

判決から学ぶ言い回し

審判第6部門 上席部門長 酒井 進

はじめに

243号に続いて、過去の審決取消訴訟の判決を参考に、判決文の言い回しを紹介する。

今号で紹介するものは、以下の観点のうち、「周知技術の扱い」以降の部分である。

1. 新規性、進歩性に関する判断の誤り
 - (1) 本願発明の認定
 - (2) 引用発明の認定
 - (3) 一致点・相違点の認定
 - (4) 組み合わせの困難性
 - (5) 周知技術の扱い
 - (6) 作用効果
2. 記載不備（特許法36条）に関する判断の誤り
3. 補正要件に関する判断の誤り
4. その他

1. 新規性・進歩性・同一性に関する言い回しの例

(5) 周知技術、慣用技術、技術水準、技術常識.....

周知性の判断基準と当該文献が公知になった日とが問題となった事例

《主張内容》

甲第6，第7号証刊行物自体の存在によっては，そこに記載された技術が周知であるとはいえない。

《判決記載》

ある技術が周知か否かは，単にその技術を記載

した文献数やその文献の頒布時期によって決せられるものではなく，技術革新の速さにも依存するものであることは当然である。そして，本願発明の属する現像方法及び電子写真技術の技術革新が速いことは，周知の事実といえるから，本願発明出願の約6か月前に公開された公開特許公報である甲第6，第7号証刊行物記載の前記技術は，本願出願当時既に周知であったと認めることができ，これに反する原告主張は採用することができない。

《参考事件番号》平12行（ケ）342

《関連条文》29条2項

技術分野が相違することにより周知性が異なると主張

《主張内容》

周知技術とは，その技術分野で常識となっている技術のことであるから，仮に引用文献3の液晶基板の処理分野においては，周知の程度に至った公知技術であるとしても，引用文献3の存在をもって，プラスチック飲料用ボトルの技術分野に属する本願発明1における当業者にとってそれを周知とすることはできない。

《判決記載》

引用文献3のみならず，乙第5号証文献及び乙第6語証文献のような文献が存在し，これらによれば，プラスチック飲料用ボトルの技術分野においても，硬質炭素膜がガスバリア性に優れることが周知であったと認められることは，前示のとおりである。原告の上記主張は，採用することができない。

《参考事件番号》平12行(ケ)238
《関連条文》29条2項

周知たる文献数提示が少ないと主張
《主張内容》

審決が、引用例4(甲第10号証)、引用例5(甲第11号証)の二つの文献を挙げるだけで、「パレットの桁材を、隣接しあって垂直方向に配向される複数パネルよりなる中実コアと、該中実コアの周囲を水平方向および垂直方向に延びて該中実コアを実質的に被覆する外被体とから構成すること」が周知であると認定したのは誤りである。

《判決記載》

周知事実とは、当業者が熟知している事項であるため、本来、審決においてその認定根拠を示すまでもないものことであるから、審決の挙げた文献数の多少によって、周知であるとしてよいかどうかが決まるといふ性質のものではない。……本訴において、審決が示した文献数の多少自体を問題にする余地はない。

《参考事件番号》平14行(ケ)546
《関連条文》29条2項

引用例記載発明が未完成であると主張
《主張内容》

引用発明の瓦は、雨漏りが発生するため、産業上利用することができない発明である。

《判決記載》

引用発明の防災瓦が、屋根瓦としての基本的性能を有しないことを認めるに足りる証拠はない。引用発明の防災瓦がたとえ本願発明1の防災瓦より防水機能において劣るとしても、このことから直ちに、これを、産業上利用することができない発明とすることはできない。

《参考事件番号》平14行(ケ)324
《関連条文》29条2項

引用文献は本願発明と技術分野が相違すると主張
《主張内容》

本件審決は、ドアクローザの技術分野において、セレーシヨンの切り替えにカム機構を採用す

ることが周知慣用であると認定判断したものであるが、ドアクローザとは関係のない僅か数種類の機械にカム機構が採用されていることをもって、上記機構がドアクローザの技術分野においても周知慣用であるとした認定判断が誤りである。

《判決記載》

刊行物4ないし7は農作業機械(草刈機等)に関する発明、刊行物10には動力運搬車に関する発明、刊行物11には折りたたみ式自転車に関する発明がそれぞれ記載されており、これらの刊行物には、カム機構により、一對のセレーシヨンの噛み合い及びその解除を切り替え、予め定められた連結位置と連結解除位置との間を選択的に切り替え操作可能とする技術が開示されている。これらの刊行物の記載からすれば、本件特許出願当時、一般に、一對のセレーシヨンの噛み合い及びその解除を選択的に切り替えるという課題、作用が共通する技術分野において、カム機構を採用することは周知慣用の技術事項であったといえることができる。

《参考事件番号》平16行(ケ)263
《関連条文》29条2項

引用された刊行物はいずれも本願発明と技術的課題が異なると主張

《主張内容》

刊行物2、3記載の発明は、本件発明1の課題である グリル庫内の熱の保存と排気の滞留や グリル庫中央部の加熱の確保を意図するものではなく、燃焼排気をグリル庫内に滞留させることによって調理品にむらなく熱が行き渡るようにするという本件発明1の作用、効果は発揮されないし、またそれらを示唆する記載もない。……したがって、たとえ前記刊行物1ないし3記載の発明が本件発明1と同種の焙焼器やグリルに関する発明であるとしても、それらはいずれも本件発明1とは技術的課題を異にしており、刊行物1記載の発明に刊行物2、3の発明を転用することは当業者といえども容易に想到し得ないところである。

《判決記載》

原告らは、刊行物3についても、刊行物1、2と同

様、本件発明1の上記課題 及び を意図しておらず、かかる刊行物1に刊行物3を転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と主張するが、グリル庫内のどこにバーナを設けるかは、バーナを備えたグリルを設計するに当たり、当業者が当然試みるであろう設計事項であり、バーナの配置として刊行物3記載のようにグリル庫の左右両側に設けることは当業者が適宜採用し得る選択肢の一つにすぎないというべきである。

《参考事件番号》平14行(ケ)183

《関連条文》29条2項

適用容易性には阻害要因がある(根拠なく自明とはいえない)と主張

《主張内容》

本件決定は、「スイッチとしてキースイッチを採用することで、スイッチの誤作動防止を図り得るのは自明」(決定謄本7頁4-1(2))であるとしているが、何の根拠も示されておらず、どのような技術分野で自明であるかについても全く示されていない上、本件発明1が車いす用踏段付エスカレータの技術分野における発明であるのに対し、刊行物2が車いす用踏段付エスカレータに関するものではないことを無視するものであって、誤りである。また、誤作動といっても、キースイッチをどの技術分野に適用するかにより、誤作動の重要度、深刻度が大きく異なるのであり、技術分野を無視して、キースイッチを採用することでスイッチの誤作動防止を図り得ることを自明ということはできない。

《判決記載》

エスカレータの起動用スイッチとしてキースイッチを採用することが、本件特許出願時において、当業者に周知の技術的事項であったとすることができるし、これにより、乗客の足、衣服若しくは手荷物の接触又は幼児童のいたずらなど種々の原因による誤動作を防止し得ることも、周知の技術的事項自体から、当業者に自明の事項であったというべきである。また、車いす用踏段付エスカレータは、車いすの利用者が利用するという点で特

殊性があるものの、その余の点においては一般のエスカレータと技術的に異なる点はないから、その適用を阻害する特段の事情がない限り、一般のエスカレータにおける周知の技術的事項を車いす用踏段付エスカレータに適用することは当業者が容易に想到し得るところ、本件において、その適用を阻害する事情は見当たらない。

《参考事件番号》平13行(ケ)298

《関連条文》29条2項

1件の刊行物提示では周知といえないと主張

《主張内容》

ある事項がわずか1件の刊行物に記載されているというだけでそれを周知と認めることはできない。

《判決記載》

ある技術が周知であるか否かは、単にその技術を記載した刊行物の数のみによって決まるものではなく、当該事項の属する技術分野、当該刊行物の性質、頒布時期等も考慮されるべきである。本件においては、周知とされた上記事項の属する技術分野を前提に、甲第6号証刊行物が本件出願日の約8年前に頒布された特許文献であることを考慮すれば、本件出願日当時、同事項は周知であった、と認めることができるものというべきである。

《参考事件番号》平11行(ケ)214

《関連条文》29条2項

周知例に周知と認定した技術以上の(本願発明に係る)構成が記載されていないと主張

《主張内容》

審決は、引用例2に基づいて、パッケージ化された半導体記憶装置を外部装置の有するソケットに着脱可能とすることが本件出願前に周知であったとすると、原告は、引用例2のROMパック5は本願発明の「通信制御部」に相当する構成や機能を持たないのであるから、審決の認定は誤りである。

《判決記載》

審決は、引用例2に基づいて、パッケージ化された半導体記憶装置を外部装置の有するソケットに

着脱可能とするという技術が、本件出願当時に周知であったと認定しているにすぎない。引用例2のROMパック5が「パッケージ化された半導体記憶装置」に該当し、ROMソケット4が「外部装置の有するソケット」に該当することは明らかであり、引用例2の第1図には、ROMパック5が、外部装置の有するROMソケット4に着脱可能とされていることが示されている。そうすると、引用例2には、パッケージ化された半導体記憶装置を外部装置の有するソケットに着脱可能とするという技術が開示されているということが出来る。原告は、ROMパック5が本願発明の「通信制御部」に相当する構成や機能を含まないと主張するが、パッケージ化された半導体記憶装置の具体的な構成の差異は、上記周知技術を認定する妨げとはならないというべきである。

《参考事件番号》平17行(ケ)10279

《関連条文》29条2項

(6) 作用効果

数値限定発明の新規性には、先願の数値範囲に対して臨界的意義が必要

《主張内容》

審決は、引用例2に基づいて、パッケージ化された半導体記憶装置を外部装置の有するソケットに着脱可能とすることが本件出願前に周知であったところ、引用例2のROMパック5は本願発明の「通信制御部」に相当する構成や機能を持たないのであるから、審決の認定は誤りである。

《判決記載》

審決は、引用例2に基づいて、パッケージ化された半導体記憶装置を外部装置の有するソケットに着脱可能とするという技術が、本件出願当時に周知であったと認定しているにすぎない。引用例2のROMパック5が「パッケージ化された半導体記憶装置」に該当し、ROMソケット4が「外部装置の有するソケット」に該当することは明らかであり、引用例2の第1図には、ROMパック5が、外部装置の有するROMソケット4に着脱可能とされていることが

示されている。そうすると、引用例2には、パッケージ化された半導体記憶装置を外部装置の有するソケットに着脱可能とするという技術が開示されているということが出来る。原告は、ROMパック5が本願発明の「通信制御部」に相当する構成や機能を含まないと主張するが、パッケージ化された半導体記憶装置の具体的な構成の差異は、上記周知技術を認定する妨げとはならないというべきである。

《参考事件番号》平13行(ケ)413

《関連条文》29条の2

数値限定には技術的意義があると主張

《主張内容》

刊行物3【図9】には、 R/D 比に相当する $(b+b')$ / B 比が約0.001以上の範囲のデータがなく、刊行物3によっても、 R/D 比が0.001と0.0017のときのラジアル剛性の相違を把握することはできない。したがって、刊行物1～3から、0.0017と0.001とが「大きくかけ離れるものでもない」か否か、判断ができない。刊行物3においては、審決が説示するのは逆に、 R/D 比が0.0017と0.001とで、剛性は大きくかけ離れるものであり、単に R/D 比の数字を短絡的に比較した審決の上記説示は不当である。したがって、0.0017という数値から、0.001以下という数値を想定することは容易ではない。

《判決記載》

下限値を0.0005とした理由は、摩擦トルク、負荷容量、剛性、製作精度を考慮した結果であり、また、軸とスリーブの熱膨張、ディスクとブラケット間の抵抗を考慮した結果であると認められる。そうすると、補正発明において、下限値の限定は、要は、軸径を定めた場合に、クリアランスをどの程度のものとすれば実用化に支障を来さないかの観点でなされているのであり、このような限定は、実験等により、当業者が格別の創意を要することなく決定できるものというべきである。

確かに、小型化するに当たって、単に寸法を小さくすればよいというものではないことは、原告主張のとおりである。しかし、前記のとおり、摩

擦トルクの低減に軸径Dが関係すること、剛性の向上に半径隙間Rの値が関係し、しかも、 R/D 比に連関することは、刊行物2、刊行物3により既に知られていたものであり、数値を限定するに当たって明確な指針が存在していたのであるから、実験的に好適な範囲を求めることは容易になし得たというべきである。

《参考事件番号》平16行(ケ)81

《関連条文》29条2項

選択発明といえる顕著な効果があると主張

《主張内容》

「選択発明は、先行発明が有する効果とは異質な効果、又は同質であるが際立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できたものでないときは、特許性を有する」との考えに立って、本件訂正発明は刊行物1記載の発明に対し「非予測性を有する顕著な効果」を奏する選択発明である。

《判決記載》

刊行物1には、ステアリルアミンが艶消し効果及び硬化物の表面汚れ防止効果を発現すること、ステアリルアミンを上記効果を發揮させるべく構成要素に取り入れることについては、何らの記載もなく、これを示唆する事項についての記載もない。……ステアリルアミンが刊行物1に開示のない艶消し効果及び硬化物の表面汚れ防止効果を有するものとしても、それは、本件特許出願当時の技術水準に照らし、当業者が予測できないような顕著な効果であるとまでいうことはできない。……本件訂正発明は先行発明である刊行物1記載の発明とは異なる際立って優れた効果を有するということができないというべきであり、選択発明として認められるべき進歩性の要件を欠くということになる。しかして、本件訂正発明と刊行物1記載の発明とは、本件訂正発明が、刊行物1に使用可能な硬化触媒の一つとして例示されているステアリルアミンが艶消し効果及び表面汚れ防止効果を有することに着目し、同効果の付与物質としてこれを室温硬化性組成物の要素として配合することを発明の特定事項としている点を除いて、その構成に相違は認め

られないところ、その相違に係る部分に選択発明としての進歩性が認められないことは前記のとおりであるから、結局、本件訂正発明は、刊行物1記載の発明と同一の発明に帰するというべきであり、特許法29条1項3号により、独立して特許を受けることはできないものである。

《参考事件番号》平16行(ケ)427

《関連条文》29条2項

選択発明といえる顕著な効果があると主張

《主張内容》

本件発明における 0.2×0.9 という範囲の x 値のTiとAlとの組み合わせは切削油剤を用いない加工が行える特別の割合の組合せであり、本件発明は、TiとAlとの組成の割合を数値的に限定し、選択したものである。

《判決記載》

いわゆる選択発明が成立するというためには、当該発明で選択されたところのものが、当該発明によって開示されることがなくとも、通常のこととして採用されるようなものである、というような場合でないことが必要である。当該発明による開示がなくとも通常のこととして採用されているものを選択することに、技術的思想の創作としての価値を認めることはできない、というべきであるからである。本件発明における x 値が、本件発明による開示がなくともごく普通に採用されるものであることは、既に述べたところから明らかである。いわゆる選択発明が成立するためには、本件発明の x 値の範囲が顕著な効果を奏する臨界的意義を有することも必要である。本件明細書中における図3(ピニオンカッタにコーティングする(Ti(1-x)Alx)Nにおける x の値とピニオンカッタの逃げ面摩耗量との関係を示すグラフ)に示された逃げ面摩耗量は、 $x = 0.2$ 及び 0.9 を境として急に変化するようなものではないことが認められるから、同図からは、 $x = 0.2$ 及び 0.9 の値が臨界的意義を有するものであると認めることはできない。そして、他に、本件明細書中に、本件発明における 0.2×0.9 の x 値の範囲に臨界的意義があることを認めるに

足りる記載は見当たらない。

《参考事件番号》平13行(ケ)338

《関連条文》29条2項

本願発明と引用発明とは別異の発明（選択発明）であると主張

《主張内容》

本件発明1の[A1]が格別の技術的な意義を有するものであるから、[A1]がオレフィン重合用触媒の担体として周知であっても、[A1]を特定することにより、引用明細書記載の発明とは別異の発明（選択発明）を構成する。

《判決記載》

本件発明1の[A1]について、本件明細書には、「……」と記載されているだけで、[A1]を選択したことの技術的意義についての記載はない。また、本件明細書における実施例と比較例とは、[A1]の要件を満足する担体を用いた場合と[A1]の要件を満足しない担体を用いた場合とを対比したものではなく、[A1]の要件を満足する担体を用いた場合と担体を用いなかった場合とを対比したものであるから、実施例と比較例の対比からも、周知の担体の中から[A1]の要件を満足する担体を選択したことの技術的意義、すなわち担体を特定温度で焼成したことや粒径範囲の特定をしたことによる技術的意義を認めることはできない。原告は甲13実験報告書に基づき、[A1]の有する技術的意義について、イ)……、ロ)と主張する。しかしながら、上述したように、本件明細書には、[A1]の有する選択発明たるべき技術的意義、すなわち、担体を特定温度で焼成したことや粒径範囲の特定をしたことによる技術的意義についての記載は認められないし、原告主張の技術的意義が、明細書に記載するまでもなく当業者に自明なものであると認めることもできないので、[A1]の技術的意義に関する原告の主張は、本件明細書の記載に基づかないものとして採用することはできず、甲13号実験報告書によっても、この判断を左右するものではない。

《参考事件番号》平13行(ケ)464

《関連条文》29条1項

進歩性の判断において対比されるべき作用効果
《主張内容》

刊行物1発明に開示されている酸化染色組成物と本件訂正発明に包含される酸化染色組成物とで、最も近い構成を備えたもの同士を比較した結果、本件訂正発明に包含される酸化染色組成物に有利な効果が生じることが認められるならば、本件訂正発明のすべての態様について有利な効果が生じることが自明である、刊行物1記載の組成物の中で本件訂正発明に最も近い構成を備えたものの示す効果を、本件訂正発明の効果として当業者が予想する効果とみるべきである。

《判決記載》

一つの態様について有利な効果が生じるからといって、他の態様についても有利な効果が生じるとは限らないことは、事柄の性質上、論ずるまでもなく明らかなことである。……本件訂正発明の進歩性が肯定されるためには、同発明が現実示すものとして本件出願により明らかにされた効果が、当業者が同発明の構成のものとして予想することができない顕著な効果を奏することが必要である（したがって、比較の対象は、従来技術の示す効果ではなく、同発明の構成のものと同業者が予想する効果である。）。……本件訂正発明が現実示すものとして明らかにされた効果と対比されるべきであるのは、本件訂正発明の構成のものとして当業者が予想する効果であって、従来技術の効果ではないというべきであるのに、原告が採り上げているのは、仮に、本件訂正発明に最も近い構成のものであるとしても、つまるところ、従来技術にすぎない刊行物1記載の組成物の効果であるからである（刊行物1記載の組成物を更に好ましいものとしようとして得られるのが本件訂正発明なのであるから、後者が前者に比べて優れた効果を示すことは、一般的には十分に予想し得ることである。）

《参考事件番号》平13行(ケ)042

《関連条文》29条2項

顕著な効果の看過

《主張内容》

本願明細書に記載された実施例1及び比較例1, 13ないし15を根拠に, 審決は本願発明の顕著な効果を看過した。

《判決記載》

第1引用例に記載の発明において, ビスフェノールA型ポリカーボネートに代えて第2引用例記載の一般式〔A〕及び一般式〔B〕で表されるポリカーボネートを適用することは, ごく自然に想到する程度のものであり容易になし得るものである……ところに照らせば, この容易想到性は極めて高いものといえるから, 原告主張の効果は, いずれも, 第1引用例に記載された従来のビスフェノールA型ポリカーボネートに代えて, 第2引用例記載の上記ポリカーボネートを用いることにより生じた効果を確認したにすぎないものと認めるのが相当である。

《参考事件番号》平10行(ケ)342

《関連条文》29条2項

明細書の記載から認定できない効果

《主張内容》

本願発明は, 「50000回の多数回繰返し使用時の受容電位及び感度」劣化の防止に優れた効果を奏する。

《判決記載》

本願明細書には, 「……」につき, 具体例に基づいた効果が記載されていないので, これらの点につき, 本願発明が第1引用例記載のビスフェノールA型ポリカーボネートに代えて第2引用例記載の上記ポリカーボネートを用いることにより生じた効果以上の特別顕著な効果を奏するものと認定することは困難である。……実施例1と比較例1との対比は, ヒンダードフェノール系化合物を含有することに基づく効果を示すにすぎず, 本願発明と同じくヒンダードフェノール構造単位を有する化合物を含有する第1引用例記載の発明に対する効果の比較となっていないので, 実施例1及び比較例1を根拠にして……優れた効果を奏する旨の原告の

主張も理由がない。

《参考事件番号》平10行(ケ)342

《関連条文》29条1項

構成容易想到の発明における特許性を認めるに足る格別の効果

《主張内容》

本願発明1は, ……等の顕著な作用効果を奏するものであるにもかかわらず, 審決は, 何らの根拠を示すことなく, ……該効果を奏することは当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない」と判断したものであって, 本願発明1の顕著な作用効果を看過した。

《判決記載》

本願発明1の構成自体は想到の容易なものであったことは, 既に述べたとおりであり, このように構成につき容易想到性が認められる発明に対して, それにもかかわらず, それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには, その発明が現実には有する効果が, 当該構成のものとして予想されるところと比べて格段に異なることを要するものというべきである。

他方, 本願発明1の構成は, その特許請求の範囲の請求項1に記載されているとおり, 「……ボトル」というものであって, 本願明細書の特許請求の範囲の請求項3ないし5の発明のように, 特定の密度の硬質炭素膜をその構成とするものでも, 請求項7の発明のように, 特定の酸素透過量をその構成とするものでも, 請求項8の発明のように特定の条件で形成されることをその構成とするものでもない。したがって, 本願発明1自体の効果として主張することが許されるのは, 上記のようなものを含む特定の構成によって得られる効果ではなく, 本願発明1の上記の構成要件を満たす限り得ることができるという範囲にとどまるものとならざるを得ない。

そして, このことを前提にした場合, ……引用発明2については, 耐酸性, 耐アルカリ性及び耐溶剤性に優れていることが知られ, 硬質炭素膜がガスバリア性に優れていることが周知技術であることは前記認定のとおりであるから, 「プラスチック

材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」との構成（本願発明1）において，原告主張の作用効果が生じたとしても，少なくとも，これを上記の意味で格段に優れたものとすることはできず，むしろ，当業者にとって十分に予測可能なものというべきである。

《参考事件番号》平12行（ケ）238

《関連条文》29条2項

数値範囲の選択による進歩性が認められるためには，その数値範囲が通常のこととして採用されるような場合でないことが必要

《主張内容》

本件発明の特定の数値範囲の軽量セメントモルタルは，特定の数値範囲の網材を併用した場合に顕著な相乗効果を発揮するものであるから，本件発明の軽量セメントモルタルの数値は臨界的意義を有する。

《判決記載》

ある数値範囲を選択した発明が，その数値範囲の選択のゆえに，特許に値する進歩性を認められるためには，当該発明で選択されたところのものが，当該発明によって開示されることがなくとも，通常のこととして採用されるようなものである，というような場合でないことが必要であると解するべきである。当該発明による開示がなくとも通常のこととして採用されているものを選択することに，特許に値する技術的思想の創作としての価値を認めることはできない，というべきだからである。……上に述べたところによれば，本件発明における軽量セメントモルタルのものとして特定されている各数値範囲は，いずれも，建築の世界で一般に用いられている軽量セメントモルタルのものと広い範囲で重なっており，本件発明による開示がなくとも普通に採用されるものを多く含むものであることは，明らかである。原告の主張は，主張自体失当であり，上記数値の臨界的意義について検討するまでもなく，採用することができないという以外にない。臨界的意義についての

決定の説示は，結論を導く上で不要のものであったというべきである。

《参考事件番号》平13行（ケ）424

《関連条文》29条2項

明細書の記載に基づかない効果の主張

《主張内容》

本件発明においては，非ハロゲン系難燃剤であるメラミン・シアヌル酸付加物と（D）との併用が相乗効果を発揮し，高度の難燃性を達成する。

《判決記載》

本件明細書には，単なる難燃性の向上に止まらない上記相乗効果についての記載は一切ないから，上記主張は，本件明細書の記載に基づかないものといわざるを得ない。なお，原告は，本件明細書の第5段落【0005】の「メラミン・シアヌル酸付加物と特定のリン系難燃剤を配合することにより，ハロゲン系難燃剤を使用せずに，高度の難燃性の付与が可能であることを見出し，本発明に到達した。」との記載が相乗効果を意味する旨主張するが，相乗効果とは，相加効果を上回る効果のことであって，相乗効果自体は，効果達成値の大小とは無関係であるから，上記記載をもって相乗効果の記載ということとはできない。原告は，実験（甲24，27）により上記相乗効果が立証された旨主張するが，同実験は，……本件発明の特許請求の範囲のうちのごく一部を用いたものにすぎない。したがって，これらの実験によっては，本件発明全体の相乗効果を立証したとすることはできない。

《参考事件番号》平14行（ケ）290

《関連条文》29条2項

本願発明と引用発明との相違点に係る構成以外の構成も異なる実験は，その構成による効果の差違を明らかにするものではない

《主張内容》

甲第7号証の宣誓供述書は，本願発明の実施品である実施例Aと引用例4の表2記載の「本発明例3」に準拠した比較例1とを種々の実験により対比した結果を報告したものである。これによれば，本願

発明の実施品は比較例よりも、耐摩耗性、屈曲疲れ抵抗性及び引裂き抵抗性において、はるかに優れた顕著な作用効果を示している。

《判決記載》

本願発明と引用例4記載の発明との相違点は、審決の認定する「エチレン - アルファ - オレフィンエラストマー100重量部当たり約25～約250重量部の補強充填剤を含む」点にとどまり、それ以外の相違点を認め得ないことは前示のとおりであるから、本願発明の進歩性を基礎付ける顕著な効果としては、少なくとも、当該相違点に係る構成から生ずる効果を示す必要があるにもかかわらず、上記の試験結果は、表1に示された実施例Aと比較例1との成分配合から明らかのように、カーボンブラックの配合の有無ばかりでなく、ジメタクリル酸亜鉛その他の成分の配合をも異にする試験例を用いて、その結果を対比するものであるから、これが上記相違点に係る構成に由来するものであるかどうかを明らかにするものではないといわざるを得ない。したがって、甲第7号証の宣誓供述書は、本願発明の顕著な効果を示すものとして採用することはできない。

《参考事件番号》平12行(ケ)037

《関連条文》29条2項

数値限定に臨界的意義があっても、臨界的意義と無関係に、極めて容易に設定できる限定には進歩性がない

《主張内容》

本件発明1の加熱温度の上限である130には有機成分の飛散を抑制する等の効果をもたらす臨界的意義があるから、決定の上記判断は、誤りである。

《判決記載》

仮に、130に臨界的意義を認めることができるとしても、上記(1)で認定した周知事項の下では、当業者は、この臨界的意義とは無関係に極めて容易に上記温度を設定することができるというべきであり(後記(3)及び本件明細書の後記エの記載)、このようなとき、130に臨界的意義があることを特許性の根拠にすることは特許制度の目的に適わ

ないというべきである。

《参考事件番号》平13行(ケ)285

《関連条文》29条2項

構成自体に容易想到性の認められる発明が効果の顕著性を根拠に進歩性を認められるためには当該構成の効果として予想されるものと対比して顕著性が認められる必要がある

《主張内容》

本件発明は、引用発明1や従来の洗い米と比較して、その作用効果において大きな相違が存在する、引用発明1では、肉眼でも確認できる「縦溝」の糠は削り落すにしても、本件発明の洗い米のように、米肌面の肉眼では見ることのできない微細な陥没部のミクロン単位の糠分をほとんど除去することは到底できないのである、引用発明1の混水(加湿)精米は、本件発明の洗い米のように、水を入れるだけで直ちに炊飯することができ、糠臭くないものとはならない。

《判決記載》

構成自体については容易想到性の認められる発明について、効果の顕著性を根拠に特許性(進歩性)を認めるためには、その効果の顕著性は、当該構成の効果として予想されるものとの対比において認められなければならないと解すべきであるのに、原告らの主張する顕著性は、従来技術(引用発明1を含む。)との対比におけるものにすぎないからである。

《参考事件番号》平14行(ケ)184

《関連条文》29条2項

(7) 実験報告書

追加実験の実験報告書による効果の主張

《主張内容》

訂正発明が優れた粒子性状の重合体を得ることができるという格別顕著な効果を奏するものである旨主張し、その根拠として、原告が、刊行物1の表。記載の第1重合例を追試した意見書、この重合例で触媒成分として用いられている非対称型メタ

ロセン化合物……をシリカ粒子に担持させて同一条件で重合実験を行った実験報告書において……であった。

《判決記載》

原告が行った追試は、刊行物1記載の発明で最善の結果を与えると認識されている重合例とは異なる条件で実施されたものであって、このような条件で行われた実験において、訂正発明による重合物が相対的に優れた特性を示したとしても、これにより訂正発明の効果が格別顕著であると認めることはできない。

《参考事件番号》平12行(ケ)495

《関連条文》29条2項

実験報告書に使用した原告製品は実施例のものに過ぎない

《主張内容》

従来のダイセット装置との耐久性比較試験を実際に行ったところ、訂正発明のダイセット用直動装置は、周知なダイセット用直動装置及び引用例2のもの十数倍の耐久性を有することが明らかになった(甲18~20)。すなわち、ボールを使用する周知なダイセット用直動装置、及び鼓形ローラを使用する引用例2のものは、ミクロンオーダの直動精度が維持される耐久限度は、最大でも4千万回ストロークであったのに対して、訂正発明のダイセット用直動装置の耐久限度は、4億数千万回ストロークであった。また、引用例1のものは、耐久性が極めて低く、実用に供し得ないことも明らかになった。

《判決記載》

証拠(甲18~20)によれば、訂正発明の実施品である原告製品(型式GNG25 130)は、ガイドポストは対辺寸法23.817mm、ローラーは直径1.996mm、長さ6.7mm、締め代4 μ m等というものであるところ、上記原告製品を使用して、耐久性比較試験を行ったところ、引用例1のものは、22万回ストロークで、ガイドポストの撓み量が初期値より5 μ mを超えたため、実験を中止し、引用例2のものは、1296万回ストロークで、摩耗跡が確認さ

れたために、実験を中止し、周知なダイセット用直動装置は、3000万回ストロークの実験を終えたものの、ガイドポスト及びガイドブッシュに摩耗が生じたのに対し、上記原告製品では、6000万回ストロークの実験終了後も、ガイドポスト及びガイドブッシュに顕著な損傷を確認できなかったことが認められる。そうすると、上記実験の具体的な条件の下では、上記原告製品は、上記各比較品に比して、相当良好な耐久性を示したものであることができる。しかしながら、前記のとおり、訂正発明においては、装置の大きさ、使用される荷重、採用されるローラの材質、仕上げ、直径、昇降長さ、個数等の諸条件は何ら特定されていないから、上記原告製品における効果が、上記諸条件を種々に変えた場合全般にわたる訂正発明の効果を示すものということとはできない。

《参考事件番号》平15行(ケ)299

《関連条文》29条2項

2. 記載不備(特許法36条)

(1) 明確性要件

技術的意味が、それ自体では不明確な事項を含むクレームの明確性

《主張内容》

特許請求の範囲の記載の技術的意味が、それ自体では不明確であったとしても、発明の詳細な説明の記載を参酌して明確になる場合には、出願に係る発明の要旨の確定には何ら支障がないのであるから、このような特許請求の範囲の記載も、旧特許法36条5項及び6項に規定する要件を満たしているというべきである。このことは、最高裁判平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁)からも明らかである。

《判決記載》

明細書の特許請求の範囲には、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」を明確に記載する必要があるものであり、特許発明の構成に欠くことができない事項を明確に記載する

ことが容易にできるにもかかわらず、殊更に不明確あるいは不明りょうな用語を使用して特許請求の範囲を記載し、特許発明に欠くことができない構成を不明確なものとするようなことが許されないのは、当然のことというべきである。……【請求項1】の「所定の箆打ち角」の技術内容が、【請求項1】の記載自体では不明確であることは明らかである。……そして、原告が【特許請求の範囲】の記載を補正してその技術的意味をそれ自体で明らかなものとするのを困難とする事情は、本件全証拠によっても認めることができない。……以上によれば、本願明細書の特許請求の範囲の【請求項1】は、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、殊更に不明確あるいは不明りょうな用語を使用して記載されたものであるという以外になく、このような【請求項1】の記載及びこの【請求項1】の記載を引用している【請求項2】の記載は、いずれも旧特許法36条5項に規定する要件を満たさないものである。……判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、旧特許法36条5項について判断をしたものではないから、本件については、その適用はない、と解すべきである。

《参考事件番号》平13行(ケ)346

《関連条文》36条

物を特定するパラメータの意義・測定法が複数ある場合その物は不明

《主張内容》

不活性微粒子の「平均粒径」は一般的に用いられているコールターカウンター法による測定値であるから、平均粒径の意義(球相当径・体積平均径)は明らかであり、粒子の特定はできていることになる。

《判決記載》

本件発明では、不活性微粒子の粒子の形状も、平均粒径の意義も、測定方法も特定されていない。

(証拠を検討したのち)以上の記載からは、本件の不活性微粒子においても、その代表径は粒子の形状やその取り方により異なること、平均粒径の算定方法も複数あり、同じ代表径からでもその算出値が異なること、さらに、測定方法も複数あること、を認めることができる。そうすると、粒子の形状、代表径の取り方、平均粒径の意義、測定方法のいずれも特定されていない本件発明においては、平均粒径の数値範囲だけが明記されていても、それがどのような大きさの不活性微粒子を指すかは(本件発明において不活性微粒子が製造工程で実質的に変質せず、材料段階での平均粒径を考えればよいとしても)不明であるといわざるを得ない。

《参考事件番号》平15行(ケ)272

《関連条文》36条

明確性要件(文言から明らか。)

《主張内容》

「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」という記載自体から発明としての構成は明確であり、これを、その実施態様にまで掘り下げて特許請求の範囲に記載しなければならない理由はない。

《判決記載》

しかしながら、前述したとおり、「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」は本願補正発明に必須の構成であり、これによってスタンドアロン式コンピュータに転用されるとしているのであるから、このような構成を本願補正発明の必須の構成要件としている以上、特許請求の範囲の記載において、その技術的意味を明確にすべきであることはいうまでもないところである。原告の上記主張は失当というほかはない。

《参考事件番号》平17行(ケ)10002

《関連条文》36条

明確性要件(他国では問題となっていない。)

《主張内容》

本願発明と同一の発明について米国等に出願したが、米国特許商標庁からは本件で問題とされた

ような記載不備の指摘等は受けていないこと、ヨーロッパにも同一発明について出願している。

《判決記載》

仮に、外国における特許出願の審査において、記載不備の指摘等を受けていないとしても、そのことが、本願発明の出願について我が国の特許法36条6項2号の要件を満たすか否かの判断を左右するものではない。

《参考事件番号》平15行(ケ)325

《関連条文》36条

(2) サポート要件

機能限定物質の医薬発明の実施可能要件

《主張内容》

上記各発明の特定方法は、その発明の本質を的確に規定したものであり、上記方法以外によって当該発明を適切に特定することはできない(……)などとして、上記各発明に係る本件明細書の記載につき改正前特許法36条4項、5項及び6項に規定する要件を満たさないとする本件決定の認定判断は誤りである。

《判決記載》

本件明細書の発明の詳細な説明において、NK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性との双方が確認されているのは、上記の(±)シス-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジンのうち、(2S, 3S)鏡像異性体についてのみであると認められる。そうすると、明細書の発明の詳細な説明に、構造類似性のない相当多種類のNK1受容体拮抗作用を有する物質が嘔吐治療に有効であることを確認できる記載があるなど、NK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性との相関関係を当業者が客観的に把握できると認められる場合であれば別論、本件明細書の発明の詳細な説明においては、NK1受容体拮抗抗体である(2S, 3S)-3-(2-メトキシベンジルアミノ)-2-フェニルピペリジンが嘔吐治療に利用できることは裏付けられているといえるものの、それ以外のNK1受容体拮抗抗体については、そもそもNK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性の相関

関係を裏付ける記載がないのであるから、それらを有効成分とする嘔吐治療剤について、当業者が容易に実施可能な程度に発明の詳細な説明の記載がされているものとは認められないというべきである。……さらに、同様の理由により、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1~7及び9の記載は、発明の詳細な説明において裏付けられた範囲を超えた発明が記載されているものというほかはなく、発明の詳細な説明に記載された発明を記載したものとはいえず、かつ、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものともいえないから、改正前特許法36条5項1号及び2号に規定する要件を満たさないというべきである。

《参考事件番号》平15行(ケ)104

《関連条文》36条

具体的開示に比し広範なクレーム

《主張内容》

審決が本願発明に係る特許請求の範囲の記載は特許法36条6項1号に定める要件を満たさないと判断したのは誤りである。

《判決記載》

本願発明は、特許請求の範囲を画した請求項1の文言上、成分として中空微小球を含有する旨の限定がなされておらず、中空微小球を含有しない粘土であって、色素顔料の平均粒径、粒径分布及び添加量の各数値範囲を所定の数値範囲に限定した発明をも包含するのに対し、本件明細書の発明の詳細な説明の記載においては、専ら、中空微小球を含有する粘土であることを前提に、色素顔料の平均粒径、粒径分布及び添加量を所定の数値範囲に限定することの技術的意義及び実施例等が記載されている。そうすると、本願発明は、発明の詳細な説明に記載されていない発明を含んでいることが明らかであり、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項1号の規定に違反するというべきである。

《参考事件番号》平17行(ケ)10137

《関連条文》36条6項

(3) 実施可能要件

商業的に効率のよい実施ができるための条件の開示の必要性

《主張内容》

生海苔の異物分離において実際に問題となる異物の大きさ、比重、異物の存在態様その他種々の観点から、本件明細書記載の効果は得られない。

《判決記載》

その主張は、結局、本件明細書の実施例のものでは異物分離除去の効率が悪くて実用に向かないということに尽きるものである。特許法36条4項は、当業者が容易に発明の実施をすることができる程度の開示を要求しているが、商業的に効率のよい実施ができるための条件の開示までも要求しているものではない。

《参考事件番号》平13行(ケ)586

《関連条文》36条

機能限定物質の医薬発明の実施可能要件

《主張内容》

上記各発明の特定方法は、その発明の本質を的確に規定したものであり、上記方法以外によって当該発明を適切に特定することはできない(……)、上記各発明に係る本件明細書の記載につき改正前特許法36条4項、5項及び6項に規定する要件を満たさないとする本件決定の認定判断は誤りである。

《判決記載》

本件明細書の発明の詳細な説明において、NK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性との双方が確認されているのは、上記の(±)シス……鏡像異性体についてのみであると認められる。そうすると、明細書の発明の詳細な説明に、構造類似性のない相当多種類のNK1受容体拮抗作用を有する物質が嘔吐治療に有効であることを確認できる記載があるなど、NK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性との相関関係を当業者が客観的に把握できると認められる場合であれば別論、本件明細書の発明の詳細な説明においては、NK1受容体拮抗抗体である(2S, 3S)……ピペリジンが嘔吐治療に利用できることは裏

付けられているといえるものの、それ以外のNK1受容体拮抗抗体については、そもそもNK1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性の相関関係を裏付ける記載がないのであるから、それらを有効成分とする嘔吐治療剤について、当業者が容易に実施可能な程度に発明の詳細な説明の記載がされているものとは認められないというべきである。……さらに、同様の理由により、本件明細書の特許請求の範囲の請求項1~7及び9の記載は、発明の詳細な説明において裏付けられた範囲を超えた発明が記載されているものというほかはなく、発明の詳細な説明に記載された発明を記載したものとはいえず、かつ、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものともいえないから、改正前特許法36条5項1号及び2号に規定する要件を満たさないというべきである。

《参考事件番号》平15行(ケ)104

《関連条文》36条

クレームの発明の詳細な説明における記載の程度

《主張内容》

本願発明は、プレス上刃の下死点での停止を主眼とするものであり、その他の点については全く従来どおりでよいと、薄状シート部材の送り量についての詳細な説明を省略したにすぎない。明細書の記載は、出願時における当業者の知識を基準として作成されるのであって、このことは旧特許法36条4項で、「発明の詳細な説明には、……を記載しなければならない。」と規定されているとおりである。当業者が容易に理解ないし推測して実施できる範囲内であれば、それ以上の説明は省略しても、いわゆる記載不備には当たらないのである。

《判決記載》

本願発明においては、特許請求の範囲の記載自体から明らかとなり、「……前記下死点に達するようにした」という構成を特徴とする連続トリミング方法であるから、発明の詳細な説明には、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、上記構成が記載されていなければならないはずである。もっとも、特許請求の範囲に記載されたと

ころが、当業者にとって、その文言に接しさえすれば、それ以上に格別の説明はなくとも容易に実施することのできるという程度の技術である場合には、例外的に、必ずしも、その説明を明細書に記載する必要はないとするのが、上記条項の設けられた目的に照らし、合理的な解釈であるというべきである。しかし、審決取消訴訟において、特許請求の範囲に記載されたところが上記の程度の技術であるか否かが争われるに至った場合には、特許請求の範囲に記載されたところが上記の程度の技術であることを主張する側において、当業者ではない裁判所であってもそのように認定することができるだけの主張立証をしない限り、裁判所としては、明細書の記載に不備があるものとして扱うほかない、と考えるのが、これまた合理的な解釈であるというべきである。当業者でない裁判所が判断主体である裁判において、明細書に記載されていないことを記載されていると同じに扱うべきであると主張する以上、そのような負担を負うべきは、むしろ当然のことというべきであるからである。

《参考事件番号》平12行(ケ)176

《関連条文》36条4項

実施に必要な条件の不記載

《主張内容》

波長380～780nmの光線を照射しさえすれば、表面処理加工を行った金属を、乾燥染を残すことなく確実に乾燥することができ、何ら、特別な技術的条件は必要としないのであるから、本願発明は、特別な条件の開示がなくとも、容易に実施することができるのである。

《判決記載》

(エネルギーの観点から検討後)ランプから発する波長380～780nmの可視光領域の光線の光エネルギーのみによっては、空気中の酸素分子を酸素原子に分解することはないと理解すべきであるから、仮に、本願発明の構成により本願明細書に記載されているような効果を奏することが事実であるのならば、ランプから発する波長380～780nmの光線

を照射しただけではなく、これに他の技術的要件が加わることによって空気中の酸素分子が酸素原子に分解されたからであると理解せざるを得ない。ところが、本願明細書中には、この技術的要件を推測させる記載すら見当たらない。このように、本願明細書中の記載によつては、当業者が空気中の酸素分子を酸素原子に分解することを容易に実施することができるとはいえないのであるから、本願明細書には、金属の表面処理加工を行った後、ランプから発する波長380～780nmの光線を照射し、空気中の酸素分子を酸素原子に分解することにより、前記金属の表面に付着した有機物を分解させ、これを除去するという、という構成の本願発明を、当業者が容易に実施することができる程度に、その内容が記載されている、とすることはできないというべきであり、これと同旨の審決の判断に、何ら誤りはない。

《参考事件番号》平12行(ケ)500

《関連条文》36条4項

物を特定するパラメータの意義・測定法が複数ある場合実施に過度の負担

《主張内容》

本件発明において、平均粒径の意義は明らかである。当業者は、市販品を購入して追試を行うことができ、そのことに格別の試行錯誤も要しない。

《判決記載》

本件明細書には、平均粒径の意義、測定方法の特定がなく、また、メーカー名・商品名を明示することにより用いる不活性微粒子を特定してもいない。そうすると、当業者は、どのような不活性微粒子を用いればよいか分からないのであるから、本件明細書は、当業者が発明を実施できるように明確に記載されていないことになる。原告は、市販品を入手して追試ができると主張する。しかし、この追試をするためには、当業者は、すべての平均粒径の意義・測定方法について、これらを網羅して、平均粒径を測定して本件発明の数値範囲に当てはまるものを用い、本件発明の効果を奏するものかを検証する必要がある。特許は、産業上意

義ある技術の開示に対して与えられるものであるから、当業者にそのような過度の追試を強いる本件明細書の開示をもって、特許に値するものということはできない。

《参考事件番号》平15行(ケ)272

《関連条文》36条4項

物の発明における製造方法の開示の必要性

《主張内容》

本件発明は、物の発明であり、物を得るための方法の発明ではない、そして、その物は、現に得られており、特有の作用効果を呈しているものである、このようなとき、その物を得るための方法が明細書に記載されていないからといって、物の特許性を否定してしまうのは、物の発明について特許を得るために、その物を得るための方法まで開示しなければならないことにも通じ、発明保護の見地から著しく不合理である。

《判決記載》

物の発明であっても、そこに開示されたその物の目的、構成及び効果の開示だけでは、当業者がその物を容易に製造することができないという場合には、その物を製造する方法まで開示していなければ、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度」に「その発明の目的、構成及び効果」が明細書に記載されているとはいえない。

仮に、明細書に、従来技術の下で存在しなかった物が、現に得られており、特有の作用効果を呈していることが記載されているとしても、それは、その物に新規性がある、進歩性があるというにすぎない。特許法は、新規性、進歩性に関する29条1項、2項の規定のほか、上述したとおり、旧特許法36条4項によって、当業者にとって実施容易であることを要件としているのである。原告の主張は、要するに、当業者が実施することができなくても、新規性、進歩性があるものには特許を認めよ、ということであり、特許法による発明保護の要件の理解を誤っているという以外にない。

《参考事件番号》平12行(ケ)120

《関連条文》36条4項

詳細な説明に実施できる程度に記載されていない
《主張内容》

物体の回転に伴って生じた遠心加速度と求心加速度は、その物体を構成する多くの質点(多くの質量部分)に生じているのであるから、これら質点間に相互作用として生じる両者加速度も包含して考察されなければならない、質点系の回転運動等の考察に質点相互間に働く内力の影響を考慮しなければならない。

《判決記載》

質点系・剛体の力学は、このような現実の物質の運動を考察するのではなく、変形やたわみ等の内力の影響を受けない理想の物体を観念した上で、そのような理想物体がニュートンの運動法則だけの支配を受けたときにどのような振る舞いをするかを考察するものであるから、ここに内力の影響を考慮することは無意味である。すなわち、原告の主張は、理想物体の運動力学の中に、現実の物体の運動力学を混在させようとするものであり、議論の前提において誤っているというほかない。結局のところ、上記の「角運動量保存の法則」は誤っているとの見解に基づき、本願補正明細書及び本件意見書において展開されている力学論は、科学上の常識に照らして理解できないものであり、その意味内容は明らかでないといわざるを得ない。結局、本願補正明細書の「発明の詳細な説明」を詳細に検討しても、完全釣り合い状態の通常の回転体において、該偏慣性心に起因する求心力又は動力損失が生じることについてこれを合理的に説明する記載は存在せず、したがって、上記「発明の詳細な説明」は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成等を記載したものと認められない。

《参考事件番号》平15行(ケ)383

《関連条文》36条4項

実施可能要件

《主張内容》

審決は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載

箇所を引用した上、「これらの記載からは、具体的に、消費資源と生産資源との間の製造関係を示すデジタル信号が、どのような構成の信号として入力され、その結果、どのようにして、消費資源及び生産資源を表すデジタル信号とそれらの製造関係を表すデジタル信号とが処理されて、生産モデルが作成されるのか、理解できない」（審決謄本3頁30行目～34行目）と判断したが、以下のとおり、これらは本件明細書の記載から明りょうであり、本件明細書には審決がいう記載不備の違法はないから、誤りである。

《判決記載》

審決は、「消費資源要素と生産資源要素との間の製造関係を示すデジタル信号」についての本件明細書の記載を摘記（審決謄本3頁4行目～30行目）した上、「これらの記載からは、具体的に、消費資源と生産資源との間の製造関係を示すデジタル信号が、どのような構成の信号として入力され、その結果、どのようにして、消費資源及び生産資源を表すデジタル信号とそれらの製造関係を表すデジタル信号とが処理されて、生産モデルが作成されるのか、理解できない」（同頁30行目～34行目）と判断したものであり、本件明細書には、審決が指摘するとおり、製造関係を示すデジタル信号がどのような構成の信号として入力されるのか、また、どのようにして生産モデルが作成されるのか、その記載のみにより当業者が理解可能な程度に明りょうに記載されていない。そうであれば、特許出願人である原告としては、本件特許出願当時の技術水準を示すなどして本件明細書の記載から当業者が理解可能であることを証明すべき必要があるところ、本件説明書は上記技術水準を示すものではなく、また、その記載から審決が不明であるとした点を明らかにするものでもないし、他に、上記技術水準を示すこともなく、審決が摘記した記載と同一の記載を引用して単に当業者が理解し得ると主張するにとどまるのであるから、その主張は理由がないものといわざるを得ない。

《参考事件番号》平14行（ケ）513

《関連条文》36条

3. 補正要件

(1) 新規事項（特許法17条の2第3項）

図面の記載の認定

《主張内容》

図2に示された免震装置の配置は、本願発明2の一つの実施例であり、滑り支承の構成を、「上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」ものに補正する本件補正は、「上部建物の略中央部に複数配置する」発明を、図2に示された建物の代表的な実施例に限定するものである。このように、当初明細書等の図面に具体的に示された実施例に限定する補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものといえることができるところ、審決の前提とする本件補正却下決定は、当初明細書等のうち明細書の記載のみについて認定判断しており、図面に記載された事項について正しく審理していないから、審理不尽の違法がある。

《判決記載》

……滑り支承を上記のとおり配置することが、当初明細書等の明細書に何ら記載されていないことは、上記のとおりであり、明細書が引用する図2の図示を参照するとしても、願書に添付した図面は、本来、当該発明の具体的構成を図示してその技術的内容を理解しやすくするため、明細書の補助手段として使用される任意書面であって、明細書の記載を補完するものであり、所定の様式が定められている（特許法施行規則25条、様式30）とはいえ、設計図面に要求されるような正確性をもって図示されることは限らない。加えて、「滑り支承を上部建物の略中央部に周方向に配置する」とは、図2に示された横断面矩形の建物の場合において、上部建物の略中央部に滑り支承を周方向に配置することに限らず、例えば、……に配置する（参考図-2）、……に配置する（参考図-3）などの下位概念を包含する上位概念の技術的思想に相当するものである。ところが、図2の図示からは、……に配置する（参考図-2）か、……に配置する（参考図-3）かは明らかでないから、結局、図2からは、「滑り支承を上部建物の略中

中央部に周方向に配置する」という上位概念の技術的思想を読み取ることはできない。さらに、被告が主張するように、仮に、中央部が、「参考図 - 4」に記載した斜線部であるとすると、「建物の略中央部の周方向」は、参考図 - 4に示されるように、斜線から成る略正方形の各頂点のみならず、各辺をも含むこととなるが、当初明細書等の図2から読み取れることは、中央部（参考図 - 4の斜線部）の略正方形の四つの頂点に、弾性滑り支承（同図の「 」印）が配置されていることにとどまり、本件補正に係る「建物の略中央部の周方向」の一形態である上記略正方形の辺上に配置した弾性滑り支承（同図の「 」印）は、当初明細書等の明細書に何ら記載されていないのであるから、当該弾性滑り支承（同図の「 」印参照）をも含む「滑り支承」を、「上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」ことは、新規事項というほかはない。したがって、図2からは、当業者が、「滑り支承を上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」という上位概念の技術的思想を読み取ることはできないというべきである。

《参考事件番号》平14行（ケ）521

《関連条文》17条の2 3項

2義的に解釈できる事項の1方への訂正

《主張内容》

本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、本件明細書の特許請求の範囲及びこれに対応する発明の詳細な説明における「波長400～1200m μ の可視光線」との記載については、(1)の解釈が正しく、(2)の解釈が成立する余地はないから、訂正事項a～fが本件明細書に記載された事項の範囲内のものではなく、また、実質的に特許請求の範囲を変更するものに該当するとして、旧134条2項及び旧126条2項の適合性を否定した審決の認定判断は誤りである。

《判決記載》

本件明細書の特許請求の範囲及びこれに対応する発明の詳細な説明における「波長400～1200m μ の可視光線」との記載については、(1)の解釈及び(2)の解釈とも可能であり、原告主張のように、

(1)の解釈のみが正しく、(2)の解釈が成立する余地はないということできないから、本件訂正は、本件明細書の記載から自明な事項ではなく、本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたもとはいえない。

《参考事件番号》平15行（ケ）206

《関連条文》17条の2 3項

(2)目的要件（特許法17条の2第4項）

増項補正

《主張内容》

4項には、請求項を増加させてはならないと明記されていないから、請求項の増加が禁止されるわけではなく、請求項の数が増加しても、補正後の特許請求の範囲により特定される発明が全体として補正前の特許請求の範囲により特定される発明に対して減縮されていれば、当該補正は、4項2号に該当するものとして、許されるべきである。

《判決記載》

4項2号は、「特許請求の範囲の減縮」について、括弧書きで「第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、そこに記載された発明とそこに記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。」(傍点は判決)と規定しているから、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」は、補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって、かつ、補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって、補正前の請求項と補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならぬ。そうであってみれば、増項補正は、補正後の各請求項の記載により特定される各発明が、全体として、補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても、上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。

《参考事件番号》平15行(ケ)230

《関連条文》17条の2 4項

増項補正

《主張内容》

特許庁の審査基準では、いわゆるn項引用形式で記載された一の請求項をn-1以下の数の請求項とする補正を許容している。

《判決記載》

確かに、いわゆるn項引用形式で記載された場合の形式上の増項補正は、一般的に上述した一対一の対応関係が容易に看取されるのであるから、増項補正が許されることのあることは所論のとおりであるが、本件補正は、n項引用形式で規定された請求項についてされたものではないから、原告の主張を採用することはできない。そして、本件補正が上述した一対一又はこれに準ずる対応関係を充足するものでないことは明らかであるから、本件補正は許されるものではない。

《参考事件番号》平15行(ケ)230

《関連条文》17条の2 4項

増項補正

《主張内容》

4項が請求項の数を増加させる補正を許容していないとしても、補正却下は本件補正によって追加された請求項に対してのみなされるべきである。

《判決記載》

補正後の請求項4及びその従属項である請求項5ないし8は、請求項1の補正として同項から独立させたものであるところ、上述のとおり、本件では増項補正が許される場合に該当しないから、請求項1についての補正手続は全体として許されないものというほかない。

《参考事件番号》平15行(ケ)230

《関連条文》17条の2 4項

増項補正

《主張内容》

本件補正後の特許請求の範囲に記載の請求項の

項数が実質的に増加したことにより、本件補正後の特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明が、本件補正前のものに比較して拡張したものとなり、本件補正は、明らかに特許請求の範囲の拡張に該当する……と判断し、請求項を増加することが特許請求の範囲の拡張に該当する判断は誤りである。

《判決記載》

2号の規定は、補正が認められる特許請求の範囲の減縮といえるためには、補正後の請求項が補正前の請求項に記載された発明を限定する関係にあること、及び、補正前の請求項と補正後の請求項との間において、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることを必要とするとしたものであり、ここで、上記の「限定する」ものであるかどうか、「同一である」かどうかは、いずれも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も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。また、一般に、特許請求の範囲の補正の態様としては、その量的な面(請求項の数)と内容的な面(技術的内容)とが考えられるが、1号は、そのうち量的な面(請求項の数)に着目して「請求項の削除」の場合のみを規定したものであり、2号の特許請求の範囲の減縮は、特許請求の範囲の内容的な面に着目して、その拡張等以外の「減縮」について定めたものといえることができる。このような1号と2号の関係や、2号かつ書きにおいて、その補正前の「当該請求項」に記載された発明とその補正後の「当該請求項」に記載される発明とが対応する関係に立つことが前提とされていることからすると、2号の規定は、請求項の発明特定事項を限定して、これを減縮補正することによって、当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当であって、当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか、当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加す

るというような態様による補正を予定しているものではないというべきである。

《参考事件番号》平17行(ケ)10192

《関連条文》17条の2 4項

4. その他(分割・変更要件の判断の誤り、優先権の認定の誤り、発明未完了の認定の誤り等)

(5-1) 分割・変更要件

変更出願の要件の趣旨

《判決記載》

出願変更による実用新案登録出願の出願日が特許出願の日まで遡及するとされたのは、原特許出願に係る発明と、変更出願に係る考案との間に同一性があることを前提として、このような場合には、第三者に不測の損害を与えるおそれがないと考えられたためである。原特許出願に係る発明と変更出願に係る考案との間に同一性が認められない場合には、上記前提を欠き、第三者に不測の損害を与えることになるから、原特許出願の出願時への出願日の遡及は認められない、と解すべきである。

《参考事件番号》平13行(ケ)233

《関連条文》旧実8条

(分割要件) 分割出願とする発明の一部についても、原出願において完成していることが必要

《判決記載》

原明細書に記載されている発明の一部を分割して新たな出願とした場合に、原出願の出願日とその出願の出願日として取り扱うためには、分割出願とした発明についても、原出願において既に完成した発明として記載されていることが必要であり、たとえ、後になって、Xの性状を有する燃料油組成物であれば、それを構成する成分が(A)ないし(C)の3成分あるいは(A)ないし(D)の4成分以外のものでもよい、ということが明らかになったとしても、そのことが原明細書に記載されていない以上、X性状を有する燃料油組成物一般につ

いてまで原出願の出願日を適用することができるものでないことは、当然である。

《参考事件番号》平13行(ケ)276

《関連条文》

(5-2) 優先権

追加実施例部分の優先権

《主張内容》

特許法41条2項の適用については、後の出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべきである。

《判決記載》

特許法41条2項の適用については、後の出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべきであるという原告の主張は、それ自体としては、首肯するに足りる。

しかしながら、本件において、図11実施例発明を加えることは、上記のとおり、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになるから、これを先の出願の請求項の補正として提出する補正が認められず、後の出願である本願発明1は、図11実施例発明を含んでいるものである以上、それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められないことは明らかであって、原告の主張するような判断手法があるからといって、そのことから直ちに審決の判断に誤りがあるということとはできない。

《参考事件番号》平14行(ケ)5393

《関連条文》41条2項

追加実施例部分の優先権

《主張内容》

国内優先権制度の実施例補充型といわれるもの

のうち、先の出願の請求項の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には、後の出願で実質的に同一の発明が実施例で補充されても、この実施例によって影響を受けず、後に出願の請求項の発明が、先の出願と後に出願との重複範囲であれば、優先権主張の効果は肯定されるとした上、図11実施例発明は、先の出願の【図1】等の実施例で十分に実証されているから、本件出願について優先権主張の効果を否定した審決の判断は誤りである。

《判決記載》

後に出願の明細書及び図面に新たな実施例を加えることにより、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が、先に出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることとなる場合には、その超えた部分について優先権主張の効果が認められないところ、本件において、図11実施例を後に出願である本件出願の明細書に加えることにより、後に出願である本願発明1の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先に出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになり、その超えた部分については優先権主張の効果が認められないことは、上記のとおりであって、本願発明1が先に出願の【図1】等の実施例で十分実証されていたか否かは、この判断を左右するものではない。

《参考事件番号》平14行(ケ)539

《関連条文》41条2項

追加実施例部分の優先権

《主張内容》

後に出願において追加された実施例が後に出願の請求項に係る発明の実施例であれば、後に出願の請求項に係る発明は、追加された実施例を含んだものとする審決の判断方法は、実施例に基づいて請求項に記載された発明の要旨認定をしているものであり、請求項に記載の発明の要旨を発明の詳細な説明の記載に基づいて認定するものであって、最高裁……の判示に反し、請求項に係る発明

の要旨が実施例の記載によって拡大することになり、また、先の出願と全く無関係の実施例を追加する場合以外は国内優先権の制度を利用できないという不合理な結果を招く。

《判決記載》

審決が、後に出願に係る本願発明1の発明の要旨となる技術的事項の確定を、特許請求の範囲の記載を超えて、発明の詳細な説明に記載された図11実施例の構成要素に限定して行ったものではなく、図11実施例を踏まえて特許請求の範囲に記載されたとおり認定したものであることは、上記説示によって明らかであるから、原告引用の最高裁判決の判示に反するものではなく、また、原告主張のような不合理な結果を招くものでもない。原告の主張は、審決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用の限りではない。

《参考事件番号》平14行(ケ)539

《関連条文》41条2項

(5-3) 発明未完成

自然法則を利用した技術的思想の創作であるか
《主張内容》

本願発明は、その一部に非線形連立方程式を用いていたとしても、その解曲線を追跡する際に、当該非線形連立方程式が現実の回路を反映したものであることに鑑みて各種パラメータを設定して、単なる数学解ではなく現実の回路の特性に合致する解を算出することを当然の前提とし、有限のステップ幅で数値解析するというコンピュータシミュレーション固有の処理を利用して、特定の回路において(予測子と修正子のなす角度が所定値より大きい回路)そのステップ幅を変化させることで疑似解の収束を防止して真の解を算出し、当該特定の回路が所望の動作特性を有するか否かを検証できるのであって、一定の手段を用いることで反復継続して一定の技術的效果を奏する、自然法則を利用した技術的思想の創作である。

《判決記載》

本願発明の処理対象とされる「回路の数学モデ

ル」について、特許請求の範囲には、「回路の特性を表す非線形連立方程式」と記載されるのみであって、回路の特性を物理法則に基づいて非線形連立方程式として定式化するという以上に、当該非線形連立方程式が現実の回路を構成する各素子の電気特性をどのように反映するものであるかは全く示されておらず、しかも、定式化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるから、このような「回路の特性を表す非線形連立方程式」を解析の対象としたことにより、本願発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるものでないことは明らかである。

《参考事件番号》平16行(ケ)188

《関連条文》29条1項柱書

おわりに

以上、争われる頻度の高い取消事由の観点から収集した判決記載を紹介した。

これらは、実際の判決から適宜加工して作成しており、用語などを差し替えると、そのまま転用可能なものではある。

しかし、審判で扱う審判請求あるいは訴訟事件は本来、個々に異なるものであり、転用することが必ずしも適切でない場合は当然に存在する。

よって、出展の判決にもアクセスして、収集した判決記載がなされた周辺事情も十分に把握した上で転用されることを望む次第である。

また、今回の紹介を機会に、判決研究を、なおいっそう積極的に行ってもらうことを望むものである。

なお、紹介した判決記載の収集は、私個人のみによるものではなく、脇村善一氏、高木 進氏、田口英雄氏、柳 和子氏のご協力があったことを申し添える。

Profile

酒井 進(さかい しん)

昭和48年4月 特許庁入庁

審査第三部産業機械(現自動制御)、総務部特許情報研究開発室、一般機械、審判第6部門(現12部門)、審査第五部電気機器、審査第三部物流機械、運輸、流通機器、審判第31部門(現5部門)審判第12部門、東京高裁調査官室、東京高裁調査官室、審判第6部門部門長、

平成19年4月1日より現職