

## 1.はじめに

前号に引き続き、平成19年度第2四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76件、意匠1件であり、審決取消件数(取消率)は、それぞれ、14件(18.4%)、0件であった。特実においては、取消率が、依然として、高い水準にあり、特に、当事者系(無効)審判事件の取消率(33.3%)は、第1四半期に引き続き極めて高い値を示している(特に、Y審決(特許維持)の取消率が著増している。)。Y審決(特許維持)の敗訴例をみると、必ずしも、裁判所の判断が厳しくなっているわけではなく、引用発明、周知技術の認定など、事実認定の誤り(結果として誤ったものも含む。)を指摘されたケースが多い。誤りのない慎重な事実認定を心掛けることはもちろんのことであるが、敗訴率が高くなる一つの要因が、裁判所における両当事者の新たな主張にあることは間違いのないところであるから、これまで以上に、口頭審理、職権審理を活用して、両当事者の主張を整理し、客観的な判断、丁寧な説示を心掛けるべきである。

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

### 特実

敗訴事例<sup>1)</sup>を判示内容別に分けると、以下のとおりである。

- (i) 相違点の認定の誤り( )
- (ii) 相違点判断の誤り
  - (ア) 動機づけの有無
    - (a) 有りとされたもの( (Y)、 (Y))
    - (b) 無しとされたもの( 、 (Z))
  - (イ) 阻害要因あり( 、 (Z))
  - (ウ) 設計事項等

(a) 該当するとされたもの( (Y))

(b) 該当しないとされたもの( 、 、 )

(iii) 事実認定の誤り( (Y)、 (Y))

(iv) 訂正要件の判断遺脱( (Y))

(注；Yは特許維持、Zは特許無効審決)

なお、事例 (Y)においては、「公然知られた発明」についての認定誤りを、事例 (Y)においては、「発明者」の認定誤りを指摘された。

また、事例 (Y)においては、複数の請求項を択一的に引用する請求項(無効審判の請求はなされていない。)を、一つの請求項のみを引用する請求項に訂正する訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、独立特許要件を判断しなかったことに違法があると判示された。

以下に、上記(ii)(ア)(イ)(ウ)の中から、いくつかの事例を紹介する。

### ③平成18年(行ケ)第10482号(工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤)

- 引用例には、生物試験の裏付けはないものの、対象害虫であることが記載されているから、その害虫に対して、引用例の害虫防除剤を適用することには動機づけがあると判示された事例 -

請求項；

「【請求項1】1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-2-ニトロイミノ-イミダゾリジンを有効成分として含有することを特徴とする工芸素材類をイエシロアリ又はヤマトシロアリより保護するための害虫防除剤。

【請求項2】工芸素材類が木材及び木質合板類であるところの請求項1の害虫防除剤。

【請求項3】1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-2-ニトロイミノ-イミダゾリジンを土壌処理することにより、工芸素材類をイエシロアリ又はヤマトシロアリの侵襲から保護する方法。」

判示事項；

取消事由2（本件発明1と甲2発明との相違点についての判断の誤り）について

甲2には、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに……対象害虫類の一つとして、等翅目虫のヤマトシロアリ、イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから……当業者が……甲2に接したならば、イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとするのは何ら困難な事柄ではないというべきである。被告は……化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるから化学物質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り、所期の効果を予測することはできないと主張するが、このような事情を考慮したとしても、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物をヤマトシロアリ及びイエシロアリの防除剤として適用してみようとする動機付けとする限りにおいては、上記に説示したところを左右するには足りない。

所感：

本事例においては、審決が、「殺虫効果に関する作用機序は殺虫剤の種類により異なることが普通であり、また、昆虫の生態が科、目等のグループごとに大きく異なることは普通であるから、生理的な機能が科、目を越えて全く同じであるとも認められないので、異なるグループ（目あるいは科）の間での殺虫効果の類推性は一般的にはないものと考えられる。」との見解の下、「甲第2号証に記載された一般式……で表わされる化合物群中、生物試験において有効であることが裏付けられている化合物は限られており、その対象害虫についても同じ半翅目に属する5種の昆虫のみであるから、その発明の詳細な説明に他の対象害虫及び他の一般式に包含されている化合物が具体的に記載されていても、そのうちの化合物が、どの対象害虫に有効であるかということまでは、当業者であっても、明らかになっているものと認めることはできず、また、具体的に効果が裏付けられている化合物についても、それが、他のどの害虫にまで有効であるかも明らかにされているものではない。……よって、イミダク

ロプリドが5種の害虫に対し有効であることが裏付けられ、イミダクロプリド以外の多数の化合物を含む広範な化合物群が適用可能な害虫としてヤマトシロアリ及びイエシロアリが例示されていたとしても、当業者が、そのうちのイミダクロプリドをヤマトシロアリ及びイエシロアリ用の防除剤とすることを容易になし得るものではない。」として、甲第2号証からの容易想到性を否定したのに対し、判決は、「工芸素材類をシロアリから保護するための防除剤の開発に従事する当業者は、使用が禁止されたクロルデンに代わる物質を有効成分とする害虫防除剤で殺虫能力と残効性の高いものを速やかに発見しなければならないという課題に直面していた。」甲2には、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに、木材における優れた残効性を示すこと、さらに、同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして、等翅目虫のヤマトシロアリ、イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから、上記の課題に直面していた当業者が、同一技術分野に属する刊行物である甲2に接したならば、イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとするのは何ら困難な事柄ではないというべきである。」被告は、……化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるから化学物質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り、所期の効果を予測することはできないと主張するが、このような事情を考慮したとしても、イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物をヤマトシロアリ及びイエシロアリの防除剤として適用してみようとする動機付けとする限りにおいては、上記に説示したところを左右するには足りない。」また、被告は、用途発明の一種である医薬発明に関しては、特許庁の審査基準に、「当該刊行物に何ら裏付けされることなく医薬用途が単に多数列挙されている場合は、技術的の意味のある医薬用途が明らかであるように当該刊行物に記載されているとは認められず、その発明を引用発明とすることはできない。」と記載されていることから、甲2のヤマトシロアリ、イエシロアリに関する記載を引用発明とすることは不相当である旨主張しているが、上記審査基準は、発明の公知性の有無に係る新規性の判断に関

するものであり、進歩性の判断の可否を問題とする本件に妥当するものではないから、失当である。」などと判示して審決を取り消した。

ところで、審決は、甲2発明を、「イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤に係る発明」と認定し、相違点(2)を、「対象となる害虫が、本件発明1ではイエシロアリ又はヤマトシロアリであるのに対し、甲2発明では請求項では単に「殺虫剤」とされていて、種名あるいは属名等で特定されておらず、また、具体的な生物試験では、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ヒメトビウンカ、セジロウンカ、モモアカアブラムシを対象としたものが行われるのみで、イエシロアリ又はヤマトシロアリでは試験がされていない点で相違している(発明の詳細な説明では、「等翅目虫、例えば、ヤマトシロアリ(*deucotermes speratus*)、イエシロアリ(*Coptotermes formosanus*)」)と具体的に例示されているが、その対象害虫に関して明細書中に具体的な生物試験の結果が示されていないので、甲2発明としては、ひとまず、単なる有害な昆虫等の殺虫剤に係る発明と認定して、それを相違点(2)として検討することとする。」と認定した上で、上記見解を前提として、イミダクロプリドをヤマトシロアリ及びイエシロアリ用の防除剤とすることを容易になし得るものではないと判断している。

確かに、一般論としては、「異なるグループ(目あるいは科)の間での殺虫効果の類推性は一般的にはない」といえるかも知れないが、だからといって、直ちに、「引用例には裏付けがないから本件発明は容易になし得ない」という趣旨の判断に至るとは限らない(そもそも、「裏付け」は明細書の記載要件の問題であって、進歩性判断における引用発明の把握とは次元を異にする。)甲2には、イミダクロプリドが半翅目に属する5種の昆虫に有効であることが実験によって裏付けられており、イミダクロプリドを含むニトロイミノ誘導体が、等翅目虫のヤマトシロアリ、イエシロアリにも有効であると記載されているのであるから、イミダクロプリドのヤマトシロアリ、イエシロアリに対する殺虫効果については、類推性が全くないとはいえないと考えられる(少なくとも、有効であると記載されている以上、殺虫効果は期待できる。)したがって、「イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用して

みようとすることは何ら困難な事柄ではない」との判示は首肯できるものである。

もっとも、審決は、甲2には、イミダクロプリドを有効成分として含有するツマグロヨコバイ等の防除剤の発明、または、イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤に係る発明が記載されているといえても、イエシロアリ又はヤマトシロアリについての試験結果が示されていないから、イエシロアリ又はヤマトシロアリ防除剤の発明が記載されているとはいえないと認定したものと考えられる(もしそうであるならば、審決において、「甲2に記載された事項は『刊行物に記載された発明』には該当しない。」と判断すべきであった。)これに対して、原告(無効審判請求人)は、甲2には、イミダクロプリドを有効成分とする害虫防除剤がヤマトシロアリ、イエシロアリにも有効に使用出来る用途を有するという技術的思想は明確に記載されているから、甲2においてイミダクロプリドの対象害虫としてイエシロアリ及びヤマトシロアリを挙げる記載は、進歩性を判断するための引用例として不適格であるとする事はできないと主張したところ、判決は、「これらの害虫に対する防除効果についての技術的意義については生物試験結果が示されていないことから即断することはできないとし、とりあえず相違点2として取り上げ、同相違点に対する判断でこれを明らかにすることとしたものであることは明らかである。したがって、審決が甲2発明の引用例としての適格を否定したものでないことは明らか」と判示している。判示は、引用発明の認定は、試験結果の明示によるのか技術思想の開示によるのかについての考え方を明らかにするものではないが、審決の立場であると、本件発明が、選択発明として成立するかどうか検討する余地があるといえる。しかし、審査基準によれば、選択発明といえるためには、「刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された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」(進歩性)ことが必要である。審決も被告も、甲2には、試験結果が示されていない点を、本件発明の進歩性肯定の論拠としており、選択発明として成立することについての考察が不足しているように感じられる。

なお、審査基準には、「請求項に係る発明及び引用発明

の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である（第2章 新規性・進歩性 2.4(3)）と記載されていることからすると、「上記審査基準は、発明の公知性の有無に係る新規性の判断に関するものであり、進歩性の判断の当否を問題とする本件に妥当するものではない」とする判示には、違和感を覚える。

⑨平成18年（行ケ）第10368号（フォトレジスト現像廃液の再生処理方法及び装置）

- NF膜の分離効果が確実性をもって予測されないからといって、NF膜の採用は困難とはいえないと判示された事例 -

請求項；

「【請求項1】フォトレジスト及びテトラアルキルアンモニウムイオンを主として含有するフォトレジスト現像廃液を処理するに当たって、ナノフィルトレーション膜(NF膜)によりフォトレジスト現像廃液又はフォトレジスト現像廃液に由来する処理液を膜分離処理し、フォトレジスト等の不純物を主として含む濃縮液とテトラアルキルアンモニウムイオンを主として含む透過液を得る膜分離工程(A)を少なくとも含むことを特徴とするフォトレジスト現像廃液の再生処理方法。」

判示事項；

取消事由2（本件発明と甲1発明との相違点2についての判断の誤り）、取消事由7（本件発明と甲2発明との相違点イについての判断の誤り）について

(1) 本件特許出願前の膜分離技術の一般的状況については、従来のRO膜やUF膜では分離することができない分子量100から数100程度の物質を分離することができる膜が求められていたところ、この要求を満たすものとしてNF膜が開発され、メーカー各社から20種類を超える製品が販売されている状況にあり、……、テトラメチルアンモニウムイオンの分子量は約91であることが認められるのであるから、テトラアルキルアンモニウムイオンを分離するために、従来の分離膜に代えてNF膜を採用してみようとする程度のことは、当業者にとって極めて普通の着想であるといわなければならない。

(2) もっとも、NF膜の特徴の1つとして電荷を有する点が指摘されており、この電荷が分離対象物質の有する電荷との関係で、透過性にいかなる影響を及ぼすかについては、必ずしも十分に解明されておらず、法則性をもってその影響を予測することは困難な状況にあったものであるが、この点は、事前にNF膜の分離効果を確実性をもって予測し難いというにとどまるものであるから、低分子量の物質を膜分離する目的でNF膜を採用してみる程度の企図にとって、障害となるものとまでいうことはできない。

所感；

本事例においては、審決が、「NF膜とは、分画分子量が200（又は100）～1000であって、被処理物の阻止性能に影響を及ぼす電荷を持ち、塩化ナトリウムの阻止率が90%以下の物性を有するものであって、そのNF膜の被処理物の透過性能ないしは阻止性能は、NF膜に存在する電荷によっても影響されるものである。そうであれば、テトラアルキルアンモニウムイオンに属するテトラメチルアンモニウムイオンの分子量がNF膜の分画分子量200～1000よりも小さい約91であるとしても、テトラメチルアンモニウムイオンは電荷を保有していることからその透過に際して当然のこととしてNF膜の電荷からの影響を受けることとなり、これにより、テトラメチルアンモニウムイオンがNF膜を透過できるとは容易には予測できないこととなる。」と判断したのに対し、判決は、「本件特許出願前の膜分離技術の一般的状況については、従来のRO膜やUF膜では分離することができない分子量100から数100程度の物質を分離することができる膜が求められていたところ、この要求を満たすものとしてNF膜が開発され、メーカー各社から20種類を超える製品が販売されている状況にあり、甲7によると、テトラアルキルアンモニウムイオンに属するテトラメチルアンモニウムイオンの分子量は約91であることが認められるのであるから、テトラアルキルアンモニウムイオンを分離するために、従来の分離膜に代えてNF膜を採用してみようとする程度のことは、当業者にとって極めて普通の着想であるといわなければならない。」「もっとも、NF膜の特徴の1つとして電荷を有する点が指摘されており、この電荷が分離対象物質の有する電荷との関係で、

透過性にいかなる影響を及ぼすかについては、必ずしも十分に解明されておらず、法則性をもってその影響を予測することは困難な状況にあったものであるが、この点は、事前にNF膜の分離効果を確実性をもって予測し難いというにとどまるものであるから、低分子量の物質を膜分離する目的でNF膜を採用してみる程度の企図にとつて、障害となるものとまでいうことはできない。」  
 「NF膜が有する電荷の影響が分離対象物質の挙動に複雑な影響を及ぼすものであり、テトラアルキルアンモニウムイオンのNF膜の透過可能性について予測することが困難であったとしても、このような事情は、NF膜のテトラアルキルアンモニウムイオンの透過可能性を否定したものではないのであるから、NF膜の持つ低分子量の化合物の分離に極めて有効であるという従来の膜にない一般的特徴を根拠に、優れた透過性能を期待してこれを分離膜として採用してみようとする動機付けの障害となるものではないというべきである。」などと判示した。

審決は、NF膜に存在する電荷が、テトラメチルアンモニウムイオンの透過を阻害する可能性があるとして、テトラメチルアンモニウムイオンがNF膜を透過できることは容易には予測できないとしたものであるが、本件発明は、NF膜に存在する電荷の影響を抑制するなどの工夫をもって、テトラメチルアンモニウムイオンの透過を可能としたものではないようである。そもそも、NF膜が電荷を有することがNF膜の濾過性能に大きな影響を及ぼすと考えられていたとしても、テトラメチルアンモニウムイオンが全くNF膜を透過しないことにはならないはずである。電荷の影響を軽減するような公知手法も存在するかも知れない。少なくとも、分子量からすると透過は可能と考えられるのであるから、透過できるとは容易には予測できないとするのであれば、NF膜に存在する電荷がテトラメチルアンモニウムイオンの透過に決定的な影響を与えるとの常識が存在していたことなど、分子量から透過は可能とする見方はあり得ないことを、具体的な根拠をもって示さないと説得力に欠けるのではないかと思われる。」  
 「テトラアルキルアンモニウムイオンを分離するために、従来の分離膜に代えてNF膜を採用してみようとする程度のこと、当業者にとって極めて普通の着想である」と判示されたのも致し方がない。

②平成18年（行ケ）第10251号（実装用基板及びプリント回線板の製造方法）

- 引用発明は、プリント回路板が、枠部によって強力に保持されるものであるから、この上更に、保持力を強化するために、接着剤などを用いた仮止め部又は補強部を適用する必要性は認められないと判示された事例 -

請求項；

「【請求項2】金属材料からなる枠部と、前記枠部を含む前記金属材料からなる母板から打ち抜かれ、かつ、元の穴にはめ込まれたプッシュバック板からなるプリント回路板と、前記プリント回路板の接線上又はその近傍に形成され、かつ、前記枠部の外周に連通している1又は2以上の第1Vカットと、少なくとも1つの前記第1Vカットの少なくとも一部分に充填された第1充填材とを備えた実装用基板。」

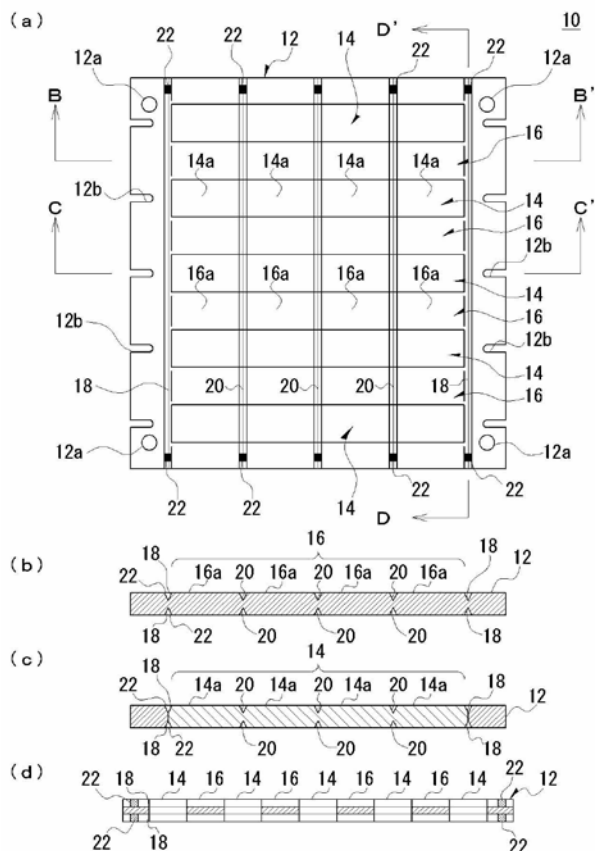


図1 本願発明

判示事項；

取消事由2（相違点Bについての判断の誤り）について

引用例2に記載された発明において、仮止め部又は補強部は、…配線基板を保持する力を強化することを目的として、形成されるものであるところ、…引用発明は、…プリント回路板が、枠部によって強力的に保持されるものとした実装用基板であるから、引用発明には、この上更に、枠部が回路板を保持する力を強化することを目的として、引用例2の記載に係る、接着剤などを用いた仮止め部又は補強部を適用する必要があるとは認められない。また、…引用例3及び周知例3…の接着剤の充填は、当該部材の仮止めのため、すなわち、鏡板部や小基板を枠部に保持する力を確保するためになされるものであって、…その周知技術により、引用例2記載の仮止め部又は補強部を引用発明に適用することが導かれるものでもない。

引用例3及び周知例3に基づく周知技術である接着剤の充填の目的が、引用例2記載の仮止め部又は補強部の目的と同じであることは、上記Aのとおりであるから、上記…周知技術を、直接引用発明に適用することが容易想到といえない

また、乙1…、乙2…は、いずれも、基板の全面がホーローで被覆される結果として、その一部が上記各溝部に充填されるというものであり、これらの刊行物に開示された技術により、Vカット溝に充填材を充填することが周知の技術であるとする事はできない。

所感：

本事例においては、審決が、相違点B（本願発明は、「少なくとも1つの前記第1Vカットの少なくとも一部分に充填された第1充填材」を備えているのに対して、引用発明はそのような構成を備えていない点。）について、「引用例2には、プッシュバックライン、すなわちプッシュバック法によって仮止めされたプリント回路板の周囲に、接着剤などを用いて仮止めを補強することが記載されている。そして、プッシュバック法により打ち抜いた部材の仮止めのために、該部材の周囲に形成される溝やスリットに接着剤を充填することも周知の技術であることに鑑みれば……、引用発明において、プリント回路板の共通接線上に形成された、打ち抜かれた

プリント回路板の周囲の一部を含む第1Vカットに上記引用例2記載の構成を適用して、本願発明の相違点Bに係る構成のようになしたことは、当業者の容易に想到し得たことである。」と判断したのに対し、判決は、「引用発明は、枠部の破断前は、上記従来技術とは逆に、プリント回路板が、枠部によって強力的に保持された実装用基板であるものと認めることができる。」引用例2に記載された発明において、仮止め部又は補強部は、基板フレームが、プッシュバック法により打ち抜かれた配線基板を保持する力を強化することを目的として、形成されるものであるところ、上記(1)のとおり、引用発明は、従来技術において、枠部（基板フレーム）がプリント回路板（配線基板）を保持する力が小さく、自動実装時にプリント回路板の脱落事故が発生することを解決すべき問題の一つとし、引用例1に記載された構成を採用することにより、プリント回路板が、枠部によって強力的に保持されるものとした実装用基板であるから、引用発明には、この上更に、枠部が回路板を保持する力を強化することを目的として、引用例2の記載に係る、接着剤などを用いた仮止め部又は補強部を適用する必要があるとは認められない。また、上記(3)(4)のとおり、確かに、引用例3及び周知例3には、プッシュバック法等により打ち抜いた部材（引用例3における「鏡板部」、周知例3における「小基板」）の周囲に形成される溝やスリットに接着剤を充填することが記載されているが、それらの接着剤の充填は、当該部材の仮止めのため、すなわち、鏡板部や小基板を枠部に保持する力を確保するためになされるものであって、その目的は、引用例2記載の発明と変わりが無いから、仮に、プッシュバック法等により打ち抜いた部材の周囲に形成される溝やスリットに接着剤を充填することが周知技術であるとしても、その周知技術により、引用例2記載の仮止め部又は補強部を引用発明に適用することが導かれるものでもない。そうすると、引用発明において、プリント回路板の共通接線上に形成された、打ち抜かれたプリント回路板の周囲の一部を含む第1Vカットに、引用例2記載の、プリント回路板の周囲に接着剤などを用いて仮止めを補強する構成を適用することは、当業者が容易に想到し得たものと認めることはできず、審決の上記判断は誤りであるといわざるを得ない。」と判示した。

審決は、本願クレームによると、プッシュバック接線と第1Vカットとは共通線上にあり、第1充填材が第1Vカットの少なくとも一部分に充填されるのであれば、本願発明は、第1充填材が、プッシュバック板と枠部との間に充填される場合を含んでいると解釈する一方で、プッシュバック法はプリント回路板を枠部に仮止めするものであるから、引用発明も、打ち抜いた部材と周囲部材とが仮止めされているとの認識の下で、引用発明に引用例2の仮止め補強技術を適用すれば本願発明に至ると判断したものと考えられる。これに対し、判決は、引用発明においては、プリント回路板が、枠部によって強力に保持されており、引用例2の仮止め補強技術を適用する必要性はない旨を判示した。確かに、引用発明は、プリント配線母板からプリント回路板を打ち抜く際の、従来の「反り」防止技術では、枠部がプリント回路板を保持する力が小さくなることから、「反り」防止技術に改良を加えて、自動実装の際の脱落事故を起きにくくしたものであり、プリント回路板が、枠部によって強力に保持されているものといえる。そうであれば、引用発明に引用例2の仮止め技術を適用する動機づけに欠けると判断されても致し方のないことである。ただ、引用例2の仮止め補強技術を適用すれば、より脱落事故を起きにくくなることは確かであり、一般的には、より良くするという動機づけは働くのではないかと思われる。なお、本願発明の課題は、Vカット周辺の曲げ剛性を増大させ、加工板が金属基板からなる場合であっても、自動実装に耐えうる強度と平面度を維持するというものであり、引用例には、本願発明の課題について示唆する記載はないから、本願発明は、金属材料を用いるプッシュバック法（当然に、深いVカットが必要である。）に特有の技術と解して、本願発明と引用発明とは、そもそも技術思想が異なるという考え方もできよう。

⑫平成18年（行ケ）第10421号（多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置）

- 左右の搬送部を個々に伸縮・旋回させる主引例発明と、左右の搬送部が同期して反対方向に移動するだけの副引例発明とは、組み合わせる動機づけは存在せず、組み合わせたとしても本件発明の構成に至らないと判示された事例 -

請求項；

「【請求項1】第1の搬送部(15)と、

前記第1の搬送部(15)の回転面に対して上又は下側に位置するように高さを規定した第2の搬送部(16)と、

前記第1の搬送部(15)を一方向に伸縮する第1の多関節駆動部(11)と、

前記第2の搬送部(16)を一方向に伸縮する第2の多関節駆動部(12)と、

前記第1の多関節駆動部(11)の回動中心となる第1の固定軸(13A)と前記第2の多関節駆動部(12)の回動中心となる第2の固定軸(13B)とを有し、かつ、前記第1の多関節駆動部(11)に回転力を与える第1の駆動軸(13C)と前記第2の多関節駆動部(12)に回転力を与える第2の駆動軸(13D)とを有する共通駆動部(13)と、

前記第1の多関節駆動部(11)、第2の多関節駆動部(12)及び共通駆動部(13)を回動制御する駆動制御手段(14)とを備え、

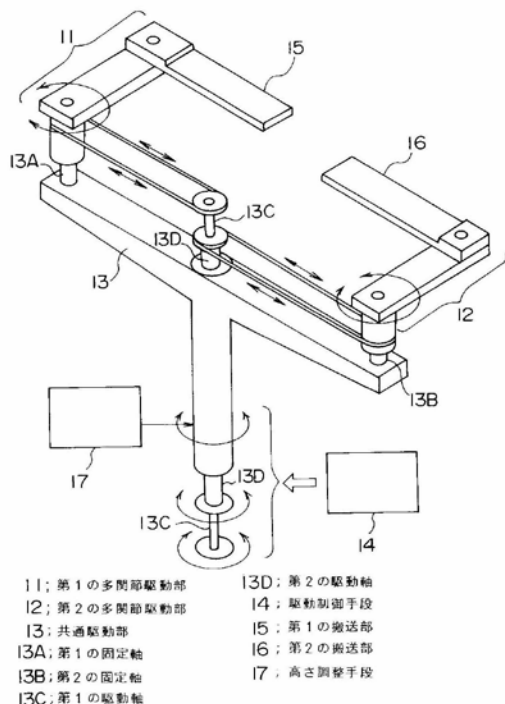
前記駆動制御手段(14)が行う制御には、第1の搬送部(15)又は第2の搬送部(16)を伸縮するために共通駆動部(13)を回動させる制御と、この共通駆動部(13)を回動させる制御中、第2の搬送部(16)又は第1の搬送部(15)が共通駆動部(13)上に取り込まれた状態であるようにする制御とが含まれるものであって、前記第1の搬送部(15)及び第2の搬送部(16)を前記共通駆動部(13)の上部に縮めたとき、前記第1の搬送部(15)と第2の搬送部(16)とを高低差をもって重なるようにしたことを特徴とする多関節搬送装置。」

「【請求項6】前記共通駆動部(13)の回転軸を概略垂線とする平面において、該共通駆動部(13)が「く」の字型に屈曲されたアーム状を構成することを特徴する請求項1記載の多関節搬送装置。」

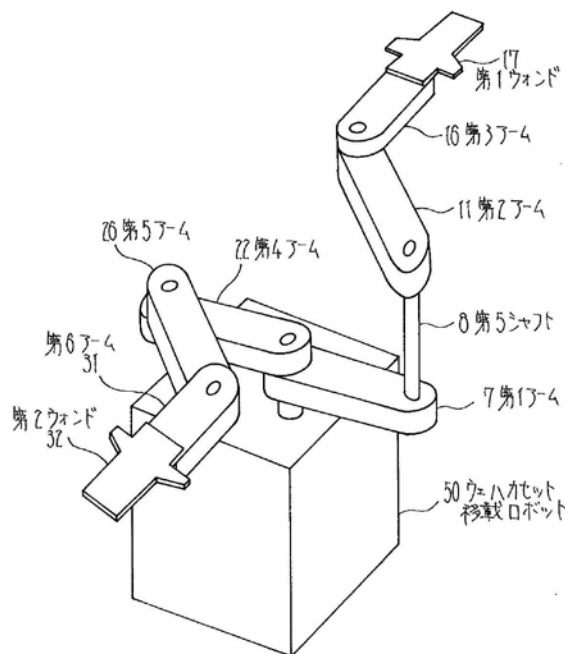
判示事項；

取消事由1（請求項1発明の容易想到性の判断の誤り）について

副引例に、「左右のウエハ保持部を用いて、同一方向において、一方のウエハ保持部に載置されたウエハを搬送先に移動して、それを他方のウエハ保持部を用いて搬送先のウエハと交換する運動を行う搬送装置において、左右のアーム部材とそれらの回転軸とを共通の第1のアーム部



本件発明



甲2発明（主引例発明）

図2

材に設けること。」が開示されているとは認められない。

主引例発明は左右の搬送部を個々に伸縮・回転させるものであり、副引例のものは左右の搬送部が同期して反対方向に移動するだけのものであるから、両者を組み合わせる動機付けは存在せず、組み合わせたととしても、一对の搬送部のうち一方のみを伸縮する動作はできず、そのように構成変更することが容易であったとはいえない。

所感：

本事例においては、審決は、相違点1を、「多関節駆動部と固定軸とを支持する駆動部が、前者では第1の多関節駆動部及び第1の固定軸と、第2の多関節駆動部及び第2の固定軸とについて共通の部材であるのに対し、後者では個別に回転可能な2部材からなる点。」と、相違点2を、「駆動制御手段が行う制御には、前者では、第1の搬送部又は第2の搬送部を伸縮するために共通駆動部を回転させる制御と、この共通駆動部を回転させる制御中、第2の搬送部又は第1の搬送部が共通駆動部上に取り込まれた状態であるようにする制御とが含まれるのに対し、後者では一方の搬送部を伸縮するために駆動部を回転させる制御と、他方の搬送部が駆動部上に取り込まれた状態

であるようにする制御との間に関連がない点。」と認定し、相違点1について、「一对の搬送部を用いて、同一方向において、一对の搬送部の一方に載置された被搬送物を搬送先に移動して、それを他方の搬送部を用いて搬送先の被搬送物と交換する運動を行うことは、甲第1号証や甲第3号証に例示されるように、従来周知の技術である。甲第2号証記載の発明も、一对の搬送部を有するものであるから、前記運動を行う目的に使用することは、当業者が容易に想到し得るものである。」とした上で、「甲第3号証には、……左右のアーム部材とそれらの回転軸とを共通の第1のアーム部材に設けることが記載され、第1の多関節駆動部及び第1の固定軸と、第2の多関節駆動部及び第2の固定軸とを共通駆動部に載置することが記載されていると認められる。……前者（甲3）の技術を後者（甲2）に適用して、相違点1に係る構成を本件発明1のものとするのは、当業者であれば容易になし得る。」と、相違点2について、「甲第2号証記載の発明では、第1の搬送部又は第2の搬送部を伸縮するために駆動部を回転させる制御と、第2の搬送部又は第1の搬送部が駆動部上に取り込まれた状態であるようにする制御とは、互いに干渉することなく、独立して別個に行うことができる



が、左右の搬送部を用いて、同一方向において、一方の搬送部に載置された被搬送物を搬送先に移動して、それを他方の搬送部を用いて搬送先の被搬送物と交換する運動を行う場合、一方の搬送部を伸縮するために一方の駆動部を回動させている間、他方の搬送部を他方の駆動部上に取り込まれた状態としておくことは、甲第2号証記載の発明の使用法として、当業者が容易に選択し得るものである。甲第2号証記載の発明をこのような使用法に適用するにあたり、駆動部を甲第3号証記載の事項のように第1及び第2の駆動部を一体化した共通駆動部とした場合、一方の搬送部を伸縮するために共通駆動部を回動させる制御中に、他方の搬送部を共通駆動部上に取り込まれた状態であるようにする制御を行うことは、第1及び第2の駆動部を一体化した共通の駆動部とすることに伴う、当然の結果というべきである。」と判断した。

これに対して、判決は、「甲3には、単に上記の記載がされているだけであって、「左右のアーム部材とそれらの回転軸とを共通の第1のアーム部材を設け」た搬送装置において、「どちらか一方だけを動かす」ための構成及び手段について何ら具体的な記載や示唆はない。また、甲3の他の記載事項部分を参酌しても、上記搬送装置において「どちらか一方だけを動かす」ことを実現することが自明であるともいえない。したがって、本件審決が、甲3に、「左右のウエハ保持部を用いて、同一方向において、一方のウエハ保持部に載置されたウエハを搬送先に移動して、それを他方のウエハ保持部を用いて搬送先のウエハと交換する運動を行う搬送装置において、左右のアーム部材とそれらの回転軸とを共通の第1のアーム部材に設けること」の技術的事項が記載されていると認定した点には誤りがある。甲3には、第4図及び第5図に記載の搬送装置の実施例として、「左右のアーム部材とそれらの回転軸とを共通の第1のアーム部材を設け」たものが記載されており、本件審決にいう「第1の多関節駆動部及び第1の固定軸と、第2の多関節駆動部及び第2の固定軸とを共通駆動部に載置すること」についての技術事項が示されているものと認められる。しかし、甲3の第4図及び第5図に記載の搬送装置は、共通駆動部に相当する第1のアーム部材(42)の両端に、ウエハ保持部(53)を備えた第2のアーム部材(51)と、ウエハ保持部(54)を備えた第3のアーム部材(52)を取り付け、第1のアーム部材(42)を旋

回させる駆動モータ(40)を駆動することにより、ウエハ保持部(53)(54)を完全に同期させて直線軌道に沿って動かすようにして、ウエハ保持部(53)(54)が互いに反対方向で対称の動作をするように構成されたものであり、ウエハ保持部(53)(54)は上記以外の個別の動作をせず、本件審決にいう「同一方向において、一对の搬送部の一方に載置された被搬送物を搬送先に移動して、それを他方の搬送部を用いて搬送先の被搬送物と交換する運動を行うこと」を可能とする構成は、そもそも採用していない。これに対し、甲2記載の搬送装置は、ウエハの移載を迅速に行うことを目的として、移載用のアーム部2本及びモータ4つを備え、複数の歯車を組み合わせたり、歯車にモータを固定するなどの構成を採用することにより、モータの一つのみの駆動により、各アーム部(アーム部51、アーム部52)が個々に伸縮(半径(R)方向)又は旋回(回転( )方向)の動作をできるようにしたものである。したがって、甲2の搬送装置に、甲3の第4図及び第5図に記載の搬送装置の技術を適用する動機付けは存在しないというべきであり、また、甲2の搬送装置に、甲3の第4図及び第5図に記載の搬送装置の技術を適用したとしても、本件発明1のように一对の搬送部のどちらか一方のみを伸縮する動作をすることはできない。」と判示した。

確かに、甲3搬送装置(第4図及び第5図)は、共通部材の旋回に伴い一对の搬送部(ウエハ保持部)が互いに反対方向に直線上を伸縮移動するようにされたものであるから、他方の動きとは無関係に、「どちらか一方だけを動かす」ことはできず、その意味では、「同一方向において、一对の搬送部の一方に載置された被搬送物を搬送先に移動して、それを他方の搬送部を用いて搬送先の被搬送物と交換する運動を行う」ものではないといえる。しかし、甲3搬送装置においては、一方の搬送部で搬送先の被搬送物を搬出し、他方の搬送部で搬送先に被搬送物を搬入するという作動が可能である。他方、甲2搬送装置においては、各アーム部の先端側の作用点が、それぞれ、回動中心からみて半径方向に直線的に伸縮移動できると共に、回動中心の周りを旋回移動できる(伸縮移動は伴わない。)ようにされており、伸縮移動は、各アーム部の基端側のアームを直接旋回駆動させることにより、旋回移動は、基端側のアームに内蔵されている、二つのプーリ

とタイミングベルトを駆動させ、基端側のアームを間接的に回転させることによって可能となっている。そうであるなら、甲2搬送装置において、一方の搬送部で搬送先の被搬送物を搬出し、他方の搬送部で搬送先に被搬送物を搬入するという作動が求められるような使用条件の場合、甲3搬送装置に倣って、各アーム部の基端側のアームを共通の部材としても、各アーム部の伸縮移動を可能とできし、各アーム部の回転移動も可能にできるはずである。そして、甲2搬送装置において、各アーム部の基端側のアームを共通の部材とするなら、本件発明の、「前記駆動制御手段(14)が行う制御には、第1の搬送部(15)又は第2の搬送部(16)を伸縮するために共通駆動部(13)を回転させる制御と、この共通駆動部(13)を回転させる制御中、第2の搬送部(16)又は第1の搬送部(15)が共通駆動部(13)上に取り込まれた状態であるようにする制御とが含まれる」という制御は実現可能となると考えられる。審決も、このように考えて容易想到と判断したものと推察されるが、甲3技術において、「共通のアーム」上で、「どちらか一方のアームだけを動かす」ことが、どのような作動態様となるかについて十分に説示することができなかったことが敗因ではないだろうか。

⑥平成18年(行ケ)第10488号(駆動回路)

- 引用発明のLEDランプは流れる電流が一定となるように制御されるものであるから、LEDに流れる電流をオン・オフさせるPWM調光駆動制御を行うことには阻害要因があると判示された事例 -

請求項；

「PWM調光駆動される発光素子に対して電力を供給するための駆動回路であって、

発光素子に結合される出力端子を有するスイッチング電源のスイッチング素子としての第1のトランジスタと、  
発光素子に流れる電流を検出するための検出回路と、  
上記検出回路から供給される検出信号と基準信号とを比較して当該比較結果に応じた誤差信号を生成する誤差信号生成回路と、

上記誤差信号と周期信号とに基づいて上記第1のトランジスタをオン・オフ制御するための駆動パルス信号を生成する比較回路と

を有し、

発光素子に電流が供給されているときに上記駆動パルス信号に基づいて上記第1のトランジスタがオン・オフ制御され、発光素子に電流が供給されていないときに上記第1のトランジスタがオフ状態にある

駆動回路。」

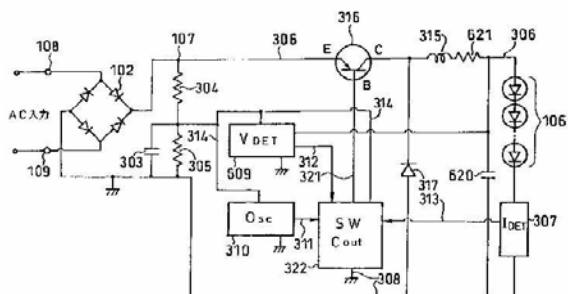


図3 引用発明

〈参考〉

相違点；「前者が「PWM調光駆動される」発光素子に対して電力を供給するための駆動回路であって、「発光素子に電流が供給されているときに上記駆動パルス信号に基づいて上記第1のトランジスタがオン・オフ制御され、発光素子に電流が供給されていないときに上記第1のトランジスタがオフ状態にある」のに対して、後者の場合、引用例には、かかる発光素子へのPWM調光駆動については記載されておらず、PWM調光駆動とスイッチング素子316の動作について明確でない点。」

周知技術；発光ダイオード(LED)の駆動装置において、PWM信号のデューティ比に基づいて、発光ダイオードの明るさを調整するというPWM調光駆動

判示事項；

取消事由1(組合せの技術的困難性)について

PWM調光技術、.....を用いて光の強度を調節する方法自体が周知技術であることは、当事者間に争いがなく、.....(引用発明に対して調光機能を持たせようとする)一般的な動機付けがないわけではない。

(引用例の)第3実施形態の回路では、.....フライホイールダイオード、インダクタ、コンデンサ.....が接続され.....、応答に時間要素を有する回路構成となっている.....この点からすれば、LEDランプに流れる電流が

150Hz程度でオン・オフしている状態で、……スイッチング制御回路が速やかに切り替わるとは考えにくい。

当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することが困難であるとして原告が主張する「電源の破壊」等についての技術的説明は必ずしも首肯するに足りる説得力を有するものとは言い難い。しかしながら、その趣旨は、引用発明のLEDランプは流れる電流が一定となるように制御されるのに対し、本願発明が採用するPWM調光駆動ではLEDに流れる電流をオン・オフさせる制御を行うのであるから、制御の方法において両者はなじまないという阻害要因を原告が指摘しているものと善解することが可能である。したがって、原告が主張するように「電源の破壊」に至らないとしても、審判が引用発明にPWM調光技術を適用することに困難はないと判断したことは誤りである。

所感：

本事例において、審判は、上記相違点について、上記周知技術を引用し、「照明装置において調光機能を持たせることは、一般的に行われている程度の技術事項であるので、照明装置に関する発明である引用発明において、上記周知技術を採用し、LEDランプ106に対してPWM調光駆動を可能とさせることに、特段の困難性があるとはいえない。」とところで、引用発明は、LEDランプ106の点灯時、即ち、LEDランプ106に電流が供給されているときにおいて、LEDランプ106に流れる電流を定電流にするためにスイッチング素子316のオン・オフ制御を行い、この制御により高効率、低損失のLEDランプ装置の実現を図るものであるが、このような引用発明の目的を考慮すれば、引用発明のLEDランプ106に対してPWM調光駆動を行うに際して、PWM信号がオンのとき、即ち、LEDランプ106に電流が供給されているときのみ、スイッチング素子316のオン・オフ制御を行うようにし、調光のためのPWM信号がオフのとき、即ち、LEDランプ106に電流が供給されていないときには、LEDランプ106に対して無駄な電流を流そうとせず、他の回路素子（例えば、第6図の回路図におけるインダクタ315、抵抗621及びコンデンサ620）に無用な負担をかけないようにスイッチング素子316をオフ状態とすることは、当業者が当然に行う程度の事項であるといえる。

また、前掲の周知例によれば、調光制御のためのPWM信号の周波数が150Hz程度であるのに対して、上記引用例の記載事項（5）によれば、スイッチング素子316のオン・オフ周波数が40kHzと、十分に高い周波数を有しているため、この点からみても、PWM信号がオンのときに、スイッチング素子316のオン・オフ制御を行うことに不自然さはない。そうすると、上記周知技術及び上記一般的な技術事項に基づき、引用発明において、LEDランプ106に対するPWM調光駆動を行う構成を採用し、調光のためのPWM信号がオンのとき（LEDランプ106に電流が供給されているとき）にスイッチング素子316をオン・オフ制御し、調光のためのPWM信号がオフのとき（LEDランプ106に電流が供給されていないとき）にスイッチング素子316をオフ状態とすることは、当業者が容易に想到できたものといえる。」と判断した。

これに対して、判決は、引用発明において、PWM調光駆動を用いて調光機能を持たせようとする一般的な動機付けがないわけではないとしても、当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することが容易であるか否かについては、技術的困難性を検討する必要があり、動機付けのみで判断することはできないと判示し、技術的困難性として、「引用例装置においては、LEDランプ106に供給される電流は、スイッチング制御回路部322により、定電流となるように制御されているところ、PWM調光技術は、発光素子に供給する電流を一定の周期でオン・オフさせるものであり、そのまま直ちに引用例のLEDランプ装置に適用することはできない。」引用例には、スイッチング制御回路が、通常の場合は電圧帰還型のスイッチング電源として機能し、LEDのような電流制御型の負荷が接続されている場合は電流帰還型のスイッチング電源として機能することが記載されているものの、LEDランプ106が接続された状態で、これに供給する電流をオン・オフするような場合に自動的に切り替えることまでは想定したものではない。」引用例第6図のとおり、フライホイールダイオード317（電流を還流させる機能を有する。）インダクタ315（電流の変化に逆らう機能を有する。）コンデンサ620（電荷を蓄積する機能を有する。）が接続されており、応答に時間要素を有する回路構成となっていることが認められるから、LEDランプ106に流れる電流が150Hz程度でオン・オフ

している状態で、電流がオフの間中には電圧帰還型に、オンの間中には電流帰還型に、スイッチング制御回路が速やかに切り替わるとは考えにくい。」ことなどを挙げている。

確かに、審決は、「LEDランプ106に電流が供給されているときにのみ、スイッチング素子316のオン・オフ制御を行うようにし、LEDランプ106に電流が供給されていないときには、スイッチング素子316をオフ状態とすることは、当業者が容易に想到できたものといえる。」としているものの、元々、定電圧または定電流制御用であるスイッチング素子316のオン・オフ制御と、LEDランプ106のPWM調光駆動のためのスイッチング素子316のオン・オフ制御とが、どのように並立するかについて詳細な検討を行っていない。また、速やかな切り替えが可能であるかどうかについて、被告の主張が十分になされていない。そうすると、判示内容は、正鵠を射ていると思われ、審理に慎重さを欠いたと言わざるを得ない。

なお、原告は、引用例第6図のものに、PWM調光技術を採用すると、電源自体の破壊に至ってしまうことから、引用例同士を組み合わせることに阻害要因がある旨を主張しており(なお、裁判所は、「電源の破壊」に至るとは必ずしも首肯し難いと判断した。)被告は、この主張に対して反論しているものの、上記速やかな切り替えが可能であるかどうかについては、原告が明示的に主張していなかったせいもあって、反論の機会を逃したものと思われる。結局、この点が、「原告が主張するように「電源の破壊」に至らないとしても、審決が引用発明にPWM調光技術を適用することを妨げる事情について十分な検討をしないまま、当業者が引用発明にPWM調光技術を適用することに困難はないと判断したことは誤りである。」と判示される原因となった。ただ、審決は、「調光制御のためのPWM信号の周波数が150Hz程度であるのに対して、……スイッチング素子316のオン・オフ周波数が40kHzと、十分に高い周波数を有しているの、この点からみても、PWM信号がオンのときに、スイッチング素子316のオン・オフ制御を行うことに不自然さはない。」と説示しており、一応の技術的見解を示していると思われる。裁判所も、引用例第6図記載の回路構成では応答に時間がかかるとするだけで、速やかに切り替わらないと断定しているわけではない。審決の説示がより詳細になされ

ていれば、また、被告の主張が、上記説示を補強するものであれば(正しいか否かは別として)、審理不十分という誹りは免れたのではないかと思われる。

⑪平成19年(行ケ)第10007号(燃料電池用シール材の形成方法)

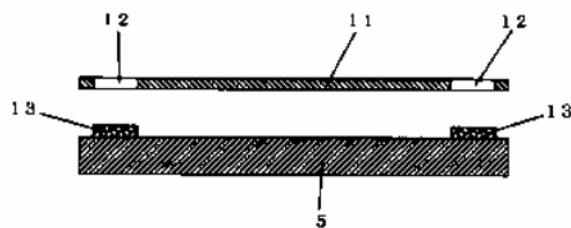
- 引用発明における、射出成形によるゴム薄膜の一体化工程において、金属製セパレータに代え、破損するおそれが大きいカーボングラファイト製セパレータを用いることには、技術的な阻害要因があると判示された事例 -

請求項；

「【請求項1】高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、セパレータの所定位置表面にゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成する工程、未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備えており、前記セパレータとしてカーボングラファイトで形成されたセパレータを用い、前記ゴム薄膜形成工程において、前記セパレータの周縁部表面にスクリーン印刷によりゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成することを特徴とする燃料電池用シール材の形成方法(以下「本件訂正発明1」という。)

【請求項2】高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、セパレータの所定位置表面にゴム溶液を塗布して未架橋のゴム薄膜を形成する工程、未架橋のゴム薄膜を架橋することによりセパレータに成形一体化させる工程、架橋ゴム薄膜が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接し単セルを組立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備えており、前記セパレータとしてカーボングラファイトで形成されたセパレータを用い、前記ゴム薄膜形成工程において、前記セパレータの周縁部表面にスクリーン印刷によりゴム溶液

を塗布して未架橋のゴム薄膜を額縁状に形成した燃料電池用シール材の形成方法(以下「本件訂正発明2」といい、本件訂正発明1と併せて「本件各訂正発明」という。)



5……カソード電極側セパレータ 12……透孔  
11……マスク 13……ゴム薄膜

図4 本件訂正発明1

判示事項；

取消事由1(本件訂正発明1の相違点1に関する容易想到性の判断の誤り)について

引用発明のセパレータは、厚さ0.3mm程度の金属材料を使用し、それに対して射出成形を施すことを前提とし、その条件も「300kgf / cm<sup>2</sup>」といった高圧で射出材料が金型内に射出されるものであること、他方、カーボンからなる燃料電池用セパレータは、破損しやすいものであると認識されていたことからすれば、当業者にとって、カーボン材からなる「カーボングラファイト」を射出成形装置に適用した場合には、カーボン材が有する機械的な脆弱性によって破損するおそれが大きいと予測されていたものと解される。したがって、引用発明の射出成形による成形一体化工程において、金属製セパレータに代えてカーボングラファイト製セパレータを射出成形装置に適用することには、技術的な阻害要因があったというべきである。……引用発明は金属薄板をインサートして射出成形することを前提としているところ、……引用発明においてセパレータ材を金属からカーボングラファイトに置換することが容易でない以上、たとえゴム溶液の塗布方法としてスクリーン印刷が周知であるとしても、それに加えて射出成形をスクリーン印刷に置換することも容易に想到し得たということはできない。すなわち、引用発明において、セパレータ材である金属をカーボングラファイトに置換し、同時に射出成形をスクリーン印刷に置換することが容易に想到し得たということはできない。

所感：

本事例においては、審決が、引用発明を、「高分子電解質膜、カソード電極およびアノード電極からなる燃料電池本体とセパレータとの間に介在させるシール材の形成方法であって、金属セパレータの所定位置表面に液状シリコーン樹脂を射出圧300kgf / cm<sup>2</sup>、金型温度160 の条件で射出成形してシリコーン樹脂層(硬度60)をセパレータの周縁部表面に成形一体化させる工程、前記シリコーン樹脂層(硬度60)が成形一体化されたセパレータをカソード電極およびアノード電極に当接して単電池ユニットを組み立てることにより、高分子電解質膜の周縁部をシールする工程、を備える燃料電池用シール材の形成方法」と認定し、引用発明の方法において、セパレータを、「金属」製のものから「カーボングラファイト」製のものに代えること(相違点a)、セパレータの一体化手法を、「射出成形」から「スクリーン印刷」と「架橋」に代えること(相違点b)は、いずれも想到容易と判断したところ、判決は、引用発明は、射出成形を前提とするものであるから、破損するおそれが大きい「カーボングラファイト」を「金属」に代えることには阻害要因があり、そうである以上、「射出成形」を「スクリーン印刷」と「架橋」に置換することも想到容易とはいえないと判示した。

確かに、カーボングラファイトは破損しやすいものであるから、引用発明に従い、射出成形によってカーボングラファイトの周縁部表面に樹脂を成形一体化することには阻害要因があると思われ、その限りでは、判示内容は首肯できるものである。

しかし、審決が認定した相違点2は、「射出成形」を「スクリーン印刷」と「架橋」による成形に置換するというものであり、相違点2について、置換は容易想到と判断しているのであるから、審決が、相違点1の判断において、引用発明に示された射出成形によって、樹脂を成形一体化したセパレータを形成することは前提としておらず、スクリーン印刷等の周知慣用の印刷技術を用いて樹脂を成形一体化することを前提としていることは明らかである。

そうすると、審決が進歩性を否定したのも、あながち、誤りではなさそうに思えてくる。引用発明を、上記下線部を除いて認定するとか、相違点を、相違点1と相違点2とに分断せずに、一つのものとして認定するとかしていたなら(本件発明と引用発明とは、「燃料電池用シール材

の形成方法」に用いられる「シリコン樹脂層が成形一体化されたセパレータ」の形成手法が異なるとする。審決は支持される可能性もあったのではないと思われる。

「引用発明は金属薄板をインサートして射出成形することを前提としているところ、前記認定判断のとおり、引用発明においてセパレータ材を金属からカーボングラファイトに置換することが容易でない以上、たとえゴム溶液の塗布方法としてスクリーン印刷が周知であるとしても、それに加えて射出成形をスクリーン印刷に置換することも容易に想到し得たということとはできない。すなわち、引用発明において、セパレータ材である金属をカーボングラファイトに置換し、同時に射出成形をスクリーン印刷に置換することが容易に想到し得たということとはできない。」との判示は、容易想到性判断の誤りを言うよりも、審決の論理展開の誤りを指摘しているとも理解できる。

⑩平成18年(行ケ)第10273号(圧胴または中間胴)

- 相違点に係る、セラミック溶射層、低表面エネルギー樹脂のコーティングは、甲1発明において、普通かつ一般的なセラミックス溶射法によってセラミックス溶射層を形成し、これを普通にコーティングすることにより得られる態様の一つに過ぎないと判示された事例 -

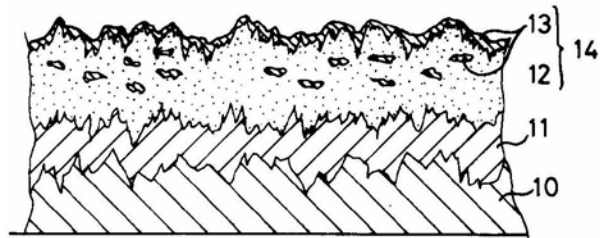
請求項；

「【請求項1】印刷装置において、印刷要素に対して被印刷体を圧着し、その後移送する被印刷体圧着・移送系に配置される圧胴または中間胴であって、脱脂、ブラスト処理された金属製ローラ基材上に、気孔率5～20%を有する多孔質のセラミックス溶射層を溶射して非常にシャープな突起を形成する短周期的な凹凸と、さらにより長周期的な凹凸とが複合して形成した粗面を形成し、更に前記多孔質セラミックスの凹凸表面層上および孔部内を實質的に全面的に覆うがセラミックス溶射層の長周期的な凹部には厚く、一方長周期的な凸部には薄く付着するように低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜が形成されており、かつその表面性状がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度 $R_{max}20 \sim 40 \mu m$ で、滑らかな凹凸を有するものであることを特徴とする圧胴または中間胴。

【請求項2】前記凹凸の凸部が、 $20 \mu m \times 20 \mu m$ 平方ないし $100 \mu m \times 100 \mu m$ 平方当りに1ヶ程度の割合で存在するものである請求項1に記載の圧胴または中間胴。

【請求項3】前記金属製ローラ基材と、前記複合被覆皮膜との間には、金属溶射層が形成されているものである請求項1または2に記載の圧胴または中間胴。

【請求項4】前記低表面エネルギー樹脂が、シリコン系樹脂である請求項1～3のいずれか一つに記載の圧胴または中間胴。」



11…金属溶射層 13…低表面エネルギー樹脂層  
12…セラミックス溶射層 14…複合被覆皮膜

図5 本件特許発明1

判示事項；

取消事由1(相違点3及び4の認定判断の誤り(審理不尽))  
について

相違点3に係る本件特許発明1の構成(セラミック溶射層)は、本件特許発明1の技術思想を有するか否かにかかわらず公知のセラミックス溶射法を用いることにより、自ずと形成され得るセラミック溶射層の態様にすぎないから、甲1発明を公知のセラミック溶射法によって実施することにより、同発明が当然に備えることとなる構成であるか、少なくとも容易に想到し得る構成にほかならないと言うべきである。

相違点4に係る本件特許発明1の構成(低表面エネルギー樹脂)は、点接触効果を得るという技術思想、すなわち、本件特許発明1の目的及びそのための特段の考慮の有無とは関係なく、甲1発明を普通に実施することによって形成され得る態様の一つであるから、その容易想到の判断は、本件特許発明1の目的及びそのための特段の考慮の有無により左右されるべきものではない。

本件特許発明1のうち相違点3及び4に係る構成につき容易想到性の判断を行うに際しては、甲1発明において、

普通かつ一般的なセラミックス溶射法によってセラミックス溶射層を形成し、これを普通にコーティングすることにより得られる態様との関係で、本件特許発明1が進歩性を有するか否かについて、検討することが必要というべきである。しかるに、審決はこのような検討を行うことなく、本件特許発明1のうち相違点3及び4に係る構成につき、当業者は容易に想到することができないと判断したものであるから、審決の判断は誤りというほかはない。

〈参考〉

相違点3；本件特許発明1では、セラミックス溶射層は気孔率5～20%を有しており、セラミックス溶射層の表面は非常にシャープな突起を形成する短周期的な凹凸と、さらにより長周期的な凹凸とが複合して形成されているのに対し、甲第1号証記載の発明では、この点について特に記載はない点

相違点4；本件特許発明1では、多孔質セラミックスの凹凸表面上および孔内を實質的に全面的に覆うがセラミックス溶射層の長周期的な凹部には厚く、一方長周期的な凸部には薄く付着するように低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜が形成されており、かつその表面性状がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度 $R_{max}20 \sim 40 \mu m$ で、滑らかな凹凸を有するものであるのに対し、甲第1号証記載の発明では、この点について特に記載はない点

所感：

本事例においては、審決が、セラミックス溶射層の気孔率、粗面形状(相違点3)は、後工程において、低表面エネルギー樹脂層を安定して複合形成するために選択されたものであるから、想到容易ではなく、低表面エネルギー樹脂のコーティング皮膜の性状(相違点4)も、セラミックス溶射層を反映したものであって、低表面エネルギー樹脂がセラミックス溶射層と密着性が良く、圧胴または中間胴は被印刷体からのインキの移行が起りにくく、移行したインクも乾燥した布材等で軽く触れるだけで容易に除去できるという効果を奏するから、想到容易ではないと判断したのに対し、判決は、セラミックス溶射層は、公知のセラミックス溶射法を用いることにより、

自ずと形成され得る態様にすぎず、低表面エネルギー樹脂も、甲1発明を普通に実施することによって形成され得る態様の一つであるというべきところ、審決は、これら普通に形成され得る態様との関係で、進歩性の判断を行わないまま、容易想到ではないとの誤った判断をなしたと判示した。

なお、判決は、「本件特許発明1において、滑らかな突起の密度及び低表面エネルギー樹脂の厚さは、何ら具体的に特定されていない。したがって、本件特許発明1は、次のとおり、その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様を含む発明であるというべきである。」と判示し、これを前提として、審決における相違点3及び4の認定判断について検討している。

確かに、複合被覆皮膜が形成された後の圧胴等の表面性状については、「セラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度 $R_{max}20 \sim 40 \mu m$ で、滑らかな凹凸を有する」と規定されているものの、点接触を実現する凹凸の平均間隔については、セラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するものとされるだけで具体的に数値が特定されていない(「表面粗度 $R_{max}$ 」は最大高さを表すものである。)。また、複合被覆皮膜が形成された後の表面粗度については、数値が特定されているものの、この数値が、セラミックス溶射後の表面粗度に依存するのかどうかは明らかではなく(「セラミックス溶射層の長周期的な凹部には厚く、一方長周期的な凸部には薄く付着する」と記載されているが、凹凸部を確認することは一般的には困難であると思われる。)。セラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するように(点接触を実現するための望ましい凹凸の平均間隔ということになると思われる。)複合被覆皮膜を形成すれば、自ずと、得られる数値であるとも考えられる(コーティング量によっては、凹凸の平均間隔が変化すると想定されるが、点接触を実現するのであるから、あえて、セラミックス溶射後の長周期的な凹凸を変化させる必要はないと考えられる。) そうであれば、セラミックス溶射後の表面粗度が、複合被覆皮膜が形成された後の表面粗度を決定するものといえ、本件特許発明1において、セラミックス溶射が通常の方法により行われるものであるなら、甲1と何ら変わりがないといえるのではなからうか。

### 3. 勝訴事例

以下に、参考となりそうな、勝訴事例<sup>2)</sup>について、判示事項等を紹介する。特実については、いずれも、相違点の判断の誤りが争点となった事例である。主として、事例、<sup>1)</sup>については、動機づけの有無が、事例、<sup>2)</sup>については、阻害要因の有無が、事例、<sup>3)</sup>については、設計事項であるかどうか争点となっている。意匠については、類否判断の是非が争点となった事例である。

#### (1) 特実

##### ①平成18年(行ケ)第10298号(アクティブマトリクス型表示装置)

請求項；

「【請求項1】表示部及び保護回路を有するアクティブマトリクス型表示装置であって、前記表示部は、画素電極と、前記画素電極に電氣的に接続された駆動装置と、前記駆動装置に電氣的に接続された信号線とを有し、

前記保護回路は、薄膜トランジスタを有し、

該薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方には、該薄膜トランジスタのゲートがITO膜を介して電氣的に接続されるとともに、前記ITO膜を通じて前記信号線からの電圧が印加され、

該薄膜トランジスタのソース及びドレインの他方は、基準の電圧の配線に電氣的に接続され、

前記ITO膜と前記表示部の前記画素電極とは、同一の材料でなることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。」



図6 本件発明1

判示事項；

周知技術の認定の誤りについて

本件出願日当時、「ITO膜等の酸化物半導体膜を導電膜として用いることは周知の技術であった」との審決の認定に誤りはない。

本件発明1の目的及び作用効果の認定の誤りについて

本件発明1が、上記 ないし の作用効果を有することを前提とする原告の主張は、本件明細書又は特許請求の範囲の記載に基づかないものであって、いずれも採用することができない

相違点の判断の誤りについて

(ITO膜が)画素電極に適していることは、他の部分の導電膜として使用できないことを意味しないことは明らかである。本件明細書にも記載されているように、高電圧の原因となる静電気は電流容量自体は小さいことから、静電気を逃がすための導電膜は、必ずしも金属である必要はない。

そして、引用発明においても、本件発明1と同様に、薄膜トランジスタを用いた保護回路はアクティブマトリクスの表示部の周辺に設けられており、これを作製するに当たり、酸化物半導体膜を形成する工程を要することは自明であるから、引用発明において、保護回路の薄膜トランジスタの電極の接続に酸化物半導体膜を採用する契機こそあれ、それを妨げる事情があるということはない。

したがって、動機付けの欠如及び阻害要因の存在をいう原告の主張は、採用することができない。

##### ②平成19年(行ケ)第10076号(力・加速度・磁気の検出装置)

請求項；

「【請求項1】互いに直交する第1の軸および第2の軸を定義し、前記第1の軸方向に作用した力および前記第2の軸方向に作用した力をそれぞれ独立して検出する機能をもった力検出装置であって、装置筐体に対して変位が生じないように固定された固定要素と、前記固定要素に可撓性部分を介して接続され、外部から作用した前記第1の軸方向の力もしくは前記第2の軸方向の力に基づいて、前記可撓性部分が撓みを生じることにより、前記固定要素に



対して前記第1の軸方向もしくは前記第2の軸方向に変位を生じる変位要素と、前記変位要素の変位にかかわらず固定状態を維持するように前記固定要素上に形成された第1の固定電極、第2の固定電極、第3の固定電極、第4の固定電極と、前記変位要素の変位とともに変位するように前記変位要素上に形成された第1の変位電極、第2の変位電極、第3の変位電極、第4の変位電極と、を備え、前記第1の固定電極と前記第1の変位電極とは互いに対向する位置に配置され、前記第1の固定電極と前記第1の変位電極とによって第1の容量素子が形成され、前記第2の固定電極と前記第2の変位電極とは互いに対向する位置に配置され、前記第2の固定電極と前記第2の変位電極とによって第2の容量素子が形成され、前記第3の固定電極と前記第3の変位電極とは互いに対向する位置に配置され、前記第3の固定電極と前記第3の変位電極とによって第3の容量素子が形成され、前記第4の固定電極と前記第4の変位電極とは互いに対向する位置に配置され、前記第4の固定電極と前記第4の変位電極とによって第4の容量素子が形成され、かつ、前記変位要素が前記第1の軸の正方向に変位した場合、前記第1の容量素子の電極間距離が減少するとともに前記第2の容量素子の電極間距離が増加し、前記変位要素が前記第1の軸の負方向に変位した場合、前記第1の容量素子の電極間距離が増加するとともに前記第2の容量素子の電極間距離が減少し、前記変位要素が前記第2の軸の正方向に変位した場合、前記第3の容量素子の電極間距離が減少するとともに前記第4の容量素子の電極間距離が増加し、前記変位要素が前記第2の軸の負方向に変位した場合、前記第3の容量素子の電極間距離が増加するとともに前記第4の容量素子の電極間距離が減少するように、前記各固定電極および前記各変位電極が配置されており、前記第1の容量素子の容量値と前記第2の容量素子の容量値との差を、前記第1の軸方向に作用した力方向成分を示す検出信号として出力し、前記第3の容量素子の容量値と前記第4の容量素子の容量値との差を、前記第2の軸方向に作用した力方向成分を示す検出信号として出力する検出回路を更に備え、前記固定要素および前記変位要素がシリコンにより構成されており、前記第1の固定電極、前記第2の固定電極、前記第3の固定電極、前記第4の固定電極、前記第1の変位電極、前記第2の変位電極、前記第3の変位電極、前記

第4の変位電極が、不純物を含むシリコンにより構成されていることを特徴とする力検出装置。」

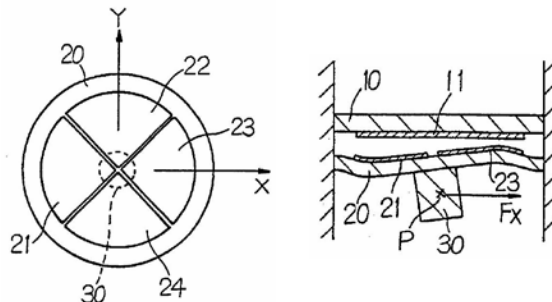


図7 本件訂正発明1

判示事項；

特許法44条1項柱書きの充足性の有無に関する判断の誤りについて

本件原出願当初明細書の記載によると、「変位要素」という用語は記載がないのみならず、固定要素に対して相対的な変位を生じるものについて、何ら開示がないというべきである。したがって、本件訂正発明1の「変位要素」は、本件原出願当初明細書に記載されているということではできず、本件原出願当初明細書に記載された事項から自明であるということもできない。

本件原出願当初明細書の記載によると、「可撓基板」は、「装置筐体40」に固定されているから、固定基板に対して、X方向又はY方向に変位することはないのであって、Fx方向の力が作用したときには、可撓基板に撓みが生じることで「可撓基板」及び「作用体」は、固定基板に対して変位するものの、原告が、「変位要素」であると主張する「可撓基板の中心部分と作用体」は、全体として、Fx方向に変位しているものとは認められない。

したがって、本件原出願当初明細書には、「第1の軸方向または第2の軸方向に変位する」変位要素」が記載されているとはいえない。以上のとおり、審決の判断には誤りはない。引用発明の認定及び一致点の認定の誤りについて

原告の主張する本件訂正発明1の検出原理は、特許請求の範囲の記載から窺えるものではなく、本件訂正明細書の実施例の記載を参酌してはじめて窺えるものであり、その参酌の必要がないにもかかわらず実施例の構成に限定するものであるから、失当である。よって、取消事由2は理由がない。

相違点の容易想到性の判断の誤りについて

審決がシリコンを用いることを当業者が適宜なし得ると判断している部分は、「回路板15等」、「可動プレート13を構成する環状フランジ等」であり、これらはいずれも平面構造の部材である。そして、可動プレート13を構成する環状フランジを、シリコンにより形成すれば、可動プレート13は、シリコンにより形成された環状フランジにより構成されることになる。そうすると、引用発明の構造が平面構造ではないことを理由として、引用発明に甲3記載の周知技術を適用することが困難であるとする原告の主張は失当である。

原告は、本件訂正発明1は、温度補償を行なうことなく、力、加速度、磁気などの物理量を検出することができる検出装置を安価に実現し得ようになるという予測できない顕著で有利な効果を奏すると主張する。しかし、これらの効果は、上記認定の引用発明から予測可能な効果であるから、原告の上記主張は理由がない。

③平成18年(行ケ)第10466号(ナット)

請求項；

「【請求項1】多角形部を備えた作用部(2)と付加結合された加圧ワッシャ(1a)とを有し、前記加圧ワッシャ(1a)が固定しようとする構成部材に接触させるための接触面(4a)を有し、該接触面(4a)が凹面状に構成されており、前記作用部(2)が前記加圧ワッシャ(1a)とは反対側に、前記作用部(2)と一体である締付け部(3)を有し、該締付け部(3)が前記作用部(2)よりもわずかな壁厚さを有し、前記締付け部(3)に軸方向に延びるスリット状の切欠き(8)が形成されており、前記作用部(2)と前記締付け部(3)と前記スリット状の切欠き(8)と前記加圧ワッシャ(1a)とが塑性変形加工で製作されていることを特徴とする、ナット。」

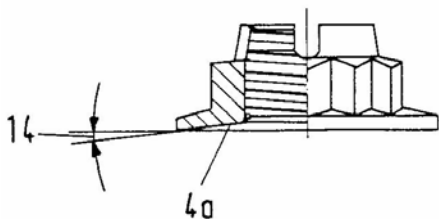


図8 本願発明

判示事項；

相違点Bについての進歩性判断の誤り1について

製造方法の観点から刊行物3発明をみると、刊行物3の溝付きナットの上端部区域の構成、作用に特化したものとは認められない。そして、刊行物1には、そこに記載されたナットの製造方法を限定する記載はないなどの諸事情(具体的な製造方法にかかわらず刊行物1発明が奏する効果に変わりがないこと、生産性の観点からより合理的な製造方法を検討することは当然であること、金属の加工方法として塑性変形加工の方法があること、溝付きナットの製造法として切削加工と塑性変形加工の選択が生産性の観点からされることは技術常識であること)を併せ考えれば、刊行物3に記載された塑性変形加工の方法を、同じ技術分野に属する刊行物1のナットの製造方法として採用することは、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。

相違点Bについての進歩性判断の誤り2、阻害要因について

(1)当業者は、刊行物1の図面の記載に拘束されずに、そこに示されたナットの製造方法について検討することができ、阻害要因とは認められない。

(2)刊行物1のナットと刊行物3のナットの技術的課題が異なるとしても、製造方法の観点から判断しており、阻害要因とは認められない。

顕著な作用効果の看過について

原告が主張する本願発明の奏する効果は、従前の構成が奏する効果を併せたものにすぎず、本願発明が相乗的で予想外の効果を奏するものとは認められない。

④平成19年(行ケ)第10009号(移動体)

請求項；

「【請求項1】複数の被案内装置を介してレールに支持案内されることで一定経路上を移動自在であるとともに、被搬送物の支持部を有する移動体であって、この移動体の本体を、連結装置を介して連結した複数本のフレーム体により形成し、前記連結装置は、縦方向軸を介してフレーム体間を左右方向で相対回動自在に連結するとともに、横方向軸を介してフレーム体間を上下方向で相対回動自在に連結し、この縦方向軸の端部に被案内装置を該端部

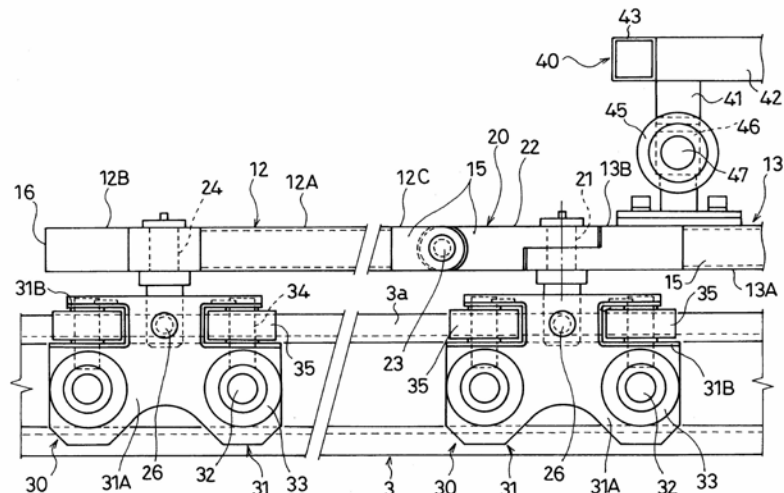


図9 本件発明

を貫通する横方向ピンを介して上下方向で相対回転自在に連結したことを特徴とする移動体。」

を持たせることは当業者が設計上当然考慮し得る事項である。

判示事項；

引用文献2の認定誤りについて

引用文献2記載の発明における「部材9の端部に軸帯板13を連結した」は、本件発明の「縦方向軸の端部に被案内装置を連結した」に相当するとした認定に誤りはない。本件発明の「縦方向軸の端部に被案内装置を……連結した」ものであることは、上記相当関係の判断を左右するものではない。

相違点の認定及び判断の誤りについて

引用文献1には、上下方向ピンの下端に、左右方向ピンを介して上下方向で相対回転自在に被案内装置を連結する技術が記載されているから、左右方向ピンを上下方向ピンに貫通させる構成とすることは当業者が設計上適宜なし得る程度の事項である。そして、引用文献1記載の発明におけるフレーム体間を左右方向で相対回転自在に連結する縦ピンとは異なる上下方向ピンに被案内装置を連結する構成に代えて、フレーム体間を左右方向で相対回転自在に連結する縦方向軸の端部に被案内装置を連結する引用文献2記載の発明の構成とすることは当業者にとって容易であり、そしてその結果、原告の主張する効果が衰しうることも明らかである。また、フレーム体間を左右方向で相対回転自在に連結する縦方向軸の端部に被案内装置を連結する際、縦方向軸に所要の強度

⑤平成18年（行ケ）第10471号（地下水中のハロゲン化汚染物質の除去方法）

請求項；

「a) 帯水層の地下水からハロゲン化有機汚染物質を化学的分解により取り除く方法において、

b - 1) 該帯水層中の該地下水の流れが通過するのに充分である形の金属体であって

b - 2) 粒状体、切断片、繊維状物等の形態の該金属体を、

c) 該地下水の流れの流路に与え、

d) 該金属体の酸素欠如部分に大気中の酸素が到達するのを実質的に完全に防ぐことができるようなやり方で該金属体を覆い、

e) 前記の汚染されている該帯水層中の該地下水の流れを、元の帯水層から前記金属体の中へ、次いで該金属体を通過するように導き、

f) 前記地下水が前記金属体の酸素欠如部分に入る前に、該地下水が大気中の酸素と実質的に接触しないように、該地下水を前記帯水層から該金属体の中に導き、次いで、

g) 前記地下水が、前記金属体の酸素欠如部分を通過して浸透するようにし、一定の時間、その中の金属と接触するように保持する、

h) 諸工程を含み、前記金属は鉄である、上記方法。」

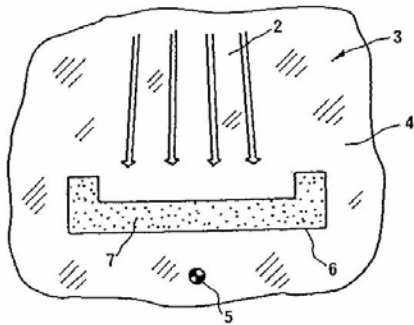


図10 本件発明1

判示事項；

相違点1及び2における判断の誤りについて

(1) 本件特許の優先日当時の技術水準に照らせば、引用例1に接した当業者は、地下水に含まれる有害な有機塩素化合物を帯水層において無害化処理すべく、金属鉄による酸化還元反応を利用しようと動機付けられるというべきであるから、これを具体化するために、吸着材としての粒状活性炭が充填され帯水層に設置されるトレンチ型透過性浄化壁において、その活性炭に代えて、金属鉄の粒子とし、帯水層において地下水を接触・通過させ、還元反応させ得る金属体とすることに、容易に想到することができたものと認めるのが相当である。

(2) そして、本件発明1の構成要件b-1ないしhは、上記構成を採択した場合に当然具備すべき事項を規定したにすぎず、技術的手段を特定するものではないから、上記構成を採択した結果、本件発明1の構成要件b-1ないしhを具備することになるとした審決の判断も、これを是認することができる。

(3) このように、本件発明1は、その目的とする効果を奏するとはされていない態様を含んでおり、本件訂正明細書の記載も、本件発明1の効果を裏付けるに足りるものではないから、本件発明1の効果の顕著性はないし予測困難性を認めることはできない。

⑥平成19年(行ケ)第10021号(少なくとも一のポリウレタン及び/またはポリウレア単位を含む重縮合物及びポリオールを含む髪用組成物)

請求項；

「エアゾル装置を用いて適用することを目的とする髪

用組成物であって、化粧品として許容される媒体中に、組成物全重量に対する重量割合で：

- (i) 少なくとも一のポリウレタン及び/またはポリウレタン鎖を含む重縮合物0.1から20%、
- (ii) 有機溶媒7.5から70%、
- (iii) 推進ガス15から85%、

を含有し、該組成物が少なくとも一のポリオールまたはその混合物を0.01から20%更に含有し、推進ガスの有機溶媒に対する重量比が、1.75以上であることを特徴とする組成物。」

判示事項；

相違点の判断の誤りについて

引用発明において、……スプレーの噴射性能を維持しつつ、かつ揮発性有機化合物の放出を低減するために、……ポリウレタン及びDMEの含有量をそのままにして、エタノールの含有量のみを……20重量%以下とし、エタノールの含有量の減少に対応して、推進ガスの有機溶媒に対する重量比(DME / エタノール)を1.75以上とすることは当業者が適宜選択し得たものであり、容易に想到し得たものというべきである。

刊行物1の記載によると……可塑剤としてのグリセリン、グリコールを約0.1~10重量%の範囲で添加することが記載されているので……ポリオールを適量配合することは当業者が容易になし得ることである。原告は、当業者が、グリセリン、グリコールの化学構造からみて、それらがポリウレタンの可塑剤として機能するとは想像し難いと主張するが、……グリセリン、グリコールが可塑剤であることは周知である。

顕著な効果の判断の誤りについて

本願発明の構成自体は容易に想到し得るものであるから、本願発明の作用効果は、特段の事情のない限り、当該構成から当然に予想される範囲のものとして、発明の容易想到性の判断に影響しないものというべきである。しかるに、本願発明の作用効果に関しては、……それが具体的にいかなる効果を指すのか、また本願発明に係る構成の技術的意義といかなる関係があるのかについて何ら開示がない。

⑦平成18年(行ケ)第10456号(通信システムのチャンネル符号/復号装置及び方法)

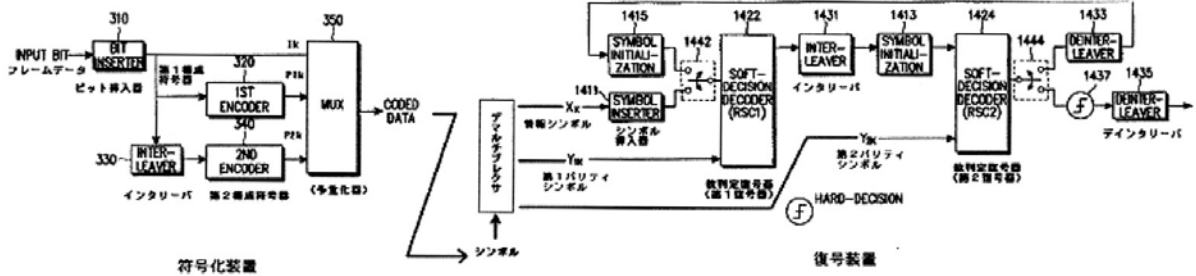


図 11 本願発明 1、2

請求項；

「【請求項1】フレームデータの予め設定された位置に少なくとも一つの特定ビットを挿入した後、符号化したシンボルを受信する受信器のチャンネル復号装置において、前記シンボルを受信して情報シンボル、第1パリティシンボル、第2パリティシンボルに逆多重化するデマルチプレクサと、前記情報シンボル内の予め設定された挿入位置で特定値を有するシンボルを挿入し、他の位置では前記受信される情報シンボルをそのまま出力するシンボル挿入器と、前記シンボル挿入器から出力される情報シンボルと前記第1パリティシンボルを復号して、第1復号シンボルを発生する第1復号器と、前記第1復号器の出力をインタリーブするインタリーブと、前記インタリーブから出力される第1復号シンボルと前記第2パリティシンボルを復号して、第2復号シンボルを発生する第2復号器と、前記第2復号器の出力をデインタリーブするデインタリーブと、から構成されることを特徴とするチャンネル復号装置。」

判示事項；

本願発明1と引用発明1との相違点1及び4についての判断の誤りについて

周知例3及び4を引用して上記技術「誤り訂正能力を高めるために、符号化に先だって、入力データに、……既知データなどの特定のビットを挿入すること」及び「符号化に先だって挿入された、前記特定のビットを誤り訂正の復号に利用し、復号効率や誤り訂正能力を高める目的で、復号手段において、予め設定された挿入位置で特定値を有するシンボルを挿入し、復号を行うこと」が周知技術であるとした審決の判断に誤りはないところ、加え

て、乙1公報には、周知例3に開示された技術と同一内容の技術が開示されている。……当該周知技術及び引用発明1の内容に照らし、当該周知技術を引用発明1に適用することに、格別の阻害要因もないというべきであるから、引用発明1において、相違点A（相違点1および4）につき、各周知技術を適用することは、当業者が容易に想到し得るものであると認められる。したがって、これと同旨の審決の判断に誤りはないというべきである。

本願発明2と引用発明2との相違点1及び2についての判断の誤りについて

原告は、本願発明2の「予め設定された位置」が、「高いエラー確率を有するビット位置」を意味すると主張する。……「予め設定された位置」の技術的意義は一義的に明らかであり、これを「高いエラー確率を有するビット位置」を意味するものと限定して解する理由はない。

⑧平成18年（行ケ）第10561号（各種伝送モードを使用するオーディオ情報拡布のための受信器）

請求項；

「【請求項1】チューナの入力端子において放送信号を受信するように接続がとられ、かつ出力端子を有するチューナと、

該チューナの出力端子に接続される入力部を有し、かつ出力端子を有する暗号解読器と、

該暗号解読器へ機能的に接続される使用者インタフェースと、

該暗号解読器の出力端子へ接続される入力ポートを有し、かつ出力ポートを有し、受信されたオーディオデータを記憶するメモリと、

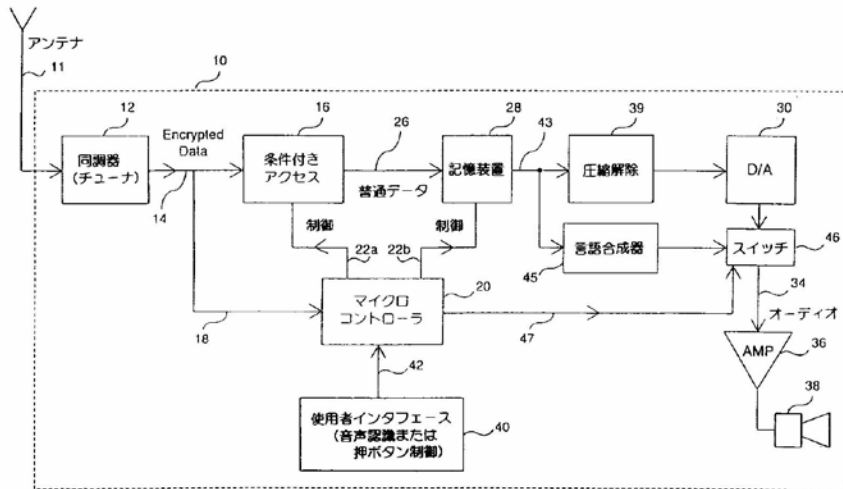


図 12 本願補正発明

該メモリの出力ポートへ接続される入力端子を有し、かつ出力端子を有する圧縮解除回路と、

該圧縮解除回路の出力端子へ接続される入力端子を有し、かつ記憶されたオーディオデータからのオーディオアナログ信号を提供する出力端子を有するデジタル - アナログ変換器とから構成され、

データの各記憶された項目がデータのカテゴリにしたがって指示を有し、前記ユーザーインタフェースが指示にしたがってメモリからデータ項目を検索し、メモリに記憶されたデータの項目の中でデジタル形式で前記デジタル - アナログ変換器に提供されるべきものを選択する圧縮データを含む情報拡布信号を受信する受信器。」

判示事項；

相違点4についての判断の誤りについて

請求項1の記載によれば、本願補正発明は、ユーザーインタフェースが指示に従ってメモリからデータ項目を検索し選択する前提として、当該データにカテゴリ別の指示情報が付されていることを技術事項とするものであると認められるものの、当該データの指示情報が、いつ、どこで、何により付されるかを特定する文言は見当たらず、また、原告の主張する、送信装置がデータを送信する際にカテゴリ別の指示情報をデータに付していることを示すような文言も見当たらない。そうすると、原告の主張は、請求項の記載に基づかないものといわざるを得ない。

原告の主張する本願補正発明の明細書の記載等を検討

しても、「データの各記憶された項目がデータのカテゴリにしたがって指示を有し」との文言を、原告主張のように解すべき理由は見当たらない。

相違点2についての判断の誤りについて

ユーザーインタフェースと暗号解読器の関係については、本願補正発明の請求項1の記載は「該暗号解読器へ機能的に接続されるユーザーインタフェース」とあるのみで、ユーザーインタフェースが選定し、暗号解読器が解読するデータがカテゴリのデータだけであるとは限定していないから、原告の上記主張は請求項の記載に基づかないものといわなければならない。

引用例(甲2)によれば、CATV等の有料放送において信号を暗号化して放送し受信側では復号化(デスクランブル)すなわち暗号解読して記録するようにすることは、原出願当時一般的であったと認められ、この場合に、受信側のユーザーが、契約等に基づき暗号解読する権限を保持し、暗号解読器に接続されたインタフェースを通じて暗号解読を行い、もって、暗号解読された放送信号を記録できるようにすることは、上記のような有料放送の受信形態として容易に想到できるものといえることができる。

引用例(甲2)によれば、音声放送信号をデジタル信号で伝送する際に、暗号化及び復号化、すなわち解読することについて記載されていることから、暗号化・解読技術をデジタル放送に用いることは、本件出願日及びこれより先の原出願日当時において既に知られていた技術といえるべきである。

## (2)意匠

### ①平成19年(行ケ)第10119号(工芸用パンチ)

本願意匠と引用意匠；

#### [共通点]

(A) 略直方体状の筐体と、正面から背面側に向けたスリットと、上部の操作ボタンから成り、筐体を、上部ハウジングと下部基台とをスリット上辺部位置で接合して形成し、穿孔刃を上部ハウジング内に格納して設け、穿孔刃が挿入される孔を基台に設けて、スリットにシート材を差込んだ状態で、操作ボタンを押し下げて穿孔刃を下降させることによって、孔の角部と穿孔刃の刃先とが協同し、シート材に穿孔刃の断面形状と同一の孔が形成されるもので、操作ボタンは、上面やや正面寄りに、短円柱状のものを設け、スリットは、正面下方位置に水平状に形成した基本的態様が共通し、

(B) 筐体の各稜線部を、角のない曲面状に形成し、

(C) スリット部について、スリット上面側の穿孔刃周囲に下方への突出面を形成し、スリット下面側の孔部周囲に上方への突出面を形成して、スリット奥側をさらに狭いスリットとした、具体的態様が共通する。

#### [差異点]

(a) 筐体について、

(a-1) 略直方体の形状を、本願意匠は、上部ハウジングの正背側面を僅かに下広がり傾斜面状に、基台部の同面を僅かに下窄まりの傾斜面状とし、全体を正背面と平底面の横幅を狭くしたやや縦長な直方体状としたのに対し、引用意匠は、上部ハウジングと基台の同面ともほとんど傾斜のない略垂直状で、全体を正背側面の丈を低くしたやや平たい直方体状としている点、

(a-2) 各稜線部の曲率を、本願意匠は、正面視左右の稜線部と側面視で背面側上方の稜線部を、他の稜線部より大きな曲率としたのに対し、引用意匠は、各稜線部とも同じ曲率としている点、

(a-3) 基台の構造を、本願意匠は孔を設ける台座部を外側ハウジングで覆って基台としたのに対し、引用意匠は外側ハウジングのない一体型基台としている点、

(a-4) スリットの形成位置を、本願意匠は筐体の下端から約1/4の位置としたのに対し、引用意匠は同下端

から約1/5の位置としている点、

(a-5) スリットを挟んだ正面中央に、本願意匠は小突起を形成したのに対し、引用意匠はこれを形成していない点、

(a-6) 底面部について、本願意匠はハウジングに丸孔を形成して内部に台座部を表し、台座部に正方形の孔を形成したのに対し、引用意匠は基台にR字外郭形状の孔を形成している点、

そして、(b) 短円柱状操作ボタンについて、直径対高さ比率を、本願意匠は約2:1としたのに対し、引用意匠は約5:1とし、操作ボタン対筐体全体の高さ比率を、本願意匠は約1:3としたのに対し、引用意匠は約1:6としている点、

(c) 全体の明暗調子と模様について、本願意匠は、明暗調子もこれを施した模様も表していないのに対し、引用意匠は、操作ボタン部とスリット上面側部分と基台部を、他の部分に比して明調子としたトーンを施し、操作ボタン頂部にやや暗調子のR字外郭形状模様を表している点。

#### 判示事項；

本願意匠と引用意匠の類否について

公知意匠について、さらに以前から存在した公知意匠との比較した上で要部を認定することは合理性がなく、単に、両意匠の共通点、差異点を総合して類否判断すべきといえる。

機能を確保するために不可欠な形状は、類否判断において考慮すべき対象から除外すべきものというべきであるが、型抜き孔形成用パンチとしては、本体を略直方体の筐体とすることや、その稜線部を角のない曲面状に形成することが、機能を確保するために不可欠な形状ということではできない。

## 4. 雑談

進歩性を判断する場面(相違点の判断)において、しばしば、「容易の容易」であるかどうか議論の対象となる(進歩性が肯定される理由づけとして、当事者から主張されることもあれば、審査官、審判官自らが、この理由づけの妥当性を検討することもある。ちなみに、審査基準には、「容易の容易」について定義は示されていない。)

経験によれば、この「容易の容易」の議論は、主引用例との相違点(単数または複数)が、第1副引用例だけでは埋まらず、第2副引用例を加えてはじめて埋まるという場合において、第1副引用例と第2副引用例との組み合わせは論理づけられるものの、主引用例と第2副引用例との組み合わせは論理づけられないときに典型的に表れるものようである。

もっとも、上記典型的なケースにおいて、第2副引用例が周知技術であるような場合にも、「容易の容易」の議論が成り立つ(進歩性を肯定する)とするのは、いかにも、形式的に過ぎるのではないと思われる(第1副引用例を適用するに当たって、第2副引用例のようにすることは容易想到という論理づけが可能である。)。また、抽出した相違点からして、一見、上記した典型的な「容易の容易」の議論が成り立つようであっても、主引用例と第2副引用例との組み合わせが論理づけられるような場合は、相違点を細分化して認定することにより、その議論が生ずる余地はなくなるはずである(その際は、相違点を細分化すること自体は誤りではないとしても、相違点相互の関連についても検討すべきと判示している、周知の知財高裁判決(平成17年(行ケ)10490号)を念頭に置いて判断する必要がある。)

そうすると、「容易の容易」の議論は、相違点をどのように認定するか、また、相違点の技術的意味をどのように理解するかとも関連するものであり、形式的な「容易の容易」の議論が、常に、「想到困難」との判断に直結するとは限らないと思われる。

事例(注1参照)においては、「容易の容易」の判断にあたるかどうか争点とされた(なお、判決においては、「容易の容易」の判断にあたるかどうかについて、直接的に判示されてはいない。むしろ、判決は、原告の主張を、「審決は、相違点1について、刊行物1及び3の記載から導かれる「上記周知の発明以外の」技術的事項を適用し、相違点2については、刊行物4の記載から導かれる技術的事項を適用し、相違点3については、乙第4ないし第7号証から導かれる周知技術を適用して、本件訂正発明について、進歩性がないと判断しており、各相違点について、すでに「容易」の判断をしているのであるから、本件訂正発明については「容易の容易」の判断をしていることになり、特許法29条2項の規定に反する。)(相違点1~3について

は、下記参照。)と整理しており、「容易の容易」の意味について別の捉え方をしていると思われる節がある。)。原告(審判請求人)の言わんとするところは、本件訂正発明は、「周知のスキップフロア型建物(主引用例)において、相違点1とする思考過程を経て相違点2に至ったものであるところ、「周知のスキップフロア型建物(主引用例)において、相違点2の構成を採用するのは容易想到という審決の論理は、相違点1が容易想到との判断の上に成り立つものであるから、「容易の容易」の判断にあたるというものである。審決は、相違点1については、実質的な相違点ではないから、相違点1とする思考過程を経るとの議論自体が不要なものであって、「容易の容易」の判断にはあたらないと考えたようである(なお、判決は、審決の相違点1および相違点2の判断は、それぞれ、結論において相当であると判示している。)

他の事例において、審決の「容易の容易」の判断は不当であるとの原告の主張を見てみると、「審判甲第1号証に記載の発明に審判甲第5号証に記載の発明を適用し、さらにその際、カラーの長手方向縁部を湾曲させるとの、いわゆる「容易の容易」の判断を行っている。)(平成15年(行ケ)第353号)「相違点1において、「刊行物1に記載の発明を刊行物2記載の発明に適用することは、当業者が容易に想到し得たものである」とされることを前提として、さらに刊行物2から容易に発明することで本件発明1が導かれるものであるから、結局、相違点2における判断は、容易の容易になるものである。)(平成13年(行ケ)第470号)というものがある。

なお、「容易の容易」についての優れた論考(深沢正志会員)が、特技懇239号に掲載されている。

\*事例④(注1参照)における相違点

相違点1

本件訂正発明は、第2構造体が、「(第1構造体の)第1建物ユニットと同一構造の第1建物ユニット」及び「(第1構造体の)第2建物ユニットと同一構造の第2建物ユニット」を備えたことによる「同一構造の第1構造体および第2構造体」であるのに対して、周知のスキップフロア型建物は、そのようなものであるのか否か定かでない点。

相違点2

本件訂正発明が、「各構造体」を「上部に収納スペース、



下部に居室スペースを有する第1建物ユニットの上に、居室スペースのみを有する第2建物ユニットを設置して構成」したものであるのに対して、周知のスキップフロア型建物は、そのようなものではない点。

#### 相違点3

本件訂正発明が、「各構造体の収納スペースの出し入れ口を、水平方向に隣り合う他の構造体の前記居室スペースに開口させた」のに対して、周知のスキップフロア型建物は、そのようなものではない点。

## 5. おわりに

以上、平成19年度第2四半期における主な判決を紹介した。審判部では、「進歩性の審理の充実化について（平成11年11月）」「Y審決の留意点（平成17年5月）をまとめ、審理の質の向上に努めてきたところであるが、最近、敗訴率が高まっている。

特に、特実無効Y審決の今年度の敗訴率は、年度途中ではあるものの、これまでに見られなかった高い数値を示しており、このままでは、再び、進歩性判断が甘いとの指摘が、各方面から寄せられる可能性がある。

他方、裁判所からも指摘されているように（「進歩性の審理の充実化について」参照）特実無効Y審決の骨子は、相違点に係る構成が引用例には記載ないし示唆されていない、というものであるため、得てして、進歩性について審理不尽の印象を与え、原告（無効審判請求人）から、追加の主張、立証（周知技術など）がなされると、審決の論理構成は破綻しやすいものとなってしまう。当然に、「慎重な審理・判断、より丁寧な起案（「Y審決の留意点」参照）が求められるのであるが、無効審判請求人が提示した引用例、周知例が、相違点に係る構成を開示も示唆もしていないという場合、どういう点に留意して審理、起案すべきであろうか。

単に、相違点に係る構成が、引用例には開示も示唆もないと説示するだけでは、新規性について判断しただけであり、進歩性についての検討が十分なされていないとの印象を抱かせることになるのは間違いないところである。相違点に係る構成が、「周知・慣用技術」である場合、「最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め」に該当する場合などは、一般的には、進歩性が否定されることに

なるため、これらの場合に該当しないことをも併せて説示しておかないと、論理的にみて、進歩性を肯定したことにならないからである。

そのため、審理にあたっては、少なくとも、相違点に係る本件発明の構成が果たす技術的意義（作用効果）について、本件明細書中の記載を基に詳細な検討を加え（口頭審理等を通して、両当事者の見解を求めておくことが望ましい。）その構成が、従来技術には見られない格別の技術的意義（作用効果）をもたらすことを丁寧に説示することが大事である。その上で、この構成について記載ないし示唆する引用例、周知技術は認められないとするなら、説得力を持つ起案が完成するのではなかろうか。本件発明においては明細書記載の作用効果が認められると一般的に説示するだけでは、相違点をもたらす技術的意義（作用効果）を正しく評価したことにはならない点に留意すべきである。相違点に係る構成の技術的意義（作用効果）を正しく評価し、それが、従来技術には見られない格別のものであるなら、裁判所において、相違点は、周知、慣用技術であるとか設計事項であるとかの判断がなされることは、まずないものと思われる（逆に、そうでないなら、周知、慣用技術、設計事項とされる可能性があることになる。）

昨今、裁判所の進歩性判断が厳しいとする向きもあるが、本件発明の技術的意義（作用効果）を正しく評価していないまま、審決が取り消されているのであれば、裁判所に問題があるのではなく、審判に問題があることは明らかである。「慎重な審理・判断、より丁寧な起案」に努め、敗訴率を少しでも下げたいものである。

#### 1)

平成18年(行ケ)第10485号(半導体記憶装置)  
無効2005 - 80172、特許2758504  
平成18年(行ケ)第10251号(実装用基板及びプリント回線板の製造方法)  
不服2005 - 549、特開2006 - 59886  
平成18年(行ケ)第10482号(工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤)  
無効2005 - 80225、特許3162450  
平成18年(行ケ)第10062号(建物)  
訂正2005 - 39074、特許2912797  
平成18年(行ケ)第10339号(ロールスクリーン)  
不服2005 - 8821、特開平11 - 311077  
平成18年(行ケ)第10488号(駆動回路)  
不服2005 - 4644、特開2004 - 147435

平成18年(行ケ)第10539号(白さばふぐ或いは黒さばふぐの加工方法)  
無効2005 - 80321、特許3640646  
平成18年(行ケ)第10048号(可塑性食品の移送装置)  
無効2005 - 80175、特許3504043  
平成18年(行ケ)第10368号(フォトレジスト現像廃液の再生処理方法及び装置)  
無効2005 - 80283、特許3671644  
平成18年(行ケ)第10273号(圧胴または中間胴)  
無効2005 - 80343、特許3439569  
平成19年(行ケ)第10007号(燃料電池用シール材の形成方法)  
無効2006 - 80076、特許3456935  
平成18年(行ケ)第10421号(多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置)  
無効2004 - 80181、特許2580489  
平成18年(行ケ)第10534号(凸状の湾曲面鏡)  
不服2005 - 3120、特開2003 - 344623  
平成18年(行ケ)第10174号(3次元物体の製造方法および装置)  
不服2002 - 6379、特開平08 - 281807

2)

【特実】

平成18年(行ケ)第10298号(アクティブマトリクス型表示装置)  
無効2005 - 80193、特許3241708  
平成19年(行ケ)第10076号(力・加速度・磁気の検出装置)  
訂正2006 - 39151、特許3145979  
平成18年(行ケ)第10466号(ナット)  
不服2004 - 13414、特開平06 - 10936  
平成19年(行ケ)第10009号(移動体)  
無効2006 - 80017、特許3637820  
平成18年(行ケ)第10471号(地下水中のハロゲン化汚染物質の除去方法)  
無効2004 - 35165、特許3079109  
平成19年(行ケ)第10021号(少なくとも一のポリウレタン及び/またはポリウレア単位を含む重縮合物及びポリオールを含む髪用組成物)  
不服2004 - 23401、特表2002 - 523438  
平成18年(行ケ)第10456号(通信システムのチャネル符号/復号装置及び方法)  
不服2002 - 23252、特表2002 - 522943  
平成18年(行ケ)第10561号(各種伝送モードを使用するオーディオ情報拡布のための受信器)  
不服2004 - 836、特開2000 - 349666

【意匠】

平成19年(行ケ)第10119号(工芸用パンチ)  
不服2006 - 16366、意願2005 - 37466

## 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