

－ 平成21年度第4四半期の判決について －

第1 はじめに

平成21年度第4四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38件，当事者系26件），意匠1件（当事者系のみ）であり，審決取消件数（取消率）は，特実18件（28.1%），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13.2%（取消件数5件）で，前年度の取消率22.2%を下回り，当事者系については，無効Z審決の取消率は58.3%（取消件数7件）で，前年度の取消率32.8%を上回り，無効Y審決の取消率は42.9%（取消件数6件）で，前年度の取消率28.9%を上回り，当事者系全体の取消率は50.0%となり，前年度の取消率31.1%を上回った。

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く（10件），記載不備判断の誤り（5件），その他，新規事項追加判断誤り（2件），分割要件判断誤り（2件），先願発明同一判断の誤り（1件）であった（重複カウント）。進歩性判断の誤り（10件）に関し取消事由の内容を見ると，本願発明・引用発明の認定誤りが5件，相違点の判断に誤りがあるとされたものが5件であり，容易性判断の前段階における発明の認定を慎重に行うことが必要である。

意匠については，判決（敗訴事例）はなかった。

今回は，これらの18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たい。

第2 審決取消事例

1 特実系審決取消事例

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 引用発明の認定誤り（事例②）

ウ 相違点の判断誤り（事例③④）

(2) 先願発明同一の判断誤り（事例⑤）

(3) 新規事項追加判断の誤り（事例⑥）

(4) 記載要件判断の誤り（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10139号（発明の名称：パルス研磨技術を用いた薄い材料の化学機械研磨）（2部）

不服2007-24015，特願平08-524253号

（特開平10-513121号）

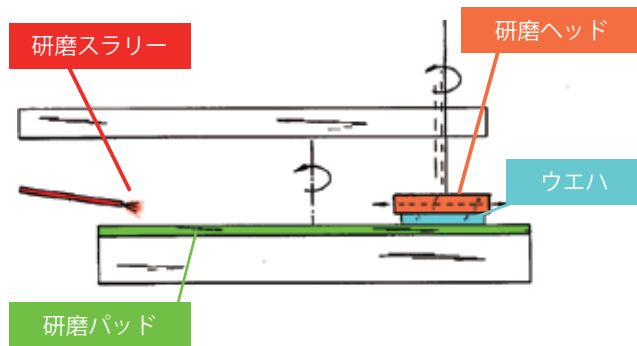
〔特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては，特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面をも参酌して，その技術的意義を明らかにした上で，技術的に意味のある解釈をすべきであるとされた事例〕

【本願発明】：

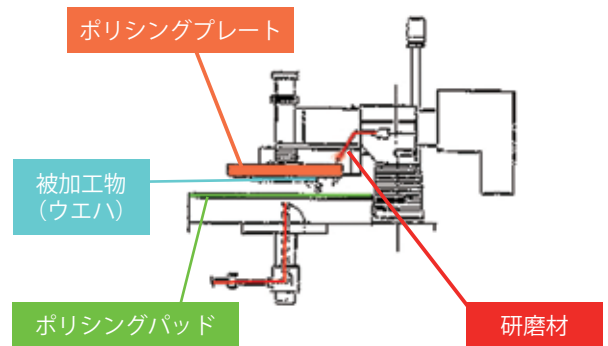
半導体装置の製造過程においてウェハの表面を高速度で材料除去し均一な平坦化を成し遂げるための化学機械研磨（CMP）方法に関する。CMPを受けるウェハにはパルス状の圧力を作り出し，それによって研磨パッドに塗布される洗浄剤が，研磨を受けているウェハの表面のすべての部分に絶え間なく行き届くことを可能にする。

〔【請求項1】ウェハの表面が平坦化される半導体装置を製造する方法であって，平坦化されるべきウェハを研磨パッドの上に置くステップと，研磨スラリーを研磨パッドに塗布するステップと，ウェハに第1の圧力を与えながら，平坦化を行なうために表面を化学機械研磨するステップと，前記研磨スラリーの窮乏領域を減じるように化学機械研磨の間第1の圧力を第2の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出すステップとを含む，

前記第1の圧力を6から9psiとし，前記第2の圧力を2psi未満として，前記化学機械研磨の間前記第1の圧力を前記第2の圧力へ1秒から15秒ごとに断続的に減じる，方法。〕



(本願発明)



(引用発明)

審決が認定した引用発明：引用例1（特開平1-171763号公報）

「被加工物の表面が平坦化されるポリシング方法であって、平坦化されるべき被加工物をポリシングパッドの上に置くステップと、研磨材をポリシングパッドに供給するステップと、被加工物に加工のための高圧を与えながら、平坦化を行なうために表面をポリシングするステップと、ポリシングの間加工のための高圧を研磨材流入のための低圧へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出すステップとを含む方法。」

判示事項：

請求項1の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は、第1の圧力を第2の圧力へ断続的に減じることでパルス状の圧力を積極的に作り出して研磨スラリーに作用させ、研磨パッド上に研磨スラリーを行き渡らせるようにするものであると解することができる。被告は、上記用語は、単にパルス状に変化する圧力を作り出すことを指すことは明確であると主張するが、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面をも参酌して、その技術的意義を明らかにした上で、技術的に意味のある解釈をすべきである。

所感：

ア 審決 審決は、「刊行物記載の発明では第1の圧力から第2の圧力に減圧したときは、ポリシング定盤の中心部と並行して、本件発明と同様に研磨パッド上への研磨スラリーの塗布も行っており、装置の構成の共通性をも考慮すると、本件発明と同様、研磨パッド上に塗布され

た研磨スラリーが研磨パッドと被加工物との間に更に侵入し易くなり研磨スラリーの窮乏領域を減じるように移動することを促進していると認めることが相当である。」と判断し、実質的な相違ではないとした。

イ 判決 これに対し判決は、「本件補正後の請求項1の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は、第1の圧力を第2の圧力へ断続的に減じることでパルス状の圧力を積極的に作り出して研磨スラリーに作用させ、研磨パッド上に研磨スラリーを行き渡らせるようにするものであると解することができる……。被告は、上記請求項1の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は、単に「第1の圧力を第2の圧力へ断続的に複数回減じ」てパルス状に変化する圧力を作り出すことを意味していることは明確であると主張するが、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面をも参酌して、その技術的意義を明らかにした上で、技術的に意味のある解釈をすべきである。そうすると、上記請求項1の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は、上記のとおり解釈することができるのであって、「研磨パッド上に研磨スラリーを行き渡らせるようにする」ことは、「パルス状の圧力を作り出す」ことの結果として起きる現象であるとしても、それを用語の解釈に含めることができないという理由はない。とし、また、「引用発明の「高圧と低圧とを間欠的に繰り返すこと」は、動作としては似ているものの、技術的意義が異なるから、引用例に「第1の圧力を第2の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出すこと」が記載も示唆もされているということはできない。」判示している。

ウ 所感 「パルス状の圧力」の技術的意味は、それ自体から明らかであると考えられる。一方、原告は、当審拒

絶理由通知に対し意見書の中で、本願発明の「研磨スラリーの窮乏領域を減じるように化学機械研磨の間第1の圧力を第2の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作り出すステップ」という構成は、刊行物1に記載されているとはいえないとし、その点相違している旨主張している。「パルス状の圧力」の技術的意義が本願発明においてはどのような意味があるのかについて、発明の詳細な説明や図面の記載及び審判請求人の主張を参酌し、引用発明のそれとの相違点として認定し、その相違点について詳細に判断をすべきであった。

イ 引用発明の認定誤り（事例②）

②平成21年（行ケ）第10144号（発明の名称：テアニン含有組成物）（3部）

不服2006-6371号，特願平07-184923号
(特開平9-12454号)

「引用例2発明は、単に、リラックスした状態を表すために用いられているにすぎないのであって、引用例2がストレスの解消、低減に係る技術を開示していると認定することはできないとされた事例」

本願発明：

本願発明は、茶葉に含まれているテアニンを含有する組成物が α 波を出現、持続させる増強効果、また、学習効率向上効果を持ち、その機能を食品、清涼飲料、乾燥品、嗜好品および医薬品へ応用する組成物に関する。

「請求項1：

テアニンを含有することを特徴とする、 α 波の出現時間の累計を平常時に比べ10%以上増加させるための、 α 波出現増強剤。」

審決が引用した発明：

特開平6-100442号公報（引用例1）及び特開平7-126179号公報（引用例2）

判示事項：

引用例2発明は、マラクジャ果汁を含有する増強剤等により、脳の α 波を増強させ、人の精神状態をリラックスさせる発明であり、そこにストレスの解消、低減という語が用いられるとしても、単に、リラックスした状態

を表すために用いられているにすぎないのであって、引用例2がストレスの解消、低減に係る技術を開示していると認定することはできない。

所感：

ア 審決 審決は、引用例1には、「テアニンを有効成分とする抗ストレス剤」が記載されているとし、引用例2に、「 α 波が、リラックス時に増加し、ストレスがかかると減少することが知られていること、そこで、 α 波を積極的に増強させて、リラックスさせることによって、ストレスを予防又は軽減しようとする試みがなされていることが記載……されているように、ストレスの予防、軽減機作として、 α 波の増強があることは公知である。また、引用例2には、低周波数の α 波を10%程度増強することで被験者の内省に変化を与えるとする報告例も記載……されている。……ストレスの予防、軽減と α 波の増強の程度とが密接に関係することは明らかであるから、抗ストレス作用のあるテアニンが α 波を10%程度増強可能な α 波出現増強作用を有することは当業者が容易に予測しうることである。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「引用例2発明は、マラクジャ果汁を含有する増強剤等により、脳の α 波を増強させ、人の精神状態をリラックスさせる発明であり、そこにストレスの解消、低減という語が用いられているとしても、それは、単に、リラックスした状態を表すために用いられているにすぎないのであって、引用例2がストレスの解消、低減に係る技術を開示していると認定することはできない。……引用例2の「ストレスを予防又は軽減」との記述は、その技術的な裏付けがなく、単に、リラックス状態への移行を述べたにすぎないと理解するのが合理的であり、また、実施例を含めた引用例2全体の記載からみても、引用例2に、ストレスを予防、軽減する技術が開示されていると判断することはできない。」と判示した。

そして、容易想到性の判断について、「……自律神経系に作用する引用例1発明は中枢神経系に作用する引用例2発明とは技術分野を異にする発明であることから、当業者は、引用例1発明に引用例2発明を適用することは考えないというべきであって、両発明を組み合わせることには阻害要因があるというべきである。」と判示した。

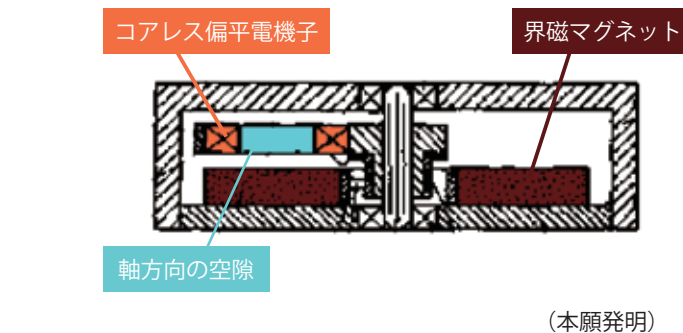
ウ 所感 本願発明の特許請求の範囲には、「 α 波の出現時間の累計を平常時に比べ10%以上増加させる」との発明特定事項がある。これに関し、判決では、技術常識として、「ス

トレス状態、リラックス状態と、両者の間にその「中間の状態」の3つの状態が存在することを認定し、この「中間の状態」が「平常時」に相当するとの原告の主張を認めている。そして、判決は、「引用例2発明は、……そこにストレスの解消、低減という語が用いられるとしても、単に、リラックスした状態を表すために用いられているにすぎないのであって、引用例2がストレスの解消、低減に係る技術を開示していると認定することはできない。」とし、審決の引用例2発明の認定は誤りとしている。

本事例のように、本願の発明特定事項に程度を表す記載や比較を示す記載がある場合は、その認定の際に、どのような技術的意義を有するのか慎重に行う必要があることを示す事例である。(また、他の本願発明(請求項2)について、先願発明との同一性の認定判断の誤りについても判断されている。)

ウ 相違点の判断誤り(事例③④)

③平成21年(行ケ)第10265号(発明の名称:振動型軸方向空隙型電動機)(3部)



甲1発明(刊行物1):(実開昭49-4108号)

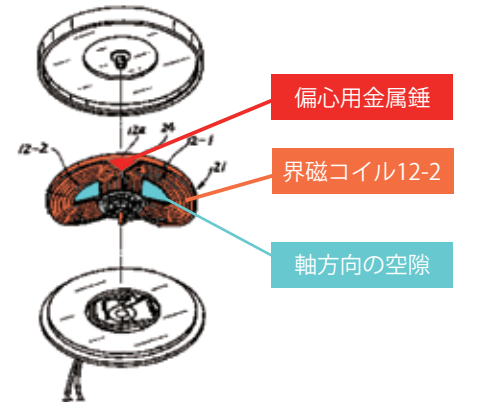
無効2008-800154, 特許2134716

「環状のコアレス電機子コイルの内側に錘を入れることについては記載も示唆もなく、また周知でもない」とされた事例]

本願発明:

本願発明は、人体をマッサージするバイブレータあるいは無線電話呼び出し装置に使用できる振動型軸方向空隙型(直流)電動機に関するものである。

「【請求項1】N、Sの磁極を交互に複数個有する界磁マグネットを固定子として備え、偏心且つ振動して回転するように複数のコアレス電機子コイルを回転中心を基準に片寄らせて配置することで平面において円板状を形成しないように変形形成したコアレス偏平電機子を上記界磁マグネットと軸方向の空隙を介して面対向し且つ回動自在に支持してあり、各電機子コイルは環状を成しており、複数個の電機子コイルの少なくとも1個の電機子コイルの環の内側に錘が入れている、振動型軸方向空隙型電動機。」



甲2号証(刊行物2):(特開昭55-122467号)

判示事項：

刊行物1の第4図によれば、切り欠き部と対称の位置にあり電機子の軸方向における両側面に他の部材7(錘)を取り付けることが開示されているのみであり、環状のコアレス電機子コイルの内側に錘を入れることについては記載も示唆もないし、…コイルの内側に錘を配置することが本件発明を含む軸方向空隙型電動機の技術分野で周知の技術的事項であると認めるに足りる証拠はない。

所感：

ア 審決 審決は、「甲1発明は……不平衡荷重効果を増大させるための部材を取り付け、回転子自体を不平衡にして振動を発生させていることで、……不平衡錘を省略するという課題及びその解決手段において本件発明と軌を一にするものである。」とし、「そうすると、甲1発明において、上記課題及び解決手段の下に、電動機を構成する要素のタイプとして、相違点1ないし4に係る構成を全て兼ね備えている甲3発明の上記構成のものに改変することで、相違点1ないし4に係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものというべきであり、かかる採用を阻害する要因も何等認められない。また、上記改変に伴い、錘を取り付ける位置は必然的に電機子コイルの近傍となるから、……電動機の形状を大きくすることなく配置することのできる位置として、コイル環の内側の空間を利用することは当業者の通常の創作能力のもとに為し得ることといえる。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、上記判示事項と共に、「甲1発明において径方向空隙型を軸方向空隙型に変更したことに伴い、甲1発明における錘の配置位置を軸方向から径方向に変更した場合は、電機子の軸方向の側面に代えて電機子の径方向の側面に錘を配置することとなり、これは電機子の外周に錘を設けることとなるから、当業者において電機子コイルの環の内側に錘を入れることを想到させるものではない。

さらに、前記刊行物2の記載によれば、軸方向空隙型電動機である甲3発明において、その電機子に対して厚みのある部材を付加することは排除されるべき技術的事項であって、……また、電機子巻線の近傍にこのような部材を配置することは、従来行われてきた加圧成形等の妨げにもなり得る。したがって、甲1発明の電動機の各構成要素を、軸方向空隙型電動機である甲3発明の構成のものに改変したものにおいて、電機子に錘となる部材

を取り付けることを想到することは困難であるというべきである。」「甲3発明の電機子コイルでは、電機子コイルの環の内側に空間が存在するとしても、その空間は平面視で他のコイルの半径方向の部分で狭められたり区切られたりすることとなるので、かかる空間に不平衡荷重の効果を増大するための質量の大きい部材を配置することは容易には想到し得ない。」と判示した。

ウ 所感 引用された証拠中には、環状の電機子コイルの内側に何等かの部材を配置する証拠がなく、容易性を否定された。

④平成21年(行ケ)第10133号(発明の名称：杭埋込装置及び基礎用杭の埋込方法)(4部)

無効2006-80193号、特許第2814356号

【新規事項ではないとして訂正を認容するための周知事実により、進歩性が否定された事例】

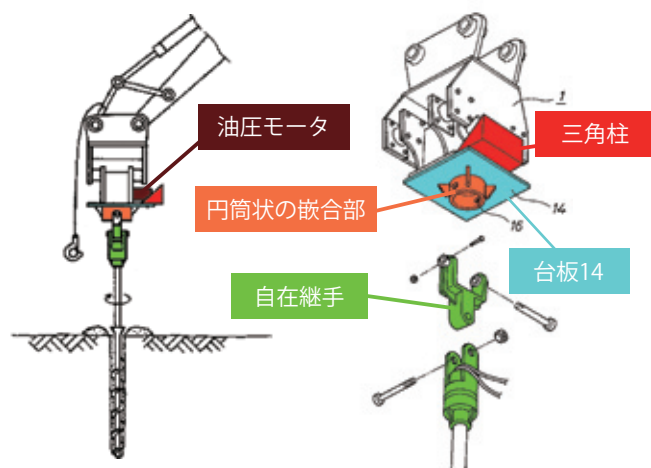
本願発明：

油圧式ショベル系掘削機のアーム先端部に、自在継手を介して穿孔装置が着脱可能に取り付けられる。穿孔装置は、油圧モーターにより回転駆動される穿孔ロッドを備え、穿孔装置と嵌合部は、自在継手を介して、穿孔時と杭埋込時において選択的に着脱して使用される。

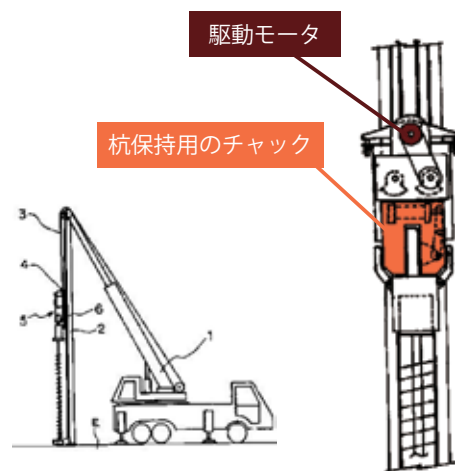
【請求項1】 基礎用杭を地盤に埋め込むための杭埋込装置であって、油圧式ショベル系掘削機(9)と、当該油圧式ショベル系掘削機(9)のアーム先端部に取り付けてあり、四角形の台板(14)の上部に設けられており油圧モーター(21)を有する振動装置(2)と杭上部に被せるために当該台板(14)の下面に設けられている円筒状の嵌合部(15)を有する埋込用アタッチメント(A)と、当該埋込用アタッチメント(A)の上記嵌合部(15)の側部に設けられている相対向するピン孔(16, 16)に自在継手を介して着脱可能に取り付けられる穿孔装置(4)と、を備えており、上記四角形の台板(14)の四辺は、上記円筒状の嵌合部(15)よりも張り出しており、上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は、油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり、上記穿孔装置(4)は、油圧モーター(43)と、当該油圧モーター(43)により回転駆動される穿孔ロッド(44)と、を備えており、上記穿孔装

置(4)と上記嵌合部(15)は、穿孔時と杭埋込時において選択的に使用されることを特徴とする、基礎用杭を地盤に埋め込むための杭埋込装置であって、油圧式ショベル系掘削機(9)と、当該油圧式ショベル系掘削機(9)のアーム先端部に取り付けてあり、四角形の台板(14)の上部に設けられており油圧モーター(21)を有する振動装置(2)と杭上部に被せるために当該台板(14)の下面に設けられている円筒状の嵌合部(15)を有する埋込用アタッチメント(A)と、当該埋込用アタッチメント(A)の上記嵌合部(15)の側部に設けられている相対向するピン孔(16, 16)に自在継手を介して着脱可能に取り付

けられる穿孔装置(4)と、を備えており、上記四角形の台板(14)の四辺は、上記円筒状の嵌合部(15)よりも張り出しており、上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は、油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり、上記穿孔装置(4)は、油圧モーター(43)と、当該油圧モーター(43)により回転駆動される穿孔ロッド(44)と、を備えており、上記穿孔装置(4)と上記嵌合部(15)は、穿孔時と杭埋込時において選択的に使用されることを特徴とする、杭埋込装置。」

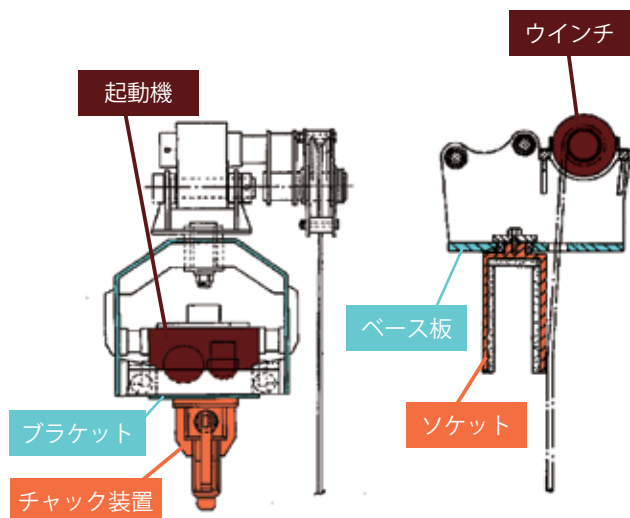


(本件発明)

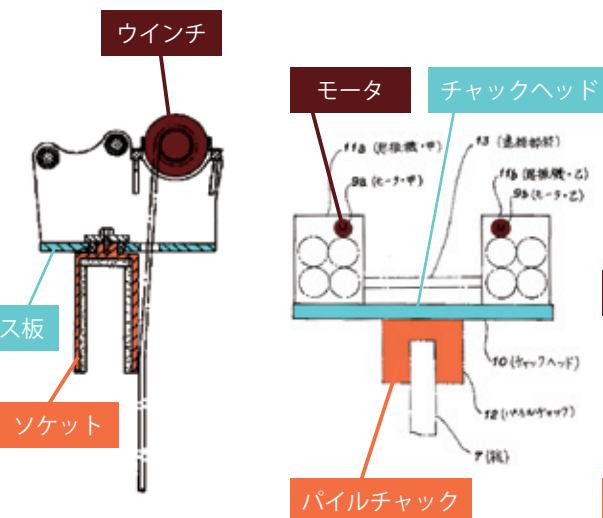


(引用発明)

(周知例)



甲4特開平4-120313



甲12実開昭61141344号

甲54特開平6-294124号

甲55実開昭57-31344号

判示事項：

審決は、引用例のいずれにも板状の部材の形状や構造を工夫することによって台板の上部にあるものを保護するという技術思想を認めることが出来ないとして、本件発明1の相違点2に係る構成を導き出すことが当業者にとって容易であるということとはできないと判断した。しかしながら、甲4、甲5、甲8、甲12、甲54～甲57から判断して、相違点2に係る構成は、この種の杭埋込装置における設計的事項であって、当業者にとって周知の構成のうちの1つであるから、相違点2に係る構成を導き出すことは、当業者にとって容易である。

所感：

ア 審決 審決は、請求人が主張している、訂正請求書の訂正による新規事項の追加の有無について、「【図1】、【図3】、【図4】には、台板14の四辺が、その下面に設けられている円筒の嵌合部15の幅よりも大きく張り出している点、台板14の張り出しについて、振動装置2の油圧モーター21がある油圧式ショベル系掘削機9側が反対側の張り出しよりも大きい点が記載されている。」とし、新規事項は追加されていないと判断し、また特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更するものでもないと判断している。

そして、進歩性の判断については、「甲第2乃至12号証には、土木建設機械（油圧式ショベル系掘削機）の作業部取付部（アーム先端部）に取り付けられる埋込用アタッチメントを、台板を間にして下面に杭の嵌合部、上部に振動装置を設けて構成したものは記載されておらず、嵌合部の上面に板状の部材を有するものはあるものの、該板状の部材の形状や構造を工夫することによって台板の上部にあるものを保護するという技術思想を認めることができない」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、取消事由の本件訂正の適法性について、「本件明細書における「台板」の構成は、……本件図面における振動装置の油圧モーターの油圧式ショベル系掘削機側の端は、台板とは別の部材である三角柱の3つの側面のうちの1つの面を開放状態としたような形状の部材によってカバーされており、同図面上は同油圧モーターの端がどこに位置するのかを確認することはできないから、台板の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機側の辺が、油圧式ショベル系掘削機側にある振動装置の油圧モーターの端よりも油圧式ショベル系掘削機

側にあることについて、本件明細書又は本件図面に直接的に記載されているとまで認めることはできない。」とされ、上記審決と同様には判断していない。そして、判決は、「「台板」と「振動装置」の関係について、同様に当業者に周知の構成のうちの1つである「四角形の台板の上に油圧モーターが隠れるように振動装置を配置するという構成」に限定するものである。そして、認定した技術状況に照らすと、上記周知の各構成はいずれも設計的事項に類するものであるということが出来る。したがって、本件明細書及び図面に接した当業者は、当該図面の記載が必ずしも明確でないとしても、そのような周知の構成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから、本件訂正は、特許請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成について、設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構成のうちの1つに限定するにすぎないものであり、この程度の限定を加えることについて、新たな技術的事項を導入するものとまで評価することはできないから、本件訂正は本件明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてするものとした本件審決の判断に誤りはない。」と判断した。

そして、進歩性の判断の誤りについては、「相違点2に係る構成は、この種の杭埋込装置における設計的事項であって、当業者によく知られた周知の構成のうちの1つである……また、そうであるからこそ、本件訂正は、特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもなく、新規事項を追加するものでもないということができるところ、台板と振動装置との関係として、油圧モーターを含む振動装置が台板に隠れるように構成することによって、下方からの外力から台板の上部にある振動装置が保護されることは、当業者であれば、作業現場における使用を通じて既に熟知している事柄であるといわなければならない。そうすると、当業者に周知の設計的事項に係る構成である相違点2に係る構成を導き出すことは、当業者にとって容易であるというほかはない。」と判示した。

ウ 所感 審決は、本件発明の図面から、台板14の油圧式ショベル系掘削機9側の辺が上記油圧モーター21の端部よりも、より張り出していることが記載されているので、その構成は、その上部にあるものを保護する手段であり、自明であると認定し、進歩性もあると判断したのであるが、同様の台板14の構造を有する周知例が提示されて否定された。審決では、穿孔装置を嵌合部に自

在継手を介して取り付けの点を相違点として認定しているがその判断をしていない。自在継手を介して着脱可能に取り付けられるものにおいて上記台板を設けた点についても審理されていれば、別の展開があったとも考えられる。いずれにしても、図面中において技術的意義がある事項は、出願当初の明細書の発明の詳細な説明の欄に明記しておくことが必要である。そのような明示の記載がない場合は、図面のみから技術思想を抽出することはかなり困難なことを示す事例である。

(2) 先願発明同一発明の判断誤り (事例⑤)

⑤平成21年(行ケ)第10136(発明の名称:植栽設備(3部))

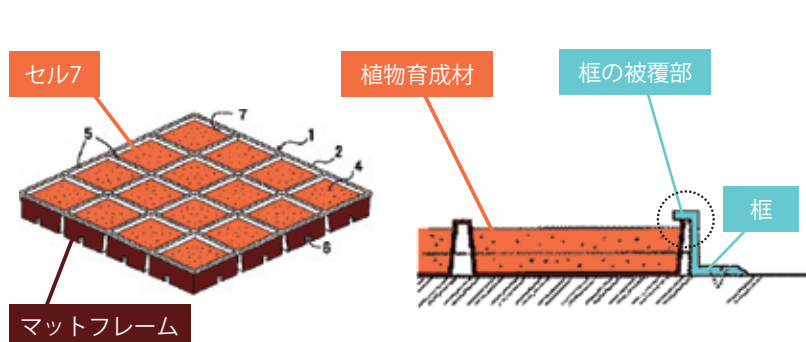
無効2008-800211, 特許3979659号

〔先願発明の目的に照らすならば、……外周縁の上端部を被覆しないことまでも必須であると解することはできないとされ、審決が取り消された事例〕

本願発明：

本発明は、例えばビルの屋上等の人工地盤上に設けて地被植物を育成する植栽設備に関する発明である。

〔【請求項1】底部と側面を有すると共に、該底部近傍に開口部を有する凹型のセルを有するマットフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マットを敷設面に複数敷き詰め、
該敷き詰めた植栽マット群の外周に框を配設し、
該框の被覆部を該框の側壁上端から該植栽マット群側へ突出して設け、
該植栽マット群と該框の側壁間の隙間及び該植栽マット群の外周縁の上端部より該植栽マット群側の領域を該框の該被覆部で被覆することを特徴とする植栽設備。〕



(本件発明)

引用発明：(審決が認定した引用発明)

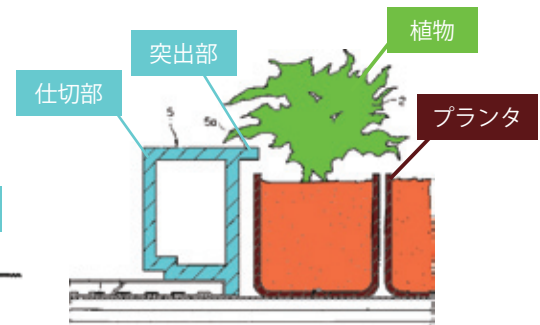
「底部と側面を有すると共に、該底部近傍に開口部を有する凹型構造内に用土を入れてなる用土入りプランタ3を載置部4に複数載置し、
該載置したプランタ3群の外周に仕切部5を配設し、
該仕切部5の突出部5aを該仕切部5の側壁上端から該プランタ3群側へ突出して設け、
該プランタ3群と該仕切部5の側壁間の隙間を該仕切部5の該突出部5aで被覆することを特徴とする緑化構造。」
(以下、「甲2-1発明」という。)

判示事項：

プランタ3より高い仕切部5は、バルコニーなどに立つ者から、プランタ3を隠すために設けられるものであり、甲2-1発明は、仕切部5を設けることにより、植物2を花壇に植えられたかのように見せ、美しい景観を造り出すことができるようにした発明である。このような甲2-1発明の目的に照らすならば、突出部5aは、プランタ3をバルコニーなどに立つ者から隠れるような位置に配置されることは必須であるが、それをもって足りるのであって、プランタ3の外周縁の上端部を被覆しないことまでも必須であると解することはできない。

所感：

ア 審決 審決は、「特許発明1は、特開平10-84774号公報と対比すると、①複数の「植栽マット」が「敷き詰め」られた関係で配置されているため、「植物育成材入りプランタ」がそのような特定の位置関係を伴わずに「載置」されている甲2-1発明とは実質的に異なり、容易かつ短時間内に敷設等を行い得るとの新たな作用効果を有する点でも異なる、また、被覆部で被覆する領域についても、植栽容器群と框の側壁間の隙間のみを被覆する甲2-1発



(引用発明)

明とは実質的に異なり、「植栽マット群の外周縁の上端部より該植栽マット群側の領域」をも被覆するため、框による植栽マット群の美感を高めるという新たな作用効果を有する点でも異なる、よって、特許発明1は、甲2-1発明と実質的に同一であるとはいえない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「特許発明1の特許請求の範囲第1項及び発明の詳細な説明のいずれにも、「セル」を複数のものに限るとの記載はなく、「セル」を連接する形態は選択的な事項であると解するのが自然である。」「特許発明1においては、給水管配設用空間部22を形成し得るような「隙間」が存在する状態をも含めて、植栽マットを「敷き詰める」と記載されているのに対し、甲2-1発明においても、雑然としたイメージを排除して花壇のような美しい景観を造り出すように「載置」することが記載されている。特許発明1の「敷き詰め」と、甲2-1発明のプランタの「載置」との間に、格別の相違は存在しない。」「プランタ3より高い仕切部5は、バルコニーなどに立つ者から、プランタ3を隠すために設けられるものであり、甲2-1発明は、仕切部5を設けることにより、植物2を花壇に植えられたかのように見せ、美しい景観を造り出すことができるようにした発明である。このような甲2-1発明の目的に照らすならば、突出部5aは、プランタ3をバルコニーなどに立つ者から隠れるような位置に配置されることは必須であるが、それをもって足りるのであって、プランタ3の外周縁の上端部を被覆しないことまでも必須であると解することはできない。このような理解は、……突出部5aをプランタ3の外周縁の上端部を被覆しないような位置のみに配置することを必須のものと解することは、不自然であること、(周知例)の開示に照らすと、被覆対象物外周縁の上端部より被覆対象物側の領域を被覆することの方が自然であることと整合する。」「甲2-1発明においても、仕切部5は床材10によってその移動が規制される結果、床面1に固定されるものであると認められる。そのため、仕切部5がプランタ3の位置ずれを防止することができる。」と判示している。

ウ 所感 先願発明と同一発明か否かの判断において、先願発明を認定する際には、発明特定事項の対比を行う際には、各発明特定事項がその発明の目的、機能、作用等と整合するかどうかを検証しながら認定することが必要であり、また、その認定が誤りでないかどうかを、当

該技術分野の技術常識等を参酌して確認すべきであると考えられる。

(3) 新規事項追加判断の誤り(事例⑥)

⑥平成21年(行ケ)第10175号(発明の名称：高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム)(3部)

無効2008-800233, 特開2003-32235号,
特許第3552217号

〔審決が新規事項であるとした「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅」との構成を追加することは、むしろ本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的であり、新規事項に当たらないとされた事例〕

本願発明：

本発明は、高断熱・高気密住宅における深夜電力を利用した床下暖房装置及び建物構造・床構造を含めた深夜電力利用の蓄熱式床暖房システムに関する。

請求項：

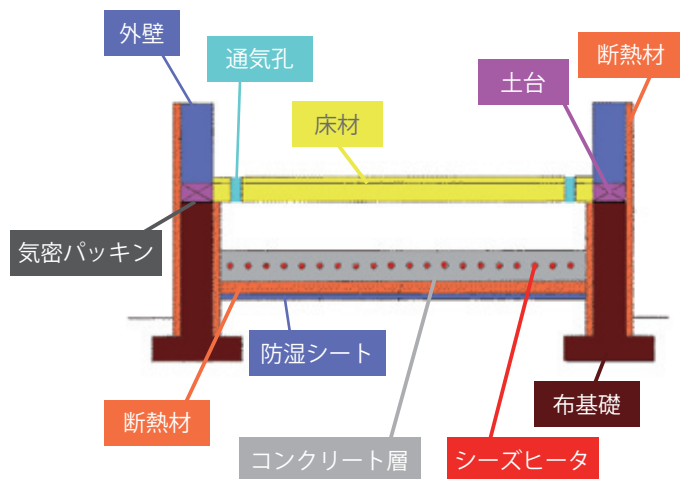
(本件補正前発明)

「高断熱・高気密住宅において、建物部同様に布基礎にも断熱材を使用して外気温の影響を遮断して尚且つ床下空間の気密を保持し、地表面から、防湿シート、断熱材、発熱体が埋設された蓄熱層であるコンクリートもしくは砂・砂利が順に積層されてなる暖房装置を形成し、さらに該暖房装置と床面の間に所定間隔の床下空間を形成し、床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔を形成し、蓄熱された熱の放射時に床面の加温とともに加温された床面からの二次的輻射熱と、室内と床下空間を自然対流もしくは換気装置による強制対流によって家屋空間全体を24時間暖房することを特徴とする深夜電力利用を利用した蓄熱式床下暖房システム」

(本件発明：本件補正後発明)

「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅における布基礎部を、断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で、該布基礎部内の地表面上に防湿シート、断熱材、蓄熱層であるコンクリート層を積層し、蓄熱層には深夜電力を通电して該蓄

熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し、蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて、布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め、ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ、ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充填し、ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を、銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニットが、配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後、1回のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設され、該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御され、さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し、蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに、加温された床面からの二次的輻射熱と、床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすることで、居住空間を24時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖房システム。」



判示事項：

「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅」との構成は、本件発明の解決課題及び解決機序と関係する技術的事項とはいいい難く、むしろ本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。

・前記値が、客観的な技術的意義を有するものと解することはできないし、仮に本件発明に関する技術的意義を有するとしても、本件補正は、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関係において、新たな技術的事項を導入した場合ではない。

所感：

ア 審決 審決は、「本件出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書等」という。）には、熱損失係数に関連する記載、示唆等の記載は見当たらない。また、本件出願当時、「高断熱・高気密住宅」が、次世代省エネルギー基準（平成11年）に対応した住宅であることが、仮に、当業者にとって常識であったとしても、その熱損失係数が地域によって異なる数値範囲を示すものであることは、被請求人も認める（乙第3号証「基準値」の項参照。）ところであるところ、本願発明がどのような地域に対応するものであるか、特許請求の範囲や、発明の詳細な説明においても（に）記載はない。しかも、 $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ とする記載や示唆は、当初明細書等において見当たらない。加えて、被請求人は、理由Cに関連してのものではあるが、このような数値限定を加えることが特別の技術的意義を有し、効果を奏するものである旨の主張をしている（答弁書第5頁第13行～第6頁第3行）。これらのことからみて、「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅」という発明特定事項を付け加えた補正は、出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関係において、新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅」との構成について、本件発明全体における意義を検討すると、……同構成は、補正前と同様に、本件発明の解決課題及び解決機序に關係する技術的事項を含むとはいいいがたく、むしろ、本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。」とし、「仮に本件補正を許したとしても、先に述べた特許法17条の2第3項の趣旨、すなわち、①出願当初から発明の開示を十分ならしめ、発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保、②出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益

の防止，という趣旨に反するということとはできない。」，「仮に，「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{ m}^2 \cdot \text{ h} \cdot \text{ }^\circ\text{C}$ 」が，本件発明に関する技術的意義を有するといえとしても，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面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関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。……仮に，本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても，本件出願当初明細書には「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{ m}^2 \cdot \text{ h} \cdot \text{ }^\circ\text{C}$ 」における数値が明示されているわけではないが，本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて，当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては，その付加された事項の内容は，本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。」と判示した。

ウ 所感 本件補正では，上記「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{ m}^2 \cdot \text{ h} \cdot \text{ }^\circ\text{C}$ 」の事項以外の事項も補正され，その後特許されている。そして，本件無効審判請求の無効理由としては，この新規事項追加の理由の他に，記載要件不備，新たな公知技術による進歩性要件不備の無効理由も主張されているのであるから，上記「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{ m}^2 \cdot \text{ h} \cdot \text{ }^\circ\text{C}$ 」の事項についてのみ判断するのではなく，それ以外の「客観的な技術的意義を有するものと解することができる」事項を含む本件発明が，新たな公知技術に基づいても進歩性を有するものかどうかをも判断すべきであったと考えられる事例である。なお，本件事例は，特許法第126条2項但し書きにおける訂正審判請求がなされているが，裁判所は，特許法第181条第2項の規定による審決の取消しの決定はなされていない。

(4) 記載要件判断の誤り (事例⑦)

⑦平成20年（行ケ）第10235号（発明の名称：ペンタフルオロエタンとジフルオロエタンと共沸混合物様組成物）（1部）

無効2006-80157，特許1877437号

〔実施例として記載されていた具体例が訂正によって本件発明の対象外となってもなお，本件発明が実施可能要件を欠くことはないとされた事例〕

本件発明：

本件発明は，空調用ヒートポンプ等の冷媒として利用されるペンタフルオロエタンとジフルオロエタンからなる共沸混合物様組成物に関するものである。

下記訂正により，ペンタフルオロエタンとジフルオロエタンの混合割合が，約1.0～約50.0重量%（約99.0～約50.0重量%）から，約35.7～約50.0重量%（約64.3～約50.0重量%）の範囲に訂正された。審決は，この訂正後の発明は，実施可能要件の記載不備があり，また，『 32°F において約119.0psiaの蒸気圧』を実施することはできないとして無効理由があるとした。

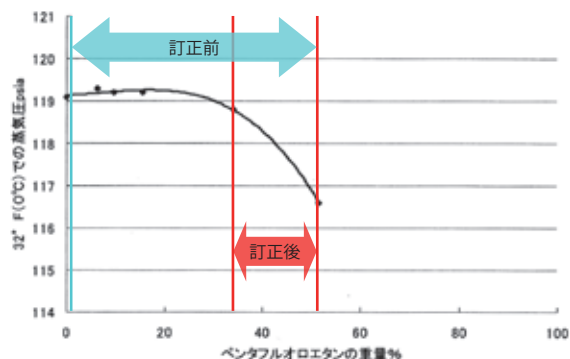
請求項：

（訂正前の請求項1）

「約1.0～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約99.0～約50.0重量のジフルオロメタンとを含み， 32°F にて約119.0psiaの蒸気圧を有する共沸混合物様組成物。」

	Ⅰ	Ⅱ
ペンタフルオロエタンの重量%	$32^\circ\text{F}(0^\circ\text{C})$ での蒸気圧[psia(kPa)]	$77^\circ\text{F}(25^\circ\text{C})$ での蒸気圧[psia(kPa)]
0.0	119.1(821.1)	247.0(1703.0)
6.8	119.3(822.6)	247.2(1704.4)
9.0	119.2(821.8)	247.0(1703.0)
15.5	119.2(821.8)	247.1(1703.7)
34.2	118.6(819.1)	245.7(1694.0)
51.6	116.6(803.9)	241.2(1663.0)

（本願発明明細書中の表）



（上記表を審決中に図に表したもの）

(訂正後の請求項1)

「約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～約50.0重量%のジフルオロメタンとからなり、32°Fにて約119.0psiaの蒸気圧を有する、空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物。」

判示事項：

「実施例4として記載されていた具体例（ペンタフルオロエタンが20重量%、ジフルオロメタンが80重量%のもの）は、本件訂正によって、本件発明の範囲外とはなったが、本件訂正明細書には、組成範囲が限定された本件発明の組成物も、訂正前の組成物と同様に共沸混合物様であることが開示されているから、当業者であれば、共沸混合物様の組成物を用いる実施例4の記載をもって、本件発明と同様の効果を導き出すことが容易といえる。」
「本件訂正後の本件発明は、本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照しつつ、……矛盾が生じないように解釈すべきであるから、「空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての組成物であり、約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～約50.0重量%のジフルオロメタンからなり、32°Fにて約119.0psiaの蒸気圧を有する共沸混合物のような組成物」であると解するのが相当である。

「本件発明の後段における蒸気圧の記載は、「真の共沸混合物」が有する属性を記載したものにすぎないと解すべきである。」

所感：

ア 審決 審決は、「本件訂正明細書には、本件請求項1に係る発明、すなわち、「約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～約50.0重量%のジフルオロメタン」からなる共沸混合物様組成物の発明について、発明の効果が記載若しくは示唆されているとはいえず、本件訂正明細書に記載された、ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンとの混合物が、「加熱・冷却用の冷媒として有用である。」との発明の目的を達成するとも認められない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、取消事由の「本件発明が本件訂正明細書における実施例によってカバーされていない」旨の認定の誤りについて、「本件訂正明細書の実施例1、2の記載からすれば、本件発明における共沸混合物様組成物は、その全範囲（ペンタフルオロエタンが約

35.7～約50.0重量%、ジフルオロメタンが約64.3～約50.0重量%の範囲）に渡って真の共沸混合物のように挙動する、すなわち単一の物質であるかのように挙動することが理解でき、本件発明の組成物につき、フルオロカーボンベースとした流体の周知の用途である空調又はヒートポンプの冷媒に用いることができることも、当業者であれば理解可能である。……実施例4として記載されていた具体例が本件訂正によって本件発明の対象外となってもなお、本件発明が実施可能要件に欠けることはないというべきである。……本件発明は、共沸混合物様に挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に新規性があるものであって「すべての範囲に渡ってCOP等の性能が同等、又は優れている」ことの開示が必要であるとまではいえない。」と判示した。

また、取消事由の「訂正後の請求項1における組成範囲の記載では、『32°Fにおいて約119.0psiaの蒸気圧』を実施することはできない」旨の判断の誤りについては、「本件訂正後の本件発明は、発明の用途や組成範囲が限定された点を除けば、本件訂正前の発明と基本的に同一であるが、本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照しつつ、……矛盾が生じないように解釈すべきであるから、「空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての組成物であり、約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～約50.0重量%のジフルオロメタンからなり、32°Fにて約119.0psiaの蒸気圧を有する共沸混合物のような組成物」（ここで「共沸混合物のような組成物」とは「共沸混合物のように挙動する組成物」であるという意義）であると解するのが相当である。すなわち、本件発明の後段における蒸気圧の記載は、「真の共沸混合物」が有する属性を記載したものにすぎないと解すべきであって、本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照した当業者であれば、本件発明が上記認定どおりの組成物であると理解することができるものと認められる。」と判示している。

ウ 所感 判決は、本件発明は、共沸混合物組成物の組成範囲を開示した点において新規性があるものであり、発明の用途や組成範囲が限定された点を除けば、本件訂正前の発明と基本的に同一であり、発明の詳細な説明を参照しつつ矛盾が生じないように解釈すべきであるとして、善解して実施可能要件を判断している。

また、被告が、最高裁平成3年3月8日判決（いわゆるリバーゼ事件判決）を引用して、「請求項1の後段の

「32°Fにて約119.0psiaの蒸気圧」について、それが誤記であるとしても、それは同判決が判示するような「一見して誤記であることが明らかな場合には当たらないと主張し、また誤記ではないとしても特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合にも当たらないと主張したのに対し、判決は、「念のために、所論の判例との関係につき付言する」とし、「それぞれの用語自体としては疑義を生じる余地のない明瞭なものであるが、組成物の発明であるから、構成としては前段の記載で必要かつ十分であるのに、後者は、さらにこれを限定しているようにも見えるものの真実要件ないし権利の範囲として更に付された限定であるとすればその帰結するところ、権利範囲が極めて限定され、特許として有用性がほとんどない組成物となり、極限的な、いわば点でしか成立しない構成の発明であるという不可思議な理解に、当事者であれば容易に想到することが必定である。そうすると本件発明の請求項1の記載に接した当事者は前段と後段との関係特に後段の意味内容を理解するために、明細書の関係部分の記載を直ちに参照しようとするはずである。」としている。そして、「本件発明における請求項1の32°Fにて約1190psiaの蒸気圧を有する」との記載（後段記載）は「真の共沸混合物が有する蒸気圧」を記載したにとどまり、本件発明の対象はあくまで「約35.7～約50.0重量%のペンタフルオロエタンと約64.3～約50.0重量%のジフルオロメタン」との組成範囲の記載（前段記載）によって定まると解釈すべきことになるから、本件発明の前段記載と後段記載は実質的に矛盾しないことになり、本件特許には、審決が説示したような実施可能要件違反はない。」と付言している。

☆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) 本願発明の認定誤り

- ⑧平成21年（行ケ）第10113号（発明の名称：X線異物検査装置）（4部）
無効2008-800202，特許第3804687号
[本件発明に係る特許請求の範囲の記載における「片持ちフレーム」の文言について、それ自体の支持構造に関する何らかの限定を加えて解釈する契機はないとされた事例]

(2) 引用発明の認定誤り

- ⑨平成21年（行ケ）第10112号（発明の名称：樹脂積層体）（3部）
無効2008-800078，特許第3896850号
[甲1発明Aのカーボネート基及びカルボン酸ハライド基について、その上位概念である「カルボニル基」と認定した審決の認定に誤りがあるとされた事例]

(3) 一致点の認定誤り

- ⑩平成21年（行ケ）第10179号（発明の名称：ヒートセル）（4部）
不服2006-17844号，特表平11-508786号
[請求項1の記載から、本件補正発明の「ポケット」の技術的意義を一義的に明確に理解することはできないとし、本件補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して本願発明の要旨を認定した事例]

(4) 相違点の認定誤り

- ⑪平成20年（行ケ）第10467号（発明の名称：遊技機）（4部）
無効2006-80116，特許3069092号
[引用例2のスロットマシンに、遊技効果ランプの点灯の有無とリーチ音の発生の有無とを組み合わせる入賞態様を報知するものが含まれることは明らかであるとされた事例]
⑫平成21年（行ケ）第10142号（発明の名称：粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置）
無効2008-800092，特許第3767993号
[レベル計の位置について「前記供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍位置または該延長線より上方位置」とする特定にも格別の技術的意義はないと判断された事例]

(5) 記載要件判断の誤り

- ⑬平成20年（行ケ）第10276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2006-80264，特許第3664648号
[本件発明における「ルイス酸」の概念は極めて不明確であるといわざるを得ず、「ルイス酸」の概念が不明確である以上、その「ルイス酸」の空軌道に電子を供与する「ルイス酸抑制剤」なる概念もまた不明確で

あるといわざるを得ないから実施可能要件違反であるとされた事例]

⑭平成21年(行ケ)第10033号(発明の名称:性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用)(3部)

不服2006-27319, 特願2003-537639号(特表2005-506370号)

[発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かであること等の論証過程に解する具体的な記載を欠くとの点については, 専ら, 法36条4項1号の趣旨に照らして, その要件の充足を判断すれば足りるのであって, 法36条6項1号所定の要件の充足の有無の前提として判断すべきでないとした事例]

⑮平成21年(行ケ)第10281号(発明の名称:加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼版とその製造方法)(2部)

無効2007-800287, 特許3527092号

[特許法36条6項2号にいう「特許を受けようとする発明が明確であること」とは, 特許請求の範囲における構成の記載からその構成を一義的に知ることができれば特定の問題としては必要にして十分であると解すべきとした事例]

(6) 新規事項要件

⑯平成21年(行ケ)第10134号(発明の名称:抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤)(4部)

不服2008-19676, 特願2003-27902

(特開2004-238453)

[[「ヒドロキシラジカル消去剤」又は「ヒドロキシラジカル消去活性」につき, 他の「抗酸化物質」又は「抗酸化作用」に比して特に「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ことが記載されているものとはいえないとし新規事項追加要件違反であるとした審決が取り消された事例]

(7) 分割要件の判断誤り

⑰平成20年(行ケ)第10276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2007-80195, 特許第3664648号

[原出願明細書等に, 「水飽和セボフルランを入れて, ボトルを回転機に約2時間掛けること」という態様の「被覆」以外に, ルイス酸抑制剤の量に応じて, 適宜

変更可能な各種の態様を含む広い上位概念としての「被覆」が実質的に記載されているとはいえないとされた事例]

⑱平成21年(行ケ)第10352号(発明の名称:折畳コンテナ)

無効2009-800050号, 特許第3333151号

[特許法44条1項の要件を充足するためには, 本件特許発明が, 原出願に係る当初明細書, 特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りるとした事例]

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。

今回紹介した判決の(1)新規性・進歩性の事例をみると, 本願発明の要旨認定に関し, 「特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては, 特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面をも参酌して, その技術的意義を明らかにした上で, 技術的に意味のある解釈をすべきである」(事例①)と判示されている。特に, 事例①のような機械の分野での特許請求の範囲の記載は, 発明特定事項の用語及びその意味も出願毎に異なることが多いのであるから, 明細書の発明の詳細な説明や図面の記載を参酌し, その技術的意義を明らかにした上で, 技術的に意味のある解釈をすべきであるとの考えによるものと思われる(詳細については, リパーゼ事件判決の最判解説 塩月秀平・平成3年度最判解説39-41頁参照)。

事例⑥, 事例⑦などを見ると, 記載要件だけでなく, 他の無効理由, すなわち特許された本件発明の特徴部分・本質部分を把握し, その点に進歩性等の無効事由があるかどうか判断すべきであると思われる。

最後に, 平成21年度に言い渡された判決についてその概要を紹介する。平成21年度に言い渡された判決総数は, 特実が232件(査定132件, 当事者系100件), 意匠6件(査定5件, 当事者系1件)であり, 審決取消件数(取消率)は, 特実65件(28.0%), 意匠3件(50%)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27.3%(取消件数36件)で, 前年度の取消率22.2%を上回り, 当事者系については, 無効乙審決の取消率は29.3%(取消件数17件)で, 前年度の取

消率32.8%を下回り、無効Y審決の取消率は28.6%（取消件数12件）で、前年度の取消率28.9%と同様であり、当事者系全体の取消率は29.0%となり、前年度の取消率31.1%を下回った。意匠では、判決件数自体少ないのであるが、査定系については、取消率は60.0%（取消件数3件）で、前年度と同じであった。当事者系では、取消された事例はなかった。

取消事由についてみると、特実では、進歩性判断の誤りが多く（30件 全体の46%を占める）、次いで延長登録要件判断の誤り（10件 同15%）、補正・訂正要件関連の判断誤り（合わせて8件 同12%）、記載要件の判断誤り（7件 同11%）、先願・実質同一（3件 同5%）、その他（手続違背・拘束力違反等：7件 同11%）であった。特実全体の取消率は、28%であるが、その取消事由別の審決取消率を見ると、進歩性判断や先願・実質同一関連の取消率は、比較的低いのであるが、延長登録要件、補正・訂正要件関連などの取消率は高く、特に、当事者系の補正・訂正要件関連等の判断の際には、慎重に審理し審決する必要があると考える。

進歩性判断において、判示された内容からみると、進歩性判断の前提、すなわち、本願の発明や引用発明の把握・認定等に誤りがあるため、審決取消となる事例が多いので、本願発明の認定においては、上記したように、発明の詳細な説明の記載や図面を参酌して、発明特定事項の技術的意義を明確にし、引用発明の認定に当たっては、本願発明に引きずられて引用文献に本願発明の発明特定事項が記載されているものと誤って認定してしまうことがないように留意することが必要であると考え。

また、相違点の判断における理由の論理展開については、後知恵とならないよう、①引用発明（副引用例も含む）に、本願発明の課題が記載、示唆されているか、内在しているか、本願発明の課題は周知であるといえるか、②引用例、周知技術等を適用する動機付けや技術分野の共通性等の理由が存在するか、③引用発明に周知技術などを適用する際に阻害事由がないか、適用することに矛盾する事項はないか、排除する技術的事項はないか、④構成、作用、機能、メカニズムの点で大きく異なるものではないか、等を検討して判断する必要があると考える。

意匠では、取消事由が新規性要件の判断誤り（3件）のみである。

意匠の類否判断においては、本願意匠と引用意匠との差異点が、使用形態での意匠の差異が生じる場合や、基

本的な構成態様において共通する部分がある場合でも意匠全体の美感上の相違が生じる場合があり、それらの点を看過しないよう、多様な観点からの検討が必要である。また、共通点を評価すべきとする根拠を審決に示しておく必要があると考える。

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