

## 平成21年度第3四半期の判決について

## 第1 はじめに

平成21年度第3四半期に言い渡しされた判決についてその概要を紹介する。

当期における判決総数は、特実が64件（査定35件、当事者系29件）、意匠1件（査定系のみ）であり、審決取消件数（取消率）は、特実17件（26.6%）、意匠ゼロ件であった。

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37.1%（取消件数13件）で、前年度の取消率22.2%を上回り、当事者系については、無効Z審決の取消率は17.4%（取消件数4件）で、前年度の取消率32.8%を下回り、無効Y審決の取消しはゼロであり、結果として、当事者系全体の取消率は13.8%となり、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(9件)が、今回は延長登録の判断誤りが4件あった。進歩性判断以外の誤りでは、先願発明同一（1件）、要旨変更（1件）、拘束力違反（1件）、審判請求の共同代理に関する判断誤り（1件）であった。

進歩性判断の誤りで取り消された内容を見ると、発明の認定誤りが3件、相違点の認定誤りが2件、相違点の判断に誤りがあるとされたのが4件あり、本願明細書や引用例を精査して認定する必要があったと考えられるものが多かった。

今回は、これらの17件の中から7件を選んで紹介する。なお、ここで紹介する内容、特に所感の項については、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

## 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 認定の誤り（事例①）

イ 相違点の認定誤り（事例②）

ウ 相違点の判断誤り（事例③④⑤）

(2) 先願発明同一の判断誤り（事例⑥）

(3) 拘束力違反（事例⑦）

## (1) 新規性・進歩性

## ア 認定の誤り（事例①）

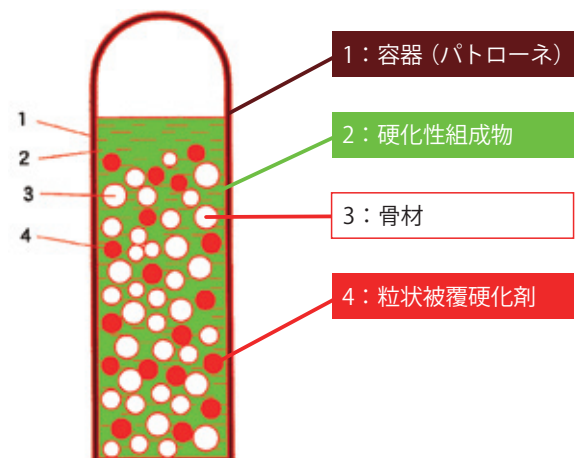
## ①平成21年（行ケ）第10070号（発明の名称：アンカーボルト固定用カプセル）（1部）

不服2006-20975，特願平9-514928号

〔引用例には、マイクロカプセル中に封入された硬化剤がさらにパトローネ中に入れられた構成まで開示されていると見ることはできないとされた事例〕

## 【本願発明】：

本願発明は、機械や構造物などをコンクリートや岩盤などに支持するためにアンカーボルトを使用するが、そのアンカーボルトを固定するための組成物に関する。容器1（引用発明のパトローネが相当）内に、硬化性組成物2と、硬化樹脂の層により被覆されたカプセル状の粒状被覆硬化剤4とが封入されており、アンカーボルトなどでこの容器を破碎し、更にカプセル状の粒状被覆硬化剤4の被覆層をも破壊する。そうすると、硬化性組成物2と粒状被覆硬化剤4とが混合・反応して固化することにより、アンカーボルトをコンクリートや岩盤などに固定する発明である。骨材3は、カプセル状の粒状被覆硬化剤4の被覆層を破壊しやすくするためのものである。



〔**【請求項1】** 密閉構造を有する容器、及び該容器に収容されてなる、(1) ラジカル硬化型樹脂及びラジカル重合性単量体よりなる群から選ばれる少なくとも1つの第1ラジカル硬化型化合物及び硬化促進剤とからなる**硬化性組成物**、及び(2) 該硬化性組成物(1) 用粒状被覆硬化剤であって、全表面が、ラジカル硬化型樹脂及びラジカル重合性単量体よりなる群から選ばれる少なくとも1つの第2ラジカル硬化型化合物に由来する硬化樹脂の層により被覆された有機過酸化物の粒状成形体からなり、該第1及び第2ラジカル硬化型化合物は同じか異なっている**粒状被覆硬化剤の複数の粒子**、を包含してなるアンカーボルト固定用組成物を包含してなり、**該容器がアンカーボルトをカプセルに施す時にアンカーボルトの作用により破砕可能であることを特徴とするアンカーボルト固定用カプセル。**〕

#### 引用発明：

引用例1(特開昭61-243876号公報(甲4))には、下記の事項が記載されている(図面は添付されていない)。

「(A) 実際に、反応性樹脂および硬化剤はその都度所望の成分と共に個別にあるいは一緒に直接混合後に穿孔中に導入することができる。

(B) しかし、大部分の場合に、反応性樹脂および硬化剤を、単一体、例えば、一個のパトローネ中に2個の室に分けて入れる。パトローネまたは同様な単一体は大部分の場合にガラスまたは例えば脆いプラスチックを包含する他の容易に破壊される材料から構成する。パトローネは穿孔中に導入した後にだぼまたはアンカーボルトを挿入、回転させることによって破壊され、この際パトローネの壁材料は充填剤として作用することができ、充填剤の部分に加えられる。

(C) しかし、1種の成分、例えば、硬化剤がマイクロカプセル中に封入されている系も使用することができる。アンカーボルトを挿入した際にマイクロカプセルの壁材料が破壊される。」

#### 判示事項：

引用例1には、マイクロカプセル中に封入された硬化剤をさらにパトローネ中に収納する形態について記載されているとはいえず、パトローネを用いる場合には、2個の室を有するパトローネのいずれかの室に、マイクロカプセル中に封入されていない硬化剤を入れる方法

が記載されている(本件記載B)にすぎない。他方、マイクロカプセル中に封入された硬化剤を使用する形態については、パトローネ中に入れられず、直接穿孔中に導入する方法が記載されている(本件記載C)にとどまる。

#### 所感：

**ア 審決は**、引用発明の認定として、上記記載事項を摘示した上で、「……また、(摘示3-4)の「しかし、1種の成分、例えば、硬化剤がマイクロカプセル中に封入されている系も使用することができる。アンカーボルトを挿入した際にマイクロカプセルの壁材料が破壊される。」との記載は、「反応性樹脂および硬化剤を、単一体、例えば、一個のパトローネ中に2個の室に分けて入れる」形態における「2個の室に分けて入れる」形態に代えて、「1種の成分、例えば、硬化剤がマイクロカプセル中に封入されている」形態を採用し得ることを意味するものと認められる。

してみると、引用文献3(判決では引用例1を指す)には、「……硬化性アクリル化合物と、促進剤と、マイクロカプセル中に封入された過酸化ジベンゾイルからなる重合開始剤を含有する硬化剤とを、パトローネ中に入れたものであり、パトローネは穿孔中に導入した後にアンカーボルトを挿入、回転させることによって破壊されるものである、アンカーボルトを固定するために使用するパトローネ」が記載されているものと認められる。」と認定した。

**イ 判決** これに対し、判決は、「**審決は**、引用発明において、マイクロカプセル中に封入された硬化剤がパトローネ中に入れられた旨認定しているところ、引用例1には、「しかし、1種の成分、例えば、硬化剤がマイクロカプセル中に封入されている系も使用することができる。アンカーボルトを挿入した際にマイクロカプセルの壁材料が破壊される。」との記載(本件記載C)があるものの、それ以外にマイクロカプセルについての記載はない。……引用例1における本件記載Cの直前の記載である本件記載Bの記載は、パトローネを破壊することで、パトローネの各室に収納されていた硬化剤と反応性樹脂が混合されることを説明するものである。そして、これに続く本件記載Cが、「しかし」に始まり、「マイクロカプセルの壁材料が破壊される。」で終わっていることからすれば、パトローネの破壊によって硬化剤と反応性樹

脂との混合を行うことに代えてマイクロカプセルの破壊によっても上記両成分の混合を行うことができる旨を説明しているにすぎず、マイクロカプセル中に封入された硬化剤がさらにパトローネ中に入れられた構成までが開示されているとみることはできない。そして、本件記載Cにおいては、単にマイクロカプセルの壁材料の破壊が記載されるにとどまり、パトローネの(壁材料の)破壊についての記載がないことも上記結論を裏付けるものである。」と判示している。

ウ 被告は、「2成分よりなる結合材を用いてアンカーボルトを固着する技術分野において、カートリッジ型アンカーと注入型アンカーの2つの方法があることは技術常識であり、接着剤において硬化剤をマイクロカプセル中に封入することにより、使用前における反応性樹脂と硬化剤との反応を回避して貯蔵期間を確保することもまた技術常識であって、以上を前提とすれば、引用例1におけるマイクロカプセル中に封入された硬化剤はカートリッジ型アンカーの方法の一態様として記載されている」と主張した。

この主張に対し、判決では、「しかしながら、確かに、証拠(乙1ないし4)から、本願発明出願時に、主剤と硬化剤の2成分からなる結合材を用いてアンカーボルトを固着する技術分野において、カートリッジを用いるものと、主剤・硬化剤の既配合の流体をメクラ穴に注入するもの(注入型アンカー)の2つの方法があったこと、証拠(乙5ないし9)から、本願発明出願時に、接着剤において、硬化剤をマイクロカプセル中に封入することにより、接着剤としての貯蔵期間を確保するとともに、短時間での重合を可能とする方法があったことが、それぞれ認められる。しかし、本件に顕れた一切の証拠を精査してもなお、本願出願時において、「マイクロカプセル中に封入した硬化剤をさらにパトローネ中に入れる、すなわちカートリッジ型アンカーの方法に用いること」が技術常識であったとは認められず、この点に関する被告の主張は理由がない。」とされ、上記判示事項が示されている。

引用例に明記されている事項と、その明記されている事項から当該技術分野の周知技術を参酌すれば当業者が当然想到する事項とは、区別して把握し、引用例に記載されている事項として認定すべきか、相違点として認定すべきかを検討すべき事案である。

## イ 相違点の認定誤り(事例②)

### ②平成21年(行ケ)第10080号(発明の名称:使い捨て温熱身体ラップ)(4部)

不服2006-14801号、特表2003-509120号

[参考例のX状ないし本願発明のX字型に関する両者の意義ないし機能が異なるのであるから、「X状」という技術事項のみを取り出してもヒートセルの配設の形態に適用する動機付けは存在しないとされた事例]

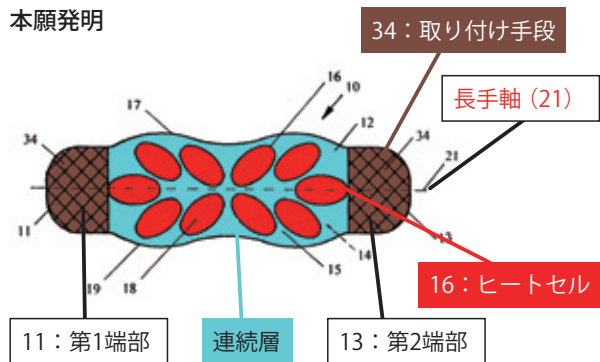
#### 本願発明:

本願発明は、患部に熱を加えて熱治療するための使い捨て温熱身体ラップ10に関し、長手方向の端部11、13には、身体にラップ10を取り外し可能に取り付けるための取り付け手段34、34を有し、それらの中間の可撓性材料からなる連続層の内部には、ヒートセル16がX字形に隔離配設して固定されている。これによって、温熱身体ラップ10は、ねじり曲がり、使用者の身体の様々な領域に順応することができ、使用者の四肢の曲げ伸ばしを妨害することがなくなるものである。

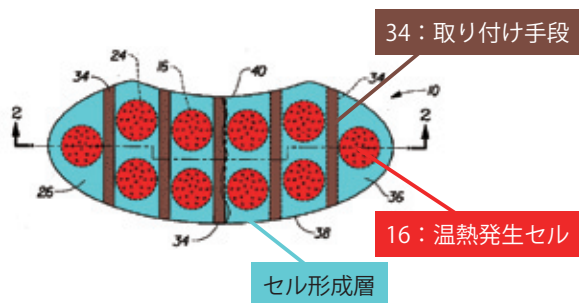
#### 「請求項1:本件補正後のもの(下線部補正箇所)

- a) ほぼ薄板状で、第1側部、第2側部、第1端部と第2端部を有する長手軸、この長手軸と平行に伸び、第1端部と第2端部で終焉する第1縁部と第2縁部、及び、前記第1端部と第2端部のほぼ中心において前記第1縁部および前記第2縁部よりも幅の狭いくびれ部を有する可撓性材料からなる少なくとも1つの連続層と、
- b) 発熱組成物を含む複数のヒートセルであって、各ヒートセルは隔離されると共に可撓性材料からなる前記少なくとも1つの連続層に固定されるか、または前記少なくとも1つの連続層の内部に固定され、各ヒートセルは、前記長手軸に対してほぼX字型に隔離配設される、複数のヒートセルと、
- c) 前記第1端部と前記第2端部あるいはこれらの近傍に配設され、使用者の身体に温熱身体ラップを取り外し可能に取り付けるための手段とを有する一体積層構造体を備え、前記取り付け手段は、確実な初期および長期的取り付けや取り付け直しを可能にし、皮膚から簡単にかつ痛みのない取り外しができ、前記ラップの取り外し後に皮膚にほとんど残留しない、使い捨て温熱身体ラップ。」

本願発明



引用発明：米国特許第5674270



(審決における引用発明1の認定)

「A) ほぼ薄板状で、第1の側面12、第2の側面14、左右に各端部を有する長手軸、この長手軸の方向に伸び、左右の各端部で終焉する上端38と下端40を有する可撓性材料からなる少なくとも1つの連続層であるセル形成層20  
 B) 発熱する化学成分18を含む複数のセル16であって、各セルは隔離されると共に可撓性材料からなる前記少なくとも1つの連続層であるセル形成層20に固定され各セル16は、隔離配設される、複数のセル16  
 C) 使用者の身体に温熱を与えるように、温熱パッド10を衣類に取り外し可能に取り付けるための取付手段34として、第1の側面12に積層された接着剤34を有する温熱パッド10。」

(参考例2)

(参考例2の記載事項)

「【0013】図4は本考案のサポータを肘、腕、膝、踵等の関節部分に適用するものとした実施例の斜視図であり、図5は図4に示す実施例を上から見た場合の見取り図であり、該実施例では人体におけるこれらの部位での使用、即ち活発に活動する部分での使用に適するため、X状の裁断が採用され折り曲げやすいものとされ、端部には一般に使用されている互いに付着する

粘着テープ43、44が設けられ、且つその背面クに別に粘着テープ45を有する補助ピース45が伸び出している。【0014】この実施例では、サポータのほぼ中央の部分に皮膚接触区層2が設けられ、その内部区域に電熱片(電熱線)32が均一に布設され(図5に示す如し)区域全体に均一に熱エネルギーを発生させる。……



## 判示事項：

- ・参考例2に示されたサポータにおいてX状になっているのは、関節部分に使用するサポータの形状であり、電熱片（電熱線）そのものがX状に布設されているわけではなく、適用する部位の運動に順応する配置として、X字型の配設という周知技術が示されているとまでいうことはできない。
- ・引用発明1の温熱パッドの外形をX状にしたとしても、その内部へのヒートセルの配設形状としては、様々な形状が取り得るものであり、必然的にX字型になるわけではない。また、本件補正発明の使い捨て温熱身体ラップはX状ではなく、そもそも全体形状が異なるものである。

## 所感：

**ア 審決** 審決は、相違点2を「本件補正発明の各ヒートセルは、長手軸に対してほぼX字型に隔離配設されるのに対して、引用発明1のヒートセル（セル16）は、隔離配設されるものの、X字型の配設ではない点。」と認定し、これについて、「引用発明1において、その使用目的からみて、使用者が装着している時、使用者の身体または各部位のさまざまな領域の運動に順応することは、当然に要求される事項と認められるところ、そのような目的の配置として、X字型の配設は、従来周知（参考例2登録実用新案第3022784号公報（図4、5、段落【0013】）の技術であり、それぞれが隔離配設される引用発明1においても、運動に順応する周知の配置を排除する格別の事情は認められない。してみれば、引用発明1に周知の技術を適用して相違点2に係る本願補正発明の発明特定事項のようにすることは当業者が容易に想到し得たことである。」と判断した。

**イ 判決** これに対し判決は、「参考例2のサポータが全体形状としてX状であることと、本件補正発明の全体形状としては長方形に近い身体温熱ラップにおいて、ヒートセルがX字型に隔離して配設されることは、X状ないしX字型といっても、その意義ないし機能は本質的に異なるものであり、またそれにより身体の適用可能な部位も異なることになる。

このように、X状ないしX字型に関する両者の意義ないし機能が異なるのであるから、参考例2における、内部に電熱線が均一に布設されたサポータが全体形状としてX状にされている構成のうち、「X状」という技術事項のみを取り出し、本件補正発明の身体温熱ラップ内に

存在するヒートセルの配設の形態に適用する動機付けは存在せず、引用発明1に参考例2を適用して、相違点2に係る構成とすることはできないといわざるを得ない。」と判示した。

**ウ 審決**において周知技術として示した参考例2は、皮膚接触区層2に設けた電熱片（電熱線）32が、その内部区域に均一に布設することしか記載されておらず、X状にされているのは、皮膚接触区層2又は不織布層11であり、関節部分に使用するサポータの形状であり、本願発明の身体温熱ラップ内に存在するヒートセル（参考例2の「電熱片（電熱線）」が相当）の配設をX字型にすることは記載されていない。

主引用発明に周知例を適用する場合、周知例として引用する技術的事項の意義ないし機能は、本願発明の発明特定事項の意義ないし機能と本質的に同じでなければならぬ。引用発明の認定と同様、周知例の認定においても、引用する事項の技術的意義、機能、適用する対象等を正確に分析し吟味することが必要である。

## ウ 相違点の判断誤り（事例③④⑤）

### ③平成20年（行ケ）第10398号（発明の名称：化粧用パッキング材）（4部）

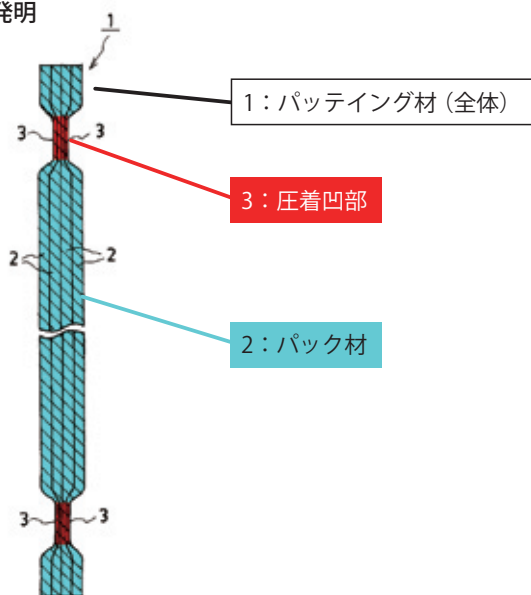
無効2007-800210，特許3782813

「化粧用パッキング材にWJ加工を施すとの構成は、毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ、同課題が自明又は周知の課題であったということはできず、又化粧用パッキング材から剥離される各層にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物は存在しないとされた事例」

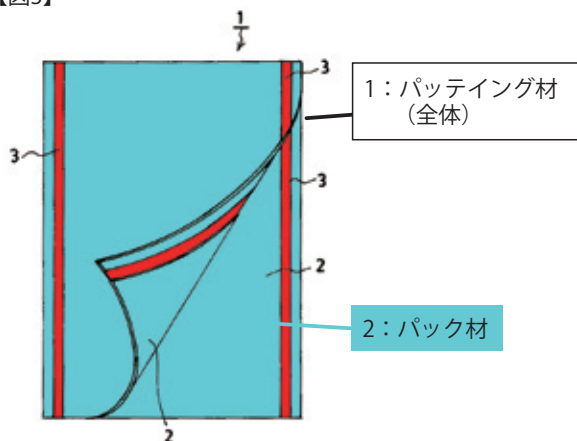
## 本願発明：

本願発明は、化粧用のパッキング材に関し、パッキング材1として使用した後、一枚毎に剥離してパッキング材2としても使用できるようにしたものである。パッキング材2は、手羽立ちを防止するためウォータージェット噴射によって表面加工され、複数枚が積層されて化粧用パッキング材1を構成し、その側縁部近傍を圧着手段によって剥離可能に接合（圧着凹部3）し、化粧水を浸潤させてパッキング材として使用する。そして、パッキング材としての使用後、パッキング材からパッキング材を一枚毎に剥離し、顔面の必要箇所をバックできるものである。

本願発明  
【図2】

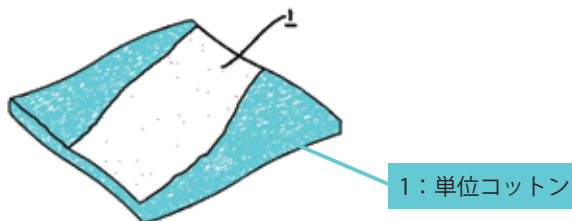


【図3】

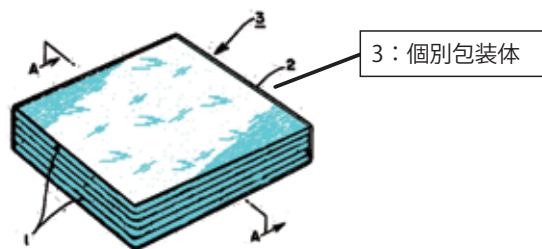


【請求項1】 吸水性を有し、且つ、顔面の部分的パックに適する厚さ及びサイズに形成された化粧用パック材であって、該パック材はウォータージェット噴射によって表面加工されて成り、該パック材は複数枚が積層されて化粧用パッティング材を構成し、且つ、該化粧用パッティング材は側縁部近傍を圧着手段によってパック材が剥離可能に接合されて成り、該パッティング材に化粧水を浸潤させてパッティングし、該パッティング動作終了後、該パッティング材から前記パック材を一枚毎剥離し、該剥離したパック材を顔面の必要個所に所定時間装着させてパックできるように構成されたことを特徴とする化粧用パッティング材。」

引用発明：特開2000-335667号公報



単位コットン1は、天然綿等の素材を、ウォータージェット加工等の手法によりふっくらと、毛立ちが少ない状態に仕上げ。



単位コットン1を、複数枚、まとめて圧縮し、個別包装体3を得る。

(審決が認定した「引用発明」)

「平面四角形状を呈する板片状であり、吸水性を有し、使用形態によって、適宜の大きさ、厚さのものに仕上げられる単位コットン1であって、ウォータージェット加工によりふっくら仕上げられ、複数層の積層構造体である単位コットン1。」

判示事項：

化粧用パック材にWJ加工を施すとの構成は、化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ、同課題が自明又は周知の課題であったということはできず、又化粧用パッティング材から剥離される各層にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物は存在しないのであるから、仮に、本件審決が判断したとおり、引用発明に周知事項1及び2を適用して各層の側縁部近傍を圧着手段に

より剥離可能に接合するとともに、各層を化粧用パック材として使用することが、本件出願当時の当業者において容易になし得ることであったとしても、また、引用発明の単位コットンがWJ加工を施したものであることを考慮しても、各層を1枚ごとに剥離可能としてパック材として使用する際にその使用形態に合わせて各層にWJ加工を施すことについてまで、本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得ることであったということとはできないから、相違点1に係る各構成のうち化粧用パック材にWJ加工を施すとの構成についての本件審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。

#### 所感：

**ア 審決** 審決は、「化粧用品において、コットンを少なくとも構成の一部とする積層構造体の製造方法として、積層された各層の長手方向側縁部近傍を圧着手段で剥離可能に接合することは、本件特許出願前の周知事項（以下、「周知事項1」という）にすぎない。また、化粧用コットンを一枚毎に剥離して、パック材として使用することも、……化粧に関する分野において、本件特許出願前の周知事項（以下、「周知事項2」という）にすぎない。したがって、引用発明において、上記周知事項1及び2を適用し、各層（化粧用シート部材）の側縁部近傍を圧着手段により剥離可能に接合するとともに、各層（化粧用シート部材）を化粧用パック材とすることは、当業者が容易になし得ることである。……そして、引用発明は、少なくとも単位コットン1（化粧用パッキング材）がウォータージェット噴射によって表面加工されて成っており、各層（化粧用シート部材）がウォータージェット噴射によって表面加工されて成っているか不明であるが、引用発明において、上記周知の事項を適用し、各層（化粧用シート部材）を一枚毎剥離可能としてパック材として使用可能とする際、その使用形態に合わせて、各層（化粧用シート部材）にウォータージェット噴射によって表面加工をすることも、当業者が必要に応じて適宜なし得ることである。」と判断した。

**イ 判決** これに対し判決は、前記判示事項に示したように、「化粧用パック材にWJ加工を施すとの本件各発明の構成は、化粧用パッキング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ、同課題が本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であった

ということとはできず、また、引用例を含め、化粧用パッキング材（化粧綿）から剥離される各層（各シート部材）にWJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある刊行物（本件出願前に頒布されたもの）は存在しないのであるから、……各層を1枚ごとに剥離可能としてパック材として使用する際にその使用形態に合わせて各層にWJ加工を施すことについてまで、本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得ることであったということとはできず、その他、引用発明の各層にWJ加工を施すことが本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得たものと認めるに足りる証拠はない……」と判示した。

**ウ 審決は、引用発明は少なくとも単位コットン1（化粧用パッキング材）がウォータージェット噴射によって表面加工するものであり、「各層（化粧用シート部材）を一枚毎剥離可能としてパック材として使用可能とする際、その使用形態に合わせて、各層（化粧用シート部材）にウォータージェット噴射によって表面加工をすることも、当業者が必要に応じて適宜なし得ることである。」としたのであるが、判決では、化粧用パッキング材を一枚毎剥離可能としてパック材として使用すること、そしてその際、手羽立ちが発生するという課題は、本件出願当時の当業者にとって自明又は周知であったということとはできないとされ、課題及び動機付けが存在しないと判断された。**

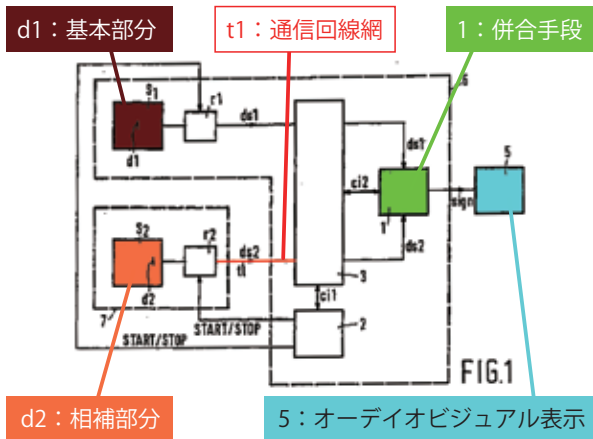
#### ④平成21年（行ケ）第10081号（発明の名称：オーディオビジュアル表示を与えるシステム）（2部）

不服2006-17213、特願平07-525069（特表平08-510631）  
[引用文献には、2個の記録媒体に分けて蓄積する構成とする解決課題ないし動機は記載されていない。別々の記録媒体に蓄積されていたとしても、その一方を利用者側に配置し他方を通信ネットワーク（伝送ライン）を通じて利用者側にリンクする構成とすることは排除されているとされた事例]

#### 本願発明：

本願発明のオーディオビジュアル表示5は、表示5の近くに配置された基本部分d1の記憶媒体S1に記録された情報（低品質）を表示する。また、ユーザが要求すれば、表示5とは離れた遠隔地に配置された相補部分d2の記憶媒体S2に記録された情報（高品質）が、通信回路網を介して表示5側に伝送され、併合手段1で併合して高解像度の画像を表示できるものである。





**【請求項1】** 基本部分及び少なくとも補足部分を有する時間進行オーディオビジュアル表示を与えるシステムであって、前記基本部分及び前記補足部分をそれぞれ記録する機能的に識別し得る2個の記録媒体と、前記基本部分と前記補足部分とをオーディオビジュアル表示に併合する併合手段とを具備するシステムにおいて、前記補足部分は、前記オーディオビジュアル表示の時間進行を保持しながら、前記基本部分のみで実現できるオーディオビジュアル表示の品質を向上させ、前記基本部分を含む記録媒体は、前記併合手段の近くに配置され、前記補足部分を含む記録媒体は、通信回路網の伝送ラインを介して前記併合手段にリンクされていることを特徴とするシステム。」

**引用発明：**

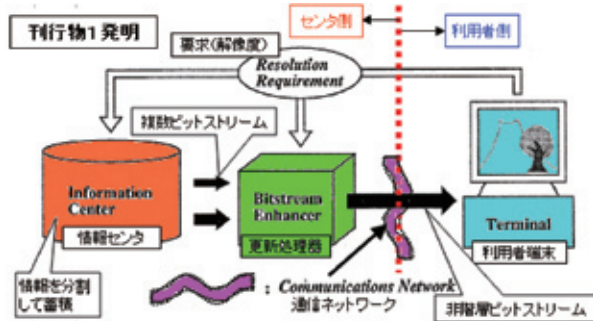
杉原明・花村剛・富永英義「ビットストリーム更新器を用いた動画像階層符号化」社団法人テレビジョン学会・テレビ学技報18巻15号71頁～78頁、1994年(平成6年)2月25日発行(引用文献、甲1、乙1)

審決で認定した引用発明「基本ビットストリーム及び付加ビットストリームを有する動画像情報の映像、音声表示を与えるシステムであって、前記基本ビットストリーム及び前記付加ビットストリームをそれぞれ蓄積する機能的に識別し得る蓄積メディアと、前記基本ビットストリームと前記付加ビットストリームとを映像、音声表示のためのビットストリームに加工、合成する更新処理器とを具備するシステムにおいて、前記付加ビットストリームは、前記映像、音声表示の動画像情報を保持しながら、前記基本ビットストリームのみで実現できる映像、音声表示を高画質化させ、前記基本ビットストリーム及び前記付加ビットストリームを含む蓄積メディアは、前記更新処理器の近くに配置されているシステム。」

**判示事項：**

引用文献には、動画像情報の基本ビットストリーム(以下「BS」)及び付加BS……を分割して記憶することが記載されているといえる。しかし、動画像情報を複数に分割して蓄積することが基本BS及び付加BSをそれぞれ別の記録媒体に蓄積することを一義的に意味するものではなく、また、引用文献には、基本BS及び付加BSをそれぞれ2個の記録媒体に分けて蓄積する構成とする解決課題ないし動機は記載されていないから、……引用発明において①「前記基本部分及び前記補足部分をそれぞれ記録する機能的に識別し得る2個の記録媒体」の構成を採用することが容易に想到し得たということとはできない。

引用発明は、利用者側の複号器がスケラビリティ機能を持たないことを前提としており、基本BSと付加BSを含む記録媒体が更新処理器側に配置されていることは必須の構成であるから、基本BSと付加BSとがそれぞれ別の記録媒体に蓄積されていたとしても、利用者側に更新処理器(併合手段)を配置することやその一方を利用者側に配置し他方を通信ネットワーク(伝送ライン)を通じて利用者側にリンクする構成とすることは排除されているというべきであり、②「前記基本部分を含む記録媒体は、前記併合手段の近くに配置され、前記補足部分を含む記録媒体は、通信回路網の伝送ラインを介して前記併合手段にリンクされている」の構成を採用することが引用文献に記載された課題から容易に想到し得たということとはできない。





## 所感：

**ア 審決** 審決は、相違点を「本願発明では、基本部分及び補足部分を「2個の」記録媒体に記録するとともに、前記基本部分を含む記録媒体は、前記併合手段の近くに配置され、前記補足部分を含む記録媒体は、通信回路網の伝送ラインを介して前記併合手段にリンクされているのに対し、引用発明では、基本部分及び補足部分を「2個の」記録媒体に記録するとはいえず、前記基本部分及び前記補足部分を含む記録媒体は、前記併合手段の近くに配置されている点。」と認定し、それについて、「刊行物1発明において、通信回線ネットワークの負荷を減らすため、基本部分又は補足部分の一方をCD-ROM等の記録媒体で提供し、他方を通信回線ネットワークを介して提供することは、本願優先日当時の通信回線ネットワークの普及状況、及び、動画像が一般的に大容量であることを考慮すれば、当業者が格別の困難性なくなし得たことであり、また、そのようにする場合、通常の視聴が可能である（頻繁に利用される）基本部分を含む記録媒体は、利用者端末側に配置され、高画質化のために必要に応じて呼び出す（たまにしか利用されない）拡張部分を含む記録媒体は、通信回路網の伝送ラインを介してリンクされているようにすることは、当業者が格別の困難性なく想到し得たことである。

そして、基本部分及び補足部分を別々の2個の記録媒体にそれぞれ記録することや、基本部分と補足部分とを併合する併合手段を利用者端末側に配置することは、刊行物1発明において上記のような構成とする際、当業者が普通に採用し得る構成、配置であると認められ、また、当該構成、配置による格別の効果も認められない。」と判断した。

**イ 判決** これに対し判決は、「審決における相違点の認定は、本願発明の構成要件に対応させれば、本願発明が次の2つの構成要件を備えることによる相違点ということができる。

- ①「前記基本部分及び前記補足部分をそれぞれ記録する機能的に識別し得る2個の記録媒体」
- ②「前記基本部分を含む記録媒体は、前記併合手段の近くに配置され、前記補足部分を含む記録媒体は、通信回路網の伝送ラインを介して前記併合手段にリンクされている」

そして、相違点①について、「引用文献には、動画像情報の基本ビットストリーム及び付加ビットストリーム、

すなわち基本部分及び補足部分を分割して記憶することが記載されているといえる。

しかし、動画像情報を複数に分割して蓄積することが基本ビットストリーム及び付加ビットストリームをそれぞれ別の記録媒体に蓄積することを一義的に意味するものではなく、また、引用文献には、基本ビットストリーム及び付加ビットストリームをそれぞれ2個の記録媒体に分けて蓄積する構成とする解決課題ないし動機は記載されていないから、上記記載のみによっては、引用発明において前記構成要件①の構成を採用することが容易に想到し得たということとはできない。」と判示した。

相違点②については、「また、引用発明は、ノンスケラブル（非階層）な復号器、すなわちスケラビリティ機能を持たない簡易な復号器において解像度選択を可能とすることを課題とするものであり、「利用者側の複合器がスケラビリティ機能を持たないことを前提としているので、基本ビットストリームと付加ビットストリームを含む記録媒体が更新処理器側に配置されていることは必須の構成であるから、基本ビットストリーム（基本部分）と付加ビットストリーム（補足部分）とがそれぞれ別の記録媒体に蓄積されていたとしても、利用者側に更新処理器（本願発明の併合手段に相当）を配置することやその一方を利用者側に配置し他方を通信ネットワーク（本願発明の伝送ラインに相当）を通じて利用者側にリンクする構成とすることは排除されているというべきであり、前記構成要件②の構成を採用することが引用文献に記載された課題から容易に想到し得たということとはできない。」と判示した。

**ウ** 単に課題が周知であるから本願発明の構成（相違点）が容易に想到できるとするのに止まらず、相違点を明確にしたうえで、その相違点毎に、引用発明からそれらの課題を導き出せるのか、相違点を解消する技术手段を適用することに矛盾はないのかなどの検討を行い説示することが必要である。

## ⑤平成21年（行ケ）第10132号（発明の名称：一又は二以上の凹みを備えた鋳造され鍛造される部分の製造方法及びそれを実施する装置）判断誤り（2部）

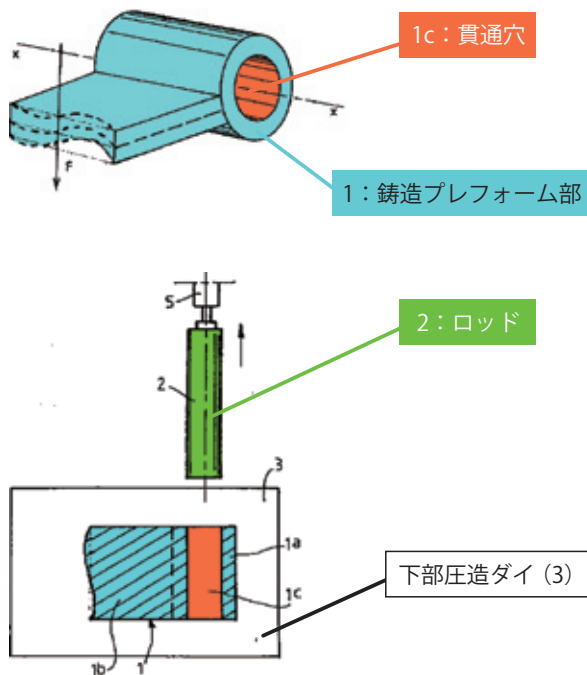
不服2007-26817、特開2002-248540号

「引用発明は、そもそも鋳造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）と同じものとすることは想定されていないことからすると、当業者が、上記の周知技術を

引用発明に適用することを容易に想到するとも考えられない。乙6は、審判手続において引用例とされたものではないから、周知技術として考慮することはできないが、それを超えて考慮することはできないというべきであるとされた事例]

**本願発明：**

本願発明は、製造工程が少ない廉価な貫通穴1cを備えた部品の製造方法に関し、 casting時には最終製品の形状に合致する貫通穴1cを形成し、その後、ロッド2を貫通穴1cに挿入して鍛造し、鍛造した後貫通穴1cからロッド2を引き出して貫通穴を備えた部品を製造する方法の発明である。



【請求項1】 铸造され、次いで鍛造される、一又は二以上の貫通穴を備えた部分の製造方法であって：

- 得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴を含む铸造プレフォームを形成する段階と；
- プレフォームを、該プレフォームの温度を一様に保持するトンネル炉に移動する段階と；
- 铸造プレフォームをプレス上に配備された圧造ダイに位置づける段階と；
- 鍛造作業の前に、コマンドにより、一又は二以上のロッドを铸造プレフォームの貫通穴に導入する段階と；

- 形作られた貫通穴の中にロッドが一時的に位置付けられている間にロッドを受けるプレフォームを所定の大きさにする段階と；
- 上部鍛造ダイを持ち上げて鍛造されたプレフォームを自由にする段階と；
- 貫通穴に位置付けられたロッドを引き出す段階と；
- 鍛造されたプレフォームを取り外す段階と；を実施することを特徴とする方法。」

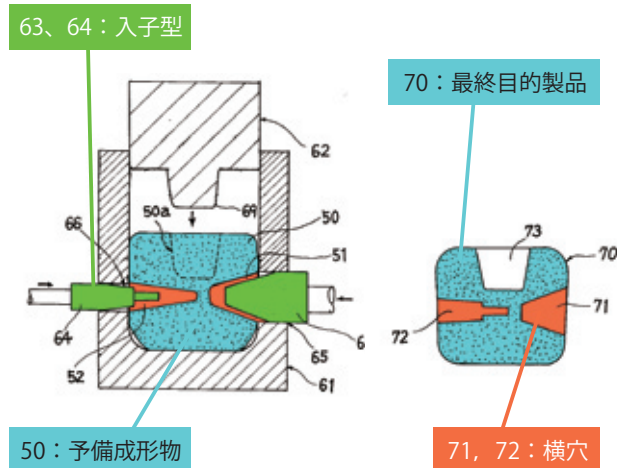
**引用発明：(審決が認定した引用発明)**

「铸造され、次いで鍛造される、二つの横穴71、72を備えた最終目的製品70の製造方法であって：

- 得られる最終目的製品70に設けるべき二つの横穴71、72より大きい二つの横穴51、52を含む予備成型物50を形成する段階と；
- 予備成型物50を予熱する段階と；
- 予備成型物50をプレス上に配備された鍛造下型61にセットする段階と；
- 鍛造作業の前に、コマンドにより、二つの入子型63、64を予備成型物50の横穴51、52に導入する段階と；
- 形作られた横穴51、52の中に入子型63、64が一時的に位置付けられている間に入子型63、64を受ける予備成型物50を所定の大きさにする段階と；
- 鍛造上型62を持ち上げて鍛造された成型物を自由にする段階と；
- 横穴51、52に位置付けられた入子型63、64を引き出す段階と；
- 鍛造された成型物を取り外す段階と；を実施する方法。」

【図8】

【図9】



## 判示事項：

### 取消事由1について

本件補正発明における「……当該貫通穴の寸法は、その後の鍛造段階を経ても実質的に変化しないと解することができる。引用発明においては、……そもそも鑄造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）に同じものとすることは想定されていない。

### 取消事由3について

鑄造技術において、鑄造物に最終製品の形及び寸法もしくはそれに近似した貫通穴を形成し、その貫通穴に部材を挿入した状態で鍛造することが、乙6に示されているとしても、乙6は、審判手続において引用例とされたものではないから、周知技術として考慮することはできるが、それを超えて考慮することはできないというべきである。

## 所感：

**ア 審決** 審決は、相違点2を「得られる最終部分の形状に対応する穴が、本件補正発明では、得られる最終部分に必要な形状に合致する穴であるのに対し、引用発明では、得られる最終部分に設けるべき穴より大きい穴である点。」と認定し、その相違点について、「引用発明では、鑄造プレフォームの穴と導入部材との間に隙間が形成されており、この隙間は、鍛造作業により鑄造プレフォームの余肉部が流動することにより埋められて、得られる最終部分の形状に合致する穴が形成されるものである。本件補正発明における「得られる最終部分に必要な形状に合致する」がどのような形状のものであるか必ずしも明確ではないが、引用発明の鑄造プレフォームの穴も、得られる最終部分に必要な形状として形成されるものと解することができるから、両者に実質的な差異があるものとは認められない。また、たとえそのように解することができなかつたとしても、引用発明における上記隙間について、隙間が小さいほど余肉部の流動量も少なく、鍛造による成形が容易となることは技術常識より明らかであるから、隙間をできるだけ小さくすること、すなわち鑄造プレフォームの穴をできるだけ得られる最終部分の穴に合致するようにすることは、当業者が普通に採用する事項であると認められる。したがって、鑄造プレフォームの穴を、得られる最終部分に必要な形状に合致するものとすることに格別の困難性はない。」と判断した。

**イ 判決** これに対し判決は、取消事由1（相違点2に係る容易想到性判断の誤り）について、「本件補正発明にお

ける「得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴を含む鑄造プレフォームを形成する段階」において形成されるプレフォームは「鑄造された時点で既に最終部分に必要な形状とされた貫通穴を有するプレフォーム」であり、当該貫通穴の寸法は、その後の鍛造段階を経ても実質的に変化しないと解することができる。

また、引用発明においては、予備成型物50に最終目的製品70に設けるべき二つの横穴71、72より大きい二つの横穴51、52を形成しておき、鍛造によって、これらの横穴を变形させて、最終目的製品70に設けるべき二つの横穴71、72の形状とするものであるから、そもそも鑄造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）に同じものとすることは想定されていない。

したがって、本件補正発明の鑄造プレフォームにおける「得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴」と引用発明の鑄造プレフォームにおける「横穴71、72」との間に実質的な差異がないということはできないから、審決の……判断は、是認することができない。

さらに、……引用発明においては、上記のとおり、余肉を流動させることを前提としており、そもそも鑄造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）に同じものとすることは想定されていないのであるから、そこから、鑄造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）と同じものとすることは、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）が普通に採用する事項であるということとはできない。

鑄造、鍛造を経て、金属製品を製作する際に、鑄造物に設けられた穴などを含む鑄造物の形及び寸法を最終製品の形及び寸法に近いものとすることや、鑄造の精度を高めるなどして、鑄造のみで最終製品の形及び寸法とすることも、本件優先日当時（2000年〔平成12年〕12月27日）知られていたことが認められる。しかし、引用発明は、上記のとおり、そもそも鑄造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）と同じものとすることは想定されていないことからすると、当業者が、上記の周知技術を引用発明に適用することを容易に想到するとも考えられない。」と判示された。

**ウ** 引用発明には、本願発明の本質部分である「鑄造技術において、最終製品の形状と同じ貫通穴を形成する」ことは記載されていない。そして、前置報告書に挙げられていた上記乙6号証を準備手続段階で提示したが、判決は、「鑄造技術において、鑄造物に最終製品の形及び寸法もしくはそれに近似した貫通穴を形成し、その貫通



穴に部材を挿入した状態で鍛造することが、前記乙6に示されているとしても、乙6は、審判手続において引用例とされたものではないから、……の限度で周知技術として考慮することはできるが、それを超えて考慮することはできないというべきである。」とされており、審判段階で乙6を引用例として拒絶理由通知するか、審査段階で引用例として提示しておくべきであった事例である。

(2) 先願発明同一発明の判断誤り (事例⑥)

⑥平成20年(行ケ)第10483号(発明の名称:ヘキサミン化合物)(4部)

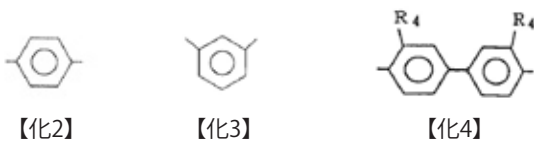
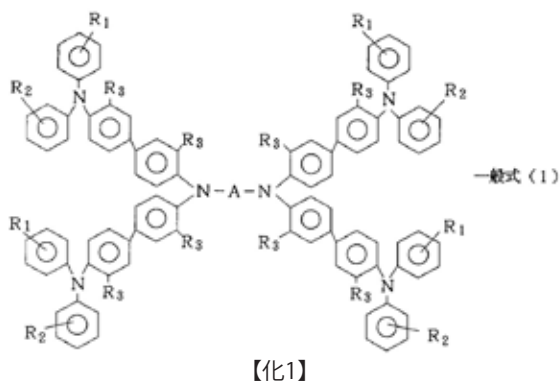
不服2007-11283, 特願平6-155470(特開平8-3122)  
 [特許法29条の2第1項により先願発明との同一性を判断するに当たっては、化合物双方が同族列の関係にあることをもって、一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではないとされた事例]

本願発明:

有機電界発光素子や電子写真感光体用の電荷輸送材料であり、発光特性のみならず、発光時の安定性、保存安定性に優れたヘキサミン化合物に関する発明である。

請求項:

下記一般式(1)で表されるヘキサミン化合物



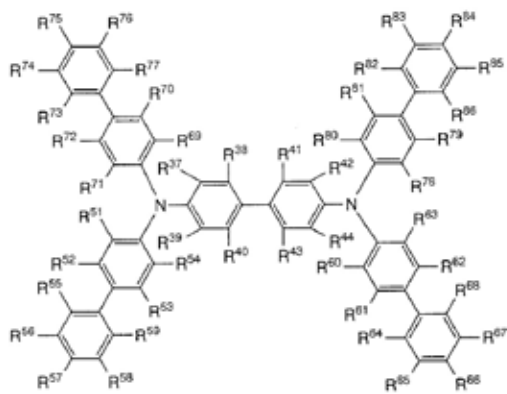
一般式(1) [式中R1、R2は同一でも異なっても良く、

水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基または置換もしくは無置換のアリール基を表し、R3は水素原子、メチル基、メトキシ基または塩素原子を表し、Aは右上式(外9種(3種のみ記載))で表される2価基を表す。但し、R1、R2及びR3が同時に水素原子であり、かつAが無置換のジフェニレン基(R4は水素原子を表す。)である場合を除く。]

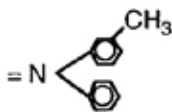
引用発明:(審決認定)

特願平7-43564号(特開平8-48656号公報)

「【化37】



で表される化合物において、R57、R66、R75、R84が



であり、R37~R44、R51~R56、R58~R65、R67~R74、R76~R83、R85~R86がHである化合物]

【先願明細書の記載及び先願発明】

- 先願明細書には、【化1】及び【化37】で表される化合物が有機EL素子用化合物であることが記載されている(【0001】)
- 【化1】及び【化37】で表される化合物を正孔注入輸送層に用いた有機EL素子は、ムラのない均一な面発光が可能であり、高輝度が長時間に渡って安定して得られ、耐久性・信頼性に優れるという効果を奏する(【0347】)
- 先願明細書には、【化37】の化合物のRを特定のものとした化合物が多数開示されており、その中には、Rがすべて水素である化合物No.II-1と末端のR(R57、R66、R75、R84)がジフェニルアミンである化合物No.II-10がある(【0105】)



## 判示事項：

一般に化学物質の発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところであるから、化学物質の発明の有用性を知るには、実際に試験を行う、その試験結果から当業者にその有用性が確認できることを必要とする。

そこで、本件について検討すると、化合物No.II-10については、先願明細書等に具体的な構造が示され、化合物No.II-10を製造する道筋は示されているといえる。そして、実施例の記載から、当業者に同化合物の有用性が認識できるものといえる。

他方で、「先願発明」の化合物については、先願明細書等の【化5】、【化16】で示された一般式に抽象的には包含されているとしても、先願明細書等において、メチル基を置換基として有する具体的な構造は記載されていない。そして、特許法29条2項の進歩性を判断する場合であれば格別、特許法29条の2第1項により先願発明との同一性を判断するに当たっては、化合物双方が同族列の関係にあることをもって、一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない。

## 所感：

**ア 審決** 審決は、「化合物に関する発明について、特許法第29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書……に記載された発明」というためには、先願明細書等に例示されている化合物のみが「願書に最初に添付した明細書……に記載された発明」であると限定的に解釈するのは適当ではなく、少なくとも、先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物についても、記載されているに等しいとして、特許法第29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書……に記載された発明」であると認めるのが相当である。……本願発明1と先願発明とを対比すると、……本願発明1は先願発明と同一である。」と判断した。

**イ 判決** これに対し判決は、「化学物質の発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。そして、化学物質の発明の成立のために必要な有用

性があるというためには、用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用性が証明されることまでは必要としないが、一般に化学物質の発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところである。したがって、化学物質の発明の有用性を知るには、実際に試験を行い、その試験結果から、当業者にその有用性が認識できることを必要とする。……

他方で、「先願発明」の化合物については、先願明細書等の【化5】、【化16】で示された一般式に、抽象的には包含されるとしても、先願明細書等において、その構造につき具体的に記載されてはいない。

そして、上記【化5】【化16】に関しては、複数の化合物の組み合わせを表現したものにすぎず、ある化合物が明細書等において開示されているというためには、たとえ表の中であっても、具体的な構造（「先願発明」の化合物に関しては、メチル基を置換基として有する具体的な構造）が特定して開示される必要があるというべきである。とし、「……しかし、前述のとおり、特許法29条の2第1項による先願発明との同一性の判断は、同法29条2項の進歩性の判断とは異なるから、上記のような「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく、メチル基の有無を捨象して化合物No.II-10と「先願発明」化合物を同視し、「先願発明」化合物が先願明細書等に実質的に記載されていたとみることが相当ではない。」と判示した。

**ウ** 29条の2第1項による先願発明との同一性判断においては、「同法29条2項の進歩性の判断とは異なるから、上記のような「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく（い）」と説示されており、先願同一の判断の際には、注意すべきことである。

## (3) 拘束力違反（事例⑦）

### ⑦平成21年（行ケ）第10157号（発明の名称：多色発光有機ELパネルおよびその製造方法）（2部）

訂正2006-39153，特許3206646

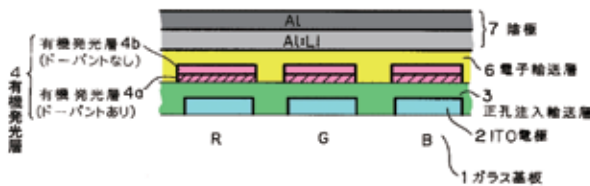
〔行訴法33条1項の定める拘束力を有する確定判決（第1次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって、当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であり、拘束力違反であるとされた事例〕

**本願発明：**

多色発光有機ELパネルの陰極 (7) と陽極 (2) 間のリーク電流や短絡 (ショート) を防止するために、両極間に設ける電子輸送層 (6) を有機発光層 (4) 間に充填配置 (実施例1)、又は有機発光層 (14) を密接して配置 (実施例2) する。

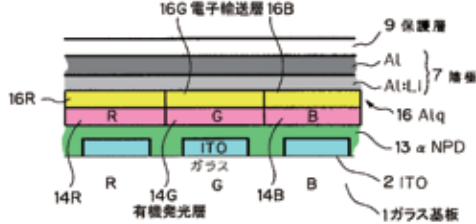
(経緯)：全請求項 (1-7) に関する訂正を行い、本件訂正審判を請求し、請求項3, 5, 7について訂正拒絶理由通知 (29条の2) があったので、更に補正により、請求項3, 5, 7を削除する訂正を求めたもの。第1次審決では、その補正を認めず、請求項1・2・4・6については、独立特許要件を判断せず、請求項3・5・7について独立特許要件なしとして訂正を認めなかった。

【図1】本発明の多色発光有機ELパネルの1実施形態



(請求項1, 2, 4, 6) 実施例1

【図4】実施例2の多色発光有機ELパネル



(請求項3, 5, 7) 実施例2  
(請求項削除の訂正補正)

**判示事項：**

行訴法33条1項の定める拘束力を有する確定判決 (第1次判決) がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって、当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難である。

のみならず、仮にこれを肯定する見解を採ったとしても、被告が事情変更の論拠とする平成20年最高裁判決は、第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり、その判示も、訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し、改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。……

請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは、それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある、との判示を否定するものとは解されない。このことは、平成20年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和55年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。

**所感：**

**ア 審決** 審決は、……以下「平成20年最高裁判決」という場合がある。) によれば、「複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願の手続と同様、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる」と判示されたから、訂正事項の一部にでも訂正要件を満たさない部分があれば、訂正審判請求は、一体として棄却されることとなる旨判断した。

**イ 判決** これに対し判決は、「審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理・審決には、同法33条1項の規定により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから、審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである (最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・昭和63年(行ツ)第10号民集46巻4号245頁)。そして、……「そうすると、第1次判決が請求項1・2・4・6項と請求項3・5・7項とは分けて判断すべきであるとして第1次審決を取り消しているのに、本件審決 (第2次審決) が請求項1～7項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは、被告主張の最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決 (平成19年(行ヒ)第318号民集62巻7号1905頁、前述した平成20年最高裁判決) を考慮しないとすれば、第1次判決の拘束力に反する判断をしていることになる。」判示した。

そして、「被告は行訴法33条1項に基づく拘束力は処分時以降に事情変更が生じた場合には及ばないところ、平成20年最高裁判決は第1次判決が依拠した昭和55年最高裁判決の射程を限定し、また訂正審判請求について一体として判断すべきことを判示しているから、これは処分時以降の事情変更に当たり本件審決に拘束力違反はない等」と主張したことについて、「行訴法33条1項の定める

拘束力を有する確定判決（第1次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからと  
いって、当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難である」とし、「のみならず、仮にこれを肯定する見解を採ったとしても、平成20年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち、被告が事情変更の論拠とする平成20年最高裁判決は、……訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は、訂正審判請求については、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり、昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示、すなわち、請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは、それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある、との判示を否定するものとは解されない。このことは、平成20年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和55年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。そうすると、平成20年最高裁判決は、昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決（取消判決）の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから、被告の上記主張は採用することができない。」と判示された。ウ「拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから、審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されない」と判示されている点を厳守する必要がある。

☆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) 引用発明の認定誤り

⑧平成21年（行ケ）第10125号（発明の名称：作業用アームレスト）（3部）

不服2004-12734，特開2001-500771号

〔刊行物1の第3図によれば、……同図は、使用者の体重（の一部）が腋下支にかかることにより撓んだ状態を示しており、パイプ（4）が弾力性を有してその上端の腋下支（6）を略水平方向に移動可能とすることを示したものと解することはできないとされた事例〕

⑨平成21年（行ケ）第10153号（発明の名称：切削工具インサートおよびその作成方法）（2部）

不服2008-5098号，特表2007-500609号

〔引用文献（甲4）には、保持部材（基台）について、切削体（硬い金属体ないし硬質金属）と接合する工程に先立ち、切削体の幾何学的特徴と結合可能な幾何学的特徴を有する保持部材（基台）を提供する工程が記載されているということとはできないとされた事例〕

##### (2) 相違点の認定誤り

⑩平成20年（行ケ）第10297号（発明の名称：インターネットサーバのアクセス管理およびモニタシステム）（4部）  
無効2007-800243，特許3762883

〔引用例に開示された事項についての技術的意義を離れて、「リダイレクト」という用語の抽象的な意義のみに基づいて本件発明1の「REDIRECTコマンド」と対比することを前提とするならば、排除されるべき「後知恵」の混入を避けることはできないといわなければならないとされた事例〕

##### (3) 相違点の判断誤り

⑪平成20年（行ケ）第10425号（発明の名称：呼吸装置）  
無効2007-800233号，特開2003-10349号

〔引用例4の検知の構成は、その作用及び機能の点において、本件発明の検知の構成と大きく異なるものであるし、また、その解決課題の点においても、呼吸運動制御の構成と大きく異なるものであるというべきであるとされた事例〕

##### (4) 要旨変更の判断誤り（事例⑫）

⑫平成21年（行ケ）第10131号（発明の名称：蛇腹管用接続装置）（1部）

無効2008-800212，特開平7-127779号

〔その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであったならば、本件発明3を追加した本件補正は、要旨変更には該当しないというべきであるとされた事例〕

##### (5) 審判請求の共同代理に関する判断誤り（事例⑬）

⑬平成21年（行ケ）第10148号（発明の名称：リチウム二次電池およびリチウム二次電池の製造方法）（4部）



不服2008-32463, 特開2004-111358

[特許を受ける権利の共有者の代理人が行った審判請求において、それが共有者全員の「共同して請求」したものに当たるかどうかについては、単に、審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく、その請求書の全趣旨を合理的に探求し、当該特許出願について特許庁側の知り得た事情等をも勘案して、総合的に判断すべきものであるとされた事例]

## (6) 延長登録出願

### ア 承認申請日の認定誤り

⑭平成21年(行ケ)第10097号(発明の名称:シクロスポリン含有医薬組成物)(2部)

不服2008-20590, 特願2005-700042

[……社は、臍臓移植に関し、……本件承認処分の申請を行い、その後取下書を提出することなく、……承認処分を受けており、……社において免疫抑制剤たるシクロスポリンの販売を臍臓移植に関し断念すべき客観的事情は認められないのであるから、……までの間は、承認権者たる厚生労働省が保険診療との調整を理由に承認を保留していたにすぎないと認めるのが相当であり、その間は特許権者たる原告が特許発明を実施することができないことも明らかであるから、この期間を期間計算から除外するのは相当でないというべきである。]

⑮平成21年(行ケ)第10098号(発明の名称:医薬組成物)(2部)

不服2008-20591, 特願2005-700044

[前記⑭と同じ]

### イ 処分対象物が本願発明に含まれないとした判断の誤り

⑯平成21年(行ケ)第10092号(発明の名称:腫瘍壊死因子および $\beta$ レセプター)(2部)

不服2007-34676, 延長登録出願2005-700041

[本件特許請求の範囲「請求項1」は、……審決が上記で判断しているような「TNF-RタンパクまたはTNF-R活性を有するその断片ペプチドを所望の構造形態としたり、……TNFRポリペプチドに比して相対的に低分子量の化学成分を付加する、あるいは……、TNF-Rポリペプチドに支持体との架橋のための低分子量の化学成分を付加するもの」に限定する文言はないとされた事例]

⑰平成21年(行ケ)第10093号(発明の名称:腫瘍壊死

因子および $\beta$ レセプター)(2部)

不服2007-34678, 延長登録出願2005-700040

[前記⑯と同じ]

## 第3 おわりに

以上、平成21年度第3四半期に言い渡しのあった判決を紹介した。

今期は、進歩性判断に関する審判決を中心に紹介した。

今回紹介した判決の上記「(1)新規性・進歩性」の事例をみると、引用例を選定するにあたっては、(a)引用文献に本願発明の解決課題ないし動機付けが記載乃至示唆がなされているかどうか(事例③)、(b)引用発明それ自体の課題と矛盾し排除される関係(阻害事由)にないかどうか(事例④)、そして、(c)引用発明に本願発明の本質部分が記載されその課題が想定できるものであるかどうか(事例⑤)などの検討が必要であると考えられる。

また、引用例から把握できる事項には、引用例に明示的に記載されている事項の外に、技術常識を参酌することにより導き出せる事項、引用例のすべての記載を総合判断すればそこに記載されていると解される事項、当業者が引用例の記載に接すればその発明の目的等の記載から普通に採用する事項、など多様に考えられるのであるが、これら引用例から把握できる事項に基づき引用発明を認定する際には、上記(a)～(c)などの面からの検討も加え、どの範囲までは引用発明として明確に記載されていると認定できるか、どの事項については相違点として認定すべきかを総合して慎重に審理すべきであると考えられる(事例①)。

また、周知例を提示する場合においては、周知技術として抽出する技術の意義、機能、適用対象を正確に分析し、その適否を検討すべきと考える(事例②)。

## 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