

1.はじめに

前号に引き続き、平成19年度第3四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82件（査定系58件、当事者系24件）、意匠3件（査定系）であり、審決取消件数（取消率）は、それぞれ、10件（12.2%）、2件（66.7%）であった。

敗訴事例の内訳を見てみると、特実では、当事者系の件数比率（全敗訴件数の40%）、取消率（16.7%）が高く、また、上半期に比べれば低下したものの、依然として、無効Y審決の取消率（33.3%）は高いままである。当期において目立つのは、本願発明の解釈の誤り、引用発明の認定の誤りを指摘されたケースである。中でも、本願発明の解釈に誤りがあるとされた事例が、3事例にも上った。いずれの事例においても、「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」場合に該当するとして、発明の詳細な説明の記載を参酌したクレーム解釈が示された。本願発明の解釈の誤りは、相違点の看過、判断の遺脱として、審決取消につながる可能性が高いため、請求項に記載された文言については、十二分に検討を加えておく必要がある。

意匠の敗訴事例（2件）は、いずれも、査定系であり、類否判断、創作容易性判断における差異点についての認定、判断に誤りがあるとされたものである。類否判断にあたっては、特に、「本件看者」が一般の消費者でない場合、より細部にわたって差異点を検討することが必要であり、また、創作容易性の判断にあたっては、基礎となる公知意匠との差異点を余すところなく抽出し、その上で差異点について検討することが必要である。

以下に、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

(1) 特実系敗訴事件

敗訴要因別に分けると以下のとおりである。

- (i) 本願発明解釈の誤り（②（Y）、③、⑦）
 - (ii) 引用発明認定の誤り（⑧）
 - (iii) 相違点判断の誤り
 - (a) 動機付けの存在（④（Y））
 - (b) 動機付けの欠如（⑨（Z））
 - (c) 阻害要因の存在（⑥）
 - (iv) その他
 - (a) 訂正要件判断の誤り（⑤）
 - (b) 先願発明基準日認定の誤り（⑩）
 - (c) 公然知られた事実の認定誤り（①（Z））
- （注；Yは特許維持、Zは特許無効審決）

以下に、上記（iii）、（iv）の中から、いくつかの事例を紹介する。

④平成19年（行ケ）第10098号（皮膚外用剤）

請求項；

〔請求項1〕プロアントシアニジンおよび平均分子量が3,000以上7,000以下のタンパク質分解ペプチドを含有する皮膚外用剤であって、該プロアントシアニジンが5量体以上のプロアントシアニジン1重量部に対し、2～4量体のプロアントシアニジンを1重量部以上の割合で含有する、皮膚外用剤。

〔請求項2〕前記ペプチドがコラーゲン由来のペプチドである、請求項1または2に記載の皮膚外用剤。〕

判示事項；

・ 取消事由2（相違点2の容易想到性の判断の誤り）について

本件発明2と甲2発明との相違点2に関しては、甲2自体の記載内容及び技術常識からして、当業者にとり容易想到と判断されるべきである。

・ 取消事由4（相違点1の容易想到性の判断の誤り）について

甲12には、実施例1において、平均分子量3000のコラーゲンペプチドを用いた皮膚外用剤に皮膚の抗老化効果、

しわ抑止効果が認められたことが記載されている。

そうすると、平均分子量7000以下との記載はないものの、上記のとおり甲12に平均分子量3000のコラーゲンペプチドを用いた皮膚外用剤において、皮膚の抗老化等の効果が認められたことからすれば、審決が、甲2発明と本件発明2との相違点1に関し、甲12に記載ないし示唆がないと認定した点については誤りである。

〈相違点1〉「コラーゲン由来のペプチドの平均分子量が3,000以上7,000以下であることが規定されていない点」

・取消事由9（サポート要件の判断誤り）について

本件明細書に開示された内容からは、……いわゆる原告のいうサポート要件を欠くというべきである。

また、化粧水2、3につき血流改善等に効果がみられるとの点は、その比較対象となった化粧水6、7等について、これらが当業者の認識する従来技術に属する製品であるとは到底認められないから、本件発明2に従来技術から当業者には予測もつかない顕著な効果があると認めることもできないというべきである。

所感：

本事例は、本件請求項1に係る発明の特許は、無効とすべきものである、本件請求項2に係る発明の特許は、請求人の主張する理由及び提出した証拠方法によって無効とすることはできない、と判断した審決のうち、請求項2に係る発明についての判断部分に誤りがあるとして審決が取り消された事件である。

本事例においては、審決が、本件発明2と甲2発明との一致点を、「プロアントシアニジンおよびコラーゲン由来のペプチドを含有する皮膚外用剤」である点と、相違点を、「甲2には本件発明2の発明特定事項である、コラーゲン由来のペプチドの平均分子量が3,000以上7,000以下であることが規定されていない点」（相違点1）、及び、「プロアントシアニジンが、5量体以上のプロアントシアニジン1重量部に対し、2～4量体のプロアントシアニジン1重量部以上の割合で含有するものであることが規定されていない点」（相違点2）と認定した上で、相違点1につき、「甲第9号証、甲第11号証、甲第12号証に加えて甲第15号証、第16号証の記載事項をみても、平均分子量3,000～7,000の加水分解コラーゲンを使用することについては具体的に記載されておらず、保湿性に優れた効果を示

す範囲として、平均分子量3,000以上7,000以下のコラーゲンペプチドを使用することが示唆されていると認めることはできない。」と、相違点2につき、「甲第17号証における保湿剤は「ピロリドンカルボン酸、ヒアルロン酸ナトリウム、コンドロイチン硫酸等があげられる。」（6頁4～6行）と記載されており、甲第17号証には保湿剤としてコラーゲン加水分解物を使用することは記載されていない。また、コラーゲン加水分解物が保湿剤として化粧品に使用されることは周知であるとしても、乙第5号証によれば、平均分子量700～800のものが保湿力に優れていることが記載されていることからみて（111頁左欄8～12行）、甲第17号証の皮膚外用剤において保湿剤として平均分子量3,000～7,000のコラーゲン加水分解物を使用することに動機付けがあるということとはできない。」と判断したのに対し、判決は、上記のとおり、相違点1に関し、甲12に記載ないし示唆がないと認定した点については誤りであり、相違点2に関しては、甲2自体の記載内容及び技術常識からして、当業者にとり容易想到と判断されるべきである旨判示した。

ところで、審決は、相違点1に関して、甲12には、「コラーゲン又はゼラチンのコラゲナーゼによる分解物を有効成分とする皮膚外用剤であって、コラーゲン又はゼラチンのコラゲナーゼによる分解物に、そのアミノ酸配列が、 $(G1y-X-Y)_n$ （式中、G1yは、グリシン残基を表し、X、Yは、グリシン残基を除くアミノ酸残基を表し、互いにX、Yは同一であっても、異なってもよく、nは、正の整数を表す）で表され、かつ、平均分子量が280～20,000であるペプチドが含まれている皮膚外用剤」が記載されている。（請求項1、2）」と認定する一方で、「しかし、平均分子量が20,000以上のものに比べてG1y-X-Y含量が30～85重量%のもの（平均分子量約3,000）が好ましく、G1y-X-Y含量が85～100重量%のもの（平均分子量約300）がさらに好ましいと記載されているが（段落 [0032]～[0042]）、平均分子量が3,000と20,000の間のものについては何ら記載されていない。」と認定している。審決が、ペプチドの平均分子量を問題にしているなら、これらの認定は、互いに矛盾するものである。また、相違点1は、平均分子量の範囲（3,000以上7,000）にあり、甲12に、平均分子量3,000が好ましいと記載されているのであれば、相違点1に係る構成（の一部）は、甲12が有しているとい

える。そうすると、甲12には、平均分子量が3,000と20,000の間のものについては何ら記載されていないとする審決の認定が誤りであることは明らかである。

もっとも、審決は、「甲第9号証、甲第11号証、甲第12号証に加えて甲第15号証、第16号証の記載事項をみても、平均分子量3,000～7,000の加水分解コラーゲンを使用することについては具体的に記載されておらず、保湿性に優れた効果を示す範囲として、平均分子量3,000以上7,000以下のコラーゲンペプチドを使用することが示唆されていると認めることはできない。」とも説示しており、甲12には、コラーゲンペプチドの平均分子量ではなく、保湿性が改良されることの示唆がないと判断したか、本件発明2における平均分子量の範囲（3,000以上7,000）に格別の技術的意義が認められると判断した可能性がある（本件発明1と甲2発明との相違点1（引用例1に記載された発明は、本件発明1の発明特定事項である、タンパク質分解ペプチドの平均分子量が3,000以上7,000以下であることが規定されていない点）については、甲11に、「平均分子量が5,830あるいは7,210のケラチン加水分解物を配合した化粧品は、平均分子量2,070のケラチンペプチドや平均分子量1,888のコラーゲンペプチドを用いた比較例に比べて肌のしっとり感が持続し、これは保湿性に優れた膜を形成するためと考えられること、平均分子量10,000以下のものが取り扱い上好ましいこと」が記載されていることから、容易想到と判断している。）。

これについて、判決は、「なお、審決は、上記に関し、保湿性に優れた効果を示す範囲として平均分子量3,000以上7,000以下のコラーゲンペプチドを使用することが示唆されていないことをその理由としているが、化粧品等の皮膚外用剤において、相違点に係る構成が容易想到というための動機付けとして、保湿性の観点でなければならぬということはなく、上記甲12のように抗老化効果、しわ抑制効果等の観点であっても差し支えない」、「本件発明2が当業者に予測のつかない顕著な効果を奏するとまで認めるべき証拠もない。」と判示している。

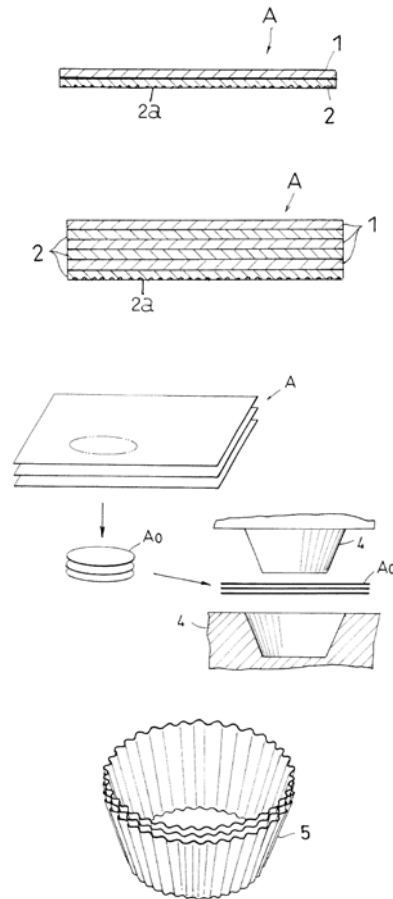
審決は、タンパク質分解ペプチドの平均分子量が3,000以上7,000以下であること（本件発明1）について、容易想到と判断しているが、タンパク質分解ペプチドをコラーゲンペプチドと限定して許されるのは、いわゆる選択発明のケースであろうと思われる。そうであるなら、本件

発明2の技術的意義（作用効果）についての考察が不足していたのではないかと考えられる。

⑨平成19年(行ケ)第10148号(フィルム製容器の製造方法)

請求項；

「【請求項1】印刷面を内側に含む、2枚以上の樹脂製フィルムを積層したラミネートフィルムを熱成形してフィルム製容器を製造する方法において、前記樹脂フィルムの1は、少なくとも一方の表面がマット加工され、20 μ m以上の厚みを有すると共に、前記ラミネートフィルムの複数枚を互いに異種フィルムである透明な二軸延伸ポリプロピレンフィルムとマット加工された二軸延伸ポリプロピレンフィルムどうしが対向するようにマット加工された面を扶んで重ね合わせて、予め130～170℃に加熱した金型にてプレス成形加工して製造することを特徴とするフィルム製容器の製造方法。」



本件発明

判示事項：

・取消事由1（相違点1についての判断の誤り）について
周知例1ないし4の各記載によれば、上記マット加工技術は、本件特許出願当時、当業者にとって周知の技術であったものと認めることができる。

本件特許出願当時の当業者において、少なくとも、マット加工面は、熱と圧力が同時に加わることによってマット加工が消失する可能性が高いものと考えられていたものと認めることができ、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。

本件特許出願当時の当業者において、マット加工面に熱と圧力を同時に加えると上記のようにマット加工の技術的意味が没却されると考えられていたことに照らすと、熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を解決するため、引用発明に、周知例2又は3に記載されたマット加工技術を適用することについては、その動機付けがないばかりか、その適用を阻害する要因が存在したものである。

審決の判断は、本件発明及び引用発明の上記具体的課題との関係における周知例1ないし4記載のマット加工の技術的意義を正解せずにされたものであり、誤りであるというほかない。

〈相違点1〉「特殊な表面処理に関して、本件特許発明では、マット加工であるのに対して、刊行物発明では、離型性ワックスをコートする加工である点。」

所感：

本事例においては、審決が、引用発明において、「離型性ワックスをコート」する目的は、OPPフィルム同士のくっつきに対する分離性能の改善にあるものといえるところ、容器表面をマット加工することによりそれらの容器を重ね合わせた際の取り出しを改善することは、周知の技術であるから、引用発明の「離型性ワックスをコート」という加工を、上記周知の容器表面に対するマット加工で置き換えることは、当業者において容易になし得た旨判断したのに対し、判決は、周知例1ないし4の各記載によれば、マット加工技術は、被加工面における摩擦係数の低減及び静電気蓄積の防止、被加工面のつや消し等の目的で、当該被加工面に微細な凹凸を形成する技術として、本件特許出願当時、当業者にとって周知の技術であったものと認めるこ

とができる一方、甲15公報には、「絵付け成形に使用する化粧シートの表面を所望の凹凸面……にしておいても、成形時の熱と圧力によって、凹凸が消失したり……する」との、甲16公報には、「加熱ロールやプレス機でフィルムに圧力を掛けることにより、フィルム表面側が溶解し、マットが消え(る)」との、甲17公報には、「マットロールの転写で得られたシートは熱成形を行うと凹凸面が消失(する)」との各記載があるのであるから、周知例1（特開2000-109157）に、「本発明の加熱調理用食品容器は、上記した食品容器材料を公知の成形法、例えば加熱圧縮法により所望形状に成形してなるものである」、「この食品容器材料を用いて加熱圧縮法により成形し、……カップ状の加熱調理用食品容器……を得た」との各記載があることを考慮してもなお、マット加工面は、熱と圧力が同時に加わることによってマット加工が消失する可能性が高いものと考えられていたものと認めることができるから、熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を解決するため、引用発明に、周知例2又は3に記載されたマット加工技術を適用することについては、その動機付けがないばかりか、その適用を阻害する要因が存在したものである、周知例1、4も、複数枚の樹脂製ラミネートフィルムを重ねて金型に配置し、熱プレス成形によりフィルム製容器を製造する場合に生ずる熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を開示し、又は示唆するものではないから、引用発明に、周知例1、4に記載されたマット加工技術を適用することについても、その動機付けがないというべきである旨、判示した。

確かに、甲15～甲17公報には、熱と圧力が同時に加わることによってマット加工が消失することが記載されている。しかし、引用発明と甲15～甲17公報とでは、フィルムの材質が異なるばかりか、熱、圧力の加え方（成形手法）も異なっているようである。しかも、甲17公報には、「【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、熱成形を行ってもシート表面のガラス調風合が損なわれず、……クリスタルガラスの透明風合と磨りガラスの重厚な風合を兼ね備えたアクリル系樹脂積層物を提供することにある。」（【0005】）と記載されており、この記載からすると、必ずしも、熱と圧力が同時に加わることによってマット加工が消失するとは限らないものと考えられる。そうすると、「熱と圧力が同時に加わることによってマット加工が消失する可能性が高いものと考えられていた」とは、

一概にはいえないのではないと思われる。周知例1にも、耐熱性樹脂層の表面をマット状(微細な凹凸状)とすることにより、「容器成形時における容器と成形金型の剥離性、容器同士の剥離性を高めることができ、食品容器材料を複数枚重ねて裁断するときの剥離性も高めることができる。」(【0013】)と記載されており、熱と圧力を加えても、マット加工が消失しない場合もあると解される。

要するに、マット加工が消失するかどうかは、熱と圧力が同時に加わることのみならず、フィルム材料とか加える熱と圧力の程度にも影響されるものであると理解するのが妥当ではないかと考えられ、「熱と圧力が同時に加わることによってマット加工が消失する可能性が高いものと考えられていた」との説示には、にわかには賛同できない。

もっとも、引用発明は、物の発明ではなく、製造方法の発明である。マット加工は、重ね合わせた容器の取り出しを改善する手段として周知であるから、引用発明が、物の発明の場合にあっては、上記周知手段を採用することが想到容易であるとするに疑問の余地がない(この場合、どのようにして製造するかは問題とならない)。しかし、引用発明は、製造方法の発明であるから、マット加工を施すタイミングの想到容易性についても検討するのが当然である。

引用発明は、プレス成形加工を行う前に、「離型性ワックスをコート」するものであるから、「離型性ワックスをコート」することに代えて、マット加工を採用することが想到容易であるというためには、少なくとも、プレス成形加工により、マット加工が消失しないことが前提となる。引用例(特開平9-314400)には、「合成樹脂フィルムとして……OPPフィルム40 μ m厚さを25枚積層し、その上面に90g/m²の上質紙を2枚置き、下面には125g/m²の段ボール用中心原紙を2枚重ねて、……円形に断截した材料16を……成形加工を行った。……この結果、製品の保形性等、また上下面の紙質材への密着性共に、申し分ない評価が得られた。」(【0024】～【0025】)、「成形金型の温度を加工される樹脂の軟化点以上に維持する必要があることである。」(【0033】)などと記載されているものの、これらの記載からは、樹脂の軟化点以上に維持しても、積層されたOPPフィルム同士の融着はなかったことが理解されるだけであり、引用例の成形条件がマット加工を消失させるものかどうかは定かではない。そうであれば、引

用発明において、マット加工されたフィルムを用いることについて、阻害要因があるとまではいえないものの、上記前提が成り立つとはいえず、動機づけが存在するとはいえないと思われる。審決は、マット加工を採用することについて、物の発明としての観点からだけ動機づけを検討し、製造方法の発明の観点から動機づけを検討しなかったことが取り消しの原因と考えられる。

⑥平成19年(行ケ)第10004号(磁気ヘッド/ディスク検査器内の高精度位置決め機構の動的特性を改良するための装置及び方法)

請求項；

【請求項1】 磁気ディスクに対して磁気ヘッドを配置するための磁気ヘッド位置決め装置であって、

ガイド、

前記ガイドに沿って移動できる第1スライド、

前記ガイドに沿って前記第1スライドを配置するための第1位置決め装置、

磁気ヘッドを支持するために適応させられる磁気ヘッドマウントを含む第1本体、

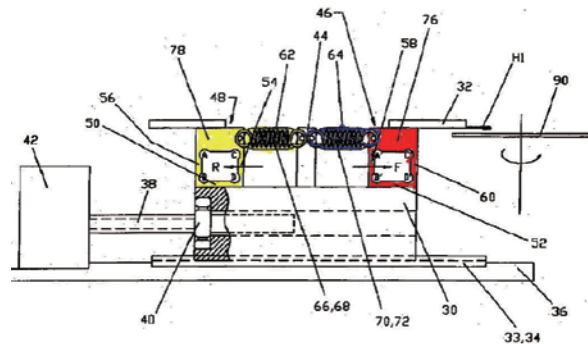
前記ガイドの方向に前記第1スライドに対して前記第1本体を配置するための第1アクチュエータ、

第2本体、及び

前記第1本体の実質的に反対方向に、前記第1スライドに対して前記第2本体を配置するための第2アクチュエータから成り、

前記第1アクチュエータ及び第2アクチュエータが、印加電圧に応答して直線寸法が変化する圧電アクチュエータから成ることを特徴とする、磁気ヘッド位置決め装置。」

【図2】



本願発明

判示事項：

・取消事由2（容易想到性の判断の誤り）について

引用例1の主キャリッジ48は、位置決めがされるまで急速な速度変化を受けることから、副キャリッジの質量を低質量とする構成を採用することにより、「主キャリッジ48に著しい振動的運動を与える事なくかなりな加速度を受ける事」を可能としたものであることに照らすならば、引用例1の装置に副キャリッジの質量を増加させる構成を付加した場合には、その質量の増加に起因して加速に伴う外力が大きくなり、振動的運動は、より大きくなると考える事は自明である。

そして、周知技術（「同じ質量で反対方向に運動する機構を背中合わせに付加することにより、振動を相殺して装置の振動をなくす技術」）を採用した場合、運動する部分の質量が2倍程度になることに照らすならば、上記周知技術は、引用例3、甲4のように「慣性系（静止系又は等速直線運動をしている系）」の装置では振動抑制の効果があるのに対して、引用例1発明のように加速運動をする「加速系」の装置では、質量の増加に起因して加速に伴う外力が大きくなり、振動抑制の設計がより困難となると考えるのが自然である。（中略）したがって、審決が、「引用例1発明において、引用例2に基づき、副アクチュエータ68駆動時に、主キャリッジ48に働く反力による振動を抑制するための構成を副キャリッジに結合して設けることは、当業者が容易に想到し得た」と判断したのは誤りである。

所感：

本事例においては、審決が、「引用例1発明において、引用例2に基づき、副アクチュエータ68駆動時に、主キャリッジ72に働く反力による振動を制御するための構成を副キャリッジに結合して設けることは、当業者が容易に想到し得たことと認められる。そしてその際、反力を制御するための構成要素として、適当な質量の部材と、該適当な質量の部材を、反対方向に移動するよう作用する圧電アクチュエータを採用することは、当業者が適宜なし得た設計の事項に過ぎない。」と判断したのに対し、判決は、上記判示事項に示すとおり、引用例発明1に周知技術を適用することには阻害要因がある旨判示した。

ところで、審決は、引用例発明1を、「磁気ディスク12、

トランスジューサ・ヘッド16及びトランスジューサ・ヘッド16をディスク12に相対的に半径方向に位置付けるように結合された制御装置18からなるヘッド位置付け装置において、主キャリッジ48はトランスジューサ・ヘッド16、副キャリッジ72及び副アクチュエータ68に対する基本的支持構造体を与えるように設計され、主アクチュエータ50は、トランスジューサ・ヘッド16の内方トラック22及び外方トラック24間の半径変位の長さにわたる位置付けを与えるよう主キャリッジ48と結合され、トランスジューサ・ヘッド16は直接副キャリッジ72上に搭載され、副キャリッジ72は副アクチュエータ68の制御の下に位置付けられ、主キャリッジ48の位置に相対的な変位を占め得るとともに、副アクチュエータ68はたわみモード・バイモルフ型のアクチュエータである、ヘッド位置付け装置。」と認定しており、この認定については、原告も争っていないようである。

にもかかわらず、判決が、「引用例1の装置は、『主キャリッジ48は、位置決めがされるまで急速な速度変化を受けることから、副キャリッジの質量を低質量とする構成を採用することにより、「主キャリッジ48に著しい振動的運動を与える事なくかなりな加速度を受ける事」を可能としたものである』と認定したのは、相違点の判断の誤りといいつつも、引用例1発明の認定誤りが、実質的な争点となっていたことによるものと推察される。審決は、引用例1発明の認定にあたり、判決が認定した上記の構成が、引用例発明1における必須の構成であるか否かについて詳細な検討を行っていないし、確かに、引用例1には、主として、主キャリッジ48を停止させるまでの、主副キャリッジの位置制御の手法が記載されていることから、引用例1発明の認定誤りを指摘されても止むを得ないのではないかと思われる。

ただ、原告は、引用例1発明において、反作用力（反力）を相殺するための振動抑制機構は、そもそも不要であること、主キャリッジ48が支持する重量が、第2の本体及び第2のアクチュエータ分増加して約2倍になるため、第2本体及び第2アクチュエータの採用はしないことを主として争っていたことから、引用例1発明が、「加速系」であるか「慣性系」であるかについては、明確な争点として浮上して来なかったようである。そのため、引用例1において、主キャリッジ48が、位置決めがされるまで急速な

速度変化を受けるものであるかどうか、すなわち、「加速系」であるかどうかについて、被告の見解を明快に述べる機会を失ったのが惜まれる。被告は、「引用例1発明の磁気ヘッドの位置付け動作(トラック追従動作)において、「振動」が発生すればヘッドがトラックから外れる原因となり得ることは、当業者にとって自明のことである。」と主張しており、引用例1発明は、主キャリッジ48が、「慣性系」にあって、副アクチュエータ68を作動させることがあるものと考えていたように思われる。

なお、判決は、「周知技術(「同じ質量で反対方向に運動する機構を背中合わせに付加することにより、振動を相殺して装置の振動をなくす技術」)を採用した場合、運動する部分の質量が2倍程度になること」を、周知技術を組み合わせる際の阻害要因と考えたようであるが、そもそも、副キャリッジ72は、「主キャリッジ48と比較して比較的軽い重さのものであり、ヘッド16の質量を含み主キャリッジ48の質量の5乃至10%の程度の質量を有する。」(引用例1、5頁右下欄1行～6頁左上欄11行)とされており、2倍程度の質量変化を許容するものである。そうすると、主キャリッジの質量を小さく設定しさえすれば、周知技術を採用したとしても、判決が指摘するような格別の問題が生ずることはないものと考えられる。

⑤平成18年(行ケ)第10268号(自動食器洗浄機用粉末洗浄剤)

請求項：

〈訂正前〉

「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以下の水酸化カリウムと、平均含水量が10重量%以上25重量%以下である10重量%以上60重量%以下のオルソケイ酸塩と、10重量%以上40重量%以下のトリポリリン酸ナトリウムと及び10重量%以上30重量%以下のメタケイ酸ナトリウム5水塩とを必須成分とし、この必須成分のうち水酸化ナトリウム又は／及び水酸化カリウム、オルソケイ酸塩並びにトリポリリン酸ナトリウムの合計量が50重量%以上配合されていることを特徴とする自動食器洗浄機用粉末洗浄剤。」

〈訂正後〉

「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／

及び0.5重量%以上5重量%以下の水酸化カリウムと、……(中略)……自動食器洗浄機用粉末洗浄剤。」

判示事項：

・取消事由(訂正を違法とした判断の誤り)について

(1) 特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には、当該記載の前後の単語・文章、文脈、当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり、問題となった記載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し、その単純な総和として確定すべきものではない。

当業者は、請求項1にはNaOHもKOHも共に含有量が0になる場合も含まれるのではないかと容易に疑問を抱くこととなり、その疑問を解決するために、請求項1の記載だけでは解決するに足りず、発明の詳細な説明を参酌確認する契機をもつ。

(2) 「0.5重量%以下のKOH」に対応するのは、実施例8のみであり、出願人は、大部分の権利範囲を失うことになり、「0.5重量%未満」の範囲は特許法36条4項の要件を欠如することになる。

(3) 「0.5重量%以上5重量%以下のNaOH又は／及び0.5重量%以下のKOH」は、NaOHもKOHも含まれない場合を含むものと解するのが自然な理解であり、本件明細書には、その双方を含まないことを前提とした記載は一切なく、「0.5重量%以下のKOH」の記載は、「0.5重量%以上5重量%以下のKOH」の誤記であると容易に理解できる。

(4) 「0.5重量%以下のKOH」の記載は、「0.5重量%以上5重量%以下のKOH」の誤記であることが明らかであるから、その実質を捉えて考察すると、特許請求の範囲の拡張や変更はされていないといえる。

所感：

本事例においては、審決が、①「0.5重量%以下」の記載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書の他の項の記載等を参酌しなければ理解し得ない性質のものではなく、しかも、発明の詳細な説明には、「0.5重量%以下」に含まれる0.5重量%の実施例が存在するから、当業者であれば何人もその誤記であることに気づいて「0.5重量%以上5重量%以下」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえない、②請求人の立場からすれば誤記であることが明ら

かであるとしても、本件訂正は、水酸化カリウムの含有量について、その範囲を変更するもの、すなわち、実質上特許請求の範囲を変更するものである旨、認定判断したのに対し、判決は、「0.5重量%以下」なる記載は、その記載自体を独立したものとして見る限り、数値及びその範囲として明確であり、疑問が生じることはないものの、特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には、当該記載の前後の単語・文章、文脈、当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり、訂正前の「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以下の水酸化カリウム」なる記載では、共に含有量が0になる場合も発明に含まれるのではないかとの疑問が生じるとして、発明の詳細な説明を参酌した上で、「0.5重量%以下」との記載は、「0.5重量%以上5重量%以下」の誤記であると容易に理解し得る旨判示した。

「誤記の訂正」とは、錯誤により本来の意を表示していないものとなっている記載を、本来の意を表す記載に訂正することをいうとされ、誤記の訂正が認められるためには、①特許明細書、特許請求の範囲又は図面中の記載に誤記が存在すること、及び、②訂正後の記載が、出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面（又は外国語書面）に記載した事項の範囲内のものであることが必要である（審判便覧54-01「訂正審判の請求の対象、訂正のできる範囲」参照）。

また、「誤記」といえるのは、「訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書及び図面の記載や当業者の技術常識などから明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合」とされている（平成18年（行ケ）第10204号）。

審決は、「誤記の訂正」についての、従来からの解釈に従い、「0.5重量%以下」の記載は明瞭であって、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが明らかとはいえないと判断したものと解されるが、判示されるとおり、「0.5重量%以上5重量%以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量%以下の水酸化カリウム」なる記載では、これらの含有量が、共に0になる場合も含まれることになり、「この必須成分のうち水酸化ナトリウム又は／及び水酸化カリウム、オルソケイ酸塩並びにトリポリリン酸ナ

トリウムの合計量が50重量%以上配合されている」という記載と矛盾することになるのは確かである。矛盾した記載がある場合、いずれかの記載が「誤記」である可能性は高いと考えられるから、判決が、発明の詳細な説明の記載を参酌して、「0.5重量%以下」の記載は、「0.5重量%以上5重量%以下」の誤記であると判示したのも首肯できる。もっとも、「0.5重量%」の実施例が存在することから、「0.5重量%以下」の記載は、「0.5重量%」の誤記であるとの認定も成り立つと思われ、「訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが明らか」という、これまでの、「誤記の訂正」の判断基準からすると、釈然としない点が残る（被告は、水酸化ナトリウム又は／及び水酸化カリウムが必須成分なら、「0.5重量%以下」が「0」になることはない旨を主張したが、採用されなかった。この解釈をもってしても、やはり、下限が定まらないから、特許請求の範囲の記載に不明瞭さは残るし、発明の詳細な説明中には、そのように解釈することができる根拠となる記載が存在しないのであれば、採用されなかったとしても仕方がない。）。なお、特許請求の範囲の記載から発明の要旨が理解できず、発明の詳細な説明の記載を参酌してはじめてこれを理解できるような場合において、「誤記の訂正」を認容した判決もみられる（平成11年（行ケ）第7号）。

なお、訂正拒絶理由通知は、「水酸化カリウムの含有量は、出願当初から、「0.5重量%以上5重量%以下」とされており、請求項1以外の特許明細書の記載は、全て「0.5重量%以上5重量%以下」とされているので、「0.5重量%以下」が誤記であることは理解できる。」としており、合議体は、誤記であることを前提として、特許請求の範囲の変更当たると判断しているとも解される。そうであれば、審決の上記認定判断①、②と訂正拒絶理由通知における認定判断とは齟齬しているともいえる。また、判決は、弁論の全趣旨から、担当審査官（判決文にみられる「調査官」は、誤記。）は、「「0.5重量%以下」の誤記については、拒絶理由の通知の対象事項でもなく、補正に係る箇所に生じたものでもなかったため、これに気付かず、したがって、当然のことながら、審査することもなく、従前の記載のままであると考えて、爾余の特許査定の手続を履践した」と推認しており、審査官の不注意をやりわりと指摘している。

⑩平成18年(行ケ)第10449号(無アルカリガラス、液晶ディスプレイパネルおよびガラス板)

請求項:

〔【請求項1】モル%表示で実質的に、SiO₂:60~72%、Al₂O₃:9~14%、B₂O₃:5~10%未満、MgO:1~5%、CaO:0~1.5%、SrO:1~7%、BaO:1~5%、MgO+CaO+SrO+BaO:7~18%からなり、歪点が640℃以上、密度が2.70g/cc以下である無アルカリガラス。〕

判示事項:

- ・取消事由1(先願の優先権主張を適法とした誤り)について

優先権基礎出願と先願について、各特許請求の範囲(請求項1)の記載を対比すると、CaO含有量について、前者が「0~10.0%」であるのに対し、後者が「0~8.0%」であり、SrO含有量については、前者が「0~10.0%」であるのに対し、後者が「0.1~10.0%」であり、いずれも、先願における含有量は、優先権基礎出願における含有量の範囲に含まれる。

このうち、SrO含有量については、優先権基礎出願明細書に「好ましくは0.1~10.0%である」との記載があることに照らすならば、「0.1~10.0%」の含有量については、優先権基礎出願明細書に開示されているとみることができる。

しかし、CaO含有量については、優先権基礎出願明細書には、「10.0%より多いと、ガラスの耐バフファードフック酸性が著しく悪化するため好ましくない」と記載され、同記載部分によれば、優先権基礎出願明細書においては、「10.0%」なる数値に上限としての技術的意義を有するものとして開示されていると云えるが、「0~8.0%」の範囲の数値については、何ら技術的な意味を示唆する記載はない。そして、優先権基礎出願明細書の実施例及び比較例によれば、CaOの含有量は、2.1から7.5%の範囲にあることが示されており、CaOを「8.0%」含有させたガラス組成物についての開示はない。

そうすると、優先権基礎出願明細書には、「8%」を上限とする「0~8%」のCaO含有量範囲について、何らかの技術的意義を示した記述はないと理解するのが自然である。

以上によれば、先願発明は、優先権基礎出願明細書に記載されているということとはできない。

所感:

本事例においては、審決が、①本願出願の日前の他の出願であって、その出願後に出願公開された特願平8-530899号(国際公開第97/11920号、優先権主張平成7年9月28日)(以下、「先願」という)は、「【請求項1】重量百分率で……CaO 0~8.0%……SrO 0.1~10.0%……の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする無アルカリガラス基板。」であるのに対し、先願の優先権主張の基礎となる出願(特願平7-276760号、出願日平成7年9月28日)には、「【請求項1】重量百分率で……CaO 0~10.0%……SrO 0~10.0%……の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないことを特徴とする無アルカリガラス基板。」が記載され、CaOの組成上限値として8.0%(重量百分率)およびSrOの組成下限値として0.1%(重量百分率)が記載されていないが、これらは、それぞれ先願におけるSrOの数値範囲:0~10.0%(重量百分率)およびCaOの数値範囲:0~10%(重量百分率)に含まれていることから、先願の優先権主張は認められ、先願の出願日は、優先権主張の基礎となる出願日である平成7年9月28日を基準日とする、②先願の優先権主張の基礎となる出願の願書に最初に添付した明細書及び図面(以下「先願明細書」という)には、「重量百分率でSiO₂ 58.0~68.0%、Al₂O₃ 10.0~25.0%、B₂O₃ 3.0~15.0%、MgO 0~2.9%、CaO 0~10.0%、SrO 0~10.0%、BaO 0.1~5.0%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有せず、歪点が650℃以上、密度が2.55g/cm³以下である無アルカリガラス」の発明(以下、「先願発明」という)が記載されている、③先願発明の重量百分率表示のガラス組成範囲の中から、例えば、SiO₂:60.0%、Al₂O₃:13.5%、B₂O₃:10.0%、MgO:2.5%、CaO:1.0%、SrO:9.0%、BaO:4.0%(重量百分率表示)からなるガラス組成物を選定した場合、このガラス組成物をモル%表示に変換し直すと、SiO₂:68.1%、Al₂O₃:9.0%、B₂O₃:9.8%、MgO:4.2%、CaO:1.2%、SrO:5.9%、BaO:1.8%、MgO+CaO+SrO+BaO:13.1%となり、これは本願発明のガラス組成物の組成範囲内である、と認定したのに対し、判決は、上記の

とおり、「先願発明」は、優先権基礎出願明細書に記載されているということとはできないと判示した。

国内優先権を伴う出願が、29条の2本文でいう「他の出願」に該当する場合、「……優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面……に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面……に記載された発明……については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開……されたものとみなして、第29条の2本文……の規定を適用する。」(41条3項)との規定により、優先権基礎出願が、29条の2本文でいう、「当該特許出願の日前の他の特許出願……であつて当該特許出願後に……出願公開……されたもの」(「先願」)とみなされ、優先権主張出願当初明細書および優先権基礎出願当初明細書の双方に記載された発明が、「出願公開……されたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲……又は図面……に記載された発明」(「先願発明」)としての地位を有することになる(審査基準「第Ⅱ部 第3章 特許法第29条の2」2.2 (4) (5)参照。)

上記審決の認定①は、優先権基礎出願を先願として引用していない点で、認定②は、優先権主張出願当初明細書および優先権基礎出願当初明細書の双方に記載された発明を認定していない点で、正しいとはいえないものである。しかし、認定③において認定された「選定されたガラス組成物」は、上記双方の明細書に記載されているものといえそうであり、そうであれば、上記ガラス組成物が、「本願発明のガラス組成物の組成範囲内である」とする審決の認定には誤りはないと考えられる。「先願発明」の認定は、上記双方の明細書等に記載されているものであれば、特許請求の範囲の記載に基づいて認定する必要はないから、審決は、上記選定されたガラス組成物を「先願発明」として認定すべきであつたと思われる。

なお、判決は、上記のとおり、「先願発明」(CaO 0～8.0%、SrO 0.1～10.0%の組成)は、優先権基礎出願明細書に記載されているということとはできないと説示しているが、上記したとおり、審決は、判決認定の「先願発明」とは異なり、優先権基礎出願明細書に記載された「先願

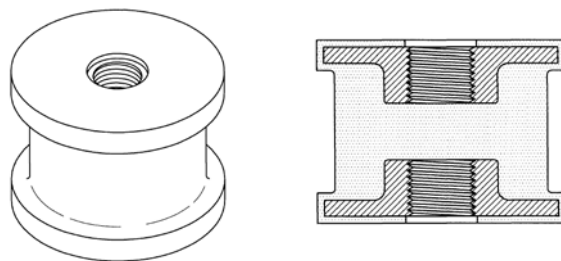
発明」を認定して、29条本文の規定を適用しているのであるから、この説示は十分ではないと思われる。29条の2本文でいう先願発明としての地位を有する、優先権基礎出願当初明細書に記載された「先願発明」が何かを問題にすべきであつたと思われる。もっとも、審決は、「先願発明」(CaO 0～8.0%、SrO 0.1～10.0%の組成)が、優先権基礎出願明細書に記載されている発明 (CaO 0～10.0%、SrO 0～10.0%の組成)の範囲内にあることを前提に、優先権主張が認められるとしているのであり、その前提が崩れると、優先権主張は認められず、審決が引用した、優先権主張出願は、本願出願の後願となるということが、論理的に導かれるから、審決の優先権主張についての解釈にはそもそも誤りがあるとして審決が取り消されるのも止むを得ないと思われる。

(2) 意匠系敗訴事件

敗訴要因別に分けると以下のとおりである。

- (i) 類否判断の誤り (①)
- (ii) 創作容易性判断の誤り (②)

① 平成19年(行ケ)第10107号(弾性ダンパー)



本願意匠

判示事項：

・ 取消事由1 (両意匠の共通点の認定の誤り)について

① いずれも弾性体を使用して、……振動を吸収する機能を有すること、② 引用意匠に係る物品が、振動を吸収する機能および上下及び左右とも対称の形状を有し、引用意匠に係る物品と同種の製品(「丸形防振ゴム」のKA型)が掲載された甲3カタログに上記ウ(イ)(「振動を発生

する機械を防振支持する場合、あるいは外部からの振動を精密機械などに影響を及ぼさないようにする場合に防振ゴムが用いられます。』)の記載があるから、引用意匠に係る物品を狭義の防振用のみならず除振用に用いることが可能であると推認できること、③引用意匠に係る物品の用途として例示列挙されたポンプ等は、「主なる用途」であることなどに照らせば、両意匠は、機能ならず、用途においても共通する。

・取消事由2、3(両意匠の差異点の認定の誤り、両意匠の類否判断の誤り)について

本件両意匠に係る物品の需要者(以下、「本件看者」)は、機器に当該物品を設置しようとする者であり、機器の性質や設置環境等に応じて、振動吸収能力に係る横縦の比を見定めて当該物品を選定しようとする者であるから、横縦の比は、機器等に設置後のみならず設置前(選定時)においても、本件看者が注視する重要な要素の1つである。

上下両端面に弾性体が存在することにより、滑り止めや機器を傷つけない等の効果を奏することは明らかであるから、本件看者が注視する要素であり、弾性体による被覆の有無は、両意匠の外観上の特徴の差異に直ちにつながるものであるから、単なる機能上や材質の差異として軽視することはできない。

接合金具構成部分に具体的にどのようなネジ孔は形成されているかが設置時の強度等に影響することは明らかであるから、本件看者も、当該物品の選定時にはネジ孔の態様を注視するものと認められ、外部からは観察しづらい内部の態様であるとして軽視できない。

所感：

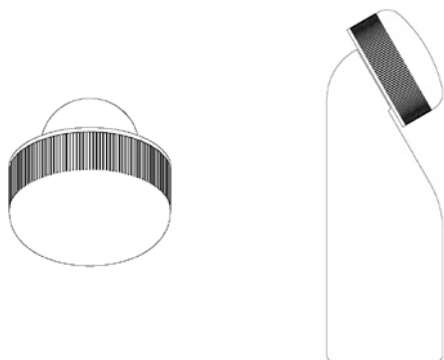
本事例においては、審決が、差異点を、(1)形態の全体の直径に対する縦の長さの比について、本願意匠は、約5対3であるのに対し、引用意匠は、約5対4である点、(2)上下両端面の態様について、本願意匠はその全面を平坦面としているのに対し、引用意匠は、上端面が略平坦面であると視認できるもののその詳細な態様は不明である点、(3)接合金具を構成することができる部分の態様について、本願意匠は、上下両端面から内部に向かって短径のネジ孔を形成しているのに対し、引用意匠は、その態様が不明である点と認定し、共通点が相まって生じる

意匠的な効果は、両意匠の類似性についての判断を左右するほどの影響があるものの、差異点は、いずれも、両意匠の類似性についての判断に与える影響が微弱であり評価できない旨判断したのに対し、判決は、差異点を、a 横縦の比(本願意匠については、約1.35対1であるのに対し、引用意匠については、約2.00対1である点)、b 上下両端面の態様(本願意匠については、全面を平坦面とし、弾性体で被覆されているのに対し、引用意匠については、上端面が略平坦面であると視認することができるが、上下両端面が弾性体で被覆されておらず、その余の詳細な態様は不明である点)、c 接合金具構成部分(本願意匠については、上下両端面から内部に向かって短径のネジ孔を形成しているのに対し、引用意匠については、その態様が不明である点)と認定し(なお、上記aと関連して、全体形状における共通点を、『直径よりも縦の長さがやや短い』略短円柱状)であるとした審決の認定も、誤りであると判示された。)、「本件両意匠の形態については、共通点が相まって生じる意匠的な効果が類否判断に与える影響は、それほど大きいとはいえないところ、類否判断において考慮しなければならない各差異点の存在をも併せ考慮し、本件両意匠の全体を観察すると、本件看者の立場からみた意匠的な美観は、類似しないものと認めるのが相当である。」旨判示した。

意匠審査基準によれば、「両意匠の形態における各共通点及び差異点についての個別評価に基づき、意匠全体として両意匠の全ての共通点及び差異点を総合的に観察した場合に、需要者(取引者を含む)に対して異なる美感を起こさせるか否かを判断する。」とされているところ、審決は、共通点に比重を置いて観察したのに対し、判決は、差異点に比重を置いて観察しており、この観察態度の違いが、審決取消の大きな要因となったものと思われる。

判決は、上記差異点a～cについて、上記判示事項(2)～(4)のとおり、判示しているところ、本件両意匠に係る物品の需要者(本件看者)は、振動を発生する機器等又は振動を伝えたくない機器等に当該物品を設置しようとする者という、技術的専門性が高い者であり、機器等の性質や設置環境など、物品の使用目的も限定されることから、該物品を選定するにあたり、本件看者は、共通点よりはむしろ差異点を注視すると考えたのではないかと思われる。

②平成19年(行ケ)第10209号、平成19年(行ケ)第10210号(包装用容器)



本願全体意匠

判示事項：

- ・取消事由(第10210号)(本願全体意匠の創作容易性判断の誤り)について

「キャップ」を径方向に大きく拡大させたことに由来する欠点……を解消させ、均衡を保つための美観上の工夫が様々施されており、そのような点でも特徴があるといえる。

本願全体意匠と意匠3を対比すると、前記のとおり的美観上の相違があり、また、本願全体意匠は上記のとおり各特徴を備えている点に照らすならば、本願全体意匠は、多様なデザイン面での選択肢から、創意工夫を施して創作したものであるから、意匠3を基礎として、意匠1及び意匠2(容器本体部よりも塗布具部の径が大きな公知の包装用容器に係る意匠)を適用することによって、本願全体意匠を容易に創作することができたとはいえない。

- ・取消事由(第10209号)(本願部分意匠の創作容易性判断の誤り)について

前記と同様である。

所感：

本事例(本願全体意匠)においては、審決が、本願全体意匠は、出願前に公然知られた意匠3と、容器本体口部に対する塗布具部とキャップの径の比率を除いて、共通する、と認定した上で、包装用容器の分野において、容器本体口部よりも塗布具部の径が大きな包装用容器は、

出願前に公然知られた形状(意匠1及び意匠2)であり、本願全体意匠は、意匠3の塗布具部の径をやや大きくして、包装用容器として表した程度にすぎず、当業者において容易に創作できるものと認められると判断したのに対し、判決は、「本願全体意匠と意匠3とを対比すると、全体を筒型の容器の口部に塗布具部を設けたものとする包装用容器であって、同筒体の上約半分の部分を、側面視略直角三角形形状であり、前方を約60度の傾斜角度で、上方に向けて漸次絞り上げ、その先端に容器本体の径よりやや小径で短円筒形の「口部」を約60度の傾斜角度で形成し、同口部に、底部を開放した円盤状で、周側面に、滑り止め用ギザを形成させ、上面を緩やかな湾曲面に形成した態様の「キャップ」を被せた態様である点において共通する。しかし、本願全体意匠と意匠3とは、①前者が、「容器本体」の断面形状につき、前方を狭くし、後方を広くした長円形状の丸い筒体としているのに対して、後者は、筒体であることは推認されるものの、その正確な断面形状は不明であること、②「キャップ」の形状について、前者が、底部を開放した円盤状で、周側面全体にわたり、底部方向から2分の1部分のみに、滑り止め用ギザを形成させ、「容器本体の口部に連続する部分」と「キャップ」との径の比率は、約1対1.7であり、「キャップ」の縦(頭頂から底までの長さ)と横(直径)の比率は、約1対2であり、横長の印象を与えるのに対し、後者が、円盤状で周側面のほぼ全体に滑り止め用ギザを形成させ、「容器本体の口部に連続する部分」と「キャップ」との径の比率は、約1対1であり、そのため、容器本体と「キャップ」に至る段差は、ほとんど看取できず、また、「キャップ」の縦(頭頂から底までの長さ)と横(直径)の比率は、約1対1.2であり、縦長の印象を与えること、③側面視における「キャップ」と容器本体の関係について、前者は、「キャップ」の先端部において、容器本体部前面の延長線より前方に突き出していないのに対し、後者は、「キャップ」の先端部は、容器本体部前面を結ぶ直線の延長線より前方に突き出している点において、大きく異なる。」、「本願全体意匠は、「キャップ」の径を口部(正確には、容器本体の口部に連続する部分)の径に対して1.7倍として、径方向に大きく拡大させ、また、「キャップ」の縦と横の直径の比率を約1対2として、径方向に大きく広げて、塗布具部表面の面積を広く確保している点で特徴があるが、そのような特

徴があるとともに、「キャップ」の縦の長さを極力短く抑えていること、滑り止め用縦ギザを「キャップ」の周側面の底部方向から2分の1部分のみに施していること、「キャップ」上面は緩やかな丸みを帯びた形状としていること、「キャップ」の径を容器本体の前後幅とほぼ同じ長さとしていることなどの点において、「キャップ」を径方向に大きく拡大させたことに由来する欠点、すなわち、頭部が目立ちすぎて、威圧感を与えたり、容器形状として異様な印象を与えたり、容器との調和を乱したりするなどの欠点を解消させ、均衡を保つための美観上の工夫が様々施されており、そのような点でも特徴があるといえる。」とした上で、意匠1及び意匠2により、包装用容器の分野において、容器本体口部よりも塗布具部の径が大きな包装用容器が、出願前より公然知られていたとしても、本願全体意匠と意匠3とは、「美観上の相違」があり、また、「本願全体意匠は、多様なデザイン面での選択肢から、創意工夫を施して創作したもの」であるから、意匠3を基礎として、意匠1及び意匠2を適用することによって、本願全体意匠を容易に創作することができたはいえない旨判示した。

審決が、意匠3との差異点を、容器本体口部に対する塗布具部とキャップの径の比率のみ（容器本体口部よりも塗布具部の径が大きい。）と認定したのに対し、判決は、「容器本体」の断面形状、「キャップ」の形状（塗布具部の径に対する比率を含む。）、側面視における「キャップ」と容器本体の関係についても、差異点と認定しており、審決の本願全体意匠の認定が粗っぽかったと言わざるを得ない。創作容易性を判断するには、当然のことながら、本願意匠と引用意匠との「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」についての、共通点、差異点を、余すことなく正確に認定しておくことが必要であると思われる。

3. 勝訴事例

以下に、参考となりそうな、勝訴事例²⁾について、判示事項等を紹介する。特実の事例は、いずれも、相違点の判断の誤りが主たる争点となったものである。事例①、②、⑤、⑨においては、動機づけの有無が、事例③、⑦においては、設計事項であるか否かが、事例⑧においては、顕著な作用効果の有無が、事例⑥においては、出願

時の技術水準の評価が、事例④においては、相違点の判断手法が、主として、争われている。

なお、事例①、⑧においては、補正却下の違法性についても争われている。

意匠の事例は、差異点の判断の誤りが主たる争点となったものである。

特実

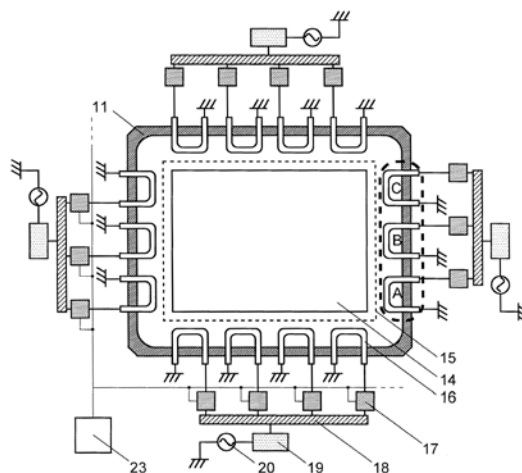
①平成19年(行ケ)第10062号(プラズマ生成装置)

請求項；

〈本願補正発明〉

〔請求項1〕 a) 真空容器と、b) 前記真空容器内にグループ分けして設けられた複数個の高周波アンテナであって、各グループが1個の高周波電源に並列に接続されている高周波アンテナ群と、c) 各々の高周波アンテナに接続した、各アンテナ毎の電流又はアンテナ電極間の電圧を調節するインピーダンス素子と、を備えることを特徴とするプラズマ生成装置。

〔請求項2〕 a) 真空容器と、b) 前記真空容器内に設けられ、1個の高周波電源に並列に接続された複数の高周波アンテナと、c) 各々の高周波アンテナに接続した、各アンテナ毎の電流又はアンテナ電極間の電圧を調節するインピーダンス素子と、を備えることを特徴とするプラズマ生成装置。〕



本願補正発明

〈本願発明〉

〔請求項1〕 a) 真空容器と、b) 前記真空容器内に設けた複数の高周波アンテナと、c) 各々の高周波アンテナに接続した、各アンテナ毎の電流又はアンテナ電極間の電圧を調節するインピーダンス素子と、を備えることを特徴とするプラズマ生成装置。

【請求項2】 複数の高周波アンテナが1個の高周波電源に並列に接続されていることを特徴とする請求項1に記載のプラズマ生成装置。】

※本願補正発明2は本願発明2と同じ(当事者間に争いなし)

判示事項；

・ 取消事由2(相違点についての容易想到性の判断の誤り)について

原告らは、刊行物1と周知例との組合わせの動機付けや解決課題がないと主張するが、当業者にとって、必要に応じて、プラズマ密度分布の調整やインピーダンス整合等を行い、より詳細な設定を可能としようとする事は当然であり、より良く均一なプラズマ処理が可能な装置を求めることは必須の課題である。

・ 取消事由3(本願補正発明2に関する手続的瑕疵)について

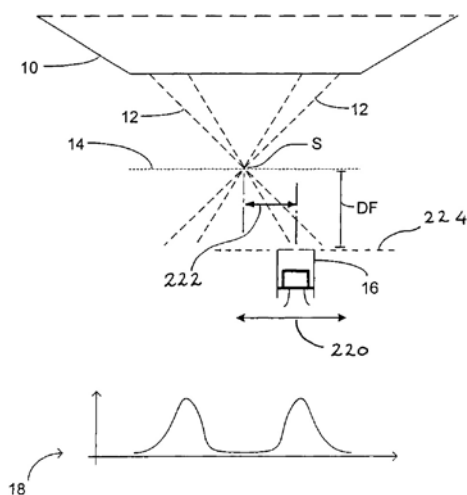
改正前特許法17条の2第4項2号所定の特許請求の範囲の減縮に該当するか否かは、当該出願に係る特許請求の範囲の全体により判断すべきではなく、補正に係る個々の「請求項」に限定して判断すべきである。よって、補正がなされていない本願補正発明2について独立特許要件がないとの理由により本件補正を却下した点は、改正前特許法17条の2第4項2号に反する手続上の瑕疵があることになる。

しかしながら、本願補正発明2は、本件補正前の本願発明2と比して、本件補正の前後において、特許請求の範囲の記載に変更はないから、本願補正発明2に特許要件がないとした審決の判断は誤りはない以上、本願発明2についてもそのまま妥当することとなる。したがって、上記手続上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすことはない。

②平成19年(行ケ)第10027号(リソグラフィ装置を操作する方法、リソグラフィ装置、デバイス製造方法、およびそれによって製造されるデバイス)

請求項；

【本願第1発明】「放射投影ビームを供給する放射システムと、マスク平面でマスクを保持する第1のオブジェクト・テーブルと、基板平面で基板を保持する第2のオブジェクト・テーブルと、少なくともマスクの一部を基板の目標部分上に結像する投影システムとを含んだリソグラフィ投影装置を操作する方法であって、1つのピンホールを用いる前記装置内の前記マスク平面で前記投影ビームの少なくとも1つの部分から少なくとも1つの放射スポットを形成するステップと、前記ピンホールの回折格子に用いる前記放射スポットを回折するステップと、前記スポットに関して焦点位置の外に置かれた単一のスポットセンサの1つのピンホールで、前記スポットまたは前記スポットの像から焦点を外した放射の強度の空間変動を測定するために前記センサをスキャンするステップと、前記スキャンステップで得られた情報から前記装置の特性を決定するステップとを含むことを特徴とする方法。」



本願第1発明

判示事項；

・ 取消事由1(一致点の認定の誤り・相違点の看過)について

審決は、本願第1発明と引用発明とを対比して、引用発明の「照度分布を検出する」ことは本願第1発明の「装置の特性を決定する」ことに実質的に相当すると認定しているところ引用発明が照度分布を検出することにより、装置の特性を決定するものといえることは上記のとおり

であるから審決の認定は、これを是認することができる。

なお、原告は、引用例1には「回折格子を利用する」とことは何ら開示されていない旨主張する。しかし、審決は、相違点3として、本願第1発明が「ピンホールの回折格子に用いる前記放射スポットを回折するステップ」を有するのに対して、引用発明がそのような手順を備えていない点を認定し、この点に関する容易想到性を判断しているのであるから、原告の上記主張は、その前提において失当である。

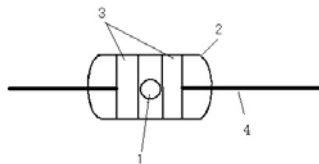
・取消事由2（相違点3の容易想到性の判断の誤り）について

本願の優先日当時入射光より出射光を広げる光学素子として透過型の回折格子を用いることができることは周知であり引用発明における散乱板が奏する作用を有する光学素子として回折格子が良く知られているといえる以上、両者は、その作用、機能において共通するものであるといえるのであって引用発明における散光板を「回折格子」に置き換える動機付けは存在するというべきであるから、原告の主張は採用することができない。

③平成19年(行ケ)第10109号(アレスター)

請求項；

「平行電極板をガラス管内に熱融着で封止したアレスターにおいて、絶縁ボールがスペーサとして平行電極板の両方に直接接しているアレスター。」



本願発明

判示事項；

・相違点2の判断の誤りについて

刊行物1及び2に接した当業者にとっては、刊行物1のアレスターの「断面長方形形状のスペーサ31」と刊行物2のアレスターの絶縁性セラミック球体11は、いずれも絶縁スペーサとして電極間のギャップを所定の間隔に保持する機能を持つことは自明であって、刊行物1のアレスター

において、平行電極板の両方に直接接している「断面長方形形状のスペーサ」の形状を、刊行物2で開示された球体形状のものに代えることに、格別困難な点はなく、適宜に採用し得る設計的事項であると認められる。

したがって、当業者が、刊行物1発明において相違点2に係る本願発明の構成（「絶縁スペーサとして、絶縁ボールを用いる」）構成とすることを容易に想到し得たとした審決の判断に誤りはない。

④平成19年(行ケ)第10169号(個々に包装される使い捨て吸収性物品用の再固定可能な接着ファスナシステム)

請求項；

【本願請求項1】「身体に面する側と、下着に面する側と、二つの長さ方向マージンと二つの側方マージンとを有する吸収性物品と、

包装本体と包装フラップとを有する前記吸収性物品を収容する包装と、

前記包装フラップを前記包装本体に固定する接着テープファスナシステムであって、(a)前記包装フラップに固定された第1部分と前記包装フラップを前記包装本体に剥離可能に固定する第2部分とを有し、前記第2部分が接着剤を塗布された固定表面を有しているテープタブと、(b)前記テープタブの前記固定表面が接着されるランディング面と、平均厚さが0.020ミリメートル乃至0.036ミリメートルのフィルムとを有する前記包装本体の部分と、からなる接着テープファスナシステムと、を有し、

前記テープファスナシステムは、前記テープタブの10ミリメートル幅の標本片が前記ランディング面に接着さ

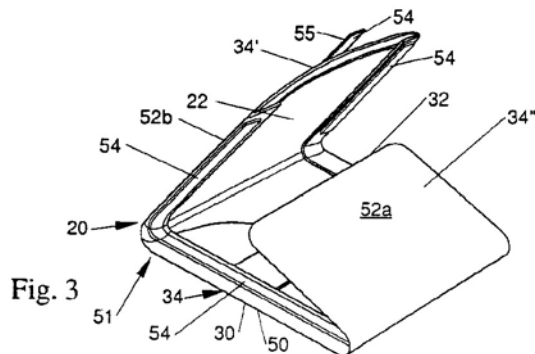


Fig. 3

本願発明 1

れ前記標本片と前記ランディング面が毎分508ミリメートルの速さで反対方向に引っ張られたときに900グラム以上の動的剪断強度を有し、これにより再固定可能な接着ファスナシステムを構成している、個々に包装された吸収性物品。」

判示事項；

・取消事由（相違点1と相違点2とを個別に評価判断したことによる進歩性判断の誤り）について

原告の主張に理由があるというためには、本願明細書の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載から、審決が認定した相違点1、2に係る本願発明1の構成が互いに関連していることが裏付けられる必要があるほか、引用文献に記載された発明に基づいて、相違点1に係る構成と同2に係る構成を同時に採用することに阻害要因があるなど、本件特許出願当時の技術常識から、当業者が上記各相違点に係る構成を同時に採用することが容易であるということができない事情が認められる必要がある。

請求項1には、フィルム包装紙の厚さと接着ファスナシステムの動的剪断強度について個別に記載されており、本願明細書には、その技術的意義に関して、フィルム包装紙は、他の補強する手段を要しなくとも破れることがないように、また材料コストを減少させる観点から、厚さを……比較的薄いものを採用することが記載されているものの、動的剪断強度との関連でその厚さを決定したかどうかや、動的剪断特性を約900g/cmよりも大きくした場合に、フィルム包装紙の厚さを変化させるべきかどうかについての明確な記載は見当たらないといわざるを得ない。そうすると、本願明細書において、本願発明1のフィルム包装紙の厚さと接着ファスナシステムの動的剪断強度についての事項が、相互に技術的な関連性を有する事項として記載されているとまでいうことはできない。〈相違点1〉本願発明1において、包装本体が「平均厚さが0.020ミリメートル乃至0.036ミリメートルのフィルム」を有するのに対し、引用文献1において、剥離可能な包装材34は、業界公知の材料で製造することができる」とされているものの、上記のような特定がなされていない点。

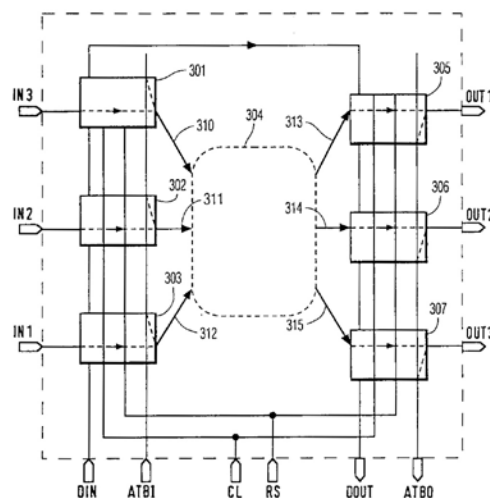
〈相違点2〉本願発明1において、テープファスナシステム

は、「テープタブの10ミリメートル幅の標本片が前記ランディング面に接着され前記標本片と前記ランディング面が毎分508ミリメートルの速さで反対方向に引っ張られたときに900グラム以上の動的剪断強度を有し、これにより再固定可能な接着ファスナシステムを構成している」とされているのに対し、引用文献1には、衛生ナプキン20及び剥離可能な包装材34を前記の折り畳み状態に保持するための手段として公知の接着剤タブを用いた「テープファスナシステム」について、「着用者が最初に使用するために衛生ナプキン20と剥離可能な包装材34とを開こうとするまでこの折り畳み状態を保持するだけの引っ張り抵抗力を有」することは示されているが、本願発明1のような「動的剪断強度」の特定はなされていない点。

⑤平成18年(行ケ)第10403号(集積回路)

請求項；

「アナログ主回路に存するアナログ的機能性を有している集積回路であって、該集積回路が複数の外部ピンを有すると共に前記アナログ主回路を試験するための試験装置を装備し、該試験装置がテストバスを具えると共に、前記アナログ主回路と前記テストバスと1つの外部ピンとの間に結合される少なくとも1個の三路スイッチを具え、該三路スイッチが、前記外部ピンを経て前記集積回路の外部にある素子と前記アナログ主回路との間の正規の経路に沿って信号を伝送する第1状態と、前記テスト



本願発明 1

バスと前記アナログ主回路との間に信号を伝送する第2状態と、前記外部ピンを経て前記集積回路の外部にある素子と前記テストバスとの間に信号を伝送する第3状態との3つの状態をとるようにしたことを特徴とする集積回路。]

判示事項；

- ・取消事由1（引用発明認定の誤り）について

引用発明において、サブモジュールも一つの集積回路であり、それ自体が試験の対象であるから、後位のサブモジュールに着目して、引用発明の「3方向スイッチ」がサブモジュールの外部節点を介してサブモジュールに接続されているものと理解することができる。したがって、審決の認定に誤りはない。

- ・取消事由2（容易推考性判断の誤り）について

集積回路の試験技術として、スキャン技術及びバウンダリスキャン技術が共に本願の優先日前に周知の技術であったものと認められるところ、スキャン技術は、集積回路を複数のサブモジュール（内部回路）に区画し、モジュール間にテスト用回路を挿入してテスト信号を供給することにより、各サブモジュールやサブモジュール間の配線を試験するものであるのに対し、バウンダリスキャン技術は、これをプリント回路基板に実装された集積回路の試験に拡張し、集積回路の入出力ピンを介してプリント回路基板の配線（集積回路間の配線）も試験することができるようにしたものである。そして、審決が指摘するように、バウンダリスキャン技術をプリント回路基板上に実装されたアナログ集積回路に適用することも知られていたというのであるから、テスト用回路に3方向スイッチを用いてアナログ集積回路を試験するスキャン技術類似の引用発明に接した当業者がこれをプリント回路基板上に実装された集積回路の試験に拡張することは、自然に着想することといえることができる。

⑥平成18年（行ケ）第10477号（デサチュラーゼを使用したの植物油の改変）

請求項；

「【請求項1】 酵母デルター9デサチュラーゼ遺伝子および植物種子中で該酵母デルター9デサチュラーゼ遺伝子を

発現させるための手段を含む、双子葉植物の植物種子であって、該発現させるための手段が、該植物種子中で該酵母デルター9デサチュラーゼ遺伝子を発現させるために有効な種子特異的プロモーターを含み、該酵母デルター9デサチュラーゼ遺伝子の発現は、該植物種子中の種子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加を生じる、植物種子。」

判示事項；

- ・取消事由1（本件優先日前における当業者の認識についての認定の誤り）について

植物の葉ではパルミトオレイン酸の多くが糖脂質等に取込まれ、種子では多くがトリグリセリドに取込まれた形で存在するという違いがあるが、①種子には、パルミトイルCoAが存在し、それがトリグリセリドに組込まれることが知られていたこと、②種子には、パルミトオレイン酸も少量であるがトリグリセリドに組込まれた形で存在し、種子中にその機構が存在する可能性が高いことから、審決が「葉における挙動が、種子においても同様にみられるだろうと期待することはごく自然である」と認定したことに誤りはない。

- ・取消事由2（進歩性の判断の誤り—その1）について

引用例1の記載には具体性に欠ける面はあるが、引用例4には、葉において酵母デルター9デサチュラーゼ遺伝子を導入したところ、パルミトオレイン酸が増加したことが記載されており、上記1のように「葉における挙動が、種子においても同様にみられる……」旨の認定に誤りはないから、本願発明1を容易に想到できたといえる。

- ・取消事由3（進歩性の判断の誤り—その2）について

表1と表2を比べて本願発明1に顕著な効果があるとの原告主張は、表1と表2は共に形質転換前の脂肪酸組成を示すものと解されるから、その前提において失当である。

⑦平成18年（行ケ）第10424号（データ著作権管理システム及びデータ著作権管理装置）

請求項；

「【請求項1】 データベースからユーザに暗号化データとして供給されるデータの著作権を管理する、そのような

著作権管理システムと通信する端末装置であって、

前記著作権管理システムから第1秘密鍵及び第2秘密鍵の交付を受ける手段と、

前記ネットワーク、人工衛星、または記憶媒体を経由して暗号化データの供給を受ける手段と、

前記暗号化データが表示される場合に、前記第1秘密鍵を用いて暗号化データを復号データに復号する手段と、

前記第2秘密鍵を用いてその表示されたデータを再暗号化データへ暗号化する再暗号化手段と

から構成されることを特徴とする端末装置。」

判示事項；

・ 取消事由1（周知例追加による手続違背）について

周知例2については、意見を述べる機会が与えられなかったものであるが、従前から周知技術として示されていた技術事項とは別の技術事項を新たに周知技術として付加したり、従前から周知技術として示されていた技術事項を実質的に変更したりするものではないから、特段の不意打ちとなるおそれはなく、審決に手続違背があったとはいえない。

・ 取消事由3（相違点2についての判断の誤り）について（理解の便の観点から、取消事由2に先立ち、同3について判断する。）

周知例1、2に開示された技術によれば、復号に用いる秘密鍵と異なる別の秘密鍵を用いた暗号化を行うことは、本願前から周知であったものと認めるのが相当である。引用発明に周知技術を適用するに際し、著作権保護の観点から、復号に用いる秘密鍵と異なる別の秘密鍵についても、これを著作権管理システム側において生成し、管理し、及びユーザへ交付することは、当業者であれば、格別の困難なく行い得たものといえる。

・ 取消事由2（相違点1についての判断の誤り）について

原告は、「第2秘密鍵を用いてその表示されたデータを再暗号化データへ暗号化する再暗号化手段を付加すること」自体については、これが容易に想到し得るものではないとの具体的な主張をしないのであるから、原告が主張するような「一体的な判断」をすとしても、相違点1に係る本願発明の構成を採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審決の結論を左右するものではない。

⑧平成19年（行ケ）第10031号（カデュサホスのマイクロカプセル化製剤）

請求項；

（補正前）

【請求項1】「(a) 1以上の乳化剤と泡止め剤を含有する水性相を調製し、(b) 98重量%以下のカデュサホスと2～35重量%の第1の多官能性化合物からなる水混和性相を調製し、(c) 該水混和性相を該水性相中で乳化して水性相中に水混和性液滴が分散した分散液を調製し、(d) 該分散液に1以上の第2の多官能性化合物の水溶液を該第1の多官能性化合物と界面重合を行うに足る量で加えてカデュサホスのマイクロカプセルを形成することを特徴とするマイクロカプセル化したカデュサホス製剤の製造方法。」

【請求項13】「製剤1リットル当たり約150～約360gのカデュサホスを含有し且つマイクロカプセル、約0.7～約2.5重量%のポリビニルアルコール及び約0.3～約0.9重量%の泡止め剤からなる殺虫製剤であって、該製剤がマイクロカプセルの水懸濁液からなり、該マイクロカプセルがカデュサホスからなる芯のまわりにポリ尿素のさやをもつものであり、該ポリ尿素のさやがPMPPIと1以上の多官能性アミンとの界面重合で製造されたものであり、そしてカデュサホスの重量%が界面重合用の水混和性相の約53～約92%であり、PMPPIの重量%が水混和性相の約4～約25重量%であり、多官能性アミンがTETA、DETA、HDA及びそれらの組合せからなる群から選ばれる殺虫製剤。」

（補正後：補正却下）

【請求項1】「(a) 1以上の乳化剤と泡止め剤を含有する水性相を調製し、(b) 水混和性相の合計重量あたり、50～98重量%のカデュサホスと2～35重量%の第1の多官能性化合物としてのイソシアネートを含有する水混和性相を調製し、(c) 該水混和性相を該水性相中で乳化して水性相中に水混和性液滴が分散した分散液を調製し、(d) 該分散液に1以上の第2の多官能性化合物である多官能性アミンの水溶液を該第1の多官能性化合物と界面重合を行うに足る量で加えてカデュサホスのマイクロカプセルを形成することを特徴とするマイクロカプセル化したカデュサホス製剤の製造方法。」

【請求項13】「製剤1リットル当たり150～360gのカデュサ

ホス、0.7～2.5重量%のポリビニルアルコール及び0.3～0.9重量%の泡止め剤からなる殺虫製剤であって、該製剤がマイクロカプセルの水性懸濁液からなり、該マイクロカプセルが、水混和性相の合計重量当り、53～92重量%のカデュサホスと4～25重量%のイソシアネートを含有する水性混和相に1以上の多官能性アミンを加えて界面重合させて製造されたものであり、多官能性アミンがTETA、DETA、HDA及びそれらの組合せからなる群から選ばれる殺虫製剤。」

* 補正却下の理由；請求項13の補正は、目的要件違反。
 審判請求不成立の理由；(補正前) 請求項1は、進歩性なし。

判示事項；

・ 取消事由1(補正却下の違法性、発明の要旨認定の誤り)について

特許法は……一つの手続補正書により補正された特許請求の範囲の減縮に係る補正……は補正事項ごと、又は、請求項ごとに補正としてとらえるものではなく……特許請求の範囲に対する一つの補正として扱われ……その補正を却下しなければならないものと解することができる。本件補正は、同項(同法17条の2第4項)の規定に違反しているものであり、本件補正は却下することができる。

・ 取消事由2(進歩性の判断の誤り)について

刊行物Aには……毒性を低くする目的で殺虫剤をカプセル充填することが記載され……引用発明に内在する目的からも、殺虫活性の可能な限り維持と毒性の低下という効果は引用発明においても奏されることが期待されたといえる効果である。……刊行物Aに記載された方法……公知の殺虫剤成分であるカデュサホスに適用した場合における殺虫活性の可能な限り維持と毒性の低下という効果は、……当業者が予測し得るものといえ、その効果自体を直ちに当業者が予測し得ないものであるということとはできない。

・ 取消事由3(判断遺脱(請求項2～14に係る発明))について

特許法は……複数の請求項に係る発明が含まれている場合には、そのうちの一つの請求項に係る発明について、特許をすることができないものであるときには当該出願を拒絶査定することができるものと解し得る。……特許法の

規定及びその運用に照らすと、原告主張の事実を考慮しても、原告の主張は直ちに採用することはできない。

⑨平成19年(行ケ)第10020号(複数のホスト・コンピュータ・システムにより複数の記憶装置アレイを共有するシステム及び方法)

請求項；

「[請求項1] 複数のホスト・コンピュータのデータを複数の記憶装置アレイ上に記憶し、任意の記憶装置上のデータが任意のホスト・コンピュータによりアクセスされ得るようにするシステムであって、

各々がホスト・コンピュータに関連付けられ、指定されたアレイの1次制御を有する、複数のアダプタと、

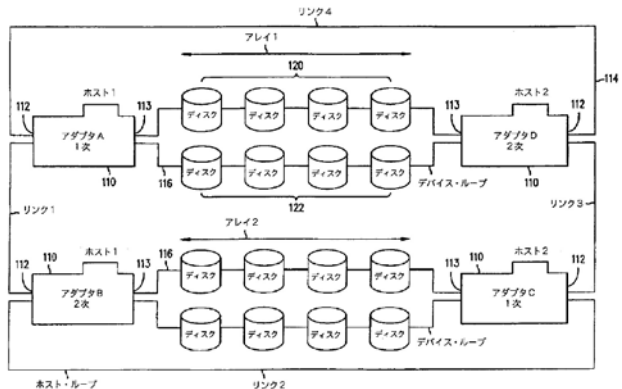
前記アダプタ間のピア・ツー・ピア通信のためのアダプタ通信相互接続と、

を含み、

ホスト・コンピュータから関連アダプタへの、前記アダプタにより本来制御されないアレイに対するデータ・アクセス要求が、前記アダプタ通信相互接続を介して、前記アレイの1次制御を有する前記アダプタに伝達され、

各々がホスト・コンピュータに関連付けられ、指定されたアレイの2次制御を有する、複数の2次アダプタを含み、指定アレイを本来制御するアダプタが使用不能な場合、2次アダプタが前記指定アレイを制御し、

指定アレイの1次制御を有するアダプタ、及び2次制御を有するアダプタが、異なるホスト・コンピュータに内在する、システム。」



本願発明

判示事項；

・取消事由1（一致点の認定誤り）について

審決における、「インタフェース間のピア・ツー・ピア通信のためのインタフェース通信相互接続」を備えている点を本願発明と引用例1発明との一致点として認定した上で、複数の「インタフェース」が、本願発明においては「アダプタ」として一体の構成とされているのに対し、引用例1発明においては、別体の構成である点を相違点2として認定し（なお、原告は、審決の相違点2の認定を争っていない。）、その上で、引用例1発明の「インタフェース」を「アダプタ」とすることの容易想到性を検討した判断手法が不適切であるとはいえない。

引用例1の「伝送線路(7)」は、本願発明の「アダプタ通信相互接続」に「対応する」構成部分であるとした審決の認定に誤りはない。

・取消事由2（相違点3の容易想到性の判断の誤り）について

引用例1は、引用例2と共通の技術分野に属すること、引用例1においても信頼性の向上を図ることは自明の課題であることに照らすならば、引用例1に特設の開示や示唆がなくても、引用例2の周知技術を適用することは格別困難なことではなく、原告主張の阻害要因があるとは認められない。

意匠

①平成19年(行ケ)第10180号(プーリー)

判示事項；

・取消事由1（差異点3の判断の誤り）について

(1)本願意匠の要部の看過

形態 α の「径方向中心寄りに頂部が偏った」点について、本件願書の【斜視図(2)】(図面第1の【斜視図(2)】と同じ)からはその態様が判然としないし、【A-A線断面図】(図面第1の【A-A線断面図】と同じ)で見ると、指摘されて分かる程度のごくわずかな外膨らみであるものと認められる。したがって、上記の点は、形態全体としてみれば、限られた部分の態様についての軽微な差異にすぎず、この差異点をもって両意匠の差異を特徴づけるほどのものまで認定することはできない。

甲4意匠は、中央円筒部の突出側（本願意匠では前方）

の大部分及び後方の耳部（本願意匠では前方の耳部）等の形態を除いた部分意匠であり、原告の主張する形態 α を含んだ本願意匠とは形態の骨格的態様が異なるから、本願意匠と引用意匠との類否の判断を左右するものではない。

(2)引用意匠にベアリングを装着した場合の類否

両意匠に係る物品は共に「プーリー」として共通するものであり、あえて引用意匠にベアリングを装着した態様の意匠を想定して本願意匠と類否を対比する必要はない。ベアリング装着の有無の差異は機能上の要請から生ずるものであるため、直ちに美感に対する影響が生ずるものではないから、意匠の類否の判断において重視することはできない。

・取消事由2（差異点4の判断の誤り）について

環状部分（審決にいう「中央円筒部の背面」）を外膨らみ状に形成した態様は、プーリーにしばしば見られる形態であり、ありふれたもの。本願意匠の環状部分は、それ自体が後方の耳部先端から斜面部分を経て前方へ凹陷した部位であって、2段階の段落ち状に構成した態様の部分を形成するに止まり、その外膨らみの態様は、前記1(1)のとおり、指摘されて分かる程度のごく緩やかなものにすぎず、本願意匠の背面側全体としてみれば目立たない態様であるから、これを格別に評価することはできない。

4. 雑談

特実審査基準は、「請求項に係る発明が、自然法則以外の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲームのルールそれ自体）、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき（例えば、ビジネスを行う方法それ自体）は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。」とし、自然法則を利用しているか否かについては、「発明を特定するための事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していないものとなる。逆に、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則

を利用したものとなる。」との判断基準を示している。

自然法則を利用しているか否かについて、請求項に係る発明を、部分的にはなく、全体として検討すべきことを示しているのであるが、判断を下すのはなかなか難しい。

平成19年(行ケ)10056号事件においては、審決が、自然法則を利用していないと判断したのに対し、判決は、自然法則を利用していると判断した(審決の進歩性の判断には誤りがないとして、審判請求は成り立たないとした審決は維持された)。

審決が、自然法則を利用していないと判断した理由は、概ね、「本願補正発明の発明特定事項は、調剤薬局側(人間)ないしは患者側(人間)が、自己の都合により取り決めて適宜に薬袋を使用する方法の一態様であり、人為的取り決めである個々の使用方法をその工程として時系列的に組み合わせたものに過ぎないから、発明全体としても自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは認められない」というものである。

対して、判決は、「薬袋の切り取り線部に沿って切り取りを行って第2の開口部を新たに形成する主体について、これを「患者側」とすることは、人為的な取り決めである。」ものの、「第2の開口部を形成する工程を経たとき、薬袋を捨てたときに個人情報の悪用を防止できるなどの効果」は、「印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現している」ということが出来るものであり、これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則を利用しているといえるものである。」と判示した。

上記によれば、両者は、全ての工程が人為的取り決めといえるのか、「第2の開口部を新たに形成する工程」だけが人為的取り決めといえるのかの点で、本願補正発明についての解釈を異にしているが、審決は、「切り取り線付き薬袋の使用法」において、薬袋を使用する主体が誰かということを重視し、判決は、使用に当たっての、薬袋に対する物理的操作の内容を重視したことが、上記の解釈の相違につながったものと思われ、結果として、全体として自然法則を利用しているか否かの判断の相違を生んだものと思われる。

ところで、本願補正発明においては、薬剤を入れた薬袋を患者側に交付する工程を境に、薬袋を使用する主体

が、調剤薬局側から患者側に移ることになるが、このような使用の態様は、薬袋の使用の際に普通に見られることであり、そうであれば、この使用態様は、薬袋において当然に予定されているとも思われ、果たして、各工程が人為的取り決めといえるかどうか疑問が残る。「薬袋を捨てたときに個人情報の悪用を防止できる」という作用効果を実現するために、調剤薬局側と患者側とで、切り離し後の「患者の個人情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む上方部分」の取り扱いについて、自然法則によらない、何らかのルールが定められているのであれば、それは、人為的取り決めといってよいと思われるが、請求項には、患者側が、第2の開口部を新たに形成する工程と記載されているだけであり、切り離しが予定されている箇所を、薬袋を使用することが予定されている患者側が、単に、切り離すというにすぎないから、人為的取り決めということはないとも思えてくる。

このように、「全体としてみると、自然法則を利用しているといえるか否か」は、視点をどこに置くかによっても変わって来るため、簡単には判断できそうもない。結局は、個別事件ごとに、請求項の記載を、自然法則を利用している部分とそうでない部分とに区分したうえで、従来技術等を参酌しつつ、総合的に判断するしかないと考えられる。

5. おわりに

以上、平成19年度第3四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

ところで、最近、「付言」のついた判決が目立つ。「付言」は、判決の結論とは直接の結び付きはないものであるが、裁判所の考え方とか、審判部に対する叱責、苦言などを、端的に表明したものである。平成19年(行ケ)第10209、10210号判決では、「審判の審理構造及び審理対象」に関して、平成19年(行ケ)第10027号判決では、「審決の説示」について、次のように、是正すべき点が具体的に示された。(平成19年(行ケ)第10209、10210号判決)

「意匠登録出願に係る拒絶査定に対する審判の審理の対象は、意匠法17条所定の意匠登録を拒絶すべき事由が存在するか否かである。審判の対象は、審査の過程で審査官が発した「拒絶理由の通知」の当否でもなく、また、

拒絶査定に係る拒絶理由の当否でもなく、さらに、請求人の主張の当否でもない。この点は、審判体において、自ら意匠登録をすべき旨の審決ができること（意匠法50条2項）、拒絶査定理由と異なる理由で拒絶すべき旨の審決をすることができること（同条3項）等の法条が設けられていることから明らかである。

審判体において、拒絶査定不服審判の請求が成り立たないとの結論を導くためには、意匠法17条所定の条項（例えば同法3条1項、2項など）のいずれかに該当する理由（該当するとの判断に至った論理の過程）を明示することを要する。そして、同条項に該当すると判断するに至った論理の過程を明示するということは、審判体において、①前提となる法律の解釈に疑義がある場合には、当該法条の解釈を示すこと、②法条の要件に該当する事実が存在することを明らかにすること、③事実を法条に適用した結果として、意匠法17条所定の条項（例えば同法3条1項、2項など）に該当するとの論理の過程が成り立つ点を明示することを含む。審判体は、この論理過程を説明する責任を負担し、文書をもって明示することを要する（意匠法52条、特許法157条）。

ところで審決書(1)及び(2)を見ると、その「理由」には、「原審の拒絶理由」欄で、拒絶査定に係る拒絶理由の要旨が記載され、「請求人の主張」欄で、拒絶査定を不服とする請求人の主張が記載され、「当審の判断」欄の「請求人の主張の採否について」との項目で、請求人の主張の当否が記載され、同欄の「原審の拒絶理由の妥当性について」との項目で、拒絶理由の当否が記載されてはいるものの、審判体の判断の論理過程を直接的に示した記載部分はなく、結論として、同欄の「本願意匠の創作の容易性について」との項目において、「以上の検討によれば、請求人の主張は採用することができず、原審の拒絶理由は妥当であるから、本願意匠は、出願前に当業者が公然知られた形状に基づいて容易に創作をすることができなものであるといわなければならない」との記載がされているのみである。

このような審決書(1)及び(2)の理由記載は、その体裁だけで直ちに審決の違法を来すとの結論を導くものであるか否かはさておき、審判体が、本願部分意匠又は本願全体意匠が意匠法3条2項に該当すると判断した論理の過程を的確に示したものであることはできない。すなわち、審決書(1)及び(2)の理由は、論理付けの根拠とは無関係

かつ不要な事項を含み、審判体の判断の基礎となる論理付けが明りょうでなく、審判の構造に対する誤った認識に基づいた判断であるとの疑念を生じさせるという意味において、妥当を欠くものといえる（特に本件では、少なくとも拒絶理由通知における理由部分は、僅か5行ないし7行からなる、ごく簡単に定型的な記載にすぎないから〔甲13の1、2〕、審判体において、そのような理由が妥当であるとの判断に至ったからといって、当然に、審判体としての結論に至る論理付けとして十分であるとはできない。）。上記の趣旨は、一般の審決書における理由記載においても、同様に留意を要すべき点であるといえる。」

（平成19年（行ケ）第10027号判決）

「審決は、相違点3に係る容易想到性の判断について、「本願第1発明における『回折格子』は、本願明細書【0064】段落等を参照すると、散光器程度のものであって、散光器を用いた場合に比べ回折格子を用いたことによる特段の意義は認められないから、本願第1発明における『回折格子』は、引用例1に記載された発明の『散乱板』程度のものにすぎず、引用例1に記載された発明の『散乱板』に代えて『回折格子』を用いることに格別の意義はない。したがって、相違点3は、引用例1に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到できたところである。」（審決書9頁18行～26行）とのみ説示する。

しかし、審決の上記説示は、以下のとおりの理由から、特許法29条2項に該当すると判断した論理過程を十分に記載したもとはいえず、適切な説示とはいえない。

審決書においては、本願第1発明が同項に該当することを論理付けるために、まず、本願第1発明と本願の優先日前に公知な特定の発明（引用発明）とが相違する構成部分を明らかにした上で、引用発明と、他の公知な発明又は周知技術等から、当業者において、本願第1発明と相違する引用発明の構成部分を、本願第1発明の構成とする（同発明の構成に換える）ことが容易であるか否かを吟味し、容易であることを論証する（説示する）必要があるといえる。本件における論証の対象は、「引用発明における『散乱板』を、本願第1発明における『回折格子』とすることが容易であるか否か」であるところ、審決の上記説示を見ると、単に「本願第1発明における『回折格子』は、引用例1に記載された発明の『散乱板』程度のものにすぎ

ず」と述べるだけであって、具体的な理由を何ら記載していない。

したがって、審決の説示内容には不備があるが、前記(1)及び(2)に示した内容に照らして、審決の結論を維持するのが相当であり、取消事由には当たらないものと判断した。」

いずれも、審決には、結論を導くに至った理由を十分に記載すべきことを指摘したものである。最高裁判決(昭和59.03.13 昭54(行ツ)134号 ジアゾ成分事件)が判示するとおり、審決書に理由を記載する趣旨は、①審決の公正の保障、②審決取消訴訟提起の考慮に対する便宜、③裁判所における審理対象の明確化にある。結論を導くに至った理由が、審決に、具体的、客観的に示され、その理由が、裁判所で支持されてはじめて、審判の判断の予見性が高まることになる。理由が不十分であるにもかかわらず、審決の結論に影響を及ぼさないと、審決の判断が支持されることがあるとしても、常に、審決には、結論を導くに至った理由を十分に記載することを心掛けるべきであり、そのことが、審判部の信頼度をより向上させることにつながるものとする。

なお、「付言」のついた当期の判決として、他に、以下のものがある。

- ・平成18年(行ケ)第10129号判決(審決の脱漏)
- ・平成18年(行ケ)第10517号判決(審決の部分確定)

1)

(特実)

- ①平成18年(行ケ)第10452号(樹脂配合用酸素吸収剤及びその組成物)
無効2004-35128、特許2137309
- ②平成18年(行ケ)第10556号(管路における不平均力の支持装置)
無効2006-80100、特許3470804
- ③平成18年(行ケ)第10502号(写真測量サービスシステム)
不服2003-24656、特開2002-181536
- ④平成19年(行ケ)第10098号(皮膚外用剤)
無効2005-80364、特許3533392
- ⑤平成18年(行ケ)第10268号(自動食器洗浄機用粉末洗浄剤)
訂正2006-39011、特許3609532
- ⑥平成19年(行ケ)第10004号(磁気ヘッド/ディスク検査器内の高精度位置決め機構の動的特性を改良するための装置及び方法)
不服2004-851、特開2000-3549
- ⑦平成18年(行ケ)第10537号(衝突防止用配置を有する装置)
不服2003-24269、特開平06-278082
- ⑧平成19年(行ケ)第10141号(車両の乗員保護装置)
不服2004-8032、特表2001-519268

- ⑨平成19年(行ケ)第10148号(フィルム製容器の製造方法)
無効2006-80051、特許3705494
- ⑩平成18年(行ケ)第10449号(無アルカリガラス、液晶ディスプレイパネルおよびガラス板)
不服2003-11174、特開平9-169538

(意匠)

- ①平成19年(行ケ)第10107号(弾性ダンパー)
不服2006-1808、意願2005-11535
- ②平成19年(行ケ)第10209号(包装用容器)
不服2006-14969、意願2005-34844
平成19年(行ケ)第10210号(包装用容器)
不服2006-14970、意願2005-348487

2)

(特実)

- ①平成19年(行ケ)第10062号(プラズマ生成装置)
不服2004-24900、特開2004-228354
- ②平成19年(行ケ)第10027号(リソグラフィ装置を操作する方法、リソグラフィ装置、デバイス製造方法、およびそれによって製造されるデバイス)
不服2004-17527、特開2002-110540
- ③平成19年(行ケ)第10109号(アレスター)
不服2004-3022、特開平11-317276
- ④平成19年(行ケ)第10169号(個々に包装される使い捨て吸収性物品用の再固定可能な接着ファスナシステム)
不服2005-10183、特表平08-500502
- ⑤平成18年(行ケ)第10403号(集積回路)
不服2004-15515、特開平06-331697
- ⑥平成18年(行ケ)第10477号(デサチュレーゼを使用する植物油の改変)
不服2003-3408、特開平06-14667
- ⑦平成18年(行ケ)第10424号(データ著作権管理システム及びデータ著作権管理装置)
不服2003-23929、特開平08-185448
- ⑧平成19年(行ケ)第10031号(カデュサホスのマイクロカプセル化製剤)
不服2005-20034、特表2002-521405
- ⑨平成19年(行ケ)第10020号(複数のホスト・コンピュータ・システムにより複数の記憶装置アレイを共有するシステム及び方法)
不服2003-2541、特開平09-81527

(意匠)

- ①平成19年(行ケ)第10180号(プーリー)
不服2006-5115、意願2005-12996

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