

2014年6月21日

近年の判例解説 進歩性と記載要件

松宮ゼミ 淡路町知財研究会

(担当)

東京都中央区日本橋小伝馬町10番11号
府川ビル4階

みらい国際特許事務所

TEL03-3639-7232 FAX.03-3639-7233

弁理士 黒田 博道

目 次

1. 進歩性の判断	1 頁
1-1. 以前の進歩性	1 頁
1-2. 以前の進歩性の判断に関する判決	2 頁
1-2-1. 判決の紹介 (1) 平成9 (行ケ) 8 6	2 頁
1-2-2. 判決の紹介 (2) 平成14 (行ケ) 4 7 1	2 頁
1-3. 実務的判断	6 頁
2. データから見た最近の進歩性	7 頁
2-1. 拒絶査定不服審判での判断	7 頁
2-2. 無効審判での判断	7 頁
2-3. データからの傾向	7 頁
2-4. 進歩性判断の歴史と特許庁の取り組み	8 頁
2-5. 日本弁理士会の動き	8 頁
3. 進歩性を判断するための手法	8 頁
3-1. 審査基準における判断	9 頁
3-2. 審査基準における進歩性判断の詳細な分説	9 頁
3-2-1. 本願発明の認定	9 頁
3-2-2. 本願発明の分説	9 頁
3-2-3. 引用発明の認定	9 頁
3-2-4. 最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集め	9 頁
3-2-5. 技術分野の関連性	9 頁
3-2-6. 課題の共通性	9 頁
3-2-7. 作用効果の共通性	10 頁
3-2-8. 引用発明の内容中の示唆	10 頁
3-2-9. 周知・慣用技術の扱い	10 頁
3-2-10. 阻害要因	10 頁
3-2-11. 数値限定	10 頁
4. 各論	11 頁
4-1. 本願発明の認定	11 頁
4-1-1. 審決と判決との相違点の印象	11 頁
4-1-2. 判決の紹介 (1) 平成20 (行ケ) 10188	11 頁
4-1-3. 実務的解釈	12 頁
4-1-4. 判決の紹介 (2) 平成21 (行ケ) 10179	13 頁
4-1-5. 実務的解釈	14 頁
4-1-6. 判決の紹介 (3) 平成22 (行ケ) 10162	14 頁
4-1-7. 判決の紹介 (4) 平成21 (行ケ) 10136	14 頁
4-1-8. 実務的解釈	16 頁
4-1-9. 拒絶理由対応	16 頁
4-2. 本願発明の分説	17 頁
4-2-1. 審決と判決との相違点の印象	17 頁
4-2-2. 判決の紹介 (1) 平成22 (行ケ) 10064	17 頁
4-2-3. 判決の紹介 (2) 平成20 (行ケ) 10338	17 頁
4-2-4. 数値限定発明	18 頁
4-2-5. 多数項引用形式の発明	18 頁
4-2-6. 拒絶理由対応	18 頁
4-3. 引用発明の認定	20 頁
4-3-1. 審決と判決との相違点の印象	20 頁

4-3-2. 判決の紹介 (1) 平成22 (行ケ) 10237	20頁
4-3-3. 実務的解釈	21頁
4-3-4. 判決の紹介 (2) 平成20 (行ケ) 10396	21頁
4-3-5. 判決の紹介 (3) 平成21 (行ケ) 10353	22頁
4-3-6. 実務的解釈	23頁
4-3-7. 拒絶理由対応	23頁
4-4. 最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集め	25頁
4-4-1. 審決と判決との相違点の印象	25頁
4-4-2. 判決の紹介 平成23 (行ケ) 10171	25頁
4-4-3. 実務的解釈	26頁
4-4-4. 判決の紹介 (2) 平成23 (行ケ) 10314	27頁
4-4-5. 判決の紹介 (3) 平成22 (行ケ) 10034	28頁
4-4-6. 実務的解釈	29頁
4-4-7. 拒絶理由対応	29頁
4-5. 技術分野の共通性	30頁
4-5-1. 審決と判決との相違点の印象	30頁
4-5-2. 判決の紹介 平成22 (行ケ) 10298	30頁
4-5-3. 実務的解釈	32頁
4-5-4. 判決の紹介 (2) 平成23 (行ケ) 10130	33頁
4-5-5. 判決の紹介 (3) 平成24 (行ケ) 10129	34頁
4-5-6. 実務的解釈	35頁
4-5-7. 拒絶理由対応	35頁
4-6. 課題の共通性	36頁
4-6-1. 審決と判決との相違点の印象	36頁
4-6-2. 判決の紹介 (1) 平成22 (行ケ) 10408	36頁
4-6-3. 判決の紹介 (2) 平成21 (行ケ) 10361	38頁
4-6-4. 実務的解釈	39頁
4-6-5. 判決の紹介 (3) 平成20 (行ケ) 10064	40頁
4-6-6. 判決の紹介 (4) 平成22 (行ケ) 10034	41頁
4-6-7. 実務的解釈	42頁
4-6-8. 拒絶理由対応	42頁
4-7. 作用機能の共通性	43頁
4-7-1. 審決と判決との相違点の印象	43頁
4-7-2. 判決の紹介 (1) 平成22 (行ケ) 10345	43頁
4-7-3. 判決の紹介 (2) 平成20 (行ケ) 10121	47頁
4-7-4. 実務的解釈	48頁
4-7-5. 判決の紹介 (3) 平成20 (行ケ) 10425	48頁
4-7-6. 判決の紹介 (4) 平成23 (行ケ) 10414	49頁
4-7-7. 実務的解釈	50頁
4-7-8. 拒絶理由対応	50頁
4-8. 引用発明の内容中の示唆	51頁
4-8-1. 審決と判決との相違点の印象	51頁
4-8-2. 判決の紹介 (1) 平成23 (行ケ) 10022	51頁
4-8-3. 判決の紹介 (2) 平成22 (行ケ) 10237	53頁
4-8-4. 判決の紹介 (3) 平成20 (行ケ) 10405	54頁
4-8-5. 実務的解釈	56頁
4-8-6. 判決の紹介 (4) 平成23 (行ケ) 10432	56頁

4-8-7. 判決の紹介 (5) 平成21 (行ケ) 10353414	59頁
4-8-8. 実務的解釈	60頁
4-8-9. 拒絶理由対応	60頁
4-9. 周知・慣用技術の取り扱い	61頁
4-9-1. 審決と判決との相違点の印象	61頁
4-9-2. 判決の紹介 (1) 平成23 (行ケ) 10214	61頁
4-9-3. 判決の紹介 (2) 平成23 (行ケ) 10021	62頁
4-9-4. 実務的解釈	63頁
4-9-5. 判決の紹介 (3) 平成20 (行ケ) 10153	63頁
4-9-6. 判決の紹介 (4) 平成23 (行ケ) 10193	65頁
4-9-7. 実務的解釈	66頁
4-9-8. 拒絶理由対応	66頁
4-10. 阻害要因	67頁
4-10-1. 審決と判決との相違点の印象	67頁
4-10-2. 判決の紹介 平成22 (行ケ) 10184	67頁
4-10-3. 実務的解釈	68頁
4-10-4. 判決の紹介 (3) 平成24 (行ケ) 10232	68頁
4-10-5. 判決の紹介 (4) 平成22 (行ケ) 10024	69頁
4-10-6. 実務的解釈	70頁
4-10-7. 拒絶理由対応	70頁
4-11. 数値限定	71頁
4-11-1. 審決と判決との相違点の印象	71頁
4-11-2. 判決の紹介 (1) 平成19 (行ケ) 10298	71頁
4-11-3. 判決の紹介 (2) 平成21 (行ケ) 10330	72頁
4-11-4. 実務的解釈	74頁
4-11-5. 拒絶理由対応	74頁
5. 進歩性のまとめ	75頁
6. 36条関係	76頁
6-1. 36条6項1号	76頁
6-1-1. 判決の紹介 (1) 平成17 (行ケ) 10042	76頁
6-1-2. 判決の紹介 (2) 平成20 (行ケ) 10484	76頁
6-1-3. 判決の紹介 (3) 平成21 (行ケ) 10033	77頁
6-1-4. 実務的解釈	77頁
6-1-5. 拒絶理由対応	77頁
6-2. 36条6項2号	79頁
6-2-1. 以前の考え方	79頁
6-2-2. 判決の紹介 (1) 平成20 (行ケ) 10107	80頁
6-2-3. 判決の紹介 (2) 平成20 (行ケ) 10237	80頁
6-2-4. 実務的解釈	80頁
6-2-5. 拒絶理由対応	80頁
7. 意見書での対応	81頁
7-1. 案件毎の審査	81頁
7-2. やってはいけない記載	81頁
7-3. おすすめする対応	81頁
7-4. まとめ	82頁

1. 進歩性の判断

1-1. 以前の進歩性の判断

下記の表を見てほしい。

	A	B	C
1997年	66.6%	68.9%	12.2%
1998年	59.9	53.0	18.2
1999年	66.7	51.7	9.2
2000年	60.8	33.3	26.0
2001年	54.8	23.9	48.9
2002年	51.0	19.9	60.0
2003年	49.1	21.5	50.4
2004年	47.9	23.4	37.2

ここで、Aは、各々の年の、
特許査定件数／ファーストアクション件数
の比率である。

この比率は、各年でファーストアクションがあった件数に対して、その年の特許査定件数のデータである。従って、厳密には、各年における、
特許査定件数／特許査定件数＋拒絶査定件数
に一致しないものの、
特許査定件数／特許査定件数＋拒絶査定件数
の傾向を推定することは可能な数値であると思われる。

Bは、各々の年の、
申立成立件数／拒絶査定不服審判請求件数
の比率である。

この比率は、各年に請求された拒絶査定不服審判件数に対して、その年に行われた申立成立件数のデータである。拒絶査定不服審判を請求した年と審決となった年とは相違することが通常なので、厳密には、各年における、
申立成立件数／申立成立件数＋申立不成立件数
に一致しないものの、
申立成立件数／申立成立件数＋申立不成立件数
の傾向を推定することは可能な数値であると思われる。

Cは、各々の年の、
特許無効審決の件数／特許無効審判請求件数
の比率である。

この比率は、各年に請求された特許無効審判件数に対して、その年に行われた特許無効審決の件数のデータである。無効審判を請求した年と特許無効審決となった年とは相違することが通常なので、厳密には、各年における、
特許無効審決の件数／特許無効審決の件数＋特許無効でない旨の審決の件数
に一致しないものの、
特許無効審決の件数／特許無効審決の件数＋特許無効でない旨の審決の件数
の傾向を推定することは可能な数値であると思われる。

なおここで用いた数値は、特許庁が発表しているデータ（出願等統計2004年版）を用いているので、母集団も多く、信頼性のある数値になっていると思われる。ちなみに、2003年分に関しては、下記の数値となっている。

特許査定件数／ファーストアクション件数＝111, 276／226, 420
申立成立件数／拒絶査定不服審判請求件数＝4, 656／21, 607
特許無効審決の件数／特許無効審判請求件数＝128／254

これらの数値から、特許査定は、1997年から2000年までは60%程度以上あったものの、2001年から徐々に低下し、2003年からは、50%を切るようになっていく。

拒絶査定不服審判は、申立が成立する割合が、1997年から1999年までは50%程度以上あったものの、2000年から徐々に低下し、2001年以降は、20%程度になっている。

また、無効審決は、1997年から2000年までは25%程度であったものの、2001年から徐々に上昇し、2002年以降では、50%を越えることとなっている。なお、2004年は、37%となっている。

A、Bの数値で判断すれば、2000年前後から審査が厳しくなったと考える他に、出願された発明の程度が低くなったことも考えられる。ただ、Cは既に特許された発明の再度の審理における無効の判断の比率である。このCの数値の変化をあわせて考慮すると、2000年頃から、特許されたときの審査に比べて無効の判断を行うときの審理が厳しくなったと考えられる。

これらの原因が、すべて進歩性の判断に起因することはないが、おおむね進歩性の判断の傾向に一致していると考えられる。

そこで、このように、進歩性の判断が厳しかった頃の判例を紹介する。

1-2. 以前の進歩性の判断に関する判決

1-2-1. 平成9(行ケ)86(平成10年7月16日判決言渡)

請求項記載の発明は下記の通りである。

「伝達手段と、緊急車上に前進伝達装置と後進伝達装置とを有する伝達装置を据え着ける手段と、前記緊急車の通路における交通交差点に据え着けた複数個の方向の感受装置と、前記複数個の方向の感受装置からの出力信号を受けて処理する信号処理装置と、前記信号処理装置を交差点の交通コントロールシステムに結合する結合装置とよりなり、前記伝達装置と複数個の感受装置は赤外線波長範囲で送受信し、この赤外線エネルギーの波長範囲は略0.8より1.0 μ mで感受装置は0.8より1.0 μ mの波長で動作し、前記信号処理装置は前記交差点を通る凡ての交通の流れを制御して交差点を予め空にするよう前記交通コントロールシステムを先に制御し、前記交差点に表示装置を据え着け、前記表示装置は前記緊急車の交差点への接近或いは交差点からの離間に応じて指示するように構成配置され、接続装置は前記信号処理装置を表示装置に接続して複数個の方向感受装置から信号を受けたとき前記表示を作動して接近する緊急車の情報を表示するようにした緊急車運行制御システム」

審決では一致点相違点を下記の通り認定した上で、引用例1記載の発明において、従来周知の後進伝達装置及び赤外線波送受信手段を設け、また、引用例2記載の発明のような表示装置を設け、必要な接続を行うことにより、本願発明のように構成する程度のこととは、当業者ならば容易にし得たことと認められるとした。

「両者は、「伝達手段と、緊急車上に前進伝達装置を据え着ける手段と、前記緊急車の通路における交通交差点に据え着けた複数個の方向の感受装置と、前記複数個の方向の感受装置からの出力信号を受けて処理する信号処理装置と、前記信号処理装置を交差点の交通コントロールシステムに結合する結合装置とよりなり、前記信号処理装置は前記交差点を通る凡ての交通の流れを制御して交差点を予め空にするよう前記交通コントロールシステムを先に制御するようにした緊急車運行制御システム。」である点で一致しており、次の点で相違している。

ア 相違点1

伝達装置について、本願発明が前進伝達装置と後進伝達装置とを有するのに対して、引

用例 1 記載の発明は前進伝達装置のみを有している点。

イ 相違点 2

送受信手段について、本願発明が赤外線エネルギーの波長範囲が略 0.8 より 1.0 μ m の赤外線波を用いているのに対し、引用例 1 記載の発明はマイクロ波又はミリ波を用いている点。

ウ 相違点 3

表示装置について、本願発明が交差点に表示装置を据え着け、前記表示装置は前記緊急車の交差点への接近或いは交差点からの離間に応じて指示するように構成配置され、接続装置は前記信号処理装置を表示装置に接続して複数個の方向感受装置から信号を受けたとき前記表示を作動して接近する緊急車の情報を表示するようにしたのに対し、引用例 1 記載の発明は表示装置に関する構成がない点。」

判決は下記の通りである。

「成立に争いのない甲第 6 (周知例 3)、第 7 (周知例 4)、第 8 (周知例 5)、第 9 号証 (周知例 2) 及び弁論の全趣旨によれば、赤外線エネルギーの波長範囲が略 0.8 より 1.0 μ m の赤外線波を用い送受信を行うことは、従来周知の事項であることが認められる。そうすると、緊急車の運行伝達装置にこれを適用することを妨げる特段の事情も窺えない以上、これを引用例 1 記載の発明の運行伝達に適用することは、当業者にとって容易に想到し得たことと認められる。したがって、相違点 2 についての審決の認定判断に誤りはない。」

「また、原告は、引用例 1、2 には、いずれも「信号処理装置を表示装置に接続して複数個の方向感受アンテナからの信号を受けたとき表示を作動して接近する緊急車の情報を表示するようにする接続装置」の記載がないから、このような接続装置を容易に想定することはできないと主張する。しかし、引用例 1 記載の発明に引用例 2 記載の発明の表示装置を組み合わせれば、「信号処理装置を表示装置に接続して複数個の方向感受装置からの信号を受けたとき表示を作動して接近する緊急車の情報を表示する」ものとなり、接続に接続装置を用いることは当然であるから、「信号処理装置を表示装置に接続して複数個の方向感受アンテナからの信号を受けたとき表示を作動して接近する緊急車の情報を表示する接続装置」との構成は、当業者が容易に想到し得たものと認められる。原告の主張は採用することができない。」

1-2-2. 平成 14 (行ケ) 471 (平成 15 年 7 月 15 日言渡)

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項 1】フェース面に開口部を有するチタン合金製のヘッド本体と、前記開口部に一致するチタン合金製のフェース部とから構成された中空のゴルフクラブヘッドの製造方法であって、前記ヘッド本体より高強度で前記ヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成すると共に、前記ヘッド本体をチタン合金で鋳造し、かつ、前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とするゴルフクラブヘッドの製造方法。

【請求項 2】前記ヘッド本体が、Ti-6%A1-4%V の組成を有することを特徴とする請求項 1 記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。

【請求項 3】前記フェース部が、Ti-3%A1-9.5%V-2.5%Mo の組成を有することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載のゴルフクラブヘッドの製造方法。」

審決は一致点と相違点を下記の通り認定した上で、本願発明 1 及び 2 は、いずれも、米国特許第 5094383 号明細書 (甲第 3 号証。以下「刊行物 1」という。) 及び特開平 2-191474 号公報 (甲第 4 号証。以下「刊行物 2」という。) にそれぞれ記載された発明 (以下、それぞれを「刊行物 1 発明」、「刊行物 2 発明」という。) 並びに周知事項に基づいて、本願発明 3 は、刊行物 1 発明、刊行物 2 発明及び特開昭 62-89855 号公報 (甲第 5 号証。以下「刊行物 3」という。) に記載された発明 (以下「刊行物 3 発明」という。) 並びに周知事項に基づいて、それぞれ当業者が容易に発明をすることができたもので

あるとした。

「(一致点)

フェース面に開口部を有する金属製のヘッド本体と、前記開口部に一致する金属製のフェース部とから構成された中空のゴルフクラブヘッドの製造方法であって、前記ヘッド本体より高強度にされた同種の金属で形成すると共に(判決注・正確には「前記フェース部を前記ヘッド本体より、高強度にされた同種の金属で形成すると共に」であることは、文脈上明らかである。)前記ヘッド本体を金属で鋳造し、かつ、前記フェース部と前記ヘッド本体とを接合することを特徴とするゴルフクラブヘッドの製造方法。

(相違点)

金属に関して、本願発明1では、チタン合金であるのに対して、刊行物1発明では、チタンである点。(以下「相違点1」という。)

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に関して、本願発明1では、ヘッド本体とは別組成からなるチタン合金で形成するとしているのに対して、刊行物1発明では、ヘッド本体とフェースプレートとは同じ高強度の材料から構成されるとし、フェースプレートは鍛造で形成する点。(以下「相違点2」という。)

判決は下記の通りである。

「原告は、刊行物1には、フェースプレートを鍛造で作れば鋳造で作るよりも高強度になることが記載されているにすぎず、フェースプレートをヘッド本体に比べて高強度にする、という技術思想の開示はない、と主張する。

しかしながら、刊行物1の上記認定の各記載、特に、「鍛造された金属フェースプレートは、プレートの打撃領域にわたるより均一な硬度により、鋳造金属フェースプレートよりも固有に大きい強度を有する」(上記ウ)、「これは、より固いプレートを促進するそのような材料の低い有孔性、高密度および等質の結晶構造の故である。」(上記エ)との記載からすると、フェースプレートに好ましいものとされている「固い衝撃及び感触」を与えるのは、鍛造金属の固さすなわち大きい強度であるとされており、一方、ヘッド本体にはヘッド全体をより軽くするために鋳造金属が好ましいとされていることが明らかであるから、刊行物1発明は、鍛造金属の強度に着目してフェースプレートを鍛造金属により形成したものである。すなわち、刊行物1発明は、クラブヘッドの主要本体として鋳造金属を用いるものにおいて、フェースプレートにより固い衝撃及び感触を与えるために、フェースプレートとして、主要本体の形成材料である鋳造金属より大きい強度の金属を用いることを意図したものである、ということができる。

原告の主張が、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、本願発明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う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、との趣旨であったとしても、主張自体失当というべきである。

刊行物1発明における、ゴルフクラブのヘッド本体を鋳造チタンで、フェースプレートを鍛造チタンで、それぞれ作る構成は、仮に、その本来の意図、目的が、ヘッド本体とフェースプレートとの間の強度の相違自体に着目して、両者に差を設けるという点にはないものであるとしても、結論としては、ヘッド本体とフェースプレートのそれぞれの強度に着目して、フェースプレートをヘッド本体より高強度にした同種の金属により形成するものということになることは、上に述べたとおりである。

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。)」

「原告は、刊行物1には、ヘッド本体よりもフェースプレートを高強度にすることについては記載がないから、本願発明1のように、ヘッド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに異ならせることによって、ヘッド本体の部材の強度よりもフェースプレートの強度を高めることを容易に想到することはできない、と主張する。

しかしながら、刊行物1にヘッド本体よりもフェースプレートを高強度にすることが記載されていると認められることは、前記1のとおりである。原告の上記主張は、その前提において既に誤っている。

刊行物1にヘッド本体よりもフェースプレートを高強度にすることが記載されていることを前提とした場合において、金属の強化機構として、合金化、熱処理、時効硬化、加工硬化、結晶粒の微細化があることは、周知であり、合金化もそのうちの一つであると認められるから（乙第1号証参照）、強度の大きい金属として、ヘッド本体のチタン合金と同じ組成の鍛造品を用いるか別組成のチタン合金を用いるかは、当業者の選択事項にすぎないものというべきである。金属材料の強度を高めるために、刊行物1に記載された鍛造に代えて、合金化、すなわち組成を変えて強度を高めるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである、とした決定の認定判断に誤りはない。」

「原告は、本願発明1は、フェースプレートは同種のチタン合金であれば打球時の衝撃に耐える厚みが必要なことから肉厚にならざるを得ないところを、ヘッド本体より高強度な別組成のチタン合金を用いることによりフェース部分を薄肉化し軽量化を図るとともに、反発力を高めることができたものであるのに対し、刊行物1発明は、その材料固有の強度を変えることを意図するものではなく、本願発明1のように、反発力を高めるゴルフクラブヘッドの製造方法の技術思想を持たない、と主張する。

しかしながら、原告の上記主張は、主張自体失当である。異なる意図（目的、動機、技術的課題、原告が使用する用語でいえば技術思想）の下に同じ発明に至ることは十分あり得ることであるからである。本願発明1が何を意図としているものであるにせよ、そして、また、刊行物1発明の意図としているものがそれとは異なるものであるにせよ、刊行物1発明を主発点として相違点2に係る本願発明1の構成に想到することが当業者にとって容易であったことは、既に説示したとおりである。」

「ヘッド本体とフェースプレートの各合金構成を互いに異ならせることによって、ヘッド本体の強度よりもフェースプレートの強度を高めるという本願発明1の構成に想到することが容易であると解すべきであることは、2で説示したとおりである。上記構成におけるフェースプレートを形成するチタン合金の具体的組成を考えた場合に、ヘッド本体より高強度な別組成の公知のチタン合金が存在するならば、そのチタン合金をフェースプレートに用いることは当業者が容易になし得ることである。

刊行物2に、Ti-6%A1-4%Vの組成のチタン合金でヘッド本体を製造することが記載されていること、刊行物3には、Ti-3%A1-9.5%V-2.5%Moの組成のチタン合金が開示されており、これは、Ti-6%A1-4%Vの組成のチタン合金と、同等ないしそれ以上の強度特性を有するものであることが記載されていることは、当事者間に争いが無い。上記構成のフェースプレートに、刊行物3記載のTi-3%A1-9.5%V-2.5%Moの組成のチタン合金を採用することは、当業者にとって容易であるというべきである。

原告は、刊行物3記載の合金は、高比強度および耐熱性（耐酸化性）などが要求される航空機用部品の製造に用いるのに好適なものであり、同じチタン合金であっても、航空機用部品とゴルフクラブヘッドのフェースプレートとでは、要求される特性が全く違うのであるから、刊行物3記載の組成を有するチタン合金をゴルフクラブヘッドフェースプレートの製造に用いることは困難である、と主張する。

しかし、刊行物3には、高強度を実現する組成の合金が開示されているのであるから、当該チタン合金を、強度を高めることが必要とされる上記構成のフェースプレートに適用することを試みることは、当業者ならば容易に行い得るといふべきである。刊行物3に、航空機用部品として用いることが好適であると記載されていることが、何ら上記適用を妨げるものではないことは、明らかである。」

1-3. 実務的解釈

前者の判決では、組み合わせに関して阻害要因がなければ進歩性がないと判示された。

後者の判決では、構成さえ同一であれば、組み合わせに動機付けは不要であるとしたものである。

従って、例えば構成ABCの発明があった時に、構成ABは主引例に記載され、また構成Cは他の引例に記載されているとする。

また、主引例、他の引例共に本願発明と同一技術分野であった時に、主引例にも他の引例にも両引例の関係が全く記載されていないとした時に、2000年以降の判断では、

「両引例の関係の記載がないのであれば両引例を組み合わせるための阻害要因がないと考えられ、組み合わせは容易想到である」と判断されていた。

この時代が、2000年頃から、2007、2008年頃まで続いた「進歩性判断の暗黒時代」であった。

2. データから見た近年の進歩性

最近、進歩性の判断が緩くなってきているように感じている。
そこで2つのデータから進歩性の判断の変遷を考えてみる。

2-1. 拒絶査定不服審判での判断

拒絶審決に対する審決取消訴訟における審決取消率の変遷を見る。

ここでも、多くは進歩性で争っていることが想定できるので、審決取消率が増加した場合、進歩性が緩くなったと想定できる。

	請求棄却	審決取消	取消／全件数
2003年	98	24	0.197
2004年	141	16	0.102
2005年	136	11	0.075
2006年	139	23	0.142
2007年	163	25	0.133
2008年	141	30	0.175
2009年	85	42	0.331
2010年	99	28	0.220
2011年	106	27	0.203

2-2. 無効審判での判断

無効審判の請求成立割合の変遷を見る。

無効審判では、他の無効理由を挙げているものもあるが、おおむね進歩性を無効理由に挙げていることが想定できる。そこで、無効審判の請求成立の率が低下した場合、それ以前に比べると、進歩性が緩くなったと推定される。

	請求成立 (含一部成立)	請求不成立 (含却下)	成立／全件数
2000年	77	116	0.399
2001年	138	146	0.486
2002年	156	84	0.650
2003年	128	97	0.569
2004年	133	105	0.559
2005年	211	114	0.649
2006年	194	88	0.688
2007年	142	82	0.634
2008年	182	92	0.664
2009年	123	123	0.500
2010年	102	129	0.442
2011年	95	143	0.399

2-3. データからの傾向

無効審判の成立率からすると、2009年から傾向が変わっている。一方、審決取消訴訟の審決取消率は、2008年頃から傾向が変わり、2009年に大きく変わっている。

無効審判の審決は、判決の傾向が変化しを受けて、判決の傾向に沿った判断が変わってくることを考慮すると、2008年度分の審決取消訴訟の判決から、徐々に進歩性が緩い判決が出され始め、それを受けて2009年度の無効審判の審決が変化したことが推測される。

2-4. 進歩性判断の歴史と特許庁の取り組み

2001年頃から無効審判の成立率が高くなり、2006年に至っては3分の2以上が無効とされている。

この頃は、「発明者は発明をするプロである（黒田解釈）」との考えで、「AとBとが存在した時に、AとBとを組み合わせたらどうなるのだろうか」と考えるのはプロとしての発明者の当然の思考である」と考えた。従って、AとBとを組み合わせることに阻害要件が存在しない場合、AとBとの組み合わせに進歩性がないと判断したものである。

このような判断の下で、無効にされる特許が続出したものである。

一方最近では、「AとBとを組み合わせることに動機付けがない限り、進歩性がある（極端な言い方で申し訳ありません）」との考えで進歩性を判断している。

すなわち、「AとBとが存在した時に、AとBとを組み合わせる」ことを考えた時に、AにもあるいはBにもそれぞれ相手との関係についての記載がない場合、2006年頃の判断では「組み合わせについての阻害要因がないのであるから進歩性がない」と考えられ、現在の判断では「動機付けがないのであるから進歩性がある」と考えられることとなる。このように、最近では進歩性の判断が緩くなってきたものである。

特許庁では、このように裁判官によって（時代によって）異なる解釈がなされる進歩性に対して、裁判官の判断傾向（その時代の判断傾向）に伴って、その都度進歩性の審査基準を変更することは、むしろ混乱を招くとの考え方のもとで、進歩性に関する審査基準の変更を行っていない。

但し、平成22年2月17日付けで『進歩性』のケーススタディ」という資料を発表し、最近の進歩性の判断基準をその資料から読み取ってほしいとしている。

この中では、審査基準の項目に沿って、最近の解釈及び解釈の前提としての判決が示されている。

各自で、この『進歩性』のケーススタディ」について、お読みいただきたい。

2-5. 日本弁理士会の動き

平成24年度の特許委員会に対して、「進歩性の判断に関する近年の審・判決の検討と傾向の把握」なる諮問が行われた。

特許委員会では、2008年以降の拒絶審決の中で、審決取消訴訟で取り消された事案についての整理・検討を行った。その結果については、パテントに掲載する予定となっているので、掲載され次第、お読みいただきたい。

2-6. 注意点

以下の説明において、判決からの抜粋を含めて、「本願発明」と「本件発明」とが混在しているので、すべて「本願発明」に統一した。

3. 進歩性を判断するための手法（方法論）

進歩性を判断するには、単に「進化性が緩いか否か」という感覚論でなく、理論的に考えたい。

3-1. 審査基準における判断

進歩性の判断が、審査基準では下記のように記載されている。

「請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。」

3-2. 審査基準における進歩性判断の詳細な分説

進歩性の判断を、実務的に細分化すると、下記のようになる。

3-2-1. 本願発明の認定

請求項に記載された発明をその字句通りに広く判断するのか、あるいは70条2項を用いて発明の詳細な説明を参酌したり、あるいは意見書からの禁反言等を参酌して狭く判断するのかということを含めて、本願発明を認定する。

広く認定すれば進歩性が否定され易くなり、狭く認定すれば進歩性が肯定され易くなる。

3-2-2. 本願発明の分説

請求項に記載された発明を引用文献と対比する際に、どのような分説を行うのかということが問題とされる。

分説を粗くすると進歩性が肯定され易くなり、分説を細かくすると進歩性が否定され易くなる。

3-2-3. 引用発明の認定

引用発明が、本願発明の引用発明とすることが妥当か否かが検討される。

主引例に関しては、本願発明と同一技術分野とすることが通常である。また、他の引例に関しては、あまりに技術分野が異なっている場合、構成は備えているものの課題が異なっている場合、等では引用発明適格が検討される。

引用発明適格を厳格にするほど、進歩性が肯定されやすくなる。

3-2-4. 最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集め等

現行の審査基準では、「動機づけとなり得るもの」の前に規定され、「最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集め」に該当すると判断されると、有利な効果を持っているとしても進歩性が否定されることとなっている。

これらの判断に、技術分野の共通性あるいは動機付けの有無等を前提とすると、進歩性が肯定され易くなる。

3-2-5. 技術分野の共通性

動機付けがあるか否かの判断材料となっている。関連する技術分野の技術手段の適用については進歩性がないと判断される。

従って、関連する技術分野を広く解釈すると進歩性がきつく、狭く解釈すると進歩性が緩くなる。

3-2-6. 課題の共通性

動機付けがあるか否かの判断材料となっている。課題が共通すると組み合わせが容易に行えると考えられる。

従って、課題を広く解釈すると進歩性がきつく、狭く解釈すると進歩性が緩くなる。

3-2-7. 作用機能の共通性

動機付けがあるか否かの判断材料となっている。引用発明と作用機能が共通すると組み合わせが容易に行えると考えられる。

従って、作用機能の同一性を広く解釈すると進歩性がきつく、狭く解釈すると進歩性が緩くなる。

3-2-8. 引用発明の内容中の示唆

動機付けがあるか否かの判断材料となっている。示唆があれば組み合わせが容易に行えると考えられる。

従って、示唆があったか否かを緩く解釈すると進歩性がきつく、きつく解釈すると進歩性が緩くなる。

3-2-9. 周知・慣用技術の扱い

周知・慣用技術の適用について、分野を問わずに認めるか、あるいは当該技術分野での現実の周知性を求めるかによって、周知・慣用技術の適用が大きく異なる。

3-2-10. 阻害要因

複数の発明を組み合わせるに当たって、課題が異なる、技術分野が異なる等の理由によって、組み合わせに阻害要因があると考えられる。

10年ほど前は、「AとBとを組み合わせることに対して、組み合わせることができない等の積極的な阻害要因がない限り、AとBとの組み合わせに進歩性がない」と考えられていたが、近年では、「AとBとを組み合わせることに対して、組み合わせることができるとの積極的な記載または示唆、あるいは課題等の共通性がない限り、AとBとの組み合わせに進歩性がある」と考えられる。

3-2-11. 数値限定

数値限定については、限定された数値の臨界的意義が求められたり、異質な効果あるいは際立って優れた効果が必要とされている。更に、複数の数値限定については、各々の数値が先行技術に記載されていると拒絶される傾向となっていた。

4. 各論

4-1. 本願発明の認定

4-1-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では、特許請求の範囲に記載された字句に基づいた請求項の判断を行っているが、判決では発明の詳細な説明の記載を参酌して請求項の用語の意義を解釈する傾向にある。

4-1-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成20（行ケ）10188）

請求項記載の発明は下記の通りである。

・請求項1

「1. 液体タンク（12）と、基部（13A）および側壁（13B）を備え、前記液体タンク内に配置される取り外し可能かつ崩壊可能なライナー（13）と、前記ライナー（13）内の液体を分配するスプレーノズル（4）と、から構成される液体をスプレーするための装置であって、前記ライナー（13）は、前記装置の動作の間にライナー内の液体が排出される際に崩壊するものであり、前記ライナー（13）は、前記液体タンク内にピッタリと密着するよう、非崩壊状態において襞、波、継ぎ目、接合部またはガセットがなく、側壁と基部との内部接合部に溝を有しておらず、前記液体タンクの内部に対応した形状を有していることを特徴とする装置。」

・請求項7

「7. 前記ライナー（13）が、比較的剛性がある基部（13A）と、前記基部（13A）に比較して相対的に薄くて崩壊可能な側壁（13B）と、前記液体タンク（12）の開放端部の縁部に着座するよう形成された外部に延在する平坦なリム部（14）とを有する、請求項2から6のいずれかーに記載の装置。」

・請求項10

「10. 前記ライナー（13）は、前記側壁（13B）が直立して上方に延びた状態で支持されずに基部（13A）に立つことが可能である、請求項7から9のいずれかーに記載の装置。」

審決では一致点と相違点とを下記の通り認定した。

〈一致点〉

本願発明と引用発明は、

「液体タンクと、前記液体タンク内に配置される取り外し可能なライナーと、前記ライナー（13）内の液体を分配するスプレーノズル（4）と、から構成される液体をスプレーするための装置。」

である点で一致する。

〈相違点1〉

本願発明は、ライナーが「基部（13A）および側壁（13B）を備え」かつ、「液体タンク内にピッタリと密着するよう、非崩壊状態において襞、波、継ぎ目、接合部またはガセットがなく、側壁と基部との内部接合部に溝を有しておらず、前記液体タンクの内部に対応した形状を有している」のに対し、引用発明の可撓性の袋は、形状等が不明な点。

〈相違点2〉

本願発明は、「ライナー内の液体が排出される際に崩壊するもの」であるのに対し、引用発明では、「塗料が排出されると袋がつぶされるもの」である点。

判決では下記の通りの認定をした。

「本願発明のライナーは「崩壊可能」とされているところ（請求項1）、「崩壊可能」は日本語として一義的な意味を有するものではない。

そして、本願明細書において崩壊可能の用語をライナーの側壁に関し使用する場合には、手の圧力など、適度な圧力を加えることにより変形でき、基部に向かって押すことができるものの側壁が破壊しない状態を意味する（上記ア(イ)摘記④）と定義されている。またライナーは、支持しなくても延在して直立した状態で立つことができる旨が記載されてい

る(同⑧)。

そうすると、本願発明のライナーは、手の圧力など的人為的な圧力を加えない限り、側壁は変形せずに収納容器の形状を保つ性質を有するものであり、自立構造(自立性ないし保形性)を有するものといえる。この性質を有することにより、本願発明のライナーは、非使用時の保管・内容物の充填が容易であり、また内容物を充填したまま単なる収納容器として使用出来ると共に、使用後に廃棄する必要があるときは、側壁が割れたり裂けるなどの破壊をすることなく、手で押しつぶして崩壊させ、廃棄に要する空間を少なくできる等の意義を有するものと認められる。

また、ライナーは上記のように自立構造(自立性ないし保形性)を有しつつ、「液体タンク内にピッタリと密着するよう、非崩壊状態において襞、波、継ぎ目、接合部またはガセットがなく」(請求項1、関連する記載として上記ア(イ)摘記⑤)との、襞のない(非襞)構造を有していることから、ライナーを別個の収納容器の内側に適合させた状態で、収納容器中の塗料を混合器具によって破損されることなく混合することが可能となる(上記ア(イ)摘記⑦)と共に、ライナー内部に材料が閉じこめられる場所がないために内容物を十分に排出できる(同⑨、⑩)という意義を有するものである。」

「引用発明という袋は、塗料カップ内に入れる使い捨て可能なつぶれる袋であるところ(請求項8、段落【0010】)、この袋はプラスチックから形成されるが、袋の上部は液密ジッパーで塞がれ(段落【0010】、【0022】)、袋の下部は袋の開口部周辺の張力によって袋の排出開口部と接続するプッシュにシールされる構成となっており(段落【0020】)、図11記載の部分的に塗料が充填された状態をみても、引用発明の袋は、それ自体として自立性ないし保形性を有しないことが明らかである。

オ 以上ア～エの検討によれば、本願発明のライナーは、自立構造(自立性ないし保形性)を有するものであるのに対し、引用発明の袋は、内容物たる塗料がない状態では、自立性ないし保形性を有しないものである。審決が認定した一致点及び相違点は上記第3、1(3)イのとおりであるところ、審決はこの相違点を看過している。

そして、本願発明のライナーは、自立性ないし保形性を有することにより、上記ウのとおり、ライナー自身を収納容器として使用することも可能で、非使用時の保管・内容物の充填も容易となる等の作用効果を奏するものであるから、この相違点の看過が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであり、原告主張の取消事由1は理由がある(なお、上記引用発明から本願発明に進歩性がない判断とすることも相当でない)。」

4-1-3. 実務的解釈(1)

この判決では、「崩壊可能」との用語の意義をそのまま解釈するのではなく、明細書の記載に従って解釈している。

補正ができる場合での拒絶理由通知に対する反論として「請求項中の「○○」は、段落番号「○○○○」に記載されているとおり、「△△」の意味であると解釈すべきであり、このように解釈するのであれば、引用文献に記載がない。」と主張したとする。

この主張は、「○○」に「△△」を形容詞として補正で追加すれば足りるのであるから、補正が可能な場合の反論としては望ましいことできないと思われる。

特に、審査基準36条 2. 2. 2. (4)に下記の判決が示されている。

「・(リパーゼ)判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、旧特許法36条5項について判断をしたものではない。

・特許出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載が、旧特許法36条5項が規定する要件に合致しているかどうかとは、問題を全く異にするものである。特許請求の範囲の記載は、できる限り、それ自体で、特許出願に係る発明の技術的範囲が明確になるように記載されるべきである。

・補正ができるのに補正を行わないままで、不明確であるとの記載不備に対する抗弁として70条2項を用いることができない。平成13(行ケ)346」

この判決の内容との整合性も問題とされる。

従って、平成20（行ケ）10188の判例に沿った主張は、拒絶査定不服審判中で既に補正の機会がなくなってしまう時、あるいは審決取消訴訟に継続した時での抗弁と考える方が適当であると思われる。

4-1-4. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成21（行ケ）10179）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「粒状発熱組成物を含有するヒートセルであって、該粒状発熱組成物が、重量基準で、a.) 30%～80%の鉄粉； b.) 3%～25%の活性炭、非活性炭及びそれらの混合物； c.) 0.5%～10%の金属塩；および d.) 1%～40%の水を含有し、その際該粒状発熱組成物の粒子は少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット中に組み入れられており、その際少なくとも1つの表面は酸素透過性であり、該粒状発熱組成物で充たされたときに充填容積及びセル容積を有し、充填容積とセル容積の割合が0.7から1.0であり、該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され、該ヒートセルの頂上は0.15cm～1.0cmの高さを有し、該ヒートセルは40cm未満の全表面積を有し、かつ前記粒状発熱組成物の粒子の少なくとも80%が200 μ m未満の平均粒度、好ましくは該粒状発熱組成物の粒子の少なくとも90%が150 μ m未満の平均粒度を有する。」

審決では一致点と相違点とを下記の通りに認定した上で、本件補正発明は、引用例1に記載された発明（以下「引用発明1」という。）及び引用例2に記載された発明並びに周知例1ないし4等に記載された周知の技術手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと認定した。

「一致点：粒状発熱組成物を含有するヒートセルであって、該粒状発熱組成物が、重量基準で、 a.) 30%～80%の鉄粉； b.) 3%～25%の活性炭、非活性炭及びそれらの混合物； c.) 0.5%～10%の金属塩；および d.) 1%～40%の水を含有し、その際該粒状発熱組成物の粒子は少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成されたポケット中に組み入れられており、その際少なくとも1つの表面は酸素透過性であり、該粒状発熱組成物で充たされたときに充填容積及びセル容積を有する。

相違点1：本件補正発明においては、「ヒートセルの頂上は0.15cm～1.0cmの高さを有し、該ヒートセルは40cm未満の全表面積を有し、充填容積とセル容積の割合が0.7から1.0であり、該割合はセル壁への特異な圧力の使用なしで維持され」るのに対し、引用発明1では、それらについて明らかでない点

相違点2：本件補正発明においては、「粒状発熱組成物の粒子の少なくとも80%が200 μ m未満の平均粒度」を有するのに対し、引用発明1では、粒状発熱組成物の粒子の平均粒度がどのようになっているか明らかでない点」

判決では下記の通りの認定をした。

「本件補正発明の「ポケット」の技術的意義について、原告は、2つの基材の表面を向かい合わせて結合して形成された統一構造の内表面側から外表面側に向かって熱成形等の成形手段によって形成された粒状発熱組成物の粒子を充填することのできるくぼみをいうと主張するのに対し、被告は、広辞苑（乙1）に記載された日常用語としての意味を主張するのみであり、本件補正発明が属する技術分野における技術常識に即して「ポケット」の技術的意義が一義的に明確であると主張するものではなく、その他、請求項1の記載から、本件補正発明の「ポケット」の技術的意義を一義的に明確に理解することはできないから、これを明確にするため、以下、本件補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して、その技術的意義を検討することとする。」

「イ 上記発明の詳細な説明の記載によると、本件補正発明の「ポケット」とは、「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造」を構成する2つの基材の一方に熱成形等の何らかの方法により形成され、粒状発熱組成物を充填することができるような底といえる部分を有する賦形された内部空間を意味し、単に、平坦な2つの基材によって形成され

る袋状の内部空間を指すものではないと解釈するのが相当である。

ウ この点に関し、被告は、請求項1の「少なくとも2つの向かい合った表面を有する統一構造に形成された」との記載からは、2つの対称的な平面で構成される袋状の形状が想起されるのが普通であると主張する。しかしながら、被告の主張は、「統一構造に形成された」との文言が「一体的に形成された」と同じような意味を有することを前提とするものと解されるところ、上記発明の詳細な説明の記載によると、「統一構造」とは、2つの基材によって構成される構造体を指し、そのような構造体に「形成された」ものが「ポケット」であると解釈されるから、被告の主張は、その前提を誤るものであって、採用することができない。」

4-1-5. 実務的解釈(2)

ここでは、被告が広辞苑の記載を基に形状を特定しようとしたのに対して、判決では原告の主張である明細書の記載内容から形状を特定することとした。

審査基準で、「請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈する(審査基準36条 2. 2. 2.

(4))」と記載されていることにも沿った判決である。

4-1-6. 無効の審決に対する判決(平成22(行ケ)10162)

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項1】

圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと、
該チューブ表面全面に形成された補強層と、
該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルとを備えた球技用ボールにおいて、

前記皮革パネルは、その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し、前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に、厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ、
前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において、隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。」

判決では下記の通りの認定をした。

「上記1で認定したとおり、本件発明1は、皮革片の周縁部を折り曲げ、折り曲げ部に設けられる接合部において、隣接する皮革パネルと接着するという構成をとるものである。このように、本件発明1における「接合部」は、接着するための部位であるから、一定の領域を有する「面接触」を要するものと解される。これに対し、上記2のとおり、引用発明1は、カップ状の皮革パネルの裾部分(周辺端面)のみを接触させたものであり、接触している部分は線接触であると認めるのが自然である。

そうすると、引用発明1における皮革片の接触部は、接着するための接合部とはいえず、本件発明1における接合部に相当するということとはできないから、この点を一致点とした審決の認定は誤りである。そして、「接合部」の有無は、皮革パネルの接着に関する相違点2の前提となるものであって、この点の相違も含めて相違点2についての本件発明1の構成の容易想到性を判断すべきなのに、審決はこれを怠っている。したがって、取消事由1は、理由がある。」

4-1-7. 有効とされた審決に対する判決(平成21(行ケ)10136)

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項1】

底部と側面を有すると共に、該底部近傍に開口部を有する凹型のセルを有するマットフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マットを敷設面に複数敷き詰め、

該敷き詰めた植栽マット群の外周に框を配設し、
該框の被覆部を該框の側壁上端から該植栽マット群側へ突出して設け、
該植栽マット群と該框の側壁間の隙間及び該植栽マット群の外周縁の上端部より該植栽
マット群側の領域を該框の該被覆部で被覆することを特徴とする植栽設備。」

判決では下記の通りの認定をした。

「1 取消事由2（相違点アの認定の誤り）について

(1) 審決は、相違点アとして、「植栽容器が、特許発明1は、『凹型のセルを有するマッ
トフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マット』であり、複数のそれらが、載置部と
しての『敷設面』に『敷き詰め』られているのに対し、甲2-1発明は、『凹型構造内に植
物育成材を設けてなる植物育成材入りプランタ』であり、複数のそれらが載置部に『載
置』されている点。」(審決書12頁17行～21行)と認定し、実質的に相違する理由と
して、次の2点を挙げる。すなわち、

ア 「特許発明1の『セルを有するマットフレーム』について、訂正明細書等の記載を参
酌すると、発明のいずれの実施形態においても、一つの『マットフレーム』が互いに連設
する複数の『セル』を有するものであることから、特許発明1の『植栽マット』と、甲2
-1発明の『植物育成材入りプランタ』は、一つの『植栽マット』及び『植物育成材入り
プランタ』の有する凹型構造の数も、各凹型構造同士の構造的な関係においても異なるも
のである。」(審決書12頁30行～35行)、

イ 「更に、特許発明1の複数の『植栽マット』は『敷き詰め』られた関係で載置されて
いるのに対し、甲2-1発明の『植物育成材入りプランタ』は、各プランタが当該特定の
位置関係を伴わずに単に『載置』されている点でも異なる。」(審決書12頁末行～13頁
3行)

しかし、審決の認定は、次のとおり誤りである。

(2) 凹型構造の数及び構造的な関係において相違する点についてまず、特許発明
1に係る特許請求の範囲の請求項1においては、「セル」を複数のものに限るとの記載はな
い。

また、本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」にも、「セル」を複数のものに限るとする
記載はない。かえって、本件訂正明細書(甲14の4)の段落【0008】【課題を解決す
るための手段】には、「尚、植栽マットは、底部近傍に開口部を有する凹型のセルが設けら
れ、該セルを互いにリブで連設してなるマットフレームと、該セル内に敷設されたフィル
ターと、該セル内で該フィルター上に形設された植物育成材からなるものとしてもよい。」
と記載があり、同記載によれば、「セル」を接続する形態は、あくまでも選択的な事項であ
ると理解するのが自然である。

そうすると、特許発明1において一つの「マットフレーム」が互いに連設する複数の
「セル」を有するものに限られることを前提にして、特許発明1の「植栽マット」と、甲
2-1発明の「植物育成材入りプランタ」とは、一つの「植栽マット」及び「植物育成材
入りプランタ」の有する凹型構造の数及び各凹型構造同士の構造的な関係において、相違
する点とした審決の認定は、誤りである。

(3) 特許発明1の「敷き詰め」と甲2-1発明の「載置」が相違する点について
ア 特許発明1

(ア) 本件訂正明細書の記載

本件訂正明細書(甲14の4)には、「敷き詰め」について、以下の記載がある。

「【0057】さらに、上記保水層21上に給水管を配設する実施形態について説明する。
図19(a)は保水層上に植栽マットを敷設して給水管を配設する場合の平面図、同図(b)
は上記実施形態のE-E線断面図である。【0058】本敷設方法では、敷設面20に平面
状の保水層21を形成した後、植栽マット1を敷き詰める際に、隣接する植栽マット1の
相互間に所用経路の給水管配設用空間部22を形成するように敷き詰める。・・・」

「【0092】本敷設方法は、敷設面20に貯水槽トレイ28を敷設した後、植栽マット
1を貯水槽トレイ28内に敷き詰める際に、植栽マット1の隣接相互間に所用経路の給水

管配設用空間部 22 を形成するように敷き詰め、該空間部 22 に貯水槽トレー 28 の側面上端部 28 a 又は切り欠き凹部 32 (図示せず) で保持して給水管 24 を配設し、該空間部 22 の給水管 24 の上方から、マットフレーム 2 のリブ 5 と略同一平面を形成するカバー部材 25 を設けるものである。・・・」

「【0094】図 33 の如く、給水管配設用空間部 22 を形成したときに曲がり部 22 a を有する場合、所定の大きさである 1 種類の貯水槽トレー 28 を敷き詰めた後、その貯水槽トレー 28 内に給水管配設用空間部 22 を形成し得る 3 種類の大きさの A, B, C のマットフレーム 2 を組み合わせて敷設することにより、灌水装置配設用空間 22 以外の空隙を生ずることなく、マットを敷き詰めることができる。」

(イ) 「敷き詰め」の意義

上記記載によれば、特許発明 1 において、「敷き詰め」の語は、隣接する植栽マット 1 の相互間に所用経路の給水管配設用空間部 22 を形成し得る隙間が存在する配置を含めた意味で用いられている。

この点につき、被告は、「敷き詰め」との語は、【図 19】(別紙「本件訂正明細書図面」の【図 19】参照)ではなく、【図 20】(同別紙図面の【図 20】参照)に示される給水管配設用空間部 22 間に配置される 9 枚の植栽マット 1 を隣接配置する方法として、空隙なく植栽マット 1 を敷き詰める態様を示したものと主張する。しかし、被告の主張は、本件訂正明細書の「灌水装置配設用空間 22 以外の空隙を生ずることなく、マットを敷き詰めることができる」(段落【0094】)などの記載に反し、採用の限りでない。」

4-1-8. 実務的解釈

これらの判決は、いずれも特許請求範囲に記載された語を発明の詳細な説明から解釈し、同様に引用文献の内容も発明の詳細な説明から解釈した上で、両者を比較している。

新規性あるいは進歩性を判断するに当たって、特許請求の範囲の語を、リパーゼ判決(79頁参照)に沿って(あるいは語自体が明確であった時に、リパーゼ判決に反して)発明の詳細な説明を参酌して内容を判断している。

4-1-9. 拒絶理由対応

例えば、拒絶理由通知で「特許請求の範囲の記載からは、「○○」の語は、引用文献に記載の「△△」補含む概念となり、引用文献に記載の発明を含んでしまう」旨の指摘があったとする。

このときには、通常「○○」の語が明確となるような補正を行うことによって対応している。

しかしながら、「○○」は明細書、図面及び出願時の当業者で周知な技術を参酌すると、「□□」としか解釈できない。最近の知財高裁での判決の傾向としては、このような場合、「○○」は「□□」と解釈して先行技術と比較することが行われている。

「□□」と「△△」とは全く異なる概念であるので、前記知財高裁の判決の傾向に沿って解釈すると、本願発明に記載されている発明と引用文献に記載されている技術とは異なるので、本願発明は引用文献から容易想到とはいえない。」

との対応も可能である。

4-2. 本願発明の分説

4-2-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では、特許請求の範囲に記載された構成をそのまま分説して判断を行っている場合があるが、判決では一定の課題を解決するための構成に関してはまとまった構成としてそれ以上に細分化しない傾向にある。

4-2-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成22（行ケ）10064）

判決では下記の通りの「なお書き」が記載された。

「なお、本願補正発明の進歩性の有無を判断するに当たり、審決は、本願補正発明と引用発明との相違点を認定したが、その認定の方法は、著しく適切を欠く。すなわち、審決は、発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することなく、相違点を、ことさらに細かく分けて（本件では6個）、認定した上で、それぞれの相違点が、他の先行技術を組み合わせることによって、容易であると判断した。このような判断手法を用いると、本来であれば、進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく、進歩性が否定される結果を生じることがあり得る。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。」

4-2-3. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成20（行ケ）10338）

本願発明の特徴は下記の通りである。

「本願発明の特徴

本願発明は、特許請求の範囲（請求項1）の記載等を基礎とするならば、少なくとも、

- ① 案内面（4-5）は平面を備え、平面は前記案内体（4）の軸心線と固定側型形成体（2-2）又は可動側型形成体（3-2）が、案内体（4）から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交しているダイセットであること、
 - ② 可動側型形成体（3-2）は、一端部が1本の案内体（4）に支持され他端部は支持されない片持ち梁であること、
 - ③ 案内面（4-5）は案内体（4）の側面に形成され、案内面（4-5）の平面は互いに直交する4平面で形成されていること、
- という3つの特徴的な構成からなっている。」

審決では下記の通りに認定した。

「審決が法29条2項に該当すると判断した理由は、前記第2の3の(1)のとおりである。すなわち、

- ① 本願発明と引用例発明1とは、前記(1)のアの③において一致する。
- ② 他方、本願発明と引用例発明1とは、前記(1)のアの①、②において相違する、
- ③ 相違点の中の、前記(1)のアの②の「案内体が1本であること」に関しては、周知例1ないし4に開示されている、
- ④ 相違点の中の、前記(1)のアの②の「片持ち梁であること」及び前記(1)のアの①の「直交」については、引用例発明2に開示されている、
- ⑤ 引用例発明1と引用例発明2とは、発明の対象が共通しているから、組み合わせることが容易である、

したがって、本願発明は、特許法29条2項に該当するというものである。」

判決では下記の通りに認定した。

「本願発明は、前記(1)のアの①、②、③の各構成のすべてを備えた、一つのまとまった技術的思想からなる発明である。これに対し、引用例発明1は、その中の一つの構成である③のみを共通にする発明にすぎず、①及び②（「直交」、「案内体の本数」、「片持ち梁」）の3点については、構成を有しない。

審決は、本願発明中の各相違点に係る構成は、周知例や引用例発明2に示されている技

術であると説示している。しかし、審決では、本願発明と一つの技術的構成においてのみ一致し、複数の技術的構成において、実質的相違が存在し、その課題解決も異なる引用例発明1を基礎として、本願発明に到達することが容易であるとする判断を客観的に裏付けるだけの説示は、審決書に記載されているとはいえない。

とりわけ、審決は、相違点1（前記(1)のAの②の「案内体が1本であること」）に関する判断においては、「身長計」、「自動車リフトの支柱」、「燭台」等を挙げているのに対して、相違点2（前記(1)のAの②の「片持ち梁であること」、及び前記(1)のAの①の「直交」）に関する判断においては、引用例発明2を挙げているが、引用例発明2は、「2本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件とするものであって、相違点1に関して容易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであるため、周知例と引用例の相互の矛盾を説示することが求められるが、審決では、その点の矛盾に対する合理的な説明は、されていない。」

4-2-4. 数値限定発明

数値限定（数式限定）の発明は、複数の数値（数式）を組み合わせている場合が多い。このようなときには、複数の数値（数式）の組み合わせによって初めて奏する作用効果を明細書に記載しておくことによって、複数の数値（数式）の組み合わせを一体として判断すべきである旨の主張が可能となる。

4-2-5. 多数項引用形式の発明

下記の請求項で検討する。

- 請求項1：A B 発明A B
2：+C① 発明A B C
3：+D①② 発明A B D、A B C D
4：+E①②③ 発明A B E、A B C E、A B D E、A B C D E

請求項4の進歩性の審査においては、発明A B Eしか審査対象としない。

発明A B Eに進歩性があれば請求項4は拒絶理由がないこととなり、発明A B Eに進歩性がなければ請求項4は拒絶理由があることとなる。従って、請求項4については、発明A B Eについてのみの審査が行われていた。

請求項4に拒絶理由がある場合には、例えば、「引用文献1にはA Bが記載され、引用文献4にはEが記載され、両引用文献を組み合わせることに動機づけがあるので、請求項4記載の発明に進歩性がない」と記載されることとなる。

ここで、例えば「DとEとの組み合わせ」によって所定の作用効果を奏する。このときには前記した判例の考え方からすると、拒絶するためには「DとEとの組み合わせ」が単一の先行文献に記載されていることが必要とされるものの、現実の進歩性の審査では「DとEとの組み合わせ」について検討することなく拒絶理由が通知されることとなっている。

従って、多数項引用形式を採用する場合には、特定の作用効果を奏する構成については、項を分けずに記載しておくことが必要とされる。

4-2-6. 拒絶理由対応

この両判決に沿った主張は、最近の意見書等で数多く主張されている。

即ち、拒絶理由通知で、請求項記載の発明を下記のように分説し、各々の分説に対応する先行技術を下記のように認定し、進歩性がないとする拒絶理由通知があったとする。

記

- 発 明：A B C D E
構成1：A B 先行文献1に記載されている
2：C 先行文献1に記載されている
3：D 先行文献2に記載されている
4：E 先行文献3に記載されている。

このとき、構成D及びEは一体となって初めて所定の作用・効果を奏するような場合には、「構成D及びEは一体となって初めて所定の作用・効果を奏するものであるから、構成D Eは一体の構成として先行技術と対比すべきものである。従って構成D Eを各々別個の引例の組み合わせとすることはできない。」と主張することが考えられる。

4-3. 引用発明の認定

4-3-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では、引用発明の解釈に際して周知技術等を加味して広く解釈するものの、判決では課題及び解決手段を加味した上で引用発明を認定する傾向にある。

4-3-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成22（行ケ）10237）

請求の記載の発明は下記の通りである。

「上部に被処理水の供給口、下部に排出口が設けてある圧力容器（水の超臨界状態及び亜臨界状態における水熱反応用の容器を除く）と、前記圧力容器の供給口には被処理水を供給する管路が接続してあり、この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてあり、前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処理装置。」

審決での認定

審決では、一致点と相違点とを下記の通りに認定した上で、引用例1に記載された発明（以下「引用発明」という。）、引用例2に記載された発明及び周知例等に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであると認定した。

「イ 一致点：上部に被処理水の供給口、下部に排出口が設けてある圧力容器と、前記圧力容器の供給口には被処理物を供給する管路が接続してあり、前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある処理装置

ウ 相違点1：被処理物について、本願発明では、「管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてある」のに対し、引用発明では、噴射装置に「過酸化水素等の過酸化剤等の酸化剤を供給する酸化剤供給路が連絡する」ものである点

エ 相違点2：本願発明は、「水処理」について特定されていないのに対し、引用発明においては、「水熱処理」に特定する点」

判決での認定

「ア 本件審決は、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応処理を行うから、本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通すると認定し、処理の内容に関して実質的に対比することなく、「処理装置」という部分が共通すると判断した。

イ しかし、本願発明の「水処理装置」は、被処理水を処理する装置であって、水は処理の対象であるのに対し（【0001】【0006】）、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応を行う装置であって、水は有機物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成するための媒体であり、水自体は処理の対象とはいえない（【0003】【0009】【0010】）。

このように、両者は、水の役割という点において、異なるものであり、技術分野においても異なるものということが出来る。

ウ また、本願発明の「水処理装置」と、引用発明の「水熱反応装置」とを対比すると、本願発明が、従来技術として、オゾンを用いた圧力容器内圧の限界は0.3MPa（3kg/?)であるという前提の下、エジェクターを用いて、被処理水を0.6MPaの圧力でオゾン発生装置からのオゾンガスと混合し、従来の2倍以上の圧力をかけることが可能となり、ヘンリーの法則により、オゾンガスを2倍以上溶解させることができ、結果として効率が劇的に向上させたもので、圧力容器内は0.4MPaになるまで内圧を上昇させ、維持させたと記載しているのに対し（【0005】【0013】）、引用発明では、温度に依存するが、少なくとも2.5MPa以上の状態で水熱反応を行う反応容器内によるものである（【0008】）。

このように、両者は、少なくとも容器内の圧力状態が異なるものである。

加えて、温度の観点からみても、本願発明において、圧力容器内の温度上昇に関する本願明細書の記載はなく、実施例でも被処理水の水温が12℃とされているのに対し（【0012】）、引用発明では、374℃以上の超臨界状態又は374℃以下であっても臨界点に近い高温高压状態をいうと定義されている（【0008】）。

このように、両者は、容器内の温度状態も異なっている。

よって、引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応処理を行うから、本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通するといえることができるとした本件審決の一致点の認定には、誤りがある。」

4-3-3. 実務的解釈

ここでは、請求項記載の発明と引用発明とについて、審決では技術分野を上位概念化した上で技術分野が共通する発明であると認定したものの、判決では、技術分野を実際に使用される装置の特性あるいは使用条件を含めて認定し、技術分野が異なる発明であると認定した。

拒絶理由で、特定の先行文献が引用された場合には、その先行文献に記載された実施例と本願発明の実施例の記載との技術分野の対比を行い、技術分野が若干であっても異なり、異なったことに起因して特性あるいは使用条件が異なるような場合には、技術に関連性がないので、引用文献として適していないとの主張が可能であると思われる。

4-3-4. 無効の審決に対する判決（平成20（行ケ）10396）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材を原料とし、該壁紙を細かく破碎し形成した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片と、繊維状吸水材又は粉粒状吸水材とを組成材とする粗粒状体から成り、該粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対面して通水路を形成し、該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有することを特徴とする排泄物処理材。」

判決では下記の通りの認定をした。

「本件発明1における「破砕片」は、表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材を細かく破碎したものであって、表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有し、塩化ビニール片の上記凹凸面が対面して通水路を形成し、該通水路内に繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有するものであるから、シート形態を残存するものである。そして、前記2(2)カのとおり、本件特許明細書（段落【0037】～【0039】）には、破碎機を用いて壁紙を破碎することが記載されており、このような方法が本件発明1の技術分野で通常用いられる破碎方法と考えられる。

一方、前記3(2)のとおり、甲第1号証発明は「3mm以下の粒度の表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙廃材の粉砕物」を含むものであるが、証拠（牛乳パックの外観写真と拡大断面写真[甲29]、技術説明資料[甲35]）及び弁論の全趣旨によれば、表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙である紙製牛乳パックを、破碎機で3mm以下に粉砕した粉砕物は、紙の部分がプラスチックフィルムの部分よりもはるかに厚いため、短繊維状に離解されて、シート原形を留めない粉末状又は綿状のものになり、シート形態を残存しないものと認められる。

そうすると、本件発明1における「破砕片」と甲第1号証発明における「粉砕物」とは、上記のとおりシート形態を残存するかどうかという点に違いがあるといえることができる。なお、証拠（実験写真[乙9]）及び弁論の全趣旨によれば、表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙である紙製牛乳パックを、はさみで3mm以下に切ったものは、シート形態を残存するものと認められるが、上記のはさみで切るというような方法が本件発明1の技術分野で通常用いられる方法とは考えられないことからすると、紙製牛乳パックをはさみで3mm以下に切ったものがシート形態を残存するからといって、甲第1号証発明における「粉砕物」がシート形態を残存すると認めることはできない。甲1の特許請求の範囲には、破碎機を使用するとの限定はないが、そうであるからといって、本件発明1の技術分野で通常用いられないような方法を想定して本件発明1と甲第1号証

発明とを対比することは相当でない。

(2) また、証拠(甲29, 35)及び弁論の全趣旨によれば、表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙である紙製牛乳パックの表面は平滑であると認められ、表面が平滑でないラミネート加工紙が存することを認める証拠もないから、甲第1号証発明における「粉碎物」は、表面が平滑なものであると認められる。

そうすると、甲第1号証発明における「粉碎物」は、仮にシート形態を残存したものがあつたとしても、本件発明1における「破砕片」と甲第1号証発明における「粉碎物」とは、表面が平滑であるか、凹凸があるかという点に違いがあるといふことができる。

(3) 審決は、＜相違点2＞として、「本件発明1は、粗粒状体が『壁紙を細かく破砕し形成した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片を組成材とする』のに対し、甲第1号証発明は、粒体が『粉碎物を含有』するものであり、かかる『粉碎物』について、表面に凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片であることの特定がない点。」と認定し、＜相違点3＞として、「本件発明1は、『粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対面して通路を形成し、該通路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有する』のに対し、甲第1号証発明は、かかる構造の特定がない点。」と認定しているが、上記(1)(2)で述べたところからすると、単に特定がないといふにとどまらず、上記(1)(2)認定のような形状の違いがあることを認定すべきであつたといふことができる。」

4-3-5. 有効とされた審決に対する判決(平成21(行ケ)10353)

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項1】

成型され、表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさんだ後、前記チーズカードを結着するように熟成させて、結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ、その後、加熱することにより得られる、結着部分からのチーズの漏れがない、香辛料を内包したカマンベールチーズ製品。

【請求項2】

成型され、表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさみ、前記チーズカードを結着するように熟成させることにより、結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ、その後、加熱することを特徴とする、結着部分からのチーズの漏れがない、香辛料を内包したカマンベールチーズ製品の製造方法。

判決では下記の通りの認定をした。

「審決は、相違点Bについて、「甲1発明の熟成期間が「2-3週間」であることや、甲1発明の切断面において、チーズカードどうしが「ある程度溶融して結びついた」状態であることが摘記事項(1-4)から理解できることを考慮すれば、甲1発明においても、チーズカードどうしが結びつくことにより、上側のチーズと下側のチーズとが分離せずに一体となった状態にあるといえる。」として、「本件発明1と甲1発明との間で、チーズカードどうしの「結着」の程度、「一体化」させられている点に差異は見出せないため、この点は実質的な相違点とはいえない。」と判断した。

審決の記載における、甲1発明において「上側のチーズと下側のチーズとが分離せずに一体となった状態」とは、「上下に切断され、トリュフをはさんだ後、元の形にもどされた上側のチーズと下側のチーズが、結着面の外周側面及び内部において分離せずに一体となった状態にあること」を指すと解される。

甲4ないし6によれば、工場等で製造する際における、ブリーチーズ、カマンベールチーズのような白カビチーズの製造過程は、別紙製造工程記載のとおりであると認められる。同記載によれば、チーズの表面全体にカビが生育するのは一次熟成の段階(別紙製造工程の⑪)であり、カビが生成する酵素の作用で外側から内側へと熟成が進行するのは、二次熟成(同⑫)であつて、チーズを包材で包装するのは、一次熟成終了より早い段階のものではあり得ないから、「ブリーチーズ」として市場に流通される製品は、一次熟成終了後の

ものであると認められる。他方、甲1の1は、料理レシピであって、一般的な流通経路で入手できる材料を使用することを前提に記載されていると解するのが相当であるから、甲1発明において、「しっかりと硬い（まだ熟成していない）ブリーチーズ」とは、一般に流通可能な状態となった一次熟成終了後のチーズを指し、「しっかりと硬い（まだ熟成していない）ブリーチーズ」を、「ナイフを使って、チーズの厚みを半分に切り」、「トリュフをごく薄く切り、ブリーチーズの片方にのせ」、「チーズを元の形に戻し、涼しい場所に置いて熟成させる。2週間から3週間待つ。」（甲1の1）との記載における「熟成」とは、二次熟成を指すものと認めるのが相当である。

ところで、甲1の2によれば、写真からは、結着面の外周側面をカビのマットが覆っている状態を確認することも、結着面の外周側面が「分離せずに一体となった状態」となっていることも認めることはできない。また甲1の1の記載によっては、ナイフでブリーチーズを半分に切って、元の形に戻した後、涼しい場所に置いて、2～3週間、二次熟成を行うだけで、上側のチーズと下側のチーズの結着面の外周側面をカビのマットが覆う状態となるまでカビが成長することは、到底考え難い。上側のチーズと下側のチーズの内部の結着面について、二次熟成の過程で内部の組織が軟化して溶融することは、可能性として考えられるが、熟成後、「分離せずに一体となった状態」となることは、甲1の1、2の記載及び画像から、読み取ることができない（甲1の2に「中間層におけるトリュフの存在しない部分において、上下のチーズ間に明確な空間の存在が認められないブリーチーズの写真」（摘記事項1-4）とあるが、同写真によれば、上側のチーズと下側のチーズとは、周縁部において離隔している様子が写されており、分離せずに一体となった状態を確認することはできない。）。

のみならず、甲1の1はレストラン又は家庭用の料理レシピであって、そこに記載されている、トリュフ入りブリーチーズは、料理した後に、市場に22流通させることを念頭に置いたものではなく、適宜切り分けて、食卓に供されるものであるから、甲1発明において、熟成後、上側のチーズと下側のチーズが分離せずに一体となった状態にすることを想定していない。

以上によれば、甲1発明において、トリュフ入りブリーチーズが、熟成後、「上側のチーズと下側のチーズが分離せずに一体となった状態にある」との構成が開示されているものと認定することはできない。

したがって、審決が、甲1発明について、「チーズどうしが結びつくことにより、上側のチーズと下側のチーズとが分離せずに一体となった状態にある。」と認定したことは誤りであり、同認定を基礎として、相違点Bについて、「本件発明1と甲1発明との間で、チーズカードどうしの「結着」の程度、「一体化」させられている点に差異は見出せないため、この点は実質的な相違点とはいえない」とした容易想到性の判断も誤りというべきである。」

4-3-6. 実務的解釈

これらの判決は、いずれも特許請求範囲に記載された語を発明の詳細な説明から解釈するだけでなく、同様に引用文献の内容も発明の詳細な説明あるいは文章の内容から解釈した上で、両者を比較している。

新規性あるいは進歩性を判断するに当たって、特許請求の範囲の語を、リパーゼ判決に沿って（あるいは語自体が明確であった時に、リパーゼ判決に反して）発明の詳細な説明を参酌して内容を判断していることは前述したが、引用文献に関しては、当然のことながら、記載事項のうちで一番内容が理解できる発明の詳細な説明から技術内容を特定している。

4-3-7. 拒絶理由対応

例えば、拒絶理由通知で「引用文献の特許請求の範囲に「○○」が記載されており、この「○○」は本願発明の請求項中の「××」を包含するものであるから、本願発明は引用文献から容易想到である。」旨の指摘があったとする。

このときには、「引用文献中の「○○」は、引用文献の明細書の記載からすると「□□」

を示している。最近の知財高裁での判決の傾向としては、このような場合、「〇〇」は「□□」と解釈して引用文献として扱うことが行われている。

「□□」と「××」とは全く異なる概念であるので、前記知財高裁の判決の傾向に沿って解釈すると、本願発明に記載されている発明と引用文献に記載されている技術とは異なるので、本願発明は引用文献から容易想到とはいえない。」との対応が可能である。

4-4. 最適材料の選択、設計変更、単なる寄せ集め等

4-4-1. 審決と判決との相違点の印象

引用発明の認定を行った上で相違点を設計変更であると認定するに当たって、審決では、対象発明と引用発明との相違点の認定を行うに当たって、相違点を厳密に認定せずに設計事項であると判断しがちであるが、判決では、相違点を厳密に認定し、設計事項であるか否かの判断を行っている。

4-4-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成23（行ケ）10171）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「(A) プリンタ内のプリントヘッドの第1のプリントヘッド温度 T_s を識別するステップと、
(B) 該プリンタ内の現プリンタ周囲温度 T_r を識別するステップと、
(C) 該第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度とに基づいて、または、該第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度と該現プリンタ周囲温度 T_r とに基づいて、修正されたプリントヘッド温度 $T's$ を識別するステップと、
(D) プリントされるべき所望のプリント濃度を識別するステップと、
(E) 該修正されたプリントヘッド温度 $T's$ と該所望のプリント濃度とに基づいて、該プリントヘッド内のプリントヘッド要素へと提供される入力エネルギーを識別するステップであって、該入力エネルギーは、(1)該第1のプリントヘッド温度 T_s および該所望のプリント濃度の第1の関数であるベースエネルギーと、(2)該所望のプリント濃度、該現プリンタ周囲温度 T_r および該現相対湿度の第2の関数である補正との和に等しく、該補正は、該所望のプリント濃度の少なくとも2つの異なる値に対して異なる、ステップとを包含する、方法」

審決では一致点と相違点とを下記の通り認定した上で、本件補正発明は、引用例1及び2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとした。

「一致点：(A) プリンタ内のプリントヘッドの第1のプリントヘッド温度 T_s を識別するステップと、(D) プリントされるべき所望のプリント濃度を識別するステップと、(E) 前記第1のプリントヘッド温度 T_s と該所望のプリント濃度とに基づいて、該プリントヘッド内のプリントヘッド要素へと提供される入力エネルギーを識別するステップとを包含する、方法

相違点：本件補正発明では、「(B) プリンタ内の現プリンタ周囲温度 T_r を識別するステップ」及び「(C) 第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度とに基づいて、または、第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度と現プリンタ周囲温度 T_r とに基づいて、修正されたプリントヘッド温度 $T's$ を識別するステップ」があり、前記入力エネルギーが、前記「修正されたプリントヘッド温度 $T's$ 」と所望のプリント濃度とに基づいて識別されるものであって、「(1)第1のプリントヘッド温度 T_s 及び所望のプリント濃度の第1の関数であるベースエネルギーと、(2)所望のプリント濃度、現プリンタ周囲温度 T_r 及び現相対湿度の第2の関数である補正との和に等し」いものであり、該補正が、「所望のプリント濃度の少なくとも2つの異なる値に対して異なる」ものであるのに対して、引用発明1では、そのようなステップがなく、前記入力エネルギーは、前記第1のプリントヘッド温度 T_s と該所望のプリント濃度とに基づいて識別されるものである点

また、本件審決が認定した引用発明2は、以下のとおりである。

複数の発熱抵抗体を有するサーマルヘッドを用いた熱転写記録装置において、環境温度に対して印写画像の濃度が変化したり、湿度変化の大きな環境において濃度差が顕著になるという問題点があったので、環境温度及び環境湿度を検知し、検知した環境温度及び環境湿度に基づいて、発熱抵抗体に印加するエネルギーを補正することにより、環境温度及び環境湿度に影響されることなく常に一定の濃度で印写できるようにした熱転写記録装置」

判決では下記の認定をした。

「本件補正発明は、第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度とに基づいて、又は、第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度と現プリンタ周囲温度 T_r とに基づいて、修正されたプリントヘッド温度 $T's$ を識別し、この修正されたプリントヘッド温度 $T's$ と所望のプリント濃度に基づき、プリントヘッド内のプリントヘッド要素へ提供される入力エネルギーを計算するというものである。」

「引用発明1は、プリントヘッドの周囲温度、プリントヘッドの熱履歴及びエネルギー履歴から予測されるプリントヘッド要素温度と所望の濃度に基づいて、プリントヘッド要素に供給する入力エネルギーを計算するというものである。なお、引用発明1におけるプリントヘッド要素の温度の予測は、個々のプリントヘッド要素の温度をある期間にわたって直接測定することは困難であるから、プリントヘッドの周囲温度とプリントヘッド要素に事前に供給されたエネルギーに関する情報を用いて、プリントヘッド要素の実際の温度を予測するというものであり、プリントヘッドの周囲温度等の観点からプリントヘッド要素に入力するエネルギーを補正するために、入力エネルギーの計算に用いるプリントヘッド要素の温度に修正を加えるというものではない。」

「引用例2には、サーマルヘッドを用いた熱転写記録装置において、環境温度及び環境湿度の変化の大きな環境において濃度差が顕著になるという問題を解決するため、環境温度と環境湿度とを検知し、検知した環境温度及び環境湿度に基づいて、発熱抵抗体に印加するエネルギーを補正することが記載されているところ、引用発明1のサーマルプリンタにあっても、環境温度及び環境湿度の変化の大きな環境において濃度差が顕著になるという問題を有することは、当業者に自明であるということができるから、引用発明1において、これらの問題を解決するため、環境温度と環境湿度とを検知し、検知した環境温度及び環境湿度に基づいて、発熱抵抗体に印加するエネルギーを補正すること自体は、当業者が容易に想到し得ることといわなければならない。

しかしながら、本件補正発明は、第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度とに基づいて（本件構成①）、又は、第1のプリントヘッド温度 T_s と現相対湿度と現プリンタ周囲温度 T_r とに基づいて（本件構成②）、修正されたプリントヘッド温度 $T's$ を識別するステップを有するものであるが、引用例2には、環境温度及び環境湿度に基づき、発熱抵抗体に提供される印加エネルギーを補正することは記載されているといっても、この補正は、環境温度に基づき補正されるべきエネルギーと環境湿度に基づき補正されるべきエネルギーとをそれぞれ独立して計算し、これらを単純に加算するものであって、プリントヘッドの温度を修正するものではない。

したがって、引用例2には、引用発明1においてプリントヘッド要素に入力するエネルギーを計算するに当たり、環境温度及び環境湿度に基づいて発熱抵抗体に印加するエネルギーを補正するため、プリントヘッド要素温度と環境湿度とに基づいて、又は、プリントヘッド要素温度と環境湿度と環境温度とに基づいて、プリントヘッド要素温度を修正するステップを設けることの示唆ないし動機付けはないから、引用発明1に引用発明2に記載された事項を適用しても、当業者が相違点に係る本件補正発明の構成を容易に想到することができたということとはできない。」

4-4-3. 実務的解釈

ここでは、審決では単に温度と湿度との関係から計算するものであり、設計事項であると認定したところ、判決では、温度と湿度との関係に意味がある点を考慮して容易想到ではないとした。

審査・審判では、主引例を決定すると共に他の引例を提示し、残った部分は設計事項であると認定することが多いが、主引例との厳密な一致点及び他の引例の厳密な特定を行うことによって、設計事項であると認定した構成が前記判決のように意味のある構成である旨の主張を行うことによって、進歩性がある旨の主張が可能な場合があることに注意すべきである。

4-4-4. 無効の審決に対する判決（平成23（行ケ）10314）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】木材、穀物の殻もしくはコーヒー粕等の粒状の固体からなる可燃物あるいは該可燃物を含む材料を出発原料とし、該出発原料に水を添加し、もしくは添加しないで出発原料の水分量を所要量に調整し、該出発原料とベントナイトを含む無機質粘結材とを混練して原料の表面を該無機質粘結材で被覆して、該原料を、大気に開放された筒状の炉部を有する炭化炉の該炉部内を、該炉部の一端側にある投入側から他端側にある排出口側へ送り、該原料の送り方向とは反対方向から、原料のガス成分に着火および燃焼させ、前記投入側で原料を乾燥させ、前記排出口側で、前記無機質粘結材が被覆されていることにより可燃物の酸化を抑制しつつ焼成して、前記可燃物を炭化させることを特徴とする炭化方法。」

判決では下記の通りの認定をした。

「上記本件明細書によれば、従来の閉塞式の炭化炉においては、時間的な効率が悪いこと（木材等の大型の可燃物から炭を作る際に、可燃物を炭化炉内に一旦プールすることによる効率の低下）、及び炭化炉の製作コスト及び保守コストが高いこと（可燃物をプールしてガスを燃焼させるため、炭化炉内が高温になり、炉の内壁をセラミック等の耐熱材で形成する必要があることによるコストの増加）との課題があったところ、本件訂正発明は、上記課題を解決するため、出発原料とベントナイトを含む無機質粘結材とを混練して原料の表面を該無機質粘結材で被覆し、原料のガス成分に着火及び燃焼させ、無機質粘結材が被覆されていることにより可燃物の酸化を抑制しつつ焼成して、可燃物を炭化させるものとした発明である。本件明細書によれば、本件訂正発明における炭化方法は、炭化炉内への酸素の供給を抑制することにより、酸化を抑制して炭化する従来の炭化方法とは異なり、炭化炉内には酸素が供給されるものの、ベントナイトを含む無機質粘結材で原料を被覆した状態とし、主として原料のガス成分を燃焼させることによって原料の可燃物を炭化させるものであると認められる。

そうすると、本件訂正発明における「原料の表面を該無機質粘結材で被覆し」における「被覆」とは、原料の表面の一部分に無機質粘結材が存在する程度では足りず、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆うが、他方、原料に着火でき、原料のガス成分を燃焼できる程度を超えるほどには原料の表面を覆わないことを意味するものと解される。

これに対し、上記刊行物1の記載によれば、引用発明は、ロータリーキルンにて炭化処理して粒状化したパルプ廃滓をコークス代用成分として配合使用した豆炭、煉炭等の固形燃料に関する発明であり、①パルプ廃滓は、予め圧搾プレス処理してケーキ状に脱水したものをロータリーキルンへ装入するのが好ましいこと、②ベントナイト等のバインダを添加しなくても、所定の収率で炭化物が得られるが、炭化物の微粉化を避け、比較的そろった粒状物を得るため、及びその収率を向上させるため、パルプ廃滓に予め0.5～3.0%程度、水ガラス、でんぷんのり、ベントナイト等のバインダを添加すると有効的であること、③生成される粒状炭化物の結晶構造は多孔質であり、空気を豊富に含有することから、燃焼時にその含有空気が寄与して不完全燃焼のおそれがないことが認められる。以上によれば、引用発明は、炭化した際の微粉化を避け、比較的そろった粒状物を得るため、水ガラス、でんぷんのり、ベントナイト等をバインダとして添加するものであり、微粉化が避けられる結果、収率の向上が図られるものと理解することができる。したがって、引用発明において、原料であるパルプ廃滓とベントナイト等のバインダが混練された結果、パルプ廃滓の表面にベントナイト等が一部存在しているとしても、ベントナイト等を用いてパルプ廃滓を被覆することにより、炭化炉内に酸素が供給された状態であっても酸化を抑制して炭化させることができる程度に原料の表面を覆っていると認めることはできない。

上記のとおり、引用発明は、脱水したパルプ廃滓の表面をベントナイト等で被覆しなくても酸化が抑制され炭化することができるものであり、本件訂正発明の上記炭化方法とは、その技術的意義を異にする。したがって、本件訂正発明の相違点1及び4に係る構成は、

実質的な相違点とはいえないとした審決の判断には、誤りがあり、また、本件訂正発明の相違点1及び4に係る構成に至ることが容易であるということもできない。」

4-4-5. 有効とされた審決に対する判決（平成22（行ケ）10034）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】関節部により回転可能に連結されて回転駆動源による回転力を伝達しハンド部に所望の動作をさせるアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて、前記二組のアームがその基端の関節部を介して取り付けられると共に、互いに上下に異なる高さで前記コラムに配置された第1及び第2の支持部材と該第1及び第2の支持部材を上下方向へ移動可能に保持するコラムとからなる移動部材と、前記移動部材が取り付けられる旋回可能な台座部とを備え、前記二組のアームは複数の関節部を有し、水平多関節型ロボットであり、前記ハンド部は前記第1及び第2の支持部材の移動方向及び前記支持部材が前記コラムから延びる方向に関して直交する方向であって、前記アームを伸ばしきった伸長位置と前記アームを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するようになされ、前記コラムは、前記台座部が旋回するときの前記台座部の旋回中心に関して、前記第1及び第2の支持部材に前記アームの前記基端の関節部の回転中心軸よりも外側を旋回するように配置されるとともに、前記アームの前記基端の関節部は、前記支持部材の前記コラムに取り付けられている側とは反対の自由端である先端部に、前記二組のアームを挟んで配置され、前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって、前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであることを特徴とするダブルアーム型ロボット。」

判決では下記の通りの認定をした。

「ウ 引用例並びに周知例3及び4における技術思想の開示について

(ア) 周知例3及4において、シングルアーム型ロボットではあるものの、コラム型の昇降機構と台座の旋回機構を有する構成が開示されており、かかる構成は、原出願発明に係る特許の出願当時、周知技術であったものといえることができる。

(イ) 引用例においては、引用発明の実施例として、一对のロボットを搬送チャンバ内に配置する構成について開示しており、かかる実施例においては、チャンバ内の床と天井が、アームが取り付けられる支持部材に相当するものといえることができる。

また、引用発明の特許請求の範囲においては、アーム部やハンド全体が上下移動する構成を排除されているものではなく、引用例にも、ハンドがアーム部に対して昇降する機能や、アーム部及びハンド全体が昇降する機能が明示されているものである。

そうすると、当業者が、引用例の記載から、引用例の実施例において開示された搬送チャンバ内に上下一対に配設されたロボットにつき、「ハンドがアーム部に対して昇降する機能や、アーム部及びハンド全体が昇降する機能」を有する構成として、搬送チャンバとは無関係に、アーム部とハンド部とを、支持部材を介して周知技術であるコラム型の上下昇降機構に組み合わせることは、容易であるといえることができる。

この点について、被告は、引用発明は、ロボットを横方向に2台並べることによる基板処理装置の大型化という課題を解決するために、ロボットのアームを搬送チャンバの天井と床とにそれぞれ対向するように設けたにすぎず、支持部材を上下に移動させてチャンバ以外において使用することを想起することは困難であるなどと主張する。

しかしながら、本件明細書及び引用例における課題に関する具体的表現が相違するとしても、本件発明及び引用発明は、いずれも産業用ロボットにおいて普遍的な課題というべき省スペース化や可動範囲の拡大を目的とするものである。

また、周知例3においても、同様の課題が明示されており、シングルアーム型ロボットであっても、ダブルアーム型ロボットであっても、かかる課題は共通であるから、本件審決のように、引用発明について、「二組のアームを有する特別な用途」のものとして理解し、シングルアーム型ロボットに適用するための「特別な動機」が必要となるものではない。」

4-4-6. 実務的解釈

課題については、明細書中に漠然とした形式で記載された課題を考慮するのではなく、明細書、図面及び出願時の当業者の技術的常識を考慮して、請求項記載の発明を認定し、その認定された発明に関する課題を具体的に判断して、引用文献と比較することとなる。

また、課題に関しては、引用文献中に課題の明示あるいは示唆が有れば足りるが、それ以外でも技術分野で共通している課題については、明示の記載がなくても課題共通であると考えられる。

4-4-7. 拒絶理由対応

本願発明に対して示された引用文献との相違点としては、「課題が異なる、またその異なった課題を達成するための解決手段も異なる」ことの主張ができれば、容易想到でないとの結論に至る。

ここで、主張すべき課題は、明細書中に記載された課題に限らず、引用文献との相違が主張できる解決手段を付加した上での想定できる課題を主張すれば足りる。

例えば、

「今回補正によって構成「〇〇」を追加した。この追加によって、新たに解決できる課題として引用文献からは想定できない「××」があげられる。すると、本願発明は、課題「××」が異なり、更にはその課題を解決するための構成「〇〇」も異なることから、全く異なった発明となり、引用発明から本願発明が容易想到であるということとはできない。」等の主張が可能となる。

4-5. 技術分野の共通性

4-5-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では、技術分野を顧慮しないかあるいは上位概念化して広く解釈しがちであるものの、判決では技術分野を解決課題、解決手段、作用・効果等の点から判断する傾向にある。

4-5-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成22（行ケ）10298）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「駆動力入力端と2つの駆動力出力端とを含み、前記駆動力出力端の一方が、攪拌器軸（10）に接続されており、前記攪拌器軸をある方向に回転させ、前記駆動力出力端の他方が、中空の内槽軸（11）に接続されており、前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ、駆動力入力を2つの駆動力出力に変換する歯車箱（13）を含む、双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構であって、前記歯車箱が、その上端壁および下端壁にそれぞれ軸孔を備えており、前記中空の内槽軸が、前記上端壁に設けられた前記軸孔を通して延在し、かつ、前記歯車箱内に回転可能に設置されており、二対の歯車軸（29、16）が、前記歯車箱の前記上端壁と下端壁にそれぞれ形成された歯車軸孔に設置されており、二対の歯車部（15、28）が、前記二対の歯車軸にそれぞれ設置されており、かつ、互いにかみ合っており、前記攪拌器軸が、前記中空の内槽軸の内側に中心を共有して設置され、かつ、その中で回転し、前記攪拌器軸の下端が、前記中空の内槽軸の下端を超えて延在しており、前記攪拌器軸（10）の前記下端に設置された外歯車（30）が、前記二対の歯車部の一方（15）とかみ合っており、前記中空の内槽軸（11）の前記下端に設置された外歯車（12）が、前記二対の歯車部の他方（28）とかみ合っており、主駆動軸（20）が、前記歯車箱の内側に設置されており、その下端が、前記歯車箱の前記下端壁の前記軸孔を貫通し、かつ、下方および外側へ延在しており、前記主駆動軸（20）の上端に設置された外歯車（24）が、前記二対の歯車部の前記一方（15）とかみ合っていることを特徴とする伝動機構。」

審決では、一致点と相違点とを下記の通りに認定した上で、刊行物1発明及び刊行物2発明並びに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と認定した。

「一致点

駆動力入力部と2つの駆動力出力端とを含み、前記駆動力出力端の一方が、攪拌器軸に接続されており、前記攪拌器軸をある方向に回転させ、前記駆動力出力端の他方が、中空の内槽軸に接続されており、前記中空の内槽軸を別の方向に回転させ、駆動力入力を2つの駆動力出力に変換する歯車機構部を含む、双方向駆動を生じさせるための洗濯機での使用に適した伝動機構であって、前記攪拌器軸が、前記中空の内槽軸の内側に中心を共有して設置され、かつ、その中で回転し、前記攪拌器軸の下端が、前記中空の内槽軸の下端を超えて延在している伝動機構。」

「(相違点1)

伝動機構の「駆動力入力部」の全体構成について、補正発明は、「駆動力入力端」を含む「歯車箱」であるが、刊行物1発明は、「モータの回転子39の回転が伝達されるインターナルギア部31」であり「歯車箱」ではない点。

(相違点2)

伝動機構の「歯車機構部」について、補正発明は、「歯車箱が、その上端壁および下端壁にそれぞれ軸孔を備えており、前記中空の内槽軸が、前記上端壁に設けられた前記軸孔を通して延在し、かつ、前記歯車箱内に回転可能に設置されており、二対の歯車軸（29、16）が、前記歯車箱の前記上端壁と下端壁にそれぞれ形成された歯車軸孔に設置されており、二対の歯車部（15、28）が、前記二対の歯車軸にそれぞれ設置されており、かつ、互いにかみ合っており、前記攪拌器軸（10）の前記下端に設置された外歯車（30）が、前記二対の歯車部の一方（15）とかみ合っており、前記中空の内槽軸（11）の前記下端に設置された外歯車（12）が、前記二対の歯車部の他方（28）とかみ合っており、主駆動軸（20）が、前記歯車箱の内側に設置されており、その下端が、前記歯

車箱の前記下端壁の前記軸孔を貫通し、かつ、下方および外側へ延在しており、前記主駆動軸（20）の上端に設置された外歯車（24）が、前記二対の歯車部の前記一方（15）とかみ合っている」ものであるが、刊行物1発明は、「遊星ギア機構」である点。」

「(相違点1について)

機械要素をユニット構造とすることは、必要に応じてなし得る事項であるから、刊行物1発明に、この周知技術を適用し、相違点1に係るものとするに困難性は認められない。

(相違点2について)

刊行物1発明の「遊星ギア機構」を、費用、工数等を踏まえ、刊行物2発明とすることを試みることは、設計的事項にすぎない。

刊行物2発明の適用に当たり、相違点1を踏まえると、刊行物2発明の機構を「歯車箱」に配することとなるから、入力軸、出力軸である「入力軸2a（主駆動軸）」、「内軸4（攪拌器軸）」、「外軸5（内槽軸）」は、おのずと「歯車箱」の「壁」の「軸孔」を通して延在することとなり、対の歯車軸は「歯車箱」の「壁」の「軸孔」に設けることが自然である。

また、歯車による動力伝達においては、設計上の要請から、構成要素の設置位置の変更、これに伴う歯車の増減は、珍しくないから、刊行物2発明の「入力軸2a」、及び「入力歯車3-1」の機能を分け、2部材とし、「主駆動軸（20）」と「対の歯車軸（29、16）」のうちの1つ（29）、及び「外歯車（24）」と「対の歯車部（15、28）」のうちの1つ（15）とすることに困難性は認められない。

対の歯車軸、対の歯車部を「二対」とする点については、伝達バランスを考慮して対称構造とすることは、特開平5-234911号公報（甲5）の段落【0011】にみられるごとく周知であり、適宜なし得る事項にすぎない。したがって、相違点2は格別なものではない。」

判決

「(1) 原告は、刊行物2の反転装置3が、外軸5には前方プロペラが取り付けられ、内軸4には後方プロペラが取り付けられて、「主として船舶に用いられる」ものであるところ、船舶のプロペラに関する技術は、極めて専門的であるのに対して、補正発明の伝動機構が使用される洗濯機は、一般になじみが深い家庭電化製品の種類であり、また、船舶のプロペラの駆動機構は非常に大型であるのに対して、洗濯機の駆動機構は相対的に小型であり、両者間には設計に関して大きな相違が存在するから、洗濯機に関する刊行物1発明に、これらと技術分野が異なる刊行物2発明を適用することはできないと主張する。

(2) そこで検討するに、補正発明は、「洗濯機での使用に適した伝動機構」に関するものであり、刊行物1発明は、「洗濯兼脱水槽を備えたいわゆる一槽式脱水洗濯機」に関するものであって、いずれも一般家庭で利用される電化製品に搭載される比較的小型な動力伝達機構に関するものである。これに対して、刊行物2発明は、「主として船舶に用いられる二重反転プロペラのための反転装置」、すなわち、船舶等のプロペラ駆動用途で使用される非常に大型の動力伝達機構に関するものである。このように軽量の衣類を洗濯するための動力伝達機構と、重量のある船舶を推進させるための動力伝達機構とでは、設計思想に大きな相違が存在することが技術上明らかであるから、補正発明及び刊行物1発明と刊行物2発明とは、技術分野が異なるものと認められる。

また、刊行物1発明は、刊行物1によれば、従来の洗濯機における「洗濯兼脱水槽自身による回転運動がなく、攪拌体の回転運動のみにより洗浄を行うため、布の損傷、洗いむらが多い」という課題を前提として、「布の損傷、洗いむらを少なくし、洗浄性能の優れた一槽式脱水洗濯機を提供すること」、すなわち、衣類の洗浄力の向上を解決課題とするものと認められる。これに対し、刊行物2発明は、刊行物2によれば、「面間寸法を小さくできるようにするとともに、小歯車とたわみ軸とによるトルク伝達量を従来の場合よりも小さくできるようにして、配置上の利便と構造上の小型軽量化とをはかれるようにした、二重反転プロペラ用反転装置を提供すること」を解決課題とするものと認められる。ここにい

う二重反転プロペラとは、主プロペラの回転により生じる反トルクを打ち消すために、主プロペラとは逆方向に回転する副プロペラを設けた機構をいい、技術上、以下の理由により、主に飛行機や船舶等で用いられるものと認められる。すなわち、空中や水上を走行する飛行体や船舶は、地上に配置された物体や地上を走行する走行体と比較して姿勢が安定しないため、推進用の主プロペラを高速で回転させるほど、これとは逆方向に姿勢が傾く傾向が大きくなることから、副プロペラを設けて、これを主プロペラとは逆方向に回転させることによって、主プロペラの回転に起因した姿勢の傾きを抑制する必要があるのである。

そうすると、刊行物1発明は、衣類の洗浄力の向上を課題とした技術であるのに対して、刊行物2発明は、船舶等の姿勢の安定化を本来的な課題とした船舶等に固有の技術である点で、両者の解決課題は大きく隔たっている。

(3) 以上のとおり、刊行物1発明の洗濯機の動力伝達機構と、刊行物2発明の船舶等の二重反転プロペラの動力伝達機構とは、技術分野が相違し、その設計思想も大きく異なることから、洗濯機の技術分野に関する当事者が、船舶の技術に精通しているとはいえ、洗濯機の動力伝達機構を開発・改良する際に、船舶等の分野における固有の技術である二重反転プロペラに類似の技術を求めることは、困難であるというべきである。また、洗濯機は、通常、床面上に設置して安定な状態で使用されるから、攪拌機や内槽の回転によって生じる反トルクの問題を考慮する必要がないことが一般的であると解される。

したがって、当事者が、洗濯機の分野では本来的に要求されない二重反転プロペラに関する刊行物2の記載事項を、刊行物1発明に適用することは困難であり、この点を主張する取消事由4には理由がある。

(4) 以上の点について被告は、刊行物1発明と刊行物2発明とは、伝動機構である点で同じ技術分野に属するものであり、また、1つの駆動力入力を2つの駆動力出力へと変換する、動力を伝達するという共通した作用、機能を有すると主張する。

しかし、解決課題が大きく隔たっている公知技術を組み合わせるに当たって、両者が動力伝達機構という汎用性の高い一般的技術分野に属するとしてその容易性の有無を判断することは慎重でなければならず、被告の主張を採用することはできない。

被告は、刊行物2に「主として船舶に用いられる」との記載があるように、この記載は例示にすぎず、その構造上、歯車機構を用いた反転装置自体に、船舶以外の用途に用いることを可能とする汎用性があることは明らかであるとも主張する。

しかし、明細書において当該発明を適用する技術分野が例示であると記載されているからといって、すべての技術分野の他の技術が適用容易となるものでないことは明らかであり、本件のように複数の発明を組み合わせる出願された発明の進歩性を否定しようとする場合には、それぞれの発明の技術分野、解決課題、組合せの動機付け等を具体的に検討しなければならない。刊行物1発明と刊行物2発明とは、前記のとおり、技術分野が異なるだけでなく、その解決課題も大きく隔たり、組合せの動機付けも明確でないから、被告の主張は採用することができない。」

4-5-3. 実務的解釈

審査基準では、発明者のスキルとして、「当事者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。」と記載されている（進歩性2. 2(2)）。

同一の構成であっても、異なる技術分野で用いられる技術に関しては、技術の実施条件、作用・効果等が異なることが多い。実施条件、作用・効果等が一致する構成であればともかく、一部であっても異なっている場合には、技術分野の関連性がないと判断されているようである。

現在審査部においても、異なった技術分野の引例は提示しにくいという審査官もいた。

技術分野が異なる引例が提示された場合の多くは、同一構成に着目して引例とすることが多いものの、技術分野が異なると、同一構成であっても、課題、実施条件、作用・効果等が異なっている場合が多い。

この判決からは、そのような相違点をとらえ、技術分野が全く異なるのであるから引例として適していないと主張することができることが理解される。

4-5-4. 無効の審決に対する判決（平成23（行ケ）10130）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】（本件発明1）

多数の凸部が形成されたキャップフィルムと、当該キャップフィルム的一方の面に設けられたバックフィルムと、前記キャップフィルムの他方の面に熱融着により貼り合わされることにより設けられた一層からなるライナーフィルムと、を有する三層構造を備え、内側に多数の気泡空間が形成されてなる気泡シートであって、キャップフィルムおよびバックフィルムの原材料がポリオレフィン系樹脂であり、ライナーフィルムの添加剤以外の原材料が水素化スチレン・ブタジエン系共重合体のみであり、前記バックフィルムの背面である、前記キャップフィルムと接しない面に、前記気泡空間の直径及び配置ピッチの円形の凹部を形成した気泡シート。」

判決では下記の通りの認定をした。

「審決は、「プラスチックフィルム等を用いる包装材において、新たな機能を付与しようとすれば新たな機能を有する層を付加するのは当業者の技術常識といえ、逆に、従来複数の層により達成されていた機能を例えば一層で達成できるならば、従来の複数の層に代えて新たな一層を採用し、製造の工程や手間やコストの削減を図ることも、当業者の技術常識といえる。すなわち、二層の機能を一層で担保できる材料があれば、二層のものを一層のものに代えることは当業者が当然に試みることである。」（28頁1行～8行）と当業者の技術常識を認定している。

しかし、積層体の発明は、各層の材質、積層順序、膜厚、層間状態等に発明の技術思想があり、個々の層の材質や膜厚自体が公知であることは、積層体の発明に進歩性がないことを意味するものとはいえず、個々の具体的積層体構造に基づく検討が不可欠であり、一般論としても、新たな機能を付与しようとすれば新たな機能を有する層を付加すること自体は容易想到といえるとしても、従来複数の層により達成されていた機能をより少ない数の層で達成しようとする場合、複数層がどのように積層体全体において機能を維持していたかを具体的に検討しなければ、いずれかの層を省略できるとはいえないから、二層の機能を一層で担保できる材料があれば、二層のものを一層のものに代えることが直ちに容易想到であるとはいえない。目的の面からも、例えば材質の変更等の具体的比較を行わなければ、層の数の減少が製造の工程や手間やコストの削減を達成するかどうかは明らかではない。

引用発明2は、粘着剥離を繰り返せる標識や表示として使用される自己粘着性エラストマーシート（いわばシール）に関する発明であって、被着体の運搬・施工時の衝撃から被着体を保護するための気泡シートに関する発明である引用発明1Aとは技術分野ないし用途が異なるものである。当業者は、発明が解決しようとする課題に関連する技術分野の技術を自らの知識とすることができる者であるから、気泡シートの分野における当業者は、引用発明1Aが「粘着剤層32」を有していることから「粘着剤」に関する技術も自らの知識とすることができ、「粘着剤」の材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できるとしても、引用発明1Aを構成しているのは「粘着剤層32」であるから、当業者は、気泡シート内でポリオレフィンフィルム31上に形成されている粘着剤層32に関する知識を獲得できると考えるのが相当であり、両者を合わせて気泡シートの構造自体を変更すること（すなわち、「ポリオレフィンフィルム31上に形成されている粘着剤層32」という二層構造を、気泡シートの構造と粘着剤の双方を合わせ考慮して一層構造とすること）まで、当業者の通常の創作能力の発揮ということとはできないというべきである。

(3)したがって、引用発明1Aにおいて、「基材としてのポリオレフィンフィルム31の片面に、粘着力が0.7～25（N/50mm）である粘着剤層32を有」するものに代えて「一層」からなるライナーフィルムとすることは容易想到でなく、そうすると、引用

発明 1 A に引用発明 2 を適用することは容易想到であるとはいえない。」

4-5-5. 有効とされた審決に対する判決（平成 24（行ケ）10129）

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項 9（訂正発明 1）】

「移動体の挙動を検出するセンサ部と、前記挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙動において前記特定挙動の発生の有無を判定し、前記移動体の操作傾向の解析が可能となるように、前記特定挙動の発生に応じて前記収集条件に適合する挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手段とを有し、前記記録媒体は、前記移動体の識別情報、前記移動体の操作者の識別情報、前記移動体の挙動環境の少なくとも 1 つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり、このカード状記録媒体に少なくとも前記収集条件が設定されている、データレコーダ。」

【請求項 15（訂正発明 2）】

「移動体の挙動を特定挙動と判定して当該特定挙動の発生前後の挙動に関わる情報を所定時間分収集するための収集条件を所定の記録媒体に設定する処理、前記設定された収集条件に適合する挙動に関わる情報が記録された前記記録媒体からその記録情報を読み出す処理、読み出した情報から当該移動体の操作傾向を解析する処理をコンピュータ装置に実行させるためのデジタル情報が記録された、コンピュータ読取可能な記録媒体。」

判決では下記の通りの認定をした。

「交通事故の発生前後の所定時間にわたって車両の挙動に係る情報を収集、記録すること、車両に設けられた加速度センサーが検出する加速度が所定の閾値を超えるか否かやエアバッグ作動信号の有無に代えて、車両の加速度等が所定の閾値を超えたか否かによって交通事故が発生したか否かを判定する程度の事柄は、本件優先日当時における車両の挙動に係る情報を収集、記録する装置の技術分野の当業者の周知技術にすぎないといえることができる。」

そして、訂正発明 1、2 にいう「特定挙動」は前記のとおり「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」であって交通事故の発生を前提とするものではない（交通事故が発生しない場合も含む）が、訂正明細書の段落【0030】、【0034】、【0050】、図 2、3 等の記載によれば、訂正発明 1、2 にあっても、例えばセンサ部から得られる角速度等のデータが所定の閾値を超えたか否かによって「特定挙動」の有無が判定されるから、装置の機能の面に着目すれば、訂正発明 1、2 において「特定挙動」発生前後の所定時間分の情報を収集、記録する構成は、上記周知技術において「交通事故」発生前後の所定時間分の情報を収集、記録する構成と実質的に異なるものではないといえることができる。

加えて、上記周知技術と甲 3 発明とは、属する技術分野が共通し、前者を後者に適用するに当たって特段障害はないから、本件優先日当時、かかる適用を行うことにより、当業者が訂正発明 1、2 にいう「特定挙動」の発生前後の所定時間分の車両の挙動に係る情報を収集、記録する構成に想到することは容易であるといえることができる。

さらに、甲第 4 号証にも、車両内部のセンサから得られた横加速度等の情報から、運転に係る要因による異常又は異常に近い状況の発生の有無を認定し、かかる状況の発生前後の所定時間分の車両の挙動に関する情報を収集、記録する技術的事項が開示されているところ（前記(ア)）、上記と同様に装置の機能面の共通性に着目すれば、上記の結論に至ることが可能である。

エ 以上によれば、甲 3 発明に、「特定挙動」の発生前後の車両の挙動に係る情報を収集する条件を記録媒体に記録、設定する甲 1 発明と、「特定挙動」に相当する一定の契機（交通事故等）の発生前後所定時間分の車両の挙動に係る情報収集をする甲第 4、第 5、第 6 号証の 1 ないし 6 記載の周知技術を適用することにより、本件優先日当時、当業者において、審決が認定した甲 3 発明と訂正発明 1 の相違点に係る構成（「特定挙動」発生前後の車両の

挙動に係る情報を所定時間分収集するための収集条件に適合する挙動の情報を記録媒体に記録、設定する構成)に容易に想到することができたというべきであり、これに反する審決の判断は誤りである。

オ そして、審決がした甲3発明と訂正発明1の一致点の認定については当事者双方は特段の主張をしていないから、結局、訂正発明1は進歩性を欠くものというべきである。原告が主張する無効理由4は訂正発明1に関して理由があり、これに反する審決の判断は誤りである。」

「甲第2号証には、自動車用イベント(事象)記録装置(ERA)において、コンピュータ装置及び着脱可能なRAMカード(20)を用いて、前方間隔、警告閾値や、自動車の電子制御システムを介してセットされるその他のパラメータを設定する発明すなわちRAMカードに記録されているパラメータを変更し、変更されたパラメータをRAMカードに再度記録し、その後変更されたパラメータをERAに適用する発明(甲2発明)が記載されているということが出来る。

ここで、甲2発明は、車両の挙動に関する情報を収集、記録する装置に関するもので、甲3発明と技術分野が共通する。そして、コンピュータ装置に処理を実行させて、着脱可能なRAMカード等の記録媒体に記録されているパラメータを変更し、変更されたパラメータをRAMカードに再度記録し、その後変更されたパラメータを上記収集・記録装置に適用する程度の事柄であれば、甲2発明の技術的課題である事故分析に有用な情報を記録するブラックボックス的機能を有する、車両の挙動に係る情報の記録装置(甲第2号証の段落【0001】～【0007】)とは不可分のものではなく、甲第1ないし3号証に接した当業者であれば、「スピードの出し過ぎや急発進・急制動の有無乃至その回数を予め設定された基準値を基に自動判定し、また走行距離を用途別(私用、公用、通勤等)に区分して把握してドライバーの運転管理データを得るシステムを提供する」こと等を技術的課題とする甲3発明に、甲2発明を適用する動機付けがあると解して差し支えない。

ウ したがって、甲3発明に甲1発明、甲2発明と甲第4、第5、第6号証の1ないし6記載の周知技術(前記(1)ウ(カ))を適用することにより、本件優先日当時、当業者において、審決が認定した甲3発明と訂正発明2の相違点に係る構成に容易に想到することができたというべきであり、これに反する審決の判断は誤りである。そして、審決がした甲3発明と訂正発明2の一致点の認定については当事者双方は特段の主張をしていないから、結局、訂正発明2は進歩性を欠くものというべきである。原告が主張する無効理由4は訂正発明2に関しても理由があり、これに反する審決の判断は誤りである。なお、無効理由4には甲第2号証が引用例として明示的に挙げられていないが、審決は、原告が審判請求で証拠として挙げたのに応じて、甲第2号証も引用例として取り上げており(20, 21頁)、本件訴訟で、

当事者双方ともにこの審決判断を前提にして、審決の判断の誤りの有無を主張しているので、上記のように甲第2号証も引用例(副引用例)に加えて訂正発明2の上記相違点に係る判断に至ることが出来るというべきである。」

4-5-6. 実務的解釈

技術分野が共通であれば、組合せが容易に行えることの間接的主張として利用することができる。但し、仮に技術分野が同一であっても、課題等が異なった場合には、容易想到でないといわれる。従って、この技術分野の共通性とは、他の事項に比べて、進歩性の判断に大きく関与する事項とはいえない。

4-5-7. 拒絶理由対応

技術分野に関しては、拒絶理由で直接触れられることはないものの、
「本願発明と引用発明とは課題が異なるので、国際特許分類で、同一または近い分類が付与されていたとしても、技術分野も大きく異なり、従って当業者も異なるので、引用発明から本願発明が容易想到であるということとはできない。」
程度の反論が考えられる。

4-6. 課題の共通性

4-6-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では、課題を考慮せず、あるいは考慮した場合であっても広義に解釈する傾向にあるが、判決では課題と解決手段とで発明を特定することとし、引用発明においても本願発明の課題についての開示又は示唆を要求し、開示又は示唆がない場合にはも構成が似ていても後知恵として排除することがある。

4-6-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成22（行ケ）10408）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「水路中に設置されるものであって、流入側より吸い込まれる水を吐出させる羽根車を有するポンプにおいて、前記羽根車に対向して前記ポンプのケーシング内部に設けられたライナーと、このライナーの内周に設けられ水とともに吸い込まれ絡み付いた異物を捕捉して前記ポンプ内を通過させる異物捕捉体とからなり、前記異物捕捉体は、前記羽根車の羽根の先端部に絡み付いた異物を引っ掛けるために、前記羽根車の外周縁部に対向して前記ライナーの内周の一部から前記羽根車方向に干渉しない長さに張り出して設けられた1以上の凸部材であることを特徴とするポンプ」

審決は下記の通り一致点と相違点とを認定した上で、本願発明は、引用例1に記載された発明及び引用例2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたとした。

「一致点：水路中に設置されるものであって、流入側より吸い込まれる水を吐出させる羽根車を有するポンプにおいて、前記羽根車に対向して前記ポンプのケーシング内部に設けられたライナーと、このライナーの内周に設けられ水とともに吸い込まれ絡み付いた異物を捕捉して前記ポンプ内を通過させる異物捕捉体とからなるポンプ

ウ 相違点：本願発明においては、「前記異物捕捉体は、前記羽根車の羽根の先端部に絡み付いた異物を引っ掛けるために、前記羽根車の外周縁部に対向して前記ライナーの内周の一部から前記羽根車方向に干渉しない長さに張り出して設けられた1以上の凸部材である」のに対して、引用発明においては、異物捕捉体は溝である点」

判決の内容

「本願発明は、水とともに吸い込まれ、ポンプ内に流入した異物を捕捉するための具体的手段に特徴を有する発明であり、その異物捕捉体は、羽根の先端部に絡み付いた異物を引っ掛け、絡み付かせる点に技術的意義を有するものである。

そして、本願明細書の実施の形態に関する記載からすると、異物捕捉体は、羽根の先端部に絡み付いた異物を引っ掛け、絡み付かせることにより、羽根から異物を取り除くか、回転の水流により羽根から離れさせるようにする作用を奏するものである。」

「引用例1に記載された発明は、污水ポンプにおいて、汚水中に含有した繊維類、土砂などの塊状固体が羽根先端とケーシングライナーとの間隙にかみ込んだ場合、これを除去するため、この塊状固体を羽根先端によって溝内に押し込み、かつ羽根の回転に伴ってこの羽根と溝の交点に沿い、吸込口から吐出口に向かって移動させて、溝を経て吐出口側に吐出されるようにしたものである。」

「(1) 一致点の認定について

本願発明における「異物捕捉体」は、「ライナーの内周に設けられ水とともに吸い込まれ絡み付いた異物を捕捉して前記ポンプ内を通過させる」機能を有するものである。

引用発明1は、汚水中の塊状固体を羽根先端とケーシングライナーとの間にかみ込んだ場合、この塊状固体を、羽根先端によって溝内に押し込み、かつ羽根の回転に伴ってこの羽根と溝の交点に沿い、吸込口から吐出口に向かって移動させて、溝を経て吐出口側に吐出されるものである。

そして、「捕捉」とは、「とらえること。つかまえること。」（広辞苑第5版）を意味するから、引用発明1の溝は、羽根とともに異物を捕捉してポンプ内を通過させる機能を奏し

ているものである。

したがって、引用発明1の「羽根先端によって押し込んで」「羽根車の吸込口から吐出口へ移動させる」「溝」が、本願発明の「捕捉して」「ポンプを通過させる」「異物捕捉体」に、それぞれ相当するとした本件審決の判断は、直ちに誤りということとはできない。

(2) 相違点の認定について

本件審決の一致点の認定を直ちに誤りであるということとはできない以上、それを前提として、本願発明と引用発明1との「異物捕捉体」の具体的な形状等の相違について相違点として認定した本件審決の判断も、同様に、直ちに誤りであるということとはできない。」

「引用発明2は、汚水ポンプにおいて、駆動軸の先端に取り付けた円錐状のハブに、その軸芯線方向に伸びる先細り状の振り羽根の内縁を固定し、この振り羽根の外縁が描く仮想円錐面に沿わせてケーシングを設けるとともに、その内面に振り羽根の外縁に近接させて異物切断用のカッターを配置することにより、流入した異物を振り羽根の回転によってカッターに押し付けて切断し、異物がポンプを詰まらせることを防止することを技術内容とするものである。

(2) 相違点に係る容易想到性について

本願発明は、前記認定のとおり、羽根車とケーシングライナーとの隙間を大きくすることなく、ポンプ効率を低下させないで羽根車に絡み付く異物を除去し、ポンプ内をスムーズに通過させるために、ケーシングライナーの内周に異物捕捉体としての凸部材を設け、捕捉された異物を羽根車の間を通過させることをその技術内容とするものである。

また、引用発明1は、前記認定のとおり、ポンプ性能を効率的に得るためには、羽根先端とケーシングあるいはケーシングライナーとの間の間隙を十分小さく設定する必要があることを前提として、そのような設定をした場合、間隙内に汚水中の塊状固体をかみ込み、ポンプ性能が減少することから、ケーシングライナーの内周に異物捕捉体としての溝を設け、汚水中の塊状固体を羽根先端とケーシングライナーとの間にかみ込んだ場合、この塊状固体を、羽根先端によって溝内に押し込み、溝を経て吐出口側に吐出させることをその技術内容とするものである。

さらに、引用発明2は、ケーシングライナーの内周の振り羽根の外縁に近接させて異物切断用のカッターを配置することにより、流入した異物を振り羽根の回転によってカッターに押し付けて切断し、異物がポンプを詰まらせることを防止することをその技術内容とするものである。

そうすると、本願発明、引用発明1、引用発明2は、いずれもポンプの羽根に絡み付く異物を除去してポンプ内を通過させることをその技術内容とするものであるが、本願発明は、その手段として、ケーシングライナーの内周に凸部材を設けることにより、異物を引っ掛けて捕捉して羽根から取り除き、さらに異物を羽根と羽根の間を通過させてポンプ外に排出させる構成を有することをその技術的特徴とするものであるということが出来る。

これに対し、引用発明1は、溝に異物を押し込んで捕捉し、溝内を通過させる構成を有するものであり、本願発明1とは、異物捕捉体の具体的構成及び捕捉後の異物の排出方法が異なるものである。

さらに、引用発明2は、ケーシングライナーの内周にカッターを設けるものであり、当該カッターは突起形状を有するものの、あくまで異物を切断する目的で設けられた部材であって、異物を引っ掛けて捕捉することを目的として設けられた構成ではない。

したがって、本願発明は、異物捕捉体として、引用発明1のように、異物を押し込んで排出する溝や、引用発明2のように、異物を切断して排出するカッターを設けることなく、凸部材を設けるだけで、異物を引っ掛けて捕捉し、羽根と羽根の間を通過させて排出する構成を有する点に、その技術的な特徴を有する発明であるというべきであって、引用発明1及び2とは、異なる技術思想を有するものということが出来る。

また、引用発明1の「溝」に換えて、引用発明2のカッターから刃を除いた「凸部材」の構成を採用することは、動機付け欠くものというほかない。

よって、相違点に係る構成は、当業者が容易に想到し得たものということとはできない。」

4-6-3. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成21（行ケ）10361）

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項1】

被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し、油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下して、該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価することを特徴とする耐油汚れの評価方法。」

審決では下記の通りの一致点及び相違点を認定した上で、下記の通りの判断を行った。

「一致点

「被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し、特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し、特定量の水を滴下して、該擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価する汚れの評価方法。」（審決書5頁14行～16行）

相違点

「・相違点（あ）

本願発明では、擬似汚れが、『油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れ』であり、擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が、『該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価する耐油汚れの評価方法』で、あるのに

対して、引用発明では、擬似汚れが、『懸濁物質を水中に濃度1.05g/リットルで分散させた懸濁液からなる流下水』であり、擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が、『汚れの度合いを評価する方法』である点。

・相違点（い）

特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し、特定量の水を滴下する際に、本願発明では、『擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下』しているのに対して、引用発明では『流下水を150ml滴下し、15分乾燥させ、その後、蒸留水を150ml滴下し、15分乾燥させ』ているが、蒸留水を150ml滴下する際にどのように試料に蒸留水を滴下しているのか不明である点。」（審決書5頁19行～末行）

(2) 相違点についての容易想到性の判断

相違点（あ）について

引用発明において、試料の汚れ具合を評価する際の擬似汚れとして、「懸濁物質を水中に濃度1.05g/リットルで分散させた懸濁液からなる流下水」の代わりに、実願平5-41120号（実開平7-6611号）のCD-ROM（甲2。以下「引用刊行物B」という。）に記載されている「油脂とカーボンブラックを有する擬似汚れ」を用いることは、当業者が容易になし得た。

相違点（い）について

野口順子「親水・撥水性表面の防汚特性」（甲3・1999年1月発行「マテリアルライフ」11巻1号34頁、35頁。以下「引用刊行物C」という。）には、汚れを評価する際に、油を含む擬似汚れを試料の表面に滴下したのちに、乾燥することなく直ちに水洗して試料の汚れの付着の影響を評価する発明が記載されている。引用発明において、擬似汚れとして、流下水の代わりに油脂とカーボンブラックを有する擬似油汚れを用いた際に、乾燥する工程を省いて、「擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を」

「滴下」するとの本願発明の構成に想到することは当業者が容易になし得た。

また、蒸留水を滴下する高さを一定に行わないと、色差と、光沢度の残存率を求め、汚れの度合いを評価する際に、評価にバラツキが出ることは明らかであり、水を滴下して試料の特性を測定する際においても水を所定の高さから滴下することは、例えば実願平4-38992号（実開平5-92720号）のCD-ROM（甲8、段落【0004】。以下「引用刊行物H」という。）に記載されている。蒸留水を滴下する高さについても滴下する高さを特定の高さにして汚れの度合いを評価することは、当業者であれば当然なすべき設

計的事項である。」

判決では下記の通りの認定をした。

「事案の内容にかんがみ、まず、取消事由2（相違点（い）に係る容易想到性判断の誤り）について判断する。

取消事由2（相違点（い）に係る容易想到性判断の誤り）について

当裁判所は、審決が、相違点（い）について、引用刊行物A、C等に基づいて容易に想到することができたとした点には、誤りがあると判断する。すなわち、審決は、①本願発明と引用刊行物A記載の発明とは、本願発明において、擬似油汚れを被評価物の表面に滴下した後、乾燥工程を経由することなく、水を被評価物の表面に滴下しているのに対して、引用発明においては、流水を滴下した後、乾燥工程を経由している点で相違すると認定した上、②同相違点に係る本願発明の構成は、引用刊行物Cに、乾燥することなく直ちに水洗して試料の汚れの付着の影響を評価する技術事項が記載されているから、本願発明に到達することができる旨の判断をする。しかし、本願発明は、引用刊行物Aと解決課題や発明の技術思想において異なるものであり、これに、同様に本願発明と解決課題や発明の技術思想の異なる引用刊行物Cの技術事項の一部を適用して本願発明に到達することはないと解すべきである。」

「引用刊行物A記載の発明は、擬似油汚れについて特定量を滴下し、乾燥工程を設けないとする相違点（い）に係る構成を欠くものである。同発明は、本願発明における時間、労力、価格を抑えることを目的として、手順を簡略化しようとする解決課題を有していない点で、異なる技術思想の下で実施された評価試験に係る技術であるということが出来る。このように、本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行物A記載の発明を起点として、同様に、本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物C記載の発明の構成を適用することによって、本願発明に到達することはないというべきである。

本願発明は、決して複雑なものではなく、むしろ平易な構成からなる。したがって、耐油汚れに対する安価な評価方法を得ようという目的（解決課題）を設定した場合、その解決手段として本願発明の構成を採用することは、一見すると容易であると考え余地が生じる。本願発明のような平易な構成からなる発明では、判断をする者によって、評価が分かれる可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には、主観や直感に基づいた判断を回避し、予測可能性を高めることが、特に、要請される。その手法としては、従来実施されているような手法、すなわち、当該発明と出願前公知の文献に記載された発明等とを対比し、公知発明と相違する本願発明の構成が、当該発明の課題解決及び解決方法の技術的観点から、どのような意義を有するかを分析検討し、他の出願前公知文献に記載された技術を補うことによって、相違する本願発明の構成を得て、本願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるのであって、そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り、特許法29条2項の要件を充足したとの結論を導くことは許されない。

本件において、審決は、上記のとおり、本願発明と引用刊行物A記載の発明と対比し、擬似油汚れについて特定量を滴下し、乾燥工程を経由しないで水洗するとの構成を相違点と認定している。しかし、審決は、本願発明と、解決課題及び解決手段の技術的な意味を異にする引用刊行物A記載の発明に、同様の前提に立った引用刊行物C記載の事項を組み合わせると本願発明の相違点に係る構成に到達することが、何故可能であるかについての説明をすることなく、この点を肯定したが、同判断は、結局のところ、主観的な観点から結論を導いたものと評価せざるを得ない。」

4-6-4. 実務的解釈

最近の判決では、「本願発明と主引例とを比較し、一致点と相違点とを認定し、相違点を埋める他の引例を提示し、組み合わせが容易である」と結論付けるに際して、組み合わせを行うための動機付けが要求される。

その動機付けの大きな要素として「課題の共通性」があげられている。

すなわち、相違点を埋める構成が示された先行文献が存在したとしても、主引例あるいは他の引例に本願発明の課題が開示されていない限り、2つの先行文献の組み合わせは「後知恵」であると認定されることが多い。

従って、現在「課題」に関しては、本願発明の課題が同一技術分野で共通の課題であるか、もしくは主引例あるいは他の引例に開示または示唆されている場合を除いて、主引例と他の引例との組み合わせに進歩性があると考えているようである。

4-6-5. 無効の審決に対する判決（平成20（行ケ）10064）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】主軸内へ気体と液体を同時かつ別々に供給するための二系統の供給路を設けると共に、これら供給路を通じて供給された気体と液体を混合させてミストを噴出させるためのミスト発生装置を主軸の先端部内或いは工具ホルダ内に設けた工作機械の主軸装置であって、前記二系統の供給路のうち内側の液体用供給路を形成する供給管及びその先端部に設けられた液体供給孔が主軸と一体に回転するように構成されており、液体が当該液体供給孔から供給されるとともに、気体が該液体供給孔の外周囲に設けられた狭窄部を経て噴出されて、液体と気体が混合されるように構成されていることを特徴とする工作機械の主軸装置。」

判決では下記の通りの認定をした。

「本件発明と甲2発明とは、いずれも工作機械の主軸装置に関する発明であるところ、①極微量の切削液をミスト状にして加工部へ供給し、加工部を潤滑及び冷却する点、②ミスト発生装置を、主軸装置外部ではなく、主軸装置側に設けた点、③このミスト発生装置は、気体と液体を同時かつ別々に供給するための2系統の供給路を設けて切削液を内側の液体供給孔から供給し、気体を液体供給孔の外周囲に設けられた供給管から供給して、液体と気体を混合してミストを発生する構成とする点、④発生したミストは、工具内通路を通じて切刃近傍から噴出され、被加工物に供給されるようにした点で共通する。

イ しかしながら、本件発明は、本件明細書の図3及び4に示した従来技術においては、主軸1、工具ホルダ8及び刃物2が加工中に回転するため、供給されたミストmが遠心力によって気体と切削油とに分離し、加工部を十分に潤滑及び冷却することができないという課題が生じていたところ、この課題を解決するために、内側の液体用供給路を形成する供給管及びその先端部に設けられた液体供給孔が主軸と一体に回転するように構成し、液体が液体供給孔から供給されると、その液体が遠心力で外方に噴出して微細化するとともに、気体がこの液体供給孔の外周囲に設けられた狭窄部を経て噴出することにより、液体と気体が激しく攪拌混合してミストを発生する構成としたものである。そして、このミスト発生装置は、主軸の先端部内又は工具ホルダ内に設けられており、発生したミストは、工具ホルダ及び工具内通路を通じて切刃近傍から噴出され、被加工物の比較的深い箇所にも供給されるものである。

一方、甲2発明は、ドリル工具又はフライス工具のシャフト用のクランプブラケット(6)が組み込まれたスピンドル(2)は回転するが、その中央ボア孔(21、22)内に配置した細いパイプ(19)は回転するものではない。そして、甲2発明においては、パイプ(19)は、ドリル工具又はフライス工具(10)の出口(31)のすぐ上流側まで延びて配置され、パイプ(19)内の潤滑液は、ドリル工具又はフライス工具の出口地点のすぐ上流側で、供給パイプの端部を通して流れる空気によって分散されて所望の潤滑液の噴霧を形成し、工具自体も加工作業中に内部から冷却されるものである。

ウ 以上のとおり、本件発明は、内側の液体用供給路を形成する供給管及びその先端部に設けられた液体供給孔が主軸と一体に回転するように構成し、これによって液体供給孔から供給された液体が遠心力で外方に噴出して微細化することとなり、さらに、気体がこの液体供給孔の外周囲に設けられた狭窄部を経て噴出されることにより、液体と気体が激し

く攪拌混合してミストを発生するようにしたもので、このようにして発生したミストは、工具ホルダ及び工具内の通路を分離することなく通過して、被加工物の比較的深い箇所にも供給されるものである。そして、その結果、ミスト発生装置の設置箇所は、主軸の先端部内又は工具ホルダ内とすることが可能となっている。

これに対し、甲２発明は、本件発明と異なり、パイプ（１９）をスピンドルと一体にして回転させるものではなく、また、液体供給孔の外周に狭窄部を設けて空気を噴出させて積極的に液体と気体が激しく攪拌混合してミストを発生するようにするものではなく、噴霧を切削領域に放出させるためには、パイプ（１９）は、ドリル工具又はフライス工具（１０）の出口（３１）のすぐ上流側まで延びて配置する必要があるものである。

エ そうすると、本件発明と甲２発明とは、同じ工作機械の主軸装置に関する発明において、主軸装置側にミスト発生装置を設け、そのミスト発生装置は、気体と液体を同時かつ別々に供給するための２系統の供給路を備え、２系統の供給路のうち内側に液体用供給路を形成する供給管を設けて切削液を液体供給孔から供給し、気体をこの液体供給孔の外周囲に設けられた供給管から供給して、液体と気体を混合してミストを発生する構成とし、発生したミストは、工具内通路を通じて切刃近傍から噴出され、被加工物に供給されるようにした点で共通するものであるが、本件発明は、混合したミストが分散しないことを解決課題としているという点で、甲２発明とは異なる課題を有するものである。

そして、①本件発明における上記課題を解決するため、本件発明１のミスト発生装置の構成は、甲２発明のミスト発生装置の構成とは上記のとおり相違点を有することになり、その結果、②ミスト発生装置の設置位置につき、甲２発明は工具の出口のすぐ上流側であるのに対し、本件発明は主軸の先端部又は工具ホルダ内とすることができるとの相違点を生じさせ、さらに、③ミスト発生位置からミストを供給する加工部までの噴霧状態を保つ必要がある距離も、両者を比較すると、本件発明は長い距離であるのに対し、甲２発明は短い距離であるとの相違点を生じさせたものである。

このように、本件発明は、本件発明が有し、甲２発明が有しない上記課題を解決するために、ミストを発生する機構、ミスト発生装置の設置箇所及び噴霧状態を保つ距離において異なることとなったものであって、これらについては、甲２発明から容易に想到し得るものではないと認められる。」

４－６－６．有効とされた審決に対する判決（平成２２（行ケ）１００３４）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項１】 関節部により回転可能に連結されて回転駆動源による回転力を伝達しハンド部に所望の動作をさせるアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて、前記二組のアームがその基端の関節部を介して取り付けられると共に、互いに上下に異なる高さで前記コラムに配置された第１及び第２の支持部材と該第１及び第２の支持部材を上下方向へ移動可能に保持するコラムとからなる移動部材と、前記移動部材が取り付けられる旋回可能な台座部とを備え、前記二組のアームは複数の関節部を有し、水平多関節型ロボットであり、前記ハンド部は前記第１及び第２の支持部材の移動方向及び前記支持部材が前記コラムから延びる方向に関して直交する方向であって、前記アームを伸ばしきった伸長位置と前記アームを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するようになされ、前記コラムは、前記台座部が旋回するときの前記台座部の旋回中心に関して、前記第１及び第２の支持部材に前記アームの前記基端の関節部の回転中心軸よりも外側を旋回するように配置されるとともに、前記アームの前記基端の関節部は、前記支持部材の前記コラムに取り付けられている側とは反対の自由端である先端部に、前記二組のアームを挟んで配置され、前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって、前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであることを特徴とするダブルアーム型ロボット。」

判決では下記の通りの認定をした。

「ウ 引用例並びに周知例３及び４における技術思想の開示について

(ア) 周知例 3 及 4 において、シングルアーム型ロボットではあるものの、コラム型の昇降機構と台座の旋回機構を有する構成が開示されており、かかる構成は、原出願発明に係る特許の出願当時、周知技術であったものといえることができる。

(イ) 引用例においては、引用発明の実施例として、一対のロボットを搬送チャンバ内に配置する構成について開示しており、かかる実施例においては、チャンバ内の床と天井が、アームが取り付けられる支持部材に相当するものといえることができる。

また、引用発明の特許請求の範囲においては、アーム部やハンド全体が上下移動する構成を排除されているものではなく、引用例にも、ハンドがアーム部に対して昇降する機能や、アーム部及びハンド全体が昇降する機能が明示されているものである。

そうすると、当業者が、引用例の記載から、引用例の実施例において開示された搬送チャンバ内に上下一対に配設されたロボットにつき、「ハンドがアーム部に対して昇降する機能や、アーム部及びハンド全体が昇降する機能」を有する構成として、搬送チャンバとは無関係に、アーム部とハンド部とを、支持部材を介して周知技術であるコラム型の上下昇降機構に組み合わせることは、容易であるといえることができる。

この点について、被告は、引用発明は、ロボットを横方向に 2 台並べることによる基板処理装置の大型化という課題を解決するために、ロボットのアームを搬送チャンバの天井と床とにそれぞれ対向するように設けたにすぎず、支持部材を上下に移動させてチャンバ以外において使用することを想起することは困難であるなどと主張する。

しかしながら、本件明細書及び引用例における課題に関する具体的表現が相違するとしても、本件発明及び引用発明は、いずれも産業用ロボットにおいて普遍的な課題というべき省スペース化や可動範囲の拡大を目的とするものである。

また、周知例 3 においても、同様の課題が明示されており、シングルアーム型ロボットであっても、ダブルアーム型ロボットであっても、かかる課題は共通であるから、本件審決のように、引用発明について、「二組のアームを有する特別な用途」のものとして理解し、シングルアーム型ロボットに適用するための「特別な動機」が必要となるものではない。」

4-6-7. 実務的解釈

課題に関しても、請求項に記載された発明を、発明の詳細な説明、図面及び出願時の当業者の技術的常識を参酌して決定し、その内容で引用文献と比較している。

また、本願発明と引用文献との比較として、平成 22 (行ケ) 10034 (23 頁参照) に記載されているように、課題と解決手段との双方が異なる旨の主張が必要とされる。

4-6-8. 拒絶理由対応

今もって、明細書中の「発明が解決しようとする課題」で拒絶理由を構成する審査官がいる。

課題は、請求項に記載された構成に基づいて、更には補正によって追加された構成に基づいて、把握されるものであり、各構成に起因する課題を主張すべきである。

その上で、引用文献との相違の主張を行いたい。

なお、構成の相違のみを主張した場合、その構成に対応する効果が明細書に記載されていない場合、「単なる設計事項である」とされることもある。この場合には、想定できる効果(課題)の意見書への記載が必要である。

ここでの意見書での主張は、「4-4-7. 拒絶理由対応」でも説明したように、「今回補正によって構成「〇〇」を追加した。この追加によって、新たに解決できる課題として引用文献からは想定できない「××」があげられる。すると、本願発明は、引用文献と、課題「××」が異なり、更にはその課題を解決するための構成「〇〇」も異なることから、全く異なった発明となり、引用発明から本願発明が容易想到であるといえることはできない。」

等の主張が望ましい。

4-7. 作用機能の共通性

4-7-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では、作用機能の共通性を十分検討しないまま、例えば同一の技術分野であるからというだけの理由で拒絶している場合があるが、判決では、作用機能にも着目し、同一または近似している構成であっても作用機能が異なる場合には進歩性を肯定している判決が多い。

4-7-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成22（行ケ）10345）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】 圧力波機械と、機関と圧力波機械との間に配置した調整済み三元触媒と、触媒および圧力波機械に作用する加熱装置とを組み合わせた火花点火機関において、機関の排気側の管路において、加熱装置が前記管路の上流側に設けられた触媒と前記管路の下流側に設けられた圧力波機械との間に配置してあり、加熱装置が空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置であることを特徴とする火花点火機関

【請求項2】 請求項1に記載の組み合わせにおいて、触媒を2つの部品で構成してあり、加熱装置がこれら2つの触媒部品間に配置してあることを特徴とする組み合わせ

【請求項3】 請求項1または2に記載の組み合わせにおいて、三元触媒の後に酸化触媒が設けてあり、この酸化触媒が圧力波機械の出口と排気管との間に配置してあることを特徴とする組み合わせ

【請求項4】 圧力波機械および加熱装置と組み合わせたディーゼル機関において、ディーゼル機関の後に酸化触媒が設けてあり、／酸化触媒は、圧力波機械の出口と排気管との間か、あるいは、機関排気口と圧力波機械の排気ガス入口との間に設けられ、／機関の排気側の管路において、加熱装置が前記管路の上流側の触媒と、前記管路の下流側の圧力波機械との間に配置してあり、加熱装置が空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置であることを特徴とするディーゼル機関【請求項5】 請求項4に記載の組み合わせにおいて、酸化触媒が、機関排気口と圧力波機械の排気ガス入口との間に配置され、加熱装置は、触媒と排気ガス入口との間に配置してあることを特徴とする組み合わせ

【請求項6】 請求項1～5のうちのいずれか1つに記載の組み合わせにおいて、チャージャ・スロットルが、掃気用空気の量を制御するために、圧力波機械の入口に設けてあることを特徴とする組み合わせ

【請求項7】 請求項1～6のうちのいずれか1つに記載の組み合わせにおいて、制御手段が、給気圧力を調整するために、圧力波機械の出口に設けてあることを特徴とする組み合わせ

【請求項8】 請求項7に記載の組み合わせにおいて、制御手段がウェイト・ゲート・フラップを包含することを特徴とする組み合わせ

【請求項9】 請求項1～8のうちのいずれか1つに記載の組み合わせにおいて、圧力波機械が、圧力波機械のセル・ロータの速度を安定化させるのに役立つ、電氣的または機械的に駆動される駆動部を包含することを特徴とする組み合わせ」

審決では一致点及び相違点を下記の通り認定した上で、引用例1に記載の発明を主引用発明とした場合、当該発明、引用例2に記載の発明及び下記ウないしカに記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、引用例2に記載の発明を主引用発明とした場合、当該発明、引用例1に記載の発明及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとした。

「なお、本件審決が主引用発明として認定した引用例1に記載の発明（以下「引用発明1A」という。）、本件補正発明と引用発明1Aとの一致点及び相違点並びに引用発明1Aを主引用発明とした場合の引用例2に記載の発明（以下「引用発明2B」という。）は、以下のとおりである。

引用発明1A：圧力波過給機と、エンジンと圧力波過給機との間に配置した触媒とを組み合わせたガソリンエンジンにおいて、エンジンの排気通路において、前記排気通路の上

流側に触媒を設け、前記排気通路の下流側に圧力波過給機を設けたガソリンエンジン

一致点：圧力波機械と、機関と圧力波機械との間に配置した触媒とを組み合わせた内燃機関において、機関の排気側の管路において、前記管路の上流側に触媒を設け、前記管路の下流側に圧力波機械を設けた内燃機関

相違点 1：「内燃機関」が、本件補正発明では「火花点火機関」であるのに対して、引用発明 1 A では「ガソリンエンジン」である点

相違点 2：「触媒」が、本件補正発明では、「調整済み三元触媒」であるのに対して、引用発明 1 A では、どのような触媒であるか不明である点

相違点 3：本件補正発明では、「触媒および圧力波機械に作用する加熱装置」であって、「空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置である」「加熱装置」を「排気側の管路において、」「管路の上流側に設けられた触媒と前記管路の下流側に設けられた圧力波機械との間に配置してあ」るのに対して、引用発明 1 A では、本件補正発明のような「加熱装置」を備えておらず、したがって、「排気通路（排気側の管路）」の上流側に設けられた「触媒（触媒）」と、「排気通路（管路）」の下流側に設けられた「圧力波過給機（圧力波機械）」との間に、「加熱装置」を配置した構成を備えていない点（なお、丸括弧内の記載は、引用発明 1 A の発明特定事項に相当する本件補正発明の発明特定事項を示す。）

引用発明 2 B：圧力波機械と、圧力波機械に作用する加熱装置とを組み合わせた内燃機関において、機関の排気側の管路において、加熱装置が前記管路に設けられた圧力波機械の上流側に配置してある内燃機関

また、本件審決が主引用発明として認定した引用例 2 に記載の発明（以下「引用発明 2 A」という。）、本件補正発明と引用発明 2 A との一致点及び相違点並びに引用発明 2 A を主引用発明とした場合の引用例 1 に記載の発明（以下「引用発明 1 B」という。）は、以下のとおりである。

引用発明 2 A：圧力波機械と、圧力波機械に作用する排気冷却・中間加熱器とを組み合わせた内燃機関において、エンジンの排気流路において、排気冷却・中間加熱器が前記排気流路に設けられた圧力波機械の上流側に配置してある内燃機関

一致点：圧力波機械と、圧力波機械に作用する加熱装置とを組み合わせた内燃機関において、機関の排気側の管路において、加熱装置が前記管路に設けられた圧力波機械の上流側に配置してある内燃機関

相違点 4：「内燃機関」が本件補正発明では「火花点火機関」であるのに対して引用発明 2 A では「火花点火機関」であるか明らかではない点

相違点 5：本件補正発明では、「調整済み三元触媒」が「機関と圧力波機械との間に」配置され、「排気側の管路において、加熱装置が前記管路の上流側に設けられた触媒と前記管路の下流側に設けられた圧力波機械との間に配置してあ」るのに対して、引用発明 2 A では、本件補正発明のような「調整済み三元触媒」を備えておらず、したがって、「調整済み三元触媒」が「エンジン（機関）と圧力波機械（圧力波機械）との間に」配置されておらず、また、「排気流路（排気側の管路）」において、排気冷却・中間加熱器（加熱装置）が排気流路（管路）の上流側に設けられた触媒と、排気流路（管路）の下流側に設けられた圧力波機械（圧力波機械）との間に配置」されていない点（なお、丸括弧内の記載は、引用発明 2 A の発明特定事項に対応する本件補正発明の発明特定事項に相当する。）

相違点 6：本件補正発明では、「加熱装置」が「空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置」であるのに対して、引用発明 2 A では、「排気冷却・中間加熱器（加熱装置）」が、「空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置」ではない点（なお、丸括弧内の記載は、引用発明 2 A の発明特定事項に対応する本件補正発明の発明特定事項に相当する。）

引用発明 1 B：圧力波機械と、機関と圧力波機械との間に配置した触媒とを組み合わせた内燃機関において、機関の排気側の管路において、前記管路の上流側に触媒を設け、前記管路の下流側に圧力波機械を設けた内燃機関

判決は下記の通りである。

「本件補正発明における「加熱装置」と引用例2に記載の発明における「排気冷却・中間加熱器」との関係について

本件明細書の記載（前記(1)ウないしカ）によれば、本件補正発明における「加熱装置」は、内燃機関の排気側の管路のうち、三元触媒と圧力波機械との間に設けられたバーナ又は電気作動式ヒータであり、触媒の最適な動作温度がより急速に得られ、かつ、ガスがより高い温度で圧力波機械に達するようにすることで、特にコールド・スタート特性を改善するものであるといえる。

これに対して、引用例2の記載（前記(2)エ及びオ）によれば、引用例2に記載の発明における「排気冷却・中間加熱器」は、2段式給気を行う内燃機関からの排気がガスタービンの許容入口温度を越えないようにする一方、ガスタービンからの排気の圧力波機械における仕事能力低下を防ぐために、これらの各排気の間で熱交換を行わせ、もって内燃機関からの排気の温度を降下させることに伴ってガスタービンからの排気の温度を上昇させるものである。すなわち、「排気冷却・中間加熱器」は、機関の排気系において、ガスタービンの上下流の各排気間で常に加熱と冷却を伴う一体不可分の熱交換を行う装置である。

さらに、引用例2に記載の発明では、高圧圧縮段用の排気タービン式過給機と低圧圧縮段用の圧力波機械とを逆に使用することも可能であって（前記(2)オ）、この場合、「排気冷却・中間加熱器」は、圧力波機械との関係では圧力波機械に流入する排気を冷却させることになり、圧力波機械の仕事能力を低下させる面を有することになる。

以上によれば、本件補正発明の「加熱装置」は、機関の排気側の管路において圧力波機械に流入する排気を外部の熱源又は電気エネルギー源（以下「熱源等」という。）により加熱することで特に圧力波機械のコールド・スタート特性を改善するものである一方、引用例2に記載の「排気冷却・中間加熱器」は、2段式給気を行う機関の排気系において排気間での熱交換を行うものであって、排気を外部の熱源等により加熱するものではなく、むしろ圧力波機械を高圧圧縮段用に配置した場合には圧力波機械の仕事能力を低下させるものであるから、本件補正発明の「加熱装置」とは、その構成、機能及び作用がいずれも異なっているというほかない。

「イ 本件補正発明の「加熱装置」に関する構成に係る容易想到性について

本件補正発明と引用発明1Aとでは、本件補正発明が「空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置」である「加熱装置」を三元触媒と圧力波機械との間に配置する構成を備えている点で相違しているところ（相違点3）、引用発明1Aを主引用発明とした場合、当該発明、引用例2に記載の発明及び周知技術を基にして、当業者が当該構成を容易に想到することができたか否かについて以下に検討する。

本件補正発明は、エンジンのコールド・スタート特性を改善することを主たる技術的課題としているが、これは、内燃機関の技術分野において一般的に存在する技術的課題であると認められる（甲18、乙1）。

しかしながら、引用例1には、前記(1)に認定のとおり、エンジンのコールド・スタート特性に関する記載や示唆がない。

しかも、前記(1)ウに認定のとおり、引用例1に記載の発明は、低速領域で圧力波過給機の吸気導入口から排気吐出口への吸気の吹き抜け量を増やすことができるとともに、圧力波過給機の吸気吐出口から吸気に混入される内部EGR量が増大することを抑制するものであって、エンジンのコールド・スタート時には、この機能があるからといって圧力波過給機又はこれに流入する排気の温度を上昇させる作用が生じるとは考え難い。むしろ、引用例1に記載の発明は、吸気の吹き抜け量の増加により、圧力波過給機を冷却する可能性を内包するものであるから、圧力波機械に流入する排気を加熱する構成を採用する上では阻害事由があるというべきである。

引用例2にも、前記(2)に認定のとおり、エンジンのコールド・スタート特性に関する記載や示唆がない。

また、引用例2に記載の発明は、「排気冷却・中間加熱器」を備えてはいるが、これは、機関からの排気を持つ熱を熱源としているところ、コールド・スタート特性が問題となるのは、機関からの排気及びその有する熱が十分ではない状況であるから、「排気冷却・中間

加熱器」による熱交換によっては、コールド・スタート特性を改善するに足りる排気温度の上昇を想定することができない。むしろ、引用例 2 に記載の発明における「排気冷却・中間加熱器」は、熱交換により高压圧縮段の過給機（圧力波機械を含む。）に流入する排気を冷却するものであるから、圧力波機械に流入する排気を加熱する構成を採用する上では阻害事由があるというべきである。」

「以上のとおり、引用例 1 及び 2 は、いずれもエンジンのコールド・スタート特性に関する記載や示唆がないから、当該特性の改善とは関係のない技術に関するものであって、これらに記載された発明を基にしてコールド・スタート特性を改善することを想到するに足りる動機付けがない。むしろ、引用例 1 に記載の発明は、圧力波機械を冷却する可能性を内包しており、引用例 2 に記載の発明は、熱交換により圧力波機械を含む過給機に流入する排気を冷却するものでもあるから、圧力波機械に流入する排気を加熱する構成を採用する上では、いずれも阻害事由がある。

したがって、コールド・スタート特性の改善が一般的な課題であり、かつ、火花点火機関に三元触媒を用いる技術及び内燃機関の排気側の管路に、空気、燃料供給源からなるバーナや電気式加熱装置である加熱装置を設ける技術が周知であったとしても、引用発明 1 A に接した当業者は、当該課題を解決するため、引用例 2 に記載の発明及び上記周知技術を適用し、「空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置」である「加熱装置」を三元触媒と圧力波機械との間に配置することで圧力波機械に流入する排気を加熱する構成（相違点 3）を採用することを容易に想到できなかつたものというべきである。」

「前記 1 (3) に認定のとおり、引用例 2 に記載の発明における「排気冷却・中間加熱器」は、本件補正発明の「加熱装置」に相当せず、引用例 2 に記載の発明は、「加熱装置」との構成を備えているとは認められないから、本件補正発明と引用発明 2 A との一致点並びに相違点 5 及び 6 の認定にも誤りがある。

そして、本件補正発明と引用発明 2 A との一致点は、「圧力波機械を備えた内燃機関」であり、相違点 5 及び 6 は、「本件補正発明では、「調整済み三元触媒」が「機関と圧力波機械との間」に配置され、「空気、燃料供給源からなるバーナあるいは電気式加熱装置」である「加熱装置」が「排気側の管路において、前記管路の上流側に設けられた触媒と前記管路の下流側に設けられた圧力波機械との間に配置してある」のに対して、引用例 2 に記載の発明では、本件補正発明のような「調整済み三元触媒」及び「加熱装置」を備えていない点」に尽きるというべきである。

相違点 5 及び 6 についての判断の誤りについて

前記 (1) に認定の本件補正発明と引用発明 2 A に記載の発明との相違点に係る構成について、引用発明 2 A を主引用発明とした場合、当該発明、引用発明 1 B 及び周知技術を基にして当業者が当該構成を容易に想到することができたか否かについて検討すると、前記 1 (4) イ に認定のとおり、引用例 1 及び 2 は、いずれもエンジンのコールド・スタート特性に関する記載や示唆がないから、当該特性の改善とは関係のない技術に関するものであって、これらに記載された発明を基にしてコールド・スタート特性を改善することを想到するに足りる動機付けがない。むしろ、引用例 1 に記載の発明は、圧力波機械を冷却する可能性を内包しており、引用例 2 に記載の発明は、熱交換により圧力波機械を含む過給機に流入する排気を冷却するものでもあるから、圧力波機械に流入する排気を加熱する構成を採用する上では、いずれも阻害事由がある。

したがって、コールド・スタート特性の改善が一般的な課題であり、かつ、火花点火機関に三元触媒を用いる技術及び内燃機関の排気側の管路に、空気、燃料供給源からなるバーナや電気式加熱装置である加熱装置を設ける技術が周知であったとしても、引用発明 2 A に接した当業者は、当該課題を解決するため、引用発明 1 B 及び上記周知技術を適用し、上記本件補正発明と引用発明 2 A との相違点に係る構成を採用することを容易に想到できなかつたものというべきである。

よって、引用発明 2 A を主引用発明とした場合、当該発明、引用発明 1 B 及び周知技術に基づいて当業者が本件補正発明を容易に想到し得たとして、独立特許要件を欠くことを理由に本件補正を却下した本件審決は、その判断を誤るものである。」

4-7-3. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成20（行ケ）10121）

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項1】

蛇口と連結可能な原水流入口と、原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口と、浄水器に接続可能な原水送水口とを備えた切換弁本体並びに取っ手部分を備えた切換レバーとを有する切換弁であって、該切換弁本体の内部に、該切換レバーと連動して回転する回転軸の回転操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構及び該切換レバーによる回転伝達部にラチェット機構とを有するとともに、該切換レバーが、その取っ手部分の上面側または下面側の少なくとも一部分に、前記回転軸に対して常に平行となる略平面部を有する切換弁。」

審決の内容

審決では一致点と相違点とを下記の通りに認定した上で、本願発明は、特開平8-75018号公報（以下「引用文献1」という。甲1）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び実願平4-84419号（実開平6-49565号）のCD-ROM（以下「引用文献2」という。甲2）に記載された発明（以下「引用発明2」という。）に基づき、当業者が容易に発明をすることができたとした。

「一致点

「蛇口と連結可能な原水流入口と、原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐出口と、浄水器に接続可能な原水送水口とを備えた切換弁本体並びに切換レバーとを有する切換弁であって、該切換弁本体の内部に、該切換レバーと連動して回転する回転軸の回転操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構を有する切換弁。」である点（審決書4頁15行～20行参照）。

相違点

ア 「切換レバー」に関し、本願発明が「取っ手部分を備えた」ものであり、「その取っ手部分の上面側または下面側の少なくとも一部分に、回転軸に対して常に平行となる略平面部を有する」としているのに対し、引用発明はその様な特定をしていない点（審決書4頁21行～24行参照）

イ 本願発明が「切換レバーによる回転伝達部にラチェット機構を有する」としているのに対して引用発明ではその様な構成を有していない点（審決書4頁25行～27行参照）。

判決の内容

「引用発明と引用発明2とを対比すると、引用発明では、「該レバーの回転により回転する軸体の回転操作により各分岐流路への水路の切り換えを行う構成を有する切換弁」とされているとおり、その操作力の方向は、レバーを回すこと、すなわち回転（回動）であるのに対し、引用発明2では、「押し部11を押す」とされているとおり、操作力の方向が押し部を押すこと、すなわち直動であるとの点で、操作力の方向において相違する。

そして、本願発明は、操作力の方向については、「該切換レバーと連動して回転する回転軸の回転操作により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う」とされているとおり、切換レバーを回転させるものであって、引用発明と共通する。さらに、本願発明では「取っ手部分を備えた切換レバー」と「該切換レバーによる回転伝達部にラチェット機構とを有する」構成の両者を採用することにより、「取っ手部分」を小さい力で押圧しても、ラチェット機構に大きなトルクを作用させることが可能になる等の効果を奏することが説明されている（もっとも、当裁判所は、そのような効果が格別のものであると解するものではない。）。

そうすると、引用発明は、レバーと回転軸との関係においては、「回動一回動変換」方式を採用している点において、本願発明と共通するのに対して、引用発明2は、押し部と回

回転中心との関係において「直動一回動変換」方式を採用しており、押し部11を押し直動の操作力を回転板9の回転に変換するとの技術的特徴を備えている点において、引用発明及び本願発明と相違する。

引用発明2の技術的特徴及び相違点を考慮するならば、引用発明と引用発明2とを組み合わせて本願発明の構成に到達すること、すなわち、引用発明2のラチェット歯94を、引用発明の回転伝達部に適用することにより、本願発明の構成である「該切換レバーによる回転伝達部にラチェット機構を有する」構成に至ることが容易であるとはいえない。」

4-7-4. 実務的解釈

判決では、作用に関しては課題等と共に、少なくとも引用文献においては実際の実施例レベルを取り上げ、請求項記載の発明との比較を行っている。

従って、引用発明について、請求項記載の発明を引用された場合、抽象的な請求項記載の発明でなく、引用発明の実施例との間での比較を主張することが有効であると考えられる。

4-7-5. 無効の審決に対する判決（平成20（行ケ）10425）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】 面体の前部に、排気時に開くと共に吸気時に閉じる排気弁と、排気時に閉じると共に吸気時に開く吸気弁とを設け、モータで駆動され、その通常作動時に前記吸気弁を通して外気を前記面体内に濾過材を介して送り込むブロワーを設置した防塵又は防毒用呼吸装置において、前記排気弁又は吸気弁の近傍に、前記排気弁又は吸気弁からの距離を感知して、排気時又は吸気時に信号を発するフォトインタラプタより成るセンサを設置し、該センサからの信号により、吸気時には前記モータへ通常作動するよう電力供給されると共に、排気時にはモータへの電力供給が停止或いは減少されるように呼吸に連動したブロワー送風の切り替えを行うことを特徴とする防塵又は防毒用呼吸装置。」

判決では下記の通りの認定をした。

「引用例4には、吸入用穴と排気弁とを備えた覆い等から成る鼻被覆具において、排気弁の一方の端部を覆いに固定して、排気弁が片開きの状態で開くようにした上、排気弁の他方の端部に接点を取り付けるとともに、鼻被覆具の対応する位置（排気弁が閉じた際に当該接点が接触することとなる覆いの部分）にも接点を取り付け、これら2つの接点によりセンサを構成し、排気弁が閉じた時（2つの接点が接触した時）に信号を発するとの構成（以下「引用例4の検知の構成」という。）が開示されており、これは、排気弁の開閉の有無をセンサで検知するものということができる。」

しかしながら、上記記載によると、引用例4の鼻被覆具は、吸気を加湿したり、清浄化したりすることのできる鼻又は鼻及び口の双方を覆うマスクに係る従来技術の問題点（飲食時、会話時等における煩わしさ、呼吸時の息苦しさ等）を克服するとともに、更に引用例4の検知の構成を付加することにより、無呼吸症候群の病状に係るデータ（呼吸停止状態が生じた回数等）を取得することができ、その他、呼吸を感知する必要がある病気の診断等に活用することができるというものであるし、また、引用例4の鼻被覆具は、送風（吸気の補助）のためのブロワーを備えるものではなく、したがって、ブロワー送風を制御するとの構成を有するものでもない。」

そうすると、本件発明の検知の構成が、消費電力の増加を抑制するために呼吸連動制御の構成を採用する前提として、呼吸の状態（排気又は吸気）を検知し、これにより、呼吸に連動したブロワー送風の切替えを行うものであるのに対し、引用例4の検知の構成は、無呼吸症候群の病状をモニターするなどするため、呼吸の状態（呼吸停止の有無）を検知するものの、これを単にデータとして取得するのみであり、これによって呼吸に連動したブロワー送風の切替えその他の呼吸に連動した何らかの制御を行うものではないから、引用例4の検知の構成は、その作用及び機能の点において、本件発明の検知の構成と大きく異なるものであるし、また、その解決課題の点においても、呼吸連動制御の構成と大きく

異なるものであるというべきである。さらに、上記のとおり、引用例4には、同引用例記載の鼻被覆具を防じん防毒用のマスクとしても使用することができるとの記載がみられるものの、引用例4の検知の構成を付加した目的に照らすと、同構成を付加した引用例4の鼻被覆具は、防じん防毒用のマスクとして用いられるものではなく、加えて、上記のとおり、引用例4の鼻被覆具がブロワーを備えないものであることを併せ考慮すると、引用例4の検知の構成を備えた同引用例の鼻被覆具は、その属する技術分野の点においても、呼吸連動制御の構成を有する呼吸用保護具（モータで駆動されるブロワーを設置したもの）と異なる面を有するものといわざるを得ない。

したがって、引用発明において、呼吸連動制御の構成を採用し得ると仮定しても、本件出願当時の当業者において、その構成を実現する具体的な方法として、引用例4の検知の構成を適用し、本件発明の検知の構成に容易に想到することができたとも認めすることはできない。

この点に関し、被告らは、引用例4記載の発明が属する国際特許分類を根拠に、引用例4の検知の構成を備えた同引用例の鼻被覆具と本件発明とが同一の技術分野に属すると主張するが、発明の属する国際特許分類が同じであることから直ちに、発明の構成の組合せ、置換等の容易性を判断する際の考慮要素の1つとなる技術分野の異同に関し、各発明の属する技術分野に異なる面がある場合を否定することはできないというべきである。」

4-7-6. 有効とされた審決に対する判決（平成23（行ケ）10414）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】 吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し、左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに、左右2本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに、上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し、上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて、／シェルを爪無しの平底幅広構成とし、シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに、シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合、シェルの幅内寸の距離を60以上とし、かつ、側面視においてシェルの両端部がタイロッド及び下部フレーム並びに下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出していることを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット。」

判決では下記の通りの認定をした。

「本件審決は、浚渫用のグラブバケットである引用発明1に、荷役用のグラブバケットに係る技術を適用することは、操縦者が対象物を目視できるように想定外の荷重がシェルにかかるおそれが少ない荷役用グラブバケットと、掴み物を目視できず、掴み物の種類や形状も安定しないため、荷役用と比較して、グラブバケットの強度を高く設定する必要がある浚渫用グラブバケットとでは、使用態様に基づいて要求される特性の相違から、当業者が容易に想到することができたものとはいえないとする。

しかしながら、グラブバケットは、荷役用又は浚渫用のいずれの用途であっても、重量物を掬い取り、移動させる用途に用いられるものであるから、技術常識に照らし、ある程度の強度が必要となることは明らかであって、必要とされる強度は想定される対象物やその量、設計上の余裕（いわゆる安全係数）等によって定められる点において変わりはないものというべきである。確かに、浚渫用グラブバケットは、上記各観点に加えて、掴み物を目視できない点をも考慮した上で強度を高く設定する必要があることは否定できないが、ここでいう強度とは、想定される対象物（掴み物）に対してどの程度の強度上の余裕を確保すべきかという観点から決せられるべきものである。本件リーフレット（甲25）には、本件製品に関する照会の際には掴み物の種類や大きさを連絡することを求める旨の記載があり、荷役用グラブバケットにおいても、対象物に応じて強度を設定する必要があることは明らかである。

したがって、荷役用のグラブバケットに係る技術を浚渫用のグラブバケットに適用する際には、浚渫用のグラブバケットにおいて特に考慮すべき強度上の余裕を確保することに

支障を生ずるか否かについて、十分配慮する必要があるとしても、浚渫用グラブバケットの上記特性とは直接関連しない、対象物を掬い取って移動させるという両目的に共通する用途に係る技術について、一律に適用を否定することは相当ではない。

イ 本件構成 1 及び 2 の技術的意義等について

本件審決は、荷役用グラブバケットに係る本件構成 1 及び 2 を、浚渫用グラブバケットに係る引用発明 1 に適用することを否定する。

しかしながら、前記 1 (4)アによると、本件発明は、シェルを爪無しの平底幅広構成とするとともに、本件構成 1 及び 2 を採用することにより、従来の丸底爪付きグラブバケットと比較してバケット本体の実容量が大きく、かつ、掴み物の切取面積を大きくして掴みピッチ回数を下げることにより作業能率を高めるとともに水の含有量を減らし、しかも掘り後が溝状とならずにヘドロを完全に浚渫することが可能となるという作用効果を実現したものであって、本件構成 1 及び 2 は、むしろバケットの本体の実容量及び掴み物の切取面積を大きくすることを実現するために採用された構成であるということが出来る。

また、証拠 (甲 2 5, 甲 3 2 の 3) によれば、本件リーフレットに記載された本件製品の図面及び主要寸法から、本件製品は本件構成 1 及び 2 を有するものと認められるところ、被告光栄は、荷役用グラブバケットである本件製品を、浚渫用グラブバケットとして実際に使用している状況を撮影した写真を本件広告に掲載した上で、本件製品の製品名 (「グラブバケット (WS 型) 」) を明記していることが認められる。

したがって、引用発明 1 に、引用例 3 が開示する本件構成 1 及び 2 を適用することについて、動機付けが存在する一方、阻害事由を認めることはできない。」

4-7-7. 実務的解釈

作用・機能に関しても、請求項に記載された発明でなく、明細書、図面及び出願時の当業者の技術的常識を考慮して、特定している。

このような考え方は、引用発明でも同様に考えられるものと思われる。

4-7-8. 拒絶理由対応

作用・機能が同一であるとされた場合には、細かい点でもいいので (作用・機能が全く同一ということはあまりないと思われる)、作用・機能の相違点を見つけ、その相違点にもとづく課題及び解決手段を認定する。

また、相違点が明確でない場合には、補正により、例えば「〇〇」を加えたとする。すると、

「今回補正によって構成「〇〇」を追加した。この追加によって、新たに解決できる課題として引用文献からは想定できない「××」があげられるとともに、「□□」との作用効果を奏することとなった。すると、本願発明は引用文献に比べて、課題「××」が異なり、更にはその課題を解決するための構成「〇〇」も異なり、同時に「□□」との引用文献にない作用・効果を奏するようになったことから、全く異なった発明となり、引用発明から本願発明が容易想到であるということとはできない。」

等の主張が望ましい。

4-8. 引用発明の内容中の示唆

4-8-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では技術分野が同一である場合には示唆等を考慮することなく判断していると思われるが、判決では組み合わせが容易想到であると考えするためには、いずれかの引例に動機付けの明示の記載あるいは示唆が必要であると判断しているようである。

動機付けの明示の記載あるいは示唆が必要であると考えれば進歩性が肯定され易くなる。

4-8-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成23（行ケ）10022）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】少なくとも支持層及び熱可塑性最内層からなる包装容器用ウェブ状積層材料であって、該容器形成のために高周波誘導加熱によりヒートシールされる帯域に、該誘導加熱により発生した熱が該最内層に伝わるように該支持層と該熱可塑性最内層との間に積層された導電性層を有し、該導電性層が、前記支持層と前記熱可塑性最内層との間に積層された蒸着フィルムの基材フィルムに設けられた金属性導電材料からなり、高周波誘導によって該ヒートシールに十分な熱を発する金属蒸着層であることを特徴とする積層材料。」

審決の内容

審決は相違点を下記の通り認定した上で、本願補正発明は引用発明1及び2に基づいて当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に発明することができたとした。

「審決は、相違点に関し、「引用発明1のアルミ箔層と、刊行物2記載の上記金属蒸着フィルムとは、共に、流動性食品等の包装容器用積層体の分野において、誘導加熱による熱を発生させる導電性材料であり、そこで発生させた熱により熱可塑性樹脂層を熔融させヒートシールさせるためのものである点で共通するから、引用発明1における『アルミ箔層』に代えて、ヒートシール性に優れたものとするよう、刊行物2に記載の、金属蒸着フィルム、すなわち、基材フィルムに金属の蒸着薄膜が形成された金属蒸着層を適用することは、当業者が容易に想到し得たことと認める。」（審決10頁24～31行）

判決の内容

「本願補正発明は、液体食品の包装紙容器に関し、支持層及び熱可塑性最内層からなる包装容器用ウェブ状積層材料において、アセプチック包装とチルド包装という異なる包装システムの一部を転用若しくは流用できるようにすることによって、包装システム全体の効率的な運転、運用及び操業を可能とし、さらに、エネルギーや資材の削減、製造コストの低減を図るために、容器形成のために高周波誘導加熱によりヒートシールされる帯域に、誘導加熱により発生した熱が最内層に伝わるように支持層と熱可塑性最内層との間に積層された導電性層を有し、その導電性層が、前記支持層と前記熱可塑性最内層との間に積層された蒸着フィルムの基材フィルムに設けられた金属性導電材料からなり、高周波誘導によって該ヒートシールに十分な熱を発する金属蒸着層であることを特徴とする発明であると認めることができる。」

「引用発明1は、二重のウェブの側面を押圧しながらシールする方法と装置、特に板状ウェブから管状のウェブに変形し、該管状ウェブ内に流動性食品などの内容物を充填する包装容器の製造方法に関し、審決が認定したとおり、「包装容器の製造に用いる管状ウェブで、その内側から順にポリエチレンフィルム層、接着剤層、アルミ箔層、紙層及びポリエチレンフィルム層を積層した多層構造体であって、この管状ウェブの横シールは、一対の封止ジョーの熱シールジョーのインダクタによりウェブのアルミ箔にうず電流を流すことで、誘導加熱による熱を発生させ、この熱でポリエチレンフィルム層を熔融させてウェブを横シールするものである、管状ウェブ」という発明であると認めることができる。」

「引用例2には、流動性食品等の内容物の充填に好適な包装材料に関し、メルトフローレート（MFR）が2.0～15.0g/10分であり、かつ、常温n-デカン抽出量が2.5重量%以下であるポリプロピレン（A）からなるフィルム表面に、金属（B1）または

金属酸化物（B2）の蒸着薄膜が形成されている金属蒸着ポリプロピレンフィルムが記載されており、この「金属蒸着ポリプロピレンフィルム」は、基材フィルムに金属の蒸着薄膜が形成された金属蒸着層であって、低温シール性及び耐ブロッキング性に優れている技術的事項が記載されていると認めることができる。」

「この点に関し、審決は、前記第3、1(4)アにおいて原告が引用するとおり、引用発明1のアルミ箔層と、引用例2記載の上記金属蒸着フィルムとは、共に、流動性食品等の包装容器用積層体の分野において、誘導加熱による熱を発生させる導電性材料であり、そこで発生させた熱により熱可塑性樹脂層を熔融させヒートシールさせるためのものである点で共通するから、引用発明1における「アルミ箔層」に代えて、ヒートシール性に優れたものとするように、引用例2に記載の「金属蒸着フィルム」を適用することは当業者が容易に想到し得たもの、との判断を示している。ところで、前記(2)で認定したとおり、引用発明1の「アルミ箔層」とは、流動性食品などの内容物を充填する包装容器を形成するために使用される管状ウェブである多層構造体の一層であり、この多層構造体は内側から順にポリエチレンフィルム層、接着剤層、アルミ箔層、紙層及びポリエチレンフィルム層を積層したものであることから明らかなどおり、紙を構成に含むものであって、本願補正発明と同じく、アセプチック包装やチルド包装の容器にも用いられるものである。

しかし、引用発明1には、ウェブのアルミ箔に渦電流を流すことで、誘導加熱による熱を発生させ、この熱でポリエチレンフィルム層を熔融させてウェブを横シールすることは記載されているものの、ウェブのアルミ箔層に代えて、他の材料を使用することに関する記載や示唆を見出すことはできない。

一方、審決が指摘する引用例2には、前記(3)のとおり、ポリプロピレン(A)からなるフィルム表面に、金属(B1)または金属酸化物(B2)の蒸着薄膜が形成されている金属蒸着ポリプロピレンフィルムが記載されており、この「金属蒸着ポリプロピレンフィルム」は、基材フィルムに金属の蒸着薄膜が形成された金属蒸着層であって、低温シール性及び耐ブロッキング性に優れている技術的事項が記載されてはいるものの、金属蒸着ポリプロピレンフィルムを高周波誘電加熱に用いることについては何ら記載されていない。

この点に関し、審決は、「この『金属蒸着フィルム』は、基材フィルムに金属の蒸着薄膜が形成された金属蒸着層といえ、これは、従来知られていた『導電性等を付与するため』『金属・・・を蒸着したプラスチックフィルム』(摘示2b)を、『低温シール性・・・に優れ』(摘示2d)るようにしたもの、すなわち低温でのヒートシール性に優れるようにしたものであり、導電材料であるこの『金属蒸着フィルム』(にうず電流を流すこと)によって発生する熱である誘導加熱による熱でシールするもので、低温でのヒートシール性に優れたものといえる。」(審決10頁12行～19行)と判断している。

しかし、引用例2には、「金属蒸着フィルム」に渦電流を流すことや、誘導加熱による熱でシールすることは記載されていない。そして、引用例2に記載されている「低温シール性」とは、段落【0031】及び【0032】の記載からみて、基材フィルムのポリプロピレンをメタロセン系オレフィン重合用触媒を用いて調製したことによって、低分子領域の成分含有率が少なくなり、低分子領域成分のブリードアウトが低減されたことに基づく性質である。

また、引用例2の【実施例】の記載によれば、メタロセン系オレフィン重合触媒を用いて調製した基材フィルムからの金属蒸着ポリプロピレンフィルム(実施例1、2)が、従来技術であるチーグラー系オレフィン重合用触媒を用いて調製したもの(比較例2)よりも、ヒートシール温度が低い場合の引張り試験結果が優れていることが示されていることから、引用例2に記載される「低温シール性」に優れるとは、ヒートシールする温度が従来よりも「低温」であっても「シール性」に優れることであるというべきであるから、審決の上記判断は誤りである。

以上のとおり、高周波誘電加熱に用いるために、引用発明1の「アルミ箔層」に代えて、引用例2に記載された「金属蒸着層」を適用することについては、何ら動機付けが存在しないというべきである。

したがって、引用発明1に引用例2を適用することによって、高周波誘導加熱するため

の高周波磁束により渦電流を発生させ発熱体となる導電性層として、「アルミ箔層」に代えて、「基材フィルムに金属の蒸着薄膜が形成された金属蒸着層」を置換することを、当業者が容易に想到し得たとする審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。」

4-8-3. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成22（行ケ）10237）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「上部に被処理水の供給口，下部に排出口が設けてある圧力容器（水の超臨界状態及び亜臨界状態における水熱反応用の容器を除く）と，前記圧力容器の供給口には被処理水を供給する管路が接続してあり，この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてあり，前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処理装置」

審決では一致点及び相違点を下記の通り認定した上で，本願発明は，引用例1に記載された発明（以下「引用発明」という。），引用例2に記載された発明及び周知例等に記載された技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものとした。

「一致点：上部に被処理水の供給口，下部に排出口が設けてある圧力容器と，前記圧力容器の供給口には被処理物を供給する管路が接続してあり，前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある処理装置

相違点1：被処理物について，本願発明では，「管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェクターが設けてある」のに対し，引用発明では，噴射装置に「過酸化水素等の過酸化剤等の酸化剤を供給する酸化剤供給路が連絡する」ものである点

相違点2：本願発明は，「水処理」について特定されていないのに対し，引用発明においては，「水熱処理」に特定する点」

判決の内容

「本願発明が，従来技術として，オゾンを用いた圧力容器内圧の限界は0.3MPa（3kg/?）であるという前提の下，エジェクターを用いて，被処理水を0.6MPaの圧力でオゾン発生装置からのオゾンガスと混合し，従来の2倍以上の圧力をかけることが可能となり，ヘンリーの法則により，オゾンガスを2倍以上溶解させることができ，結果として効率が劇的に向上させたもので，圧力容器内は0.4MPaになるまで内圧を上昇させ，維持させた」と記載しているのに対し（【0005】【0013】），引用発明では，温度に依存するが，少なくとも2.5MPa以上の状態で水熱反応を行う反応容器内によるものである（【0008】）。

このように，両者は，少なくとも容器内の圧力状態が異なるものである。

加えて，温度の観点からみても，本願発明において，圧力容器内の温度上昇に関する本願明細書の記載はなく，実施例でも被処理水の水温が12℃とされているのに対し（【0012】），引用発明では，374℃以上の超臨界状態又は374℃以下であっても臨界点に近い高温高压状態をいうと定義されている（【0008】）。

このように，両者は，容器内の温度状態も異なっている。

よって，引用発明の「水熱反応装置」は，水熱反応処理を行うから，本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通するといえることとした本件審決の一致点の認定には，誤りがある。」

「このように，高温高压で使用することを前提としている引用発明の耐圧容器は，本願発明の圧力容器とは，対象とする圧力・温度が異なり，想定する耐圧・耐熱性が異なるものである。」

「引用発明の「水熱反応装置」と本願発明の「水処理装置」とが「処理装置」の点で共通するとして本件審決の一致点の認定は，誤りであり，これを相違点として判断しなかった本件審決には，結論に影響を及ぼす違法がある。」

「このように，高温高压で使用することを前提としている引用発明の耐圧容器は，本願発明の圧力容器とは，必要とされる耐圧性，耐熱性，それに伴う大きさや形状が異なるものであるから，水熱処理を前提とした引用発明から，本願発明を容易に想到できるというこ

とはできない。また、仮に、水の役割の相違を度外視したとしても、オゾンを高濃度で被処理水に可溶させる工夫をしている本願発明において、オゾンの脱離を伴うことになる高温条件を対象とすることは、本願発明において想定されているとはいえず、相違点2を容易に想到することはできない。」

4-8-4. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成20（行ケ）10405）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】 記録装置にインクを供給するインクカートリッジであって、前記インクを収容し、第1の壁と該第1の壁と交差する略長方形の前壁を有するインクカートリッジ本体と、前記インクカートリッジ本体の前記第1の壁の一部に設けられ、記憶素子と電気的に接続した少なくとも一つの接続電極を含む接続電極部と、前記前壁に設けられたインク供給部と、前記前壁上の前記接続電極部近傍に配置され、前記インクカートリッジを前記記録装置の位置決め部材に沿って案内する位置決め部を備え、該位置決め部は、前記接続電極部と略平行な方向で且つ前記接続電極部と対向するように前記記録装置の位置決め部材を案内可能に形成されており、前記第1の壁に対して垂直方向から見たときに、前記位置決め部の中心軸は、前記接続電極部の幅内にあり、且つ、前記位置決め部および前記接続電極部が、前記前壁の短辺と平行な方向に配列されていることを特徴とするインクカートリッジ。」

審決では相違点を下記の通り認定した上で、本件補正発明は、特開2002-19135号公報（甲1。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）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とした。

「なお、本件審決が認定した本件補正発明と引用発明との相違点（以下「本件相違点」という。）は以下のとおりである。

「位置決め部」と「接続電極部」の位置関係に関し、本件補正発明は、位置決め部は、「前記接続電極部と対向するように」前記記録装置の位置決め部材を案内可能に形成されており、「前記第1の壁に対して垂直方向から見たときに、前記位置決め部の中心軸は、前記接続電極部の幅内にあり、且つ、前記位置決め部および前記接続電極部が、前記前壁の短辺と平行な方向に配列されている」のに対し、引用発明は、本件補正発明のような特定がない点」

判決の内容

「本願明細書の上記記載によると、本件補正発明は、製品ごとのばらつきやインクカートリッジホルダに設けられているクリアランスにより、インクカートリッジのICチップとインクカートリッジホルダの読取部との位置がずれるという課題を解決するための発明であると認められる。

そして、上記製品ごとのばらつきは、その寸法が大きいほど絶対値が大きくなるものであるから、インクカートリッジについていえば、当然ながら、短辺方向よりも長辺方向のばらつきの絶対値が大きくなるどころ、ばらつきの絶対値が大きいほど、ICチップと読み取り部の電気的結合に問題が生じ易くなる。

しかるところ、本件補正発明における位置決め機構は、インクカートリッジ本体が第1の壁と該第1の壁と交差する略長方形の前壁を有していることを前提として、第1の壁に対して垂直方向から見たときの位置決め部の中心軸が接続電極部の幅内にあり、かつ、位置決め部及び接続電極部が前壁の短辺と平行な方向に配列されているため、上記問題の生じ易い長辺方向（本願明細書の段落【0058】におけるB方向）についてのずれはほぼ無いことになり、製造のばらつきによって生じる位置決め部を中心とする上下の回転による影響もより小さくすることができるものとなっている。」

「引用例の上記記載によると、引用発明は、加圧空気を導入してインクを送り出す機能と、半導体記憶手段を搭載して記録装置本体との間でデータの授受を実行するようなインクカートリッジに関するものであり、このようなインクカートリッジを記録装置のカートリッ

ジホルダに装填した場合、加圧空気の導入と同時にインクの導出を可能にし、さらに半導体記憶手段とのデータの授受を行なうために回路基板の接続等も同時に行われる構成が必要となる。機構的及び電氣的ないくつかの接続を行うために、カートリッジをホルダ内に装填する場合における位置決め精度が重要な課題となる。

引用発明においては、その課題を解決するために、加圧空気導入口、インク導出口、回路基板の接続端子をカートリッジケースの一面に配置し、位置決め手段を構成する2つの開口穴が前記一面の長手方向に配置するとともに、各開口穴のほぼ中間部にインク導出口を、各開口穴の両外側に回路基板の接続端子と加圧空気導入口をそれぞれ配置する構成とすることにより、機構的及び電氣的な各接続機構の位置合わせを正確に行い、位置決め精度を向上させるものである。」

「以上認定の本件補正発明における位置決め機構と、引用発明における位置決め機構とを踏まえて、本件相違点と本件審決の判断の当否について検討する。

(1) 本件補正発明及び引用発明における課題

上記2及び4によると、本件補正発明における位置決め機構の課題が、製品ごとのばらつきやインクカートリッジホルダに設けられているクリアランスによるインクカートリッジのICチップとインクカートリッジホルダの読取部との位置ずれであり、引用発明における課題も、回路基板の接続のために位置決め精度の向上であるから、両発明の課題は、概括的にはICチップ（回路基板）とその読取部の位置決めをする際にずれを小さくするという点において共通するものであるということが出来る。

しかしながら、課題として解決すべき位置ずれについて、本件補正発明においては、上記のとおり製品ごとのばらつきやインクカートリッジホルダのクリアランスによるものが意識されており、本件補正発明はこのような位置ずれによる影響を最小限に抑えようとするものであるのに対し、引用発明においては、一般的な位置決め精度の向上という観点に記載されるのみであり、製品ごとのばらつき等による位置ずれを解消しようとするものではないと解されることから、両者の課題認識は、少なくともこの点において相違しているということが出来る。

(2) 課題を解決する手段としての「近傍に配置すること」

位置決めの際に、位置決めが必要となる部材同士の組（相違点にいう「接続電極部」）と位置決め部材の組（同「位置決め部」）を互いに近傍に配置することにより、位置ずれが小さくなることは当業者にとって自明の事項であると認められる。

しかしながら、本件相違点は、上記第2の3のとおりであり、引用発明に基づいて本件補正発明の相違点に係る構成とするためには、位置決め部について、本件補正発明における「前記第1の壁に対して垂直方向から見たときに、前記位置決め部の中心軸は、前記接続電極部の幅内にあり、且つ、前記位置決め部および前記接続電極部が、前記前壁の短辺と平行な方向に配列されている」との構成を採用する必要があるから、本件審決による相違点についての判断の適否を検討するに当たっては、「近傍に配置すること」によって、このような構成を実現することができるかどうかについて検討しなければならない。

(3) 「近傍に配置すること」と本件相違点に係る構成

引用例の記載によると、引用発明におけるインクカートリッジは、インクカートリッジホルダに接合する面が長方形であるものを想定していると認められるところ、その長方形の内部において、インク導入口のような他の必要な部材と共に回路基板及び開口穴を配置しようとする場合、これらの部材をスペースに余裕のある長手方向に配列しようとするのが自然な発想であり、あえて短手方向に複数の部材を配置しようとするには、何らかの示唆に基づくそれなりの動機付けを必要とするというべきである。

したがって、引用発明において、回路基板と開口穴とを近傍に配置しようとしたからといって、必ずしも本件補正発明の相違点に係る構成を採用することとなるわけではない。

これに対し、本願明細書の記載によると、本件補正発明において、本件相違点に係る構成が採用されたのは、接続電極部における位置ずれを極めて小さくし、製造のばらつきによる位置決め部を中心とする上下の回動による影響も最小限に抑えようとの動機に基づくものであると認められるところ、上記(1)のとおり、そもそも引用発明が課題として製造

のばらつきを意識したものであるとは認められないし、引用例における位置決め機構に関する上記3の記載や他の記載において、本件相違点に係る構成を示唆する記載が存在するとは認められない。

そうすると、引用発明に基づいて、本件補正発明との本件相違点に係る構成を採用することは、当業者にとって単なる設計事項であるということとはできないというべきである。」

4-8-5. 実務的解釈

動機付けの記載あるいは示唆の有無に関しては、近年、課題の記載あるいは示唆と同様に、判決では結論を左右する事項となっている。

動機付けについては、技術分野で共通となっている（課題達成のための）動機付け（課題達成のための）については、明示の記載あるいは示唆がない場合であっても組み合わせを容易と判断する可能性があるものの、通常は組み合わせの容易性に関して、引用発明中の示唆が必要とされると考えるべきである。

従って、拒絶理由が届いた時にも、主引例と他の引例または周知技術の組み合わせに関する示唆があるか否かを検討すべきである。

4-8-6. 無効の審決に対する判決（平成23（行ケ）10432）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】 折畳まれ、そして折畳まれた状態で保管され、そして支持面上に展開された状態で組み立てられるようになった展開可能な骨組構造体であり、前記支持面の上方にキャノピーカバーを支持することができる骨組構造体において、

(a) 各々が支持面上に配置可能な下端部と、前記下端部と反対側の上端部とを有する複数の直立した支持部材を備え、前記支持部材は折畳まれた状態で相互に相並ぶように向けられ、そして展開状態に向かって相互に離れて外方に移動可能であり、各支持部材は断面矩形形状であり、さらに、

(b) 複数の端縁シザー組立体を備え、一つの端縁シザー組立体が前記支持部材のうちの隣接した支持部材を相互に連結し、各々の前記端縁シザー組立体が1対の外側上端部および1対の外側下端部を有し、前記端縁シザー組立体は開閉するように作用可能であり、それにより前記骨組構造体は展開状態と収縮状態との間を移動することができ、展開状態において前記端縁シザー組立体の外側面全体が前記キャノピーカバーに覆われ、各々の前記端縁シザー組立体は上端部及び下端部において相互に連結されたシザーユニットにより構成され、前記シザーユニット間の連結部は構造を補強するための更なる直立した支持部材により前記支持面上に支持されておらず、前記骨組構造体全体が展開状態において4個の直立した支持部材によってのみ支持されており、さらに、

(c) 前記の直立した支持部材上に配置されかつ前記端縁シザー組立体を前記支持部材に締め付けるように作用する複数のマウントを備え、該各マウントは前記支持部材が嵌合される断面矩形形状の中空部が形成された収容部を備え、前記マウントの各々は、隔置された平行な側壁部分により形成され、互いに直交する一対のソケットを有し、該一対のソケットの側壁部分はそれぞれ前記収容部の前記中空部を囲う側壁に平行であり、前記端縁シザー組立体の各々はその平行な向き合った側壁部分の間に締め嵌め係合されるように前記ソケットのうちのそれぞれの1個のソケット内に受け入れられる長方形横断面の外側端部を有し、それにより前記の平行な側壁部分と共に平面状の接触面を形成し、さらに、

(d) 前記端縁シザー組立体の各々の外側端部をそれぞれのソケット内に駆動可能に固定する締付ピンを備え、前記平行な側壁部分と接触する前記外側端部表面に突起が存在せず、前記端縁シザー組立体を構成するシザーバーは中空部を備える管状構造であり、

(e) 1対の前記マウントが前記の直立した支持部材の各々の上に配置され、前記の1対のマウントの一方が固定マウントであり、そして前記の1対のマウントの他方がスライドマウントであり、前記スライドマウントが前記の直立した支持部材に滑動可能に固定されかつそれぞれの前記端縁シザー組立体が開閉するとき前記支持部材に沿って前記固定マウントに近い位置と前記固定マウントから遠い位置との間に移動可能であり、

(f) 前記固定マウントに一对のソケットが直交して形成され、該一对のソケットの各々において平行な側壁部分は、その上端部において水平な壁部で相互に連結され、前記スライドマウントに一对のソケットが直交して形成され、該一对のソケットの各々において平行な側壁部分は、その下端部において水平な壁部で相互に連結され、

(g) 前記固定マウントの各々は、それぞれ直交する一对のソケットの中央部に、隔置された平行な側壁部分により形成される中央部のソケットを有し、該中央部のソケットは前記側壁部分を連結する水平な壁部を有さず、

(h) 前記マウントは前記骨組構造体が展開し、そして収縮するときに前記端縁シザー組立体を開閉させるように相互に関して相対移動可能であり、一方ソケットの平行な側壁部が平面状の接触面に沿って外側端部に作用して前記端縁シザー組立体の横方向のたわみおよびねじりによるたわみを阻止し、

(i) 前記の固定マウントの前記収容部が、前記支持部材に沿って前記スライドマウントの方向に向かってすべての前記ソケットを超えて延び出しており、

(j) 骨組構造体が展開状態にあるときに前記の直立した支持部材により支持面の上方に支持されるルーフ支持組立体を含み、前記ルーフ支持組立体が前記キャノピーカバーを支持するように作用し、前記ルーフ支持組立体が頂点を形成するためにその近位置端部において相互に枢動可能に連結され、かつ展開状態にあるとき相互に離れて半径方向に外方に延びる複数のルーフ支持部材を含み、各々のルーフ支持部材がその遠位置端部において前記の直立した支持部材上の前記固定マウントの中央部ソケットに枢動可能に連結されており、

(k) 支持部材の前記下端部各々が、前記固定マウント及び前記スライドマウントとは別部材であり、貫通孔を有して前記支持面と係合するプレート状部材を備える骨組構造体。」

判決では下記の通りの認定をした。

「本件特許発明 1 は、特に、シザー組立体を相互に連結しかつシザー組立体の端部を捕獲するソケットを有する非圧縮性のマウントの形態の構造用装置に関するものであり、また、支持面の上方にキャノピーカバーを支持することができ、展開状態において 4 個の直立した支持部材のみによって支持され、支持部材の下端部各々がプレート状部材により支持面と係合する構成を有していること、隣接した支持部材の間に延びる端縁シザー組立体が横方向の力をしばしば受けるが、シザー組立体が相互にかつ隅の支持部材と連結されている場合、締め付けられれば、シザーの作用を阻止し、横方向にたわむときに剪断力をうけるため、連結ボルトが過大な横方向のたわみにより曲り、又は破断し得ること、そのため、本発明の目的は、「トラス組立体のシザー要素のための連結装置であって、シザー構成要素を自由に枢動させると共に、シザー要素の横方向の変形およびねじりによる変形を阻止するように非圧縮性の連結装置を提供すること」や、「構造体を構成する要素を相互に連結するための新規の有用なマウントを設け、そしてさらに複雑な構造体に統合することができる最小限の異なる部品を有する連結装置を使用することにより、折畳み可能なキャノピー構造体を簡単にすること」、「構造上の結合性または強度を有意に損なうことなく重量がより軽い隅の支持部材およびシザーバーを使用することができるキャノピーのための折畳み可能でありかつ展開可能な骨組構造体を提供すること」であること、端縁シザー組立体を直立支持部材に留めるために、支持部材に配置された複数の新規のマウントは、隔置された向き合う側壁部分によりソケットが形成され、それにより端縁シザー組立体の外側端部を向き合う側壁部分の間に締め嵌め係合するようにソケットのそれぞれ内に捕獲することができ、マウントの平行な側壁部は、平面状の接触面に沿って外側端部に作用し、シザー組立体自体の横方向のたわみ及びねじりによるたわみを阻止する作用をすることが認められる。すなわち、本件特許発明 1 は、支持部材の下端部が支持面である地面に係合され、上端付近（支持面の上方）にキャノピーカバー等が配置される骨組構造体であることから、風力等によりシザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形を生じ得るという課題を有するものであり、マウント（連結装置）の「平行な側壁部分は上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結されて」いる構成は、シザー要素の上記の変形を阻止

する作用を有するものであり、連結部分の構造を改良・強化することにより、課題を解決する手段であるといえる。

一方、上記ア(イ) 認定の事実によれば、甲1には、引用発明の「優点」として、「任意に移位可能で定位できる」、「風に吹き倒されるおそれがない」ことが記載され、伸縮支柱(2) 下端が一つの底台片(21) に溶接固定されること、第12図には底台片(21) に孔があることが記載されている。そうすると、引用発明は、止め孔を通じて支持面に定位され、風圧等による横方向の力の影響を受けやすい構造体の上部に屋根等が配置される(第1図ないし第6図) ことから、風圧等によるシザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形をも考慮して、構造体の補強を指向するものと一応認められる。しかし、引用発明の上固定支えバー軸体、下活動支えバー軸体(本件特許発明1のマウントに相当すると認められる。)は、端縁シザー組立体の外側端部がソケットを有し、上記バー軸体が当該ソケット内に受け入れられるものとなっており、かつ、ソケットの平行な側壁部分は上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結されていない構成であるところ、甲1には、かかる構成が、シザー要素の上記の変形を阻止する作用を有すること及びそのために連結部分の構造を改良・強化するものであること(本件特許発明1の課題と解決)については、記載も示唆もされていないというべきである。

また、上記ア(ウ) 認定の事実によれば、甲5、甲7及び甲9には、ソケットの平行な側壁部分が上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結されている構成が示されておらず(この点は、被告も特に争っていない。)、また、シザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形を生じさせるような力に対する考慮も示唆されていない。また、甲4及び甲8には上記構成と同様の構成が示されているが、以下のとおり、本件特許発明1や引用発明において想定される、シザー要素の上記の変形を生じさせるような力の作用を考慮した連結装置を開示するものとはいえない。

すなわち、甲4記載の折畳み式ベンチは、交錯状に集交した脚管の端部の連結器具として軸受け盤の軸受けは平行な向き合った側壁部分を有し、その下端部が相互に連結されているが(第4図)、携行収蔵に至便、組立て作製も容易なように、脚の下端が接地面(支持面)に固定される構成は有さず、脚の上下端に脚管が連結されて骨格を構成してベンチに作用する力を支持し、傾倒破損を防止する効果を有するものといえる。

また、甲8記載の折り畳み式腰掛けは、その脚部が、筒体の下部で筒体の内部に上下に摺動可能に嵌挿された脚部保持体を有し、脚部保持体は、平行な向き合った側壁部分の下端部が相互に連結されているが(第7図)、より一層軽量且つ小型に構成され、簡便に携帯可能なようにしたものである。

そうすると、上記ベンチ及び上記腰掛けは、上記の構成、目的及び用途からして、シザー要素の横方向の変形及びねじりによる変形を生じさせるような態様の力が作用することは想定しがたいものであって、甲4及び甲8に、そのような作用を想定した連結装置が開示ないし示唆されているとは認められない。

以上によれば、甲1には、本件特許発明1のマウントに相当する上固定支えバー軸体、下活動支えバー軸体の構成により、シザー要素の横方向の変形およびねじりによる変形を阻止する作用を有することは格別記載も示唆もされていないから、甲1に接した当業者が、かかる変形を阻止するために、さらに、上記軸体の構成を、相違点1に係る本件特許発明1の構成とすることに容易に想到するとは言い難い。

また、仮に、甲1の記載から、引用発明における上記軸体の構成を変更することの示唆を得たとしても、上記のとおり、甲4、甲5、甲7ないし甲9は、ソケットの平行な側壁部分は上端部又は下端部において水平な壁部分で相互に連結された構成は示されていないか、シザー要素の上記の変形を阻止する作用を考慮したものではないから、これらに記載された技術を引用発明に適用することが容易とはいえない。

したがって、甲4、甲5、甲7ないし甲9には、骨組み構造のたわみやねじりに対する強度を向上するための枢軸構造として「ソケットの平行な側壁部分の一端を水平な壁部で相互に連結」された構造は開示されていないとして、引用発明において、連結装置を、側壁部分が水平な壁部で相互に連結される構成に置換して、相違点1に係る本件特許発明1

の構成とすることは困難である旨の原告らの主張には理由がある。」

4-8-7. 有効とされた審決に対する判決（平成21（行ケ）10353）

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項1】

成型され、表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさんだ後、前記チーズカードを結着するように熟成させて、結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ、その後、加熱することにより得られる、結着部分からのチーズの漏れがない、香辛料を内包したカマンベールチーズ製品。

【請求項2】

成型され、表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさみ、前記チーズカードを結着するように熟成させることにより、結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ、その後、加熱することを特徴とする、結着部分からのチーズの漏れがない、香辛料を内包したカマンベールチーズ製品の製造方法。」

判決では下記の通りの認定をした。

「審決は、相違点Bについて、「甲1発明の熟成期間が「2-3週間」であることや、甲1発明の切断面において、チーズカードどうしが「ある程度溶融して結びついた」状態であることが摘記事項（1-4）から理解できることを考慮すれば、甲1発明においても、チーズカードどうしが結びつくことにより、上側のチーズと下側のチーズとが分離せずに一体となった状態にあるといえる。」として、「本件発明1と甲1発明との間で、チーズカードどうしの「結着」の程度、「一体化」させられている点に差異は見出せないため、この点は実質的な相違点とはいえない。」と判断した。

審決の記載における、甲1発明において「上側のチーズと下側のチーズとが分離せずに一体となった状態」とは、「上下に切断され、トリュフをはさんだ後、元の形にもどされた上側のチーズと下側のチーズが、結着面の外周側面及び内部において分離せずに一体となった状態にあること」を指すと解される。

甲4ないし6によれば、工場等で製造する際における、ブリーチーズ、カマンベールチーズのような白カビチーズの製造過程は、別紙製造工程記載のとおりであると認められる。同記載によれば、チーズの表面全体にカビが生育するのは一次熟成の段階（別紙製造工程の⑩）であり、カビが生成する酵素の作用で外側から内側へと熟成が進行するのは、二次熟成（同⑪）であって、チーズを包材で包装するのは、一次熟成終了より早い段階のものではあり得ないから、「ブリーチーズ」として市場に流通される製品は、一次熟成終了後のものであると認められる。他方、甲1の1は、料理レシピであって、一般的な流通経路で入手できる材料を使用することを前提に記載されていると解するのが相当であるから、甲1発明において、「しっかりと硬い（まだ熟成していない）ブリーチーズ」とは、一般に流通可能な状態となった一次熟成終了後のチーズを指し、「しっかりと硬い（まだ熟成していない）ブリーチーズ」を、「ナイフを使って、チーズの厚みを半分に切り」、「トリュフをごく薄く切り、ブリーチーズの片方にのせ」、「チーズを元の形に戻し、涼しい場所に置いて熟成させる。2週間から3週間待つ。」（甲1の1）との記載における「熟成」とは、二次熟成を指すものと認めるのが相当である。

ところで、甲1の2によれば、写真からは、結着面の外周側面をカビのマットが覆っている状態を確認することも、結着面の外周側面が「分離せずに一体となった状態」となっていることも認めることはできない。また甲1の1の記載によれば、ナイフでブリーチーズを半分に切って、元の形に戻した後、涼しい場所に置いて、2～3週間、二次熟成を行うだけで、上側のチーズと下側のチーズの結着面の外周側面をカビのマットが覆う状態となるまでカビが成長することは、到底考え難い。上側のチーズと下側のチーズの内部の結着面について、二次熟成の過程で内部の組織が軟化して溶融することは、可能性として考えられるが、熟成後、「分離せずに一体となった状態」となることは、甲1の1、2の記載及び画像から、読み取ることはできない（甲1の2に「中間層におけるトリュフの存在

しない部分において、上下のチーズ間に明確な空間の存在が認められないブリーチーズの写真」(摘記事項1-4)とあるが、同写真によれば、上側のチーズと下側のチーズとは、周縁部において離隔している様子が写されており、分離せずに一体となった状態を確認することはできない。)

のみならず、甲1の1はレストラン又は家庭用の料理レシピであって、そこに記載されている、トリュフ入りブリーチーズは、料理した後に、市場に流通させることを念頭に置いたものではなく、適宜切り分けて、食卓に供されるものであるから、甲1発明において、熟成後、上側のチーズと下側のチーズが分離せずに一体となった状態にすることを想定していない。

以上によれば、甲1発明において、トリュフ入りブリーチーズが、熟成後、「上側のチーズと下側のチーズが分離せずに一体となった状態にある」との構成が開示されているものと認定することはできない。

したがって、審決が、甲1発明について、「チーズどうしが結びつくことにより、上側のチーズと下側のチーズとが分離せずに一体となった状態にある。」と認定したことは誤りであり、同認定を基礎として、相違点Bについて、「本件発明1と甲1発明との間で、チーズカードどうしの「結着」の程度、「一体化」させられている点に差異は見出せないため、この点は実質的な相違点とはいえない」とした容易想到性の判断も誤りというべきである。」

4-8-8. 実務的解釈

示唆に関しては、「明示の記載または示唆」との対で用いられる。

明示の記載があれば明らかなものの、「示唆がある」とするためには、出願発明全体を見た上で、引用発明から出願発明に至る蓋然性が高いことが要求されるようである。

またここで、「示唆」は、「動機付け」と関連して考えると、
明示の記載(動機付け有り) → 示唆(動機付け有り?) → 示唆なし(動機付けなし)
となるので、「示唆がある」ということを「動機付けがあり」と考えることもできる。

更には、明示の示唆がない場合であっても、当業者が揃っての解決課題がある場合には、引用文献に示唆がない場合であっても、容易想到と判断されることもある。

4-8-9. 拒絶理由対応

ここでは、
「引用発明には本願発明の必須の構成が記載されていないので、本願発明に至るための示唆がない」

「引用文献記載の技術を当業者は本願発明に置き換えることを想定できないので、示唆がない」

等の反論かと思われる。

4-9. 周知・慣用技術の扱い

4-9-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では周知慣用技術の内容について抽象的に特定しがちであるものの、判決では、具体的証拠に基づいて特定している。

更に、審決では周知慣用技術であれば組み合わせが容易であると考えがちであるものの、判決では、請求項記載の発明の技術分野において周知慣用であることを求めることもある。

4-9-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成23（行ケ）10214）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「プリントヘッド素子を含むサーマルプリンタにおいて、

(A) 周囲温度と、該プリントヘッド素子に以前に提供されたエネルギーと、該プリントヘッド素子が印刷する予定の印刷媒体の温度とに基づいて、該プリントヘッド素子の温度を予測するステップと、

(B) 該プリントヘッド素子の該予測された温度と、該プリントヘッド素子によって印刷されるべき所望の出力濃度の複数の次元関数とに基づいて、該プリントヘッド素子に提供される入力エネルギーを計算するステップとを包含する、方法」

審決では下記の通り一致点及び相違点を認定した上で、本願発明は、引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び下記イないしエの周知例1ないし3に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとした。

「一致点：プリントヘッド素子を含むサーマルプリンタにおいて、(A) 周囲温度と、該プリントヘッド素子に以前に提供されたエネルギーとに基づいて、該プリントヘッド素子の温度を予測するステップと、(B) 該プリントヘッド素子の該予測された温度と、該プリントヘッド素子によって印刷されるべき所望の出力濃度の複数の次元関数とに基づいて、該プリントヘッド素子に提供される入力エネルギーを計算するステップとを包含する、方法

ウ 相違点：前記プリントヘッド素子の温度の予測が、本願発明では、周囲温度と該プリントヘッド素子に以前に提供されたエネルギーと該プリントヘッド素子が印刷する予定の印刷媒体の温度とに基づいて行われるのに対して、引用発明では、周囲温度と該プリントヘッド素子に以前に提供されたエネルギーとに基づいて行われる点」

判決の内容

「周知例1ないし3には、従来のサーマルプリンタにおいては、印刷媒体の温度によって印字濃度が影響を受けるという問題点があったことから、印刷媒体の温度に応じてサーマルヘッドへの印加エネルギーを制御するという技術が開示されているところ、引用発明のサーマルプリンタにあっても、印刷濃度が印刷媒体の温度の影響を受けるという問題を有することは、当業者に自明であるということが出来るから、引用発明において、この問題を解決するため、印刷媒体の温度を検知し、検知した媒体温度に基づいて、プリントヘッド要素に入力するエネルギーを補正すること自体は、当業者が容易に想到し得ることといわなければならない。

しかしながら、本願発明は、周囲温度と、プリントヘッド素子に以前に提供されたエネルギーと、プリントヘッド素子が印刷する予定の印刷媒体の温度とに基づいて、プリントヘッド素子の温度を予測するステップを有するものであるが、周知例1ないし3には、印刷媒体の温度に基づいて、サーマルヘッド（本願発明の「プリントヘッド要素」に相当する。）への印加エネルギー（同様に「入力エネルギー」に相当する。）を補正することは記載されているといっても、この補正は印刷媒体の温度に基づいて補正されるべきエネルギーを計算するものであって、プリントヘッド要素の現在の温度を予測するのに際して印刷媒体の温度を考慮することは何ら記載も示唆もされていない。周知例1ないし3においては、印刷媒体の温度の影響を考慮して入力エネルギーを補正することによって、より適正な印

刷ができるようにするとの目的を達成しているのであるから、周知例1ないし3は、プリントヘッド要素の温度を予測するために用いる要件として、印刷媒体の温度を選択することの契機となり得るものではない。

また、引用例には、周囲温度及びプリントヘッド要素に以前に提供されたエネルギーに基づいてプリントヘッド要素の現在の温度を予測するという引用発明を上位概念化して捉えることを着想させるような記載はないから、引用例にはプリントヘッド要素の温度を予測することが開示又は示唆されていると解釈した上で、印刷媒体の温度もプリントヘッド要素の温度に影響を及ぼす要素として周知であるとの事情を考慮することにより、プリントヘッド要素の現在の温度を予測する要件として、印刷媒体の温度を採用することが容易であるということもできない。

したがって、引用発明に周知例1ないし3記載の周知の技術事項を適用しても、当業者が相違点に係る本願発明の構成を容易に想到することができたとはいえない。」

4-9-3. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成23（行ケ）10021）

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項1】 少なくとも支持層及び熱可塑性最内層からなる包装容器用ウェブ状積層材料であって、該容器形成のために高周波誘導加熱によりヒートシールされる帯域に、該誘導加熱により発生した熱が該最内層に伝わるように該支持層と該熱可塑性最内層との間に積層された導電性層を有し、該導電性層が、実質的に金属性導電材料からなる高周波誘導によって該ヒートシールに十分な熱を発生する無電解メッキ薄膜層であることを特徴とする積層材料。」

審決は一致点及び相違点を審決の通り認定した上で、本願補正発明は引用発明1に基づいて当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に発明することができたとした。

判決は下記の通りである。

「本願補正発明と引用発明1との相違点が、審決が認定したとおり、「導電性層が、本願補正発明は、『高周波』誘導加熱により熱を発生する『無電解メッキ薄膜』層であるのに対し、引用発明1は、高周波誘導加熱によるかは明らかでない誘導加熱により熱を発生する『アルミ箔層』である点」（審決7頁21～25行）であることは、当事者間に争いがない。

この点に関し、審決は、前記第3、1(4)アにおいて原告が引用するとおり、要するに、周知技術を適用することにより、高周波誘導加熱するための高周波磁束により渦電流を発生させ発熱体となる導電性層として、引用発明1の「アルミ箔層」に代えて、「非磁性基材上に無電解メッキ法等により磁性メッキ層を形成したもの」を用いることは当業者が容易に想到し得た、と判断している。

ところで、前記(2)で認定したとおり、引用発明1の「アルミ箔層」とは、流動性食品などの内容物を充填する包装容器を形成するために使用される管状ウェブである多層構造体の一層であり、この多層構造体は内側から順にポリエチレンフィルム層、接着剤層、アルミ箔層、紙層及びポリエチレンフィルム層を積層したものであることから明らかなどおり、紙を構成に含むものであって、本願補正発明と同じく、アセプチック包装やチルド包装の容器にも用いられるものである。

しかし、引用発明1には、ウェブのアルミ箔に渦電流を流すことで、誘導加熱による熱を発生させ、この熱でポリエチレンフィルム層を熔融させてウェブを横シールすることは記載されているものの、ウェブのアルミ箔層に代えて、他の材料を使用することに関する記載や示唆を見出すことはできない。

一方、審決が周知事項、周知技術と指摘する甲14、甲4及び甲5文献には、無電解メッキによって高周波誘導加熱層を有する材料を製造できることは記載されているものの、これらの文献はいずれも電磁加熱式調理器具などに用いられる発熱体に関するものであって、これらの文献に記載された技術的事項を、紙を積層した多層材料から形成される包装

材料の技術に適用することについては何ら示唆がなく、またアルミ箔に代えて無電解メッキ薄膜を用いることについても何ら記載がない。

特に、甲4及び甲5文献にはメッキ層の基材としてアルミニウムが記載されているから、アルミニウム層に代えて、アルミニウム基材上にメッキ層を設けた材料を適用すると考えれば矛盾が生じ、さらに、アルミニウム箔よりもアルミニウム基材に無電解メッキ層を設けた方がコスト削減、生産性向上、省エネルギーであるなどとする根拠は存在しない。

しかも、本願補正明細書(甲12)の段落【0004】には本願補正発明の無電解メッキ薄膜層は金属箔を含まないことが明記されているから、仮に引用発明1に甲4及び甲5文献の技術的事項を適用しても、本願補正発明になるとはいえない。

以上のとおり、高周波誘導加熱するための高周波磁束により過電流を発生させ発熱体となる導電性層として、「アルミ箔層」に代えて、「非磁性基材上に無電解メッキ法等により磁性メッキ層を形成したもの」を置換することは、引用発明1の属するところの紙を積層した多層材料から形成される包装材料の技術分野において周知技術であるとはいえない。

「被告は、甲14文献は、「誘導加熱」の基本原理解及び誘導加熱は通常高周波誘導加熱を意味する機会が多いという一般的な基本的事項を示すために用いた文献であって、甲14文献に記載の誘導発熱体は家電用電気器具のみならず、事務機器用、電線被覆用、除氷用等といった幅広い様々な技術分野に適用されるものであり、また、甲4及び甲5文献により、コスト削減、生産性向上、省エネ化のため該磁性メッキ層を薄膜とする目的で無電解メッキ法を適用することは本願優先日前に周知技術であったと主張する。

しかし、甲14、甲4及び甲5文献には、包装容器、包装材料を含めた技術分野については何ら記載されていないのであるから、これらの文献に記載された周知事項が、本願補正発明の技術分野にも共通する周知事項であると直ちに認めることはできないし、仮に技術分野が共通するといえたとしても、それだけでは当該技術分野において引用発明1の「アルミ箔層」を他の「共通する材料」に変更する動機付けとして十分とはいえないといふべきである。

仮に、磁性材料層のコスト削減、生産性向上、省エネ化を図るため、磁性メッキ層を薄膜とすることが周知の課題であり、無電解メッキ法は所望の厚みの層を形成できるということが周知であったとしても、前記アで検討したとおり、そもそも引用発明1の「アルミ箔層」を磁性メッキ層のような他の材料の層に変更することの動機付けは存在せず、磁性メッキ層にすることを当業者は想到することができないのであるから、そのような周知の課題等の存否は本願補正発明の容易想到性に直接関係がないといわざるを得ない。」

4-9-4. 実務的解釈

周知技術は、その技術分野において一般的に知られている技術とされている。実務的には、技術の基本書等に記載されている技術については周知技術であると認定することができるが、判決では当該技術分野における周知性を求めている。

従って、異なる技術分野の技術を用いて周知である旨の拒絶理由には、同一技術分野で周知である証拠とならない旨の主張が考えられる。

なお、無効審判等で周知技術である旨の主張を行う場合には、請求項記載の発明と同一技術分野において少なくとも3件(できれば5件)の同一内容記載があれば、一般的に周知技術であると主張できる。

4-9-5. 無効の審決に対する判決(平成20(行ケ)10153)

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項3】ベース側のフィルム1の片面に多数のエアセルラー21・21…を形成した状態のキャップフィルム2を熱融着して成るシート部材であって、前記ベース側のフィルム1に、ブロー比が4以上でインフレーション成形された高密度ポリエチレン樹脂フィルムを積層することを特徴とする任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート。」

判決では下記の通りの認定をした。

「原告は、本件明細書（甲6）の段落【0003】の記載は、発明者の認識を示すにすぎず、本件特許の出願時における技術常識を示すものではないから、本件審決の事実認定（エ）のうち、「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」とする点が誤りであると主張するので、検討する。

本件審決は、本件明細書の段落【0003】に、従来エアセルラー緩衝シートにおいて長手方向へ比較的に真っ直ぐ引き裂くことができた旨の記載があることのほかには、本件審決の事実認定（エ）の根拠を何ら示していない。

ところで、同段落には、「周知のとおり、かゝるエアセルラー緩衝シートは、通常、長尺の形態に製造されて中芯の周囲に巻き付けたロール状の製品形態で供給されるところから、使用にあたっては必要寸法ずつ幅方向に切り裂かねばならなかった。ところが、従来のエアセルラー緩衝シートは、長手方向（巻付け方向）へは比較的に真っ直ぐに引き裂くことができたのであるが、幅方向へ引き裂こうとすると、左右何れかの長手方向に曲がって切れる傾向が強いため、カッターとか鋏などの如き切断道具を使用しなければ必要な寸法に切り裂くことができず、使用の際には大変不便であった。」と記載されている。

同記載によれば、本件特許の出願当時、本件特許の出願人ないし発明者が、「従来のエアセルラー緩衝シートは、長手方向（巻付け方向）へは比較的に真っ直ぐに引き裂くことができた」と認識していたことは認められるが、同記載から、上記の認識が周知であったとまで認定することはできない。なお、同記載の冒頭には「周知のとおり」との記載部分があるが、同記載部分は、本件特許の出願人ないし発明者が、「エアセルラー緩衝シートは、通常、長尺の形態に製造されて中芯の周囲に巻き付けたロール状の製品形態で供給されるところから、使用にあたっては必要寸法ずつ幅方向に切り裂かねばならなかった」ことが周知であった旨自認したことを意味するにとどまり、「従来のエアセルラー緩衝シートは、長手方向（巻付け方向）へは比較的に真っ直ぐに引き裂くことができた」ことが周知であった旨自認したことを意味するということはできない。

かえって、刊行物1（甲1）の「必要であれば、図2に示すように、シートの長手方向にも1本または2本以上の切断用のミシン目（2B）を設けることができる。」（段落【0008】）との記載に照らすならば、「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があること」は何ら意識されていないことがうかがわれ、刊行物1に係る特許出願がされた当時（平成9年5月7日）、「従来のエアセルラー緩衝シートは、長手方向（巻付け方向）へは比較的に真っ直ぐに引き裂くことができた」ことや「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があること」は、当業者にとって、周知の知見ではなかったことが推認される。そして、本件記録を検討しても、刊行物1に係る特許出願がされた後、本件特許が出願されるまでの間に、上記の各知見が周知となったことをうかがわせる証拠は見当たらず、その他、本件特許の出願当時（平成14年4月18日）、「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」との事実を認めるに足りる証拠は、これを見いだすことができない。

この点、被告は、エアセルラー緩衝シートが長手方向に引き裂きやすいのは、その製造に際し延伸効果が生じたからであって、本件特許出願当時、当業者が等しく経験していた事実である、気泡シートの引き裂き特性が平坦なフィルムと異なるものとは考えられないなどと主張する。しかし、現時点において、エアセルラー緩衝シートが長手方向に引き裂きやすく、その理由が製造に際し延伸効果が生じたことによるものである、あるいは、気泡シート（エアセルラー緩衝シート）の引き裂き特性が平坦なフィルムと異なるものではない、などと考えられていたとしても、それらのことから直ちに、本件特許の出願当時、「従来のエアセルラー緩衝シートは、長手方向（巻付け方向）へは比較的に真っ直ぐに引き裂くことができた」ことが周知の知見であったと認めることは困難であるし、「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」と認めることも困難である。被告の主張は証拠に基づくもので

はなく、採用することができない。

(エ) 上記検討したところによれば、本件審決の事実認定(エ)のうち、「エアセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られていた」との点は、証拠に基づかないものであって、誤りというべきである。

そして、本件審決は、本件審決の事実認定(ア)ないし(エ)に係る知見が、いずれも本件特許の出願当時、周知であったことを前提として、当業者が本件発明3におけるインフレーション成形された樹脂フィルムを積層するととの構成に容易に想到することができたと判断したのであるから、本件審決の上記事実認定の誤りは、同判断に影響するものというべきである。」

4-9-6. 有効とされた審決に対する判決（平成23（行ケ）10193）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】 座部および背もたれ部を有する椅子本体と、
施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と、
この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と、
前記施療子を突出動作させる駆動手段と、
入力手段と、
この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する
制御手段とを備え、

マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に、前記制御手段によって、前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。

【請求項2】 座部および背もたれ部を有する椅子本体と、
施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と、
この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と、
前記施療子を突出動作させる駆動手段と、
この駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え、

マッサージ中において前記制御手段によって、前記脚載置台を移動させてこの脚載置部に載置された脚部の所望の被施療部位に前記施療子を位置決めする際に、前記施療子を脚部のマッサージをする場合の最大突出量よりも少ない突出量で突出するように制御することを特徴とする椅子式マッサージ機。」

判決では下記の通りの認定をした。

「甲2公報～甲4公報に開示された上記の技術事項に照らすと、椅子の背もたれ等に施療子が設けられ、制御回路がスイッチ操作等の入力に基づいて施療子を移動させる機能を備えたマッサージ機の技術分野において、施療子を移動させる際に突出量が大きいと、使用者の身体に対する危険がある、あるいは、駆動装置に大きな負荷がかかるなどといった問題の存在は、当業者にとって広く知られた周知の課題であったと認められ、そのような課題を解決するために、施療子の突出量を最小にして、あるいは突出量が小さくなるよう調整して移動させることも、周知の技術事項であったと認められる。

このような課題は、施療子を人体に沿って移動させることにより一般的に生じるものであって、甲2公報～甲4公報に開示されたマッサージ機のように施療子を背もたれ等に設けた場合に特有の課題ではない。そして、甲1発明のマッサージ機は、施療子が脚支持台ごと脚部に沿って移動する構成を備えているが、全体としてみると椅子式マッサージ機であって、甲2公報～甲4公報に記載された椅子式マッサージ機とは同一の技術分野に属するものであり、施療子を設けた場所は異なるとしても、施療子が身体に沿って移動するという点においては技術的に共通するものであるから、当業者が、脚部用の移動する施療子を設けた甲1発明に接した場合に、施療子の移動に関する上記の一般的な課題を認識し、これを解決するために周知の技術事項を甲1発明に適用して、スイッチ操作等の入力に

じて制御回路が（脚支持台ごと）施療子を移動させる際に、突出量を最小とする，すなわち非突出状態とすることや，突出量を適宜小さく調整することは，甲1公報自体に示唆等がなくとも，適宜なし得ることというべきである。

(3) また，相違点Aには，施療子を非突出状態として移動させる制御について，「マッサージ中」，「位置決め信号が…入力された際」に行うとする構成が含まれている。

しかしながら，施療子が突出している状態で移動させるとスムーズな移動が阻害されるなどといった課題は，本件明細書においても，従来技術における課題として，「マッサージをする場合あるいはマッサージ中」（段落【0003】）に生じる旨記載されているように，「マッサージ中」の移動に特有の課題ではない。また，本件明細書には，施療子を非突出状態として移動させる制御について，「マッサージ中」とすることや，「位置決め信号が…入力された際」とすることの技術的意義に関する記載は認められない。さらに，マッサージ機の技術分野において，マッサージ中に施療子を移動させることや，位置決めのために施療子を移動させることにも，何らの困難性はなく，適宜採用される構成であるといえる。

したがって，施療子を非突出状態として移動させる制御を，「マッサージ中」，「位置決め信号が…入力された際」に行うとする構成を採用することについて，特段の技術的意義があるとは認められず，甲1発明に接した当業者が，そのような構成を採用することは，設計事項として，必要に応じて適宜なし得ることというべきである。」

4-9-7. 実務的解釈

周知技術については，特許庁は従来から「周知技術である」との認定で，拒絶することを行ってきた。

しかしながら裁判所は，証拠に基づいて判断を示すものであって，証拠がないまま感覚の問題として「周知である」と認定することはしない。

明細書の従来技術の記載のみで周知認定を行わなかったことは理解できる。

しかしながら，当該技術分野で共通の課題を達成するために共通の構成とした点については，周知技術であると認定されている。

4-9-8. 拒絶理由対応

証拠を示さず，単に「周知技術である」のみ記載した拒絶理由通知は減っている。

仮に資料がないままで周知指摘を受けた場合には，

「当業界において周知技術であることの立証を待って，意見の主張を行いたい。」として，前記平成20（行ケ）10153をあげることが有効であると思われる。

4-10. 阻害要因

4-10-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では、阻害要因を判断するための前提としての、引用発明の認定（課題、技術分野、作用効果等を含めて）、一致点・相違点の認定を含めて抽象的あるいは上位概念で特定するのに対して、判決では個別具体的に判断し、阻害要因の存在を認定する傾向にある。

4-10-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成22（行ケ）10184）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「エバポレータに向かう液冷媒が通る第1の通路とエバポレータからコンプレッサに向かう気相冷媒が通る第2の通路を有する樹脂製の弁本体と、上記第1の通路中に設けられるオリフィスと、該オリフィスを通過する冷媒量を調節する弁体と、上記弁本体に設けられ、上記気相冷媒の温度に対応して動作するパワーエレメント部と、上記パワーエレメント部と上記弁体との間に設けられる弁体駆動棒とを備え、上記弁体駆動棒は、上記気相冷媒の温度を上記パワーエレメント部に伝達すると共に上記パワーエレメント部により駆動されて上記弁体を上記オリフィスに接離させる膨張弁であって、上記パワーエレメント部は、弾性変形可能な部材から成る上カバーと下カバーの外周縁にてダイヤフラムを挟持することにより構成され、上記弁本体の上端部の外周部に固着部材がインサート成形によって設けられ、上端部が内側に屈曲した筒状の連結部材を上記固着部材に螺着して上記パワーエレメント部の外周縁を上記連結部材の上端部と上記弁本体の上端部との間に挟み込むことにより、上記パワーエレメント部が上記弁本体に固定されていることを特徴とする膨張弁」

審決では下記的一致点及び相違点を認定した上で、本件補正発明は、引用例1に記載された発明、引用例1に記載された技術事項（以下「本件オリフィス構成」という。）、引用例2に記載された技術（以下「甲8技術」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とした。

「一致点：エバポレータに向かう液冷媒が通る第1の通路とエバポレータからコンプレッサに向かう気相冷媒が通る第2の通路を有する樹脂製の弁本体と、上記第1の通路中に設けられるオリフィスと、該オリフィスを通過する冷媒量を調節する弁体と、上記弁本体に設けられ、上記気相冷媒の温度に対応して動作するパワーエレメント部と、上記パワーエレメント部と上記弁体との間に設けられる弁体駆動棒とを備え、上記弁体駆動棒は、上記気相冷媒の温度を上記パワーエレメント部に伝達すると共に上記パワーエレメント部により駆動されて上記弁体を上記オリフィスに接離させる膨張弁であって、上記パワーエレメント部は、上カバーと下カバーの外周縁にてダイヤフラムを挟持することにより構成され、弁本体の上端部の外周部に固定用部材が設けられ、連結部材によりパワーエレメント部の外周縁を弁本体の上端部に連結して固定する膨張弁

相違点1：本件補正発明では、上カバーが弾性変形可能な部材から成るのに対して、引用発明では、上蓋がどのような部材からなるか、不明である点

相違点2：パワーエレメント部の弁本体への固定を、本件補正発明では、弁本体の上端部の外周部に固着部材がインサート成形によって設けられ、固着部材には雄ねじが形成されており、上端部が内側に屈曲した筒状の連結部材の内面には雌ねじが形成されており、連結部材を雌ねじと雄ねじとのねじ結合によって固着部材に螺着してパワーエレメント部の外周縁を連結部材の上端部と弁本体の上端部との間に挟み込むことにより行うのに対して、引用発明では、弁本体の上端外周部にフランジが形成され、当該フランジとともに制御機構の外周部とを覆うようにかぶせた円筒状の止め金具の上下部をかしめることにより行う点」

判決の内容

「引用例1及び2には、膨張弁のパワーエレメント部と樹脂製の弁本体の固定に当たり、弁本体の外周部にインサート成形した固着部材に雄ねじを、上端部が屈曲した筒状の連結

部材の内側には雌ねじを、それぞれ形成して、両者をねじ結合により螺着させるという本件補正発明の相違点2に係る構成を採用するに足りる動機付け又は示唆がない。むしろ、引用発明は、それに先行する本件先行発明の弁本体が金属製であることによる問題点を解決するためにこれを樹脂製に改め、併せてパワーエレメント部と弁本体とを螺着によって固定していた本件先行発明の有する課題を解決するため、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥してかしめ固定という方法を採用したものであるから、引用発明には、弁本体を樹脂製としつつも、パワーエレメント部と弁本体の固定に当たりねじ結合による螺着という方法を採用することについて阻害事由がある。しかも、本件補正発明は、上記相違点2に係る構成を採用することによって、パワーエレメント部の固定に強度不足という問題が発生せず、膨張弁の動作に不具合が生じるおそれもなく、またその強度不足によって生ずる水分の侵入により不都合が生じるというおそれも発生しないという作用効果（作用効果1）を発揮することで、引用発明が有する技術的課題を解決するものである。

したがって、当業者は、引用発明、本件オリフィス構成、甲8技術及び周知技術に基づいたとしても、引用発明について相違点2に係る構成を採用することを容易に想到することができなかつたものというべきである。」

4-10-3. 実務的解釈

本願発明がA B C Dの構成となっているところ、主引例がA B C Eであり、他の引例がDであったとする。

このとき本願発明はA B C Dの構成によって使い易くなっていた時に、主引例A B C Eも本願発明と同様に使い易くなっていたとする。

すると、意見書で「この主引例では構成A B C Eを備えることで十分使い易いのであるから、構成EをDに変更して他の観点からの使い安さを求めることはないのであるから、主引例A B C E中からA B Cのみを取りだして、このA B CにDを組み合わせることは阻害要因があるというべきである。」と主張することが可能である。

4-10-4. 無効の審決に対する判決（平成24（行ケ）10232）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項9】酸化物層の下に半導体基板を備えるウエハのケミカルメカニカルポリッシング（CMP）のための方法であって、該方法は、（a）ウエハを、回転可能な研磨ヘッド内に、該回転可能な研磨ヘッドの下の研磨パッドに対して保持するステップであって、該パッドは発泡材料からなる表面を有し、研磨スラリーによってウェットとなっている、該保持するステップと、（b）CMPが終了した終点を決定するステップであって、該終点を決定するステップは、（b1）赤光の範囲を含むレーザービームをウエハに向けて発するステップであって、該レーザービームは、プラテン内に形成されたホール（孔）に近接するように配置された該研磨パッドに含まれるウィンドウを通過し、前記ウィンドウは、該パッドに形成された中実な材料からなるプラグであって、該レーザービームに対して透過性を有する前記プラグを備え、該ウィンドウは、ウエハが該ウィンドウの上にあるときの時間の一部の間レーザービームのための通路を与える、該発するステップと、（b2）ウエハから反射する赤光の範囲を含む光を検出するステップとを備える前記決定するステップとを備える方法。」

判決では下記の通りの認定をした。

「甲1発明（2ないし6，8）は、「SOIウエハ7」をケミカルメカニカルポリッシング（CMP）により研磨するに際し、赤色の範囲を含む光を「ウエハ7」に向けて照射し、その反射光を観察あるいは評価して、研磨状態の終点を知ることができるようにしたもので、「定盤1」内に「溝2」を形成し、当該「溝2」に研磨液を十分保持させることで、研磨液に空気が混じらないようにして、上記反射光の観察あるいは評価を容易にし、また、「透明窓材4」を上記「溝2」に設けられた「貫通孔3」に嵌め込むことにより、上記「ウエハ7」への照射光とその反射光とを通すとともに、研磨液が漏れないようにしたも

のといえる。

ウ 以上のことからすれば、甲1発明(2ないし6, 8)において、上記「溝2」に研磨液を十分保持させ、上記「溝2」に形成された「貫通孔3」に、上記「ウエハ7」への照射光とその反射光とを通すためには、透明ガラス製の中実な材料からなる「透明窓材4」を上記「貫通孔3」に嵌め込む構成とするほかはないから、甲1発明(2ないし6, 8)において、上記「透明窓材4」の設置位置を「研磨布5」に変更する動機付けがあるとはいえず、むしろ阻害要因があるというべきである。

また、甲2には、「ポリシングパッド1による貼り合わせウエハ11の研磨において、ポリシングパッド1を透明体とし、ポリシングパッド1を透過してレーザー光を照射するもの。」が、甲3には、「被加工物1の被加工面6をポリシャ3で研磨するにあたり、石英からなるポリシャ3を透明なものとし、レーザー光線11を照射し、透明なポリシャ3を透過してレーザー光線を照射するもの。」が、甲4には、「被加工物2をポリシャ4で研磨するにあたり、合成樹脂からなるポリシャ4を透明なものとし、レーザー光を照射し、透明なポリシャ4を透過してレーザー光を照射するもの。」がそれぞれ記載されていると認められるところ(甲2ないし甲4にこれらの記載があるとの審決の認定について、原告も争わない。)、甲2ないし4には、全体を同じ材料からなる透明な研磨面とすることが記載されているとどまり、本件各発明の「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成された(中実な光透過性の)プラグ」を備えること、すなわち、プラグが、プレーテンに形成されることなく、プレーテンホールの上の領域におけるパッド材料を置き換えるように形成されることが、甲2ないし4に開示されているとも認められない。なお、甲5は、もとより、プラグを、プレーテンホールの上の領域におけるパッド材料を置き換えるように形成することを開示するものではない。

以上から、甲1発明(2ないし6, 8)において、上記「透明窓材4」の設置位置を変更する動機付けがあるとはいえず、また、甲2ないし甲5には、本件各発明の「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成された(中実な光透過性の)プラグ」について開示されていないから、甲1発明(2ないし6, 8)において、上記「透明窓材4」を、上記「定盤1」に形成されることなく、上記「貫通孔3」の上の領域における「研磨布5」(本件各発明における「パッド」に相当する。)材料を置き換えるように形成されたものとすること、すなわち、上記「透明窓材4」を上記「研磨布5」に形成することが、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。

4-10-5. 有効とされた審決に対する判決(平成22(行ケ)10024)

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】 表示状態が変化可能な可変表示部を含み、変動開始の条件の成立に応じて前記可変表示部に表示される識別情報の変動を開始し、識別情報の表示結果があらかじめ定められた特定の表示態様となった場合に所定の遊技価値が付与可能となる遊技機であって、
遊技進行を制御する遊技制御手段が搭載された遊技制御基板と、
前記遊技制御基板からの信号にもとづいて前記可変表示部の表示制御を行う表示制御手段が搭載された表示制御基板とを有し、
前記表示制御基板内に、遊技制御基板と表示制御基板との間の信号について前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とする信号伝達方向規制手段を実装し、
前記遊技制御基板内に、遊技制御基板と表示制御基板との間の信号について前記表示制御基板への信号の出力のみを可能とする信号伝達方向規制手段を実装したことを特徴とする遊技機。」

判決では下記の通りの認定をした。

「甲3には、サブ制御部6からメイン制御部1へのデータ信号入力を禁止し、サブ制御部6からメイン制御部1への不正信号の入力を防止するため、メイン制御部1とサブ制御部6との間のすべての信号について、信号の伝達方向を前記遊技制御基板から前記表示制

御基板への一方向に規制するための信号伝達方向規制手段を設けることが実質的に記載されているものと認められる。そうすると、本件訂正発明1と甲3記載の発明との相違点は、本件訂正発明1は表示制御基板内及び遊技制御基板内の各々に信号伝達方向規制手段が実装されているのに対し、甲3記載の発明は、メイン制御部1（「遊技制御基板」に相当）及びサブ制御部6（「表示制御基板」に相当）の各々に信号伝達方向規制手段が実装されていないこととなる。また、前記（3）のとおり、甲9には、遊技機に関し、メイン制御部からサブ制御部への一方向通信とした構成を採用することにより、サブ制御部からメイン制御部へ入力される情報の入力部を利用した不正なデータの入力による不正改造等を防止することが記載されており、その具体的手段として、信号の伝達方向を遊技制御基板（メイン基板）からサブ基板への一方向に規制するために、前記遊技制御基板からの信号の入力のみを可能とし、前記遊技制御基板への信号の出力を不能とする信号伝達方向規制手段である信号回路209を遊技制御基板199（メイン基板）に設けるとともに、信号の伝達方向を前記遊技制御基板（メイン基板）からサブ基板への一方向に規制するために、前記サブ基板への信号の出力のみを可能とし、前記サブ基板からの信号の入力を不能とする信号伝達方向規制手段である信号回路217を払出制御回路基板152（サブ基板）に設けることが開示されていると認められる。さらに、甲9に記載された技術事項は、甲3記載の発明と同様に遊技機に関する技術分野において、不正信号の入力を防止するという目的を達成するためのものであり、甲3記載の発明においては1つであった一方向データ転送手段を、甲9のように入力側基板と出力側基板のそれぞれに設けることにより、より高い効果が期待できることは当然のことであるから、甲9記載の技術事項を甲3記載の発明に適用することは、当業者において容易であるといえる。なお、前記（3）のとおり、審決が技術事項Cとして認定した事項は、甲9記載の技術的思想に基づく適切な開示事項とは認められず、甲9記載の技術事項を甲3記載の発明に適用する際の阻害要因とはならない。したがって、甲9記載の技術事項を甲3記載の発明に適用することにより、本件訂正発明1の構成（ε）及び構成（ζ）を得ることは当業者が容易に想到し得ることといえる。」

4-10-6. 実務的解釈

阻害要因については、引用発明の構成のうち、引用発明の技術上の意義ある構成の一部を他の技術に置き換えることは、引用発明の発明者は想定しなかったことであるので、その置き換えには阻害要因があると考えられる。

従って、本願発明と引用文献とが同一の課題を有している場合であって、各々別の手段で課題を解決したとすると引用発明の課題を解決するための手段を他の引用発明に置き換えることが阻害要因となる。

4-10-6. 拒絶理由対応

前記したように、引用発明と他の引用発明との組合せで本願発明が容易に想到できるとする拒絶理由通知があった場合、下記のような対応が考えられる。

「引用発明は、「○○」の課題を解決するために、特に「×□」の組合せとしたものであって、そのうちの「□」を「△」に置き換えることは、引用発明の課題が達成できないこととなる置き換えであり、引用発明から想定できない阻害要因になっている。」

4-11. 数値限定

4-11-1. 審決と判決との相違点の印象

審決では、数値限定に際して臨界的意義を求めたり、設計容易であるとしたりしているが、判決では、引用文献に対して有利であることが必要なものであって、臨界的意義が必要ないとしたり、相違点の認定を厳密に行い、設計事項でないとは判断したりしている。

4-11-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成19（行ケ）10298）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】

コイルを巻いたボビンと、該ボビンの中心孔に装着した固定鉄心と、該ボビンの中心孔に摺動可能に挿入され該ボビンの中心孔内に吸引力作用面を有し該コイルへの通電により吸引される可動鉄心と、これらを囲む磁気枠とを有し、ボディ幅がボディ奥行より短い電磁弁用ソレノイドにおいて、上記固定鉄心、可動鉄心及びボビンの中心孔の断面形状を長円または略長方形にすると共に、該ボビンに巻かれた断面が長円または略長方形のコイルの短軸側または短辺側の巻外径 W と、コイルの内側の断面積 S と同じ断面積の仮想円柱鉄心の直径 d との間に、 $d = (0.4 \sim 0.8)W$ の関係を持たせ、上記固定鉄心及び可動鉄心の断面における長軸または長辺の長さ a と短軸または短辺の長さ b との比率を、 $1.3 \leq a/b \leq 3.0$ とした、ことを特徴とする電磁弁用ソレノイド。」

審決では、一致点及び相違点を下記の通り認定した上で、本願発明は、その出願前に頒布された前記引用発明及び周知の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とした。

「一致点

コイルを巻いたボビンと、該ボビンの中心孔に装着した固定鉄心と、該ボビンの中心孔に摺動可能に挿入され該ボビンの中心孔内に吸引力作用面を有し該コイルへの通電により吸引される可動鉄心と、これらを囲む磁気枠とを有し、ボディ幅がボディ奥行より短い電磁弁用ソレノイドにおいて、上記固定鉄心、可動鉄心及びボビンの中心孔の断面形状を長円に（した）、電磁弁用ソレノイド。」である点。

相違点1

本願発明は「ボビンに巻かれた断面が長円または略長方形のコイルの短軸側または短辺側の巻外径 W と、コイルの内側の断面積 S と同じ断面積の仮想円柱鉄心の直径 d との間に、 $d = (0.4 \sim 0.8)W$ の関係を持たせ」としているのに対し、引用発明はかかる寸法関係が明確にされていない点。

相違点2

本願発明は「固定鉄心及び可動鉄心の断面における長軸または長辺の長さ a と短軸または短辺の長さ b との比率を、 $1.3 \leq a/b \leq 3.0$ とした」としているのに対し、引用発明はかかる寸法関係が明確にされていない点。」

判決の内容

相違点1については下記の通りの認定を行った

「審決は、「ボビンに巻かれた断面が長円のコイルの短軸側の巻外径 W と、コイルの内側の断面積と同じ断面積の仮想円柱鉄心の直径 d との比率（ d/W ）として検討する場合にも、かかる比率を適正な範囲に設定すべきことは明らかであるといえる。そして、かかる比率は、当業者が実験的に最適な特性が得られるものとして、適宜選定し得るものであると共に、本願発明の「 $d = (0.4 \sim 0.8)W$ 」という数値限定の範囲内と範囲外とで、有利な効果の差異が顕著であるともいえないから、かかる数値限定に臨界的意義を見出すこともできない。」（4頁34行～5頁6行）とし、仮想円柱鉄心の直径 d とコイルの短軸側の巻外径 W との比を基にして本願発明と引用発明を比較している。しかし、本願発明は、既に検討したとおり、 $d = (0.4 \sim 0.8)W$ の関係を持たせた上、固定鉄心及び可動鉄心の断面における長軸または長辺の長さ a と短軸または短辺の長さ b との比率を、 $1.$

$3 \leq a/b \leq 3.0$ とすることで巻線の幅 ($W-b$) が増加することになり固定鉄心及び可動鉄心の断面における長軸または長辺の長さ a と短軸または短辺の長さ b との比率 $a/b = 1$ のものよりも吸引力が大きくなることに着目したものである。

したがって、本願発明は、長円にした際に、単に吸引力を発揮することを目的としたものではなく、コイルの巻外径 W が一定であることを前提として、かつ同じ鉄心断面積であっても円よりも吸引力が大きくなるようにしたものであり、単に鉄心の断面形状を円から長円にしたものではなく、また① $d = (0.4 \sim 0.8)W$ との点、② $1.3 \leq a/b \leq 3.0$ との点のいずれの数値限定についても、既に検討したとおりそれなりの技術的意義を有するものであるから、単に臨界的意義を見出すことができないとのみすることは妥当ではない。」

相違点 2 については下記の通り認定した。

「本願発明は、「上記固定鉄心、可動鉄心及びボビンの中心孔の断面形状を長円または略長方形にする」ことだけでなく、「ボビンに巻かれた断面が長円または略長方形のコイルの短軸側または短辺側の巻外径 W と、コイルの内側の断面積 S と同じ断面積の仮想円柱鉄心の直径 d との間に、 $d = (0.4 \sim 0.8)W$ の関係を持たせ、上記固定鉄心及び可動鉄心の断面における長軸または長辺の長さ a と短軸または短辺の長さ b との比率を、 $1.3 \leq a/b \leq 3.0$ とした」(特許請求の範囲) ことを特徴とするものである。

すなわち、「上記固定鉄心、可動鉄心及びボビンの中心孔の断面形状を長円または略長方形にし、「ボビンに巻かれた断面が長円または略長方形のコイルの短軸側または短辺側の巻外径 W と、コイルの内側の断面積 S と同じ断面積の仮想円柱鉄心の直径 d との間に、 $d = (0.4 \sim 0.8)W$ の関係」を持たせ、その上で、「固定鉄心及び可動鉄心の断面における長軸または長辺の長さ a と短軸または短辺の長さ b との比率を、 $1.3 \leq a/b \leq 3.0$ 」としたものであり、これによって、コイルの短軸側の巻外径 W と鉄心の断面形状を特定するものである。

そして、このような構成とすることにより、コイル巻外径 W が一定のもので、鉄心断面積を変更せずに、投下コストを増大させることなく吸引力を増大させたものである。上記「 $d = (0.4 \sim 0.8)W$ の関係」の数値はコイル巻外径 W が一定のもので鉄心断面積を変更しないことを規定するためのものであり、また「 $1.3 \leq a/b \leq 3.0$ 」の数値はコイル巻外径 W が一定のもので鉄心断面積を変更しないことを前提に投下コストを増大させることなく吸引力を増大させる範囲を定めるための数値であり、これらは、その数値範囲の内外における臨界的現象から数値を規定したのではない。

したがって、上記「 $1.3 \leq a/b \leq 3.0$ 」の数値限定について臨界的意義を見出せないとし、また「ソレノイドの断面形状としての長円であれば、かかる数値限定の範囲に属する長円は普通に実施されているというべきものであり、その数値限定の範囲が格別のものともいえない」(審決 5 頁 13 行～15 行) として、相違点 2 に係る本願発明の構成とすることは当業者が容易に想到できたとする審決の判断は誤りというべきである。」

4-11-3. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決 (平成 21 (行ケ) 10330)

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項 1】薬理的活性物質を経皮的に配達するための装置であって、複数の角質層-穿刺微細突出物を有する部材、および部材上の乾燥被膜を含んでおり、当該被膜は乾燥前に、一定量の薬理的活性物質の水溶液を含んでいる装置であって、前記薬理的活性物質が約 1 mg 未満の量を投与される時に治療的に有効であるほど十分に強力であり、前記物質が約 50 mg/ml を超える水溶性を有し、かつ前記水溶液が約 500 センチポアズ未満の粘度を有し、薬理的活性物質が ACTH (1-24)、カルシトニン、デスマプレッシン、LHRH、ゴセレリン、ロイプロリド、ブセレリン、トリプトレリン、他の LHRH 類似体、PTH、バソプレッシン、デアミノ [Val¹⁴, Arg⁸] アルギニンバソプレッシン、インターフェロンアルファ、インターフェロンベータ、インターフェロンガンマ、FSH、EPO、GM-CSF、G-CSF、IL-10、グルカゴン、GRF、

それらの類似体および医薬として許容できるそれらの塩から成る群から選択されていることを特徴とする装置。」

審決では一致点と相違点とを下記の通り認定すると共に、本願補正発明は引用例1及び2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとした。

「<本願補正発明と引用発明との一致点>

薬理学的活性物質を経皮的に配達するための装置であって、複数の角質層一穿刺微細突出物を有する部材、および部材上の薬剤保留部を含んでおり、当該薬剤保留部は、一定量の薬理学的活性物質の水溶液を含んでいる装置であって、薬理学的活性物質がACTH(1-24)、カルシトニン、デスモプレッシン、LHRH、ゴセレリン、ロイプロリド、ブセレリン、トリプトレリン、他のLHRH類似体、PTH、バソプレッシン、デアミノ[Va14, D-Ar g 8]アルギニンバソプレッシン、インターフェロンアルファ、インターフェロンベータ、インターフェロンガンマ、FSH、EPO、GM-CSF、G-CSF、IL-10、グルカゴン、GRF、それらの類似体および医薬として許容できるそれらの塩から成る群から選択されている装置。」

<本願補正発明と引用発明の相違点A>

本願補正発明では、部材上の薬剤保留部が乾燥被膜であり、当該被膜は乾燥前に薬理学的活性物質の水溶性が約50mg/mlを超えるものであり、かつ、水溶液が約500センチポアズ未満の粘度を有しているのに対し、引用発明では、部材上の薬剤貯留部がそのような構成ではない点。

<本願補正発明と引用発明の相違点B>

薬理学的活性物質が、本願補正発明では、約1mg未満の量を投与される時に治療的に有効であるほど十分に強力であるのに対し、引用発明では、一定の医薬品放出割合を望むべく飽和を越える濃度あるいは飽和よりも下のレベルで存在する点。」

判決の内容

「審決は、相違点Aに係る構成につき、引用発明と引用例2に記載された手段は、いずれも「物質を経皮的に配達するための装置」に関するものであり、同一技術分野に属するものであるから、引用発明において、部材上の薬剤保留部(溜め90)から複数の角質層一穿刺微細突出物を介して薬理学的活性物質を経皮的に配達する構成に代え、引用例2に開示された部材(ニードルアレイ10)上の複数の穿刺微細突出物(微小針12)に物質の乾燥被膜を形成する手段を適用し、部材上の複数の角質層一穿刺微細突出物に形成された乾燥被膜から薬理学的活性物質を経皮的に配達するように構成することは容易想到である旨認定判断し、さらに部材上の複数の角質層一穿刺微細突出物に物質の水溶液を塗布するに際して、部材上の複数の角質層一穿刺微細突出物に物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり、有効な塗布厚みとなって付着するように、物質の水溶性を約50mg/mlを超えるものとし、かつ物質の水溶液の粘度を約500センチポアズ未満とすることも、設計的事項にすぎない旨判断した。

しかし、引用例2(甲2)には、部材上の複数の角質層一穿刺微細突出物に物質の水溶液を塗布するに際して、部材上の複数の角質層一穿刺微細突出物に物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり、有効な塗布厚みとなって付着するようにするという点に着目した技術的思想については記載も示唆もない。

引用発明及び引用例2に開示された手段に接した当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が本願補正発明に到達しようとするとき、当業者は、まず、①引用発明における薬剤保留部(溜め90)に代え、引用例2(甲2)に記載の、部材上の複数の角質層一穿刺微細突出物に物質の水溶液を塗布するとの技術を採用し、②引用例2(甲2)に記載も示唆もない、部材上の複数の角質層一穿刺微細突出物に、物質の水溶液が乾燥後治療に有効な量となり、有効な塗布厚みとなって付着するようにするとの観点に着目し、さらに、③物質の水溶性を約50mg/mlを超えるものとし、かつ物質の水溶液の粘度を約500センチポアズ未満とすることに想到する必要があるが、引用発明お

よび引用例 2 に開示された手段に接した当業者は、引用例 2 の記載を参考にして、上記①の点には容易には想到し得たといえても、そこからさらに進んで、引用例 2 (甲 2) に記載も示唆もない上記②の点に着目することを容易に想到し得たとはいえず、ましては、上記③の点まで容易に想到し得たものとはいえないというべきである。」

4-11-4. 実務的解釈

数値（数式）限定に関しては、まず最初に「3-2. 発明の分説」で説明したように、「数値限定（数式限定）の発明は、複数の数値（数式）を組み合わせている場合が多い。このようなときには、複数の数値（数式）の組み合わせによって初めて奏する作用効果を明細書に記載しておくことによって、複数の数値（数式）の組み合わせを一体として判断すべきである旨の主張が可能となる。」という点をまず考慮すべきである。

更に、最初の判例では、数値限定に際して、臨界的意義がなくとも、引用発明に対して優位性があれば進歩性を認めるとの判断がなされた。

また 2 番目の判例では、量の特定の意味（課題）が明記されていない以上、量を特定した数値を容易想到とはいえない旨が判示された。

これらの点を考慮すると、数値限定を伴った発明は、現在、非常に権利化しやすい環境となっている。

4-11-5. 拒絶理由対応

数値限定発明については、複数の数値範囲の組合せであるならば、「所定の課題を達成するためには、全ての数値範囲の組合せによって特定された範囲が必要である。従って、これらの各数値範囲を別々の文献によって指摘することなく、同一の先行文献によって指摘されたい。」等の主張が可能となっている。

5. 進歩性のまとめ

進歩性の解釈は、裁判官（時代）によって異なっているものである。

以前にも説明したが、例えば構成ABCの発明があった時に、構成ABは主引例に記載され、また構成Cは他の引例に記載されているとする。

また、主引例、他の引例共に本願発明と同一技術分野であった時に、主引例にも他の引例にも両引例の関係が全く記載されていないとした時に、2006年前後の判断では、「両引例の関係の記載がないのであれば両引例を組み合わせるための阻害要因がないと考えられ、組み合わせは容易想到である」

と結論づけられたことが予想されるが、近年の判断では、

「両引例の関係の記載がないのであれば両引例を組み合わせるための動機付けがないと考えられ、組み合わせることは容易想到でない」

と結論づけられることが予想される。

どちらの判断も理論的には理解できる判断となっている。

従って、まとめとしては、判断が変化していることを前提として、現在の判断に適応した対応とすることが、望ましいとしか言いようがない。

また、特に、課題と解決手段との組合せが共に異なる旨の主張が、容易想到でないとの主張が一番行いやすい論理である。

6. 36条関係

6-1. 36条6項1号(サポート要件)

6-1-1. 少し古い判例(平成17(行ケ)10042)

「特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するために、発明の詳細な説明に、特許出願時の技術常識を参酌して、パラメータ(技術的な変数)を用いた一定の数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要すると解するのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり、それは、当然のことながら、その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含むものである。そうであれば、発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。」

6-1-2. 最近の判例(平成20(行ケ)10484)

「本件発明1は、無鉛はんだ合金の組成を「Cu 0.3~0.7重量%、Ni 0.04~0.1重量%、残部Sn」と特定した発明であるが、そうであるからといって、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したこと」の部分が、はんだ付けを始める前のSn-Cuはんだの溶融段階に関する記載であると解すべき理由はない。本件発明1は、はんだ付け作業中に、Cuの濃度が上昇して、SnとCuの不溶解性の金属間化合物が形成され、はんだ浴中に析出したり、ざらざらした泥状となってはんだ浴底に溜まったりして、はんだの流動性を阻害することを解決課題とし、それを解決するために、上記のような合金の組成としたものと理解することができる。

(4) 本件特許の請求項1に記載の「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについて、本件訂正後の明細書(甲3)の「発明の詳細な説明」には、上記(2)ウ(ウ)~(カ)のとおり、無鉛はんだ合金の構成を「Snを主とし、これに、Cuを0.3~0.7重量%、Niを0.04~0.1重量%加えた」ものとすることによって、「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことが記載されており、その理由として、CuとNiは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることが記載されているから、特許請求の範囲に記載された「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、かつ発明の詳細な説明の記載により当業者が上記の本件発明1の課題を解決できると認識できるものであると認められる。」

「もっとも、本件訂正後の明細書(甲3)の「発明の詳細な説明」には、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。

・ 確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。しかし、本件全証拠によるも、本件優先権主張日前に「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」発明(又はそのような発明を容易に想到し得る発明)が存したとは認められないから、本件発明1の特徴的な部分は、「Snを主として、これに、CuとNiを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、CuとNiの数値限

定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。」

6-1-3. 最近の判例（平成21（行ケ）10033）

「審決は、その理由中において、「医薬についての用途発明においては、一般に、有効成分の物質名、化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても、それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものであるというためには、発明の詳細な説明において、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより、その用途の有用性が裏付けられている必要がある（る）」（審決書2頁22行～29行）と述べている。同部分は、法36条4項1号の要件充足性を判断する前提との関係では、同号の趣旨に照らし、妥当する場合があることは否定できない。

すなわち、法36条4項1号は、特許を受けることによって独占権を得るためには、第三者に対し、発明が解決しようとする課題、解決手段、その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し、発明を実施するための明確でかつ十分な情報を提供することが必要であるとの観点から、これに必要と認められる事項を「発明の詳細な説明」に記載すべき旨を課した規定である。そして、一般に、医薬品の用途発明が認められる我が国の特許法の下においては、「発明の詳細な説明」の記載に、用途の有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが、多くの場合に妥当すると解すべきであって、検証過程を明らかにするためには、医薬品と用途との関連性を示したデータによることが、最も有効、適切かつ合理的な方法であるといえるから、そのようなデータが記載されていないときには、その発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとされる場合は多いといえるであろう。

しかし、審決が、法36条6項1号の要件充足性との関係で、「発明の詳細な説明において、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより、その用途の有用性が裏付けられている必要がある（る）」と述べている部分は、特段の事情のない限り、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが、必要不可欠な条件（要件）ということとはできない。法36条6項1号は、前記のとおり、「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して、「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると、「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」

6-1-4. 実務的解釈

平成17年の判決では、実験データの追加も許さないとしていたものの、平成20年の判決では、数値限定発明に対して数値の限界的データがなくても、その数値限定が発明の中で望ましい範囲である場合には、足りるとしている。

更には、平成21年の判決では、「「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は、同規定の趣旨に照らして、「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに、必要かつ合目的な解釈手法によるべきであって、特段の事情のない限りは、「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」とまで、緩くなっている。

6-1-5. 拒絶理由対応

サポート要件に関しては、記載されていないとされた場合、多くは補正で請求範囲を減

縮する。

減縮したくない場合等では、「出願時の当業者の技術的常識」について説明し、この「出願時の当業者の技術的常識」を含めて発明を判断するとサポートしている旨の主張は可能である。

6-2. 36条6項2号(明確性要件)

6-2-1. 以前の考え方

下記の判決(リパーゼ判決)(昭和62(行ツ)3)がある。

「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、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、この発明を同条一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、特段の事情のない限り、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る。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がある場合に限り、明細書の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。」

この判決に対して、下記の判決(平成13(行ケ)346)がサポート要件の判断として用いられていた。

「特許法70条1項が、「特許発明の技術的範囲は、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定めなければならない。」と規定し、特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を定めることを規定していることから当然のことである。すなわち、特許請求の範囲を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、殊更に不明確あるいは不明りょうな用語を使用して記載することが許されるとすれば、特許発明の技術的範囲を明確に確定することができなくなるおそれが生じ、特許権が行使される対象となる範囲が不明確となって、社会一般に対しあるいは競業者に対し、特許権が行使される範囲の外延を明示するとの、特許請求の範囲が果たすべき、本来の機能を果たすことができなくなる結果を招来するのである。」

「原告は、特許請求の範囲の記載が、それ自体で不明確であったとしても、発明の詳細な説明の記載を参酌してそれが明確になる場合は、出願に係る発明の要旨の確定には何ら支障がないのであるから、このような特許請求の範囲の記載も、旧特許法36条5項及び6項に規定する要件を満たしているというべきである、このことは、最高裁平成3年3月8日判決(民集45巻3号123頁)からも明らかである、と主張する。」

しかし、上記判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、旧特許法36条5項について判断をしたものではないから、本件については、その適用はない、と解すべきである。このことは、上記判例が、「特許法第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、特段の事情のない限り、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る。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がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない。」(下線付加)と判示しているところから、明らかである。特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、当該発明の要旨を認定する場合において、特許請求の範囲の記載を前提として、当該発明の要旨を認定し、あるいは、上記判例がというような例外的な場合に明細書における発明の詳細な説明を参酌して要旨を認定した上で、その発明の新規性あるいは進歩性の判断をする、ということには十分合理性がある。しかし、新規性あるいは進歩性の判断の前提としての発明の要旨の認定をいかにして行うか、ということと、特許出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載が、旧特許法36条5項が規定する要件に合致しているかどうかとは、問題を全く異にするものである。特許請求の範囲の記載は、できる限り、それ自体で、特許出願に係る発明の技術的範囲が明確になるように記載されるべきであり、旧特許法36条5項2号の「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」すべきであるとした規定は、

この考え方を具体化した規定であると解すべきである。原告の上記主張は、旧特許法36条5項の規定の解釈としては採用することができない。」

このように、従来は、特許請求の範囲の記載事項のみによって明確性要件を判断し、詳細な説明を参酌して明確性要件を判断することを行っていなかった。

6-2-2. 近年の判断

6-2-2-1. 最近の判例（平成20（行ケ）10107）

「特許法36条6項2号は、特許請求の範囲の記載において、特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨を規定する。同号がこのように規定した趣旨は、特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許発明の技術的範囲、すなわち、特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことがあるので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべきである。」

6-2-2-2. 最近の判例（平成20（行ケ）10237）

「(1) 請求項17を見ると、「図柄の配置」が「図柄」と対応付けられているとの記載は、①「図柄の配置」が「図柄の配置」に対応すると記載すべきところの誤記であるか、②「図柄」が「図柄」に対応すると記載すべきところの誤記であるのか、その意味が不明確であり、その技術的意義を特許請求の範囲の記載のみからは一義的に明確に理解することができない。

(2) 本件特許明細書の記載

そこで、請求項17の上記記載事項の技術的意義を理解するに当たって、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌するに、本件特許明細書（甲18）には、次のような記載がある。

（記載省略）

このような本件特許明細書の詳細な説明の記載を参酌すると、請求項17における「前記各表示列の図柄の配置は、前記各メインリール毎に異なる種類の図柄と対応付けられている」との記載事項については、「図柄」が「図柄」に対応付けられているとの意味であると理解することができるから、特許を受けようとする発明が不明確であるとはいえない。」

6-2-3. 実務的解釈

従来は、特許請求の範囲の語句自体の明確性を求められたが、最近では、明細書、図面及び出願時の当業者の技術的常識を考慮して特許請求の範囲の語句の意味を判断し、その結果明確であれば足りるとされている。

6-1-5. 拒絶理由対応

明確性要件で拒絶理由があった場合、通常は補正で対応する。

補正をしたくない、あるいはできない場合には、

「請求項の「○○」の記載が不明瞭であると指摘されたが、この「○○」は明細書で具体的に「××」として記載され、明細書及び図面を参酌すれば明瞭である。近年の知財高裁の判決では、明確性要件は、「明細書、図面及び出願時の当業者の技術的常識を考慮して判断した場合に明確であれば足りるとされている。」

との反論が可能である。

7. 意見書での主張

7-1. 案件ごとの審査

特許庁でも、裁判所でも、判断する案件はすべて異なるので、原則として、ある案件での判断が他の案件に影響を及ぼすことはない。影響を及ぼす場合としては、最高裁判所での判断あるいは知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という）大合議での判断については、特許庁及び下級審は踏襲する必要がある。

従って、大合議以外の知財高裁の判例を添付したとしても、原則としてこの知財高裁の判例に拘束されることはない。

以下、引用文献が提示され、「本願発明はこの引用文献と相違点があるものの、相違点は単なる設計事項であるので、本願発明は引用文献から容易想到である。」と認定された場合を例として意見書での主張を説明する。

7-2. やってはいけない記載

意見書において、下記のような論理展開をすると、前記した案件ごとの審査の原則によって、判決の内容は参酌されない。

「平成〇〇年（行ケ）第〇〇〇〇〇号がある。」

この判決では、「相違点に所定の作用・効果がある場合は単なる設計事項ではない」と認定している。

この認定からすると、本願発明と引用文献との相違点にも特有に作用・効果があり、前記拒絶理由は妥当でない。

従って、本願発明は、引用文献から容易想到ではなく、特許されるべきである。」

まず最初に、審査官は、この記載の中で、「アンダーラインを引いた部分は、異なった事案における判断であり、この判断を本願発明の判断に用いることができない。」と考えるものと思われる。

すると、意見書での主張は、

「本願発明と引用文献との相違点にも特有に作用・効果があり、前記拒絶理由は妥当でない。

従って、本願発明は、引用文献から容易想到ではなく、特許されるべきである。」

だけとなってしまい、まっとうな主張となっていない。

このように、まず最初に判例を説明するというのは、事案ごとの審査の原則からすると、説明部分が無視される可能性が高い。

7-3. おすすめする対応

ここで、前記意見書と順序を逆にしての主張がある。たとえば下記の通りである。

「本願発明と引用文献との相違点は、××である。」

本願発明は、構成××を有しているので、△△との作用・効果を有することとなっている。この作用・効果は、本願発明の他の構成に構成××を組み合わせることによって初めて発揮されるものである。

このように本願発明は、引用文献との相違点××に、独特の作用・効果があるのであるから、単なる設計事項といえず、引用発明から容易想到であるといえず、特許されるべきである。

なお、同旨の判決として平成〇〇年（行ケ）第〇〇〇〇〇号があり、下記のように判示している。

「……………（判決の一部をそのままコピーする）」

この記載ですと、アンダーライン部分が本願発明と引用文献との相違を主張した部分となっていますので、本願発明という案件に関する主張となっている。従って、案件ごとの

判断にも沿っている。

この主張で、審査官が、容易想到でないと判断した場合にはそのまま特許されるであろうし、仮に迷った場合には同旨の判決があることから、特許使用と考えることがある。

従って、まず本願発明と引用文献との関係を説明し、判決はなお書きで追加すべきである。

7-4. まとめ

具体的には、

- a. 拒絶理由通知から、拒絶理由通知に対抗できるような論点を抽出する。
- b. 論点について、出願人に有利な判決のうちから、本願発明と引用発明との関係に近い判決を探す。
- c. この判決で使われている論理展開に沿って、本願発明と引用発明との相違点を説明し、容易想到でない旨の主張を行う。

d. その後に「なお書き」で、

「なお、同旨の判決として平成〇〇年（行ケ）第〇〇〇〇〇号があり、下記のように判示している。

「……………（判決の一部をそのままコピーする）」

と記載する。

このようにすると、審査官を説得することが容易となります。