

— 平成23年度第4四半期の判決について —

第1 はじめに

平成23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59件（査定系42件、当事者系17件）、意匠は1件（査定系）であった。審決取消件数（取消率）は、特実15件（25.4%）で、意匠の取消判決はなかった。

特実における審決取消率の内訳を見てみると、査定系については、取消率は23.8%（取消件数10件）で、前年度の取消率23.3%とほぼ同じであり、当事者系については、無効Z審決が8件中2件取り消されたため、取消率は25.0%となり、前年度の取消率22.5%を若干上回った。また、無効Y審決も9件中3件取り消され、取消率は33.3%で、前年度の取消率19.7%を大きく上回ったため、当事者系全体の取消率は29.4%となって、前年度の取消率20.8%を上回ってしまった。

取消事由についてみると、査定系では進歩性判断の誤りが8件、新規性判断の誤りが1件、手続き違背が1件であった。当事者系では、新規性判断の誤りが1件で残りの4件は進歩性判断の誤りであった。査定系、当事者系合わせて、15件中12件が進歩性判断の誤りで取り消され、第3四半期と同様に、進歩性判断の誤りが突出して多い結果となった。

今回は、これら特実の敗訴案件15件の中から6件と、初めての試みとして、審決が支持された1件を選んで紹介する。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 特実系審決取消等の事件

紹介する当期の事件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②）
 - ウ 相違点の判断誤り（事例③～⑥）
- (2) 記載要件の判断支持（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23年（行ケ）第10241号（発明の名称：電力システム）（3部）

不服2010-8780，特願2005-505005，公開WO2004/073136

〔本願補正発明における「電力需給線路」は、「従来の電力系統」を含まない点において、先願発明の「送配電線網」と相違するとされた事例〕

本願発明の概要：

本件発明の目的は、従来の電力系統に拠らない電力システムを提供することであり、本件発明では、基本的には各電力需給家は自立している電力システムであって、電力不足・電力余剰が生じたときは、他の電力需給家との間で電力の需給を行い、またこれによりシステム全体で自立するもの。

本願（補正）発明：

〔【請求項1】少なくとも1つの発電機器101，少なくとも1つの蓄電機器102および少なくとも1つの電力消費機器103と、電力需給制御機器104を備えた電力需給家11の複数が夫々の電力需給制御機器において電力需給線路Wにより相互接続されてなる電力システムにおいて、

前記電力需給制御機器は、当該電力需給制御機器が備えられた前記電力需給家において電力不足が生じるか否か、または電力余剰が生じるか否かを判断し、

当該電力需給家において電力不足が生じる場合には、前記発電機器および／または前記蓄電機器を備えた他の電力需給家から電力需給線路を介して電力を受け取り、

当該電力需給家において電力余剰が生じる場合には、他の電力需給家に電力需給線路を介して電力を渡す、ことを特徴とする電力システム。〕

本願明細書中の記載：

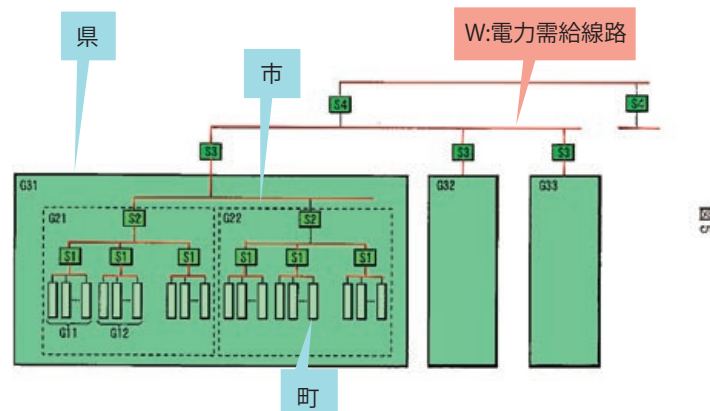
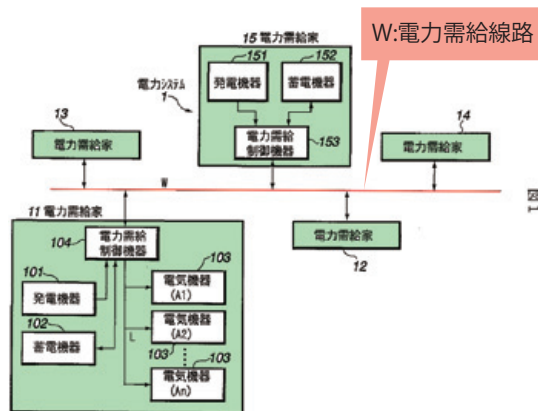
「たとえば、電力需給家群G11，G12，……は「町」単位、G21，G22，……は「市」単位、G31，G32，G33，……は、「県」単位とされる。」

(審決認定) 先願発明：

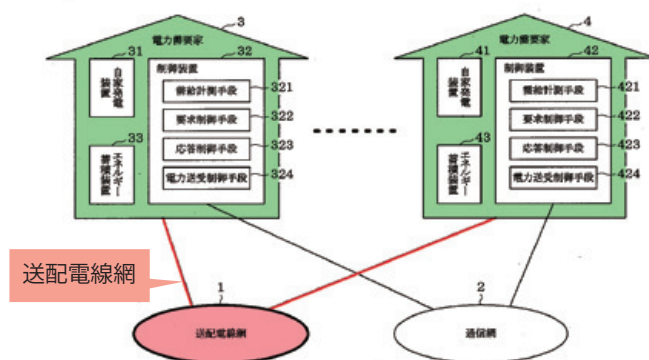
「自家発電装置31，エネルギー蓄積装置33および少なくとも1つの電力消費機器と、制御装置32を備えた電力需要家3の複数が制御装置において送配電線網1により相互接続されてなる電力需給調整システムにおいて、

前記制御装置は、当該制御装置が備えられた前記電力需要家において電力が不足するか、または電力が余剰しているかを判定し、

当該電力需要家において電力が不足すると判定した場合には、前記自家発電装置および前記エネルギー蓄積装置を備えた他の電力需要家から送配電線網を介して受電し、



(本願発明)



(先願発明)

当該電力需要家において電力の余剰と判定した場合には、他の電力需要家に送配電線網を介して送電する、電力需給調整システム。」

判示事項：

本願補正発明における「電力需給線路」は、請求項1の記載のみでは、その技術的意義が明確ではないから、発明の詳細な説明の記載を参酌する。

本願補正発明における「電力需給線路」は、「従来の電力系統に拠らない」ことを目的とするものであって、「電力需給線路」は、「従来の電力系統」とは異なるとともに、電圧等の整合を行うための構成を含んでいないと解するのが相当である。

そうすると、本願補正発明における「電力需給線路」は、「従来の電力系統」（大規模発電所を頂点とし需要家を裾野とする「放射状系統」を基本とする広域かつ大規模な単一システムを前提とする電力設備）を排除しているものと解すべきである。

他方、先願発明では、「既存の系統を利用することなく、別個に送電及び受電を行うための技術的構成」は示されていないというべきである。

以上によれば、本願補正発明の「電力需給線路」は、従来

の電力系統でないとともに「電力需給制御装置」とも区別されているのであって、両者が相当するということはない。

そうすると、本願補正発明における「電力需給線路」は、「従来の電力系統」を含まない点において、先願発明の「送配電線網」と相違する。本願補正発明と先願発明に相違点は認められないとした審決には誤りがあるというべきである。

所感：

ア 審決 審決は、「先願発明の「送配電線網」は、複数の電力需給家（「電力需要家」）が送配電線網を介して送電又は受電をしている。本願明細書及び図面には、「電力需給線路」について何等定義が無く、また、広辞苑によれば、本願補正発明の「電力需給線路」のうち、「需給」とは「需要と供給」のことであり、「線路」とは「電力輸送・通信用など、有線式電気回路の総称」のことであるから、審判請求人主張のように「電力需給線路」が「送配電線網」と概念的に異なるとは認められず、「電力需給線路」の概念に「送配電線網」が含まれるものと認められる。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「本願補正発明は、従来の電力系統に拠らない電力システムの提供を目的とするものであるから、仮に、「線路」に変圧器等が含まれることや、変電所、変圧器を用いて昇圧して送電することが技術常識であり、補正明細書の記載に、「電力需給線路W」として「送配電線網」を用いないことが明示されていないとしても、少なくとも「従来の電力系統」を前提とする電力設備が本願補正発明における「電力需給線路」に含まれると理解する根拠はない」とした。

ウ 所感 本願明細書には、電力需要家を結ぶ単位として、「町」、「市」、「県」単位でも良いとの記載もあり、このような広範囲のエリアを結ぶ場合、通常、その中に大規模発

電所のような何らかの電力設備が含まれることが多い。審決は、このようなことを念頭にしつつ、「線路」という用語が有する一般的な意味から、本願発明の「電力需給線路」が先願発明の「送配電線網」に相当すると判断したようである。

しかしながら、請求項の用語がそれ自体で明確であればともかく、一義的に技術的意義が理解できない場合は、明細書全体の記載を参酌する必要がある。発明の意義を良く踏まえて用語の意味内容を理解しないと、解釈を誤ることが示された事例である。

イ 認定の誤り（事例②）

②平成23年（行ケ）第10314号（発明の名称：炭化方法）（3部）

無効2009-800227，特願平07-252462，特許3364065

〔引用発明は、脱水したパルプ廃滓の表面をベントナイト等で被覆しなくても酸化が抑制され炭化することができるものであり、本件訂正発明の炭化方法とは、その技術的意義を異にするとされた事例〕

本願発明の概要：

本件発明は、可燃物を炭化させるための炭化方法に関し、閉塞性のある燃焼空間内に可燃物をプールし、ガス成分を燃焼させて炭化物を得るものにおいて、可燃物から炭化物を工業的に効率良く生産することが可能である炭化炉を提供することを目的とする。

本件（訂正）発明5：

「木材、穀物の殻もしくはコーヒー粕等の粒状の固体からなる可燃物あるいは該可燃物を含む材料を出発原料とし、該出発原料に水を添加し、もしくは添加しないで出発原料の水分量を所要量に調整し、該出発原料とベントナイトを含む無機質粘結材とを混練して原料の表面を該無機質粘結材で被覆して、該原料を、大気へ開放された筒状の炉部を有する炭化炉の該炉部内を、該炉部の一端側にある投入口側から他端側にある排出口側へ送り、該原料の送り方向とは反対方向から、原料のガス成分に着火および燃焼させ、前記投入口側で原料を乾燥させ、前記排出口側で、前記無機質粘結材が被覆されていることにより可燃物の酸化を抑制しつつ焼成して、前記可燃物を炭化させることを特徴とする炭化方法。」

引用発明（引用刊行物1発明）：

「パルプ廃滓を出発原料とし、該出発原料を脱水したものにベントナイトを添加し、ロータリキルンへ装入し、熱風吹込温度を700℃又は800℃として、パルプ廃滓を炭化させる炭化方法。」

判示事項：

本件訂正発明における「原料の表面を該無機質粘結材で被覆し」における「被覆」とは、原料の表面の一部に無機質粘結材が存在する程度では足りず、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆うが、他方、原料に着火でき、原料のガス成分を燃焼できる程度を超えるほどには原料の表面を覆わないことを意味するものと解される。

引用発明は、脱水したパルプ廃滓の表面をベントナイト等で被覆しなくても酸化が抑制され炭化することができるものであり、本件訂正発明の上記炭化方法とは、その技術的意義を異にする。したがって、本件訂正発明の相違点1及び4に係る構成は、実質的な相違点とはいえないとした審決の判断には誤りがある。

所感：

ア 審決 審決は、「引用刊行物1発明において、ケーキ状に脱水したパルプ廃滓にベントナイトを添加し、混練したものは、ベントナイトがバインダとして作用するとともに、脱水したパルプ廃滓の表面に一部存在しているといえる。引用刊行物1発明の炭化方法においては、灰分、すなわち、燃焼して灰となったものが存在しているから、実質的に酸素が供給された状態であるといえるので、そのような状態において、水ガラスやベントナイト等の無機質のバインダがパルプ廃滓の表面に一部存在していることにより、酸化を抑制しつつ焼成されているということは、「炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆っている反面、原料のガス成分に着火および燃焼させることができる程度には原料の表面を覆わない部分が存在する」ものであるということが出来る。

そうしてみると、刊行物1における「一部存在」は、本件訂正発明5における「被覆」に該当するということができる。」と認定、判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「引用発明は、炭化した際の微粉化を避け、比較的そろった粒状物を得るため、水ガラス、でんぶんのり、ベントナイト等をバインダとして添加するものであり、微粉化が避けられる結果、収率の向上が図られるものと理解することができる。したがって、引用発明において、原料であるパルプ廃滓とベントナイト等のバインダが混練された結果、パルプ廃滓の表面にベントナイト等が一部存在しているとしても、ベントナイト等を用いてパルプ廃滓を被覆することにより、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆っていると認めることはできない。」と判示した。

ウ 所感 請求項における用語の意味内容は、発明の意義との関係を踏まえて解釈する必要がある。本件発明における「被覆」の意味について、審決は、「被覆されることによって、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆っていることが必要である反面、原料のガス成分に着火および燃焼させることができる程度には原料の表面を覆わない部分が存在することを意味するもの」と解しており、これ自体は正当である。しかしながら、引用例における、ベントナイト等のバインダが有する技術的意義を良く見極めることなく、「表面に一部存在」していることが本件発明の「被覆」に相当すると認定、判断してしまった。

本件発明に引きずられて引用例を解釈してしまったことが、引用例の認定誤りを引き起こし、実質的な相違点ではないとした判断誤りにつながったものである。

ウ 相違点判断の誤り（事例③）

③平成23年（行ケ）第10193号（発明の名称：椅子式マッサージ機）（2部）

無効2010-800133，特願平09-172370，特許3597014

「非突出状態とすることや、突出量を適宜小さく調整することは、甲1公報自体に示唆等がなくとも、適宜なし得ることとされた事例」

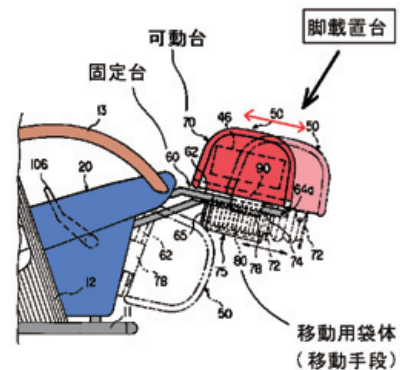
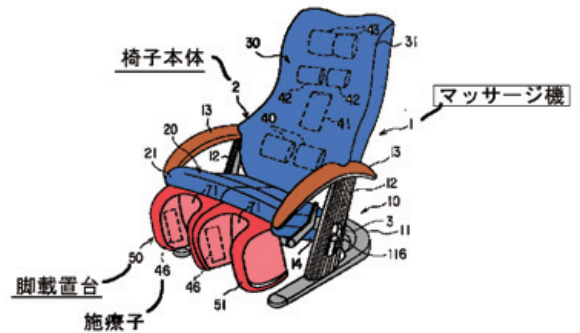
本願発明の概要：

本件発明は、脚部をマッサージする脚用施療子を有する脚載置台が設けられた椅子式マッサージ機に関し、脚載置台を固定台と施療子が設けられた可動台とで構成し、この可動台を前後方向に移動させるようにしたものにおいて、施療子が脚部を強く押圧したまま移動することを防止し、脚部が施療子の移動方向に引っ張られて痛みを覚える等の問題を排除することを目的とする。

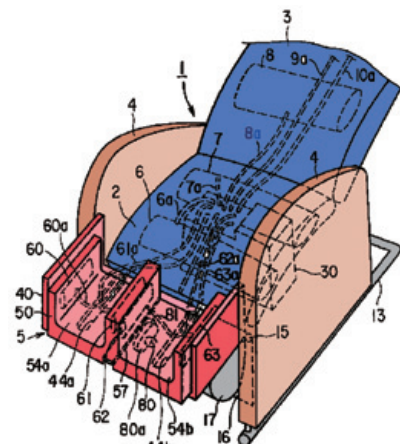
本願発明：

「【請求項1】座部20および背もたれ部30を有する椅子本体1と、施療子46が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台50と、この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段80と、前記施療子を突出動作させる駆動手段と、入力手段と、この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え、

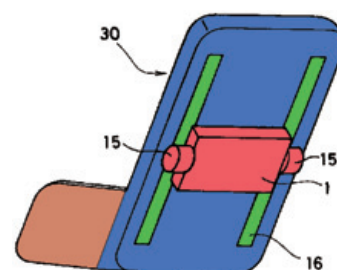
マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に、前記制御手段によって、前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。」（下線部は、引用発明1との相違点）」



（本願発明）



（甲1発明）



（甲3公報）

甲3記載事項：

「【発明の効果】この発明のマッサージ機によれば、施療子が本体内に位置するとき、すなわち施療子が人体に接触していないときだけ、施療子間の幅、施療子の前後方向および上下方向を調整できるようにしたので、それらの調節用の駆動源に大きな負荷がかからず、耐久性が向上する。また、これに伴い、調節用の駆動源は低出力のものでよいためコンパクトな形にすることができるという効果がある。」

甲1発明：

「座部2および背もたれ部3を有する椅子本体1と、
脚用袋体60～63が設けられ前記椅子本体1に前後方向に移動可能に設けた脚支持台50と、
この脚支持台50を椅子本体1に対して前後方向に移動させる移動手段と、
前記脚用袋体60～63を膨張させるエアコンプレッサー30と、
リモートコントロール装置36と、
このリモートコントロール装置36からの信号の入力によって前記エアコンプレッサー30と前記移動手段を制御する制御手段35とを備える椅子式エアーマッサージ機。」

判示事項：

甲1発明のマッサージ機は、甲2公報～甲4公報に記載された椅子式マッサージ機とは同一の技術分野に属するものであり、施療子を設けた場所は異なるとしても、施療子が身体に沿って移動するという点においては技術的に共通するものであるから、当業者が、脚部用の移動する施療子を設けた甲1発明に接した場合に、施療子の移動に関する一般的な課題を認識し、これを解決するために周知の技術事項を甲1発明に適用して、スイッチ操作等の入力に応じて制御回路が施療子を移動させる際に、突出量を最小とする、すなわち非突出状態とすることや、突出量を適宜小さく調整することは、甲1公報自体に示唆等がなくとも、適宜なし得ることというべきである。

所感：

ア 審決 審決は、「甲第1号証発明における移動手段の制御は脚の被施療部のストレッチマッサージを行うためのものである。

したがって、甲第1号証には、マッサージ中において、脚載置部に載置された被施療部に対する施療子の位置を変えることについて記載も示唆もない。

よって、甲第2号証～甲第6号証に、請求人の主張するおりの課題あるいは周知技術が記載されているとしても、甲第1号証発明にこれらの証拠に記載された技術事項を適用する動機付けがあるとはいえない。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「マッサージ機の技術分野において、施療子を移動させる際に突出量が大きいと、使用者の身体に対する危険がある、あるいは、駆動装置に大きな負荷がかかるなどといった問題の存在は、当業者にとって広く知られた周知の課題であったと認められ、そのような課題を解決するために、施療子の突出量を最小にして、あるいは突出量が小さくなるよう調整して移動させることも、周知の技術事項であったと認められる。」とした上で、上記の如く判示した。

ウ 所感 本件発明は、脚載置台を備えたマッサージ機において、施療子をマッサージ中に移動させたときに生じる問題を解決するためのものである。甲1発明は、脚のマッサージを行うマッサージ機ではあるが、マッサージ中に施療子を移動させることが記載されていないことから、審決は、本件発明が問題としたマッサージ中の課題は、甲1発明では想定されないとして容易想到性を否定した。

これに対し判決は、甲2公報～甲4公報から見て、本件発明の課題はマッサージ機において一般的な課題であり、当業者であれば、甲1発明でもそのような課題を有することは認識できるとした。その上で、甲2公報～甲4公報は脚をマッサージするものではないが、椅子式マッサージである点で本件発明と技術分野が同じといえること、施療子に関する技術的共通性を有することから、これらに開示された周知の技術事項を甲1発明に適用することは容易とした。課題、技術分野のとらえ方に関して参考になる事例である。

④平成23年（行ケ）第10130号（発明の名称：気泡シート及びその製造方法）（2部）

無効2010-800090，特願2003-320363，特許4126000

「積層体の発明は、複数層がどのように機能を維持していたかを具体的に検討しなければ層を省略できるとはいえないから、二層の機能を一層で担保できる材料があれば一層のものに代えることが直ちに容易想到であるとはいえないとされた事例」

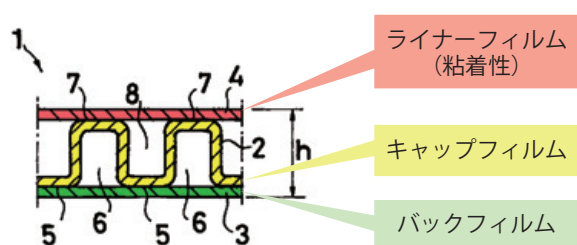
本件発明の概要：

本件発明は、気泡シートにおいて、被包装物をしっかり固定するためにシートに粘着性を付与するにあたり、粘着材層を積層あるいは塗布した従来の気泡シートにおける、粘着剤を塗布する手間がかかる、あるいは気泡シートの巻き戻しが困難であるという課題を解決するために、ライナーフィルムとして水素化スチレン・ブタジエン系共重合体を原材料とした。

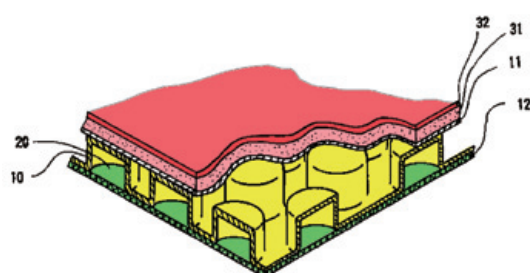
本件発明：

「【請求項3】多数の凸部が形成されたキャップフィルムと、

当該キャップフィルム的一方の面に設けられたバックフィルムと、前記キャップフィルムの方の面に設けられた一層からなるライナーフィルムと、を有する三層構造を備え、内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって、キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり、ライナーフィルムの原材料が、ポリオレフィン系樹脂を30重量%以下含有する水素化スチレン・ブタジエン系共重合体とポリオレフィン系樹脂とのブレンド物であり、前記ライナーフィルムは、前記ブレンド物を溶融押し出しし、融着することにより前記キャップフィルムに直接設けられ、前記バックフィルムの背面である、前記キャップフィルムと接しない面に、前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成した気泡シート。」



(本件発明)



(引用発明1)

引用発明等：

【引用発明1】「基材としてのポリオレフィンフィルム31の片面に、粘着力が0.7～25(N/50mm)である粘着剤層32を有し、他面に熱可塑性樹脂からなる緩衝材シートを有する表面保護粘着シートであって、真空成型により予め多数の凸部を形成した緩衝材シートとしてのポリオレフィンフィルム10を保護用のポリオレフィンフィルム12と熱融着させて含気泡構造を形成し、さらにポリオレフィンフィルム31と、上記の含気泡構造のポリオレフィンフィルム10とを直接熱融着させてなる表面保護粘着シート。」

【引用発明2】「オレフィン系重合体を9.1～50重量%含有する水添スチレン・ブタジエンランダム共重合体とオレフィン系重合体とのブレンド物からなる自己粘着性エラストマーシート。」

判示事項：

積層体の発明は、各層の材質、積層順序、膜厚、層間状態等に発明の技術思想があり、個々の層の材質や膜厚自体が公知であることは、積層体の発明に進歩性がないことを意味するものとはいえず、個々の具体的積層体構造に基づく検討が不可欠であり、一般論としても、新たな機能を付与しようとするならば新たな機能を有する層を付加すること自体は容易想到といえるとしても、従来複数の層により達成されていた機能をより少ない数の層で達成しようとする場合、複数層がどのように積層体全体において機能を維持していたかを具体的に検討しなければ、いずれかの層を省略できるとはいえないから、二層の機能を一層で担保できる材料があれば、二層のものを一層のものに代えることが直ちに容易想到であるとはいえない。

所感：

ア 審決 審決は、「プラスチックフィルム等を用いる包装材において、二層の機能を一層で担保できる材料があれば、二層のものを一層のものに代えることは当業者が当然に試みることである。

引用発明2の自己粘着性エラストマーシートは、引用発明1の粘着剤についての課題を解決するための粘着剤として適するものであり、これは、「原材料が、水素化スチレン・ブタジエン系共重合体とポリオレフィン系樹脂とのブレンド物」といえ、さらに、引用発明2の自己粘着性エラストマーシートが、溶融押し出しし、融着することで他のフィルムに直接設けられるものであるから、引用発明1において、「基材としてのポリオレフィンフィルム31の片面に、粘着剤層32を有」するものに代えて、同じ機能を一層で代用できる、「一層」からなり「原材料が、水素化スチレン・ブタジエン系共重合体とポリオレフィン系樹脂とのブレンド物」であり「前記ブレンド物を溶融押し出しし、融着することにより前記キャップフィルムに直接設けられ」たものとするのは当業者が容易に想到し得ることである。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「引用発明2は、粘着剥離を繰り返せる標識や表示として使用される自己粘着性エラストマーシート(いわばシール)に関する発明であって、被着体の運搬・施工時の衝撃から被着体を保護するための気泡シートに関する発明である引用発明1とは技術分野ないし用途が異なるものである。当業者は、発明が解決しようとする課題に関連する技術分野の技術を自らの知識とすることが出来る者であるから、気泡シートの分野における当業者は、引用発明1が「粘着剤層32」を有していることから「粘着剤」に関する技術も自らの知識とすることができ、「粘着剤」の材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できるとしても、引用発明1Aを構成しているのは「粘着剤層32」であるから、当業者は、気泡シート内でポ

リオレフィンフィルム31上に形成されている粘着剤層32に関する知識を獲得できると考えるのが相当であり、両者を合わせて気泡シートの構造自体を変更することまで、当業者の通常の創作能力の発揮ということはできない」と判示した。

ウ 所感 審決は、一般論として、従来複数の層により達成されていた機能を一層で達成できるならば、従来の複数の層に代えて新たな一層を採用し、製造の工程や手間やコストの削減を図ることは当業者の技術常識であるとし、引用発明2の自己粘着性エラストマーシートは、引用発明1の2層に相当するから、置き換えるのは容易とした。

これに対し判決は、積層体において、層を置き換えることが容易か否か判断するためには、それぞれの層が有する機能、役割などを検討することが不可欠とした。後知恵による判断ミスを防ぐためには、判示されたような緻密な検討を心がける必要がある。

エ 顕著な作用効果看過の誤り（事例⑤）

⑤平成23年（行ケ）第10171号（発明の名称：熱反応修正システム）（4部）

不服2009-15472,特願2007-509571,特表2007-533512
[引用例2には、プリントヘッド要素温度を修正するステップを設けることの示唆ないし動機付けはないとされた事例]

本願発明の概要：

本願発明は、感熱式プリントに関し、より詳細には、感熱式プリントヘッドに対する熱履歴の影響を補正することによって感熱式プリンタ出力を改善するための技術に関する。

本願発明：

「(A) プリンタ内のプリントヘッドの第1のプリントヘッド温度TSを識別するステップと、
(B) 該プリンタ内の現プリンタ周囲温度Trを識別するステップと、
(C) 該第1のプリントヘッド温度TSと現相対湿度とに基づいて、または、該第1のプリントヘッド温度TSと現相対湿度と該現プリンタ周囲温度Trとに基づいて、修正されたプリントヘッド温度T'Sを識別するステップと、
(D) プリントされるべき所望のプリント濃度を識別するステップと、
(E) 該修正されたプリントヘッド温度T'Sと該所望のプリント濃度とに基づいて、該プリントヘッド内のプリントヘッド要素へと提供される入力エネルギーを識別するステップであって、該入力エネルギーは、(1) 該第1のプリントヘッド温度TSおよび該所望のプリント濃度の第1

の関数であるベースエネルギーと、(2) 該所望のプリント濃度、該現プリンタ周囲温度Trおよび該現相対湿度の第2の関数である補正との和に等しく、該補正は、該所望のプリント濃度の少なくとも2つの異なる値に対して異なる、ステップと
を包含する、方法。」

引用発明：

【引用発明1】「ヒートシンク、セラミック、およびグレーズを含むいくつかのレイヤと、前記グレーズの下にあるプリントヘッド要素の線形アレイとを備えたプリントヘッドを有するサーマルプリンタにおける方法であって、

前記ヒートシンク上の特定のポイントにおいて測定された温度と、前記プリントヘッド要素に事前に供給されたエネルギーとに基づいて予測される該プリントヘッド要素の現在の温度Ta、および該プリントヘッド要素によって印刷される所望の出力濃度dの複数の1変数関数に基づいて、該プリントヘッド要素に供給する入力エネルギーを計算するステップであって、

以下の形態の等式

$$E = G(d) + S(d) T_a$$

を用いて、該入力エネルギーを計算するステップを包含する、方法。」

【引用発明2】「複数の発熱抵抗体を有するサーマルヘッドを用いた熱転写記録装置において、

環境温度に対して印写画像の濃度に変化したり、湿度変化の大きな環境において濃度差が顕著になるという問題点があったので、環境温度及び環境湿度を検知し、検知した環境温度及び環境湿度に基づいて、発熱抵抗体に印加するエネルギーを補正することにより、環境温度および環境湿度に影響されることなく常に一定の濃度で印写できるようにした熱転写記録装置。」

判示事項：

引用例2には、引用発明1においてプリントヘッド要素に入力するエネルギーを計算するに当たり、環境温度及び環境湿度に基づいて発熱抵抗体に印加するエネルギーを補正するため、プリントヘッド要素温度と環境湿度とに基づいて、又は、プリントヘッド要素温度と環境湿度と環境温度とに基づいて、プリントヘッド要素温度を修正するステップを設けることの示唆ないし動機付けはないから、引用発明1に引用発明2に記載された事項を適用しても、当業者が相違点に係る本件補正発明の構成を容易に想到することができた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、環境温度に対し

て印写画像の濃度が変化したり、湿度変化の大きな環境において濃度差が顕著になるという問題点を解決して、環境温度および環境湿度に影響されることなく常に一定の濃度で印写できるようにするために、環境温度及び環境湿度を検知することとするとともに、

等式

$$E = G(d) + S(d)Ta$$

に代えて、環境温度 T_r 及び環境湿度 H （ここで、 H は相対湿度を表すものとする。）をも含むように拡張した等式を用いて、プリントヘッド要素に供給する入力エネルギーを計算するようになることは、当業者が引用発明2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、「本件補正発明は、第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度とに基づいて、又は、第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度と現プリンタ周囲温度 T_r とに基づいて、修正されたプリントヘッド温度 $T's$ を識別するステップを有するものであるが、引用例2には、環境温度及び環境湿度に基づき、発熱抵抗体に提供される印加エネルギーを補正することは記載されているといっても、この補正は、環境温度に基づき補正されるべきエネルギーと環境湿度に基づき補正されるべきエネルギーとをそれぞれ独立して計算し、これらを単純に加算するものであって、プリントヘッドの温度を修正するものではない。」と判示した。

ウ 所感 引用例2は、サーマルヘッドを用いた熱転写記録装置において、環境温度及び環境湿度の変化の大きな環境において濃度差が顕著になるという問題を解決するため、環境温度と環境湿度とを検知し、検知した環境温度及び環境湿度に基づいて、発熱抵抗体に印加するエネルギーを補正するものであり、いわばフィードフォワード制御に類するものである。これに対し、本願発明は、現在のプリントヘッド温度と、プリンタ周囲温度、現相対湿度などに基づいて、修正されたプリントヘッド温度を求め、それを基に入力エネルギーを設定するもので、いわばフィードバック制御に類するものである。

判決は、引用例2を引用発明1に適用することで、環境温度と環境湿度とを検知し、検知した環境温度及び環境湿度に基づいて、発熱抵抗体に印加するエネルギーを補正すること自体は、当業者が容易に想到し得ることと認めた。しかしながら、上述のフィードバック制御に相当する手段の開示が引用例には無いので、本願発明を行うのは容易でないとしたものである。

⑥平成23年（行ケ）第10269号（発明の名称：電子計算機のインターフェースドライバプログラム及びその記録媒体）（2部）

不服2010-136135、特願2001-136135、特開2002-328878

「I/Oマネージャは、複数のデバイスの間におけるデータの受渡し（送受信）を仲介（制御）するものではないから、本願発明の「電子計算機用インターフェースドライバプログラム」には相当しないとされた事例」

本願発明の概要：

本願発明は、本発明は、電子計算機のデバイスドライバ間を制御するための電子計算機のインターフェースドライバプログラムに関し、ユーザモードを介することなくカーネルモードで動作しデータの送受信を高速で行う、デバイスドライバ間のインターフェース、及びデバイスドライバとアプリケーションプログラム間のインターフェースである、電子計算機のインターフェースドライバプログラムに関する。

本願発明：

「【請求項1】複数のデバイス6が接続され、OSによって制御されている電子計算機の前記複数のデバイスの間にデータを送受信するとき、前記送受信を制御する手段として前記電子計算機を機能させる電子計算機用インターフェースドライバプログラム7において、

前記デバイスには前記デバイスを制御するためのデバイスドライバ5が存在し、

前記デバイスは、第1デバイスと第2デバイスからなり、前記第1デバイスを制御する第1デバイスドライバが存在し、

前記第2デバイスを制御する第2デバイスドライバが存在し、

前記OSには、前記OSを操作するための全命令が実行できるカーネルモード8及び前記全命令の一部しか実行できないユーザモード9の動作モードがあり、

前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは、前記電子計算機で動作するアプリケーションプログラムから出される命令によって前記デバイス間にデータの送受信を行うとき、前記アプリケーションプログラムから前記デバイスドライバへのデータ又は命令の送受信を行うための共通のインターフェース手段として前記電子計算機を機能させるプログラムであり、

更に、前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは、前記カーネルモードで動作し、かつ、

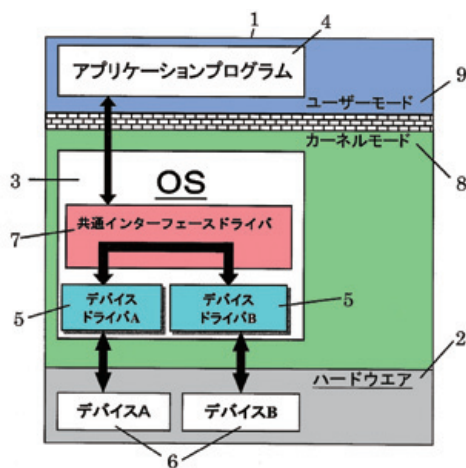
前記アプリケーションプログラムからの命令を受信し命令実行結果を前記アプリケーションプログラムに通知するためのアプリケーションインターフェース手段、

前記第1デバイスドライバから受信データを取り込むための第1インターフェース手段、

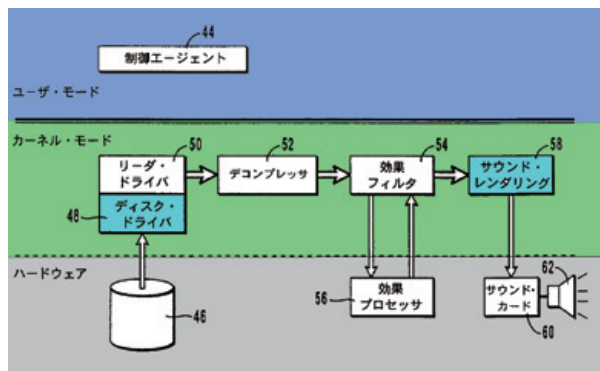
前記第2デバイスドライバへ送信データの送信を行うための第2インターフェース手段、及び、

前記受信データを処理して前記送信データを作成し、前記送信データを前記第2インターフェース手段に渡すためのデータ処理手段

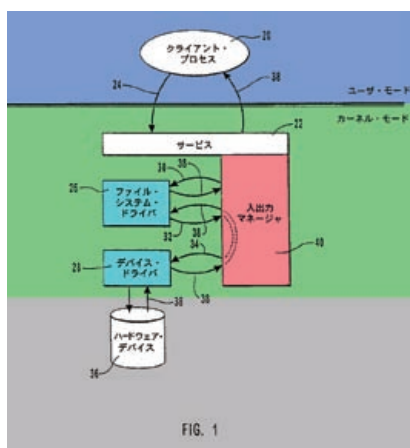
として前記電子計算機を機能させるプログラムであることを特徴とする電子計算機のインターフェースドライバプログラム。]



(本願発明)



(引用発明)



(周知技術)

引用発明：

「オペレーティング・システムは、ユーザ・モード及びユーザ・モードの動作モードよりも制約が非常に少ないカーネル・モードをもち、

制御エージェント44は、ユーザ・モードで動作し、

ディスク・ドライバ48、リーダ・ドライバ50、デコンプレッサ・ドライバ52、効果フィルタ54及びサウンド・レンダリング・ドライバ58は、カーネル・モードで動作し、

制御エージェントは、ディスク・ドライバ、リーダ・ドライバ、デコンプレッサ・ドライバ、効果フィルタ及びサウンド・レンダリング・ドライバの相互接続を行い、ストリーム読取りと書込みを出し、レンダリングを完全にカーネル・モードで行うようにし、

制御エージェントは、処理の終了、データ・スターベーション事態などを含む重要なイベントの通知を受けるので、必要に応じて制御を行うことができ、

サウンド・データは、ディスク・ドライバによってディスク・ドライブ46から読み取られ、

リーダ・ドライバは、ディスク・ドライバを制御し、

リーダ・ドライバは、デコンプレッサ・ドライバと相互接続され、制御エージェントによって管理され、

デコンプレッサは、伸張をカーネル・モードで行ってから、データとコントロールを効果フィルタに引き渡し、

効果フィルタは、効果プロセッサを利用して特殊効果を適用してからデータとコントロールをサウンド・レンダリング・ドライバに引き渡し、

サウンド・レンダリング・ドライバは、サウンド・カード60を制御し、データをスピーカ62からのサウンドとしてレンダリングする

コンピュータ・プログラム・プロダクト。]

周知技術：

オペレーティングシステムにおいて、アプリケーションプログラムなどのクライアントプロセス20とのインタフェース手段、第1のドライバとのインタフェース手段及び第2のドライバとのインタフェース手段を有し、クライアントプロセスからの入出力要求を受け取ると、ドライバにその入出力要求を渡し、ドライバが処理した結果を受け取り、その結果をクライアントプロセスへ戻すという制御を行い、また、ドライバ間の通信制御を行う、カーネルモードで動作するI/Oマネージャ40。

判示事項：

周知技術に関する文献には、複数のデバイスの間におけるデータの送受信を制御するに際し、I/Oマネージャにアプリケーションプログラムからデバイスドライバへのデータの送受信を行うための共通のインターフェース手段として電子計算機を機能させる技術は開示されていない。

そうすると、甲2文献及び甲4文献に開示されたI/Oマネージャは、複数のデバイスの間におけるデータの受渡し(送受信)を仲介(制御)するものではないから、本願発明の「電子計算機用インターフェースドライバプログラム」には相当せず、このようなI/Oマネージャを引用発明に適用したとしても、相違点1に係る本願発明の構成には至らない。

所感：

ア 審決 審決は、「周知技術である「I/Oマネージャ」は、本願発明の「電子計算機用インターフェースドライバプログラム」に相当する。……

したがって、第1のデバイスドライバからのデータの送信から第2のデバイスドライバでのデータの受信までをカーネルモードで実行する引用発明において、上記周知技術を適用し、第1のデバイスドライバ及び第2のデバイスドライバを相互接続する構成に代えて、電子計算機用インターフェースドライバプログラムを介して接続する構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。」と判断した。

イ 判決 これに対し判決は、「周知技術に関する文献には、カーネルモードで動作するファイルシステムドライバ、中間ドライバ、デバイスドライバが階層を形成し、I/Oマネージャが、それら階層化されたドライバ間のデータの受渡しを仲介する技術が開示されているものの、そこで示されるドライバは、電子計算機に接続された同じデバイスに対する入出力要求を処理するために階層化されているものであり、このような階層化されたドライバが一体となつて対応する各別のデバイス相互の関係に相当するものではないし、さらにその複数のデバイスを制御するそれぞれのデバイスドライバ相互の関係を示すものではない。同文献に開示されたI/Oマネージャは、本願発明の「電子計算機用インターフェースドライバプログラム」には相当しない」と判示した。

ウ 所感 本願発明は、複数のドライブに対応する個々のデバイスドライバ間のデータ送受信を、ユーザーモードとの切り替えなく、カーネルモードで動作する電子計算機用インターフェースドライバプログラムで行い高速化を図るものである。これに対し引用発明は、カーネルモード中でデバイスドライバ間の送受信を行うが、ユーザーモードで動作する制御エージェントにより管理されている。

審決は、ウインドウズNTにおけるI/Oマネージャが、カーネルモードで動作して各種ドライバ間のデータ送受信を行うことに着目し、周知のI/Oマネージャを引用発明に適用することにより、本願発明が容易になし得ると判断した。しかしながら、I/Oマネージャは、階層化された

ドライバ間でデータの送受信を行うもので、複数のデバイスを結ぶものではないため、判決は、周知技術を引用発明に適用しても、本願発明には至らないとした。そもそも、引用例自身もOSとしてウインドウズNTで用いることを想定しており、I/Oマネージャを有しながら異なる構成を採用しているのであるから、判断に無理があった事例である。

(2) 記載要件の判断支持(事例⑦)

⑦平成23年(行ケ)第10251号(発明の名称:軸受装置)(4部)

不服2010-11154, 特願2001-156765, 特開2002-89572

〔本願明細書の発明の詳細な説明には、当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されていないから、実施可能要件を満たさないとされた事例〕

本願発明の概要：

本願発明は、車両用ハブユニット等の軸受装置において、その中空軸の外周に形成した硬化層の軸方向端部の位置を適正に管理可能として、組み立てラインにおける組み立て工数ならびに組み立て時間を可能な限り少なくして量産性をあげられる軸受装置を提供するもの。

本願発明：

「【請求項1】中空軸14の外周に転がり軸受12の内輪15を外嵌し、前記中空軸の軸端を径方向外向きに屈曲させて前記転がり軸受の内輪の外端面にかしめつけて、転がり軸受に対する抜け止めと予圧付与とを行う軸受装置であつて、

前記中空軸の転がり軸受嵌合領域において、前記内輪の反かしめ側端面相当位置からかしめ側端面相当位置の手前までの範囲に硬化層24が形成され、また前記かしめ側端面相当位置の手前から前記中空軸の軸端までの範囲が未硬化とされており、

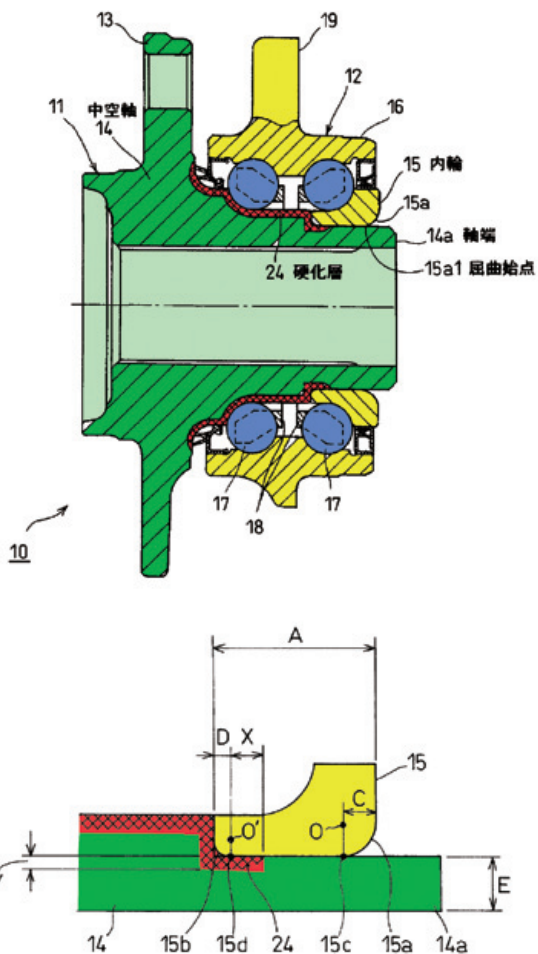
前記硬化層のかしめ側端部の位置を関係式(1)に基づいて規定することにより、内輪と中空軸との間に隙間が発生しないようにされていることを特徴とする軸受装置。

$$(A-C-D)Y/E \leq X \quad \cdots (1)$$

前記(1)式において、内輪の軸方向幅をA、内輪のかしめ側の外端面における軸方向面取長さをC、内輪の反かしめ側の外端面における軸方向面取長さをD、中空軸の厚さをE、面取長さDの位置より前記硬化層のかしめ側端部までの距離をX、硬化処理深さをY(<E)で示す。』

判示事項：

「本願明細書の発明の詳細な説明には、当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項の記載がない以上、当業者は、出願時の技術水準に照らしても、硬化層



のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないという技術上の意義を有するものとしての本願発明を実施することができないのであるから、その記載は、発明の詳細な説明に基づいて当業者が当該発明を実施できることを求めるという法36条4項の趣旨に適合しない」

所感：

ア 審決 審決は、「2つの試験結果のみに基づいて普遍的な関係式が成立するものとは認められず、かつ、その関係式が示す範囲であれば、所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載したものとも認められない。……さらに、本願明細書の発明の詳細な説明には、段落【0034】の表1の試験結果について、中空軸としてどのような材料を用いたのか、どの焼き入れ方法を用いたのか、その焼き入れ硬さはどの程度なのか、内輪の中空軸への締め込み強さはどの程度なのか、等の試験条件についての記載がなく、表1の数値、及びすきまの有り無しの判定結果の意味するところが不明である。……したがって、本願明細書の発明の詳細な説明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したも

のとはいえず、また、特許請求の範囲が明確に記載されたものとはいえず、特許法第36条第4項、及び第36条第6項2号に規定する要件を満たしていない」と判断した。

イ 原告主張 これに対し原告は、「本件関係式は普遍的な関係を表すものであり、本件試験の結果から導いたものではない。本件試験は、本件関係式の成立を確認するために行ったものである。」と主張した。

ウ 判決 判決は、「本件関係式が理論上当然に導かれるということとはできない。そのほか、本願明細書には、軸受装置の中空軸における硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することの理論的根拠についての記載はなく、当業者の技術常識を踏まえても、その理論的根拠が明らかであるということとはできない。

本願明細書の発明の詳細な説明の記載には、当業者の技術常識を踏まえても、硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより、内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないこととなる理由が明らかにされておらず、当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されていない」と判示した。

ウ 判決 本願の請求項1には、転がり軸受において、硬化層を形成する範囲を規定するための本件関係式が特定されている。原告（審判請求人）は、この本件関係式は推定などに基づいて導いた普遍的な式であり、2つの試験は、この式が成り立つことを検証するために行ったもので、試験結果から本件関係式を導いたものではないと主張した。判決は、本件関係式が理論上当然に導かれるわけではなく、その理論的根拠も明らかでないとした。その上で、本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が明細書の発明の詳細な説明中に記載されていなければ、技術上の意義を有するものとしての本願発明を実施することができないから、36条4項に違反すると判示しており、実務の参考となる。

☆上記以外の、審決取消となった判決は、次頁のとおりである。

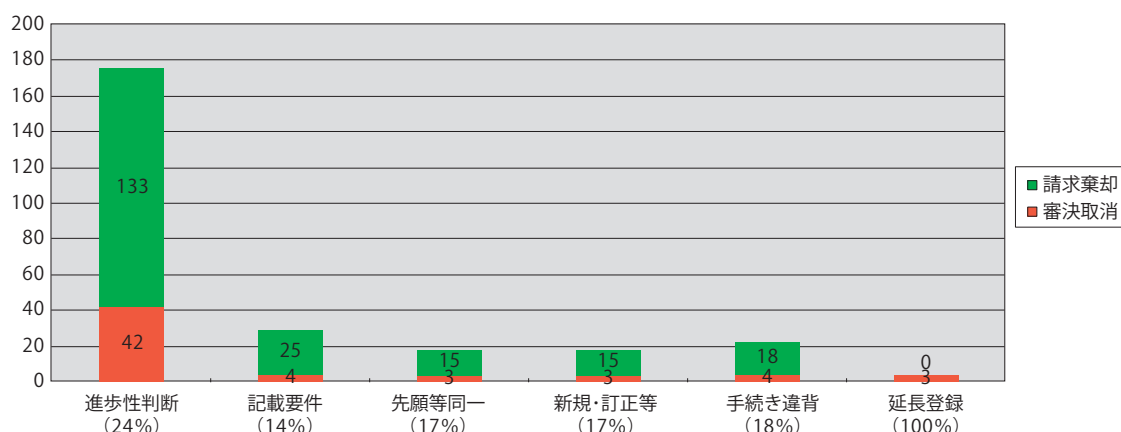
第3 おわりに

平成23年度第4四半期の判決は以上のとおりであるが、特許事件に関し、平成23年度をとおり、取消理由別に判決の動向を分析すると、次頁のようになる。

平成22年度と比較すると、平成23年度では、記載要件、同一性、新規事項に関する取消理由に対する取消率が大きく減少（それぞれ、27%から14%、25%から17%、31%から17%）しており、この点についての判断内容が、相当程度、

判決日	事件名	理由	種別
(1/31) (3部)	平成23年(行ケ)第10142号(発明の名称:電子レンジのマイクロ波を利用し、陶磁器に熱交換の機能を持たせ、調理、加熱、解凍を行う技術) 不服2010-7186, 特願2005-71885, 特開2006-223782	相違点判断の誤り	
(1/31) (3部)	平成23年(行ケ)第10121号(発明の名称:樹脂封止型半導体装置の製造方法) 不服2009-3734, 特願2006-140995, 特開2006-303517	相違点判断の誤り	
(2/6) (2部)	平成23年(行ケ)第10134号(発明の名称:高強度部品の製造方法) 不服2009-14453, 特願2004-293455, 特開2006-104526	引用発明認定の誤り	
(2/28) (3部)	平成23年(行ケ)第10152号(発明の名称:水性樹脂分散組成物およびその製造方法) 不服2008-16944, 特願2002-174814, 特開2004-18659	相違点判断の誤り	
(2/28) (3部)	平成23年(行ケ)第10191号(発明の名称:ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造) 無効2010-800040, 特願2000-550915, 特許3949889	相違点判断の誤り	当Y
(2/29) (4部)	平成23年(行ケ)第10108号(発明の名称:4-アミノジフェニルアミンの製造方法) 無効2010-800009, 特願平05-501446, 特許3167029	新規性判断の誤り	当Y
(3/5) (2部)	平成23年(行ケ)第10237号(発明の名称:歯車ポンプまたはモータ) 不服2009-25250, 特願2004-148619, 特開2005-330858	相違点判断の誤り	
(3/7) (4部)	平成23年(行ケ)第10214号(発明の名称:熱応答修正システム) 不服2009-20975, 特願2007-541283, 特表2008-519713	相違点判断の誤り	
(3/8) (3部)	平成23年(行ケ)第10406号(発明の名称:水/アルコールを基礎とするフルオロアルキル官能性オルガノポリシロキサン含有組成物, その製造方法および使用法) 不服2009-2080, 特願平9-229089, 特開平10-158520	手続き違背	

(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を意味する。)



理由種別請求棄却・審決取消件数分布(特実)(()内は取消率)(理由数をカウント)

裁判所と一致してきているようである。

その一方で、進歩性の判断誤りで取り消された率が増加(20%から24%)している。最近、知財高裁がプロパテント化しているとの外部意見を聞くことがあるが、進歩性の判断における論理構成が、より緻密なものを求められる傾向があるようにも感じられるので、注意が必要である。

手続き違背として取消理由が主張されるケースは多いが、この主張が採用されて実際に取り消された事件は、期間の計算誤り等の初歩的なミスであり、拒絶理由の差し替えのような理由で取り消された事件はなかった。各合議体が、きちんと手順を踏んだ審理を行っていることが伺えるが、初歩的なミスはやはり避けなければならない。

なお、延長登録に関して取り消された3件は、平成22

年度に知財高裁で審決が取り消された事件の、最高裁判決である。

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~平成24年7月1日 首席審判長