

## — 平成25年度第1四半期(4月～6月)の判決について —

## 1. 全般的傾向

## (1) 統計

ア	言い渡し判決の総数	52件		
イ	判決内訳 請求棄却	44件		
	審決等取消し	8件		
(訂正確定による審決等取消し, 差し戻し決定(特実)は除外)				
ウ	法別内訳			
特実	請求棄却	28件	取消し	8件
	(査定系)	18件		4件
	(当事者系Z)	2件		1件
	(当事者系Y)	8件		3件
意匠	請求棄却	1件	取消し	0件
	(査定系)	0件		0件
	(当事者系Z)	1件		0件
	(当事者系Y)	0件		0件
商標	請求棄却	15件	取消し	0件
	(査定系)	4件		0件
	(異議)	0件		0件
	(当事者系Z)	6件		0件
	(当事者系Y)	5件		0件

(2) 今期における取消率は、全体15.4%、特実22.2%、意匠0%、商標0%であり、前年度の取消率(全体30.6%、特実26.9%、意匠43.8%、商標41.5%)と比較すると、特に意匠、商標の改善が著しい。

## ・特実において；

査定系の取消率は、18.2%で、前年度の26.7%を下回った。

当事者系の取消率は、28.6%で、前年度は27.3%であった。内訳は以下の通り。

当事者系Z審決の取消率33.3%(前年度32.6%)

当事者系Y審決の取消率27.3%(前年度24.4%)

取り消された事例8件についての取消理由をみると、前年度同様、相違点の判断誤りが多い。

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。

## 【審決取消案件一覧】

	事件名	理由	種別
① (4/10) 3部	平成24年(行ケ)第10328号(臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋) 不服2009-10504, 特願2000-582314, 特表2002-529347	相違点判断の誤り	
② (4/11) 4部	平成24年(行ケ)第10299号(液体調味料の製造方法)無効2011-800233, 特願2006-49713, 特許4767719	サポート要件の判断誤り	無効Y
③ (4/16) 2部	平成24年(行ケ)第10321号(合わせガラス用中間膜及び合わせガラス) 無効2011-800187, 特願平10-203425, 特許2999177	実施可能性, 明確性, サポート各要件の判断誤り	無効Z
④ (4/24) 1部	平成24年(行ケ)第10270号(気相成長結晶薄膜製造方法) 不服2010-4969, 特願2000-188412, 特開2001-335922	相違点判断の誤り	
⑤ (4/26) 3部	平成24年(行ケ)第10322号(GPSデバイスに対する情報の位置に依存した表示) 不服2010-1489, 特願2004-560096, 特表2006-511793	一致点(相違点)の 認定誤り	
⑥ (5/9) 2部	平成24年(行ケ)第10213号(像シフトが可能なズームレンズ) 無効2011-800167, 特願平6-259056, 特許3755609	相違点判断の誤り	無効 一部Z
⑦ (5/29) 1部	平成24年(行ケ)第10289号(破碎カートリッジおよび破碎カートリッジによる岩盤あるいはコンクリート構造物の破碎方法) 無効2011-800242, 特願2007-293747, 特許4431169	相違点判断の誤り	無効Y
⑧ (6/6) 2部	平成24年(行ケ)第10335号(斑点防止方法) 不服2011-15748, 特願2006-309342, 特開2008-121167	相違点判断の誤り	
その他 (5/29)	平成25年(行ケ)第10020号(RNA干渉を媒介する短鎖RNA分子) 無効2011-800121, 特願2002-546670, 特許4095895	(被告が何ら応答せず。)	(無効Z)

2. 判決内容の分析

(1) 特実系敗訴事件

ア 無効Y審決

- (ア) 新規事項に関して
- (イ) 進歩性に関して
- ☆相違点認定・判断の誤り (⑥(無効Y部分を取消), ⑦)
- (ウ) 記載要件に関して
- ☆サポート要件の判断誤り (②)

イ 無効Z審決, 査定系Z審決

- (ア) 発明成立性に関して
- (イ) 記載要件に関して
- ☆実施可能性の判断誤り (③)
- ☆明確性要件の判断誤り (③)
- ☆サポート要件の判断誤り (③)
- (ウ) 新規性に関して
- ☆引用発明の認定誤り
- (エ) 進歩性に関して
- ☆相違点認定・判断の誤り (①, ④, ⑤, ⑧ (⑥))
- ☆引用発明/周知技術の認定誤り
- ☆効果についての判断誤り

(オ) その他 平成25年(行ケ)第10020号(RNA干渉を媒介する短鎖RNA分子)

☆被告(無効審判請求人)は訴訟において出頭や応答をせず、原告の主張を何ら争わず自白したものとみなされ、審決が取り消された。

無効Z審決に対して、特許権者が原告となり出訴し、被告(無効審判請求人)が応答等しなかった場合に、本件のように原告の主張を被告が自白したものとして、Z審決を取り消す判決がある。

一方、平成18年(行ケ)第10378号(「骨吸収を抑制する方法」)、昭和48年(行ケ)第150号(「脚立」)の各事件のように、被告が請求原因事実を自白したものと認めつつ、原告主張の取消事由については、裁判所が自判をしてZ審決を支持した判決もある。これらについては、当業者が引用例から容易に発明をすることができたかどうかの判断は法的価値判断を含み、その限りにおいて自白の対象とはなりえないものとして、裁判所が自判したものと考えられる。

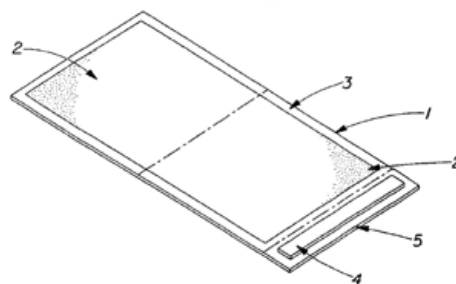
事例①

審決概要

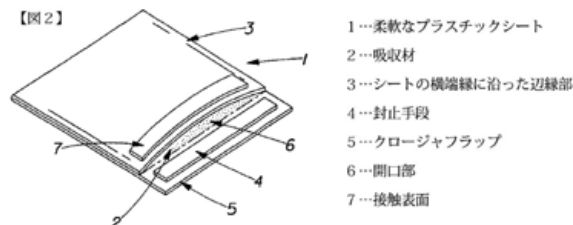
【本願発明】

「飲食物廃棄物の処分のための容器であって、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とを備え、前記容器

【図1】 特表2002-529347



【図2】



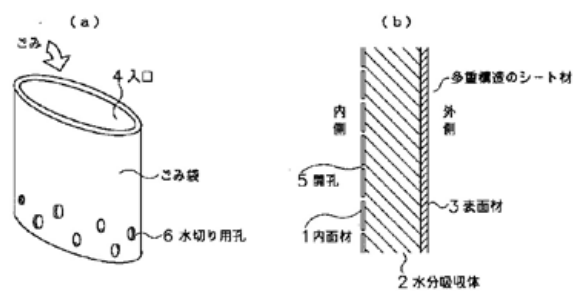
- 1…柔軟なプラスチックシート
- 2…吸収材
- 3…シートの横端縁に沿った辺縁部
- 4…封止手段
- 5…クロージャフラップ
- 6…開口部
- 7…接触表面

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。」

【引用発明】 特開平9-315507号公報(引用例1)

「厨芥などのごみ袋であって、厨芥などを受け入れるための入口4を有し、かつ内表面および外表面を有する液体の不透過性の表面材3と、前記液体の不透過性の表面材3の前記内表面に隣接して配置された水分吸収体2と、前記水分吸収体2に隣接して配置された液体の透過性の内面材1とを備えた厨芥などのごみ袋。」

特開平9-315507 【図1】



〈一致点〉

「飲食物廃棄物の処分のための容器であって、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とを備える飲食物廃棄物の処分のための容器。」

〈相違点〉

本願発明では、容器は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ものに対し、

引用発明では、容器(ごみ袋)は臭気中和組成物を有していない点。

**【審決の判断】**

生ごみは水分を除去する必要があるだけでなく、臭気を発生するものであるから、生ごみの容器、袋等に脱臭剤、吸臭剤等を配置して発生する臭気を吸収させて対応する必要があることは、

- ・引用例3(実願平5-53948号(実開平7-19206号)のCD-ROM)
  - ・引用例4(実願昭62-152931号(実開平1-58507号)のマイクロフィルム)
  - ・実願平1-67446号(実開平3-7103号)のマイクロフィルム(2~3ページ参照)、
  - ・特開平7-33201号公報(段落【0003】参照)、
  - ・特開平8-85162号公報(段落【0005】参照)
- に記載されているように従来周知の課題である。

そして、厨芥も臭気を発生することは明らかであるから、当業者は引用発明においても脱臭剤などが必要という課題を有していることが理解できる。

ところで、引用例2(特開平9-239903号公報)に記載された事項(食品類から出る液汁を吸収し、アンモニアやアミン臭を低減するシートにおいて、水分を吸収するシートに活性炭やゼオライトなどの脱臭剤を塗工すること。)についてみると、その機能、作用からみて、引用例2に記載された事項の「水分を吸収するシート」は、本願発明の「吸収材」に相当し、同様に、「活性炭やゼオライトなどの脱臭剤」は「臭気中和組成物」に相当する。そして、「塗工すること」は、表面に塗ることであるから、「被着すること」に相当する。そうすると、引用例2に記載された事項は、水分とにおいを吸収するためのシートに関するものであって、当該シートに設けた「吸収材に臭気中和組成物を被着すること」を開示しているといえることができる。

してみると、引用発明の厨芥は、水分とにおいを漏出するものであるから、従来周知の課題に基づいて脱臭剤などを配置する際に、水分とにおいを吸収するシートに関する技術である引用例2に記載された事項は当然に検討されるはずのものである。また、脱臭剤など、すなわち、臭気中和組成物の量を効果的な量とすることは、必然的に行われることであるから、引用発明において、効果的な量の臭気中和組成物を吸収材上に被着して相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、刊行物2に記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。……。

なお、請求人は意見書において「刊行物1の発明は、家庭内において使用されるものではなく廃棄物処理場でのゴミの輸送を念頭においたものであり、専ら内容物であるゴミの水分を減らすことによって真空輸送設備により効率よく輸送できるようにすることを目的としております。そのため、消費者の家あるいはその近くに比較的長期間に渡って置いておいても廃棄物から出た液体の漏出や悪臭を放つことを効率よく抑制するという解決課題は刊行物1の発明

においては存在しません。」と主張しているが、生ごみは保管状態と関係なくそれ自体が臭気を発生するものであり、上記のとおり引用発明においても脱臭剤などが必要という課題を有していることが理解できるものであって、請求人の主張は採用できない。

**【判示事項】****〈取消事由1(拘束力違反)について〉**

原告は、本件審決が前訴判決の拘束力に違反すると主張する。

しかし、前訴判決は、第1審決が本件審決の引用例4を主引用例とし、相違点1(吸収材に隣接して液体透過性ライナーを配置すること)及び相違点2(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)に係る構成は、いずれも周知例に記載された事項に基づいて容易に想到し得たことであると判断したのに対し、主引用例に記載された発明において、①相違点1に係る構成を採用する動機付けがなく、同構成に至ることが容易であるとの結論に至る合理的な理由が示されていない、②相違点2に係る構成を採用することは、特段の事情のない限り回避されるべき手段であり、同構成に至ることが容易であったとはいえないとして、第1審決を取り消したものである(甲5。なお、前訴判決の相違点2に関する判断は、上記のとおり、液体吸収層に練り込まれている臭気中和組成物を被着された態様に変更することに関するものであって、臭気中和組成物が用いられていない液体吸収層に臭気中和組成物を被着させることに関する判断まで包含するものとは認め難い。)

これに対し、本件審決は、上記のとおり、第1審決において、相違点1に係る周知例2として示された文献を主引用例とし、臭気中和組成物の有無を相違点として、主として引用例2(第1審決の周知例6)に記載された事項から、上記相違点に係る構成に想到することは容易であったとの判断をしたものである。

そうすると、本件審決は、主引用例を入れ替えたことにより、前訴判決とは判断の対象を異にするものと認められるから、前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)に違反するとはいえない。

**〈取消事由2(相違点に関する容易想到性判断の誤り)について〉**

本願発明は、上記特許請求の範囲及び本願明細書の記載によれば、飲食物廃棄物の処分のための容器であって、液体不透過性壁と、液体不透過性壁の内表面に隣接して配置された吸収材と、吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、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ものである。本願発明は、上記構成により、一般家庭において、ゴミ収集機関により収集される



まで、飲食物廃棄物からの液体の流出を防止し、腐敗に伴う不快な臭気を中和する、経済的なプラスチック袋を提供することができるものである。

これに対し、引用発明は、上記引用例1(甲8)の記載によれば、厨芥など水分の多いごみを真空輸送する場合などに適用されるごみ袋に関するものであるところ、これらのごみをごみ袋に詰めて真空輸送すると、輸送途中で破袋により、ごみが管壁に付着したり水分が飛散して他の乾燥したごみを濡らして重くするなどのトラブルの原因となっていたという課題を解決するために、水分を透過する内面材と、水分を透過させない表面材と、上記内面材と上記表面材とに挟まれ水分を吸収して凝固させる水分吸収体との多重構造のシート材でごみ袋を構成することにより、厨芥などのごみの水分を吸収して凝固させ袋内に閉じ込めるようにしたものである。

ところで、上記引用例1(甲8)の記載等に照らすと、真空輸送とは、住宅等に設置されたごみ投入口とごみ収集所等とを輸送管で結び、ごみ投入口に投入されたごみを収集所側から吸引することにより、ごみを空気の流れに乗せて輸送、収集するシステムであって、通常、ごみ投入口は随時利用でき、ごみを家庭等に貯めておく必要がないものと解される。そうすると、引用発明に係るごみ袋は、真空輸送での使用における課題と解決手段が考慮されているものであって、住宅等で厨芥等を収容した後、ごみ収集時まで長期間にわたって放置されることにより、腐敗し、悪臭が生じるような状態で使用することは、想定されていないというべきである。

これに対し、被告は、引用発明は、厨芥、すなわち、腐敗しやすく悪臭を発生することが想定されるごみを収容するごみ袋であり、腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在すると主張する。

しかし、上記のとおり、引用発明は、厨芥等を真空輸送に適した状態で収容するためのごみ袋であり、厨芥等を長期間放置しておく腐敗して悪臭を生じるという問題点は、上記真空輸送により解決されるものと理解することができ、引用例1の「厨房内などに水切り設備を設置して事前に水切りを行えるなどの場合は、本ごみ袋の下部に水切り用孔6を穿設してもよく、この場合はより一層効果的にごみの水分を取り除くことができる」(段落【0008】)との記載からしても、引用発明が厨芥等から発生する腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在していると解することはできない。

以上のとおり、引用発明には、腐敗に伴う不快な臭気を中和するという課題がなく、引用発明に臭気中和組成物を組み合わせる動機付けもないので、本願発明と引用発明との相違点について、引用発明において、効果的な量の臭気中和組成物を吸収材上に被着して相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、引用例2記載の事項に

基づいて当事者が容易に想到し得たことであるとした本件審決の判断には誤りがある。

### 所感

・第1次審決の周知例の中から、主引用例と副引用例として用いた第2次審決は、前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)に違反するとはいえない、とされたが、事件の1回の解決のためには、第1次審決時に今回の第2次審決での主引用例と副引用例との拒絶理由についても検討しておくべきであったと思われる。

・判決においては、主引用例の真空搬送で用いるごみ袋は、住宅内部で長期間保管する必要がないこととしてから、悪臭の発生を抑制するといった課題を内在しないと判断して、審決がした、生ごみは保管状態と関係なくそれ自体が臭気を発生するものであり脱臭剤などが必要であるとの判断を覆したものである。

### 事例②

#### 審決概要

#### 【本件訂正発明】

##### 【請求項1】

工程(A)：生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と、

工程(B)：工程(A)の後に生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が60～90℃になるように加熱処理する工程

を行うことを含む液体調味料の製造方法。

##### 【請求項2】

工程(A)：生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と、

工程(B)：生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質との混合物を加熱処理する工程を有しており、

生醤油を含む調味液と、コーヒー豆抽出物、及びアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも1種の血圧降下作用を有する物質とを混合しながら、混合物の中心温度が60～90℃になるように加熱処理する工程を含む液体調味料の製造方法。

##### 【請求項3】

混合物の中心温度が60℃になるように加熱処理するとき、60℃に達した時点から20分～2時間加熱し、

混合物の中心温度が90℃になるように加熱処理するとき、90℃に達した時点から5分～40分間加熱する、請求項1又は2記載の液体調味料の製造方法。

#### 【請求項4】

加熱処理温度が60～80℃であり、混合物の中心温度が60℃になるように加熱処理するとき、60℃に達した時点から20分～2時間加熱し、

混合物の中心温度が80℃になるように加熱処理するとき、80℃に達した時点から10分～1.5時間加熱する、請求項1又は2記載の液体調味料の製造方法。

#### 【請求項5】

(B) 加熱処理工程後に (C) 充填工程を行う請求項1～4のいずれか1項に記載の液体調味料の製造方法。

#### 【請求項6】

血圧降下作用を有する物質がコーヒー豆抽出物である請求項1～5のいずれか1項に記載の液体調味料の製造方法。

#### 【請求項7】

コーヒー豆抽出物が、コーヒー豆から水及び／又は水溶性有機溶媒により抽出されたものである請求項6記載の液体調味料の製造方法。

#### 【請求項8】

コーヒー豆抽出物を抽出するコーヒー豆が、生コーヒー豆又は焙煎度の低いコーヒー豆である請求項7記載の液体調味料の製造方法。

#### 【請求項9】

請求項1～8のいずれか1項に記載の方法で製造した液体調味料。」

(参考:請求項は、下記のように簡略化できると考えられる。

#### 請求項1～5:

血圧降下作用を有する物質(コーヒー豆抽出物及び／又はアンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド)を生醤油に混合して加熱する液体調味料の製造方法。

#### 請求項6～8:

コーヒー豆抽出物を生醤油に混合して加熱する液体調味料の製造方法。

#### 請求項9:

これらの方法によって製造された液体調味料。)

#### 【無効理由1(サポート要件)について】

##### (1) 本件訂正発明の課題について

本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載によると、……液体調味料に血圧降下作用を有する物質を多量に配合すると、血圧降下作用には有利に働くものの、風味に変化が生じ、継続摂取し難くなる場合があることが明らかとなった、と記載され、「血圧降下作用が有利に働く程度に血圧降下作用を有する物質を配合すると、風味に変化が生じ、継続して摂取し難くなるとの問題点」を指摘している。

また、「液体調味料は日常摂取するものであり、メニューによって風味変化が生じると継続的な摂取への影響が懸念されとの問題点」や、「γ-アミノ酪酸を添加したことにより当該物質特有の後味やエグ味が生じて風味の一体感が損なわれるという問題点」、そしてこれをアミノ酸や核酸を配合することで味質を改善しようとした従来技術では旨味が付与されて風味バランスが崩れるとの、風味の変化を改善しようとした従来技術における問題点についても併せて指摘している。

そして、同上記記載中には、本件訂正発明は「液体調味料において、血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化を改善し、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが少なく継続的な摂取が容易な、血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料の簡便な製造方法を提供することにある」(段落【0007】)と記載され、さらに、「血圧降下作用を有する物質を含有させた液体調味料において、製造方法により風味を改善する手段について検討した結果、配合又は製造目的物である液体調味料の製造工程において、加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質を混合し、次いで加熱処理を行うこと、又は、血圧降下作用を有する物質を混合しながら加熱処理することにより、血圧降下作用を有する物質を配合しても当該物質由来の風味が生じず、メニューによる風味の振れが少なく、継続的摂取が容易となり、優れた血圧降下作用を有する液体調味料が得られることを見出した」(段落【0008】)と、発明の目的や課題を解決するための手段が記載されている。

上記問題点の指摘から考えると、本件訂正発明は、血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の「風味変化を改善すること」を課題とし、この課題を解決することによって、「風味の一体感付与を図り」、つまり「γ-アミノ酪酸を添加したことにより当該物質特有の後味やエグ味が生じて風味の一体感が損なわれるという問題点」の解決を図り、また「メニューによる風味の振れが少なく」し、つまり「液体調味料は日常摂取するものであり、メニューによって風味変化が生じると継続的な摂取への影響が懸念されとの問題点」の解決を図り、そして、これら問題点が解決されることにより「継続的な摂取が容易」にして「血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する」こと、つまり「血圧降下作用が有利に働く程度に血圧降下作用を有する物質を配合すると、風味に変化が生じ、継続して摂取し難くなるとの問題点」の解決を図ったものであって、「風味変化を改善すること」によって、ひいては従来の上記問題点が解決されることを意図したものと見える。

そうすると、本件訂正発明の課題は「血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化を改善した液体調味料の簡便な製造方法を提供すること」又は「血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風

味変化を改善した液体調味料の簡便な製造方法によって液体調味料を得ること」と認められる。また、当該課題を解決することにより、従来の上記問題点を解決されることを意図したものである。

そして、「配合又は製造目的物である液体調味料の製造工程において、加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質を混合し、次いで加熱処理を行うこと、又は、血圧降下作用を有する物質を混合しながら加熱処理する」(段落【0008】)ことによって、血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合の風味変化を改善した液体調味料が得られることが記載されている(段落【0008】)。

## (2) アンジオテンシン変換阻害活性を有するペプチド(ACE阻害ペプチド)についてのサポート違反について (本件訂正発明1について)

ACE阻害ペプチドに関しては、本件訂正明細書段落【0013】に、本件訂正発明における血圧降下作用を有する物質として好ましい旨、記載されていることから、本件訂正発明1に用いられる物質として記載されている。

そして、本件訂正明細書の段落【0027】には好ましいACE阻害ペプチドの種類が、段落【0028】には本件訂正発明に用いられるACE阻害ペプチドの血圧降下作用が期待できるACE阻害活性の強さの具体的な濃度の数値について、段落【0029】には本発明に配合できるペプチドの市販品が記載されており、また、段落【0030】にはACE阻害活性の測定方法やキットについて記載されている。そして、さらに段落【0030】には、当該ペプチドの配合量について「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中0.5～20%、更に1～10%、特に2～5%が好ましい」と具体的な数値が記載されており、この「風味の点から」との記載は、風味が良好である点から、との趣旨と認められることから、ACE阻害ペプチドを配合した場合について、風味変化が改善されることを確認した結果、好ましいACE阻害ペプチドの配合量について特定し、記載されているものと認められる。

そして、確かに、ACE阻害ペプチドを配合した場合については実施例において実証されておらず、また、実施例において実証されているコーヒー豆抽出物やγ-アミノ酪酸とACE阻害ペプチドとは物質が異なるため、当該物質を由来とする風味も当然異なるものと考えられることから、コーヒー豆抽出物やγ-アミノ酪酸を配合した場合の実施例をもって、ACE阻害ペプチドを配合した場合も同様の結果が得られるとは、直ちに考えられない。

しかし、ACE阻害ペプチドに苦味や異味があることは、例えば特開2004-99552号公報(【0003】段落)、特開2003-128694号公報(【0004】段落)や特開平6-220097号公報(【0006】段落)、再公表2002-055546号公報(第3頁第4行目～8行目)などに記載のとおり、本件特許の優先権主張

日前の周知の事項であるし、また、被請求人が提出した、乙第4号証の試験結果報告書1は、大豆ペプチドとカツオペプチドを生醤油に添加して調整し、加熱した試料について風味評価を行ったものであって、「5-1 風味評価」を参照すると、いずれも、加熱処理しないものよりもペプチド由来の風味が改善され、風味バランスが良好であったことが示されていることから、これにより、本件訂正明細書段落【0030】に記載されたとおり、ACE阻害ペプチドを配合した場合について風味変化が改善されたことを確認することができる。

### 判示事項

#### 【本件発明のサポート要件の適否について】

ア 本件発明の特許請求の範囲の記載は、上記に記載のとおりである。

他方、本件明細書の発明の詳細な説明には、血圧降下作用を有する物質として、ポリフェノール類、ACE阻害ペプチド等が列記されている(【0013】)ところ、ポリフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有するコーヒー豆抽出物の入手方法等についても記載がある(【0014】【0017】【0018】)ほか、ACE阻害ペプチドの具体例や入手方法等についても具体的な記載がある(【0027】～【0030】)。そして、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記に記載のとおり、液体調味料の加熱処理を行う前にこれらの血圧降下作用を有する物質を液体調味料に混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら液体調味料を加熱処理するなどの方法について、加熱処理際の温度等を含めて具体的に記載しており(【0035】【0036】【0038】)、これらは、いずれも本件発明1ないし8の特許請求の範囲の記載に対応するものであるといえるほか、これらの方法により本件発明9の液体調味料の製造が可能であることは、前記に説示のとおりである。

したがって、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえることができる。

イ 本件発明は、前記に説示のとおり、醤油を含む液体調味料に、ACE阻害ペプチド又はクロロゲン酸類を有効成分とするコーヒー豆抽出物等の血圧降下作用を有する物質を多量に配合すると、血圧降下には有利に働くものの、風味に変化が生じ、その結果、液体調味料の継続摂取が困難になるという課題(より具体的には、血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合に、風味変化を改善するという課題)を解決するため、液体調味料の加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質であるACE阻害ペプチド(本件発明1～5、9)又はコーヒー豆抽出物(本件発明1～9)を混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら液体調味料を加熱処理するなどの手段を採用することで、これにより、血圧降下作用を有する物質を日常的に摂取する食品である液体調味料



に配合した場合の風味変化を改善し、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが少なくして継続的な摂取が容易な、血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料（本件発明9）及びその簡単な製造方法（本件発明1～8）を実現するという作用効果を有するものである。

したがって、本件発明においては、血圧降下作用を有する物質が混合され、上記のように加熱処理された液体調味料の風味変化が改善されるのであれば、その課題が解決されたものとみて差し支えないといえる。

ウ そこで、本件明細書について、その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上記のとおり解決できると認識できるものであるか否かを検討すると、そこには、前記イに記載の物質のうちコーヒー豆抽出物を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合（本件発明1～9）に、液体調味料の風味変化を改善し、もって本件発明の課題を解決できることが実施例をもって記載されている（【0064】～【0070】【0073】【0075】【0076】【表1】）から、この場合に本件発明の課題を解決することができることが示されているといえる。

なお、血圧降下作用を有する物質としてコーヒー豆抽出物を使用した場合の本件発明1ないし9は、上記課題を解決するものであり、かつ、当該課題を解決する手段である混合及び加熱処理の工程もごく簡単なものである以上、その帰結として、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが少なくして継続的な摂取が容易な液体調味料（本件発明9）及びその簡単な製造方法（本件発明1～8）を実現するという作用効果についても、本件明細書の発明の詳細な説明には開示があるといえることができる。

また、本件明細書の発明の詳細な説明には、血圧降下作用を有する物質がコーヒー豆抽出物である場合の本件発明1ないし8の方法により製造された液体調味料（本件発明9）が血圧降下作用を有するか否かについての具体的な記載が見当たらない。しかしながら、甲9（乙3）は、「高血圧症予防・改善・治療剤」という発明の公開特許公報（特開2002-87977号公報。平成14年3月27日公開）であるところ、そこには、12週齢の雄性自然発症高血圧ラットについて胃にコーヒー豆抽出物を投与した試験群は、対照群と比較して有意に血圧が降下したことが示されており（【0021】～【0026】）、また、甲10は、「コーヒー抽出液の精製方法」という発明の公開特許公報（特開2004-81053号。平成16年3月18日公開）であるところ、そこには、甲9（乙3）を従来技術として引用しつつ、特にコーヒー生豆中に含まれる成分が高血圧の予防・改善・治療剤として応用されている旨が記載されている（【0002】）。このように、コーヒー豆抽出物が血圧降下作用を有することは、本件優先日当時に当業者に周知の事項であったものと認められるほか、本

件明細書には、コーヒー豆抽出物の有効成分であるクロロゲン酸類の液体調味料における含有量が加熱処理によっても変化しないことが記載されている（【0076】）ことを併せ考えると、コーヒー豆抽出物を液体調味料と混合して加熱処理をした場合に、コーヒー豆抽出物の有効成分であるクロロゲン酸類は、その活性を失わず、加熱処理後も血圧降下作用を示すものと認められる。

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明には、加熱処理等にもかかわらずコーヒー豆抽出物が血圧降下作用の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料（本件発明9）及びその製造方法（本件発明1～8）を実現するという作用効果について開示があるといえることができるから、仮に、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが少なくして継続的な摂取が容易な、血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料及びその簡単な製造方法を実現することが本件発明の解決すべき課題であるとしても、血圧降下作用を有する物質としてコーヒー豆抽出物を使用した場合の本件発明1ないし9（特に、血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用する本件発明6ないし8）については、本件明細書の発明の詳細な説明に当該課題を解決することができることが示されているといえる。

エ 他方、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記イに記載の物質のうちACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例の記載がない。

また、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記に記載のとおり、血圧降下作用を有する物質として、ポリフェノール類、ACE阻害ペプチド、交感神経抑制物質、食酢、ニコチアナミン、核酸誘導体、醤油粕、スフィンゴ脂質等が列記されており（【0013】）、コーヒー豆抽出物がポリフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有しており（【0014】【0017】）、 $\gamma$ -アミノ酪酸が交感神経抑制物質の一種であること（【0031】）のほか、……コーヒー豆抽出物（【0064】～【0070】【0073】【0075】【0076】【表1】）又は $\gamma$ -アミノ酪酸（【0064】【0065】【0070】～【0072】【0074】【0077】【0078】【表2】）を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合にも、液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが実施例をもって記載されている。

しかるところ、本件明細書の発明の詳細な説明に列記された上記血圧降下作用を有する物質の間には、その化学構造に何らかの共通性を見いだすことができず、その風味にも共通性が見当たらないばかりか、発明の詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及び $\gamma$ -アミノ酪酸は、いずれもACE阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく、また、ACE阻害ペプチドと共通する風味を有するものでもないことに加え、上記血圧

降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関連性がないこともまた、技術常識に照らして明らかである。

以上によれば、本件明細書の発明の詳細な説明に、コーヒー豆抽出物及びγ-アミノ酪酸を本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があり、それにより液体調味料の風味変化を改善し、本件発明の解決すべき課題を解決できることが示されているとしても、これらは、ACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合し加熱処理した場合に、液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決すべき課題を解決できることを示したことはない。

その他、本件明細書の発明の詳細な説明には、ACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に、上記課題が解決されたことを示す記載はない以上、本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は、血圧降下作用を有する物質としてACE阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明1ないし5及び9が、液体調味料の風味変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはいえず、また、当業者が本件出願時の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。

#### 【原告の主張について】

原告は、本件発明が血圧降下作用を有する物質の混合による風味変化の改善と、血圧降下作用の発揮という相反する課題を同時に解決しようとするものであることから、コーヒー豆抽出物についての適切な配合量の上限值及び下限値が存在するはずであるところ、このような配合量の限定がない本件発明は発明の課題が解決できることを当業者が認識できないものであって、サポート要件に違反すると主張する。

しかしながら、本件発明の課題は、具体的には、血圧降下作用を有する物質を液体調味料に配合した場合に、風味変化を改善するというものであり、液体調味料に配合するコーヒー豆抽出物の量については、本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者であれば、配合するコーヒー豆抽出物の量が少なれば血圧降下作用が限定される一方、その量が多ければ風味変化の改善が限定されることを理解することができるから、風味変化の改善等を図るためにその配合量を調整することが容易に可能である。したがって、本件発明（特に本件発明6～8）の特許請求の範囲の記載に配合量の上限值及び下限値の記載がないからといって、本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者が、本件発明6ないし8がその解決すべき課題を解決できるものと認識できないとみることはできない。

#### 【被告の主張について】

ア 被告は、本件発明1ないし5及び9がサポート要件を満たす根拠として、本件明細書には好ましいACE阻害ペプチドの種類（【0027】）、血圧降下作用が期待できるACE阻害活性の具体的な濃度の数値（【0028】）、ACE阻害ペプチドの市販品（【0029】）等が具体的に記載されていると主張する。

しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこれらの記載は、いずれも、ACE阻害ペプチドを混合し加熱処理をした液体調味料の風味変化が改善されるか否かとは無関係の事項であって、本件発明1ないし5及び9がサポート要件を満たすか否かとは、関係のない記載であるというほかない。

よって、被告の上記主張は、採用することができない。イ 被告は、本件明細書には液体調味料に対するACE阻害ペプチドの配合量について、「血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中0.5～20%、更に1～10%、特に2～5%が好ましい。」との具体的な数値の記載があり（【0030】）、これがACE阻害ペプチドを配合した場合に風味変化が改善されることを確認した結果に基づくものであると主張する。

しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明によれば、……、本件発明1ないし5及び9に利用可能なACE阻害ペプチドは、乳、穀物又は魚肉等の食品原料由来のものであり、かつ、その種類も多岐にわたるところ、これらの多種類の原料に由来するACE阻害ペプチドの風味が共通し、かつ、加熱処理によって同等の風味変化を生じ、あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はない。しかも、ACE阻害ペプチドの配合量の数値に関する上記記載も、概括的なものであるから、仮にこれがACE阻害ペプチドを配合した場合の風味変化の改善を確認した結果に基づくものであるとしても、上記多種類の原料に由来するACE阻害ペプチドのいずれについて風味がどの程度改善されたのかを明らかにするものとは到底いえない。

したがって、上記配合量の数値の記載があるからといって、本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は、血圧降下作用を有する物質としてACE阻害ペプチドを液体調味料に混合して加熱処理した場合に、風味変化の改善という本件発明の課題を解決できると認識することはできず、サポート要件を満たすことになるものではない。

よって、被告の上記主張は、採用することができない。ウ また、被告は、本件発明1ないし5及び9がサポート要件を満たす根拠として、ACE阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後に行われた試験結果の報告書（甲17）が、本件明細書に記載された技術的内容を確認し、かつ、裏付けるものであると主張する。



しかしながら、説示のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、その他にACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に、上記課題が解決されたことを示す記載はなく、また、このことを示す技術常識も見当たらない以上、サポート要件の適否の判断に当たって、本件出願後にされた試験の結果を参酌することはできない。

よって、被告の上記主張は、採用することができない。

### 【小括】

以上によれば、血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明6ないし8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その課題を解決できると認識できるものであるから、サポート要件を満たすものといえる一方、血圧降下作用を有する物質として、コーヒー豆抽出物に加えてACE阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明1ないし5及び9は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明であるといえるが、発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく、また、当業者が本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえないから、サポート要件を満たすものとはいえない。

よって、本件発明6ないし8に関する本件審決の判断に誤りはないものの、本件発明1ないし5及び9に関する本件審決の判断には、誤りがあり、取消しを免れない。

### 所感

本件訂正明細書の「当該ペプチドのアンジオテンシン変換阻害活性は、……当該ペプチドの配合量は、血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中0.5～20%、更に1～10%、特に2～5%が好ましい。」(【0030】)との記載に基づき、審決は風味変化が改善されると判断したが、判決においてはACE阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例の記載がないことから、多種類の原料に由来するACE阻害ペプチドの風味が共通し、かつ、加熱処理によって同等の風味変化を生じ、あるいは生じないという技術常識が存在することを認めるに足りる証拠はないし、しかも、ACE阻害ペプチドの配合量の数値に関する上記記載も、概括的なものであるから、仮にこれがACE阻害ペプチドを配合した場合の風味変化の改善を確認した結果に基づくものであるとしても、上記多種類の原料に由来するACE阻害ペプチドのいずれについて風味がどの程度改善されたのかを明らかにするものとは到底いえない、として請求項1～5及び9についてはサポート要件を満たしていないとして、審決を取り消したものであると思われる。

### 事例③

#### 審決概要

#### 【本件訂正発明】

#### 【請求項14】

アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって、中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり、飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3 $\mu$ m以下である合わせガラス用中間膜。

#### 【請求項15】

アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって、中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり、飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3 $\mu$ m以下である合わせガラス用中間膜。

#### 【請求項16】

アルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩からなる群より選択される少なくとも1種を含有する可塑化ポリビニルアセタール樹脂膜からなる合わせガラス用中間膜であって、中間膜中のナトリウム濃度が50ppm以下であり、中間膜中のカリウム濃度が100ppm以下であり、飛行時間型二次イオン質量分析装置を用いた二次イオン像のイメージングにより測定した中間膜中のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の粒子径が3 $\mu$ m以下である合わせガラス用中間膜。

#### 【請求項17】

アルカリ金属塩は、炭素数5～16の有機酸のアルカリ金属塩であって、アルカリ土類金属塩は、炭素数5～16の有機酸のアルカリ土類金属塩である請求項14、15又は16記載の合わせガラス用中間膜。

#### 【請求項18】

少なくとも一対のガラス間に、請求項14、15、16又は17記載の合わせガラス用中間膜を介在させてなることを特徴とする合わせガラス。

#### 【1 無効理由1について】

(略)

#### 【2 無効理由2について】

(略)

#### 【3 無効理由3について】

請求人は、「飛行時間型二次イオン質量分析装置(以下「TOF-SIMS」という)を用いた二次イオン像のイメージ

ングにより測定した中間膜中のアルカリ（土類）金属塩の「粒子径」について、具体的測定方法及び測定条件が記載されていないので実施可能要件違反（特許法第36条第4項）であり、発明の詳細な説明には、粒子径の測定についてTOF-SIMSを用いる以外の方法が記載されていないのでサポート要件違反（同条第6項第1号）であり、「粒子径」の意義が不明確であるので明確性要件違反（同条第6項第2号）である旨を主張する。

これに対し被請求人は、アルカリ（土類）金属塩の粒子径をTOF-SIMSを用いた二次イオン像のイメージングにより測定することは、当業者であれば本件明細書の記載から実施でき、粒子径の意義も十分明確である旨を主張し、乙第1～第14号証及び参考資料1～11を提出する。

そこで、まず、アルカリ（土類）金属塩の粒径の測定が、本件明細書の記載に基づいて当業者が実施可能であるか（特許法第36条第4項）について検討する。

### 3-1 実施可能要件（特許法第36条第4項）

- (ア) 本件発明におけるTOF-SIMSによるアルカリ（土類）金属塩の粒子径の測定においては、当該金属塩ばかりでなく当該金属イオンをも検出しており、
- (イ) 当該金属塩の粒子径の測定自体に定量性があるとはいえず、
- (ウ) TOF-SIMSの測定条件により粒子径が変化してしまうにも拘わらず、測定条件の詳細が明示されていない。

したがって、発明の詳細な説明には、明細書及び図面に記載された発明の実施に関する教示と出願時の技術常識に基づいて、当業者が本件発明を実施できる程度に記載されているとすることはできない。このため、本件発明は特許法第36条第4項の規定を満たさない。

### 3-2 明確性要件（特許法第36条第6項第2号）について

本件においては、上記3-1で検討したとおり、本件発明におけるTOF-SIMSによるアルカリ（土類）金属塩の粒子径の測定においては、当該金属塩に由来する二次イオンばかりでなく、当該金属イオンに由来する二次イオンをも検出していることになる。このため、二次イオン像のイメージングにより測定した輝点の大きさは、必ずしもアルカリ（土類）金属塩の粒子径を測定したものではなく、この点で、請求項における用語である「粒子径」が有する通常の意味とは異なる意味を持つことになる。

したがって、本件発明は明確であるとすることはできず、特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第2号の規定に適合しないものである。

### 3-3 サポート要件（特許法第36条第6項第1号）について

上記3-1で検討したとおり、本件発明におけるTOF-SIMSを用いた二次イオン像のイメージングにより測定し

た輝点の大きさは、アルカリ（土類）金属塩の粒子径に必ずしも対応していない。すなわち、出願時の技術常識に照らせば、TOF-SIMSによる分析においては、アルカリ（土類）金属塩ばかりでなく同金属イオンをも検出する。

このため、TOF-SIMSによる二次イオン像のイメージングにより測定した輝点の大きさをもって粒子径とすることは、発明の詳細な説明の記載の範囲を超えるものである。

したがって、本件発明は発明の詳細な説明に記載されたものとするとはできず、特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第1号の記載に適合しないものである。

以上のとおりであるから、本件発明はアルカリ（土類）金属塩の粒子径が特定値以下であることを特定事項としているが、本件明細書の発明の詳細な説明には、当該粒子径の測定はTOF-SIMSによると記載されるのみであり、優先日当時の技術常識に照らしても、当業者が実施できる程度にその測定方法を開示しているとはいえないから、特許法第36条第4項の規定に違反するものである。

また、TOF-SIMSにより測定した粒子径は、合わせガラス用中間膜中のアルカリ（土類）金属塩の粒子径には必ずしも対応しない。このため、本件発明は、明確であるとはいえないので同条第6項第2号の規定に適合せず、発明の詳細な説明に記載されたものでない同条第6項第1号の規定に適合しない。

したがって、本件発明14～18に係る特許は、特許法第36条第4項及び同条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるため、特許法第123条第1項第4号の規定に基づいて無効である。

### 判示事項

#### 【1 取消事由1（実施可能要件違反の有無の判断の誤り、無効理由3-1）について】

- (1) 審決は、無効理由3のうちの実施可能要件違反につき、
- (ア) TOF-SIMSによるアルカリ（土類）金属塩の粒子径の測定では、金属塩ばかりでなく金属イオンをも検出している、
- (イ) 上記金属塩の粒子径の測定自体に定量性があるとはいえない、
- (ウ) TOF-SIMSの測定条件により粒子径が変化してしまうにもかかわらず、測定条件の詳細が明示されていない、

との3点を根拠に、本件訂正後の請求項14ないし18の発明（本件発明）に係る発明の詳細な説明の記載は当業者において実施可能な程度に明確かつ十分でないと判断した。

しかしながら、A大学理工学部物質生命理工学科教授B作成の意見書（甲1）によれば、TOF-SIMSは、超真空下に試料を置き、この試料に対してガリウムイオン等の一次イオンのパルス化されたビームを照射し、一次イオンが試料

表面の原子等と衝突した結果、試料表面から空間に向けて発生、放出される二次イオン(試料表面の原子によるイオン)を質量分析計にかけ、二次イオンが検出器に到達するまでの飛行時間に応じて、二次イオンの質量を測定した上で、一次イオンビームの被照射位置の情報に照らして二次イオンの質量分布(質量スペクトル)を画像処理し、地図状の画像データを得る装置であると認められるところ、 $0.1\ \mu\text{m}$ (原告主張によると、本件優先日当時でも $0.2\ \mu\text{m}$ )の面的解像度を有しているものであって、本件発明の「粒子径」の上限 $3\ \mu\text{m}$ に比して十分に細かな分析ができるものである。

そして、訂正明細書の段落【0093】には、炭素数6ないし10のカルボン酸等のマグネシウム塩は、中間膜中で電離せず塩の形で存在し、かつ凝集することなく膜表面に高濃度で分布していることが記載されている。そうすると、訂正明細書に接した当業者において、TOF-SIMSを用いて中間膜表面のアルカリ(土類)金属塩の粒子の大きさを測定すること、より具体的には二次イオン像のイメージングにより粒子の最大径を測定することが可能であったことは明らかである。

(2) 審決は、TOF-SIMSでアルカリ(土類)金属塩ばかりでなくアルカリ(土類)金属イオンをも検出していることを実施可能要件違反の根拠の1つとするが、まず、前記のとおり、訂正明細書の段落【0093】では、例えばアルカリ土類金属塩の1種であるマグネシウム塩が中間膜中で電離せず塩の形で存在することが示されているから、本件発明において、アルカリ(土類)金属塩が相当程度(相当割合)電離してイオンを生成することが予定されているものではない。そして、原告のグローバルテクニカルセンターのC作成の実験成績証明書(甲64)によれば、中間膜表面の赤外線分光法測定で、本件発明の技術的範囲に属する中間膜(実験例3)では、遊離している酢酸(イオン)に特有の吸収スペクトルが確認されなかったから、添加された酢酸マグネシウムの電離(解離)の割合はごく低水準であったものと認めることができる(なお、添加された酢酸マグネシウムの量が多かったとしても、解離する酢酸マグネシウムの絶対量が少なくなるわけではないから、検出すべき吸収スペクトルの観点では問題がない)。そして、上記Cが作成した別の実験成績証明書(甲28)によれば、中間膜をFE-TEM(電界放射型透過電子顕微鏡)で撮影した写真でみられる凝集物の像とEDS(エネルギー分散型X線分析)で撮影した写真でみられるマグネシウム、酸素の像とが位置的に符合するから、酢酸マグネシウムは中間膜表面で凝集していることが認められる。これらのとおり、本件発明の中間膜、とりわけその表面では、ポリビニルアセタール樹脂を製造するときには中和工程に用いる薬剤あるいは接着剤調整剤に起因する残留アルカリ(土類)金属塩の大部分が電離せず塩の形で残っており、電離してアルカリ(土類)

金属イオンとなる割合はごく小さい。そうすると、TOF-SIMSの二次イオン像のイメージングの分析において、アルカリ(土類)金属イオンの存在を考慮外としても差し支えないというべきである。したがって、TOF-SIMSがアルカリ(土類)金属イオンをも検出していること、ないしその可能性があることを根拠に、当業者において本件発明を実施可能でないとはいえない。

結局、TOF-SIMSがアルカリ(土類)金属イオンをも検出していることを根拠に、本件発明に実施可能要件違反があるとした審決の判断は誤りである。

(3) 審決は、輝点として検出される二次イオンとサンプル中の金属量とが一般には比例せず、中間膜のTOF-SIMSによる粒子径の測定には定量性がないことを実施可能要件違反の根拠の1つとするが(17, 18頁)、本件発明の特許請求の範囲上、アルカリ(土類)金属(塩)の量(金属量)が特定事項となっているわけではなく、アルカリ(土類)金属塩の粒子の大きさが特定されているにすぎないから、上記の定量性をもって本件発明に係る実施可能要件違反の裏付けとすることはできない。

(4) 審決は、閾値の設定により測定値が変化すること等を根拠に、本件発明には実施可能要件違反があると判断するが、前記甲第1号証の資料1や、甲第35ないし第43、第76号証によれば、TOF-SIMSを用いた測定は、一般にバックグラウンド(1次イオンビームを照射しないときに検出される値)が低く、絶対感度がごく高いため、通常、2次イオンビームの測定結果(カウント数)を輝点と評価するに關する設定値である閾値をゼロにして測定することは、当業者に広く行われている取扱いであると認められる(技術常識。審決も19頁でこの旨認定する)。そして、本件発明の中間膜のTOF-SIMSを用いた測定では、かかる通常取扱いと異なる取扱いを採用する理由は存しない。そうすると、訂正明細書にTOF-SIMSの閾値に関する記載がないからといって、当業者が本件発明を実施することができないとすることはできず、閾値を変化させたときに2次イオンのイメージング画像が異なり得る可能性をもって実施可能要件違反があるということとはできない。

(5) 以上のとおり、審決がした実施可能要件違反の判断には誤りがあり、原告が主張する取消事由1は理由がある。

## 【2 取消事由2(明確性要件違反の有無の判断の誤り、無効理由3-2)について】

請求項14ないし18(本件発明)の特許請求の範囲の文言上、「粒子径」が、TOF-SIMSを用いて中間膜のアルカリ(土類)金属塩の粒子の大きさを計測したときの、当該粒子の大きさを意味することは明らかであり、「 $3\ \mu\text{m}$ 」と上限が



画されているところからみて、実際には当該粒子を各方向で計測したときに最大となる大きさを意味するものということができる。

このことは、訂正明細書の発明の詳細な説明のうち段落【0044】において、上記「粒子径」は、TOF-SIMSの2次イオン像のイメージング画像で中間膜表面の粒子（凝集物）を計測したときの当該粒子の大きさ（実際には最大の大きさ）としていることから明らかである。

審決は、アルカリ（土類）金属イオンに由来する二次イオンをも検出していることをもって、上記「粒子径」が通常の意味とは異なると認定するが、この前提が誤りであることは、前記1で判断したとおりである。

本件発明の特許請求の範囲にいう「粒子径」の技術的な意義は当業者にとり明確であって、明確性要件違反をいう審決の判断は誤りである。したがって、原告が主張する取消事由2は理由がある。

**【3 取消事由3（サポート要件違反の有無の判断の誤り，無効理由3-3）について】**

前記1のとおり、本件発明の中間膜のアルカリ（土類）金属塩のTOF-SIMSを用いた粒子径の計測において、上記金属塩の電離の蓋然性を考慮外として差し支えないから、これに反する判断を前提にして、「TOF-SIMSによる2次イオン像のイメージングにより測定した輝点の大きさをもって粒子径とすることは、発明の詳細な説明を超えるものである。」とした審決の判断は誤りである。

したがって、審決がしたサポート要件違反の判断には誤りがあり、原告が主張する取消事由3は理由がある。

**所感**

原告（特許権者）から、その主張を裏付ける実験成績証明書が裁判において提出され、それによって、TOF-SIMS（飛行時間型二次イオン質量分析装置）は本件発明の「粒子径」に比して十分細かな分析ができるし、TOF-SIMSを用いて中間膜表面のアルカリ（土類）金属塩の粒子の大きさを測定することが可能であって、中間膜の表面では電離してイオンを生成するものの割合はごく小さく、TOF-SIMSの二次イオン像のイメージング分析において、イオンの存在を考慮外としても差し支えない、と判示されたものである。

**事例④**

**審決概要**

**【本願発明】**

**【請求項1】**

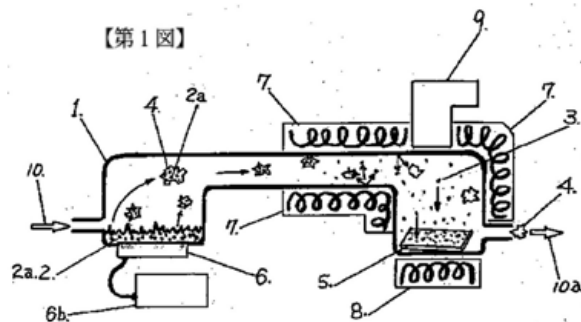
結晶薄膜の原料となる超微粒子又は化合物を水又は溶液に溶かしてゾル化した液体を準備し、超音波を用いて、準備した液体から超微粒子又は化合物を含有した霧を発生させ、発生させたこの霧を、搬送ガスを用いて高温炉の内部

に搬入し、この高温炉の中で高温の超微粒子又は化合物と高温の水又は溶液の霧に分解し、前記高温の水又は溶液の霧を排出しながら、前記高温の超微粒子又は化合物を基板表面上に結晶を成長させて、結晶薄膜を作る気相成長結晶薄膜製造方法であって、

前記基板表面にマイクロ波を照射しながら高温の超微粒子を前記基板表面上に結晶を成長させることを特徴とする気相成長結晶薄膜製造方法。

**【請求項2】～【請求項5】**

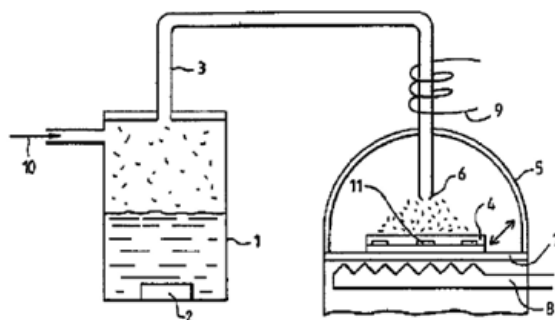
(略)



炉体1の左側に超微粒子2aを水又は溶剤に溶かしたゾル状の液体2を入れ、超音波発信機6bに接続した超音波発生器6によって超微粒子2aを含んだ霧4を発生させ、空気又は混合ガス10を用いて右側加熱炉7の内部炉体1に霧4を搬送する構造となっている。加熱炉7の内部に到達した霧4は高温の壁に接触して高温の超微粒子と高温の水蒸気となり、水蒸気又は溶剤の霧4は炉の内部に留まることなく排出ガス10aと共に排出される。高温の超微粒子は基板加熱器8を用いて加熱炉より少しだけ低い温度に保持してある基板5の表面に到達して表面拡散をしながら堆積して結晶薄膜を形成する構造となっている。マイクロ波発信機9はマイクロ波を基板5の表面に照射して表面拡散を助け高温の超微粒子の結晶成長を助長する目的のものであります。

**【引用発明】** 国際公開第98/59090号

マグネシウムの有機金属化合物を溶媒に溶解した溶液を超音波発生器を備えた容器に入れ、前記溶液を超音波による噴霧化操作により霧を発生させ、前記霧をベクターガスにより、導管を通じてチャンバー内のプレートの誘電体表



面へ運び、前記チャンバーでは、誘電体表面をプレートが配設場所にある電気抵抗器により約380℃から430℃の温度へ上昇させたプレートに霧が接近するにつれて溶媒が蒸発し、マグネシウムの有機金属化合物を熱分解させてプレートの表面に多結晶化された酸化マグネシウムの付着層を生じさせる方法。

## 【一致点・相違点】

### 〈一致点〉

結晶薄膜の原料となる化合物を溶液に溶かしてゾル化した液体を準備し、超音波を用いて、準備した液体から化合物を含有した霧を発生させ、発生させたこの霧を、搬送ガスを用いて加熱装置の内部に搬入し、この加熱装置の中で高温の化合物と高温溶液の霧に分解し、前記高温の化合物を基板表面上に結晶を成長させて、結晶薄膜を作る気相成長結晶薄膜製造方法。

### 〈相違点A〉

本願発明1は、結晶薄膜を形成する原料である化合物が「超微粒子」であるのに対し、引用発明では基板表面に付着する化合物の粒径が特定されていない点

### 〈相違点B〉

本願発明1は、「高温の水又は溶液の霧を排出しながら、」基板表面上に結晶を成長させているのに対し、引用発明では、蒸発した溶媒を排出する点について特定されていない点

### 〈相違点C〉

本願発明1は、「基板表面にマイクロ波を照射しながら高温の超微粒子又は化合物を前記基板表面上に結晶を成長させ」ているのに対し、引用発明では、マイクロ波を照射する点について特定されていない点

### 〈相違点D〉

本願発明1は、「**高温炉**」の中で基板表面上に結晶を成長させているのに対し、引用発明では、「プレートが配設場所にある電気抵抗器により約380℃から430℃の温度へ上昇させた**チャンバー**」により多結晶化された酸化マグネシウムの付着層を生じさせると特定されている点

## 【相違点についての検討】

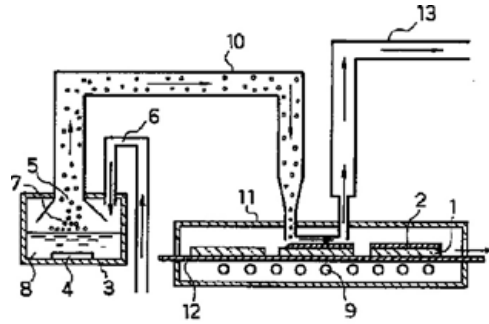
### 〈相違点Aについて〉

本願発明の超微粒子は、具体的には、本願出願当初明細書段落【0003】の「この霧は超音波の周波数が1～2MHzの時大きさが約5ミクロン程度の霧粒となります。原料の超微粒子は一般に0.5～0.01ミクロンですから沢山の超微粒子を含んだ霧粒が発生する事になります。」との記載からみて、霧粒より一桁小さい1ミクロン以下の粒径を有する微粒子である。

そして、……引用文献2は引用文献1と同じ気相成長方法により結晶酸化薄膜を製造するという技術分野が共通しており、しかも、SnO<sub>2</sub>粒子にあてはまることは酸化マグ

ネシウム粒子にもあてはまるものが推測されるから、結晶薄膜を形成する原料となる化合物として、超微粒子を用いることは、原料となる化合物の種類や、結晶薄膜の製膜条件に応じて、当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎない。

注) 引用文献2：特開2000-44238号公報



- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1 膜形成用基板    | 8 ソース溶液   |
| 2 透明導電膜     | 9 ヒータ     |
| 3 ソース容器     | 10 微粒子導入管 |
| 4 超音波振動子    | 11 マッフル炉  |
| 5 微粒子噴出口    | 12 搬送ベルト  |
| 6 キャリアガス導入管 | 13 ガス排出管  |
| 7 霧化微粒子     |           |

### 〈相違点Bについて〉

引用文献2には、「製膜に利用されなかった霧化微粒子7や酸化した錫化合物、フッ素化合物および水は、廃ガス排出管13を通して排出させた。」と記載されている。

引用文献1と引用文献2とは、気相成長方法により結晶薄膜を製造するという技術分野が共通することから、結晶薄膜製造に利用されなかった引用発明の蒸発した溶媒やベクターガスに対して、引用文献2のように、廃ガス排出管13を通して排出させる技術を採用することで、相違点Bに係る本願発明1の特定事項をなすことは、当業者であれば容易になし得ることである。

### 〈相違点Cについて〉

基板上に結晶薄膜を成長させるにあたり、マイクロ波照射を併用することで、結晶成長を助長することは、例えば、特開昭62-284085号公報、特開平10-152779号公報等に記載されているとおり、本願出願前周知技術であるといえ、特に前者においては、「結晶化が不十分な場合は、マイクロ波、……を照射して結晶化を進めてもよい。」と記載されていることからみて、マイクロ波の照射対象は、「支持体(基板)33」であるといえるから、引用発明において、より均一で結晶性の高い膜を成長させるために、周知のマイクロ波照射を併用することで、相違点Cに係る本願発明1の特定事項をなすことは、当業者が容易になし得ることである。

### 〈相違点Dについて〉

引用発明においてもプレートは、抵抗器により加熱されており、記載事項(サ)に「他の加熱装置、例えば赤外線加熱の利用も考えられる。」として、プレートからの伝熱に加えて赤外線加熱、即ち輻射熱の利用が可能なが記載されている。そして、引用文献2の記載事項(セ)には、「膜形成用基板1は、ヒータ9により加熱される搬送ベルト12からの伝熱とマッフル炉11内からの輻射熱により表面温度を550℃に保持した。」として、膜形成のための加熱装置として伝熱と輻射熱によるマッフル炉の使用が明記されている。この記載事項及びマッフル炉が「外部加熱される室をもつ炉。室の壁からの放射熱により内容物が加熱される。」(「マグローヒル科学技術用語大辞典改訂第3版」第1174頁、2000年3月15日改訂第3版1刷、株式会社日刊工業新聞社発行)という技術常識からみて、マッフル炉が温度的にも加熱の原理からも本願発明1という高温炉に相当することは明らかであって、相違点Dに係る高温炉の使用も引用文献1に示唆されているといえることができる。そうすると、相違点Dは、当業者であれば容易に想到し得る設計事項の採用というべきである。

したがって、本願発明1は、引用文献1及び2に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明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。

### 判示事項

#### 【本件に至る経緯】

訴外佐藤制御株式会社は、平成12年5月22日、名称を「気相成長結晶薄膜製造装置」とする発明につき特許出願(特願2000-188412号。以下「本願」という。)をしたが、出願名義の移転を受けた原告に対し、拒絶査定がされたので、原告は拒絶査定不服審判請求(不服2010-4969号事件)をした。

原告は、平成23年1月4日付けで補正(請求項の数5。同補正により発明の名称が「気相成長結晶薄膜製造方法」と変更された。この補正後の本願の請求項1ないし5に記載の発明を「本願発明1」等という。)をしたが、特許庁は、同年3月8日、請求不成立の審決(以下「前回審決」という。)をした。

原告は、前回審決に対して、当裁判所に審決取消訴訟を提起した(当裁判所平成23年(行ケ)第10140号事件)。

当裁判所は、同年12月19日、本願発明1の「高温炉」においては、「超微粒子を含んだ霧粒が高温炉の壁に接触することによって、高温の超微粒子と高温の水蒸気(又は溶剤)に分解するように、炉自体が、超微粒子化合物が分解する温度より低く、また超微粒子と水(溶剤)が分離する温度以上の温度範囲の温度に加熱され」ている一方、引用発明(本件の引用発明と同一。)の「チャンバー」は、「プレー

トは加熱されているものの、チャンバー自体が加熱されるものではなく、引用発明の明細書及び図面において、チャンバー自体が加熱されることや、霧がチャンバーの壁に接触して分解されることは記載されていない等として、引用発明の「チャンバー」が本願発明1の「高温炉」に相当するとした前回審決の一致点の認定が誤っていることを理由の一つとして、前回審決を取り消す旨の判決(当裁判所に顕著な事実。以下「前回判決」という。)をした。

#### 【相違点Dの容易想到性の判断の誤りについて】

##### (1) 本願発明1の高温炉及び引用文献2のマッフル炉の技術的意義

ア 本願発明1の特許請求の範囲に「この高温炉の中で高温の超微粒子又は化合物と高温の水又は溶液の霧に分解し、前記高温の水又は溶液の霧を排出しながら、前記高温の超微粒子又は化合物を基板表面上に結晶を成長させて、結晶薄膜を作る気相成長結晶薄膜製造方法」と記載されていること、及び本願明細書の【0003】、【0004】、【0006】等の記載を参照するならば、本願発明1においては、高温炉は、その炉自体が、超微粒子化合物が分解する温度より低く、また超微粒子と水(溶剤)が分離する温度以上の温度範囲の温度に加熱されるものであり、超微粒子を含んだ霧粒が、高温炉の壁に接触することによって、高温の超微粒子と高温の水蒸気(又は溶剤)に分解し、高温の超微粒子は基板表面に結晶薄膜を形成するものであると認められる。このように、本願発明1の高温炉は、その壁に接触した超微粒子を含んだ霧粒を加熱して分解するためのものである。

他方、引用発明のチャンバーについては、チャンバー自体が加熱されることや、霧がチャンバーの壁に接触して分解されることに関する記載はない。

そして、これらの技術的内容は、確定した前回判決(平成23年(行ケ)第10140号事件)において、既に認定、判断された事項である。本願発明1と引用発明の間の相違点についての容易想到性の有無を判断するに当たっては、前回判決が指摘した本願発明1の「高温炉」と引用発明の「チャンバー」との相違点の技術的意義が考慮されてしかるべきである。

イ 上記の点を踏まえて、引用発明に、引用文献2に記載された発明を組み合わせることにより、相違点Dに係る構成に至ることができるかを検討する。

前記のとおり引用文献2の記載(特に【0008】、【0009】、【0017】)からすると、引用文献2に記載された発明は、微粒子化された溶液中の化合物を、ヒータにより加熱される搬送ベルトからの伝熱とマッフル炉内からの輻射熱によりあらかじめ加熱した膜形成用基板の表面に接触させることにより、基板表面又は基板近傍で熱分解させるものである。したがって、引用文献2に記載された発明のマッフル炉は、輻射熱によって膜形成用基板を加熱するためのものであ



て、引用文献2には、**マッフル炉**の壁面に接触した超微粒子を含んだ霧粒が加熱されて分解されることについての記載はない。

このように、引用文献2に記載された発明の**マッフル炉**は、輻射熱によって膜形成用基板を加熱するためのもので、その壁に接触した超微粒子を含んだ霧粒を加熱して分解するためのものではないから、引用発明に引用文献2に記載された発明（及び周知の技術的事項）を組み合わせることによっては、相違点Dに係る構成に、容易に至ることはない。  
ウ 審決は、「（引用文献2の）**マッフル炉**が温度的にも加熱の原理からも本願発明1という**高温炉**に相当することは明らかであって」とのみ述べて、「相違点Dは、当業者であれば容易に想到し得る設計事項の採用というべきである。」との結論を導いているが、上記のとおり、審決の判断には、誤りがある。

(2) 被告の主張に対して

被告は、引用発明においては、「プレートに霧が接近するにつれて溶媒が蒸発し、マグネシウムの有機金属化合物を熱分解させ」るもので、霧を加熱して蒸発させている、溶媒を蒸発させて有機金属化合物を熱分解させる引用発明の反応器内においても原料ガスを加熱することに本質的な違いはないので、引用文献2の**マッフル炉**は**高温炉**に相当するなど主張する。

しかし、上記(1)のとおり、引用文献2に記載された発明の**マッフル炉**は、輻射熱によって膜形成用基板を加熱するためのものであるのに対して、本願発明1の**高温炉**は、その壁に接触した超微粒子を含んだ霧粒を加熱するためのものである点で、その目的、機能が異なっているから、引用文献2に記載された発明の**マッフル炉**は、本願発明1の**高温炉**に相当しない。

したがって、この点に関する被告の主張も採用できない。

(3) 結論

以上によれば、相違点Dに係る審決の判断は誤りであり、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすと認められるから、審決は取り消されるべきである。被告は、その他縷々主張するが、いずれも採用の限りではない。よって、審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

所感

判決において、「これらの技術的内容は、確定した前回判決において、既に認定、判断された事項である。本願発明1と引用発明の間の相違点についての容易想到性の有無を判断するに当たっては、前回判決が指摘した本願発明1の「高温炉」と引用発明の「チャンバー」との相違点の技術的意義が考慮されてしかるべきである。」と判示されたことは重く、事実上の拘束力違反の指摘であるとも思われるものである。

事例⑤

審決概要

【本件発明】

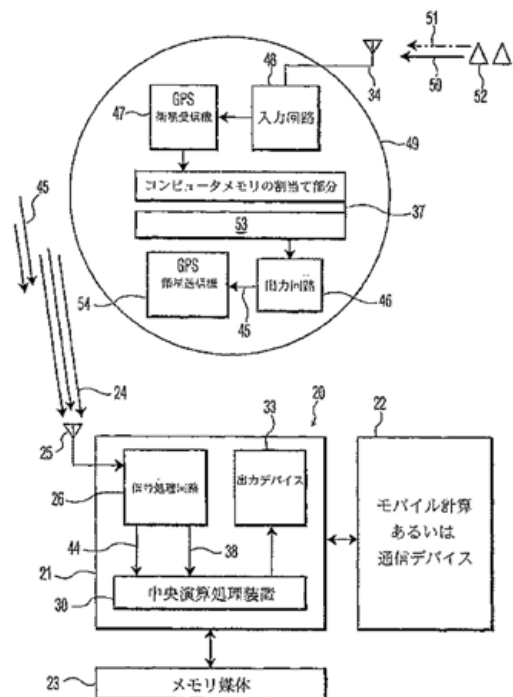
【請求項1】

GPSアドバースタイプと、GPSアドバースレンジと、GPSアドバースを含む複数のGPSアドバースデータセットを格納するメモリ媒体を備える装置であって、前記メモリ媒体は、中央演算処理装置と、出力デバイスとを有するGPSデバイスに動作可能に接続され、かつ前記GPSデバイスの中央演算処理装置は、現在のGPSデバイス位置を計算し、かつ前記GPSデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するGPSアドバースタイプを受け入れ、

前記GPSデバイスの前記中央演算処理装置は、前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を、前記複数のGPSアドバースデータセットと比較し、前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバースデータセットの前記GPSアドバースレンジ内に入る場合は、前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバースデータセットを選択し、

前記GPSデバイスの前記中央演算処理装置は、前記ユーザ入力されたGPSアドバースタイプを、前記GPSアドバースデータセットの前記GPSアドバースタイプと比較し、前記ユーザ入力されたGPSアドバースタイプが前記GPSアドバースデータセットの前記GPSアドバースタイプと一致する場合は、前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバースデータセットを選択する装置。

【図3】



## 【請求項2】～【請求項8】

(略)

## 【引用発明】特表平8-510578号公報(刊行物1)

音声情報及び視覚情報を格納するデータベースを備える装置であって、前記データベースは、プロセッサと、データを出力するための手段とを有する、GPS受信機を有するポータブル情報システムに備えられており、現在のポータブル情報システムの位置を計算し、また前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度および興味のあるデータのタイプを受け入れ、現在の位置或いは前記所望の場所に対応するデータが検索され、また前記興味のあるデータのタイプを検索、出力する装置。

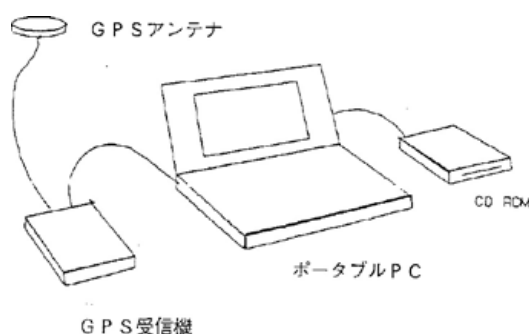


図4

## 〈一致点〉

データを格納するメモリ媒体を備える装置であって、前記メモリ媒体は、中央演算処理装置と、出力デバイスとを有するGPSデバイスに動作可能に接続され、現在のGPSデバイス位置が計算され、かつ前記GPSデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するデータのタイプを受け入れ、前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を、前記データと比較し、前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する場合は、前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択し、前記ユーザ入力されたデータのタイプと比較し、一致する場合は、前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択する装置。

## 〈相違点1〉

本願発明において、格納されるデータが「GPSアドバースタイプと、GPSアドバースレンジと、GPSアドバースとを含む少なくとも1つのGPSアドバースデータセット」とされているのに対し、引用発明においてはデータの構成は不明である点。

## 〈相違点2〉

本願発明においては、「中央演算処理装置」が位置計算等の処理を行っているのに対し、引用発明では「プロセッサ」が処理を行っているのか、他の処理装置が処理を行っているのが明確ではない点。

## 【判示事項】

## 【一致点及び相違点に係る審決の認定について】

審決は、本願発明と引用発明は、「データを格納するメモリ媒体を備える装置であって、前記メモリ媒体は、中央演算処理装置と、出力デバイスとを有するGPSデバイスに動作可能に接続され、現在のGPSデバイス位置が計算され、かつ前記GPSデバイスのユーザから任意の位置および前記任意の位置に対するデータのタイプを受け入れ、前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を、前記データと比較し、前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する場合は、前記出力デバイスへの出力のために前記データを選択」する点で一致すると認定している。

なるほど、引用発明は、現在のポータブル情報システムの位置を計算し、また、前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ、現在の位置に対応するデータを検索する際に、記録格納された、興味ある場所のGPS用の緯度/経度座標、すなわち所定の固定のGPS座標と比較するものであるから、「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を、前記データ(メモリ媒体に格納されたデータ)と比較し、前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する」ことを検出するものといえる。

しかし、……本願発明は、「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバースデータセットの前記GPSアドバースレンジ内に入る」ことを検出して、「前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバースデータセットを選択」するものであって、

「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置を、前記データ(メモリ媒体に格納されたデータ)と比較し、前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記データと一致する」ことを検出するものではない。

そして、本願発明と引用発明とは、

本願発明が、「前記現在のGPSデバイス位置或いは前記任意の位置が前記GPSアドバースデータセットの前記GPSアドバースレンジ内に入る」ことを検出して、「前記出力デバイスへの出力のために前記GPSアドバースデータセットを選択」するとの構成を備えるのに対し、

引用発明は、現在のポータブル情報システムの位置を計算し、また、前記ポータブル情報システムのユーザが入力した所望の場所の緯度/経度を受け入れ、現在の位置に対応するデータを検索する際に、本願発明の上記の構成を備えていない点で相違するというべきであり(以下「相違点3」という。)

審決がこの点を含めて一致点として認定したことは誤りである。

以上のとおり、審決は、相違点3を看過したため、一致点及び相違点の認定を誤ったものである。

**所感**

本件は、「GPSアドバイスレンジ」の技術的意義を定義することなく引用発明との一致点・相違点の認定を行ったために、相違点の看過があるとして、取り消されたものである。再度の審決では「GPSアドバイスレンジ」を「GPS座標を表す経度、緯度及び高度の、それぞれの範囲を規定する、上限及び下限を示す情報の組(セット)と解するのが相当である。」と認定している。

**事例⑥**

**審決概要**

**【本件発明】**

**【請求項1】**

ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて、

前記レンズ群GB中に、あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ、

前記レンズ群GBと最も物体側の第1レンズ群G1との間に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い、

変倍時に、前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し、

前記開口絞りSは、変倍時に、前記レンズ群GBと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ。

**【請求項2】**

ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて、

前記レンズ群GBは、正の屈折力を有し、

前記レンズ群GB中に、あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ、

前記レンズ群GBより物体側に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行い、

変倍時に、前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化し、

前記開口絞りSは、変倍時に、前記レンズ群GBと一体的に移動することを特徴とするズームレンズ。

**【請求項3】**

前記レンズ群GFは、前記レンズ群GBの物体側に隣接して配置されていることを特徴とする請求項1または2に記載のズームレンズ。

**【請求項4】～【請求項6】**

(略)

**○本件特許発明1について**

**【引用発明】**特開平06-130330号公報(甲第3号証)

甲第3号証には、

「物体側より順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズと、両凸正レンズとからなる正の第1レンズ群G1と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる負の第2レンズ群G2と、両凹負レンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズからなる負の第3レンズ群G3と、絞りSと、両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズと、両凸正レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる正の第4レンズ群G4と、両凸正レンズと両凹面レンズとの貼合わせレンズからなる負の第5レンズ群G5とから構成し、

変倍時に、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が非線形に変化し、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が減少するようにレンズ群が移動するとともに、第1レンズ群G1と第4レンズ群G4との光軸上の間隔が変化し、

第4レンズ群G4を光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振を行い、

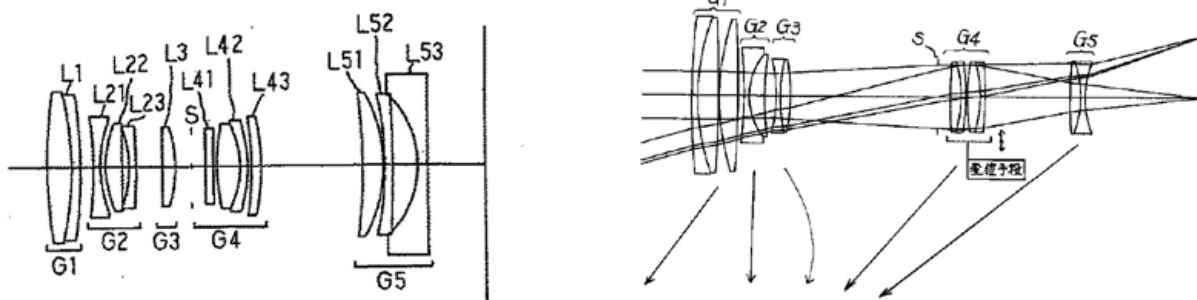
前記第4レンズ群G4に絞りがおかれ、

前記第4レンズ群G4及び前記絞りは、変倍時に移動し、前記第1レンズ群G1の望遠端における無限遠物体に対する結像倍率が実質的に0である、

写真用ズームレンズ。」

の発明(以下「甲3発明」という)が記載されていると認められる。

【図1】





本件特許発明1と甲3発明とは、

「ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて、

前記レンズ群GB中に、あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ、

前記開口絞りSは、変倍時に、移動するズームレンズ。」である点で一致し、以下の点で相違する。

#### 〈相違点1〉

本件特許発明1では、「前記レンズ群GBと最も物体側の第1レンズ群G1との間に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う」ものであり、かつ、「変倍時に、前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化」するのに対し、

甲3発明では、いずれのレンズ群を移動させて近距離物体への合焦を行うものであるのか特定されておらず、それに関連して、変倍時のレンズ群GFとレンズ群GBとの光軸上の間隔が変化するか不明な点。

#### 〈相違点2〉

「開口絞りS」が、

本件特許発明1では、「変倍時に、前記レンズ群GBと一体的に移動する」のに対し、

甲3発明では、「変倍時に、移動する」ものではあるが、「第4レンズ群G4」（本件特許発明1の「レンズ群GB」に相当）と一体的に移動するものであるのか不明な点。

#### 【相違点1についての判断】

まず、相違点1について検討する。

##### (ア) 甲3発明における近距離物体への合焦について

甲第3号証の段落【0007】には、一般的に、第1レンズ群が最も大型のレンズであり、フォーカシング時に繰り出されることが多いこと、そのため、防振のために変位する補正光学系にすることが好ましくないこと、及び、甲第3号証に記載された発明においても同様に、第1レンズ群を補正光学系にするのは好ましくないこと、が記載されている。

当該記載内容から、甲3発明においては、第1レンズ群を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行っている蓋然性が高いといえる。

一方、レンズ設計において、近距離物体への合焦に際して光軸に沿って移動させるレンズ群（以下「合焦レンズ群」という）をどのレンズ群とするかについては、所定の自由度があると認められる。このことは、例えば、甲第9号証の以下の記載……からも分かる。

また、既に述べたように、甲第3号証には、第1レンズ群が最も大型のレンズであることについても言及されており、一般に、大型のレンズ（群）ほど、その駆動に際し、

駆動力の増加、駆動機構の大型化・複雑化、及び、駆動応答性の低下等の問題があることは、当業者であれば当然に認識し得る課題であると認められる。

そして、甲4発明（甲第4号証：特開昭63-133119号公報）は、「物体側の第1レンズ群より後方にある少なくとも1つのレンズ群Fを光軸方向に移動させることによりフォーカスを行うと共に該レンズ群Fよりも像面側に配置したレンズ群Cを偏芯させることにより撮像画像のブレを補正する」ものであり、甲第4号証には、第1レンズ群より後方にあるレンズ群Fによりフォーカスを行う理由として、第1レンズ群以外のレンズ群が小型軽量であることについて言及されている。

よって、甲3発明と甲4発明は共に、第1レンズ群が大型であり、その駆動に際し、駆動力の増加、駆動機構の大型化・複雑化、及び、駆動応答性の低下等の問題があるという共通の課題を有しているといえる。

さらに、甲3発明と甲4発明は、一部のレンズ群を光軸に垂直な方向に移動させることにより像ブレを補正するレンズである点で、技術分野が共通する。

してみれば、既に述べたように、合焦レンズ群の選択については所定の自由度があり、かつ、甲3発明と甲4発明は、第1レンズ群の駆動に係る課題及び像ブレを補正するレンズという技術分野において共通性が認められるので、甲3発明において、甲4発明における上記構成を採用し、「第1レンズ群G1」と「(防振を行う)第4レンズ群G4」の間に配置されたレンズ群、すなわち、「第2レンズ群G2」もしくは「第3レンズ群G3」を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う構成とすることを、当業者であれば試みたであろうといえることができる。

##### (イ) 阻害要因について

(イ-1) 甲3発明と甲4発明との前提構成の違いについて

……合焦レンズ群の配置位置に関しては、第1レンズ群及び補正レンズ群との配置関係が満たされればよいのであって、この点においてズームレンズであるか否か、及び、絞りの有無は直接関係しないのであるから、甲3発明がズームレンズであり、一方、甲4発明がズームレンズでなく、かつ、絞りの記載がないことは、甲4発明における合焦レンズ群の配置位置の構成を甲3発明に採用することを妨げる要因とはいえない。

(イ-2) 諸元の値のデータについての検討

甲第3号証には、その具体的なズームレンズの実施例として、実施例1及び実施例2の諸元の値のデータが記載されている。

被請求人が主張するように、上記諸元の値のデータに基づけば、甲第3号証に記載の実施例1及び2のズームレンズにおいて、第1レンズ群G1を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行うことは可能である一方、第2レ

レンズ群G2もしくは第3レンズ群G3を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行った場合には、実用的な撮影距離を確保できないものと認められる。

なお、この点について、請求人と被請求人との間で争いはないと認められる（請求人の口頭審理陳述要領書第36頁第9行乃至第16行参照）。

上記被請求人の主張に対し、請求人は、口頭審理陳述要領書第34頁第2行乃至第36頁第8行において、

“甲第3号証からは、数値実施例に基づいて発明を認定したのではなく、実施例の上位概念を含む発明が認定できるのであって、第1レンズ群G1を移動させて近距離物体への合焦を行う以外の発明が、全く記載されていないというものではない。”

と主張していると認められる。

しかしながら、本件特許発明1の構成とすることを妨げる要因、所謂阻害要因があるか否かは、刊行物中の全体の記載を参照して検討されるべきであるところ、また、レンズ設計の技術分野においては、特許文献に記載に基づいて新たなレンズを設計しようとする場合、通常行われる手順は、当該特許文献に記載された数値実施例の諸元の値のデータを出発点とし、所望の光学性能が得られるように変更していくものであることも考慮すると、甲3発明において第2レンズ群G2もしくは第3レンズ群G3を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行うことを妨げる要因があるか否かを判断する際には、甲第3号証に記載されている実施例の諸元の値のデータにおいて検討することも必要であると認められる。

そして、被請求人が主張するように、甲第3号証に記載されている実施例の諸元の値のデータで表されるズームレンズにおいて、第2レンズ群G2もしくは第3レンズ群G3を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行った場合には実用的な撮影距離が確保できない（その機能を損ねてしまう）点を考慮すれば、当業者は、甲3発明において、そのような実用的でないズームレンズを得るために当該構成とすることは通常行わないものであり、当該構成とすることを妨げる要因が存在するといえる。

……。

#### (ウ) 判断についてのむすび

以上のように、甲第3号証には、甲3発明において、第2レンズ群G2もしくは第3レンズ群G3を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う構成とすること妨げる記載があるといえるから、合焦レンズ群の選択に所定の自由度があり、甲3発明と甲4発明との間に技術分野及び課題の共通性があったとしても、甲3発明を出発点として相違点1に係る本件特許発明1の構成を得ることは、当業者が容易に想到することができたものとはいえない。

以上のように、相違点1については、当業者が容易に想

到することができたものとはいえないから、相違点2について判断するまでもなく、本件特許発明1は、甲3発明、甲4発明、及び、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とはいえない。……。

よって、本件特許発明1は、甲3発明と同一ではなく、かつ、甲3発明、甲4発明、及び、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とはいえないから、特許法第29条第1項及び第2項のいずれによっても拒絶すべきものではない。

したがって、本件特許発明1に対する無効理由2は、理由がない。

#### ○本件特許発明2について

本件特許発明2と甲3発明とは、

「ズームレンズを構成する1つのレンズ群GBの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて、

前記レンズ群GBは、正の屈折力を有し、

前記レンズ群GB中に、あるいは前記レンズ群GBに隣接して開口絞りSが設けられ、

前記開口絞りSは、変倍時に、移動することを特徴とするズームレンズ。」

である点で一致し、以下の点で文言上相違する。

#### 〈相違点3〉

本件特許発明2では、「前記レンズ群GBより物体側に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う」ものであり、かつ、「変倍時に、前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化」するのに対し、

甲3発明では、いずれのレンズ群を移動させて近距離物体への合焦を行うものであるのか特定されておらず、それに関連して、変倍時のレンズ群GFとレンズ群GBとの光軸上の間隔が変化するのか不明な点。

#### 〈相違点4〉

「開口絞りS」が、

本件特許発明2では、「変倍時に、前記レンズ群GBと一体的に移動する」のに対し、

甲3発明では、「変倍時に、移動する」ものではあるが、「第4レンズ群G4」（本件特許発明1の「レンズ群GB」に相当）と一体的に移動するものであるのが不明な点。

#### 【相違点についての判断】

##### 〈相違点3について〉

甲第3号証の段落【0007】には、一般的に、第1レンズ群が最も大型のレンズであり、フォーカシング時に繰り出されることが多いこと、そのため、防振のために変位する補

正光学系にすることが好ましくないこと、及び、甲第3号証に記載された発明においても同様に、第1レンズ群を補正光学系にするのは好ましくないこと、が記載されている。

当該記載内容から、甲3発明においては、(第4レンズ群G4よりも物体側に配置されている)第1レンズ群G1を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行っている蓋然性が高い。そして、変倍時に、甲3発明の第1レンズ群(本件特許発明2の「レンズ群GF」に相当)と第4レンズ群(本件特許発明2の「レンズ群GB」に相当)との光軸上の間隔は変化している。

してみれば、相違点3は実質的な相違点ではない。

仮に、相違点3が一応の相違点であるとしても、上記に述べたのと同様の理由により、甲3発明において、第1レンズ群G1を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う構成とすることは、当業者であれば容易に想到できたものである。

#### 〈相違点4について〉

甲3発明においては、変倍時に第4レンズ群G4及び絞りが移動するのであるから、その移動形態を第4レンズ群G4との関係について表すと、“絞りが第4レンズ群G4と一体的に移動する”形態と、“絞りが第4レンズ群G4と独立した軌跡を描くように移動する”形態のどちらかあり得ない。そして、甲3号証には、開口絞りを第4レンズ群と独立の軌跡を描くように移動させる点については、何ら記載がない。通常、変倍に際し開口絞りを移動させる場合、特段の技術的意図がなければ、開口絞りをその近傍のレンズ群と独立した軌跡を描くように移動させる必要がないこと、及び、開口絞りをその近傍のレンズ群と独立した軌跡で移動させようとした場合、駆動機構や制御の簡略化等に不利であることは、当業者の技術常識であると認められる。これらの事項を参酌すれば、甲3発明においては、絞りが第4レンズ群G4と独立した軌跡を描くように移動するものではない、すなわち、絞りが第4レンズ群G4と一体的に移動する構成である蓋然性が高い。

また、甲第3号証の段落【0008】には、開口絞り近くのレンズ群を補正光学系にすることが好都合であることについて言及されている。この点も考慮すると、甲3発明において、変倍に際しても開口絞りと補正光学系(第4レンズ群G4)との当該位置関係が変化しないように、開口絞りを第4レンズ群G4と一体的に移動させている構成である蓋然性が高い。

よって、相違点4は実質的な相違点ではない。

仮に、相違点4が一応の相違点であるとしても、上記に述べたのと同様の理由により、甲3発明において、開口絞りを第4レンズ群G4と一体的に移動させる構成とすることは、当業者であれば容易に想到できたものである。

……。

#### 【本件特許発明2についてのむすび】

以上のように、相違点3及び4は実質的な相違点ではなく、本件特許発明2は、甲3発明と実質的に同一、すなわち、甲第3号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当する、もしくは、本件特許発明2は、甲3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。

よって、本件特許発明2の特許は、特許法第29条第1項もしくは第2項の規定に違反してなされたものである。

#### ○本件特許発明3について

本件特許発明1を引用する本件特許発明3については、本件特許発明1をさらに減縮したものである以上、本件特許発明1についての無効理由2に理由がないのと同様の理由により、無効理由2について理由がない。

次に、本件特許発明2を引用する本件特許発明3(以下「本件特許発明3-2」という)に対する無効理由2について検討する。

#### 【本件特許発明3-2の構成】

本件特許発明3-2は、本件特許発明2において、「前記レンズ群GFは、前記レンズ群GBの物体側に隣接して配置されている」ことを特定したものである。

#### 【対比】

本件特許発明3-2と甲3発明とを対比すると、「2-1.対比」において挙げた、相違点3及び4に加え、以下の点でさらに相違する。

#### 〈相違点5〉

本件特許発明3-2では、「前記レンズ群GFは、前記レンズ群GBの物体側に隣接して配置されている」のに対し、甲3発明では、いずれのレンズ群を移動させて近距離物体への合焦を行うものであるのか特定されていない点。

#### 【相違点についての判断】

……甲第3号証には、甲3発明において、「第3レンズ群G3」を合焦レンズ群とすることを妨げる記載が存在し、よって、甲3発明において、「第3レンズ群G3」を合焦レンズ群とすることは、当業者が容易になし得るものとはいえない。

したがって、本件特許発明3-2は、甲3発明、甲4発明、及び、甲第5乃至第7号証に記載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とはいえない。

また、……本件特許発明3-2と甲3発明との間には実質的な相違点5が存在するので、本件特許発明3-2が甲3発明と同一でないことも明らかである。



## ○本件特許発明4～6について

(略)

## 判示事項

## ○本件発明1について

## 【相違点1について】

レンズ設計において、近距離物体への合焦に際して光軸に沿って移動させるレンズ群(合焦レンズ群)をどのレンズ群とするかについては、所定の自由度があるといえる(甲9の段落【0031】、【0032】、乙1の段落【0020】)。

甲3発明は、……認定したとおり、(光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振する)防振機能を備えた35mm判写真用レンズ、特に望遠ズームレンズの技術に関するものであり、また、甲4発明は、……認定したとおり、補正レンズ群を偏芯させる(すなわち、光軸に垂直な方向に移動させる)ことにより振動による撮影画像のブレを補正する機能、所謂防振機能を有した撮影レンズの技術に関するものであるから、甲3発明と甲4発明は、本件発明の属する一部のレンズ群を光軸に垂直な方向に移動させることにより像位置の変動(像ブレ)を補正するレンズの技術分野に属するという点で、共通している。

……。

したがって、甲3発明と甲4発明は、第1レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに、大型のレンズ群を(光軸に対し変位させるために)駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの共通の課題を有しているといえる。

以上のことを考慮すると、甲3発明において、甲4発明における各レンズ群の配置構成を採用し、「第1レンズ群G1」と「(防振を行う)第4レンズ群G4」の間に配置されたレンズ群、すなわち、「第2レンズ群G2」もしくは「第3レンズ群G3」を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う構成とすることは、当業者であれば容易に着想し得ることといえる。

## 【阻害要因について】

審決は、相違点1の容易想到性判断に際し、上記……当裁判所の判断と同旨の説示をしておきながら(ただし、「当業者であれば容易に着想し得ること」の部分は「当業者であれば試みたであろう」との表現となっている。37頁1～8行)、続いて「阻害要因について」と題する説示中において次のとおり判断した。

……。

しかし、本件発明1は、各レンズ群の配置関係や移動関係を特定したものであって、具体的に設計されたズームレンズを数値データとして特定したものではないし、甲3発明も数値データに係る発明として認定されるものではない

から、甲3発明に基づく容易想到性を検討する上で、甲3に記載されている実施例の諸元の値のデータは阻害要因となるものでないことは明らかである。審決の上記説示をもって阻害要因とすることはできない。

以上のことから、相違点1については、甲3発明及び甲4発明に基づいて、当業者が容易に想到することができたものであるというべきである。

よって、相違点1が容易想到でないとして、「相違点2について判断するまでもなく、本件発明1は当業者が容易に発明することができたものとはいえない」とした審決の判断には誤りがある。なお、相違点2は、相違点4(本件発明と甲3発明との間のもの)と同一であり、その点については後記4における判断のとおりである。

……。

特許権者は、甲3のズームレンズは高倍率化を目的としているのだから、仮に甲3が挙げる従来技術よりも変倍比を大きくできるとしても、甲3の数値実施例で示された諸元データから、敢えて甲3の目的に反する方向に広角端を縮小することは考え難く、また、甲3のズームレンズにおいて、広角端の焦点距離を102mmに縮小した場合、第2レンズ群で、撮影距離2.5mまで合焦した場合、光学性能が大幅に悪化し、実用上可能ではない旨を主張している。

しかし、上記で説示したように、本件発明1は、各レンズ群の配置関係や移動関係を特定したものであって、具体的に設計されたズームレンズを数値データとして特定したものではなく、甲3発明も数値データに係る発明ではないから、甲3発明に基づく容易想到性を検討する上で、特許権者の主張するような実施例の諸元の値に基づく検討をする必要がないといえる。よって、特許権者の主張は採用できない。

## ○本件発明3について

本件発明1を引用する本件発明3は、本件発明1をさらに減縮したものであるところ、本件発明1は、当業者が容易に発明することができたものであるから、本件発明1が当業者にとって容易に発明することができないことを前提に本件発明3も当業者が容易に発明することができない、とした審決の判断には誤りがある。なお、本件発明2を引用する本件発明3について、審決は甲3発明との間の相違点5を実質的な相違点とし、この相違点に係る上記本件発明3の構成は容易想到とはいえないと判断した。この判断について、請求人は取消事由として構成していないところである。

## ○本件発明2について

## 【本件発明2と甲3発明の対比】

本件発明2と甲3発明とを対比すると、審決が認定した

とおりの一致点で一致し、審決が認定したとおりの相違点3（本件発明2では、「前記レンズ群GBより物体側に配置されたレンズ群GFを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行う」ものである、かつ、「変倍時に、前記レンズ群GFと前記レンズ群GBとの光軸上の間隔が変化」するのに対し、甲3発明では、いずれのレンズ群を移動させて近距離物体への合焦を行うものであるのか特定されておらず、それに関連して、変倍時のレンズ群GFとレンズ群GBとの光軸上の間隔が変化するか不明な点。）及び相違点4（「開口絞りS」が、本件発明2では、「変倍時に、前記レンズ群GBと一体的に移動する」のに対し、甲3発明では、「変倍時に、移動する」ものではあるが、「第4レンズ群G4」（本件発明1の「レンズ群GB」に相当）と一体的に移動するものであるのかが不明な点。）で相違していると認められる（争いがない）。

#### 【特許権者の取消事由について】

相違点3は実質的な相違点ではないとした審決の認定判断につき、特許権者は取消事由として主張しておらず、特許権者の取消事由は、甲3の段落【0008】には、変倍の際についての記載はなく、また、段落【0008】の「第4レンズ群に開口絞りSをおくことが好ましい。」とは、図1の記載でG4に隣接して開口絞りSを配置した、ということ以上に意味を有せず、変倍時にどのように移動するのかは読み取れず、さらに、図1にも変倍時に開口絞りSがどのように移動するのかは全く記載されていないから、審決における甲3について変倍時に開口絞りを第4レンズ群G4と一体的に移動させているとした認定判断は誤りである旨を主張し、相違点4を実質的な相違点でないとした審決の認定判断を誤りとするものである。

この取消事由について判断するに、甲3発明においては、変倍時に第4レンズ群G4及び絞り（開口絞り）が移動するのであるから、その移動形態を第4レンズ群G4との関係について考えると、「絞りが第4レンズ群G4と一体的に移動する」形態と、「絞りが第4レンズ群G4と独立した軌跡を描くように移動する」形態が想定される。そして、甲3には、開口絞りを第4レンズ群と独立した軌跡を描くように移動させる点については、何ら記載がない。通常、変倍に際し開口絞りを移動させる場合、特段の技術的意図がなければ、開口絞りをその近傍のレンズ群と独立した軌跡を描くように移動させる必要がないこと、及び、開口絞りをその近傍のレンズ群と独立した軌跡で移動させようとした場合、駆動機構や制御の簡略化等に不利であることは、当業者の技術常識であると認められる。これらの事項を考慮すれば、甲3発明においては、開口絞りが第4レンズ群G4と独立した軌跡を描くように移動するものではない、すなわち、開口絞りが第4レンズ群G4と一体的に移動する構成であると解するのが合理的である。

また、甲3には、開口絞り近くのレンズ群を補正光学系にすることが好都合である理由について、「然るに、開口絞り近くのレンズ群は、各画角の光線束が密に集まっているためレンズ径が比較的小さい。そこで、このような群を光軸に対し変位する補正光学系にすることは、保持機構及び駆動機構の小型化に好都合であり、収差的にも中心部と周辺部の画質の変化に差をつけずに像位置の補正が可能である。このような5群系ズームタイプにおいて比較的大きなズーム比を得ようとする場合、収差補正上、第4レンズ群に開口絞りをおくことが好ましい。」（段落【0008】）と記載されているように、収差的に中心部と周辺部の画質の変化に差がつかないとは、軸上光と軸外光との高さの差が小さいことを意味していると理解することができる。開口絞りは軸上光及び軸外光の高さを制限する機能を持つのであるから、補正光学系を構成するレンズ群に入射する軸外光と軸上光の高さの差が小さくなるように開口絞り補正光学系を構成するレンズ群とを近接させることが必要であることが示唆されているといえる。そして、このことは変倍時でも同様であるため、甲3発明において、変倍に際しても開口絞り補正光学系（第4レンズ群G4）との当該位置関係が変化しないように、開口絞りを第4レンズ群G4と一体的に移動させている構成であると解するのが合理的である。

さらに、甲3発明は、複数の「レンズ群」を定義して、その「レンズ群」を移動させる形で構成されていて、「レンズ群」を構成する要素を「レンズ群」と独立して移動させることは記載されていない。このような甲3発明において「前記第4レンズ群G4に絞りがおかれ、」前記第4レンズ群G4及び前記絞りは、変倍時に移動し、という場合の開口絞りは、第4レンズ群G4とは独立して移動しない、すなわち第4レンズ群G4と一体として移動していると解するのが合理的である。

したがって、相違点4は実質的な相違点ではないとした審決の認定判断に誤りはない。

#### 【小括】

以上によれば、本件発明2をもって甲3発明と実質的に同一とした審決の認定及び判断には誤りがないから、……、特許権者主張の取消事由は理由がない。

#### ○結論

以上によれば、請求人主張の取消事由3は理由があるが、特許権者の取消事由には理由がない。よって、審決のうち「請求項1、3に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との部分を取り消し、特許権者の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

## 参考1:

請求項	甲3発明との相違点	無効審判の判断	判決
1 (独立項)	相違点1,2	無効不成立 (相違点2は判断せず。)	審決誤り。
2 (独立項)	相違点3,4	無効成立	審決に誤りなし。
3 (1,2の従属項)	+相違点5	無効不成立 (相違点5が存在する。)	審決誤り。(相違点5の判断に対して、取消しの主張なし。)
4 (1~3の従属項)	2を引用する請求項4は、相違点3,4	無効成立(請求項2を引用する請求項4)	判示なし。
5 (1~4の従属項)	(請求項4と同じ)	無効成立(請求項4と同じ)	判示なし。
6 (1~5の従属項)	+相違点6	無効成立(請求項2を引用する請求項6)	判示なし。

注: サポート要件違反はない、との審決の判断は、判決も支持。

## 参考2:

関連事件 平成23年(ワ)第16885号(東京地裁侵害差止請求事件平成25年1月30日判決)  
(被告による無効の抗弁が認められている。)

## 所感

レンズ系技術分野においては、「レンズ系技術分野における特許審査では、出願公開された明細書・図面に記載されたレンズデータが、有力な先行技術情報となっています。また、当該レンズデータは、それにとどまらず、新たなレンズ系の設計・開発にあたり基礎データとして大いに活用されています。」(特許庁HP [http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t\\_tokkyo/shinsa/renzu\\_data\\_rei.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/renzu_data_rei.htm))としており、審決もこれと同趣旨の判断(レンズ設計の技術分野においては、特許文献の記載に基づいて新たなレンズを設計しようとする場合、通常行われる手順は、当該特許文献に記載された実施例の諸元の値のデータを出発点とし、所望の光学性能が得られるように変更していくものであることも考慮すると、甲3発明において第2レンズ群G2もしくは第3レンズ群G3を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行うことを妨げる要因があるか否かを判断する際には、甲第3号証に記載されている実施例の諸元の値のデータにおいて検討することも必要であると認められる。)をして阻害要因があると判断したものである。

これに対して、判決ではかかる阻害要因について、「本件発明1は、各レンズ群の配置関係や移動関係を特定したものであって、具体的に設計されたズームレンズを数値データとして特定したものではないし、甲3発明も数値データに係る発明として認定されるものではないから、甲3発明に基づく容易想到性を検討する上で、甲3に記載されている実施例の諸元の値のデータは阻害要因となるものでない

ことは明らかである。」としたものである。

## 事例⑦

## 審決概要

## 【本件発明】

## 【請求項1】

高電圧・高電流を発生する高電圧・高電流発生装置に2本の母線を介して接続するための、2本の脚線を有し、主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料を入れたPET容器に線径0.4mmの100mmの長さの銅-ニッケル抵抗細線で短絡した上記2本の脚線の他端を該容器に封入したことを特徴とする岩盤あるいはコンクリート構造物の破砕用の破砕カートリッジ。

## 【引用発明】甲第1号証(特許第3328184号公報)

「高電圧・高電流を発生するエネルギー供給回路Bに2本の導線10を介して接続するための、対の電極8を有し、ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質を充填した破壊容器6に銅からなる金属細線で接続した上記対の電極8の他端を該容器に封入した岩盤あるいはコンクリート構造物の破砕用の破壊プローブ。」

## 〈一致点〉

高電圧・高電流を発生する高電圧・高電流発生装置に2本の母線を介して接続するための、2本の脚線を有し、破砕用物質を入れた容器に金属細線で短絡した上記2本の脚線の他端を該容器に封入した岩盤あるいはコンクリート構造物の破砕用の破砕カートリッジ。

## 【相違点】

## 〈相違点1〉

容器に入れる破砕用物質に関し、

本件特許発明1においては、「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」であるのに対して、甲第1号証に記載された発明においては、「ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質」である点。

## 〈相違点2〉

容器に関し、

本件特許発明1においては、「PET容器」であるのに対して、甲第1号証に記載された発明においては、「破壊容器6」である点。

## 〈相違点3〉

金属細線に関し、

本件特許発明1においては、「銅-ニッケル抵抗細線」であり、線径が0.4mm、長さが100mmであるのに対して、甲第1号証に記載された発明においては、「銅からなる金属細線」であり、線径及び長さも不明である点。



### 【相違点についての判断】

相違点1について検討する。

……。

以上のことから、甲第1号証に記載された発明における「ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質」が、本件特許発明1における「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」に相当するとまではいえない。

また、甲第1号証に記載された発明及び周知慣用技術に基づいて、本件特許発明1における「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」を想到することが容易であるともいえない。

次に、相違点3について検討する。

……。

以上のことから、甲第1号証に記載された発明における「銅からなる金属細線で接続した上記対の電極8の他端を該容器に封入した岩盤あるいはコンクリート構造物の破壊用の破壊プローブ」は、本件特許発明1における「線径0.4mmの100mmの長さの銅-ニッケル抵抗細線で短絡した上記2本の脚線の他端を該容器に封入した岩盤あるいはコンクリート構造物の破碎用の破碎カートリッジ」に相当するとまではいうことができず、また、相違点3に係る本件特許発明1の発明特定事項は、甲第1号証に記載された発明及び周知慣用技術に基づいて、当事者が容易に想到し得たものであるとはいえない。

よって、相違点2を検討するまでもなく、本件特許発明1は甲第1号証に記載された発明と同一ではなく、また、本件特許発明1は、甲第1号証に記載された発明及び周知慣用技術に基づいて当事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。

### 判示事項

#### 【相違点1に係る容易想到性の有無の判断について】

ア 本件特許発明1における「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」の技術的意義

本件特許発明1は、ダイナマイトのような許可を要する火薬類の代替として、非火薬の「グロー燃料」の燃焼による膨張圧を破壊力として使用して、岩盤やコンクリート構造物を破碎することを目的とする発明である（本件明細書の【0006】）。

「グロー燃料」の破壊力は、「主成分」とされるニトロメタンの燃焼による膨張圧により生じると解するのが自然である。

他方、本件明細書には、その他の成分である「メタノールおよびオイル」の作用については、何らの記載がない。

この点、被告は、「メタノールおよびオイル」には、ニトロメタンと均一に分散混合された状態で気化してニトロメタン

の燃焼反応に作用するので、ニトロメタンの燃焼反応の進行を穏やかにする効果があると主張する。しかし、そのような効果については本件明細書に何ら説明がなく、ニトロメタンの燃焼反応の進行が穏やかになることが当事者にとって自明であるとも認められないから、被告の主張は採用できない。

ところで、破碎対象に見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることは、解体現場において一般的に行われている（当事者間に争いはない）。

他方、請求項1記載の「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」は、ニトロメタンの含有率が高い市販の「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」に限定されるものではなく、ニトロメタンの含有率の低い市販の「ニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」にニトロメタンを添加することによって得られる「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」を含むものと解するのが相当である。そして、前記のとおり、破碎対象に見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることが、解体現場において一般的に行われていることに照らすならば、ニトロメタンの含有率の低い市販の「ニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」にニトロメタンを添加することによって調整された「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」も、解体現場において用いられていることが合理的に認められる。

#### イ 甲1発明におけるニトロメタンの技術的意義

甲1には、破壊容器に充填される爆発性物質あるいは可燃性物質として、ニトロメタンが例示されているが（【0011】、【0015】、【0032】）、ニトロメタンの純度については何ら記載されていない。しかし、前記のとおり、一般に、破碎対象に見合ったニトロメタンの量や含有率を選択して使い分けることは、解体現場において一般的に行われていることからすれば、成分調整されていない純度100%のニトロメタンのみが記載の対象とされていると解すべきでなく、成分調整されたニトロメタンについても記載の対象とされていると解するのが自然である。

また、甲1発明の「ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質」に代えて、本件特許発明1の「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」を用いることで、破壊用薬剤としての作用効果に差異は認められず（前記のとおり、「メタノールおよびオイル」にニトロメタンの燃焼反応の進行を穏やかにする効果があるとの主張は、本件明細書及び本件全証拠によるも根拠がない。）、そのような破壊用薬剤を生成するための材料として「ラジコン用のグロー燃料」を用いることも、単に、市販されている既存品の一つを選択したにすぎないというべきである。

## ウ小括

以上によれば、本件特許発明1と甲1発明との相違点1に係る構成は、当業者が容易に想到し得たものというべきであって、これを容易想到ではないとした審決の判断は誤りである。

### 【相違点3に係る容易想到性の有無の判断について】

甲55の1ないし7によれば、発熱のための金属細線として、銅製の細線を用いることも銅-ニッケル製の細線を用いることもいずれも周知であると認められる。

そして、放電破砕においても、金属細線は発熱を前提としたものであるから、周知技術としての銅-ニッケル製の細線を採用することに格別の困難性は認められない。

また、本件明細書においても、「銅-ニッケル抵抗細線3が熔融スパークし、高温で大衝撃力の火花が発生し」(【0017】)と記載されているにとどまり、銅-ニッケル製を用いることによる格別の作用効果については何ら記載されていない。

以上によれば、相違点3に係る構成は、単なる設計的事項であり、当業者において容易に想到することができるというべきであり、これと異なる審決の判断は誤りである。

### 【相違点2に係る容易想到性の有無の判断について】

甲1発明の「破壊容器」として合成樹脂のものが例示されている以上(甲1の【0033】)、合成樹脂の一種であるポリエチレンテレフタレート(PET)を用いた本件特許発明1の「PET容器」との間に実質的な差異はない。

### 【結論】

以上によれば、本件特許発明1と甲1発明との相違点1ないし相違点3に係る構成は、いずれも当業者が容易に想到し得るものと認められ、本件特許発明1が甲1発明からは容易想到ではないとした審決には誤りがある。よって、審決には違法があるから、これを取り消すこととして、主文のとおり判決する。

### 所感

専らの争点は、甲1発明の「ニトロメタンなどの爆発性物質あるいは可燃性物質」に代えて、本件特許発明1の「主成分のニトロメタンと、メタノールおよびオイルからなるラジコン用のグロー燃料」を用いることが容易であるか否かであったが、審決では判断をしなかった相違点2について、判決で判断された点に留意する必要がある。

## 事例⑧

### 審決概要

#### 【本願補正発明】

「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭

酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において、製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法であって、該塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を原料系と回収系との双方に添加することを特徴とする斑点防止方法。」

#### 【引用発明】特開平5-146785号公報

「パルプスラリーの濃原液に、次亜塩素酸ナトリウム及び臭化アンモニウムを混合した混合物を添加する、水性システムにおける微生物を殺害し、そして生物汚染を阻害するための方法。」

#### 【対比・判断】

##### 〈一致点〉

「製紙工程水に塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する方法。」

##### 〈相違点1〉

本願補正発明においては、「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において」と限定がされているのに対し、引用発明においては、そのような限定がされていない点。

##### 〈相違点2〉

本願補正発明においては、「紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において」及び「斑点防止方法」と限定されているのに対し、引用発明においては、「水性システムにおける微生物を殺害し、そして生物汚染を阻害するための方法」と限定されている点。

##### 〈相違点3〉

塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物の添加箇所について、本願補正発明においては、「原料系と回収系との双方に」添加するのに対し、引用発明においては、「パルプスラリーの濃原液に」添加する点。

#### 【相違点1及び相違点2についての判断】

填料として炭酸カルシウムを用いる製紙方法は周知であり(例えば、前置報告書において例示された特開平8-176996号公報(以下「周知例1」という。)の段落0003、及び江草清行、「抄紙工程におけるデポジットコントロール剤の最近の技術動向(第1報)デポジット問題の基礎知識とスライムコントロール剤」、紙パ技協誌、日本、紙パルプ技術協会、1996年7月1日、第50巻第7号、p.992-1005(以下「周知例2」という。)のp.995右欄第27~28行)、また、製紙原料として古紙を用いることは例示するまでもなく周知の技術であって、填料として炭酸カルシウムを含有する古紙を製紙原料とした製紙工程も、例示するまでもなく周知である。

さらに、(ア)炭酸カルシウムを填料として用いることができる中性抄紙又はアルカリ抄紙においては、製紙工程

水中で微生物が繁殖し易いこと、及び(イ)製紙工程において、装置の器壁に付着した微生物が微細繊維や填料等を取り込みながら増殖することによってスライムデポジットが生成し、このスライムデポジットが流速により脱落して、抄紙された紙における斑点等の障害の原因となることは、いずれも周知の事項であり((ア)については、例えば周知例1の段落0003及び周知例2のp.1000左欄下から第2行～p.1001左欄第3行、(イ)については、例えば周知例2のp.996左欄第25～31行及びp.997図4参照)、また、製紙工程において、微生物の繁殖に起因するスライム障害を防止するために微生物の増殖抑制又は殺菌のためにスライムコントロール剤を製紙工程水に添加することは常套手段である(例えば周知例1の段落0004及び周知例2のp.1002左欄第6行～右欄下から第3行参照)。したがって、填料としての炭酸カルシウム及び/又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微生物の増殖に起因する斑点を防止するために、製紙工程水にスライムコントロール剤を添加することは、当業者が普通に想到し得ることである。

そして、具体的なスライムコントロール剤は、その効力や他の添加剤への影響等を勘案しつつ当業者が適宜に選択し得るものであり(周知例2のp.1003右欄第27行～p.1004第5行参照)、刊行物1には、引用発明の方法は中性又はアルカリ性の条件で効果的であること、及び引用発明の方法は他のスライムコントロール剤を用いた場合に比較して殺菌の効力において優れていることも記載されているから、引用発明において、中性又はアルカリ性で行われる製紙工程である「填料としての炭酸カルシウム及び/又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程」においてとの限定を付すことは、当業者が容易に想到し得ることである。

そして、引用発明の方法によって微生物の増殖抑制又は殺菌が行われると、填料を取り込んだスライムデポジットに起因する斑点が防止されるのであり、微生物の増殖に起因するものである限り、炭酸カルシウムを主体とする斑点についても、その発生が防止できることは当業者にとって明らかである。よって、本願補正発明において、「紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において」及び「斑点防止方法」と限定した点が格別のものであるとはいえない。

以上のことから、前記相違点1及び相違点2に係る本願補正発明の構成とすることは、引用発明及び周知の技術に基づいて、当業者が容易に想到し得ることである。

### 【相違点3についての判断】

製紙工程において、スライムコントロール剤の添加箇所は、微生物の発生箇所や薬剤添加の効果を勘案して当業者が適宜に設定し得る設計的事項であり、スライムコントロール剤を原料系や回収系に添加することは周知の技術である。

したがって、引用発明における次亜塩素酸ナトリウム及

び臭化アンモニウムを混合した混合物を、製紙工程における原料系と回収系との双方に添加して、前記相違点3に係る本願補正発明の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。

### 【判示事項】

#### 【相違点1及び相違点2の判断について】

(1) 補正発明は、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法に関するもので、本願明細書の記載によれば、炭酸カルシウムが存在する製紙工程では、抄紙系、原料系、回収系に付着した微量スライムが炭酸カルシウムを凝集させ、紙に炭酸カルシウムを主体とする斑点が発生する(甲7【0003】【0008】)が、その斑点の発生を防止するために、原料系と回収系の双方の製紙工程水に、塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加するものである。それにより、微量スライムを除去し、系内全体にわたってスライムの付着を防止することで、微量スライムによる炭酸カルシウムの凝集を防ぎ、炭酸カルシウムを主体とする斑点の発生を防止することができる(【0009】)というものである。

上記の斑点は、炭酸カルシウムを主体とするものであり、本願明細書の記載によれば、ニンヒドリン反応では陰性を示すもの(【0008】)であり、従来の炭酸カルシウムスケール防止剤やスライムコントロール剤では、その濃度を高くしたとしても十分に防止できないもの(【0004】【0010】表1)と認められる。

(2) 引用発明は、パルプスラリー(製紙工程水)の濃原液における微生物を殺害し、生物汚染を阻害するための方法に関するもので、パルプスラリーの濃原液に、次亜塩素酸ナトリウム及び臭化アンモニウムを混合した混合物を添加することにより、微生物を殺害し、生物汚染を阻害するというものである。

補正発明と引用発明とは、製紙工程水に、塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する点で共通するものである。しかし、引用発明は、パルプスラリーの濃原液における微生物を殺害し、生物汚染を阻害するものであり、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止するものではない。

刊行物1には、循環水における微生物の増殖は、紙シートの欠陥を引き起こすこと(【0002】【0003】)が記載されているが、その具体的な内容は明らかではなく、刊行物1の実施例の例6(【0039】～【0041】、表6)においても、パルプスラリーの濃原液に各種の薬剤(生物殺生剤)を添加した場合における、微生物の生存計数が示されるのみである。刊行物1には、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微量スライムが炭酸カルシウムを凝集させることにより、紙に炭酸カルシウムを主体とする斑点が発生すること、また、製紙工程水に上記一致する反応物を添加する



ことにより、このような斑点を防止できることについては記載も示唆もない。したがって、刊行物1は、引用発明に係る方法を、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において実施することにより、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止することを動機づけるものではない。

(3) 甲2, 3 (周知例1, 2) によれば、

- ① 填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程は周知のものとして認められ、また、
- ② 炭酸カルシウムが存在する製紙工程では、微生物が繁殖しやすいこと、
- ③ 微生物の繁殖により、微生物を主体とし填料等を含むスライムデポジットが生成され、紙に斑点が発生する等の問題を生じること、
- ④ このような問題を防止するために、製紙工程水にスライムコントロール剤を添加し、微生物の繁殖を抑制し又は殺菌することは、いずれも周知の事項と認められる。

しかし、上記の斑点は、微生物を主体とするスライムデポジットによるものであり、ニンヒドリン反応では陽性を示すもの(本願明細書[0008], 甲19)と考えられる。また、補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点が、従来のスライムコントロール剤では、その濃度を高くしたとしても十分に防止できず、上記反応物によれば防止できるものであることも考慮すれば、上記の斑点は、填料を含むものではあるものの、補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点とは異なるものと認めるのが相当である。周知例1, 2にも、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微量スライムが炭酸カルシウムを凝集させることにより、紙に炭酸カルシウムを主体とする斑点が発生すること、また、製紙工程水に上記反応物を添加することにより、このような斑点を防止できることについては記載も示唆もない。周知例1, 2も、引用発明に係る方法を、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において実施することにより、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止することを動機づけるものではない。

以上のとおり、周知例1, 2には、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、製紙工程水に上記反応物を添加することにより、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止できることについて記載も示唆もない以上、引用発明に係る方法を、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において実施することにより、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する動機づけは認められない。

(4) 被告は、刊行物1には、引用発明における薬剤は、他の従来のスライムコントロール剤に比して、優れた殺生物力を有していることが記載されており、引用発明に炭酸カルシウムが存在する周知の製紙工程を適用すれば、微生物に起因するスライムの発生を効果的に抑制でき、結果として、炭酸カルシウムが取り込まれたスライムデポジットによる斑点の発生も効

果的に防止できることは、刊行物1の記載に基づいて当業者が予期し得ることであるから、補正発明の効果は、当業者が予期し得ない格別顕著なものとはいえないと主張する。

しかし、補正発明の効果は、本願明細書の記載によれば、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を効果的に防止して、高品質の紙を歩留り良く製造することができる([0017])ことと認められるところ、上記(3)のとおり、炭酸カルシウムを主体とする斑点と、スライムデポジットによる斑点とは、異なるものである。被告の主張は、炭酸カルシウムを主体とする斑点が、スライムデポジットによる斑点と同じものであることを前提とするものであり、前提において失当である。

また、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微量スライムが炭酸カルシウムを凝集させることにより、紙に炭酸カルシウムを主体とする斑点が発生することは、いずれの証拠にも記載も示唆もない。補正発明における炭酸カルシウムを主体とする斑点は、そもそも、その存在自体が知られておらず、また、その発生に微量スライムが関与していることも知られていない以上、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を効果的に防止して、高品質の紙を歩留り良く製造することができるという補正発明の効果は、当業者といえども予測できないものであることは明らかである。

(5) そうすると、引用発明に係る方法を、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において実施し、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法とすること、すなわち、引用発明において、「填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において」と特定するとともに(相違点1)、「紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止する方法において」及び「斑点防止方法」と特定すること(相違点2)は、当業者が容易に想到することとはいえない。

#### 所感

審決は、填料としての炭酸カルシウム及び／又は古紙由来の炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、微生物の増殖に起因する斑点を防止するために、製紙工程水にスライムコントロール剤を添加することは、当業者が普通に想到し得ることであると判断した。

これに対して判決は、補正発明と引用発明とは、製紙工程水に、塩素系酸化剤とアンモニウム塩との反応物を添加する点で共通するものであるものの、引用発明は、パルプスラリーの濃原液における微生物を殺害し、生物汚染を阻害するものであり、炭酸カルシウムが存在する製紙工程において、紙に発生する炭酸カルシウムを主体とする斑点を防止するものではない、として審決を取り消した。

本件発明における斑点が生じる機序に対する理解の違いが、審決と判決の結論が相違した要因であると思われる。