

— 平成20年度第4四半期の判決について —

第1 はじめに

平成20年度第4四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64件（査定系33件，当事者系31件），意匠4件（査定系1件，当事者系3件）であり，審決取消件数（取消率）は，それぞれ特実22件（34.4%），意匠1件（25.0%）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11件）については，取消率（33.3%）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8件）の取消率（44.4%）が，前年度の取消率（12.1%）を大幅に上回っており，無効Y審決（取消件数3件）の取消率（23.1%）が，前年度の取消率（55.9%）を下回っているものの，結果として，当事者系の取消率（35.5%）は，前年度の取消率（27.0%）を上回った。

取消事由についてみると，当事者系，査定系を問わず，「相違点の判断誤り」が15件（全体の68%）と多いことが今期の特徴である。

「相違点の判断誤り」の理由としては，本願発明と引用発明は，その技術的課題，技術的意義が異なる，引用発明には，本願発明を想到する契機ないしは動機付けがない等，動機付けに関する理由が多数を占めている。相違点の容易想到性の判断に当たっては，本願発明と各引用発明の，技術的課題，技術的意義の共通性（動機付け）について，綿密な論理構成を構築しておく必要がある。また，引用発明と組み合わせる引用例2，周知技術の認定は，正確に行う必要がある。

意匠については，当事者系において，1件の取消事例が生じた。

この事例においては，引用意匠の襟元部の画像が不鮮明であるため，その形状，素材又は態様を確定することができないとされたもので，引用意匠を採用する際には，この点に留意する必要がある。

今期においては，進歩性の判断において，「相違点の判断誤り」についての判示内容を主に紹介する。

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願いたい。

第2 審決取消事例**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 本願発明の認定誤り（事例①）
 - イ 引用発明の認定誤り
 - ウ 相違点の判断誤り（事例②③④⑤⑥）
 - ・ 無効Y審決（事例⑦）
- (2) 補正却下の決定の誤り（新規事項追加の判断誤り）
- (3) 訂正を認めたことの誤り（無効Y審決）（事例⑧）

(1) 進歩性**ア 本願発明の認定誤り（事例①）****①平成20年（行ケ）第10115号（発明の名称；遠隔的に監督される安全な試験の運営システム）**

不服2006-27915，特願平10-539674（特表2001-510593）

請求項：

【請求項1】遠隔試験ステーションで行われ，遠隔的に監督される試験の運営を制御するシステムにおいて，

- (1) (a) 試験問題データと確認された身体的特徴データを含むデータを記憶するための記憶手段と，
 - (b) 前記記憶手段に接続されて作動し，試験受験者の身体的特徴データを前記記憶された確認済み身体的特徴データと比較するデータプロセッサと，
を含む中央ステーションと，
- (2) (a) データプロセッサと，
 - (b) 前記データプロセッサに接続されて作動し，入力データを記憶するデータ記憶手段と，
 - (c) 前記試験受験者の身体的特徴データを前記デー

タプロセッサに入力するための身体的特徴判断装置と、

- (d) 試験問題データを表示するための表示手段と、
- (e) 試験応答データを前記データプロセッサに入力するための入力装置と、
- (f) 試験の監督データを記録するための手段と、
- (g) 前記中央ステーションと通信し、前記中央ステーションから前記試験問題データを受け取り、試験受験者の身体的特徴データ、試験応答データ及び監督データを前記中央ステーションに送信する通信手段と、

を備える遠隔試験ステーションと、

から構成され、

前記通信手段は、前記試験受験者と前記中央ステーションとの間における双方向通信を行うものであり、

前記中央ステーションは前記監督データに基づいて前記試験の有効性を判断するものであるシステム。」

引用例 (特表平8-504282号公報)

判示事項：

本願補正発明の「試験の監督データ」は、試験の有効・無効の判断に供されるデータと試験の有効・無効を判断するために必要とされるデータとを含むものであって、試験会場において受験者が不正行為を行わないよう監督(狭義の試験監督)するためのデータである。

他方、引用発明の「テスト状況記録データ」である異常事態報告記録に係るデータは、テストに影響を与え得るハードウェア又はソフトウェア上の問題及び停電等のテストセンターの状態の追跡を可能にするためのデータであるから、本願補正発明の「試験の監督データ」の一部にたまたま含まれる関係であるが、狭義の試験監督に関連するデータではない。

したがって、引用発明の「テスト状況記録データ」と、本願補正発明の「試験の監督データ」とを、一致するものと認めることはできない。

所感：

本事例においては、審決は、「引用発明の『テスト状況記録データ』は、本願補正発明の『試験の監督データ』

に相当し、いずれもが、試験の有効性を判断するのに供されるものである点で共通する」と認定した。

これに対し、判決は、「本願補正発明の『試験の監督データ』は、試験の有効・無効の判断に供されるデータと試験の有効・無効を判断するために必要とされるデータとを含むものであって、試験会場において受験者が不正行為を行わないよう監督(狭義の試験監督)するためのデータである。他方、引用発明の『テスト状況記録データ』である異常事態報告記録に係るデータは、テストに影響を与え得るハードウェア又はソフトウェア上の問題及び停電等のテストセンターの状態の追跡を可能にするためのデータであるから、本願補正発明の『試験の監督データ』の一部にたまたま含まれる関係であるが、狭義の試験監督に関連するデータではない。したがって、引用発明の『テスト状況記録データ』と、本願補正発明の『試験の監督データ』とを、一致するものと認めることはできない。……本願補正発明の『試験の監督データ』と引用発明の『テスト状況記録データ』との対比判断に当たり、『試験の監督データ』の技術的意義が、特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することができないにもかかわらず、発明の詳細な説明の記載を参酌して技術的意義を具体的に明らかにすることなく、特許請求の範囲の記載から形式的に導き出される『試験の有効性の判断に供されるすべてのデータ』とすることによって、両者の具体的な内容の相違を捨象するのは、本願補正発明の新規性の本質を看過するものである。」と判示した。

判決では、「試験の監督データ」の技術的意義を明確に理解できずとし、発明の詳細な説明の記載から、「試験の監督データ」は、試験の有効・無効の完全な判定を実現するために必要とされる一切のデータであって、試験会場において受験者が不正行為を行わないよう監督(狭義の試験監督)するためのデータである旨判断している。

このように、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場合は、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る。

同じ趣旨の判決として、平成20年(行ケ)第10166号がある。

ウ 相違点の判断誤り(事例②③④⑤⑥⑦)

②平成20年(行ケ)第10096号(発明の名称;回路用接続部材)

不服2005-12671, 特願平07-117033(特開平08-315884)

請求項:

〔【請求項1】下記(1)～(3)の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物100体積に対して、0.1～10体積%である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回路用接続部材。

- (1) ビスフェノールF型フェノキシ樹脂
- (2) ビスフェノール型エポキシ樹脂
- (3) 潜在性硬化剤]

引用例(特開平6-256746号公報)

〔【請求項1】下記成分を必須とする接着剤組成物

- (1) カルボキシル基, ヒドロキシル基, 及びエポキシ基から選ばれる1種以上の官能基を有するアクリル樹脂
- (2) 分子量が10000以上のフェノキシ樹脂
- (3) エポキシ樹脂
- (4) 潜在性硬化剤]

審決認定の(相違点)

本願補正発明が、接着剤組成物の必須の成分として「ビスフェノールF型フェノキシ樹脂」を含むのに対し、引用例に記載の発明では、……「フェノキシ樹脂」を含んでいる点

判示事項:

相違点の看過についての誤りがあるか否かにかかわらず、引用発明のフェノキシ樹脂について、相溶性、接着性がより一層良くなるように、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考し得たことであるとした点には誤りがある。

当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であ

るといふべきであるのは当然である。

引用例には、……相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。

また、一般的に、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が……、回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。

所感:

本事例においては、審決は、引用例の実施例として「PKHA(フェノキシ樹脂, 分子量25000, ヒドロキシル基6%, ユニオンカーバイド株式会社製商品名)」が記載されていることを根拠として、「引用発明のフェノキシ樹脂について、相溶性、接着性がより一層良くなるように、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いてみようとすることは、当業者が容易に推考し得たことである。」と判断した。

これに対し、判決は、「本願補正発明においてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いることに比べて、その接続信頼性(初期と500時間後のもの)及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである。

一方、引用例には、格別、相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上、回路用接続部材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性、絶縁性、剛性、粘度等々の他の要素も存在するのであるから、相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることはできない。また、一般的に、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂が本願出願時において既に知られた樹脂であるとしても、それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。

さらに、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂のガラス転移点は「80℃」であり、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂のガラス転移点は「100℃」であり、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂の耐熱性が低いものと認められる。上記のビスフェノールF型フェノキシ樹脂の性質に照らすと、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用い

るフェノキシ樹脂として、格別の問題点が指摘されていないビスフェノールA型フェノキシ樹脂 (PKHA) に代えて、耐熱性が劣るビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが、当業者には容易であったとはいえない。」と判示した。

さらに、判決は、特許法29条2項が定める要件の充足性の判断について、「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。

ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする『課題』の把握に当たって、その中に無意識的に『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」と判示している。

そもそも、引用例の実施例に記載されている「PKHA」は、ビスフェノールA型のフェノキシ樹脂であるから、接着剤の成分としてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが周知であるとしても、審決は、相溶性、接着性の更なる向上に着目してビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いることが容易であることを証拠に基づいて論理的に説明しておく必要があった。

相違点の容易想到性を論ずる場合は、容易である論理付けを証拠に基づいて十分に検討し、審決に書き込むことが必要である。

③平成19年(行ケ)第10258号(発明の名称:溶融金属供給用容器)

無効2005-80325(無効Z審決),特許3323489

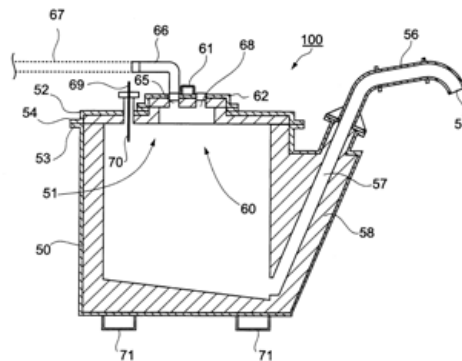
請求項:

「【請求項1】溶融金属を収容することができ、上部に第1の開口部を有する容器と、

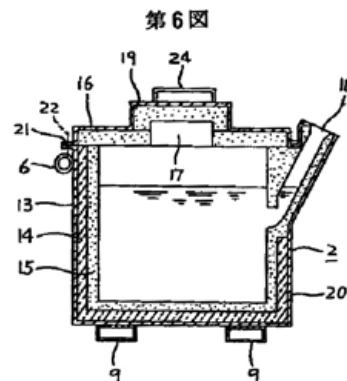
前記容器の内外を連通し、前記溶融金属を加圧により流通することが可能な流路と、前記容器の第1の開口部を覆うように配置され、ほぼ中央に前記第1の開口部よりも小径の第2の開口部を有する蓋と、

前記蓋の上面部に開閉可能に設けられ、前記容器の内外を連通し、容器内の前記加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設けられ、前記容器内部の気密を確保するハッチとを具備し、

公道を介してユースポイントまで搬送されることを特徴とする溶融金属供給用容器。」



本願発明 図3



甲2(特公平4-6464号公報) 第6図

審決認定の(相違点B')

本件発明1では、ハッチに容器の内外を連通し、容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設けられとしているのに対して、甲2発明における受湯口小蓋(ハッチ)は、この点が設けられていない点。

判示事項：

傾動式の容器である甲2発明から、これを密閉された容器に熔融金属用の配管が設けられ加減圧用の配管が接続されるという構成(加圧式)とすること自体は、甲10～13に、加圧式が優れていることが記載されているから容易に想起できる。しかしこのことは当業者が甲2発明から出発してこれに加圧式の容器を採用しようと考えた後は、加圧式容器であれば性質上当然に具備するはずの構成のほかそのすべての個々の具体的構成は当然に適用できることを意味しない。

本件発明1と甲2発明は、技術分野は同じくするものの、その技術的課題は、傾動式取鍋の安全な工場間運搬(甲2発明)と加圧式取鍋特有の内圧調整用配管の詰まりの防止(本件発明1)というように基本的に異なるものであるから、甲2発明に接した当業者が、本件発明1の相違点B'の構成を容易に想起することができたと認めることはできない。

所感：

本事例においては、審決は、「甲2発明の熔融金属供給用容器を加圧式の注湯構成とした場合、容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔を当然設置することになり、そして、その設置位置は、取鍋本体か蓋の部分のどちらかに限られるものといえるから、相違点B'は容易に想到し得ることである。」と判断した。

これに対し、判決は、「甲2発明の容器は、溶湯は受湯口から取鍋内に収納され、使用先の工場では、注湯口を開きフォークリフトにより取鍋を傾動して保持炉や鋳型等に注湯する方式の、いわゆる傾動式の取鍋であると認められるところ、この傾動式の取鍋から、これを、密閉された容器に熔融金属用の配管が設けられ加減圧用の配管が接続されるという構成(いわゆる加圧式)とすること自体は、甲10、甲12、甲13において、加圧式の場合、注湯精度、溶湯品質等の点で傾動式よりも優れているこ

とが記載されているから、当業者がこれを適用することは容易に想起できるものと認められる。

しかし、このことは当業者が甲2発明から出発してこれに加圧式の容器を採用しようと考えた後は、加圧式容器であれば性質上当然に具備するはずの構成のほかそのすべての個々の具体的構成は当然に適用できることを意味しない。そして、甲2発明の傾動式の容器であれば、その傾動式の容器であるという性質自体から、溶湯を出し入れするために注湯口及び受湯口が必要であることが導かれるが、本件発明1の加圧式の容器の場合は、一つの流路を通して溶湯の導入と導出とを行う注湯方式であり加減圧用の配管が容器に接続されていればよいのであるから、傾動式の容器に必要な受湯口及び受湯口小蓋は必須なものではない。したがって、甲2発明の傾動式の容器に接した当業者がこれを加圧式の取鍋にすることを考える際、あえて、必須なものではない受湯口及び受湯口小蓋を具備したままの構造とするのであれば、そうした構造を採用する十分な具体的理由が存する必要がある。

しかるに、本件発明1における技術的課題は密閉された容器に熔融金属用の配管が設けられ加減圧用の配管が接続されるという構成をとったとき、液滴が容器内で飛び散って内圧調整用の配管に付着し、これが度重なることで配管詰まりが発生する点にあるところ、このような課題を解決するために、容器の上面部に開閉可能に設けられ、容器の内外を連通する内圧調整用の貫通孔が設けられたハッチを具備するという構成を採用し、この構成により、ハッチを開けて加熱器を容器内に挿入して予熱をする際に、内圧調整用の貫通孔に対する金属の付着を確認することができ、内圧調整に用いるための配管や孔の詰まりを未然に防止できるという作用効果を有するようにしたものである。そうすると、本件発明1と甲2発明とを対比すると、甲2発明は取鍋を運搬車輛に搭載し公道を介して工場間で運搬するという技術的課題を有し、その課題解決手段としては、運搬用車輛に搭載し公道を搬送されるに適した構成を採用しており、技術分野は同じくするものの、その技術的課題は、傾動式取鍋の安全な工場間運搬(甲2発明)と加圧式取鍋特有の内圧調整用配管の詰まりの防止(本件発明1)というように基本的に異なっており、その課題解決手段も、注湯口、

受湯口の密閉手段や運搬用車両への係止手段が設けられた構成（甲2発明）と『ハッチに容器の内外を連通し、容器内の加圧を行うための内圧調整用の貫通孔が設けられ』た構成（本件発明1の相違点B）というように異なっており、その機能や作用についても異なるものであるから、そのような甲2発明に接した当業者が、本件発明1の相違点B'の構成を容易に想起することができたと認めることはできない。」と判示した。

本願発明の容器と甲2発明の容器は、熔融金属を公道搬送する熔融金属供給用容器である点で共通するものの、熔融金属を注湯する方式において、本願発明は加圧式であり、甲2発明は傾動式である点で相違する。そして、この注湯方式の相違により、容器や蓋等の基本構造が異なり、それに伴って、解決しようとする技術的課題や、機能・作用も異なるものである。

したがって、このように技術分野が同じであっても、基本構造が異なる発明の容易想到性を論ずる場合は、単に設計的事項であるでは足りず、証拠に基づいた精緻な論理付けが必要である。

④平成20年（行ケ）第10026号（発明の名称：動的な乗物）

不服2005-21460，特願平07-506985（特表平08-502921）

請求項：

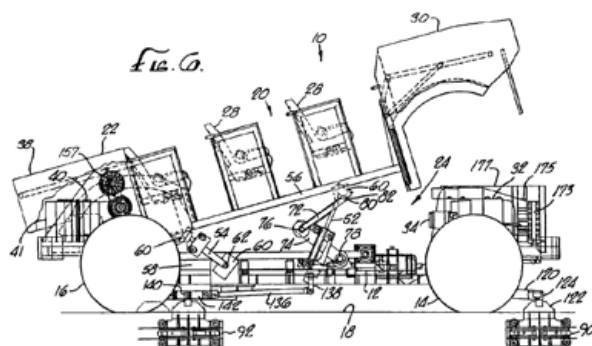
【請求項3】乗客を乗せ、乗物の外側の環境を通る軌道に沿って動く動的な乗物において、

- (a) 前記環境に対して軌道に沿って動くシャーシと、
- (b) 乗客を乗せることができる車体と、
- (c) 車体をシャーシに接続し、シャーシと独立した車体の調整された運動を行なわせるアクチュエーターと、

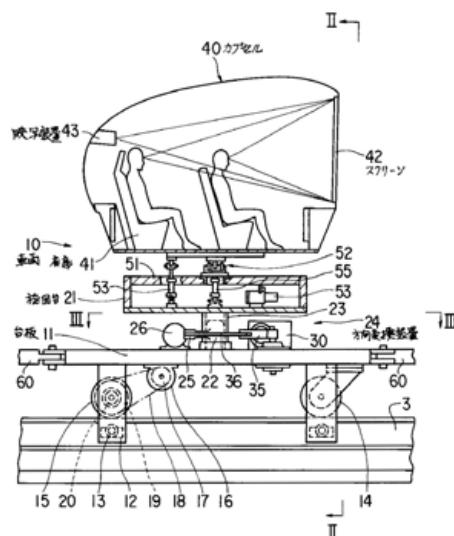
を有し、
車体が前進加速段階にある時、アクチュエーターが、車体の前方側を、車体の後方側に対して、持ち上げる、乗物。」

審決認定の（相違点1）

本願発明3においては、「車体が前進加速段階にある時、アクチュエーターが、車体の前方側を、車体の後方側に対して、持ち上げる」と特定されるのに対して、刊行物記載発明においては、この特定を備えるか定かでない点。」



本願発明 図6



引用刊行物（特開平5-161762号公報） 図1

判示事項：

本願発明3は、相違点1に係る「車体が前進加速段階にある時、アクチュエーターが、車体の前方側を、車体の後方側に対して、持ち上げる」との構成を有することにより、車体が前進加速しながら動くことによる実際的前進加速感に加えて擬似的な前進加速感を乗物の乗客に付与することにより、通常の加速感以上に乗物の加速に対する乗客の感覚を強調することができ、これによって、この増強された加速感覚を発生させるために通常必要とされる速度で乗物を実際に加速する必要をなくして安全性を十分に確保することができる、という点に技術的意義がある。

引用刊行物には、相違点1に係る本願発明3の構成を想到する契機ないしは動機付けとなる記載も示唆もないこと、また周知例甲2ないし5によっては、単に擬似的な前進加速感を乗客に与えるシミュレーションを行うことが周知技術であったと認められるにすぎないこと、さらに乙第1ないし3号証によっても、乗物の前進加速により乗客が経験する乗物の加速度の感覚を強調し高めるシミュレーションが技術常識であったとは認められないことから、刊行物記載発明において上記周知技術を考慮したとしても、当業者において、本願発明3におけるシミュレーション利用の技術的意義を容易に着想し、また、それによる効果を容易に想到し得たとは認められないから、当業者が相違点1に係る本願発明3の構成を容易に想到し得たとは認められない。

所感：

本事例においては、審決は、相違点1について「本願発明3は、刊行物記載発明において車両の発進状態を体感させようとするれば、これの備えている運動装置を使用して周知のシミュレートを行うことで、当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。

これに対し、判決は、「本願発明3は、相違点1に係る『車体が前進加速段階にある時、アクチュエータが、車体の前方側を、車体の後方側に対して、持ち上げる』との構成を有することにより、実際的前進加速感に加えて、アクチュエーター動作のシミュレーションによる擬似的な前進加速感を乗物の乗客に付与することにより、通常の加速感以上に乗物の加速に対する乗客の感覚を強調することができ、この増強された加速感覚を発生させるために通常必要とされる速度で乗物を実際に加速する必要をなくして安全性を十分に確保することができる、という点に技術的意義がある。

これに対し、刊行物記載発明は、カプセル内部のスクリーン上の映像に対応して座席等に動きを与え、乗客に映像上の出来事を擬似的に体感させるというものであり、同発明におけるシミュレーション効果は、乗物の実際の動きがもたらす乗客の感覚とは無関係である。また、引用刊行物には、設計技術上及び安全性の問題から乗物の急激な加・減速や急速度での急カーブの曲がりなどの実際の動きが制限されるという事情の下で、動的な乗物

に臨場感や大きなスリルなどを求める乗客に対して急激な加速や減速、高速での急カーブの曲がりの感覚を提供するという本願発明3の課題についての記載も示唆もない。

したがって、刊行物記載発明は、動的な乗物においてシミュレーション効果を利用するという点では本願発明3と共通するものの、シミュレーション効果の利用状況についての着想及びそれにより実現される効果の点で本願発明3とは技術的思想を異にするものというべきであって、刊行物記載発明と本願発明3とでは、シミュレーションを利用することの技術的意義が相違するものと認められる。そして、本願発明3におけるシミュレーションの利用の技術的意義については、引用刊行物に記載も示唆も認め難いところ、本願発明3におけるシミュレーションの利用の点が、相違点1に係る構成に当たるから、結局、引用刊行物には、相違点1に係る構成の技術的意義について、記載及び示唆があるものと認めることはできない。また周知例甲2ないし5によっては、単に擬似的な前進加速感を乗客に与えるシミュレーションを行うことが周知技術であったと認められるにすぎないこと、さらに乙第1ないし3号証によっても、乗物の前進加速により乗客が経験する乗物の加速度の感覚を強調し高めるシミュレーションが技術常識であったとは認められない。

したがって、刊行物記載発明において上記周知技術を考慮したとしても、当業者において、本願発明3におけるシミュレーション利用の技術的意義を容易に着想し、また、それによる効果を容易に想到し得たとは認められないから、当業者が相違点1に係る本願発明3の構成を容易に想到し得たとは認められない。」と判示した。

審決は、周知例甲2ないし5を援用し、車体を模した装置の前方側を後方側より持ち上げることで乗物の前進加速段階をシミュレートする手法は周知であり、本願発明3は、刊行物記載発明において周知のシミュレーションを行うことで当業者が容易に発明をすることができたものであると判断したが、判決は、乗物を実際には移動させることなく、あるいは乗物の実際の動きとは異なる態様で、乗物を運転する際に感じる運転感覚や体感を擬似的に体験させるシミュレーション装置はよく知られた技術であることは認めたものの、乗物が実際に前進加速している時に、乗客が経験する加速度感を更に強調する

ために、当該乗物に加速度感を生起させる実際の動きを加え、乗客の前進加速感を擬似的に強調し高めるシミュレーションを行うとの技術的事項が記載されているとは認められないし、これを示唆する記載も見い出すことができないから、本願発明3におけるシミュレーション利用の技術的意義についてまで周知であったと認めることはできないとして、審決の相違点1の判断は誤りであると判断した。

確かに、甲2ないし5のシミュレーション技術は加速度感を更に増強させるものではないものの、車体を模した装置の前方側を後方側より持ち上げることで乗物の前進加速段階をシミュレートする以上、乗物を実際の加速度まで加速させることなく加速度感を感じさせることができることは示唆されているといえるのではないかと考えられる。

とはいえ、引用刊行物記載発明は、判決で判示したとおり、シミュレーション効果の利用状況についての着想及びそれにより実現される効果の点で本願発明3とは技術的思想が異なるものであり、また、乗物の前進加速とシミュレーションを組み合わせた技術が周知であるとの証拠は出されていない。

容易想到性を論ずる場合は、周知技術については相違点に係る構成を示唆するものであるか否かを十分検討しておく必要がある。

⑤平成20年(行ケ)第10205号(発明の名称;ポリマー組成物及びその製造方法)

不服2005-8590, 特願平06-522357(特表平08-508534)

請求項:

【請求項1】ポリマー組成物の製造方法であって、

- (a) 炭素フィブリル0.25～50重量%をポリマー材料と配合し、ここでこのフィブリルの少なくとも一部分は凝集体の形態であり;
- (b) この配合物を混合して、上記ポリマー材料中に上記フィブリルを分布させ;次いで
- (c) この配合物に剪断力を適用して、上記凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、 $35\mu\text{m}$ よりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させる;

工程からなる製造方法。】

引用文献2(特開平3-74465号公報)

審決認定の引用発明(引用文献2記載の発明)の内容

「極細炭素フィブリルと合成樹脂とを混練して、径が $0.10\sim 0.25\text{mm}$ の凝集体を50重量%以上含有する炭素フィブリル0.1～50重量部と合成樹脂99.9～50重量部とを含有する樹脂組成物を製造する方法」

引用文献1(特開平2-276839号公報)

引用文献3(国際公開第91/01621号)

審決認定の(相違点)

本願発明における下記の構成を引用発明は具備していない点

「(c) この配合物に剪断力を適用して、上記凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、 $35\mu\text{m}$ よりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させる」点

判示事項:

引用発明は、「径が $0.10\sim 0.25\text{mm}$ の凝集体を50重量%以上含有する」という要件を有しており、十分な導電性及び機械的強度の観点から、径が 0.1mm に満たない小さな凝集体の50重量%以上の存在を排除している。引用文献2には、炭素フィブリルの径を 0.10mm ($100\mu\text{m}$)より小さくする動機付けは無い。

引用文献1は、炭素フィブリルをそのまま用いずにある程度分解してから用いることを示唆するにとどまる。

引用文献3には、高い分散性を得るために粒径を小さくすることが記載されているとしても、導電性複合体を製造する場合について、十分な導電性と機械的強度を得るための具体的な大きさが示されているとは言えず、したがって、引用文献3にも、引用発明における炭素フィブリルの径を $100\mu\text{m}$ よりも小さくすることの教示・示唆は存在しない。

所感:

本事例においては、審決は、「樹脂中への炭素フィブリルの分散性を向上させるために炭素フィブリルの凝集体の径を小さくすることは引用文献1及び3により本出願前公知であり、更に、該凝集体の径を $1\mu\text{m}$ 以下とすること、及び、そのために樹脂と炭素フィブリルとの配

合物に剪断力を適用することも、引用文献3に記載されたところであって……配合物に剪断力を適用して、凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、 $35\mu\text{m}$ よりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させ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、「本願発明は、炭素フィブリルの凝集体が面積ベースで測定して $35\mu\text{m}$ よりも小さい径を有する場合に、十分な導電性及び許容されるノッチ付き衝撃強さ（充填剤を含有しない場合の75%より大きいノッチ付き衝撃強さ）を得ることができるとして、炭素フィブリルの凝集体をポリマー材料と配合させた上でこの配合物に剪断力を適用して凝集体の実質的全部が $35\mu\text{m}$ よりも小さい径を有するまで凝集体を分解させるという製造方法を発明したものである。

一方、引用発明が採用した『最長径が0.25mm以下』という要件と『径が0.10～0.25mmの凝集体を50重量%以上含有する』という要件は、凝集体の径が0.25mmを超える大きなものを排除するのみならず、径が0.1mmに満たない小さな凝集体が一定以上の割合（50重量%以上）を占めることをも、十分な導電性及び機械的強度を確保するという観点から排除しているものということができる。したがって、引用文献2（甲2）には、炭素フィブリルの凝集体の実質的全部について径の大きさを0.10mm（ $100\mu\text{m}$ ）よりも小さいものとするこの動機付けは存在しない。

そして、引用発明において上記のような要件が定められていることが本願発明を想到する阻害要因になるとまでは直ちにいうことができないとしても、引用文献2に接した当業者が本願発明の構成に至るためには、引用発明に定めた要件に反して、炭素フィブリルの凝集体の実質的全部についての径の大きさを0.10mm（ $100\mu\text{m}$ ）よりも小さくすることの動機付けが必要であり、少なくとも他の公知文献等において、炭素フィブリルの凝集体の実質的全部について径の大きさを0.10mm（ $100\mu\text{m}$ ）よりも小さくした場合に十分な導電性と機械的強度が得られることの教示ないし示唆が存在することが必要である。

ところが、……引用文献1は、炭素フィブリルをそのまま用いずにある程度分解してから用いることを示唆するにとどまる。……引用文献3には、高い分散性を得るために粒径を小さくすることが記載されているとして

も、導電性複合体を製造する場合について、十分な導電性と機械的強度を得るための具体的な大きさが示されているとはいえず、したがって、引用文献3にも、引用発明における炭素フィブリルの径を $100\mu\text{m}$ よりも小さくすることの教示・示唆は存在しない。

……以上によれば、……審決は、容易想到性についての判断を誤ったものである。」と判示した。

引用発明を、径がA～Bの凝集体と認定した場合、径がA～Bより外側のCの凝集体は、引用発明の技術的課題との観点から排除していると評価される場合がある。この場合、引用発明には、凝集体の径を、Cとする動機付けが存在しないと解されることとなる。

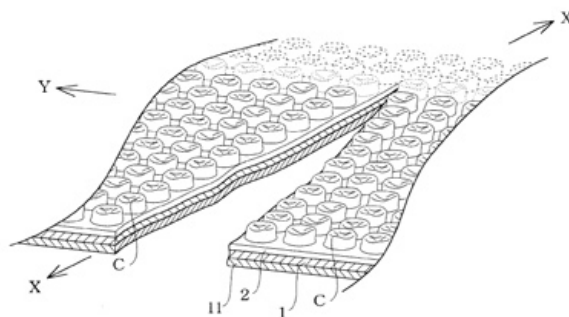
したがって、本願発明が、径がCの凝集体を発明特定事項としているような場合においては、他の引用文献に、凝集体の径を、Cとする動機付けが存在することを十分に検討し、その動機付けが存在することを審決に記載しておく必要がある。

⑥平成20年（行ケ）第10153号（発明の名称；任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート）

無効2007-800074（無効Z審決）、特許3891876

請求項：

〔【請求項3】ベース側のフィルム1の片面に多数のエアセルラー21・21……を形成した状態のキャップフィルム2を熱融着して成るシート部材であって、前記ベース側のフィルム1に、ブロー比が4以上でインフレーション成形された高密度ポリエチレン樹脂フィルムを積層することを特徴とする任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート。〕



本願発明 図5

引用刊行物1(特開平10-72063号公報)

「【請求項1】プラスチックフィルムに多数の凸部を設けたキャップフィルムと、平坦なバックフィルムとを貼り合わせ、凸部に空気を封入してなるプラスチック気泡シートであって、長尺のシートを巻いた形態のものにおいて、シートを横断する切断用ミシン目を所定間隔で設けたことを特徴とする包装作業性を改善したプラスチック気泡シート。」

「【発明が解決しようとする課題】本発明の基本的な目的は、プラスチック気泡シートを使用する包装作業の前段階である切り出しの問題を解決し、気泡シートの巻物から個々の包装作業に使用する上で適切な寸法の包装材を取り出すことが容易な気泡シート巻物を提供することにある。」

引用刊行物2(特許第2658186号公報)

引用刊行物3(特公昭61-51993号公報)

審決認定の(相違点イ)

「長尺の該気泡シートを適当な寸法に側縁箇所から横断するように引き裂き裁断可能にするため、本件発明3は、エアセルラー緩衝シートのベース側のフィルムに『プロー比が4以上でインフレーション成形された高密度ポリエチレン樹脂フィルム』を積層するに對して、刊行物1発明では、気泡シートに気泡シートを横断する切断用ミシン目を設けた点。」

判示事項：

本件特許の出願当時において、合成樹脂フィルムに関する「フィルムにミシン目を入れる方法の問題点を解決するため、刊行物3発明のように縦・横方向の延伸倍率等を規定することによって、フィルム自体に引裂方向性を持たせる」という知見をエアセルラー緩衝シートにも等しく適用可能であると当業者が認識することができる技術水準にあったとすれば、刊行物2及び3の上記各記載は、当業者が、刊行物1発明の気泡シートを横断する切断用ミシン目を設けた構成に代えて、気泡シートを構成するフィルムの縦・横方向の延伸倍率等を規定することによって、当該フィルム自体に引裂方向性を持たせるという発想に至る契機となり得るものである。

しかし、本件特許の出願当時、「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」ということはできないから、合成樹脂フィルムに関する刊行物2及び3の上記知見等をエアセルラー緩衝シートにも等しく適用可能であると当業者が認識することができる技術水準にあったということとはできない。

所感：

本事例においては、審決は、「本件発明3のようにエアセルラー緩衝シートを適当な寸法に側縁箇所から横裂き裁断可能にするため、刊行物1発明のキャップシートとベース側のシートとからなる気泡シートにおいて気泡シートを横断する切断用ミシン目を設ける代わりに延伸フィルムの引裂き性を利用した積層フィルムが延伸方向に引裂き性を有することに着目して、相違点に係る本件発明3のベース側のフィルムにインフレーション成形された横引裂き容易な樹脂フィルムを積層することに格別の創意も困難性も認めることはできない」と判断した。

これに対し、判決は「本件審決の事実認定のうち、『エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた』との点は、証拠に基づかないものであって、誤りというべきである。

本件発明3は、『エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があること』に着目し、インフレーション成形された樹脂フィルムを積層することを含む、請求項3の規定する構成を備えることにより、任意の側縁箇所から手裂き動作によって簡単に、ほぼまっすぐに横裂きすることができるエアセルラー緩衝シートを提供することを目的とする発明である。

刊行物1発明は、従来のエアセルラー緩衝シート(プラスチック気泡シート)は、カッターなどの切断道具を使用しなければ必要な寸法に切り裂くことができず、不便であったという課題を解決しようとするものであるという限りで、本件発明3と共通するところがある。

しかし、刊行物1発明は、解決手段として、所定間隔でシートを切断することを前提として、気泡シートを横断する切断用ミシン目を設けた構成を採用したものであ

り、刊行物1の記載を精査しても、『エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があること』に着目して、手裂き動作だけで簡単に真っ直ぐに任意の側縁箇所から横裂きできるようにするという発想についての示唆等があるとは認められない。

刊行物2には、エアセルラー緩衝シートではなく、合成樹脂フィルムに関する知見ではあるが、フィルムにミシン目を入れる方法の問題点を解決するため、刊行物3発明のように縦・横方向の延伸倍率等を規定することによって、フィルム自体に引裂方向性を持たせる方法が提案されるに至っていることが開示されており、合成樹脂フィルムに関しては、そのような知見が周知のものであったことがうかがわれる。

そうすると、仮に、本件特許の出願当時において、合成樹脂フィルムに関する上記知見をエアセルラー緩衝シートにも等しく適用可能であると当業者が認識することができる技術水準にあったとすれば、刊行物2及び3の上記各記載は、当業者が、刊行物1発明の気泡シートを横断する切断用ミシン目を設けた構成に代えて、気泡シートを構成するフィルムの縦・横方向の延伸倍率等を規定することによって、当該フィルム自体に引裂方向性を持たせるという発想に至る契機となり得るものである。

しかし、本件特許の出願当時、『エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた』ということとはできないから、合成樹脂フィルムに関する刊行物2及び3の上記知見等をエアセルラー緩衝シートにも等しく適用可能であると当業者が認識することができる技術水準にあったということとはできない。」と判示した。

判決は、本件特許の出願当時、「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」ということはできないことをもって、容易想到性を否定している。

しかし、判決でも認めているように、刊行物2には、合成樹脂フィルムに関する知見ではあるが、フィルムにミシン目を入れる方法の問題点を解決するため、刊行物3発明のように縦・横方向の延伸倍率等を規定することによって、フィルム自体に引裂方向性を持たせる方法が提案されるに至っていることが開示されており、しかも、

刊行物1発明において、気泡シートを横断する切断用ミシン目を設けた構成に代えて、気泡シートを構成するフィルムの縦・横方向の延伸倍率等を規定することによって、気泡フィルム自体に引裂方向性を持たせるという点に特段の阻害要因がないことは当業者であれば容易に理解できるところであり、これによって、期待される横裂き性を満足する蓋然性は高く、エアセルラー緩衝シートにおいて延伸フィルムを積層し、横裂き容易なエアセルラー緩衝シートを得ることができることは当業者ならば容易に想到し得ることといえるのではないかと考えられる。

ともかく、審決が「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」と認定する以上、証拠を示しておく必要があったことは確かである。

⑦平成20年(行ケ)第10238号(発明の名称;平衡障害評価装置)

無効2007-800256(無効Y審決)、特許2760471

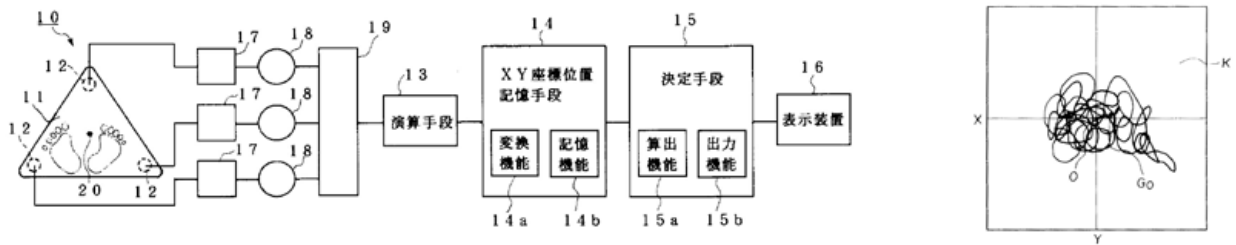
請求項:

「【請求項1】検出板に乗せられた被検体の各足にかかる荷重中心を連続的に検出して前記被検体の重心位置を算出し、この重心位置を予め設定されたX-Y座標上の位置に変換して重心位置の時間の経過に伴う軌跡を求め、この軌跡の全長である総軌跡長を算出するとともに、当該軌跡によって形成された軌跡図形の最外周線の内側の面積である外周面積を算出し、前記総軌跡長をL、外周面積をDとすると、 L/D 値を算出することを特徴とする平衡障害評価装置。」

甲1(長山郁生 外6名、「重心動揺検査における距離と面積の関係について」、Equilibrium Research, 日本平衡神経科学会, 1987年9月, Vol.46 No.3, pp.221~227)

審決認定の(甲1発明)

「重心動揺計の検査台上に被検者を直立させ測定した身体動揺の出力をパーソナルコンピュータに入力し、距離(軌跡長)と矩形法に準じた面積(動揺面積)を算出する重心動揺検査装置。」



本願発明 図1, 図2

(一致点)

「検出板上に乘せられた被検体の各足にかかる荷重中心を連続的に検出して前記被検体の重心位置を算出し、この重心位置を予め設定されたX-Y座標上の位置に変換して重心位置の時間の経過に伴う軌跡を求め、この軌跡の全長である総軌跡長を算出するとともに、動揺面積を算出する平衡障害評価装置。」

(相違点1)

「面積(動揺面積)」が、本件発明は「軌跡によって形成された軌跡図形の最外周線の内側の面積である外周面積」であるのに対し、引用発明は「矩形法に準じた面積(動揺面積)」である点。

(相違点2)

本件発明は、算出した総軌跡長L、外周面積Dから、 L/D 値を算出するのに対し、甲第1号証には、 L/D 値を算出することの記載はない点。

判示事項：

(相違点2の判断の誤り)

甲1の殊にオ「考察」欄及び図3等を参照すると、正常者群については、距離と面積が比例的な関係にあることが記載されていると認められる。そして、これは、数学的には、「 L (距離) $\cong k$ (定数) $\times D$ (面積)」と表されることになるところ、「 $k \cong L/D$ 」であるから、すなわち、「距離と面積の比(L/D 値)がほぼ一定」ということが、実質的に記載されていると認められる。

また、甲1の殊にオ「考察」欄及び図6等を参照すると、めまい患者群については、距離と面積が必ずしも比例的な関係にないことが記載されていると認められ、すなわち、「距離と面積の比(L/D 値)が一定でない」という

ことが、実質的に記載されていると認められる。

そして、甲1には、距離と面積との関係を診断の指標として用いることまでは記載されていないが、上記のとおり、正常者群とめまい患者群とでは、距離と面積についての比例的な違いがあるという情報が記載されている場合、この記載に基づいて、この「 L/D 値」を診断に使うことに想到することは、当業者においては容易であると認めることができる。

所感：

本事例においては、審決は、相違点2について、「甲1記載の『距離と面積は比例的な関係にあり、両者はよく相関する』ということは、数学的には『(距離/面積)値 \cong 定数』と表現できるので、この記載は、『(距離/面積)値 \cong 定数』と考えられる。正常者においては、とくに閉眼の場合は《(距離/面積)値 \cong 定数》であり、末梢性めまい患者群の場合は必ずしも《(距離/面積)値 \cong 定数》とはならない』と言い替えることはできる。しかしながら、このことが直ちに、甲1に記載された『重心動揺検査装置』が、平衡障害の病態評価のためのパラメータとして『(距離/面積)値』を算出することを意味するものではない。……甲1に記載された重心動揺検査装置においては、『距離』と『面積』が互いに独立した指標なのであるから、それらの比、すなわち(平衡障害の病態評価のためのパラメータとしての)『(距離/面積)値』を算出することが実質的に記載されているといえないばかりでなく、前記値を算出することは当業者といえども容易に想到し得たものではない。」と判断した。

これに対し、判決は、「甲1の殊にオ『考察』欄及び図3等を参照すると、正常者群については、距離と面積が

比例的な関係にあることが記載されていると認められる。そして、これは、数学的には、『 L (距離) \div k (定数) $\times D$ (面積)』と表されることになるので、『 $k \div L/D$ 』であるから、すなわち、『距離と面積の比 (L/D 値) がほぼ一定』ということが、実質的に記載されていると認められる。また、甲1の殊にオ『考察』欄及び図6等を参照すると、めまい患者群については、距離と面積が必ずしも比例的な関係にないことが記載されていると認められ、すなわち、『距離と面積の比 (L/D 値) が一定でない』ということが、実質的に記載されていると認められる。そして、甲1には、距離と面積との関係を診断の指標として用いることまでは記載されていないが、上記のとおり、正常者群とめまい患者群とでは、距離と面積についての比例的な違いがあるという情報が記載されている場合、この記載に基づいて、この『 L/D 値』を診断に使うことに想到することは、当業者においては容易であると認められることができる。』と判示した。

審決では、 L/D 値が平衡障害の病態評価のためのパラメータ、つまり、その大小で平衡障害の病態を評価するものと考えたようだが、本件請求項には、算出した L/D 値からどのようにして平衡障害の評価を行うのかについては特定されていない。

甲1に記載された各種事項を総合的に判断すると、『 L/D 値』を診断に使うことに想到することは、当業者においては容易であると認められることができる』とする判決は、妥当なものである。

(3) 訂正を認めたことの誤り (事例⑧)

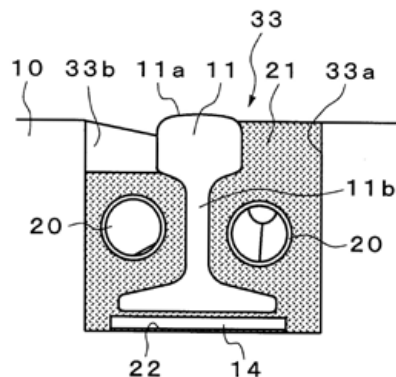
⑧平成20年(行ケ)第10216号(発明の名称; レールの据付方法及び据付構造)

無効2007-800146(無効Y審決), 特許3824948

請求項:

「【請求項17】 走行レールの据付構造であって、軌道の基礎部上面に形成された凹部の底面に、接着剤層を介して接着固定された振動吸収板と、上記走行レールの敷設位置に沿って間隔をおいて、それぞれ振動吸収板上に設けられ、上記走行レールのレベルを所定のレベルにする調整板と、

上記調整板上に位置決めされ、スペーサによって互いの間隔が保持され) た上記走行レールと、これらが上記凹部に収納された状態で注入して硬化させたポリウレタン層とを備えたことを特徴とするレールの据付構造。」
(〈 〉内を削除する訂正請求が誤記に当たるかが争点となった。)



本願発明 図9

判示事項:

訂正前の請求項17及び当初明細書の段落【0121】の記載から「スペーサによって互いの間隔が保持された走行レール」と解することができるので、「スペーサによって互いの間隔が保持され」との記載が誤記であると認めることはできない。よって、該記載を削除する訂正事項e-2は、誤記の訂正を目的とするものとは認められず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更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、「請求項17における、『スペーサによって互いの間隔が保持され』の記載を削除する訂正事項は誤記の訂正を目的とするものである」と判断した。

これに対し、判決は、「訂正前明細書の請求項17は、車両が走行する走行レールの据付構造に関する発明を記載したものであり、同発明では、走行レールは複数条存在すると解するのが自然であるところ、同請求項の記載は、『スペーサによって互いの間隔が保持された』複数条の走行レールが、『調整板上に位置決めされ』ている

という技術的事項が特定されていると解することができる。そうすると、『スペースによって互いの間隔が保持され』との記載が誤記であると認めることはできない。……よって、該記載を削除する訂正事項……は、誤記の訂正を目的とするものとは認められず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものというべきである。」と判示した。

審決は、「脱線防止レール」のない請求項17においては、「走行レール」と「脱線防止レール」との間隔を保持するためのものである「スペース」は不要であるとして、「スペースによって互いの間隔が保持され」の記載は誤記であると認めた。

しかし、走行レールは複数条存在するものであり、それらの間隔はスペースによって保持されるものであるから、技術常識を考慮して、請求項の記載や当初明細書の記載を精査する必要がある。

☆上記以外の判決は、以下のとおりである。

特実系審決取消事件

(1) 進歩性

ア 本願発明の認定誤り

平成20年(行ケ)第10166号(発明の名称:直接錠剤化用調合物……調合方法)

イ 引用発明の認定誤り

平成20年(行ケ)第10140号(発明の名称:インバータ制御装置の……定数設定方法)

平成20年(行ケ)第10214号(発明の名称:インバータ制御装置の……定数設定方法)

平成20年(行ケ)第10196号(発明の名称:ダイボンドニング材及び接着方法)

平成20年(行ケ)第10176号(発明の名称:ゲーム情報供給装置)

平成20年(行ケ)第10128号(発明の名称:水用配管敷設方法……搬形配管ユニット)

ウ 相違点の判断誤り

平成20年(行ケ)第10154号(発明の名称:容器)

平成20年(行ケ)第10155号(発明の名称:容器、熔融金属供給方法……給システム)

平成20年(行ケ)第10209号(発明の名称:蒸着用マスク)

平成20年(行ケ)第10064号(発明の名称:工作機械の主軸装置)

平成20年(行ケ)第10261号(発明の名称:上気道状態を……キシリトール調合物)

平成20年(行ケ)第10305号(発明の名称:ヒートシール装置)

・無効Y審決

平成19年(行ケ)第10386号(考案の名称:スポット溶接ロボット用制御装置)

(2) 補正却下の決定の誤り(新規事項追加の判断誤り)

平成20年(行ケ)第10270号(発明の名称:アパターの商品試着機能……遊システム)

意匠審決取消事件(共通点等の認定誤り)

平成20年(行ケ)第10402号(物品の名称:人形)

第3 おわりに

以上、平成20年度第4四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

以下に、平成20年度の判決について、概略を紹介する。

言い渡し判決の総数は、特実で、260件(請求棄却193件、審決取消し67件)、意匠で、15件(請求棄却7件、審決取消し8件)であった。

取消率は、特実25.8%、意匠53.3%であり、特実、意匠においては、前年度の取消率(全体19.0%、特実16.4%、意匠23.5%)を上回った。

特実については、査定系の取消率(22.2%)は、前年度の取消率(11.8%)を大幅に上回っている。当事者系無効Y審決の取消率(28.9%)は、前年度の取消率(55.9%)大幅に下回ったが、無効Z審決の取消率(32.8%)が、前年度の取消率(12.1%)を大幅に上回り、結果として、当事者系の取消率(31.1%)は、前年度の取消率(27.0%)を上回った。

意匠については、査定系の取消率(60.0%)は、前年度の取消率(25.0%)を大幅に上回り、当事者系の取消率(40.0%)も、前年度の取消率(0.0%)を大幅に上回っている。

特実の取消事由は、相違点の判断誤り(25件)が最も

多く、次いで、認定の誤り(17件)、明細書の記載要件の判断誤り(6件)、新規事項の追加の判断誤り(5件)、訂正の一体不可分の許否判断の誤り(5件)、発明該当性(成立性)の判断誤り、補正の目的違背の判断誤り、手続き違背、訂正目的違背の判断誤り、判断遺脱、共同出願要件の判断誤りとなっている。

種別に取消事由をみると、査定系、無効Z審決、無効Y審決のいずれにおいても、相違点の判断誤り、本願発明・引用発明の認定誤りが多数を占めている。

このうち、Z審決における相違点の判断誤りについては、引用発明には、技術思想の示唆がない、本願発明を想到する契機ないし動機付けがない、解決課題、動機付けがない、解決課題、解決手段が相違する等動機付けに因るものが13件、引用発明と組み合わせる引用例2、周知技術の認定誤りに因るものが3件、前提技術の相違によるものが1件、その他の理由に因るものが1件である。

相違点の容易想到性を論ずる場合は、証拠に基づく論理付けを十分に検討し、審決に書き込むことが必要である。特に、引用例には、本願発明の解決課題が記載されていない場合が通常であるから、相違点に係る発明特定事項の技術的意義、機能、作用等を十分に検討し、綿密な論理構成を構築しておく必要がある。

意匠の取消事由は、本願意匠、共通点・差異点の認定誤りが大多数を占めている。

共通点・差異点の認定に当たっては、見る者に対して、強い印象を与える特徴部分はどの部分かを常に検討しておく必要がある。

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