

判決から学ぶ言い回し

審判第6部門 部門長 酒井 進

はじめに

出願人や審判請求人が「本願発明と引用発明の一致点・相違点の認定を誤っている」「引用例に組み合わせることを示唆する記載が無い」「本願発明には顕著な効果がある」等の主張を行うことはよくあることである。このような主張に対して的確な判断が行えるようにするため、審査官、審判官は、日頃から、審決取消訴訟の判決を十分に研究しておくことが望ましい。

審決取消訴訟の訴訟物は、審決の違法性一般であって、当該審決を違法とするものは、すべて取消事由となり得る。

この取消事由には、審決の行った判断自体の瑕疵以外に、事実認定、法令解釈、手続上の瑕疵等も当然に含まれる。

原告の主張は種々な表現をもって行われ、審決のいずれの部分でも違法・誤りとして争うのが明らかでない場合も多く、それ故に裁判所において争点及び証拠の整理が行われる。

そして、審決取消訴訟では、知的財産高等裁判所で行われる口頭弁論あるいは弁論準備手続の中で、審決には原告主張の取消事由がないことを裁判官に理解してもらうべく、的確な準備書面作成・提出を行うこととなる。

そして、裁判所は、取消事由について、原告・被告の主張を整理した上で、その当否について、

判決の形で判断を示すことになる。

よって、判決には、取消事由が何であるか、そして、それが成立するか否かはいかなる理由であるかが明確に示されており、審理に係る論理構築を行うに際して参考とすべき点が多い。

今回、過去の審決取消訴訟の判決を参考に、争われる頻度の高いタイプの取消事由に関して、判決文を収集する機会を得たので、これを2回に分けて紹介する。

紹介するものは、以下の観点に係るものである。

1. 新規性、進歩性に関する判断の誤り

- ・本願発明の認定
- ・引用発明の認定
- ・一致点・相違点の認定
- ・組み合わせの困難性
- ・周知技術の扱い
- ・作用効果

2. 記載不備（特許法36条）に関する判断の誤り

3. 補正要件に関する判断の誤り

4. その他

いずれにおいても、原告主張の内容を《主張内容》として記載し、これに対する判決の判断を《判決記載》として記載した。

なお、出展である裁判事件番号及び関連条文も付しており、できれば、判決本体も参照し、審決取消事件の全容の中における、これら《判決記載》の位置付けについても確認していただきたい。

今回紹介するのは、新規性・進歩性に関する判

断の誤りのうち、組み合わせの困難性に関する部分までである。

1. 新規性・進歩性・同一性に関する言い回しの例

(1) 本願（本件）発明の認定

詳細な説明記載のものに限定解釈すべきと主張
《主張内容》

本件発明に係るフコイダンは、褐藻由来のフコースを主成分（主構成糖）とする硫酸化多糖であり、フコースを従構成糖とするものは含まれず、構造粘性を有し、その精製フコイダンの製法は、本件明細書記載の分離精製法に限られている。

《判決記載》

本件明細書（本訴甲2）記載の【特許請求の範囲】の【請求項1】は「……」というものであって、【特許請求の範囲】には、フコイダンがフコースを主成分（主構成糖）とするものに限定されフコースを従構成糖とするものは含まれない旨の記載や、フコイダンが構造粘性を有しその精製フコイダンの製法は本件明細書の実施例に記載の分離精製法に限られている旨の記載はないのであるから、【請求項1】のフコイダンが、原告が主張するように褐藻由来のフコースを主成分（主構成糖）とする硫酸化多糖であって、フコースを従構成糖とするものは含まれず、構造粘性を有し、その精製フコイダンの製法は、本件明細書記載の分離精製法に限られているものを意味するものに限定して解することはできないというべきである（因みに、本件決定も引用するように、特許出願に係る発明の要旨の認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである（最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁）。）

《参考事件番号》平17行（ケ）10071

《関連条文》29条の2

物発明における製法の解釈を誤っていると主張
《主張内容》

訂正発明1の被覆層は、1工程方式で製造される

ものに限定されるのであるから、審決が、訂正発明1を製法による限定を含まないものとして解釈して刊行物1に記載された発明との対比判断をしたことは誤りである。

《判決記載》

訂正発明1が物の発明であることからすれば、本件製法要件は、訂正発明1における「被覆層を具えた電線またはケーブル」を物として特定するために規定されたという以上の意味を有し得ないと解することが相当である（したがって、訂正発明1の特許要件となる新規性、進歩性を判断する場合において、本件製法要件については、それが発明の対象となる物の構成を特定するための要件としてどのような意味を有するかという観点から検討する必要はあるものの、それ以上に、その製造方法自体が公知技術との対比において新規性、進歩性を有するかを検討する必要はない。

《参考事件番号》平13行（ケ）084

《関連条文》29条2項

物発明における製法の解釈がされていないと主張
《主張内容》

本件製法要件の製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等が何ら検討されていない。

《判決記載》

本件発明の上記特許請求の範囲は、物（プロダクト）に係るものでありながら、その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含するという意味で、広い意味でのいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するものである。そして、本件発明が物の発明である以上、本件製法要件は、物の製造方法の特許発明の要件として規定されたものではなく、光ディスク用ポリカーボネート成形材料という物の構成を特定するために規定されたものという以上の意味は有し得ない。そうである以上、本件発明の特許要件を考えるに当たっては、本件製法要件についても、果たしてそれが本件発明の対象である物の構成を特定した要件としてどのような意味を有するかを検討する必要はあるものの、物の製造方法自体としてその特許性を

検討する必要はない。発明の対象を物を製造する方法としないで物自体として特許を得ようとする者は、本来なら、発明の対象となる物の構成を直接的に特定すべきなのであり、それにもかかわらず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。）であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外として合理性が認められるがゆえである、というべきであるから、このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合には、当該製法要件については、発明の対象となる物の構成を特定するための要件として、どのような意味を有するかという観点から検討して、これを判断する必要はあるものの、それ以上に、その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。……本件製法要件は、含有されるハロゲン化炭化水素が1ppm以下であるとのポリカーボネート成形材料を製造するための製造方法であるものの、このこと以外に、本件発明の対象であるポリカーボネート成形材料の構造ないし性質、性状その他の構成自体を特定するための要件としての特段の意味を有するものであると解することはできない。

《参考事件番号》平11行(ケ)437

《関連条文》29条2項

明細書記載の本願発明の認定を誤っていると主張
《主張内容》

原明細書に、第2発明に係る潤滑油について「第1発明のみに限定されることなく、アンモニア冷媒に容易に溶解し得、且つ冷媒の蒸発温度でも2層分離することのない潤滑油であればよい。」(5頁23~25行)との記載があることや、「請求の範囲」第12項では同第11項と異なり化合物の化学構造については特定がなされていないことを根拠に、第2発明のアン

モニア冷凍装置の潤滑油としては、第1発明のものとは限られないことが原明細書に記載されている。

《判決記載》

原明細書には、アンモニア冷媒に容易に溶解することができるものであって冷媒の蒸発温度でも2層分離することのない潤滑油として、第1発明の潤滑油、すなわち一般式()の化合物を基油とする潤滑油の他には、何ら具体的な実施例の開示がない。そうすると、原告らが挙げる上記記載は、第2発明のアンモニア冷凍装置の潤滑油の基油として、第1発明以外にも、相溶性の条件を満たす化合物が適用可能なことを示唆するものであるということではできても、それ以上の意義を有するものではない。すなわち、上記記載は、第2発明の技術的課題及び目的を単に記載しただけのものであって、そこに、第1発明の化合物以外の具体的な発明の開示があったものとみることではできず、ましてや、本件化合物を潤滑油に用いることが記載されていたということではできない。

《参考事件番号》平16行(ケ)005

《関連条文》29条の2

明細書に記載があれば任意の数値限定の組合せが可能と主張

《主張内容》

対応関係のある一群の数値を対応関係のないところで記載されていた数値で置換することはできないとして、本件訂正を認めなかったのは、本件明細書の記載の趣旨を誤って認定したことによるものである。明細書に記載した複数の数値範囲は、各々独立したジャンルの数値範囲を記載したもので、補正にあたって適宜に組み合わせて減縮することが可能である。

《判決記載》

本件訂正に係るシャフトの長さ125cm以上とヘッド重量160~190gは、実験式(A)を適用できるシャフト長さとはヘッド重量の領域の範囲を特定したものであって、両者の関係を示したものではないと主張されるが、シャフトの長さの下限規定と、ヘッド重量の下限及び上限規定は、共に組み合わ

せて実験式(A)が適用できる領域の範囲を特定しているものであるから、これら相互の値が関連性を有することは明らかである。明細書に記載されていた数値範囲は、もともと対応する諸条件が相違することで3つのジャンルに分けて記載されていたものであり、これを無視した適宜の組み合わせを行うと、明細書記載の発明を誤って把握したものとなる故に、適切な訂正とはいえないので訂正は許されない。本件訂正に係るシャフトの長さ125cm以上とヘッド重量160~190gは、実験式(A)を適用できるシャフト長さおよびヘッド重量の領域の範囲を特定したものであって、両者の関係を示したのではないと主張するが、シャフトの長さの下限規定と、ヘッド重量の下限及び上限規定は、共に組み合わせて実験式(A)が適用できる領域の範囲を特定しているものであるから、これら相互の値が関連性を有することは明らかである。明細書に記載されていた数値範囲は、もともと対応する諸条件が相違することで3つのジャンルに分けて記載されていたものであり、これを無視した適宜の組み合わせを行うと、明細書記載の発明を誤って把握したものとなる故に、適切な訂正とはいえないので訂正は許されない。

《参考事件番号》平14行(ケ)207

《関連条文》29条1項3号

本件発明の目的に鑑みれば、請求項に記載がなくとも、要件を備えることは明らかであると主張
《主張内容》

本件発明に係る訂正明細書の特許請求の範囲第1項には、「間欠的」の文言はないが、本件発明の目的に鑑みれば、本件発明の「送り手段」がワークを間欠的に送るものであることは、明細書に記載がなくても明らかである。

《判決記載》

特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないとこ

ろ、この要旨認定は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎないと解すべきである(最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照)。これを本件についてみると、本件発明に係る上記第3の1(2)の特許請求の範囲の記載から、本件発明の「送り手段」は、ワークを「溶接治具の貫通穴に送り込み、縮径させ、溶接させ、貫通穴から排出させる一連の動作を連続的に行う」ものであることが、一義的に明確に理解できるものであるところ、一見してその記載が誤記であることが訂正明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情は認められない。したがって、原告の上記主張は、本件発明の要旨に基づかないものであり、失当である。

《参考事件番号》平17行(ケ)10086

《関連条文》29条2項

本件出願当時の技術常識からは想到容易と言えないと主張

《主張内容》

本件出願当時の技術常識に照らすと、当業者は、パテント処理などによって高硬度とされた硬鋼線材を回曲したC形素材の両端部に熱処理を施すことなく冷間鍛造による強加工を施すと、ひび割れなどが発生すると考えるのが通常であり、熱処理を施さない硬鋼線材に、冷間鍛造によって突出部や工具差込み孔を形成することに想到することは困難である。

《判決記載》

本件出願の願書に添付した明細書及び図面中には、熱処理を施さない硬鋼線材に冷間鍛造による強加工を施すことの困難性自体、全く記載がなく、本願発明においてその困難性がどのように克服されているかについての記載も全くない。本願発明

の特許請求の範囲には、単に硬鋼線材に熱処理を行うことなく冷間鍛造を施すとの発想そのものが記載されているだけである。発明の詳細な説明中にも、板材打抜法を従来技術として挙げ、板材打抜法の欠点を、上記の構成を採用することにより解決したことが記載されているにすぎず、硬鋼線材に冷間鍛造による強加工を施すことによるひび割れなどの問題点の記載も、このような問題点を克服する手段についての記載もない。……、上記ひび割れ等を防止するための具体的な方法についてではなく、単に冷間鍛造を用いるという発想自体について特許権を取得しようとしているのであるから、本願発明の進歩性の判断に当たっては、上記のとおり判断するのが相当である。このように判断しないと、特許の対価としての情報は何ら開示しないでにおいて、特許だけを取得し、しかも、同じ目的を達成するための他の方法をも自らの特許の範囲に取り込むことになる。このような結果が特許法の許すところでないことは、論ずるまでもないことである。

《参考事件番号》平14行(ケ)495

《関連条文》29条2項

明細書を参酌して本願発明は認定されるべきであると主張

《主張内容》

本件決定が「薬液の濃度調整と注入速度を徐々に低下させることを同時に行うことと解することはできない」としたのは、段落【0012】における「上記と同様の条件で」の記載を無視するものである。また、希釈のされやすさは、地盤中における薬液の流速に関係し、浸透距離が長くなって間隙水との接触面が大きくなるほど注入流速を遅くすることが必要であるから、注入速度を徐々に低下させることは、希釈の程度を考慮して行われる事項である。

《判決記載》

本件明細書中に、「浸透最遠部位における薬液の希釈率に応じて注入速度を徐々に低下させながら薬液を注入する」ことが実質的に記載されているということとはできない。したがって、本件明細書

の特許請求の範囲の請求項1の「前記注入孔を中心として放射状に薬液を浸透させようとする距離設定の浸透最遠部位における薬液の希釈率に応じて薬液の濃度調整を行い且つ注入速度を徐々に低下させながら薬液を注入する」との記載を、「薬液の希釈率に応じて、薬液の濃度調整を行い」かつ「薬液の希釈率に応じて、注入速度を徐々に低下させながら薬液を注入する」と解釈することはできず、本件決定に……誤りはない。

《参考事件番号》平14行(ケ)633

《関連条文》29条2項

相違点が細分化され過ぎていると主張

《主張内容》

引用発明の赤外線放射要素をハロゲンランプに置き換えること(相違点(1))、又は、液体又は半液体食品の加熱器を半導体プロセス用流体加熱器に置き換えること(相違点(3))は、個々のみれば、周知技術を採用する程度のことにはすぎないといえるとしても、両者を同時に置き換えることを、当業者が容易に想到し得るものとするとはできない。

《判決記載》

「流体の流入部及び流出部を有し、被加熱流体を通過させてその間で被加熱流体を加熱する半導体プロセス用流体加熱器」(決定書7頁1行~2行)は本件出願時において既に周知であったと認められ、このことを前提にすると、これらと同じ構成を備えた引用発明の流体加熱器に着目し、これを、そのまま、あるいは、必要に応じて適宜変更を加えた上で、半導体プロセス用流体加熱器として用いることが、当業者にとって容易に想到し得ることであったことは、明らかである。そして、流体加熱器において、ハロゲンランプを加熱源として用いることは周知の技術であり(甲第11ないし第17号証)、流体加熱器の用途、被加熱流体の種類、流速等に応じて流体加熱器の加熱源(発熱要素)を適宜決定することは当業者が適宜なし得る事項であることも明らかであるから、引用発明の「流体加熱器」の用途を、上記のとおり半導体プロセス用流体加熱器とした場合(このことが当業者が容

易に成し得る程度の事項であることは上記のとおりである。), その加熱源(発熱要素)をハ口ゲンランプとすることが当業者が必要に応じて適宜成し得る設計的事項の範囲にあることは, 明らかである。

《参考事件番号》平14行(ケ)233

《関連条文》29条2項

本願発明は、発明の詳細な説明を参酌して解釈すべきと主張

《主張内容》

本件発明1において「リードフレーム」は、本件明細書の「発明の詳細な説明」及び本件特許の願書添付の図面の記載を参照して、それらに記載された特定の構造・機能を有するものとして理解されるべきであるし、本件発明1における「リードフレーム」とは、「複数の電子部品並びにソケット部及びコネクタ部の端子に合わせて水平、垂直に折り曲げられて配線路を形成する立体的な形状を有するもの」と解すべきである。

《判決記載》

本件明細書(甲2)の「特許請求の範囲」の請求項1では、リードフレームについては、「これら電子部品の少なくとも一部と接続されて各電子部品間の配線路を形成するリードフレームを具備して放電灯に高電圧を印加し起動する起動回路部」と記載されているにすぎない。上記請求項1には、「リードフレーム」の形状については何らの記載もなく、また、同請求項1に記載のない「リードフレーム」の形状について、本件発明1の構成要件として解釈しなければならない特段の事情は認められない。

《参考事件番号》平14行(ケ)511

《関連条文》29条2項

(2)(主)引用例に記載された発明の認定.....

引用文献から、その一部技術のみを抽出することはできないと主張

《主張内容》

甲5公報では、.....少なくとも、パンチ3に対向

して位置する逆押えパンチ6と外方へ開くテーパ面を成すダイ孔51開口縁の切り刃52とを必要としているのであるから、甲5公報の記載内容からは、単に突出部33を備えたパンチ3のみを用いた半抜き加工の技術を観念することはできず、甲6公報も、... ..少なくとも、プレス歯43を備えていることとプレス加工時にエジェクタ34と協働することを必須の前提事項としているから、甲6公報の記載内容からは、単に底面突部45を備えたパンチ42のみを用いた半抜き加工の技術を観念することはできない。

《判決記載》

甲5公報及び甲6公報が、原告の主張するようなものであっても、これに接した当業者は、半抜き加工により被加工材を塑性変形させて凹部を形成する際、当該凹部の溝底の形状を平坦にするという技術手段を理解するに当たって、原告主張に係る甲5公報及び甲6公報記載の発明の目的や他の構成要素を、本件技術手段と一体不可分なものとして理解しなければならない理由はないから、当業者は、本件技術手段を、一般の金属板半抜き加工技術として、任意に転用可能な技術手段であると理解するというべきである。

《参考事件番号》平15行(ケ)348

《関連条文》29条2項

カタログの頒布日に疑義があると主張

《主張内容》

引用刊行物.....が、広く一般ユーザーに配布することを目的として印刷されたパンフレットであることは当事者間に争いが無いところ.....、これが本件特許出願前に頒布されたものとはいえない。さらに、上記宣誓供述書に関し、7年前に見たカタログの細部について記憶しているというのは不自然であり、1994年(平成6年)に入手したというカタログが引用刊行物と同じ題号の別のカタログであった可能性もある。

《判決記載》

引用刊行物の最末尾に見られる「Rev.4 / 94」の記載及び引用刊行物と同一のカタログを1994年に入手してその商品を購入したことを明確に供述し

ているリチャード・ピー・ハッペルの宣誓供述書（乙第2号証）の記載を総合すれば、引用刊行物は、1994年（平成6年）4月に従前のパンフレットの改訂版として印刷され、遅くとも同年中には米国内で頒布されたものと認めることができる。「Rev.4 / 94」は、上記認定のとおり、「1994年4月改訂」を意味する表示であると認めるのが相当であり、これを「型番」の表示にすぎないとする参加人の主張は失当である。宣誓供述書……にあるとおり、リチャード・ピー・ハッペルは、コーニング社の梱包エンジニアの職にあって、同社のビッグフラッツ工場の購買及び梱包の責任者であったというのであるから、引用刊行物発明のような特殊な包装容器を購入するに当たって、その専門家としての目で十分な吟味を経てこれを購入したであろうことは想像に難くなく、7年の経過という一事をもってその信用性を否定することはできない。そして、上記宣誓供述書の供述内容は、引用刊行物の「Rev.4 / 94」との上記記載とも整合するものであって、他にその信用性を疑わせる事情も見当たらないことからすると、参加人の主張する点は、上記の認定を左右するものとはいえない。

《参考事件番号》平14行（ケ）087

《関連条文》29条1項、2項

カタログの頒布日に疑義があると主張

《主張内容》

平成3年9月には、ピグメント・イエロー180は乾式現像用のフルカラートナー用顔料に用いる商品として存在しておらず、存在しない商品を掲載したカタログが頒布されることは、商業常識上あり得ないから、本件カタログがそのころ頒布されたことはあり得ない。

《判決記載》

本件カタログは、多くの製品を掲載しているカタログであるから、仮に、原告主張のとおり、カタログ中の一部の製品が、当時、日本で商品として市販されていなかったとしても、そのことのみを理由に本件カタログが頒布されなかったと推論することはできない。のみならず、上記配布先の

うちの1社である大日本インキ化学工業株式会社が同年7月9日に出願した静電荷現像用イエロー液体現像剤の発明に係る乙1公報には、ヘキスト社のピグメント・イエロー180を使用した実施例が記載されている（段落【0032】、【0035】）。そうすると、平成3年にはピグメント・イエロー180が日本国内において商品として入手可能な状態となっていたことは明らかであり、ピグメント・イエロー180が乾式処理用のフルカラートナー用顔料に用いる商品としては存在しなかったとしても、そのことから直ちに本件カタログの頒布性を否定することはできない。

《参考事件番号》平14行（ケ）298

《関連条文》29条2項

写真から技術事項の認定はできないと主張

《主張内容》

本件各新聞広告掲載の紙面中央寄りの写真をみただけでは、当業者は、それが大条溝部分が写っているものとは理解できない、そこに開示されているのは、本件発明の構成の一部だけであり、そのすべてではない。

《判決記載》

図3及びこれの元となる図8の写真には、本件発明1だけでなく、本件発明2の構成も開示されていることが明らかである。……（本件発明認定）… … 本件各新聞広告には、……との記載がある。そうすると、当業者は、これをみて、本件写真は、糖を含んでいることが周知である細胞（前記のとおり、これはとりもなおさず、本件発明にいうところの「セル」であると認められる。）から、糖を取り除いた状態を示したものと、自然に理解することができる。

米粒の表面を顕微鏡で観察することも、細胞壁だけが残っている写真を撮影することも周知であったから……当業者が、本件写真と、これについての説明文言とから、何らかの方法（本件発明は物の発明であるから、当業者が方法について知る必要はない。）で、細胞の内容物（糖）を除去し、かつ細胞の隔壁が残っている状態が写っていると

認識できることは、何らの困難なくできることというほかはない。……本件写真を見て、それが大条溝部に関するものであると当業者が理解する…
…以上のとおりであるから、本件各新聞広告及び本件写真には、本件発明の構成が開示されている、と優に認めることができる。

《参考事件番号》平15行(ケ)343

《関連条文》29条1項

業界紙は刊行物足り得ないと主張

《主張内容》

これらの広告を掲載している米穀新聞、商経アドバイスは、いずれも米穀業者(米の生産者、販売者)を対象とする業界紙である。

《判決記載》

本件各新聞広告を掲載した米穀新聞、商経アドバイスが、米穀業者等を対象としたいわゆる業界紙的なものであるとしても、これらが頒布されることにより、広く当業者に本件発明の内容が開示されるに至ったと認めることができる。これらを、特許法29条1項3号の「刊行物」に該当し、公然と知られるようになったと認定することに、何ら妨げはない。

《参考事件番号》平15行(ケ)343

《関連条文》29条1項

下位概念(特定の組合せ)の発明は認定できないと主張

《主張内容》

酸化染料前駆体とカップラーの組合せが潜在的に膨大な数で存在する刊行物1の記載から、そのうちのたった一つないし三つの可能性にすぎない、N、N-ジ-(-ヒドロキシエチル)パラフェニレンジアミンと、メタアミノフェノール、メタジフェノール又は2-メチル-5-アミノフェノールとの具体的な組合せを把握することはできない。

《判決記載》

確かに、刊行物1の【請求項9】及び【請求項10】並びにこれらの請求項が引用している【請求項4】及び【請求項5】には、酸化染料前駆体やほかのカ

ップラーとしてそれぞれ多数の物質が列挙されており、その組合せは膨大な数となる。しかし、特許請求の範囲に包含される組合せの数がいかに膨大な数であっても、そのことによって、直ちに、その中の特定の組合せが明細書中に開示されているということが否定されることになるわけではない。極端な例を挙げれば、仮に、それらのすべての組合せが、明細書の発明の詳細な説明に、具体的な発明として記載され、開示されている、と理解するのが合理的であるとすれば、請求項に記載された膨大な数の組合せは、すべて明細書に記載されている発明として扱われるべきことになるのは当然である。……刊行物1の【請求項4】を引用している【請求項9】及び【請求項10】に示されている多数の酸化染料前駆体と多数のカップラー及び6個の実施例の記載からすれば、少なくとも、その実施例3及び実施例6の酸化染料前駆体である2-メチルパラフェニレンジアミン(の二塩酸塩)又はパラフェニレンジアミンを、その【請求項4】に記載されたN、N-ジ-(-ヒドロキシエチル)パラフェニレンジアミンと置き換えたものも発明として開示していると、当業者が理解することができる、と解すべきである。

《参考事件番号》平14行(ケ)524

《関連条文》29条1項

引用発明は未完成であると主張

《主張内容》

刊行物1記載の発明は、抽象的な、実施不能又は発明未完成のアイデア発明というべきであり、そうである以上、これに他の発明要素を組み合わせることは事実上不可能であるから、刊行物1記載の発明に基づいては、いかなる発明にも想到できないのである。

《判決記載》

……刊行物には、「非磁性体基板に、マイクロカプセル層を塗設してディスプレイとし、磁場を印加することによって、前記ディスプレイ表面に光の吸収・反射のコントラストを与え、文字や像の形成及び消去を行う磁気ディスプレイシステム。」との技

術的思想が記載されていることが認められる（このこと自体は、原告らも争わないところである。）

仮に、刊行物1記載の発明が、何らかの理由により、実施不能又は発明未完成であったとしても、刊行物1から「……」との技術的思想を認識し、これと他の発明を組み合わせることが不可能となるものではない。したがって、刊行物1記載の発明が、原告ら主張の理由により、実施不能又は発明未完成であるとしても、刊行物1記載の発明に基づいて、いかなる発明も想到できない、などというものではないことは明らかである。そして、原告らが主張する、マイクロカプセル内の内容物の点について、決定は、相違点bについての判断において、周知の磁気泳動タイプのマイクロカプセルに置換することが容易であったと判断しており、引用例1記載の発明のマイクロカプセル内の内容物を用いた発明が容易であると判断しているのではないから、仮に、原告ら主張の理由により、実施不能又は発明未完成であるとしても、そのことは決定の判断に影響を及ぼすものではない。

《参考事件番号》平12行（ケ）315

《関連条文》29条2項

製造方法に記載不備があるから先願明細書に記載された物の発明は認定できないと主張

《主張内容》

先願明細書の記載に従ってそのとおりに追試を実施したものの、(ii)工程において、記載された反応が進行しなかったから、先願明細書には訂正発明の物が記載されているとはいえない。

《判決記載》

訂正発明が物の発明であることは明らかであり、審決は、物の発明である訂正発明との同一性を判断するに当たって、これと対比されるべきものとして、先願明細書において(x)工程の目的物質として開示された「キノリンカルボン酸」を挙げていることが明らかである。先願明細書の(x)工程の目的物質である「キノリンカルボン酸」を製造するための工程自体は、本来、上記物質（先願発明）を、訂正発明との関係において特許法29条の2の規定する先

願発明とするために必要不可欠なものというわけのものではなく、当業者が、先願の願書に最初に添付された明細書等に記載された技術事項を理解し、実施可能であることを示すために必要な場合があり得るにすぎないというべきものである。そうである以上、先願明細書には、当業者が、先願発明がそこに示されていることを理解し、それが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば十分であって、それを超えて、少しの誤りもなく完璧に記載されていることが要求されるものではないことは、いうまでもないところというべきである。

《参考事件番号》平13行（ケ）189

《関連条文》29条の2

引用例に記載されていても容易に得ることができない物は記載された発明とはいえないと主張

《主張内容》

引用刊行物には、原料となるカンテル調製物の入手方法等、特定の分離精製条件、具体的検定方法等が記載されていないので、引用刊行物に接した当業者は、同刊行物に記載されたヒト白血球インターフェロンを容易に得ることができないから、引用発明は、特許法29条1項3号に規定される「刊行物に記載された発明」に当たらない。

《判決記載》

特許法29条と36条の上記各規定を対比すれば、特許法は、特許を受けようとする発明について、その明細書に、当業者が容易に実施できるように記載していなければならないとしているものの、特許を受けようとする発明と対比される「頒布された刊行物に記載された発明」については、そのようなことを求めていないことが明らかである。……「頒布された刊行物に記載された発明」においては、特許を受けようとする発明が新規なものであるかどうかを検討するために、当該発明に対応する構成を有するかどうかのみが問題とされるのであるから、当業者が容易に実施できるように記載されているかどうかは、何ら問題とならないものというべきである。むしろ、当該発明が、未完成であったり、何らかの理由で実施不可能であ

ったりすれば、これを既に存在するものとして新規性判断の基準とすることができないのは当然といふべきであるから、その意味で、「頒布された刊行物に記載された発明」となるためには、当該発明が当業者にとって実施され得るものであることを要する、ということ是可以する。しかし、容易に実施し得る必要は全くないものといふべきである。

《参考事件番号》平11行(ケ)285

《関連条文》29条1項

複数の実施例記載がある引用例から特定実施例を認定することはできないと主張

《主張内容》

刊行物1には、特定の「単金種」のみをカウント処理の対象とする(計数する)発明と、これとは別個の「複合金種」を識別・計数する発明とが記載されており、指定された金種以外の紙幣を搬送停止又は除外によりカウント処理から排除するという構成は、前者(単金種)についてのみ記載されているもので、後者(複合金種)については異金種紙幣の排除は行われない。

《判決記載》

刊行物1が単一の装置において単金種、複数金種のいずれでも処理し得る装置及び方法を開示していると認められるのであるから、その動作態様を各モードに分けて説明している記載も互いに関連づけられたものとして統一的に理解すべきである。刊行物1について、ある部分は単金種を処理する発明の構成について説明した部分であり、他の部分は複数金種を処理する発明の構成について説明した部分であるというように、その説明記載をことさら2つの異なる発明に分断して理解することは、刊行物1の読み方として適切なものではない。

《参考事件番号》平15行(ケ)019

《関連条文》29条2項

同一人の記載する内容であっても文献が異なれば同一であるとはいえないと主張

《主張内容》

引用された文献の発明者と同一人物がその後

著した別の文献に明らかにされている事実を考慮すれば、前記文献に係る審決の認定は誤りである。

《判決記載》

刊行物1に何が記載されているかは、刊行物1に接した当業者が技術常識を踏まえて何を読み取るかという観点から認定判断されるべきであるから、別の文献中の記載は必ずしも刊行物1の内容を理解する上で決定的な解釈資料となるものではないが、念のため甲13文献を検討しても、そこに原告の主張を支持する内容があるとは認められない。

《参考事件番号》平14行(ケ)448

《関連条文》29条2項

副引用例の具体的構成が適用されたとしても本願発明の技術思想が実現されたとはいえないと主張
《主張内容》

刊行物1発明の「垂直出力回路(17)」に代えて刊行物2発明の技術を採用しても、刊行物1発明の水平周波数の信号の漏れに起因する変動を低減することができるだけであり、刊行物1記載の位相補正に起因する画像振動(ジッター)の問題を解決することはできず、本願発明のように、「垂直偏向電流は……偏向サイクルの各々において……垂直制御信号と同位相に維持される」構成を有し、垂直偏向電流の開始時点を駆動信号(鋸歯状波信号S1、第2の信号)の振幅の変動に影響されないようにすることはできない。

《判決記載》

本願発明の「垂直偏向電流は……偏向サイクルの各々において……垂直制御信号と同位相に維持される」との上記構成は、得べき垂直偏向電流の性状を特定するものであって、そのための具体的回路構成を特定するものではない。そして、審決は、刊行物1発明に刊行物2発明の具体的回路構成をそのまま適用することによって相違点ウに係る本願発明の構成が得られる、といっているのではない。審決は、刊行物1発明に、刊行物2に開示された「垂直走査期間開始時の鋸歯状波電圧のレベルを奇数フィールドと偶数フィールドとで一定値にすること」という技術思想を適用して、刊行

物1発明の垂直偏向信号の始点レベルを一定にすることは容易になし得る、と判断したものであることが明らかであり、その判断に誤りはない。

《参考事件番号》平13行(ケ)164

《関連条文》29条2項

(3) 一致点・相違点の認定

一致点相違点の認定において本願発明の意図、動機が考慮されていないと主張

《主張内容》

刊行物1発明がゴルフクラブのヘッドの主要本体を鋳造チタンで、フェースプレートを鍛造チタンで、それぞれ作る構成を採用したのは、本件発明1におけるように、フェースプレートとヘッド本体との間の強度の差自体に着目して、両者に差を設けるといふ意図に基づくものではないから、フェースプレートをヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成する点を一致点と認定するのは誤りである。

《判決記載》

一致点・相違点の認定において問題となるのは、発明の構成である。その構成を採用した理由(意図、動機)が何であるかは問題とならない。同一の構成であると認められる以上、その構成を採用した理由(意図、動機)が異なることは、その構成を一致点と認定することを何ら妨げるものではない(一致点となる構成を採用した理由(意図、動機)の差異が相違点についての判断の資料となることはあり得る。しかし、これは、一致点の認定とは別の問題である。)

《参考事件番号》平14行(ケ)471

《関連条文》29条2項

引用例から上位概念の発明を認定したことは誤りであると主張

《主張内容》

本願発明と引用発明1との一致点とした審決の認定は誤りである。

《判決記載》

審決は、「……」る構成の有無を、本願発明と引

用発明1との相違点の一つ(相違点c)として認定し、この相違点に係る構成の想到容易性について判断をしている。上記審決の相違点の認定内容に照らすと、審決は、一致点の認定において、「折り畳んで」との語を、折り返し面を重ね合わせることと、折り返し面を重ね合わせず単に折り曲げることとの双方を含む広い意味で用いていると認めることができる。進歩性が問題となる場合における一致点の認定は、相違点を抽出するための前提作業として行われるものである。相違点を正しく認定することができるものであるならば、相違点に係る両技術に共通する部分を抽象化して一致点と認定することは許され、また、一致点の認定をどの程度の抽象度において行うかは、審決において、上記共通部分を考慮して、適宜なし得ることである。

《参考事件番号》平14行(ケ)546

《関連条文》29条2項

本願発明の特定事項を細分した対比は誤りであると主張

《主張内容》

審決は本願発明の「自動解除手段」、「手動解除手段」及び「解除態様選択手段及び解除態様を設定する設定手段」を一体のものとして刊行物1記載の発明と対比することなく、相違点を(B)と(C)とに分けて認定したことが誤りである。

《判決記載》

審決は、刊行物1記載の発明には本願発明と同様の「自動解除手段」があるが、「手動解除手段」及び「解除態様選択手段及び解除態様を設定する設定手段」を含まない構成であるので、「自動解除手段」については一致点として認定し、「手動解除手段」と「解除態様選択手段及び解除態様を設定する設定手段」については、それぞれ相違点(B)及び相違点(C)として認定判断をしており、相違点を(B)と(C)とに分けて判断したことによって判断の帰結に差異が生じるとは認められない。相違点の認定の誤りをいう原告の主張も、審決で認定された相違点(B)及び(C)以外の相違点があることをいうものではない。

《参考事件番号》平15行(ケ)153

《関連条文》29条2項

本願発明と引用例記載発明の相違点に看過があると主張

《主張内容》

刊行物1発明は、本願発明4とは、注入する防水液等の種類、注入方法(本件相違点)、注入対象である亀裂の幅の各点で相違しているものであり、本件審決は、刊行物1発明の上記特徴を認識せず、上記、の相違点を看過したものである。

《判決記載》

本願明細書(甲4)の「特許請求の範囲」【請求項4】の記載において、防水液の性質、種類、注入対象である亀裂の幅は構成要件として特定されていない。また、本願明細書の「発明の詳細な説明」にも、「……。」(同段落【0013】)と記載され、注水の対象である亀裂の幅、防水液の種類又は粘度を限定する記載はない。のみならず、上記明細書の実施例の記載において、防水液として粘性の低いものを使用することが記載されていると解釈されるとしても、権利範囲を特定する請求項の記載を解釈する上で、実施例に係るものに限定解釈することは許されないというべきである。

上記のとおり、原告の上記主張は、本願明細書(甲4)の特許請求の範囲の記載に基づかないものである。

《参考事件番号》平15行(ケ)279

《関連条文》29条2項

先願発明に記載のない数値範囲に限定したことで実質的に同一とはいえないと主張

《主張内容》

ポリエチレン樹脂層(被覆層3')に関し、「本願発明が0.05~0.3mmの厚さであるのに対して、先願考案にはその厚さに関する具体的記述がない点」という一応の相違点を実質的に同一であるとした審決の認定判断は誤りである。

《判決記載》

以上によれば、本願発明におけるポリエチレン

樹脂層の厚さの限定は、その上限、下限とも、先願考案が実施者の適宜の選択にゆだねていた設計的事項について適宜数値を特定してみたものにすぎず、その限定に格別の技術的意義ないし臨界的意義を見いだすことができないから、本願発明は、先願考案と実質的に同一であって、特許法29条の2の規定により特許を受けることができないというべきである。

《参考事件番号》平14行(ケ)439

《関連条文》29条の2

上位概念で一致点を認定し、構成自体を相違点とした審決の対比手法は誤りであると主張

《主張内容》

審決が引用例の「データ書き込み」と本願発明の「データの消去」とを対比した点は誤りであり、「プログラミングとは、複数のデータの書き込みと消去の両方を用いて行われるもの」と解されるべきものであり、書き込み又は消去の一方に対してのみプログラミングとして上位概念で表現されるものではない。

《判決記載》

審決は、本願発明の半導体記憶装置のデータ消去方法と引用発明の半導体記憶装置のデータ書き込み方法とをそれぞれ認定した上、両者の対比を行っているのであるから、この対比自体に誤りがあるということとはできない。なお、審決は、「データ書き込み」の点と「データの消去」の点は、相違点3として認定した上で検討を行っているのであるから、この点をもって対比に誤りがあると断ずることはできない。また、半導体記憶装置のプログラミング方法は、その主要な過程である消去方法もデータの書き込み方法も包含することは技術常識であるから(乙1)、審決が、データの書き込み方法と消去方法とを共にプログラミング方法という上位の概念で表現できると説示した点に、誤りがあるとはいえない。

《参考事件番号》平13行(ケ)510

《関連条文》29条2項

(4) 組み合わせの困難性

組成物の成分の置換は容易でないと主張

《主張内容》

第1引用例には、第2引用例に記載された一般式〔A〕又は一般式〔B〕で示されるポリカーボネートを示唆する記載はないから……容易であるとはいえない。第2引用例記載の特定のポリカーボネートにおいては、膜厚減耗量が少ないため感光体の新しい表面が出にくく、オゾン、NO_x等による表面の電気化学的劣化がそのまま残存することを原因として、繰返し使用時の電気的特性が著しく劣る。本願発明はこの点を解決したもので、多数の実験、試行錯誤を繰り返した結果、本願発明が規定する一般式〔a〕、〔b〕、〔c〕、〔d〕又は〔e〕で示されるヒンダードフェノール構造単位による酸化防止剤を併用することによって、劇的に上記解決を得たものである。審決は、本願発明が新たな技術的課題を解決するものであることを看過し、課題の発見とその解決という技術の進歩、発明におけるダイナミズムから目をそらし、本願発明の技術的思想の評価を誤っている。

《判決記載》

第1引用例には、具体例としてビスフェノールA型ポリカーボネートを含有している感光体が記載されており、しかも該ビスフェノールA型ポリカーボネートは他の樹脂に置き換え得るものと理解される記載もあり、また、第2引用例記載の一般式〔A〕及び一般式〔B〕で表されるポリカーボネートを、従来の感光体に含有されているビスフェノールA型ポリカーボネートに代えて適用しようとすることも極めて自然なことといえるから、第1引用例に記載の発明において、ビスフェノールA型ポリカーボネートに代えて上記一般式〔A〕及び一般式〔B〕で表されるポリカーボネートを適用することは、ごく自然に想到する程度のものであって容易になし得るものというべきである。

《参考事件番号》平10行（ケ）342

《関連条文》29条2項

たとえ構成が類似した発明どうしであっても、発明の目的が異なっていれば、組合せることは容易でないと主張

《主張内容》

刊行物1、2記載の各発明の目的は異なるから、両発明を組み合わせることは困難である。また、刊行物1、2のいずれにも本件発明の目的（吸水による物性低下の防止）を想起する動機付けがないから、これらに基づいて当業者が本件発明の目的を見いだすことは困難である。

《判決記載》

刊行物1、2の各発明の目的が異なるものであっても、上記（1）のとおり、刊行物1、2に記載された各発明の構成が極めて類似したものである以上、当業者にとって、それらを組み合わせる本件発明の構成を想到することが困難であると到底いうことができない。また、刊行物1、2に記載された各発明を組み合わせる本件発明の構成を想到することが容易である以上、刊行物1、2に本件発明の目的の記載がなくても、本件発明の容易想到性の判断を何ら左右するものとはいえない。

《参考事件番号》平15行（ケ）142

《関連条文》29条2項

組み合わせる副引用例は、その実施例に限定されるべきであると主張

《主張内容》

本件訂正発明のような複数の成分の具体的な「組合せ」に特徴を有する発明の進歩性の判断においては、刊行物2記載の発明は、具体的な組合せを記載した実施例の記載から認定すべきである。

《判決記載》

複数の成分の組合せの発明の特許性（新規性・進歩性）について判断するに当たり、比較検討の対象となるべき引用発明は、複数の成分の組合せの発明として認定するのが、その後の比較検討の作業を能率よくする上で好ましいのが、一般的であろう。しかしながら、そのことは、特許公報から引用発明として複数の成分の組合せの発明を認定するに当たり、認定の根拠を実施例の記載だけに限定する理由

とはなり得ない。実施例の記載以外の記載であっても、複数の成分の組合せの発明を把握できる場合には、当然に、引用発明の認定の根拠となり得る。

《参考事件番号》平13行(ケ)409

《関連条文》29条2項

各引用例に組み合わせることを示唆する記載が無いと主張

《主張内容》

刊行物1ないし3, 6, 7には、それらに開示された技術を組み合わせることができない旨の記載は見当たらないものの、それらの技術を組み合わせることが可能であることを示唆する記載もない、審決には、当業者がなぜ上記各刊行物を組み合わせることが容易になし得たといえるのかについて、理由の記載がない。

《判決記載》

刊行物2又は3に、刊行物1に開示された技術的思想との組合せを明確に示唆する記載がないとしても、刊行物2又は3に記載された技術はコンピュータのキーボードに関するものであり、コンピュータへの入力を容易にする技術に関するものであるから、当業者であれば各刊行物に開示された技術的思想を組み合わせるように動機付けられるというべきである。また、……についても、動機付けがあるというべきである。相違点(3)に対する審決の判断は、単に各刊行物に記載された技術を組み合わせる阻害要因が見当たらないということだけを根拠にしたものではなく、これらの技術が同一技術分野に属するものであり、これらを組み合わせる動機付けがある以上、他にこれらの技術を組み合わせることを妨げる特段の事情がない限り、本願発明に想到することは容易であるとの判断をしたものであることは、審決の上記認定の記載自体から明らかである。

《参考事件番号》平14行(ケ)401

《関連条文》29条2項

組み合わせることが当業者の通常の創作範囲を超えるものであると主張

《主張内容》

刊行物1に記載された発明に刊行物2の技術手段を適用することは、「一定の原因」により「一定の効果」を得るといふ自然法則に沿わない試みをするものであり、当業者の通常の創作範囲を超えるものである。

《判決記載》

(a) 刊行物1(甲2)には、次のような記載がある。「……(中略)……」以上によれば、刊行物1には、課題として、高効率、高伝送品質の通信を行うことが示唆されているものといえる。(b) 刊行物2(甲3)には、次のような記載がある。「……(中略)……」以上によれば、刊行物2からは、デジタルデータの通信の技術常識を加味すれば、課題として、データ多重判定回路の提供のほか、高効率、高伝送品質の通信を行うことを把握し得る。(c) 上記(a)(b)に照らせば、刊行物1に記載された発明と刊行物2に記載された発明の間には、課題の共通性があるから、刊行物1に記載された発明に刊行物2の技術手段を適用することに動機付けがあるといえることができる。また、刊行物1に記載された発明に刊行物2の技術事項を適用することによっても、高効率、高伝送品質の通信を行うという刊行物1に記載された発明と共通の課題に対応した「一定の結果」が得られることは明らかである。したがって、刊行物1に記載された発明に刊行物2の技術事項を適用することは、自然法則に沿わない試みといふことはできず、原告の主張は採用し得ない。

《参考事件番号》平14行(ケ)647

《関連条文》29条2項

引用例に本願発明の用途についての記載がないと主張

《主張内容》

引用例1及び2には、運送費の見積りに関する技術は開示されていないのであって、引用例1の「建設費用の見積り」に関する発明によって、他の費用の見積りに関する発明が総て示唆されるというのであれば、見積りに関するビジネスモデル特許は1つしか存在しないという不合理をもたらす

から、運送費の見積りについての引用文献を欠く拒絶理由によって、本願補正発明の出願を拒絶することはできない。

《判決記載》

確かに、引用例1及び2には、運送費の見積りに関する技術は開示されていないし（このことは、被告も争わない。）、審決も、運送費の見積り自体が引用例1及び引用例2に記載されているとはしていない。しかし、上記（1）のとおり、引用例1に記載された費用の見積りという機能を、運送費の計算という周知の費用計算に適用することは、当業者が容易に想到することができるのであるから、そうである以上、引用例1及び2に運送費の見積りに関する技術が開示されていないとしても、本願補正発明の出願を拒絶することができるといわなければならない。

《参考事件番号》平14行（ケ）647

《関連条文》29条2項

（4-1）組み合わせの困難性 - 技術分野の相違

技術分野が相違しており副引用例の適用は困難と主張

《主張内容》

引用発明2は、……という、本願発明1の技術的課題とは全く関係のない、別個の技術的課題を解決するためになされたものであり、しかも、その対象は耐薬品性の改善を要求される「器具」であり、ガスバリア性が問題とならない開口型の器具のみを開示するものであり、開口部を密閉状態で使用し、高度のガスバリア性を解決するという飲料ボトルのような容器を対象とするものではないから、引用発明1に引用発明2を適用して、本願発明1との相違点に係る構成を想到することは当業者が容易になし得たことであるとした審決の認定判断は誤りである。

《判決記載》

審決は、引用発明1と引用発明2のみに基づいて、本願発明の容易想到性を認定判断したものではない。審決は、引用発明1と引用発明2以外に前記の硬質炭素膜がガスバリア性を有するとの周知の技

術事項をも根拠として、引用発明1に引用発明2を適用して、本願発明1に係る構成を想到することは当業者が容易になし得たことであると認定したものであり、この判断が誤りがないものとして首肯することができる。

《参考事件番号》平12行（ケ）238

《関連条文》29条2項

特定構成に関する限り同一の技術分野とされた事例

《主張内容》

刊行物1、2記載の各発明は、ともに充填包装機における脱気に関するものであるが、刊行物1記載の発明は、小形、軽量で、脱気板による脱気の際の液のこぼれ落ちを防止するものであるのに対し、刊行物2記載の発明は、刊行物1記載のものとは比較にならないほどに大型で、内容量の多い包装袋に関するものであって、しかもガス置換による脱気であるから、両者は脱気の技術分野を全く異にしており、刊行物2記載の発明を刊行物1記載の発明に適用することが、当業者の容易にし得たものとはいえない。

《判決記載》

両者は、いずれも、充填包装機における包装体内の空気を除去した上シールにより開口部を閉塞する方法に関するものであるから、少なくとも、包装体内の脱気及び気密性の保持に係る構成に関する限り、同一の技術分野に属する発明として、その組合せないし置換を妨げる理由はないというべきである。そうすると、原告の主張するように、刊行物2記載の発明は比較にならないほどに大型であるとか、刊行物1記載の発明が脱気の際の液のこぼれ落ちを防止することを目的の一つとするものであり、刊行物2記載の発明はガス置換による脱気である等の点で、刊行物1、2記載の各発明に違いがあるとしても、柔軟な押えパーで開口部を気密に閉塞するという刊行物2記載の技術を、刊行物1記載の発明に適用することを困難とするような技術分野の違いを基礎付けるものとはいえない。

《参考事件番号》平14行（ケ）122

《関連条文》29条2項

用途などに相違があるも同一の技術分野とされた事例

《主張内容》

引用発明2は、本件発明及び引用発明1の掃除機のような「ファンモータがフィルタを通過した気流を吸込む」構成を備えておらず、さらに、「ファンモータがフィルタを通過した気流を吸込む」構成も備えていない。

《判決記載》

本件発明及び引用発明1は掃除機に関するものであり、引用発明2は収塵容器に関するものである(甲2~5)。しかし、収塵容器も広い意味での掃除機に属するところ、掃除機は必要に応じて家庭用、清掃業務用あるいは屋内用、屋外用となり、それに応じてその構造も変更され得るものである。フィルタとファンの駆動源とを主体に備えるか否か、さらには、ファンの駆動源の種類、流路配列等の構成、ファン、駆動源の損傷のおそれ、屋内、屋外、家庭用、清掃業務用等の用途などの相違はあり得るとしても、引用発明1と引用発明2が同一の吸込式掃除機を技術分野とするものであるとした決定の認定に誤りがあるということとはできない。

《参考事件番号》平14行(ケ)375

《関連条文》29条2項

周知例と技術分野が異なり、当該技術分野で周知でない」と主張

《主張内容》

審決が周知例に引用した特開昭61-156470号公報(甲第5号証)、特開平10-208150号公報(甲第6号証)は、POSシステムに関するものであり、メッセージ管理技術とは関係がない。審決が周知の技術手段であるとする、「1又は複数のユーザ装置がネットワークを介してホスト装置に接続されたシステムにおいて、ホスト装置がユーザ装置から入力された特定情報を表す識別子の受信に回答して、内部の変換テーブルを用いて該識別子に対応する特定情報の内容を変換出力し、変換出力した該特

定情報の内容をネットワークを介してユーザ装置に供給して把握可能とすること」は、報告や伝言を第三者に残すためのメッセージ管理技術の技術分野においては、周知ではない。

《判決記載》

補正発明において、メッセージ管理装置が出力したメッセージをネットワークを介してユーザ装置に供給するのは、本願明細書の上記記載によれば、メッセージ変換部及びメッセージ変換テーブルが管理装置側に設けられていることによると考えられる。審決で引用された特開昭61-156470号公報(甲第5号証)や特開平10-208150号公報(甲第6号証)に記載されている技術は、商品コードを商品名や価格データに変換する変換テーブル(プライス・ルック・アップ・テーブル)に関するものであり、該変換テーブルをホスト装置に設けることによりテーブルの管理・保守を簡素化する技術である。これらは、POSシステムに関するものではあるが、変換テーブル自体はデータ処理一般に用いられるものであり、1又は複数のユーザ装置がネットワークを介してホスト装置に接続されたシステムがPOSシステムに限られるものでないことは、明らかである。原告は、審決が認定した周知技術はメッセージ管理技術においては周知でない」と主張するが、引用例に記載された発明や、補正発明のメッセージ管理装置においては、複数のユーザ装置はネットワークを介してメッセージ管理装置に接続されるものであり、識別子というデータを扱うものであるから、相違点に関する構成において、審決認定の周知技術が適用され得ないと認めることはできない。

《参考事件番号》平15行(ケ)300

《関連条文》29条2項

(4-2) 組み合わせの困難性 - 阻害要因

適用にあたって阻害要因があると主張

《主張内容》

刊行物2発明、刊行物3に記載の発明は、いずれも静電気(電磁波)対策が必須不可欠であり、回路

基板ケースや制御回路基板用ボックス³⁰は金属によって形成したりシールド材を塗布することで非透明となっていると考えられるものであるし、これらを刊行物1発明に適用するに際して、当業者であれば静電気等の対策を施すのが自然であり、あえて、刊行物1の別例に一言だけ記載されている上部蓋^{11a}全体を観察窓として静電気等の悪環境に晒すようなものを当業者が容易に想到するとはいえない。

《判決記載》

確かに、刊行物2には、刊行物2発明が、回路基板ケースと回路基板との間に生じる放電に起因したノイズの発生を防止する対策を電氣的遊技装置に施すことを目的としたものであることが記載されており、また、刊行物3には、刊行物3に記載の発明は、電磁波による作動不良を避けるべく、パチンコ機の制御回路基板用ボックスの表面を不燃性シールド材で被覆した構成を提供するものであることが記載されている。

しかしながら、本件決定が刊行物2、3を引用したのは、遊技機の制御回路基板の収納ケースにおいて、該収納ケースの底板部に基板固定ピンを突設し、該基板固定ピンにより前記収納ケースの底板部に制御回路基板を固定させることが本件特許出願時に周知であったことを明らかにするためである。そして、制御回路基板を同基板の収納ケースの底板部に固定する技術と制御回路基板の収納ケースに静電気（電磁波）対策を施す技術とは技術的に関連性がないことは刊行物2、3の記載及び技術常識に照らして明らかであり、刊行物2、3の上記技術事項を刊行物1発明に適用する際に、静電気対策上悪影響があるか否かの問題は生じないというべきである。

《参考事件番号》平16行（ケ）159

《関連条文》29条2項

適用にあたって阻害要因があると主張

《主張内容》

審決における相違点（B）の判断について、刊行物1記載の発明に基づいてスロットマシンの打止装置の解除装置を構成しようとする当業者は、刊行

物1記載の発明の自動解除を選択するか、手動解除の従来技術を選択するかの二者択一を迫られるものであって、両者を共存させることは不可能であるから、刊行物1記載の発明に審決のいう周知技術を適用して自動解除手段だけでなく手動解除手段も設ける構成とすることは単なる設計事項ではない。

《判決記載》

刊行物1には、自動解除手段を設けたスロットマシンの発明が記載されており、このことは原告も認めるところである。また、スロットマシンにおいて、「手動操作により次のゲームができない状態を解除する手動解除手段」を設けることは、刊行物1の従来技術及び刊行物2の……の記載に示されているように、周知であると認められる。

そして、スロットマシンなどの遊技機において、自動手段と手動手段の両方を設けるとともに、自動手段による操作と手動手段による操作のうちいずれか一方を選択する選択手段を設け、上記選択手段の状態に応じて自動手段と手動手段のいずれか一方の操作が有効となるようにすることも、本願出願前に発行された文献の次の記載に照らせば、周知である。

そうすると、自動解除手段を設けた刊行物1記載の発明において、さらに従来周知の手動解除手段と両者の選択手段を設けて、自動解除手段の動作に加えて手動解除手段の動作も選択的に実施できるようにすることは、当業者ならば容易に想到し得たことというべきであり、審決が「刊行物1に記載された発明において、上記周知技術を施して自動解除手段だけでなく手動解除手段も設ける構成とすることは単なる設計の事項程度のことにすぎない。」と判断したことに誤りはない。

《参考事件番号》平15行（ケ）153

《関連条文》29条2項

（4-3）組み合わせの困難性 - 課題の相違

引用例2に引用例1と共通の課題が無いと主張

《主張内容》

引用発明2は、引用発明1の「放射線照射野以外

の領域からの強い光が目に入射して観察の妨げとなることもない可視画像を得ることができる放射線画像処理方法および装置を提供すること」という目的、すなわち眩惑を防止するという目的を持っていないから、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けはない。

《判決記載》

確かに、引用発明2は、画像情報を損なうことなく（ディスプレイ上に実線を描き出すことなく）関心領域を識別容易に表示し得るという課題を解決することを目的としたものであって、引用発明1とその解決しようとする直接の課題を異にするものである。しかしながら、上記のとおり、刊行物2には、その課題解決方法として、関心領域を指定して、この関心領域とそれ以外の領域とを輝度を異にすることによって区別して表示するという技術が開示され、これによりの確な画像診断を図ることが示されているのであるから、放射線写真像の的確な画像診断を図るということを課題とする当業者にとって、引用発明2の技術を引用発明1に適用することには十分な動機付けがあるといえるのであって、引用発明2の直接の課題が引用発明1のそれと異なるからといって、両者の組み合わせが困難であるとか、引用発明2を引用発明1に適用することに格別の阻害事由があるということとはできない。

《参考事件番号》平15行（ケ）216

《関連条文》29条2項

本願発明と引用発明の課題は相違すると主張

《主張内容》

本願発明1と引用発明1とは技術的課題が相違し、引用発明1に基づいて本願発明1に想到する動機付けは存在しない。

《判決記載》

原告の主張は、本願発明1の構成に想到するための動機付けは、本願発明1の技術的課題の認識以外に存在し得ないことを当然の前提とするものであり、このような前提が認められないことは論ずるまでもないことであるからである（一般に、異な

った動機で同一の行動をとることは珍しいことではない。発明もその例外ではなく、異なった技術的課題の解決が同一の構成により達成されることは、十分あり得ることである。）問題とすべきは、本願発明1の技術的課題ではなく、引用発明1等、本願発明1以外のものの中に、本願発明1の構成に至る動機付けとなるに足りる技術的課題が見いだされるか否かである。上記技術的課題は、本願発明1におけるものと同一であっても、もちろん差し支えない。しかし、これと同じである必要はない。したがって、本願発明1の構成の容易想到性の検討においては、本来、引用発明1の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの、本願発明1の技術的課題について論ずることは、無意味であるといえることができるのである（両発明の課題に共通するところがあったとしても、それは、いわば結果論にすぎない。）そして、引用発明1に、本願発明1に至る動機付けとなるに足りる技術的課題（ガスバリア性の向上）が認められることは、既に述べたとおりである。

《参考事件番号》平12行（ケ）238

《関連条文》29条2項

本願発明の課題は引用例のいずれにも存在しないと主張

《主張内容》

本願発明は、縫製開始前にボビンの下糸残量が選択した模様形成に必要とする下糸量に足りるか否かを自動的に判別して、不足する場合には、警告を発するようにした模様縫いミシンを提供することを技術的課題としており、引用発明1及び2からこの課題を予測することができない。

《判決記載》

発明の進歩性の検討において問題とされるべきは、従来技術（引用例）を出発点にして、これと出願発明との構成上の相違点を克服して、出願発明に至ることが、当業者にとって容易であったかどうかということであって、これが容易とされるのであれば、その際、出願発明の構成に至る動機となる課題が何であるかは問題になり得ないから

である（異なった動機・課題から同一の構成に至ることは十分あり得ることであるから、もし、動機・課題が異なれば別の発明となるということになれば、同一の構成について複数の発明が成立することになる。このような結果を認めることができないことは、明らかである。）。本件においても、引用発明1を出発点にして、これに引用発明2及び周知事項を適用して本願発明と同一の構成に至る動機・課題の有無は問題となり得るものの、その動機・課題が本願発明におけるものと同一であるか否かは、問題となり得ないのである。

《参考事件番号》平14行（ケ）058

《関連条文》29条2項

技術分野が相違すると主張

《主張内容》

刊行物1記載の接着剤注入はコンクリート構造物の亀裂に対して行われるものであり、亀裂は本願発明4の場合ほど小さいものではないにしても、刊行物2発明における隙間Mほど広いものではなく、また、刊行物2発明において、隙間Mは、異種材料である橋脚³⁰と鋼板³¹との間であって、液体S（刊行物2によればエポキシ樹脂系接着剤（甲³の段落【0009】）は、異種のコンクリート橋脚³⁰と鋼板³¹とを接着するものであるから、刊行物1発明と刊行物2発明とでは、同じく注入技術とはいっても、言葉上だけのもので、実際の技術内容は全く異なり、両技術の間には代替性はない。

《判決記載》

刊行物2発明で前提とされている土木建築作業と、刊行物1発明に係るコンクリート構造物の亀裂補修作業とは、いずれもコンクリート構造物を対象とし、接着剤等を注入する作業であることにおいて同一の技術分野に属するものというべきであり、土木建築作業であれ、コンクリート構造物の補修作業であれ、その作業をできるだけ人手を要せず省力化することは共通の課題であり、上記亀裂補修作業に係る当業者が接着剤等の注入手段を選択するに当たって、刊行物2発明の接着剤等の自重による注入手段に着目する動機付けは十分に存

在するものというべきである。そして、この場合、原告の主張する程度の間隙の広狭における差異、隙間が存在する部位の材質の違いは、刊行物2発明の上記注入手段を採用する阻害要因とはならないと考えられる。なお、本件審決は、刊行物2発明の自動注入手段に着目して、これを刊行物1発明に適用することは当業者に容易に想到できるとしたものであり、刊行物2発明において、自動注入手段を用いる前段階として、強制注入を行うことが予定されているものとしても、そのことは、刊行物2発明の適用を阻害する要因にはならないというべきである。したがって、刊行物1発明において、刊行物2発明に開示された強制注入力によらない注入手段を適用することに阻害要因があるということとはできない。

《参考事件番号》平15行（ケ）279

《関連条文》29条2項

容易想到性を判断する上で本願発明と引用発明の技術思想、目的が同じであることが必要と主張

《主張内容》

本件訂正発明は既知の酸化染料先駆体と既知のカプリング剤との組合せの改良によって染色特性を改善しようとするものであるのに対し、刊行物1記載の発明は、カプリング剤自体の改良によって染色特性を改善しようとするものであるから、両発明は、技術思想あるいは発明の目的とするところを異にするとして、刊行物1記載の発明から本件訂正発明を容易に想到することはできない。

《判決記載》

刊行物1記載の発明から本件訂正発明に想到することが容易であるとする判断にとって、両発明の技術思想あるいは目的が同じであることは、決して、必要条件ではない。異なった技術思想や目的の下に同じ構成に至ることは十分にあり得ることであり、このような場合に、技術思想や目的を異にすることをもって両発明を別のものであるとすることができないことは、論ずるまでもないことであるからである。技術思想や目的における相違は、それが構成に反映する限りにおいて意味を持ち得る

にすぎない。本件において問題とされるべきであるのは、両発明の技術思想や目的における異同ではなく、刊行物1記載の発明そのものの中に、同発明から本件訂正発明の構成に至るに必要な動機付けとなるものが存在するか否かである。その動機付けは、もちろん、本件訂正発明の動機付けとなったものと同じであってもよい。しかし、同じである必要は全くないのである。

《参考事件番号》平13行(ケ)042

《関連条文》29条2項

組み合わせに際して課題の共通性が必要であると主張

《主張内容》

刊行物1発明は、「ウェー八を吸着した上定盤が研磨布に沈み込むことによるウェー八の周縁部の過研磨、及び真空吸着孔の研磨面への転写」防止を技術課題としているのに対し、刊行物3記載の技術は、「薄い部材を高精度にラップしようとする」ことを技術課題としており、両者は技術課題を異にしているから、刊行物1発明に対し刊行物3の記載事項を適用することは容易ではない。

《判決記載》

両者は押圧部によるワークの直接保持の回避という共通の課題を有していることを勘案すると、刊行物1発明が、上記認定のとおり、刊行物3記載の発明にはみられない「ウェー八周縁部の過研磨の防止」という課題を有しているからといって、刊行物1発明に刊行物3の技術を適用することが阻害されるものではない。

《参考事件番号》平15行(ケ)197

《関連条文》29条2項

Profile

酒井 進(さかい しん)

昭和48年4月 特許庁入庁

審査第三部産業機械(現自動制御)、総務部特許情報研究開発室、一般機械、審判第6部門(現12部門)、審査第五部電気機器、審査第三部物流機械、運輸、流通機器、審判第31部門(現5部門)審判第12部門、東京高裁調査官室、

平成17年4月1日より現審判第6部門部門長

以上、争われる頻度の高い取消事由の観点から収集した判決記載を紹介した。

これらは、実際の判決から適宜加工して作成しており、用語などを差し替えると、そのまま転用可能なものではある。

しかし、審判で扱う審判請求あるいは訴訟事件は本来、個々に異なるものであり、転用することが必ずしも適切でない場合は当然に存在する。

よって、出展の判決にもアクセスして、収集した判決記載がなされた周辺事情も十分に把握した上で転用されることを望む次第である。

また、今回の紹介を機会に、判決研究を、なおいっそう積極的に行ってもらうことを望むものである。

なお、紹介した判決記載の収集は、私個人のみによるものではなく、脇村善一氏、高木 進氏、田口英雄氏、柳 和子氏のご協力があったことを申し添える。