

— 平成21年度第1四半期の判決について —

第1 はじめに

平成21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40件（査定系24件，当事者系16件），意匠1件（査定系1件）であり，審決取消率（取消件数）は，それぞれ特実37.5%（15件），意匠100.0%（1件）であった。

審決取消率の内訳を見てみると，特実では，査定系については，取消率は41.7%（取消件数10件）であり，前年度の取消率22.2%を大幅に上回っており，当事者系については，無効Z審決の取消率は12.5%（取消件数1件）であり，前年度の取消率32.8%を下回ったものの，無効Y審決の取消率は50.0%（取消件数4件）であり，前年度の取消率28.9%を大幅に上回り，結果として，当事者系の取消率31.3%は，前年度の取消率31.1%をわずかに上回った。

取消事例についてみると，査定系では，特許権の存続期間の延長登録出願に係る事例が6件，当事者系では，Y審決において，冒認出願に係る事例が3件あったことが今期の特徴である。

冒認出願であるか否かの審理にあたっては，冒認出願に係る事実の主張立証責任は特許権者側にあることを踏まえ，口頭審理を開催し，証人尋問等を行い，冒認出願であるか否かの審理を尽くす必要がある。

意匠については，査定系において，1件の取消事例が生じた。

この事例においては，共通点（全体形状）に係る各形態がありふれたものであることに照らすと，相違点（細部）に係る本願意匠の各形態が相まって生じる意匠的効果は，両意匠の共通点（全体形状）に係る各形態が生じるありふれた美感を超えるに足りるものというべきであると判示され，類否判断においては，この観点からも検討しておく必要がある。

当期においては，進歩性における相違点の判断誤り等の事例の他，特許権の存続期間の延長登録出願に係る事例，冒認出願に係る事例についても紹介する。

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) 新規性・進歩性
 - ア 引用発明の認定誤り（事例①）
 - イ 相違点の判断誤り（事例②③④）
- (2) 実施可能要件の判断誤り（無効Y審決）（事例⑤）
- (3) 法67条の3第1項1号，法68条の2の解釈・適用の誤り（特許権の存続期間の延長登録出願）（事例⑥）
- (4) 冒認出願の判断誤り（事例⑦）

(1) 新規性・進歩性

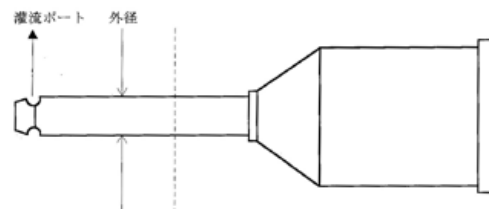
ア 引用発明の認定誤り（事例①）

①平成21年（行ケ）第10002号（発明の名称：外径1.6mmの灌流スリーブ）

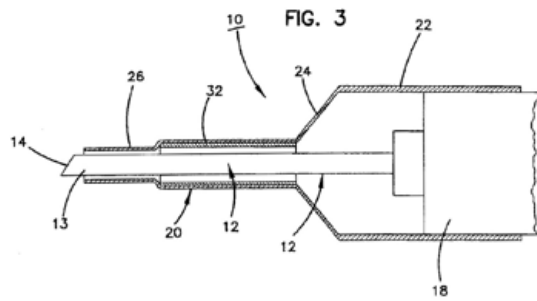
不服2006-26811，特願平10-233414（特開2000-33097）

請求項：

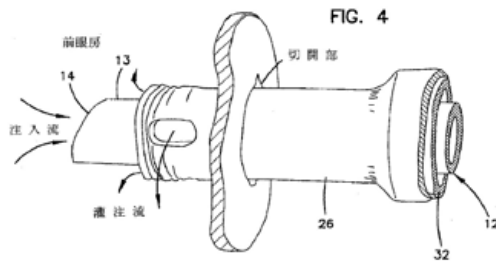
「[請求項1] 外形寸法（図面）が1.40mm以上1.72mm以下である灌流スリーブ。」



本願発明 図1



引用文献(国際公開98/16155号) 図3



引用文献(国際公開98/16155号) 図4

スリーブ20、ステント32(ステントの肉厚は0.001ないし0.020の範囲、典型的には0.005(インチ))

ステントの内径は、典型的な数字から計算すると、1.397mmとなる。

判示事項：

特許出願に際して、願書に添付された図面は、設計図ではなく、特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり、同図上に、当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば足り、これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。引用例において、ステントの内径寸法は、通常、スリーブの末端部分の内径寸法より小さい1.397mmとなるべきところ、引用例の図3では、ステントの内径がスリーブの末端部分の内径よりも大きく図示されている。これを前提とすると、引用例上の図面が、部材の大小関係を正確に踏まえて作成されたかは不明といわざるを得ず、このような図面のみに基づいて、引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではない。

所感：

本事例においては、審決は、「引用例には、寸法について単位が明記されていないが、ダブルクォート(”)を付して記載されているから、インチであると認められる。そして、1インチ=25.4mmであるから、引用発明の各寸法をmmに換算すると、内径寸法は1.524mm、ステントの外形寸法は1.651mmである。

そうすると、引用発明におけるスリーブの末端部分の外径寸法は、当然内径寸法よりも大きいから1.524mm以上であり、ステントの外径寸法よりも小さいから1.651mm以下の範囲にあることになり、本願発明の灌流スリーブの外径寸法である1.40mm以上1.72mm以下に含まれることは明らかである。……

本願発明の用語を用いて表現すると、両者は『外径寸法が1.40mm以上1.72mm以下である灌流スリーブ』である点で一致し、相違点はない。」と認定、判断した。

これに対し、判決は、「特許出願に際して願書に添付された図面は設計図ではなく、特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり、同図上に、当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば足り、これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。

本件では、ステントの内径寸法は、通常、スリーブの末端部分の内径寸法より小さい1.397mmとなるべきところ、引用例の図3では、ステントの内径がスリーブの末端部分の内径よりも大きく図示されている。以上を前提とすると、引用例上の図面が、部材の大小関係を正確に踏まえて作成されたか否かは不明といわざるを得ず、このような図面のみに基づいて、引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではない。

特許法第29条1項3号所定の「刊行物に記載された」というためには、当業者がその刊行物を見れば、特別の思考を要することなく実施し得る程度にその内容が開示されている必要がある。

被告は、肉厚が0.1mm以下の管状部材の作成が可能であることは当業者にとって周知である旨主張し、その根拠として乙1、2を挙げるが、乙1、2に記載された、血管内に挿入するカテーテル管に関する技術と、白内障の手術等に用いるスリーブに関する引用発明や本願発明とは、医療器具に関する点で共通性を有するものの、器具

の属性、使用状況、求められる強度等において異なる(これらの点は、肉厚にも影響を与えるものと解される。)ことを否定できず、引用例におけるスリーブの末端部分(その内径寸法は、前述のとおり、通常1.524mmである。)につき、約0.1mm以下の肉厚の素材を用いることにより、その外径寸法を1.72mm以下にするためには、なお相当程度の思考を要するというべきであって、当業者が引用例を見れば、特別の思考を要することなく実施し得る程度に本願発明の内容が開示されていたとまでは認められない。」と判示した。

審決は、引用例の図面のみから、引用発明におけるスリーブの末端部分の外径寸法は、……ステントの外径寸法よりも小さいから1.651mm以下の範囲にあることになると認定したところ、判決では、図面のみに基づいて、引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではないとされたものである。

特許図面から引用発明を認定する際は、特許出願に際して願書に添付された図面は設計図ではなく、特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり、これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない点に留意すべきである。

イ 相違点の判断誤り(事例②③④)

②平成20年(行ケ)第10300号(発明の名称;繊維強化成形体)

不服2006-27558, 特願平10-146882(特開平11-336957)

請求項:

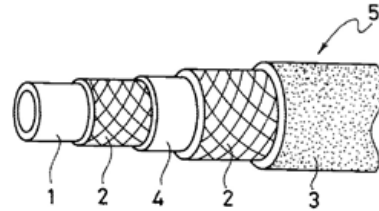
「【請求項1】内管と外管との間に1層乃至複数層の補強層を配置したホースにおいて、少なくとも1層の補強層を形成する繊維コードは(1)式にてnとmの関係が $1.05 \geq (n+m) / n \geq 1.00$ となる構造を有する脂肪族ポリケトン繊維を含むコードからなり、該繊維コードは下記(2)式で表される撚り係数Kが150~800の範囲にあり、該繊維コードの強度が $10g/d$ 以上であり、かつ前記内管を構成するエラストマー組成物の100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上であるホースからなる繊維強化成形体。

(1) 式 $-(CH_2-CH_2-CO)_n-(R-CO)_m-$

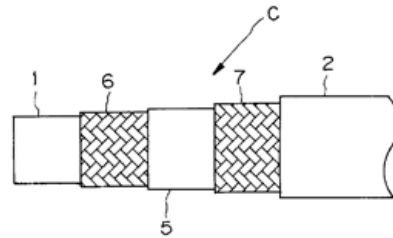
ここでRは炭素数が3以上のアルキレン基

(2) 式 $K=T\sqrt{D}$

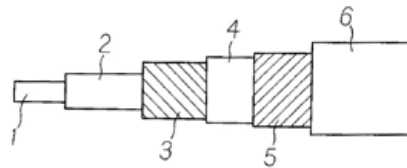
ここでDはコードの総デニール数,
Tはコードの10cm当たりの上撚り数, Kは撚り係数]



本願発明 図1
(内管1, 補強層2, 外観3, 中間ゴム層4)



引用文献(特開平6-300169号公報) 図3
(内管層1, 外面保護層2, 繊維補強層3)



周知例2(特開平8-127081号公報) 図2
(内面樹脂チューブ1, 内側ゴム層2, 第1補強層3, 中間ゴム層4, 第2補強層5, 外側ゴム層6)

「加硫時に補強糸がゴム層に落ち込む棚落ちを防ぐために、135℃における50%モジュラスが20~40kgf/cm²程度(約1.96~3.92MPa)という、従来とは異なる特別な値のエラストマー組成物(ゴム材料)を採用したもの」

審決認定の相違点4

内管を構成するエラストマー組成物の特性が、本願発明では「100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上」に特定されているのに対し、引用発明ではかかる特定がなされていない点。

判示事項：

相違点4の判断誤りについて

従来から使用されているホースの内管を構成するエラストマー組成物の135℃における50%モジュラスは、約0.98～2.35MPa程度であったが、周知例2記載の技術は、加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解消するために、135℃における50%モジュラスが約1.96～3.92MPaという値のエラストマー組成物を採用したものである。そうすると、繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物を、100℃における50%モジュラスが3.0MPa程度以上のものとするのは、100℃と135℃の温度の差を考慮に入れても、繊維補強層を有するホースに関する技術分野において、普通に採用される範囲のものであるということとはできない。しかも、引用発明で繊維補強層に用いられているヘテロ環含有芳香族ポリマーからなる繊維は、耐熱性、難燃性であり、その分解温度は600℃以上であり、……100℃程度の温度条件では、ホースの補強に関する性能に特段の影響は生じないと解されるから、引用発明において、ホースの内管を構成するエラストマー組成物の100℃における50%モジュラスを、敢えて普通に採用される値より大きい3.0MPa程度以上とする必要性はなく、そのようにする契機があるとはいえない。

したがって、……相違点4に係る構成とすることが……容易想到であるとした審決の判断は誤りである。

所感：

本事例においては、審決は、「繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物として、100℃前後での50%モジュラスを3.0MPa程度以上のものとするのは、周知例2に記載されているように、当該技術分野において、普通に採用される範囲のものであるから、引用発明において『100℃での50%モジュラスが3.0MPa以上』のものを採用して相違点4に係る構成とすることは、容易想到である」と判断した。

これに対し、判決は、「周知例2の記載に照らすと、従来から使用されているホースの内管を構成するエラストマー組成物の135℃における50%モジュラスは、約0.98～2.35MPa程度のものであったが、周知例2記載の技術は、加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題

を解消するために、135℃における50%モジュラスが約1.96～3.92MPaという値のエラストマー組成物を採用したものである。

そうすると、繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物について、100℃における50%モジュラスを3.0MPa程度以上とすることは、普通に採用される範囲であるとはいえず、更にこれを引用発明に適用して相違点4に係る構成とすることが、当業者にとって容易想到であるとはいえないとして、審決の判断は誤りである」旨判示した。

判決では、周知例2記載の「エラストマー組成物の135℃における50%モジュラスは、約0.98～2.35MPa程度のものであった」というエラストマー組成物の特性を示す数値範囲は、加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解消するためのものであり、審決でいう普通に採用される範囲であるとはいえないと判断した。

周知技術を採用して相違点に係る本願発明を容易と判断する際は、周知文献に記載された技術内容を十分に検討し、該技術内容が一般的に普通に採用される周知技術といえるか否か十分に検討しておく必要がある。特に、本件の場合のように、ある物質の特性を示す数値範囲を周知技術と認定する場合は注意する必要がある。

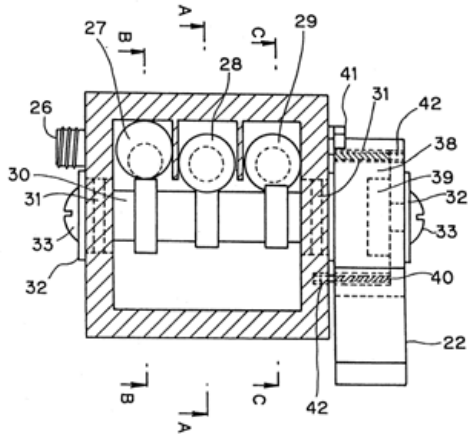
③平成20年(行ケ)第10121号(発明の名称；切換弁及びその結合体)

無効2007-19302，特願2003-102825(特開2003-278924)

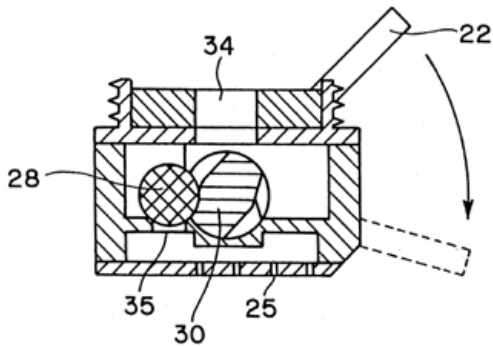
請求項：

「【請求項1】蛇口と連結可能な原水流入口と、原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口と、浄水器に接続可能な原水送水口とを備えた切換弁本体並びに取っ手部分を備えた切換レバーとを有する切換弁であって、該切換弁本体の内部に、該切換レバーと連動して回転する回転軸の回転操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構及び該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構とを有するとともに、該切換レバーが、その取っ手部分の上面側または下面側の少なくとも一

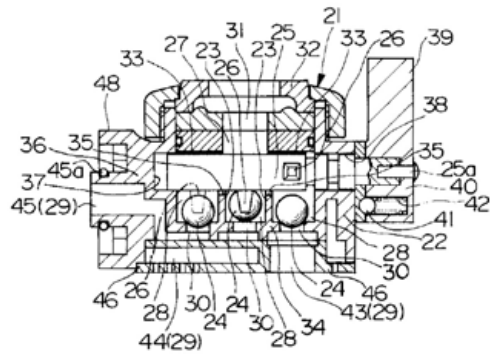
部分に、前記回転軸に対して常に平行となる略平面部を有する切換弁。」



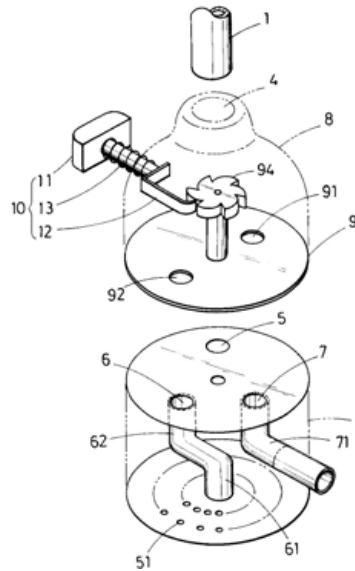
本願発明 図3



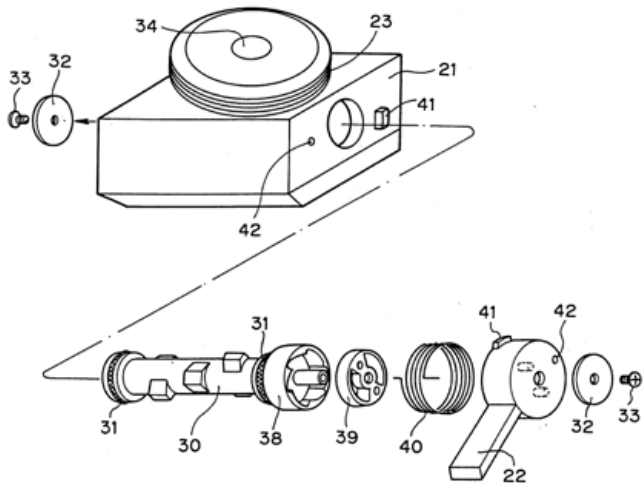
本願発明 図4



引用文献1 (特開平8-75018号公報) 図1



引用文献2 (実願平4-88419号 (実開平6-49565号) のCD-ROM) 図2



本願発明 図7

「水路を切り換えるための機構について、回転板9にはその回転軸を中心に60度ずつの6個の歯が形成されたラチェット歯車94が形成されており、押し部11を押す毎に、押し部11の先に接続された爪12がラチェット歯車94の各歯を一つずつ押して、歯車を一山ずつ(60度ずつ)回転させ、これにより、水路を開く孔が形成された回転板9を回転させる円板回転機構10が記載されている。

そして、引用発明2のラチェット歯車94は、押し部11を押す直動の操作力を回転板9の回転に変換する構成が採用されている点で技術的な特徴がある。」

審決認定の相違点イ

本願発明が「切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」としているのに対して引用発明ではその様な構成を有していない点。

判示事項：

相違点イの判断誤りについて

引用発明2は……「直動－回動変換」方式を採用しており、押し部11を押し直動の操作力を回転板9の回動に変換するとの技術的特徴を備えている点において、引用発明及び本願発明と相違する。

引用発明2の技術的特徴及び相違点を考慮するならば、引用発明と引用発明2とを組み合わせて本願発明の構成に到達すること……が容易であるとはいえない。

所感：

本事例においては、審決は、「蛇口に連結する切換弁において、水路切換機構を回動させる回動伝達部にラチェット機構を用いた発明が引用文献2に記載されている。

引用発明と引用文献2に記載された発明は、蛇口に連結する切換弁において、水路切換機構を回動させる手段である点で共通するものであるから、引用発明において、回動伝達部にラチェット機構を用いることで相違点イに係る本願発明の構成とすることは、当業者に容易である。」と判断した。

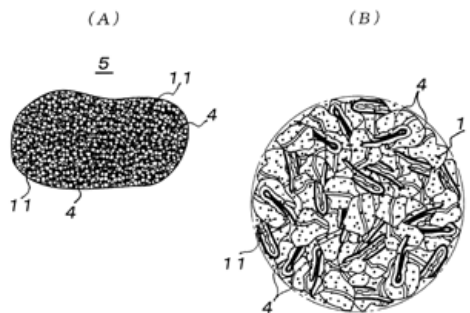
これに対し、判決は、「引用発明は、レバーと回転軸との関係においては、『回動－回動変換』方式を採用している点において、本願発明と共通するのに対して、引用発明2は、押し部と回転軸中心との関係において『直動－回動変換』方式を採用しており、押し部11を押し直動の操作力を回転板9の回動に変換するとの技術的特徴を備えている点において、引用発明及び本願発明と相違する。

引用発明2の技術的特徴及び相違点を考慮するならば、……引用発明2のラチェット歯94を、引用発明の回動伝達部に適用することにより、本願発明の構成である『該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する』構成に至ることが容易であるとはいえない。」と判示した。

また、判決は、審決の容易想到性の理由について、引用発明2に着目した実質的な検討及び判断を示していない、と指摘した上で、「特許法157条2項4号が、審決に理由を付することを規定した趣旨は、審決が慎重かつ公正妥当にされることを担保し、不服申立てをするか否かの判断に資するとの目的に由来するものである。特に、審決が、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの判断をする場合においては、そのような判断をするに至った論理過程の中に、無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り得るため、そのような判断を回避することが必要となる（知財高等裁判所平成20年（行ケ）第10261号審決取消請求事件・平成21年3月25日判決参照）。そのような点を総合考慮すると、被告が、本件訴訟において、引用発明と引用発明2を組み合わせて、本願発明の相違点イに係る構成に達したとの理由を示して本願発明が容易想到であるとの結論を導いた審決の判断が正当である理由について、主張した前記の内容は、審決のした結論に至る論理を差し替えるものであるか、又は、新たに論理構成を追加するものと評価できるから、採用することはできない。以上のとおりであるから、レバーを回動させる操作力を被回動部材に伝達する回動伝達部に、ラチェット歯を有するラチェット機構として備える構成が、本願出願前に公知又は周知であるか否か、引用発明に、ラチェットに係る公知又は周知の技術を適用することにより本願発明の構成に至ることが容易であるか否かの争点については、審判手続において、出願人である原告に対して、本願発明の容易想到性の有無に関する意見を述べる機会等を付与した上で、審決において、改めて判断するのが相当である。」と判示している。

本願発明と引用発明は、レバーと回転軸との関係においては、「回動－回動変換」方式である点において、共通しているが、引用発明2は、押し部と回転軸中心との関係においては「直動－回動変換」方式であって、この点において、引用発明及び本願発明と相違する。そうすると、引用発明と引用発明2は、蛇口に連結する切換弁において、水路切換機構を回動させる手段である点で共通するものであるという理由からだけでは、引用発明において、回動伝達部にラチェット機構を用いることで相違点イに係る本願発明の構成とすることは、当業者に容

易であるとはいえないものであって、判決が判示しているとおり、審決の理由不十分といわざるを得ない。引用発明2の「直道一回動変換部」からなるラチェット機構を、引用発明の回動伝達部に何故適用できるのか、そして、適用することにより、何故本願発明の構成に到達できるのか、審決に論理的により丁寧に記載すべきであった。そもそも、審決が提示した引用文献2は不適切であって、引用文献2としては、「回動一回動変換」方式のラチェット機構を備えた伝達機構が記載された文献を提示すべきであった。



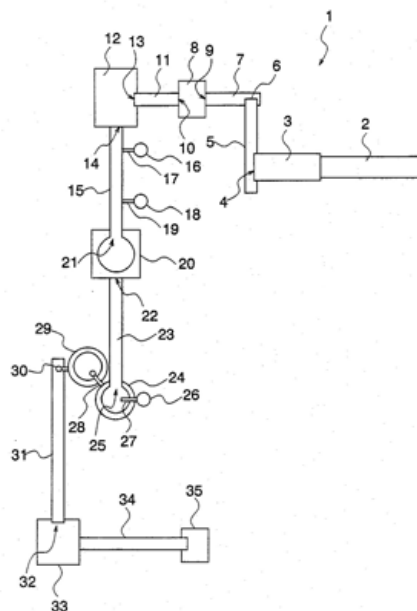
本願発明 図3

④平成20年（行ケ）第10396号（発明の名称；排泄物処理材）

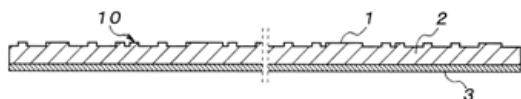
無効2008-800007，特許4014604（無効Z審決）

請求項：

「【請求項1】表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材を原料とし、該壁紙を細かく破碎し形成した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破碎片と、繊維状吸水材又は粉粒状吸水材とを組成材とする粗粒状体から成り、該粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対面して通水路を形成し、該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有することを特徴とする排泄物処理材。」

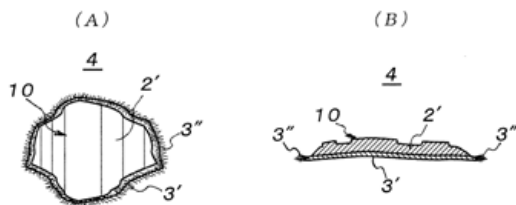


甲1（特開2000-60338号公報） 図1



本願発明 図1

「3mm以下の粒度の表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙廃材の粉砕物、及び該粉砕物より少ない量の粉状吸水性樹脂を含有して粒状に形成されている粒体、並びに該粒体表面部に付着した界面活性剤から成る粒状の動物用排泄物処理材」



本願発明 図2

審決認定の相違点

〈相違点1〉

本件発明1は、「表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る

壁紙の廃材を原料」とするものであるのに対し、甲第1号証発明は、「表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙廃材」を原料とする点。

〈相違点2〉

本件発明1は、粗粒状体が「壁紙を細かく破碎し形成した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片……を組成材とする」のに対し、甲第1号証発明は、粒体が「粉砕物……を含有」するものであり、かかる「粉砕物」について、表面に凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片であることの特定がない点。

〈相違点3〉

本件発明1は、「粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対面して通水路を形成し、該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有する」のに対し、甲第1号証発明は、かかる構造の特定がない点。

判示事項：

本件発明1における「破砕片」と甲第1号証発明における「粉砕物」とは、前記認定のとおりその形状に違いがあり、甲第1号証発明における「粉砕物」は、本件発明1が有する「……通水路内に凹凸によって……吸収材を確実に保持するとともに排尿は通水路内に誘引されつつ……吸水材と凹凸に捕捉される」という作用効果を有しないことも明らかであって、本件特許出願前に「表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせてなる壁紙」を排泄物処理材に用いることを記載又は示唆した先行技術があったとも認められないから、当業者が甲第1号証発明における「……廃材」に代えて「……凹凸が施された……壁紙の廃材」を用いることを容易に想到すると認めることはできない。

所感：

本事例においては、審決は、
[1.相違点1について
『表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材』が周知のものであることに基づいて、甲第1号証発明において、表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート

加工紙廃材に代えて、この周知の壁紙の廃材を用いることを試みることは、そうすることに特段の阻害事由が存在するとはいえず、当業者が容易に想到し得ることである。

2.相違点2, 3について ……略……」と判断した。

これに対し、判決は、「本件発明1における『破砕片』と甲第1号証発明における『粉砕物』とは、前記のとおりその形状に違いがあり、甲第1号証発明における『粉砕物』は、本件発明1が有する『壁紙を細かく破碎した塩化ビニール片の凹凸面が対面して通水路を形成し、その通水路内に凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を確実に保持するとともに、排尿は通水路内に誘引されつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と凹凸に捕捉される』という作用効果を有しないことも明らかであって、本件特許出願前に『表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせてなる壁紙』を排泄物処理材に用いることを記載又は示唆した先行技術があったとも認められないから、当業者が、甲第1号証発明における『表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙の廃材』に代えて『表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせてなる壁紙の廃材』を用いることを容易に想到すると認めることはできない。

本件発明1は、『表面に凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片』を用いるものであるから、表面の凹凸の対面により一定程度通水路が形成されることが推認することができるし、また、その通水路内に上記凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持すれば、確実に保持することができ、『排尿は上記通水路内に誘引されつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と凹凸に捕捉される』ことも容易に推認することができる。」と判示した。

審決は、表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙が廃棄物としてありふれたものであり、また、該壁紙を細かく破碎し形成した破砕片は、粗粒状態の中では様々な方向に混在されることから、判決で判示した効果の顕著性も余りないのではないかとの認識で容易であると判断した。

しかし、表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビ

ニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃棄物の再利用の形態等について精査する必要があったし、壁紙の表面の凹凸形状による「壁紙を細かく破碎した塩化ビニール片の凹凸面が対面して通水路を形成し、その通水路内に凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を確実に保持するとともに、排尿は通水路内に誘引されつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と凹凸に捕捉される」という作用効果についてもきちっと検討をしておく必要があった。

(2) 実施可能要件の判断誤り

⑤平成18年(行ケ)第10489号(発明の名称;フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法)

無効2005-80139, 特許3183520 (無効Y審決)

請求項:

「【請求項1】麻酔薬組成物であって、一定量のセボフルラン;及び少なくとも0.015% (重量/重量)の水を含むことを特徴とする、前記麻酔薬組成物。」

判示事項:

本件発明1のような組成物の発明においては、当業者にとって、当該組成物を構成する各物質名及びその組成割合が示されたとしても、それのみによっては、当該組成物はその所期する作用効果を奏するか否かを予測することが困難であるため、当該組成物を容易に使用することができないから、そのような発明において実施可能要件を満たすためには、発明の詳細な説明に、当該組成物とその所期する作用効果を奏することを裏付ける記載を要するものと解するのが相当である。

発明の詳細な説明には、本件各発明は、単に、ルイス酸抑制剤としての水を含有させればよいとするものではなく、水によるその「有効な安定化量」を問題とし、これを、「約0.015% w/wから0.14% w/w(飽和レベル)である」とする旨の記載……があるのであり……、各実施例の記載をみても、そのほとんどにおいて、含有させる水の量を問題にし、水の量の多寡によって、所期の作用効果を奏するか否かを確認しているのであるから、本

件数値は、所期の作用効果を奏する有効量を意味するものと解され、これを、場合によっては所期の作用効果を奏しないこともあるという意味での単なる「目安」とみることができない。

所感:

本事例においては、審決は、「本件明細書の発明の詳細な説明は、保存条件に応じて含まれる水の量が決められることを当業者に明らかにしているのであるから、下限値として示された『0.015% (重量/重量)』は、あくまでルイス酸による分解を防止できる最小量の目安として示されているのであって、あらゆる条件下においてルイス酸による分解を防止できる量であると解すべきものではない」として、「甲9で水の量0.0187%のサンプルでセボフルランの分解がみられたとしても、当該サンプルでは単にルイス酸抑制剤である水が0.0187%では不足であったことが推定されるだけであって、このことにより本件各発明が当業者に実施しえないとすることはできない」と判断した。

これに対し、判決は、「本件発明1のような組成物の発明においては、当業者にとって、当該組成物を構成する各物質名及びその組成割合が示されたとしても、それのみによっては、当該組成物はその所期する作用効果を奏するか否かを予測することが困難であるため、当該組成物を容易に使用することができないから、そのような発明において実施可能要件を満たすためには、発明の詳細な説明に、当該組成物とその所期する作用効果を奏することを裏付ける記載を要するものと解するのが相当である。また、上述したところは、本件発明2及び3のような組成物の調製法の発明並びに本件発明4のような物質間の化学反応を防止する方法の発明においても、同様に妥当するものというべきである。」と基準を示した。

その上で、「本件各発明が所期する作用効果は、セボフルランを含有する麻酔薬組成物について、セボフルランがルイス酸によってフッ化水素酸等の分解産物に分解されることを防止し、安定した麻酔薬組成物を実現すること(『所期の作用効果』)」であり、本件各発明が所期の作用効果を奏するための手段は、「セボフルランを含有する麻酔薬組成物中の水の量を本件数値のものとする」と認定した。

そして、「発明の詳細な説明には、本件数値（少なくとも150ppm）の水を含ませることにより所期の作用効果を奏したとの直接の記載は一切なく、実験に用いられた水の量のうち本件数値に最も近似する水の量である109ppmの水しか存在しない場合にはセボフルランの分解を抑制することができず、206ppm以上の水が存在する場合にはセボフルランの分解を抑制することができたとの記載（実施例4のうち40℃の場合）があるのみ」であり、被告らの「109ppmと206ppmの中間値を本件数値として採用した旨」の主張についても、「発明の詳細な説明に、水の量が増えるに従ってセボフルランの分解度が減少する傾向にあることが記載されていることからすると、109ppmと206ppmとの間に、所期の作用効果を奏する数値が存在する蓋然性が高いとはいえるが、それが両者の単純な中間値（157.5ppm）付近の数値であるといえる知見は何ら存在しない」と述べ、被告らの主張を退けた。さらに、被告らは、「実施例1～7は、『最悪の場合のシナリオ』においてすら本件作用効果を奏することを記載するものであり、当該記載により、当業者は、実際の保存状態においてセボフルランがさらされ得る大抵の場合には、それ以上に効果を奏することを容易に理解することができるものである（したがって、『実際のセボフルランの製造現場における条件に置き換えるためのテスト』なども必要がない。）」と主張したが、判決は、「確かに、実施例4のサンプル7及び8の実験条件は、フレイムシールを施した上、40℃の恒温装置に200時間置いたというものであり、当業者は、かかる実験条件を、通常のセボフルラン含有麻酔薬の製造、保存等における環境下では生じ得ない条件であると理解し得るものと認められる」が、上記条件下における実験結果を、「通常のセボフルランの製造、保存等における環境下に置き換えることにより、150ppmの水が存在すれば所期の作用効果を奏することができる」との結論を導き得ることを合理的に説明する証拠は一切存在しない。ましてや、本件優先日当時の当業者は、セボフルランがルイス酸によって分解されるという事実を知らず、当該分解の原因に関する知識も有しておらず、むしろ、セボフルランがルイス酸に対して安定であると考えていた（当事者間に争いが無い。）のであるから、『最悪の場合のシナリオ』の記載に接した当業者が、『実際

の保存状態においてセボフルランがさらされ得る大抵の場合』には、150ppmの水が存在すれば所期の作用効果を奏することを容易に理解することができたものと認めることができないことは、論を待たない。」と判示した。

また、上記審決の判断について、判決は、「確かに、……発明の詳細な説明の記載によれば、本件各発明は、セボフルランがルイス酸によって分解され、有害なフッ化水素酸等の分解産物を生じるとの課題を解決するため、ルイス酸抑制剤である水を含有させることにより、所期の作用効果を奏することを目的とするものと認められる。しかしながら、発明の詳細な説明には、本件各発明は、単に、ルイス酸抑制剤としての水を含有させればよいとするものではなく、水によるその「有効な安定化量」を問題とし、これを、「約0.0150% w/wから0.14% w/w（飽和レベル）である」とする旨の記載があるのであり……、各実施例の記載をみても、そのほとんどにおいて、含有させる水の量を問題にし、水の量の多寡によって、所期の作用効果を奏するか否かを確認しているのであるから、本件数値は、所期の作用効果を奏する有効量を意味するものと解され、これを、場合によっては所期の作用効果を奏しないこともあるという意味での単なる『目安』とみることにはできない。」と述べ、審決の判断は誤っている旨指摘している。

また、被告らの、本件数値が「目安」にすぎないことの根拠として、「本件各発明の中核たる技術的思想（本件各発明は、数値限定にのみ特徴があるものではなく、『ルイス酸によるセボフルランの分解という新たな知見を見出し、かかる知見を基礎としつつ、従来不純物として認識されていた水を含ませることによってルイス酸によるセボフルランの分解を抑制すること』を発明の中核たる特徴とする新たな技術的思想に基づくものである。）及び審査過程から明らかである」との審決の判断と同旨の主張についても、同様に単なる「目安」とみるべき根拠となるものではないと指摘した。

本件発明1のような組成物の発明において実施可能要件を満たしているか否かを判断する際は、発明の詳細な説明に、当該組成物とその所期する作用効果を奏することを裏付ける記載があるか否かを慎重に検討する必要がある。

(3) 法67条の3第1項1号、法68条の2の解釈・適用の誤り(特許権の存続期間の延長登録出願)

⑥平成20年(行ケ)第10458号(発明の名称:医薬)

不服2006-20940, 特願2005-700093, 特許3677156

請求項:

〔請求項1〕

(A) 薬物含有し、最高血中薬物濃度到達時間が約60分以内である速放性組成物と、

(B) 薬物を含んでなる核を、(1) 水不溶性物質、(2) 硫酸基を有していてもよい多糖類、ヒドロキシアルキル基またはカルボキシアルキル基を有する多糖類、メチルセルロース、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコールおよびポリエチレングリコールから選ばれる親水性物質および(3) 酸性の解離基を有しpH依存性の膨潤を示す架橋型アクリル酸重合体を含む被膜剤で被覆してなる放出制御組成物とを組み合わせる医薬。

〔請求項2〕 薬物がオピオイド鎮痛薬である請求項1記載の医薬。

〔請求項3〕 オピオイド鎮痛薬がモルヒネまたはその薬理学的に許容し得る塩である請求項2記載の医薬。〕

本件処分(承認番号21700AMZ00737000)

〔有効成分〕 塩酸モルヒネ

〔効能・効果〕 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

〔用法及び用量〕 通常、成人には塩酸モルヒネとして1日30～120mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

本件先行処分(承認番号:不詳)

〔有効成分〕 塩酸モルヒネ

〔効能・効果〕 中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

〔用法及び用量〕 ……1日6回に分割して……

判示事項:

(1) 当裁判所は、……審決の判断には、以下の2点(「特許法67条の3第1項1号該当性の誤り」及び「先行処分に

係る延長登録の効力の及ぶ範囲についての誤り)において誤りがあり、……審決を取り消すべきものと判断する。

従来、……専ら、先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点(特許法68条の2)から検討されてきた。

しかし……審決の判断の当否を検討するに当たっては、拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。

(2) 特許法67条の3第1項1号は、「その特許発明の実施に……政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。」と、審査官(審判官)が、延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから、審査官(審判官)が、当該出願を拒絶するためには、①「政令で定める処分」を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと、又は、②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことを論証する必要があるということになる。

……本件先行処分の存在は、本件発明に係る特許権者である原告にとって、本件発明の技術的範囲に含まれる医薬品について薬事法所定の承認を受けない限り、本件発明を実施することができなかつた法的状態の解消に対し、何らかの影響を及ぼすものとはいえない。

……本件先行処分の存在を理由として、本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないから、……特許法67条の3第1項1号により拒絶すべきであると判断した点に誤りがあり、……。

(3) ……薬事法所定の承認が与えられた医薬品の「成分」、「分量」及び「構造」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施、及び当該医薬品の「用途」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施についてのみ、延長された特許権の効力が及ぶものと解するのが相当である。

……特許法68条の2にいう「政令で定める処分の対象」となった「物」を「有効成分」であるとしてした審決の判断には、誤りがある。

所感:

本事案においては、審決は、「本件処分の対象となっ

た医薬品である『パシーフカプセル30mg』（本件医薬品）の『有効成分』は『塩酸モルヒネ』、『効能・効果』は『中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛』であり、『塩酸モルヒネ』を『中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛』に使用する医薬品である『オプソ内服液5mg・10mg』（先行医薬品）が本件処分の前である平成15年3月14日に承認され（本件先行処分）、同年6月13日に薬価収載され、同年6月26日に販売開始されていることからすれば、『塩酸モルヒネ』を『有効成分（物）』とし、同一の『効能・効果（用途）』を有する医薬品は、本件処分以前に既に承認されていたものであって、当該医薬品の有効成分、効能・効果以外の剤形などの変更の必要上、新たに処分を受ける必要が生じたとしても、本件発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分（政令で定める処分）を受けることが必要であったとは認められないから、本件出願は同法67条の3第1項1号の規定により拒絶すべき」と判断した。

これに対し、判決は

「1.従来、先行処分を理由として特許権の存続期間が延長された後に、さらに処分（後行処分）がされ、後行処分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争われた事案においては、専ら、先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点（特許法68条の2）から検討されてきた。本件においても、例外ではなく、審決は、専ら、上記の論点から検討を加えて、結論を導いている。

しかし、先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという点は、特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否かとの点と、常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ、本件を含む、特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の可否を検討するに当たっては、拒絶すべきとの査定（審決）の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。

2.特許法67条の3第1項1号該当性の誤り

審決は、本件先行処分が本件処分の前にされていたから、本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとして、本件出願を特許法67条の3第1項1号の規定により拒絶すべきものと判

断した点に誤りがあり、この誤りが審決の結論に影響することは明らかである。

特許法67条の3第1項1号の規定は、延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから、審査官（審判官）が、当該出願を拒絶するためには、①「政令で定める処分」を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと、又は、②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことを論証する必要があるということになるが、本件はこれを充足していない。

ところで、本件先行処分の対象となった先行医薬品は、本件発明の技術的範囲に含まれないこと、本件先行処分を受けた者が、本件特許権の特許権者である原告でもなく、専用実施権者又は登録された通常実施権者でもないことは、当事者間に争いがなく、本件先行処分によって禁止が解除された先行医薬品の製造行為等は本件発明の実施行為に該当するものではない。本件においては、本件先行処分が存在するものの、本件先行処分を受けることによって禁止が解除された行為が、本件発明の技術的範囲に属し、本件発明の実施行為に該当するという関係が存在するわけではない。

したがって、本件先行処分の存在は、本件発明に係る特許権者である原告にとって、本件発明の技術的範囲に含まれる医薬品について薬事法所定の承認を受けない限り、本件発明を実施することができなかつた法的状態の解消に対し、何らかの影響を及ぼすものとはいえない。本件先行処分の存在は、本件発明の実施に当たり、「政令で定める処分」（本件では薬事法所定の承認）を受けることが必要であったことを否定する理由とならない。

3.先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲についての誤り

審決が、先行処分を理由とする特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力を、処分の対象となった品目とは関係なく、『有効成分（物）』、『効能・効果（用途）』を同一とする医薬品に及ぶものと解して、原告のした延長登録の出願に対して、政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないと判断した点に関し、特許法68条の2の解釈上の誤りがある。

特許法68条の2の規定が設けられた趣旨は、特許請求

の範囲の記載によって特定される特許発明の技術的範囲が『政令で定める処分』を受けることによって禁止が解除された範囲よりも広い場合に、『政令で定める処分』を受けることが必要なために特許権者がその特許発明を実施することができなかつた範囲（『物』又は『物及び用途』の範囲）を超えて、延長された特許権の効力が及ぶとすることは、特許権者と第三者の公平を欠くことになるからである。

薬事法14条1項が、『医薬品……の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。』と規定しており、同項に係る承認に必要な審査の対象となる事項は、『名称、成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項』とされていること、薬事法14条9項が、『第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき（当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。）は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用する。』と規定していることに照らすならば、薬事法上の『品目』とは、形式的には、上記の各要素によって特定されたそれぞれの物を指し、それぞれを単位として、承認が与えられるものというべきである。

実質的な観点からは、品目を構成する要素のうち『名称』は医薬品としての客観的な同一性を左右するものではなく、『副作用その他の品質』、『有効性』及び『安全性』は、医薬品としての客観的な同一性があれば、これらの要素もまた同一となる性質のものであるから、特定のための独立の要素とする必要性はない。現に、薬事法所定の承認に際し、医薬品としての同一性の審査にかかわるのは、『成分、分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等』とされている。さらに、『用法』、『用量』、『使用方法』、『効能』、『効果』、『性能』は、『用途発明』における『用途』に該当することがあり得るとしても、客観的な『物』それ自体の構成を特定するものではない。

したがって、『政令で定める処分』が薬事法所定の承認である場合、『政令で定める処分』の対象となった『物』とは、当該承認により与えられた医薬品の『成分』、『分量』及び『構造』によって特定された『物』を意味するものと

いうべきである（『成分』とは、薬効を発揮する成分（有効成分）に限定されるものではない。）。

以上のとおり、特許発明が医薬品に係るものである場合には、その技術的範囲に含まれる実施態様のうち、薬事法所定の承認が与えられた医薬品の『成分』、『分量』及び『構造』によって特定された『物』についての当該特許発明の実施、及び当該医薬品の『用途』によって特定された『物』についての当該特許発明の実施についてのみ、延長された特許権の効力が及ぶものと解するのが相当である。」

と判示した。

しかし、特許権の存続期間の延長制度は、新薬の製造販売等の承認を受けるために要する期間が長期化し、新薬にかかわる物質特許や医薬用途特許による独占的製造販売期間があまりにも短くなり、開発に要した多額の費用が回収できず、新薬開発のインセンティブが失われるおそれがあったために創設されたもので、新薬に対する承認処分があった場合に延長が許されることが予定されているのである。

したがって、法67条2項の要件である「特許発明の実施」とは、新しい有効成分や効能・効果を有する新薬の製造販売等を指し、また、法67条2項には「当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるもの」と規定していて、その処分は、「相当の期間を要する」ものとしての実質を備えていることが必要であり、したがって、法67条2項の定める特許権の存続期間の延長の要件が認められるのは、新しい有効成分や効能・効果を有する新薬の製造販売等のために薬事法14条の承認処分を受ける必要があった場合に限られ、そうでない承認処分がされたからといって、①「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたとも、②その禁止が解除された行為が「特許発明の実施」に該当する行為であるともいえないから、法67条の3第1項1号の拒絶事由となる。

本件においては、本件処分の前に本件医薬品の「有効成分」と「効能・効果」を同じくする先行医薬品について既に承認処分（本件先行処分）がされており、本件処分が新しい有効成分や効能・効果を有する新薬の承認処分ではないから、法67条の3第1項1号の拒絶事由が該

当し、特許権の存続期間の延長は認められないとした。

この点は、本件先行処分を受けることによって禁止が解除された先行医薬品の製造行為等が本件発明の技術的範囲に含まれていないということとは無関係である。

また、本件の場合のように、構造(剤型)の変更があったために薬事法上の承認が改めて必要となったが、その手続のためにたまたま相当期間を要することとなったとしても、それは、「当該処分の目的、手続等」からみて相当の期間を要するものとはいえないから、存続期間の延長は認められない。

以上のような解釈は、これまで多数の高等裁判所の判例(①東京高等裁判所平成10年3月5日判決、②同平成12年2月10日判決、③知的財産高等裁判所平成17年5月30日判決、④同平成17年10月11日判決、⑤同平成17年11月16日判決、⑥同平成19年7月19日判決、⑦同平成19年9月27日判決)が一貫して採用している。

本判決の判断は、上記解釈、これまでの多数の高等裁判所の判例と相反するものである。

(4) 冒認出願の判断誤り

⑦平成20年(行ケ)第10427号(発明の名称:基板処理装置及び基板処理方法及び基板の製造方法)

無効2008-800004(無効Y審決)、特許3611568

請求項:

【請求項1】被処理基板をローラーにて搬送するローラー搬送機構を内部に備えるとともに前記被処理基板を前記ローラー搬送機構にて搬送しつつ処理を施す複数の処理部を内部に備えた第一の処理部と、被処理基板を非ローラー搬送で搬送する第一の非ローラー搬送機構を内部に備えるとともに第一の非ローラー搬送機構にて搬送される被処理基板に対して処理を施す複数の処理部を内部に備えた第二の処理部と、この第二の処理部の上方に温調処理部を介して配置され被処理基板に対して熱処理を施す熱処理部と、前記第二の処理部外部に設けられ前記熱処理部と前記第二の処理部に対して被処理基板を非ローラー搬送で搬送する第二の非ローラー搬送機構と、前記第一の処理部と前記第二の処理部との間に配置され前記第一の処理部及び前記第二の処理部に対して被処理基板

を搬送する第三の非ローラー搬送機構と、を具備したことを特徴とする基板処理装置。」

判示事項:

冒認出願を理由として請求された特許無効審判においては、「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」を、出願人ないしその承継者である特許権者において主張立証しなければならないものというべきであり、原告は、冒認を疑わせる事情を具体的に主張し、その主張に沿う証拠を提出していたものと認められるが、被告は「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について、具体的な主張立証活動を何等行っていない。上記の審理経緯及び証拠内容を総合すると、審決には、冒認出願に係る事実についての主張立証責任の所在の判断の誤り及び冒認出願か否かについての判断の誤りがある。

本件審判手続は、①原告は冒認を疑わせる事情を具体的に主張していた、②被告は、「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について、具体的な主張立証活動を何ら行っていなかった、③審判官は書面審理の方式に変更した、④原告は、口頭審理を開催し、主張立証責任の原則に則り、被告等の当事者本人尋問、証人尋問を行い、冒認出願であることの真理究明を尽くすことなどを求めた、⑤しかし、審判体は、審理を終結して、本件審決をした、という経過であり、その具体的な争点の内容、性質に照らすと、口頭審理によるべきであるが、それにもかかわらず、職権で、口頭審理から書面審理に変更した点において、著しく公正を欠く審理であるというべきである。審判手続の進行や審理の方式については審判体に合理的な裁量があることを考慮してもなお、その裁量を逸脱しているといえ、このような手続上の瑕疵は、結論に影響を及ぼす誤りといえることができる。

所感:

本事例においては、審決は、「無効審判請求人である原告が提出した各証拠、及び原告が主張する無効にすべ

き理由によっては、本件特許が冒認出願に対してされたものであるとすることはできない」と判断した。

これに対し、判決は、

「1.冒認の主張立証責任の所在について（一般的規範）」

123条1項6号の規定を形式的にみると『その特許が発明者でない者……， に対してされたとき』との事実につき、無効審判請求人において、主張立証責任を負担すると読む余地がないわけではないが、このような規定振りは、あくまでも同条の立法技術的な理由に由来するものであって、同規定から、29条1項等所定の発明者主義の原則を、変更したものと解することは妥当でない。したがって、冒認出願（123条1項6号）を理由として請求された特許無効審判において『特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと』についての主張立証責任は、特許権者が負担すると解すべきである。

もっとも、そのような解釈は、すべての事案において、特許権者において、発明の経緯等を個別的、具体的に主張立証しなければならないことを意味するものではない（むしろ、先に出願したという事実は、出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であると事実を推認する重要な間接事実である。）。

特許権者の行うべき主張、立証の内容、程度は、冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容、程度がどのようなものかによって大きく左右される。仮に無効審判請求人が、冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく、かつ、その裏付け証拠を提出していないような場合は、特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りる。これに対して、無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的に指摘し、その裏付け証拠を提出するような場合は、特許権者において、これを凌ぐ主張立証をしない限り、主張立証責任が尽くされたと判断されることはないといえる。そして、冒認を疑わせる具体的な事情の内容は、発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か、発明が専門的な技術、知識、経験を有することを前提とするか否か、実施例の検証等に大規模な設備や長い時間を要する性質のものであるか否か、発明者とされている者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見を有しているか、発明者と主張する者が複数存在する場

合に、その間の具体的実情や相互関係がどのようなものであったか等、事案ごとの個別的な事情により異なるものと解される。

2.取消事由1，3に関連した判断

上記1のとおり、本件特許出願が発明者である被告によりされたことを、出願人であり特許権者である被告が主張立証しなければならない。そして、本件特許発明の内容、事案の経緯を踏まえ、本件審判における原告の主張（本訴において原告が主張する「被告が真の発明者でないことを示す間接事実」は、審決後に明らかになった事実を含むものであり、本件審判における原告の主張と必ずしもすべての部分において一致するものではない。）、原告が提出した証拠に鑑みると、原告は、冒認を疑わせる事情を具体的に主張し、その主張に沿う証拠を提出していたものと認められる。

ところが、被告は「審判事件答弁書」及び「上申書」を提出したのみで、その他には「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について、具体的な主張立証活動を何ら行っていない。

審決は、無効審判請求人である原告が提出した各証拠、及び原告が主張する無効にすべき理由によっては、本件特許が冒認出願に対してされたものであるとすることはできないと判断したが、上記の審理経緯及び証拠内容を総合すると、審決には、冒認出願に係る事実についての主張立証責任の所在の判断の誤り及び冒認出願か否かについての判断の誤りがある。

3.取消事由2，3に関連した判断

本件審判手続において、①原告は、冒認を疑わせる事情を具体的に主張していた、②被告は「審判事件答弁書」及び「上申書」を提出したのみで、その他には、「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について、具体的な主張立証活動を何ら行っていなかった、③審判官は、書面審理の方式に変更した、④原告は、審判官に対し、口頭審理を開催し、主張立証責任の原則に則り、被告等の当事者本人尋問、証人尋問を行い、本件特許出願が冒認出願であることに関して真相究明を尽くすことなどを求めた、⑤しかし、審判体は、審理を終結して、本件審決をしたものである。

2 意匠系審決取消事件（共通点等の認定誤り）

本件審判手続は、上記のような経過であり、その具体的な争点の内容、性質に照らすと、口頭審理によるべきであるが、それにもかかわらず、職権で、冒認出願を理由とする無効審判の審理を口頭審理から書面審理に変更した点において、著しく公正を欠く審理であるというべきである。審判手続の進行や審理の方式については、審判体（審判長）に合理的な裁量があることを考慮してもなお、その裁量を逸脱しているものといえる。そして、このような手続上の瑕疵は、結論に影響を及ぼす誤りとすることができる。」

と判示した。

審判合議体は、冒認についての主張立証責任の所在につき、特に何ら触れることなく、無効請求人にあるとの前提で審理を行っているため、この点（主張立証責任の所在）につきそもそも検討したのかも不明である。

この判決は、どのような場合に、職権での書面審理が裁量の逸脱にあたるのかにつき、参考になる判決である。

☆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 引用発明の認定誤り

平成20年（行ケ）第10119号（発明の名称：デジタル・ビデオ信号処理装置）

(2) 特許権の存続期間の延長登録出願関連

平成20年（行ケ）第10476号（発明の名称：有核顆粒およびその製造法）

平成20年（行ケ）第10477号（発明の名称：有核顆粒およびその製造法）

平成20年（行ケ）第10478号（発明の名称：有核顆粒およびその製造法）

平成20年（行ケ）第10459号（発明の名称：長期徐放型マイクロカプセル）

平成20年（行ケ）第10460号（発明の名称：放出制御組成物）

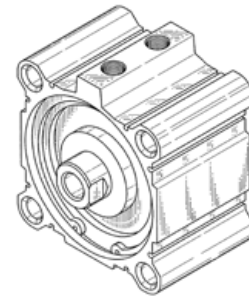
(3) 冒認出願の判断誤り（無効Y審決）

平成20年（行ケ）第10428号（発明の名称：基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法）

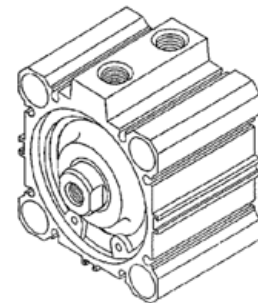
平成20年（行ケ）第10429号（発明の名称：基板処理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法）

平成20年（行ケ）第10401号（物品の名称：流体圧シリンダ）

不服2007-34793，意願2007-431



本願意匠 斜視図



引用意匠

審決認定の共通点、相違点

【共通点】(1) 全体が、略四角柱状のシリンダーチューブから構成され、中央にピストンロッドが突出して設けられ、その周囲の凹部にロッドカバーが設けられ、四隅にボルト取付用孔部が形成された基本的な構成態様のものである点、また、その具体的な態様において、(2) シリンダーチューブの上面について、断面略矩形状膨出部が突出して形成され、上面には流体圧出入ポートとして孔が二ヶ所形成されている点、(3) シリンダーチューブ正面（正面視）について、正面の凹部には下部が開放された形状の細幅の止め輪が嵌め込まれ、止め輪の両端部は略半円状部が内方に向かって形成されている点、(4) ボルト取付用孔部の根本について、四隅のボルト取付用孔部の両脇に略U字状細溝（センサ取付用溝部）が形成されている点

【相違点】(イ)各部の占める割合について、本願の意匠は、上面の断面略矩形形状膨出部や四隅のボルト取付用孔部の全体に占める割合が小さいのに対し、引用の意匠は、大きい点、(ロ)左右側面および下面について、本願の意匠は、断面略台形状膨出部が形成されているのに対して、引用の意匠は、対向する一対の略L字状のリブが形成されている点、(ハ)ボルト取付用孔部について、本願の意匠は、ボルト取付用孔部端部が丸みを帯びているのに対して、引用の意匠は、角ばっている点、(ニ)背面部について、本願の意匠は円形状エンドブロックが形成されているのに対して、引用の意匠は不明である点。

判示事項：

本願意匠は、引用意匠と比較して、ボルト取付用孔部を含めた全体が略四角柱状であるとの印象が相当程度打ち消され、シリンダチューブ中、ボルト取付用孔部を除く部分に全体として丸みを持たせた上、その四隅からやや突出させるようにボルト取付用孔部を取り付けたような印象を与えるものと認められ、これに加えて、相違点ハに係る本願意匠の形態が生じる意匠的效果、すなわち、ボルト取付用孔部端部の丸みを併せ考慮すると、相違点イないしハ及びヘに係る本願意匠の各形態は、相互に相まって、引用意匠とは相当程度異なる美感を生じさせる意匠的效果を有するものと認めるのが相当である。

そして、上記意匠的效果の内容及び程度並びに共通点1ないし4に係る各形態がありふれたものであることに照らすと、以上の相違点に係る本願意匠の各形態が相まって生じる意匠的效果は、両意匠の共通点に係る各形態が生じるありふれた美感を超えるに足りるものというべきである。

所感：

本事例においては、審決は、「上記相違点が相俟った効果を考慮してもなお、本願の意匠は意匠全体としては引用の意匠にない格別の特徴を発揮するまでには至らないものというほかない」と判断した。

これに対し判決は、「相違点に係る本願意匠の形態が生じる意匠的效果は、本願意匠も、引用意匠も、いずれも略四角柱状のシリンダチューブから構成されるものではあるが、本願意匠は、引用意匠と比較して、ボルト取

付用孔部を含めた全体が略四角柱状であるとの印象が相当程度打ち消され、シリンダチューブ中、ボルト取付用孔部を除く部分に全体として丸みを持たせた上、その四隅からやや突出させるようにボルト取付用孔部を取り付けたような印象を与えるものと認められ、これに加えて、相違点に係る本願意匠の形態が生じる意匠的效果……は、相互に相まって、第2の引用意匠とは相当程度異なる美感を生じさせる意匠的效果を有するものと認めるのが相当である」と判示した。

類否判断においては、共通点(全体形状)に係る各形態がありふれたものであったとしても、相違点(細部)に係る本願意匠の各形態が相まって生じる意匠的效果は、両意匠の共通点(全体形状)に係る各形態が生じるありふれた美感を超えるに足りるものであるか否かを十分に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4四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

特許権の存続期間の延長登録出願に係る本判決の判断は、特許庁の運用、これまでの多数の高等裁判所の判例と相反するものであるから、この事案は、最高裁に上告受理申立てを行っているところである。

また、今期は、特許出願に際して、願書に添付された図面の性質について、判示された判決が出されており、引用発明の認定にあたって、引用発明を、特許図面のみから認定する場合は、特許図面は、設計図ではなく、特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり、該図面から各部材の寸法や角度等が特定されるものではないことに留意すべきである。

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 首席審判長
平成21年10月 辞職