

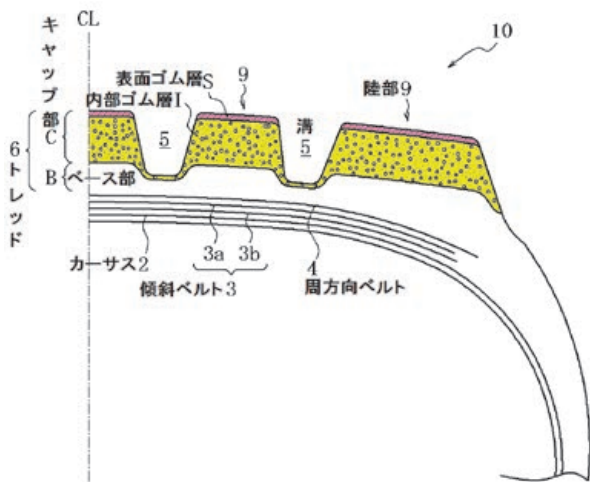
事例①

平成28年（行ケ）第10079号（タイヤ）
 （不服2014-21362、特願2013-85881、
 特開2014-223816）
 平成28年11月16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（適宜下線を付加）

〔本願発明の概要〕本願発明は、発泡ゴムを用いた冬用スタッドレスタイヤにおいて内部ゴム層の表面に弾性率の低い表面ゴム層を設けることにより、新品のタイヤであっても氷上性能を高めるものである。）



本願の図1に名称を記入したもの

「タイヤのトレッドに、該トレッドの少なくとも接地面を形成する表面ゴム層と、前記表面ゴム層のタイヤ径方向内側に隣接する内部ゴム層とを有し、
 前記比 M_s/M_i は0.01以上1.0未満であり、
 前記表面ゴム層の厚さは0.01mm以上1.0mm以下であり、
 前記トレッドは、ベース部のタイヤ径方向外側に隣接して、該トレッドの少なくとも接地面を形成す

るキャップ部を配置した積層構造を有し、前記キャップ部が前記表面ゴム層および前記内部ゴム層を含み、アンチロックブレーキシステム（ABS）を搭載した車両に装着して使用し、

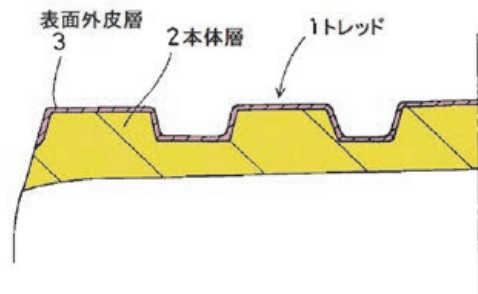
前記表面ゴム層は、前記内部ゴム層のタイヤ径方向外側で前記内部ゴム層にのみ隣接し、

前記表面ゴム層は、非発泡ゴムから成り、かつ、前記内部ゴム層は、発泡ゴムから成り、

前記表面ゴム層のゴム弾性率 M_s が前記内部ゴム層のゴム弾性率 M_i に比し低いことを特徴とするタイヤ。」

2 引用発明の認定

〔引用発明の概要〕タイヤの表面に摩耗しやすい表面外皮層を設け、早期に皮むきすることにより本来の性能を早期に発揮させるものである。）



引用例1の図に名称を記入したもの

審決では、次のように引用発明（引用例1に記載された発明）を認定した。

「トレッドの本体層の表面に、皮むき用の表面外皮層が形成された、スタッドレスタイヤにおいて、

前記表面外皮層のゴムは、ゴムBを使用し、 $H_s(-5^\circ\text{C})$ が46、ピコ摩耗指数が43であり、

前記本体層のゴムは、ゴムAを使用し、 $H_s(-5^\circ\text{C})$ が60、ピコ摩耗指数が80であり、

前記表面外皮層の厚みは0.4mmである、スタッドレスタイヤ。」

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

「タイヤのトレッドに、該トレッドの少なくとも接地面を形成する表面ゴム層と、前記表面ゴム層のタイヤ径方向内側に隣接する、内部ゴム層とを有し、

前記表面ゴム層と前記内部ゴム層が所定の組成及び物性を有し、

前記表面ゴム層の厚さは0.4mmである、タイヤ。」

相違点1

「表面ゴム層」及び「内部ゴム層」の組成及び物性について、本願発明においては、「前記比 M_s/M_i は0.01以上1.0未満であり、」前記表面ゴム層は、非発泡ゴムから成り、かつ、前記内部ゴム層は、発泡ゴムから成り、前記表面ゴム層のゴム弾性率 M_s が前記内部ゴム層のゴム弾性率 M_i に比し低い」のに対し、

引用発明においては、「前記表面外皮層のゴムは、ゴムBを使用し、 $H_s(-5^\circ\text{C})$ が46、ピコ摩耗指数が43であり、前記本体層のゴムは、ゴムAを使用し、 $H_s(-5^\circ\text{C})$ が60、ピコ摩耗指数が80である」点。

相違点2ないし5

省略

4 容易想到性の判断

相違点1について

a 表面ゴム層及び内部ゴム層のゴム弾性率について

(a) 引用発明において、「表面ゴム層(表面外皮層)のゴム」は $H_s(-5^\circ\text{C})$ が46、ピコ摩耗指数が43]であり、「内部ゴム層(本体層)のゴム」は $H_s(-5^\circ\text{C})$ が60、ピコ摩耗指数が80]である。

ゴムにおける「 $H_s(-5^\circ\text{C})$ 」が、ゴムの -5°C における硬度を示すことは当業者にとって技術常識である(……)。よって、引用発明において、「表面ゴム層(表面外皮層)のゴム」の硬度が「内部ゴム層(本体層)のゴム」の硬度に比し低いといえる。

そして、硬度が大きいゴムが、ゴム弾性率が大きいゴムであることは、当業者にとって技術常識であ

るから(……)、引用発明においても、「表面ゴム層(表面外皮層)」のゴム弾性率が「内部ゴム層(本体層)」のゴム弾性率に比し低いといえる。

(b) 刊行物1には「ピコ摩耗指数は表面ゴム層のゴムの柔らかさを示す値であるが、これが50を超えると耐摩耗性があり、皮むきが速やかにできない点で50以下が好ましい。」(……)との記載があるから、ゴムにおいて「ピコ摩耗指数」の値が小さいほど柔らかい、すなわち「ピコ摩耗指数」の値が小さいほど硬度が低い、という事項が記載されているといえるし、ゴムの耐摩耗性が、ゴムの硬度に比例することは技術常識であって、当業者にとって自明の事項である。

(……)

したがって、上記技術常識に照らせば、ゴムのピコ摩耗指数の値が小さいほど硬度(弾性率)が低いといえ、審判請求人の上記主張は採用できない。

なお、本願明細書の段落【0023】における「また、表面ゴム層Sの弾性率 M_s が、内部ゴム層Iのゴム弾性率 M_i に比し低いことは、タイヤ10の使用開始後、表面ゴム層Sが比較的短時間で摩滅する点でも有利である。」との記載も、上記技術常識に照らして当然のことにすぎない。

(c) 以上によれば、引用発明の「前記表面外皮層のゴムは、ゴムBを使用し、 $H_s(-5^\circ\text{C})$ が46、ピコ摩耗指数が43であり、前記本体層のゴムは、ゴムAを使用し、 $H_s(-5^\circ\text{C})$ が60、ピコ摩耗指数が80であり、」という構成は、本願発明の「前記表面ゴム層のゴム弾性率 M_s が前記内部ゴム層のゴム弾性率 M_i に比し低い」という構成と変わるものではない。そして、引用発明において、前記「表面ゴム層のゴム弾性率 M_s が内部ゴム層のゴム弾性率 M_i に比し低い」という関係を満たす限りにおいて、「表面ゴム層のゴム弾性率 M_s 」及び「内部ゴム層のゴム弾性率 M_i 」の具体的数値を実験的に最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮といえるから、「表面ゴム層のゴム弾性率」/「内部ゴム層のゴム弾性率」の値を0.01以上1.0未満程度の値とすることは、当業者にとって格別困難なことではない。

b 表面ゴム層及び内部ゴム層の発泡性について

省略

c 以上のとおりであるから、上記相違点1に係る本願発明の構成は、引用発明及び刊行物1～5に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

相違点2ないし5について

省略。

取消事由

相違点1の認定誤り（理由なし）

相違点1の容易想到性の判断の誤り（理由あり）

効果についての判断の誤り（判断せず）

判示事項

取消事由（本願発明の容易想到性の判断の誤り）について

本願発明は、トレッドに発泡ゴムを適用したタイヤにおいて、氷路面におけるタイヤの制動性能及び駆動性能を総合した氷上性能が、タイヤの使用開始時から安定して優れたタイヤを提供するため、タイヤの新品時に接地面近傍を形成するトレッド表面のゴムの弾性率を好適に規定して、十分な接地面積を確保することができるようにしたものである。これに対し、引用発明は、スタッドレスタイヤやレーシングタイヤ等において、加硫直後のタイヤに付着したベントスピーーと離型剤の皮膜を除去する皮むき走行の走行距離を従来より短くし、速やかにトレッド表面において所定の性能を発揮することができるようにしたものである。

以上のとおり、本願発明は、使用初期においても、タイヤの氷上性能を発揮できるように、弾性率の低い表面ゴム層を配置するのに対し、引用発明は、容易に皮むきを行って表面層を除去することによって、速やかに本体層が所定の性能を発揮することができるようにしたものである。したがって、使用初期においても性能を発揮できるようにするための具体的な課題が異なり、表面層に関する技術的思想は相反するものであると認められる。

よって、引用例1に接した当業者は、表面外皮層Bを柔らかくして表面外皮層を早期に除去することを想到することができても、本願発明の具体的な課題を示唆されることはなく、当該表面外皮層に使用初期においても安定して優れた氷上性能を得るよ

う、表面ゴム層及び内部ゴム層のゴム弾性率の比率に着目し、当該比率を所定の数値範囲とすることを想到するものとは認め難い。また、ゴムの耐摩耗性がゴムの硬度に比例すること（甲8～13）や、スタッドレスタイヤにおいてトレッドの接地面を発泡ゴムにより形成することにより氷上性能あるいは雪上性能が向上すること（甲14～16）が技術常識であるとしても、表面ゴム層を非発泡ゴム、内部ゴム層を発泡ゴムとしつつ、表面ゴム層のゴム弾性率を内部ゴム層のゴム弾性率より小さい（表面を内部に比べて柔らかくする。）所定比の範囲として、タイヤの使用初期にトレッドの接地面積を十分に確保して、使用初期においても安定して優れた氷上性能を得るという技術的思想は開示されていないから、本願発明に係る構成を容易に想到することができるとはいえない。

被告は、本願発明の実施例と引用発明はともに従来例「100」に対して「103」という程度でタイヤの使用初期の氷上での制動性能が向上するものであり、また、引用例1の比較例と実施例を比較すると、比較例が実施例に対して表面ゴム層（表面外皮層）を有していない点のみが異なることから、使用初期の性能向上は、表面ゴム層（表面外皮層）に由来することが明らかである、そうすると、本願発明の実施例と引用発明の性能向上はともに、タイヤ表面に本体層のゴムよりも柔らかいゴムを用いることにより使用初期の氷上での性能を向上させる点で同種のものであるから、結局、表面ゴム層（表面外皮層）に関して、本願発明と引用発明の所期する条件（機能）は変わるものではなく、引用例1に接した当業者は、引用発明の表面ゴム層（表面外皮層）が、早期に摩滅させることのみを目的としたものでなく、氷上性能の初期性能が得られることを認識する旨主張する。

しかし、……引用例1に記載された課題を踏まえると、引用発明は、あくまで早く摩耗する皮むき用の表面外皮層を設けて、ベントスピーーと離型剤を表面外皮層とともに除去することにより、本来のトレッド表面を速やかに出現させるものであり、引用例1は、走行開始から表面外皮層が除去されるまでの間の氷上性能について何ら開示するものではない。よって、引用例1に接した当業者が、氷上性能の初期性能が得られることを認識するものとは認め

られない。

したがって、被告の上記主張は理由がない。

被告は、引用発明において、表面外皮層Bの硬度は、本体層Aのそれより小さく(引用例1の表1)、硬度の小さいゴムが、ゴム弾性率の小さいゴムである旨の技術常識(甲4, 甲5)を考慮すれば、「引用発明の「表面ゴム層(表面外皮層)」のゴム弾性率が「内部ゴム層(本体層)」のゴム弾性率に比し低いものといえ、「表面ゴム層のゴム弾性率」/「内部ゴム層のゴム弾性率」の値を0.01以上1.0未満程度の値とすることは、具体的数値を実験的に最適化又は好適化したものであって、当業者の通常の創作能力の発揮といえるから、当業者にとって格別困難なことではない旨主張する。

しかし、本願発明と引用発明とでは、具体的な課題及び技術的思想が相違するため、引用例1には、表面ゴム層のゴム弾性率を内部ゴム層のゴム弾性率より小さい所定比の範囲として、使用初期において、接地面積を確保するという本願発明の技術的思想は開示されていないのであるから、引用発明から本願発明を想到することが、格別困難なことではないとはいえない。

また、表面外皮層BのHs(-5℃)/本体層AのHs(-5℃)が、0.77(=46/60)、表面外皮層Bのピコ摩耗指数/本体層Aのピコ摩耗指数が、0.54(=43/80)であるとしても、本願発明が特定するゴム弾性率とHs(-5℃)又はピコ摩耗指数との関係は明らかでないので、引用例1の表1に示すHs(-5℃)又はピコ摩耗指数の比率が、本願発明の特定する、「比Ms/Miは0.01以上1.0未満」に含まれ、当該比率について本願発明と引用発明が同一であるとも認められない。

したがって、被告の上記主張は理由がない。

所感

本事件においては、本願発明も引用発明も氷上等を走行するためのスタッドレスタイヤに関する発明であり、タイヤのトレッドの表面にゴム層を設け、トレッドを二層構造にした点については、両発明とも共通していた。しかしながら、本願発明は「タイヤの新品時に接地面近傍を形成するトレッド表面のゴムの弾性率を好適に規定して、十分な接地面積を確保することができるようにしたもの」であるのに

対し、引用発明は「加硫直後のタイヤに付着したベントスピーーと離型剤の皮膜を除去する皮むき走行の走行距離を従来より短くし」たものである点で異なっていた。

判決は、この点を捉え、本願発明が使用初期の氷上性能向上のために表面ゴム層Sを利用するものであるのに対して、引用発明が、使用初期の氷上性能向上のために表面外皮層を早期除去するという点でこれらの発明が異なるものとして、「表面層に関する技術的思想は相反するものである」と判断されたものと思われる。

そして、この技術思想の違いから判決では、「本願発明の具体的な課題を示唆されることはなく、当該表面外皮層に使用初期においても安定して優れた氷上性能を得よう、表面ゴム層及び内部ゴム層のゴム弾性率の比率に着目し、当該比率を所定の数値範囲とすることを想到するものとは認め難い」との判断が示され、引用発明から、表面ゴム層Sに関して、前記表面ゴム層のゴム弾性率Msが前記内部ゴム層のゴム弾性率Miに比し低く、前記比Ms/Miは0.01以上1.0未満とすることの容易想到性が否定された。

これは、引用発明では、表面外皮層のゴムは、Hs(-5℃)が46、ピコ摩耗指数が43であり、本体層のゴムは、Hs(-5℃)が60、ピコ摩耗指数が80である点は特定されていたものの、本願発明のようなゴム弾性率については特定されておらず、この点の容易想到性が否定されたものである。なお、このHs(-5℃)とは、-5℃のときの硬度(硬さ)を表す指数である。

審決では、「『表面ゴム層のゴム弾性率Ms』及び『内部ゴム層のゴム弾性率Mi』の具体的数値を実験的に最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮といえる」という判断を示していたが、数値を最適化、好適化する観点が異なれば、最適化した結果である数値範囲には違いが生じる場合があり、引用発明においては、「皮むき走行の走行距離を従来より短く」するように数値範囲を最適化することはあっても、本願発明のように「タイヤの新品時に……十分な接地面積を確保する」ように最適化するとはいえないから、「本願発明の具体的な課題を示唆されることはなく、……所定の数値範囲とす

ることを想到するものとは認め難い」との判断が示されることとなった。この判断は、数値の最適化は通常行われる事項であるとしても、最適化を行う観点異なれば、その結果得られる数値範囲は異なるものとなるという一般的経験則に基づくものと思われる。

ところで、前述のように、判決では、引用発明は「表面ゴム層Sの氷上性能を向上させることでタイヤ使用初期の氷上性能を向上させるもの」ではないと判断されたが、被告は、引用例1に示される実験結果から、引用発明のものも本願発明と同様、表面外皮層Aが氷上性能向上に寄与しており、この点に相違はないとも主張していた。これは、タイヤ用ゴムの摩耗指数の大きさ（摩耗しやすさ）とゴムの弾性率とは密接に関連しており、柔らかく変形しやすいゴムは、摩耗しやすいゴムであることが通常であること、そして、引用例1には、下に示す表が氷上制動テスト結果として示されており、これによれば、「皮むき走行なし」（使用初期のタイヤのこと）での「氷上制動テスト結果」（氷上で時速40kmからフルブレーキでの制動距離の逆数を比較例の初期性能を100として指数表示したもの、この数値が大きいほど制動距離が短く氷上性能に優れる）が実施例では、103と比較例の100に対して向上した結果が示されていたことによるものであって、これにより引用発明のものも本願発明と同様、表面外皮層Aが氷上性能向上に寄与しており、この点に相違はないと主張したものである。しかし、判決では、上記のとおり「引用例1に接した当業者が、氷上性能の初期性能が得られることを認識するものとは認められない」との判断が示された。この判決の判断は、引用例1に上記のような実験結果が示されていても、単に実験結果が示されているだけであり、このような実験結果から、当業者が「引用発明のタイヤの初期性能

が比較例のものに比して向上させている」という認識をもつには、何らかの根拠が必要であるということにある。すなわち、引用例1には、単なる実験結果が示されているにすぎず、そのような実験結果のみからは何らかの技術的な意味合いが導き出せるものではない。

このような実験結果を参酌する際に、技術常識や引用文献中の示唆などを含め、当該記載から当該技術的事項を導くことができるとする根拠を明示的に示すことができない場合には、いわゆる「後付け」との印象が生じることになるし、引用例の記載事項を参酌するにあたっては、対比されるべき本願発明の明細書等からの知見が無意識のうちに入り込んで解釈してしまいがちであることから、技術的事項を導く根拠と論理を意識した認定を行うことが望ましいといえる。

事例②

平成28年（行ケ）第10023号（インテリジェント・パワー・マネージメントを提供するための方法および装置）

（不服2014-22371，特願2013-17748号，特開2013-117981号）

平成28年12月26日判決言渡，知的財産高等裁判所第2部

審決概要

1 本願発明（本件補正後の請求項8）

〔本願発明の概要〕 ワープロや表計算といったアプリケーションのタイプ（種類）に応じて動作モードを変更するパワーマネジメント方法（強調は筆者が付加（以下同様）。強調部は、判決が指摘する審決の引用発明認定誤りに起因して看過した相違点に対応する構成。）

「プロセッサ・ベース・システムの回路用のパワー・マネジメント方法であって、
(a) 回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンスを当該回路が使い、当該回路の前記アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、
(b) 前記動作モードに応答して、第1の所定の速度で前記回路を動作させ、又は前記第1の所定の速度より速い第2の所定の速度で前記回路を動作させる

| タイヤ | トレッドゴム | 氷上制動テスト結果 | | | |
|-----|------------------|-------------|--------------|------|------|
| | | 皮むき 走行なし | 皮むき走行 5km | 15km | 40km |
| 比較例 | A | 100 | 100 | 103 | 110 |
| 実施例 | 表面外皮層B 内側本体層A | 103 | 110 | 110 | 110 |

パワー・マネジメント方法」。

2 引用発明

([引用発明の概要] 必要とされる計算能力に応じたクロック周波数の制御による電池電力の管理方法)

原査定の拒絶の理由で引用された特開平5-241677号公報(以下、「引用例」という。)には、次の記載がある。(下線と強調は筆者が付加。下線部は審決が引用発明の認定の根拠としたであろう部分、強調部は判決が引用発明の認定の根拠とした部分；後記「判示事項」も参照。)

「【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はパーソナルコンピュータに関するもので、より特定すればコンピュータの中央演算処理装置の演算のクロック周波数を変更することにより可搬型コンピュータで利用可能な電池電力を管理することに関する。

……

(中略)

……

【0012】

【作用】本発明は低速での計算能力の間、電力消費を減少させるため、マイクロプロセッサの集積回路が作動するクロック周波数を制御する。つまり、たとえばモデムによる通信、新しい命令が入力されない待機状態、およびその他の日常的で単純な計算機能を実行する動作の間、クロック周波数をより低い動作周波数へ減少させ、また、例えば回転する3次元オブジェクトの表示を形成する、大量のデータベースの検索を実行する、などのさらに複雑な計算が要求される場合に最大動作周波数へ増加させる。単位時間あたりにマイクロプロセッサの実行する命令数はクロック周波数の増加に伴って増大するため、電力消費量もクロック周波数にしたがって増加する。さらに、マイクロプロセッサ集積回路内の熱損失もクロック周波数と共に増加し、その結果として動作温度の上昇が起こることで故障の可能性が増加する傾向にあり、これに付随する平均故障時間(MTBF)の定格も減少する。

【0013】クロック周波数発生回路はマイクロプロセッサへクロック信号を供給するためにこれに接続され、計算条件にしたがってマイクロプロセッサのク

ロック周波数の減少または増加を行なうためにマイクロプロセッサへ供給されるクロック信号での安定性の条件範囲内で連続的にクロック周波数を変更することができる。これでマイクロプロセッサのクロック周波数をこれの上限および下限の間で連続的に変化させつつマイクロプロセッサの適正な動作を確実にする。このモードにおいてマイクロプロセッサへ供給されるクロック信号の周波数を変更することで、特定の新しいクロック周波数での動作のためにマイクロプロセッサをリセットする必要性が排除され、また計算条件に応じた連続的電力管理制御を提供する。

……

【0015】図1のコンピュータシステムの計算動作の速度または1秒当たりの命令実行数はクロック信号発生回路15によってマイクロプロセッサ13へ供給されるクロックパルスの周波数に直接関係する。80486集積回路など商業的に入手可能なマイクロプロセッサは一般に狭い範囲内で指定されたクロック周波数を必要とする。よって、こうしたマイクロプロセッサは、例えば16ないし33MHzの範囲のクロック周波数を必要とし、例えばクロックパルス間の変動が0.1%以内の短期的安定性が必要とされることがある。

……

【0017】……クロック周波数は、例えば文書処理プログラム24での低電力消費には低いクロック周波数、回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求には大電力消費高クロック周波数というように、計算条件にしたがって選択することができる。

……

【0022】したがって、本発明のシステムならびに方法はマイクロプロセッサへ供給するクロックパルスの周波数を変更することにより、低能力の計算または論理的容量の期間中に(例えば、タイムアウト周期について活動していないことを検出することで)計算または論理的演算の速度を減少するように、電力消費を制限するために便利な技術を提供する。高度な計算または論理的演算が要求される場合(例えば、キーボードから手動で起動する際または高度または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合)、連続したクロック間

隔の安定性について指定された許容限界内にある連続的な増加としてクロック周波数が増加され得るものである。」

……

そして、引用例の上記記載を引用例の関連図面と技術常識に照らせば、次のことがいえる。

(1) 段落【0001】、【0015】等の記載によれば、引用例には、図1に示されるコンピュータシステムの中央演算処理装置12用の電池電力を管理する方法が開示されている。

(2) 段落【0012】、【0013】、【0017】、【0022】等の記載によれば、上記(1)でいう「方法」は、「中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプ(文書処理プログラム、高度な計算要求)に応じて、特定の低いクロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させ、又は前記特定の低いクロック周波数より高い特定の高クロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させるステップ」を有しているといえる。

そして、上記「ステップ」の「特定の低いクロック周波数」や「特定の高クロック周波数」は、中央演算処理装置12の動作を規定するものであるから動作モード(形式、様式)ということができ、上記「ステップ」は、「中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプ(文書処理プログラム、高度な計算要求)に対応する動作モード(特定の低いクロック周波数、特定の高クロック周波数)を決定するステップと、前記動作モードにตอบสนองして、特定の低いクロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させ、又は前記特定の低いクロック周波数より高い特定の高クロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させるステップ」を当然に含むものである。

したがって、上記(1)でいう「方法」は、「中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプ(文書処理プログラム、高度な計算要求)に対応する動作モード(特定の低いクロック周波数、特定の高クロック周波数)を決定するステップと、前記動作モードにตอบสนองして、特定の低いクロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させ、又は前記特定の低いクロック周波数より高い特定の高クロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させるステップ」を有しているといえる。

以上を総合すると、引用例には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。(強調部は引用発明の認定誤りとされた構成。)

「コンピュータシステムの中央演算処理装置12用の電池電力を管理する方法であって、

当該中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、

前記動作モードにตอบสนองして、特定の低いクロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させ、又は前記特定の低いクロック周波数より高い特定の高クロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させる電池電力を管理する方法。」

取消事由

- 1 手続違背(判断されず)
- 2 引用発明の認定の誤り(理由あり)
- 3 相違点の判断の誤り(判断されず)

判示事項

1 取消事由2(引用発明の認定の誤り)について

(1) 引用例(甲1)には、以下の記載がある。

(段落【0001】～【0004】、【0012】～【0018】、【0021】、【0022】等の記載を摘記。詳細は省略)

(2) 前記(1)の記載によれば、引用発明は、電池電力で動作し可搬性の利便のために寸法及び重量が大幅に減少している可搬型パーソナルコンピュータにおいて、利用可能な電池電力の一層有効な管理への要求が最優先課題となっているという事情に基づいてなされたものであり、コンピュータの中央演算処理装置の演算のクロック周波数を変更することにより、可搬型コンピュータで利用可能な電池電力の消費を低減することができる方法及びそのシステムを提供することを目的とするものであると認められる(【0001】～【0004】)。

そして、引用発明の作用を記載した【0012】によれば、引用発明は、「たとえばモデムによる通信、新しい命令が入力されない待機状態、およびその他の日常的で単純な計算機能を実行する動作の間」は、クロック周波数を「より低い動作周波数へ減少させ」るものであり、他方、「たとえば回転する3次元オブジェクトの表示を形成する、大量のデータベース

の検索を実行する、などのさらに複雑な計算が要求される場合」は、クロック周波数を「最大動作周波数へ増加させる」ものであることが認められる。

また、実施例について記載された【0017】によれば、引用発明では、クロック周波数は「計算条件にしたがって選択することができる」ところ、「例えば文書処理プログラム24での低電力消費」には、「低いクロック周波数」を選択し、他方、「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求」には、「大電力消費高クロック周波数」を選択することが考えられるものと認められる。

同様に、実施例について記載された【0022】によれば、引用発明では、「例えば、タイムアウト周期について活動していないことを検出した場合など、「低能力の計算または論理的容量の期間中」には、「クロックパルスの周波数を変更すること」により「計算または論理的演算の速度を減少」させ、他方、「例えば、キーボードから手動で起動する際または高度または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合」など、「高度な計算または論理的演算が要求される場合」には、クロック周波数が「増加され得る」ことが考えられるものと認められる。

以上によれば、引用発明においては、①「モデムによる通信、新しい命令が入力されない待機状態、およびその他の日常的で単純な計算機能を実行する動作の間」(【0012】)には、低いクロック周波数が選択されるほか、「文書処理プログラム24での低電力消費」(【0017】)や、「タイムアウト周期について活動していないことを検出した場合」(【0022】)には、低いクロック周波数を選択することが考えられ、他方、②「たとえば回転する3次元オブジェクトの表示を形成する、大量のデータベースの検索を実行する、などの更に複雑な計算が要求される場合」(【0012】)には、高いクロック周波数が選択されるほか、「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求」(【0017】)や、「キーボードから手動で起動する際または高度または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合」(【0022】)には、高いクロック周波数を選択することが考えられるものと認められる。(3)そこで、更に進んで、このような引用発明における低いクロック周波数と高いクロック周波数の選

択が、「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モード」に基づくものであるかを検討する。

まず、前記(2)のとおり、引用発明では、「文書処理プログラム24での低電力消費」(【0017】)には、低いクロック周波数を選択することが考えられ、他方、「高度または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合」(【0022】)には、高いクロック周波数を選択することが考えられるものであり、この限度では、「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モード」に基づいてクロック周波数を選択するものとみる余地がある。

しかしながら、引用例の【0017】の実施例において、「文書処理プログラム24での低電力消費」と対比して、高いクロック周波数を選択することが考えられるものは「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求」であって、「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求を必要とするアプリケーションプログラム」などと記載されているものではなく、「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求」が「文書処理プログラム24」とは異なるアプリケーションプログラムでの計算要求であることは記載されていない。そして、本願優先日当時、文書処理プログラムにはグラフィック機能が組み込まれているのが一般的であり、文書処理プログラムに組み込まれたグラフィック機能において回転する3次元画像の総天然色表示の形成が行えないものではないことからすると、高いクロック周波数を選択する「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求」は、アプリケーションプログラムの実際の動作に応じた「計算条件」を示すものであるとみることもでき、引用例の【0017】の記載に接した本願優先日当時の当業者において、そこに記載された実施例が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モード」に基づいてクロック周波数を選択するものであると認識するものというとはできない。

そうすると、引用例の【0012】、【0017】、【0022】等の記載を総合しても、これらに接した本願優先日当時の当業者において、引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モード」を決定し、前記動作モードに回答して、……中央演算処理

装置12を動作させる」ものであると認識することはできないと認められ、このことは、引用発明が、利用可能な電池電力が限られており、その有効な管理への要求が最優先課題となっている可搬型コンピュータにおいて当該課題を解決することを目的とするものであることをも考慮すれば、一層明らかというべきである。

よって、引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、前記動作モードに応答して、……中央演算処理装置12を動作させる」構成を有するとして審決の認定には誤りがあり、これに起因して、審決は、「アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、前記動作モードに応答して、……回路を動作させる」点を一致点として過大に認定し、相違点として看過した結果、この点に対する判断をしておらず、結論に影響を及ぼす違法があるものと認められる。

したがって、原告主張の取消事由2は、理由がある。(4) 被告は、引用例の【0012】、【0017】、【0022】の記載を踏まえれば、引用例においては、実行されるプログラムである「アプリケーション・プログラム」が、文書プログラムのような低クロック周波数(低電力消費)を許容することができるタイプのものと、例えばデータベースへの大量検索や回転3次元画像の総天然色表示のような高度又は高速の計算能力を必要とする「アプリケーション・プログラム」であり高クロック周波数(大電力消費)を要するタイプのものとに区分されていることが理解できるから、引用例には、本願発明と同趣旨の「アプリケーション・プログラムのタイプ」が記載されているといえるし、引用例の【0017】、【0013】、【0018】の記載は、引用例に記載されるコンピュータシステムが「低いクロック周波数での動作モード」と「大電力消費高クロック周波数での動作モード」を有していることを前提としているから、引用例には、本願発明と同趣旨の「動作モード」が記載されていると主張する。

しかしながら、被告指摘の引用例の【0012】、【0017】、【0022】等の記載を総合しても、これらに接した本願優先日当時の当業者において、引用発明が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し、前記動作モードに応答して、……中央演算処理装置12を動作させる」ものであると認識できないことは、前記(3)のとおりである。

そして、前記(1)のとおり、引用例の【0013】、【0018】には、「アプリケーションプログラムのタイプ」について何らの記載も示唆もないから、前記(3)の結論は、引用例の【0013】、【0018】の記載により左右されるものではない。

したがって、被告の主張は、理由がない。

所感

1 本件は、審決の引用発明の認定には誤りがあるとして、審決を取り消した事例である。

審決は、段落【0012】、【0013】、【0017】、【0022】等の記載に基づいて、引用例に記載の方法が「中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプ(文書処理プログラム、高度な計算要求)に応じて、特定の低いクロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させ、又は前記特定の低いクロック周波数より高い特定の高クロック周波数で前記中央演算処理装置12を動作させるステップ」を有しており、引用発明が「中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モードを決定し」ているといえると認定した。

なお、審決の説示からは、摘示した記載部分である段落【0012】、【0013】、【0017】、【0022】等の記載のうち、引用発明の認定の根拠となる記載事項と、その認定に至る論理を明確に読み取ることができないが、引用例の「例えば文書処理プログラム24での低電力消費には低いクロック周波数、回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求には大電力消費高クロック周波数というように、計算条件にしたがって選択することができる。」(【0017】)や、「高度な計算または論理的演算が要求される場合(例えば、高度または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合)、……クロック周波数が増加され得る」(【0022】)等の記載から、上記のように認定したものと推察される。

これに対し、判決は、審決が引用発明の認定にあたり摘示した引用例の段落【0012】、【0013】、【0017】および【0022】の記載内容を詳細に検討し、引用発明は、「日常的で単純な計算機能を実行する動作の間」や、「文書処理プログラム24での低電力消費」や、「タイムアウト周期について活動していないことを検出した場合」には、低いクロック周波数を選択す

ることが考えられ、他方、「複雑な計算が要求される場合」や、「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求」や、「高度または高速の計算能力を必要とするアプリケーションプログラムを検出した場合」には、高いクロック周波数を選択することが考えられるものと認定した。

そして、引用例にクロック周波数の選択が「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モード」に基づくことについて具体的に記載されていないことから、判決は更に進んで、このような引用発明における低いクロック周波数と高いクロック周波数の選択が、「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モード」に基づくものであるかを本願優先日当時の技術水準を参酌して検討した結果、引用例の【0017】の実施例において、「文書処理プログラム24での低電力消費」と対比して高いクロック周波数を選択することが考えられるものである「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求」が「文書処理プログラム24」とは異なるアプリケーションプログラムでの計算要求であることは記載されていないこと、及び、本願優先日当時一般に文書処理プログラムにグラフィック機能が組み込まれており、そのようなグラフィック機能において回転する3次元画像の総天然色表示の形成が可能であったことを指摘し、「回転する3次元画像の総天然色表示34を形成するなど高度な計算要求」は、アプリケーションのタイプに対応してクロックを選択する動作とは必ずしもいえず、アプリケーションプログラムの実際の動作に応じた「計算条件」を示すものであるとみることもで

きるとして、本願優先日当時の当業者は、引用例の【0017】の記載からは「アプリケーションプログラムのタイプに対応する動作モード」に基づいてクロック周波数を選択するものであると認識することはできない旨判示した。

2 引用発明の認定に際しては、引用例に記載された文言どおりに無理なく認定することが原則であるところ、本件のように引用例には直接記載のない技術事項を認定する場合には、その認定の前提としてどのような技術常識を参酌したのかなど、技術事項の認定に至る論理を根拠となる記載事項とともに丁寧に説示する必要がある。

そして、そのような認定の際には、認定しようとする技術事項とは異なる解釈の可能性や、矛盾が生じるような記載の存在等、認定しようとする事実の正確性・妥当性について慎重に検討するとともに、引用例の記載の解釈にあたっては本願発明に寄せた解釈となりがちであることにも注意して、認定することが望まれる。

執筆者紹介

事例①平成28年（行ケ）10079号

長馬 望（審判部訟務室）

事例②平成28年（行ケ）第10023号

野崎 大進（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。）