

事例①

平成26年(行ケ)第10149号(オーバーヘッドホイスト搬送車)

(不服2013-7294、特願2011-115010、

特開2011-166176)

平成27年5月27日判決言渡、

知的財産高等裁判所第1部

審決概要

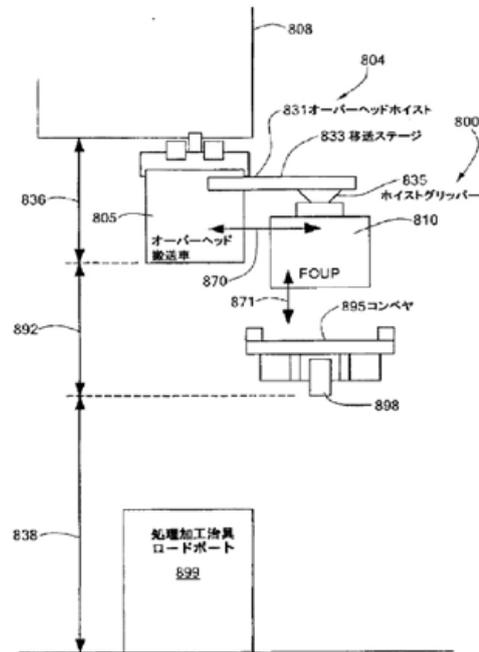
1 本件発明の認定 (一部省略、適宜下線を付加)

「……前記オーバーヘッドホイスト搬送車は、所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し、……」

前記移動ステージは、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部が前記オーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するように前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ、且つ、その全部が前記オーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するカセットポッドを前記ホイスト把持部により把持可能なように前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ、

前記オーバーヘッドホイストのホイスト把持部が、前記オーバーヘッドホイスト搬送車のいずれかの側方において、カセットポッドが配置された又は配置される固定棚の上方へ直接到達し、

前記移動ステージは、前記ホイスト把持部を、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車内に位置する第1の位置からこの第1の位置よりも水平方向に遠く且つ前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第2の位置へ水平方向に移動させるように設定され、前記ホイスト把持部は、前記第1の位置から前記オーバーヘッドホイスト搬送車の真下に位置する処理加工治具ロードポートへ下降してカセットポッドを取り上げ又は配置し、且つ、第2の位置へ移動した後第2の位置から前記処理加工治具ロードポートより高い位置にある前記固定棚へ下降してカセットポッドを取り上げ又は配置するオーバーヘッドホイスト搬送車。」



本願の図6 (一部名称記入)

2 引用発明の認定

審決では、刊行物2を主引用例としており、次のように刊行物2発明を認定した。

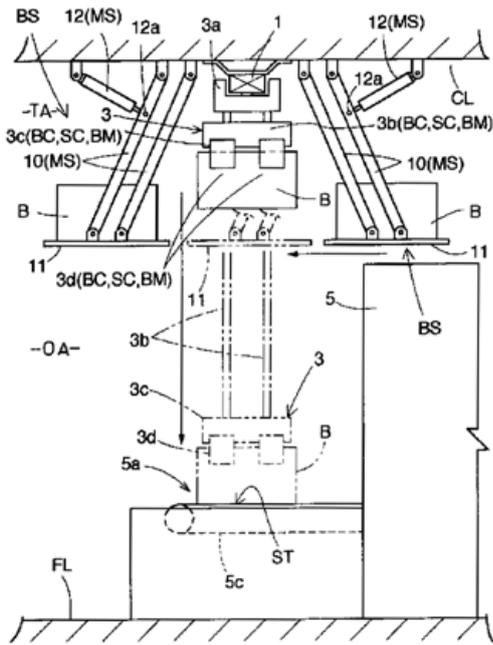
「昇降部3cを搭載した走行部3aであって、前記昇降部3cは、物品Bを把持する把持具3dを有し、

前記走行部3aは、走行経路を画定する案内レール1に沿って吊り下げられて移動し、且つ、前記昇降部3cを前記案内レール1よりも下方位置に搭載し、前記昇降部3cの把持具3dが、物品Bが載置された又は載置される物品載置台11の上方へ直接到達し、

前記把持具3dは、前記走行部3aの真下に位置する加工装置5のステーションSTへ下降して物品Bを移載し、且つ、前記加工装置5のステーションSTより高い位置にある前記物品載置台11へ下降して物品Bを移載する走行部3a。」

また、刊行物1に記載された事項として、次の刊行物1事項を認定した。

「下方にグリッパが取り付けられた伸長可能アーム及びロードポートを有し、前記伸長可能アームは、



刊行物2の図1

前記グリッパに把持されたウェハキャリアの全部がキャリア搬送車の外に位置するように前記グリッパを水平方向に移動させ、且つ、その全部がキャリア搬送車の外に位置するウェハキャリアを前記グリッパにより把持可能なように前記グリッパを水平方向に移動させ、前記グリッパが、前記キャリア搬送車のいずれかの側方において、ロードポートの上方へ直接到達し、

前記グリッパを、前記グリッパに把持されたウェハキャリアの全部がキャリア搬送車内に位置する一方の位置からこの一方の位置よりも水平方向に遠く且つ前記グリッパに把持されたウェハキャリアの全部がキャリア搬送車の外に位置する他方の位置へ水平方向に移動させるように設定され、前記グリッパを前記一方の位置及び他方の位置から下降してウェハキャリアを取り上げ又は配置することができる構造。」

3 一致点と相違点

審決が認定した本件発明と刊行物2発明との一致点と相違点は次の通り。

〈一致点〉

「オーバーヘッドホイストを搭載したオーバーヘッドホイスト搬送車であって、

前記オーバーヘッドホイストは、被移載物品を把持するホイスト把持部を有し、

前記オーバーヘッドホイスト搬送車は、所定経路を画定する懸架軌道に沿って吊り下げられて移動し、且つ、前記オーバーヘッドホイストを前記懸架軌道よりも下方位置に搭載し、

前記オーバーヘッドホイストのホイスト把持部が、被移載物品が配置された又は配置される棚の上方へ直接到達し、

前記ホイスト把持部は、前記オーバーヘッドホイスト搬送車の真下に位置する処理加工治具ロードポートへ下降して被移載物品を取り上げ又は配置し、且つ、前記処理加工治具ロードポートより高い位置にある前記棚へ下降して被移載物品を取り上げ又は配置するオーバーヘッドホイスト搬送車。」

〈相違点1〉(改行を適宜省略した。以下同様。)

本件発明では、下方にホイスト把持部が取り付けられた移動ステージを有し、棚が固定棚であり、前記移動ステージは、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するように前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ、且つ、その全部が前記オーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置するカセットポッドを前記ホイスト把持部により把持可能なように前記ホイスト把持部を水平方向に移動させ、前記ホイスト把持部が、前記オーバーヘッドホイスト搬送車のいずれかの側方において、固定棚の上方へ直接到達し、前記ホイスト把持部を、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車内に位置する第1の位置からこの第1の位置よりも水平方向に遠く且つ前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第2の位置へ水平方向に移動させるように設定され、前記ホイスト把持部を前記第1の位置及び第2の位置から下降してカセットポッドを取り上げ又は配置する、ように構成しているのに対し、

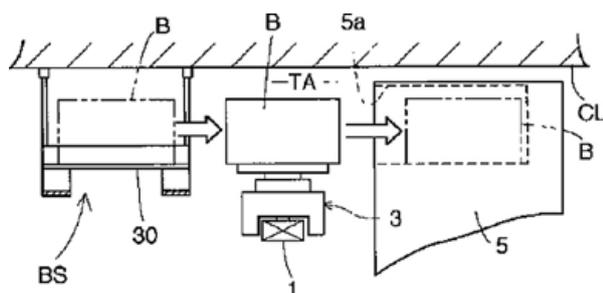
刊行物2発明では、移動ステージを有しておらず、棚が固定棚ではなく移動体3の走行経路に進出させる物品載置台11である点。

〈相違点2〉省略。

4 容易想到性の判断

〈相違点1〉について

上記刊行物2……には、請求項4記載の「前記移



刊行物2の図12

動体に、前記物品保持部との間で、物品を移載するための保持部用移載手段が設けられている」構成により、「必要となる移載手段の数が少なくて済み、設備全体として構成の簡素化を図る」という効果を奏することができる旨記載されている。この記載は、物品の移載手段を物品保持部BSよりも移動体3に備える方が構成の簡素化のために好ましいことを示している。

そして、刊行物2の請求項4に係る発明は、物品保持部BSと移動体3との間の物品の移載について、保持部用移載手段の動きは垂直移動に限定されてはならず、当該請求項4に係る発明に対応する保持部用移載手段の実施例についても、……移動体3に設けた把持具3dのように昇降する種類のものだけでなく、……物品Bを移動体横幅方向に移動させて移載を行う手段についても開示されている。

そして、刊行物2発明では、把持具3d（保持部用移載手段）が下降し、移動体3の走行経路に進出した物品載置台11に載置された物品Bへ到達して物品Bを取り出すことができるようになっているが、これに代えて、物品載置台11が移動体3の横幅方向に固定された固定棚構造のものであれば、当然ながら横幅方向へ移動可能な保持部用移載手段を採用することは容易に想到することができ、また、垂直方向移動と横幅方向移動を兼ね備えたものも容易に想到し得ることに過ぎない。

そうすると、刊行物2発明と刊行物1事項とは、製造工程における被移載物品の搬送装置という同一の技術分野に属するもので、被移載物品をホイス持持部により把持して搬送及び移載を行うという同様の機構を備えているものであるから、刊行物2発明の「昇降部3c」について、刊行物1事項の構造を

適用し、刊行物2発明の昇降部3cを把持具3dと共に水平方向移動させる構造として、本件発明における上記〈相違点1〉に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得るものというべきである。〈相違点2〉について 省略。

判示事項

取消事由1（刊行物2発明の認定の誤り及びこれに基づく本件発明との一致点・相違点の認定の誤り）について

本件発明は、……高能率のマテリアル自動化取扱システムのオーバーヘッドホイス搬送車を提供するものであり、……オーバーヘッドホイス搬送車が、移動ステージ及び移動ステージに取り付けられて移動ステージによって水平方向に移動させられるホイス持持部とを備え、懸架軌道（トラック）に沿って吊り下げられて移動し、水平移動したホイス持持部が、トラックに沿ってオーバーヘッドホイス搬送車の側方に位置する固定棚（仕掛品貯蔵ユニットの貯蔵容器が備える棚）へ下降して、カセットポッドを直接取り上げたり、その棚にカセットポッドを配置したりすることを特徴とし、これにより、ロボットアームを要さずに、仕掛品の仕掛品貯蔵ユニット（ストッカー）への出入れが行えるようになるものである（……）。

……刊行物2記載の発明は、……①物品を一時的に保持する物品保持部を、搬送用空間に配置する構成とすることによって（【請求項1】、「別の空間」におけるスペースを可及的に低減することを可能とし（【0004】）、②さらに、物品保持部の構成として、移動体と物品保持部及び移動体とステーションとの間の物品の各移載手段をいずれも移動体側に設けることにより（【請求項4】、【請求項5】）、そのような移載手段を物品保持部側又はステーション側に設ける場合に比べて、設備全体として設ける移載手段の数が少なくて済むものとし（段落【0007】、【0008】）、かつ、③上記移動体の保持部移載手段とステーション用移載手段とを、単一の物品移載手段で兼用する状態で設けられているものとするにより（【請求項6】）、設備全体として一層の構成の簡素化を図ることができるものとし（【0008】）、④上記③の物品移載手段を、物品を昇降移動させて移載を行う構成とすることにより（【請求項7】）、ステーションを

床面側の「別の空間」に配置することが可能となり、ステーションと「別の空間」との間の物品移送に要する設備が不要となり、又は小型なもので済むようにして、構成の簡素化を図ることができるものとし（【0009】）、⑤又は、上記③の物品移載手段を、物品を移動体横幅方向へ移動させて移載を行う構成（【請求項11】）とすることにより、物品保持部を案内レールに対する移動体横幅方向の位置に設けた場合に、物品を昇降移動させて移載する構成では必要となる物品保持部に保持する物品を移動体横幅方向に移動させるための補助的な手段を、必要としないか、設けるにしても簡素な構成とすることができる（【0012】）とするものである。

（中略）

刊行物2の第1実施形態（図1）としては、以下の発明が記載されていると認められるから（下線は、審決の認定と異なる部分である。）、刊行物2発明は、以下のとおりのものと認定される。

「昇降部3cを搭載した走行部3aであって、

前記昇降部3cは、物品Bを把持する把持具3dを有し、

前記走行部3aは、走行経路を画定する案内レール1に沿って吊り下げられて移動し、且つ、前記昇降部3cを前記案内レール1よりも下方位置に搭載し、

前記昇降部3cの把持具3dが、水平揺動自在な移動棚である物品載置台11が移動体3の走行経路の脇に引退する状態から走行経路に進出する状態に切り換えられることにより物品Bが載置された又は載置される物品載置台11の上方に位置し、前記把持具3dは、水平揺動自在な物品載置台11が走行経路の側脇に引退する状態で、前記走行部3aの真下に位置する加工装置5のステーションSTへ下降して物品Bを移載し、且つ、物品載置台11が走行経路に進出する状態で、前記加工装置5のステーションSTより高い位置にある前記物品載置台11へ下降して物品Bを移載する、走行部3a。」

……審決の刊行物2発明の認定は、①物品載置台11が水平揺動自在の移動棚であること及び②物品載置台11の水平揺動と把持具3dの昇降動作との関係を認定しなかった点並びに③オーバーヘッドホイストのホイスト把持部が、固定棚の上方へ「直接到達し」と認定した点で、誤っているというべきである。

（中略）

相違点1は、以下のとおりとなる（下線部分が、審決と異なる部分）。

「本件発明では、……（審決と同様）……に対し、

刊行物2発明では、棚が固定棚ではなく、水平揺動自在な移動棚である物品載置台11であり、前記昇降部3cの把持具3dが、棚である物品載置台11の上方に位置するのが、水平揺動自在な移動棚である物品載置台11が移動体3の走行経路の脇に引退する状態から走行経路に進出する状態に切り換えられることにより、前記把持具3dが加工装置5のステーションSTへ下降するのは、水平揺動自在な物品載置台11が走行経路の側脇に引退する状態であり、前記加工装置5のステーションSTより高い位置にある前記物品載置台11へ下降するのは、物品載置台11が走行経路に進出する状態であるものの、下降開始の位置は異なる点。」

もっとも、……審決でも、刊行物2発明の棚が固定棚ではなく移動体の走行経路に進出することは相違点1において認定されており、……②の点も、……これに対応する本件発明の構成は刊行物2発明との相違点1として挙げられている。また、ホイスト把持部が「直接到達」する構成は、そもそも、一致点として認定されているにもかかわらず、本件発明の相違点1の一部としても認定されている。そうすると、刊行物2発明の認定の誤り及びこれに起因する相違点1の認定の誤り自体が直ちに相違点1についての審決の判断及び審決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。

取消事由2（刊行物1事項の認定の誤り及びこれに基づく相違点1の容易想到性判断の誤り）について

刊行物2記載の発明は、物品保持部を、搬送用空間に配置することで、搬送用空間以外の「別の空間」における物品保持スペースを可及的に低減させることを可能とするだけでなく、移動体と物品保持部との間及び移動体とステーション（加工装置）との間の物品の各移載手段をいずれも移動体側に備え、さらに、これら双方の移載手段を単一の物品移載手段で兼用することにより、設備全体として一層の構成の簡素化を図ることができるものである。

……なお、刊行物2には、第1実施形態以外に複数の実施例が記載されているが、いずれも、移動体と物品保持部との間及び移動体とステーション（加工装置）との間の物品の各移載手段をいずれも移動体側に備え、これら双方の移載手段を単一の物品移載手段で兼用するものである。上記実施例のうち、物品移載手段が物品を移動体横幅方向に移動させて移載を行う構成とする実施例（……）においては、……移動体とステーションSTとの間での移載及び移動体と物品保持部BSとの間での移載を、昇降動作（物品Bの上下方向への移動）ではなく、物品Bの移動体3の横幅方向への移動により行う実施形態も記載されているが、双方の移載手段を単一の物品移載手段で兼用するという点では、第1実施形態（刊行物2発明）と共通である。

……刊行物2発明は、移動体と物品保持部との間及び移動体とステーション（加工装置）との間の物品の各移載手段を、単一の昇降移動手段で兼用し、構成の簡素化を図ることをその技術的意義とするものである。一方、相違点1に係る本件発明の構成は、オーバーヘッド搬送車からその真下に位置する処理加工治具ロードポートへは、オーバーヘッド搬送車の移動ステージ下方に取り付けられて物品を把持するホイスト把持部が下降して、物品を移送するが、オーバーヘッド搬送車の側方に配置される固定棚へは、ホイスト把持部が移動ステージによって固定棚の上方へ水平方向に移動させられてから下降して、物品を移送するものであり、移動体側に物品の昇降移動と横幅移動の双方の手段を兼ね備え、ロードポートと固定棚への物品移載手段を互いに異なる動作で行うものであり、単一の昇降移動手段で兼用しているものではない。

そうすると、刊行物2発明において、把持具が昇降移動する構成に加えて、水平方向に移動する構成を適用し、物品載置台及び加工装置へ異なる移動手段で物品を移載するという相違点1に係る構成とすることは、刊行物2発明の技術的意義を失わせることになる。そして、そもそも刊行物2発明においては、物品載置台11が揺動移動する構成となっており、移動体3の直下に位置することが可能であるため、物品移載手段BMの把持具3dは昇降移動のみで物品載置台11との間の物品の移載が可能となるにもかかわらず、あえて把持具3dを水平方向に移動さ

せる構成を追加する必要性がなく、そのような構成に変更する動機付けがあるとは認められない。

……以上によれば、刊行物2発明に、把持具を水平方向に移動する構成を適用し、相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易に想到することができたものとは認められない。（なお、判決では、刊行物1の認定等についても言及していますが、ここでは省略しました。）

所感

本件は、本件発明と刊行物2発明（主引用発明）との間に相違点が存在するところ、刊行物1（副引用例）記載事項を主引用発明に適用して、この相違点にかかる構成を得ることは、主引用発明の技術的意義を失わせるから、当該構成とすることは容易に想到することができたものとはいえないと判断された事例である。

判決では結論に影響するものとはいえないとされたが、刊行物2発明について、被搬送物である物品Bを物品載置台11または加工装置のステーションSTへ移載する点に関して、審決では、「前記昇降部3cの把持具3dが、物品Bが載置された又は載置される物品載置台11の上方へ直接到達し、前記把持具3dは、前記走行部3aの真下に位置する加工装置5のステーションSTへ下降して物品Bを移載し、且つ、前記加工装置5のステーションSTより高い位置にある前記物品載置台11へ下降して物品Bを移載する」と認定していた点に関し、判決では、「前記昇降部3cの把持具3dが、水平揺動自在な移動棚である物品載置台11が移動体3の走行経路の脇に引退する状態から走行経路に進出する状態に切り換えられることにより物品Bが載置された又は載置される物品載置台11の上方に位置し、前記把持具3dは、水平揺動自在な物品載置台11が走行経路の側脇に引退する状態で、前記走行部3aの真下に位置する加工装置5のステーションSTへ下降して物品Bを移載し、且つ、物品載置台11が走行経路に進出する状態で、前記加工装置5のステーションSTより高い位置にある前記物品載置台11へ下降して物品Bを移載する」と認定すべきであるとされた。この点について判決では、「本件発明と対比したときに、相違点となるべき構成であるならば、本件発明の特定事項に沿うように刊行物2発明を認定する

際にも、認定されるべき構成である」(判決30ページ10行ないし12行)とするが、これだけではなく、刊行物2発明が、「移動体と物品保持部との間及び移動体とステーション(加工装置)との間の物品の各移載手段を、単一の昇降移動手段で兼用し、構成の簡素化を図ることをその技術的意義とするもの」(判決34ページ15行ないし17行)であることも少なからず、影響したものと思われる。引用発明の技術的意義を達するために必要な構成が本件発明との対比にあたって相違点となるべき構成である場合、引用発明の認定については、当該技術的意義を達成するために必要な構成についての認定が求められるといえよう。

そして、本件では、上記相違点1の容易性の判断において、審決が「刊行物1事項の構造を適用し、刊行物2発明の昇降部3cを把持具3dと共に水平方向移動させる構造として、本件発明における上記(相違点1)に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得るもの」と判断したのに対し、判決では、「刊行物2発明において、把持具が昇降移動する構成に加えて、水平方向に移動する構成を適用し、物品載置台及び加工装置へ異なる移動手段で物品を移載するという相違点1に係る構成とすることは、刊行物2発明の技術的意義を失わせる」ことから、当業者にとって容易に想到し得た事項とはいえないと判断を示している。これは、本件発明が、「前記ホイスト把持部を、前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車内に位置する第1の位置からこの第1の位置よりも水平方向に遠く且つ前記ホイスト把持部に把持されたカセットポッドの全部がオーバーヘッドホイスト搬送車の外に位置する第2の位置へ水平方向に移動させるように設定され、前記ホイスト把持部を前記第1の位置及び第2の位置から下降してカセットポッドを取り上げ又は配置する、ように構成して」おり、「移動ステージ」は被搬送物であるカセットポッドを水平方向に移動させる手段と「ホイスト把持部を前記第1の位置及び第2の位置から下降する手段、すなわち垂直方向に移動させる手段の両方を備えるもの」であるのに対し、刊行物2発明は上記のように「移動体と物品保持部との間及び移動体とステーション(加工装置)との間の物品の各移載手段を、単一の昇降移動手段で兼用し、構成の簡素

化を図ることをその技術的意義とするもの」であるから、刊行物2に走行部3aが移載手段として垂直方向に移動する手段を備えることが記載されるだけでなく、別実施例として、水平方向に移動する手段が記載されていても、「走行部3a」を垂直方向の移動手段と水平方向の移動手段との両方を備えるものとするのは、刊行物2発明の技術的意義を失わせることになり、そのような動機付けがないから、当業者にとって容易とはいえないと判断したものと考えられ、相違点にかかる刊行物2発明の構成のもつ技術的意義を考慮し、本件においては相違点に係る構成を本件発明の構成とすると当該技術的意義が失われることから、これを阻害要因になると判断したものである。

相違点に係る構成の容易性の判断では、主引用発明に副引用発明を適用(付加や置換等を含む)する動機付けが多くの場合問題になるが、本件では刊行物2発明の構成が有する技術的意義から生じる阻害要因が問題になったものといえ、容易性の判断の際には、本願発明の構成のみならず、引用発明の相違点に係る構成の有する技術的意義についても留意する必要がある。

事例②

平成26年(行ケ)第10105号(同時圧縮方式デジタルビデオ制作システム)

(無効2012-800149, 特許第3525298号)

平成27年4月23日判決言渡,

知的財産高等裁判所第4部

審決概要

1 本件発明1の認定

オンラインビデオ編集システム設備と共に使用するように適合したデジタル音声・映像制作システムであって、その制作システムは、

同じ番組ソース素材の内容の情報を二重に記録可能なデジタルビデオレコーダーを備え、このレコーダーは、相互に関連した編集タイムコード情報を、第1と第2のフォーマットで第1と第2の記録媒体の上に有し、前記第1のフォーマットの情報は前記第2のフォーマットの情報に関連してデータ圧縮され、

プログラムが入れてあるパーソナルコンピュー

ターを備え、これは前記第1の記録媒体の番組素材を受け取り、オペレータがオフライン方式で、前記第1のフォーマットの番組素材から必要な情報を取り出して編集して、編集決定リストを作成できるように構成され、

前記編集決定リストをオンラインビデオ編集設備に移す手段を備え、これは前記第2の記録媒体の番組素材をアクセスして、前記オンラインビデオ編集設備のオペレータが前記編集決定リストを使って、前記第2のフォーマットの番組ソース素材より最終映像制作を行うことを可能に構成したことを特徴とするデジタル映像制作システム。

2 甲1発明の認定

カメラ一体型記録装置で撮像した映像に対して編集作業（仮編集・本編集）を行う編集システムであって、

撮像した被写体の映像を映像信号（NTSCのアナログやRGBのデジタル等の映像信号）に変換し、記録する記録手段を有し、

上記記録手段は、撮像した被写体の映像を変換したRGBのデジタルの映像信号101を、主記録手段12に装填された記憶媒体（磁気テープ）と副記録手段13に装填された記憶媒体（磁気ディスク、光磁気ディスク）とに二重に記録可能であって、主記録手段12と副記録手段13において、同一の映像に対しては同一の位置情報（テープカウンターやSMPTEタイムコードあるいはフレーム番号等）が記録され、副記録手段13に装填された記憶媒体に記録される映像信号は、圧縮映像信号とする記録手段であり、

仮編集機を用い、この副記録手段13に装填された記憶媒体（磁気ディスク、光磁気ディスク）を使用して仮編集作業を行い、編集対象のカット点の媒体上での位置情報とそのカットの順序情報とその他の編集情報を編集意志決定表（以下EDLリストと呼ぶ）に記載し、このEDLリストに基づき、今度は本編集機を用い、主記録手段12に装填された記憶媒体（磁気テープ）を使用して本編集作業を行いマスターテープに仕上げるという手順で編集作業が行われる編集システムであって、

上記EDLリストに基づき、本編集作業を行う具体的な手順としては、編集システムの電子化に伴い、

EDLリストの情報を電子化し、仮編集作業の結果をフロッピーディスク等の媒体に記録させて本編集システムとデータの共有化を図り、有効に本編集作業に反映させるようになったり、仮編集システムをコンピュータと組み合わせて効率的に仮編集し、ワークマスターの作成まで行う編集システム。

3 対比、判断

甲1発明は「仮編集機を用い、この副記録手段13に装填された記憶媒体（磁気ディスク、光磁気ディスク）を使用して仮編集作業を行い、編集対象のカット点の媒体上での位置情報とそのカットの順序情報とその他の編集情報を編集意志決定表（以下EDLリストと呼ぶ）に記載し」の構成を有している。……甲1発明の「副記録手段13に装填された記憶媒体」、「仮編集」は、本件発明1の「第1の記録媒体」、「オフライン方式（の編集）」に相当するといえる。

そして、甲1発明は、この副記録手段13に装填された記憶媒体（磁気ディスク、光磁気ディスク）を使用して仮編集作業を行うのであるから、第1の記録媒体に記録されている番組情報から、必要な情報を取り出して編集しているといえ、そして、編集対象のカット点の媒体上での位置情報とそのカットの順序情報とその他の編集情報を編集意志決定表（以下EDLリストと呼ぶ）に記載しているのであるから、編集決定リストを作成しているといえる。上記EDLリストについては、「EDLリストの情報を電子化し、仮編集作業の結果をフロッピーディスク等の媒体に記録させて本編集システムとデータの共有化を図り」との構成も有しているから、電子データのEDLリストといえる。

もっとも甲1発明の仮編集機は「仮編集システムをコンピュータと組み合わせて効率的に仮編集し」とあるから、コンピュータとはいえない。

したがって、甲1発明は「仮編集機は、前記第1の記録媒体の番組素材を受け取り、オペレータがオフライン方式で、前記第1のフォーマットの番組素材から必要な情報を取り出して編集して、編集決定リストを作成できるように構成され」ている点で本件発明1と相違がない。

もっとも、本件発明1の仮編集機は「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」であるのに対し、甲1発明の仮編集機は「コンピュータと組

み合わせ」るものであって、「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」とはいえない点で相違する。

取消事由

1 本件発明1と甲1発明の同一性の判断の誤り
……

判示事項

ア 本件発明1の「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」の意義について

本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載……によれば、本件発明1のデジタル映像制作システムは、「同じ番組ソース素材の内容の情報を二重に記録可能なデジタルビデオレコーダー」と、「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」と、「前記編集決定リストをオンラインビデオ編集設備に移す手段」とを備えた、「オンラインビデオ編集システム設備と共に使用するよう適合したデジタル音声・映像制作システム」であり、オンラインビデオ編集設備のオペレータが前記編集決定リストを使って、前記第2のフォーマットの番組ソース素材より最終映像制作を行うことを可能に構成したものであることを理解できる。

そして、請求項1には、「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」は、「前記第1の記録媒体の番組素材を受け取り、オペレータがオフライン方式で、前記第1のフォーマットの番組素材から必要な情報を取り出して編集して、編集決定リストを作成できるように構成され」ていることが記載されているが、「パーソナルコンピューター」に入れてある「プログラム」の内容を規定する記載はなく、その「プログラム」が具体的にどのような処理をするのかについても明示の記載はない。

次に、本件明細書……の記載……から、「オフラインデジタル映像システムPC」は、「可搬型記録媒体のフォームの素材を受け付けて」、「種々のデータ記録機器に記録された素材を編集したり組み合わせたりするのに使用され、オンライン編集システムで使用される編集決定リストを作成する」こと……を理解できるが、それ以上に、請求項1の「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」にいう「プログラム」が具体的にどのような処理をするプ

ログラムであるかについて把握することはできないし、本件明細書の記載事項を全体としてみても、その点について具体的に述べた記載はない。

一方で、本件明細書には、……の記載があるが、上記記載及び本件明細書の他の記載を参酌しても、オペレータがオフライン方式で「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」を用いて編集決定リストを作成することが、従来技術と対比して、いかなる技術的意義を有するのか明らかとはいえない。

以上によれば、本件発明1の「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」は、「前記第1の記録媒体の番組素材を受け取り、オペレータがオフライン方式で、前記第1のフォーマットの番組素材から必要な情報を取り出して編集して、編集決定リストを作成」するようにプログラムされたパーソナルコンピューターであれば、特に限定はないものと解される。

イ 本件出願の優先日当時の周知の技術事項ないし技術常識について

……甲17には、未編集ビデオ録画をランダムアクセスメモリに記憶させ、選択した録画を表示し、後でオンライン編集操作に用いる編集物リストを発生する手段を有するオフライン編集システムにおいて、その編集物リストを発生するためのソフトウェアでプログラムされた「コンピュータ」ないし「パーソナルコンピュータ」を用いる構成が開示されていることが認められる。……甲18には、オンライン編集のためのデータ収集を目的とし、その編集用のデータを求めるオフライン用のノンリニア編集システムとしてパソコンベースの安価なシステムが発売され、実用化されていることが開示されていることが認められる。上記……によれば、本件出願の優先日当時、オフライン式でオンライン編集のための編集決定リストを作成する仮編集機としてソフトウェアでプログラムされたパーソナルコンピュータを用いる構成、すなわち、仮編集機が「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」である構成は、周知であったものと認められる。

参加人は、これに対し、①甲17及び甲18は、本件審判において審判請求人(原告)が審決の予告が

された後に提出した……上申書……に参考資料7及び8として添付されたものであり、本件審判において審理判断されたものではなく、本件訴訟の審理範囲の射程外であるから、書証として参酌されるべきではない、……③甲18の「パソコンベースの安価なシステム」との記載についても、甲18には、どのようなシステムであるのかについて一切開示がなく、「パソコンベースの……システム」はパソコン単体ではないから、甲18には、仮編集機が「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」である構成の開示はないし、また、仮に甲18に上記構成が記載されているとしても、周知技術というためには、相当多数の公知文献が必要とされるから、甲18の上記記載のみから上記構成が周知技術であるということはできないなどとして、本件出願の優先日当時、仮編集機が「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」である構成は周知であったとはいえない旨主張する。

しかしながら、甲17及び甲18は、本件審判手続で審理判断された甲1の記載事項の技術的意義を明らかにするため、本件出願の優先日当時の周知の技術事項ないし技術常識を立証するために提出された資料であり、このような資料は、審判手続に現れていなかったとしても、審決取消訴訟において上記周知の技術事項ないし技術常識の認定に用いることは許されるというべきであるから（最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決・民集34巻1号80頁参照）、参加人の上記主張①は理由がない。……甲18は、「ビデオ編集の基本」（ビデオα1995年2月号11巻2号通巻82号、平成7年2月1日発行）であって、当業者であれば一般的に接することのできる文献であり、甲18には、平成7年2月1日当時既に上記パソコンベースのシステムが安価な価格で発売されていることが紹介されているといえるから、甲18は、本件出願の優先日当時、仮編集機が「プログラムが入れてあるパーソナルコンピューター」である構成が周知であったことを裏付けるものであり、参加人の上記主張③は理由がない。

ウ 本件発明1と甲1発明の同一性について

(ア) 前記(2)の甲1の記載事項によれば、甲1には、……本件審決認定の甲1発明の構成……の記載があることが認められ……これに関連して、甲1には、

「しかし近年編集システムの電子化に伴い、EDLリストの情報を電子化し、仮編集作業の結果をフロッピーディスク等の媒体に記録させて本編集システムとデータの共有化を図り、有効に本編集作業に反映させるようになったり、仮編集システムをコンピュータと組み合わせて効率的に仮編集し、ワークマスターの作成まで行うシステムが考案されてきている。」(段落【0013】)との記載がある。一方で、甲1には、上記段落【0013】の記載に先立ち、「従来の一般的な編集手順」の説明として、「カメラ一体型記録装置で撮像した映像はオリジナルとして原物磁気テープ（以下オリジナルテープと呼ぶ）に記録される。この映像を仮編集用の作業用磁気テープ（以下ワークカセットと呼ぶ）に複写し、作業用素材（以下ワークオリジナルと呼ぶ）とする。次に仮編集機を用い、このワークカセットを使用して仮編集作業を行いワークオリジナルを適当なカットに分けていく。そして編集対象のカットの媒体上での位置情報とそのカットの順序情報とその他の編集情報を編集意志決定表（以下EDLリストと呼ぶ）に記載していく。そしてこのEDLリストに基づき、今度は本編集機を用い、オリジナルテープを使用して本編集作業を行いマスターテープに仕上げるという手順で編集作業が行われる。」(段落【0010】)との記載があること、「従来の一般的な編集手順」のうちの「仮編集作業」について、「ワークカセットを繰り返し再生、巻き戻ししながら適当な編集位置を決めて、そのカットの位置情報等をEDLリストに記録し、「この際のカットの位置情報には、媒体に映像信号と共に記録されている媒体の位置情報が用いられる」が、「この記録作業は目視による位置情報の確認と手作業による記録で、本編集時はこのEDLリストの読み取り、キー入力という一連の非効率な作業となって」おり、さらには、「仮編集作業ではこのように作成された編集意思情報に従い、ワークオリジナルを使って実際に編集し、ワークマスターとしてその結果、出来映えを確認する」が、「思い通りの編集結果が得られるまで繰り返しこれら編集作業を繰り返すことが必要であり、作業の長時間化という問題も有していた。」(段落【0012】)との記載があることからすると、段落【0013】の「仮編集システムをコンピュータと組み合わせて効率的に仮編集し」との記載は、従来、「目視による位置情報の確

「認と手作業による記録」で行っていたEDLリストの作成（仮編集作業）を「コンピュータ」を用いて効率的に行うことを意味するものと理解することができる。

(イ)しかるところ、前記……のとおり、オフライン式でオンライン編集のための編集決定リストを作成する仮編集機としてソフトウェアでプログラムされたパーソナルコンピュータを用いる構成は、本件出願の優先日当時、周知の技術事項であったことに鑑みると、甲1に接した当業者であれば、甲1記載の「仮編集システムをコンピュータと組み合わせて効率的に仮編集し」との記載は、オフライン式で編集決定リスト（EDLリスト）を作成する仮編集機としてソフトウェアでプログラムされたパーソナルコンピュータを用いることを開示したものと理解するものと認められる。

そして、オフライン式で編集決定リストを作成する仮編集機としてソフトウェアでプログラムされたパーソナルコンピュータを用いる構成は、本件発明1の「前記第1の記録媒体の番組素材を受け取り、オペレータがオフライン方式で、前記第1のフォーマットの番組素材から必要な情報を取り出して編集して、編集決定リストを作成」するように「プログラムされたパーソナルコンピューター」に該当するものと認められる。

そうすると、甲1には、本件発明1の「前記第1の記録媒体の番組素材を受け取り、オペレータがオフライン方式で、前記第1のフォーマットの番組素材から必要な情報を取り出して編集して、編集決定リストを作成」するように「プログラムされたパーソナルコンピューター」の構成の開示があり、甲1発明は、上記構成を備えるものと認められるから、

本件発明1は甲1に記載された発明であるといえる。……本件審決の判断は、誤りである。

所感

特許法29条1項3号の同一性判断の前提となる主引用例（甲1）に係る認定が審決と判決とで異なった事案である。

審決は、甲1【0013】「近年編集システムの電子化に伴い、EDLリストの情報を電子化し、仮編集作業の結果をフロッピーディスク等の媒体に記録させ

て本編集システムとデータの共有化を図り、有効に本編集作業に反映させるようになったり、仮編集システムをコンピュータと組み合わせて効率的に仮編集し、ワークマスターの作成まで行うシステムが考案されてきている。」との記載からみて、甲1発明の仮編集機はコンピュータとはいえないとし、甲1に「プログラムされたパーソナルコンピューター」の構成の開示はないとした。これに対して、判決では、審判段階では提出されていなかった証拠（甲17、甲18）に基づいて、本件出願の優先日当時、仮編集機としてソフトウェアでプログラムされたパーソナルコンピュータを用いる構成が周知であったと認定した上で、このことに鑑みれば、本件出願の優先日当時の当業者にとっては、甲1【0013】の「仮編集システムをコンピュータと組み合わせて効率的に仮編集し」との記載は、従来「目視による位置情報の確認と手作業による記録」で行っていた仮編集作業を「コンピュータ」を用いて効率的に行うことを意味するものであって、甲1に「プログラムされたパーソナルコンピューター」の構成の開示はあるとして、審決を取り消した。

上記甲1【0013】の記載を根拠として仮編集機が「プログラムされたパーソナルコンピューター」で構成されていることの開示があるとの判断には議論があり得るものの、新たに提出された証拠に記載された周知技術によればパーソナルコンピュータで構成されることについて具体的な記載のない引用発明の「仮編集機」を「プログラムされたパーソナルコンピューター」で構成することについても実質的に開示されているとの判断に異論はない。

引用刊行物の記載の技術的意義を明らかにするための技術常識や周知技術を認定するための証拠を審決取消訴訟の段階で新たに提出することは許されるから、このように新たに提出された証拠（本件では甲17、甲18）に基づいて審決と異なる事実認定がなされる可能性は否定しきれない。このことを踏まえれば、審決をより安定した（より取り消されにくい）ものとするためには、審判合議体には、両当事者の主張を的確に理解した上で審理事項通知を活用する等して当事者の挙証活動を審判段階において完結させ、さらには、場合に応じた的確な職権審理を行うことが求められる。

事例③

平成25年(行ケ)第10250号(ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体)

(無効2012-800199, 特許第4777471号)

平成27年4月28日判決言渡,

知的財産高等裁判所第4部

審決概要

1. 本件特許発明

【請求項9】パラフェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテルおよび3,4'-ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と、ピロメリット酸二無水物および3,3'-4,4'-ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる1以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムであって、該ポリイミドフィルムが、粒子径が0.07～2.0 μm である微細シリカを含み、島津製作所製TMA-50を使用し、測定温度範囲：50～200 $^{\circ}\text{C}$ 、昇温速度：10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ の条件で測定したフィルムの機械搬送方向(MD)の熱膨張係数 α_{MD} が10ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以上20ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以下の範囲にあり、前記条件で測定した幅方向(TD)の熱膨張係数 α_{TD} が3ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以上7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以下の範囲にあり、前記微細シリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルム。

(注；上記5つの化合物については、以下、各々「PPD」、「4,4'-ODA」、「3,4'-ODA」、「PMDA」、「BPDA」と記す。)

2. 無効理由1について

(1) 本件特許発明について

……

(2) 無効理由1に係る特許法第36条第4項第1号について

……4成分系……フィルムについては、具体的な実施例(前者の4成分系については実施例1～10、後者の4成分系については実施例11～15)として記載されている。

そうすると……、その技術的な意義について明確に記載されており……、本件特許発明に係るポリイミドフィルムを得るための一般的手段についても明記……されていて、その実施例についても、上記のとおり4成分系のものについて具体的に開示されて

いる。

してみると、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、本件特許発明における複数の選択肢の一つである4成分系のポリイミドフィルムの発明に関しては、特許法第36条第4項第1号の要件、いわゆる実施可能要件を満足していることは明らかである。

なお、請求人から、当該実施例を当業者が実施することができないという主張もなされていない。

そこで、本件特許発明における複数の選択肢の一つである2成分系でのポリイミドフィルムについて、当業者が本件特許明細書の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても、その実施ができないという具体的な理由があるか否かを以下検討する。

請求人が提示した甲第1号……～17号証には、2成分系でのポリイミドフィルムのTD方向の熱膨張係数 α_{TD} が3ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以上7ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以下であり、MD方向の熱膨張係数 α_{MD} が10ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以上20ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 以下のポリイミドフィルムは記載されておらず、……前記甲各号証を精査しても、2成分系で……得る方法については記載されていない。

しかしながら、乙第11号証には、その特許請求の範囲に

「1 ビフェニルテトラカルボン酸類とフェニレンジアミン類とを重合して生成したポリマーの溶液から得られた芳香族ポリイミド製のフィルムであり、……の温度範囲での平均線膨張係数が、約 $0.1 \times 10^{-5} \sim 2.5 \times 10^{-5} \text{cm}/\text{cm} \cdot ^{\circ}\text{C}$ であって、しかも……長手方向(MD方向)と横断方向(TD方向)との線膨張係数の比(MD/TD)が、約1/5～4程度であり、さらに……の変化率で示す熱寸法安定性が、約0.3%以下である……寸法安定なポリイミドフィルム。

2 ビフェニルテトラカルボン酸類とフェニレンジアミン類とを有機極性溶媒中で重合して得られたポリマーの溶液を調製し、次いで、……支持体表面に、前記溶液の薄膜を形成し、……乾燥して、前記溶媒及び生成水分が約……%残存している固化フィルム状体を形成し、……前記支持体表面から剥離し、……の低張力下および約……の温度で乾燥して、前記溶媒及び生成水分が……%の範囲内で含有されている固化フィルムを形成し、最後に、……の温度で、少なくとも一対の両端縁を固定した状態で、乾燥・熱処理する……フィルムの製法。」

と記載があり、その発明の詳細な説明において、「……この発明の方法においては、前記の固化フィルム状態を支持体から剥離した後に乾燥する際に固化フィルム状態に対して加えられる張力を増大することによつて、最終的に得られる……フィルムの平均線膨張係数を小さくすることができ、この平均線膨張係数を前述の範囲内において希望する値に調節することができる。」(……)

と具体的な製造方法が記載され、同じく発明の詳細な説明には、実施例として2成分系(PPD/BPDA)でのTD方向の熱膨張係数 α_{TD} が12ppm/°C、MD方向の熱膨張係数 α_{MD} が14ppm/°Cのポリイミドフィルム(実施例5)や2成分系(PPD/BPDA)での…… α_{TD} が13ppm/°C、…… α_{MD} が11ppm/°Cのポリイミドフィルム(実施例4)、及び、MD方向とTD方向の線膨張係数の比の調整方法についても具体的に記載されていることから、 α_{TD} 及び α_{MD} が本件特許発明のものと重複一致したポリイミドフィルムを開示する当該特許公告公報を知り得た当業者は、本件特許発明のPPD/BPDAの2成分系のポリイミドフィルムを得ることができたと考えるのが自然である。

他方、その他の2成分系の本件特許発明のポリイミドフィルムについては、すべての証拠を検討しても、提示された証拠に記載されている2成分系のポリイミドフィルムから本件特許発明のポリイミドフィルムを得ることができたとはいえないが、本件原出願時において、当該提示された証拠のものしか存在せず、その他の2成分系のポリイミドフィルムが存在していなかったとまではいえないことから、当該主張をもって、本件原出願時の技術常識(熱膨張係数は、フィルムの厚みにより薄くなると低下する変化をすること、フィルムの熱処理により熱膨張係数が変化すること等)を有し、上記請求人による特公平4-6213号公報を知り得た当業者が、本件特許発明の特定のTD方向およびMD方向の線膨張係数を有するポリイミドフィルムを得ることができなかったとまではいえない。

そうすると、本件特許発明における2成分系でのポリイミドフィルムについて、当業者が本件特許明細書の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても、その実施ができないという具体的な理由があるとはいえない。

(3) 無効理由1に係る特許法第36条第6項違反について

……

本件特許発明は「……から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と、……から選ばれる1以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルム」であることを発明特定事項としているから、当該記載に含まれる2成分系を含む多種のポリイミドフィルムについての本件特許発明が、当業者において、本件特許発明の課題を解決できると認識できるような記載があるか否かについて確認する。

本件特許発明に関しての本件特許明細書の記載は……、本件原出願時における当業者の技術常識を踏まえれば、ポリイミドフィルムを構成する樹脂組成には無関係に、ポリイミドフィルムのTD方向及びMD方向の熱膨張係数を特定値とすることで、本件特許発明の課題を解決できると理解できるものと認められる。

そうすると、2成分系を含む……本件特許発明が、当業者において、本件特許発明の課題を解決できると認識できるような記載があるといえることから、本件の特許請求の範囲の本件特許発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であつて、特許法第36条第6項第1号の規定を満足しているといえる。

取消事由

1. 本件発明についての実施可能要件違反の判断の誤り(理由あり)
2. 本件発明についてのサポート要件違反の判断の誤り(理由あり)

判示事項

1. 取消事由1について

……本件発明9の効果を達成するためには、「熱膨張係数 α_{MD} が10ppm/°C以上20ppm/°C以下の範囲」かつ「熱膨張係数 α_{TD} が3ppm/°C以上7ppm/°C以下の範囲」であるポリイミドフィルムを製造することを要し、……当業者が製造することができるというためには、本件明細書の記載及び……技術常識等に基づいて、本件発明9において特定された芳香族ジアミン成分から1以上、及び酸無水物成分から1以上を選択して組み合わせることにより、本件発明9……フィルムを製造することができること

を要するというべきである。

……

(4) PPD／BPDAの2成分系ポリイミドフィルムについて

ア 熱イミド化による製造方法について

……

そうすると、熱イミド化によりPPD／BPDAの2成分系フィルムを製造するに当たり、……加熱時に固定化 (Bifix) するかバネで保持するか (Free) という「見掛けの延伸操作」による調節、又は、……甲29に記載されているように乾燥時にフィルムにかかる張力をMD、TDそれぞれに調節することや熱処理中に横側ピンテンターの幅を広くすること等により、熱膨張係数を2.6～20ppm／℃又は23ppm／℃程度の範囲とすることは、本件優先日当時における周知の技術であったといえることができる。

したがって、PPD／BPDAの2成分系ポリイミドフィルムについて、熱膨張係数を2.6～20ppm／℃の範囲内の数値である、「熱膨張係数 α_{MD} が10ppm／℃以上20ppm／℃以下の範囲」かつ「熱膨張係数 α_{TD} が3ppm／℃以上7ppm／℃以下の範囲」とすることは、当事者が実施可能であったといえることができる。

イ 化学イミド化による製造方法について

……

そして、……本件明細書には、化学イミド化によるフィルムは延伸を施すことにより熱膨張係数を小さくできることが具体的に記載されているから、PPD／BPDAの2成分系ポリイミドフィルムを、化学イミド化により製造し、MD及びTDに適切な延伸を行うことにより本件発明9の……範囲とすることは、当事者が実施可能であったといえるべきである。

ウ 原告の主張について

……

しかし、原告は、甲26～29、31の記載からは、各証拠に記載された熱膨張係数を有するポリイミドフィルムを製造できないことの理由として、原告のした特許出願に記載されない多くのノウハウを必要とする主張するのみで、その具体的な内容について何らの主張立証もしない。そして、上記甲26～29、31の各公報には、熱膨張係数が10～20ppm／℃であるポリイミドフィルムを製造するための詳細な製造条件が記載されているから、これら公報の記載

内容を本件優先日当時の技術常識とすることについて問題があるとする事はできない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(5) ODA／PMDA, ODA／BPDAの2成分系ポリイミドフィルムについて

……

イ そこで、特に熱膨張係数の数値の大きい4,4'-ODA／BPDA (前記アのとおり、甲8及び甲10によれば、……熱膨張係数の数値は45.6ppm／℃である。)の2成分系ポリイミドフィルムについて検討する。

一般に、膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さくなるということが知られているから (甲9。訳文1頁)、甲8及び甲10のような熱イミド化によるポリイミドフィルムにおいて、膜厚を薄くすることでさらに熱膨張係数を下げることが可能であるとはいえるものの、どの程度まで下げることができるのかについて、本件明細書には具体的な指摘がされていない。

また、熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には、固形分量が多くなり延伸することが困難とされている (甲13の段落【0018】)。そして、甲29の実施例5のように、約1.04倍程度の延伸が可能であるとしても、45.6ppm／℃の熱膨張係数を3～7ppm／℃という低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく、本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。

さらに、4,4'-ODA／BPDAの2成分系ポリイミドフィルムを化学イミド化により製造して、膜厚や延伸倍率等を調節したとしても、3～7ppm／℃という低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく、本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。

被告は、この点について、ポリイミドフィルムについて最終的に得られる熱膨張係数は、延伸倍率に大きく影響されるほかに、延伸に際しての、溶媒含量、温度条件、延伸速度等多くの条件に影響され、またフィルムの厚さにも影響されることが甲9に記載されているから、ODA／BPDAの2成分系について、甲8のデータのみに基づいて、本件発明9の熱膨張係数の数値範囲を実現することができないと断定することはできない旨主張する。しかし、本件明細書は、具体的に溶媒含量、温度条件、延伸速度等をどのように制御すれば熱膨張係数が本件発明9

の程度まで小さくできるのかについて具体的な指針を何ら示していない。本来、実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず、被告は、本件発明9の熱膨張係数の範囲を充足するODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張立証をしない。

したがって、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても、4,4'-ODA/BPDAの2成分系フィルムについては、本件発明9の熱膨張係数の範囲とすることは、当業者が実施可能であったということはできない。

ウ 被告は、この点について、本件発明9の熱膨張係数とならない2成分系ポリイミドフィルムが存在しても、それは、本件発明9の範囲には含まれず、本件発明9の実施品ではないから、そのような2成分系ポリイミドフィルムが存在することは、本件発明9が実施可能要件に違反することを意味するものではなく、請求項9記載の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分のすべての材料の範囲について、所定の熱膨張係数が達成できることを充足する立証が必要であるとするのは合理的でなく、本件発明9の構成において、実施可能要件に関し、ODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムについて本件発明9の範囲内の数値が得られる条件を解明し立証する必要はない旨主張する。

しかし、本件発明9の請求項9における発明特定事項として、ポリイミドフィルムの原料を特定の群から選ばれる「1以上の芳香族ジアミン成分」と「1以上の酸無水物成分」を用いることを特定している以上、この請求項9の範囲内に含まれることが明らかであるODA/BPDAについて、本件発明9の熱膨張係数とできることが、実施可能要件を充足するために必要であるというべきである。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

……

3 取消事由2について

……

そして、PPD/ODAとBPDA/PMDAの4成分系ポリイミドフィルム、及び前記2(4)のとおり、PPD/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムにつ

いては、当業者が、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき、これを実施することができる。そうすると、PPD/ODAとBPDA/PMDAの4成分系……及びPPD/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムの構成に係る本件発明9は、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識により、当業者が本件発明9の上記課題を解決できると認識できる範囲のものでということができ、サポート要件を充足するというべきである。

しかし、前記2(5)のとおり、少なくともODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムについては、当業者が、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき、これを実施することができない。そうすると、上記2成分系のポリイミドフィルムの構成に係る本件発明9は、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては、当業者が本件発明9の上記課題を解決できると認識できる範囲のものでということとはできず、サポート要件を充足しないというべきである。

所感

本件は、モノマー成分として、3種類の芳香族ジアミン成分から選ばれる1以上と、2種類の酸無水物成分から選ばれる1以上を組み合わせる、したがって、単純な組み合わせの数としては21種類の選択肢を採り得る、2成分系～5成分系のポリイミドフィルムについて、実施可能要件およびサポート要件の適合性が争われた事例である。

本件明細書には、技術的意義、一般的な製造方法が記載され、具体的な実施例として4成分系のポリイミドフィルムの記載があるところ、原告は、2成分系のポリイミドフィルムについて、本件発明9の熱膨張係数の範囲とすることは、当業者が実施可能ではなかったとして、実施可能要件及びサポート要件を満足しない旨主張した。

審決は、乙号証の記載から、「本件特許発明のPPD/BPDAの2成分系のポリイミドフィルムを得ることができたと考えるのが自然である。」と説示した上で、「その他の2成分系の本件特許発明のポリイミドフィルム」について、提示された証拠から、実施ができないという具体的な理由があるとまではいえないと説示した。

これに対して、判決は、PPD/BPDAの2成分

系のポリイミドフィルムについては、熱イミド化による製造において、当業者が実施可能であったといえることができる、化学イミド化による製造においても、実施可能であったというべきであると判示するとともに、原告の主張立証に関し、製造できないことの理由として多くのノウハウを必要とすると主張するのみで、その具体的な内容について何らの主張立証もしないと指摘した上で、甲号証には詳細な製造条件が記載されているから、これら公報の記載内容を本件優先日当時の技術常識とすることについて問題があるとはできない、とも判示した。

続いて、判決は、熱膨張係数の値が本件発明9の範囲から大きく外れる4,4'-ODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムを取り上げて、「熱イミド化によるポリイミドフィルムにおいて、……熱膨張係数を……どの程度まで下げることができるのかについて、本件明細書には具体的な指摘がされていない。」「熱膨張係数を……という低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく、本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。」「化学イミド化により製造して、膜厚や延伸倍率等を調節したとしても、……という低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく、本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。」と判示し、さらに、被告の主張立証に関し、「本来、実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず、被告は、本件発明9の熱膨張係数の範囲を充足するODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張立証をしない。」と指摘した上で、「したがって、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても、4,4'-ODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムについては、本件発明9の熱膨張係数の範囲とすることは、当業者が実施可能であったといえることはできない。」と判示した。

この点に関し、被告は、「実施可能要件に関し、本件発明9の範囲内の数値が得られる条件を解明し立証する必要はない」旨主張したが、判決は、「請求項9における発明特定事項として……用いることを特定している以上、この……範囲内に含まれることが明らかであるODA/BPDAについて、本件発明9の熱膨張係数とできることが、実施可能要件を充足するために必要であるというべきである。」と

して排斥した。

サポート要件について、審決は「ポリイミドフィルムを構成する樹脂組成には無関係に……熱膨張係数を特定値とすることで……課題を解決できると理解できるものと認められる。」と説示したが、判決は、「少なくともODA/BPDAの2成分系……については……実施することができない。そうすると、上記2成分系……に係る本件発明9は、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては、当業者が……課題を解決できると認識できる範囲のものといえることはできず、サポート要件を充足しないというべきである。」と判示した。

実施可能要件及びサポート要件を充足することについての主張立証責任は特許権者側にあることから、審判合議体においては、当事者による攻撃・防御について、主張立証責任を適切に踏まえた審理をするよう心掛けることが重要であることをあらためて認識させられる事例である。本件のように、複数の選択肢を採るものの発明については、特に実施可能要件が問われる可能性のある選択肢の有無に注意し、これが有る場合には、その製造が可能であることが明細書に具体的に記載されているか否かを確認する姿勢が求められる。

事例④

平成26年(行ケ)第10230号(プロジェクションナットの供給方法とその装置)

(無効2013-800145, 特願平8-359913, 特開平10-193133)

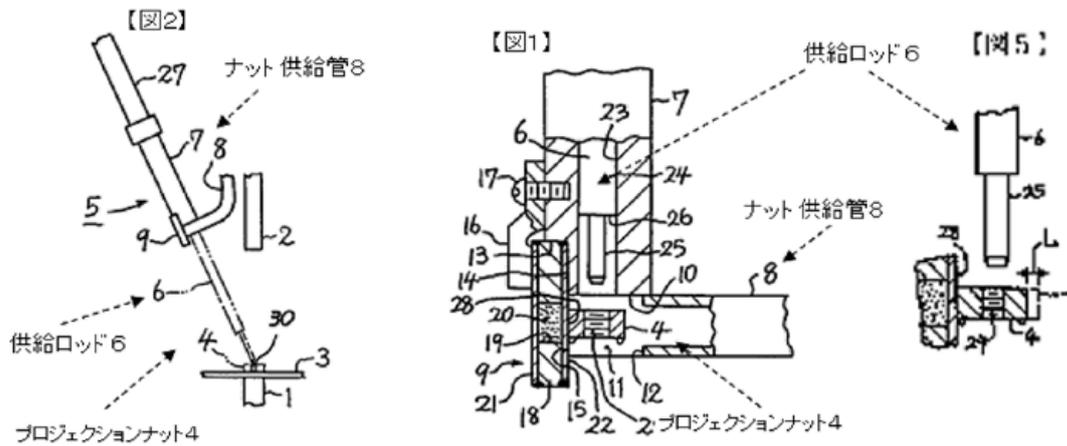
平成27年6月24日判決言渡,
知的財産高等裁判所第3部

審決概要

1 本件発明 (以下、請求項2に記載された発明を「本件発明2」のようにいう。)

【請求項1】……プロジェクションナットの供給方法。

【請求項2】円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストップ面に当てて所定位置に停止させ、その後、供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫通させてプロジェクションナットを目的箇所へ供給する形式のものにおいて、正規



寸法よりも大きいプロジェクシオンナットを排除し正規寸法あるいはそれ以下のプロジェクシオンナットを通過させる計測手段をパーツフィーダの送出通路に設置し、ストップ面に位置決めされた正規寸法よりも小さいプロジェクシオンナットを供給ロッドの進出時にその先端部で弾き飛ばすガイドロッドの外径は正規寸法のプロジェクシオンナットのねじ孔の内径よりもわずかに小さく設定されていると共に正規寸法よりも小さいプロジェクシオンナットのねじ孔の内径よりも大きく設定されていることを特徴とするプロジェクシオンナットの供給装置。

【請求項3】請求項2において……プロジェクシオンナットの供給装置。

【請求項4】請求項3において……プロジェクシオンナットの供給装置。

2 審決の理由の要旨

①甲第1号証の1（平成25年1月16日付け事実実験公正証書）に示されたナットフィーダ（以下「本件ナットフィーダ」という。）と、本件特許出願前の平成5年に製造され、同年12月に被告に公然と譲渡された株式会社D製作所（以下「D社」という。）製ナットフィーダ（以下「平成5年製ナットフィーダ」という。）とは同一であり、本件発明2は、本件ナットフィーダに基づいて認定できる発明（以下「公然実施発明2」という。）と同一であるから、本件発明2は、特許法29条1項2号の規定に該当する、②本件発明3は、公然実施発明2及び周知・慣用の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り、③本件発明4は、公然実施発明2、実願昭59-38479号（実開昭60-151821号）のマイクロ

フィルム（甲16）に記載された事項（以下「甲16事項」という。）及び周知・慣用の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り、④本件発明1は、本件ナットフィーダに基づいて認定できる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、本件発明3、4及び1はいずれも特許法29条2項の規定に該当する。

取消事由

- 1 本件ナットフィーダの送給装置の公然実施の認定の誤り
- 2, 3（略）

判示事項

1 審決は、本件発明が、出願当時公然実施されていた発明と同一である（あるいは、公然実施されていた発明から容易に想到することができる）として本件特許を無効とした。そして、取消事由1において問題となっているのは、審決の上記判断の前提となった、「本件ナットフィーダと出願当時の公然実施品である平成5年製ナットフィーダは同一であるから、本件ナットフィーダ（本件ナットフィーダ送給装置も含む。）は、本件特許出願当時の公然実施品であったと認められる。」との判断が正しいかどうかであり、特に、両者のスピンドル（執筆者注：本件発明2の「供給ロッド6」に相当）とノーズピンが同一であって、スピンドルの先端に取り付けられたノーズピンが、ナットを貫通する長さを有する構成になっているとの判断が正しいかどうか問題となる。

ところで、本件特許に新規性ないし進歩性欠如の

無効事由が存することは、本件特許が無効であると主張する側が立証すべき事柄であるから、その前提となる「本件ナットフィーダと平成5年製ナットフィーダが同一であること。」についても、本件特許が無効であると主張する側が立証責任を負うべきである。したがって、この点の立証が尽くされたと判断される場合に初めて、特許無効の判断をすることができる……

……第1に、本件ナットフィーダは、ナットフィーダ送給装置（本件ナットフィーダ送給装置）のスピンドル先端に付けられたノズピンが、ナットを「串刺し」にして貫通する長さを有する構成（以下「串刺し方式」という。）になっている（甲1の1，47）。これに対し、平成5年製ナットフィーダを製作したのはD社であるところ、D社は、もともと、D社発明（昭和51年出願。甲40）の実施品としてナットフィーダの製造を始めた可能性がある。……本件ナットフィーダとD社がもともと製造していたナットフィーダとは、異なる構成であった可能性を否定することができないのであって、このことは本件ナットフィーダと平成5年製ナットフィーダも異なる構成であった一般的可能性を否定することができないことを意味する（平成5年以前に構成を変更した可能性もあるが、変更時期や変更内容を認定するに足りる的確な証拠はない。）。第2に、平成5年製ナットフィーダは、平成5年12月に購入され、平成10年末まで使用された後は、使用されないまま被告社内において保管されていたものであるが、その間に、その部品の一部であり、使用時には存在していたヒンジカバー、キックバネ及びチューブがなくなるなどしていたことが認められる……平成5年製ナットフィーダが、その同一性を完全に保持したまま保管されていた（したがって、本件ナットフィーダと完全に同一である）と認定することができないことは明らかである。そうであるとすると、他の部品も、失われるなどした一般的可能性があることは否定できない。

したがって、平成5年製ナットフィーダと本件ナットフィーダが同一かどうかを判断するのに当たっては、以上のような事情を考慮してもなお同一といえるだけの証拠や根拠があるかという観点からの検討が必要であると考えられるところ、次項において説示するとおり、本件審決には、少なくとも、スピ

ンドル交換の可能性はない（したがって、平成5年製ナットフィーダと本件ナットフィーダのスピンドルは同一である）と判断した点において、誤りがあったと考えざるを得ない。

2 スピンドルの交換の有無に関する審決の認定判断について

(1) 審決は、①……②……③……を根拠として、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルは、被告が譲り受けた後には交換されていないものと推認することができるとして、平成5年製ナットフィーダのスピンドルと本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの同一性を肯定している。

(2) アしかし、①については、A教授の前記(1)の見解を前提としても、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルを固定するロックナットについて、一度締め付けられた後取り外されたことがないことが示されるにすぎないのであって、スピンドルがロックナットと共に交換されていれば、審決の判断が成り立たなくなることは明らかである。

また、審決の述べるように、機械部品の交換は消耗品のみ行うのが通常であって、消耗品であるスピンドルと共に消耗品でないロックナットまでも交換する可能性は低いといえるとしても、それはあくまでも、通常の業務が行われている中では交換の可能性が低いというにとどまり、そのことから直ちに、上記ロックナットが交換されてはいないと断定することは困難である。まして、前記1において指摘した諸事情、すなわち、機械の長期間の放置やその間における一部部品の紛失、平成5年製ナットフィーダと本件ナットフィーダとでは、スピンドル（及びノズピン）の構成に違いがある可能性を否定できないことなどといった事情を考慮してもなお、スピンドルの同一性を肯定する根拠となし得るものではない。……

イ ②についても、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの本体先端付近の裏側面に平面状の擦過痕が存在していることから、当該スピンドルがナットフィーダにおいて繰り返し使用されたことが認定できるととどまり、上記スピンドルが少なくとも数年間使用されたことが推認されるとまではいい難い。まして、上記の事実は、上記スピンドルが、どのナットフィーダに取り付けられて使用されてい

たのかについては、何ら示唆を与えるわけではない。

そして、被告が平成5年末に平成5年製ナットフィーダを購入した後、約5年間のみ平成5年製ナットフィーダを使用していたとの事実を前提としても、それは、せいぜい、上記スピンドルの使用期間と、平成5年製ナットフィーダの使用期間とが一致する可能性がある（あるいは、使用期間に矛盾は生じない）ということの意味するだけで、そのことから直ちに、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルが購入当初から本件ナットフィーダ送給装置に取り付けられていたことが裏付けられるものでもない。……

ウ③についても、Bは、購入以後、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルを交換したことはない旨陳述ないし供述する（甲12、48）ものの、本件ナットフィーダのメンテナンスの記録等、上記陳述ないし供述を裏付ける客観的証拠の提出はなく、上記陳述ないし供述のみをもって直ちに、平成5年に被告がD社から購入した平成5年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを認定することはできない。

さらに、審判におけるBの供述（甲48）によれば、本件ナットフィーダは、使用しなくなった後は、工場の中二階にビニールの袋をかぶせて保管していた（甲48・046）というのであるが、……その理由について、Bの認識（甲48・126）と被告C取締役の認識（甲1の1・6頁）に食い違いが見られること、使用当時は動いていたシリンダーが破損していること（甲48・062、063）などに照らすと、本件ナットフィーダの保管状況には判然としない部分があるというほかなく、このことも、Bの供述、ひいては本件ナットフィーダの送給装置と平成5年に被告がD社から購入した平成5年製ナットフィーダの送給装置との同一性について疑問を生じさせる事情であるということが出来る。

……

3 小括

以上によれば、被告が平成5年にD社から購入した平成5年製ナットフィーダの送給装置のスピンドルと、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルとが同一であることを認めることはできない。した

がって、本件ナットフィーダが平成5年製ナットフィーダと同一であるとした審決の認定には誤りがある。

そして、上記の誤りは、公然実施発明2の認定に影響を及ぼすものであり、ひいては、本件発明2との間の新たな相違点を生じさせるものであるから、審決の結論に影響を及ぼすものであることが明らかである。

さらに、本件発明1、3及び4についての審決の認定判断も、同様に誤りがある。

所感

本件は、本件発明が、出願当時公然実施された発明であることの立証が十分であるか否かが問題となった事件である。

審決は、本件無効審判において提出された証拠から、本件ナットフィーダ（甲第1号証の1（検甲第1号証）で示されたナットフィーダ）と平成5年製ナットフィーダ（本件出願当時の公然実施品）が同一といえることに基づいて、本件発明が、本件出願当時に公然実施された発明であるとした。

この「本件ナットフィーダと平成5年製ナットフィーダが同一であること」の立証責任は、本件無効審判の請求人（被告）にあるが、平成5年製ナットフィーダの製造元は本件無効審判の請求人とは異なることもあり、平成5年製ナットフィーダの構造や構成を直接認定する根拠となる図面等の証拠が提出されなかった。

そのため、審判合議体は、提出された間接証拠から「本件ナットフィーダと平成5年製ナットフィーダが同一であること」が立証できると判断したが、判決は、製造元D社が本件発明のようなタイプの製品（串刺し形状）を製造しておらず、本件ナットフィーダと平成5年製ナットフィーダも異なる構成であった可能性を否定することができない、平成5年製ナットフィーダが、その同一性を完全に保持したまま保管されていたと認定することができないという事情を考慮しても、なお同一といえるだけの証拠や根拠があるか否か検討をし、審決が挙げた根拠について、①A教授の見解を前提としても、スピンドルがロックナットと共に交換されていれば、審決の判断が成り立たなくなることは明らかである、②本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルの本体先端付近の裏側面に平面状の擦過痕が存在しているこ

とからは、スピンドルが少なくとも数年間使用されたことが推認されるとまではいい難い、③Bは、購入以後、本件ナットフィーダ送給装置のスピンドルを交換したことはない旨陳述ないし供述するものの、本件ナットフィーダのメンテナンスの記録等、陳述ないし供述を裏付ける客観的証拠の提出はないことから、審決の挙げた根拠からは、「本件ナットフィーダと平成5年製ナットフィーダが同一であること」を認定することができないとした。

一般に、ナットの供給装置は、大量生産に係る工程で用いられる装置であるから、本体ナットフィーダも、大量生産に伴い相当回数の往復動作をしたことが推測され、本件ナットフィーダの可動部分であるスピンドルが、平成5年に製造元より譲渡されてから、一度も交換されることがなかったとは想定し難い。

このような前提からしても、提出された証拠を評価するにあたっては、より慎重な検討が必要であった。そして、十分な立証が成されていないときには、本件出願当時の構成が認定できる程度にまで明らかではないと判断すべきであったといえる。

また、当事者は、自己にとって有利な事実については積極的に明らかにするものの、有利とはいえない事実に関しては積極的に明らかにするとはいえないのが通常である。そのため、当事者の証言や当事者が依頼した専門家による報告書から認定するにあたって、審判合議体は、当事者の主張・立証に、現れていない事実が存在する可能性を十分に留意する必要がある。

執筆者紹介

事例① 26 (行ケ) 10149 : 長馬 望 (審判部訟務室)

事例② 26 (行ケ) 10105 : 相崎 裕恒 (審判部訟務室)

事例③ 25 (行ケ) 10250 : 板谷 一弘 (審判部訟務室)

事例④ 26 (行ケ) 10230 : 井上 茂夫 (審判部訟務室)