

## 事例①

令和元年（行ケ）第10165号（保温シート）  
（不服2018-14256号，特願2014-252662号）  
令和2年11月5日判決言渡，  
知的財産高等裁判所第3部

## 第1 はじめに

## 1 事件概要

本件は，発明の名称を「保温シート」とする出願の令和元年8月29日提出の手續補正書により補正された請求項1に含まれる「通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え」において，「カバー体」が「透光性」を有することを，審決が，本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとし，上記補正は，特許法第17条の2第3項の要件を満たすものではないと判断したのに対し，判決は，技術常識を前提として検討すれば，「当初明細書等に接した当業者は，本件カバー体は透光性を有するものであると当然に理解するものといえるから，本件カバー体が『透光性を有する』という事項は，本件当初明細書等の記載内容から自明な事項である」とし，上記補正は，「本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではなく，本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものといえるから，特許法17条の2第3項の要件を満たすものと認められる」と判示して，審決を取り消した事件である。

本件について，その内容を紹介すると共に，審決における新規事項の追加の判断が，判決で取消された原因分析を含め，審決及び判決における新規事項の追加の判断について，個人的な立場で分析を行った。

## 2 特許庁における主な手続きの経緯

平成26年12月15日 出願（特願2014-252662号，  
以下「本件出願」という。）  
平成29年5月18日付け 拒絶理由通知（新規性，進

歩性）  
7月21日 意見書（以下「本件意見書」という。）・手續補正書提出  
10月30日付け 拒絶理由通知（最後，進歩性）  
平成30年3月7日 意見書・手續補正書提出  
5月16日付け 手續却下（平成30年3月7日提出の手續補正書に係る手續を却下）  
7月25日付け 拒絶査定  
10月26日 拒絶査定不服審判（不服2018-14256号）請求・手續補正書提出  
令和元年6月27日付け 拒絶理由通知（明確性，新規事項，進歩性）  
8月29日 意見書・手續補正書（以下「本件補正」という。）提出  
10月23日 審決（以下「本件審決」という。）  
11月5日 同謄本送達

## 3 本件当初明細書等における特許請求の範囲，明細書及び図面の記載

## (1) 特許請求の範囲の記載

## 【請求項1】

人又はその他の動物である生体の表面の保温を行う保温シートであって，

フレキシブルに変更可能なシート状の基材と，  
通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体とを備え，

前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は塗布することにより断熱面を形成し，

前記カバー体によって基材の断熱面をカバーしたことを特徴とする保温シート。

## 【請求項2】～【請求項8】（略）

## (2) 明細書及び図面の主な記載

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

この発明は、保温シート及びそれを用いた保温布団に関する。(下線は筆者が付した。以下、同じ。)

## 【背景技術】

## 【0002】

人又はその他の動物である生体の表面の保温を行う保温シートであって、シート状の基材を備え、該基材における生体側の面に、断熱材を含浸することにより断熱面を形成し、該断熱面を、被覆層によって被覆した保温シートが公知になっている……。

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0004】

上記文献の保温シートは、基材における生体側の面に、断熱材を含浸することにより断熱面を形成し、該断熱面を、被覆層によって被覆しているため、基材の材料に左右されずに、断熱を行うことが可能になるとともに、被覆層によって保護された断熱面は、断熱性能を維持し易くなる。

しかし、被覆層がプラスチックフィルム等によって構成されるため、生体側の体温が、断熱面まで達し難く、被覆層の表面に沿って拡散されるため、生体側からの熱を効率的に利用することが困難である。

## 【0005】

本発明は、基材における生体側の面に、断熱材を含浸することにより断熱面を形成し、該断熱面がカバーされて保護される保温シートにおいて、生体側の体温も利用し易い保温シート及びそれを用いた保温布団を提供することを課題とする。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0006】

本発明の保温シートは、人又はその他の動物である生体の表面の保温を行う保温シートであって、フレキシブルに変更可能なシート状の基材と、通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体とを備え、前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は塗布することにより断熱面を形成し、前記カバー体によって基材の断熱面をカバーしたことを特徴とする。

## 【0007】

前記基材は、織布、不織布、フェルト又は和紙によって構成され、前記カバー体は、織布又は不織布によって構成されたものであってもよい。

## 【0008】

前記断熱材は、中空ビーズ構造であって且つ10～50 $\mu$ mの粒径を有するアルミノ珪酸ソーダガラスと、顔料と、樹脂エマルジョンと、分散剤と、粘着剤とを含み、前記アルミノ珪酸ソーダガラスの含有量は、前記断熱材の全重量の10～20重量%であるものであってもよい。

## 【発明の効果】

## 【0014】

通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体によって、基材の断熱面がカバーされるため、生体側の体温が、カバー体を通り抜けて断熱面に達して留まるか、或いは生体側に熱反射され易くなり、保温の際に生体側の熱を効率的に利用できる。

## 【図面の簡単な説明】

## 【0015】

……

【図4】(A)は、本発明を適用した保温シートの片面側の説明図であり、(B)はもう片面側の説明図である。

【図5】図4(A)のC-C断面図である。……

## 【0026】

図4(A)は、本発明を適用した保温シートの片面側の説明図であり、(B)はもう片面側の説明図であり、図5は、図4(A)のC-C断面図である。保温シート4は、フレキシブルに変形可能な方形シート状の基材12と、該基材12の少なくとも片面側を密着状態でカバーするカバー(カバー体)13とを有している。

## 【0027】

基材12を構成する材料としては、繊維を撚って糸にしたものを織ってつくる織布や、繊維を織らずに絡み合わせてシート状にした不織布や、動物の毛や化学繊維を薄く板状に圧縮してつくるシート状のフェルトや、植物などの長い繊維を絡ませながら薄くシート状にした和紙等を用いる。これらの材料によって構成される基材12は、曲げ伸ばし自在で破損し難く、十分な通気性及び通水性を有しているため、皮膚からの発汗を短時間に蒸発させることができ、さらに洗濯も行い易い。

## 【0028】

この基材12の片面側に、断熱材を塗布するか、或いは含浸させることにより、断熱層14を形成し、これによって基材12の断熱層14を形成させた側の

面が断熱面14aになる。

【0029】

断熱材は、アルミノ珪酸ソーダガラスと、顔料と、樹脂エマルジョンと、分散剤と、粘着剤等を配合し、水を加えて攪拌混合することによって得られる白色の溶液である。

【0031】

顔料は光を反射する白色の二酸化チタンであり、樹脂エマルジョンは水溶性のアクリルエマルジョン樹脂であり、上記分散剤は、アルミノ珪酸ソーダガラスと、顔料と、樹脂エマルジョンとからなる成分材料の混合を均一にするためのものであり、粘着剤は均一に混合された上記成分材料の分離や沈殿を抑制するためのものである。

【0035】

カバー13は、通気性や通水性が確保された織布又は不織布から構成される。該カバー13は、基材12の断熱面14aから、側端該基材12の断熱面14aと反対側の面である非断熱面12aの4つの辺部に至る範囲をカバーしている。

【0036】

さらに、カバー13の具体的な構成を説明すると、カバー13の表面の少なくとも一部（本例では全体）は、カバー13を構成する材料がそのまま露出し、通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない。

【0037】

そして、断熱面14aが就寝者側に向けられた姿勢の保温シート4を、該就寝者の身体に近づけると、就寝者の体温が、敷布団カバー2及びカバー13を通して断熱面14aまで達し、その場で留まるか、或いは生体側に反射されるため、断熱面14aと就寝者との間の空間が、心地よい温度に保たれる。

【0043】

該構成の敷布団1によれば、就寝者側へ断熱面14aを向けた保温シート4が、該就寝者に近接した状態になるため、就寝者の体温が、空気の流れにより、敷布団カバー2及びカバー13を通り抜けて、該断熱面14aまで達し、その場で留まるか、或いは、就寝者側まで反射するため、保温シート4と就寝者との間の空間が適切な温度に加温又は保温される。

【0045】

また、この保温シート4は、フレキシブルに変更

可能な基材12に断熱塗料を塗布して含浸させることによって、断熱層14を形成し、この断熱層14を、カバー13でカバーして保護しているため、捻りや、曲げを加えるか、或いは洗濯を行っても、破損や剥離のリスクが少なく、高い耐久性を期待できる。

【0046】

さらに、微細なアルミノ珪酸ソーダガラスは、無数に積層され、且つ断熱面14aに沿って平面的にも連鎖した状態になるため、断熱層14に達した熱は、アルミノ珪酸ソーダガラスの表面で反射され、これによって、透過が抑制されるとともに、アルミノ珪酸ソーダガラスの中空部によって、断熱面14に沿った平面的な対流熱や伝導熱も抑制される。

【0049】

このような状態では、生体側からの熱が、カバー13を介して、輻射熱の状態で、アルミノ珪酸ソーダガラスに達し、該アルミノ珪酸ソーダガラスを生体の体温と同程度まで上昇させる。このアルミノ珪酸ソーダガラスは、前記温度上昇に伴って、微量の遠赤外線を生体側に放射するようになり、これが熱反射の現象となって、生体を心地よく加温する。

【符号の説明】

【0056】

……

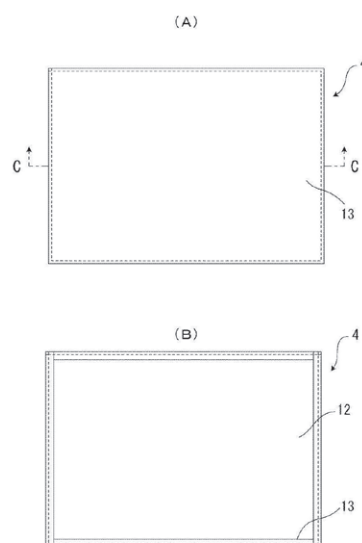
4 保温シート

12 基材

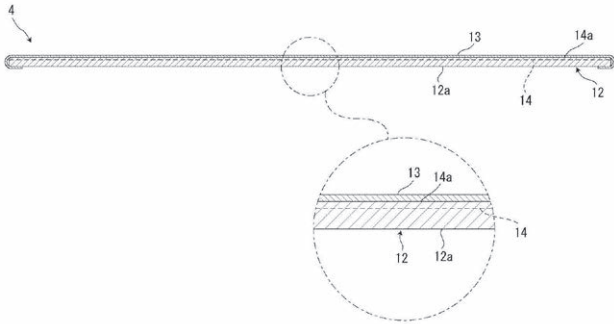
12a 非断熱面

13 カバー（カバー体）

14a 断熱面



【図4】



【図5】

#### 4 平成29年7月21日提出の手続補正書における特許請求の範囲及び本件意見書の記載

##### (1) 特許請求の範囲の記載

新規事項の追加であるか否かが問題となった、本件カバー体が「透光性」を有する旨の記載が追加されたのは、平成29年7月21日提出の手続補正書であり、その特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。

##### 【請求項1】

人又はその他の動物である生体の表面の保温を行う保温シートであって、

フレキシブルに変更可能なシート状の基材と、

通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え、

前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は塗布することにより断熱面を形成し、

前記カバー体によって基材の断熱面をカバーし、

前記カバー体は、上記断熱面に面状に密着された状態で接着又は縫合され、

前記断熱材には顔料として二酸化チタンが含まれたことを特徴とする保温シート。

##### 【請求項2】～【請求項8】(略)

##### (2) 本件意見書の記載

平成29年5月18日付け拒絶理由通知の新規性及び進歩性欠如の理由に対する反論において、本件当初明細書等に記載のない、カバー体が透光性を有することによる作用効果が、以下のように主張された。

「3.理由1, 2について

……

(2) 本願請求項1について

1) 本願請求項1の発明

本願請求項1の発明は、「通気性及び通水性が確

保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体を備え、前記カバー体によって基材の断熱面をカバーし、前記カバー体は、上記断熱面に面状に密着された状態で接着又は縫合され、前記断熱材には顔料として二酸化チタンが含まれた」点において、引用文献にはない独自の構成を備えている。

2) 本願請求項1の引用文献からは予測できない独自の作用効果

本願の請求項1に係る発明は、保温の際に生体側の熱を効率的に利用可能とする目的で、断熱面14aをカバー体13によって覆っているが、このカバー体13は透光性を有しているため、カバー体13を透過した光を断熱面14aに照射させることが可能になる。

しかも、カバー体13は断熱面14aに面状に密着された状態で接着又は縫合されているため、光が効率的に断熱面14aに達する。断熱面14aに効率的に照射された光は、該断熱面14aを構成する断熱材に含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させ、十分な消臭効果を発揮する。以上により、十分な断熱性能を保持しつつ、カバー体13や断熱面14aからの臭いの発生を効率的に防止できる。……

(4) その他の主張事項

引用文献1, 2には、二酸化チタンを顔料として含む断熱面14aをカバー体13によってカバーした状態で、該二酸化チタンを光触媒として作用させるという技術的思想は開示も示唆もない。

しかも、本願請求項1の発明は、カバー体13を面状に密着された状態で断熱面14aに接着又は縫合し、二酸化チタンを含有する断熱面14aに効率的に光が照射されるため、二酸化チタンを光触媒としての作用がより高まる。……」

#### 5 本件補正における特許請求の範囲の記載

##### 【請求項1】

人又はその他の動物である生体の表面の保温を行う保温シートであって、

フレキシブルに変更可能なシート状の基材と、

通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え、

前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は塗布することにより断熱面を形成し、

前記断熱材は、中空ビーズ構造であって且つ10

～50 μmの粒径を有するアルミノ珪酸ソーダガラスと、顔料としての二酸化チタンとを含み、

前記アルミノ珪酸ソーダガラスの含有量は、前記断熱材の全重量の10～20重量%であり、

前記カバー体によって基材の断熱面をカバーし、

前記カバー体は、上記断熱面に面状に密着された状態で接着され、

前記カバー体は、生体側からの輻射熱を通すことによって、前記アルミノ珪酸ソーダガラスが遠赤外線を放射する温度まで該アルミノ珪酸ソーダガラスを温めるとともに、該アルミノ珪酸ソーダガラスから放射された遠赤外線が生体側に達するように構成された

ことを特徴とする保温シート。

## 第2 本件審決

令和元年6月27日付け拒絶理由通知で、新規事項の追加に関する理由を通知した後も、本件補正の特許請求の範囲には、依然として、「通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え」との事項が含まれていたところ、本件審決は、以下のとおり判断している。

ここで、本件審決は、本件当初明細書等には、不織布又は織布からなるカバー体が「透光性」を有することに関する明示的な記載はないことを記載すると共に、不織布又は織布からなるカバー体が「透光性」を有することに関連する可能性があり、本件当初明細書等に記載のある「カバー体が通気性及び通水性を有すること」、カバー体がカバーする基材の断熱面を形成するのに使用される断熱材に含まれる二酸化チタンが、「光を反射する白色の二酸化チタンであること、及び、審判請求人の主張の排斥の箇所であるが、遠赤外線に関する事項について検討し、これらの事項が、不織布又は織布からなるカバー体が「透光性」を有することを示すものではないことを記載している。

### (本件審決)

#### (2) 判断

ア 当審の拒絶理由通知において述べたように……不織布又は織布からなるカバー体が「透光性」を有することを含む上記事項は、当初明細書等に、明示的に記載されていない。

イ また、請求項1には、カバー体が通気性及び通水性を有することが記載され、さらに、当初明細書等の段落【0035】に「カバー13は、通気性及び通水性が確保された織布又は不織布から構成される。該カバー13は、基材12の断熱面14aから、側端該基材12の断熱面14aと反対側の面である非断熱面12aの4つの辺部に至る範囲をカバーしている。」と記載されているが、カバー体の織布又は不織布中の通気路や通水路は、折れ曲がっていても通気又は通水することが可能であるのに対し、光は直進するものであるから、カバー体の織布又は不織布が通気性及び通水性を有することは、その織布又は不織布が「透光性」を有することを意味するものではない。

そして、当初明細書等の……段落【0031】に「顔料は光を反射する白色の二酸化チタンであり、……」と記載されているが、顔料の白色の二酸化チタンが反射する光が、カバーを「透過」してきた光であるとは記載されていないし、それを示唆する記載もない。

よって、当初明細書等のこれらの記載を併せ考慮しても、不織布又は織布からなるカバー体が「透光性」を有することは、当初明細書等の記載から自明な事項であるとはいえない。

#### ウ 請求人の主張について

(ア)この点、請求人は、令和1年8月29日(受付日)の意見書……において、「また、これは審判請求書にも記載した事項であるが、本願の出願当初の明細書の段落0049には、「アルミノ珪酸ソーダガラスは、前記温度上昇に伴って、微妙の遠赤外線を、生体側に放射するようになり、これが熱反射の現象となって、生体を心地よく加温する」との記載がある。この記載から、断熱面から放射された遠赤外線がカバー体を通過して生体側に達することが議論の余地無く、明確に理解できる。明細書に記載されたこの技術内容を考慮すれば、カバー体が透光性を有していることは明らかであり、今回の拒絶理由の認定が妥当性を欠くことも明白である。

ちなみに、「赤外線」は可視光ではないが、光の一種であることは学術レベルで大変良く知られている。」と主張している。

(イ)しかしながら、「透光」における光は、通常は可視光を指すものである。このことは、次の請求人自身の主張から明らかである。

(ウ) 請求人は、平成29年7月21日(受付日)の意見書……においては、

「2) 本願請求項1の引用文献からは予測できない独自の作用効果

……断熱面14aに効率的に照射された光は、該断熱面14aを構成する断熱材に含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させ、十分な消臭効果を発揮する。以上により、十分な断熱性能を保持しつつ、カバー体13や断熱面14aからの臭いの発生を効率的に防止できる。」として、不織布又は織布からなるカバー体が有するとする「透光性」の「光」は、断熱材に含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させるような、周波数や光量を持つ「光」を意味すると主張したのである。

(エ) そのため、不織布又は織布からなるカバー体が有するとする「透光性」の「光」が、「遠赤外線」や「赤外線」を意味するとする請求人の主張は採用することができない。

エ よって、令和1年8月29日(受付日)の補正により補正された請求項1の、「通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え、」との事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであるから、理由2に係る特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たすものではない。

### 第3 判決

特許請求の範囲に、本体カバー体につき、「透光性」を有する旨の記載が追加されたことが、新規事項の追加であるか否かについて、判決は以下のとおり判示した。

#### (判決16頁)

##### 2 本件補正の適否について

(1) ……本願発明に係る特許請求の範囲については、本件出願時には「通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体」と記載されていたものが、本件補正後には「通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体」へと記載が変更されたものであり、本件カバー体につき、「通水性」及び「透光性」を有する旨の記載が追加されたものといえる。

そして、……本件当初明細書等には、本件カバー体が通水性を有する旨の記載(【0035】)は存するものの、「透光性を有する」との事項に対応する明示的な記載は存しない。

そこで、本件カバー体が「透光性を有する」との事項が、本件当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて、以下、検討する。

(2) 工業分野一般において、透光性とは、物質が透過して他面から出ることをいう(JIS工業用語大辞典第5版(乙1))ところ、本願発明の技術分野における「透光性」の用語が、これと異なる意味を有するものとみるべき事情は存しない。

そうすると、本件カバー体が「透光性を有する」とは、本件カバー体が光を透過させて他面から出す性質を有することを意味するものといえる。

(3) 次に、……本件カバー体は織布又は不織布から構成されるところ、本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識について検討する。

証拠(甲23, 24)及び弁論の全趣旨によれば、本件出願よりも前の時点において、遮光カーテンの生地には遮光性能を付与するために、有彩色の生地に黒色の生地を重ねて二重にする、有彩色の糸と共に黒色の糸を使用して生地を製造する、黒色顔料を配合した塗料を生地に塗布積層する、黒色顔料を配合したプラスチックフィルムを生地に張り合わせるなどの方法が採られていたことが認められる。また、証拠(乙4, 10)及び弁論の全趣旨によれば、本件出願よりも前の時点において、織布である樹木の萌芽抑制シートの遮光性を高めるために、糸材にカーボン粉末が練り込まれた黒色糸を使用する方法が採られたり、織布又は不織布である野生動物侵入防止用資材の遮光率を高めるために、繊維間又は糸条間の間隔を小さくして光を通しにくくする方法が採られたりしていたことが認められる。

このように、本件出願よりも前の時点において、織布又は不織布に遮光性能を付与するために、特殊な製法又は素材を用いたり、特殊な加工を施したりするなどの方法が採られていたことからすれば、本件出願時において、織布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採用する必要があるということとは技術常識であったといえる。そうすると、このような特別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しないということもまた、

技術常識であったとみるのが相当である。

そして、繊維分野において、遮光性能とは、入射する光を遮る性能をいう（「JISハンドブック31 繊維」(乙8)から、遮光性能を有しないということは、入射する光を遮らずに透過させること、すなわち上記(2)の意味における「透光性」を有することを意味することとなる。

以上検討したところによれば、織布又は不織布について遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ、当該織布又は不織布は透光性を有するということが、本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識であったとみるのが相当である。

(4) 以上を前提として、本件カバー体が「透光性を有する」との事項が、本件当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて検討する。

上記(3)によれば、本件出願時における当業者は、織布又は不織布について遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ、当該織布又は不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。

そして、上記1のとおり、本件当初明細書等には、織布又は不織布から構成される本件カバー体につき、遮光性能を有する旨や遮光性能を付与するための特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず、かえって、本件カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載（【0035】）や、本件カバー体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構成する材料がそのまま露出し、通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載（【0036】）が存するところである。

このような本件当初明細書等の記載内容からすれば、当業者は、本件カバー体を構成する織布又は不織布について、特殊な製法又は素材を用いたり、特殊な加工が施されたりするなど、遮光性能を付与するための特別な方法は採られていないと理解するのが通常であるというべきである。

そうすると、本件当初明細書等に接した当業者は、本件カバー体は透光性を有するものであると当然に理解するものといえるから、本件カバー体が「透光性を有する」という事項は、本件当初明細書等の記載内容から自明な事項であるというべきである。

(5) 以上によれば、本件補正は、本件当初明細書等

の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものといえるから、特許法17条の2第3項の要件を満たすものと認められる。

#### 第4 考察

##### 1 判決の判示内容について

判決は、上記判決中2(2)で、本件カバー体が「透光性を有する」ということが、どの様なことであるのかを検討し、「透光性を有する」とは、本件カバー体が光を透過させて他面から光を出す性質を有すること、すなわち、たとえわずかであっても光を透過させて他面から出す性質を有するのであれば、「透光性を有する」ということになること（判決19頁24～26行）を、まず確認している。

次に、上記判決中2(3)で、証拠等を基に、織布又は不織布において、遮光性を付与するためには、遮光のための特別な方法を採用する必要がある一方、このような特別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しないことが、技術常識であるとしている。また、上記判決中2(2)で確認した「透光性を有する」ことの解釈を前提とすると、「透光性」と「遮光性能」の関係において、遮光性能を有しないということは、入射する光を遮らずに透過させること、すなわち「透光性」を有することを意味している。これらの検討により、「織布又は不織布について遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ、当該織布又は不織布は透光性を有する」ということが、織布又は不織布における透光性に関する技術常識であったとみるのが相当であるとしている。

そして、上記判決中2(4)で、織布又は不織布から構成される本件カバー体について、上記判決中2(3)に記載された技術常識を踏まえた検討を行い、本件カバー体には、遮光性能を付与するための特別な方法が採られていないこと、むしろ、本件カバー体は、通気性や通水性を有すること等を考慮すると、本件当初明細書等に接した当業者は、本件カバー体は透光性を有するものであると当然に理解するとし、本件カバー体が「透光性を有する」という事項は、本件当初明細書等の記載内容から自明な事項であるとしている。

## 2 技術常識の考慮について

補正が新規事項を追加しているか否かは、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより判断を行うが、補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許されるとされている。ここで補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等に記載されているのと同然であると理解する事項でなければならないとされている（審査基準第IV部第2章2.3.）。

そして、本件当初明細書等には、本件カバー体が透光性を有することに関する記載はないのであるから、本件カバー体が「透光性を有する」ことが新規事項であるか否かを判断するには、本件カバー体に関する技術常識を考慮しなければならない。本件審決では、「カバー体の織布又は不織布中の通気路や通水路は、折れ曲がっていても通気又は通水することが可能であるのに対し、光は直進するものであるから、カバー体の織布又は不織布が通気性や通水性を有することは、その織布又は不織布が『透光性』を有することを意味するものではない」としているように、本件当初明細書等に記載のある本件カバー体の通気性や透水性に関する技術常識までは考慮しているが、織布又は不織布から構成される本件カバー体自体の技術常識は考慮しておらず、この観点を含めての技術常識の考慮が必要であった。

ここで、「透光性を有する」ことが、たとえわずかでも光を透過させて他面から光を出す性質を有することを意味するとの前提に立てば、通気性及び通水性を有する織布又は不織布からなる本件カバー体が、多少なりとも光を透過させるであろうことは、直感的又は感覚的に容易に理解できるところであるが、新規事項であるか否かを検討する事項が、例えば日常的なもの等、技術的な理解が容易なものである場合、考慮しなければならない技術常識の範囲が広がると考えられるので注意が必要である。

また、上述のように、通気性及び通水性を有する織布又は不織布からなる本件カバー体が「透光性を

有する」ことが、直感的又は感覚的に容易に理解できたとしても、この事項が新規事項に当たらないことを、論理的に記載することは意外に難しい。判決は、提出されている、透光性の意味を示す証拠、遮光性能に関する証拠等に基づいた判断過程を経ることにより、論理的な判示を行っていることも、審査・審判実務における参考になると考えられる。

## 3 新たな技術的事項の導入について

本件カバー体が「透光性」を有することは、本件当初明細書等に何の記載もないことに加え、本願発明の課題である「基材における生体側の面に、断熱材を含浸することにより断熱面を形成し、該断熱面がカバーされて保護される保温シートにおいて、生体側の体温も利用し易い保温シート及びそれを用いた保温布団を提供すること」(【0005】)に、何の関係もないこと、また、本件意見書で、本件カバー体が「透光性」を有することによる、二酸化チタンの触媒作用による消臭効果が主張されたことなどにより、手続補正で、本件カバー体が「透光性」を有することが付加されることに違和感を感じることは否めないところであると考えられる。

この点に関し、裁判段階において、本件意見書で、本件カバー体が「透光性」を有することによる、二酸化チタンの触媒作用による消臭効果が主張されたことにも言及し、「本件カバー体について『透光性を有する』との特定をすることは、透光に関する何らかの技術的特徴に対応した限定であると通常理解されるから、このような特定を追加することは、本件当初明細書等に記載されていない新たな技術的事項を追加するものである旨」また、「この追加により、実質的に、基材の断熱面に光が到達する構成が追加され、本願発明は、この構成に対応する新たな技術的意義又は新たな作用・効果を有することとなった旨」(判決20頁2～8行)の主張を行ったが、判決は、「しかしながら、本件当初明細書等には、『顔料は光を反射する白色の二酸化チタンであり、』(【0031】)との記載が存するのみであって、二酸化チタンの光触媒作用や消臭効果等に関する記載は何ら存しない……。そして、その後の数次の補正を経た後の明細書、特許請求の範囲又は図面をみても、二酸化チタンの光触媒作用であるとか、それによる消臭効果等については、何らの記載も追加されてい



ない……。

このように、本件意見書に記載された上記の各事項については、本願発明に係る明細書等において何ら触れられていないのであるから、本願発明には、これらの事項に関する技術的意義や作用・効果が含まれるものではなく、また、本願発明に係る明細書等に接した当業者においても、本願発明にこのような技術的意義又は作用・効果が存すると理解することはないというべきである。」と判示し、明細書、特許請求の範囲又は図面に、二酸化チタンの光触媒作用や、それによる消臭効果等に関する記載が追加されているか否かで、新たな技術的事項を導入しているか否かを判断し、本件については、新たな技術的事項の導入はないとした。

審査・審判実務において、意見書(のみ)で、発明の特定事項に関し新たな技術的意義の主張がなされる場合があるが、本判示を踏まえると、「新たな技術的事項を導入している」か否かは、明細書等に対して補正された事項であるのか、意見書(のみ)で主張された事項であるのかを、十分認識しながら判断する必要がある。

#### 4 その他

本件の判決言渡と同時期、訂正請求における訂正の内容が新規事項の追加であるとして訂正を認めず、特許取消しに至った異議事件に対する特許取消決定取消請求事件において、異議決定取消の判決があった。この事件では、異議決定で、訂正請求書における特許権者の主張によって、訂正における発明特定事項の解釈を行い、この解釈によれば、訂正の内容は新規事項を追加するものであると判断したが、判決は、訂正の内容は、特許権者の主張によらずとも、訂正の内容から理解できること、そして、この訂正の内容は、本件明細書等の記載から導き得るものとし、訂正を認めなかった異議決定の判断には誤りがあるとした。

令和元年(行ケ)第10117号(「機械式駐車装置」, 異議2017-700814号, 特許第6093811号, 令和2年12月3日判決言渡, 知的財産高等裁判所第3部)

#### 事例②

令和元年(行ケ)第10126号(鋼矢板圧入引抜機)  
(無効2019-800010号、特許5763225号)

令和2年10月22日判決言渡、  
知的財産高等裁判所第3部

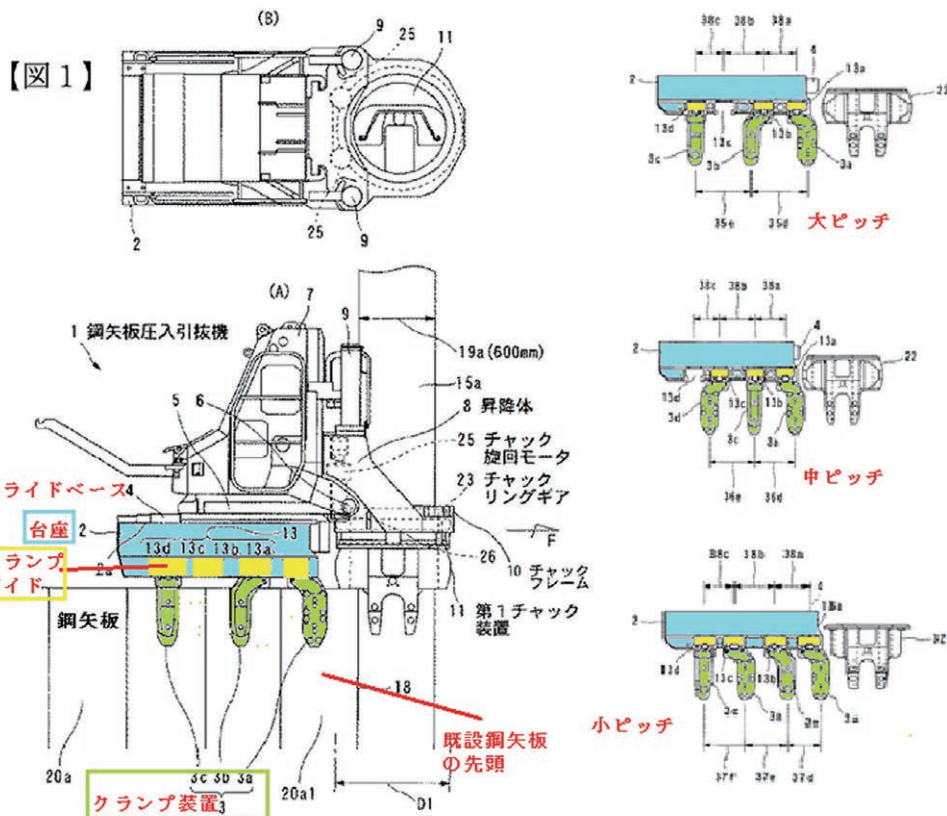
#### 本件特許について

##### 1 本件発明1(請求項1)

「下方にクランプ装置を配設した台座と、台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと、該ガイドフレームに昇降自在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と、昇降体の下方に形成されたチャックフレームと、チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU型の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック装置とを具備してなる鋼矢板圧入引抜機において、前記クランプ装置は、台座の下面に形成した複数のクランプガイドに、相互に継手を噛み合せて圧入した既設のU型の鋼矢板の上端部に跨ってクランプする複数のクランプ部材を組み替え可能に装備するとともに、複数のクランプガイドのピッチ及び複数のクランプ部材の形状を異ならしめてなり、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチに応じて、クランプガイドとクランプ部材を組み替えてクランプピッチを変更することによって、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチが400mm、500mm、600mmのいずれであっても前記既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能としたことを特徴とする鋼矢板圧入引抜機。」(改行省略。以下、引用文の改行は適宜「\」への置き換えや追加・省略を行った。)

##### 2 本件特許に対するいままでの無効審判

- ・請求人はすべて本件無効審判と同じ。
- (1) 第1次審決(無効2015-800184(2015.9.24請求))
  - ・【無効理由】分割要件・サポート要件・実施可能要件
  - ・【結果】審判請求不成立
  - ・【知財高裁出訴】平成28年(行ケ)10161号(請求棄却)
- (2) 第2次審決(無効2017-800078(2017.6.19請求))
  - ・【無効理由】サポート要件・新規性・進歩性欠如(甲1)・進歩性欠如(甲5)
  - ・【主な引用例】甲1:「特開2008-267015号公報」



甲5：「TILT PILLER WP-100取扱説明書 KOWAN平成17年10月版31号機」

- ・【結果】審判請求不成立
- ・【知財高裁出訴】平成30年（行ケ）10030号（請求棄却（以下「第2次判決」という））

(3) 第3次審決（本件無効審判）

- ・【無効理由】：無効理由1、2：甲1の1～3に係る公然実施発明に基づく進歩性欠如
- ・【主な引用例】甲1の1～3：「STILL WORKER WP-150」取扱説明書・パーツリスト・カタログ  
甲2の1：株式会社コーワンパイラー事業部からの新製品のご案内  
甲2の2：「TILT PILLER WP-150HAT/150α」のカタログ  
甲2の3：「TILT PILLER WP-150P/PII/PIII」のカタログ  
甲6の1～2：「TILT PILLER WP-100」取扱説明書・パーツリスト  
甲10の1：全国圧入協会「杭圧入引抜機の運転者教本—安全衛生特別教育用—」  
甲第12：住友金属工業株式会社「住友の鋼矢板マニュアル」

### 3 第2次、第3次審判決における引用例の関係について

- ・第2次審判決における主引用発明である甲5発明は、本件審判決における甲6号証の1ないし2（公然実施発明）と同じ製品名のコーワン社（本件特許権者）製「鋼矢板圧入・引抜機」について、その甲5「取扱説明書」記載事項に基づく公然実施発明として認定されている。
- ・本件甲1は土佐機械工業社製「鋼矢板圧入・引抜機」に係るが、土佐機械工業社とコーワン社とは以前から前者が後者に一部事業を譲渡するなどの関係にあり、最終的に前者は平成17年3月31日に解散し当該機器の事業を後者に譲渡している。

#### 本件審判決概要

##### 1 無効理由の概要

(1) 無効理由1（公然実施発明（甲第1号証の1ないし3）に基づく進歩性欠如の理由1）

本件発明1、2、3、8及び9は、甲第1号証の1ないし3に係る公然実施発明及び甲第2号証の1ないし甲第6号証の2、甲第9号証ないし甲第14号証の3の知見に基づいて、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……。

(2) 無効理由2 (公然実施発明 (甲第1号証の1ないし3) に基づく進歩性欠如の理由2)

本件発明1ないし9は、甲第1号証の1ないし3に係る公然実施発明及び甲第3号証の1ないし甲第6号証の2、甲第9号証ないし甲第14号証の3の知見に基いて、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……。

## 2 被請求人の主張

当審より、平成31年3月4日付け請求書副本の送達通知により審判請求書副本を、同年3月7日に発

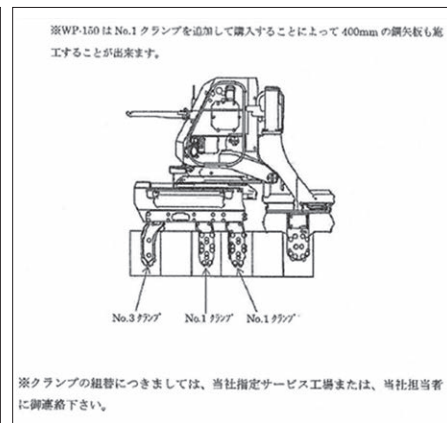
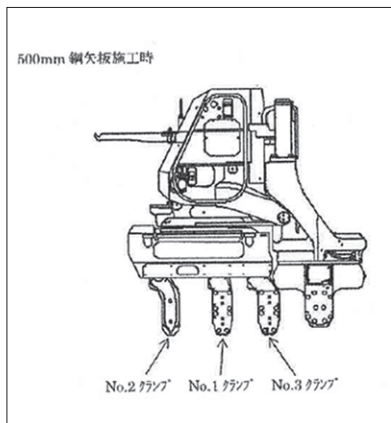
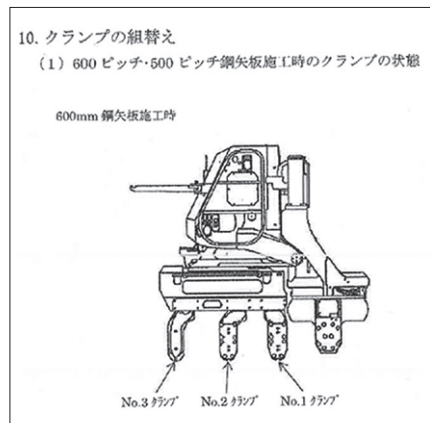
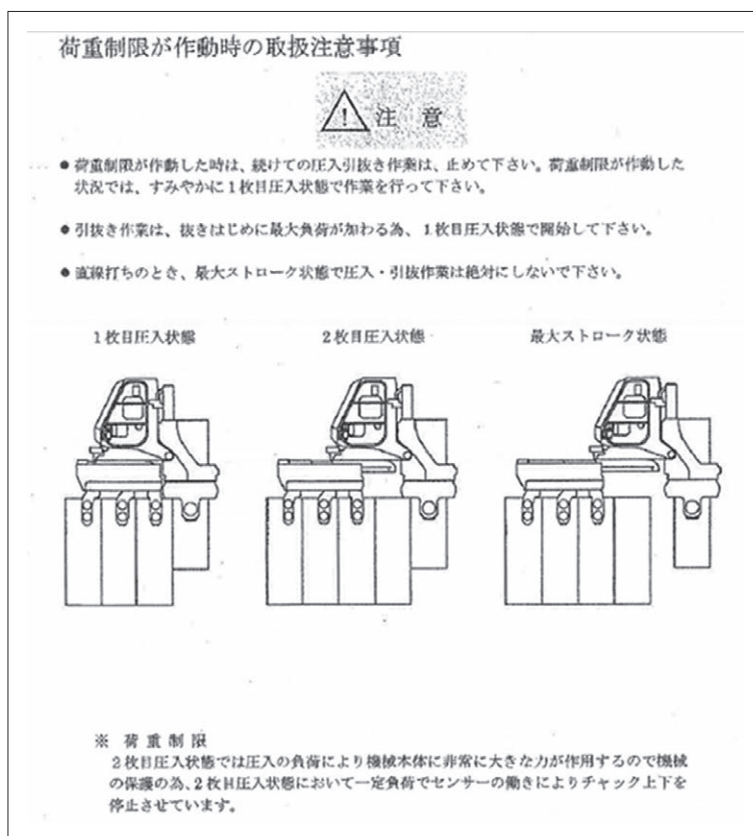
送し、期間を定めて本件無効審判請求に対する答弁書提出の機会を与えたが、被請求人からは、指定した期間内に答弁書等の応答がなかった。

## 3 引用例

(1) 鋼矢板圧入引抜機「STILL WORKER WP-150」  
(甲第1号証の1ないし3) に係る公然実施発明 (審決における認定)

ア 甲第1号証の1に記載された事項 (第51 (1))

……「No.1 クランプ」、「No.2 クランプ」、「No.3 クランプ」が備えられており、それらは形状が異なっており、「600mm 鋼矢板施工時」と「500mm 鋼矢板施工時」とではそれらの配置が異なっていることが見



て取れる。

第63頁には「WP-150はNo.1クランプを追加して購入することによって400mmの鋼矢板も施工することが出来ます。」と記載されており、図面から「No.3クランプ」、「No.1クランプ」、「No.1クランプ」が備えられており、右側のNo.1クランプは、右から3枚目の鋼矢板をクランプしていることが見て取れる。……。

イ 甲第1号証の2に記載された事項(同(2))

……第61頁の図から見て、前記切欠には、クランプが配置されていることから、前記切欠はクランプを配置するためのクランプガイドであることが見て取れる。そして、当該クランプガイドのピッチが異なっていることが見て取れる。

ウ甲第1号証の3に記載された事項(同(3))

……「クランプの組み替えにより600mmから、500mm、400mmの鋼矢板の施工が、1台のスティルワークで可能になりました。(ただし、400mm鋼矢板の圧入姿図中、第2クランプ位置の第1クランプはオプション仕様となります)」との記載がある。

……「[新発想、1台で3種類の鋼矢板の施工が可能]有効幅600mmの広幅鋼矢板から、500mmの鋼矢板、400mmの普通鋼矢板まで、クランプ位置を変更することにより、この一台で施工できます。」との記載がある。

エ 甲第1号証の1ないし3に係る発明の認定(同(4))

「下方にクランプを配設したサドルと、サドル上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと、該ガイドフレームに昇降自在に装着されて圧入引抜シリンダーが取り付けられた昇降体と、昇降体の下方に形成されたチャックフレームと、チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU型の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック本体とを具備してなる鋼矢板圧入・引抜機において、前記クランプは、サドルの下面に形成した複数のクランプガイドに、相互に継手を噛合させて圧入した既設のU型の鋼矢板の上端部に跨ってクランプする複数のクランプを組み替え可能に装備するとともに、複数のクランプガイドのピッチ及び複数のクランプ部材の形状を異ならしめてなり、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチに応じて、クラン

プガイドとクランプ部材を組み替えてクランプピッチを変更することによって、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチが500mm、600mmのいずれであっても前記既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とするとともに、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチが400mmであっても前記既設のU型の鋼矢板を先頭からではないがクランプ可能とした、鋼矢板圧入・引抜機。」

#### 4 対比

(一致点)「下方にクランプ装置を配設した台座と、台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと、該ガイドフレームに昇降自在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダーが取り付けられた昇降体と、昇降体の下方に形成されたチャックフレームと、チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU型の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック装置とを具備してなる鋼矢板圧入引抜機において、前記クランプ装置は、台座の下面に形成した複数のクランプガイドに、相互に継手を噛合させて圧入した既設のU型の鋼矢板の上端部に跨ってクランプする複数のクランプ部材を組み替え可能に装備するとともに、複数のクランプガイドのピッチ及び複数のクランプ部材の形状を異ならしめてなり、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチに応じて、クランプガイドとクランプ部材を組み替えてクランプピッチを変更することによって、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチが500mm、600mmのいずれであっても前記既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能としたことを特徴とする鋼矢板圧入引抜機。」

(相違点A)「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とした」構成について、本件発明1は、「継手ピッチが400mm、500mm、600mmのいずれであっても」前記既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能なのに対し、甲1発明は、「継手ピッチが500mm、600mm」のものが既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能であるものの、「継手ピッチが400mm」のものは、既設のU型の鋼矢板をクランプ可能であるが、先頭の鋼矢板をクランプするものではない点。

## 5 相違点に係る判断

### (1) 相違点Aに係る判断

甲第1号証の1には、「※WP-150はNo.1 クランプを追加して購入することによって400mmの鋼矢板も施工することが出来ます。」と記載され、400mmの場合には、既設の鋼矢板の2枚目をクランプしていることが示され、上記第5の1(3)イ及びウで摘記したように、甲第1号証の3には「クランプの組替えにより600mmから、500mm、400mmの鋼矢板の施工が、1台のスティルワーカーで可能になりました。」、「有効幅600mmの広幅鋼矢板から、500mmの鋼矢板、400mmの普通鋼矢板まで、クランプ位置を変更することにより、この一台で施工できます。」と記載されて、クランプの位置の組替えにより600mm、500mm、400mmの鋼矢板の施工が1台のスティルワーカーで可能となることが示されている。

また、……甲第1号証の1には、400mmの場合には、図の鋼矢板の右から3枚目、すなわち、既設の鋼矢板の2枚目をクランプしていることが示され、上記第5の6(1)カに摘記したように、甲第6号証の1には、「WP-100はNo.1クランプを追加して購入することによって400mmの鋼矢板も施工することが出来ます。」、「圧入する矢板の手前の矢板はクランプすることが出来ません。施工時に圧入する矢板の手前の矢板が共上がり、共下がりすることがありますので、圧入する矢板の手前の矢板とクランプしている矢板を溶接止めして下さい。」と記載されている(著者註：判決において「溶接事項記載」と呼称)。

そうすると、甲1発明においては、1台の鋼矢板圧入引抜機で、既設の400mmのU形鋼矢板の先頭をクランプして圧入作業を行うことが出来ないことを前提としていたものと認められる。このことは、甲1発明に係るWP-150と同様に、クランプの組替えによって600mm、500mm、400mmの鋼矢板の施工が1台で可能となる圧入引抜機着脱式チャック装置である甲第6号証に記載されたWP-100の取扱説明書においても、既設の鋼矢板の2枚目をクランプして使用する説明をしていることとも整合する……。

また、……甲第2号証の1ないし3には、400mm用のチャック装置が小さな一体型チャックフレームに交換することは、記載も示唆もされていない。

また、……甲第3号証の1ないし3には、400mm・500mm・600mmの鋼矢板を1台で施工することは、記載も示唆もされていない。(著者註：甲5号証、甲11号証について同様の認定)

また、……甲第4号証の1ないし3には、400mm用の小さなチャックを使用することも、400mm・500mm・600mmの鋼矢板を1台で施工することも、記載も示唆もされていない。

また、甲第1号証の1、甲第3号証の2、甲6技術的事項、甲第10号証の1、甲第12号証は、2枚目圧入状態において、装置に過負荷がかかることや、共下がり及び共上がりが生じることを開示するが、継手ピッチが400mm、500mm、600mmのいずれであっても既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とすることは、記載も示唆もされていない。

そして、甲第2号証の1ないし甲第6号証の2、甲第9号証ないし甲第14号証の3号証のいずれにも、継手ピッチが400mm、500mm、600mmのいずれであっても既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とする構成は何ら記載も示唆もされていない。

そうすると、1台の鋼矢板圧入引抜機で、既設の400mmのU形鋼矢板の先頭をクランプして圧入作業を行うことが出来ないことを前提としていた甲1発明において、継手ピッチが400mm、500mm、600mmのいずれであっても既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とすることを当業者が容易に想到し得たとはいえない。

### (2) 請求人の主張について

請求人は、主引例である甲1発明において、2枚目圧入状態の課題(装置に過負荷がかかる、共下がり及び共上がり)を解決する強い動機付けが認められるから、600mmの一体型チャックフレームに加えて、400mm用のチャック装置が小さな一体型チャックフレームを採用し、鋼矢板の種類に応じて交換することで干渉問題を解決し、継手ピッチ400mmにおいて既設鋼矢板の先頭をクランプ可能な本件発明1の構成とすることは、かかる公知技術から容易に想到されたと主張する。

しかしながら、甲2技術的事項は、400mm・500mm・600mmの鋼矢板を1台で施工するときには一体型チャックフレームを交換せずに施工しており、600mm用の一体型チャックフレームに加えて、

400mm用のチャック装置が小さな一体型チャックフレームを採用することは開示していない。

そして他に、600mm用の一体型チャックフレームに加えて、400mm用のチャック装置が小さな一体型チャックフレームを採用することを開示する証拠はない。

また、上記(2)において述べたとおり、クランプの組替えによって600mm、500mm、400mmの鋼矢板の施工が1台で可能となる圧入引抜機着脱式チャック装置に係る甲1発明は、既設の400mmのU形鋼矢板の先頭をクランプして圧入作業を行うことが出来ないことを前提としていたものであり、請求人が主張する2枚目圧入状態の課題(装置に過負荷がかかる、共下がり及び共上がり)を解決するために、継手ピッチが400mm、500mm、600mmのいずれであっても既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とする特定の構成を採用することが当業者にとって容易であったとはいえない。

#### 取消事由

取消事由1：無効理由1についての判断誤り(理由有り)

取消事由2：無効理由2についての判断誤り(理由有り)

#### 判示事項

#### 第4 当事者の主張

……

2 被告は、3期日にわたって適式な呼出しを受けながらいずれの口頭弁論期日にも出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。

#### 第5 当裁判所の判断

##### 1 取消事由1及び2について

##### (2) 技術常識について

証拠(甲1-1、6-1、10-1、12)によれば、本件原出願時の技術常識として次を認定できる。

ア 甲矢板圧入引抜機は、通常、正規状態で施工するものであり、正規状態での施工には、既設のU型の鋼矢板から強力な反力が得られ、共上がりや共下がりが発生しないという利点がある。

イ 2枚目クランプ状態での施工には、過負荷がかかるため圧入機が不安定化し、圧入引抜力が制限されるという問題点がある。

ウ チャック装置が大きすぎる場合には、チャック装置が本体側に近づくと干渉問題が発生するために、正規状態での施工が不能になることがある。

##### (3) 周知事項について

後掲各証拠によれば、本件原出願時において次の事項が当業者にとって周知であったと認定できる。

ア 鋼矢板圧入引抜機には、圧入施工する対象……に合わせてチャック装置の交換が可能な構成が採用されている。……チャック装置の交換は、一体型チャックフレームの交換や着脱式チャック装置の交換という公知又は周知の手段によって実現される(甲2-2・2-3、3-2・3-3、4-2・4-3、5-1・5-2、10-1、11、18~25)。

イ 継手ピッチ400mmのU型鋼矢板用のチャック装置には、幅が大きな鋼矢板……に用いられるチャック装置と比べて、幅が小さいものが使用される(甲2-2・2-3、13-2、14-1~14-3)。

##### (4) 相違点の容易想到性について

正規状態での施工の利点(上記(2)ア)及び2枚目クランプ状態での施工の問題点(同イ)にかんがみると、甲1発明において、400mmの場合に2枚目クランプ状態で施工すると、地盤が硬い場合や鋼矢板が長い場合には施工不能となるおそれがあるから、正規状態での施工が可能になるように構成することを当業者は動機付けられるといえる。ここで、600mm用のチャック装置のままで400mmの鋼矢板を正規状態で施工すると、チャック装置が大きすぎるために……生じる……干渉問題を解決するために、上記(3)の周知事項を適用して、必要に応じて圧入機に仕様変更を加えつつ、600mm用のチャック装置……あるいは、600mm用の着脱式チャック装置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な400mm用の……装置に交換することにより、400mmの場合でも正規状態での施工が可能になるように構成することは、当業者が容易に想到し得たことといえる。なお、本件特許の明細書の【0027】には、従来技術の説明として、溶接事項記載に相当する記載があるが、……鋼矢板の溶接は、あくまでの次善の策にすぎず、当業者としては、より抜本的な解決策の採用に向けて動機付けられるであろうことは否定できない。そうすると、溶接事項記載の存在により、相違点に係

る本件発明1の構成を採用することが阻害されるとはいえない。

## 2 第2次審決……との関係について

……本件審判手続と第2次審決に係る無効審判手続とは、類似の無効理由が主張されていたことが認められる……が、同証拠によれば、両者で主張された無効理由は、主引例が異なる上に、その根拠として提出された証拠にも違いがあることが認められるから、本件において、原告が、甲1発明に基づく進歩性欠如を主張することが、第2次審決の効力に違反するものではないし、また、その主張が既に決着済みの問題を蒸し返すものであって信義則に違反するとまで認めるに足る証拠もない。

## 3 結論

以上によれば、本件発明1について、原告主張の取消事由1及び2はいずれも理由があるから、本件審決を取り消すべきである。また、本件発明2～9について……、付加された構成の容易想到性を判断していないので、この点を判断させるため、本件審決を取り消すべきである。

### 参考～第2次判決概要

#### 第3 本件審決の理由の要旨……

##### 3 本件審決の理由の要旨……

(2) イ 甲5発明（著者註：「TILTPILERWP-100」に係る公然実施発明）

（本件審決・判決における認定と全く同じなので省略）

ウ 本件発明1と甲5発明との一致点及び相違点

……

（相違点A）

「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とした」構成について、本件発明1は、「継手ピッチが400mm、500mm、600mmのいずれであっても」（前記既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能）なのに対し、甲5発明は、「継手ピッチが500mm、600mm」であって、「継手ピッチが400mm」のものは、既設のU型の鋼矢板をクランプ可能であるが先頭の鋼矢板をクランプするものではない点」

## 第4 当裁判所の判断

### 3 取消事由3（甲5発明を主引用例とする進歩性の判断の誤り）について

(1) 相違点Aの容易想到性について

ア ①甲5（「TILT PILER WP-100」の取扱説明書・平成17年10月版31号機～）には、鋼矢板圧入・引抜機「TILT PILER WP-100」について、「※WP-100はNo.1クランプを追加して購入することによって400mmの鋼矢板も施工することが出来ます。」「圧入する矢板の手前の矢板はクランプすることが出来ません。施工時に圧入する矢板の手前の矢板が共上がり、共下がりすることがありますので、圧入する矢板の手前の矢板とクランプしている矢板を溶接止めして下さい。」（69頁）との記載があること、②本件出願前において、継手ピッチが400mmと600mmのように200mm程度以上の寸法差を有するU形鋼矢板については、1台の鋼矢板圧入引抜機で、既設のU型鋼矢板の先頭をクランプして圧入作業を行うことができないものと広く認識されていたことは、前記2(3)イ認定のとおりである。

そうすると、当業者において、既設のU型鋼矢板の先頭をクランプすれば共下がり防止を防止することができること（前記2(2)の周知技術）を認識したとしても、TILT PILER WP-100において、継手ピッチが400mmのU型鋼矢板について「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能」とした構成（相違点Aに係る本件発明1の構成）とすることの動機付けがあるものと認められないから、上記構成を容易に想到することができたものと認めることはできない。

したがって、本件発明1は、TILT PILER WP-100に係る公然実施発明（甲5発明）及び前記周知技術に基づいて、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。

イ これに対し原告は、①甲5の頒布時点（平成17年10月）の後である本件出願当時においては、前件判決が説示するとおり、当業者は、「チャック装置干渉問題」を適宜の方法により解決できたことに照らすと、甲5におけるU形鋼矢板の継手ピッチが400mmの場合についての「圧入する矢板の手前の矢板はクランプすることが出来ません。」との記載部分は、チャック装置干渉問題が存在することの認識を表明するものであるから、当業者において、チャック装置干渉問題を解決するために適宜の方法を採用

することの積極的な動機付けとなる、②当業者は、U形鋼矢板の継手ピッチが400mmの場合、TILT PILER WP-100において、「チャック装置干渉問題」を、「便法」としての既設の先頭から2番目以降の鋼矢板からクランプする構成によることなく、適宜の方法により解決し、前記周知技術を適用して、継手ピッチが400mmのU型鋼矢板80について「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能」とした構成（相違点Aに係る本件発明1の構成）とすることを容易に想到することができたものである旨主張する。

しかしながら、前記2(3)ウ認定のとおり、原告がいう前件判決の説示部分は、本件出願後に本件明細書に接した当業者を前提としていることは明らかであり、本件出願前の当業者において、チャック装置干渉問題を適宜の方法により解決できたことの根拠になるものではないし、他に本件出願前の当業者において、チャック装置干渉問題を適宜の方法により解決できたことを認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主張は、その前提において、理由がない。

## 考察

### 1 被告が主張立証しないことが結論に影響したか

#### (1) 本件の経緯

本件の審判段階で特許権者（被告）は「指定した期間内に答弁書等の応答がな」く、訂正請求を含む一切の抗弁を行わなかった。

裁判段階においても、判決において「被告は、3期日にわたって適式な呼出しを受けながらいずれの口頭弁論期日にも出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。」とされるとおりであった。

以上のとおり、本件審判決において、特許権者は、原告の主張する無効理由・取消事由に対し、一切の反論活動（主張立証）をしていない。

これに対し、本件審判段階では、反論をしなかった特許権者に有利となる請求不成立審決をし、本件裁判段階では、同特許権者に不利となる審決取消の判断がなされた。

#### (2) 考察と類似事例

行政事件訴訟においても、実務上、「当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを

明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。」（民訴法159条1項本文、3項本文 自白の擬制）の規定が適用されているところであるが、無効審決の取消訴訟において、被告側が全く訴訟対応しないまま判決された場合、必ずしも判決の結論は被告に不利なものとはなっていない。

よって、本件についても、裁判段階で特許権者が訴訟対応しなかったことが、被告の自白擬制により直ちに特許維持審決の取消に結びつくと推測することはできない。実際、本件判決においては、被告の反論がなかったことを述べつつも、なんらかの事実に対し被告の自白擬制が成立することについては全く言及がない。

参考のため、知財高裁における審決取消訴訟において、被告が一切の反論活動をしなかったことに対し、争いのない事実や自白擬制の範囲について明示的に言及された例を以下に例示する（キーワード検索のため全事例が網羅できたわけではない）。原告主張のうち、特許庁における手続の経緯、発明の内容、審決の内容について被告の自白が成立するとしたもの（事例1～5）が多く発見され、いずれも請求棄却となっている。一方、商標についての2例（事例6、7）では、自白の対象が原告の主張事実とされており、それに続く判断で当該自白に基づいて認定されている事項は、取り消された審決の説示とは異なるものであるから、文脈からみて、訴訟における証拠の認定に関する原告の主張も含め自白の対象とされたものと考えられる。特に事例6では、証拠の解釈に関する要素や、審決の認定判断を誤りと断じる要素も対象に含まれているようにみえる点が気になるところではある。

事例1～5は請求棄却事例であって成立・不成立審決が共に含まれ、事例6、7は共に不成立審決の取消事例であるが、自白の扱いに事件類型による区別を見いだすことは難しく、上記事例間での自白擬制の範囲の違いが、自白擬制自体についての裁判体ごとの考え方の相違から来るものか、または、原告の主張が裁判体にとって受容可能なものか否かなど事案個別の事情が影響したものであるのか、直ちに結論付けることはできない。いずれにせよ、過去例をみても、被告の反論がないこと即審決取消ではないのであり、合議体としては当然に、被請求人の対応如何に過度に影響されることなく認定判断を行う



ことが必要であるといえる。

#### 事例1(平成18年(行ケ)第10378号 特許無効(成立)審決 請求棄却)

「特許庁における手続の経緯、発明の要旨及び審決の理由が原告主張のとおりであることは、被告において明らかに争わないところであり、これによれば、被告は、本件において、前示の内容をもつ審決という行政処分が原告主張のとおりになされたことは、自白したものとみなされる。」とした上で、引例の公知文献性、進歩性における相違点の判断の誤り、手続違背、に関する全ての取消事由について、理由なしと判断した。

#### 事例2(平成20年(行ケ)第10232号 特許無効(不成立)審決取消請求事件 請求棄却)

「請求原因(1)(特許庁における手続の経緯)、(2)(発明の内容)、(3)(審決の内容)の各事実は、被告において本件口頭弁論期日に出頭せず、認否もせず、被告補助参加人においてこれを争わないので、これらの事実について被告は自白したものとみなされる。」

#### 事例3(平成21年(行ケ)第10242号 特許無効(不成立)審決 請求棄却)

「被告は、上記のとおり本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因(1)(特許庁における手続の経緯)、(2)(発明の内容)、(3)(審決の内容)の各事実は明らかに争わないものとして、これを自白したものとみなす。＼なお、被告が審判手続において提出した平成21年6月3日付け審判事件答弁書(甲15)には、「本特許第3692084号については、年金未払いのため、平成20年6月24日をもって、権利が消滅しております。そのため、本件無効審判の請求に対して、本件特許を防御する必要はありません。ついては、速やかに審決がなされることを希望します。」旨の記載がある。」

#### 事例4(平成25年(行ケ)第10011号 商標無効(不成立)審決 請求棄却)

「被告は、前記のとおり、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないから、前記第3の1の請求の原因のうち、(1)特許庁における手続の経緯等、(2)本件審決の内容の各事実は明らかに争わないものとして、これを自白したものと

みなす。」

#### 事例5(平成29年(行ケ)第10198号 意匠無効(不成立)審決 請求棄却)

「第2請求の原因」として、「被告が有する意匠権」「本件意匠についての意匠登録無効審判」とともに審判における原告の主張要旨、審決における本件意匠及び引用意匠の構成態様の認定、共通点・差異点の認定を抜記した上で、「被告は、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、上記第2記載の請求原因事実をいずれも認めたものとみなされる。」と判示した。

#### 事例6(平成23年(行ケ)第10426号 商標無効(不成立)審決 審決取消)

「1事実認定\被告は、本件口頭弁論に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなす。自白したものとみなされる原告の主張事実及び証拠によれば、以下の事実が認められる。＼(1)原告における引用商標の使用状況その他取引状況等……＼(2)被告における本件商標の使用状況その他取引状況等……＼(3)引用商標の外観、称呼、観念等……＼(4)本件商標の外観、称呼、観念等……」

#### 事例7(平成27年(行ケ)第10180号 商標無効(不成立)審決 審決取消)

「被告は、適式の呼出しを受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、原告の主張(請求原因事実)を自白したものとみなされる。＼したがって、15号引用商標の「養命酒」及び「養命」の語は、本件商標の登録出願時及び査定時において、原告商品の名称として周知著名であり……、「養命酒」及び「養命」の語は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであり、本件商標の要部は「養命」の部分であること、原告は、原告商品のほか「養命水」の商標を使用したミネラルウォーターや、サプリメント等を販売していること、本件商標の指定商品「サプリメント」と原告商品である薬用酒とは、いずれも広い意味でセルフメディケーションの用途で飲用、食用される商品であり、需要者を共通にするものであることが認められる。」

## 2 第2次判決及び本件判決との比較

### (1) 第2次判決、本件審決と本件判決とでの、主引用発明・相違点認定の比較

進歩性欠如が争点となった第2、3次両判決での主引用発明の認定は上記のとおり、全く同じである。

また、該両判決における相違点Aの認定も上記のとおり、実質的に同内容であるといえる。

### (2) 第2次判決と本件判決とでの、課題及び技術常識の認定の比較

400mmの鋼矢板を施工する場合について、①施工する矢板の手前の矢板(第1矢板)をクランプすること(正規状態での施工)ができないこと、及び②正規状態で施工しない場合(2枚目クランプ状態)には第1矢板が共上がり、共下がりすることがあるため、第1矢板と、クランプしている矢板とを溶接すべきこと、という施工上の制約については、第2次判決の主引用例(本件甲6)には共に明記されているものの、本件判決の主引用例(甲1)では、①が図から看取できるものの明文の記載はなく(2枚目クランプ状態に荷重制限が作動しやすいことは記載があるが400mm鋼矢板に関連づけられていない)、②については言及がない点で相違がある。

#### ア 400mm鋼矢板が「2枚目クランプ状態」となることの位置づけの相違

第2次判決では、本件甲6の前記記載を根拠の一つとして「本件出願前において、継手ピッチが400mmと600mmのように200mm程度以上の寸法差を有するU形鋼矢板については、1台の鋼矢板圧入引抜機で、既設のU型鋼矢板の先頭をクランプして圧入作業を行うことができないものと広く認識されていた」との技術背景を認定している。つまり、400mm鋼矢板については500～600mm鋼矢板と共通の圧入引抜機で正規状態にて施工できないことを、400mm鋼矢板に対する正規状態での施工の動機付けを否定する当業者の共通認識として据えているといえる。

一方、本件判決では、甲1及び本件甲6などをもとに、「鋼矢板圧入引抜機は、通常、正規状態で施工するものであり、正規状態での施工には、既設のU型の鋼矢板から強力な反力が得られ、共上がりや共下がりが発生しないという利点がある」こと、「2

枚目クランプ状態での施工には、過負荷がかかるため圧入機が不安定化し、圧入引抜力が制限されるという問題点がある」こと、を技術常識として認定している。つまり、後の、2枚目クランプ状態を(脱脂)正規状態とすることの動機付けにつなげるべく、積極的に2枚目クランプ状態のデメリットとそれに対する正規状態の優位性とを対照させているといえる。

この相違は表裏の関係にあり、何れも成り立ちうるものであるから、被告の反論がなく、審決にも特段言及がなかったことによる原告の主張の認容(排斥の理由がなかったこと)があるのではないかと推察される。

#### イ 2枚目クランプの原因をチャックの干渉に求めること

本件判決では、原告の主張を容れて「チャック装置が大きすぎる場合には、チャック装置が本体側に近づく干渉問題が発生する」こと(「チャック干渉問題」)を「正規状態での施工が不能になること」の理由として、技術常識のひとつに認定している。ここで、400mm鋼矢板を600～500mm鋼矢板の施工に適合したクランプ機構の調整のみでは正規状態で施工できないことの原因を「チャック干渉問題」に求める考え方は、請求項4に関係して本件明細書には課題として明記されているものの、判決が引用する甲1、6、10、12に明示されていない。本件明細書の記載内容を知らずに、甲1や甲6における400mm鋼矢板を2枚目クランプ状態で施工している図面のみから、直ちにチャックの干渉をその主要因と認識できるかは、否定はできないものの判断はわかれるところであろう。このような事実を本件判決において積極的に技術常識と認定した背景には、やはり上記ア同様の原告の主張の認容(排斥の理由がなかったこと)があるのではないかと推察される。

#### ウ チャック交換に関する周知事項が認定されたこと

本件の第2次判決で「チャック干渉問題」解決手段に関し原告は、第1次判決における実施可能要件についての判示を引いて「適宜の方法で解決できた」と主張したにとどまるのに対し、審判段階において原告は、甲2～5、10、11、13、14を提出し、さらに裁判段階において甲18～25を提出することで、判決第5の1(3)ア、イの周知技術を主張立証し、判

決でも認められている。鋼矢板に合わせたチャックの交換という周知技術が前記解決手段となり得ることを新たに主張立証したものであり、これが認められたことが、第2次判決から結論が変更された大きな要因といえることは確かであろう。

ただし、本件発明がU型鋼矢板のみを対象とするのに対し、ここで周知技術と認定されたのは、チャック装置を、異なる鋼矢板の種類（U型の鋼矢板、ハット形の鋼矢板、鋼管矢板）に合わせて交換するという、ある種自明ともいえる技術に関する技術にとどまり、U型鋼矢板という単一種の中でサイズに応じてチャック装置を交換することに関する技術ではないことに注意を要する。まして、単一種の鋼矢板の中での異サイズ対応という課題との関連性はさらに乏しいといえよう。当該課題にチャック干渉問題が関係すること、当該課題をチャック交換により解決することについては、判決上、証拠の存在が明らかではない。しかし、上位概念化されてはいるものの、チャックを鋼矢板に応じて交換することが周知であることについては原告により立証されているのであり、これを400mm鋼矢板に当てはめることにも一見して明らかな阻害要因は見当たらないことからすれば、裁判体としては、被告による反論なしに原告の主張を覆すことは困難であったと考えられる。

### (3) 第2次判決との判断の相違

上記認定の相違を前提として、第2次判決では、上記アの動機付け否定を受けて「当業者において、既設のU型鋼矢板の先頭をクランプすれば共下がり防止をすることができること（前記2(2)の周知技術）を認識したとしても、TILT PILER WP-100において、継手ピッチが400mmのU型鋼矢板について「既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能」とした構成（相違点Aに係る本件発明1の構成）とするものの動機付けがあるものと認められない」と判断していたものが、本件判決では「正規状態での施工の利点（上記(2)ア）及び2枚目クランプ状態での施工の問題点（同イ）にかんがみると、甲1発明において、400mmの場合に2枚目クランプ状態で施工すると、地盤が硬い場合や鋼矢板が長い場合には施工不能となるおそれがあるから、正規状態での施工が可能になるように構成することを当業者は動機

付けられるといえる。」と、400mm鋼矢板に対し2枚目クランプ状態となることの制約や弊害を、正規状態での施工を目指す動機付けになると積極的に捉え、「600mm用のチャック装置のまま400mmの鋼矢板を正規状態で施工すると、チャック装置が大きすぎるために……生じる……干渉問題を解決するために、上記(3)の周知事項を適用して、必要に応じて圧入機に仕様変更を加えつつ、600mm用のチャック装置……あるいは、600mm用の着脱式チャック装置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な400mm用の……装置に交換することにより、400mmの場合でも正規状態での施工が可能になるように構成することは、当業者が容易に想到し得たことといえる。」と判断した。

本件判決の容易想到性判断では「チャック装置干渉問題」なる課題の認定とその解決手段としてのチャック装置の対象鋼矢板に応じた交換についての検討が要部を成しているといえるが、本件発明は、600～400mmのU型鋼矢板について正規状態で施工するための構成にチャック装置についての特定事項は含まず、「複数のクランプガイドのピッチ及び複数のクランプ部材の形状を異ならしめてなり、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチに応じて、クランプガイドとクランプ部材を組み替えてクランプピッチを変更することによって、前記既設のU型の鋼矢板の継手ピッチが400mm、500mm、600mmのいずれであっても前記既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とした」と、クランプガイドのピッチとクランプ部材の形状とを異ならせることを特定するのみである。この請求項1についてのサポート要件・実施可能要件充足性については第2次判決で確定済みであり、鋼矢板の継手ピッチに対応したチャック装置を用いる点は本件発明の構成を引用する請求項4で特定されているところである。本件判決では実質的に、請求項1の構成に加え、U型鋼矢板のサイズに応じたチャック装置の交換を含む、請求項1に係る発明の下位概念（調整手法の選択肢が増え、むしろ上位概念ともいえる）について容易想到性を判断したものと見える。

そして、甲1公然実施発明から400mm鋼矢板を正規状態で施工できる構成に到るには、右図400mmの場合において・の鋼矢板をチャックできるように、サドルやその上の装置本体部分との干渉も考慮しつ

つチャック部材をできるだけ小幅に変更し、クランプの形状を変更することは当然として、実際に施工を可能とするためには、チャック部材の小型化の限界や、チャックされる鋼矢板と装置本体との干渉、チャックとの干渉を避けようとした場合のクランプの形状と装置全体の力学バランスなど、ほかにも考慮すべき事項が多々ありそうなことは容易に推察できるものの、一見して明らかな阻害要因はなさそうにみえる。よって、原告による容易想到との主張に対し、被告側が、甲1公然実施発明の構成に即して、例えば400mm鋼矢板の正規状態での施工を可能とするような交換チャックの設計が不可能であることなど、阻害要因を具体的に反論しない限り、裁判体として原告の主張を排斥することは困難であったであろうと考えられる。

#### (4) 第2次判決の効力に対する言及について

第2次判決とは引用発明・一致点・相違点の認定が実質的に同一であり、第2次判決における主引用例は本件判決においても副引用例に含まれている。にもかかわらず結論が異なることについて本件判決では、「主引用例が異なる上に、その根拠として提出された証拠にも違いがあること」(第5の2)を挙げて第2次審決の効力に違反せず信義則違反にも当たらない旨言及している。この判示自体は過去の判例にも沿ったもので特筆を要さない。

本件審決では、第2次判決とは主引用例が異なるものの、引用発明や一致点・相違点の認定は一致、または実質的に一致するために、判断も第2次判決を踏襲したものと考えられる。外形的には「主引用例が異なる上に、その根拠として提出された証拠にも違いがある」ことになるし、特に主引用例は関連メーカーの機種という関係性はあるものの甲号証の記載事項には相違もありメーカーも異なるので、実質的に同じものとも言いがたい。そうすると、裁判段階で異なる判断となり得るし、審判段階でも、証拠を精査し判断を変えることに支障はなかったといえる。ただ、認定がほぼ一致する以上、実際に合議体が判断を変更することが難しかったという事情も理解できる。

#### (5) 本件審決との判断の相違について

本件審決においては、「継手ピッチが400mm、

500mm、600mmのいずれであっても既設のU型の鋼矢板の先頭からクランプ可能とすること」の記載が証拠にない点、つまり相違点が引用例で埋まらない点で非容易想到と結論している。本件判決においても、周知技術として認定されたのは上記(2)ウのとおり、種類が異なる鋼矢板に対するチャック交換による対応の点にとどまるから、審決が証拠にないとした点は、本件裁判における原告の主張によっても覆されていない。

ただ、審判段階でも原告は、「圧入する対象に応じて、一体型チャックフレームを適宜交換することは、WP150シリーズにより公知であり(甲第2号証の1~3)、かつ、継手ピッチ400mmではチャック装置が小さな一体型チャックフレームで足りることは、……甲第3号証の1~3……甲第13号証の2……甲第14号証の2……甲第14号証の3……により公知であった。400mm専用の鋼矢板圧入引抜機は全て正規状態で施工可能であり、甲1発明でも400mm用のチャック装置が小さな一体型チャックフレームを用いれば、干渉問題を解決できることは明らかである。」旨主張しているところ、審決はこの主張に対して是非を述べず、上記と同様に、相違点が埋まらないことを理由に排斥するのみであった。このこと自体は、第2次判決の判示に沿ったもので特段責められるものではないが、第2次判決よりも上述のとおり動機付けや周知技術等を示す副引用例が補充されていた上に被告の反論がない中で、それらを排斥する理由を審決中に見いだせなかったことも、判決が原告の主張を認めた一因と考え得る。

### 3 まとめ

過去の例からみて、無効審判の取消訴訟において被告が反論しないこと自体は直ちに結論を左右しないようであるから、審判段階では被請求人の応答有無を過度に考慮する必要はないといえる。しかし、無効不成立審決とした場合は出訴される可能性が高く、出訴後も被告が反論しなければ、原告の主張と対立できるのが審決の認定判断のみとなる。そのため、出訴後も被請求人(被告)の消極性が予想されるなら、審決においてより一層、原告(請求人)の個々の主張(無効理由が進歩性欠如であれば、周知技術の存在や動機付け等)に対し、否定できる事項はその理由をより明確に説示することによって、請

求人への納得感も増し、出訴され被告の反論がない場合にも、原告の主張に対しより明確な対立軸を与えることが期待される。

また、類似の主引例や副引例に基づく新規性・進歩性についての無効審判が繰り返し提起されている場合であっても、「主引例が異なる上に……提出された証拠にも違いがある」即ち主副引例が共に相違するのであれば、一般的には確定済審決の効力が及ばないことについても、再確認させられた事案といえる。

## 謝辞

自白擬制に関する過去事例の調査及び判示内容分析について、当庁審・判決調査員佐藤孝丞弁護士、及び訟務室員の梶尾誠哉上級審判官にご協力頂きました。

## 執筆者紹介

事例1：令和元年（行ケ）第10165号（保温シート）

原 賢一（審判部訟務室）

事例2：令和元年（行ケ）第10126号（鋼矢板圧入引

抜機）樋口 宗彦（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。）