

— 平成20年度第1四半期の判決について —

第1 はじめに

平成20年度第1四半期に言い渡し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55件（査定系31件、当事者系24件）、意匠4件（査定系2件、当事者系2件）であり、審決取消件数（取消率）は、それぞれ特実15件（27.3%）、意匠1件（25.0%）であった。

審決取消事例の内訳を見てみると、特実では、当事者系の件数比率（全取消件数の60%）、取消率（37.5%）が高く、また、無効Y審決の取消率（50%）は、昨年度（取消率55.9%）に比べれば低下したものの、依然として高いままである。

当期において目立ったのは、新規事項の追加の判断誤りを指摘された事例である（事例①②③④）。これは、大合議判決（平成18年（行ケ）第10563号：平成20年5月30日判決言渡）の影響が少なからずあると考えられ、各人が、該判決をもう一度検討しておく必要がある。また、今期は、新規事項の追加の判断誤りばかりでなく、補正の目的違背の判断誤り（事例⑤）、発明該当性（成立性）の判断誤り（事例⑥）、手続き違背等、入口のところで審決が取り消された事例が目立つことも特徴の1つであり、これからは、審決を起案するにあたって、可能な限り、新規性、進歩性も合わせて判断しておくことも必要である。

また、無効Y審決の取消事由は、認定誤りが2件、判断誤りが4件であった。相違点の発明特定事項が、甲各号証に記載されていないとしても、技術常識から容易に想到し得たと判断できるか否か、常に客観的に検討しておくことが必要である。

意匠の審決取消事例（1件）は、無効Y審決における類否判断に誤りがあるとされたものである。差異点、共通点のいずれが、意匠の類否判断に及ぼす影響が大きいかは、結論を大きく左右することになるため、意匠における類否判断においては、このことを慎重に検討しておくことが必要である。

今期においては、注目の大合議判決（平成18年（行ケ）第10563号：平成20年5月30日判決言渡）（いわゆる「除く

クレーム」とする本件訂正が、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについて判示すると共に、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」について、一般的な判断基準を示している。）が出されているので、以下に、まず、この大合議判決を紹介し、続いて、審決取消事例についての判示内容を紹介する。特に、新規事項の追加の判断に関する判決を中心に紹介する。

第2 判決事例**1 平成18年（行ケ）第10563号大合議判決
（平成20年5月30日判決言渡）****(1) 事案の概要**

本件は、「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」の特許第2133267号（本件特許）に対する無効審判事件において、特許庁が、訂正（本件訂正）「除くクレーム」を認めた上、無効審判請求は成り立たないと審決をしたところ、原告がその審決の取消しを求めた事案である。

(2) 本件訂正後の特許請求の範囲

「【請求項1】

……を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。
ただし (A) 「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、(B) 光重合開始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と、(C) 「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と、(D) 「1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製、登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」

「【請求項21】

……プリント配線板のソルダーレジストパターンの形成方法。

ただし、(A)「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、(B)光重合開始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と、(C)「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と、(D)「1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂(TEPIC：日産化学(株)製、登録商標)とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」

(3) 主な争点

ア「除くクレーム」の訂正の適否について

「除くクレーム」とする本件訂正が、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができるか否か。

イ 登録商標の使用について

訂正によって特許請求の範囲(クレーム)の記載として、「TEPIC」という登録商標が使用されることとなったが、登録商標によって特定された物が明確であるといえることができるか否か。

(4) 裁判所の判断

ア「除くクレーム」の訂正の適否について

(ア)「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」について

本判決は、「除くクレーム」とする訂正が認められるかどうかを判断する前提として、訂正の要件として特許法が定める「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」について、次のような一般的な判断基準を判示した。

「平成6年改正前の特許法は、補正について『願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』しなければならないと定めることにより、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保し、発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、さらに、特許権付与後の段階である訂正の場面においても一貫して同

様の要件を定めることによって、出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものであると理解することができる……。

このような特許法の趣旨を踏まえると、……『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』との文言については、次のように解するべきである。

すなわち、『明細書又は図面に記載した事項』とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう『事項』とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえることができる。

(イ)「除くクレーム」について

その上で、次のように判示して、特許出願に係る発明のうち、特許出願時には公開されていなかった先願発明と同一である部分を、いわゆる「除くクレーム」によって除外する訂正を請求する場合についても、一般的な判断基準が適用されることを初めて明らかにした。

「……特許権者は、特許出願時において先願発明の存在を認識していないから、当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』する訂正であるといえるべきである。」

そして、本判決は、特許法についての以上のような解釈に基づいて、本件訂正は特許法に適合すると次のように判断した。

「本件明細書の特許請求の範囲の記載及び……先願明

細書の実施例2の記載によると、本件各訂正は、本件訂正前の各発明から先願発明と同一の部分を除外するために、除外の対象となる部分である引用発明の内容を、本件訂正前発明1及び2の成分(A)～(D)及び同(A)～(E)ごとに分説し、各成分に該当し得る物質又は製品の一部を、同実施例2の特定の物質又は製品の記載を引用しながら特定し、消極的表現(いわゆる『除くクレーム』)によって除外するものであるということが出来る。……

本件各訂正による訂正後の発明についても、……引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、本件各訂正は、当業者によって、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるということが出来る。

したがって、本件各訂正は、……『願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものであると認められる。』

(ウ) 審査基準について

また、本判決は、この点に関連して、特許庁の審査基準についても言及している。審査基準は「除くクレーム」について、『『除くクレーム』とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う。』としているが、このような考え方は「適切ではない」と以下のように判示している。

『『除くクレーム』とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち、『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、積極的な記載を補正事項とする場合と同様に、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないということが出来るが、逆に、補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。

したがって、『除くクレーム』とする補正についても、当該補正が明細書等に『記載した事項の範囲内において』

するものということが出来るかどうかについては、……明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり、『例外的』な取扱いを想定する余地はないから、審査基準における『『除くクレーム』とする補正』に関する記載は、上記の限度において特許法の解釈に適合しない……』

イ 登録商標の使用について

本件訂正によってクレームには「TEPIC」という登録商標の記載が含まれることになったが、本判決は、「訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として、訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるということが出来る。」として、「TEPIC」という登録商標の使用によって本件各発明の内容が明確であるということが出来るかをまず判断している。

そこで、本判決は、「本件各訂正は、先願発明と同一であるとして特許が無効とされることを回避するために、先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから、本件各訂正における『TEPIC』は、先願明細書に記載された『TEPIC』を指すものであると認められる。

そうすると、本件各訂正における『TEPIC』は、先願明細書に基づく特許出願時において『TEPIC』の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるということが出来るから、その限度において、『TEPIC』との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということとはできない。」とした。

また、この点に関連して、従来の特許庁の実務について、以下のとおり言及している。

「なお、一般に、登録商標による物の特定が必ずしも技術的に明確であるということとはできず、本件各訂正における『TEPIC』が、具体的にどの『TEPIC』を指すものであるかについても、本件訂正後の本件特許に係る明細書の記載のみから明らかであるということとはできないところ、上記明細書の記載に接した第三者が特許請求の範囲に記載された発明の内容を理解するためには、本件各訂正に係る『TEPIC』が先願明細書の実施例2に記載された『TEPIC』であることが、明細書中に明示されることが本来望ましい。本件においてこのような明示を行うためには、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を訂正して、先願

明細書の実施例2に記載された発明を除外するために特許請求の範囲の記載が訂正された旨を明示することが必要となる。そして、このような訂正は、特許請求の範囲の記載の訂正に伴って、発明の詳細な説明の記載について、明りょうでない記載の釈明を目的として行うものであるということができるところ、上記……において説示したところに照らすと、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないということができる。しかしながら、前記の審査基準に依拠する特許庁の従来からの実務において、このような訂正が『明細書又は図面に記載された事項の範囲内において』するものではないとされていたことから、特許権者である被告はあえてこのような訂正を請求せず、特許請求の範囲の記載の訂正において『TEPIC』とのみ記載して除外部分を特定したものと考えられる。』

さらに、特許法施行規則24条に関連して、次のように判示している。

「平成2年通商産業省令第41条による改正前の特許法施行規則24条は、明細書の様式に関し、『願書に添付すべき明細書は、様式第十六により作成しなければならない。』と定めており、様式16は、明細書の記載の様式について、『登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。』としているところ。その趣旨は、商標登録制度においては、登録商標とこれによって特定される物の性状や組成の対応関係が担保されており、登録商標による物の特定は必ずしも一義的に明確であるとはいえないことから、一般に、明細書の記載における登録商標の使用について、極めて例外的な場合に限定して許容されるものと位置づけることにあるということができる。

本件各訂正の内容は、……本件訂正前の各発明から引用発明と同一の部分を除外するために、……先願明細書の実施例2の特定の物質又は製品の記載を引用しながら、消極的な表現形式（いわゆる『除くクレーム』の形式）によって特定しているものであり、引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには、このような方法によるほかないと考えられることから、本件各訂正において、引用発明を特定する要素となっている『TEPIC』との商標の記載を使用して除外部分を表示したことが、上記規

則24条に反するものということとはできない。』

所感：

「除くクレーム」とは、例えば、「ヒト以外の動物」を表現するために、「動物(ただし、ヒトを除く。)」とするように(ヒト以外の動物をすべて列挙することは困難であり、このように表現する方が簡明、かつ、明確となる。)、特許請求の範囲(クレーム)の記載について、このような消極的な表現形式を使用する場合のことをいう。

本件では、特許出願時に公開されていなかった先願特許の明細書に、本件発明の一部が記載されていたために、特許権者は「除くクレーム」とする訂正によって重なる部分を除いた。

ところで、特許法は、訂正について、明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないと定めており、特許法を厳格に解釈すると「ただし、……を除く。」のうち「……」の部分だけでなく、「を除く。」という部分についても、明細書等に何らかの形で記載されていなければならないのではないかと考えられてきた。

本件は、このような問題等について、特許法の条文の解釈が正面から争われたはじめての事案である。

また、本判決では、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」について、「『明細書又は図面に記載した事項』とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。」と一般的な判断基準を判示している。

ここで問題となるのは、従来の新規事項の追加の判断基準では、「明細書等に記載した事項」とは、明細書等に明示的に記載された事項だけではなく、明示的な記載がなくても明細書等の記載から自明な事項も含むとされており、この自明な事項と本判決でいう明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項とはその範囲が異なるものであるか否か本判決の内容からは判然としないことである。少なくとも、本判決において「もっとも、明細書又は図面に記載された事項は、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関

するものであるから、例えば、……付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」と判示されているところから、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は、自明な事項を含むものといえるが、自明な事項の範囲を超えた事項も含ま否かはこれからの判決を注視する必要がある。しかし、結局のところ、自明な事項の運用の問題かもしれない。

この大合議判決以降の判決においては、少なくとも文言上は、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において、補正された事項が新規事項の追加となるか否かを判断している。(平成20年(行ケ)10053号、平成19年(行ケ)第10432号)

2 審決取消事例

(1) 特実系審決取消事件

審決取消要因別に分けると以下のとおりである。

- (i) 新規事項の追加の判断の誤り(事例①②③④)
- (ii) 補正の目的違背の判断の誤り(事例⑤)
- (iii) 発明該当性(成立性)の判断の誤り(事例⑥)
- (iv) 手続き違背
- (v) 進歩性
 - (a) 認定誤り
 - (b) 判断誤り

今回は、新規事項の追加の判断の誤り等上記(i)(ii)(iii)について以下に紹介する。

(i) 新規事項の追加の判断の誤り(事例①②③④)

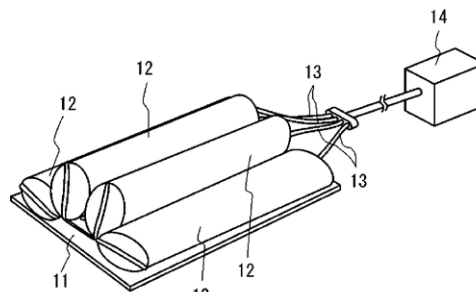
①平成19年(行ケ)第10333号(発明の名称;手揉機能付施療機)

無効2006-80229号(取消事由:訂正事項についての認定判断の誤り)

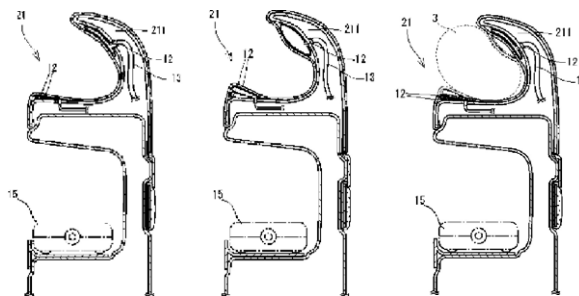
請求項;

〈訂正後〉(下線部分が訂正箇所)

【請求項1】 椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手부를各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し、且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており、且つ、前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設すると共に、前記肘掛部の上面に二以上の膨縮袋群を配設して、前記肘掛部の上面に配設した膨縮袋群は、圧縮空気給排装置からの給気によって膨縮袋の肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がるように配設され、前記膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面に配設された膨縮袋群とを対設させた膨縮袋間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。



【図3】



【図7】

【図8】

【図9】

本件発明

判示事項：

1. 理由 (1) ア；「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえないとの認定判断について

請求項2を引用する請求項3に、「……前記立上り壁の内側部と肘幅方向内側底部とに各々膨縮袋群を対設して、肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部と肘掛部の内側底部間に対設された膨縮袋群間で人体手部に空圧治療を付与させるようにした事の特徴とする手揉機能付治療機」と記載されていることから、「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設する。」との構成は明確に記載されている。

2. 理由 (1) イ；仮に、本件特許明細書に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋が「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」を意味するとしても、訂正事項に係る「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させる」ことと、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させる」こととの間に、因果関係があるとは必ずしもいえないから、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえないとの認定判断について

本件特許明細書に接した当業者であれば、「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させる」ことにより、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させる」ことができることが容易に把握できるものというべきであるから、本件特許明細書には、「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させる」ことと「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることの因果関係が示されているというべきである。

所感：

本事例においては、審決は、「本件特許明細書の段落【0027】には、『また、図7乃至図9は、前記肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁211を設けた肘掛部21の他の実施形態を示すものであり、上記したように椅子本体2に配設された立上り壁211内に、該立上り壁211を有する肘掛部21の上面形状に沿設するよう弧状曲折された固定板11と該固定板11の立上り壁211内側部に固定配備さ

れた膨縮袋12及び肘掛部21の肘幅方向内側底部に配設される膨縮袋12とを内装し、両各膨縮袋12・12には圧縮空気給排装置14からの圧空を給排気させる為のホース13が各々連通状に介設されている。』と記載されているだけであって、『肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設』した点については記載されておらず、しかも、図7～図9に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋12が必ずしも『二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群』を意味するとはいえない。また、仮に、図7～図9に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋が二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」を意味するとしても、図7～図9の図示内容からだけでは、『膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ』ることと『肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ』ることとの間に因果関係があるとは必ずしもいえない。したがって、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない。」と判断した。

これに対して、判決は、「請求項2を引用する請求項3には、『肘掛部の上面に、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設する』との構成は明確に記載されている。そして、本件特許明細書の図7ないし9に記載の実施形態は、図2及び3に記載されているような固定板11を弧状形成したものであると説明されているものと理解できるのであるから、図7ないし9に記載の実施形態における膨縮袋には、図2及び3に示されているような二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群より構成されるものが含まれることは、当業者であれば容易に理解できることというべきである。以上のとおり、本件特許明細書には、『肘掛部の上面に、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設する』との構成が記載されているというべきである。

また、本件特許明細書に接した当業者であれば、膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させることにより肘掛部上に人体手部を安定的に保持させることができることが容易に把握できるものというべきであるから、本件特許明細書には、『膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ』ることと『肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ』ることの因果関係が示されているというべきである。」と判示した。

ところで、本件訂正は、「肘掛部の上面に、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設する」と訂正するものであるが、この訂正によって、立上り壁の内側部の膨縮袋と肘掛部の上面の膨縮袋群とで手揉機能を付与する施療機となるものである。判決は、請求項3の記載、及び図2、3の記載から、本件特許明細書には、「肘掛部の上面に、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設する」との構成が記載されているとしているが、このことから直接導かれるのは、膨縮袋群と膨縮袋群とで手揉機能を付与することであって、膨縮袋と肘掛部の上面の膨縮袋群とで手揉機能を付与する施療機は導かれぬ。図7ないし9において、肘幅方向内側底部の膨縮袋にいずれも12から2つの線が引かれているから、図7ないし9の記載のみから、「肘掛部の上面に、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設する」との構成が認定でき、膨縮袋と膨縮袋群とで手揉機能を付与する施療機が導かれるのであれば、このことを判示してほしかった。特許図面のみからでも認定できる場合の指針となったと考える。(ただし、図7ないし9に関して、発明の詳細な説明には「【0027】また、図7乃至図9は、前記肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁211を設けた肘掛部21の他の実施形態を示すものであり、上記したように椅子本体2に配設された立上り壁211内に、該立上り壁211を有する肘掛部21の上面形状に沿設するよう弧状曲折された固定板11と該固定板11の立上り壁211内側部に固定配備された膨縮袋12及び肘掛部21の肘幅方向内側底部に配設される膨縮袋12とを内装し、両各膨縮袋12・12には圧縮空気給排装置14からの圧空を給排気させる為のホース13が各々連通状に介設されている。」との記載があるのみである。)

確かに、審決では、「肘掛部の上面に、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設する」との構成が記載されているか否かしか触れていないところが舌足らずであり、この点は反省点とすべきである。

②平成19年(行ケ)第10300号(発明の名称;インバータ制御装置の制御定数設定方法)

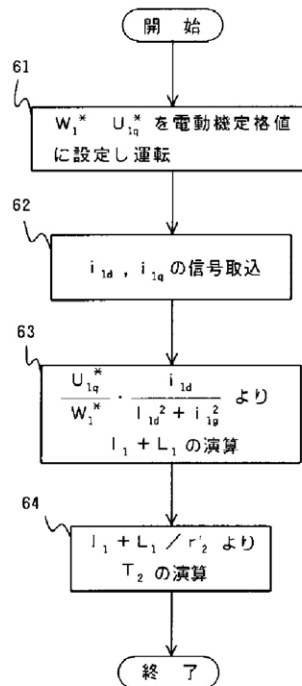
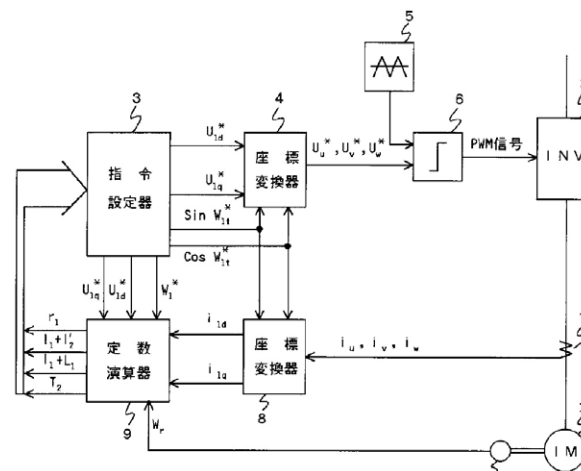
無効2005-80360号(取消事由:訂正要件違反)

請求項;

〈訂正後〉(下線部分が訂正箇所)

「誘導電動機に電力を供給するインバータを電圧指令に基づいて制御する制御装置の制御定数を、前記制御装置の前記電圧指令を出力するコンピュータにより設定する方法において、次のステップを有することを特徴とするインバータ制御装置の制御定数設定方法。

- (a') 前記誘導電動機の磁束一定条件を満たすように前記電圧指令および前記誘導電動機の周波数指令を所定値に設定するステップ、
- (b') 無負荷状態において、前記所定値に基づいて前記インバータから出力される交流電圧を前記誘導電動機



本件発明

に印加することにより、前記誘導電動機を回転させるステップ、

(c') 前記回転している誘導電動機に流れる電流を検出するステップ、

(d') 前記所定値に設定された電圧指令、前記所定値に設定された周波数指令、及び前記検出された電流に基づいて、前記コンピュータにより、前記誘導電動機の1次インダクタンスと関係する、前記制御装置の制御定数を設定するステップ。

(e') 前記(b')のステップにおいて、前記周波数指令および前記電圧指令を徐々に増加させて、前記誘導電動機を回転させるステップ。』

判示事項；

本件明細書の記載は以下のとおりである。

「①……無負荷状態において $v_{i_q}^*$ と w_i^* を所定値に設定し、いわゆるV/F一定制御運転(磁束一定条件)を行う。……」

上記①は…… i_{id} 、 i_{iq} の信号取込みを行う時点での誘導電動機の運転状態がいわゆるV/F一定制御運転(磁束一定条件)であると理解することができる。また、段落【0042】の記載も併せ考慮すれば、定格値に達した後に電動機をV/F一定制御運転(磁束一定条件)を行うものと認められる。そうすると、上記のとおり、V/F一定制御運転(磁束一定条件)については、 i_{id} 、 i_{iq} の信号取込みを行う時点での誘導電動機の運転状態を指すものと理解でき、審決がこれにつき「上記各段落の記載内容は、電圧指令と周波数指令を、設定した所定値まで増加させる段階で、磁束一定となるようにV/F一定制御運転を行うことを窺わせるもの」であると認定したことは誤りであるといえることができる。

所感：

本事例においては、審決は、「明細書の段落【0042】の記載は、『 $V_{i_q}^*$ と W_i^* を所定値に設定し、いわゆるV/F一定制御運転(磁束一定条件)を行う。』というものであり、また、段落【0055】で説明する図6のステップ61の記載は、『 W_i^* と $V_{i_q}^*$ を電動機定格値に設定し、運転』というものであって、これらは、設定する値が「所定値」すなわち「定格値」であることを示すものであり、「所定値」に設定した

後、V/F一定制御運転(磁束一定条件)を行うというものである。すなわち、上記各段落の記載内容は、電圧指令と周波数指令を、設定した所定値まで増加させる段階で、磁束一定となるようにV/F一定制御運転を行うことを窺わせるものであって、電圧指令と周波数指令を所定値に設定するにあたって、磁束一定条件を満たすように設定することを開示するものではない。

また、明細書の段落【0055】には、常数演算に際して、電動機に印可する電圧指令及び周波数指令に関して、所定値に設定して回転させ、その状態における検出電流値を用いることが記載されており、その状態では磁束一定であることが窺われるものの、上記所定値を、誘導電動機の磁束一定条件を満たすように設定するものとは記載されていない。

してみると、「誘導電動機の磁束一定条件を満たす」という文言を付加する訂正は、明細書又は図面に記載された事項の範囲内でなされたものとはいえない。」と判断した。

これに対し、判決は、「段落【0042】の記載は、誘導電動機の1次インダクタンスである「 $L_1 + L_1$ 」の測定に当たり、 i_{id} 、 i_{iq} の信号取込みを行う時点での誘導電動機の運転状態がいわゆるV/F一定制御運転(磁束一定条件)であると理解することができる。

また、段落【0055】の記載は、段落【0042】の記載も併せ考慮すれば、定格値に達した後に電動機をV/F一定制御運転(磁束一定条件)を行うものと認められる。

そうすると、上記のとおり、V/F一定制御運転(磁束一定条件)については、 i_{id} 、 i_{iq} の信号取込みを行う時点での誘導電動機の運転状態を指すものと理解でき、審決がこれにつき「上記各段落の記載内容は、電圧指令と周波数指令を、設定した所定値まで増加させる段階で、磁束一定となるようにV/F一定制御運転を行うことを窺わせるものであると認定したことは、誤りであるといえることができる。」と判示した。

合議体は、訂正箇所に関して、簡略的にいえば、2点を決定すればそれを結ぶ直線は引けるというものであったものを、先ず直線を引いてからその線上に点を定める発明に変化したと判断し、本件明細書には、この一方の点に対応する所定値を任意のものとし、一例として定格値を用いると記載されていたが、先ず直線の傾き(V/F)を設定すること(直線の傾きが磁束に相当するのでそ

の磁束をどのように設定するか) については記載されていなかったため、そのような決め方をすることは明細書に記載された事項ではないと判断したようであるが、審決の記載からは、そのように判断したとは理解できない。少なくとも、審決において、「誘導電動機の磁束一定条件を満たす」の解釈等を含めたもっと丁寧な起案を心がけるべきであった。

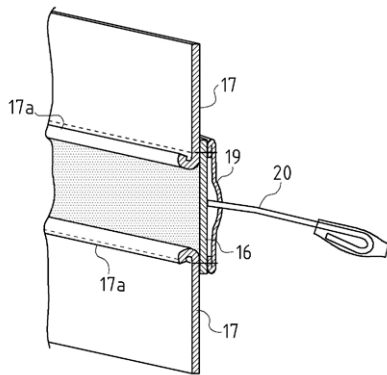
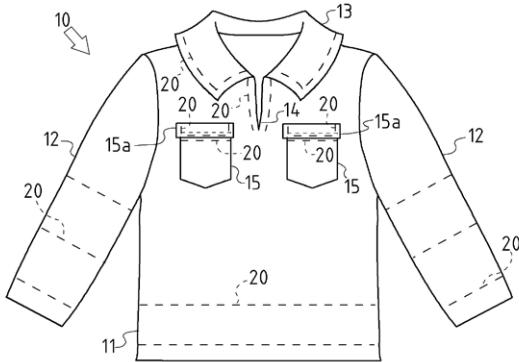
③平成20年(行ケ)第10053号(発明の名称:保形性を有する衣服)

無効2006-80082号(取消事由:訂正事項の判断の誤り)

請求項:

《訂正後》(下線部分が訂正箇所)

「【請求項1】衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って、衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成し、該袋に曲げたり波立たせたり変形自在であってその変形状を保持可能なワイヤを挿通したことを特徴とする保形性を有する衣服。」



本件発明

判示事項:

本件明細書には、①「衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され(【請求項1】)、②ワイヤの取付位置として、「衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され(段落【0017】、【0021】及び【0022】)、③ワイヤの取付構造(方法)として、「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して、袋を形成」すること、この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている(段落【0019】)といえる。

そうすると、「衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して、「衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり、「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して、袋を形成」し、この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは、本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、当業者であれば、本件明細書の記載から自明である事項として、認識することができるというべきである。

所感:

本事例においては、審決は、「明細書の段落【0019】には、衣服の表側を構成する主布17の裏側に、別布19を縫合して袋を形成し、該袋の内部にワイヤ20を挿通させることにより、衣服にワイヤ20を取り付ける」ことが記載されており、また、明細書の段落【0017】には「襟付きシャツ10では、襟13と、襟口(襟の開き部分) 14、袖12の下部、見頃11の下部、ポケット15の縁、ポケットフラップ15aの縁に、ワイヤ20・20……が取り付けられ」ることが記載されているが、……「衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って、衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成」することは記載されていないし、……自明の事項ということもできないから、当該訂正事項(「衣服の襟、ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って、衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形成」)は、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内においてなされたものに該当しない。」とした。

これに対し、判決は、上述した平成18年(行ケ)第10563号大合議判決(平成20年5月30日判決言渡)を引用しつつ「本件明細書には、①「衣服の襟、ポケット又はポ

ケットフラップの周縁に沿って袋を形成」することが記載され(【請求項1】), ②ワイヤの取付位置として, 「衣服の襟, ポケット又はポケットフラップの周縁」が記載され(段落【0017】, 【0021】及び【0022】), ③ワイヤの取付構造(方法)として, 「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して, 袋を形成」すること, この袋の内部にワイヤを挿通させることが記載されている(段落【0019】)といえる。そうすると, 「衣服の襟, ポケット又はポケットフラップの周縁に沿って袋を形成」して, 「衣服の襟, ポケット又はポケットフラップの周縁」にワイヤを取り付けるに当たり, 「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して, 袋を形成」し, この袋の内部にワイヤを挿通させるようにすることは, 本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり, 当業者であれば, 本件明細書の記載から自明である事項として, 認識することができるというべきである。訂正事項1及び5は, いずれも「明細書, 特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものと認められる。」と判示した。

この判決は, 上述の大合議判決に沿って新規事項の追加であるか否かの判断を行ったものであるが, 衣服の襟に, 主布の裏側に別布を縫合して袋を形成することは, 明細書に直接的に記載されていないとしても, 上記明細書の請求項1, 段落【0017】, 【0021】及び【0022】の記載からみて, 従来の基準にしたがって判断しても自明な事項の範囲内のものであるといえる。

④平成19年(行ケ)第10409号(発明の名称; 高度水処理装置及び高度水処理方法)

不服2004-20287号(取消事由: 補正についての判断誤り)

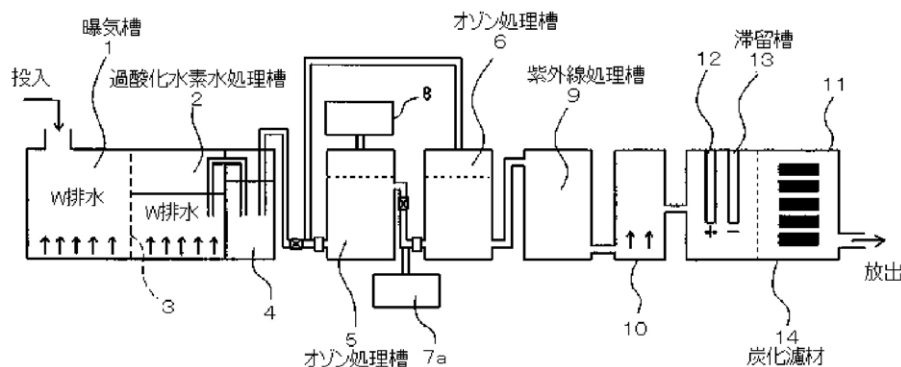
請求項;

〈補正後〉(下線部分が補正箇所)

「【請求項1】 ダイオキシン類, PCB等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分0.025キロリットル~14キロリットルで処理し, ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法において, 処理対象水と, オゾン発生装置から発生し該処理対象水1リットルに対して0.004mg~0.015mg注入したオゾンと, を混合してオゾン含有処理対象水とし, オゾン含有処理対象水を送水管に設けたラインミキサー方式のオゾン気泡微細化装置に通してオゾン含有処理対象水中のオゾンを平均粒径が0.5ミクロン~3ミクロンとなるように微細気泡化し, このオゾン含有処理対象水をオゾン処理槽に供給して処理対象水中に含まれる有害物質を酸化分解する高度水処理方法。」

判示事項;

本件補正後の請求項1において, オゾン処理のみにより前段に規定する浄化レベルを達成するものであるか否かについての記載は請求項中に存在しない。そして, 一般に, いわゆる「おいて書き」は, 当該発明の前提を示すことを目的として記載される場合が多いことも勘案すると, 上記前段部分の記載は, 「飲料水レベルまで浄化する」ことを目的とする連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における水処理の一工程としてのオゾン処理に係る発明であると解する余地も十分あり得るのであり, 審決のように本願補正発明のみによって上記目的を達成する発明を含むものと即断することは困難であるといわざるを得ない。



本願補正発明

発明の詳細な説明の記載によれば、本願補正発明による汚水の高度水処理方法は、オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり、処理対象水の汚染の程度に応じて、オゾン処理に加えて、過酸化水素水処理、電気分解処理、紫外線照射処理、炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべきである。そうすると、本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり、同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項1の前段の記載があるからといって、オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。

所感：

本事例においては、審決は、「この補正事項は、請求項1に『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』という事項を記載することにより、……『オゾン処理』のみにより『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』ものを含む発明とするものであるが、本願の願書に最初に添付した明細書又は図面には、このことについて直接的な記載は見あらず、かつ、当初明細書等に記載された事項から自明であるともいえない。」とした。

これに対し、判決は、発明の詳細な説明の記載を参酌して、「本願補正発明が、オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。……また、当初明細書において、本願発明の高度水処理装置及び高度水処理方法の処理対象水における有害物質としてダイオキシン類が記載されているということができるのであり、上記引用に係る記載と併せ読めば、当初明細書には「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことが記載されていたと認められる。

したがって、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことを付加する補正は、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内におい

て行うものであるということが出来る。」と判示した。

本事例は、原告も、審決が認定したとおり、最初から、本願発明は、『オゾン処理』のみにより『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』ものを含む発明であると主張していたものであり、裁判所が、独自に発明の詳細な説明の記載を参酌して上記のとおり本願補正発明を認定した結果、クレームの解釈のところで判断の相違が生じた異例なケースである。

しかしながら、本件補正前の請求項においても、「おいて」以降は、「オゾン処理」のみによる水処理方法しか記載されておらず、審決の論理からすると補正前の請求項も新規事項を含んでいることになるが、審査の段階において、また審決においてもこの点については一切触れていない。裁判所は、この点が気になったのかもしれない。

(ii) 補正の目的違背の判断の誤り(事例⑤)

⑤平成19年(行ケ)第10110号(発明の名称；椅子の背骨支持システム)

不服2004-26480号(取消事由：本件補正の適否の判断の誤り)

請求項；

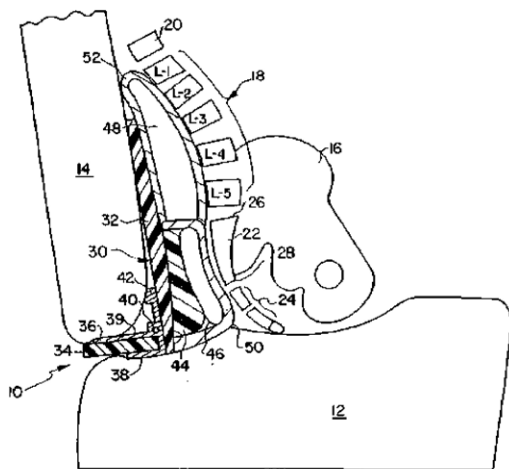
【補正前の請求項1】

「椅子と共に使用して特定の支持圧力を脊椎の仙骨部に対して加える脊椎支持装置であって、椅子の背部と座部が接する位置に配設される支持部材を有し、前記支持部材は少なくとも天井部、対向側面及び前面を有し、それらが仙骨上又は仙骨に沿って力を集中させることにより脊椎の仙骨部を支持し、前記支持部材は、実質的に仙骨基線のレベルにある位置から座部に向かって垂直下方に延在し、かつ実質的に仙骨部の幅だけ水平方向に延在して、仙骨の残りの部分を支持し安定させ、隣接する関節組織を椅子に対して弛緩させるよう構成された、脊椎支持装置。」

【補正後の請求項1】

「椅子と共に使用して特定の支持圧力を脊椎の仙骨部に対して加える脊椎支持装置であって、椅子の背部と座部が接する位置に配設されかつ着座した人体に直接作用する支持部材を有し、前記支持部材は少なくとも天井部、

対向側面及び前面を有し、それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上又は上部分に沿って力を集中させることにより脊椎の仙骨部を支持し、前記支持部材は、実質的に仙骨基線のレベルにある位置から座部に向かって垂直下方に延在し、かつ実質的に仙骨部の幅と腰骨稜間だけ水平方向に延在して、仙骨の残りの部分を支持し安定させ、腰骨稜を含む隣接する関節組織を椅子に向かって後方に弛緩させるよう構成された、脊椎支持装置。」(「_____」は補正却下で指摘した箇所、「_____」は他の補正箇所を示す。)



12…座部 14…背部 44…支持部材 18…腰椎脊椎骨
22…仙骨

本願発明

判示事項；

一般に「仙骨の上方部分」との文言が、仙骨を含まない、それよりも上方の部分という意味で普通に用いられることは確かである。しかし「仙骨の上方部分」との文言が、仙骨そのものの一部であって、その上下方向の中央より上の部分という意味で用いられることも頻繁にあり、上記「仙骨の上方部分」との文言のみでは、そのいずれを意味するのか、一義的に明らかではないといわざるを得ない。

そこで、発明の詳細な説明の記載を参酌するに、本願発明の支持部材ないしブロック部材44は、仙骨に対し、とりわけ仙骨の上方3分の1の領域である仙骨基部に対し、圧力を加えるものとされており、また、当該圧力を仙骨上に、又は仙骨に沿って、集中させるようにするこ

とも記載されている。これに対し、仙骨そのものではなく、仙骨よりも上方に存在する他の部位に圧力を加える旨の記載は、発明の詳細な説明中に、見当たらない。

そうすると、かかる発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、「仙骨の上方部分」も仙骨の「上部分」も、ともに仙骨自体の一部であって、その上下方向の中央よりも上の部分を意味するものと理解されることは明らかである。補正後の記載は、力を集中させる部位を「仙骨上」から「仙骨の上方部分（仙骨自体の一部であって、その上下方向の中央よりも上の部分）上」に、又は「仙骨に沿った」部位から「仙骨の上方部分（仙骨自体の一部であって、その上下方向の中央よりも上の部分）に沿った」部位に、それぞれ限定したものであり、したがって、この部分の補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するものというべきである。

所感；

本事例においては、審決は、「本件補正は、『仙骨上又は仙骨に沿って』を『骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上又は上部分に沿って』と補正するものであるが、『上方部分』は仙骨上ではないそれよりも上方部分を意味すると考えざるをえず、本件補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当しない。」とした。

これに対して、判決は、発明の詳細な説明の記載を参酌して「請求項1についての「それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分上又は上部分に沿って力を集中させる」との記載は「『それらが骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方領域（仙骨自体の一部であって、その上下方向の中央よりも上の部分）に力を集中させる』又は『それらが骨盤内の腰骨稜間の上記仙骨の上方領域に沿って力を集中させる』という趣旨であるものと、すなわち「仙骨の上方部分」も仙骨の「上部分」も、ともに仙骨自体の一部であって、その上下方向の中央よりも上の部分を意味するものと理解されることは明らかである。補正後の記載は、力を集中させる部位を、「仙骨上」から「仙骨の上方部分（仙骨自体の一部であって、その上下方向の中央よりも上の部分）上」に、又は「仙骨に沿った」部位から「仙骨の上方部分（仙骨自体の一部であって、その上下方向の中央よりも上の部分）に沿った」部位に、それぞれ限定したもので

あり、したがって、この部分の補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するものというべきである。」と判示した。

審決は、「骨盤内の腰骨稜間の仙骨の上方部分」には骨盤内の腰骨稜間に存在する腰椎脊椎骨が含まれていると考えざるをえないと判断しているが、判決では、「仙骨の上方部分」がどこかということだけで判断し、「骨盤内の腰骨稜間」がどこかということについては一切触れていない。また、判決の中で、一般に「仙骨の上方部分」との文言が仙骨を含まないそれよりも上方の部分という意味で普通に用いられることは確かであると認めているところからみて、発明の詳細な説明の記載を参酌せずとも特許請求の範囲の記載だけで、仙骨を含まないそれよりも上方の部分が含まれる蓋然性が高いと判断されてもよかつたのではないかと思われる。

ともかく、特許請求の範囲の記載の文言の意味が、一義的に明らかでないときとされた場合は、その文言は発明の詳細な説明の記載を参酌されて解釈されることに留意する必要がある。

(iii) 発明該当性(成立性)の判断の誤り(事例⑥)

⑥平成19年(行ケ)第10369号(発明の名称；双方向歯科治療ネットワーク)

不服2005-7446号(取消事由：発明成立性の判断の誤り)

請求項；

〔【請求項1】 歯科補綴材の材料、処理方法、およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと；

前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；

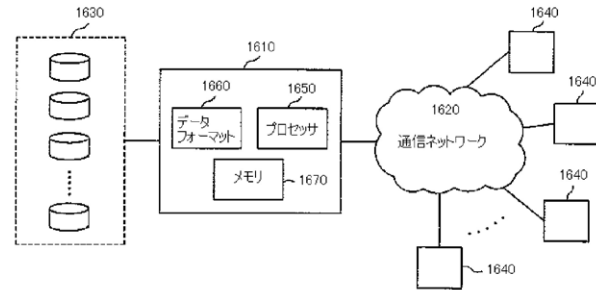
データベースに蓄積された情報にアクセスし、この情報を人間が読める形式で表示するための1台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと；

要求される歯科修復を判定する手段と；

前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり、

前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し；また

前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる、コンピュータに基づいた歯科治療システム。〕



本願発明

判示事項：

請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている場合は特許法上の発明に該当するとはいえない。他方、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないといえることができる……請求項1の「要求される歯科修復を判定する手段」及び「初期治療計画を策定する手段」には、人の行為により実現される要素が含まれ、また、本願発明を実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となるものの、明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明は、精神活動それ自体に向けられたものとはいえず、全体としてみると、むしろコンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができ……審決の判断は是認できない。

所感：

本事例においては、審決は、「請求項1には、『要求され

る歯科修復を判定する手段』と『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』とが発明特定事項として記載されている。……『判定する手段』、『策定する手段』に関して、……歯科医師が主体の精神活動に基づく判定、策定することを、上記『手段』と表現したものであるから、請求項1に係る発明全体をみても、自然法則を利用した技術的創作とすることはできない。」とした。

これに対し、判決は、「請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が、精神活動それ自体に向けられている場合は特許法上の発明に該当するとはいえない。他方、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が、人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は『発明』に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということが出来る。

本件発明1について検討するに、……『判定する手段』、『策定する手段』には、人による行為、精神活動が含まれると解することができる。さらに、そもそも、最終的に、『要求される歯科修復を判定』し、『治療計画を策定』するのは人であるから、本願発明1は、少なくとも人の精神活動に関連するものであるということが出来る。

しかし、……明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明1は、精神活動それ自体に向けられたものとはいいい難く、全体としてみると、むしろ、『データベース1630を備えるネットワークサーバ1610』、『通信ネットワーク1620』、『歯科治療室に設置されたコンピュータ1640』及び『画像表示と処理ができる装置』とを備え、コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。

したがって、本願発明1は、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に当たるものと理解することができる。」と判示した。

判決は、「判定する手段」、「策定する手段」には、人による行為、精神活動が含まれると解することができるとした上で、人による行為、精神活動が含まれている場合の発明の成立性の判断指標として「請求項の記載を全体と

して考察した結果、発明の本質が精神活動それ自体に向けられているか」を示している。発明の成立性について、人による行為、精神活動、意思決定、あるいは人が含まれていれば成立性を満たさないといった画一的な判断手法ではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書の記載を参酌して、自然法則の利用されている技術思想の創作が課題解決の主要な手段すなわち「発明の本質」として示されているか否かで判断すべきという判断手法が再確認されたといえる。

なお、平成19年（行ケ）10056号、平成20年（行ケ）10001号でも同様の判断がなされている。

(2) 意匠系審決取消事件

平成19年(行ケ)第10402号(物品の名称：短靴)

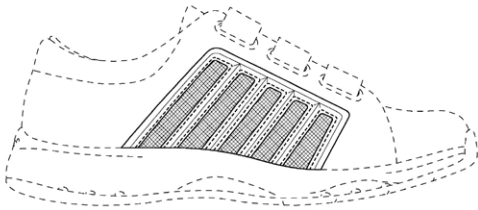
無効2006-88017号（本件意匠と引用意匠1の類似性判断の誤り）

判示事項；

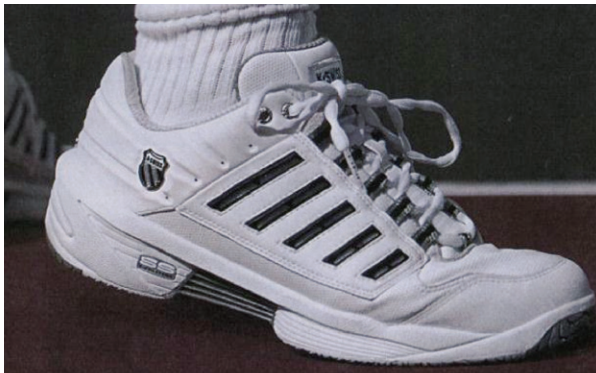
意匠の類否判断においては、「両意匠の共通点をなす構成態様がよく知られたものであるときは、当該共通点によって両意匠が類似と判断される度合いは低くなることが多いということでは出来る。しかしながら、ある物品に係る特定の製造販売者が、その製造販売に係る当該物品の特定の部位に、特定の構成態様からなる意匠を施し、そのような意匠が施された物品が、当該特定の製造販売者の製造販売に係る商品として、長年にわたり、多量に市場に流通してきたため、当該意匠の態様が、その製造販売者を表示するいわばロゴマークに相当するものとして、需要者に広く知られるに至ったような場合においては、当該物品に関する限り、そのような意匠の態様は、……むしろ、広く知られているために、かえって、その注意を引くものであることは明らかであり、そうであれば、そのような構成態様が共通する場合においては、その共通点が意匠の類否判断に及ぼす影響は、相対的に大きいものとなるというべきである。」

引用意匠1との共通点である「5本の略帯状部に係る構成態様は、原告を表示するいわばロゴマークに相当するものとして、需要者に広く知られるに至っていたものと認めることができ、……広く知られているものであるゆ

えに格別看者の注意を引くものでないとした審決の評価は誤り」である。共通点は、「最も特徴的な部分であり、看者の注意を強く引くもので」、両意匠は類似する。



本件意匠



引用意匠1

所感：

意匠の類否判断は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うもの」(意匠法24条2項)であるが、本判決においては、「意匠の態様が、その製造販売者を表示するいわばロゴマークに相当するものとして、需要者に広く知られるに至ったような場合においては、当該物品に関する限り、そのような意匠の態様は、……むしろ、広く知られているために、かえって、その注意を引くものであることは明らかであり、そうであれば、そのような構成態様が共通する場合においては、その共通点が意匠の類否判断に及ぼす影響は、相対的に大きいものとなる」と判示され、類似判断においては、需要者に広く知られるに至った共通点の観点からも検討しておく必要がある。

第3 おわりに

以上、平成20年度第1四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

今期は、大合議判決を含め、新規事項の追加の判断についての判決が多く言い渡されているので、それらを中心に紹介した。

知財高裁においては、大合議判決以降、この判決に従って新規事項の追加の判断なされている。

例えば、平成19年(行ケ)第10432号(平成20年7月17日判決言渡)においては、「本願において、『ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める』との構成における『掛け止められる』は、『引っ掛けて離れないようにする、固定する』との意味に理解するのが相当であるが、……そうすると、『ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める』との構成は、本件出願当初明細書及び図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において、新たに導入された技術的事項であるというべきである。」と判示している。

また、今回、無効Y審決について審決が取り消された事例を紹介しなかったが、簡単に紹介すると以下のとおりである。

☆認定の誤り

平成19年(行ケ)第10248号(無効2006-80163号、発明の名称：合成樹脂製ピルファーブルーキャップ)においては、審決が、本件発明と引用発明は、ロック機構の操作手段において相違する(相違点2)と認定したところ、「審決の認定した相違点2は、単なる文言上の相違に止まるものにすぎず、実質的な相違点ではないというべきである。」と判示された。

平成19年(行ケ)第10241号(無効2005-80197、発明の名称：収納袋の排気弁)においては、審決が、甲1発明のロック機構について、「蓋体2を一方向に数回転回転操作することにより……」と認定したところ、「蓋体2の回転量を『数回転』と限定した点において誤りであり、この認定に基づく本件発明1と甲1発明との相違点2の認定も、甲1発明につき、蓋体2の一方向及び他方側への回転操作に係る回転量を『数回転』とした点において誤りがあるものといわざるを得ない。また、相違点1、2の判断にも誤りがある。」と判示された。

☆判断の誤り

平成19年(行ケ)第10220号(無効2006-80177、発明の

名称：サイクリック自動通信による電子配線システム)においては、審決が、甲4は、構成を簡素化することを目的としているのに対し、甲6は、簡素化とはかけ離れた構成のものであるから、甲4に甲6を適用することは思いもよらないとしたところ、「甲6には、高速にデータ伝送を行なえないという従来の伝送方式が持っていた問題点を解決し、簡素な構成により高速なデータ伝送を行うことを目的とすることが記載されているから、審決の指摘は誤りである。」と判示された。

平成19年(行ケ)第10261号(無効2005-80360、発明の名称：誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法)においては、審決が、甲3には、回転停止となる指令信号を出力する構成が記載も示唆もないとしたところ、「回転停止の条件としての固定子周波数が静止している条件がインバータを駆動する制御装置に対しては回転停止となる指令信号として与えられるものであることは、当業者においては自明な技術事項にすぎない。また、その指令信号を測定演算手段から出力させるようにすることについても格別の創意工夫を必要とする技術事項とは認められず、当業者が適宜に採用し得る設定的事項であると認められる。」と判示された。

平成19年(行ケ)第10319号(無効2006-80228、発明の名称：低屈折率膜成形用塗料、帯電防止・反射防止膜および帯電防止・反射防止膜付き透明積層体並びに陰極線管)においては、審決が、本件発明は、甲1発明と反射防止膜を得るための手段・原理が異なるため、容易とはいえないとしたところ、「本件明細書には、多孔質シリカの屈折率(1.2~1.4)に関する技術的ないし臨界的意義に関しては何らの記載もなく、本件発明1の分散含有される多孔質シリカ微粉末については、従来のシリカ(屈折率1.46)よりも低い屈折率物質であることを特定したものであると解されるにとどまるというべきである。そうすると、甲1発明の低屈折率膜形成用塗料において、低屈折率膜を形成する手段として多孔質シリカ微粉末をシリカよりも低屈折率のものとするのは当業者が容易に想到し得る事項であり、甲1発明の多孔質シリカ微粉末の屈折率を『1.46』より低い数値範囲の『1.2~1.4』とすることに格別の困難性は認められないというべきである。」と判示された。

平成19年(行ケ)第10338号(無効2007-800014、発明の

名称：パンチプレス機における成形金型の制御装置)においては、審決が、金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型情報メモリ部は、甲各号証に記載も示唆もされていないとしたところ、「例えば、職場や学校等において、各用務に名称を付し、各人とその用務名とを結び付ける一方で、各用務名と当該用務に係る実行すべき具体的内容や手順とを結び付けて管理するようなことは、誰しもが経験しているところであり、このようなことは、事象を整理して把握するために、機械制御の分野に限らず、広く一般に行われている日常的な手法の一つであるにすぎない。本件発明の『金型情報メモリ部』の構成は、上記のような日常的な手法をプレス駆動制御に適用したという程度のものであるにすぎない。」と判示された。

これらの判示事項からみて、無効Y審決を起案するにあたっては、その技術分野の技術水準、周知技術を十分に確認しておくこと、特許請求の範囲の記載を離れて本件発明の解釈をしないこと、特許請求の範囲中の用語の技術的意義については十分に吟味しておくこと等に留意する必要がある。

これからは、無効Y審決の取り消し事例を紹介する必要がないようにしたいものである。

profile

阿部 寛(あべ ひろし)

昭和50年4月 入庁
平成14年4月 東京地方裁判所調査官
平成17年4月 審判部第15部門長
平成19年4月 審判部第15上席部門長
平成20年7月 現職