

1. はじめに

判決は、慣れない者にとっては読みがたいものであることは確かであろう。

しかしながら、知財高裁は、特許庁の審査・審判の上級審ともいえ、審決取消訴訟の取消判決は、当該事件については審判官の判断を拘束し、また、判決の判示事項は特許庁の審査・審判基準に大きな影響を与えるものであることにかんがみれば、審査・審判の質の向上の観点から、審査・審判官が審決取消訴訟判決を分析・研究することが推奨されることも確かである。

この論文では、平成17年度になされた主な判決について、概略を分かりやすく紹介することとしたい。

判決に興味をもち、判決書本文を読む契機となれば幸いである。

2. 17年（行ケ）10042号（発明の名称：偏光フィルムの製造法）判決について

最初にサポート要件が争点となった審決取消訴訟における唯一の大合議判決を典型例として、判決を読む際の留意点について述べる。

① 判決書には、事件番号、口頭弁論の終結の日、表題（判決、決定など）、当事者、主文、事実及び理由、裁判所（知的財産高等裁判所第 部、判決をした裁判官）が記載される。主文には結論が記載されるのみであり、「取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる」（最高裁第三小法廷判決平成4.4.28 昭63（行ツ）10号 高速旋回式バレル研磨法事件）とされているので、事実及び理由を十分に検討することが必要である。

事実及び理由には、第1「当事者の求めた裁判」、第2「事案の概要」、第3「当事者間に争いがない事実」として、1「特許庁における手続の経緯」、2「特許請求の範囲の請求項に記載された発明の要旨」、3「決定（審決）の

理由」、に続いて、第4「原告主張の決定（審決）取消事由」、第5「被告の反論」、第6「当裁判所の判断」などが記載されるのが通常である。

本判決に係る異議の決定では、請求項1及び請求項2について、サポート要件違反及び実施可能要件違反として取消決定がなされ、取消決定取消訴訟では、両記載要件が争点となって、原告・被告が主張・立証を行った。

② 請求項1に係る発明、原告主張の決定取消事由及び当裁判所の判断の概要は以下のとおりである。

請求項1

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

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

$$X \leq 65 \quad \dots\dots ()$$

但し、

$$X : 2\text{cm} \times 2\text{cm} \text{のフィルム片の熱水中での完溶温度} ()$$

$$Y : 20 \text{ の恒温水槽中に、} 10\text{cm} \times 10\text{cm} \text{のフィルム片を} 15\text{分間浸漬し膨潤させた後、} 105 \text{ で} 2\text{時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量} / \text{乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度} (\text{重量分率})$$

原告主張の決定取消事由の概要

1 取消事由1（特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り）
 (1) 甲6証明書の10点の実験データと本件明細書記載の4点の実験データを参酌すれば、上記二式を導き出すための具体例の数として十分であり、上記二式を満足するものが優れた効果を奏するとの確証を得るにも十分である。

(2) 甲6証明書記載の実験データは、本件明細書記載の実施例を補足するものであって、甲6証明書を参酌できないとする決定の判断は失当である。

(3) 本件特許の出願後に定められた明細書の記載要件に関する特許・実用新案審査基準を遡及適用して、本件特許を本件明細書の記載不備のみを理由として取り消すことは極めて不合理であって許されないというべきである。

2 取消事由2 (特許法旧36条4項違反の判断の誤り)

式()及び式()の二式を満たすPVAフィルムを作製することは、本件明細書の詳細な説明に記載するまでもなく、本件出願時の技術常識から、当業者であれば極めて容易にできることであるから、本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者が容易に本件発明を実施することができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されているというべきである。

当裁判所の判断の概要

1 取消事由1 (特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り)について

(1) 特許法旧36条5項は、「第三項四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その1号において、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している(以下「明細書のサポート要件」ともいう。)特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、特許制度の趣旨に反することになるからである。

そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常

識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。

以下、上記の観点に立って、本件について検討することとする。

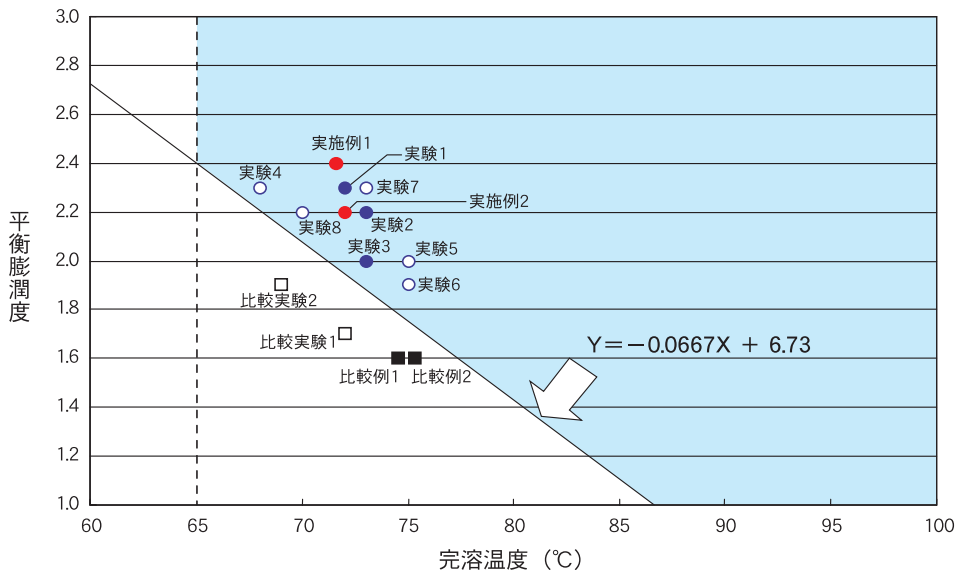
(2) 本件明細書の特許請求の範囲の記載・・・

(3) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載・・・

(4) 発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比

ア 上記(2)から明らかとなっており、本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

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



平衡膨潤度と完溶温度 (実験報告書を参照)

の特許請求の範囲の本件請求項1の記載が、明細書のサポート要件に適合するということではできない。

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

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

(6) 以上検討したとおり、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、明細書のサポート要件に適合しておらず、特

許法旧36条5項1号の規定に違反するものというべきであるから、これと同旨の決定の判断に誤りはない。

(7) 本件明細書の特許請求の範囲の記載が、特許法旧36条5項1号所定の明細書のサポート要件に適合しているか否かは、特許法の当該規定の趣旨に則って判断されるべきであり、その規定の趣旨からすれば、本件発明のようないわゆるパラメータ発明についての明細書のサポート要件に関しては、上記のとおり解釈すべきである。特許・実用新案審査基準は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく(特許法195条の3により同条の規定は適用除外とされている。)、法規範ではないから、本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められていたか否かは、上記の解釈を左右するものではない。また、平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準・・・の具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは、上記判示に照らして明らかであって、そうである以上、これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明

細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じないというべきである。

2 以上の次第で、本件明細書の特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合しておらず、特許法旧36条5項1号に違反するとした決定の判断の誤り（取消事由1）をいう原告の主張は、理由がないから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載が同条4項に違反するとした決定の判断に誤りがあるか否かについて判断するまでもなく、原告主張の取消事由は理由がなく、他に決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

③ 長々と判決を引用したが、いくつかの留意点を指摘する。

①原告は実施可能要件についても主張を行っているが、判決では、「36条4項に違反するとした決定の判断に誤りがあるか否かについて判断するまでもなく、原告主張の取消事由は理由がない」旨判示し、本件明細書は実施可能要件違反といえるのか否かを判断していない。特許を取り消す理由、無効とする理由、及び出願を拒絶する理由が複数ある場合には、そのうち1つの理由が正しければ、他の理由が間違っているか否かにかかわらず結論は正しいことになるから、他の理由について判断する必要はないのである。争点となって原告・被告が主張しているからといって、裁判所が判断しているとは限らないから、判決を読む際には、最初に当裁判所の判断の箇所を読むことにより、裁判所の判断が示されているかどうかを確認する必要があるといえる。

②当裁判所の判断のうち、1(1)の部分は、結論を導くために必ずしも必要な記載ではない。原告は、式()及び式()の二式が限定する範囲内であるPVAフィルムが、偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏する必要があるということについては争うことなく、甲6証明書の10点の実験データと本件明細書記載の4点の実験データを参酌すれば具体例の数として十分である旨主張しているのであるから、1(4)のAの部分を含め、サポート要件の趣旨・解釈等を判示しなくても結論は導くことができ

たはずである。しかしながら、サポート要件について本格的に判示された判決はなかったことから、大合議により、知財高裁としての統一的な考え方を示す必要があると判断したのであろう。このように、審査・審判基準に関する事項について判示した判決は、行政事件訴訟法33条1項の規定による拘束力ではないが、事実上特許庁の判断を拘束するものといえる。

③当裁判所の判断の1(5)の部分は原告の主張1(1)の部分に対応し、当裁判所の判断の1(7)の部分は原告の主張1(3)の部分に対応する。原告の主張1(2)の部分についての判示はないのである。原告の主張は、決定が、実験条件が大きく異なるので実験結果を参酌できないとしたことに対するものである。もちろん、当裁判所の判断の1(5)の部分の判示により、実験条件が異なるか否かにかかわらず、実験データの提出は許されないことになるから、結論を導くために判断する必要はない。しかしながら、実施可能要件についても同様であるが、判示しても構わないのである。判決の理由欄には主文を導く理由のみを記載すべきであり、それ以外の蛇足を記載するのは違法であるといえないことは明らかであろう。判決を読んでいると、それ以外の説示にも参考となるものが多いと感じられる。

また、判決は四つの具体例では裏付けとして不十分としているが、甲6証明書の10点の実験データが当初明細書に記載されていれば、どのように判断されるのかも判示していない。どの程度のデータがあれば十分と判断されるのかについては、審査・審判官とともに、出願人も極めて興味のあるところであろう。

判決を読む際には、上記のように明確に判示されていない事項については、判示された場合にはどうなるのかを推理するのの一興ではないかと思われる。

④審査基準について、行政手続法5条に定める法規範ではない旨判示しており、審査基準どおり審査・審判をすることが特許法の規定の解釈が正しいことを保証するものではなく、個別事件ごとに法解釈をすべきことを示唆している。

なお、波線のアンダーラインは重要判示部分と考えられる箇所である。

3. 判決紹介

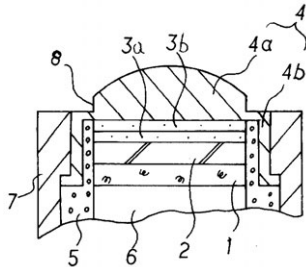
以下では、審決等取消訴訟事件の判決について、概要と所感を記載する。

記号YW及びYZは無効でないとした審決の取消判決及び支持判決，ZWは拒絶・無効とした審決，取消決定の取消判決，査ZZ，無ZZ及び異ZZは，拒絶・無効とした審決及び取消決定が支持された判決である。

(1) 査定不服審決取消訴訟事件

①17（行ケ）10332号（発明の名称：配列型超音波探触子）ZW

請求項1：複数の圧電素子を幅方向に並べて圧電素子群とし、前記圧電素子の長さ方向に曲率部を有して両端側に脚部を延出した音響レンズを、前記圧電素子群上に設けてなる配列型超音波探触子において、前記音響レンズの曲率部と前記圧電素子の長さとを同一寸法にするとともに両端側に端面を有することを特徴とする超音波探触子。



争点：一致点（両端部に端面を有する）の認定

判示事項：請求項1には単に「両端側に端面を有する」と記載されているにすぎず、「端面」がどの部分の両端側に位置するかを一義的に明確に理解することは困難であるといわざるを得ない。そこで、本願補正発明の明細書及び図面を参酌する。・・・本願補正発明に係る請求項1の「端面」は、音響レンズ4の曲率部4a, 4bの両端側に設けられた垂直方向の端面8を意味するというべきであり、超音波探触子の両端側に設けられているものであるという審決の認定は誤りである。・・・被告は、審決の一致点の認定に誤りがあるとしても、「音響レンズの曲率部の両端側」に端面が設けられているもの自体は、引用例や乙1ないし乙3文献に示されるように周知であり、当該周知の構成を採用することに何ら困難はないのであるから、本願補正発明の進歩性を否定した審決の結論を左右しな

いと主張する。引用発明に周知事項を適用して審決が看過した相違点に係る構成にすることが当業者にとって容易に想到し得ることといえるかどうかについては、拒絶理由通知等の必要な手続があれば、改めてこれを履践するなどして審理を尽くした上で判断すべきものである。したがって、審決の判断には、本願補正発明と引用発明との対比を誤り、相違点を看過したという誤りがあり、さらなる審判手続を経るまでもなく本願補正発明が独立特許要件を欠くことが明らかであるともいえないから、審決は取り消すべきである。

所感：特許請求の範囲の「端面」なる記載が明確でなく、音響レンズの両端側からの不要な超音波を排除するとの課題を考慮すれば、本件補正発明の認定に誤りがあるとされたのはやむを得ない。一致点の認定誤り・相違点の看過は、看過した相違点の判断をしていないことになるから、判決の下線部のように、明らかに進歩性等がないと認められない限り取り消されるのである。

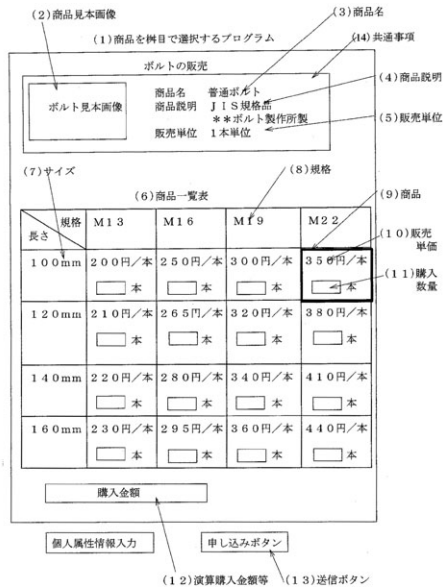
②17（行ケ）10393号（発明の名称：商品を樹目で選択するプログラムを活用した販売方法）ZW

補正後の請求項1：販売者は、商品の共通の説明事項がある商品の商品見本の画像，商品名，商品説明，販売単位等を共通事項としてプログラムに入力すると、プログラムが共通事項をまとめて表示する。なお販売者が、プログラムに商品一覧表の樹目の横軸に商品の規格，種類，色，型等を設定し，樹目の縦軸に商品のサイズ，色，長さ，大きさ，重さ等を設定すると，プログラムが樹目の縦軸，横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。さらに販売者が販売単価を同じ樹目に入力する。購入者がプログラムにアクセスして，商品一覧表の樹目の商品を選択し，購入数量をプログラムに入力すると，プログラムは販売単価と購入数量で演算し，購入金額を出力する。演算結果は画面に出力される。購入者が送信ボタンを操作して申しこむ方法。

争点：下線部分（発明特定事項A，発明特定事項B）は新規事項か？

判示事項：発明特定事項Aが新規事項であるか否かについて

当初明細書等の請求項1及び2には、発明特定事項Aに相当する文言はなく、当初明細書等の他の部分にも、直



接に示す文言はない。そこで、発明特定事項Aが、当初明細書等の記載から自明であるか否かについて、以下検討する。

問題となるのは、共通事項を表示する主体がプログラムであることが、当初明細書等の記載から自明であるか否かである。当初明細書等の記載によれば、従来は商品に共通事項があっても、商品の規格やサイズ等が異なれば、販売者において個別に入力し、購入者において個別に閲覧する必要があったところを、商品を柵目で選択するプログラムを用いることによって、販売者の入力を省力し、購入者の閲覧を容易にしたところに本願発明の本旨があるとされているのであるから、このプログラムが共通事項をまとめて表示する機能を有することは、本願発明において当然の前提とされているものである。このことは、当初明細書等の図面2において、購入者に商品を閲覧させ購入申込みを行わせるための表示情報として、商品の共通事項と商品一覧表とが示され、これらを実線で囲んだ全体が「商品を柵目で選択するプログラム」として示されていることから、裏付けられるものである。(発明特定事項Bについてもほぼ同様の判示)

所感：本件明細書は、図面を除くと公開公報1頁にすぎず、一般的には発明の開示が十分でないことは明らかである。最初の拒絶理由では、36条、29条等を指摘しながら、最後の拒絶理由では新規事項のみを理由とし、拒絶

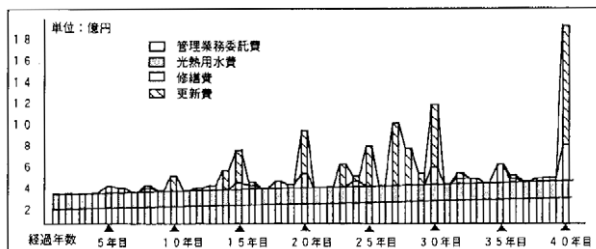
査定もこれを理由としたが、個人出願であることを考慮し、新規事項という手続のミスだけでなく、新規性・進歩性等も理由とすることが好ましかったであろう。

③17 (行ケ) 10401号 (発明の名称：建物およびその維持管理システム) ZW

請求項1：(a) 基本躯体、外装部材および埋設設備部材を、定期的なメンテナンスの計画の対象部材として使用する建物であって、(b) 前記基本躯体を最長耐用年数とし、該最長耐用年数全体にわたって、前記外装部材の耐用年数と前記埋設設備部材の耐用年数とは、いずれも前記基本躯体の耐用年数の整数分の1であり、(c) 前記基本躯体の耐用年数を基準に、下位の耐用年数が上位の耐用年数全てに対して整数分の1とされ、(d) 前記下位の耐用年数の中の最小耐用年数の整数倍の間隔で定期的メンテナンスを行うように(e) 設計されたことを特徴とする建物

争点：一致点の認定誤り

判示事項：刊行物1には、更新費がいかなる部材、機器の更新により発生するものであるのかは、何ら記載されていない。刊行物1のシステムでは、建具、床、内装についても修繕・更新時期を算出しているから、刊行物1記載の発明は、耐用年数が定められた部材(「基本躯体、外装部材および埋設設備部材」と、耐用年数が定められていない部材とを一緒に計画的なメンテナンスの対象とするものである。刊行物1記載の発明において、修繕・更新のコストや時期等を解析する場合、標準耐用年数に加えて標準偏差が考慮され、一定年数経過後は修繕サイクルが短縮され、一定のサイクルで全ての修繕を行うのではなく、予算の平準化を図ることなどが考慮される。刊行物1の図6(A)に、経過年数10年毎あるいは15年毎に、大きな更新費用が発生することが記載され、いずれも構造部材等の計画耐用年数(約60年)のほぼ整数分の1の間隔であり、また、下位の間隔が上位の間隔の整数分の1であっても、この間隔でのみ、外装部材および埋設設備部材が更新され、これ以外の時期には更新されないと断定することはできない。刊行物1記載の発明は、補正発明の前記(b)、(c)の構成を備えたものとは認められず、本件審決の一致点の認定は誤りであり、相違点を看過したことは明らかである。



所感：引用例には，(b)(c)の構成要件に関する記載はなく，上記図のみからこれを認定することは困難というより無理であろう。引用発明の認定においては，確実に記載されていると把握されるものだけを認定し，後は相違点として判断しなければ，相違点の看過として取り消されるのである。

(2) 異議取消決定取消訴訟事件

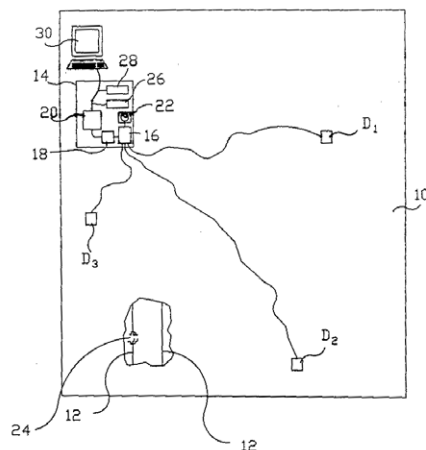
①17 (行ケ) 10327号 (発明の名称：構造物における強化材の連続監視) ZW

請求項1：強化材の損傷に起因する信号と，構造物に配置した複数の測定点に該信号が到着する時刻とを検出及び分析して，該信号の発生場所の特性と位置を測定し，3箇所の測定点の音響信号及び/又は地震信号を検知して予め決められた最低周波数より上の該信号のスペクトルを分析することにより前記構造物を監視する，構造物における強化材の損傷に関して該構造物を監視するための方法において，前記構造物上の前記測定点の相対的な位置を知り，前記予め決められた最低周波数より下の周波数にある実質的に連続した背景スペクトル密度と対照を成して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が，該予め決められた最低周波数より上に，限られた期間存在することを測定することを特徴とする方法。

争点：下線部 及び に関する実施可能要件及び発明の明確性

判示事項：

本件明細書には，「信号の発生場所の特性」との語句はなく，定義も例示もされていない。しかし，「信号の発生場所の特性」とは，例えば，強化材の損傷に伴って発生する音響エネルギーの周波数と振幅にみられるような特性，すなわち，強化材の損傷に伴って損傷が生じた場所から発生する「信号の特性」であると解されるから，実



質的意味が不明であるということできない。

本件明細書の記載によれば，損傷時には，通常よりも高い周波数の音波が発生して，一定時間継続するから，予め定められた背景スペクトル密度を越える数値を測定すればよいことが容易に理解されるものである。

所感：特に外国出願の明細書では，用語の意味を含め，解釈が困難な記載も多く，記載不備といえるとしても，技術常識を考慮し最大限の善解をすれば理解できるものではないのかを検討する必要がある。36条違反が明確でなければ，29条についても検討し，できれば36条+29条の理由を起案すべきである。

②17 (行ケ) 10222号 (発明の名称：食品用ストレッチフィルム) ZW

請求項1：

- A. 実質的に塩素を含有しない樹脂からなる層に，該樹脂層と異なる非塩化ビニル材料からなる層を共押出により積層してなる積層フィルムであって，
- B. 動的粘弾性測定により周波数10Hz，温度20 で測定した貯蔵弾性率 (E') が $5.0 \times 10^8 \sim 5.0 \times 10^9 \text{ dyn/cm}^2$ ，損失正接 ($\tan \delta$) が0.2~0.8の範囲にあり，
- C. 幅方向の破断伸びが長さ方向の破断伸びよりも大きく，幅方向および長さ方向の100%伸長時の引張応力の合計が 1000 kg/cm^2 以下である
- D. ことを特徴とする食品包装用ストレッチフィルム。

争点：要件B及び要件Cの容易想定性

判示事項：本件明細書の記載によれば，本件発明は，ストレッチフィルムがストレッチ包装に適した各種特性を

発揮するための要件として、要件B・Cを規定し、具体的な材料及びそれに応じた成形条件を最適化することによって、要件B・Cを実際に達成したものであるから、引用発明1に要件B・Cの構成を加えて本件発明に到達することが容易であるというためには、少なくとも、積層フィルムからなるストレッチフィルムにおいて要件B・Cのパラメータに着目すべき動機付けが存在し、かつ、要件B・Cを達成するための具体的な手段が当業者に知られている必要がある。

刊行物2には、要件Bのパラメータとストレッチ包装における特性との関連性を示唆する記載は見当たらず、要件Bで規定された粘弾性特性を満足するコポリマーを、他の樹脂層と共押出して得られる積層フィルムが、当該コポリマーと同様の粘弾性特性を達成できることの開示もされていないから、引用発明1に要件Bの構成を加えることが容易であるということとはできない。

本件決定は、相違点1、2に関して、本件発明の要件B・Cの有する技術的意義やこれを達成するための手段について具体的な検討を行うことなく、本件発明1は、「引用発明1に刊行物2～8に記載された事項を付加した程度にすぎない」と判断したものであり、かかる判断は誤りであるといわざるを得ない。

なお、今後の審理においては、本件明細書が特許法36条所定の要件を満たすものであるか否かの点も含め、さらに検討がなされるべきである。

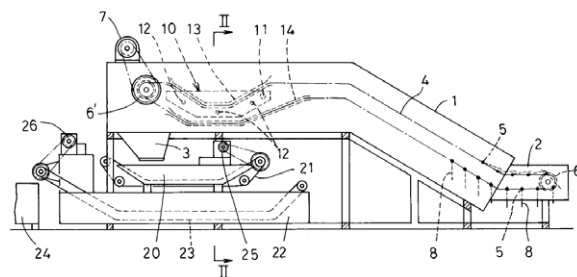
所感：刊行物2の単層のコポリマーが要件Bを満たすという理由のみで、積層フィルムである引用発明1に要件Bの構成を追加することは容易想到と判断したことは誤りとされても仕方がない。上記下線部の判示事項は、本件個別事件のみにいえるのか、一般論としていえるのかは検討の余地がある。

36条を検討すべき旨付記されているが、裁判官は、疑問があるから、検討後に結論を出すように示唆したのであり、この部分に拘束力はない。

(3) 当事者系審決取消訴訟事件

①17（行ケ）10290号（考案の名称：食品蒸機）YW
請求項1：トンネル式蒸し釜1内入口2，出口3間にエンドレスのコンベア4を水平方向に走行自在に設け、上記コン

ベアの往路の途中に煮沸槽10を設け、この煮沸槽には処理液の供給部及び液を加熱する加熱器を備え、前記往路が煮沸槽内液中を通過するようにコンベアを案内するガイドを設け、前記トンネル式蒸し釜内の出口付近に前記煮沸槽の出口を設けてなる蛸蒸機。



判示事項：審決の相違点の認定を敷衍すれば、相違点の要諦は、本件考案は、蒸し釜内の出口付近に煮沸槽を設けた蛸蒸機であるのに対し、甲5考案は、蒸し釜内の中間部分に煮沸槽を設けた炊飯機である点にあるといえることができる。

甲6には「トンネル式蒸し釜内入口，出口間にエンドレスのコンベアを設けてなる蛸蒸機」が記載されており、甲7及び8には、トンネル式蒸し釜内に茹槽を設け、一つの装置内において蒸し処理と煮沸処理とを行う食品茹蒸装置が開示されている。これらの公知技術に基づき、甲6の蛸蒸機のトンネル蒸し釜内に、甲7及び8記載のような煮沸槽を設けることは、当業者であればきわめて容易に想到し得るから、本件考案について進歩性を肯定できるかどうかは、本件考案の煮沸槽を蒸し釜内の出口付近に設置したとの構成について、当業者が甲5～8に基づききわめて容易に想到し得るかにかかることになる。

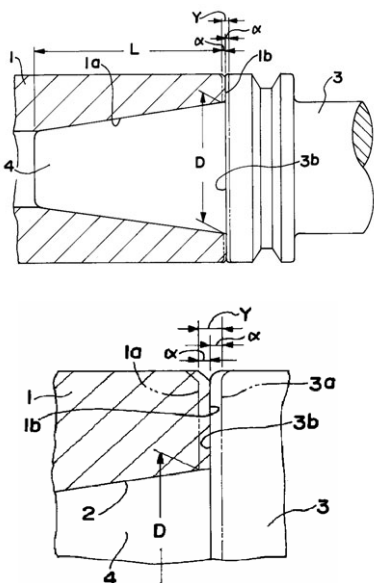
本件考案に係る蛸蒸機は、蒸し処理と煮沸処理を結合させることにより一段と鮮やかな色付け作用が生じることをその作用効果とするものではなく、アルカリ薬液による煮沸処理により「蒸したままの蛸よりも色つやが鮮やかになる」という従来周知の効果を奏するにすぎないのであるから、煮沸槽を蒸し釜内の入口付近，中間付近，出口付近のいずれに設置して煮沸処理を行うかは、蛸の処理手順に応じて当業者が自由に設計し得る事項であるというべきである。

所感：判決は甲6を主引用例として論理づけを行っている

ものと解される。煮沸槽を蒸し釜の出口付近に設置する点は設計的事項とされているが、判決においては、作用効果がなければ設計的事項であると判断され、Y審決が取消されることが多いのである。蝸蒸機特有の構成要件があり、蝸を蒸すことによる特有の作用効果がなければ、食品蒸機の技術によって無効とされてもやむを得ない。

②17 (行ケ) 10317号 (発明の名称: 工具ホルダー取付装置) YW

請求項1: 回転又は非回転主軸(以下、主軸という)1に設けたテーパ孔2に、鏝部5を有する工具ホルダー3のテーパシャンク部4を嵌合して主軸1に工具ホルダー3を取付けるようにした工具ホルダー取付装置であって、主軸1のテーパ孔2及びこれに嵌合される工具ホルダー3のテーパシャンク部4の最大径D、主軸側端面1aとこれに対向する鏝部端面5aとの間の許容の対向間隙Yが工業規格で定められた数値の範囲内で製作される工具ホルダーの取付装置において、上記主軸側端面1aと、これに対向する鏝部端面5aとのそれぞれを、工業規格で定められた許容の製作誤差 α の数値より多く延出すると共に、両延出量 $1, 2$ の合計が上記許容の対向間隙Yの数値の範囲内で、互いに対向方向に延出してそれぞれ延出端面1b, 5bに形成し、しかして、両延出端面1b, 5bが互いに吻合するようにして、主軸1に工具ホルダー3を取付けることが可能となっている工具ホルダー取付装置。



争点: アンダーラインの補正 ($1 + 2 < Y$) が要旨変更であるか否か

判示事項: 当初明細書等に記載された工具ホルダー取付装置の両端面からの突出量の合計 ($1 + 2$) は両端面間の対向間隙Yに一致すると理解するのが自然である。そして、本件明細書等には、実施例として、対向間隙Yが3mm、基準端面及び鏝部端面からの突出量が1.5mmの工具ホルダー取付装置が開示されているが、この実施例における突出量と対向間隙Yの関係が「 $1 + 2 = Y$ 」であることも明白である。主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合させる際に、主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部とが接する状態から、工具ホルダーを主軸奥側に引き込み、工具ホルダーを主軸奥側に移動することにより、主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合させることが本件出願時の技術常識であるとしても、当初明細書等が、「対向間隙Y」と「所要の突出量」の関係を定める上で、この技術常識を適用し、あるいは考慮しているとは認めることができない。当初明細書等の記載によれば、「対向間隙Y」とは主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合した状態における間隙を意味するというべきである。

所感: 当初明細書には $1 + 2 = Y$ が記載されていたことは明らかであり、技術常識を参照しても、 $1 + 2 < Y$ が記載されていたとの合理的解釈をすることはできない。要旨変更が看過されて特許になった場合には、特許を維持するための有効な訂正が不可能になることに留意すべきであろう。

③17 (行ケ) 10048号 (発明の名称: マルチツール含蜜結晶の製造方法) YW

請求項1: マルチツール含蜜結晶を製造するに際し、マルチツール水溶液を細長い冷却・混練ゾーンを有する押し機に連続的に供給し、種結晶の存在下で冷却・混練してマルチツールマグマを生成させた後、押し機ノズルから連続的に押し出すことを特徴とする、マルチツール含蜜結晶の製造方法。

争点: 相違点(冷却・混練を、細長い冷却・混練ゾーンを有する押し機を用い、冷却・混練して生成したマルチツールマグマを押し機ノズルから連続的に押し出して行

う点)の判断

判示事項：甲4刊行物には、粉末マルチトールの製造に関し混練装置（ニーダー）の使用が示唆され、また、甲9刊行物には、「人口甘味料（各種水あめ、ソルビトール）」の晶析とあるように、連続式ニーダとしての「KRCニーダ」をソルビトール以外のものの晶析に使用し得ることが明確に示唆されているから、糖類あるいは糖アルコール類の製造の技術分野の当業者であれば、甲6発明の構成につき、ソルビトールの固化、粉末化などで周知の、連続式又はバッチ式の混練装置（ニーダー）と押出機により、混捏（混練）し成形する方法を直ちに想起し、その適用を試みるものと認められる。したがって、「細長い冷却・混練ゾーンを有する押し出し機に連続的に供給し」、「押し出しノズルから連続的に押出す」混捏（混練）及び成形法を採用することは、当業者が容易に想到し得る程度のことと認められる。

所感：被告の、マルチトールはソルビトールよりも結晶化が困難であり、連続式ニーダーの使用は困難である旨の主張に対し、マルチトールとソルビトールは、いずれも糖アルコールに分類されるものであり、ソルビトールはその他の糖類と比べて結晶し難い性質を有するから、マルチトールが、ソルビトールと比較して結晶化が困難な性質を有するとしても、それは程度の差にすぎないといふべきであり、阻害要因となるものではない旨判示している。裁判所の適用容易性の判断が厳しいと感じさせる事件である。

④17（行ケ）10205号（発明の名称：結晶ラクチュロース三水和物とその製造法）YW

請求項1： $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot 3H_2O$ の分子式を有する結晶ラクチュロース三水和物。

請求項3：固形分中無水ラクチュロース換算でラクチュロースを70～90%（重量）の割合で含有するラクチュロース・シロップを、このシロップに含まれている乳糖の水中糖比、および全固形分含量がそれぞれ10%（重量）以下および65～75%（重量）の範囲に濃縮し、濃縮したシロップを2～20の温度に冷却し、ラクチュロース三水和物を種晶添加し、攪拌して結晶ラクチュロース三水和物を生成させたのち、この三水和物を分離することを特徴とする結晶ラクチュロース三水和物の製造法。

争点：実施可能要件

判示事項：物の発明については、その物をどのように作るかについての具体的な記載がなくとも明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる特段の事情のある場合を除き、発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていなければ、実施可能要件を満たすものとはいえない。物を製造する方法についても、同様である。

本件明細書の発明の詳細な説明には、実施例1～3として、ラクチュロース三水和物を種晶としてラクチュロース三水和物を製造する方法が具体的に記載されているから、種晶となるべきラクチュロース三水和物を製造することができれば、当業者は、これを用いて実施例1～3に記載された手法によりラクチュロース三水和物を製造することができ、「ラクチュロース三水和物」に係る本件発明1、2及び「ラクチュロース三水和物の製造法」に係る本件発明3を容易に実施することができると認められる。しかし、最初に、種晶となるべきラクチュロース三水和物をどのようにして製造するのかについて、発明の詳細な説明には、具体的な記載は存在しない。

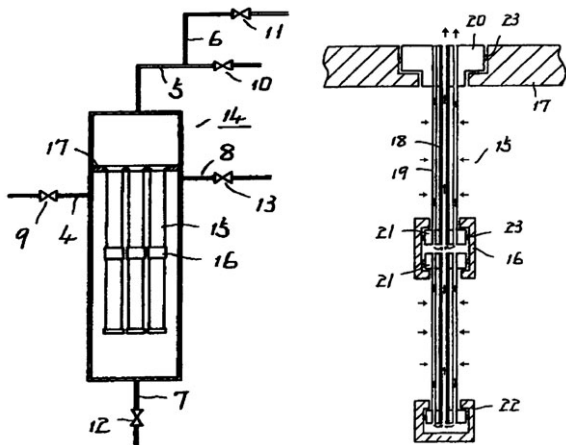
したがって、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識に基づき、当業者が種晶となるべきラクチュロース三水和物を容易に製造できる特段の事情が存在しない限り、本件出願は、実施可能要件を満たすものといふことができない。

所感：種晶添加するラクチュロースとしてラクチュロース三水和物に限定する点は、異議申立て手続中の訂正請求によりなされたものであるが、明細書に三水和物の製造方法が記載されていなかったのであるから、本来特許が維持されるべきではなかった。また、訂正前のものも36条違反であったと思われる。

⑤17（行ケ）10707号（発明の名称：中空糸膜濾過装置）YW

請求項1：容器本体と、前記容器本体内に配設した仕切板と、前記容器本体の前記仕切板より下方位置の流入口に設けた液体供給管と、前記容器の上端部の流出口に設けた処理液排出管と、前記容器本体の下端部の流出口に設けた濃縮液排出管と、前記仕切板に固定された中空糸膜モジュールとから構成され、かつ濾過操作が中止されて

逆洗操作が行われ濃縮液が排出されるようにした中空糸膜濾過装置において、前記中空糸膜モジュールは取水管と、前記取水管の周囲に配設された、液体中の分散固形物を捕捉する多数本の中空糸膜フィルタと、前記取水管と前記中空糸膜フィルタの両端を解放状態で接着固定した端部材とから構成され、前記液体中の分散固形物が分離されて前記中空糸膜フィルタ内に浸透した処理液の一部が上記中空糸膜フィルタの中空部の下端から取水管に流れるようにしたことを特徴とする中空糸膜濾過装置。
(下線部は訂正箇所)



争点：本件発明の濾過方法の認定

判示事項：特許請求の範囲の記載に基づいては、濾過方法を限定することはできないから、進んで、最高裁判決のいう特段の事情の有無について検討する。

逆浸透法と精密濾過法及び限外濾過法とは粒子を分離するのに用いられる原理は相違するが、他方、逆浸透法の膜においても、精密濾過法及び限外濾過法の対象とする粒子を事実上分離できることは明らかであり、本件発明を精密濾過法と限外濾過法に関するものに限定することはできないというべきである。

本件発明は、「中空糸膜モジュール」以外のフィルタの存在を除外しておらず、「逆洗操作」が「中空糸膜モジュールの逆洗」であることを特定する記載はないから、逆浸透法の装置においては逆洗操作を行わないとしても、このことにより特段の事情があるとはできない。本件発明の濾過方法を特定するのであれば、端的にその旨の特許請求の範囲に記載すべきである。

引用発明1の濾過方法は、本件発明と同様、濾過方法を特定するものではなく、精密濾過法、限外濾過法のみならず、逆浸透法を含むものである。

本件出願当時、中空糸状の逆浸透膜において、中空部を流れる透過水の圧損を低減して透水量を増やすという技術課題は普遍的ないし周知なものであった。

精密濾過法及び限外濾過法と逆浸透法とは、いずれの濾過方法も、圧力を推進力として溶液を分離する点において共通し、かつ、圧損の問題は、本件出願当時、当業者において普遍的ないし周知の課題であったから、この課題を解決するため、引用発明1の「中空糸膜モジュール」に、引用発明2に開示された技術的思想を適用する動機付けは存在するというべきである。したがって、引用発明2が逆浸透法に関するものであることを理由に、技術分野の共通性による適用の動機付けがないはいえない。

所感：判決のクレーム解釈の厳格さを示す事件ともいえる。審査官・審判官であれば、分散固形物を分離するといえば精密濾過又は限外濾過であり、また、中空糸膜モジュールの記載しかなければ、逆洗は中空糸膜モジュールに対して行っており、逆浸透法ではないと解するであろう。クレームに端的に記載していないのであるから、厳格に解釈されても仕方がないとの判示とも解される。

引用例2には、圧損の問題を解決する手段としての技術思想は記載されていないから、課題が周知であるとしても、課題解決のためにどの構成要件を引用発明1の「中空糸膜モジュール」に適用すべきかは明らかではないと思われる。

侵害訴訟控訴事件と同時係属したことも厳しい判決の一因であろうか。

(4) 勝訴事件

①17 (行ケ) 10192号 (発明の名称：耐火構造体及び耐火壁の施工方法) 査ZZ

争点：審判請求時の増項補正

判示事項：特許法17条の2は、審判請求に伴ってする補正について、出願人の便宜と迅速、的確かつ公平な審査の実現等との調整という観点から、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に限って補正を行うことを認めることとしたものである。特許法17条の2第4項2号の

つこ書きの文言からすれば、2号の規定は、特許請求の範囲に記載された当該請求項について、その補正の前後を比較して判断すべきものであり、補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したのとなっていることを当然の前提としているものと解するのが相当である。一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないというべきである。このように解したとしても、出願人としては、既に拒絶理由通知を受け、補正の機会を与えられていたものであり、出願審査の最終の段階に至って、さらに新たな請求項の追加を必要とする事態を一般的には想定し難いことなどを考えれば、必ずしも出願人に酷な結果となるということもできない。

所感：本件判決により、増項補正に関する審査基準が認められたとはいえない。審査基準では、n項引用形式請求項をn-1以下の請求項に変更する例として、3項引用請求項を二つの請求項に変更する補正を認める旨記載されているが、判決では、実質的には一対一の対応関係があればよく、特許請求の範囲の減縮があれば、三つの請求項とする補正は許されるとも解されるからである。

②17（行ケ）10211号（発明の名称：半導体発光装置）
YZ

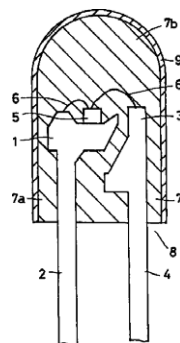
請求項1：複数のリードと、該複数のリード間に電氣的に接続された半導体発光素子と、前記複数のリードの一端及び前記半導体発光素子を封止する樹脂封止体と、一端に開口が設けられ且つ前記樹脂封止体に被着された透光性の蛍光カバーとを備え、前記半導体発光素子から照射した光により前記蛍光カバー内に配合された蛍光体を励起し、前記半導体発光素子から生ずる光とは異なる波長の光を前記樹脂封止体の外部に取り出す半導体発光装置において、

前記蛍光カバーは、前記蛍光体を含む樹脂の射出成形により前記樹脂封止体と同一の形状の内面を有する所定の形状に形成され、且つ交換可能に前記樹脂封止体に被着され、

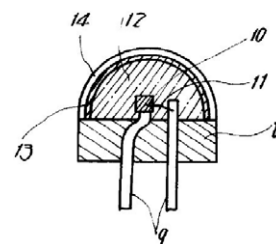
該樹脂封止体に被着された前記蛍光カバーは弾力性を

有し、前記樹脂封止体に密着し、

前記蛍光カバー内の蛍光体は、前記半導体発光素子から照射した相対的に小さい発光波長の光により励起され、前記半導体発光素子から生ずる光とは異なる相対的に大きい発光波長の光を取り出すことを特徴とする半導体発光装置。



本件発明



引用発明

争点：相違点1（一端に開口が設けられたカバー内に蛍光体が配合された透光性の蛍光カバーである点）及び相違点2（蛍光カバーは、蛍光体を含む樹脂の射出成形により樹脂封止体と同一の形状の内面を有する所定の形状に形成され、且つ交換可能に前記樹脂封止体に被着され、弾力性を有し、前記樹脂封止体に密着するものである点）の判断

判示事項：

本案前の主張について

被告は、原告は審決の取消しを求めるとつき法律上の利益を有しないため、原告適格を備えておらず、本件訴えは却下されるべきである旨主張するが、原告は、無効審判の請求人として、審判事件の当事者であるから、本件審決の取消訴訟を提起することができることは明らかであり、実質的に見ても、原告は、自らに不利益な結論である本件審決を受けたのであるから、本件審決の取消しを求めるとつき法律上の利益を有することは明らかである。

相違点1の判断について

当事者が相違点1に係る本件発明1の構成を想到するためには、「一端に開口が設けられたカバー内に蛍光体が配合された、樹脂封止体上の透光性の蛍光カバー」という先行技術が存在することが必要であると解すべきである。

また、本件発明1の相違点1及び2に係る構成は、一体不

可分な技術事項であるから、相互の関連をも十分考慮して容易想到性を判断すべきものである。

相違点1に係る構成の蛍光カバーは、引用文献6、甲10文献、甲11文献の記載事項を参酌しても、当業者が容易に想到することはできない。

そして、相違点1に係る構成を当業者が容易に想到することができない以上、本件審決が認定した「複数種の蛍光体による所望の混合色又は中間色の光を取り出すことができたり、配合する蛍光体の量を制御しうる等の効果を奏する」点が周知であるという原告の主張も理由がない。

相違点2の判断について検討するまでもなく、審決の結論に誤りはない。

所感：本件では、訴訟の提起期間の徒過、当事者適格がない不適法な訴え等においてなされる、本案（訴訟の実体に立ちいった弁論・裁判）前の申立てが行われたが、無効審判は誰でも請求できることとの関連で、その取消訴訟の提起も可能であることが判示された。また、相違点1及び2が関連して作用効果を奏するから、一体不可分とされており、透光性の蛍光カバーであり、交換可能に樹脂封止体に被着される構成は、当業者が容易に想到することはできないと判断されている。進歩性の判断において、構成と作用効果との関連を検討すべきは当然であろう。

③17（行ケ）10345号（発明の名称：水溶性ポリペプチドのマイクロカプセル化）査ZZ

請求項1：通常一回投与量より多い有効量の少なくとも一種類の、黄体形成ホルモン放出ホルモン(LH-RH)又はその類似体である水溶性ポリペプチド；および生物的に適合性を有し、生物的に分解可能なカプセル化のためのポリ(ラクタイド-コ-グリコライド)共重合体である重合体；よりなるマイクロカプセルで、該共重合体のラクタイドとグリコライドのモル比、該共重合体の分子量、およびマイクロカプセルの直径が、少なくとも1カ月間にわたって有効量の該ポリペプチドを持続的に放出させるように調節されているマイクロカプセルとして調整された医薬組成物。

争点：点鼻液に関する第1処分に基いて、対象特許が実施できず、徐放性注射剤（製剤）に関する第2処分に基いて初めて実施することができた場合に、対象特許を第

2処分に基いて延長することは認められるべきか。

判示事項：法67条2項、法67条の3第1項によれば、延長登録を受けるためには、延長の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつたこと、及びその特許発明の実施のために政令で定める処分を受けることが必要であったこと、の2つの要件が必要である。法68条の2の規定は、特許法としては、医薬品のような場合について、薬事法の規定とは別に、「物（有効成分）」と「用途（効能・効果）」という概念によって、処分という概念を画するというものであるといえる。特許権の存続期間の延長制度における延長が認められる要件、拒絶される事由、延長が認められた場合の効果などは、全体として矛盾のないものでなければならぬことはいうまでもない。そうすると、「その特許発明の実施のために政令で定める処分を受けることが必要であったこと」という要件は、薬事法14条1項の承認の対象となる医薬品に関しては、「物（有効成分）と用途（効能・効果）」という観点から処分を受けることが必要であったこと」というように解すべきである。確かに、酢酸ブセレリンを有効成分とするマイクロカプセルとして調整された医薬組成物という本件出願に係る特許発明の実施をすることができなかつたとはいい得る。しかしながら、昭和63年6月28日には、酢酸ブセレリンを物（有効成分）とし、子宮内膜症及び子宮筋腫（後者については平成4年3月27日に追加承認）に対する用途（効能・効果）によって薬事法上の承認がされていたのであるから、本件特許発明の実施のために「物（有効成分）と用途（効能・効果）」という観点から（第2の）本件処分を受けることが必要であった」ということができない。薬事法上の（第2の）処分が改めて必要であった理由は、物（有効成分）と用途（効能・効果）」というレベルではなく、剤型を異にするからであるにすぎない。所感：判決は、なお書きで特許法の規定の曖昧さを指摘し、法改正を示唆した。17（行ケ）10184号事件も同様に判示されており、法改正が望ましいと考える。

④17（行ケ）10024号（発明の名称：フェンダーライナ）査ZZ

請求項1：繊維をバインダーで結着した硬質繊維板を車体フェンダー内面形状に適合する形状に成形したことを特徴とするフェンダーライナ。

争点：相違点1（繊維板について、本願発明が、硬質繊維板であるのに対して、引用発明ではPET不織布からなる繊維板である点）及び相違点2（防音材の適用箇所として、本願発明では、フェンダーライナであるのに対して、引用発明では、エンジンルームである点）の判断

判示事項：原告は、引用例1の実施例1によると、吸音材の厚さは30mmであり、この厚さから密度を計算すると、密度は約0.03g/cm³となり、硬質繊維板どころか、JISに定義されている中質繊維板の密度よりもはるかに小さい旨主張する。しかし、審決が引用発明としているのは、数値による定量的な事項を捨象した「PET繊維を熱可塑性樹脂バインダー（バインダー繊維）で融着結合してなるPET不織布をコールドプレスし、所定形状に賦形した自動車のエンジンルーム内に適用される防音材」という発明である。そして、引用発明を、実施例1に記載されている定量的な事項によって限定されなければならないような事情は見当たらない。

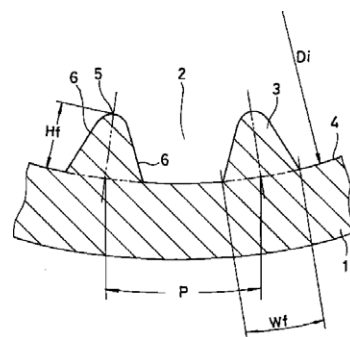
原告は、引用発明の繊維板は、防音材ではなく吸音材であり、小石等によって発生する衝撃音を対象とする本願発明や引用発明2の繊維板とは、防音（吸音）のメカニズムが全く異なるから、エンジンルームの防音材をフェンダーライナの防音材として採用することが技術的に困難である旨主張する。

引用発明の繊維板が弾力性、クッション性に優れた材料であれば、物体がぶつかったときに発生する衝突音を小さくできることは、経験則上明らかである。吸音用の繊維板を、衝突エネルギーの緩衝用に使用してみようという発想を得ることは、当業者にとって、格別困難なことではないものというべきである。

所感：引用発明の認定において、実施例1の数値による定量的な事項を捨象した防音材の発明である旨の判示は参考になるであろう。

⑤17（行ケ）10020号（発明の名称：内面溝付管）異ZZ
請求項1：管内面に管軸方向に傾斜する一方向に延びる螺旋状の複数の平行溝を形成した内面溝付管において、前記溝間にはこの溝により相互に離隔されたフィンが形成されており、管の最大内径をDi、前記溝間に形成されたフィンの高さをHf、このフィンの基部の幅をWf、前記溝が形成された方向と管軸方向とがなすねじれ角を、

前記溝の管周方向における溝ピッチをPとしたとき、 Hf/Di は0.01以上0.020以下、 Wf/Di は2.0乃至4.5、 Hf/Wf は1.6未満、Pは0.35乃至0.45（mm）であることを特徴とする内面溝付管。



争点：相違点（本件発明は、 Hf/Di は0.01以上0.020以下であるのに対し、引用発明は、 Hf/Di は0.023である点）の判断

判示事項：原告は、本件発明は、 Hf/Di 、 Wf/Di 、 Hf/Wf 及びPというパラメータによって規定されているのであり、このようなパラメータを採用すること自体が、発明として技術的意義を有する旨主張する。フィン高さHf、管の最大内径Di、溝ねじれ角、フィンの基部の幅Wfが、内面溝付管を特定するための基本的な数値であることは、当裁判所に顕著である。 Hf/Di 、 Wf/Di 、 Hf/Wf 及びPというパラメータは、単に、一方で他方を除したことが、基本的な数値とは別に本件発明をどのように規定するのか、発明としていかなる新規な技術的意義を有するのかが明らかであるとはいえない。

本件発明は、パラメータで規定された構成を有する、いわゆる物の発明であるところ、パラメータが規定する数値の範囲内に公知のものが存在するときには、本件発明の構成を具備したものが存在することになるから、その範囲で公知の技術と一致し、進歩性を論ずる余地はなくなる。そして、相違点以外の本件発明のパラメータの値は引用発明と一致し、進歩性を論ずる余地はない。

引用例3の記載によれば、Hfを大きくすると、単位重量が増加し、コストが増大するという理由により、従来品において、Hfを抑えて、 Hf/Di の値を0.018以下にとどめられていたことが認められる。そうすると、従来品である引用発明の単重量を低減するために Hf/Di の値を0.020より小さくすることは、当業者において容易に想到でき

たものである。

所感：パラメータ発明において、パラメータが新規であることのみでは何の技術的意義もなく、また、数値範囲が重なるパラメータについては、一致点であるから進歩性の判断の余地はない旨判示された。パラメータ相互に関連がない場合には、重ならないパラメータのみについて進歩性を判断すればよいことになる。

⑥17（行ケ）10437号（発明の名称：画像撮影装置および方法）無ZZ

争点：29条の2の先願の公開前に特許査定がなされた場合に無効理由はるか？

判示事項：特許法29条の2における「出願公開」という要件は、後願の出願後に先願についての「出願公開」がされれば足りるのであり、後願の査定時に未だ先願の出願公開がされていない場合には、担当の審査官が先願の存在をたまたま知り得たとしても、その時点で査定をする限り、特許査定をしなければならないが、その後その先願の出願公開がされたときは、法29条の2所定の「出願公開」の要件を満たし、法123条1項2号に該当するものとして特許無効審判を請求することができるものと解するのが相当である。法29条の2は、その文言解釈上、先願の出願公開時期につき、「当該特許出願後」（後願の出願後）ということ以外に何ら限定していないことが明らかである。

所感：公開前審査における先願の発見洩れにより、本来特許すべきでないものが特許になるのは不都合である。立法の趣旨に則った条文解釈を行った妥当な判決といえる。123条の無効理由は限定列举とはいえず、適用条文によって基準時を査定時と厳格に制限する必要がないことも明らかとなった。

⑦17（行ケ）10438号（発明の名称：ヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有する健康食品）査ZZ

請求項1：少なくともヒアルロン酸とデルマタン硫酸を含有することを特徴とする健康食品。

争点：組合せの容易想到性

判示事項：引用例1は、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸、ヘパラン硫酸、ヘパリンの5つから選択されるムコ多糖類の1種以上をヒアルロン酸と共に含有する食品を示唆するものであるということが出来る。

本願発明1は、ヒアルロン酸とデルマタン硫酸の含有量、配合比率を特定するものではないから、単なる成分の組合せの問題として、ヒアルロン酸にデルマタン硫酸を組み合わせることの容易想到性を検討すれば足りるものである。ムコ多糖類の選択肢は、ヒアルロン酸以外の5つであるから、その組合せの数は、全部で31通りであり、デルマタン硫酸が含まれる組合せは、全部で16通りと算出される。本願発明1の組合せを得ることができるか否かは、31通りの全組合せの中から16通りの組合せを選択するか否か、の違いでしかなく、引用例1が示唆するところに従って、ヒアルロン酸と組合せて使用する効果を確認しつつ、適するものを特定し、結果的にデルマタン硫酸を含有する組合せを特定するに至ることは、当業者にとっては容易であるというべきである。

本願発明1が、常に格別顕著な効果を奏するものであることを裏付けるためには、本願発明1に包含される任意の組合せの任意の配合比率の態様が、本願発明1に相当しない15通りの組合せの任意の配合比の態様と比較しても、また、引用例1に明示されたムコ多糖類の各々を単独に含有する態様と比較しても、常に格別顕著な効果を奏するものであることを証明する必要がある。

本願明細書に記載された試験例2及び試験例3に加え、甲8実験証明書をもってしても、本願発明1の効果の格別顕著性がヒアルロン酸とデルマタン硫酸の含有量、配合比率の多少によらないことを示す根拠を見いだせない。

所感：組合せの容易想到性について、31通りの中の16通りの過半数であることが容易想到の理由の1つとなるのであろうか？顕著な効果については、上記判示どおり証明するのは事実上不可能とも考えられ、厳しい判示内容である。

⑧17（行ケ）10266号（発明の名称：通信ネットワーク構造）査ZZ

争点：独立特許要件の判断をすべき場合

判示事項：改正前特許法17条の2第3項は、・・・と規定した上、その2号において、・・・と規定している。そして、同条4項は、・・・と規定し、改正前特許法126条3項は、・・・と規定している。

上記によれば、改正前特許法17条の2第3項2号において問題とされているのは、「特許請求の範囲」全体について

減縮があったか否かであって、「特許請求の範囲」全体に減縮があれば、同条4項により、「特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明」について独立特許要件の判断が必要となるものと解するのが相当である。独立特許要件の判断の要否を「特許請求の範囲」に含まれる個々の請求項ごとに考えるべきである旨の原告の主張は、採用できない（同条3項2号括弧書きの規定は、補正が許される場合を、「特許請求の範囲の減縮」のうち一定の場合に限定することを規定したにすぎない。）

所感：審判請求時の補正及び最後の拒絶理由に対する補正について、「特許請求の範囲」全体について減縮があった場合には、「特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明」、すなわち全請求項について独立特許要件の判断が必要となることが明示されている。

⑨17（行ケ）10464号（発明の名称：チャンネル符号化／復号装置及び方法）査ZZ

請求項3：移動通信システムのチャンネル符号化装置において、伝送するデータが32Kbps / 10ms以上のデータレートか又は320ビット以上のフレームサイズであるデータサービスの場合はターボ符号器を選択し、該条件以外のデータサービス及び音声サービスの場合は畳み込み符号器を選択する制御器と、前記制御器の制御下でデータを畳み込み符号化する畳み込み符号器と、前記制御器の制御下でデータをターボ符号化するターボ符号器と、を備えることを特徴とするチャンネル符号化装置。

争点：相違点2（下線部）、相違点3（二重下線部）の判断
判示事項：原告は、引用発明では、畳み込み符号器とターボ符号器のいずれか一方のみが備えられている点を強調するが、最終的には一方が備えられ利用されるとしても、そのためには、データの性質に応じて適切な符号化手段を選択するという設計上の技術事項が当然の前提とされていることが明らかであり、また、引用発明において、異なる符号器を複数備えるようにすることを阻害する事情も認められない。そして、甲3文献～甲5文献によれば、「複数の圧縮符号器を備え、制御器の制御の下で、入力データの性質に応じて最適の圧縮符号器を選択する技術」が周知であり、引用発明と周知技術とは、共にデータや音声の通信に用いられるものであり、また、それぞれ複数の方式があって、データの性質に応じて使い分

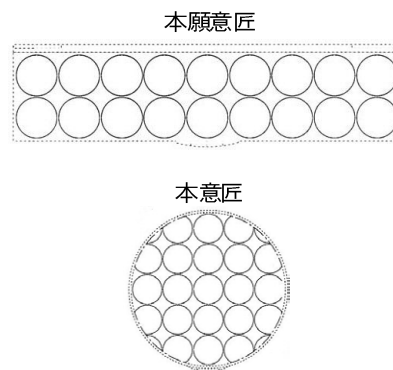
けがなされている点で共通する。そうすると、引用発明に接した業者であれば、上記周知技術から示唆を受け、制御器の制御下で、伝送するデータが所定以上であるデータサービスの場合は「ターボ符号器」を選択し、該条件以外のデータサービス又は音声サービスの場合は「畳み込み符号器」を選択するという構成を容易に想到することができるというべきである。

所感：本件は15（行ケ）396号取消判決で差し戻された事件である。前判決は、引用発明に畳み込み符号器とターボ符号器とを選択する処理装置が開示されているとの認定を誤りとしたが、確実に、一方のみが備えられていると認定して相違点を抽出し、周知技術から容易と判断していれば支持されたものと思われる。

⑤ 意匠

意匠については敗訴判決はないので、勝訴判決を紹介する。

①H17（行ケ）10227号（意匠に係る物品：コンパクト）査ZZ



争点：本願意匠（部分意匠）は、本意匠（部分意匠）の関連意匠か？

判示事項：原告は、「審決は、部分意匠制度の趣旨を正解せず、『部分意匠として意匠登録を受けようとする部分』以外の部分の形態について、殊更重要視した類否判断を行っており、このような類否判断は誤りである。」と主張する。

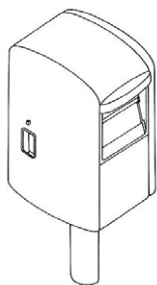
意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものであ

るから（意匠法2条1項）、物品を離れた単なる模様、色彩などだけでは意匠とはいえない。このことは、部分意匠についても同じであり、部分意匠における意匠は、あくまで『物品の部分』の『形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの』であることはいうまでもない。

原告は、「関連意匠制度は、『デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠』を、互いに関連づけて、同等に保護するものである。審決は、本願意匠と本件本意匠の共通点について、『その創作前提とした概念上の共通点に止まる』としているが、概念上の共通点を認めたのであれば、これをデザイン・コンセプトの共通性として考慮し、両意匠の関連性を肯定すべきである。」と主張する。

関連意匠も、具体的な物品（又は物品の部分）の形態（形状・模様・色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの）であって、物品を離れた『デザイン・コンセプト』なる抽象的、観念的なものではないことはいうまでもなく、その要件である『類似する意匠』か否かも、関連意匠として出願された当該意匠の具体的な構成態様に基づいて判断されるべきものである。仮に『デザイン・コンセプト』なるものが共通しているとしても、その具体化された物品の形態である意匠がすべて類似するとはいえないのであり、原告の主張は、独自の見解に基づくものであって、採用することができない。

②H17（行ケ）10134、10135号（意匠に係る物品：郵便ポスト）無ZZ



判示事項：

取消事由1（請求人適格の不存在）について

原告は、原告が負担した新型ポストのデザイン開発費用を回収するまで、原告と国は、国が本件登録意匠につ

きその有効性を争わない旨の合意（本件合意）をしたから、日本郵政公社法施行法5条により国の義務を承継した被告が、本件登録意匠につき無効審判請求をすることは、本件合意に反するものであって、信義則に反し、許されない旨主張する。

原告代表者の陳述書を前提としても、原告代表者と郵政弘済会のC部長との交渉経緯に関する記載があるにとどまり、原告と国の担当者が本件合意をするに至った交渉経過や合意の内容については一切記載がなく、原告代表者の上記陳述書から直ちに本件合意の成立を認めることはできない。

取消事由2（頒布された刊行物該当性の判断の誤り）について

原告は、郵務局長定例記者会見なるものは、参加できる者が、郵政省担当の記者クラブ所属の記者のみに限定されており、一般公衆に開放されているものではなく、また、そこで配布される資料に関しても、参加者のみが入手し、閲覧可能なものであって、それ自体が一般公衆に出回ることがそもそも予定されていないのであるから、頒布により公開されることを目的として複製された文書に当たらず、本件配布資料は「頒布された刊行物」に該当しない旨主張する。

本件配布資料は、郵務局長の局長定例会見において、郵政省が平成8年度から新型郵便ポストが全国に配備されること、新型郵便ポストの形状等の外観、現在のポストからの改善点等を報道機関を通じて国民に周知するため、各記者クラブ所属の各社に配布されたこと、上記局長定例会見時における本件配布資料の配布先は、郵政記者クラブに50部、飯倉クラブに13部、郵政省テレコム記者会に13部（合計76部）であったこと、本件配布資料の記載事項は公開することを目的としており、上記各記者クラブ所属の報道機関以外の記者の取材の申込みに応じて、本件配布資料を交付したり、一般人に対しても電話照会等を通じて特に希望があれば、本件配布資料を交付することが可能であったこと、そして現に配布翌日の各新聞に、新型ポストの写真入りでその概要が報道され、また郵政省広報誌に本件配布資料の外観図と全く同じ外観図が掲載されていることが認められる。そうすると、本件配布資料は、不特定又は多数の者に対し頒布により公開することを目的として複製された文書であって、現

実に社会に頒布されているのであるから、意匠法3条1項2号の「頒布された刊行物」に該当するものと認めるのが相当である。

③17（行ケ）10679号（物品の名称：コネクタ-接続端子）査ZZ

争点：2条の「視覚を通じて」の解釈

判示事項：意匠法の目的は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することにある（同法1条）。この目的にかんがみると、微小な物品であっても、工業的に同一の形状等を備えた物品として設計し、製作することが可能な場合には、その意匠につき保護を与えるべきものであり、殊に、微小な物品についての成形技術、加工技術が発達し、精巧な物品が製作され、取引されているという現代社会の実情に照らすと、意匠法による保護を及ぼす必要性は高いといえることができる。他方、意匠に係る物品の形状等が、当該物品が取引される通常の状態において、視覚によって認識され得ないときは、意匠を利用するものとはいい難いから、意匠法の上記目的に照らし、同法の保護は及ばないと考えられる。そうすると、意匠に係る物品の取引に際して、当該物品の形状等を肉眼によって観察することが通常である場合には、肉眼によって認識することのできない形状等は、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たらず、意匠登録を受けることができないというべきである。しかし、意匠に係る物品の取引に際して、現物又はサンプル品を拡大鏡等により観察する、拡大写真や拡大図をカタログ、仕様書等に掲載するなどの方法によって、当該物品の形状等を拡大して観察することが通常である場合には、当該物品の形状等は、肉眼によって認識することができないとしても、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たると解するのが相当である。

なお、このように解すると、肉眼によって認識し得ないものは常に意匠法上の意匠に当たらないとする意匠審査基準に反することとなる。しかし、取引の際に形状等を拡大して観察することが通常である物品の分野においては、拡大された態様で、当業者に物品の形状等が認識され、当業者によって新たな意匠が創作されるとともに、カタログ等の刊行物に拡大図等が記載されると解される。そして、意匠出願の願書にも、拡大図等が添付されたり、

Profile

豊岡 静男（とよおか しずお）

昭和47年4月 特許庁入庁

審査第二部測定（現計測）、応用物理、総務課・秘書課、審判14部門（現7・8部門）、応用光学、光学機器、事務機器、審判16部門（現6部門）、審判8部門、東京高裁調査官室、審判部首席審判長を経て

平成18年7月から 三好内外国特許事務所副所長 弁理士

意匠の大きさが記載されたりするから、特許庁において意匠登録要件に該当するかどうかの審査等をする上でも、各別の支障は生じないと考えられる。意匠登録を受けることのできる意匠は肉眼によって認識し得るものに限られるとした審決には、意匠法3条1項柱書き、2条1項の解釈を誤った違法がある。

本願意匠に係る物品「コネクタ-接続端子」においては、その取引に当たり、物品の形状等を拡大して観察しているということではできないから、その形状は、肉眼によって認識することができるものと認められない限り、意匠法により保護される意匠には当たらないと解すべきである。

原告が本願意匠の形態上の特徴であるとして主張する点は、0.1mm単位の大きさを有するにすぎないのであって、本願意匠の具体的形態を肉眼によって認識することは不可能というべきである。

したがって、本願意匠は微小なものであって、肉眼により認識することができないとした審決の認定判断に誤りはない。

所感：「視覚を通じて」とは肉眼によって認識できることという意匠の審査基準は否定されたが、審査基準そのものは長い間改訂されておらず、また、肉眼のみとする明確な根拠もないのであるから、最高裁判例を待つことなく、今回の判決を契機として、「物品の形状等を拡大して観察することが通常である分野」における審査基準の変更を検討すべきであろう。