

「シート張力調整方法，シート張力調整装置および
シートロール用巻芯」審決取消請求事件

淡路町知財ゼミ

平成30年3月31日

花田 健史

目次

1. はじめに
 1. 1. 事例の概要
 1. 2. 事例の詳細
 1. 3. 手続の経緯
 1. 4. 審査・審判手続の経緯
2. 本願
 2. 1. 従来技術
 2. 2. 課題と効果
 2. 3. 本願補正発明
 2. 4. 本願発明と補正発明
3. 刊行物
 3. 1. 刊行物の概要
 3. 2. 刊行物 1
 3. 3. 刊行物 2
 3. 4. 刊行物 3
4. 査定
 4. 1. 拒絶理由通知書の記載
 4. 2. 拒絶査定書の記載
5. 審決
 5. 1. 概要
 5. 2. 引用発明の認定
 5. 3. 一致点・相違点の認定
 5. 4. 相違点の判断
6. 判決
 6. 1. 原告の主張
 6. 2. 被告の反論
 6. 3. 裁判所の判断
7. 検討
 7. 1. 検討したいこと
 7. 2. ありうる取消事由
 7. 3. 補正却下理由通知の要否
 7. 4. 好ましい取消事由
 7. 5. 手続上の瑕疵が取消事由となる要件
 7. 6. 望まれる裁判所の判断
8. おわりに
 8. 1. その後の手続の経緯
 8. 2. 拒絶理由通知書の記載
 8. 3. 特許発明
 8. 4. 参考文献

1. はじめに

1. 1. 事例の概要

本件は,

- 裁判所が,
- 特許出願の拒絶査定不服審判の請求不成立審決であって,
補正却下決定を伴うものについて,
- 審判手続上の瑕疵を理由として,
- 取り消す旨の判決をした

事例である。

1. はじめに

1. 2. 事例の詳細

より詳細には、

- 特許出願の拒絶査定不服審判の請求と、その請求の日から30日以内に特許請求の範囲についてする補正であって、限定的減縮を目的とするものと、があった場合において、
- 独立特許要件違反を理由として決定をもって当該補正を却下した上で、審判の請求は成り立たないと結論するに当たり、
- 審査手続及び審判手続を通じて未だ通知していない刊行物を「周知技術」を示すものとして初めて引用した審決について、
- 審判手続上の瑕疵であって、審決の結論に影響を及ぼすものがある、

との判断を知財高裁が示した事例である。

1. はじめに

1. 3. 手続の経緯

平成8年12月11日： **特許願（特願平8－330836号）**

平成10年6月23日： 出願公開（特開平10－167533号）

平成15年5月20日： 補正

平成16年10月18日： 拒絶理由通知

平成16年12月27日： 意見

平成17年4月20日： **査定 [拒絶]**

平成17年5月26日： **拒絶査定不服審判請求（不服2005－10030号）**

平成17年6月27日： 補正

平成17年8月8日： 前置報告

平成18年1月25日： **審決 [補正却下，請求不成立]**

平成18年3月7日： **審決取消訴訟提起（平成18年（行ケ）第10102号）**

平成18年12月20日： **判決 [審決取消]**

1. はじめに

1. 4. 審査・審判手続の経緯

特許出願人／請求人

特許庁（審査官／審判官）

- **特許願**

- 補正（「本願発明」）

- 意見

- **拒絶理由通知**

[本願発明：29条2項：刊行物1，2]

- **拒絶査定**

[拒絶理由通知書に記載の理由]

- **拒絶査定不服審判請求**

- 補正（「本願補正発明」）

- **補正却下決定**

[本願補正発明：29条2項：刊行物1，2，3]

- **請求不成立審決**

[本願発明：29条2項：本願補正発明と同様の理由]

2. 本願

2. 1. 従来技術（1）

「【従来の技術】

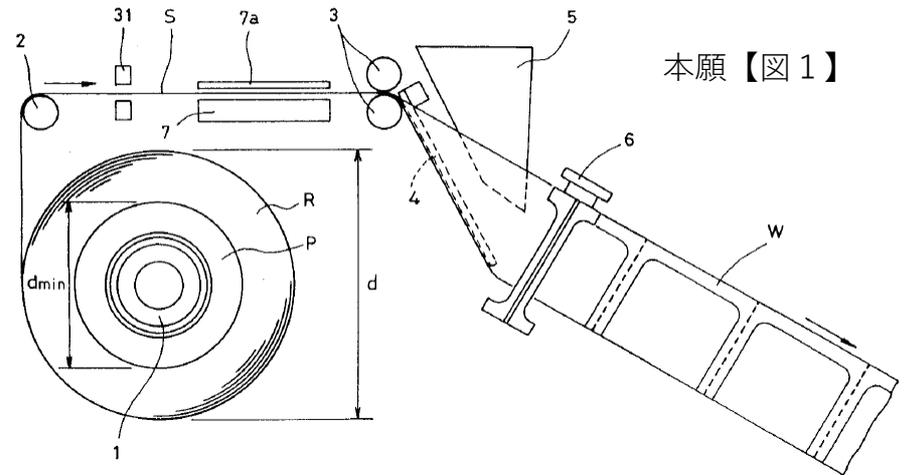
【0002】

薬剤分包装置として、熱融着性分包紙のシートを巻き取ったシートロールを回転自在に支持したシート供給部からシートを引き出して移送する移送路にシール装置が設けられ、このシール装置の上流側でシートを2つ折りにすると共にその間に薬剤を供給した後シール装置によりシートを幅方向と両側縁部とを帯状に加熱融着して薬剤を分包するようにしたものが知られている。

【0003】

シートが使用され無くなると新しいシートロールに交換され、その新しいロールからシートが引き出されて分包装置にセットされる。このシートロールから引き出されるシートは、2つ折りされた後周縁等を融着する際に正確に2つ折りされず、少しずれた状態で融着されるこ

とのないように常に一定の張力をかけて緊張させた状態で引き出すのが好ましいが、実際にはシートの引出量に応じてロール径が変化するため、引出張力も少しずつ変動する。」



1 支持軸
2 送りローラ
3 送りローラ
5 ホッパ
6 加熱ローラ

P 卷芯
R シートロール
S 包装シート
W 分包袋

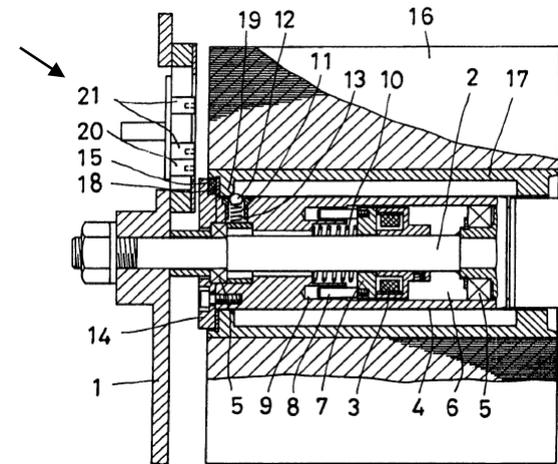
2. 本願

2. 1. 従来技術 (2)

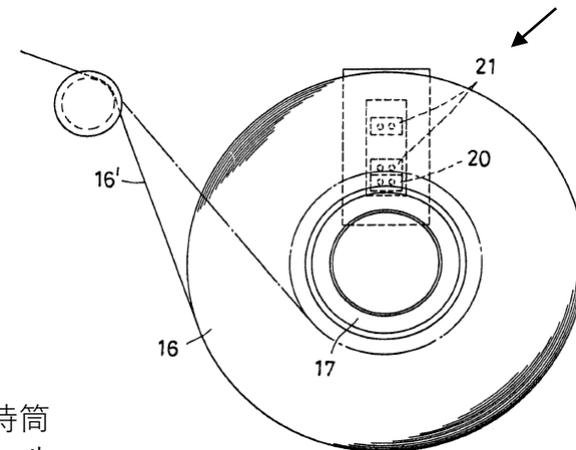
「【0004】

このため、上記シートロールの径の変化が生じても張力がほぼ一定となるように調整するシート張力調整装置が実公平1-36832号公報（発表者注：「**刊行物1**」）により提案されている。この公報によるシート張力調整装置は、シートロールをロール支持筒に着脱自在に嵌合装着し、シートロール側方に複数の巻径検出センサを径方向に配置し、この検出センサの信号によりロール支持筒内部に設けた電磁力を調整してロール径が小さくなるにつれて段階的にブレーキ力（負荷力）を弱めることにより張力を一定となるように調整している。」

- 2 支持軸
- 3 電磁石
- 4 ロール支持筒
- 16 シートロール
- 21 巻径検出センサ



刊行物1【図1】：縦断正面図



刊行物1【図2】：側面図

2. 本願

2. 2. 課題と効果

「【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上述した従来のシート張力調整装置では、シートの使用による巻取量の変化を径方向に配置した巻径検出センサで**段階的に検出する方式を採用している**ため、検出センサのランクが切替わる径になると、芯管軸の偏心、シートの重量、巻き歪みなどの原因により電磁ブレーキのブレーキ力ランクが1回転毎に上下に変動するバイブレーション現象が生じる。

【0006】

このため、張力変動によりシートを2つ折りした際にシートの縁部が正確に重ならない、いわゆる頁ずれが生じ、包装不良部分が生じることがある。又、ブレーキ力のランクが急激に変動するため幅方向に裂傷が生じたりすることもある。」

「【0009】

そこで、この発明は、**シートロールにかかる負荷力が**

シートロールに回転毎に大小に変動しないようにして、シートの裂傷や包装不良を抑えることを課題とする。」

「【0044】

【発明の効果】

この発明に係るシートの巻芯及びシート張力調整装置は、以上のように構成されているので、たとえ中途のシートロールを装着したとしても、その巻径に応じた適切な張力でシートを引き出すことができると共に、この張力のために**シートロールへかける負荷力がシートロールの回転毎に大小に変動することもなくシートの裂傷や包装不良を抑えることができる。**

【0045】

また、シートロールのメーカーは、巻芯を回収してデータ記憶手段内のデータを解析することによって、顧客毎のシートの消費具合を明確にすることができるので、シートロールの供給プランや営業戦略に役立つ。」

2. 本願

2. 3. 本願補正発明（1）

「【請求項1】

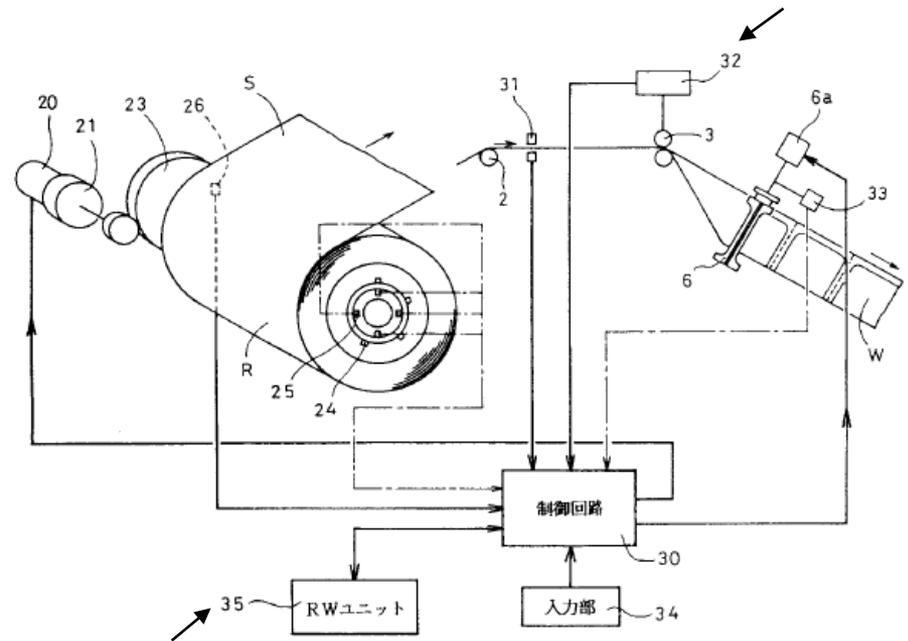
シートロール用巻芯にシートを巻いたシートロールを支持手段に着脱自在かつ回転自在に支持し、上記シートロールから引き出されるシートの張力を調整するシート張力調整方法において、

上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し、

上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを読み取り、

上記シートロールのシートの引出量を測定し、

上記巻取量データと上記引出量データとに基づいてシートの引き出しに伴うシートロールの回転に対して負荷をかけることを特徴とするシート張力調整方法。」



P 巻芯
S シート
R シートロール

本願【図5】

- ・データ記憶手段：「トランスポンダ43」（巻芯P内）
- ・巻取量読取手段：「RWユニット35」
- ・引出量測定手段：「ロータリエンコーダ32」

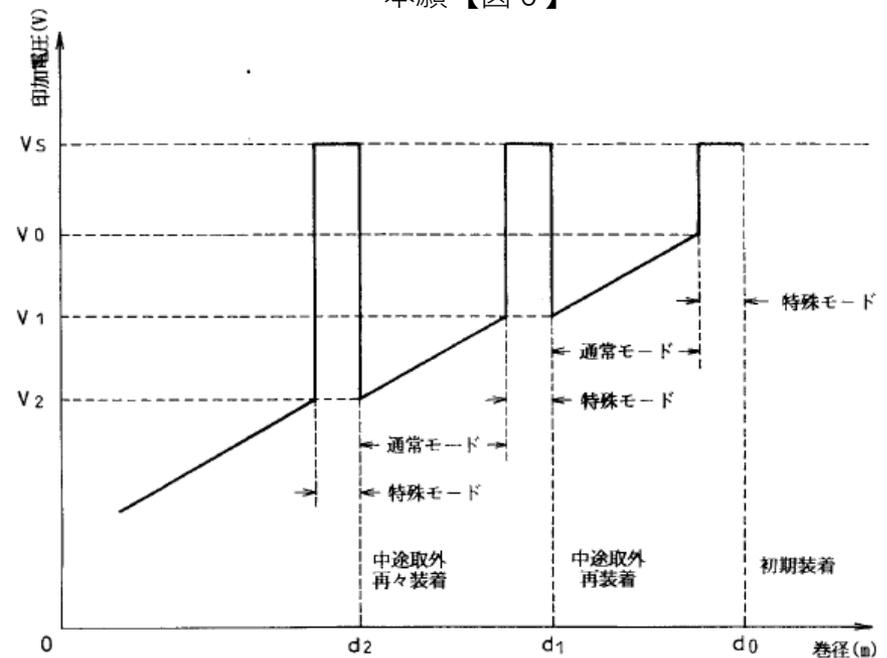
2. 本願

2. 3. 本願補正発明 (3)

「【0037】制御回路30は、適時のサイクルでシートロールRの巻取量 L_{max} をロータリエンコーダ32により得られる引出量 L_p とからシートロールRの巻径 d を計算しており、シートロールRから包装シートSが引き出されてシートロールRの巻径 d が小さくなると、図6に示すように、その巻径 d に合うブレーキ力がかかるためにモータブレーキ20への印加電圧を随時低減させる。

【0038】したがって、このシート張力調整装置によれば、常に適切な張力で包装シートSが引き出されるので、包装シートSの裂傷やニツ折り時のずれによる包装不良を抑えることができるのである。モータブレーキ20への印加電圧は、図6のように連続的に変化させるようにしてもよいし、ステップ状に変化させるようにしてもよい。」

本願【図6】



2. 本願

2. 4. 本願発明と補正発明

本願発明

→

本願補正発明

「【請求項1】

シートロール用巻芯にシートを巻いたシートロールを支持手段に着脱自在かつ回動自在に支持し、上記シートロールから引き出されるシートの張力を調整するシート張力調整方法において、

上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し、

上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを受け、

上記シートロールのシートの引出量を測定し、

上記巻取量データと上記引出量データとに基づいて、シートの引き出しに伴なうシートロールの回転に対して負荷をかけることを特徴とするシート張力調整方法。」

「【請求項1】

シートロール用巻芯にシートを巻いたシートロールを支持手段に着脱自在かつ回動自在に支持し、上記シートロールから引き出されるシートの張力を調整するシート張力調整方法において、

上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し、

上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを読み取り、

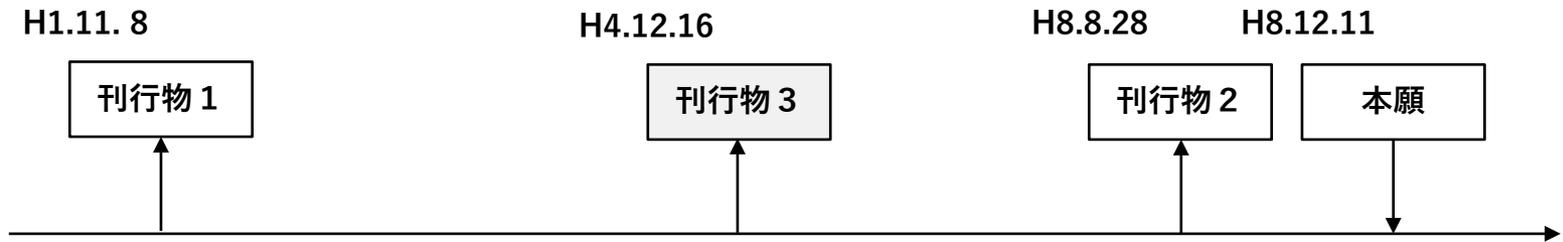
上記シートロールのシートの引出量を測定し、

上記巻取量データと上記引出量データとに基づいてシートの引き出しに伴なうシートロールの回転に対して負荷をかけることを特徴とするシート張力調整方法。」

3. 刊行物

3. 1. 刊行物の概要

- ・「刊行物 1」：実公平 1 - 3 6 8 3 2 号公報
- ・「刊行物 2」：登録実用新案第 3 0 3 1 1 4 8 号公報
- ・「刊行物 3」：実願平 3 - 5 0 3 5 4 号（実開平 4 - 1 3 5 5 4 6 号）のマイクロフィルム



	拒絶理由通知 ／拒絶査定		審 決		判 決	
刊行物 1	「刊行物 1」	主	「引用刊行物 1」	主	「刊行物 1」	主
刊行物 2	「刊行物 2」	従	「引用刊行物 2」	従	「刊行物 2」	従
刊行物 3	-		「周知技術」		「甲 3」	

3. 刊行物

3. 2. 刊行物 1

・第2頁第3欄第25～30行

「図示のように、薬剤分包機などのフレーム1で端部が支持された支持軸2の外側には円形の電磁石3が取付けられている。その電磁石3を覆うようにして支持軸2のまわりに嵌め合わせたロール支持筒4は、軸受5によって回転可能に支持されている。」

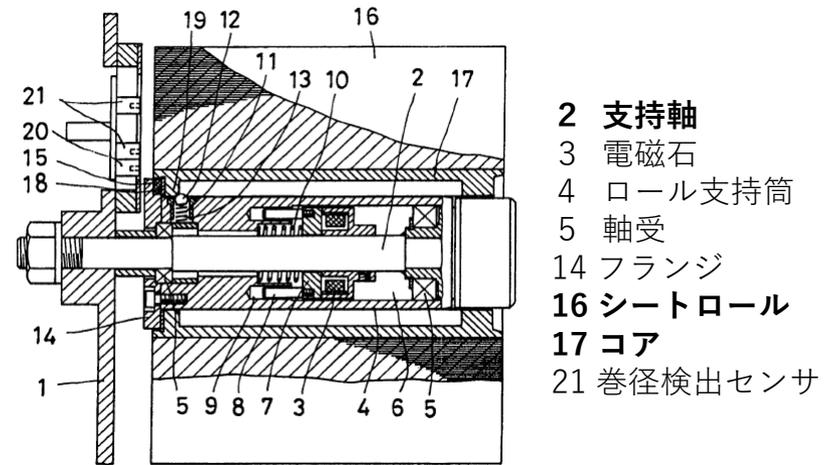
・第2頁第4欄第6～15行

「このロール支持筒4の外側に嵌合したシートロール16は、ロール支持筒4に対して抜き差し自在になり、ロール支持筒4の外側に嵌合してコア17の端面を上記フランジ14に当接すると・・・シートロール16が抜け止めされる。」

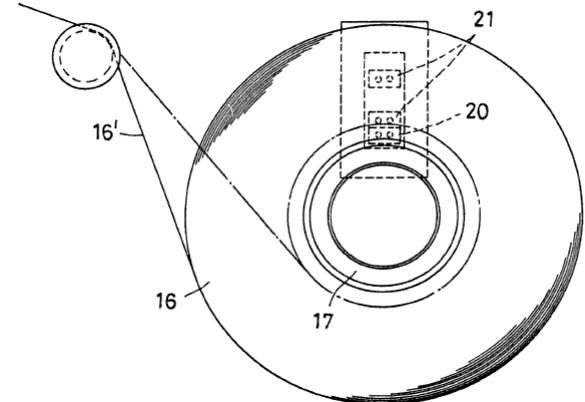
・第2頁第4欄第29～37行

「シート16'の引出しによってロール径が次第に小さくなると、ロールの径方向に配置された複数の巻径検出器21が外側より順次作動し、その検出器21からの検出信号によって電磁石3の電磁力が段階的に弱くなる。このため、ロール支持筒4に対する回転方向の負荷が段階的に小さくなり、シートロール16から引き出されたシート16'の張力がロール径に応じて制御され、シート張力をほぼ一定に保持することができる。」

【図1】



【図2】



3. 刊行物

3. 3. 刊行物 2 (1)

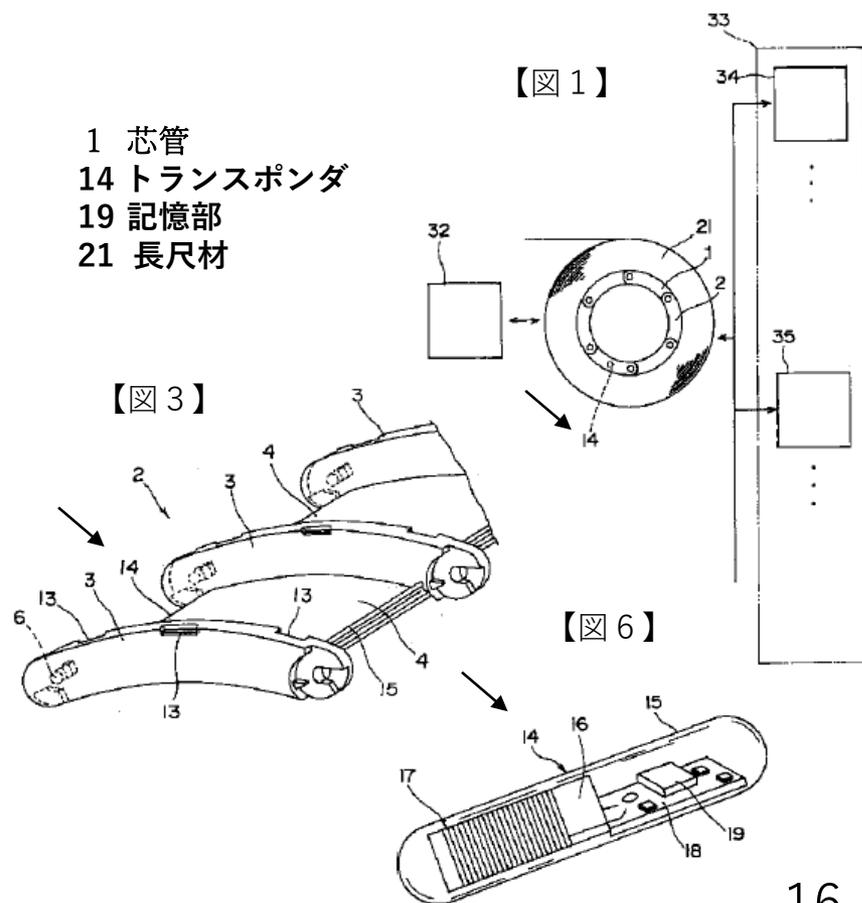
「【0017】図1は本考案に係る長尺材流通管理システムの全体図を示す。この長尺材流通管理システムは、大略、下記するようにトランスポンダ14が装着された芯管1と、芯管1のトランスポンダ14と情報の交換を行う芯管回収処理装置32と、芯管1が供給される薬剤包装装置34、薬袋印刷装置35等の長尺材処理装置33とから構成されている。

【0018】前記芯管1は複数の外径部材2を円筒状に連結したもので、その外周には薬剤包装紙又は薬袋となる長尺材21が巻回されている。

【0019】前記各外径部材2は、図3に示すように、対向して所定間隔で並設される複数枚の側面部材3と、各側面部材3同士を連結する接続梁4とから構成されている。・・・」

【0020】前記側面部材3にはトランスポンダ14が装着されている。このトランスポンダ14は、図6に示すように、ガラス管15内に、フェライトコア16に巻き付けたコイル状のアンテナを有する通信部17、送受信回路（制御部に相当する。）18及びICメモリ等の記憶部19を収容した構成である。前記トランスポンダ14では、前記通信部17がデータを載せたマイクロ波を受信すると、送受信回路18を介して受信

したデータが記憶部19に記憶され、又は、記憶したデータが送受信回路18を介して送信されるようになっている。」

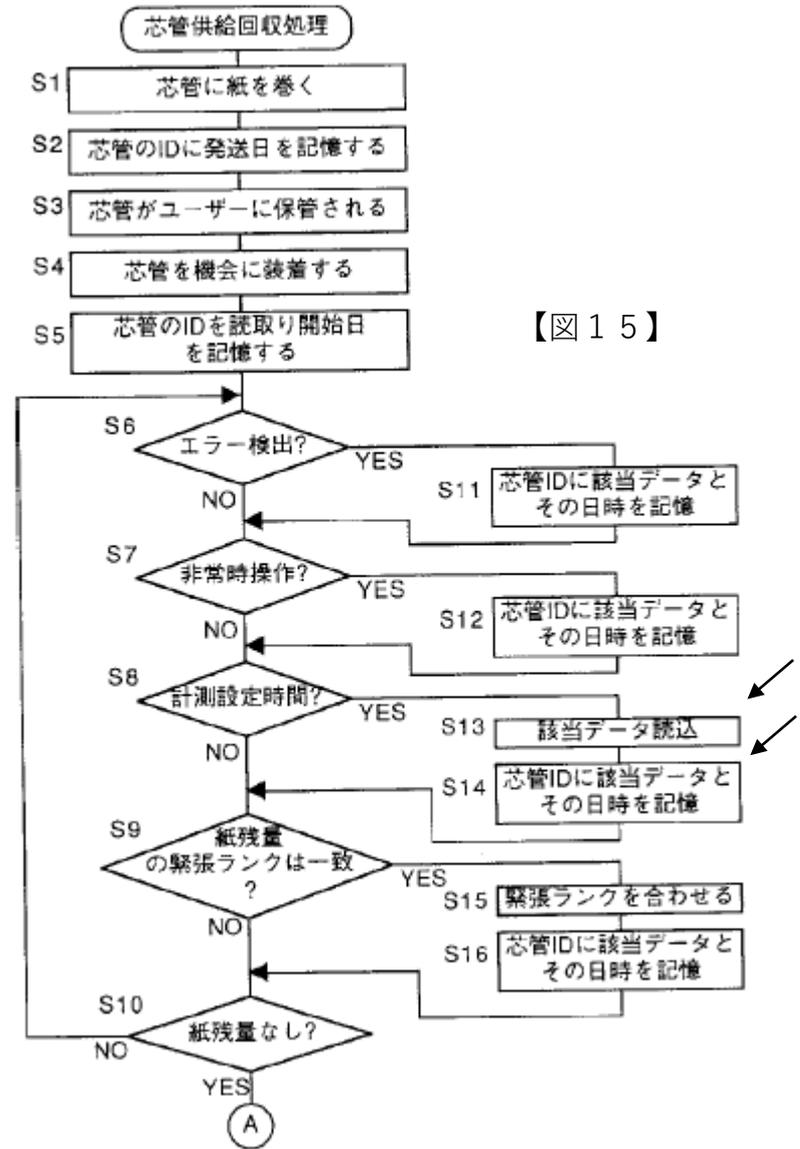


3. 刊行物

3. 3. 刊行物 2 (2)

「【0045】・・・。・・・，前記計測設定時間は，例えば，1時間に設定されており，1時間経過する毎に，前記残量検出部38，エラー検出部40等での検出データを読み込み（ステップS13），検出日時と共にトランスポンダ14に記憶させる（ステップS14）。」

「【0073】なお，前記実施の形態では，残量検出センサ22により長尺材21の残量を検出するようにしたが，長尺材21の搬送ライン上にエンコーダ付きの回転ローラを設けて検出するようにしてもよい。この回転ローラは，長尺材21に直接接触して回転するようになっている。したがって，前記エンコーダにより，その回転数から長尺材21の搬送距離を算出することができるようになっている。そして，前記長尺材21の搬送距離に基づいて使用開始からの使用量を算出し，算出した使用量から長尺材21の残量が求められる。」



【図15】

3. 刊行物

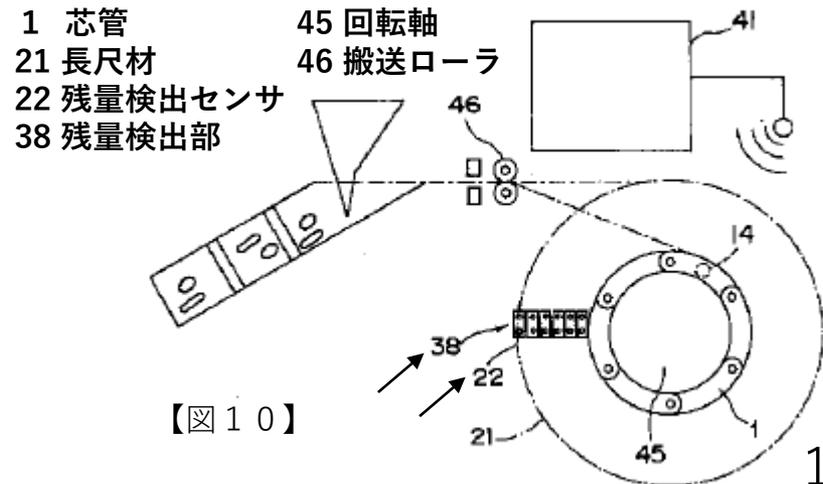
3. 3. 刊行物 2 (3)

「【0021】また、前記側面部材3には、芯管1に巻き付けた長尺材21の残量を検出するための複数の残量検出センサ22が径方向に並設され、下記する残量検出部38を構成している(図10参照)。各残量検出センサ22は発光素子と受光素子とからなり、長尺材21が所定量巻き戻される毎に、長尺材21の残量が検出できるようになっている。」

「【0030】残量検出部38は、前述のように、芯管1に巻回した長尺材21の残量を検出するためのもので、前述のように、芯管1に巻回した長尺材21の径方向に所定間隔で設けた複数の残量検出センサ22からなり、長尺材21が巻き戻されるに従って外径側の残量検出センサ22から順に検出できるようになっている。」

(「【0028】張力調整部37は、図10に示すように、芯管1が装着される回転軸45と、長尺材21を搬

送する搬送ローラ46と、長尺材21の弛み具合を検出するセンサ(図示せず)とからなる。使用可能なセンサとしては、例えば、上下方向に所定間隔で設けられ、長尺材21がこの範囲に位置しているか否かを常時検出するものが挙げられる。そして、前記張力調整部37では、センサで検出された長尺材21の弛み具合に基づいて下記する制御部44により回転軸45又は搬送ローラ46の回転を制御し、長尺材21には常に一定の張力が作用するように調整している。」



【図10】

3. 刊行物

3. 3. 刊行物 2 (4)

「【0041】長尺材21が巻き付けられた芯管1をユーザー側に供給する前後の作業及び処理内容について図15及び図16のフローチャートを参照して説明する。まず、芯管1に長尺材21を巻回し（ステップS1）、トランスポンダ14の記憶部19に、前記芯管1を装着する対象となる機械番号と芯管1の発送日時を記憶させ（ステップS2）、ユーザー（医療機関）に供給して保管する（ステップS3）。芯管1が長尺材処理装置33に装着されれば（ステップS4）、長尺材処理装置33により、装着された芯管1のトランスポンダ14から機械番号及び発送日を読み取り、逆に前記長尺材処理装置33の製造番号及び使用開始日時を書き込む（ステップS5）。

【0042】ここで、・・・、**紙残量の緊張ランクが一致しているか否か**（ステップS9）を紙残量がなくなるまで判断する（ステップS10）。」

「【0046】前記紙残量の緊張ランクとは、長尺材21に作

用する張力がある一定範囲内に維持される程度を示し、芯管1の回転速度と、芯管1に巻き付けた長尺材21の量と、芯管1から長尺材21が供給される最初の搬送ローラ46の回転速度との関係によって決定される。したがって、前記ステップS9では、張力調整部37の両センサで長尺材21がこの範囲に位置しているか否かにより緊張ランクが一致しているか否かを判断している。そして、**緊張ランクが一致していなければ、緊張ランクの調整を行う**（ステップS15）。緊張ランクの調整は、**長尺材21の撓み量が大きい場合、芯管1側の回転軸45の回転速度を落とし、逆に小さい場合、芯管1の回転速度を上げる**ことにより対処する（搬送ローラ46の回転速度を調整する、あるいは芯管1側の回転軸45と搬送ローラ46の双方の回転速度を調整することにより対処しても構わない。）。緊張ランクの調整を行った場合、調整を行った日時をトランスポンダ14の記憶部19に記憶させる（ステップS16）。」

3. 刊行物

3. 4. 刊行物 3 (1)

「【0002】

【従来の技術】

各種フィルム製品等をその巻かれた巻出し軸から巻出し、または、巻取り軸に巻取る作業、・・・においては、これらの製品類にたるみを生じたり、あるいは過大な張力がかからないように常に張力を一定にして巻出しまたは巻き取るために張力制御が行われている。・・・

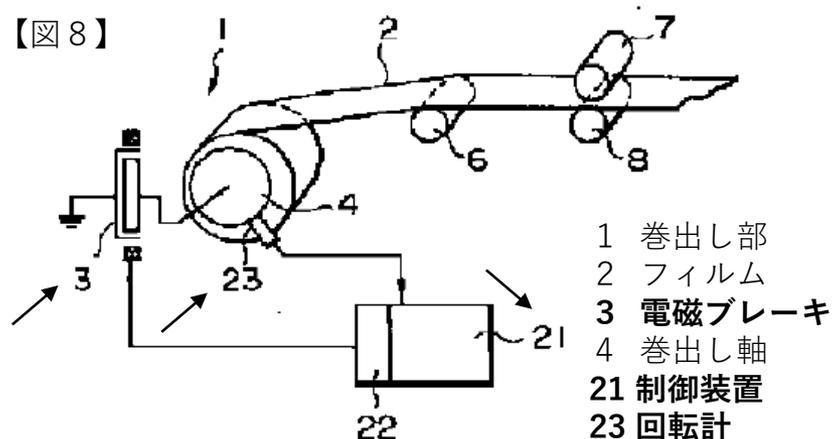
また、・・・、巻出しロール径、または、巻取りロール径を計測し、該径において予め設定した張力を出すようにブレーキ力またはトルクを制御する巻径比例方式も用いられている。」

【0003】

次に、巻出しロール径を測定して張力制御に電磁ブレーキを周いた張力制御装置の従来例を図8ないし図12によって説明する。

図8において、1は巻出し物であるフィルム2を巻き込んでいる巻出し部で、巻出し部1は、電磁ブレーキ3を結合しフィルム2を巻き込んだ巻出し軸4に回転計23が装着されている。

また、6は被動ローラ、7、8はそれぞれピンチローラである。上記回転計23は、制御装置21に入力し、制御装置21の出力はドライバ22で増幅されて電磁ブレーキ3を駆動している。・・・」



3. 刊行物

3. 4. 刊行物 3 (2)

...

制御装置 21 は上記構成において、図 9 に示すように、回転計 23 からの信号とともに、初期巻出しロール径を設定する第 1 の設定器 24、フィルム 2 の厚みを設定する第 2 の設定器 25、フィルム 2 の巻出し張力を設定する第 3 の設定器 26 がそれぞれ演算回路 27 に接続されている。

回転計 23 は、巻出し軸 4 端部円周上の一か所に設けた凸部が近接スイッチの前を通過するときこの近接スイッチからパルスを出す構造になっているので、巻出し軸 4 が 1 回転する毎に 1 パルスを制御装置 21 に入力する。

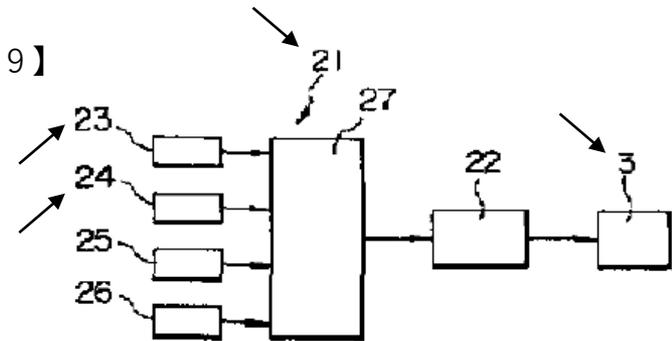
演算回路 27 は、回転計 23 からの入力パルスを累算するカウンタと、第 1 の設定器 24 に設定された初期巻出しロール径から、第 2 の設定器 25 に設定したフィルム 2 の厚みに前記カウンタの内容を掛けた数値を減算する機能と、この減算結果と、第 3 の設定器 26 に設定したフィルム 2 の巻出し張力とから算出されるブレーキ力を電磁ブレーキ 3 に出させる為に必要な、この電磁ブレーキに流すべき電流値を算出する機能を備えてい

る。演算回路 27 は上記機能による算出結果をドライバ 22 に出力する。

即ち、初期巻出しロール径を D_0 、フィルムの厚みを t 、カウンタの内容を n とすると、現在の巻出しロール径 D は、 $D = D_0 - 2(t \times n)$ で表される。

電磁ブレーキの必要な吸収トルク、即ち、ブレーキ力を B 、必要張力を F とすると、ブレーキ力 B は、 $B = F \times D / 2$ で表される。...

【図 9】



- | | |
|----------|-------------|
| 3 電磁ブレーキ | 24 第 1 の設定器 |
| 22 ドライバ | 25 第 2 の設定器 |
| 21 制御装置 | 26 第 3 の設定器 |
| 23 回転計 | 27 演算回路 |

4. 査定

4. 1. 拒絶理由通知書の記載

この出願は、**次の理由**によって**拒絶をすべき**ものである。・・・。

理由

この出願の**下記の請求項に係る発明**は、その出願前日本国内又は外国において頒布された**下記の刊行物**に記載された発明に基いて、その出願前に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をすることができたものであるから、**特許法第29条第2項の規定**により特許を受けることができない。

記（刊行物については引用文献等一覧参照）

請求項 1～6

刊行物 1, 2

備考

刊行物 2に記載された、**巻芯に設けたトランスポンダに巻取量、残量、日時等のデータを記憶し、当該データに基づきロールの回転に対する負荷を制御する発明**を、**刊行物 1**に記載された、**シート張力調整方法及び装置の発明**について適用し、本願の請求項 1～6に係る発明とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。

引用文献等一覧

1.特公平1－36832号公報

2.登録実用新案第3031148号公報」

4. 査定

4. 2. 拒絶査定書の記載

この出願については、平成16年10月18日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものである。……。

備考

出願人は、平成16年12月27日付け意見書において、本願の各請求項に係る発明と、刊行物2に記載された発明とを比較し、巻取量データと引出量データに基づき回転に対する負荷を制御することは記載も示唆もされていない旨の主張をしている。

しかし、刊行物2における……記載からみて、刊行物2には、計測時における残量に基づき回転に対する負荷を制御する発明が記載されており、さらに、ある時点の巻取量データと、その時点からの引出量データとにより残量を検出することは、例を挙げるまでもなく通常行われていたことにすぎないから、巻取量データと引出量データに基づき回転に対する負荷を制御することは、刊行物2に記載されているに等しい事項というべきであり、出願人の上記主張は受け入れることが出来ない。

したがって、本願の各請求項に係る発明は、刊行物1及び刊行物2に記載された発明に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

5. 審決

5. 1. 概要（1）

結 論 **本件審判の請求は、成り立たない。**

理 由

1. 手続の経緯 . . .

2. 平成17年6月27日付の手続補正についての補正却下の決定

[補正却下の決定の結論] 平成17年6月27日付の**手続補正を却下する。**

[理由]

(1) 補正後の本願発明 . . . / (2) 引用刊行物記載の発明 . . . / (3) 対比 . . . /

(4) 判断

. . . **本願補正発明**は、引用刊行物**1, 2**に記載された**発明及び周知技術**に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、**特許法第29条第2項**の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

(5) むすび

以上のとおり、**本件補正**は、特許法第17条の2第5項で準用する同法第126条第4項の規定に違反するものであり、特許法第159条第1項で準用する特許法第53条第1項の規定により**却下すべき**ものである。

5. 審決

5. 1. 概要（2）

3. 本願発明について

平成17年6月27日付手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明（以下、本願発明という。）は、平成15年5月20日付手続補正書の請求項1に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。・・・

（1）引用刊行物記載の発明　・・・

（2）対比・判断

本願発明は、・・・本願補正発明から、実質的に『巻取量データを読み取り』ということをして『巻取量データを受け』とした上位概念のものである。

そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに一部の構成要件を限定したものに相当する本願補正発明が、・・・、引用刊行物に記載された発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、**本願発明も、同様の理由により**、引用刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

（3）むすび

以上のとおり、**本願発明は、引用刊行物1、2に記載された発明及び周知技術**に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、**特許法第29条第2項**の規定により特許を受けることができない。

よって結論のとおり審決する。

5. 審決

5. 2. 引用発明の認定

本願補正発明

「【請求項 1】

シートロール用巻芯にシートを巻いたシートロールを支持手段に着脱自在かつ回動自在に支持し、上記シートロールから引き出されるシートの張力を調整するシート張力調整方法において、

上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し、

上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを読み取り、

上記シートロールのシートの引出量を測定し、

上記巻取量データと上記引出量データとに基づいてシートの引き出しに伴うシートロールの回転に対して負荷をかけることを特徴とするシート張力調整方法。」

引用発明 1

「シートロール用コアにシートを巻いたシートロールを支持軸に着脱自在かつ回転可能に支持し、上記シートロールから引き出されるシートの張力を制御するシート張力調整方法において、

上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し、

上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを読み取り、

複数の巻径検出器により検出されたシートロール径に基づいて

シートの引き出しに伴うシートロールの回転に対して段階的に負荷をかけるシート張力調整方法。」

5. 審決

5. 3. 一致点・相違点の認定

(3) 対比

ここで、引用発明1の「コア」、**「支持軸」**は、本願補正発明の「**巻芯**」、**「支持手段」**にそれぞれ相当する。

よって、本願補正発明と引用発明1とを比較すると、両者は、

シートロール用巻芯にシートを巻いたシートロールを支持手段に着脱自在かつ回動自在に支持し、上記シートロールから引き出されるシートの張力を調整するシート張力調整方法において、

シートの引き出しに伴なうシートロールの回転に対して負荷をかけるシート張力調整方法。

である点で一致し、

次の点（以下、相違点という。）で相違するものと認める。

本願補正発明が、「**上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し、上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを読み取り、上記シートロールのシートの引出量を測定し、上記巻取量データと上記引出量データとに基づいて**」負荷をかけるのに対し、

引用発明1は、**複数の巻径検出器により検出されたシートロール径に基づいて段階的に負荷をかける点。**

5. 審決

5. 4. 相違点の判断（1）

（4）判断

上記相違点について検討する。

シート張力調整方法において、段階的なシートロール径ではなく、**シートの巻取量をデータとして設定し、シートの引出量を測定し、巻取量データと引出量データとに基づいてシートの引き出しに伴うシートロールの回転に対して負荷をかけるシート張力調整方法は周知技術**（一例として、**実願平3-50354号（実開平4-135546号）のマイクロフィルム**；特に段落0003参照。）であり、

データを設定する際の一手段として**データ記憶手段**は広く用いられている**慣用技術**である。

してみると、

巻取量をデータとして記憶し、データ記憶手段から巻取量データを読み取り、上記シートロールのシートの引出量を測定し、上記巻取量データと上記引出量データとに基づいて「負荷をかけることは、**引用発明1に周知技術を適用して、当業者が容易になし得たもの**と言うべきである。・・・

5. 審決

5. 4. 相違点の判断（2）

さらに、同記憶手段に関して、設計者はその配置を決定すべきことが設計にあたり必須となるところ、公知の配置として、本願補正発明の「シート」、「巻芯」、「支持手段」、「データ記憶手段」、「引出量」に相当する「長尺材」、「芯管」、「回転軸」、「トランスポンダ」、「使用量」に係る**記憶手段の配置について**、

シートロール用巻芯にシートを巻いたシートロールを支持手段に着脱自在に支持する巻芯、シート処理方法において、上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの残量をデータとして記憶し、

上記シートロールのシートの使用量を算出し、

巻取量データと上記使用量データとに基づいてシートの残量を検出する、巻芯、シート処理方法。

となる**引用発明2**が記載されている。

したがって、当業者であればその設計に当たり、公知の配置を参酌することは当然に行うべき事項であるから、相違点に係る事項は、引用発明1に周知の技術及び引用発明2を適用することにより当業者が適宜なし得た程度のことにはすぎない。

そして、本願補正発明の効果も、当業者の予測を越えるような格別のものはない。

6. 判決

6. 1. 原告の主張

原告（特許出願人・請求人）は、以下の取消事由を主張して、審決の取り消しを請求した。

- 取消事由1「引用発明2の認定の誤り」
- 取消事由2「本願補正発明と引用発明1との相違点の判断の誤り」
- **取消事由3「手続違背」**

「第3 原告の主張の要点」／「3 取消事由3（手続違背）」（判決8頁25行－9頁5行）

審決は、引用発明1，2及び**審決で初めて引用した甲3**に基づいて**本願補正発明**の進歩性を否定しているが、審決では、引用発明2の公知技術としての位置づけが拒絶理由通知書・・・と相違しており、**甲3を公知例として適用している**。原告は、甲3発明について意見を述べる機会もなく、補正の機会も与えられなかったのであるから、**特許法159条2項で準用する同法50条の規定に違反する**ものであり、**審決の結論に影響を及ぼす**ものであることは明らかである。したがって、審決は取消しを免れない。

（参考）特許法159条2項において準用する同法50条の規定（下線は、準用に当たり改めた部分を示す。）

審判長は、拒絶をすべき旨の**審決**をしようとするときは、請求人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、・・・第四号に掲げる場合において、第百五十九条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

6. 判決

6. 2. 被告の反論

「第4 被告の主張の要点」／「3 取消事由3（手続違背）に対して」（判決11頁17行－12頁4行）

進歩性の判断に当たっては、前提として周知技術、慣用技術等を考慮して刊行物に記載される発明と対比判断されることが当然である。刊行物1，2は、審査における拒絶の理由に引用されるものであり、審決は、本願補正発明と引用発明1とを比較して、相違点が存在することを認めた上で、この相違点は、引用発明2及び周知技術を適用すれば容易に発明をすることができたものであると判断したものであって、拒絶査定理由と異なる理由で審決したものではない。審決において提示した実願平3－50354号（実開平4－135546号）のマイクロフィルム（甲3）は、新たな刊行物として引用したものではなく、周知技術を説明するために例示した一例示文献にすぎない。

周知技術とはその技術分野において一般的に知られている技術、当業者であれば当然知っているべき技術をいい、周知か公知かは、文献の数によって決まるものではない。審決が甲3を例示して認定した周知技術は、例えば、実願昭60－102210号（実開昭62－10613号）のマイクロフィルム（乙1）にも記載されている。

*なお、被告は、特許法159条2項において準用する同法50条ただし書の規定に基づく反論をしていない。

6. 判決

6. 3. 裁判所の判断（1）

裁判所は、

- 取消事由1「引用発明2の認定の誤り」の主張には**理由はないが**、
- **取消事由3「手続違背」**の主張には**理由があると判断し**、
- （取消事由2「本願補正発明と引用発明1との相違点の判断の誤り」の主張については判断することなく、）



特許庁が不服2005-10030号事件について平成18年1月25日にした**審決を取り消す。**

との**判決**をした。

より詳細には、裁判所は、取消事由3「手続違背」の主張には理由があると判断するに当たり、

- （1）**審決における認定判断**について検討し、
- （2）**拒絶査定等における認定判断**について検討し、
- （3）**審決に手続の瑕疵があるか否か**、これが**審決の結論に影響を及ぼすか否か**、を検討している。

6. 判決

6. 3. 裁判所の判断（2）

（1）審決における認定判断について（判決13頁23行－15頁2行，18頁11－14行）

以上をまとめれば，審決は，

相違点に係る本願補正発明の構成である「上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し，上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを読み取り，上記シートロールのシートの引出量を測定し，上記巻取量データと上記引出量データとに基づいて負荷をかけること」（下線部は本判決が付加）のうち，

上記下線部を除いた「巻取量をデータとして記憶し，データ記憶手段から巻取量データを読み取り，上記シートロールのシートの引出量を測定し，上記巻取量データと上記引出量データとに基づいて負荷をかけること」は，引用発明1及び周知技術に基づいて容易に想到し得ると判断し，

周知技術を適用することにより包含できなかった構成である巻取量を記憶する記憶手段の配置（データ記憶手段を巻芯に設けているという点）について，刊行物2を参照することにより，

本願補正発明は容易想到であると判断したものと理解することができる。

．．．

前記のとおり，審決は，シートロールの巻取量データと引出量データとに基づいて負荷をかけるという相違点に係る構成が「周知技術」であると認定し，拒絶理由通知書及び拒絶査定のように，公知例である刊行物2に記載されているとは認定していない。

6. 判決

6. 3. 裁判所の判断（3）

(2) 拒絶査定等における認定判断について（判決15頁2行－18頁10行）

上記拒絶理由通知書及び拒絶査定に記載から明らかなように、

審査官は、本願補正発明と引用発明1の相違点に係る構成に関し、刊行物2には、シート巻取量と使用量から求めた残量に基づきロールの回転に対する負荷を制御する発明が記載されているとの認定に基づき、相違点2に係る構成は、引用発明1に引用発明2の構成を適用することにより、当業者が容易に想到し得ると判断している。

...

以上の記載によれば、**刊行物2には、長尺材21の搬送距離に基づいて使用開始からの使用量を算出し、算出した使用量から長尺材21の残量が求められ、求められた残量がトランスポンダ14に記憶されることは記載されている**ということ是可以するが、シートの張力調整は、長尺材21の弛み具合を検出するセンサを用いて行われ、同センサで検出された長尺材21の弛み具合に基づいて回転軸45又は搬送ローラ46の回転が制御されることにより、長尺材21に常に一定の張力が作用するように調整されるものであると認められる。したがって、**引用発明2は、巻取量データと上記引出量データから求められるシート残量とに基づいて張力の調整を行うものではない。**

そうすると、拒絶理由通知書及び拒絶査定「備考」欄における、**刊行物2には、シート巻取量と使用量から求めた残量に基づきロールの回転に対する負荷を制御する発明が記載されているとの認定は誤りである。**

6. 判決

6. 3. 裁判所の判断（4）

（3）審決には手続の瑕疵があり，この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすこと（判決19頁1行－18行）

被告も指摘しているとおり，周知技術は，その技術分野において一般的に知られ，当業者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから，審判手続において拒絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても，原則的には，新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである（・・・）。

しかしながら，本件では，本願補正発明と引用発明1との相違点に係る構成が本願補正発明の**重要な部分**であり，審査官が，**当該相違点に係る構成が刊行物2に記載されていると誤って認定**して，特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い，しかも**原告が審査手続及び審判手続において刊行物2に基づく認定を争っていたにもかかわらず**，審決は，**相違点に係る構成を刊行物2に代えて**，審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し，さらに，**その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない**。

このような場合には，**拒絶査定不服審判において拒絶査定理由と異なる理由を発見した場合に当たる**ということができ，拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも，**新たな拒絶理由通知を発し，出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であった**というべきである。

そして，審決は，**相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いている**のであるから，この手続の瑕疵が**審決の結論に影響を及ぼす**ことは明らかである。

7. 検討

7. 1. 検討したいこと

特許庁が「本願発明」又は「本願補正発明」は特許をすることができないとの結論を導くための論理付けとして、どのようなものが考えられるか？

- A案 : 主「刊行物 1」 + 従「刊行物 2」 + 従「刊行物 3」 (審決の論理付け)
- B案 : 主「刊行物 2」 + 従「刊行物 3」
- C案 : 主「刊行物 3」 + 従「刊行物 2」

裁判所が**審決を取り消す**に当たっての判断の在り方として、どのようなものが考えられるか？

取消事由 2 「本願補正発明と引用発明 1 との相違点の判断の誤り」 : [理由あり / 理由なし / 判断なし]

取消事由 3 「手続違背」 : [理由あり / 判断なし]

- A案 : 「取消事由 2」判断なし + 「取消事由 3」理由あり (判決の判断)
- B案 : 「取消事由 2」理由あり + 「取消事由 3」理由あり
- C案 : 「取消事由 2」理由あり + 「取消事由 3」判断なし
- D案 : 「取消事由 2」理由なし + 「取消事由 3」理由あり

7. 検討

7. 2. ありうる取消事由

「処分」：「理由」 [「審理対象」：「違反規定」：「公知事実」]

- ・「補正却下決定」：[本願補正発明：29条2項：刊行物1-3]
- ・「審決」：[本願発明：29条2項：刊行物1-3]

(1) 「手続違背」について

- (1-1) 査定の理由と異なる拒絶の理由により「補正却下決定」をするに当たり「刊行物3」を通知しなかった。
- (1-2) 査定の理由と異なる拒絶の理由により「審決」をするに当たり「刊行物3」を通知しなかった。

(2) 「判断の誤り」について

「審理対象」×「公知事実」

- ・「本願補正発明」 ・「刊行物1-3」
 - ・「本願発明」 ・「刊行物1, 2」
- (2-1) 「本願補正発明」は、当業者が「刊行物1-3」に基づいて容易に発明をすることができたものでない。
 - (2-2) 「本願補正発明」は、当業者が「刊行物1, 2」に基づいて容易に発明をすることができたものでない。
 - (2-3) 「本願発明」は、当業者が「刊行物1-3」に基づいて容易に発明をすることができたものでない。
 - (2-4) 「本願発明」は、当業者が「刊行物1, 2」に基づいて容易に発明をすることができたものでない。

本件において、原告は、(1-1) 及び (2-1) を主張しているのに対し、
裁判所は、(1-2) 及び (2-4) を判断しているようにも見受けられる。

7. 検討

7. 3. 補正却下理由通知の要否

査定の理由と異なる（拒絶の）理由により補正を却下をするに当たり、却下の理由を予め・・・

(1) 通知しなくてよいとした事例

(1-1) 却下の理由が独立特許要件違反以外の場合

- ・平成23年（行ケ）第10305号
- ・平成25年（行ケ）第10177号
- ・平成26年（行ケ）第10057号

(1-2) 却下の理由が独立特許要件違反の場合

- ・平成19年（行ケ）第10026号
- ・平成21年（行ケ）第10090号
- ・平成21年（行ケ）第10095号
- ・平成22年（行ケ）第10358号
- ・平成23年（行ケ）第10034号
- ・平成24年（行ケ）第10406号
- ・平成25年（行ケ）第10283号
- ・平成26年（行ケ）第10119号・・・他多数

(2) 通知しなければならないとした事例

(2-1) 却下の理由が独立特許要件違反以外の場合

- ・平成19年（行ケ）第10335号

(2-2) 却下の理由が独立特許要件違反の場合

- ・**平成18年（行ケ）第10102号***
- ・平成18年（行ケ）第10281号*
- ・平成22年（行ケ）第10298号
- ・平成26年（行ケ）第10272号

*は、一般論を伴うことなく、手続違背を理由に審決を取り消した事例であることを示す。

特許法159条において準用する同法50条ただし書の規定を根拠として、補正を却下するに当たり却下の理由を予め**通知しなくてよい**とされることが多い。

7. 検討

7. 4. 好ましい取消事由

本件において、「**手続違背**」に係る取消事由として、

(1-1) 査定の理由と異なる拒絶の理由により「**補正却下決定**」をするに当たり「**刊行物3**」を通知しなかった。
(1-2) 査定の理由と異なる拒絶の理由により「**審決**」をするに当たり「**刊行物3**」を通知しなかった。

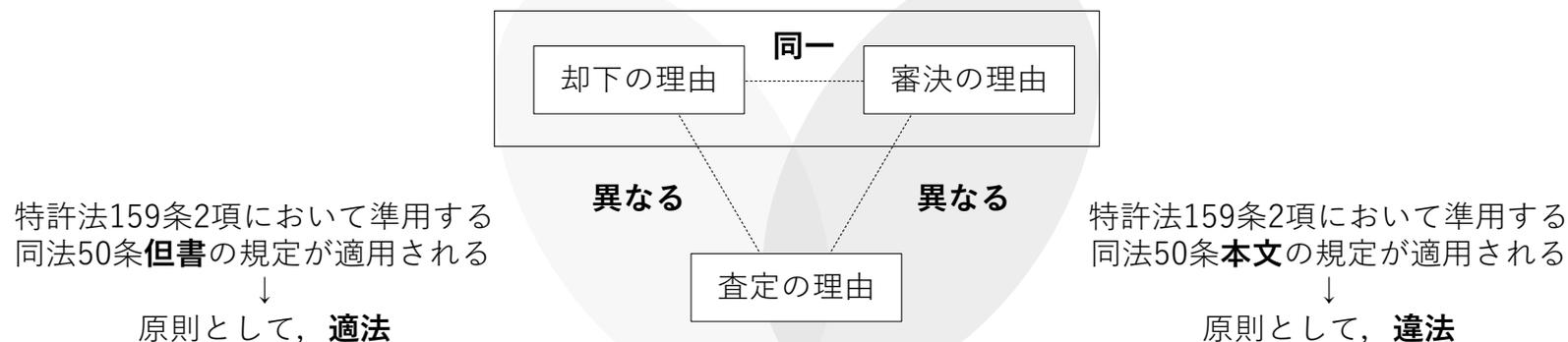
のうち、**原告**は、(1-1)を主張しているように見受けられるところ、(1-1)の主張は認められにくいことから、(1-2)の主張として構成することが好ましい。もっとも、本件のように、

- ・「却下の理由」と「審決の理由」とが同一の拒絶の理由をなし、
- ・「却下の理由」と「査定の理由」とが異なる拒絶の理由をなすならば、

→「審決の理由」と「査定の理由」とが異なる拒絶の理由をなすことになるため、

(1-2)の主張が可能となり、また、**裁判所**も、(1-1)の主張を(1-2)の主張と**善解**することができる。

なお、**特許庁**が特許法159条2項において準用する同法50条但書の規定を**主張していない**のも、このためであろう。



7. 検討

7. 5. 手続上の瑕疵が取消事由となる要件

・最高裁昭和45年（行ツ）第32号昭和51年5月6日第一小法廷判決・集民第117号459頁

行政処分に瑕疵がある場合においても、その瑕疵が当該処分の結果に影響を及ぼさないときには、当該処分の取消原因とならないものと解すべきであるから、行政処分の取消訴訟において、当該処分に一般的にみて行政処分の結果に影響を及ぼすような性質を有する手続上の瑕疵が認められる場合でも、**その瑕疵が当該処分の結果に影響を及ぼさないことが明らかであると認められる特別の事情があるときは**、裁判所は、**右瑕疵は当該処分の取消原因とならないものと判断しなければならないこととなる**。そして、この理は、審決取消訴訟において審決に審判手続上の瑕疵があると認められる場合においても、原則として妥当するものである。

本件においては、「**本願発明**」についての拒絶の理由が「**本願補正発明**」と「**同様の理由**」とされていたことから、「**本願発明**」についての容易想到性判断の基礎として、「**査定の理由**」において引用された「**刊行物1, 2**」のほか、「**査定の理由**」において引用されていなかった「**刊行物3**」を用いたことに**手続の瑕疵**がある。

とはいえ、「**本願発明**」が当業者が「**刊行物1, 2**」に基づいて容易に発明をすることができたものであるときは、「**刊行物3**」が新たに引用されたことは、「**審判の請求は成り立たない**」との**結論に影響を及ぼさないもの**といえる。

→ そこで、**裁判所**は、「**本願発明**」が「**刊行物1, 2**」に基づいて容易に発明をすることができるものか否かを検討したものと考えられる（「**相違点に係る構成**」は「**審査手続及び審判手続において**」争点とされたものであり、「**本願補正発明**」だけでなく、「**本願発明**」においても存在するものであることによる。）。

7. 検討

7. 6. 望まれる裁判所の判断

裁判所は、取消事由2「本願補正発明と引用発明1との相違点の判断の誤り」について判断していない。したがって、この部分については、行政事件訴訟法33条1項に規定する取消判決の拘束力は生じない。



再開された審理において、「本願補正発明」について「刊行物1-3」を刊行物とする「特許法29条2項違反」の拒絶の理由が改めて通知された場合において、補正がない限り、再度の請求不成立審決がされるものと考えられる。

この審決に対し、再度の審決取消訴訟が提起されることもあり得るところ、当該拒絶の理由が妥当なものであれば、原告の請求は棄却され、結局、これまでの審判手続と訴訟手続が徒労となる。



このような事態は、裁判所が取消事由2「本願補正発明と引用発明1との相違点の判断の誤り」について判断することにより回避することができるのではないか。このとき、

仮に「本願補正発明と引用発明1との相違点の判断の誤り」に理由がある場合には、本件の事実関係においては、「本願発明と引用発明1との相違点の判断の誤り」も存在すると考えられるため、取消事由2及び取消事由3「手続違背」には理由があると判断した上で審決を取り消し、再開された審理において、審判官に「最初の拒絶理由通知」をさせ、原告・請求人に「本願発明」について特許を受けることのできる機会を与えるべきでなかったか。

仮に「本願補正発明と引用発明1との相違点の判断の誤り」に理由がない場合には、取消事由2には理由はないが、取消事由3には理由があるとして、原告・請求人に補正を促すべきでなかったか。

8. おわりに

8. 1. その後の手続の経緯

平成18年3月7日： **審決取消訴訟提起（平成18年（行ケ）第10102号）**

平成18年12月20日： **判決 [審決取消]**

特許庁は上告せず，出訴期間経過 [取消判決確定]

： **拒絶査定不服審判（不服2005-10030号）審理再開**

平成19年5月21日： 拒絶理由通知

平成19年5月29日： 補正

平成19年8月1日： **審決 [特許]**

平成19年8月14日： 審決謄本送達 [特許審決確定]

平成19年9月13日： 登録料納付

平成19年9月21日： **特許権設定登録 [特許第4015215号]**

平成28年12月11日： 存続期間満了により消滅

8. おわりに

8. 2. 拒絶理由通知書の記載

この審判事件に関する出願は、合議の結果、**以下の理由**によって**拒絶すべきもの**と認められます。・・・。

理由

本件出願は、明細書及び図面の記載が下記の点で不備のため、**特許法第36条第6項**に規定する要件を満たしていない。

1. 本件出願の**請求項1及び4**において、データ記憶手段の機能が十分記載されておらず、本願発明の特徴点が不明確である。
2. 本件出願の**請求項5**において、請求項5のシートロール用巻芯がどのように用いられるのか記載されておらず、発明の内容が不明確である。

* 再開された審理において、「却下の理由」、すなわち、「本願補正発明」について、「刊行物1－3」を刊行物とする「特許法29条2項違反」の拒絶の理由は通知されなかった。

8. おわりに

8. 3. 特許発明

本願補正発明

→

特許発明

「【請求項1】

シートロール用巻芯にシートを巻いたシートロールを支持手段に着脱自在かつ回動自在に支持し、上記シートロールから引き出されるシートの張力を調整するシート張力調整方法において、

上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し、

上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを読み取り、

上記シートロールのシートの引出量を測定し、

上記巻取量データと上記引出量データとに基づいてシートの引き出しに伴うシートロールの回転に対して負荷をかけることを特徴とするシート張力調整方法。」

「【請求項1】

シートロール用巻芯にシートを巻いたシートロールを支持手段に着脱自在かつ回動自在に支持し、上記シートロールから引き出されるシートの張力を調整するシート張力調整方法において、

上記巻芯に設けたデータ記憶手段にシートの巻取量をデータとして記憶し、

上記巻芯のデータ記憶手段から巻取量データを読み取り、

上記シートロールのシートの引出量を測定し、

上記巻取量データと上記引出量データとに基づいてシートの引き出しに伴うシートロールの回転に対して負荷をかけ、

上記シートロールを上記支持手段から取り外すときに、その時点のシートの残量を上記巻芯のデータ記憶手段に書き込むことを特徴とするシート張力調整方法。」

8. おわりに

8. 4. 参考文献

以上です。ご静聴ありがとうございました。

参考文献

- 吉田広志「特許法17条の2第5項の加重要件に関する裁判例の研究と提言」知財管理59巻2号145-166(2009)
- 梅田幸秀「特許拒絶査定不服審判運用上の問題点 - 審判請求時の補正の補正却下について - 」パテント64巻10号通巻738号（第64巻別冊第6号）50-68頁(2011)
- 愛知靖之「独立特許要件不充足を理由とする補正却下に際しての拒絶理由通知の要否 - 逆転洗濯電動機事件」判例評論644号（判例時報2157号）182 - 187頁(2012)
- アミカスブリーフ委員会「日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて」パテント65巻3号通巻747号82-94頁(2012)
- 吉田広志「特許法53条1項に定める補正却下処分の適法性 - 補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として - 」特許研究55号71-83頁(2013)
- 清水節「審判請求時の補正とその却下の決定について」中山信弘・斉藤博・飯村敏明編『知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集』青林書院469-487頁(2013)
- 小林茂「裁判例に示された補正却下についての問題」パテント68巻10号通巻796号(2015)
- 特許庁審判部『審判実務者研究会報告書2015』35 - 70頁(2016)