

— 平成22年度第4四半期の判決について —

第1 はじめに

平成22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79件(査定40件, 当事者系39件), 意匠は判決がなかった。審決取消件数(取消率)は、特実16件(20.3%)であった。

審決取消率の内訳を見てみると、特実で、査定系については、取消率は17.5%(取消件数7件)で、前年度の取消率26.9%を相当程度下回り、当事者系については、無効Z審決の取消率は28.6%(取消件数4件)で、前年度の取消率29.3%を下回り、無効Y審決の取消率は20.0%(取消件数5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23.1%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、新規性判断の誤りが1件、進歩性判断の誤りが10件、記載要件判断の誤り(2件)、存続期間延長登録に関する法解釈・適用の誤り(2件)、手続違背(1件)であった。

今回は、これら特実の敗訴案件16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

紹介する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 新規性の判断誤り(事例①)
 - イ 認定の誤り(事例②③)
 - ウ 相違点の判断誤り(事例④⑤)
- (2) 記載要件の判断誤り(事例⑥)
- (3) 手続き違背(事例⑦)

(1) 新規性・進歩性

ア 新規性の判断誤り(事例①)

①平成22年(行ケ)第10256号(発明の名称:スーパーオキサイドアニオン分解剤)(3部)

無効2009-800033, 特願2005-502741, 特許4058072

「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては、物に係る方法(用途)の発見等が、

技術思想の創作として高度のものとして評価されるか否かの観点から判断することが不可欠とされた事例]

本願発明の概要:

本発明は、活性酸素の一種であるスーパーオキサイドアニオンの分解剤に関するものである。本発明のスーパーオキサイドアニオンの分解剤は、還元水や医薬品として用いることができる。

本願発明:

「【請求項1】(A)ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、シクロデキストリン、アミノペクチン、又はメチルセルロースの存在下で(B)金属塩還元反応法により調製され、(C)顕微鏡下で観察した場合に粒径が6nm以下の白金の微粉末からなる(D)スーパーオキサイドアニオン分解剤。」

引用発明:

(a)コロイド中の白金粒子が、単一粒子で10nm以下で、その単一粒子が鎖状になった凝集粒子が150nmオーダー以下で分散している白金コロイド溶液であって、金属塩還元法により製造される、(b)具体例として、『しんくろ』と名づけられた白金コロイド溶液であり、金属塩還元法によって製造され、凝集粒子径(鎖状)が4~8nmの白金凝集粒子を含む、(c)過酸化水素水の分解反応を触媒する、(d)各種病気の症状改善に効果がある、ことが記載されている。

判示事項:

「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては、個々の発明ごとに、発明者が公開した方法(用途)の新規とされる内容、意義及び有用性、発明として保護した場合の第三者に与える影響、公益との調和等を個々の具体的に検討して、物に係る方法(用途)の発見等が、技術思想の創作として高度のものとして評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。

所感:

ア 審決 審決は、「本件特許発明の「スーパーオキサイドアニオン分解剤」は、甲第1号証に記載された用途と重複する用途が存在するとしても、甲第1号証に記載された用途とは異なる新たな用途を提供するものと認められる」、「物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明は、用途発明として特許され得る」、「甲第1号証には、本件

特許発明の要件D（スーパーオキシドアニオン分解剤）については、開示されていないものと認められるから、本件特許発明は、甲第1号証に記載された発明ではない」とし、特許法第29条第1項第3号に該当しないと判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「公知の物は、特許法29条1項各号に該当するから、特許の要件を欠くことになる。しかし、その例外として、①その物についての非公知の性質（属性）が発見、実証又は機序の解明等がされるなどし、②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり、③その性質（属性）を利用する方法（用途）が、産業上利用することができ、技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には、単に同法2条3項2号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず、同項1号の「物の発明」としても、特許が成立する余地がある」、「甲1には、構成AないしCに該当する白金微粉末は、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること、そのような効果を期待して、水溶液として、体内に投与する方法が示されていることが記載され、同記載によれば、そのような使用方法は、公知であることが認められる。そうすると、甲1には、白金微粉末がスーパーオキシドアニオンを分解する作用が明示的形式的に記載されていないものの、従来技術（甲1）の下においても、白金微粉末を上記のような方法で用いれば、スーパーオキシドアニオンが分解されることは明らかであり、白金微粉末によりスーパーオキシドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解される。……構成Dは、白金微粉末の使用法として、従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とはいえない」、「本件特許発明は、甲1の記載と実質的には同一のものであり、新規性を欠く」と判示した。

ウ 所感 審決は、請求項で特定された白金の微粒子からなる物を、スーパーオキシドアニオンを分解する分解剤とする用途が甲1号証に記載されていないと判断したが、判決は、「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かについて、物に係る方法（用途）の発見等が、技術思想の創作として高度のものとして評価されるか否かの観点から判断することが不可欠とし、本件発明におけるスーパーオキシドアニオンを分解するという用途は、新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とはいえないとした。

物に係る方法（用途）の発見等が、技術思想の創作として高度のものとして評価されるか否かについては、発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容、意義及び有用性、発明として保護した場合の第三者に与える影響、公益との調和等を個々具体的に検討すべきとの考え方が示されたことが注目される。

イ 認定の誤り（事例②③）

②平成22年（行ケ）第10162号（発明の名称：球技用ボール）（2部）

無効2009-800025，特願2000-550565，特許4155708

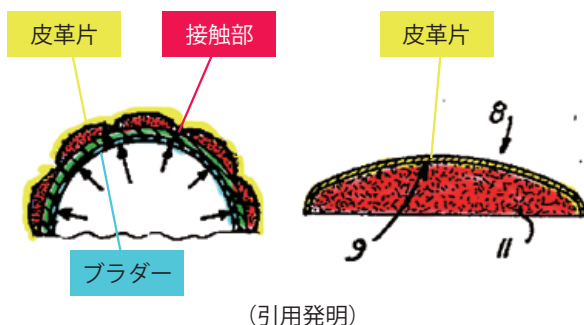
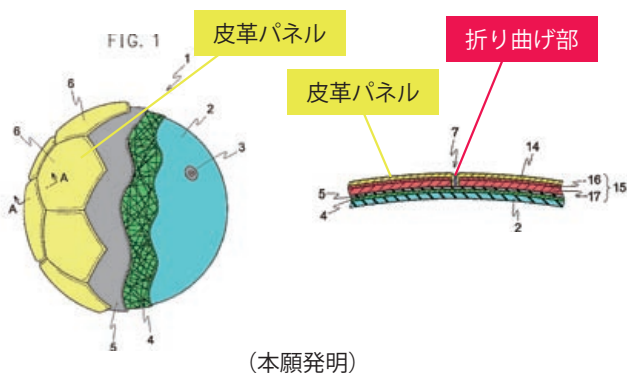
【引用発明1における皮革片の接触部は、接着するための接合部とはいえず、本件発明1における接合部に相当するということとはできないとされた事例】

本願発明の概要：

本発明は、貼りボールの品質（重量、大きさ、真球性、耐久性、形状維持性、経時変化に対する強度向上）を維持しつつ、縫いボールの飛距離、グリップ性、ボールコントロール性を併せもつボールを実現するもの。

本願発明：

【請求項1】圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブ2と、
該チューブ表面全面に形成された補強層4と、
該補強層上に直接またはカバーゴム層5を介して接着された複数枚の皮革パネル6、14と
を備えた球技用ボール1において、
前記皮革パネル6、14は、その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し、前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に、厚さを調整する厚さ調整部材10、15が接着せしめられ、
前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において、隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。」



引用発明：

「空気注入式のブラダー1と、膨張した状態の前記ブラダーに均一に巻き付けられているプラスチック材料が含浸されたフィラメントからなるカバー10と、該カバーに素材11により接着され前記カバーの表面全体を覆うように貼り付けられた複数の皮革片8とを備えたサッカー、バスケットボールおよび種々の団体競技に用いられる競技用ボールにおいて、

前記皮革片8は、中央部分ではゆるやかな曲面であり、周辺端面に近い領域では急な曲面であり、この急な曲面領域から周辺端面に至る領域ではゆるやかな曲面あるいは平面であって、ブラダー1側が凹になるように曲げられ、発泡PVC等からなる柔軟で弾性的な前記素材11で満たされた一種のカップ9を形成するような形状に形成され、前記素材11が完全に皮革片8のくぼんだ面である裏面に接着しているものとする事によって、

複数の切片を縫い合わせて形成された皮革製の外側ケーシングと、ケーシング内に收容される空気注入式のブラダーとによって構成される職人による縫いボールと比べて遜色のない表面を有する競技用ボール。」

判示事項：

本件発明1における「接合部」は、接着するための部位であるから、一定の領域を有する「面接触」を要するものと解される。これに対し、引用発明1は、カップ状の皮革パネルの裾部分（周辺端面）のみを接触させたものであり、接触している部分は線接触であると認めるのが自然である。

そうすると、引用発明1における皮革片の接触部は、接着するための接合部とはいえず、本件発明1における接合部に相当するということとはできない。

所感：

ア 審決 審決は、「引用発明1において、カバーの表面全体を覆うように貼り付けられる「皮革パネル（皮革片）」は、「曲げ部（急な曲面領域から周辺端面に至る領域）」で隣接する「皮革パネル（皮革片）」と接していることが明らかであるから、引用発明1の「皮革パネル」は、「皮革パネルの曲げ部」に「接合部」を有しているといえる。よって、引用発明1の「皮革パネル」と本件特許発明1の「皮革パネル」とは、「その周縁部が前記弾性チューブ側に曲げられる曲げ部を有し、前記皮革パネルの曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に、厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ、隣接する皮革パネルとの接合部が前記皮革パネルの曲げ部に設けられる」ものである点で一致する。」と認定した。

イ 判決 これに対し判決は、「本件発明1は、皮革片の周縁部を折り曲げ、折り曲げ部に設けられる接合部において、

隣接する皮革パネルと接着するという構成をとるものである。」、引用発明1における皮革片の接触部は、接着するための接合部とはいえず、本件発明1における接合部に相当するということとはできないから、この点を一致点とした審決の認定は誤りである。そして、「接合部」の有無は、皮革パネルの接着に関する相違点2の前提となるものであって、この点の相違も含めて相違点2についての本件発明1の構成の容易想到性を判断すべきなのに、審決はこれを怠っている。」とした。

ウ 所感 引用発明1における皮革片の接触部は、皮革片同士が単純に接触している線接触であるところ、判決は、本願発明における接合部が隣接する皮革パネル同士を接着させる役割を有する部位であり、そのために面接触となっているとし、対象となった部位の技術的意義を勘案してその構成が異なることを指摘した上で、両者は一致しないと判断した。

その上で判決は、接合部が設けられた「折り曲げ部」について、「本件発明1の「折り曲げ部」は、縫いボールと同様の飛距離、グリップ性等を得るために、皮革パネル間に、縫いボールと同様の深く狭い溝を形成するために採用された構成である。これに対し、引用発明1は、手工業的に実現されたボール、すなわち縫いボールに近い外観を有することを目的とするものであり、そのために、とりわけ隆起に着目し、隆起部分を有するボールとするために、皮革片を碗型（カップ状）に成形するという構成を採用したものと認められる。」、引用発明1においては、上記のとおり「隆起部分」に着目した構成を採用したものであり、本件発明1のような、縫いボールと同様の深く狭い溝を形成するという思想は窺われないから、相違点2に係る構成とすることは容易想到ではないとし、認定の誤りが、相違点の判断にも影響することを示した事例である。

③平成22年（行ケ）第10237号（発明の名称：水処理装置）（4部）

不服 2009-20849、特願 2008-157503、特開 2009-297679

〔引用発明の「水熱反応装置」と本願発明の「水処理装置」とが「処理装置」の点で共通するとして本件審決の一致点の認定は誤りであるとされた事例〕

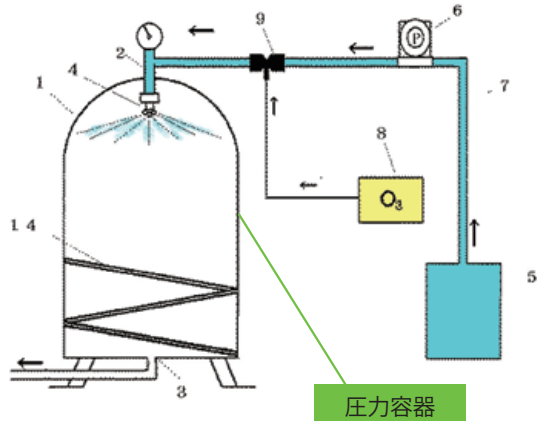
本願発明の概要：

本発明は、半導体産業などで洗浄液として使用されるトリクロロエチレンなど分解処理が困難である有機溶媒を含む産業排水を処理するための水処理装置に関する。

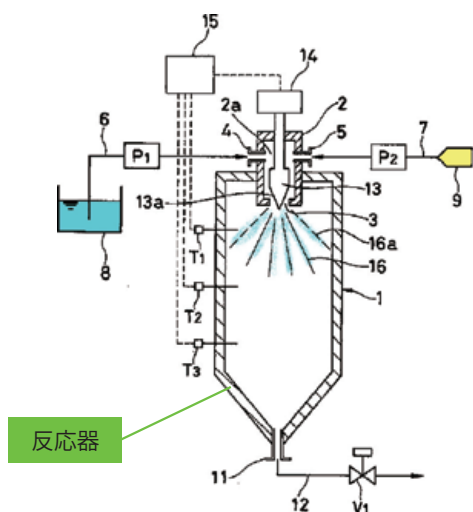
本願発明：

〔請求項1〕上部に被処理水の供給口2、下部に排出口3が

設けてある压力容器1と、前記压力容器1の供給口2には被処理水を供給する管路7が接続してあり、この管路7にはオゾン発生装置8が連結してあるエジェクター9が設けてあり、前記压力容器1内部には供給口2に連結した噴霧装置4が設けてある水処理装置]



(本願発明)



(引用発明)

引用発明：

(審決における認定)「上部に工場等から排出される廃液中の有機物と水を混合して反応器1に供給する被反応物供給路4及び過酸化水素等の過酸化剤等の酸化剤を供給する酸化剤供給路5が連絡する、被反応物を反応器1内に、噴射流調整装置13により噴射流の霧化度を変化させて噴射する噴射装置3と、下端部に反応物取出部11が設けられる耐圧性材料を用いた反応器1を含む水熱反応装置」

判示事項：

本願発明の「水処理装置」は、被処理水を処理する装置であって、水は処理の対象であるのに対し、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応を行う装置であって、水は有機

物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成するための媒体であり、水自体は処理の対象とはいえ、両者は、水の役割という点において、異なるものであり、技術分野においても異なるものといえる。

また、本願発明の压力容器内は0.4MPaになるまで内圧を上昇させ、維持させたこと記載しているのに対し、引用発明では、少なくとも2.5MPa以上の状態で水熱反応を行う反応容器内によるもので、両者は、少なくとも容器内の圧力状態が異なり、加えて、温度の観点からみても、本願発明において、压力容器内の温度上昇に関する本願明細書の記載はなく、実施例でも被処理水の水温が12℃とされているのに対し、引用発明では、374℃以上の超臨界状態又は374℃以下であっても臨界点に近い高温高压状態という定義されており、両者は、容器内の温度状態も異なっているから、引用発明の「水熱反応装置」と本願発明の「水処理装置」は、「処理装置」の点で共通するとはいえない。

所感：

ア 審決 審決は、「引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応処理を行うから、本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通する」、「両発明は、「上部に被処理水の供給口、下部に排出口が設けてある压力容器と、前記压力容器の供給口には被処理物を供給する管路が接続してあり、前記压力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある処理装置。」の点で一致……している。」、「単に「压力容器」と特定するだけの本願発明は、引用文献1及び引用文献2に記載された発明並びに周知例及び参考文献2に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に想到し得た」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本願発明の「水処理装置」は、被処理水を処理する装置であって、水は処理の対象であるのに対し……、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応を行う装置であって、水は有機物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成するための媒体であり、水自体は処理の対象とはいえない」、「両者は、水の役割という点において、異なるものであり、技術分野においても異なる」、「よって、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応処理を行うから、本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通するということができるとした本件審決の一致点の認定には、誤りがある」と判示した。

ウ 所感 本願発明の水処理装置は、トリクロロエチレンなど分解処理が困難である有機溶媒を含む産業排水を、オゾンを用いて有機溶媒を分解し、産業排水を浄化処理するための水処理装置であるから、水は浄化処理の対象物になる。これに対して引用発明の水熱処理装置は、水を高温高压の超臨界または亜臨界状態として、有機物などの廃棄物

を酸化反応や加水分解反応させて分解するための装置であり、水は浄化処理を促進するための媒体の役割を果たすもので、処理の対象物ではない。

このように、一口に「処理」といっても、処理の内容、処理を行うときの条件などがまったく異なるから、単に「処理装置」という上位概念で括ることにより一致していると認定するのは誤りであるとされた事例である。

ウ 相違点判断の誤り (事例④⑤⑥)

④平成22年(行ケ)第10056号(発明の名称:液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ)(2部)

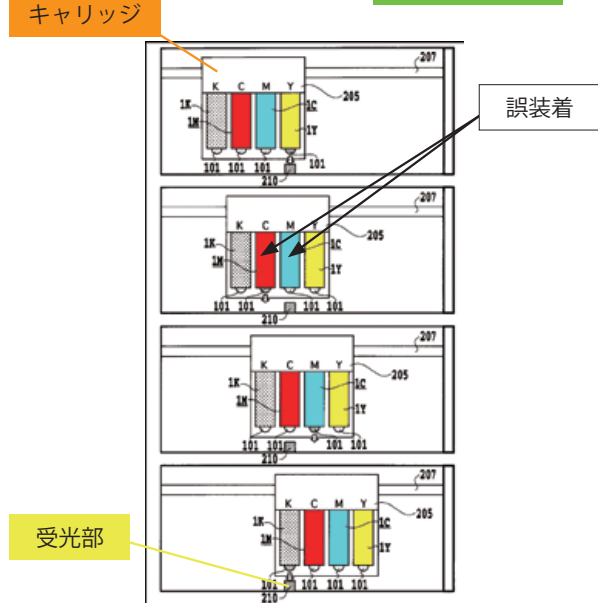
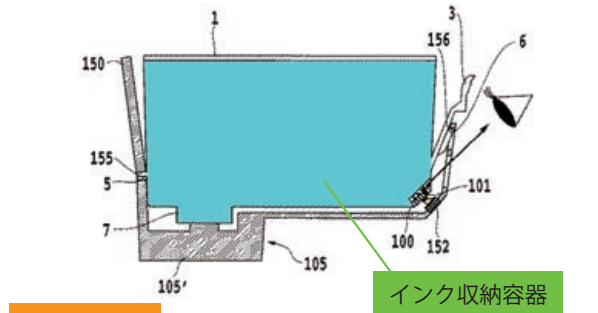
無効2009-800101,特願2004-330952,特許3793216
 [甲第3号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を引用発明に適用して具体的な本件発明3の構成に想到しようとするものであって相当でないとされた事例]

本願発明の概要:

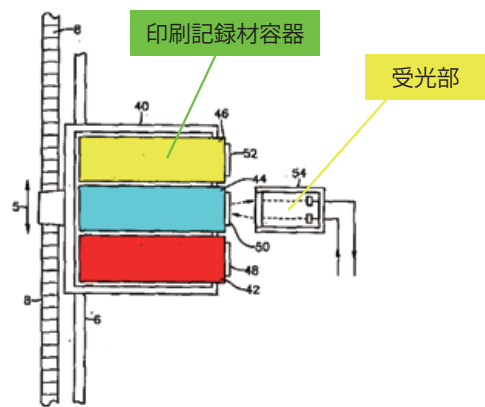
本発明は、インクジェット記録で用いられるインクタンクのインク残量など、液体収納容器の状態に関する報知をLEDなどの発光手段によって行う構成で用いられる液体収納容器、該容器を備える液体供給システム等に関するものである。

本願発明:

「【請求項3】複数の液体インク収納容器1を互いに異なる位置に搭載して移動するキャリアッジ205と、該液体インク収納容器1に備えられる接点と電氣的に接続可能な装置側接点152と、該液体インク収納容器1からの光を受光する位置検出用の受光部210を一つ備え、該受光部で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と、搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点152に対して共通に電氣的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有する記録装置と、前記記録装置の前記キャリアッジ205に対して着脱可能な液体インク収納容器1と、を備える液体インク供給システムにおいて、前記液体インク収納容器1は、前記装置側接点152と電氣的に接続可能な前記接点と、少なくとも液体インク収納容器のインク色(K, C, M, Y)を示す色情報を保持する情報保持部と、前記液体インク収納容器位置検出手段の前記受光部210に投光するための光を発光する発光部101と、前記接点から入力される前記色情報に係る信号と、前記情報保持部の保持する前記色情報とが一致した場合に前記発光部101を発光させる制御部と、を有し、前記受光部210は、前記キャリアッジ205の移動により対向する前記液体インク収納容器1が入れ替わるように配置され、前記キャリアッジ205の位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器1の前記発光部101を光らせ、その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器1の搭載位置を検出することを特徴とする液体インク供給システム。」



(本願発明)



(周知技術)

引用発明等：

【引用発明】「……印刷記録材供給システムにおいて、印刷記録材容器は、装置側接点と電気的に接続可能な前記接点と、印刷記録材容器のインク色を識別するための識別情報を保持する記憶素子と、前記接点から入力される印刷記録材容器のインク色を識別するための識別情報に係る信号と、記憶素子の保持する印刷記録材容器のインク色を識別するための識別情報とが一致した場合に、応答信号を前記配線を通じて印刷装置側の制御回路に対して送り返す動作を制御する記憶装置と、を有し、前記制御回路は、応答信号の有無により装着されていない印刷記録材容器を検出して表示ランプの発光で表示する印刷記録材供給システム」

【周知技術（甲3等）】「搭載位置を検出すべく、検出対象である液体インク収納容器（42，44，46）を受光部54に対向させ、検出対象である液体インク収納容器からの色情報で誤装着を検出する検出手段を設けること」

判示事項：

周知技術は、液体インク収納容器と記録装置側とが発光部と受光部との間の光による情報のやり取りを通じて当該液体インク収納容器のインク色に関する情報を記録装置側が取得することを意味するものにすぎない。このような一般的抽象的な周知技術を根拠の一つとして、相違点に関する容易想到性判断に至ったのは、本件発明3の技術的課題と動機付け、そして引用発明との間の相違点1ないし3で表される本件発明3の構成の特徴について触れることなく、甲第3号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を引用発明に適用して具体的な本件発明3の構成に想到しようとするものであって相当でない。

所感：

ア 審決 審決は、「液体インク収納容器に発光部を設けることは当業者が容易になし得る」、「受光部を記録装置側に一つ設け、検出対象である液体インク収納容器からの色情報で誤装着を検出する検出手段を設けるようすることは、当業者が容易になし得る」として、「引用発明は、……記録装置の特定の一点に対し、キャリッジの移動により対向する液体インク収納容器が入れ替わることが可能なものであるから、……一つの受光部で……発光部からの光を受光するべく、一つ設けられる受光部をキャリッジの移動により対向する液体インク収納容器が入れ替わる位置に配置……することは当業者が容易になし得る」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「（審決は）本件発明3の技術

的課題と動機付け、そして引用発明との間の相違点1ないし3で表される本件発明3の構成の特徴について触れることなく、甲第3号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を引用発明に適用して具体的な本件発明3の構成に想到しようとするものであって相当でない。」「甲第3，21，22号証においては、共通バス接続方式を採用した場合における液体インク収納容器の誤装着の検出という本件発明3の技術的課題は開示も示唆もされていない……上記技術的課題に着目してその解決手段を模索する必要がないのに、記録装置側がする色情報に係る要求に対して、わざわざ本件発明3のような光による応答を行う新たな装置（部位）を設けて対応する必要はなく、このような装置を設ける動機付けに欠ける」と判示した。

ウ 所感 本件発明3の課題は、コストを低減するため、記録装置と液体インク収納容器との間の配線の方式に、全液体インク収納容器に共通の信号線を用いる共通バス接続の方式を採用した場合でも、各液体インク収納容器がインク色に従ってキャリッジの所定の位置に正しく装着されているか否かを検出することにある。共通バス接続の方式を採用した場合に、記録装置側からの要求に応じて、単純に液体インク収納容器が保持するインク色の情報と合致する場合に当該液体インク収納容器から応答の信号が返るようにしても、例えば青色の液体インク収納容器とマゼンタ（明るい赤紫色）の液体インク収納容器の搭載位置を逆にして装着した場合には、それぞれの液体インク収納容器がキャリッジ内にあることだけが検出されるだけで、それ以上にどの搭載位置につき誤装着があるかを検出できない。本願発明は、そのような場合でも液体インク収納容器の搭載位置の誤り（誤装着）を検出できるようにするもの。

審決が周知技術として上げた甲号証は、共通バス接続方式であるか否か不明で、本件発明3の技術的課題は開示されていないことから、この技術的課題に着目してその解決手段を模索する必要がなく、動機付けに欠けるとされた事例である。

⑤平成22年（行ケ）第10184号（発明の名称：膨張弁）（4部）

不服2008-1265，特願平09-304292，特開平11-142026

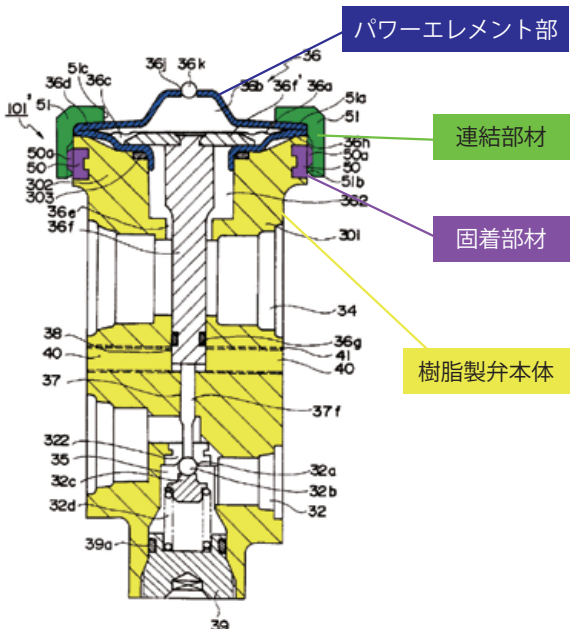
〔引用発明には、弁本体を樹脂製としつつも、パワーエレメント部と弁本体の固定に当たり、ねじ結合による螺着という方法を採用することについて阻害事由があるとされた事例〕

本願発明の概要：

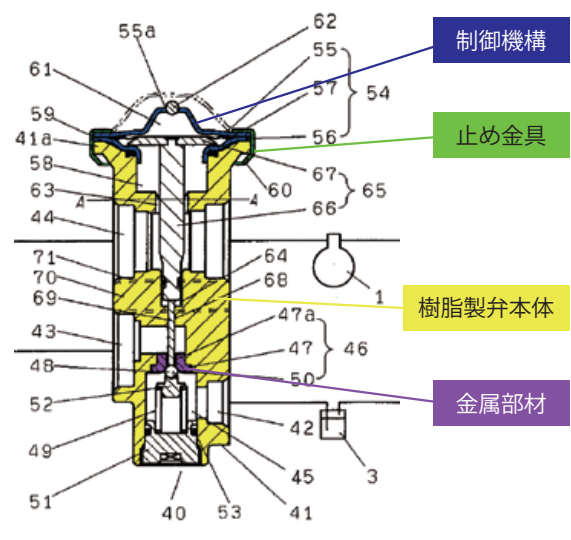
本発明は空気調和装置、冷凍装置等の冷凍サイクルにおいて、エバポレータに供給される冷媒の流量制御に用いられる膨張弁に関する。

本願発明：

「【請求項2】(本願補正発明)……パワーエレメント部36は、弾性変形可能な部材から成る上カバー36dと下カバー36hの外周縁にてダイヤフラム36aを挟持することにより構成され、上記(樹脂製)弁本体301の上端部の外周部に固着部材50がインサート成形によって設けられ、上記固着部材50には雄ねじが形成されており、上端部が内側に屈曲した筒状の連結部材51の内面には雌ねじが形成されており、上記連結部材51を上記雌ねじと上記雄ねじとのねじ結合によって上記固着部材50に螺着して上記パワーエレメント部36の外周縁を上記連結部材51の上端部と上記弁本体301の上端部との間に挟み込むことにより、上記パワーエレメント部36が上記弁本体に固定されていることを特徴とする膨張弁。」



(本願発明)



(引用発明)

引用発明等：

「【引用発明】(引用例)「 …… 制御機構54は、第一のカバーとしての上蓋55と、第二のカバーとしての下蓋56と、ステンレス製の薄板よりなるダイヤフラム57を両蓋55、56間に挟持し、

弁本体41の上端外周部にフランジ41aが形成され、フランジ41aとともに制御機構54の外周部を覆うようにかぶせた円筒状の止め金具60の上下部をかしめることにより、

弁本体41と制御機構54とを固定した温度式膨張弁。」

「弁本体6を合成樹脂にて成形すると合成樹脂は金属より低強度であり、弁体27が合成樹脂製の弁座26に当接する動作が繰り返されると、弁座26が損傷する可能性があるため、

下面に弁座50を有するオリフィス47aを、金属部材47のインサート成形により形成し、

弁体48の開閉作動によりオリフィス47aが破損する恐れをなくしたこと。」

【周知技術】「膨張弁を含む圧力制御弁の技術分野において、パワーエレメント部の弁本体への固定を、弁本体の上端部の外周部に上端部が内側に屈曲した筒状の連結部材を螺着することにより、パワーエレメント部の外周縁を連結部材の上端部と弁本体の上端部との間に挟み込むこと。」

判示事項：

引用例には、フランジ部に金属板をインサート成形したとしても、この部分に雄ねじを、筒状止め金具の内側に雌ねじを、それぞれ形成して、両部材の固定に当たって前記周知技術である螺着という方法を採用することについては、いずれも何らこれを動機付け又は示唆する記載がない。

引用発明は、本件先行発明の制御機構が、取付筒に形成された雄ねじと弁本体の内側に形成された雌ねじにより螺着されているが、雄ねじの形成にコストがかかり、かつ、取付けに当たり接着剤を使用する必要があり、取付作業が面倒になるという課題を解決するために、かしめ固定という方法を採用し、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥したものであるから、引用例が積極的に排斥したねじ結合による螺着という方法を想到することについては、阻害事由があるといわざるを得ない。

所感：

ア 審決 審決は、「引用例に記載された発明において、フランジ41aにインサート成形により金属部材を形成することに加え、必要とされる組み立て精度や組み立てのし易さ等を考慮して、パワーエレメント部の弁本体への固定手段として、かしめ結合に換えて、螺着を採用して、

上記相違点2における本件補正発明が具備する発明特定事項に到達することは、当業者が容易になし得た」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「引用例には、膨張弁のパワーエレメント部と樹脂製の弁本体の固定に当たり、……両者をねじ結合により螺着させるという本件補正発明の相違点2に係る構成を採用するに足りる動機付け又は示唆がない。むしろ、引用発明は、本件先行発明の弁本体が金属製であることによる問題点を解決するためにこれを樹脂製に改め、併せてパワーエレメント部と弁本体とを螺着によって固定していた本件先行発明の有する課題を解決するため、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥してかしめ固定という方法を採用したものであるから、引用発明には、弁本体を樹脂製としつつも、パワーエレメント部と弁本体の固定に当たりねじ結合による螺着という方法を採用することについて阻害事由がある」と判示した。

ウ 所感 本願発明は、パワーエレメント部がカシメ固定により樹脂製の弁本体に固着された膨張弁では、金属製の弁本体に螺着されることにより固定される場合に比較して、強度不足が生じる問題があるため、弁本体を樹脂で成形してもパワーエレメント部を強固に弁本体に固着でき、安定した動作を実現できる膨張弁を提供することを目的としている。これに対し引用発明は、従来の制御機構が取付筒に形成された雄ねじと弁本体の内側に形成された雌ねじにより螺着された構成であるため、雄ねじの形成にコストがかかり、かつ、取付けに当たり接着剤を使用する必要があり、取付作業が面倒になることなどの課題を解消するために、弁本体を樹脂製とするとともに、制御機構を弁本体にかしめにて固着するようにしたものである。このため、引用発明はねじによる固定を否定した上でかしめ固定を採用していることから、本願発明に想到するために、引用発明自身が否定したねじによる固定を再度採用するということには、動機付けが無いどころかむしろそれを阻害する事由があるとされた事例である。

(2) 記載要件の判断誤り (事例⑥)

⑥平成22年(行ケ)第10153号(発明の名称:接着剤、接着剤の製造方法及びそれを用いた回路接続構造体の製造方法)(4部)

無効2009-800104, 特願2001-397178, 特許4165065

【審決は、サポート要件の判断において、「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていないとされた事例】

本願発明の概要:

本発明は、各種基板に対する十分な接着力を有する異方導電性接着剤などの接着剤、それを用いた回路接続構造体及びその製造方法に関する。

本願発明:

「【請求項1】アルコキシシラン結合(Si-O-R)を有するシランカップリング剤(A)と、シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーと、で構成されるシランカップリング剤(SCO)を含む接着剤であって(但し、Rは同一でも異なっても良く、炭素数1~18の直鎖、または分岐鎖を有するアルキル基、シクロアルキル基、フェニル基、ベンジル基である。)、前記シランカップリング剤(SCO)が、シロキサン(Si-O-Si)結合を含み、かつ、前記シランカップリング剤(SCO)をGPC(ゲル透過クロマトグラフィー)測定した際に、シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と、シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)が、GPCの面積比で、(A-1):(A-2)=100:1~100を満たすことを特徴とする接着剤。」

「【発明が解決しようとする課題】……本発明は、高接着力で信頼性が高い接着剤を提供し、さらにロットばらつきが発生せず、高い歩留まりで良品を量産可能とする接着剤を提供し、さらには回路接続用接着剤及びそれを用いた回路接続構造体を提供する。さらに本発明は、当該接着剤の保管時や、使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与えると共に、接着後においては長期間の接着強度の保持が可能となる接着剤、接着剤の製造方法、接続構造体を提供する。」

判示事項:

本件明細書には、数値範囲の下限及び上限について、数値範囲の意義が記載されており、その範囲内の効果についても、数値内における適宜の構成を選択した実施例において、接着強度等の効果についての試験結果が明示されている。

本件発明1の効果、すなわち、①高接着力でロットばらつきが発生せず、高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されること及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたことについては、いずれも比較例と実施例との対照において具体的に開示されている。

本件審決は、サポート要件の判断において、②接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ、当業者が認識することができるか否かについて判断を行い、①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない。

また、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1に係る接着剤の接着力について、その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから、本件審決のサポート要件の判断には、本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。

所感：

ア 審決 審決は、「本件訂正発明に係る「シランカップリング剤」と「オリゴマー」との割合」に係る事項を具備することにより、本件訂正発明1に係る上記「接着剤の保管時や、使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤」の提供なる解決課題を解決できると当業者が認識することができるものとはいえない」、「訂正後の請求項1に係る技術事項を具備するものがすべて上記本件訂正発明が解決しようとする課題を解決できると当業者が認識することができるように記載されているものとはいえず……本件訂正発明1が、本件訂正明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるということができない」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本件審決は、サポート要件の判断において、②接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ、当業者が認識することができるか否かについて判断を行い、①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない」、「本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1に係る接着剤の接着力について、その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから、本件審決のサポート要件の判断には、本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがある」と判示した。

ウ 所感 判決における「本件審決は、①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない」との指摘は、審査基準に示されたサポート要件違反の類型である「④請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。」の留意事項における「発明の詳細な説明において複数の課題が記載されている場合は、そのうちのいずれかの課題に対応した手段が請求項に反映されている必要がある。」に対応するものであると考えられる。

その上で判決は、①と②の課題が解決できることについても、本件明細書に記載されているとしている。

(3) 手続き違背(事例⑦)

⑦平成22年(行ケ)第10174号(発明の名称：マイクロ電極アレイよりなる電極, 方法, 装置)(3部)

不服2008-19718, 特願2003-546093, 特表2005-512027

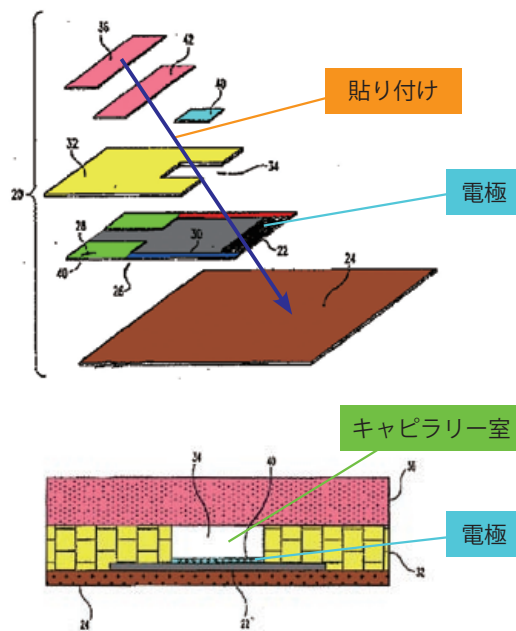
〔審判手続において、原告に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず、その機会を付与しなかったとされた事例〕

本願発明の概要：

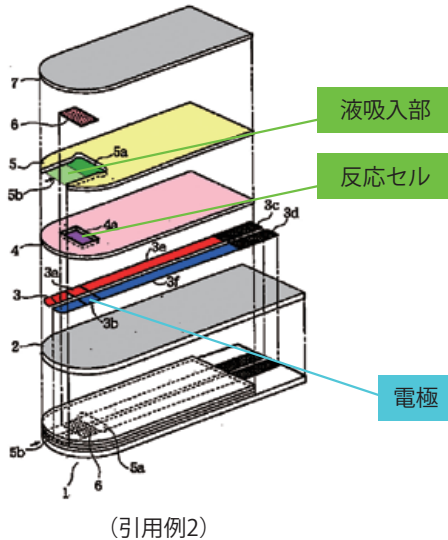
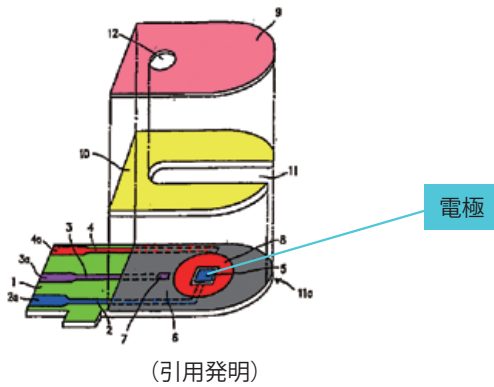
本発明は、分析的応用性をもった電気化学センサー中の電極として使用されるマイクロ電極アレイ、アレイの製造方法およびアレイの使用方法に関する。

本願発明：

〔請求項1〕血液サンプル中の分析物の濃度を定量する方法であって、
 血液の流れに適した深さを有し、1.0 μL未満の容量をもつキャピラリー34室を含んだ使い捨てのバイオセンサーを設ける工程であって……前記キャピラリー室34内で血液サンプルを検出する工程；
 該検出に引き続き、作用電極22および対向電極または参照電極に電圧および電流を印加または制御する工程；
 前記作用電極22で電気的に活性な反応生成物を電気的に酸化または還元させる工程；
 および該検出後10秒以内に、血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程
 を含むことを特徴とする方法。〕



(本願発明)



引用発明：

「試料液中のグルコース濃度の定量方法であって、……前記試料液の供給を検知する工程、前記試料液の供給検知から55秒後に、第3の電極7を基準にして作用極5に所定の電位を印加する工程、および前記電位の印加から5秒後の作用極5と第3の電極7間の電流値を測定する工程、を有するグルコース濃度の定量方法。」

判示事項：

拒絶理由通知書及び拒絶査定においては、引用発明との相違点に関する本願発明の構成である「1.0 μL未満の容量をもつキャピラリー室」について、引用例2に開示されていると認定し、これを理由として、本願発明は、当業者が容易になし得たものと認められると判断したこと、原告(審判請求人)が審判において上記認定を争ったところ、審決においては、一方で、引用例2における「キャピラリー室の容量」は本願発明のものより大きいことを認定し、他方で、甲10ないし12を引用し、「引用発明において、キャピラリー室の容量および深さを、上記相違点2における本願発明のようにすることは、……容易に想到しうる程度のことである」と判断したこと、甲10ないし12については、審決に至るまでの手続では提示されず、それらに記載された技術が周知であることについて、原告に意見を述べる機

会を付与しなかったこと等の事実が認められる。

審判手続において、原告に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず、その機会を付与しなかったから、特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手続違背があり、この手続違背は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。

所感：

ア 審決 審決は、「グルコースセンサの分野において、検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さなものとすることは、本願優先権主張日前に、当業者の間に広く知られた課題であって、サンプル室の容量を1 μl以下としたものも周知である。」「そうすると、引用発明において、キャピラリー室の容量をより小さなものとすることは、当業者ならば容易に想到し得る事項であるといえる。そして、具体的に、当該容量をどの程度小さくするかは、当業者が適宜決定する設計の事項であって、容量を1 μl以下とすることについても、特に、臨界的意義はなく、上記周知例で示したとおり、格別な困難性は見あたらない」、「引用発明において、キャピラリー室の容量および深さを、……相違点2における本願発明のようにすることは、当業者ならば何ら困難性はなく、容易に想到し得る」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「審決は、相違点2に係る本願発明の構成である「1.0 μL未満の容量をもつキャピラリー室」とすることが容易想到であると判断するに当たって、引用例2に開示されているとした査定理由とは異なり、甲10ないし12に基づき、サンプル室の容量を1 μl以下としたものが周知であるとの理由によって結論を導いたことが認められる。そうすると、審判手続において、原告に対し、拒絶の理由を通知し、意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず、その機会を付与しなかったから、特許法159条2項で準用する同法50条に違反する手続違背があり、この手続違背は審決の結論に影響を及ぼす」と判断した。

ウ 所感 血液を電極に接触させて電気化学反応を生じさせ、血液サンプル中に含まれるグルコースの濃度を測定するためのセンサにおいて、当該反応を行わせるキャピラリー室の容量を1 μl以下とすることが容易か否かが争点となった事例である。審査段階では、引用例2に記載されているとの認定を根拠として容易想到としたところ、審判段階では引用例2には記載されていないことを認めつつ、これとは異なる証拠により周知技術であると認定し、容易想到と判断したが、判決において、査定と異なる拒絶の理由に該当するので、改めて拒絶理由を通知する必要があったとされた。

☆上記以外の、審決取消となった判決は、以下のとおりである。

判決日	事件名	理由	種別
(1/25) (4部)	平成22年(行ケ)第10034号 (発明の名称:ダブルアーム型ロボット) 無効2009-800096, 特願2006-109567, 特許3973048	相違点判断の誤り	当Y
(1/27) (2部)	平成22年(行ケ)第10131号 (発明の名称:クランプ装置) 無効2009-800108, 特願平15-156187, 特許4217539	相違点判断の誤り	当Y
(1/31) (3部)	平成22年(行ケ)第10075号 (発明の名称:換気扇フィルター及びその製造方法) 無効2009-800070, 特願2000-208387, 特許3561899	相違点判断の誤り	当Z
(2/3) (2部)	平成22年(行ケ)第10133号 (発明の名称:2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤) 無効2008-800110, 無効2008-800256, 特願平09-47181, 特許4120018	相違点判断の誤り	当Y
(2/28) (3部)	平成22年(行ケ)第10109号 (発明の名称:アミノシリコンによる毛髪パーマネント再整形方法) 不服2005-12666, 特願2002-100506, 特開2002-308742	サポート要件判断の誤り	
(3/8) (2部)	平成22年(行ケ)第10273号 (発明の名称:赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔) 不服2010-1866, 特願2003-372727, 特開2005-132462	相違点判断の誤り	
(3/23) (1部)	平成22年(行ケ)第10234号 (発明の名称:無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム) 無効2009-800223, 特願2003-180533, 特許4202838	相違点判断の誤り	当Y
(3/28) (3部)	平成22年(行ケ)第10177号 (発明の名称:抗ウィルス性置換1,3-オキサチオラン) 不服2008-9247, 延長登録2005-700029, 特許2644357	法解釈・適用の誤り	
(3/28) (3部)	平成22年(行ケ)第10178号 (発明の名称:ジドブジン, 1592U89および3TCまたはFTCの相乗的組み合わせ) 不服2008-9257, 延長登録2005-700030, 特許2954357	法解釈・適用の誤り	

(注、種別における「当」は当事者系事件(無効事件)であることを意味し、「Y」は無効としない審決結果であること、「Z」は無効とする審決結果であることを意味する。)

第3 おわりに

以上、平成22年度第4四半期に審決取り消しの言い渡しのあった判決を紹介した。審決取消率は低下傾向にあり、この傾向を維持するためにも次のような点に注意しつつ審理を進める必要があると考える。

(1) 新規性の判断誤りで審決が取り消されるのは比較的少ないと思われるが、事例①は、用途発明に関する考え方が審決と判決で相違したケースである。

審決では、「物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明は、用途発明として特許され得る」とした上で、本件特許発明はスーパーオキサイドアニオン分解剤としての用途発明であり、甲第1号証に記載された発明ではないと判断している。これに対して判決は、公知の物に関する新たな用途についての発明が、「物の発明」として成立する余地があることは認めつつ、それが認められる条件について、①その物についての非公知の性質(属性)が発見、実証又は機序の解明等がされるなどし、②その性質(属性)を利用する方法(用途)が非公知又は非

公然実施であり、③その性質(属性)を利用する方法(用途)が、産業上利用することができ、技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合と判示している。

用途発明の新規性判断については、審査基準においても未知の属性の有無についての判断が必要であることが規定されているが、更に本判決で判示された事項も考慮して審理を進める必要があると思われる。

(2) 進歩性の判断において、前提となる本願発明あるいは引用発明の認定に誤りがあると、ほとんどの場合、結論に直結するので、審決は取り消されることになる。

事例②および③において判決は、何れも本願発明あるいは引用発明における特定の構成要件について、技術的な意義を指摘した上で審決における認定を誤りとしている。

一見、本願発明とよく似た構成を引用例が有していても、当該構成が果たす役割が全く異なる場合、当該構成同士の相当関係は否定されることになるので、それぞれの構成が有する技術的意義を良く把握して認定を行う必要がある。

(3) 事例⑥は、記載要件におけるサポート要件違反とした

審決が取り消されたものであるが、審決が「接着剤の保管時や、使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤」の提供なる解決課題を解決できると当業者が認識することができるものとはいえない」としたところ、判決は、「①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない」としている。審査基準では、請求項に係る発明が明細書に記載された何れかの課題を反映したものであればサポート要件を満たす旨の記載があり、判決は、これに沿った指摘がされたものと考えられる。

なお審決は、サポート要件と同時に、実施可能要件違反に関しても判断を行い、要件に違反しているとしたが、こちらの判断は判決で支持されている。

審判における審理を進めるに当たっても、審査基準をよく理解し、尊重しなければならないし、また記載要件に違反するという理由がある場合、違反する理由はすべて指摘する必要がある。

(4) 正しい判断のため、また当事者の納得性を高めるためには、審判請求人(出願人)の主張を良く聞かなければならない。事例⑦は、「甲10ないし12については、審決に至るまでの手続では提示されず、それらに記載された技術が周知であることについて、原告に意見を述べる機会を付与しなかった」とし、このような手続きを怠ったとして審決が取り消されたものである。

発明者(出願人)は、発明の技術内容を知悉しており、当該技術分野の技術レベル、周知技術も当然知っているはずであるから、その前提で審理を進めることになるが、本事例の場合、審査段階から発明のポイントであると審判請求人(出願人)が主張し、審査官が引用例を提示していた技術について、審判段階に至って、提示した引用例は間違いであるものの、当該技術は周知であるとして審決をしている。当然、当事者の納得は得られないし、判断ミスを防ぐために、拒絶理由を通知するという制度の趣旨にも反することになるので、審判手続きにおける「周知技術」の提示には、十分、注意する必要がある。

profile

小菅 一弘 (こすげ かずひろ)

昭和53年4月	特許庁入庁(審査第三部繊維機械)
昭和57年4月	審査官昇任
平成17年10月	特許審査第二部首席審査長(自動制御)
平成19年7月	審判部部門長(第16部門)
平成19年10月	知的財産高等裁判所調査官
平成20年4月	最高裁判所調査官(知財高裁併任)
平成23年1月	現職