

## 1. はじめに

前号に引き続いて、平成18年度第3四半期に言い渡しが行なされた主な判決について概略を紹介することとする。

このところ、進歩性の判断基準を巡り、庁内外において熱い議論が戦わされている（審判部「進歩性検討会」、AIPPI Japan「進歩性等に関する各国運用等の調査研究」（委託研究）、弁理士会中央研究所「進歩性に関する研究」など）。知財高裁のHPによれば、昨年暮れに、専門委員107名と知財高裁、東京及び大阪地裁の裁判官37名が参加して、知的財産権関係事件担当専門委員実務研究会が開催され、特許の進歩性についての判断の在り方と明細書等の記載要件に関する問題をテーマとした事例研究が行われたとあり、裁判所においても、この問題について大きな関心を寄せていることが伺える<sup>1)</sup>。

もともと、この議論は、裁判所における進歩性の判断基準が厳しすぎるのではないが（結果として、審決取消率が低い。）という問題提起に端を発しているため、今後、判決においては、審決の進歩性の判断の是非について、より慎重かつ綿密な検討がなされるであろうことは想像に難くない。

そのせいもあってか、第3四半期における審決取消件数（特に、特実）は、平成18年度第1、第2四半期に比して、大幅に増大した。言い渡し件数（特実、意匠）も多かったこと、手続き違背で取り消された事例が多かったこともあるが、審決取消件数は倍増したという印象である。

ちなみに、第3四半期の判決総数は、特実87件、意匠4件であり、審決取消件数（取消率）は、それぞれ、16件（18.4%）、1件（25.0%）であった。

以下に、進歩性の有無が争点となった特実の事例を中心に、判示内容を簡単に紹介するが、前号同様、紹介する内容（特に、所感）には、私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

## 2. 敗訴事例

## (1) 特実

敗訴事例16件<sup>2)</sup>を判示内容別に区分すると、以下のと

おりである。

進歩性（ ）、用途（ ）、分割要件（ ）、新規事項（ ）、公知事実認定（ ）、実施可能要件（ ）、手続き違背（ ）、前判決の拘束力（ ）。

手続き違背については、いずれも、審決の理由が新たな拒絶理由に相当するとされたものである。事例 においては、査定が、本願発明と引用発明の構成に差異がないとしたのに対して、審決は、この構成に差異があることを認めた上で、この構成は周知技術により容易想到としたことが、事例 においては、相違点に関して、刊行物2発明から容易想到とした査定が、刊行物2発明を誤認していたのに対し、審決は、刊行物2発明に代え周知技術から容易想到と判断したことが、事例 においては、査定が、本願発明は、刊行物2により容易想到としたのに対し、審決は、刊行物1および周知技術（刊行物2は一例）により容易想到と判断したことが、新たな拒絶理由にあたと判断された。

以下に紹介するのは、いずれも、進歩性についての判示がなされた事例である。

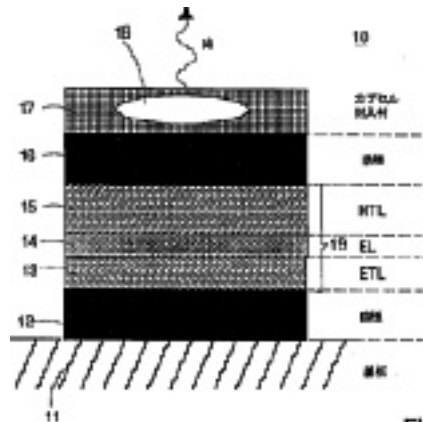
平成17年（行ケ）第10717号（発明の名称；有機発光素子用のカプセル封入材としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体）

- 引用発明3（特開平5 - 36475）の被覆層（シロキサン）は、平坦化に適さないものであるから、平坦化膜である、引用発明1b（特開平8 - 83688）の被覆層（オーバーコート層）に代えて用いることは想到容易ではないとされた事例 -

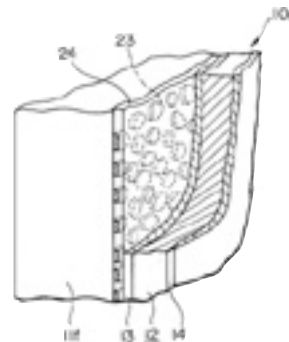
請求項；

【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。」



本願発明



引用発明1b

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（乙第1号証）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，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ができない。

判示事項；

取消事由3（本願発明と引用発明1bの一致点についての認定の誤り）について

本願発明と引用発明1bとが「被覆層が前記光の経路内に配置された光学要素を含（む）」点で一致するとした審決理由の認定に誤りはない。

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

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する目的で形成するものであることが認められる。他方，刊行物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，CVD法により形成されることが認められる。

また，特開平1 - 307247号公報（乙第1号証）には，一般にCVD法によって成膜された酸化膜は極めて薄く，平坦化目的には適さないことが記載されている（1頁右欄6～15行）

そして，刊行物1の記載によれば，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も含めて平坦化に適した特質を

所感：

審判において拒絶理由が通知されたが，請求人から何の応答もなく，定型のZ審決がなされたところ，訴えが提起されたため，被告は，準備書面上記拒絶理由の趣旨について詳細に主張し（非定型のZ審決に相当する。なお，上記拒絶理由（Z審決の理由）が被告の主張どおりのものであることについて原告は争わなかった。），本願発明と引用発明1b（特開平8 - 83688号）との相違点（被覆層に関して，本願発明がシロキサンであるのに対して，引用発明1bはオーバーコート層である点）について，刊行物3（特開平5 - 36475）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引用発明1b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とした。また，引用発明1bのオーバーコート層が平坦化を目的とするものであったことから，平坦化膜としてシロキサンを用いることは周知事項であるとして乙1（特開平1 - 307247号）等を提出した。

これに対して，判決は，乙1等には，CVD法による成膜は平坦化目的には適さない旨の記載があること，CVD法によらないシロキサンの平坦化膜も記載されているが，有機発光素子装置ではなく半導体装置に対して形成されるものであることからして，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って、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とされる、刊行物3のシロキサンを、CVD法によらずに形成して引用発明1bのオーバーコート層に代わる平坦化膜に使用することは想到困難とした。

引用発明1bのオーバーコート層が平坦化を目的とするものであることから、引用発明1bと平坦化には向かない刊行物3のシロキサン膜とを結びつける動機付けはないと判断されたものと解される。

乙1等の提出が、動機付けのなさを補強してしまった感がある。拒絶の理由を通知する段階で、刊行物3を用いずに、乙1等(CVD法によらないシロキサンの平坦化膜)を用いるべきだったと思われる。

平成17年(行ケ)第10647号(発明の名称;PtとPt以外の遷移金属をベースにした化合物とをベースにした混合物を使用するシリコンエラストマーのアーキ抵抗性を高めるための添加剤)

- 刊行物1(特開平8-325458)からは、アルミニウム水酸化物は減量できるものの、これを用いることが必須であると理解できるから、アルミニウム水酸化物の充填量をゼロにすることまで容易に推考し得たということとはできないとされた事例-

請求項;

「【請求項1】以下の成分から形成される混合物A、B又はCからなる、白金触媒の存在下に室温で又は重付加反応からの熱により架橋するか或いは有機過酸化物との作用により高温で架橋するシリコンエラストマー取得用ポリオルガノシロキサン組成物Dのアーキトラッキング抵抗性及びアーキ浸食抵抗性を高めるための添加剤;

・該混合物A、B又はCは、

(1) 混合物Aについては、成分A1+A3の混合物であって、成分A1が白金の錯体又は化合物の形の白金であり且つ成分A3がFeOとFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>との組み合わせからなるもの、

(2) 混合物Bについては、成分B1+B2の混合物であって、成分B1が白金の錯体又は化合物の形の白金であり且つ成分B2が酸化及び(又は)水酸化セリウム(IV)からなるもの、

(3) 混合物Bについては、成分B1+B3の混合物であって、

成分B1が白金の錯体又は化合物の形の白金であり且つ成分B3が酸化及び(又は)水酸化セリウム(IV)と酸化チタンTiO<sub>2</sub>との組み合わせからなるもの、或いは

(4) 混合物Cについては、成分C1+C2の混合物であって、成分C1が白金の錯体又は化合物の形の白金であり且つ成分C2が酸化及び(又は)水酸化セリウム(IV)と酸化チタンTiO<sub>2</sub>との組み合わせとFeOとFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>との組み合わせとの混合物からなるものであり(添加剤の成分A1、B1又はC1は、室温で又は重付加反応からの熱により架橋するポリオルガノシロキサン組成物Dに含有される触媒白金の形で存在できる)、

・ここで、種々の成分A1、A3、B1、B2、B3、C1及びC2の量並びに組み合わせの場合にそれらのいくつかの量の間に存在しうる比率は以下に記載する範囲:

\* 白金の量は、元素状白金の重量部で表わして、ポリオルガノシロキサン組成物Dのポリオルガノシロキサン成分の総重量に関して1~250ppmの範囲、

\* 混合物A、B及びCの成分A3、B2、B3及びC2の量は、成分の重量部で表わして、ポリオルガノシロキサン組成物Dのポリオルガノシロキサン成分100部当たり0.5~30重量部の範囲、

\* 成分A3(組み合わせ)において、FeOの重量対Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の重量の比率は0.1:1~9:1の範囲、

\* 成分B3(組み合わせ)において、酸化及び(又は)水酸化セリウム(IV)の重量対TiO<sub>2</sub>の重量の比率は0.6:1~6:1の範囲、

成分C2(組み合わせ)において、成分A3の重量対成分B3の重量の比率は0.02:1~1:1の範囲、内にあるものとする。」

判示事項;

取消事由2(相違点1の判断の誤り)について

(相違点1;アーキトラッキング抵抗性及びアーキ浸食抵抗性を高めるための添加剤として刊行物1では、アルミニウム水酸化物を必須成分とするのに対し、本件発明1では必須成分としていない点)

当業者が、特許明細書に記載された実施例及び比較例の実験結果の対比検討を行うに当たっては、実験結果を総合的に考慮し、かつ、明細書全体の基礎となる技術思想と整合的に理解しようとするのが当然である。刊行物

1によれば、刊行物1発明の発明者は、アルミニウム水酸化物の充填量を減量することを課題として、少なくとも1種の遷移元素を含む金属酸化物を配合して代替することを試みたにもかかわらず、なお、アルミニウム水酸化物を使用することは、シリコンゴムのアーク浸食抵抗性、アークトラッキング抵抗性等の電気絶縁性能を改善する上で必須であり、少なくともアルミニウム水酸化物を30部は使用しなければならないとの知見を得たことが認められる。そして、前記判示のとおり、比較例1においては、アルミニウム水酸化物の充填量を10部とすると、十分なアーク浸食抵抗性やアークトラッキング抵抗性を得られないとの結果が示されている。

そうすると、実施例4と比較例3の結果の対比から推考をし、アークトラッキング抵抗性及びアーク浸食抵抗性をさらに追求していく場合においても、アルミニウム水酸化物の充填量を30部より少なくすると十分なアークトラッキング抵抗性、アーク浸食抵抗性が得られないという刊行物1に記載された知見は当然の前提とされているというべきであり、刊行物1の記載に接した当業者は、実施例4と比較例3の対比から、アルミニウム水酸化物の充填量を100部減らして、その代わりにFeO・Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を1部加えても、アルミニウム水酸化物の充填量が30部以上であれば、ほぼ同様のアークトラッキング抵抗性、アーク浸食抵抗

性が得られるということは想到し得たとしても、アルミニウム水酸化物の充填量をゼロとしても、金属酸化物の量を増やすことにより十分なアークトラッキング抵抗性及びアーク浸食抵抗性を有する添加剤を得られるということまで容易に推考し得たということではできない。

所感：

相違点1の容易想到性が争われたものであるが、実体は、容易想到とした判断の前提となった、刊行物1記載の実験成績の解釈が問題となったものである。

審決は、刊行物1の実施例4が、FeO・Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を添加することにより、比較例3の半分のアルミニウム水酸化物の添加量で、比較例3と同等の効果を奏するものであったことから、FeO・Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の添加が、アルミニウム水酸化物の添加に代替できると解して、アルミニウム水酸化物を使用しないことは容易想到と判断したのであるが、刊行物1に、アルミニウム水酸化物の充填量を減量することを課題としても、なお、アルミニウム水酸化物を使用することは、シリコンゴムのアーク浸食抵抗性、アークトラッキング抵抗性等の電気絶縁性能を改善する上で必須である旨が記載されていたことから、実施例4と比較例3との対比からは、アルミニウム水酸化物の充填量をゼロとしても、金属酸化物の量を増やすことにより十分なアークトラッキング抵抗性及びアーク浸食抵抗性を有する添加剤を得られるということまで容易に推考し得たということではできないと判示された。

確かに、刊行物1には、アルミニウム水酸化物を減量し得ることは記載されているものの、アルミニウム水酸化物をさらに減量した場合においては、性能が劣ることも比較例1として示されていることから、審決の刊行物1記載の実験成績の解釈には無理があったように思われる。「当業者が、特許明細書に記載された実施例及び比較例の実験結果の対比検討を行うに当たっては、実験結果を総合的に考慮し、かつ、明細書全体の基礎となる技術思想と整合的に理解しようとするのが当然である。」との判示には、十分に頷けるものがある。

平成17年（行ケ）第10531号（発明の名称；感光性導電ペースト）

- エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体は、感

成分 (部)	実施例						比較例		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3
(イ) オルガノポリシロキサン	94	94	94	94	94	-	94	94	94
(イ) オルガノポリシロキサン	-	-	-	-	-	100	-	-	-
(ロ) 有機過酸化物	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-
(ハ) オルガノハイドロジェンポリシロキサン	6	6	6	6	6	-	6	6	6
(ニ) 白金系触媒	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.2
(ホ) 反応制御剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1
(2) 湿式シリカ	5	5	5	5	5	5	35	5	5
(3) アルミニウム水酸化物	100	100	100	100	100	100	10	100	100
(4)	Cu <sub>2</sub> O	1	-	-	-	1	1	1	-
	MoO <sub>3</sub>	-	1	-	-	-	-	-	-
	Cu <sub>2</sub> O	-	-	1	-	-	-	-	-
	FeO・Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	-	-	-	1	1	-	-	-
トラッキング（時間）	9.5	7.3	4.5	7.7	11.2	8.5	1.0	1.2	8.0
浸食損失係数（重量%）	0.01	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01	2.05	1.08	0.04

刊行物1 表1

光性樹脂として周知のものであるとしても、刊行物4発明の一次バインダーとしての目的に沿うものかどうかは明らかでなく、また、刊行物4発明の既存の感光性成分との併用に伴って生ずる影響を検討することが不可欠であるから、上記共重合体を、刊行物4発明に適用することは容易になし得たとはいえないとされた事例 - 請求項；

「【請求項1】(a) Au, Ag, PdおよびPtの群から選ばれ、少なくとも1種を含む導電性粉末、(b) 側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有し、かつ酸価が40~200のアクリル系共重合体、(c) 光反応性化合物、(d) 光重合開始剤および(e) ガラス転移点が300~500 のガラスフリットを含有することを特徴とする感光性導電ペースト。【請求項2】導電性粉末がAg, PdおよびPtの群から選ばれ、少なくとも1種を含むことを特徴とする請求項1記載の感光性導電ペースト。」

判示事項；

取消事由（相違点（イ）についての判断の誤り）について（相違点（イ））；本件発明1は、側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有するアクリル系共重合体であるのに対し、刊行物4発明は、75%のメチルメタクリレートおよび25%のメタクリル酸のコポリマーが側鎖にエチレン性不飽和基を有しない点）

エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体は、上記のとおり、水性処理が可能な感光性樹脂として周知であり、水性処理が可能である点は、刊行物4発明の一次バインダーとしての目的に沿うものであるが、同様に刊行物4発明の一次バインダーに求められる、高解像度の付与、低酸素雰囲気中できれいに燃焼するものである点については、少なくとも、刊行物4発明のアクリル系共重合体との比較において、適用の動機付けとなるかどうかは明らかではなく、さらに、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体を刊行物4発明に適用するためには、既存の感光性成分である光硬化性モノマーとの併用に伴って生ずる影響を検討することが不可欠であるから、エチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体を刊行物4発明に適用することが、当業者において容易になし得たものと直ちに認めることはできず、決定の相違点（イ）についての判断は、誤りといわざるを得ない。

所感：

感光性導電ペーストとは、ホトリソグラフィ技術を用いて、厚膜導体回路パターンを微細に、しかも低抵抗な導電膜を効率よく形成するために用いる、導電パターンを形成するためのペーストのことである。この感光性導電ペーストには、基板に塗布・乾燥して膜を形成する際に、一次バインダーとして機能する高分子材料が含有されるが、本件発明1と刊行物4（米国特許5049480）発明とは、この高分子材料が相違しており、これらを置換することの容易想到性が争点となったものである。（なお、原告は、本件発明1は一次バインダーとして側鎖にエチレン性不飽和基を有するアクリル系共重合体を用いることにより、共存する光反応性化合物と相俟って架橋密度が高まることで、解像度が大幅に高まり、かつ、比抵抗が大幅に減少するという当業者が予期しない顕著な効果がもたらされる旨主張した。）

異議決定は、側鎖にカルボキシル基とエチレン性不飽和基を有するアクリル系共重合体が周知のもの（刊行物6（特公昭51-37316）。なお、訴訟の段階で刊行物7（特開平1-266534）を追加。）であることから置換は容易と判断したのであるが、判決は、刊行物4発明において、75%のメチルメタクリレートおよび25%のメタクリル酸のコポリマーは、「高い解像力の付与」及び「水性処理可能」のために選択されたものであるところ、刊行物6には、周知共重合体が、重クロム酸塩プレートより明瞭な像を得られることが記載されているが、刊行物4発明コポリマーとの比較においても、明瞭な像を得られることは記載されていない、刊行物6から、結合性が高いという点だけに着目し、周知共重合体を、補助結合剤の併用が排除されていない（少なくとも課題とはされていない）刊行物4発明に適用することが容易であると直ちに認めることはできない、刊行物7には、周知共重合体が、プリント配線板の製造において永久保護皮膜として使用するソルダーレジストとして用いられることが記載されているのであって、その接着性や皮膜強度の程度は、刊行物4発明にとってかえって異質なものとして適用の妨げになることから、いずれも、置換の動機付けとはならない、また、周知共重合体が水性処理が可能である点は、刊行物4発明の一次バインダーとしての目的に沿うものであるが、同様に刊行物4発明の一次バインダーに求められる、高解像

度の付与、低酸素雰囲気中できれいに燃焼するものである点については、少なくとも、刊行物4発明コポリマーとの比較において、適用の動機付けとなるかどうかは明らかではなく、さらに、周知共重合体は、光硬化性を有するものであることから、刊行物4発明に適用するためには、既存の感光性成分である光硬化性モノマーとの併用に伴って生ずる影響を検討することが不可欠であり、周知共重合体を刊行物4発明に適用することが、当業者において容易になし得たものと直ちに認めることはできないとした。

本件明細書には、「このような側鎖を該アクリル系共重合体に付加させる方法としては、アクリル系共重合体中のカルボキシル基にグリシジル基を有するエチレン性不飽和化合物やクロライドアクリレート化合物を付加反応させて作る方法がある。」、「これらのエチレン性不飽和化合物あるいはクロライドアクリレート化合物の付加量としては、アクリル系共重合体中のカルボキシル基に対して0.05～0.8モル当量が望ましく、さらに好ましくは0.1～0.6モル当量である。付加量が0.05モル当量未満では現像許容幅が狭いうえ、パターンエッジの切れが悪くなりやすく、また付加量が0.8モル当量より大きい場合は、未露光部の現像液溶解性が低下したり、塗布膜の硬度が低くなる。」と記載されており、上記相違点（イ）によって効果が異なる旨も記載されているし、また、刊行物4発明の一次バインダーと刊行物6発明のエチレン性不飽和側鎖含有アクリル系共重合体とでは役割が同じとはいいたいものであるから、単に共重合体が周知であることを根拠として置換容易性を論じ、置換するための動機付け、作用効果についての検討をおろそかにしたのでは取消は免れない。特に、作用効果の予測可能性が低い技術分野（例．化学分野）において複数の文献を組み合わせる発明の進歩性を否定しようとする場合には、十分な注意が必要であらう。

平成18年（行ケ）第10029号（発明の名称；多成分溶剤クリーニング系）

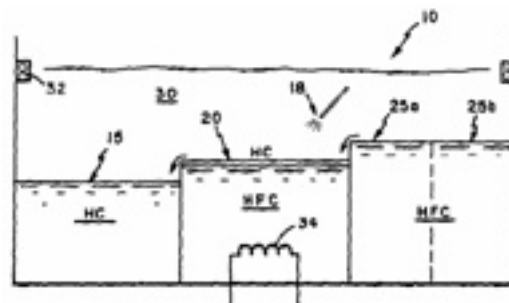
- 請求項8は、工程を含む方法や、工程を可能にする装置に関する発明ではなく、カスケード効果を提供するためのリンス剤とクリーニング液の選択方法の発明であり、これらの選択によりカスケード効果が当然に生じ

るのであるから、これらの選択について記載のある、甲1（特開平2 - 191581）から容易に想到できるとされた事例 -

請求項；

「1.次の：

- (a) 部品を、該部品から残留汚れまたは表面汚染物を実質的に除去するのに十分な溶解力を有する有機又は炭化水素クリーニング液の中に導入する工程；
  - (b) 前記部品を前記有機又は炭化水素クリーニング液から取り出し、そして該有機又は炭化水素クリーニング液を含有するクリーニング区画とは別のリンス区画中に含有される液体ヒドロフルオロカーボンを基剤とするリンス溶剤中に曝すことにより前記部品をリンスする工程であって、前記の液体ヒドロフルオロカーボンを基剤とするリンス溶剤が前記有機又は炭化水素クリーニング液を前記部品から除去する工程、この際、前記の液体ヒドロフルオロカーボンを基剤とするリンス溶剤が、少なくとも25 から120 の沸点範囲で少なくとも2モル%の該有機クリーニング溶剤が相分離を起こすことなく該リンス溶剤と混和する混和性を有し、該部品の表面の該残留汚れまたは汚染物に対して該有機クリーニング液よりも低い溶解性を有し、該ヒドロフルオロカーボンが、水素、炭素、及びフッ素から成り、場合により、酸素、硫黄、窒素、およびリン原子から成る群から選ばれる官能基を含むものである；
  - (c) 工程（a）及び（b）の間、燃焼抑制被覆を該クリーニング区画及びリンス区画の上に形成する工程であって、前記燃焼抑制被覆が実質的に純粋なヒドロフルオロカーボン蒸気から本質的になる工程；及び
  - (d) 前記部品を乾燥する工程；
- を含んでなる、部品から残留汚れまたは表面汚染物を除



本件発明

去するための非水系クリーニング法であって、クロロフルオロカーボンまたはヒドロクロロフルオロカーボンを使用しないで行なわれる方法。

4. リンス剤が、約3～約8の炭素原子を含有して少なくとも60重量%のフッ素を有する1または2以上のヒドロフルオロカーボン化合物から本質的になり、前記化合物が直鎖または分岐鎖を有して約25～約125の沸点を有する、請求項1記載の方法。

8. ヒドロフルオロカーボンリンス剤を含有するリンス区画中に存在する有機又は炭化水素クリーニング液が、有機又は炭化水素クリーニング液のヒドロフルオロカーボンに対する予め設定された低濃度で該ヒドロフルオロカーボンから分離して該ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成し、そして該リンス区画の上部に浮かんで該クリーニング区画内に戻るといった炭化水素クリーニング液のカスケード効果を提供するように、前記ヒドロフルオロカーボンリンス剤と前記有機又は炭化水素クリーニング液とを選択する、請求項4記載の方法。」

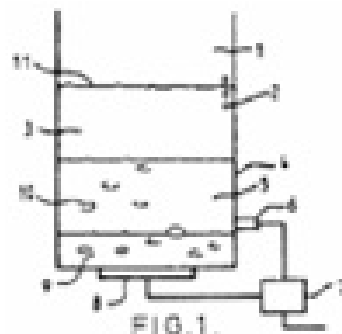
判示事項；

取消事由（容易想到性の判断の誤り）について

(1) 本件発明8の要旨について……「……ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成」するように両液を選択すれば……カスケード効果を提供するように」なること、すなわち……カスケードにより該クリーニング区画に戻す」ことができるようになることは明らかである。そうすると、両液の選択に関して意味のある限定は、前半の「予め～形成」することにある……請求項8の前記記載によれば……クリーニング液とリンス剤の選択方法を規定したものにとどまり、そのような工程を含む方法……に関する発明ではないことは明らかである。……甲1には……「……ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成」するように両液を選択することが示されているといえることができる。そして……その場合には「該リンス区画の上部に浮かんで該クリーニング区画内に戻るといった炭化水素クリーニング液のカスケード効果を提供する」ことが可能となることは自明である。

(2) 仮に、被告が主張するように……カスケード効果を

提供することは、リンス剤とクリーニング液の選択を行った後に行うべき工程を規定したものであったとしても……甲6～8の記載が示すように……慣用されている方法であると認められる。……当業者であれば、甲1から、そのような工程を容易に想到し得たといえることができる。



甲1

所感：

一の請求項に係る発明について特許を維持するとした審決の進歩性判断が争われたものである。他の請求項に係る特許を取り消すとした部分については、訴えは提起されなかった。

審決は、甲1～2のいずれにも、「該ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成し、そして該リンス区画の上部に浮かんで該クリーニング区画内に戻るといった炭化水素クリーニング液のカスケード効果を提供する」、及び、当該特定のカスケード効果を提供するように「前記ヒドロフルオロカーボンリンス剤と前記有機又は炭化水素クリーニング液とを選択する」なる点を開示する記載は見当たらず、また、これが周知ないし自明のことと認めるべき論拠も見当たらないと判断したところ、判決は、大略、次のように判示して、同構成は、甲1（特開平2 - 191581）記載の発明に基づき、当業者が容易に想到し得るとした。

「本件発明8は、……リンス剤とクリーニング液の選択方法に係る発明であり、本件発明4を、リンス剤とクリーニング液の選択方法という観点から限定したものである。そして、その選択に必要な要件として「有機又は炭化水素クリーニング液のヒドロフルオロカーボンに対する予め設定された低濃度で該ヒドロフルオロカーボンから分離して該ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成し、そして該リンス区画の上部に浮かんで

で該クリーニング区画内に戻るといった炭化水素クリーニング液のカスケード効果を提供するように」との特定がなされているものである。」「予め設定された低濃度で該ヒドロフルオロカーボンから分離して該ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成」するように両液を選択すれば、後半の「該リンス区画の上部に浮かんで該クリーニング区画内に戻るといった炭化水素クリーニング液のカスケード効果を提供するように」なること、すなわち「該リンス区画、の上部に浮かんだ炭化水素クリーニング液を、カスケードにより該クリーニング区画に戻す」ことができるようになることは明らかである。」「そうすると、両液の選択に関して意味のある限定は、前半の「予め設定された低濃度で該ヒドロフルオロカーボンから分離して該ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成」することにあることができる。」「請求項8の前記記載によれば、同項は、クリーニング液がリンス剤上にクリーニング液相を形成し、リンス区画の上部に浮かんでクリーニング区画内に戻るといった作用を奏することを可能にするようなクリーニング液とリンス材の選択方法を規定したものとどまり、そのような工程を含む方法や、そのような工程を可能にする装置に関する発明ではないことは明らかである（例えば、請求項9が「……第1リンス区画内へのカスケード効果を提供する工程を含んでなる、請求項4記載の方法」と規定されていることと対比しても明らかである。）」、「甲1には、請求項8において付加された構成のうち「ヒドロフルオロカーボンリンス剤を含有するリンス区画中に存在する有機又は炭化水素クリーニング液が、有機又は炭化水素クリーニング液のヒドロフルオロカーボンに対する予め設定された低濃度で該ヒドロフルオロカーボンから分離して該ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成」するように両液を選択することが示されているといえることができる。そして、前記のとおり、その場合には、「該リンス区画の上部に浮かんで該クリーニング区画内に戻るといった炭化水素クリーニング液のカスケード効果を提供する」ことが可能になることは自明である。」「したがって、甲1には、請求項8において付加された構成が開示されておらず、また、それが周知ないし自明のこととも認められないとした審決の判断は誤りであり、同構成は、甲1記載の発明に

基づき、当業者が容易に想到し得たものというべきである。」「仮に、被告が主張するように、請求項8に記載された「該ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成し、そして該リンス区画の上部に浮かんで該クリーニング区画内に戻るといった炭化水素クリーニング液のカスケード効果を提供する」ことは、リンス剤とクリーニング液の選択を行った後に行うべき工程を予め規定したものであったとしても、そのような工程を付加することは、次のとおり、当業者が容易に想到し得るものである。」「混合されたクリーニング液とリンス剤を分離し、それぞれの溜めに再循環して、液体を維持することは、甲1にも記載されている事項であるといえることができる。」「甲1記載の発明と本件発明8は、両液が混在した区画から、クリーニング液を分離して、クリーニング液のみからなる区画に戻すという点で一致するといえることができる。」「そうすると、甲1に基づいて、両液が混在する「リンス区画」から、ここで相分離されたクリーニング液を、クリーニング液の溜めに相当するクリーニング区画へ戻すという本件発明8のような構成を想到することが困難であるとは考えられない。」「上記甲6～8の記載が示すように、そもそも比重差により相分離した液体の分離回収方法として、オーバーフローさせるなど重力を利用して上層のみを分離回収する方法自体は、当該技術分野において慣用されている方法であると認められる。」

請求項8が引用する請求項4は、請求項1を引用しており、請求項1は、部品から残留汚れまたは表面汚染物を除去するための非水系クリーニング法の発明である。そのため、判決が、請求項8は、リンス剤とクリーニング液の選択方法に係る発明であると認定し、甲1に、ヒドロフルオロカーボン上に炭化水素クリーニング液相を形成するように両液を選択することが示されていることだけでもって、請求項8の構成は容易想到であると説示した点には違和感を覚える。ただ、請求項8には、「該リンス区画の上部に浮かんで該クリーニング区画内に戻るといった炭化水素クリーニング液のカスケード効果を提供するように、前記ヒドロフルオロカーボンリンス剤と前記有機又は炭化水素クリーニング液とを選択する」と記載されているものの、カスケード効果（判決は、比重差により分離した上層の液体がカスケードによって移送されること



(又はそのことにより両液が分離回収できること)を意味すると解釈している。)によって、分離したクリーニング剤をクリーニング区画へ戻す工程を含むとは記載されていない。判決も、請求項8は、「そのような工程を含む方法や、そのような工程を可能にする装置に関する発明ではないことは明らかである」と指摘しており、上記のような説示は、請求項8の記載の曖昧さに起因したものと考えられる。

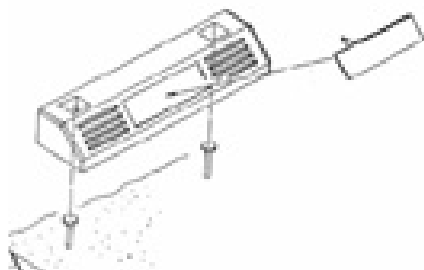
もっとも、工程として明記されていたとしても、判決が、「仮に」として考察しているとおり、請求項8は容易想到と判断されたに違いはなく、また、この判断は納得のいくものである。すなわち、審決は、請求項1の進歩性を否定するにあたり、「洗浄システムにおけるリンス方式として、甲1に記載された蒸気-すすぎの代わりに、浸漬リンス方法を採用する程度のことは、洗浄する対象物及び洗浄の目的に応じて当業者が適宜選択する範囲に属することである。」と判断しているが、浸漬リンス方式を採用するなら、甲1および周知技術から、カスケード効果を用いてクリーニング液をクリーニング区画へ戻すことも容易想到といえそうに思われる。

## (2) 意匠

意匠の敗訴は、以下の事例1件のみである。

平成18年(行ケ)第10337号(物品の名称;車止めブロック)

- パンフレットに作成月の記載があるとしても、パンフレットの事後作成は可能であるから、パンフレットが出願前に作成されたとまで認めることができないとされた事例 -



本件意匠

判示事項;

これまでの経緯に照らすと、甲2パンフレットが平成2年10月に作成された旨の上記記載は、にわかに措信し難い。そして、甲2パンフレットは、単なるカラー印刷にすぎず、「90.10」との記載も含め、事後に作成することも不可能ではないから、上記作成月の記載から、甲2パンフレットが平成2年10月に作成されたとまで認めることができない。

これらの陳述書は、上記カタログ等を受領したとされる平成2年から約14年を経過した後に作成されたものであり、その作成者がいずれも被告の取引先の関係者であることを併せ考慮すると、その記載内容の信用性には疑問があり、これらの陳述書から上記カタログ等が被告により頒布されたとまで認めることができない。

所感:

本件登録意匠と甲2パンフレットに記載された甲号意匠が、「類似」の関係にあることについては争いはなく、甲2パンフレットが本件登録意匠の出願日であるより前に頒布されたかどうか争われた。

審決は、甲2パンフレットに、「90.10」と記載されていたことから、甲2パンフレットが出願前に頒布されたと認定したのであるが、判決は、甲2パンフレットによる広告宣伝をした旨の乙1被告陳述書は、当時から十数年経過した時点で本件訴訟に提出するために作成されたものであること、別件保全事件(仙台地裁、H14(ヨ)208、差止めを命じた。)において疎明資料として提出された納品書が、実は、出願後に作成されたものであること(7桁の郵便番号が記載されていたところ、この郵便番号の実施日からして出願前ではあり得ないとされた。)、別件民事訴訟(仙台地裁、H15(ワ)208、製造販売の中止と損害賠償請求を求める訴え)において出願前に作成されたとして提出したカタログが、実は、出願後に作成されたものであること(パンフレットに掲載された写真の撮影日が出願後のものであった。)から、上記作成月の記載から、甲2パンフレットが平成2年10月に作成されたとまで認めことはできないとした。また、被告が、甲2パンフレットが頒布された事実ないし意匠に係る物品の製造販売を行っていた事実を立証する趣旨で提出した他の証拠(審決は、一部を、甲2パンフレットが出願前に頒布されたも

のであることの補強証拠として採用した。)についても、事後作成することも可能、記載内容の信用性に疑問があるなどとして、これらから、甲2パンフレットが頒布された事実ないし意匠に係る物品の製造販売を行っていた事実は認められないとした。

一般的に、パンフレットに日付が記載されているなら、その日付をパンフレットの頒布日として認定しても問題はない場合が多いと思われるが、本事例においては、別事件における被告の主張、立証が信用性を欠くものであったことから、パンフレットの日付についても信用できないと判断されたものと思われる。

審判の段階においても、原告は、被告製品は売れ筋商品でありながら、被告作成の出願後パンフレットには写真の掲載がない、本願出願前に作成されたとする製作図面にも疑義があるなどとして、甲2パンフレットの頒布日を争っていたのであるから、書面審理とせず、口頭審理によって、より慎重な事実認定を行うべきであったといえる。

### 3. 勝訴事例

以下に、実務の参考となりそうな勝訴事例<sup>9)</sup>について、簡単に紹介する。

平成18年(行ケ)第10236号(発明の名称; ガソリンフィードパイプ)

(本願補正発明)

「【請求項1】ポリアミドの外層、フルオロポリマーの中間層、およびポリアミドの内層を有し、これらの層がそのポリマー鎖にカルボニル基を含有するポリマーまたはコポリマーである接着結合剤の介在層によってそれぞれ結合していることを特徴とするポリアミドベースのガソリンフィードパイプ。」

引用発明

「ポリアミドの外層、フルオロポリマーの中間層、およびポリアミドの内層を有し、ポリアミドの外層、内層をフルオロポリマーの中間層より架橋度を高めた状態とすることによってそれぞれの層間が結合していることを特徴とするポリアミドベースのガソリンフィードパイプ。」

審決判断

[一致点]

「ポリアミドの外層、フルオロポリマーの中間層、およびポリアミドの内層を有し、これらの層がそれぞれ結合していることを特徴とするポリアミドベースのガソリンフィードパイプ。」

[相違点]

「本願発明では、ポリアミドの外層、フルオロポリマーの中間層、およびポリアミドの内層が、そのポリマー鎖にカルボニル基を含有するポリマーまたはコポリマーである接着結合剤の介在層によってそれぞれ結合しているのに対して、引用文献に記載された発明では、前記外層、内層がバリヤ層である中間層より架橋度を高めることによってそれぞれ結合している点。」

[判断]

接着性の劣るポリフッ化ビニリデンのようなフルオロポリマーと他の樹脂材料からなる層とを結合する手段として、ポリマー鎖にカルボニル基を含有するポリマーまたはコポリマーである接着結合剤の介在層によってそれぞれ結合することは従来周知の技術手段であるから、引用例発明において、外層、中間層、内層の各層間の結合手段に該周知の接合手段を適用して、本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

(判示内容)

取消事由1(動機付けの不存在)について

引用例発明(特開平5-42621)において、外層、中間層、内層の各層間の結合を維持するために、外層、内層をバリヤ層である中間層より架橋度を高めるとの構成に代えて、又は、当該構成に加えて、周知の技術手段を採用し、相違点に係る本願発明の構成とすることには、十分な動機付けがあるといえるのであって、当業者が容易になし得る程度のことと言うべきである。

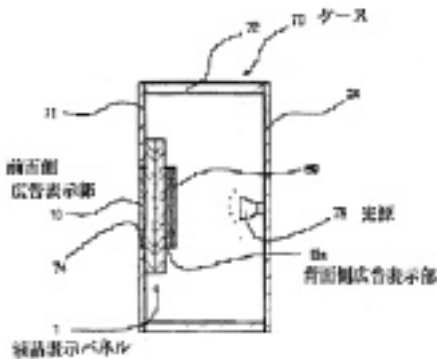
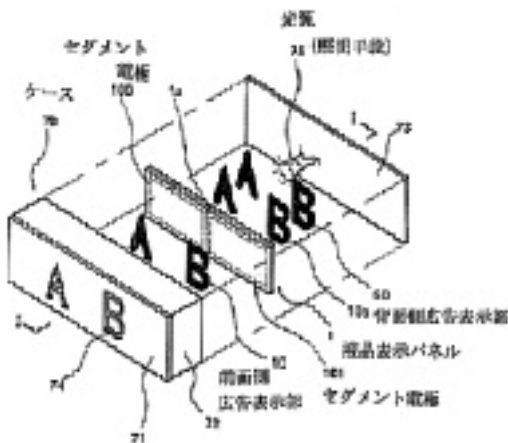
取消事由2(本願発明の効果の予測困難性)について

本願発明における「ポリアミドの外層」及び「ポリアミドの内層」には架橋されたポリアミド層は包含されないものに限定されとすることはできない。したがって、原告の主張は、本願発明の要旨に基づかないものであって、前提において失当である。

平成18年（行ケ）第10207号（発明の名称；液晶ディスプレイパネルを利用した広告板）

（本願発明）

「【請求項3】1又は複数個のセグメント電極が内蔵された1又は複数個の液晶表示パネルと、前記液晶表示パネルの前面及び背面側に設置されて広告しようとする内容にデザインされた不透明フィルムを定着させて形成された広告表示部と、前記液晶表示パネルが内部に装填されたケースと、前記液晶表示パネルを照明する照明手段を含むことを特徴とする液晶ディスプレイパネルを利用した広告板。」



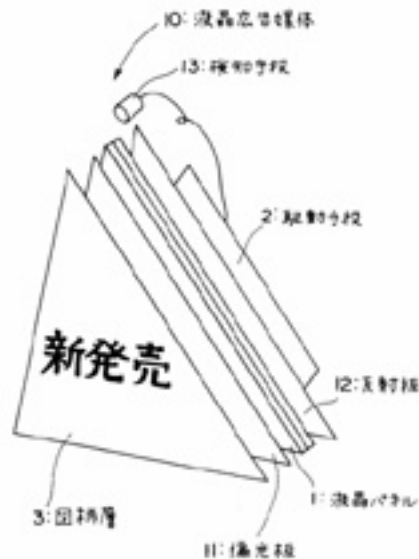
本願発明

（判示内容）

取消事由1（相違点1についての判断の誤り）について

引用例1（特開平8 - 15665）の「下側電極に金属膜を用いて反射板と兼用する場合には、その下側基板は不透明なものであってもよい」との記載によれば、下側電極に

金属膜を用いない場合には、上側基板及び下側基板ともに透明なものを用い得ることは明らかであり、また、引用例1の実施例1も両基板が透明なものであるから、「液晶パネルの前面及び背面側に広告、標識（広告表示部）を形成する」周知技術との組合せを阻害する記載があるということとはできない。



引用発明1

取消事由2（相違点2についての判断の誤り）について

引用例2（特開平8 - 122751）には、ケースの内部に液晶表示パネル及び液晶表示パネルを照明する光源が装填された装置の発明が記載されており、これは、 $n \cdot d$ の値に関係なく用いることができるものであり、広告板の表示装置に利用できることも記載されているから、引用例1発明の「広告板」に、引用例2に記載された上記装置の構成を適用することは、当業者が容易に想到し得る。

取消事由3（顕著な作用効果の看過）について

原告が主張する効果は、引用例1発明に、上記周知技術、及び、引用例2発明の上記構成を適用することによって、当然に奏される効果にすぎない。

取消事由4（特許請求の範囲の記載に基づくものではないとした判断の誤り）について

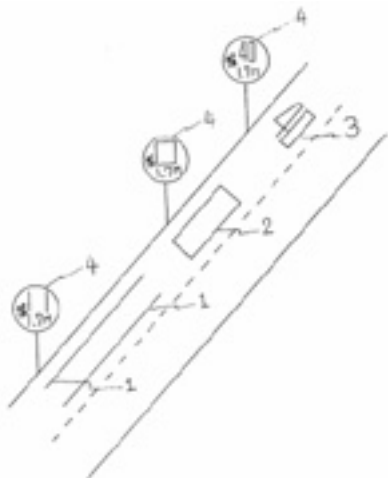
本願発明は当業者が容易に発明をすることができたものであるとした審決の判断に誤りはないから、原告の主

張は、審決の結論を左右するものではなく、主張自体失当である。また、念のため、主張内容を検討しても、理由がない。

平成18年（行ケ）第10131号（発明の名称；車幅感覚向上のための道路標示）

（本願発明）

「【請求項1】車道に自動車車幅と同等の幅に相当する線、図形、または道路標識よりなる車幅感覚向上のための標示を描き、その上を自動車運転者が自動車を運転することで自動車運転に必要な車幅感覚が向上する自動車車幅と同等の幅に相当する線、図形、または道路標識よりなる、自動車運転者の車幅感覚向上のための道路標示。」



本願発明

（判示内容）

取消事由1（一致点の認定の誤り）について

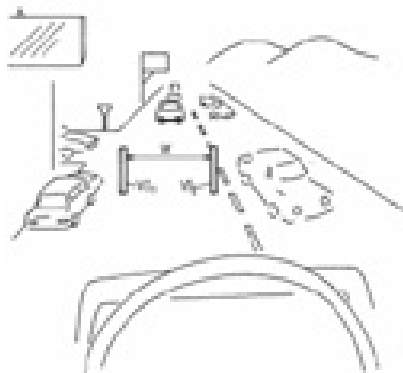
引用発明（特開平5 - 85222）において、一對の虚像……は、道路……上に直接表示されてはいないものの、ドライバの視認を通じて道路上に投影して把握されるものである以上、道路に間接的に表示されるものと言って妨げないというべきである。このことは、上記一對の虚像……が、自動車の進行方向前方に所定距離だけ離れた位置に表示される、その位置における自動車の車幅を指示する虚像であることによって、何ら左右されるものではない。

審決は、構成上の違いを相違点1として認定した上、一致点として「車道に……線を示す又は表示し、……」のように両者の上位概念を抽出したものと理解することが

できる。

（引用例の）記載に整合する「車幅感覚」の意義も、……本願発明における「車幅感覚」の意義と同様に、その一般の語義である、自動車の車幅について自動車運転者が走行道路との関係において把握する知覚をいうものと解され、引用例の他のすべての記載を精査しても、「車幅感覚」について、上記の一般の語義と異なる技術的意義を認めるべき根拠となる記載はない。

引用発明においても、本願発明により……「車幅感覚」を修得できるのと同様に、車幅指示像……を表示して道路を繰り返し走行することにより「自動車の車幅について自動車運転者が走行道路との関係において把握する知覚」を養うのを補助できるのであるから、かかる「車幅感覚」を全く得ることができないとはいえない。



引用発明

取消事由4（相違点1についての判断の誤り）について

原告の主張は、引用発明における車幅指示像に……慣用技術を適用する場合には、自動車とともに移動し、常に、その進行方向に所定距離だけ離れた位置に表示される標示となることを前提とするものである。しかるに、原告が主張するように、自動車とともに、その進行方向に所定距離だけ離れた位置に進行し続ける線を、自動車の進行に応じて描き続けるようなことがあればなおさら、当業者であれば、上記の場合には、原告が主張するような標示を想到するのではなく、引用発明の「自動車車幅と同等の幅に相当する線」を、単に車道に実際に描いたものに変更することを想到するとみるのが合理的である。そして、引用発明の「自動車車幅と同等の幅に相当する

線」を、単に車道に直接描くことに関しては、慣用手段を採用すれば実現し得ることであって、何ら不可能なことではない。

原告の主張する引用発明の効果が虚像であるからこそ得られるものとする事もできない。

平成17年（行ケ）第10849（発明の名称；文字情報と地図画像の合成方法及びデータベース機能向上支援システム）

（本件発明）

「【請求項1】 地図画像が格納された電子地図情報システムと利用者が所有する既存データベースとを利用して、該既存データベースの文字情報と前記地図画像とを合成して表示する文字情報と地図画像の合成方法であって、下記のステップ（a）～（d）により、文字情報、数字情報のデータをつかさどる簡易データベースを前記電子地図情報システム内に持たずに、前記文字情報と前記地図画像との合成表示処理をすることを特徴とする文字情報と地図画像の合成方法。

（a）前記既存データベースの文字情報を付加する対象物の領域を前記地図画像上にて指定するステップ。

（b）前記利用者が所有する既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて文字情報記憶部に登録するステップ。

（c）入力された文字情報を検索キーとして前記文字情報記憶部に登録された文字情報群を検索し、検索された文字情報に対応して登録されている前記対象物の領域情報に基づき前記地図画像上での当該対象物の位置を求めるステップ。

（d）前記（c）のステップにより求めた位置情報に基づき、当該対象物を含む地図画像を読み出して表示すると共に、前記検索された文字情報を前記当該対象物と関連付けて合成して表示するステップ。

【請求項2】前記（b）のステップは、文字情報を登録する際に、前記指定された一つの対象物に対して複数の異なる文字情報を対応付けて登録できると（「と」は脱字）共に、前記指定された複数の対象物に対して同一の文字情報を対応付けて登録できるようになっている請求項1に記載

の文字情報と地図画像の合成方法。

【請求項3】前記文字情報と共に利用者のイメージ情報を当該対象物の関連情報として付加できるようになっている請求項1又は2に記載の文字情報と地図画像の合成方法。

【請求項4】前記電子地図情報システムが、受信した移動体の位置情報に基づき当該移動体の位置を地図の画像上に表示するシステムである請求項1乃至3のいずれか1項に記載の文字情報と地図画像の合成方法。

【請求項5】前記地図画像が、地図、設計図、各種構造物の構造図を含む図形の画像である請求項1乃至4のいずれか1項に記載の文字情報と地図画像の合成方法。

【請求項6】簡易データベースを持たない電子地図情報システムと利用者が所有する既存データベースとを連結してデータベース機能を強化するデータベース機能向上支援システムであって、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法の発明を実現したことを特徴とするデータベース機能向上支援システム。」

相違点

本件発明1では、文字情報は、利用者が所有する既存のデータベースを利用しているのに対し、刊行物1（特開平5-94129）には係る点が開示されていない点。

審決判断

本件発明1において「既存データベース」の用語の意味するところは、「利用者が作成した情報を格納したもの」とみることができ、このように解しても他の記載と矛盾することはない。

そこで、刊行物1をみるに、段落【0010】ないし段落【0012】に記載されたメモ情報の登録は、「文字列上における文字を選び、“情報”の位置に施設の内容を示す文字を入力する」ことで、図4に示されるメモリマップのように記憶されることから、刊行物1記載の発明は、「利用者が作成した情報を格納したもの」すなわち、データベースを備えており、登録後は、「ユーザはかかるリストから表示したメモ情報を選択しこれを入力する。メモ情報の選択の入力は、上記と同様タッチパネルによって行う。このようにしてメモ情報の指定がなされると、対応するメモ情報の施設位置が地図上に表示される」（段落【0013】）ことから、リストに表示されるユーザ独自のデータベー

スが本件発明1の「既存データベース」に対応するとみることができる。

そして、入力するテキスト形式のファイルが、既存のデータベースから抽出したもの、言い換えれば文字情報が既存データベースに格納されていた情報であることは、刊行物1記載の発明の文字情報も、「メモ情報」と記載されているように利用者のデータベースとして登録することができるものであるから、当該相違点は当業者が適宜実施し得るものにすぎない。

(判示内容)

取消事由3(相違点の判断誤り)について

(既存データベースの意味)

本件明細書の記載によれば「既存データベース」とは、他のアプリケーションシステムのデータベースを含むものではあるが、これに限られるものではなく、他のアプリケーションシステムのデータベースから抽出されて本件発明1の目的のために構成されるデータベースも「既存データベース」に含まれるということができる。

例えば、明細書に開示される文字情報の登録方法は「ユーザデータベースDB」(他のアプリケーションのデータベースを意味するものと推認される。)上の複数の情報を取り込むものであるが、その登録方法として個々の情報をキーボードから入力するものとしていることからすると「ユーザデータベースDB」上の情報のうち、本件発明1の方法の実行のために取り出された複数の情報が一定の秩序のもとに整理・配列され新たな「データベース」を構成するということができる。そして、このようにして構成されたデータベースが、後日の検索において利用されることからすれば、これを「既存データベース」と称しても差し支えないものである。

また、仮に、原告が主張するように「既存データベース」という用語が、他のアプリケーションシステム上で作成・保存されたデータベースを意味していると解釈したとしても、以下のとおり、本件決定の結論に影響を及ぼすことはない。

すなわち、本件発明1における文字情報の登録は、……入力装置(キーボード等)を用いた手作業により個々の情報を入力するというものも含んでいる。他のアプリケーションで作成・保存されたデータベース上の文字情報

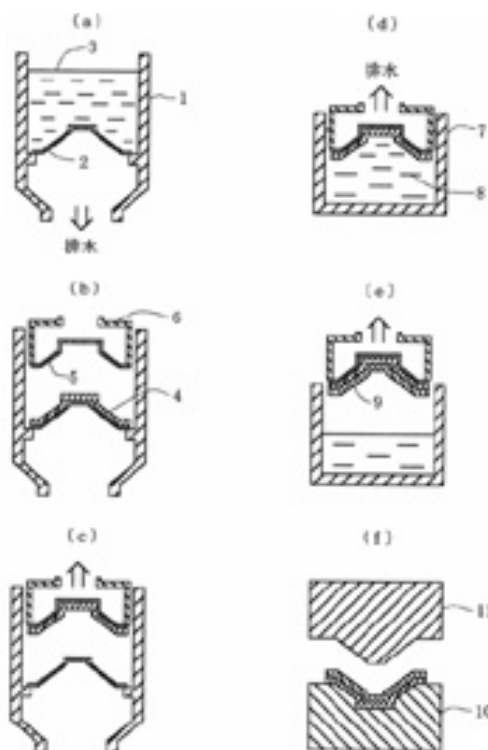
を一覧表として紙上に印字して、その紙を見ながら文字情報を入力することも、本件明細書に開示された登録の方法に含まれるからである。

平成17年(行ケ)第10775号(発明の名称;スピーカ用振動板の製造方法)

(本件発明)

「【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。」



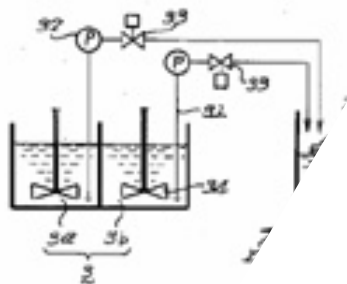
本件発明

相違点

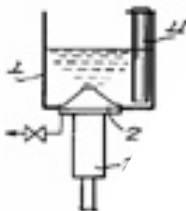
本件特許発明1では、「一次抄紙で堆積した紙料を二次抄紙網に転写して、吸着せしめた状態を維持しながら、

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、甲第2号証に記載された発明では、一次抄紙で成型型に堆積した紙料（甲第2号証記載の発明でいう木材パルプ層）を成型型に堆積させたまま、二次抄紙以降の漉き槽にある紙料分散液の液中に置き、堆積するようにしており、係る構成は本件特許発明1の上記構成とは明らかに相違する。

第1図



第2図



甲2発明

( 判示内容 )

取消事由1（本件特許発明1と甲2発明（特公昭57 - 10638）の相違点に関する認定判断の誤り）について

甲3（特開平1 - 101105）には、丸網抄造法による一次抄紙で堆積した紙料を、長網抄造法の二次抄紙網に転写することが記載されているといえるが、甲3発明、すなわち丸網抄造法による繊維の配向が不可欠なセメントを主成分とする無機質板材の製造方法を、無配向性の抄紙を必要とするスピーカ用振動板の製造方法である甲2発明に適用することは、当業者が容易に想到し得るものではない。加えて、甲3発明は、層状に積層することにより無機質板材を製造するものであって、成型型を用いるものではない。これに対し、甲2発明は、成型型上に繊維の層を

層設することによりスピーカ用振動板を製造するものである。この点からも、甲3発明を甲2発明に適用することは、当業者が容易に想到し得るものではないというべきである。そうすると、その作用効果が顕著であるか否かを検討するまでもなく容易に想到することができたものとは認められない。

取消事由2（本件特許発明2についての認定判断の誤り）について

請求項2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り、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が、審判手続の段階において原告は、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本件特許発明2が無効であると主張するのみであり、原告の主張は理由がない。

#### 4. 雑談

判決における審査官氏名の掲載

最高裁HPには、「裁判例情報」として、知財高裁で言い渡された判決がほぼリアルタイムで掲載される。「当事者の表示部分は、掲載を省略しています。また、文中の固有名詞などには、プライバシーなどへの配慮から、「A」「B」「C」等の記号に置き換えているものがあります。このため、判決等の原文と完全には一致しないことがあります。」との注意書きが添えられており、掲載された判決をみると、当事者が個人である場合などは、当事者名が記号に置き換えられている。（以前と異なり、弁理士、指定代理人については置き換えはされていない。）

判決の本文（事実及び理由）中に、審査官、審判官名が書かれている場合はどうであろうか（手続き違背が争点となっており手続きの経緯を明らかにする必要があるときなどにおいてたまに見られる。）。法律上の処分を行った者として、単に、事実を述べるに過ぎない場合は、プライバシーなどへの配慮は必要ないと思われるが、

配慮しなければならない場合もあることから、一律、審査官、審判官名の掲載は記号によっているようである(例、平成18年(行ケ)第10262号、平成17年(行ケ)第10673号、平成17年(行ケ)第10622号)

#### 業績(受賞)と進歩性

商業的成功は、顕著な効果の看過を審決の取消事由とする場合においてよく主張される。審査基準にも、「商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。」とあり、商業的成功を参酌できることにしている。

平成17年(行ケ)第10689号[第1事件]、平成17年(行ケ)第10690号[第2事件](これらは併合審理された。)においては、学会における受賞の事実が、顕著な効果を奏することを示している旨の主張がなされた。

判決は、第1事件原告(無効審判請求人)が主張した取消事由2(本件発明7についての実施可能要件の判断の誤り)についてのみ判断し(実施可能要件を満たさないとした。)、取消事由1(本件発明7についての進歩性の判断の誤り)については、取消事由2について理由があるから、判断するまでもないとして判断しなかったのであるが、「付言」として、取消事由1に関する主張である「受賞」に関して、以下のように言及している。

「なお、付言するに、被告らは、取消事由1に関して、本件発明7は、BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>化合物の単一相から得られるX線回折パターンがJCPDS粉末データファイルに登録されたBaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>化合物の回折データとは一致しないこと(JCPDS粉末データファイルに登録されたBaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>化合物の回折データが誤りを含んでいること)を明らかにしたことに基づくものであり、この業績により「蛍光体賞」を受賞したことを主張する。しかし、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項7には「単相」と記載されているのみであり、また、発明の詳細な説明の項にも、「BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>化合物の単一相から得られるX線回折パターンがJCPDS粉末データファイルに登録されたBaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>化合物の回折データとは一致しない」とい

う点については、何も記載されていないから、被告らの主張は、訂正明細書の記載に基づかないものであって、採用することができない。」

実施可能要件とも関係するとして、あえて、第1事件被告(特許権者)の主張について言及したものであるが、そもそも、「受賞」の対象となった研究内容を、訂正明細書に記載しておく必要はないから、訂正明細書の記載に基づかないとして、第1事件被告の主張を排斥した理由はよくわからない。仮に、上記の点が記載されていたとしても、「単一相」の蛍光体及びその製造方法が具体的に開示されていると認められないのであれば、実施可能要件を満たしているとはいえないし、本件発明7が、BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>化合物の単一相の発明でないのであれば、進歩性の判断において、「受賞」が参酌されることもないと考えられる。

---

#### 5. おわりに

---

以上、第3四半期における主な判決を紹介した。当期において目立ったのは、特実の敗訴事例で、組み合わせに動機付けを欠くとされたケースである。平成17(行ケ)10490号判決で、「紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識別装置は、近接した技術分野であるとしても、その差異を無視し得るようなものではなく、構成において、紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには、それなりの動機付けを必要とするものであって、単なる設計変更であるということでは済ませられるものではない。」と判示されて以来、原告準備書面には、この判決が引用されることが多く、また、裁判所では、動機付けの有無については、以前よりも、丁寧、詳細な検討がなされているという印象がある。引用例同士を組み合わせ得るとする場合には、両者が、近接技術分野であることだけにとどまらず、両者を組み合わせ得るとする根拠(動機付け)についても明示することをこころがけるべきである。



## 1) 知財高裁検討事例

- 「紙葉類識別装置の光学検出部」(17 - (行ケ) - 10490)  
(取消)  
「中空糸膜濾過装置」(17 - (行ケ) - 10707)(取消)  
「エアーマッサージ装置, 椅子式エアーマッサージ機」  
(17 - (行ケ) - 10339, 14 - (行ケ) - 386)(いずれも棄却)  
「高周波ボルトヒータ」(17 - (行ケ) - 10672)(棄却)  
「体重のモジュレーター, 対応する核酸およびタンパク質,  
ならびにそれらの診断および治療用途」(17 - (行ケ) -  
10013)(棄却)  
「酸性水中油型乳化調味料」(17 - (行ケ) - 10223)(取消)  
「適応型自動同調装置」(17 - (行ケ) - 10718)(取消)  
「密封包装物の検査方法」(17 - (行ケ) - 10645)(棄却)

## 2) 敗訴事例

- 平成17年(行ケ)第10717号(発明の名称;有機発光素子  
用のカプセル封入材としてのシロキサンおよびシロキサン  
誘導体)(不服2002-13257、特表平11-514791)  
平成17年(行ケ)第10856号(考案の名称;二輪車の取り外  
し可能ハンドル)(無効2004-40007、実用3071713)  
平成17年(行ケ)第10837号(発明の名称;多重音声及び/  
又はデータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時  
に行うための加入者RF電話システム)(訂正2002-39123、特  
許2816349)  
平成17年(行ケ)第10838号(発明の名称;多重音声通信や  
データ通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うた  
めの無線デジタル加入者電話システム)(訂正2002-39124、  
特許2979064)  
平成17年(行ケ)第10647号(発明の名称;PtとPt以外の遷  
移金属をベースにした化合物とをベースにした混合物を使  
用するシリコーンエラストマーのアーキ抵抗性を高めるた  
めの添加剤)(異議2003 - 73126、特許3450863)  
平成17年(行ケ)第10689号、第10690号(発明の名称;ア  
ルミン酸塩蛍光体)(無効2004 - 80021、特許3484774)  
平成17年(行ケ)第10531号(発明の名称;感光性導電ペー  
スト)(異議2003 - 72759、特許3405199)  
平成18年(行ケ)第10227号(発明の名称;シワ形成抑制剤)  
(不服2002 - 24450、特開平09 - 255548)  
平成17年(行ケ)第10796号(発明の名称;機械室レスエレ  
ベータ装置)(無効2004 - 80206、特許3438697)  
平成18年(行ケ)第10033号(発明の名称;電気駆動システ  
ム)(不服2003 - 20403、特開平06 - 276609)  
平成17年(行ケ)第10395号(発明の名称;木質合成粉及び  
その製造方法, 並びに前記木質合成粉を用いた木質合成板  
及びその押出成形方法)(不服2004 - 12000、特開昭07 -  
266313)  
平成18年(行ケ)第10102号(発明の名称;シート張力調整  
方法, シート張力調整装置およびシートロール用巻芯)(不  
服2005 - 10030、特開平10 - 167533)  
平成18年(行ケ)第10177号(発明の名称;釣り・スポーツ  
用具用部材)(訂正2005 - 39142、特許3233576)  
平成18年(行ケ)第10262号(発明の名称;水棲動物用長期  
間飼料)(不服2002 - 6395、特表平08 - 807922)

- 平成17年(行ケ)第10841号(発明の名称;生物医学的アッ  
セイの光学的分析における背景の蛍光及びルミネセンスの  
マスキング)(無効2004 - 80047、特許3452068)  
平成18年(行ケ)第10029号(発明の名称;多成分溶剤クリ  
ーニング系)(無効2000 - 35690、特許2680930)

## 3) 勝訴事例

- 平成18年(行ケ)第10236号(発明の名称;ガソリンフィー  
ドパイプ)(不服2004 - 21563、特表平08 - 511326)  
平成18年(行ケ)第10207号(発明の名称;液晶ディスプレ  
イパネルを利用した広告板)(不服2004 - 16559、特表  
2003 - 507751)  
平成18年(行ケ)第10131号(発明の名称;車幅感覚向上の  
ための道路標示)(不服2005 - 2294、特開昭8 - 302628)  
平成17年(行ケ)第10849号(発明の名称;文字情報と地図画  
像の合成方法及びデータベース機能向上支援システム)(異  
議2003 - 70737、特許3327881)  
平成17年(行ケ)第10775号(発明の名称;スピーカ用振動  
板の製造方法)(無効2004 - 80253、特許3517736)

## 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