

事例①

平成26年（行ケ）第10245号
 （計器パネルおよび計器パネル向けのボードユニット）
 （不服2013-17365、特願2012-500742、特表2012-520798）
 平成27年12月17日判決言渡、
 知的財産高等裁判所第4部

審決概要1

1 本願発明の認定（適宜下線を付加）

「自動車向けの計器パネル（10）であって、前記パネルの外殻（20）に対して枢動するように前記自動車の前方移動の方向を見たときに観察すると前縁部で支持された持上げ可能カバー（30）を上側に備え、前記持上げ可能カバー（30）の下に格納空間（40）が区切られる、計器パネル（10）において、

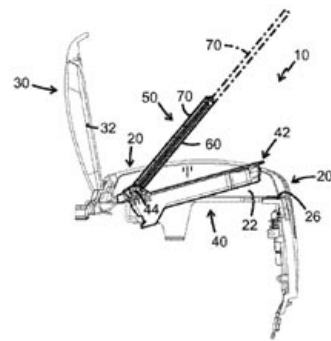
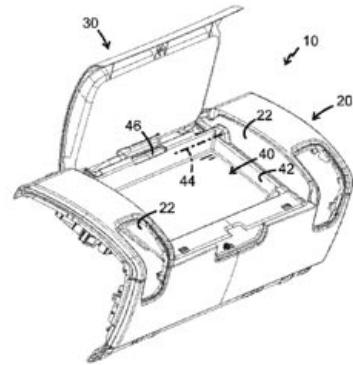
前記カバーと前記格納空間の間で前記外殻（20）に対して枢動するように横縁部（62）で支持されたボードユニット（50）であって、

両横縁部（74、64）で互いに対して枢動可能に接続された1対のボード板（70、60）をさらに備え、したがって前記ボード板のうちの第1のボード板（70）を、前記カバー（30）の下で前記ボード板のうちの第2のボード板（60）に当接する後退させた作業位置から、前記第2のボード板（60）と実質上水平の平面内に位置する展開された作業位置へ展開できるボードユニット（50）を特徴とする計器パネル（10）。」

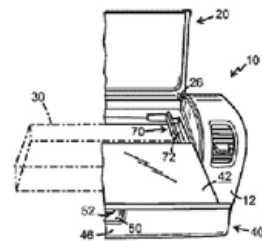
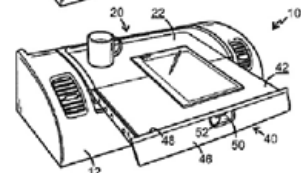
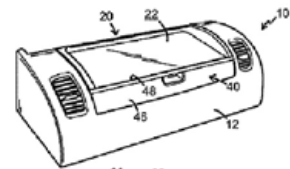
2 引用発明の認定

審決では、次のように引用発明を認定した（適宜下線を付加）。

「自動車のインストルメントパネル10であって、カバー20は、後端の両側でフレーム要素12に対して枢支されて上側に設けられ、カバー20の下に電気回路、例えばヒューズ、リレーほか車両の電子電気装置など大きな部品からなるものが入る空間30が画成され、カバー20と空間30の間で、引き出し板40は、引き出しレール70のセットを介して、フレーム要素12に対して摺動可能に設けられ、



本願の1と図2



引用文献のFig.1～3

「引き出し板40が格納位置と展開位置を移動可能であるインストルメントパネル10。」

3 一致点と相違点

審決が認定した本願発明と引用発明との一致点と

相違点は次の通り。

[一致点]

「自動車向けの計器パネルであって、前記パネルの外殻に対して枢動するように前記自動車の前方移動の方向を見たときに観察すると前縁部で支持された持ち上げ可能カバーを上側に備え、前記持ち上げ可能カバーの下に格納空間が区切られる、計器パネルにおいて、

カバーと格納空間の間で、外殻に対して相対移動可能に支持された作業テーブルを有する計器パネル。」

[相違点1]

「カバーと格納空間の間で、外殻に対して相対移動可能に支持される作業テーブル」に関し、本願発明においては「カバーと格納空間の間で、外殻に対して枢動するように横縁部で支持されるボードユニット」であるのに対し、引用発明においては「カバー20と空間30の間で、引き出しレール70のセットを介して、フレーム要素12に対して摺動可能に設けられる引き出し板40」である点。

[相違点2]

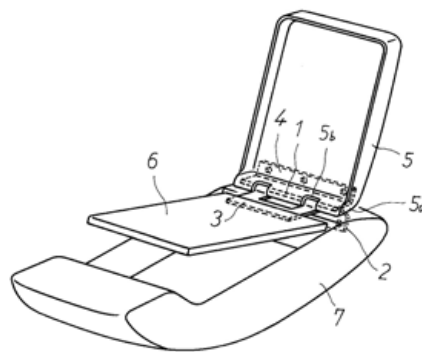
本願発明において、ボードユニットは、両横縁部で互いに対して枢動可能に接続された1対のボード板を備え、ボード板のうちの第1のボード板を、カバーの下でボード板のうちの第2のボード板に当接する後退させた作業位置から、第2のボード板と実質上水平の平面内に位置する展開された作業位置へ展開できるものであるのに対し、引用発明において、引き出し板40は格納位置と展開位置を移動可能であるものの、1対の板から構成されない点。

4 容易想到性の判断

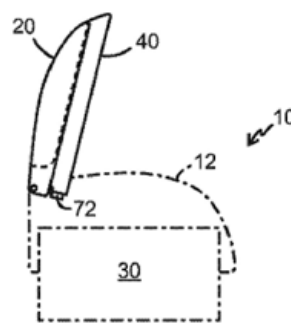
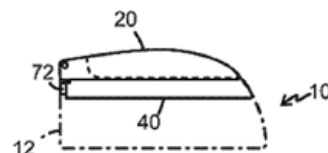
[相違点1について]

自動車用の収納ボックスにおいて、テーブルとしての機能を有する中蓋を枢動可能に設けることは、周知の技術(以下、「周知技術1」という。例えば、実願平4-86396号(実開平6-49213号)のCD-ROMの段落【0007】ないし【0010】及び図1等参照。)である。

そして、引用文献には、空間30へのアクセスを良くするための他の実施例として、引き出し板40をカバー20と連係して枢動させることが記載されている(……図7及び図8参照)から、引用発明において、空間30へのアクセスを良くするために、上記周知技術1を適用して、上記相違点1に係る本



実開平6-49213号の図1



引用文献のFig.7、8

願発明の発明特定事項のように特定することは、当業者が容易に想到することができたことである。

[相違点2について]

省略。

判示事項

取消事由(相違点1に係る判断の誤り)について

(1) 相違点1の容易想到性について

ア(省略)

イ 引用発明は、……①従来のインストルメントパネルの固定されたテーブル面は、あまりに小さく、シートから離れすぎているという問題があるため、かかる課題を解決し、作業面として便利に使用することができるくらいに大きい、平坦な面を提供することができるインストルメントパネルを提案することを目的とするものであり、②インストルメントパネル10であって、カバー20の上面に平坦なテーブル面22を設けるとともに、引き出し板40にテーブル面42(第2のテーブル面)を設け、カバー20と空

間30の間で、引き出し板40が、引き出しレール70のセットを介して、フレーム要素12に対して摺動可能であることにより、③引き出し板40を拡張位置まで引き出すと、カバー20のテーブル面22と引き出し板40のテーブル面42とが同時に使用可能になって2倍の作業面が得られるとともに、テーブル面42というシートにより近い作業面を得られ、引き出し板40を後退位置に戻すと、カバー20のテーブル面22のみが使用可能になって省スペースの作業面が得られるという効果を奏するものである。

ウ 本件審決は、引用発明において、空間30へのアクセスを良くするために、周知技術1を適用して、相違点1に係る本願発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到することができる旨判断するのみで、引用発明において、どのように周知技術1を適用し、どのような構成に想到するといふのかについては、何ら言及していない。このため、本件審決における上記判断に関し、原告は、①引用発明において周知技術1を適用し、引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能に設けるのに代えて、枢動可能に設けることが、容易に想到することができる」と説示したものであると主張するのに対し、被告は、②引用発明において周知技術1を適用し、引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設けることが、容易に想到することができる」と説示したものであると主張する。

エ そこで、まず、前記ウ①の場合、すなわち、引用発明において周知技術1を適用し、テーブル面42(第2のテーブル面)が設けられた引き出し板40を、後端(自動車の前方移動の方向を見たときに観察すると前縁部)でフレーム要素12に対して枢動するように設ける場合について検討する。

上記の場合、引用発明の引き出し板40はカバー20の下に設けられているから、同じように後端でフレーム要素12に対して枢支するように設けられたカバー20のテーブル面22と引き出し板40のテーブル面22とを同時に使用することはできないことになる。引用発明は、前記イのとおり、大きい、平坦な面を提供することができるインストルメントパネルを提案することを目的とし、引き出し板40を拡張位置まで引き出すと、カバー20のテーブル面22と引き出し板40のテーブル面42とが同時に使用可能になって2倍の作業面が得られるという効果を

奏するものであるところ、周知技術1を適用すると、カバー20のテーブル面22と引き出し板40のテーブル面22とを同時に使用することができないことになり、引用発明の効果が失われ、その課題を解決することができないこととなる。また、引き出し板40は、後端(自動車の前方移動の方向を見たときに観察すると前縁部)でフレーム要素12に対して枢動するように設けられるだけであって、シートに向けて移動するものではないから、従来のインストルメントパネルの固定されたテーブル面がシートから離れすぎているという課題を解決することもできないこととなる。

したがって、引用発明において周知技術1を適用し、引き出し板40を、後端でフレーム要素12に対して枢動するように設けることには、阻害要因がある。

オ 次に、前記ウ②の場合、すなわち、引用発明において周知技術1を適用し、引き出しレール70のセットを介して、フレーム要素12に対して摺動可能に設けられた引き出し板40を、さらに、後端でフレーム要素12に対して枢動するように設ける場合について検討する。

(ア) 引用発明は、……大きい、平坦な面を提供することができるインストルメントパネルを提案することを目的とし、引き出し板40を拡張位置まで引き出すと、カバー20のテーブル面22と引き出し板40のテーブル面42とが同時に使用可能になって2倍の作業面が得られるという効果を奏するものであるところ、かかる課題や効果の観点からは、引用発明において、周知技術1を適用して、引き出し板40を、カバー20と空間30の間で、フレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設ける動機付けがあるとはいえない。

ところで、引用例には、「図3に示されているように、カバー20が持ち上げられ、引き出し板40が引き出されたときに、空間30が、容易にアクセスできるように、パネル10内に画成される。」、「さらに空間30へのアクセスを良くするために、図7及び8に示した他の実施例においては、内側引き出しレール72がフレーム要素12ではなくカバー20に固着されることにより、引き出し板40がカバー20と関係して動くように支持される。」との記載があり、かかる記載によれば、引用発明について、空間30へのアクセスの改善という課題があることが示され

ているということが出来る。しかし、空間30へのアクセスの改善という課題の解決手段として、引用例に示された当該「他の実施例」(図7、8)は、引き出しレール70のセットを構成する内側引き出しレール72を、フレーム要素12ではなくカバー20に固着することにより、引き出し板40がカバー20と連係して動くようにする形態を示しているにすぎず、引き出し板40を、カバー20と空間30との間で、フレーム要素12に対して摺動かつ枢動できるようにすることやその構成について示唆するものではない。

(イ) 周知例等の記載

(中略)

e 周知例1には、……自動車用の収納ボックスにおいて、テーブルとしての機能を有する中蓋を、外蓋(引用発明のカバー20に相当する。)と空間との間で、摺動可能かつ枢動可能に設けることやその構成については記載も示唆もない。

f また、被告が挙げる乙1ないし4には、……これらの記載から、本願の優先日前に、自動車内の装備として摺動可能かつ枢動可能なテーブルが当業者の技術常識であったものと認められるが、テーブル(中蓋)を、その上側に設けられた外蓋と空間との間で、摺動可能かつ枢動可能に設けることやその構成については記載も示唆もない。

(ウ) 以上によれば、本願の優先日前に、摺動可能かつ枢動可能なテーブルが技術常識であるとしても、引用例には、引き出し板40を、カバー20と空間30の間で、フレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設けることやその構成については記載も示唆も存せず、また、周知例(周知例1及び乙1ないし4)にも、テーブルとしての機能を有する中蓋を、外蓋と空間との間で、摺動可能かつ枢動可能に設けることやその構成については記載も示唆も存しないから、引用発明において、上記技術常識を踏まえて周知技術1を適用し、引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設けることが容易に想到することができたということとはできない。

カ 以上のとおり、引用発明において周知技術1を適用し、①引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能に設けるのに代えて、枢動可能に設けることも、②引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設けることも、容易に想

到することができたということとはできない。

(後略)

所感

本事件は、本願発明がカバーと格納空間(小物を収納できるスペース)との間に作業場所として利用できるボードユニットを設け、このボードユニットの下にある格納空間から物を取り出す場合や逆に格納空間に物を入れる場合には、ボードユニットを枢動させて持ち上げるようにした発明であるのに対し、カバーと部品などが入る空間との間に摺動可能に設けられた引き出し板を設けることで、カバーと引き出し板とにより広い作業スペースが得られる引用発明に、テーブルとしての機能を有する中蓋を枢動可能に設けるという周知技術を適用することで、本願発明の上記構成を得ることは容易であるとした審決が取り消されたものである。

引用発明及び周知技術の認定誤りが取消事由として主張されているものではなく、また判決においても誤りがあると指摘されているものもなく、専ら、引用発明と周知技術から本願発明が得られるとする判断が争われた事件であり、次の2点が争いのポイントと思われる。

- ① 当業者は、引用発明に周知技術を組み合わせようとするか。
- ② 組み合わせようとするのであるならば、引用発明に対して周知技術をどのように組み合わせるか。
そして、そもそも本願発明の進歩性が否定されるためには、
- ③ 組み合わせた結果、得られた発明は本願発明となるか。

という点も検討される必要があるが、本事件においては、この点の判断は示されていない。

審決では特に②の点を検討した結果が明記されおらず、「引用文献には、空間30へのアクセスを良くするための他の実施例として、引き出し板40をカバー20と連係して枢動させることが記載されている(……)から、引用発明において、空間30へのアクセスを良くするために、上記周知技術1を適用して、上記相違点1に係る本願発明の発明特定事項のように特定することは、当業者が容易に想到することができたこと」とするのみであったため、判決において「引用発明において、どのように周知技術

1を適用し、どのような構成に想到するというのかについては、何ら言及していない」と指摘されることとなった。

このように引用発明及び周知技術から本願発明が得られるまでの論理付けを審決において明らかにしないのは、審判請求人に対して相違点に係る構成の容易想到性の論理が示されず、当事者が審決取消訴訟を提起するかどうかを考慮することが困難になるだけでなく、その結果、審決取消訴訟が提起された場合に、審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることができないから、好ましいものではない。

本事件においても、審決における判断の内容が争いとなり、原告は、審決において説示されているのは「引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能に設けるのに代えて、枢動可能に設けること」と主張するのに対し、被告は、「引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設けること」であると主張している。

判決では、いずれの主張が審決の判断として妥当であるかを明らかにせず、両者の主張内容に沿って、上記①及び②の観点を検討している。そして、その結果、原告の主張するように「引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能に設けるのに代えて、枢動可能に設けること」であるならば、引用発明の課題を解決することができないから、阻害要因があるとし、被告の主張するように「引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設けること」であるならば、「引用発明において、周知技術1を適用して、引き出し板40を、カバー20と空間30の間で、フレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設ける動機付けがあるとはいえない」と判断している。すなわち、判決では、審決の判断の内容が、「摺動可能」に代えて「枢動可能」とするのであるならば阻害要因があり、「摺動可能」に加えて「枢動可能」とし、「摺動可能かつ枢動可能」とすることには動機付けがないとして、上記①の観点から、本願発明の進歩性を認めているものといえる。

特許庁における審査や審理では、上記①～③の観点は、①→②→③の順に検討されることが多いと思われるが、判決では、②の引用発明に周知技術の組み合わせ方を原告と被告の主張を元に仮定し、その

ように組み合わせることの容易性を判断している。一旦、①の段階において、引用発明に周知技術を組み合わせることが容易であるとしても、②の段階において、想定した組み合わせ方が容易であるのかは、あらためて見直す必要があるといえよう。審決においても①の観点については、「引用文献には、空間30へのアクセスを良くするための他の実施例として、引き出し板40をカバー20と連係して枢動させることが記載されている」として、その是非はともかく、一応の判断を示している。しかし、その結果、②の段階において、「引き出し板40をフレーム要素12に対して摺動可能かつ枢動可能に設けること」が、容易に想到することまでを明示していたとはいえず、この点をあらためて見直す必要があったと考えられる。

なお、本件では審決取消訴訟の段階で、「摺動可能」に加えて「枢動可能」とし、「摺動可能かつ枢動可能」としたものであって、この点に困難性がないことを示すために、「引き出し板をフレーム要素に対して摺動可能かつ枢動可能とする構造」が技術常識であることを示す証拠(乙1～4)を提出しているが、審決時において、上記③も含めて、引用発明及び周知技術から本願発明が得られること、すなわち、上記①～③の論理を十分に検討すれば、このような「引き出し板をフレーム要素に対して摺動可能かつ枢動可能とする構造」を得ることの容易性が検討されることになったと思われる。

本件は、審決時(合議時)や査定時において、主引用発明及び副引用発明、周知技術等から、本願発明が得られることの論理を確認することの重要性が示された事件といえる。

事例②

平成27年(行ケ)第10018号(マルチデバイスに対応したシステムにおいて用いられる装置、その装置において実行される方法およびプログラム)

(不服2014-010032, 特願2013-224753)

平成27年12月17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

A: マルチデバイスに対応したシステムにおいて用いられる装置であって、

- B：前記装置は、ネットワークを介して、前記マルチデバイスとしての複数の端末のうちの少なくとも1つの端末に接続されるように構成され、
- B1：前記装置は、プロセッサ部とメモリ部とを含み、
- B2：前記メモリ部には、少なくとも1つのスタイルシートが予め格納されており、前記少なくとも1つのスタイルシートのそれぞれは、コンテンツの表示形式を定義するものであり、前記少なくとも1つのスタイルシートのそれぞれは、前記少なくとも1つの端末のうちの1つに対応し、
- C：前記プロセッサ部は、
- C1：要求端末からの要求を前記ネットワークを介して受信することであって、前記要求端末は、前記少なくとも1つの端末のうちの1つである、ことと、
- C2：前記要求端末のユーザ・エージェント情報を認識することにより前記要求端末のタイプを判定し、
- C3：前記要求端末のタイプに応じたスクリプトを、前記ネットワークを介して、前記要求端末に送信し、前記送信されたスクリプトを前記要求端末が実行することによって前記要求端末において取得された前記要求端末の画面サイズを示す情報を、前記ネットワークを介して、前記要求端末から受信することによって、前記要求端末の画面サイズを示す情報を取得することと、
- C4：前記要求端末の画面サイズを示す情報に少なくとも基づいて、前記少なくとも1つのスタイルシートのうちのスタイルシートを選択することと、
- C5：前記選択されたスタイルシートに基づく情報を前記ネットワークを介して前記要求端末に提供することと
- C：を行うように構成されている、
- A：装置。

2 引用発明の認定

p～t 略

- u：コンテンツ構成部21dは、前記提示情報を構成する複数の素材データの提示形式を少なくとも規定する構造化データを取得し、

取得された端末情報に基づいて、特に、取得された端末情報に含まれる表示画面サイズに合わせて、前記取得された構造化データに規定された素材データの提示形式を、当該端末装置に合った提示形式に調整し、

- v：コンテンツ提示部21eは、前記調整された前記提示形式で前記提示情報をユーザに対して提示させる、
- q：情報提示装置であり、
- t1：端末情報取得部21bは、端末装置1がネットワーク3を介してサーバ装置2に接続しリクエスト情報を送信して、端末装置1からのリクエスト情報を受信すると、当該リクエストヘッダ内のユーザエージェントの項目からOSの種類やブラウザの種類等の情報を得てこれを用いて端末装置の種類(PC或いはPDA等)を判別し、上記判別された端末装置の種類に適したスクリプトが記述されたHTML文書を端末装置1に送信し、端末装置1のブラウザによって当該HTML文書中のスクリプトが実行されることによって端末装置1が取得した端末装置1の端末情報を含むログイン要求情報を端末装置1から受信し、受信されたログイン要求情報に含まれる端末情報から端末装置1の表示画面サイズを取得するようにされ、
- u1：構造化データは、素材データの内容……に相当する部分(提示内容記述部52cに記述される部分)と、素材データの内容(オブジェクト)の提示形式・その制約条件等(提示形式記述部52a及び提示形式制約記述部52bに記述される部分)が分離してXMLにて記述されるものであり(図3(B)、図4)、
- コンテンツ構成部21dは、提示形式・その制約条件等の内容を解釈し同内容に基づき、ページデータを要求してきた端末装置1に合った(適した)提示形式に調整した(図3(C))上で、調整後の構造化データにおける素材データの提示形式に相当する部分が最終的にCSSで記述され、素材データの内容に相当する部分がXHTMLで記述されるようにフォーマット変換して、端末装置1に提供するページデータ

を生成 (図3 (E)) するようになっており、

v1: コンテンツ提示部21eは、以上のように生成されたページデータ (XHTMLとCSSとから構成されるデータ) 等を、ページデータを要求してきた端末装置1に対してネットワーク3を介して送信する、

q: 情報提示装置。

3 対比

(1) 本願発明のA, B, B1について

引用発明のp, q, rからみて、これらの点は、本願発明と引用発明の一致点となる。

(2) 本願発明のC1, C2, C3について

引用発明のt1からみて、これらの点 (C1: 要求端末からの要求を前記ネットワークを介して受信することであって、前記要求端末は、前記少なくとも1つの端末のうちの1つであること、C2: 前記要求端末のユーザ・エージェント情報を認識することにより前記要求端末のタイプを判定すること、C3: 前記要求端末のタイプに応じたスクリプトを、前記ネットワークを介して、前記要求端末に送信し、前記送信されたスクリプトを前記要求端末が実行することによって前記要求端末において取得された前記要求端末の画面サイズを示す情報を、前記ネットワークを介して、前記要求端末から受信することによって、前記要求端末の画面サイズを示す情報を取得すること) は、本願発明と引用発明の一致点となる。

(3) 本願発明のB2, C, C4, C5について

引用発明の「CSS」は、本願発明の「コンテンツの表示形式を定義するものであり」、「スタイルシート」といい得るものである。……本願発明のC4「前記要求端末の画面サイズを示す情報に少なくとも基づいて、前記少なくとも1つのスタイルシートのうちのスタイルシートを選択すること」とは、少なくとも、『「前記要求端末の画面サイズを示す情報に少なくとも基づいて、」「コンテンツの表示形式を定義するもの」である「スタイルシート」を特定すること』であるといえるところ、……引用発明も、『前記要求端末の画面サイズを示す情報に少なくとも基づいて、コンテンツの表示形式を定義するものであるスタイルシートを特定すること』(C4') を行っているといえ、この点においては本願発明と相違しない。……

(4) 一致点と相違点

[一致点]

……B1 前記装置は、プロセッサ部とメモリ部とを含み、

C 前記プロセッサ部は、……

C4' 前記要求端末の画面サイズを示す情報に少なくとも基づいて、コンテンツの表示形式を定義するものであるスタイルシートを特定すること、

C5' 前記特定されたスタイルシートに基づく情報を前記ネットワークを介して前記要求端末に提供することと

C を行うように構成されている、……

[相違点]

本願発明では、B1の「メモリ部」が、B2「前記メモリ部には、少なくとも1つのスタイルシートが予め格納されており、前記少なくとも1つのスタイルシートのそれぞれは、コンテンツの表示形式を定義するものであり、前記少なくとも1つのスタイルシートのそれぞれは、前記少なくとも1つの端末のうちの1つに対応し、」とするものであり、

上記C4'の「……スタイルシートを特定すること」が、「前記少なくとも1つのスタイルシートのうちのスタイルシートを選択すること」(以下、「C4」という)であり、

上記C5'の「特定されたスタイルシート……」が、「選択されたスタイルシート……」であるのに対して、

引用発明では、B1の「メモリ部」が、上記B2とするものではなく、上記C4'の「……スタイルシートを特定すること」が、上記C4'とする(そのように選択すること)ではなく……、上記C5'の「特定されたスタイルシート……」が、「選択されたスタイルシート……」ではない点で相違する。

4 判断

引用発明は、……段落【0002】～【0014】記載の従来技術・課題認識のもとなされたものとされる。……引用発明は、複数の選択肢(例えば、バッチファイル等)を予め用意しておく必要がある従来技術を前提に、その欠点である、端末装置の種類や機種の増加に伴う製作負荷やコスト増大を克服軽減しようとして提示されている発明である。

したがって、刊行物1においては、従来技術のように、複数の選択肢を予め用意しておき、そのうち

の1つを選択するようにすることを否定することが意図されている。

しかし、それでもなお、以下ア～ウの事情に鑑みれば、刊行物1に接した当業者であれば、複数の選択肢を予め用意しておき、そのうちの1つを選択するようにして、上記〔相違点の克服〕をすることは、当業者が容易になし得たことというべきである。

ア 端末装置の種類（通常画面サイズも異なる）に対応する複数のスタイルシート（CSS）を予め用意しておき、そのうちの1つを選択するようにすることは、多くの例に見られるように極めてありふれた周知技術（以下「周知技術A」という）である。

イ 上記刊行物1記載の「端末装置への不適合の問題」対策には、①端末機器タイプごとにCSSファイルを用意してそれを切り替える手法（すなわち、上記周知技術A）と、②対象端末機器タイプごとにCSSファイルを動的に生成する方法（これが、引用発明に相当することは明かである）があり、上記①の方法には、表示機器タイプがの増加に伴い用意するCSSファイル数が膨大になりCSSファイルの管理負担が増加する欠点があり、上記②の方法には、画面形式の設計を簡単に変更できるというCSSファイル元来の特性を失ってしまうと共に、コンテンツの構造の複雑な解析処理が必要となり、処理の負荷が大きくなってしまふという欠点があること、もよく知られた周知のことである。そして、上記①の方法には上記②の方法の上記欠点がなく、逆に、上記②の方法には上記①の方法の上記欠点がないことは、当業者に明らかである。

ウ ……当業者は、刊行物1において従来技術として（扱って）いる技術は、上記周知技術Aを想定しているものと理解し、また、引用発明に対して後退的側面を有する発明（引用発明からみて、端末装置の種類や機種が増加に伴う製作負荷やコストが増大する等の欠点をもつ点で後退的である発明）と理解するだけでなく、引用発明にも処理の負荷が大きくなってしまふという欠点がある一方、上記周知技術Aにはかかる欠点がないことも理解する。

してみれば、上記引用発明の上記uvを採用するか、上記周知技術を採用するかは、両者の長短を比較考量して当業者が適宜選択し得る事項といえ、そうすると、刊行物1においては、複数の選択肢を予め用意しておき、そのうちの1つを選択することを否定

することが意図されているとしても、そのことが、引用発明の上記uvに代えて上記周知技術Aの手法を採るようにすることを阻害するものではなく、刊行物1に接した当業者にとって、引用発明の上記uvに代えて上記周知技術Aの手法を採るようにすることは必要に応じて容易に想起し得ることというべきである。……

効果についてみても、上記〔相違点の克服〕をする構成の採用に伴って（奏するであろうと予測される効果に比して）格別顕著なものが本願発明にあるとも認められない。

取消事由

- 1 引用発明の認定の誤り並びに本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り及び相違点看過について（理由なし）
- 2 容易想到性の判断の誤りについて（理由あり）

判示事項

1本願発明について

- (1) (2) 略
- (3) 本願発明の特徴

……〔従来の〕マルチデバイス対応システムにおいては、複数の種類の異なる端末（デバイス）につき、各端末ごとにそれぞれに即したアプリケーション実行環境の生成、提供する情報の形態の変更及び映像変換指示の生成を行う必要があり、したがって、システム開発に当たっても、各端末ごとの開発を要することから、同開発に要する期間の短縮及びコストの低減のための手法が確立されていないという課題が存在していた……。

……本願発明は、……スタイルシート（CSS）として、各端末（デバイス）の画面サイズに適合するように設計されたものをあらかじめ備えておき、それらのスタイルシート（CSS）から、ユーザの端末の画面サイズに適合するものを選択するという構成を採用することによって、上記システムの開発に際し、各端末ごとの開発を不要にしたものである。したがって、本願発明においては、マルチデバイスに対応したシステムの開発に際し、開発期間を短縮し、開発コストを低減することができ、〔前記の〕課題を解決することができる……。

2 取消事由1 (引用発明の認定の誤り並びに本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り及び相違点の看過) について

(1) 略

(2) 引用発明の特徴

ア 略

イ ……従来、WEBサーバ等のサーバ装置から提供されるコンテンツデータは、端末装置の種類や画面解像度(表示画面サイズ)の違いにかかわらず、同一の表示形式で提供されていたので、端末装置の画像解像度によっては、必ずしも提供されたコンテンツデータを適切に表示することができないという問題があった。この問題の対策の一例として、様々な種類の端末装置ごとに別々のコンテンツデータを製作(制作)し、それらのコンテンツデータを端末装置の種類ごとに分けてサーバ装置に用意しておく方法がある。……また、前記対策の別の例として、サーバ装置に基準となるコンテンツを用意しておき、端末装置の種類に応じた別々の変換ルールを適用させる方法もある(【0004】～【0007】)。しかし、これらの方法においては、コンテンツデータを配信するサーバ装置側に、バッチファイル等の複数の選択肢(例えば、バッチファイル等)をあらかじめ用意しておく必要があることから、端末装置の種類や機種種の増加に伴って、サーバ装置側の製作負荷が膨大なものとなり、コストも増大するという問題がある(【0008】)。……

引用発明は、これらの問題に鑑みて、端末装置の特性や能力等に応じて別々のコンテンツ及び選択肢を用意することなく、コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ、端末装置に応じた最適なコンテンツを提示することができる情報提示装置の提供を課題とするものである(【0014】)。ウ(ア)引用発明は、これらの課題を解決するために、ユーザに対して情報を提示する端末装置の表示画面サイズを含む端末情報を取得した上で……端末情報に基づき、……前記端末装置に合った提示形式に調整し……フォーマット変換してXHTML文書とCSSから成るページデータを生成するという情報提示装置の構成……を採用した。

(イ) また、引用発明においては、サーバ装置が前記端末装置の情報を取得するためのスクリプトが記述されたHTML文書を前記端末装置に送信し、前

記端末装置のブラウザによって前記スクリプトが実行されることによって端末情報が取得され、同端末情報を含むログイン要求情報を前記端末装置からサーバ装置に送信する構成を採用した……。

エ 引用発明は、前記ウ(ア)の情報提示装置の構成を採用することにより、端末装置の特性や能力等に応じて別々のコンテンツ及び選択肢を用意することなく、コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ、前記端末装置に応じた最適なコンテンツ(これを構成するページデータ)をユーザに対して提示することができる……。

また、引用発明は、前記ウ(イ)の構成の採用により、端末情報取得の正確性を向上させることができる……。

(3) 引用発明の認定の誤りについて 略

(4) 本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り及び相違点の看過について

……あらかじめ少なくとも1つのスタイルシート(CSS)を用意しておき、その中から、端末情報に基づいて1つのスタイルシート(CSS)を選択することと、端末情報に応じて調整、変換することにより、スタイルシート(CSS)を生成することとは、内容において明らかに異なるものというべきである。しかも、……本願発明の前記構成は、……各端末ごとの……開発に要する期間の短縮及びコストの低減のための手法が確立されていないという課題を解決するために、あらかじめ用意したスタイルシート(CSS)から端末情報に基づいて1つのスタイルシート(CSS)を選択することによって、各端末ごとの開発を不要にしたものである。これに対し、……引用発明の前記構成は、端末装置の特性や能力等に応じて別々のコンテンツ及び選択肢を用意することなく、コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ、端末装置に応じた最適なコンテンツを提示することができる情報提示装置の提供という課題を解決するために、スタイルシート(CSS)をあらかじめ用意しておくことなく、端末情報に応じてスタイルシート(CSS)を生成することとしたものである。このように、本願発明の前記構成と引用発明の前記構成とは、技術的思想も異にする。

以上によれば、本件審決による前記C4'及びC5'の一致点の認定は、誤りというべきである。もっと

も、①本件審決認定の相違点は、実質において、本願発明の「スタイルシートを選択する」(C4)という構成と、引用発明の「CSSを生成する」(u, u1)という構成との相違点を含んでいるものということができ……本件審決による一致点の認定の誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。

3 取消事由2 (容易想到性の判断の誤り) について

(1) 略

(2) 引用発明に周知技術Aを適用することの阻害要因について

ア 略

イ (ア) 前記2 (2) のとおり、従来、サーバ装置から提供されるコンテンツデータは、端末装置の種類等の違いにかかわらず、同一の表示形式で提供されていたので、端末装置の画像解像度によっては、必ずしも提供されたコンテンツデータを適切に表示することができないという問題があった。その対策として、様々な種類の端末装置ごとに別々のコンテンツデータを製作(制作)し、それらのコンテンツデータを端末装置の種類ごとに分けてサーバ装置に用意しておく方法等があったものの、そのような方法においては、サーバ装置側に、バッチファイル等の複数の選択肢(例えば、バッチファイル等)をあらかじめ用意しておく必要があることから、端末装置の種類や機種の増加に伴って、サーバ装置側の製作負荷が膨大なものとなり、コストも増大するという問題がある。

(イ) そこで、引用発明は、これらの問題をいずれも解決すること、すなわち、端末装置の特性や能力等に応じて別々のコンテンツ及び選択肢を用意することなく、コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ、端末装置に応じた最適なコンテンツを提示することができる情報提示装置の提供を課題とし……課題解決手段として、……端末装置の表示画面サイズを含む端末情報を取得し……端末装置に合った提示形式に調整した上で、前記素材データをフォーマット変換してXHTML文書とCSSから成るページデータを生成するという構成を採用した。引用発明は、同構成を採用し……各端末装置の特性等に応じて複数のコンテンツ及び選択肢を用意しなくても、各端末装置に応じた最適なコンテンツを提供できるようにして、前記課題を解決

するものである。

ウ 他方、周知技術Aは、端末装置の種類(通常画面サイズも異なる)に対応する複数のスタイルシート(CSS)をあらかじめ用意しておき、そのうちの1つを選択するようにすることであり、これは、前記イ(ア)において従来技術の一例として挙げた「様々な種類の端末装置ごとに別々のコンテンツデータを製作(制作)し、それらのコンテンツデータを端末装置の種類ごとに分けてサーバ装置に用意しておく方法」と同様に、サーバ装置側に複数の選択肢をあらかじめ用意しておく必要があることから、端末装置の種類や機種の増加に伴って、サーバ装置側の製作負荷が膨大なものとなり、コストも増大するという問題を生じさせるものである。そして、この問題は、引用発明がその解決を課題とし、前記イ(イ)の課題解決手段の採用によって解決しようとした問題にほかならない。

したがって、引用発明に周知技術Aを適用すれば、引用発明の課題を解決することができなくなることは明らかであるから、上記適用については、阻害要因があるものというべきである。

エ 被告の主張について

(ア) 被告は、引用例【0014】の「コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト」とは、コンテンツを端末装置において適正に表示できるようにするために必要となるトータルの負担やコストであり、コンテンツを保有するためのコストに限られず、コンテンツの端末装置への提供に際して加工を要する場合にはその加工に係るコスト等も当然に含まれることを前提として……周知技術Aを採用することとしても……「コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト」を軽減するという引用発明の目的が達成されなくなるわけではない旨主張する。

しかしながら、「メンテナンス」という用語の語義自体に鑑みても、原告主張(注：被告主張の誤記と思われる)のように、「コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト」につき、コンテンツの加工に係るコスト等も当然に含まれるなど広く解することは、考え難い。しかも、引用例において、①発明が解決しようとする課題には、「従来の方法では複数の選択肢(例えば、バッチファイル等)を予め用意しておく必要がある、コンテンツデータを配信するサーバ装置側が、端末装置の種類や機種の増加

に伴い、膨大な製作負荷やコスト増大が伴うという問題がある。」(【0008】)と記載されており、「端末装置の特性や能力等に応じて別々のコンテンツ及び選択肢を用意することなく、コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ、」(【0014】)と記載されていること、②課題を解決するための手段として、「この発明によれば、(中略)当該端末装置の特性や能力等に応じて別々の提示情報及び選択肢を用意することなく、提示情報のメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ、」(【0016】)との記載があることに鑑みると、【0014】の「コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト等を軽減しつつ」は、端末装置の特性や能力等に応じて別々のコンテンツ及び選択肢を用意することによるコスト増大を回避することを念頭に置いた記載であることは、明らかである。このことから、「コンテンツのメンテナンスに要する負担やコスト」につき、被告主張のとおり解することはできない。

以上によれば、被告の前記主張は前提を欠き、採用できない。

(イ)被告は、引用発明が周知技術Aではなく、「……フォーマット変換する」という構成を採用したことは、引用発明の発明者において、前記構成及び周知技術Aの各長短を総合して得られるメリットを比較考量し、前記構成のメリットの方が大きい場合があると考えたことを示すものにすぎないなどとして、引用例に接した当業者は、比較考量の結果として周知技術Aよりも引用発明の前記構成の方が望ましい場合があることは考えるものの、あらゆる場合に周知技術Aの採用が否定されるとまでは考えない……旨主張する。

しかし、前記ウのとおり、周知技術Aが……端末装置の種類や機種が増加に伴って、サーバ装置側の製作負荷が膨大なものとなり、コストも増大するという問題を生じさせること、そして、この問題は、引用発明が解決しようとした問題にほかならないことは、引用例の記載自体から明らかとすることができる。

この点に鑑みると、引用例に接した当業者において、周知技術Aにつき、引用発明の前記構成との具体的な比較考量の結果次第で引用発明に適用し得る旨認識するとは考え難い。

よって、被告の前記主張は、採用できない。

所感

(1) 本件は、主引用例における課題に係る記載から引用発明に周知技術Aを適用する際の阻害要因があると認定され、引用発明から容易想到であるとした審決が取り消された事例である。

審決は、「端末装置への不適合の問題」を解決する二つの手法(端末機器タイプごとに予め用意したCSSファイルを切り替える手法と対象端末機器タイプごとにCSSファイルを動的に生成する手法)の間には一方のメリットが他方のデメリットとなる関係があり、引用発明の構成に換えて周知技術Aを採用することは、両手法の長短を比較考量して当業者が適宜選択し得ることであると判断した。

判決は、この判断が誤りである旨をいう原告主張(取消事由2)を採用して審決を取り消し、その際、周知技術Aは、主引用例における従来技術の一例である「様々な種類の端末装置ごとに別々のコンテンツデータを製作(制作)し、それらのコンテンツデータを端末装置の種類ごとに分けてサーバ装置に用意しておく方法」と同様に、端末装置の種類や機種の増加に伴ってサーバ装置側の製作負荷が膨大なものとなり、コストも増大するという問題を生じさせるものであり、引用発明に周知技術Aを適用すれば、引用発明の課題を解決することができなくなるから、この適用が阻害される旨を説示した。

この判決の説示は、当業者であれば主引用例である特許文献における課題とその解決手段の提供の「ストーリー」に反するように主引用例に記載された内容を変更することはない、という前提に立つものである。このような前提が本件のような情報システムの開発者を想定した当業者についても常に成り立つかはともかく、他の判決でも、容易想到性の判断において主引用例における「課題」を考慮すべき旨は指摘されてきたところである¹⁾。

(2) 裁判段階で審決が容易想到とした理由の根拠について争われれば、被告側(査定系事件では特許庁側)には、その根拠についても裁判所が納得できるように説明することが求められる。一般に、技術文献は、関連する技術分野の技術常識を踏まえて記載されており、中には、このような技術常識を持たずに読むと内容を全く理解ができないものもあれば、「技術常識を持たない読み手」が読み取る内容と「(書き手を

含む) 技術常識を持った読み手」が読み取る内容とが異なるものもある。審決の引用例がこのような文献である場合、裁判段階で引用例の記載内容を説明するにあたっては、審決の理由の根拠となった技術常識を踏まえた十分な説明が求められることになる。

本件は、主引用例である特許文献における課題に係る記載から一見すると阻害要因とみえるものが技術常識に照らせば阻害要因でない旨の裁判段階での説明が奏功しなかった事例であり、審査官審判官にとって当たり前の技術常識をかみ砕いて言葉で説明することの難しさが改めて示されたともいえる²⁾。

もっとも、審査審判の段階では、裁判段階での説明の困難を過度に意識したり、認定判断にあたって萎縮してはならない。特許法は、実体法上の認定判断の主体を「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」(「当業者」と規定している)のであり、審査官審判官が技術常識を考慮せずに文献の記載内容を理解し認定することを予定していない。また、審決に理由不備があってはならないが、記載するまででないような技術常識を事細かに記載するがあまり、理由の論旨を見誤らせかねないような冗長なものとなつては、本末転倒である。必要十分な理由記載とするためにも、このような冗長を廃した読みやすい起案を心がけるべきともいえ、このことは、拒絶理由通知や拒絶査定においても同様であろう。

事例③

平成26年(行ケ)第10251号

(真空吸引式掃除機用パックフィルター)

(不服2013-10251, 特願2010-229730, 特開2012-81060)

平成27年10月28日判決言渡,

知的財産高等裁判所第1部

審決概要

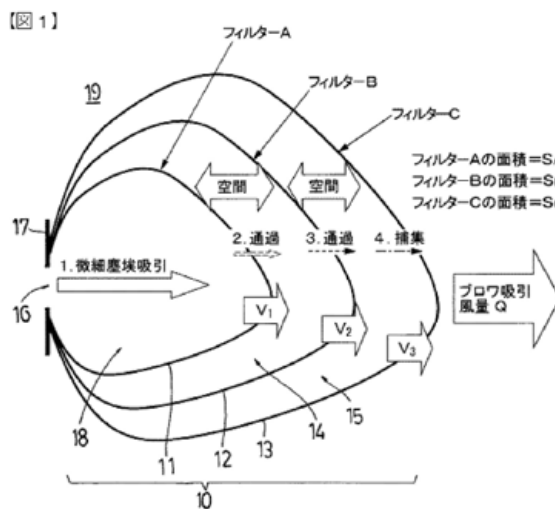
1 本願発明の認定 (図面番号付加)

真空吸引式掃除機に使用するパックフィルター10であって、

表面積を大, 中, 小と異にする少なくとも3個の袋状のフィルター要素A, B, Cを備え, 上記フィルター要素A, B, Cを重ねて少なくとも3段階のフィルターを構成するとともに, 表面積の最も大きいフィルター要素Cと中間のフィルター要素B及び表面積の最も小さいフィルター要素Aの袋口を合わせて吸引口16とし,

上記パックフィルターを重ねた, 少なくとも, 表面積の最も小さいフィルター要素Aと中間のフィルター要素Bとの間には内側空間14, 中間のフィルター要素Bと表面積の最も大きいフィルター要素Cとの間には外側空間15, 表面積の最も大きいフィルター要素Cの外側には外部空間19を形成するものとし,

上記内側空間, 外側空間, 外部空間において少なくとも3段階の圧力降下を生じるようにフィルター要素Aの表面積を S_A , フィルター要素Bの表面積を S_B , フィルター要素Cの表面積を S_C とするとき,



1) なお、本件の判決は、審決の結論に影響を与えないとして排斥した取消事由1についての説示でも、「課題」の記載に着目している。審決が「スタイルシート」の「選択」と「生成」とは「スタイルシート」を「特定」という上位概念で一致するとした点について、本願明細書と主引用例の各々における課題に関する記載を示しつつ、本願明細書と主引用例とでは「技術的思想」を「異にする」と説示して、審決の対比の論旨に誤りがあったとした。

対比に際して、一致点とされた他の発明特定事項との関係において果たされる役割のような機能乃至作用を捉えて、下位概念で相違する旨をいう前提として上位概念で一致すると認定する場合は多い。ここでは、対比の論旨としてどのような機能乃至作用において一致すると判断したかを審決が十分に示しておらず、そうである以上、本願明細書と主引用例の「課題」の書きぶりに違いがあることも踏まえれば上位概念で一致するとした認定には誤りがある旨を判示したものとと思われる。

2) この点は、本件と近接して言渡された平成27年(行ケ)10042号(可撓性骨複合材)、平成27年(行ケ)10078号(眼鏡レンズ加工装置)においても、同様である。また、商標についての平成27年(行ケ)10158号(「REEBOK ROYAL FLAG」)も、特許庁においては当然と考える取引の実情でも、裁判所への丁寧な説明を要する場合があることを示す例である。

$S_A < S_B < S_C$, 各フィルターA, B, Cにおける濾過速度を V_1, V_2, V_3 とすると、 $V_1 > V_2 > V_3$ としたことを特徴とする真空吸引式掃除機用パックフィルター。

2 引用発明の認定

電動送風機13の作動によって被掃除面に溜まった塵埃を吸い込んで被掃除面を掃除する電気掃除機に着脱自在に收容される集塵袋11Aであって、

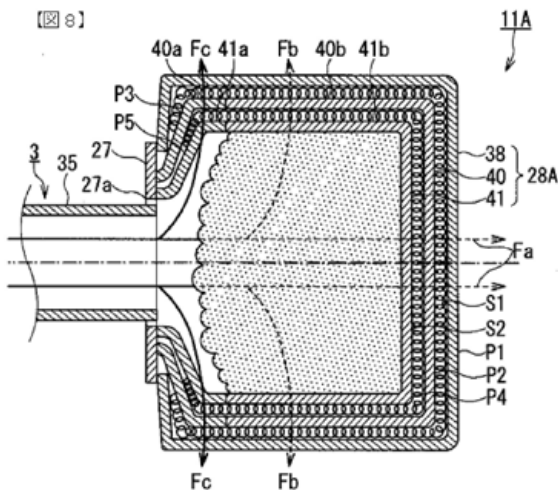
集塵袋11Aは掃除機本体2の集塵室10に收容されており、

集塵袋11Aの袋体部28Aは、最も外側に配置された最外袋体38と、最外袋体38の内側に配置された第一内袋体40と、第一内袋体40の内側に配置された第二内袋体41とから構成され、

最も外側に配置された最外袋体38、最外袋体38の内側に配置された第一内袋体40及び第一内袋体40の内側に配置された第二内袋体41の袋口は合わされて、開口27aが穿設された口枠部27に一体的に設けられ、

最外袋体38と第一内袋体40との間、および第一内袋体40と第二内袋体41との間は、それぞれ離間されて、適宜の隙間S1, S2を有している、

集塵袋11A。



3 対比, 判断

本願発明と引用発明を対比する。……

よって、引用発明は、本願発明の発明特定事項を全て備えており、両者の間に相違する点はない。……

取消事由

1 引用発明の認定の誤り

2 (略)

判示事項

1 取消事由1 (引用発明の認定の誤り) について

(1) 本願発明の内容について……

ア 本願発明は、真空吸引式掃除機用パックフィルターに関する(【0001】)。

イ 従来のは、重層構造の集塵袋において微細塵の捕集効率を向上させるために、紙の目を細かくすると、通気性が低下して吸い込み性能が低下することを問題点とし、外袋と内袋との間に目の粗い中袋を配置して、風圧による外袋と中袋の密着を防止し、気流の通路を確保しようとするものであった。しかし、中袋の厚さによって密着を防止する程度の空間は極めて限定的で、内袋が目詰まりするまでの時間を延長できるだけであり、単位面積当たりの圧力が高過ぎ、微細塵埃を漏れなく封じ込めることに無理があった。

ウ 本願発明は、真空吸引式掃除機による集塵において微細塵埃の漏れをなくし、微細塵埃を漏れなく封じ込め、以って集塵効率をより一層高めること、また、パックフィルターの目詰まり現象を抑制し、2次フィルターにおける集塵負荷の軽減を図ることを課題とする(【0006】)。

エ そこで、前記課題を解決するため、本願発明は、……という手段を講じたものである(請求項1, 【0007】)。

よって、吸引気流は少なくとも3個のフィルター要素を通過することによって段階的に流速が低速化されると共に、少なくとも3段階の圧力降下を生じて、段階的に低圧化されて行くので、真空吸引式掃除機による集塵において微細塵埃の漏れをなくし、微細塵埃を漏れなく封じ込め、以って集塵効率をより一層高めることができるという効果を奏し、また、吸引気流の段階的な低速化によってパックフィルターの目詰まり現象も抑制されるので、2次フィルター、即ち、HEPAフィルター等の最終フィルターにおける集塵負荷の軽減を図ることができる(【0008】ないし【0014】)。

(2) 引用発明の内容について

ア 引用公報(甲1)には、次の記載がある……

イ 上記アによれば、引用発明の特徴は以下のとおりである。

(ア) 引用発明は、掃除機本体と、掃除機本体に着脱自在に収容された集塵袋とを備えた電気掃除機に関する（【0001】）。

(イ) 従来の電気掃除機の集塵袋は、袋体部を構成する通気性素材の内面に細塵が付着すると、通気性素材が目詰まりして、集塵袋に塵埃が殆ど入っていないのに電気掃除機の吸引力が低下してしまうという問題点があり、集塵袋が容易に目詰まりして電気掃除機の吸引力が低下すると、電気掃除機の集塵性能が著しく低下すると共に、集塵袋を頻繁に交換しなければならず、電気掃除機の保守性が低下すると課題があった（【0005】、【0006】）。

(ウ) 引用発明は、電気掃除機の集塵性能の低下を抑制できると共に、メンテナンス性を向上できる電気掃除機用の集塵袋、および電気掃除機を提供することを目的とするものである（【0007】）。

(エ) 引用発明は、「含塵空気が導入される開口を有する口枠部と、前記口枠部に取り付けられ、袋状の通気性素材を複数重ねて形成され、前記開口から導入された塵埃を捕集する袋体部とを備え、前記袋体部は、最も外側に配置され、略均一な通気性を有する最外袋体と、前記最外袋体の内側に配置されるとともに、前記口枠部に近い近傍部と、前記口枠部から遠い遠方部とが異なる通気性を有する複数の内袋体とから構成され、前記複数の内袋体のそれぞれの前記遠方部の通気性は、前記最外袋体の通気性および外側に配置された前記遠方部の通気性よりも大きく、前記複数の内袋体のそれぞれの前記近傍部の通気性は、同じ前記内袋体の前記遠方部の通気性よりも大きく、かつ外側に配置された前記近傍部の通気性よりも大きいこと」（【0009】）という構成を採用することにより、適宜の隙間に捕集された塵埃の堆積層によって、最外袋体の内面の目詰りを抑制して、最も内側に配置された内袋体に塵埃が満杯に堆積されるまで、十分な通気性が確保されるようにし、電気掃除機の吸引力を維持し続けることができ（【0067】、【0069】）、電気掃除機の集塵性能の低下を抑制できると共に、メンテナンス性を向上できる電気掃除機用の集塵袋及び電気掃除機を提供できるという効果を奏するものである（【0010】）。

ウ 前記の引用発明の課題に照らすと、引用発明の

特徴的部分は、集塵袋を複数の袋体から構成して、袋体の間に「適宜の隙間」を有するようにして、袋体部を外側から内側に向かうにつれて通気性が順次に高くなると共に、口枠部から遠い側よりも近い側の方が通気性が高くなるようにして、適宜の隙間に捕集された塵埃の堆積層によって、最外袋体の内面の目詰りを抑制して、最も内側に配置された内袋体に塵埃が満杯に堆積されるまで、十分な通気性が確保されるようにした点にあると認められる。

これに対し、審決は、引用発明を前記のとおり認定しており、上記のような袋体の通気性が変化する構成については認定していない。そこで、審決における引用発明の認定が誤りであるかどうかを、次に判断する。

(3) 引用発明の認定について

特許法29条1項3号は、「特許出願前に……頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができない旨を規定している。

本願発明の新規性の有無を判断する場合における引用発明の認定については、本願発明の発明特定事項のすべてが引用公報に記載されているかどうかを判断するために必要な技術事項が認定されるべきである。したがって、引用発明の認定は、本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が客観的、具体的に認定されるべきであり、また、引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項も記載されている場合には、これも加えて引用発明として認定する必要がある。これに対し、引用発明の特徴的技術事項であっても、本願発明の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。

引用発明は、前記認定のとおり、袋体の通気性が変化する構成をその特徴的構成とするものではあるけれども、ここで検討すべきは、この袋体の通気性が変化する構成が、本願発明の発明特定事項に対応する技術事項あるいは発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項かどうかである。

まず、本願の請求項1は、各フィルター要素の通気性について何も記載していないから、引用発明における各袋体の通気性が変化する構成が、本願発明の発明特定事項に対応する技術事項でないことは明らかである。

次に、引用公報における袋体の通気性が変化する構成が、引用公報に本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項かどうかについては、次の取消事由2(2)においてまとめて判断する。

2 取消事由2……(取消事由1のうち、上記部分についての判断も含む。)……

(2) 引用発明の袋体部の通気性について

前記認定の引用公報における各袋体の通気性が変化する構成について、本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項かどうかを判断する。

まず、本願の請求項1には、本願発明を特定する事項として、各フィルター要素の通気性に関する構成が記載されていないことは前記のとおりである。

そして、請求項1を引用する請求項2には、「表面積を大、中、小と異にする少なくとも3個の袋状のフィルター要素は、夫々のメッシュが事実上同じであることを特徴とする請求項1記載の真空吸引式掃除機用パックフィルター」との記載があり、各フィルター要素について事実上それぞれのメッシュが同じであるとの限定がされていることを考慮すると、請求項1に係る本願発明は、「表面積を大、中、小と異にする少なくとも3個の袋状のフィルター要素は、夫々のメッシュが同じであること」に限定されないもの、すなわち各フィルター要素がそれぞれ異なるメッシュで構成されるものを含み得ると解するのが相当である。このように、本願発明は、各フィルター要素の通気性がそれぞれ異なる構成であることを排除するものとは認められない。

そうすると、本願発明は、引用発明の各袋体の通気性が変化する構成のものを排除するものではなく、このような構成のものを包含する発明であると認められ、かつ、本願の請求項1は、各フィルター要素間の空間の形成と各フィルター要素の表面積の大小関係及びこれに伴う各フィルター要素における濾過速度の大小関係を規定するものであり、各フィルター要素の通気性に関する構成は、本願発明とは関連しない技術事項であると認められるから、引用公報における袋体部の通気性が変化する上記構成は、引用公報に本願発明の発明特定事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項であるとはい

えない。

よって、審決が、本願発明の新規性の判断に当たり、引用公報に記載された各袋体の通気性が変化する構成を捨象して引用発明を認定したことに誤りはなく、原告の主張する取消事由1は理由がない(なお、引用発明の認定において、新規性の判断に必要な関連技術事項かどうかが明確ではない場合には、当該技術事項も含めて引用発明を認定し、その上で、本願発明の新規性を判断する手法も実務上見かけるところであり、このような判断手法も誤りであるとはいえない。また、上記の判断は、新規性の認定判断についていえることであり、進歩性の判断において、引用発明の特徴的技術事項が引用発明と公知発明との組合せの容易想到性の判断に影響を及ぼす場合があることとは異なる。)。

なお、原告は、取消事由1において、引用発明においては、通気性を変化させる手段が必須不可欠の要件であり、同構成を引用発明の認定から捨象することは恣意的であり、審決のした引用発明の認定には誤りがあると主張する。

しかし、前記認定のとおり、本願の請求項1には、本願発明を特定する事項として、各フィルター要素の通気性に関する構成が一切記載されておらず、本願発明は、各フィルター要素間の空間と各フィルター要素の表面積の大小関係及びこれに伴う各フィルター要素における濾過速度の大小関係を規定するものであり、各フィルター要素の通気性が変化する構成は、本願発明とは直接関連しない技術事項であるから、審決が引用公報に記載された袋体の通気性の変化に関する構成を引用発明として認定しなかったとしても、その認定には誤りがないというべきである。原告の上記主張は採用し得ない。……

所感

1 本件は、拒絶査定不服審判の拒絶審決が維持された事案であるが、引用発明を認定する際の留意事項について的一般論が示されたものであり、実務の参考になると考えられるので紹介する。

2 本願発明の技術的意義は、吸引気流が少なくとも3個のフィルター要素を通過することによって段階的に流速が低速化されると共に、少なくとも3段階の圧力降下を生じて、段階的に低圧化されて行くの

で、真空吸引式掃除機による集塵において微細塵埃の漏れをなくし、微細塵埃を漏れなく封じ込め、以って集塵効率をより一層高めることができるというものである。

他方、引用公報に記載された発明の技術的意義は、集塵袋を複数の袋体から構成して、袋体の間に「適宜の隙間」を有するようにして、袋体部を外側から内側に向かうにつれて通気性が順次的高くなると共に、口枠部から遠い側よりも近い側の方が通気性が高くなるようにして、適宜の隙間に捕集された塵埃の堆積層によって、最外袋体の内面の目詰りを抑制して、最も内側に配置された内袋体に塵埃が満杯に堆積されるまで、十分な通気性が確保されるようにするところにある。

このように、引用公報に記載された発明は、袋体の通気性が変化する構成をその特徴的部分とするものであるが、審決がその特徴的部分を含めない形で引用発明を認定したため、その認定に誤りがあるか否かが争点となった。

3 これに対し、判決は、「本願発明の新規性の有無を判断する場合における引用発明の認定については、本願発明の発明特定事項のすべてが引用公報に記載されているかどうかを判断するために必要な技術事項が認定されるべきである。したがって、引用発明の認定は、本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が客観的、具体的に認定されるべきであり、また、引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項も記載されている場合には、これも加えて引用発明として認定する必要がある。これに対し、引用発明の特徴的技術事項であっても、本願発明の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。」との一般論をまず示した。

そして、本件へのあてはめでは、引用公報に記載された発明の特徴的部分である袋体の通気性が変化する構成は、本願発明の発明特定事項に対応する技術事項でもないし、発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項でもないから、審決の引用発明の認定には誤りはないと判断した。

審決を起案する立場からみると、新規性ありとの判断をする際には、本願発明の発明特定事項に対応

する技術事項の認定漏れがないように、また、新規性なしとの判断をする際には、本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項の認定漏れがないように、特に注意しなければならないと考えられる。

なお、判決は、「引用発明の認定において、新規性の判断に必要な関連技術事項かどうかが明確ではない場合には、当該技術事項も含めて引用発明を認定し、その上で、本願発明の新規性を判断する手法も実務上見かけるところであり、このような判断手法も誤りであるとはいえない。」との説示もしている。「当該技術事項も含めて引用発明を認定」するときの「当該技術事項」としては、引用公報に記載された発明の特徴的技術事項のほか、引用公報に記載された実施例に基づいて引用発明を認定する場合における、その実施例の細部の事項などが想定される。これらを引用発明の認定に含めるべきか否かが明確ではない場合は、ひとまず含めた形で引用発明を認定した上で、対比判断において新規性の有無を検討することも有効な手法であると考えられる。

4 もっとも、以上の一般論については、「新規性の認定判断についていえることであり、進歩性の判断において、引用発明の特徴的技術事項が引用発明と公知発明との組合せの容易想到性の判断に影響を及ぼす場合があることとは異なる。」との判断も重要である。

すなわち、進歩性判断においては、引用公報に記載された発明の特徴的技術事項が、相違点を容易想到と判断する際の阻害要因となることもある。進歩性の判断に際して引用発明を認定する場合は、引用公報の特徴的技術事項と解される事項につき、改めてその意義を慎重に検討するよう留意する必要がある。

執筆者紹介

事例① 26 (行ケ) 10245 長馬 望 (審判部訟務室)

事例② 27 (行ケ) 10018 相崎 裕恒 (審判部訟務室)

事例③ 26 (行ケ) 10251 山村 浩 (審判部訟務室)

(特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。)