

－ 平成21年度第2四半期の判決について －

第1 はじめに

平成21年度第2四半期に言い渡しされた判決について概要を紹介する。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。

当期における判決総数は、特実が66件(査定37件、当事者系29件)、意匠3件(査定系のみ)であり、審決取消件数(取消率)は、それぞれ特実15件(22.7%)、意匠2件(66.7%)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21.6%(取消件数8件)で、前年度の取消率22.2%と同程度であり、当事者系については、無効Z審決の取消率は33.3%(取消件数5件)で、前年度の取消率32.8%と同程度であるが、無効Y審決の取消率は14.3%(取消件数2件)で、前年度の取消率28.9%を下回り、結果として、当事者系全体の取消率24.1%は、前年度の取消率31.1%を下回った。

取消事由についてみると、進歩性判断の誤りが依然として多い(8件)が、今回は、進歩性判断以外の誤りが多いのが特徴である。すなわち、記載要件判断誤り(4件)、新規事項判断誤り(2件)、補正却下判断誤り(1件)、訂正許否判断誤り(1件)、手続違背(2件)、など、進歩性判断以外の判断誤りが目立っている(()内件数は、重複カウント)。

その判示された内容を見ると、最近の注目判決(大合議判決や最高裁判決)の判示内容と同趣旨の判決例があり、また審判請求人の主張(審判請求の理由)に十分留意して審理する必要性が示唆されたケースがあった。今回は、これらを中心に紹介する。

意匠については、査定系において、2件の敗訴事例が生じた。その判示された内容を見ると、類否判断において、引用意匠との差異点が、使用形態で生じる点や、意匠全体での美感上の相違が生じる点を看過したものとして誤りがあるとされたものである。

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) 明細書記載要件の判断誤り(事例①②)
- (2) 新規事項の判断誤り(事例③)
- (3) 補正却下の判断誤り(事例④)
- (4) 訂正許否判断誤り(⑤)
- (5) 新規性・進歩性
 - ア 認定の誤り(事例⑥)
 - イ 相違点の判断誤り(事例⑦⑧)

(1) 明細書記載要件の判断誤り

①平成20年(行ケ)第10304号(発明の名称:樹脂配合用酸素吸収剤及びその組成物)

無効2004-35128, 特許2137309

[特定用途(樹脂配合用)組成物の特許発明(請求項1)の実施可能要件、及びサポート要件は満たしているとした審決が取り消された事例]

請求項:

「【請求項1】

(A-1) 還元性鉄と酸化促進剤とを含有し

(A-2) 且つ鉄に対する銅の含有量が150ppm以下及び硫黄の含有量が500ppm以下であることを特徴とする

(A-3) 樹脂配合用酸素吸収剤。】

判示事項:

1. 実施可能要件違反について

本件発明のように、特定の用途(樹脂配合用)に使用される組成物であって、一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては、一般に、当該組成物を構成する物質の名称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、当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり、特許法36条4項に定める実施可能要件を満たすといえるには、発明の詳細な説明に、当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的、構成及び効果が記載されていることを要すると解するのが相当である。

さらに、本件発明は、その用途として、単に「樹脂配合用」と規定するのみであるから、本件発明について実

施可能要件を満たす記載がされるべきである以上、発明の詳細な説明に、酸素吸収剤を適用する樹脂一般について、本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用であること、すなわち、当該樹脂一般について、本件発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解すべきである。

2. サポート要件違反について

特許請求の範囲の記載が特許法36条5項1号に定めるサポート要件に適合するものであるか否かについては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、発明の詳細な説明に、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において、当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。

所感：

ア 事例①の発明は、包装容器等に使用される樹脂配合用酸素吸収剤に関し、樹脂に配合したとき、樹脂分のゲル化や分解が抑制され、更に異味、異臭成分の発生も抑制される樹脂配合用酸素吸収剤に関する特許発明である。

審決は、請求人が実施可能要件違反として主張している「無効理由 (a)」の「本件発明は、銅・硫黄含有量を鉄基準で規定したことにより不明確であるというものである」ことについては、「確かに、一面では樹脂と銅、硫黄含有量の関係でいえば、酸素吸収剤の配合量によって銅、硫黄含有量も変動することになることは理解できるが、本件明細書には「本発明の樹脂配合用酸素吸収剤は、樹脂に配合したとき、ゲル化や分解を生じる傾向が著しく小さく、また異味、異臭成分を発生する傾向もなく、しかもこれを配合して得られる樹脂組成物は、樹脂を透過しようとする酸素を有効に吸収捕捉して酸素の透過を殆ど完全に遮断するという優れた利点を与えるものである。」(特許公告公報第5頁第9欄13～18行)としているように、酸素吸収剤の元来の目的は、酸素を吸収するものとして配合されるものであるから、本件発明においても、酸素の遮断のために適宜な配合量が選択され、その上で、その場合の樹脂のゲル化や分解などの発生を抑制しようとするものであることは明らかである。このことに照らせば、選択された酸素吸収剤の配合量の中で鉄を

基準として規定することに明確性がないというまでの不備があるとはいえない。」と判断し、同じくサポート要件違反として主張している「無効理由 (b)」の「本件発明の効果を奏しない樹脂を包含する点で明細書の記載に不備があるというものである」ことについては、「本件明細書には、実施例として『エチレンービニルアルコール共重合体の場合について』のみ記載されているが、他の樹脂で銅及び硫黄による相関が全くないという根拠はないのであるから、他の実施例がないからといって本件発明の効果を奏しない樹脂を包含する点で明細書の記載に不備があるとはいえない。」、「そして、請求人の云う臨界的効果についても、樹脂によって効果上差があることを否定するものではないが、被請求人が答弁書で「すなわち、本件特許明細書の実施例において酸素吸収剤を配合する樹脂として……エチレンービニルアルコール共重合体が他の樹脂に比して熱分解されやすく、樹脂のゲル化等の変質が生じやすい」と述べているように、「エチレンービニルアルコール共重合体」が、銅、硫黄による樹脂の分解や異臭が発生する典型的で顕著な例として記載されたものであるとみれなくもないし、また、この樹脂で検討することによって他の樹脂をも樹脂に配合したときのゲル化や分解、更には異味、異臭成分の発生が有効に防止できることが予期できることから、このことによって格別記載上の不備を生じさせているともいえない。」と判断した。

イ これに対して、判決は、まず、(1) 実施可能要件について、「本件発明のように、特定の用途(樹脂配合用)に使用される組成であって、一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては、一般に、当該組成物を構成する物質の名称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、当業者が当該用途の有用性を予測することは困難であり、特許法36条4項に定める実施可能要件を満たすといえるには、発明の詳細な説明に、当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的、構成及び効果が記載されていることを要すると解するが相当である。」とし、「本件発明は、その用途として、単に「樹脂配合用」と規定するのみであるから、本件発明について実施可能要件を満たす記載がされるべきである以上、発明の詳細な説明に、酸素吸収剤を適用する樹脂一般について、本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用であること、すなわち、当該樹脂一般について、本件発明が所期する作用効果を奏する

ことを裏付ける程度の記載がされていることを要すると解すべきである。」とし、「発明の詳細な説明の記載によれば、本件発明が所期する作用効果は、酸素吸収剤を樹脂に適用した際の樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異臭成分の発生を抑制することであると認められる。発明の詳細な説明には、本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂をエチレンービニルアルコール共重合体とした場合、メルトインデックス、加熱揮発生成物（加熱発生ガス）の量及びフレーバー性能において優れている旨の各実施例の記載があるにすぎない。酸素吸収剤を適用する樹脂の特性（化学構造等）を念頭に置いた記載もなく、エチレンービニルアルコール共重合体以外の樹脂一般についても、そのまま妥当するものと容易に理解することができる」とみることができない。したがって、発明の詳細な説明に、エチレンービニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について、本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできず、その他、そのように認めるに足りる証拠はないから、特許法36条4項に定める実施可能要件を満たすものと認めることは到底できないというべきである。」判示している。

(2) サポート要件については、「特許請求の範囲の記載が特許法36条5項1号に定めるサポート要件に適合するものであるか否かについては、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、発明の詳細な説明に、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において、当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。」と判示している。大合議判決（平成17年（行ケ）第10042号）「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人（特許拒絶査定不服審

判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許権者（平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。」と同様に判示している。

そして、判決は、「本件発明の酸素吸収剤を適用する樹脂がエチレンービニルアルコール共重合体である場合はともかく、その余の樹脂一般である場合についてまで、発明の詳細な説明に、当業者において本件課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるということはできず、また、本件出願時の技術常識に照らし、当業者において本件課題が解決されるものと認識し得るということもできないといわざるを得ない。特許法36条5項1号に定めるサポート要件を満たすものと認めることは到底できないというべきである。」と判示している。

ウ 本判決によると、当該事例のような特定の用途（樹脂配合用）に使用される組成であって、一定の組成割合を有する公知の物質から成るものに係る発明においては、特許法36条4項に定める実施可能要件を満たすか否かは、発明の詳細な説明に、当該用途の有用性を裏付ける程度に当該発明の目的、構成及び効果が記載されているかどうかで判断することになる。

また、特許法36条5項1号に定めるサポート要件に適合するか否かは、大合議判決どおりであり、発明の詳細な説明に、当業者において、特許請求の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か、又は、その程度の記載や示唆がなくても、特許出願時の技術常識に照らし、当業者において、当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきことになる。

②平成20年（行ケ）第10484号（発明の名称：無鉛はんだ合金）

無効2007-800071、特許3152945

〔数値範囲を発明特定事項とする特許発明のサポート要件は満たさないとした審決が取り消された事例〕

請求項：

「【請求項1】

Cu0.3～0.7重量%、
Ni0.04～0.1重量%、

残部Snからなる、

金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。」

特許明細書記載事項

【発明の詳細な説明】

A；「技術分野 本発明は、新規な無鉛はんだ合金の組成に関するものである。」

B；「本発明において重要な構成は、Snを主としてこれに少量のCuを加えるだけでなく、Niを0.04～0.1重量%添加したことである。NiはSnとCuが反応してできるCu₆Sn₅あるいはCu₃Snのような金属間化合物の発生を抑制する作用を行う。」

C；「このような金属間化合物は融点が高く、合金溶解時に溶湯の中に存在して流動性を阻害し、はんだとしての性能を低下させる。そのためにはんだ付け作業時にはんだパターン間に残留すると、導体同士をショートさせるいわゆるブリッジとなることや、熔融はんだと離れるときに、突起状のツノを残すことになる。」

D；「SnにNiを単独で徐々に添加した場合には融点の上昇と共に、Sn-Ni化合物の発生によって溶解時に流動性が低下するが、Cuを投入することによって粘性はあるものの流動性が改善され、さらさらの状態になる。これら何れの手順から見ても、CuとNiが相互作用を発揮した結果、はんだ合金として好ましい状態に達することがわかる。」

〈参考；付与後異議で引用された先行技術文献の一つ〉

特開平11-277290号公報（先願同一）

「【請求項3】

Ni0.01ないし0.5重量%と、

Cu0.5ないし2.0重量%ならびにSb0.5ないし5.0重量%のうち少なくとも1種と、

残部Snと、

を有してなることを特徴とするPbフリー半田。」

この先行技術などを回避するため、本件特許1は、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という発明特定事項を追加すると共に、組成の範囲を減縮した。

判示事項：

(1) 「流動性が向上」については、「金属間化合物の発生を抑制する」というその意義が記載されている。そして、甲5（……「ソルダーリング イン エレクトロニクス」日

刊工業新聞社昭和61年8月30日初版……）に「……過剰になった銅はCu₆Sn₅の微細な針状晶として晶出し、しだいはんだの粘性が増し、……しまいには凝固したはんだ表面は、晶出した針状晶のためざらざらした様相を呈するようになる。」と記載され、甲16（特開平7-116887号公報……）には、「……金属間化合物が存在した場合には、……、……応力緩和を低下させる要因となる」と記載されているように、本件特許出願前から、はんだ付け作業における金属間化合物の発生については広く知られていたものと認められる（……）。そうすると、上記の「流動性が向上」という記載は、はんだ付け作業時に必要とされるはんだの性質を把握・理解し、評価する根拠となるものである。

(2) 数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値限定に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。しかし、……本件発明1の特徴的な部分は、「Snを主体として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べた意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。

所感：

ア 事例②の発明は、無鉛はんだ合金の組成を特定した発明に関するものである。

審決は、「本件明細書の「発明の詳細な説明」には、無鉛はんだ合金が本件発明1の組成を有することにより、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られたとの結果の記載並びにその理由として「CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、NiはSn-Cu金属間化合物の発生を抑制する作用をする」との旨の記載があるにすぎず、本件発明1が有する性質である「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか、当該性質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法（測定方法）についての開示すらない。そうすると、本件明細書の「発明の詳細な説明」が、当業者において、無鉛はんだ合金が本組成を有することにより、本件発明1が有する「金属間化合物の発生

を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものとはいえないから本件発明1に係る特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第1号に規定する要件に適するものということはできない。」と判断した。

イ これに対し判決は、「(1) 特許請求の範囲の記載が、特許法旧36条第6項1号に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載を対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。」と大合議判決(平成17年(行ケ)第10042号)と同様に判示している。

そして、「(2) ……本件発明1は、無鉛はんだ合金の組成を「Cu0.3～0.7重量%、Ni0.04～0.1量%、残部Sn」と特定した発明であるが、そうであるからといって、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したこと」の部分が、はんだ付けを始める前のSn-Cuはんだの熔融段階に関する記載であると解すべき理由はない。本件発明1は、はんだ付け作業中に、Cuの濃度が上昇して、SnとCuの不溶解性の金属間化合物が形成され、はんだ浴中に析出したり、ざらざらし泥状となつてはんだ浴底に溜まったりして、はんだの流動性を阻害することを解決課題とし、それを解決するために、上記のような合金の組成としたものと理解することができる。……

(4) 本件特許の請求項1に記載の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについて、本件訂正後の明細書(甲3)の「発明の詳細な説明」には、……無鉛はんだ合金の構成を「Snを主とし、これに、Cuを0.3～0.7重量%、Niを0.04～0.1重量%加えた」ものとすることによって、「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことが記載されており、その理由として、CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることが記載されているから、特許請求の範囲に記載された「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、かつ発明の詳細な説明の記載により当業者が上記の本件発明1の課題を解決できると認識できるもの

であると認められる。

(5) ……本件特許出願前から、はんだ付け作業における金属間化合物の発生については広く知られていたものと認められる(甲5、16は、「無鉛はんだ」について述べたものではないが、そうであるとしても、はんだ付け作業における金属間化合物の発生について知られていたことの証拠とはなり得るものである)。そうすると、上記の「流動性が向上」という記載は、はんだ付け作業時に必要とされるはんだの性質を特定したものであって、はんだの性質を把握・理解し、評価する根拠となるものであるということができる。

(6) もっとも、本件訂正後の明細書(甲3)の「発明の詳細な説明」には、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であればその数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。しかし、本件全証拠によるも、本件優先権主張日前に「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」発明(又はそのような発明を容易に想到し得る発明)が存したとは認められないから、本件発明1の特徴的な部分は、「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要ないというべきである。」と判示した。

ウ 本判決の「事案の概要」にあるように、本件同一特許明細書に3件の審決がなされている。すなわち、(1) 第1次無効審判請求(無効2004-80275号(請求不成立:Y)→知財高裁請求棄却(平成17年(行ケ)第10860号)→最高裁上告受理申立て不受理(平成19年(行ヒ)第123号)確定登録平成19年6月28日(請求不成立)、(2) 第2次無効審判請求(無効2006-80224号(請求不成立:Y)→知財高裁請求項1及び4につき審決取消し(平成19年(行ケ)第10307号)→訴え取下げ確定(請求不成立)[なお、当該審決後平成18年ワ6162号(大阪地裁)有り(サポート要件違反)→知財高裁で和解]、(3) 第3次無効審判請求(本件:無効2007-800071号(請求項1～4につき無効:

Z) → 知財高裁審決取消し(平成20年(行ケ)第10484号)の経緯があり、第1, 2次判決は、Y審決であるが、本件(第3次審決)は、Z審決としたものである。

本判決によると、本件特許発明1の特徴的な部分は、「Snを主体として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、CuとNiの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないと認定し、「具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。」と判断している。第1次審決では、サポート要件に関し、「本件発明1の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という特定事項は、……、無鉛はんだ合金の有用な性質、すなわち、『不溶解性の金属間化合物の形成を抑制し、その抑制の結果として、はんだ浴中に金属間化合物の析出がなくなり、また、ざらざらした泥状となってはんだ浴の底部に溜ることもなく、フローはんだ付け等のはんだ合金の流動性を必要とするはんだ付けに適したさらさらの状態の流動性』である旨を規定したものと云える。そして、このような有用な性質は、Ni含有量等の合金の成分組成と関連している外に、無鉛はんだ合金のフローはんだ付け(噴流はんだ付け)等の用途とも密接に関係するところ、本件明細書には、はんだ合金の流動性という有用な性質とその用途の流動性を必要とするはんだ付けの例としてフローはんだ付け(噴流はんだ付け)が記載されていれば、その性質を用途との関係で確認することができると云える。」と判断しY審決としている。

また、同様に、第2次審決では「発明の詳細な説明には、本件発明1～4における「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」なる事項についての記載があり、しかも、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」とは、SnにCu又はNiを単独で添加すると、SnとCuとの金属間化合物又はSnとNiとの金属間化合物が発生し、噴流はんだ付けにおける合金溶融時に溶湯中に存在して流動性が低下するところ、互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるCuとNiを所定量添加することにより、SnにCu又はNiを単独で添加する場合と比較して、上記金属間化合物の発生が相対的に抑制され、その結果として、噴流はんだ付けに適したさらさらの状態に流動性が相対的に向上したことを意味するものであるとあって、その内容も明らかにされている。……「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」無鉛はんだ合金が実現

できるといえ、本件発明1～4における「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」なる事項は、実質的に裏付けられている。」と判断してY審決にしており、第1次及び第2次の審決共、本件特許発明は、その数値限定について、臨界的な意義がある発明とはとらえず、フローはんだ付け(噴流はんだ付け)用に適した無鉛はんだ合金の組成を数値範囲で特定したものととらえている。そして、その審決取消訴訟においては、これら審決の判断が支持されている。

本願発明をどのようにとらえるかは、明細書の記載要件の判断だけでなく、新規性、進歩性判断の際にも重要であり、上記判示事項にもあるように、発明特定事項として数値限定がなされている発明には、数値に臨界的な意義があるとする発明だけでなく、本件特許発明のように用途に適した望ましい数値範囲を示したものや、その他にも、特有の効果を得るために数値を用いて構造物や部品の形状等を特定する場合もあり、数値限定の技術的意義を多様な面から検討し、発明を把握するよう留意する必要がある。

(2) 新規事項の判断誤り

③平成20年(行ケ)第10420号(発明の名称：電気化学的性能が向上したリチウムマンガンスピネル酸化物の製造方法)

不服2005-19641, 特願2001-545204(特表2003-516923)

[新規事項が追加されたと判断した審決が取り消された事例]

【明細書記載事項】

請求項：

請求項1：(出願時)

リチウムマンガ複合酸化物用のマンガ化合物の製造方法であって、マンガ化合物に機械的な力と熱エネルギーを同時に加えてマンガ化合物の粒子内部に存在する欠陥を除去し、微細粒子の凝集及び凝集した粒子の形状を調節する段階を含むマンガ化合物の製造方法。

請求項1：(平成16年5月21日付け補正)

リチウムマンガ複合酸化物用のマンガ化合物の製造方法であって、電解二酸化マンガ(MnO₂;EMD)、化学二酸化マンガ(MnO₂;CMD)、Mn₂O₃及びMn₃O₄からなる群から選択されるマンガ化合物のみに機械

的な力と熱エネルギーを同時に加えてマンガン化合物の粒子内部に存在する欠陥を除去し、微細粒子の凝集及び凝集した粒子の形状を調節する段階を含み、前記機械的な力が前記マンガン化合物の微細粒子を凝集して、粒径を増大させ、且つ、粒径分布を狭くし、前記凝集した粒子を球形とし、前記機械的な力が粉碎を含まない、製造方法。

請求項1：(審判請求時の補正：平成20年5月26日付け補正)→新規事項追加により補正却下

リチウムマンガン複合酸化物用のマンガン化合物の製造方法であって、電解二酸化マンガン (MnO_2 ;EMD)、化学二酸化マンガン (MnO_2 ;CMD)、 Mn_2O_3 及び Mn_3O_4 からなる群から選択されるマンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えてマンガン化合物の粒子内部に存在する欠陥を除去し、微細粒子の凝集及び凝集した粒子の形状を調節する段階を含み、前記加える機械的な力が $0.1 \sim 1000 \text{ dyne/cm}^2$ であり、加える熱エネルギーの温度の範囲は $50 \sim 200^\circ\text{C}$ 、時間は5分乃至5時間である製造方法。

「【0015】

前記機械的な力と熱エネルギーを加える操作を本発明では“MH処理”という。機械的な力は原料であるマンガン化合物の粒子に加えられるものであって、凝集した粒子にひずみを発生させて原子の移動による再配列を可能とする推進力を増加させることである。これと同時に熱を加えて粒子の再配列を促進し、また原料の2次粒子内部に存在する吸着水、結晶水、水素イオン及びその他の揮発可能なイオンを揮発させる。」

「【0031】

実施例1

原料マンガン化合物のMH処理

電解二酸化マンガン (MnO_2) (EMD;electrolytic Manganese Dioxide) の内部に存在する欠陥を除去するためにMH処理をした。つまり、 MnO_2 原料の重量を秤取し、これを図10に模式的に示した機械溶融混合機(日本の細川社製造AM-15)に投入し、 100°C の熱を加えながら剪断応力及び圧縮応力を原料粒子に加えて改質された二酸化マンガンを製造した。」

「【0032】

MH処理した二酸化マンガン粒子内に存在する欠陥(表面吸着、揮発性イオン、結晶水または構造欠陥)の分布変化をMH処理時間に従って図1に示した。」

「【0035】

スピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造

前記でMH処理された二酸化マンガン原料と水酸化リチウム水和物 ($\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$) を Mn/Li モル比が 0.538 になるように調節して混合した。

十分に混合された粉末を $400 \sim 500^\circ\text{C}$ の炉で大気中7時間熱処理した。

熱処理が終わった粉末は冷却後、化学的組成の均一化のために再度混合した。

このようにして得られた粉末を 750°C の炉で空気雰囲気下で2次熱処理してリチウムマンガンスピネル粉末を合成した。」

「【0043】

実施例2

原料マンガン化合物のMH処理

MH処理を容易にする製剤として MnO_2 1モル当たり 0.03 モルの $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ を更に添加することを除いては前記実施例1と同一方法で電解二酸化マンガン (EMD) をMH処理した。」

「【0044】

スピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造

前記製剤を添加してMH処理された電解二酸化マンガンを使用することを除いては実施例1と同一方法でリチウムマンガンスピネルを製造した。

製造されたスピネル粉末において、二酸化マンガンのタッパ密度の変化をMH処理時間に従って図7に示した。」

判示事項：

本件補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」との事項が、本願当初明細書等の実施例1に開示されていることは明らかである。

実施例1では、原料マンガン化合物のMH処理の段階において、マンガン化合物である二酸化マンガンには機械的な力(剪断応力と圧縮応力)と熱エネルギー(100°C の熱の加熱)が加えられている。その後のスピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造において、マンガン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム水和物が添加・混合され、混合後に $400 \sim 500^\circ\text{C}$ の炉で大気中7時間熱処理が行われ、その後冷却された再度混合されて均一化された粉末が 750°C の空気雰囲気下で2次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされ

るが、その間は熱エネルギーが加えられるものの、リチウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではない。

したがって、本件補正事項は、本願当初明細書等の実施例1に基づくものであるから、本願当初明細書等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、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また、本件補正により、本件補正前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いうことはできない。

所感：

ア 事例③の発明は、リチウム電池に使用するリチウムマンガン複合酸化物用のマンガン化合物の製造方法に関し、マンガン化合物に機械的な力と熱エネルギーを同時に加えてマンガン化合物の粒子内部に存在する欠陥を除去し、粒子の凝集及び凝集した粒子の形状を調節することに関する発明である。

審決は、補正事項に関し、「前記請求項1の「マンガン化合物に機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」は、前記製剤を添加する場合を含めて、マンガン化合物に機械的な力と熱エネルギーを同時に加えることを示していると解される。そして、製剤を添加したマンガン化合物に機械的な力と熱エネルギーを同時に加えると、通常、マンガン化合物のみならず製剤にも「機械的な力と熱エネルギー」が同時に加わると解されること、さらに、前記(2)の「前記マンガン化合物に……の製剤を添加して機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」や前記(6)の「MH処理を容易にする製剤として…… $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ を更に添加することを除いては前記実施例1と同一方法で電解二酸化マンガンを(MH)処理した。」との記載があることを合わせ考えると、願書に最初に添付した明細書又は図面には、マンガン化合物以外の製剤にも機械的な力と熱エネルギーが同時に加えられる発明が記載されていると解される。」とし、「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」ことを示す記載は、願書に最初に添付した明細書又は図面には、特に存在しない。してみると、補正によって特許請求の範囲に加わった「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」なる事項は、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のものでないと解するのが自然である。……平成20年5月26日付けの

手続補正によっても、請求項1には、依然として「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」ることが記載されているから平成20年2月20日付けの拒絶理由通知における上記において指摘した新規事項は、解消されたものとすることができない。よって、本願は、その特許請求の範囲の請求項1についての補正が、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したものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。」判断した。

イ これに対し判決は、「本件補正事項である『マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え』るとの事項が、本願当初明細書等の実施例1に開示されていることは明らである。」とし、「実施例1では、原料マンガン化合物のMH処理の段階において、マンガン化合物である二酸化マンガンは機械的な力(剪断応力と圧縮応力)と熱エネルギー(100℃の熱の加熱)が加えられている。その後……の製造において、マンガン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物が添加・混合され、……炉で大気中7時間熱処理が行われ、その後……2次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされるが、その間は熱エネルギーが加えられるものの、リチウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではない。」から、「本件補正事項は、本願当初明細書等の実施例1に基づくものである……」としている。そして、「本願当初明細書等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、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また、本件補正により、本件補正前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いうことはできない。」と大合議判決(平成18年(行ケ)第10563号)と同様に判示している。

ウ 本件事例においては、審決は、マンガン化合物以外の製剤としてのリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物にも機械的な力と熱エネルギーを同時に加えるものであると解したものであるが、明細書の記載(上記実施例1の段落【0031】、【0035】の記載参照)からは、補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」することも記載されているのであるから、請求人の主張に留意し、明細書の記載事項を精査して判断すべきであった。

(2) 補正却下の判断誤り

④平成20年(行ケ)第10432号(発明の名称:自動装着機の作動方法, 自動装着機, 自動装着機用の交換可能なコンポーネント, 並びに自動装着機と交換可能なコンポーネントとからなるシステム)

不服2005-2326, 特願2000-614793(特表2002-543602)

[補正却下の判断において補正の前後のクレームの対応関係の認定に誤りがあるとして取り消された事例]

請求項:

旧請求項5: 本件補正前

自動装着機の作動のための制御装置(6)を有し、構成素子(2)を受容するためと、後続してサブストレート(1)上へ構成素子(2)をおろして装着するための装着ヘッド(5)を有する自動装着機(7)において、

制御装置(6)は読出し装置を有し、該読出し装置により、自動装着機(7)の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の定置の基準点に関連付けて求められた、該交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の幾何学的特性データが、前記交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)に結合された記憶装置(15, 16, 18)から読出し可能であり、

制御装置(6)は、読み出された特性データを記憶し、装着プロセスのため使用するよう構成されていることを特徴とする自動装着機(7)。

旧請求項6: 本件補正前

自動装着機(7)の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の定置の基準点に関連付けて求められた、該交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)の幾何学的特性データに対する所属の記憶装置(15, 16, 18)を有することを特徴とする自動装着機(7)用の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)。

旧請求項7: 本件補正前

記憶装置(15, 16, 18)は、無接触式に書き込み可能及び、読出し可能なメモリとして構成されており、該メモリは、交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)に直接接続されていることを特徴とする、請求項6記載の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)。

旧請求項8: 本件補正前

交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)は、装着ヘッド(5)として構成されていることを特徴とする請求項6又は7記載の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)。

新請求項5: 本件補正後

自動装着機の作動のための制御装置(6)を有し、構成素子(2)を受容するためと、後続してサブストレート(1)上へ構成素子(2)をおろして装着するための装着ヘッド(5)を有する自動装着機(7)において、

制御装置(6)は読出し装置を有し、該読出し装置により、自動装着機(7)の交換可能な装着ヘッド(5)の定置の基準点としての一つの保持装置(4)に関連付けて、自動装着機(7)内へのマウント前に求められた、該交換可能な装着ヘッド(5)の他の保持装置(4)幾何学的特性データが、前記交換可能な装着ヘッド(5)に割り当てられた記憶装置(15)から読出し可能であり、

制御装置(6)は、読み出された特性データを記憶し、装着プロセスのため使用するよう構成されていることを特徴とする自動装着機(7)。

新請求項6: 本件補正後

該記憶装置(15)は、無接触式に書き込み可能及び、読出し可能なメモリとして構成されていることを特徴とする請求項5記載の自動装着機(7)。

(原告の主張の対応関係; 野線で区分)

(旧請求項)	(新請求項)
【請求項1】…自動装着機の作動方法。 【請求項2】…請求項1記載の自動装着機(7)の作動方法。 【請求項3】…請求項1又は2記載の自動装着機(7)の作動方法。 【請求項4】…請求項1又は2記載の自動装着機(7)の作動方法。	【請求項1】…自動装着機の作動方法。 【請求項2】…請求項1記載の自動装着機(7)の作動方法。 【請求項3】…請求項1又は2記載の自動装着機(7)の作動方法。 【請求項4】…請求項1又は2記載の自動装着機(7)の作動方法。
【請求項5】…自動装着機(7)。 【請求項6】…自動装着機(7)用の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)。	【請求項5】…自動装着機(7)。 (旧6項は削除)
【請求項7】…請求項6記載の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)。 【請求項8】…請求項6又は7記載の交換可能なコンポーネント(3, 5, 17)。	【請求項6】…請求項5記載の自動装着機(7)。 (旧8項は削除)

【請求項9】…自動装着機 (7) と自動装着機 (7) の交換可能なコンポーネント (3, 5, 17) とから成るシステム。

【請求項7】…自動装着機 (7) と自動装着機 (7) の交換可能な装着ヘッド (5) とから成るシステム。

判示事項：

1. 取消事由1 (本件補正を却下した判断の誤り) について

手続補正書 (甲7)、補正対象を審判請求書とする「手続補正書 (方式)」(甲9の2) によると、旧請求項の数は9つであり、新請求項の数は7つであるところ、旧請求項1ないし4と新請求項1ないし4とは、いずれもそれぞれ自動装着機の作動方法についての発明、旧請求項9と新請求項7とは、いずれもシステムについての発明であるから、それぞれが対応する関係にあるものと認められる。そして、前記「手続補正書 (方式)」の記載からすると、本件補正に当たっては、旧請求項6及び8が削除されているものと認められ、旧請求項5が新請求項5に、旧請求項7が新請求項6に対応する関係にあると認めることができる。また、本件補正は、その内容からみても、旧請求項6及び8を削除し、旧請求項7を新請求項6に補正したものと解するほかない。

以上によると、本件補正は、原告の主張するとおり、旧請求項5を新請求項5、旧請求項7を新請求項6としたものであったのに、本件審決は、その対応関係の理解を誤り、本件補正は旧請求項5 (1つの請求項) が新請求項5及び6 (2つの請求項) に補正されたもの、いわゆる「増項補正」であるとして、当該補正が補正の目的要件を充足するか否かを検討することなく、これを却下したものであるから、その判断は前提を誤りといわざるを得ない。

所感：

ア 事例④においては、審決が、「本件補正は、自動装着機に係る発明が記載されていた請求項の数を、旧【請求項5】の1つから、新【請求項5】及び新【請求項6】の2つとするもので、請求項の数を増やすものといえ、このような補正は、請求項の削除、限定的減縮、誤記の訂正又は明りようでない記載の釈明のいずれかを目的にしているということとはできない」と判断した。

イ 判決は、「本件審決は、本件補正が自動装着機の発明についての旧請求項5を同じく自動装着機についての新請求項5及び6とするものであることを前提としている

のに対して、原告は、新請求項6は、旧請求項5を補正したものではなく、旧請求項7を補正したものであると主張して、ここに本件補正についてのとらえ方の相違がある。そうすると、仮に、本件補正に係る新請求項6が、原告の主張するとおり、旧請求項7を補正したものであれば、旧請求項7と新請求項6との対応関係を前提に、その補正が法17条の2第4項各号 (本件では、原告が主張している同項2号) を充足するか否かを判断することが求められることになるから、本件補正を却下するに当たっても、これを前提として判断される必要があるところ、本件審決は、原告の主張するような請求項の対応関係を前提とする補正について判断を示していないことは明らかであるから、本件補正を却下した本件審決は、その前提を誤った違法なものということになる。そこで、以下、本件補正に係る新旧請求項の対応関係が原告の主張するとおりであるか否かを検討する。……「手続補正書 (方式)」(甲9の2) の記載によると、……旧請求項1ないし4と新請求項1ないし4とは、いずれもそれぞれ自動装着機の作動方法についての発明、旧請求項9と新請求項7とは、いずれもシステムについての発明であるから、それぞれが対応する関係にあるものと認められる。……旧請求項については5ないし8、新請求項については5及び6であるところ、旧請求項8の発明特定事項である「コンポーネント (3, 5, 17)」を「装着ヘッド (5)」に限定した旨及び「請求項5, 7」を補正した旨が記載されていることからすると、本件補正に当たっては、旧請求項6及び8が削除されているものと認められる。そうすると、本件補正に係る新旧請求項の対応関係として検討を要するのは、旧請求項については5及び7、新請求項については5及び6ということになるが、旧請求項の5及び7のいずれも削除されていないこと、その間の旧請求項6が前記のとおり削除されていることにかんがみると、旧請求項5が新請求項5に、旧請求項7が新請求項6に対応する関係にある、すなわち、その対応関係は原告主張のとおりのものであると認めることができる。旧請求項7が新請求項6となっているのは、旧請求項6が削除されているため、その番号が繰り上がったものにすぎず、また、そうであればこそ、前記のとおり、旧請求項8が削除された後の旧請求項9が新請求項7と対応関係にあると認められるのである。」と判示している。

更に判決は、「もっとも、手続補正書に明示された補正の内容から、本件補正において、新請求項6が旧請求

項7を補正したものであると整合的に理解することができず、本件審決が前提とするおりに請求項の数が増えていると理解するほかない場合には、前記認定は妨げられ、本件補正の内容を本件審決が前提としたとおりのものと解さなければならないこともあり得るから、次に、補正の内容からみた新旧請求項の対応関係について、改めて検討する」とし、「……旧請求項の「交換可能なコンポーネント」の記載が新請求項の「装着ヘッド」の記載に補正されているものと容易に理解することができる。また、それは「交換可能なコンポーネントは、装着ヘッドとして構成されていることを特徴とする交換可能なコンポーネント」として記載されていた旧請求項8が、本件補正に係る新請求項中において当該事項を発明特定事項として加える必要がなく、本件補正に際して削除された理由であると認められるのである。

また、旧請求項6は、「幾何学的特性データに対する所属の記憶装置」であることを特定事項としていたが、当該事項は、新請求項の記載中にこれを見出すことができない。ここに、前記認定のとおり、旧請求項6が本件補正に際して削除された理由もある。

さらに、新請求項5についてみると、上記のほか、旧請求項5の「定置の基準点」を「定置の基準点としての一つの保持装置(4)」とし、同「求められた」を「自動装着機(7)内へのマウント前に求められた」とし、同「幾何学的特性データ」を「他の保持装置(4)の幾何学的特性データ」とするとともに、「結合された記憶装置(15, 16, 18)」を「割り当てられた記憶装置(15)」としたものであると理解することができる。

また、旧請求項7の発明特定事項である「記憶装置(15, 16, 18)は、無接触式に書き込み可能及び、読出し可能なメモリとして構成され」ることは、新請求項6に含まれている。

そうすると、本件補正は、その内容からみても、旧請求項6及び8を削除し、旧請求項7を新請求項6に補正したものと解するほかない。」と判示している。

ウ 審判請求書の上記「手続補正書(方式)」(甲9の2)の記載を見ると、「2)補正の根拠 a.「コンポーネント(3, 5, 17)」を「装着ヘッド(5)」に、補正前の請求項8に基づいて限定しました。そして、記憶装置(15, 16, 18)を装着ヘッド(5)に割り当てられた記憶装置(15)に段落[0022]に基づき限定しました。……c.請求項5, 7は、請求項1に基づき補正をしました。」との記載がある。

これらの記載から、旧請求項の5ないし8と新請求項の5及び6との関係が、原告の主張を知ること無しに、旧請求項6及び8が削除され、旧請求項5が新請求項5に、旧請求項7が新請求項6に対応する関係にあるとの考えに至るのが困難な場合には、審判請求人に審尋し、対応関係を明確にすることが必要であることになる。審判請求人は、審判請求時の補正が補正の要件を満たすことを明確にするために、審判請求の理由の中で、上記新旧請求項の対応関係を明示すべきではないかと考える。

(4) 訂正許否判断の誤り

⑤平成21年(行ケ)第10004号(発明の名称:高圧縮フィルタートウベール, およびその製造プロセス)

無効2007-800098, 特許3917590

[訂正請求の許否も請求項ごとに個別に判断されるべきであるとされ、また特許明細書の記載は実施可能要件違反であるとした審決が取り消された事例]

請求項:

「【請求項1】 ベールの頂側部と底側部に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、ブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールであって、
(a) 前記ベールが、少なくとも $300\text{kg}/\text{m}^3$ の梱包密度を有し；

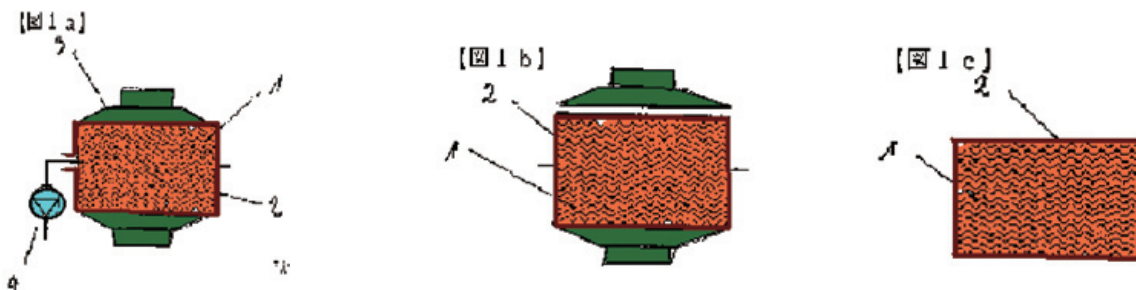
(b) 前記ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料内に完全に包装され、

かつこの材料は、対流に対して気密性を有する1つまたはそれ以上の接続部分を備えており；

(c) 非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で、平坦な板をベールの頂部に圧接させ、ベールの中心に対して垂直方向に100Nの力を作用させたとき、圧接板に対するベールの垂直投影に内接する最大の矩形の範囲内で、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも90%が、平坦な板から約40mm以下離間する程度に、前記ベールの頂面および底面が平坦であり；

(d) 前記ベールが、少なくとも約900mmの高さを有しており；

(e) 少なくともベールが梱包された後に、外圧に対して少なくとも0.01barの負圧がベールにかかっている、ことを特徴とするフィルタートウのベール。】(訂正後は、[約]が削除)



(繊維性材料1から成るパール1をフィルム2で包装し、プレス装置3で圧縮する。また、真空ポンプ4でフィルム2内を負圧にし、パール1を梱包する。プレス装置3を取り除いて、右図1cのようにパールを移動し保管できる。)

——略——

「【請求項23】 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満、好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満のガス透過率を有するフィルムをパッケージ包装材として使用することを特徴とする請求項22に記載のプロセス。」

判示事項：

(1) 取消事由1（個別の請求項ごとに訂正の許否を判断しなかった誤り）について

本件訂正請求は、請求項ごとに個別に行われたものであった以上、その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきであるものといわなければならない。

本件審決は、他の請求項に係る訂正の判断をしないまま、これらの請求項に係る訂正を認められないとしたものであるから、違法がある。

また、訂正の目的が明りょうでない記載の釈明であったとしても、防御手段としての実質を有するものであるなら、請求項ごとに個別に訂正を認められる。

(2) 取消事由2（特許法36条4項1号違反との判断の誤り）について

本件明細書には、上記課題を解決するための手段として、「パールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも90%が、平坦な板から約40mm以下……平面であるようにすること」、「……少なくとも0.01barの負圧がパールにかかっている状態にすること」の記載があることが認められ、本件発明1につき、当業者において本件発明1につき、当業者において、本件明細書の記載により、その課題との関係での数値限定を付した技術的意義を理解できるものと解され、そうすると、数値限定を付した場合の効果（実施例）と、このような数値限定を満足しない場合の効果（比較例）との十分な記載がな

いから、本件発明1の技術的意義が十分に記載されているとはいえないとの理由のみで、本件発明が特許法36条4項1号の規定に適合しないとした本件審決の判断も首肯し得ない。

所感：

ア 事例⑤の発明は、タバコのフィルタートウの繊維性材料から成るパール1をフィルム2で包装し、プレス装置3で圧縮する。また、真空ポンプ4でフィルム2内を負圧にし、パール1を圧縮して梱包する。その後、プレス装置3を取り除いて、図1cのようにパール1を移動し保管できるようにすることに関する発明である。

審決は、「本件発明1における…特定の数値限定を伴うものでありこのような限定を付した構成を採用することにより、本件発明1の課題を解決するものと解されるが、発明の課題解決との関係が明らかであるというためには、数値限定を付した場合の効果（実施例）と、このような数値限定を満足しない場合の効果（比較例）とを十分に記載しておき、技術上の意義を明確にしておくこと等が必要と考えられるところ、本件明細書の発明の詳細な説明をみても、このような記載は見当たらず、してみると、このような数値限定を伴う本件発明1において、かかる数値限定を特定する技術的意義が十分に記載されているとはいえないことから、特許法36条4項1号の規定に適合するものとはいえない」と判断した。

イ これに対して、判決は、「本件明細書の発明の詳細な説明の記載からすると、本件明細書には、従来のパール（フィルタートウ・パッケージ）では、パールに付加した圧力が開放されると、これまで圧縮されていたフィルタートウの弾性復元力によって、パールの頂部と底部に膨張が生じることになり、パールを安全に積み上げてお

くことができなくなるという課題、及び、フィルタートウの膨張によってストラップを施したベールのパッケージでさえも破裂開封してしまうという課題があったことについての記載があることが認められる。」とし、「これに対し、本件明細書には、上記課題を解決するための手段として、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも90%が、平坦な板から約40mm以下離間する程度に、ベールの頂面及び底面が平面であるようにすること、フィルタートウのパッケージ包装材を気密にシールするとともに、少なくともベールが梱包された後に外圧に対して少なくとも0.01barの負圧がベールにかかっている状態にすること、負圧の制御方法の記載があることが認められるのであって、本件発明1につき、当業者において、本件明細書の記載により、その課題との関係での数値限定を付した技術的意義を理解できるものと解され、そうすると、……本件発明1……が特許法36条4項1号の規定に適合しないとした本件審決の判断も首肯し得ないものといわなければならない。」と判示した。

ウ 本判決においては、本件発明の数値限定についての実施可能要件は、「当業者において、本件明細書の記載により、その課題との関係での数値限定を付した技術的意義を理解できるもの」であるかどうかで判断している。

また、本判決では、審決は、個別の請求項ごとに訂正の許否を判断しなかった誤りがあるとし、「特許無効審判の請求がされている請求項についての訂正請求は、請求書に請求人が記載する訂正の目的が、特許請求の範囲の減縮ではなく、明りょうでない記載の釈明であったとしても、その実質が、特許無効審判請求に対する防御手段としてのものであるならば、このような訂正請求をする特許権者は、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、このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと、特許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ことからして、請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され、その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものである。」と判示し、また、「本件訂正請求は、直接的には本件特許に係る請求項のうち1ないし3、5、9ないし13、18、19、21ないし25の訂正を求めるものであるが、本件特許は請求項1ないし26から成り、請求項2ないし26はいずれも請求項1を直接的又は間接的に引用する

従属項であるから、請求項1について訂正を求める本件訂正は、請求項1を介してその余の請求項2ないし26についても訂正を求めるものと解さなければならない。」と判示している。

本判決は、平成20年（行ケ）10216に続き、特許異議申立事件中の訂正請求に関して特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正について請求項ごとの許否判断をすべきとした最高裁判所平成19年（行ヒ）第318号平成20年7月10日第一小法廷判決の趣旨が、特許無効審判事件中の訂正請求にも妥当することを示したものであり、また、また、訂正の目的が、特許請求の範囲の減縮ではなく、明りょうでない記載の釈明の場合にも妥当することを示した。

更に判決は、「請求項23のみに係る訂正事項をみても「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 以下」及び「好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 以下」を「 $200\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満」及び「好ましくは $20\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar})$ 未満」と訂正するものであり、この訂正部分だけをみると、実質的に特許請求の範囲の減縮及び誤記の訂正といえるものであるから、実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するものであるとした本件審決の判断も首肯できず、同訂正は特許法134条の2第5項で準用する同法126条4項の規定に違反するものでなく、同訂正部分につき同条項に違反するとした本件審決の判断は誤りである。」と判示しており、訂正要件の判断にあたっては、訂正部分を形式的に判断するのではなく、明細書の記載等も踏まえて実質的な技術内容を勘案して判断すべきであるとしている。

特に、特許無効審判事件中の訂正請求の許否も請求項ごとに個別に判断すべきこと、訂正した請求項を引用する従属項についても訂正を求めるものと解すべきこと、また、請求項ごとの許否判断をすべきとした最高裁判所平成19年（行ヒ）第318号平成20年7月10日第一小法廷判決の趣旨は明りょうでない記載の釈明の場合にも妥当することが示されているので、今後の実務において留意すべきである。

(5) 新規性・進歩性

ア 認定の誤り

⑥平成20年（行ケ）第10468号（発明の名称：不釣り合い修正方法および装置）

不服2006-20027、特開2003-302305

[引用例2には、 $N=1$ の場合を含むと判断した審決が、引用例2に記載された技術思想と相容れない解釈であるとして取り消された事例]

請求項：

「不釣合いを修正すべき被試験体の初期不釣合いを測定する第1の測定ステップと、

第1の測定ステップで測定された不釣合いを修正する処理を前記被試験体に対して行う第1の修正ステップと、第1の修正ステップで不釣合いが修正された前記被試験体の残留不釣合いを測定する第2の測定ステップと、第2の測定ステップで測定された前記被試験体の残留不釣合いを、第1の測定ステップで測定された初期不釣合いおよび第1の修正ステップで実際に修正された修正量の比に基づいて補正する残留不釣合いの補正ステップと、補正ステップで補正された残留不釣合いを修正する処理を前記被試験体に対して行う第2の修正ステップと、を有することを特徴とする高速回転機器のための2回修正による不釣合い修正方法」

判示事項：

①引2では、「平均値 α 、 β を算出する」との記載や「平均された修正係数 α および修正角度 β が算出される。」との記載中に「平均」との文言が用いられていることに照らすならば、平均値を求める基礎となる「修正係数」や「修正角度」が複数存在することを前提としているといえる。引2記載の技術事項は、その複数の修正係数 α_n 及び修正角度 β_n の平均値を補正係数及び補正角度とするものであるから、 $N \geq 2$ であることを所与の事項としているものと解される。

②引用文献2における N が $N=1$ の場合を含むとの理解は、引用文献2に記載された前記課題解決のための原理、すなわち最初の N 個の修正係数及び修正角度の平均値を用いて適切な補正係数及び補正角度を取得し、 $N+1$ 個目からはその補正係数及び補正角度による修正のみによって不釣合い量を所定値内に抑え、試験効率（修正効率）を改善させようとする技術思想と相容れない解釈であるから、採用することができない。

③引2には、2次修正時に、「修正不釣合い量 A' を $(A1 / Ad) \cdot A2$ 、修正不釣合い位置 θ' を $\theta 2 + (\theta 1 - \theta d)$ として求めるステップ」(……) が記載されているとした審決の認定は誤りである。

所感：

ア 事例⑥の発明は、ターボチャージャ等の高速回転する機器の不釣合い修正方法において、2回の修正により、回転不釣り合いを精度良くできるようにする発明に関する。

審決は、「引用文献2には、次の技術的事項が記載されているといえる。」「1次修正された前記回転供試体の2回目の不釣合い測定を、2次測定として行なうステップと、1次測定結果の不釣合いベクトル ($A1$, $\theta 1$) と2次測定結果の不釣合いベクトル ($A2$, $\theta 2$) のベクトル差 (Ad , θd) を算出するステップと、修正不釣合い量 A' を $(A1 / Ad) \cdot A2$ 、修正不釣合い位置 θ' を $\theta 2 + (\theta 1 - \theta d)$ として求めるステップと、により回転供試体の不釣合いを修正する。

そして、引用文献2記載の上記技術的事項である不釣合い修正は、本願発明および引用発明と同様に、不釣合いを修正すべき対象を回転体とし、しかも1次測定、1次修正、2次測定、2次修正の順に不釣合いの修正を図るものであるといえる。

当該技術分野において「修正不釣合い量をより適切に設定する」ことは、当業者ならば常に考慮している一般的な課題であるといえることなどからすると、引用発明1に、引用文献2記載の上記技術的事項、すなわち、「初期不釣合いおよび第1のステップで実際に修正された修正量の比に基づいて補正された残留不釣合いで2次修正を行う」という技術的事項を適用して、相違点における本願発明の構成とすることは、当業者ならば容易に想到し得ることであるといえる。」と判断した。

イ これに対し判決は、「被告は、「一般に N 個を示す N を除数にした計算式の場合、 N は1から始まる自然数を意味することは計算機技術においては普通のことである。」との理由や、特許第2659268号公報(乙1)の請求項1には、「……前記復号化フレーム N ($N \geq 1$ の整数) 回ごとの平均遅延量を求め」と記載されている例があるとの理由から、引用文献2記載の発明において $N=1$ を含むと理解すべきであると主張する。

しかし、引用文献2における N が $N=1$ の場合を含むとの理解は、引用文献2に記載された前記課題解決のための原理、すなわち最初の N 個の修正係数及び修正角度の平均値を用いて適切な補正係数及び補正角度を取得し、 $N+1$ 個目からはその補正係数及び補正角度による修正のみによって不釣合い量を所定値内に抑え、試験効率（修正効率）を改善させようとする技術思想と相容れ

ない解釈であるから、採用することができない。」と判示した。

ウ 引用発明の認定は、本願発明を理解した後引用例を読み、その引用例に記載された発明を認定することになるので、本願発明に引きずられて引用発明を理解しやすい傾向がある。その結果、後知恵的な判断になるおそれがあるので、注意が必要である。

イ 相違点の判断誤り

⑦平成20年（行ケ）第10338号（発明の名称：ダイセツト及びダイセツトの製造方法）

不服2007-25100，特願平10-23796（特開平11-207420）

〔審決書に理由記載を求めた趣旨に照らして，十分な説示がされていないとされた事例〕

請求項：

「【請求項1】固定側の型を形成するための固定側型形成体（2-2）と前記固定側型形成体（2-2）に対して相対的に可動である可動側の型を形成するための可動側型形成体（3-2）とからなる型形成体と，
前記可動側型形成体（3-2）を1軸方向に案内するための案内体（4）とからなり，前記案内体（4）に対して可動な前記固定側型形成体（2-2）又は前記可動側型形成体（3-2）に案内用孔が形成され，前記案内体（4）と前記案内

内用孔とは案内面（4-5）を介して滑動し，

前記案内面（4-5）は平面を備え，前記平面は前記案内体（4）の軸心線と前記固定側型形成体（2-2）又は前記可動側型形成体（3-2）が，前記案内体（4）から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交しているダイセツトにおいて，

前記可動側型形成体（3-2）は，一端部が1本の前記案内体（4）に支持され他端部は支持されない片持ち梁になっており，

前記案内面（4-5）は前記案内体（4）の側面に形成され，前記案内面（4-5）の前記平面は互いに直交する4平面で形成されており，

前記4平面の各前記案内面（4-5）と前記案内孔の間に介設されているガイドブッシュ（8-1）と，

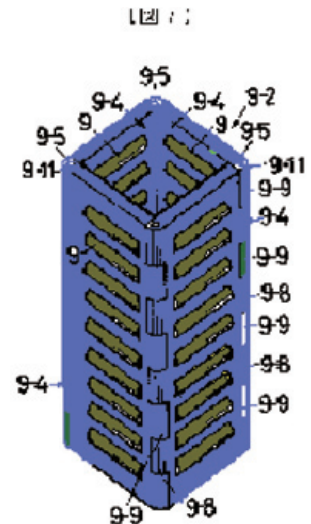
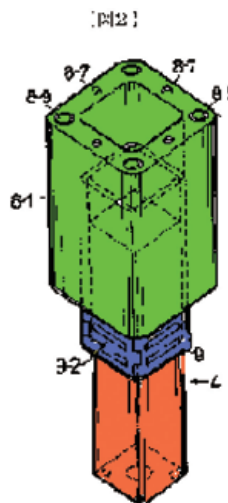
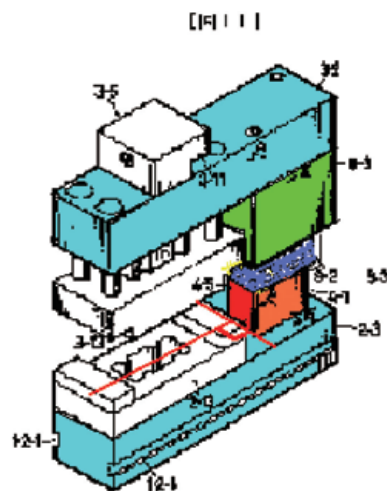
前記ガイドブッシュ（8-1）と前記案内面との間に介設されているガイドローラリテーナ（9-1）と，

前記ガイドローラリテーナ（9-1）は複数のガイドローラ（9）を備え，

前記ガイドローラ（9）は前記案内面（4-5）上を転動することを特徴とするダイセツト」

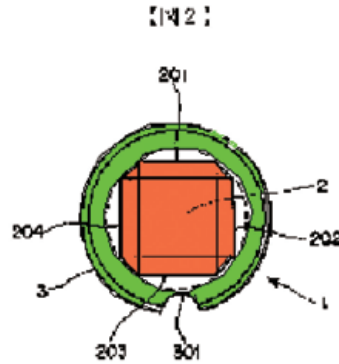
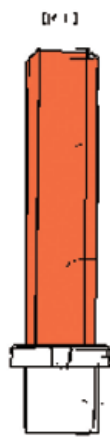
判示事項：

（1）特許法157条2項には，審決は，審決の結論のみならず結論に至った理由を文書に記載する旨が規定されている。特許法が，審決書に理由の記載を要求した趣旨は，

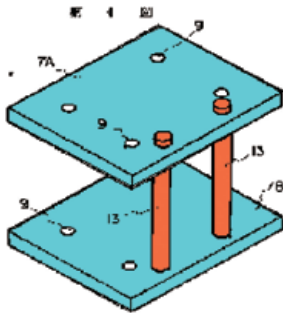


【本願発明】（図11，図2，図7）

（4平面を有する1本の案内体（4）には，ガイドローラリテーナ（9-1）を介してガイドブッシュ（8-1）が設けられ，片持ち支持された可動側型形成体（3-2）を軸方向に案内する。可動側型形成体の張り出し面は，案内体（4）の平面に直交している。）



【引用例】(引用例1「特開平6-7859号」【図1、2、5】)
(ガイドポストには、ローラベ・アリングを介してガイドブッシュが設けられている。)



(引用例発明2「実開昭56-87223号」【第4図】)
(2本のガイドポストは、上側ベースプレートを案内する。)

①審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、②審決の理由を当事者に知らせることによって、取消訴訟(不服申立)の要否等を検討するため、当事者に対する便宜を図ること、③理由を文書に記載することによる事実上の結果として、公正かつ充実した審判手続が確保されること等によるものである。

特に、審決において、特許法29条2項所定の要件を充足すると判断する場合には、その性質上、客観的な証拠(技術資料)に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性が常に伴うものである。したがって、審決書における「審決の理由」には、事実認定が証拠によって適切にされ、認定事実を基礎とした結論を導く過程が論理的にされている旨客観的に説示されていることが必要であり、後に争われる審決取消訴訟においても、その点に関して、吟味、判断するのに十分な内容であることが不可欠といえる。

(2) 審決は、相違点1(前記(1)のアの②の「案内体が1本であること」)に関する判断においては、「身長計」、「自動車リフトの支柱」、「燭台」等を挙げているのに対して、相違点2(前記(1)のアの②の「片持ち梁であること」、及び前記(1)のアの①の「直交」)に関する判断においては、引用例発明2を挙げているが、引用例発明2は、「2本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件とするものであって、相違点1に関して容易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであるため、周知例と引用例の相互の矛盾を説示することが求められるが、審決では、その点の矛盾に対する合理的な説明は、されていない。

本件における審決書に記載された具体的な理由は、特許法157条2項が審決書に理由記載を求めた趣旨、すなわち、審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、客観的な証拠(技術資料)に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除するとの趣旨に照らして、十分な説示がされているとはいえない。

(3) 被告の予備的な主張について、本件取消訴訟の審理の対象とすることは、結果として、原告に対し、意見を述べる機会や補正をする機会を奪うことになり、妥当とはいえない。この点、乙4ないし乙6が、周知技術を示した文献であるという被告の主張を前提としたとしても、上記判断を左右するものとはいえない。

所感：

ア 本件事案⑦の発明(本願発明の図1、2、3参照)は、

プレス機械の打抜加工用ダイセットに関し、ダイセットの案内体(4)は1本で、互いに直交する4平面で形成され、案内体(4)に支持される可動側型形成体(3-2)は、片持ち梁に支持され、その案内体から張り出す部分の重心を含む張り出し面が案内体の平面に概ね直交している点が、引用発明(引用発明の図参照)と相違する。

審決は、本願発明と引用発明との相違点として2点挙げ、「(イ)相違点1「本願発明は、互いに直交する4平面で形成された案内面を側面に形成された案内体が1本で用いられるものであるのに対して、引用例発明1においては、案内体に相当するガイドポストについて、1本で用いられるものであるとは記載されていない点。」、(イ)相違点2「本願発明は、『案内面の平面は案内体の軸心線と固定側型形成体又は可動側型形成体が、前記案内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交し(後記相違点2A)、前記可動側型形成体は、一端部が前記案内体に支持され他端部は支持されない片持ち梁になって(後記相違点2B)』いるものであるのに対して、引用例発明1においては、ベースとガイドポストの平面の位置関係がそのようなものであるのか不明な点。」にあると認定した。

そして、(ア)相違点1については、「互いに直交する4平面で形成された案内面を側面に形成した案内体を1本で用い、縦方向の摺動案内をすることは、ダイセットに限らず、一般的に周知事項である。」と判断し、その例として、「身長計」、「自動車リフトの支柱」、「燭台」を周知例として挙げた。

また、(イ)相違点2の相違点2A(案内面平面が重心を含む張出し面に概ね直交)に関し「引用例発明2において、ガイドポストを「ベースプレートに垂直に立設する点」は、相違点2における「案内面の平面は案内体の軸心線と固定側型形成体又は可動側型形成体が、前記案内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交」する点に相当するとし、同じく上記相違点2B(一端部が前記案内体に支持され他端部は支持されない片持ち梁)に関し、引用例発明2における、「片持ち梁状に支持される上側のベースプレート」は、相違点2における「可動側型形成体は、一端部が前記案内体に支持され他端部は支持されない片持ち梁になって」いる点に相当する。」とし、「以上のとおり、相違点2に係る本願発明の構成は引用例発明2に示されているということができ、発明の対象がプレス金型用ダイセットの点でも、引用例発明

1と引用例発明2は共通しているから、これらを組み合わせるにあたっての阻害要因があるとしてもできない。」と判断した。

イ これに対し判決は、上記したように、「相違点2……の「片持ち梁であること」、及び……「直交」に関する判断においては、引用例発明2を挙げているが、引用例発明2は、「2本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件とするものであって、相違点1に関して容易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであるため、周知例と引用例の相互の矛盾を説示することが求められるが、審決では、その点の矛盾に対する合理的な説明は、されていない。」と判示し、「本願発明は、少なくとも、「①案内面(4-5)は平面を備え、平面は前記案内体(4)の軸心線と固定側型形成体(2-2)又は可動側型形成体(3-2)が、案内体(4)から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交しているダイセットであること、②可動側型形成体(3-2)は、一端部が1本の案内体(4)に支持され他端部は支持されない片持ち梁であること、③案内面(4-5)は案内体(4)の側面に形成され、案内面(4-5)の平面は互いに直交する4平面で形成されていること、という3つの特徴的な構成からなっている」とし、「これに対し、引用例発明1は、その中の一つの構成である③のみを共通にする発明にすぎず、①及び②(「直交」、「案内体の本数」、「片持ち梁」)の3点については、構成を有しない。審決は、本願発明中の各相違点に係る構成は、周知例や引用例発明2に示されている技術であると説示している。しかし、審決では、本願発明と一つの技術的構成においてのみ一致し、複数の技術的構成において、実質的相違が存在し、その課題解決も異なる引用例発明1を基礎として、本願発明に到達することが容易であるとする判断を客観的に裏付けるだけの説示は、審決書に記載されているとはいえない。とりわけ、審決は、相違点1(上記②の「案内体が1本であること」)に関する判断においては、「身長計」、「自動車リフトの支柱」、「燭台」等を挙げているのに対して、相違点2(上記②の「片持ち梁であること」、及び上記①の「直交」)に関する判断においては、引用例発明2を挙げているが、「引用例発明2は、『2本の円柱体のガイドポスト』を必須の構成要件とするものであって、相違点1に関して容易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであるため、周知例と引用例の相互の矛盾を説示することが求められるが、審決では、その点の矛盾に対

する合理的な説明は、されていない。以上のとおり、本件における審決書に記載された具体的な理由は、特許法157条2項が審決書に理由記載を求めた趣旨、すなわち、審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、客観的な証拠（技術資料）に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除するとの趣旨に照らして、十分な説示がされているとはいえない」と判示された。

また、判決は、「念のため、原告の主張に係る相違点2に係る容易想到性の有無について、具体的に判断内容を述べる。」とし、「当裁判所は、『本願発明の案内体の平面と張出し面との直交に関する構成は引用例発明2に示されている』とした審決の判断には誤りがあり、引用例発明1と引用例発明2及び周知技術から、本願発明の相違点2Bに係る構成を容易に想到することができたとはいえないと判断する」、「……引用例発明2では、ガイドポストが2本とされており、ガイドポストの軸心線が2本存在する。したがって、この軸心線と張出し面の重心を含む平面として、単一平面を観念することはできず、外力の働く方向もまた単一平面に沿ったものを観念することはできない。そうすると、引用例発明2を引用例発明1と組み合わせてみても、案内面との直交による衝撃力の分散という技術的意義をもった本願発明の相違点2に係る構成を想到することが当業者にとって容易であったということはできない。」と判示された。

ウ 本判決は、本件事案の審決書に記載された具体的な理由は、特許法157条2項が審決書に理由記載を求めた趣旨、すなわち、審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、客観的な証拠（技術資料）に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除するとの趣旨に照らして、十分な説示がされているとはいえないとしてしている。

審決書に理由を記載する趣旨については、最高裁昭和59年3月13日第三小法廷判決（昭和54年（行ツ）第134号）があり、そこでは、「特許法157条2項4号が審決をする場合には審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべきであり、したがって、審決書に記載すべき理由としては、当該発明の属する技

術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由がない限り、前示のような審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である。」と判示されている。

また、審決の「理由」中に記載すべき事項については、平成19年（行ケ）第10209号判決（意匠の事件であるが、特許も同様）において、付言（審判の審理構造及び審理対象に関して）として、

「①前提となる法律の解釈に疑義がある場合には、当該法条の解釈を示すこと、

②法条の要件に該当する事実が存在することを明らかにすること、

③事実を法条に適用した結果として、意匠法17条所定の条項（例えば同法3条1項、2項など）に該当するとの論理の過程が成り立つ点を明示することを含む。

審判体はこの論理過程を説明する責任を負担し文書をもって明示することを要する（意匠法52条、特許法157条。）」ことが示されている。

すなわち、本件審決は、上記②の「法条の要件に該当する事実（引用例）」が不足し、また、上記③の「論理が成り立つ点」を明示していないということになる。

まず、上記②に関しては、本願発明と引用発明とを比較すると、その相違点は、判決に示されているように、引用発明は、「直交」、「案内体の本数が1本」、「片持ち梁」の3点の構成を有しないものである点で本願発明と相違する。本願発明は、審査段階で引用例発明1と引用例発明2とから容易に想到できるものであるとの拒絶理由通知があり、その際、特許請求の範囲（請求項1）は上記の通り補正され、「案内体の本数が1本」、「片持ち梁」である点、及び「案内面を4平面」に形成するとの事項が追加され限定されている。したがって、審理の対象は、本願発明は、「案内体の本数」が「1本」で、その案内体の案内面は「4平面」で、「直交」しており、可動側型形成体は「片持ち梁」であることを特徴とする「ダイセット」の発明であると把握し、それに対応した証拠（引用例）を提示すべきことになる。

また、審決では、相違点の検討において、上記相違点2A（「案内面の平面は案内体の軸心線と固定側型形成体又は可動側型形成体が、前記案内体から張り出す部分の

重心を含む張出し面に概ね直交し」ている点)に関し、「引用例発明2において、ガイドポストを「ベースプレートに垂直に立設」する点は、相違点2における「案内面の平面は案内体の軸心線と固定側型形成体又は可動側型形成体が、前記案内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交」する点に相当する。」と認定しているが、ガイドポストを「ベースプレートに垂直に立設」すれば、案内面の平面は、可動側型形成体が案内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交することにはならないから、互いに相当するとすることはできないと考える。

また、上記③に関しては、「4平面」で、「直交」し、「片持ち梁」である構成と、「案内体の本数」との間に何らかの技術的意義があるかどうか、すなわち「案内面との直交による衝撃力の分散」という技術的意義との関係などについて検討すべきであり、その検討の結果、技術的意義があると評価したのであれば、新たな証拠(引用例)があればそれに基づいて更に審理し、また、技術的意義がないと評価した場合には、「案内体の本数」と「案内面との直交による衝撃力の分散」とは無関係であるなどの理由について審理すべきであったと考える。

⑧平成20年(行ケ)第10259号(発明の名称:会合分子の磁気処理のための電磁処理装置)

無効2003-35170, 特許3319592

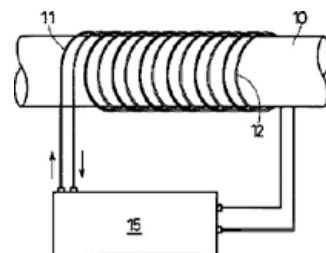
[引用発明において、本願発明の複数のコイルを重ねて配置する構成を採用することは、引用発明の技術思想に反するものであるとして審決が取り消された事例]

請求項1:

- (A-1): 移動する被処理物中に含まれる会合分子の磁気処理のための装置であって、
- (A-2): 通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に2重に巻き付け、
- (A-3): 一方のコイルを駆動する電気回路と他の一方のコイルを駆動する電気回路を制御することによって被処理物に作用する磁束方向を変化させることを特徴とする
- (A-4): 会合分子の磁気処理のための電磁処理装置。

引用発明(甲第1号証、翻訳文である乙第2号証)

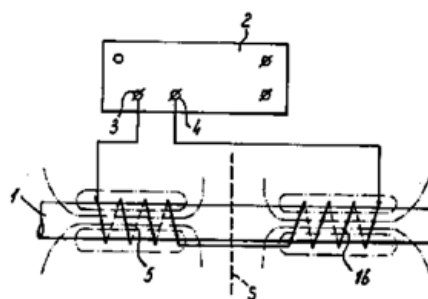
「移動する被処理液体のスケールデポジットを防止および/または除去についての磁気処理のための装置であって、通電によりそれぞれ磁束方向の異なる磁束を形成



【本願発明】

11, 12: コイル 15: 制御装置

Fig-4



【引用発明】

5, 16: コイル 2: 励磁装置 S: 分割線 3, 4: 信号出力接続端子

する巻き方向を逆にした2つのコイルを被処理物が流れる管路の外周に直列に配置して巻き付け、2つの通電により磁束を形成するコイルを駆動する電気回路により、それぞれ磁束方向の異なる磁束を形成することによって、被処理物にそれぞれのコイルに基づく2つの磁束方向の異なる磁気処理を作用させることを特徴とする被処理液体のスケールデポジットを防止および/または除去についての磁気処理のための液体処理装置。」

摘記事項(お)=②を含む図4に関連する部分

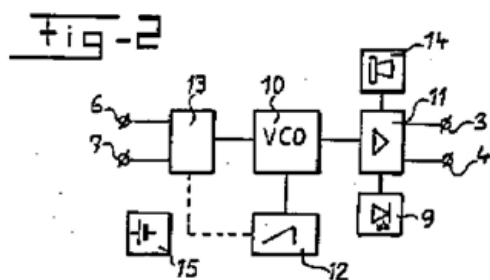
「①図4では、本発明によるパイプ1中で液体を処理するために2つ以上のコイル5, 16を使用することができる方法を図式的に示す。……それらのコイルは、励磁装置2の信号出力接続端子3, 4に直列に接続されている。……破線で示した分割線Sの仮想平面付近において、2つの磁場による磁力線は、例えば分割線Sの平面と離れた方に面したコイル5, 16の端部よりも、パイプ1に対し更に横に向いているということは明らかに分かる。

従って、液体分子は、概して、分割線の平面付近でより大きなローレンツ力の作用を受ける。

②巻き方向が同じ複数のコイルも使用可能であり、2つのコイルを直列接続する場合、一方のコイル例えば処理対象の液体の流れの方向の下流に位置する端部が、隣接する他方のコイルの下流に位置する端部に接続され、上流に位置する両端部が励磁装置2の信号出力端子3、4に接続されるということは、当業者には明らかになるであろう。これらのコイルは、明らかに、適切に信号出力端子3、4に対し並列に接続することもできる。また、可能性として、並列接続と直列接続を組み合わせたものもあり得る。」(訳文8頁23行～9頁5行)

摘記事項(う)

「図2には、この励磁装置2の可能な実施態様がブロック図の形で示してある。……このVCOの出力端には、電気コイル5を接続するための信号出力端子3、4を有するドライバ段11が接続されている。……なお、複数のコイル5を接続するための複数の信号出力端をドライバ段11に設けることができる、ということは明白である。」(訳文第7頁第8～28行)」



判事事項：

取消事由1(一致点及び相違点の認定の誤り)について；

一致点とした「2つの通電により……コイル」とは「コイル」が「2つ」あることを意味することは明らかであるから、取消事由1は理由がない。

取消理由2(相違点1についての判断誤り)について；

；引用発明において、2つ以上のコイルを用いる意義は、コイルとコイルの間の仮想平面(分割線Sで示される)付近に、より大きなローレンツ力を発生させることにあり、複数のコイルを同じ箇所に重ねて配置すると仮想平面が形成できないのであるから、このような配置が引用刊行物に示唆されているということはできない。本

件審決が、摘記事項(お)の「巻き方向が同じ複数のコイルも使用可能であり、……」の記載から、「巻き方向が同じ複数のコイル」を「2重に巻き付ける態様」を適宜に設計できることが示唆されているとし、これを前提として、相違点1について、「2つの通電により磁束を形成するコイルを装置に取り付ける使用の態様として、『巻き方向が同じ複数のコイル』を、2つの通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に2重に巻き付ける態様を採用することは、当業者が容易に想到しえる。」と判断したのは誤りであるといわざるを得ないし、引用発明において、複数のコイルを重ねて配置し、分割線Sで示される仮想平面を形成することができない構成を採用することは、その技術思想に反するものであるから、引用発明から本件発明の構成を想到することが容易であるということは到底できない。

取消事由3(相違点2についての判断の誤り)について；

本件審決の相違点2についての判断は、相違点1についての誤った判断を前提としている点において誤っているだけでなく、引用発明について2重のコイルの構成を採用したとしても、当該2つのコイルを独立して作動させることまで当業者が容易に想到し得るものでないことが明らかである。

所感：

ア 事例⑧発明は、通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に巻き付け、コイルを駆動する電気回路を制御することによって、被処理物に作用する磁束を変化させ、会合分子を解いて、物質の活性度を回復可能にする発明に関する。

審決は、「摘記事項(お)の記載から、『巻き方向が同じ複数のコイル』を『2重に巻き付ける態様』を適宜に設計できることが示唆されているとし、これを前提として、相違点1について、2つの通電により磁束を形成するコイルを装置に取付ける使用の態様として、『巻き方向が同じ複数のコイル』を、2つの通電により磁束形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に2重に巻き付ける態様を採用することは、当業者が容易に想到しえることであると認められる。」と判断した。

イ これに対し判決は、「摘記事項(お)の記載は、巻き方向が同じ2つのコイルを用いた場合、図4と同様に一方のコイルと他方のコイルに逆向きの磁場を発生させるためには、2つのコイルに流す電流の向きを逆にする必

要があることを指摘しているにすぎないというべきであって、同記載が「巻き方向が同じ複数のコイル」を「2重に巻き付ける態様」についてまで示唆するものであるということとはできない。

引用発明において、2つ以上のコイルを用いる意義は、液体の流れ方向の上流側と下流側に配置した複数のコイルに異なる方向の磁場を形成させ、コイルとコイルの間の仮想平面（分割線Sで示される）付近に、より大きなローレンツ力を発生させることにあるものと認められ、摘記事項（お）の記載は、そのような構成を前提として、コイルの電気的な接続の仕方を記載するものであると認められる。そして、大きなローレンツ力を発生させるためには、複数のコイルを液体の流れ方向の上流側と下流側に並べて配置する必要があるはずであって、被告の主張するように、複数のコイルを同じ箇所に重ねて配置するとすれば、引用発明の特徴とする仮想平面が形成できない結果とならざるを得ないのであるから、このようなコイルの配置が引用刊行物に示唆されているなどということとはできない。

そうすると、本件審決が、摘記事項（お）の記載から、「巻き方向が同じ複数のコイル」を「2重に巻き付ける態様」を適宜に設計できることが示唆されているとし、これを前提として、相違点1について、「2つの通電により磁束を形成するコイルを装置に取り付ける使用の態様として、『巻き方向が同じ複数のコイル』を、2つの通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に2重に巻き付ける態様を採用することは、当業者が容易に想到しえることであると認められる。」と判断したのは誤りであるといわざるを得ないし、引用発明において、複数のコイルを重ねて配置し、分割線Sで示される仮想平面を形成することができない構成を採用することは、そもそも、その技術思想に反するものであるから、引用発明から本件発明の構成を想到することが容易であるということとは到底できない。」と判示し、また、取消事由3（相違点2についての判断の誤り）について「そもそも本件特許に係る特許請求の範囲の記載には、原告らの「2つのコイルを独立して制御する」ものであるとの主張に係る構成は記載されておらず、本件明細書においても、そのような制御により得られる作用効果について何ら開示又は示唆されていないなどと主張する。しかし、本件発明の構成として、「2つのコイルを独立して作動可能である」ことが明示されていないにもかかわらず、本件発明に

おいては、「一方のコイル」と「他の一方のコイル」とが同じ箇所に重なって存在するのであって、このことを前提に、仮に、一方のコイルと他方のコイルとを同一の特性の信号により制御すれば、本件審決も指摘しているように、互いの磁力が打ち消し合うことによって、2つのコイルを作動させること自体が無意味とならざるを得ないことは技術常識から明らかである。」と判示された。

ウ 本事例のように、本願発明と引用発明との構成が類似又は示唆されている場合でも、その作用・メカニズムが同じなのかどうか詳細に検討する必要がある。

2 意匠系審決取消事件（類否判断の誤り）

①平成21年（行ケ）第10036号（物品の名称：輪ゴム）

不服2008-10803、意願2007-8951

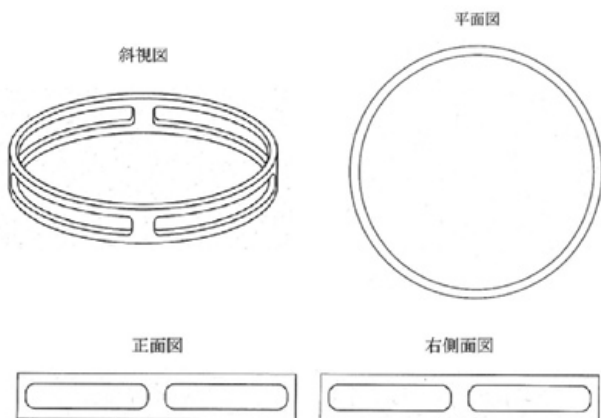
【本願意匠と引用意匠の開口部における差異は、意匠全体から観れば一部位における僅かな程度の差異であると判断した審決が、本願意匠と引用意匠とでは、その使用態様に差異が生ずるとして取り消された事例】

判示事項：

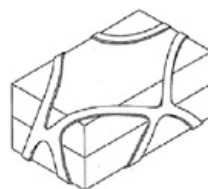
①本願意匠では、開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えないという、需要者に注目される大きな違いがあるといえるのであって、「本願意匠と引用意匠の開口部における差異は、意匠全体から観れば一部位における僅かな程度の差異である」とか「本願意匠と引用意匠の開口部における差異は、輪ゴムの分野において従前からみられる態様であるため、格別看者の注意を惹くものではない」ということはできない。

②方形体の物品を結束する場合、その物品が雑誌のように薄いものであっても、箱のように厚いものであっても、本願意匠と引用意匠とでは、その使用態様に差異が生ずるというべきである。

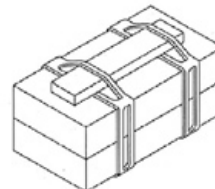
また、箱のように厚いものを結束した場合、平面視の形状が被告主張のとおり角切り菱形状であるとしても、側面視の形状は、大きく異なっているのであって、この違いは、両側に中心から外側に向かって広がる対称倒V字状のラインが視認されるとの共通点を凌駕するものであるといえることができる。



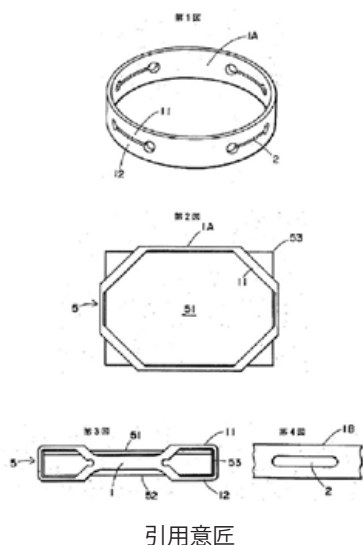
使用状態を示す参考図 1



使用状態を示す参考図 2



本願意匠



引用意匠

所感：

ア 事例①においては、審決が、「本願意匠と引用意匠の開口部における差異は、意匠全体から観れば一部位における僅かな程度の差異である」と判断した。

イ これに対し判決は、「本意匠では、開口部が周側面において大きな部分を占めているとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部は周側面の一部であるとの印象しか与えないという、需要者に注目され大きな違いがあるといえるのであって、『本願意匠と引用意匠の開口部における差異は、意匠全体から観れば一部位における僅かな程度の差異である』とか『本願意匠と引用意匠の開口部における差異は、輪ゴムの分野において従前からみられる態様であるため、格別看者の注意を惹くものではない』ということとはできない。…方形体の物品を

結束する場合、その物品が雑誌のように薄いものであっても、箱のように厚いものであっても、本願意匠と引用意匠とは、その使用態様に差異が生ずるというべきである。また箱のように厚いものを結束した場合、平面視の形状が被告主張のとおり角切り菱形状であるとしても、側面視の形状は、大きく異なっているのであって、この違いは、両側に中から外側に向かって広がる対称倒V字状のラインが視認されるとの共通点を凌駕するものであるといえることができる。」と判示した。

ウ 両意匠の、需要者の注意を惹く使用上の態様について、物品分野に則した慎重な判断が必要になる。また、「出願前よりありふれた態様である」ことの証拠を意図した、開口部の数が異なる資料について、「開口部が4つ設けられているものではない」と退けられており、類似性が争いの場合、証拠の選択がかなり限定されることに注意しなければならない。

☆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) 明細書記載要件の判断誤り

⑨平成20年（行ケ）第10237号（発明の名称：スロットマシン）

無効2007-800017、特許3560605

〔発明の課題は、必ずしも明細書の特定の欄に記載されていないとはいえないとされた事例〕

(2) 手続違背

⑩平成20年（行ケ）第10433号（発明の名称：内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置）

不服2005-16201, 特願平09-339028 (特開平11-173181)
[拒絶査定及び審決における文言の解釈が異なっており、異なる理由に基づいて判断したといえ、意見を述べる機会を与えるべきであったとされた事例]

(3) 新規性・進歩性

ア 認定の誤り

- ⑪平成20年(行ケ)第10444号(発明の名称:尿取りパッド)

不服2006-12786, 特願平11-11663 (特開2000-201959)
【本願発明は、引用発明にない点が存在し、顕著な効果を奏することが見込まれるので、相違点の認定に誤りがあるとされた事例】

イ 相違点の判断誤り

- ⑫平成20年(行ケ)第10405号(発明の名称:インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ)

不服2006-6287, 特願2003-77815 (特開2003-34100)
[引用発明は、本願発明のように製品ごとのばらつき等による位置ずれを解消しようとするものではなく、課題認識が相違しているとして審決が取り消された事例]

- ⑬平成20年(行ケ)第10345号(発明の名称:手揉機能付施療機)

無効2006-80229, 特許3806396
【相違点1に係る構成に関し、その機能について格別の検討をすることなく、専ら、……形状に着目して、容易想到であると判断したとされた事例】

- ⑭平成20年(行ケ)第10490号(発明の名称:薄板収納搬送容器用ポリカーボネート樹脂)

無効2008-800015, 特許3995346号
【本件発明における数値範囲の臨界的意義についての具体的な記載は無く、上限値だけが記載され、下限値が特定されていないので数値限定の意義は、少なくとも少ないほど本件発明1の目的達成に適しているというものにすぎないといわざるを得ないとして、Y審決が取り消された事例】

- ⑮平成20年(行ケ)第10431号(発明の名称:AC電流センサ)

不服2007-28699, 特願平9-514363 (特表平11-514438)
【引用発明においては、外因性磁場による悪影響の排除という課題が存在するのに対して、周知例の技術においては、外部磁界による磁気干渉は、格別考慮する

必要がない点において、引用発明に周知例の技術を適用しようとするに当たっての阻害要因となり得るとされた事例】

意匠審決取消事件

類比判断の誤り

- ②平成21年(行ケ)第10051号(物品の名称:光学物品シート転写成形ロール)

不服2008-11163, 意願2007-11970

【本願意匠と引用意匠とは、……基本的な構成態様において共通する部分あるものの、凹部の具体的な配列において、上記のような相違があり、その相違により見る者に対して美感上の相違を生じさせているとされた事例】

第3 おわりに

以上、平成21年度第2四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

今期は、明細書記載要件(実施可能要件(事例①、⑤)、サポート要件(事例①、②)の判断、新規事項追加(事例③)の判断、補正却下(事例④)の判断、訂正許否(事例⑤)の判断についての判決を中心に紹介した。

知財高裁は、サポート要件及び新規事項追加の判断においては、大合議判決に従って判断がなされているので、審理の際には、これらの判決を参酌して審理する必要がある。

また、無効審判における訂正請求の許否も請求項ごとに個別に判断されるべきとされ、また、訂正した請求項を引用する従属項についても訂正を求めるものと解すべきとされているので、この点に留意して審理する必要がある。

補正却下の判断において補正の前後のクレームの対応関係が不明確な場合は、審判請求人に審尋等を行い、対応関係を明確にしてから審理することが必要であり、一方、審判請求人は、審判請求時の補正が補正の要件を満たすことを明確にするために、審判請求の理由の中で、上記新旧請求項の対応関係を明示することが望まれる。

進歩性判断(事例⑥、⑦、⑧)においては、本願発明を正確にとらえないと、引用発明の認定、それとの対比、及び一致点・相違点の認定、更には、相違点の判断に誤りが生じることになるので注意が必要である。

本願発明を正確に捉えることは、進歩性判断だけでなく、明細書記載要件などの判断においても重要であり、今回紹介した判決（事例②）のなかで、数値限定がなされている発明には、数値に臨界的な意義があるとする発明だけでなく、用途に適した望ましい数値範囲を示したものもあることが判示されており、更に、特有の効果を得るために数値を用いて構造物や部品の形状を特定する発明もあり、数値限定の技術的意義を多様な面から検討し、本願発明を把握するよう留意する必要がある。

また、特許法、乃至意匠法等において、審決書に理由の記載を要求した趣旨は、①審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、②審決の理由を当事者に知らせることによって、取消訴訟（不服申立）の要否等を検討するため、当事者に対する便宜を図ること、③理由を文書に記載することによる事実上の結果として、公正かつ充実した審判手続が確保されること等によるものであることが判示されており、「審決の理由」には、事実認定が証拠によって適切にされ、認定事実を基礎とした結論を導く過程が論理的にされている旨客観的に説示されていることが必要であり、後に争われる審決取消訴訟においても、その点に関して、吟味、判断するのに十分な内容であるようにすることが不可欠である。

今回紹介した判決の取消しの理由を見ると、審理の際、本願明細書、引用例を慎重に精査しておけば取消しを防げたと考えられる事例が見受けられるので、合議体は、本願発明、引用発明を正確に把握した上、

- ①前提となる法律の解釈に誤りがないか、
- ②法条の要件に該当する事実（要件事実）が存在することを証拠（引用例）によって明らかにしているか、
- ③事実を法条に適用した結果として、条項に該当すると
の論理の過程が成り立つ点を文書をもって（審決書に）
明示しているか等、（上記平成19年（行ケ）第10209
号判決参照）
の点に留意して、審理すべきと考える。

profile

小椋 正幸（おぐら まさゆき）

昭和52年4月	入庁
平成17年1月	特許審査第2部首席審査長
平成17年10月	審判部第16部門長
平成18年4月	知的財産高等裁判所調査官
平成21年4月	審判部第13部門長
平成21年10月	現職