

— 平成23年度第2四半期の判決について —

第1 はじめに

平成23年度第2四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47件(査定28件, 当事者系19件), 意匠は1件(当事者系乙)であった。審決取消件数(取消率)は、特実10件(20.4%)で、意匠の取消判決は無かった。

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21.4%(取消件数6件)で、前年度の取消率23.3%を下回り、当事者系については、無効乙審決が6件中3件取り消されたため、取消率は50.0%となり、前年度の取消率22.5%を上回ったが、件数が少ないための変動と思われる。一方、無効Y審決は12件中1件取り消され、取消率は7.7%で、前年度の取消率19.7%を下回り、当事者系全体の取消率は21.1%となって、前年度の取消率20.8%と同程度になった。

取消事由についてみると、新規性判断の誤りと新規事項追加判断の誤りがそれぞれ1件あったほか、残り8件はすべて進歩性判断の誤りであり、進歩性判断の誤りが極端に少なかった第1四半期とは、対照的な結果となった。

今回は、これら特実の敗訴案件10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 進歩性(相違点)の判断誤り(事例②～⑥)
- (2) 新規事項追加の判断誤り(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10324号(発明の名称:液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法)(4部)

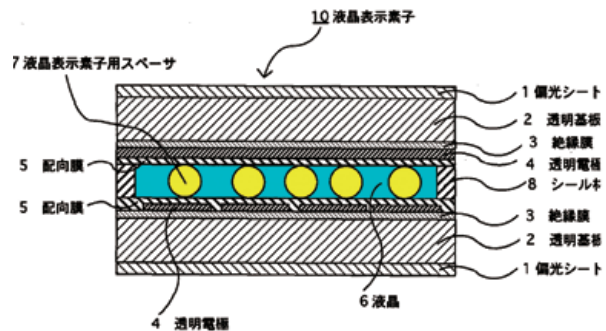
無効2010-800016, 特願平9-194842, 特許3878238

[引用発明1とは異なる作用効果あるいは格別に優れた作

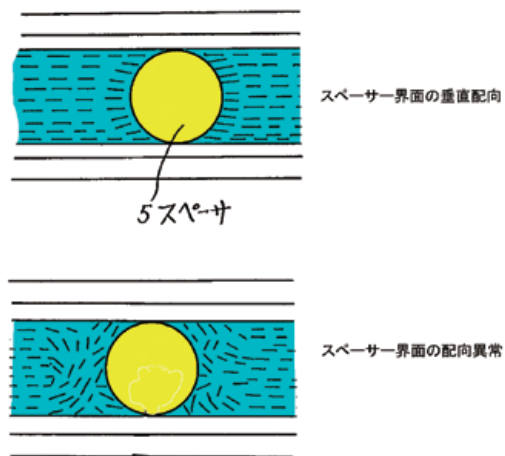
用効果を示すものと認めることもできないから、相違点1が実質的な相違点ということとはできないとされた事例]

本願発明の概要:

本件発明は、液晶パネルにおけるパネルの間隙を維持するために用いられる液晶用スペーサーに関するものである。液晶用スペーサー表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入し、液晶分子が垂直に規則正しく配列するようにして、液晶スペーサー近傍の液晶分子の配向乱れを抑制するものである。



(出典: 特開2000-206540)



(出典: 特開平5-232478)

本願発明:

「【請求項1】表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー。」

引用発明：

「粒子表面を配向基板に対して付着性を有する付着層によって被覆した構成であって、該粒子表面と付着層とは共有結合によって結合されている液晶スペーサであって、

前記粒子は重合体粒子であり、前記付着層として用いられる材料は、

『メチルアクリレート、エチルアクリレート、n-ブチルアクリレート……2-エチルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、……スチレン、 α -メチルスチレン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、弗化ビニル、弗化ビニリデン、エチレン、プロピレン、イソブレン、クロロブレン、ブタジエン』に例示される重合可能な単量体の単独重合体または上記単量体の二種以上の共重合体であって熱可塑性を有するものであり、

粒子表面に上記付着層を構成する重合体との共有結合は、グラフト重合法によって結合せしめたものである、液晶スペーサ。』

判示事項：

本件発明は、引用発明1における付着層を構成する重合体鎖について、その一部に相当する「特定の共重合体鎖」を単に限定しているにすぎず、このような限定によって、引用発明1とは異なる作用効果あるいは格別に優れた作用効果を示すものと認めることもできないから、引用発明1の解決課題である付着性や技術常識の観点から、相違点1が実質的な相違点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、付着層として用い得る単量体の二種以上の組合せがきわめて多数のものになることに照らせば……「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」に該当するいくつかの特定の単量体と、「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体」に該当する他の単量体との組合せによる共重合体を付着層として用いることを示す記載があるとするとはできない。」「したがって……相違点は実質的な相違である。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本件明細書が開示する、重合体粒子表面のグラフト共重合体鎖の長鎖アルキル基に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列することにより、液晶スペーサ周りの配向異常を防止するという本件発明の作用効果は、単独重合、共重合によらず、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたことに基づくものであって、……本件発明の「特定の共重合体鎖」が単独重合体鎖や他の共重合体鎖と比較して格別の作用効果を奏するものということとはでき

ない。」として上記判示事項を示した上、「本件発明は、引用発明1において例示的に列挙された「重合可能な単量体の単独重合体又は上記単量体の二種以上の共重合体であって熱可塑性を有するもの」の中から、「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の1種又は2種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の1種又は2種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子」について一部限定したものというほかはない。……したがって、本件発明と引用発明1の間には、相違点は存しない」と判示した。

ウ 所感 審決は、液晶用スペーサーにおける付着層として、「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」と「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体」との組み合わせからなるグラフト共重合体鎖によるものが、配向基板への付着性の観点から望ましいと認められるような技術常識が存在しないとして、引用発明1に示された多数の物質中にこれに該当する組み合わせが存在するとしても、技術思想としてこの組み合わせが示されているといえないと判断した。しかしながら、このような組み合わせにより格別の効果が生じるものではないことを前提に、判決は、引用例1には、列挙された単量体の重合体鎖であれば、単独重合体鎖、共重合体鎖のいずれにおいても付着層として使用できることが開示されている上、この重合体鎖には本件発明の「特定の共重合体鎖」も包含されていることから、引用例1には、付着層を構成する重合体鎖として、本件発明の「特定の共重合体鎖」に係る技術思想が開示されていると判断した。

イ 進歩性（相違点）の判断誤り（事例②～⑥）

②平成22年（行ケ）第10357号（発明の名称：ゴルフボール）（2部）

不服2009-2586，特願2006-155949，特開2007-319589

「引用発明の目的を実現しようとする、改めてボール全体の硬度分布の最適化することになり、再最適化後のゴルフボールの構成は、本願発明と同様の構成になるとはいえないとされた事例」

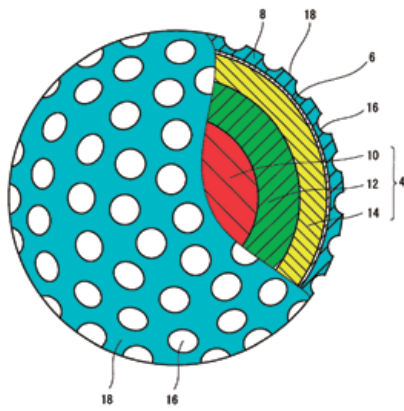
本願発明の概要：

本願発明は、内球、第一中間層、第二中間層及びカバーを備えたゴルフボールに関するものであり、反発性能、スピン性能、スピン安定性及び耐擦傷性能に優れたゴルフボールを提供することを目的とする。

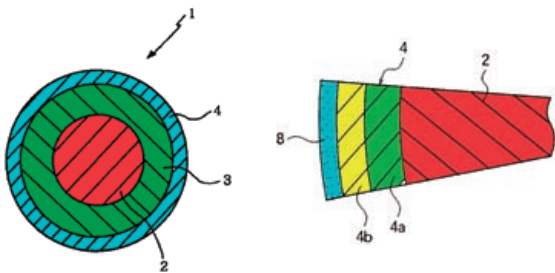
本願発明：

【請求項1】球状のコア4と、このコアの外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなるカバー8とを備えており、

このコア4が、内球10と、この内球の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第一中間層12と、この第一中間層の外側に位置しかつ熱可塑性樹脂組成物からなる第二中間層14とを備えており、この第二中間層のショアD硬度Hsが、第一中間層のショアD硬度Hf及びカバーのショアD硬度Hcよりも大きく、このカバーのショアD硬度Hcが18以上38以下であり、このカバーのショアD硬度Hcが内球の中心のショアD硬度Hiよりも小さく、このカバーの、厚みTc(mm)とショアD硬度Hcとの積(Tc・Hc)が25以下であり、このカバーの厚みTcが0.3mm以上0.8mm以下であるゴルフボール。]



(本願発明)



(引用発明)

(引用例2)

引用発明：

「ソリッドコア2と中間層3とカバー4との3層構造からなるスリーピースソリッドゴルフボールにおいて、コア表面硬度はコア中心硬度より高く、中間層硬度はコア表面硬度より高く、カバー硬度は中間層硬度より高く、中間層及びカバーは共にアイオノマー樹脂を10～100重量%含有する熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されている、スリーピースソリッドゴルフボール。」

引用例2：

「硬い外層カバー4bによってゴルフボールの表面摩擦係数が支配され、そのためあらゆるクラブで低スピン特性になるものであった従来のスリーピースゴルフボールにおいて、外層カバー4bに熱可塑性水系ウレタン樹脂粉末を用いた厚さ200μmの外層カバーより低い硬度の塗膜8(ショアD硬度38)を形成し、該塗膜上にディンプル加工を行うことにより、この塗膜の特性がゴルフボールの表面摩擦係数に影響を及ぼし、ショートアイアンでの打撃時にスピン量が増すという特性が得られること、及び、前記塗膜の厚さは、50～700μmでもよい。」

判示事項：

引用発明は、良好な飛び性能及び耐久性と良好な打感及びコントロール性とを同時に満足し得るゴルフボールを提供することを目的とし、ゴルフボールにおける最適の硬度分布を得ようとするものであるから、塗膜形成後において引用発明の上記目的を実現しようとする、改めてボール全体の硬度分布の最適化(再最適化)することになり、それによって、コア、中間層及びカバーの硬度は変更される。

所感：

ア 審決 審決は、「ソリッドコアと、熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されている中間層と、中間層の硬度より高い、熱可塑性樹脂を主材とする材料で形成されているカバーとの3層構造からなるスリーピースソリッドゴルフボールである引用発明において、ソリッドコアの中心硬度をショアD硬度で38より大きいものとするとともに、ショートアイアンでの打撃時のスピン量を増加させるために、前記カバーにはディンプル加工を行うことなく、熱可塑性水系ウレタン樹脂粉末を用いた厚さ300～650μmの該カバーより低い硬度の塗膜(ショアD硬度38)を形成し、該塗膜上にディンプル加工を行うようにすることは、当業者が、引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて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、「引用発明は、良好な飛び性能及び耐久性と良好な打感及びコントロール性とを同時に満足し得るゴルフボールを提供することを目的とし、コア表面硬度をコア中心硬度よりも高くしコアの硬度分布を適正化すると共に、中間層硬度をコア表面硬度より高く、カバー硬度を中間層硬度より高く構成して、ゴルフボールにおける最適の硬度分布を得ようとするものであるから……引用発明のカバーに、該カバーより低い硬度の塗膜(ショアD硬度38)を形成した場合、塗膜形成前と塗膜形成後では、ボール全体の硬度分布は明らかに異なり……塗膜形成前において最適化されていたボール全体の硬度分布は、塗膜形成後においても最適化されているとはいえなくなり、

その結果、引用発明の上記目的は実現できないことになる。]、「塗膜形成後において引用発明の上記目的を実現しようとする、改めてボール全体の硬度分布の最適化(再最適化)することになり、それによって、コア、中間層及びカバーの硬度は変更されるから、再最適化後のゴルフボールの構成は、本願発明と同様の構成になるとはいえない。]、「本願発明は、当業者が引用発明、引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものとはいえない。」と判示した。

ウ 所感 引用発明は、三層からなるスリーピースソリッドゴルフボールと呼ばれるタイプのものであり、内層から外層になるに従い、硬度が高くなるよう設定されている。この構成に、硬度の低いカバーが形成されれば、本願発明とほぼ同様の構成になることから、審決は、硬度の低い塗膜(カバー)を設けた引用例2等を参酌することにより、本願発明は容易に想到することができるとした。

しかしながら、引用発明は、ゴルフボールの性能を向上させるために、スリーピースソリッドゴルフボールを前提としてこのような硬度設定をしたものである。これに硬度の低いカバーを表面に付け加えると、全体のバランスが変わってしまい、そのまま引用発明の構成を維持できるとは限らないことから、判決は、容易想到とした審決の判断を否定した。引用文献からは、その技術的意義を踏まえて引用発明を認定する必要がある、形式的に認定してはならないことが示された事例である。

③平成22年(行ケ)第10371号(発明の名称:排気熱交換器)(4部)

無効2010-800004, 特願2007-182056, 特許4240136

【本件発明の条件1ないし4は、択一的な数値限定であるとされた事例】

本願発明の概要:

本件発明は、熱機関から排出される排気と冷却水との間で熱交換を行う排気熱交換器に関するもので、チューブおよびインナーフィンを有する構造の排気熱交換器において、インナーフィンとしてオフセットフィンを用いた場合に、高い性能が得られるフィンについての諸条件を求めることにより、排気熱交換器の性能向上を図ることを目的とする。

本願発明:

【請求項1】「エンジン(1)での燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間で熱交換を行うとともに、熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン(1)側へ流出する排気熱交換器(10)において、内部を前記排気ガスが流れ、外部を前記冷却水が流れるステンレス製のチューブ(21)と、

前記チューブ内に配置され、前記排気ガスと前記冷却水との間での熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィン(22)とを備え、

前記インナーフィン(22)は、前記排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が、凸部(31)を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって、前記排気ガスの流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部(32)を備えるオフセットフィンであり、

前記断面形状にて、前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさを f_p とし、前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部と前記凸部との間でフィンによって囲まれた領域の相当円直径を d_e とし、前記切り起こし部の排気流れ方向での長さを L とし、前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さを f_h としたときに、

前記フィンピッチの大きさが、

$$2 < f_p \leq 12 \text{ (単位: mm)}$$

を満足する大きさであり、

前記切り起こし部の排気流れ方向での長さ L が、

$$f_h < 7, f_p \leq 5 \text{ のとき, } 0.5 < L \leq 7 \text{ (単位: mm), (…条件1)}$$

$$f_h < 7, 5 < f_p \text{ のとき, } 0.5 < L \leq 1 \text{ (単位: mm), (…条件2)}$$

$$7 \leq f_h, f_p \leq 5 \text{ のとき, } 0.5 < L \leq 4.5 \text{ (単位: mm), または}$$

$$(…条件3)$$

$$7 \leq f_h, 5 < f_p \text{ のとき, } 0.5 < L \leq 1.5 \text{ (単位: mm) (…条件4)}$$

であって、

さらに、

$$X = d_e \times L^{0.14} / f_h^{0.18} \text{ としたときに、}$$

前記相当円直径 d_e および前記切り起こし部の排気流れ方向での長さ L が、前記粒子状物質が前記インナーフィン(22)に堆積することを抑制するために、

$$1.1 \leq X \leq 4.3$$

を満足する大きさになっていることを特徴とする排気熱交換器。】

引用発明1:

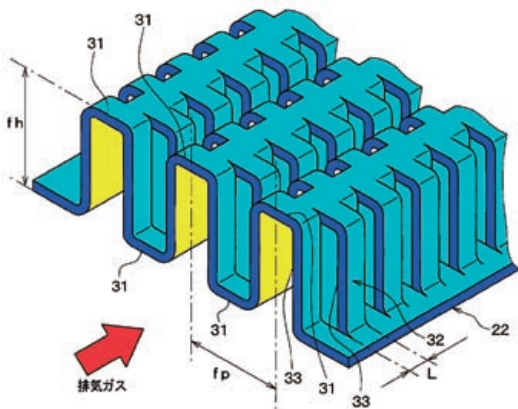
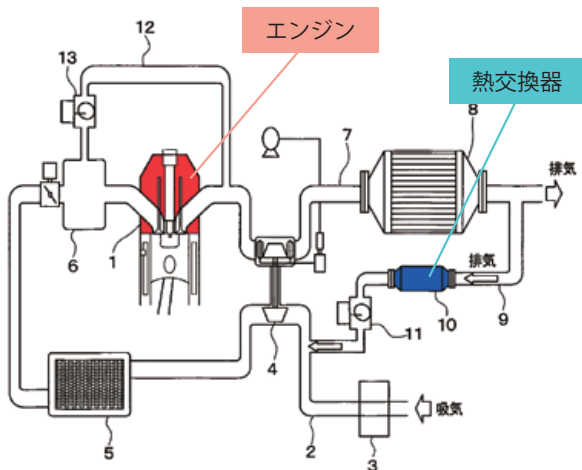
「エンジンから来る排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却剤との間で熱交換を行う排気熱交換器1において、内部を前記排気ガスが流れ、外部を前記冷却剤が流れる管3と、

前記管3内に配置され、熱伝導の改良を可能にするフィン薄板とを備え、

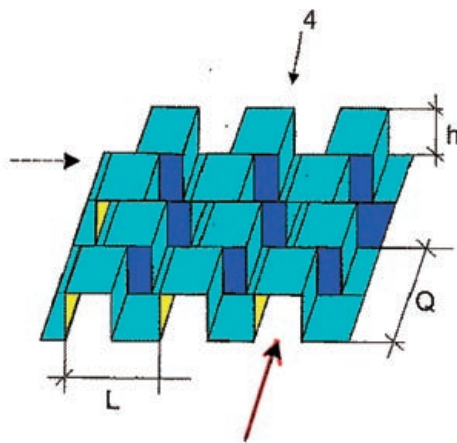
前記フィン薄板は、凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって、部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり、

構造体の縦ピッチを L とし、横ピッチを Q とし、構造体高さを h としたときに、

$$h \text{ は } 1\text{mm から } 5\text{mm,}$$



(本願発明)



(引用発明1)

Lはhの0.5倍から6倍、
Qはhの0.5倍から8倍、
管内の流体直径は0.5mmから10mm
である排ガス熱交換器1。」

判示事項：

本件発明1の条件1ないし4は、択一的な数値限定であるといえる。このことは、本件特許の請求項1では、前記各

条件について、条件1ないし3は、それぞれ「,」で区切られ、条件3と4の間には、「または」と記載されることによって、各条件が択一的なものとして関連づけられていることから明らかである。

所感：

ア 審決 審決は、「本件特許発明1ないし3は、オフセットフィンの最適仕様を決定するために、フィン高さfhとフィンピッチfpの組み合わせに応じて条件1〜4を定め、各条件毎にセグメント長さLの範囲を定めたものであり、オフセットフィンが全ての条件を満たすように設計することに発明の意義がある。一方、甲第1号証発明(引用発明1)は条件3及び4を満たすことができないため、オフセットフィンの最適仕様を決定することはできない。……また、甲第1号証には、 $7 \leq fh$ について一切記載されていないので、甲第1号証発明から条件3及び4を満たすように設計することが当業者にとって容易とはいえない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本件発明1の条件1ないし4は、フィン高さfh、フィンピッチfpの大きさをいずれも重複しない4つの範囲に分け、それぞれの範囲において、EGRクーラの冷却性能と圧力損失の大きさの両方を考慮した指数であるEGRガス密度 ρ に着目し、 ρ 比を99%以上にするセグメント長さLの最適範囲を特定したものであると認められるから、前記各条件は、択一的な数値限定であるといえる。このことは、本件特許の請求項1では、前記各条件について、条件1ないし3は、それぞれ「,」で区切られ、条件3と4の間には、「または」と記載されることによって、各条件が択一的なものとして関連づけられていることから明らかである。」「本件発明1は、条件1ないし4を択一的な数値限定とするものであるから、引用発明1が条件1又は2を充足する以上、条件1ないし4に係る構成については、本件発明1と引用発明1とに相違はない」と判示した。

ウ 所感 本件発明1は、オフセットフィンの最適仕様を決定するために、フィン高さfhとフィンピッチfpの組み合わせに応じて、条件1〜4を定めたものである。当該条件は、フィン高さfhとフィンピッチfpの組み合わせを場合分けし、組み合わせ毎に切り起こし部Lの長さを規定していることから、一つの排気熱交換器として見た場合、条件1〜4を同時に満たす装置は存在し得ない。審決は、引用発明の排ガス熱交換器は条件3及び4を満たすことができないため、この条件を満たすように設計することは容易でないとした。

これに対して判決は、本件発明1は、排気熱交換器のオフセットフィンの最適仕様を決定するための設計方法に関する発明ではなく、所定の条件を満足した「排気熱交換器」に関する発明であると指摘し、各条件の関係を分析して、

この条件は択一的なものであるから、引用発明の排ガス熱交換器は、この条件を満たすもので、相違点とはいえないと判断した。

④平成22年(行ケ)第10345号(発明の名称:圧力波機械付きの内燃機関)(4部)

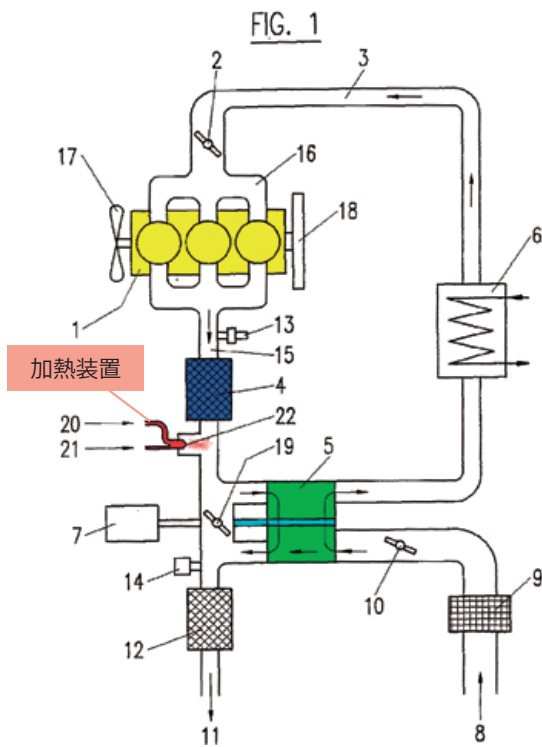
不服2009-10189, 特願2000-508891, 特表2001-515169
 [引用例1及び2は、いずれもエンジンのコールド・スタート特性に関する記載や示唆がないから、動機付けが無いとされた事例]

本願発明の概要:

本願発明は、圧力波機械と少なくとも1つの触媒を包含する内燃機関に関し、圧力波機械のコールド・スタート特性を改善するもの。

本願発明:

【請求項1】「圧力波機械5と、機関1と圧力波機械5との間に配置した調整済み三元触媒4と、触媒および圧力波機械に作用する加熱装置とを組み合わせた火花点火機関1において、機関の排気側の管路において、加熱装置22が前記管路の上流側に設けられた触媒4と前記管路の下流側に設けられた圧力波機械5との間に配置してあり、加熱装置22が空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置であることを特徴とする火花点火機関。」



(本願発明)

引用発明等:

【引用発明1】「圧力波過給機6と、エンジン1と圧力波過給機6との間に配置した触媒22とを組み合わせたガソリンエンジンにおいて、エンジン1の排気通路5において、前記排気通路5の上流側に触媒22を設け、前記排気通路5の下流側に圧力波過給機6を設けたガソリンエンジン。」

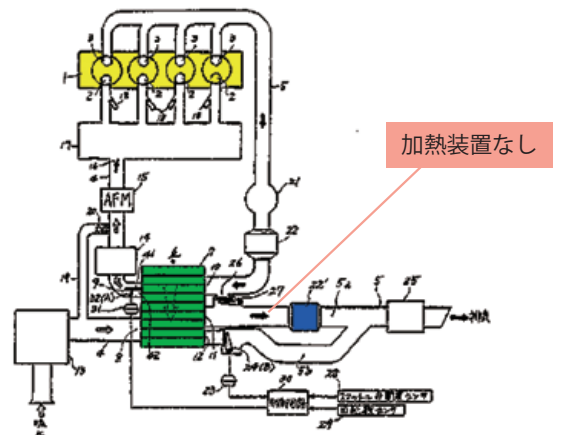
【引用発明2】「圧力波機械5と、圧力波機械5に作用する排気冷却・中間加熱器10とを組み合わせた内燃機関において、エンジン1の排気流路において、排気冷却・中間加熱器10が前記排気流路に設けられた圧力波機械5の上流側に配置してある内燃機関。」

判示事項:

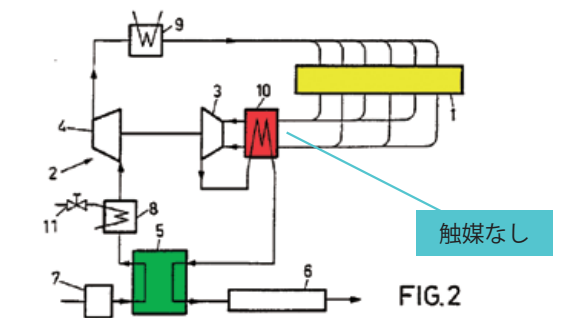
引用例1及び2は、いずれもエンジンのコールド・スタート特性に関する記載や示唆がないから、当該特性の改善とは関係のない技術に関するものであって、これらに記載された発明を基にしてコールド・スタート特性を改善することを想到するに足りる動機付けがない。

所感:

ア 審決 審決は、「刊行物2に記載された発明における……「排気冷却・中間加熱器10」は本件補正発明における「加熱装置」に……相当する。」「刊行物1に記載された発明に……刊行物2に記載された発明……を採用して、……



(引用発明1)



(引用発明2)

「加熱装置」を「排気側の管路において、」管路の上流側に設けられた触媒と管路の下流側に設けられた圧力波機械との間に配置」することは当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本件補正発明の「加熱装置」は、機関の排気側の管路において圧力波機械に流入する排気を外部の熱源又は電気エネルギー源（以下「熱源等」という。）により加熱することで特に圧力波機械のコールド・スタート特性を改善するものである一方、引用例2に記載の「排気冷却・中間加熱器」は、2段式給気を行う機関の排気系において排気間での熱交換を行うものであって、排気を外部の熱源等により加熱するものではなく、……その構成、機能及び作用がいずれも異なっている」とし、上記判示事項の指摘をした上で、

「むしろ、引用例1に記載の発明は、圧力波機械を冷却する可能性を内包しており、引用例2に記載の発明は、熱交換により圧力波機械を含む過給機に流入する排気を冷却するものでもあるから、圧力波機械に流入する排気を加熱する構成を採用する上では、いずれも阻害事由がある。」と判示した。

ウ 所感 審決は、火花点火装置に三元触媒を用いる技術や、内燃機関の排気側の管路に、空気、燃料供給源からなるバーナや電気式加熱装置である加熱装置を設ける技術が周知であることを前提として、引用発明1と2は同一の技術分野に属するものであるから、組み合わせて本願発明を行うことは容易とした。

しかしながら、刊行物1と刊行物2は、圧力波機械のコールド・スタート特性の向上とは関係の無い技術であることから、判決はこれらを組み合わせて本願発明を行う動機が無いとした。容易性の判断においては、本願発明の本質部分に対応する思想が引用する刊行物に存在するか否か、よく注意する必要があることが示された事例である。

⑤平成22年（行ケ）第10351号（発明の名称：臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋）（3部）

不服2009-10504,特願2000-582314,特表2002-529347

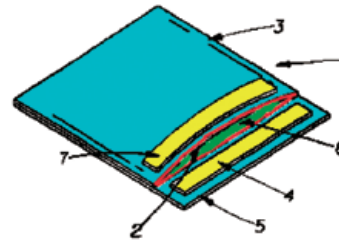
「周知である」ということは、特定の文献に記載、開示された技術内容を上位概念化したり、抽象化したりすることを許容することを意味するものではないとされた事例]

本願発明の概要：

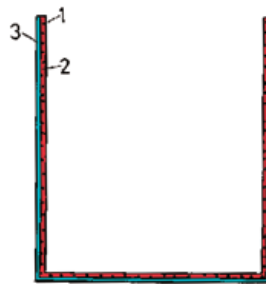
本願発明は、飲食物の廃棄物や食べ残しの処分に用いられる容器に関し、液状の廃棄物を吸収する吸収材と不快な臭気を中和する臭気中和成分を含む、経済的な漏れ止めプラスチック袋である。

本願発明：

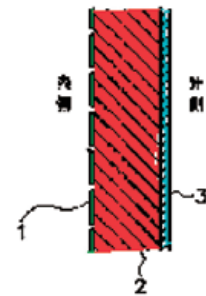
「【請求項1】 飲食物廃棄物の処分のための容器1であって、飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁3と、前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材2と、前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナー6とを備え、前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ、飲食物廃棄物の処分のための容器。」



(本願発明)



(引用発明)



(周知技術)

引用発明：

「【引用発明】「生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋1であって、生ゴミを受け入れるための開口を有し、かつ内面と外面を有するプラスチック袋3と、前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層2とを備え、前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する、生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。」

判示事項：

特定の技術が「周知である」ということは、「主たる引用発明に、特定の技術を適用して、前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題の成否に関する判断過程において、特定の文献に記載、開示された技術内容を上位概念化したり、抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく、また、特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを、当然に許容することを意味するものでもない。

所感：

ア 審決 審決は、「液体不透過性壁3の内表面に隣接して吸収材2が配置されたシート状部材において、その吸収材に隣接して液透過性のライナー1を配置することは、従来周知の事項（周知技術）である……してみると、引用発明における吸収材である吸水性ポリマー層に隣接して、液透過性のライナーを配置することは、当業者が容易になし得たことである。」「吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに、その組成物を吸収材上に被着させて行うことは、従来周知の事項である……してみると、引用発明の抗菌性ゼオライトを吸収材上に被着することは、当業者が容易になし得たことである。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「審決において、特許法29条2項が定める要件の充足性の有無、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて、出願に係る発明を容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては、客観的であり、かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。」「容易想到であるか否かを判断するに当たり、『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって、前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となる。」「もっとも、『従たる引用発明等』は、出願前に公知でありさえすれば足りるのであって、周知であることまでが求められるものではない。しかし、実務上、特定の技術が周知であるとするにより、『主たる引用発明に、特定の技術を適用して、前記相違点に係る構成に到達することが容易である』との立証命題についての検証を省く事例も散見される。」「審決は、『主たる引用発明』に『従たる引用発明等』を適用することによって、容易想到性を判断したものではなく、『特定の引用発明』のみを基礎として、これに特定の技術事項が周知であることによって、本願発明と引用発明との相違点に係る構成は、容易に想到することができる」との結論を導いた」と判示した。

ウ 所感 審決は、本願発明と引用発明を対比し、相違点を二つあげたが、何れの相違点についても、周知技術であるとの理由のみで容易想到とした。

判決は、このような審決の記載では、容易であるとの結論を示しているだけで、そのような結論に至った合理的な理由を示したことになるとして、上記のように判示している。また、容易想到の考え方として「通常は、先行技術たる特定の発明（主たる引用発明）から出発して、先行技術たる別の発明等（従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等）を適用することによって、出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点（主たる引用発明と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準

としてされる例が多い。」とした上で、ここでいう特徴点とはどのようなものか、またそれを把握する際にどのような点に留意する必要があるかなどについても説示している。

⑥平成22年（行ケ）第10388号（発明の名称：複数の加入者間におけるデータ交換方法、通信システム、バスシステム、メモリ素子、コンピュータプログラム）（3部）
不服2008-19854，特願2001-397733，特開2002-232430
[引用発明は、高いスループットを実現することを解決課題とする発明であって、最大の待ち時間を保証することを解決課題とする発明ではないとされた事例]

本願発明の概要：

本願発明は、バスシステムを介して互いに接続されている複数の加入者間のデータ交換であって、メッセージの送信がより少ない待ち時間で高い確率で可能であって、また最悪の場合において有限の最大待ち時間を保証することが可能なデータ交換方法に関する。

本願発明：

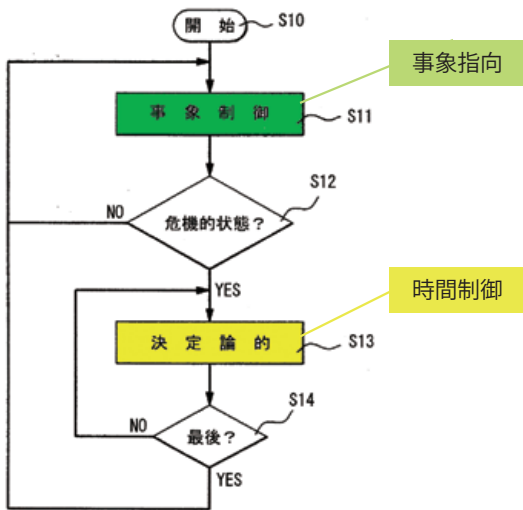
【請求項1】（補正後発明）バスシステムを介して相互に接続されている少なくとも2つの加入者間におけるデータ交換方法であって、
前記データは、前記加入者から前記バスシステムを介して伝送されるメッセージ内に含まれており、
前記バスシステムの負荷に従って、伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過する予め設定される待ち時間が保証できる間は、前記データは事象指向でバスシステムを介して伝送され、
他の場合には、前記データは時間制御されるモードでバスシステムを介して伝送される、
ことを特徴とする複数の加入者間におけるデータ交換方法。】

引用発明：

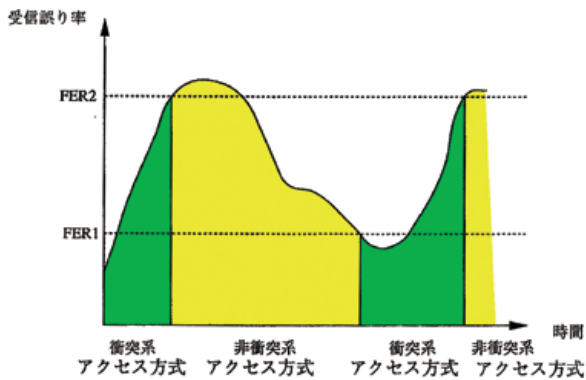
「無線通信媒体を介して相互に接続されている無線基地局と端末間におけるデータ交換方法であって、
前記データは、前記端末から前記無線通信媒体を介して伝送されるパケット信号内に含まれており、
前記無線通信媒体の負荷に従って、伝送すべきパケット信号の受信誤り率が小さい場合には、前記データは衝突の起こりうるアクセス方式で無線通信媒体を介して伝送され、
他の場合には、前記データは衝突の起こりえないアクセス方式で無線通信媒体を介して伝送される、
無線基地局と端末間におけるデータ交換方法。」

判示事項：

引用発明は、高いスループットを実現することを解決課題



(本願発明 (補正後発明))



(引用発明)

とする発明であって、最大の待ち時間を保証することを解決課題とする発明ではない。引用発明と補正後発明との解決課題が相違する以上、引用発明における「伝送すべきパケット信号の受信誤り率のしきい値を設定すること」から、補正後発明における「伝送すべき各パケット信号の送信から受信までの待ち時間を設定すること」に変更する動機付けはなく、また、その作用効果においても相違するから、上記変更が、「当然に導きうる単なる判断指標の変更に過ぎない」ということはできない。

所感：

ア 審決 審決は、「引用例には、受信誤り率の大小の判定に予め設定されたしきい値を用いることが記載されている……が、伝送すべきパケット信号の衝突が少ない場合に、伝送すべき各パケット信号の送信から受信までの待ち時間が小さくなることは理の当然であるから、伝送すべきパケット信号の受信誤り率のしきい値を設定することから、伝送すべき各パケット信号の送信から受信までの待ち時間

を設定することへの変更は、当然に導きうる単なる判断指標の変更に過ぎない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「補正後発明は、通常の場合においては少ない待ち時間で高い確率でメッセージ（データ）の伝送が可能であるとともに、最悪の場合においても有限の最大待ち時間を保証することを解決課題とし、その課題を解決するために、「前記バスシステムの負荷に従って、伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過する予め設定される待ち時間が保証できる間は、前記データは事象指向でバスシステムを介して伝送され、他の場合には、前記データは時間制御されるモードでバスシステムを介して伝送される」との構成を採用したのであるから、上記「時間制御されるモード」は、有限の最大待ち時間を保証するように制御されるアクセス方式といえることができる。

これに対して、引用発明では、受信誤り率が小さい場合においては接続遅延が小さく、かつ、受信誤り率が大きい場合（高トラヒック時）においても高いスループットを実現する多重アクセス方式を提供することを解決課題として、同課題を解決するため、端末と無線基地局間の通信トラヒックに応じて、受信誤り率が小さい場合にはALOHA方式のような衝突の起こり得る多重アクセス方式を用い、受信誤り率が大きい場合にはポーリング方式のような衝突の起こり得ない多重アクセス方式を用いる構成とした発明である。」「引用発明と補正後発明において、「伝送すべきパケット信号の衝突が少ない場合に、伝送すべき各パケット信号の送信から受信までの待ち時間が小さくなる」ことがあるとしても、引用発明と補正後発明との解決課題が相違する以上、引用発明における「伝送すべきパケット信号の受信誤り率のしきい値を設定すること」から、補正後発明における「伝送すべき各パケット信号の送信から受信までの待ち時間を設定すること」に変更する動機付けはなく、また、その作用効果においても相違するから、上記変更が、「当然に導きうる単なる判断指標の変更に過ぎない」ということはできない。」と判示した。

ウ 所感 本願の補正後発明は、データを通信するシステムにおいて、通信量が比較的少ないときはデータを短時間で送信できるモードとする一方、通信量が多く、バスシステムが混雑した状態においても、一定の待ち時間で通信を可能とするモードに切り替える発明である。引用発明も、補正後発明と同様に、通信の混雑状況に応じて通信モードを切り替え、効率的に通信を行おうとするものであり、非常に類似した発明であるとはいえるが、混雑時でも一定の待ち時間で通信を可能とするとの思想自体は無い。本願補正後発明の本質部分に相当する思想がないことから、容易想到とはいえないとされた事例である。

(2) 新規事項追加の判断誤り (事例⑦)

⑦平成23年(行ケ)第10072号(発明の名称: ゴルフ用クラブの展示用支持装置)(4部)

無効2010-800037, 特願2003-126752, 特許4334269

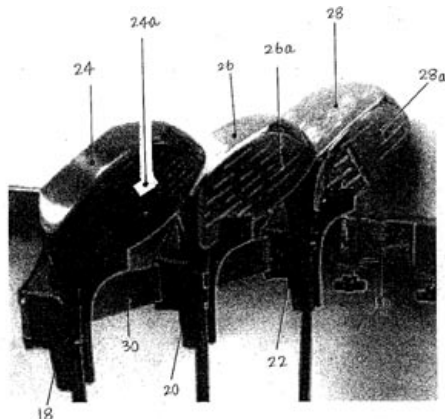
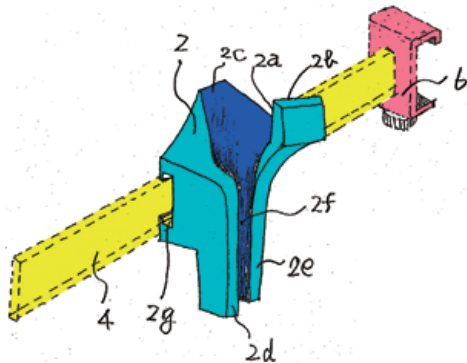
[同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから, 当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとはいい難いとされた事例]

本願発明の概要:

本件発明は, 小さくコンパクトに作ることができ, そのため, 展示物であるクラブ, とくにクラブヘッドを目立たせ, 展示に於ける装飾効果ももたらすことができるゴルフ用クラブの展示用支持装置に関する。

本願発明:

【請求項1】フック部材2と, 当該フック部材を一つ又は複数着脱自在に取り付ける長尺な連結部材4と, 上記連結部材の端部に設けたブラケット6とからなり, 上記フック部材は本体と, 上記本体の上部に設けられてゴルフ用クラブのヘッドを支持するヘッド支持部と, 上記本体の胴部に上記ヘッド支持部に連なりながら下方に向けて形成されて上記ゴルフ用クラブのシャフト部を挿入させるシャフト案内溝2fと, 上記本体に形成されて上記連結部材を上記本



体と交叉する方向に挿入させる溝又は孔2gとで構成され, 上記連結部材を上記フック部材に挿入し, 更に上記連結部材を上記ブラケットを介して展示装置に取付け, 次いで上記ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させることを特徴とするゴルフ用クラブの展示用支持装置。」(上記下線部が本件補正事項)

判示事項:

「当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると, 本件補正事項中の①「当てがう」こと, ②「挿入」すること, ③「吊り持ちさせる」こと及び④「展示させる」ことの4つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係については, これを同時動作を意味すると解する特段の記載がない一方で, これらの動作の間に同時並行関係又は時間的な順序関係があること, すなわち同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから, 本件補正事項は, 同時状態の意味のほか, 同時動作の意味を有するからといって, 当初明細書等の記載から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するものとはいえない。」

所感:

ア 審決 審決は, 「「ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させる」は, 「ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがう」と「シャフトを上記シャフト案内溝に挿入」することが同時に行われ, その後, ゴルフ用クラブを「吊り持つ」と「ゴルフ用クラブを展示させる」ことが同時に行われる, という意であるものと解される。」「当初明細書等の記載を総合しても, ゴルフ用クラブの展示装置において, 「ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがう」と「シャフトを上記シャフト案内溝に挿入」することを同時に行って, ゴルフ用クラブを展示させることが, 自明であるとはいえないし, また, 当初明細書等のすべての記載を総合することにより……導き出すこともできない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は, 「本件補正事項に属する4つの動作, すなわち①「(ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを) 当てがう」こと, ②「(シャフトをシャフト案内溝に) 挿入」すること, ③「(ゴルフ用クラブを) 吊り持ちさせる」こと及び④「(ゴルフ用クラブを) 展示させる」こと……について検討すると, 本件補正事項の……「ながら」という文言は, 「同時にあれとこれとをする意。」という2つ以上の動作の同時並行関係を意味する場合, すなわち, 同時動作のほか, 「……のままで。」というように, このよ

うな同時並行関係(同時動作)を意味しない場合、すなわち、同時状態がある」,「同時状態の意味を採用した場合には、本件補正事項は、同時並行関係や時間的な順序関係を含意せず、本件発明の特徴を説明するために①ないし④の4つの動作を並列していると解釈されることになる」,「当初明細書等には、……4つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係については、これを同時動作を意味すると解する特段の記載がない一方で、これらの動作の間に同時並行関係又は時間的な順序関係があること、すなわち同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから、……「ながら」との文言が、動作の同時並行関係を含意しない「……のまままで。」との同時状態の意味のほか、に、「同時にあれとこれとをする意。」との動作の同時並行関係、すなわち同時動作の意味を有するからといって、当初明細書等の記載から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するものとはいい難い。」と判示した。

ウ 所感 本件補正事項には、動作を意味するとも解される、①「(ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを) 当てがう」こと、②「(シャフトをシャフト案内溝に) 挿入」すること、③「(ゴルフ用クラブを) 吊り持ちさせる」こと及び④「(ゴルフ用クラブを) 展示させる」ことという、4つの事項が特定されている。審決は、これらは動作を表すと解釈し、そのような動作は当初明細書等には開示されていないとして、新規事項を追加するものと判断した。

判決は、本件補正事項は動作を表すとも、状態を表すとも解釈できるとした上で、当初明細書には動作を意味することを否定も肯定もする記載が無いのであるから、動作を意味すると解することができるとしても、新規事項を追加したことにはならないとして審決を取り消した。

なお、この補正は審査段階でされたものであるが、審査では新規事項とは判断されず、特許が認められている。

☆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
(8/25) (4部)	平成22年(行ケ)第10408号 (発明の名称:ポンプ) 不服2009-23754, 特願2004-190665, 特開2005-42714	相違点 判断の 誤り	
(9/8) (4部)	平成22年(行ケ)第10404号 (発明の名称:パンチプレス機における 成形金型の制御装置) 無効2007-800014, 特願平09-209778, 特許3727445	相違点 判断の 誤り	当Z
(9/28) (1部)	平成23年(行ケ)第10056号 (発明の名称:周期的分極反転領域を持つ 基板の製造方法) 不服2010-172, 特願2004-12784, 特開2005-208197	相違点 判断の 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、「Z」は無効とする審決結果であることを意味する。)

今期取り消された判決における事例⑤では、審決における進歩性判断の論理構成、周知技術の取り扱いなどについて、参考になる指摘がされているので、ここで改めて紹介する。

進歩性の判断は、通常、本願発明と引用発明を認定した後、本願発明と引用発明を比較して相違点を抽出し、当該相違点を他の引用例等により埋めることができるか否かを検討することにより行う。この点、本判決でも、「通常は、先行技術たる特定の発明(主たる引用発明)から出発して、先行技術たる別の発明等(従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等)を適用することによって、出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点(主たる引用発明と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。」としている。

この相違点(特徴点)について本判決では、「特徴点」は、審決が選択、採用した特定の発明(主たる引用発明)と対比して、どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれるものであって、絶対的なものではない。発明の「特徴点」は、そのような相対的な性質を有するものであるが、発明は、課題を解決するためにされるものであるから、当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から、当該発明と主たる引用発明との相違に着目して、的確に把握することは、必要不可欠といえる。」と説示している。相違点の把握においては、この点を意識する必要がある。普通、この解決課題、解決方法は、本願明細書で示されたものになる。ただし、引用発明自身が、すでに本願発明の解決方法を有している場合があり、解決課題等も、必ずしも絶対的なものといえないことには留意する必要がある。

また、審決における周知技術の取り扱いについて、本判決では、「実務上、特定の技術が周知であることににより、「主たる引用発明に、特定の技術を適用して、前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。」と、厳しい指摘がされている。「周知技術」という場合、適用する動機付けを有することも含んで呼ぶのが普通であることから、周知技術とさえすればそれで足りると誤解しているケースもあると思われる。しかしながら、ほんの付加的な構成であるならともかく、少なくとも発明の本質部分にかかるような構成については、審決においてこの点の検証内容の明示を欠かしてはならないということである。