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）	

		16	知財高判平成25年9月30日 （平成24年（行ケ）第10361号）	
		17	知財高判平成25年10月31日 （平成25年（行ケ）第10078号）	
		18	知財高判平成25年11月21日 （平成25年（行ケ）第10033号）	
		19	知財高判平成25年11月21日 （平成25年（行ケ）第10053号）	
		20	知財高判平成26年1月30日 （平成24年（行ケ）第10416号）	
		21	知財高判平成26年2月27日 （平成25年（行ケ）第10102号）	
		22	知財高判平成26年8月7日 （平成25年（行ケ）第10240号）	
		23	知財高判平成26年12月24日 （平成26年（行ケ）第10071号）	
		24	知財高判平成27年4月28日 （平成25年（行ケ）第10263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	1	知財高判平成18年2月23日 （平成17年（行ケ）第10448号）	第III部第2章第2節 3.1.2(1)
		2	知財高判平成18年6月29日 （平成17年（行ケ）第10490号）	
		3	知財高判平成19年7月30日 （平成18年（行ケ）第10483号）	
		4	知財高判平成21年10月29日 （平成21年（行ケ）第10090号）	
		5	知財高判平成23年9月8日 （平成22年（行ケ）第10296号）	
		6	知財高判平成23年12月26日 （平成23年（行ケ）第10017号）	
		7	知財高判平成24年2月22日 （平成23年（行ケ）第10178号）	
		8	知財高判平成24年2月27日 （平成23年（行ケ）第10193号）	
		9	知財高判平成24年3月22日 （平成23年（行ケ）第10219号）	
		10	知財高判平成24年5月28日	

			（平成23年（行ケ）第10260号）	
		11	知財高判平成25年7月8日 （平成24年（行ケ）第10340号）	
		12	知財高判平成25年7月11日 （平成24年（行ケ）第10297号）	
		13	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	1	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)
		2	知財高判平成20年10月29日 （平成19年（行ケ）第10295号）	
		3	知財高判平成26年3月25日 （平成25年（行ケ）第10278号）	
		4	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	1	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
		2	知財高判平成17年5月31日 （平成17年（行ケ）第10294号）	
		3	知財高判平成19年1月30日 （平成18年（行ケ）第10222号）	
		4	知財高判平成24年1月30日 （平成23年（行ケ）第10158号）	
		5	知財高判平成24年5月28日 （平成22年（行ケ）第10203号）	
		6	知財高判平成24年11月13日 （平成24年（行ケ）第10004号）	
		7	知財高判平成25年2月27日 （平成24年（行ケ）第10177号）	
		8	知財高判平成25年3月18日 （平成24年（行ケ）第10252号）	
		9	知財高判平成25年7月24日 （平成24年（行ケ）第10206号）	

		10	知財高判平成25年10月31日 （平成25年（行ケ）第10078号）	
		11	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	1	知財高判平成19年7月19日 （平成18年（行ケ）第10488号）	第III部第2章第2節3.2.2
		2	知財高判平成22年11月10日 （平成22年（行ケ）第10104号）	
		3	知財高判平成23年12月6日 （平成23年（行ケ）第10092号）	
		4	知財高判平成23年12月22日 （平成22年（行ケ）第10097号）	
		5	知財高判平成24年7月17日 （平成23年（行ケ）第10098号）	
		6	知財高判平成24年9月12日 （平成23年（行ケ）第10242号）	
		7	知財高判平成24年9月27日 （平成23年（行ケ）第10320号）	
		8	知財高判平成25年9月25日 （平成24年（行ケ）第10398号）	
		9	知財高判平成26年4月16日 （平成25年（行ケ）第10191号）	
		10	知財高判平成26年9月25日 （平成25年（行ケ）第10339号）	
		11	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	1	知財高判平成21年3月25日 （平成20年（行ケ）第10261号）	第III部第2章第2節3.3(1)
		2	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ついて	1	知財高判平成21年3月25日 （平成20年（行ケ）第10305号）	第III部第2章第2節3.3(2)
		2	知財高判平成23年3月17日 （平成22年（行ケ）第10237号）	
		3	知財高判平成25年7月31日 （平成24年（行ケ）第10305号）	

		4	知財高判平成25年8月28日 （平成24年（行ケ）第10448号）	
		5	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	1	知財高判平成24年5月23日 （平成23年（行ケ）第10298号）	第III部第2章第2節3.3(2)(注1)
49	周知技術を適用する際の論理付けについて	1	知財高判平成19年2月27日 （平成18年（行ケ）第10203号）	第III部第2章第2節3.3(3)
		2	知財高判平成19年5月22日 （平成18年（行ケ）第10342号）	
		3	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	1	知財高判平成19年1月31日 （平成17年（行ケ）第10523号）	第III部第2章第2節3.3(3)
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	1	知財高判平成19年9月27日 （平成19年（行ケ）第10146号）	第III部第2章第2節3.3(6)
		2	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	1	知財高判平成18年6月6日 （平成17年（行ケ）第10564号）	第III部第2章第3節2.
		2	知財高判平成21年1月27日 （平成20年（行ケ）第10166号）	
		3	知財高判平成24年4月26日 （平成23年（行ケ）第10336号）	
		4	知財高判平成24年5月30日 （平成23年（行ケ）第10221号）	
		5	知財高判平成24年12月25日 （平成24年（行ケ）第10082号）	
		6	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	1	東京高判平成15年7月7日 （平成14年（行ケ）第232号）	第III部第2章第3節2.

	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	2	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	1	知財高判平成19年3月28日 （平成18年（行ケ）第10211号）	第III部第2章第3節 3.
		2	知財高判平成23年10月24日 （平成22年（行ケ）第10405号）	
		3	知財高判平成25年7月17日 （平成24年（行ケ）第10300号）	
		4	知財高判平成26年5月26日 （平成25年（行ケ）第10248号）	
		5	知財高判平成27年1月28日 （平成26年（行ケ）第10131号）	
		6	知財高判平成29年12月21日 （平成29年（行ケ）第10072号）	
		7	知財高判平成30年4月13日 （平成28年（行ケ）第10182号、第10184号）	
		8	知財高判令和7年9月29日 （令和6年（行ケ）第10081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	1	知財高判平成24年9月27日 （平成23年（行ケ）第10385号）	第III部第2章第3節 3.2(2)
		2	知財高判平成24年12月19日 （平成24年（行ケ）第10099号）	
		3	知財高判平成25年8月9日 （平成24年（行ケ）第10436号）	
		4	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	1	知財高判平成22年4月28日 （平成21年（行ケ）第10163号）	第III部第2章第3節 3.1.1及び3.1.2
		2	知財高判平成23年6月9日 （平成22年（行ケ）第10272号）	
		3	知財高判平成23年10月24日 （平成22年（行ケ）第10245号）	
		4	知財高判平成23年11月29日 （平成23年（行ケ）第10116号）	

		5	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	1	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
		2	知財高判平成19年12月26日 （平成18年（行ケ）第10316号）	
		3	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	1	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
		2	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	1	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
		2	知財高判平成17年9月8日 （平成17年（行ケ）第10113号）	
		3	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	1	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.
		2	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	1	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.
		2	知財高判平成23年10月11日 （平成23年（行ケ）第10043号）	
		3	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	1	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.

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	1	知財高判平成18年2月28日 （平成17年（行ケ）第10436号）	第III部第2章第4節6.
		2	知財高判平成18年3月1日 （平成17年（行ケ）第10503号）	
		3	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		－	第III部第2章第4節7.
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	1	知財高判平成19年8月30日 （平成18年（行ケ）第10559号）	第III部第2章第5節
		2	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

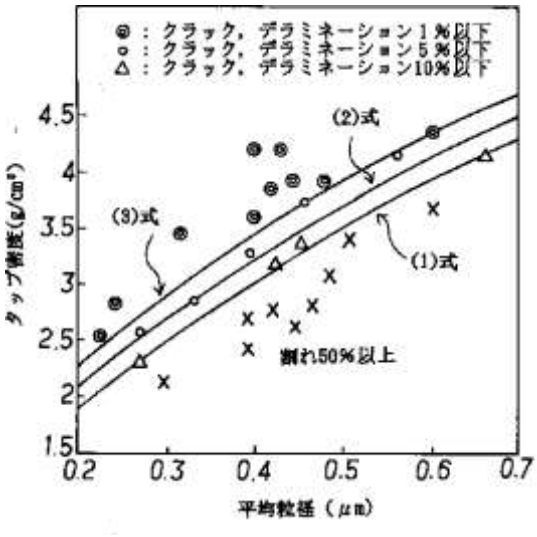
２．事案の概要

（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～ 1.0μm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≧－2.5×（平均粒径）^{2}＋7.0×（平均粒径）＋ 0.8・・・(2) 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11／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2.9m^2／gであり，電子顕微鏡観察によれば，平均粒径0.23μm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～ 1.0μm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≧－2.5×（平均粒径）^{2}＋7.0×（平均粒径）＋0.8・・・(2)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0.1～0.5μm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0.1μm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5.0×10^{-2}～2.0×10^{-1}，反応温度1010～1070℃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0.1～0.2μm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，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（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65㎜）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。

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いうべきであり，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、医薬品には薬理学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）

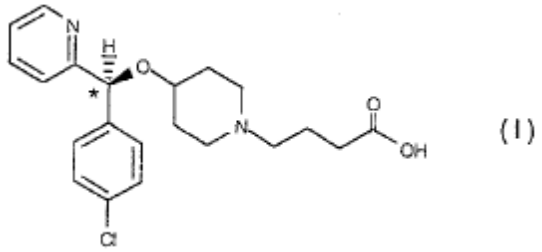
「…本件特許の優先日における技術常識として、光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており、近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により、光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については、これをラセミ体のままで使用するのではなく、光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。」（判決より抜粋）

（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】



(I)

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ことはできない。

(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。特許庁も，この判決以降，医薬組成物に対しても，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…。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「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」（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７５の１刊行物の記載によれば，本件特許の優先日（平成８年１２月２６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５３年１月３１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１２月２６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５３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できない。

(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

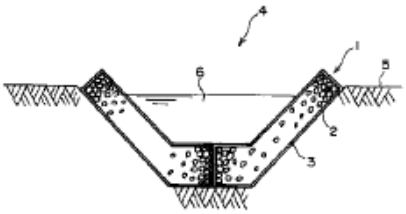
事件	「透水式水路用建材」（査定不服審判） 知財高判平成17年5月24日（平成17年（行ケ）第10287号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平11-243947号（特開2001-65040号公報）
分類	E03F 1/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官

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。

【図２】



（２）技術水準（審決の認定）

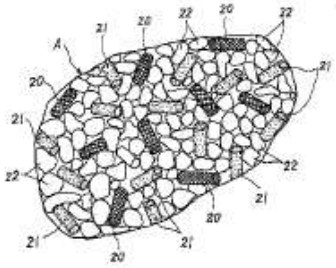
（ｉ）刊行物１：特開平6-280296号公報

「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）

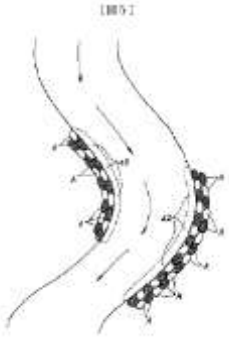
（ii）刊行物２：特開平11-147010号公報

「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」（判決より抜粋）

【図２】



【図５】



（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，侵食防止のために嚢を河川の曲がり箇所の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…，本願発明のように嚢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，その全部を嚢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発明の嚢を刊行物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における嚢を，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。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。

裁判所の判断

刊行物２…記載の水質浄化嚢は，「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，「水質浄化嚢を浸透したり通過したり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，その中を水が透過し「雨水の適度な浸透保水を兼ね浄化する」…ものである。このように，刊行物１の織物又は不織布及び刊行物２の水質浄化嚢は、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嚢であれば、「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。しかも，刊行物２の水質浄化嚢は，「土嚢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。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発明の水質浄化嚢を適用できるとの審決の判断は是認できる。

(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

（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。

【図１】

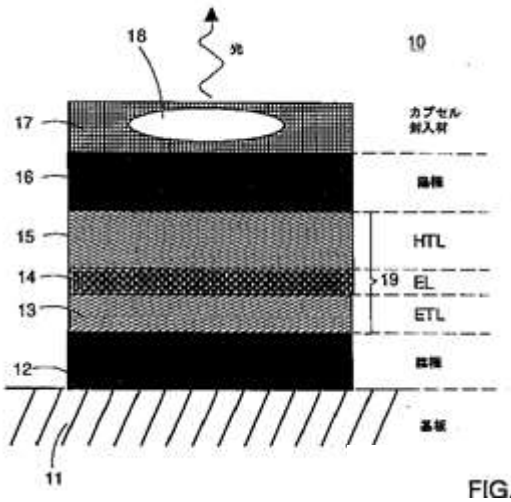


FIG. 1

（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うことができる。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１ｂの相違点についての判断の誤り）

…引用発明１ｂのオーバーコート層は，引用発明１ａ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１ｂ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１ａ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂ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１ｂの相違点についての判断の誤り）について

…刊行物１の「本発明の有機ＥＬ装置では・・・光散乱部を設けた基板上に有機ＥＬ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ＥＬ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ＥＬ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ＥＬ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ＥＬ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ＥＬ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，…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。…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１ｂ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，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りる証拠はなく，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１ｂも引用発明３も発光部分（引用発明１ｂの有機ＥＬ素子，引用発明３の積層構造体）が被覆層（引用発明１ｂ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１ｂ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１ｂ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。

(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

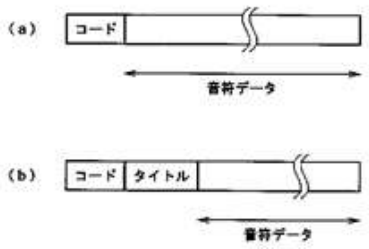
１．書誌的事項

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

【図２】



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。

（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曲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り（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

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。

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

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

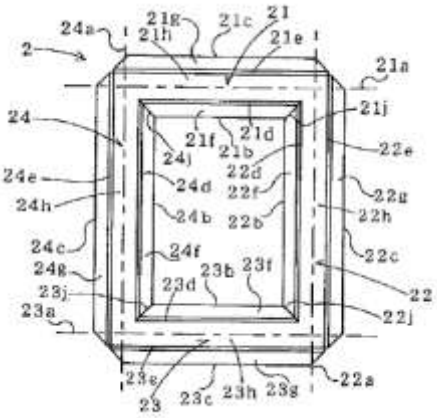
事件	「展示物支持具」（査定不服審判） 知財高判平成22年7月21日（平成22年（行ケ）第10086号）
出典	裁判所ウェブサイト、判例時報2096号128頁、判例タイムズ1343号188頁
出願番号	特願平8-243976号（特開平10-66638号公報）
分類	A47G 1/06
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

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。

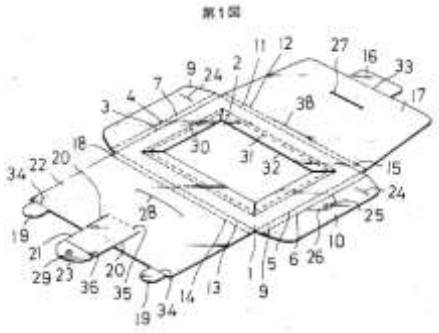
【図２】

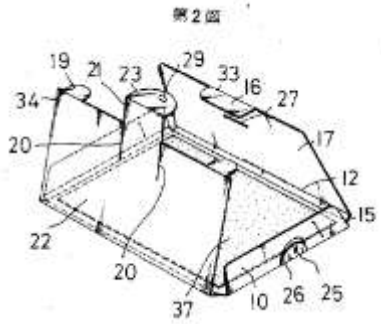


（２）技術水準

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

「中央に長方形状の窓孔２を設けた長方形状の中央板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） …「フオトフレーム」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）分野においての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分にしかすぎず，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，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３７」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うことができる。

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。

(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，真空状態にした混煉容器を，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，被混煉材を混煉し脱泡させるための装置であり，その混煉のための運転条件は，被混煉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，混煉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撹拌部材を駆動させることにより撹拌して混合する」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のような脱泡型撹拌装置は，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（容器内で撹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，脱泡型撹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

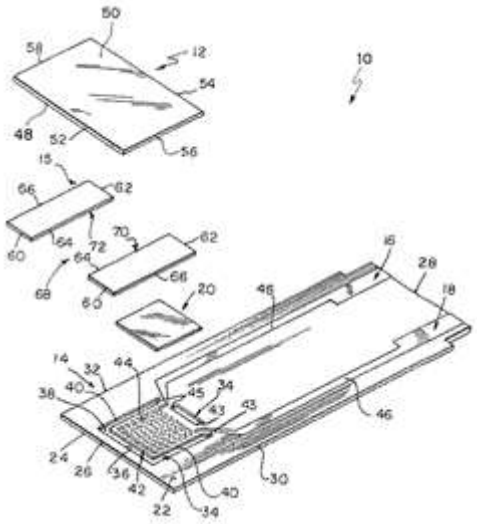
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性

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、田邉実裁判官

２．事案の概要

【図１】



（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

層(5)で覆われ、スペーサ(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イング(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、その広がりを精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，当該凹部の少なくもと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）とを含むスペーサ（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１０００μｍ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、１０００μｍ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」を組み合わせて本願発明の「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こと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て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

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。

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できる。

（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」を組み合わせて，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、髙部眞規子裁判官、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ＨＩＮＦ」と「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」の間に並列に接続された,「バッファメモリＢＵＦ１」と「バッファメモリＢＵＦ２」を用いて，上記「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」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１５, 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ＤＳＫ」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。	シュメモリ装置」に関する周知例１とは，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。 そして，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（甲１５，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ＤＳＫ」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ＤＳＫ」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，メモリ装置として「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」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。

また，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１５，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ＤＳＫ」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

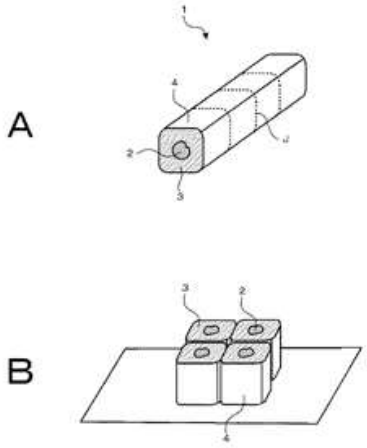
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題

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

【図１】



（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。

（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（２ａ））が記載され，且つ，それのみならず，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	**被告の主張**
（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	…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る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るとした裁判例として、東京高裁平成８年５月２９日判決（平成４年（行ケ）第１４２号），東京高裁平成９年１０月１６日判決（平成７年（行ケ）第１５２号），知財高裁平成２１年９月１５日判決（平成２１年（行ケ）第１０００３号），知財高裁平成２２年４月１９日判決（平成２１年（行ケ）第１０２６８号），知財高裁平成２３年７月２７日判決（平成２２年（行ケ）第１０３５２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，審決は，巻寿司の彩りに変化をつけようとすること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。そして，巻寿司の彩りに変化をつけようとすること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，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。

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も念頭に置くものである。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うことができ，原告の主張は採用することができない。

…

（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，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。

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ンー亜鉛ー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。このときマンガンー亜鉛ー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，加熱するにあって，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って，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。 (ｱ)　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１４にて構成され，調理容器１０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１１とこの容器本体１１の上部開口を開閉する蓋体１２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１４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１４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なすことは当業者が格別の困難性を要することなくなし得たことである。」，「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なし得たことである。」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１００％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１４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，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。

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１４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１４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１４を構成し，マイクロ波の外部加熱と赤外線の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，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。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，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。

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１４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１４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なすことは当業者が格別の困難性を要することなくなし得たことを前提に，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。

(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、田邉実裁判官

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,効率的配送ルートの管理，労務管理，アクシデント発生時のフライトレコーダ的使用，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，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。

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

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。

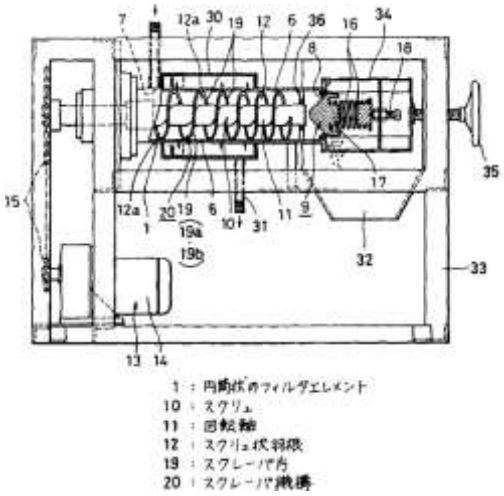
(42)-11

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の外側端部全域に沿って，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４２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８７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

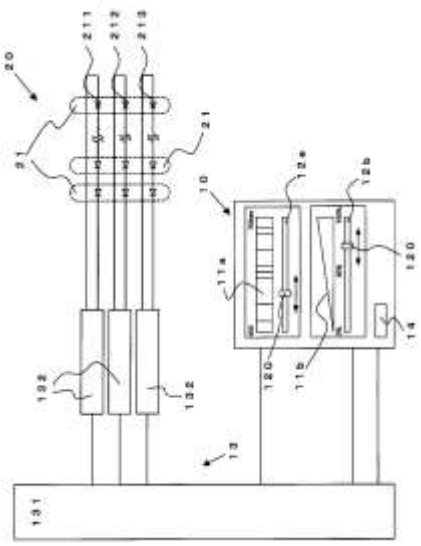
事件	「集魚灯装置、及びその使用方法」（無効審判） 知財高判平成24年12月19日（平成24年（行ケ）第10174号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-514164号（国際公開第2005/29952号）
分類	A01K 79/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

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合させ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６Ｊ（Ｊａｓｃ　Ｐａｉｎｔ　Ｓｈｏｐ　Ｐｒｏ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　６Ｊ）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 Sho 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１０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１０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１０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１０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「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」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。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することはできない。

(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、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

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、水と一括混合し撹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撹拌する（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できる。」（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水塩を一括混合し撹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

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(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…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…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。</td><td>被告の主張
(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うのであれば，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。
しかし，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。</td></tr>
</table>

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G_4及び前記絞りは，変倍時に移動し，前記第１レンズ群G_1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＝１０２ｍｍ～２９２ｍｍ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１０２ｍｍに縮小した場合，第２レンズ群で，撮影距離２．５ｍ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とすると，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３５ｍｍ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

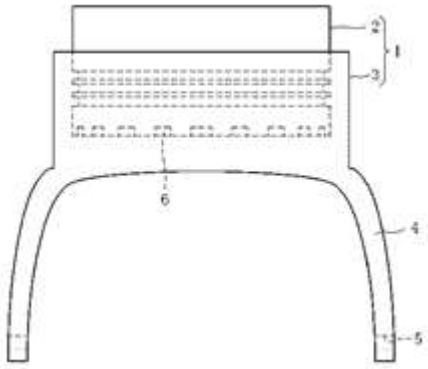
１．書誌的事項

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

（１）本願発明の概要

【図１】



本願発明は、溶接された第１の継手部材と、この第１の継手部材を鋳包んだ第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鋳包むことにより、第１の継手部材２と一体的に形成されている鋳鉄製の第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。

（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鋳包むことにより，前記筒状部２０と一体的に形成されている鋳鉄製の本体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）

「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	**被告の主張**
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	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１ｍｍ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（鋳ぐるみ金属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を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。…引用発明と刊行物２発明は，技術分野が異なるだけではなく，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

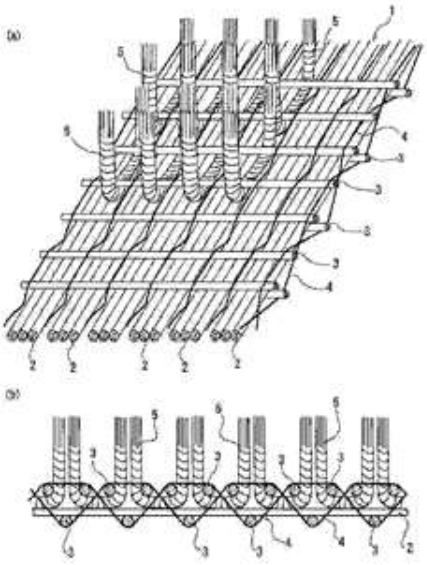
事件	「制電性多機能カーペット」（査定不服審判） 知財高判平成25年9月30日（平成24年（行ケ）第10361号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2011-36862号（特開2011-139908号公報）
分類	A47G 27/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官

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用いることは，当業者が容易に想到し得るものということができる。

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

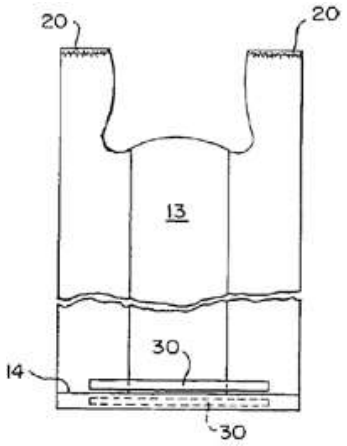
事件	「マチ付きプラスチック袋」（査定不服審判） 知財高判平成25年10月31日（平成25年（行ケ）第10078号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-559768号（特表2003-525177号公報）
分類	B65D 33/02
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
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</td><td>被告の主張
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</td></tr>
</table>

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」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にくく」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。マチの拡幅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

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。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，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。

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

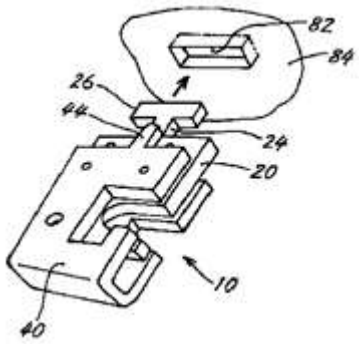
１．書誌的事項

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

【図６】



「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）

（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の開口側端部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の後端部には前記凸部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１４には、巻煙草，妻楊枝などの懐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側壁に回動する蓋体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１０を長孔９に係合したもので,長孔９の範囲内で摘子１０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１１，１２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５１（特開平１１－１０４００２号公報）

甲５１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（【０００５】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（【０００４】）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５２（実開昭６１－１１２９９０号公報）

甲５２には，ストッパ突起とストッパ溝を係合させて，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５３（登録実用新案第３０１９８６６号公報・発行日平成８年１月１２日）

甲５３には，噛合板１ｄに固定されるピンを噛合板１ｃに形成された長孔に係合させることで，２つの噛合板１ｃ，１ｄ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５４（特開平６－３８８１３号公報）

甲５４には，ばねバンド１７に形成された長孔に，ばねバンド１８に固定されているリベットが係合し，ばねバンド１７とばねバンド１８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対の回止め片(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、実際上、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を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考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ことが可能である。

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とを係合させておいて，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る。引用例１には，どの時点で両部材を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を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５１ないし５４には，ピンと長孔（又は長溝）を係合させて，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

…甲１２ないし１４及び５１ないし５４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を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２００とロック心棒２４０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というべきである。したがって，甲１２ないし１４及び５１ないし５４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

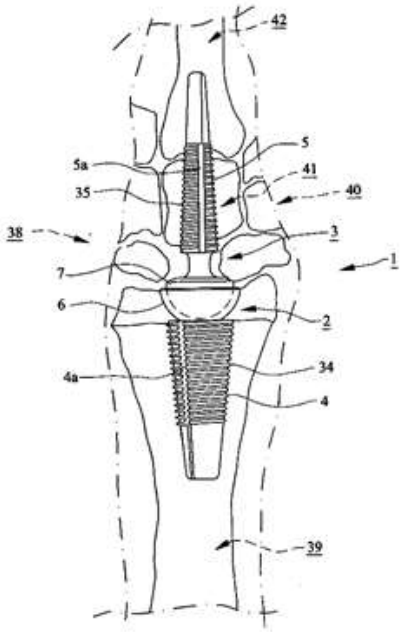
１．書誌的事項

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、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】



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。

（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、

前記ヒンジステム１７は、該ヒンジステム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ンキーが装着される６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３０は，軸部２１に夫々付加された構成であり（別紙３のＦＩＧ．７），軸部２１に設けられたねじ部２５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２５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１１の収容室３５は，中手骨体１１の奥深くまで形成されており（別紙２のＦＩＧ．６，７），この収容室３５の更に深い位置に６角状部を設けるとすれば，中手骨体１１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１３の収容室３８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３８に６角状部を設けた場合には，一方の指骨体１３にのみ６角状部を設け，他方の中手骨体１１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２０の分解図が示されている。人工器官２０は，軸部 ２１…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２４及び２５のそれぞれヘリカルねじは，骨の骨髄腔の壁面に対して応力を 及ぼす。」（５頁左上欄１３行～２０行）との記載によれば，引用例２のねじ部２４及び２５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２０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１１及び指骨体１３と引用例２の人工器官２０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１１及び指骨体１３には，それぞれヒンジ体１９の伸長部分３３及びヒンジステム１７の伸長部分２３を装着する収容室３５及び ３８が設けられており，一方で，引用例２の人工器官２０においても，その軸部２１には，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 から，引用発明の中手骨体１１及び指骨体１３と引用例２の人工器官２０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１１及び指骨体１３と引用例２の人工器官２０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１１の収容室３５は奥深くまで形成されており，この収容室３５の更に深い位置に６角状部を設けるとすれば， 中手骨体１１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，６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６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

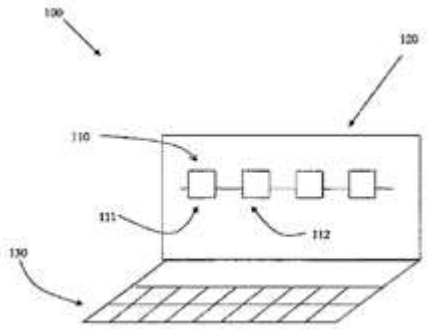
１．書誌的事項

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

【図１】



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。

（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係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，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。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，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って，この点についての審決の判断に誤りはない。

(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	**被告の主張**
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。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。	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，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うことができ，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

	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て，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た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５ｍｇ／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

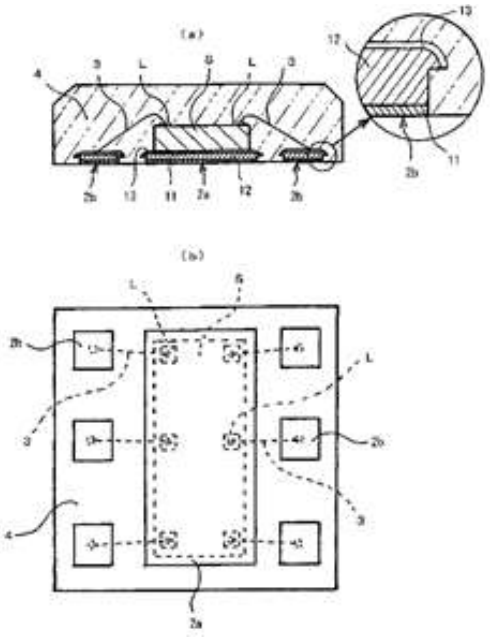
事件	「半導体装置の製造方法」（無効審判） 知財高判平成26年8月7日（平成25年（行ケ）第10240号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2008-268083号（特開2009-55055号公報）
分類	H01L 23/12
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　設樂隆一裁判長、大須賀滋裁判官、小田真治裁判官

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との間を電気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はそれぞれ電鋳により、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２ａと１以上の電極層２ｂ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２ａ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２ｂとを電気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と，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等（の）により０．３～０．５μm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２ａに相当する表面を活性化した後、該非レジスト部２ａ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、その後に電鋳を施して、接触材３上に電鋳金属層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（２ａ）および上記半導体素子（Ｓ）の電極（Ｌ）と接続される電極部（２ｂ）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（１１）として０．０５～１μm厚で金をメッキ成長させ，上記実装用金属薄膜（１１）上に電鋳工程によりリード層（１２）を積層して成長させ一体化して，上記実装用金属薄膜（１１）とこの上面に一体に積層される上記リード層（１２）の少なくとも二層構造から成る上記アイランド部（２ａ）および上記電極部（２ｂ）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（２ａ）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（２ｂ）とを電気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（２ａ）および上記電極部（２ｂ）の上記実装用金属薄膜（１１）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、電鋳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、その後に電鋳を施して、電鋳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バンプ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，続けて電鋳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り，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る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

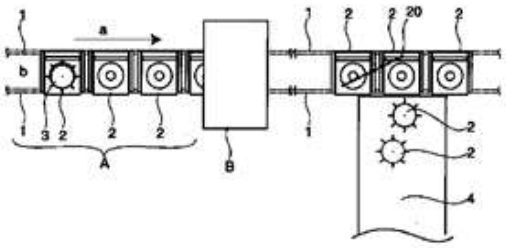
１．書誌的事項

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

【図１】



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に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に送出す。

（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 搬送方向側方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１２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４９を備え，

移送シート４９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４５を有する左右方向を円弧状に形成した受板４６とこの受板４６に重合される緩衝シート４７の面上に重合して左右方向に移動する移送シート４９の上面領域からバー４８ａ，４８ｂ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４９の上方であって前記中央位置で窪む窪み面４５を有する左右方向を円弧状に形成した受板４６とこの受板４６に重合される緩衝シート４７の面上に重合して左右方向に移動する移送シート４９の上面領域からバー４８ａ，４８ｂ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４８ｂ及び当該バー４８ｂと側縁の結着した移送シート４９の側縁領域が設けられ，

バー４８ｂ及び当該バー４８ｂと側縁の結着した移送シート４９の側縁領域は前記中央位置で窪む窪み面４５を有する左右方向を円弧状に形成した受板４６とこの受板４６に重合される緩衝シート４７の面上に重合して左右方向に移動する移送シート４９の上面領域からバー４８ａ，４８ｂ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４９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４９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４９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４８ｂ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４９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５８内に整列させると，受けボックス５８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１２行～１８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の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，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。…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，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。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，甲２発明１と甲３発明１は，課題としての共通性もある。

以上を総合すると，甲２発明１の振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

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

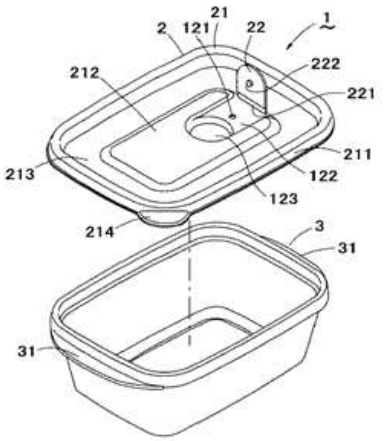
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1
裁判例分類	42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて
キーワード	技術分野の関連性、作用・機能の共通性

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

【図１】



（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、収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。食材を収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、該基端部を軸に回動し、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。

（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動し，
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を軸に回動し、
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２００４－１２３１４３号公報（審決の認定）

「蓋体２にヒンジ３ｂ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２ａに設けられた注出口４ａが形成された粉体容器。」

（iv）甲８号証：米国特許４４９４６７９号明細書（審決の認定）

「容器蓋１の上面に隆起した台部１３を有し、台部１３は第１隆起平坦面１５を有し、第１隆起平坦面１５には孔ａが形成され、第１隆起平坦面１５の段部２５にヒンジ２９により蓋フラップ２７が結合し、蓋フラップ２７の突出部３５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，該基端部を軸に回動し，

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ことについて検討する。

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うことができる。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）…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

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４ａ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３ａ及びヒンジ蓋３は，注出口４ａ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４ａ，嵌合筒壁３ａ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（ｆｉｎｅｌｙ　ｄｉｖｉｄｅｄ　ｓｏｌｉｄ　ｍａｔｅｒｉａｌ：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３５及び蓋フラップ２７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３５及び蓋フラップ２７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はできない。

したがって，本件審決には，上記のとおりの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　宍戸充　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がなされた場合に、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	**被告の主張**
「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	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，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

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

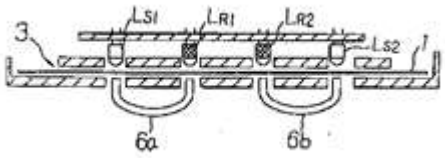
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.1.2(1)
裁判例分類	43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについて
キーワード	

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

【図１】



（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。

（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データ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な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，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。

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，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済ませられるものではない。

(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なっ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，処理を繰り返し行うもの）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…，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させ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	

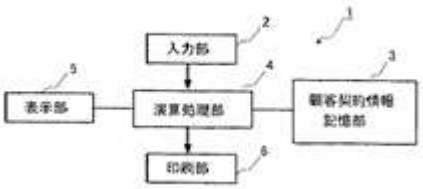
１．書誌的事項

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

【図１】



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。

（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，必要な個人情報の検索，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ことも，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私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。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。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、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

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：６０－７５S.U.S.*，黄色ワセリン：５７－８２S.U.S.*（*Saybolt Universal Seconds)」と記載されているところ…，1S.U.S.＝０．２１５８mm^2／秒で換算すると，上記粘度は，白色ワセリンの場合，１２．９～１６．２mm^2／秒であり，また，黄色ワセリンの場合，１２．３～１７．７mm^2／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，１３～１６mm^2／秒の範囲であり，ＤＩＮ５１　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，ＤＩＮ５１　５６２法で１００℃で測定した場合に８mm^2／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うことができる。」（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】ＤＩＮ５１　５６２法による８ｍｍ^2／秒（１００℃）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，ＤＩＮ５１　５６２法による８ｍｍ^2／秒（１００℃）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

(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「８ｍｍ^2／秒（１００℃）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

被告の主張

(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，ＤＩＮ５１　５６２（１００℃）による８ｍｍ^2／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，アレルゲン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「６ｍｍ^2／秒（１００℃）」であって，本願発明の８ｍｍ^2／秒以上（１００℃）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８ｍｍ^2／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，８ｍｍ^2／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，８ｍｍ^2／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８ｍｍ^2／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，８．０ｍｍ^2／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，ＤＩＮ５１　５６２法による８ｍｍ^2／秒（１００℃）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ＤＩＮ５１　５６２法で１００℃で測定した場合に８ｍｍ^2／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，８ｍｍ^2／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４２），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８ｍｍ^2／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８ｍｍ^2／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、30m^3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１５％以下とした蚊成虫の駆除剤を３０㎥の空間あたり有効成分として２．７８～１５ｍｇ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,それ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３．６８％以下とした害虫の駆除剤を３０㎥の空間あたり有効成分として４．９６ｍｇ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１５…によれば，殺虫剤のＫＴ５０（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，甲１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…，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。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，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１５…によれば，殺虫剤のＫＴ５０…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１５…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，ＫＴ５０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、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官

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、面状の優れたフイ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。

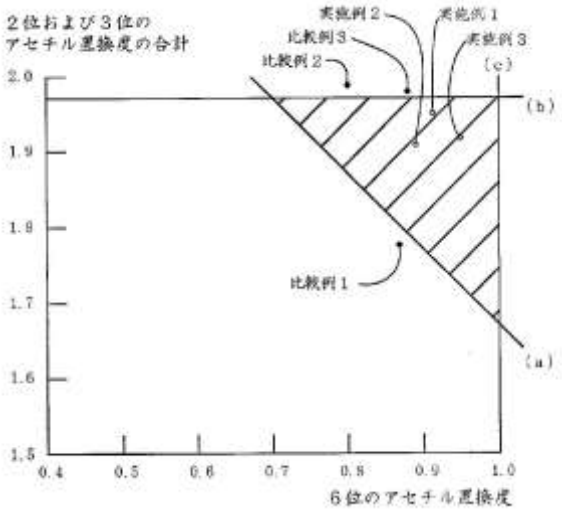
（２）技術水準

「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イルム」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及び相違点を，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うことができる。

判決

原告の主張	**被告の主張**
…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	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

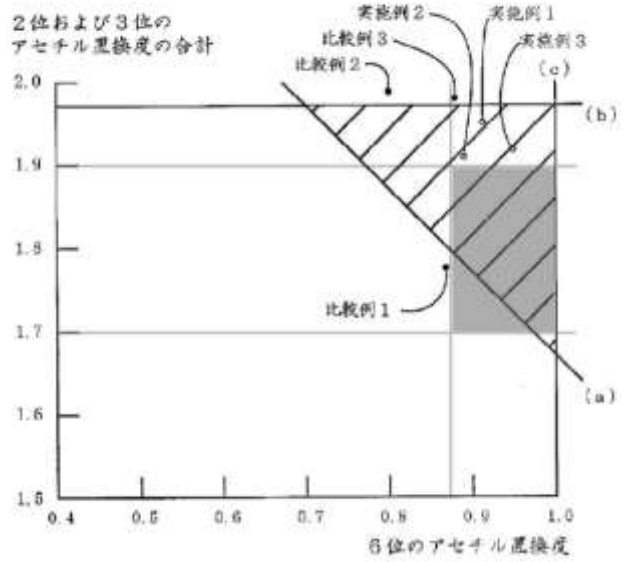
測することはできない。 　引用例には，２位及び３位のアシル置換度の合計を１．７０ないし１．９０に調整することは記載されておらず，６位のアシル置換度を０．８８以上に調整することも記載されていない。特に，引用例には，２位，３位及び６位のアセチル置換度の合計と２位及び３位のアセチル置換度の合計とを調整することが記載されていたとしても，引用例からは２位及び３位アシル置換度と６位アシル置換度との関係を導き出せず，２位及び３位のアセチル置換度の合計を容易に予測できない。	置換度の取り得る範囲が定まり，同様に，６位のアセチル置換度の数値が定まれば，２位及び３位のアセチル置換度の取り得る範囲が定まる。 　また，…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てみると，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



　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，フイ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。

(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	

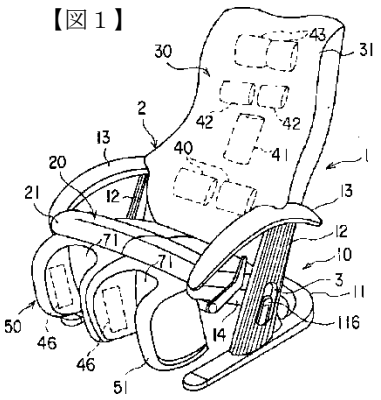
１．書誌的事項

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

【図１】



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を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を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を膨張させるエアーコンプレッサー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ーコンプレッサー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，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，

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

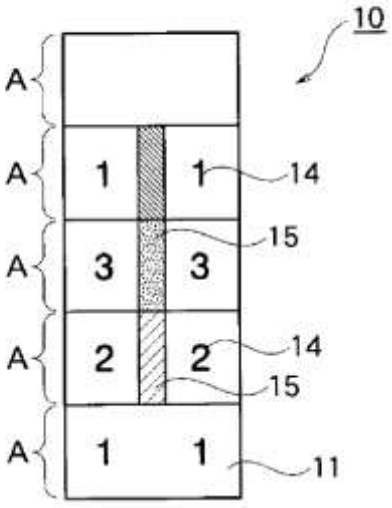
１．書誌的事項

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

【図１】



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。

（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２０を有し、該表示領域２０の下二桁を印刷領域２０Ａ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【００２５】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２０Ａとして色を印刷することが好ましい」（第３の５【００２４】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２０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２０の下二桁に代えて少なくとも下四桁を印刷領域２０Ａ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【００２４】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２０のうち下二桁の「印刷領域２０Ａ」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，印刷すべき桁数が一つ増えるごとに，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

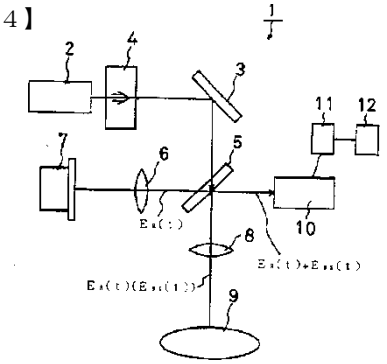
「【０００５】前記半透過板５の光の反射方向には、前記参照光E_R（ｔ）を集光させるための参照側集光レンズ６が配設されており、この参照側集光レンズ６の光の透過方向には、前記参照光E_R（ｔ）の光路上を所定速度で移動して前記参照光E_R（ｔ）を前記半透過板５の方向に所望の時間だけ遅延させて反射させるための可変遅延装置７が配設されている。」

「【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。」

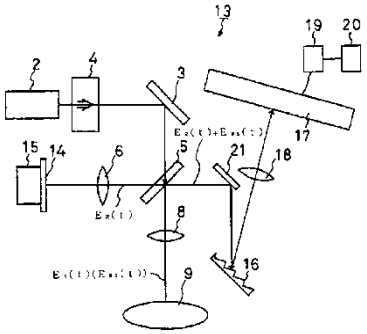
「【００２３】この光断層像計測装置１３は、前記可変遅延装置７の代わりに、参照側集光レンズ６の

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（ＰＺＴ）等の遅延素子１５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」「ＳＮ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ＳＮ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ＥＲ（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（ＰＺＴ）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	**被告の主張**
…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。	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「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「非反射性の遅延装置すなわち非反射性の参照体」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１５」を裏面に配設する「反射鏡１４」（【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１４」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，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１５」が裏面に配設された「反射鏡１４」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ことは，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。

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

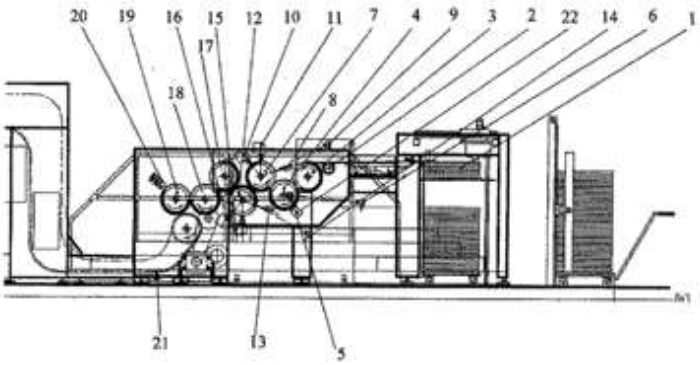
事件	「検査機械」（無効審判） 知財高判平成25年7月８日（平成24年（行ケ）第10340号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2007-509002号（特表2007-534074号公報）
分類	G07D 7/12
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官

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り、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。

Fig.1



（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１０，該第１検査胴１０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１１，前記第１検査胴１０に対接して設けられ同第１検査胴１０から受け取った前記シート５を搬送する第２検査胴１２，該第２検査胴１２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１３，及び表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ１３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１０へ連続的に運ぶための渡し胴９，ならびに第２検査胴１２から受け取った前記シート５を搬送する第１圧胴１４を備え，

前記渡し胴９，第１検査胴１０，第２検査胴１２，及び第１圧胴１４は，相互に対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１０に送られ，第２検査胴１２に受け渡され，第１圧胴１４へ受け渡され，かつ

前記シート５は，第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴１２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１０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，相互に対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（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	被告の主張
㈠　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引き渡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。	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

㈠　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，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，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。

㈡…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。

㈢　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，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，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	**被告の主張**
(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。	(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に係る判断ついて

ア　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。

…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うことができる。

…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いだし，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，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。

(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，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。

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，エトリンガイトの生成が…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，エトリンガ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	

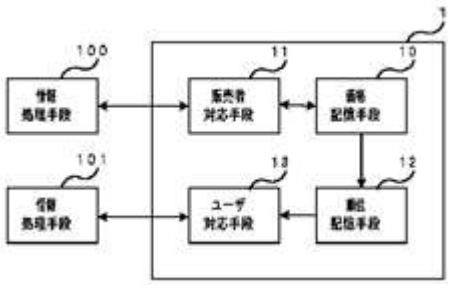
１．書誌的事項

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

【図１】



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。

（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づ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づ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１２では，ファイル１４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Ｓ３）。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Ｓ４）。」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，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。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，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。

(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

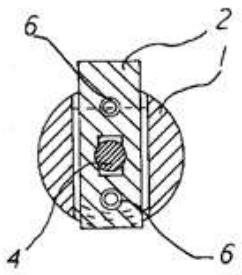
事件	「直線運動用ブレーキ装置」(査定不服審判) 知財高判平成20年10月29日 (平成19年 (行ケ) 第10295号)
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-104524号 (特開平8-261257号公報)
分類	F16D 63/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、森義之裁判官、渋谷勝海裁判官

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ことにより、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のボデイ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，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。

…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，当業者が適宜なし得る設計的事項というべきである。

(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	**被告の主張**
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	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，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。

（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６－１５５４号公報（甲８）の記載（【０００９】ないし【００１３】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１－２１１１号（実開平２－９４８７７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

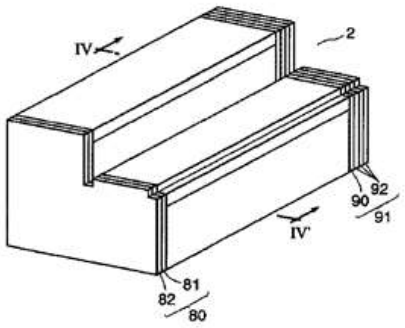
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.1.1(注1)及び3.1.2(1)
裁判例分類	43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて
キーワード	

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

【図３】



（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。

（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Ａｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなり，

窒化物半導体レーザダイオードは，

ＩｎｕＧａ１－ｕＮ／ＩｎｖＧａ１－ｖＮ（０≦ｕ，ｖ≦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．ＳｉＯ２およびＴｉＯ２，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Ａｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦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Ｉｎ０．０２Ｇａ０．９８Ｎ／Ｉｎ０．１５Ｇａ０．８５Ｎ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，ＳｉＯ２層及びＴｉＯ２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)

「一対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，ＺｒＯ２，ＭｇＯ，Ａｌ２Ｏ３，Ｓｉ３Ｎ４，ＡｌＮ及びＭｇＦ２から選ばれたいずれか１種から成り，

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終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

「ＡｌＮ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ＡｌＮ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ＡｌＮ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ＡｌＮ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（ＡｌＮ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ＡｌＮ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ＡｌＮ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，ＡｌＮ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ＡｌＮ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），ＡｌＮ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「ＡｌＮを含むＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，かつ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦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も明らかである。

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，Ａｌ Ｎを選択することを想到した上で，Ａｌ Ｎ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 ２Ｏ３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，Ａｌ Ｎ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Ａｌ Ｎ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Ａｌ Ｎ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Ａｌ Ｎ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 ２Ｏ３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「Ａｌ Ｎを含むＡｌ １－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦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い難い。

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

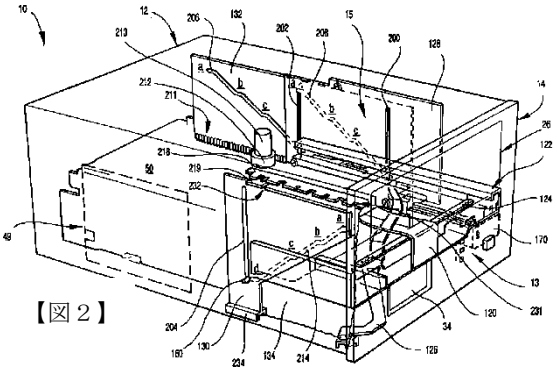
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

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

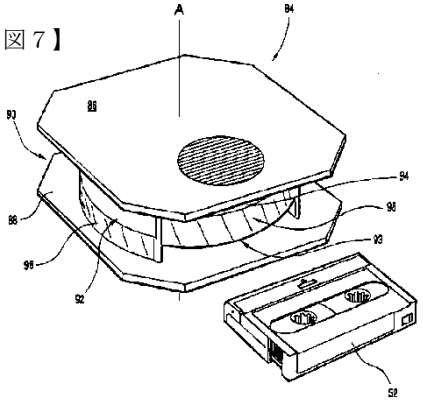
２．事案の概要

（１）本願発明の概要

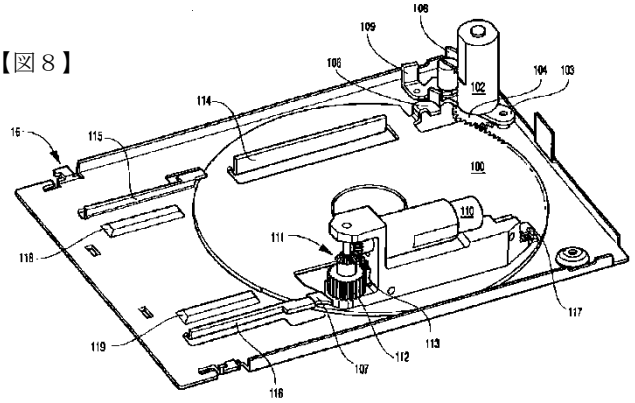

【図２】

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５２用のオートチェンジャ１０が、５－１／４インチの形状係数のハウジング１２を有し、このハウジング内にはテープ駆動機構５０と、６個のＤＡＴカートリッジを保持するマガジン８４と、ＤＡＴカートリッジを保管領域１５とテープ駆動機構５０との間で転送するための転送機構１３が収容されている。ハウジング１２の上部パネルの下側にはターンテーブル１００が設けられており、マガジン８４を約１８０°回転して、マガジン８４内の全てのＤＡＴカートリッジ５２に一方向からアクセス可能なようになっている。

【図７】



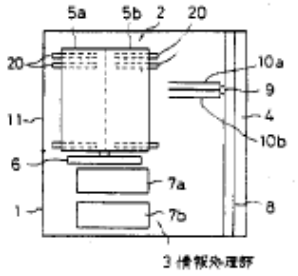
【図８】



（２）技術水準

（ｉ）引用刊行物（甲１４）：特開平2-9058号公報

複数の収納部５ａ、５ｂが回転駆動手段６によって水平面内で回動されるようにして、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５ａ、５ｂ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１５、甲１６、甲１７）（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なように構成され，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	**被告の主張**
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，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。また，本願発明では，マガジンの構成をより	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。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。 また，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

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。	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安全性・確実性の点で優れているとしているが，「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、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というのは確かに原告主張のとおりであるが、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。

(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	

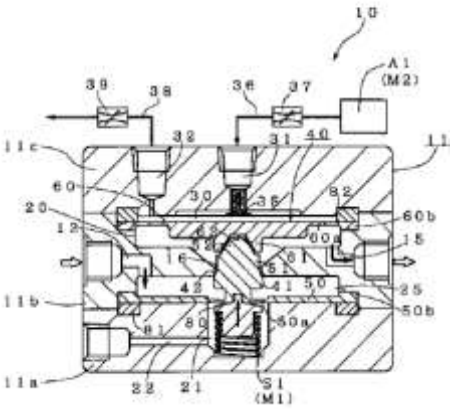
１．書誌的事項

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

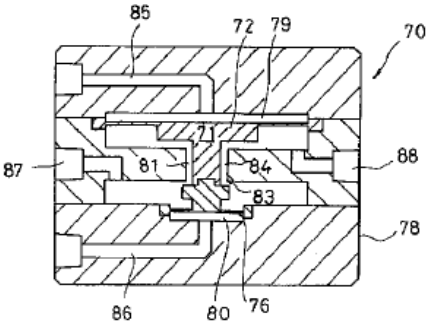
【図１】



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。

（２）技術水準（審決の認定）

【図４】



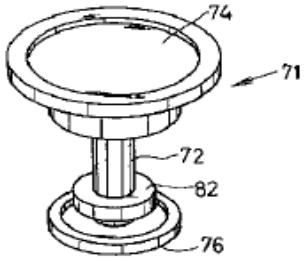
（ｉ）　引用例１（引用発明１）：特開平6-295209号公報

「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７６と前記流出口６０側に配された第一ダイヤフラム７４とを有する弁体７１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７８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７６外側の加圧室８０，前記第二ダイヤフラム７６及び第一ダイヤフラム７４に囲まれ前記流入口８７及び流量制御部８２に対向する弁室内壁面並びに流出口８８を有する弁室８１，及び第一ダイヤフラム７４外側の加圧室７９に区分しており，前記加圧室８０及び加圧室７９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７６及び第一ダイヤフラム７４を常時弁室８１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７０において，

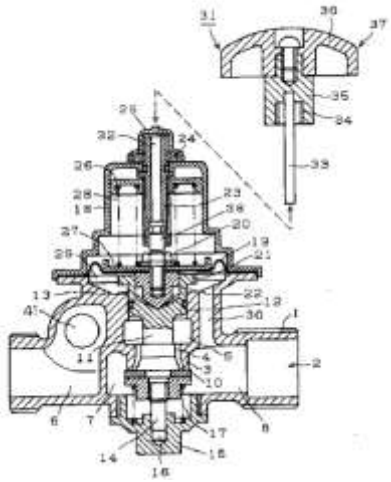
【図５】



前記弁体７１の第二ダイヤフラム７６に流量制御部８２を有するロッド部７２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７４には前記ロッド部７２の下側の半体と螺合により結合されたロッド部７２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

【図１】



「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１０を固着して弁座孔４を貫通し上方へ延びる弁体ステム１１と，ダイヤフラムステム２１が固着され二次通路８に配されたダイヤフラム１９と，弁体ステム１１の上方に結合されダイヤフラムステム２１が嵌入するピストン１３とを有する流体制御弁であって，弁体ステム１１とダイヤフラムステム２１の分離によって、弁体１０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（１２）を有し弁座（１６）を介して他側に被制御流体の流出部（１５）が形成されたチャンバ（２０）を有するボディ本体（１１）と，…流量コントロールバルブ（１０）において，前記弁機構体（４０）の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，前記第二ダイヤフラム部（６０）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（６１）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７４と一体のロッド部７２の上側の半体が，流量制御部８２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８２）と弁座（流量制御部８２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ステムを，弁体を有する弁体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７４と一体のロッド部７２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８２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	**被告の主張**
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	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，引用発明２の流体制御弁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，弁体と弁座との間に過大な力

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。	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。 …「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、髙野輝久裁判官

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,「トラック等の車輌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，車輌後部の荷台側面等の車輌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

…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,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

被告の主張

…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。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。

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。	

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，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。

(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	

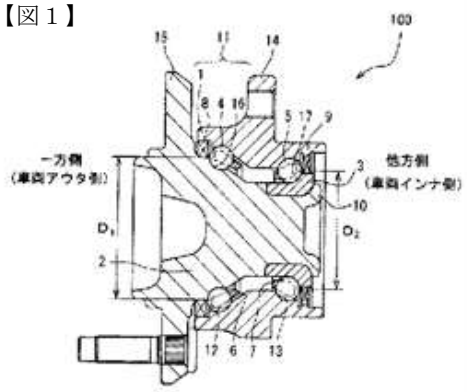
１．書誌的事項

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、田邉実裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

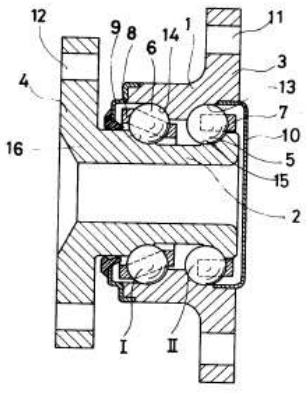
【図１】



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。

（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



第 1 図

「軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジ（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，

内周面に上記内輪（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，

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タ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タ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，車両アウタ側の前記第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，$D_1>$

D_2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タ側の前記第１転動体群のピッチ円直径D_1を大きく設定し，

前記D_1と前記D_2との関係が，$D_1 \leqq 1.49 \times D_2$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タ側の前記第１転動体群のピッチ円直径Ｄ１を大きく設定し，前記D_1と前記D_2との関係が，$D_1 \leqq \cdots D_2$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$D_1 > D_2$に設定したものであって，当該D_2に対してD_1がどの程度大きいか明らかではない点。

・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，車両アウタ側のハブ軸を太　くしたことによる剛性向上，車両アウタ側の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タ側の軌道のＰＣＤを大きくし，転動体の玉径を小さくすることにより，車両アウタ側のハブ軸の軸径を太くできることや，車両アウタ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，車両アウタ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、田邉実裁判官

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ー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，ＡＦＰプロモーターやＩＧＦ－ⅡＰ３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ＥＢＮＡ１－ＲＥ／ＴＰ１の制御下で，組み替えアデノウイルスを用いてＥＢＶに感染した腫瘍細胞（ＥＢＶ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（ｔｋ），大腸菌のβ－ガラクトシターゼ遺伝子（βｇａｌ）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（ＣＡＴ）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Ｈ１９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Ｈ１９プロモーター，エンハンサーを用いることや，Ｈ１９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，Ｈ１９プロモーターやＨ１９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，Ｈ１９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，Ｈ１９プロモーターが導入遺伝子を発現しなかった例や，Ｈ１９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ｍＲＮＡ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，Ｈ１９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，Ｈ１９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Ｈ１９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Ｈ１９調節配列を使用した遺伝子療法の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，Ｈ１９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。 …Ｈ１９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，Ｈ１９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，Ｈ１９プロモーター，Ｈ１９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Ｈ１９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うことができる。	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れば，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ことは，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，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，Ｈ１９

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 Therapy３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Ｌ２３９５〔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　Ｐｏｌｙｆｉｌｅ１９９９　Ｖｏｌ．３６　Ｎ

ｏ．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ＥＴＨＡＣＵＲＥ３００」

（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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">「甲第２号証は，熱硬化性ポリウレタンの硬化剤としてＭＯＣＡ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ＭＯＣＡ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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>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ＭＯＣＡ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，単に確認したにす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。</td><td>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</td></tr>
</table>

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３７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１６０万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ら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ＭＯＣＡに代えてＥＴＨＡＣＵＲＥ３００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，発ガン性等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，本件明細書（甲１０）によると，実施例において，幅２０ｍｍ，長さ４２０ｍｍ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２５ｍｍ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１０ｃｍ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（【００８９】），同

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（ＥＴＨＡＣＵＲＥ３００））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ＥＴＨＡＣＵＲＥ３００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－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	**被告の主張**
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	…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$ＯＳ_1$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，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$ＯＳ_1$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。

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$ＯＳ_1$は開示されているが，$ＯＳ_1$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，本件発明１の洗浄剤組成物は，引用発明１ｂ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

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ＲＮａｓｅH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。ＲＮａｓｅＨＩＩＰｋ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Ｃｏ２＋，大腸菌ＲＮａｓｅ　ＨＩＩにはＭｎ２＋及び大腸菌ＲＮａｓｅ　ＨＩにはＭｇ２＋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，Ｐ－Ｏ３′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，４mM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４mM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	**被告の主張**
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。…当業者ならば，本願明細書の記載から，４mM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。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）実験結果から明らかなように，本願補正発明のポリペプチドは，１～４mMマグネシウム濃度条件下で高い活性を示し，２mM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）。	本願明細書には，本願補正発明が，１～４mMマグネシウム濃度条件下で高い活性を示し，２mM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。

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，４mM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ＲＮａｓｅＨ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、医薬品には薬理学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ことはできない。

(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

ーエステル（(R）ー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）体ーエステルが（S）体ー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，homologousＰＣＡ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も裏付けられる。

そうすると，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。

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。

…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）ーエステル（（R）ー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homologousＰＣＡ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さ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

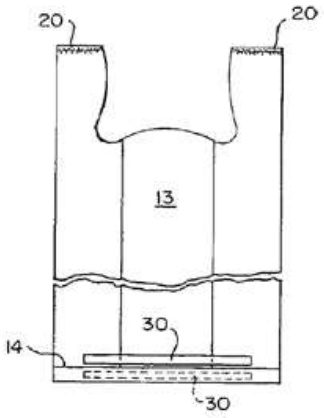
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.2.1
裁判例分類	45:引用発明と比較した有利な効果について
キーワード	

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

【図１４】



（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。

（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：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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">…
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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>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</td><td>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</td></tr>
</table>

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２６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２４の破損強度が大きいと認められる。しかしながら，接合点２４の破損強度は，シール領域２６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。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のであり，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。

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。

(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ＰＤＥ４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ＴＮＦα及びＰＤＥ　ＩＶ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ＰＤＥ４阻害活性やＴＮＦ－α阻害活性を有し，これらの活性によりＰＤＥ４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）ＰＤＥ４に対する選択的阻害活性

本願化合物のＰＤＥ４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ＰＤＥ４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ＰＤＥ３とＰＤＥ４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ＰＤＥ４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ＰＤＥ４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）ＰＤＥ４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ＰＤＥ４阻害活性を示すにすぎず，当業者の予測を超える顕著なＰＤＥ４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）水溶解性 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。ｐＨ７．４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（－）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，ＰＤＥ４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ＰＤＥ４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 ＰＤＥ４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，ＰＤＥ４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，ＰＤＥ４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　ＰＤＥ４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ＰＤＥ４阻害活性のＩＣ５０は７３．５ｎＭで，ラセミ体のＩＣ５０である８１．８ｎＭ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，ＰＤＥ１に対するＰＤＥ４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，ＰＤＥ２，３，５，６に対するＰＤＥ４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ＰＤＥ４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，ＰＤＥ３及びＰＤＥ４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ＰＤＥ４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ＰＤＥ４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１．５８μＭで，ラセミ体（３．０９μＭ）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４５７０ｎＭで，ラセミ体（１２５８９ｎＭ）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らない。

原告は，ＰＤＥ４阻害の結果ｃＡＭＰ濃度が上昇するので，ＰＤＥ４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，ＰＤＥ４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，ＰＤＥ４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，ＰＤＥ４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ｃＡＭＰ濃度に影響を及ぼす因子としてＰＤＥ４以外は存在しないとまでは考えられないから（細胞内にｃＡＭＰ濃度に影響を及ぼす因子としてＰＤＥ４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，ｃＡＭＰ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　ＬＴＢ４産生阻害活性

本願明細書の表２によれば、本願化合物のＬＴＢ４産生阻害活性のＩＣ５０は２．４８ｎＭであって，ラセミ体（２０．１ｎＭ）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１６０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ＬＴＢ４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　ＴＮＦ－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ＴＮＦ－α阻害活性の値は，原告提出の甲２３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ＰＢＭＣでは約２．５倍，マウス血清では約２０倍高い（甲２３）。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２３報告書は，生体外へ単離した血液，ＰＢＭＣ，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までは認められない。また，マウス血清ではＴＮＦ－α阻害活性の値が約２０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ＴＮＦ－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　ＩＬ－２及びＩＦＮ－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ＩＬ－２産生阻害活性及びＩＦＮ－γ産生阻害活性の値は，原告提出の甲２３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２３）。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ＩＬ－２産生阻害活性及びＩＦＮ－γ産生阻害活性は，生体外に単離したＰＢＭＣ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，ｐＨ７．４水性バッファーへの溶解度が，本願化合物は０．０１２ｍｇ／ｍＬで，ラセミ体（０．００３４ｍｇ／ｍＬ）の約３．５倍である。しかし，一般に，薬物のｐＨ１ないし７における溶解度が１ｍｇ／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はできない。

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，カニ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ＥＤ５０が０．８ｍｇ／ｋｇであるのに対して，閾嘔吐用量は１０ｍｇ／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ＰＤＥ４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ＰＤＥ４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までは認めることはできない。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って，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，電源自体が破壊される。

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，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。

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，発光光量が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】），一般的な動機付けがないわけではない。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り，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，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，そのままで直ちに引用例のＬＥＤランプ装

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。

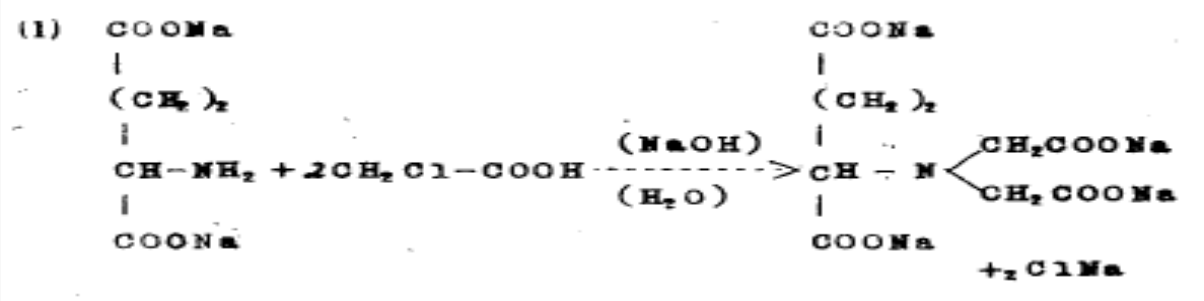
イ…

…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

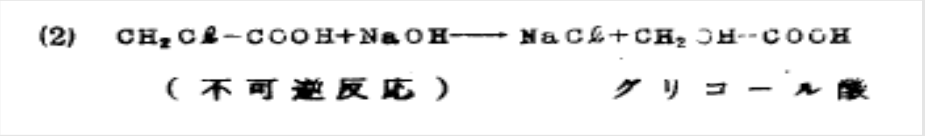
するためには(1)式の反応が行われ，(2)式の反応が起こらないように，遊離のモノクロル酢酸の存在下で前記の置換反応を行いかつアルカリ性化合物のみを徐々に添加することが必要である…。」

（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月　　：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１２３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０．１～４０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１１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５ｗｔ%のみである。したがって，ｐＨ１１超（水酸化ナトリウム０．１重量%近辺）とｐＨ１１以下との効果上の違いは不明であって，弱アルカリ（ｐＨ１１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うことができる。

…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うことができる。

(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うことができ，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てみると，…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うことができるものであるから，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うことができる。

…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さ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想到であったということはできない。

(46)-3

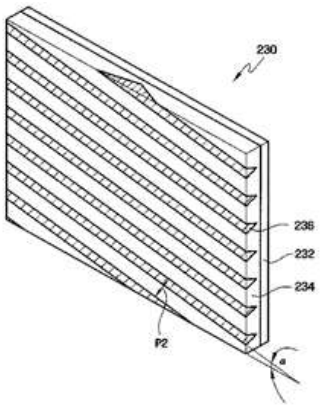
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

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、田邉実裁判官

２．事案の概要

【図３】



（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。

（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、５０μｍ～１５０μｍ、好ましくは７０μｍ～１００μｍ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、１００μｍ～１０００μｍ、好ましくは２００μｍ～５００μｍ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（β－α）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が備える庇状の遮光体は，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面に形成する庇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７０μｍ～１００μｍ，好ましい溝のピッチの範囲が２００μｍ～５００μｍ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％（＝８５μｍ／３５０μ／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ー板と引用発明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。

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は従来技術である庇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，外側に張り出す庇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の庇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は庇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、髙部眞規子裁判官、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：－ＣＳＳＨ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イ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：－ＣＳＳＨ又はその塩を有するポリエチレンイ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」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，自明のことであったであったから，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，改悪であって，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。

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に必須のものであって，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。

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

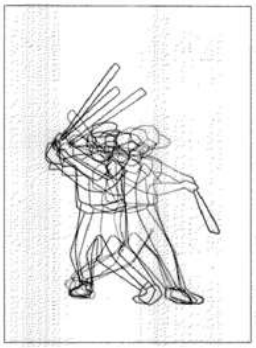
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

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

【図１】



（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。

（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ＣＰＵ３，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ＣＰＵ５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る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	**被告の主張**
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	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記載の技術を適用するとしている刊行物１記載の発明は，「ゴルフボール１３とゴルフクラブ３４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

　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。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１３とゴルフクラブ３４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　髙部眞規子裁判長、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},・・・，a_{N-1}，a_0,・・・，a_{N-1}，a_0，・・・，a_{L-1}）という長さＮ＋２Ｌの信号を送信信号とし、（a_0，a_1,・・・・，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，擬似雑音符号発

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（ａＮ－Ｌ，…，ａＮ－１，ａ０，…，ａＮ－１，ａ０，…，ａＬ－１）という長さＮ＋２Ｌの信号を送信信号とし，（ａ０，ａ１，‥‥，ａＮ－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

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…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「（ａ０，ａ１，‥‥，ａＮ－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</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
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うことができる。
イ　引用例３には，単にプリアンブル信号とし</td><td>被告の主張
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</td></tr>
</table>

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うことができる。 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，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うことができるから，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うべきである。 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うべきである。

ウ　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うことができる。

したがって，引用発明２において，送信時に用いたＰＮ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	

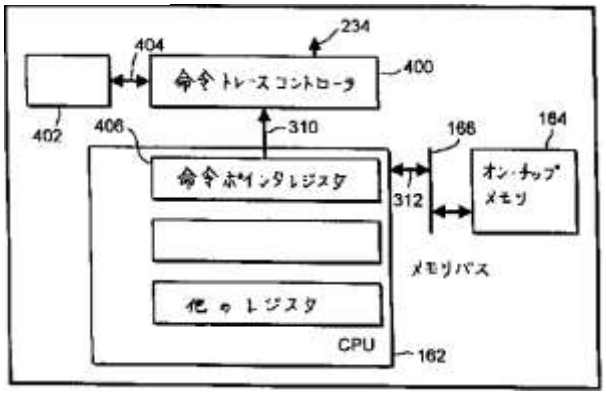
１．書誌的事項

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）

【図１２】



「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を生成するよう動作可能であるオンーチップＣＰＵ（１６４）と，②前記アドレスを監視するように作動可能であり，トレースストレージ位置に接続されて，前記アドレスの１つが前記アドレスの前回アドレス後のメモリ内の次に続くアドレスではないことを検出したことに応じて，前記アドレスのうちの選択されたアドレス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（４００）と，を含んで構成される単一チップ集積回路装置である。」(判決より抜粋、斜体の数字は付加事項である)

（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ーチップ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，オンーチップ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

ェース制御部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 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。 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

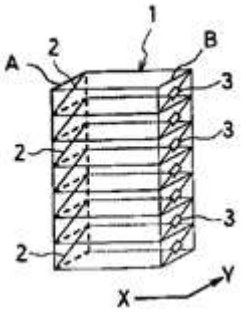
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

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

【図１】



（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。

（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	被告の主張
…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１４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文献等に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。	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〕甲１発明の技術的課題は，降伏前の履歴型ダンパーの初期剛性によって偏心モデルに剛性を付与し，無偏心モデルと同程度の耐震性を確保する点にあるから，甲１発明において履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用するについて阻害要因がある，と主張する。

しかし，甲１発明において，履歴型ダンパーに代えて，「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」速度依存型ダンパーを採用することが特段の示唆ないし動機付けがなくとも容易想到であると認められることは前記（４）のとおりである。また，甲１発明が履歴型ダンパーの降伏前にはその

初期剛性により耐震効果を発揮するものであるとしても，耐震構造と制震構造との間の技術分野の近接性，すなわち解決すべき課題の共通性及び奏すべき作用や機能の共通性に加え，耐震構造，制震構造のそれぞれが周知の様々な構造から適宜選択し得るものであることに照らして、甲１発明において，履歴型ダンパーであれば降伏しないような小地震時にも制震効果を発揮する速度依存型ダンパーを用いることが阻害されるということはできない。

(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、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、耐チッピ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ピング性を有し、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７５ｇ／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ピ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１００μｍ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８００μｍ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ピ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７５ｇｆ／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こともできない。…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，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

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５μｍ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５μｍ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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
「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。</td><td>被告の主張
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</td></tr>
</table>

	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，受酸剤を使用する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５μｍ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

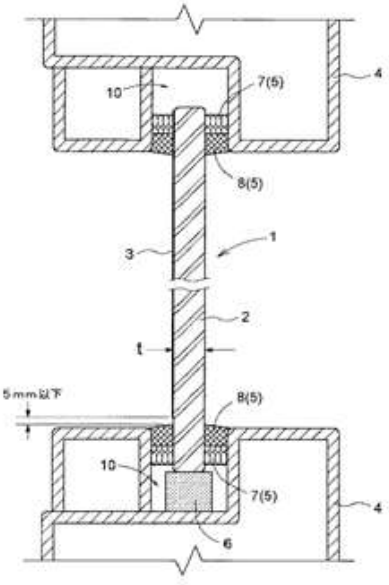
審査基準の該当箇所	第III部第2章第2節3.2.2
裁判例分類	46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因があるか否か)について
キーワード	

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

【図１】



（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。

（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ルを施し，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ス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。
…もっとも，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「鼻洗浄調合剤」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，再発性副鼻洞感染，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

再発性副鼻洞感染，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「気道下部」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「鼻」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）　…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。 （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が異なり，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ことである。」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，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。

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「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。

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。

…

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。…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

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

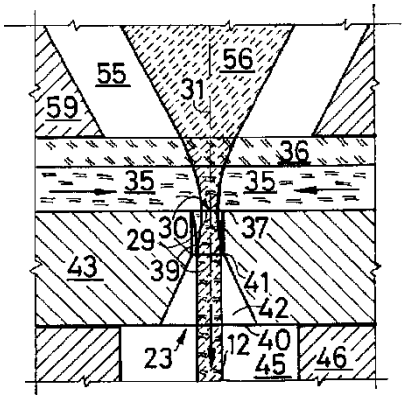


Fig. 3

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。電気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。

（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	**被告の主張**
…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，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。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，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。	…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組合せ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	

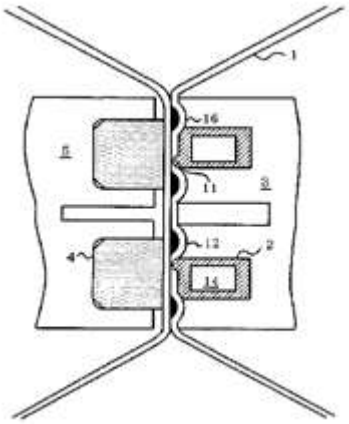
１．書誌的事項

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

【図１１】



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溶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溶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とを用いて、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。

（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対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	**被告の主張**
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	…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溶融樹脂は，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，溶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，溶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溶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溶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溶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、髙部眞規子裁判官、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汚水処理装置において、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汚水処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

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">(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処理装置</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
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</td><td>被告の主張
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</td></tr>
</table>

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。 …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。	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。 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。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　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】）。

このように，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うことができる。

「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。

…

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圧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，０．４ＭＰａ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，高温高圧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圧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℃以上にすることができ，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圧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，水の存在下高温高圧に保持することによる反応をいい，０．１ないし８．６ＭＰａ，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，４．０ＭＰａ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，５．１ＭＰａ，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，高温高圧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	

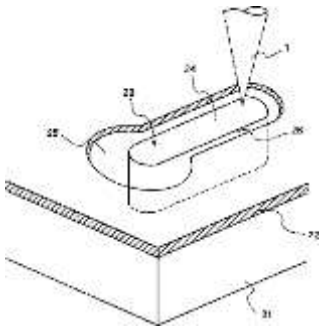
１．書誌的事項

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

【図２】



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。

（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。」（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光を照射し，加工を行う第２加工工程とを含むレーザ加工方法において，

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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…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</td><td>被告の主張
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</td></tr>
</table>

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，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。

…

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」ことと，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	

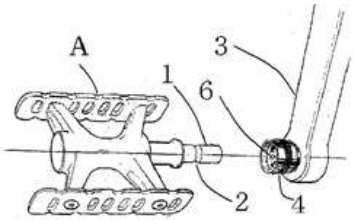
１．書誌的事項

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

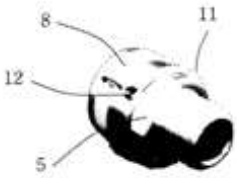
２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図１】



【図３】



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て構成する。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と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。

（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とを組み合わせて成り，

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）のマイクロフイルム

「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て成り，

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，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。

…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。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。

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，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。

(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	

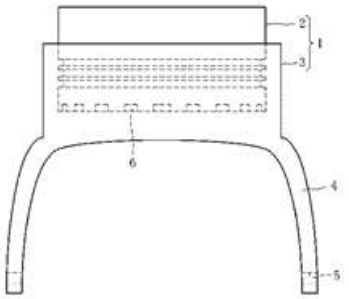
１．書誌的事項

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

【図１】



本願発明は、溶接された第１の継手部材と、この第１の継手部材を鋳包んだ第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鋳包むことにより、第１の継手部材２と一体的に形成されている鋳鉄製の第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。

（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鋳包むことにより，前記筒状部２０と一体的に形成されている鋳鉄製の本体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，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
…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１ｍｍ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，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】）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（鋳ぐるみ金属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を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	

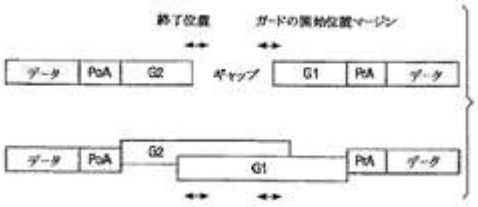
１．書誌的事項

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、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

【図７】



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、ヘッダー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Ｃｋを記録する場合には，このクラスタＣｋ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Ｃｋ－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Ｃｋ＋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Ｃｋ＋１を記録するときには，クラスタＣｋ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Ｃｋ　を記録する場合には、このクラスタＣｋ　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Ｃｋ－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Ｃｋ＋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	**被告の主張**
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	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，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。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，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。

（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、髙野輝久裁判官

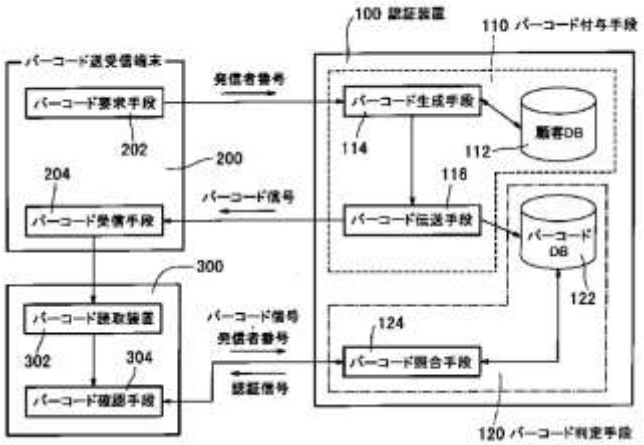
２．事案の概要

（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。

【図１】



（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ＰＨＳ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ＰＨＳ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ＰＨＳ番号の利用者ＰＨＳ端末にＰＨＳ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ＰＣを使用して提示された一時的パスワードとユーザＩＤ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ＩＤ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ＩＤ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ド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ＰＣ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ＰＨＳ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１０－６９５５３号公報（甲第１号証）には，

『【００１３】…』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ト等の入力機器を用いたり，ＯＣＲ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ＰＣ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ＰＣにバーコード読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１２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り得ない。また，バーコード読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，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。

…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。

(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	

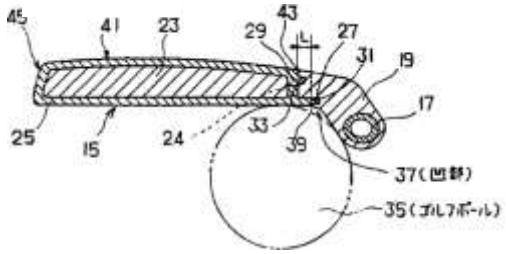
１．書誌的事項

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

【図２】



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,『鍔部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，前記鍔部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鍔部２側との間に，凹部を形成し，この凹部に，鍔部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	**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。	…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。

…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，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。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んに関わらず，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	

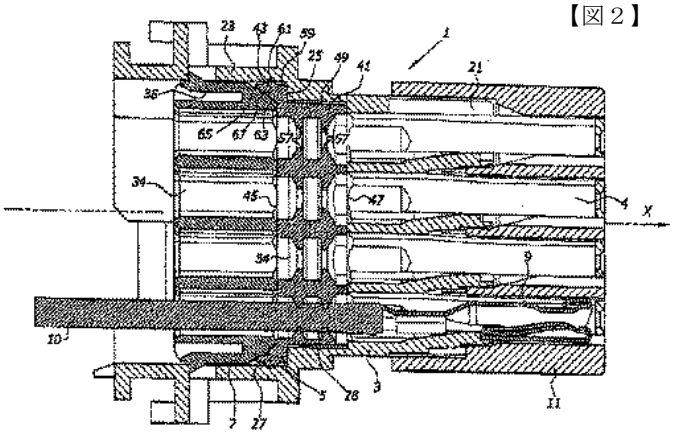
１．書誌的事項

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

【図２】



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，リブ収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のシール部を収容するリブ収容溝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のシール部をリブ収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収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２００２－２８９２９２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２９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６２のリブ部６７を第１のシール部６１の後側に配設する際に，第２シール部６２のリブ部６７を第１のシール部６１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　ハウジングにリブ収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収容溝に収容することは，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６７が第１のシール部６１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，リブ収容溝２６にリブ部６７を収容させる構成とはならない。

したがって，甲１には，リブ６７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６０の外周リップ部６４と外周密着部７５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６４と外周密着部７５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６２を第１のシール部６１の後側に配設するとともにリブ部６７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６２は，甲１の【００２２】に記載されているとおり，インナ２０ａとリヤホルダ７０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の請求項にリブ収容溝を設けることと，リップ部をこのリブ収容溝に収容すること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６２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６７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。

リブ収容溝は，リヤホルダ７０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的特定事項を排除している。 　したがって，リブ部６７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，テーパー面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。

…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。

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

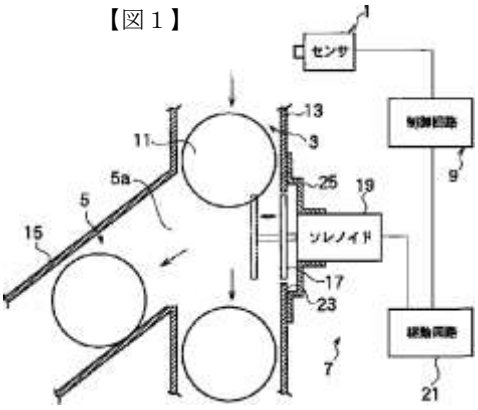
事件	「識別対象偏向装置」（査定不服審判） 知財高判平成19年1月31日（平成17年（行ケ）第10523号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2000-34353号（特開2001-222732号公報）
分類	G07D 3/14
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官

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の一側に連通する偏向路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。

【図１】

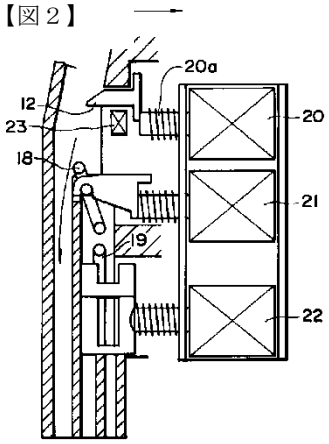


（２）技術水準

（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側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，正貨ゲー

【図２】



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上へ跳ねだ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，該通路の一側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)　引用発明は「硬貨選別装置」に関するものであり，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。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)　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。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

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。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側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，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。

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ことは，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。

(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，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。

(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，多数の部分を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５０－０６７９７４号公報。甲２）又は引用例３（米国特許第５６７２８５６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	被告の主張
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ＳＱ-ＳＥＮ-００１Ｐ，ＳＱ-ＳＥＮ-００３Ｐ及びＳＱ-ＳＥＮ-２００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げの推移を示すグラフ及び表（甲１１）に示されるとおり，本願発明の実施品であるＳＱ-ＳＥＮ-２００（甲１０）については，本願発明の実施品でないＳＱ-ＳＥＮ-００１Ｐ及びＳＱ-ＳＥＮ-００３Ｐ（甲８，９）と比較して，２００５年に製造販売が開始されて以来，飛躍的に売上げが伸びており，例えば２０１１年には売上額が２６０万ドル（２００５年の売上額のおよそ２３倍強）にまで達している。	原告の顧客からの電子メール（甲１３，１４）の記載によると，原告製品であるＳＱ-ＳＥＮ-２００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ＳＱ-ＳＥＮ-２００（甲１０）は，ＰＣＢ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，飛躍的に売上げが伸びているし，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。

しかしながら，ＰＣＢ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げ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。

(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）$_2$$CHCH_2$－，第二ブチル$CH_3CH_2CH$（$CH_3$）－，第三ブチル（$CH_3$）$_3$Ｃ－.」…

「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）$_2$ＣＨ－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,“Ｌｉｓｔ　ｏｆＲａｄｉｃａｌ　Ｎａｍｅｓ”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テリスク（＊）がつけてある.」

「イソブチル*（CH_3）$_2$$CH$・$CH_2$－」

「イソプロピル*（CH_3）$_2$$CH$－」

「ブチル　CH_3・〔CH_2〕$_2$・CH_2－」

「プロピル　CH_3・CH_2・CH_2－」」（判決より抜粋）

（ⅲ）甲１１：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$CH_3CH_2CH_2CH_2$－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CH_3CH_2CH（CH_3）－の名称.」…

「*t*－ブチル・・・有機化合物中の基（CH_3）$_3$Ｃ－の名称.」…

「プロピル・・・有機化合物中の基$CH_3CH_2CH_2$－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－シクロヘキサンジメタノールを，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０．１～３．０ｋｇ/ｃｍ^{2}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５～１００ｐｐｍ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１０～１５０ｐｐｍとなるように使用して，２５０～２９０℃の加熱条件下及び４００～０．１ｍｍＨｇ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。

（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「ｎ－プロピル」，「ｎ－ブチル」を表し，広義には「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」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ない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「狭義訂正発明」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「広義訂正発明」という。）のいずれについても，上記(1)のとおり判断した。

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「プロピル」，「ブチル」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，狭義に解すべきである。

すなわち，有機化学命名法によれば，「プロピル」は式$CH_3CH_2CH_2-$で表される基を意味し，「ブチル」は式$CH_3〔CH_2〕_2CH_2-$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に使用する。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。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。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（ｍｉｃｒｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｃｅｌｌｕｌｏｓｅ；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，その圧縮性は厳重に低下する。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，経口投与の時呑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され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，切断式造粒で使用され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て行う。」（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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">「…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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>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</td><td>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。
…</td></tr>
</table>

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，「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。

イ　そこで，発明の詳細な説明の記載を参酌して検討すると，…

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　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。

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，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。

(51)-3

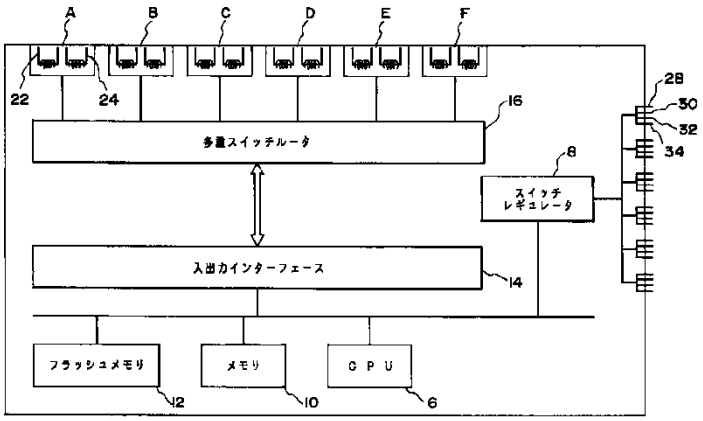
審査基準の該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例分類	51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

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

【図５】



（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）

（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るとはいえない。

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，多重スイッチルータの意義は，必ずしも一義的に明確ではない部分がある。そこで，本願明細書の記載を併せて参照することとする。

本願明細書の…記載によれば，本願発明は…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，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。

(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

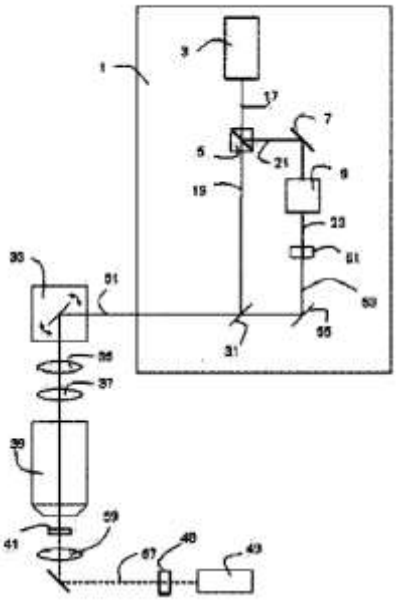
事件	「走査型顕微鏡検査における照明用光源装置」（査定不服審判） 知財高判平成24年5月30日（平成23年（行ケ）第10221号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2001-348265号（特開2002-196252号公報）
分類	G02B 21/06
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

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。

【図３】



（２）発明の詳細な説明の開示

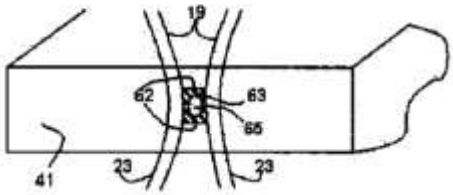
「・段落【００２１】

「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λ／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。λ／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の装置と同様にして行われる。試料４１の領域の励起は，照明光線５１の一成分（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。λ／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（ないし削限）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】



「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

ＳＴＥＤ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，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。

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

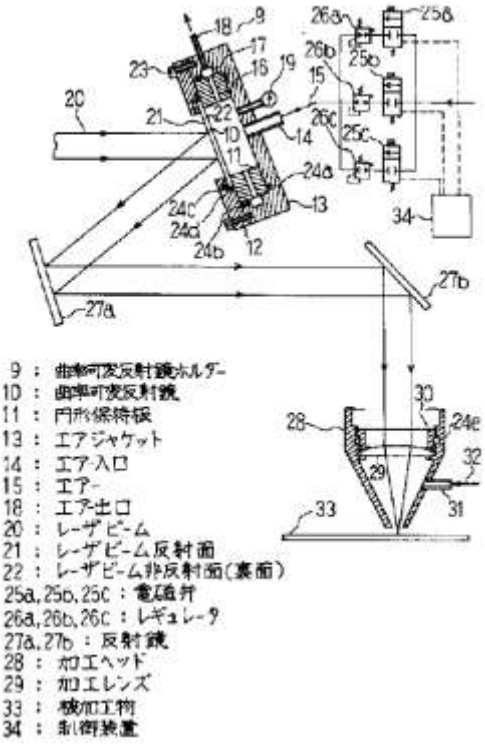
事件	「レーザ加工装置」（無効審判） 知財高判平成24年12月25日（平成24年（行ケ）第10082号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平7-12513号（特開平8-318383号公報）
分類	C07C 233/20
結論	認容
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第1部　飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

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。

【図１】



（２）発明の詳細な説明の開示（実施例）

「【００３１】

さて，上記エアー入口１４より供給されたエアー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ー通路１６を通り，円形保持板１１の周囲部に形成されたエアー通路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ー出口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１４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，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。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，「気体は前記流体排出手段より外部に排出され」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するのが相当である。甲１発明でも，鏡面１２を有する金属円板と鏡ケース１３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１４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。

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，…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。

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，…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。これに対して，本件発明では，…気体は「外部に排出され」る。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。

…「外部」を「反射部材支持部の空間外」と解釈した場合，…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。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１８」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１２を有する金属円板と鏡ケース１３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１４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」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

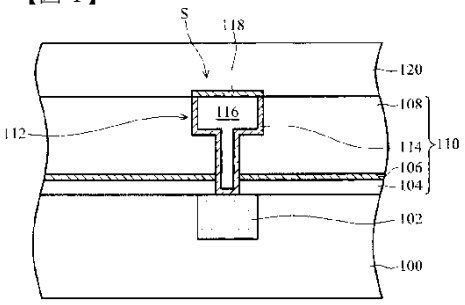
審査基準の該当箇所	第III部第2章第3節2.
裁判例分類	51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

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、齋藤巌裁判官

２．事案の概要

【図４】



（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を電気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（$Si_aC_bO_c$）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。

（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，前記導電部材を電気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（$Si_aC_bO_c$）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Ｂｌｏｋが有機ケイ素ガスを用いてＰＥＣＶＤ法により形成されたＳｉＣ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（$Si_aC_bO_c$）で構成し，ａは０．８～１．２であり，ｂは０．８～１．２であり，ｃは０を含まない０～０．８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（$Si_aC_bO_c$）…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０～０．８である」との文言についても，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…。

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０～０．８である」との記載は，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（すなわち，$Si_aC_bO_c$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０～０．８である」との文言について，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。

(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２６４ｐｓｉ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１８２０ｋＰａ（２６４ｐｓｉ）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	**被告の主張**
本件発明１～１３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。	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１～１３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「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１３表（２４頁）及び第１４表（２５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１８２０ｋＰａ（２６４ｐｓｉ）で少なくとも２４０℃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　髙部眞規子裁判長、井上泰人裁判官、齋藤巌裁判官

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をバッテリ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をバッテリ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Ｖ３１，Ｖ４１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（Ｂ）および電気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っ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気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が電気エネルギに変換されて前記バッテリ（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（Ｖ１１，Ｖ２１）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（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（Ｖ１１）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（Ｖ３１）が配置されており，さらに第２の半導体スイッチ（Ｖ２１）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（Ｖ４１）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（Ｖ１１，Ｖ２１）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，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。

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

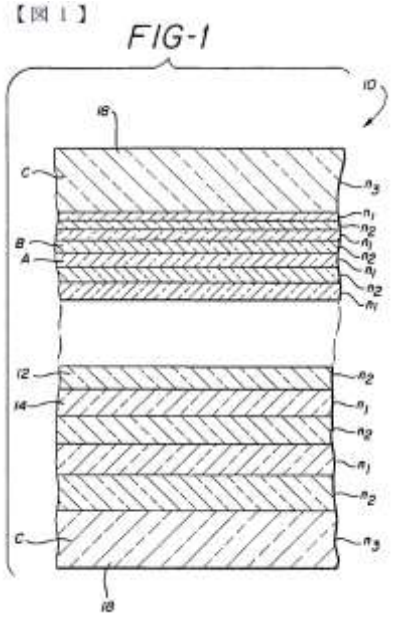
１．書誌的事項

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

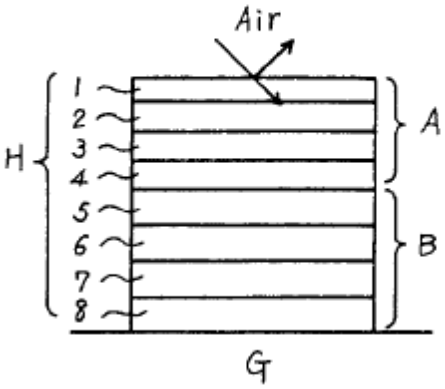
本願発明は、可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的に均一な幅広いバンド幅の反射率を有して、実質的に均一な反射外観を呈する成形可能な多層反射高分子物体が提供するものであり、第１および第２の異種高分子物質を含有し、物体に入射する可視光の少なくとも４０パーセントを反射させるように、第１および第２高分子物質の十分な数の交互層を含んでおり、高分子物質の繰返し単位の光学的厚さの合計が約１９０ｎｍを上回る範囲内の光学的厚さを有し、第１および第２高分子物質は屈折率が互いに少なくとも０．０３異なり、さらに層が、前記光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも２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。



第 3 図

（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



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	０．２２５λ	Ａ	Ｈ
第２層(2)	１．３８５	０．２４６λ		
第３層(3)	２．１２	０．２２２λ		
第４層(4)	１．３８５	０．３４１λ	群	
第５層(5)	２．１２	０．４０９λ	Ｂ	
第６層(6)	１．３８５	０．４１９λ		
第７層(7)	２．１２	０．４３８λ	群	
基　板(G)	１．５２			

（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	０．１４４λ	Ａ	Ｈ
第２層(2)	１．４７	０．２４２λ		
第３層(3)	２．３	０．２２９λ		
第４層(4)	１．４７	０．２２０λ	群	
第５層(5)	２．３	０．３７０λ	Ｂ	
第６層(6)	１．４７	０．３４１λ		
第７層(7)	２．３	０．４０２λ		
第８層(8)	１．４７	０．４６７λ	群	
基　板(G)	１．５２			

（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

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

被告の主張

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対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対として一単位ととらえ，その単位の繰り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対として，一つの繰返し単位ととらえ，この単位の繰り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うことができる。

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対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り返しも，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対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。

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にとどまり，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５５０ｎｍ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」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り，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、バランスバー（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。

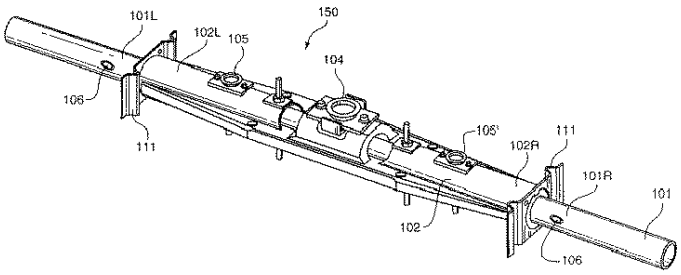
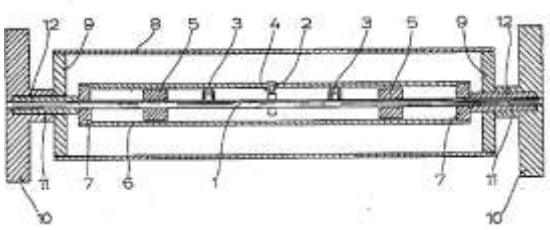


FIG. 7

（２）引用刊行物２（特開平5-248913号公報）に記載の事項

【図面８〔引用刊行物２の図１〕】



「【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

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）の内面にあって各々上記第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って，

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１１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１１を結合し，前記コリオリ導管１，前記接続導管１１，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１０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の内面にあっ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１０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，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。

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２９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【００１０】），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。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，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。

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，ジブチルすずジラウレート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１．０×１０^{8}パスカル以下の曲げ弾性率，

d　１．０×１０^{8}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１ΔＥ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	**被告の主張**
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	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と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，シェアＡ硬度が１０より低いものであるから，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，ショア硬度が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「９４未満のショア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，ショ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１０Ａから９０Ｄ」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のみから，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、ＮＯｘ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、ＮＯｘ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H_2を発生させ、ＮＯｘ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ＮＯｘ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O_2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を超えるとき，ＮＯｘを上記ＮＯｘ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ＮＯｘトラップ材からＮＯｘを脱離させ，上記O_2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ＮＯｘ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ＮＯｘを吸収し，理論空燃比近傍又は空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘを放出するＮＯｘ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ＮＯｘを上記ＮＯｘ吸収材に吸収させ，理論空燃比近傍又は空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘ吸収材からＮＯｘを放出させ，排気制御手段８でＮＯｘ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ＮＯｘの還元反応が進みやすくなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる，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ＮＯｘ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，ＮＯｘ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，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。

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

(52)-5

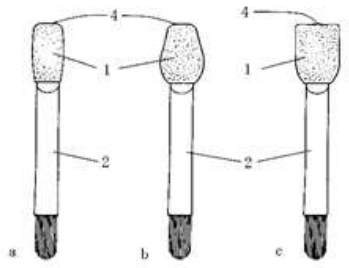
審査基準の該当箇所	第III部第2章第3節3.
裁判例分類	52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について
キーワード	

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

【図２】



（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。

（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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>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</td><td>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。</td></tr>
</table>

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り，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

　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。

　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。

　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て、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５μｍ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」であるのに対し，引用発明は粒子の撥水性が「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」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０．０８％」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	**被告の主張**
（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６０－１３８１３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，甲４実験は引用発明の正	（２） 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 …ウ… （イ）…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，

確な再現としての追試ではない。 …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粉砕工程の有無（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砕工程」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。…	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。 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５μm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５μｍ」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５μｍ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と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、髙部眞規子裁判官、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

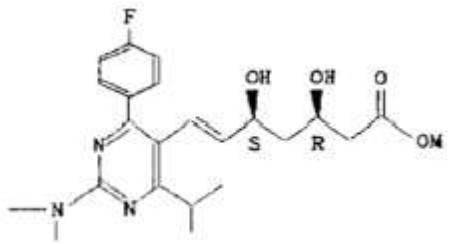
（１）本願発明の概要

本願発明は、ＨＭＧ－ＣｏＡ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＝Ｎａ）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－ＣｏＡ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）：

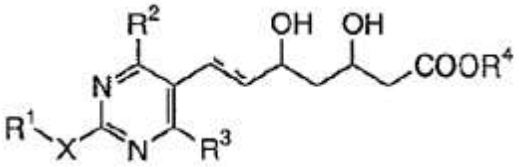
（Ｉ）

（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，

Ｒ[1]は低級アルキル；

Ｒ[2]はハロゲンにより置換されたフェニル；

Ｒ[3]は低級アルキル；

Ｒ[4]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－ＣｏＡ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－ＣｏＡ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－ＣｏＡ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「R^1」，「R^2」，「R^3」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，「R^3」として「$-NR^4R^5$」を選択したものは一つも記載されていない。さらに，「$-NR^4R^5$」が置換した化合物については，その製造方法もＨＭＧ－ＣｏＡ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「R^3」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「$-NR^4R^5$」で，「R^4」，「R^5」として「メチル」と「メチルスルホニル（SO_2CH_3）」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，「$-N(CH_3)(SO_2CH_3)$」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５１(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「R^3」として「NR^4R^5」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，「R^3」として「NR^4R^5」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１６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－ＣｏＡ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１６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に該当するから，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R^1，R^2，R^3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R^3として挙げられている置換基だけで，少なくとも２１２０万種類も存在する（甲８０）。

…甲２には，ピリミジン環２位に…$-NR^4R^5$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，R^3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２ｒ～２ｗが記載されており，これら全ての化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ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（Ｔａｂｌｅ　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８，２３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１６，７３～７５に…記載されており，それぞれ，ＨＭＧ－ＣｏＡ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－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはあると理解できる。 …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－ＣｏＡ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。	いー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８，２３の化合物に「非常に近い構造を有する化合物」がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが本件優先日前に甲１６，７３～７５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－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏付けはあると理解できる」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－ＣｏＡ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－ＣｏＡ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「－ＮＲ^{4}Ｒ^{5}」が記載されるとともに，Ｒ^{4}及びＲ^{5}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Ｒ^{3}の選択肢は，極めて多数であり，その数が，少なくとも２０００万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，Ｒ^{3}として，「－ＮＲ^{4}Ｒ^{5}」であってＲ^{4}及びＲ^{5}を「メチル」及び「アルキルスルホニル」とすることは，２０００万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Ｒ^{3}の選択肢として「－ＮＲ^{4}Ｒ^{5}」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，…Ｒ^{3}として「－ＮＲ^{4}Ｒ^{5}」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Ｒ^{3}として「－ＮＲ^{4}Ｒ^{5}」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，「－ＮＲ^{4}Ｒ^{5}」を選択した上で，更にＲ^{4}及びＲ^{5}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（CH_3）（SO_2R'）」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)-8

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	除くクレーム、阻害要因

１．書誌的事項

事件	「愛玩動物マッチングシステム及び愛玩動物マッチング方法」（査定不服審判） 知財高判令和7年9月29日（令和6年（行ケ）第10081号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2022-9740号（特開2023-108554号公報）
分類	G06Q 30/06
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第3部　中平健裁判長、今井弘晃裁判官、水野正則裁判官

２．事案の概要

（１）本願発明の概要

本願発明は、愛玩動物の閲覧手段に、引き渡しの予約手段と輸送調整手段を組み合わせることにより、譲受人と愛玩動物のマッチングをスムーズに実施し、簡易な方法で、愛玩動物マッチングシステムや愛玩動物マッチング方法を提供するものである。

（２）引用発明（引用文献１）：特開2021-9599号公報（審決の認定）

犬及び猫等の動物の譲渡を支援するシステムであって、譲渡者端末１０、マッチングサーバ２０…及び譲受者端末５０を備える譲渡支援システム１において、

マッチングサーバ２０は、…

譲受希望者から譲受者端末５０を用いてアクセスされると、動物の検索を行うための動物関連情報の一覧が表示されるメニュー画面を表す画面データを譲受者端末５０に送信し、

譲受希望者が、表示された動物関連情報を参照して、自身の希望に合う動物を検索し、見つかった場合、その動物の引き取り希望の意思表示をするための操作を行うことによって、その動物に関心を有する意思表示を示すデータを受信し、

マッチングに関与する獣医師又は動物病院として、動物の引き渡し場所となる獣医師又は動物病院の少なくとも一方を決定し、あるいは、譲受者端末５０から、複数の候補の中から選択された一の獣医師又は動物病院の識別情報を受信し、受信された識別情報により示される獣医師又は動物病院を決定する、

譲渡支援システム１。（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】

譲受人がインターネットを介して愛玩動物を閲覧する閲覧手段と、

譲受人が引き渡し場所（動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く）及び日時を予約する予約手段と、

引き渡し場所（動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く）までの愛玩動物の輸送を手配する輸送調整手段とを有し、

譲受人が指定した引き渡し場所(動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く)及び日時に基づいて、愛玩動物の健康診断を手配する健康診断調整手段をさらに備える

ことを特徴とする愛玩動物マッチングシステム。

（４）手続の経緯

令和5年7月31日　：拒絶査定不服審判の請求（不服2023-12768号）及び手続補正

令和6年2月20日　：拒絶理由通知

令和6年4月25日　：手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）

令和6年7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

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…(ｱ) 相違点１
本願発明は、予約手段について、「引き渡し場所」が「動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く」ものであって、さらに「日時」も予約するのに対し、引用発明は、「引き渡し場所」が「動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く」ものではなく、「日時」を予約するものでもない点。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
⑴ …引用文献１は、…マッチングに関与する獣医師又は動物病院をより柔軟に決定できる技術を提供すること等が、発明が解決しようとする課題であるとされている…。
…そして、引用文献１では、…②飼育に対する十分な説明が困難、③アフターフォローが不十分、などの問題があることが指摘されており…、…引用発明は、…上記②及び③の問題を解決する効果をもたらすものであり、このような効果をもたらすためには、動物の引き渡し場所を獣医師又は動物病院とすることが必須となる。</td><td>被告の主張
⑴ 原告は、引用発明の認定に誤りがあると主張するだけで、誤った結果、なぜ審決の結論に影響を及ぼすといえるのかについて主張していない。そして、原告の主張する引用発明の認定の誤りは、本件審決における対比や容易想到性の判断を左右しないから、本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。
⑵ …引用文献１…に記載された課題は、本件審決における引用発明の認定につながるものではない。…
⑶ …引用文献１…には、「生体を引き渡す場を動</td></tr>
</table>

…引用文献１には、動物の引き渡し場所として、動物病院又は獣医師が立ち会う場所以外の場所は、一切記載されておらず、示唆もされていない。

…引用文献の特許請求の範囲には、必須の構成要件として、動物の引き渡し場所となる獣医師又は動物病院を決定する決定手段又は決定するステップが記載されている。

以上のとおり、引用文献１の発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載から、引用発明において、動物の引き渡し場所は、動物病院か獣医師の立ち会う場所に限られることが明らかである。…

⑷ …したがって、…本件審決は引用発明の認定を誤っており、この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから、本件審決は取り消されるべきものである。…

物病院（獣医師）とすることで現状の課題を解決する一つの方策を提示したい、という思いから本願発明の着想に至った。」と記載されているから、動物の引き渡しを「動物病院（獣医師）」とすることは理解できるが、…、引用文献１における動物の引き渡しについて、「動物病院（獣医師）」に限っているとか、「動物病院（獣医師）」以外で行うことは一切できないとするものではない。

⑷ …引用文献１に記載された発明が解決しようとする課題は、動物のマッチングの成立に関する課題と、動物の個体管理がマッチングに活用されていないという課題である。原告の上記主張は、後者の課題についての効果を述べるものであるが、本件審決の認定した引用発明は、前者の課題を解決するための構成である。したがって、原告の上記主張は、本件審決が認定した引用発明とは関係のない主張である。…

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

⑵ア 原告は、…引用発明において、動物の引き渡し場所は、動物病院か獣医師の立ち会う場所に限られることが明らかであり、本件審決は、引用発明の認定においてこの点を認定しなかったことが誤りである旨主張する。

イ 引用文献１…は、「発明が解決しようとする課題」として、里親希望者が譲渡する動物を登録した動物病院までその動物を引き取りに行かねばならず、これがマッチングの成立を阻む要因となっていたことを挙げているが、この要因の除去は、引き渡しの場所を「譲渡する動物を登録した動物病院」以外の場所に変更することによっても可能であるといえる。また、…動物の個体管理の技術が動物と譲受希望者とのマッチングに活用されていなかったことも、発明が解決しようとする課題として挙げるが、この課題の解決は引き渡し場所とは関係がない。したがって、…引用発明の動物の引き渡し場所が動物病院又は獣医師が立ち会う場所に限られるとはいえない。

引用文献１の…「生体流通を動物病院基軸で構築する」との記載は、必ずしも引き渡し場所を動物病院とすることを意味するとは解されない。また、「マッチングに関与する獣医師又は動物病院」の記載も、必ずしも引き渡し場所をマッチングに関与する動物病院又は獣医師が立ち会う場所とすることを意味するとは解されない。…

引用文献１…には、「本願の発明者らは、…生体を引き渡す場を動物病院（獣医師）とすることで現状の課題を解決する一つの方策を提示したい、という思いから本願発明の着想に至った。」との記載があるが、…引用文献１に記載された発明の具体的な構成を特定した記載とは認められない…。

…適切な情報の新規飼主への伝達、かかりつけ動物病院と生体情報との紐付け、生体管理の徹底と

マイクロチップ番号の適切な登録等は、引き渡しに獣医師が関与すれば足りるといえ、引き渡しの場所を動物病院又は獣医師が立ち会う場所にしなければ実現しないものであるとは認められない。

…引用文献１に記載された発明の実施形態の一例…において、引き渡し場所を動物病院又は獣医師が立ち会う場所とする記載があるとしても、そのことをもって、引用発明において引き渡し場所が動物病院又は獣医師が立ち会う場所に限られると解することはできない。

…そして、他に、引用文献１に、引用発明における動物の引き渡し場所が動物病院又は獣医師が立ち会う場所に限られると解すべき根拠となる記載があるとは認められない。…

エ 以上によれば、引用文献１の記載から、引用文献１に記載された発明において、動物の引き渡し場所が動物病院又は獣医師が立ち会う場所に限られると解することはできず、本件審決が、引用発明について、動物の引き渡し場所が動物病院か獣医師の立ち会う場所に限られると認定しなかったことが誤りであると解することはできない。…

５ 取消事由３（容易相当性の判断の誤り）について

(1)ア 原告は、…引用発明において、引き渡し場所が「獣医師又は動物病院の少なくとも一方」となっていることは、引用発明の技術思想の根幹をなすものであり、引用発明の課題を解決するための必須の要件であるとした上で、引用発明の引き渡し場所を、…動物病院及び獣医師が立ち会う場所以外の場所に変更することは、…引用発明の技術思想に反するものであるから、動機付けはなく、むしろ阻害要因があると主張する。

しかし、原告の上記主張は、引用発明における動物の引き渡し場所が動物病院又は獣医師が立ち会う場所に限られることを前提とするものであるところ、…原告の主張はその前提を欠くものであって、採用することができない。

イ そこで、予約手段における「引き渡し場所」に関する相違が、…本願発明では「動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く」ものであるのに対し、引用発明では「動物病院及び獣医師が立ち会う場所を除く」ものでないことにあることを前提に、その点の容易想到性について検討する。…

(52-1)-1

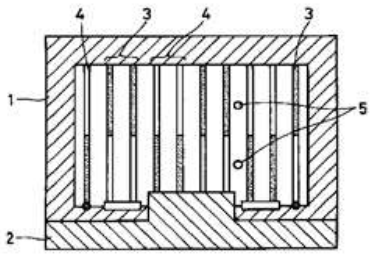
審査基準の該当箇所	第III部第2章第3節3.2(2)
裁判例分類	52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて
キーワード	

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

【図１】



（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。

（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撹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）

「(従来の技術)

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１ｄと対向する一つの炉側壁１ｅ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１ｂ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っ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撹拌されるので，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２１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２２を構成する匣内に収容された被焼成物を炉体２３に出し入れするために，一つの炉壁２１ａに設けられた開口２４に対して，扉２５が上記炉壁２１ａに開閉自在にヒンジ結合され炉体の一つの炉壁２１ａ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２８と炉体２３内の匣組み２２との間には，炉体２３の天井部２１ｃから上記台板２７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３３を懸垂させている。また，上記匣組み２２と炉体２３のいま一つの炉側壁２１ｅ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３３が炉体２３の天井部２１ｃから炉床２１ｂ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あり，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，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無視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。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２２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

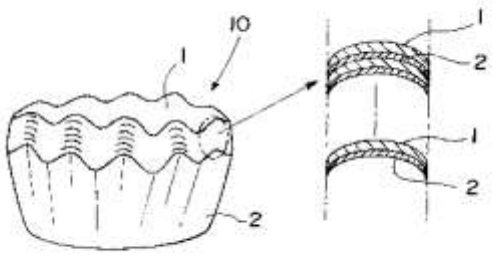
事件	「可食容器セットの製造方法」（査定不服審判） 知財高判平成24年12月19日（平成24年（行ケ）第10099号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2005-113382号（特開2006-288276号公報）
分類	A23L 1/00
結論	棄却
関連条文	第29条第2項
裁判体	知財高裁第4部　土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官

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，該乾海苔を一対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より楽しませ，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，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。

「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「一対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，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「一対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。

…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，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」	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」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）　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。

もっとも，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。

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。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	

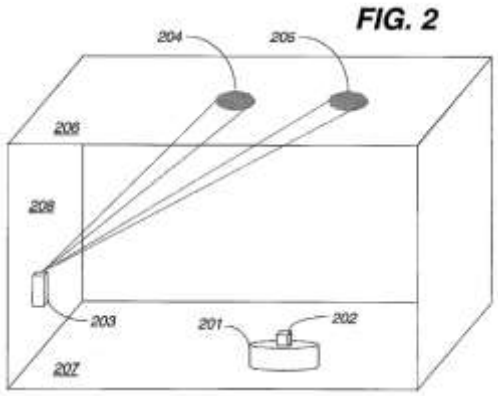
１．書誌的事項

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Ｅｉを発するための複数の蛍光灯Ｌｉと，前記複数の光Ｅｉ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Ｅｉの座標ｇｉ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Ｅｉは，互いに異なる変調周波数Ｆｉ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Ｆｉ

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Ｌｉ´に対応する実像が前記複数の光Ｅｉ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～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，

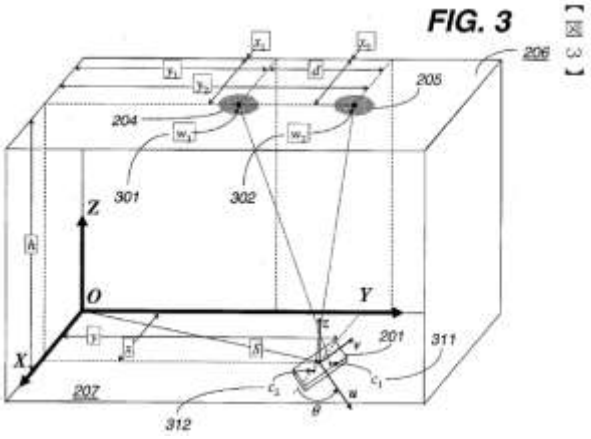
前記少なくとも２つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および姿勢を測定するためのデータ処理装置とを備え，

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Ｌｉ」、「搭載された」、「ＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２」、「座標ｇｉ」、「位置Ｐ及び方向（姿勢）δ」、「演算」、及び「演算回路ＣＰＵ３３」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，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（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（ＣＰＵ３３）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，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（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，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。

(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　髙部眞規子裁判長、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】

（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。

（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，「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者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（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，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。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，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	（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，従業員

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者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者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者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

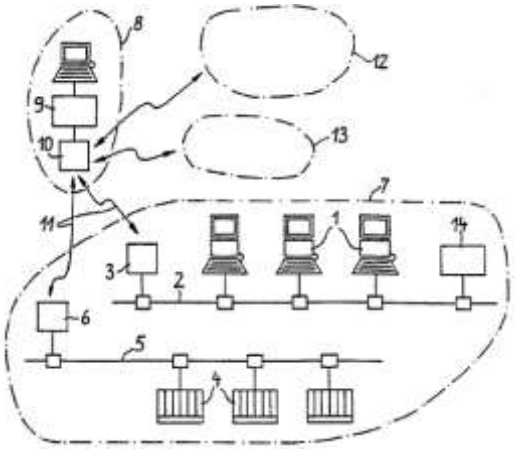
事件	「プロセス自動化システム」(査定不服審判) 知財高判平成22年4月28日（平成21年（行ケ）第10163号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願平10-504651号（特表2000-514220号公報）
分類	G05B 19/418
結論	棄却
関連条文	第29条第1項第3号
裁判体	知財高裁第2部　中野哲弘裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官

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者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の作業者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２５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１１１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	**被告の主張**
（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２５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【００４７】），「部署別管理計算機２７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【００４９】），「部署別管理計算機２８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【００５０】），「電子ファイル管理計算機３から設備群管理計算機１１１にデータを転送する点」（段落【００５４】）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。	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【００２１】），「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１１（１）～１１（ｎ）の持つ電子ファイル１１（１）ａ～１１（ｎ）ａ，１１（１）ｂ～１１（ｎ）ｂおよび複数の部署別管理計算機２５～２９の持つ電子ファイル２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，２８ｂ，２９ａ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１１（１）ａ～１１（ｎ）ａ，１１（１）ｂ～１１（ｎ）ｂ，２５ａ，２５ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，２８ｂ，２９ａ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３ａ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【００３９】），「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１１（１）～１１（ｎ）と，管理部署シ

	ステム２の部署別管理計算機２５～２９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【００５６】）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でき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１１（１）～１１（ｎ）および製品管理計算機１２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【００３２】），「これらの部署別管理計算機２５～２９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【００３６】）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１９９６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５－２６０１１７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１０月８日。乙１〕の１欄３８行～４１行，特開平５－２１８９６７号公報〔発明の名称「光線通信シ

	ステム」，出願人　株式会社オリイ，公開日　平成５年８月２７日。乙２〕の４欄４９行～５欄３５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２５，２７，２８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１１（１）～１１（ｎ）や製品管理計算機１２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，前記のとおりの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，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。

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１１（１）～１１（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はできない。

(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、繁雑な計算等をする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DRIVEPULSE 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CompactＰＣＩ・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 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。…）

判決

原告の主張

ア　平成１５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，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…。

被告の主張

ア　引用例１の対象製品（ＡＣＰ－４２５）の発売は，平成１５年１２月２２日であり（乙３），本件特許出願日（同年１１月１７日）よりも後である。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ＡＣＰ－４２５の取扱説明書（ユーザーズ・マニュアル）であるところ，その奥付けには，初版１刷発行日として平成１５年（２００３年）５月９日との記載がある。そして，同社が平成１４年１２月２日にＡＣＰ－４２５の受注を開始し，平成１５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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">（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。」</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
…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</td><td>被告の主張
　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</td></tr>
</table>

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ＭＩＴは，ＣＭＩＴの存在を裏付ける防カビ効果（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ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，不可避的に存在するＣＭＩＴ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ＭＩＴとＢＩＴ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はいるが，当該優先基礎明細書には，「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成についての記載はなく，ＣＭＩＴ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ＭＩＴとＢＩＴ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発明とを区別するべき根拠はない。

裁判所の判断

特許法２９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，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，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのような場合について，同法２９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。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。

…

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ＭＩＴについて，「ＣＭＩＴを含まない」ことについては言及がなく，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる欠点に関する指摘

もない。したがって，甲１において，ＣＭＩＴ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，「ＣＭＩＴ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，「ＣＭＩＴ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，ＣＭＩＴ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，ＣＭＩＴ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としては，ＣＭＩＴ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ＣＭＩＴ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ＣＭＩＴ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，ＣＭＩＴ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ＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴ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，「ＣＭＩＴ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、田邉実裁判官

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電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１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃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電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	**被告の主張**
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４１～４９（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。	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４１～４９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４１～４９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４１～４９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１，２９）及びカタログ（甲３，１０，１７，１８）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１２年１２月現在（甲３），平成１３年３月現在（甲１），平成１３年１１月現在（甲１７），平成１４年５月現在（甲２９），平成１４年９月現在（甲１８），平成１８年７月現在（甲１０）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。

(2)　上記(1)のとおり，上記蓄熱式床暖房システムに関して，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。

そして，甲１の技術資料は，その記載内容に照らし，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１４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１３年３月ころ以降，遅くとも平成１４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。

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，カルベジロール単独，又はカルベジロ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。」

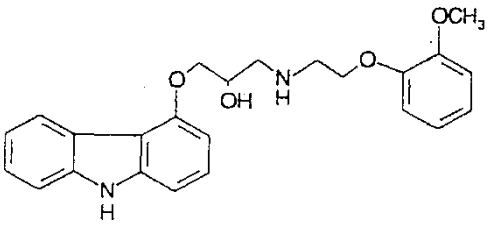
「…研究グループは，１７人の患者（男性１１人，女性６人；平均年齢６８歳，年齢範囲５０から７８歳）からなる。」

「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，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。

…甲１文献は，各患者の各種血行動態パラメータについて，試験開始時の基礎値と８週間経過後の値を比較し，「多くの血行動態パラメータでは，著しい改善が認められる。」と評価し，また，表１，表２及び図２には，各種血行動態パラメータやその変化の数値が示されているところ，これらの数値が誤りであることを認めるに足りる証拠はない。そうすると，甲１文献記載の試験は，カルベジロールが虚血性のうっ血性心不全の治療に使用されることが合理的に推論できるものであるといえるから，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を完成した用途発明として開示したものということができ，また，甲１文献は，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義を有しているものといえる。

甲１文献に記載されている試験が１７名という少数例に関するものであり，そのうち５名について試験が途中で中止されていることは，上記の判断を左右するものではない。また，プラセボとの比較がされていないことについても，甲１文献記載の試験に参加した患者と同様の心不全の病状や病歴を有する患者において，カルベジロールを投与しなくても，甲１文献に示された血行動態パラメータの改善が生じるという技術常識が存在するのであれば格別，そのような技術常識が存在するとの主張立証がない以上，上記の判断を左右するものではない。

甲１文献は，…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りる証拠はない。したがって，甲１文献の記載に被告の指摘に係る誤りがあるとしても，甲１文献が，カルベジロールの効果を裏付ける文献としての意義を有していないということはできない。

その他，甲１文献の記載の信憑性が低いことを認めるに足りる証拠はないから，被告の上記主張は理由がない。

(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

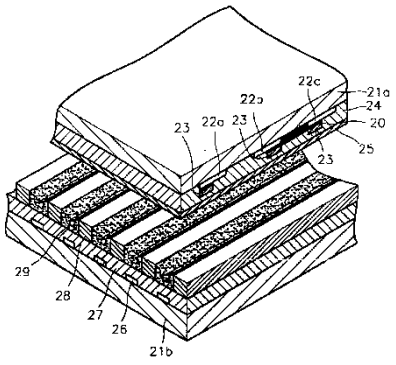
２．事案の概要

（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充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、焼成後においても充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

【図１】



引用例１に開示されているブラックマトリックス層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ックス層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ックス層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ックス層２０が通電可能となる理由として、「ブラックマトリックス層２０

の厚さは薄いので，熱処理中，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂ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２０へ拡散され，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと前記バス電極２３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２０の厚さは薄いので，熱処理中，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂ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２０へ拡散され，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと前記バス電極２３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２０のうち共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３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２２ａ，２２ｂ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２０の上記部分とこれに積層されたバス電極２３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２０のうち共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３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

…段落【００２４】の「共通及び走査電極２２ａ，２２ｂ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２０へ拡散するかどうかは，ブラックマトリックス層２０がいかなる材料であるかの特定がさ

被告の主張

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２０を形成すること，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと，バス電極２３との間にブラックマトリックス層２０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２０を設けるに際して加熱処理を施すと，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３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な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考え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)〕・・・（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)〕・・・（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１－１Ｒ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，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。１－１Ｒ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，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。

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１－１Ｒ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，１－１Ｒ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，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」の発明の場合にあっては，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

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１－１Ｒ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，１－１Ｒ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１－１Ｒ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〕１－１Ｒ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（ＪＩＳ２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，１－１Ｒ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。），１－１Ｒ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１－１Ｒ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１－１Ｒ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有効成分を含む、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有効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

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
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。</td><td>被告の主張
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。</td></tr>
</table>

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がまず問題となる。

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:公然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

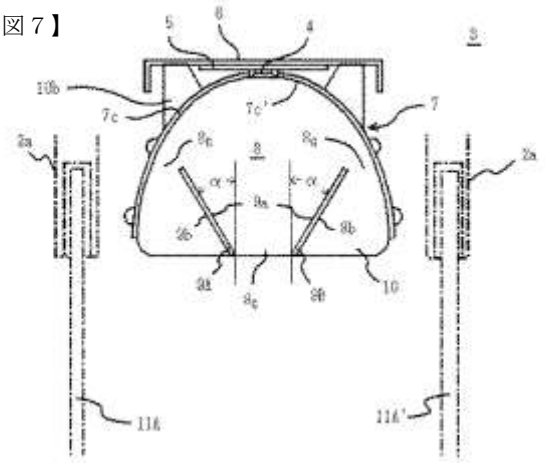
１．書誌的事項

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

【図７】



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の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。

（２）「LEDフラットパネル製品」に関しての秘密保持契約（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。）についての甲と乙と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ず，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の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あけ，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あけ，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

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。

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　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。

２　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

ても，なのである。	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。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，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。

ちなみに，乙１によれば，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。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:公然知られた発明といえるか否かについて
キーワード	

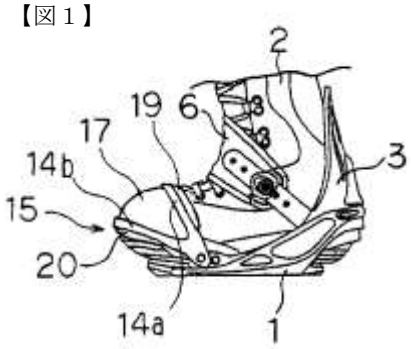
１．書誌的事項

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

【図１】



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付けが行なわれるようにしたというものである。

（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　ｉｓｐｏ２００１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の一側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

<table>
<tr><td colspan="2">審決（判決より抜粋）</td></tr>
<tr><td colspan="2">…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，…</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
(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</td><td>被告の主張
(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</td></tr>
</table>

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。

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，ＭＴＸが掲載されたカタログが配布されていた事実，ＭＴＸ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ＭＴＸ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ＭＴＸや一般に市販されたＭＴＸ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ＭＴＸと，甲２報告書のＭＴＸ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ＭＴＸ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ＭＴＸ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	

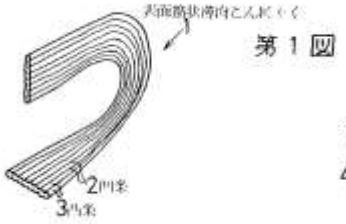
１．書誌的事項

事件	「表面筋状薄肉こんにゃく」（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

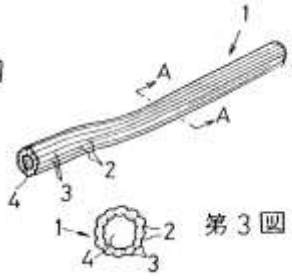
２．事案の概要

（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。



第１図



第２図　第３図

（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ゃく」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ゃくの形状，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ゃく」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３ｍｍ以下に押出された糸状こんにゃ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３ｍｍ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ゃく。

（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ゃく」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ゃく」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

（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，構造のこんにゃく（以下「本件こんにゃく」という。）を，「しゃぶしゃぶこんにゃく」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）　本件こんにゃくは，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，本件こんにゃくの製造に使用する目皿（以下，Ｃが本件こんにゃ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）。

被告の主張

ア　原告は，本件こんにゃくは，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，本件こんにゃ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食品がこんにゃ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のものを用い，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ながら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，本件こんにゃ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ゃくの製造を開始した。

その製造方法は，従来，糸こんにゃくの製造に使用していた，こんにゃく練り機，流し釜及び目皿取付け治具等の既存の装置を用い，糸こんにゃ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ゃくの構造，形状は，発見品に係るこんにゃくと同様の特徴を有する表面筋状薄肉こんにゃくである。

（オ）　Ａ食品では，本件こんにゃ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も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「きしめん風こんにゃく」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，本件こんにゃく用の包材として，「しゃぶしゃぶこんにゃく」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ゃく」の名称で本件こんにゃ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ゃく」と同一の表面筋状薄肉こんにゃくを，遅くとも，Ａ食品が本件こんにゃ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	

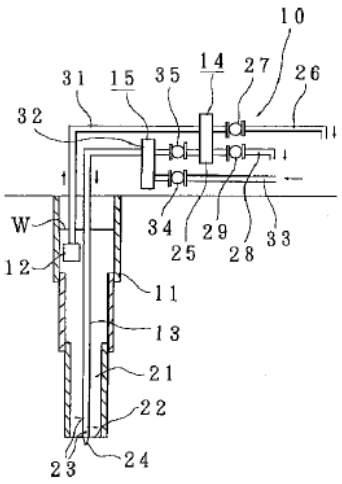
１．書誌的事項

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

【図１】



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、尖端部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、当該敷地が具体的の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１４日発行の甲第２３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は多い・・」（平成７年６月１９日発行の甲第２５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１３号証、乙第１号証)、第１２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はできないから、特許法第２９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，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。

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，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。

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、髙野輝久裁判官、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辺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）

「…口紙の一辺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って，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タログ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タログ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うことができる。

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，…カタログ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	…カタログは，…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，そのカタログに掲載されている製品は，当該カタログ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。 これらのカタログ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、フィッシャートロプシュワックスが１～５重量%配合されている静電潜像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，粉砕，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℃のフィッシャートロプシュワックスを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，粉砕，分級してなる粉砕

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ーとシリコンゴムを用いた下ローラーを備えたクリナーパッドのない熱ローラ外部定着機を用い、ローラー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プシュワックスを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。…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。

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はできない。

(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（Ｃｕｐｒｅｓｓ　ａｃｅａｅ）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料組成物」（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料組成物としたか，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料組成物について，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とにかかわらず，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	被告の主張
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効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料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料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，美白化粧料組成物は，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。	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「美白化粧料組成物」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らないから，引用発明の「美白化粧料組成物」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，「美白化粧料組成物」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「美白化粧料組成物」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「美白化粧料組成物」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，「美白化粧料組成物」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「美白化粧料組成物」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「美白化粧料組成物」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「美白化粧料組成物」とは異なる新たな用途を提供したということができる。

(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、田邉実裁判官

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、装置側接点と電気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気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気的

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気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「前記受光手段に投光する光を発光する」との要件は，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	(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「前記受光手段に投光する光を発光する」との要件は，液体インク収納容器（の発光部）の構造を限定するものである。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「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。

(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

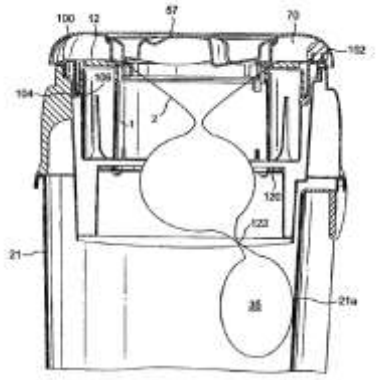
事件	「ごみ貯蔵機器」（無効審判） 知財高判平成23年10月11日（平成23年（行ケ）第10043号）
出典	裁判所ウェブサイト
出願番号	特願2009-135619号（特開2009-263138号公報）
分類	B65F 1/06
結論	棄却
関連条文	第29条第1項3号、第29条第2項、第36条第6項第2号
裁判体	知財高裁第2部　塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官

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。

【図４】



（２）発明の詳細な説明の開示（審決の認定）

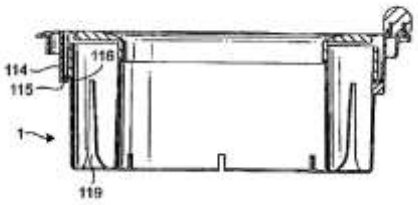
「…本件特許明細書には，上記『前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために，前記外側壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成』に関して，【００１７】に，『回転可能な円板は前記カセットに係合し，前記カセットそれ自体，あるいは前記袋織りに触れる必要がなく，ほとんど苦もなく，前記カセットは手動でねじる又は回転させることができる。』とごみ貯蔵カセットを『回転させる』ための『係合』に関する記載がなされている。

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等にいう「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ＰＣＴ英文明細書…においては，「歯車等を噛み合せる」等の意義を有する英語「engage」が特許発明１等にいう「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等にいう「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，「ごみ貯蔵カセット。」で結ばれており，「ごみ貯蔵カセット」の発明であることが記載の体裁上示されている。その上，…「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」との要素が…ごみ貯蔵カセット」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，…「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。また，…「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…」との要素も，「ごみ貯蔵カセット」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，…「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。同様に，…「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」との要素も，「ごみ貯蔵カセット」がごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げ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，「ごみ貯蔵カセット」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，「ごみ貯蔵カセット」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「ごみ貯蔵カセット」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３６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「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」等の要素はいずれも「ごみ貯蔵カセット」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３６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搭載した「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）

⑵ 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**
⑴ 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，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。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。	何ら特定するものではない。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

⑴　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，組み合わされる各装置の発明（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，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

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。

…

⑷ 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，かかる情報処置装置の機能は，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

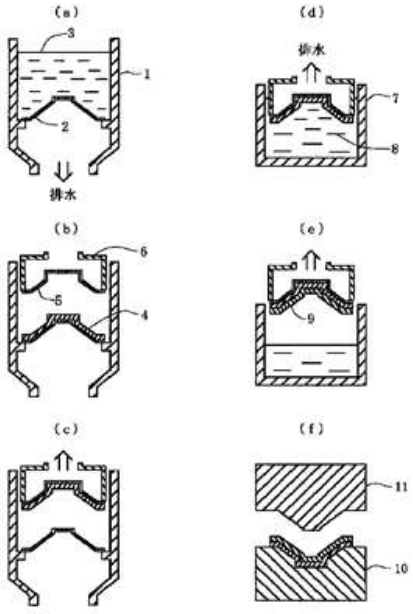
審査基準の該当箇所	第III部第2章第4節5.
裁判例分類	59:請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性について
キーワード	

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

【工程図１】



（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。

（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（本件特許発明で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形型を沈めながら前記原料を吸着させて、成形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形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）、両者を積層してメー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で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，一次抄紙で成形型に堆積した紙料（甲２発明でいう木材パルプ層）を成形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	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） 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。	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，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。

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。

（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）が進歩性を欠くのと同様の理由で，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，当事者間に争いがない（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巻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ＪＩＳ－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８度以上２０度未満の範囲で軟らかく、かつコア表面から５ｍｍ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１～１５度硬く、かつ厚さが１．５～１．９５ｍｍ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。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のもので、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ＪＩＳ－Ｃ型硬度計での測定でコア表面が７８～８８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３０度以下の範囲で軟らかく、かつコア表面から５ｍｍ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１７０６とハイミラン１６０５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１．５～２．１ｍｍ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３７ｍｍ～４１ｍｍ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ＪＩＳ－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５ｍｍ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１．５～１．９５ｍｍ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

<table>
<tr><td colspan="2">審決</td></tr>
<tr><td colspan="2">相違点２：補正発明は、カバーの硬度がＪＩＳ－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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">判決</td></tr>
<tr><td>原告の主張
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，ＪＩＳ</td><td>被告の主張
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ＪＩＳ－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ＪＩＳ－Ｃ硬度が７７～８６度で，かつ，カバーのＪＩＳ－Ｃ硬度が上</td></tr>
</table>

－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１．８ｍ及びトータル差１．５ｍ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」硬いものとすることも，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，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。

(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、髙野輝久裁判官、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０．８μｍ）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≦ｒ≦２０μｍとし、かつ、その表面粗さを０．４μｍ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５０μ～３０μ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３０～５０μｍ程度ほぼ球状をしており」…と記載されており，球の直径３０～５０μｍを曲率半径に換算すると１５～２５μｍ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～４Ｒ」，表面粗さは「最大粗さ０．６０～０．９０μｍ，Ｒｙ０．６１～０．９３μｍ」（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≦ｒ≦２０μｍとし、かつ、その表面粗さを０．４μｍ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気的接触させて，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≦ｒ≦２０μｍ,表面粗さを０．４μｍ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≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ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ことはできない。
判決

原告の主張

ウ　そうすると，本件第２発明の構成Ａは，「電極パッドの厚さ約０．８μｍ」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５０μ～３０μ程度の円錐形状」…との記載，甲５の「（最大粗さは）１μｍ以下であれば望ましく，０．８μｍ以下であればより望ましい。」…及び…「最大粗さ０．６μｍ」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。

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０．４μｍ以下で著しく伸びており，０．４μｍ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，「０．４μｍ」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。…訂正明細書には，電極パッドの厚さを約０．８μｍ以外にした場合においても，表面粗さが０．４μｍ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。

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≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ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，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はできない。

…当初明細書の段落［００４５］の「表面粗さが０．４μｍ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≦ｒ≦２０μｍのものについて妥当するのであり，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０．８μｍ」を前提とするものではない。

(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げに調製したものを用い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０．７～２．０ｐｍ，好ましくは１．０～１．５ｎ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ＲｍａｘＯ．７～２．０μ膿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０．７～２．０μｍ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０．７～２．０μｍ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」ことと「表面粗度ＲＭＡＸが０．７～２．０μｍである」こと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ＲＭＡＸ０．２～０．３μｍに比べてＲＭＡＸ０．７～２．０μｍ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０．７～２．０μｍ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することはできない。

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ｈｏｎｅｙｃ　ｏｍｂ　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０．２～０．３μｍ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Ｒｍａｘで０．２～０．３μm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Ｒｍａｘで０．２～０．３μm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，事実に反する記載である。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。」との記載は事実に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に反するものではない。

裁判所の判断

本件発明１においては，表面粗度Ｒｍａｘ０．２～０．６μmではぬれ性が著しく劣るのに対して，Ｒｍａｘ０．７μm以上では，ぬれ性ランクが２～３ランク向上し良好となり，Ｒｍａｘ２．０μm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うことできる。…

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に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に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

「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。

(1)　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。

(2)　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。

(3)　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。

(4)　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。

(5)　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。

(6)　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

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，「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。

…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環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，そこに出願人が主体的に関わる余地はない。

(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，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。

(3)　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。

(4)　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

あることがより明確になった。 (7)　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。 (8)　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。	(…)，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，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。

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，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。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，「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。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，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。

(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，第３０条第１項から第３項まで，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），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），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　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，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，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，すなわち，特許法２９条（新規性等の判断），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。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。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，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ず（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。），これらの書面の提出がない場合には，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。

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，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。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，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。

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。