

事例①

平成25年(行ケ)第10285号(イバンドロネート多形A)
 (不服2012-2605, 特願2007-553502,
 特表2008-529980)
 平成27年1月22日判決言渡,
 知的財産高等裁判所第4部

審決概要

1 本願発明の認定

「角度 2θ で示す特性ピークを

角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$

- 10.2°
- 11.5°
- 15.7°
- 19.4°
- 26.3°

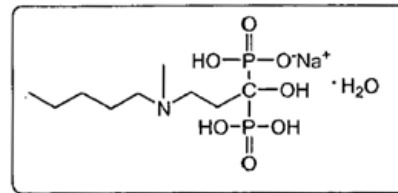
に有する, CuK α 放射線を用いて得られたX線粉末回折パターンを特徴とする, 3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1, 1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物(イバンドロネート)の結晶多形。」

2 先願発明の認定

先願明細書には, 「フォームTと称するイバンドロネートナトリウム固体結晶形」について, 「フォームTは, 6.2, 15.7, 26.3, 32.6及び $35.6 \pm 0.2^\circ$ 2

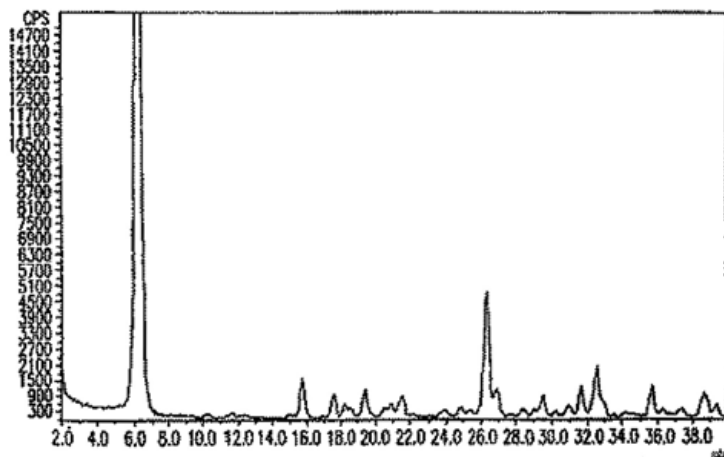
θ でのX線粉末回折反射により特徴づけられ……さらに, 17.6, 19.4, 26.9, 31.7及び $38.7 \pm 0.2^\circ$ 2θ でのX線粉末回折反射により特徴づけられる」こと, X線粉末回折には「1.5418Åの銅放射線を使用した」ことが記載され, さらに, 「フォームTについての代表的な粉末X線回折図」として, 図21が次のとおり示されている。

また, 「イバンドロネートナトリウムの化学構造は, 次の通りである:



」と記載されていることから, イバンドロネートナトリウムは, 3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1, 1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物を意味するものといえる。

したがって, 先願明細書には, 「 2θ が6.2°, 15.7°, 17.6°, 19.4°, 26.3°, 26.9°, 31.7°, 32.6°, 35.6°及び $38.7 \pm 0.2^\circ$ に特性ピークを有する, 図21(当審注: 図21の記載は省略。)のX線粉末回折パターン(1.5418Åの銅放射線を使用)を示す, 3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1, 1-ジホスホン酸一ナトリウ



フォームTイバンドロネートナトリウムのX-線粉末回折図

FIG.21

ム塩一水和物の結晶形（フォームT）」の発明（以下、「先願発明」という。）が記載されていると認められる。

3 対比

本願発明と先願発明とは、いずれも「3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物」の「結晶多形」である。

また、「X線粉末回折パターン」はいずれも1.5418 Åの銅放射線（CuK α 放射線）を使用して得たもので、「角度 2θ 」の「15.7°, 19.4°, 26.3° \pm 0.2°」に特性ピークを有する。

そうすると、本願発明と先願発明とは、「角度 2θ で示す特性ピークを

角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$

15.7°

19.4°

26.3°

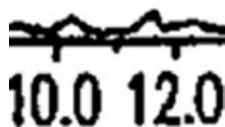
に有する、CuK α 放射線を用いて得られたX線粉末回折パターンを特徴とする、3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1,1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物（イバンドロネート）の結晶多形」という点で一致し、以下の点で一応相違する。

相違点

特性ピークを示す角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$ として、本願発明では、「10.2°」及び「11.5°」も特定されているのに対し、引用発明では、「10.2°」及び「11.5°」が特定されていない点

4 判断

先願発明は、図21のX線粉末回折パターンを示すものであり、図21を拡大してみると次のとおりであり、



2θ が、10.2°, 11.5° \pm 0.2°においても特性ピークを示すことが読み取れる。

そうすると、先願発明は、特性ピークを示す角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$ として「10.2°」及び「11.5°」も含むもの

であるといえるから、上記相違点は実質的な相違点ではない。

取消事由

- 1 先願発明の認定の誤り、一致点の認定の誤り及び相違点の看過
- 2 相違点についての判断の誤り
- 3 ……

判示事項

1 取消事由1（先願発明の認定の誤り、一致点の認定の誤り及び相違点の看過）について

(1) ……

(2) 前記(1)によれば、先願明細書には、イバンドロネートナトリウムの21種類の固体結晶形フォームの全てについて熱重量分析(TGA)による重量損失が示されているものの、溶媒和物の形態に関しては、そのうちフォームC, D, E, G, J, Q, Q1, Q2, QQ, R及びSの11種類についてしか記載されておらず、フォームTについては、これが溶媒和物なのか、また溶媒和物であるとするその形態は何かについての記載が全くない(段落【0023】～【0048】、【表1】～【表3】)。したがって、先願明細書に接した当業者は、フォームTが溶媒和物であるか否かは判然としないと理解するものというべきである。

また、前記(1)のとおり、先願明細書には、フォームTについて、熱重量分析(TGA)による重量損失が約5～約7%（表3の具体的データは、6.0%）であること（【表3】、段落【0163】）、水酸化ナトリウムとイバンドロン酸とを、約20：80の比の水：アセトンの混合物において反応させ、反応混合物をほぼ還流温度で約1～約5時間攪拌した後、ほぼ室温に冷却することで調製されること（段落【0080】、【0163】）が記載されている。このように、結晶化を水とアセトンの混合溶媒で行っていることからすれば、結晶フォームTには何らかの形で水分子が含まれており、熱重量分析(TGA)による重量損失は水の蒸発によるものである可能性が高いと考えられる。

ところで、証拠(乙1～3)によれば、一般に、医薬化合物等の結晶に含まれる水は水和物を形成する結晶水と結晶表面に付着する付着水とに大別される
ところ、……

そうすると、先願発明において、フォームTのTGAによる重量損失に関わった水が、付着水か結晶水のいずれであるかは、非等温的TG曲線の解析やDSC測定の解析をするなどして、重量減少と温度の関係を観察しなくては推定することができない。したがって、上記のようなフォームTの調製方法や熱重量分析の結果を検討しただけでは、フォームTが一水和物であると認めることはできない。

以上によれば、本件審決が、先願発明であるフォームTを一水和物と認定したことには誤りがあるというほかない。

(3)ア 審決は、引用発明に含まれる磁性キャリアと、ポリエ被告は、この点について、先願明細書には「イバンドロネートナトリウム」の化学構造及び実験式として一水和物が記載されていることから、先願明細書においては、特に断りのない限り「イバンドロネートナトリウム」は一水和物を指すと解すべきであって、フォームTは一水和物である旨主張する。

しかし、前記(1)のとおり、先願明細書には、「イバンドロネートナトリウム」として、一水和物以外にも、非晶形のものや、溶媒和物形として、1/3エタノラート、モノエタノラート、ヘミブタノラート、二～六水和物、セスキ水和物等の結晶形のものが記載されている(……)。また、……本願優先日前から、溶媒和物の形で存在する医薬化合物について、溶媒を省略した化学名で呼ばれる場合があることは当業者に周知であったと認められる。そうすると、先願明細書において「イバンドロネートナトリウム」が原則一水和物を指すとは認めることができないし、特にフォームTを一水和物であると認めることができないことは前記(2)のとおりである。
イ……

(4) 以上のとおり、本件審決の先願発明の認定には誤りがある。そして、本件審決は、先願発明を一水和物であると誤って認定した結果、次の相違点(以下「相違点B'」という。)を看過した誤りがある。

相違点B' : 本願発明は3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1, 1-ジホスホン酸一ナトリウム塩の一水和物であるのに対して、先願発明においては水分子の存在形態が不明である点。

そして、この相違点B'により、本願発明は先願

発明と同一であるとはいえないことから、本件審決による先願発明の認定の誤り、一致点の認定の誤り及び相違点の看過は、審決の結論に影響を及ぼすものである。

したがって、原告主張の取消事由1は理由がある。

2 取消事由2 (相違点についての判断の誤り) について

(1) ……

(2) 特許請求の範囲請求項1の記載によれば、本願発明は、CuK α 放射線を用いて得られた粉末X線回折パターンにおいて、角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$ として、 10.2° 、 11.5° 、 15.7° 、 19.4° 及び 26.3° に特性ピークを有すると特定されている。

一方、前記1(1)のとおり、先願明細書には、先願発明であるフォームTの銅放射線を用いて得られたX線粉末回折パターンとして図21が記載され、角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$ として、 6.2° 、 15.7° 、 26.3° 、 32.6° 及び 35.6° により特徴づけられ、さらに、 17.6° 、 19.4° 、 26.9° 、 31.7° 及び 38.7° で特徴づけられるとされている(段落【0046】)。

そして、本願明細書には「特性ピーク」という用語について特段の説明や定義はないが、「特性」の通常用語例からすれば、「その結晶を特徴づける特有のピーク」と解するのが相当であり、先願明細書において「特徴づけられる」として挙げられ、図21からも看取できる上記10個のピークも、これと同様の意味で用いられているものと解される。そうすると、先願明細書には、フォームTの特性ピークとして、 2θ が $10.2 \pm 0.2^\circ$ 及び $11.5 \pm 0.2^\circ$ のものが記載されているということとはできない。

また、先願明細書中でフォームTが「特徴づけられる」ピークであるとして挙げられている10個のピークは、いずれも、図21において相応の強度を有し、明確に把握できるものである。これに対して、図21において、本件審決が特性ピークとして挙げた 2θ が $10.2 \pm 0.2^\circ$ 及び $11.5 \pm 0.2^\circ$ の位置には、たとえピークが把握できるとしても極めて強度の低い不明瞭なものしかなく、ことさらこれらを「特性ピーク」として取り上げるべきものではない。

したがって、本件審決が、先願発明は、特性ピークを示す角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$ として「 10.2° 」及び「 11.5° 」も含むものであり、本願発明と先願発明との前記第

2の3(3)イの相違点は実質的な相違点ではないと判断したことに誤りがあるというべきである。

(3) ……

(4) 以上のとおり、先願発明のX線粉末回折パターンには $10.2 \pm 0.2^\circ$ 及び $11.5 \pm 0.2^\circ$ の 2θ に特定ピークが含まれるとは認められず、本願発明と先願発明との間の前記第2の3(3)イの相違点は、実質的な相違点というべきである。そうすると、本件審決は相違点についての判断を誤るものであり、この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものである。

したがって、原告主張の取消事由2は理由がある。

所感

1 取消事由1について

審決は、先願明細書に、「イバンドロネートナトリウムの化学構造は、次の通りである」として、「一水和物」の化学構造が記載されていることに基づいて、フォームTと称するイバンドロネートナトリウムについても、「一水和物」として認定した。

しかしながら、①先願明細書には、「イバンドロネートナトリウム」として、「一水和物」以外にも、非晶形のものや、二～六水和物を含む多様な溶媒和物の結晶形のもので記載されていること等から、先願明細書において、「イバンドロネートナトリウム」が原則「一水和物」を指すとはいえないこと、②先願明細書には、溶媒和物の形態について明記されたフォームが存在する一方で、フォームTについては、溶媒和物であるか否かすら記載されていないこと、③フォームTに含まれる水が、結晶表面に付着する付着水か、水和物を形成する結晶水のいずれであるかは、先願明細書の記載からは推定できないこと等からすると、「フォームTが一水和物であると認めることはできない」と判示されたことは、やむを得ないと思われる。

また、先願明細書における「イバンドロネートナトリウムの化学構造は、次の通りである」との記載は、「発明の詳細な説明」の冒頭にある「背景技術」の欄に記載されたものである。同じ「イバンドロネートナトリウム」という用語が用いられているとはいえ、「背景技術」の欄に記載されている事項と、実施例として記載されているフォームTとの関係は必

ずしも明らかではない。それにもかかわらず、両者を結びつけて先願発明を認定したことは、慎重さを欠くものであった。

先願明細書に記載された発明を認定する際には、先願明細書に記載されている個々の技術的事項を正確に理解し、把握することが必要であることはいうまでもないが、これら個々の技術的事項の相互の関係についても注意しながら、先願明細書には、全体としてどのような技術的事項が記載されているといえるのかを正確に理解し、把握することが必要であることをあらためて認識させられる事例である。

2 取消事由2について

審決は、X線粉末回折パターンを示す図21を拡大してみると、 2θ が $10.2 \pm 0.2^\circ$ 、 $11.5 \pm 0.2^\circ$ においても特性ピークを示すことが読み取れるから、先願発明(フォームT)は、特性ピークを示す角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$ として「 10.2° 」及び「 11.5° 」も含むものであると認定した。すなわち、審決の認定は、図21において外見上ピークと認識し得るものはすべて、本願発明における「特性ピーク」に該当するとの理解を前提とするものである。

これに対して、判決では、本願発明における「特性ピーク」は、「その結晶を特徴づける特有のピーク」と解するのが相当であり、先願明細書において「特徴づけられる」として挙げられ、図21からも看取できる10個のピーク(2θ が $10.2 \pm 0.2^\circ$ 及び $11.5 \pm 0.2^\circ$ のものは含まれない。)も、同様の意味で用いられていると解されるから、先願明細書には、フォームTの特性ピークとして、 2θ が $10.2 \pm 0.2^\circ$ 及び $11.5 \pm 0.2^\circ$ のものが記載されているとはいえないと判示されるとともに、図21における極めて強度の低い不明瞭なピークは、「特性ピーク」とは認めないと判示された。

本件では、本願発明における「特性ピーク」の意味をどのように解するかにより、審決と判決とで異なる判断となったものである。当然のことながら、本願発明で用いられる用語の意味は、先願明細書の記載及び技術常識を考慮して、慎重に認定すべきである。この点、先願明細書において「特徴づけられる」として挙げられていないような、極めて強度の低い不明瞭なピーク(図21)にあえて着目し、このようなピークをフォームTを特徴づけるピークとみて、

本願発明における「特性ピーク」に該当すると解することは不自然ともいえる。仮に、審決の認定が、本願発明の内容を知った上でなされた認定（いわゆる「後知恵」）であったとすれば、不適切である。先願発明の認定においては、「後知恵」による認定となっていないか確認し、これを排除するよう心掛けることが必要である。

事例②

平成25年（行ケ）第10115号（光学情報読取装置）

（訂正2012-390156，特許第3823487号）

平成27年2月26日判決言渡，

知的財産高等裁判所第4部

審決概要

1 本件訂正発明の認定

複数のレンズで構成され、読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズと、

前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され、その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次的に配列されると共に、当該受光素子毎に集光レンズが設けられた光学的センサと、該光学的センサへの前記反射光の通過を制限する絞りと、

前記光学的センサからの出力信号を増幅して、閾値に基づいて2値化し、2値化された信号の中から所定の周波数成分比を検出し、検出結果を出力するカメラ部制御装置と、

を備える光学情報読取装置において、

前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう、前記絞りを配置することによって、前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し、

前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように、前記射出瞳位置を設定して、露光時間などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにしたことを特徴とする光学情報読取装置。

2 引用発明の認定

2進コードで表されるデータをセル化して、2次

元のマトリックス上にパターンとして配置し、マトリックス内の、少なくとも2個所の所定位置に、各々中心をあらゆる角度で横切る走査線において同じ周波数成分比が得られるパターンからなる位置決め用シンボルを配置した2次元コードを読み取るための2次元コード読取装置であって、

CCDを用いた2次元画像検出手段と、

上記2次元画像検出手段から出力される走査線信号中での、上記周波数成分比の信号の存在を検出する周波数成分比検出回路と、

上記2次元画像検出手段からの走査線信号を2値化して上記周波数成分比検出回路に送信する2値化手段と、

上記2値化された走査線信号の状態に応じて、上記2値化手段による2値化の閾値を調節する2値化調節手段と、

を備えた2次元コード読取装置。

3 対比（一致点と相違点の認定）

①（本件訂正発明の「光学的センサ」に対応づけられる）引用発明における「CCD」について、主引用文献に「2次元画像検出手段」として「TVカメラ」が例示されていること、2次元コードを読み取る際の撮像手段としては一般的には「TVカメラ」が採用されていたこと、カメラで用いられるCCDは通常は二次元アレイであること等を勘案すれば、「前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され、その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次的に配列される」ものであることは明らかであり、引用発明における「CCD」と本件訂正発明における「光学的センサ」とは「前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され、その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次的に配列される光学的センサ」である点で共通する。

②引用発明の如き光学情報読取装置において、その撮像素子上に被写体の像を結像せしめるための結像レンズを設ける事は須く採用される技術常識であるとともに、カメラでも結像レンズを設ける事は技術常識であるから、引用発明も当然結像レンズを備えているはずであり、引用発明と本件訂正発明とは「読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像さ

せる結像レンズ」を備える点で共通する。

③光学情報読取装置において絞りを設ける事も技術常識であるとともに、カメラでも絞りを設ける事は技術常識であるから、引用発明も本件訂正発明と同様に「該光学的センサへの前記反射光の通過を制限する絞り」を備える。

④光学情報読取装置においてセンサ出力を増幅してから2値化等の処理を行うことは技術常識であり、引用発明における「2値化手段」は本件訂正発明における「2値化」に、引用発明における「周波数成分比検出回路」は本件訂正発明における「所定の周波数成分比を検出」することにそれぞれ相当する処理を行うものであるから、引用発明も本件訂正発明における「カメラ部制御装置」に相当するものを備えている。

⑤よって、本件訂正発明は、下記一致点で引用発明と一致し、下記相違点で引用発明と相違する。

〈一致点〉

「読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズと、

前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され、その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次元的に配列される光学的センサと、該光学的センサへの前記反射光の通過を制限する絞りと、

前記光学的センサからの出力信号を増幅して、閾値に基づいて2値化し、2値化された信号の中から所定の周波数成分比を検出し、検出結果を出力するカメラ部制御装置と、

を備える光学情報読取装置」

〈相違点1〉

本件訂正発明における結像レンズは「複数のレンズで構成され」ている。(これに対して、引用文献1には結像レンズの具体的構成は明示されていない。)

〈相違点2〉

本件訂正発明における光学的センサは「受光素子毎に集光レンズが設けられた」ものである。(これに対して、引用文献1には「CCD」の具体的構成は明示されていない。)

〈相違点3〉

本件訂正発明は「前記読み取り対象からの反射光

が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう、前記絞りを配置することによって、前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し、「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように、前記射出瞳位置を設定して」いる。(これに対して、引用文献1には絞りの具体的な配置位置は明示されていない。)

〈相違点4〉

本件訂正発明は「露光時間などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにした」ものである。(これに対して、引用文献1には「露光時間などの調整で、中心部においても周辺部においても読取が可能となるようにした」との記載はない。)

4 容易想到性の判断

①相違点1について

結像レンズを単レンズとするか否かはその用途やスペック等に応じて適宜に選択される設計事項であり、光学情報読取装置の結像レンズを複数のレンズで構成することも、必要に応じて適宜に採用されている周知慣用技術であるから、相違点1に係る事項を採用することは、当業者であれば適宜に選択し得る設計的事項にすぎない。

②相違点2について

バーコードリーダーなどに用いられるイメージセンサにおいてマイクロレンズを備えることで開口率の向上等を図ることは、本願出願時には当業者にとっては一般的な技術的趨勢にほかならないものである。また、この技術的趨勢はカメラの分野においても一般的なものである。してみると、引用発明における2次元画像検出手段においても「受光素子毎に集光レンズが設けられた」ものとする事、すなわち、上記相違点2に係る事項の採用を試みることは、当業者の通常の創作力の発揮にすぎない。

③相違点3について

マイクロレンズを設けた撮像装置においては、周辺部での感度低下を防止するため、絞りをレンズよりも被写体側に設ける等の、射出瞳を結像面からな

るべく離れた構造とする対策が採られることは、撮像光学系設計における技術常識に過ぎない（必要があれば、引用文献記載事項8-2、9-1、9-2、10-1、10-2等を参照）。

また、光学情報読取装置においても、周辺部での感度低下が問題となり、そのための対策を施す必要性も、当業者が当然に心得る技術常識に過ぎない。

してみると、上記の如く引用発明におけるCCDを「受光素子毎に集光レンズが設けられた」ものとした場合に、「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するよう、前記絞りを配置することによって、前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」、「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように、前記射出瞳位置を設定」すること、すなわち、上記相違点3に係る事項を採用することは、上記相違点2に係る構成の採用に伴って、当業者が必然的に採用する設計事項にすぎない。

④相違点4について

上記相違点4に係る事項は、その意味が明確なものではない……本件訂正前の明細書の段落【0011】【0042】の「照射光の光量や露光時間などを調整することが容易となり、中心部においても周辺部においても適切に読み取りが可能となる。」との記載を表現しようとしたものと認められるところ、これは当該分野における一般的な課題、あるいは、上記相違点1～相違点3等の採用に伴って当然に奏される作用効果に過ぎない。

取消事由

- 1 本件訂正発明1の容易想到性に係る判断の誤り
- 2, 3 略

判示事項

1 本件審決における一致点の認定

……刊行物1の記載をみると、前記2(1)のとおり、「TVカメラ等の2次元画像検出手段」(段落【0002】)、「2次元コード読取装置2は、CCD4……を備えている。」(段落【0033】)「CCD4は、外界を撮像してその2次元画像を水平方向の走査線信号として出力する。」

(段落【0034】)、「TVカメラ等の画像検出装置」(段落【0073】)、「CCD4が2次元画像検出手段に該当し、」(段落【0074】)といった記載があるのみであり、光学的センサである「CCD」や結像レンズや絞り等の光学系の構成や構造については全く記載がない。

また、引用発明は、前記2(2)のとおり、2次元コード読取装置において読み取り対象として従来から用いられている2次元コードは、2次元コード自体が高速読み取りに適したコード構成になっておらず、また、2次元コードの回転に対する処理に適したコード構成でもないため、読み取りに複雑な処理が必要であり、読み取りに時間がかかるという問題があったことから、2次元コードの問題点を鑑み、全方向で高速読み取りができ、さらに読み取り精度が高い2次元コード読取装置を提供することを課題とする発明であり、引用発明のとおり構成を採用することによって、2次元画像を画像処理して2次元コードが存在するか否かを判断しなくても、単に周波数成分比検出回路が走査線信号中から位置決め用シンボルを表す周波数成分比の信号を検出すれば、2次元画像中に2次元コードが存在していることが判明するから、従来のごとく、2次元画像内を複雑な画像処理をして、長時間2次元コードを探し回る必要がなく、さらに、「2値化手段」と「2値化調節手段」とを設けることにより、例えば照明や場所による反射の違いによって、適切に2値化される場所と適切に2値化されない場所とが存在する場合であっても、2値化調節手段が、2値化された走査線信号の状態に応じて2値化の閾値を調節することにより、2次元画像のほぼ全域で適切な2値化が可能となり、2次元コードのセルの明暗パターンの検出が正確かつ容易となるという効果を奏するというものであるから、刊行物1は、そもそも、2次元コード読取装置において用いられる光学的センサ(CCD)に存する課題やその解決手段としての光学的センサ及び結像レンズや絞り等の光学系の構成や構造を何ら開示するものではない。

本件審決は、引用発明を前記のとおり認定しながら、本件訂正発明1と対比するに当たって、①……②……③……④……などとして、前記のとおり、刊行物1は2次元コード読取装置において用いられる光学的センサ(CCD)に存する課題やその解決手段としての光学的センサの構成や構造を何ら開示する

ものではないにもかかわらず、光学系に係る技術常識であるとして、刊行物1に記載がないために引用発明として認定していない構成を、本件訂正発明1と引用発明の一致点として認定したものである。このような一致点の認定手法は、本件訂正発明1と引用発明とを適切に対比したものとはいえず、相当でないというべきである。

2 本件審決における相違点の認定について

……本件訂正発明1は、二次元コードからの反射光が、結像レンズ及び絞りを通過し、光学的センサに設けられた集光レンズを介して受光素子に入射することに起因して生じる問題を課題とするものであり、かかる課題を、結像レンズと絞りととの位置関係(射出瞳位置の設定)により解決することを、その技術的思想とするものといえる。

本件訂正発明1の上記技術的思想に照らすと、本件訂正発明1は、「複数のレンズで構成された結像レンズ」(相違点1)、「受光素子毎に集光レンズが設けられた光学的センサ」(相違点2)及び「結像レンズと絞りの配置関係(射出瞳位置の設定)」(相違点3)という相互に関連する構成を採用したことにより、本件訂正発明1の課題を解決したものであるべきであるから、構成を分説して認定するのではなく、これらの構成の相互の関係を考慮しながら本件訂正発明1の容易想到性を検討すべきである。

そうすると、本件審決における本件訂正発明1と引用発明との相違点の認定は、その前提となる一致点の認定が相当でないことに加え、相互に関連する構成を相違点1～3に分説した点において、相当とはいえないものである。

3 以上の観点からすれば、本件訂正発明1と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおり認定すべきである。

(ア) 一致点

読み取り対象の画像を受光するために読取位置に配置され、その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が配列される光学的センサと、

前記光学的センサからの出力信号を閾値に基づいて2値化し、2値化された信号の中から所定の周波

数成分比を検出し、検出結果を出力する制御装置と、を備える光学情報読取装置。

(イ) 相違点

(相違点A)

本件訂正発明1は、「複数のレンズで構成され、読み取り対象からの反射光を所定の読取位置に結像させる結像レンズ」と、「前記読み取り対象の画像を受光するために前記読取位置に配置され、その受光した光の強さに応じた電気信号を出力する複数の受光素子が2次的に配列されると共に、当該受光素子毎に集光レンズが設けられた光学的センサ」と、「該光学的センサへの前記反射光の通過を制限する絞り」を備え、「前記読み取り対象からの反射光が前記絞りを通過した後で前記結像レンズに入射するように、前記絞りを配置することによって、前記光学的センサから射出瞳位置までの距離を相対的に長く設定し」、「前記光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する前記光学的センサの周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように、前記射出瞳位置を設定して」いるのに対し、

引用発明は、上記「結像レンズ」及び「絞り」を備えているのか不明であり、「光学的センサ」について、「複数の受光素子が配列され」ているものの、「複数の受光素子」が「2次的に配列されると共に、受光素子毎に集光レンズが設けられ」ているのか不明であり、これらの不明な点に起因して、上記「結像レンズ」及び「絞り」をどのように配置しているのか、「射出瞳位置」をどのように設定しているのかも不明である。

(相違点B)

「制御装置」について、本件訂正発明1は、「カメラ部制御装置」であって、「光学的センサからの出力信号を増幅して」いるのに対し、引用発明は、「制御装置」ではあるものの、「カメラ部制御装置」であるのか不明であり、「光学的センサからの出力信号を増幅して」いるのか不明である。

(相違点C)

本件訂正発明1は、「露光時間などの調整を容易とし、中心部においても周辺部においても適切に読取が可能となるようにした」ものであるのに対し、引用発明は、不明である。

4 小括

本件訂正発明1と引用発明との相違点は、前記エで認定した相違点A～Cと認定されるべきであるが、被告は、相違点A～Cを前提としたとしても、本件訂正発明1は刊行物1に記載された発明に技術常識を適用することにより容易に想到し得たものであり、本件審決はその論旨を事実上示しているといえるから、本件審決に違法はない旨主張するので、以下において、前記エで認定した相違点に係る容易想到性について更に検討を加える。

5 相違点Aの容易想到性について

(ア) 引用発明は、前記イのとおり、全方向で高速読み取りができるとともに、読み取り精度の高い2次元コード読取装置を提供することを目的とするものであるが、解決すべき課題として、読み取り対象として用いられている2次元コード自体の問題点を挙げ、課題の解決手段として、2次元コード自体を「2進コードで表されるデータをセル化して、2次元のマトリックス上にパターンとして配置し、マトリックス内の、少なくとも2個所の所定位置に、各々中心をあらゆる角度で横切る走査線において同じ周波数成分比が得られるパターンからなる位置決め用シンボルを配置した」ものとした上で、ソフトウェア処理を工夫することによって、2次元コード読取装置の高速化、高精度化を実現しようとする発明である。

引用発明は、本件訂正発明1とは異なり、従来から用いられている光学的センサ (CCD) についての問題点の解決を課題とするものではないから、刊行物1には、その全体を通じて、2次元コード読取装置を構成する2次元画像検出手段として「TVカメラ等」、「CCD4」が用いられる旨の記載があるのみで、光学的センサ (CCD) の問題点や結像レンズや絞り等の光学系も含めた構成や構造については全く記載がない。

刊行物1には、2次元コード読取装置を構成する2次元画像検出手段として「TVカメラ等」、「CCD4」が用いられる旨の記載があることから、当業者であれば引用発明における2次元画像検出手段が「結像レンズ」や「絞り」の構成を備え、光学的センサ (CCD) が「複数の受光素子が2次的に配列されているもの」であることを理解したとしても、刊行物1には、光学的センサ (CCD) の問題点や前記光学

系も含めた構成や構造については全く記載はなく、そもそも、刊行物1に記載された発明は、光学的センサ等についての課題の解決を目的とするものではないから、刊行物1に接した当業者において、光学的センサ (CCD) として「複数の受光素子が2次的に配列されると共に、当該受光素子毎に集光レンズが設けられた光学的センサ」を用いることを想定し、その上で、かかる光学的センサを用いた場合における周辺部での感度低下等の問題点を想起し、かかる問題点の解決のために、結像レンズや絞り等の光学系に係る技術の適用を試みるであろうとは認められない。

したがって、刊行物1には、相違点Aに係る本件訂正発明1の構成の開示も示唆もなく、また、引用発明において、相違点Aに係る本件訂正発明1の構成を備えるようにする動機付けも見出し難いというべきである。

(イ) また、甲8～10の記載によれば、被告が主張するように、①複数の受光素子が2次的に配列されるとともに当該受光素子毎に集光レンズが設けられた光学的センサ、②結像レンズ、③読み取り対象からの反射光が絞りを通過した後で結像レンズに入射するように配置された絞りを備え、④光学的センサの中心部に位置する受光素子からの出力に対する周辺部に位置する受光素子からの出力の比が所定値以上となるように射出瞳位置が設定された光学系の構成自体は、本件特許の出願当時、周知技術であったと認めることができる。

しかしながら、甲8～10は、スチルビデオカメラ装置ないしビデオカメラ装置に関するものである。スチルビデオカメラ装置ないしビデオカメラ装置と光学情報読取装置とが、光学系という点で関連した技術分野であるとしても、光学情報読取装置において、かかる構成を採用することが容易であるというためには、光学情報読取装置においてかかる構成を採用することに相応の動機付けが必要であるというべきであるが、前記(ア)記載のとおり、刊行物1には、引用発明に上記周知技術を適用することについて動機付けとなるような記載や示唆はなく、また、甲8～10にも、上記周知技術を光学情報読取装置における2次元コードの読み取りに適用することを開示又は示唆する記載もないのであるから、

甲8～10の記載を前提としても、引用発明において、相違点Aに係る本件訂正発明1の構成を備えるようにする動機付けは見出し難いというべきである。

(ウ)したがって、当業者において、引用発明に基づいて、相違点Aに係る本件訂正発明1の構成を備えるようにすることが容易に想到し得たとは認められない。

6 小括

以上によれば、相違点B及びCについて検討するまでもなく、本件訂正発明1は引用発明に基づいて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から、本件審決における本件訂正発明1の容易想到性に係る判断は誤りであり、取消事由1は理由がある。

所感

本件訂正発明の主要構成部分について記載のない文献を主引例とし、対比及び容易想到性判断にあたって主引例に明示がない事項をいずれも「周知技術」等とした審決が取り消された事例である。

本件訂正発明は、二次元コードからの反射光が、結像レンズ及び絞りを通過し、センサに設けられた集光レンズ(マイクロレンズ)を介して受光素子に入射することに起因して生じる問題を課題とし、これを結像レンズと絞りとの位置関係(射出瞳位置の設定)により解決するものである。訂正審判請求は、センサからの信号の「周波数成分比」を検出する機構を備える旨を追加して、二次元コードをQRコードのような「周波数成分比」を用いるものに限定するものであった。審判合議体は、訂正審判請求によって追加された点を一致点とすべく、本願と同じ出願人による出願に係る「周波数成分比」を用いたQRコードの読取原理を開示する公開公報を主引例とした。しかし、この主引例には、本件訂正発明の課題に関係するQRコード結像レンズや絞り等の光学系も含めた構成や構造が記載されておらず、センサが二次元センサかどうか明示されていなかった。

判決は、原告主張の取消事由は「本件訂正発明1の容易想到性に係る判断の誤り」であるとして、対比と容易想到性判断の全体に跨がる違法を主張する趣旨であると整理した上で、本件審決の対比の手法

が適切でなく、また、本件訂正発明の技術的思想に照らせば相違点1～3は構成相互の関係を考慮しながら容易想到性を検討すべきところを分説したのも適切でないとして、本件訂正発明と引用発明との相違点が相違点A～Cと認定されるべきであり、かつ、相違点Aについて容易想到でないから引用発明から容易想到でない、という理由で審決を取り消した。そして、相違点Aにつき容易想到でないというにあたり、カメラ分野ではマイクロレンズに起因する問題を射出瞳位置の設定により解決する技術が周知技術であったとしつつ、カメラと光学情報読取装置が関連分野であっても光学情報読取装置において構成を採用することが容易であるというには「相応の動機付け」が必要であるが、主引例には動機付けとなるような記載や示唆がなく、周知技術を認定した周知例にも光学情報読取装置への適用が開示又は示唆されていないとした。

事例③

平成26年(行ケ)第10137号
(可逆的熱特性を有する複合繊維)
(不服2013-3363, 特願2002-529579,
特表2004-510068)
平成27年3月10日判決言渡,
知的財産高等裁判所第2部

手続と審決の概要

1.平成24年1月5日付け手続補正(以下、「平成24年補正」という。)

【請求項1】

向上した可逆的熱特性を有する複合繊維であって、前記複合繊維が複数の長手部材から形成された繊維本体を含み、

前記長手部材の少なくとも1本が22.0℃～40.5℃の範囲の転移温度を有するポリマー相変化物質を含み、前記ポリマー相変化物質が転移温度において前記ポリマー相変化物質の溶融および結晶化の少なくとも1つに基づく温度調節を提供する複合繊維。

……

【請求項27】

セルロース材料と前記セルロース材料中に分散された複数のマイクロカプセルとを含む繊維本体を含み、前記複数のマイクロカプセルが-5.5℃～61.4℃の

範囲の転移温度を有する相変化物質を含み、そして前記相変化物質が転移温度において潜熱の吸収と放出との少なくとも1つに基づき温度調節を提供し、

前記セルローズ繊維が10重量%～60重量%の前記相変化物質を含む複数のマイクロカプセルを含む、複合繊維。

2. 平成24年10月18日付け本件拒絶査定

「この出願については、平成23年6月28日付け拒絶理由通知書に記載した理由1, 2によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。

備考

- ・理由1, 2
- ・請求項24, 25
- ・引用文献等1

出願人は意見書において、……(省略)……記載されている。

よって、本願請求項24, 25に係る発明と、引用文献1に記載された発明とは、依然として差異がない。

- ・理由2
- ・請求項26
- ・引用文献等1

出願人は意見書において、……(省略)……認められない。

よって、本願請求項26に係る発明は、なおも、引用文献1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出来たものである。

- ・理由2
- ・請求項6, 9～12
- ・引用文献等2

出願人は意見書において、……(省略)……採用することが出来ない。

よって、本願請求項6, 9～12に係る発明は、なおも、引用文献2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出来たものである。

〈引用文献等一覧〉

1. 特開平08-311716号公報
2. 特開平08-246227号公報

なお、平成24年1月5日付けでした手続補正は、下記の点で国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下、翻訳文等という。)に記載した事項の範囲内においてしたものでなく、いわゆる新規事項の追加に該当する点についても留意されたい。

(1) 上記補正により、請求項1の「相変化物質」が「ポリマー相変化物質」に限定され、かつ、相変化物質の転移温度の範囲が規定された。

しかしながら、翻訳文等において、上記転移温度の範囲は、特定のパラフィン系炭化水素の融点の範囲であって、この特定のパラフィン系炭化水素以外の「相変化物質」に対する転移温度の範囲を規定したのではない。そして、翻訳文等には、特定のパラフィン系炭化水素以外の「相変化物質」に対する転移温度を特定の範囲とすることについては、記載も示唆もされていない。

……(省略)……

(7) 上記補正により、……(省略)……記載されていない。

また、請求項1～28の記載は、以下の点で明瞭でないことについても留意されたい。

(A) 請求項1, 6, 13, 28の「向上した可逆的熱特性」とは、何と比較して「向上」しているのか、その基準が不明であるし、また、「可逆的熱特性」を具体的にどのように評価するのかについても不明である。

……(省略)……」

3. 平成25年2月21日付け手続補正(以下、「本件補正」という。)

【請求項1】

複合繊維であって、

前記複合繊維が複数の長手部材から形成された繊維本体を含み、

前記長手部材の少なくとも1本が22.0℃～40.5℃の範囲の転移温度を有するパラフィン系炭化水素を含み、前記パラフィン系炭化水素が転移温度において前記パラフィン系炭化水素の溶融および結晶化の少なくとも1つに基づく温度調節を提供する複合繊維。

……

【請求項19】

セルロース材料と前記セルロース材料中に分散された複数のマイクロカプセルとを含む繊維本体を含み、

前記複数のマイクロカプセルが -5.5°C ～ 61.4°C の範囲の転移温度を有するパラフィン系炭化水素を含み、そして前記パラフィン系炭化水素が転移温度において潜熱の吸収と放出との少なくとも1つに基づき温度調節を提供し、

前記セルロース繊維が10重量%～60重量%の前記パラフィン系炭化水素を含む複数のマイクロカプセルを含む、複合繊維。

4. 審決の概要

(1) 本件補正につき、①本件補正後請求項19については、新規事項の追加に当たり、②本件補正後請求項1については、本件補正が、明瞭でない記載の釈明及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認定した上で、本件補正後本願発明1は、引用発明と同一のものであり、独立特許要件を欠くと判断して、本件補正を却下するとともに、

(2) 本件補正前の平成24年補正後本願発明1についても、引用発明と同一のものであり、特許法29条1項3号の規定に該当し、特許を受けることができない旨の判断をした。

取消事由

- 1 審判における手続違背
- 2 (略)

判示事項

1 取消事由1(審判における手続違背〔平成14年改正前特許法159条2項、50条本文違反〕)について

ア 本件審決は、上記のとおり、平成24年補正後本願発明1につき、引用発明と同一のものであるから、特許法29条1項3号の規定に該当し、特許を受けることができない旨の判断をしている。

イ(ア) 他方、本件拒絶査定においては、①平成24年補正後の「請求項24、25」に係る発明につき、「理由1、2」、すなわち、新規性及び進歩性欠如に該当し、

「引用文献1に記載された発明とは、依然として差異がない。」、②平成24年補正後の「請求項26」に係る発明につき、「理由2」、すなわち、進歩性欠如に該当し、「なおも、引用文献1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出来たものである。」、③平成24年補正後の「請求項6、9～12」に係る発明につき、「理由2」、すなわち、進歩性欠如に該当し、「なおも、引用文献2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出来たものである。」と記載されている。

(イ) 平成24年補正後本願発明1、すなわち、平成24年補正後の「請求項1」については、「〈引用文献等一覧〉」に後続する「なお書き」の(1)において、当初特許請求の範囲の「請求項1」の「相変化物質」を「ポリマー相変化物質」に限定し、かつ、「相変化物質の転移温度の範囲」を「規定」した点が、「いわゆる新規事項の追加に該当する」こと、(7)の後の(A)において、「向上した可逆的熱特性」につき、「明瞭でない点」があることが指摘されているにとどまり、本件拒絶査定中、上記指摘以外に、平成24年補正後の「請求項1」に言及した記載は、ない。

(ウ) 以上によれば、平成24年補正後本願発明1が本件拒絶査定の理由となっていないことは、明らかというべきである。

ウ 以上のとおり、本件審決が、特許法29条1項3号の規定に該当し、特許を受けることができない旨の判断をした平成24年補正後本願発明1は、本件拒絶査定の理由とされていないから、平成14年改正前特許法159条2項にいう「査定の理由」は存在しない。

したがって、本件審決において、平成24年補正後の「請求項1」を拒絶する場合は、平成14年改正前特許法159条2項、50条本文に基づき、出願人である原告に対し、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ころ、本件審判手続において、拒絶理由は通知されなかったから、本件審判手続には、平成14年改正前特許法159条2項、50条本文所定の手続を欠いた違法が存することは、明らかである。

所感

(1) 本件は、審判における手続違背が問題となった

事件である。

問題となった審判の手続は、拒絶査定が、「この出願については、平成23年6月28日付け拒絶理由通知書に記載した理由1、2によって、拒絶をすべきものです。」とし、「備考」欄で、理由1（新規性）に該当する請求項として「請求項24、25」（平成24年補正）を挙げ、「請求項1」（同）については、「なお書き」で新規事項と記載不備の点を留意するように指摘をしていたところ、審判請求及び本件補正後、審決で、本件補正を却下した後、平成24年補正後の「請求項1」を、「理由1」により拒絶した手続である。

(2) 判決では、平成24年補正後の「請求項1」に対しては、「〈引用文献等一覧〉」に後続する「なお書き」において、出願当初の特許請求の範囲の「請求項1」の「相変化物質」を「ポリマー相変化物質」に限定し、かつ、「相変化物質の転移温度の範囲」を「規定」した点が、「いわゆる新規事項の追加に該当する」こと、「向上した可逆的熱特性」につき、「明瞭でない点」があることが指摘されているにとどまり、本件拒絶査定中、上記指摘以外に、平成24年補正後の「請求項1」に言及した記載はなく、平成24年補正後の「請求項1」が本件拒絶査定の理由となっていないことは、明らかというべきであって、本件審決において、平成24年補正後の「請求項1」を拒絶する場合は、特許法159条2項、50条本文に基づき、出願人である原告に対し、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ころ、本件審判手続において、拒絶理由は通知されなかったのであるから、本件審判手続には、特許法159条2項、50条本文所定の手続を欠いた違法が存することは、明らかである旨判示された。

裁判では、被告（特許庁）より、本件拒絶査定の本文において、「この出願については、平成23年6月28日付け拒絶理由通知書に記載した理由1、2によって、拒絶をすべきものです。」と記載されていることから、本件拒絶査定により「理由1」に基づいて拒絶された請求項は、第一義的には、平成23年6月28日付け拒絶理由通知書に記載した請求項

であり、平成24年補正後の「請求項1」が含まれる旨主張したが、判決では、拒絶査定の記載内容によれば、本件拒絶査定の理由となる請求項は、その「備考」欄に記載されたものとみるのが自然であるとされ、被告の主張は認められなかった。

審判（審査）手続をすすめるにあたっては、拒絶査定や拒絶理由通知書をみた出願人（請求人）が、通常、どのように認識すると考えるのが自然か、特に、拒絶理由通知書によって通知した拒絶の理由と拒絶査定の理由との関係については、十分に検討することが必要であるといえ、本件においては、審判合議体は、審判段階での拒絶理由（当審拒絶理由）を通知することが適切である¹⁾。

(3) また、拒絶査定における「なお書き」の記載には注意が必要である。

本件拒絶査定では、「備考」欄で、拒絶理由の理由1（新規性）に該当する請求項として「請求項24、25」を挙げる一方、「請求項1」については、理由1においては言及せず、「なお書き」で新規事項と記載不備の点のみを指摘したが、この拒絶査定の記載から、出願人（請求人）は、「請求項1」については、平成24年補正により、理由1（新規性）は回避できたものの、新規事項と記載不備の拒絶理由が残ったので、それらを治癒すれば、特許査定を受けられる、と認識する可能性が高い。

拒絶査定において、「なお書き」で付随的に拒絶の理由を記載することは、出願人（請求人）が拒絶査定に対する審判請求を行い、同時に補正を行う可能性があることを考慮し、出願人（請求人）の便宜を図るためであるが、その記載は、出願人（請求人）に誤解を与えないように、十分留意する必要がある。

執筆者紹介

事例①25（行ケ）10285：井上 猛（審判部訟務室）

事例②25（行ケ）10115：相崎 裕恒（審判部訟務室）

事例③26（行ケ）10137：井上 茂夫（審判部訟務室）

1) 審判便覧62-06 参照