

— 平成20年度第3四半期の判決について —

第1 はじめに

平成20年度第3四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78件（査定系47件，当事者系31件），意匠4件（査定系4件）であり，審決取消件数（取消率）は，それぞれ特実16件（20.5%），意匠3件（75.0%）であった。

審決取消率の内訳を見てみると，特実では，査定系（取消件数8件）については，取消率（17.0%）は，前年度の取消率（11.8%）を上回っており，当事者系については，無効Z審決（取消件数6件）の取消率（35.3%）が，前年度の取消率（12.1%）を上回っているものの，無効Y審決（取消件数2件）の取消率（14.3%）は，前年度の取消率（55.9%）を大幅に下回り，結果として，当事者系の取消率（25.8%）は，前年度の取消率（27.0%）を下回った。

取消事由についてみると，当事者系，査定系を問わず，進歩性の判断において，「本願発明，引用発明（先願発明）等の認定誤り」が7件（審決取消16件中）と目立っていることが今期の特徴である。

この中には，特許請求の範囲の用語を明細書全体の記載を参酌して解釈し，本願発明の認定がなされた事例，審決が図面から引用発明を認定したところ，技術常識からそのような認定はありえないとされた事例がある。本願発明の認定に当たっては，特許請求の範囲の用語は，それ自体の辞書・辞典的な意味ばかりでなく，明細書全体の記載，及び技術常識を考慮した解釈についても検討しておく必要がある。また，引用発明の認定に当たって（特に，図面から認定する場合）は，その技術分野の技術常識を考慮しておく必要がある。

意匠については，査定系において，3件の取消事例が生じた。

取消事由についてみると，3件の取消事例のうち2件が，本願意匠と引用意匠との共通点及び差異点認定の誤りであった。

今期においては，進歩性の判断において，「本願発明，引用発明（先願発明）等の認定誤り」についての審決取

消事例が多かったもので，まず，これについての判示内容を紹介し，次に，相違点の判断の誤り，訂正請求を一体のものとして許否を判断した誤りについての審決取消事例の判示内容を紹介する。

なお，ここで紹介する内容（特に，所感）には，私見が含まれていることをご承知おきたい。

第2 審決取消事例**1 特実系審決取消事件**

当期の審決取消を要因別に分けると以下のとおりである。

- (1) 進歩性
 - ア 本願発明の認定の誤り（事例①②）
 - イ 一致点の認定に誤り（事例③）
 - ウ 引用発明の認定の誤り（事例④⑤）
 - エ 相違点の判断の誤り（事例⑥）
- (2) 訂正請求を一体のものとして許否を判断した誤り（事例⑦）
- (3) 共同出願要件違反の判断の誤り（無効Y審決）
- (4) 判断遺脱（無効Y審決）
- (5) 手続き違背
- (6) 補正の目的違背の判断の誤り

(1) 進歩性**ア 本願発明の認定の誤り（事例①②）****①平成20年（行ケ）第10188号（発明の名称；流体噴霧装置）**

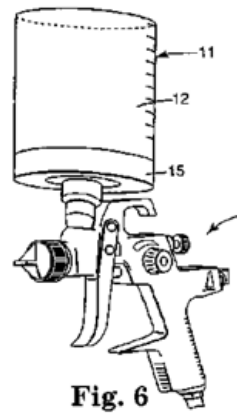
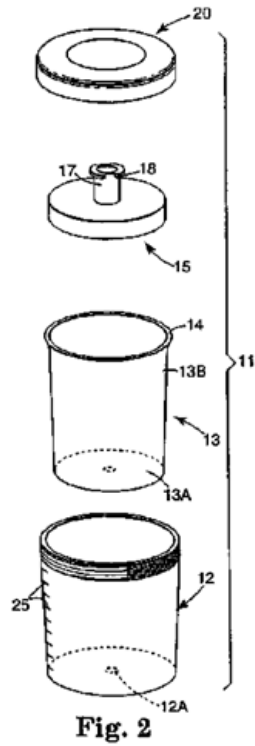
不服2007-5236，特願平10-532037（特表2001-508698）

請求項：

〔請求項1〕液体タンク（12）と，基部（13A）および側壁（13B）を備え，前記液体タンク内に配置される取り外し可能かつ崩壊可能なライナー（13）と，前記ライナー（13）内の液体を分配するスプレーノズル（4）と，から

構成される液体をスプレーするための装置であって、前記ライナー (13) は、前記装置の動作の間にライナー内の液体が排出される際に崩壊するものであり、前記ライナー (13) は、前記液体タンク内にピッタリと密着する

よう、非崩壊状態において皺、波、継ぎ目、接合部またはガセットがなく、側壁と基部との内部接合部に溝を有しておらず、前記液体タンクの内部に対応した形状を有していることを特徴とする装置。」



本願発明

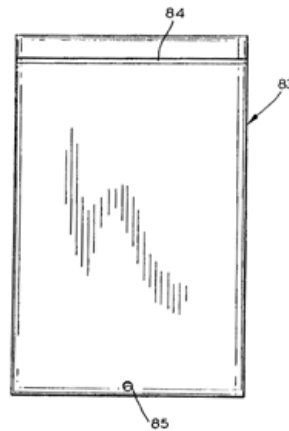
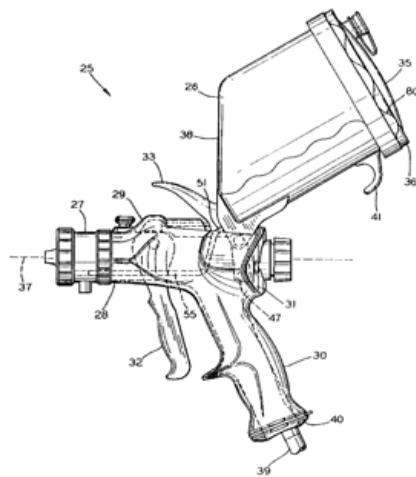


図3

図9

引用発明 (特開平7-289956号公報)

判示事項：

本願発明のライナーは、自立構造（自立性ないし保形性）を有するものであるのに対し、引用発明の袋は、内容物たる塗料がない状態では、自立性ないし保形性を有しないものである。審決はこの相違点を看過している。

そして、本願発明のライナーは、自立性ないし保形性を有することによりライナー自身を収納容器として使用することも可能で、非使用時の保管・内容物の充填も容易となる等の作用効果を有することも可能であるから、この相違点の看過が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

所感：

本事例においては、審決は、相違点を「本願発明は、ライナーが『基部および側壁を備え』かつ、『液体タンク内にピッタリと密着するよう、非崩壊状態において襞、波、継ぎ目、接合部またはガゼットがなく、側壁と基部との内部接合部に溝を有しておらず、前記液体タンクの内部に対応した形状を有している』のに対し、引用文献記載の発明の可撓性の袋は、形状等が不明な点。」及び「本願発明は、『ライナー内の液体が排出される際に崩壊するもの』であるのに対し、引用文献記載の発明では、『塗料が排出されると袋がつぶされるもの』である点。」と認定した。

これに対して、判決は、「本願発明（請求項1）のライナーは、噴霧装置の液体タンク内に取り外し可能に配置される液体を収容可能な内袋であり、基部と側壁とを備え、かつ崩壊可能であって、非崩壊状態では襞等を有しないものである（請求項1、図2、図6等。）

従来の液体噴霧装置において、塗料などを使い捨てのライナーに収容して噴霧装置に装着し、噴射後にライナーを取り外すことにより清掃を単純化し、清掃に必要な溶剤の低減化を実現することは既に知られていたところ、本願発明のライナーは、それ自身が収納容器としても使用可能であるとともに、噴霧装置の液体タンク内に配置される内袋としても使用可能で、非使用時の保管及び内容物の充填も容易で廃棄の際には容易に崩壊できるものを提供することを目的とするものである。

そのため本願発明のライナーは「崩壊可能」とされているところ（請求項1）、「崩壊可能」は日本語として一義

的な意味を有するものではない。そして、本願明細書において、崩壊可能の用語を、ライナーの側壁に関し使用する場合には、手の圧力など、適度な圧力を加えることにより変形でき、基部に向かって押すことができるものの側壁が破壊しない状態を意味すると定義されている。またライナーは、支持しなくて延在して直立した状態で立つことができる旨が記載されている、そうすると、本願発明のライナーは、手の圧力などの人為的な圧力を加えない限り、側壁は変形せずに収納容器の形状を保つ性質を有するものであり、自立構造（自立性ないし保形性）を有するものといえる。この性質を有することにより、本願発明のライナーは、非使用時の保管・内容物の充填が容易であり、また内容物を充填したまま単なる収納容器として使用出来ると共に、使用後に廃棄する必要があるときは、側壁が割れたり裂けるなどの破壊をすることなく、手で押しつぶして崩壊させ、廃棄に要する空間を少なくできる等の意義を有するものと認められる。

以上の検討によれば、本願発明のライナーは、自立構造（自立性ないし保形性）を有するものであるのに対し、引用発明の袋は、内容物たる塗料がない状態では、自立性ないし保形性を有しないものであり、審決はこの相違点を看過している。

そして、本願発明のライナーは、自立性ないし保形性を有することにより、ライナー自身を収納容器として使用することも可能で、非使用時の保管・内容物の充填も容易となる等の作用効果を奏するものであるから、この相違点の看過が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであり、原告主張の取消事由1は理由がある。」と判示した。

判決は、請求項1の「崩壊可能」という用語は、日本語として一義的な意味を有するものではないとして、明細書の記載を参酌し、本願発明の崩壊可能なライナーは、自立構造（自立性ないし保形性）を有するものであると認定した。そして、審決は、本願発明をこのようなものであると認定しておらず、その結果、相違点を看過しているとして審決を取り消したものである。本件の場合、「崩壊可能」について、明細書に明確に定義されているものであり、このような場合は、本願発明を認定するに当たって、明細書の記載を考慮した解釈も検討しておく必要がある。

②平成19年(行ケ)第10389号(発明の名称;質疑応答方法, および自動遠隔診断方法)

不服2004-17884, 特願平08-301730(特開平09-297734)

請求項1:

「【請求項1】通信回路により遠隔第2のコンピュータに連結される第1のコンピュータを有し、それらコンピュータの各々がメモリに連結される中央処理ユニットとデータ信号を目に見えて出力するためのディスプレイと音声信号を出力するためのスピーカとを有し、第1のコンピュータが、ユーザに問い合わせのセットをあたえる1つまたは複数の対話型音声応答ユニットを有し、通信回路が音声信号とデータ信号の両者を転送させるシステムにおいて、問い合わせのセットに対する応答を得る方法は:

第1のコンピュータの1つまたは複数の対話型音声応答ユニットから第2のコンピュータに前記問い合わせのセットを送信するステップであり、この問い合わせのセットは、少なくとも一部に、他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエントリから選択され、このデータベースエントリーは、ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されるようなステップ;

第2のコンピュータのユーザが第2のコンピュータのディスプレイに引き続き問い合わせのセットの表示を選択することが可能であるような音声信号を送信するステップ;

第2のコンピュータのスピーカから問い合わせのセットを出力するステップ;

第2のコンピュータからの問い合わせのセットに対する特定の応答を検出するために第1のコンピュータから通

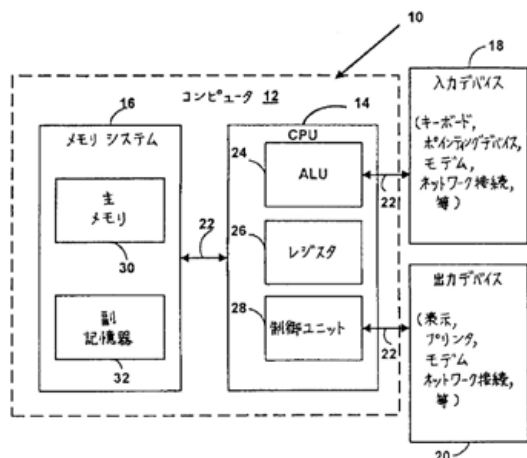


図1

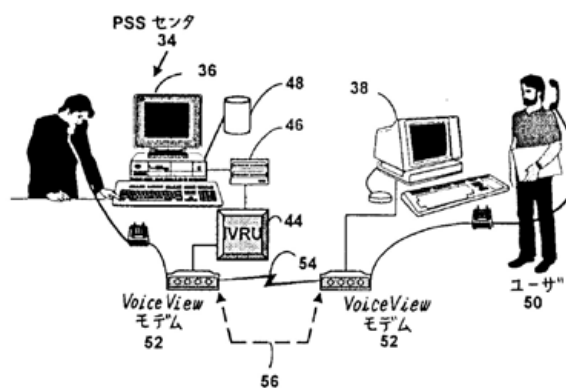


図3

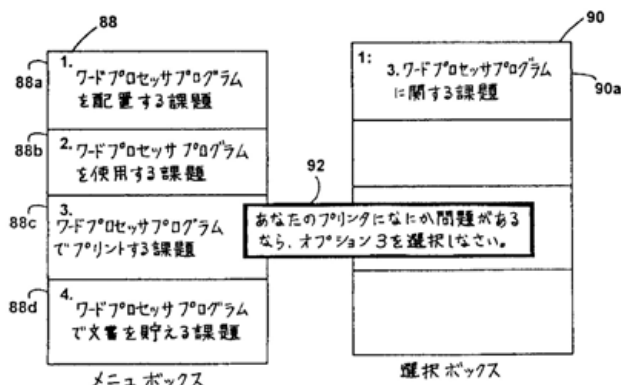


図8

本願発明

信回路をモニタするステップ；そして

前記特定の応答の検出に応じて、

第2のコンピュータにデータ信号を含む引き続き問いかけのセットを送信し、そして第2のコンピュータのディスプレイに引き続き問いかけを出力するステップ、を含むことを特徴とする質疑応答方法。」

判示事項：

請求項1記載中の「少なくとも一部に、」という文言が「問いかけのセット」の少なくとも一部であることを意

味するのか「データベースエントリ」の少なくとも一部であることを意味するのか……特許請求の範囲の記載のみからその技術的意義を一義的に明確に理解することはできないものというべきである。……「特許請求の範囲」の文言を正確に理解するために「発明の詳細な説明」の記載を参酌することは、当然に許されると解される。

そして、それを参酌すると、『問いかけのセット』の『少なくとも一部』は他のユーザが以前に出会った問題からなるデータベースエントリから選択されると解されるから、審決には、原告が主張する相違点（本願発明におけ

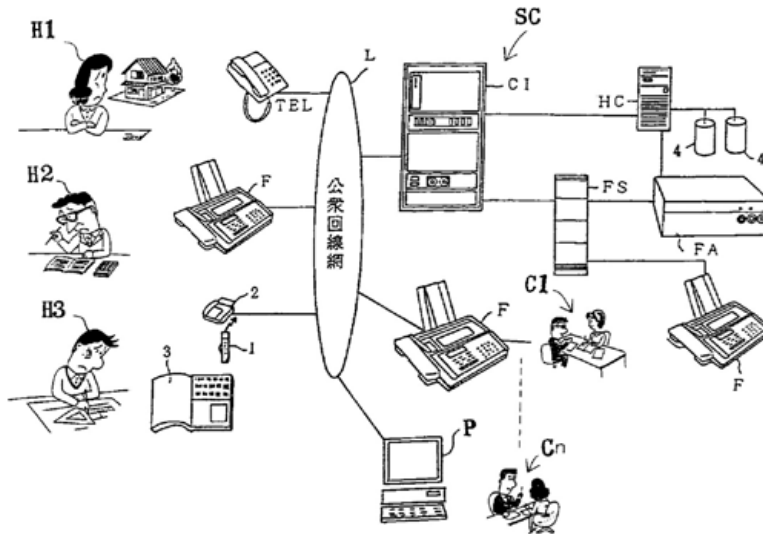


図1

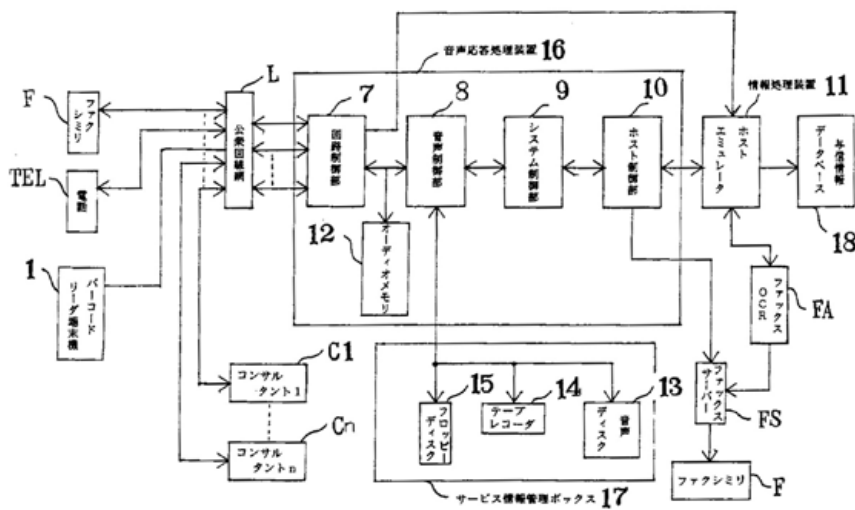


図5

引用発明（特開平7-303158号公報）

る『データベースエントリ』がユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新されることにより、その更新された内容が『問いかけのセット』の一部として選択されることが可能となるために、新たな問題に対する回答を他のユーザに提供することが可能であるのに対し、引用文献1記載発明はこのような構成を有していない点)を看過した違法がある。

所感：

本事例においては、審決は、「請求項1で特定された、『問いかけのセット』は、少なくとも一部に、他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエントリから選択され」に関し、『少なくとも一部に』が『データベースエントリ』に係るものと捉え、データベースエントリについて、本願発明では、少なくとも一部に、他のユーザが以前に出会った問題を含む」と認定した。

これに対し、判決は、「『少なくとも一部に』が『問いかけのセット』に係るものと解することも文理上不可能であるとはいえず、結局、特許請求の範囲の記載のみからその技術的意義を一義的に明確に理解することはできないものというべきである。……『特許請求の範囲』の文言を正確に理解するために『発明の詳細な説明』の記載を参酌することは、当然に許される。

そして、それを参酌すると、「問いかけのセット」とは、第1のコンピュータによる階層的仕組みを用いた一群の問いかけを意味するものであり、音声信号とデータ信号（ただし、データ信号は、初めの音声問いかけに対して図解的表示の提供を受けるという応答をした場合のみ）から成るものである。

一方、「データベースエントリ」は、他のユーザが以前に遭遇した課題から成るものである。

そして、上記「問いかけのセット」は、他のユーザが以前に遭遇した課題から成る上記「データベースエントリ」から選択されるが、そのほかにコンピュータソフトウェアに関する一般的な問題も含みうるものであり、また、初めに音声信号により送信される「問いかけのセット」は情報の図解的表示の提供を受けるかどうかに関する問いかけを含むものであるから、「他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエントリ」から選択されるデータは「問いかけのセット」の一部を成すものである。

したがって、本件補正後の請求項1の解釈については、他のユーザが以前に出会った問題から成る「データベースエントリ」から選択されるデータが「問いかけのセット」の少なくとも一部を成すものと解される。そして、上記「データベースエントリ」が「ユーザが新たな問題に出会うと連続的に更新される」ことにより、更新されたデータベースエントリから「問いかけのセット」の一部を成すデータを選択し、データベースエントリの更新内容が「問いかけのセット」に反映されることが可能となるために、新たな問題に対する回答を他のユーザに提供することが可能となるものである。これに対し、引用文献1記載発明はこのような構成を有していないものである。

したがって、この点は本願発明と引用文献1記載発明との相違点として認定されるべきものであるところ、審決が認定した相違点1～4はいずれもこの点について言及しておらず、審決は上記相違点を看過したものである。」と判示した。

ところで、「この問いかけセットの少なくとも一部は、他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエントリから選択され」というのは、当審拒絶理由通知以前のクレームの記載であり、この文言が「この問いかけセットは、少なくとも一部に、他のユーザが以前に出会った問題を含むデータベースエントリから選択され」と補正されたため、合議体は、意図的に問いかけセットの更新を行わない態様を含めてきたと判断したようである。しかし、合議体がこのように判断したとしても、結局のところ、特許請求の範囲の記載のみからその技術的意義を一義的に明確に理解することはできないものとなったといわざるを得ず、特許請求の範囲の文言を正確に理解するために発明の詳細な説明の記載を考慮した解釈も検討しておく必要があった。

イ 一致点の認定の誤り(事例③)

③平成19年(行ケ)第10367号(発明の名称：光触媒体の製造法)

無効2006-80181号、特許3690864

請求項：

【請求項1】光触媒を基体に担持固定してなる光触媒体

の製造法であって、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し、コーティングした後、80℃以下で乾燥させ、固化させて得たことを特徴とする光触媒体の製造法。

【請求項2】基体上に、光触媒によって分解されない結着剤からなる第一層を設け、該第一層の上に、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法。

【請求項3】基体上に、アモルファス型過酸化チタンゾルを用いて調製した光触機能を有さない第一層を設け、該第一層の上に、光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層を設けることを特徴とする光触媒体の製造法。

【請求項4】光触媒として、酸化チタン粒子又は酸化チタン粉末を用いて調製したものであることを特徴とする請求項1～3のいずれか記載の光触媒体の製造法。

【請求項5】光触媒として、酸化チタンゾルを用いて調製したものであることを特徴とする請求項1～3のいずれか記載の光触媒体の製造法。】

本件調整方法：

「【0023】参考例1（アモルファス型過酸化チタンゾルの製造）

四塩化チタン $TiCl_4$ の50%溶液（住友シテイクス株式会社）を蒸留水で70倍に希釈したものと、水酸化アンモニウム NH_4OH の25%溶液（高杉製薬株式会社）を蒸留水で10倍に希釈したものとを、容量比7：1に混合し、中和反応を行う。中和反応後pHを6.5～6.8に調整し、しばらく放置後上澄液を捨てる。残った $Ti(OH)_4$ のゲル量の約4倍の蒸留水を加え十分に攪拌し放置する。硝酸銀でチェックし上澄液中の塩素イオンが検出されなくなるまで水洗を繰り返し、最後に上澄液を捨ててゲルのみを残す。場合によっては遠心分離により脱水処理を行うことができる。この淡青味白色の $Ti(OH)_4$ 3600mlに、35%過酸化水素水210mlを30分毎2回に分けて添加し、約5℃で一晩攪拌すると黄色透明のアモルファス型過酸化チタンゾル約2500mlが得られる。」

甲1（特開平7-286114号公報）調整方法：

「【0052】四塩化チタン水溶液（ $TiCl_4$ ；酸化チタン濃度28重量%）160gを純水2000gで希釈した。この液に15%アンモニア水を230g添加して中和し、加水分解させゲルを生成させた。このゲルを洗浄したのち再度純水に懸濁させ、 TiO_2 濃度として2重量%のスラリー1500gを調製した。このスラリーに過酸化水素水（35%濃度）340gを添加し、80℃で1時間加熱することにより、透明な黄色のペルオキシポリチタン酸水溶液を得た。」

判示事項：

甲1調製方法と本件調製方法とを対比すると、審決が指摘したとおり、両者は、……の処理の点で相違するが、ほぼ共通する製造工程を経ていることから、その結晶状態はともかく、いずれにおいても過酸化チタンゾルが生成されていると考えられる。しかし、甲1調製方法と本件調製方法とは、その具体的な製造条件を異にするものであって、当該相違が存在するにもかかわらず、その結晶状態を含めて、全く同一の生成物が得られることを認めるに足りる証拠は、本件記録に照らし、これを見出すことができない。すなわち、甲1調製方法により得られる「ペルオキシポリチタン酸」は、……直ちに「アモルファスの状態」であると認めることはできない。

審決……には、甲第1発明の『ペルオキシポリチタン酸』が『アモルファス型過酸化チタンゾル』であるとした点に誤りがあり、この誤りは、審決中の本件特許発明2ないし5¹⁾ についての特許を無効とした部分の結論に影響するというべきである。

所感：

本事例においては、審決は、「甲第1ないし5発明の『ペルオキシポリチタン酸』が本願発明の『アモルファス型過酸化チタンゾル』に相当する」と判断した。

これに対し、判決は、「本件特許明細書の各記載を総合すれば、本件調製方法により得られた『アモルファス型過酸化チタンゾル』の結晶状態は、①実質的にアモルファスの状態であって、かつ、②未だアナターゼ型酸化チタンに結晶化していない状態であるとされていること

1) 本件特許発明1については、サポート要件違反とする審決が支持された。

が理解される。

甲1調製方法と本件調製方法とを対比すると、両者は、審決が指摘したとおり、四塩化チタン水溶液に水酸化アンモニウム溶液で中和後、pH調整している点と、過酸化水素水を添加した後の処理の点で相違するが、ほぼ共通する製造工程を経ていることから、その結晶状態はともかく、いずれにおいても過酸化チタンゾルが生成されていると考えられる。しかし、甲1調製方法と本件調製方法とは、……その具体的な製造条件を異にするものであって、当該相違が存在するにもかかわらず、その結晶状態を含めて、全く同一の生成物が得られることを認めるに足りる証拠は、本件記録に照らし、これを見出すことができない。すなわち、甲1調製方法により得られる『ペルオキソポリチタン酸』は、アナターゼ型酸化チタンに変化する前の物質である点において、本件調製方法により得られた『アモルファス型過酸化チタンゾル』と共通するが、その結晶構造については、『アナターゼ結晶』と同一ではないが、X線回折法により『アナターゼ結晶に類似した結晶構造』ないし『アナターゼ類似結晶』を示すことが理解されるにとどまり、直ちに『アモルファスの状態』であると認めることはできないし、仮に『アモルファス状態』のものが混在するとしても、それが大部分を占めると認めることは困難である。

したがって、甲第1発明における『ペルオキソポリチタン酸液』が、本件特許発明1の『アモルファス型過酸化チタンゾル』に相当するということはできない。……審決……には、甲第1発明の『ペルオキソポリチタン酸』が『アモルファス型過酸化チタンゾル』であるとした点に誤りがあり、この誤りは、審決中の本件特許発明2ないし5についての特許を無効とした部分の結論に影響するというべきである。」と判示した。

判決は、本願発明の「アモルファス型過酸化チタンゾル」の「アモルファス型」の意味する結晶状態について、本件特許明細書の各記載に基づいて解釈し、かつ、甲1発明の「ペルオキソポリチタン酸液」が、本願発明の「アモルファス型」の意味する結晶構造であるか否かについて、調製方法の製造条件等を考慮して十分に検討している。

審決に際し、本願発明の「アモルファス型過酸化チタンゾル」の「アモルファス型」の意味する結晶状態につ

いて、また、甲1発明の「ペルオキソポリチタン酸」の結晶構造について深く検討しておく必要があった。

ウ 引用発明の認定の誤り(事例④⑤)

④平成20年(行ケ)第10098号(発明の名称;基板端縁洗浄装置)

無効2006-80274, 特許2948055

請求項:

【請求項1】回転塗布によって表面に薄膜が形成された基板を載置保持する基板保持手段と、その基板保持手段によって保持された前記基板の端縁に溶剤を吐出して不要薄膜を溶解する溶剤ノズルと、その溶剤ノズルから吐出された溶剤および溶解物を吸引排出する排気管とを備えた基板端縁洗浄装置において、

前記溶剤ノズルを前記基板の端縁を挟んで上下両方に設け、

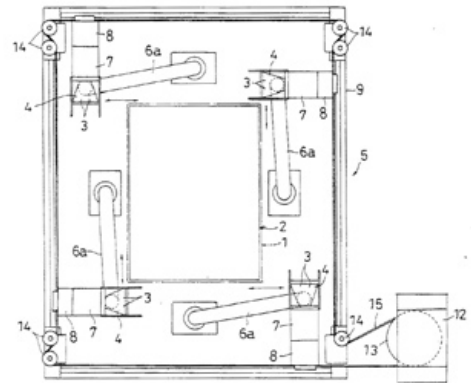


図2

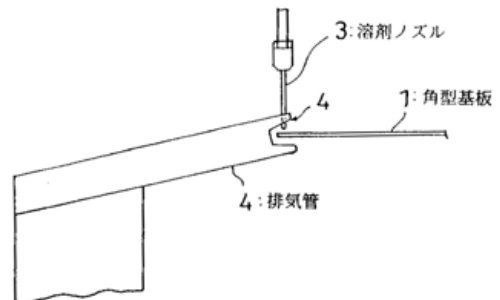


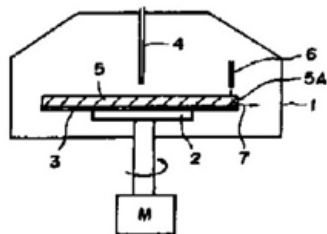
図3

本願発明

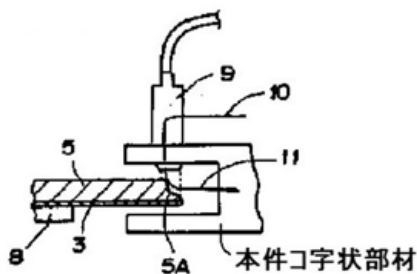
前記排気管の開口端を前記基板保持手段に保持された前記基板の端縁よりも中央側に突出させるとともに、基板に対して非接触状態で基板の中央側に向けて開放することにより、基板端縁の上下に突出した上側部分と下側部分を設け、この突出した上側部分と下側部分にそれぞれ前記溶剤ノズルを差し込むことにより、前記溶剤ノズルの吐出端を、前記排気管の開口端よりも内奥側に位置する状態で設けたことを特徴とする基板端縁洗浄装置。」

判示事項：

審決の甲1記載の発明の認定を前提とすると、本件コ字状部材が、周辺露光機9を保持するための「ホルダー」の役割を持つと同時に、吸引時の現像液を含む気流を円滑に誘導するための「フード」の役割を持つこととなるから、甲1の周辺露光現像装置は、本件コ字状部材の上側部分に周辺露光機9と現像液の供給手段を併設する構



第1図



第5図

甲1記載の発明 (特開平4-206626号公報)

造を有することとなる。しかし、そのような構造の装置では、現像液の流れがウエハ3に当接し、飛散する場所に隣接して周辺露光機9の光学系が配置されることとなり、本来ゴミや汚れを避けるべき光学系の配置としては、極めて不自然なものになるというべきであるから、安易に上記認定を採用することも困難といわざるを得ない。

審決が本件発明1と甲1記載の発明との一致点を「……基板端縁洗浄装置において、前記溶剤ノズルを設け、前記排気管の開口端を開放することにより、基板端縁の上下に突出した上側部分と下側部分を設け、この突出した上側部分に前記溶剤ノズルの吐出端を設けた基板端縁洗浄装置」と認定したことは、誤りである。

所感：

本件において、審決は、甲1について、「甲1記載の周辺レジスト除去装置の『ウエハ3周辺部のレジスト液5膜の表面層を除去するための、ウエハ3周辺部外側方向にレジスト膜の溶剤を吸引する手段』と『ウエハ3周辺部外側方向に現像液が流れるように吸引する手段』とからなる吸引排気手段が、本件発明1の『排気管』に相当するとし、甲1について、本件コ字状部材の上側部分と下側部分とを連結する部分がウエハ3の中心側方向に開口する排気管となっていると見られるから、本件コ字状部材が、本件発明1の『上側部分と下側部分を設けた排気管に当たる』とし、また本件コ字状部材の上側部分には、これを貫通して溶剤ノズルの吐出端が設置されている」と認定した。

これに対し、判決は、「甲1に『チャック8を回転させながら周辺部のレジスト5Aを露光した後に同図の矢印10に示すように現像液を供給し、矢印11に示す方向に現像液が流れるように吸引して周辺部で残りの周辺レジスト5Aを確実に除去する』と記載されているとおり、現像液の供給は露光処理をした後に行われるのであり、露光と現像液の供給は別個の処理であるから、第5図は、異なる時点で行われる露光と現像液の供給・吸引とを重ねて表示した図面であるといえる。

そうすると、第5図から、周辺露光機9とウエハ3との位置関係やウエハ3と現像液の流れの位置関係を把握することはできるとしても、周辺露光機9の位置の近傍

で現像液が供給される具体的態様については明らかではなく、第5図に、本件コ字状部材と現像液の流れについての関係が開示されていると認めることは困難である。

したがって、同図の本件コ字状部材の形状と現像液の流れを示す矢印のみから、直ちに審決が認定するとおりに認定することはできない。

また、仮に審決の上記認定を前提とすると、本件コ字状部材が、周辺露光機9を保持するための『ホルダー』の役割を持つと同時に、吸引時の現像液を含む気流を円滑に誘導するための『フード』の役割を持つこととなるから、甲1の周辺露光機9は、本件コ字状部材の上側部分に周辺露光機9と現像液の供給手段を併設する構造を有することとなる。しかし、そのような構造の装置では、現像液の流れがウエハ3に当接し、飛散する場所に隣接して周辺露光機9の光学系が配置されることとなり、本来ゴミや汚れを避けるべき光学系の配置としては、極めて不自然なものになるというべきであるから、安易に上記認定を採用することも困難といわざるを得ない。

さらに、本件出願当時にはウエハの位置認識・露光機の位置合わせ機構がコ字状部材となることは、当該技術分野における周知技術であったと認められる。

そして、甲1記載の発明においても、周辺露光を正確に行うためには、周辺露光機9をウエハ3の周辺部の露光処理をすべき位置に正確に配置することが必要であることは自明であるから、同号証の周辺レジスト除去装置においても、ウエハの位置認識をする手段が設けられているものとするのが自然である。

そうすると、上記周知技術に照らせば、周辺露光機9が貫通する如く設けられている本件コ字状部材は、単なるホルダーではなく、ウエハの位置認識・露光機の位置合わせ機構であると認めるのが相当である。

上記で検討したところからすれば、周辺露光機9が設けられた本件コ字状部材は、甲1記載の周辺レジスト除去装置の吸引排気手段の一部を構成するものではなく、ウエハの位置認識・露光機の位置合わせ機構であるから、本件コ字状部材の上側部分と下側部分とを連結している部分が、ウエハ3の中心側方向に開口する『排気管』となっているとする審決の認定は誤りである。また、甲1の第1図のスピチャック2を有し溶剤を吐出してレジスト

を除去する装置と、第5図のチャック8を有し露光後に現像液を流す装置とは、別の装置であると認められ、このことに、甲1には、溶剤ノズルと本件コ字状部材との関係についての説明が一切ないことを併せ考慮すれば、溶剤ノズルの吐出端が本件コ字状部材の上側部分を貫通して設置されていると認めることはできない。

そうすると、甲1には、上側部分と下側部分とを有する排気管も排気管の開口部の上側部分に、周辺除去用の溶剤のノズル6を設けることも全く開示されていないこととなるから、審決が本件発明1と甲1記載の発明との一致点を「……基板端縁洗浄装置において、前記溶剤ノズルを設け、前記排気管の開口端を開放することにより、基板端縁の上下に突出した上側部分と下側部分を設け、この突出した上側部分に前記溶剤ノズルの吐出端を設けた基板端縁洗浄装置」と認定したことは、誤りである。」と判示した。

合議体は、甲1の第5図のみから、甲1記載の発明を上記のとおり認定したのであるが、このように図面から刊行物記載の発明を認定する場合は、周知技術や技術常識を考慮して慎重に行う必要がある。

⑤平成20年(行ケ)第10099号(発明の名称:基板端縁洗浄装置)

無効2006-80273, 特許2708337

請求項:

「【請求項1】表面に薄膜が形成された角型基板を載置保持する基板保持手段と、その基板保持手段によって保持された前記角型基板の端縁の表裏両面の少なくともいずれか一方に溶剤を吐出して不要薄膜を溶解する溶剤吐出手段とを備えた基板端縁洗浄装置において、前記溶剤吐出手段に、前記角型基板の端縁に沿った複数の吐出口を備えさせるとともに、前記溶剤吐出手段を前記角型基板の端縁に沿って相対的に移動する移動手段と、前記溶剤吐出手段を角型基板の大きさに応じて、その端縁に沿って直線的に移動できる位置に変位できるように、溶剤吐出手段を角型基板の端縁に対して遠近変位する位置調整手段とを備え、前記移動手段は角型基板の端縁に沿って相対的に移動する移動台を備え、前記位置調整手段は、前記移動台に設けられたガイド

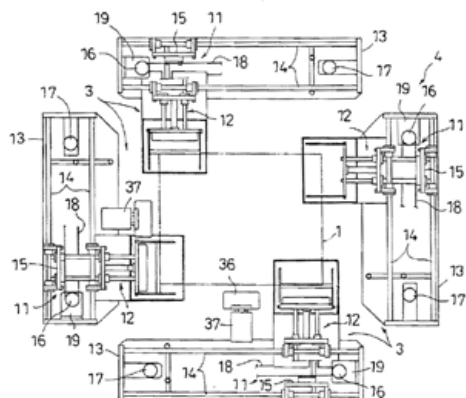


図1
本願発明

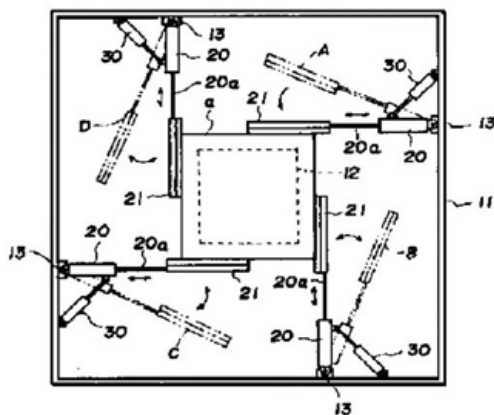


図1
甲1記載の発明 (特開平4-65115号公報)

に沿って角型基板に対して遠近する方向に移動可能な支持部材を備え、前記溶剤吐出手段は前記支持部材に取り付けられていることを特徴とする基板端縁洗浄装置。」

判示事項：

甲1には、……ガラス基板aと大きさの異なる角型基板に関する処理については、何ら開示も示唆もされていない。すなわち甲1には、「角型基板の大きさに応じて」、溶剤吐出手段を角型基板の端縁に対して遠近変位することは、記載されていない。

しかしながら、審決は、「引用発明1の前記構成によれば」とし、甲1の記載の内容のみから、大きさの異なる角型基板の偏向保持とそれに対するクリーニングヘッドの変位が可能であると結論付けており、このような角型基板の保持形態が、当業者にとって周知技術又は技術常識といえる事項を補って認められるものであることは何ら示していない。そして、甲1の記載を総合してみても、大きさの異なる角型基板の偏向保持について記載されているとは認められない。

所感：

本事例においては、審決は、「本件発明と引用発明1は、……前記溶剤吐出手段を角型基板の大きさに応じて、その端縁に沿って直線的に移動できる位置に変位できるように、溶剤吐出手段を角型基板の端縁に対して遠近変位する位置調整手段を備える……点で一致している」と認定した。

これに対し、判決は、「甲1には、……ガラス基板aと大きさの異なる角型基板に関する処理については、何ら開示も示唆もされていない。すなわち甲1には、『角型基板の大きさに応じて』、溶剤吐出手段を角型基板の端縁に対して遠近変位することは、記載されていない。しかしながら、審決は、『引用発明1の前記構成によれば』とし、甲1の記載の内容のみから、大きさの異なる角型基板の偏向保持とそれに対するクリーニングヘッドの変位が可能であると結論付けており、このような角型基板の保持形態が、当業者にとって周知技術又は技術常識といえる事項を補って認められるものであることは何ら示していない。そして、甲1の記載を総合してみても、大きさの異なる角型基板の偏向保持について記載されているとは認められない。なお、審判手続ないし当審において証拠として提出された書証によっても、偏向保持が当該技術分野の周知技術又は技術常識であると認めることはできず、大きさの異なる角型基板の偏向保持が甲1に実質的に記載されているとの審決の認定を首肯することはできない。」と判示した。

引用発明の認定においては、引用刊行物に記載または示唆されているか、あるいは、そのように認定することが周知技術又は技術常識を補って可能であるかを、十分に検討する必要がある。

エ 相違点の判断の誤り (事例⑥)

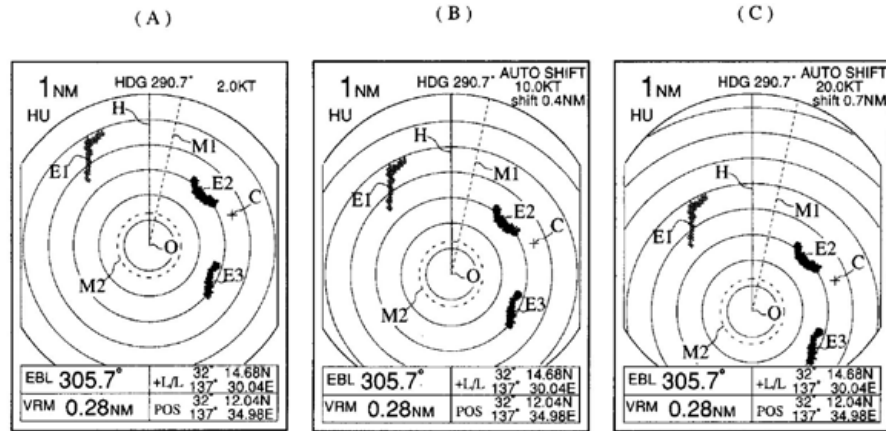
⑥平成20年(行ケ)第10130号(発明の名称; レーダ)

不服2006-426, 特願平08-322402 (特開平10-160823)

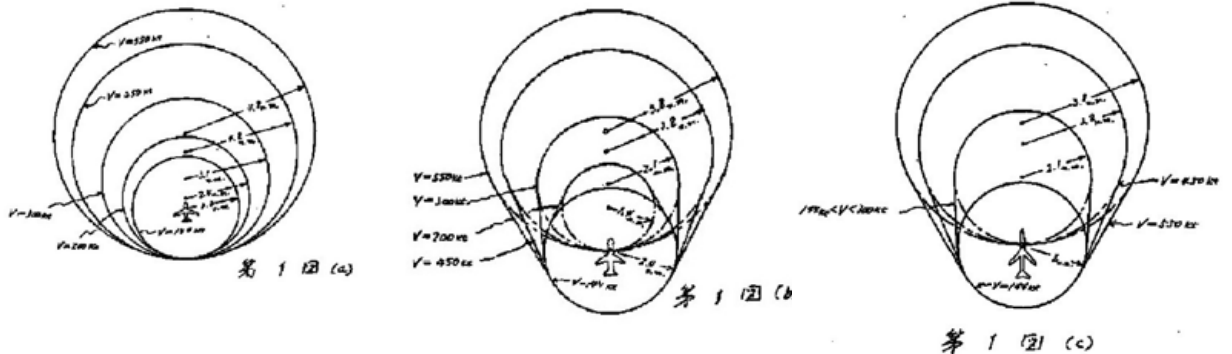
請求項:

[[請求項1] アンテナの指向方向を順次変えるとともに

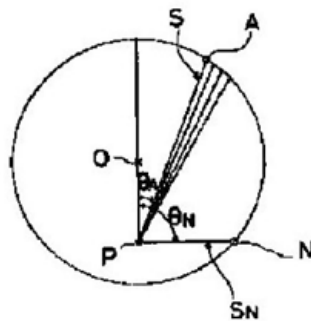
に、パルス電波の送受波を行い、アンテナ周囲の探知画像のデータを生成し、所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備されるレーダにおいて、前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え、表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像



本願発明 図1 (A) (B) (C)



引用発明 (特開昭61-79179号公報) 図1 (a) (b) (c)



周知技術 (特開昭59-17177号公報) 図1

を表示し、前記移動体速度検知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど、前記シフト量を大きくする探知画像表示制御手段を設けたことを特徴とするレーダ。]

判示事項：

引用発明では、衝突のおそれの有無にかかわらず、他航空機が表示されていることを前提として、真に衝突を警戒すべき他航空機を操縦者に識別させて、注意をしやすいとする目的で、「警戒空域」を表示させるという課題解決のための技術であるから、「警戒空域」の表示範囲のみを、効率的に表示する目的でオフセンタ機能を採用する解決課題、優位性ないし動機等は存在しないというべきである。

本願発明と引用発明とは、解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって、引用発明を前提とする限りは、本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず、審決は、解決課題を想定した上で、その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して、引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において、誤りがあるといえる。

所感：

本事例においては、審決は、「引用発明と周知技術は、ともに移動体の前方の監視区域の表示範囲を広げるものであるから、引用発明に該周知技術を適用して、自航空機の速度が増大するに従って、自航空機の表示位置を表示画面の中心位置からより後方へずらせるようにすることは当業者が容易に想到し得たことである」と判断した。

これに対し、判決は、「引用発明では、CRT上（表示器DISPLAY上）に他航空機の概略位置を示す全体の表示画面は、拡大又は縮小させることなく、一定の範囲の画像を表示することを前提としていること、全体の表示画面中に、衝突のおそれの少ない他航空機も表示されることにより操縦者の注意が散漫になるため、真の脅威機に対して神経を集中させて航空交通の安全を図るようにさせるとの課題が存在すること、その課題を解決するために、前記自航空機の速度に応じてその進行方向に直径が伸縮する円で示される『警戒空域』をCRT上に重ねて

表示するとの技術が示されている。

一方、特開昭59-17177号公報及び特開昭54-64991号公報によれば、移動体の表示位置を表示画面の中心位置から後方等へ移動させて表示する技術が記載され、同技術は、表示画面上に表示される探知画像の表示面積を変えることなく、探知画像の描画中心位置を変化させるものであって、周知技術であることが認められる（以下「オフセンタ機能という場合がある。」）。

上記のとおり、引用発明では、CRT上（表示器DISPLAY上）の全体の表示画面には、衝突のおそれの有無にかかわらず、他航空機が表示されていることを前提として、既に、全体の表示画面に表示されている他航空機の中で、操縦者に対して、真に衝突を警戒すべき他航空機を操縦者に識別させて、注意をしやすいとする目的で、『警戒空域』を表示させるという課題解決のための技術であるから、引用発明が、課題をそのような手段によって解決する発明である以上、『警戒空域』の表示範囲のみを、効率的に表示する目的でオフセンタ機能を採用する解決課題、優位性ないし動機等は存在しないというべきである。

審決は、引用発明は、衝突回避操作に必要とされる時間を確保するために、自航空機の速度が増大するに従って、自航空機の前方の警戒空域の表示範囲をより広げると説示するが、他航空機等は、自航空機の速度を速くする前から表示されているのであるから、オフセンタ機能を適用する解決課題ないし動機付けはない。

本願発明と引用発明とは、解決課題及び技術思想を互いに異にするものであって、引用発明を前提とする限りは、本願発明と共通する解決課題は生じ得ないにもかかわらず、審決は、解決課題を想定した上で、その解決手段として周知技術を適用することが容易であると判断して、引用発明から本願発明の容易想到性を導いた点において、誤りがあるといえる。」と判示した。

判決は、引用発明は、表示器上に他航空機の概略位置を示す全体の表示画面について、拡大又は縮小させることなく、一定の範囲内に位置する他航空機等のすべてを表示させることを前提とした発明であり、全体の表示画面に表示されている他航空機の中で、操縦者に対して、真に衝突を警戒すべき他航空機を操縦者に識別させて、注意をしやすいとする目的で、『警戒空域』を表示させる

という課題解決のための技術であることを根拠として、『警戒空域』の表示範囲のみを、効率的に表示する目的で周知なオフセンタ機能を採用する解決課題、動機等が存在しない旨の判示をしているが、個々の具体的な動機付けはともかく、引用発明、周知のオフセンタ機能は、操縦者に航空機等を識別させて注意をしやすいとする目的で、一定範囲内（警戒空域内）に位置する航空機等を表示するという点では共通するものであり、そして、そのためにどのような表示形態の表示器を採用するかは当業者が適宜なし得ることであると考え方が自然ではないかと考える。周知技術を第1の引用発明として本願発明は当業者が容易に想到し得たことである判断した場合は、異なった結論になっていたかもしれない。

(2) 訂正請求を一体のものとして許否を判断した誤り(事例⑦)

⑦平成20年(行ケ)第10093号(発明の名称;半導体素子搭載用基板及び半導体パッケージ)

無効2006-80140, 特許3352084

請求項:

〈特許明細書の特許請求の範囲〉

【請求項1】

絶縁性支持体と、その片面に形成された複数の配線とを備える半導体素子搭載用基板において、

半導体素子搭載領域と、該半導体素子搭載領域の外側の樹脂封止用半導体パッケージ領域とを、複数組備え、

上記配線は、

上記半導体パッケージ領域に形成されたワイヤボンディング端子と、上記半導体素子搭載領域に形成された外部接続端子とをつなぐ配線を含み、

上記外部接続端子の形成された箇所の上記絶縁性支持体に、上記外部接続端子に達する開口部が設けられていることを特徴とする半導体素子搭載用基板。

【請求項2】

上記外部接続端子は、上記半導体素子搭載領域ごとに二つ以上設けられることを特徴とする請求項1記載の半導体素子搭載用基板。

【請求項3】～【請求項8】省略

〈訂正請求の訂正事項〉

訂正事項1: 本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項1を次のとおりに訂正する。

「絶縁性支持体と、その片面のみに形成される複数の配線とを備える半導体素子搭載用基板において、

半導体素子搭載領域と、該半導体素子搭載領域の外側の樹脂封止用反動体パッケージ領域とを、複数組備え、

上記配線は銅箔から形成される配線であって、上記絶縁性支持体の半導体素子を搭載する面側のみに1層あり、

上記配線は、上記半導体パッケージ領域に形成されるワイヤボンディング端子と、上記半導体素子搭載領域に形成される外部接続端子及びそれらをつなぐ配線を配線の一部として備え、

上記外部接続端子は上記配線の上記絶縁性支持体側の面に備えられ、

上記ワイヤボンディング端子はその反対側の面に備えられ、

上記外部接続端子の形成される箇所の上記絶縁性支持体に、上記外部接続端子に達する開口部が設けられ、上記開口部の半導体素子を搭載する面側は、上記外部接続端子で覆われており、

上記絶縁性支持体はポリイミドフィルムであって、上記開口部の側壁に上記絶縁性支持体が露出していることを特徴とする半導体素子搭載用基板。」(下線部が訂正部分)

訂正事項2～訂正事項5 省略

判示事項:

2以上の請求項を対象とする特許無効審判の手續において、無効審判請求がされている2以上の請求項について訂正請求がされ、……特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である場合には、訂正対象請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきものであるから、そのうちの1つの請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由として、他の請求項についての訂正事項を含む訂正の全部を一体として認めないことは許されない。そして、この理は、……無効請求の対象とされてい

る請求項及び無効請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においても同様であって、無効請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由（……独立特許要件を欠くという理由も含む。）として、無効審判請求の対象とされている請求項についての訂正請求を認めないとするは許されない。

所感：

本件訂正の内容は、特許請求の範囲の減縮を目的として、請求項1を前述のとおり訂正する（訂正事項1）とともに、明りょうでない記載の釈明を目的として、訂正前の請求項4を削除し、実質的に訂正前の請求項5ないし8の項番を繰り上げるもの（訂正事項2ないし5）であった。本件特許権の（訂正前の）請求項2ないし8は、請求項1の記載を直接又は間接に引用する引用形式の請求項であるため、本件訂正（訂正事項1）は、無効審判請求されている請求項1の訂正を請求するとともに、無効審判請求されていない請求項2以下の請求項の訂正をも請求するものであった（以下、請求項2の訂正後の発明を「本件訂正発明2」という。）

この訂正請求について、審決は、本件訂正のうち本件発明1についての訂正請求は特許請求の範囲を減縮するものであるが、本件訂正発明2は、引用例1ないし20に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとして、一体不可分に訂正請求を認めなかった。

これに対し、判決は、「昭和62年法律第27号による改正により、いわゆる改善多項制が導入され、平成5年法律第26号による改正により、無効審判における訂正請求の制度が導入され、平成11年法律第41号による改正により、特許無効審判において、無効審判請求されている請求項の訂正と無効審判請求されていない請求項の訂正を含む訂正請求の独立特許要件は、無効審判請求がされていない請求項の訂正についてのみ判断することとされたこのような制度の下で、特許無効審判手続における特許の有効性の判断及び訂正請求による訂正の効果は、いずれも請求項ごとに生ずるものとい

うべきである。特許法は、2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許無効審判請求をすることができるとしており（123条1項柱書）、特許無効審判の被請求人は、訂正請求をすることができるとしているのであるから（134条の2）、無効審判請求されている請求項についての訂正請求は、請求項ごとに申立てをすることができる無効審判請求に対する、特許権者側の防御手段としての実質を有するものと認められる。このような訂正請求をする特許権者は、各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないとするならば、無効審判事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになるといえる。このように、無効審判請求については、各請求項ごとに個別に無効審判請求することが許されている点に鑑みると、各請求項ごとに無効審判請求の当否が個別に判断されることに対応して、無効審判請求がされている請求項についての訂正請求についても、各請求項ごとに個別に訂正請求することが許され、その許否も各請求項ごとに個別に判断されるべきと考えるのが合理的である。

以上のとおり、特許無効審判手続における特許の有効性の判断及び訂正請求による訂正の効果は、いずれも請求項ごとに生じ、その確定時期も請求項ごとに異なるものというべきである。

そうすると、2以上の請求項を対象とする特許無効審判の手続において、無効審判請求がされている2以上の請求項について訂正請求がされ、それが特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である場合には、訂正の対象になっている請求項ごとに個別にその許否が判断されるべきものであるから、そのうちの1つの請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由として、他の請求項についての訂正事項を含む訂正の全部を一体として認めないとするは許されない。そして、この理は、特許無効審判の手続において、無効審判請求の対象とされている請求項及び無効審判請求の対象とされていない請求項の双方について訂正請求がされた場合においても同様であって、無効審判請求の対象とされていない請求項についての訂正請求が許されないことのみを理由（この場合、独立特許要件を欠くという理由も含む）として、無効審判請求の対象とされてい

る請求項についての訂正請求を認めないとする事は許されない。

本件においては、請求項1に係る発明についての特許について無効審判請求がされ、無効審判において、無効審判請求の対象とされている請求項1のみならず、無効審判請求の対象とされていない請求項2以下の請求項についても訂正請求がされたところ、本件審決は、無効審判請求の対象とされていない請求項2についての訂正請求が独立特許要件を欠くことのみを理由として、本件訂正は認められないとした上で、請求項1に係る発明についての特許を無効と判断したのであるから、本件審決には、上記説示した点に反する違法がある。」と判示した。

この判決は、平成19年(行ヒ)第318号最高裁判決(平成20年7月10日第一小法廷判決言渡)に従った判決である。

(2) 意匠系審決取消事件

平成20年(行ケ)第10185号(物品の名称;腕時計)

不服2007-15949, 意願2006-9371(本願意匠と引用意匠との共通点及び差異点の認定の誤り)

判示事項:

本願意匠の主文字盤は、大きい目盛表示の間に細い目盛線を表示しているのに対し、引用意匠は大きい目盛表示の間に細い目盛線を有していない点を差異点とすべきである。

また、ガード部における切欠きの有無は、一見して明らかな目立つ部分であり、ガード部の形態全体に与える影響を無視することはできないから、差異点として認定すべきである。

更に、本願意匠は、具体的態様によって、全体として凹凸の多い立体的な印象を看者に抱かせるのに対し、引用意匠は全体としてスッキリとした平坦な印象を看者に抱かせる。さらに、時計の正面にあって最も目立つ部分である時計本体部主文字盤について、(省略)、異なっている。



本件登録意匠の図面(正面図)



引用意匠²⁾

そうすると、本願意匠と引用意匠は、差異点が相まって、全体的な印象は大きく異なるというべきである。

所感:

本件においては、審決は、本願意匠と引用意匠は、「時計本体部の主文字盤は、目盛表示を大きくし、間に細い目盛り線を表示し、……竜頭と押しボタン部は、それぞれのガード部を備え、……が共通する。」と認定した。

これに対し、判決は、「本願意匠の主文字盤は、大きい目盛表示の間に細い目盛線を表示しているのに対し、引用意匠は大きい目盛表示の間に細い目盛線を有していないから、この点を差異点とすべきであり、また、本願意匠のガード部は、竜頭をガードしているということが

2) 小学館「DIME」2003年12月4日発行23号44頁より要部抜粋

できるが、押しボタン部をガードしているとする事はできないのに対して、引用意匠ガード部は、竜頭とともに押しボタン部をガードしているということができ、そして、ガード部における切欠きの有無は、一見して明らかな目立つ部分であり、ガード部の形態全体に与える影響を無視することはできないから、この点を差異点として認定すべきである。」と判示した。

基本的構成態様が確立されている腕時計の分野においては、細部まで共通点、差異点を認定し、その差異点により、看者に与える意匠全体としての印象が、異なるものであるか否かを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3四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

今期は、進歩性の判断において、「本願発明、引用発明（先願発明）、一致点の認定誤り」についての審決取消事例が多かったので、それらを中心に紹介した。

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。

☆判断遺脱（平成19年（行ケ）第10380号（発明の名称：打込機）、無効2005-80121、特許2842215）

審決が、第4回弁駁書において請求人が主張した点のみを無効理由として取り上げ、判断したところ、判決は、「本件第4訂正後の請求項1ないし4の記載に照らし、当初無効理由1①ないし1③及び1⑦のうち、無効理由2と重複する理由以外の理由は、当然には、理由がなくなったということできないところ、本件審決が、これらの理由の成否について何ら判断していないことは、審決書の記載に照らし、明らかである。したがって、本件審決は、当初無効理由1①ないし1③及び1⑦（無効理由2と重複する理由を除く。）について、判断を遺脱した違法がある（36条5項違反、甲1、2に基づく29条2項違反についても同様の判示有り）」と判示した。

☆共同出願要件（38条）違反（平成19年（行ケ）第10351号（発明の名称：ツインカートリッジ型浄水器）、

無効2006-80131、特許3723749）

審決が、「金型製作は請求人から被請求人に発注されることなく『両者は袂を分か』ち、請求人は同年『3月時点で該金型の中国での製作を発注』している。これらが請求人による本件開発委託契約上の（3）および（4）の業務の受領を拒絶するという業務委託義務違反の債務不履行に該当することは明らかである。甲第8号証は、期間内に債務を履行すべき旨を示した書簡で、平成13年2月14日を期限とする開発委託契約の法定解除の意思表示に実質的に相当乃至示唆することは明らかである。本件開発委託契約は、被請求人による解除権の行使により法定解除されたものである。請求人が本件特許発明に係る特許を受ける権利は請求人と被請求人の共有であるとする根拠である、甲第5号証（開発委託契約書）第6条第1項（2）の約定は、請求人の債務不履行を理由として被請求人が同開発委託契約を民法第541条に基づいて解除をした結果、同法第545条第1項に基づき、または、特約のない合意解約により遡及的に消滅したから、同約定を根拠とする本件審判請求書における請求の理由である共同出願要件違反の主張を採用することができない。」と判断したところ、判決は、「甲8書簡中の『本開発委託契約を御解約される場合は』の主体は、原告であり、同書簡において、被告が原告に対し主張した開発設計費支払請求の法的根拠は、債務不履行解除に係る損害賠償請求権ではなく、本件開発委託契約の4条である。同条項の約定記載によれば、その解除権の行使の主体は原告に限定されており、同書簡で言及された『御解約』の主体は原告であることは明らかであり、その他同書簡には債務不履行を理由とする解除の意思表示を認めるに足りる記載が見当たらない。そうすると、同書簡をもって被告が期限付きの債務不履行解除の意思表示をしたとした審決の認定は誤りである。また、認定した事実経緯の下における本件では、平成12年中に新型浄水器の設計開発作業は完了し、特許出願できる段階に至っていたのであるから、合意解除された平成13年3月26日には、本件効力存続条項によって、合意解除された後においても引き続き、原告及び被告は相互に特許を受ける権利の共有、共同出願義務を負担することになる。被告は平成13年6月6日に単独で本件特許の出願をし、その登録を受けたもので

あるから、本件特許の登録は特許法第38条に違反するものとして、同法第123条第1項第2号の無効理由を有することになる。」と判示した。

特許法36条6項2号(明確性)の判断にあたっては、「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載において、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定する。同号がこのような規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許発明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべきである。請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書の記載又は出願時の技術常識を考慮して請求項の記載を解釈し、請求項の記載が明確か否かを判断する必要がある。」(平成20年(行ケ)第10107号)に留意する必要がある。

無効Y審決の取消率は、ここ10数年来、一番低くなっている。これからも、この傾向が続くよう努力していく必要がある。

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