

1. はじめに

審決取消訴訟とは、司法機関である裁判所（知的財産高等裁判所）が、行政機関である特許庁のした審決又は特定の決定について判断する訴訟である。

判決は、裁判所の判断の結果を示すものであり、裁判所は、審理の結果、請求の理由があると認めるときは、その審決又は決定を取り消さなければならず（特§181、実§47、意§59、商§63）請求の理由がないと認めるときは、請求を棄却する。処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、当事者である行政庁その他の関係行政庁を拘束し（行政事件訴訟法33条1項）、この取消しの判決が確定したときは、審判官は、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない（特§181、実§47、意§59、商§63）。（【審判便覧80-00】参照。）

判決には、「審決を取り消す」、「原告の請求を棄却する」との主文のほか、原告が主張する取消事由の当否についての検討結果が、「当裁判所の判断」として示される。ちなみに、取消事由については、「審決または決定を違法とする実体判断または手続上の誤り（瑕疵）のことであり、訴えで取消しを求める審決または決定の結論に変更を生じさせるものである必要がある。」とされている（岡本 岳ほか3名、「審決取消訴訟（特許・実用新案）の進行について」の解説、NBL（No.828）34頁）。

事件ごとに発明の技術内容、意匠の内容が異なり、また、原告が主張する取消事由に決まったパターンがあるわけでもない（特に、当事者系事件では、侵害事件も同時に係属していることもあって、争点が多岐に亘ることが多い。）ので、判決に示された判断手法等を、現在手がけている審査、審判にそのまま取り込むというわけにはいかないものの、とりわけ、「審決を取り消す」とされた場合については、審決に、結論に影響を及ぼす誤りがあるとの判断がなされたのであるから、審決のどの部分に誤りがあったか（裁判所は、上記取消事由のうち、どの取消事由が結論に変更を生じさせる誤りであると判断し

たのか。）を検討しておくことは、審査、審判を進めるうえで大いに参考となると考えられる。

2. 敗訴事例

以下に、平成18年度の第一四半期に、審決を取り消すと言い渡された判決について、その概略を紹介する。審査、審判を行う上での参考となれば幸いである。ちなみに、当期における敗訴率は、特実14.3%、意匠0%であった。

なお、紹介する内容は、私見に基づくものであることを予めお断りしておく。

H17（行ケ）10223号（発明の名称：酸性水中油型乳化調味料）

- 進歩性を否定した審決が、引用例には、オクテニルコハク酸化澱粉を配合することの契機となる記載、示唆はなく、配合による相乗効果も認められるとして、取り消された事例 -

請求項1：製品に対して食用油脂を10%以上含有し、且つ全体の粘度が10万mPa・s以上である酸性水中油型乳化調味料において、焼成用あるいはフライ用食品に用いる酸性水中油型乳化調味料であって、ホスホリパーゼA処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉とを含有することを特徴とする酸性水中油型乳化調味料。

取消事由：（1）相違点2（用途の限定の有無）の判断の誤り。（2）相違点1（オクテニルコハク酸化澱粉の含有の有無）の判断の誤り。

判示事項：本件特許の出願当時の技術水準の下で、刊行物1の記載に接した当業者は、引用発明に、必要に応じ配合されるでんぷん、デキストリン、ガム類（ガム質）について、その粘弾性を利用し、増粘剤として使用されているものと理解するというべきである。これに対し、オクテニルコハク酸化澱粉として、刊行物2に記載されている「エマルスター#30A」は、アラビアガムと同程度の

粘度特性を有し、低粘度であることが認められ、刊行物1におけるでんぷん、デキストリン、ガム類のように、その粘弾性を利用し、増粘剤として使用するものとはいえない。

刊行物1には、引用発明について、ホスホリパーゼA処理卵黄とラクトアルブミンとの併用を必須とし、これにより耐熱性ドレッシングとしての効果を奏するものであることが記載されているものの、ホスホリパーゼA処理卵黄とラクトアルブミンに加え、更にオクテニルコハク酸化澱粉を配合することの契機となる記載は存在しないし、また、刊行物2にも、オクテニルコハク酸化澱粉をホスホリパーゼA処理卵黄と併用することについて示唆する記載はない。これらの点と、本件発明1のホスホリパーゼA処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉を併用することによる相乗効果は、刊行物1、2の記載から当業者が予測することができないものであることを合わせ考えれば、刊行物1において、引用発明に必要な応じ配合することができることとされているでんぷん、デキストリン、ガム類に代えて、刊行物2の教示に従って、オクテニルコハク酸化澱粉を配合することは、当業者が容易に想到することができたとはいえない。

所感：判決は、取消事由(1)については、明細書の記載、訂正の経緯からして、本件発明1は、「焼成用あるいはフライ用食品」にのみもっぱら用いられる「酸性水中油型乳化調味料」とはいえず、用途の限定は、本件発明1の構成を限定する意義を有さず、これをもって進歩性があるとするにはできないとして、原告の主張を排斥したが、取消事由(2)については、上記のとおり判示して、原告の主張を理由があるとした。

決定は、オクテニルコハク酸エステル化澱粉がレトルト耐性にすぐれた乳化剤であり、マヨネーズ状のドレッシングに使用されることが刊行物2に記載されていることから、引用発明において、ドレッシングの耐熱性を更に向上させるために、オクテニルコハク酸エステル化澱粉を配合することは当業者が容易に想到しうると判断したのであるが、この判断は動機付けを欠くものであり、もっぱら加熱時において顕著となる相乗効果が認められるとして誤りであるとされた。

判決は、オクテニルコハク酸エステル化澱粉は、低粘

度特性のものであるから、粘度が10万mPa・s以上であるような刊行物1の酸性水中油型乳化調味料において、増粘剤としてのデキストリン等に代えて用いることは想到容易ではないとしたものであり、いずれの物質も「乳化安定性」を有しているとしても、その特性だけからでは、代替可能性は論じられないことを示したものと考えられる。

決定は代替可能性を論じているわけではないので、決定の判断がなぜ誤りなのかは明らかでないところもあるが、構成の置換、付加の容易性を論ずるときには、動機付けについて十分に検証しておく必要がある。

なお、被告が、本件明細書の記載からすると、含有量によっては、ホスホリパーゼA処理卵黄とオクテニルコハク酸化澱粉との併用効果が得られない場合もあると主張したのに対して、判決は、そのとおりであると認めつつも相乗効果は否定できないとしているが、争点が、それぞれの含有量ではなく、オクテニルコハク酸エステル化澱粉の配合の容易性であったため、被告の主張は、審決の判断を正当化する決め手にはならなかったと思われる。

H17(行ケ)10603号(発明の名称：有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法)

- 本願補正発明における「工程C終了後、基板温度が室温となるまでの間……における該基板温度が70以下」、「温度変化速度の絶対値が1.5 /sec以内」が、引用発明における「室温」、「室温変化」と変わらないとして進歩性を否定した審決が、本願補正発明の認定の誤りを理由に取り消された事例 -

請求項1：基板上に、

A) 第一の電極を成膜する工程と、

B) 該第一の電極上に発光層を含む一層以上の有機化合物薄膜層を積層する工程と、

C) 該有機化合物薄膜層上に第二の電極を積層する工程と、を少なくとも有する有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法において、

前記工程B及びCを真空蒸着法で行い、

前記真空蒸着法で用いる真空蒸着装置が、構成する部材として、

1) 基板を支持するための滑らかな平面を有する基板支持具と、

2) 基板の成膜側表面の温度を制御するために少なくとも
2-1) 温度センサー、2-2) 演算ユニット、2-3) 熱放出・吸収体より構成される基板温度制御装置と、を少なくとも有し、
前記基板支持具の前記滑らかな平面の表面粗さがJIS B0601 - 1994による算術平均粗さ(Ra)が200nm以下であり、かつ、最大高さ(Ry)が800nm以下であって、
前記基板支持具の滑らかな平面と支持すべき基板の間がインジウムまたはアルミニウムにより隙間なく充填されており、
工程B及びCと、工程BとCとの間と、工程C終了後、基板温度が室温となるまでの間と、における該基板温度が70 以下であり、かつ、温度変化速度の絶対値が1.5 /sec以内である有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

取消事由：(1) 本件補正発明と引用発明との一致点の認定の誤り。(2) 相違点1および2の判断の誤り。(3) 相違点3の判断の誤り。

一致点

「基板上に、

- A) 第一の電極を成膜する工程と、
 - B) 該第一の電極上に発光層を含む一層以上の有機化合物薄膜層を積層する工程と、
 - C) 該有機化合物薄膜層上に第二の電極を積層する工程と、
- を少なくとも有する有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法において、前記工程B及びCを真空蒸着法で行い、工程B及びCにおける該基板温度が70 以下である有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法」である点。

相違点1

本願補正発明では「工程BとCの間、工程C終了後、基板温度が、室温となるまでの間と、における該基板温度が70 以下」とされているのに対し、引用発明では工程BとCの間および工程C終了後の基板温度についての限定がない点。

相違点2

本願補正発明では(基板温度が室温となるまでの間の)「温度変化速度の絶対値が1.5 /sec以内」とされているのに対し、引用発明ではそのような限定がない点。

相違点3 (略)

判示事項：引用発明においては、工程Cに相当する……工程は室温であるが、本願補正発明においては、工程C終了時の「70 以下」は、室温とは異なる温度である「70 以下」の温度であるから、少なくとも、両者が、工程Cにおける基板温度につき「70 以下である」との点で一致するとした審決の認定は、誤りである。

引用発明は本願補正発明の課題である有機エレクトロルミネッセンス素子におけるクロストーク現象の発生防止や、その解決手段として温度変化の速度および温度を特定の範囲に保つという構成を採用するという技術思想を何ら有していないものであり、しかも、本願補正発明の工程Cに相当する の工程の終了後において、基板温度を変えることについては何ら触れておらず、何らの示唆もされていないものであるから、かかる引用発明と本願補正発明の相違点1、2が、実質的に異ならないとか、当業者が容易に想到し得る程度の相違点であるということとはできない。

所感：判決は、取消事由1(一致点認定の誤り)、取消事由2(相違点1および2判断の誤り)について、理由があると判断したが、実質的には、本願補正発明の認定の誤りを指摘したものである。なお、取消事由3(相違点3(表面粗さについて)判断の誤り)は、判断するまでもないとして判断されなかった。

要は、本願補正発明において、「工程C終了後、基板温度が室温となるまでの間……基板温度が70 以下」とは、工程C終了時における基板温度が、室温とは異なる温度である「70 以下」と解されるから、「工程Cに相当する……工程は室温である」引用発明と、「70 以下である」との点で一致しているとはいえず、また、引用発明においては、本願補正発明の工程Cに相当する……工程の終了後において、基板温度を変えることについては何ら触れられておらず、何らの示唆もないから、「工程C終了後、基板温度が室温となるまでの間における該基板温度が70 以下、(基板温度が室温となるまでの間の)「温度変化速度の絶対値が1.5 /sec以内」との構成が、引用発明における、……工程の終了後の基板温度についての構成や基板の温度変化についての構成と実質的に異ならないとは認めがたいし、当業者が容易に想到し得る程度の相違点であるとも認めがたいとされたものである。

審決は、「70 以下」に下限がないことから、「70 以下」には「室温」を含むと解したのであろうが、請求項の記載の文言解釈からしても、発明の詳細な説明の記載からしても、審決の解釈には無理があったのではないかと感じられる。

H17（行ケ）10710号（発明の名称：携帯電話を通じた広告方法）

- 手続違背を理由に取り消された事例 -

請求項1：受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし、該表示画面に受信側に対し不特定多数（1：N）又は通話時（1：1）に予め依頼された広告を表示するようにするとともに、該広告情報の受信が許可されているかを判断するようにしたことを特徴とする携帯電話を通じた広告方法。

取消事由：（1）手続違背（特許法159条2項の準用する同法50条本文の規定に違反）（2）一致点の認定の誤り、（3）相違点の判断の誤り

判示事項：

（取消事由1について）

拒絶査定は、拒絶理由通知における理由を引用したものであるところ、拒絶理由通知では、請求項1（本願発明）の關係で「引用文献1」として特開平11-069024号公報（甲6）が引用されているにとどまり、審決で刊行物として引用されている特開平11-088521号公報（甲7）は「引用文献2」として、請求項2及び3の關係で引用されているにすぎない。したがって、本願発明との關係では、審決で引用されている刊行物は、拒絶理由通知及び拒絶査定においては引用されておらず、審決において初めて引用されたものであるから、審決は、本願発明について、拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり、特許法159条2項にいう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといふべきである。また、実質的にみても、拒絶理由通知において、引用文献2に開示された事項として指摘されているのは「広告情報として、複数のものを表示し、ユーザが選択可能にすることは、周知の事項である」というものであり、同通知を受けた特許出願人（原

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

所感：主引用例とした甲7が請求項1に対する拒絶の理由に引用されておらず、審決は違法な手続によりなされたとして取り消されたものである。甲7は、請求項2及び3に対する拒絶の理由として引用されており、出願人は、甲7の技術内容を知ったうえで、請求項1についても意見を述べることができ、また、補正ができたはずであるが、意見を述べる機会を実質的に与えていないとされた。甲7は、周知事項を例示するものであって、引用例としては拒絶の理由に引用されておらず、拒絶の理由と審決とで、甲7の引用の趣旨が異なることが、違法判断の決め手となったものとも考えられる。

なお、再開される審判の適切かつ円滑な審理判断の参考に資するため、一応の判断を示すとして、審決取消事由2及び3についても審理され、いずれも、理由がないと判断されている。

H17（行ケ）10729号（発明の名称：キー変換式ピンタンブラー錠）

- 相違点（本願発明が、ドライブピンのうちの少なくとも1本のドライブピンが、ピン本体上に小径部を介してピン先端部を一体的に設けて形成され、該小径部が変換用のキーによる回転体の回動時に、折れて分離可能な程度に細く短く形成されているのに対し、ドライブピン19a～19eのうちの少なくとも1本のドライブピン19bと操作ピン35bとの間に別体のボール29が設けられている点）は、周知技術からみて設計的事項であるとして特許を無効とした審決が、ボールとドライブピンという特定の部材に着

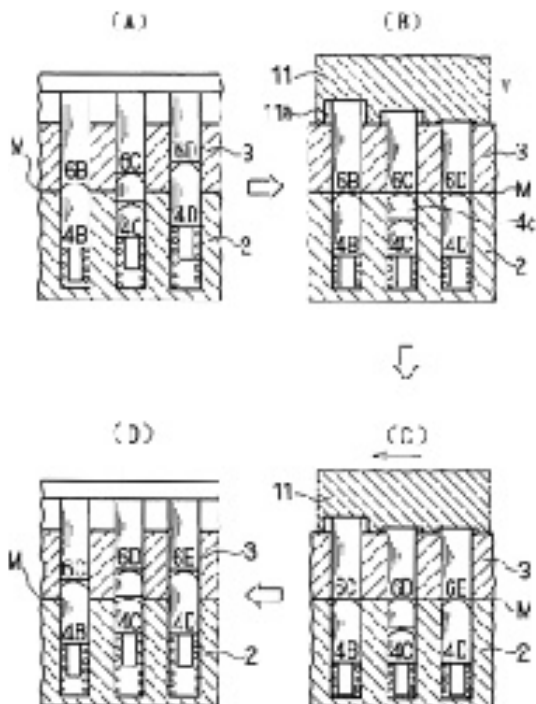
目してみると、設計的事項であるとはいえないとして、取り消された事例 -

請求項1：ケーシング内に固定体が取付けられ、該固定体内に錠軸を有する回転体が回転可能に嵌挿され、該固定体と該回転体の当接する一面に回転面が形成され、該固定体には複数の有底ピン孔が穿設され、各有底ピン孔に各々ドライブピンが付勢されて挿入され、該回転体には回転面を介して各有底ピン孔に連通可能な複数の貫通ピン孔が穿設され、各貫通ピン孔には各々コードピンが挿入され、変換用のキーを錠の挿入口に差込み、該回転体を任意列回転させた状態で、代りに別の変換用のキーを該挿入口に差込み、該回転体を最初の位置まで回転させることにより、前のキーを使用不能とし、別のキーを使用可能とするキー変換式ピントンプラー錠において、前記ドライブピンのうちの少なくとも1本のドライブピンが、ピン本体上に小径部を介してピン先端部を一体的に設けて形成され、該小径部が変換用のキーによる回転体の回動時に、折れて分離可能な程度に細く短く形成されていることを特徴とするキー変換式ピントンプラー錠。

取消事由：(1)相違点の判断の誤り。(2)本件発明の格別の効果の看過。

判示事項：本件審決がいうように「製品の製造時に、複数の部品の組み付けを容易にし、部品点数の低減を図るために、二以上の部品を一体に成形することは、広範な技術分野においてきわめて普通に行われ」、「ピン本体部及びピン先端部は、いずれもピン孔の内部において移動可能に挿入されるものであって、その材料、及び外径等の寸法等が共通する」としても、このことから直ちに、ボールとドライブピンという特定の部材に着目して、これらを小径部を介して一体化してドライブピンのピン本体部とピン先端部（ボールに相当する部分）とし、かつ、変換用のキーによる回転体の回動時に小径部が折れてピン先端部とピン本体部を分離し、キー変換を可能とする構成とすることが、当業者にとって当然考慮すべき設計的事項であるとするはできず、他にこれを設計的事項にすぎないと認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件審決が、引用発明において、相違点に係る本件発明の構成とすることは、当業者であれば容易になし得ることであると判断したのは誤りであるといふべきである。



所感：キー変換式ピントンプラー錠とは、第1キーを紛失した場合、ドライブピンの上、ピン孔の回転面側に挿入されているボールの位置を、別のドライブピン、ピン孔と対応する位置に変更して、第2キーの使用を可能とするものである。このような錠は、公知のものであり、本件発明は、少なくとも1本のドライブピンとピン本体上に小径部を介してピン先端部とを一体的に設けた点（位置を変換する際には一体の部分が分離される。）に特徴を有している。

判決は、引用例には、組立て後のキー変換式ピントンプラー錠におけるボールとドライブピンが「一体」であってもよいことの記載も示唆もないし、また、「一体」とすることが技術常識であったとも認められないこと、組立て時に、小さな金属球を所定の細い孔に手で挿入するような煩雑で難しい組立作業を不要とし、部品点数を削減するのみならず、組立て後には、ピントンプラー錠として使用することを可能としながら、変換用のキーによ

る回転体の回転時に、ドライブピンの小径部が折れてピン先端部がピン本体部から分離可能としてキー変換を可能とするという作用効果が得られることを理由に、相違点が設計事項であるとした審決の判断が誤りであるとした。

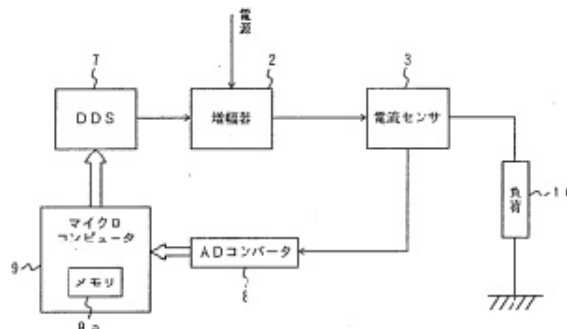
原告は、「本件発明のキー変換式ピンタンブラー錠における当業者とは、単なる錠の技術分野ではなく、少なくともピンタンブラー錠の技術分野に属する者に限定されるべき」、「キー変換式ピンタンブラー錠におけるピン本体部とピン先端部（ボール）のように、分離後の部品の表面状況が製品精度に影響を及ぼすような二以上の部品を一体に成形することが、普通に行われているものではない」などと主張しており、判決は、キー変換式ピンタンブラー錠における当業者がいかなる者であるかについては明確に判示しなかったものの、ボールとドライブピンとを「一体」にしてもキー変換が円滑に行われることは、錠の分野の当業者といえども予測できないと判断したものと考えられる。

被告の提出した乙号証（いずれも、二以上の部品を一体に成形することにより、作業の効率化を図り、部品点数の低減を図るようにしたもの。）のいずれも、一体であっても、分離されても錠としての使用を可能とする点を示唆していないとして退けられており、特別な使用態様を前提とする一体化の技術思想を引用例として提示できなかった以上、審決が判断の誤りを指摘されたのは致し方がないのではないかとと思われる。

H17（行ケ）10718号（発明の名称：適応型自動同調装置）

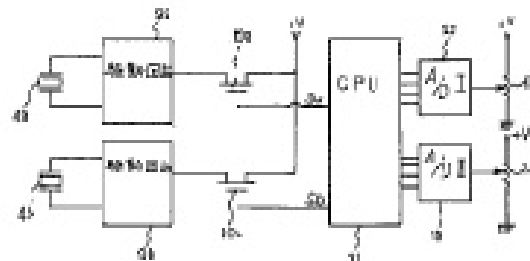
- 本願補正発明の技術的意義の理解を誤ったとして取り消された事例 -

請求項3：電気的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷に、上記入力端より供給する電源の周波数を、時分割で順次循環的に、上記各共振点での共振周波数にほぼ等しいものに切替えていく電源周波数切替手段と、上記各共振点の各共振周波数近傍で、それぞれ電源周波数を微小量だけ変化させてみて、この変化に応じた負荷出力物理量の増減に基づいて、上記各共振点の各共振周波数の変動を把握して、上記電源周波数に対して各共振周波数を追尾させる追尾制御手段とを備えることを特徴とする適応型自動同調装置。



取消事由：（1）一致点認定の誤り、（2）相違点1の判断の誤り、（3）相違点2の判断の誤り。

相違点1 本願補正発明においては、「電気的共振点を複数有する負荷」は「入力端を1個だけ有する1の負荷」であり、また、「電気的共振点を複数有する負荷を、時分割で順次循環的に、各共振点での共振周波数で動作させる手段」は「入力端より供給する電源の周波数を、時分割で順次循環的に、上記各共振点での共振周波数にほぼ等しいものに切替えていく電源周波数切替手段」であるのに対して、引用発明（下図）においては、それぞれ、独立した入力端を有する「共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」、「超音波振動子をそれぞれの共振周波数で駆動する回路と、時間順次に、該駆動する回路を切り替えていく走査手段」である点。



判示事項：（取消事由2について）

本願補正発明においては、一つの入力端から供給されるパワーにより同時に複数の振動子を駆動させることを前提とし、発生する超音波のパワーアップが図られることになるのに対し、引用発明は、共振周波数の異なる複数の振動子を別々に駆動させて、粒径毎の霧化時間間隔と粒径毎の量配分を調整するというものであって、両者は、複数の振動子を駆動させる動作の点において、具体

的な技術的課題，作用を異にし，その技術的思想を異にしているものであり，両発明の上記各動作に格別の差異がないとすることはできない。

引用発明において同時に複数の振動子を駆動するときは，それぞれの振動子を駆動する時間を調整して霧化粒子の粒径の量配分を調節することが困難となるから，本願補正発明の「電気的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」に変更する契機となるものがなく，その動機付けを見出すことができないといわなければならない。

仮に本件審決にいう周知技術を前提としても，かかる動機付けが見出せない以上，引用発明に上記周知技術を用いて，「共通の入力端に，各共振周波数に周波数を切り替えた電源を供給するようにする程度のことは，当業者にとって適宜採用しうる構成にすぎない」とすることはできない。

所感：実質的には，本願補正発明における「電気的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」の技術的意味について争われた事例である。請求項3には，「……負荷に，上記入力端より供給する電源の周波数を，時分割で順次循環的に，上記各共振点での共振周波数にほぼ等しいものに切替えていく」と記載されているものの，「複数の振動子を電気的に接続して同時駆動する」と記載されているわけではない。したがって，直ちに，「本願補正発明においては，一つの入力端から供給されるパワーにより同時に複数の振動子を駆動させることを前提とし」という解釈が導かれるとはいえないと思われるが，原告は，本願補正発明において，「『時分割』の技術的意味は，『一つの装置を二つ以上の目的のために時間を細分して使用し，見掛け上同時に動作が行われるようにすること』（電子情報通信学会編「電子通信用語辞典」）」というものであり，引用発明において，「『時間順次』なる用語は，『時分割』なる用語とは異なり，循環的に繰り返すという意味合いを持つものではない。また，『時間順次』を構成する一連の各時間は，特に短時間である必要もない」と主張しており，原告のこの主張が採用されたものと考えられる。引用例には，「信号Sa，Sbは時分割で，すなわち時間順次に出力される。」との記載があり，審決は，「時間順次」と「時分割」とは同義と解釈

して，相違点1を想到容易と判断したのであるが，本願明細書の発明の詳細な説明からすると，本願補正発明の振動子と引用発明の振動子とは，その動作態様を全く異にしているのであるから，「引用発明において同時に複数の振動子を駆動するときは，それぞれの振動子を駆動する時間を調整して霧化粒子の粒径の量配分を調節することが困難となるから，複数の振動子を電気的に接続して同時駆動することは，これをうかがわせる事情が認められない限り，引用発明の予定していないところと考えるのが相当である」と判示されたのも当然のことといえる。クレームの文言どおりに本願発明を認定するのはよしとしても，その文言に合致させるべく，抽象化，上位概念化して認定した引用発明と対比して，一致点，相違点を認定すると，論理づけに無理が生ずる場合があることに留意すべきである。

なお，周知技術として引用した乙1等は，引用発明において，「独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」を「電気的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷」に変更する動機付けとなるものと解することはできないとされたものの，乙1には，「一つの発信回路(1)に接続されたドライバ(2)に複数の振動子(31～3n)が接続され，電源周波数を切り替えることにより，各振動子から一定の周波数の超音波を出力する技術が記載されている」とされ，乙1を引用例として審理判断することが示唆されている。

H17(行ケ)10702号(発明の名称：低騒音型ルーバ用フィン、その配置方法およびルーバ)

- 作用効果の看過ありとして取り消された事例 -

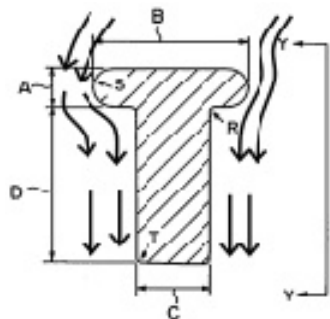
請求項1：横方向部と縦方向に伸びる脚部とが断面形状において略T字状となり，該横方向部の高さAより脚部の幅Cが広くなるように構成されている柱状体の低騒音型ルーバ用フィンであって，建物のルーバに用いたフィンであり，前記建物の外側に向う方向を前面側とし，その逆向きを背面側としたとき，前記横方向部を前面側に配置し，前記脚部を該横方向部の背面側に配置するとともに，前記横方向部の前面側および背面側の左右両側のコーナー部，ならびに横方向部と脚部との突き合せ部に形成される内隅部のコーナー部には丸みが付けられており，かつ上記横方向部の高さをA(mm)，横方向部の幅をB

(mm), 脚部の幅をC (mm), 脚部の高さをD (mm) としたとき, A, B, C, Dが下記の数1を満たす範囲にあることを特徴とする低騒音型ルーバ用フィン。

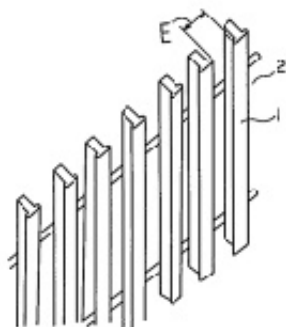
【数1】

$$0.3 (B - C) / 2A \geq 2.5$$

$$0.3 (A + D) / B \leq 4.5$$



本件訂正発明1の平断面図



取消事由：(1) 相違点3についての認定判断の誤り、(2) 相違点4についての認定判断の誤り、(3) 本件訂正発明1によってもたらされる効果についての認定判断の誤り。

判示事項：(取消事由1について)

本件訂正明細書には、相違点3の「横方向部と脚部との突合わせ部に形成されている内隅部のコーナー部に丸みが付けられている」という構成のみの効果は記載されていないが、当該構成を含む本件訂正発明1の構成全体から生ずる効果が記載されており、効果の記載はあるということができる。

補正によって削除された記載を根拠として、明細書に上記構成の効果が記載されているということできないが、本件訂正明細書には、本件訂正発明1の構成全体から生ずる効果が記載されているから、出願当初の明細書の記載が削除されたことは、上の判断を左右するものではない。

刊行物1には、略T字状のルーバ羽根において、脚部の端部の角に丸みを付けることにより、消音効果をあげることができる旨記載されているものの、横方向部と脚部との突合わせ部に形成されている内隅部のコーナー部に丸みを付けることについての記載があるとは認められないから、この相違点3に係る構成の効果が刊行物1に記載された技術思想と相違していると判示。

したがって、審決中の「...コーナー部に丸みが付けられているが、そのように構成したことによって奏する作用効果は明細書に何ら記載されていない...」との認定は誤りであり、この誤った認定に基づく「上記相違点の技術的意義は不明であって、当業者が適宜できる単なる設計的事項といわざるを得ない」という審決の判断も誤りである。

(取消事由2について)

相違点4に係る構成の数値限定以外の点について進歩性が認められるのであれば、当該数値限定に臨界的な意義は必要でないものと解されるにもかかわらず、審決は、このような点を検討することなく、相違点4に係る構成の数値に臨界的な意義が必要である旨の判断をしている誤りがある。

したがって、審決中の「明細書には、相違点4に係る構成としたことによって奏する作用効果.....は何ら記載されていない.....」との認定は誤りであり、これらの認定判断に基づく「上記数値限定等は、当業者が発明の実施にあたって適宜定める設計的事項といわざるを得ない」という審決の判断も誤りである。

(取消事由3について)

本件訂正発明1によってもたらされる効果について審決が行った判断は、相違点3及び4についての誤った判断に基づいてされたものであって、本件訂正発明1の構成全体から生ずる効果について正しく考慮したものとはいえないから、審決の判断は誤りである。

所感：審決が、「本件訂正発明1においては、横方向部と脚部との突き合わせ部に形成される内隅部のコーナー部に丸みが付けられているが、そのように構成したことによって奏する作用効果は明細書に何ら記載されていないことから、上記相違点の技術的意義は不明であって、当業者が適宜できる単なる設計的事項といわざるを得ない」という判断は、本件訂正発明1の構成全体から生ずる効果を正しく考慮したものとはいえないから、審決の判断は誤りである。

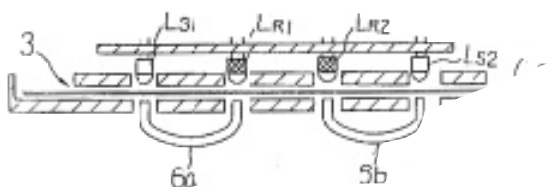
い。」「明細書には、相違点4に係る構成としたことよ
って奏する作用効果や数値の臨界的意義は何ら記載され
ていないから、上記数値限定等は、当業者が発明の実施
にあたって適宜定める設計的事項といわざるを得ない。」
と判断したところ、その構成のみから奏される効果が明
細書に記載されていないと、構成全体から奏される効果
が記載されていなければ、効果の記載はあるといえる旨判
示されたものである。相違点3、4の構成について、引用
技術を提示することなく、効果の記載がないから容易想
到というのでは、論理づけに説得力を欠くことは明らか
である。引用技術を提示して構成の容易性を論じたうえ
で、顕著な効果がないとする、一般的な論理づけの手法
により判断すべきであったと考える。もっとも、無効審
判請求人（被告）は、相違点3、4についての周知技術を
提示できなかったようである。

なお、特許権者（原告）は、当初明細書に存在した、
相違点3、4に関する肝心の効果の記載を削除しており、
判決は、「削除された記載を根拠として、明細書に相違点
3に係る構成の効果が記載されているということはできな
い」などと判示している。記載されているといえないこ
とは当然であるが、この当初明細書の記載を基に効果が
あると認定することもできたのではないかと思われる。

H17（行ケ）10490号（発明の名称：紙葉類識別装置
の光学検出部）

- 動機づけを欠くとして取り消された事例 -

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。



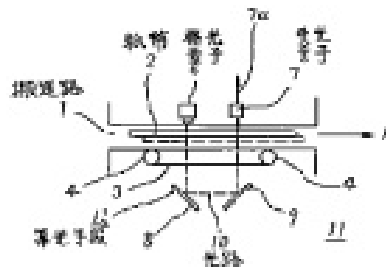
取消事由：（1）相違点1についての判断の誤り、（2）相
違点2についての判断の誤り、（3）相違点3についての判
断の誤り。

一致点

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。

相違点

相違点1：本願発明が、『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』なる事項を有しているの
に対し、引用例（下図）に記載の発明（注、引用発明）



では、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ものの、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
に照射される事項については明示されていない点。

相違点2：本願発明が、『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』に配置される事項を有しているのに対し、引用
例に記載の発明では、そのような事項が明示されていな
い点。

相違点3：光学検出部が、本願発明では『紙葉類識別装
置』用なのに対し、引用例に記載の発明では、紙葉類の
積層状態検知用である点。

判示事項：

・本願発明の構成を把握する上で、相違点1及び2と相違点3とを分説するのはよいとしても、相違点1ないし3の相互の関係を考慮しながら、本願発明の進歩性について検討しなければならない。

・複数本の検出ラインの技術的思想のない引用発明について、複数本の検出ラインの技術的思想を前提とし、一対の発光・受光素子によって一括して検出を行うという相違点1及び3に係る本願発明の構成を付加することが容易であるとか、あるいは、単なる設計変更であるということとは困難である。

・紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということでは済ませられないものではない。

所感：特許懇の懇親会でのご来賓挨拶で、知財高裁の塚原所長代行が紹介されたことから、庁内外に一気に知られることとなった判決である。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、置換容易というためにはそれなりの動機付けを必要とすると判示された。

本願発明と引用発明とは、光学検出部自体の構造は一致し（一致点）、光学検出部の配置態様（相違点1）と用途（相違点3）とが実質的に異なるものである（相違点2は、一致点としてもよいと思われる。なお、判決は、取消事由2（相違点2についての判断の誤り）について判断していない。）。本願発明が単に用途を限定しただけのものではなく、光学検出部の配置態様を特定したものであり、この配置態様と用途とが密接に関連していることから、相違点1ないし3の相互の関係を考慮しながら検討すべきと判示されたと解される。

確かに、本願発明が、印刷パターン（検出ライン）の解析により紙幣の真贋鑑定を行うというものであるなら、相違点1に係る配置態様は、複数本の検出ラインの技術的思想を前提とするものであるといえ、引用発明の積層状態検知装置とは技術的思想が異なり、動機付けは働かな

いという判示内容は納得できるものである。

ただ、本願明細書には、紙幣は紙葉類の一例として記載されているし（当初明細書段落【0001】）、請求項には、紙葉類鑑別装置が、印刷パターン（検出ライン）を解析するものであるとの限定もない。何よりも、相違点1のような配置で、透過光を検出するなら、複数本の検出ラインを通過させても、一本の検出ラインを通過させたものとどれほどの効果上の差異が生じるのかよくわからない。本願発明が、紙葉類の厚みを検出することで紙葉類を鑑別するものと解釈できるのであれば、光学検出部の配置態様（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差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）はさほど問題ではなくなるはずである。審決も、そのような考え方（屁理屈であると言われるかも知れないが。）に立脚していたと思われ、そうであれば、この屁理屈を審決に明記するという手もあったのではないか。

3. 勝訴事例

敗訴判決ばかりを紹介したのでは、審判の審理に問題があるのではとの誤解を招くことにもなりかねず、また、知財高裁の篠原所長は、「判決が請求棄却の場合であっても、その結論だけでなく、審決の論旨が裁判所で支持されたか否かに目を向けることも必要であろう。」（特許懇no.239「知財高裁から見た特許審査・審判」）と仰っておられるので、以下に、勝訴判決についてもその一部を簡単に紹介することとする。紹介するのは、特実において、主として、進歩性なし（特29条2項）とする拒絶審決において、引用発明の認定（一致点の認定）の誤りが争われた事例（当然のことながら、引用発明の認定に誤りがあれば、相違点の看過、判断の遺脱があるとして、審決が取り消される可能性がきわめて高くなる。）意匠において、主として、引用意匠に類似する（意3条1項3号）とする拒絶審決において、共通点、差異点の認定の誤りが争われた事例である。

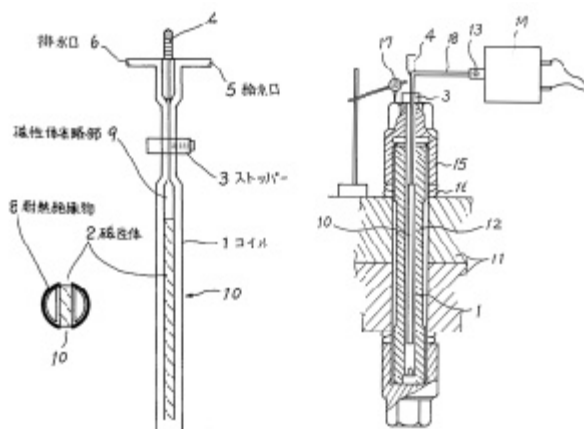
（注；下記特実の事例において、原告の主張とあるのは、取消事由のうち、引用発明の認定（一致点の認定）を誤りとする部分の抜粋である。）

H17(行ケ)10672号(発明の名称:高周波ボルトヒータ)

請求項1:金属製ボルトの軸心方向に穿孔された孔内に挿入されるヘアピン状の誘導加熱コイルと、同コイルの往復路線間に設けられた磁性体とを備え、かつ同コイルの内部に水を流すようにした高周波ボルトヒータにおいて、前記誘導加熱コイルの必要挿入長さを設定するための耐熱性電気絶縁材料からなる可変式のストッパーを設けたことを特徴とする高周波ボルトヒータ。

甲1発明:スタッドボルト10の軸心穴11に挿入され、高周波誘導加熱を用い、管状導体の外表面に耐熱性絶縁物を施した高周波加熱トーチ。

(甲1:実願平3-22545号(実開平4-111186号)のマイクロフィルム)



[本件特許発明]

原告主張:審決は、……甲1には、その具体的な構造は不明であるが、高周波誘導加熱を用いた高周波加熱トーチという発明が記載されていると認定した……しかし、そもそも具体的な解決手段の構成を示さないものは発明ということではできず、また、甲1に開示されている内容は高周波誘導加熱を実現できないものであるから高周波誘導加熱を用いているともいえない。

判示事項:引用発明の認定においては、引用発明に含まれるひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができるのであって、その際引用刊行物に記載された具

体的な実施例の記載に限定されると解すべき理由はない。審決は、……原告の指摘する、管状導体とそれに囲まれた内部導体からなる甲1の加熱トーチの具体的な構成自体については、「高周波誘導加熱の具体的な構造はともかくとして」とし、引用発明としては認定しなかったものである。……甲1自体には実現できるように記載されていない高周波誘導加熱の具体的な構成そのものは、……本件特許出願当時、……技術常識であったのであるから、当業者は、甲1の「スタッドボルト10の軸心穴11に挿入され、高周波誘導加熱を用い、管状導体の外表面に耐熱性絶縁物を施した高周波加熱トーチ」の高周波誘導加熱に上記技術常識であった誘導加熱体の具体的な構成を参酌し、高周波誘導加熱を実現することができるものとして、甲1発明を把握することができたものと認められる。

H17(行ケ)10630号(経口適用のための服用形)

請求項1:R-チオクト酸と、アルカリ金属又はアルカリ土類金属、水酸化アンモニウム、塩基性アミノ酸、例えばオルニチン、シスチン、メチオニン、アルギニン及びリジン、式:NR₁R₂R₃[式中、基R₁、R₂及びR₃は同一又は異なるものであり、水素、C₁-C₄-アルキル又はC₁-C₄-オキシアルキルを表わす]のアミン、C-原子数2~6のアルキレン鎖を有するアルキレンジアミン、例えばエチレンジアミンまたはヘキサメチレンテトラミン、ピロリドン、モルホリン;N-メチルグルカミン、クレアチン及びトロメタモールから選択された塩基とから成る固体塩を含有する、経口適用のための服用形。

引用発明:R-チオクト酸を含有するタブレット、顆粒またはペレットの形の、作用物質含有率が45重量%より多い、患者が服用するための医薬製剤。

(引用例:特開平6-16543号公報)

原告主張:(1)審決は、本願補正発明と引用発明とで使用されるR-チオクト酸の化学的形態が、「R-チオクト酸の固体塩」と「遊離のR-チオクト酸」とで本質的に相違していることを認識していながら、化学物質としての相違を全く無視して、単に、「R-チオクト酸を含有する」なる極めてあいまいな上位概念的認定により本願補正発明を認定した。しかも、本件明細書の特許請求の範囲にも発明の詳細な説明にもない「固体形状」という新たな

用語を付加している。

(2) 本願補正発明は、「経口適用のための服用形」に関するものであるから、含有成分のみを取り出して相違点であるとする事はできない。審決は、本願補正発明を含有成分と経口適用の服用形とに分離して対比しているが、本願補正発明と引用発明とではそれぞれの構成が本質的に異なっていることからすれば、含有成分と経口適用の服用形とを安易に分離して比較すべきではない

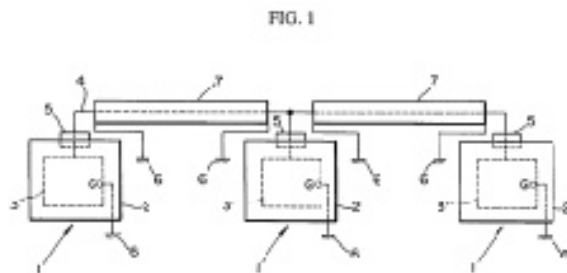
判示事項：(1) 原告の上記主張は、化学的形態が、「R-チオクト酸の固体塩」と「遊離のR-チオクト酸」とで相違していることのみを強調し、両者がいずれも「1,2-ジチアシクロペンタン-3-バレリアン酸」という基本的な化学構造を有するものである点を看過した議論であって、失当である。また、本願補正発明の「固体塩を含有する、経口適用のための服用形」と引用発明の「タブレット、顆粒またはペレットの形の……患者が服用するための医薬製剤」(審決附本3頁最終段落)と対比すると、いずれも「経口適用のための服用形」、かつ、固体の状態である点で一致していることが明らかである。したがって、審決が、「固体形状」という一種の上位概念を用いて一致点を抽出し、相違点において、本願補正発明の「固体形状」が「固体塩」であることを明記しているのだから、誤りとはいえない。

(2) 特許を受けようとする発明の進歩性の判断は、特許請求の範囲と、これに対応する公知技術とを構成要素ごとに対比して一致点、相違点を抽出し、その後、相違点及び作用効果についての検討の段階で、公知技術の内容、周知技術、技術水準等を考慮した上、当業者が容易に当該発明に想到し得たかどうか、注目すべき作用効果があれば、その作用効果が予測可能であったかどうかを検討されるのが通常であり、この手法には十分に合理性が認められるところである。本件において、審決が、上記常同の検討方法によって一致点、相違点を認定していることは、審決の記載自体から明らかであり、上記方法によって検討することが不合理であると認め得る格別の事情を見いだすこともできない。原告は、本願補正発明と引用発明とで本質的に異なっている含有成分と経口適用の服用形とを分離すべきではないと主張するが、これを分離して検討することができることは、上記のとおりで

あり、含有成分と経口適用の服用形とが本願補正発明と引用発明とで本質的に異なっているかどうか、それが本願補正発明の進歩性とどのように関わってくるのかは、相違点についての判断の当否において検討されるべき問題である。

H17(行ケ)10432号(自動車用多重通信システムの配線構造)

請求項1:自動車内に配設される複数のコントロールユニットと、各コントロールユニット間の多重通信を行うべく各コントロールユニットの回路部にコネクタを介して接続された通信用信号線と、各コントロールユニットの間で前記通信用信号線の外周を被覆するシールド線とを備えた自動車用多重通信システムの配線構造において、前記シールド線を前記コネクタと電気的に分離すると共に、前記シールド線の両端を前記各コントロールユニットの外部で自動車の車体導体部に直接的に接地したことを特徴とする自動車用多重通信システムの配線構造。



引用発明: LAN(ローカルエリアネットワーク)を構成する自動車用多重伝送システムであって、信号伝送線であるところのバス線に並列に接続された複数の多重ノードが接続され、各ノードは、送信回路、受信回路、通信制御回路等を備え、各ノード間でデータ信号の伝送を行うことが可能であり、上記バス線には不要輻射ノイズを抑えたり外来ノイズ防ぐために、シールドされたケーブルを用いたことを特徴とする自動車用多重伝送システム。

原告主張: 引用例1(甲4)に記載された発明は、審決が引用発明として認定した構成に加え、シールドの電位を制御することにより伝送モードを切り替え制御するため、「シールドをその一端においてグラウンドを含む接続先に

選択的に接続するための切り替え制御手段」を必須の構成として有するから、審決における引用発明の認定は誤りである。

判示事項：引用例1には、自動車用多重伝送システム等における信号伝送線（バス線）の故障に対する多重ノードの伝送線路故障制御手段に関して、故障検出ノードのバス線の選択制御のソフトウェアの負荷を軽くし、バス線又は多重ノードの故障の発生から故障検出ノードの選択制御が行われるまでの時間を短くする伝送線路故障制御方法を提供すること、及び、故障検出ノードのコンピューターがどのような状態になっても、制御線の電位を選択する切り替え手段が、同時にオンしない伝送線路故障制御方法を提供することを目的とする発明が記載されていることが認められるが、バス線にシールドされたケーブルを用いることが必要不可欠とされているものではない。また、引用例1に実施例として記載された発明において、故障検出ノード12は、制御線C（バスC）の電圧を所定電位に切り替え制御する制御回路23を備えていることが認められるが、引用例1の上記カ、サの各記載によれば、バス線をシールドされたケーブルによって構成することが可能であり、その際、シールド線を制御線（バスC）として用いることによりコストを抑えることが可能であるとされているものの、制御線（バスC）としてシールド線を用いることが、必要不可欠であるとされているものではない。そうすると、引用例1に記載された発明において、不要輻射ノイズを抑えたり外来ノイズを防ぐために、バス線にシールドされたケーブルを用いる場合であっても、シールド線を制御線とすることは必ずしも要求されているわけではないというべきである。

意匠

H17（行ケ）10772号（軒巴瓦）

共通点、差異点：審決は、意匠に係る物品について、両意匠共に、軒先に用いる瓦に係るものであるから一致すると判断した上で、本願意匠と引用意匠との共通点及び差異点を次のとおり認定した。

(1) 共通点

両意匠の形態は、全体が、胴部を略半円筒形状とし、

頭部に円板状の垂れを垂直状に形成し、尻部に玉縁を形成した基本的構成態様のものである点

各部の具体的態様において、

(あ) 胴部の左右側面下端中央部には、段差を形成している点

(い) 胴部の背の部分につき、側面視凹弧状に形成している点

(う) 玉縁につき、凸弧状の板体からなり、平面視において、後方に向かってすぼまり状に形成したものである点

(2) 差異点

各部の具体的態様において、

(ア) 胴部両側面の平面視につき、本願意匠は、直線状であるのに対して、引用意匠は、凹弧状としている点

(イ) 胴部の背の部分につき、本願意匠は、水切り半円形状の模様と2つの小円孔を有しているのに対して、引用意匠は、無模様、無孔である点

(ウ) 頭上端部と尻上端部につき、本願意匠は、正面視において重なるように表れているのに対して、引用意匠は、尻上端部の方がわずか上方にずれて表れている点

(エ) 玉縁部につき、本願意匠は、引用意匠と比較して幅が狭いものである点

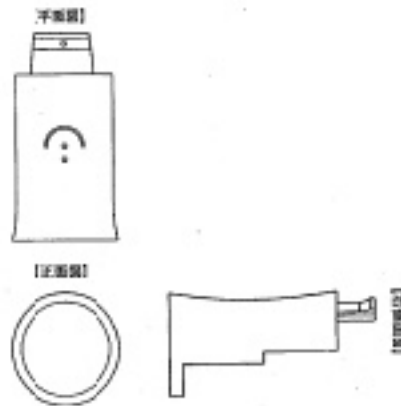
取消事由：1.差異点（ア）に関する判断の誤りについて
2.差異点（イ）に関する判断の誤りについて
3.差異点（エ）に関する判断の誤りについて

判示事項：

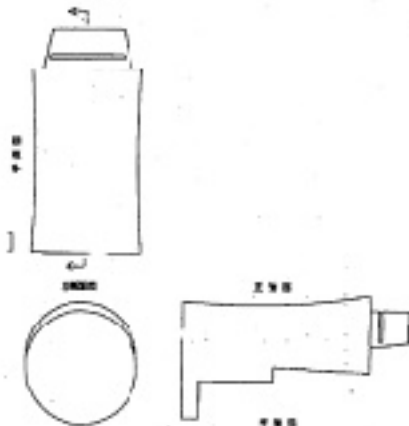
1. 意匠の類否判断においては、意匠を全体として観察して看者に異なる美感を与えるか否かによって判断すべきであり、構成中の一部が一般に見受けられる形状のものであっても、他の構成部分との組み合わせや関連において全体として異なる美感を形成することもあり得るから、一般的な形状であるからといって、そのことから当然に、その形状を除外ないし捨象して類否の判断をすべきであるということになるものでないことは、原告主張のとおりであるが、このことは、意匠の各構成態様に着目して類否判断に与える影響の大小を考察することを排斥するものではないことはいうまでもない。

2. 水切としての溝は瓦全体の材質同じもので、明確に二

【本願意匠】



【引用意匠】



重の半円形状の模様として識別することは困難であって、さほど目立つものとはいえず、意匠の全体としての美感に与える影響はわずかなものである。

3. 意匠の類否は、意匠に係る物品の需要者にとっての美感の類否によって判断すべきであるところ、これを判断する場合には、需要者の注意を強く惹く部分を意匠の要部として把握し、両意匠が意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを基準として、両意匠を全体的に観察してその類否を判断することが必要である。そして意匠の要部を把握するに当たっては、意匠に係る物品の性質、用途のほか、需要者がカタログや店頭で同種物品と対比判断する取引の場合のみならずその物品の通常の使用態様なども参酌すべきである。

H17（行ケ）10828号（貼り薬）

共通点、差異点：両意匠は意匠に係る物品が共通であるとしたほか、その共通点及び差異点を以下のとおりと認定した。

【共通点】

(1) 全体形状を、基布の一面に膏薬を塗布（粘着層）し、その全面に左右2枚から成る剥離紙を被着した略長形状のシート状に表した点、(2) 左右2枚の剥離シートのうち、正面視右側剥離シートの中央側端部の上に左側剥離シートの中央側端部を細幅に積層させた点。

【差異点】

剥離シート中央の積層細幅部分を、本願意匠は、右側剥離シート左端部の上に左側剥離シート右端部細幅部分を積層させたのに対して、引用意匠は、右側剥離シート左端部の極細幅部分を右側に折り返し、左側剥離シート右端部細幅部分（右側折り返し部分の幅よりやや幅広）をその上に積層させた点。

取消事由：本願意匠と引用意匠との類否判断の誤り

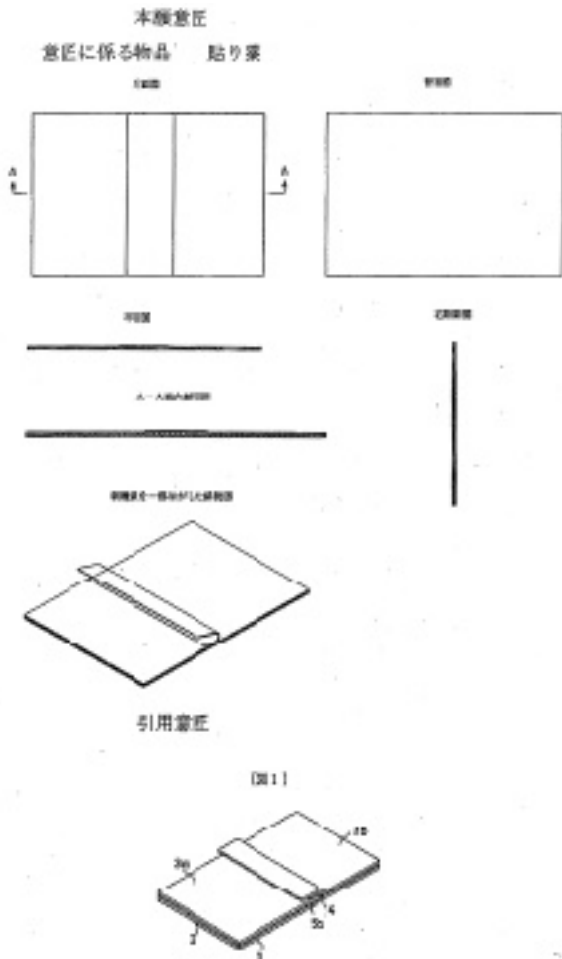
判示事項：

(1) 共通点について

両意匠の共通点(1)及び(2)に係る構成態様は、いずれも「貼り薬」においてありふれた態様というべきであるが、両意匠を全体的に観察した場合、上記共通点に係る構成は、意匠全体の支配的部分を占め、意匠的まとまりを形成するものと認められる。そして、本願意匠の各部の態様は、差異点の構成態様につき後述するように格別のもので評価することはできないから、両意匠の前記共通点について、「(1)については、形態全体に係り、その基本的な構成態様を表すところであって、(2)と相俟って、両意匠の共通感を際立たせており、その類否判断に及ぼす影響は大きい」

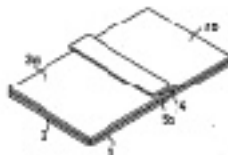
(2) 差異点について

両意匠の剥離シート積層部の差異は、下層の端部を折り返したか否かにすぎず、この点は、本願意匠の中央部積層態様が本願出願前から公知であったことからすれば、格別の特徴を有するものということとはできない。両意匠の貼り薬の貼り方に若干の違いがあるとしても、本願意匠の中央部積層態様が格別の特徴を有するものというこ



引用意匠

〔図1〕



起部を形成し、起点部に切り欠き状の切れ込みを設けた構成態様とした点において、共通する。

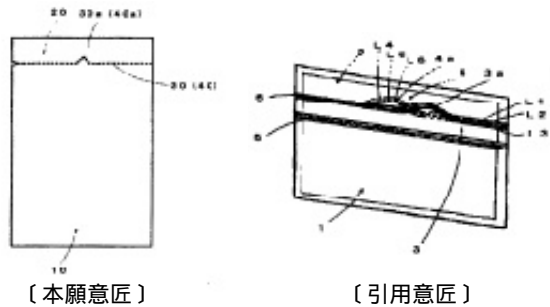
(2) 差異点

(ア) 全体の略長方形について、本願意匠は縦長としたのに対し、引用意匠は横長としている点。

(イ) 引き裂き線として、本願意匠はミシン目を配したのに対して、引用意匠は切り溝を配している点。

(ウ) 引き裂き線の略中央の突起部形状について、本願意匠は直線構成による頂部の尖った三角形状としたのに対して、引用意匠は曲線構成によるなだらかな山形状としている点。

(エ) その突起部の形成位置について、本願意匠は表裏とも中央の同じ位置に形成したのに対し、引用意匠は略中央とするものの、表裏で形成位置を相互にずらして形成している点。



〔本願意匠〕

〔引用意匠〕

とはできないとの判断を左右するとは認められない。この種の物品は薄いシート状のものであるが、剥離シートはさらに薄いものであり、剥離シートの厚みが25 μmないし50 μmの場合、積層部が2層であるか3層であるかによる厚みの差は上記厚みの差にすぎない。そうすると、需要者は、……その厚みの差を視覚上明らかに認識できるものとまではできない。

H18（行ケ）10058号（包装用袋）

共通点、差異点：

(1) 共通点

意匠に係る物品が共に包装用袋であるほか、両意匠は、上方にチャック付の開口部を設け、四方をシールし、上端シール部とチャック部と（の）間に、それらと略平行状に引き裂き線を形成した、全体が略長方形の包装用袋であって、引き裂き線は、略中央部に上方への小さな突

取消事由：(1) 共通点・差異点の認定の誤り、差異点の看過について (2) 類否判断の誤りについて

判示事項：(1) 意匠の類否の判断とは、対象とする意匠、すなわち物品の外観の全体にわたって、その形態を肉眼によって観察する全体的、視覚的な類否の判断であるから、当該物品の外観を形成し、肉眼によって視覚的に観察される形態である限り、類否判断の要素となり得るものと解すべきで、このことは、その形態が、当該物品と同種の物品が一般的普遍的に備えている周知の形態であるにしても、何ら異なるところがないというべきである。審決が正当に認定した共通点は、包装用袋において、面積的に大きな部分を占めており、看者の注意をひく部分であるから、それらの形態が共通していることは、本願意匠と引用意匠が類似するかどうかの判断に当たっ

て重視すべきものである。もっとも、その他の部分の具体的態様において、特徴的な差異点がある場合などは、類似しないなどの判断に至る場合もあるが、本件において、本願意匠と引用意匠の具体的態様における差異点はいずれも微弱なものであって、本願意匠と引用意匠が類似するとの判断を左右するものではない。

(2) 意匠の細部にわたる態様に関する差異点は、意匠全体を見た場合、微弱なものというほかない。

4. おわりに

以上、18年度第一四半期に言い渡された判決を紹介した。取消判決の拘束力はその事件に限っては絶対的なものであり、再審理にあたって、審判官は、判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。そのため、当然のことながら、判決は、審決のどの部分に誤りがあったか、すなわち、審決を取り消すべきとする理由を論理的に明確に述べている。また、併せて、判断の仕方などに関する一般論としての裁判所の見解が示されることがある（上記敗訴事例、勝訴事例の判示事項参照）。我々が判決から学ぶべきは、まさしく、この判示内容である。判決が述べる理由は、審決が、なぜ、認定判断を誤ってしまったかを教示しており、今後どうすべきかを考えるうえで、大いに参考となるものである。維持判決にも、審決の説示は誤りであるが結論に影響を及ぼさないとするもの、審決の説示不足の点を修正、補足して審決を維持したもの等、いろいろなパターンがあり、我々にとって、判決はまさしく生きた教材である。中には、どうみても無理な主張や、どこから発想するのかというような主張が展開されるものもあって、読み物としてもおもしろいものもある。若手審査官、官補の皆さんにも、時間が許すなら、多くの判決に目を通されることをお勧めする（なお、判決には、審決の判断、当事者の主張が要約して記載されている。裁判所は、審決が違法になされたかものであるかどうかを、当事者の主張の可否を通して判断することになるから、判決を理解するには、これらについてもあたってみることが必要である。）

profile

梅田 幸秀（うめだ ゆきひで）

昭和48年4月 入庁

平成14年4月 審判部第15部門長

平成15年4月 東京高等裁判所（現知的財産高等裁判所）調査官

平成18年4月 審判部第13部門長

同年7月 首席審判長