

事例①

令和元年(行ケ)第10085号

(サーバ装置, その制御方法, プログラム, 及びゲームシステム)

(不服2019-2409, 特願2018-146350号, 特開2018-196752号)

令和2年6月4日判決言渡,

知的財産高等裁判所第3部

本件の概要

(下線は筆者。また, 一部, 筆者による表記の補足や変更がある。以下, 同様。)

本件は, 「サーバ装置, その制御方法, プログラム, 及びゲームシステム」に係る発明についての拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟である。

審決は, 請求項1に係る発明(以下, 「本願発明」という。)は引用文献に記載された発明(以下, 「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから, 特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるとして請求不成立とした。

一方, 判決では, 引用発明から本願発明の容易想到性を肯定することはできないとして, 審決が取り消された。

本願発明 (請求項1に係る発明)

「他のコンピュータと通信可能に接続されるコンピュータを,

それぞれに対して, キャラクタの選択に用いられるポイントおよび複数のパラメータが, キャラクタ毎に個別に設定された複数のキャラクタカードを互いに隣接配置した状態で第1フィールドに表示する第1制御手段と,

前記第1フィールドに表示された複数のキャラクタカードのうち, 前記ポイントが時間の経過に伴って加算されるポイント総量以下であるキャラクタカードをプレイヤーの操作によって選択可能に表示する第2制御手段と,

選択されたキャラクタカードを前記第1フィール

ドから除去して, 対応するキャラクタを前記第1フィールドとは異なる第2フィールドに配置する第3制御手段と,

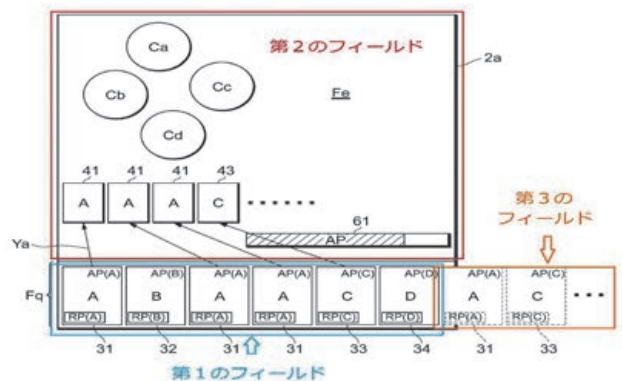
プレイヤーの操作によって選択されたキャラクタカードに設定されたポイントを前記ポイント総量から減算された新たなポイント総量として表示する第4制御手段と, として機能させ,

前記第2フィールドへのキャラクタカードの配置に伴い, 前記第1フィールドとは異なる第3フィールドに配置されていた追加のキャラクタカードが, 前記第1フィールドに補充されるように表示され,

前記選択されたキャラクタカードに対応するキャラクタは, 設定された前記複数のパラメータに基づいて, 前記第2フィールドにおいて敵キャラクタを攻撃し,

前記新たなポイント総量が時間の経過に伴って加算され, 前記新たなポイント総量以下のポイントが設定された前記第1フィールド内のキャラクタカードをプレイヤーの操作によって引き続き選択可能である,

対戦ゲーム制御プログラム。」



審決概要

第2 当審の判断……

2. 引用文献に記載された事項

(1) 引用文献

平成30年8月20日付け拒絶理由に引用され, 本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった, オンラインゲーム「CARTE」紹介ムービー, YouTube, 2012年3月1日, URL, <https://>

www.youtube.com/watch?v=uCe5J7ESl-g(以下「引用文献」という。)には、……以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。「それぞれに対して、「1●」や「4●」などの「レベル」および「AP1HP1」や「AP2 HP1」などの「APの値」及び「HPの値」が、CREATURE毎に個別に設定された複数のカードを互いに一部分が重なりながら「第11領域」に表示し、「第11領域」に表示された複数のカードをプレイヤーの操作によって選択可能に表示し、選択されたカードを「第11領域」から、「第11領域」とは異なる「第3領域」または「第4領域」に移動して配置し、カードを「第11領域」から「第3領域」または「第4領域」に移動させるときに、「第6領域」の上下の数字表示のうち上の数字である「マナ」の数字が減算され、その減算額は、CREATUREの日本語名の直後に記載される「1●」や「4●」などの「レベル」の値に等しく、「マナ」に関し、例えば「第11領域」の「1レベル」のCREATUREのカードを選択して第3領域に配置することで「1」であったものが、「0」と表示され、「第11領域」の「4レベル」のCREATUREのカードを選択して第4領域に配置することで「10」であったものが、「6」と表示され、さらに、「第11領域」の「2レベル」のCREATUREのカードを「第4領域」に配置することで「3」であったものが、「1」と表示されるものであって、「第11領域」から、「第7領域」へのカードの配置に伴い、「第11領域」とは異なる「第10領域」に配置されていたカードが、「第11領域」に補充され、「第3領域」に配置されるカードのCREATUREが、「(敵)第2領域」に配置されるカードのヒーローを攻撃する際、当該攻撃による「(敵)第2領域」のヒーローの「HPの値」の減少量は、「第3領域」に配置されるカードの



CREATUREの「APの値」に等しく、「マナ」の数字は、ゲーム開始である1ターンを除く3ターン以降、新しいターンが開始される毎に増加し、同一のターン内において、同じ「第11領域」にあるCREATUREのカードを引き続いて選択可能なオンライン対戦ゲーム。」

3 対比

(1) 本願発明と引用発明とを対比する。

引用発明の「CREATURE」は、カードに表示される絵柄によって表現されるものであるから、カードゲームの技術常識を踏まえると、本願発明の「キャラクタ」に相当し、引用発明の「CREATURE」が表示される「カード」は、本願発明の「キャラクタカード」に相当する。

引用発明の「レベル」の値は、CREATURE毎に個別に設定されたものであるから、引用発明の「レベル」の値と、本願発明の「ポイント」とは、「キャラクタ毎に個別に設定され」た点において共通している。

引用発明の「APの値」及び「HPの値」は、CREATURE毎に個別に設定されたものであり、「AP」や「HP」が、カードゲームの技術常識において、カードやカードのキャラクタが有するパラメータであることが一般的であることを踏まえると、本願発明の「複数のパラメータ」に相当する。

引用発明の「第11領域」は、「手持ちカード」を配置して表示する領域であって、複数のカードを表示しているから、引用発明の「第11領域」と本願発明の「第1フィールド」とは、「ポイントおよび複数のパラメータが、キャラクタ毎に個別に設定された複数のキャラクタカードを表示」する点において共通する。

引用発明の「マナ」の数字は、最初のターンである1ターンを除き、3ターン以降、新しいターンが開始される毎に増加するから、引用発明の「マナ」の数字と、本願発明の「ポイント総量」とは、「時間の経過に伴って加算」される点で共通する。

引用発明は「第11領域」に表示されていた「手持ちカード」のうち1枚を移動して「第3領域」に表示させているから、引用発明の「第11領域」と本願発明の「第2フィールド」とは、「選択されたキャラクタカードを第1フィールドから除去して、対応するキャラクタを第1フィールドとは異なるフィール

ドに配置するフィールド」である点において共通し、引用発明の「第3領域」は、本願発明の「第2フィールド」に相当する。

引用発明は「カード」を「第11領域」から「第3領域」または「第4領域」に移動させるときに、「マナ」の数字が減算され、その減算額は、移動させたカードの「レベル」の値の大きさに等しい。

さらに、「第11領域」の「レベル1」のCREATUREのカードを選択して「第3領域」に配置することで「1」であった「マナ」の数字が「0」と表示され、「第11領域」の「レベル4」のCREATUREのカードを選択して「第4領域」に配置することで「10」であった「マナ」の数字が「6」と表示され、さらに、「第11領域」の「レベル2」のCREATUREのカードを「第4領域」に配置することで「3」であった「マナ」の数字が「1」と表示されるから、引用発明のカードに設定された「レベル」の値は、カードの移動のための「マナ」の数字の減算額として表示しているといえ、引用発明の「マナ」の数字の表示と、本願発明の「ポイント総量」の「表示」とは、「プレイヤーの操作によって選択されたキャラクターカードに設定されたポイントを前記ポイント総量から減算された新たなポイント総量」として表示される点で共通する。

引用発明の「第10領域」は、「第11領域」から、「第7領域」へのカードの配置に伴い、「第11領域」とは異なる「第10領域」に配置されていたカードを、前記第11領域に補充するものであるから、引用発明の「第10領域」と本願発明の「第3フィールド」とは、「第1フィールドとは異なる第3フィールドに配置されていた追加のキャラクターカードが、前記第1フィールドに補充されるように表示」される点で共通する。

引用発明の「(敵)第2領域に配置されるカードのヒーロー」は、本願発明の「敵キャラクター」に相当する。

引用発明の「第3領域に配置されるカードのCREATURE」は、「(敵)第2領域に配置されるカードのヒーロー」を攻撃し、当該攻撃による(敵の)ヒーローの「HPの値」の減少量は、「第3領域に配置されるカードのCREATURE」の「APの値」に等しいことから、引用発明の「第3領域に配置されるカードのCREATURE」と、本願発明の「選択されたキャラクターカードに対応するキャラクター」は、本願発明の「選択されたキャラクターカード」が、第2フィールドに配置されたカードであることを踏まえると、「設定された

複数のパラメータに基づいて、第2フィールドにおいて敵キャラクターを攻撃」する点で共通する。

引用発明の「第11領域にあるカード」は、「同一のターン内において、同じ「第11領域」にある「カード」を引き続いて選択」することができるから、引用発明の「第11領域にあるカード」と、本願発明の「第1フィールド内のキャラクターカード」とは、「プレイヤーの操作によって引き続き選択可能」である点で共通する。

以上のことより、両者は、つぎの一致点において一致し、つぎの各相違点で相違する。

〈一致点〉

「それぞれに対して、キャラクターのポイントおよび複数のパラメータが、キャラクター毎に個別に設定された複数のキャラクターカードを互いに配置した状態で第1フィールドに表示し、前記第1フィールドに表示された複数のキャラクターカードのうちから、キャラクターカードをプレイヤーの操作によって選択可能に表示し、選択されたキャラクターカードを前記第1フィールドから除去して、対応するキャラクターを前記第1フィールドとは異なる第2フィールドに配置し、プレイヤーの操作によって選択されたキャラクターカードに設定されたポイントをポイント総量から減算された新たなポイント総量として表示し、前記第1フィールドとは異なる第3フィールドに配置されていた追加のキャラクターカードが、前記第1フィールドに補充されるように表示され、前記選択されたキャラクターカードに対応するキャラクターは、設定された前記複数のパラメータに基づいて、前記第2フィールドにおいて敵キャラクターを攻撃し、前記新たなポイント総量が時間の経過に伴って加算され、前記第1フィールド内のキャラクターカードをプレイヤーの操作によって引き続き選択可能である、対戦ゲーム。」

〈相違点1〉ないし〈相違点5〉(省略)

〈相違点6〉

第3フィールドに配置されていた追加のキャラクターカードが、第1フィールドに補充されるように表示することに関して、本願発明においては「第2フィールドへのキャラクターカードの配置」に伴うものであるのに対して、引用発明においては「第11領域から、第7領域へのカードの配置」に伴うものである点。

4 相違点についての検討

〈相違点1ないし相違点5について〉(省略)

〈相違点6について〉

本願発明の「第1フィールドに配置されたカード」と、引用発明の「第11領域に配置されたカード」は、ともに「手持ちのカード」である点で共通している。

また、「手持ちのカード」が、他のフィールドもしくは領域への移動に伴い、その数を減じたときに、「手持ちのカード」を補充する点においても、両者は共通している。

ここで、カードの移動に関し、どのフィールドもしくはどの領域への移動を補充の対象とするかは、ゲーム上の取決めにすぎない。

そして、引用発明において、どの領域を補充の対象とするかについて、相違点6に係る本願発明の発明特定事項とすることに格別の技術的困難性はなく、当該発明特定事項を備えることによる格別な作用効果について何ら記載されていないから、相違点6に係る本願発明の発明特定事項は当業者にとって設計的事項程度のことであって、当業者が当然なし得る程度の技術的事項にすぎないというべきである。

してみると、引用発明から、相違点6に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは当業者が容易に想到し得るものである。

第3 むすび

以上のとおり、本願発明は、引用発明、周知技術1ないし3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って、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。

したがって、本願は、他の請求項について検討するまでもなく、拒絶されるべきものである

取消事由

- 1 取消事由 1-1 (相違点Aの看過) (理由なし)
- 2 取消事由 1-2 (相違点Bの看過) (理由あり)
- 3 取消事由 1-3 (相違点Cの看過) (理由なし)
- 4 取消事由 2-1 (相違点2の容易想到性の判断誤り) (理由なし)
- 5 取消事由 2-2 (相違点6の容易想到性の判断誤り) (理由あり)

判示事項

第4 当裁判所の判断

1 取消事由 1-1 (相違点Aの看過) について…… (省略)

2 取消事由 1-2 (相違点Bの看過) について

以下のとおり、……取消事由 1-2に係る原告の主張には理由がある。

(1) 本願発明における「選択されたキャラクタカードに対応するキャラクタ」は、「設定された前記複数のパラメータに基づいて、前記第2フィールドにおいて敵キャラクタを攻撃」するものである。一方、審決の認定した引用発明は、「レベル」、「APの値」及び「HPの値」という複数のパラメータが、「CREATURE毎に個別に設定された複数のカード」を用いて対戦ゲームを行うものであるが、選択された「カードのCREATURE」による対戦相手の「カードのヒーロー」に対する攻撃は、もっぱら、「APの値」に基づいて行われており、CREATUREに設定された他のパラメータである「レベル」や「HPの値」が、攻撃に用いられているとは認められない。そうすると、審決の認定した引用発明においては、「APの値」という単一のパラメータにのみ基づいて攻撃が行われているものと解するほかないから、本願発明の「設定された複数のパラメータに基づいて」第2フィールドにおいて敵キャラクタを攻撃することに相当する事項は、審決の認定した引用発明には備わっておらず、この点は原告主張の相違点Bを構成する。

そして、相違点Bに係る構成が容易想到であるというためには、キャラクタが複数のパラメータに基づいて攻撃を行う構成を開示又は示唆する公知文献等を引用するか、又は当該構成が周知技術であることを示す等して、これを引用発明に適用して相違点Bに係る構成を得ることの容易想到性を検討すべきである。このように、相違点Bを看過した結果、かかる検討を行っていない点において審決には誤りがあり、この誤りは審決に影響を及ぼしている。

(2) 被告は、引用発明においては、「HPの値」が「0」になったカードは、以後、攻撃に使用することはできないから、各カードの「HPの値」が「0」でないことが条件となっているという意味において、引用発明は、「HPの値」にも基づいて攻撃を行っている旨主張する。

しかしながら、「HPの値」が「0」となり、「第3領域」から除去されると、その後は攻撃自体を行えないのであるから、「APの値」と「0」である「HPの値」とに基づいて攻撃が行われているということとはできない。また、「HPの値」が「0」を除く任意の値である場合においても、「APの値」と当該任意の値とに基づいて攻撃が行われることは、何らCARTEには開示されていないのであるから、引用発明においては、「APの値」と「HPの値」とに基づいて攻撃が行われているとみることはできない。

したがって、被告の主張は採用することができない。

3 取消事由1-3（相違点Cの看過）について……（省略）

4 取消事由2-1（相違点2の容易想到性の判断誤り）について……（省略）

5 取消事由2-2（相違点6の容易想到性の判断誤り）について

以下のとおり、原告の上記主張を採用することができるので、取消事由2-2に係る原告の主張には理由がある。

(1) 相違点6に係る構成が容易想到であると判断するに当たっての審決の論理構成は、次のとおりである。

①「手持ちのカード」が他のフィールド又は領域への移動に伴いその数を減じたときに「手持ちのカード」を補充するという構成を採用するに当たって、どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とするかはゲーム上の取決めにすぎない。

②よって、第7領域への移動をカードの補充の契機とする引用発明の構成を、第3領域（敵ヒーローへの攻撃を行うための領域）への移動を補充の契機とする本願発明の構成に変更することは、ゲーム上の取決めにすぎない。

③よって、引用発明の構成を本願発明における構成とすることも、ゲーム上の取決めの變更にすぎず、当業者が容易に想到し得た。

(2) しかしながら、審決の上記論理構成は、次のとおり不相当である。

ア 審決は、引用発明の認定に当たって「カード」の種類に言及していないが、CARTEによれば、第10領域から第11領域へのカードの補充の契機となるのは、「シャードカード」（深緑の地色に白抜きで円形と三日月形が表示されているカード）の第11領域か

ら第7領域への移動及び第7領域から第6領域への移動である（00分39秒～40秒、00分49秒～50秒等）。

そして、「シャードカード」は、専ら「マナ」（カードのセッティングやスキルの発動に必要な不可欠なエネルギー〈00分42秒〉）を増やすために用いられるカードであり、その移動先はシャードゾーン（第7領域）又はマナゾーン（第6領域）に限られ、敵との直接の攻防のためにアタックゾーン（第3領域）又はディフェンスゾーン（第4領域）に移動させられることはない。これに対し、「クリーチャーカード」は、敵のクリーチャーやヒーローとの攻防に直接用いられるものであって、第11領域から適宜アタックゾーン（第3領域）又はディフェンスゾーン（第4領域）に移動させられ、攻防の能力を表す「APの値」及び「HPの値」を有している。

イ このように、引用発明におけるカードの補充は、本願発明におけるそれとの対比において、補充の契機となるカードの移動先の点において異なるほか、移動されるカードの種類や機能においても異なっており、相違点6は小さな相違ではない。そして、かかる相違点6の存在によって、引用発明と本願発明とはゲームの性格が相当程度に異なってくるといえる。したがって、相違点6に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは、相当でない。

(3) 被告の主張について

被告は、手持ちのカードの数が減じたときにこれを補充する構成（乙7、乙8）とするかこれを補充しない構成（乙9、乙10）とするかは、ゲーム制作者がゲームのルールを決める際に適宜決めるべき設計的な事項にすぎないから、引用発明において、第3領域（アタックゾーン）にカードを配置した場合でも第11領域の手持ちカードが補充されるようにすることは、何ら技術的な困難性があることではなく、まさに、提供しようとするゲーム性に応じたゲーム上の取決めにすぎない旨主張する。

しかしながら、相違点6は、ゲームの性格に関わる重要な相違点であって、単にルール上の取決めにすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはできないことは、(2)において説示したとおりである。

分析

1 本件は、主として、「ゲーム上の取決めにすぎない」として、他の公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは相当でない旨判示され、審決が取り消された事例である。

2 審決は、本願発明と引用発明とは「複数のパラメータ」を同時に使って攻撃を行う点で共通し、両者は、設定された複数のパラメータに基づいて、第2フィールドにおいて敵キャラクターを攻撃する点で一致する旨判断し、また、「カードの移動に関し、どのフィールドもしくはどの領域への移動を補充の対象とするかは、ゲーム上の取決めにすぎ」ず、「引用発明において、どの領域を補充の対象とするかについて、相違点6に係る本願発明の発明特定事項とすることに格別の技術的困難性はなく、当該発明特定事項を備えることによる格別な作用効果について何ら記載されていないから、相違点6に係る本願発明の発明特定事項は当業者にとって設計的事項程度のものであって、当業者が当然なし得る程度の技術的事項にすぎない」旨判断した。

3 一方、判決では、「本願発明の『設定された複数のパラメータに基づいて』第2フィールドにおいて敵キャラクターを攻撃することに相当する事項は、審決の認定した引用発明には備わって」いないという「相違点Bを看過した結果、かかる検討を行っていない点において審決には誤りがあり」とされ、また、「相違点6は、ゲームの性格に関わる重要な相違点であって、単にルール上の取決めにすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはできない」とされた。

4 本願発明の「設定された前記複数のパラメータに基づいて、前記第2フィールドにおいて敵キャラクターを攻撃し」という特定事項における「複数のパラメータに基づいて」という事項について、引用発明の「HPの値」が「複数のパラメータ」に含まれるか否かが、審決と判決とで異なったことが両者の判断を分けたものと思料する。

本願明細書を参酌すると、攻撃に用いられるパラメータとして、「俊敏さ」の数値である「RP」や、敵キャラクターに対して仕掛ける通常技によって与えることができるダメージの大きさを表す「AP」が示されており、これら「RP」や「AP」が本願発明の「複数のパラメータ」に該当するものであるものと理解されるものの、本願発明では、単に「複数のパラメー

タ」といった特定に留まる。これに対し、引用発明は、「AP」と「HP」というパラメータを有しており「AP」は本願発明の「AP」に相当するものであるところ、「HP」については、例えば、その値が「0」となった場合には、キャラクターは攻撃に使用することができないのであるから、引用発明は、HPの値にも「基づいて」攻撃を行っているといった考え方はある。しかし、判決で判示されたとおり、「HPの値」が「0」となったキャラクターは攻撃自体を行ない得ないのであるから、引用発明は、「HPの値」に基づいて攻撃が行われていないものとして理解する方が技術的に妥当であったといえる。本願明細書の記載に鑑みると、審決において、本件の実施例に沿った検討もすべきであった。

5 また、相違点6に係る事項の容易想到性の判断について、相違点6に係る事項に関し、「動機付け」という点から見ると、引用発明のカードの補充は、「シャードカード」といった攻撃に用いることのないカードの移動を契機にカードの補充を行っているのであるから、当該技術的事項を、敵を攻撃するフィールドへのカードの配置によりカードが補充されるという設計変更を行うためには、少なくとも他の証拠が必要であるし、仮に他の証拠ないし周知技術等が存在するとしても、引用発明が上記のとおり前提となるカードの種類及び機能が異なるものであることを踏まえると、その適用可能性のハードルはかなり高いところに設定したうえで容易想到性の判断を行うことが必要であると考えられる。

一方で、相違点6に係る事項に技術的必然性はなく、技術分野の相場観から、遊び方の取決めに過ぎないとの見方もあるところ、本件において、ゲーム上の取決めであったとしても、ゲームの性格を加味せずに直ちに容易想到と判断することは相当でない旨判示されたことを鑑みると、技術分野の相場観から証拠や動機付けなしで設計事項と判断するものは、裁判所に支持されない傾向にあるといえる。審判においては、確かに「ゲーム上の取決めにすぎない」と考えられる事項であっても、証拠を収集し、審決において周知技術等を提示しつつ丁寧に判断する必要がある。今後、他のゲームシステムの事件を審理する上でも留意すべき点であると思料する。

6 本件は、ゲームシステムの進歩性を検討する上で参考になる事件である。

事例②

令和元年（行ケ）第10116号（回転ドラム型磁気分離装置）（不服2018-12494，特願2014-202824）

令和2年5月20日判決言渡，
知的財産高等裁判所第2部

本件の概要

（下線・色は筆者が付加した。以下同様。一部，筆者による表記の補足や変更がある。）

本件は、「回転ドラム型磁気分離装置」に係る発明についての拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟である。

審決は，審判請求と同時にした手続補正（以下，「本件補正」という。）により補正された請求項1に係る発明（以下，「本件補正発明」という。）は引用文献1に記載された発明（以下，「引用発明」という。）であるから，新規性を欠き，仮に，新規性が認められるとしても，引用発明及び引用文献1に記載された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から，進歩性を欠き，特許出願の際独立して特許を受けることができないものとして本件補正を却下した上で，本件補正前の請求項1に係る発明は，本件補正発明と同様に，新規性を欠き，仮に，そうでないとしても，進歩性を欠くものであるから特許を受けることができないとして請求不成立とした。

一方，判決では，本件補正発明が新規性又は進歩性を欠如するということはできないとして，審決が取り消された。

本件補正発明

複数の磁石を配置した第1の回転ドラムを備え，使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において，

複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを，前記第1の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流入してくる手前側に備え，

前記使用済みクーラント液は，第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流れ，

前記第2の回転ドラムが使用済みクーラント液中の磁性体を磁化することで，該磁性体を互いに吸着させて大きくするとともに，

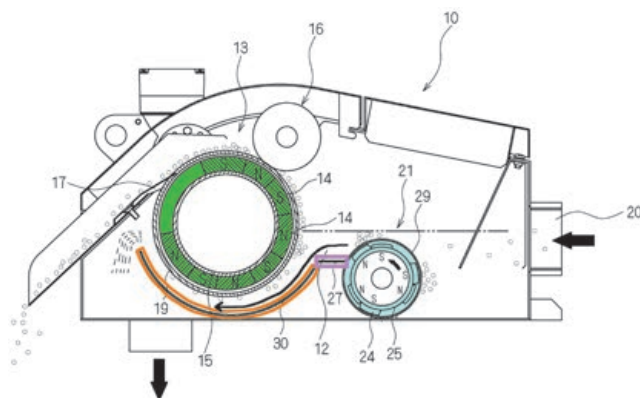
前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取

るスクレパーと，

前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え，

前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま，前記使用済みクーラント液の流れに沿って前記第1の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装置。

【本件図2】



審決概要

第2 補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

平成30年9月19日付けの手続補正（以下，「本件補正」という。）を却下する。

……

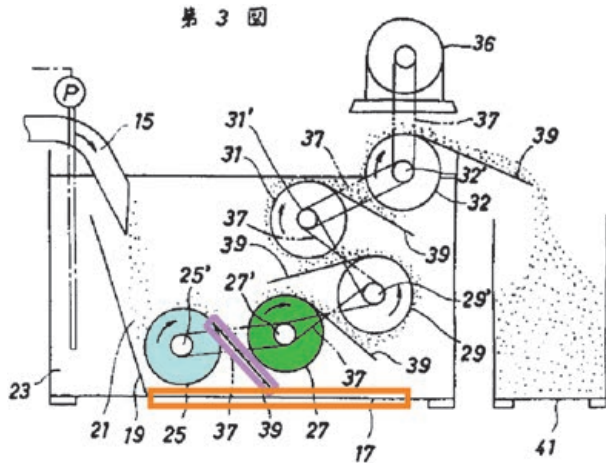
(2) 引用文献の記載及び引用発明

……引用文献1には，以下の発明（以下，「引用発明」という。）が記載されているものと認められる。

「工作機械の切削油，冷却液等に混入する鉄粉等の磁性を有する切屑の分離排出装置であって，鉄粉等を含有するダーティオイルである懸濁液（筆者中：「混濁液」の誤記，以下「混濁液」と記載）を工作機械からオイルタンク中に排出するオイル排出口，ダーティオイル21とクリーンオイル23とを仕切る仕切板19，装置の側壁に回転自在に支承され，複数のパーマネントマグネットを配置したマグネットドラム25，27，29，31，32，マグネットドラム25，27，29，31，32の外周面に接するように固設されたカキ取り板39，及びクリーンオイル23を工作機械に送るポンプPを備え，オイル排出口から流下した混濁液中の鉄粉は仕切板19に沿って沈降し，マグネットドラム25の付近に落下して沈殿し，沈殿した鉄粉はマグネットドラム25の外周面に吸着され，

鉄粉はカキ取り板にて分離されカキ取り板の表面に沿って徐々に送り出され、マグネットドラム25からかなりの間隔となった時点で次のマグネットドラム27の外周面に吸着される、装置。」

【引用文献1第3図】



(3) 対比

(3-1) 本件補正発明と引用発明の対比

……

エ 引用発明においては、マグネットドラム25及び27がオイルタンク中で混濁液に浸漬した状態となっていることから、オイルタンクの底面は、本件補正発明の「第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材」に相当する。

(3-2) 一致点及び相違点について

……本件補正発明と引用発明とは「複数の磁石を配置した第1の回転ドラムを備え、使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ドラム型磁気分離装置において、

複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを備え、前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと、

前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え、

前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が前記第1の回転ドラムへ誘導される回転ドラム型磁気分離装置。」

である点で一致し、以下の点において一応相違する。

(相違点1)

…省略…

(相違点2)

本件補正発明は「複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを、前記第1の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流入してくる手前側に備え、使用済みクーラント液は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流れ」ることにより、スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま「使用済みクーラント液の流れに沿って前記第1の回転ドラムへ誘導される」ものであるが、引用発明は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって混濁液が流れているか否かが明らかでなく、マグネットドラム25から27への鉄粉の誘導が混濁液の流れに沿ったものであるかが不明な点。

4. 相違点の検討

(4) 判断

上記相違点について、以下判断する。

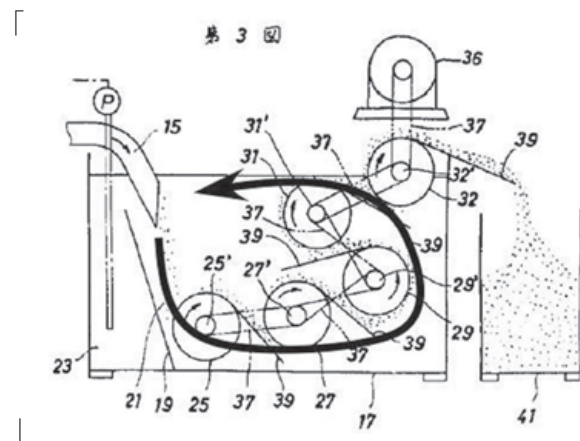
ア 相違点1について

…省略…

イ 相違点2について

引用文献1には、マグネットドラム25からマグネットドラム27の向きに混濁液が流れていることは明記されていない。

しかしながら、引用発明においては、オイル排出口15から混濁液が流下すること、及びマグネットドラム25が第3図で示された矢印方向へ回転していることからして、緩やかではあるものの、マグネットドラム25に固設されたカキ取り板39によって分離された鉄粉をカキ取り板の表面に沿って徐々に送り出すような緩い流れ、すなわち、平成31年3月8日付け上申書において参考図で示されるように、



マグネットドラム27の下部に右向きの緩やかな流れが形成され、付随してマグネットドラム25からマグ

ネットドラム27へカキ取り板39に沿って混濁液の緩やかな流れが形成されている蓋然性が高い。

よって、相違点2は実質的な相違点ではない。

したがって、いずれの相違点も実質的な相違点ではなく、本件補正発明は引用文献1に記載された発明であるから、特許法291項3号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

また、かりに、相違点2において、マグネットドラム25からマグネットドラム27へカキ取り板39に沿って混濁液の緩やかな流れが自然には形成されていなかったとしても、以下のとおり判断する。

引用発明における鉄粉の流れは、上記(2)(ア-8)のとおり、マグネットドラム25の外周面に吸着された後、カキ取り板にて分離され、カキ取り板の表面に沿って徐々に送り出され、マグネットドラム25からかなりの間隔となった時点で次のマグネットドラム27の外周面に吸着されるものであるから、当業者であれば、オイルタンク中においてかかる鉄粉の流れを促すような混濁液の流れを生じさせること、すなわち、マグネットドラム25からマグネットドラム27へカキ取り板39に沿って流れが形成されるように、オイル排出口15からの混濁液の流下やポンプPからの排出を調整し、オイルタンク内においておおよそ上記参考図で示されるような流れが形成されるようにすることは、容易になし得ることである。

したがって、本件補正発明は引用文献1に記載された発明、及び引用文献1に記載された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から、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

(6) 小括

以上のとおりであるから、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

……

第5 むすび

以上から、本願発明は、引用例1に記載された発

明及び引用例2に記載の技術手段及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。……

取消事由

本件補正発明についての新規性及び進歩性の有無の判断の誤り(理由あり)

判示事項

(1) 本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点

本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおりとなる。

(ア) 一致点…省略…

(イ) 相違点

a 相違点1…省略…

b 相違点2(争いがない。)

本件補正発明は、「複数の磁石を配置した第2の回転ドラムを、前記第1の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流入してくる手前側に備え、使用済みクーラント液は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流れ」ることにより、スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま「使用済みクーラント液の流れに沿って前記第1の回転ドラムへ誘導される」ものであるが、引用発明は、マグネットドラム25からマグネットドラム27に向かって混濁液が流れているか否かが明らかでなく、また、カキ取り板39によって掻き取られた鉄粉が大きくなった状態のまま、混濁液の流れに沿ってマグネットドラム25からマグネットドラム27へ誘導されるものであるかが不明である点

c 相違点3'

本件補正発明では、第1の回転ドラムと底部材との間にクーラント液の流路を形成するのに対し、引用発明は、上記のような流路を形成しているか否かが不明な点

ウ これに対し、被告は、引用文献1においては、タンク17の底部が底部材に相当し、マグネットドラム27とタンク17の底部との間に混濁液の流路が形成されるとして、相違点3は存在しないと主張する。

(ア) しかし、本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は、「・・・前記使用済みクーラント液は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流

れ、・・・前記第2の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと、前記第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え、前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま、前記使用済みクーラント液の流れに沿って前記第1の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装置。」というものであり、同記載からすると、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液は、第1の回転ドラム下部に第1の回転ドラムと底部材との間に形成された流路を流れるものであって、スクレパーによって掻き取られた磁性体を第1の回転ドラムに誘導するものであると解される。そして、このことは、本件明細書…段落【0041】…段落【0053】…段落【0054】…段落【0055】…記載されていることから、裏付けられているといえることができる。

したがって、本件補正発明の特許請求の範囲の「流路を形成する」とは、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解すべきである。

(イ) 引用文献1には、マグネットドラム27(第1の回転ドラムに相当)とタンク17の底部との間にマグネットドラム25(第2の回転ドラムに相当)からマグネットドラム27に向かう混濁液の流れが生じていることは記載されていない(甲1)から、相違点3'は存在し、被告の上記主張は理由がない。

(2) 相違点2, 3'の判断について

ア 本件補正発明におけるクーラント液の流れについて

前記(1)ウ(ア)のとおり、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液は、第1の回転ドラムの下部に第1の回転ドラムと底部材によって形成された流路を流れるものであり、スクレパーによって掻き取られた磁性体を第1の回転ドラムに誘導するものであると解される。

イ 引用文献1におけるタンク17内の混濁液の流れについて

(ア)前記2(1)のとおり、引用文献1の第3図には、鉄粉等を含有した混濁液をタンク17内に投入するためのオイル排出口15、仕切板19で仕切られた左側の区域にあるクリーンオイルをタンク17内から外へ排出するためのポンプP及び仕切板19の上端と液面との間には間隙があることが記載されていることからすると、排出口15からタンク17内に混濁液が

投入され、仕切板19で仕切られた右側の区域において、鉄粉等を含有したダーティオイルから鉄粉等が除かれ、除かれたクリーンオイルは、仕切板19の上端と液面との間の間隙を越流して、左側の区域に移り、同区域にあるクリーンオイルはポンプによって吸い上げられてタンク17の外の工作機械に送られることが認められ、このような混濁液の流れに伴い、タンク17内に混濁液の流れが生じることが認められる。

しかし、排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れの具体的な方向や大きさについては、投入される混濁液や排出されるクリーンオイルの量や勢い、タンク17内の各部材の具体的な位置関係等によって変わるものと考えられるから、引用文献1の記載のみから、タンク17内の特定の範囲における特定の流れの方向や大きさを読み取ることは困難である。

(イ)前記2(1)のとおり、引用文献1には、「第3図において15は工作機械(図示省略)に備えられたオイル排出口、17はオイルタンク、19はダーティオイル21とクリーンオイル23とを仕切る仕切板で、排出口15より排出される混濁液に含まれる鉄粉等が後述のマグネットドラム25の附近に落下しやすいように適宜傾斜して設けられている。」「鉄粉等の不純物は液体より比重が大きいため排出口15からオイルと一語に排出される不純物は仕切板19に沿って沈降し、最下端のマグネットドラム25の近辺に沈澱していく。沈降、沈澱した不純物はマグネットドラム25の外周面に吸着され、カキ取り板39にて分離されカキ取り板39の表面に沿って徐々に送り出されてゆく。」との記載があり、同記載からすると、排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れが存し、その流れに含まれる鉄粉等の不純物は、仕切板19に沿って真下に沈降するものと認められるから、排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れの勢いは比較的緩やかなものと考えられ、したがって、排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れがマグネットドラム27とカキ取り板39の間隙にまで流れ込み、カキ取り板39に沿って不純物をマグネットドラム27に誘導するかどうかは明らかではないというべきである。

また、前記2(1)で認定した引用文献1の記載からすると、排出口15からタンク17内に投入された混濁液に含まれる鉄粉等の不純物は、マグネットドラム25に吸着され、その後、カキ取り板39によっ

て分離され、マグネットドラム27に吸着されることが認められるが、前記2(1)で認定した引用文献1の「沈降、沈澱した不純物はマグネットドラム25の外周面に吸着され、カキ取り板39にて分離されカキ取り板39の表面に沿って徐々に送り出されてゆく。」との記載からすると、上記の不純物がマグネットドラム25からマグネットドラム27に移動するのは、カキ取り板39の表面に沿って送り出されることによるものであり、混濁液の流れに誘導されるものとは必ずしも認められない。

さらに、引用文献1の各マグネットドラムの回転により、同マグネットドラムの周囲の混濁液に流れが生じることも考えられるが、仮に、マグネットドラム25の回転方向に混濁液の流れが生じるとしても、引用文献1の第3図によると、マグネットドラム27の回転方向は、マグネットドラム25とマグネットドラム27との間の部分においては、マグネットドラム25とは逆方向の上側方向であると認められること、マグネットドラム25の右側部分においては、カキ取り板39の存在により、マグネットドラム25の回転が混濁液の流れに与える影響は小さいものと認められることからすると、マグネットドラム25とマグネットドラム27の間にあるカキ取り板39の右側(上側)の部分においては、マグネットドラム27の回転方向である下から上に向かった混濁液の流れが生じる可能性が高く、したがって、カキ取り板39に沿ってマグネットドラム27に不純物を誘導する混濁液の流れが生じているとは必ずしも認められない。(ウ) その他、引用文献1には、マグネットドラム27とタンク17の底部の間に、マグネットドラム25からマグネットドラム27に向かう、スクレパーによって掻き取られた磁性体を誘導する混濁液の流れが生じていることを読み取ることができる記載があるとは認められないから、当業者が、引用文献1の記載から、引用発明について、上記の流れが生じていることを読み取ることができず、また、上記の流れが生じる構成とすることを容易に想到するということができないというべきである。

したがって、相違点2, 3'は、いずれも実質的な相違点であり、かつ、当業者は、これらを容易に想到することができたとは認められない。

……

(3) 以上のとおり、本件補正発明が新規性又は進歩

性を欠如するということができない。

したがって、原告の主張する取消事由は理由がある。4以上のとおりであるから、原告の請求は理由がある。

第6 結論

よって、主文のとおり判決する。

分析

1 本件補正発明における「流路」について

(1) 審決は、「引用発明においては、マグネットドラム25及び27がオイルタンク中で混濁液に浸漬した状態となっていることから、オイルタンクの底面は、本件補正発明の「第1の回転ドラム下部の流路を形成する底部材」に相当する。」と判断した。

(2) 上記(1)の審決の判断は、「マグネットドラム25及び27がオイルタンク中で混濁液に浸漬した状態となっていること」を根拠としていることからすると、本件補正発明の「流路を形成する」を、クーラント液が流れることは必須ではなく、クーラント液が流れることが可能な(流れているか否かは問わない)ものとして判断しているように思われる。

しかし、判決は、本件補正発明の「前記使用済みクーラント液は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流れ」等の記載から、「第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液は、第1の回転ドラム下部に第1の回転ドラムと底部材との間に形成された流路を流れるものであるから、「本件補正発明の特許請求の範囲の『流路を形成する』とは、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解すべきである。」としている。

(2) また、上記(1)の審決の判断は、引用文献1では、混濁液が流れているという前提で、ドラム27とタンクの底の間にも当然に混濁液が流れている、すなわち、流路を形成していると判断したとも考えられるが、この前提についても、判決は、「引用文献1には、マグネットドラム27とタンク17の底部の間に、マグネットドラム25からマグネットドラム27に向かう、スクレパーによって掻き取られた磁性体を誘導する混濁液の流れが生じていることを読み取ることができる記載があるとは認められないから、当業者が、引用文献1の記載から、引用発明について、上記の流れが生じていることを読み取ることができ

き」ないとしている。

以下、引用文献1における混濁液の流れについて検討する。

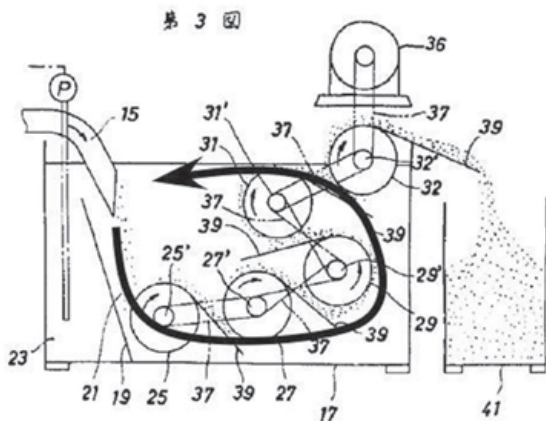
2 引用文献1における混濁液の流れについて

(1) 審決は、混濁液の流れについて、引用文献1には明記されていないと認めているものの、引用発明においては、

- ① オイル排出口15から混濁液が流下すること
- ② マグネットドラム25が第3図で示された矢印方向へ回転していること

の2点を根拠として、「緩やかではあるものの、マグネットドラム25に固設されたカキ取り板39によって分離された鉄粉をカキ取り板の表面に沿って徐々に送り出すような緩い流れ」が形成されるとし、その流れとして、審判請求人(原告)が、平成31年3月8日付けで提出した上申書における参考図を示した上で、「マグネットドラム27の下部に右向きの緩やかな流れが形成され、付随してマグネットドラム25からマグネットドラム27へカキ取り板39に沿って混濁液の緩やかな流れが形成されている蓋然性が高い。」と結論付けている。

【引用文献1第3図参考図】

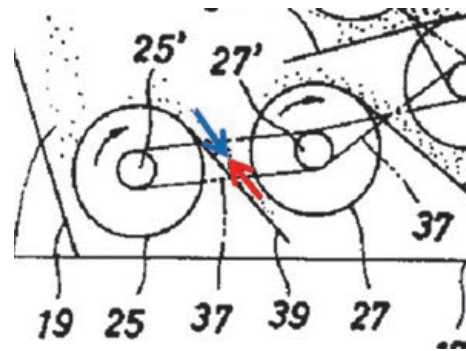


(2) 上記②については、マグネットドラム25は、引用文献1第3図の矢印で示されるように時計回りに回転しているから、マグネットドラム25からマグネットドラム27へカキ取り板39に沿って混濁液の緩やかな流れ(以下の引用文献1第3図拡大図の青色矢印参照)が形成されているといえなくもない。

しかし、マグネットドラム27も、引用文献1第3図の矢印で示されるように時計回りに回転しているから、上記のようにマグネットドラム25の回転によ

って、混濁液の流れが形成されるのであれば、マグネットドラム27の回転によっても、混濁液の流れは形成されるものであり、その流れは、マグネットドラム27からマグネットドラム25へカキ取り板39に沿って流れることとなり(以下の引用文献1第3図拡大図の赤色矢印参照)、マグネットドラム25の回転により生じる混濁液の流れを相殺する方向の流れとなる。

【引用文献1第3図拡大図】

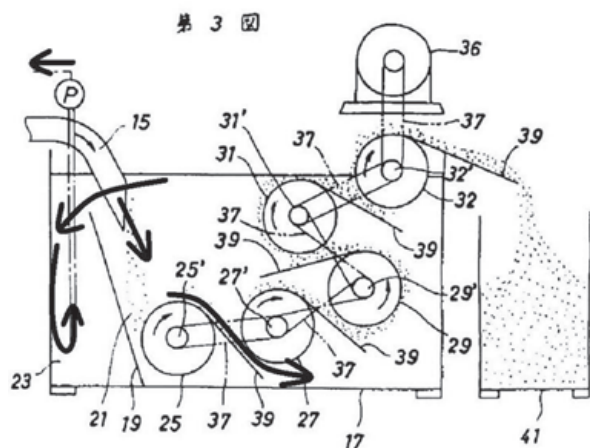


そうすると、上記②のように、マグネットドラム25が第3図で示された矢印方向へ回転していることを根拠として、マグネットドラム25からマグネットドラム27へカキ取り板39に沿って混濁液の緩やかな流れが形成されているとは必ずしもいえない。

(3) また、上記引用文献1第3図参考図は、審判請求人(原告)が、前置報告書に対する上申書(平成31年3月8日付け)において、「混濁液の流れが生じるように排出口15から混濁液を勢いよく排出すれば、参考図の矢印に示すように、液面において、受け箱41と逆の方向に向かう混濁液の流れが生じるため、マグネットドラムで回収した不純物や、浮遊する不純物がクリーンオイル23に流入する恐れがあるといえます。そうしてみると、引用文献1に記載された発明において、混濁液の流れを形成することには阻害要因があるといえます。」という主張、すなわち、引用文献において、混濁液の流れを形成することに阻害要因があることを説明するために用いた図面であって、しかも、混濁液の流れを正確に示したものではない。

そこで、被告は、裁判段階において、上記①のオイル排出口15から混濁液が流下することに加えて、クリーンオイル23がポンプPにより工作機械に送られるものであることも根拠として、以下の訴訟参考図面を示し、太矢印に示されるような混濁液の流れが生じると主張した。

【訴訟参考図面】



(4) 更に、技術常識に基づく検討として、実願昭46-95485号(実開昭48-53668号)のマイクロフィルム(乙1文献)を提示し、「混濁液内に浮遊する微細な鉄粉を回転するマグネットドラムで除去する場合、混濁液を流動させて、微細な鉄粉をマグネットドラムに接近して吸引されるような機会を与えることにより除去することは、本願出願時及び引用発明がされたときにおいて、技術常識であった」といえ、「引用文献1の記載、上記技術常識及び液体の特性からしても、引用発明において、少なくとも訴訟参考図面の太矢印に示されるような、混濁液内に浮遊する微細な鉄粉をオイルタンク内に複数個設置されたマグネットドラムに接近して吸引されるような機会を与える混濁液の緩やかな流れが生じて、マグネットドラム25からマグネットドラム27に向かって混濁液が流れること、このとき、カキ取り板39によって掻き取られた鉄粉と混濁液の流れ方向が合致することで、カキ取り板39によって掻き取られた鉄粉が大きくなった状態のまま、混濁液の流れに沿ってマグネットドラム25からマグネットドラム27へ誘導されるものとなることは、当業者にとって明らかである。」と主張した。

(5) しかし、判決は、引用文献1の混濁液の流れについて、「引用文献1の第3図には、鉄粉等を含有した混濁液をタンク17内に投入するためのオイル排出口15、仕切板19で仕切られた左側の区域にあるクリーンオイルをタンク17内から外へ排出するためのポンプP及び仕切板19の上端と液面との間には間隙があることが記載されていることからすると、排出口15からタンク17内に混濁液が投入され、仕切

板19で仕切られた右側の区域において、鉄粉等を含有したダーティオイルから鉄粉等が除かれ、除かれたクリーンオイルは、仕切板19の上端と液面との間の間隙を越流して、左側の区域に移り、同区域にあるクリーンオイルはポンプによって吸い上げられてタンク17の外の工作機械に送られることが認められ、このような混濁液の流れに伴い、タンク17内に混濁液の流れが生じることが認められる。」としつつも、「排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れの具体的な方向や大きさについては、投入される混濁液や排出されるクリーンオイルの量や勢い、タンク17内の各部材の具体的な位置関係等によって変わるものと考えられるから、引用文献1の記載のみから、タンク17内の特定の範囲における特定の流れの方向や大きさを読み取ることは困難である。」と判示した。

(6) また、判決は、引用文献1の「第3図において15は工作機械(図示省略)に備えられたオイル排出口、17はオイルタンク、19はダーティオイル21とクリーンオイル23とを仕切る仕切板で、排出口15より排出される混濁液に含まれる鉄粉等が後述のマグネットドラム25の附近に落下しやすいうように適宜傾斜して設けられている。」との記載、及び、「鉄粉等の不純物は液体より比重が大きいため排出口15からオイルと一語に排出される不純物は仕切板19に沿って沈降し、最下端のマグネットドラム25の近辺に沈澱していく。沈降、沈澱した不純物はマグネットドラム25の外周面に吸着され、カキ取り板39にて分離されカキ取り板39の表面に沿って徐々に送り出されてゆく。」との記載から、「排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れが存し、その流れに含まれる鉄粉等の不純物は、仕切板19に沿って真下に沈降するものと認められるから、排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れの勢いは比較的緩やかなものであると考えられ、したがって、排出口15からタンク17内に投入された混濁液の流れがマグネットドラム27とカキ取り板39の間隙にまで流れ込み、カキ取り板39に沿って不純物をマグネットドラム27に誘導するかどうかは明らかではないというべきである。」と判示した。

(7) さらに、判決は、乙1文献については、「液(9)の流動する方向については記載されていない」し、「乙1文献に記載された技術においては、液(9)を

流動させる目的は、液(9)中に存在する磁性微粒子を満遍なく円環(3)に接近させるためであると認められ、この目的からすると、液(9)を掻き回すことで足り、液(9)を特定の方向に流動させる必要はないというべきである。」とし、一方、「引用発明において、タンク17内に混濁液の流れが生じるとしても、その具体的な方向、すなわち、マグネットドラム27とタンク17の底部の間に、マグネットドラム25からマグネットドラム27に向かう、スクレパーによって掻き取られた磁性体を誘導する流れが生じることを読み取ることはできないのであって、この点が、相違点2, 3'の内容をなすものであるから、乙1文献に記載された上記技術を適用しても、相違点2, 3'は依然として相違点として残るといふべきである。

そして、上記のとおり、乙1文献に記載された技術は、液(9)を特定の方向に流動させる技術ではないから、乙1文献に記載された上記技術を前提としても、当業者が、引用発明について、混濁液を上記のとおりマグネットドラム25からマグネットドラム27に向かって流れるようにすることを容易に想到することはできないといふべきである。」として、被告の主張を排斥している。

3 まとめ

本件補正発明は、「使用済みクーラント液は、第2の回転ドラムから第1の回転ドラムに向かって流れ」、「前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のまま、前記使用済みクーラント液の流れに沿って前記第1の回転ドラムへ誘導される」ものであるから、クーラント液の流れを積極的に利用しているのに対し、引用発明は、「オイル排出口から流下した混濁液中の鉄粉は仕切板19に沿って沈降し、マグネットドラム25の付近に落下して沈殿し、沈殿した鉄粉はマグネットドラム25の外周面に吸着され、鉄粉はカキ取り板にて分離されカキ取り板の表面に沿って徐々に送り出され、マグネットドラム25からかなりの間隔となった時点で次のマグネットドラム27の外周面に吸着される」ものであるから、混濁液の流れを積極的に利用しているとはいえないため、両者の技術思想は異なっている。

また、本件明細書では、使用済みクーラント液の流入と排出は、磁気分離装置の本体10の右側と左側下部(反対側)で行っており(上記【本件図2】参

照)、これは、使用済みクーラント液の流れに沿ったものになっているのに対し、引用文献1では、混濁液の流入と排出は、いずれもタンク17の左側(同じ側)で行っている(上記【引用発明第3図】参照)ように、装置の構成も異なっている。

確かに、引用文献1では、オイル排出口15から混濁液をタンク17内に投入し、かつ、クリーンオイルをタンク17内から外へ排出していることから、タンク17内では混濁液の流れが生じていることは推認され、この点については判決も認めている。

しかし、引用文献1には、マグネットドラム周辺の混濁液の流れについては記載も示唆もされておらず、審決の判断は、必要な技術常識等についても示されていないことから説得力に欠けるものであったと考えられる。

引用発明において、カキ取り板に沿ってマグネットドラム27に鉄粉を誘導する混濁液の流れが生じているというためには、マグネットドラムを複数有する回転ドラム型磁気分離装置において、マグネットドラムからカキ取り板でかき取った鉄粉を、混濁液の流れを利用して、次のマグネットドラムへ誘導することが技術常識であることを示す必要があった。

また、引用文献1の第3図には、マグネットドラム25及び27の回転方向はそれぞれ示されているものの、当該図面は、写真や設計図といえるものではなく、各ドラムの大きさ、ドラム間の距離、カキ取り板39の大きさやドラムとの接触位置及び接触角度などについても具体化されている装置でないことに十分に注意を払うべきであった。

以上から、引用文献に明記されていない事項について、技術常識等を援用するなどして引用発明を認定する必要性が生じた際には、より慎重に判断することが求められる。

執筆者紹介

事例1：令和元年(行ケ)第10085号(サーバ装置、その制御方法、プログラム、及びゲームシステム)
関口 哲生(審判部訟務室)

事例2：令和元年(行ケ)第10116号(回転ドラム型磁気分離装置)

河本 充雄(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。)