-ブチル, 及び, t-ブチルの上位概念) に用いられることも, ごく普通に行われていることであると認められる。そうすると, 本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」, 「テトラブチルチタネート」については, 特許請求の範囲の記載からは, 直ちにその技術的意義を, 狭義のテトラプロピルチタネート, 狭義のテトラブチルチタネートとも, 広義のテトラプロピルチタネート, 広義のテトラブチルチタネートとも, 一義的に明確に理解することができないものというべきである。

(2) 訂正明細書…における発明の詳細な説明の欄には…「テトラプロピルチタネート」, 「テトラブチルチタネート」について格別の定義はなく, 「テトラプロピルチタネート」の「プロピル」, 「テトラブチルチタネート」の「ブチル」を狭義のものとする旨の記載も認められないし, また, 化合物名が有機化学命名法に従ったものであることを示す記載は, 見当たらない。

(4) …訂正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても, 本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」, 「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」, 「ブチル」については, 狭義とも広義とも確定することができないものというべきである。

…特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義が, 発明の詳細な説明の記載を参酌しても, 一義的に明確に理解することができず, 広義にも狭義にも解しうる場合には, 当該特許発明の新規性及び進歩性について判断するに当たっては, 当該用語を広義に解釈して判断するのが相当である。広義に解した場合の特許発明について, 新規性及び進歩性が肯定されれば, 狭義に解した場合には当然にこれらが肯定されるし, 逆に, 広義に解した場合の特許発明について, 新規性又は進歩性が否定されるならば, もはや狭義に解した場合にそれらが肯定されるかどうかを検討するまでもなく, 当該特許発明の新規性又は進歩性を認める余地はないからである (仮に狭義に解した場合に新規性及び進歩性が認められるとしても, それが広義にも解しうるものである以上, 狭義に解した場合のみを前提に当該特許発明の特許性を肯定することができないことはいうまでもない)。

そうすると, 本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」, 「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」, 「ブチル」は, それぞれ, 「n-プロピルと i-プロピルの上位概念」, 「n-ブチル, i-ブチル, s-ブチル, 及び, t-ブチルの上位概念」と解するべきであり, したがって, 本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」, 「テトラブチルチタネート」は, 広義のテトラプロピルチタネート, 広義のテトラブチルチタネートを意味するものというべきであるから, 原告の主張は採用できない。

(51)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例 分類	51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「直接錠剤化用調合物および補助剤の調合方法」（査定不服審判） 知財高判平成21年1月27日（平成20年（行ケ）第10166号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-310741号（特開2003-116966号公報）
分類	A61J 3/06
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、清水知恵子裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、薬学的活性成分を含む直接錠剤化用調合物または直接錠剤化用補助剤の新規な造粒製造方法であって、A）一種または一種以上の希釈賦形剤約5～99重量%、及び／または薬学的活性成分0～約99重量%、B）結合剤約1～99重量%、及び必要に応じて、C）崩壊剤0～約10重量%を全部または一部を使用した混合物を含み、初期水分を約0.1～20%、及び／または薬学的に許容できる有機溶剤を約0.1～20%含む条件下において、約30℃～約130℃の温度範囲まで加熱し、密閉系統中で転動回転、混合しつつ顆粒を形成する直接錠剤化用調合物または補助剤の熱粘着式造粒方法である。

（2）発明の詳細な説明の開示

（イ）従来の技術

・「米国特許第5840769号には微小結晶セルロース（microcrystalline cellulose；MCC）を希釈剤とし、PVPを結合剤として、橋架されたポリビニルピロリドン（crospovidone）を崩壊剤として、直接錠剤化用補助剤を製造することが記載されている。この製品は、例えば、混合造粒、Shugi造粒、押出し造粒、多孔板造粒または流動床造粒で行う周知の湿式造粒方法で製造することができる。賦形剤（希釈剤または崩壊剤）または薬学的活性成分と、例えば、結合剤としてPVPを使用して、水または有機溶剤に溶解して行う湿式造粒法は常用である。しかし、湿式造粒法は広く使われると云えども、多くの欠点が見られる。」（甲落【0005】）

・「湿式造粒は適当なタンク及び制御設備に大量の液体を加える必要があり、従って、湿式造粒工程中

に加えた水は必ず除去しなければならない。それ故に、乾燥工程が必要となる、そのため乾燥の設備が必要となり、より複雑な製造工程と同時に全体の製造工程にて必要されるエネルギーが増え、多くの費用及び時間が費される。また、大量の有機溶剤を造粒溶液として利用することは、操業者と環境に対しての障害となる。そのため、爆発を避けそして溶剤と接触する操業者の保護を取り計らうための特殊な予防が必要である。」(段落【0007】)

・「湿式造粒のその他の欠点として、例えば、過分の水分が錠剤調合物中の活性成分に対してマイナスの影響を及ぼすことである。例えば、米国特許第6,103,219号で検討された湿式造粒の工程中、微小結晶セルロースを過多の水分にさらした場合、その圧縮性は嚴重に低下する。その主な原因はセルロースの繊維が転化され、錠剤の強度が低下されたことで、さらに、多くのMCCを加えて圧縮強度を維持しなければならない。特により高い活性成分を含有する場合、増加されたMCCは只製造工程のコスト高となる外、さらに重要なことは錠剤の体積が増大し、経口投与の時吞みにくくなることである。湿式造粒法での微小結晶セルロースの圧縮性の低下についての問題は未だに適当な解決方法がないのが現状である。」(段落【0008】)

(ウ) 発明が解決しようとする課題

・「本発明の目的は、従来の湿式造粒法に比べて、極くわずかな水分を使用し、または溶剤の含量を低減させた、新規の造粒方法を開発することである。」(段落【0010】)

(エ) 課題を解決するための手段

・「本発明の方法、“熱粘着式造粒法(Thermal adhesion granulation; TAG)”と命名する、は一種特別な造粒方法であり、下記に詳しく紹介する。」(段落【0017】)

・「本発明は直接錠剤化用の調合物(薬学的活性成分を含む)または直接錠剤化用補助剤(薬学的活性成分を含まない)の造粒方法を提供する。製造方法として下記のA)とB)を密閉ボトル内に入れ、転動回転し乍ら約30～約130℃、好ましくは約40～約110℃、もっと好ましくは約60～約105℃である、までに加熱する。水分または薬学的に許容される有機溶剤の含量はおおよそ約0.1%から約20%である。密閉系で混合且つ転動回転して顆粒を形成する。

A) 約5～約99重量%, 好ましくは約10～約90重量%。0～約99重量%の一種または一種以上の錠剤化用として適切な賦形剤(充填剤), 及び/又は最も好ましくは約10～約90重量%の薬学的活性成分, B) 全調合物重量の約1～約95重量%, 好ましくは約5～約50重量%の結合剤, 必要に応じて, C) 0～約10重量%の崩壊剤, そして崩壊剤は上記A)とB)の混合物造粒の前または後に加入することができる。」(段落【0018】)

・「本発明に依ってA), B) 及び必要に応じてのC)の混合物で造粒する場合は必ず密閉系中で行い, 初期の水分の含量は, 水分測定器(例えばOhaus, Japan)を用いて測定して約0.1～約20%, 好ましくは約2～約15%, 最も好ましくは約4～約10%である。さらに, 造粒は薬学的に許容される有機溶剤(例えばエタノール)を含有して行なうことができ, 初期の溶剤含量は約0.1～約20%。好ましくは約0.1～約10%で, 最も好ましくは約0.5～約5%である。」(段落【0019】)

・「組成分B)の結合剤は水溶性のポリピニルピロリドン(PVP), ヒドロキシプロピルセルロース(hydroxypropylcellulose; HPC), ヒドロキシプロピルメチルセルロース(hydroxypropyl methylcellulose; HPMC), 低置換度ヒドロキ

シプロピルセルロース (low-substituted hydroxypropylcellulose, L-HP C), カルボキシメチルセルロースナトリウム (sodium carboxymethylcellulose), メチルセルロース (methyl cellulose), エチルセルロース (ethyl cellulose), 砂糖 (sugar) 及びその他, またはそれらの組合せから選択でき, 好ましくはポリビニルピロリドン及びヒドロキシプロピルセルロースである。…」(段落【0024】)

・「本発明の好ましい具体例で使用する結合剤は水溶性のポリビニルピロリドン (PVP) で, これは一種の微細分散の粉末として, 湿式造粒または直接錠剤化において, 薬剤工業で錠剤の結合剤として常用されている。…」(段落【0026】)

・「TAG系で低水分または低溶剤含有量の下で造粒ができるのは, 造粒が密閉系で行われるからである。加熱工程で発生する蒸気 (外加された溶液と粉末に含まれている湿気) が系統中から放出されるのを防ぎ, 造粒液の使用率を最大限とすることができる。従って, 造粒は最も少ない水分または溶剤量の添加の下で完成できる。通常, 加熱工程で希釈剤内部の水分を結合剤に移動させることができる。TAG系でさらに詳しく観察し, 造粒容器上に分布された熱度が均一でない場合, 粉末の加熱中に水分が容器の内壁のより温度の低い区域で凝結する。結合剤, 例えばPVPは, 通常吸湿性が高いので, 系統中に存在するいずれの水分, 特に凝結状態の水分は, すべて結合剤に吸収され, 結合剤に粘性が生じる。従って, 結合剤は造粒前に微細粉末の状態で希釈剤と活性成分中に均一に分散し, 結合剤から生じた粘性は近くの粒子を粘着させることになり, 最終的に顆粒が密閉容器内で転動しながら形成される。…」(段落【0028】)

・「本発明の熱粘着式造粒法は, 従来の湿式造粒法と大きく異なる。即ち,

1) 熱粘着式造粒法には, 只少量の水分を希釈剤と結合剤を含む混合物中に加える。従来の湿式造粒法は結合剤を造粒液中に溶解させ, さらに希釈賦形剤を混合する。

2) 熱粘着式の造粒法は「乾」式の製造工程として定義できるもので, 造粒の必須液体 (水または有機溶剤) は従来の湿式造粒にくらべると明らかに極端に少ない。

3) 乾燥工程を除き, 湿式造粒は通常室温で操作され, それに対し, 熱粘着式造粒法は加熱することに依って顆粒の形成を促すことが必要である。

4) 湿式造粒中の混合工程では常に羽根, アーム, プロペラ, チョッパーまたはその他の機械的攪拌機能を有する器具を利用し (例えば, 切断式造粒で使用するプラネタリアミキサー, 高速混合造粒機), 粉末と液体の混合物または塊を攪拌して達成させ, または粉末を熱気流中に懸濁しながら結合剤の溶液 (流動床造粒) をスプレーする。前者の顆粒はすべて湿潤結塊をふるいにかけて形成され, 後者は粒子に結合剤溶液を被覆して顆粒を形成する。熱粘着式造粒法は湿潤の粉末が容器中で加熱回転しつつ, 且つ結合剤補助の下で粉末を徐々に凝集させ顆粒を形成させる。

5) 湿式造粒法は造粒後に必ず乾燥及び研磨の工程を行い, 所望の顆粒の大きさを形成させる。本発明は混合物の水分含量は極く低いので, この工程を必要としない。

6) 従来の造粒方法は一般にはすべて開放系統中で行う, 本発明の熱粘着式の造粒法は密閉系統中に行う。」(段落【0030】)(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】 A) 一種または一種以上の希釈賦形剤約 5～約 99 重量%及び／または薬学的活性成分 0～約 99 重量%，

B) 結合剤約 1～約 99 重量%，及び

必要に応じて，

C) 崩壊剤 0～約 10 重量%

の全部または一部を使用した混合物を含み，

初期水分を約 0.1～20%，及び／または薬学的に許容できる有機溶剤を約 0.1～20%含む条件下において，約 30℃～約 130℃の温度範囲まで加熱し，密閉系統中で転動回転，混合しつつ顆粒を形成することを特徴とする直接錠剤化用調合物または補助剤を調合するための熱粘着式造粒方法。

(4) 手続の経緯

平成13年10月 5日 : 特許出願

平成17年 2月21日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成17年 5月17日 : 拒絶査定

平成17年 8月19日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-15928号）

平成19年12月10日 : 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
「…引用発明の『粒状物の製造方法』は，加熱して粒状物を製造するものであるから，本願発明の『熱粘着式造粒方法』に相当する」（判決より抜粋）	
判決	
原告の主張 「熱粘着式」という言葉からは，「熱により」「粘りつく」「方式」という程度の意味は理解することができるものの，その具体的内容（例えば，「熱」が加熱を意味するものであるか，「粘着」が「熱」によって生じるものであるか等）については上記文言から直ちに明らかとなるものではない。…本願発明の「熱粘着式造粒法」において，「粘着」は加熱によって生じるのではなく，転動容器の内壁の温度差によって水分が失熱することにより結果的に粘着が生じるのである。 （ウ）このように，本願発明における「熱粘着式造粒法」は発明の詳細な説明の記載から上記のとおり理解されるのであり，従来の加熱造粒法とは	被告の主張 本願発明に関して特許請求の範囲の記載には何ら不明確な点はなく，発明の詳細な説明の記載を参酌すべき特段の事情も存在しないから，審決が本願発明の「熱粘着式造粒方法」は加熱して粒状物を製造する方法であるとした点に誤りはない。 …

異なる新しい造粒方法である。…	
裁判所の判断 ア 本願発明にいう「熱粘着式造粒方法」なる語は、造粒方法の一種を示すものとして一般的に知られた用語ではない。また、本件補正後の請求項 1（本願発明）は、…加熱については言及されているものの、粘着の点については「熱粘着式造粒方法」という言葉の中にあらわれる以外には記載がない。 そして、<u>「熱粘着式造粒方法」なる語からは、「熱」及び「粘着」が造粒に関して何らかの関係を有することは推測できるものの、それ以上の意味は不明である。</u> イ <u>そこで、発明の詳細な説明の記載を参酌して検討すると、…</u> 本願明細書の発明の詳細な説明には、次の内容が記載されていることが認められる。 すなわち、本願発明は、従来の湿式造粒法において大量の水又は有機溶剤の添加が必要とされ、そのために乾燥工程が必要となるなどの欠点があったのに対し、わずかな水分又は有機溶剤によって造粒できるようにすることを目的としたものである。そして、諸材料の混合物中に含まれる初期水分又は有機溶剤（エタノール等）の含有量を約 0.1～20%とし、密閉系で加熱して造粒を行うことにより、加熱工程で希釈剤等から発生する蒸気が、外部に放出されることなく容器の内壁のより温度が低い区域で凝結し、吸湿性が高いポリビニルピロリドン（PVP）などの結合剤に吸収されて、結合剤に粘性を生じ、周囲の粒子を粘着させることにより造粒が行われる。このような造粒方法は、従来の湿式造粒法とは異なる新しい造粒方法として開発されたものであり、「熱粘着式造粒方法」（Thermal adhesion granulation）と命名された。 エ <u>そうすると、本願発明にいう「熱粘着式造粒方法」とは、希釈賦形剤・薬学的活性成分・結合剤等の混合物を加熱することにより発生する蒸気が密閉系統中で凝結することを利用して、凝結した水分により結合剤に粘性を生じさせ、周囲の粒子を粘着させるという造粒方法をいうものと理解される。</u> なお被告は、本願発明に関して特許請求の範囲の記載に何ら不明確な点はなく、発明の詳細な説明の記載を参酌すべき特段の事情も存在しないから、審決が本願発明の「熱粘着式造粒方法」は加熱して粒状物を製造する方法であるとした点に誤りはないと主張する。しかし、<u>特段の事情が存在しない限り発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されないのは、あくまでも特許出願に係る発明の要旨の認定との関係においてであって、上記のように特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面を参酌すべきことは当然であるから、被告の上記主張は採用することができない。</u>	

(51)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例 分類	51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

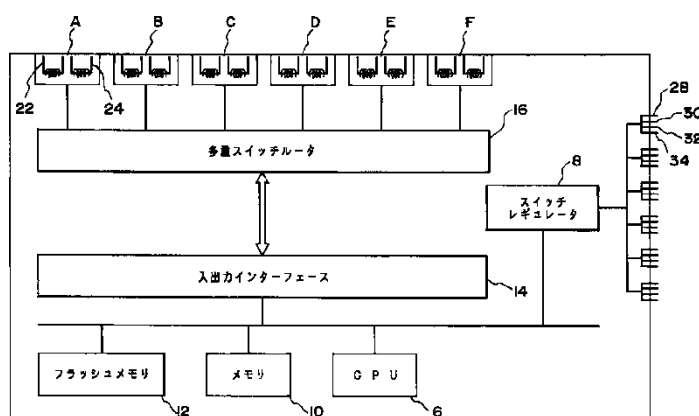
事件	「結合型コンピュータ」（査定不服審判） 知財高判平成24年4月26日（平成23年（行ケ）第10336号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-286469号（特開2002-99350号公報）
分類	G06F 3/00
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

「本願発明は、多数のコンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構成するに当たり、コードにより各コンピュータ間を接続するとコンピュータの集合体積が大きくなること、膨大な量のコードを収納するスペースが必要となること、各コンピュータの結合作業が煩雑となることなどの問題があったことから、これらの問題を解決するべく、集合型コンピュータを構成する各コンピュータの入出力インターフェース（14）等のコンピュータ構成要素を多面形状のケーシングに内蔵し、入出力インターフェース（14）に結合されたコードレス型の信号伝達素子をケーシングの各面に配設し、さらに、他のコンピュータからの信号の取り込み及び吐き出しを「信号選択」及び「バイパス機能」を有する多重スイッチルータ（16）を通じて行うようにしたものである。」（判決より抜粋、ただし斜体の数字は、追記したものである）

【図5】



（2）発明の詳細な説明の開示

「【0007】ケーシング4の各面に配置された前記信号伝達素子22, 24は、多重スイッチルータ16を介して入出力インターフェース18に接続している。前記多重スイッチルータ16は、周波数或はコード信号を弁別してデータの選択的取り込み、吐き出し及びバイパス処理を行うように構成されている。・・・」（判決より抜粋）

「【0014】コンピュータ2の六面体を、隣接するコンピュータ2と電磁結合させたとき、多重スイッチルータ16が、データの導通と遮断のいずれかを行う開閉ゲートとして作動し、周波数、時間、符号を使ってデータ伝送経路の選択をおこなう。

【0015】図5において、ケーシング4の六面にそれぞれ配置された信号伝達素子22、24から成る入出力ポートをA、B、C、D、E、Fとすると、多重スイッチルータ16の各ポートA、B、C、D、E、Fごとの周波数帯域を所要の値に設定することで、任意のポート例えばA、B、C、Dを開き、任意のポート例えばE、Fを閉じることができる。閉じられたポートE、Fからは設定された周波数帯域に対応するデータの取り込み、吐き出しが阻止される。

【0016】また、多重スイッチルータ16により、任意のポート間に側路即ちバイパスを形成することができる。多重スイッチルータ16に所要のバイパス設定制御信号が入力されると、例えばポートA、F間にバイパスが形成され、ポートAに転送されたデータは、入出力インターフェース14に取り込まれることなく、バイパスを通じて、ポートFに伝送される。このようにして、信号伝送経路の選択を各コンピュータ2が自ら行うことができ、特別の信号伝送経路制御装置を用意する必要がない。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)(本願発明)

【請求項1】同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり、多面形状の複数のケーシング毎に、CPUやメモリIC及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵し、該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコードレス型の入出力用信号伝達素子を配設し、該各多面形状のケーシング毎に信号選択及びバイパス機能を有する多重スイッチルータを内蔵し、前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し、前記ケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子と、これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし、前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を前記多重スイッチルータを介して該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し、前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み、吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて行うようにし、前記多重スイッチルータにより前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにしたことを特徴とする結合型コンピュータ。

(4) 手続の経緯

平成22年4月12日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成22年7月2日 : 拒絶査定
 平成22年9月29日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2010-21814号)
 平成23年9月16日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
審決が認定した引用発明の内容、同発明と本願発明との一致点…は以下のとおりである。 (2) 一致点 同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータであり、多面形状の複数のケーシング毎に、CPUやメモリ及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵し、該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコードレス型の入出力用信号伝達素子を配設し、前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力用インターフェースに接続し、前記ケーシングの各面に設けられた前記入出力用信号伝達素子と、これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし、前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し、前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み、吐き出しを行うようにした結合型コンピュータ。 エ 相違点 4 入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み、吐き出しにつき、本願発明は、「信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて」行うとの特定を有するのに対し、引用発明は、そのような特定を有しない点。 …引用例 2 記載の発明のルータ部が本願発明の多重スイッチルータに相当するとの認定…	
判決	
原告の主張 …本願発明の多重スイッチルータにおける「多重」とは、本願明細書の段落【0015】によれば、周波数、時間、符号を使って、データ伝送路の選択を行う信号多重化機能のことをいう。本願発明においては、多重スイッチルータにより入出力ポート間に形成されるバイパスは必然的に双方向にデータ伝送路が形成されることになるから、片方向のみしかデータの伝送ができないものは、入出力ポート間にバイパスが形成されたとはいえない。 また、本願発明において、入出力用信号伝達素子は、多面形状のケーシングの各面に配設され、多重スイッチルータに接続しているから、多重スイッチルータは、少なくとも入出力ポート用に 4 入力 4 出力（六面体では 6 入力 6 出力）の構成を有しているのに対し、引用例 2 は、2 入力 2 出力あるいは 3 入力 3 出力にすぎない。	被告の主張 ア 本願発明の多重スイッチルータは、信号選択…及びバイパス機能を有することが記載されているにすぎず、周波数、時間、符号を使うことやこれに限定すべきことは、本願明細書に記載も示唆もされていない。そうすると、本願発明の多重スイッチルータにおける「多重」とは、ルータが当然に有する、データ伝送路の選択を行うための前提となる信号多重化機能のことを意味するにすぎず、引用例 2 記載のルータ部もこのような多重スイッチルータであることに変わりはない。 なお、本願発明の多重スイッチルータにおける「多重」が、周波数、時間、符号を使ってデータ伝送路の選択を行う信号多重化機能を意味するとしても、片方向のバイパスでも、データを伝送する際に、周波数、時間、符号を使ってデータ伝送路の選択を行うから、本願発明の多重スイッチルータの「多重」を根拠に「バイパス」が双方向に

したがって、引用例 2 記載の発明のルータ部は、本願発明の多重スイッチルータに相当するとはいえない。	データを伝送するものに限定されとはいえない。
裁判所の判断 (1) 「多重スイッチルータ」に関する認定、判断の誤りについて ア まず、本願発明に係る「多重スイッチルータ」の意義について検討する。本願発明に係る特許請求の範囲（請求項 1）には、多重スイッチルータに関して、①「前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を・・・該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し、」、②「前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み、吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する」、③「前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるように（する）」ことが記載されているが、<u>多重スイッチルータの意義は、必ずしも一義的に明確ではない部分がある</u>。そこで、本願明細書の記載を併せて参照することとする。 本願明細書の…記載によれば、本願発明は…他のコンピュータからの信号の取り込み及び吐き出しを「信号選択」及び「バイパス機能」を有する多重スイッチルータを通じて行うようにしたものであることが認められる。 そして、本願明細書の段落【0007】、【0014】、【0015】、【0016】によれば、①上記「信号選択」機能とは、他のコンピュータからのデータのうち自コンピュータが取り込むべきデータを選択的に取り込むために信号を選択する機能と、形成されたバイパスを含む信号伝送経路を選択するために信号を選択する機能とを総称したものであり、②上記「バイパス機能」とは、入出力用端子間に、入出力インターフェースに取り込まれることなくデータを伝送するためのバイパスを形成するものと認められる。さらに、本願明細書の段落【0015】によれば、「周波数、時間、符号を使ってデータ伝送経路の選択を行う」ことの例示として、各ポートに設定された周波数帯域に応じて互いに分離できるようにされた複数の信号が伝送される例…は、いずれも「多重スイッチルータ」が周波数等を用いた弁別により互いに分離できる状態で複数の信号を伝送することを前提としたものと解される。 そうすると、本願発明における「多重スイッチルータ」は、①データの導通と遮断を行う開閉ゲートとして作動し、ポートごとの周波数帯域を所定の値に設定することによってポートを閉じてデータの取り込みや吐き出しを阻止し、②各コンピュータが周波数、時間、符号を使ってデータの伝送経路を選択する際、特別の信号伝送経路制御装置を用意することなく、ポート間にバイパスを形成し、③バイパスが形成された場合には、当該コンピュータの入出力インターフェースに取り込まずにポートからポートへとデータを伝送する機能を有するものであること、また、「多重」とは、互いに分離できるように複数の信号を物理的に 1 つの伝送路により伝送することを意味するものといえる。 以上によれば、<u>本願発明に係る「多重スイッチルータ」とは、データの導通や遮断を行うスイッチとして作動し、かつ、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されるルータを意味するものであって、互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されないルータはこれに含まれないものと解される。</u>	

(51)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例 分類	51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「走査型顕微鏡検査における照明用光源装置」（査定不服審判） 知財高判平成24年5月30日（平成23年（行ケ）第10221号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-348265号（特開2002-196252号公報）
分類	G02B 21/06
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

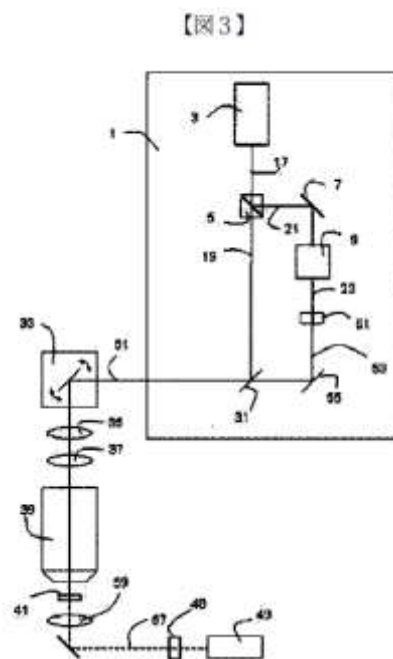
（1）本願発明の概要

本願発明は、走査型顕微鏡検査における照明用光源装置は、1つの波長の光線（17）を発する電磁的エネルギー源（3）を有し、電磁的エネルギー源（3）に、光線（17）を空間的に分割して少なくとも2つの分割光線（19、21）を形成する手段（5）が後置され、少なくとも1つの分割光線（21）に、波長を変化させるための中間素子（9）が配することで、安定的でかつ調節も容易であり、しかも低コストで高分解能を実現できる走査型顕微鏡検査における照明用光源装置を提供できる。

（2）発明の詳細な説明の開示

「・段落【0021】

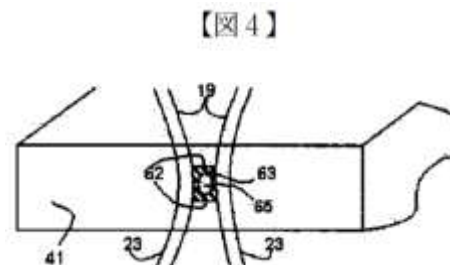
「図3に非走査型構成及び多光子励起の形態をとる本発明の走査型顕微鏡を示した。照明には、基本的には、図1に示した光源装置1が用いられるが、合焦形態に影響を与える手段（これは $\lambda/2$ プレート61として構成され、かつ分割光線53の断面の中央部分のみのよって通過される）を更に含む。 $\lambda/2$ プレート61を通過した分割光線53は、ミラー55によって反射されダイクロイック光線結合器31へ向かい、そこで分割光線19と結合し、光源装置1から射出する照明光線51を形成する。試料41の照明は、図2の装置と同様に行われる。試料41の領域の励起は、照明光線51の成分（これは分割光線19の波長を有する）によって惹き起される。誘導放出（射）は、照明光線5



1の別の成分（これは分割光線23の波長を有する）によって惹き起される。 $\lambda/2$ プレート61によって、照明光線51の後者の成分は、内側が空（中空）の（中央に光の成分を持たない）合焦（形態）を持ち、そのためその空間の全方向において（誘導）放射空間（ボリューム）が制限（ないし制限）され、従って軸方向及び横方向の分解能は大きくなる。」

・段落【0023】

「図4は、検査されるべき試料41の内部又は表面における、第一分割光線19及び第二分割光線23の空間配置を明確に示している。第二分割光線23の直径（又は太さ）は、第一分割光線19より大きく、そのため第一分割光線19は、第二分割光線23によって合焦領域内において完全に取囲まれている。



第二分割光線23は、内部が空の合焦形態を持つ。第一及び第二分割光線19及び23の重畳によって、合焦領域において、三次元の重畳領域（図4ではハッチングが付された断面部分として描かれている）63が画成される。第一分割光線19の合焦領域でかつ第二分割光線23の中空部分内に在る領域は、放射空間65を画成する。」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（補正発明）

【請求項1】1つの波長の光線（17）を発する1つの電磁的エネルギー源（3）を有すること、該電磁的エネルギー源（3）には、前記光線（17）を空間的に分割して少なくとも2つの分割光線（19, 21）を形成する手段（5）が後置されていること、及び前記少なくとも2つの分割光線（19, 21）の少なくとも1つの分割光線には、波長を変化させるための中間素子（9, 25）が配されていること、前記中間素子（9, 25）は、前記少なくとも2つの分割光線（19, 21）の第1の分割光線（19）が、試料（41）に直接投光され、そこで第一合焦領域（62）を光学的に励起し、前記少なくとも2つの分割光線（19, 21）の第2の分割光線（21）が、試料（41）の第二合焦領域に投光され、そこで重畳領域（63）を形成し、該第1の分割光線（19）のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう、該重畳領域（63）において前記第1の分割光線（19）の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように、当該中間素子（9, 25）を通過する分割光線の波長を変化すること、及び前記第2の分割光線（21）には、合焦形態変化手段（61）が配されていることを特徴とするSTED走査型顕微鏡検査における照明用光源装置。

（4）手続の経緯

平成13年11月14日 : 特許出願（優先権主張日：平成12年11月14日・ドイツ）
 平成21年3月13日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成21年4月22日 : 上記手続補正の却下の決定、拒絶査定
 平成21年8月28日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-15839号）
 平成23年2月28日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋） 【引用文献 1 記載発明と補正発明の一致点】 「電磁的エネルギー源を有すること、 少なくとも 2 つの光線の第 1 の光線が、試料に直接投光され、そこで第一合焦領域を光学的に励起し、前記少なくとも 2 つの光線の第 2 の光線が、試料の第二合焦領域に投光され、そこで重畳領域を形成し、該第 1 の光線のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう、該重畳領域において前記第 1 の光線の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように、第 2 の光線の波長を設定すること、及び 前記第 2 の光線には、合焦形態変化手段が配されている S T E D 走査型顕微鏡検査における照明用光源装置」である点。	
判決	
原告の主張 …補正発明にいう「合焦形態」とは文字どおり「焦点の形態」、とりわけ第 2 の分割光線の「焦点の形態」を意味する（例えば、段落【0021】参照）。また、補正発明にいう「合焦形態変化手段」も、この手段を通過する光線の焦点の形態を変化させるものを意味する。 そうすると、引用文献 1 のスプリッター及びミラーは補正発明にいう「合焦形態変化手段」に相当するものではないし、引用文献 1 の第 2 の光線には、補正発明にいう「合焦形態変化手段」が配されているとはいえないから、これに反する審決の一致点及び相違点の認定は誤りである。	被告の主張 (1) 本願明細書の段落【0021】、【0023】によれば、補正発明の「合焦形態」とは、光線が最も絞り込まれた位置ないし回折限界によりビームウエストを形成している位置である合焦位置における光線の配置を意味し、「合焦形態変化手段」も、合焦位置における第 2 の分割光線の配置を内側が空の形態に変化させる手段を意味する。 他方、引用文献 1 記載発明においても、誘導光がスプリッター及びミラーによって 2 つに分割され、中心軸から互いに反対方向に同じ距離だけずれるように対称に、すなわち内側が空の形態になるように、合焦位置における光線の配置を変化させているから、スプリッター及びミラーは「合焦形態変化手段」に相当する。
裁判所の判断 …補正発明の特許請求の範囲では、「合焦領域」及び「合焦形態変化手段」に関し、「前記少なくとも 2 つの分割光線（19、21）の第 1 の分割光線（19）が、試料（41）に直接投光され、そこで第一合焦領域（62）を光学的に励起し、・・・第 2 の分割光線（21）が、試料（41）の第二合焦領域に投光され、そこで重畳領域（63）を形成し、」前記第 2 の分割光線（21）には、合焦形態変化手段（61）が配されている」と記載されているのみであるから、<u>上記「合焦形態変化手段」は、「第 2 の分割光線（21）」の光路の途中に設けられ、分割光線の焦点が合う形態を変化させるための手段程度の意味合いであることは理解できるものの、特許請求の範囲の記載のみからは、その具体的な構成も、補正発明の作用効果に対して果たす機能も、当業者において理解することができない。そこで、本願明細書…の発明の詳細な説明の記載をみるに、上記「合焦形態変化手段」に関し、…記載がある。</u>	

そうすると、補正発明にいう「合焦形態変化手段」は、分割光線を形成する手段（５）によって分割された分割光線のうち第２分割光線（２１）が試料表面上又は試料内部で成す焦点の形態を変化させる手段、例えば、前記図４のように、外側を環状の第２分割光線（２１、誘導光）の焦点（照射部分）が取り囲み、内側が空になるように、第２分割光線（２１）の焦点の形態を変化させる手段を意味するものというべきである。

…前記のとおり、補正発明においては、「合焦形態変化手段」が、第２分割光線（２１）が試料表面上又は試料内部で成す焦点の形態を、例えば、外側を環状の第２分割光線（２１、誘導光）の焦点（照射部分）が取り囲み、内側が空になるように変化させるから、補正発明では第２分割光線（２１）、引用文献１記載発明では誘導光の各光路上に設けられた機器が、焦点の形態を変化させるか否かにおいて互いに異なるというべきである。

したがって、…審決がした…一致点の認定のうち、「前記第２の光線には、合焦形態変化手段が配されている」との部分は誤りである。

(51)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例 分類	51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「レーザ加工装置」（無効審判） 知財高判平成24年12月25日（平成24年（行ケ）第10082号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-12513号（特開平8-318383号公報）
分類	C07C 233/20
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

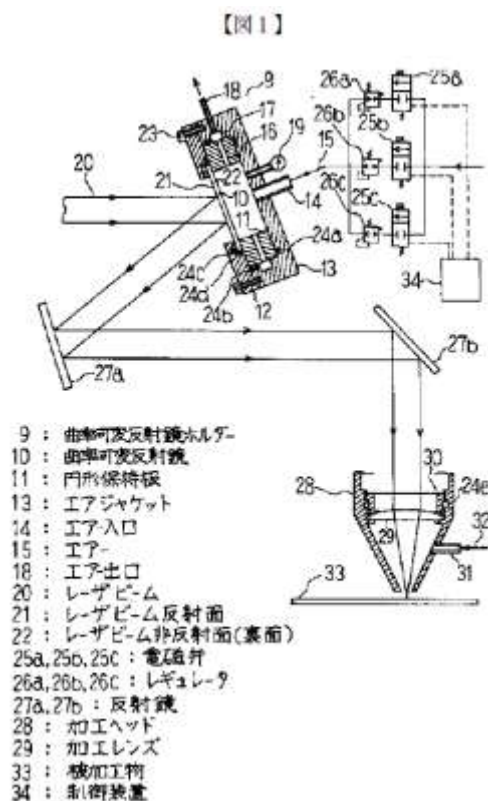
（1）本願発明の概要

本願発明は、高速度にてレーザビーム反射部材の曲率を変化させることができるとともに、曲率を必要に応じて自由に制御できるレーザ加工装置を得ることを解決課題とするものであって、レーザビーム反射部材の反射面の反対側（裏面側）に空間を設け、その空間に流体供給経路から気体を供給する一方で当該空間から流体排出経路を介して気体を排出する構成において、空間への気体の供給圧力を増減してレーザビーム反射部材の曲率を変化させるものである。

（2）発明の詳細な説明の開示（実施例）

【0031】

さて、上記エア入口14より供給されたエア15は、上記円形保持板11に複数個等間隔に設けられているエア通路16を通り、円形保持板11の周囲部に形成されたエア通路17へと出た後、上記エアジャケット13の1箇所に設けられたエア出口18より排出されるという流体動作回路が構成され、この流体圧力により、曲率可変反射鏡10は球面化するため、球面鏡（この場合は凸面鏡）として使用する



ことができる。…また、流体圧力が変化すればその曲率可変反射鏡 10 の曲率も変化するため、…曲率を 3 段階切り替えることが可能となる。また、上記流体動作回路に供給される流体の供給量に連動する流体圧力により上記制御装置 34 の指令とほぼ同時に曲率可変反射鏡 10 の曲率を変えることができる。」…。」（判決より抜粋）

なお、当該実施例に関して、エアー出口 18 は大気に開放され、エアー出口 18 からエアー入口 14 へと気体を戻す循環経路は設けられていない。

（３）考慮された技術常識等

審決にて引用された甲 1（ドイツ実用新案第 9407288 号明細書）には、レーザ光線を反射する金属円板の裏面側に空間を形成し、その空間に流水管を介して圧力水を供給する一方で当該空間から別の流水管を介して圧力水を排出し、圧力水の供給圧力を磁気弁にて変化させることにより金属円板の曲率を増減させるレーザ切断機の発明が記載されていた。甲 1 発明では、排出側の流水管から供給側の流水管へと水を循環させている。

（４）特許請求の範囲（訂正後）（本件発明）

【請求項 1】レーザ発振器から出力されるレーザビームを集光光学部材を用いて集光させ、切断・溶接等の加工を行うレーザ加工装置において、前記レーザビームの伝送路に設けられ気体圧力により弾性変形するレーザビーム反射部材と、このレーザビーム反射部材の周囲部を支持し前記レーザビーム反射部材とともにレーザビーム反射面の反対側に空間を形成する反射部材支持部と、前記反射部材支持部に設けられ、この反射部材支持部の空間に気体を供給する流体供給手段と、気体供給圧力を連続的に切り換える電空弁と、前記反射部材支持部に設けられ、前記反射部材支持部の空間から気体を排出する流体排出手段とを備え、前記空間は流体供給経路及びこの流体供給経路と別体の流体排出経路を除き密閉構造とし、前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され、前記レーザビーム反射面の反対側に前記レーザビーム反射部材が弾性変形するに要する気体圧力を前記流体供給手段と前記流体排出手段との間でかけるように構成したことを特徴とするレーザ加工装置。

（５）手続の経緯

平成 22 年 9 月 14 日	： 原告による特許無効審判の請求（無効 2010-800162 号）
平成 22 年 12 月 7 日	： 被告（特許権者）による訂正の請求
平成 23 年 4 月 14 日	： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第 1 次審決
平成 23 年 5 月 19 日	： 被告による審決取消訴訟の提起（平成 23 年（行ケ）第 10168 号）
平成 23 年 8 月 10 日	： 被告による訂正審判の請求（訂正 2011-390096 号）（本件訂正） （上記「特許請求の範囲」を参照） （後に、訂正の請求がされたものとみなされた）
平成 23 年 10 月 7 日	： 第 1 次審決を取り消す旨の決定、無効 2010-800162 号の審理を再開
平成 24 年 1 月 24 日	： 「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本件発明と甲 1 発明との…相違点は次のとおりである。 (5) 相違点 3 本件発明は、「流体排出経路を通過した気体は流体排出手段より外部に排出され」るのに対して、甲 1 発明は、流体排出経路を通過した流体は流体管 1 4 とは別体の流体管より外部に排出されていない点。 審決の理由は、別紙審決書写に記載のとおりである。要するに、…相違点 3 については、甲 1 発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものとはいえないとして、本件発明に係る特許を無効とすることはできないとしたものである。	
判決	
原告の主張 本件特許の「外部に排出」とは、気体が流体排出手段から反射部材支持部の空間の外部に出ることを意味するもので、審決の認定する相違点 3 は存在しないから、審決の認定は誤りである。 「外部」というのは技術用語ではなく、「内部」に対応する記載にすぎないから、<u>発明の詳細な説明において特に異なる定義が記載されていない限り、「外部に排出」とは気体が流体排出手段から反射部材支持部の空間の外部に出ることを意味すると解釈するのが相当である。</u>本件特許に係る明細書…の【0003】は、図 8 に示される従来技術を説明したものであるが、「容器 1 の内部の圧力が外部の圧力よりも低下する」という記載や、「上記容器 1 内の圧力を外部よりも高くすることができる」との記載における「外部」とは、容器 1 の内部でない部分を示す語として用られたにすぎない。 本件発明の、「<u>気体は前記流体排出手段より外部に排出され</u>」とは、<u>気体が流体排出手段から反射部材支持部の空間の外部に出ることを意味すると解するのが相当である。</u>甲 1 発明でも、<u>鏡面 1 2 を有する金属円板と鏡ケース 1 3 とにより形成された密閉空間内から、当該空間内に接続された流体管 1 4 とは別体の流体管により圧力水が排出されるから、相違点 3 は存在しない。</u>	被告の主張 甲 1 発明では圧力水が循環するのに対して、本件発明では気体が循環することなく排出される点において相違する。したがって、…<u>密閉空間に属するか否かにおける相違点があることを前提とすることなく、単に、「反射部材支持部の空間外」は全て「外部」であるという解釈をとる余地はない。</u> 甲 1 は冷却媒体である圧力水を循環させることを開示している。そして、循環させる必要から、…<u>反射部材支持部における圧力水の供給経路も排出経路も一つの密閉構造に含まれている。</u>これに対して、本件発明では、…気体は「外部に排出され」る。<u>このことを明確にするための訂正が本件訂正に係る「外部に排出され」との語であり、…反射部材支持部と連通している密閉構造の外に出るという意味である。</u> …「外部」を「反射部材支持部の空間外」と解釈した場合、…<u>本件訂正により追加された「外部に排出され」との文言には何らの意味もないことになる。</u>しかし、本件訂正の経緯、本件訂正前の明細書の記載、特に、本件明細書の図 2 及び図 3 における「エアー出口 1 8」に付された矢印の違いを見れば、「外部に排出され」との文言が図 2 に対応するものであることは明らかであり、この文言を追加する訂正が無意味であると解釈する理由はない。

裁判所の判断

本件発明に係る特許請求の範囲には、「前記反射部材支持部の空間から気体を排出する流体排出手段とを備え、前記空間は流体供給経路及びこの流体供給経路と別体の流体排出経路を除き密閉構造とし、前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され、」と記載されている。同構成中の「流体排出手段」とは、気体を「反射部材支持部の空間」の外部へ排出するための手段を指す。そうすると、本件発明の「前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され」とは、「流体排出経路を通過した気体が、反射部材支持部の空間の外部へ排出されること」を意味し、「外部に排出」とは、「反射部材支持部の空間の外部へ排出されること」を意味することは、特許請求の範囲の文言上明らかであって、それ以外の格別の限定はない。本件明細書の記載にも、同様に、「外部に排出」とは、反射部材支持部の空間の外部へ排出されることが示されている。

他方、甲 1 発明においても、鏡面 1 2 を有する金属円板と鏡ケース 1 3 とにより形成された密閉空間内から、当該空間内に接続された流体管 1 4 とは別体の流体管により圧力水が排出されている。

本件発明と甲 1 発明とは、いずれも「外部に排出」されており、相違点 3 に係る相違はない。したがって、…審決の認定は、誤りがある。

この点、被告は、…「外部に排出」の意義について、…単に、「反射部材支持部の空間外」を全て「外部」とであると解釈することは誤りであると主張する。しかし、被告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり、採用の限りでない。

以上のとおりであり、本件発明の『外部に排出』という記載が特定する技術的事項は、密閉構造とされた空間を取り巻く周囲の空間に排出されることであるといえる」との解釈を前提として、この点を甲 1 発明との相違点 3 とした審決の認定は誤りである。

(51)-6

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例 分類	51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

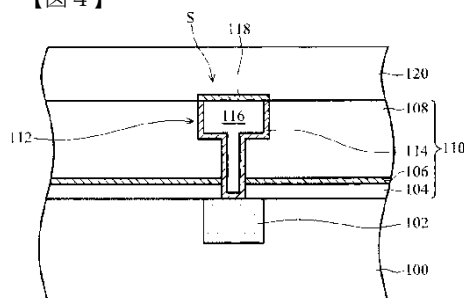
事件	「配線構造」（査定不服審判） 知財高判平成25年5月23日（平成24年（行ケ）第10243号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-157253号（特開2006-344965号公報）
分類	H01L 21/768
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明（請求項6に係る発明）は、導電部材102を有する基板100と、基板上に存在し、少なくとも1つの応力調整層が内部に介在される複合低k誘電体層110と、複合低k誘電体層110に形成され、少なくとも1つの応力調整層106を貫通して、導電部材102を電氣的に接続する導電機構とから構成される配線構造において、複合低k誘電体層内の応力を調整する応力調整層106は、酸素を含有する炭化シリコン（ $\text{Si}_a\text{C}_b\text{O}_c$ ）により構成され、前記aは0.8～1.2であり、前記bは0.8～1.2であり、前記cは0を含まない0～0.8であるとの構成とすることにより、配線構造を構成する低k誘電層110により生じる引張り応力が調整され、配線構造の信頼性を向上しつつ、ダマシン構造に発生するような問題を防止することができる。

【図4】



（２）特許請求の範囲（補正後）（請求項6のみ記載）（本願発明）

【請求項6】導電部材を有する基板と、前記基板上に存在し、少なくとも1つの応力調整層が内部に介在される複合低k誘電体層と、前記複合低k誘電体層に形成され、前記少なくとも1つの応力調整層を貫通して、前記導電部材を電氣的に接続する導電機構と、から構成され、前記複合低k誘電体層内の応力を調整する前記応力調整層は、酸素を含有する炭化シリコン（ $\text{Si}_a\text{C}_b\text{O}_c$ ）で構成され、前記aは0.8～1.2であり、前記bは0.8～1.2であり、前記cは0を含まない0～0.8であることを特徴とする配線構造。

(3) 手続の経緯

平成18年6月6日 : 特許出願（優先権主張日：平成17年6月6日・米国）
 平成22年8月6日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出
 平成22年10月28日 : 拒絶査定
 平成23年2月23日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-4045号）
 平成24年2月21日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本件審決は、周知例に記載された B l o k が有機ケイ素ガスを用いて P E C V D 法により形成された S i C 膜であり、不可避の微量の酸素を含んでいることは周知であるなどとした上で、引用発明において、応力調整層の材料を、上記周知技術を勘案し、本願発明のように、酸素を含有する炭化シリコン（$S i_a C_b O_c$）で構成し、a は $0.8 \sim 1.2$ であり、b は $0.8 \sim 1.2$ であり、c は 0 を含まない $0 \sim 0.8$ とすることは、当業者が容易に想到し得たものであると判断した。	
判決	
原告の主張 本願明細書（【0012】）には「応力調整層は、酸素を含有する炭化シリコン（$S i_a C_b O_c$）…で構成される。」との記載があるから、当業者であれば、特許請求の範囲に記載された「c は 0 を含まない $0 \sim 0.8$ である」との文言についても、<u>酸素をその効果が発揮できる程度に意図的に含有させたものを示すものと容易に想像することができる</u>…。	被告の主張 本願発明の特許請求の範囲にある「c は 0 を含まない $0 \sim 0.8$ である」との記載は、<u>その文言どおり、c が限りなく 0 に近い小さな値から 0.8 の範囲である</u>（すなわち、$S i_a C_b O_c$ における酸素の比率が、限りなく 0 に近い小さな値から 0.8 の範囲である）と解釈するほかない。
裁判所の判断 本願発明に係る特許請求の範囲に記載された「c は 0 を含まない $0 \sim 0.8$ である」との文言について、<u>そ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ものということとはできないし、原告が挙げる本願明細書の記載（【0012】）に照らしても、一見して特許請求の範囲の上記文言が誤記であるということもできないから、本願発明の認定は、特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきである。</u>	

(51-1)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例 分類	51-1:請求項がオープンクレーム（請求項の構成以外の構成を含み得る発明）か、クローズドクレーム（請求項の構成のみに限定される発明）かの解釈について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「ポリアミドーポリアリーレンスルフィドのブレンド」（異議申立） 東京高判平成15年7月7日（平成14年（行ケ）第232号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平1-97256号（特開平2-123159号公報）
分類	C08L 77/06
結論	一部認容、一部棄却
関連条文	第29条第1項第3号、第29条第2項
裁判体	東京高裁第13民事部 篠原勝美裁判長、岡本岳裁判官、早田尚貴裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本発明は、テレフタルアミド単位、インフタルアミド単位およびアジパミド単位からなる群から選ばれる少なくとも2種類の反復単位からなるポリフタルアミド成分であって、33重量%のガラス繊維を充填するとASTM D-648により測定して264 p s iで240℃以上の熱撓み温度を有するポリフタルアミド成分と、ポリアリーレンスルフィド成分とのブレンド、並びに成形等の用途を有するこのブレンドからの充填組成物を提供するものである。

（2）特許請求の範囲（本件発明1）

「【請求項1】ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分とのブレンドからなる組成物であって、ポリアミド成分はテレフタルアミド単位、イソフタルアミド単位およびアジパミド単位からなる群から選ばれる少なくとも2種類の反復単位から構成されるポリフタルアミドであり、そしてこのポリフタルアミドは、ポリフタルアミドとガラス繊維との合計重量を基準として33重量パーセントのガラス繊維を充填すると、ASTM D-648により測定して1820 k P a（264 p s i）で少なくとも240℃の熱撓み温度を有することを特徴とする組成物。」

（3）手続の経緯

平成10年 5月15日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成11年 2月 3日 : 特許異議の申立て（異議11-70326号）
平成13年 3月15日 : 「…特許を取り消す。」との決定

3. 判決の抜粋

判決	
原告の主張 本件発明 1 ～ 1 3 は、すべてガラス繊維が充填されたものであると認定しているが、上記各発明はガラス繊維が充填されたものではなく、本件決定は、この点において誤っている。	被告の主張 本件明細書（甲 1）の特許請求の範囲の請求項 1 には、「ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分とのブレンドからなる組成物であって・・・ことを特徴とする組成物」と記載されており、「ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分だけを含むブレンドからなる組成物」と記載されているわけではない。
裁判所の判断 被告は、本件明細書（甲 1）における請求項自体の記載からも、発明の詳細な説明の記載からも、請求項 1 ～ 9 には、ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分のみのブレンドから成る組成物の発明も当然含まれ…本件発明 1 ～ 1 3 の認定に誤りはないと主張する。 （3）そこで、本件発明 1 の特許請求の範囲の請求項 1 が規定する「<u>ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分とのブレンドからなる組成物</u>」にガラス繊維が充填されたものが含まれるか否かについて検討する。…本件明細書（甲 1）の第 1 3 表（2 4 頁）及び第 1 4 表（2 5 頁）によれば、ガラス繊維をポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分との組成物に追加した場合、曲げ強度等の物理的性質が変化することが明らかである。…その曲げ強度等の物理的性質は成形等の用途を有する本件発明 1 の組成物にとって重要な性質であるところ、その特許請求の範囲には、上記のとおり、組成物の成分としてガラス繊維を含むことについての記載はなく、かえって「ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分とのブレンドからなる組成物であって・・・このポリフタルアミドは、ポリフタルアミドとガラス繊維との合計重量を基準として 3 3 重量パーセントのガラス繊維を充填すると、ASTM D-648 により測定して 1 8 2 0 k P a（2 6 4 p s i）で少なくとも 2 4 0℃の熱撓み温度を有する」と記載されているのである。そうすると、ガラス繊維はブレンドの組成物の成分ではなく、本件発明 1 の「ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分とのブレンドからなる組成物」にはガラス繊維は含まれないものと解するのが相当である。	

(51-1)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例 分類	51-1:請求項がオープンクレーム（請求項の構成以外の構成を含み得る発明）か、クローズドクレーム（請求項の構成のみに限定される発明）かの解釈について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路」（査定不服審判） 知財高判平成24年8月8日（平成23年（行ケ）第10358号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2172号97頁
出願番号	特願2000-564288号（特表2002-523008号公報）
分類	H02P 9/10
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 高部眞規子裁判長、井上泰人裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、従来の技術に比べて負荷の開放の際に発生する電圧のピークが低減される、過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路を提供することを目的とし、複数の位相巻線および1つの励磁巻線を有する発電機に対する制御形の整流器ブリッジ回路をMOS電界効果トランジスタを備えた自己制御形の整流器ブリッジ回路として構成し、迅速に負荷が低減してロードダンプ電圧が発生する場合、この種の整流器ブリッジ回路を使用するために電圧保護回路が挿入され、この電圧保護回路は迅速な遮断の際に励磁巻線に蓄積されたエネルギーをバッテリーへフィードバックすることにより励磁巻線が遮断され、迅速に負荷が低減される場合には発電機巻線はローサイドトランジスタまたはハイサイドトランジスタを相応に駆動することにより短絡される。

（2）発明の詳細な説明の開示（判決の認定）

「…本願発明は、車両内で使用される三相発電機に対する過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路に関するものであり、従来の技術に比べて負荷の開放の際に発生する電圧のピークが低減される利点を有する。

発電機の出力電圧の低減は励磁電流の遮断により達成されるが、励磁電流の遮断時には励磁巻線に逆電圧が誘導されるので、2つのダイオードが設けられている。励磁電流の遮断時、すなわちトランジスタV11、V21が阻止される際に励磁巻線に蓄積された磁気エネルギーをバッテリーにフィードバックする。

特にロード・ダンプの場合、すなわち発電機の負荷が極めて迅速に低減される動作状態においては、

発生するロード・ダンプ電圧を迅速に低下させる必要があるが、この低下は半導体弁 V 3 1, V 4 1 により特に迅速に達成される。

したがって、本願発明は、励磁電流の遮断によって生じる励磁巻線に誘導される逆電圧を「過電圧」として保護しようとするものではなく、発電機の負荷が極めて迅速に低減される動作状態において、発電機の出力電圧に発生するロード・ダンプ電圧を「過電圧」として迅速に低下（保護）させるものである。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明）

【請求項 1】 MOS 電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており、該整流器素子は発電機の相巻線に接続されており、該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリー（B）および電氣的負荷へ供給される前に整流され、前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介して励磁巻線を通して流れる励磁電流に影響することにより制御され、前記励磁巻線に保護回路が配属されており、該保護回路により前記電氣的負荷が迅速に低減する際に前記励磁巻線に蓄積された磁気エネルギーが電気エネルギーに変換されて前記バッテリー（B）へフィードバックされ、前記励磁巻線が遮断される、複数の相巻線と 1 つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路において、前記保護回路が 2 つの半導体スイッチ（V 1 1, V 2 1）を有しており、該 2 つの半導体スイッチは前記励磁巻線に直列に接続されかつ前記バッテリー（B）に対して並列に接続されており、第 1 の半導体スイッチ（V 1 1）および前記励磁巻線（E）の直列回路に対して並列に第 1 のダイオード（V 3 1）が配置されており、さらに第 2 の半導体スイッチ（V 2 1）および前記励磁巻線（E）の直列回路に対して並列に第 2 のダイオード（V 4 1）が配置されていることを特徴とする複数の相巻線と 1 つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路。

（４）手続の経緯

平成11年7月27日 ： 国際特許出願（優先権主張日：平成10年8月5日・ドイツ）
 平成21年4月1日 ： 拒絶査定
 平成21年8月5日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-13910号）
 平成23年4月19日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）（本件補正）
 平成23年6月21日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本願発明は、下記アの引用例に記載された発明並びに下記イ、ウの周知例 1 及び 2 に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明することができたものである… なお、本件審決は、その判断の前提として、…本願発明の「保護回路が 2 つの半導体スイッチ（V 1 1, V 2 1）を有しており」という構成は、①「保護回路が半導体スイッチを 2 つ以上有しており」（解釈 1）という構成と、②「保護回路が半導体スイッチを 2 つのみ有しており」（解釈 2）という構成の 2 通りに解釈することができるとして、それぞれの解釈をした場合の本願発明と引用発明との

一致点及び相違点を…認定した。	
判決	
原告の主張 (1)…解釈 1 …について …本件審決は、本願発明の保護回路が、半導体スイッチを 2 つ以上有している場合（解釈 1）と、2 つのみ有している場合（解釈 2）とに場合分けして判断している。 しかし、請求項 1 には「前記保護回路が 2 つの半導体スイッチを有しており、該 2 つの半導体スイッチは前記励磁巻線に直列に接続され」と記載され、詳細な説明においても半導体スイッチが 2 つだけの場合の実施例を説明している。したがって、本願発明が、半導体スイッチが 2 つだけの場合を想定しているのは、請求項及び本件細書の記載から明らかである。… また、保護思想及び作用の観点からも、半導体スイッチの数は 2 つ以外に考えられない。本願発明のように、残留した励磁エネルギーを回路現象により消滅させる場合には増磁機能のみで足り、半導体スイッチは 2 つになるからである。…	被告の主張 (1)…解釈 1 …について 請求項 1 には、「2 つのみ」と記載されているわけではないから、保護回路内に半導体スイッチが 2 つ以上あればよく、したがって、半導体スイッチが 4 つのものも含まれる。…
裁判所の判断 (1) 解釈 1 に基づく判断について …特許請求の範囲には、「2 つの半導体スイッチ」と記載され、本願明細書の発明の詳細な説明にも、<u>2 つの半導体スイッチ（トランジスタ）がある場合の実施例が記載されており、それを超える数の半導体スイッチがある場合についての記載はない。</u> したがって、本願発明は、保護回路が 2 つの半導体スイッチを有しているのであって、保護回路が 2 つ以上の半導体スイッチを有していることを前提とする解釈 1 は、保護回路が 2 つのみの半導体スイッチを有していることを前提とする解釈 2 と別個に判断する必要がなく、あえて解釈 1 に基づく判断をした本件審決の認定判断は、その点において、誤りである。 …仮に、本願発明について、保護回路が半導体スイッチを 2 つ以上有していると解釈したとしても、その場合の相違点…の判断については、…誤りがある。	

(52)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.
裁判例 分類	52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	後知恵

1. 書誌的事項

事件	「成形可能な反射多層物体」（査定不服審判） 知財高判平成19年3月28日（平成18年（行ケ）第10211号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-511080号（特表平8-503312号公報）
分類	G02B 5/08
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

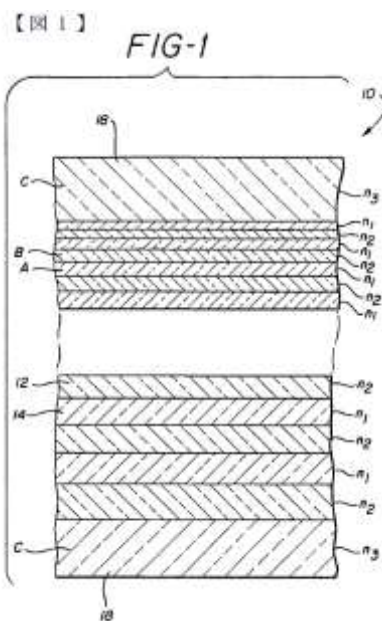
2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

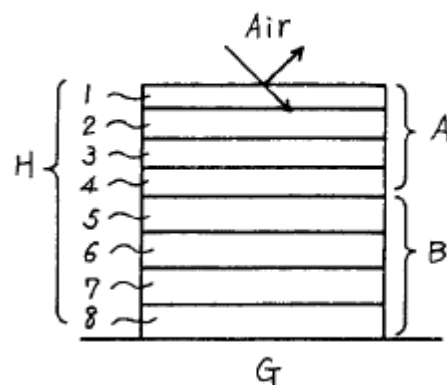
本願発明は、可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的に均一な幅広いバンド幅の反射率を有して、実質的に均一な反射外観を呈する成形可能な多層反射高分子物体が提供するものであり、第1および第2の異種高分子物質を含有し、物体に入射する可視光の少なくとも40パーセントを反射させるように、第1および第2高分子物質の十分な数の交互層を含んでおり、高分子物質の繰返し単位の光学の厚さの合計が約190nmを上回る範囲内の光学の厚さを有し、第1および第2高分子物質は屈折率が互いに少なくとも0.03異なり、さらに層が、前記光学の層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも2倍異なるように、光学の層の繰返し単位の厚さの勾配を有する。

（2）刊行物2発明の概要

「…可視波長域で透明な高屈折率誘電体と低屈折率誘電体とを基板上に交互に多層に積層した半透鏡において、可視域全域においてほぼフラットな分光特性を得ることができるものの、その反射率は約50%であって、一眼レフレックスカメラの主



第 3 図



ミラーに用いるには適さないという課題を解決するために、可視波長域で透明な高屈折率誘電体と低屈折率誘電体とを基板上に交互に積層してなる半透鏡において、全層数 L が7～10層からなるとともに、空気側から基板側へ順に第1層、第2層、…としたときに、全層数 L が偶数の場合は空気側から第 $L/2$ 層までをA群、それより基板側の層をB群と分け、全層数 L が奇数の場合は空気側から第 $(L+1)/2$ 層までをA群、それより基板側の層をB群と分け、A群のうちで光学的膜厚が最大の層の光学的膜厚が、B群のうちで光学的膜厚が最小の層の光学的膜厚よりも小さくする構成を用いることにより、約55%～80%程度の反射率を有し、分光特性もフラットなものを得ることができた、とするものである。」（判決より抜粋）

（実施例1）

第2表		
	屈折率	光学的膜厚
空気(Air)	1.0	
第1層(1)	2.12	0.225 λ
第2層(2)	1.385	0.246 λ
第3層(3)	2.12	0.222 λ
第4層(4)	1.385	0.341 λ
第5層(5)	2.12	0.409 λ
第6層(6)	1.385	0.419 λ
第7層(7)	2.12	0.438 λ
基板(G)	1.52	

A

群

H

（実施例3）

第4表		
	屈折率	光学的膜厚
空気(Air)	1.0	
第1層(1)	2.3	0.144 λ
第2層(2)	1.47	0.242 λ
第3層(3)	2.3	0.229 λ
第4層(4)	1.47	0.220 λ
第5層(5)	2.3	0.370 λ
第6層(6)	1.47	0.341 λ
第7層(7)	2.3	0.402 λ
第8層(8)	1.47	0.467 λ
基板(G)	1.52	

A

群

H

（3）特許請求の範囲（補正後）（請求項2のみ記載）（本願発明）

【請求項2】可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的に均一な反射外観を呈し、少なくとも第1および第2の異種高分子物質を含み、物体に入射する可視光の少なくとも40パーセントを反射させるように前記第1高分子物質および第2高分子物質の十分な数の交互層を含む成形可能な高分子多層反射物体で、該物体の個々の層の実質的大部分は、前記高分子物質の繰返し単位の光学的厚さの合計が約190nmを越える範囲内の光学的厚さを有する物体において、該第1高分子物質および第2高分子物質は屈折率が互いに少なくとも約0.03異なり、さらに層が、前記光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも2倍異なるように、光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有することを特徴とする成形可能な高分子多層反射物体。

（4）手続の経緯

平成5年10月5日：国際特許出願（優先権主張日：平成4年10月29日）
 平成15年2月20日：手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成15年4月8日：拒絶査定
 平成15年7月14日：拒絶査定不服審判の請求（不服2003-13402号）
 平成17年12月14日：「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本願発明は，…刊行物 1 発明…及び…刊行物 2 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り，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…。 審決が，…認定した…本願発明と刊行物 1 発明との…相違点は…次のとおりである。 （相違点 3） 本願発明では，…層が，光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも 2 倍異なるように，光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有するのに対し，刊行物 1 発明ではその旨の記載がない点。 …刊行物 2 に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために，高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に，かつ，各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている」（審決書 5 頁 21 行～23 行）とした審決の認定，及び，刊行物 2 により，「可視光全体にわたる反射特性を持たせるために，屈折率の異なる 2 層を積層するとともに，光学的層に厚さ勾配をもたせること」（審決書 5 頁末行～6 頁 1 行）が公知であるとした審決の認定…	
判決	
原告の主張	被告の主張
刊行物 2…には，層を横切って光学的膜厚について勾配を設けるという構成は示されていないから，…審決の認定は，いずれも誤りである。 ア 刊行物 2 には，それぞれの層が一定の割合で徐々に光学的膜厚が厚くなるようにする構成は，何ら示されていない。 刊行物 2…の実施例を見ても，空気側から基板側に順に第 1 層，第 2 層，……第 n 層とするとき，いずれかの層と層の間で光学的層厚が逆転し，層がより基板に近くなっているにもかかわらず光学的厚さが薄くなっている箇所がある。 このように，刊行物 2 には，全層につき横断的に…，光学的膜厚について勾配を設ける（すなわち，徐々に一貫して光学的厚さが厚くなる）という構成は示されていない。 イ(ア) 被告は，乙 1…，乙 2…，乙 3…を挙げ，ある波長の光を反射させたい場合に，繰返し単位の光学的厚さをもとに設計しなければならないことは，当業者にとって自明である旨主張するが，乙 1 ないし 3 に記載の光反射性多層フィル	ア 「繰返し単位」の「繰返し」とは，「同じこと（もの）を何回もする。反復する。」（広辞苑第五版）という意味であり，「繰返し単位」とは，同じことを反復する単位を意味するものである。 また，…刊行物 1 及び乙 1～3 には，本願発明における 2 種類の屈折率の異なるポリマーからなる 1 組を単位として構成した「繰返し単位」と符合する記載があり，「繰返し単位の光学的厚さ」から反射される波長を求める下記計算式を用いて，反射させたい波長を繰返し単位の光学的厚さをもとに設計することも記載されている。 したがって，「繰返し単位」の概念，及び「繰返し単位」をもとにした光学的膜厚（光学的厚さ）の設計をすることは，いずれも周知であり，ある波長の光を反射させたい場合に，繰返し単位の光学的厚さをもとに設計すべきことは，当業者には自明である。 イ 上記アの観点から，刊行物 2…の第 4 表をみれば，…高屈折率誘電体層と低屈折率誘電体層の交互層からなる 8 層構成の半反射鏡の層構成が記

ムにおける連続する相隣接層の屈曲率を異ならせたものを次々と積層したものと、本願発明における繰返し単位とは、同じものではない。 二種類の屈折率の異なるポリマーを用いて光反射性フィルムを構成する場合、光の反射は、屈折率の異なる層の境界で起きるのであるから、各層間で反射を得ようとすれば、使用する二種類のポリマーを交互に配置する形とならざるを得ない。しかし、このことと、これらの層について、隣接する二種類の層の組み合わせを一对として一つの単位とし、全体の層を当該繰返し単位が積層したものととらえることとは、全く異なる技術思想である。 (イ) 被告は、刊行物 2 の第 4 表に、層を横切って光学的層厚について勾配を設ける構成が記載されていると主張するが、誤りである。 刊行物 2 には、高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に積層する技術思想は開示されているが、隣接する二つの層を一对として一単位ととらえ、その単位の繰返しにより積層体を構成するという技術思想は、記載も示唆もされていない。このことは、実施例中に層の数が奇数のものが存在し、層の数が全体で奇数となることが当然に予定されていることに端的に示されている。 また、隣接する二つの層を一对として、一つの繰返し単位ととらえ、この単位の繰返しにより積層体を構成するとの技術思想は周知でなく、ましてや自明でないことは上記(ア)のとおりであるが、刊行物 2 発明が層の全体の数が奇数となることを予定していることからすれば、刊行物 2 発明の技術思想と、上記の隣接する二層を繰返し単位とする技術思想とは相容れないものというべきである。	載され、繰返し単位が 4 回（第 1 層と第 2 層、第 3 層と第 4 層…第 7 層と第 8 層）繰り返されてなるものであるといえる。そして、上記繰返し単位の光学的膜厚は、第 1 層と第 2 層からなる繰返し単位では 0.386λ、第 3 層と第 4 層からなる繰返し単位では 0.449λ、…、第 7 層と第 8 層からなる繰返し単位では 0.869λ となっており、徐々に一貫して光学的厚さが厚くなっており、層を横切って光学的厚さの勾配を設ける構成が記載されているといえることができる。 刊行物 2 発明は、繰返し単位の光学的厚さには言及せず、個々の成分について光学的厚さを設定しているが、上記アのとおり、刊行物 2 発明を含め、周知の多層膜反射体の構成においては、その不可欠の要素として、屈折率の異なる交互層を構成の基礎としているのであるから、当然に、隣接する二つの層を一对として一単位とする繰返し単位の光学的厚さも考慮されるものである。 このように、刊行物 2 の高屈折率誘電体層と低屈折率誘電体層の交互層の繰返しも、繰返し単位を一単位とした積層体ということができ、隣接する二つの層を一对として一単位ととらえ、その繰返し単位により積層体を構成するという技術思想が記載されているものというべきである。 なお、原告は…刊行物 2 発明では層の数が全体で奇数となることが予定されている旨指摘するが、刊行物 2 に記載された奇数層積層された交互層のベースに用いられる基板は、事実上屈折率が 1.5 前後の誘電体層として利用され、結果的に隣接する誘電体層と一単位を構成しているから、原告の指摘は、隣接する二つの層を一对として一単位ととらえることの妨げとなるものではない。 ウ …刊行物 2 には全層を横断的に光学的厚さの勾配を設ける構成が記載されており、審決における刊行物 2 発明の認定に誤りはない。
---	--

裁判所の判断

…刊行物 2 には、積層する全層数 L を空気側（A 群）と基板側（B 群）の 2 つの群に分けて、A 群のうちで光学的膜厚が最大の層の光学的膜厚が、B 群のうちで光学的膜厚が最小の層の光学的膜厚よりも小さいことを特徴とする構成により、反射率を 55～80% 程度で分光特性をフラットとするものを得ることができることが開示されているということができるととどまり、積層する誘電体の層の光学的厚みに勾配を持たせることにより、可視光全域にわたって高い反射特性を持たせることが記載されているということとはできない。

確かに、刊行物 2 における実施例 3…をみれば、隣接する二つの層一対として一単位ととらえた場合に、各単位の光学的厚さ（二つの層の合計）が空気側から基板側に向けて順次増加していることが認められるものの、刊行物 2 には、隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層ととらえることについては何らの記載もなく、また、実施例 1…において積層された層数が奇数であることに照らせば、…隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層と取り扱われていないことは明らかである。そして、…各実施例の各誘電体層の光学的膜厚がどのようにして定められたかを説明する記載はなく、光学的膜厚が設計波長 λ を用いて示され、この設計波長 λ が 550 nm と記載されているから、刊行物 2 に記載の半透鏡の各誘電体層の層厚が反射させたい波長に基づいて定められているものと解することもできない。また、…刊行物 2 には、層数が奇数の実施例も存在するところ、…層数が偶数である実施例 3…についてのみ、当業者が隣接する屈折率の異なる 2 つの誘電体の膜厚を一対として一単位の光学的層と認識するということもできない。

なお、被告は、刊行物 2 の実施例のうち層数が奇数のものも、基板を一つの誘電体層とみなせば、基板と隣接する誘電体層とにより、屈折率の異なる 2 つの誘電体の一単位を形成することになるから、刊行物 2 の実施例に層数が奇数のものが開示されている事実は、隣接する屈折率の異なる誘電体の二つの層を一対として一単位ととらえることの妨げとなるものではない旨主張する。しかしながら、刊行物 2 には、基板を一つの誘電体層とみなすことは記載されておらず、また、誘電体層の厚みを表示した表 1 ないし 8 にも基板の光学的膜厚は記載されていない上、表 2 ないし 8 においては、半透鏡部を示す「H」は空気と基板を除外して示されているから、刊行物 2 に記載の実施例のうち層数が奇数のものについて、基板を一つの誘電体層としてとらえることには無理があるといわざるを得ない。また、基板を一つの誘電体層とみなした場合には、層数が偶数の実施例においては、基板と対になる隣接誘電体層を欠くことになる。被告の上記主張は、採用することができない。

エ 以上によれば、審決が、刊行物 2 に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために、高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に、かつ、各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている」と認定し、また、刊行物 2 により、「可視光全体にわたる反射特性をもたせるために、屈折率の異なる 2 層を積層するとともに、光学的層に厚さ勾配をもたせること」が公知であると認定したことは、本願発明を知った上でその内容を刊行物 2 の記載上にあえて求めようとする余地、認定の誤りをおかしたものと いわざるを得ない。

(52)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.
裁判例 分類	52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「直管型コリオリ流量計の組立体」（査定不服審判） 知財高判平成23年10月24日（平成22年（行ケ）第10405号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-506453号（特表2003-503692号公報）
分類	G01F 1/84
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、直管型コリオリ流量計を製造するための方法（1000）であり、バランスパー（102）及び流管（101）を含む流管組立体（150）を局所的加熱を用いてケーシング（103）内の2つの点に連結するにあたり、流管組立体（150）の各端部に

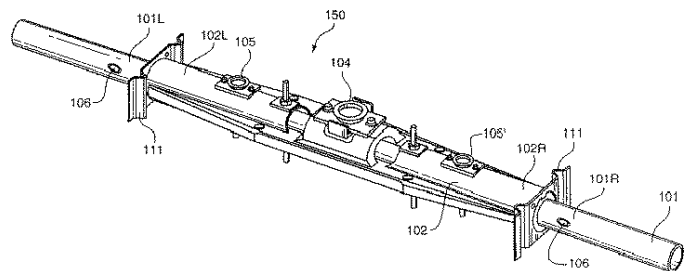


FIG. 7

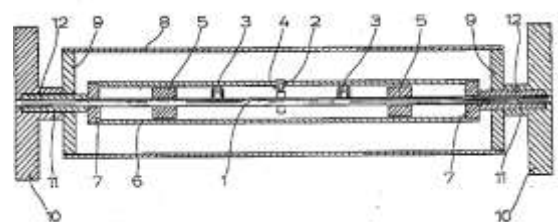
にケース連結部（111）を取り付け、ケーシング（103）の各端部において、上記ケーシング（103）の内面にあるブラケット（133）に上記ケース連結部（111）を連結するようにすることで、局所的過熱による構成部分の膨張による損傷やケーシング（103）における電気的部分への損傷を減少させる、というものである。

（2）引用刊行物2（特開平5-248913号公報）に記載の事項

「【0010】

本発明には補償シリンダ6が設けられており、かつコリオリ導管1が補償シリンダ6の内方に配置されている。その際コリオリ導管1と補償シリンダ6とは、軸方向の相対運動が排除されるような形式で互いに結合されており、図示の総ての実施例にあっては、端側部で補償シリンダ6に接続されている結合リン

【図面8〔引用刊行物2の図1〕】



グ 7 を介して互いに結合されている。結合リング 7 は、溶接又は硬ろう付によって補償シリンダ 6 に結合されている。また結合リング 7 を端側部で補償シリンダ 6 内に螺入せしめることも考えられる。有利には結合リング 7 は、コリオリ導管 1 の材料と同一の材料から成っている。コリオリ導管 1 は溶接又は硬ろう付、有利には真空硬ろう付によって結合されている。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(本願発明)

【請求項 1】第 1 の金属で形成された直線状流管(101)を有するコリオリ流量計を製造する方法(1000)であって、上記直線状流管(101)の縦方向の軸に実質的に平行に向いていて上記直線状流管(101)の一部を包囲するバランスバー(102)に上記直線状流管を接合して上記直線状流管(101)と上記バランスバー(102)とが流管組立体(10)を形成するようにするステップ(1001)と、駆動系(104)及び検出器(105-105')を上記直線状流管(101)及び上記バランスバー(102)に設置するステップ(1002)と、からなり、上記第 1 の金属と異なる第 2 の金属で形成されたケーシング(103)の開口に上記流管組立体(150)を挿入するステップ(1003)と、局所的加熱を用いて上記流管組立体(150)の各端部を上記ケーシング(103)の少なくとも 2 つの点に取り付けて(1004)、上記流管組立体(150)の各端部を取り付けることが上記バランスバー(102)の各端部の近くにおいて上記流管組立体(150)の各端部にケース連結部(111)を取り付ける(2002)ことからなるようにするステップと、上記ケーシング(103)の各端部において、上記ケーシング(103)の内面にあつて各々上記第 1 の金属と実質的に同様な特性を有するブラケット(133)に上記ケース連結部(111)を連結するステップ(3002)と、をさらに含むことを特徴とするコリオリ流量計を製造する方法。

(4) 手続の経緯

平成12年6月23日 : 国際特許出願(優先権主張日:平成11年6月30日・米国)
 平成19年6月4日 : 拒絶査定
 平成19年9月5日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2007-24327号)
 平成22年5月31日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成22年8月23日 : 不服審判請求は成り立たない旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
…審決は、…「引用刊行物 2」…記載の発明(以下「引用発明 2」という。), 同発明と本願発明との一致点及び相違点を認定したうえで、相違点 1 に係る本願発明の構成は引用発明 2 に基づいて、…当業者が容易に想到することができたものである… (1) 引用発明 2 の内容 チタン又はチタン合金で形成され、一体状に構成されているコリオリ導管 1 及び接続導管 11 を有するコリオリ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法であつて、 前記コリオリ導管 1 及び接続導管 11 の縦方向の軸に平行に向いていて前記コリオリ導管 1 及び

接続導管 1 1 の一部を覆う補償シリンダ 6 及び結合リング 7 に前記コリオリ導管 1 及び接続導管 1 1 を結合し、前記コリオリ導管 1、前記接続導管 1 1、前記補償シリンダ 6 及び前記結合リング 7 とから成る組立体を形成し、 振動発生器 2、揺動アーム 4 及び測定ピックアップ 3 を前記コリオリ導管 1 及び補償シリンダ 6 に設置し、 ステンレス鋼で形成された受容シリンダ 8 の内方に前記組立体を配置し、前記組立体の各端部を前記受容シリンダ 8 に取り付けて、前記組立体の各端部を取り付けることが前記補償シリンダ 6 及び結合リング 7 の各端部の近くにおいて前記組立体の各端部に接続フランジ 1 0 を取り付けることからなるようにし、 前記受容シリンダ 8 の各端部において、前記受容シリンダ 8 の内面にあつて各々ステンレス鋼からなる結合リング 9 に前記接続フランジ 1 0 を接続する、ことをさらに含むことを特徴とする、コリオリ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法。	
判決	
原告の主張 (1) 引用刊行物 2 は、物の発明に関するものであり、コリオリ流量計の構造としての配置を示しているが、<u>具体的な製造方法について明示しておらず、具体的な製造方法の発明を認定することはできない。</u>	被告の主張 (1) 特許を受けようとする発明が物の製造方法の発明である場合、特許を受けようとする発明と対比される特許法 2 9 条 1 項 3 号所定の刊行物には、その物を製造する構成が、特許を受けようとする発明の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であり、かつ、それをもって足りる。…引用刊行物 2 の質量流量測定装置…の図面…及び明細書…によれば、当業者は、本願発明との対比に必要な限度において、上記質量流量測定装置の構造、これを構成する部品の形状、相互の配置関係等から、特定の一連の製造工程を認識することができる。
裁判所の判断 …引用刊行物 2 には、結合リング 7 と補償シリンダ 6 とを溶接又は硬ろう付け又は螺入せしめることにより結合すること、コリオリ導管 1 は溶接又は硬ろう付け、有利には真空硬ろう付けにより接合することが記載されており、結合リング 7、補償シリンダ 6、コリオリ導管 1 からなる構造ユニットの製造方法は示されているものの（段落【0 0 1 0】）、<u>コリオリ式質量流量計全体の製造方法については記載も示唆もされていない。</u>また、引用刊行物 2 には、本願発明の課題と密接に関連する電子的装置の取付手順については記載も示唆もされていない。以上によれば、<u>コリオリ式質量流量計の一部分の接合方法に関する記載を根拠として、コリオリ式質量流量計全体の製造方法を認定することはできない。</u> したがって、審決が、引用刊行物 2 について、…コリオリ式質量流量計の製造方法が開示されていると認定したことは誤りである。	

(52)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.
裁判例 分類	52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「可撓性ポリウレタン材料」（査定不服審判） 知財高判平成25年7月17日（平成24年（行ケ）第10300号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-544752号（特表2002-512294号公報）
分類	C08G 18/40
結論	認容
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、可撓性、耐久性及び耐候性を備え、光学的に透明なポリウレタン（被膜）を提供することを課題（目的）としており、可撓性ポリウレタン材料であって、無溶剤2成分ポリウレタンに関する。

（2）引用発明の概要

（i）引用例（引用発明）：特開昭56-37253号公報（審決の認定）

「ポリエーテルポリオール1850gと、1, 6-ヘキサメチレンジイソシアネート716gのビウレットとを、ジブチルスズジラウレート0.19gの存在下に加熱して硬化させて得たショア硬度が10より低いポリウレタンからなる接着層」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正後）（本願発明1）（分説して記載）

【請求項1】

- a 第1級脂肪族イソシアネート架橋を有し、
- b また、少なくとも25重量%の第1級ポリイソシアネート架橋を有しており、
- c かつ1.0×10⁸パスカル以下の曲げ弾性率、
- d 1.0×10⁸パスカル以下の貯蔵弾性率、
- e および94未満のショアA硬度を呈する
- f ポリウレタンであって、

- g さらにそのポリウレタンは、
h 2以下のホフマン引掻硬度試験結果、
i および1 ΔE以内のカラーシフト（熱老化試験ASTM D2244-79に準拠）の
j いずれか一方または両方の性質を呈するか、または呈しない
k ポリウレタン。
（以下、個々の構成要件について、「構成a」、「構成b」、「構成c」などという。）

（４）手続の経緯

平成11年3月19日 : 国際特許出願（優先権主張日：平成10年4月22日・米国）
平成21年1月29日 : 拒絶査定
平成21年5月7日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-9616号）
平成24年2月16日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年4月10日 : 請求不成立の旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本願発明1と…「引用例」…に記載された発明（…「引用発明」という。）との相違点である相違点1及び2は、いずれも実質的な相違点ではないから、本願発明1は、引用例に記載された発明であり、平成11年法律第41号による改正前の特許法29条1項3号（以下、単に「特許法29条1項3号」という。）に該当する。 審決が認定した引用発明の内容、本願発明1と引用発明の一致点及び相違点は、以下のとおりである。 （2）一致点 「第1級脂肪族イソシアネート架橋を有し、また、少なくとも25重量%の第1級ポリイソシアネート架橋を有するポリウレタン」の点 ア 相違点1 本願発明1は、ポリウレタンのショアA硬度、曲げ弾性率及び貯蔵弾性率を限定するが、引用発明ではそのような限定を行っていない点。	
判決	
原告の主張 ア 引用発明の認定の誤り 審決は、引用発明が「ポリウレタン」の発明であると認定したが、…引用例に記載されているのは「ポリウレタン」ではなく「ウレタン結合を含むポリオール」であり、審決の上記認定には、誤りがある。 引用例の請求項1には「ポリオール成分と、多	被告の主張 ア 引用発明の認定の誤りに対して (ア) 引用例には、引用発明は、ポリウレタンを構成する旨が明確に記載されている。「ポリ」とは、2以上の数を示す接頭語であり、分子構造中にイソシアネート基と水酸基との反応によって形成されたウレタン結合を2以上含むものであれば、ポリウレタンであるといえるから、引用発明はポリ

価イソシアネート成分とからなり、ポリオール成分を大過剰に使用してイソシアネート基対水酸基の数の比を0.2～0.6とした」と記載されており、例1を含む引用例に記載された実施例は、いずれも、イソシアネート基対水酸基の数の比が「0.2～0.6」の範囲である。そして、引用例には、「この混合物は重合した反応生成物が厳密な意味ではポリウレタンではない。それは水酸基を有する成分が大過剰であるので、どちらかといえばポリウレタン基を含むポリオールである。」（3頁右上欄10行～13行）と記載されている。 このように、引用例に記載された、多価イソシアネート成分とポリオール成分との反応生成物は、ポリオール成分を大過剰に使用したものであり、「ポリウレタン」ではなく、「ウレタン結合を含むポリオール」である。 ウ 相違点1が実質的な相違点でないとした判断の誤り 審決の判断は、引用発明がポリウレタンであることを前提としたものであるが、前記のとおり、引用発明は「ポリウレタン」ではなく、反応性の水酸基を末端に有する「ポリオール」であるから、その前提に誤りがある。	ウレタンを構成とする発明である。 また、本願発明1は、ポリウレタンのNCO/OH比を特定の範囲に限定するものではない。 ウ 相違点1が実質的な相違点でないとした判断の誤りについて …引用発明は本願発明1と同様にポリウレタンエラストマーであり、また、<u>シェアA硬度が10より低いものであるから</u>、構成eと一致し、構成c及び構成dを満たしている蓋然性が高いとした審決の判断に誤りはない。
裁判所の判断 (1) 引用発明の認定の誤りについて 化学大辞典（甲14）によると、「ポリウレタン」は、主鎖中にウレタン結合—NHCOO—を持つ高分子物質の総称である。そして、引用発明における反応生成物は、ポリオール成分であるポリエーテルポリオールと多価イソシアネート成分である1,6-ヘキサメチレンジイソシアネートを反応させてなる高分子物質であり、両成分がポリウレタン結合—NHCOO—で結合しており、上記の定義による「ポリウレタン」に該当する。したがって、審決が引用発明における反応生成物を「ポリウレタン」と認定したことに誤りはない。 (3) 相違点1が実質的な相違点でないとした判断の誤りについて 審決は、①引用発明のポリウレタンは、シェア硬度が10より低いものであるから、技術常識から、本願発明1におけるポリウレタンの性質である「9.4未満のシェアA硬度」の要件（構成e）と重複一致し、また、②引用発明のポリウレタンは、シェア硬度が十分に低い（つまり、軟らかい）ことから、本願発明1の構成c及び構成dを満たす蓋然性が高いと解され、相違点1は実質的な相違点では	

ないと判断する。

しかし、以下のとおり、審決の実質的な相違点でないとした判断には誤りがある。

ポリウレタンには、「ショア 10 A から 90 D」までの硬度（硬さ）があるとされている（乙 1）。他方、前記のとおり、引用発明のポリウレタンは、「ショア硬度が 10 より低い」と記載されているが、同記載における「ショア硬度」が「ショア A 硬度」を指すか否か、「ショア硬度 10」がどの程度の硬度であるか明確でない。

したがって、引用発明のポリウレタンが「ショア硬度が 10 より低い」と記載されていることから、本願発明 1 におけるポリウレタンの性質である「94 未満のショア A 硬度」の要件と重複一致し、また、本願発明 1 の構成 c 及び d を満たす蓋然性が高く、相違点 1 は実質的な相違点でないと判断したことには、誤りがあるというべきである。

(52)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.
裁判例 分類	52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「排気ガス浄化システム」（査定不服審判） 知財高判平成26年5月26日（平成25年（行ケ）第10248号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-103684号（特開2009-52542号公報）
分類	F01N 3/24
結論	認容
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、従来の方法では、NO_xの還元浄化性能とHCの酸化浄化性能の両立が困難であり、排気ガスのクリーン化を図るためには、燃費悪化、触媒容量及び触媒量の増加を免れなかったという課題に鑑み、コンパクトな触媒を実現でき、NO_xの還元浄化性能とHCの酸化浄化性能を両立させ得る排気ガス浄化システムを提供することにあり、従来は完全燃焼させようとしていたHCを不完全燃焼させ、HCの部分酸化反応を誘発してH₂を発生させ、NO_x還元に供することを骨子とする。

（2）引用発明の概要

引用例1（特開2003-311152号公報）（「3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋」の審決欄を参照）

（3）特許請求の範囲（補正後）（補正発明）

【請求項1】排気ガスの空気過剰率（ λ ）が1を超えるとときに窒素酸化物を吸収し、 λ が1以下のときに窒素酸化物を脱離するNO_xトラップ材と、浄化触媒と、排気ガス中の酸素濃度を制御するO₂制御手段と、を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって、

排気ガスの λ が1を超えるととき、NO_xを上記NO_xトラップ材に吸収させ、

排気ガスの λ が1以下のとき、上記NO_xトラップ材からNO_xを脱離させ、上記O₂制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を0.8～1.5vol%に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し、この部分酸化を利用してNO_xを還元させる、ことを特徴とする排気ガス浄化システム。

(4) 手続の経緯

平成20年4月11日 : 特許出願（優先権主張日：平成19年8月1日）
 平成24年7月17日 : 拒絶査定
 平成24年10月17日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-20370号）
 平成24年10月17日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」参照）
 平成25年7月22日 : 上記手続補正の却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
ア 審決は、引用例1に記載された引用発明として、「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNO_xを吸収し、理論空燃比近傍又は空気過剰率$\lambda \leq 1$でのリッチ燃焼運転時にはNO_xを放出するNO_x吸収材と、Pt、Rh等の貴金属と、排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段8と、を備える車両用のリーンバーンエンジンや直噴ガソリンエンジンのようなエンジン4の排気ガス浄化装置であって、排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではNO_xを上記NO_x吸収材に吸収させ、理論空燃比近傍又は空気過剰率$\lambda \leq 1$でのリッチ燃焼運転時にはNO_x吸収材からNO_xを放出させ、排気制御手段8でNO_x吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒1の入口側の排気ガスの酸素濃度は2.0%以下に制御され、HCが部分酸化されて活性化されNO_xの還元反応が進みやすくなり、結果的にHC及びNO_x浄化率が高まる、排気ガス浄化装置。」と認定している。この中で、審決は、HC及びNO_x浄化率が高まるとの作用効果を奏する機序として、「HCが部分酸化されて活性化」されることを認定している。	
判決	
原告の主張 …Ce-Zr-Pr 複酸化物は、引用例1において、NO_x吸収材や貴金属とは別異の成分であって、発明完成に大きな貢献をした最も特徴的な発明特定事項として記載されているのであり、それにもかかわらず、<u>引用発明の認定において、「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を欠落させ、発明特定事項の一部を省略したことには誤りがある</u>といわざるを得ない。	被告の主張 (1) 引用発明の認定においては、補正発明（又は、補正前発明）の特許要件を評価するために、必要な限度で行えばよいものである。引用例1自体で特徴とされる事項（例えば、請求項1に係る発明の発明特定事項）を必ず認定しなければならないというものではない。 …<u>引用発明の認定において、必ず「Ce-Zr-Pr 複酸化物」が含まれていることまでも認定しなければならない</u>ことにはならず、審決が、引用発明における触媒の構成を、「NO_x吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒1」と認定したことには、誤りはない。
裁判所の判断	
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、「H C が部分酸化されて活性化され N O_x の還元反応が進みやすくなり、結果的に H C 及び N O_x 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「C e - Z r - P r 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术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。

(52)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.
裁判例 分類	52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

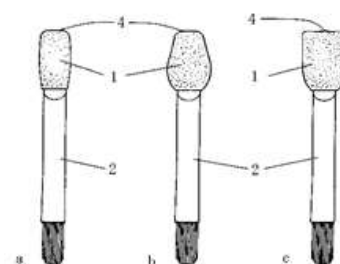
事件	「化粧用チップ」（査定不服審判） 知財高判平成27年1月28日（平成26年（行ケ）第10131号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2010-7777号（特開2011-143137号公報）
分類	A45D 34/04
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 石井忠雄裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にし、好ましくは端縁部が幅5～12mm、厚さ1～8mmの平面とし、塗布部が基材とその表面に形成された皮膜層からなってもよい化粧用チップであり、まぶたや二重の幅、目頭等の細かく塗布することが要求される箇所に対して、確実に意図したとおりに塗布できるようにするものである。

【図2】



（2）引用刊行物1（実願昭60-203064号（実開平2-112211号）のマイクロフィルム）に記載の事項

「引用刊行物1の「実用新案登録請求の範囲」には、「塗布体が弾力性を有する芯材とその表面を覆った超微細気孔のウレタンフォームの表皮とから構成されていることを特徴とする化粧用塗布具。」との考案（以下「考案1」という。）が記載され、「考案の詳細な説明」には、従来技術に関して、化粧料の原材料である微粉末は極めて微細であるため、塗布体のウレタンフォームの気孔の深部に容易に入り込んで皮膚などへ塗布されにくく塗りむらができやすい上、気孔内に残留した化粧料が酸化して固化すると塗布体が弾性を失って使用に適さなくなる等の問題があること（従来技術とその問題点）、これを解決するため、考案1に係る化粧用塗布具は、塗布体が弾力性を有する芯材とその表面を覆った超微細気孔のウレタンフォームの表皮とから構成されることを特徴としたこと（考案の構成）、これにより、超微粒子粉末の固形化粧料であっても気孔深部へ入り込むことなく付着して皮膚などへ容易にかつ塗りむらなく塗布されるとともに、化粧料が気孔内にほとんど残留しないので弾性を失うことな

く長期にわたり良好な状態で使用できるなどの効果を奏すること（考案の効果）が、それぞれ記載され、実施例においては、考案１に係る化粧用塗布具の塗布体の表皮について、「東洋ポリマー（株）製の商品名「ルビセル」の名で入手できるポリウレタンフォームが吸水、吸油性を有していることから好ましい。」（９枚目６行目ないし８行目）と記載されている（甲３）。」（判決の抜粋）

(3) 特許請求の範囲 (本願発明)

【請求項 1】塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって、支持具の一端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チップ。

(4) 手続の経緯

平成22年 1月18日 : 特許出願

平成23年10月26日 : 拒絶査定

平成24年 1月31日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-1824号）

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成24年10月16日　： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（原審決）

平成25年 8月 9日 : 原審決を取り消すとの判決（平成24年（行ケ）第10412号）

平成26年 4月 4日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
審決が認定した引用刊行物 1 に記載の発明（引用発明） 「塗布体の先端部を丸みをおびた形状にしてなる化粧用塗布具であって、軸の一端部に連続気泡のウレタンフォームの塗布体が設けられた化粧用塗布具。」（判決より抜粋）	
判決	
原告の主張 引用刊行物 1 には、従来技術として、単に連続気泡のウレタンフォームよりなる化粧用塗布具が記載されている。しかし、同文献の全体を理解した当業者は、単にその従来技術のみを理解するのではなく、それを固形化粧料用として使用するには課題があり、従来技術どおりの化粧用塗布具を採用しないようにすること、その結果、同文献の実用新案登録請求の範囲に記載の固形化粧料用の化粧用塗布具とすることを理解する。 また、引用刊行物 1 の実用新案登録請求の範囲	被告の主張 引用発明の認定に当たっては、刊行物の記載から、その技術的思想を過不足なく認定するものであるが、引用刊行物 1 の上記従来技術に関する記載から、ひとまとまりの技術的思想として審決の認定した引用発明を理解できることは、技術的に明らかである。

に記載の化粧用塗布具は、固形化粧料用として使用するときの課題を解決したものであって、それ以外の化粧料を使用することまで考慮していないことも当業者は理解できる。 そうすると、仮に、従来技術のみを引用発明として認定するとしても、併せてその化粧用塗布具が固形化粧料用であることも認定する必要がある、審決には、これを看過した点で誤りがある。	
裁判所の判断 (2) 化粧用塗布具が固形化粧料用である点（〔2〕）について <u>引用発明の認定に当たっては、本願発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定すれば足り、特段の事情がない限り、本願発明の発明特定事項との対応関係を離れて、引用発明を必要以上に限定して認定する必要はないというべきである。</u> <u>そうすると、本願発明の化粧用チップは、塗布する化粧料の種類について発明特定事項としては何ら限定するものではないから、引用発明の認定において、引用発明の化粧用塗布具が固形化粧料用であることを認定しなかった審決の認定に誤りはない。</u> なお、本願発明の構成の容易想到性を検討するに当たり、引用発明と他の公知技術とを組み合わせることへの動機付けの有無に関して、引用発明の化粧用塗布具が固形化粧料を塗布するために用いられるものであることを考慮すべき場合はあり得るものの、そうであるからといって、引用発明の認定それ自体に誤りがあるということとはできない。	

(52)-6

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.
裁判例 分類	52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「ポリアルキルシルセスキオキサン粒子」（異議申立） 知財高判平成29年12月21日（平成29年（行ケ）第10072号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2013-208478号（特開2013-256676号公報）
分類	C08G 77/04
結論	認容
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第2部 森義之裁判長、永田早苗裁判官、古庄研裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、保管中の吸湿性が改善されたポリアルキルシルセスキオキサン粒子であって、含水率が低く、表面のシラノール基の含水量が少なく、拡散剤および各種添加剤に使用されるポリアルキルシルセスキオキサン粒子に関するものである。

（2）引用発明（甲1文献）：特開平1-185367（決定の認定）

「温度計、還流器および攪拌機のついた四つ口フラスコに、ヘキサメチルジシラザン1000部と、メチルトリアルコキシシラン及び／又はその部分加水分解物を、アンモニア及び／又はアミン類の水溶液中で、加水分解し、縮合させることにより得た平均粒子径5 μ mのポリメチルシルセスキオキサン粉末1000部を仕込み、25℃で攪拌し、15時間保持した後、処理物をろ紙で吸引ろ過後、200℃の乾燥器中で乾燥させ、表面処理された、メタノールを60重量%含むメタノール水における沈降重量百分率が3%である、真球状のポリメチルシルセスキオキサン粉末。」（判決の抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ）（本件発明）

【請求項1】シラノール基を1.3%以下の量で有する球状粒子であり、水及び10%（v/v）メタノール水溶液に対して300rpmで1分間攪拌後において、粒子が分散しない程度の撥水性を備えることを特徴とするポリアルキルシルセスキオキサン粒子。

(4) 手続の経緯

平成27年 5月 1日 : 特許権の設定登録
 平成27年12月17日 : 特許異議の申立て (異議2015-700324号)
 平成28年11月16日 : 「…特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定 (判決より抜粋)	
イ 本件発明 1 について (ア) 本件発明 1 と引用発明との対比 (一致点) 「球状粒子であり、撥水性を備えるポリメチルシルセスキオキサン粒子。」 (相違点 1) 本件発明 1 は、粒子が「シラノール基を 1. 3 % 以下の量で有する」のに対し、引用発明は、粒子が有するシラノール基の量が不明である点。 (相違点 2) 粒子の撥水性について、本件発明 1 は「水及び 1 0 % (v / v) メタノール水溶液に対して 3 0 0 r p m で 1 分間攪拌後において、粒子が分散しない程度」であるのに対し、引用発明は粒子の撥水性が「メタノールを 6 0 重量% 含むメタノール水における沈降重量百分率が 3 % である」点。 (イ) 判断 実験成績証明書 (甲 4。以下、「甲 4 証明書」といい、甲 4 証明書に記載されている実験を「甲 4 実験」という。) には、甲 1 文献に記載された実施例 1 を追試した結果、「引用発明のポリメチルシルセスキオキサン粒子は、シラノール基量が 0. 0 8 %」であることが示されている。したがって、相違点 1 は、実質的な相違点ではない。 甲 4 証明書には、甲 1 文献に記載された実施例 1 を追試した結果、引用発明のポリメチルシルセスキオキサン粒子は、撥水性の程度が「水及び 1 0 % (v / v) メタノール水溶液に対して 3 0 0 r p m で 1 分間攪拌後において、粒子が分散しない程度」であることが示されている。したがって、相違点 2 は、実質的な相違点ではない。 以上より、本件発明 1 は、引用発明である。	
判決	
原告の主張 (1) 決定が認定した引用発明の構成のうち、表面処理前のポリメチルシルセスキオキサンの製法に関しては、甲 1 文献の実施例 1 では、「特開昭 6 0 - 1 3 8 1 3 号公報 (判決注: 甲 5。以下、「甲 5 文献」という。) により得た」としか開示されていない。… (2) 以下のとおり、<u>甲 4 実験は引用発明の正</u>	被告の主張 (2) <u>甲 4 実験は甲 1 文献の実施例 1 の再現であるといえること</u> …ウ… (イ) …<u>特許公報に記載されている実施例について、記載が省略されたり簡略されたりしている条件を技術常識で補って行われた実験も、その実施例を再現したものと解して差し支えない。また、</u>

<u>確な再現としての追試ではない。</u> …ウ 甲 4 実験の実験方法は、甲 1 文献記載の方法と多くの点で異なり、甲 1 文献の実施例 1 の再現ではない。 特に、①メチルトリメトキシシランのメチルトリクロロシラン含有量の違い、②ポリメチルシルセスキオキサン粒子の塩素含有量の違い、③表面処理前のポリメチルシルセスキオキサンの平均粒子径の違い、④表面処理前のポリメチルシルセスキオキサンの自由流動性・形状の違い、⑤粉碎工程の有無（甲 4 実験では、表面処理前のポリメチルシルセスキオキサンが塊状であったため、甲 1 文献の実施例 1 にはない「ジェットミルによる粉碎工程」が追加されている。）、⑥表面処理前のポリメチルシルセスキオキサン製造時の攪拌速度、滴下速度、滴下方法（1 滴当たりの滴下量、滴下速度）の設定、⑦乾燥温度、乾燥時間、水洗の有無は、「粒子形状、撥水性、シラノール基量、熱量重量変化率」といった、本件発明の発明特定事項とされている特性に影響を及ぼす可能性がある。<u>…</u>	<u>そのような条件は、その出願に係る発明の実施に直接関係しないか、関係性が低い事項と解されるから、これらを全て記載していないからといって、その実験内容の信用性が疑われるものでもない。</u> 甲 4 実験の記載は、甲 1 文献の実施例 1 の記載及び甲 5 文献の実施例 1 の記載に沿ったものであって、反応系に加える化合物の量比や反応温度など多くの点で両者に差異はない。 そして、甲 5 文献の記載から、甲 1 文献の実施例 1 で使用する「28%の濃度のアンモニア水溶液」や「メチルトリメトキシシラン」の製造者や品番などを特定することは必ずしも必要でないこと、「攪拌速度」、滴下方法、「冷却後の温度及び冷却速度」、生成物の「捕集方法」、「水洗回数」、「乾燥温度」、「乾燥時間」等は、甲 5 文献に記載された発明の実施に直接関係しない、あるいは関係性が低い事項と解されるから、技術常識を考慮して実施すればよいことも理解できる。… したがって、甲 4 実験の実施に際し、甲 1 文献の実施例 1（甲 5 文献の実施例 1 を含む。）では不明である各種条件を技術常識の範囲で補い、これらの条件が甲 4 証明書に記載されていないことをもって、甲 4 実験は甲 1 文献の実施例 1 を正確に再現するものではないとする理由はない。 （ウ）…そうすると、「メチルトリメトキシシランのメチルトリクロロシラン含有量の違い」や「ポリメチルシルセスキオキサン粒子の塩素含有量の違い」があるからといって、甲 4 実験は甲 1 文献の実施例 1 を再現していないとはいえない。 （エ）…表面処理前のポリメチルシルセスキオキサンの平均粒子径は、概ね 5 μ m 程度であったと考えるのが自然である。したがって、表面処理前のポリメチルシルセスキオキサンの平均粒子径を計測していなかったことを理由に、甲 4 実験は甲 1 文献の実施例 1 を再現していないとはいえない。…
---	---

裁判所の判断

3 取消事由 1（引用発明の認定の誤り）について

…（2）引用発明の粉末のシラノール基量及び撥水性を甲 4 実験に基づき認定した点について
 ア 甲 1 文献の実施例 1 において用いたポリメチルシルセスキオキサン粉末は、「甲 5 文献記載の方法により得た平均粒子径 $5\ \mu\text{m}$ 」のものである。決定は、甲 4 実験は、甲 1 文献の実施例 1 を追試したものであり、甲 4 実験のポリメチルシルセスキオキサン粒子は、シラノール基量が 0.08% であること、及び、撥水性の程度が「水及び $10\% (v/v)$ メタノール水溶液に対して 300rpm で 1 分間攪拌後において、粒子が分散しない程度」であることを示していると認定した上で、引用発明のポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を認定した。

しかし、…以下のとおり、甲 4 実験は甲 1 文献の実施例 1 を再現したものとは認められない。

イ 甲 5 文献の実施例 1 を含む甲 1 文献の実施例 1 の方法と、甲 4 実験とを比較すると、少なくとも、①攪拌条件、及び、②原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量において、甲 4 実験は、甲 1 文献の実施例 1 の方法を再現したとは認められない。

（ア）攪拌条件について

…ポリメチルシルセスキオキサン粒子の製造においては、攪拌条件により、粒子径の異なるものが得られるものといえる。

甲 5 文献の実施例 1 には、攪拌速度は記載されておらず、甲 4 実験においても、攪拌速度が明らかにされていない。したがって、実験条件から、得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子の平均粒子径を推測することはできない。加えて、甲 4 実験においては、甲 5 文献の実施例 1 で追試して得られたとするポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒径は計測されていない。したがって、甲 4 実験において甲 5 文献の実施例 1 を追試して得られたとするポリメチルシルセスキオキサン粒子の平均粒子径が、甲 1 文献の実施例 1 で用いられたポリメチルシルセスキオキサン粉末と同じ $5\ \mu\text{m}$ のものであると認めることはできない。

（イ）原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量について

…以上の点からすると、…塩素原子換算で 5ppm であることを示したものと理解される。

ところが、甲 4 実験で甲 5 文献の実施例 1 の追試のために原料として用いたメチルトリメトキシシランの塩素原子含有量は計測されていない。したがって、甲 4 実験で用いられたメチルトリメトキシシランに含有される塩素原子含有量と甲 5 文献の実施例 1 で用いられたメチルトリメトキシシランに含有される塩素原子含有量が同一であると認めることはできない。そうすると、甲 4 実験において、甲 5 文献の実施例 1 と同様にアルコキシシラン類の加水分解、縮合反応が進行したと認めることはできず、その結果、得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子が、甲 5 文献の実施例 1 で得られたものと同一と認めることはできない。

ウ 以上より、甲 4 実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粒子は、甲 1 文献の実施例 1 で用いられたものと同一とはいえないから、甲 4 実験で得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を、甲 1 文献の実施例 1 のそれと同視して、引用発明の内容と認定することはできない。

(52)-7

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.
裁判例 分類	52: 引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「ピリミジン誘導体」（無効審判） 知財高判平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182号、第10184号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平4-164009号（特開平5-178841号公報）
分類	C07D 239/42
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁特別部 清水節裁判長、高部眞規子裁判官、森義之裁判官、鶴岡稔彦裁判官、森岡礼子裁判官

2. 事案の概要

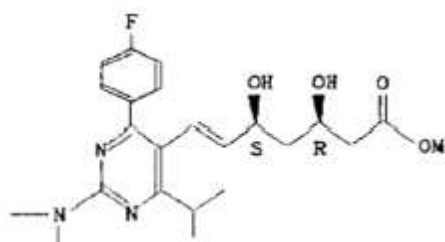
（1）本願発明の概要

本願発明は、HMG-C o A還元酵素阻害活性を有する、所定の一般式で示される化合物に関する。

（2）技術水準

（i）引用例1（甲1発明）：特表平3-501613号公報（審決の認定）

「

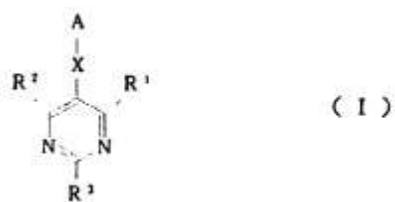


（M=N a）の化合物」（判決より抜粋）

（ii）甲2（特開平1-261377号公報）

「…甲2には、一般式(I)で示される化合物が記載されており、前記化合物は、ピリミジン環を有し、そのピリミジン環の2, 4, 6位に置換基を有するものであって、HMG-C o A還元酵素（3-ヒドロキシ-3-メチル-グルタリル補酵素A還元酵素）において良好な阻害作用を示すものであることが認められる。」（判決より抜粋）

※一般式(I)：

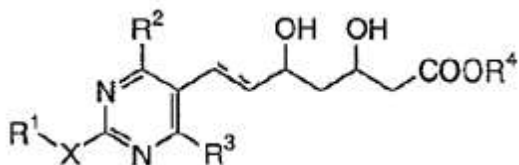


(3) 特許請求の範囲（訂正後）（本願発明）

【請求項 1】

式 (I)

【化 1】



(式中,

R¹は低級アルキル；

R²はハロゲンにより置換されたフェニル；

R³は低級アルキル；

R⁴は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン；

Xはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基；

破線は2重結合の有無を、それぞれ表す。)

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。

(4) 手続の経緯

平成9年5月16日 : 特許権の設定登録

平成26年6月30日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成27年3月31日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800095号）

平成28年7月5日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…(イ) 本件発明 1 と甲 1 発明との一致点及び相違点 【相違点】 (1-i) Xが、本件発明 1 では、アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し、甲 1 発明では、メチル基により置換されたイミノ基である点… (ウ) 相違点の判断 a 相違点 (1-i) について

(b) 甲 2 発明からの動機付けについて

…甲 2 の一般式 (I) の化合物も、HMG-C o A還元酵素阻害剤を提供するものであって、…選択する置換基によっては、両者に含まれる化合物が一部重複することもあるが、甲 1 の式 I の化合物と甲 2 の一般式 (I) の化合物は、…選択範囲が全て一致しているわけではなく、それぞれ、別個の化学構造式を有する化合物として特定され、その化学構造式の化合物であることを前提にHMG-C o A還元酵素阻害剤となり得ることが記載されているものといえる。そして、化合物の構造が異なれば、そのHMG-C o A還元酵素阻害作用が同じになるとはいえないから、…甲 1 発明のジメチルアミノ基を甲 1 に開示のない置換基に、甲 2 の記載に基づいて置換する動機付けがそもそもあるとはいえない。

加えて、甲 2 の一般式 (I) の化合物における「R¹」、「R²」、「R³」は、それぞれ極めて多数の選択肢があるところ、少なくとも「X」と「A」が甲 1 発明と同じ構造として具体的に実施例として記載されているのは、実施例 8…のみであって、「R³」として「-NR⁴R⁵」を選択したものは一つも記載されていない。さらに、「-NR⁴R⁵」が置換した化合物については、その製造方法もHMG-C o A還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されておらず、…そうすると、甲 2 に記載される一般式 (I) の「R³」として、極めて多数の選択肢の中から可能性として考え得る置換基というだけの「-NR⁴R⁵」で、「R⁴」、「R⁵」として「メチル」と「メチルスルホニル (SO₂CH₃)」を選択した化合物が、そもそも技術的な裏付けをもって記載されているともいえず、この記載に基づいて、甲 1 発明の「ジメチルアミノ基」を、「-N(CH₃)(SO₂CH₃)」に置き換える動機付けがあるとはいえない。…

判決

原告の主張

第 5 1 (1) イ

甲 2 には、一般式 (I) の化合物の合成方法が記載されており…、当業者は「R³」として「NR⁴R⁵」を選択した化合物の合成方法を理解することができる。

甲 2 には、一般式 (I) の化合物が、コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度に活性を有することが記載されており…、当業者は、「R³」として「NR⁴R⁵」を選択した化合物が、コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度に活性を有することを理解することができる。

…本件優先日前に公知であった甲 1 6 には、甲 2 の一般式 (I) の範囲にある化合物であって、「X」と「A」が甲 1 発明と同じ構造であり、HMG-C o A還元酵素阻害剤のファーマコフォ

被告の主張

第 5 の 1 (1) イの主張は、実質的に甲 1 に甲 2 及び 1 6 を組み合わせて本件発明の進歩性を否定しようとするものであり、請求理由の要旨変更該当するから、許されない。

仮に前記第 5 の 1 (1) イの主張が認められるとしても、原告らの主張は、次の a, b のとおり失当である。

a. …甲 2 は、一般式 (I) の化合物における R¹, R², R³として、それぞれ極めて多種多数の選択肢を羅列しており、「殊に好ましい化合物」の R³として挙げられている置換基だけで、少なくとも 2 1 2 0 万種類も存在する (甲 8 0)。

…甲 2 には、ピリミジン環 2 位に…-NR⁴R⁵を有する化合物についてすら、具体的な記載が存在しないから、膨大な数の置換基の中から、R³の「殊に極めて好ましい化合物」に含まれていな

アであるジヒドロキシヘプテン酸構造を有する化合物として、化合物 2 r ～ 2 w が記載されており、これら全ての化合物について HMG-C o A 還元酵素阻害活性を有することがデータとして示されている (T a b l e I)。 また、その製造方法も記載されている…。 甲 2 の実施例の化合物であって、「X」と「A」が甲 1 発明と同じ構造を有する化合物である実施例 8, 2 3 の化合物については、それぞれ非常に近い構造を有する化合物が、本件優先日前に公知であった甲 1 6, 7 3 ～ 7 5 に…記載されており、それぞれ、HMG-C o A 還元酵素阻害活性を有することが示されている。 これらの公知情報を考慮すると、なおさら、甲 2 の一般式 (I) の化合物について、HMG-C o A 還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはありと理解できる。 …したがって、本件優先日前の公知文献を考慮すると、甲 2 の一般式 (I) の範囲の複数の化合物が活性を有することがデータとして示されていると理解できるので、甲 2 の一般式 (I) で示される化合物についても、甲 1 と同様に、その範囲全体が HMG-C o A 還元酵素阻害活性が一応期待される化合物であると認定すべきである。 …よって、甲 1 発明の「ジメチルアミノ基」を、甲 2 の記載に基づいて「$-N(CH_3)(SO_2CH_3)$」に置換して本件発明化合物とする動機付けはある。	い $-NR^4R^5$ に着目し、さらに、$-NR^4R^5$ の R^4 又は R^5 において、メチル基とメチルスルホニル基を意図的に選択させるような動機付けはない。 b…原告らは、甲 2 の実施例 8, 2 3 の化合物に「非常に近い構造を有する化合物」が HMG-C o A 還元酵素阻害活性を有することが本件優先日前に甲 1 6, 7 3 ～ 7 5 に開示されているから、「甲 2 の一般式 (I) の化合物について、HMG-C o A 還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはありと理解できる」と主張しているが、「非常に近い構造を有する化合物」という曖昧な文言を使用することで、構造の異なる化合物の阻害活性が甲 2 の実施例の化合物に当てはまると主張することは許されない。 …甲 2 からピリミジン環の 2 位の置換基を選択する場合、その候補は、R^3 の範囲内である。しかし、R^3 は、膨大な数の置換基に及ぶ。相違点 (1-i) を解消するためには、その中から $-NR^4R^5$ (R^4: メチル, R^5: メチルスルホニル) を選択しなければならない。 甲 2 では、R^3 として、膨大な数の官能基が列挙されている。その中から、相違点の官能基 ($-NR^4R^5$, R^4: 低級アルキル, R^5: アルキルスルホニル) を選択し、甲 1 発明と組み合わせるためには、その組合せについての示唆又は動機付けが必要である。… 甲 2 には、当業者が、R^3 のうち特に $-NR^4R^5$ を選択し、その中でも上記の相違点の官能基を選択し、甲 1 発明と組み合わせるための示唆も動機付けも欠ける。
裁判所の判断 (5) 本件発明 1 と甲 1 発明の相違点の判断 ア 相違点 (1-i) の判断 (イ) b…甲 2 には、一般式 (I) で示される化合物が記載されており、前記化合物は、…HMG-C o A 還元酵素 (3-ヒドロキシ-3-メチル-グルタリル補酵素 A 還元酵素) において良好な阻害作用を示すものであることが認められる。 (ウ) a 前記 (イ) のとおり、甲 2 の一般式 (I) で示される化合物は、甲 1 の一般式 I で示される化合	

物と同様、HMG-C o A還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり、…甲 1 発明の化合物は、甲 2 の一般式 (I) で示される化合物に包含される。

甲 2 には、甲 2 の一般式 (I) で示される化合物のうちの「殊に好ましい化合物」のピリミジン環の 2 位の置換基 R³ の選択肢として「-NR⁴R⁵」が記載されるとともに、R⁴ 及び R⁵ の選択肢として「メチル基」及び「アルキルスルホニル基」が記載されている。

しかし、甲 2 に記載された「殊に好ましい化合物」における R³ の選択肢は、極めて多数であり、その数が、少なくとも 2 0 0 0 万通り以上あることにつき、原告らは特に争っていないところ、R³ として、「-NR⁴R⁵」であって R⁴ 及び R⁵ を「メチル」及び「アルキルスルホニル」とすることは、2 0 0 0 万通り以上の選択肢のうちの一つになる。

また、甲 2 には、「殊に好ましい化合物」だけではなく、「殊に極めて好ましい化合物」が記載されているところ、その R³ の選択肢として「-NR⁴R⁵」は記載されていない。

さらに、甲 2 には、甲 2 の一般式 (I) の X と A が甲 1 発明と同じ構造を有する化合物の実施例として、…R³ として「-NR⁴R⁵」を選択したものは記載されていない。

そうすると、甲 2 にアルキルスルホニル基が記載されているとしても、甲 2 の記載からは、当業者が、甲 2 の一般式 (I) の R³ として「-NR⁴R⁵」を積極的あるいは優先的に選択すべき事情を見いだすことはできず、「-NR⁴R⁵」を選択した上で、更に R⁴ 及び R⁵ として「メチル」及び「アルキルスルホニル」を選択すべき事情を見いだすことは困難である。

したがって、甲 2 から、ピリミジン環の 2 位の基を「-N (CH₃) (SO₂R')」とするという技術的思想を抽出し得ると評価することはできないのであって、甲 2 には、相違点 (1-i) に係る構成が記載されているとはいえず、甲 1 発明に甲 2 発明を組み合わせることにより、本件発明の相違点 (1-i) に係る構成とすることはできない。

…そうすると、…当業者が、甲 1 発明に甲 2 発明を組み合わせることにより、本件発明 1 を容易に発明をすることができたとは認められない。

(52-1)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.2(2)
裁判例 分類	52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて
キーワード	

1. 書誌的事項

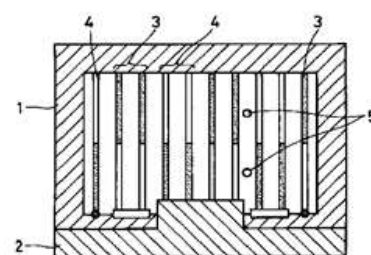
事件	「炉内ヒータを備えた熱処理炉」(無効審判) 知財高判平成24年9月27日(平成23年(行ケ)第10385号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平3-304688号(特開平5-141875号公報)
分類	F27D 11/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、炉内の高さ方向に沿う温度分布状態を均一化することができる炉内ヒータであり、炉底に対して縦向きに設置され、かつ、炉側方向に沿って互いに並列配置される炉内ヒータ3、4であって、それぞれの発熱部3a、4aが長さ方向に沿って互いに異なる部位ごとに設けられていることを特徴とするものである。

【図1】



(2) 特開平3-156284号公報(甲1)に記載の事項

「(産業上の利用分野)

本発明は炉内の保護雰囲気ガスを攪拌して被焼成物に常に均一かつ新鮮な雰囲気ガスを供給するとともに均一な炉内温度分布を得るバッチ式の焼成炉に関する。」(1頁右下欄10行～14行)

「(従来技術)

一般に、セラミックコンデンサのセラミック誘電体や圧電共振子のセラミック圧電基板等のセラミック電子部品材料の焼成には、トンネル炉やたとえば第3図および第4図(判決注:別紙図面参照)に夫々横断面および縦断面を示すようなバッチ式の焼成炉が使用されている。

……上記炉体3の内部にて各匣に収容された上記被焼成物は、炉体3の天井部1cより炉床1bに向かって懸垂させたU字形状を有する炭化珪素製のヒータ8の熱により焼成される。そして、上記開口4が設けられた炉壁1aに隣る炉側壁1dを貫通して設けられた雰囲気ガス投入口9より、矢印A1で示すように、雰囲気ガスが炉体3の内部に供給され、この雰囲気ガス中にて上記被焼成物が焼成

される。上記炉体 3 の内部にて発生した排ガスは雰囲気ガス投入口 9 が設けられた炉側壁 1 d と対向する一つの炉側壁 1 e を貫通して設けられた排気ガス排出口 11 より、上記炉体 3 の外部に矢印 A2 で示すように排出される。

……焼成の過程で発生したバインダやタールを含んだ汚れたガスは排出ガス排出口 11 より排出される。」(第 1 頁右下欄第 15 行～第 2 頁右上欄第 11 行)

「(発明が解決しようとする課題)

ところで、上記従来の焼成炉では、炉体 3 内に投入された雰囲気ガスは、大部分が匣組み 2 に当たったのち、匣組み 2 のまわりに廻り込んで炉床 1 b 近くに滞留してしまい、雰囲気ガスの淀みが発生するばかりでなく、匣組み 2 をはさんで雰囲気ガスの投入側と排出側とで、投入される雰囲気ガスにより温度差が発生し、匣組み 2 における匣の位置や匣内での位置によって、焼成品の特性にばらつきが生じるという問題があった。

本発明の目的は、常に新鮮で均一な温度を有する雰囲気ガスがすべての被焼成物に接し、良好な特性を有する製品を得ることができる焼成炉を提供することである。」(2 頁右上欄 12 行～左下欄 5 行)

「(課題を解決するための手段)

このため、本発明は、2 つの炉壁、2 つの炉側壁、天井部及び炉床から構成された被焼成物を内部に収容する閉じた空間を有する炉体内に雰囲気ガスを供給しつつ炉体内に配置された被焼成物を焼成する焼成炉であって、

上記炉体の炉側壁とそれに対向する一つの炉側壁との間に夫々間隙を有するとともに、上記炉体の炉床の上に配置された支柱により上記炉体との間に空間をおいて支持され、多段に積み重ねられて匣組みを構成する被焼成物を収容する匣が載置される台板と、炉体の外部に配置された駆動モータにより駆動され、上記一つの炉壁に支持されて炉体内で回転する耐熱性材料からなるファンと、このファンによる炉体内の気体の流れの上流側に開口する雰囲気ガス投入口と、上記ファンによる炉体内の気体の流れの下流側に開口し、炉体内で発生した排気ガスを排出する排気ガス排出口とを備えたことを特徴としている。」(2 頁左下欄 6 行～右下欄 4 行)

「(作用)

上記雰囲気ガス投入口より投入された雰囲気ガスは、ファンの作用による炉体内での気体の流れの上流から下流に向かって流れる。この過程で、炉体内に投入される雰囲気ガスは殆どすべて、匣内に侵入して被焼成物に接触する。そして、焼成により被焼成部から発生した排気ガスは、上記ファンの作用により炉体の排気ガス排出口から炉体の外に強制的に排出され、一部は台板と炉体の炉床との間の空間を通過して再び雰囲気ガス投入口側に戻って再び匣に向かって流れ、熱風循環が行われる。」(2 頁右下欄 11 行～3 頁左上欄第 2 行)

「(発明の効果)

本発明によれば、炉体に設けられたファンの作用により、炉体内で高温になった雰囲気ガスが強制的に攪拌されるので、炉体内部での雰囲気ガスおよび温度の分布が均一になるとともに、被焼成物には絶えず新鮮な雰囲気ガスが接触し、良好な特性を有する製品を得ることができる。」(3 頁左上欄 9 行～15 行)

「本発明に係る焼成炉の一実施例の横断面および縦断面を夫々第 1 図および第 2 図(判決注：別紙図面参照)に示す。

上記焼成炉 2 1 は第 3 図および第 4 図にて説明した焼成炉 1 と同様に、多段に積み重ねられて匣組み 2 2 を構成する匣内に収容された被焼成物を炉体 2 3 に出し入れするために、一つの炉壁 2 1 a に設けられた開口 2 4 に対して、扉 2 5 が上記炉壁 2 1 a に開閉自在にヒンジ結合され炉体の一つの炉壁 2 1 a の一部を構成する扉開閉式のバッチ炉である。

……

上記ファン 2 8 と炉体 2 3 内の匣組み 2 2 との間には、炉体 2 3 の天井部 2 1 c から上記台板 2 7 の近くまで U 字形状を有するたとえば炭化珪素製のヒータ 3 3 を懸垂させている。また、上記匣組み 2 2 と炉体 2 3 のいま一つの炉側壁 2 1 e との間にも、上記と同様に、U 字形状を有する炭化珪素製のヒータ 3 3 が炉体 2 3 の天井部 2 1 c から炉床 2 1 b 近くまで懸垂している。」（3 頁右上欄 4 行～右下欄 5 行）（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項 1】炉側壁を含む炉本体と、炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し、該熱処理空間には、略鉛直方向に挿入され、かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され、鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し、前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした複数の炉内ヒータを備え、前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられていることを特徴とする、熱処理炉。

（４）手続の経緯

平成13年 6月 8日 : 特許権の設定登録
平成21年 3月 9日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成21年 4月21日 : 上記訂正を容認する審決
平成23年 3月15日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800041号）
平成23年10月12日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
審決の認定した引用発明（甲 1 に記載された発明） 「2 つの炉壁，2 つの炉側壁，天井部及び炉床から構成された閉じた空間を有する炉体内に配置された被焼成物を焼成する焼成炉であって， 扉が炉壁に開閉自在にヒンジ結合され一つの炉壁の一部を構成し， 炉側壁とそれに対向する一つの炉側壁との間に夫々間隙を有するとともに，炉床の上に配置された支柱により支持され，匣組みを構成する被焼成物を収容する匣が載置される台板と，一つの炉側壁に支持されて炉体内で回転するファンを備え，ファンと匣組みとの間に，天井部から台板の近くまで U 字形状を有する炭化珪素製ヒータを 2 つ並列して懸垂させるとともに，匣組みといま一つの炉側壁との間にも，U 字形状を有する炭化珪素製ヒータが天井部から炉床近くまで 2 つ並列して懸垂している焼成炉。」（判決より抜粋）

判決	
原告の主張 引用発明は、第3図、第4図に記載の従来技術に対し、ファン28を一つの炉側壁（第1図・第2図における左側の炉側壁）21dに支持させることにより、第3図、第4図に記載の従来技術を改良したものであるから、引用発明においては、ファン28を炉内に設けたため、ファン28と匣組み22との間にヒータがずれることにより左側の炉側壁21dから離れたと見るべきであり、ヒータを炉側壁に沿って2つ並列配置した第3図、第4図を参酌すれば、引用発明は、下記のとおり認定されるべきである。 「2つの炉壁、2つの炉側壁、天井部及び炉床から構成された閉じた空間を有する炉体内に配置された被焼成物を焼成する焼成炉であって、 扉が炉壁に開閉自在にヒンジ結合され一つの炉壁の一部を構成し、 炉側壁がそれと対向する一つの炉側壁との間に夫々間隙を有するとともに、炉床の上に配置された支柱により支持され、匣組みを構成する被焼成物を収容する匣が載置される台板と、一つの炉側壁に支持されて炉体内で回転するファンを備え、ファンと匣組みとの間に、天井部から台板の近くまでU字形状を有する炭化珪素製ヒータを2つ並列して一つの炉側壁に沿って懸垂させるとともに、U字形状を有する炭化珪素製ヒータを天井部から炉床近くまで2つ並列していまひとつの炉側壁に沿って懸垂している焼成炉。」	被告の主張 原告の主張は、従来技術である第3図、第4図の構造を参酌し、引用発明についてもファン28がない従来技術と同様の構造と把握すべきと主張するものと理解される。しかし、引用発明は、従来技術と比較して、ファン28を炉内に設けた点こそが特徴点となっているのであり、その特徴点をないものとして引用発明を認定することは合理的ではない。原告の主張する引用発明は、甲1の従来技術（第3図、第4図）の構成と引用発明（第1図、第2図）の構成を組み合わせた新たな構成というほかなく、そのような新しい構成を甲1の記載から認定することは困難である。また、甲1においては、引用発明においてファン28が必須のものとされており、この点において、従来技術（第3図、第4図）のファン28がなく、炉側壁1dに沿ってヒータ8を並列させる構成は改変され、排除されている。したがって、甲1において、従来技術（第3図、第4図）のファン28がなく、炉側壁1dに沿ってヒータ8を並列させる構成は、「特許出願に係る発明に共通して記載されている事項」ではない。 よって、引用発明の認定に関する原告の主張は失当であり、審決の認定に誤りはない。
裁判所の判断 原告の主張は採用することができない。…引用発明は、<u>従来技術である第3図、第4図に記載の焼成炉の問題を解決するため、ファン28を炉内に設けた構成が特徴点となっているのであり、その特徴点をないものとして引用発明を認定することは、引用例に記載されたひとまとまりの技術的思想を構成する要素のうち技術的に最も重要な部分を見逃して発明を認定するものであり、許されないというべきである。</u>引用発明においては、炉体の外部に配置された駆動モータにより駆動されるとともに一つの炉壁に支持されているファン28によって、ヒータの熱で高温になった雰囲気ガスを強制的に攪拌することで炉内温度を均一にするものであるから、ヒータ33は、ファン28と被焼成物が収容	

されている匣組み 2 2 との間に位置することが合理的であり，発熱体が炉側壁に沿って並列する構成は想定できないというべきである。

(52-1)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.2(2)
裁判例 分類	52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて
キーワード	

1. 書誌的事項

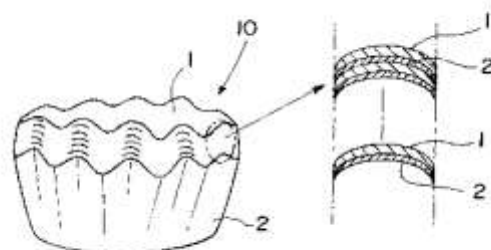
事件	「可食容器セットの製造方法」（査定不服審判） 知財高判平成24年12月19日（平成24年（行ケ）第10099号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-113382号（特開2006-288276号公報）
分類	A23L 1/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、生産性及び品質性に優れた乾海苔を素材とした可食容器セットを提供することを目的とする。本願発明は、乾海苔（シート状食材）1と乾海苔（シート状食材）1の間に両面シリコン紙からなる合紙2を挟んで積層し、その最下部に厚紙3を配置した状態で、熱プレスを行うことによって可食容器10を得る。

【図1】



（2）引用例1（引用発明）に記載の事項：特開昭61-274667号公報（判決の認定）

「(ア)特許請求の範囲(1)「乾海苔に、加熱した水蒸気を接触させて柔軟性を付与した後、該乾海苔を一對のリテーナーに挟持して所定の食器形状に成形し、この成形物をその成形状態を維持したまま加熱して固形化することを特徴とする海苔を素材とした可食容器の製法。」

(イ)本発明は、海苔を素材とした可食容器の製法に関するものである。

(ウ)従来から種々の可食容器があるが、海苔は、簡単に容器の形状になし得るものではなく、可食容器の素材としては利用し難い。本発明の目的は、特有の食感、風味等を有する海苔を素材として可食容器を製造する方法を提供し、海苔の利用方法を拡大することにある。本発明は、前記特許請求の範囲(1)に記載の方法によって、前記の目的を達成したものである。

(エ)本発明においては、乾海苔として、常法により調整された大きな乾海苔を所定形状に打ち抜いて

用いる。

(オ)凸形リテーナー上に乾海苔を載置した後、凹形リテーナーを下降させずにプランジャーのみを下降させてプランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持し、この状態において、加熱した水蒸気を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に流通させて乾海苔の周辺部のみに接触させて、柔軟性を付与する。

(カ)次いで、凹形リテーナーを下降させ、プランジャーからはみ出た柔軟性の付与された乾海苔の周辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形する。

(キ)しかる後、前記成形により得られた成形物を、その成形状態を維持したまま、すなわち凸形リテーナー及びプランジャーを下降状態に維持したまま加熱すると、当該成形物が乾燥固形化されて各種形状の可食容器が得られる。加熱（火入れ）は、例えば、凸形リテーナーをその内部から適宜の手段で加熱することにより行うことができる。

(ク)前記加熱の終了後、凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させ、可食容器をリテーナー間に位置させた状態において、例えば乾燥空気を可食容器に接触させて冷却かつ更に乾燥し、しかる後、プランジャーを下降させて乾燥固形化された可食容器を取り出すのが好ましい。

(ケ)こうして得られた可食容器は、リテーナーの凹凸形状に応じて任意の形状を呈するが、可食容器がその底部から口部に向けて広がるようにテーパを付した形態に成形してあれば、第12図に示すように積み重ねることが可能である。

(コ)本発明の海苔を素材とした可食容器の製法は、湿気により柔軟性が生じるという乾海苔の特性を巧みに利用して、乾海苔特有の色沢、香味及び呈味を損なうことなく、カップ状等の任意形状の可食容器を得ることができるという効果を奏するものである。また、本発明により得られた可食容器は、その使用に際して食品を盛り付けることにより食事の雰囲気をもっと楽しませ、盛り付けた食品の食感、呈味及び香気と、乾海苔の食感、呈味及び香気とを相乗作用させて嗜好性を高めることができるため、可食容器としての価値が極めて高いものである。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（補正後）（本件補正発明）

【請求項１】シート状の乾海苔を熱プレスすることにより成形された可食容器が、複数積層された可食容器セットの製造方法であって、シート状の乾海苔とシート状の乾海苔との間に合紙を挟んで、複数枚のシート状の乾海苔と複数枚の合紙とを積層し、更にその積層体の上下面に合紙を配置すると共にその最下部に厚紙を配置して積層する工程と、前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とからなる積層体を所定の形状に打ち抜く工程と、雌型と、前記雌型に対応した雄型と、前記雄型と共に雌型の上方に設けられる押え型とから構成され、かつ前記雌型の成形面が加熱された熱プレス成形機を用いて、前記打ち抜かれた積層体における前記厚紙を前記雌型の成形面に接触させ、前記打ち抜かれた積層体における上面の合紙を前記雄型に接触させ熱プレスを行い、前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とを成形する成形工程と、前記熱プレス成形機から、成形されたシート状の乾海苔と合紙と厚紙とを押出し、可食容器セットを形成する、押出し工程と、を含むことを特徴とする可食容器セットの製造方法。

（４）手続の経緯

平成21年12月18日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-25137号）、

手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成24年2月7日 : 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋） …本件審決が認定した…「引用発明」…は、以下のとおりである。 ア 引用発明：海苔を素材とした積層された可食容器の製法であって、常法により調製された大きな乾海苔を、所定形状に打ち抜き、加熱した水蒸気を接触させて柔軟性を付与した後、プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつプランジャーからはみでた乾海苔の周辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形し、成形状態を維持したまま、凸形リテーナーをその内部から加熱することにより、乾海苔を加熱して可食容器形状とし、凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後、プランジャーを下降させて、可食容器を取り出し、得られた可食容器を積み重ねる、積層された可食容器の製造方法	
判決	
原告の主張 …引用例1には、加熱した水蒸気によって柔軟性を付与することにより乾海苔の可食容器形状への成形を行い、その後、これにより得られた成形物を加熱により乾燥固形化することが記載されている。ここで加熱は、成形のために行われるのではなく、成形に際して柔軟性を付与するために接触させた水蒸気による水分を蒸発させ、成形物を乾燥固形化させるために行われるものである。 すなわち、引用例1に記載の発明は、熱プレス成形機を用いて熱プレスにより乾海苔を成形するものではない。 また、引用例1には、乾燥固形化された可食容器は、凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間から取り出された後、積み重ねることが可能であると記載されているにすぎず、1つずつの可食容器の製造方法が記載されているのであり、積層された可食容器の製造方法についての記載はない。 ウ 以上によれば、<u>引用例1に記載の発明は、次のとおり認定されるべきである。</u> 「海苔を素材とした可食容器の製法であって、常法により調製された大きな乾海苔を、所定形状	被告の主張 ア 水蒸気によって柔軟性を付与して乾海苔の成形を行うことについて、引用例1の特許請求の範囲には、「柔軟性付与工程」の後に「一對のリテーナーによる食器形状挟持成形工程」が記載されているところ、引用例1の発明の詳細な説の記載を参酌すると、後者の工程は、「プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の周辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形する」工程であると認められる。してみると、<u>原告主張に係る引用例1に記載の発明は、「柔軟性付与工程」と「一對のリテーナーによる食器形状挟持成形工程」との順番を誤るものであるばかりか、当該順番には技術的意味がない。</u> …引用発明は、原告主張のように加熱した水蒸気によって柔軟性を付与することにより乾海苔の可食容器形状への成形を行い、その後、これにより得られた成形物を加熱により乾燥固形化するものではなく、むしろ、成形の最終工程として「加熱」があり、「加熱」により成形を完成させるものであるといえる。 したがって、引用発明について「凸形リテーナ

に打ち抜き、<u>プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持した後、加熱した水蒸気を接触させて柔軟性を付与し、プランジャーからはみ出た柔軟性の付与された乾海苔の周辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形し、成形状態を維持したまま、凸形リテーナーをその内部から加熱することにより、前記成形物を加熱して乾燥固定化し、凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後、プランジャーを下降させて、可食容器を取り出す、可食容器の製造方法</u>	一をその内部から加熱することにより、乾海苔を加熱して可食容器形状とし」と認定した本件審に誤りはない。 イ 引用例 1 には、複数の同形の可食容器を製造し、得られた可食容器を積み重ね、積層された状態とすることについての記載があるから、引用発明について、凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後、プランジャーを下降させて、可食容器を取り出して、その「得られた可食容器を積み重ねる、積層された可食容器の製造方法」と認定した本件審に誤りはない。
裁判所の判断 引用例 1 に…記載の発明は、次の工程を含むものである。 ※以下の工程の後の括弧内は、上記「2. (2) 引用例 1 (引用発明) に記載の事項」を参照) 工程①：常法により調整された大きな乾海苔を、所定形状に打ち抜く工程（前記…(エ)…） 工程②：乾海苔を凸形リテーナー上に載置する工程（前記…(オ)…） 工程③：プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持する工程（前記…(オ)…） 工程④：工程③の位置関係を維持したまま、加熱した水蒸気を乾海苔に接触させて柔軟性を付与する工程（前記…(オ)…） 工程⑤：プランジャーからはみでた乾海苔の周辺部（すなわち、柔軟性を付与された部分）を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形する工程（前記…(カ)…） 工程⑥：工程⑤の位置関係を維持したまま、凸形リテーナーをその内部から加熱することにより、乾海苔を加熱して乾燥固形化し、可食容器形状とする工程（前記…(キ)…） 工程⑦：凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後、プランジャーを下降させて、可食容器を取り出す工程（前記…(ク)…） 工程⑧：得られた可食容器を積み重ねる工程（前記…(ケ)…） （ア） <u>本件審決が認定した引用発明は、…引用例 1 に記載の前記各工程のうち、工程①に引き続いて工程④が記載され、次に「プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつ」とした上で、工程⑤以下が順次記載されており、工程②及び③が明示されていない。</u> もっとも、<u>工程②は、乾海苔を成形装置で加工する際に必ず行われる自明のことであるばかりか、この点は、本件補正発明との間の相違点となるものではない。</u> <u>また、工程③は、工程④と相俟って、加熱した水蒸気を乾海苔に接触させる具体的態様を明らかにするものである。しかるところ、引用例 1 に記載の発明の技術的思想は、加熱した水蒸気を乾海苔に接触させることで柔軟性を付与した後に可食容器を熱プレスにより成形するというものであって、引用例 1 に記載の発明と本件補正発明との対比に当たって、当該接触が可食容器の成形前にされることを特定すれば足り、その具体的態様を特定する必要はない。</u>そして、本件審決は、「プランジャーと	

凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつ」とした上で、工程⑤以下を順次認定することで、乾海苔の成形に当たってその中央部がプランジャーと凸形リテーナーとの間に挟持されており、可食容器の成形前に乾海苔に柔軟性が付与されていることを明らかにしている。

したがって、本件審決が工程②及び③を明示せずに引用発明を認定したことに、誤りはなく、また、本件審決による引用発明の認定は、引用例 1 に記載の発明のその余の工程を踏まえたものであるから、誤りはないというべきである。

(52-1)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.2(2)
裁判例 分類	52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて
キーワード	

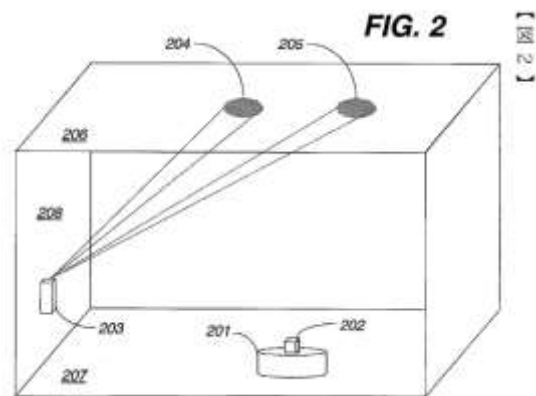
1. 書誌的事項

事件	「反射光源を使用する位置推定方法および装置」（査定不服審判） 知財高判平成25年8月9日（平成24年（行ケ）第10436号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-506413号（特表2007-530978号公報）
分類	G01B 11/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、室内を自律的に移動して床掃除を行うロボットが、自己充電用のドックステーションに移動することを目的の一つとし、異なる変調パターンで変調された2つの光スポット204、205を面206に投射するための光源203と、物体201に取り付けられ、光スポットからの反射光を検出する検出器202と、変調パターンに基づいて光スポットを識別し、2つの光スポットの場所に基づいて物体201の位置および姿勢を測定するデータ処理装置と、を備える。



（2）引用発明の概要（審決の認定）

「ア 引用発明の内容

「無人車20の現在位置及び方向を検出するためのシステムであって、天井に配設され、複数の光 E_i を発するための複数の蛍光灯 L_i と、前記複数の光 E_i を検出するように無人車20に搭載されたITVカメラ21及び受光ユニット22と、前記複数の光 E_i の座標 g_i に基づいて前記無人車20の位置 P 及び方向（姿勢） δ を演算するための演算回路CPU33とを備え、

前記複数の光 E_i は、互いに異なる変調周波数 F_i で変調され、

前記ITVカメラ21及び受光ユニット22を備えた前記演算回路CPU33は、変調周波数 F_i

を照明灯データメモリ 34 のテーブルと照合して完全画像 L_i に対応する実像が前記複数の光 E_i であることを特定するように構成された無人車 20 の現在位置及び方向を検出するためのシステム。
(ここで、 $i = 1 \sim N$ である。)」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正後)(本願補正発明)

【請求項 1】物体の位置を推定するための位置推定システムであって、

上向きに光を放射してある面に、光反射部材を介することなく少なくとも 2 つの光スポットを投射するための 1 つまたはそれ以上の光源と、

前記少なくとも 2 つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体に取り付けられた検出器と、

前記少なくとも 2 つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え、

前記少なくとも 2 つの光スポットのうちのある 1 つの光スポットは、第 1 の変調パターンで変調された光によって投射される一方、前記少なくとも 2 つの光スポットのうちの他の 1 つの光スポットは、前記第 1 の変調パターンとは異なる第 2 の変調パターンで変調された光によって投射され、

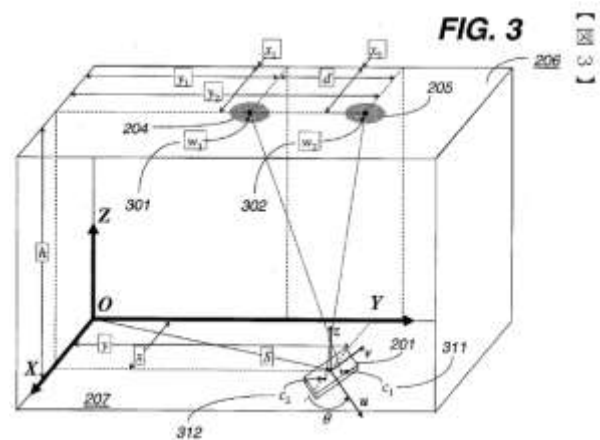
前記検出器を備えた前記データ処理装置は、少なくとも第 1 の変調パターンおよび第 2 の変調パターンに基づいて 2 つの光スポットを識別するように構成される位置推定システム。

(4) 発明の詳細な説明の開示

「図 3 に、図 2 に関して既述の本方法および装置の一実施形態に関連する幾何学的モデルを図示する。天井 206 は、床 207 の上の高さ h のところにある。点 $w1301$ は、第 1 のスポット 204 の重心にあり、点 $w2302$ は、第 2 のスポット 205 の重心にある。ここに示す実施形態では、X 軸、Y 軸、および Z 軸を有するグローバル座標系が、定められ、グローバル基準座標系とも呼ばれる。」

(本願の【0045】抜粋)

「本願明細書(甲 5)の実施形態には、本願補正発明を具現化する位置推定システムとして、あらかじめ規定された座標軸における物体の絶対的な位置(環境に対する物体の位置)を推定することが記載されている。」(判決文より抜粋)



(5) 手続の経緯

平成17年3月25日 : 国際特許出願(優先権主張日:平成16年3月29日・米国)

平成23年 4月12日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2011-7706号)、
手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成24年 8月16日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
引用例 1 に記載された発明における「無人車 20」、「現在位置及び方向」、「検出」、「現在位置及び方向を検出するためのシステム」、「天井」、「複数の蛍光灯 L i」、「搭載された」、「ITV カメラ 21 及び受光ユニット 22」、「座標 g i」、「位置 P 及び方向（姿勢）δ」、「演算」、及び「演算回路 CPU 33」は、本願補正発明における「物体」、「位置」、「推定」、「位置推定システム」、「ある面」、「1 つまたはそれ以上の光源」、「取り付けられた」、「検出器」、「場所」、「位置および姿勢」、「測定」、及び「データ処理装置」にそれぞれ相当する。	
判決	
原告の主張 (1) 審決は、引用発明について、「無人車 20 の現在位置及び方向を検出するためのシステム」と認定している。しかし、引用例 1 に記載された位置推定システムは、当該システムが天井に固定的に設けられた蛍光灯の座標をあらかじめ保有することを前提に、かかる座標に基づいて無人車の位置を推定するものであるから、<u>推定される位置は、蛍光灯に対する相対的な位置ではなく、環境内における絶対的な位置である</u>（引用例 1 の【0009】、【0012】、【0017】～【0022】、【0029】、図 4）。…	被告の主張 引用例 1 の演算回路（CPU 33）は、ITV カメラが撮影した蛍光灯像（明領域）の像中心の画素アドレスに基づいて、無人車から見た像中心のチルト角及びパン角を得て、<u>蛍光灯に対する無人車の位置及び方向を特定するとともに、受光ユニットによる蛍光灯の特定に基づいて、照明灯データメモリから像中心の座標を読み出し、無人車の位置及び方向を特定する</u>（甲 1 の【0017】～【0022】、図 4、図 6）。したがって、引用発明は、無人車 20 の現在位置及び方向を検出するためのシステムである（同【0001】、【0005】）。
裁判所の判断 原告は、引用例 1 の位置推定システムによって推定される位置は、蛍光灯に対する相対的な位置ではなく、環境内における絶対的な位置であると主張する。しかし、<u>本願補正発明の進歩性判断における引用発明の認定は、引用例 1 の記載に基づいて本願補正発明との対比に必要な限度で行えば足り、本願補正発明が、請求項 1 において「物体の位置および姿勢」について、相対的な位置とも、絶対的な位置とも規定されていない以上、あえて、引用例 1 の位置推定システムによって推定される位置が環境内における絶対的な位置であることを認定する必要はない。</u>	

(52-1)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.2(2)
裁判例 分類	52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「給与計算方法及び給与計算プログラム」（査定不服審判） 知財高判平成29年7月4日（平成28年（行ケ）第10220号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2014-217202号（特開2016-085562号公報）
分類	G06Q 10/10
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 高部眞規子裁判長、山門優裁判官、片瀬亮裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法に関し、あらかじめ記録された企業情報及び従業員情報を用いて、該当月の各従業員の給与計算を行い、給与計算の計算結果の少なくとも一部を、計算結果の確定ボタンとともにウェブブラウザ上に表示させ、確定ボタンがクリック又はタップされると、該当月の各従業員の計算結果を確定させることにより、中小企業等に対し、給与計算事務を大幅に簡便にすることができる。

【図5】

給与計算			
基本給	2,000,000	残業料	500,000
手当	200,000	退職金	100,000
健康保険料	100,000	社会保険料	50,000
雇用保険料	50,000	所得税	100,000
給与計算合計		2,850,000	2,850,000
給与支払合計		2,850,000	2,850,000

従業員	給与	支払	支払日
1	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
2	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
3	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
4	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
5	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
6	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
7	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
8	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
9	2,000,000	2,000,000	2014/09/01
10	2,000,000	2,000,000	2014/09/01

（2）引用文献

「(ア) 周知例2（甲6）」

周知例2の技術分野（【0001】）、背景技術（【0002】）、発明が解決しようとする課題（【0011】）、発明の効果（【0015】）、発明を実施するための最良の形態（【0018】、【0025】、【0027】～【0029】、【0036】）の記載によれば、周知例2には、「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、従業員の取引金融機関、口座、メールアドレス及び支給日前希望日払いの要求情報の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。

(イ) 甲 7 (特開 2001-290923 号公報)

甲 7 の発明の属する技術分野 (【0001】), 発明が解決しようとする課題 (【0009】), 発明の実施の形態 (【0010】、【0011】、【0013】、【0014】、【0020】、【0021】) 並びに図 1 及び図 3 (別紙引用例等図面目録参照) の記載によれば, 甲 7 には, 「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて, 企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに, 従業員の勤怠データの入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。

(ウ) 乙 9 (特開 2001-273389 号公報)

乙 9 の発明の属する技術分野 (【0001】), 発明が解決しようとする課題 (【0007】), 発明の実施の形態 (【0012】、【0015】、【0016】、【0019】、【0020】) 及び図 1 (別紙引用例等図面目録参照) の記載によれば, 乙 9 には, 「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて, 企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに, 従業員の出勤時間及び退勤時間の情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。

(エ) 乙 10 (特開 2003-30477 号公報)

乙 10 の発明の属する技術分野 (【0001】), 発明が解決しようとする課題 (【0004】), 発明の実施の形態 (【0013】～【0015】、【0022】～【0026】) 及び図 2 (別紙引用例等図面目録参照) の記載によれば, 乙 10 には, 「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて, 企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに, 従業員の勤怠情報 (例えば, 出社の時間, 退社の時間, 有給休暇等) の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (補正後) (請求項 1 のみ) (本願発明)

【請求項 1】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であって,

サーバが, 前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記録しておき,

前記サーバが, 前記企業情報及び前記従業員情報を用いて, 該当月の各従業員の給与計算を行い,

前記サーバが, 前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を, 前記計算結果の確定ボタンとともに前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ,

前記確定ボタンがクリック又はタップされると, 前記サーバが, 前記クリック又はタップのみに基づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ,

前記従業員情報は, 各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力された, 給与計算を変動させる従業員入力情報を含むことを特徴とする給与計算方法。

(4) 手続の経緯

平成26年10月24日 : 特許出願
 平成27年11月 4日 : 拒絶査定
 平成27年12月 3日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2015-21527号）、
 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成28年 8月16日 : 「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本件審決は、相違点5について、引用例の図2には、【扶養者情報】の項目が見て取れるところ、一般に、扶養者情報は、給与計算を変動させる従業員情報であるとした上で、「<u>従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、従業員情報の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること</u>」は、本願出願日前に周知の技術（周知例2例示周知技術）であり、従業員にどの従業員情報を従業員端末を用いて入力させるかは、当業者が適宜選択すべき設計的事項であるとして、「引用発明において、扶養者情報を従業員の申告に基づいて入力する構成に代えて、周知例2などに周知の技術や一般的な構成を採用して、本願発明と同様に、給与計算を変動させる従業員入力情報（扶養者情報）を各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させる構成とすることは、当業者が、本願出願日前に容易に発明できたものである。」旨認定判断した。	
判決	
原告の主張	被告の主張
（2） 周知技術等の認定の誤り 本願出願日時点において、<u>クラウド上の給与計算ソフトでは、従業員端末から従業員情報を入力する機能、ましてや給与計算を変動させる従業員情報を入力する機能は存在せず、少なくとも周知ではなかった。</u>また、その前提となる従業員用のIDを用意すること自体、少なくとも周知ではなかった。 本件審決は、周知例2のみに基づいて、従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末の他に、<u>従業員情報の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えることは、本願出願日前に周知の技術であったことを認定しているが、これは誤りである。周</u>	（2） 周知技術等の認定に誤りはないこと 本願出願日における技術水準を認定する際の根拠については、クラウド給与サービスとして実装されたものに限られるものではなく、ASP給与計算システム（インターネットを介してアクセス可能なサーバで提供される給与計算システム）における技術水準も検討する必要がある。本願明細書には、本願発明は、クラウドコンピューティングを提供するウェブサーバにより実現することができる（【0025】）旨の記載以上の具体的なシステム構成に言及する記載は見当たらないから、本願発明が前提とするクラウドコンピューティングがASPサービスをも包含する概念であるとの本件審決の認定に誤りはない。 インターネットを介してアクセス可能なサーバで提供される給与計算システムにおいて、<u>従業員</u>

知例 2 には、従業員情報として、給与計算に変動を及ぼさない個人情報及び取引金融機関、口座情報を入力させることの記載があるにすぎない。 (3) 引用発明に周知技術を適用することに阻害要因等があること 前記 2〔原告の主張〕のとおり、引用例と周知例 2 とは異なる技術分野に属するものであるから、周知例 2 に記載された技術を引用発明に適用することは容易でない。 また、引用発明において、給与計算を変動させる従業員入力情報は、税理士端末 10 から固定項目として給与データベース 3 に登録され、これは税理士のみに与えられた権限に基づいて行われるところ、同発明は、中小企業等ないし小規模事業者に対し、外部の専門家の関与の下で行われる給与計算等を円滑にすることを課題として上記構成を採用するものであるから、これを改変するとすれば、上記課題を解決しないものとなることが不可避である。したがって、給与計算を変動させる従業員入力情報（扶養者情報）の入力を税理士端末 10 とは異なる端末から行うこと、特に専門家端末ではない従業員端末から行うことには、明白な阻害事由がある。 なお、本件審決は、相違点 5 に係る認定判断の箇所において、特開 2001-290923 号公報（甲 7）についても言及しているが（18 頁）、甲 7 は、引用例において背景技術として否定され、排斥されたものであり（【0004】）、引用例に接した当業者が当該技術を引用発明に適用することは考えられない。	の携帯端末から従業員情報を入力させる構成は、周知例 2 及び引用発明の背景技術である甲 7 のほか、特開 2001-273389 号公報（乙 9）や特開 2003-30477 号公報（乙 10）にも開示されている（乙 9【0016】、乙 10【0015】、【0025】）。 したがって、本件審決における周知技術の認定に誤りはない。 (3) 引用発明に周知技術を適用することに阻害要因等はないこと 周知例 2 に記載された技術と引用発明が同一の技術分野に属するものであることについては、前記 2〔被告の主張〕のとおりである。また、本願発明と引用発明とは、給与担当者における給与計算の負担を削減し、これを円滑に行うことを可能にするという、給与計算システムにおける自明の課題が共通している。給与計算に必要な固定項目や変更項目を外部専門家の端末で行うか従業員の端末で行うかは、いずれもこの課題を解決するものであり、扶養者情報の入力を税理士端末ではなく従業員端末から行うことについて、阻害事由はない。 なお、甲 7 には、従業員が使用する PDA 端末や携帯電話機などの従業員の携帯端末を用いて、勤務データや届出データ、個人データの入力に使用し給与計算に用いる構成が記載されており、同構成は本願出願前に周知技術であったところ、同構成を引用発明に適用するに当たり阻害要因は見当たらず、同構成を引用発明に適用することは、当業者が容易に想到し得たものである。引用例に背景技術として示されているというだけで、甲 7 に記載された上記構成を引用発明に適用することが排斥されるわけではない。
裁判所の判断 3 相違点 5 の容易想到性について …(2) 本件審決が認定した周知技術について …周知例 2、甲 7、乙 9 及び乙 10 には、「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサー	

バを有するシステムにおいて、企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに、①従業員の取引金融機関、口座、メールアドレス及び支給日前希望日払いの要求情報（周知例 2）、②従業員の勤怠データ（甲 7）、③従業員の出勤時間及び退勤時間の情報（乙 9）及び④従業員の勤怠情報（例えば、出社の時間、退社の時間、有給休暇等）（乙 10）の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること」が開示されていることは認められるが、これらを上位概念化した「上記利用企業端末のほかに、およそ従業員に関連する情報（従業員情報）全般の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること」や、「上記利用企業端末のほかに、従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を備えること」が開示されているものではなく、それを示唆するものもない。

したがって、周知例 2、甲 7、乙 9 及び乙 10 から、本件審決が認定した周知技術を認めることはできない。また、かかる周知技術の存在を前提として、本件審決が認定判断するように、「従業員にどの従業員情報を従業員端末を用いて入力させるかは、当業者が適宜選択すべき設計的事項である」とも認められない。

（3）動機付けについて

本願発明は、…中小企業等に対し、給与計算事務を大幅に簡便にするための給与計算方法及び給与計算プログラムを提供することを目的とするものである（本願明細書【0002】～【0006】）。

そして、本願発明において、各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて、同端末から扶養者情報等の給与計算を変動させる従業員情報を入力させることにしたのは、扶養者数等の従業員固有の情報（扶養者数のほか、生年月日、入社日、勤怠情報）に基づき変動する給与計算を自動化し、給与計算担当者を煩雑な作業から解放するためである（同【0035】）。

一方、…引用例に記載された発明は、複数の事業者端末と、…複数の事業者と、税理士や社会保険労務士のような専門知識を持った複数の専門家が、給与計算やその他の処理を円滑に行うことができるようにしたものである。

したがって、引用例に接した当業者は、本願発明の具体的な課題を示唆されることはなく、専門家端末から従業員の扶養者情報を入力する構成に代えて、各従業員の従業員端末から当該従業員の扶養者情報を入力する構成とすることにより、相違点 5 に係る本願発明の構成を想到するものとは認め難い。

なお、引用発明においては、事業者端末にタイムレコーダが接続されて従業員の勤怠データの収集が行われ、このデータが給与計算サーバ装置に送信されて給与計算が行われるという構成を有するから、給与担当者における給与計算の負担を削減し、これを円滑に行うということが、被告の主張するように自明の課題であったとしても、その課題を解決するために、上記構成に代えて、勤怠データを従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力させる構成とすることにより、相違点 5 に係る本願発明の構成を採用する動機付けもない。

（参考）

知財高判平成24年8月8日（平成23年（行ケ）第10360号）も参照。

(53)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.1 及び 3.1.2
裁判例 分類	53:本願出願前に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といえるか否かについて
キーワード	記載されているに等しい事項

1. 書誌的事項

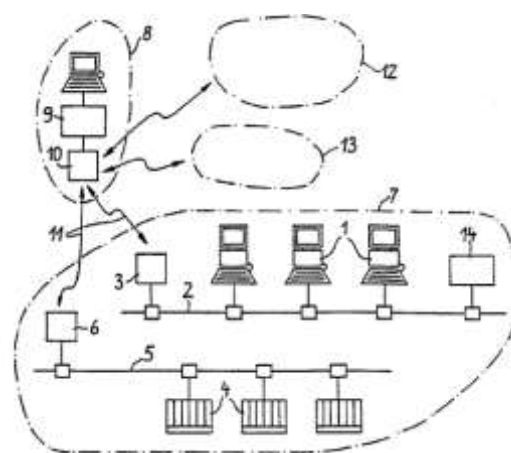
事件	「プロセス自動化システム」(査定不服審判) 知財高判平成22年4月28日(平成21年(行ケ)第10163号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-504651号(特表2000-514220号公報)
分類	G05B 19/418
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

プロセス自動化システムにおける操作-および監視レベルの中のターミナル(1)及びプロセス近傍の自動化レベルの中の自動化装置(4)が送信-受信装置(3、6、10)およびデータ伝送媒体(11)(無線接続、遠隔通信回路網)を介してマスター-コンピュータ(9)と通信する。これはスーパーコンピュータとして計算センターに設けられ得、別のプロセス自動化システム(12、13)をも制御し得る。

【図1】



(2) 引用発明1

「(ア) 半導体製造装置は、複数の要素プロセス設備群を管理する半導体製造ラインシステム、半導体製造ラインで製造される製品の進捗管理、要素プロセス設備群に対する製造条件の指示及び要素プロセス設備群の作業員に対する製造条件の指示を管理する管理部署システム、及びこの半導体製造ラインシステムと管理部署システムとを接続して総合的な工程管理を行う電子ファイル管理計算機(工程管理用計算機)とから構成される。

(イ) 半導体製造ラインシステムの複数の設備群管理計算機及び製品管理計算機は、通信回線に情報転送可能な状態で接続されている。また、管理部署システムの複数の部署別管理計算機も、通信回線に情報転送可能な状態で接続されている。

(ウ) 電子ファイル管理計算機(工程管理用計算機)は、複数の部署別管理計算機の持つ電子ファイルの製造管理情報を組み合わせて工程管理用電子ファイルを作成し、この工程管理用電子ファイルの作成過程を管理する機能、複数の設備群管理計算機と複数の部署別管理計算機との間の送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管理する機能、それぞれの管理部署又は要素プロセス設備群での書類審査、承認及び有効期限を管理する機能、それぞれの電子ファイルの製造管理情報と設備管理情報とを工程管理用電子ファイルにバックアップとして保存する機能を備えている。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(本願発明)

【請求項1】操作・監視層のなかに存在する第1の送信・受信装置(3)に接続された、プロセスを操作しかつ監視するためのターミナル(1)と、下位の自動化層のなかに存在する、プロセスバスを介して第2の送信・受信装置(6)に接続された自動化装置(4)と、第3の送信・受信装置(10)に接続されているマスターコンピュータ(9)とを備えたプロセス自動化システムにおいて、前記マスターコンピュータは、前記操作・監視層および前記自動化層の外側に配置され、前記第3の送信・受信装置(10)は、データ伝送媒体(11)を介して前記第1および第2の送信・受信装置(3, 6)と通信して、データが前記操作・監視層と自動化層との間でマスターコンピュータ(9)を介して交換され、その際前記プロセスバスは前記ターミナルとはリンクされていないことを特徴とするプロセス自動化システム。

(4) 手続の経緯

平成 9年 7月 3日 : 特許出願(原出願の優先権主張日:平成8年7月8日・独国)
 平成18年 9月22日 : 拒絶査定
 平成18年12月28日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2006-28998号)
 平成20年 2月 5日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成21年 2月 3日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
(審決における引用発明の認定。判決より抜粋。) <引用発明1> 「管理部署システム2のなかに存在する送信・受信装置に接続された、半導体製造ラインで製造される製品の進捗管理、要素プロセス設備群101～10nに対する製造条件の指示、要素プロセス設備群101～10nの作業に対する製造条件の指示を管理するための複数の部署別管理計算機25～29と、半導体製造ラインシステム1のなかに存在する、通信回線を介して送信・受信装置に接続された、設備群管理計算機111～11nと、送信・受信装置に接続されている電子ファイル管理計算機3とを備えた半導体製造装置において、電子ファイル管理計算機3に接続された送信・受信装置は、電子ファイル管理計算機用通信回線を介して管理部署システム2の中に存在する送信・受信装置、

および、半導体製造ラインシステム 1 の中に存在する送信・受信装置と通信して、部署別管理計算機 2 5 で入力されたデータが、電子ファイル管理計算機 3 を介して、半導体製造ラインシステム 1 の設備群管理計算機 1 1 1 に転送され、その際、半導体製造ラインシステム 1 の通信回線は、管理部署システム 2 の通信回線と、直接リンクされていない半導体製造装置。」	
判決	
原告の主張 (ア) 送信・受信装置について 審決は、引用発明 1 において、「・・・管理部署システムシステム 2、半導体製造ラインシステム 1、電子ファイル管理計算機 3 は、それぞれ、送信・受信装置を有していることは明らかである。」(5 頁下 1 行～6 頁 2 行)とした。 しかし、引用例 1 に「管理部署システム 2 と電子ファイル管理計算機 3、及び半導体製造ラインシステム 1 と電子ファイル管理計算機 3 とはそれぞれ通信回線を介して接続されている点」は記載されているものの、「部署別管理計算機 2 5 から電子ファイル管理計算機 3 にデータを転送する点」(段落【0 0 4 7】)、「部署別管理計算機 2 7 から電子ファイル管理計算機 3 にデータを転送する点」(段落【0 0 4 9】)、「部署別管理計算機 2 8 から電子ファイル管理計算機 3 にデータを転送する点」(段落【0 0 5 0】)、「電子ファイル管理計算機 3 から設備群管理計算機 1 1 1 にデータを転送する点」(段落【0 0 5 4】)の記載から電子ファイル計算機 3 が送信・受信装置を有するとはいえるが、半導体製造ラインシステム 1 と管理部署システム 2 のなかに送信・受信装置が存在することは記載されておらず、これを示唆するものもない。	被告の主張 ア 送信・受信装置につき 原告は、引用例 1 には半導体製造ラインシステム 1 と管理部署システム 2 のなかに送信・受信装置が存在することは記載されておらず、これを示唆するものでもない、と主張する。 しかし、引用例 1 には、「また、工程管理用計算機に、複数の設備群管理計算機と複数の部署別管理計算機との間の送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管理する機能が備えられることにより、たとえば電子ファイルを意味のある分類コードなどの識別情報を付けて管理することで、電子ファイルの流れを効率良く管理することが可能になるとともに、製造情報の機密性を確保することができる。」(段落【0 0 2 1】)、「さらに、電子ファイル管理計算機 3 には、複数の設備群管理計算機 1 1 (1) ～1 1 (n) の持つ電子ファイル 1 1 (1) a ～1 1 (n) a, 1 1 (1) b ～1 1 (n) b および複数の部署別管理計算機 2 5 ～2 9 の持つ電子ファイル 2 5 a, 2 5 b, 2 6 a, 2 7 a, 2 7 b, 2 8 a, 2 8 b, 2 9 a の情報転送を電子ファイルの識別情報に基づいて転送プログラムなどにより自動で管理する機能・・・それぞれの電子ファイル 1 1 (1) a ～1 1 (n) a, 1 1 (1) b ～1 1 (n) b, 2 5 a, 2 5 b, 2 6 a, 2 7 a, 2 7 b, 2 8 a, 2 8 b, 2 9 a の製造管理情報と設備管理情報とを工程管理用電子ファイル 3 a にバックアップとして保存する機能が備えられている。」(段落【0 0 3 9】)、「従って、本実施例の半導体製造装置によれば、半導体製造ラインシステム 1 の設備群管理計算機 1 1 (1) ～1 1 (n) と、管理部署シ

	システム 2 の部署別管理計算機 2 5 ～ 2 9 との間に電子ファイル管理計算機 3 を接続して全体的な工程を管理することにより・・・」(段落【0 0 5 6】)と記載されている。すなわち、工程管理用計算機である電子ファイル管理計算機 3 は、送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管理する機能、情報転送を電子ファイルの識別情報に基づいて転送プログラムなどにより自動で管理する機能、製造管理情報と設備管理情報とをバックアップとして保存する機能、及び全体的な工程を管理する機能を有しているものである。電子ファイル管理計算機 3 が以上の多種類の機能を有するためには、半導体製造ラインシステム 1 や管理部署システム 2 と相互にデータの交換を行わなければならないものであるから、電子ファイル管理計算機 3、半導体製造ラインシステム 1、管理部署システム 2 はそれぞれ送受信装置を有し、相互にデータ交換することが示されているというべきである。 また、引用例 1 には「これらの設備群管理計算機 1 1 (1) ～ 1 1 (n) および製品管理計算機 1 2 は、通常のパーソナルコンピュータ、ワードプロセッサなどによって構成される。」(段落【0 0 3 2】)、「これらの部署別管理計算機 2 5 ～ 2 9 は、通常のパーソナルコンピュータ、ワードプロセッサなどによって構成される。」(段落【0 0 3 6】)と記載されている。そもそもパーソナルコンピュータ間の通信においては、通信を確立する際に相互のデータのやりとりを必要とするのが技術常識であるし、本願の優先権主張日である 1 9 9 6 年(平成 8 年) 7 月 8 日当時、通常のパーソナルコンピュータが通信を行う際に送受信装置によって行うことは周知の事項であった(特開平 5 - 2 6 0 1 1 7 号公報〔発明の名称「通信制御装置」、出願人 株式会社リコー、公開日 平成 5 年 1 0 月 8 日。乙 1〕の 1 欄 3 8 行～ 4 1 行、特開平 5 - 2 1 8 9 6 7 号公報〔発明の名称「光線通信シ
--	--

	システム」，出願人 株式会社オリイ，公開日 平成 5 年 8 月 2 7 日。乙 2〕 の 4 欄 4 9 行～5 欄 3 5 行，図面の第 3 図）。そうすると，管理部署システム 2 の部署別管理計算機 2 5， 2 7， 2 8 には，通信を行うためにファイルを送り出すだけの送信装置だけでなく受信装置も同様に有することは明らかであり，同様に半導体製造ラインシステム 1 の設備群管理計算機 1 1 （1）～1 1 （n）や製品管理計算機 1 2 もファイルを受け入れるだけの受信装置だけでなく，送信装置も有していることは明らかである。…
裁判所の判断 引用例 1 には，前記のとおり技術的事項が記載されているところ，半導体製造ラインシステムの複数の設備群管理計算機及び製品管理計算機は通信回線により情報転送可能に接続されており，管理部署システムの複数の部署別管理計算機も通信回線により情報転送可能に接続されている。また，電子ファイル管理計算機は，半導体製造ラインシステムと管理部署システムとを接続し，複数の設備群管理計算機と複数の部署別管理計算機との間の送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管理する機能を備えることから，電子ファイル管理計算機と半導体製造ラインシステムとの間，及び電子ファイル管理計算機と管理部署システムとの間にも，情報の転送を行う通信回線が存在するということができる。そして，<u>計算機を通信回線により情報転送可能に接続する場合，送受信機能を有する装置を介在させることは，コンピュータネットワークの技術分野における技術常識といえる事項であり，電子ファイル管理計算機，管理部署システムの部署別管理計算機，半導体製造ラインシステムの設備群管理計算機及び製品管理計算機は，いずれも通信回線により情報転送可能に接続されているのであるから，それぞれ送受信機能を有する装置，すなわち「送信・受信装置」を介して情報転送可能に接続されていると認めることができる。</u> <u>したがって，審決が，引用発明 1 の認定において，「管理部署システム 2 のなかに存在する送信・受信装置」，「半導体製造ラインシステム 1 のなかに存在する，通信回線を介して送信・受信装置に接続された，設備群管理計算機 1 1 （1）～1 1 （n）」，及び「送信・受信装置に接続されている電子ファイル管理計算機 3」を認定したことに誤りがあるということとはできない。</u>	

(53)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.1 及び 3.1.2
裁判例 分類	53:本願出願前に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といえるか否かについて
キーワード	製品の取扱説明書、頒布時期

1. 書誌的事項

事件	「モータ制御装置」（無効審判） 知財高判平成23年6月9日（平成22年（行ケ）第10272号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-386421号（特開2005-149182号公報）
分類	G05B 19/416
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、複雑な計算等を行うことなく容易に移動対象物の総移動量に相当する速度指令パルス数を求めることを課題とし、各パルス列入力型モータにて制御される移動対象物の近似的経路を算出する補間処理を速度指令に基づいて行い、補間開始位置から補間終了位置までの速度指令パルスのパルス数をカウントし、総パルス数を求めるためのトレースモード時には速度指令パルスに基づいて生成された駆動パルスを外部へ出力せず、実動作のための通常動作モード時には駆動パルスを外部へ出力する。

（2）刊行物記載発明の概要（審決の認定）

（i）引用例1（引用発明）：Compact PCI MOTOR CONTROL MODULE ACP-425, ユーザーズ・マニュアル（平成15年5月9日発行の奥付けがある。）

「…複数のステッピングモータを駆動するため、各ステッピングモータ用のパルスを出力する高性能4軸モータコントロールボードであって、速度指令パルスに基づいて補間処理を行い、前記パルスを生成するIPC710と、前記速度指令パルスのパルス数をカウントするDRIVE PULSE COUNTERと、前記DRIVE PULSE COUNTERのカウント値を高性能4軸モータコントロールボードの外部から読み出すためのCompact PCI・インターフェースとを備えると共に、動作モードとして、補間モードとスルーモードとを有する高性能4軸モータコントロールボード」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項 1】複数のパルス列入力型モータを駆動するため、各パルス列入力型モータ用の駆動パルスを出力するモータ制御装置であって、速度指令パルスに基づいて補間処理を行い、前記駆動パルスを生成する補間制御部と、補間開始位置から補間終了位置まで、前記速度指令パルスのパルス数をカウントする総パルス数カウント部と、前記駆動パルスをモータ制御装置の外部へ出力するか否かを制御するパルス出力制御部とを備えると共に、動作モードとして、総パルス数を求めるためのトレースモードと実動作のための通常動作モードとを有し、前記パルス出力制御部は、前記トレースモード時には、前記駆動パルスをモータ制御装置の外部へ出力せず、前記通常動作モード時には、前記駆動パルスをモータ制御装置の外部へ出力することを特徴とするモータ制御装置。

(4) 手続の経緯

平成15年11月17日 : 被告（特許権者）による特許出願
 平成18年4月28日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成21年8月31日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2009-800186号）
 平成22年7月12日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本件発明は、…下記アの引用例 1 に記載の発明（…「引用発明」という。）に…引用例 2 及び…引用例 3 の各記載事項を適用しても当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない…というものである。 ア 引用例 1 : Compact P C I MOTOR CONTROL MODULE A C P - 4 2 5, ユーザーズ・マニュアル（平成 1 5 年 5 月 9 日発行の奥付けがある。…）	
判決	
原告の主張 ア 平成 1 5 年 3 月 1 日発行の「トランジスタ技術」誌同年 3 月号…には、引用発明の対象製品の発売が記載されており、…日本経済新聞社のインターネット記事…及び株式会社アバールデータのウェブページ…には、<u>引用発明の出荷が同年 3 月 1 日である旨が記載されている。これらによれば、引用例 1 が同日以降速やかに頒布され…ていたことが、明らかである…。</u>	被告の主張 ア 引用例 1 の対象製品（A C P - 4 2 5）の発売は、平成 1 5 年 1 2 月 2 2 日であり（乙 3）、<u>本件特許出願日（同年 1 1 月 1 7 日）よりも後である。</u>したがって、引用例 1 は、本件特許出願前に頒布された刊行物ではない。
裁判所の判断 引用例 1 は、株式会社アバールデータの商品である 4 軸補間モーターコントロールモジュール A C P - 4 2 5 の取扱説明書（ユーザーズ・マニュアル）であるところ、<u>その奥付けには、初版 1 刷発行日として平成 1 5 年（2 0 0 3 年）5 月 9 日との記載がある。</u>そして、同社が平成 1 4 年 1 2 月 2 日に A C P - 4 2 5 の受注を開始し、平成 1 5 年 3 月 1 日にこれを出荷予定であるとするインターネッ	

ト記事…，同内容を伝える同社のホームページの記載…及び同社がACP-425の発売を伝える「トランジスタ技術」誌同年3月号の広告…に加えて，製品の取扱説明書が製品の販売に近接して不特定多数の利用者に対して頒布されることは，経験則に照らして明らかであることを併せ考えると，引用例1は，遅くとも本件特許出願日（平成15年11月17日）前である同年5月ころには頒布されていたものと認められ，当該認定に反する証拠（乙3）は，これを採用できない。

…引用例1は，本件特許出願日前に頒布された刊行物として，公知であったものと認められる。

(53)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.1 及び 3.1.2
裁判例 分類	53:本願出願前に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といえるか否かについて
キーワード	記載されているに等しい事項

1. 書誌的事項

事件	「相乗作用を有する生物致死性組成物」（無効審判） 知財高判平成23年10月24日（平成22年（行ケ）第10245号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-509290号（特表2001-515016号公報）
分類	A01N 43/80
結論	認容
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、池下朗裁判官、武宮英子裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

少なくとも2つの活性な殺菌剤を含有し、そのひとつが2-メチルイソチアゾリン-3-オンである病原性微生物によって感染されるものへの付与される組成物において、1, 2-ベンゾチフゾリン-3-オンを含む組成物。ただし、5-クロロ-2-メチルイソチアゾリン-3-オンを含む組成物を除く。

（2）甲1に記載の事項

「〔1〕直接ポジカラー写真を得る方法において、感光材料中に、公知の防腐剤・防黴剤を配合し、現像液の成分を工夫することにより、感光材料の防菌・防黴対策と、写真の性能低下防止を達成することを解決課題としていること、〔2〕その課題解決手段として、カラー写真感光材料を発色現像液で処理する方法において、一般式（1）ないし（3）で表される防菌剤、防黴剤の少なくとも1種を感光材料の支持体上の少なくとも一層に包含させること（判決注：防菌・防黴効果を有するものとして例が示された化合物の組み合わせは、1400種類を超える。）、該発色現像液が一般式（4）ないし（6）で表される化合物の少なくとも一種、及び亜硫酸化合物を含有することを特徴とする直接ポジカラー写真感光材料が示されていること、〔3〕組合せの対象とされる化合物群（2）中には、MIT（2-1）のみならずCMIT（2-2）も挙げられており、また、化合物群（3）中にはBIT（3-1）が挙げられていること、〔4〕実施例1には、MITとBITを組み合わせた例が示され、【表1】に記載されたNo. 107の試料は、ゼラチンを親水性コロイドの成分として含有する写真感光材料であって、ゼラチン1kg当たり、MITを0.5g及びBITを0.5gの割合で含有するものが示

されている（段落【0001】ないし【0008】，【0029】ないし【0031】，【0131】）」
（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（本件発明１）

【請求項１】少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み、活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（判決注：以下、明細書の記載を転記する場合も含めて、「MIT」と表記することがある。）である、病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において、より活性な殺菌剤として１，２－ベンゾイソチアゾリン－３－オン（以下、明細書の記載を転記する場合も含めて、「BIT」と表記することがある。）を含み、５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（以下、明細書の記載を転記する場合も含めて、「CMIT」と表記することがある。）を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。

（４）手続の経緯

平成19年 8月 3日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成20年12月25日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2008-800291号）
平成22年 3月29日 : 「請求項1～7，18に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
（判決より抜粋） 「審決は、本件明細書において、〔１〕MITを作成することができるとして引用された米国特許第5，466，818号明細書（甲40）によれば、MITは、CMITとMITとの混合物を分離することによって得られるものであって、MIT中のCMITが1／245未満含まれているものは、実質的に純粋なMITであるとしていること、〔２〕本件明細書に「この方法で得た反応生成物を、たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。」「【0021】との記載を指摘して、カラムクロマトグラフィーによる精製でも特定の物質を完全に除去することはできないことは当業者の常識であるから、本件発明において、「CMITを含まない」とは「CMITが僅かな量を含んだものを許容する」趣旨であると解釈した上、本件発明におけるCMITの含有量と甲1発明におけるCMITの含有量の差異が明らかにされなければ、相違点ウは、実質的に相違しないと判断している。」	
判決	
原告の主張	被告の主張
…単にMITとしか記載されていない甲1発明は、「CMITを含まない」という要件によって、本件発明と形式的に区別される。 また、「CMITを含まない」とは、「実質的にCMITを含まない」ことであり、それは「微生物学的に活性な量のCMITを含まない」ことを	本件明細書には、「実質的にCMITを含まない」とはどの程度のCMIT量を含まないことを意味するのか、あるいは、「実質的にCMITを含まないMIT」をどのように得るかについて記載がなく、かつ、本件発明1に対応した実施例は、単なるMITとBITの組み合わせを開示するに

意味する。そして、この要件によって、本件発明と甲 1 発明は実質的にも区別される。すなわち、甲 1 発明の M I T は、C M I T の存在を裏付ける防カビ効果 (A s p e r g i l l u s n i g e r に対する効果) によって本件発明と明確に区別される。 したがって、不可避免的に存在する C M I T の「含有量」を具体的に明らかにしなくても、本件発明と甲 1 発明を区別することは可能であり、本件発明の新規性を否定することはできないから、本件発明の新規性を否定した審決の判断には誤りがある。	すぎない。 本件発明 1 に対応する M I T と B I T からなる実施例は、優先基礎明細書の時点から記載されているが、当該優先基礎明細書には、「C M I T を含まない」との技術的構成についての記載はなく、C M I T を含まないとの点は、発明の解決すべき課題ではなかった。 甲 1 にも M I T と B I T の組み合わせからなる組成物が記載されており、甲 1 発明を解釈するに当たり、本件発明 1 と同様、優先日時点における当業者の技術常識が参酌されるべきであるから、本件発明 1 と甲 1 発明とを区別すべき根拠はない。
裁判所の判断 特許法 2 9 条 1 項は、特許出願前に、公知の発明、公然実施された発明、刊行物に記載された発明を除いて、特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明（当該発明）は、出願前に、公知、公然実施、刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り）、特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。 当該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して、公知発明が、当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には、当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに対して、公知発明が、当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には、当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有する。）。ただし、後者の場合には、公知発明が、「一部の構成要件」のみを充足し、「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは、広範な技術的範囲を包含することになるため、論理的には、当該発明を排除していないことになる。したがって、例えば、公知発明の内容を説明する刊行物の記載について、推測ないし類推することによって、「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で、当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし、<u>刊行物の記載ないし説明部分に、当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に、そのような推測、類推をすることによって</u>はじめて、構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は、<u>特許法 2 9 条 1 項所定の文献に記載された発明ということ</u>はできない。仮に、そのような場合について、同法 2 9 条 1 項に該当するとするならば、発明を適切に保護することが著しく困難となり、特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。<u>上記の場合は、進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。</u> … <u>甲 1 及びその引用文献には、防菌・防黴剤の組成物として用いられる M I T について、「C M I T を含まない」ことについては言及がなく、C M I T が含まれたことによって生じる欠点に関する指摘</u>	

もない。したがって、甲 1 において、CMI T が含まれることによる欠点を回避するという技術思想は示されていない。甲 1 に接した当業者は、「CMI T を含まない」との構成要件によって限定された範囲の発明が記載されていると認識することはなく、甲 1 には、「CMI T を含む発明」との包括的な概念を有する発明が記載されていると認識するものと解される。…、〔1〕甲 1 発明には、上記のとおり、CMI T が含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は、全くされていないこと、〔2〕のみならず、甲 1 発明では、CMI T が一般式（2）で示される化合物の具体例（2-2）として記載されていること、〔3〕本件優先日において、当業者が利用可能なMITとして、CMI T との混合物しか市販されていなかったこと（甲 7、甲 34 ないし 39、乙 6）、〔4〕甲 1 の表 2 に示される実施例として用いられたMITにCMI T が含まれるか否かを、原告において追試により確認した結果によれば、実施例は、純粋なMITからなるものではなく、むしろMITにCMI T が含まれたものであると推測されること（甲 25、28、42、43）、〔5〕甲 1 の出願人と同一の出願人の特許出願に係る明細書において、「MITの合成法では、CMI Tの生成が避けられず、仕方なくこれまで両者の混合物を使用してきた」、「MITを単一に得ることは難しく、製造コストの点からわざわざ分離してまで使用することはしなかったからである。」（甲 46、平成 16 年 3 月出願）などの記述があり、本件発明の出願日（優先日）当時においても、一般に、上記明細書に記述されていたとおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば、当業者であれば、甲 1 発明において使用されるMITは、当然にCMI Tを含有するものであり、製造コストをかけて、CMI Tを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。

そうすると、甲 1 には、MIT及びBITからなる実施例が示されていたとしてもなお、同実施例の記載から直ちに、「CMI T を含まない」との構成要件を充足する発明が記載、開示されていると認定することはできない。

(53)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.1 及び 3.1.2
裁判例 分類	53:本願出願前に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といえるか否かについて
キーワード	カタログ、頒布時期

1. 書誌的事項

事件	「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」（無効審判） 知財高判平成23年11月29日（平成23年（行ケ）第10116号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2002-130323号（特開2003-322351号公報）
分類	F24D 11/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、床下のコンクリート層内に埋設されたシーズヒータに深夜電力を通电して発熱させることで該コンクリート層に蓄熱を行い、日中に熱を放射して床面を暖めるとともに、床面を貫通する通気孔を介して床下空間と室内空間を循環する空気暖めることで、床面の輻射熱と暖められた空気による対流暖房によって家屋空間全体を暖房することのできる構成とすることで、ユニット化による施工容易性、イニシャルコスト・ランニングコストの低減が可能な蓄熱式床下暖房システムを提供するものである。

（2）刊行物記載発明の概要（判決の認定）

（i）甲1（引用発明）：「深夜電力利用電気蓄熱床暖房システム技術資料」（平成13年3月現在のもの）である旨記載あり（原告作成）

「…甲1の技術資料には、上記蓄熱式床暖房システムの特長、システム構成、部材、図面、施工手順、操作の方法等が細かく記載されている。さらに、平成14年2月5日付けの北海道住宅新聞（甲2）には、原告が販売等する上記蓄熱式床暖房システムについて、東北地方において多くの採用実績があり、原告が販売代理店を募集している旨の記載がある。」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項1】熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅における布基礎部を、断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で、該布基礎部内の地表面上

に防湿シート、断熱材、蓄熱層であるコンクリート層を積層し、蓄熱層には深夜電力を通电して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し、蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて、布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め、ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ、ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充填し、ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を、銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニットが、配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後、1回のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設され、該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御され、さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し、蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに、加温された床面からの二次的輻射熱と、床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすることで、居住空間を24時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖房システム。

(4) 手続の経緯

平成14年5月2日 : 原告（特許権者）による特許出願
 平成16年5月14日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年4月28日 : 被告により特許無効審判の請求（無効2010-800081号）
 平成23年3月3日 : 「…特許を無効とする」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
本件発明1…は、甲1に記載された発明である。 甲1は原告の作成した技術資料であり、その内容からみて販売代理店等に秘密を守る義務のない態様で配布されたものと認められる。頒布日については明らかでないが、甲1に「この技術資料の内容は、平成13年3月現在のものです。」と記載されていること、床下土間蓄熱方式について説明のある原告のカタログが複数存在し、各カタログには、その記載内容が、平成12年12月現在（甲3）、平成13年11月現在（甲17）、平成14年9月現在（甲18）のものである旨記載されているところ、このようにカタログが頻繁に更新され、そのたびに記載内容の基準となる時期を更新していることに照らすと、甲1についても、上記記載に応じた平成13年3月ころに納品されたものと推定される。また、平成14年2月5日発行の北海道住宅新聞（甲2）に、原告が「床下土間蓄熱方式」を含む蓄熱式床暖房システムの部材販売を行う販売代理店を募集しており、かつ、蓄熱式床暖房システムの販売実績があることが記載されていること、上記のとおり平成12年12月現在（甲3）、平成13年11月現在（甲17）と記載されたカタログが存在し、このようなカタログは販売に用いられるものであることなどからすると、原告は、平成14年2月の時点で蓄熱式床暖房システムの販売実績等があるものと認められ、そうであれば、システムの施工に必要な甲1の技術資料を配布しない理由はない。したがって、甲1は、本件出願前に頒布されていたものと認められる。

判決	
原告の主張 審決は、甲 1 は本件出願前に頒布された刊行物に該当すると認定した。 しかしながら、甲 1 は、甲 4 1 ～ 4 9（技術資料の納品書、技術資料の印刷業者が作成した陳述書、原告代表者の陳述書等）からも明らかなように、本件出願以後に頒布されたものであり、審決は、その認定を誤ったものである。	被告の主張 原告は、審決の判断について具体的に反論することなく、単に「甲 4 1 ～ 4 9 から明らかである。」と主張する。 しかしながら、審決は、審判段階で被告が提出した複数の証拠と原告が提出した甲 4 1 ～ 4 9 の記載内容を詳細に検討し、具体的な理由を付した上で、甲 1 の頒布時期を本件出願前であると認定し、甲 4 1 ～ 4 9 については、証拠の記載が不自然で、信用できないとしたのであり、その認定・判断に誤りはない。
裁判所の判断 (1) …原告は、深夜電力を利用した蓄熱式電気床暖房システムの販売等を業とする会社であると認められるところ、上記蓄熱式床暖房システムに関して原告が作成した資料として、技術資料（甲 1，2 9）及びカタログ（甲 3，1 0，1 7，1 8）が存在しており、それらの資料の末尾には、それらの資料の内容がそれぞれ平成 1 2 年 1 2 月現在（甲 3）、平成 1 3 年 3 月現在（甲 1）、平成 1 3 年 1 1 月現在（甲 1 7）、平成 1 4 年 5 月現在（甲 2 9）、平成 1 4 年 9 月現在（甲 1 8）、平成 1 8 年 7 月現在（甲 1 0）のものであることが記載されている。また、甲 1 の技術資料には、上記蓄熱式床暖房システムの特長、システム構成、部材、図面、施工手順、操作の方法等が細かく記載されている。さらに、平成 1 4 年 2 月 5 日付けの北海道住宅新聞（甲 2）には、原告が販売等する上記蓄熱式床暖房システムについて、東北地方において多くの採用実績があり、原告が販売代理店を募集している旨の記載がある。 (2) 上記(1)のとおり、上記蓄熱式床暖房システムに関して、<u>記載内容の基準時が異なる技術資料やカタログが複数存在し、数か月の違いであっても基準時が書き分けられていることに照らすと、これらの技術資料やカタログは、その内容の変更に応じて随時更新され、各技術資料やカタログに内容の基準時として記載された時期に近接した時期に作成されたものと認められる。</u> そして、甲 1 の技術資料は、その<u>記載内容に照らし、上記蓄熱式床暖房システムの施工に必要な技術資料であって、販売に際して不特定多数の施主や工事業者に配布される資料であると認められるところ、…原告は、平成 1 4 年 2 月までに、上記蓄熱式床暖房システムにつき多数の施工実績があるものと認められるから、甲 1 の技術資料も、平成 1 3 年 3 月ころ以降、遅くとも平成 1 4 年 2 月ころまでには頒布されていたと認めるのが相当である。</u> したがって、甲 1 の頒布時期に関する審決の認定に誤りはない。	

(53)-5

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.1 及び 3.1.2
裁判例 分類	53:本願出願前に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といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」(無効審判) 知財高判平成25年10月16日(平成24年(行ケ)第10419号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-523982号(特表平10-513463号公報)
分類	A61K 31/404
結論	認容
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官

2. 事案の概要

(1) 本件発明の概要(判決の認定)

「…心不全は高死亡率を引き起こす心臓障害であることから、心不全に起因する死亡率を減少させる医薬は望ましいとされているが、一般に、 β 遮断薬は心臓機能低下作用を有するために心不全患者に投与することが禁忌とされており、近時の研究において、 β 遮断薬であるメトプロロール及びビソプロロールを投与した場合、プラセボを投与した場合と比較して、死亡率の改善が認められなかったのに対し、 β 遮断薬の一種であるカルベジローールを心不全患者に投与したところ、プラセボを投与した場合と比較して、患者の死亡率が67%減少することが見出されたこと、本件発明1は、有効成分を、カルベジローール単独、又はカルベジローールとアンギオテンシン変換酵素阻害剤、利尿薬及び強心配糖体から成る群より選ばれる1もしくは複数の治療薬との組合せとし、医薬用途を、利尿薬、アンギオテンシン変換酵素阻害剤及び／又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として表現した医薬に関する発明であることが認められる。」(判決より抜粋)

(2) 刊行物記載発明の概要

(i) 甲1文献の記載：平成4年(1992年)発行のJournal of Cardiovascular Pharmacology第19巻補遺1：S62～S67頁掲載の論文“Can intravenous β -blockade predict long-term hemodynamic benefit in chronic congestive heart failure secondary to ischemic heart disease?”(「 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

することができるだろうか」, Prabir DasGupta (ほか著)

「カルベジロールは、追加的な α 遮断性(すなわち血管拡張性)をもった、新しい非選択的 β アドレナリン受容体拮抗剤である(13, 14)。…我々は、虚血性心疾患に続く慢性的心不全に対するカルベジロールの有効性を評価し、カルベジロールの静脈投与(i. v.)による“初回投与”応答が長期投与効果を予測するのに有効かいなかを決定するために、この予備的一般試験を計画した。」

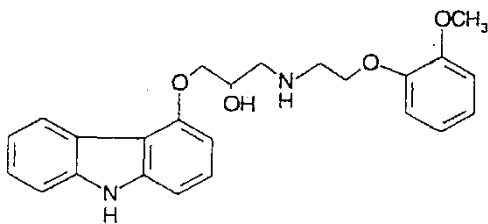
「…研究グループは、17人の患者(男性11人、女性6人;平均年齢68歳、年齢範囲50から78歳)からなる。」

「17人のうち12人が8週間の長期的投薬期間を終了した。2人の患者が、最初の投薬後、起立性低血圧になった。1人の患者では心不全の症状が悪化した。1人の患者で、不安定狭心症を発症した。また1人の患者が研究の初期段階でMIを持続したあと死亡した。」

「8週間のカルベジロール経口投与療法の後、血行動態測定が繰り返し行われた。…静脈投与に対する急性反応とは対照的に、カルベジロールによる長期療法の後の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。平均収縮期動脈内血圧、心拍数、肺動脈楔入圧、右心房圧、及び体血管抵抗では有意な減少が認められ、12人中11人の患者では付随し症状の改善もあった。心係数には変化が認められなかったけれど、8週間後の平均1回拍出係数には有意な増加が認められた。同様に、長期療法の後、左心室駆出分画率が基礎値から有意に増加した、しかし、カルベジロール静脈投与の後には僅かな一時的増加のみが記録された。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(本件訂正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【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ウ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 α_1 -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。



(4) 手続の経緯

平成8年2月7日 : 被告による特許出願
(優先権主張日:平成7年2月8日・ドイツ)

平成16年4月16日 : 特許権の設定登録

平成19年9月13日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2007-800192号)

平成21年3月4日 : 本件特許を無効とする旨の第1次審決

平成21年4月13日	： 被告による審決取消訴訟の提起、訂正審判の請求
平成21年6月8日	： 第1次審決を取り消す旨の決定
平成22年3月29日	： 訂正を認容、本件特許を無効とする旨の第2次審決
平成22年5月6日	： 被告による上記第2次審決に対する審決取消訴訟の提起
平成22年6月2日	： 被告による訂正審判の請求（訂正2010-390052号）
平成22年12月15日	： 訂正審判の請求は成り立たないとする旨の第3次審決
平成23年1月20日	： 被告による上記第3次審決に対する審決取消訴訟の提起
平成23年11月30日	： 上記第3次審決を取り消す旨の判決
平成24年1月19日	： 訂正を認める旨の第4次審決（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成24年3月6日	： 上記第2次審決を取り消す旨の判決
平成24年10月31日	： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋） ※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。	
ウ 本件発明は、下記(ア)の文献に記載された発明（以下「甲1発明」という。）…と同一ではなく、また、甲1発明又は甲2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。 (ア) …甲1。…「甲1文献」という。…（上記「刊行物記載発明の概要」を参照）	
判決	
原告の主張 審決は、「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とはできない。」…と判断している。 しかし、本件発明の優先日当時、うっ血性心不全の臨床現場において、メトプロロールなどのβ遮断薬が長期投与されていたことは周知の事実であり…、長期効果の発現には数か月以上の長期投与が必要と考えられていた…。うっ血性心不全の治療目的は生活の向上…や生存率の改善にあるので…、治療手段として薬剤の長期投与が不可欠であったことは明らかである。そして、本件発明の優先日前において、心不全患者へのカルベジロール長期投与による死亡率改善を観察するための臨床試験が進行中であったのであるから…、甲1文献記載のカルベジロールの「長期投与」とは、6ヶ月間程度の薬剤投与期間は当然含まれる	被告の主張 (1) 甲1文献について 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、しかも、そのうち5名については試験が途中で中止されている。また、甲1文献記載の試験では、プラセボを投与した患者との比較はされておらず、12例の改善結果が治療によるものか自然経過によるものかの客観的検証は不可能である。さらに、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。このように、甲1文献の記載の信憑性は低く、心不全専門医も、「甲第1号証論文のような信憑性の低いデータに基づき、虚血性心疾患について長期投与による生命予後改善効果を判断したりすることは当然回避いたします。」と認識している…。 したがって、甲1文献は、カルベジロールの効

ものと理解できる。 したがって、審決の上記判断は誤りである。	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。
裁判所の判断 ア 甲1文献について …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、<u>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。</u> …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る証拠はない。そうすると、<u>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えることができ、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。</u> 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、…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…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る証拠はないから、被告の上記主張は理由がない。	

(54)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.1(1)b
裁判例 分類	54:刊行物等に記載又は掲載された発明を引用発明として使用できるか否か（物の発明であれば、作れるように記載又は掲載されているか否か、方法の発明であれば、使用できるように記載されているか否か）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「光硬化性樹脂組成物」（無効審判） 知財高判平成18年9月14日（平成17年（行ケ）第10553号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-19510号（特開2002-220551号公報）
分類	G03F 7/004
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

2. 事案の概要

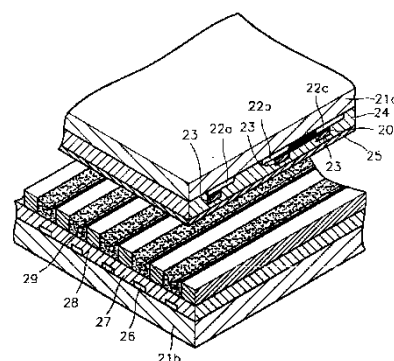
（1）本願発明の概要

本願発明は、プラズマディスプレイパネル（PDP）の前面ガラス基板上に形成される白黒二層構造のバス電極に用いる従来の黒色層用組成物では、焼成の際に赤っぽく変色して画面のコントラスト向上のための十分な黒さが得られないなどの課題を解決するため、当該黒色層用組成物として、（A）四三酸化コバルト（ Co_3O_4 ）黒色微粒子、（B）、有機バインダー、（C）光重合性モノマー及び（D）光重合開始剤を含有するものとし、これにより、焼成後においても十分な黒さが得られるなど、前記課題を解決できる光硬化性樹脂組成物を提供するものである。

（2）引用発明（引用例1）（特開2000-251744号公報）の概要

引用例1に開示されているブラックマトリクス層20は、ガラス粉末に酸化物と黒色顔料とが混合された絶縁性材料で形成されているところ、維持放電が発生する走査電極22bと共通電極22cとの間に形成されるブラックマトリクス層20では両者を絶縁するのに対し、走査及び共通電極22b、22cとバス電極23との間に形成されるブラックマトリクス層20では、絶縁性材料であるにもかかわらず通電可能となるとの技術事項が開示されている。特に、絶縁性材料であるブラックマトリクス層20が通電可能となる理由として、「ブラックマトリクス層20

【図1】



の厚さは薄いので、熱処理中、前記共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b に含有された導電性粒子が熱拡散により前記ブラックマトリックス層 2 0 へ拡散され、前記共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b と前記バス電極 2 3 とは通電が可能になる。」という説明がなされている。

(3) 特許請求の範囲（請求項1のみ記載）

【請求項 1】白黒二層構造のバス電極に用いる、導電性微粒子を含有しない黒色層用組成物であって、(A)四三酸化コバルト (Co_3O_4) 黒色微粒子、(B)有機バインダー、(C)光重合性モノマー、及び (D)光重合開始剤を含有することを特徴とする光硬化性樹脂組成物。

(4) 手続の経緯

平成16年3月26日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成16年9月3日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2004-80141号）
 平成17年5月24日 : 「…本件特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…審決は、…引用例 1…の【0024】には、『ブラックマトリックス層 2 0 の厚さは薄いので、熱処理中、前記共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b に含有された導電性粒子が熱拡散により前記ブラックマトリックス層 2 0 へ拡散され、前記共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b と前記バス電極 2 3 とは通電が可能になる。』と記載されている。このため、ブラックマトリックス層 2 0 のうち共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b とバス電極 2 3 との間に位置する部分は、導電性を有するものとなって、通電経路の一部を構成していると考えられる。したがって、この構成において、共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b の導電性を補うためのバス電極は、実質的に、ブラックマトリックス層 2 0 の上記部分とこれに積層されたバス電極 2 3 とから構成されている。すなわち、ブラックマトリックス層 2 0 のうち共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b とバス電極 2 3 との間に位置する部分は、実質的に二層構造のバス電極のうちの黒層を構成しているといえる。…	
判決	
原告の主張	被告の主張
…段落【0024】の「共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b に含有された導電性粒子」とは、ITO（酸化インジウム錫）膜（以下「ITO膜」…）中に含有される導電性粒子を意味するものと解されるところ、この導電性粒子がいかなるものであるかが不明であり、このような ITO 膜中の導電性粒子が熱処理によりブラックマトリックス層 2 0 へ拡散するかどうかは、ブラックマトリックス層 2 0 がいかなる材料であるかの特定がさ	引用例 1 には、ガラス粉末に酸化物と黒色顔料とが混合された絶縁性材料で、かつ、感光性である材料でブラックマトリックス層 2 0 を形成すること、共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b と、バス電極 2 3 との間にブラックマトリックス層 2 0 を薄い厚さ寸法で設けること、及び、ブラックマトリックス層 2 0 を設けるに際して加熱処理を施すと、共通及び走査電極 2 2 a, 2 2 b とバス電極 2 3 との間では通電が可能になることが記載され

れていない以上、全く不明である。しかも、引用例 1 には、ITO 膜中の導電性粒子を熱拡散によりブラックマトリックス層へ拡散させる手法について何も示していない。 したがって、引用例 1 は、絶縁性材料（ブラックマトリックス層 20）を使用しつつ、いかにして導電性を確保するかについて当業者が実施可能のように記載されていない部分を包含するから、当業者は、引用発明 1 を技術的思想として把握することができない。 …引用例 1 には、「ガラス粉末に酸化物と黒色顔料とが混合された絶縁性材料は、加熱処理を施すと通電が可能になること」、及び、「通電可能になる理由は、共通及び走査電極を構成する ITO 膜の導電性粒子が熱拡散によるものであること」が記載されているところ、上記記載事項は、いずれも本件出願時における当業者の技術常識では考えられない、すなわち、自然法則を利用した技術的思想として理解することができない事項であって、引用発明 1 は発明として完成しているということができない…。	ている。したがって、引用発明 1 においては、ブラックマトリックス層 20 を構成するための黒色顔料を含む絶縁性材料を、共通及び走査電極 22a、22b とバス電極 23 との間に薄い厚さ寸法で加熱処理を施して設けるという技術構成と、このような構成を採用することでそれら共通及び走査電極 22a、22b とバス電極 23 との間の通電が可能になるという作用効果とが明らかであるから、当業者はその発明を反復実施して所期の効果を得ることができるのであり、引用発明 1 は発明として完成している。
裁判所の判断 本件熱拡散の記載について、共通及び走査電極 22a、22b に含有された導電性粒子がいかなるものであるか、このような ITO 膜中の導電性粒子が熱処理によりブラックマトリックス層 20 へ拡散するかどうかは、本件通電技術がなぜ生じるのかという理論的な裏付けの問題であって、これが解明されなければ本件通電技術が実施し得ないというものではない。 …本件通電技術の実施可能であることは、従来技術の問題点及び技術的課題とともに、上記具体的な構成及び当該構成の製造方法によって裏付けられているところ、「通電が可能になる」との本件通電技術の理論付けの問題、すなわち、本件熱拡散の記載について、共通及び走査電極 22a、22b に含有された導電性粒子がいかなるものであるか、このような ITO 膜中の導電性粒子が熱処理によりブラックマトリックス層 20 へ拡散するかどうかは、本件通電技術の実施可能の問題とは直接関係がない。 …引用例 1 の本件通電技術は、従来技術の問題点及び技術的課題とともに、上記具体的な構成及び当該構成の製造方法によって裏付けられており、その実施を困難にするような格別の事情もないのであるから、当業者が反復実施して目的とする技術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が明らかである。そうすると、引用発明 1 が発明として完成していないということとはできず、たとえ、引用例 1 の上記記載に接した当業者の中に、当該記載事項がい	

ずれも本件出願時における当業者の技術常識では考えられない、すなわち、自然法則を利用した技術的思想として理解することができない事項であるとする者がいたとしても、それが上記のとおり実施可能な発明として開示されている以上、必ずしも従前の技術常識の枠内にとどまるとは限らないのであって、そのことによって、上記結論が左右されるものではない。

したがって、本件出願時における当業者の技術常識を根拠に、引用発明 1 は発明として完成しているということができないとする原告の上記主張も、採用することができない。

(54)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.1(1)b
裁判例 分類	54:刊行物等に記載又は掲載された発明を引用発明として使用できるか否か（物の発明であれば、作れるように記載又は掲載されているか否か、方法の発明であれば、使用できるように記載されているか否か）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「ガソリンエンジン用燃料油」（無効審判） 知財高判平成19年12月26日（平成18年（行ケ）第10316号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-294153号（特開平7-207285号公報）
分類	C10L 1/04
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号、第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、嶋末和秀裁判官、上田洋幸裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、自動車の運転性能に優れ、かつ低公害性の無鉛高オクタン価ガソリンエンジン用燃料油を提供するものであり、（1）沸点25℃未満の留分が3～10容量％、沸点25℃以上75℃未満の留分が35～50容量％、沸点75℃以上125℃未満の留分が25～40容量％、沸点125℃以上175℃未満の留分が10～30容量％及び沸点175℃以上の留分が5容量％以下であり、（2）上記各留分のリサーチ法オクタン価が70以上であり、（3）式 $Y=1.07BZ+0.12TO+0.11EB+0.05XY+0.03C9+A+0.005[100-(BZ+TO+EB+XY+C9+A)]$ 〔BZ、TO、EB、XY、C9+Aはそれぞれベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン、炭素数9以上の芳香族分含有量（容量％）〕で表される排気ガス指数Yが5以下であり、（4）ベンゼン含有量が1容量％以下で、硫黄分が40ppm以下であり、かつ（5）リサーチ法オクタン価が89～92であるガソリンエンジン用燃料油である。

（2）引用例（引用発明）：石原健二，山下忠孝，「自動車ガソリンの性状と組成」，東洋大学工学部研究報告，25号，1990年7月31日，103頁～114頁（審決の認定）

「（1）沸点25℃未満の留分が6.7～6.8容量％、沸点25℃以上75℃未満の留分が40.3～42.8容量％、沸点75℃以上125℃未満の留分が30.5～33.2容量％、沸点125℃以上175℃未満の留分が16.4～16.7容量％及び沸点175℃以上の留分が3.1～3.3容量％であり、

(2) 上記各留分のリサーチ法オクタン価が76.5以上であり、

(3) 式 (I)

$$Y = 1.07BZ + 0.12TO + 0.11EB + 0.05XY + 0.03C9 + A + 0.005[100 - (BZ + TO + EB + XY + C9 + A)] \cdots (I)$$

[式中、BZはベンゼン含有量、TOはトルエン含有量、EBはエチルベンゼン含有量、XYはキシレン含有量、C9+Aは炭素数9以上の芳香族分含有量（いずれも燃料油中の含有量で容量%）を示す。]で表される排気ガス指数Yが5.2～5.3であり、

(4) ベンゼン含有量が2.51～2.54容量%であり、及び(5) リサーチ法オクタン価が91.9であるガソリンエンジン用燃料油。」

(3) 特許請求の範囲（本件発明）

【請求項1】

(1) 沸点25℃未満の留分が3～10容量%、沸点25℃以上75℃未満の留分が35～50容量%、沸点75℃以上125℃未満の留分が25～40容量%、沸点125℃以上175℃未満の留分が10～30容量%及び沸点175℃以上の留分が5容量%以下であること、(2) 上記各留分のリサーチ法オクタン価が70以上であること、(3) 式 (I)

$$Y = 1.07BZ + 0.12TO + 0.11EB + 0.05XY + 0.03C9 + A + 0.005[100 - (BZ + TO + EB + XY + C9 + A)] \cdots (I)$$

[式中、BZはベンゼン含有量、TOはトルエン含有量、EBはエチルベンゼン含有量、XYはキシレン含有量、C9+Aは炭素数9以上の芳香族分含有量（いずれも燃料油中の含有量で容量%）を示す。]

で表される排気ガス指数Yが5以下であること、(4) ベンゼン含有量が1容量%以下で、硫黄分が40ppm以下、かつ含酸素化合物含有量が0容量%であること、及び(5) リサーチ法オクタン価が89～92であることを特徴とするガソリンエンジン用燃料油。

(4) 手続の経緯

平成13年 2月23日	: 特許権の設定登録
	: 特許異議の申立て（異議2001-72969号）
平成14年 3月11日	: 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成14年 5月22日	: 「訂正を認める。…請求項1に係る特許を取り消す。」との決定
平成16年 5月31日	: 決定を取り消す旨の判決（平成14年（行ケ）第363号）。
平成16年 6月30日	: 「訂正を認める。…請求項1に係る特許を維持する。」との決定
平成17年 3月10日	: 被告による特許無効審判の請求（無効2005-80074号）
平成18年 5月29日	: 「…請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決

本件発明は、本件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である甲第 1 号証、第 3 号証、第 9 号証、第 12 号証、第 15 号証、第 16 号証、第 19 号証、第 20 号証、第 28 号証及び第 31 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ので、本件特許は特許法第 29 条第 2 項の規定に違反してされたものであり、同法第 123 条第 1 項第 2 号に該当する。	
判決	
原告の主張 引用例には、引用発明に係る 1-1 R ガソリンの成分組成が記載されているものの、<u>その製造方法の記載がないから、当業者といえどもこれを容易に製造することはできない。1-1 R ガソリンを製造することが困難である以上、これを出発点として本件発明に想到することは極めて困難であるから、引用発明は進歩性を否定するための公知発明としての適格性を欠く</u>というべきである。	被告の主張 本件発明はガソリンという「物」の発明であるから、本件優先日前の刊行物に「物」である引用発明の構成が記載されている以上、<u>同発明は、進歩性を否定するための公知発明、すなわち特許法 29 条 1 項 3 号にいう「頒布された刊行物に記載された発明」として、十分である。</u> また、引用例は、本件優先日前である平成元年 9 月の時点において既に市販されていたガソリンについて、研究報告に必要な成分組成等を記載したものであって、引用発明に係る 1-1 R ガソリンは上記市販されていたガソリンの一つであるから、引用例にガソリン基材の配合割合等の記載がないからといって、1-1 R ガソリンが製造できないとか、架空のガソリンであるなどということにはならない。
裁判所の判断 1 引用発明の公知発明としての適格性について 原告は、引用発明が進歩性を否定するための公知発明としての適格性を欠く旨主張する。しかし、以下のとおり、原告の主張は失当である。 (1) 特許法 29 条 2 項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定している。そして、特許発明又は特許を受けようとする発明（以下「特許発明等」という。）の進歩性を否定するための公知発明のうち、同法 29 条 1 項 3 号に該当する発明についていえば、<u>同項 3 号にいう特許出願前に「頒布された刊行物に記載された発明」というためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が当該刊行物を見たときに、特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それで足りると解するのが相当である。例えば、特許発明等が「物」の発明の場合にあつては、特許発明等と対比される刊行物の記載としては、その「物」の構成が、特許発明等の内容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが、当業者が、当該刊行物の記載及び特許出</u>	

願時の技術常識に基づいて、その「物」を入手又は製造し、使用することができれば、必ずしも、当該刊行物にその「物」を製造する具体的な方法が開示されている必要はなく、また、当該刊行物に記載された具体的な「物」それ自体でなくても、特許発明等の内容との対比に必要な限度でその「物」と同一性のある構成の「物」を入手又は製造し、使用することが可能であれば、それで足りるというべきである。

(2) 上記の観点から、引用例には引用発明に係る 1-1 R ガソリンの成分組成が記載されているものの、その製造方法の記載がないから、1-1 R ガソリンを製造することは困難であった旨の原告主張について、検討する。

ア 証拠(甲 1, 16, 乙 1, 5, 7, 16, 17)及び弁論の全趣旨によれば、〔1〕引用発明に係る 1-1 R ガソリンは、本件優先日前である平成元年 9 月の時点において、日本国内で市販されていたガソリンであること(甲 1)、〔2〕1-1 R ガソリンの蒸留性状は、本件優先日前である昭和 57 年の時点で知られていた日本のレギュラーガソリン(JIS 2 号ガソリン)の蒸留試験結果の平均値とほぼ等しく、また、ベンゼン含有量、オクタン価、炭化水素(芳香族、オレフィン)組成のいずれについても、本件優先日前に市販されていたレギュラーガソリン(ただし、MTBE が配合されるようになった平成 3 年以前のもの)の平均的性質を有すること(甲 1, 乙 1, 5, 7, 16, 17)、〔3〕本件優先日前である平成 4 年 8 月の時点において、日本では、主なガソリン基材の混合割合は、概略、ブタンが 0～5%、軽質ナフサ及び異性化ガソリンが 10～15%、リフォーメイトが 30～60%、FCC ガソリンが 20～50%、アルキレートが 0～10%、MTBE (メチルターシャリーブチルエーテル)が 0～5%と考えられており、リフォーメイト、FCC ガソリン及び軽質ナフサが主たるガソリン基材であると認識されていたこと(甲 16)、〔4〕リフォーメイト(本件明細書記載の基材 A)、FCC ガソリン(同基材 C)及び軽質ナフサ(乙 3 記載の基材)を、甲 16 記載の混合割合の範囲で、FCC ガソリン及び軽質ナフサが最大となるよう混合して得られるガソリン(ガソリン c)の性状(計算値)は、1-1 R ガソリンとほぼ同等であり、本件発明とは、ベンゼン含有量と Y 値が異なるのみであることが認められる。

また、所定の成分組成を満足するガソリンを製造する場合、複数のガソリン基材を適宜配合し調整することは常套手段であり(本件明細書の段落【0008】の記載は、これを前提とするものと解される。)、1-1 R ガソリンも同様の方法により製造されたものであることは、当業者には自明であったと認めるのが相当である。

イ 上記アによれば、引用例記載の 1-1 R ガソリンの成分組成を厳密に再現することはともかく、本件明細書の特許請求の範囲の記載により特定される本件発明の内容との対比に必要な限度で前記 1-1 R ガソリンと同一性のある構成を有するガソリンについて、当業者が、これを引用例の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づいて入手又は製造し、使用することが可能であったと認めるのが相当である。

(3) したがって、審決が、本件発明の進歩性の有無を判断するため、引用発明を特許法 29 条 1 項 3 号所定の公知発明として、本件発明と対比したことに、誤りはない。原告の主張は採用することができない。

(54)-3

審査基準の 該当箇所	第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1(1)b
裁判例 分類	54:刊行物等に記載又は掲載された発明を引用発明として使用できるか否か（物の発明であれば、作れるように記載又は掲載されているか否か、方法の発明であれば、使用できるように記載されているか否か）について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1,1-ビスホスホン酸又はその塩の製造方法」（無効審判） 知財高判平成22年8月19日（平成21年（行ケ）第10180号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平2-152494号（特開平3-101684号公報）
分類	C07F 9/38
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1,1-ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを含む、骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物に関する。

（2）引用発明の概要

（i）甲7文献（甲7発明）：ベルギーのアントワープにおける第3回医薬品分析の国際シンポジウムにおいて頒布された要旨集の106頁（審決の認定）

『骨吸収阻害剤である4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1,1-ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを含む成分として含む医薬製剤。』

「…甲7発明の『4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1,1-ジホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート』は、本件発明6及び7の『4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1,1-ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート』と、表現が異なっているだけで同一の化合物であることも明らかである。」（以上、判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（順に「本件発明6」、「本件発明7」）

【請求項6】 4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1,1-ビスホスホン酸モノナトリウム塩ト

リハイドレートを有効成分として含む、骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物。

【請求項 7】錠剤である請求項 6 記載の固体状医薬組成物。

(4) 手続の経緯

平成2年6月11日 : 原告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成元年6月9日・米国）
 平成7年1月27日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成20年4月8日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2008-800062号）
 平成21年2月25日 : 本件発明6及び7を無効とする旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本件発明 6 及び 7 は、いずれも甲 7 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 項の規定に違反してされたものである…。 (1) 甲 7 発明の内容 …4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-ジホスホン酸モノナトリウム塩の 3 水和物が存在することは甲 7 文献に記載されているのであるから、当業者は、4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-ジホスホン酸モノナトリウム塩を水溶液から晶出させることにより、3 水和物が得られると、そして、もし水溶液からの晶出により得られた 4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-ジホスホン酸モノナトリウム塩の水和数が 3 を超えていれば、適宜条件を選択し、加熱、乾燥することにより水和数を減ずることにより、容易に、3 水和物（トリハイドレート）を得ることができると考えるのが自然である。	
判決	
原告の主張	被告の主張
1 取消事由 1（条文解釈又は条文適用の誤り） (1) 甲 7 文献には、「4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1, 1-ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート」なる新規の化学物質…の構成しか開示がなく、その製造方法を理解し得る程度の記載もなければ、本件特許の優先日当時の技術常識等においてその製造方法を見出すこともできないから、「骨吸収阻害剤である 4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1, 1-ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートを有効成分として含む医薬製剤」なる発明が記載されているとはいえない。	1 取消事由 1（条文解釈又は条文適用の誤り）に対して …審決において判断されたように、甲 7 文献の記載は、甲 5 ないし 8, 10, 12 ないし 14 の各文献の記載に基づく論理的な判断によって、その新規物質の製造方法を理解できる程度の記載であるといえるから、原告の取消理由は根拠がない。

裁判所の判断

2 取消事由 1 ないし 5 について

(1) 本件発明 6 及び 7 における本件 3 水和物が新規の化学物質であること、甲 7 文献には、本件 3 水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの、その製造方法について記載も示唆もされていないこと、以上の点については当事者間に争いがなく、かつ審決も認めるところである。

そこで、このような場合、甲 7 文献が、特許法 29 条 2 項適用の前提となる 29 条 1 項 3 号記載の「刊行物」に該当するかどうかはまず問題となる。

ところで、特許法 29 条 1 項は、同項 3 号の『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と規定するものであるところ、上記『刊行物』に『物の発明』が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること（同法 2 条 1 項参照）にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。

特に、当該物が、新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。

(2) 本件については…甲 7 文献には製造方法を理解し得る程度の記載があるとはいえないから、上記(1)の判断基準に従い、甲 7 文献が特許法 29 条 1 項 3 号の『刊行物』に該当するというためには、甲 7 文献に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいて本件 3 水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるということになる。

(3) …本件においては、本件出願当時、甲 7 文献の記載を前提として、これに接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件 3 水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができるような技術常識が存在したか否かが問題となるが…本件においては、本件出願当時、そのような技術常識が存在したと認めることはできないというべきである。

…以上によれば、原告の主張する取消事由 1 …は理由があり…

(参考)

知財高判平成20年6月30日（平成19年（行ケ）第10378号）も参照。

(55)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.3
裁判例 分類	55:公知知られた発明といえるか否かについて
キーワード	秘密保持契約

1. 書誌的事項

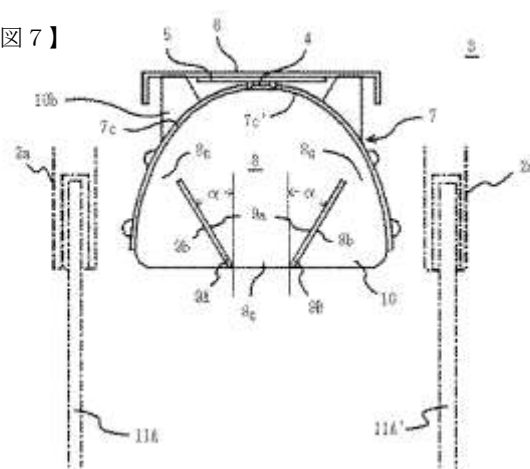
事件	「光源装置」(無効審判) 知財高判平成24年7月11日(平成23年(行ケ)第10271号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2009-179005号(特開2010-114065号公報)
分類	F21S 2/00
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第1号
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明による光源装置3は、指向性の強いLED4と、この光源からの照射光を反射させる反射面を内部に有する反射フード7と、LED4からの照射光を所定方向へ偏向させる一対の第1、第2の光偏向反射板9A、9Bとを備え、第1、第2の光偏向反射板9A、9Bは、所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状体で形成されたものからなり、反射フード7は、その底部に光源4が少なくとも一個固定されて、第1、第2の光偏向反射板9A、9Bは、反射フード7の反射面と所定の隙間をあけ、すなわち光源4の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ、すなわち光源に近接した隙間が大きく、離れた方の隙間が小さくなるようにして、光軸に対してそれぞれ所定の傾斜角度 α をなして配設することで、指向性の強い光源を用いても、照明範囲を集中させることなく、適度に分散させて所望の照明エリアを設定して照明ができる光源装置を提供できる。

【図7】



(2) 「LEDフラットパネル製品」に関する秘密保持契約(甲5)の内容

「(本契約の目的)

第1条 甲(判決注:被告)および乙(判決注:原告)は、甲の開発したLEDフラットパネル製品

(以下「本製品」という。) についての甲と乙による共同開発事業 (以下「本件事業」という。) の是非を検討する目的において、自己が保有する情報を、相手方 (以下「被開示者」という。) に対して開示または提供し、被開示者はこれを秘密情報として開示または提供を受ける。

(適用範囲)

第2条 本契約に定める規定は、甲乙間の本件事業に関するすべての交渉において提供または開示される情報および資料に適用される。ただし、本契約締結後、甲乙間において…

(秘密情報の定義)

第3条 本契約において秘密情報とは、情報を開示する者 (以下「開示者」という。) が被開示者に対し、口頭、書面、電子メールまたは電子記憶媒体等その方法もしくは手段の如何を問わず、またその形態の有形無形をも問わず、開示者が被開示者に対して書面または電磁的記録をもって秘密である旨を明示したうえで開示または提供する営業情報、ノウハウ、技術情報および経営情報等一切の情報ならびに資料をいう。なお、被開示者において秘密情報を複製、翻案等した場合は、複製・翻案等した資料についても秘密情報と同様とする。

2 …

3 …

(秘密情報についての秘密保持義務)

第5条 被開示者は、…秘密情報について開示者のために厳に秘密を保持しなければならない、開示者の書面による事前の同意なくして、その全部または一部を第三者に開示または提供し、もしくは漏洩してはならない。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (請求項1のみ記載) (本件発明1)

【請求項1】指向性の強い点光源と、前記点光源が設けられる底部および前記底部の対向する両辺部から外方向へ所定長さ延設されて端部が開放された対向する一対の側方反射部を有し、内部に前記底部および一対の側方反射部で囲まれた所定大きさの内部空間が設けられて、内壁面が反射面で形成された反射フードと、前記点光源からの照射光を所定方向へ偏向させる一対の第1、第2の光偏向反射板と、を備え、

前記第1、第2の光偏向反射板は、所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状面で形成されたものからなり、前記反射フードは、前記底部に前記点光源が少なくとも一個設けられて、前記第1、第2の光偏向反射板は、前記反射フードの反射面との間に所定の隙間を明け、且つ前記点光源の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間を明け、すなわち前記点光源に近接した方がその隙間が大きく、離れた方の隙間が小さくなるようにして、前記光軸に対してそれぞれ所定の傾斜角度 α をなして配設されていることを特徴とする光源装置。

(4) 事案及び手続の経緯

平成19年12月13日 : 原告と被告 (特許権者) が秘密保持契約 (甲5) を締結
平成20年9月30日 : 引用発明製品が被告から原告に販売・納品
平成21年7月31日 : 特許出願 (優先権主張日: 平成20年10月7日)
平成22年6月18日 : 特許権の設定登録 (上記「特許請求の範囲」を参照)

平成22年12月6日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800221号）

平成23年7月15日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
原告と被告は「LEDフラットパネル製品」に関して秘密保持契約を締結しており、「SE型用特殊リフレクターフラッター」についても、秘密を保つべき関係にあったものと認められる。仮に、「SE型用特殊リフレクターフラッター」がこの秘密保持契約でいう「LEDフラットパネル製品」に該当しなかったとしても、「SE型用特殊リフレクターフラッター」は、被告と原告との間で何回もの協議を重ね、原告の製造する電気掲示器に適した構成となるように両者で共同で開発したもので、原告会社はその構造を熟知した上で被告に製造を注文したものであることから、両当事者は「SE型用特殊リフレクターフラッター」の開発において密接な関係にあったことは明らかであり、社会通念上又は商習慣上、秘密を保つべき関係にあったものというべきである。 そして、原告がこのような秘密を保つべき関係にある原告の依頼を受けて製造・販売したという特定の取引関係にあって、不特定の者を対象とした販売でもないから、平成20年9月30日の販売事実によって「SE型用特殊リフレクターフラッター」が公知になったということはできない。	
判決	
原告の主張 <u>本件秘密保持契約は、第1条の文言上「甲の開発したLEDフラットパネル製品」を対象としたものであるから、リフレクタ技術を用いた製品はこれに含まれないことは明らかであるし、…「ライセンス基本契約書」も、契約書の前文に「フラッタ技術」と明記してあるように「フラッタ技術」を用いた製品に関するライセンス契約であり、「リフレクタ技術」は対象に含まれていない。</u> すなわち、いずれの契約書も「リフレクタ技術」を用いた製品、具体的には、「SE型リフレクタフラッター」はその対象としていないと解釈することが自然である。しかも、時系列でいえば、被告が保有する、「フラッタ技術」を本件秘密保持契約のもと原告に開示して、事業化を検討し、事業化の目途が立ったので、「フラッタ技術」のライセンス契約…に移行した、という一連の流れにあったものであり、このような事実経過も当該解釈を正当化する。すなわち当事者双方の念頭にあったのは、「フラッタ技術」、いずれの契約におい	被告の主張 1 <u>原告・被告間で締結されていた秘密保持契約（甲5）により、原告と被告は「SE型用特殊リフレクターフラッター」についても、秘密を保つべき関係にあった」ものであり、仮に「SE型用特殊リフレクターフラッター」が秘密保持契約でいう「フラットパネル製品」に該当しなかったとしても、原告と被告は「SE型用特殊リフレクターフラッター」の開発において密接な関係にあったことは明らかであり、社会通念上又は商習慣上、秘密を保つべき関係にあった…、被告から原告に対して平成20年9月30日に…「SE型用特殊リフレクターフラッター」（引用発明製品）が販売・納品されたことによって「SE型用特殊リフレクターフラッター」の構成は本件優先日前に「公然知られた発明」となったものではない。</u> 2 <u>原告と被告との間には、LEDフラットパネル製品に関する共同開発事業に関して、…秘密保持契約書（甲5）が取り交わされ、その後、平成20年1月24日に原告所属のA氏から被告に</u>

ても、なのである。	<u>対して秘密保持の履行を要求する電子メール（乙1）が送信された。</u>開発業務を生業とする被告としては、このような秘密保持の履行を要求する依頼がなくても、秘密保持契約の範疇として取り扱う方向が通常であると認識していた。
裁判所の判断 …原告と被告は、平成19年12月13日、被告の開発した…製品に関する共同開発事業を実施することとし、…被告が原告に提供した製品に係る技術的情報及びノウハウなどの秘密情報について、…本件秘密保持契約（甲5）を締結したことが認められる。 …約定によれば、本件秘密保持契約は、原被告間の「本件事業」に関するすべての交渉において提供または開示される情報および資料に適用されるものであり（第2条）、本件秘密保持契約にいう秘密情報とは、「情報を開示する者が被開示者に対し、…一切の情報ならびに資料」をいい（第3条）、「本件事業」とは被告の開発した…製品についての被告と原告とによる共同開発事業をいうのであるから（第1条）、被告と原告とによる共同開発にかかるLEDフラットパネル製品である「SE型用特殊リフレクターフラッター」の原告と被告との共同開発は、本件秘密保持契約の対象となる事業に含まれ、原告は被告に対し、「SE型用特殊リフレクターフラッター」に関するすべての交渉において提供または開示される技術情報について本件秘密保持契約に基づく秘密保持義務を負うことが明らかである。 原告は、本件秘密保持契約を締結するにあたり当事者双方の念頭にあったのは「フラッタ技術」であり、「リフレクタ技術」は念頭になく、対象に含まれていないと主張する。しかし、<u>本件秘密保持契約にいう秘密情報は、上記のとおり「一切の情報ならびに資料」（第3条）とされており、「フラッタ技術」に限られるとする根拠はない。</u> ちなみに、乙1によれば、<u>原告所属のAは、平成20年1月24日、被告に対し、今回の開発に係る原告の製品技術内容に関しても、本件秘密保持契約の趣旨と同様の扱いを求める電子メールを送信したことが認められ、原告としても引用発明製品が本件秘密保持契約の適用の対象となることを前提としていたことが認められる。</u>原告は、完成品は本件秘密保持契約の適用外であると主張するが、特許出願までの間は契約対象の技術情報についての秘密保持義務があることは当然であって、原告の主張は理由がない。	

(55)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.3
裁判例 分類	55:公知知られた発明といえるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

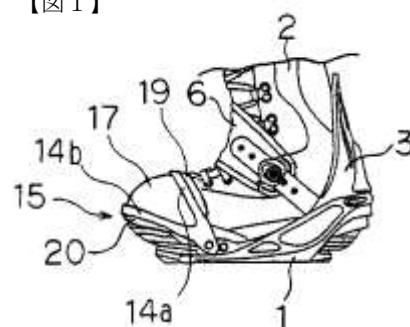
事件	「スノーボード用ビンディング」(無効審判) 知財高判平成26年3月26日(平成25年(行ケ)第10178号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-21212号(特開2004-154593号公報)
分類	A63C 9/02
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第1号
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、スノーボード用ビンディングにおいて、ブーツの爪先の上部分を締付ける一方のベルト14aと、ブーツの爪先の先端を締付ける他方のベルト14bとよりなるバンド15の一端にバックルを取り付けて、このバックルによって締め付けを行なえるようにしたことで、ブーツの爪先の上部だけではなく、同時に爪先の先端方向からも締め付けが行なわれるようにしたというものである。

【図1】



(2) 公知発明(判決の認定)

「ア 甲2報告書(甲2)の写真5によれば、…甲2報告書のMTXの裏側(底側)には、時計の文字盤のように1から12の数字が配列され、その中心部分に数字の「00」が刻まれており、数字の「00」を挟むように下向きの矢印が数字の「7」を指して刻まれている(本件刻印)。

イ 甲3カタログ(甲3)は、「DRAKE」ブランドの平成13年(2001年)ないし平成14年(2002年)シーズンのカタログであるが、甲3カタログにはMTXが掲載されている。

ウ 平成13年2月4日ないし7日、ドイツのミュンヘンにおいて、「スポーツの世界 ワールドスポーツトレードメッセ i s p o 2001 冬季」が、同年3月9日ないし13日、アメリカ合衆国のラスベガスにおいて、「THE SIA SNOW SPORTS SHOW」が、それぞれ開催された(本件展示会)。ノースウェーブは、本件展示会に出展し、MTXを展示した(甲5~8)。

エ スポーツ用品店であるバルサーフは、平成13年2月27日、ノースウェーブに対し、MTX（Lサイズ及びMサイズ合計20個）を注文した（甲9，10）。

オ 甲36一覧表には、平成13年5月30日、MTX720足が出荷のために梱包されていたことが記載されている（甲36）。

カ 遅くとも平成13年1月頃までには刊行されていた甲63雑誌には、MTXが写真付きで紹介されている（甲63）。」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）

【請求項1】 ベースプレート1と、このベースプレート1の一侧にその一端を取り付けた一方のバンド9aと、上記ベースプレート1の他側にその一端を取り付けた他方のバンド9bと、ブーツの爪先の上部分を締付ける部分とブーツの爪先の先端を締付ける部分とよりなるバンド15と、バックル16とより成り、上記バンド15の一端が上記一方及び他方のバンドの一方に固定され上記バンド15の他端が上記バックルを介して上記一方及び他方のバンドの他方に固定されており、上記ブーツの爪先部分の上部分及び先端部分を同時に締付けできることを特徴とするスノーボード用ビンディング。

（４）手続の経緯

平成16年1月29日 : 被告（特許権者）による特許出願（原出願日：平成13年6月14日）
 平成19年11月30日 : 特許権の設定登録
 平成24年8月31日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800137号）
 平成24年11月30日 : 被告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成25年5月20日 : 上記訂正の請求を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…①写真撮影報告書（甲2。…「甲2報告書」という。）に示されたスノーボード用ビンディング（商品名「DRAKE MATRIX」。…「MTX」という。）に係る発明（…「甲2発明」という。）は、本件の原出願前に公然と知られた状態であったものとは認められない、…	
判決	
原告の主張	被告の主張
(1) MTXの公知性について …甲2報告書…には、撮影されているMTX…の裏側（底側）に、時計の文字盤のように1から12の数字が配列され、その中心部分に数字の「00」が刻まれており、数字の「00」を挟むように下向きの矢印が数字の「7」を指して刻まれている（…「本件刻印」という。）。製造物において製造年月等が記載されることは珍しくな	(1) MTXの公知性について ア 甲2報告書には、本件刻印に示された数字等の意味や定義を示す記載や示唆はなく、また、これらの数字等の意味や定義を裏付ける他の証拠もないから、これらの数字等の意味や定義は明らかであるということとはできない。 したがって、本件刻印に示された数字等を根拠として、MTXの製造日や頒布日を認定すること

く、1から12という数字が「月」を、「00」という数字が西暦の下二桁を示すことは自然である。 …本件展示会…は、…大規模な展示会であり、…カタログ等の紙媒体の資料が提供される。平成13年6月当時、…営業マネジャー…は、平成13年3月の展示会にMTXを展示し、甲3カタログを頒布したところ、MTXは好評であった旨の陳述書（甲34。以下「甲34陳述書」という。）を作成している。 エ MTXの取扱店が製品出荷の際に作成した…甲36一覧表…には、MTX720足がパレット…に格納されていたことが記載されているから、遅くとも甲36一覧表の作成日である平成13年5月30日には、MTXの出荷準備…が行われていたことは明らかである。…	はできない。 イ 甲3カタログにMTXが掲載されているとしても、甲3カタログには、発行日や頒布日を示す記載や示唆はないから、MTXの製造日や頒布日は不明である。 本件展示会において、甲3カタログが頒布されたことや、小売店等がMTXをみて発注したことを示す証拠や示唆はないし、これらの事実を裏付ける他の証拠もない。しかも、甲2報告書のMTXと、甲3カタログに掲載された製品との同一性は不明である。 ウ 甲36一覧表に記載された「DRAKE F60 L MTX」という製品が、平成13年5月30日にパレットに格納され、2、3日後に出荷されていたとしても、直ちに甲2報告書のMTXが本件の原出願前に公然知られる状態になっていたということはできない。
裁判所の判断 ア MTXについて （ア）…本件刻印の態様によれば、「00」は西暦の下2桁を、「7」は月を意味する表示であって、甲2報告書のMTXが、平成12年（2000年）7月頃に製造された可能性は否定できない。 もっとも、当時、ノースウェーブの担当者…が作成した甲34陳述書（甲34）…には、…平成12年夏頃に製造されたMTXは販売用のサンプルであった旨の記載があり、原告も、甲2報告書のMTXは試作製造段階のものであること、スノーボード用製品製造の一般的サイクルとして、平成13年…シーズン用の新製品は、平成12年…夏頃から開発に着手するのが一般的である旨主張しているが、これらによって上記甲2報告書のMTXの製造日を裏付けることは困難である。 （イ）…甲3カタログには、MTXの写真が掲載されているものの、当該写真からはMTXの形状の詳細は明らかではなく、また、MTXの形状に関する具体的な記載もない。したがって、甲2報告書のMTXと、甲3カタログに掲載されているMTXとが同一の構造を有していると認めることはできない。 …甲3カタログが本件展示会において配布されたことを認めるに足りる的確な証拠はない（甲34陳述書には、甲3カタログが本件展示会で配布された旨の記載があるが、甲34陳述書は、本件展示会から約12年経過後…で作成されていること、作成者…の勤務先…が本件特許の有効性に関し、利害関係を有している可能性も否定できないことなどからすると、甲34陳述書の当該記載は採用することができない。）。 （エ） 甲36一覧表には、MTXの商品名及び型番が記載されているにすぎないから、当該MTXがどのような形状を有していたかは不明であるというほかなく、甲2報告書のMTXと甲36一覧	

表に記載されたMT Xとが同一の構造を有していると認めることはできない。

イ 甲 2 発明の公知性について

…本件の原出願（平成 13 年 6 月 14 日）前において、MT X が掲載されたカタログが配布されていた事実、MT X の試作品が業者向けの展示会において展示され、あるいは完成品が一般に市販されていた事実を推認することは可能である。

しかしながら、甲 2 報告書の MT X が平成 12 年 7 月頃に試作されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。また、本件展示会において展示されたり、甲 3 カタログに掲載された MT X や一般に市販された MT X が、具体的にどのような形状を有していたかについては、本件全証拠をもってしても不明である。さらに、上記各 MT X と、甲 2 報告書の MT X とが同一の構成を有していることを認めるに足りる証拠もないから、甲 2 報告書の MT X が公然知られた状態に至った時期も、不明である。

したがって、本件展示会（平成 13 年 2 月 4 日ないし 7 日、同年 3 月 9 日ないし 13 日）時点において、公知となっていた MT X の具体的形状が不明である以上、その当時、甲 2 発明が公然知られていたということとはできない。

(56)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.4
裁判例 分類	56:公然実施された発明といえる否かについて
キーワード	

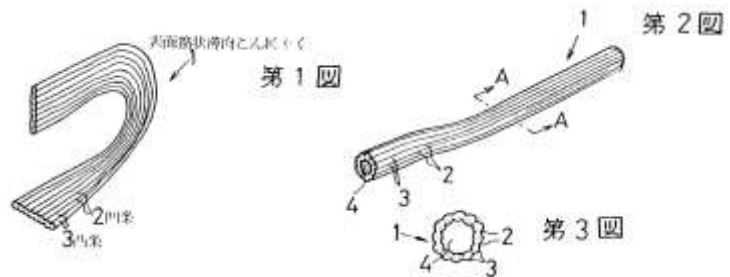
1. 書誌的事項

事件	「表面筋状薄肉こんにやく」（無効審判） 知財高判平成17年6月30日（平成17年（行ケ）第10061号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	実願昭63-124955号（実開平2-46589号公報）
分類	A23L 1/212
結論	認容
関連条文	実用新案法第3条第1項第1号、同項第2号、同条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、大鷹一郎裁判官、早田尚貴裁判官

2. 事案の概要

（1）本願考案の概要

本願考案は、多数の凹条2と凸条3を表面に有し、厚肉部が3mm以下の表面筋状薄肉こんにやくに関し、左記の図面に表されるものである。



（2）実施発明の概要（審決の認定）

「(ア) A食品が、本件出願日前に製造販売していた「しゃぶしゃぶこんにやく」については、「60.10.27製造」又は「60.11.1製造」の日付印が押された発見品が存在する。（甲30の1～3，31，33の2）。なお、発見品は、平成16年2月29日、A食品の旧工場において、バケツの中から発見されたものである（甲53の1，54，79）。

（イ） 発見品の内容物であるこんにやくの形状、構造は、長手方向に多数の凹状と凸状とを表面に有し、凸状部分の厚肉部が3mm以下であって、凹状部分の薄肉部が半透明の縞模様となっており、本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにやく」と同一である（甲53の1）

（ウ） 発見品の製造時期は、その包装袋に押された日付印のとおり、昭和60年10月27日及び同年11月1日であり、いずれも、本件出願日前に製造されたものである（甲30の1～3，甲53の1）。

このことは、下記の各事実からも裏付けられる。」（判決より抜粋）

(3) 実用新案登録請求の範囲（本件考案）

【請求項 1】個々に独立した多数個のノズルが 1～2 列に連設された押出ノズルから、太さ 3 mm 以下に押出された糸状こんにやくを即横幅方向へ一体化して、長手方向に多数の凹条（2）と凸条（3）を表面に有し、凸条（3）部分の厚肉部が 3 mm 以下であって、凹条（2）部分の薄肉部が半透明の縞模様を形成してなる表面筋状薄肉こんにやく。

(4) 手続の経緯

昭和63年9月24日 : 被告（実用新案権者）による実用新案登録の出願
 平成10年12月11日 : 実用新案権の設定登録（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照）
 平成14年7月15日 : 原告による実用新案登録無効審判の請求（無効2002-35295号）
 平成16年1月28日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにやく」は、本件出願日前である昭和 57 年には公然と製造販売されていた A 食品工業株式会社（以下「A 食品」という。）の「しゃぶしゃぶ用こんにやく」と同一又はほとんど同一の構造である（以下、上記製造販売の事実を「本件公然実施の事実」という。）から、本件考案は、実用新案法 3 条 1 項 1 号若しくは 2 号又は同条 2 項に該当するとの請求人の主張に対し、請求人の提出した書証（…）及び資料（…）、証人 B、同 C、同 D、同 E、同 F 及び同 G の各証言（…）並びに検証の結果（…）をもってしても、本件公然実施の事実を認めるに足りないから、本件考案に係る実用新案登録を無効とすることはできない	
判決	
原告の主張	被告の主張
（ア） A 食品は、昭和 58 年ころから今日に至るまで、発見品と同じ形状、構造のこんにやく（以下「本件こんにやく」という。）を、「しゃぶしゃぶこんにやく」の名称で、公然と、製造し、かつ、多数の販売店に販売してきた（甲 79～120）。 （イ） 本件こんにやくは、昭和 56 年秋ころ、A 食品の専務取締役である C が開発したものであり、本件こんにやくの製造に使用する目皿（以下、C が本件こんにやく用として当初に作成した目皿〔甲 5，10〕を指して、特に「本件目皿」ということがある。）は、I 工業株式会社（以下「I」という。）から孔の開いていない目皿を購入した上、C が自ら加工して製作した（甲 5，10，16，17，80，85）。	ア 原告は、本件こんにやくは、昭和 56 年秋ころ、A 食品の専務取締役である C が開発したものである旨主張し、それに沿う証拠として、I との取引記録等（甲 16，17）を提出している。 … I との取引記録は、C が当初製作した本件目皿が、昭和 56 年に I から購入した目皿を素材とするものであるとの原告主張を裏付けるものではない。かえって、昭和 62 年 9 月 5 日に I から A 食品に「無地スイタ」が販売されているとの事実があることからすれば、真実は、その後に C によって孔開け作業が開始され、本件こんにやくの開発に至ったものと認めるのが相当であり、結局、本件における原告の主張は、事実関係を約 6 年遡らせたものであるというべきである。

(ウ) A食品における本件こんにゃくの製造装置は、従来、A食品が糸こんにゃくの製造に使用してきた機器をそのまま使用した上、糸こんにゃく用の目皿に代えて、本件こんにゃく用の目皿（孔間隔は1mm前後）を取り付けたものであり、また、本件こんにゃくの製造方法は、上記製造装置を用いるほかは、A食品が従前行っていた糸こんにゃくの製造条件と同じであった（甲10、29、79、80）。 (エ) A食品が昭和58年11月に初めて製作した「しゃぶしゃぶこんにゃく」の包装袋には、「特許出願中」と表示されている。これは、A食品が、本件こんにゃくを開発したものであり、長年こんにゃくの製造販売に携わってきたA食品でさえも、開発当時、そのような商品を見たことがなかったことから、特許出願をしようと考えたために表示したものである。実際には、A食品は本件こんにゃくにつき特許出願をしなかったが、「特許出願中」との表示をしたこと自体、A食品が本件こんにゃくを開発したことの証左であるというべきである。	イ また、本件審判事件におけるCの供述内容ないし同人作成の陳述書の記載によれば、Cは、本件目皿の全体に孔を開け終わるまで、何ら試験をしなかったということになるが、これは不自然である。 ウ 原告の提出した大量の取引伝票類（甲100～120）を精査すると、平成元年11月20付け伝票において、突如として、納品価格208円、小売価格298円の「Aシャブシ」と記載された「しゃぶしゃぶこんにゃく」が現れる（甲105）。 以上の事実からすれば、平成元年11月20日に突如として現れた高額商品こそが、本件実用新案の実施品である「表面筋状薄肉こんにゃく」であり、従来商品に比べ付加価値があることから、従来品の1.5倍に相当する高価格で取り引きしたものと考えられる。
裁判所の判断 (1) 発見品について …そもそも、発見品には、上記のとおり、「60.10.27製造」又は「60.11.1製造」の日付印が押されていることから、発見品自体又は日付印部分がねつ造に係るものであることを疑わせる事情その他の特段の事情が認められない限り、上記日付印から、発見品が昭和60年10月27日又は同年11月1日に製造されたものであることが推認されるというべきである。 (2) 本件公然実施の事実について ア 証拠（…）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる。 (ア) 糸こんにゃくが、目皿に設けられた孔から押し出された後、膨張して、押し出された孔よりも少し大きくなること、そのため、糸こんにゃくの製造中、誤って複数の糸こんにゃくが引っ付いてしまうことがあることは、昭和56年以前から、こんにゃく製造業者にとって周知の事項であった。 (イ) A食品の専務取締役であるCは、昭和55年秋ころ、株式会社R（以下「R」という。）の従業員であったEから、「タレの乗りやすいこんにゃくを開発してはどうか」と言われたことをきっかけとして、糸こんにゃくを数本並べて、あえて引っ付かせたものを製品として製造することを思い付いた。従来の糸こんにゃく用の目皿は、押し出される糸こんにゃく同士が引っ付かないよう、孔間隔が広くなっており、糸こんにゃく同士が引っ付くように孔間隔を狭くした目皿は販売されていなか	

ったことから、Cは、従来A食品がこんにやく製造機械を購入していたIから孔の開いていない目皿を購入した上、自ら孔開けして、孔間隔を狭くした目皿を製作することとした。

(ウ) A食品は、昭和56年5月11日、Iから孔の開いていない目皿を4枚購入し、そのころ、Cは、これを素材として、上記孔間隔を狭くした目皿の製作を開始した。Cは、手で持つタイプのドリルをドリルスタンドにセットし、ドリルスタンドに金属製のテーブルを取り付け、このテーブルに木の台を傾斜させて固定し、その上に、孔の開いていない目皿を乗せて、その目皿を左手で押さえながら、右手でスタンドにセットされたドリルを操作して、一つずつ孔を開けていった。ドリルは直径0.9mmのものを扱い、孔の間隔は1mm前後としたが、ドリルが曲がったり折れたりせず、かつ、隣り合う孔同士がつかないようにしながら孔を開けるのは大変な作業であり、1枚の目皿に300個以上の孔を開け終わるのに数か月を要した。その後、A食品は、Iから、昭和56年9月2日に孔の開いていない目皿4枚を、さらに昭和56年10月30日にも同様の目皿3枚を購入し、Cは、試行錯誤しながら、本件こんにやく用の目皿の製作作業を続けた。

(エ) こうして、遅くとも昭和58年7月ころまでには、A食品は、旧工場において実際に本件こんにやくの製造を開始した。

その製造方法は、従来、糸こんにやくの製造に使用していた、こんにやく練り機、流し釜及び目皿取付け治具等の既存の装置を用い、糸こんにやく用の目皿の代わりに、Cが製作した本件目皿（孔間隔は1mm前後）を取り付けて行う方法であった。それによって製造されたこんにやくの構造、形状は、発見品に係るこんにやくと同様の特徴を有する表面筋状薄肉こんにやくである。

(オ) A食品では、本件こんにやくの製造開始当初は、Rにおける試験販売であり本格的に販売されるかどうかは決まっていなかったことから、無地の透明フィルムで包装した後、既存の「きしめん風こんにやく」のラベルを付して納品した。その後、A食品は、昭和58年10月26日ころ、Qに対し、本件こんにやく用の包材として、「しゃぶしゃぶこんにやく」の名称を記載した包材を発注し、当該包材が同年11月24日に納入された後は、「しゃぶしゃぶこんにやく」の名称で本件こんにやくを販売するようになった。

イ 上記アの認定事実を総合すれば、A食品は、本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにやく」と同一の表面筋状薄肉こんにやくを、遅くとも、A食品が本件こんにやくの製造販売を本格的に開始した昭和58年11月ころまでには、公然実施していたものと認めるのが相当である。

(56)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.4
裁判例 分類	56:公然実施された発明といえる否かについて
キーワード	

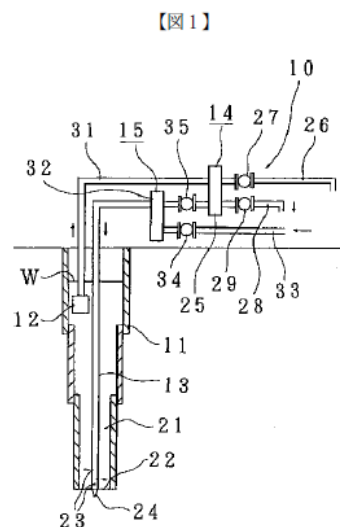
1. 書誌的事項

事件	「温泉水汲み上げ装置」(無効審判) 知財高判平成17年9月8日(平成17年(行ケ)第10113号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-181083号(特開平9-4358号公報)
分類	E21B 43/00
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第2号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、大鷹一郎裁判官、長谷川浩二裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、ボイラー加熱によらずに水の温度を上昇させることを目的とする。本願発明は、ケーシング11が地中に設けられて内部に坑を形成する。汲み上げポンプ12が坑内の水を汲み上げる。送水管13が坑内に深層部まで挿入される。送水管13は深層部の端部に排水口23を有する。送水器14の分水器は汲み上げポンプ12の排水管31と送水管13とに接続される。分水器には、給水管26が接続される。給水バルブ27は給水管26の給水量と送水管13への送水量とを制御する。排水管31の水の一部は、分水器を介して送水管13に送られる。特に、送水管13が、先端部24を孔底22に突き刺すことにより孔底22に固定されることによって、「排水口23から排水される水の勢いで揺れて部材が破損することを防ぐ」という作用効果を奏する。



(2) 実施発明(明間温泉発明)の概要: 平成7年6月6日から8日間被告が明間温泉において行った試運転(審決の認定)

「…「温泉井戸内に、揚湯管を備えた温泉水中ポンプと、温泉井戸孔内深層部に配置され下端部に放水管を備えた還水管とを設け、揚湯管と還水管及び温泉供給管とに接続された熱誘導促進器を有し、熱誘導促進器において温泉供給管と還水管とに分湯し、さらに、還水管には別の井戸から管を介して温泉井戸内へ注水する温泉井戸の昇温増量装置」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項1】地中に設けられて内部に坑を形成するケーシングと、前記坑内の水を汲み上げる汲み上げポンプと、前記坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され、その深層部に配置される端部に排水口を有する送水管と、前記送水管に水を送る送水器とを有し、前記送水器は、前記汲み上げポンプの排水管と前記送水管とに接続された分水器と、この分水器に接続された給水管と、この給水管の給水量を制御する給水バルブとを有することを特徴とする温泉水汲み上げ装置。

(4) 手続の経緯

平成7年6月22日 : 被告(特許権者)による特許出願
 平成11年5月28日 : 特許権の設定登録
 平成11年10月31日 : 原告が代表取締役を務める株式会社Aから特許異議の申立て
 (平成11年異議第74083号)
 平成12年7月25日 : 被告による訂正の請求(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成12年9月29日 : 「訂正を認める。…の請求項1ないし3に係る特許を維持する。」との決定
 平成15年9月17日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2003-35399号)
 平成16年10月13日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
「明間温泉発明」は、本件特許出願前の平成7年6月6日から八日間、明間の大館市清水町の同社敷地内において行われたものであるが、以下の理由によって当該発明が公然と実施されたものとはいえない。 (ア)「明間温泉発明」の実施は、平成16年7月23日付けの請求人の陳述書及び甲第26号証よれば、請求人が立ち会い、明間が試運転を行い、その際に八洋ボーリング畑沢社長外2～3名、福島県西白川郡大信村役場職員3名、被請求人会社の従業員6名の見学があったとしている(…) しかしながら、当該発明が行われた場所は、明間の敷地内であり、当該敷地が具体的どのような状況であったかについては、請求人からは何ら主張立証がないため、外部の者が敷地内に自由に立ち入ることができる状況にあったとか、外部の者が当該発明の実施状況を見ることができたということとはできない。むしろ、当該敷地は、明間の私有地であるから、自由な立ち入りは困難であったと推測される。 (イ)請求人は「明間温泉発明」が実施された平成7年6月6日から八日間の時期に、八洋ボーリング畑沢社長外2～3名、福島県西白川郡大信村役場職員3名、被請求人会社の従業員6名の見学があり、当該発明を見学することができたと主張するので、当審は平成16年8月23日付けで、当該事実を証明する証拠があれば提出するように審尋したが、請求人からは証拠は何ら提出されなかった。 (ウ)特許権者である明間は、新聞社への発表において「早期の実用新案申請を予定している」(平

成 7 年 6 月 1 4 日 発行の 甲 第 2 3 号 証、石垣営業課長談)、「近く実用新案を申請するとともに、販売に乗り出す・・・企業秘密となる部分が多い・・・」(平成 7 年 6 月 1 9 日 発行の 甲 第 2 5 号 証)としており、この時点において実用新案登録出願や特許出願を考えていたことから、「明間温泉発明」の実施を極力秘密にしておきたいと考えていたと推測される。 (エ) 当該発明実施当時、請求人が社長である株式会社秋田技術研究所と明間との間には、温泉井戸の状況改善技術、温泉熱回収利用技術、地熱利用技術等について業務提携契約がなされ(甲第 1 3 号証、乙第 1 号証)、第 1 2 条により互いに秘密を保持することになっており、当該契約は有効であったから、「明間温泉発明」は、請求人が見たことにより公知となったということはできない。 (オ) 他に「明間温泉発明」が、公然実施されたことを証明する証拠は提出されていない。 (4) 小括 したがって、「明間温泉発明」は本件特許出願前に公然と実施されたものということとはできないから、特許法第 2 9 条第 1 項第 2 号及び同条第 2 項には該当せず、無効理由 1、2 は存在しない。	
判決	
原告の主張 …特許庁の審査便覧(42.03A)には、特許法 29 条 1 項 2 号は発明が実施されたことによって、公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なされた場合を規定しているものである旨記載され、また、東京高裁昭和 51 年 1 月 20 日判決(判例タイムズ 337 号 283 頁)は、公然知られたとは、閲覧可能性があればよいと判示している。 本件は、<u>被告の資材置場内に掘削されていた温泉井戸(明間温泉)の現場で、屋外開放のままの状況で実施されたものであり、その当時、現場は、歩道との境に設置された金網フェンスから約 5 メートル離れた場所に位置し、目隠しがされていたわけでもなく、歩行者及び車道通行者から容易に「閲覧可能な状況」であった。</u>	被告の主張 本件審決が、「温泉改善装置移設試験」が行われた場所は被告の敷地内であり、「当該敷地が具体的にどのような状況であったかについては、請求人からは何ら主張立証がないため、外部の者が敷地内に自由に立ち入ることができる状況にあったとか、外部の者が当該発明の実施状況を見ることができたということとはできない。むしろ、当該敷地は、明間の私有地であるから、自由な立ち入りは困難であった」(8 頁 16 行～21 行)として、公然実施を否定した判断に誤りはない。特に、<u>送水管の「坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され、その深層部に配置される端部に排水口を有する」との構成は、坑内の深層部のため、見ることはできない。</u>
裁判所の判断 ※文中の斜体文字は明らかな脱字を付加したものである。 平成 7 年 5 月 15 日、綾部温泉で、被告が完成した設備・装置の試運転が行われ、その後、同年 5 月 16 日、21 日及び 22 日にも、同所で試運転が行われたが、井戸口温度は 26.4℃にとどまり、湧水量の増量はみられなかった。 被告は、綾部温泉で使用した前記設備・装置を明間温泉に移設した上、平成 7 年 6 月 6 日から同年 6 月 13 日までの 8 日間にわたり、明間温泉で、その設備・装置の試運転(「温泉改善装置移設試験」)を実施した。その試運転の際には、原告も立ち会った。 …本件審決は、平成 7 年 6 月 6 日から 8 日間被告が明間温泉において行った試運転の内容を「明間	

温泉発明」と称し、その内容を「温泉井戸内に、揚湯管を備えた温泉水中ポンプと、温泉井戸孔内深層部に配置され下端部に放水管を備えた還水管とを設け、揚湯管と還水管及び温泉供給管とに接続された熱誘導促進器を有し、熱誘導促進器において温泉供給管と還水管とに分湯し、さらに、還水管には別の井戸から管を介して温泉井戸内へ注水する温泉井戸の昇温増量装置」（7頁14行～18行）と認定した上で、この内容を発明と解した場合、これは、本件特許出願前の平成7年6月6日から8日間、大館市清水町の被告の敷地内において行われたが、公然と実施されたことを証明する証拠は提出されておらず、公然と実施されたものということとはできない旨判断（8頁6行～10頁11行）した。

これに対し原告は、この発明は、被告の資材置場内に掘削されていた温泉井戸（明間温泉）の現場で、屋外開放のままの状況で実施されたものであり、その当時、現場は、歩道との境に設置された金網フェンスから約5メートル離れた場所に位置し、目隠しがされていたわけでもなく、歩行者及び車道通行者から容易に「閲覧可能な状況」であったから、本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。

イ そこで検討するに、前記認定のとおり、被告敷地内の温泉井戸は、被告が資材置場として使用している被告の敷地内に位置し、上記敷地と公道との境には金網フェンスが設置されており、「温泉改善装置移設試験」の実施の際には、第三者の立入りが禁止されていたのであるから、原告が主張するように第三者が現場付近の公道からその内容を実施している様子を一応垣間見ることができたとしても、それ以上に、本件訂正後発明1（本件発明1と同じ）の核心をなす「坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され、その深層部に配置される端部に排水口を有する」様子の詳細は、見ることができなかったというべきであり、また、第三者が希望すればその発明の内容を開示する状況にあったということも認められないから、本件発明1は秘密を保持されたまま実施されたというべきであり、公然実施されたものと認めることはできない（なお、前記認定のとおり、平成7年6月6日から実施された前記「温泉改善装置移設試験」については、平成7年6月14日付け北鹿新聞（甲11の(1)）及び同年6月19日付け大館新報（甲11の(2)）に掲載されたが、その各記事の内容に照らしても、本件発明1の具体的な内容は明らかにされていない。）。

(56)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第3節3.1.4
裁判例 分類	56:公然実施された発明といえる否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「電気掃除機用ごみ収納袋」（無効審判） 知財高判平成18年4月10日（平成17年（行ケ）第10384号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-108293号（特開平7-265234号公報）
分類	A47L 9/14
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、高野輝久裁判官、佐藤達文裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、電気掃除機用ごみ収納袋に関し、種々の機種の電気掃除機の集塵部に容易に装着しう
るようにするため、塵埃を導入する導入口を有する口紙と袋本体とを接着一体化してなり、前記口紙
に取付孔およびミシン目が設けられた発明である。

（2）公然実施発明の概要（審決の認定）

（i）検甲1の紙パック（出願前物件1）：松下電器掃除機 紙パック 凹部なしタイプ（昭和57年11
月発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載）

「…出願前物件1は、塵埃を導入する導入口（21）を有する口紙（20）…」

「…導入口の中心から口紙の一边に対して垂直な方向に引かれた線上の位置に、該導入口の口径に比
較して極めて小さな口径の小孔が設けられている。」（以上、判決より抜粋）

（ii）検甲2の紙パック（出願前物件2）：松下電器掃除機 紙パック 凹部ありタイプ（昭和60年9月
発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載）

「…口紙の一边を電気掃除機の集塵部の形状に適合させるための凹部（68）が設けられている点で
出願前物件1と異なるが、その他の形状、寸法は出願前物件1と同一である…」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項1】塵埃を導入する導入口を有する口紙と袋本体とを接着一体化してなるごみ収納袋であつ
て、前記口紙に取付孔及び折り取って種々の電気掃除機の集塵部の形状に適合させるためのミシン目

が設けられており、前記口紙の袋本体が設けられていない面において、前記取付孔の位置が前記導入口を中心にして前記ミシン目から右 90° の位置であることを特徴とする電気掃除機用ごみ収納袋。

(4) 手続の経緯

昭和62年5月1日 : 意匠出願（意願昭62-17549号）
 平成5年6月28日 : 上記意匠出願の一部につき、新たな意匠出願（意願平5-19956号）
 平成7年4月7日 : 上記新たな意匠出願を特許出願に変更
 平成8年9月19日 : 特許権の設定登録（脱退原告が特許権者）（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成15年9月5日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2003-35374号）
 平成16年6月16日 : 「…特許を無効とする。」との審決
 平成17年2月22日 : 参加人への特許権の譲渡（特許登録原簿の登録日）
 （その後、原告は本件訴訟を脱退。）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
被請求人は、平成15年12月5日付け審判事件答弁書によると、出願前物件1又は出願前物件2が本件特許の出願日前に公然実施されたものであることにつき、争っていないと解される。 そして、甲1の1、2によれば、出願前物件1は、本件特許発明の特許出願前の昭和57年11月発行の松下電器作成の電気掃除機のカatalogに掲載されていることから、同月当時、松下電器の電気掃除機用ごみ収納袋として製造販売されていたことが推認できる。 また、甲2の1、2によれば、出願前物件2は、本件特許発明の特許出願前の昭和60年9月発行の松下電器作成の電気掃除機のカatalogに掲載されていることから、同月当時、松下電器の電気掃除機用ごみ収納袋として製造販売されていたことが推認できる。 さらに、上記公然実施されたものと推認した点は、昭和58年11月25日に松下電器より出願された電気掃除機に関する発明の出願（本件特許の出願日前である昭和60年6月20日に公開された特開昭60-114229号公報（本訴乙6）参照）の明細書及び図面（特に、第2図参照）中に、出願前物件1と同じ構成を備えた電気掃除機用のろ過袋が例示されているという事実とも整合する。 以上のことから、出願前物件1及び出願前物件2は、本件特許の出願日前に公然実施されたものであるといえることができる。	
判決	
原告の主張	被告の主張
出願前物件1及び2自体には製造年月日の印字がなく、…カatalog上のごみ収納袋についても製造年月日の印字はない上、これらのごみ収納袋には審決がいうところの「切れ目」も印刷されていない。出願前物件1及び2にはもともと切れ目がなかった可能性が高く、出願前物件1及び2は	…カatalogは、…店頭等で一般消費者に対し配布されていたものである。また、そのカatalogに掲載されている製品は、当該カatalogに記載されている年月現在の内容で消費者に対して販売されていた。 これらのカatalogに掲載されているごみ収納袋

本件特許の出願後に被告が作ったものであると考えられる。また、前記カタログには何の年月か不明であるが一応数字の印字が認められるものの、これらのカタログがいつ、どこで、何のために印刷されたのか明らかではなく、不特定の人に配布されたことを示す証拠もない。さらに、審決が挙げている特開昭60-114229号公報（乙6）には、上記切れ目の記載も示唆もないのであるから、これにより出願前物件1及び2が公然実施されていたともいえない。	のうち、…「AMC-P1」型ごみ収納袋が出願前物件1（乙9の1）であり、…「AMC-DP1」型ごみ収納袋が出願前物件2（乙9の2）であることは、その形状を対比すれば明らかである。また、これらのカタログに掲載されているごみ収納袋は、いずれも切れ目のあるごみ収納袋であることは、乙4記載の各ごみ収納袋を拡大した写真（乙5）から明らかである。 …乙4の1のカタログが発行された昭和57年から58年にかけて、…出願前物件1のごみ収納袋が松下電器により公然と販売されていたことは明らかである。 出願前物件2に関しては、…乙4の2のカタログが発行された昭和60年から62年にかけて…、出願前物件2のごみ収納袋が、松下電器より公然と販売されていたことは明らかである。
裁判所の判断 (1) まず、本件出願前物件1について検討する。 …昭和57年11月当時の松下電器製電気掃除機等のカタログである乙4の1の1及び昭和58年7月当時の同製品等のカタログである乙4の1の2に掲載されているごみ収納袋（乙5の1，2はその拡大写真）は、①出願前物件1と同様、口紙と袋本体が一体化した電気掃除機用ごみ収納袋であり、②その口紙の形状・構造も出願前物件1と同じであり、同口紙に設けられている導入口、ミシン目、小孔、切れ目（2か所）も出願前物件1のものと同一の形状、位置関係にあり、③その袋本体には、出願前物件1と同様、挿入方向を示す矢印と枠に囲まれた記載が存在し、…との事実が認められる。以上によれば、出願前物件1は、本件特許出願前から松下電器が製造販売しているAMC-P1型式のごみ収納袋であると認められ、出願前物件1と口紙の構成、形状が同一であるごみ収納袋は、本件特許出願前から製造販売されていたものと認められる。 イ なお、出願前物件1には製造年月日が印字されていないことは、参加人の主張するとおりであるが、乙4の1の2に掲載されたごみ収納袋と出願前物件1を対比すると、口紙の形状・構成や、袋本体の記載などにおいて相違する点はなく、両者はほぼ同時期に製造・販売されたものと認められる…。 …出願前物件1のごみ収納袋が、遅くとも昭和62年2月ころまでに製造販売されたものであることは明らかである。 (2) 次に、本件出願前物件2について検討する。 ア …昭和60年9月当時の松下電器製電気掃除機等のカタログである乙4の2の1及び昭和62年1月当時の同製品等のカタログである乙4の2の2に記載されたごみ収納袋（乙5の3，4はその拡大写真）は、①口紙と袋本体が一体化された電気掃除機用ごみ収納袋であり、②その口紙の形状・	

構造も出願前物件 2 と同じであり、同口紙に設けられている導入口、ミシン目、切欠け、小孔、切れ目（2 か所）も出願前物件 2 のものと同一の形状、位置関係にあり、…などの記載がある。

以上によれば、出願前物件 2 は、本件特許出願前から松下電器が製造販売している AMC-DP1 型式のごみ収納袋であると認められ、出願前物件 2 と口紙の構成、形状が同一のごみ収納袋は、本件特許出願前から製造販売されていたものと認められる。

イ 出願前物件 2 についても製造年月日が印字されていないことは、参加人の主張するとおりであり、出願前物件 2、乙 4 の 2 の 1、乙 4 の 2 の 2 のごみ収納袋は、上記判示のとおり、袋本体の表示などにおいて相違するので、その製造販売時期は異なるものとも考えられる。しかしながら、型式が AMC-DP1 のごみ収納袋の設計図面と認められる乙 4 の 6 の 1 の改訂履歴によれば、…出願前物件 2 は、遅くとも昭和 62 年 1 月までに製造販売されたものと認めるのが相当である。

(3) …出願前物件 1、2 の切れ目が後につけられたことをうかがわせるような不自然な点は存在しない。

(4) 参加人は、上記各カタログがいつ、どこで、何のために印刷されたのか明らかではなく、不特定の人に配布されたことを示す証拠もないと主張するが、その記載内容によれば、これらのカタログが取扱店等を通じて不特定多数の顧客に配布するために作成されたものであることは明らかであり、また、各カタログにはいつの時点の商品を掲載しているかが表示されているのであるから、参加人の主張は採用の限りではない。

(57)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節3.
裁判例 分類	57:請求項中に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「静電潜像用現像用トナー」(異議申立) 知財高判平成18年8月31日(平成17年(行ケ)第10665号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-284559号(特開平7-114204号公報)
分類	G03G 9/08
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、ポリエステル系樹脂を主バインダー成分とし、フィッシュャートロブシュワックスが1～5重量%配合されている静電潜像用現像用トナーである。低い定着温度でも良好な定着性を得ることができ、消費電力の低下および装置の高速化が可能となる。また、オフセット、特に高温オフセットの発生を防止でき、クリーナーレスの定着を実現しうる。さらに、ドラムフィルミングの発生も防止でき、全体性能のバランスも良好である。

(2) 技術水準

(i) 刊行物1(引用発明): 特開平3-139663号公報(審決の認定)

「軟化点が90℃～150℃の範囲である、ポリエステル、スチレンーブチルアクリレート共重合体等の熱可塑性樹脂をバインダーとして用い、離型剤として、融点が該熱可塑性樹脂よりも低いワックスを少なくとも一種以上含有してなるトナー成分を、溶融混練した後、粉碎、分級してなる加熱定着トナー」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(本件発明)

【請求項1】軟化点が120℃を超え140℃以内となるポリエステル系樹脂を主バインダー成分とし、融点が該ポリエステル系樹脂の軟化点よりも低い90～110℃のフィッシュャートロブシュワックスを1～5重量%とポリエチレンワックス、ポリプロピレンワックス等の低分子量ポリオレフィンワックスとからなるワックスを配合してなるトナー成分を溶融混練した後、粉碎、分級してなる粉碎

トナーであって、該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用されることを特徴とする静電潜像現像用トナー。

(4) 手続の経緯

平成15年 2月14日 : 特許権の設定登録

: 特許異議の申立て（異議2003-72540号）

平成17年 2月22日 : 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

平成17年 7月 8日 : 「訂正を認める。…特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定	
相違点3：トナー像の定着に用いる加熱定着ローラが、本件発明では、トナー像の定着に用いる加熱定着ローラがクリーナーパッドを付けないものであるのに対し、刊行物1の実施例発明では加熱定着ローラがこのような構成のものであることは示されていない点。 …相違点3について検討すると、従来から電子写真装置は小型化、軽量化が求められており、トナー像の定着に用いる加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにすることは周知の課題である（例えば、特開平4－316074号公報の段落【0003】、【0004】の記載、特開平4－188153号公報の2頁右上欄～3頁の記載参照。）。 そして、刊行物1に記載の加熱定着用トナーにおいては、定着試験において、フッ素系樹脂を用いた上ローラとシリコンゴムを用いた下ローラを備えたクリーナーパッドのない熱ローラ外部定着機を用い、ローラを観察してオフセットの評価したこと、その結果を示す表－1には、実施例1、3、4はいずれも一定の温度範囲においてオフセットが発生しないことが示されているから、軟化点が120℃を超え140℃以内となるポリエステル系樹脂を主バインダー成分とし、融点が該ポリエステル系樹脂の軟化点よりも低い90～110℃のフィッシャートロブシュワックスを1～5重量%と、ポリエチレンワックス、ポリプロピレンワックス等の低分子量ポリオレフィンワックスとからなるワックスを配合した静電潜像現像用トナーも、一定の温度範囲内においてはオフセットが発生しないことは容易に予測でき、トナーが耐オフセット性に優れたものであるなら加熱定着ローラにクリーナーパッドを設ける必要性がないことは明らかであるから、このような静電潜像現像用トナーを、加熱定着ローラにクリーナーパッドを設けないものに使用することは、当業者が容易になし得ることである。	
判決	
原告の主張	被告の主張
決定における相違点3の判断の前提である「従来から電子写真装置は小型化、軽量化が求められており、トナー像の定着に用いる加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにすることが、周知の課題であること」は認めるが、決定は、加熱	訂正明細書の特許請求の範囲における「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用される」との記載は、本件発明の構成を限定する意義を有するものとはいえ

定着ローラに補助的な装置を設けないようにするという大きな課題が本件発明によって初めて解決されたという産業的意義を無視するものであり、誤りである。	ない。
裁判所の判断 訂正明細書の特許請求の範囲の請求項 1 には、「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用される」という、本件訂正で付加された記載がある。…本件明細書の段落【0002】、【0006】、【0024】の各記載は、本件訂正前後を通じて同一であり、本件発明のトナーについて、「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用」することが好適であることを説明するにすぎない。…<u>本件出願前から電子写真装置は小型化、軽量化が求められており、トナー像の定着に用いる加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにすることは周知の課題であったことが認められるから、「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用」することは、新たな用途ということができないのみならず、当業者には自明の使用方法にすぎない。</u> <u>そうすると、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項 1 における「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用される」との文言は、本件発明に係る「トナー」の使用目的についての主観的な認識を示すにとどまり、「物」の発明である本件発明について、その構成を限定する意義を有するものということとはできない。</u>	

(57)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節3.
裁判例 分類	57:請求項中に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について
キーワード	用途発明

1. 書誌的事項

事件	「シワ形成抑制剤」（査定不服審判） 知財高判平成18年11月29日（平成18年（行ケ）第10227号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-66079号（特開平9-255548号公報）
分類	A61K 8/97
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤である。紫外線の照射によるシワ形成の抑制作用に優れ、皮膚老化予防、特にシワ予防用の外用剤として有用である。

（2）技術水準

（i）引用文献（引用発明）：特開平5-345719号公報（審決の認定）

「有効成分として、ヒノキ科植物（*Cupressaceae*）の成分であって、中間極性を有する有機溶媒、一価若しくは多価の低級アルコール、又はこれらの混合物に可溶性を示すものを含有することを特徴とする美白化粧品組成物」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項1】アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤。

（4）手続の経緯

平成 8年 3月22日 : 特許出願
平成14年11月 7日 : 拒絶査定
平成14年12月19日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-24450号）
平成15年 1月20日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
平成18年 3月24日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
引用例 A（判決注本訴の「引用文献」。以下同じ。）の組成物を皮膚に適用した場合、同じ有効成分を同程度含有する以上、美白と同時にシワ形成抑制作用も奏しているはずのものであって、上記の相違点は、組成物中の有効成分であるアスナロ抽出物の作用を美白作用と認識して美白化粧品組成物としたか、シワ形成抑制作用と認識してシワ形成抑制剤としたかの表現上の相違にすぎない。換言すれば、本願発明は、引用例 A のアスナロの抽出物を含有する美白化粧品組成物について、シワ形成抑制の効果を新たに発見したにすぎないものであり、それにより格別新たな用途が生み出されたものではない。…皮膚の黒化や色素沈着はシワ形成と同様、美容を損なう典型的な現象であり、これらの現象を予防することは日焼けやシワが既にあるとないにかかわらず、美容効果、即ち皮膚を美しく健康に保つために志向されるものである。そして、引用例 A の組成物も本願発明のシワ形成抑制剤もいずれも美容効果を期待する使用者に対して用いられ、同じ効果が奏される以上、新たな用途の外用剤が創出されたとすることはできない。	
判決	
原告の主張 アスナロの抽出物を有効成分とする公知の皮膚外用組成物のシワ形成抑制剤としての使用は、新たに発見された技術的效果に基づくものであり、機能的な技術的特徴である。そして、この技術的特徴は、引用文献に記載されたものではないから、引用文献のアスナロの抽出物を含有する美白化粧品組成物を実施するに際し、潜在的に発生していたとしても、本願発明のアスナロの抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤は新規である。…シワ形成抑制剤と美白化粧品組成物を単なる表現上の相違とする審決の上記判断には誤りがある。…皮膚の黒化や色素沈着等とシワ形成は、その発生部位、原因、機構において全く異なる現象であって、美容を損なう現象として同視できるものではない。また、シワ形成抑制剤は、顔面のシワの発生や進行の抑制を期待する人に対して用いられ、美白化粧品組成物は、日焼けによるシミ、ソバカス等の改善・予防を期待する人に対して用いられるから、両者は同じ効果を期待する使用者に対して用いられるものではない。	被告の主張 本願発明の「シワ形成抑制剤」中のアスナロ抽出物等の有効成分の含有量と、引用発明の「美白化粧品組成物」中の有効成分の含有量とは異なるものではなく、また、両者の取り得る形態も異なるから、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏しているはずのものである。そして、「シワ形成抑制作用」のような作用は、視覚や触覚のような五感で容易に知得できる作用であるから、「美白化粧品組成物」を皮膚に適用・使用した場合に、その使用者が容易にその効果を実感できるものである。したがって、そのような効果を単に認識し、それをうたった「皮膚外用組成物」と、公知の「美白化粧品組成物」とは、物として明確に区別することができないし、「皮膚外用組成物」について、格別新たな用途が生み出されたとすることもできない。

裁判所の判断

被告は、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏しているはずのものであり、「シワ形成抑制作用」のような作用は、視覚や触覚のような五感で容易に知得できる作用であるから、「美白化粧品組成物」を皮膚に適用・使用した場合に、その使用者が容易にその効果を実感できるものであることを理由として、本願発明につき格別新たな用途が生み出されたとすることはできないと主張する。

しかし、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」を奏しているとしても、本願の出願までにその旨を記載した文献が認められないことからすると、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたと認めることはできない。

…関根茂代表編集「化粧品ハンドブック」日光ケミカルズ株式会社ほか（平成8年11月1日発行。乙1）には、「乳酸」（469頁「表3・6」）や「アスコルビン酸リン酸エステルマグネシウム」（463頁右欄、465頁左欄）が、美白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有している旨の記載がある。しかし、本願発明に係る「アスナロ又はその抽出物」とは異なる物質であって、そのような物質が美白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有しているからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。また、乙3～5には、美白効果とシワ形成抑制効果とを併せ有している化粧料が掲載されているが、これらは、いずれも平成18年7月31日現在におけるホームページの記載である上、本願発明に係る「アスナロ又はその抽出物」とは異なる物質を有効成分とするものであるから、これらのホームページに美白効果とシワ形成抑制効果とを併せ有している化粧料が掲載されているからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。

さらに、…美容効果のうち、特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に適用されるものであるとの共通点があるからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。

したがって、被告の主張はいずれも採用することができない。

（6）これまで述べたところを総合すると、当業者が、本願出願当時、引用発明の「美白化粧品組成物」につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められず、本願発明の「シワ形成抑制」という用途は、引用発明の「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供したといえることができる。

(58)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節4.
裁判例 分類	58:請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「液体収納容器」(無効審判) 知財高判平成23年2月8日(平成22年(行ケ)第10056号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例タイムズ1357号190頁
出願番号	特願2004-330952号(特開2006-142484号公報)
分類	B41J 2/175
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、インクジェットプリンター等の記録装置において、複数の液体インク収納容器の搭載位置に対して共通の信号線を用いてLEDなどの表示器の発光制御を行い、液体インク収納容器の搭載位置を特定した表示器の発光制御を行なうことを可能とすべく、受光手段で光を受光することによって液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段を備える記録装置に対して着脱可能な液体インク収納容器において、装置側接点と電氣的に接続可能な接点と、少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部と、前記受光手段に投光するための光を発光する発光部と、接点から入力される色情報に係る信号と、情報保持部の保持する色情報とに応じて発光部の発光を制御する制御部と、を備えるとしたものである。

(2) 特許請求の範囲(訂正後)(請求項1のみ記載)(本件発明1)

【請求項1】複数の液体インク収納容器を搭載して移動するキャリッジと、
該液体インク収納容器に備えられる接点と電氣的に接続可能な装置側接点と、
前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるように配置され前記液体インク収納容器の発光部からの光を受光する位置検出用の受光手段を一つ備え、
該受光手段で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と、
搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点に対して共通に電氣的

接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有し、
 前記キャリッジの位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器の前記発光部を光らせ、
 その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器において、
 前記装置側接点と電氣的に接続可能な前記接点と、少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部と、
前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部と、
 前記接点から入力される前記色情報に係る信号と、
 前記情報保持部の保持する前記色情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部と、
 を有することを特徴とする液体インク収納容器。

(3) 手続の経緯

平成16年11月15日 : 原告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成15年12月26日）
 平成18年4月14日 : 特許権の設定登録
 平成21年5月19日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2009-800101号）
 平成21年8月3日 : 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年1月26日 : 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本件発明1は液体インク収納容器の発明であり、液体インク収納容器の発光部からの光を受光する受光手段を記録装置が備えるか否かは記録装置側の構成に依存するから、…『前記受光手段に投光するための』との限定は、液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものではない。 また、液体インク収納容器の発光部からの光を受光する受光手段を記録装置に設けることは、…周知技術を適用して当業者が容易になし得ることであり、そうした場合、液体インク収納容器の発光部は『受光手段に投光するための光を発光する発光部』となる。 以上のことから、引用容器発明において、本件発明1の相違点2に係る構成を備えることは、周知技術に基づいて、当業者が容易になし得たことである。	
判決	
原告の主張	被告の主張
(1) 本件発明1にいう「<u>前記受光手段に投光する光を発光する</u>」との要件は、<u>液体インク収納容器の発光部が発する光が伝達される宛先を規定したものであって、他面、当該宛先（伝達先）に光が伝達されるように発光部の配置等が特定され、したがって発光部が所要の機能を果たすようにその具体的構造が特定されることは明らか</u>	(1) 本件発明1は液体インク収納容器に係る発明であり、液体インク収納容器が搭載される記録装置側の構成は液体インク収納容器の構成を限定するものではないから、発光部から投光された光が向かった先の構成も液体インク収納容器の構成を限定するものではない。まして、「前記受光手段に投光するための」と光の目的のみ特許請求

である。 そうすると、上記の「<u>前記受光手段に投光する光を発光する</u>」との要件は、<u>液体インク収納容器（の発光部）の構成を限定するものである。</u>しかるに、審決は、上記要件が液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものではないとしているが、誤りである。	の範囲に記載したところで、それによって液体インク収納容器に設ける発光部の構成が格別の構成のものに特定されるわけでもない。 (2) 前記(1)のとおり、本件発明 1 は液体インク収納容器に係る発明であり、液体インク収納容器が搭載される記録装置側の構成は液体インク収納容器の構成を限定するものではない。
裁判所の判断 (2) 本件発明 1 の特許請求の範囲は前記のとおりであるところ、それによれば、本件発明 1 の構成が、液体インク収納容器とそれを搭載する記録装置を組み合わせたシステムを前提にして、そのうち液体インク収納容器に関するものであって、上記システムに専用される特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組のものとして発明を構成していることは明らかである。 したがって、本件発明 1 の容易想到性を検討するに当たり、記録装置の存在を除外して検討するのは誤りであり、相違点 2 における「<u>前記受光手段に投光するための</u>」との限定は、<u>液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものであるということができ、これに反する相違点 2 についての審決の判断には誤りがある。</u>	

(58)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節4.
裁判例 分類	58:請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について
キーワード	

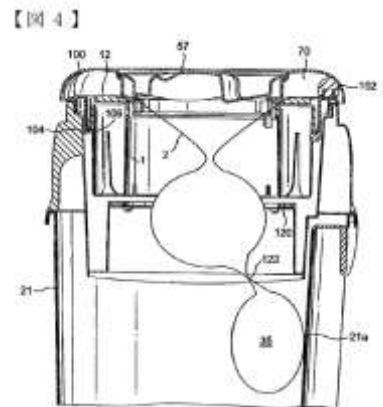
1. 書誌的事項

事件	「ごみ貯蔵機器」(無効審判) 知財高判平成23年10月11日(平成23年(行ケ)第10043号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2009-135619号(特開2009-263138号公報)
分類	B65F 1/06
結論	棄却
関連条文	第29条第1項3号、第29条第2項、第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、赤ちゃんのおむつ等のごみを貯蔵する貯蔵機器及びこれに用いるカセットである。袋織り2が下方に引き出されているカセット1が貯蔵機器の上部の小室に装備される構成となっている。



(2) 発明の詳細な説明の開示(審決の認定)

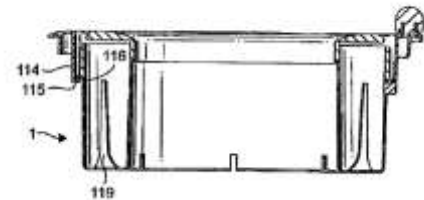
「…本件特許明細書には、上記『前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために、前記外側壁に設けられ、前記外側壁から突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成』に関して、【0017】に、『回転可能な円板は前記カセットに係合し、前記カセットそれ自体、あるいは前記袋織りに触れる必要がなく、ほとんど苦もなく、前記カセットは手動でねじる又は回転させることができる。』とごみ貯蔵カセットを『回転させる』ための『係合』に関する記載がなされている。

さらに、本件特許明細書には、『ごみ貯蔵カセット(の)・外側壁から突出し・た構成』と『ごみ貯蔵カセット回転装置』との係合ではないものの、『回転』のための『係合』に関して、【0023】の『カセット上の前記環状フランジ106は、前記小室それ自体に形成された構成上に置かれ、前記円板100は、前記カセット内の複数の切り欠きのような構成と係合作用をする複数の突起のような構成を含んでいる。いずれにしても、より簡単な、及び回転するためにより少ない抵抗を持つ、カセ

ット回転手段が提供される。』、【0026】の『外側円筒状壁の下部表面から突出している突出部118は、完全な回転係合を確実にするために、前記カセット1内で凹所又は孔119に係合する。』及び「回転可能な円板100上の協同する突出部又は他の形成部と係合する複数の軸方向に方向付けられたリブを担持することができる。』と記載されている。

なお、【0026】には、『図6から理解できるように、その基底で前記カセット1を支持する前記肩を規定する内側方向に突出した環状支持フランジ115を備えている。前記カセット1は、その外壁上に、前記支持フランジ115上に載っている外方向に突出する環状フランジ又はくちびる116を備えている。』と、カセットが『支持フランジ115上に載っている外方向に突出する環状フランジ又はくちびる116を備えている』ことも記載されているものの、『係合』なる表現は使用されていない。（判決より抜粋）

【図6】



（３）特許請求の範囲（請求項9のみ記載）（特許発明1）

【請求項9】ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって、前記ごみ貯蔵カセットは、略円柱状のコアを画定する内側壁と、外側壁と、前記内側壁と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と、前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために、前記外側壁に設けられ、前記外側壁から突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成と、を有し、前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された、ごみ貯蔵カセット。

（４）手続の経緯

平成21年6月5日 : 被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成15年10月23日・英国）
 平成21年11月6日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成22年3月29日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800055号）
 平成23年1月4日 : 審判の請求が成立しない旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

…ごみ貯蔵機器に関する事項とした『ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるための』は『ごみ貯蔵カセット』自体が配置される装置、状態を特定するための事項であり、また、『前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように』は『ごみ貯蔵カセット』の『外側壁から突出する構成』を特定するための事項であり、さらに『前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された』は『ごみ貯蔵カセット』自体がどのように配置されるかを特定するための事項であることは明らかである。そして、これらの特定事項は明確であって、全体として『ごみ貯蔵カセット』は明確である。

判決	
原告の主張 …特許発明 1 の特許請求の範囲の記載は、発明の内容が真実「ごみ貯蔵カセット」自体なのか、あるいは「ごみ貯蔵カセットとごみ貯蔵機器（ごみ貯蔵カセット回転装置等）の組合せ構造」要素を含むのかが不明確であり、…製造又は販売する第三者の活動が不当に制限されることになる。 (1) 仮に特許発明 1 が「ごみ貯蔵カセット」に関する発明であるのなら、特許発明 1 と引用発明 1 の一致点及び相違点の認定に当たっては、「ごみ貯蔵カセット」自体の構成が問題とされるべきである。「ごみ貯蔵カセット」を回転装置に付けて使用すること自体は極めてありふれており、技術常識に属する事項にすぎず、「ごみ貯蔵カセット」の発明との関係ではみるべき技術的意義を有しないからである。…特許発明 1 の特許請求の範囲の記載…のうち「ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように」の「係合」とは、当該用語が有する通常の意義として、明確に「係わり合う」という意味を有するものである。…「ごみ貯蔵カセット」と「ごみ貯蔵カセット回転装置」の相対位置を回転方向に対して確実に固定する作用効果は、「ごみ貯蔵カセットの外側壁から突出する構成」以外の構成である、「ごみ貯蔵カセット」内の複数の切欠きの構成や、「ごみ貯蔵カセット」内の凹部又は孔によって初めて達成されるものにすぎない。 しかるに、審決は、「ごみ貯蔵カセットの外側壁から突出した構成」と「ごみ貯蔵カセット回転装置」との「係合」態様を問題にせず、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等の特段の事情もないのに、特許明細書の記載を詳細に検討した上で、無関係な他の構成に着目して、上記「係合」の意義につき、「2つの物が、互いにかみ合うことにより、またはその突出部と対応する凹部がひっか	被告の主張 審決が説示するとおり、「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるための」との記載は「ごみ貯蔵カセット」自体が配置される装置、状態を特定するための事項であることが明らかであるし、「前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために、前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように」との記載も「ごみ貯蔵カセット」の「外側壁から突出する構成」を特定するための事項であることが明らかであるし、「前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げるように構成された」との記載も「ごみ貯蔵カセット」自体がどのように配置されるかを特定するための事項であることが明らかであり、またこれらの特定事項自体は明確で、特定された「ごみ貯蔵カセット」も明確である。 「係合」の一般的な意義には、「2つの部材が、互いに噛み合わされたり、突出部と対応して凹部が引っ掛かったりして、『係合』される両部材の位置（関係）が相対的に動かないようにする」という意味もあるところ…、審決はかかる一般的な意義に従って特許発明 1 等という「係合」の意義を解釈したものであるから、リパーゼ事件最高裁判決に反するものではないし、本件明細書の基礎となった P C T 英文明細書…においては、「歯車等を噛み合わせる」等の意義を有する英語「engage」が特許発明 1 等という「係合」に対応する語として当てられているものである。仮に特許発明 1 等という「係合」が、特許請求の範囲の記載上、一義的に明確でないとしても、本件明細書の段落【0017】等を斟酌すれば、上記「係合」は上記の一般的な意義を有するものと解される。そうすると、かかる一義的に明確でない場合であったとしても、審決の「係合」の解釈は上記最高裁判決に反するものではない。

ることにより、連動したり、両者の相対位置が固定されたりするような構成をとること」をいうと解して、特許発明 1 を認定し、これに従って特許発明 1 と引用発明 1 の一致点及び相違点を認定しており、審決のかかる認定には誤りがある。	
裁判所の判断 請求項 9（特許発明 1）の特許請求の範囲の記載は、「<u>ごみ貯蔵カセット。</u>」で結ばれており、「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」の発明であることが記載の体裁上示されている。その上、…「<u>ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるための</u>」との要素が…「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」がごみ貯蔵機器上部の小室内に据え付けられる構造を有しており、かつ小室内で回転可能な構造を有していることを要求していることは当然であって、…「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」の構成を特定する事項の一つである。また、…「<u>前記外側壁に設けられ、前記外側壁から突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように…</u>」との要素も、「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」の上記回転可能な構成を実現するための具体的な構造であるところ、…「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」の構成を特定する事項の一つである。同様に、…「<u>前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように</u>」との要素も、「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」がごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられることを可能にする構造を有していることを要求するものであって、「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」の構成を特定する事項の一つである。したがって、請求項 9 の特許請求の範囲においては、「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」の発明を特定する事項が記載されていることは明らかであって、…その記載内容ゆえに「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」を業として製造・販売する第三者の活動が不当に制限されることになるともいえない。そうすると、請求項 9 の特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明（特許発明 1）が明確に記載されており、この旨を説示する審決の明確性要件（特許法 3 6 条 6 項 2 号）の充足判断に誤りはない。 …請求項 9 の特許請求の範囲にいう「<u>ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるための</u>」等の要素はいずれも「<u>ごみ貯蔵カセット</u>」の構成を特定する事項であるところ、かかる発明特定事項はその全部が相まって一つの発明を特定するものであるから（特許法 3 6 条 5 項参照）、従前の発明との関係で進歩性を有しないかは、特許請求の範囲に記載された発明特定事項全体を総覧して初めて判断できる事柄であって、一部の発明特定事項が仮に技術常識に属するものであったとしても、これを除外して発明の認定をすることは相当でない。 …特許発明 1（請求項 9）にいう「係合」の意義につき判断するに、特許請求の範囲には、「前記外側壁に設けられ、前記外側壁から突出し、前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように設けられた構成と、」との記載の前に、「前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために、」との記載があるから、「ごみ貯蔵カセット」「外側壁に設けられ、前記外側壁から突出」する構成（部分）が、「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し、かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるように、「ごみ貯蔵カセット回転装置」と「係合」するものでなければならない。したがって、上記「係合」は、「ごみ貯蔵カセット」「外側壁に設けられ、前記外側壁から突出」する構成（部分）が、「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し、かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるような態様のものでなければならないことは明らかである。	

ところで、特許明細書で用いられる一般的な用語を掲載した「特許技術用語集（第2版）」44頁…には、「係合」の用例として「左右の歯車が係合し、回転が伝達される。受け具と可動突起が係合してドアが閉鎖される。」との記載があるから、特許明細書において「係合」の語が使用される場合には、「2つの部材が、互いに噛み合わされたり、突出部と対応して凹部が引っ掛かったりして、『係合』される両部材の位置（関係）が相対的に動かないようにする」という意味で用いられることがあるということができ、かかる用語の意味な理解は一般的なものである。

そうすると、本件発明1にいう「係合」も、「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し、かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できるようにするべく、「ごみ貯蔵カセット」の外側壁突出部分（構成）とごみ貯蔵カセット回転装置の一部が互いに噛み合うなどして、「ごみ貯蔵カセット」とごみ貯蔵カセット回転装置の相対的な位置関係が変わらないように（動かないように）することをいうと解される。

(58)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節4.
裁判例 分類	58:請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「情報処理装置及び方法、並びにプログラム」（査定不服審判） 知財高判令和4年2月10日（令和3年（行ケ）第10056号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2016-067886号（特開2016-201106号公報）
分類	G06Q 50/18
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号、第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 東海林保裁判長、上田卓哉裁判官、都野道紀裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、第1ユーザによって操作される情報処理装置であって、活用を希望する知的財産権に関する公報の内容をサーバに通知する公報通知手段と、第2ユーザの端末からの所定の応答を、サーバを介して受付ける応答受付手段と、所定の応答をサーバに対し通知する応答通知手段と、を備える情報処理装置である。これによって、知的財産権の活用を希望する権利者等に対して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提示することができる。

（2）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本件補正後発明）（分説して記載）

【請求項1】

（A）第1ユーザによって操作される情報処理装置であって、

（B）事業に使用されていないが前記第1ユーザが活用を希望する知的財産権を、前記第1ユーザが保有する1以上の知的財産権の中から特定し、当該知的財産権に関する公報の情報を、サーバによる第2情報及び第3情報の抽出の根拠となる情報を含む第1情報として、前記サーバに通知する公報通知手段と、

（C）前記サーバにおいて、

（C1）前記公報通知手段により通知された前記第1情報により特定される前記公報に含まれ得る第1書類の内容のうち、所定の文字、図形、記号、又はそれらの結合が、前記第2情報として抽出され、

（C2）当該公報に含まれ得る第2書類の内容のうち、抽出された前記第2情報と関連する文字、図形、

記号又はそれらの結合が、前記第 3 情報として抽出され、

(C3) 所定の文字、図形、記号、又はそれらの結合を第 4 情報として予め登録している複数の第 2 ユーザのうち、抽出された前記第 3 情報と関連のある第 4 情報を登録した者が、通知対象者として決定され、

(C4) 当該通知対象者の端末に対して、当該知的財産権に関する情報が第 5 情報として通知され、

(C5) 当該通知対象者の端末から、当該第 5 情報に関する当該知的財産権に対して当該通知対象者が興味を有する旨の第 6 情報が取得されて、

(C6) 当該第 6 情報に基づいて、前記複数の第 2 ユーザの中に当該知的財産権に興味を有する者が存在することを少なくとも示す情報が、第 7 情報として生成され、

(C7) 前記情報処理装置により前記第 1 情報が通知された結果として生成された当該第 7 情報が、当該情報処理装置に送信された場合において、

(D) 当該第 7 情報を受付ける受付手段と、

(E) を備える情報処理装置。

(3) 手続の経緯

令和元年10月23日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2019-14077号）、
手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

令和3年3月11日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
(2) 本件補正後発明の認定 ア 情報処理装置を特定する構成要件について 本件補正後の請求項 1 に記載された発明は、構成要件（A）、（E）の記載によれば、「（第 1 ユーザによって操作される）情報処理装置」に係る発明である。 本件補正後発明のうち、構成要件（C）、（C1）ないし（C7）は、情報処理装置から（第 1 情報として）公報の情報が通知され、また、情報処理装置が受付ける第 7 情報を送信する、サーバを特定する構成要件であって、情報処理装置を直接的に特定する構成要件ではない。 してみると、本件補正後発明を特定する構成要件は、上記構成要件（A）、（B）、（D）、（E）といえる。	
判決	
原告の主張	被告の主張
(1) 本件補正後発明の情報処理装置はサーバと一組の発明として把握されるべきであること 本件審決が本件補正後発明の認定に当たって前提としているのは、特許・実用新案審査基準における第Ⅲ部第 2 章第 4 節「4. サブコンビネ	本件補正後発明において、「他のサブコンビネーション」であるサーバが、第 1 情報の通知を受けて、第 1 情報が通知された結果として生成した第 7 情報を送信することは、「サブコンビネーション」の発明である情報処理装置の構造、機能等を

ーションの発明を『他のサブコンビネーション』に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合」の「4. 1. 2『他のサブコンビネーション』に関する事項が、『他のサブコンビネーション』のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合」の「例1」（別紙1「特許・実用新案審査基準の抜粋」参照）である。 しかしながら、本件補正後発明は、当該「例1」とは全く異なる構成である。すなわち、本件補正後発明は、「第1ユーザによって操作される情報処理装置」に関するものであって、「知的財産権の活用を希望する権利者等に対して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提示すること」（本願明細書等の段落【0005】）を課題としており、当該課題を解決するための手段として、複数の通知対象者（事業者）の情報をまとめたサーバと、当該複数の通知対象者によって操作される端末と、権利者等によって操作される情報処理装置と、を組み合わせたシステムを前提にしている。 このように、<u>本件補正後発明の情報処理装置は、上記システムを構成する装置に関するものであって、本件補正後発明の情報処理装置は、上記課題との関係から、「知的財産権の活用候補者提示」のための専用端末と捉えることができ、サーバの構成と一組のものとして発明を構成していることは明らかである。</u>知財高裁平成22年（行ケ）第10056号事件の判決に本件を当て嵌めても、本件補正後発明の認定に当たり、サーバの存在を除外して検討するのは誤りである。	<u>何ら特定するものではない。</u>そうすると、本件補正後発明は、この点において、審査基準における「4. 1. 2」の「例1」と共通するものであるから、「4. 1. 2」の「例1」と異なるという原告の主張は失当である。 また、原告は、本件補正後発明の「情報処理装置」は「知的財産権の活用候補者提示」のための専用端末である旨主張するが、本件補正後発明は、「サーバ」と「情報処理装置」からなるシステムに専用される端末としての情報処理装置ではない。原告は、平成22年（行ケ）第10056号事件の判決を援用するが、上記事件に係る「液体インク収納容器」に係る発明においては、特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組のものとして発明を構成しているのであって、本件とは事案を異にする。
裁判所の判断 (1) 発明の要旨認定 …本件補正後発明は、二つ以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、組み合わせられる各装置の発明（サブコンビネーション発明）であって、特許請求の範囲請求項1の記載から、第1ユーザによって操作される情報処理装置に関する発明であることが理解されるが、<u>特許請求の範囲請求項1の記載中に、情報処理装置とは別の、他の装置であるサーバにおける処理の内容が記載されてい</u>	

るため、特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができない特段の事情がある。

したがって、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、本件補正後発明の要旨を認定することとする。

ところで、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求項中に記載された「他の装置」に関する事項が、形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等（以下「構造、機能等」という。）の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるところ、「他の装置」に関する事項が当該「他の装置」のみを特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能等を何ら特定していない場合は、「他の装置」に関する事項は、当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないことになるから、これを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定することが相当であるというべきである。

以上の観点から、以下、本件補正後発明を検討する。

...

(4) 構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）について

本件補正後発明の構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）は、情報処理装置から知的財産権に関する公報の情報（第1情報）の通知（送信）を受けたサーバが、第1情報から第2情報を抽出し、さらに第3情報を抽出し、第3情報と第4情報とから通知対象を決定して当該公報の情報を第5情報として通知対象者の端末に通知し、その後、通知対象者の端末から第6情報を受信し第7情報を生成して情報処理装置に送信するという、サーバが行う処理を特定したものであって、情報処理装置が行う処理を特定するものではない。すなわち、情報処理装置から通知された情報に対して、どのような処理を行い、どのような情報を生成して情報処理装置に送信するかという処理は、サーバが独自に行う処理であって、情報処理装置が行う処理に影響を及ぼすものではない。

一方、情報処理装置は、第1情報をサーバに送信し、第7情報をサーバから受信するものであるところ、かかる情報処理装置の機能は、サーバに所定の情報を送信してサーバから所定の情報を受信するという機能に留まり、当該機能は、上記構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）によって影響を受けたり制約されるものではない。このように、構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）は、情報処理装置の機能、作用を何ら特定するものではない。

よって、本件補正後発明の認定に当たっては、構成要件（C）及び（C1）ないし（C7）を発明特定事項とはみなさずに本件補正後発明の要旨を認定すべきであり、これと同旨の本件審決に誤りはない。

(59)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節5.
裁判例 分類	59:請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について
キーワード	

1. 書誌的事項

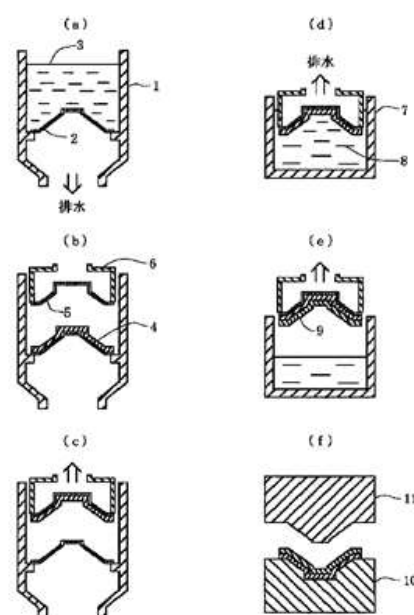
事件	「スピーカ用振動板の製造方法」(無効審判) 知財高判平成18年12月7日(平成17年(行ケ)第10775号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-343884号(特開2003-116199号公報)
分類	H04R 31/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、スピーカ用振動板の抄紙工程から出る排水量と産業廃棄物の量を削減し、安定した相関結合する。漉き槽1に一次抄紙網2を固定して、漉き槽1内へ一次原料3を投入し、漉き槽1の底部より排水して一次紙料4を漉き上げる。そして、二次抄紙網5が固定された抄紙台6を配置し、二次紙網5と抄紙台6を降下して一次紙料4を吸着せしめたあと上昇する。その後、漉き槽7内の二次原料8中へ所定時間降下し、抄紙台6の上方に排水する逆さ漉きを行い、一次紙料4に二次紙料9を重ね漉きする。最後に、金型10に固定した金網12の上に多重抄紙した一次紙料4と二次紙料9の紙料を転写して、金型11と重ね合わせて加熱プレス成形、或いは、温風を用いてノンプレス成形する。この振動板の構造は、表面側に高ヤング率の適した材料と裏面側に内部損失、曲げ剛性の適した材料とする。

【工程図1】



(2) 技術水準

(i) 甲1(甲1発明): 特開昭48-50003号公報(審決の認定)

「多層構造を特徴とするスピーカコーン紙(本件特許発明というスピーカ用振動板に相当)の製造方法…その具体的な製造方法として、漉きタンク内において、叩解度、強度および音響的エネルギー損

失の異なる少なくとも二つの繊維質材の内、その一方の繊維質材を上記漉きタンク内に設けた漉き網にある程度堆積した後、他方の繊維質材を入れ、その繊維質材と先に入れた繊維質材の堆積しつつある部分とを混合しつつ堆積して積層し一体的に構成する製造方法を採用するもの」

(ii) 甲2 (甲2 発明) : 特公昭57-10638号公報 (審決の認定)

「多層構造のスピーカ用振動板の製造装置であって、先ず、抄紙タンクに任意の原料、例えば、木材パルプを導入して溜め、この抄紙タンク中に成型型を沈めながら前記原料を吸着させて、成型型の表面に振動板を形成する木材パルプ層を設け、次いで、抄紙タンクに異なった原料、例えば、合成繊維を含む液状原料を導入して溜め、この抄紙タンク中に成型型を沈めながら前記原料を吸着させて、前記木材パルプの層の上側に合成繊維の層を層設することにより、多層構造のスピーカ用振動板を製造するもの」

(iii) 甲3 (甲3 発明) : 特開平1-101105号公報 (審決の認定)

「セメントと繊維からなる水溶液を丸網シリンダによりベルト上に抄き取り、繊維配向性のあるセメント成分のみの薄膜を成形し (いわゆる丸網抄造法)、この上にシリカ分及びセメント分と補強繊維とから成るスラリーをフローボックスより供給し (いわゆる長網抄造法)、両者を積層してメイキングロールに巻き取り、必要厚さとなれば、これを切開して平らにしプレスすることにより、セメントを主成分とする無機質板材を製造する製造方法」

(iv) 甲4 (甲4 発明) : 米国特許1927902号公報 (審決の認定)

「抄紙型デバイスを抄紙液が入ったタンクに浸し、抄紙型デバイスのスクリーン12の下面から上面の方向に抄紙液を流して、スクリーンの下面側に抄紙液を堆積させるラジオ用スピーカの振動板、あるいは音を拡大したり再生するユニットの振動板を製造する方法」

(v) 甲5 (甲5 発明) : 特開平8-232200号公報 (審決の認定)

「粉粒体の層が内在する複層型抄造品の製造方法に関し、その全面に微細な搾水孔9を開口させ、上部に吸引管10を接続した減圧室11を連設した型8を原料槽1～3内の懸濁液中に浸漬して、吸引管10により減圧室11内を減圧し、懸濁液中の液分を搾水孔9と吸引管10を経て型8の上方に排出させ、懸濁原料を型8の外面に付着させることにより、第1の原料槽1では型8の表面に粉粒体の遮蔽層aが、第2の原料槽2では遮蔽層aの上に粉粒体層b等が、第3の原料槽3では粉粒体層b等の上に被覆層cを形成する製造方法」

(3) 特許請求の範囲 (本件特許発明1、2)

【請求項1】 少なくとも複数の抄紙工程を備えており、一次抄紙で堆積した紙料を二次抄紙網に転写して、吸着せしめた状態を維持しながら、二次抄紙以降の漉き槽にある紙料分散液の液中に置き、上方に排水して堆積する多層漉き抄紙法を用いた、多層構造を特徴とするスピーカ用振動板の製造方法。

【請求項2】 請求項1の製造方法を用いて、二層以上を重ね合わせて堆積する多層構造のスピーカ用振動板。

(4) 手続の経緯

平成16年 2月 6日 : 特許権の設定登録(上記「特許請求の範囲」を参照)
 平成16年12月 9日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2004-80253号)
 平成17年 9月27日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
(1) ア 本件特許発明1は、多層構造を特徴とするスピーカ用振動板の製造方法において、「一次抄紙で堆積した紙料を二次抄紙網に転写して、吸着せしめた状態を維持しながら、二次抄紙以降の漉き槽にある紙料分散液の液中に置き、上方に排水して堆積する多層漉き抄紙法を用いた」点を要件とするところ、甲1発明は、多層構造を特徴とするスピーカコーン紙(本件特許発明1というスピーカ用振動板に相当)の製造方法である点では本件特許発明1と共通性があるものの、その具体的な製造方法として、漉きタンク内において、叩解度、強度及び音響的エネルギー損失の異なる少なくとも二つの繊維質材のうち、その一方の繊維質材を上記漉きタンク内に設けた漉き網にある程度堆積した後、他方の繊維質材を入れ、その繊維質材と先に入れた繊維質材の堆積しつつある部分とを混合しつつ堆積して積層し一体的に構成する製造方法を採用するものであり、本件特許発明1の製造方法とはその構成が全く異なり、本件特許発明1の上記要件を開示若しくは示唆するものではなく、また、甲1発明が多層のコーン紙をも一度の漉き上げで製造することを意図したものであることからすると、甲1発明において、本件特許発明1の要件である上記のような複数の抄紙工程からなる製造方法を採用することは全くの想定外のことである。 イ 甲2発明は、本件特許発明1と、多層構造を特徴とするスピーカ用振動板の製造方法であり少なくとも複数の抄紙工程を備えている点、また、一次抄紙で堆積した紙料(甲2発明でいう木材パルプ層)を二次抄紙以降の漉き槽にある分散液(甲2発明でいう合成繊維を含む液状原料)の液中に置き堆積する多層漉き抄紙法を用いた点で共通しているが、本件特許発明1では、「一次抄紙で堆積した紙料を二次抄紙網に転写して、吸着せしめた状態を維持しながら、二次抄紙以降の漉き槽にある紙料分散液の液中に置き、上方に排水して堆積する」のに対し、甲2発明では、一次抄紙で成型型に堆積した紙料(甲2発明でいう木材パルプ層)を成型型に堆積させたまま、二次抄紙以降の漉き槽にある紙料分散液の液中に置き、堆積するようにしている点(以下「相違点」という。)で両者は相違し、上記相違点に係る構成を具備する本件特許発明1は、甲1発明ないし甲5発明を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2) 本件特許発明2は、本件特許発明1を引用する形式で記載された発明であって、本件特許発明1の製造方法を用いて、二層以上を重ね合わせて堆積する多層構造のスピーカ用振動板に係る特許発明であるから、本件特許発明1と同様の理由により、甲1発明ないし甲5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はない。
判決

原告の主張 4 取消事由 4（本件特許発明 2 についての認定判断の誤り） 本件特許発明 1 についての審決の認定判断が誤りであることは、上記 1 ないし 3 のとおりであるから、本件特許発明 2 についての審決の認定判断も、同様に誤りである。	被告の主張 4 取消事由 4（本件特許発明 2 についての認定判断の誤り）について 本件特許発明 1 についての審決の認定判断に誤りがないことは、上記 1 ないし 3 のとおりであるから、本件特許発明 2 についての審決の認定判断にも誤りはない。
裁判所の判断 4 取消事由 4（本件特許発明 2 についての認定判断の誤り）について （1）本件明細書（甲 7）の特許請求の範囲の請求項 2 の記載は、「請求項 1 の製造方法を用いて、二層以上を重ね合わせて堆積する多層構造のスピーカ用振動板。」というものであるから、本件特許発明 2 は、「製造方法の発明」である請求項 1 を引用する形式で記載されているものの、「製造方法の発明」ではなく、「物の発明」であることが明らかである。すなわち、上記特許請求の範囲の記載は、物（プロダクト）に係るものでありながら、その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含するという意味で、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するものである。 …当該製法はあくまでもその結果製造される「物」の構成を一義的に特定するための指標として機能するものであって、当該製造方法とは異なる方法により製造された物であっても、「物」の構成が客観的に同一であれば、当該発明に包含されるものと解するのが相当である。 そうすると、「物の発明」である本件特許発明 2 の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、<u>上記特許請求の範囲における「請求項 1 の製造方法を用いて」との記載は、「製造方法の発明」の要件として規定されたものではなく、「多層構造のスピーカ用振動板」という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味を有しないというべきであるから、本件特許発明 2 の要旨は、最終的に得られた「多層構造のスピーカ用振動板」それ自体に係るものと解すべきである。換言すると、本件特許発明 2 は、本件特許発明 1 に係る製造方法とは異なる方法によって製造された「多層構造のスピーカ用振動板」であっても、本件特許発明 1 に係る製造方法によって製造された「多層構造のスピーカ用振動板」と客観的に同一の構成を有するものであれば、これを包含するものというべきである。</u> <u>したがって、「製造方法の発明」である本件特許発明 1 が、甲 1 発明ないし甲 5 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とはいえないとしても、「物の発明」である本件特許発明 2 について、これと客観的に同一ないし類似する構成の「物」が先行して存在したこと等を理由として、その新規性ないし進歩性を否定する余地が否定されるものではない。</u> （2）しかしながら、本件では、審判手続の段階において原告（請求人）が主張した本件特許発明 2（物の発明）に係る特許の無効理由が、本件特許発明 2 は、本件特許発明 1（製造方法の発明）が進歩性を欠くと同様の理由で、進歩性を欠くということに尽きるものであり、「物の発明」である本件特許発明 2 に固有の理由を主張したものではないことについて、当事者間に争いが無い（本件特許発明 1 に係る製造方法によって製造された「多層構造のスピーカ用振動板」と客観的に同一の構成の「多層構造のスピーカ用振動板」を当業者が容易に発明をすることができたかどうかは、審判請求の	

対象となっていない。)

。

そして、審決が、本件特許発明 1 に係る特許について「本件審判の請求は、成り立たない」としたことに誤りがないことは、上記 1 ないし 3 において説示したとおりである。

そうすると、審決が、本件特許発明 2 に係る特許について「本件審判の請求は、成り立たない」としたことは、その結論において相当というべきである。原告主張の取消事由 4 は理由がない。

(参考)

最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）第1204号）

「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ（特許法 70 条 1 項）、かつ、同法 29 条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（最高裁昭和 62 年（行ツ）第 3 号平成 3 年 3 月 8 日第二小法廷判決・民集第 45 卷 3 号 123 頁参照）という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。

したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である。」

(60)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節6.
裁判例 分類	60: 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の新規性・進歩性について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「ツーピースソリッドゴルフボール」（査定不服審判） 知財高判平成18年2月28日（平成17年（行ケ）第10436号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-71135号（特開平9-239067号公報）
分類	A63B 37/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、嶋末和秀裁判官、沖中康人裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

ソリッドコアにカバーを被覆し、該カバー表面に多数のディンプルを形成してなるツーピースソリッドゴルフボールにおいて、上記コアが J I S - C 型硬度計での測定でコア表面の硬度が 8 5 度以下であり、コア中心の硬度がコア表面の硬度より 8 度以上 2 0 度未満の範囲で軟らかく、かつコア表面から 5 mm 以内の硬度がコア表面の硬度より 8 度以内の範囲で軟らかくなるような硬度分布を有し、カバーが上記コア表面の硬度より 1 ～ 1 5 度硬く、かつ厚さが 1 . 5 ～ 1 . 9 5 mm であり、ディンプル数が 3 6 0 ～ 4 5 0 個であることを特徴とするツーピースソリッドゴルフボール。本発明のツーピースソリッドゴルフボールは、コア及びカバー硬度分布、カバーの厚さ、更にディンプルの個数を適正化してなるもので、飛距離、コントロール性が良好で打感に優れたものである。

（2）技術水準

（i）刊行物記載の発明：特開平6-98949号公報（審決の認定）

「コアにカバーを被覆し、該カバー表面に多数のディンプルを形成してなるツーピースゴルフボールにおいて、

上記コアが J I S - C 型硬度計での測定でコア表面が 7 8 ～ 8 8 度であり、コア中心の硬度がコア表面の硬度より 5 度以上 3 0 度以下の範囲で軟らかく、かつコア表面から 5 mm 以内の硬度がコア表面の硬度より 0 ～ 2 度以内の範囲で軟らかくなるような硬度分布を有し、

カバーが、ハイミラン 1 7 0 6 とハイミラン 1 6 0 5 とを 1 : 1 の割合で配合したアイオノマー樹脂からなり、その厚さが 1 . 5 ～ 2 . 1 mm である、

ツーピースゴルフボール。」

(3) 特許請求の範囲（補正発明）

【請求項 1】直径が 3.7 mm～4.1 mm のソリッドコアにカバーを被覆し、該カバー表面に多数のディンプルを形成してなるツーピースソリッドゴルフボールにおいて、上記コアが J I S - C 型硬度計での測定でコア表面の硬度が 85 度以下であり、コア中心の硬度がコア表面の硬度より 10 度以上 17 度以下の範囲で軟らかく、かつコア表面から 5 mm 以内の硬度がコア表面の硬度より 8 度以内の範囲で軟らかくなるような硬度分布を有し、カバーの上記硬度は 77～86 度の範囲であると共に、上記コア表面の硬度より 2～5 度硬く、かつ厚さが 1.5～1.95 mm であり、ディンプル数が 360～450 個であることを特徴とするツーピースソリッドゴルフボール。

(4) 手続の経緯

平成 8 年 3 月 1 日 : 特許出願
 平成 15 年 6 月 24 日 : 拒絶査定
 平成 15 年 7 月 24 日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服 2003-14110 号）
 平成 15 年 8 月 22 日 : 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成 17 年 3 月 15 日 : 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
相違点 2：補正発明は、カバーの硬度が J I S - C 型硬度計での測定で 77～86 度の範囲であると共に、コア表面の硬度より 2～5 度硬くされているのに対し、刊行物記載の発明は、それらが不明な点 …コア表面の硬度よりカバー硬度を 2～5 度硬くした点に格別の臨界的意義は認められない。…引用刊行物記載の発明と比較した場合に、補正発明が、カバー硬度を 77～86 度とした点に格別の技術的意義があるとは認められず、当業者が適宜選択し得る値にすぎないといわざるを得ない。 そして、補正発明が奏する作用効果も、当業者が予期し得る程度のものであって、格別のものとはいえない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
本件審決は、「補正発明が奏する作用効果も、当業者が予期し得る程度のものであって、格別のものとはいえない。」(審決書 5 頁)と判断するが、誤りである。 (1) 前記のとおり、刊行物のカバー材料は、本願明細書の表 2 及び表 4 に示されている比較例 3 に使用された配合 D と全く同じであり、J I S	原告は、本願明細書の実施例 2 が比較例 3 に対して作用効果の面で優れていることを主張しているが、上記の対比は、カバーの J I S - C 硬度が 83 度の例と 93 度の例の対比、あるいは、カバーとコア表面の硬度差が 3 度の例と 13 度の例の対比のみであり、カバーの J I S - C 硬度が 77～86 度で、かつ、カバーの J I S - C 硬度が上

ーC 硬度が 93 と著しく高いものである。そして、この本願明細書の比較例 3 は、実施例 2（出願当初は実施例 3）と対比すれば、飛距離、コントロール性及び打感が劣るから、上記カバー材（配合 D）を用いると補正発明の作用効果を発揮しないことは明らかである。… （2）また、本件審決は、飛距離特性やコントロール性についての効果上の差異を看過している。本願明細書の比較例 3 と実施例 2（出願当初は実施例 3）におけるキャリー差 1.8 m 及びトータル差 1.5 m は十分に飛距離特性の差があることを示している。また、コントロール性とは、本願明細書に記載されたとおり、アイアンのインテンショナル性（フック・スライスの掛け易さ）及びショートアイアンでアプローチした時のグリーン上での止まり易さであって、フィーリング性とは全く相違するし、そもそも、刊行物では、補正発明の目的の 1 つであるコントロール性について何ら着目しておらず、補正発明の作用効果と同程度であるとは直ちに推測し得ない。	記コア表面の硬度よりも 2～5 度の範囲で硬いものすべてが格別な作用効果を奏し得ることを示す根拠にはなっていない。 そもそも、補正発明の作用効果として挙げられる「飛距離」、「打感」、「コントロール性」の 3 項目は、ゴルフボールの技術分野において、普通に求められる性能であり、それらが、刊行物記載の発明が有する効果と異質なものとはいえない。また、カバーの軟化（ソフト化）により、打感（打球感）やコントロール性が改善されることも周知である（乙 1～3）。 そして、刊行物記載の発明においても、カバーを設けるのであれば、上記の性能の評価等を行い、カバーとして適用できる多数の材料の中で好適なものを採用することは、当業者であれば当然になし得ることである。
裁判所の判断 …補正発明のカバーとコア表面の「硬度差が 2～5 度」であることの技術的意義も、硬度差が 1 度より小さいと反発性が低下して飛距離が低下し、10 度よりも大きくなると打感が悪くなるのでその範囲を避けたという点にあるに止まり、いわゆる数値限定の臨界的意義は認められないから、刊行物記載の発明において、（補正発明のコア表面硬度の範囲内において）コア表面硬度に比べて「8 度～15 度」硬くされているカバー硬度を、上記周知のカバー材料を用いるに際して、「2～5 度」硬いものとするとも、当業者が必要に応じて適宜なし得る設計事項にすぎないというべきである。 … 原告は、本件審決が「補正発明が奏する作用効果も、当業者が予期し得る程度のものであって、格別のものとはいえない。」と判断したのは、誤りである旨主張する。 （1）しかしながら、前記のとおり、<u>補正発明のカバー硬度及びカバーとコア表面の硬度差についての数値限定には、格別の臨界的意義も認められず、刊行物記載の発明において、補正発明の相違点 2 に係る構成を採用することは、当業者が必要に応じて適宜なし得る設計事項にすぎないものである以上、補正発明が奏する作用効果は、格別のものではなく、当業者が予測し得る程度のものにすぎないというべきであり、これと同旨の本件審決の判断は相当であって、原告の上記主張は採用することができない。</u>	

(60)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節6.
裁判例 分類	60: 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の新規性・進歩性について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「半導体装置のテスト用プローブ針」（無効審判） 知財高判平成18年3月1日（平成17年（行ケ）第10503号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-241690号（特開2000-147004号公報）
分類	G01R 1/067
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、高野輝久裁判官、佐藤達文裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本件第2発明は、DRAM等の一般的な集積半導体装置の電極パッド（厚さ約 $0.8\mu\text{m}$ ）に対するテスト用プローブ針のコンタクト寿命を高める目的で、テスト用プローブ針の先端部における球状の曲面の曲率半径 r を $10 \leq r \leq 20\mu\text{m}$ とし、かつ、その表面粗さを $0.4\mu\text{m}$ 以下とし、これにより、テスト用プローブ針が寿命を迎えるまでのコンタクト回数を増やし、コンタクト寿命を高めたものである。

（2）技術水準

「…本訴甲3…には、…探針の先端を球状にしたものが記載されているだけであり、曲率半径及び表面粗さに関する記載はない。

…本訴甲4…には、従来の技術として、「先端が直径 $50\mu\text{m} \sim 30\mu\text{m}$ 程度の円錐形状（円錐形の頂端がほぼ球面に近い形状を意味する。以下円錐球状と言う）に形成し、…従来から用いられている上記プローブカードのプローブ針は、上述したように直径が $30 \sim 50\mu\text{m}$ 程度ほぼ球状をしており」…と記載されており、球の直径 $30 \sim 50\mu\text{m}$ を曲率半径に換算すると $15 \sim 25\mu\text{m}$ となるものの、表面粗さに関する記載はない。…

…本訴甲5…には、…表2にNo. 1～5の先端部曲率半径及び表面粗さが記載されており、先端部曲率半径は「 $0.6R \sim 4R$ 」、表面粗さは「最大粗さ $0.60 \sim 0.90\mu\text{m}$, Ry $0.61 \sim 0.93\mu\text{m}$ 」（最大粗さはJIS規格に基づく最大高さRyの評価長さをとれないため）のものが示されている。…

…本訴甲 6…には、先端部の表面粗さを小さくして、表面性状の良好なプローブピンが製造できる旨の記載があるのみであって、曲率半径及び表面粗さの数値範囲に関する記載はない。

なお、…本訴甲 7～10…は、表面粗さの一般的事項に関する当業者の技術常識を示すものとして提示されたものであって、テスト用プローブ針の先端の曲率半径及び表面粗さに関する記載はない。」

(判決より抜粋)

以上、プローブ針の先端部を球状の曲面としたものを記載した公知文献は存在するが、「その曲面の曲率半径 r を $10 \leq r \leq 20 \mu\text{m}$ とし、かつ、その表面粗さを $0.4 \mu\text{m}$ 以下」とする技術事項について記載した公知文献は存在しない。

本件特許明細書の記載によれば、従来のフラット針を用いた場合、500回程度のコンタクト回数でコンタクト寿命を迎える（接触抵抗が1オームを越えて接触不良が発生する）とされている。

(3) 特許請求の範囲（訂正後）（請求項2のみ記載）（本件第2発明）

【請求項 2】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し、上記先端部と上記電極パッドを電氣的接触させて、半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において、上記プローブ針は側面部と先端部から構成され、上記先端部は球状の曲面であり、上記曲面の曲率半径 r を $10 \leq r \leq 20 \mu\text{m}$ 、表面粗さを $0.4 \mu\text{m}$ 以下としたことを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。

(4) 手続の経緯

平成11年8月27日 : 特許出願（優先権主張日：平成10年8月31日）
 平成14年4月22日 : 特許権の設定登録
 平成16年7月16日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2004-80105号）
 平成16年10月4日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成17年4月18日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
イ 無効理由 2（特許法 29 条 2 項違反）について (ア) 本件第 2 発明について d そこで、本件第 2 発明と、…本訴甲 3～6…に記載された発明とを対比すると、…本訴甲 3～6…には、本件第 2 発明の発明特定事項である「曲面の曲率半径 r を $10 \leq r \leq 20 \mu\text{m}$、表面粗さを $0.4 \mu\text{m}$ 以下とした」点（以下「構成 A」という。）が記載も示唆もされておらず、この点が容易になし得たものであるとすることはできない。… そして、本件第 2 発明は、明細書記載の作用効果を奏するものである。 したがって、本件第 2 発明は、…本訴甲 3～6…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とするとはできない。
判決

原告の主張 ウ そうすると、<u>本件第2発明の構成Aは、「電極パッドの厚さ約0.8 μm」を前提としない限り、訂正明細書に記載された効果と何の関連もないと考えざるを得ないから、従来公知の半導体装置のテスト用プローブ針と異なるところはなく、甲3の「探針の前記電極パッドと接触する部分が球面に形成され」…との記載、甲4の「直径50 μm～30 μm程度の円錐形状」…との記載、甲5の「(最大粗さは) 1 μm以下であれば望ましく、0.8 μm以下であればより望ましい。」…及び…「最大粗さ0.6 μm」との記載、甲6の「先端部の表面粗さを小さくして、表面性状の良好なプローブピンが製造できる。」…との記載等に基づいて、当業者が容易に発明することができたというべきである。</u>	被告の主張 ア 図8（実施の形態2によるプローブ針の表面粗さと接触抵抗が1オームを越えるコンタクト回数の関係を示す特性図）にあるように、プローブ針のコンタクト寿命は、プローブ針の先端の表面粗さ0.4 μm以下で著しく伸びており、0.4 μmの内と外では、効果において量的に顕著な差異があるから、「0.4 μm」との数値には臨界的意義があり、かつ、この数値の限定は、「電極パッドにせん断を発生させる」という訂正明細書に記載された効果と密接に関連するものである。…<u>訂正明細書には、電極パッドの厚さを約0.8 μm以外にした場合においても、表面粗さが0.4 μm程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができたことが示されている。</u>
裁判所の判断 本件第2発明の構成Aは、「曲面の曲率半径 r を $10 \leq r \leq 20 \mu m$、表面粗さを $0.4 \mu m$ 以下とした」というものであるが、甲3ないし6には、この構成Aについて、記載がない。そして、上記1のとおり、<u>本件第2発明は、構成Aを備えることによって、急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから、本件第2発明は、甲3ないし6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ということとはできない。</u> …当初明細書の段落[0045]の「表面粗さが $0.4 \mu m$ 程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができること」は、実施の形態1で示された曲率半径 r が $10 \leq r \leq 20 \mu m$ のものについて妥当するのであり、<u>本件第2発明は、電極パッドの厚さを特定しなくても、急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから、本件第2発明の構成Aは、「電極パッドの厚さ約0.8 μm」を前提とするものではない。</u>	

(60)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第4節6.
裁判例 分類	60: 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の新規性・進歩性について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」(無効審判) 知財高判平成21年1月26日(平成20年(行ケ)第10210号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平1-155057号(特開平3-23309号公報)
分類	B01J 35/04
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部 齊木教朗裁判長、嶋末和秀裁判官、上田洋幸裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本発明は、一定の表面粗度を有するダル仕上金属箔からなる自動車の排ガス触媒用金属箔及びその製造方法に関するものである。本発明は金属ハニカムを構成する金属箔をダル仕上に調製したものを有することを特徴としており、JIS(B 0601-1970)に規格化されている表面粗度(Rmax)は0.7~2.0 μm、好ましくは1.0~1.5 μmである。かかる金属箔の製造法としては、たとえば#80~#120番程度の研磨仕上げを行った圧延ロールを用いて冷間圧延を行うことにより、表面粗度Rmax 0.7~2.0 μmのダル仕上金属箔が得られる。また本発明は、上記金属箔をハニカムを形成する箔材として用いて製造した自動車の排ガス触媒担体でもある。

(2) 技術水準

(i) 甲12(甲第12発明): 第117回塑性加工シンポジウム(昭和63年10月7日開催, 日本塑性加工学会・日本機械学会共催)(審決の認定)

「自動車排気ガス浄化装置部品の触媒メタル担体に用いられる耐熱性に優れたステンレス箔であって、疲労特性向上などの機能面からも重要な品質である表面形状は、ロール粗度の選択により広範囲の表面仕上げ材の造り込みが可能なステンレス箔」

(3) 特許請求の範囲(本件発明1)

【請求項1】 ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において、表面粗度Rmaxが0.7~2.0 μmであることを特徴とする粗面仕上金属箔。

(4) 手続の経緯

平成10年12月 4日 : 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成19年 3月13日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800049号）
 平成20年 4月22日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…甲第12発明と本件発明1とを対比すると、甲第12発明の「ステンレス箔」が「金属箔」であることは自明であることから、両者は「自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔」の点で一致し、以下の点で相違する。 相違点a：本件発明1が「ろう付け構造を有する」のに対し、甲第12発明には、かかる特定がない点 相違点b：本件発明1が「表面粗度RMAXが0.7～2.0 μmである、粗面仕上金属箔」であるのに対し、甲第12号証は「疲労特性向上などの機能面からも重要な品質である表面形状は、ロール粗度の選択により広範囲の表面仕上げ材の造り込みが可能なステンレス箔」であるが、かかる構成が特定されていない点 上記した相違点a、bについて、併せ検討すると、 （i）まず、本件発明1が「ろう付け構造を有する」と「表面粗度RMAXが0.7～2.0 μmである」とことについての技術的意義をみておくと、本件明細書には「本発明のハニカムを構成する金属箔は表面粗度が通常の圧延箔の粗度RMAX0.2～0.3 μmに比べてRMAX0.7～2.0 μmと粗く粗面仕上げであるため、ろう材を固着させるバインダーのぬれ性が向上し、ハニカムを構成する平板と波板の接触部へバインダーが均一効果的に付着させることができるため、ろう材の固着性が向上し、ろう付熱処理後のろう付性がきわめて良好となる。」（第2頁第4欄24～30行）と記載されている。この記載をみれば、「表面粗度RMAXが0.7～2.0 μmである」ことは「ろう付け構造を有する」金属箔において、ろう材の固着性が向上し、ろう付性が良好となる意義を有するものとみることができる。…「ろう付け構造」との関係について、甲第12号証には何の記載も示唆も窺うことはできないといえる。 以上のことから、当業者が相違点a、bに係る本件発明1の構成を容易に想到することができたとはできない。 そして、本件発明1は、相違点a及びbの構成を採ることにより、本件明細書に記載の顕著な効果を奏するものといえる。	
判決	
原告の主張	被告の主張
審決は、本件明細書に記載された「一般にハニカム(判決注honeycomb structure・蜂の巣状の構造)を構成するステンレ	原告は、本件明細書中の「その表面は#600番程度に研磨仕上げを行った圧延ロールが使用され表面粗度はRmaxで0.2～0.3 μm程度

ス鋼箔は、冷間圧延ままの状態で使用に供され、その表面は# 600 番程度に研磨仕上げを行った圧延ロールが使用され表面粗度はR_{max}で$0.2 \sim 0.3 \mu m$程度と極めて小さく、光沢も非常に良好であるのが特徴的である。」(甲 37, 2 頁左欄 19 行～23 行)との記載に基づいて、「相違点 a 及び b の構成を採ることにより、本件明細書に記載の顕著な効果を奏するものといえる。」(審決書 19 頁 18 行, 19 行)と判断したが、誤りである。 本件明細書の記載中、「その表面は# 600 番程度に研磨仕上げを行った圧延ロールが使用され表面粗度はR_{max}で$0.2 \sim 0.3 \mu m$程度と極めて小さく、光沢も非常に良好であるのが特徴的である。」との部分は、事実と反する記載である。また、本件明細書の【第 2 図】に記載された実験は、ぬれ性ランクの評価基準が不明であり、実験条件も不明であるから、再現不能である。そして、表面が粗い方がバインダーのぬれ性がよい、あるいは、ろう付けにあたって表面粗さが粗い方が引張強度が大きいという程度のことは、古くから知られた事実であるから、顕著な作用効果とまではいえない(甲 17～19, 22)。	と極めて小さく、光沢も非常に良好であるのが特徴的である。」との記載は事実と反すると主張しているが、証拠に基づかない主張であって失当である。 甲 35, 36 及び 29 によれば、本件特許出願前において、ステンレス箔を製造する場合に、光沢に富んだ表面性状のものを製造することが、最も自然な選択であったことが明らかであり、本件明細書の上記記載は事実と反するものではない。
裁判所の判断 <u>本件発明 1 においては、表面粗度$R_{max} 0.2 \sim 0.6 \mu m$ではぬれ性が著しく劣るのに対して、$R_{max} 0.7 \mu m$以上では、ぬれ性ランクが 2～3 ランク向上し良好となり、$R_{max} 2.0 \mu m$を超えても、ぬれ性は良好ではあるがそれほど変化のないことを発見したというのであり、本件発明 1 における数値範囲の限定には、それまでセラミックス担体触媒の独壇場であったという自動車触媒の市場において、これに代わり得るものとして期待され(甲 13)、試作段階であった自動車排ガス触媒担体用の耐熱性ステンレス鋼としては、単なる数値範囲の最適化又は好適化を超えた重要な意義を有するものであったといえる。</u> 証拠(甲 29, 35, 36)によれば、本件特許出願前において、ステンレス鋼箔を製造する場合に光沢に富んだ表面性状のものを製造することが行われていたことを認めることができ、他に従来技術に関する本件明細書中の上記記載部分が事実と反する記載であると認めるに足りる証拠はない。そうすると、従来技術に関する上記記載部分が事実と反する記載であることを前提として本件発明 1 には顕著な作用効果が存在しないとする原告の上記主張は、その前提を欠くから、採用することができない。	

(62)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第5節
裁判例 分類	62:発明の新規性喪失の例外規定（第30条）の適用が認められるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「腹膜透析または連続的な腎臓置換治療のための2部分の重炭酸塩ベースの溶液」（査定不服審判） 知財高判平成19年8月30日（平成18年（行ケ）第10559号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-167510号（特開2002-370988号公報）
分類	A61K 33/10
結論	棄却
関連条文	（旧）第30条第1項
裁判体	知財高裁第4部 田中信義裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官

2. 事案の概要

（1）手続の経緯

「原告は、発明の名称を「腹膜透析または連続的な腎臓置換治療のための2部分の重炭酸塩ベースの溶液」とする発明につき、平成13年6月1日、特許を出願した。原告は、本件出願時に、特許法30条1項の適用を申し立て、同月4日付けで、本願発明が同項に規定する発明であることを証する書面として、国際公開第01/17534号パンフレット（抄録者注：国際予備審査請求はなされておらず、日本国移行（期限は平成13年5月10日）はなされなかった。）を提出したが、平成16年9月27日付けの拒絶査定を受けたため、同年12月24日、審判を請求した。特許庁は、上記審判請求を不服2004-26338号事件として審理した結果、平成18年8月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同年9月7日、審決の謄本が原告に送達された。」（判決より抜粋）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
本出願で刊行物に発表した事実を証明する書面として提出された国際公開パンフレット（国際公開番号01/17534）は、本願出願人が行った2000年7月27日（優先権主張1999年9月10日 米国）の国際出願（国際出願番号PCT/US00/20486）に基づき2001年3月15日に国際公開されたものであって、このパンフレットによる国際公開は、特許協力条約第21条の規定に基づき国際事務局が行ったものである。したがって、これをもって、国際特許出願を行った者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したということはできない。

判決	
原告の主張 2 「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤り <u>「刊行物に発表する」ことが「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」と解されるべきであったとしても、本件出願は、特許法30条1項の適用があるというべきである。</u> (1) <u>公開特許公報への発表は、学術文献や新聞への発表よりも、発表者の主体的意思が尊重される程度が強いものであるところ、学術文献や新聞には特許法30条1項の適用があるのであるから、公開特許公報についても当然に同規定の適用があるべきである。</u> (2) <u>公開特許公報による公開について判示した最高裁判所昭和61年（行ツ）第160号事件・平成元年11月10日判決（民集43巻10号1116頁。以下「最高裁平成元年判決」という。）は、その後に行われた法改正や社会状況の変化から、もはや本件には適用される余地がない。</u> (3) <u>昭和45年法律第91号により追加された特許法65条の2の立法の経緯にかんがみると、「公開」は、出願人の意思に係ること、すなわち出願人が主体的に発表する場合に相当することを想定していたものである。</u> (4) <u>特許出願人は、発明の保護を目的として出願をするのであり、出願公開の効果として、出願人すなわち特許を受ける権利を有する者は、補償金請求権を取得し得ることになり、発明の保護を受けるから、出願公開は出願人の主体的行為に基づくものである。</u> (5) <u>国際出願においても、国際公開によって補償金請求権が発生するのであり、(4)と同様に、国際公開は出願人の主体的行為に基づく公開であるということができる。</u> (6) <u>特許法改正により早期公開制度（同法64条の2）が導入され、公開行為の主体が出願人で</u>	被告の主張 2 「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤りについて (1) …しかし、<u>「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」とは、発表をするとき、その主体となって働きかけることと解され、もっぱら発表を行う行為の主体性が問題とされるのである。</u> …<u>国際公開の趣旨は、出願人に発明を発表する場を提供するものではなく、技術情報の公表による公衆による利用がその目的であり、出願人の公表の意思の有無に拘わらず国際出願の手続の一环として一定の時期を経た後に国際公開パンフレットが発行されるのであって、そこに</u><u>出願人が主体的に関わる余地はない。</u> (2) … しかし、公開特許公報の学術的評価の上昇は、発表の主体性についての判断に何ら影響するものではない。また、乙第2号証によれば、<u>出願人自身の公開公報を新規性喪失の例外とすべきであるとの意見は少なく、原告の主張するような社会状況の変化は見られない。</u> (3) <u>出願公開及び補償金請求権の制度の趣旨は、…というものであって、出願行為が公開行為と同視され、出願行為を行った出願人は、主体的に刊行物たる公開特許公報に発表したということとはできないし、補償金請求権を発生させる意思主体が出願人であるともいえない。原告の出願公開制度や補償金請求権に関する前記第3の2(3)ないし(5)の主張は、最高裁平成元年判決における「刊行物に発表」の解釈に影響を及ぼすものではない。国際公開と補償金請求権の発生についても同様に、最高裁平成元年判決における「刊行物に発表」の解釈に影響を及ぼすものではない。</u> (4) <u>出願人による早期出願公開は、既に公開前から出願人が発明を実施している場合の保護</u>

あることがより明確になった。 (7) <u>上記(6)の早期公開制度と同様の制度は、国際出願について、本件国際出願の時点において既に制度化されていた。また、欧州及び米国においても採用されている。</u> (8) <u>本件国際出願をした原告は、特許協力条約21条が適用され、本願発明が国際公開公報により公開されることを知った上で、国際出願をしたのであるから、本件パンフレットによって本願発明を公表する意図を有していたものであり、主体的な発表に該当する。</u>	(…)，あるいは出願自体は公開前に拒絶されたが、特許法29条や29条の2の後願排除効を求めるため公開されることを求める(…)など、<u>発明の発表とは別の目的のために早期公開が請求されるのである。したがって、早期公開制度は、特許法30条1項と関連づけて解釈すべきものではなく、早期公開制度に基づいて「公開行為の主体が出願人にある」ということはできない。国際出願についても、早期公開制度があるからといって「公開行為の主体が出願人にある」ということはできない。</u>
裁判所の判断 2 「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤りについて (2) 最高裁平成元年判決の事案は、我が国又は外国の公開特許公報による公開が特許法30条1項の「特許を受ける権利を有する者が…刊行物に発表し」たことに該当するか否かが争われた事案であり、このような事案において、公開特許公報による公開は、特許庁長官が特許法の規定に基づいて刊行するものであって、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないと判示されている。事案と判示事項との関係からみれば、<u>最高裁平成元年判決のいう「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」には、公開特許公報による公開のように、特許出願手続の一環として制度的に公開される場合は含まれないと解される。</u>また、最高裁平成元年判決は、「主体的」であるか否かについて、個々具体的事案における特許を受ける権利を有する者の意思内容によって判断したものではないから、<u>「主体的」であるか否かは、発明の公開について定めた国内法や外国法の規定の解釈によって制度的に判断すべきもので、特許を受ける権利を有する者の具体的意思によって判断するものではないと解される。</u>仮に、特許を受ける権利を有する者の意思を考慮したとしても、後に発明が公開されることを認識し、公開されることを認容して出願をすることは、最高裁平成元年判決にいう「主体的」に該当しないことも、事案と判示事項から明らかである。 本件パンフレットによる公開は、国際公開パンフレットによる国際公開であり、国際出願があった場合において、特許協力条約21条の規定に基づき、国際事務局が行うものであること、国際出願においても、国際公開によって補償金請求権が発生し得ること、の2点において、公開特許公報による公開と共通する。また、我が国への特許出願ではない点において、外国の公開特許公報による公開と共通する。 (3) 以上によれば、<u>本件パンフレットによる公開が最高裁平成元年判決のいう「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」に該当しないことは、最高裁平成元年判決の判示内容から導き出されるものであると認められる。</u>	

(62)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第2章第5節
裁判例 分類	62:発明の新規性喪失の例外規定（第30条）の適用が認められるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「NK細胞活性化剤」（査定不服審判） 知財高判平成29年11月30日（平成28年（行ケ）第10279号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2013-55183号（特開2013-173746号公報）
分類	A61K 31/715
結論	棄却
関連条文	（旧）第30条第1項、（旧）第30条第4項
裁判体	知財高裁第2部 森義之裁判長、森岡礼子裁判官、古庄研裁判官

2. 事案の概要

（1）手続の経緯

「（1）原告は、名称を「NK細胞活性化剤」とする発明について、平成16年7月9日、特許出願をし（特願2004-203601号、以下、「出願A」という。特許法41条に基づく優先権主張、優先日・平成15年12月12日、特願2003-414258号〔以下、「基礎出願X」という。甲2〕。甲3）、平成22年10月13日、出願Aの分割出願として、特許出願をし（特願2010-230889号、以下、「本願の原出願」という。甲4）、平成25年3月18日、本願の原出願の分割出願として、特許出願をした（特願2013-55183号、以下、「本願」という。甲5、7）。

（2）原告は、基礎出願Xについて、その出願と同時に、平成23年改正前特許法30条4項所定の同条「第1項・・・の規定の適用を受けようとする・・・旨を記載した書面」を特許庁長官に提出し（基礎出願Xの願書に【特記事項】として記載した。）、出願日から30日以内に、同条4項所定の同条「第1項・・・の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面」（いわゆる新規性の喪失の例外証明書）として、刊行物A（「糖質工学によるアプローチ 炭水化物の多面的利用技術の展開」、ニューフード・クリエイション技術研究組合、2003年11月20日、172頁～189頁。甲1）を特許庁長官に提出した（甲6）。

原告は、出願Aについては、その出願と同時に、同条4項所定の同条「第1項・・・の規定の適用を受けようとする・・・旨を記載した書面」を特許庁長官に提出しなかった。

（3）原告は、本願について、平成27年2月23日付けで拒絶査定を受けたので、同年6月3日、拒絶査定不服審判請求をするとともに（不服2015-10465号。甲12）、特許請求の範囲を補正する手続補正をし（甲13）、平成28年7月26日付けで特許請求の範囲を補正する手続補正をし

た（請求項の数6，以下，「本件補正」という。甲16）。

特許庁は，平成28年11月22日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年12月2日，原告に送達された。」（判決より抜粋）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
（1）平成23年改正前特許法30条1項の規定の適用の可否 ア 出願Aについて，平成23年改正前特許法30条1項の規定の適用が受けられるかについて検討すると，同条4項には，「第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は，その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し，かつ，第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第1項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。」という手続が規定されている。 …同条4項に規定される所定の手続が履践されない場合に，新規性喪失の原則に対する例外である同条1項～3項による救済的措置を受けることはできず，また，特許出願において，同条4項に規定される所定の手続を何ら履践しなかったにもかかわらず，その手続を追完することによって同条1項～3項の適用を受けることは許されない（東京地方裁判所平成13年（行ウ）第284号同14年5月22日判決参照）。 また，平成16年改正前特許法41条2項には，「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面・・・に記載された発明・・・についての第29条，第29条の2本文，<u>第30条第1項から第3項まで</u>，第39条第1項から第4項まで・・・の規定の適用については，当該特許出願は，当該先の出願の時になされたものとみなす。」（下線は，審決による。）と規定されているが，同法41条2項には，前記出願Aの出願と同時に履践されるべき平成23年改正前特許法30条4項に規定される所定の手続が基礎出願Xの出願時になされたものとみなすことは，規定されていない。 そうすると，請求人（原告）は，出願Aについて，その出願と同時に同法30条4項所定の「その旨を記載した書面」を特許庁長官に提出せず，同項所定の手続要件を満たさなかったのであるから，出願Aについて同条1項の規定の適用を受けることはできない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
2 国内優先権制度における優先権の発生時期は，パリ条約4条Bに規定される優先権の発生時期から類推して，先の出願がされた時であると解すべきである。 3 そして，先の出願がされた時に生じた優先権は，平成16年改正前特許法41条1項により優先権を主張し，出願と同時に同条4項所定の書面	1 平成23年改正前特許法30条4項によると，同条1項の規定する新規性喪失の例外適用を受けようとする者は，その旨を記載した書面（以下，「4項書面」という。）を特許出願と同時に特許庁長官に提出するとともに，この新規性喪失の例外適用を受けようとする発明がその適用を受けることができることを証明する書面（以下，「4

を特許庁長官に提出することによって、直ちに同条 2 項の効果，すなわち，優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，この優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書等（以下，「当初明細書等」ともいう。）に記載された発明については，特許法 29 条（新規性等の判断），<u>平成 23 年改正前特許法 30 条 1 項～3 項（新規性喪失の例外の効果）</u>，平成 16 年改正前特許法 39 条（先後願の判断）等の規定の適用については，先の出願の時にされたものとみなされるという効果が生じる。 4 <u>基礎出願において既に平成 23 年改正前特許法 30 条 4 項所定の手続をした場合の優先権主張を伴う出願については</u>，前記の国内優先権の本質からみて，基礎出願の出願時の当初明細書等に記載された発明について優先権が発生し，基礎出願において，同項所定の手続をした発明については，<u>後の出願において平成 16 年改正前特許法 41 条 4 項所定の手続をすることにより，この発明についての優先権主張の効果</u>，すなわち，特許法 29 条（新規性等の判断），<u>平成 23 年改正前特許法 30 条 1 項～3 項（新規性喪失の例外の効果）等についての規定の適用については基礎出願の時にされたものとみなされる効果が発生する。</u><u>前記優先権主張の効果のうち，新規性・進歩性についての規定（特許法 29 条）の適用に係る前記効果については，基礎出願において平成 23 年改正前特許法 30 条 4 項所定の手続をしている場合には，新規性喪失の例外規定（同法 30 条 1 項～3 項）に係る前記効果についても発生しているから，この効果をも含む上記発明の新規性についての優先権の主張の効果が発生するというべきであり，新規性・進歩性についての規定の適用に係る前記効果と新規性喪失の例外規定に係る前記効果とを切り離して取り扱わなければならない理由はない。</u>そして，上記発明については，前記 3 のとおり，平成 16 年改正前特許法 41 条 4	項証明書」という。）を特許出願の日から 30 日以内に特許庁長官に提出すべきことが定められているから，<u>出願人がその特許出願に係る発明について同条 1 項の規定に基づく新規性喪失の例外適用を受けるためには，4 項書面を特許出願と同時に提出するとともに，4 項証明書を特許出願の日から 30 日以内に特許庁長官に提出しなければならない（以下，これらの手続を総称して「4 項所定の手続」ということもある。）</u>，これらの書面の提出がない場合には，<u>同条 1 項の規定に基づく新規性喪失の例外適用を受けることができない。</u> この原則は，この特許出願が，平成 18 年改正前特許法 44 条 1 項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願（分割出願）である場合や，平成 16 年改正前特許法 41 条 1 項の規定による優先権の主張を伴う特許出願（国内優先権主張出願）においても，何ら変わるものではない。…平成 23 年改正前特許法施行規則 31 条 1 項は，「特許法第 41 条第 1 項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において，先の出願についてした証明であって同法第 30 条第 4 項の規定によるものが変更を要しないものであるときは，その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。」と規定するが，同規定が国内優先権主張出願の際に 4 項証明書の提出を要することを前提としていることは明らかである。 2…分割出願・変更出願と国内優先権出願とは，その性質を異にするから，これらを一律に論じることはいできない。 さらに，平成 11 年法律第 41 号の施行に伴い整備された平成 11 年 12 月 28 日通商産業省令第 132 号により，同省令による改正前の特許法施行規則 31 条のうち，…上記改正前においては，分割出願，変更出願と国内優先権主張出願は，いずれも同様に 4 項証明書の提出が義務付けら
--	---

項の手続をすることにより優先権主張を伴う出願に乗り換えられるから、<u>改めて平成23年改正前特許法30条4項に相当するような特別な手続（その旨を記載した書面の出願と同時の提出や証明する書面の出願の日から30日以内の提出など）を別途要さないのは当然である。</u>このため、平成16年改正前特許法41条には、平成23年改正前特許法30条4項に相当するような特別な手続規定が設けられていないのである。	れていたところ、平成11年法律第41号により導入された分割出願に係る手続の簡素化により、分割出願・変更出願のみが4項証明書の提出が実質的に省略されることとされたことは明らかである。このような経緯に照らすと、上記手続の簡素化が分割出願及び変更出願のみを対象としたことが裏付けられる。 3 …国内優先権主張出願を一般的な出願と別異に取り扱うべき根拠はない。 4 …以上のように、<u>基礎出願において4項書面及び4項証明書が適法に提出されていたとしても、この基礎出願とは異なる出願である国内優先権主張出願において、4項書面及び4項証明書の提出が国内優先権主張出願の出願時にされているものとみなされる規定や、国内優先権主張出願の出願時に4項書面の提出の省略を可能とする規定は、いずれも特許法関係法令上に存在しない以上、原告の上記主張は根拠がない。</u>
裁判所の判断 1 平成23年改正前特許法30条4項は、同条1項の適用を受けるための手続的要件として、…を定めているが、同条4項には、その適用対象となる「特許出願」について、特定の種類の特許出願をその適用対象から除外するなどの格別の定めはない。 また、平成16年改正前特許法41条に基づく優先権主張を伴う特許出願（以下、「国内優先権主張出願」という。）は、同条2項に「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と規定されるとおり、基礎出願とは別個独立の特許出願であることが明らかである。 そうすると、国内優先権主張出願について、平成23年改正前特許法30条4項の適用を除外するか、同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定がない限り、国内優先権主張出願に係る発明について同条1項の適用を受けるためには、同条4項所定の手続的要件として、所定期間内に4項書面及び4項証明書を提出することが必要である。 2 そこで、国内優先権主張出願について、平成23年改正前特許法30条4項の適用を除外するか、同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定があるかどうかについて検討すると、まず、分割出願については、平成18年改正前特許法44条4項が原出願について提出された4項書面及び4項証明書は分割出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす旨を定めているが、国内優先権主張出願については、これに相当する規定はない。 …特許法のその他の規定を検討しても、国内優先権主張出願について、平成23年改正前特許法30条4項の適用を除外するか、同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定は、見当たらない。	

3…基礎出願の当初明細書等に記載された発明については、基礎出願において手続的要件を具備していれば、国内優先権主張出願において改めて手続的要件を具備しなくても、上記規定の適用が受けられるとすることはできない。

4 以上によると、国内優先権主張出願に係る発明（基礎出願の当初明細書等に記載された発明を含む。）について、平成23年改正前特許法30条1項の適用を受けるためには、同条4項所定の手続的要件として、所定期間内に4項書面及び4項証明書を提出することが必要であり、基礎出願において提出した4項書面及び4項証明書を提出したことをもって、これに代えることはできないというべきである。

(参考)

平成9年12月24日付け審決(不服7-19963)、東京高判昭和47年4月26日(昭和41年(行ケ)第175号)、東京高判昭和56年10月28日(昭和55年(行ケ)第160号)、東京高判平成14年9月26日(平成14年(行ケ)第78号)、東京高判平成14年12月16日(平成13年(行ケ)第85号)、東京地判平成17年3月10日(平成16年(ワ)第11289号)も参照。

5. その他の特許要件(特許法第 29 条の 2、第 39 条、第 32 条)に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所
71	拡大先願（第29条の2）の 実質同一について	<u>1</u>	知財高判平成21年11月11日 （平成20年（行ケ）第10483号）	<u>第III部第3章3.2</u>
		<u>2</u>	知財高判平成24年12月17日 （平成24年（行ケ）第10085号）	
		<u>3</u>	知財高判平成25年8月9日 （平成25年（行ケ）第10022号）	
		<u>4</u>	知財高判平成25年9月19日 （平成24年（行ケ）第10433号）	
72	先願（第39条）の実質同 一について	<u>1</u>	東京高判平成14年11月14日 （平成11年（行ケ）第376号）	<u>第III部第4章3.2</u>
		<u>2</u>	平成24年1月27日付け審決 （無効2009-800075）	
73	不特許事由（第32条）に 該当するか否かについて	<u>1</u>	東京高判昭和61年12月25日 （昭和59年（行ケ）第251号）	<u>第III部第5章2.</u>
		<u>2</u>	平成16年3月26日決定 （異議2002-71216）	
		<u>3</u>	知財高判平成28年11月30日 （平成28年（行ケ）第10117号）	

(71)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第3章3.2
裁判例 分類	71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について
キーワード	

1. 書誌的事項

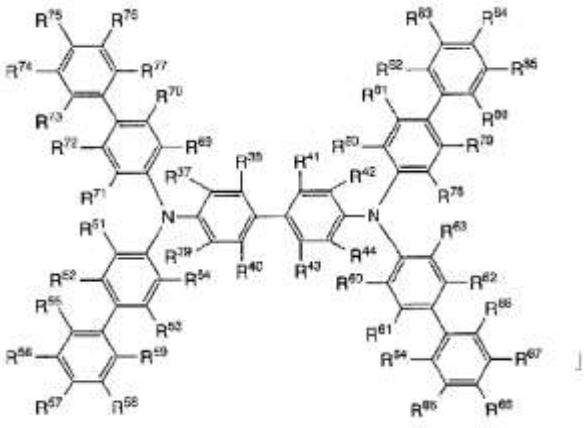
事件	「ヘキサアミン化合物」（査定不服審判） 知財高判平成21年11月11日（平成20年（行ケ）第10483号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平6-155470号（特開平8-3122号公報）
分類	C07C 211/54
結論	認容
関連条文	第29条の2
裁判体	知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、有機電界発光素子や電子写真感光体などに用いられる電荷輸送材料として有用な、新規ヘキサアミン化合物を提供することを目的とし、特定の一般式で表されるヘキサアミン化合物に関する。

（2）先願明細書等に記載された発明と本件発明の対比

先願明細書等に記載された発明（審決の認定） 特願平7-43564号（特開平8-48656号公報）	本件発明（補正後） （本願発明1）
「イ 【化37】  （【0104】）」（判決より抜粋）	【請求項1】下記一般式(1)で表されるヘキサアミン化合物

「先願明細書等には、…有機EL素子用化合物が記載されており…、また、【化37】で表される化合物において…、R^{57}、R^{66}、R^{75}、R^{84}が$N(Ph)_2$であり、$R^{37} \sim R^{44}$、$R^{51} \sim R^{56}$、$R^{58} \sim R^{65}$、$R^{67} \sim R^{74}$、$R^{76} \sim R^{83}$、$R^{85} \sim R^{86}$がHである化合物（…化合物No. II-10）が記載されている。」（判決より抜粋）	一般式(1) 〔式中、R_1、R_2は…無置換のアリール基を表し、R_3は水素原子…を表し、Aは下記式で表される2価基を表す。但し、R_1、R_2及びR_3が同時に水素原子であり、かつAが無置換のビフェニレン基（R_4は水素原子を表す。）である場合を除く。〕 … 【化4】 （式中、R_4は水素原子、メチル基、メトキシ基または塩素原子を表す。） …
--	--

（３）手続の経緯

平成6年6月15日	： 本件特許出願
平成7年2月8日	： 先願の特許出願（特願平7-43564号）（優先権主張日：平成6年6月3日）
平成8年2月20日	： 先願について出願公開（特開平8-48656号公報）
平成17年1月6日	： 手続補正（上記「本件発明」を参照）
平成19年2月21日	： 拒絶査定
平成19年4月19日	： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-11283号）
平成19年5月17日	： 手続補正（本件補正）
平成20年10月15日	： 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
※斜体部は、判決抜粋を理解するために追記したものである。

…化合物に関する発明について、特許法第29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」というためには、先願明細書等に例示されている化合物のみが「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると限定的に解釈するのは適当ではなく、少なくとも、先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物についても、記載されているに等しいとして、特許法第29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると認めるのが相当である。 …【化37】で表される化合物において、R^{57}, R^{66}, R^{75}, R^{84}が$N(Ph)_2$であり、$R^{37} \sim R^{44}$, $R^{51} \sim R^{56}$, $R^{58} \sim R^{65}$, $R^{67} \sim R^{74}$, $R^{76} \sim R^{83}$, $R^{85} \sim R^{86}$がHである化合物の置換基の一部が、上記機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物であると認められる化合物、例えば、【化37】で表される化合物において、R^{57}, R^{66}, R^{75}, R^{84}が…$N(Ph)(Ph-CH_3)$であり、…である化合物（以下の判決における「先願発明」化合物）は…少なくとも記載されていると認めるのが相当である。 (3) 対比・判断 …本願発明1は先願発明と同一である。	
判決	
原告の主張 多くの裁判例からみても、先願により後願を排除するためには、先願発明が製造可能であると同時に、有用性の確認を伴って、先願に記載されていることが必要とされている。製造可能性、有用性の確認は、抽象的な記載では足りず、実施例が存在するか、実施例に基づいて当業者が認識可能であることを要するのである。換言すれば、完成された化学物質発明であるためには、実施例と構造の十分な類似性があり、同様の結果が得られると判断される根拠が必要である。 エ 「先願発明」化合物は、審決が引用する化5の式又は被告の引用する化16の無限定な式には包含されるが、このような単なる包含関係は、それだけでは化合物の開示を意味しない。先願明細書等に化学構造すら開示されていない化合物は、完成された発明として開示されたとは認められないのが原則である。 …被告が主張する同族列の関係については、化学的性質に関する一般論にすぎず、電荷輸送材料としての性質である電子分布やエネルギー水準などの性質については、メチル基の有無が大きく	被告の主張 化合物に関する発明について、先願明細書等に例示されている化合物のみが特許法29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された発明…」であると限定的に解釈するのは適当ではなく、少なくとも、先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごくわずかだけ改変された化合物についても、記載されているに等しいとして、特許法29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると認めるのが相当である。 なぜなら、先願明細書等に例示されている化合物のみ、実施例に特に記載されている化合物のみが、「願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であると限定的に解釈するのは、極端な実施例偏重の考え方で、不適切であるからである。 そして、実施例に記載されている以外の化合物であっても、実施例に記載されている化合物と構造的に類似する化合物の場合には、当業者が容易に作ることができ、その有用性も推認できる場合が少なくない。

影響する（甲 1 5 参照）。いずれにしろ，実施例の化合物と，化合物No. II-10ないし「先願発明」化合物との間に同族列の関係はない。	…原告が，特許法 2 9 条の 2 の規定の適用につき，特段の障害事由（「先願明細書等の記載からは化合物No. II-10及び「先願発明」の化合物が記載されているとはいえないこと」を明らかにする具体的な事実）を明らかにしない限り，当然に，化合物No. II-10及び「先願発明」の化合物の製造可能性と有用性も推認されるというべきである。 そして，原告は，同条の規定の適用につき，特段の障害事由の存在を明らかにしていないから，本願発明は特許法 2 9 条の 2 の規定により特許を受けることができないものである。
裁判所の判断 （2） いわゆる化学物質の発明は，新規で，有用，すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから，その成立性が肯定されるためには，化学物質そのものが確認され，製造できるだけでは足りず，その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。 …<u>特許法 2 9 条 2 項の進歩性を判断する場合であれば格別，同法 2 9 条の 2 第 1 項により先願発明との同一性を判断するに当たっては，化合物双方が同族列の関係にあることをもって，一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない（前述のとおり，一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり，試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識するところであるからである。）。</u> …特許法 2 9 条の 2 第 1 項による先願発明との同一性の判断は，同法 2 9 条 2 項の進歩性の判断とは異なるから，…<u>「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく，メチル基の有無を捨象して化合物No. II-10と「先願発明」化合物を同視し，「先願発明」化合物が先願明細書等に実質的に記載されていたとみることは相当ではない。</u> （5） したがって，被告がいう「先願発明」化合物は先願明細書等に記載されておらず，また，記載されていたに等しいともいえないから，「先願発明」の化合物が先願明細書等に記載されていたに等しいとして特許法 2 9 条の 2 を適用した審決は誤りである。	

(71)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第3章3.2
裁判例 分類	71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について
キーワード	新たな効果を奏するもの

1. 書誌的事項

事件	「洗濯効果を向上させる洗濯機」（査定不服審判） 知財高判平成24年12月17日（平成24年（行ケ）第10085号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-327916号（特開2008-212635号公報）
分類	D06F 39/12
結論	棄却
関連条文	第29条の2
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、脱水孔による洗濯物の変形を防止することができ、洗濯行程時に洗濯槽の内面と洗濯物との摩擦を増大させて洗濯効果を向上させることができ、洗濯水の使用量を減少させることができる洗濯機を提供することを目的とし、回転する洗濯槽を備えており、前記洗濯槽が、内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と、前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔とを含む洗濯機に関する。

（2）先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比

先願明細書等に記載された発明（甲1） 特願2009-541762号（特表2010-513070号公報）	本願発明（補正後）
「回転するドラム19を備えた洗濯機において、 ドラム19は、3次元切り構造がドラム19の内面から外側方向に多数陥没して、複数の孔3を錐体尖端4に配置し、 多数の3次元切り構造は、互いに隣接して形成されており、かつ、ドラム19の内面側に設けられた六角形状の折り目9及び10と、折り目9及び10のコーナーから孔3に延長される折り目	【請求項1】回転する洗濯槽を備えた洗濯機において、前記洗濯槽は、内面から外側方向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と、前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔と、を含み、前記多数の陥没部は、互いに隣接して形成されており、かつ、前記洗濯槽の内面側に突出する多角辺部と、前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に延長される谷部と、前記多角辺部の辺から前記脱水孔に延長される傾斜面と、を含むことを特徴と

17及び18と、折り目9及び10から孔3に延長され、3面から形成される平らな切子面15及び16と、を含む洗濯機。」 (審決の認定、判決より抜粋) 「【0007】 高い圧力及び加速力に基づく欠点は、洗濯機ドラムにおいて特に、洗濯物が脱水時にドラム周壁の孔内に押し付けられる、という点にある。従って、脱水された洗濯物に窪みのような不都合な傷みが形成され、…。…従って、洗濯物を強く負荷しないようにするために、技術的に可能である限り、脱水時に洗浄された洗濯物からあく液が取り除かれないようになっている。 【0016】 さらに本発明の課題は、…例えば洗濯物を保護することができるような構造化された壁部を提供することである。 【0066】 図2によれば、3つの集合した支持エレメント14によって生ぜしめられる中立点が、3次元切子構造の錐体尖端4を形成している。この中立点は、六角形構造の中央に配置されている。しかしながら中立点は、3角形、4角形、長方形、正方形、菱形、平行四辺形、5角形、6角形、8角形又はワッペン形の構造の中央又は外側に位置していて、該構造内に支持エレメント14が相応に配置されていてもよい。」 (特表2010-513070号公報より抜粋)	する洗濯機。
---	---------------

(3) 手続の経緯

平成19年12月19日 : 本件特許出願 (優先日: 平成19年2月28日)

平成19年12月21日 : 先願の特許出願 (特願2009-541762号) (優先日: 平成18年12月22日)

平成20年7月3日 : 先願について国際公開 (国際公開第2008/77394号)

平成22年4月2日 : 拒絶査定

平成22年7月22日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2010-16498号)

平成22年9月2日 : 手続補正

平成23年10月24日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
【本願発明と先願明細書記載発明の相違点】 陥没部について、本願発明は、多角錐状に陥没しているのに対して、先願明細書記載発明は、6角形状の折り目9及び10に3面から形成される平らな切子面15及び16が設けられており、多角辺部の辺の数と傾斜面の数が一致しておらず「多角錐状に」陥没しているとはいえない点 【本願発明と先願明細書記載発明の実質的同一性判断】 …甲1の段落【0066】…には、3次元切子構造について、図2の構造以外に各種構造が選択できることが記載されており、その中には4角形構造の中央に中立点が位置した3次元切子構造についても記載されている。この3次元切子構造は、平らな切子面が4面必要となるから、4角錐状に陥没した形状を備えるもの、すなわち、…多角錐状に陥没するものである。 してみると、6角形状の折り目9及び10に3面から形成される平らな切子面15及び16からなる陥没部に代えて、多角錐状の陥没部にすることは、3次元切子構造についての具体化手段の微差に過ぎない。 また、陥没部を多角錐状に形成することによる新たな効果も奏しない。したがって、本願発明は、先願明細書に記載された発明と実質的に同一である。	
判決	
原告の主張 (2) 本願発明では、陥没部が多角錐状となり、多角錐の底面の周縁部を形成する多角辺部が同一面上に位置することとなって洗濯槽の内周の包絡面を構成し、陥没部を形成する基点が尾根状ないし畝状に連続するから、洗濯物はこの尾根状ないし畝状に連続する部分によって支持され、かつ陥没部に形成された脱水孔（排出孔）と洗濯物との間に距離ができる。このため、脱水孔に入り込む洗濯物が確実に減少するとともに、上記の尾根状ないし畝状に連続する部分が洗濯物に適度な摩擦を与え、という作用効果を奏する。 また、本願発明の洗濯槽は、プレス加工で陥没部を形成するため、陥没部の多角辺部は丸みを帯びている。このため、本願発明では、曲面状の多角辺部と洗濯物が接触することで、洗濯物の変形、損傷を防止できるという作用効果を奏する（段落【0045】参照）。 他方、先願明細書記載発明の洗濯槽では、3次元切子構造の底面の周縁部のうちの少なくとも	被告の主張 (2) 先願明細書記載発明も本願発明と同様に、洗濯物の損傷防止という作用効果を奏するものであるし、陥没部の底辺部を結んで形成した多角の部分洗濯物に適度な摩擦を与え、洗濯効果を向上させることは明らかである。なお、従属請求項の発明の作用効果を本願発明との実質的同一性判断において考慮する必要はない。 したがって、先願明細書記載発明と本願発明とは作用効果の点においても相違するものではなく、作用効果の点からも、審決がした実質的同一性の判断に誤りはない。

1つのコーナーが他のコーナーよりも洗濯槽内側に向けて突出しており、この突出部が洗濯物を損傷するおそれがある。また、先願明細書記載発明では、脱水時における脱水孔による洗濯物の損傷のみが問題とされているにすぎない（甲1の段落【0007】参照）。 これらのとおり、本願発明には先願明細書記載発明にはない作用効果があるところ、かかる作用効果を奏する本願発明と先願明細書記載発明の相違点は、課題解決のための具体化手段における微差ではない。 加えて、請求項1（本願発明）の従属請求項に係る発明では、脱水孔による洗濯物の変形をより確実に防止するとともに、洗濯時に適切な量の洗濯水が洗濯槽内にあるため、洗濯水の使用量をより確実に減少させることができる。特に、プレス加工で脱水孔を形成するときには、バリの発生による洗濯物の損傷を防止できるのであって、かかる従属請求項に係る発明の作用効果を看過してされた本願発明と先願明細書記載発明の実質的同一性の判断は誤りである。	
裁判所の判断 2 取消事由2（実質的同一性の判断の誤り）について …先願明細書記載発明と本願発明の実質的同一性を肯定した審決の判断に誤りはない。 また、<u>先願明細書にも、特に脱水時の洗濯物の損傷防止の作用効果について言及されているところ</u>（甲1の段落【0007】、【0016】）、<u>原告主張に係る本願発明の作用効果は、4角錐状の陥没部（3次元切り構造）の構成を採用したときや、さらにプレス加工で洗濯槽内壁面を形成したときに奏されることが明らかなものにすぎず（なお、先願明細書記載発明においても、プレス加工で洗濯槽内壁面を形成することが予定されている。）、本願発明によって新たに奏されるものとはいえない</u>。そうすると、<u>作用効果の点を考慮しても、原告が主張する取消事由2は理由がない</u>。	

(71)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第3章3.2
裁判例 分類	71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「情報提供システム」（査定不服審判） 知財高判平成25年8月9日（平成25年（行ケ）第10022号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-184444号（特開2003-6308号公報）
分類	G06F 17/60
結論	棄却
関連条文	第29条の2
裁判体	知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、神谷厚毅裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

求人情報記憶手段 1 2、外部装置との通信手段 7、及びこれらの各手段の動作を制御する情報の処理手段 1 4を備え、求人情報記憶手段 1 2が、特定期間や特定場所における求人の求人情報を求人者ごとに格納する。そして、処理手段 1 4は、求職者側端末から特定期間又は特定場所における求職の求職情報を通信手段 7を介して受信し、この求職情報と求人情報記憶手段 1 2に格納された求人情報とを比較し、求職情報に適合する求人情報を求人情報記憶手段 1 2から読み出すと共に、当該読み出した求人情報を求人者ごとに求職者側端末に送信する。

（2）先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比

先願明細書等に記載された発明（甲 1） 特願2000-187776号（特開2002-7616号公報）	本願発明
求職クライアントの通信端末（自己のパソコン）と求人クライアントの通信端末（自社のパソコン）とにコンピュータネットワークを介して接続されたサーバーを有する信用評価情報収集閲覧システムであって、 前記サーバーは、制御部、求人クライアント情報記憶部、求職クライアント情報記憶部、求人条件情報記憶部、求職条件情報記憶部、求職クライ	【請求項 2】 求人条件を含む求人情報をサーバ装置に通信手段を介して送信する複数の求人者側端末と、求職条件を含む求職情報をサーバ装置に通信手段を介して送信する複数の求職者側端末と、前記求人情報および求職情報を通信手段を介して受信して記憶手段に蓄積し、前記求人条件と求職条件とが一致する求職情報を当該記憶手段から選択して前記

アント信用評価情報記憶部およびメインプログラム記憶部などを備え、 前記求人クライアント情報記憶部及び前記求人条件情報記憶部は、それぞれ求人クライアントの前記通信端末からコンピュータネットワークを介して送信されてきた求人クライアント情報及び求人条件情報を記憶するものであり、 前記求職クライアント情報記憶部及び前記求職条件情報記憶部は、それぞれ求職クライアントの前記通信端末からコンピュータネットワークを介して送信されてきた求職クライアント情報及び求職条件情報を記憶するものであり、 前記サーバーは、求人クライアントが前記通信端末からコンピュータネットワークを介して求職情報閲覧の処理を選択した際、当該通信端末からコンピュータネットワークを介して送信されてきた求人クライアントが希望する求職条件（求人を希望する職種、勤務地、勤務時間、休日、期間、資格および待遇のうち少なくとも一つ）の情報に基づいて、該当する求職条件情報を前記求職条件情報記憶部から検索して適当な処理を行ったあと、コンピュータネットワークを介して求人クライアントの前記通信端末の表示部に対して求職情報画面として表示させ、 前記求職クライアント信用評価情報記憶部は、求職クライアントの就業前後の少なくとも一方の時期において、求人クライアントの求職クライアントに対するイメージや評価の理由などの説明を含む信用評価情報を記憶するものであり、 前記サーバーは、求人クライアントが前記通信端末からコンピュータネットワークを介して求職クライアントの信用評価情報の登録の処理を選択した際、当該通信端末のキーボードやマウスを用いて入力され、コンピュータネットワークを介して送信されてきた信用評価情報を前記求職クライアント信用評価情報記憶部に記憶せしめ、 求人クライアントが前記求職情報画面を閲覧	求人者側端末に通信手段を介して送信するサーバ装置とを備えた情報提供システムにおいて、 前記求人者側端末は、過去に接した求職者の印象を表すメッセージ情報の入力を求人者から入力手段を介して受け付け、当該メッセージ情報を前記サーバ装置に通信手段を介して送信し、 前記サーバ装置は、前記求人者側端末から通信手段を介して受信した前記求職者の印象を表すメッセージ情報を当該求職者に関連付けて記憶手段に蓄積し、前記求人者側端末から通信手段を介して受信した要求に応じて前記求職者の印象を表すメッセージ情報を前記記憶手段から読み出し当該求人者側端末に通信手段を介して送信し、 その送信の際前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求人者側端末に通信手段を介して送信し、前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である、 情報提供システム。
--	---

して希望する求職情報があった場合に、当該求職クライアントの信用評価情報を請求したいことを前記通信端末からコンピュータネットワークを介して前記サーバーに伝え、前記サーバーは、該当する求職クライアントの信用評価情報を前記求職クライアント信用評価情報記憶部から読み込んで所定の処理を行ったあと、コンピュータネットワークを介して求人クライアントの前記通信端末の表示部に対して信用評価情報画面として表示させる、 信用評価情報収集閲覧システム。 (審決の認定)	
---	--

(3) 手続の経緯

平成13年 6月19日 : 特許出願
平成23年 6月 3日 : 拒絶査定
平成23年 9月 7日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2011-19387)
平成24年10月 9日 : 手続補正 (上記「特許請求の範囲」を参照)
平成24年12月10日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
[一応の相違点] メッセージ情報の送信の際、本願発明では「前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求職者側端末に通信手段を介して送信し、前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間である」のに対し、先願発明ではそのような蓄積期間に関する特定がなされていない点。 5. 判断 上記一応の相違点について検討する。 ... 所定の情報を記憶する記憶部には当然、記憶容量の限りがあることから、所定期間以上経過した古い情報を削除することは技術常識ともいえる周知の技術であり (例えば、...), 先願発明においても、求職クライアント信用評価情報記憶部には記憶容量の限りがあるから、予め設定された蓄積期間が経過した古い信用評価情報は削除することにより、比較的近時の信用評価情報だけを残して求人者側に提供されるようにすること、すなわち、予め設定された蓄積期間が経過した信用評価情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前の信用評価情報だけを記憶部から読み出して送信するものとすることは

単なる周知技術の付加にすぎず、当該周知技術が有する以上の格別の作用効果を奏するものでもない。	
判決	
原告の主張 ア …審決が周知技術としている技術は…仮に周知技術であるとしても、その内容は、「記憶容量の限りがあることから、所定期間以上経過した古い情報を削除すること」である。これを先願発明に付加したとしても、本願発明のように「予め設定された蓄積期間が経過した信用評価情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前の信用評価情報だけを記憶部から読み出して送信するもの」にはならない。 … ウ 記憶容量の限りに応じて古い情報を削除するための期間と、本願発明の要件である「前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間」とでは、技術的思想が異なる。審決が周知技術とする技術では「前記求職者が前記過去を清算する」という目的とは懸け離れ、求職者が過去を清算できないシステムになってしまう場合があるのに対し、本願発明によれば、「前記求職者が前記過去を清算する」という作用効果を達する確実性が高いシステムを実現することができる。 エ 先願発明には、「前記求職者が前記過去を清算することを目的として」という課題が存在しないので、当然、当該課題を解決するための具体化手段も不要であり、先願発明と本願発明とは明らかに同一ではない。しかし、審決は、先願発明に何ら記載も示唆もない事項を先願発明に足し合わせることによって、本願発明と同一であるという帰結を導こうとしている。このような手法は、いわゆる進歩性（特許法 29 条 2 項）の審査に類似するが、特許法 29 条の 2 の同一性の判断においては、複数の公知事実を組み合わせることで同一性を導くべきではない。	被告の主張 本願発明においては、あらかじめ設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を削除するようにすることによっても、「予め設定された期間が経過したメッセージ情報を求人者側端末に提供しないようにする」ことができ、ひいては求職者は過去を清算することができることとなることからすれば、先願発明において、「所定期間以上経過した古い情報を削除」する周知技術を付加した場合における「所定期間」は、本願発明における「蓄積期間」と同様、原告らが主張するところの「信用評価情報に相当する情報を送信するかしないかを判断するためのパラメータ」としての技術的意義を有する。

オ 審決のいう周知技術の内容を前提としても、周知技術は記憶部の記憶容量に限りがあるという課題を解決するものであるから、周知技術にいう「所定期間」の設定に当たっては、記憶部の記憶容量及び情報の蓄積ペースが考慮されるべきで、上記期間は、記憶部の記憶容量及び記憶部への情報の蓄積ペースに依存する。そして、先願発明と周知技術を組み合わせることによりもたらされる作用効果は、先願発明の課題解決手段によってもたらされる「求職クライアントAの信用を客観的に評価することができる」という作用効果と、周知技術によってもたらされる「記憶部の記憶容量に限りがあるという課題を解決」できるという作用効果とが単に併存したものになる。 他方、本願発明における「蓄積期間」は「前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間」であるが、この期間の設定は、記憶部の記憶容量に依存するものではないし、記憶部への情報の蓄積ペースに依存するものでもないので、作用効果も異なっている。 したがって、周知技術における「所定期間」と本願発明における「蓄積期間」とは属性が全く異なる期間であり、当該相違点は設計上の微差ではない。	
裁判所の判断 (3) 周知技術について ア 特開2000-305980号公報 ... イ 特開平11-195039号公報 ... ウ 上記ア及びイに認定したところに照らすと、<u>記憶部に記憶された情報を検索し、その検索結果を提供するシステムにおいて、上記記憶部には記憶容量の限りがあることや、古い情報は現実性を失い価値が無くなるため常にデータを新鮮にする必要があることから、所定期間以上経過した古い情報を削除することは、本願出願前、当該技術分野では周知の技術であったものと認められる</u>（以下「本件周知技術」という。）。 (4) 一応の相違点に関する判断について ア 前記(2)に認定した先願発明の内容及び先願発明における求職クライアント信用評価情報の内	

容に照らすと、先願発明においても、求職クライアント信用評価情報記憶部には記憶容量の限りがあること、及び、古い求職クライアント信用評価情報は現実性を失い価値が無くなるため常にデータを新鮮にする必要があることが認められる。そうすると、先願発明においてこれらに対処することは、先願明細書に明示されていなくても当然に行われるものであるといえ、先願発明に本件周知技術を付加し、あらかじめ設定された蓄積期間が経過した古い求職クライアント信用評価情報を削除し、常にデータを新鮮なものとする構成とすることは、先願明細書に記載されているに等しい事項といえる。

イ そして、本願発明と上記ア認定の先願発明に本件周知技術を付加した構成とを対比すると、先願発明に本件周知技術を付加した構成においても、あらかじめ設定された蓄積期間が経過した古い求職クライアント信用評価情報を削除することで、先願発明における「サーバー」は、あらかじめ設定された蓄積期間が経過した求職クライアント信用評価情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前の求職クライアント信用評価情報だけを記憶部から読み出して「求人クライアントの通信端末」に通信手段を介して送信するようにすることができる。したがって、先願発明に本件周知技術を付加した構成は、本願発明の「前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求人者側端末に通信手段を介して送信」する構成を備えるものと認められる。

また、先願発明に本件周知技術を付加した構成においても、あらかじめ設定された蓄積期間が経過した古い求職クライアント信用評価情報を削除することで、現実性を失い価値が無くなった古い求職クライアント信用評価情報は削除され、常にデータを新鮮なものとするので、これにより、求職者が過去を清算できるものと認められる。したがって、先願発明に本件周知技術を付加した構成における上記蓄積期間は、本願発明における「前記蓄積期間は前記求職者が過去を清算することを目的として予め設定された期間」にも当たるものと認められる。

さらに、先願発明に本件周知技術を付加することにより、蓄積期間が経過した求職クライアント信用評価情報は、求人クライアントの通信端末に提供されなくなるから、その結果として、本願発明と同様に、求人者は、求職者の印象を表す信用評価情報を見ながら求職者を選ぶことができ、かつ、信用を失った求職者は、その過去を清算して出直すことができるとの作用効果を奏するものと認められる。したがって、本願発明の作用効果は、先願発明の奏する作用効果と本件周知技術がもたらす作用効果との総和にすぎないものと認められる。

ウ 以上によれば、本願発明と先願発明との一応の相違点に係る構成は、先願発明に上記周知技術を単に付加した程度のものであり、かつ、新たな作用効果を奏するものでもない。したがって、本願発明と先願発明とは実質的に同一であるとした審決の判断の結論に誤りがあるとはいえない。

(参考)

東京高判平成16年2月19日（平成13年（行ケ）第533号）も参照。

(71)-4

審査基準の 該当箇所	第III部第3章3.2
裁判例 分類	71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線」（査定不服審判） 知財高判平成25年9月19日（平成24年（行ケ）第10433号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-235823号（特開2006-54355号公報）
分類	H01L 31/04
結論	認容
関連条文	第29条の2
裁判体	知財高裁第4部 富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官

2. 事案の概要

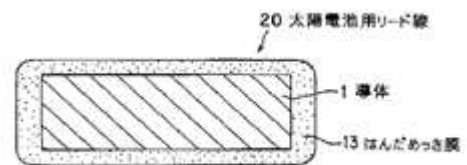
（1）本願発明の概要

本願発明は、シリコン結晶ウェハを薄板化した場合でも接続用リード線の接合時にシリコン結晶ウェハの反りもしくは破損が生じにくい太陽電池用平角導体に関するものである。

体積抵抗率が $50 \mu\Omega \cdot \text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験におけ

る 0.2% 耐力値が 90 MPa 以下の導体 1 を平角状に形成して太陽電池用平角導体 10 とし、さらにその表面にはんだめっき膜 13 を被覆して太陽電池用リード線 20 とする。

【図 2】



（2）先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比

先願明細書等に記載された発明（甲 1） 特願2000-187776号（特開2002-7616号公報）	本願発明
体積抵抗率が $2.3 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ 以下で、かつ耐力が $19.6 \sim 49 \text{ MPa}$ である太陽電池用芯材（審決の認定）	【請求項 1】体積抵抗率が $50 \mu\Omega \cdot \text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における 0.2% 耐力値が 90 MPa 以下（ただし、 49 MPa 以下を除く）であることを特徴とする太陽電池用平角導体。

（3）手続の経緯

平成16年 8月13日 : 特許出願

平成23年 9月30日 : 拒絶査定

平成23年12月28日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-28155号）

平成24年11月 5日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
（判決に示された審決の判断の要旨） 先願基礎発明は、芯材を低耐力材とすることにより、半導体基板にはんだ付けする際に生じる熱応力を軽減解消することができ、半導体基板にクラックが生じ難くするものであり、芯材の耐力について、半導体基板にクラックが生じない範囲として49MPa以下に特定したものであるが、クラックの発生が芯材の耐力によってのみ影響されるものでないことは当業者に明らかであり、さらに、半導体基板の厚さにも依存するものであると認められるから、上記耐力の範囲は、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項というべきであり、芯材の耐力が49MPa以下である構成は、かかる設計事項を特定したものである。 そうすると、前記相違点に係る本願発明の構成である「(ただし、49MPa以下を除く)」とされる点は、先願基礎発明において適宜決定されるべき設計事項の相違にとどまるものであって、技術的思想すなわち発明として格別の差異を生じるものとは認められない。 したがって、本願発明は、先願基礎発明と実質的に同一のものというべきである。	
判決	
原告の主張 先願基礎発明は、クラックを生じ難くするために特定の耐力に係る数値範囲を規定しているのに対し、本願発明は、反りを生じ難くするために、先願基礎発明が積極的に排除した数値範囲を発明特定事項とするものである。 先願基礎発明における「19.6～49MPaの耐力範囲」は、先願基礎発明の本質的部分であって、設計上適宜定められるものではない。先願基礎明細書において、その数値範囲以外の耐力値でクラックを生じ難くしようとする発明が開示されているわけではないから、先願基礎発明の数値範囲が設計上適宜定められるにすぎないものと理解されることはあり得ない。…	被告の主張 クラックが発生するか否かは、芯材の耐力のみが影響するものではなく、半導体基板の厚さにも依存するものであって、先願基礎発明の耐力は、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて設計上適宜に定められたものといえることができる。 本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、平角導体（芯材）を塑性変形させることによってはんだ付けする際の熱応力を低減させる点において、共通の技術的思想に基づく発明である。本願明細書において、0.2%耐力値として49MPa以下を除くことの技術的意義に関する記載はなく、本願発明の耐力に係る数値範囲について、90MPa以下から49MPa以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから、当該事項について設計的事項を定めた以上のものということとはできない。

裁判所の判断

ア …本願発明と先願基礎発明とは、体積抵抗率が $23 \mu \Omega \cdot \text{mm}$ 以下である太陽電池用平角導体である点で一致する（その点で、体積抵抗率が $50 \mu \Omega \cdot \text{mm}$ 以下で、かつ引張り試験における 0.2% 耐力値が 90 MPa 以下で一致するとする本件審決の認定は相当ではない。）にすぎず、引張り試験における 0.2% 耐力値については、本願発明は 90 MPa 以下で、かつ 49 MPa 以下を除いているため、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲（ $19.6 \sim 49 \text{ MPa}$ ）を排除している。

したがって、本願発明と先願基礎発明とは、耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず、全く異なるものである。

イ 先願基礎発明は、耐力に係る数値範囲を 19.6 ないし 49 MPa とするものであるが、先願基礎明細書（甲 10 ）には、太陽電池用平角導体の 0.2% 耐力値を、本願発明のように、 90 MPa 以下（ただし、 49 MPa 以下を除く）とすることを示唆する記載はない。また、半導体基板に発生するクラックが、半導体基板の厚さにも依存するものであるとしても、耐力に係る数値範囲を本願発明のとおりとすることについて、本件出願当時に周知技術又は慣用技術であると認めるに足りる証拠はないから、先願基礎発明において、本願発明と同様の 0.2% 耐力値を採用することが、周知技術又は慣用技術の単なる適用であり、中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項であるということとはできない。

したがって、本願発明と先願基礎発明との相違点に係る構成（耐力に係る数値範囲の相違）が、課題解決のための具体化手段における微差であるということとはできない。

…

被告は、本願発明及び先願基礎発明は、いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解決するために、平角導体（芯材）を塑性変形させることによって、はんだ付けする際の熱応力を低減させる点において、共通の技術的思想に基づく発明であるところ、本願発明の耐力に係る数値範囲から 49 MPa 以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから、当該事項について設計的事項を定めた以上のものということとはできず、先願基礎発明の耐力に係る数値範囲も、設計上適宜に定められたものにすぎないから、当該数値範囲に限られるものではなく、本願発明及び先願基礎発明における耐力に係る数値範囲の特定についての相違は、発明の実施に際し、適宜定められる設計的事項の相違にとどまるものであって、発明として格別差異を生じさせるものではないと主張する。

しかしながら、…本願発明はセルの反りを減少させることに、先願基礎発明はクラックを防止することに、それぞれ着目して、耐力に係る数値範囲を決定しているのであるから、両発明の課題は異なり、共通の技術的思想に基づくものとはいえないから、被告の主張は、その前提自体を欠くものである。

(72)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第4章3.2
裁判例 分類	72:先願（第39条）の実質同一について
キーワード	単なるカテゴリー表現上の差異

1. 書誌的事項

事件	「建築物の骨組構築方法」（無効審判） 東京高判平成14年11月14日（平成11年（行ケ）第376号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報1811号120頁、判例タイムズ1109号86頁
出願番号	特願昭62-64392号（特開昭63-233137号公報）
分類	E04B 1/26
結論	棄却
関連条文	第39条第2項
裁判体	東京高裁第18民事部 永井紀昭裁判長、塩月秀平裁判官、田中昌利裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

在来軸組工法と枠組壁工法の混工法であって、プレカット部材を用いた必要最小断面と種類によって、接合部位の単純化により組立を規格化するために、プレカット部材を使用し、これを規格化された継手部材で結合して建築物の骨組を形成するようにし、構築すべき複数階の建築物の夫々の階を形成するに際して、梁部材で組まれた床の枠組に対して構造用合板又はそれと同等以上の性能を有する面材を打ち付けて床を形成し、該床上に柱部材を立て、該柱部材に対して梁部材で組まれた床の枠組を構築し、壁体は、前記柱部材と梁部材により形成される枠部に枠材で組まれた壁の枠組を嵌め込んで、前記枠部に対して構造用合板その他これに類するものを打ち付けて形成するようにした建築物の施工法である。

（2）同日出願発明と本件発明の対比

同日出願発明（特許第1928996号）	本件発明（本件特許発明）
【請求項1】以下のAに示される締結手段と共に用いられ、Bに示される基本継手部材にC及びDに示される第1及び第2の応用継手部材の少なくとも1つを組み合わせて構成された建築部材用継手装置。 A ボルトと該ボルトにねじ嵌合されるナットとからなる締結手段。	【請求項1】以下のBに示される締結手段と、建築物の箇所に応じて構成されたCに示される建築部材用継手装置と、を用い、Aに示される建築部材を連結構成して建築物の骨組を構築する建築物の骨組構築方法。 A 次の（a1）及び（a2）を含む建築部材。 （a1）材軸が鉛直方向に延び、端面に溝部を有

B 鉛直方向に所定間隔をもって平行に対面して配置された一対の第1及び第2の側板部と、 これら側板部の相対する内面の中央部に両側端が固定されて両側板部を相互連結し、かつ第1の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、鉛直方向に配置された中間板部と、 前記側板部及び中間板部に周端の一端が固定され、水平方向に配置された端板部と、を含んで構成され、材軸が鉛直方向に延びる少なくとも1つの第1の鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成するH形の水平方向断面形状をなす基本継手部材。 C 板面が前記基本継手部材の前記中間板部と同一面内に延び、一側端が前記基本継手部材の一方の前記側板部の外面中央部への固定部となり、材軸が水平方向に延びる第1の水平建築部材を連結するための第2の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第1の連結用板部を含んで構成された第1の応用継手部材。 D 前記基本継手部材に嵌合される前記第1の鉛直建築部材の端部のうち前記中間板部に平行な少なくとも1つの側面に固定取付されるための第3の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第3の側板部と、該第3の側板部の中央部に一側端が固定され、前記第1及び第2の側板部に平行に延び、第1の前記水平建築部材に対して直角方向に延び、材軸が水平方向に延びる第2の水平建築部材を連結するための第4の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設される第2の連結用板部と、を含んで構成された第2の応用継手部材。	するか又は2本の平行部材のプレカット木材からなる、少なくとも1つの鉛直建築部材。 (a2) 材軸が水平方向に延び、端面に溝部を有するか又は2本の平行部材のプレカット木材からなる、少なくとも1つの水平建築部材。 B ボルトと該ボルトにねじ嵌合されるナットとからなる締結手段。 C 次の(c1)の継手部材に(c2)及び(c3)の少なくとも1つの継手部材を使用数及び使用箇所を適宜選択して組み合わせて構成した建築部材用継手装置。 (c1) 鉛直方向に所定間隔をもって平行に対面して配置された一対の第1及び第2の側板部と、これら側板部の相対する内面の中央部に両側端が固定されて両側板部を相互連結し、かつ、前記鉛直建築部材を固定するための第1の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、鉛直方向に配置され、該鉛直建築部材の溝部に嵌合されるか又は該鉛直建築部材の2本の平行部材間に挟み込まれる中間板部と、前記側板部及び中間板部に周端の一端が固定され、水平方向に配置され、該鉛直建築部材の端面を受ける端板部と、を含んで構成され、少なくとも1つの第1の前記鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成するH形の水平方向断面形状をなす基本継手部材。 (c2) 板面が前記基本継手部材の前記中間板部と同一面内に延び、一側端が前記基本継手部材の一方の前記側板部の外面中央部への固定部となり、第1の前記水平建築部材をその端面を該側板部の外面で受けて連結するための第2の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、該第1の前記水平建築部材の溝部に嵌合されるか又は該第1の前記水平建築部材の2本の平行部材間に挟み込まれる第1の連結用板部を含んで構成された第1の応用継手部材。 (c3) 前記基本継手部材に嵌合される第1の前記鉛直建築部材の端部のうち前記中間板部に平
---	--

	行な少なくとも 1 つの側面に固定取付されるための第 3 の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設された第 3 の側板部と、該第 3 の側板部の中央部に一側端が固定され、前記第 1 及び第 2 の側板部に平行に延び、第 1 の前記水平建築部材に対して直角方向に延び、材軸が水平方向に延びる第 2 の前記水平建築部材を連結するための第 4 の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、該第 2 の前記水平建築部材の溝部に嵌合されるか又は該第 2 の前記水平建築部材の 2 本の平行部材間に挟み込まれる第 2 の連結用板部と、を含んで構成された第 2 の応用継手部材。
--	--

(3) 手続の経緯

平成 7 年 5 月 12 日 : 特許権の設定登録
平成 10 年 10 月 20 日 : 原告による特許無効審判の請求（無効 10-35498 号）
平成 11 年 2 月 1 日 : 被告（特許権者）による訂正の請求
平成 11 年 9 月 10 日 : 訂正を認めず、本件審判の請求は成り立たないとの審決
平成 12 年 5 月 25 日 : 被告（特許権者）による訂正審判の請求（訂正 2000-39038 号：上記「本件発明」を参照）。同訂正審決は確定

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
本件発明における「建築物の骨組」とは、「建築大辞典」（株）彰国社昭和 59 年第 1 版第 8 刷発行の 1431 頁「骨組」の項には、「線材の組合せによって造られた構造要素。主として構造力学上荷重を支持し外力に抵抗する目的で用いられるもの。」、また同書の同頁「骨組構造」の項には、「柱や梁、あるいはトラスなどの線材の組合せで主として荷重を支え、外力に抵抗できるように構成された構造。」というように定義されている。 一方、同日出願発明における「建築部材用継手装置」における「建築部材」とは、前記「建築物の骨組」を構築するための建築部材を含む広範な部材の総称であることは明らかであり、広範な建築部材に対して、前記「建築部材用継手装置」を適用した建築物構築方法は、建築部材として、荷重を支持する「鉛直建築部材」及び「水平建築部材」を選択し、前記「建築部材継手装置」を用いた「建築物の骨組構築方法」とした本件発明と相違するものであるから、本件発明と同日出願発明は、単にカテゴリーのみが相違するだけでなく、その構成が実質的に相違するものである。
判決

原告の主張 2 取消事由 2（同日出願発明との同一性の判断の誤り） ... 〔1〕 カテゴリーの相違 本件発明は「骨組構築方法」に係る発明であるのに対し、同日出願発明は「建築部材用継手装置」に係る発明である。 しかし、本件発明は、同日出願発明の「建築部材用継手装置」という物の発明を、単に方法的に記載したものにならず、実質的な相違とはいえない。 ...	被告の主張 2 取消事由 2 に対して 本件発明（訂正後のもの。取消事由 2 に対する被告の主張の項において「本件発明」というときは訂正後のものを指す。）と同日出願発明は、以下に示す相違点を有するものであり、カテゴリー相違の発明にとどまらない。 ... 〔2〕 建築部材、継手部材、及び連結方法についての相違 ... （ウ）同日出願発明を使用する際に組み合わせられる鉛直建築部材は、骨組用のものとしても、鉄骨その他のものでもよい。本件発明の方法は、プレカット木材を使用する場合にこそ、その効果を発揮するものであるために、建築部材としてこれを選択して構成要件としたのであって、その特定がない同日出願発明と技術的に実質的な差異がないということとはできない。 ここで、「鉄骨その他のもの」の使用例としては、断面コ字状又はロ字状の鉄骨を中間板部の両側に嵌合し、中間板部及び第 3 の側板部に形成された挿通孔にボルトを挿通することにより連結する例を挙げることができる。 ...
裁判所の判断 2 取消事由 2 について （1）本件発明（訂正後のもの。以下、取消事由 2 に対する判断「本件発明」というときは訂正後のものを指す。）と同日出願発明の関係についてみるに、本件発明が同日出願発明の「建築部材用継手装置」を使用する方法の発明であることについては、当事者双方とも当然の前提とするところである。このとおり、本件発明は、物の発明たる同日出願発明を使用する方法発明であるから、本件発明の実施をすれば、自動的に同日出願発明も実施されるものである。このような場合、<u>同日出願発明の装置の使用 방법이、本件発明の方法に限られるのであれば、両発明はそのカテゴリーの相違にかかわらず同一発明というべきであるが、同日出願発明の装置の使用 방법이本件発明の方法に限られないのであれば、両発明を同一ということとはできない。</u> （2）そこで検討するに、...同日出願発明は、「建築部材用継手装置」に係る発明であり、この継手装置の用途である「建築部材」については、「基本継手部材」の空間に材軸が鉛直方向に延びる第 1	

の鉛直建築部材の端部が嵌合されること、「第 1 の応用継手部材」に材軸が水平方向に延びる第 1 の水平建築部材が連結されること、及び「第 2 の応用継手部材」に材軸が水平方向に延びる第 2 の水平建築部材が連結されることを除いては、特段の規定を設けていないことが明らかである。そうすると、同日出願発明を使用するに当たっては、これら第 1 の鉛直建築部材、第 1 及び第 2 の水平建築部材をそれぞれ、基本継手部材の空間に嵌合、第 1 及び第 2 の応用継手部材に連結との要件を満たす限度においては、どのような建築部材であっても使用が許されるものと認められる。

第 1 の鉛直建築部材について検討すると、材軸が鉛直方向に延びることからみて、また、端部が基本継手部材の空間に嵌合されるという性質からして、この部材がいわゆる線材であることはいえるものの、その材質が限定されるものでない。そして、建築に用いる線材として、木材と鉄材（鉄骨材）とがあることが周知の事実であることは明らかである。さらには、中間板部によって区分された基本継手部材の各空間部と同一形状をなす断面口字状の鉄骨材 2 本を、基本継手部材の各空間部に嵌合し、第 2 の応用継手部材の第 3 の側板部及び基本継手部材の中間板部に形成された挿通孔を介してボルトにより連結するという使用方法が存在することも明らかに認められる事実である。

同日出願発明の特許出願公告公報（甲第 4 号証）には、第 1 の鉛直建築部材について、「継手装置で接合される建築部材はプレカット木材を使用する」（11 欄 46～47 行）など木材であることの記載はあっても、鉄骨材を含むことの記載はみられないけれども、鉄骨材を排除する旨の記載もみられない。そして、同日出願発明の特許請求の範囲の記載によれば、同日出願発明は第 1 の鉛直建築部材について、「材軸が鉛直方向に延びる」こと及び端部が基本継手部材の空間に嵌合されることのみを構成要件とし、それ以外の規定を一切設けていないのであるから、同日出願発明の装置の使用方法として、鉄骨材である第 1 の鉛直建築部材を使用する方法が含まれるのは明らかである。

（3）これに対し、本件発明の「材軸が鉛直方向に延び、端面に溝部を有するか又は 2 本の平行部材のプレカット木材からなる、少なくとも 1 つの鉛直建築部材」（構成要件（a 1））及び「第 1 の前記鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成する H 形の水平方向断面形状をなす基本継手部材」（構成要件（c 1））との要件によれば、鉛直建築部材は、材軸が鉛直方向に延びること及び端部が基本継手部材の空間に嵌合されることに加えて、端面に溝部を有するか又は 2 本の平行部材の木材であることをも要件としており、明らかに鉄骨材を排除するものである。・・・

（4）以上のとおり、同日出願発明の 1 つの使用方法である、鉄骨材である第 1 の鉛直建築部材を使用する方法は、本件発明に含まれないことから、同日出願発明の使用方法が本件発明に限られないことは明らかである。したがって、この点において、本件発明と同日出願発明を同一発明ということはできず、取消事由 2 は理由がない。

(72)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第4章3.2
裁判例 分類	72:先願（第39条）の実質同一について
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「スロットマシン」（無効審判） 平成24年1月27日付け審決（無効2009-800075）
出典	審決公報
出願番号	特願2005-109071号（特開2005-211685号公報）
分類	A63F 5/04
結論	請求不成立
関連条文	第39条第2項
裁判体	小原博生審判長、澤田真治審判官、吉村尚審判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

カードリーダ付遊技機において、制御のための処理が複雑化することを防止する発明である。遊技機は、カードの記録情報に基づいて特定される遊技者所有の有価価値と引換に所定量の遊技用価値を貸出すことを指示するための貸出指示部と、貸出指示部の操作に応答して、所定量の遊技用価値を貸出するための貸出部（S 4 1 E, S 4 1 F）とを備え、所定量の遊技用価値の貸出が開始（S 4 1 AでY E S）した後は、貸出が終了する（S 4 1 Gで貸出数＝0）まで、後続する処理（S 4 1以降）を禁止する。

（2）同日出願発明と本件発明の対比

同日出願発明（甲11発明。特許第4058089号）	本件発明（本件特許発明）
【請求項1】 a. 遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり、ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み、該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより1ゲームが終了するスロットマシンであって、 c. 前記複数の可変表示部は、賭数の入力によって有効な当たりラインが設定される、左可変表示	【請求項1】 a. 遊技者所有の有価価値を賭数として使用して遊技が可能となり、ビッグボーナス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装置を含み、該複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより1ゲームが終了するスロットマシンであって、 b. 前記可変表示装置は、複数種類の識別情報が描かれた複数の可動表示部材を備え、前記複数

部と中可変表示部と右可変表示部とから成り、 d-1. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに、ビッグボーナスに移行させ、 d-2. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに、前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ、 d-3. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに、前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と、 1'. 前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段と、 m. 該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット手段と、 g". 前記可変表示部を停止操作するための停止操作手段と、 n. 該停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を、前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段とを含み、 o. 前記遊技制御手段は、前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグ	の可動表示部材を回転開始させて前記複数種類の識別情報を前記複数の可変表示部に対し移動させることにより前記複数の可変表示部を可変開始し、前記複数の可動表示部材の回転を停止することによって前記複数の可変表示部を停止させ、 c. 前記複数の可変表示部は、賭数の入力によって有効な当りラインが設定される、左可変表示部と中可変表示部と右可変表示部とから成り、 d-1. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナス役の表示態様となったときに、ビッグボーナスに移行させ、 d-2. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報により小役の表示態様となったときに、前記ビッグボーナスには移行させない小役入賞を発生させ、 d-3. 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報により再ゲーム役の表示態様となったときに、前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用することなくゲームが可能となる再ゲームを発生させる遊技制御手段と、 e. 1 ゲームをスタートさせる操作を行なうためのスタート操作手段と、 f' 各可動表示部材の所定箇所に定めた可動表示部材の回転基準位置を検出するために、各可動表示部材の前記回転基準位置よりも回転軸方向内側に各々設けられた基準位置検出手段と、 g' 前記可動表示部材を停止操作するために各可動表示部材に対応して設けられた停止操作手段と、 h' 全ての前記可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての前記基準位
---	--

に対応した役の表示態様ではないときに、前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し、当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次のゲームに持越し、 v. 前記判定手段は、既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには、前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず、 p. 前記複数の可変表示部の識別情報の配列は、前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲーム識別情報が存在する配列構成となっており、 q. 前記可変表示制御手段は、 q-1. 再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ、 q-2. 前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進んだ次のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセットされた状態となったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ、 q-3'. 前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進んだ次のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加	置検出手段が前記回転基準位置を検出したことを必要条件として前記停止操作手段の停止操作を有効化する停止操作有効化手段と、 i. 該停止操作有効化手段により停止操作が有効化されたことを報知する有効化報知手段と、 j. 前記スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段と、 k. 前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役の各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段と、 l. 前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、前記複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する判定手段と、 m. 該判定手段により当選と判定された役に対応する当選フラグをセットするセット手段と、 n. 前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした所定の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのいずれかの識別情報を、前記セット手段によりセットされている当選フラグに基づいて前記所定位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段とを備え、 o. 前記遊技制御手段は、前記複数の可変表示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記セット手段によりセットされている当選フラグに対応した役の表示態様ではないときに、前記セット手段により小役当選フラグがセットされているときには当該小役当選フラグを消去し、当該セット手段によりビッグボーナス当選フラグがセットされているときには当該ビッグボーナス当選フラグを消去せずに次のゲームに持越し、
--	---

えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を行なうことを特徴とする、 z. スロットマシン。	α. 前記停止操作有効化手段は、前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化せず、 β. 前記定義データ格納手段には、前記スロットマシンによる遊技者への価値付与状況が予め定められた標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを向上させるための前記小役用の高確率時の定義データと、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを低下させるための前記小役用の通常時の定義データとが格納されており、 γ. 前記判定手段は、前記価値付与状況が前記標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記高確率時の定義データを用いて前記小役の当選判定をする一方、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記通常時の定義データを用いて前記小役の当選判定をし、 p. 前記複数の可変表示部の識別情報の配列は、前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲーム識別情報が存在する配列構成となっており、 q. 前記可変表示制御手段は、 q-1. 再ゲーム当選フラグのみがセットされているとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ、q-2. 前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次のゲームにおいて前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセッ
---	---

	トされた状態となったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に停止させ、 q-3. 前記セット手段によりセットされた前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進行した次のゲームにおいて前記セット手段が前記小役当選フラグをセットすることにより前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小役当選フラグがセットされた状態となったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作されたときに前記可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表示されている識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存在するときには当該ビッグボーナス識別情報を前記所定位置に停止させることを特徴とする、 z. スロットマシン。
--	--

(3) 手続の経緯

平成19年12月21日	: 特許権の設定登録
平成21年 3月31日	: 特許無効審判の請求（無効2010-880189号）
平成22年 6月30日	: 特許を無効とする旨の審決
平成22年 8月 6日	: 被請求人による審決取消訴訟の提起（平成22年（行ケ）第10255号）
平成22年10月 8日	: 訂正審判の請求（訂正2010-390104号）
平成22年10月21日	: 特許法第181条2項の規定に基づく審決取消の決定
平成22年11月29日	: 特許法第134条の3第5項の規定に基づくみなしによる訂正請求（上記「本件発明」を参照）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
3. 本件訂正発明と甲11発明との対比 そこで、本件訂正発明と甲11発明を比較すると次のことがいえる。 ...

(2)「前記可変表示装置は、複数種類の識別情報が描かれた複数の可動表示部材を備え、前記複数の可動表示部材を回転開始させて前記複数種類の識別情報を 前記複数の可変表示部に対し移動させることにより前記複数の可変表示部を可変開始し、前記複数の可動表示部材の回転を停止することによって前記複数の可変 表示部を停止させ、」(構成 b) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 b を備えているか明らかでない(以下「相違点 1」という。))。

...

(5)「1 ゲームをスタートさせる操作を行なうためのスタート操作手段」(構成 e) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 e を備えているか明らかでない(以下「相違点 2」という。))。

(6)「各可動表示部材の所定箇所に定めた可動表示部材の回転基準位置を検出するために、各可動表示部材の前記回転基準位置よりも回転軸方向内側に各々設けられた基準位置検出手段」(構成 f') を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 f' を備えているか明らかでない(以下「相違点 3」という。))。

(7) 本件訂正発明の「停止操作手段」(構成 g') は「前記可動表示部材を停止操作するために各可動表示部材に対応して設けられた」ものであるのに対し、甲 1 1 発明の「停止操作手段」(構成 g) は「前記可変表示部を停止操作するための」ものであって、各可変表示部に対応して設けられたものであるか明らかでない(以下「相違点 4」という。))。

(8) 本件訂正発明は「全ての前記可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての前記基準位置検出手段が前記回転基準位置を検出したことを必要条件として前記停止操作手段の停止操作を有効化する停止操作有効化手段」(構成 h') を備えているとともに、該「停止操作有効化手段」は「前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化せず」(構成 α) というものであるのに対し、甲 1 1 発明は構成 h' 及び構成 α を備えているか明らかでない(以下「相違点 5」という。))。

(9)「該停止操作有効化手段により停止操作が有効化されたことを報知する有効化報知手段」(構成 i) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 i を備えているか明らかでない(以下「相違点 6」という。))。

(10)「前記スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段」(構成 j) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 j を備えているか明らかでない(以下「相違点 7」という。))。

(11)「前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役の各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段」(構成 k) を本件訂正発明が備えているのに対し、甲 1 1 発明は構成 k を備えているか明らかでない(以下「相違点 8」という。))。

(12) 本件訂正発明の「判定手段」(構成 l) は「前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、前記複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する」ものであるのに対し、甲 1 1 発明の「判定手段」(構成 l') は「前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の

役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する」ものである（以下「相違点 9」という。）。

...

（16）本件訂正発明の「定義データ格納手段」（構成 k）には「前記スロットマシンによる遊技者への価値付与状況が予め定められた標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを向上させるための前記小役用の高確率時の定義データと、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを低下させるための前記小役用の通常時の定義データとが格納されて」いる（構成 β ）のに対し、甲 11 発明は構成 β を備えているか明らかでない（以下「相違点 10」という。）。

（17）本件訂正発明の「判定手段」（構成 1）は「前記価値付与状況が前記標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記高確率時の定義データを用いて前記小役の当選判定をする一方、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記通常時の定義データを用いて前記小役の当選判定をし、」（構成 γ ）というものであるのに対し、甲 11 発明の「判定手段」（構成 1'）は、そのようなものであるか明らかでない点（以下「相違点 11」という。）。

（18）甲 11 発明の「判定手段」（構成 1'）は「既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには、前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず、」（構成 ν ）というものであるのに対し、本件訂正発明の「判定手段」（構成 1）は、そのようなものであるか明らかでない（以下「相違点 12」という。）。

...

4. 相違点についての判断

上記各相違点について検討する。

[相違点 1、3 及び 4 について]

相違点 1、3 及び 4 は密接に関連しているので合わせて検討する。

構成 a からみて、本件訂正発明と甲 11 発明は「複数の可変表示部が可変開始した後停止する」点では一致しているから、本件訂正発明が備える構成 b は、その複数の可変表示部を限定するために「複数種類の識別情報が描かれた複数の可動表示部材」を追加するとともに、「前記複数の可動表示部材を回転開始させ」及び「前記複数の可動表示部材の回転を停止する」という点を追加するものである。

また、構成 f'（基準位置検出手段）や構成 g'（停止操作手段）も、追加された可動表示部材に付随して追加された構成ということができる。

したがって、相違点 1、3 及び 4 に係る構成 b、f' 及び g' についてみれば、本件訂正発明と甲 11 発明との関係は、「複数の可変表示部」に関して本件訂正発明が「複数の可動表示部材」やそれに付随する構成を限定した下位概念の発明、甲 11 発明がそのような限定のない上位概念の発明であるといえる。

（1）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲 11 発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項（複数の可動表示部材等）を上位概念（複数の可変表示部）として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、相違点 1、3 及び 4 の構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

(2) また、本件訂正発明を後願発明、甲 1 1 発明を先願発明とした場合には、複数の可動表示部材及び各可動表示部材に対応して設けられた停止操作手段は、例えば、甲 1 (特開平 2-232084 号公報、特に 1 頁右欄〔従来の技術〕の項)に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術(以下「周知技術 1」という。)であり、各可動表示部材の回転基準位置よりも回転軸方向内側に各々設けられた基準位置検出手段も、例えば、甲 1 4 (特開昭 56-70779 号公報、特に 3 頁左下欄 13~18 行、3 図及び 8 図)や甲 2 1 (特開平 2-279183 号公報、特に 4 頁左下欄 4~14 行及び 1 図)に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術(以下「周知技術 2」という。)であるから、後願発明の発明特定事項(複数の可動表示部材)は、先願発明の発明特定事項(複数の可変表示部)に対して周知技術 1 及び 2 を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点 1、3 及び 4 に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

[相違点 2、5 及び 6 について]

相違点 2、5 及び 6 は密接に関連しているので合わせて検討する。

構成 a 及び g' によれば、甲 1 1 発明も「複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより 1 ゲームが終了するスロットマシン」であり、「可変表示部を停止操作するための停止操作手段」を備えているから、何らかの条件で複数の可変表示部を可変開始、すなわち 1 ゲームをスタートさせるとともに、何らかの条件で停止操作を有効化させていることは明らかである。

そうしてみると、本件訂正発明と甲 1 1 発明は、何らかの条件で 1 ゲームをスタートさせ、何らかの条件で停止操作を有効化させる点では一致しているから、本件訂正発明が備える構成 e は、1 ゲームをスタートさせるための何らかの条件を「スタート操作手段」の操作に限定するものであり、同じく構成 h' (停止操作有効化手段)は、停止操作を有効化させるための何らかの条件(必要条件)を「全ての前記可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての前記基準位置検出手段が前記回転基準位置を検出したこと」に限定し、構成 α は、さらに「前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化せず」と限定するものである。

また、構成 i (有効化報知手段)も、停止操作の有効化に関連して追加された構成といえることができる。

したがって、相違点 2、5 及び 6 に係る構成 e、h'、α 及び i についてみれば、本件訂正発明と甲 1 1 発明との関係は、何らかの条件で 1 ゲームをスタートさせ、何らかの条件で停止操作を有効化させる点に関して、本件訂正発明が、前者の条件をスタート操作手段の操作に限定し、後者の条件を前記可動表示部材が回転開始した後、前記基準位置検出手段が前記基準位置を検出したことに限定するとともに、停止操作が有効化されたことを報知する有効化報知手段を追加限定した下位概念の発明、甲 1 1 発明がそのような限定のない上位概念の発明であるといえる。

(1) そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲 1 1 発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項(スタート操作手段の操作等)を上位概念として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。

(2) また、本件訂正発明を後願発明、甲 1 1 発明を先願発明とした場合には、スタート操作手段の

操作により1ゲームをスタートさせることは、例えば、甲1（特開平2-232084号公報、特に1頁右欄「従来の技術」の項）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術3」という。）であり、全ての可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての基準位置検出手段が基準位置を検出したことを必要条件として停止操作手段の停止操作を有効化する点、前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化しない点及び停止操作が有効化されたことを報知する点についても、例えば、甲20（特公平3-80038号公報、特に6欄25～36行）や甲21（特開平2-279183号公報、特に4頁右下欄10行～5頁左上欄7行）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術4」という。）であるから、後願発明の発明特定事項（スタート操作手段の操作等）は、先願発明の発明特定事項に対して周知技術3及び4を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点2、5及び6に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

〔相違点7～9について〕

相違点7～9は密接に関連しているので合わせて検討する。

甲11発明は構成1'（複数種類の役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する判定手段）を備えている。

そうしてみると、本件訂正発明と甲11発明は、複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する判定手段を備えている点では一致しているから、本件訂正発明が備える構成j（数値情報を抽出する抽出手段）、構成k（定義データ格納手段）及び構成1（複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定）は、上記判定手段について、「前記スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段と、前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役の各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段」を備えるものに限定するとともに、「前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、前記複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する」点を限定するものである。

したがって、相違点7～9に係る構成j、k及び1についてみれば、本件訂正発明と甲11発明との関係は、上記判定手段に関して、本件訂正発明が、上記の限定を施した下位概念の発明、甲11発明が「複数種類の役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する」ものであるという上位概念の発明であるといえる。

（1）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲11発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項（数値情報を抽出する抽出手段等）を上位概念として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。

（2）また、本件訂正発明を後願発明、甲11発明を先願発明とした場合には、スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段と、前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役と

を含む複数種類の役の各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段とを備え、前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、複数種類の役別に、当選しているか否かを判定することは、例えば、甲 2（特開平 4－3 2 7 8 7 7 号公報、特に段落【0 0 0 9】～【0 0 1 1】）や甲 2 5（特開平 4－3 0 7 0 8 6 号公報、特に段落【0 0 0 8】、【0 0 0 9】）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術 5」という。）であるから、後願発明の発明特定事項（数値情報を抽出する抽出手段等）は、先願発明の発明特定事項に対して周知技術 5 を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点 7～9 に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

[相違点 1 0 及び相違点 1 1 について]

相違点 1 0 及び 1 1 は密接に関連しているので合わせて検討する。

相違点 1 0 についての、本件訂正発明と甲 1 1 発明との関係は、本件訂正発明が、構成 β 「定義データ格納手段には、前記スロットマシンによる遊技者への価値付与状況が予め定められた標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを向上させるための前記小役用の高確率時の定義データと、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを低下させるための前記小役用の通常時の定義データとが格納されており、」及び構成 γ 「判定手段は、前記価値付与状況が前記標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記高確率時の定義データを用いて前記小役の当選判定をする一方、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記通常時の定義データを用いて前記小役の当選判定をし、」と限定した下位概念の発明、甲 1 1 発明が、定義データ格納手段及び判定手段に関して、そのような限定のない上位概念の発明であるといえる。

（１）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲 1 1 発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項（定義データ格納手段及び判定手段）を上位概念として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。

（２）しかし、本件訂正発明を後願発明、甲 1 1 発明を先願発明とした場合には、本件訂正発明の定義データ格納手段及び判定手段に関する上記構成 β 及び γ が従来周知の技術ではないので、両者を実質的に同一であるということとはできない。

請求人は、・・・

- a. 遊技機に対する当時の規制により各役ごとの期待値の合計が 0. 3 5 枚超 0. 9 0 枚未満であることが求められていたこと、
- b. 抽選確率を変えることによって各役の発生確率を変動させることは、当業者であれば誰でも設計プロセスにおいて適宜考える方法であること、
- c. 小役の抽選確率を変動させて価値付与状況を所定の範囲に保つための「フルーツの集中」（特定条件を満たすまで小役の内部抽選確率を飛躍的に高めるもの）と言われる技術が、2 号機ないし 3 号機において多数の機種に採用されていたこと、
- d. 本件特許出願前に公然実施された「ニューパルサー」（4 号機）が、通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊

技機であること、

e. その他の4号機も「ニューパルサー」と同様であること、

f. 数値情報を抽出する抽出手段と定義データ格納手段とを備え、前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義されたいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって役に当選しているか否かを判定することが、従来周知の技術であること、

を根拠に、定義データ格納手段に高確率の定義データ、通常時の定義データを格納すること及びこれらの定義データを用いて小役の当選判定を行うことも従来周知の技術であると主張している。

しかし、上記 a. b. c. f. の事項からは、価値付与状況を考慮して「フルーツの集中」を実行又は解除する遊技機が従来周知のものであったとすることはできない。

また、上記 d. の事項について検討すると、「ニューパルサー」が本件特許の出願の基準日（以下「本件基準日」という。）より前に公然実施されたことのみをもって、通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊技機が、本件基準日において公知又は公然実施された状態になっていたということとはできない。

なぜなら、通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替えているか否かは、「ニューパルサー」を用いて遊技しただけで分かることではなく、「ニューパルサー」を分解し遊技プログラムを解析するか、開発メーカーが公表して初めて分かることであるとともに、そのような公表や解析が本件基準日である平成5年5月28日以前に行われ、公知の状態になったことを示す証拠もないからである。

そして、「ニューパルサー」が通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊技機であることを解説した甲34（「差枚数カウンターの仕組み」欄）は平成7年、甲33（114頁3段目）は平成8年に、それぞれ発行されたものであり、平成5年8月1日発行（同年6月22日発売）の甲32（12～13頁）にも5月19日に閉店まで遊技した結果のデータが示されてはいるものの、小役の当選確率に関する記載はない。

さらに、上記 e. の事項について検討すると、「ニューパルサー」以外の4号機は、弁駁書2の25頁1～5行で請求人も認めているように、遊技機自体の公然実施さえも本件基準日以降であるから、「ニューパルサー」と同様の機能を有していたとしても、本件訂正発明と甲11発明との同一性を左右できるものではない。

[相違点12について]

相違点12についての、本件訂正発明と甲11発明との関係は、複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する判定手段に関して、甲11発明が「既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされているときには、前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず」（構成v）と限定した下位概念の発明、本件訂正発明が、そのような限定のない上位概念の発明であるといえる。

（1）そうしてみると、甲11発明を先願発明、本件訂正発明を後願発明とした場合には、後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。

（2）次に、甲11発明を後願発明、本件訂正発明を先願発明とした場合について検討する。

複数種類の役別に当選しているか否かを判定する際に、既にボーナスフラグが成立しているときには、ボーナス役の抽選を行わないようにすることは、例えば、甲 1 7（パチスロ必勝ガイド 1 9 9 3 年 4 月）1 1 頁左上の「ビッグ・集中・小役の判定の流れ」についての図や甲 1 8（パチンコファン 1 9 9 2 年 5 月）1 0 頁左上の「役判定の仕組み」についての図及び同頁上から 2 列目 1 0 行～同 3 列目 5 行の「乱数計算が終わると、ボーナスフラグが ON になっているかどうか判定する。つまり、ボーナステンパイ中なら、再度ボーナスになるかどうかの判定をする必要がないので、そのまま小役判定へ向かい、ボーナステンパイ、つまりボーナスのフラグが立っていなければボーナス判定へ行く。」という記載から分かるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術 6」という。）である。

よって、後願発明の発明特定事項（構成 v）は、先願発明の発明特定事項に対して周知技術 6 を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点 1 2 に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。

5. まとめ

以上のとおりであるから、相違点 1 ～ 9 及び 1 2 に係る構成に関して両者は実質的に同一であるが、相違点 1 0 及び 1 1 に係る構成に関しては、本件訂正発明を後願発明、甲 1 1 発明を先願発明とした場合、本件訂正発明の定義データ格納手段及び判定手段に関する上記構成 β 及び γ が従来周知の技術ではないので、両者を同一の発明であるということとはできない。

そして、上記構成 β 及び γ によって、訂正後の明細書等の段落【0 0 9 3】に記載されている「通常ゲームにおける払出率を所定範囲内に保ちながら、ビッグボーナスやレギュラーボーナスの発生についてはランダム値 R の抽出タイミングと設定値によって制御される」という効果を奏するものと認められる。

よって、本件訂正発明と甲 1 1 発明を同一の発明とすることはできず、…本件特許が特許法 3 9 条 2 項の規定に違反してされたものということとはできない。

(73)-1

審査基準の 該当箇所	第III部第5章2.
裁判例 分類	73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「紙幣」（査定不服審判） 東京高判昭和61年12月25日（昭和59年（行ケ）第251号）
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報1242号110頁、判例タイムズ651号202頁
出願番号	実願昭53-93581号（実開昭55-10772号公報）
分類	B42D 15/00
結論	認容
関連条文	第32条
裁判体	東京高裁民事第18部 武居二郎裁判長、高山農裁判官、川島貴志郎裁判官

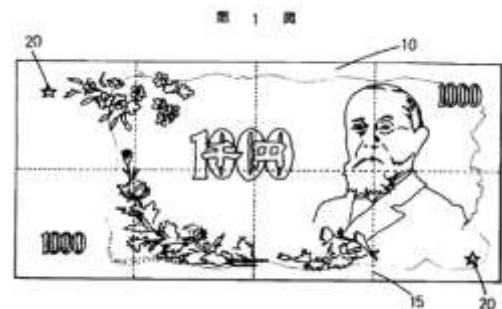
2. 事案の概要

（1）本願考案の概要

盲人でも容易かつ正確に紙幣を識別できるようにすると同時に、金額ごとに異なる紙幣のサイズ、紙質等の統一化を可能にすることを目的とし、任意形状のパンチ孔を幅方向に2つ折り又は長手方向に4つ折りした折り目を避けてせん設する構成を採用した紙幣に関する考案である。

（2）実用新案登録請求の範囲（本願考案）

表面に任意形状のパンチ孔を、幅方向に二つ折りまたは長手方向に四つ折りした折り目を避けて穿設したことを特徴とする紙幣。



（3）手続の経緯

昭和53年 7月 7日 : 特許出願
昭和57年10月12日 : 手続補正（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照）
昭和58年 3月18日 : 拒絶査定
昭和58年 5月25日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服58-11868号）
昭和59年 9月12日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)

…請求人（原告）は、本願考案が奏する効果を挙げて、これが公の秩序を害するとすることはおかしいと主張し、実用新案法第四条は、考案が本来の目的に使用された場合に公の秩序を害するおそれがある場合を規定しているのであって、本来の目的以外に不当に使用され、その結果公の秩序を害するおそれがある場合などは包含されないと述べている。ところで、紙幣を含む通貨は、拒絶理由 1 についての検討においても触れたように、現在の社会生活、経済活動の基礎をなすものであり、通貨に対する信用がひとたび失われると収拾のつかない混乱に陥り、ひいては国の存立を危険ならしめるのであるから、通貨の信用を危険に瀕せしめる行為に対して、国が厳しい態度で臨み、その発行権限を国が掌握し、紙幣の様式等を法律で定めるとともに、その偽造、変造、行使の行為を刑法により厳しく禁止しているのである。このことを考えると、刑法第一四八条及び第一四九条に規定される違法行為となる、あるいは少なくともそのおそれがある行為となる以外はその実施がほとんど不可能であり、また、私人によるそのような違法行為をそそのかすことにもなりかねない本願考案は、やはり公の秩序を害するものといわなければならない。更に、本願考案がその対象とする紙幣は、法律によって一般人が改変を行うことを禁止しているものである以上、現実の紙幣について本願考案の効果を確認しようとしても、それが直ちに違法の行為につながるものになることは明らかである。

判決

原告の主張

2 公序違反について

本願考案は、紙幣に関する考案であって、本願考案に係る構造の紙幣を発行できる者、すなわち、本願考案を実施できる者は国だけであることは当然の事理であるところ、原告は、社会福祉の観点に立って、国が本願考案のような構造をもった紙幣を採用することを願って、本願考案を出願したのであって、原告若しくはその関係者等が現に流通している紙幣にパンチ孔を穿設しようというものではない。実施が法律上制限されている場合にも、発明の特許性（考案の登録性）が失われるものでないことは、パリ条約の規定（第四条の四）の規定を持ち出すまでもなく明らかである（考案の実施が不可能であることは公序違反にならない。）。本件審決は、本願考案が公の秩序を害するおそれがあるとする理由として、1 本願考案は、刑法上違法行為となる、あるいは少なくともそのおそれがある行為となる以外は、その実施がほとんど不可能であること、2 本願考案は、私人による右のような違法行為をそそのかすことにもなりかねないこと、3 現実の紙幣について本

被告の主張

2 公序違反について

前述したように、本願考案に係る紙幣は、本願考案の願書添付の明細書及び図面に記載された技術によっては、現実的意味をもって実施できる可能性は事実上ないのであるから、常識をもって判断すれば、現在の社会生活、経済生活の基礎をなす通貨として、国がそのような紙幣を採用する可能性の考えられないことは明らかであり、もちろん、一般私人がこのような紙幣の考案を適法に実施することができないことも、いうまでもない。そして、このような事情のもとにある本願考案にもし残された意味があるとすれば、それは、一般私人が行えば違法となる、真貨である紙幣にパンチ孔を穿設するという行為、すなわち、犯罪行為をそそのかすこと以外に有り得ない。現在流通過程におかれた真貨である紙幣にパンチ孔を穿設するということそれ自体は、何人も簡単にし得るものであるところ、本願考案がそのような犯罪行為を教唆することになる。このことは、原告自らも、本願考案について指摘しているところであり、しかも、それはパンチ孔の形状として星形や多角

願考案の効果を確認しようとしても、それが直ちに違法行為につながる等と等事実を挙げているが、本願考案は、紙幣に係る考案であって、偽造紙幣に係る考案ではないのであるから、右 1 にいう刑法違反となる以外に実施できないとの理由は失当であり、また、3 の効果の確認が違法行為につながるという点についても、技術的事項の確認であれば何も現実の紙幣を用いなくてもできることを考え合わせれば、この理由も意味がない。そして、2 の点についていえば、本願考案の構成が違法（犯罪）行為をそそのかすとか、そそのかさないということは、本願考案の技術的性質とはいささかの関係もないことであるばかりか、実用新案法第四条は、考案がその考案本来の目的に使用されたときに公の秩序を害するおそれがある場合を規定しているのであって、本来の目的以外に不当に使用され、その結果、公の秩序を害するおそれがある場合などは包含されないと解すべきである。そうでなければ、この種紙幣を含む通貨及びその製造装置に関する考案は、常に通貨の偽造をそそのかすことになり、また、刀剣銃砲類等に関する考案は、暴力行為をそそのかし助長することとなって、これらの考案はことごとく、右規定に該当するという不当な結果を生ずることになってしまうからである。したがって、右 2 の理由も失当である。被告は、本願考案は、技術的価値がなく、現実的意味をもって実施できる可能性がないから、犯罪行為をそそのかす以外に意味がなく、それゆえに、必然的に公序違反とならざるを得ない旨主張するが、右主張には論理のはなはだしい飛躍があり、到底理解できるものではなく、失当である。	形のものを選んでみても変わるわけではない。そうであるから、このような本願考案をもって、実用新案法第四条に規定する公の秩序を害するおそれがある考案であるとした本件審決の認定判断に何らの誤りもない。
裁判所の判断 2 公序違反について …被告は、本願考案に係る紙幣は、本願考案の明細書及び図面に記載された技術によっては、現実的意味をもって実施できる可能性は事実上ないのであるから、常識をもって判断すれば、現在の社会生活、経済活動の基礎をなす通貨として、国がそのような紙幣を採用することの可能性は考えられず、	

また、一般私人がこのような紙幣の考案を適法に実施することができないこともいうまでもないところ、このような事情のもとにある本願考案にもし残された意味があるとすれば、それは、一般私人が行えば違法となる真貨である紙幣にパンチ孔を穿設するという行為、すなわち、犯罪行為をそそのかすこと以外に有り得ない旨を主張するが、実施不能であることと公序違反となることとは直接結びつくものでないばかりか、本願考案は、前認定説示のとおり産業上利用できる考案というべきであるから、本願考案が国によって実施される可能性が将来において全くないとはいい難いし、仮に、本願考案がヒントになって、パンチ孔の穿設していない紙幣に孔を穿つ者がいるとしても、そのことと本願考案が公序に反するか否かとは全く別問題であって、被告の右主張は、採用するに由ない。

そうであるとすれば、本願考案は、産業上利用することができる考案であって、かつ、公序に反するものではなく、したがって、本願考案をもって産業上利用することができず、かつ、公序に反するとした本件審決の認定判断は、実用新案法第三条一項柱書き及び同法第四条の解釈適用を誤った違法があるものというべく、本件審決は取消しを免れない。

(73)-2

審査基準の 該当箇所	第III部第5章2.
裁判例 分類	73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて
キーワード	公衆の衛生

1. 書誌的事項

事件	「アポリポ蛋白Eの4型イソ型の測定法」（異議申立） 平成16年3月26日決定（異議2002-71216）
出典	特許決定公報
出願番号	特願平6-510050号（特表平7-502418号公報）
分類	C12Q 1/68
結論	特許維持
関連条文	第32条
裁判体	河野直樹審判長、鵜飼健審判官、田村聖子審判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

アルツハイマー病を診断又は予知する方法である。アポリポ蛋白E 4型（A p o E 4）イソ型又はA p o E 4の存在は、対象がアルツハイマー病に罹患している、又はアルツハイマー病を発症する危険性があることを示す。

（2）特許請求の範囲（本願発明）

【請求項1】 晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料について、アポリポ蛋白Eの4型（A P O E 4）イソ型をコードしているDNAの増幅により該DNAの存在または不存在を決定するか、または、該対象から採取したA P O E 試料について、A P O E 4イソ型と選択的に結合する抗体を用いる免疫（イムノ）アッセイ、A P O E 4イソ型をコードしている遺伝子について同型接合であるか否かを検出すること、または等電点電気泳動により該試料中におけるA P O E 4イソ型の存在または不存在を決定することを含んでなる、これらの生物試料中のA P O E 4イソ型の存在または不存在の検出方法。

【請求項2】 該DNAの増幅をポリメラーゼ連鎖反応により実施する、請求項1に記載の方法。

（3）手続の経緯

平成14年 1月11日 : 特許権の設定登録
 : 特許異議の申立て（異議2003-70728号）

平成15年11月26日 : 特許権者による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

決定
5. 特許法第32条について (1) 異議申立人の主張の概要 アルツハイマー病の診断は、臨床症状、画像診断と髄液検査、病理診断も合わせて医師が行う必要があり、APOE4の存在の検出結果だけでできるものではないことが医学界全体の総意である。APOE4の検出だけでアルツハイマー病と診断することは不可能であるのに、その点で誤った情報を与えている点で、本件訂正前の請求項1、2は公衆の衛生を害するおそれがあり、既に確立されている高脂血症の診断にも影響を与えかねない。 また、血液検査は予断をもって行うものではなく、いろいろな不特定疾患から特定の疾患を選び出すものであり、初めからアルツハイマー病とわかっている人にAPOE4の測定はしないものであるから、その点でも公衆の衛生を害するおそれがある。 (2) 判断 (I) 異議申立人は、APOE4の検出だけでアルツハイマー病の診断はできないのに、本件発明はあたかもそれが可能であるような情報を与えている旨、主張する。 しかしながら、本件明細書全体をみても、特に本件発明方法によるAPOE4検出結果のみによってアルツハイマー病の確定診断ができる、とするような記載は見あたらないから、異議申立人の当該主張は採用できない。 一方、本件の発明の詳細な説明に記載された実験結果を総合的にみることにより、APOE4イソ型遺伝子の存在が、晩期発症型アルツハイマー病に罹患している可能性や発症する危険性の高さを示すものと言うことができることは上述・・・のとおりである。 してみると、本件発明1及び2に記載の方法は、患者の晩期発症型アルツハイマー病診断の一助として利用できる点で医学的に価値のあるものであるから、確定診断のために他の診断をさらに行う必要があるとしても、本件発明の方法自体は晩期発症型アルツハイマー病の診断に資するものであって、公衆の衛生を害するものではない。 (II) さらに、本件発明1及び2は、その検査対象が「晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したDNAを含有する生物学的試料」に限定されており、かつ、晩期発症型アルツハイマー病の罹患可能性や発症危険性の推定のために専ら行われることが明らかであることは、上述・・・のとおりである。 したがって、本件発明1及び2の方法は、検査対象とその目的が晩期発症型アルツハイマー病に関するものに限定されており、同じ方法を用いて行う高脂血症の診断のために行われる検査とは区別されるものである。 よって、この点を理由として特許法第32条に違反するとする異議申立人の主張は採用できない。

(73)-3

審査基準の 該当箇所	第III部第5章2.
裁判例 分類	73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「筋力トレーニング方法」（無効審判） 知財高判平成28年11月30日（平成28年（行ケ）第10117号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-313949号（特開平7-144027号公報）
分類	A63B 21/00
結論	棄却
関連条文	第32条
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、森岡礼子裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、特定の増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してやることにより、疲労を効率的に発生させて、目的筋肉をより特定の増強できるとともに関節や筋肉の損傷がより少なく済み、さらにトレーニング期間を短縮できる筋力トレーニング方法を提供するものである。

（2）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1）

【請求項1】筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け、その緊締具の周の長さを減少させ、筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ、もって筋肉を増大させる筋力トレーニング方法であって、筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が、筋肉に流れる血流を止めることなく阻害するものである筋力トレーニング方法。

（3）手続の経緯

平成23年12月 7日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800252号）
 平成24年 5月 7日 : 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成24年10月17日 : 上記訂正の請求を認容、審判請求は成り立たない旨の審決
 - : 原告による審決取消訴訟の提起（[平成24年（行ケ）第10400号](#)）
 平成25年8月28日 : 原告による審決取消訴訟の請求棄却
 平成26年10月31日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2014-800175号）
 平成28年4月20日 : 審判請求は成り立たない旨の審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本件発明の目的（【0003】）及び実施状況（【0002】【0011】～【0020】）からみて、本件発明が、通常使用において、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生（公序良俗等）を害するような、人体に重大な危険を及ぼすような筋力トレーニング方法であるといえる理由はない。 危険防止、安全確保の手段が開示されていないからといって、本件発明が公序良俗等を害するとはいえないし、社会的妥当性を欠くようなこともない。また、被告が、指導資格制度を設けたり、事業者等と実施許諾契約を締結したりすることと、本件発明が特許法32条の規定を満たすか否かの判断とは関係がない。 したがって、本件発明は、公序良俗等を害するおそれがある発明とはいえない。	
判決	
原告の主張 本件発明は、本来の実施目的が常に治療行為、美容行為等を含んだ筋力トレーニングであり、産業上の利用の可能性の観点からみて、社会的妥当性を欠く。 また、本件発明は、生理的現象そのものに特許を認めたものであるから、産業の発達を阻害するものであり、社会的妥当性を欠く。 したがって、審決の無効理由4に関する判断には、誤りがある。	被告の主張 原告の主張は、何ら具体性がなく、また、なぜ、本件発明が社会的妥当性を欠くこととなるのか不明であるから、失当である。 したがって、審決の無効理由4に関する判断には、誤りはない。
裁判所の判断 …本件発明は一義的に人体に重大な危険を及ぼすものではない上、本件発明を治療方法等にも用いる場合においては、所要の行政取締法規等に対応すべきであり、そのことを理由に、本件発明が特許を受けることが許されなくなるわけではない。また、特許を取得しても、当該特許を治療行為等の所要の公的資格を有する行為において利用する場合には、当該資格を有しなければ当該行為を行うことができないことは、当然である。したがって、本件発明に特許を認めること自体が社会的妥当性を欠くものとして、特許法32条に反するものとはいえない（なお、産業上の利用可能性の有無については、…前件判決で既に取消事由とされたものであり、本件は、専ら、特許法32条該当性のみを審理するものである。）。	

6. 補正(特許法第17条の2第3項から第6項)に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日(事件番号)	審査基準の対応箇所
81	特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて	1	知財高判平成20年6月23日 (平成19年(行ケ)第10409号)	第IV部第2章
		2	知財高判平成24年10月10日 (平成23年(行ケ)第10383号)	
		3	知財高判平成24年11月29日 (平成23年(行ケ)第10415号)	
		4	知財高判平成26年2月24日 (平成25年(行ケ)第10201号)	
81-1	特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて	1	知財高判平成24年6月27日 (平成23年(行ケ)第10292号)	第IV部第2章 3.3.1(1)
		2	知財高判平成25年9月10日 (平成24年(行ケ)第10425号)	
81-2	特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて	1	知財高判平成24年9月26日 (平成23年(行ケ)第10351号)	第IV部第2章 3.3.1(2)
81-3	特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かについて	1	東京高判平成13年12月11日 (平成13年(行ケ)第89号)	第IV部第2章 3.3.1(3)
		2	知財高判平成18年4月27日 (平成17年(行ケ)第10709号)	
		3	知財高判平成18年8月31日 (平成17年(行ケ)第10767号)	
81-4	特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項を追加するものか否かについて	1	知財高判平成20年5月30日 (平成18年(行ケ)第10563号)	第IV部第2章 3.3.1(4)
		2	知財高判平成21年3月31日 (平成20年(行ケ)第10358号)	
82	明細書、図面に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて	1	知財高判平成17年12月19日 (平成17年(行ケ)第10050号)	第IV部第2章3.3.2
		2	知財高判平成18年6月29日 (平成17年(行ケ)第10607号)	
83	第17条の2第4項違反か否かについて		—	第IV部第3章

84	第17条の2第5項違反か否かについて	<u>1</u>	知財高判平成22年10月20日 (平成22年(行ケ)第10051号)	<u>第IV部第4章</u>
84-1	第17条の2第5項第1号の請求項の削除に該当するか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成18年2月16日 (平成17年(行ケ)第10266号)	<u>第IV部第4章3.</u>
84-2	第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成17年4月25日 (平成17年(行ケ)第10192号)	<u>第IV部第4章2.</u>
		<u>2</u>	知財高判平成24年1月17日 (平成23年(行ケ)第10133号)	
84-3	第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成18年10月18日 (平成18年(行ケ)第10204号)	<u>第IV部第4章4.</u>
84-4	第17条の2第5項第4号の明瞭でない記載の釈明に該当するか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成17年10月11日 (平成17年(行ケ)第10156号)	<u>第IV部第4章5.</u>

(81)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章
裁判例 分類	81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「高度水処理装置」(査定不服審判) 知財高判平成20年6月23日(平成19年(行ケ)第10409号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-533066号(国際公開第2001/30706号)
分類	C02F 1/78
結論	認容
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第4部 田中信義裁判長、石原直樹裁判官、杜下弘記裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願補正発明による汚水の高度水処理方法は、オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり、処理対象水の汚染の程度に応じて、オゾン処理に加えて、過酸化水素水処理、電気分解処理、紫外線照射処理、炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであり、本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明である。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「「ここで処理する汚水は比較的汚染負荷が高く、し尿を処理する必要性があることから、臭気やし尿残査を処理するための過酸化水素水処理をオゾン処理に先だって行うようにしている。そして、この場合には、処理系内で処理対象水から発生する臭気エアを、平均粒径が0.01～0.02mm程度となる気泡として前記過酸化水素水に混入し酸化分解するとよい。臭気エアを微細気泡化することで、過酸化水素水による酸化分解を高効率で行えるからである。高効率処理という点では、処理対象水のPH値を8～10に予め調整しておくとともにさらに良く、処理対象水中に少なくとも金、酸化銅又は酸化鉄の何れか一つを投入して過酸化水素水による酸化処理を促進させるようにしてもさらに良い。そして、こうした過酸化水素水処理に続けて、上述のようなオゾン処理、紫外線照射処理、炭化濾材接触処理を行うことで、処理対象水を飲料水レベルまで浄化することができる。」(段落【0020】)」
(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識等

「「・・・処理対象水中の有害物質を分解処理する技術として、オゾン処理や過酸化水素水処理が知られている。これらの処理によれば、確かに有害物質が酸化分解され一応の成果を上げてはいるが、これらの処理技術の殆どは単にオゾンや過酸化水素を処理対象水に混入させたり、混入後に攪拌するだけであって、必ずしも十分な有害物質の分解効果を発揮できるとは言いきれないものであった。そして、現時点でも上述のようなダイオキシン類を含む有害物質は環境中の水系に益々増えてきているのであって、より高い処理効果を期待できる新たな高度水処理技術の到来が切望されていた。」（段落【0006】）」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後（本願補正発明）
【請求項１】ダイオキシン類，ＰＣＢ等を含む有害物質を含有する処理対象水を浄化する連続処理方式の高度水処理方法において、オゾン発生装置から発生したオゾンと、処理対象水とを混合してオゾン含有処理対象水とし、オゾン含有処理対象水を、送水管に設けたラインミキサー方式のオゾン気泡微細化装置に通して、平均粒径が０．５ミクロン～３ミクロンの微細気泡化したオゾンを含む処理対象水として、微細気泡化したオゾンと処理対象水とを接触させ、この微細気泡化したオゾンを含む処理対象水を、オゾン処理槽に供給して、処理対象水中に含まれる有害物質を酸化分解する、各工程を実行する高度水処理方法。	【請求項１】ダイオキシン類，ＰＣＢ等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分０．０２５キロリットル～１４キロリットルで処理し、 <u>ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法において、処理対象水と、オゾン発生装置から発生し該処理対象水１リットルに対して０．００４ｍｇ～０．０１５ｍｇ注入したオゾンと、を混合してオゾン含有処理対象水とし、オゾン含有処理対象水を送水管に設けたラインミキサー方式のオゾン気泡微細化装置に通してオゾン含有処理対象水中のオゾンを平均粒径が０．５ミクロン～３ミクロンとなるように微細気泡化し、このオゾン含有処理対象水をオゾン処理槽に供給して処理対象水中に含まれる有害物質を酸化分解する高度水処理方法。</u>

（５）手続の経緯

平成16年9月30日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2004-20287号）
平成16年10月29日 ： 手続補正（本件補正）（上記「補正前」と「補正後」の発明参照）
平成19年10月30日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…当初明細書等には、オゾン処理と併せて、紫外線照射処理、電気分解処理、炭化濾材処理などの処理を行うことで、処理対象水を飲料水レベルまで浄化することが記載されているといえるものの、オゾン処理だけで「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」という事項は、当初明細書等に記載されておらず、かつ、この事項が当初明細書等に記載された事項から自明であるともい

えない。	
判決	
原告の主張 …本願補正発明は、「ダイオキシン類、P C B 等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分 0.025 キロリットル～14 キロリットルで処理し、ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法において、」と規定しているように、「ダイオキシン類等の含有量を飲料水レベルにまで浄化する高度水処理方法」という枠組みを設定し、その中でオゾン処理方法を特定した発明である… …審決は、…本願補正発明についての誤った理解に基づき、「オゾン処理のみにより、ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことについて当初明細書等に記載がないことを理由として、本件補正が新規事項の追加を含むものであると判断したものであるから、本件補正を却下した審決の判断は前提を誤ったものである。	被告の主張 …審決は、本件補正によって、請求項 1 記載の発明は、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことが限定されない、もっと広い「高度水処理方法」における「オゾン処理」から、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことが限定された「高度水処理方法」の「オゾン処理」へと実質的に変更されたことで、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する高度水処理方法」として「オゾン処理」単独で行われるものを含むことになったことを認定しているのである。 …審決の上記認定に誤りはないから、審決の本件補正却下の判断に原告が主張する誤りはない。
裁判所の判断 …後段が規定している技術的事項は、オゾンによる有害物質の酸化分解工程であり、オゾン処理のみにより前段に規定する浄化レベルを達成するものであるか否かについての記載は請求項中に存在しない。 …いわゆる「おいて書き」は、発明の属する技術分野や当該技術分野における従来技術を特定するなど、当該発明の前提を示すことを目的として記載される場合が多いことも勘案すると、上記前段部分の記載は、「飲料水レベルまで浄化する」ことを目的とする連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における水処理の一工程としてのオゾン処理に係る発明であると解する余地も十分あり得るのであり、審決のように本願補正発明のみによって上記目的を達成する発明を含むものと即断することは困難であるといわざるを得ない。 …本願補正発明による汚水の高度水処理方法は、オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり、処理対象水の汚染の程度に応じて、オゾン処理に加えて、過酸化水素水処理、電気分解処理、紫外線照射処理、炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべきである。そうすると、これらの記載を総合すると、本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり、同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項 1 の前段の記載があるからといって、オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。 したがって、本件補正に係る補正事項について、「請求項 1 に『ダイオキシン類の含有量を飲料水	

レベルにまで浄化する』という事項を記載することにより、請求項 1 に係る発明を、オゾン処理のみにより、『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』ものを含む発明とするもの」との審決の理解は、誤りであるといわざるを得ない。

そして、審決は、補正事項についての上記のような誤った理解に基づいて、本願補正発明は、オゾン処理のみにより、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」発明を含むところ、かかる発明は当初明細書等に記載された事項の範囲内のものということとはできないとし、その余の点を検討するまでもなく、本件補正を却下すると判断しているのであるから、上記に説示したところから明らかなように、審決は本件補正についての判断を誤ったものというほかない。

(81)-2

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章
裁判例 分類	81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

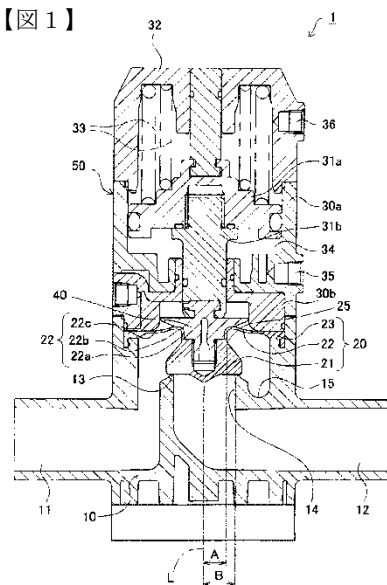
事件	「ダイアフラム弁」（査定不服審判） 知財高判平成23年10月10日（平成23年（行ケ）第10383号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-358675号（特開2006-162043号公報）
分類	F16K 7/17
結論	認容
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、高压流体を供給制御する場合に、ダイアフラムの弁体部 2 1 と膜部 2 2 との境界付近への応力集中を防止してダイアフラムの耐久性を向上させることを課題とし、ダイアフラムの構成を、弁座 1 3 に当接する弁体部 2 1 と、弁体部 2 1 から外側に広がった膜部 2 2 と、膜部 2 2 の外周縁に形成された固定部 2 3 とを有し、膜部 2 2 が、弁体部 2 1 に接続され鉛直方向に形成された鉛直部 2 2 a と、固定部 2 3 に接続され水平方向に形成された水平部 2 2 c と、鉛直部 2 2 a と水平部 2 2 c とを接続するために断面円弧状に形成された接続部 2 2 b とを備えるとともに、駆動軸 3 1 b の先端に、鉛直部 2 2 a 及び接続部 2 2 b に接触して膜部 2 2 を受け止めるためにダイアフラムの弁体部 2 1 に差し込まれて一体化されたバックアップ 4 0 を設けた構成とする。

【図 1】



（２）発明の詳細な説明の開示

「当初明細書等（甲 2）には、かかる「膜部」の「反転」という挙動に関して明示的な記載はないが、以下の記載がある。

上記記載には、一貫して高压流体の供給制御を行う場合に、弁体部と膜部との境界に応力集中が発生し劣化が急速に進むという問題への対処方法が述べられており、そのような問題が薄膜の反転動作

を伴うローリングダイアフラム弁においても発生すると理解しうる記載はない。

そして、当初明細書には、本願発明の実施例として図 1 及び図 2 が、背景技術として図 3 が記載されており、いずれもローリングダイアフラム弁ではない通常のダイアフラム弁である。」

(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識等

「一般に、「反転」とは、「(1) ころぶこと。ころばすこと。(2) ひっくりかえること。ひっくりかえすこと。(3) 反対の方向に向きかわること。また、向けかえること。(4) [数] (i n v e r s i o n) 一定点に関し、任意の点または図形の対称点を求める操作。(5) (写真用語) (r e v e r s a l) ネガ像をポジ像に、あるいはその逆にすること。」という意味である(会社岩波書店、広辞苑第六版) という意味である…」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後(補正発明)
【請求項 1】ボディに形成された第 1 流路および第 2 流路の境に設けられた弁座に対し、アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより、前記第 1 流路と前記第 2 流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において、 前記ダイアフラムは、弁座に当接する弁体部と、弁体部から外側に広がった膜部と、膜部外周縁に形成された固定部とを有し、前記膜部が、前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と、前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と、前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部とを備えることを特徴とするダイアフラム弁。	【請求項 1】ボディに形成された第 1 流路および第 2 流路の境に設けられた弁座に対し、アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより、前記第 1 流路と前記第 2 流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において、 前記ダイアフラムは、弁座に当接する弁体部と、弁体部から外側に広がった膜部と、膜部外周縁に形成された固定部とを有し、前記膜部が、前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と、前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と、前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部とを備えること、 前記駆動軸の先端には、前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け止めるために前記ダイアフラムに一体化されたバックアップが設けられていること、 <u>前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと、</u> を特徴とするダイアフラム弁。

(5) 手続の経緯

平成22年11月29日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-26882号）、
 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
 平成23年10月11日 : 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
本件補正により、本件補正後の請求項1に係る発明は、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という事項を含むものとなった。 一般に、「反転」とは、「（１）ころぶこと。ころばすこと。（２）ひっくりかえること。ひっくりかえすこと。（３）反対の方向に向きかわること。また、向けかえること。（４）…一定点に関し、任意の点または図形の対称点を求める操作。（５）…ネガ像をポジ像に、あるいはその逆にすること。」（株式会社岩波書店、広辞苑第六版）という意味であるところ、上記事項の「膜部を反転させることなく」という記載は、その技術的意義が一義的に明確に理解することができるものとはいえず、しかも、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「当初明細書等」という。）に明記されたものでもない。 ここで、請求人は、審判請求書において、上記事項の「反転」が表す構成は「膜部の一部の天地が逆転すること」であり、また、上記事項は当初図面の【図2】に示されていると主張し、さらに、…参考図1及び2に示されたA点が鉛直部22aとバックアップ40との位置関係を殆ど変えない点を主張している。 しかしながら、当初図面の【図1】及び【図2】に示された、「膜部22」の特に「接続部22b」についてみると、「鉛直方向に形成された鉛直部」と接続される箇所から「水平方向に形成された水平部」と接続される箇所に至るまでの中には、弁の開放時における「接続部22b」の屈曲によりバックアップ40から離間する部分が存在しており、しかも、当該部分において、弁の閉鎖時と開放時とで、「膜部22」の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆となる箇所が存在しないともいえない。 そうすると、当初図面の【図1】及び【図2】には、「膜部22」において、弁の閉鎖時と開放時とで、請求人が主張する「膜部を反転させる」ような部分が存在しない構成とする技術思想が記載されていることが明らかであるということとはできないから、当初明細書等の記載から、上記事項が、当業者に自明であるとも、当初明細書等に記載されていたに等しい事項であるともいえず、さらに、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるともいえない。	
判決	
原告の主張 …本件出願時には、ダイアフラム弁としては、引用例（甲1）の第11頁の図2、3に記載されているローリングダイアフラム弁と、引用例の第11頁の図1に記載されている通常のダイアフラム弁とが存在していた。	被告の主張 …原告は、その「請求項1に、『前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと』という発明特定事項を加えて、ローリングダイアフラム弁を除外した」旨主張する。 してみると、<u>ローリングダイアフラム弁である</u>

ローリングダイアフラム弁は、膜部がローリングするタイプのダイアフラム弁である。ここで、ローリングとは、膜部が半円状部分を有し、該半円状部分を構成する膜部の位置が、弁体部の閉鎖または開放動作に伴って、移動するものである。すなわち、<u>ローリングダイアフラム弁は、「膜部を反転させながら、弁の閉鎖または開放を行うこと」を特徴とするダイアフラム弁である。</u>	引用例（甲１）との対比において、それを除外するために、「<u>ローリングダイアフラム弁を除く</u>」という意味で、請求項１に、「<u>前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと</u>」という補正事項を加えたのであるから、本願発明は出願時から「<u>ローリングダイアフラム弁を包含する</u>」ものとなっていたことが明らかである。そして、「<u>ローリングダイアフラム弁を除く</u>」ことは、当初明細書等（甲２）に記載や示唆されておらず、その記載から、当業者に自明であるとも、記載されていたに等しい事項であるともいえないから、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、<u>新たな技術事項を導入するものである。</u>
通常のダイアフラム弁とは、膜部が半円状部分を有することなく、ローリングを行わないダイアフラム弁である。すなわち、「<u>膜部を反転させることなく、弁の閉鎖または開放を行うこと</u>」を特徴とするダイアフラム弁である。	…原告は、『前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと』という発明特定事項を、『ローリングダイアフラム弁を除く』という意味で加えたとし、本件補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである」旨主張する。この主張は、「非ローリングダイアフラム弁を除くことなく、ローリングダイアフラム弁のみを除く」ことを意味するものと解される。
…ローリングダイアフラム弁では、ストロークが長い（数mm～数十mm）ので、膜部の長さを長くしている。膜部の長さが長いと、膜部に高い静圧がかかった場合に、膜部が大きく膨張変形する。そして、膜部が膨張変形した状態でローリング（弁の開閉）を行うと、膜部の膨張変形する箇所が変化するため、膜部の付け根部分が揺動的に変形する。この繰り返しの揺動的変形により、膜部の付け根部部分の樹脂が白化し劣化する恐れがある。付け根部部分の揺動的変形を、バックアップを設けて軽減しないと、膜部の付け根部分が白化し劣化する恐れがあるので、それを防止するために、膜部に対してバックアップ機構を設けている。	しかし、「<u>前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと</u>」と「<u>ローリングダイアフラム弁を除く</u>」こととは同義とはいえないから、原告の上記主張は失当である。すなわち、ダイアフラム弁の技術分野において「反転」の用語は、非ローリングダイアフラム弁においても通常用いられており、非ローリングダイアフラム弁においても膜部を反転させ、閉鎖または開放を行うことは…当業者にとって技術常識といえるものである。そうすると、「<u>前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと</u>」という補正事項はローリングダイアフラム弁のみならず「<u>非ローリングダイアフラム弁を除く</u>」、すなわち原告が主張する通常のダイアフラム弁を
それに対して、通常のダイアフラム弁は、ストローク距離が短い（１mm以下）ので、ローリングダイアフラム弁と比較して膜部の長さが短い。そのため、膜部が膨張変形することがきわめて少なく、膜部の付け根部部分の樹脂が白化する恐れがない。したがって、膜部の付け根部部分が白化する恐れがないため、元々、バックアップ機構を必要としない。	
引用例（甲１）は、主としてローリングダイアフラム弁に関する発明である。ローリングダイア	

フラム弁においては、膜部の厚さについて、0.5 mmを超えさせることはあり得ない。なぜならば0.5 mmを越えて厚くすると、ローリング(上下方向における180度反転)がスムーズに行えないからである。そのため、膜部の厚みを厚く(本願発明の実施例では、0.9 mm)することにより発生する白化の問題、耐久性の問題は、ローリングダイアフラム弁では、当事者が予想することのできない想定外の課題である。

原告は、ローリングダイアフラム弁である引用例(甲1)の不適合性について、審査の過程において、審査官に対して幾度か主張を繰り返したが、審査官が聞き入れてくれなかったので、拒絶査定不服審判請求時に、請求項1に、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項を加えて、ローリングダイアフラム弁を除外した。化学系の発明では、「～を除く」形式のいわゆる「除くクレーム」の記載が認められているが、機械系の発明では、「ローリングダイアフラム弁を除く」という文言は、一般的でなく、またふさわしくないと考え、技術的意義において、ローリングダイアフラム弁を除外するために、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項を加えたのである。

本件出願の当初明細書は、ローリングダイアフラム弁を除く通常のダイアフラム弁についてのみ記載しており、ローリングダイアフラム弁に関しては全く記載することなく、ローリングダイアフラム弁を発明の対象外としている。なぜならば、本件出願の課題の前提である、「膜部を従来のダイアフラム弁の倍近く厚くしたとき」という想定がローリングダイアフラム弁では、あり得ない想定だからである。原告は、この技術的意義に基づいて、本件補正において、「ローリングダイアフラム弁を除く」という意味で、請求項1に、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖また

除く、という意味も有することになる。

…「膜部を反転する」とは、一般的なダイヤフラム弁の膜部の挙動を考慮すると、「膜部をひっくりかえすこと」、または「膜部を反対の方向に向きかえること」という2つの解釈をし得るものである。したがって、その技術的意義が一義的ではない。

また、当初明細書等(甲2)には、「膜部を反転させることなく、閉鎖または開放を行うこと」や「反転」の記載や示唆はなく、また、原告が主張するような「反転」の用語を「天地を逆転する」や「180度方向転換」と定義したこと、及びその技術的意義がローリングダイアフラム弁を特定するための技術事項であって、膜部が上下方向において180度方向転換すること、並びに膜部が半円形状を有することを意味する旨の記載や示唆はない。原告は、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という補正事項の技術的意義は、「ローリングダイアフラム弁を除外すること」である旨主張しているが、当初明細書等には、その技術的意義である「ローリングダイアフラム弁を除外する」ことも記載や示唆はされていない。

…原告の主張を加味したとしても、一般に、書物・荷物などの「天地」とは「うえした」を意味し、そう解すると、原告の主張する「天地を逆転する」や「180度方向転換」との解釈とも合致する。さらに、上記「膜部を反転させることなく、閉鎖または開放を行うこと」とは「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく、閉鎖または開放を行うこと」と解釈すれば、…一般的なダイヤフラム弁のダイアフラムの挙動とも整合する。そこで、審決は、原告主張を加味して「膜部を反転させることなく、閉鎖または開放を行うこと」とは「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく、閉鎖または開放を行うこと」と合理的に解釈した。

は開放を行うこと」という発明特定事項を加えたのである。 したがって、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項は、引用例との対比において当業者が当然「ローリングダイヤフラム弁を除く」と理解するはずであり、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。	…「膜部 2 2」全体に注目して吟味すると、弁の開放時と閉鎖時とでその相対的な上下の位置関係が、隣接する箇所において逆となる部分が存在している。このことを審決は『膜部 2 2』の特に『接続部 2 2 b』についてみると、『鉛直方向に形成された鉛直部』と接続される箇所から『水平方向に形成された水平部』と接続される箇所に至るまでの中には、弁の開放時における『接続部 2 2 b』の屈曲によりバックアップ 4 0 から離間する部分が存在しており、しかも、当該部分において、弁の閉鎖時と開放時とで、『膜部 2 2』の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆となる箇所が存在しないともいえない。」としている。してみると、当初明細書等には、「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく、閉鎖または開放を行うこと」、すなわち「膜部を反転させることなく、閉鎖または開放を行うこと」は記載や示唆はされていないことになるから、いわゆる新規事項の追加となる。
裁判所の判断 …引用例の図 2 及び図 3 には、図 1 に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体 1 2 2 が示されていること、ロールダイヤフラム式ポペット弁体 1 2 2 は、ポペット弁体の頭部 1 2 6 と一体で頭部からポペット弁体フランジ 1 2 8 へ軸線方向に延在するスリーブ 1 2 4 を具備すること、スリーブ 1 2 4 は「ロール及び非ロール動作」をすること、ピストンの頭部 8 2 の壁表面はスリーブ 1 2 4 の内側表面を支持することが理解できる。<u>ダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており、ロールダイヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると、ダイヤフラム弁の技術領域において、通常のダイヤフラム弁と、それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリングダイヤフラム弁とが存在することは、引用例が公開された平成 1 3 年 6 月 2 9 日時点において、特段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。</u> …「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし、また、審判請求書における原告の主張を合わせると、<u>本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」の構成は、「膜部の一部が天地を逆転することがなく、具体的には、ロールダイヤフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかである。</u> …「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」とは、<u>ロールダイヤフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである、という</u>	

程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり，係る事項を加えることは，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものといえる。

…乙 1 ～ 3 に記載された「反転」の意味は，乙 1 においては，図 3 に示されるように，膜体 6 の周囲の支持部と凸球面状の弁体 3 の下端との位置関係が逆になることをいい，乙 2 においては，ダイアフラムの外周部の湾曲方向が上向きの凸形状と下向きの凸形状に変化することをいい，乙 3 においても乙 2 と同様のことをいうと理解でき，本件補正における「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは次元が異なるから，乙 1 ～ 3 の記載をもって，本件補正を不適法とすることはできない。

(81)-3

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章
裁判例 分類	81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「ハンダ合金」（無効審判） 知財高判平成24年11月29日（平成23年（行ケ）第10415号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-33878号（特開2002-239780号公報）
分類	B23K 35/26
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、 $\text{Sn}-\text{Ag}$ 系無鉛ハンダ合金に関するものである。 Ag をさほど使用せず（2質量%以下）、接合信頼性、耐落下衝撃性に優れたハンダ合金を安価に提供することを目的として、 Ag_3Sn 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されていることを特徴としている。

（2）発明の詳細な説明の開示

「【0017】

$\text{Sn}-\text{Ag}$ 系合金においては、凝固組織の中に Ag_3Sn 金属間化合物のネットワークが生成し、ハンダの強度や疲労特性を向上させる。 $\text{Sn}-\text{Ag}$ のみの合金においては Ag_3Sn 金属間化合物のネットワークが相互に十分に連結されないが、 $\text{Sn}-\text{Ag}$ 系のハンダ合金に Cu を0.3質量%以上添加すると、内部の Ag_3Sn 金属間化合物のリング状ネットワークが密になり、ハンダバンプの強度、疲労特性を向上し、電子部品用として必要な強度や耐熱疲労特性を確保することが可能になる。…」（判決より抜粋）

（3）考慮された技術常識等

「… $\text{Sn}-\text{Ag}$ 系ハンダ合金において、 Ag_3Sn 金属間化合物がネットワークを形成すること、そのネットワークがリング状であること、その他合金元素が数%添加された場合でも基本的に Ag_3Sn の組織は維持されること」は、いずれも技術常識と認められる。」（判決より抜粋）

（4）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載）

補正前	補正後
【請求項 1】A g : 1 . 0 ~ 2 . 0 質量%、C u : 0 . 3 ~ 1 . 5 質量%を含み、残部 S n 及び不可避不純物からなることを特徴とする無鉛ハンダ合金。	【請求項 1】A g : 1 . 2 ~ 1 . 7 質量%、C u : 0 . 5 ~ 0 . 7 質量%を含み、残部 S n 及び不可避不純物からなり、 <u>A g₃S n 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって、前記 A g₃S n 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されていることを特徴とする無鉛ハンダ合金。</u>

(5) 手続の経緯

平成19年11月28日 : 被告（特許権者）による手続補正（上記「補正後」の発明参照）
平成20年7月11日 : 特許権の設定登録
平成23年5月2日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800074号）
平成23年11月11日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
ア 当初明細書の【0017】には、…と記載されている。 すると、当該記載から、S n - A g 系合金においては、その凝固組織中に A g₃S n 金属間化合物のネットワークを有し、S n - A g 二元合金では A g₃S n 金属間化合物のネットワークが相互に十分に連結されないものの、S n - A g 系のハンダ合金に C u を 0 . 3 質量%以上添加すると、リング状ネットワークが密になっている A g₃S n 金属間化合物を内部に有する無鉛ハンダ合金が得られることが、自明な事項として把握できる。 ここで、「ネットワーク」とは、「網細工・網状組織の意」であり…、「網状」とは「網の目のようなかたち」であり、「網の目」とは、「網に編んだものの糸・針金に囲まれたすきま」のことである（広辞苑第6版より）。 そして、「網に編んだものの糸・針金に囲まれたすきまのようなかたち」は、「リング状」といえるから、「ネットワーク」は、「リング状」という属性を有するものであって、「リング状ネットワーク」と「ネットワーク」とは実質的に何ら変わりがない。	
判決	
原告の主張 ア …「A g₃S n 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」との構成を追加する補正は、「A g₃S n 金属間化合物」を「有する」との抽象的な上位概念を加えるものであって、当初明細書の記載に新たな技術的事項を導入するものである。 イ …当初明細書の段落【0017】には、「A	被告の主張 「A g₃S n 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金」は、「無鉛ハンダ合金がその中に A g₃S n 金属間化合物を含んでいる（持っている）」を意味する。そして、当初明細書【0017】の記載から、当該無鉛ハンダ合金がその中に A g₃S n 金属間化合物を有していることも明らかであって、A g₃S n 金属間化合物を有しているから、その後

g₃S n 金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」と記載されている。しかし、本件補正による「前記A g₃S n 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は、当初明細書の「リング状」という形状による限定を除くことによって、ネットワークの形状を問わないことになり、上位概念化したものである。さらに、「密になり」ということと、「相互に連結されている」とは同義ではない。… ウ 「A g₃S n 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」及び「前記A g₃S n 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」について補正の適否は、補正された構成が、当初明細書に明示的に記載されていたか否か、又は当初明細書の記載や技術常識からみて第三者に発明の特徴的事項として明確に認識できる程度に自明であるか否かにより判断されるべきである。本件補正により請求項 1 に新たに追加された構成は、当初の請求項 1 にも「発明の詳細な説明」にも明示的に記載されておらず、発明者自身が当初出願において認識していなかった事項である。	続く「前記A g₃S n 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」が成立するものである。 当初明細書の【0017】の「ネットワークが密になり」とは、網状組織（網の目のようなかたちの組織）がすきまなく形成されることを意味するものである。<u>網状組織がすきまなく形成されれば、その網状組織のひとつひとつの要素はリング状になることが明らかであって、当初明細書の【0017】に記載された「リング状」とは、「ネットワークが密になり」と同じ意味であるから、「リング状」の文言を、請求項から除外したとしても、上位概念化したことにならない。</u> また、<u>網状組織がすきまなく形成されれば、その網状組織を構成する要素は相互に連結されることになるから、【0017】記載の「A g₃S n 金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」は、「A g₃S n 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」と同義である。</u>
裁判所の判断 当初明細書の【0017】には、「S n－A g 系合金においては、凝固組織の中にA g₃S n 金属間化合物のネットワークが生成し」ていること、S n－A g 系ハンダ合金にC uを0.3質量%以上添加したハンダ合金においても同様に、「A g₃S n 金属間化合物のリング状ネットワーク」が存し、これが「密にな（る）」ことが記載されている…。また、S n－A g 系ハンダ合金において、A g₃S n 金属間化合物がネットワークを形成すること、そのネットワークがリング状であること、その他合金元素が数%添加された場合でも基本的にA g₃S n の組織は維持されることは、いずれも技術常識と認められるものでもある…。このような当初明細書の【0017】の記載及び技術常識によれば、当初明細書の請求項 1 に係る合金が「A g₃S n 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと、「前記A g₃S n 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは、いずれも自明な事項として把握できる。 以上よりすると、本件補正は、当初明細書の【0017】に記載した事項の範囲内においてしたものとといえるのであって、この点に関する審決の判断に誤りはない。 原告は、当初明細書には、「A g₃S n 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」という明示的な記載はなく、当該補正は、「A g₃S n 金属間化合物」を「有する」として、上位概念化したも	

のであるから、当初明細書の記載から自明ではない新たな技術的事項を導入するものであると主張する。しかし、 $\cdots \text{Sn}-\text{Ag}$ 合金においては、 Ag_3Sn 金属間化合物がネットワークを形成するのであって、「 Ag_3Sn 金属間化合物」を「有する」との補正は、その前提として、当該合金に Ag_3Sn 金属間化合物が存することを確認的に示したにすぎないと解される。

また、原告は、「前記 Ag_3Sn 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は、当初明細書の【0017】の「 Ag_3Sn 金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」との記載から、「リング状」という形状の規定を削除して上位概念化するものであると主張する。しかし、 $\cdots \text{Sn}-\text{Ag}$ 系ハンダ合金において、 Ag_3Sn 金属間化合物がネットワークを形成すること、そのネットワークがリング状であることは、技術常識と認められるから、請求項 1 に「リング状」という形状の規定が存在しないからといって、上位概念化されているということとはできない。

(81)-4

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章
裁判例 分類	81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

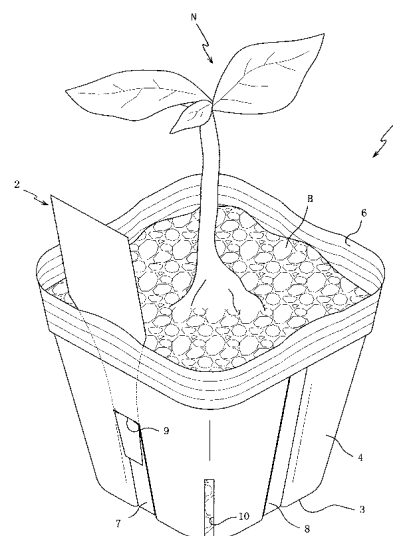
事件	「育苗ポット」（無効審判） 知財高判平成26年2月24日（平成25年（行ケ）第10201号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-91839号（特開2005-176823号公報）
分類	A01G 9/02
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、苗に関する情報が表示された表示板（2）を育苗ポット（1）の差込口（9）に対して略直立した状態で固定することができるとともに、差込み口（9）のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第1凹部（7）の構成を採用することによって側壁（4）の外部から差込み口を容易に把握することができるため、育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても、その表示板を取り付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表示板付育苗ポットに関するものである。

【図1】



（2）発明の詳細な説明の開示

「【0082】

また、上記実施例では、第1凹部7に、差込み口9を設けるための部位としての機能と、苗Nの根を底壁3側に導くための機能との2つの機能を持たせる場合について説明した。しかしながら、第1凹部7には、苗Nの根を底壁3側に導く機能を持たせず、差込み口9を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。かかる場合、第1凹部7は、本実施例のように帯状に形成する必要はなく、例えば、えくぼ的に収納空間5側に窪むように形成しても良い。」（判決より抜粋）

(3) 特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項 1】（当初発明） 苗に関する情報が表示された表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に、育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても、その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表示板付育苗ポット。	【請求項 7】 底壁と、その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と、その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と、その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面とを備えた育苗ポットにおいて、前記側壁は平面視多角形に形成されており、<u>その多角形に形成された側壁の少なくとも 1 の面は、前記底壁側の側壁面が前記上縁部側の側壁面に対して段差部を有して前記収納空間側へ窪んで形成されており、その段差部は、前記収納空間に前記培土を収納した場合にその培土によって埋没した状態となる位置に形成され、その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され、前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有し、その差込み口は、前記多角形に形成された側壁の 1 の面における周方向の略中央部に形成されていることを特徴とする育苗ポット。</u>

(4) 手続の経緯

平成18年3月22日 : 原告（特許権者）による手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）

平成18年9月29日 : 特許権の設定登録

平成24年4月11日 : 被告により、請求項4及び7につき特許無効審判の請求（無効2012-800055号）

平成25年4月22日 : 原告により、請求項4を削除するなどの訂正の請求

平成25年6月19日 : 「訂正を認める。…請求項 7 に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
ア 当初明細書等から把握されるのは、「第 1 凹部 7 の段差部」であって、第 1 凹部である以上、他の第 1 凹部の構成要素（側壁 B、C）と切り離して単独で「段差部」という構成とすることはできない。「第 1 凹部 7 の段差部」の「段差部」のみを取り出した「段差部」の発明特定事項は、当初明細書等に記載されているとはいえず、新たな技術的事項を導入するものである。 イ …当初明細書等には、「差込み口以外の部分を連続させる」ことの記載も示唆もないことから、

「凹部」から側壁 B、C をなくし「段差部」のみを抽出し、差込み口以外の部分を連続させることにより新たな技術的事項を導入している。

ウ 仮に、「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」が含まれるとしたならば、段差部だけでは第 1 凹部 7 の高さの位置を把握できても周方向（水平方向）の位置を把握することはできず、当然に差込み口 9 の位置も把握できないことになり、発明の課題を解決することにはならない。

エ …段落【0082】の「第 1 凹部 7 には、苗 N の根を底壁 3 側に導く機能を持たせず、差込み口 9 を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」の記載を根拠に、根巻き防止機能を持たせない場合に、「凹部」から垂直方向に伸びる縦壁を全て取り除くことは当初明細書等全体の記載から想定されない。あくまで「凹部」であって、「底壁 3 側に導く機能を持たせ」ない以上、垂直方向に伸びる縦壁の「底壁 3 側」を一部取り除いたものが想定されるのみである。

そうすると、段落【0082】記載の「かかる場合、第 1 凹部 7 は、本実施例のように帯状に形成する必要はなく、例えば、えくぼ的に収納空間 5 側に窪むように形成しても良い。」からは、帯状ではない凹部、例えば、えくぼ的に窪んだものが想定され、「凹部」から「段差部」のみを抽出して、育苗ポットの全周に段差部が形成されたものや、一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまで想定されるとはいえない。

判決

原告の主張

（１） … 1 の構造物について、各部位を機能毎に技術的に把握することは、技術者（当業者）にとっては、ごく自然なことである。…

そして、…出願当初より、第 1 凹部の各部位は、差込み口を設ける部位（段差部（横壁 A））と、根巻き防止機能を果たす部位（縦壁 B、C）との機能毎に区別して記載され、両者は別々の技術的思想として把握され記載されている。…

以上のとおり、当初明細書等に接した当業者であれば、「段差部」を、「第 1 凹部」と切り離した単独の構成として理解することは当然であり…。

（２） また、第 1 凹部 7 は、実施例にすぎないから、他の記載から、「第 1 凹部」以外の態様の段差部が読み取れるか否かを検討しなければならない。

ア …縦壁 B、C が根巻き防止機能を持ち、横壁 A が差込み口を設けるための部位としての機能を持つことが記載されている。…垂直方向に伸びる縦壁（第 1 凹部の縦壁 B、C に相当）が根巻き防止機能を果たすことは、周知の技術常識であ

被告の主張

当初明細書等には、「段差部」との用語は一切記載されておらず、第 1 凹部 7 は、側壁の水平方向に一定の幅を有するもので、かつ、底壁側まで達する帯状のものしか開示されていない。

また、…第 1 凹部 7 が目印となって差込み口の位置が把握される以上、当業者にとって、第 1 凹部 7 は側壁の水平方向に一定の幅（差込み口の幅）を有するものであることが想起される。

さらに、当初発明は、実施例である「第 1 凹部 7」に限定されるものでないとの前提に立ったとしても、凹部の形状が側壁の水平方向に無限定なものまで拡張することを示唆するような記載はない。

また、仮に、第 1 凹部 7 につき、「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」が含まれるとしたならば、段差部だけでは第 1 凹部 7 の周方向の位置を把握することはできず、当然に差込み口 9 の位置も把握できないことになるため、かかる第 1 凹部から、差込み口の水平方向の位置を示すという重要かつ便利な機能を喪失させるものである

る。 これらのことに照らせば、段落【0082】の「第1凹部7には、苗Nの根を底壁3側に導く機能を持たせず、差込み口9を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」との記載から、「<u>横壁Aを、縦壁B、Cを伴わずに形成すること</u>」は、当業者であれば自明である。そして、横壁Aを、縦壁B、Cを伴わずに形成しても…<u>差込み口が、平面視多角形に形成されている側壁の1の面における周方向の略中央部に形成されているので、周方向における差込み口的位置も把握でき、側壁側から差込み口的位置を把握できるといえる。</u>	のみならず、本件発明の解消しようとする課題を解決することにはならない。 垂直方向に伸びる縦壁が根巻き防止機能を果たすこと及び2段以上の複数段に形成された育苗ポットが周知であったとしても、<u>根巻き防止機能を持たせない場合に、「凹部」から垂直方向に伸びる縦壁を全て取り除くことは、当初明細書等全体の記載から想定されない。</u>
裁判所の判断 本件補正及び本件訂正において示される「段差部」は、底壁側の側壁面が上縁部側の側壁面に対して収納空間側へ窪んで形成されることは特定されているものの、その段差部が側壁面の幅に対していかなる幅を有するかについての特定はなく、育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されるという技術事項や、一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されるという技術事項までを含むものである（以下「技術事項A」と称する）。 イ …「<u>第1凹部</u>」は、<u>側壁の一部が他の側壁の外面よりも収納空間側に窪むことで、育苗ポットに収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口的位置を、側壁の外面から把握するための目印としての機能を有するものである。</u> ウ …段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり、差込み口的位置を側壁の外面から把握できない結果となる。差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第1凹部の構成は、側壁の外面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば、<u>第1凹部を設けない場合には、当初発明の技術課題を解決することにはならないから、技術事項Aは、新たに導入した技術的事項に該当する</u>というべきである。	

(81-1)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.1(1)
裁判例 分類	81-1:特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「楽音生成方法」（無効審判） 知財高判平成24年6月27日（平成23年（行ケ）第10292号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-299185号（特開平9-44160号公報）
分類	G10H 1/02
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、指定された音を発生するための発生命令を発行する第1のステップと、指定された音を複数の発音チャンネルの1つに割り当て、割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第2のステップと、所定時間間隔で演算開始命令を発行する第3のステップと、各演算開始命令に応じて、当該レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように当該各チャンネルで音生成演算を実行する第4のステップと、個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合し、該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第5のステップと、各サンプリング周期毎に順次サンプル点の当該混合サンプルデータを順次出力する第6のステップとを有し、各発音チャンネルの楽音波形サンプルを演算する時に、複数サンプル周期分まとめて生成するため、楽音波形サンプルの演算時にオーバーヘッドを少なくすることができる。

（2）発明の詳細な説明の開示

「「このような本発明によれば、複数の楽音波形サンプルの演算について1回だけ各発音チャンネルの準備処理を行えば良いため、オーバーヘッドが小さくすることができる。このため、生成された楽音の質を向上することができると共に、同時発音チャンネル数を増加することができる。また、楽音波形サンプルの演算をMIDIイベントが入力される毎に行うようにすると、演算が分散されるようになり、発音初期処理による発音数の減少を防止することができる。さらに、生成中の発音チャンネルの内、楽音のレベル（AEG波形）が十分に減衰したチャンネルは、その時点より演算対象から外さ

れて、非発音チャンネルとなるようにしている。」(段落【0013】)」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後
【請求項1】複数の楽音の発生を指示する第1のステップと、指示された楽音をいずれかのチャンネルに割り当て、該楽音の制御データを割り当てたチャンネルレジスタに書き込んで記憶させる第2のステップと、所定時間間隔で演算開始を指示する第3のステップと、前記第3のステップにおける演算開始の指示に応じて各チャンネルの楽音生成演算を順次実行し、前記チャンネルレジスタに記憶された複数チャンネル分の制御データに基づき複数サンプル分の波形データを生成する第4のステップと、各サンプル毎に、生成された複数チャンネル分の波形データを混合し、複数サンプル分の混合サンプルを生成する第5のステップと、該複数サンプル分の混合サンプルを、サンプリング周期毎にアナログ信号に変換する第6のステップとからなり、前記第4のステップの楽音生成演算においては、各発音チャンネル毎に、前記チャンネルレジスタからの1回の制御データの読出しに基づいて、該制御データの読み出された発音チャンネルの複数サンプル分の波形データの生成と、前記チャンネルレジスタへの前記波形データ生成後の制御データの書き込みを行うようにしたことを特徴とする楽音生成方法。	【請求項1】指定された音を発生するための発生命令を発行する第1のステップと、指定された音を複数の発音チャンネルの1つに割り当て、割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第2のステップと、所定時間間隔で演算開始命令を発行する第3のステップと、各演算開始命令に応じて、前記レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように前記各チャンネルで音生成演算を実行する第4のステップであって、この音生成演算は、生成すべき該複数サンプル分のサンプリング周期を合計した時間よりも短い時間内で行われることと、個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合し、該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第5のステップと、各サンプリング周期毎に順次サンプル点の前記混合サンプルデータを順次出力する第6のステップとを具備するようにしたことを特徴とする音生成方法。

(4) 手続の経緯

平成11年9月21日 : 被告(特許権者)による手続補正(「楽音」を「音」とするなどの手続補正)
(上記「補正後」の発明参照)

平成11年11月19日 : 特許権の設定登録

平成23年1月28日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2011-800012号)

平成23年8月9日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
イ 当初明細書に記載された「楽音」は、演奏情報に応じて複数の発音チャンネルのうちの 1 つに割り当てられ、波形が生成されて発音されるものであるから、その生成の方法によってのみ規定されるものであって、波形の具体的な中身（ピアノ音であるとか楽曲であるとか）には関わりなく規定されるものである。 したがって、具体的な個々の音について、いちいち当初明細書に記載がなくとも、上記の生成方法により規定される音であれば当初明細書に記載した事項の範囲内であるといえるから、そのような音を含んだ「音」として補正することが、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではないということとはできない。	
判決	
原告の主張 …本件補正による本件発明 1 の「指定された音」は、「演奏情報によって指定される」との限定がなく、発音チャンネルの割当てが「演奏情報に応じて」行われるとの限定もないから、演奏情報との関係で定義される「楽音」以外の一般的な「音」全般を包含するものであって、新規事項の追加に当たる。	被告の主張 (2) 当初明細書に記載されている「楽音」とは、「音楽を構成する素材として」用いられる「音」であり、元より「音」としての意義を有している。したがって、「指定された楽音」を「指定された音」と補正することは、当初明細書に記載された事項の範囲内の補正である。
裁判所の判断 しかし、<u>複数サンプル分をまとめて生成することで準備処理の負担を軽減するという当初明細書に記載された発明の技術的思想（段落【0013】）は、請求項 1 における「指定」の対象が演奏情報によるものか、それ以外の何らかの情報によるものかとは無関係であり、当業者が、演奏情報以外の何らかの情報により音が指定された場合について、当初明細書に記載された発明の技術的思想の範囲内に含まれないと解すべき根拠はないから、演奏情報による楽音の指定を、何らかの情報による音の指定に補正することは、当初明細書に記載された事項の範囲内であるといえるのであり、「楽音」を「音」とする補正は、新規事項の追加には当たらない。</u>	

(81-1)-2

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.1(1)
裁判例 分類	81-1:特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「船舶」（無効審判） 知財高判平成24年9月10日（平成24年（行ケ）第10425号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-238381号（特開2009-67253号公報）
分類	B63B 13/00
結論	認容
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を適用することを目的とし、バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を、船舶後方であって吃水線よりも上方に位置する舵取機室内に配設する構成とする。

（2）発明の詳細な説明の開示

「【0030】

また、舵取機室9は、バラストポンプ13が設置される機関室8に隣接して近いため、処理装置入口側配管系統15及び処理装置出口側配管系統16に必要な配管長及び配管設置スペースが少なく済み、バラスト水処理に伴う圧力損失も最小限に抑えることができる。

また、舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なく済みという利点もある。

また、舵取機室9は、船舶の吃水よりも上方に位置するため、緊急時においてはバラスト水を容易に船外へ排水できるという利点もある。

なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更することができる。」（判決より抜粋）

（3）考慮された技術常識等

「…「非防爆エリア」という用語は、船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ、危険場所（危険区画又は区域）の反対語である非危険場所と同義であり、防爆構造が要求されない領域、すなわち、電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域を意味する…」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（補正前は請求項1のみ記載、補正後は請求項7のみ記載）

補正前	補正後（本件補正後の特許発明7又は本件発明6）
【請求項 1】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるバラスト水処理装置を備えている船舶構造であって、前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設されていることを特徴とする船舶構造。	【請求項 7】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるバラスト水処理装置を備えている船舶であって、 <u>前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されていることを特徴とする船舶。</u>

（５）手続の経緯

平成22年3月24日 ： 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成22年5月14日 ： 特許権の設定登録
平成23年12月22日 ： 被告らによる特許無効審判の請求（無効2011-800262号）
平成24年4月10日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（請求項6を削除し、請求項7を6に繰り上げる訂正等）
平成24年11月5日 ： 訂正を認容、「…請求項 6 に係る発明についての特許を無効とする。…」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
本件補正後の特許発明 7…は、出願当初の明細書、特許請求の範囲および図面には記載されていない「バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されている」という構成を特徴としている。 『非防爆エリア』という語は、当業者において『非危険区域』や『非危険区画』と解釈できたとしても、『バラスト水処理装置』は舵取機室 9 以外に具体的にどの場所に配設すると特定しているものではないから、船舶後方の舵取機室 9 以外の『非危険区域（非危険区画）』ならどの場所（機関室も含む）でもよいことになる。このことは、『バラスト水処理装置を舵取機室 9 に配設』するという本件出願当初の発明の要旨を逸脱し、新たな技術事項を導入したものと認められることになり、願書に最初に添付した明細書に記載された技術範囲を逸脱するものとなり、新規な事項に該当し特許法 17 条の 2 第 3 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。 したがって、本件発明 6 は特許法 123 条 1 項 1 号の規定により無効とすべきである。

判決	
原告の主張 イ 当初明細書【0030】の記載 したがって、当業者が、当初明細書【0030】の「舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」という記載に接すれば、…適切であるということを認識することになる。 …当初明細書の【0030】からは、本件発明6の構成のうち、バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設するという構成を採用することによって、船舶におけるバラスト水処理装置の適切な設置場所を提供するという本件発明の課題が解決されるという技術的事項を導くことができる。 ウ 当初明細書【0006】の記載 当初明細書の【0006】には、「バラスト水処理装置を船内に配置する場合、貨物積載量の確保や可燃性貨物の積載に伴う危険区画等を考慮すると、船体中央部分に配置することを避け、船首または船尾に配置することが望ましい。」と記載されている。「危険区画」とは「防爆エリア」と同義であるから、上記の記載を当業者が読めば、バラスト水処理装置は防爆エリアを避けて（すなわち非防爆エリアに）配置することが望ましいということを理解することができる。 …バラスト水処理装置を舵取機室に配設すると、①舵取機室の内部には、バラスト水処理装置の設置が可能となる大きな設置空間を容易に確保することができること、②…③…④…⑤…⑥…⑦…、の利点がある。 上記①～⑦は、バラスト水処理装置の設置場所を選定する上での考慮要素を示すものであり、より多くの項目を満たすほど望ましいということができるが、他方で、バラスト水処理装置の設置場所としての必須要件として記載されているわけではない。すなわち、舵取機室は、これらの条件を全て充足する区画であるから、バラスト水処	被告の主張 イ 当初明細書等に記載された技術的事項 以上を総括すれば、当初明細書等には、バラスト水処理装置を舵取機室内に設置する発明の目的、構成及び効果が記載されている。しかし、バラスト水処理装置を舵取機室以外に設置することに関する技術的事項は、唯一【0025】に機関室に設置した場合のデメリットが記載されているのみであり、バラスト水処理装置を舵取機室以外に設置する発明は、記載されていない。 (2) 本件補正により追加された技術的事項 本件発明6には、バラスト水処理装置が、船舶後方の非防爆エリアの舵取機室内に配設される発明と、船舶後方の非防爆エリアにあって舵取機室以外に配設される発明が包含されている。 しかし、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項には、後者の、バラスト水処理装置が、船舶後方の非防爆エリアであって舵取機室以外に配設される発明は含まれていない。 したがって、バラスト水処理装置が、船舶後方の非防爆エリアであって舵取機室以外に配設される発明は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項以外の追加事項であり、かかる技術的事項を追加した本件補正は、特許法17条の2第3項の要件を満たさないものである。

理装置を配設する上で最適の場所であるとされているにすぎず、当初明細書の記載は、舵取機室以外の場所にバラスト水処理装置を配設することを排除するものではない。 上記のとおり、本件発明 6 の構成のうち、バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設するという構成を採用することによって、上記の課題が解決されるという技術的事項は、当初明細書の【0030】及び【0006】から導かれるものであり、本件補正は、当該技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入していないから、特許法 17 条の 2 第 3 項に違反するものではない。	
裁判所の判断 (1) 当初明細書の記載事項 …当初明細書の全体的な要旨としては、バラスト水処理装置の配設場所について、舵取機室に主眼が置かれたものであり、「非防爆エリア」に関しては、【0030】に唯一記載があるものの、その意味を含む具体的な内容については、舵取機室以外の例示はないことをまず指摘することができる。 (2) 出願時の技術常識の参酌 …当初明細書において、「非防爆エリア」という用語の意味が記載されておらず、操舵機室以外に「非防爆エリア」の例示は存在しない。しかし、上記技術常識に照らせば、当初明細書に接した当業者は、「非防爆エリア」の意味や場所を明確に理解できるというべきである。 (3) 【0030】の記載事項 本件発明 6 の構成である「非防爆エリア」について、前記のとおり、当初明細書の【0030】に、「また、舵取機室 9 は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。 ここに記載された利点は、文理上、舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし、当該記載に接した当業者は、この効果は舵取機室に限定されるものではなく、舵取機室とは別次元の「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。 そうすると、当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており、【0030】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても、【0030】の記載に接した当業者は、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく、舵取機室には限定されない、より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして、かかる理解の下、「非防爆エリア」についても、舵取機室とはほとんど無関係な単独の構成として理解するというべきである。 よって、<u>【0030】の記載から、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する、ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ、本件発明 6 の「非防爆エリア」は、【0030】において実質的に記</u>	

載されているというべきである。「非防爆エリア」の構成について特許法 17 条の 2 第 3 項の要件を満たさないとすることはできない。

(81-2)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.1(2)
裁判例 分類	81-2:特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

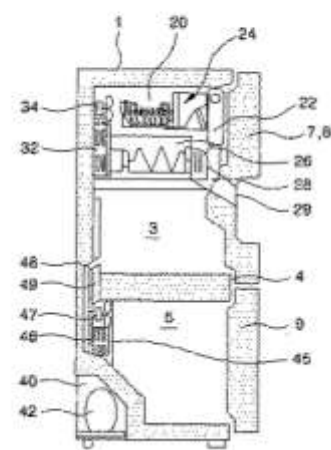
事件	「冷蔵庫」(査定不服審判) 知財高判平成24年9月26日(平成23年(行ケ)第10351号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2006-507773号(特表2006-521531号公報)
分類	F25D 11/02
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、冷蔵庫本体1の相対的に上部に冷蔵室3が設けられ、下部に冷凍室5が設けられる冷蔵庫において、冷蔵室3の内部に別の断熱隔壁によって区画され、内部に製氷のための製氷機24と作った氷を保存する氷保存部26とが備えられる製氷室20と、製氷室20内部の温度を設定するための冷気を発生させる熱交換サイクルの構成部品の1つである第1の熱交換機32と、冷蔵室3及び冷凍室5の温度を設定するための冷気を発生させる熱交換サイクルの構成部品の1つである第2の熱交換機46とを含んで構成される。これにより、冷蔵室の温度制御が確実になり、冷気の損失が最小化され、かつ、製氷機及びディスペンサに水を供給するための構成が簡素になる利点がある。

FIG. 3



(2) 発明の詳細な説明の開示

「…【0019】…

「前記製氷室は、前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵室は、前記冷蔵庫本体の両端上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一対の扉によって開閉される。

…【0020】…

「前記扉の一側には、前記製氷室が備えられる。前記冷蔵室を開閉する扉は、それぞれ異なる幅を有

する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には、それぞれガスケットが備えられ、扉が閉まった時、相互密着される。」…」（判決より抜粋、ただし、改行を適宜行っている）

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
【請求項１】冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ、下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において、 前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて、前記冷蔵室を選択的に開閉する一对の冷蔵室扉と、 前記一对の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に位置し、前記いずれか１つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と、 前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ、前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと、 前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して、入口部が前記製氷室と連通し、出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み、 前記製氷室は、 氷を作るための製氷機と、 前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と、 前記氷貯蔵部に設けられ、前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移送機構を含むことを特徴とする冷蔵庫。	【請求項１】冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ、下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において、 前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて、前記冷蔵室を選択的に開閉する一对の冷蔵室扉と、 前記一对の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に位置し、前記いずれか１つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり、前記一对の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室と、 前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ、かつ前記製氷室の下側に設けられ、前記製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるようにするディスペンサと、 前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して、入口部が前記製氷室と連通し、出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み、 前記製氷室は、 氷を作るための製氷機と、 前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と、 前記氷貯蔵部に設けられ、前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移送機構を含む冷蔵庫。

（４）手続の経緯

平成22年7月2日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-14727号）、
 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）

平成23年6月21日 ： 本件補正を却下、「本件審判請求は、成り立たない。」との審決

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
出願当初明細書等の内容は、製氷室と、冷蔵庫に回動可能に設けられた冷蔵庫扉との関連構成につき、ア）製氷室は冷蔵庫内部に設けること、イ）該製氷室と冷蔵庫に回動可能に設けられる冷蔵庫用扉との間に、供給管などの連結部材の存在は排除していないものの、製氷室自体を冷蔵庫扉に取付けることの開示も示唆もないこと、ウ）『扉の一侧に製氷室を備える』との事項は、発明の詳細な説明・・・を参酌しても、製氷室を冷蔵庫の内部に設けることを前提とし、扉の冷蔵庫側に配置した構成を意味するものと解釈することが自然である。 してみると、原告が、・・・『製氷室が扉の後面に取り付けられる』との事項が、本願の当初明細書の記載と技術常識から自明な事項であるとした主張は、採用できない。 そして、『一对の冷蔵庫扉中のいずれか1つの後面に取り付けられる製氷室』を付加する補正を行うことにより、『冷蔵庫に回動可能に設けられる冷蔵庫扉に、製氷室を取付ける』という新たな技術的事項が導入されるものといえる。そうすると、本件補正により付加された、『一对の冷蔵庫扉中のいずれか1つの後面に取り付けられる製氷室』との発明特定事項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものとはいえない。	
判決	
原告の主張 …当初明細書の段落【0019】には、「前記製氷室は、前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵庫は、前記冷蔵庫本体の両端上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一对の扉によって開閉される。」との記載が、また段落【0020】には、「前記扉の一侧には、前記製氷室が備えられる。」との記載があるから、特許請求の範囲にいう「冷蔵庫」には、回転可能に支持される一对の扉の一侧に、製氷室が取り付けられることが記載されている。ここで、「一侧」とは、…扉の前面又は後面のいずれかを指すことが明らかである。 冷蔵庫の外側に当たる扉の前面に製氷室を取り付けるとすれば、扉の前面にそのためのスペースが必要となって冷蔵庫が大きくなるし、製氷室の温度制御が困難となって製氷機能を維持できなくなるおそれもあるから、かかる設計は当業者にとっておおよそ考え難い。そうすると、前記「扉の一侧」は、当業者の技術常識に照らせば、冷蔵庫の内側である扉の後面を意味するものと解すべきであり、したがって、当初明細書には、回転	被告の主張 …当初明細書…及び図面に開示されているものは、製氷室が冷蔵庫の中に設けられる構成のみであるし、発明の作用効果…においても、冷蔵庫の内部に製氷室を設けることが記載されているのみである。 また、当初明細書の背景技術に係る記載部分では、製氷室を設ける個所を冷凍室の内部から冷蔵庫の内部に変更したことが発明の主要な創意工夫点であるとされており、特許請求の範囲の記載にも、当該発明に関する発明の詳細な説明の部分や図面にも、製氷室を冷蔵庫の内部以外の個所に設ける旨の記載は存しない。 そして、…段落【0020】の「前記扉の一侧には、前記製氷室が備えられる。」との記載も、扉の一面に製氷室を設けることを意味せず、製氷室を冷蔵庫の内部に設けることを前提とするものにすぎない。 したがって、当初明細書等からは、製氷室は、冷蔵庫の内部に設けられるものとしか把握できない。

可能に支持される一対の扉の後面に製氷室を設ける技術的事項が開示されている。	
裁判所の判断 本件補正は、請求項 1 の特許請求の範囲に、一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一方の後面（背面）に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが、願書に添付された当初明細書…の発明の詳細な説明には、冷蔵室扉よりも後方（内側）に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみで、扉自体に製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また、当初明細書に添付の図面を見ても、扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。 …段落【0019】には、「前記製氷室は、前記冷蔵室の内部に着脱可能に設けられる。」と記載されているのみで、冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難である。段落【0020】にも、「前記扉の一側には、前記製氷室が備えられる。」との記載があるが、この 1 文に引き続いて、「前記冷蔵室を開閉する扉は、それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には、それぞれガスケットが備えられ、扉が閉まった時、相互密着される。」との記載があることにかんがみると、上記「前記扉の一側」との文言も、冷蔵室の一対（複数）の扉相互間で構造に違いがあることに着目した表現であるとみるのが合理的であって、単に一対の扉のうちの片方の側（より正確にはこの片方の扉の後方（内側））に製氷室が位置することを意味するものにすぎないというべきである。したがって、上記「前記扉の一側」が冷蔵室の扉の後面（内側の面）を指すとか、上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成を意味するということとはできない。	

(81-3)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.1(3)
裁判例 分類	81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「ディープ紫外線リソグラフィー」（特許異議の申立て） 東京高判平成13年12月11日（平成13年（行ケ）第89号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平5-287158号（特開平7-50253号公報）
分類	H01L 21/027
結論	認容
関連条文	（旧）第120条の4第3項、（旧）第131条第2項
裁判体	東京高裁第18民事部 永井紀昭裁判長、塩月秀平裁判官、橋本英史裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

【目的】 本発明は新しい短波長リソグラフィシステムに関する。

【構成】 本発明によるリソグラフィシステムは、ディープ紫外線の範囲の波長にて動作する狭バンド幅可調節レーザーを含む。

（2）発明の詳細な説明の開示

「【0002】【発明の背景】本発明は光学リソグラフィー、より詳細には高品質細線半導体デバイスを製造するために採用される短波長光学リソグラフィー用の装置および方法に関する。

【0003】光学写像システムにおける等しい線及び間隔の分解能限界（ L_{min} ）は以下によって表わされることが知られている。

【0004】 $L_{min} = K\lambda / NA$ （1）

ここで、 K は定数であり、この値は典型的には0.4から1.0の範囲にあり製造及び照射条件並びにレジスト特性に依存し、 λ は露出放射線の波長であり、そして NA は投影光学装置の開口数である。

【0005】（1）式より、印刷可能な最少形状は λ を減少させるか、あるいは NA を増加することによって縮小できることがわかる。しかし、システムの焦点の深度は $(NA)^2$ に逆比例して変化するため、通常、実際の高分解能システムにおいては所望の L_{min} を達成するには NA を増加するのではなく λ を減少する方が有利である。本発明は新しい短波長リソグラフィシステムに関する。

【0014】図2の装置14内に含まれる個々のレンズは石英ガラスのみから製造される。石英ガラスは短波長光に対して高度に透明な高安定材質である、さらに、石英ガラスは指定のレンズ設計に従

って精密に加工することができる。このような明白な長所を持つものにもかかわらず、レーザー照射に基づく短波長（例えば、ディープUV）光学リソグラフィー用の高品質レンズアセンブリを製造するのに単一の光学材質（石英ガラス）の使用を提唱するのは本出願人が初めてである。従来は、色収差を補正するために複合材質を使用してレンズを製造するのが通常であった。

【0015】本出願人は石英ガラスのみから製造されるレンズアセンブリを設計してみて、このアセンブリと結合されるレーザー源が、単一の光学材質アセンブリにて色収差の問題を回避するためには、実用上極度に狭いバンド幅を持つことが要求されることを認識した。レーザー源のバンド幅が十分に狭くないときは、色収差の問題を回避できなく、従って、レーザービームが照射されるウェーハ40（図2）上の投射像がボケてしまう結果となる。

【0016】しかし、本出願人は十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に広いバンド幅を持つことを発見した。この時点でとるべき1つの明白な行動は、他の研究者のように、利用できるレーザー源のバンド幅の範囲内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設計することである。しかし、これは石英ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。このため、本出願人は、石英ガラスのみによるレンズ設計はそのままとし、レーザー源を十分に狭いバンド幅を示すように再設計する明白でない方法をとった。この独特のアプローチによってより優れたレンズの設計が実現されたばかりか、さらに、電子的焦点追跡、並びにレーザー源の電子的調節を達成する道が開かれた。レーザー源の電子的調節によって、後に詳細に説明されるように、レーザー源をレンズアセンブリの動作特性に合致させることが可能となる。

【0017】一例として、図1の装置10に含まれるレーザー12はエキサイマーレーザーから構成される。この分類のレーザーは例えば、4000オングストローム以下から2000オングストローム以下の範囲の波長にはUV放射を行なう能力を持つ。エキサイマーレーザー及びこれらのリソグラフィーへの応用は多数の文献に紹介されている。・・・一例として、図1のレーザー12は2484オングストロームの公称中心波長にて動作するように設計されたパルスKrFガスエキサイマーレーザーから構成される。（KrF内のフッ素成分は非常に有毒である。）一例として、レーザー12のパルス反復速度は約1000パルス／秒に選択される。

【0018】本質的には、KrFエキサイマーレーザー12（図1）は電力半値点で約10オングストロームのスペクトルバンド幅を持つ。しかし、高分解能リソグラフィー用の石英ガラスのみのレンズアセンブリは色収差の問題を回避するためには約0.1オングストローム以下のレーザー源バンド幅が必要であることが再確認されたため、本出願人はレーザー12とバンド幅狭化手段とを結合することによって、2484オングストロームの所でたった0.05オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。1000パルス／秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。

【0019】レーザー12の固有のバンド幅を狭化するためには、幾つかの方法が使用できる。図3にはこれを遂行するための1つの適当なアセンブリが示される（この図面にはレーザーの部分42及び44も示される）。レーザーから放射されるビーム46は標準低長短比エタロン48を通じて伝播され、従来のかすめ入射線回折格子50に入射するが、これと対面して高反射率ミラー52が位置する。一例として、回折格子50は1ミリメートル当たり3000から4000の溝を持つ。要素48、5

0 及び 5 2 はそれぞれ調節及びバンド幅狭化手段を構成する。このアセンブリは図 1 にも示され、参照番号 5 4 が与えられている（“バンド幅狭化”は当分野においては、“線幅狭化”とも呼ばれる）。

【0 0 2 2】当技術においては、バンド幅狭化手段 5 4 によって遂行されるような短波長レーザーの出力の調節あるいはバンド幅狭化を遂行するための幾つかの装置が知られている。・・・T. J. マッキー (T. J. McKee) らによって、IEEE ジャーナル オブ クォンタム エレクトロニクス (IEEE Journal of Quantum Electronics)、Vol. 1、QE-15, No. 5、1979 年 5 月号、ページ 332-334 に発表の論文 [TEA 稀ガスハロゲン化物エキサイマーレーザーのスペクトル狭化を含む動作及びビーム特性 (Operating and Beam Characteristics, Including Spectral Narrowing of a TER Rare-Gas Halide Excimer Laser)] ・・・

【0 0 4 8】焦点追跡装置の動作は以下の通りである。・・・中心波長が 0.1 オングストロームだけ増加される。これによって、レンズの焦点距離が 1 ミクロンだけ減少され、こうして、レンズ－ウエーハ間距離の想定された 1 ミクロンの減少が正確に補正される。。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (補正前・補正後)

補正前	補正後
【請求項 12】 デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置されたレンズアセンブリを介して加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。	【請求項 1】 (2) 訂正後 (補正前) の請求項 9 (上記請求項 12 に対応) に係る発明の要旨 半導体材料から集積回路を製造する方法において、0.1 Å 以下のバンド幅に狭化された紫外エキサイマーレーザー照射を発生するステップ、前記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介して半導体材料に向けるステップ、及び前記半導体材料から前記集積回路を完成するために前記半導体材料をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。 (3) 訂正後 (補正後) の請求項 9 に係る発明の要旨 半導体材料からなる加工物から集積回路デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とする KrF エキサイマーレーザーパルス放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介してレジスト層を有する加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すもので

	あり、前記レンズアセンブリに前記放射を向ける前に、<u>バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではあるが</u>、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を電力半値点で0.1オングストローム以下のバンド幅に十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。
--	---

(4) 手続の経緯

平成10年 3月20日 : 特許権の設定登録
平成10年12月 4日 : 特許異議の申立て（異議10-75824号）
平成11年12月15日 : 訂正請求
平成12年 1月14日 : 訂正拒絶理由通知
平成12年 8月 4日 : 手続補正書
平成12年10月17日 : 「特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定	
…補正後の訂正事項に含まれる、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが5ミリジュール以上であることを意味するから、「個々のパルスのパワーは約5ミリジュールである」（段落【0018】）としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。訂正事項を訂正前明細書に記載されていない技術事項を含むように補正する上記補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。 よって、上記補正は、請求書の要旨の変更に該当し、特許法第120条の4第3項の規定により準用される同法第131条第2項の規定に適合しない。	
判決	
原告の主張 …本件発明においては、k r Fエキサイマーレーザーの放射ビームは、石英レンズのみのレンズアセンブリで色収差の問題を回避するために、スペクトルバンド幅が0.1オングストローム以下に狭化されるものであり、段落【0018】の実施例では、10オングストロームのスペクトルバンド幅から0.05オングストロームに狭化されるものである。	被告の主張 …高分解能高スループットリソグラフィーを実現するためには、個々のパルスのパワーは、ある適当な有限の範囲内にあることが必要であることが当業者の常識であるから、段落【0018】の「これら個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」という記

ームへと狭化されている。しかしながら、スペクトルバンド幅を狭くすればレーザービームパルスのパワーはそれだけ減少して、ウェハー上のレジストを適切に露光するのに十分なものではない弱いパワーになるおそれがある。そこで、段落【0018】は、0.05オングストロームのスペクトルバンド幅の場合でも、約5ミリジュールのパワーが得られ、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対し十分なパワーであると報告し、石英レンズシステムの実現性を確認しているのである。 …ここでの約5ミリジュールのパワーは、均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対し十分なパワーであるとして報告されているのであるから、これより大きいパワーについては、均質の高分解能高スループットリソグラフィーを保証するパワーとして自ら示唆されているのである。	載は、当業者においては、個々のパルスのパワーである約5ミリジュールという値が、0.05オングストロームという電力半値点バンド幅と相まって、高分解能高スループットリソグラフィーを実現するための、ある適当な有限の範囲内にあるということを示唆しているのであって、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」という構成を教示しているということとはできない。
裁判所の判断 …訂正前明細書には、「実際の高分解能システムにおいては所望のLminを達成するのにはNAを増加するのではなくλを減少する方が有利である。」(段落【0005】)、「本出願人は十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に広いバンド幅を持つことを発見した。この時点でのとるべき1つの明白な行動は、他の研究者のように、利用できるレーザー源のバンド幅の範囲内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設計することである。しかし、これは石英ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。」(段落【0016】)及び、「図1の装置10に含まれるレーザー12はエキサイマーレーザーから構成される。この分類のレーザーは例えば、4000オングストローム以下から2000オングストローム以下の範囲の波長にはUV放射を行なう能力を持つ。エキサイマーレーザー及びこれらのリソグラフィーへの応用は多数の文献に紹介されている。」(段落【0017】)との記載があり、これらによれば、バンド幅を狭化していない「十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源」が高分解能リソグラフィーに用いられることが記載されていると認められる。そして、バンド幅を狭化することによって、短波長レーザー源のパワーが減少することはあっても、増加することは考えられないから、段落【0016】及び段落【0017】におけるレーザー源の個々のパルスのパワーは、段落【0018】における個々のパルスのパワー、すなわち約5ミリジュールよりも大きいものと認めることができる。すなわち、個々のパルスのパワーが約5ミリジュールよりも大きい短波長レーザー源が高分解能リソグラフィーに用いられていることも、事実上訂正前明細書に記載されているというべきである。 5 このことを踏まえて段落【0018】の記載を更に検討すると、「2484オングストローム	

の所でたった0.05オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。」との記載は、短波長かつ狭バンド幅の出力を得ることで高分解能を達成できることを意味するものであり、これに続く「1000パルス／秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」との記載は、バンド幅を狭化することにより高スループット達成に必要なパワーに満たないおそれがあるが、実験の結果個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであり、高分解能を維持し高スループット達成にも支障がないことを確認した、との意味に解するのが合理的である。この解釈によれば、段落【0018】の「約5ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載が、約5ミリジュール以上であればよいこと、換言すれば「少なくとも5ミリジュールではある」ことを意味することが明らかである。

加えて、本件補正後の請求項9における「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」との記載は、放射パワーについての記述であって、「半導体材料からなる加工物」に照射される光のパワー（照射パワー）についての記述ではない。そして、照射パワーを放射パワーよりも小さくすることは、吸収フィルタを配する等により容易に実現可能であるが、逆に照射パワーを放射パワーよりも大きくすることが困難であることは明らかである。そうであれば、バンド幅を狭化することにより、出力パワーが小さくなり高スループットを達成できないおそれがある反面、出力パワー（放射パワー）が仮に大きすぎたとしても、そのことは高分解能を維持できないことには、直ちには結びつかないというべきであるから、段落【0018】の「約5ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載は上記説示のように解釈しなければならないことが更に裏付けられる。

(注) 本判決は、訂正請求書の要旨の変更か否かが争われたものであることに留意が必要である。

(81-3)-2

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.1(3)
裁判例 分類	81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「透明材料のマーキング方法」（無効審判） 知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10709号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-243439号（特開平11-156568号公報）
分類	B23K 26/00
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、 $f\theta$ レンズを用いることにより、レーザ光の光軸が基板面に対して傾いた場合にも、その集光点までの深さをほぼ一定に保つことができるため、基板表面を損傷させることなく、薄いガラス基板の比較的広い範囲にマークを形成することができ、また、集光点の面内方向の移動距離が、 $f\theta$ レンズ入射前のレーザ光の光軸の傾きの変化に比例するため、歪の少ない模様を描くことを可能にしたものである。

（2）発明の詳細な説明の開示

「当初明細書には、マーキング対象物の厚さに関して、

- a.（段落【0009】）「本発明の目的は、薄い透明基板へのマーキングに適したマーキング方法を提供することである。」
 - b.（段落【0013】）「厚さ1～2mmのガラス基板にマーキングを行うと、基板内部のみならず、表面にもクラックが発生してしまうことが判明した。」
 - c.（段落【0017】）「透明ガラス基板1として、例えば厚さ10mmの合成石英基板を使用する。」
 - d.（段落【0031】）「厚さ2mmのPMMA基板にマーキングを行ったところ、」
- との記載が認められる。」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
-----	-----

【請求項 1】マーキング対象物を準備する工程と、前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光を、f θ レンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより、該マーキング対象物の内部にマーキングを行う工程とを有するマーキング方法。	【請求項 1】<u>厚さが 2 mm 以下の板状の</u>マーキング対象物を準備する工程と、前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光を、f θ レンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより、該マーキング対象物の内部にマーキングを行う工程とを有し、前記マーキングを行う工程において、前記マーキング対象物を形成する材料の屈折率を考慮して、レーザ光の集光点が前記マーキング対象物の内部に位置するように、前記マーキング対象物の表面から前記レーザ光の集光点までの深さを制御するマーキング方法。 【請求項 3】前記マーキング対象物の<u>厚さが 1 m m 以上</u>である請求項 1 に記載のマーキング方法。
---	---

（４）手続の経緯

平成13年8月17日 : 原告（特許権者側）による手続補正（上記「補正前」と「補正後」の発明参照）
平成13年9月14日 : 特許権の設定登録
平成17年3月1日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2005-80064号）
平成17年8月17日 : 「…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
…記載事項 a は、「薄い透明基板」の厚さの具体的数値範囲を示すものではない。 また、記載事項 b は、凸レンズを用いたマーキングの評価実験の結果について問題点を述べたものであるが、本件発明がこの問題点を解決するものであるとの明示的な記載は見当たらず、しかも、本件発明の実施例について述べたものである記載事項 c において、厚さが 10 mm とされていることから、本件発明が厚さ 1 ～ 2 mm の対象物へのマーキングを目的とするものであると理解することはできない。 記載事項 d も本件発明の実施例について述べたものであるが、ここで「厚さ 2 mm」がマーキング対象物の厚さの上限に当たることを示唆する記載は見当たらない。 以上のとおりであるから、本件の出願当初の明細書等に、マーキング対象物の厚さを「2 mm 以下」とすることも、「1 mm 以上」とすることも、記載されていたとすることはできない。 よって、上記手続補正は、本件の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たさない。	
判決	
原告の主張	被告の主張

…クラックの長さからみて<u>マーキングがむずかしくなる薄さが「薄い」基板</u>であることは、当業者であれば当初明細書に記載され説明されているものと十分に理解可能である。記載事項 hにあるようなガラス基板内部のクラックは、特に特性が急峻に変わるような臨界性はないものの、ガラス基板の厚さ方向に長さ約 $500\mu\text{m}$ となっているのであれば、内部マーキング対象物の基板の厚さとしては、この <u>$500\mu\text{m}$ を超える長さであり、またこれよりも大きく $500\mu\text{m}$ のクラックがさほど困難なく作れる厚さよりも薄いものであること、すなわち $500\mu\text{m}$ よりも厚い 1mm 以上であり、$500\mu\text{m}$ のクラックがさほど困難なく作れる厚さよりも薄い「2mm 以下」であることが説明されている。</u> …2. 3mm の基板にマーキングすることの困難性を挙げている（段落【0006】）のであるから、記載事項 a は、それだけで「薄い」透明基板が 2mm 以下のものであると厚さの具体的な数値範囲を記載していなくても、「<u>薄い</u>」が <u>2mm 以下の厚さ</u>を示していることは当初明細書に説明されている。 …内部マーキングしにくい <u>PMMA で 2mm 厚</u>に対して内部マーキングをすることができおり、それよりも内部マーキングしやすい材質に対しては、より薄い対象物であっても内部マーキングできるということを示している。	…「薄い」透明基板が「2mm 以下」の厚さであると特定できると主張するが、$500\mu\text{m}$ のクラックは、段落【0012】記載の特定の条件の下の数値にすぎず、本件発明の対象物を <u>2mm 以下に限定する根拠にはならない。</u> …厚さ 10mm の合成石英基板を使用した場合及び厚さ 2mm の PMMA 基板を使用した場合に、当該明細書に開示された方法に従ってマーキング対象物の内部にマーキングを行って、マークを形成することができることが記載されているにすぎない。一方、当初明細書には、<u>厚さが 2mm よりも薄いマーキング対象物を使用して、その内部にマークを形成することについての記載は一切ない。</u>同様に、<u>厚さ 1mm 以上のマーキング対象物を使用することが好ましい旨の記載も、当初明細書には一切ない。</u>
裁判所の判断 …クラックの長さは、レーザ光のエネルギーや $f\theta$ レンズ 14 の焦点距離によっても影響を受けるものと認められるから、レーザ光やレンズの条件によらず、一般に「ガラス基板の厚さ方向に長さ $500\mu\text{m}$ のクラックが生じる」と理解することはできない。 そうすると、ガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さが $500\mu\text{m}$ であることを前提とする原告の前記主張は、その前提において採用し得ないものというべきである。 …当初明細書（甲 17）には、「また、クラック 6 は、集光点 Q からレーザ光の入射する基板表面 2 に向かって延びるため、集光点 Q の深さ H2 を、基板 1 の厚さの $1/2$ よりも深くすることが好ましい。」（段落【0022】）との記載はあるものの、この記載からは、クラックは基板表面に向かって延びるので集光点位置を深くすることが好ましいことが理解できるにとどまり、それ以上に、<u>基板</u>	

の厚さとガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さとの関係を示唆するものではなく、他に、そのような示唆を認めるに足る記載も存在しない。まして、「2 mm以下」「1 mm以上」という具体的な厚さについて、ガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さとの関連において理解することが可能な記載が、当初明細書に存在すると認めることは到底できない。

… 10 mmの石英基板及び厚さ2 mmのPMMA基板について、基板表面に損傷を与えることなく内部にのみマーキングできたとされている。これに照らせば、当初明細書に記載された厚さ2 mmのPMMA基板の実施例というのは、透明基板内部にマーキングできた厚さの下限の例（最も薄い例）を示したものと理解することはできても、これをもって厚さの上限値（最も厚い限度の数値）を示しているものと理解することは到底できない。

以上によれば、当初明細書には、厚さが2 mmよりも薄いマーキング対象物を使用してその内部にマークを形成することについての記載及び厚さ1 mm以上のマーキング対象物を使用することが好ましい旨の記載は、一切存在せず、当初明細書を見た当業者においてこれらの事項が明らかに理解できるような記載があると認めることもできない。

(81-3)-3

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.1(3)
裁判例 分類	81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「薄膜トランジスタ」(査定不服審判) 知財高判平成18年8月31日(平成17年(行ケ)第10767号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-67986号(特開2001-291876号公報)
分類	H01L 29/786
結論	認容
関連条文	(旧)第17条の2第2項、(旧)第17条第2項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、薄膜状の絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(薄膜トランジスタもしくはTFET)等の薄膜デバイスに関し、薄膜トランジスタを構成する結晶性半導体膜がニッケルにより結晶化されたものであり、「①上記結晶性半導体膜に含まれるニッケルの濃度範囲が $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ であること、②ニッケルの濃度の上限値は、ニッケルを除去することにより $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ を超えないようにすること」、を特徴とするものである。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「本発明ではニッケル、鉄、コバルト、白金、パラジウムを用いるが、これらの材料は半導体材料としてのシリコンにとっては好ましくない。そこで、過剰にシリコン膜中に含まれている場合には、これを除去することが必要であるが、ニッケルに関しては、上記の反応の結果、結晶化の終端に達した珪化ニッケルはフッ酸もしくは塩酸に容易に溶解するので、これらの酸による処理によって基板からニッケルを減らすことができる。さらに、積極的にニッケル、鉄、コバルト、白金、パラジウムを減らすには、結晶化工程の終了した後、塩化水素、各種塩化メタン…、各種塩化エタン…あるいは各種塩化エチレン…等の塩素を含む雰囲気中で、 $400 \sim 650^\circ\text{C}$ で処理すればよい。特に、トリクロロエチレン…は使用しやすい材料である。本発明によるシリコン膜中のニッケル、鉄、コバルト、白金の濃度は、 $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3} \sim 1$ 原子%、より好ましくは $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ が好ましいとわかった。この範囲以下では結晶化が十分に進行せず、一方、この範囲を上回った場合には、特性、信頼性が劣化する。」(段落【0011】)(判決より抜粋)

「実施例 2, 3, 6 には, 「結晶化の終端に達した珪化ニッケルをフッ酸もしくは塩酸」による処理又は「塩素を含む雰囲気中で, 400~650℃で処理」によるニッケル除去工程(段落【0011】)を経ていない薄膜トランジスタの実施例が記載されていること…が認められる。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前(本件第1補正発明)	補正後(本件第2補正発明)
【請求項1】基板上に形成されたニッケルを含む結晶性半導体膜と, 前記結晶性半導体膜の上に形成されたゲイト絶縁膜と, 前記ゲイト絶縁膜の上に形成されたゲイト電極とを有し, 前記結晶性半導体膜は前記ニッケルにより結晶化されたものであり, 前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ であり, 前記ニッケルを除去することにより, 前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は前記濃度 $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ を上回らないことを特徴とする薄膜トランジスタ。	【請求項1】基板上に形成されたニッケルを含む結晶性半導体膜と, 前記結晶性半導体膜の上に形成されたゲイト絶縁膜と, 前記ゲイト絶縁膜の上に形成されたゲイト電極とを有し, 前記結晶性半導体膜は前記ニッケルにより結晶化されたものであり, 前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ であり, <u>前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は, 前記ニッケルを除去することにより前記濃度$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を上回らないこと</u> を特徴とする薄膜トランジスタ。

(4) 手続の経緯

平成14年9月26日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2002-18694号)
 平成16年11月26日 : 拒絶理由通知
 平成17年1月28日 : 手続補正(本件第1補正)(上記「補正前」の発明参照)
 平成17年2月24日 : 最後の拒絶理由通知
 平成17年4月4日 : 手続補正(本件第2補正)(上記「補正後」の発明参照)
 平成17年9月12日 : 本件第2補正を却下、「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
本件第2補正は, 本願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下, 上記明細書及び図面を併せて「本願当初明細書」という。甲2)に記載した事項の範囲内におけるものではなく, 新規事項を追加するものであり, 平成6年法律第116号による改正前の特許法17条の2第2項において準用する同法17条2項の規定に適合せず, 不適法なものとして却下すべきであり, 本件第1補正も, 本件第1補正発明は本願当初明細書に記載されたものではなく, 新規事項を追加するものであって, 同項に規定する要件を満たしていないから, 本願は拒絶すべきであるとしたものである。
判決

原告の主張	被告の主張
審決は、①「補正後の請求項 1 及び 2 に係る発明は、物の発明であるから、「前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$である」ることにおいて、「ニッケルの濃度」の上限値である「$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$」は「ニッケルを除去」する工程を経た値である一方、下限値である「$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$」は「ニッケルを除去」する工程を経ない値であるというように、異なる時点での状態を同時に規定したものとすることは認められない。」(…以下「認定①」という。)、②「したがって、補正後の請求項 1 及び 2 の記載の限りににおいて、「ニッケルの濃度」の上限値である「$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$」が、「前記ニッケルを除去すること」により得られた値である以上、下限値である「$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$」についても、「前記ニッケルを除去すること」により得られる値と認定せざるを得ない」(…以下「認定②」という。)とした上で、本願当初明細書には、「ニッケルの濃度」の下限値である「$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$」が「前記ニッケルを除去すること」により得られる値であることの記載がないから、本件第 2 補正は、本願当初明細書に記載した事項の範囲内におけるものではないと判断している。 しかし、…本件第 2 補正発明は、ニッケルが過剰な場合に限りこれを上限値まで除去するものであって、本件第 2 補正発明の「ニッケルの濃度」の下限値である「$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$」は「前記ニッケルを除去すること」により得られる値ではないから、審決の認定①、②は誤りである。	ア 「物の発明」の構成においては、現にそこに存在している、<u>一つの時点の結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲</u>，例えば，ニッケルを除去する前のものにおける濃度範囲又はニッケルを除去したものにおける濃度範囲のいずれか一方<u>しか規定し得ない</u>ことはいうまでもない。 そして、本件第 2 補正発明の「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより前記濃度$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を上回らな」との構成は、「薄膜トランジスタ」という「物の発明」においてその結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の上限値が製法で限定されている。<u>本件第 2 補正発明は、各工程が終了して製造された「薄膜トランジスタ」であって、製造途中のものを規定するものではないから、結晶性半導体膜に薄膜トランジスタを形成する前にその結晶性半導体膜中から「ニッケルを除去すること」は、結晶化後に結晶性半導体膜中に残留することになるニッケルの濃度範囲の高低に関わらず、必ず行われる工程であり、その薄膜トランジスタにおける結晶性半導体膜の濃度範囲は、ニッケルを除去した後のものである。</u>このニッケル除去工程を経なければ、本件第 2 補正発明の結晶性半導体膜が「ほぼ均一な品質の薄膜トランジスタが常に作製される」という所期の効果を奏することができず、ニッケル除去工程は本件第 2 補正発明を最も特徴付けている不可欠の技術的事項である。 …本件第 2 補正発明の「前記ニッケルを除去する」の部分は、一見、「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は」「前記濃度$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を上回らな」といことを技術的に限定するような表現となっているものの、<u>実質的にはニッケル濃度範囲の上限値の技術的意味を明確にするものとはなり得ないものであり、その結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の下限値もニッケルを除去した後の結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の下限</u>

	<u>値を意味することになるのは当然である。</u>
裁判所の判断 …本件第2補正後の請求項1…には、薄膜トランジスタを構成する結晶性半導体膜がニッケルにより結晶化されたものであり、①上記結晶性半導体膜に含まれるニッケルの濃度範囲が$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$であること、②ニッケルの濃度の上限値は、ニッケルを除去することにより$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を超えないようにすることが記載されているものと理解することができる。 そして、上記請求項1、2の文言上、ニッケルの濃度が$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を下回る場合においてニッケルを除去する工程（ニッケル除去工程）を行うことについての記載はないのみならず、ニッケルの濃度範囲が「$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$」であること（上記①）と、「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより前記濃度$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を上回らな」いこと（上記②）とが区別して記載されていることに照らすと、本件第2補正後の請求項1、2は、ニッケルの濃度の下限値である$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$がニッケル除去工程とは直接関連しないことを明らかにしているものと理解することができる。 そうすると、本件第2補正後の特許請求の範囲の請求項1…記載の薄膜トランジスタは、ニッケル除去工程を必須とするものではなく、ニッケル除去工程を経ていないものを含むものと認められる。 イ そして、本願当初明細書（甲2）の「発明の詳細な説明」には、薄膜トランジスタを形成する前に、ニッケル除去工程を行うことが必須であることをうかがわせる記載はなく、かえって、…ニッケル除去工程はニッケルが過剰に含まれている場合に必要とされることや、ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載がある。 ウ …<u>本件第2補正発明は、ニッケルの濃度の上限値が$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程を行うものではあるものの、それ以外の場合にニッケル除去工程を行うことを必須とするものではなく、ニッケル除去工程を経ることなしに、結晶性半導体膜中のニッケルの濃度範囲が$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$であるものを含むものと認められるから、本件第2補正発明のニッケルの濃度の下限値である「$1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$」が「前記ニッケルを除去すること」により得られる値であるとの審決の認定①、②は誤りである。</u> そして、…<u>本願当初明細書には、ニッケルの濃度の上限値が$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程が必要であることや、ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載があることによれば、「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより前記濃度$1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$を上回らな」いことを補正事項とする本件第2補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり、また、本件第2補正は、審決も認定するとおり、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである…</u> したがって、本件第2補正が新規事項の追加に該当し、不適法であるとした審決の判断は誤りである。	

(81-4)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.1(4)
裁判例 分類	81-4:特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」(無効審判) 知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)第10563号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報 2009 号 47 頁、判例タイムズ 1290 号 224 頁
出願番号	特願昭62-299967号(特開平1-141904号公報)
分類	C08G 59/40
結論	棄却
関連条文	(旧) 第134条第2項ただし書
裁判体	知財高裁特別部 塚原朋一裁判長、中野哲弘裁判官、飯村敏明裁判官、田中信義裁判官、杜下弘記裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、成分(A)～(D)のうち、成分(D)として、使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを特徴とし、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となることで、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、現像性を低下させず、露光部が現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものである。

(2) 考慮された「先願明細書(特開昭63-278052号公報として出願公開された特願昭62-114079号の願書に最初に添付した明細書)の実施例2の記載

「実施例2 約230のエポキシ当量を有するクレゾールノボラック系エポキシ樹脂(E0CN104)を約230重量部、セロソルブアセテート(不活性有機溶剤)230重量部、アクリル酸約75重量部、ハイドロキノンモノメチルエーテル約2重量部及びエステル化触媒としてトリエチルアミン約2重量部よりなる混合物を約80℃で20時間反応させ、酸価約12のエポキシアクリレートを得た。次に無水フタル酸を約74重量部加えて約80℃で2時間反応させて得た約100重量部に対してペンタエリスリトールテトラアクリレート5重量部、多官能エポキシ樹脂(TEPIC)10重量部、2-メチルアントラキノン約2重量部とジメチルベンジルケタール約1重量部、2-エチル-4-メチルイミダゾール0.5重量部を混合して本発明の組成物を得た。次にこの組成物をカーテンコーター法により銅張り積層板の片面に厚さ0.01～0.02mmに塗布した後、約60℃で60分間加

熱乾燥し、室温で粘着性のない状態にし、更に所望パターンのネガフィルムを密着させ、波長 365 nm での強度が 25 mW/cm² の紫外線を 10 秒間照射露光し、1%炭酸ソーダ水溶液で現像し、次いで耐熱性を付与するために 150℃で 30 分間加熱硬化させた。得られた塗膜は線間線巾 200 μm のパターンを再現し、また 250℃、60 秒間のはんだ耐熱性を示した。」…」（判決より抜粋）

（３）特許請求の範囲（訂正前・訂正後）（請求項1のみ記載）

訂正前	訂正後（本件発明1）
【請求項 1】（Ａ） 1 分子中に少なくとも 2 個のエチレン性不飽和結合を有し、下記（a）、（b）、（c）のうちの 1 または 2 以上の群から選ばれる 1 種または 2 種以上の感光性プレポリマー、… （Ｂ） 光重合開始剤、 （Ｃ） 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤、及び （Ｄ） 1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、ジグリシジルフタレート樹脂、…からなる群から選ばれた少なくとも 1 種の固形状もしくは半固形状のエポキシ化合物、を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。	【請求項 1】（Ａ） 1 分子中に少なくとも 2 個のエチレン性不飽和結合を有し、下記（a）、（b）、（c）のうちの 1 または 2 以上の群から選ばれる 1 種または 2 種以上の感光性プレポリマー、… （Ｂ） 光重合開始剤、 （Ｃ） 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤、及び （Ｄ） 1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、ジグリシジルフタレート樹脂、…からなる群から選ばれた少なくとも 1 種の固形状もしくは半固形状のエポキシ化合物、を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。 <u>ただし、（Ａ）「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、（Ｂ）光重合開始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と、（Ｃ）「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と、（Ｄ）「1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製、登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。</u>

なお、本件訂正後の特許請求の範囲第1項記載の発明を「本件発明1」、同第21項記載の発明を「本件発明2」といい、両者を「本件各発明」という。

（４）手続の経緯

平成17年6月30日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2005-80204号）

平成17年11月29日 : 「…特許を無効とする。」との第1次審決
 平成18年1月6日 : 被告（特許権者）による第1次審決取消訴訟の提起
 平成18年3月30日 : 被告による訂正審判の請求（本件訂正）
 平成18年4月26日 : 第1次審決の取消決定
 平成18年7月5日 : 本件訂正が請求されたとみなされる（上記「訂正後」の発明参照）
 平成18年11月28日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
審決は、本件訂正前の各発明はいずれも下記①の明細書（以下「先願明細書」という。）に記載された発明と同一であるとした上で、本件訂正は明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないとして本件訂正を認めた上、…本件特許を無効とすることはできないと判断した。 …審決は、本件各発明と先願明細書の実施例2に記載された発明（…「引用発明」という。）とは技術的思想が異なるところ、本件訂正における訂正事項（1）及び（2）に係る訂正（以下、訂正事項に付された番号に従って「本件訂正1」及び「本件訂正2」といい、これらをまとめて「本件各訂正」という。）は、本件訂正前の各発明から、引用発明に係る構成のみを除外する、いわゆる「除くクレーム」に該当し、例外的に本件明細書に記載した事項の範囲内でされたと取り扱うことができるものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである、と判断した…。	
判決	
原告の主張 （2） 本件各訂正は、「除くクレーム」により引用発明を除外しようとするものであるが、「除くクレーム」に関する特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）の記載は特許法の規定に反するものであり、本来認められるべきものではない。 仮にこれが例外的に認められるとしても、…審査基準によれば、「除くクレーム」による訂正が認められるのは、「先行技術と技術的思想としては顕著に異なり」、かつ、「本来進歩性を有する発明である」ことが必要であるとされる。 …本件各訂正は「除くクレーム」が例外的に許容されるために必要とされる要件に適合していないから、「当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う」場合に該当しない。	被告の主張 …先願明細書には、実施例2において、たまたま本件発明1の組成物と同一の組成物が開示されているだけであり、本件各訂正によって、本件特許請求の範囲からこの組成物が除外されたのであるから、先願明細書に本件発明1が開示されているということとはできない。 …先願明細書の実施例2にはその組成を構成する一成分として「TEPIC」が記載されているところ、本件各訂正は実施例2の記載を忠実に引用して実施例2に記載された組成物を過不足なく除いたものであり、その結果、「除くクレーム」部分に商標名が記載されているが、…やむを得ない場合には商標の使用が認められるものであるから、原告の主張は失当である。

(3) 本件各訂正後の特許請求の範囲の記載においても、成分(D)として「TEPIC」が含まれる組合せが残っているところ、登録商標「TEPIC」を付された樹脂には複数の種類が含まれ、単一の樹脂を意味するものではないため、登録商標「TEPIC」の記載によって「除くクレーム」の内容を技術的に特定することは不可能である。…本件各訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものではなく、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものともいえない。	
裁判所の判断 …「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。 そして、同法134条2項ただし書における同様の文言についても、同様に解すべきであり、訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。 もっとも、明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、…付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるといえることができる。 …引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって、<u>本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、本件各訂正は、当業者によって、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるといえることができる。</u> したがって、本件各訂正は…「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる。 …先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから、本件各訂正における「TEPIC」は、先願明細書の実施例2に記載された「TEPIC」を指すものであると認められる。そうすると、本件各訂正における「TEPIC」は、先願明細書に基づく特許出願時において「TEPIC」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるといえることができるから、その	

限度において、「TEPIC」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということ
はできない。

本件各訂正の内容は、…消極的な表現形式（いわゆる「除くクレーム」の形式）によって特定して
いるものであり、引用発明と同一の部分を通不足なく除外するためには、このような方法によるほか
ないと考えられる。

(81-4)-2

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.1(4)
裁判例 分類	81-4:特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「経口投与用吸着剤」（無効審判） 知財高判平成21年3月31日（平成20年（行ケ）第10358号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2004-548107号（国際公開第2004/39381号）
分類	A61K 33/44
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、清水知恵子裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、ピッチ類から球状活性炭を調製し、酸化還元することにより得られる従来の多孔性球状炭素質物質からなる経口吸着剤よりも一層優れた選択吸着性、すなわち尿毒症性物質であるβ-アミノイソ酪酸の吸着性には優れるが、有益物質であるαアミラーゼ等の有益物質に対する吸着性が少ない経口投与用吸着剤を見出すことを目的とするものである。

（2）発明の詳細な説明の開示

「そして、実施例では、ピッチ類を炭素源とする比較例に対し、フェノール樹脂を炭素源とするものは、酸化・還元処理を行っていない例（実施例1、2）でさえも、酸化・還元処理を行った比較例1よりも高い選択吸着率を示している（イオン交換樹脂を炭素源とした例〔実施例5〕は、細孔容積の条件が請求項1に記載された条件を満たしていない点で、特許査定後の本件発明の範囲外のものであるが、選択吸着率は、比較例1、2に比べて高くなっている。）。

そうすると、本件当初明細書に記載された本件発明の特徴は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた点にあり、そのことにより、ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、選択吸着性が向上するという効果を奏するものと認められる。」（判決より抜粋）

（3）考慮された「別件特許」の記載（特許第3672200号）（判決の認定）

「…別件特許は、球状活性炭からなる経口投与剤につき、その細孔構造に注目して、直径、比表面積

のほか、最も優れた選択吸着性を示すX線回折強度を示す回折角の観点からこれをR値として規定し、このR値が1.4以上であることを特徴としたものである。別件特許は、球状活性炭に関し、本件特許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず、また本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして、このR値の観点から球状活性炭を特定したもの…」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後(本件特許発明1)
【請求項1】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m ² /g以上であり、そして細孔直径7.5～1500nmの細孔容積が0.25mL/g未満である球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤。	【請求項1】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m²/g以上であり、そして細孔直径7.5～1500nmの細孔容積が0.25mL/g未満である球状活性炭からなるが、<u>但し、式(1)：</u> $R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35}) \quad (1)$ 〔式中、<u>I₁₅は、X線回折法による回折角(2θ)が15°における回折強度であり、I₃₅は、X線回折法による回折角(2θ)が35°における回折強度であり、I₂₄は、X線回折法による回折角(2θ)が24°における回折強度である</u>〕<u>で求められる回折強度比(R値)が1.4以上である球状活性炭を除く、</u> ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。

(5) 手続の経緯

平成18年6月16日 : 被告(特許権者)による手続補正(上記「補正後」の発明参照)
平成18年8月4日 : 特許権の設定登録
平成20年2月29日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2008-800042号)
平成20年9月2日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
…本件特許の「除く記載」は、明細書に記載された補正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件特許の「除く記載」を追加する補正は、明細書等を開示された技術的事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり、当業者によって、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな

技術的事項を導入しないものと解するのが相当である。	
判決	
原告の主張 ア 本件補正は、補正前の特許請求の範囲に「回折強度比（R 値）が 1.4 未満である」という限定を加える外的付加に他ならず、これを「回折強度比（R 値）が 1.4 以上である球状活性炭を除く」と表現したものにはすぎない。 エ …本件補正によって、それらの実施例を全て特許請求の範囲から「除く」ことになってしまい、そのため…本件補正後の発明（R 値が 1.4 未満の発明）の薬理効果も明細書に一切開示されていない結果になった。これは、本件特許の優先日の時点では、被告は本件補正後の特許請求の範囲に係る発明を完成していなかったことを意味する…。この発明未完成の瑕疵を生じたのは、本件補正が新たな技術的事項であるからにはほかならない。除かれた後の発明が発明の詳細な説明のサポートを欠くという点は、大合議判決の事案との違いとして銘記される必要がある。	被告の主張 …原告の主張は、大合議判決が定立した判断基準に則ったものではなく…、本件補正事項に着目する独自の基準に基づくものであり、成り立つ余地はない。 すなわち、原告は、「発明特定事項を限定する補正（限定的減縮）或いは外的付加に係る補正が、当初明細書に明記されていない事項或いは記載されているも同然と認められる当初明細書から自明な事項に基づかない場合、該補正は違法となる」との原告独自の基準を前提とし、本件補正をこの基準に当てはめて、本件補正が違法であるとの結論を導いている。
裁判所の判断 (4) 本件補正の適否に関する判断 イ すなわち、本件補正は、…、球状活性炭につき、…回折強度の比（R 値）が 1.4 以上であるものを除くとするものである。 一方…本件当初明細書に記載された発明は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、…フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い、これにより、ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものである。 <u>…球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において、その R 値が 1.4 以上であるときには、本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして、本件補正は、この R 値が 1.4 以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ、上記本件当初明細書の記載内容によれば、本件補正は、当業者…によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。</u> ウ 原告の主張に対する補足的判断 …回折強度比（R 値）が 1.4 以上の部分を除くとする本件補正は、別件特許と同一となる部分を除くものであって、特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるのではなく、…新規事項	

の追加に当たるものではない。

…本件当初明細書に記載された発明は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い、これによりピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、選択吸着性が向上するという効果を奏するものであるものであり、別件特許と異なり X 線回折法による回折強度比（R 値）の観点から球状活性炭を規定したものではない。

…実験成績証明書 B…によれば、フェノール樹脂を炭素源として調整した参考例…において、R 値が 1.4 未満でありながら従来の球状活性炭…に比して優れた選択吸着率を示しており…、…実験成績証明書 A…によれば、イオン交換樹脂を炭素源として調整した参考例…において、R 値が 1.4 未満でありながら従来の球状活性炭…に比して優れた選択吸着率を示している…。

これらによれば、…R 値…の観点から本件発明をみても、本件発明が未完成であるということとはできない。また、フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いて特許請求の範囲記載の…の条件を満たす球状活性炭を調整することについて、本件当初明細書…の発明の詳細な説明に記載されていたとおりであり、発明の詳細な説明のサポートがないとはいえない。

(82)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.2
裁判例 分類	82:明細書、図面に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	先行技術文献の内容を追加する補正

1. 書誌的事項

事件	「両面ハイブリッドDVD - CDディスク」(査定不服審判) 知財高判平成17年12月19日(平成17年(行ケ)第10050号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-537878号(特表2000-509879号公報)
分類	G11B 7/007
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、青柳馨裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、同一構造体上に標準音声CD方式と超高密度(DVD)方式の両方で行われるデータ記憶に関する両面ハイブリッドDVD-CDディスク(コンパクトディスク)に係るものであり、両方式のディスクをそれぞれ、従来技術の(現在一般的な)CDディスクの厚さを基準に半分高とした第1データ方式及び第2データ方式でデータを記録した第1半分高コンパクトディスク表面と第2半分高コンパクトディスク表面を接着層を介して接着して全高のコンパクトディスクを形成し、これにより形成されるディスクが、従来技術のCDプレーヤ又はDVDプレーヤで再生できるようにしたものである。

(2) 明細書等の記載事項(補正前・補正後)

補正前	補正後(下線が補正箇所)
【発明の詳細な説明】 両面ハイブリッドDVD-CDディスク発明の分野 本発明は、プラスチック材の表面上の一連のピット(pit)およびランドで主にデジタルデータを光学的に記憶するコンパクトディスクに関するものである。特に、本発明は、同一構造体上に標準音声CD方式と超高密度(DVD)方式の	【発明の詳細な説明】 【発明の属する技術分野】 【0001】 本発明は、 <u>請求の範囲の請求項1の前文に従うハイブリッドディスクに関し、このようなディスクでは、プラスチック材の表面に一連のピット(pit)およびランドの状態で、主にデジタルデータが光学的に記憶される。</u> 特に、本発明は、

両方で行われるデータ記憶に関するものである。 発明の背景 コンパクトディスクは、デジタルまたはアナログ情報、…このようにしてピットの長さが検出されて、データとして解読される。 (特表2000-509879号公報より抜粋)	同一構造体上に標準音声CD方式と超高密度(DVD)方式の両方のデータを記憶することに関するものである。 【従来の技術】 【0002】 <u>上述の請求項1の前文に従うハイブリッドディスクは、特開平8-297659号公報に開示されている。この文献は、(例えば、抄録を参照すると、)2枚の異なったディスク2a、2b、すなわち、CDディスクとDVDディスクとからなるハイブリッドディスクを教示している。この2枚のディスクは異なった厚さを有している。CDディスク2aは、1.2mmの厚さを有すると共に、データ記録表面3aと、このデータ記録表面3aを走査レーザーによって読取ることができる反対側の平坦な表面とからなっている。また、データ記録表面3aは金属被覆層によって被覆されている。DVDディスク2bは、0.6mmの厚さを有すると共に、データ記録表面3bと、このデータ記録表面3bを走査レーザーによって読取ることができる反対側の平坦な表面とからなっている。また、データ記録表面3bは金属被覆層によって被覆されている。2枚のディスクはそれぞれのデータ記録表面を互いに向き合わせ、接着剤層5によって一緒に合体されている。このハイブリッドディスクの全体の厚さ(全高)は1.8mmであり、CDディスク2aの厚さとDVDディスク2bの厚さの割合は2対1である。</u> 【0003】 <u>欧州特許A-O745985号は、…。</u> 【0004】 <u>国際公開されたWO-A-98/00842は、…。</u> 【0005】 <u>また、米国特許第5509991号は、…。</u> 【0006】 コンパクトディスク(以下、「CDディスク」
--	---

	とも言う。)は、デジタルまたはアナログ情報、 …このようにしてピットの長さが検出されて、データとして解読される。 (平成16年1月14日付け手続補正書より抜粋)
--	--

(3) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)

【請求項1】異なった厚さを有するCDディスクとDVDディスクとからなる両面ハイブリッドディスクであって、データ記録表面(7)と、このデータ記録表面(7)を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面(5)とこのデータ記録表面(7)を被覆する金属被覆層(9)とを有するCDディスクと、データ記録面(27)と、このデータ記録表面(27)を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面と、そしてデータ記録表面を被覆する金属被覆層を有するDVDディスクとからなり、両ディスクがそれぞれのデータ記録表面(7, 27)を互いに向き合わせ、接着剤層によって合体されている両面ハイブリッドディスクにおいて、

CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合が約3対2であり、接着剤層によって結合された両ディスクが一般的なCDディスクの全高に相当する厚さのディスクを形成することを特徴とする両面ハイブリッドディスク。

(4) 手続の経緯

平成15年12月16日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-24335号)

平成16年1月14日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」及び「明細書等の記載事項」の「補正後」を参照)

平成16年11月15日 : 本件補正の却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)	
…「…原告…は、本件補正で、発明の詳細な説明に複数の先行文献の文献名を追加するとともにこれら先行技術文献の内容を具体的に記載してきている。そして、このことで、本願に係る発明(注、本願発明)と先行技術とを対比し、発明の評価に関する情報、発明の実施に関する情報を実質的に追加する補正内容となるものとなるから、これは出願当初の明細書等の記載の範囲内のものでない。」 …	
判決	
原告の主張	被告の主張
…「…審査基準第3部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正、第1節新規事項 5. 発明の詳細な説明の補正 5.2 各論(1)先行技術文献の内容の追加」…には、「特許法第36条第4項第2号の規定により、先行技術文献情報(その関	…上記補正は、原告主張のように、複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに、これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのものではなく、<u>同補正により、本件出願に係る発明の評価に関する情報、若しくは、本件出願の発明の</u>

連する発明が記載されていた刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められるところ、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に先行技術文献情報を追加する場合に、当該文献に記載された内容を併せて【背景技術】の欄に追加する補正は、通常、第三者が不測の不利益を受けることがないので、許される。」と規定されている。 本件出願人が行った先行技術文献についての本件補正は、<u>複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに、これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのも</u>であり、その補正により、<u>先行技術と本願発明との対比や同発明の評価などは一切行っておらず</u>、その補正は、特許庁が公示する審査基準に沿ったものであって、何ら新規事項を追加するものではないから、許されるべきである。	<u>実施に関する情報を追加するものであり</u>、特許庁が公示する審査基準に沿ったものではなく、不適法である。
裁判所の判断 …検討すると、上記補正により、本件補正後の明細書(甲6)の段落【0002】に、従来技術として、「上述の請求項1の前文に従うハイブリッドディスクは、特開平8-297659号公報に開示されている。…このハイブリッドディスクの全体の厚さ(全高)は1.8mmであり、CDディスク2aの厚さとDVDディスク2bの厚さの割合は2対1である。」との記載が追加された。 上記記載は、特開平8-297659号公報を先行技術文献として追加するにとどまらず、<u>補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明が、「2枚の異なった厚さを有するCDディスクとDVDディスクとを接着して形成したもの」を前提としていることを示すとともに、「CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合が約3対2」であって、従来のもの(2対1)と相違することを示すものであるから、本件出願に係る発明の評価に関する情報、若しくは、同発明の実施に関する情報を追加する補正に該当するものと認められる。</u> したがって、本件補正のうち本件明細書の発明の詳細な説明の補正も、本件明細書等に記載された範囲においてするものとは認められないとした審決の判断に誤りはない。	

(82)-2

審査基準の 該当箇所	第IV部第2章3.3.2
裁判例 分類	82:明細書、図面に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「非水電解液」(特許異議の申立て) 知財高判平成18年6月29日(平成17年(行ケ)第10607号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平8-230072号(特開平10-74537号公報)
分類	H01M 10/40
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、高電圧、高容量かつ充放電サイクル特性に優れる非水電解液二次電池に関するものであり、正極、負極、リチウム塩を含む非水電解液からなる非水二次電池において、電池内に特定の化合物を含有させるものである。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「(1) 【従来の技術】リチウムを利用する非水電解液二次電池(リチウム二次電池)はリチウムを可逆的に吸蔵放出可能な材料を含む正極および負極、リチウム塩を含む非水電解液、およびこれらを適切に保持、隔離する部材から構成される。リチウムが軽量かつ極めて卑な電位を有するため、リチウムまたはリチウム合金を負極とする二次電池は高電圧、高容量という優れた特徴を有する反面、デンドライトが析出し短絡しやすいという欠点も有していた。負極に炭素材量を有する電池は、長期にわたって充放電を繰り返した際の容量の低下の度合いが小さいというサイクル特性の向上は認められるものの、リチウム金属を負極に用いた電池程の高容量にはほど遠い。一方、非晶質の酸化物もしくはカルコゲン化合物を負極材料に用いた場合、リチウムの吸蔵量が飛躍的に増大し極めて容量の高い優れた二次電池が得られる。しかしながらこの電池では長期にわたって充放電を繰り返すと、容量の低下がみられるという問題があった。・・・」(段落【0002】)

(2) 「【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、リチウム二次電池のサイクル性を向上させることであり、特に、非晶質の酸化物もしくはカルコゲン化合物を負極材料に用いたリチウム二次電池のサイクル性を向上させることである。」(段落【0003】) …」(判決より抜粋)

(3) 明細書等の記載事項 (補正前・補正後)

補正前	補正後
…「本発明の負極材料は周期表 1, 2, 13, 14, 15 族原子から選ばれる三種以上の原子を含む, 主として非晶質のカルコゲン化合物または酸化物である。…」(段落【0030】) … …「…実施例－1…〔負極合剤ペーストの作成〕負極材料; $\text{SnGe}_{0.1}\text{B}_{0.5}\text{P}_{0.58}\text{Mg}_{0.1}\text{K}_{0.1}\text{O}_{3.35}$ (…結晶性の回折線は見られなかった。)を 200 g …加えさらに混練混合し, 負極合剤ペーストを作成した。…各々の電池缶内に電解液 1 から 18 をそれぞれ注入し, …円筒型電池 (1 から 18) を作成した。」(段落【0062】～【0066】) …「実施例－2 負極材料として黒鉛粉末を用いる以外は実施例 1 と同様の方法で円筒型電池 (電池番号 1 a から 10 a) を作成した。上記の方法で作成した電池について, 電流密度 4.8 mA/cm², 充電終止電圧 4.1 V, 放電終止電圧 2.8 V の条件で充放電を繰り返し, 各サイクルにおける放電容量を求めた。表 2 には作成した電池の相対容量 (各電池の 1 サイクルめの容量を電池 1 の容量で規格化したもの) およびサイクル性 (各電池の 1 サイクルめの放電容量に対する 300 サイクルめの放電容量の割合) を示した。」(段落【0067】) … …「表 2 より一般式 (1) で表される化合物を添加した場合サイクル性を向上する事がわかる。中でも例示化合物 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 を添加した場合その効果が著しい。例示化合物 (12) について添加量の効果を見ると添加濃度が 0.01 重量パーセントの場合がサイクル性が良く好ましい。負極材料として黒	…「本発明の負極材料は周期表 1, 2, 13, 14, 15 族原子から選ばれる三種以上の原子を含む, 主として非晶質のカルコゲン化合物または酸化物であることが好ましい。…」(段落【0025】) … …「[実施例－1] …〔負極合剤ペーストの作成〕負極材料; $\text{SnGe}_{0.1}\text{B}_{0.5}\text{P}_{0.58}\text{Mg}_{0.1}\text{K}_{0.1}\text{O}_{3.35}$ (…結晶性の回折線は見られなかった。)を 200 g …加えさらに混練混合し, 負極合剤ペーストを作成した。…各々の電池缶内に電解液をそれぞれ注入し, …円筒型電池を作成した。…表 2 に, 作成した電池の相対容量 (…) およびサイクル性 (…) を示した。」(段落【0059】～【0064】) … …「[実施例－2] 負極材料として黒鉛粉末を用いる以外は実施例 1 と同様の方法で円筒型電池 (電池番号 1 a, 7 a, 8 a) を作成した。…表 3 に, 作成した電池の相対容量 (各電池の 1 サイクル目の容量を表 2 の電池 1 の容量で規格化したもの) およびサイクル性 (各電池の 1 サイクル目の放電容量に対する 300 サイクルめの放電容量の割合) を示した。」(段落【0065】) … …表 2 と表 3 より, 一般式 (1) で表される化合物を添加した場合サイクル性を向上する事がわかる。例示化合物 (12) について添加量の効果を見ると添加濃度が 1 重量パーセントの場合がサイクル性が良く好ましい。負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。」(段落【0068】) … (以上、判決より抜粋)

鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく、総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」(段落【0069】) … (以上、判決より抜粋)

【表2】

表2 作成した非水2次電池の性能

電解液番号	添加剤	添加濃度 (重量%)	相対容量	η ₂₅ 性	備 考
1	なし	—	1	0.65	比較例
2	例示化合物(1)	1	0.99	0.74	本発明
3	" (3)	1	1.01	0.78	"
4	" (5)	1	1.00	0.73	"
5	" (7)	1	1.00	0.73	"
6	" (9)	1	1.01	0.75	"
7	" (12)	1	0.99	0.85	"
8	" (13)	1	0.99	0.84	"
9	" (14)	1	1.00	0.80	"
10	" (15)	1	0.99	0.81	"
11	" (16)	1	1.02	0.81	"
12	" (17)	1	0.99	0.83	"
13	" (19)	1	1.01	0.74	"
14	" (20)	1	1.06	0.85	"
15	" (12)	0.2	1.00	0.71	"
16	" (12)	0.5	0.99	0.75	"
17	" (12)	2	0.98	0.82	"
18	" (12)	5	0.97	0.80	"
1 a	なし	—	0.83	0.70	比較例
2 a	例示化合物(1)	1	0.84	0.73	"
3 a	" (3)	1	0.82	0.70	"
4 a	" (5)	1	0.83	0.73	"
5 a	" (7)	1	0.83	0.72	"
6 a	" (9)	1	0.84	0.73	"
7 a	" (12)	1	0.84	0.71	"
8 a	" (13)	1	0.83	0.70	"
9 a	" (14)	1	0.83	0.71	"
10 a	" (15)	1	0.82	0.71	"

(特開平10-74537号公報より抜粋)

表2 作成した非水2次電池の性能

電解液番号	添 加 剤	添加濃度 (重量%)	相対容量	サイクル性
1	なし	—	1	0.65
7	例示化合物 (12)	1	0.99	0.85
8	例示化合物 (13)	1	0.99	0.84
11	例示化合物 (16)	1	1.02	0.81
12	例示化合物 (17)	1	0.99	0.83
14	例示化合物 (20)	1	1.00	0.85
15	例示化合物 (12)	0.2	1.00	0.71
16	例示化合物 (12)	0.5	0.99	0.75
17	例示化合物 (12)	2	0.98	0.82
18	例示化合物 (12)	5	0.97	0.80

表 3 【表 3】

表3 作成した非水2次電池の性能

電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性
1a	なし	—	0.83	0.70
7a	例示化合物(12)	1	0.84	0.71
8a	例示化合物(13)	1	0.83	0.70

(特許3417228号公報より抜粋)

(4) 手続の経緯

平成14年5月17日 : 手続補正（明細書の全文を対象とする補正）（補正1）
（上記「明細書等の記載事項」の「補正後」を参照）

平成15年4月11日 : 特許権の設定登録

平成15年11月21日 : 特許異議の申立て (異議2003-72844号)

平成16年9月28日 : 取消理由の通知

平成16年12月7日 : 訂正の請求

平成17年6月20日 : 「特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定（判決より抜粋）

…補正 1 は、新規事項を追加するものであり、本件特許は、特許法 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるから、平成 15 年法律 47 号による改正前の特許法 113 条 1 号の規定により、特許を取り消すべきであるというものである。

補正 1 は、別紙 1 の【表 2】の記載から、「本発明」（実施例を意味する）と「比較例」とを区別するために設けられた「備考欄」を削除するとともに、いくつかの具体例だけを取捨選択して、…【表

2】、【表 3】とすることなどを内容とするものであるが、決定において新規事項の追加であるとされたのは、補正 1 により、補正後発明には「負極材料が黒鉛の場合」が実施例として含まれるものとなるところ、「負極材料が黒鉛の場合」を実施例として含むような発明は、願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書」という。）に記載されていないから、補正 1 は、当初明細書に記載された事項の範囲内においてされたものではない…というものである。	
判決	
原告の主張 決定は、補正 1 が当初明細書の…特許請求の範囲に整合するように発明の詳細な説明を補正したものであって、誤記の訂正もしくは明りょうでない記載の釈明に相当する補正であるにもかかわらず、誤って新規事項を追加するものであると判断したものであるから、取り消されるべきである…。 1 実施例と比較例 (1) 当初明細書の段落【0067】には、黒鉛粉末を用いた場合について「実施例－2」の表記がある。 (2) 当初明細書の【表 2】の備考欄の「〃」は誤記である。 (3) 当初明細書の段落【0069】の説明は、すず化合物の効果を強調した記載にすぎない。 段落【0069】の「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく、総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」との記載は、当初明細書の特許請求の範囲の記載を考慮すれば、負極材料として黒鉛を用いた場合にもサイクル性の向上効果は見られるが、負極材料として好ましい負極材料であるすず化合物を用いた場合に、本発明の添加剤…の添加効果が顕著に現れることを強調する記載にすぎず、本発明の二次電池の負極材料から「黒鉛」を排除するものでないことが明らかである。 2 負極材料の限定の有無 当初明細書には、負極材料から「黒鉛などの炭	被告の主張 決定の認定判断はいずれも正当であって、決定を取り消すべき理由はない。 1 実施例と比較例について 原告は、当初明細書の段落【0067】には、黒鉛粉末を用いた場合について「実施例－2」の表記があり、【表 2】の備考欄の「〃」は誤記であると主張する。 しかし、表題が「実施例－2」とされていても、【表 2】の電解液番号 7 a, 8 a の場合に関しては、当初明細書において、「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく、総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」（段落【0069】）という否定的な評価が明確に記載されている。したがって、これらを「比較例」と解しても何ら矛盾はなく、かえって、このような否定的な具体例を取り上げて、実施例とすることは、当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超えるものである。 したがって、電解液番号 7 a, 8 a の具体例は、当初明細書の前記記載からみれば、【表 2】の記載に従って「比較例」を意味すると解するのが自然であり、【表 2】の備考欄の「〃」が明白な誤記であると認めるべき事情もない。」 2 負極材料の限定の有無について 特許請求の範囲の記載が「負極」の材料を限定していないとしても、負極が「黒鉛」の場合は、発明の詳細な説明に記載の所期の課題を解決できると当業者が認識することができない「比較例」で

素質材料」を排除する記載がない。 3 第三者の不利益 …被告が指摘する記載は、特許請求の範囲の記載を含んだ形で公開されるから、第三者は、当初明細書に記載の発明を特許請求の範囲の記載内容を考慮して理解するのであって、第三者が、被告主張のような誤解をすることはあり得ない。すなわち、当初明細書には、特許請求の範囲の記載、そして実施例と比較例に示された具体的なデータを考慮すれば、黒鉛が負極であるリチウム二次電池に当初発明の特定化合物を含む非水電解液を適用する技術思想は記載されていたと理解すべきことは当然である。	あって、「実施例」となり得るものではなく、発明の詳細な説明に記載された内容によってサポートされるべき特許請求の範囲に記載された発明に含まれると解される余地はない。 3 第三者の不利益について 当初明細書には、黒鉛負極を用いる電池は所期の効果を奏する「実施例」に性能が及ばない「比較例」として記載されていたのであって、仮に、この「比較例」までが特許請求の範囲に記載された発明であると解されるのであれば、当初明細書の記載内容を信頼する第三者が不測の不利益を受けることになることも明らかである。
裁判所の判断 3 実施例と比較例について (1) …補正 1 は、当初明細書の【表 2】…の備考欄を削除するとともに、同表中の電解液番号「1 ないし 1 8」及び「1 a ないし 1 0 a」の中から「1」及び「1 a」を含む幾つかの具体例を取捨選択して新たに【表 2】、【表 3】…を作成することにより、当初明細書の【表 2】の電解液番号 7 a，8 a の具体例も補正後発明の実施例である…内容とするものと認められる。 (2) 原告は、当初明細書の段落【0 0 6 7】には、黒鉛粉末を用いた場合について「実施例－2」の表記があると主張する。 …当初明細書において「実施例」という見出しが【表 2】における「比較例」及び「本発明」のいずれも含むものとして用いられている以上、「実施例」の見出しの下に、【表 2】における「比較例」のみが説明されていても、何ら不合理ではなく、見出しに「実施例」とあることを根拠に【表 2】の「電解液番号 1 a ないし 1 0 a」の場合が実施例であるとする原告の主張を採用することはできない。 (3) 原告は、当初明細書の【表 2】の備考欄の「//」は誤記であると主張する。 …一般に、表に「//」との記載があれば、その上部にある文字と同じであるとの意味に解されるから、当初明細書の【表 2】では、「電解液番号 1 a ないし 1 0 a」の場合が「比較例」であるとの意味に解するのが自然であるところ、前記(2)のとおり、そのように解することが、【表 2】に対応する当初明細書の記載と何ら矛盾するものではなく、むしろ、後記のとおり、当初明細書の段落【0 0 6 9】の記載とも整合することからすれば、当業者が当初明細書の記載に接した場合に、原告の主張するような技術事項を理解するとは考えられず、【表 2】の「電解液番号 2 a ないし 1 0 a」の備考欄の記載が誤記であるとまではいえない。 (4) さらに、当初明細書の段落【0 0 6 9】には、「電解液番号 7 a，8 a」の場合を含む「負極材料として黒鉛を用いた場合」に関し、「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく、総合的にみて本発明を応	

用した電池には性能が及ばない。」との記載がある。この記載は、「負極材料として黒鉛を用いた場合」について、当初発明と比較した上で「本発明を応用した電池には性能が及ばない」という否定的評価を意味しており、【表 2】の備考欄の記載が「比較例」とされていることと符合する。当初明細書の負極材料に関する前記各記載及び【表 2】の記載を全体としてみれば、「負極材料として黒鉛を用いた場合」は、当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であり、このような否定的な具体例を当初発明の実施例と解することは、当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超えるものである。

(5) 以上のとおり、「電解液番号 7 a, 8 a」の場合の具体例は、当初明細書の前記記載からみれば、当初明細書の【表 2】の記載のとおり「比較例」を意味すると解するのが自然である。したがって、補正 1 によって、「電解液番号 7 a, 8 a」の場合という新たな「実施例」を追加することとなるから、この補正が新規事項の追加であると判断した決定に誤りはない。

4 負極材料の限定の有無について

…当初明細書の負極材料に関する記載及び【表 2】の記載を全体としてみれば、「負極材料として黒鉛を用いた場合」は、当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であるのに対し、当初明細書には、当初発明で対象となる電池として「黒鉛などの炭素質材料」を負極材料とする場合も含むものと解することができるだけの根拠が見当たらないのであり、特許請求の範囲の記載が「負極」の材料を限定していないとしても、負極材料が黒鉛の場合は「比較例」であって、「実施例」ではないとの前記 3 の結論を左右するものではないから、原告の主張は失当である。

5 第三者の不利益について

…原告の主張は、その主張する前記 3 (3) の誤記が当業者に明白であることを前提とするものであり、この前提が認められないことは前記のとおりであるから、この主張を採用することはできない。当初明細書において当初発明に属しない具体例（比較例）とされていたものが、当初発明に属する具体例（実施例）とされたならば、第三者が不測の不利益を被ることは明らかである。

(84)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第4章
裁判例 分類	84:第17条の2第5項違反か否かについて
キーワード	増項補正

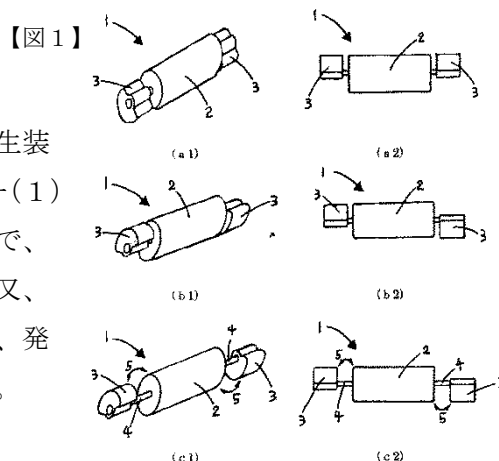
1. 書誌的事項

事件	「振動発生装置」(査定不服審判) 知財高判平成22年10月20日(平成22年(行ケ)第10051号)
出典	裁判所ウェブサイト 、判例時報2113号128頁、判例タイムズ1342号222頁
出願番号	特願2005-56554号(特開2006-212608号公報)
分類	B06B 1/16
結論	棄却
関連条文	(旧) 第17条の2第4項各号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、より大きな振動幅を得ることができる振動発生装置を実現することを目的としており、振動発生用小型モーター(1)のシャフト(4)をモーター本体(2)の両側に出した構造で、そのシャフト(4)の両端に偏重心の分銅(3)を固定し、又、その両側の分銅(3)が回転して振動発生させることにより、発生する振動幅を効率的に倍増させる構成を有するものである。



(2) 特許請求の範囲(第2回補正後・第4回補正後)

第2回補正後	第4回補正後
【請求項1】 胴体部の両側にシャフトを突出した振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え、該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心とし、その両側のシャフトに略対称に取り付けた振動発生器において、発生する振動幅の設定は、該胴体部と分銅間の該間隔を変えて、発生する振動の大きさを決めて、該分銅の取り付け位置を設定し、又、その間隔は軸方向の幅の二分の一以上とする事を特徴とする振動発生装置。	【請求項1】 胴体部の両側にシャフトを突出させた振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え付け、前記分銅は、前記胴体部の中心点を中心としてその両側の前記シャフトに略対称に取り付けた振動発生装置において、前記胴体部と前記分銅の間隔を変えると前記装置が発生する振動幅の大きさが変わるという特性を利用し、前記間隔を、所望の大きさの振動幅が得られる間隔に対応する間隔に調節して成ることを特徴とする振動発生装置。

	【請求項 2】前記胴体部と前記各分銅との間の間隔は、前記各分銅の前記シャフトの軸方向の幅の略 3 分の 2 以上である、請求項 1 に記載の振動発生装置。 【請求項 3】前記分銅は断面半円形状で、その両端角部に丸みを持たせた形状である、請求項 1 又は 2 に記載の振動発生装置。
--	--

(3) 手続の経緯

平成19年4月11日	： 拒絶理由通知
平成19年6月25日	： 手続補正（第2回補正）（上記「第2回補正後」を参照）
平成19年8月13日	： 最後の拒絶理由通知（第2回補正が新規事項追加（第17条の2第3項））
平成19年10月22日	： 手続補正（第3回補正）
平成20年2月5日	： 第3回補正を却下（第17条の2第3項違反）、拒絶査定
平成20年3月17日	： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-6589号）
平成20年4月11日	： 手続補正（第4回補正）（上記「第4回補正後」を参照）
平成22年1月4日	： 第4回補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…①第4回補正は、第2回補正による特許請求の範囲の請求項の数を1項から3項に増加させるものであるから、第4回補正の目的は、平成18年法律第55号による改正前の特許法（以下「法」という。）17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず、②第2回補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められず、法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない上、本願発明は、…法49条1項1号及び4号に該当し、同条1項本文の規定により拒絶をすべきものである…。	
判決	
原告の主張 すなわち、第2回補正は、平成19年8月13日付け拒絶理由通知書（甲6）により補正要件違反を指摘されているため、本来であれば補正を却下されることによって以降の補正の基礎となるものではない。第2回補正が却下されれば、第2回補正の前となる第1回補正に係る特許請求の範囲が第4回補正の基礎とされるべきである。<u>第1回補正による特許請求の範囲は請求項の数が9項であるから、第4回補正により請求項の数は</u>	被告の主張 ア 拒絶査定不服審判を請求する場合において、…法17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮に該当しない場合、審判官は決定をもって補正を却下しなければならない…。 最後の拒絶理由に対する補正（第4回補正）（*注：第3回補正の間違いと思われる。*）が、法17条の2第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、当該補正を却下するとの

<u>3 項に減少しており、第 4 回補正は、法 1 7 条の 2 第 4 項違反とはならない。</u>	<u>規定は、法 5 3 条にはあるが、最後の拒絶理由を通知する対象となった補正（第 2 回補正）を却下するとの規定は、法 5 3 条にはなく、その他の条文にもない。</u> イ よって、第 4 回補正が、法 1 7 条の 2 第 3 項から第 5 項までの規定に違反しているか否かを判断するための基準となる補正は、第 1 回補正ではなく、第 2 回補正であり、第 2 回補正後の請求項と第 4 回補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。 しかしながら、<u>第 2 回補正により、請求項の数が 1 項となったものが、第 4 回補正では請求項の数が 3 項となっているから、第 2 回補正後の請求項と第 4 回補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものとは認められず、第 4 回補正を却下した判断には誤りはない。</u>
裁判所の判断 …第 3 回補正は、第 4 回補正を行う以前に却下されているのであるから、第 4 回補正は、第 3 回補正を行う時点の特許請求の範囲の記載、すなわち、第 2 回補正による特許請求の範囲の記載を変更したものと いわざるを得ない。 そうすると、<u>第 4 回補正は、第 2 回補正により 1 項の請求項とされた特許請求の範囲を、3 項の請求項を含む特許請求の範囲に変更するものである。</u> イ 法 1 7 条の 2 第 4 項は、拒絶査定不服審判請求に伴って行われる特許請求の範囲についてする補正は、同項 1 号ないし 4 号に掲げる事項を目的とするものに限ると規定するところ、上記のとおり、<u>請求項を増加させる第 4 回補正の目的は、法 1 7 条の 2 第 4 項 1 号（請求項の削除）、2 号（特許請求の範囲の減縮）、3 号（誤記の訂正）及び 4 号（明りょうでない記載の釈明）のいずれの事項にも該当しないといわざるを得ない。</u> …本件審決が、第 4 回補正の目的は、法 1 7 条の 2 第 4 項各号のいずれの事項にも該当しないと判断したことに誤りはない。 …第 2 回補正は、最初の拒絶理由通知に対応してされたものであるところ、…最初の拒絶理由通知に対してされた特許請求の範囲等の補正が、法 1 7 条の 2 第 3 項に規定する要件（新規事項追加の禁止）を満たしていないときは、出願の拒絶理由となるのであって（法 4 9 条 1 号）、拒絶の理由を通知しなければならない場合（法 5 0 条）に当たるが、決定をもって補正を却下しなければならない場合（法 5 3 条 1 項）には当たらない。 したがって、第 2 回補正について、補正却下をしなければならない理由はない。	

(84-1)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第4章3.
裁判例 分類	84-1:第17条の2第5項第1号の請求項の削除に該当するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「通信ネットワーク構造」(査定不服審判) 知財高判平成18年2月16日(平成17年(行ケ)第10266号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-234637号(特開2000-78294号公報)
分類	H04M 3/42
結論	棄却
関連条文	(旧) 第17条の2第3項第1号
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、嶋末和秀裁判官、沖中康人裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、ユーザーがネットワークの運営を主導でき、小規模なホストマシンでの運営が可能で、加えて情報提供者と情報享受者の関係も硬直化しない通信ネットワーク構造を提供することを目的とし、ネットワークにおけるホストマシンの役割を、ユーザー同士の出会いの場を提供することに限定し、ユーザーが出会った後は、各ユーザーはホストマシンから離れて、ユーザー相互間で直接交信することとしたものである。

(2) 特許請求の範囲(補正前・補正後)

補正前	補正後
【請求項1】相互間が双方向の通信手段で結ばれた複数のユーザー局と、これらユーザー局と双方向の通信手段で結ばれた少なくとも1局以上のホスト局とより構成され、 各ユーザー局が当該通信ネットワークを通じて他のユーザーに伝えたい自分の意識の要約としての意識情報並びに各ユーザー局同士が相手局を直接又は間接的に選択して、ホスト局を経由することなく相手局と直接交信するために必要となる通信接続情報とを登録したデータベースをホ	【請求項1】相互間が双方向の通信手段で結ばれた複数のユーザー局と、これらユーザー局と双方向の通信手段で結ばれた少なくとも1局以上のホスト局とより構成され、 各ユーザー局が当該通信ネットワークを通じて他のユーザーに伝えたい自分の意識の要約としての意識情報並びに各ユーザー局同士が相手局を直接又は間接的に選択して、ホスト局を経由することなく相手局と直接交信するために必要となる通信接続情報とを登録したデータベースをホスト局に構

スト局に構築しておき、対話相手となるターゲットユーザーに関する通信接続情報を取得したユーザー局は、ホスト局との通信網を閉じた後、ホスト局を経由することなくユーザー局相互間で知識情報を直接交信するようにした通信ネットワーク構造。 【請求項 2】ホスト局からユーザーに提供されるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか、あるいは暗号化されており、ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号されてなる請求項 1 記載の通信ネットワーク構造。 【請求項 3】通信手段が、有線通信又は無線通信あるいは有線通信と無線通信の併用通信である請求項 1 又は 2 記載の通信ネットワーク構造。 ※【請求項 4】から【請求項 8】の記載は省略。	築してあり、ホスト局からユーザーに提供される、対話相手となるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか、あるいは暗号化されており、ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号されるようになっており、 ターゲットユーザーに関する通信接続情報を取得したユーザー局は、ホスト局との通信網を閉じた後、ホスト局との通信網を閉じた後、ホスト局を経由することなくユーザー局相互間で知識情報を直接交信するようにした通信ネットワーク構造。 【請求項 2】通信手段が、有線通信又は無線通信あるいは有線通信と無線通信の併用通信である請求項 1 記載の通信ネットワーク構造。 ※【請求項 3】から【請求項 7】の記載は省略。
--	--

なお、補正後の請求項1において、補正前の請求項1を補正前の請求項2記載の構成を加えて限定し、補正前の請求項2を削除して、補正前の請求項3から8につき、補正前の請求項2を引用する部分を削除して各項の項番号を繰り上げたものとなっている。

(3) 手続の経緯

平成13年11月12日	： 手続補正（上記「補正前」の発明参照）
平成14年7月15日	： 拒絶査定
平成14年9月4日	： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-16946号）、 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成14年10月3日	： 手続補正
平成17年1月31日	： 本件手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 本件手続補正の「ホスト局からユーザーに提供される、対話相手となるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか、あるいは暗号化されており、ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号されるようになっており、」とする補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、特許請求の範囲に記載された「通信接続情報」について限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
--

判決	
原告の主張 本件審決は、本件補正が特許請求の範囲の請求項 1 の「削除」を目的とするものであるから、その適否に関して独立特許要件が問題とされる余地はないのに、本件補正が特許請求の範囲の「減縮」を目的とするものであると誤って判断し…、その結果、本件補正が独立特許要件を充足しないことを理由として本件補正を誤って却下したものである。 請求項 1 を削除してこの請求項 2 を新たな請求項 1 とする場合、新たな請求項 1 は、補正前の請求項 2 における「請求項 1 記載の通信ネットワーク構造」という記載を、補正前の請求項 1 の記載に書き換えることになる。この書き換えの結果、…ここに表現されている発明は、補正前の請求項 2 記載の発明と同一である。 改正前特許法 17 条の 2 第 3 項に関して、1 号の「請求項の削除」に当たるか、2 号の「特許請求の範囲の減縮」に当たるかは、手続き補正書の記載のみに基づき判断されるべきではなく、手続き補正の内容に照らして客観的かつ実質的に判断されるべきものであり、そのように判断すれば、本件補正が補正前の請求項 1 の「削除」を目的とするものであることは明らかである。	被告の主張 (1) 本件補正後の請求項 1 に係る発明は、補正後の請求項 1 において、補正前の請求項 2 の…を限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮であることは明らかである。 (2) 本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的としたものであることは、審判請求の理由を補正した平成 14 年 10 月 3 日付け手続き補正書（甲 10）に、本件補正が、本件補正後の請求項 1 に補正前の請求項 2 の構成を付加し、それに伴い補正前の請求項 2 を削除する旨記載されている…ことから明らかである。 (3) 補正前の請求項 8（補正後の請求項 7）は請求項 1 のみを引用する発明であるところ、本件補正により補正後の請求項 7 に係る発明は、補正前の請求項 2 に記載された事項により限定された補正後の請求項 1 を引用することとなり、その結果、補正前の請求項 8 に係る発明を補正前の請求項 2 に記載された事項で限定した発明となる…
裁判所の判断 …原告は、平成 14 年 10 月 3 日付け手続き補正書の…記載は、補正後の請求項 1 が補正前の請求項 1 を補正前の請求項 2 の構成により限定した内容になっている点を説明したものにすぎず、その後に本来記載すべき「すなわち補正前の請求項 2 の内容に当たる」との説明が抜けていただけであり、本件補正の内容に照らして判断すれば、本件補正は、補正前の請求項 1 の「削除」を目的とするものである旨主張する。 …<u>上記手続き補正書には、上記のとおり、明確に、請求項 2 を削除したと記載されているのであるから、原告の上記主張は、自ら記載した手続き補正書の記載と矛盾するものである。また、原告の上記主張は、…補正後の請求項 2 ないし 6 が補正前の請求項 3 ないし 7 を単に繰り上げたものではなく、補正前の請求項 1 を引用していた部分を削除したものであること…とも矛盾する。</u>	

(84-2)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第4章2.
裁判例 分類	84-2: 第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「耐火構造体」(査定不服審判) 知財高判平成17年4月25日(平成17年(行ケ)第10192号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平9-288535号(特開平10-183816号公報)
分類	E04B 1/94
結論	棄却
関連条文	(旧) 第17条の2第4項第2号
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、設楽隆一裁判官、若林辰繁裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、厚み5～100mmの不燃性材料からなるボード
(a) 1の少なくとも片面に、厚み0.5～40mmの耐火膨張
シート(b) 2を設けてなる耐火構造体であって、当該耐火構造
体をJIS A 1304に準拠して、炉内温度を1時間で92
5℃まで昇温した後に、加熱前の厚み(D)と加熱後の厚み(D')との関係が、 $D'/D = 2.5 \sim 1.5$ であり、かつ、前記耐火膨張シート(b) 2が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、
中和処理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤等からなる樹脂組成物である耐火構造体とすることにより、施工性及び耐火性に優れた耐火構造体、並びに、耐火壁の施工方法を提供する。

【図1】



(2) 特許請求の範囲(補正前・補正後)

補正前	補正後
【請求項1】厚み5～100mmの不燃材料からなるボード(a)の少なくとも片面に、厚み0.5～40mmの耐火膨張シート(b)を設けてなる耐火構造体であって、当該耐火構造体をJIS A 1304に準拠して、炉内温度を1時間で925℃まで昇温した後に、前記耐火膨張シート(b)の加熱前の厚み(D)と加熱後の厚み(D')	【請求項1】※(補正前の請求項1+請求項2+請求項3。) 【請求項2】※(補正前の請求項1)+耐火膨張シート(b)を以下のとおり限定) 当該耐火膨張シート(b)は、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物及び上記アルカリ金属、アルカリ土類金属及び周期律表IIb族金属

との関係が、$D' / D = 2.5 \sim 15$ の範囲内となることを特徴とする耐火構造体。 【請求項 2】前記耐火膨張シート (b) が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤からなることを特徴とする請求項 1 記載の耐火構造体。 【請求項 3】前記リン化合物及び中和処理された熱膨張性黒鉛の配合量は前記熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して合計量で 20～200 重量部、前記無機充填剤の配合量は前記熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～500 重量部であり、前記中和処理された熱膨張性黒鉛と前記リン化合物との重量比〔(中和処理された熱膨張性黒鉛) / (リン化合物)〕が 0.01～9 の範囲内であり、かつ、前記無機充填剤と前記リン化合物との重量比〔(無機充填剤) / (リン化合物)〕が 0.6～1.5 の範囲内であることを特徴とする請求項 2 記載の耐火構造体。 ※【請求項 4】～【請求項 10】省略	の金属炭酸塩からなり、上記リン化合物及び金属炭酸塩の合計量が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～900 重量部、上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩) / (リン化合物)〕が、0.6～1.5 の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 【請求項 3】※(補正前の請求項 1) + 耐火膨張シート (b) を以下のとおり限定) 当該耐火膨張シート (b) は、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、上記アルカリ金属、アルカリ土類金属及び周期律表 I I b 族金属の金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩からなり、上記リン化合物、金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～900 重量部、上記金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量) / (リン化合物)〕が、0.6～1.5、含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量が、上記金属炭酸塩 100 重量部に対して 1～70 重量部の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 【請求項 4】※(補正前の請求項 1) + 耐火膨張シート (b) を以下のとおり限定) 当該耐火膨張シート (b) は、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、多価アルコール及び上記アルカリ金属、アルカリ土類金属及び周期律表 I I b 族金属の金属炭酸塩からなり、上記リン化合物、多価アルコール及び金属炭酸塩の合計量が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～900 重量部、上記多価アルコールと上記リン化合物との重量比〔(多価アルコール) / (リン化合物)〕が、0.05～20、上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩) / (リン化合物)〕が、0.01～50 の
--	--

	樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 【請求項 5】※（補正前の請求項 1）＋耐火膨張シート（b）を以下のとおり限定） 当該耐火膨張シート（b）は、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛、多価アルコール並びにアルカリ金属、アルカリ土類金属及び周期律表 I I b 族金属の金属炭酸塩からなり、上記リン化合物、上記中和処理された熱膨張性黒鉛、上記多価アルコール及び金属炭酸塩の合計量が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 1 0 0 重量部に対して 5 0 ～ 9 0 0 重量部、上記多価アルコールと上記リン化合物との重量比〔（多価アルコール）／（リン化合物）〕が、0. 0 5 ～ 2 0、上記中和処理された熱膨張性黒鉛と上記リン化合物との重量比〔（中和処理された熱膨張性黒鉛）／（リン化合物）〕が、0. 0 1 ～ 9、上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔（金属炭酸塩）／（リン化合物）〕が、0. 0 1 ～ 5 0 の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 ※【請求項 6】～【請求項 1 2】省略
--	--

（３）手続の経緯

平成14年12月2日	： 手続補正（上記「補正前」の発明参照）
平成15年6月26日	： 拒絶査定
平成15年7月30日	： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-14682号）
平成15年8月29日	： 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成16年3月3日	： 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
…本件補正は、本件補正前の請求項 2 及び請求項 3 の発明特定事項を、本件補正前の請求項 1 に繰り入れて、実質的に前記請求項 2 及び請求項 3 を削除することにより、請求項の項数を 2 個削減した上で、本件補正前の請求項 1 に記載されていた発明特定事項の「耐火膨張シート（b）」を、さらに本件補正後の請求項 2 から請求項 5 までの新たな 4 個の請求項に展開させることにより、実質的に 4 個の新たな請求項が追加記載されたものであり、その結果として、本件補正により、差し引き 2 個の請求項が増加していることになる。

そうすると、本件補正後の特許請求の範囲に記載の請求項の項数が実質的に増加したことにより、本件補正後の特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明が、本件補正前のものに比較して拡張したものとなり、本件補正は、明らかに特許請求の範囲の拡張に該当する…	
判決	
原告の主張 …立法者は、「特許請求の範囲の減縮」の例として、単に「請求項に上位概念で記載されている発明をより下位概念で記載するもの」が該当するとしているに過ぎず、請求項が増加されるものであってはならないとはしていないのである。 (2) 特許法 17 条の 2 第 4 項は、「請求項の削除」(1 号)、「特許請求の範囲の減縮」(2 号)、…をそれぞれ別個の補正目的として規定しているのであるから、各要件はそれぞれ独立に判断されることを予定していると解すべきである。 …請求項の数という形式的事項は、専ら 1 号で扱われているのであるから、<u>それ以外の 2 号ないし 4 号では、請求項の数という形式的事項は考慮されないものと解すべきである。</u> したがって、同条項 2 号の「特許請求の範囲の減縮」において、請求項数の増加を理由に補正ができないと解することはできない。	被告の主張 1 特許法第 17 条の 2 第 4 項 2 号は、そのかっこ書きにおいて「(第 36 条第 5 項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)」と規定する。 このかっこ書きの規定…ここでいう補正前の発明である「当該請求項に記載された発明」と補正後の発明である「当該請求項に記載される発明」とは、補正の前後の請求項の対応関係において、<u>補正前の一の当該請求項が限定的に減縮されて、そのまま補正後の一の当該請求項となるような請求項の限定的減縮の補正を求めている</u>ことにほかならない。 したがって、同条項 2 号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正は、そのかっこ書きの規定により、<u>補正前の請求項と補正後の請求項とは一対一の対応関係にあることを当然の前提としている</u>ことが、法文上明らか…。
裁判所の判断 …2 号の規定は、<u>請求項の発明特定事項を限定して、これを減縮補正することによって、当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当</u>であって、当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか、当該<u>一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加する</u>というような態様による補正を予定しているものではないというべきである。 …このように、発明は、請求項ごとに特定され、請求項ごとに審査の対象となるものであるから、請求項が異なれば、審査の対象も異なることになるし、新規に請求項が加われば、原則として、これについて新たに審査すべき必要が生ずることになるのであって、<u>一つの請求項を複数の請求項に分割するような態様による補正を認めることは、審査対象が追加されることにより、新たな審査を必要とする場合を生じさせ、あるいは審査対象が複雑化することにより、当該補正が補正前の請求項に係る</u>	

発明を限定的に減縮するものであるかどうか等の判断が複雑困難となるなどの事態を生じさせることともなり、それでは、迅速・的確な審査を実現するため、既にされた審査結果を有効に活用して、補正された発明の審査を行うことができる範囲で補正を認めるという前記の制度趣旨に合致しないことになるからである。

したがって、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないというべきであり、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」は、補正前後の請求項に係る発明が一对一の対応関係にあることを必要とすると解するのが相当である。

もっとも、多数項引用形式で記載された一つの請求項を、引用請求項を減少させて独立形式の請求項とする場合や、構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合のように、補正前の請求項が実質的に複数の請求項を含むものであるときに、これを補正に際し独立の請求項とすることにより、請求項の数が増加することになるとしても、それは、実質的に新たな請求項を追加するものとはいえず、実質的には一对一の対応関係にあるということが出来るから、このような補正まで否定されるものではない。

(84-2)-2

審査基準の 該当箇所	第IV部第4章2.
裁判例 分類	84-2: 第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「携帯電話端末」(査定不服審判) 知財高判平成24年1月17日(平成23年(行ケ)第10133号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-182514号(特開2004-7746号公報)
分類	H04M 1/00
結論	棄却
関連条文	(旧)第17条の2第4項第2号
裁判体	知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

従来の携帯電話端末では、携帯電話での通信が禁止されている病院や飛行機等では、携帯電話端末全体の電源を切らなければならない、通信機能とは無関係の電話帳機能等も使えずに不便であるところ、本願発明では、電源がオンになっている状態で特定の指示を入力すると、電力供給を停止することによって通信機能を停止するが、電話帳機能等には電力供給を継続することによって動作可能にするので、病院等の無線通信禁止区域において、通信機能のみを停止し、電話帳機能等をそのまま用いることができ、利便性を向上させることができる。

(2) 特許請求の範囲(補正前・補正後)

補正前(甲6補正後)	補正後(本件補正後)
【請求項1】通信機能と、当該通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し、通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、 前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表	【請求項1】通信機能と、当該通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し、通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、 前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表

示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり、通信可能状態で、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり、前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、<u>マイクによる音声を電気信号に変換する機能</u>、<u>スピーカによる電気信号を音声に変換する機能</u>を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、<u>選択可能としたこと</u>を特徴とする携帯電話端末。	示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり、通信可能状態で、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり、 前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、<u>前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能としたこと</u>を特徴とする携帯電話端末。
--	--

（３）手続の経緯

平成15年5月25日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-18278号）
平成22年10月22日 : 手続補正（甲6補正）（上記「補正前」の発明参照）
平成23年1月27日 : 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
平成23年3月7日 : 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…① 本件補正は、補正前の甲6補正…に係る請求項1記載の「『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』は『選択可能とした』』という事項を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないし、また、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない、…	
判決	
原告の主張 …本件補正は、本件補正前の特許請求の範囲に記載された発明の発明特定事項の一部である「前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカ	被告の主張 …補正前の甲6補正に係る請求項1の記載は、「携帯電話端末」が少なくとも「通信機能」、及び「時計機能」、及び「電話帳機能」、及び「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」、及び「ス

による電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、・・・選択可能とした」を、選択可能な機能の範囲について、より狭い範囲の選択である特定の機能である「前記時計機能及び前記電話帳機能」を選択可能としたものであり、当該補正前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は同一である。 このように「選択可能」な範囲を狭めることは、技術的には補正後においてはその機能が限定されるものであるので、補正の前後で解決しようとする課題や産業上の利用分野を変更するものではない限り、特許請求の範囲の減縮に当たるといえるべきである。 仮に審決…が正しいとするならば、「A、B及びCからなる群より選ばれた1種以上の化合物という」マーカッシュ・クレームにおいて、例えば物質の選択範囲を狭める補正は特許請求の範囲の減縮に該当しないこととなって、不当である。	スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」、及び「表示手段」、及び「入力手段」を有すること、すなわち、上記の各機能の全てを必ず有することを表現しているのであり、「携帯電話端末」が上記の各機能のいずれかを有することを表現するものではないから、上記各機能が、いわゆるマーカッシュ・クレームのように、発明を特定するための事項としての選択肢であると解すべきものではない。 そして、<u>本件補正は、その補正前の請求項1に係る発明が有する「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」は「選択可能とした」という事項を削除するものであり、同補正により、例えば、本体部（制御部10）に電源が供給されていれば常に「マイク」及び「スピーカ」が使用可能な状態に維持され、ユーザが「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を選択することができないような携帯電話端末の発明が含まれるようになった（すなわち、発明が拡張された）ことは明らかであるから、本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものでないことは明らかである。</u>
裁判所の判断 …甲6補正…は、「時計機能」、「電話帳機能」、「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて、通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。 他方、本件補正による補正後の請求項1に係る発明（本願補正発明）は、「時計機能」、「電話帳機能」、「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて、通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」をそれぞれ選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。 そこで、甲6補正発明と本願補正発明とを対比すると、甲6補正発明では、通信機能の停止を維持しながら「時計機能」、「電話帳機能」、「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれを選択可能としているのに対	

し、本願補正発明では、通信機能の停止を維持しながら、上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能としたものであるから、本件補正により、通信機能の停止を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして、その結果、本願補正発明では、「時計機能」及び「電話帳機能」以外の機能について、どの機能を通信機能の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。

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

以上によれば、本件補正による請求項1の補正は、直列的に記載された発明特定事項の一部が削除されたもので、原告が主張するような択一的記載の要素の削除ではないから、原告の各主張はいずれも採用することができない。

(84-3)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第4章4.
裁判例 分類	84-3: 第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「光ファイバケーブル」(無効審判) 知財高判平成18年10月18日(平成18年(行ケ)第10204号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平3-353715号(特開平5-40208号公報)
分類	G02B 6/255
結論	棄却
関連条文	(旧) 第134条第2項ただし書第2号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、光ファイバ自身が持つ曲がり起因として大きな接続損失を発生するおそれのない光ファイバケーブルを提供することを目的とし、多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し、端部を一括融着接続する光ファイバケーブルであって、前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径が、光ファイバの波長帯(λ)において $\lambda/1.41$ よりも大きい構成とする。

(2) 発明の詳細な説明の開示

「【0022】従ってこのような事情から、接続しようとする光ファイバどうしが互いに正反対方向に曲りを生じていたとしても、先のような接続損失に対する要件、即ち最大許容接続損失を0.5 dB以下に設定するためには、少なくとも各光ファイバの曲り具合が図5から1.55 μm 帯用のものについては、点X: 曲率0.92以下であり、・・・(ハ)

また、図4から1.3 μm 帯用のものについては、点Y: 曲率1.1以下であること、・・・(ニ)が必要となることが判明し、換言すれば、1.55 μm 帯と1.33 μm 帯に対して曲率半径は、0.92 mと1.1 mになり、光ファイバの波長帯 λ [μm]との間には、それぞれ

【0023】

【数3】

$$1.3/0.92 \div 1.41$$

$$1.55/1.1 \div 1.41$$

【0024】の関係が成立する。すなわち曲率半径が $\lambda / 1.41$ 以上であれば最大許容損失値を満足できることが判明した。」(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識等

「曲率と曲率半径は同じではない…」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(訂正前・訂正後)(請求項1のみ記載)

訂正前	訂正後
【請求項1】多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し、端部を一括融着接続する光ファイバケーブル(1)であって、前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径(R)が、光ファイバの波長帯(λ)において $\lambda / 1.41$ よりも大きいことを特徴とする光ファイバケーブル。	【請求項1】多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し、端部を一括融着接続する光ファイバケーブル(1)であって、前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径(R)が、光ファイバの波長帯(λ)において $\lambda / 1.4$ よりも大きいことを特徴とする光ファイバケーブル。

(5) 手続の経緯

平成16年8月30日 : 被告による特許無効審判の請求(無効2004-80133号)
 平成17年3月28日 : 「…本件特許を無効とする」との第1次審決
 平成17年7月8日 : 原告(特許権者側)による訂正審判の請求
 平成17年8月1日 : 第181条第2項により、上記審決を取り消す決定(審理再開)
 平成17年9月5日 : 訂正審判の請求書に添付されたとおりの訂正の請求をしたものとみなされる
 (本件訂正)(上記「訂正前」の発明から上記「訂正後」の発明参照)
 平成18年3月29日 : 本件訂正を却下、「…特許を無効とする」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
ア 訂正事項 a 「特許請求の範囲」の「請求項1」において、誤記の訂正を目的として、「$\lambda / 1.41$」を「$\lambda / 1.4$」に訂正する。 ア 本件訂正事項 a～e は、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明とはいえないから、平成6年法律第116号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)134条2項ただし書に適合しない。 …図5について、「そうすると、曲線A' がそもそも近似曲線であり、その近似曲線と接続損失値との交点からX軸に垂線を下ろして読み取られる曲率の値も当然に近似値にすぎないのであるから、当該曲率は、X軸の目盛り(目盛りが100分の1位で有ることは明らか、そうでなければ有効数字3桁の算出値を正確にプロットすることができない)のとおり読み取ればよいのであって、それを

あえて読取り値を10分の1位に丸めて有効数字を2桁にする操作が、測定誤差の観点からみても、誤記の訂正にあたるとはいえないというべきである。」…	
判決	
原告の主張 …「曲率」の測定値が1.51+0.08, -0.10と大きくばらついている（Aの実験証明書。甲12）。これは、<u>100分の1位の数値に技術的意味がない</u>ことを示すものである。… …図5において、X点の曲率は「0.9」としか読みとることしかできないから、「発明の詳細な説明」の段落【0022】の「曲率0.92」が「曲率0.9」と同一の意味を表示するものであることは、<u>客観的に明らか</u>であり、「曲率0.92」を「曲率0.9」に変更することは、何ら新規な操作には当たらない。 してみれば、「発明の詳細な説明」の段落【0022】において… …「曲率0.92」を「曲率0.9」に訂正することが認められるべきであるから、「発明の詳細な説明」の段落【0023】において… …「1.41」から「1.4」への訂正は、誤記の訂正に当たる…「請求項1」において「$\lambda/1.41$」を「$\lambda/1.4$」に訂正する訂正事項aは、誤記の訂正に当たるものである。	被告の主張 「曲率」の測定値が1.51+0.08, -0.10と大きくばらつく（Aの実験証明書。甲12）のであれば、<u>10分の1位の数値にもばらつきが生じることになると考えられるから、「曲率0.92」を「曲率0.9」と訂正したとしても、技術的意味はないことになる。</u> しかし、原告が技術的意味がないと主張する<u>100分の1位の数値を四捨五入する必然性が存在しない。</u>なぜなら、切上げ、切捨てという手法もあるからである。 …<u>1/10位の数値を決定する限りにおいて、1/100位の数値に技術的意味があることが明白であり、X点における曲率を0.92と読むことは意味がないということにはならない。</u> …「曲率0.92」が誤りで「曲率0.9」が正しく、「曲率0.92」が「曲率0.9」と同一の意味を表示するものであると客観的に認められるとはいえない… …これに基づく訂正事項aも誤記の訂正とはいえない。
裁判所の判断 …「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書及び図面の記載や当業者…の技術常識などから明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。 …本件訂正前の「発明の詳細な説明」の記載は、…（a）<u>曲率は、1で曲率半径を除いたものであるから、曲率と曲率半径は同じではないにもかかわらず、…図4、5から求めた曲率を、…そのまま曲率半径として用いていること、（b）…の各点において、理解不能である</u>というほかない。 もっとも、以上の記載をできるだけ合理的に理解すると、…「曲率半径」は「曲率」の誤りであり、そうすると、曲率半径は、1.55 μm 帯用のものについては$1/0.92 \div 1.087$、1.3 μm 帯用のものについては$1/1.1 \div 0.909$となり、これらを各波長帯λ [μm] で除すると、$1.55/1.087 \div 1.426 \div 1.43$、$1.3/0.909 \div 1.430 \div 1.43$となる、<u>ということが出来る。そして、このように理解した場合でも、「$\lambda/1.43$」という数値しか得ら</u>	

れないから、「特許請求の範囲」の「請求項1」における「 $\lambda/1.41$ よりも大きいこと」は、やはり、その技術的な意義が不明であるというほかない。

…本件特許の本件訂正前の明細書において、【数3】により求められた数値が小数点2位に近似して表示されていることからすると、上記のように小数点3位まで取って計算し、最終結果を小数点2位に近似して表示することが合理的である。

そうすると、本件特許の本件訂正前の明細書及び図面の記載から、「曲率」の測定値は100分の1位の数値に技術的意味がなく、「発明の詳細な説明」の段落【0022】における「曲率0.92」の記載は誤りで「曲率0.9」が正しいと認めることはできない。

…「発明の詳細な説明」の段落【0022】における「曲率0.92」の記載は「曲率0.9」の誤記であると認めることはできない。

…そうすると、「発明の詳細な説明」の段落【0023】において…

…「1.41」から「1.4」への訂正は、誤記の訂正に当たるものではなく、認められないから、「特許請求の範囲」の「請求項1」において「 $\lambda/1.41$ 」を「 $\lambda/1.4$ 」に訂正する訂正事項aは、誤記の訂正に当たるものではなく、認められない。

(84-4)-1

審査基準の 該当箇所	第IV部第4章5.
裁判例 分類	84-4:第17条の2第5項第4号の明瞭でない記載の釈明に該当するか否かについて
キーワード	拒絶の理由に示す事項についてするもの

1. 書誌的事項

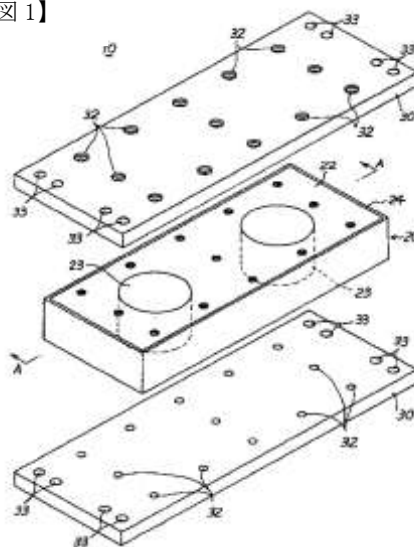
事件	「制震装置」(査定不服審判) 知財高判平成17年10月11日(平成17年(行ケ)第10156号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-100678号(特開2000-291730号公報)
分類	F16F 15/04
結論	棄却
関連条文	第17条の2第5項第4号
裁判体	知財高裁第2部 岡本岳裁判長、上田卓哉裁判官、長谷川浩二裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、単層ゴム体又は積層ゴム体(以下「積層ゴム体等」という。)の上下面に外部鋼板22を結合し、積層ゴム体等および外部鋼板22を貫通して鉛プラグ23を埋設して減衰体20を構成し、水平方向における減衰体20の断面積に対する鉛プラグ23の断面積を通常よりも大きい15乃至35パーセントに設定することにより、鉛プラグ23の端部が外部鋼板22内で変形しにくくなり、大きな減衰能力が得られ、制震機能の高い制震装置を実現するものである。

【図1】



(2) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後
【請求項1】単層ゴム体、または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し、前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し、前記減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を <u>一端より他端に向けて径が漸次減少するよう</u>	【請求項1】単層ゴム体、または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し、前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し、前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積

15乃至35パーセントに設定することを特徴とする制震装置。	層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定し、前記減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を15乃至35パーセントに設定することを特徴とする制震装置。
-------------------------------	--

(3) 手続の経緯

- 平成13年6月4日 : 請求項1に「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を付加する手続補正（上記「補正前」の発明参照）
- 平成14年5月7日 : 拒絶査定
- 平成14年6月12日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2002－10552号）
- 平成14年7月12日 : 請求項1より「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を削除する等の手続補正（本件手続補正）（上記「補正後」の発明参照）
- 平成17年1月25日 : 本件手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
補正前の請求項1の記載から鉛プラグの構成要件である「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」との構成要件を省くとともに、新たに、鉛プラグについて「前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定し、」との構成要件を追加するものであって、特許請求の範囲が拡張又は変更したことは明らかである。	
判決	
原告の主張 本件手続補正により、補正前の請求項1の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」を削除したことは、平成13年6月4日の手続補正において請求項1の記載に「一端より他端に向けて径が漸次減少する」の表現を付加する補正を行ったところ、拒絶査定において、審査官より「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するように15乃至35パーセントに設定する」について、一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において、水平方向の断面積を15乃至35パーセント内に設定	被告の主張 本件手続補正前の請求項1のうち「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」との構成要件を削除すると、鉛プラグの形状は、当初明細書の図1に示されているような、テーパのない円柱形状のみならず、水平方向の断面形状が三角形、四角形、多角形である角柱形状や、それ以外に様々な水平方向の断面形状の柱状体をも包含することとなるから、原告の主張する「明りょうでない記載の釈明」に該当しないことは明らかである。

されるものであるかどうかの<u>補正根拠が不明瞭である</u>」との指摘を受けたことから、これを削除することにより記載の明りょう化を図ったものであって、いわゆる「明りょうでない記載の釈明」である。	
裁判所の判断 原告は、本件手続補正前の請求項 1 の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を削除…拒絶査定（甲 4）において、当該文言に関する審査官の指摘は下記のとおりのものである。…「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう 15 乃至 35 パーセントに設定する」について、一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において、水平方向の断面積を 15 乃至 35 パーセントに設定されるものであるかどうかの補正根拠が不明確である」 上記記載によれば、<u>審査官の指摘の趣旨は、補正の根拠が不明確であるというものであって、請求項 1 の記載内容が明りょうでないことを指摘するものではないから、</u>「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」を削除することが明りょうでない記載の釈明に当たるとみる根拠とはなり得ない。	

7. 優先権に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所
91	パリ条約による優先権の主張の効果が認められるか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成18年11月30日 （平成17年（行ケ）第10737号）	<u>第V部第1章</u>
92	国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて	<u>1</u>	知財高判平成15年10月8日 （平成14年（行ケ）第539号）	<u>第V部第2章</u>
		<u>2</u>	知財高判平成18年5月30日 （平成17年（行ケ）第10420号）	
		<u>3</u>	知財高判平成23年9月15日 （平成22年（行ケ）第10265号）	
		<u>4</u>	知財高判平成24年2月29日 （平成23年（行ケ）第10127号）	

(91)-1

審査基準の 該当箇所	第V部第1章
裁判例 分類	91:パリ条約による優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「殺菌剤事件」(査定不服審判) 知財高判平成18年11月30日(平成17年(行ケ)第10737号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平4-502584号(特表平6-504538号公報)
分類	C07C 251/60
結論	棄却
関連条文	パリ条約第4条H
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

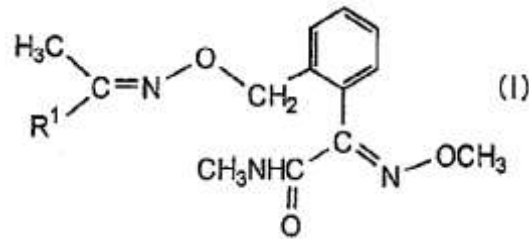
本願発明は、特定式を有する化合物に関し、O-ベンジルーオキシムエーテルおよび該化合物を用いて害虫、殊に菌類、昆虫類、線虫類およびクモダニ類を防除する方法に関する。

(2) 優先権出願1と優先権出願2との記載の相違点

優先権出願1	優先権出願2
「…優先権出願1の明細書(甲第9号証)には、優先権出願1化合物の名称、化学構造式が記載されている…」 「…優先権出願1化合物の物性について、優先権出願1の明細書においては、「オキシム」、「融点」及び「異性体の比率」の各欄があるのに、具体的な数値が記載されず、空白となっている…」 「…本願化合物はベンゼン環の下部に「オキシイミノアセトアミド基」を有するものである(本願明細書の【請求項1】)ところ、欧州特許出願公開EP-A-0370629号公報(甲第9号証の2)に従って化合物を製造しても、このような化合物は製造されない。」(以上、判決より抜粋)	「…優先権出願2の明細書(甲第10号証)、国際出願時の明細書翻訳文(甲第3号証)及び平成13年5月14日付け全文補正(甲第7号証)には、製造方法に関する新たな記載が追加されている。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲（本願発明）

【請求項1】次式（I）：



〔式中R¹は、フェニル、チエニル…またはキノキサリニル基であり、これらの基の全ては次の置換基、ハロ（C₁₋₄）アルキル、C₁₋₄アルコキシ…の1つまたはそれ以上で置換されており；あるいは適当な場合にはこれのN-オキシドである〕を有する化合物またはこれの立体異性体。

(4) 手続の経緯

平成3年1月30日 : 英国特許出願（優先権出願1、甲第9号証）
 平成3年8月14日 : 英国特許出願（優先権出願2、甲第10号証）
 平成4年1月13日 : 優先権出願1、2をパリ条約による優先権主張の基礎とする国際出願
 平成4年12月8日 : 手続補正
 平成5年7月8日 : 上記手続補正の翻訳文の提出
 平成12年1月7日 : 手続補正
 平成13年1月31日 : 拒絶査定
 平成13年5月14日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2001-7973号）、
 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）
 平成17年6月1日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）	
…本願は、優先権出願1を基礎とするパリ条約による優先権主張の利益を享受することができず、優先権出願2の出願日である1991年8月14日に出願されたものとみなされるから、同年6月27日出願の特願平3-156560号公報（特開平4-261147号公報（甲第2号証）参照。以下、審決と同様に「引用出願」という。）の願書に最初に添付された明細書・・・と同一であり・・・特許法29条の2の規定により特許を受けることができない。	
判決	
原告の主張	被告の主張
(1) パリ条約4条Hの解釈 パリ条約4条Hの規定は、最初の第1国で提出された出願の書類に示された複数の請求項（claims）の中に、優先権の主張に係る、発明の	(1) パリ条約4条Hの解釈 パリ条約4条Hの規定は、最初の出願に係る出願書類の全体のいずれかに完成した発明を構成すると認められる記載がある場合には、当該優先権

構成の要素的事項のうちのあるものが書かれていなくとも、最初の第1国の出願書類がその全体として見る時に、請求項に書かれてない上記のような発明の構成の要素的事項を特定の（specifically）記載する限りは、優先権の主張の利益を享受できることを定めたものと解すべきである。したがって、上記の規定には、「最初の出願に係る出願書類の全体により発明の構成部分（elements）が明らかにされていなければならない」とは定められていない。 (2) 優先権主張の利益享受の適格性 審決の引用する裁判例（東京高等裁判所平成11年(行ケ)第207号平成12年9月5日判決。以下「裁判例1」という。）において、「化学物質につき特許が認められるためには、それが現実提供されることが必要であり、単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、化学物質が実際に確認できるものであることが必要であると解すべきである。」と判示されているが、この裁判例は、国内優先権主張の利益を享受する適格性についてのものであり、パリ条約4条Hの規定による優先権主張の利益を享受については関係しない。 (3) 製造方法の記載 甲第9号証には、欧州特許出願公開EP-A-0370629号公報（甲第9号証の2）及び同EP-A-0398692号公報（甲第9号証の4）に記載された方法によって、優先権出願1の化合物（以下「優先権出願1化合物」という。）を製造することができるとの記載があり、甲第9号証及び同号証の2ないし5に示された公知技術の水準に照らして、本願化合物の製造方法は、本願発明の優先権主張日以前に当業者に自明であったから、具体的な製造実施例が優先権出願1の明細書に特定的に開示されていなかったとしても、本願化合物の製造方法は、当業者にとって自明で実施可能である。	主張の利益を認めようとしたものと解すべきであるから、発明として完成されていなかった断片的記載について優先権主張の利益は認められない。最初の出願においては断片的記載だったが、後日記載を補充することによって初めて発明が完成したような場合には、その発明が完成した日をもって優先権主張の利益を享受させるべきである。このように解することによって、出願人の利益は過不足なく保護され、逆に、そうしないと第三者の利益を損なう。 (2) 優先権主張の利益享受の適格性 審決の引用する裁判例1は、…発明が優先権主張の基礎とされた出願の明細書に記載されていた場合に優先権主張の利益を享受させるという点において、国内優先権の主張とパリ条約に基づく優先権の主張とは本質を同じくするものであるから、裁判例1の判断基準を適用することは何ら不自然なことではない。 上記裁判例の判断基準を本件に適用すると、優先権出願1の明細書（甲第9号証）には、本願化合物が現実に製造でき、実際に確認できるものとして記載されていないと判断される。 (3) 製造方法の記載 原告のいう欧州特許出願公開公報…に記載された化合物は、それらを組み合わせても現実に本願発明の化合物を製造することができるようなものではない。優先権出願2の明細書（甲第10号証）、国際出願時の明細書翻訳文（甲第3号証）及び平成13年5月14日付け全文補正（甲第7号証）によって、新たな製造方法に関する記載が追加されたことからみて、優先権出願1の明細書においては、本願化合物が現実に製造可能なほどに記載されているとはいえない。
---	--

裁判所の判断

パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには…優先権主張の対象である第 1 国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。また、本願発明は化学物質の発明であるが、化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには、第 1 国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実存在することが実際に確認できることを要するものと解するのが相当である。けだし、化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが、それだけでは単に理論上の可能性を示唆するにとどまるものであつて、現実製造できることが確認されない限り、実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。

本件において、優先権出願 1 の明細書（甲第 9 号証）には、優先権出願 1 化合物の名称、化学構造式が記載されているが、これらは、化合物を実際に製造、確認しなくても想定することができる。また、優先権出願 1 化合物の物性について、優先権出願 1 の明細書においては、「オキシム」、「融点」及び「異性体の比率」の各欄があるのに、具体的な数値が記載されず、空白となっていることが認められる。したがって、優先権出願 1 の明細書には、本願化合物について、これを現実に製造することができ、実際に確認することができるものとして記載されているということとはできない。

優先権出願 1 の明細書の記載からは、本願化合物を現実に製造することができ、実際に存在するものであることを確認することができるとは認められない。したがって、本願発明については、優先権出願 1 の明細書に「発明の構成部分（構成要件）」(elements of the invention) が明確に記載されて (specifically disclose) いたということとはできないから、本願は優先権出願 1 によって、パリ条約による優先権主張の利益を享受することはできない。

…本願は優先権出願 2 の出願日である 1991 年 8 月 14 日（甲第 10 号証）にされたものとみなされることとなる。

(92)-1

審査基準の 該当箇所	第V部第2章
裁判例 分類	92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「人工乳首事件」(査定不服審判) 東京高判平成15年10月8日(平成14年(行ケ)第539号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-288535号(特開2000-189496号公報)
分類	A61J 11/00
結論	棄却
関連条文	第41条第2項
裁判体	東京高裁第13民事部 篠原勝美裁判長、岡本岳裁判官、長沢幸男裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

【課題】 母親の乳首により近似している人工乳首を提供すること。

【解決手段】 乳首胴部110と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部120とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部122が備わっていることを特徴とする人工乳首100。

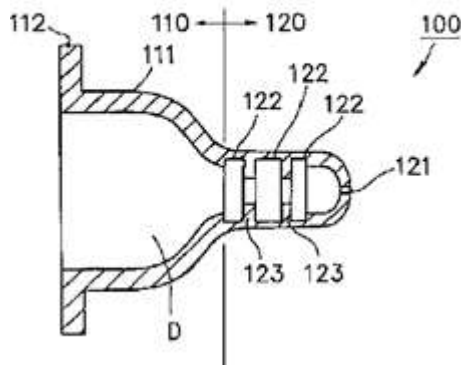
(2) 基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点

基礎出願 (基礎出願明細書) 特願2000-17279号	優先権主張出願 (本願発明)
「・・・乳幼児20が、人工乳首10付き哺乳瓶中のミルク又は母親の母乳を飲む際に、・・・その舌23を蠕動運動させることで、母親の乳首のうち、人工乳首10(注、「20」とあるのは誤記と認める。)の乳頭部12に相当する乳頭部及び乳輪部が伸長することがわかった。・・・従来の人工乳首10は、母親の乳首に近似していないという問題があった」(段落【0004】)、「本発明は、以上の点に鑑み、母親の乳首により近似している人工乳首を提供することを目的としてい	【請求項1】乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と、乳幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部及び乳首胴部と、哺乳瓶と接続するためのベース部と、を有する人工乳首であって、前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首。

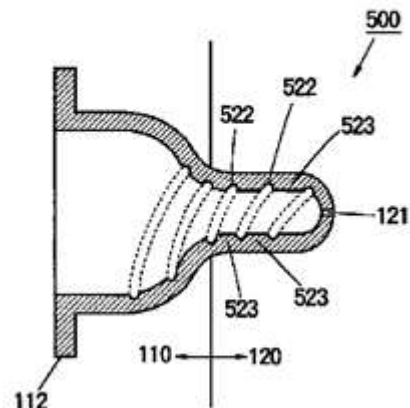
る」(段落【0005】),「上記目的は、本発明によれば、乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっている人工乳首により、達成される」(段落【0006】),「上記構成によれば、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっているため、乳幼児の口腔内で上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部が伸長し、この口腔内に、より効果的に圧力が高い部分を形成することができる」(段落【0007】),「また、好ましくは、上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられている人工乳首により、達成される」(段落【0008】),「上記構成によれば、上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられているため、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部が伸長しても、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体の剛性が低下することがない」(段落【0009】),「さらに、好ましくは、上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されている人工乳首により、達成される」(段落【0010】),「上記構成によれば、上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されているため、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部が伸長しても、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体の剛性が低下することをより防止することができる」(段落【0011】),「そして、好ましくは、上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共に、このシリコンゴムの厚みが、上記伸長部では比較的薄く、上記剛性部では比較的厚い人工乳首により、達成される」(段落【0012】),「上記構成によれば、上記シリコンゴムが比較的薄い上記伸長部が伸長し、このシリコンゴムが比較的厚い上記剛性部において剛性が高まるため、剛性が低下することなく、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体が伸長することになる」(段落【0013】)と記載されてい	「<u>図11</u>は、本発明（注、本願発明1）の第4の実施の形態に係る人工乳首500を示す概略断面図である。本実施の形態に係る人工乳首500の構成は、上述の第1の実施の形態に係る人工乳首100と略同様であるため、相違点を中心に、以下説明し、同様の構成は符号を付す等して、説明を省略する。図11において、人工乳首500は、上述の第1の実施の形態と同様に、乳首胴部110、乳頭部120及び鏢部112を有している。しかし、<u>本実施の形態においては、図11に示すように、伸長部である肉薄部522が人工乳首500の乳頭部120及び乳首胴部110にかけて螺旋形状に形成されている点で、第1の実施の形態と異なる。このように肉薄部522を螺旋形状に形成することで、乳幼児200の哺乳運動の際、人工乳首500がより伸び易くなる。また、この哺乳運動の際、図11の縦方向に、圧力が加わっても、人工乳首500の縦方向において、肉薄部522に対応する位置には必ず剛性部である肉厚部523が配置されているため、人工乳首500が潰れて、乳幼児200の哺乳運動が困難になることはない。また、本実施の形態においては、図11に示すように、肉薄部522が螺旋形状に形成されているため、シリコンゴムにより形成されている人工乳首500の製造に当たり金型から抜き易くなり、製造し易くなる</u>」(段落【0042】)と記載されている。
---	--

る。(判決より抜粋)

【図 1】



【図 11】



(3) 手続の経緯

平成10年10月20日 : 特許出願 (特願平10-316899号) (基礎出願)
 平成11年10月 8日 : 上記基礎出願を基礎とした国内優先権を主張する特許出願
 (特願平11-288535号: 本件出願)
 平成13年 9月18日 : 拒絶査定 (本件出願)
 平成13年11月 8日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2001-20120号)
 平成14年 9月12日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 (判決より抜粋)

…そもそも、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものであること、に適合するものでなければならないから (特許法第36条第6項)、先の出願において、「上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられていること」、「上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されていること」、「上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共に、このシリコンゴムの厚みが、上記伸長部では比較的薄く、上記剛性部では比較的厚いこと」という記載は、先の出願において当初より開示されている範囲に限定して解釈されるべきであり、先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明において、「伸長部」が螺旋形状のものをも含んでいるとは到底いうことができない。

よって、第11図に係る実施例は、本願発明に包含されるものであるが、先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されておらず、後の出願の願書に添付した明細書又は図面において初めて記載されたものというべきである。

判決

原告の主張

国内優先権制度の実施例補充型といわれるも

被告の主張

…図11実施例に限定した発明は、先の出願の

ののうち、先の出願の請求項の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には、後の出願で実質的に同一の発明が実施例で補充されても、この実施例によって影響を受けず、後に出願の請求項の発明が、先の出願と後に出願との重複範囲であれば、優先権主張の効果は肯定される。 ...	当初明細書等に全く記載がない発明であるから、これを先の出願の請求項の補正として提出する補正が認められないのは明らかであるところ、後に出願である本願発明 1 は、図 1 1 実施例に限定した発明を含んでいるものであるから、それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められないのは当然である。また、本願発明 1 に含まれる、後に出願において追加された実施例によって裏付けられるものについてまで、先の出願の当初明細書等によって十分に明確になっているものではないから、先の出願の当初明細書等に記載された事項のみでは、十分実証されたものとはいえない。
裁判所の判断 (1) …後に出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後に出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから、後に出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、<u>後に出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない</u>というべきである。 (2) …後に出願の当初明細書等に本願発明 1 の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図 1 1 実施例に係る人工乳首は、先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した【図 1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって、<u>当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図 1 1 実施例）を後に出願の明細書に加えることによって、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない</u>というべきである。	

(92)-2

審査基準の 該当箇所	第V部第2章
裁判例 分類	92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「通信回線を用いた情報供給システム事件」(査定不服審判) 知財高判平成18年5月30日(平成17年(行ケ)第10420号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2003-208464号(特開2004-147293号公報)
分類	H04M 11/00
結論	棄却
関連条文	第41条第2項
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、自宅等の被監視エリアに設置された監視端末で得られた情報をインターネットや電話網からなる通信回線網により供給する情報供給システムであり、中継側である管理コンピュータ側には、利用者IDと利用者IDに対応した監視端末の電話番号もしくはアドレスデータとがデータベース登録されており、認証データが登録情報と一致した時、管理コンピュータが制御部に働きかけて監視端末に通信回線により情報を供給させるようにした発明である。監視端末への接続が不能であるか又は監視端末から情報が送信されない場合、異常通知が利用者に送信される。

(2) 基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点

基礎出願 (基礎出願明細書) 特願2000-17279号	優先権主張出願 (請求項1のみ記載)(本願発明)
ア 「【発明の属する技術分野】本発明は、電話回線システムを用いた特定領域の監視システムに…に関する。」(段落【0001】) イ 「【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明にあつては、<u>電話回線(有線、無線を含む。)</u>を利用して、…特定領域である例えば自宅内の様子を監視できるようにした電話回線システムを用いた特定領域の監視システムを提供すること	【請求項1】<u>インターネットや電話網からなる通信回線網</u>の中に設置された管理コンピュータに於ける通信回線を用いた情報供給システムであつて、 中継側である管理コンピュータ側に、利用者IDと、この利用者IDに対応付けられて登録された該利用者が監視したい場所に設置されている監視端末に付与されている電話番号もしくはアドレ

によって…モニターできるようにする<u>電話回線を用いた情報供給システム</u>を提供することを目的としている。」(段落【0005】) ウ 「本発明の<u>電話回線を用いた情報供給システム</u>は、…中継側のみからしか情報を得られないため、情報の秘匿性が向上する。」(段落【0007】) エ 「家屋の部屋100内には、通信端末の1例としての電話機8が設置されており、この電話機8には制御部として機能する制御端末5が連絡されている。制御端末5には、アンテナ6が設けられており、前記した制御装置4に対して所定の制御信号を送れるようになっている。」(段落【0014】) オ 「また、公衆回線9が、電話機8等の通信端末と接続されているのは当然であるが、…公衆回線9からこの電話機8を通過させずに、直接制御端末5もしくは制御装置4に回線接続して、監視手段の情報を外部に取り出すシステム構造としてもよい。」(段落【0016】) カ 「9は、公衆回線網であり、各種公衆電話機13、一般電話機に、パーソナルコンピュータ14、さらにモバイル端末である携帯電話11やモバイルコンピュータ15との通信中断部(注、「通信中継部」の誤記と認める。)である基地局10に連絡されている。」(段落【0018】) キ 「公衆回線網9間には、中継局17が位置し、この中継局17は、データを処理してサービスする仲介コンピュータ等で構築されたシステムである。」(段落【0019】)」(判決より抜粋)	スデータと、が登録されている利用者データベースを備え、 <u>インターネットや電話網からなる通信回線網を利用してアクセスしてくる利用者の電話番号、ID番号、アドレスデータ、パスワードなどの認証データの内少なくとも一つの特定期間を入手する手段と、</u> この入手した特定期間が、前記利用者データベースに予め登録された登録情報と一致するか否か検索する手段と、 前記特定期間と登録情報とが一致したとき、前記アクセスした利用者側と予め契約されて利用者IDに対応付けられて登録されている電話番号もしくはアドレスデータを用いて、前記管理コンピュータが<u>インターネットや電話網からなる通信回線網を利用して監視端末に働きかける手段と、</u> 前記監視端末には、中継側である前記管理コンピュータを認証可能な認証データが登録されており、この認証データにより前記管理コンピュータを認定した前記監視端末から、監視手段で捕捉したデータとして送信される情報を入手する手段と、 前記監視端末から入手した情報を、前記管理コンピュータが、<u>インターネットや電話網からなる通信回線網を用いて、</u> 予め契約し登録されている前記アクセスした利用者に供給する手段と、 前記管理コンピュータから前記監視端末の通信端末に接続不能な状態、若しくは監視手段からの情報が前記管理コンピュータに送信されてこない状態が、前記管理コンピュータで確認された時に、所定の異常通知をアクセスした利用者へ送信する手段と、 からなる通信回線を用いた情報供給システム。
--	--

(3) 考慮された技術常識等

(i) 甲6文献：株式会社産業調査会事典出版センター平成12年6月1日発行の「情報通信活用事典」

「…もっとも狭い意味でのインターネットは、『TCP/IPプロトコルで常時相互接続されているネットワークの集合体』である。TCP/IPは、別名インターネット・プロトコル・スイートとも

呼ばれており、インターネットとは切っても切れない関係である。…やや広い意味でのインターネットでは、ダイヤルアップ接続などによる一時的なネットワーク接続や、パソコン通信サービス、UUCPなどTCP/IP以外のプロトコルによる接続を含んだものである…。このふたつの定義のインターネットは、英語ではthe Internetと固有名詞として表現されている。もっとも広い意味のインターネットは、単にネットワーク同士の接続を意味しており、英語ではinternetと表記される。」

(判決より抜粋)

(4) 手続の経緯

平成12年1月26日 : 特許出願 (特願2000-17279号) (基礎出願)
 平成12年5月31日 : 上記基礎出願を基礎とした国内優先権を主張する特許出願
 (特願2001-542109号)
 平成15年8月22日 : 国内優先権を主張する特許出願の一部を分割した特許出願 (本件出願)
 平成16年5月28日 : 拒絶査定 (本件出願)
 平成16年7月5日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2004-13939号)
 平成16年12月24日 : 手続補正 (上記「優先権主張出願」に記載の発明を参照)
 平成17年3月1日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決 (判決より抜粋)	
(1) 審決は、…本願発明は、国内優先権主張の基礎となった…「基礎出願」…の願書に最初に添付した明細書又は図面 (…「基礎出願明細書」という。) に開示されていないから、優先権主張の利益を享受できないとした上で、本願発明は、…特許法29条の2の規定により、特許を受けることができないとした。 (1) 審決は、「請求項1に係る発明 (…『本願発明』という。) は、上記国内優先の基礎となった…基礎出願明細書…に開示がない『インターネット』、…等の事項を発明の構成要素とするものであって、…国内優先の基礎となった出願の願書に添付された明細書又は図面に記載された発明とは認められない。」…として、本願発明は、少なくとも国内優先の利益を享受できないと判断した…。	
判決	
原告の主張	被告の主張
…基礎出願明細書には、「インターネット」という用語は用いられていないが、利用者と仲介コンピュータとで構成される第1のネットワークと制御端末5と仲介コンピュータとで構成される第2のネットワークという、二つの異なるネットワークが、仲介コンピュータを介して、通信を可能とするシステムが開示されているから、基礎出願明細書には、「異なるネットワーク同士の接	基礎出願明細書には、図1又は図4に公衆回線9の開示は認められるものの、公衆回線9は、インターネット網を経由せずに電話番号で電話できる公衆回線であるから、「インターネット」でないことは明らかであるし、同明細書には、公衆回線9を通じて、上記意味のインターネットや社内LANに接続するとの記載や、インターネットプロバイダと呼ばれる業者に公衆回線を通じてダイヤル

続」，すなわち，「やや広い意味でのインターネット」が記載されている。 (イ)…基礎出願明細書…によれば，制御端末 5 と仲介コンピュータ（中継局 17）との間では，画像情報の送受信が行われる。一方，文字に加え，画像データも扱えることからインターネット人口が爆発的に増加したのであって，…基礎出願時，コンピュータとパソコンをインターネット接続サービスでつなぐことが大勢であった。 …利用者側の携帯電話 11 等と仲介コンピュータ（中継局 17）との通信経路である公衆回線 9 は，電話回線としてもインターネットとしても利用できる物理的回線網であることに照らせば，制御端末 5 と仲介コンピュータ（中継局 17）との通信経路である公衆回線 9 も，電話回線としてもインターネットとしても利用できる物理的回線網であると判断するのが自然である。	アップして，<u>業者の保有する専用線を使ってインターネットに接続することの記載も示唆もないし，インターネットを特徴づける技術的特徴である「TCP/IP」，…などの記載も一切ない。</u>基礎出願明細書に開示された「電話回線を用いた情報供給システム」は，呼出側の携帯電話 11 等と特定電話側の電話機 8 等とを公衆回線 9，中継局 17 を介して接続するのであり，インターネット以外の通信手段によって，十分実現できるから，公衆回線 9 を通じてさらにインターネットや LAN に接続する必要性は全くない。 ウ(ア) 基礎出願明細書には，パーソナルコンピュータ 14，モバイルコンピュータ 15 の使用が記載されているが，それらのコンピュータと制御端末 5 との間に中継局 17 の仲介コンピュータが接続されたとしても，電話の公衆回線網が異なるネットワークに分離されることはなく，異なるネットワーク間の接続に必要な TCP/IP プロトコルの必然性はないから，パーソナルコンピュータ等は，電話の公衆回線 9 のみに接続され，インターネットに接続する必要はない。
裁判所の判断 …本願発明の要旨の規定する「インターネット」は，管理コンピュータと監視端末との間及び管理コンピュータと利用者との間において，通信の経路として，電話網からなる通信回線網と選択的に利用されるという技術内容のものであるから，そのような技術内容を一切捨象した，単にネットワーク同士の接続を意味する「もっとも広い意味のインターネット」が，これに当たらないことは明らかであり，TCP/IP プロトコルで常時接続されているネットワークの集合体を意味する「もっとも狭い意味でのインターネット」か，あるいは，ダイヤルアップ接続等による一時的なネットワーク接続や，パソコン通信サービス，UUCP などによる接続も含んだ「やや広い意味でのインターネット」を意味すると解するのが相当である。 …基礎出願明細書に示されている発明において，中継局と制御端末（部屋内に置かれた電話機〔通信端末〕を経由する場合は，同電話機）との間の情報伝送は，公衆回線を通じてされるものであり，また，中継局と呼出側の登録者との間の情報伝送も，公衆回線を通じてされるものであると認められる。そして，ここでいう「公衆回線」として，「電話回線（有線，無線を含む）」が想定されていることは明らかであり，他方，<u>基礎出願明細書には，…本願発明における「インターネット」を通信の経路として使用することを明示した記載はないし，基礎出願明細書の上記技術的事項を実現するために，技術的にインターネットの使用が不可欠であるとは認められない。</u>	

…基礎出願の出願時の技術水準が原告主張のような状態であったとしても、基礎出願明細書に記載されていない以上、そのような技術を取り込むことは許されない。むろん、必ず明細書に明記されていなければならないものではないが、優先権制度の趣旨は、基礎出願明細書に開示した事項について、先の出願日の利益を享受できるとするものであるから、記載されているに等しい事項と、記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべきであり、インターネットが広く知られており、基礎出願明細書に接した当業者が、基礎出願の発明を実施するのにインターネットを使ってもよいと認識したとしても、それだけでは、記載されていたに等しいと評価するには足りない。記載されているに等しい事項というためには、当業者において、明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となっていなければならないところ、基礎出願明細書がそのようなものとなっていないことは、明らかである。

(92)-3

審査基準の 該当箇所	第V部第2章
裁判例 分類	92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて
キーワード	

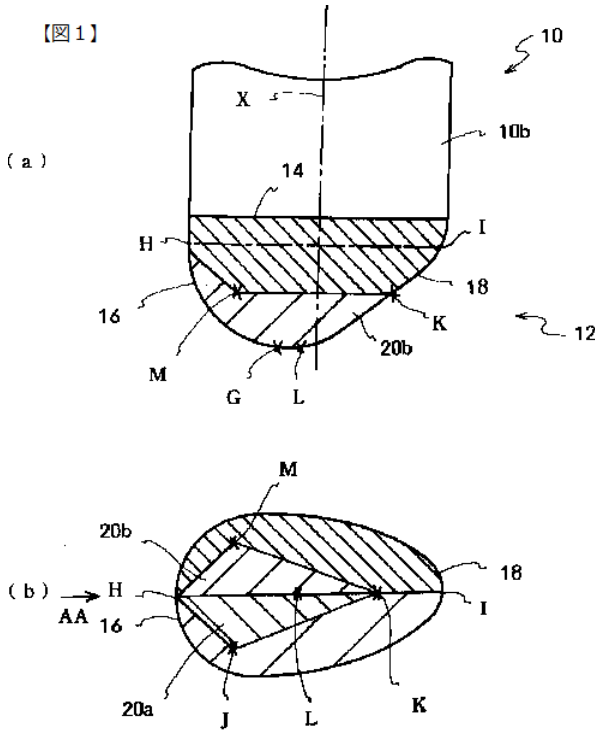
1. 書誌的事項

事件	「くつ下事件」(無効審判) 知財高判平成23年9月15日(平成22年(行ケ)第10265号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-320874号(特開平11-217703号公報)
分類	A41B 11/00
結論	棄却
関連条文	第41条第2項
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巖裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、くつ下の爪先部12における最先端位置Gが親指側16に偏って位置する非対称形であって、くつ下の爪先部12の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、爪先部12の小指側18よりも親指側16の厚みを増加する厚み増加用編立部分20a、bが、前記爪先部12の先端部で且つ親指側16に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分20a、bの親指側16の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部分20a、bを爪先部12の親指側16の側面から前記爪先部12の先端Gを上に向けて見たとき、厚み増加用編立部分20a、bの端縁HJ、HMがV字状に形成することで、人の足の親指形状等にくつ下の親指部等を可及的に倣って形成できる結果、くつ下を履いたとき、親指等に対するくつ下からの圧迫感を減少できる。



(2) 基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点

基礎出願(優先権基礎出願)	優先権主張出願(本件訂正後)
---------------	----------------

【0011】次いで、H位置側に針釜が回転する際に、…。この様に、…。この場合、針釜が正方向に回転した際の針数の増加数と、逆方向に回転した際の針数の増加数とが<u>同数である</u>（以下、針数の増加数が正逆方向同数と称する）。 更に、…製編し逢着部14とする。 ここで、爪先部12…回転端でもある。 かかる連結線…V字状である。	【0014】…。この場合、針釜が正方向に回転した際の針数の減少数と、逆方向に回転した際の針数の減少数とが<u>実質的に同数である</u>。 【0015】次いで、H位置側に針釜が回転する際に、…。この様に、…。この場合、針釜が正方向に回転した際の針数の増加数と、逆方向に回転した際の針数の増加数とが<u>実質的に同数である</u>。 【0016】更に、…。ここで、…。この連結線…。かかる連結線…。尚、これまでの図1の説明において言う「<u>実質的に同数</u>」とは、針釜が正方向に回転した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回転した際の針数の減少数と増加数との間に、<u>編み立てに關与する編針の針数の約10%程度が相違してもよいことを意味する</u>。
--	--

（3）手続の経緯

平成9年5月6日	： 被告（特許権者）による特許出願（特願平9-115607号）（優先権基礎出願）
平成10年4月30日	： 被告により、上記優先権基礎出願を基礎とした特許出願（特願平10-120756号）（本件原出願）
平成10年11月11日	： 被告による分割出願（本件出願）
平成14年6月7日	： 特許権の設定登録
平成20年11月14日	： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800254号）
平成21年1月30日	： 被告による訂正の請求
平成21年9月28日	： 訂正を認容、「…特許を無効とする」との審決
－	： 被告による審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10356号）
平成22年1月29日	： 上記審決を取り消す旨の決定
平成22年2月22日	： 上記取消決定確定後の特許無効審判の請求（無効2008-800254号）において、被告による訂正の請求（本件訂正）
平成22年7月7日	： 本件訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
原告は、本件審判手続における平成22年4月2日付け弁駁書(3)の中で、本件訂正発明に対する予備的な無効理由として、本件訂正明細書の【0014】から【0016】には、優先権当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があり、優先権当初明細書に記載された発明の範囲

を超えているから、出願日遡及の効果は認められず、したがって、本件訂正発明は、甲 1 発明に基づき、当業者が容易に発明できたものであると主張したものであるが、これに対し、本件審決は、原告の上記主張は、本件訂正に係る申立書の提出前にはなかったものであり、実質的には、審判請求の要旨を変更する補正に当たるので、特許法 131 条の 2 第 1 項の規定に違反し、採用することはできないと判示している。	
判決	
原告の主張 …本件訂正明細書には、「針釜が正方向に回転した際の針数の減少数と、逆方向に回転した際の針数の減少数が<u>実質的に同数である</u>」(【0014】)、「<u>実質的に同数</u>」とは、針釜が正方向に回転した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回転した際の針数の減少数と増加数の間に、編み立てに関与する編針の針数の<u>約 10%程度が相違してもよいことを意味する</u>」(【0016】)など、<u>優先権当初明細書にはない「実質的」との記載が多数存在する</u>。そして、本件訂正明細書の上記記載からすると、例えば、<u>編針の針数を約 10%の範囲で任意に相違させて本件訂正明細書に記載された編み方によって作成したくつ下の厚み増加用編立部 16 分の端縁の形状は厳密な意味で V 字状でなくとも、本件訂正発明には含まれることになるが、これが優先権当初明細書においては記載されていなかった事項であることは明らかである。</u> <u>特許請求の範囲の記載に変更がなくとも、実施例が追加される等の事情によって優先権主張に係る特許出願の明細書に記載された発明の範囲を超える場合には、超えた発明(後の出願に係る発明)については、特許法 41 条 2 項に基づく出願日遡及の効果は認められないというべきであるところ、本件では、優先権当初明細書に記載された発明と比較して、本件訂正発明の請求項 1 及び請求項 3 の権利範囲が広がっていることは明らかであるから、出願日遡及の効果は認められないものである。</u>	被告の主張 (1) 原告は、本件訂正明細書の「<u>実質的に同数の</u>」という記載は優先権当初明細書になかったから、本件出願の遡及効は認められないとして、誤った出願日に基づき本件訂正発明の新規性、進歩性を判断した本件審決は取り消されるべきであると主張している。 しかしながら、原告の主張は、「審判請求書の要旨を変更するものであり、特許法 131 条の 2 第 1 項に違反し、採用することができない。」とする本件審決の判断のとおりであり、審決を取り消す理由とはならない。 (2) なお、原告が主張する本件訂正明細書の記載とは「<u>実質的に同数の(針数)</u>」のみであって、これは「<u>実質的に V 字状</u>」とは異なる概念、定義付けである。本件訂正明細書に記載された定義も「<u>実質的に同数とは</u>」とあるように「<u>実質的に同数</u>」の意味を定義したものであって、「<u>実質的に</u>」そのものを定義したものではない。 (3) したがって、本件訂正明細書にある「<u>実質的に同数</u>」なる記載は「V 字状」とは全く関連しないものであり、かかる記載が本件訂正明細書にあることは、「<u>実質的に V 字状</u>」から「<u>V 字状</u>」に訂正したことによる発明の技術的範囲には何らの影響を及ぼすものではない。
裁判所の判断	

(1) 本件審決の当否について

…原告は、本件の審判請求書（甲 3 3）において、本件出願の当初から、その明細書には優先権当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があるから、本件発明は優先権当初明細書に記載された発明の範囲を超えており、特許法 4 1 条 2 項の適用を受けることができない旨主張しているのであるから、上記弁駁書(3)の主張が、審判請求の要旨を変更する補正であるとはいえない。

したがって、本件審決には、特許法 1 3 1 条の 2 第 1 項の解釈を誤り、その結果、原告の主張内容について審理しないままこれを排斥したという判断の誤りがあったといわなければならない。

(2) 原告の主張の当否について

しかしながら、例えば、「尚、これまでの図 1 の説明において言う「実質的に同数」とは、針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数との間に、編み立てに関与する編針の針数の約 1 0 %程度が相違してもよいことを意味する。」という記載（本件訂正明細書【0 0 1 6】）や、「この針数の正逆方向の減少数は実質的に同数である。」（同【0 0 1 8】）という記載は、優先権当初明細書にはないものであるが、ここでいう実質的とは、い
ずれも V 字の形状に関するものではなく、針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と、
逆方向に回動した際の針数の減少数又は増加数の相違に関するものである。そして、V 字は、正方向に回動した際の回動端であるところの連結線 H J と連結線 H M 又は連結線 N T と連結線 V N によって規定されるものであるから、正方向と逆方向の間における針数の増加数又は減少数の相違は、
V 字の形状、構造に影響しない。

そうすると、優先権当初明細書に記載された発明と比較して、本件訂正発明の請求項 1 及び請求項 3 の権利範囲が広がっているということとはできない。

む。優先 2，甲 1 7）にも，平成 1 4 年 4 月 3 日にされた特許出願（第 3 基礎出願）に係る明細書 3（図面を含む。優先 3，甲 1 8）にも，クランプロッド 5 の下摺動部分 1 2 に 4 つのガイド溝を設けることを前提に，下摺動部分 1 2 の外周面を展開した状態における螺旋溝 2 7（旋回溝）に傾斜角度を付けることは開示されているものの（例えば甲 1 6 の段落【0 0 1 6】，図 2），傾斜角度の具体的な範囲については記載も示唆もされていない。」（判決より抜粋）

（3）特許請求の範囲（請求項 1 及び 3 のみ記載）（順に「本件発明 1」、「本件発明 3」）

【請求項 1】ハウジング（3）内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端へクランプ移動されるクランプロッド（5）であって，片持ちアーム（6）を固定する部分と，…第 1 摺動部分（1 1）と，…入力部（1 4）と，…周方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝（2 6）を外周部に形成した第 2 摺動部分（1 2）とを，上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド（5）と，…複数のガイド溝（2 6）にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング（3）に支持した複数の係合具（2 9）とを備え，上記の複数のガイド溝（2 6）は，それぞれ，上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝（2 7）と直進溝（2 8）とを備え，…ことを特徴とする旋回式クランプ。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 の旋回式クランプにおいて，前記の旋回溝（2 7）を螺旋状に形成し，その旋回溝（2 7）の傾斜角度（A）を 1 0 度から 3 0 度の範囲内に設定した，ことを特徴とする旋回式クランプ。

（なお，請求項 2 は請求項 1 を引用する従属項形式で，請求項 4 は請求項 1 ～ 3 を択一的に引用する従属項形式でそれぞれ記載されていた。）

（4）手続の経緯

平成 14 年 10 月 10 日：原告（特許権者）による特許出願

（優先日：平成 13 年 11 月 13 日（特願 2001-346977 号、第 1 基礎出願）・日本）

（優先日：平成 13 年 12 月 18 日（特願 2001-383987 号、第 2 基礎出願）・日本）

（優先日：平成 14 年 4 月 3 日（特願 2002-100851 号、第 3 基礎出願）・日本）

平成 19 年 11 月 9 日：特許権の設定登録

平成 22 年 8 月 20 日：原告による特許無効審判の請求（無効 2010-800145 号）

平成 23 年 3 月 24 日：「…請求項 1 ないし 3 に係る発明についての特許を無効とする。…請求項 4 に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
優先 1 における，上記…，優先 2 における上記…，優先 3 における，上記…において，旋回溝（2 7）が傾斜することは記載されているものの，具体的な角度の値は記載されていない。また，他に旋回溝の傾斜に関する記載はなされていない。よって，本件発明 3 の旋回溝の傾斜角度に関する限定事項は，基礎出願の明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項ではなく，本件

特許の明細書の段落【0020】に『その旋回溝27の傾斜角度Aが約11度から約25度の範囲内の小さな値に設定されている。…傾斜角度Aを小さくしたので、その旋回溝27のリードが大幅に短くなる。このため、上記クランプロッド5の旋回用ストロークが小さくなる。』と記載の新たな効果を奏するから、本件発明3の出願日は、現実の出願日である、平成14年10月10日である。…ここで、優先権主張の効果は請求項毎であるところ、…本件特許の請求項3に記載された発明の要旨となる技術的事項が、優先権主張の基礎となる出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることになり、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないのであるから、…29条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成14年10月10日である。… 本件発明3を引用する本件発明4についても、29条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成14年10月10日である。… 本件発明1及び2は、後の出願の特許請求の範囲（本件の場合、本件発明1ないし4）に記載された発明の要旨となる技術事項（本件の場合、本件発明3…、に記載の技術事項）が、先の出願（本件の場合、優先1ないし優先3）の出願当初明細書及び図面に記載された技術事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その越えた部分については優先権主張の効果は認められない。すなわち、本件発明1及び2は、旋回溝の構成を有するものであり、本件特許の現実の出願日である平成14年10月10日付けの願書に添付された明細書によって、その角度を特定したことにより、前述のように新規事項を含むことになるから、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明の要旨となる技術事項が、先の出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである。よって、本件特許においても本件発明1は、…優先権主張の効果は認められない。同様の理由により、本件発明2においても、…優先権主張の効果は認められない。	
判決	
原告の主張 本件各発明の優先権主張の根拠の一つになっている特願2001-346977号公報（甲16）の段落【0005】には「上記クランプロッドを円滑に旋回させるにあたり、旋回溝などの旋回機構の勾配を大きくする必要がなくなり、そのクランプロッドの旋回用ストロークが小さい。」との記載があるし、同公報の図2には、約20度の傾斜角度の旋回溝が、旋回機構の具体的な勾配として開示されている。<u>そうすると、上記明細書及び図面のすべての記載を総合すれば、「旋回溝の傾斜角度を通常角度よりも小さいものとする</u><u>ことで、クランプロッドの旋回用ストロークを小さくしたクランプ」との技術的事項が開示されているもの</u>ということが出来る。 …「<u>傾斜角度を10度から30度の範囲にし</u>	被告の主張 甲第16号証の図2は模式図にすぎず、これから具体的な傾斜角度を読み取ることはできないし、…旋回溝が2つ、3つ又は5つ以上の場合については、旋回溝の傾斜角度が図面からは不明である。 また、甲第16号証の段落…の記載は、10度から30度という具体的な数値範囲を明らかにするものではないし、<u>原告の主張によれば、かかる傾斜角度の範囲は従来のそれに比して革新的かつ飛躍的である</u>というのであるから、<u>当業者の技術常識でもないし、当業者において明細書の記載及び図面から容易に導き出すことができない。</u> …<u>本件発明3における傾斜角度の数値範囲の限定は新たな技術的事項を導入するものであって、この旨をいう審決の判断に誤りはない。</u>

た」との限定は、上記「通常の角度よりも小さい」との技術的事項を明確にするものである。したがって、本件発明 3 における上記限定は、上記明細書及び図面から導かれる技術的事項の範囲内でされるものにすぎず、新たな技術的事項を導入するものではない。 …本件発明 1 及び 2 の特許請求の範囲の記載中には旋回溝の傾斜角度に関する限定事項が存在しないから、本件発明 1 及び 2 につき新規事項を追加することにはならない。	本件発明 1，2 は本件発明 3 の上位概念に当たる発明であって、特許請求の範囲にいう「旋回溝」には「傾斜角度」に関する限定事項が内在しているというべきである。そうすると、本件発明 3 において基礎出願にはない新たな技術的事項が追加された以上、本件発明 1，2 においても新たな技術的事項が追加されたものとみることができ、したがって本件発明 1，2 についても優先権主張の利益を享受することができないというべきである。
裁判所の判断 平成 13 年 1 月 13 日にされた特許出願（第 1 基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先 1，甲 16）にも、平成 13 年 12 月 18 日にされた特許出願（第 2 基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先 2，甲 17）にも、平成 14 年 4 月 3 日にされた特許出願（第 3 基礎出願）に係る明細書 3（図面を含む。優先 3，甲 18）にも、…螺旋溝 27（旋回溝）に傾斜角度を付けることは開示されているものの…、傾斜角度の具体的範囲については記載も示唆もされていない。本件発明 3 の構成のうち、「その旋回溝（27）の傾斜角度（A）を 10 度から 30 度の範囲内に設定した、」との構成…（発明特定事項）については、…改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）41 条 1 項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものでないから、本件発明 3 についての特許法 29 条の規定の適用については、優先権主張の利益を享受できず、現実の出願日である平成 14 年 10 月 10 日を基準として発明の新規性を判断すべきである。 …本件発明 3 にいう「傾斜角度を 10 度から 30 度の範囲にした」との限定（発明特定事項）は、具体的な数値範囲を限定するものであるところ、基礎出願に係る各明細書添付の図 2 は、寸法や角度等の数値が一切記載されておらず、左右の端を合わせても一つの円筒としてきれいに繋がるものではないことから明らかなとおり、ガイド溝の構造を示すために用いられる模式図にすぎず、これから傾斜角度の具体的な数値範囲を読み取ることはできない。また、本件発明 3 のクランプ装置のようなクランプ装置において、クランプロッドの旋回動作をガイドするガイド溝の傾斜角度を従来のクランプ装置におけるそれより小さくすると「10 度から 30 度の範囲に」なるとの当業者の一般的技術常識を認めるに足りる証拠はない。… 本件発明 4 は、本件発明 1 ないし 3 のいずれかを引用し、「前記の複数の係合具（29）を…ことを特徴とする」との限定を加えるものであるから、本件発明 3 と同様に、…優先権主張の利益を享受できず、現実の出願日である平成 14 年 10 月 10 日を基準として発明の新規性を判断すべきである。… …本件発明 1，2 では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明 3 の発明特定事項である「傾斜角度を 10 度から 30 度の範囲にした」との事項が第 1 ないし第 3 基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって、本件発明 1，	

2が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。この理は、例えば請求項3（本件発明3）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば、より明らかである。したがって、本件発明1，2（請求項1，2）の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法41条1項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといえるから、本件発明1，2については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく、特許法29条の規定の適用につき、最先の優先日（平成13年11月13日、第1基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。

8. 「特殊な出願」に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所
101	分割出願の要件を満たすか否かについて	1	知財高判平成18年4月27日 （平成17年（行ケ）第10623号）	第VI部第1章第1節3.
		2	知財高判平成22年2月25日 （平成21年（行ケ）第10352号）	
102	第50条の2の通知をすることが妥当か否かについて		—	第VI部第1章第2節
103	変更出願の要件を満たすか否かについて		—	第VI部第2章
104	実用新案登録に基づく特許出願の要件を満たすか否かについて		—	第VI部第3章

(101)-1

審査基準の 該当箇所	第VI部第1章第1節3.
裁判例 分類	101：分割出願の要件を満たすか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂事件」（特許異議の申立て） 知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10623号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-136724号（特開2001-356483号公報）
分類	G03F 7/039
結論	棄却
関連条文	第44条第1項
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官

2. 事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、高感度、高解像性で、耐熱性、引置き経時安定性、焦点深度幅特性及びレジスト溶液の保存安定性に優れるとともに、基板依存性がなくプロファイル形状の優れたレジストパターンを形成できる紫外線、遠紫外線、KrF、ArFなどのエキシマレーザー、X線、及び電子線などの放射線に感応する化学増幅型のポジ型レジスト組成物に関する。

（２）原出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載

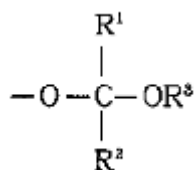
「ア 「従来、ICやLSIなどの半導体素子は、ホトレジスト組成物を用いたホトリソグラフィ、エッチング、不純物拡散及び配線形成などの工程を数回繰り返し製造されている。…。

上記化学増幅型レジストとしては、例えばポリヒドロキシスチレンの水酸基をtert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分とオニウム塩などの酸発生剤を組み合わせたレジスト組成物が米国特許4,491,628号明細書に提案されている。」（段落【0002】…～【0004】）

イ 「しかしながら、上記レジスト組成物は、解像度、焦点深度幅特性において十分なものでない上に、…レジストパターン上部が底状に連ってしまうブリッジングの問題がある。・・・

…本発明者等は、…酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が増大する樹脂成分として、異なる2種の置換基を特定の割合でそれぞれ置換し、かつ特定の分子量と特定の分子量分布（Mw/Mn）を有するポリヒドロキシスチレンの混合物及び放射線の照射により酸を発生する化合物を使用し、さらに有機カルボン酸化合物を配合することで、…本発明を完成したものである。」（段落【0005】…～【0009】）

ウ…上記目的を達成する本発明は、(A) 酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が増大する樹脂成分、(B) 放射線の照射により酸を発生する化合物、及び (C) 有機カルボン酸化合物を含むポジ型レジスト組成物において、(A) 成分が (a) 水酸基の 10～60 モル%が一般式化 2 【化 2】



(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基であり、 R^2 はメチル基又はエチル基であり、 R^3 は炭素数 1～4 の低級アルキル基である。) で表わされる残基で置換された重量平均分子量 8,000～25,000、分子量分布…1.5 以下のポリヒドロキシスチレンと (b) 水酸基の 10～60 モル%が *tert*-ブトキシカルボニルオキシ基で置換された重量平均分子量 8,000～25,000、分子量分布 (…)
1.5 以下のポリヒドロキシスチレンとの混合物である…ポジ型レジスト組成物に係る。」(段落【0012】…～【0013】)

エ 「上記 (A) 樹脂成分の混合割合は、(a) 成分が 30～90 重量%、(b) 成分が 10～70 重量%、…の範囲がよい。」(段落【0014】)

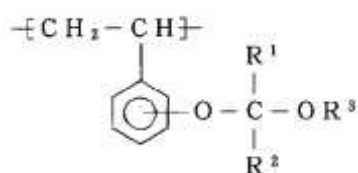
オ 実施例 1 ないし 3 には、製造例 1 (段落【0070】) で得られた (b) 成分のポリヒドロキシスチレン 3 g と、製造例 2 (段落【0071】) で得られた (a) 成分のポリヒドロキシスチレン 3 g とを用いたことが示されている。」

(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲の記載 (訂正後) (請求項 1 及び 2 記載) (順に「本件発明 1」、「本件発明 2」)

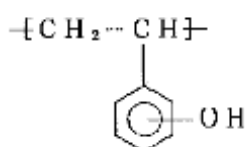
【請求項 1】 一般式

【化 1】



(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基、 R^2 及び R^3 はメチル基又はエチル基である) で表わされる構成単位 10～60 モル%と、式

【化 2】



で表わされる構成単位 90～40 モル%で構成され、かつ重量平均分子量 8,000～25,000、分子量分布 (Mw/Mn) 1.5 以下を有するポリ (ヒドロキシスチレン) 誘導体からなる KrF エキシマレーザのための化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂。

【請求項 2】請求項 1 記載の K r F エキシマレーザーのためのポジ型レジスト用基材樹脂を含有する化学増幅型ポジ型レジスト組成物をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを含む溶剤に溶解してなるレジストパターン形成用溶液。

(4) 手続の経緯

平成7年10月30日 : 原告(特許権者)による特許出願(原出願)(特願平7-305113号)(上記「原出願の願書に最初に添付した明細書(原明細書)の記載」を参照)

平成12年3月29日 : 原告による上記原出願の一部につき分割出願(子出願)(特願2000-91921号)

平成13年5月7日 : 原告による上記子出願の一部につき分割出願(孫出願、本件出願)(上記「特許請求の範囲の記載」を参照)

平成15年4月11日 : 特許権の設定登録(本件特許)

平成15年12月18日 : 被告による特許異議の申立て(異議2003-73033号)

平成17年3月15日 : 原告による訂正の請求(上記「特許請求の範囲」を参照)

平成17年6月20日 : 「訂正を認める。…特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定(判決より抜粋)	
…原明細書には、本件発明のポリ(ヒドロキシスチレン)誘導体のみを樹脂成分(基材樹脂)として用いることについては、何ら記載されておらず、また、自明であるとしてもできないから、本件発明 1 及び…本件発明 2 …は、原明細書に記載された発明であるとはできない。したがって、本件に係る特許出願は、特許法第 4 4 条第 1 項に規定する特許出願であるとは認められず、その出願日は、現実の出願日である平成 1 3 年 5 月 7 日である。…	
判決	
原告の主張 (2) 原出願の願書に最初に添付した明細書(…「原明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項 1 には、「(A) …, (B) …, 及び (C) …を含有するポジ型レジスト組成物において、(A) 成分が (a) 水酸基の 1 0 ~ 6 0 モル%が一般式化 1 【化 1】 $\begin{array}{c} R^1 \\ \\ -O-C-OR^3 \\ \\ R^2 \end{array}$ (式中、R¹は…, R²は…, R³は…) で表わされる残基で置換された重量平均分子量 8, 0 0 0	被告の主張 (1) 本件発明 1 は、K r F エキシマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト組成物における基材樹脂として、「本件発明 1 の【化 1】で表される構成単位 1 0 ~ 6 0 モル%と本件発明 1 の【化 2】で表される構成単位 9 0 ~ 4 0 モル%とで構成され、かつ重量平均分子量 8, 0 0 0 ~ 2 5, 0 0 0, 分子量分布 1. 5 以下を有するポリヒドロキシスチレン誘導体」(以下「本件発明 1 のポリヒドロキシスチレン誘導体」という。)を単独で用いる場合を包含するものであることは明らかである。 一方、原明細書には、従来の技術につき、「上記化学増幅型レジストとしては、例えばポリヒド

～25, 000, 分子量分布(…)1.5以下のポリヒドロキシスチレンと(b)水酸基の10～60モル%がtert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換された重量平均分子量8,000～25,000, 分子量分布(…)1.5以下のポリヒドロキシスチレンとの混合物であることを特徴とするポジ型レジスト組成物」に係る発明が記載されており…;また,発明の詳細な説明には,「(a)成分」の例として,水酸基の一部が,1-エトキシエトキシ基で置換されたポリヒドロキシスチレンの製造例が示され(製造例2,比較製造例),また,上記一般式の基の具体例として,1-メトキシエトキシ基,1-エトキシエトキシ基,…など(段落【0014】)が記載されており,これらは,本件発明1の【化1】において,R¹が水素原子又はメチル基,R²及びR³がメチル基又はエチル基に相当する基である。 (3) 決定は,「これらの記載(注,原明細書の記載)から明らかなように,原明細書に記載された上記(a)成分は,本件発明のポリ(ヒドロキシスチレン)誘導体に相当するものである。しかしながら,原明細書には,樹脂成分(基材樹脂)として,(a)成分と(b)成分の混合物を用いることが記載されているだけで,(a)成分からなる樹脂成分,すなわち(a)成分のみを樹脂成分(基材樹脂)として用いることについては,何ら記載されておらず,示唆する記載もない。」…と説示する。 しかし,当業者において,化学増幅型ポジ型レジストの樹脂成分として,2種のポリヒドロキシスチレンである(a)成分と(b)成分とを混合して用いるという発想は,突然生ずるものではなく,まず,(a)成分又は(b)成分をそれぞれ個別に樹脂成分として用いるとの発想を生じ,次いで,それぞれを用いてレジスト組成物を調製して効果を確認し,その後,それらを混合して用いることが発想されるはずである。したがって,原	ロキシスチレンの水酸基をtert-ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分とオニウム塩などの酸発生剤を組み合わせたレジスト組成物が米国特許…明細書に提案されている。」(段落【0004】)との記載があり,そのような従来のレジスト組成物に問題があることから(段落【0005】～【0008】),原明細書記載の発明は,同明細書の【化1】で示される,「アルコキシアルキルオキシ基」で部分的に置換されたポリヒドロキシスチレン誘導体である(a)成分と,「tert-ブトキシカルボニルオキシ基」で部分的に置換されたポリヒドロキシスチレン誘導体である(b)成分(原明細書において従来から公知の樹脂成分として記載されたもの)との混合物を用いることを必須の構成要件としたものである。 (2) そうすると,原明細書記載の発明においては,(a)成分,すなわち,本件発明1のポリヒドロキシスチレン誘導体を単独で用いることについては,何ら認識されていないとするのが相当であり,本件発明1のポリヒドロキシスチレン誘導体のみで,KrFエキシマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト組成物における基材樹脂として使用し得ることは,原明細書に記載されていないばかりでなく,原明細書の記載から自明であるとすることもできない。したがって,本件出願は,…旧44条1項に規定する適法な分割出願であるとは認められないから,その出願日を現実の出願日である平成13年5月7日であるとした決定に誤りはない。 (3) 原告は,…まず,(a)成分又は(b)成分をそれぞれ個別に樹脂成分として用いるとの発想を生じ,次段階としてそれらを混合して用いることが発想されるはずであるから,原明細書には,(a)成分を単独で樹脂成分として用いた場合についても,潜在的に示されているとみるのが相当である旨主張する。しかし,原明細書には,従来
---	--

明細書の実施例 1 ないし 3 には、製造例 1 で得られた (b) 成分のポリヒドロキシシスチレン誘導体と製造例 2 で得られた (a) 成分のポリヒドロキシシスチレン誘導体を用いることが記載されているところ、…製造例 2 で得られた (a) 成分を単独で個別に樹脂成分として用いた場合も潜在的に示されているとみるのが相当である。	技術として、基材樹脂が (b) 成分のみからなるものを記載するとともに、従来技術における欠点を解決する目的で、公知の (b) 成分に加えて、さらに (a) 成分を混合したものをを用いることが記載されているにすぎないから、原明細書に、(a) 成分のみを単独で用いた場合も潜在的に示されているとすることは、到底できない。
裁判所の判断 (3) …原明細書には、化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について、従来技術として、ポリヒドロキシシスチレンの水酸基を t e r t -ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分が知られていたところ…、そのような樹脂を用いることによる問題を克服するため、「樹脂成分として、異なる 2 種の置換基を特定の割合でそれぞれ置換」したものをを用いることとした…こと、また、その異なる 2 種の置換基とその割合として… (A) 樹脂の (a) 成分と (b) 成分をそれぞれ特定の割合で用いることとしたこと…、実施例 1 ないし 3 において、製造例 1 で製造された (b) 成分及び製造例 2 で製造された (a) 成分をともに用いたことが記載されている…。 <u>このように、原明細書には、当該樹脂について、(a) 成分及び (b) 成分を双方ともに使用することが記載され、(a) 成分単独及び (b) 成分単独を使用することが明示的に記載されていないだけでなく、従来技術で使用されていた (b) 成分に対し、(a) 成分を加えることが述べられているのであって、従来、用いられていなかった (a) 成分について単独で用いることは何ら示唆されていないし、原明細書の記載を子細に検討しても、(a) 成分を単独で使用することが原明細書に記載した事項から自明な事項であるとはいえない。</u> 本件各発明は、…化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂につき、(a) 成分を単独で使用するものを含むものであるから、原明細書には、化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について、(b) 成分を使用せず、(a) 成分を単独で使用するものを含むものであるという本件各発明の技術的事項は、記載されていないし、原明細書の記載からそれらの技術的事項が自明な事項であるともいえないことが明らかである。	

(101)-2

審査基準の 該当箇所	第VI部第1章第1節3.
裁判例 分類	101：分割出願の要件を満たすか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「折畳コンテナ事件」（無効審判） 知財高判平成22年2月25日（平成21年（行ケ）第10352号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-239078号（特開2000-72141号公報）
分類	B65D 6/18
結論	認容
関連条文	第44条第1項
裁判体	知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、中平健裁判官、上田洋幸裁判官

2. 事案の概要

（1）本願発明の概要

本願発明は、各種工業部品等を収納し、輸送・運搬する際に使用する折畳可能な折畳コンテナに関するものである。従来の折畳コンテナでは、折畳側板が独立した二枚の板同士を蝶番等の金具で屈曲自在に連結して構成され、その折畳側板が底板に対しても蝶番等の金具で連結されているため、構成部品点数と組立工数が多くなってコスト高になる問題点があり、それを解決するため、プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することによりヒンジ部を形成した構造としている。切断の切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が突き合わさる状態となる。

（2）原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（原出願当初明細書等）の記載

「ア 【0002】【従来の技術】この種の折畳コンテナとして、…ように構成された折畳コンテナが提案されている。

イ 【0003】【発明が解決しようとする課題】しかし、この種の折畳コンテナは、両側の折畳側板の下縁部がフリーな状態となるため、そのままフリーの状態にした場合はコンテナの強度が低下し、強度を保持させるためには、両折畳側板の下縁部と底板の2辺部との間に強固な嵌合機構を設けて両部分を嵌合させる必要があり、嵌合機構などが複雑になり、コンテナの折畳や組立て操作が複雑化する問題があった。

ウ 【0004】本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、十分な強度を有すると共に、容易に折畳と組立て操作を行うことができる折畳コンテナを提供することを目的とする。

エ 【0005】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の折畳コンテナ

は、矩形枠状の上枠と、上枠の相対向する 2 辺部に上端の保持部が固定される内側板と、上枠の相対向する他の 2 辺部に上端の保持部が固定され内側板の外側に配設される外側板と、を備え、内側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され、外側板は底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に、内側板に対し十文字に交差し且つ底板と底板を重ね合わせるように配設され、内側板の側板と外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入るヒンジ部が設けられたことを特徴とする。」(判決より抜粋)

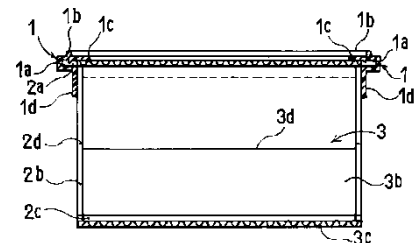
【0011】この内側板 2 は、凹部 1 a に差し込む保持部 2 a と、保持部 2 a に続く側板 2 b と、側板 2 b に続く底板 2 c とから構成され、各部分は、繰り返し折り曲げ可能なヒンジ部を介して一体的に形成される。…。また、側板 2 b の中央部に水平なヒンジ部 2 d が設けられ、側板 2 b はヒンジ部 2 d を内側に入れるように折畳み可能である。

【0012】外側板 3 は、内側板と同様に、凹部 1 a に差し込む保持部 3 a と、保持部 3 a に固定壁部 3 e を介して続く側板 3 b と、側板 3 b に続く底板 3 c とから構成され、各部分は、繰り返し折り曲げ可能なヒンジ部を介して一体的に形成される。…。また、側板 3 b の中央部に水平なヒンジ部 3 d が設けられ、側板 3 b はヒンジ部 3 d を内側に入れるように折畳み可能である。」

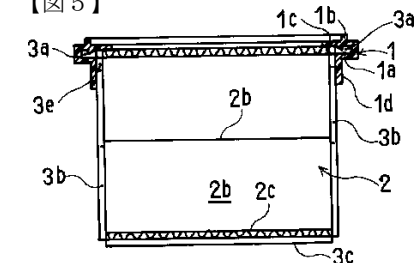
(特開平6-211240号公報より抜粋)

「オ 【0018】なお、上記実施例の内側板 2 と外側板 3 では、プラスチック段ボールの厚さの一部を切断してヒンジ部としたが、単に折り曲げてヒンジ部とすることもでき、また、他の蝶番形のヒンジとすることもできる。また、内側板 2 と外側板 3 は、プラスチック段ボールの他、プラスチック板、金属板、紙製段ボール等により形成することもできる。

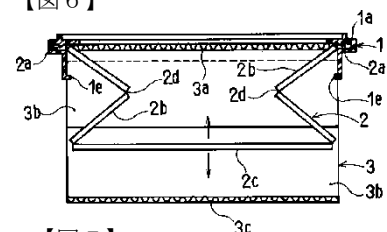
カ 【0024】【発明の効果】以上説明したように、本発明の折畳コンテナによれば、上枠に両端を保持され十字状に交差し配置されたコ字状の内側板と外側板により、コンテナの側壁部を形成するため、フリーの端部によって強度が低下することはなく、複雑な構造の嵌合機構を必要としないため、構造が簡単で、低コストで容易に製造することができ、組立て・折畳み操作を簡単に行うことができる。また、コンテナの底部が内側板と外側板の底板により二重底となるため、コンテナの強度が増大し、重量物を収納して搬送することも可能となる。」(判決より抜粋)



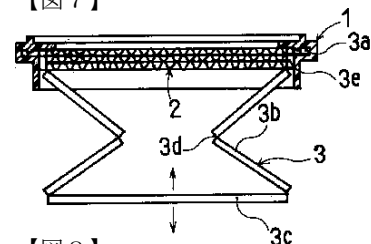
【図 5】



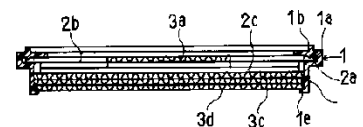
【図 6】



【図 7】



【図 8】



(3) 特許請求の範囲の記載 (本件出願の請求項1を記載)

【請求項 1】 高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれるようになっている側板を有する折畳コンテナにおいて、次の (a) ~ (d) の要件を備えてなることを特徴とする。

(a) 二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチック段ボールで前記側板を形成する。

(b) 前記プラスチック段ボールは、中芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定する。

(c) 前記ヒンジ部は、プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することにより形成する。

(d) プラスチック段ボールの前記切断の切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が突き合わさる形態にする。

(4) 手続の経緯

平成5年1月12日 : 原告（特許権者）による特許出願（原出願）（特願平5-3539号）（上記「原出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載」を参照）

平成11年8月26日 : 原告による上記原出願の一部につき分割出願（本件出願）（上記「特許請求の範囲の記載」を参照）

平成14年7月26日 : 特許権の設定登録（本件特許）

平成21年2月27日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2009-800050号）

平成21年9月29日 : 「…請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）

(1) 原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（…「原出願当初明細書等」という。）には、その目的、それを達成するための手段及びその効果の記載から見て、「内側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され、外側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つと共に、該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設された構造」（以下、「原出願発明構造」という場合がある。）を特徴的に有する折畳コンテナについての発明（以下、「原出願発明」という。）が記載されていたと認められる。

(2) 本件出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載の発明（以下「本件当初発明」という。）は、底板の周囲を四枚の側板で囲った箱形の組立状態に変化する折畳コンテナにおいて、対向関係にある二枚の屈曲自在な側板と底板とを一体構造にして構成した折畳コンテナと言える。そして、本件当初発明は、この対向関係にある二枚の側板が、二組あることは明らかであると言えるものの、この二組が、共に、その二枚の側板と底板とが一体構造に形成されている、すなわち、底板の両側に側板を連設して形成されているとは特定されておらず、また、底板が、少なくとも、二枚あることも特定されていないことから、原出願発明構造を有することを、必ずしも、問わない発明といえることは明らかである。

その一方で、原出願当初明細書等には、原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていたといえるものの、本件当初発明が記載されていたとする理由は見当たらない。

(3) 本件特許発明は、側板を有する折畳コンテナで、更に、コンテナであることから底部を有することは自明ということが出来るものの、底板に側板を連設して形成されていることすら特定されていないことから、原出願発明構造を有することを、必ずしも、問わない発明といえることは明らかで

ある。その一方で、原出願当初明細書等には、原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていたといえるものの、本件特許発明が記載されていたとする理由は見当たらない。

してみると、本件出願時においても、また、本件特許査定時においても、本件出願は、特許法 4 4 条 1 項の規定に違反している…。

判決

原告の主張

…本件特許発明が、特許法 4 4 条 1 項の分割出願の要件を充足するか否かの判断に当たって、審決の認定した「原出願発明構造」と同一でなければならぬとする根拠はない。審決は、原出願当初明細書等に本件特許発明の構成が記載されていることを認めておきながら、原出願の特許請求の範囲に記載された発明ではないとして、本件特許発明が、特許法 4 4 条 1 項の分割出願の要件を充足していないと判断した点に誤りがある。

被告の主張

…本件特許発明の目的と効果は、原出願当初明細書等の記載から客観的に解釈された発明の目的と効果に基づいて認定されるべきである。審決は、原出願当初明細書等の記載から「原出願発明構造」を認定したものであり、同認定に誤りはない。

裁判所の判断

…本件特許発明のすべての構成が、原出願当初明細書等に記載されている。

まず、本件特許発明の構成中、「高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれる側板を有する折畳コンテナ（であること）」、及び「(a) 二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチックダンボールで前記側板を形成する（こと）」との構成は、原出願当初明細書等の図面に記載されている。

次に、本件特許発明の構成中「(b) 前記プラスチックダンボールは、中芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定（されていること）」、「(c) 前記ヒンジ部は、プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することにより形成（されていること）」及び「(d) プラスチック段ボールの前記切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が付き合わさる形態にする」との各構成は、…から窺えることを併せると、原出願当初明細書等に記載されているか又は同記載から自明であると認めることができる。

そうすると、本件特許発明は、原出願に係る特許請求の範囲の記載、当初明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を総合して認定される発明であるということが出来るから、特許法 4 4 条 1 項所定の要件を充足する。

…特許法 4 4 条 1 項の要件を充足するためには、本件特許発明が、原出願に係る当初明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りる。これに対して、審決は、本件特許発明が、原出願に係る当初明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断するのではなく、審決が限定して認定した「原出願発明構造」と、本件特許発明を対比し、本件特許発明は、「原出願発明構造」における構成中の「底板に側板を連設して形成されていること」が特定されていないことを理由として、本件特許発明が、原出願当初明細書等に記載されていないとの結論を導いた。

しかし、審決の判断は、①原出願当初明細書等の全体に記載された発明ではなく、「原出願発明構

造」に限定したものと対比をしなければならないのか、その合理的な説明がされていないこと、②審決が限定的に認定した「原出願発明構造」の「底板に側板を連設して形成されていること」との構成に関して、本件特許発明が特定していないことが、何故、本件特許発明が原出願当初明細書等に記載されていないことを意味するのか、その合理的な説明はない。審決の判断手法及び結論は、妥当性を欠く。

9. 実用新案に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日（事件番号）	審査基準の対応箇所
111	物品の形状、構造又は組合せに係る考案であるか否かについて	1	東京高判昭和26年7月31日 （昭和25年（行ナ）第8号）	第X部第1章2.1

(111)-1

審査基準の 該当箇所	第X部第1章2.1
裁判例 分類	111：物品の形状、構造又は組合せに係る考案であるか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「カット事件」（査定不服抗告審判） 東京高判昭和26年7月31日（昭和25年（行ナ）第8号）
出典	行政事件裁判例集2巻8号1273頁
出願番号	実願昭23-5452号
結論	棄却
関連条文	（大正10年法）実用新案法第1条
裁判体	中島登喜治裁判長、薄根正男裁判官、原増司裁判官

2. 事案の概要

（1）本願考案の概要

書籍雑誌等の記事の余白部分に掲載する挿画に、いわゆる「カット」としての趣味内容を与えると同時に、広告としての目的および作用を有せしめることを主眼とする考案である。

（2）実用新案登録請求の範囲（本願考案）

書籍、雑誌、冊子等（C）に於ける記事（B）の余白部分（1）に挿画（2）を設けて成る「カット」装置に於て、該挿画を広告の構成を有する挿画（2）を以て充当して成る書籍、雑誌等に於ける「カット」装置（A）の構造

3. 判決の抜粋

判決
裁判所の判断 ・・・実用新案法第一条には実用新案の登録を受けられる考案は「物品に関し形状構造又は組合せに係る型の考案」であることを要件とし登録は「その物品の型」について与えられることを規定している。本件の場合審決では、本件出願の考案要旨とするところはこの形状、構造又は組合せの何れにも該当しない。即ち型に関する考案でないと認定したのに対し原告は本件考案要旨は構造に係る型の考案であると主張している。 よつて此の点が本件の唯一の争点であるからこの点を審案すると、先づ構造というのは物品が二以上の部材又は部分から成り立っていてそれが抽象的表現のものに止まらず客観的に具体化され且つ特定の形態的関連を持つて一体を為している場合をいうのである。本件出願の考案要旨とするものは

書籍雑誌等なる物品に関してはいるが、記事（B）の余白部分（1）に掲載した挿画（2）に従来「カット」の有する趣味的内容を与えると同時に広告としての目的及び作用を有せしめた点を主眼とするもので、挿画の内容又はそれに加えた説明的文字の意味如何を考案としたものである。従つてカット（2）が挿画たることと広告たることとの両作用を有するものたる点のみについて言えば全く観念的且つ抽象的表現のものに止まつて居つて、挿画、広告用の文字及びその組合せ方法はいずれも無数にありうるのであるから、その構成自体並びに構成によつて生じたもの自体もまた何等具体的形態を有するものを特定しないものというの外なく、このようなものは前記実用新案法第一条に所謂構造といひ得ない。従つて本件出願は同法案に規定する登録要件を具備しないものである。

…原告は本件考案要旨は機械器具のように立体的のものではないが、実用新案の登録例中にも平面的な計算図表のようなものがあることは被告も認めているところであり、本件の場合も平面的なものであつても構造と認められるべきであると主張しているが、登録例中にある平面的なものというのは、被告が述べているように、線、区画、目盛の一定位置的關係に結合したものであるから、それは抽象的表現のものではなく、客觀的に具体化された特定の形態を有し、物品の型と見ることができるのに反し、本件の考案は線、区画、目盛又はこれに準ずるものの具体的結合とは全く相異して、何等具体化された特定の形態を有するものとは認められないのであるから前示のものは本件に適切な例とするには足りない。