

— 平成24年度第3四半期の判決について —

第1 はじめに

平成24年度第3四半期に言い渡された判決についてその概要を紹介する。

当期における判決は、特実が76件（査定系39件，当事者系37件），意匠が一連の事件として6件であって，そのうち特実で24件，意匠で6件が取り消された。

今期における取消率は，特実31.6%（査定系23.1%，無効Z審決35.7%，無効Y審決43.5%），意匠100%であった。

取り消された特実の事案件についてみると，相違点の判断誤りが8件と最も多いが，引用文献の認定誤り（6件），サポート要件の判断誤り（4件）も多かった。

紹介する判示事項等については，知的財産高等裁判所のHPの「判決紹介」→「最近の審決取消訴訟」（<http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0020Recent?caseAst=01>）に掲載の「要旨」を参考にさせていただいた。

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。

(特実)

【審決取消案件一覧】

	事件名	理由	種別
① (10/10) (2部)	平成23年(行ケ)第10383号(発明の名称:ダイアフラム弁) 不服2010-26882, 特願2004-358675, 特開2006-162043	新規事項の判断誤り	
② (10/10) (2部)	平成23年(行ケ)第10396号(発明の名称:タービンの構造をシールしかつ流線形にする 流路) 不服2010-16557, 特願2003-369786, 特開2004-150435	一致点の認定誤り/ 相違点の判断誤り	
③ (10/10) (2部)	平成24年(行ケ)第10018号(発明の名称:アクティブマトリクス型表示装置) 無効2011-800065, 特願2001-228043, 特許4353660	新規事項/ 相違点の判断誤り	無効Z
④ (10/11) (3部)	平成24年(行ケ)第10016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) 不服2008-8607, 特願2007-1387, 特開2007-126682	サポート要件の判断 誤り	
⑤ (10/15) (2部)	平成24年(行ケ)第10040号(発明の名称:フィルムインサート成形方法において取り扱い 可能な, 両面高光沢の, ゲル体不含の, 表面硬化したPMMAフィルムの製造方法) 不服2009-10855, 特願2000-524350, 特表2001-525277	明確性要件の判断誤 り	
⑥ (10/17) (4部)	平成24年(行ケ)第10056号(発明の名称:作業用アクチュエータと旋回駆動装置を備え る建設機械) 不服2010-15996, 特願2000-33453, 特開2001-226077	手続違背	
⑦ (10/17) (2部)	平成24年(行ケ)第10129号(発明の名称:移動体の操作傾向解析方法, 運行管理システ ム及びその構成装置, 記録媒体) 無効2011-800136, 特願平11-290354, 特許3229297	引用発明/周知技術 の認定誤り	無効Y
⑧ (10/30) (2部)	平成24年(行ケ)第10076号(発明の名称:ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物) 不服2008-14384, 特願2002-72173, 特開2002-317179	サポート要件の判断 誤り	
⑨ (10/30) (3部)	平成23年(行ケ)第10432号(発明の名称:非圧縮性ピボットを備えたシザー端部が捕獲され た折畳み可能なキャンビー骨組構造体) 無効2008-800245, 特願平4-504391, 特許2625255	相違点の判断誤り	無効Z
⑩ (10/31) (4部)	平成23年(行ケ)第10274号(発明の名称:核酸の合成方法) 無効2010-800195, 特願2000-581248, 特許3313358	引用発明認定の誤り	無効Y
⑪ (10/31) (4部)	平成23年(行ケ)第10275号(発明の名称:核酸の合成方法) 無効2010-800197, 特願2002-110505, 特許3974441	引用発明認定の誤り	無効Y
⑫ (11/7) (4部)	平成23年(行ケ)第10234号(発明の名称:有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MX の錯体) 無効2010-800083, 特願2001-541304, 特許4357781	サポート要件の判断 誤り	無効Z
⑬ (11/7) (4部)	平成23年(行ケ)第10235号(発明の名称:有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MX の錯体) 無効2010-800084, 特願2005-241794, 特許4358168	サポート要件の判断 誤り	無効Z
⑭ (11/13) (3部)	平成24年(行ケ)第10004号(発明の名称:シュープレス用ベルト) 無効2011-800059, 特願2000-343712, 特許3698984	効果についての判断 の誤り	無効Z
⑮ (11/27) (3部)	平成23年(行ケ)第10211号(発明の名称:データストリームフィルタリング装置及び方法) 不服2008-26819, 特願2002-590581, 特表2004-525585	引用発明の認定誤り	
⑯ (11/14) (4部)	平成23年(行ケ)第10431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 造法) 無効2010-800016, 特願平8-31436, 特許3878238	新規事項の判断誤り	無効Y
⑰ (11/14) (4部)	平成24年(行ケ)第10073号(発明の名称:液晶表示装置) 無効2011-800106, 特願平9-317169, 特許3723336	相違点の認定/ 判断誤り	無効Y
⑱ (11/29) (3部)	平成23年(行ケ)第10425号(発明の名称:表示スクリーンを持つ電子装置) 不服2009-24610, 特願平11-75264, 特開平11-327741	引用発明の認定誤り	
⑲ (12/11) (3部)	平成23年(行ケ)第10443号(発明の名称:電気コネクタのための改良されたグロメット タイプジョイントおよびそのジョイントを備えたコネクタ) 不服2010-19648, 特願2008-505740, 特表2008-536276	相違点の判断誤り	
⑳ (12/5) (4部)	平成23年(行ケ)第10445号(発明の名称:結晶性の[R-(R*, R*)]-2-(4-フルオロフェ ニル)-β, δ-ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(フェニルアミノ)カル ボニル]-1H-ピロール-1-ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン)) 無効2010-800235, 特願平9-506710, 特許3296564	引用発明の認定誤り/ 実施可能性の判断 誤り	無効Y

⑳ (12/11) (3部)	平成24年(行ケ)第10038号(発明の名称:図書保管管理装置) 無効2011-800009, 特願平6-81398, 特許2851237	相違点の判断誤り	無効Y
㉑ (12/17) (2部)	平成24年(行ケ)第10413号(発明の名称:印刷物) 無効2011-800117, 特願2005-120502, 特許4646686	相違点の判断誤り	無効Y
㉒ (12/17) (2部)	平成24年(行ケ)第10414号(発明の名称:印刷物) 無効2011-800118, 特願2010-199594, 特許4685970	相違点の判断誤り	無効Y
㉓ (12/25) (1部)	平成24年(行ケ)第10082号(発明の名称:レーザ加工装置) 無効2010-800162, 特願平7-125131, 特許3138613	相違点の認定誤り	無効Y

(意匠)

	事件名	理由	種別
①～⑥ (11/26) (2部)	平成24年(行ケ)第10105号～10110号(意匠に係る物品の名称:人工歯) ①不服2011-3122, 意願2008-16902 ②不服2011-3123, 意願2008-16903 ③不服2011-3125, 意願2008-16906 ④不服2011-3126, 意願2008-16914 ⑤不服2011-3127, 意願2008-16915 ⑥不服2011-3129, 意願2008-16918	類似判断の誤り	

第2 審決取消事例

1 特実系審決取消事件

(1) 特実系敗訴事件

ア 無効Y審決

(ア) 新規事項に関して

☆新規事項の判断誤り(⑩)

(イ) 進歩性に関して

☆相違点の認定・判断誤り(⑰⑳㉑㉒㉓)

☆引用発明/周知技術の認定誤り(⑦⑩⑪⑫)

イ 無効Z審決, 査定系Z審決

(ア) 新規事項に関して

☆新規事項の判断誤り(①③)

(イ) 記載要件に関して

☆サポート要件の判断誤り(④⑧⑫⑬)

☆明確性要件の判断誤り(⑤)

(ウ) 進歩性に関して

☆相違点の認定・判断誤り(②⑨⑱)

☆引用発明/周知技術の認定誤り(⑮⑲)

☆効果についての判断誤り(⑭)

(エ) 手続違背に関して

☆手続違背(⑥)

①平成23年(行ケ)第10383号(発明の名称:ダイアフラム弁)

不服2010-26882, 特願2004-358675, 特開2006-162043

審決概要:

審決は, 審判請求時に原告がした「前記膜部を反転させることなく, 前記閉鎖または開放を行うこと」という事項

を含む補正について, 当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められない, として補正を却下した。その上で, 本願発明は, 引用発明に記載された技術に基づいて, 当業者が容易に発明をすることができたものであるから, 特許法第29条第2項の規定により, 特許を受けることができないとした。

判示事項:

これに対して, 判決は, 本件補正によって追加された構成は, 「膜部の一部が天地を逆転することがなく, 具体的には, ロールダイアフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかであるとして, 当該構成は, 膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり, 係る事項を加えることは, 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いえる, と判示した。

所感:

膜部を「反転」することの意味が争われた事件であるが, 審判段階で「反転」の意味を正確に把握して審理しておくべき案件であったと思われる。

②平成23年(行ケ)第10396号(発明の名称:タービンの構造をシールしかつ流線形にする流路)

不服2010-16557, 特願2003-369786, 特開2004-150435

審決概要:

審決は, 審判請求時の補正発明は独立特許要件を欠くとして補正却下をした上で, 本願発明は, 引用文献1(米国特許第6131910号明細書)に記載された引用発明に基づいて, 当業者が容易に発明をすることができたものであるか

ら、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないとした。

補正却下の理由は以下の通りである。

本願補正発明と引用文献1記載の発明とは、

「複数の周方向に間隔を置いて配置されたバケットを支持する、それに沿って軸方向に間隔を置いた位置にホイールを有し、かつ軸線の周りで回転可能なロータと、

周方向に間隔を置いて配置された翼形部と該翼形部の対向する端部に配置された内側及び外側バンドとを有する、軸方向に間隔を置いて配置された周方向のノズル列と、を含み、

前記軸方向に間隔を置いて配置されたバケットと前記ノズル列とが、少なくとも1対の軸方向に間隔を置いて配置されたタービン段を形成し、

前記バケットが、該バケットの半径方向内端部に沿ったプラットフォームを有し、前記プラットフォームと前記翼形部と前記内側及び外側バンドと前記バケットとが、タービンを通る流体流れ用の流路の一部を形成し、

前記ホイールの1つの上にある部材が、前記プラットフォームから半径方向内側の位置に沿った前記ノズル列の1つに向かってほぼ軸方向に伸びる突出部を支持し、また前記1つのノズル列のノズルが、シール形成部材を支持し、前記シール形成部材が、前記突出部と共に前記1つのホイールと前記1つのノズル列との間にあるホイールスペース内に流入する、前記流路からの漏洩流を減少させるためのシールを形成している、

タービン。」

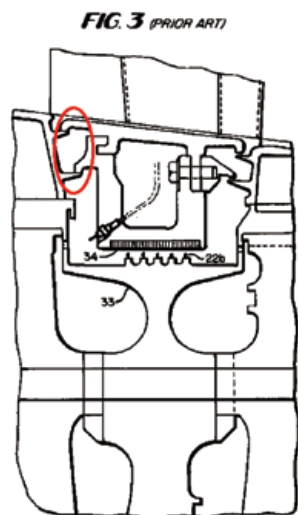
の点で一致し、次の点で相違する。

【相違点1】 略

【相違点2】 略

【相違点3】

本願補正発明においては、「前記プラットフォーム(40)の前縁(70)は、上流方向において半径方向内向きにフレア状にされて、上流側のノズル(24)の内側バンド(28)の後縁の半径方向内側に位置する」のに対し、



←引用文献1図3の赤囲みは「シール」構造との認定

引用文献1記載の発明においては、このように構成されているかどうかは明らかではない点。

【相違点について容易想到であるとの審決の判断】

相違点1, 2について 略

相違点3について

下流側のロータホイールのバケットにおけるプラットフォームと、上流側のノズルにおける内側バンドとについて、「プラットフォームの前縁は、上流方向において半径方向内向きにフレア状にされて、上流側のノズルの内側バンドの後縁の半径方向内側に位置する」ように構成することは周知技術(例えば、引用文献2, 引用文献3において、「上流方向において半径方向内向きに張り出して」いることは、「上流方向において半径方向内向きにフレア状にされて」いることにほかならない。……)である。

引用文献1記載の発明において、該周知技術を適用し、相違点3に係る本願補正発明の発明特定事項とすることは、当業者が格別の創意を要することなく想到できたことである。

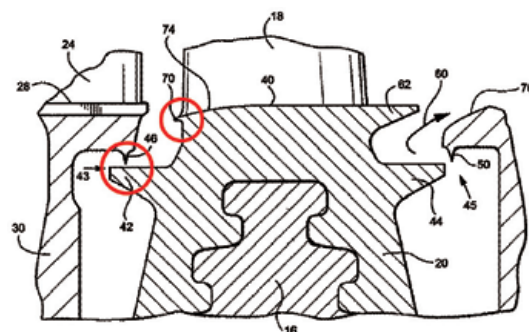
判示事項：

これに対して判決は、下記1), 2)のように判断して、審決を取り消した。

1) 引用文献1のシール構造は、本願補正発明のシール構造と同様の構成であるものの、他の目的(機能)を果たすために設けられた可能性を排除できない。そうすると、引用文献1記載発明の認定のうち、「漏洩流を減少させるためのシールを形成している」との点は誤りがあると言わざるを得ない。

2) 本願補正発明の「プラットフォーム(40)の前縁(70)は、上流方向において半径方向内向きにフレア状にされて、上流側のノズル(24)の内側バンド(28)の後縁の半径方向内側に位置する」ように構成することは周知技術であるとして、審決では引用文献2(実願平2-17344号(実開平3-108801号)のマイクロフィルム, 甲2), 引用文献3(特開平10-259703号公報, 甲3)を提示している。

本願補正発明の動翼プラットフォーム前縁(70)のフレア状構造の技術的意義は、流路内の主流の流れの乱れを小

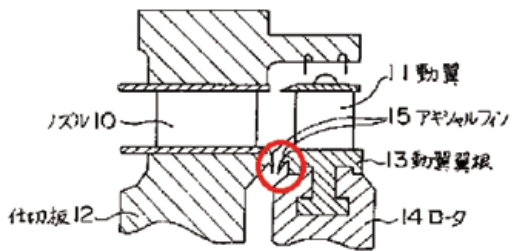


本願補正発明

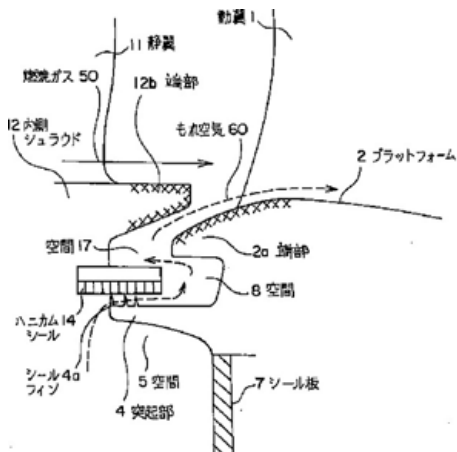
さくし、またより半径方向内側に設けられたシール構造(シール突出部(42)及びラビリンス歯(46))と相まって漏洩流を小さくし、かつ主流の流線型流れを促進する点にあるといえることができる。

一方、引用文献2の図1には、動翼(11)の根元付近にある動翼翼根(13)の上流側端部に半径方向内側に湾曲するアキシアルフィン(15)を設けるとともに、静翼のノズル(10)の内側に位置し、下流側端部であるコーナー(16)にも同様に半径方向内側に湾曲するアキシアルフィン(15)を設ける構成が図示されているが、これら2つのアキシアルフィンは、流路からロータ(5)と仕切板(4)との間の空間(ホイールスペース)に主流を一定程度意図的に漏洩させて、ノズルの根元付近の境界層を取り除き、タービン効率を向上させるとともに、上記空間から流路に逆流するのを防止する(逆流した場合には、流路の主流を乱してタービン効率が低下する)という技術的意義を有するといえることができる。

第1図



また、引用文献3の下記図には、動翼(1)の根元のプラットフォーム(2)の上流側端部(2a)の半径方向外側面をなだらかな曲面に形成し、静翼(11)の内側シュラウド(12)の下流側端部(12b)を下流側に突出させて、上記上流側端部(2a)と上記下流側端部(12b)とが流路に向かってなだらかに傾斜する空間を形成するとともに、動翼のさらに半径方向内側にはシールフィン(4a)を備えた突起部(4)を設け、静翼内側シュラウド(12)のさらに半径方向内側



にはこれと対向するハニカムシール(14)を設けてシール構造を成し、上記の上流側端部(2a)、上記下流側端部(12b)と相まって断面S字状の空間(8)を成す構成が図示されているが、引用文献3の動翼プラットフォーム上流側端部(2a)は、より半径方向内側のシール構造及び断面S字状の空間と相まって、半径方向内側のキャピティ内のシール用空気が流路(燃焼ガス通路)内に可及的に漏れ出ないようにするとともに、シール用空気が流路内に漏れ出た場合でも、主流(燃焼ガス)の流れ方向に沿った方向(順方向)に吹き出して、主流の流れを乱さないようにするという技術的意義を有するといえることができる。

このように、引用文献2、3の周知技術ないし技術的事項は本願補正発明のフレア状構造とは技術的意義が大きく異なるし、また本件優先日当時、当業者の間では、蒸気タービン等の軸流タービンにおいて、静翼のノズルの根元付近で主流を乱す境界層が発生し、主流の流れを阻害して、タービン効率を低下させることが知られており、引用文献2のように、あえて主流の一部をホイールスペースに漏洩させて、上記境界層を除去することが試みられていたものである(甲7~11を参照)。そうすると、仮に引用文献1記載発明に上記周知技術ないし技術的事項を適用したとしても、当業者において補正発明との相違点3に係る構成に容易に想到することはできない。

所感:

本願発明と引用発明には「フレア状構造」、「シール構造」に一見相当する構造を備えているが、それらが相まって漏洩流を小さくし、かつ主流の流線型流れを促進するといった技術的意義を、審判において正しく捉える必要があった。

③平成24年(行ケ)第10018号(発明の名称:アクティブマトリクス型表示装置)

無効2011-800065, 特願2001-228043, 特許4353660

審決概要:

審決は、下記1)~3)と判断して、本件請求項1, 3~6に係る発明についての特許を無効とした。

1) 審査段階での本件発明1, 3~6の補正は、「補助容量連結ラインは、赤、緑、青の三原色のうちの緑に限定されない特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成される、カラー表示を行うアクティブマトリクス型表示装置」(技術的事項A)という技術的事項を含む発明であるところ、当初明細書等の記載を総合すれば、そこに記載された「3本につき1本配置」とは、「緑」を表示する画素領域に配置するという技術的事項を把握することができるにすぎないから、技術的事項Aは、当初明細書等の記載事項から把握することができない技術的事項であ

るから、当該補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであるとはいえない。

2) 本件発明1から技術的事項Aが把握されるところ、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載事項から技術的事項Aまで拡張ないし一般化することはできず、訂正明細書の発明の詳細な説明の記載は、技術的事項Aを含む本件発明1、3～6についてサポートしているとはいえない。よって、本件発明1、3～6は発明の詳細な説明に記載したものであるのではない。

3) 甲第4号証(特開平5-241188号公報)に記載された発明(引用発明)と本件発明1の相違点2(蓄積容量バスライン(補助容量ライン)間を接続する電極を、画素電極と重畳する位置に配置すること)は、周知の技術に過ぎない(例えば、甲第9～10号証参照。)

判示事項：

これに対して判決は、下記のように、審決を取り消した。

1) 補正の適法性について

当初明細書等には、補助容量連結ラインが、赤、緑、青の三原色のうちの緑に限定されない特定の色を表示する画素電極を有する画素領域にのみ選択的に形成される、カラー表示を行う透過型のアクティブマトリクス型表示装置(技術的事項A)が記載されているものと認められる。したがって、本件補正によって導入された技術的事項Aは、当初明細書等の記載から把握でき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。よって、本件発明1、3～6に係る特許は、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたものであるとの審決の判断は誤りである。

2) サポート要件適合性について

技術的事項Aは当初明細書等から把握することができる。ところが、技術的事項Aは訂正明細書にも記載されている。したがって、この記載のないことを前提にして本件発明1、3～6が発明の詳細な説明に記載されていないとした審決の判断は誤りである。

3) 相違点2についての判断の誤りについて

甲第9号証のシールド電極及び甲第10号証の予備線は本件発明1の「補助容量連結ライン」とは、設けられた目的が異なるものであり、光の透過特性への悪影響と画素電極と接続電極間の寄生容量の問題を解決するものではない。そして、甲第4号証において相違点2に係る構成が、接続電極と画素電極を重畳させるものとされていないことは前記のとおりである以上、引用発明に甲第9号証のシールド電極及び甲第10号証の予備線の構成を適用することが容易想到とはいえない。

したがって、引用発明に周知技術(甲第9号証、甲第10号証)を適用することにより相違点2に係る本件発明1の構成を得ることは当業者にとって容易想到とした審決の判

断には誤りがある。

所感：

本件では、本願発明の補助容量連結ラインは、赤、緑、青の三原色のうちの「緑」に限定されないか否かの技術的判断によって、審決と判決の結果が異なった案件である。

④平成24年(行ケ)第10016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)

不服2008-8607、特願2007-1387、特開2007-126682

審決概要：

審決は、本願明細書の発明の詳細な説明には、本願発明であるHFC-365mfcとHFC-245faとの組合せについて、その裏付けとなる実施例の記載がなく、HFC-365mfcと組み合わせる対象として記載された多数の成分のうちからHFC-245faを特に選択することや、発泡剤組成物中のHFC-365mfc及びHFC-245faの各含有量を特定することについて、それらの関係を定性的に認識可能とする記載がないとして、36条6項1号に規定する「サポート要件」を満たしていないとした。

判示事項：

これに対して判決では以下のように判示して審決を取り消した。

本願明細書には、本願発明の課題は、選ばれた新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法を記載すること等であり、特定の発泡剤、すなわち、HFC-365mfcと一定の他の発泡剤との混合物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造するための方法により製造されたポリウレタン硬質フォームは、約15度を下回る温度において、熱伝導率が低く、熱遮断能を有するという効果を有することが判明したこと、この方法で用いる発泡剤組成物は、成分a) HFC-365mfcと成分b) 低沸点の脂肪族炭化水素等を含むものであるが、有利な組合せの一つとして、本願発明で用いる発泡剤組成物である、成分a) HFC-365mfc及び成分b) HFC-245faの組合せがあることが記載されているといえる。また、本願明細書には、本願発明で用いる発泡剤組成物を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことを示す実施例は記載されていないものの、成分a) HFC-365mfcと組み合わせる成分b)として、HFC-152a(例1a)、HFC-32(例1b)、及びHFC152aとCO₂(例1c)を用いてポリウレタン硬質フォームを製造したことが、具体的に開示されているといえる。

そうすると、本願発明で用いる発泡剤の成分b)であるHFC-245faは、上記のとおり、ひとまとまりの一定の発

泡剤のひとつとして記載されている上、本願明細書の実施例で使用された成分b)であるHFC-152aやHFC-32と同様に低沸点であり、技術的観点からすると化学構造及び理化学的性質が類似するといえることも併せ考慮すると、実施例1a)～c)と同様にHFC-245faを使用することによりポリウレタン硬質フォームを製造する方法が開示されていると解するのが相当である。

以上のとおり、本願発明の課題及び課題解決手段、並びに、その効果が、本願明細書の発明の詳細な説明に記載されたものと認めるべきである。

所感：

審決では、HFC-365mfcと15成分の中から特にHFC-245faを選択することが記載されていない本願発明をサポート要件違反としたが、判決では、技術的観点からすると化学構造及び理化学的性質が類似するといえることも併せ考慮すると、HFC-245faを使用することによりポリウレタン硬質フォームを製造する方法が開示されているとして、サポート要件を満足していると判断したものと考えられる。

⑤平成24年(行ケ)第10040号(発明の名称：フィルムインサート成形方法において取り扱い可能な、両面高光沢の、ゲル体不含の、表面硬化したPMMAフィルムの製造方法)

不服2009-10855, 特願2000-524350, 特表2001-525277

審決概要：

審決では、下記のように本願特許請求の範囲の記載は、36条6項2号に規定する「明確性」の要件を満たしていないと判断した。

本願発明における「ロールが反らされている」については、どのように反らされているかは特許請求の範囲の記載からは不明である。

そこで、発明の詳細な説明の記載を参酌すると、……「中心に対するロール縁部の放物線状直径増大」として反らされていると認められるが、当該記載に基いても、中心とはロールのどの分部をいうのかわからないし、「ロール縁部の放物線状直径増大」の意味も明確でないことから、「中心に対するロール縁部の放物線状直径増大」により定義される「反り」がどのような形状をいうのか明確には把握できない。

仮に、「中心」がロールの長さ方向の中央を意味し、ロール縁部(端部)に向かって放物線状にロール直径が増大することを意味しているとすると、平成20年6月3日提出の意見書における「請求項6(新しい請求項5)の「ロールが反らされている」、ドイツ語で「Walze bombiert ist.」とは、「ロールの縁が丸くなっている」ことを意味します。」との審判請求人の主張と整合しないこととなる。……

してみると、請求項における「ロールが反らされている」との記載は、どのような形状を意味しているかわからず、明確でない。

判示事項：

これに対して判決では以下のように判示して審決を取り消した。

1) 本願明細書の記載によれば、ロールギャップ内には高い型縮圧力がかけられるが、その際、型縮装置として、可動ロールがロールの軸受け位置で連接棒と結合されたスクリュューギヤを有する平行配置された2つの駆動装置により位置決めされたものを用いるため、型縮圧力は、ロールの軸受けを介してロールギャップ内の溶融物にもたらされることは明らかである。そうすると、そのようにして溶融物にもたらされる高い型縮圧力と、放冷する溶融物により惹起される圧力とにより、ロールに湾曲が生じることは、当業者であれば容易に予測しうるところである。そして、ロールは、上記のとおり、フィルムの全幅にわたって均一な厚さ分布とするために反らされているものである。

段落【0040】には「“反り”の定義」として、「中心に対するロール縁部の放物線状直径増大」であるとの記載があるが、その「反らされている」の意味を、段落【0040】の「“反り”の定義」とのとおり、中心に対してロール縁部が放物線状に直径が増大すると解したとすると、ロールが湾曲した状態では、ロールギャップ内の形状は線状とはならないため、フィルムの中央部分の厚さが大きくなり、全幅にわたって均一な厚さ分布とすることができず、ロールが「フィルムの全幅にわたって均一な厚さ分布とするために」反らされていることと矛盾する。よって、「反らされている」の意味を、段落【0040】の「“反り”の定義」とのとおり解することは、不自然である。

一方、「反らされている」の意味を、上記技術常識のとおり、ロールの縁から中央に向かって放物線状に直径が増加すると解したとすると、ロールが湾曲した状態では、ロールギャップ内の形状は線状となり、フィルムの全幅にわたって均一な厚さ分布とすることができ、上記のような矛盾を生じることがない。

2) 発明の詳細な説明を理解するに際しては、特定の段落の表現のみにこだわるべきではなく、全体を通読して吟味する必要がある。「反らされている」との請求項の文言において、これが技術的意味においてどのような限定をしているのかを特定するに際しても、同様である。

上記で分析したところによれば、請求項5における「ロール(110)が反らされている」について、特許請求の範囲の記載のみでは、具体的にどのように反らされているのか明らかでないものの、発明の詳細な説明の記載及び技術常識を考慮すれば、その意味は明確であるというべきである。

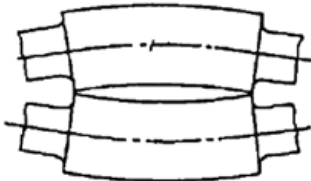
発明の詳細な説明に記載された「“反り”の定義」が誤り

であるとしても、当業者は、上記「反り」の定義が誤りであることを理解し、その上で、本願発明5における「ロール(110)が反らされている」の意味を正しく理解すると解することができるというべきである。上記「反り」の定義が誤りであるからといって、請求項5が明確でないということとはできない。

3) なお、審査、審判の過程において、出願代理人が本願発明の技術的意味を理解していなかったために、段落【0040】を正確に日本語化しなかった事情があり、出願代理人の対応の稚拙さが審査官、審判官の判断を正しい方向に導かず、審決の判断を誤ったものと理解されるが、請求項5における「ロール(110)が反らされている」の技術的意味に不明確な点はない。

所感：

審決では明細書の記載段落【0040】の反りの定義通りに理解すると、下記図のようになり、フィルムの全幅にわたって均一な厚さ分布とすることはできないことから、請求項における「ロールが反らされている」との記載は、どのような形状を意味しているかわからず、明確でないとした。



判決では、技術常識を踏まえて、「ロールが反らされている」ことを、下記図のように理解して、不明瞭な点はないとしたものであって、判決は明細書の記載より技術常識を優先させたと判断できる。



◎平成24年(行ケ)第10056号(発明の名称：作業用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械)

不服2010-15996, 特願2000-33453, 特開2001-226077

審決概要：

原査定(拒絶査定)においては、引用例2を主引用例とし、周知例3及び2を副引用例とし、引用例1を周知の技術事項の例として、本願発明について当業者が容易に発明することができたものであるとしたところ、原告は拒絶査定不

服の審判を請求し、同日付けの補正書により、明細書について補正をした。これに対して、審決は次のように判断した。

1) 本件補正後の請求項1に関する補正事項は、本件補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項に新たな発明特定事項を追加するものであって、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものとは認められず、さらに、請求項の削除、誤記の訂正あるいは明りょうでない記載の釈明を目的とするものでもないことは明らかである。

2) 本件補正事項が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると解されるとしても、本願補正発明は、引用例1及び引用例2ないし4に記載された発明並びに周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、法159条1項の規定により準用される法53条1項の規定により却下されるべきものである。

3) 本件補正前の本願発明は、引用例1及び引用例2ないし4に記載された発明並びに周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、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。

判示事項：

これに対して、判決では、概ね以下のように判断して審決を取り消した。

1) 補正についての取消理由

本件補正事項は、いわゆる外的付加に該当するというべきであり、限定的減縮を目的とするものとはいえないし、また、本件補正事項は、請求項の削除、誤記の訂正あるいは明瞭でない記載の釈明を目的とするものではないことは明らかであるから、本件補正が法17条の2第4項が規定する補正目的要件を満たさないとした本件審決の判断に誤りはなく、取消事由は理由がない。

2) 手続違背についての取消理由

本件審決は、本願発明の容易想到性の判断において、拒絶理由通知及び拒絶査定で主引用例とされた引用例2ではなく、拒絶査定で周知の技術事項として例示された引用例1を主引用例に格上げた上で、容易に想到できると判断した。本件においては、引用例1又は2のいずれを主引用例とするかによって、本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。

そして、引用発明2を主引用例とする場合には、交流発電機(交流電源)を用いた場合の問題点の解決を課題として考慮すべきであるのに対し、引用発明1を主引用例として本願発明の容易想到性を判断する場合には、引用例2のような交流/直流電源の相違が生じない以上、上記解決課題を考慮する余地はない。

そうすると、引用発明1又は2のいずれを主引用例とす

るかによって、引用発明2の上記解決課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において、容易想到性の判断過程にも実質的な差異が生じることになる。

本件において、新たに主引用例として用いた引用例1は、既に拒絶査定において周知技術として例示されていたが、原告は、いずれの機会においても引用例2との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり(甲1, 16, 20)、引用例1についての意見は付随的なものにすぎないものと認められる。

そして、主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に、周知例として挙げられた文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの、引用例1を主引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。また、本件において、引用例1を主引用例とすることは、審査手続において既に通知した拒絶理由の内容から容易に予測されるものとはいえない。

よって、拒絶査定において周知の技術事項の例示として引用例1が示されていたとしても、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるといわざるを得ず、出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情が存在するとはいえない。

以上のとおり、本件審決が、出願人に意見書提出の機会を与えることなく主引用例を差し替えて本願発明が容易に発明できると判断したことは、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるともかかわらず、「特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない」とする法159条2項により準用される法50条に違反するといわざるを得ない。

所感：

拒絶査定は、引用例2を主引用例として進歩性を否定し、審判請求時の補正に対する補正却下は、引用例1を主引用例として独立特許要件違反とし、補正前の本願発明を、引用例1を主引用例として進歩性を否定したところ、

補正前の本願発明を、引用例1を主引用例として進歩性を否定したことが手続違背(50条違反)であった。

⑦平成24年(行ケ)第10129号(発明の名称：移動体の操作傾向解析方法、運行管理システム及びその構成装置、記録媒体)

無効2011-800136, 特願平11-290354, 特許3229297

審決概要：

審決は、「訂正発明における「特定挙動」とは、停止状態から発進したとき、交差点におけるカーブ走行発生時、所定のしきい値以上の角速度、加速度、速度等が発生したと

きなどをいうものであり、事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動のことと解される。」とした上で、訂正発明1と甲3(特開昭62-144295号公報)発明を下記のように対比した。

[一致点]

「移動体の挙動を検出するセンサ部と、前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において特定挙動の発生の有無を判定し、前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように、前記特定挙動の発生に応じて挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し、前記記録媒体は、前記移動体の識別情報、前記移動体の操作者の識別情報、前記移動体の挙動環境の少なくとも1つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であるデータレコーダ。」

[相違点]

訂正発明1は、「特定挙動」の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に適合する挙動の情報をカード状記録媒体に記録するものであり、かつ、該収集条件が該カード状記録媒体に設定されているのに対して、甲3発明は、そのようなものでない点。

その上で、相違点について、「特定挙動」の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集してカード状記録媒体に記録すること及び該収集条件を該カード状記録媒体に設定することは、甲第1号証(実願平3-26831号(実開平4-123472号)のマイクロフィルム)及び甲第2号証(特開平6-223249号公報)のいずれにも記載されていないとして、訂正発明1は、甲第1号証ないし甲第3号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明できたものであるとはいえない、と判断した。

なお、請求人が、甲第4号証(特開平10-24784号公報)及び甲第6号証の1ないし甲第6号証の5(特開平5-150314号公報, 特開平5-258144号公報, 特開平6-4733号公報, 特開平6-300773号公報, 特開平10-63905号公報)を提出し、「発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分」収集することは周知技術である、とするとの主張に対しては、甲第4号証に記載されたものは、車両の整備(メンテナンス)を行うために必要な情報を得るものであるし、甲第6号証の1ないし甲第6号証の5に記載されたものは、事故ないし強い衝撃が外部から加わったときの事後解析のためにデータを記録するものであるから、いずれも、移動体の操作傾向の解析が可能となるように、「特定挙動」の発生前後の挙動に関わる情報を収集するものとはいえないとした。

判示事項：

これに対して、判決は、下記のように判示して、審決を取り消した。

1) 甲第1号証(実願平3-26831号(実開平4-123472号)のマイクロフィルム)の車両運行データ収集装置は、運転者

の操作（運転）傾向を把握するために車両の加速及び減速を分類（ランク分け）する基準となる加速ランクデータ及び減速ランクデータを、装置に挿入、接続されたICメモリカードに記録し、かつICメモリカードから読み込んだ加速ランクデータ及び減速ランクデータをCPUのRAMに格納して、上記分類に用いる構成を有するものである。

そして、甲第1号証に記載された甲1発明も、甲3発明と同じく、運転者の操作（運転）傾向を把握、分析するために車両の挙動に関する情報を収集、記録する装置に関するもので、技術分野が共通する。当該発明によって解決しようとする技術的課題も、甲1発明が運転者の操作（運転）傾向をより適切に把握するべく、「道路状況に左右されないで、運転者の運転状況を把握するのに有効な、加減速の履歴情報を含む車両運行データを収集することのできる車両運行データ収集装置を提供すること」にあるのに対し、甲3発明は「スピードの出し過ぎや急発進・急制動の有無乃至その回数を予め設定された基準値を基に自動判定し、また走行距離を用途別（私用、公用、通勤等）に区分して把握してドライバーの運転管理データを得るシステムを提供する」（2頁）こと等にあつて、運転者の操作（運転）傾向を分析する上でより有用、効果的な情報を収集、記録するための手段を提供するためのものである点で重なり合うものである。そうすると、運転者の操作（運転）傾向を把握、分析するために車両の挙動に関する情報を収集、記録する装置の技術分野の当業者にとっては、甲1発明を甲3発明に適用する動機付けがあると解して差し支えない。

2) また、甲第5号証乃至甲第6号証の5を総合すれば、交通事故の発生前後の所定時間にわたって車両の挙動に係る情報を収集、記録すること、車両に設けられた加速度センサーが検出する加速度が所定の閾値を超えるか否かや、エアバッグ作動信号の有無に代えて、車両の加速度等が所定の閾値を超えたか否かによって交通事故が発生したか否かを判定する程度の事柄は、本件優先日当時における車両の挙動に係る情報を収集、記録する装置の技術分野の当業者の周知技術にすぎないといえることができる。

そして、訂正発明1、2にいう「特定挙動」は前記のとおり「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」であつて交通事故の発生を前提とするものではない（交通事故が発生しない場合も含む）が、訂正明細書の段落【0030】、【0034】、【0050】、図2、3等の記載によれば、訂正発明1、2にあつても、例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えたか否かによって「特定挙動」の有無が判定されるから、装置の機能の面に着目すれば、訂正発明1、2において「特定挙動」発生前後の所定時間分の情報を収集、記録する構成は、上記周知技術において「交通事故」発生前後の所定時間分の情報を収集、記録する構成と実質的に異なるものではないといえることができる。

加えて、上記周知技術と甲3発明とは、属する技術分野が共通し、前者を後者に適用するに当たって特段障害はないから、本件優先日当時、かかる適用を行うことにより、当業者が訂正発明1、2にいう「特定挙動」の発生前後の所定時間分の車両の挙動に係る情報を収集、記録する構成に想到することは容易であるといえることができる。

さらに、甲第4号証にも、車両内部のセンサから得られた横加速度等の情報から、運転に係る要因による異常又は異常に近い状況の発生の有無を認定し、かかる状況の発生前後の所定時間分の車両の挙動に関する情報を収集、記録する技術的事項が開示されているところ、上記と同様に装置の機能面の共通性に着目すれば、上記の結論に至ることが可能である。

3) 甲3発明に、「特定挙動」の発生前後の車両の挙動に係る情報を収集する条件を記録媒体に記録、設定する甲1発明と、「特定挙動」に相当する一定の契機（交通事故等）の発生前後所定時間分の車両の挙動に係る情報収集をする甲第4、第5、第6号証の1ないし6記載の周知技術を適用することにより、本件優先日当時、当業者において、審決が認定した甲3発明と訂正発明1の相違点に係る構成（「特定挙動」発生前後の車両の挙動に係る情報を所定時間分収集するための収集条件に適合する挙動の情報を記録媒体に記録、設定する構成）に容易に想到することができたといふべきであり、これに反する審決の判断は誤りである。

所感：

訂正発明の「特定挙動」の内容と、「特定挙動」の情報収集条件について、審決の判断が取り消された事例である。

なお、本件特許（特許3229297号）についての侵害事件（平成23年（ネ）第10087号 平成25年3月5日判決）においても、本件判決と同様の理由で無効の抗弁が認められている。

⑧平成24年（行ケ）第10076号（発明の名称：ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物）

不服2008-14384、特願2002-72173、特開2002-317179

審決概要：

審決は、下記1)～3)のように本願の特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項1号（サポート要件）に適合しないと判断した。

1) 発明の詳細な説明には、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも、「向上した酸化安定性、向上した油溶解性、低い揮発性及び低い生物蓄積性」を有することを課題とし、「非常に低レベルの単環ヒンダードフェノール化合物を含有する新規なヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」である本願発明によれば、上記課題を解決できると記載されているものと認められる。

2) しかし、発明の詳細な説明には、本願発明の組成物を具体的に製造し、その酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性について確認し、上記課題を解決できることを確認した例は記載されていないから、本願発明が、発明の詳細な説明の記載により、上記課題を解決できると認識できるものとはいえない。

3) また、従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも低レベルの単環ヒンダードフェノール化合物、すなわち、「(a) 3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール、(b) 3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール、および(c) 50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む」ことにより、「酸化安定性、油溶解性、揮発性及び生物蓄積性」が改良されることが、当業者であれば、出願時の技術常識に照らし認識できるといえる根拠も見あたらない。

判示事項：

これに対して、判決では、下記のように判示した。

発明の詳細な説明には、「これらの単環ヒンダードフェノール化合物は水溶性であり、そして多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤よりも揮発性である。多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤はそのより高い分子量により、水溶性が一層低く、しかも揮発性が低い。」(段落【0008】)と記載されているが、この記載は、単環フェノールがメチレン架橋化多環フェノールよりも、より揮発性であり、より水溶性であり、油溶解性が低いという当業者の技術常識に沿った記載である。また、発明の詳細な説明には、「低揮発性成分は、潤滑剤の使用期間中に蒸発により失われないのでより効果的な酸化防止剤である。それゆえにそれら(判決注：酸化防止剤組成物のこと)は潤滑剤中に留まり、潤滑剤を……酸化の悪影響から保護する。」(段落【0022】)と記載されているところ、酸化防止作用を示す成分が揮発することによって減少すれば、組成物の酸化防止能も減少するので、組成物中の揮発性の成分の量を減らすことにより組成物の酸化防止能が向上することも、当業者の技術常識に沿った記載である。

このように、発明の詳細な説明には、非常に低レベルのOTBP、DTBP及びTTBPの単環ヒンダードフェノール化合物を含有することによって、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ、また、低い揮発性を有し、その結果、向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているということが出来るから、発明の詳細な説明の記載から、本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解決できると当業者は認識することができる。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項1に係る発明について、その発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲のものとして記載されているということが出来る

から、請求項1に係る発明は発明の詳細に記載されているということが出来る。これとは異なるサポート要件に関する審決の判断には誤りがある。

所感：

判決では、あわせて下記の判示がなされていることに留意すべきである。

(1) 発明の詳細な説明の記載から、本願発明についての複数の課題を把握することができる場合、当該発明におけるその課題の重要性を問わず、発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべてが解決されると認識できなければ、サポート要件を満たさないとするのは相当でない。

(2) 発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはできないというのであれば、これは特許法36条4項1号(実施可能要件)の問題として扱うべきものである。

⑨平成23年(行ケ)第10432号(発明の名称：非圧縮性ピボットを備えたシザー端部が捕獲された折畳み可能なキャンビー骨組構造体)

無効2008-800245, 特願平4-504391, 特許2625255

審決概要：

審決では、訂正を認めた上で、本件特許発明1～6と、引用発明(甲1：実願昭62-157952号(実開平1-61370号)のマイクロフィルム)に記載された発明)との下記相違点1～3について、容易に想到できたものであるとした。

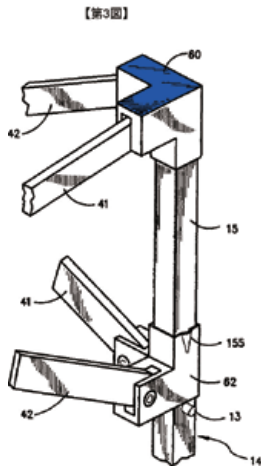
【相違点1】

本件特許発明1では、マウントがソケットを有し、ソケットの平行な側壁部分は上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結されており、中空部を備える管状構造のシザーバーから構成される端縁シザー組立体の外側端部が該ソケット内に受け入れられて、平行な側壁部分が平面状の接触面に沿って外側端部に作用して前記端縁シザー組立体の横方向のたわみおよびねじりによるたわみを阻止するのに対して、引用発明では、端縁シザー組立体の外側端部がソケットを有し、マウントもシザー組立体も中空部を備える管状構造の部材ではなく、マウントが該ソケット内に受け入れられて、平行な側壁部分が平面状の接触面を形成するものの、その平行な側壁部分は上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結されておらず、たわみを阻止するかどうか不明な点。

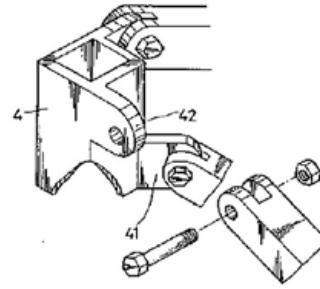
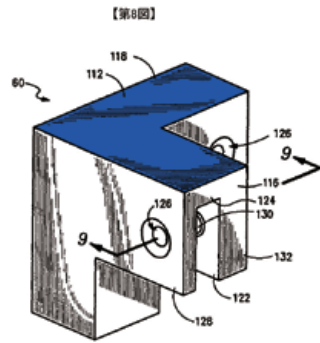
【相違点1についての審決の判断】

(課題の予測性)

本件特許発明1は、テント等の骨組構造において、風などの外力によるたわみ、ねじりを阻止することをその解決すべき課題としている。



【本件発明】



F i g . 14

【引用発明】(甲1発明)

一方、従来からテントのように野外で用いる構造物に風などの外力が作用すること、及びそのための対策を取る必要があることは、当業者に広く知られた事実である。

すなわち、上記各引用例に見られる骨組みの結合部分の枢軸構造は、どれも「隔置された平行な側壁部分により形成されたソケットを有し、その平行な向き合った側壁部分の間に締り嵌め係合されるようにソケット内に受け入れられる長方形横断面の外側端部を有し、それにより前記の平行な側壁部分と共に平面状の接触面を形成し」ているが、このような構造が、例えば甲第1号証のサイドバー固定軸片(第14図～第16図)に見られるような、側壁部分が1枚の枢軸構造に比べて機械的強度、特にたわみやねじりに対する強度が優れていることは、当業者であれば容易に理解できる事項である。

(構成の周知性)

骨組構造のたわみやねじりに対する強度を向上させるための枢軸構造として「隔置された平行な側壁部分により形成されたソケットを有し、その平行な向き合った側壁部分の間に締り嵌め係合されるようにソケット内に受け入れられる長方形横断面の外側端部を有し、それにより前記の平行な側壁部分と共に平面状の接触面を形成」し、しかも「ソケットの平行な側壁部分の一端を水平な壁部で相互に連結」することは、上記各甲号証の骨組みに見られるとおり、当業者によく知られた事項である。

(置換の容易性)

互いに対応する形状を有し、組み合わされることにより係合される2つの部材は、お互いに補完する関係にあり、両部材の配置を任意に交換できるのが普通である。

本件特許発明1と引用発明においても、マウントと端縁シザー組立体の外側端部とは、ともにこのような関係にあるから、これらの部材の対応する構成を入れ替えることにより本件特許発明1に係る構成を採用することは、当業者が容易になし得る事項である。

そして、平行な向き合った側壁部分の間に締り嵌め係合されるようにソケット内に受け入れられる長方形横断面の外側端部を中空部を備える管状構造とすることは、ごく普通に行われている周知技術(甲第5号証の第7図参照)である。

したがって、引用発明に周知技術を適用することにより、上記相違点1に係る事項を採用することは、当業者が容易になし得る事項である

相違点2 (略)

相違点3 (略)

判示事項：

これに対して、判決では、相違点1についての容易想到性の判断に誤りがあるとして、下記のように、審決を取り消した。

本件特許発明1は、支持部材の下端部が支持面である地面に係合され、上端付近(支持面の上方)にキャノピーカバー等が配置される骨組構造体であることから、風力等によりシザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形を生じ得るという課題を有するものであり、マウント(連結装置)の「平行な側壁部分は上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結されて」いる構成は、シザー要素の上記の変形を阻止する作用を有するものであり、連結部分の構造を改良・強化することにより、課題を解決する手段であるといえる。

一方、引用発明は、止め孔を通じて支持面に定位され、風圧等による横方向の力の影響を受けやすい構造体の上部に屋根等が配置される(第1図ないし第6図)ことから、風圧等によるシザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形をも考慮して、構造体の補強を指向するものと一応認められるが、引用発明の上固定支えバー軸体、下活動支えバー軸体(本件特許発明1のマウントに相当すると認められる。)は、端縁シザー組立体の外側端部がソケットを有し、

上記バー軸体が当該ソケット内に受け入れられるものとなっており、かつ、ソケットの平行な側壁部分は上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結されていない構成であるところ、甲1には、かかる構成が、シザー要素の上記の変形を阻止する作用を有すること及びそのために連結部分の構造を改良・強化するものであること(本件特許発明1の課題と解決)については、記載も示唆もされていないというべきである。

また、甲5、甲7及び甲9には、ソケットの平行な側壁部分が上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結されている構成が示されておらず(この点は、被告も特に争っていない。)、また、シザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形を生じさせるような力に対する考慮も示唆されていない。また、甲4及び甲8には上記構成と同様の構成が示されているが、以下のとおり、本件特許発明1や引用発明において想定される、シザー要素の上記の変形を生じさせるような力の作用を考慮した連結装置を開示するものとはいえない。

そうすると、上記ベンチ及び上記腰掛けは、上記の構成、目的及び用途からして、シザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形を生じさせるような態様の力が作用することは想定しがたいものであって、甲4及び甲8に、そのような作用を想定した連結装置が開示ないし示唆されているとは認められない。

以上によれば、甲1には、本件特許発明1のマウントに相当する上固定支えバー軸体、下活動支えバー軸体の構成により、シザー要素の横方向の変形およびねじりによる変形を阻止する作用を有することは格別記載も示唆もされていないから、甲1に接した当業者が、かかる変形を阻止するために、さらに、上記軸体の構成を、相違点1に係る本件特許発明1の構成とすることに容易に想到するとは言えない。

また、仮に、甲1の記載から、引用発明における上記軸体の構成を変更することの示唆を得たとしても、上記のとおり、甲4、甲5、甲7ないし甲9は、ソケットの平行な側壁部分は上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結された構成は示されていないか、シザー要素の上記の変形を阻止する作用を考慮したものではないから、これらに記載された技術を引用発明に適用することが容易とはいえない。

所感：

判決は、下記の認定(1)、(2)に基づいて、審決を取り消したものである。

(1) 引用発明には、本件特許発明1の課題と解決について記載も示唆もされていない、

(2) 甲各号証には、シザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形を生じさせるような力の作用を考慮した連結装置を開示するものとはいえない。

⑩平成23年(行ケ)第10274号(発明の名称：核酸の合成方法)

無効2010-800195, 特願2000-581248, 特許3313358

⑪平成23年(行ケ)第10275号(発明の名称：核酸の合成方法)

無効2010-800197, 特願2002-110505, 特許3974441

審決概要：

審決では、下記のように、先願明細書(本件優先権主張日より前である平成10年6月24日が優先権主張日であり、平成12年2月8日に出願公開された、特願平11-179056号の願書に最初に添付された明細書及び図面。)に記載の発明は本件発明と同一ではないから、本件特許が特許法29条の2に違反してされたものとはいえないと判断した。

本件発明1と先願明細書に記載の発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。

【本件発明】

次の工程を繰り返すことによる1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の増幅方法。

A) 3'末端と5'末端において、それぞれ末端領域に相補的な塩基配列からなる領域を同一鎖上に備え、この互いに相補的な塩基配列がアニールしたときに両者の間に塩基対結合が可能となるループが形成される鑄型を提供する工程

B) 同一鎖にアニールさせた前記鑄型の3'末端を合成起点として相補鎖合成を行う工程、

C) 前記ループのうち3'末端側に位置するループ内に相補的な塩基配列を3'末端に含むオリゴヌクレオチドを、ループ部分にアニールさせ、これを合成起点として鎖置換相補鎖合成反応を触媒するポリメラーゼによる相補鎖合成を行って、工程B)で合成された相補鎖を置換してその3'末端を塩基対結合が可能な状態とする工程、および

D) 工程C)において3'末端を塩基対結合が可能な状態とした鎖を工程A)における新たな鑄型とする工程

【一致点】

3'末端と5'末端において、それぞれ末端領域に相補的な塩基配列からなる領域を同一鎖上に備え、この互いに相補的な塩基配列がアニールしたときに両者の間に塩基対結合が可能となるループが形成される鑄型を提供する工程を備える、1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の増幅方法

【相違点】

本件発明1では、さらに、「B) 同一鎖にアニールさせた前記鑄型の3'末端を合成起点として相補鎖合成を行う工程、C) 前記ループのうち3'末端側に位置するループ内に相補的な塩基配列を3'末端に含むオリゴヌクレオチドを、ループ部分にアニールさせ、これを合成起点として鎖置換相補鎖合成反応を触媒するポリメラーゼによる相補鎖合成

を行って、工程B)で合成された相補鎖を置換してその3'末端を塩基対結合が可能な状態とする工程、およびD)工程C)において3'末端を塩基対結合が可能な状態とした鎖を工程A)における新たな鑄型とする工程」を備えており、これらの工程を繰り返して核酸を増幅するのに対し、先願明細書に記載の発明について、先願明細書には工程B)ないしD)(特に、工程B))を備えることが明記されておらず、これらを繰り返して核酸を増幅することが記載されていない点。

判示事項：

これに対して、判決では、下記のように判示して、審決を取り消した。

先願明細書には、PCR増幅に引き続くインキュベーションにより「等温増幅」が発生した旨が記載されており、それが先行するPCR増幅とは異なる独自の増幅反応であって、その理由について「おそらく、アンプリコンをプライマーおよびテンプレートとして機能させる二次構造の存在に起因し得る」との記載があるが、当該記載は、ステムループ構造が存在することによって、PCR産物(ダンベル型中間体を含む。)それ自体が、FCプライマー及びRCプライマーと相俟って、塩基対結合の置換による相補鎖合成を繰り返し、核酸を合成するプライマーであると同時にその鑄型になるという増幅反応を発生させているとの趣旨に理解することができる。そして、ここでみられる塩基対結合の置換による相補鎖合成反応は、3'末端からの自己伸長反応と呼んで差し支えない。

このように、当業者は、先願明細書の記載及び本件優先権主張日当時の技術常識に基づき、上記増幅反応の作用機序を理解すれば先願明細書には、次の発明が記載されているものと認められる。

【先願発明】

3'末端側から領域B'-Cという構造を有するFCプライマー、3'末端側から領域F'-E'という構造を有するRCプライマー及びBstポリメラーゼを使用する等温増幅反応であって、

工程1:両方の末端にステムループ構造を有する核酸であって、3'末端側から順に領域C'-B-C-D-E-F-E'を有する核酸(ダンベル型中間体の下側の鎖)を鑄型として、

工程2:その3'末端からの自己伸長反応により、塩基対結合を可能とする領域Bを備えるループを有し、その余の部分が互いに相補的な配列で塩基対結合した核酸を得、

工程3:このループにFCプライマーをアニールさせ、自己伸長反応を行うと同時に、上記工程2の自己伸長反応によって合成された相補的な塩基配列を置換し、その結果、上記工程2の自己伸長反応によって合成された鎖の3'末端に、塩基対結合を可能とする領域F'を備える新たなステムループ構造が形成され、

工程4:上記工程3で新たに形成された3'末端のステムループ構造からの自己伸長反応により、塩基対結合を可能とする領域F'を備えるループを有し、その余の部分が互いに相補的な配列で塩基対結合した核酸を得ると同時に、上記工程3のFCプライマーの自己伸長反応により合成された相補的な塩基配列を置換し、3'末端から順に、領域E-F'-E'-D'-C'-B'-Cである核酸を得、

工程5:上記工程4の塩基対結合を可能とする領域F'を備えるループを有する核酸に、RCプライマーをアニールさせ、伸長反応を行うと同時に、上記工程4の自己伸長反応によって合成された相補的な塩基配列を置換し、その結果、上記工程4の自己伸長反応によって合成された鎖の3'末端に、塩基対結合を可能とする領域Fを備える新たなステムループ構造が形成され、

工程6:これら一連の、ステムループ構造の3'末端からの自己伸長反応と、その際に形成されるループへのプライマー結合に伴う自己伸長反応を繰り返すことによって、鑄型の領域Dとその相補的配列を有する領域D'が交互に1本鎖の核酸上に延伸する方法

【本件発明1及び先願発明の工程について】

(ア)本件発明1の工程A)は、鑄型を提供する工程であるところ、本件発明1と先願発明とは、最初の鑄型となる核酸が一致している。

(イ)本件発明1の工程B)は、工程A)で与えられた鑄型核酸の3'末端からの自己伸長反応であり、この工程は、先願発明の工程2と一致する。

(ウ)本件発明1の工程C)は、鑄型核酸の3'末端側のループにオリゴヌクレオチド(プライマー)がアニールし、その3'末端を合成起点として鎖置換相補鎖合成反応を触媒するポリメラーゼにより相補鎖合成を行うものであり、その際、工程B)で合成された相補鎖を置換しながら相補鎖合成が進行し、その結果、工程B)で合成された相補鎖の3'末端が塩基対結合可能な状態となるという工程であるところ、本件発明1と先願発明とは、前記ア(イ)及び(エ)に説示のとおり、使用するポリメラーゼ及びプライマーが一致するほか、本件発明1の工程C)のうち、プライマーのアニールと鎖置換型の相補鎖合成及び工程B)で合成された相補鎖の3'末端を塩基対結合可能な状態とする点は、いずれも先願発明の工程3と一致する。

(エ)本件発明1の工程D)は、工程B)で合成された相補鎖を新たな鑄型とすることを規定するものである。他方、先願発明の工程4では、同じく工程2の自己伸長反応により合成された核酸にRCプライマーがアニールし、一連の反応が進行するものであって、当該工程2は、前記(イ)に説示のとおり、本件発明1の工程B)と一致するから、先願発明においても、工程2の自己伸長反応により合成された核酸を新たな鑄型として一連の反応が進行しているといえる。したがって、本件発明1の工程D)は、

先願発明の工程4と一致する。

(オ) 以上のとおり、本件発明1が特許請求の範囲に特定して記載した各工程は、先願発明における各工程と一致する。

したがって、本件発明1は、先願発明と同一の発明であるといえる。

所感：

審決では、先願発明には、現象の記載に留まり核酸の増幅についての工程までは開示がないと判断したのに対して、判決では、先願発明には、自己伸長反応により合成された核酸を新たな鋳型として一連の反応が進行して核酸の増幅が行われていることが開示されている、との認定がなされたものである。

⑫平成23年(行ケ)第10234号(発明の名称：有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体)

無効2010-800083, 特願2001-541304, 特許4357781

⑬平成23年(行ケ)第10235号(発明の名称：有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体)

無効2010-800084, 特願2005-241794, 特許4358168

審決概要：

審決は、下記のように本件発明はサポート要件(36条6項1号)を満たしていないとした。

本件発明が解決すべき課題を、「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」、具体的には、「[BTIr]以外の[L2IrX]なる式で表される化合物を使用して発光デバイスを構成した場合に、従来技術で達成された「8%」と同等以上の高い量子効率を得ること」と認定した上で、本件明細書の発明の詳細な説明には、特定のイリジウム錯体である「BTIr」が12%の量子効率を実現したことが記載されているものの、それ以外の「L2IrX」という式で表されるイリジウム錯体が8%と同等以上の量子効率を得た旨の記載がないから、当該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ないと判断して、本件特許がいわゆるサポート要件に違反して無効であるとした。

判示事項：

これに対して、判決は下記のように判断して、審決を取り消した。

本件出願日当時における技術水準は、理論上、燐光を発する有機金属化合物を発光材料として発光層に使用することにより、有機発光デバイスの発光効率を改善することができるにもかかわらず、極めて多数にわたる有機金属化合物のうち当該発光材料として発光層に使用できるものがごく限られた特定のものしか知られていないというものであ

り、これらの有機金属化合物のうちの1例を除いてごく低いEL効率を示すにとどまっていた以上、当該1例が8%というEL効率を示していたとしても、有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ることは、本件出願日当時において、それ自体、解決すべき技術的課題として成立し得るものであったと認められる。

そして、本件明細書には、本件発明の課題が必ずしも明確に記載されていないが、本件明細書は、上記技術水準を前提として、本件発明について、有機発光デバイスの発光層として用いることができる組成物であって、本件出願日当時に知られていた有機金属化合物とは異なるものとして説明しているものであるから、本件発明の課題は、「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認めるのが相当である。

本件明細書の発明の詳細な説明には、本件出願日前に燐光を発することが知られていなかった特定の有機イリジウム錯体が、その製造方法及び本件発明の他の構成とともに具体的に記載されているばかりか、当該有機イリジウム錯体を有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発することが、その作用機序とともに具体的に記載されているといえる。

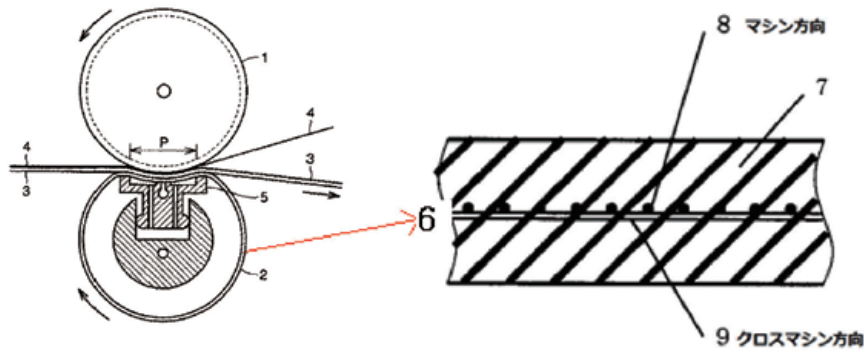
したがって、本件発明として特許請求の範囲に記載された発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであるというべきであって、本件発明の特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項1号にいう「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」ということができる。

所感：

審決では、課題を「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提供」、具体的には、「[BTIr]以外の[L2IrX]なる式で表される化合物を使用して発光デバイスを構成した場合に、従来技術で達成された「8%」と同等以上の高い量子効率を得ること」と認定した上で、当該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ないと判断して、サポート要件に違反して無効であるとした。

一方、判決では、本件発明の課題は「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属化合物を得ること」であると認め、特定の有機イリジウム錯体が、有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発することが、その作用機序とともに具体的に記載されているとして、サポート要件を満たしているとした。

課題の捉え方がサポート要件を満たすか否かの結論を左右したものである。



本件発明

⑭平成24年(行ケ)第10004号(発明の名称:シュープレス用ベルト)

無効2011-800059, 特願2000-343712, 特許3698984

審決概要:

審決は、下記のように判断して本件発明は容易にできたものであるとした。

本件発明は、抄紙工程のプレスパートにおいて、湿紙の脱水効果を高めるために、高速で走行するフェルトに載置された湿紙の一方の面をプレスロールで押さえ、他方の面をエンドレスベルトを介して加圧シューで加圧して湿紙の脱水を行なう、いわゆるシュープレスに関するものである。

左上図において、プレスロール1の下方には、可撓性のある円筒状の脱水プレス用ベルト2が設けられている。ベルト2とプレスロール1との間には、フェルト3および湿紙4が通されている。ベルト2の外周面とフェルト3とは直接接触している。ベルト2の内周面には、プレスロール側に向けて加圧シュー5が押し付けられている。加圧シュー5とベルト2との間には、ベルト2を滑らかに走行させるために潤滑油が供給されている。ベルト2は、フェルト3との摩擦によって加圧シュー5の上を滑りながら走行する。加圧シュー5の表面は、プレスロール1の表面に対応した凹状となっている。プレスロール1と加圧シュー5との間には、広い幅の加圧脱水部Pが形成されている。この加圧脱水部で、湿紙4が脱水される。また、右上図は、ベルト2の一例を示す部分断面図である。このベルトは、エンドレスであり、補強基材となる基布6と熱硬化性ポリウレタン7とが一体化してなる。基布6は、ポリアミド、ポリエステルなどの有機繊維で構成されている。基布6は、単一層からなるポリウレタン7によって含浸および被覆されている。ベルトの外周面および内周面は、ポリウレタン7で構成されている。

引用発明1では、熱硬化性ウレタン樹脂のための硬化剤としてMOCAが使用されているところ、甲第2号証には、発ガン性が指摘されていたMOCAに代わる新しい硬化剤としてETHACURE300が開発されたことが記載されている。本件出願当時、身体健康上、悪い影響を与えるものよりは与えないものを採用することが優先的に考慮されるべ

き事柄であったことを考え合わせると、甲第2号証は、熱硬化性ポリウレタン樹脂の硬化剤としてMOCAに代えてETHACURE300を用いることを強く動機づけるものである。また、引用発明1においてMOCAに代えてETHACURE300を用いることは、格別な創作力を要するものではない。したがって、仮に、本件発明1に予測できない効果が認められるとしても、その効果は、単に確認したにすぎないものであり、相違点Aは、容易に想到し得るものである。

判示事項:

これに対して、判決は以下のように判断して、本件発明1は、当業者が容易に想到し得るものとはいえず、進歩性があると判示した。

引用発明1は、従来技術において、CMD方向(クロスマシン方向9)の寸法変化が生じ易く、ベルト寿命が低減するという欠点を改善するため、MD方向(マシン方向8)と共にCMD方向(クロスマシン方向9)の強度を高め、寸法精度の高い安定した走行状態を長時間維持できる等の効果を奏する良好なシュープレス用ベルトを提供するというものであり、また、甲第2号証に記載された発明は、発ガン性がない安全な硬化剤を提供するというものである。

これに対し、本件発明1は、シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンを形成する際に用いる硬化剤としてETHACURE300を含有する硬化剤を用いることによりベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという効果を奏するものであり、特に、本件特許出願時の技術水準から、当業者といえども予測することができない顕著な効果を奏するものと認められる。すなわち、本件明細書には、硬化剤としてMOCAを用いたものとETHACURE300を用いたものについて耐久試験を行った結果、MOCAを用いたものの耐久回数が10万回～90万回であったのに対して、ETHACURE300を用いたものの耐久回数は250万回～2250万回であったことが記載されており、これによれば、ETHACURE300を含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されることが認められる。

このような効果について、甲第1号証及び同第2号証には何らの記載も示唆もなく、ほかに、このような効果について、本件特許出願当時の当事者が予測し得たものであることをうかがわせる証拠はないから、ETHACURE300を含有する硬化剤を用いることにより、クラックの発生が顕著に抑制されるという効果は、当事者といえども予測することができない顕著なものというべきである。

所感：

熱硬化性ポリウレタン樹脂の硬化剤としてMOCAに代えてETHACURE300を用いることに、クラックの発生が顕著に抑制されるといった顕著な効果を踏まえると動機付けがあったとすることはできないと、判決で判断されたものである。

⑮平成23年（行ケ）第10211号（発明の名称：データストリームフィルタリング装置及び方法）

不服2008-26819, 特願2002-590581, 特表2004-525585

審決概要：

審決は、本願発明は「ユーザ宅内において、あるユーザ宛てのONU111により受信されるトラフィックは、ユーザ宅内ネットワーク112～115に接続されるユーザ宅内ポート116上にONUを残す。同様に、ユーザ構内からの上り方向のトラフィックは、ONUによる前方方向への送信のためユーザ宅内ポート116上のONUに入力される。([0041])」ものであって、本願発明と引用発明1（特開平11-215146号公報）の相違点のうち、相違点4及び相違点6に係る構成は、以下のように、引用発明1に引用発明2（特開2000-32029号公報）を適用して容易に想到し得たものである、と判断した。

【本願発明】

「各々が**アドレスフィールドとフィルタタグフィールド**

からなるパケットであって、**フィルタリングノード**を有するPON (Passive Optical Network) を介し送信されるパケットのフィルタリング方法であって、前記PONの**フィルタリングノード**において：

フィルタタグフィールドの値を保存するステップ；及び前記**フィルタリングノード**宛て以外の以降に受信したパケットを、それら各自の**アドレスフィールド**の値に関係なく、それら各自の**フィルタタグフィールド**の値と前記保存されている**フィルタタグフィールド**の値との比較に応じて転送するステップ；

からなり、

前記**フィルタタグフィールド**の値は、前記**アドレスフィールド**を用いて、前記**フィルタリングノード**に宛てられ、かつ前記**フィルタタグフィールド**の値に設定される**フィルタタグフィールド**を有する第1パケットの受信にตอบสนองして保存されることを特徴とする方法。」

【引用発明1】

「各々がATMヘッダとONU_IDからなるATMPONフレームであって、ONUを有するPONを介して送信されるATMセルの伝送方法であって、前記PONのONUにおいて：ONU_IDを格納するステップ；及び

受信したATMPONフレームを、それら各自のONU_IDと前記格納されているONU_IDとの比較に応じて通過させるステップ；

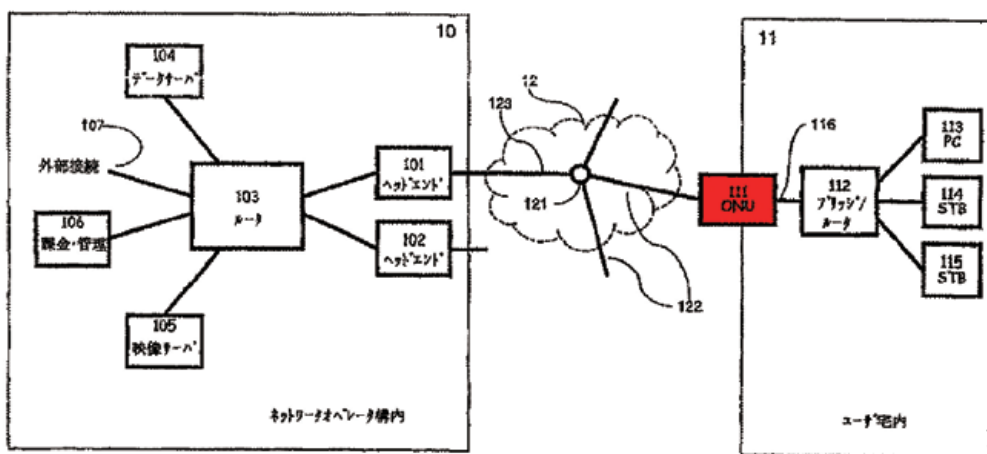
からなる方法。」

【相違点4】

「受信したデータ」に関し、本願発明は、「前記**フィルタリングノード**宛て以外の以降に」受信したものであるのに対し、引用発明1は、「前記**フィルタリングノード**宛て以外の以降に」受信したものの不明な点である。

【相違点6】

「フィールドの値」の保存方法に関し、本願発明は、「前記**フィルタタグフィールド**の値は、前記**アドレスフィールド**を用いて、前記**フィルタリングノード**に宛てられ、かつ



本願発明

前記フィルタタグフィールドの値に設定されるフィルタタグフィールドを有する第1パケットの受信に応答して保存される」のに対し、引用発明1は、そのような構成を備えていない点である。

【引用発明2】

「バーチャルLANシステムに適用される複数グループ一括中継方法において、バーチャルLAN情報は、宛先MACアドレスフィールドを用いて、中継装置(1)に伝送され、かつ前記バーチャルLAN情報に設定されるバーチャルLAN情報フィールドを有する最初のフレームの受信に応答して登録される方法。」

【相違点4, 6についての審決の判断】

引用発明2の「バーチャルLAN情報」, 「宛先MACアドレスフィールド」, 「中継装置(1)」, 「伝送され」, 「最初のフレーム」, 及び「登録」は、本願発明の「フィルタタグフィールドの値」, 「アドレスフィールド」, 「フィルタリングノード」, 「宛てられ」, 「第1パケット」, 及び「保存」にそれぞれ相当する……。そして、本願発明の作用効果も、引用発明1, 2及び周知技術から当業者が容易に予測できる範囲のものである。

判示事項：

これに対して、判決では、下記のように判示して審決を取り消した。

1) 引用発明2の認定について

本願発明の「前記フィルタタグフィールドの値は、前記アドレスフィールドを用いて、前記フィルタリングノードに宛てられ」とは、「パケット」の「アドレスフィールド」において「フィルタリングノード」を宛先に設定することにより、当該「パケット」の「フィルタタグフィールドの値」が、上記「フィルタリングノード」に宛てられることをいうものと認められる。

引用例2に記載されている発明においては、局から送信されたフレームは、局に接続されたネットワークと、このネットワークが接続されたポートとを介して中継装置で受信され、この中継装置で中継されて、上記フレームの「宛先MACアドレス」で指定された通信先の装置に送信されること、言い換えれば、局から送信されるフレーム中の「宛先MACアドレス」は、最終の宛先となる装置のMACアドレスであり、上記フレームを上記中継装置に伝送するために用いられる上記中継装置のMACアドレスではないことが明らかである。

2) 相違点4及び6の判断について

上記のとおり、引用発明2は、「バーチャルLAN情報は、宛先MACアドレスフィールドを用いて、中継装置(1)に伝送され」るものとは認められないから、引用発明1に引用発明2を適用し、「前記フィルタタグフィールドの値は、前記アドレスフィールドを用いて、前記フィルタリングノードに宛てられ、かつ前記フィルタタグフィールドの値に設

定されるフィルタタグフィールドを有する第1パケットの受信に応答して保存される」構成(相違点6に係る構成)とすることは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。

所感：

審決は引用文献2に記載の「宛先MACアドレス」について、最終の宛先となる装置のMACアドレスであるところ、本願発明と同様の上記中継装置のMACアドレスであると認定を誤ったものである。

⑯平成23年(行ケ)第10431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法)

無効2010-800016, 特願平8-31436, 特許3878238

審決概要：

審決では、下記のように判断した。

本件訂正は、特許請求の範囲の減縮ないし明瞭でない記載の釈明を目的とした訂正に該当するものであるとして下記の本件訂正を認めた上で、

本件訂正発明は、①引用例1に記載された発明と同一の発明ではない、②引用発明1に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものということとはできない、③引用例2に記載された発明に基づいて、あるいは引用発明2に引用発明1を組み合わせることにより、当業者が容易に発明をすることができたものということもできない、というものである。

引用例1：特開平5-232480号公報(甲1)

引用例2：特開平7-333621号公報(甲2)

【本件訂正】

訂正前の

「【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。」を、

「【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であって、かつ、

前記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は、ラウリルメタクリレート又はステアрилメタクリレートを含み、

前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は、メチルメタクリレートを含み、

前記グラフト共重合体鎖の前記導入は、表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に、前記長

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前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである、

前記液晶用スペーサー。」

と訂正するものである。

判示事項：

これに対して判決では、次のとおり判示し、本件訂正は、新規な技術的事項を導入するものというべきであり不適法であるとして、同訂正を認めて本件訂正発明について新規性及び進歩性を肯定した本件審決を取り消した。

本件明細書には、本件発明の「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」の具体例として、ラウリルメタクリレート及びステアリルメタクリレートが、「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」の具体例として、メチルメタクリレートが、多種類の化合物とともに羅列して列挙されている。

また、同明細書の実施例1ないし13並びに比較例1及び2の記載のうち、実施例10には、「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」であるラウリルメタクリレートと、「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」であるメチルメタクリレート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液晶用スペーサーが、実施例11には、「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」であるステアリルメタクリレートと、「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」であるメチルメタクリレート及び2-ヒドロキシブチルメタクリレート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液晶用スペーサーが、それぞれ開示されている。

しかしながら、本件明細書には、「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」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含むこと及び「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」がメチルメタクリレートを必須成分として含むことについては、何ら記載も示唆もされていない。これらの物質は、多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず、他の単量体とは異なる性質を有する単量体として、優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。

すなわち、実施例10及び11やその他の記載によると、「前記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」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを任意に選択することが可能であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」

としてメチルメタクリレートを任意に選択することが可能であることが開示されているということではできるが、ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートは、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから、本件明細書の記載をもってしても、上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということではできない。

また、実施例10及び11によると、ラウリルメタクリレートとメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子並びにステアリルメタクリレートとメチルメタクリレート及び2-ヒドロキシブチルメタクリレート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液晶用スペーサーが、それぞれ本件発明の効果を奏することが開示されていたものといえるが、「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含む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」が、「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート」と、「メチルメタクリレートを必須成分として含む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」が、「メチルメタクリレート、又はメチルメタクリレート及び2-ヒドロキシブチルメタクリレート」と、いずれも機能上等価であり、それぞれ置換可能であることを裏付ける技術的事項は本件明細書には開示されていない。

以上のとおり、本件明細書の全ての記載を総合しても、「前記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」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートと、これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が導き出せない以上、訂正事項1及び2により、多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート、及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように本件発明を訂正することは、本件明細書の実施例10及び11を上位概念化した新規な技術的事項を導入するもので、許されない。

所感：

本件特許（特許第38787238号）には、上記事件と同日に判決が言い渡された侵害事件（平成23年（ネ）第10080号）においても、本件判決と同様の理由で無効の抗弁が認められている。

本件特許については、原告は、無効審判（無効2010-800016号）を請求し、特許庁は、平成22年9月7日に有効審決をし、原告は、有効審決の取り消しを求める訴え（平

成22年(行ケ)第10324号)を提起し、平成23年7月7日に審決を取り消す旨の判決が出され、確定した。これに対して、被告が平成23年8月24日に訂正請求をしたため、特許庁は無効2010-800016号を審理し、平成23年11月21日に、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をしたものである。

①平成24年(行ケ)第10073号(発明の名称:液晶表示装置)
無効2011-800106, 特願平9-317169, 特許3723336

審決概要:

審決では、下記のように判断した。

本件発明1は、下記の引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)であるとはいえず、引用発明及び周知例に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものともいえない、また、本件発明2ないし5も、引用発明であるとはいえず、引用発明及び周知例に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものともいえない、というものである。

【本件発明1】

「【請求項1】

対向配置された第1の基板と第2の基板の間に負の誘電率異方性を有する液晶が封入され、

前記第1の基板となる一方の支持基板の対向面側に行列状に配列された複数の薄膜トランジスタと、

これら薄膜トランジスタに接続され互いに交差するゲートラインおよびドレインラインと、

前記複数の薄膜トランジスタ、ゲートラインおよびドレインラインを覆う絶縁膜と、

該絶縁膜上に形成され前記絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの個々に対応して接続された液晶駆動用の複数の画素電極と、

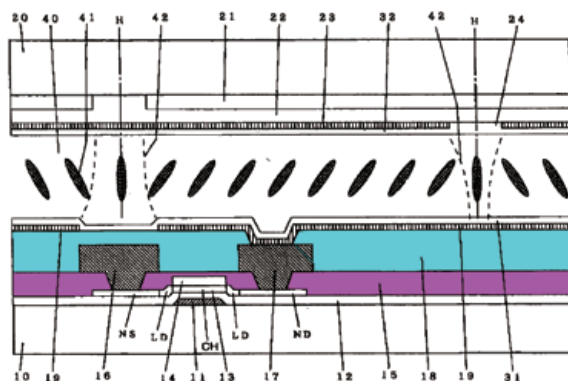
これら画素電極上に形成されたラビング処理が施されていない垂直配向膜と、

前記第2の基板となる他方の支持基板の対向面上に形成されたカラーフィルター層と、該カラーフィルター層上に形成された液晶駆動用の共通電極と、該共通電極上に形成されたラビング処理が施されていない垂直配向膜と、を有し、

前記第1の基板および前記第2の基板の外側面には偏光板が設けられてなり、該偏光板を抜けた偏光を前記液晶にて変調することにより表示を行う液晶表示装置において、

前記絶縁膜は、前記薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように、その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であり、

前記薄膜トランジスタのソース電極は前記層間絶縁膜上に形成されるとともに、前記層間絶縁膜に開けられた開口



18……絶縁膜(平坦化絶縁膜)アクリル

15……層間絶縁膜(SiNx)

17……ソース電極

部を介して前記薄膜トランジスタの半導体層に接続され、

前記画素電極は該平坦化絶縁膜上に形成されるとともに、前記平坦化絶縁膜の開口部を介して前記ソース電極に接続され、

前記画素電極の不存在部分に対応する前記ゲートラインまたはドレインラインの部分は当該不存在部分と少なくとも前記平坦化絶縁膜を介して分離されており、

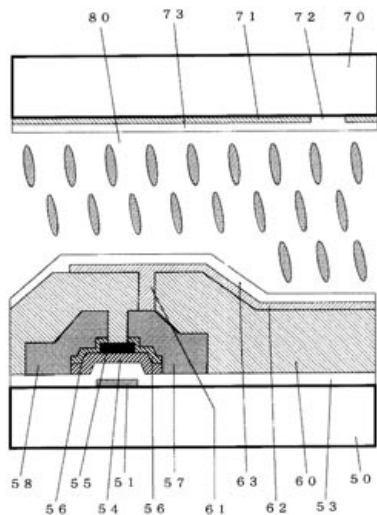
前記液晶の初期配向方向を前記基板の概ね法線方向として黒表示を行い、

前記画素電極と前記共通電極との間に電圧を印加することによって前記画素電極周辺と共通電極間に斜め方向電界を発生させ、また、画素電極側から見て前記第2の基板側に電極不在部を形成して画素電極内と共通電極間にも斜め方向電界を発生させ、前記液晶を概ね法線方向より電界作用に従って傾斜させて前記液晶の配向方向を分割することを特徴とする液晶表示装置。」

【引用例:特開平9-236821号公報(甲2)】

「基板(50)上に、ゲート電極(51)、ゲート絶縁膜(53)、a-Si(54)、エッチングストッパー(55)、N+a-Si(56)、ソース及びドレイン電極(57、58)が順次積層されてなるTFTと、ゲート電極(51)及びドレイン電極(58)にそれぞれ一体のゲートライン(52)及びドレインライン(59)、更には、TFTとその電極ラインを覆う層間絶縁膜(60)上に形成され、コンタクトホール(61)を介してソース電極(57)に接続された表示電極(62)が設けられてなるTFT基板と、液晶層(80)を挟んで、これに対向する位置に設置された基板(70)上に、共通電極(71)及び共通電極(71)中に形成された配向制御窓(72)が設けられてなる対向基板により構成されている液晶表示装置であって、

液晶は負の誘電率異方性を有するネマチック相であり、各々の基板の表面には、垂直配向膜(63、73)が設けられ、配向制御窓(72)は、画素の対角線に概ね沿ったX字形状に形成されており、



層間絶縁膜 (60) を厚く、少なくとも $1\mu\text{m}$ 以上にし、これにより表示電極 (62) が、TFTとその電極ラインから十分に離され、液晶の配向がこれらの電界の影響を受けて乱れることが無くなり、表示電極 (62) エッジ及び配向制御窓 (72) により、配向制御が効果的に行われ、

基板の外側に偏光板をクロスニコル配置しており、電圧印加時には一方の偏光板を透過した入射直線偏光を液晶層において、複屈折により楕円偏光とし、液晶層の電界強度に従ってリタデーション量即ち液晶中の常光成分と異常光成分の位相速度の差を制御することで、他方の偏光板より所望の透過率の着色光を射出せしめる、液晶表示装置。」(以下「引用発明」とする。)

【審決の判断】

本件発明と引用発明の相違点は次の通りであって、相違点については、容易に発明をすることができないものであると、審決は判断した。

【相違点1】

本件発明1は、第2の基板となる他方の支持基板の対向面上にカラーフィルター層が形成され、該カラーフィルター層上に液晶駆動用の共通電極が形成されるのに対し、

引用発明は、第2の基板となる他方の支持基板の対向面上にカラーフィルター層が形成され、また、該カラーフィルター層上に液晶駆動用の共通電極が形成されるか否かが明らかではない点。

【相違点2】

本件発明1は、絶縁性の膜が、絶縁膜と層間絶縁膜とからなり、前記絶縁膜が、薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように、その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であって、前記薄膜トランジスタのソース電極が前記層間絶縁膜上に形成されるとともに、前記層間絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの半導体層に接続されているのに対し、

引用発明は、絶縁性の膜が、1層構造の絶縁膜(層間絶縁膜)であって、表示電極をTFTとその電極ラインから十分に離すために、厚く、少なくとも $1\mu\text{m}$ 以上とするものであるが、薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するようにその表面が平坦化される平坦化絶縁膜であるのか否か明らかではなく、また、薄膜トランジスタのソース電極が、層間絶縁膜上に形成されているものではない点。

【相違点2についての審決の判断】

甲第2号証あるいは甲第6、9及び10号証、さらにはその他の各甲号証をみても、上記のように1層構造の「層間絶縁膜 (60)」を用いることを前提とする甲第2号証発明において、当該1層構造の「層間絶縁膜 (60)」に換えて、上記周知の構成を採用し、「『層間絶縁膜』及び『(その上に形成された) (平坦化) 絶縁膜』の2層構造の絶縁性の膜を用いる具体的な動機を見いだすことはできない。(略)

たとえ、甲第8号証の記載から、甲第2号証発明の「液晶表示装置」において、電極による凹凸を緩和することを想定するとしても、その際、当業者は、当該「層間絶縁膜 (60)」自体の表面を平坦化することを想到するものといえる。

よって、上記甲第5、6、9、10及び11号証に示された「画素電極がその上に形成される絶縁膜を平坦化する」構成を引用発明に適用するに十分な動機がある、ということとはできない。

判示事項：

これに対して、判決は下記のように判断して、本件発明は容易に発明をすることができたものとして、審決を取り消した。

(1) 相違点2の認定の誤りについて

ア 本件審決の認定について

本件発明1の層間絶縁膜は、「薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成され」、また、「薄膜トランジスタのソース電極は、前記層間絶縁膜上に形成されるとともに、前記層間絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄膜トランジスタの半導体層に接続され」るものであるから(請求項1)、本件発明1の層間絶縁膜は、薄膜トランジスタのソース電極の下に形成されるものである。

他方、本件発明1の絶縁膜は、「前記複数の薄膜トランジスタ、ゲートラインおよびドレインラインを覆い」、「絶縁膜は、前記薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され、前記薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように、その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であり」、さらに、「前記画素電極は該平坦化絶縁膜上に形成されるとともに、前記平坦化絶縁膜の開口部を介して前記ソース電極に接続され」るものであるから(請求項1)、薄膜トランジスタ、ゲートライン、ドレインライン及びソース電極の上であって、かつ、画素電極の下に形成されるものである。

そうすると、引用発明の層間絶縁膜 (60) は、本件発明 1 の絶縁膜 (18) に相当するものであって、本件発明 1 の絶縁膜 (18) 及び層間絶縁膜 (15) に相当するものではない。

したがって、引用発明の層間絶縁膜と、本件発明 1 の絶縁膜及び層間絶縁膜とは、複数の薄膜トランジスタ、ゲートライン及びドレインラインを覆う絶縁性の膜である点で一致するとして本件審決の認定は誤りであるといわなければならない。

イ 認定されるべき相違点について

前記アのとおり、引用発明の層間絶縁膜 (60) は、本件発明 1 の絶縁膜 (18) に相当するところ、本件発明 1 と引用発明とを対比すると、本件発明 1 と引用発明とは、以下の点で相違する (以下「本件相違点」という。)

【本件相違点】

「本件発明 1 は、絶縁膜が、薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され、薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように、その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であり、薄膜トランジスタのソース電極は層間絶縁膜上に形成されるとともに、層間絶縁膜に開けられた開口部を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続され、画素電極は平坦化絶縁膜上に形成されるとともに、平坦化絶縁膜の開口部を介してソース電極に接続されているのに対して、

引用発明は、このような層間絶縁膜を有しておらず、薄膜トランジスタとその電極ラインを覆う層間絶縁膜が、表示電極を薄膜トランジスタとその電極ラインから十分に離すために、厚く、少なくとも $1\mu\text{m}$ 以上とするものであるが、薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように、その表面が平坦化される平坦化絶縁膜であるか否か明らかではなく、薄膜トランジスタのソース電極が、層間絶縁膜上に形成されているものではなく、表示電極が平坦化絶縁膜上に形成されているものではない点。」

(2) 本件相違点の容易想到性について

ア 本件相違点に係る本件発明 1 の構成について

本件出願当時、薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように、その表面が平坦化される平坦化絶縁膜が薄膜トランジスタの半導体層を覆って形成される層間絶縁膜上に形成され、薄膜トランジスタのソース電極は層間絶縁膜上に形成されるとともに、層間絶縁膜に開けられた開口部を介して薄膜トランジスタの半導体層に接続され、画素電極は平坦化絶縁膜上に形成されるとともに、平坦化絶縁膜の開口部を介してソース電極に接続されている構成 (本件相違点に係る本件発明 1 の構成) は、周知であったといえることができる。

イ 引用発明に上記周知の構成を適用する動機付けの有無について

(ア) 液晶表示装置において、「基板表面の凹凸」により液晶ディレクターの傾斜角がばらつき、これにより、ディ

スクリーションが発生することは周知の課題であると認められるところ、上記「基板表面の凹凸」として、薄膜トランジスタに起因する凹凸が含まれることは、当業者にとって自明である。これを引用発明についてみると、引用発明の層間絶縁膜は、「薄膜トランジスタに起因する凹凸を緩和するように、その表面が平坦化される平坦化絶縁膜」に相当するものではないから、薄膜トランジスタに起因する凹凸が生じていることは明らかであり (なお、被告も、引用発明の層間絶縁膜が本件発明 1 にいう「平坦化」したものでないことを争っていない。)、引用発明においても、薄膜トランジスタに起因する凹凸により負の誘電率異方性を有する液晶の配向がばらつき、それによってディスクリネーションが発生するという課題を有しているものと認められる。

そして、一般の液晶表示装置技術において、薄膜トランジスタの段差に起因する凹凸を平坦化するために薄膜トランジスタを平坦化絶縁膜で覆うことは、液晶の配向性をより高めるものとなることが認められるから、画素電極が層間絶縁膜上に形成された平坦化絶縁膜上に形成されている上記周知の構成においても、液晶の配光性が高まっているものと認められる。

そうすると、引用発明において、薄膜トランジスタに起因する凹凸により負の誘電率異方性を有する液晶の配向がばらつき、それによってディスクリネーションが発生することを防止するために、液晶の配向性をより高めるための上記周知の構成を採用することには動機付けがあるといえる。

(イ) (略) したがって、引用発明については、上記のような引用発明の効果をより得るために、引用発明における薄膜トランジスタの半導体層とソース電極及びドレイン電極の接続構造としても、上記周知の構成を採用することの動機付けもあるといえることができる。

ウ 以上によれば、本件相違点に係る本件発明 1 の構成は、引用発明に上記周知の構成を適用することにより、当業者が容易に想到し得るものといえることができる。

所感：

判決は、引用発明の層間絶縁膜 (60) は、本件発明 1 の絶縁膜 (18) に相当するものであって、審決が認定したように本件発明 1 の絶縁膜 (18) 及び層間絶縁膜 (15) に相当するものではない、と判示したものである。

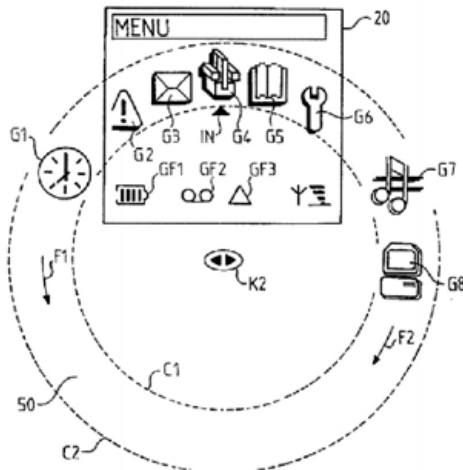
⑩平成 23 年 (行ケ) 第 10425 号 (発明の名称: 表示スクリーンを持つ電子装置)

不服 2009-24610, 特願平 11-75264, 特開平 11-327741

審決概要：

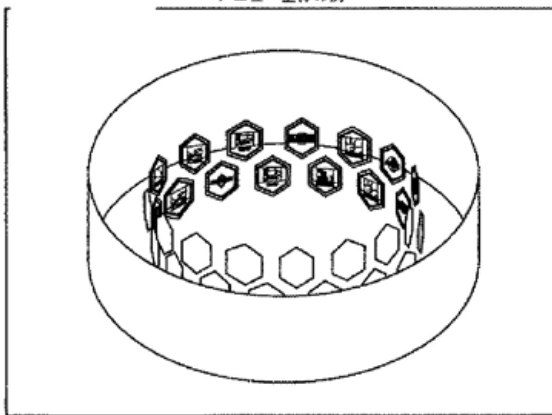
審決では、本願補正発明は、引用発明及び「複数の図形

本件発明



引用発明

メニュー全体の例



を含む仮想的な環の一部をスクリーンを含む平面内で回転させるように表示する」との周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、本件補正は却下すべきものであるとした上、補正前の本願発明は、同様の理由により特許を受けることができないとした。

判示事項：

これに対して、判決は、審決が引用した証拠からは、上記技術事項が周知技術であると認定することはできない、仮に、上記技術事項が先行技術と認められるとしても、引用発明は「2次元的なユーザインタフェースには、表現力に限界がある」という認識に基づき「複数のメニューを3次元的に表示」するものであるから、引用発明に先行技術を適用する動機づけはなく、「2次元的なユーザインタフェース」に係る上記技術事項を適用するに当たって阻害要因がある、として審決を取り消した。

所感：

審決は周知技術の認定を誤ったものである。

⑨平成23年（行ケ）第10443号（発明の名称：電気コネクタのための改良されたグロメットタイプジョイントおよびそのジョイントを備えたコネクタ）

不服2010-19648，特願2008-505740，特表2008-536276

審決概要：

審決の要旨は、次のとおりである。

本願発明は、本願の出願前に頒布された特開2002-289292号公報（甲1）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、下記のように特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、とするものである。

○本願発明と引用発明との一致点

「ハウジングと、

該ハウジングに係合して配置されたグロメットタイプジョイントと、

グリッドと、を具備した電気コネクタであって、前記グロメットタイプジョイントは、

前側および後側とワイヤのための複数の通路とを備えたプラグ部材であって、前記通路は、軸方向において前記後側から前記前側へと延在しているプラグ部材と、

少なくとも1つの周囲フランジであって、該フランジは、コネクタハウジングの内周面に密封的に係合するために設けられている周囲フランジと、を含み、

前記フランジは、前記プラグ部材から外側に且つ前記プラグ部材の軸方向において突出し、前記内面との前記フランジの接触領域は、前記軸方向において少なくとも部分的にオフセットされており、

前記グリッドは前記グロメットタイプジョイントの前記通路に一致した軸通路を備え、前記グリッドは前記ハウジング内の所定の位置において固定され、当該位置において前記フランジを支持し、これによって該フランジは前記ハウジング内において軸方向に圧縮されている電気コネクタ。」

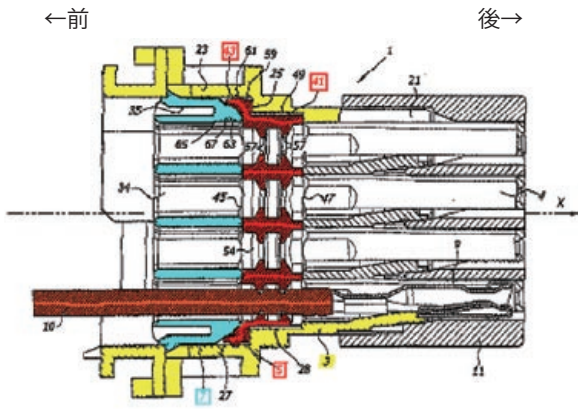
○本願発明と引用発明との相違点

【相違点1】

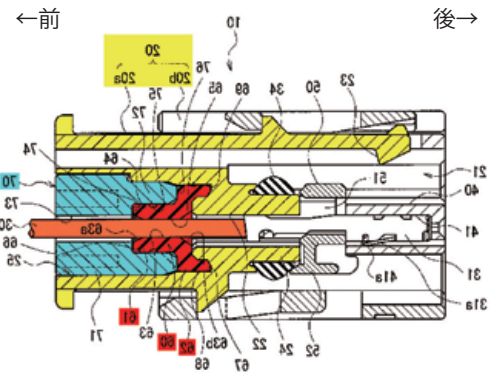
「本願発明における絶縁ハウジングは絶縁性であるのに対して、引用発明におけるコネクタハウジング20は絶縁性か否か不明である点。」

【相違点2】

「本願発明では、フランジがプラグ部材の後側から後方に軸方向において突出し、前記内面と前記フランジの接触領域は、前記軸方向において前記後側に関して少なくとも部分的にオフセットされているのに対して、引用発明では、フランジがプラグ部材の前側から前方に軸方向において突出し、前記内面とフランジの接触領域は、前記軸方向において前記前側に関して少なくとも部分的にオフセットされており、フランジの位置と突出する向きが異なる点。」



本願発明



引用発明 (本願と向きをそろえるため反転した図面)

○相違点についての判断

【相違点1】

コネクタの分野において、端子を短絡させないためにハウジングを絶縁性にすることは周知である。したがって、引用発明におけるコネクタハウジング20を絶縁性とする¹ことは、当業者が容易に想到し得たことである。

【相違点2】

引用発明において、第2シール部62のリブ部67(フランジ)を第1シール部61(プラグ部材)の後側から後方に軸方向において突出させることによって、相違点2に係る構成²とすることは、甲2(実公昭58-29576号公報)等の周知技術に基づいて、当業者が容易に想到し得たことである。

判示事項：

これに対して、判決は次のように判示して審決を取り消した。

甲2には、下記の事項が開示されている。

- (1) 解決課題として、電線挿通孔dへの電線の挿通によって防水栓本体が外径変化、すなわち、径方向の外側に膨らみ、径方向の外側に位置するシール部位(b-e間)の密着性が低下すること。
- (2) 解決手段として、電線挿通孔dおよびシール部位の間に環状溝を介在させること。
- (3) 作用効果として、環状溝の内部空間によって防水栓本

体の変形を吸収し、防水シール効果の低下を抑制すること。

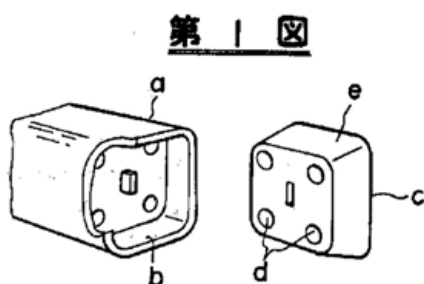
甲2から、「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」が周知の事項と認められるとしても、それは、パッキン及び電線の密着部位と、パッキン及びハウジングの密着部位とが、径方向において対向している構造においては当てはまるものであるが、両者が径方向に対向していない構造においては当てはまらないものである。

そこで、引用発明におけるパッキン及び電線の密着部位とパッキン及びハウジングの密着部位についてみると、審決が引用発明認定の根拠とした甲1の実施例の構造(甲1の図面参照)では、両者が径方向において対向しておらず、軸方向にずれていることが分かる。

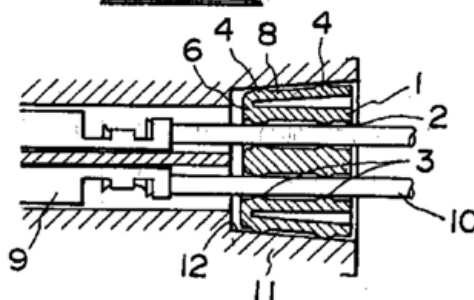
したがって、引用発明においては、電線の挿通による防水栓本体の外径変化の影響がシール部位に及ばない構造となっており、審決が認定した「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」との周知の事項が当てはまらないものである。

また、引用発明において、第2のシール部の配設位置を後側に変更すると、電線の挿通による影響が第2のシール部位に直接的には及ばないから、径方向の歪み(変形)の伝達を抑制するという点で、実質的に甲2と同様の構成を

甲2



第3図



備えることとなる。この場合、第1のシール部の外径に変化が生じて、環状のコネクタハウジングによってその変形が第2のシール部には伝達されず、リブ部の防水シール効果の低下が生じないことは明らかである。

そうすると、更にそこから、リブ部の突出方向を前方から後方に敢えて変更することについては、もはや動機づけが存在しないというべきである。

以上のことから、本願発明と引用発明との相違点2について、「引用発明において、第2シール部62のリブ部67(フランジ)を第1シール部61(プラグ部材)の後側から後方に軸方向において突出させることによって、相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである」とした審決の判断は誤りである。

所感：

判決では、相違点2について、仮想構成1(第2シール部62のリブ部67(フランジ)を第1シール部61(プラグ部材)の後側とすること)と仮想構成2(第2シール部62のリブ部67を第1のシール部61から離れる向き、すなわち後方に突出させること)の2段階に分けて検討した結果、仮想構成1を採用した段階でもはや、仮想構成2のように変更することの動機付けが存在しないとして、審決を取り消した。

②平成23年(行ケ)第10445号(発明の名称:結晶性の[R-(R*, R*)]-2-(4-フルオロフェニル)-β, δ-ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(フェニルアミノ)カルボニル]-1H-ピロール-1-ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン))

無効2010-800235, 特願平9-506710, 特許3296564

審決概要：

本件発明は、本件発明は、医薬として有用である新規な結晶性形態の化学名[R-(R*, R*)]-2-(4-フルオロフェニル)-β, δ-ジヒドロキシ-5-(1-メチルエチル)-3-フェニル-4-[(フェニルアミノ)カルボニル]-1H-ピロール-1-ヘプタン酸ヘミカルシウム塩によって知られているアトルバスタチンに関する発明である。アトルバスタチンは、血中脂質性低下剤及び血中コレステロール低下剤として有用である。

アトルバスタチンは、例えば経口的投与のための錠剤、カプセル、ロゼンジ、粉末などに有利に処方することを可能とするため、そのカルシウム塩として製造される。厳密な製剤上の必要条件及び規格を満足する処方をするためには、純粋かつ結晶性の形態のアトルバスタチンを製造することが必要であるところ、その製造方法は、大規模な生産に耐えられる方法であることが求められる。さらに、生成物は、容易に濾過、乾燥することができる形態にあり、

経済的な観点からすると、特別な貯蔵条件を必要とすることなしに長期間安定であることが望ましい。従来、大規模な生産には適さない濾過及び乾燥特性を有し、熱、光、酸素及び湿気から保護しなければならない無定形のアトルバスタチンが存在していた。本件発明は、結晶性の形態で製造することができるアトルバスタチン、すなわち、結晶性形態I、II及びIVと称される新規な結晶性形態のアトルバスタチンを提供するものである。結晶性形態Iは、従来の無定形の生成物よりも小さい粒子及びより一様な大きさの分布からなり、より有利な濾過及び乾燥特性を示すのみならず、無定形の生成物よりも純粋で、より安定性を有するものである。

審決は、本件特許に対する無効審判請求について、下記(1)(2)のように判断して、同請求は成り立たないとした。(1)甲第1号証(特開平3-58967号公報)の「……再結晶を行うことができる。」なる記載は、「再沈殿」又は「再析出」の誤用であって、現実に水の存在する系において再結晶が得られることを意味しているものと解すべきものではないことなどから、このような記載があることを以て直ちに、アトルバスタチンの結晶を得ようとするということについて動機づけが示唆されているとすることができないし、また、このような甲第1号証の記載に基づいて、水和物結晶であるアトルバスタチン結晶Iを、当業者が容易に得られるとすることもできない。

したがって、本件特許発明は、甲第2～11号証や各種資料に示されるような本件特許の優先日当時の技術常識を参酌しても、甲第1号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとは認められないので、本件特許発明は、特許法第29条第2項の規定に違反して特許されたものではない。

(2)本件発明の方法2に関しては、直接的な記載としては一部明瞭さに欠けるものの、他の記載や技術常識を加味して解釈すれば、使用する溶媒、温度条件及び結晶化時間といった基本的条件について概ね当業者が理解できるように記載されているといえ、さらにかかる記載に基づいて他の詳細な条件は適宜当業者が選択しうるものと解されるので、このような明細書の記載を以て、少なくとも方法2に関しては、当業者が結晶Iを製造できるように記載されていないとすることはできない。

したがって、方法1及び方法3に関する記載を検討するまでもなく、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、本件特許発明、すなわちアトルバスタチン結晶Iについて、当業者が実施できるように明確かつ十分に記載されているものといえ、特許法第36条第4項の規定に反するものといえることはできない。

判示事項：

判決は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可

能要件を充足するか否かについて審理を尽くしていない、本件発明は、引用例に記載された発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきであるとして、下記(1)(2)のように、本件審決を取り消した。

(1) 結晶化に対して特に強く影響を及ぼすpHやスラリー濃度を含め、温度、その他の添加物などの諸因子が一切特定されていない方法2の記載をもってしては、本件明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識を併せ考慮しても、当業者が過度な負担なしに具体的な条件を決定し、結晶性形態Iを得ることができるものということとはできない。本件明細書における方法2に係る記載は、結晶性形態Iを得るための諸因子の設定について当業者に過度の負担を強いるものというべきであって、実施可能要件を満たすものということとはできない。もっとも、本件明細書には、本件審決が判断した方法2のほかにも、方法1及び3として、結晶性形態Iの具体的製造方法が開示されているところ、本件審決は、本件明細書の方法2について検討するのみで、本件明細書のその他の記載により実施可能要件を充足するか否かについて審理を尽くしていないものというほかない。よって、実施可能要件について更に審理を尽くさせるために、本件審決を取り消すのが相当である。

(2) 引用例における「再結晶」の用語が、「再沈殿」又は「再析出」の誤用であると認めることはできず、引用例に記載された発明において得られたアトルバスタチンが結晶形態であると認定しなかった本件審決の認定は誤りである。引用例には、アトルバスタチンを結晶化したことが記載されているから、引用例に開示されたアトルバスタチンの結晶について、当業者が結晶化条件を検討したり、得られた結晶について分析することには、十分な動機付けを認めることができる。引用例に開示されたアトルバスタチンの結晶について、水を含む溶媒を用いた水和物として結晶を得ることを試みることは、当業者がごく普通に行うことであるというべきである。また、結晶性形態Iを得るために本件明細書が開示した方法は、水性溶媒中での懸濁物ないし湿潤ケーキを養生するというものであって、当業者が通常採用しないような手法を用いているものではなく、特殊な条件設定が必要であるというものでもないから、本件発明に係る結晶性形態Iは、当業者が通常なし得る範囲の試行錯誤で得られた結果物である水和物結晶にすぎないものというべきである。

したがって、本件発明は、引用例に記載された発明及び技術常識に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものというべきである。

所感：

審決が方法2については当業者が結晶性形態Iを製造できるように記載されているとしたのに対して、判決は、下

記のように審決を取り消した。(3)の判示に特に留意すべきである。

- (1) 方法2には結晶化に対して特に強く影響を及ぼすpHやスラリー濃度を含め、温度、その他の添加物などの諸因子が一切特定されておらず、実施可能要件を満たしていない。
- (2) 明細書記載のその他の方法について、審決は実施可能要件を充足するか否かについて審理を尽くしていない。
- (3) 本件発明に係る結晶性形態Iは、当業者が通常なし得る範囲の試行錯誤で得られた結果物である水和物結晶にすぎない。

⑫平成24年(行ケ)第10038号(発明の名称：図書保管管理装置)

無効2011-800009, 特願平6-81398, 特許2851237

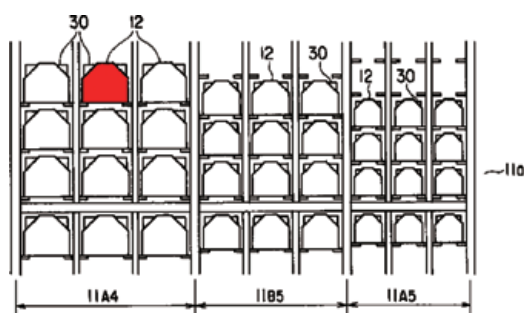
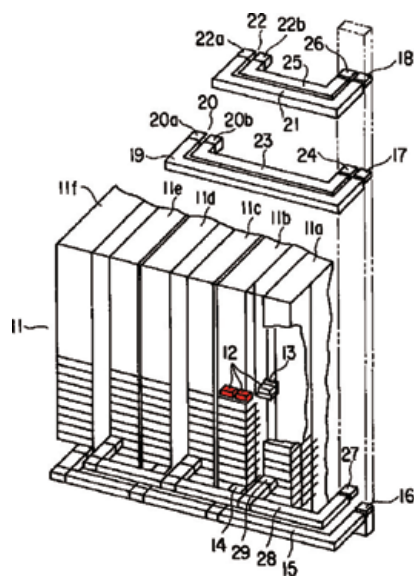
審決概要：

審決は、下記のように判断して、本件発明は引用発明から当業者が容易に発明をすることができなかつたとした。

【請求項1】(本件訂正発明1)

図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と、

この書庫の各棚領域に収容されるもので、それぞれが収



容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと、

この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と、各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と、

取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより、前記記憶手段の記憶内容に基づいて、該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに、返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより、該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と、

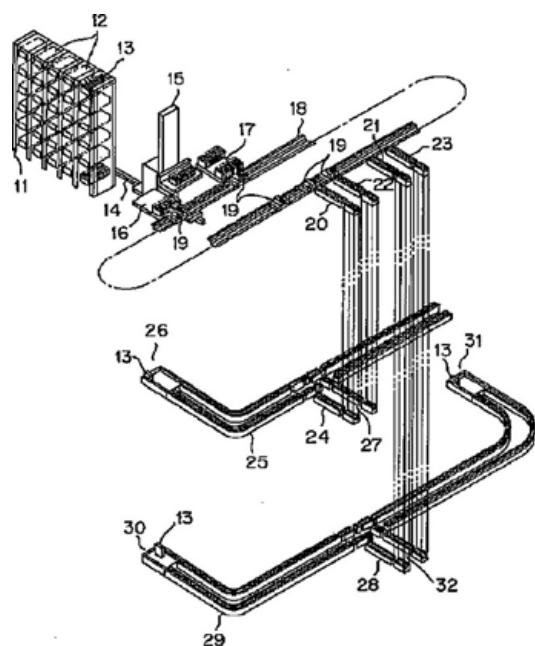
この搬送手段により前記ステーションに搬送されて、前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して、前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備し、

前記書庫の複数の棚領域には、前記搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して、奥行き方向に複数のコンテナが収容され、

前記搬送手段には、前記コンテナを取り出す間口に対して、手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられていることを特徴とする図書保管管理装置。

【甲4 (特開平5-151233号公報) 発明】

書棚11を有する書庫と、書庫内に設置された書棚11に複数の図書33をケース13とともに収容する複数のコンテナ12と、この複数のコンテナ内の図書33の前記書庫内における格納ロケーションと、各コンテナ12に収容された複数の図書に付されたバーコード35のデータとをケース



13のデータとともに対応させて記憶するハードディスク47と、貸し出しが要求された図書33のコードを入力することにより、前記ハードディスク47の記憶内容に基づいて、該要求図書33がケース13とともに収容されているコンテナ12を前記書庫から取り出してステーション(例えば、図10の26, 30, 31)にスタックークレーン75、搬送コンベア77、搬送コンベア80、搬送コンベア82により搬送するとともに、返却が要求された際に複数の前記コンテナの中から所望のコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し、返却が要求された図書に付されたバーコード35のデータとを任意のケース13のデータとともに入力することにより、前記返却図書がケース13とともに収容されたコンテナを書棚11内における格納ロケーションにスタックークレーン75、搬送コンベア77、搬送コンベア80、搬送コンベア82により搬送する手段と、この搬送する手段により前記ステーションに搬送されて、前記要求図書33に対する格納ロケーションや各コンテナ12に収容されたケースと図書のデータを対応させて記憶していた前記ハードディスクの記憶内容を削除し、または、前記返却図書を収容したケース13の書棚11内における格納ロケーションをハードディスク47へ新たに記憶させることにより、前記ハードディスクの記憶内容を更新する手段とを具備する図書入出庫管理装置。

【一致点】

「複数の棚領域を有する書庫と、この書庫の各棚領域に収容された複数の図書を収容する複数のコンテナと、書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と、取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより、前記記憶手段の記憶内容に基づいて、該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに、返却が要求された際に、返却が要求された図書の情報を入力することにより、複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送する搬送手段と、この搬送手段により、前記ステーションに搬送されて、前記要求図書または前記返却が要求された図書の情報を入力することにより、前記要求図書または前記返却図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備する図書保管管理装置。」

【相違点1】

書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナに関して、

本件訂正発明1においては、「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」と「それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」とを採用しているのに対し、

甲4発明においては、このような図書の寸法別に分類さ

れた幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域や棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナを用いていない点。

【相違点2】

要求図書の取り出し搬送や返却図書の返却搬送と書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段に関して、

本件訂正発明1においては、要求図書の取り出しに際しては「要求図書が取り出されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」とともに、返却図書の返却に際しては「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより、該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し、前記返却図書が収容されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」ものであるのに対し、

甲4発明においては、このような図書の寸法情報の入力により返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出す構成と図書の寸法に対応するコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する構成とを具備していない点。

【相違点3】

本件訂正発明1においては、「書庫の複数の棚領域には、搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して、奥行き方向に複数のコンテナが収容され、前記搬送手段には、前記コンテナを取り出す間口に対して、手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」のに対し、

甲4発明においては、書庫の複数の棚領域から、搬送手段によってコンテナを取り出すものではあるが、奥行き方向に複数のコンテナを収容し、搬送手段には、コンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段を備えたものであるかは不明である点。

(1) 相違点1について

自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが周知の技術的事項であって、自動倉庫は書庫の技術分野と共通することが周知の技術的事項であるとしても、書庫に用いる棚領域においてその幅及び高さが異なるものであることまでが周知の技術であるとはいえない。したがって、甲4発明における書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容するコンテナにつき甲1発明（図書の寸法別に分類された高さが異なる複数の棚領域を有する書庫）を適用できたとしても、書庫の複数の棚領域が、幅及び高さがそれぞれ異なるものとはならない。よって、相違点1に係る本件訂正発明1の発明特定事項は、甲4発明、甲1発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。

(2) 相違点3について

「コンテナ12」の収納位置が決められている甲4発明の書庫に、「載荷パレット」の収納位置が決められていない甲5発明の倉庫の技術を適用する動機付けが見出せない。自動倉庫は書庫の技術分野と共通することが周知の技術的事項であるとしても、書庫の分野で奥行き方向の手前側と奥側の前後に2つのコンテナ等の容器を配置することまでが周知の技術であるともいえない。よって、相違点3に係る本件訂正発明1の発明特定事項は、甲4発明、甲5発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。

(3) 本件訂正発明1の作用効果について

本件訂正発明1は、相違点1に係る本件訂正発明1の発明特定事項と相違点3に係る本件訂正発明1の発明特定事項とを備えることによって、図書の収容効率を向上させるという、従来周知の技術的事項からは予測できない作用効果を奏するものである。

判示事項：

これに対して、判決では下記のように判示して審決を取り消した。

(1) 相違点1について

甲4発明と周知技術（収容物の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する倉庫とそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の収容物を収容するコンテナを備えた自動倉庫）は、コンテナ等に収容物を収容し、このコンテナを、棚等を有する収容場所に格納するものである点で共通する。したがって、甲4発明に上記周知技術を適用し、相違点1に係る本件訂正発明1の構成を得ることは、当業者が容易になし得たことである。

(2) 相違点3について

審決が、甲5発明を「収納位置が決められていない」倉庫の技術であると認定した点は誤りである。甲4発明と甲5発明とは、コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通するから、周知技術（物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対して、奥行き方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方として、容器を取り出す間口に対して、間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから奥側の容器を取り出すこと）を甲4発明に適用することは、当業者が容易になし得たことである。

(3) 本件訂正発明1の作用効果について

図書の収容効率の向上という効果は、主として相違点3に係る発明特定事項を採用したことによる効果であるといえる。仮に、本件訂正発明1において、書庫の寸法及びコンテナの寸法と収容される図書の寸法との間に図書の収容効率を向上させるような関係が特定されていたとしても、この発明特定事項を採用したことによる収容効率の向上

と、相違点3に係る発明特定事項を採用したことによる収容効率の向上とは、それぞれ独立に生じるものであり、その効果の大きさは、それぞれの発明特定事項から得られる収容効率の向上という効果から当業者が予測できる程度のものでしかなく、相乗効果であるとはいえない。

なお、本件訂正発明1の効果について、明細書には、収容効率の向上という効果に加えて、取り出し及び返却作業の能率(出納効率)の向上についても記載されている。出納効率の向上という効果は、主として相違点1及び2に係る発明特定事項を採用したことによるものであると考えられるところ、審決は、相違点2の容易想到性、相違点2に係る発明特定事項を採用したことによる効果について何ら判断していない。本件訂正発明1の効果について十全たる判断をするためには、相違点2に係る構成による効果の相違も含めて審理が必要である。

所感：

審決は相違点1、3について容易想到性の判断を行い進歩性を是認したところ、判決では相違点1、3については容易想到であって審決は相違点2についての容易想到性の判断が遺漏しているとして審決を取り消した。また、判決は本件発明の「出納効率の向上」という効果は相違点1及び2に係る発明特定事項によるものであるとして、審決の誤りを指摘している。

②平成24年(行ケ)第10413号(発明の名称：印刷物)

無効2011-800117, 特願2005-120502, 特許4646686

③平成24年(行ケ)第10414号(発明の名称：印刷物)

無効2011-800118, 特願2010-199594, 特許4685970

審決概要：

審決は、下記のように判断して、本件補正発明は、当業者が容易に発明をすることができないとした。

【本件訂正発明】

【請求項1】

左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の方へ折られて重ねられた葉書付き広告用印刷物であって、

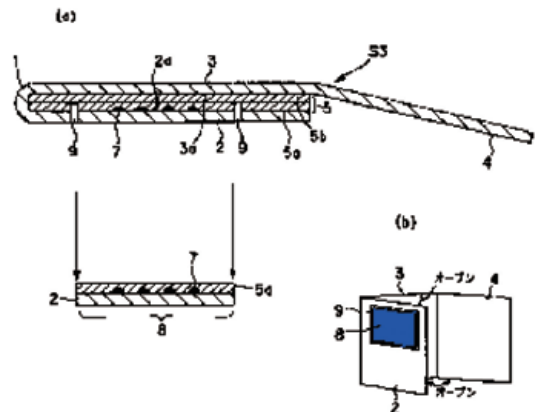
葉書(4)が一方の側面部に印刷されており、分離して使用できるように周囲に切り込み(9)が入っていること、

該葉書(4)が落下しないように、中央面部(1)と、該葉書(4)とが一過性の粘着剤により貼着されていること、

かつ、該葉書(4)を除く側面部(2及び3)と中央面部(1)とが一過性の粘着剤により貼着されていることからなり、

当該一方の側面部を開いても該葉書が付いてこないことを特徴とする葉書付き広告用印刷物。

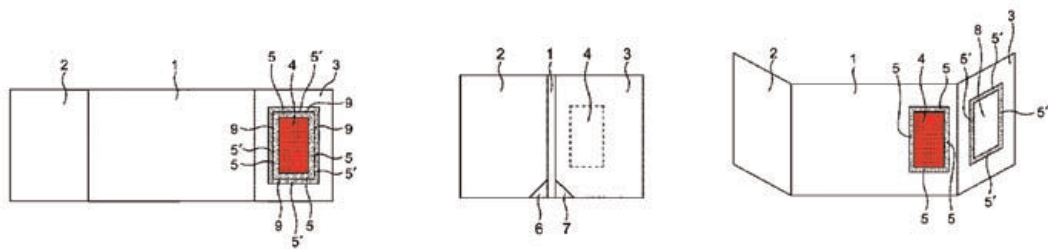
【甲第1号証(登録実用新案第3070251号公報)発明】



用紙を折畳み、その用紙の折畳み対向紙片どうしを擬似接着してなるとともに、

上記折畳み対向紙片の内側面に有価証券情報を印字し、その有価証券情報の印字部を含む上記折畳み対向紙片の一部に、これをプリペイドカードとして抜き取り可能とする加工を施してなるプリペイドカード付きシートであって、

前記用紙は、中紙3と中紙3の両側の一の外紙2と他の外紙4からなる用紙1を用い、一の外紙2は中紙3の方へ折られて重ねられ、中紙3と他の外紙4を永久接着せず、常時開いた状態に設け、一の外紙2の擬似接着面2a側に有価証券情報7を印字するとともに、中紙3と一の外紙2をオープンタイプフィルム5で疑似接着し、その有価証券情報7の印字部を含む外紙2の一部に、これをプリペイドカード8として抜き取り可能とする抜き型での加工を施し、前記抜き型による加工は、スリット9が、外紙2を切断し、



本件訂正発明

オープンタイプフィルム5の一方のフィルム5aをほぼ切断する深さとなるように有価証券情報7の印字部外周に施されたものであり、

前記疑似接着の手段としてのオープンタイプフィルム5は、糊状のものを適用することができる

プリペイドカード付きシート。

【一致点】

一方の側面部が中央面部の方へ折られて重ねられた印刷物であって、

分離して使用するものが一方の側面部に印刷されており、分離して使用できるように周囲に切り込みが入っていること、

該分離して使用するものが落下しないように、中央面部と、該分離して使用するものが一過性の粘着剤により貼着されていること、

かつ、該分離して使用するものを除く一方の側面部と中央面部とが一過性の粘着剤により貼着されていることから、

当該一方の側面部を開いても該分離して使用するものが付いてこない印刷物。】

【相違点1】

本件訂正発明1は「左側面部(2)と右側面部(3)が中央面部(1)の同一の面の方へ折られて重ねられ、「側面部(2)及び(3)と中央面部(1)とが」一過性の粘着剤により貼着されているのに対し、甲第1号証発明は「一の外紙2は中紙3(中央面部)の方へ折られて重ねられ、中紙3と他の外紙4を永久接着せず、常時開いた状態に設け」られ、「中紙3と一の外紙2」は疑似接着されているものの、他の外紙4は、疑似接着されていない点。

【相違点2】

分離して使用するものについて、本件訂正発明1は「葉書(4)」であるのに対し、甲第1号証発明は「プリペイドカード」である点。

【相違点3】

印刷物について、本件訂正発明1では「葉書付き広告用」印刷物であるのに対し、甲第1号証発明は本件訂正発明1のような用途の印刷物ではない点。

【相違点2についての審決の判断】

甲第1号証発明における「プリペイドカード」を、隠蔽する必要がなく、筆記性が要求され、さらに基準が定められている「葉書」に代える動機が甲第1号証には見出せない。

甲第1号証発明の「プリペイドカード付きシート」は、受取人が特定されているものではないから、甲第17ないし甲第19号証のような受取人が特定される特殊なシートの一部を返信用の葉書とした印刷物において、その葉書に記載された事項を隠蔽するために疑似接着ないし接着することが周知技術であるとしても、甲第1号証発明に該周知技術を適用しようとする動機付けが見出せない。

他の各甲号証からも甲第1号証発明の「プリペイドカード」に代えて、「葉書」を採用することを示唆する記載はない。

判示事項：

これに対して、判決は下記のように判示して審決を取り消した。

甲1発明における有価証券情報の印字部外周に施された抜き型による加工はプリペイドカードを抜き取り可能とするためのものであるところ、これは、プリペイドカードが単に有価証券情報をカード購入者に通知するのみならず、利用者による携帯を予定しているため、有価証券情報が記載されているとともに有価証券情報を隠蔽してもいる折畳み対向紙片から分離させる必要があるために設けられたものと解される。すなわち、購入者に交付されるシートからプリペイドカードを分離して使用できるようにすることも、……甲1発明において技術的課題の一つとされていたというべきである。

そうすると、甲1発明は、折畳み対向紙片の内側面に印字された部分が有価証券情報のように隠蔽される必要のないものであっても、折畳み対向紙片の内側面の一部分を独立して抜き取る(折畳み対向紙片から分離させる)必要性があれば、プリペイドカードに代えてかかる分離させる必要があるものを採用するについての動機付けを包含するものというべきである。

かかる見地から見ると、広告の一部に返信用葉書を切り取り可能に設けることは、本件出願前に既に周知の技術であったと認められる(特開2004-133065号公報〔甲3〕、特開平3-55272号公報〔甲16〕)。そして、広告の一部に返信用葉書を設ける場合、返信のために葉書部分を分離させる必要があることは明らかである。したがって、消費者等が受領したシートや紙面から分離して使用するものとして、甲1発明の「プリペイドカード」に代えて「葉書」を採用することは当業者にとって容易想到であるというべきである。

所感：

審決は、甲1発明の「プリペイドカード」に代えて「葉書」を採用することは想到容易でないとした点を誤った。

⑭平成24年(行ケ)第10082号(発明の名称：レーザ加工装置)

無効2010-800162, 特願平7-125131, 特許3138613

審決概要：

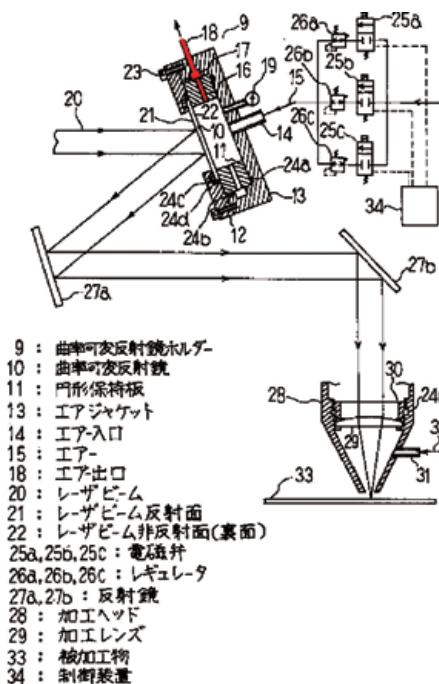
審決は、下記のように判断して、本件発明は、当業者が容易に発明をすることができないとした。

(1) 本件発明

【請求項1】 レーザ発振器から出力されるレーザービームを集光光学部材を用いて集光させ、切断・溶接等の加工を行うレーザ加工装置において、前記レーザービームの伝送路に設けられ気体圧力により弾性変形するレーザービーム反射部材と、このレーザービーム反射部材の周囲部を支持し前記レーザービーム反射部材とともにレーザービーム反射面の反対側に空間を形成する反射部材支持部と、前記反射部材支持部に設けられ、この反射部材支持部の空間に気体を供給する流体供給手段と、気体供給圧力を連続的に切り換える電空弁と、前記反射部材支持部に設けられ、前記反射部材支持部の空間から気体を排出する流体排出手段とを備え、前記空間は流体供給経路及びこの流体供給経路と別体の流体排出経路を除き密閉構造とし、前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され、前記レーザービーム反射面の反対側に前記レーザービーム反射部材が弾性変形するに要する気体圧力を前記流体供給手段と前記流体排出手段との間でかけるように構成したことを特徴とするレーザ加工装置。】

(2) 甲第1号証(独国実用新案第9407288号明細書)記載の発明

「レーザ発振器2から出力されるレーザー光線1を収束レンズ8を用いて集光させ、切断の加工を行うレーザ切断機において、レーザー光線1の伝送路に設けられ圧力水の圧力により弾性変形する鏡面12を有する金属円板と、この金属円板の周囲部を支持し金属円板とともに金属円板の鏡面12の反対側に空間を形成する鏡ケース13と、前記鏡ケース13に設けられ、この鏡ケース13の空間に圧力水を供給



本件発明

する流体管14と、圧力水の供給圧力を4段階に切り換える磁気弁20, 21, 22と、前記鏡ケース13に設けられ、鏡ケース13の空間から圧力水を排出する、流体管14とは別体の流体管とを備え、鏡ケース13の空間は、圧力水供給経路及びこの圧力水供給経路と別体の圧力水排出経路を除き密閉構造とし、金属円板の鏡面12の反対側に金属円板が弾性変形するに要する圧力水の圧力を前記流体管14と前記別体の流体管との間でかけるように構成したレーザ切断機。」

(3) 本件発明と甲1発明の相違点

〈相違点1〉

本件発明の流体は「気体」であるのに対して、甲1発明の流体は「圧力水」である点。

〈相違点2〉

本件発明の弁は、流体供給圧力を「連続的に切り換える電空弁」であるのに対して、甲1発明の弁は、流体の供給圧力を「4段階に切り換える磁気弁」である点。

〈相違点3〉

本件発明は、「流体排出経路を通過した気体は流体排出手段より外部に排出され」るのに対して、甲1発明は、流体排出経路を通過した流体は流体管14とは別体の流体管より外部に排出されていない点。

(4) 相違点3についての判断

甲第1号証には、流体管14とは別体の流体管から、金属円板と鏡ケース13とで形成された密閉空間を取り巻く周囲の空間に圧力水を排出することについて、記載されていないし、示唆もないことに加えて、本件特許発明が解決しようとする課題である、「高速度にてレーザービーム反射部材の

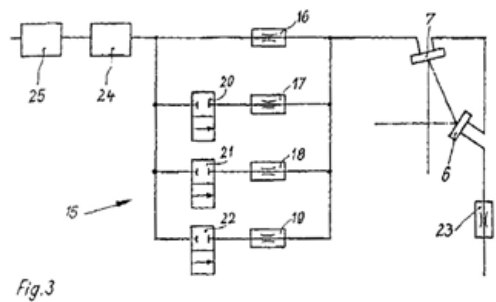


Fig.3

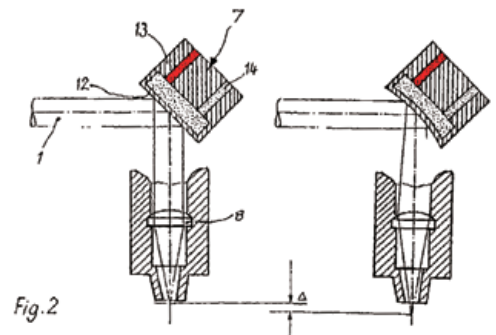


Fig.2

甲第1号証(独国実用新案第9407288号明細書)記載の発明

曲率を変化させること」についても、示されていない。

また、甲第1号証のFig.3に図示されている管路構成は、「圧力水の戻り路」という記載や、絞り装置15の前段に微細フィルタ25が設けられていること等を考慮すると、固定弁23を通過した圧力水が戻り路を経由して、微細フィルタ25に供給され、当該微細フィルタ25でろ過された後、絞り装置15に供給されるという、圧力水が循環する配管構成を示しているといえる。そうすると、そのように、圧力水が循環することと、金属円板と鏡ケース13とで形成された密閉空間を取り巻く周囲の空間に圧力水を排出することは、相容れない。

判示事項：

これに対して、判決では、相違点3について次のように判断して、審決を取り消した。

本件発明の「外部に排出」の意義について検討する。

本件発明に係る特許請求の範囲には、「前記反射部材支持部の空間から気体を排出する流体排出手段とを備え、前記空間は流体供給経路及びこの流体供給経路と別体の流体排出経路を除き密閉構造とし、前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され、」と記載されている。同構成中の「流体排出手段」とは、気体を「反射部材支持部の空間」の外部へ排出するための手段を指す。そうすると、本件発明の「前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され」とは、「流体排出経路を通過した気体が、反射部材支持部の空間の外部へ排出されること」を意味し、「外部に排出」とは、「反射部材支持部の空間の外部へ排出されること」を意味することは、特許請求の範囲の文言上明らかであって、それ以外の格別の限定はない。本件明細書の記載にも、同様に、「外部に排出」とは、反射部材支持部の空間の外部へ排出されることが示されている。

他方、甲1発明においても、鏡面12を有する金属円板と鏡ケース13とにより形成された密閉空間内から、当該空間内に接続された流体管14とは別体の流体管により圧力水が排出されている。

本件発明と甲1発明とは、いずれも「外部に排出」されており、相違点3に係る相違はない。したがって、「本件発明は、『流体排出経路を通過した気体は流体排出手段より外部に排出され』るのに対して、甲1発明において、流体排出経路を通過した気体は流体管14とは別体の流体管より外部に排出されていない点」を相違点とした審決の認定は、誤りがある。

この点、被告は、「外部」との語は、本件訂正に係るものであり、甲1発明では圧力水が循環するのに対して、本件発明では気体が循環することなく排出される点において相違するものであるから、「外部に排出」の意義について、密閉空間に属するか否かにおける相違点があるにもかかわらず

らず、この点を前提とすることなく、単に、「反射部材支持部の空間外」を全て「外部」とであると解釈することは誤りであると主張する。しかし、被告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり、採用の限りでない。

所感：

審決は、請求の範囲の「前記流体排出手段より外部に排出」の語彙の理解を誤ったものである。

2 意匠審決取消事件

①～⑥平成24年（行ケ）第10105号～10110号（意匠に係る物品の名称：人工歯）

- ①平成24年（行ケ）第10105号事件（不服2011-3122，意願2008-16902）の本願意匠Aは上顎中切歯の人工歯の意匠，
- ②同第10106号事件（不服2011-3123，意願2008-16903）の本願意匠Bは上顎側切歯の人工歯の意匠，
- ③同第10107号事件（不服2011-3125，意願2008-16906）の本願意匠Cは下顎前歯の人工歯の意匠であり，
- ④同第10108号事件（不服2011-3126，意願2008-16914）の本願意匠Dは本願意匠Aの，
- ⑤同第10109号事件（不服2011-3127，意願2008-16915）の本願意匠Eは本願意匠Bの，
- ⑥同第10110号事件（不服2011-3129，意願2008-16918）の本願意匠Fは本願意匠Cのそれぞれ部分意匠である。

審決概要：

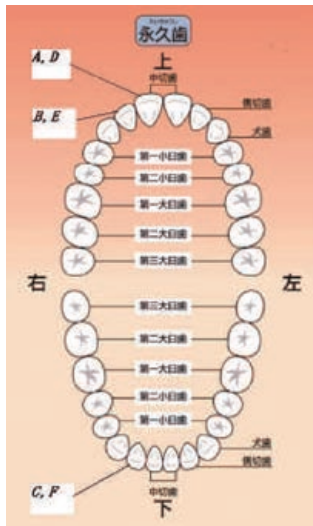
審決の理由は、本願意匠A～Fと各引用意匠とでは、意匠に係る物品が同一であるところ、本願意匠A～Fは引用意匠との共通点に係る形態から生じる印象が支配的である一方、相違点はいずれも微弱で共通点から生じる印象を覆すに至らないから引用意匠と類似するというものである。

判示事項：

裁判所は、主として次のとおり判示して、審決A～Fは相違点を看過し、引用意匠との類否判断に誤りがあると見て、審決A～Fを取り消した。

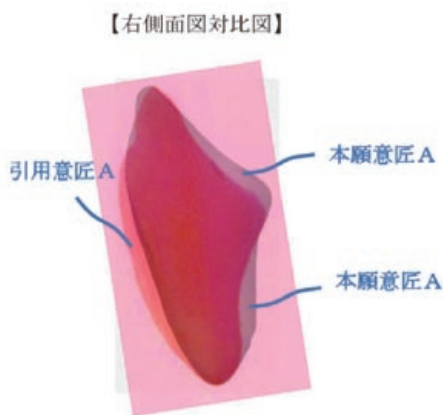
人工歯の需要者は歯科技工士、歯科医であるところ、人工歯の需要者は、天然歯の形状を出発点として、咬合やしゃく機能に合致するか否かの観点を第一次的に念頭に置き、製造業者や販売業者から供給される人工歯を観察するが、第二次的には施術の容易性や義歯床への接合具合、審美性の観点、そして意匠上の観点ではないが材質も考慮に入れながら、供給される人工歯を観察する。

そうすると、天然歯の持つ形態に由来する基本的特徴部分は、以上の観点からみて、人工歯に係る意匠の類否判断において、共通点としての位置付けは小さい。



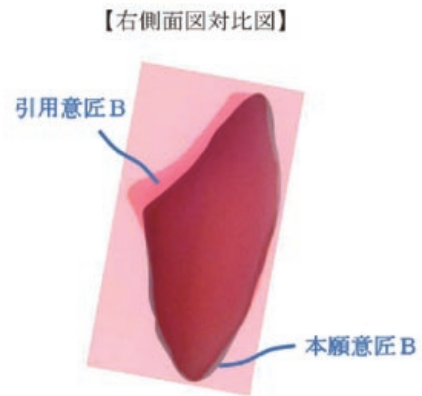
【被告提出の永久歯配置図 D,E,Fは部分意匠】

本願意匠Aと引用意匠A（意匠登録第1197533号，甲A18）とは，少なくとも，唇側面の側面視形状，基底面の輪郭形状，ファセット面の有無で異なるところ，審決Aはこれらの相違点を看過している。本願意匠Aは看者に対し，引用意匠Aよりもほっそりとした印象や上記ファセット面が設けられていることに伴う印象を生じさせるものであるところ，本願意匠Aと引用意匠Aの相違点から生じる印象は，天然歯の形態の模倣を基調とする人工歯の意匠であっても，基本的構成態様を含む，両意匠の共通点から生じる印象に埋没せず，両意匠は類似しない。

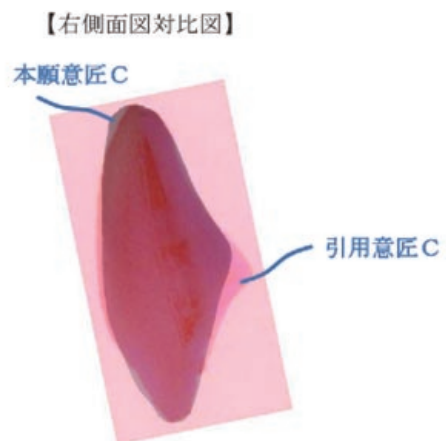


本願意匠Bと引用意匠B（意匠登録第1197059号，甲B16）とは，少なくとも，唇側面の側面視形状，基底面の輪郭形状，稜の側面視形状，ファセット面の有無で異なるところ，審決Bはこれらの相違点を看過している。本願意匠Bは看者に対し，引用意匠Bよりもほっそりとした印象，左右非対称である印象や上記ファセット面が設けられていることに伴う印象等を生じさせるものであるところ，本願意匠Bと引用意匠Bの相違点から生じる印象は，基本的構成態様を含む，両意匠の共通点から生じる印象に埋没せず，両意匠は類似しない。

成態様を含む，両意匠の共通点から生じる印象に埋没せず，両意匠は類似しない。



本願意匠Cと引用意匠C（意匠登録第1197056号，甲C16）とは，少なくとも，唇側面の側面視形状，基底面の輪郭形状，稜の側面視形状，ファセット面の有無で異なるところ，審決Cはこれらの相違点を看過している。本願意匠Cは看者に対し，引用意匠Cよりもほっそりとした印象，左右非対称である印象や上記ファセット面が設けられていることに伴う印象等を生じさせるものであるところ，本願意匠Cと引用意匠Cの相違点から生じる印象は，基本的構成態様を含む，両意匠の共通点から生じる印象に埋没せず，両意匠は類似しない。



本願意匠D～Fについても，審決（D～F）はファセット面の有無に係る相違点を看過しているし，引用意匠D～F（引用意匠A～Cの各先端付近の部分）との相違点から生じる印象は，共通点から生じる印象に埋没せず，各意匠は類似しない。

所感：

判決において，人工歯の需要者は，患者ではなく，歯科技工士，歯科医であるとされた点に留意すべきである。