

## 新会員の皆様へ

本年度入庁の新会員の皆様に、この「シリーズ判決紹介」欄について、簡単に紹介します。本欄は、知財高裁で言い渡しがされた判決（審決取消訴訟）について、四半期ごとに、敗訴判決（審決取消判決）を中心に、その概略を紹介するものです。

最高裁の判決は、次のように判示しています。

「特許法157条2項4号が審決をする場合には審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべきであり、したがって、審決書に記載すべき理由としては、当該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の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由がない限り、前示のような審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である。」（最高裁第三小法廷判決 昭和59.03.13 昭54（行ツ）134号 ジアソ成分事件）

敗訴判決は、審判が示した、「最終的な判断」が、知的財産高等裁判所によって、誤っているとされたものであり、原告が、審決のどの部分に不服を申し立てているのか、また、裁判所がどのような理由で審決を誤りと判断したのかなどを、事細かに示しています。これらを分析、研究することは、審査、審判の参考となり、質の向上につながります。

研修で学んだとはいえ、実際の審査実務につくと、皆様の前には、審査上のいろいろな難問が待ち構えています。問題を解く鍵は判決で見つかるかも知れませんが、判決にあたってみることをお勧めします。判決を読んだ経験は多くないでしょうから、最初は、読みづらいと思いますが、慣れれば、判決が極めて論理的に、分かり易

く書かれていることに気づくはずで

く書かれていることに気づくはずで。知財高裁HPの「判決紹介」欄には、知財高裁の判決（侵害訴訟と審決取消訴訟）が、一覧表形式で掲載されています。重要な法律上の判断を含む事件や、審決を取り消した事件などについては、判決要旨（PDFファイル）も掲載されていますので、こちらの方も、是非、参考にしてください。

## 1. はじめに

前号に引き続き、平成18年度第4四半期に言い渡しのされた判決について、概要を紹介する。

当期における判決総数は、特実86件、意匠5件であり、審決取消件数（取消率）は、それぞれ、17件（19.8%）、1件（20.0%）であった。特実においては、このところ、Z審決（不服不成立、特許無効）の取消率が上昇傾向にあり、裁判所も審決に対して厳しいまなざしを向けていることが感じられる。ただ、当期における敗訴例の中には、本願発明、引用発明の認定の誤りを指摘されたものが相当数含まれており、本願明細書の記載、引用例の記載について十分に理解しておくことが、審査、審判における基本中の基本であると改めて認識される。

以下に、特実の敗訴事例を中心に、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願いたい。

## 2. 敗訴事例

## (1) 特実

敗訴事例17件（注1）を判示内容別に分けると、以下のとおりである。

- (ア) 訂正要件の判断誤り（ ~ ）
- (イ) 本願発明の認定誤り（ 、 、 （Y） ）
- (ウ) 引用発明の認定誤り（ （Y） 、 （Z） （Y） ）

(エ) 相違点の判断 (副引用発明の認定) 誤り ( Y )

(オ) 相違点 (動機づけ) の判断誤り ( 、 )

(カ) 明細書記載要件の判断誤り ( 、 ( Y )

(注 ; Yは特許維持、Zは特許無効審決)

なお、(ア)については、審決が、訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえるとしても、構成要件の具体的な目的の範囲を逸脱してその技術事項を変更するものであり、特許請求の範囲の変更にあたると判断したのに対し、「訂正後の発明の構成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せられる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ、発明の目的の範囲を逸脱するといえるのであれば、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能になってしまうから、相当でない。そうであれば、訂正事項により付加、限定された構成により達成される内容が、訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当」と判示されている。

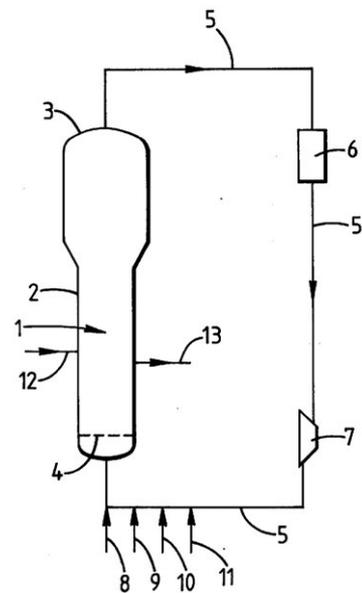
以下に、上記(イ)(オ)(カ)の中から、いくつかの事例を紹介する。

⑥平成18年(行ケ)第10266号(発明の名称:気相重合方法)

- 特許請求の範囲の文言は一義的に明確に理解することはできず、発明の詳細な説明の記載を参しゃくすると、審決の認定には誤りがあるとされた事例 -

請求項 ;

「【請求項1】2~12の炭素原子を有する - オレフィンを連続重合するに際し、気相重合反応器中にて、重合に供する - オレフィンを含有する気相反応混合物と、元素の周期表の、または族に属する遷移金属の少なくとも1つの化合物からなる固体触媒および周期表のまたは族に属する金属の少なくとも1つの有機金属化合物からなる助触媒よりなるチーグラ- ナッタ型の触媒系とを接触させることによりこれを行い、重合反応器に前記重合の間一定速度で - オレフィンを供給することを特徴とする連続重合方法。」



本願発明

判示事項 ;

取消事由2 (一応の相違点についての認定判断の誤り) について

(一応の相違点 ; 「本願発明における次の構成について引用例1には明記されていない点で、これらの間には一応の相違が認められる。(あ)「重合反応器に前記重合の間一定速度で - オレフィンを供給する」点)

本願発明における「重合反応器に前記重合の間一定速度で - オレフィンを供給する」の意義について検討すると、……文言上、少なくとも次の二つの供給方法の意味に解釈することが可能であって、特許請求の範囲の記載からは一義的に明確に理解することができないものである。

供給方法A : 「導入流からの - オレフィンの供給速度が一定になるように供給する」の意味。重合反応器に供給される - オレフィンは、導入流によりもたらされるものであるからである。

供給方法B : 「補充流からの - オレフィンの供給速度が一定になるように供給する」の意味。「 - オレフィンを供給する」を、操作を意味するものとみれば、その操作は、補充流を介して - オレフィンを重合反応器に供給する操作であるからである。 - 中略 -

そこで、……「発明の詳細な説明」の記載を参しゃくと、本願発明の「重合反応器に前記重合の間一定速度で - オレフィンを供給する」は、次のとおり、上記供給方法Bを意味しており、一方、上記供給方法Aは従来技術として位置づけられていることがわかる。 - 中略 -

これに対し、引用方法は……「導入流からの - オレフィンの供給速度が一定になるように供給する」もの（前記供給方法A）であるから、本願発明とは異なるものというべきである。

所感：

- オレフィンの連続重合法においては、未反応の - オレフィンが、循環流として重合反応器に戻され、新たに追加される - オレフィンとともに重合反応に供される。このような連続重合法において、「重合反応器に前記重合の間一定速度で - オレフィンを供給する」の技術的意義が争点となった事例である。審決は、一定速度で供給されるのは、循環流として戻される分も含んだ - オレフィン全量（供給方法A）であると解釈したのに対し、判決は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの認定の下（リパーゼ判決でいう「特段の事情」の存在を認めた。）本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、一定速度で供給されるのは、新たな追加分のみ（供給方法B）と解釈し、本願方法（供給方法B）と引用方法（供給方法A）とは異なると判示した。

ところで、従来技術として、本願明細書には、「所定の操作条件を実質的に一定に維持することにより気相重合プロセスを行うことが知られている。これは、気相反応混合物の主成分の分圧およびこの気相反応混合物の全圧を一定に維持するプロセスの例である。」（段落【0003】）と記載されており、この記載からすると、本願発明における「重合反応器に前記重合の間一定速度で - オレフィンを供給する」ことの技術的意義は、「重合反応器に前記重合の間一定分圧で - オレフィンを供給する」こととの対比で検討するのが妥当であり（本願発明では、一定分圧で - オレフィンが供給されるとは限らないことになる。）補充流として供給するか、導入流として供給するかは、本質的な問題ではないと思われる。その意味では、本願発明の要旨認定にあたり、「特段の事情」が存

在するとは思えず、判決が、技術的意義を一義的に明確に理解することができないとした理由については、納得し難いところがある。

確かに、本願明細書には、「本発明によれば、気相重合反応は、 - オレフィンを一定速度で供給する反応器中で行う必要があり、この結果、気相反応混合物の全圧および/または重合反応器中の - オレフィンの分圧が変動する。」、「この熱の量の増加または減少は、 - オレフィンの分圧の減少または増加によりそれぞれ自動的に打ち消されることが認められた。」（段落【0008】）などと記載されており、これらの記載からすると、「重合反応器に前記重合の間一定速度で - オレフィンを供給する」ことの技術的意義が、「導入流からの - オレフィンの供給速度が一定になるように供給する」ことにあると読めないことはない。しかし、このように解すると、一定速度で供給される - オレフィンが、熱の量の増加、減少（重合反応の過多、過少）分に見合っているとは限らないため、上記増加、減少傾向を、すばやく打ち消せずに促進することもあり得ると想定されるから、本願明細書の課題、効果の記載と矛盾することになるとも考えられ、本願発明の技術的意義がますます解らなくなる。

かえって、本願明細書には、判決も認定するとおり、「熱の量の増加」が、重合速度が速くなり - オレフィンが期待値よりも多く消費されたことに対応し、一方で「熱の量の減少」が、重合速度が遅くなり - オレフィンの消費が期待値よりも減ったことに対応し、そこに - オレフィンを一定速度で供給することにより、前者では - オレフィンの分圧が期待値よりも減少するので重合速度が遅くなり、後者では - オレフィンの分圧が期待値よりも増加するので重合速度が速くなるというように、自動的に制御されることが記載されている。ここでいう - オレフィンの分圧変動は、まさしく、「重合反応器に - オレフィンの供給速度が一定になるように供給する」こと、すなわち、重合反応器内への - オレフィンの供給量を常に一定に保つことにより生じると考えられるから、「重合反応器に - オレフィンの供給速度が一定になるように供給する」ことを、文言通りに解釈しても、詳細な説明の記載と何ら矛盾するものではなく、むしろ、審決が認定するとおりに解釈する方が技術的には矛盾はないといえるのではないと思われる。

(参考) リパーゼ判決 (昭和62(行ツ)3、平成3年03月08日  
最高裁判所第二小法廷)

「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

①平成18年(行ケ)第10277号(発明の名称:記録媒体用ディスクの収納ケース)  
-「当接」の用語は明確であり、限定解釈はできないとされた事例-

請求項;

「【請求項2】保持板(2)とカバー体(3)とが、それぞれ的一端側に設けられたヒンジ部(2a, 3a)を介して互いに揺動開閉自在に連結され、保持板(2)には、その板面の略中央部に、記録媒体用ディスク(100)の中央孔(101)に嵌まる保持部(5)が設けられ、これら保持板(2)とカバー体(3)とによって、記録媒体用ディスク(100)の両面を覆う収納状態とでき、

該収納状態は、前記ディスク(100)を前記保持部(5)に嵌合したとき該ディスク(100)上面と前記保持部(5)上面間の距離が、前記ディスク(100)の厚み以下とされており、前記保持板(2)の裏面から前記保持部(5)の上面までの距離は4mm程度とされており、かつ前記カバー体(3)の内面と前記保持部(5)の上面とは当接するか又は、前記ディスク(100)の厚み以下の間隙が形成されており、かつ前記保持板(2)の裏面からカバー体(3)の上面までの厚みは6mm以下に設定されており、

前記保持板(2)は、上下ヒンジ部(2a)を有するヒンジ結合側端縁部と、該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と、これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成され、かつ前記ヒンジ結合側端縁部には周壁(22)が形成されており、

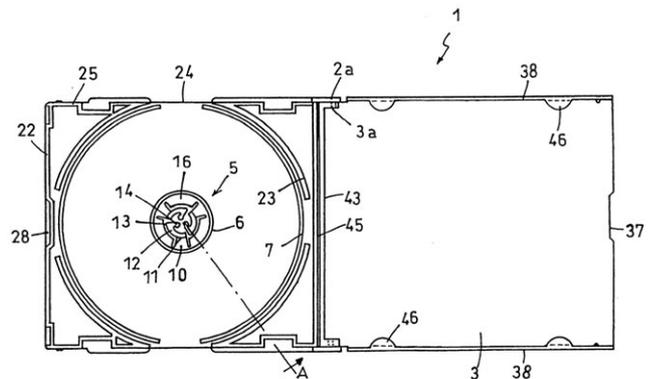
前記カバー体(3)は、その一端部において前記保持板(2)の上下ヒンジ部(2a)の対向内面側にヒンジ結合さ

れるヒンジ部(3a)を形成したヒンジ結合側端縁部と、該ヒンジ結合側端縁部とは反対側の自由端縁部と、これら両端縁部を介して対向する上下端縁部とを有する矩形状に形成されており、前記ヒンジ結合により保持板(2)に対して閉じた前記収納状態から180°開いた状態に相対回動可能になっており、かつ、180°開いた状態において前記カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板(2)のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており、

前記収納状態において、カバー体(3)におけるヒンジ結合側端縁部は、保持板(2)におけるヒンジ結合側端縁部よりも外方へ突出するようになっており、この突出部分に周壁(43)が設けられ、この周壁(43)は指掛け部(44)とされており、

保持板(2)の上下端縁部の中央部には、該保持板(2)の内側へ入り込む中央凹所(24)が形成され、カバー体(3)には前記中央凹所(24)に嵌合する周壁中央部(38a)が形成され、該中央部(38a)の周壁(38)の高さはケースの厚みとされており、前記カバー体(3)には前記周壁中央部(38a)の両側に周壁(38)が形成され、該周壁(38)には内側に突出するラベル係止爪(46)が設けられ、かつ前記カバー体(3)には、前記係止爪(46)に連通する厚み方向に貫通した連通孔(47)が設けられており、

前記保持板(2)には前記中央凹所(24)の両側に周壁(22)が形成され、該周壁(22)には、前記係止爪(46)を内側において迂回する段部(27)が形成されていることを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。」



本件発明

判示事項；

取消事由2（相違点6の判断の誤り）について

（相違点6；本件請求項2に係る発明は、180°開いた状態において前記カバー体（3）におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板（2）のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっているのに対して、甲第1号証の発明には、そのような記載はない点。）

特許出願に係る発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである（最二小判平3年3月8日・民集45巻3号123頁参照。）……審決は「当接」の意義を、カバー体3と保持板2のヒンジ結合側端縁部が、さらなる相対回動を可能にする位置において当接する場合に限定し、……解釈したものである。……審決は「当接」の解釈に当たり、本件訂正明細書の……記載を参酌しているところ……なるほど、カバー体3と保持板2が「当接」した後、その「当接状態」を乗り越えて、カバー体3と保持板2との相対回動を許容する構成が記載されていると認められる。しかしながら、上記各段落の記載を参照しても「当接」という用語自体、はいずれも「当たり接すること」を意味するものとして用いられているというべきでありしかも上記各段落の記載は本件発明2の実施例についての説明であり請求項2自体には、……相対回動を許容すとの構成についての記載はない……請求項2の「当接」という用語の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとして、本件訂正明細書及び図面を参酌するとしても、同請求項の「当接」は「当たり接すること」を意味するにとどまるというべきであって、審決のように「当接」の意義を限定的に理解することは相当ではない。

所感：

審決は、請求項2の「180°開いた状態において前記カバー体（3）におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板（2）のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており」なる構成について、明細書の詳細な説明を参照して、「回動

過程の180°開いた時点において「カバー体（3）におけるヒンジ結合側端縁部」と「前記保持板（2）のヒンジ結合側端縁部」とは、当接をし更なる回動を完全に阻止するものではなく、その後の回動を可能とすることを前提にその位置において当接が可能になる」と解釈し、引用例には、この構成の開示も示唆もないとした。

これに対して、判決は、「請求項2の「当接」が、カバー体3と保持板2が180°を超えて相対回動することを前提としているということとはできない」、「請求項2の「当接」という用語の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとして、本件訂正明細書及び図面を参酌するとしても、同請求項の「当接」は「当たり接すること」を意味するにとどまるというべきであって、審決のように「当接」の意義を限定的に理解することは相当ではない」と判示し、審決の「当接」の用語の意義の認定は誤りであって、この誤りは相違点の判断に影響を及ぼすとして審決を取り消した。

審決は、原告（請求人）が、「請求項2に追記される「当接」が被請求人が主張するように、カバー体と保持体とが不慮の開き方向の外力が作用したとき、ヒンジを破損することなく当接状態を乗り越えてカバー体と保持体との相対回動を許容する「当接」であれば、訂正は適法である」と主張していたことから、「訂正事項2中の「当接可能」に係る当事者の主張も、単に当たることを意味する「当接」とすべきとするものではなく、その範囲においては、当事者間に争いはない。」と説示して、「当接」について、限定的に解釈しているが、「当接」の技術的意義が一義的に理解できず、リパーゼ判決で言う「特段の事情」に当たるとしても、「当接」の意義は、明細書の記載を参照して客観的に解釈されるべきであるから、当事者間に争いが無いからといって、当事者の主張どおりの限定的な解釈が許されるはずはない。

なお、上記原告（請求人）の主張は、裏返すと、「限定が加わらない「当接」であれば新規事項である」との主張に他ならないことから、審決は、「新規事項」についての判断を避けるために、当事者間に争いはないとして、「当接」を限定的に解釈したものと推測されるが、原告は、訂正の適否の判断誤り（新規事項の追加）をも取消事由として主張しており（裁判所は、この取消事由については判断を示さなかった。）結局は、審決が、「当接」

について、「当事者間の争いが無い」とした認定も誤っていたことになる。

⑫平成18年（行ケ）第10292号（発明の名称：通信システムのインターリーピング／デインターリーピング装置及び方法）

- 本願発明の「仮想アドレス」（「入力データのサイズ」+「オフセット値」と、引用発明の「実アドレス」（「入力データのサイズ」+「無駄なデータ」と）とは、技術的意義が異なるとされた事例 -

請求項；

「【請求項1】 $2^m(m > 1)$ の整数倍でないサイズを有する入力データをインターリーピングする方法において、前記入力データのサイズにオフセット値を加算して仮想アドレスのサイズが $2^m$ の整数倍となるようにする過程を備えることを特徴とするインターリーピング方法。」

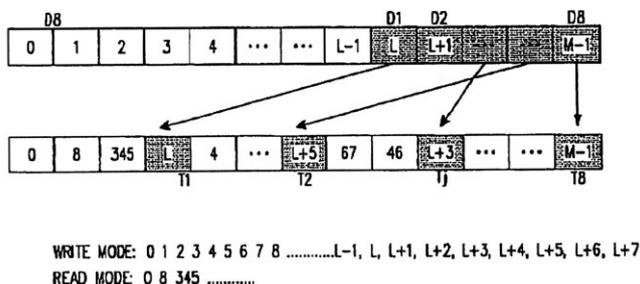


FIG.3

本願発明

判示事項；

取消事由4（一致点の誤り、相違点2についての判断の誤り）について

（相違点2；本願発明は「入力データのサイズにオフセット値を加算して仮想アドレスのサイズが $2^m$ の整数倍となるようにする過程」を備えるのに対し、引用発明は「入力情報データにサイズ調整用のデータを加えてインターリーブサイズとなるようにする過程」を備える点。）

本願明細書の記載によれば、本願発明の「仮想アドレス」とは、入力データのサイズに「オフセット値」を加える

ことによって設定した仮想的なアドレスを意味すると理解でき、「オフセット値」とは、入力データのサイズと仮想アドレスのサイズとの差を意味するのであって、メモリ上の実アドレスに書き込まれるデータ(情報)ではなく、仮想的な数値である。引用例には、「無駄なデータ」を加えるに際しアドレスの設定について何ら記載はなく、本願発明にいう意味での「仮想アドレス」を用いることを示唆する記載もないから、「無駄なデータ」は実アドレスに書き込まれると理解するのが自然であり、「無駄なデータ」は、実アドレス上の情報(データ)にほかならない。そうすると、審判が一致点の認定において、「入力データにサイズ調整用の情報を加算して特定の大きさのサイズとなるようにする過程を備えることを特徴とする」点で両者が一致するとしたのは、本願発明の「オフセット値」と引用発明の「無駄なデータ」の技術的意義の差異を看過したものであって誤りである。

また、一致点の認定に誤りが無いとしても、本願発明と引用発明とは技術的思想が別個のものであり、引用例には、仮想アドレス上での処理を開示又は示唆する記載もないのにも係わらず、引用発明から容易であると判断しているのであって、その判断が誤りであることは明らかである。

所感；

審判は、相違点2について、「引用発明においては、アドレスについての明記がないものの、データの書き込みアドレスと読み出しアドレスを異ならせることによってインターリーブすることは周知慣用技術であるから、引用発明においても、当然に、インターリーブサイズ（データの個数）に対応するアドレス（仮想アドレス）でデータの読み出しを行っているものと認められ、インターリーブ／デインターリーブ処理の書き込み過程又は読み出し過程において、インターリーブサイズを上記相違点1で検討した $2^m(m > 1)$ の整数倍のサイズとする際に、引用発明の「入力情報データにサイズ調整用のデータを加えてインターリーブサイズとなるようにする過程」を、「入力データのサイズにオフセット値を加算して仮想アドレスのサイズが $2^m$ の整数倍となるようにする過程」とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。」と判断した。

これに対して、判決は、本願発明の「オフセット値」は、実アドレス上の情報（データ）でないのに対し、引

用発明の「無駄なデータ」は、実アドレス上の情報（データ）であり、本願発明の「仮想アドレス」のサイズと、引用発明の「インターリーブサイズ」とは、異なる旨を判示した。

本願請求項1には、インターリーブの実行に際し、「仮想アドレス」が、具体的にどのように用いられるかについては記載されていないことから、審決は、「仮想アドレス」とは、周知のインターリーブ手法における、「インターリーブサイズ（データの個数）に対応するアドレス」と解したものであるが、判決は、「仮想アドレス」なる用語の意味について明細書の詳細な説明を参酌して解釈した。確かに、何が「仮想」なのかは、請求項1の記載からはよく理解できないし、「仮想アドレス」なる用語の意味が確立しているという事情もないようである。本願明細書には、「【0022】ここで、前記追加オフセット値により不必要な読み出しアドレスが発生するが、このアドレスを無効アドレスと称する。」、「【0025】図1を参照して第1構成符号器から出力されるフレームデータをインターリーブするためのインターリーブの構成を説明する。アドレス生成器111は入力フレームデータのサイズL及び入力クロックに応じて入力データビットの順序を変えるための読み出しアドレスを生成してインターリーブメモリ112に出力する。」、「【0029】このような問題点を解決するため、入力データのサイズLが $2m$  ( $m > 1$ )の整数倍でない場合、前記入力データのサイズLにオフセット値(OSV)を加算して仮想アドレスサイズNを決め、下記の数式1のようなアルゴリズムに応じて読み出しアドレスを生成する。」、「【0051】送受信のためのインターリーブ/デインターリーブ伝送方式が非常に簡単であり、最小限のメモリを使用する。すなわち、前記インターリーブはフレームのサイズLに該当するインターリーブメモリ容量のみを要する。」などと記載されており、これらの記載からすると、「仮想アドレス」とは、入力データのサイズに「オフセット値」を加えることによって設定した仮想的なアドレスを意味するといえそうであり、判決の解釈も首肯できる。

⑩平成18年（行ケ）第10203号（発明の名称：認証方法および装置）

- 引用発明2に存在し得ない条件について何ら考慮するこ

となく、引用発明2の認証用コードを甲2のバーコードに変更することを論ずることはできないとされた事例 -

請求項；

「【請求項1】携帯電話に表示されるバーコードを使用した認証方法であって、

認証装置が、認証要求者の顧客である被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認証者の携帯電話から通信回線を通じて受信するステップと、

前記認証装置が、前記被認証者の顧客データが顧客データベースに記録されているか否かを判定するステップと、

前記認証装置が、前記被認証者の顧客データが前記顧客データベースに記録されていたときに、前記被認証者に固有のバーコードを生成するステップと、

前記認証装置が、該バーコードを前記被認証者の発信者番号の携帯電話に通信回線を通じて送信すると共に、該バーコードをバーコードデータベースに記憶させるステップと、

前記認証装置が、被認証者によって携帯電話に表示されて提示され、且つ認証を求める認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られて認証を求める認証要求者から通信回線を通じて送信されてきたバーコードを受信するステップと、

前記認証装置が、該受信したバーコードが、前記バーコードデータベースに記録されているバーコードと一致するか否かを判定するステップと、

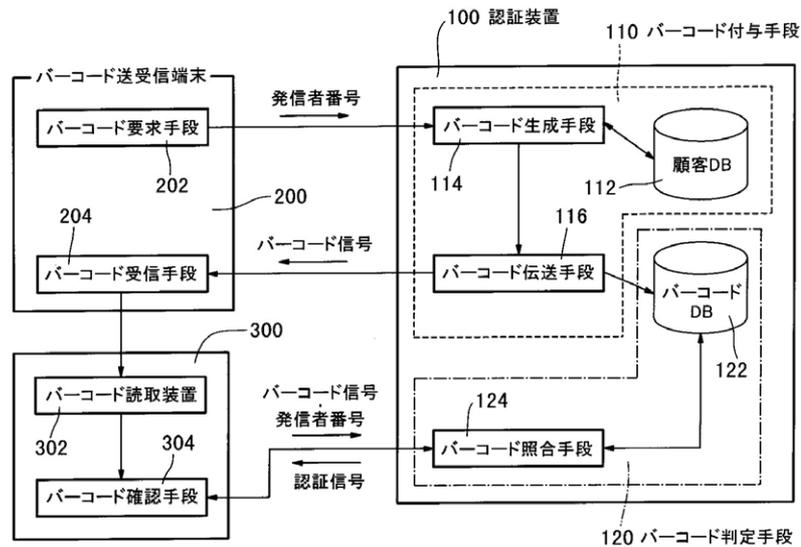
前記認証装置が、受信したバーコードが前記バーコードデータベースに記憶されていたときに、当該バーコードを携帯電話により提示した被認証者を認証する旨の信号を前記認証要求者に通信回線を通じて送信するステップと、

を備えている、認証方法。」

判示事項；

取消事由5（審決判断2における相違点1についての判断の誤り）について

（相違点1；引用発明2では、第1の認証用コードが『一時的なパスワード』であり、第2の認証用コードが『一時的



本件発明1

パスワードとユーザID』であり、第2の認証用コードが利用者PCに入力され、リモート接続装置に受け取られるものであるのに対し、本件発明1では第1の認証用コードと第2の認証用コードが共に『バーコード』であり、携帯電話に表示され、認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取られるものである点)

引用発明2は、利用者(被認証者)により、利用者のパーソナルコンピュータに入力されるものであることが認められ、また、認証用コードを使用する場所は、利用者の自宅等、被認証者の支配領域内であり、被認証者と認証要求者(ネットワーク資源の提供者)とは対面しておらず、認証用コードは、利用者のパーソナルコンピュータのキーボードという、通常、パーソナルコンピュータに付属し、かつ、汎用性の高い入力機器によって入力されることが示唆されているといえる。

そうすると、上記甲第2号証の場合において、認証用コードとしてバーコードを利用することを合理的とした事情、とりわけ、店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況、認証要求者側の者と被認証者が、認証要求者の支配領域内で対面し、認証コードの入力を認証要求者側が、認証要求者の装置で行い得るという不正に対処する上での利点、バーコード読み取り装置の汎用性のないという欠点を、多数の来店客について使用することによって補い得ること等は、引用発明2においては存

在し得ない条件となるからこれらの点について何ら考慮することなく甲第2号証に、携帯電話を認証に用いる際、認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているとの理由により、引用発明2に、認証用コードとしてバーコードを適用することが、当業者に容易になし得ることとするのは誤りである。

所感：

審決が、無効理由1(甲1+甲2)により、請求項7を無効とし(請求項1~6は無効理由1に該当しない。)無効理由2(甲2~甲4)により、請求項1~7を無効としたところ(無効理由1、2は、いずれも、進歩性を欠くというもの。)判決は、審決の請求項1~6を無効とした部分を取り消した。

審決は、無効理由2の判断において、相違点1を、「引用発明2(甲3)では、第1の認証用コード(注;被認証者の顧客データが顧客データベースに記録されていたときに生成され、被認証者に送信されるコード)が「一時的なパスワード」であり、第2の認証用コード(注;第1の認証用コードが送信された後に、被認証者から認証者に送信される、被認証者に固有のコード)が「一時的パスワードとユーザID」であり、第2の認証用コードが利用者PCに入力され、リモート接続装置(注;利用者PCと認証装置との接続装置)に受け取られるものであるのに対し、本件発明1では第1の認証用コードと第2の認証用コードが共に「バーコード」であり、携帯電話に表示され、認証

要求者のバーコード読み取り装置で読み取られるものである点」と認定し、甲2に、携帯電話を認証に用いる場合の認証用コードとしてバーコードを用いることが記載されているから、引用発明2において、認証用コードとしてバーコードを用いることは容易に為し得ることである旨判断した。

これに対して、判決は、引用発明2には、本件発明のように、認証用コードとしてバーコードを利用することを合理的とする事情は存在せず（自宅と店舗とでは事情が異なるという趣旨と思われる。）甲2に、携帯電話を認証に用いる場合の認証用コードとしてバーコードを用いることが記載されているからといって、引用発明2に、認証用コードとしてバーコードを適用することが、当業者に容易になし得るとはいえないとした。

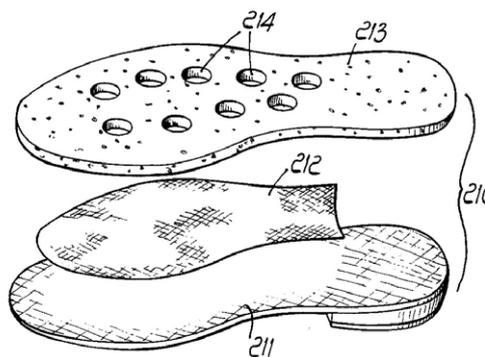
確かに、本件発明1と引用発明2とは、認証用コードを使用する場所、認証用コードの入力手段が異なっており、甲2に、認証用コードとしてバーコードを用いることが記載されているとしても、引用発明2において、バーコードを使用するという積極的な動機づけに欠けるように思われる（自宅において、バーコードリーダーを用意する必要があることなどからすると、あえて、バーコードを使用するというにはならない。）認証用コードの変更（パスワードに代えバーコードを用いる。）だけをとってみると、変更は容易想到といえそうであるが、甲2と引用発明2との組み合わせでみると、論理づけをするには難があるということになるのではなからうか。判決が、「甲第2号証の場合と引用発明2における場合との、バーコード使用の条件の相違についての合理的な説明は、審決になく、本件において主張も立証もされていない」と判示したのも肯ける。

- ⑰平成18年（行ケ）第10422号（発明の名称；耐水性で発散作用のある履物用靴底）  
 - 引用例には、本願発明の相違点に係る構成が記載も示唆もされていないとされた事例 -

請求項；

「【請求項1】履物用の耐水性で通気性のある靴底（10；110；210）であって、革又はそれと類似の材料でできた同様に通気性の底（11；111；211）、上部領域で上記

の底を少なくとも部分的に被覆する通気性でかつ耐水性の材料からなる膜（12；113；212）および少なくとも周縁に沿って上記の底と共に組み合わせられ、少なくとも該膜の影響を受ける領域に1つ以上の貫通孔（14；115；214）を備えた、ゴム又はそれと同等に不透過性の材料でできた少なくとも1つの上部部材（13；114；213）とからなり、上記の上部部材が上記膜の少なくとも周辺領域を被覆することを特徴とする靴底。」



本願発明

判示事項；

取消事由1（本願発明と引用発明との相違点についての判断の誤り）について

（相違点；本願発明は、少なくとも周縁に沿って底と共に組み合わせられ、少なくとも膜の影響を受ける領域に1つ以上の貫通孔を備えた、ゴム又はそれと同等に不透過性の材料でできた少なくとも1つの上部部材を備え、上部部材が膜の少なくとも周辺領域を被覆しているのに対し、引用発明は、かかる上部部材を備えない点。）

引用例には、更に防水性を高めるために「不透過性の材料でできた上部部材」で覆うというようなことについては記載も示唆もなく、また、審決が周知技術として引用する刊行物にも記載がないのであるから、防水布の通気性を保つために貫通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆するという本願発明の相違点に係る構成を採用することが、当業者に容易想到とすることはできない。

被告の、引用発明において防水部材が積層配置された部分は、防水部材によって防水性が確保されているので

あるから、防水性をより向上させるためには、防水部材が積層配置されていない革製本底の上面が露出する部分に対して合成樹脂を積層すればよいことは、当業者が容易に想到し得たことであるという主張は、裏付けのない主張であり、本願発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものというほかになく、採用することができない。

所感：

審決は、相違点について、「引用発明は、かかる露出部からの水の侵入を許容するものであって防水性が不完全なものであることは、引用発明に接した当業者が、容易に予測し得ることである。」「引用発明の防水性をより向上させるために、革製本底<sup>1</sup>の上面が露出する部分を防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにするとともに、防水部材<sup>2</sup>との境界部分からの漏れも生じないように、防水部材<sup>2</sup>の周辺部をも防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにして、相違点に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。」と判断したところ、判決は、引用例にも、周知例にも、「更に防水性を高めるために「不透過性の材料でできた上部部材」で覆うというようなことについては記載も示唆もなし」と判示した。

判決は、引用例（甲1）に、「本実施例においては、本底<sup>1</sup>の上面の踏付け部に防水布<sup>2</sup>を積層配置したが、本底<sup>1</sup>の上面の全体に積層配置するようにしても良い。ただし、水の浸透による不快感、靴内部の蒸れによる不快感の感覚は、特に足裏のうち踏み付け側において顕著であるから、本実施例のように踏付け部のみに防水布<sup>2</sup>を積層配置しただけで十分に効果的である」（4頁最終段落～5頁第2段落）と記載されていたことから、引用発明を、「防水性を「通気性を有する防水部材」を積層することにより達成しているものであり、かつ、「本実施例のように踏付け部のみに防水布<sup>2</sup>（判決注：本願発明の「通気性でかつ耐水性の材料からなる膜」に相当）を積層配置しただけで十分に効果的である」（甲1の明細書5頁第2段落）とあるように、それで足りるとしているものである。」ととらえ、そうであるなら、更に防水性を高めるために「不透過性の材料でできた上部部材」で覆う動機づけはないと判断したものである。

一般的にいえば、ある目的を達成するため、その目的

に適った、二つの構成を併用して、より効果を高めることは、よく行われていることである。したがって、審決が、かかる論理でもって、相違点を容易想到と判断したことには、それなりの根拠があるものと思われる。しかし、引用例に、併用すると問題が生じるとか、併用をする必要がないなどの記載がある場合は、事情は異なってくる。このような場合は、阻害要因がある、動機づけに欠けると判断される可能性が大きいから、やはり、引用例は十分に読みこなしただうえで、一般的な技術課題からの容易想到性を優先するのか、引用例に記載された個別事情を配慮するのかについて、十分な説示を加えておくことが必要であろう。

- ⑨平成17年（行ケ）第10661号（発明の名称：水架橋性不飽和アルコキシシラングラフト直鎖状低密度エチレン- $\alpha$ -オレフィン共重合体の製造方法および水架橋成形物）
- 「平均粒径」について、測定法の記載の有無を問題にしたにすぎず、技術的意義の検討を怠ったとされた事例 -

請求項：

「【請求項1】密度0.910～0.935g/ml、メルトインデックス0.1～5g/10分の直鎖状低密度エチレン- - オレフィン共重合体に不飽和アルコキシシラン、有機過酸化物を配合した後、押出機中で有機過酸化物の分解温度以上に温度を上げて製造された水架橋性不飽和アルコキシシラングラフト直鎖状低密度エチレン- - オレフィン共重合体として、前記直鎖状低密度エチレン- - オレフィン共重合体として、比表面積50～1000m<sup>2</sup>/g、平均粒径50～200 $\mu$ m、細孔直径50～200 $\mu$ mの無機酸化物多孔体からなる担体に酸化クロムを含有する重合触媒成分を担持させた重合触媒と、エチレン80～98重量部および - オレフィン20～2重量部からなるモノマー流体とを、気相流動床反応器中で、30～105 $^{\circ}$ Cの温度、5～70気圧の圧力、1.5～10のGmfの条件で接触させて得た比表面積500～2000cm<sup>2</sup>/g、かさ密度0.2～0.5g/ml、平均粒径0.5～1.5mmのグラニュラー状物を使用することを特徴とする水架橋性不飽和アルコキシシラングラフト直鎖状低密度エチレン- - オレフィン共重合体。」

判示事項；

取消事由1（特許法第36条第5項2号及び6項の規定適用の誤り）について

本件においても、本件明細書の特許請求の範囲請求項1において、「平均粒径」の語は、それ自体、抽象的な用語として存在するものでないことは明らかであり、特許請求の範囲の構成要素として、本件発明の技術的思想を表現するための語句として存在するのであるから、特許請求の範囲の記載を含む本件明細書の検討を抜きにして、すなわち、当該平均粒径の計測の前提となる原理、試料の性質、測定のための目的、必要な測定精度等を検討することを抜きにして、「平均粒径」の技術的意義が特定されているか否かを決定することはできない。ところが、決定は、本願明細書において、この平均粒径の測定法について記載があるか否かのみを問題にしており、平均粒径の測定の前提となる原理、試料の性質、測定のための目的、必要な測定精度等の検討は、全くしておらず、……判断手法において、そもそも失当であるというほかない。甲5文献から、……本件重合方法は、気相流動床反応器で、有機Cr化合物を担持した触媒担体を使用する、上記周知のユニポール法を重合の原理とするものであったことが認められる。甲17ないし甲23各公報には、触媒担体と重合生成物の平均粒径は、「ふるい分け法」によって測定されるものと認められる。そして、甲17ないし甲23各公報に接した当業者においても、気相流動床反応器の下で、すなわち、ユニポール法の装置の下で、触媒担体と重合生成物の平均粒径は、「ふるい分け法」によって測定されるものと直ちに理解することができる。以上検討したところによると、本件重合方法は、本件出願当時に周知のユニポール法であり、ユニポール法においては、担体及び生成物の「平均粒径」を「ふるい分け法」によって測定するのが通常であって、本件明細書の記載に接した当業者であれば、本件発明の「平均粒径」は、「ふるい分け法」によるものであると理解するのが自然かつ合理的であるというべきである。

取消事由2（特許法第36条第4項の規定適用の誤り）について

決定は、本件発明1ないし4において、「平均粒径」という）不明な限定を含むから、発明の詳細な説明に、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、構成及び効果が記載されていないと判断したが、本件発明1ないし4において不明な限定を含むとはいえないことは前記1に判示のとおりであるから、上記判断は、その前提において、失当である。

所感：

審決は、「単に平均粒径と記載しただけでは、いずれの粒度の測定法によるもので、いずれの意味の平均粒径かは不明であり一義的に決まるものではない。」として、記載不備があると判断したところ、判決は、「決定は、本願明細書において、この平均粒径の測定法について記載があるか否かのみを問題にしており、平均粒径の測定の前提となる原理、試料の性質、測定のための目的、必要な測定精度等の検討は、全くしておらず、判断手法において、そもそも失当であるというほかない。」と判示して、審決を取り消した。

そもそも、「平均粒径」の測定法が定まらなければ、本発明の共重合体が製造できないというような事情があればともかくとして、いずれの測定法によったとしても、クレーム記載の「平均粒径」を持つ原材料から出発して、本発明の共重合体が製造できるのであれば、「平均粒径」の測定法を問題にする必要はないのではないと思われる。なお、「平均粒径」については、測定法の違いによって測定値に大幅な差が生じるということもないようである。しかも、本件発明は、製法限定がなされた物の発明、いわゆる、「プロダクト・バイ・プロセス」クレームの発明であるところ、最終生成物には「平均粒径」の限定はなされていないのであるから、原材料の「平均粒径」について、測定法を問題にする必要はさらにはないものと考えられる。そうすると、審決の認定判断は、説得力に欠けるものといえ、余りにも厳しすぎるのではないかとの印象を受ける。

しかし、判示されるように、「平均粒径」の技術的意義を解釈するにあたっては、「平均粒径」平均粒径の測定の前提となる原理、試料の性質、測定のための目的、必要な測定精度等までも検討する必要があるのかどうかは疑問である。上述のように、本件発明は、製法の発明でも原材料の発明でもないから、「平均粒径」について、判示されるような点を検討しなかったことをもって、判断手法において失当とするのはいかなるものであろうか。また、判

決は、周知のユニボール法を引き合いにして、本件発明における「平均粒径」は「ふるい分け法」によるものと解釈しているが、本件発明の重合体が、ユニボール法で製造されるものとしても、特定の測定法で測定した「平均粒径」のものでなければ、ユニボール法を実施できないわけではないから、「平均粒径」を「ふるい分け法」によるものと解釈したのも違和感が残る。

なお、被告（特許庁長官）が主張しているように、「平均粒径の定義・意味・測定方法を特定しなければ、平均粒径の意義は明確でない」と判示した判決（東京高裁、平成17年3月30日判決言渡、平成16年（行ケ）第290号）が過去にあるとしても、この判例にならい、「平均粒径」の測定法が記載されていないことだけを理由として、本件明細書には記載不備があるとするのは、やや杓子定規に過ぎるのではないかと感じられる。その発明において「平均粒径」がもたらす技術的意義によって、記載不備かどうかを判断すべきではなからうか。

## (2) 意匠

意匠の敗訴は、以下の事例1件のみである。

- ①平成18年（行ケ）第10317号（物品の名称；プーリー）  
- 部分意匠の位置には差異があり、共通するとはいえないとされた事例 -

判示事項；

取消事由1（本願実線部分（意匠登録を受けようとする部分）と本件相当部分（引用意匠の本願実線部分に相当する部分）の「位置、大きさ、範囲」が共通するとした認定判断の誤り）について

部分意匠は、物品の部分であって、意匠登録を受けようとする部分だけで完結するものではない。破線により示した形状等自体は、意匠を構成するものではないが、意匠登録を受けようとする部分がどのような用途及び機能を有するかを定めるとともに、その位置を事実上画する機能を有するものである。

本願実線部分の形状は、凹陷部の底面に位置する部分として一定のまとまりがあり、実線で表されている4箇所の略弧状の切り欠き部も、視覚的に凹陷部底面の外周円

の切り欠き部として認識できるのに対し、本件相当部分は、全面が平坦なディスク部の略中央部分に位置するものであるから、本願実線部分と本件相当部分の位置には差異があると言うべきであり、両者の位置が共通するとした審決の認定は誤りである。

プーリーのディスク部に凹陷部を設けることは既に知られていることから、使用目的に応じて適宜選択される程度にすぎないものであるとしても、本願実線部分と本件相当部分とは位置に差異あるとした上記判断を左右するものではない。

取消事由2（本願意匠と引用意匠の類否判断の誤り）について

引用意匠は、本件相当部分と他の部分とを直ちに視覚的に区別するものがなく、4個の透孔の切り欠き部の範囲も直ちに視覚上認識することができないから、本願実線部分と本件相当部分の位置の差異は、本願意匠と引用意匠の形状自体の共通点を凌駕し、両意匠に異なった美感をもたらすというべきである。

所感：

審決は、本願意匠と引用意匠との共通点を、「全体が、円環状のディスク部の下面において、その外周縁部の等間隔の四箇所に、略弧状の切り欠き部を形成したものである点」と、差異点を、「全体の外径に対する内径について、本願意匠は、引用意匠に比べて僅かに小さくしている点」と認定し、共通点について、「両意匠に共通するとした態様は、形態の主要な構成の概観を呈すると共に、形態全体の醸し出す印象を同じにするものであるから、類否判断に影響を及ぼすといわざるを得ない。」と、差異点について、「全体の外径に対する内径について、本願意匠が引用意匠に比べて小さくしているとしても、僅かに小さくした程度にすぎないものであり、異質の造形感を生じるとはいいい難いものであって、格別看者の注意を引くとはいえず、その差異は、形態全体から観れば、共通するとした態様の共通感を凌駕するものとはいえないから、類否判断に及ぼす影響は微弱にすぎない。」と評価したうえで、「両意匠は、意匠に係る物品が共通し、並びに、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能、位置、大きさ、範囲と、引用意匠の本願意匠に

該当する部分が共通し、形態においても、差異点の類否判断に及ぼす影響が微弱の域に止まることを考慮すると、共通点は、両意匠の形態全体に著しい共通感を奏するものであり、差異点を凌駕して類否判断を左右するといふべきであるから、意匠全体として観察すると、両意匠は類似するものというほかない。」と総合評価した。

これに対して、判決は、本願実線部分（意匠登録を受けようとする部分）と本件相当部分（引用意匠の本願実線部分に相当する部分）の「位置」に差異があり、この差異は、本願意匠と引用意匠の形状自体の共通点を凌駕し、両意匠に異なった美感をもたらすと判示した。

判決は、プーリーのディスク部に凹陷部を設けることが知られていても、位置に差異があると判断は左右されないと判示されていることから、裁判所は、凹陷部と4箇所の略弧状の切り欠き部との結びつきを評価したと考えられる。確かに、本願意匠においては、切り欠き部の中心寄り（略弧状の切り欠き）が、凹陷部の傾斜面に掛かっており、凹陷部を有していない引用意匠とは、印象の異なるものとなっている。本願意匠において、部分意匠を構成する部分は、凹陷部の「傾斜面」と「略弧状の切り欠き」とであるから、判決が、本願実線部分と本件相当部分の「位置」に差異があり、異なった美感をもたらすとしたのも致し方ないと思われる。

### 3. 勝訴事例

以下に、参考となりそうな、勝訴事例（注2）について、判示事項等を紹介する。主として、は、用途限定の有無について、は、周知・慣用技術の参酌について、は、技術分野、課題の共通性について、は、単なる寄せ集めについて、は、効果の予測性について、は、刊行物中の示唆について、は、部分意匠の共通性について、それぞれ、判示されたものである。

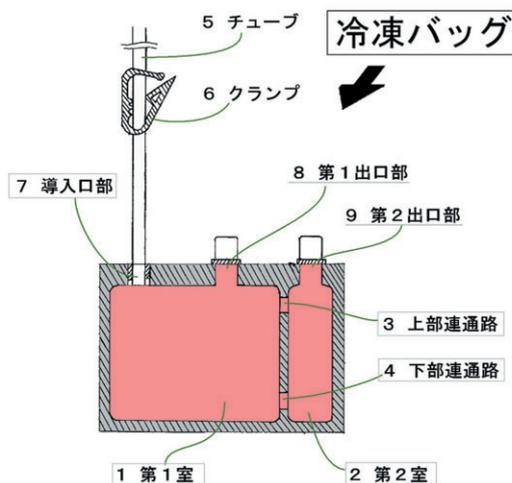
①平成18年（行ケ）第10205号（発明の名称；冷凍バッグ）

請求項；

【請求項1】

(1) 血液またはその血液成分、及び凍結防止剤との混合物が供給される導入口部と、

- (2) 冷凍保存された後の血液または血液成分及び凍結防止剤との混合物を他の容器に移行させるための第1出口部が設けられた大きい容積の第1室と、
- (3) 第2室出口部が設けられた小さい容積の第2室とからなり、
- (4) 2室の間は少なくとも1の連通路が設けられてなり、
- (5) 第1室と第2室との間を連結する連通路をヒートシールして閉鎖し、第1室と第2室とが分離され、
- (6) 第2室に収容されている血液またはその血液成分を受血者とヒト白血球抗原適正が適合か否かのテスト用に用いることを特徴とする冷凍バッグ。



本願補正発明

取消事由；

- 1. 一致点の認定の誤り及び相違点の看過
- 2. 相違点1に係る容易想到性判断の誤り
- 3. 相違点2, 3に係る容易想到性判断の誤り

(相違点1) 本願補正発明においては、連通路をシールする手段が「ヒートシール」であるのに対して、引用発明においては、「締め具」である点。

(相違点2) 本願補正発明は、「冷凍バッグ」であり、バッグに供給されるものが「血液またはその血液成分、及び凍結防止剤との混合物」であり、それをバッグから移行させる時期が「冷凍保存された後」であり、その移行先が「他の容器」であるのに対して、引用発明は、血液を

收容するバッグであるものの、冷凍バッグであるかどうか明らかでない点。

(相違点3) 第2室に收容されている内容物の用途に関して、本願補正発明においては、「受血者とヒト白血球抗原適正が適合か否かのテスト用に用いる」のに対して、引用発明においては、そのような用途限定がなされていない点。

判示事項；

取消事由1について

請求項1の構成「連通路をヒートシールして閉鎖し、第1室と第2室とが分離され」とは、「連通路をヒートシールして閉鎖するという行為・手段を採ることの結果として、それまで連通していた第1室と第2室とが区画ないし区域として分け離される」意味であると解釈するのが相当であるから、本願補正発明と引用発明とが「第1室と第2室との間を連結する連通路をヒートシールして閉鎖し、第1室と第2室とが分離されるバッグ。」である点で一致しているとした審決の認定に誤り及び相違点の看過はない。

取消事由2について

引用発明の第1容器要素、第2容器要素及び導管はいずれも柔軟な材料（平らにされた管状プラスチック材料）からなるものであるから、引用発明において、導管を閉じるための手段として、締め具の代わりに、周知のヒートシール（相違点1に係る本願補正発明の構成）を用いることは、当業者が容易に想到することができたものと認められる。

取消事由3について

相違点2、3は、いずれも、構造上の差異を来すような実質的な相違点ではなく、また、引用発明において、設計上、ごく自然に選択できる事項における相違にすぎないから、結局のところ、本願補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものであるといえる。

②平成18年（行ケ）第10161号（発明の名称；遊技機）

請求項；

「【請求項1】

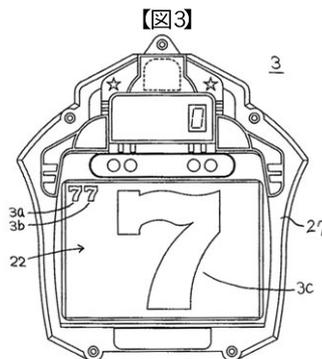
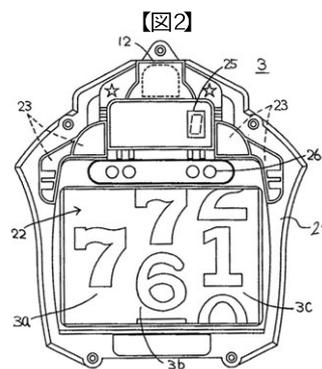
複数種類の識別情報を可変表示可能な複数の可変表示部を単一の表示画面に表示する可変表示装置が設けられ、該可変表示装置の表示結果が予め定められた特定の識別情報の組合せになった場合に遊技者にとって有利な遊技

状態に制御可能となる遊技機であって、

前記表示結果を前記特定の識別情報の組合せにするか否かと、前記複数の可変表示部が可変開始した後前記表示結果が確定する以前の段階で前記複数の可変表示部のうちの一部の可変表示部の表示態様が前記特定の識別情報の組合せの成立条件を満たすリーチ状態を発生させるか否かとを決定し、決定結果をコマンドデータとして送信する遊技制御手段と、

該遊技制御手段からのコマンドデータを受信し該コマンドデータにもとづいて、前記複数の可変表示部を各々所定の大きさの表示領域において可変開始させてすべての可変表示部が可変表示している状態に制御した後、停止時期を異ならせて各可変表示部の可変表示動作を停止制御可能な可変表示制御手段とを備え、

該可変表示制御手段は、前記遊技制御手段から前記リーチ状態を発生させる旨のコマンドデータを受信したときに、前記リーチ状態発生時における可変表示中の可変表示部の表示領域を、前記成立条件を満たしている可変表示部の可変開始当初の表示領域にまで拡大させて可変表示中の識別情報を拡大表示する表示制御を行う拡大表示制御手段を含むことを特徴とする、遊技機。」



本願発明

取消事由；

1. 相違点3の認定誤り
2. 相違点3についての進歩性判断の誤り
3. 引用刊行物1発明の認定誤り
4. 相違点2の認定誤り
5. 相違点2に関する周知・慣用技術の認定誤り
6. 相違点2についての進歩性判断の誤り

(相違点2) 本願発明では、表示結果を特定の識別情報の組合せにするか否かと、リーチ状態を発生させるか否かとを決定し、決定結果をコマンドデータとして送信する遊技制御手段と、該遊技制御手段からのコマンドデータを受信し該コマンドデータにもとづいて、各可変表示部の可変表示動作を停止制御可能な可変表示制御手段とを備えるのに対し、引用刊行物1に記載された発明ではそのような構成を有するかどうか明らかな点。

(相違点3) リーチ演出が、本願発明では、可変表示中の可変表示部の表示領域を、特定の識別情報の組合せの成立条件を満たしている可変表示部の可変開始当初の表示領域にまで拡大させて可変表示中の識別情報を拡大表示する表示制御を行う拡大表示制御手段を含む可変表示制御手段により行われるのに対し、引用刊行物1に記載された発明では識別情報を拡大させる点。

判示事項；

取消事由1について

拡大される識別情報が可変表示中である点及び可変開始当初の表示領域にまで拡大させる点については引用刊行物1発明が開示するものでないことを前提に検討したのであり、審決の認定に誤りはない。

取消事由2について

注目される中デジタルの画像を見やすくするとの課題を有し、画像の拡大表示を開示する引用刊行物1発明に対して、画像表示技術分野における同様の課題を映像領域の拡大等により解決する周知・慣用技術(引用刊行物2及び3に記載)を適用することに動機付けがあったといえ、当該技術の適用は容易。

取消事由3について

特許請求の範囲の記載に基づくものと認められず、仮に認めても周知・慣用技術(乙1及び2公報)であり、結

論に影響しない。

取消事由4について

決定結果を示すコマンドデータが可変開始前に送信されていることが、特許請求の範囲に明記されておらず、詳細な説明にも全く説明されておらず、にわかには認められない。仮にそのように理解しても周知の技術(乙1及び2公報)であり、結論に影響しない。

取消事由5について

一例として甲4公報を挙げるにすぎず、乙1及び2公報を考慮すれば周知・慣用技術と認められる。

取消事由6について

特定の識別情報の組合せにするか否かの決定に加えリーチ状態を発生させるか否かの決定を制御手段に備えることは当然の技術的事項である。また、コマンドデータの送信に関しては上記「4.」のとおり周知・慣用技術と認められる。

③平成18年(行ケ)第10336号(発明の名称：廃棄物の固形化押し装置)

請求項；

【請求項1】 廃棄物を投入する投入口から固形化物の排出口に亘ってほぼ同じ断面形状を有する中空部を貫通したケーシングと、ケーシングの該中空部に配設して投入口より装入した廃棄物を圧密化して排出口へ送る押しスクリューと、ケーシングの排出口に接続して固形化物に押し成形する成形手段と、から成り、押しスクリューが、回転軸としてケーシング内に貫通する多角形状横断面の内側回転軸と、異なる軸径毎に別体に区分されて該内側回転軸の周りに嵌合して接続された区分螺旋軸及び各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る投入口直下の第1の区分螺旋部材と排出口側にわたる第2の区分螺旋部材と、から構成され、第2の区分螺旋部材が第1の螺旋部材に接続される中間部と、中間部に接続された終端部とに分割され、終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有し、該終端壁が内側回転軸の排出口側端面にねじ止め固定され、排出口側の第2の螺旋部材の螺旋軸の軸径が、投入口側にある第1の区分螺旋部材の螺旋軸の軸径より大きくされて、且つ、第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は第1の区分螺旋部材の螺旋羽根より螺旋ピッチが小さくされ且つその螺旋ピッチが排出口側に向かって徐々

に小さくされている廃棄物の固形化押し装置において、上記第1の区分螺旋部材及び第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は、全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲で形成されており、また上記多角形状横断面の内側回転軸の周りに嵌合して接続された少なくとも第2の区分螺旋軸の中間部及び終端部には嵌合面にグリースを注入する注入部が形成されていることを特徴する廃棄物の固形化押し装置。」

取消事由；

1. 相違点の看過
2. 相違点1についての認定判断の誤り
3. 相違点2についての認定判断の誤り

(相違点1) 押しスクリーンが、本件補正発明では、異なる軸径毎に別体に区分されて内側回転軸の周りに嵌合して接続された区分螺旋軸及び各区分螺旋軸の周囲に一体に形成した螺旋羽根から成る投入口直下の第1の区分螺旋部材と排出口側にわたる第2の区分螺旋部材と、から構成され、第2の区分螺旋部材が第1の螺旋部材に接続される中間部と、中間部に接続された終端部とに分割され、終端部が排出口側終端を閉じた終端壁を有し、該終端壁が内側回転軸の排出口側端面にねじ止め固定されており、上記第1の区分螺旋部材及び第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は、全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲で形成されているのに対して、引用発明(注、引用発明1)では、回転軸4の周りに嵌合された羽根部3から成る投入口直下の第1の部分と排出口側にわたる第2の部分から構成されているものの、異なる軸径毎に別体に区分され、第2の部分がさらに中間部と終端部とに分割されたものとはされておらず、また、螺旋羽根が全体でほぼ3ターンからほぼ2ターンの範囲で形成されているともされていない点(相違点2) 本件補正発明では、第2の区分螺旋部材の螺旋羽根は第1の区分螺旋部材の螺旋羽根より螺旋ピッチが小さくされ且つその螺旋ピッチが排出口側に向かって徐々に小さくされているのに対して、引用発明では、そのように特定されていない点

判示事項；

取消事由1について

非溶融物が含まれておらず、溶融物であるプラスチック

屑のみの場合も、本件補正発明にいう「廃棄物」に当たると解するのが相当である。……本件補正発明の「廃棄物」は、「廃棄プラスチック」をも含む上位概念の語と解すべきところ、上位概念の「廃棄物」と、下位概念の「廃棄プラスチック」を区別して用いているからといって、審決の上記認定を誤りとする事はできない。引用発明1における「廃棄プラスチック」が本件補正発明の「廃棄物」に相当するとは、「廃棄物」と「廃棄プラスチック」とが完全に一致していることまで意味するものではない。

取消事由2について

引用発明1と引用発明2は、技術分野を共通にするのみならず、具体的な技術においても共通しているものであり、両発明は、ともに、スクリーンを用いて廃棄物を圧縮、固化する装置として技術課題を共通しており、しかも、その組合せは、日常的にされる設計変更の範囲内の事柄であるのに対し、引用発明1に引用発明2を適用することを妨げる格別の事情を見いだすことができないから、引用発明1に引用発明2を適用し、相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者において、容易に想到できるものであると認められる。

取消事由3について(省略)

④平成18年(行ケ)第10255号(発明の名称；複数情報提供方法)

請求項；

「【請求項1】サーバー側からインターネットを介してパーソナルコンピュータ等の端末(クライアント)に対して情報を提供する情報提供方法であって、案件情報と求人情報とを同時に提供できるようにしたものであり、次の段階からなる。

(1) 前記サーバー側に記憶された案件情報と求人情報に基づいて、案件情報と求人情報とを表示して、外部に仕事を委託する企業等のパーソナルコンピュータ等の端末(クライアント)に対して、案件情報と求人情報の入力を促す段階と、

(2) 前記サーバー側で、上記外部に仕事を委託する企業等がパーソナルコンピュータ等の端末(クライアント)に対して入力した案件情報と求人情報からデータベース

を作成する段階と、

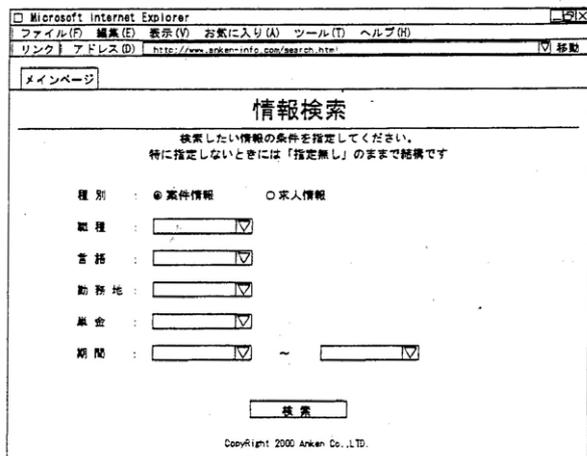
(3) サーバー側で、該作成したデータベースからホームページを作成して入力された案件情報と求人情報から作成されたデータベースを記憶する段階と、を備える一方、

(4) サーバー側で、外注企業等や求職者等のパーソナルコンピュータ等の端末(クライアント)に対して、案件情報と求人情報を表示して、所望する対象の案件情報と求人情報の選択を促す段階と、

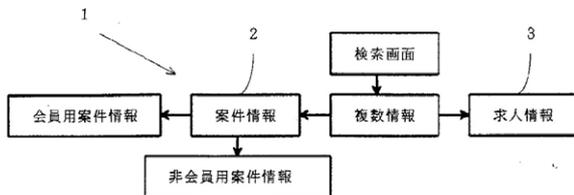
(5) 前記サーバー側で、外注企業や求職者等々のパーソナルコンピュータ等の端末(クライアント)にて選択した情報を読み出す段階と、

(6) 前記サーバー側で読み出された情報を外注企業等や求職者等のパーソナルコンピュータ等の端末(クライアント)にて出力する段階と、を備えた、ことを特徴とする複数情報提供方法。」

【図8】



【図1】



本願補正発明

取消事由；

1. 本願補正発明と引用例1に記載された発明との対比の誤り
2. 相違点1についての判断の誤り

(相違点1) 本願補正発明は、クライアントに対して案件情報と求人情報とを同時に提供しているのに対して、引用例1に記載された発明は、クライアントに対して仕事情報を提供している点。

判示事項；

取消事由1について

本願補正発明の請求項1の記載に基づくと、引用例1に記載された発明と本願補正発明とが、情報の発信者の範囲、情報の受信者の範囲、情報の受信方法、情報の選択者の範囲及び選択者の審査方法において差異があるということはできない。

取消事由2について

本願明細書には、案件情報2と求人情報3のデータベースの具体的な構成は開示されていない。

求人情報を閲覧した求職者が所望の求人情報を選択して応募するシステムは、引用例1の従来の人材募集サイトとして、本件出願前既の実現されていたと認められるから、引用例1に記載された発明の案件情報の検索システムと求人情報を閲覧した求職者が所望の求人情報を選択して応募するシステムを単に寄せ集めてホームページを作成する程度のことは、当業者が容易に想到し得たものである。

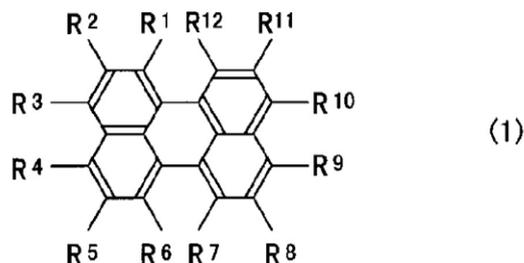
本願補正発明は、それぞれ独立した案件情報の検索システムと求人情報の検索システムを単に寄せ集めてホームページを作成することにより複数情報の検索を実現するという態様も含むのであるから、クライアントに案件情報と求人情報とを同時に提供することは、当業者が適宜なし得るものであるといわなければならない。

⑤平成18年(行ケ)第10077号(発明の名称；有機エレクトロルミネッセント素子)

請求項；

「【請求項1】陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセン

ト素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、  
一般式(1)：



(式中、……R1~R12の少なくとも一つは……ジアリールアミノ基である。また、ジアリールアミノ基でないR1~R12の少なくとも一つは、置換若しくは無置換の炭素数3以上のアルキル基、……置換若しくは無置換のアリールオキシ基から選ばれる立体障害基である。)で示されるペリレン化合物を、単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。」

(相違点)式(1)の置換基について、本願発明においては『また、ジアリールアミノ基でないR1~R12の少なくとも一つは、置換若しくは無置換の炭素数3以上のアルキル基、置換又は無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基から選ばれる立体障害基である』とされているのに対し、刊行物1発明においては、かかる立体障害基が必須の置換基であるとはされていない点

取消事由；

1. 相違点についての判断の誤り
2. 本願発明の効果の予測可能性について
3. 本願発明の効果の顕著性について

判示事項；

取消事由1について

本願発明は、刊行物1発明において置換基とし得るものを選択肢を立体障害基に限定した、いわゆる選択発明の範疇に属するものである。

取消事由2について

濃度消光の回避又は抑制という課題が、ローダミン系色素特有のものではないことは、刊行物3に示唆されているし、刊行物2に、ペリレン化合物における濃度消光の減少が記載されている。刊行物3には、立体障害基の導入という課題解決手段は、ローダミン系色素に関してのみ記載されているが、色素一般について、同様の技術課題がある以上、色素のうちのローダミン系色素に関して開示された課題解決手段を他の色素にも適用して、当該色素に関する同様の技術課題を解決しようとすることは、当業者であれば当然に試みることであり、効果の予測に関しては、それで十分である。

取消事由3について

本願明細書の実施例によれば、有機EL素子の発光輝度は、その積層構造、印加電圧、その他の実験条件により、著しい差異が生ずることが認められる。そうすると、効果を比較するに当たって、絶対値の差によってこれを行うことはできない。これに対し、輝度の増加割合により、本願発明の効果と刊行物3記載の発明の効果とを比較することは、実験条件が同一でなくとも合理性が認められる。発光輝度の増加割合によって対比した場合には、本願発明の効果は刊行物3記載発明に比べて格別顕著とはいえない。

⑥平成18年(行ケ)第10065号(発明の名称；複合高分子電解質膜及びその製造方法)

請求項；

「【請求項1】イオン交換容量が高いスルホン化高分子化合物からなる母材と、イオン交換容量が低いスルホン化高分子化合物の繊維状物又は多孔質膜からなる補強材とを有し、前記イオン交換容量が高いスルホン化高分子化合物のイオン交換容量は1.0~2.8 meq/gであり、前記イオン交換容量が低いスルホン化高分子化合物のイオン交換容量は0.5~1.5 meq/gであることを特徴とする複合高分子電解質膜。」

取消事由；

1. 本件訂正発明1と刊行物1発明の相違点の判断の誤り  
ア 刊行物2の認定の誤り  
イ 周知事項(補強材とイオン交換樹脂体との接着性)

## の認定の誤り

### ウ 容易想到性の判断の誤り

#### 2. 本件訂正発明2ないし5, 8ないし12の容易想到性の判断の誤り

(相違点) 本件訂正発明1は、多孔質膜からなる補強材が「イオン交換容量が低いスルホン化高分子化合物」であり、その「イオン交換容量は0.5～1.5meq/gである」のに対して、刊行物1発明は、補強材がスルホン化されておらず、そのイオン交換容量が明らかでない点

判示事項；

#### 取消事由1について

ア 刊行物2によれば、高官能基濃度の高分子電解質の成分は、高分子電解質膜の膜内に浸入し分散しているものと理解することができるし、刊行物2の実施例であるイオン交換膜X、Yは、浸漬処理していないイオン交換膜Zよりも電流密度が高く、大きなイオン交換容量を有しているのであるから、原告が主張するような「導電体+不導体+導体」に明瞭に区分された積層構造を採るものではないと認められる。

従って、そのような積層構造を示すことを前提にする原告の主張は採用することができない。

イ 甲4及び甲5により、補強材の表面にスルホン酸基を導入することによってスルホン化イオン交換樹脂体との密着性又は接着性を高めることが示されている。

決定が判断の前提とした周知技術は、補強材とスルホン化イオン交換体の界面に関することで、両者の内部の構造まで示されている必要はないので、原告の主張は失当である。

ウ 刊行物1には、多孔質ポリマー基材は、置換されたものでも、ポリマー等の配合物であってもよく、「イオン伝導性、化学的および構造的な安定性、膨潤特性」など意図したポリマーの使用に望まれる特性を実質的に害さないことを条件に多孔質ポリマー基材にあらゆる望ましい置換基を組み込むことができ、配合物は、「スルホン化(置換)ポリマー」であってもよいことを示唆しており、阻害要因となる理由もない。

取消事由2について(略)

## ⑦平成18年(行ケ)第10318号(物品の名称;プーリー)

取消事由；

3. 本願実線部分と本件相当部分の位置、大きさ、範囲が共通するとして認定判断の誤り

4. 本願意匠と引用意匠の共通点の認定の誤り

5. 本願意匠と引用意匠の類否判断の誤り

判示事項；

#### 取消事由3について

破線部の形状等や部分意匠の内容等に照らし、通常考え得る範囲での位置等の変更など、予定されていると解釈し得る位置等の差異は、部分意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。

本件においては、ありふれたボス部とリム部の軸線方向の相対的な位置関係を有するといえる引用意匠に係るプーリーのボス部とリム部の軸線方向の相対的な位置関係についても、予定されていると解釈し得る。

#### 取消事由4について

ボス部の根元と外方に伸びるディスク部とは、垂直との差が極めてわずかであって、ボス部の外周面とディスク部とのなす角度により、ボス部の先すばまりの印象を強調するものとは認められないし、その差の微細さから、本願意匠に係る物品の取引者が専門家であったとしても大きな注意をひくものとは認められない。

#### 取消事由5について

意匠の対比は、両意匠が看者に異なる美感ないし美的印象を与えるか否かという観点から行うべきであって、技術的意義の対比でないことにかんがみると、需要者が差異点b(ボス部の内周面のねじ溝の有無) 差異点c(ボス部の内周面の環状鋸部の有無) ないし差異点d(ボス部の内径の差異)に係る形態に着目するとする原告の主張を前提としても、意匠としての差異の微細さから、意匠的にこれらの形態の差異を大きく評価することはできない。

## 4. 雑談

事後分析、後知恵は、進歩性を否定した審決の取消事由として、原告からしばしば主張される。平成18年度の

進歩性検討会報告書によれば、検討会においても、「本願発明と引用発明を見た上で、関連する技術分野を上位概念化して組み合わせることは事後分析に当たるのではないか」との疑問が投げかけられたとあり、検討の結果、「技術分野の関連性を判断するにあたって、引用発明の記載や出願当時の技術常識によって合理的に判断する限りにおいて、関連技術分野として上位概念化した技術分野を想定することは許容されるべきであろう。引用発明の関連技術分野は、相違点とされる構成の程度によって、かなり広範に考えられる場合とより狭く考えなければならない場合があり、このような「技術分野の関連性」についての判断根拠を審決に明確に示してあれば、問題はないものと考えられる。」との分析結果が示されている。

裁判所は、審決の認定判断に誤りがあるとする理由として、これまで、「事後分析」、「後知恵」は余り用いていなかった印象がある。「事後分析」、「後知恵」を直接的な理由としなくとも、審決が、「事後分析」、「後知恵」によって、認定判断を誤ったのであれば、結果として、引用発明認定の誤り、相違点判断の誤りが生じているはずであり、これらの誤りを指摘すれば済むからだと思われる。

上記敗訴事例、においては、判決は、「事後分析」、「後知恵」という言葉を用いてはいないものの、実質的に、「事後分析」、「後知恵」であると判示している。

事例においては、「審決が、刊行物2に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために、高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に、かつ、各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている」と認定し、また、刊行物2により、「可視光全体にわたる反射特性を持たせるために、屈折率の異なる2層を積層するとともに、光学的層に厚さ勾配をもたせること」が公知であると認定したことは、本願発明を知った上でその内容を刊行物2の記載上にあえて求めようとする余り、認定の誤りをおかしたものとわざるを得ない。」と、事例

においては、「引用例には、更に防水性を高めるために「不透過性の材料でできた上部部材」で覆うというようなことについては記載も示唆もなく、また、審決が周知技術として引用する甲2刊行物ないし甲4刊行物にも記載がないのであるから、防水布の通気性を保つために貫通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆するという本願発明の相違点に係る構成を採用することが、

当業者に容易想到とすることはできない。被告の上記主張は、裏付けのない主張であり、本願発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものであるとほかになく、採用することができない。」と判示された。

「事後分析」、「後知恵」であると非難されないように、上記進歩性検討会の報告書にもあるとおり、「引用発明の記載や出願当時の技術常識によって合理的に判断すること」を心掛ける必要がある。

---

## 5. おわりに

---

以上、第4四半期における主な判決を紹介した。当期においては、特実のY審決（無効審判不成立）の取消しが目立つ。Y審決を起案する場合は、本件発明の構成要件について、技術的意義を十分に分析しておかないと、単に、引用例に記載がないとただだけでは、進歩性を肯定する理由として弱いことに留意する必要がある。ちなみに、平成18年度においてY審決が取消された事例をみる限りでは、本件クレーム中の用語の技術的意味を十分に吟味しなかった、進歩性を否定する論理付けができないとする説得力ある理由を示していなかった、当事者が十分に理解できるような説示ではなかったことなどが、敗訴要因として挙げられる。前号においても触れたように、裁判所は、以前に増して、本願明細書、引用例の記載を丹念に読み込み、丁寧、詳細な検討を行うようになっているとの印象がある。平成18年度には、特実、意匠とも、これまで順調に低下していた敗訴率が、上昇に転じた。裁判所の判断基準が変わってきているのかも知れないため、判決の動向にも留意しつつ、再度、敗訴率の減少を実現したいものである。

### 1) 敗訴事例（全件）

#### 【特実】

平成17年（行ケ）第10325号（発明の名称；トンネル断面のマーキング方法）

平成18年（行ケ）第10070号（発明の名称；番組サーチおよび番組サーチ方法）

平成18年（行ケ）第10071号（発明の名称；放送内容受信装置）

平成18年（行ケ）第10072号（発明の名称；番組選択装置および番組選択方法）

平成18年（行ケ）第10138号（発明の名称；明るさを強化した反射偏光子）

平成18年（行ケ）第10266号（発明の名称；気相重合方法）  
 平成18年（行ケ）第10267号（発明の名称；気相重合方法）  
 平成18年（行ケ）第10210号、平成18年（行ケ）第10212号  
 （粒子、X線およびガンマ線量子のビーム制御装置）  
 平成17年（行ケ）第10661号（発明の名称；水架橋性不飽和  
 アルコキシシラングラフト直鎖状低密度エチレン - オ  
 レフィン共重合体の製造方法および水架橋成形物）  
 平成18年（行ケ）第10203号（発明の名称；認証方法および  
 装置）  
 平成18年（行ケ）第10277号（発明の名称；記録媒体用ディ  
 スクの収納ケース）  
 平成18年（行ケ）第10292号（発明の名称；通信システムの  
 インターリーピング/ディンターリーピング装置及び方法）  
 平成18年（行ケ）第10037号（発明の名称；化合物半導体発  
 光素子）  
 平成18年（行ケ）第10167号（発明の名称；既製コンクリ  
 ート杭の埋設方法及び基礎杭の構造並びに既製コンクリ  
 ート杭）  
 平成18年（行ケ）第10211号（発明の名称；成形可能な反射  
 多層物体）  
 平成17年（行ケ）第10749号（発明の名称；地震時ロック方  
 法及び地震対策付き柵）  
 平成18年（行ケ）第10422号（発明の名称；耐水性で発散作  
 用のある履物用靴底）

【意匠】  
 平成18年（行ケ）第10317号（物品の名称；プーリー）

## 2) 勝訴事例（抜粋）

平成18年（行ケ）第10205号（発明の名称；冷凍バッグ）  
 平成18年（行ケ）第10161号（発明の名称；遊技機）  
 平成18年（行ケ）第10336号（発明の名称；廃棄物の固形化  
 押し装置）  
 平成18年（行ケ）第10255号（発明の名称；複数情報提供方  
 法）  
 平成18年（行ケ）第10077号（発明の名称；有機エレクトロ  
 ルミネッセント素子）  
 平成18年（行ケ）第10065号（発明の名称；複合高分子電解  
 質膜及びその製造方法）  
 平成18年（行ケ）第10318号（物品の名称；プーリー）

## 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

■.....■  
 特技懇245号に掲載された「判決から学ぶ言い回し」の事例の一部に、誤りがありました。下記のとおり謹んで訂正いたします。

## 記

### 【訂正箇所】

245号89頁左欄～右欄の、

#### (6) 作用効果

①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  
 における、《主張内容》と《判決記載》の欄の記載。

### 【訂正内容】

#### 《主張内容》

原告は、先願発明は単純併用説に基づく上位概念であり、本件発明1は配合比限定説に基づく下位概念であって、先願発明に具体的に開示された実施例の開示は削除されているのであるから、先願明細書の開示によ

り本件発明1が拒絶されることはないと主張する。

#### 《判決記載》

数値限定発明において、後願発明の数値範囲が先願発明の数値範囲に包含される場合、後願発明の新規性の判断に当たっては、数値限定の技術的意義を考慮し、数値限定に臨界的意義が存在することにより、当該発明が先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるときに限って、新規性が肯定されるところ、後記2の(2)において説示するとおり、本件発明1の数値限定に臨界的意義が存在するものということではできないから、原告の上記主張は、採用することができない。