

平成22年度第1四半期の判決について

第1 はじめに

平成22年度第1四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34件(査定18件, 当事者系16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9件(26.5%), 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38.9%(取消件数7件)で, 前年度の取消率26.9%を上回り, 当事者系については, 無効Z審決の取消はゼロであり, 無効Y審決の取消率は20.0%(取消件数2件)で, 前年度の取消率28.6%を下回り, 当事者系全体の取消率は12.5%となり, 前年度の取消率29.0%を下回った。

取消事由についてみると, 相違点判断の誤り(2件), 引用発明認定の誤り(1件), 刊行物頒布判断誤り(1件), 記載要件判断誤り(1件), 新規事項判断誤り(2件), 訂正要件判断誤り(1件), 審判請求期間経過判断誤り(1件)であった。

今回は, これら特実の敗訴案件9件の中から6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 刊行物配布の認定誤り(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) 新規事項追加判断の誤り(事例⑤)
- (3) 訂正要件判断の誤り(事例⑥)

(1) 新規性・進歩性

ア 認定の誤り(事例①)

①平成21年(行ケ)第10323号(発明の名称:洗濯機の検査装置)(3部)

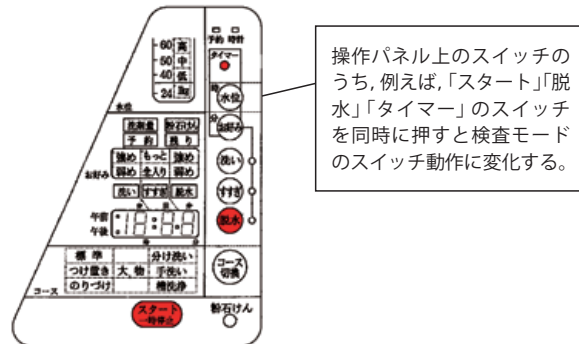
無効2009-800039,特許3177077

[甲1には, 通し番号を付し配布先を特定して管理して

いたことや第三者への再頒布や開示が禁止していたこと等の事実を認めることはできないので, 甲1の配布の対象者は, 不特定の者であったと解するのが相当であるとされた事例]

本願発明:

洗濯運転に使用する複数のスイッチおよび表示器を備える洗濯機に関し, その複数のスイッチのうちの特定のスイッチを特殊操作することにより, 洗濯機の検査モードに変更でき, またその検査結果の表示をできるようにした。



(本願発明の操作パネル)

〔請求項1〕洗濯運転に関連する複数のスイッチおよび複数の表示器を備えると共に, 洗濯運転に使用されるモータ, 給水弁および排水弁等の負荷機器を備えた洗濯機を検査するものにおいて, 前記複数のスイッチのうちの特定のスイッチを特殊操作することにより検査制御を開始する検査制御手段を備え, この検査制御手段は, 複数のスイッチに, 各スイッチの通常使用時の機能内容と無関係に検査パターンを割振っており, この各スイッチを個別に操作することによって, 該当する検査パターンに従い, 複数の表示器への表示信号の出力を制御すると共に, 前記負荷機器への制御信号の出力を制御するようになっていないことを特徴とする洗濯機の検査装置。〕

判示事項:

甲1は, ……全自動洗濯機NA-F55A2について作成した「テクニカルガイド」で, 「発行平成5年2月」の記載等から本件出願前にサービス業者に配布されたと推認される。……洗濯機を取り扱うサービス業者は全国に多数存在し, 又, 甲1に, 通し番号を付すなどして管理していたこ

と、配布先を特定して管理していたこと、第三者への再頒布や開示が禁止していたこと等の事実を認めることはできないので、甲1の配布の対象者は、不特定の者であったと解するのが相当である。

所感：

ア 審決 審決が、甲1 (Technical Guide No.361全自動洗濯機NA-F55A2) は、特許法29条1項3号にいう刊行物とは認められず、本件特許出願前に頒布された刊行物が存在せず、本件発明1は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとすることはできない旨判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「特許法29条1項3号所定の「刊行物」を「頒布」するとは、不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図面その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す。……甲1につき、頒布の対象者及び秘密保持契約の有無の観点から検討する。……頒布の対象者について……本件全証拠によるも、甲1のテクニカルガイドについて、通し番号を付すなどして管理されていたことや、配布先を特定して管理されていたこと、又は第三者への再頒布や開示が禁止されていたこと等の事実を認めることはできない。そうすると、甲1の配布の対象者ないし所持者は、不特定の者であったと解するのが相当である。……秘密保持契約の有無について……甲1には、……公知の事項が多数含まれており、仮に、秘密保持契約を締結するのであれば、守秘義務の対象を特定するのが自然であるが、秘密として取り扱うべき事項の特定がされた形跡はない。」と判示した。

ウ 所感 判決は、甲1号証である「刊行物」が「頒布」されたものであるかどうかを判断するには、①「頒布の対象者」が不特定の者であると解されるかどうか、そして、②甲1号証の作成者と甲1号証の配布の対象者との間に「秘密保持契約を締結した事実」が認められるかどうかについて判断することが必要であるとしている。

そして、①「頒布の対象者」が不特定の者であるかどうかは、甲1の作成目的、配布先、及びその管理の状況や第三者への再配布や開示の禁止の事実について検討すること、また②の「秘密保持契約を締結した事実」の有無については、秘密保持契約を締結する場合に行われる守秘義務の対象の特定の有無について検討することが示されている。製品のマニュアル類が引用例として提示された場合の「頒布」の認定判断の際に参考となる事例である。

イ 引用発明の認定誤り (事例②)

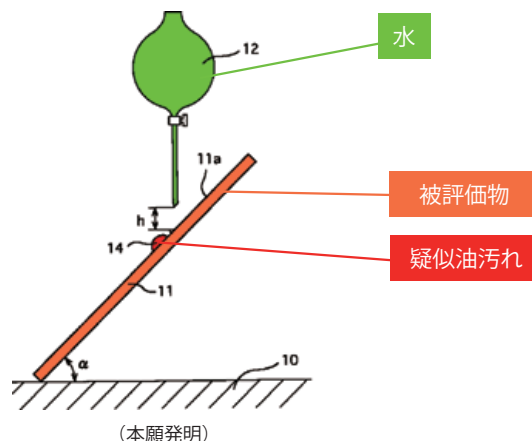
②平成21年(行ケ)第10361号(発明の名称：耐油汚れの評価方法)(3部)

不服2007-28437号、特願平11-331836号(特開2001-147189号)

[本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高いといえ……主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが特に、要請されるとされた事例]

本願発明：

従来の汚れの評価方法は、高価な試験装置が必要であるとともに、測定に多くの時間と労力が必要であり、評価に多大なコストを要していた。本願発明は、評価を安価に行い得る耐油汚れの評価方法を提供することを課題としている。



【請求項1】被評価物(11)の表面(11a)を水平面に対して特定の角度(α)に傾斜するように固定し、油脂とカーボンブラックとを有する特定量の疑似油汚れ(14)を該被評価物(11)の表面に滴下し、続いて特定量の水を該疑似油汚れ(14)よりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下して、該疑似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価することを特徴とする耐油汚れの評価方法。】

【引用刊行物Cの主な記載事項】

「2.1 試料 ……」

2.2.2 表面への有機物付着の影響評価

有機物は、関東ロームおよび油の水分散液を表面に滴下後直ちに水洗する操作を繰り返して付着させた。防汚性能は、20%関東ローム/水分散液を防汚表面に滴

下、乾燥後、流水に1分間さらし、汚れ付着前の表面との明度差(ΔL)を測定して泥の水洗除去性を測定する方法で評価した。有機物付着量は、XPS測定(検出角度5度)により求めた表面炭素量で評価した。……」

判示事項：

(1)引用刊行物Cからは、耐油汚れの評価に当たって、時間、労力、価格を抑え、手順を簡略化しようとする本願発明の解決課題についての示唆はない。

引用刊行物C記載の発明における、「乾燥工程を経由しない滴下」という操作は、本願発明における同様の操作と、その目的や意義を異にするものであって、引用刊行物C記載の発明は、本願発明と解決課題及び技術思想を異にする発明である。

所感：

ア 審決 審決は、「引用発明では、流下水を150ml滴下し、15分乾燥させ、その後、蒸留水を150ml滴下し、15分乾燥させているが、試料の汚れ度合いを評価する際の擬似汚れとして、流下水の代わりに油脂とカーボンブラックを有する擬似油汚れを用いた際に、上記引用刊行物Cに記載された発明のごとく、乾燥する工程を省いて、本願発明のごとく、「擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を」「滴下」することは当業者が容易になし得るものである。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行物A記載の発明を起点として、同様に、本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物C記載の発明の構成を適用することによって、本願発明に到達することはないというべきである。」と判示した。

また、判決は、「本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には、主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが特に、要請される。その手法としては、従来実施されているような手法、すなわち、当該発明出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し、公知発明と相違する本願発明の構成が当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討し、他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請

されるのであって、そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り、特許法29条2項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。」と判示した。

ウ 所感 容易性判断の予測性を高めるためには、本願の【発明が解決しようとする課題】である「汚れの評価を安価に行う」点について検討し、その安価化のために乾燥を省略することについても論理付けすることが求められており、精緻な説示が求められている。

ウ 相違点の判断誤り(事例③④)

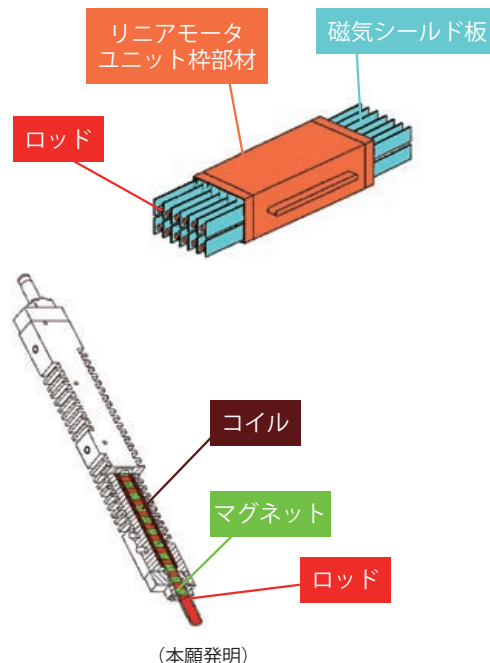
③平成21年(行ケ)第10257号(発明の名称：リニアモータユニット及びその組み合わせ方法)(3部)

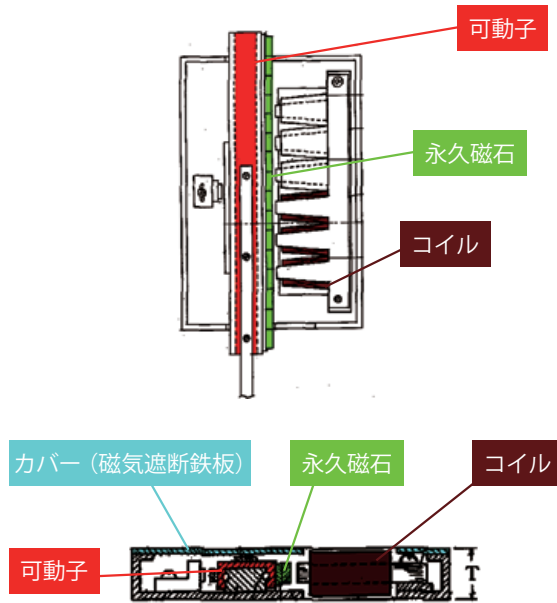
不服2008-19695, 特願2005-251183(特開2007-68326)

[引用発明においては磁気シールド板が推力を低下させる方向で作用しているものであるが、本願発明においては逆に推力向上に寄与するという予想外の効果を奏するものであるとして審決が取り消された事例]

本願発明：

隣り合うロッドタイプリニアモータにおいて、ロッドの連れ動きを防止するための磁気シールド板を近接配置しても、その磁気シールド板が磁界を強くするコアの役割もすることで、コア付のリニアモータと同様にロッドの推力を向上させることができる。





引用発明 (甲1) : (特開平11-43852号)

【請求項1】同極が対向するように積層された複数のマグネット (7)、及び前記複数のマグネット間に介在される磁性材料からなるポールシューを有するロッド (2) と、前記ロッドを囲み、前記ロッドの軸線方向に積層された複数のコイル (3) と、前記複数のコイル間に介在されるスペーサと、前記複数のコイル及び前記スペーサを覆ってリニアモータの外形を形成するハウジング (6) と、を備え、前記マグネットの磁界と前記コイルに流す電流によって、前記ロッドをその軸線方向に直線運動させるロッドタイプリニアモータを、前記ロッドの軸線が互いに平行を保つように複数組み合わせたりニアモータユニットであって、前記ハウジングは、前記複数のコイル及び前記スペーサをインサート成型することにより形成され、一つのロッドタイプリニアモータのロッドを移動させると、隣のロッドタイプリニアモータのロッドがつかれて動いてしまう程度に隣り合うロッドタイプリニアモータを近接させた状態において、前記隣り合うロッドタイプリニアモータの前記ハウジング間に磁性材料からなる磁気シールド板 (5) を介在させ、前記磁気シールド板 (5) は、前記コイル (3) を覆う前記ハウジング (6) 間を前記ロッドの軸線方向に通ると共に、前記ハウジング (6) から前記ロッド (2) の軸線方向に露出し、そして、前記磁気シールド板 (5) は、隣り合うロッド同士が互いの磁界の影響を受け難くすると共に、リニアモータの推力を向上させるリニアモータユニット。】

判示事項：

引用例1のフラットタイプリニアモータに周知技術であるロッドタイプリニアモータを適用すると、フラットタイプリニアモータにおいては磁束の分路として機能することから推力を減少させる方向で作用していた磁気シールド板が、逆に推力を向上させる方向で作用することを当業者において予測できたことを認めるに足りる記載又は示唆はない。

所感：

ア 審決 審決は、本願発明は、「引用発明におけるリニアモータを、上記周知技術であるロッドタイプリニアモータ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る。その際、引用発明における複数のコイルを覆ってリニアモータの外形を形成するハウジングは、必然的に、コイル間に介在される「スペーサ」も覆うことになるといえる。……ロッドタイプリニアモータのハウジング間に磁気シールド板を介在させると必然的に推力を向上させる構造となるから、引用発明のリニアモータを上記周知技術のロッドタイプリニアモータとすることに付随して、引用発明の磁気シールド板はリニアモータの推力を向上させることになるといえる。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「引用例1には、推進力向上に寄与しないフラットタイプリニアモータに、ロッドタイプリニアモータを適用することの動機付けが示されているわけではなく、また、磁気シールド板が推力向上の効果が生じることを予測できることが示されているわけではない。のみならず、引用例1のフラットタイプリニアモータに周知技術であるロッドタイプリニアモータを適用すると、フラットタイプリニアモータにおいては磁束の分路として機能することから推力を減少させる方向で作用していた磁気シールド板が、逆に推力を向上させる方向で作用することを当業者において予測できたことを認めるに足りる記載又は示唆はない。そうすると、ロッドタイプリニアモータが周知の技術であったか否かにかかわらず、引用例1に、ロッドタイプリニアモータを適用する示唆が何ら記載されていない以上、当業者が、周知技術を適用することにより、相違点……に係る本願発明の構成とすることを容易に想到し得たものであるということとはできない。」と判示した。

ウ 所感 判決では、「引用発明においては推力を低下させる方向で作用している磁気シールド板が逆に推力向上に寄与するという予想外の効果を奏するものである」としてお

り、特に、発明特定事項の「一つのロッドタイプリニアモータのロッドを移動させると、隣のロッドタイプリニアモータのロッドがつかれて動いてしまう程度に隣り合うロッドタイプリニアモータを近接させた状態」に対応した、「磁気シール板の連れ動き防止の効果」と「推力向上の効果」との相乗効果を予想外の効果として評価し進歩性があるとしたものと思われる。

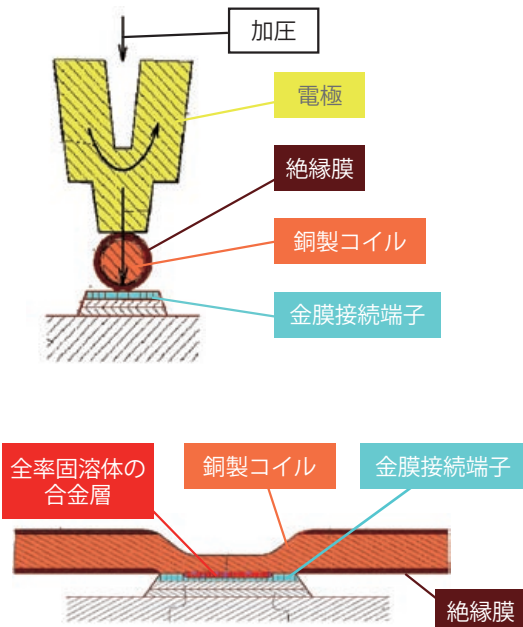
④平成21年(行ケ)第10295号(発明の名称:非接触ID識別装置用の巻線型コイルとICチップとの接続構造及びこれを構成する接続方法)(4部)

無効2008-800196号, 特許第4097281号

[引用発明1における金の金属層と銅線とを熱圧着によって接合するに当たり, 引用例2に記載されたAu/Cuの全率固溶体を選択することは, 当業者において容易であるとされた事例]

本願発明:

自動認識の手段として用いられる非接触ID識別装置に関し, その識別装置の巻線型コイル(銅(Cu))とICチップの最外層(金(Au))とを, 加熱と加圧により直接接続する発明に関する。



(本願発明)

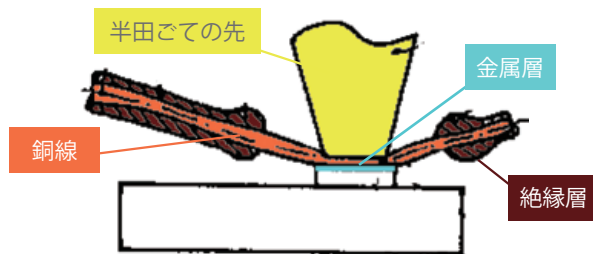
【請求項1】銅(Cu)製の巻線型コイル(1)とICチップの最外層が塑性流動を生じうる金(Au)膜で構成された接続端子(3)とを, 両者の界面付近に, 該巻線型コイルの絶縁膜を熔融させる温度以上で金と銅との塑性流動を生じさせる温度範囲で加熱させつつ, 塑性変形後の巻線型コイルの該当部位の厚さtと変形前の線径Dとの比率t/Dが, 0.1を越え, かつ0.8以下となるように設定した加圧力で加圧することによって形成したAu/Cu全率固溶体を介して, 接合した非接触ID識別装置用の巻線型コイルとICチップとの接続構造。」

【審決における相違点の認定】

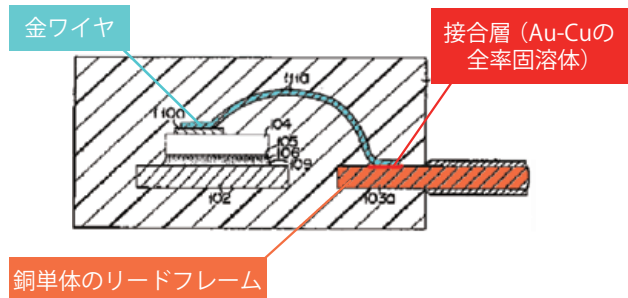
【相違点B】本件発明が「両者の界面付近に」上記加熱加圧によって「形成したAu/Cu全率固溶体を介して」接合したものであるのに対して, 甲第3号証(引用発明1)にはその全率固溶体を介して接合したものであるか否かは不明である点,

判示事項:

引用発明1における金の金属層と銅線とを熱圧着によって形成したAu/Cu合金を介して接合するに当たり, 接合



甲3(引用発明1(特表平7-506919号))



甲2(引用例2(特開昭57-109351号))

部の信頼性及び電気的特性を向上させるため、Au/Cu合金の相として考え得る相として、引用例2に記載されたAu/Cuの全率固溶体を選択することは、当業者において容易であるといえることができる。

所感：

ア 審決 審決は、相違点について、甲第2号証（引用例2）には、「銅製のリードフレームと金ワイヤーの接合部に「全率固溶体」が形成されるものが記載されているものの、銅製のリードフレームと金ワイヤーの接合部の温度が不明である以上、これを「金と銅との塑性流動を生じさせる温度範囲で加熱させ」と認定はできない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「引用例2には、超音波を加える旨の記載及びそれを示唆する記載がないことからすると、引用例2の金ワイヤと銅製のリードフレームとのワイヤボンディングは、熱圧着による接合と認めることができる。……引用例2において、金と銅との接合層の特性を全率固溶体と金属間化合物との対比において記載していること、そして、その記載は金と銅との接合層に関する一般的な記載であると解されることからすると、引用例1における「金と銅との塑性流動を生じさせる温度範囲で加熱させつつ」、「加圧すること」によって形成された接続構造であるAu/Cu合金についても、全率固溶体か金属間化合物か、そのいずれかの相であるとみることが出来る。……引用例2の全率固溶体は属間化合物に比べて、電気抵抗が小さく、化学的に安定し、機械的強度の劣化のない高信頼性の半導体装置を得ることができるとの開示に基づくと、引用例1における接合のAu/C合金についても、金属間化合物を避けて、Au/Cu全率固溶体が形成されるように想到することは、当業者において容易であるといえることができる。」と判示した。

ウ 所感 判決は、引用例2に記載されている金属間化合物を避けて、Au/Cu全率固溶体が形成するとの事項を参酌すれば、加熱温度や加圧力を適宜設定してAu/Cuの全率固溶体が形成するように想到することは、当業者において容易であるといえることができると判断しており、特許請求の範囲に加熱温度が特定されているわけでもないから、引用例に、全率固溶体を形成するために必要な塑性流動を生じさせる温度範囲の開示までは必要とせず、技術水準を参酌して容易想到と判断したものと思われる。

(2) 新規事項要件の判断の誤り

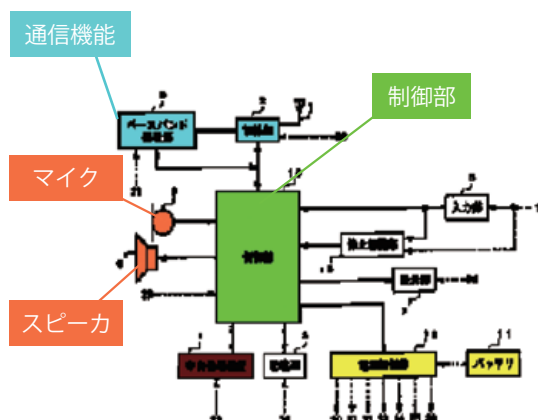
⑤平成21年（行ケ）第10303（発明の名称：携帯電話端末（1部））

不服2007-18278、特願2003-182514（特開2004-7746）

「マイクに関して「機能」との明示的な記載がないとしても、「音響信号を音声電気信号に変換する」ことがマイクの機能であるといえることができる」とした事例]

本願発明：

本発明は、無線電話装置の使用が禁止されているエリア内では、無線部への電力の供給が切断するが、その他の電話帳機能等は使用できるようにした無線電話装置に関する。



(補正後請求項：下線部分が追加補正)

「請求項1 通信機能と、当該通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し、通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、

前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、前記通信機能と前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり、前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情

報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能としたことを特徴とする携帯電話端末」

判示事項：

- (1) 特許法17条の2第3項の「明細書又は図面に記載した事項」とは明細書又は図面のすべてを総合することにより導かれる技術的事項である。
- (2) マイクに関して「機能」との明示的な記載がないとしても、「音響信号を音声電気信号に変換する」ことがマイクの機能であるということができ、また、マイクを備えた携帯電話端末は「音響信号を音声電気信号に変換する機能」を有していると認定することができる。

所感：

ア 審決 審決は、「明細書の記載からは、使用可能な複数の機能としては「通信機能」「電子手帳機能」「電話帳機能」「時計機能」のみが示され、……使用可能又はそのまま動作可能な複数の機能としての「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」は読み取ることができない」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、上記判示事項(1)の判示事項及び上記(2)の「当初明細書等に「マイク」及び「スピーカ」に関して「機能」との明示的な記載ないとしても「音響信号(音声)を音声電気信号に変換する」ことが「マイク8」の機能であり「音声電気信号を音響信号に変換する」ことが「スピーカ9」の機能であるということができ、また「マイク8」及び「スピーカ9」を備えた携帯電話端末が「音響信号(音声)を音声電気信号に変換する機能」と「音声電気信号を音響信号に変換する機能」を有していると認定することができる。」とし、「「通信機能」とは「無線信号の送受信を行う」機能であって(当初明細書【請求項2】参照)「電話機能」と異なり、音響信号(音声)に直接関わるものではないから、「マイク」や「スピーカ」の機能は「通信機能」に含まれないと解される。」と判示した。

ウ 所感 携帯電話のような情報端末の分野における「機能」は、ソフトウェア(アプリケーション)としての機能を意味し、マイクやスピーカなどのハードウェアの機能は含まないものとも解する場合もあると考えられるが、本願明細書の発明の詳細な説明の欄及び図面の記載からする

と、マイクによる「音響信号(音声)を音声電気信号に変換する機能」(スピーカについても同様)も携帯電話端末の機能と解釈すべき事案であったと思われる。

(3) 訂正要件判断の誤り(事例⑥)

⑥平成21年(行ケ)第10326号(発明の名称:マッサージ機) (3部)

訂正2009-390072, 特許4249872)

[特許請求の範囲の記載において「構成」が付加された場合付加された後の発明の技術的範囲は、付加される前の発明の技術的範囲と比較して縮小するか又は明りようになることは、説明を要するまでもないとされた事例]

本願発明：

施療子を任意の位置に位置決めすることができる操作装置を備えたマッサージ機において、手動操作によって決められた基準位置(例えば肩位置)を記憶できるようにした発明に関する。

[本件訂正前発明2]

[[請求項2](注 請求項1を引用する形式を書き改めた。また、構成ごとに分説した。)]

ア マッサージ機本体(2)と、使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と、当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操作部(49, 50)を有する操作装置(40)と、を備えたマッサージ機において、

イ 前記位置操作部(49, 50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)を備え、

ウ 前記施療子(14)の位置決めを行うための一定の時間を設定しておき、その時間内に前記施療子(14)を移動させ、その時間が経過した時点での前記施療子(14)の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部(39)に記憶させることを特徴とする

エ 前記基準位置は肩位置であることを特徴とするマッサージ機。]

[[本件訂正後発明2]

[[請求項2](注 構成ごとに分説した。)]

ア マッサージ機本体(2)と、使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と、当

該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操作部(49, 50)を有する操作装置(40)と、

イ 前記位置操作部(49, 50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)と、を備え、

ウ 施療子(14)を移動させた後、前記操作装置(40)への所定の操作を施すと、その所定の操作が行われたときの前記施療子(14)の位置を基準位置として検出する、マッサージ機において、

エ 前記所定の操作を行わなくとも、前記施療子(14)を移動させて位置決めを行うために予め設定された一定の時間が経過すると、前記施療子(14)の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部(39)に記憶させ、

オ 前記基準位置は肩位置であることを特徴とするマッサージ機。」

判示事項：

本件訂正後発明2は、本件訂正前発明2に対して、「施療子(14)を移動させた後、前記操作装置(40)への所定の操作を施すと、その所定の操作が行われたときの前記施療子(14)の位置を基準位置として検出する、マッサージ機において、」との構成が付加されたものである。……本件訂正前発明2では、何らの限定がされていなかったものに対して、本件訂正後発明2では、「……において、」との構成を有するものに限定されたのであるから、これに伴って、その技術的範囲が縮小するか又は明りょうになることは、当然である。

所感：

ア 審決 審決は、「本件訂正後発明2においては、操作装置への所定の操作を施す場合には、一定の時間が経過した時点での施療子の位置を検出しその位置を基準位置とするものではないから、本件訂正後発明2は、……本件訂正前発明2を別異の発明に実質上変更するものである」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本件訂正後発明2は、本件訂正前発明2に対して、「施療子(14)を移動させた後前記操作装置(40)への所定の操作を施すと、その所定の操作が行われたときの前記施療子(14)の位置を基準位置として検出する、マッサージ機において、」(本件訂正後発明2のウ)と構成が付加されたものである。……特許請求の範

囲の記載において「構成」が付加された場合付加された後の発明の技術的範囲は、付加される前の発明の技術的範囲と比較して縮小するか又は明りょうになることは、説明を要するまでもない。本件において、本件訂正後発明2記載特許請求の範囲に属するマッサージ機は、構成アないし構成オのすべてを具備するものに限定される。本件訂正前発明2では、何らの限定がされていなかったものに対して、本件訂正後発明2では、「施療子(14)を移動させた後、前記操作装置(40)への所定の操作を施すと、その所定の操作が行われたときの前記施療子(14)の位置を基準位置として検出する、マッサージ機において、」との構成を有するものに限定されたのであるから、これに伴って、その技術的範囲が縮小するか又は明りょうになることは、当然である。」と判示した。

ウ 所感 特許請求の範囲の記載において「構成」が付加された場合は、その技術的範囲が縮小するか又は明りょうになる。また、「構成」が付加される前の発明の技術的範囲よりも文言上は縮小するものであっても、別異の発明に変更する場合もあるので、発明の詳細な説明も参酌して、その点も慎重に検討・判断する必要があると考える。

☆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) 記載要件判断の誤り

⑦平成21年(行ケ)第10222号(発明の名称:情報処理装置, 情報処理方法, 及びプログラム)(1部)
不服2005-19153, 特願2004-546415(特表2004-38628)
[「発明展開度算出手段」に関する請求項の記載は、原告が主張する他の文献や他の特許出願を持ち出すまでもなく、それ自体で明確であるというべきであるとされた事例]

(2) 新規事項要件判断誤り

⑧平成21年(行ケ)第10321号(発明の名称:ゲーム情報供給装置)(3部)
不服2003-14784, 特願2001-210286(特開2003-19360)
[当初明細書においては、サーバ及びその端末の構成が共通性を有するものとして記載されており、補正明細書の各請求項の冒頭に記載された……部分は、サーバと端末を含んだ全体の構成を意味するものと解するのが合理的であるとされた事例]

(3) その他

⑨平成22年(行ケ)第10095号(発明の名称:CMOSイメージセンサにおけるアナログデジタル変換装置)(2部)
不服2009-21205, 特願平11-364894(特開2000-261602)
[審判請求期間の計算を誤って認定し, 法定期間経過後の不適法なものとして特許法135条により却下した審決が取り消された事例]

第3 おわりに

以上, 平成22年度第1四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上記(1)新規性・進歩性の審決取消事例をみると, その審理にあたっては, 本願発明の課題とその課題を解決する手段が何であるのかを正確に把握して望むことが重要であると考えられる。

上述した事例②の判決では, 「主観や直感に基づいた判断を回避し, 予測可能性を高める……その手法としては, 従来実施されている……当該発明出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し, 公知発明と相違する本願発明の構成が当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から, どのような意義を有するかを分析検討し, 他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって, 相違する本願発明の構成を得て, 本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請される」と指摘している。すなわち, 事例②においては, 本願発明の特徴点は, 「汚れの評価を安価に行うために乾燥を省略する」ということになるので, 進歩性を否定するための公知技術としては単に「乾燥を省略する」ことだけ示せばよいのではなく, その目的が「汚れの評価を安価に行う」ことであり, 「評価を安価に行う」ために「乾燥を省略する」という構成が導かれることを説示しなければならないことになる。

進歩性判断の論理付けには, 主観的な判断や論理的でない後付けの判断を排除するために精緻な説示が求められる場合があり, 特に平易な構成からなる発明のケースにおいては注意が必要である。

また, 新規事項の判断において(事例⑤⑧), 新規事項が追加されていると判断する場合には, 本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を多様な視点から詳細に検討し, その追加されたとする技術的事項が導けない理由, 矛盾等を根拠(証拠)を示して具体的に説示する必要があると考えられる。

その他, 審判請求期間の計算誤り(事例⑨)などは, その再度の発生防止に十分注意する必要がある。

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