

最近の審査・審判における傾向
新審査基準等を参考として

(担当)

東京都新宿区新宿4丁目3番17号

FORECAST新宿SOUTH3階

みらい国際特許事務所

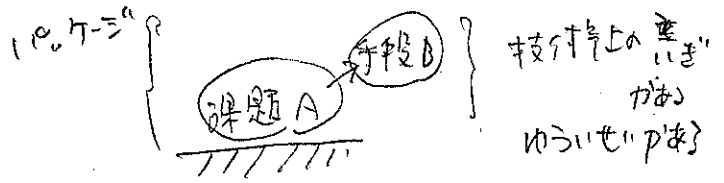
TEL03-5361-7402 FAX.03-5361-7403

弁理士 黒田 博道

目次

0. 前書き	4頁
0-1. 判決の種類	4頁
0-2. 判決の審査・審判への影響	4頁
0-3. 平成14年～平成20年頃までの判断	5頁
0-4. 現在の判断	9頁
0-5. かつての判断と現在の判断との相違	9頁
0-6. 懸念事項	9頁
1. 最近の審査・審判において、従来と大きく異なった傾向	11頁
1-1. 第1点の概略	11頁
1-2. 第2点の概略	12頁
1-3. 第3点の概略	12頁
1-4. 第4点の概略	13頁
2. 「課題」が重視されていること	16頁
2-1. 判決の紹介	16頁
2-1-1. 平成22(行ケ)10408	16頁
2-1-2. 平成21(行ケ)10361	18頁
2-1-3. 平成20(行ケ)10064	20頁
2-1-4. 平成21(行ケ)10265	22頁
2-1-5. 平成23(行ケ)10389	24頁
2-1-6. 平成24(行ケ)10328	28頁
2-2. 判決の説明	32頁
2-2-1. 個々の判決の説明	32頁
2-2-2. 各判決の印象	33頁
2-3. 拒絶理由対応	34頁
2-3-1. 一般論	34頁
2-3-2. 中間対応の文書の一例	34頁
2-3-2-1. 補正がない場合	34頁
2-3-2-2. 補正がある場合	37頁
3. 「阻害要因」が考慮されること	39頁
3-1. 判決の紹介	39頁
3-1-1. 平成22(行ケ)10184	39頁
3-1-2. 平成25(行ケ)10191	40頁
3-1-3. 平成25(行ケ)10339	41頁
3-1-4. 平成23(行ケ)10358	41頁
3-1-5. 平成24(行ケ)10358	42頁
3-1-6. 平成25(行ケ)10234	45頁
3-1-7. 平成23(行ケ)10098	46頁
3-1-8. 平成21(行ケ)10144	47頁

3-1-9. 平成23 (行ケ) 10098	48頁
3-1-10. 平成25 (行ケ) 10242	49頁
3-2. 判決の説明	55頁
3-2-1. 個々の判決の説明	55頁
3-2-2. 各判決の印象	57頁
3-3. 拒絶理由対応	57頁
3-3-1. 拒絶理由対応一般論	57頁
3-3-2. 拒絶理由通知具体論例	58頁
4. 同一の作用効果を發揮する構成を分断して、各々別の引例の 組み合わせとして拒絶することの禁止	60頁
4-1. 判決の紹介	60頁
4-1-1. 平成22 (行ケ) 10064	60頁
4-1-2. 平成20 (行ケ) 10338	60頁
4-2. 判決の説明	61頁
4-2-1. 個々の判決の説明	61頁
4-2-2. 各判決の印象	61頁
4-3. 拒絶理由対応	61頁
4-3-1. 一般論	61頁
4-3-2. 中間対応の文書の一例	62頁
5. 請求範囲の解釈にあたって発明の詳細な説明を参酌すること	65頁
5-1. 判例の紹介	65頁
5-1-1. 平成20 (行ケ) 10188	65頁
5-1-2. 平成21 (行ケ) 10179	66頁
5-1-3. 平成22 (行ケ) 10162	68頁
5-1-4. 平成20 (行ケ) 10107	69頁
5-1-5. 平成20 (行ケ) 10237	69頁
5-2. 判決の説明	69頁
5-2-1. 個々の判決の説明	69頁
5-2-2. 各判決の印象	70頁
5-3. 特許異議申立あるいは特許無効審判での主張	70頁
5-3-1. 調査の手法	70頁
5-3-2. 実際の主張	72頁
6. 終わりに	73頁



0. 前書き

0-1. 判決の種類

一般的に判決は、規範判決と事例判決とがあるとされている。

規範判決とは、主として最高裁判所での判断、あるいは知財高裁の大合議での判断のように、その後の裁判における判断において参考としなければならない判決をいう。

またこの規範判決があると、特許庁においても、法律改正を行ったり、あるいは審査基準の改定を行ったりする必要が生じる。

法律改正の例としては、13頁に記載したリパーゼ判決（昭和62（行ツ）3）があった後の、特許法第70条第2項の新設がある。

また、判決に基づく審査基準の改定については、特許法第17条の2第3項の「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲ない」の考え方が面白い。

「願書に最初に添付して明細書又は図面に記載した事項」とは、願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか、記載されていなくとも、現実に記載されているものから自明であるか、いずれかの事項に限られると言うべきである。

現実に記載されたものから自明な事項であるというためには、現実には記載が無くとも、現実に記載されたものに接した当事者であれば、だれもが、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならない、その事項について説明を受ければ簡単にわかる、という程度のものでは、自明ということとはできない。」

（平成14（行ケ）3）

を受けて、審査基準での説明が、

「当初明細書に記載した事項とは、「当初明細書に明示的に記載されて事項」だけではなく、明示的な記載がなくても「当初明細書から自明な事項」も含む。」と変更された。

その後、

「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、「明細書又は図面に記載した事項」とは、当事者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。したがって、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。」（平成18（行ケ）10563）

を受けて、2010年改定の審査基準の説明が、

「当初明細書に明示的に記載されて事項」だけではなく、明示的な記載がなくても「当初明細書から自明な事項」に補正することは、新たな技術的事項を導入するものではないから、許される。」

となり、現在の審査基準では、

「審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。」

となっている。

0-2. 判決の審査・審判への影響

前記したように、規範判決であれば、法律改正あるいは審査基準の改定等を通じて、当

解答課題はここ

④

-4-
つ、こまじい つ、こまじい と4511すたす

然に審査・審判での判断に影響を与える。

しかしながら、事例判決ではあるものの、審査・審判に影響を与える場合がある。

例えば、規範判決ではないものの、法律の解釈として定まった方向の判決を言い渡す裁判官がいたとする。

しかも、その判断が審査・審判における判断と異なった判断を常に行っている場合には、例えば審決取消訴訟において、その裁判官が審理すると、審決が取り消されることが多くなってしまふ。

このような場合には、その裁判官の判断が法律の解釈として理解できるのであれば、審査・審判もその解釈を行って査定・審決を行わないと、審決を取り消されることが多くなり、審決の権利も失墜してしまふ。

そこで、規範判決ではなくても、法律の解釈として理解でき、事案毎にぶれていない判断については、特許庁の審査・審判の判断をその解釈に近づけることが必要とされる。

今回の説明内容は、時代によって異なる法律解釈に起因した内容の説明である。

0-3. 平成14年～平成20年頃までの判断

(山下 裁判官)

この頃は、

「発明者は発明のプロである。

したがって、AとBとがあれば、AとBとを組みあわせたらどうなるのだろうかと考えることは自然の行為であり、AとBとを組み合わせることについての動機付けはいらぬ。

AまたはBに、相手と組みあわせることの阻害要因がある場合には、その阻害要因を除去して組みあわせたと考えれば進歩性があるものの、AまたはBに、相手との関係についての記載がない場合には、組み合わせに関して阻害要因がないと考えて、組合せは容易である。」

と考えられていた。

代表的な判決（平成14（行ケ）471）は、下記の通りである。

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%Mn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と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铸造し、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铸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、铸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铸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ということができる。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铸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铸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铸造チタンで、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ふ意図に基づくものではないから、フェースプレートをヘッド本体より高強度にさ

れた同種の金属で形成する点を一致点と認定するのは誤りである、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%Al-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%Al-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%Al-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%Al-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うべきである。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。」

この判決は平成15年7月15日言い渡しであったが、この判決の考え方は平成20年頃まで続いた。

ここでは、特に

「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。」
との判示部分に注目されたい。

特許法では、その施行規則に、
「特許発明の技術上の意義ある部分は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」により特定されることとなっている(特許法施行規則第24条の2)」
と記載され、発明は、解決課題(目的あるいは作用・効果)と解決手段(構成)とで特定されることとなっている。

前記の時代には、「解決課題」に着目せず、「解決手段」の同一性のみによって、発明を特定していたこととなる。

0-4. 現在の判断

現在の判断については、「1. 最近の審査・審判において、従来と大きく異なった傾向」
以下で詳細に説明するものの、「解決課題」が重視され、本願発明も引用発明も共に、解決課題(目的あるいは作用・効果)と解決手段(構成)とで特定し、両者を比較するようになっている。

0-5. かつての判断と現在の判断との相違

例えば、
AとBとからなるX。
という発明があったとする。
またここで、AまたはBには、相手との関係についての記載がない、とする。

かつての判断では、
「AとBとを組みあわせるための阻害要因がないのであるから、AとBとを組みあわせることは容易想到である。」
と考える。
また最近の判断では、
「AとBとを組みあわせるための動機付けがないのであるから、AとBとを組みあわせることは容易想到でない。」
と考える。

このような考え方の相違(裁判官の解釈の相違)によって、徐々に判決の方向、更には審査・審判での判断が変わってきたものである。

但し、裁判官の判断が変わり、何時、かつての判断に戻るのかはわからない。

0-6. 懸念事項

前記したように、特許法では、その施行規則に、
「特許発明の技術上の意義ある部分は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」により特定されることとなっている(特許法施行規則第24条の2)」

と記載され、発明は、解決課題（目的あるいは作用・効果）と解決手段（構成）とで特定されることとなっている。

即ち、発明を特定するにあたって、課題を無視することは、特許法の規定にも反するとして、多くの判決では、本願発明と引用文献とを比較するにあたって、解決課題と解決手段とを用いて比較している。

中には、古い時代の判例のように、「課題が異なっても解決手段が同一であれば先行技術として利用できる」とした判例もある。

下記のような判決（平成23（行ケ）10298）がある。

「原告は、引用発明には上方情報層及び下方情報層という複数層の概念が存在しないから、均一な光透過率とすることにより、下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという2層構造に特有の本件補正発明の課題は、引用発明からは着想することはできないなどと主張する。

しかし、引用発明において、前記(1)アないしカ記載の周知技術を適用する動機付けは存在することは前記(3)のとおりである。そして、引用発明に上記周知技術を適用する動機付けがあることが明らかである以上、引用発明に上記周知技術を適用して相違点1に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得ることである。また、前記(4)のとおり、引用発明に上記周知技術を適用し、少なくとも2つの実質的に平行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担体とする際に、各情報層への記録を、引用発明における記録方法によって行うことは、当業者が当然に行うものであり、その結果、引用発明における記録方法で記録された各情報層では、クラスタ間のリンクングセクタL3で、リンクング用セクタに配されたダミーデータどうしが重複することは、前記3で検討したとおりである。

そうすると、引用発明に上記周知技術を適用し、少なくとも2つの実質的に平行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担体とする際に、各情報層においてクラスタ間にはダミーデータが配されたリンクング用セクタL3が重複して記録され、各情報層にはギャップは存在しないこととなるから、マルチレイヤー記録担体の上方情報層を通過して下方情報層に達する光を照射する際に、上方情報層における光透過率が均一となることは、その構成から当業者には自明である。

したがって、本件補正発明が「均一な光透過率とすることにより、下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという」という課題を有するものであり、他方、引用発明は、このような課題を有するものではないとしても、異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段（構成）に到達することはあり得るのであり、実際、引用発明に上記周知技術を適用することにより、相違点1に係る本件補正発明の構成とした場合には、各情報層はギャップが存在しないものとなる以上、引用発明が複数の情報層を備えていないからといって、本件補正発明と同様の構成とすることが想到し得ないということはず、原告の主張は理由がない。」

実はこの判決が、改訂審査ハンドブックの付属書(D)に「(48-1)-1」として記載されている。

ここに記載されているということは、審査・審判において特許庁が参考とする判決であるとして掲載していると思われる。たまたまこのような判決があったかもしれないが、最近の判断とは異なる判決であり、掲載した特許庁の思惑が理解できない。

1. 最近の審査・審判において、従来と大きく異なった傾向

最近の審査・審判での判断が従来よりも緩くなったことは、判例を示しながらすでお知らせした。

このような中で、特徴的な点を4点に絞り、今回ご説明したい。

特に、第1点から第3点は審査、審判での「進歩性あり」の主張として利用できる内容である。

また、第4点は、異議申立、無効審判あるいは民事訴訟を提起する際に利用できる内容となっている。

1-1. 第1点の概略

まず第1点は、「課題」が重視されていることである。

この点は、特に特許庁が説明会で使用している「審査基準及び審査ハンドブックの改訂のポイント(以下「説明会資料」という)」において、「進歩性が否定される方向に働く要素」としての「動機付け」について、以下の4点の検討を挙げている。

- (1) 技術分野の「関連性」
- (2) 課題の「共通性」
- (3) 作用・機能の「共通性」
- (4) 引用発明の内容中の示唆

この中で、例えば「技術分野の関連性」に関しては、

「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」等の動機付けとなり得る観点も併せて考慮しなければならない。」

と記載されている。

具体的には、本願発明が「自転車用ブレーキ」に関するものであり、引用文献も「自転車用ブレーキ」に関するものである場合、従来ならばそれだけで同一技術分野であると考え、「技術分野の関連性」があり、進歩性判断時の引用文献として用いていた。

しかしながら、同一の「自転車用ブレーキ」であっても、解決課題が異なっている場合がある。

例えば、本願発明は、

「長時間作動させても性能が低下しない自転車用ブレーキ」

に関するものであり、引用文献が、

「弱い力でも停止可能な自転車用ブレーキ」

であったとする。

すると、同一の「自転車用ブレーキ」であったとしても、解決課題が全く異なったものとなっている。

このようなときには、本願発明の技術分野を、

「長時間作動させても性能が低下しない自転車用ブレーキに関する技術分野」

と捉え、引用文献に関する技術分野を、

「弱い力でも停止可能な自転車用ブレーキに関する技術分野」

と捉え、

「技術分野が異なるので、本願発明に引用発明を適用する動機付けがない」

と判断されることとなる。

もちろん、このときには、

「課題の共通性がないので、本願発明に引用発明を適用する動機付けがない」と考えることもできる。

このように、最近では、「動機付け」の判断において、「解決課題」が重視される傾向になっている。

1-2. 第2点の概略

第2点として、「阻害要因」が考慮されることとなっている。

従来、「単なる設計事項である」「周知技術の単なる付加である」等の指摘のみで拒絶されていた案件に対して、「組みあわせに阻害要因がある」等の主張を行った場合、その主張を参酌するようになった。

前記「説明会用資料」によると、阻害要因として、

(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明

(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明

(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明

(iv) 副引用発明等を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載または掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明と例示してある。

前記「説明会用資料」において、ここまでの具体的な指摘を行っていることからしても、審査官においては、出願人から主張された「阻害要因の存在」について、従来に比べて慎重な判断が行われることとなったと考えられる。

詳細については、「主引例に阻害要因がある場合」「副引例に阻害要因がある場合」「主引例と副引例との組みあわせに阻害要因がある場合」とに分けて説明する。

1-3. 第3点の概略

第3点として、同一の作用効果を発揮する構成を分断して、各々別の引例の組み合わせとして拒絶することを禁止する、同一作用効果に対する構成一体の判断である。

例えば、請求項に、

「a、b、c、d、e、fを備えた自転車。」

が記載され、各構成のうちで、

「a、b、c、d 一般的な自転車が記載されている

e X形状をしたチェーン用ギア

f Y形状のチェーン

を備えた自転車。」

と特定されていたとする。

そして、この発明の解決課題は、

「ギアとチェーンとの最適化を図った自転車の提供」
にあり、解決手段は、

- 「e X形状をしたチェーン用ギア
- f Y形状のチェーン」

との組み合わせにある。

この場合、

- 「e X形状をしたチェーン用ギア
- f Y形状のチェーン」

とを組み合わせたことによって初めて、

「ギアとチェーンとの最適化を図った自転車の提供」
との解決課題が達成できるのであるから、前記、

- 「a、b、c、d」が引用文献1に記載され、
- 「e X形状をしたチェーン用ギア」

が引用文献2に記載され、

- 「f Y形状のチェーン」

が引用文献3に記載されていたとしても、本願発明は、

- 「e X形状をしたチェーン用ギア
- f Y形状のチェーン」

との組み合わせに技術上の意義があるのであるから、引用文献2と引用文献3との組み合わせに関する記載あるいは示唆が、引用文献2あるいは引用文献3にない限り、組み合わせが容易想到であるとはいえない。

この点は、審査基準に明確に記載されているものではないが、審査官・審判官はこの考えに沿って審査・審理を進めていることは確認されている。

1-4. 第4点の概略

第4点として、本願発明の特許請求の範囲を解釈するにあたって、発明の詳細な説明を参酌して引用文献との比較を行っていることにある。

まずは下記の最高裁判決（リパーゼ判決）（昭和62（行ツ）3）を見ていただきたい。
「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って、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。」

ここでは、特許請求の範囲が明確であれば、特許請求の範囲の解釈にあたって発明の詳細な説明を参酌してはならないとの判断を示した最高裁判決である。

侵害 — 充足論・特許効力論

サポート要件より
自転車

リパーゼ
乗り物
理解できる
自転車

少なくとも、10年以上前までは、特許庁も裁判所もこの最高裁判決に沿った判断がなされていた。

ここで、特許権の侵害訴訟について考える。

特許法では、「新規な発明の公開の代償として特許権が付与される。」といわれ、更に「請求項記載の発明は、発明の詳細な説明でサポートされている発明である。」ともいわれている。

即ち、特許請求の範囲に記載されている特許発明は、発明の詳細な説明に記載されていることとなっている。

従って、侵害訴訟において特許発明の技術的範囲に侵害品(イ号物件)が入るか否かの充足論を判断するに際しては、発明の詳細な説明の記載を参酌して行われることとなっている。

一方、前記リパーゼ判決によれば、新規性及び進歩性等の判断においては、請求項記載の発明が明確であれば、発明の詳細な説明を参酌してはならないこととなっていた。

すると、発明の名称が「乗り物」となっており、従って特許請求の範囲の末尾も「乗り物」となっている特許発明があったとする。そして、発明の詳細な説明には、「自転車」のみが記載されていたとする。

侵害訴訟の充足論で用いる技術的範囲の認定においては、「公開の代償としての特許権」と考えても、また「発明の詳細な説明でサポートされている範囲の発明」と考えても、いずれであっても発明の詳細な説明に記載された「自転車」として発明が認定され、自転車に関する発明として侵害品と比較される。

一方、新規性及び進歩性等の判断においては、請求項記載の発明が「乗り物」として明確に理解できるのであれば、前記リパーゼ事件の判旨に沿って、「乗り物」として先行文献と比較することとなっていた。従って、「自転車」以外の「オートバイ」「4輪自動車」等を先行文献として無効論を判断することが行われていた。

このように同一の発明を別々に解釈する考え方を、ダブルスタンダードと呼んでいる。

しかしながら、「乗り物」の解釈を、同一判決の中の充足論と無効論とで変更することは、法律論としては矛盾していると思われる。

近年は、例えば、飯村敏明元知財高裁判事が、

リパーゼ最高裁判決は、確かに、発明の詳細な説明を参酌することができる場合について、一般論を述べています。しかし、同最高裁判決は、かなり特殊な事案について、原審判決が、特許請求の範囲について無理な限定解釈したことに対して、その判断に誤りがあるとした判決ですから、基本的には、事例についての判断であり、その射程は、さほど広いものではないと理解して差し支えないと思われます。』(飯村敏明「特許出願に係るいわゆる発明の要旨の認定」平成3年行政関係判例解説(ぎょうせい、平成5年)、パテント2011年 Vol.64 No.14)

と述べているように、前記リパーゼ最判は事例判決であるとして、「ダブルスタンダード」を容認しない方向性を示した。

その結果、新規性及び進歩性等の判断のみならず記載要件に関しても、請求項記載の発

明を解釈するにあたり、発明の詳細な説明を参酌する傾向が強くなっている。

注：前記したように、判決を規範判決と事例判決とに分けて考えることができる。

規範判決とは、判決における考え方を今後の法解釈の規範にすることができる判決をいい、最高裁判決は一般的に規範判決であると考えられる。

一方、事例判決は、ある事件についての判断を示した判決であり、その後の法解釈で用いることはない。

前記飯村解釈は、リパーゼ判決が最高裁判決であっても、事例判決であると考えの方が適しているとの内容です。

なお、一般的には、事例判決が圧倒的に多い。

事例判決は、「その後の法解釈で用いることはない」と書きました。

従って、

「……と判示した判決（事例判決です）がある。この判決に則って本件を判断すると、当然に……との結論に至ることが考えられる。」

と記載しても、審査官あるいは審判官は、

「事例判決なので、事例が異なる本件は、判決の判示内容に拘束されない。」

と考える。

そこで事例判決を主張として用いる場合には、例えば進歩性の内で課題相違で争っているのであれば、

「請求項1記載の発明の解決課題は、○○であり、引用文献1記載の発明の解決課題は△△であるので、そもそも解決課題が異なるのであるから、本願発明は引用文献1記載の発明から容易に想到できるものではない。」

なお、同一の考え方を判示した判決として……があり、この判決では、「……」と判示している。この内容は、前記した請求項1記載の発明と引用文献1との関係に近いものであり、同様に容易想到でないとしている。」

として、事例判決を、主張を確認するための判決として利用することをお勧めする。

2. 「課題」が重視されていること

2-1. 判決の紹介

2-1-1. 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、汚水ポンプにおいて、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隙間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、隙間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、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。

課題
目的 → 課題が
さう

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できる。

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、動機付けを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ではできない。」

2-1-2. 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」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、流下水を滴下した後、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えることができる。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えるべきである。

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られる余地が生じる。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。」

2-1-3. 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流れ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。」

2-1-4. 無効の審決に対する判決（平成21（行ケ）10265）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「N、Sの磁極を交互に複数個有する界磁マグネットを固定子として備え、偏心且つ振動して回転するように複数のコアレス電機子コイルを回転中心を基準に片寄らせて配置することで平面において円板状を形成しないように変形形成したコアレス偏平電機子を上記界磁マグネットと軸方向の空隙を介して面対向し且つ回動自在に支持してあり、各電機子コイルは環状を成しており、複数の電機子コイルの少なくとも1個の電機子コイルの環の内側に錘が入れられている、振動型軸方向空隙型電動機。」

審決では、本件発明渡航1発明との一致点及び相違点を下記の通り認定した。

「(2) 本件発明と甲1発明との一致点

「N、Sの磁極を交互に複数個有する界磁発生部材を固定子として備え、偏心且つ振動して回転するように複数の電機子コイルを回転中心を基準に片寄らせて配置することで平面において円板状を形成しないように変形形成した偏平電機子を上記界磁発生部材と所定方向の空隙を介して面対向し且つ回動自在に支持してあり、各電機子コイルは所定の態様をなしており、変形形成した偏平電機子の中心から離れた位置に錘が取り付けられている、振動型所定方向空隙型電動機。」である点。

(3) 本件発明と甲1発明との相違点

相違点 1

界磁発生部材に関し、本件発明では、「界磁マグネット」としているのに対し、甲1発明では、「界磁コイル」である点。

相違点 2

所定の態様をなしている電機子コイルに関し、本件発明では、「コアレス」電機子コイルであって「環状を成して」いるのに対し、甲1発明では、「回転子鉄心に」回転子巻線が配置されているところから「有鉄心」電機子コイルと解されるとともに、形状は特定されていない点。

相違点 3

偏平電機子に関し、本件発明では、「コアレス」偏平電機子としているのに対し、甲1発明では、「鉄心を有する」偏平電機子である点。

相違点 4

空隙の存在する所定方向に関し、本件発明では、「軸」方向としているのに対し、甲1発明では、「径」方向である点。

相違点 5

変形形成した偏平電機子の中心から離れた位置に錘が取り付けられている構成に関し、本件発明では「複数の電機子コイルの少なくとも1個の電機子コイルの環の内側に」錘が「入れ」られているのに対し、甲1発明では「切り欠き部と対称の位置に」錘が「取り付け」られている点。」

更に相違点5について、審決では、下記の認定とした。

「また、上記改変に伴い、錘を取り付ける位置は必然的に電機子コイルの近傍となるから、当該電機子コイルの近傍から具体的な位置を選択することは、当業者が適宜行う任意選択事項と認められ、電動機の形状を大きくすることなく配置することのできる位置として、コイル環の内側の空間を利用することは当業者の通常の創作能力のもとに為し得ることといえる。そこで、『複数の電機子コイルの少なくとも1個の電機子コイルの環の内側に』錘が『入れ』られている位置を選択し、相違点5に係る本件発明の構成とすることは当業者が容易に想到し得たものというべきである。」

この相違点5について、判決では下記の通りの認定であった。

「2 相違点5の構成の容易想到性に関する判断

(1) 刊行物1の第4図によれば、切り欠き部と対称の位置にあり電機子の軸方向における両側面に他の部材7（錘）を取り付けることが開示されているのみであり、環状のコアレス電機子コイルの内側に錘を入れることについては記載も示唆もないし、コイルの内側に錘を配置することが本件発明を含む軸方向空隙型電動機の技術分野で周知の技術的事項であると認めるに足りる証拠はない。また、径方向空隙型電動機である甲1発明から軸方向空隙型電動機である本件発明を想到するに当たって、甲1発明において径方向空隙型を軸方向空隙型に変更したことに伴い、甲1発明における錘の配置位置を軸方向から径方向に変更した場合は、電機子の軸方向の側面に代えて電機子の径方向の側面に錘を配置することとなり、これは電機子の外周に錘を設けることとなるから、当業者において電機子コイ

ルの環の内側に錘を入れることを想到させるものではない。

さらに、前記刊行物2の記載によれば、軸方向空隙型電動機である甲3発明において、その電機子に対して厚みのある部材を付加することは排除されるべき技術的事項であって、たとえ甲1発明に不平衡荷重効果を増大させるための部材を取り付けることが開示されているとしても、不平衡荷重効果を増大させるような部材は、一般に密度が高く所定の厚みを有するものであるし、また、電機子巻線の近傍にこのような部材を配置することは、従来行われてきた加圧成形等の妨げにもなり得る。したがって、甲1発明の電動機の各構成要素を、軸方向空隙型電動機である甲3発明の構成のものに改変したものにおいて、電機子に錘となる部材を取り付けることを想到することは困難であるというべきである。」

2-1-5. 無効の審決に対する判決（平成23（行ケ）10389）

請求項記載の発明は下記の通りである。

【請求項1】 a) 液体芳香剤を収容する、上部に開口を有する容器と、 / b) 前記開口の上に配置された、ソラの木の皮で作製した造花と、 / c) 下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と、 / を備えることを特徴とする室内芳香器

【請求項2】 前記液体芳香剤が有色であり、前記造花が淡色であることを特徴とする請求項1に記載の室内芳香器

【請求項3】 前記紐が綿糸を編んだ綿コードであることを特徴とする請求項1又は2に記載の室内芳香器

【請求項4】 前記綿コードの中にワイヤが挿入されていることを特徴とする請求項3に記載の室内芳香器

【請求項5】 前記容器が透明であることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の室内芳香器」

また、審決において本件考案と引用文献との一致点は下記の通り認定した。

「イ 本件考案1ないし4と引用考案との一致点： a) 液体芳香剤を収容する、上部に開口を有する容器と、 b) 前記開口の上に配置された、造花と、 c) 下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている浸透材と、を備える室内芳香器

ウ 本件考案5と引用考案との一致点： a) 液体芳香剤を収容する、上部に開口を有する透明である容器と、 b) 前記開口の上に配置された、造花と、 c) 下端が前記液体芳香剤中に配置され、上部において前記造花と接続されている浸透性の浸透材と、を備える室内芳香器

エ 本件考案1ないし5と引用考案との相違点1：造花に関して、本件考案1ないし5では、「ソラの木の皮で作製した」ものであるのに対して、引用考案は、花芯付属品（おしべ等）、花卉、額とからなる花形の形態からなる点

オ 本件考案1ないし5と引用考案との相違点2：浸透材に関して、本件考案1ないし5では、「浸透性の紐」であるのに対して、引用考案は、多数のポリエステル長繊維を棒状に束ね、周面を熱融着によって被覆した浸透性の気散管である点

カ 本件考案2ないし5と引用考案との相違点3：本件考案2ないし5は、「液体芳香剤が

有色であり、造花が淡色である」のに対し、引用考案は、芳香剤の色や花形の形態の色については不明な点

キ 本件考案3ないし5と引用考案との相違点4:浸透材に関して、本件考案3ないし5は、「紐が綿糸を編んだ綿コードである」と特定しているのに対して、引用考案は、多数のポリエステル長繊維を棒状に束ね、周面を熱融着によって被覆した浸透性の気散管である点
ク 本件考案4及び5と引用考案との相違点5:綿コードに関して、本件考案4及び5は、「綿コードの中にワイヤが挿入されている」のに対して、引用考案では、気散管の周面を熱融着によって被覆したものである点

上記相違点の内、相違点1について、原告及び被告は下記の通りの主張をしている。

「1 取消事由1（本件考案1の容易想到性に係る判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 相違点1に係る判断の誤り

ア 本件審決は、周知例2ないし6に基づき、「造花をソラの木で皮で作製することは従来周知の事項である」と認定したが、周知例2ないし6は、いずれも個人的な体験や特定のトピックに関するニュース等を掲載する、いわゆる「ブログ」に投稿された記事であるところ、そもそもインターネット上の情報については、掲載日時その内容のとおりに掲載されたことに疑義がある場合が少なくないから（甲35）、証拠として採用すべきでなく、かかる証拠に基づき上記認定をした本件審決には誤りがある。

イ 本件審決は、従来周知の造花であるソラフラワーを引用考案の造花に適用できないとする阻害要因はないと判断したが、ソラフラワーは従来周知の造花でないし、ソラフラワーのような天然素材の調達に要するコスト等を考えれば、ソラフラワーのような天然素材からなる造花は、引用考案において、その目的を超えた過剰な構成であり、回避されるべきものであって、ソラフラワーを引用考案の造花に適用できないとする阻害要因が存在する。
ウ ソラフラワーは従来周知の造花でなく、これを引用考案の造花に適用できないとする阻害要因が存在し、本件考案1の時間に関する観念は、引用考案に存在しない。そして、本件考案1は、その時間に関する観念に最も適した素材としてソラの木で皮を採用したのであり（【0010】）、かかる観念の存在しない引用考案において、花形の形態に代え、ソラフラワーを用いる動機はない。

エ 甲1（【0006】【0007】【0022】）には、時間に関する観念の存在を窺わせる記載が見受けられるが、その時間に関する観念は、視覚の面に限定されたものである。これに対し、本件考案1は、時間に関する観念を、視覚の面だけでなく嗅覚の面でも考慮している（【0010】【0017】）。甲1の揮散器に本件考案1の時間に関する観念が存在すると認定し、時間的概念を有する揮散装置が従来知られていると認定した点で、本件審決には誤りがある。

(2) 本件考案1の作用ないし効果についての判断の誤りについて

ア 本件考案1の時間に関する観念は、視覚の面だけでなく嗅覚の面でも考慮しているのに対し、引用考案は、気散管の上端から芳香剤を気散させるものであるが、芳香の揮散が長時間安定的に持続するか否かについては関心がなく、時間に関する観念を有するものでない。

イ また、本件考案1の時間に関する観念は、引用考案に存在せず、さらに、周知例のいずれにも開示されていない以上、本件考案1の作用ないし効果は、引用考案及び周知例1記載の事項等から当業者が十分予測できる範囲内のものでなく、顕著なものである。

〔被告の主張〕

(1) 相違点1に係る判断の誤りについて

ア 周知例2ないし6について

周知例2ないし6には、掲載日時の表示が示されている上、周知例2、3及び6に示された情報の問合せ先は明らかである(乙40～42)。また、周知例2及び5は、本件実用新案登録出願前に公知となっていた(乙43～47)。

また、周知例3は、ボタニカルプラネットの販売ページであり、一個人が運営するブログとは性質の異なるものであり、販売ページに掲載した情報やその登録・更新日を書き換えることは、通常あり得ない。周知例4の投稿記事に対し、投稿日からその翌々日まで多くのコメントがされており、その日付や内容を書き換えることは、トラブル防止の観点から通常あり得ないことである。よって、いずれも、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義を解消する可能性が少ないホームページ等に該当しない。

造花をソラの木で皮で作製することが周知であることを示す文献は、他にも存在する(乙48、49)。

よって、周知例2ないし6及び乙48、49に基づいて、造花をソラの木で皮で作製することは周知の事項である。

イ ソラフラワーと芳香剤とを別体として販売し、ユーザがソラフラワーに芳香剤を染み込ませて使うものであることが周知であることについてユーザがソラフラワーに芳香剤を染み込ませて使用すること及び造花(ポプリ)に染み込ませる芳香剤が造花と別体で販売されていることは、周知である。

ウ 阻害要因について

たとえ天然素材であったとしても、市場に多く流通すれば価格は低下し、阻害要因が解決する一方で、市場に流通する流通量が少なければ価格が上昇し、阻害要因が発生することとなる。このように阻害要因の有無がその時々によって変わるような不確定な要因は、従来周知の造花であるソラフラワーを引用考案の造花に適用する阻害要因と認めることはできない。なお、出願時の水準において、天然素材が高価であっても、需要さえあれば、金銭をもって解決することが可能である。

さらに、本件考案に係る阻害要因とは、実用新案登録出願の出願時における技術水準においては、従来周知の造花であるソラフラワーを引用考案の造花に適用することができない絶対的要因をいうべきであり、経済的には適用することができない場合であっても、技術的には適用することが可能である場合は阻害要因に該当しない。

組合せ・適用に際し、①普通に考えると逆効果と思われる構成を採用する場合、②引用考案本来の目的を放棄することとなる置換に該当する場合、③刊行物の記載そのものが本件考案の構成を排除している場合、④作用が大きく異なる場合が組合せ・適用の阻害要因に該当するが、原告の主張する阻害要因は、上記のいずれにも該当しない。

(2) 本件考案1の作用ないし効果についての判断の誤りについて

ア 甲1には、使用者の時間経過に伴う揮散体の色や模様の変化について記載されているところ（【0006】【0007】【0022】）、この色や模様の変化は、芳香液が揮散体に移動することによって起こる現象である。そして、香気は、芳香液に含まれる芳香剤が揮散することにより生じる。香気の強さは、揮散体に含まれる芳香液中の芳香液の体積及び芳香剤の濃度に影響される。芳香液の移動により色や模様の変化が生じる旨の記載から、時間経過により揮散体に含まれる芳香液の体積が変化していることも示唆されていることとなる。また、芳香剤は、その性質上容易に蒸発することから、甲1における揮散体中に含まれる芳香剤の濃度も時間経過により変化する。

よって、甲1における揮散体中に含まれる芳香液の体積も、芳香剤の濃度も時間経過により変化することが示されている。

したがって、芳香の強さも変化することは甲1から当然に導き出される事項である。

イ また、考案の作用ないし効果は、考案特定事項に基づいて得られる事項に限定されるべきである。色や模様の変化は、造花が淡色でかつ芳香剤（芳香液）が有色である場合に得られる効果である。本件考案1には、造花及び芳香剤の着色についての特定がされていない以上、時間的経過による視覚面での変化について導き出すことはできない。さらに、「芳香の揮散が長時間安定的に持続する」点や「安定した香気を長時間楽しむことができる」点については、単位時間当たりの芳香剤の揮散量に起因する事項であることから、造花がソラの木の花の皮で作製されるためでは不十分であり、他に芳香剤の成分及び濃度、造花（揮散体）の厚さや表面積等を限定することで初めて差異が導き出されるものであるが、本件考案には、これらの限定がなされていない。したがって、仮に、「芳香の揮散が長時間安定的に持続する」点や「安定した香気を長時間楽しむことができる」点が本件考案の作用ないし効果と認められたとしても、従来に対し顕著な作用ないし効果であると認めることはできないし、本件明細書等においても、従来と対比したときのデータが示されていない。

したがって、原告の主張する作用ないし効果は、甲1から容易に導き出されるものにすぎず、また、本件考案1には、従来技術に対し顕著な作用ないし効果を与えるものであるとはいえない。しかも、原告の主張する顕著な作用ないし効果は、本件実用新案登録出願の出願当初の明細書等に示された証拠に基づいておらず、単に憶測を述べているにすぎないため、採用することはできない。」

判決では相違点1について下記の認定を行った。

「(1) 相違点1について

本件考案1と引用考案との相違点1は、造花に関して、本件考案1では、「ソラの花の皮で作製した」ものであるのに対して、引用考案は、花芯付属品（おしべ等）、花弁、額とからなる花形の形態からなる点である。

(2) 容易想到性

ア 前記2によれば、引用考案の気散管は、①芳香剤を上昇浸透させて上端部に導き、②すそ広がり状に形成された上端部から芳香を発散させ、③当該上端部を着色し人造花芯（人工花芯）とし、花の一部として装飾する、という機能を有する。

気散管は、中空のノズル内に収容され、キャップに取り付けられた花弁等と接すること

はない。芳香の発散は、専ら気散管の上端部のみによって行われ、花卉の材質にかかわりなく、花卉からは芳香が発散されない。このように、引用考案は、芳香剤は気散管から気散するものであって、花形の形態から気散するものではない。

これに対し、ソラの木で形成されたソラフラワーは、花全体に芳香剤が浸透して、花全体から芳香が発散されるものと解され、ソラの木で成る花卉部の細かい組織により、液体芳香剤が緩やかな速度で根本から先端の方へ浸透していくのであるから、芳香を発散しない引用考案の花弁とは機能的に相違する。

イ また、引用考案において、花の一部となる人造花芯は、気散管を形成する繊維をほぐして線状化することによって形成されるものであるところ、このような手法では、繊維をほぐしても線状にしかならず面状にはできないから、花卉のような面状のものを形成することはできない。このように、引用考案は、気散管の上端部の繊維をほぐして花の一部とすることを前提とし、気散管の上端部をほぐすことによって形成された花芯のみから芳香を発散させることを技術的思想の中核とするものである。

したがって、引用考案においては、芳香の発散も、花の一部から行われるにとどまり、花卉や花全体から芳香を発散させるという技術的思想は存在しない。

ウ しかも、引用考案における気散管が、花卉等と接しないように構成されているのは、気散管を挿抜する際、気散管中の芳香剤が花卉等に付着しないようにするという積極的な理由に基づくものであり、そのために、気散管を取って中空のノズル内に収容しているものと認められる。花卉への芳香剤の付着を防止することは、花卉を含む花全体からの芳香の発散を否定することを意味するのであるから、この点において、花卉を含む花全体から芳香を発散させるソラフラワーを適用することの阻害要因が存在する。

エ 以上のように、機能及び技術的思想が異なることに照らせば、仮にソラフラワーが周知であったとしても、これを引用考案に適用することの動機付けがないばかりか、むしろ阻害要因があるというべきである。

したがって、本件考案1は、引用考案に基づいてきわめて容易に想到できたものということができず、これをきわめて容易に想到できるとした本件審決は誤りである。」

2-1-6. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成24（行ケ）10328）

請求項記載の発明は下記の通りである。

「【請求項1】

飲食物廃棄物の処分のための容器であって、飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と、前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ、飲食物廃棄物の処分のための容器。」

審決において、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は下記の認定とされた。

「(2) 一致点

「飲食物廃棄物の処分のための容器であって、飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、前記液体不透過性壁の前記内

表面に隣接して設置された吸収材と、前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備える飲食物廃棄物の処分のための容器。」

(3) 相違点

本願発明では、容器は吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つのに対し、引用発明では、容器（ごみ袋）は臭気中和組成物を有していない点。」

相違点に関し、原告は下記の主張を行った。

「本件審決は、引用発明において、効果的な量の臭気中和組成物を吸収材上に被着して相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、引用例 2 記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことであると判断する。

しかし、審決の容易想到性判断には、以下のとおり、誤りがある。

ア 本件審決は、容易想到性判断の前提として、厨芥等の生ごみは臭気を発生するものであるから、生ごみの容器や袋等に脱臭剤や吸臭剤を配置して臭気を吸収させる必要があることは周知の課題であり、引用発明においても脱臭剤などが必要であるという課題を有すると認定する。

しかし、引用発明と本願発明は、ごみ袋の発明という限りにおいて共通するものの、引用発明は、真空輸送設備により効率的にごみを輸送することを課題としており、厨芥等のごみを収集機関により収集されるまで家庭等に置くことにより、腐敗が進行し悪臭を生むような事態は想定されておらず、消臭剤等を適用して臭気を除去することの動機付けを欠く。また、引用例 1 には、ごみ袋に水切り用孔を設けることや、真空輸送中にごみ袋が破損してもよいことなど、本願発明のように臭気を除去することとは全く相容れない記載があるから、引用発明に臭気中和組成物を組み合わせることの阻害要因がある。

これに対して、被告は、厨芥等の生ごみを収容する容器であれば、いかなるものでも常に厨芥等から生ずる腐敗臭を除去するという課題が生じており、その課題解決のためには当然、消臭剤等を施さなければならないと主張する。しかし、厨芥は常に耐え難い腐敗臭を発生させるものではなく、ある程度高温の下で長期間放置されることにより腐敗が進行し悪臭が発生するのであって、そのような使用態様が想定されていない引用発明は、厨芥を収容する容器であっても悪臭を除去するという解決課題自体が存在しない。

したがって、引用発明において消臭剤等を適用するという動機付けが存在しない。

イ 本件審決は、引用発明においても脱臭剤などが必要であるという前提の下、脱臭剤などを配置する際に、水分と臭いを吸収するシートに関する技術である引用例 2 に記載された事項は当然に検討されるはずのものであるとして、引用発明において、効果的な量の臭気中和組成物を吸収材上に被着して相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、当業者が容易に想到し得たことであると判断する。

しかし、引用例 2 には、膨潤性シートに活性炭やゼオライトなどの脱臭剤が添加されたものが記載されているが、化粧品や薬用ハップ剤の基材や新鮮食料品の保存のためにトレイと食品との間に置くシートとして用いられるものであって、本願発明や引用発明のような飲食物の廃棄物や食べ残しなどの生ごみを便利に入れて置くことのできるごみ袋とは、技術分野・目的・解決課題・作用効果・機能等を異にする。また、引用例 2 の段落【0005】には、「茶抽出物やゼオライトなどの吸着性粉体を添加したり塗工する必要がある

るが、吸着性粉体が脱落するので、用途が制限されている」との記載があり、吸収材上にゼオライト等の消臭剤を被着させると脱落して十分な消臭機能を発揮しないため、ごみ袋を含めた他の分野にこのような構成を用いるのを避けようとするのが通常であるから、引用発明に引用例2のような構成を適用することには阻害要因が存在する。

さらに、引用例3のごみ容器の蓋に脱臭剤収容部を設けている態様に代えて本願発明のように臭気中和組成物を吸収材に被着することは容易でなく、引用例4の練り込む態様に代えて本願発明のような被着する態様に変更することも容易でない。

したがって、引用発明において消臭剤等を適用するという動機付けが存在するとしても、臭気中和組成物を吸収材に被着するとの構成に想到することは容易といえない。

ウ 以上のとおり、本願発明と引用発明との相違点について、引用例2記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことであるとした審決の容易想到性判断には誤りがある。」

相違点に関し、被告は下記の主張を行った。

「原告は、本願発明と引用発明との相違点について、引用例2記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことであるとした審決の判断には誤りがあると主張する。

しかし、原告の上記主張は、以下のとおり失当である。

ア 引用発明は、段落【0004】の記載によれば、液体不透過性の表面材により、厨芥から出た水分をごみ袋の内部に閉じ込め、漏れ出しを抑制するものであり、これにより腐敗臭、悪臭、汚水の発生しないごみ袋を提供するものである。

これに対し、原告は、引用発明は、家庭内で用いられることを想定したものではなく、真空輸送設備用のものであって、本願発明とは解決課題が異なると主張する。

しかし、引用発明は、厨芥、すなわち、腐敗しやすく悪臭を発生することが想定されるごみを収容するごみ袋であり、腐敗臭、悪臭、汚水の発生を抑制すべき技術課題を内在することは明らかであって、それは引用発明のごみ袋が真空輸送設備に用いられるもの、すなわち業務用に用いられるものであっても否定されることはない。

また、原告は、引用例1には、水切り用孔を設置することや真空輸送中に破損してよいことが記載されているから、引用発明は、廃棄物から出た液体の漏れ出しや悪臭を放つことを効率よく抑制するという作用・機能を有しないと主張する。

しかし、引用例1には、事前に水切りを行えるなどの場合には水切り用孔を穿設してもよい旨記載されているにすぎず、引用発明は、厨芥から出た液体の漏れ出しを効率よく抑制するという作用・機能の点で本願発明と何ら変わるものではなく、上記記載をもって、引用発明の作用・機能や内在する技術課題を否定することはできない。

したがって、引用発明においても消臭剤等を適用するという動機付けが存在する。

イ 引用例2に記載されるように、食品類から出る液汁を吸収し、アンモニアやアミン臭を低減するシートは周知のものであるところ、引用例2に記載された事項は、食品容器内に敷くシートのみならず、吸液と脱臭を必要とする各種の用途に適用できる技術であって、ごみ袋と技術分野・目的・解決課題・作用効果・機能等を異にするものではない。

これに対し、原告は、引用例2には、吸着性粉体を添加ないし塗工する必要があるが、吸着性粉体が脱落するので用途が制限されているとの記載があり、ごみ袋への適用が阻害されると主張する。

しかし、上記記載は、引用例2に記載された発明の課題との関係で、茶抽出物やゼオライトなどの吸着性粉体を添加ないし塗工するものにおいては吸着性粉体が脱落することがあることを述べるものであって、審決で認定した引用例2に記載された事項を引用発明のごみ袋へ適用することについて阻害事由となるものではない。

したがって、引用発明において臭気中和組成物を吸収材に被着するとの構成に想到することも容易である。

ウ 以上のとおり、本願発明と引用発明との相違点について、引用例2記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことであるとした審決の判断に誤りはない。」

相違点に関して、判決では下記の通りの認定しなかった。

「(2) 判断

本願発明は、上記特許請求の範囲及び本願明細書の記載によれば、飲食物廃棄物の処分のための容器であって、液体不透過性壁と、液体不透過性壁の内表面に隣接して配置された吸収材と、吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つものである。本願発明は、上記構成により、一般家庭において、ゴミ収集機関により収集されるまで、飲食物廃棄物からの液体の流出を防止し、腐敗に伴う不快な臭気を中和する、経済的なプラスチック袋を提供することができるものである。

これに対し、引用発明は、上記引用例1（甲8）の記載によれば、厨芥など水分の多いごみを真空輸送する場合などに適用されるごみ袋に関するものであるところ、これらのごみをごみ袋に詰めて真空輸送すると、輸送途中で破袋により、ごみが管壁に付着したり、水分が飛散して他の乾燥したごみを濡らして重くするなどのトラブルの原因となっていたという課題を解決するために、水分を透過する内面材と、水分を透過させない表面材と、上記内面材と上記表面材とに挟まれ水分を吸収して凝固させる水分吸収体との多重構造のシート材でごみ袋を構成することにより、厨芥などのごみの水分を吸収して凝固させ袋内に閉じ込めるようにしたものである。

ところで、上記引用例1（甲8）の記載等に照らすと、真空輸送とは、住宅等に設置されたごみ投入口とごみ収集所等とを輸送管で結び、ごみ投入口に投入されたごみを収集所側から吸引することにより、ごみを空気の流れに乗せて輸送、収集するシステムであって、通常、ごみ投入口は随時利用でき、ごみを家庭等に貯めておく必要がないものと解される。そうすると、引用発明に係るごみ袋は、真空輸送での使用における課題と解決手段が考慮されているものであって、住宅等で厨芥等を収容した後、ごみ収集時まで長期間にわたって放置されることにより、腐敗し、悪臭が生じるような状態で使用することは、想定されていないというべきである。

これに対し、被告は、引用発明は、厨芥、すなわち、腐敗しやすく悪臭を発生することが想定されるごみを収容するごみ袋であり、腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在すると主張する。

しかし、上記のとおり、引用発明は、厨芥等を真空輸送に適した状態で収容するためのごみ袋であり、厨芥等を長期間放置しておくで腐敗して悪臭を生じるという問題点は、上記真空輸送により解決されるものと理解することができ、引用例1の「厨房内などに水切

り設備を設置して事前に水切りを行えるなどの場合は、本ごみ袋の下部に水切り用孔6を穿設してもよく、この場合はより一層効果的にごみの水分を取り除くことができる」(甲8・段落【0008】)との記載からしても、引用発明が厨芥等から発生する腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在していると解することはできない。

以上のおり、引用発明には、腐敗に伴う不快な臭気を中和するという課題がなく、引用発明に臭気中和組成物を組み合わせる動機付けもないので、本願発明と引用発明との相違点について、引用発明において、効果的な量の臭気中和組成物を吸収材上に被着して相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、引用例2記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得たことであるとした本件審決の判断には誤りがある。」

2-2. 判決の説明

2-2-1. 個々の判決の説明

第1の判決(平成22(行ケ)10408)では、解決課題として上位概念で捉えたと、「ポンプの羽に絡み付く異物を除去してポンプ内を通過させることによって異物による詰まりがないポンプを提供する」点で共通するものの、

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練りであり、

引用発明1は、溝に異物を押し込んで捕捉し、溝内を通過させて取り除くものであり、

引用発明2は、ケーシングライナーの内周に設けたカッターで異物を切断して取り除くものであり、

具体的な課題が異なるとした。

この判決からは、比較する課題自体が、上位概念で捉えた課題ではなく、現実に実施する場合の狭義の課題で比較することが示された。

第2の判決(平成21(行ケ)10361)では、本願発明の解決課題及び解決手段を捉え、本願発明の解決課題と異なる解決課題を有する引用文献1及び引用文献2があった場合、この引用文献1及び引用文献2とを組み合わせたときに本願発明に至ることの説明が必要であると判示しているが、実は本願発明に至ることはないと考えている判決である。

この判決は、「阻害要因」とも重なる判決であるが、本願発明の解決課題と異なる解決課題を有する引用文献1及び引用文献2との組み合わせには、「阻害要因」があると考えられることもできる。

第3の判決(平成20(行ケ)10064)では、本件発明に対して、甲2発明は、解決課題及びその解決課題を達成するための解決手段が共に異なっているので、甲2発明から本件発明に想到することはないとしたものである。

この判例が解決課題を捉える場合の原則的な判決である。

特許発明の技術上の意義ある部分は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」により特定されることとなっている。(特許法施行規則第24条の2)

即ち、発明の異同を考慮する際に、発明の技術上の意義ある部分が異なった発明は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」の一方または双方が異なった発明である。

ここで、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」の一方のみが異なった発明相互については、互いの発明を比較する必要があるものの、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」の双方が異なった発明は、技術上の意義ある部分が異なる発明であり、引用発明としては適していないこととなる。

そこで、解決課題に注目すると、「発明が解決しようとする課題」の一部が本願発明と引用文献で異なり、その異なった解決課題を達成するための解決手段も本願発明と引用文献で異なった部分があることの主張により、引用文献から本願発明が容易想到でないとの主張が可能である。

第4の判決（平成21（行ケ）10265）では、甲1発明に不平衡荷重部材（錘）を取り付けることは甲1発明が成り立たなくなってしまうとして、甲1発明に錘を取り付けることを想到することは困難であるとした。

この判決も、引用文献の技術上の意義ある部分を置き換えなければ本願発明に至らないような場合には、その置き換えによって引用文献記載の発明に意味がなくなってしまう（課題が達成できなくなってしまう）ので、引用文献から本願発明に至ることはない、としたものである。

第5の判決（平成23（行ケ）10389）では、本件考案も引用考案も芳香発生のための造花に係るものであるが、引用考案では芳香剤を浸透させて誘導する気散管を設け、芳香の発散が気散管の上端部のみによって行われるのに対して、本件考案では、ソラの木皮で造花を作り、造花全体から芳香を発散するものである。

従って、本件考案と引用考案とは、機能及び技術思想が異なるので、適用の動機付けがないだけでなく阻害要因があるとした。

第6の判決（平成24（行ケ）10328）では、本願発明が厨芥の腐敗に伴う不快な周期を中和するとの課題を有しているのに対して、引用発明は、厨芥等を真空輸送に適した状態で收容するためのゴミ袋であり、引用発明が厨芥等から発生する腐敗臭、悪臭の発生を抑制すべき技術課題を内在していると解することはできない。

そこで、引用発明には、腐敗に伴う不快な臭気を中和するという課題がなく、引用発明に臭気中和組成物を組み合わせる動機付けもないとして、引用発明から本願発明が容易想到でないとした。

2-2-2. 各判決の印象

まず第1に、課題に関しては、上位概念でなく、具体的な実施例に近い形で課題を捉えることが行われている。

更に課題が異なると、本願発明に至る動機付けがないことの指摘があり、同時に課題の相違を持って引用文献として用いることの阻害要因となっていることまで指摘した判決もあった。

ゴミ+除臭 → 吸引してゴミ除去
切込りに

このような点を前提として、拒絶理由対応を考える。

2-3. 拒絶理由対応

2-3-1. 一般論

課題に関しては、

「特許発明の技術上の意義ある部分は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」により特定されることとなっている(特許法施行規則第24条の2)」

ことを前提として、

「本願発明の解決課題及び解決手段」

を説明し、この本願発明の解決課題及び解決手段と対比するように、

「引用文献の解決課題及び解決手段」

を説明し、

「第1に解決課題が異なること」

を説明し、この異なった解決課題を達成するために、

「解決手段の全て(あるいは一部)が異なること」

を指摘することによって、

「本願発明と引用文献とが異なった発明であり、従って拒絶理由通知で指摘された引用文献は、本来的に引用文献としての適格を有さない」

との結論に至ることが通常の記載である。

また、場合によっては、課題が異なるのであるから、引用文献から本願発明に至ることの動機付けがないこと、更には、異なった課題の引用発明から本願発明に至ることについての阻害要因があること、等の主張も有効である。

また、拒絶理由通知を受けて行った補正により、新たな解決手段を追加し、この追加した解決手段から新たな解決課題が想定されることがある。

このような場合には、補正によって追加された解決手段及び解決課題を前提として、引用文献との相違を主張することができる。

2-3-2. 中間対応の文書の一例

この対応(審決取消訴訟での準備書面)では、解決課題を特定するために、本願発明の従来技術から丁寧に説明したものである。

毎回このように対応までは必要ないものの、論理構成の見本として参考にさせていただきたい。

以下は具体的な一例である。

2-3-2-1. 補正がない場合

1. 本件特許発明の技術上の意義ある部分

まず最初に本件発明を特定する。

特許発明の技術上の意義ある部分は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」により特定されることとなっている。(特許法施行規則第24条の2)

そこで、以下本発明の技術上の意義ある部分の特定を行う。

2) 従来技術

本件特許発明において、従来技術は、

「……」(0006)

と記載されている。

そしてこのような従来技術には、

「……」(0008)

という問題点が存在していた。

そして、本件特許発明の解決課題は、

「本発明はこれらの欠点を解決し、……の提供を目的とする。」(0009)

と記載されている。

更に図…を参照しながら説明すると、従来技術としては、

「……」

こととなる。

このような従来の……の改良すべき理由(解決課題)は、

「……」

の点にある。

即ち、

「……」

ことが、従来の……の改良すべき理由(解決課題)となっている。

3.) 本件特許発明の解決課題及び解決手段

すると、本件特許発明の解決課題は、

「……」

ことにある。

そしてこの解決課題を達成するために、本件特許発明の内第1実施形態では、

「……」

の解決手段を有することにより、

「……」(0064)

との作用効果を奏するものである。

また、第2実施形態では、

「……」(0075)

との作用効果を奏するものである。

特に、第2実施形態(本件特許発明)の作用・効果の注目点は、

a. ……

b. ……
となっている。

4. 甲第1号証記載の発明

甲第1号証記載の発明は、従来技術を、
「……」(0011)
のように評価した上で、発明の解決課題を、
「……」(0015)
とした。

即ちここでは、本件特許発明における……の対処については全く触れられていないものであった。

また甲第1号証では、解決手段として、
「……」(0016)
と記載されている。

即ち、甲第1号証記載の発明では、
「……」
ことが記載されている。

また、
「……」
と記載されているように、本件特許発明とは異なり、……に劣るものであることが想定される。

更に、甲第1号証記載の発明では、本件特許発明の解決手段「……」を用いることについての記載及び示唆はない。

5. 甲第1号証の評価

即ち、本件特許発明は、
「A」
との解決課題を有するものであり、特に、
a. ……
b. ……
ものであるところ、甲第1号証記載の発明は、
「A」
との解決課題を全く有していないだけでなく、
「……」
のものであり、本件特許発明が改良すべき点としてあげた技術そのものである。

まず第1に、本件特許発明に対して、解決課題及び解決手段が全く異なる甲第1号証は、

本件特許発明とは全く別の発明であるので、本願発明の引用文献として適格性を有していないものである。

更に、項第1号証は本件特許発明が改良すべき従来技術としてあげた発明そのものであり、本件特許発明の改良に係る課題及び解決手段の開示がないのであるから、本願発明に適用するのに阻害要因がある発明である。

従って、審決は違法であり、取り消されるべきである。」

2-3-2-2. 補正がある場合

1. 補正後の本件特許発明の技術上の意義ある部分

まず最初に補正後の本件発明を特定する。

特許発明の技術上の意義ある部分は、「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他」により特定されることとなっている。(特許法施行規則第24条の2)

そこで、以下本発明の技術上の意義ある部分の特定を行う。

2. 従来技術

本件特許発明において、従来技術は、

「……」(0006)

と記載されている。

そしてこのような従来技術には、

「……」(0008)

という問題点が存在していた。

そして、本件特許発明の解決課題は、

「本発明はこれらの欠点を解決し、……の提供を目的とする。」(0009)

と記載されている。

更に図…を参照しながら説明すると、従来技術としては、

「……」

こととなる。

このような従来の……の改良すべき理由(解決課題)は、

「……」

の点にある。

即ち、

「……」

ことが、従来の……の改良すべき理由(解決課題)となっている。

更に今回の手続補正によって、解決手段として、

「……」

が追加された。

この追加された、

「……」

によって、

「……」

の作用・効果が発揮されるので、新たな解決課題としては、

「……」

となり、解決手段としては、

「……」

となった。

(以下、適宜工夫)

引用文献たる^が課題-解決手段
引用例は下記に示されている

3. 「阻害要因」が考慮されること

3-1. 判決の紹介

3-1-1. 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

膨張弁をいさ

(A) → さいにせがよくなる

A + 羽根 X
羽根 Y

不可欠なものではない

さいにせがよくなる

A + 羽根 Y

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。」

3-1-2. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決(平成25(行ケ)10191)

【請求項1】金属管の外周面に施された表面処理層及びプライマー層に対して密着力を有する押出成形により設けられたポリアミド系樹脂、ポリプロピレン又はポリエチレンからなる第1層と、前記第1層の外周面に押出成形により設けられた耐チップング性を有するポリオレフィン系樹脂又はポリアミド系樹脂からなる第2層、とを重合被覆してなる重合被覆金属管であつて、

- ・前記第1層と第2層の間の剥離強度が75gf/cm以下であり、且つ、
 - ・前記第2層のみが前記重合被覆金属管の前記第1層から剥離される、
- ことを特徴とする重合被覆金属管

裁判所の判断

引用発明は、優れた耐食性及び耐飛石性という目的を実現するためにステンレス鋼管という金属管上に直接樹脂層を形成して、金属管と樹脂層との密着性を高めたというものである。…

そうすると、引用発明について、ステンレス鋼管と樹脂層の間に本件発明にいう表面処理層のような他の層を形成し、ステンレス鋼管という金属管上に樹脂層を直接形成する構成としないようにすると、樹脂層と金属管とは直接接しないことになり、引用発明の目的とする金属管と樹脂層との密着性を高めることを否定することになるから、このような構成とすることには、阻害要因があるというべきである。

引用発明の目的と手段
いなければ達成できない

したがって、当業者は、引用発明に基づき、相違点1に係る本件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。

よって、相違点1に係る本件審決の判断に誤りはない。

3-1-3. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決(平成25(行ケ)10339)

【請求項1】

エチレン/酢酸ビニル共重合体、及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって、

受酸剤粒子が、金属酸化物(ただし、Sn, Ti, Si, Zn, Zr, Fe, Al, Cr, Co, Ce, In, Ni, Ag, Cu, Pt, Mn, Ta, W, V, Moの金属酸化物を除く)、金属水酸化物又はこれらの混合物であり、

受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して0.01~0.5質量%で、且つ受酸剤粒子の平均粒径が5 μ m以下であり、そして

エチレン/酢酸ビニル共重合体の酢酸ビニル含有率が20~36質量%であり、

エチレン/酢酸ビニル共重合体が、さらに架橋剤により架橋されており、さらに

当該透明フィルムは太陽電池用封止膜又はガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用されることを特徴とする透明フィルム。

裁判所の判断

(4) 本件発明1の容易想到性について

・樹脂を難燃性のものとするために無機難燃剤を配合する場合には樹脂に対して少なくとも数十%以上、場合によっては樹脂よりも多量に用いるとの技術常識を踏まえると、甲1発明における難燃剤の配合量を、甲1文献に好ましい配合量として記載された範囲の配合量よりも低い0.01ないし0.5質量%まで低減させることには阻害事由があるというべきである。

また、甲1文献には、難燃剤の平均粒径についての記載や示唆はなく、これを5 μ m以下とすることの動機付けを見出すこともできない。

したがって、相違点1'に係る本件発明1の構成は、甲1文献の記載及び技術常識を考慮しても、当業者が容易に想到し得るものとは認められない。

3-1-4. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決(平成23(行ケ)10358)

特許請求の範囲の記載は下記の通りである。

「【請求項1】

MOS電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており、／該整流器素子は発電機の相巻線に接続されており、該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリー(B)および電気的負荷へ供給される前に整流され、／前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介して励磁巻線を通して流れる励磁電流に影響することにより制御され、／前記励磁巻線に保護回路が配属されており、／該保護回路により前記電気的負荷が迅速に低減する際に前記励磁巻線に蓄積された磁気エネルギーが電気エネルギーに変換さ

れて前記バッテリー（B）へフィードバックされ、前記励磁巻線が遮断される、／複数の相巻線と1つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路において、／前記保護回路が2つの半導体スイッチ（V11、V21）を有しており、該2つの半導体スイッチは前記励磁巻線に直列に接続されかつ前記バッテリー（B）に対して並列に接続されており、／第1の半導体スイッチ（V11）および前記励磁巻線（E）の直列回路に対して並列に第1のダイオード（V31）が配置されており、さらに第2の半導体スイッチ（V21）および前記励磁巻線（E）の直列回路に対して並列に第2のダイオード（V41）が配置されている／ことを特徴とする複数の相巻線と1つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路。」

判決では下記の通りの認定をした。

「ア 本件審決は、本願発明の保護回路が半導体スイッチを2つ以上有している構成（解釈1）と2つのみ有している構成（解釈2）の2つの解釈があり得るとし、解釈2の場合の相違点3（本願発明は、励磁巻線に、2つの半導体スイッチを有し、第1の半導体スイッチ及び前記励磁巻線の直列回路に対して並列に第1のダイオードが配置され、さらに第2の半導体スイッチ及び前記励磁巻線の直列回路に対して並列に第2のダイオードが配置された保護回路が配属され、電気的負荷が迅速に低減する際に前記励磁巻線に蓄積された磁気エネルギーが電気エネルギーに変換されてバッテリーへフィードバックされ、前記励磁巻線が遮断されるのに対し、引用発明は、そのような構成とされていない点）は、容易に想到することができる」と判断した。

そして、被告は、引用発明においても、過電圧保護はコイルにダイオードを接続することで対処する技術常識の下、解釈2に基づいてスイッチング素子の個数を2個として周知技術（乙1～3）のように第1、2のダイオードから構成されるフィードバック回路とすることは当業者が容易に考えられたことである旨主張する。

イ しかしながら、引用発明の「4つの半導体スイッチを有するH型ブリッジ回路」を「2つの半導体スイッチを有する回路」に変更すると、増磁電流と減磁電流を流すために用いられるH型ブリッジ回路とした引用発明の基本構成が変更され、減磁電流を流すことができなくなり、引用発明の課題を解決することができなくなるから、仮に被告主張の周知技術があったとしても、このような変更には阻害要因がある。

そして、4つのスイッチング素子を用いる引用発明に対して、スイッチング素子の数を変更することなく周知例2に記載された周知技術を適用すると、4つのスイッチング素子に4つのダイオードが逆方向に並列接続される構成になり、解釈2に係る本願発明（保護回路が半導体スイッチを2つのみ有しているもの）の構成とならないことは明らかである。ウ よって、解釈2に基づく本件審決の判断は、誤りである。」

3-1-5. 無効審判の審決に対する判決（平成24（行ケ）10358）

特許請求の範囲の記載は下記の通りである。

「【請求項1】一方では試験すべき内燃機関（2）と他方では前記内燃機関の出力側に対して少なくとも1つの回動連結している駆動機械若しくは負荷機械（4）とが配置されている基台（1）を有する内燃機関のテストベンチにおいて、前記駆動機械若しくは負荷

機械（４）は、前記基台（１）に対して垂直方向に間隔（５）をあけて前記基台（１）上に配置された支持構造体（６）に懸架されて前記試験すべき内燃機関（２）の出力軸（７）と一列に並ぶ駆動軸（８）と共に据え付けられていることによって、前記駆動機械若しくは負荷機械（４）の下方に前記基台（１）にかけて残されている空間が、排気装置（１０）を敷設するために開放されて確保されていることを特徴とするテストベンチ。

【請求項２】小出力に仕様されている永久磁石により動作する機械が、前記駆動機械若しくは負荷機械（４）として据え付けられていることを特徴とする請求項１に記載のテストベンチ。

【請求項３】２台又は複数台の駆動機械若しくは負荷機械（４）が、直列に前後して懸架されて且つ回動連結して据え付けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載のテストベンチ。

【請求項４】前記支持構造体（６）は、前記基台（１）の基板をブリッジ状に把持し且つこの基板の両側でこの基板上に支持され且つ固定されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のテストベンチ。

【請求項５】前記支持構造体（６）は、前記基台（１）の基板の片側上だけで支持され且つ固定されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のテストベンチ。

【請求項６】前記支持構造体（６）は、前記駆動機械若しくは負荷機械（４）を上方から若しくは側方から懸架して担持することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のテストベンチ。

【請求項７】前記駆動機械若しくは負荷機械（４）は、振動減衰装置（１１）を中間接続して前記支持構造体（６）に懸架されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載のテストベンチ。」

判決では下記の通りの認定をした。

「イ ダイナモメータの採用について

(ア) 前記アのとおり、甲２発明は、排気サイレンサーの騒音測定を目的とする騒音測定試験台に関する発明であり、試体エンジンが設置されるエンジン室、エンジン室と音響的に遮断された測定室及びエンジンに取り付けられた排気ガス装置を備え、エンジンのクランクシャフトにフランジブレーキとして設計されたパワーブレーキが直接取り付けられ、排気ガス装置が実車と同じ状態でエンジンに取り付けられるという構成を採用することにより、エンジンの騒音等の排気サイレンサー以外の音源が騒音測定室に伝わらないようにして、排気サイレンサーから出る騒音を測定するものである。

そうすると、甲２発明において、フランジブレーキとして設計されたパワーブレーキをエンジンのクランクケースに直接取り付けること及びその結果として排気ガス装置を実車と同じ配置でエンジンに取り付けることは、甲２発明の課題から必要不可欠な構成及び作用効果と認められる。

したがって、甲２発明において、パワーブレーキをエンジンのクランクケースに直接取り付けることなく配置するとか、エンジンのクランクケースに直接取り付けられないようなダイナモメータを用いることは想定されていないというべきである。

(イ) 原告は、パワーブレーキ及びダイナモメータは、いずれも負荷装置として同じである

から、置換する動機付けがないとの被告の主張は失当であり、本件審決は、干渉しない程度に小さいという趣旨で、小型のダイナモメータが採用されると判断したのであって、重量とは関係がないなどと主張する。

しかしながら、甲2発明は、排気サイレンサーの騒音測定を目的として、排気サイレンサーを遮音施工された騒音測定室内に設置し、エンジンの騒音が騒音測定室に伝わらないようにするために、取付け奥行きが小さいパワーブレーキを用いているものであるから、エンジン試験の駆動機械若しくは負荷機械としてダイナモメータを用いることが周知であったとしても、甲2において、ダイナモメータを用いることについて明示的な示唆はないというべきである。

仮に、ダイナモメータを用いることが可能であったとしても、甲2発明の課題を前提とすると、スリム化され、かつ取付け奥行きが小さいものでなくてはならないから、甲2発明のパワーブレーキをダイナモメータに置換することは、動機付けを欠き、阻害要因があるというべきである。

ウ 4本の支持脚を有する3次元的な支持構造体による支持構造について

(ア) 甲2発明は、フランジブレーキとして設計されたパワーブレーキをエンジンのクランクケースに直接取り付けることにより、エンジンを支持するために必要な支持点は2個で済み、架台のフランジブレーキの支持部材が第3の支持点となるとされている。すなわち、甲2発明では、エンジンはS1及びS2の2点で支持され、パワーブレーキはエンジンに直接支持されるとともに、第3の支持点S3及びS4で支持されている。このように、甲2発明の支持構造は、パワーブレーキをエンジンのクランクケースに直接取り付けることを不可欠の前提とし、その結果として、パワーブレーキの支持が、エンジンを介した支持と第3の支持点で行われるというものであるから、当該構造を、あえてパワーブレーキを甲1発明の支持構造体である4本の支持脚で支持する構造に変更する必然性はなく、その動機付けを認めることができない。

むしろ、パワーブレーキを4本脚で支持しようとする、脚が2本追加されることとなり、追加された2本の脚は、少なくともパワーブレーキのフランジよりも壁側に設けるしかないので、パワーブレーキの下方におけるフランジと追加された脚の間のスペースを確保することが必要となる。しかし、スペース確保を容易にするために、追加された2本の脚を壁に埋め込む構成を採用した場合、壁の薄い部分が増加し、壁によるエンジン室の騒音の遮断について不利になることは明らかであるから、4本脚の構成を採用することは甲2発明の課題と相容れず、阻害要因が認められる。

(イ) 原告は、当業者は一般的課題を念頭に先行文献を検討するのであって、その際、純正排気装置は下方を通るから、下方が空くような支持構造を検索するのも自然である、駆動機械若しくは負荷機械の支持態様としては、下方空間を空けるか、上方空間を空けるか、側方空間を空けるかの3態様しか選択の余地がないから、3態様のうち、下方空間を空ける支持態様を選択することに困難性はないなどと主張する。

しかしながら、甲2発明において、ダイナモメータを採用する動機付けが認められず、かえって阻害事由が存在する以上、ダイナモメータを採用することにより生じる強度不足を想定し、支持構造の強度を高める動機付けを認めることができない。

しかも、甲2発明では、課題解決のために、パワーブレーキがエンジンのクランクケー

スに直接支持されており、その結果として、パワーブレーキの支持が、エンジンを介した支持と第3の支持点で行われており、第3の支持点はエンジンを介した支持を補うか協働するものであるということが出来るから、4本脚の構成を採用することに阻害要因が認められることは、前記のとおりである。」

3-1-6. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決(平成25(行ケ)10234)

特許請求の範囲の記載は下記の通りである。

「【請求項1】

基板製品を製造する方法であって、

基板を提供するステップと、

該基板の表面にカーボンナノチューブの懸濁液を塗布し、前記基板の表面にカーボンナノチューブ層を形成するステップであって、該カーボンナノチューブ層は複数のカーボンナノチューブ相互が絡み合う不織布状態であり、且つ、該カーボンナノチューブ層は実質的に無定形炭素を含まない、ステップと、

前記カーボンナノチューブの不織布状態から実質的に全ての溶剤を除去するステップと、

所定のパターンに従って前記カーボンナノチューブ層の一部を選択的に除去し、製品を製造するステップと、を含むことを特徴とする方法。」

判決では下記の通りの認定をした。

「(2) 相違点1について

審決は、刊行物1発明におけるカーボンナノチューブ層のパターニング方法を刊行物3発明における「カーボンナノチューブ層の形成後にカーボンナノチューブ層をリソグラフィ技術でパターニングするという方法」に変更して、相違点1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し得ることである旨判断した。

しかし、刊行物1発明は、「ナノチューブ薄膜は固着性が悪く、接触や空気の流れ(たとえば空気掃除機)により容易に除かれるほどである。」(【0003】)ため、「適切な固着性を有し、より有用で堅固なデバイス構造の形成を可能にするより便利で、融通のきく方法」(【0005】)を開発することを課題とし、これを実現するため、パターン形成材料にカーボン分解材料、カーバイド形成材料、低融点金属などを用いてパターン形成し、これにナノチューブを堆積させた上でアニールすることによって、カーボン分解、カーバイド形成又は溶融を誘発させて、固着性(「ASTMテープ試験D3359-97で、2A又は2Bスケールを十分越える固着強度を指す。」(【0006】【0013】))を確保するものである。

したがって、固着性の確保は刊行物1発明の必須の課題であって、刊行物1発明におけるパターニングの方法については、刊行物1発明と同程度の固着性を確保できなければ、他のパターニングの方法に置き換えることはできないというべきである。そして、刊行物3発明のパターニング方法におけるカーボンナノチューブの固着性についてみると、刊行物3発明は、「カーボンナノチューブを塗布、圧着、埋込み等の方法で合成樹脂製の支持基板12上に供給する」と記載しているのみであって、固着性について特段の配慮はされておらず、カーボンナノチューブ層が支持基板12に対して、いかなる程度の固着強度を

有するかも不明である。

よって、刊行物1発明に刊行物3発明を適用することには阻害要因があるから、刊行物1発明に刊行物3発明を適用して相違点1に係る本願発明の構成とすることを当業者が容易に想到し得るとした審決の判断には誤りがある。

(3) 被告の主張について

被告は、刊行物3発明についても、刊行物1発明と同様に金属層の上にカーボンナノチューブ層を形成するところ（【0060】ないし【0063】）、カーボンナノチューブを「塗布」のみならず、「圧着」や「埋込み」等の方法で基板上に供給するものであって（【0052】）、基板とカーボンナノチューブとの固着性を考慮するものであると主張する。

しかし、前記判示したとおり、上記記載のみでは、どの程度の固着強度を確保できるか不明であって、上記記載があるからといって、刊行物1発明に刊行物3発明を適用することはできない。

また、被告は、刊行物3発明の「基板上にカーボンナノチューブ層を形成した後にパターンニングする方法」であって、基板の材料として刊行物1発明のパターン形成材料を用いたり、カーボンナノチューブ層の形成に先だてて基板の表面に同材料の層を形成したりして、刊行物1発明と同様の手法でカーボンナノチューブの固着性を確保することも十分可能であって、刊行物3発明においても基板表面の状態やナノチューブとの接触状態を選択すること等により基板とカーボンナノチューブとの固着性を確保する必要性は認識されており、具体的な固着強度は当業者が適宜に設定する設計的事項であるというべきであると主張する。

しかし、刊行物1発明においては、「基板(10)はカーボンと本質的に非反応性である必要がある。たとえば、カーバイドを形成しないか、カーボンを分解せず、典型的な場合、少なくとも1000℃といった比較的高い融点をもつ必要がある。」（【0008】）とされているのであるから、基板の材料に刊行物1発明のパターン形成材料であるカーボン分解材料、カーバイド形成材料又は低融点金属を用いることには阻害要因がある。また、刊行物1発明は、カーボンナノチューブの固着性の確保を重要な課題の一つとした発明であって、刊行物1発明と同程度の固着性を有することが設計事項であると認めることはできない。」

3-1-7. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決(平成23(行ケ)10098)

【請求項1】

ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置であって、
ストロボスコープ、

前記ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ対象物を撮影する撮像手段、
前記ストロボスコープの発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差に基づいて、前記対象物の位置、大きさ、速度、加速度および運動軌跡パターンの情報の一部または全部を算出する第1の手段、

および

前記第1の手段によって算出された前記情報に基づき情報処理を行う第2の手段を備え、

前記対象物は再帰反射体を含む、情報処理装置。

裁判所の判断

「刊行物2記載の技術は対象物体に色マーカ―や発光部を取り付けることを想定していないものであり、他方、刊行物3記載の技術は入力手段（筆記用具）に再帰反射部材を取り付けるものであって、両者は、マーカ―（再帰反射部材）の取付けについて相反する構成を有するものである。したがって、刊行物1記載の発明に、刊行物2記載発明と刊行物3記載発明を同時に組み合わせることについては、阻害要因があるというべきである。よって、「本願発明は、刊行物1記載の発明、並びに、刊行物2及び刊行物3に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明できたものである」（9頁28～30行）とした本件審決の判断は、誤りである。

（4）被告の主張について

被告は、刊行物2の段落【0021】は、使用者の「手や身体の一部に色マーカ―や発光部を取り付け、画像によりそれらを検出し、手・身体の高、動き」を認識する場合においては、「操作の度に装置を装着しなくてはならない」こと等が問題であることを説明するもので、手や身体の一部にマーカ―等を装着する場合における問題を説明するものにすぎず、手や身体以外の物品等にマーカ―等を装着する場合について述べたものではないから、本件審決が、刊行物2記載の技術を適用するとしている刊行物1記載の発明は、「ゴルフボール13とゴルフクラブ34の外形形状」を認識対象とするものであって、上記問題は無関係であり、原告が主張するような組合せ阻害要因はないと主張する。

しかし、・・・刊行物2記載の技術は、色マーカ―や発光部を取り付けることを想定していないから、被告の主張は採用できない。」

3-1-8. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決(平成21(行ケ)10144)

特許請求の範囲の記載は下記の通りである。

「【請求項1】テアニン含有することを特徴とする、 α 波の出現時間の累計を平常時に比べ10パーセント以上増加させるための、 α 波出現増強剤。

【請求項2】テアニン含有することを特徴とする、学習能率向上剤。（脳代謝又は脳機能の障害及びこれらに起因する症状、並びに神経障害の治療・改善・予防作用を除く。）」

裁判所の判断

（2）判断

ア 前記1(1)の、引用例1における、「本発明者らは、このような抗ストレス作用を有する物質を、ラットにアドレナリンの β -受容体のアゴニストであるイソプロテレノールを投与した時の心拍数上昇に対する抑制効果を指標に、鋭意スクリーニングを行い、L-テアニンが、イソプロテレノールによって誘起される心拍数上昇を著しく抑制することを見出した」等の記載に照らすならば、引用例1発明は、L-テアニンを有効成分とする抗ストレス剤によりストレスの予防、軽減を図るというものであり、イソプロテレノールによって誘起される心拍数上昇を抑制したり、計算作業のストレス負荷時における心拍数の増加及び血圧の上昇を抑える効果があることからみて、心血管系に作用して、ストレスを予

防、軽減する発明であり、自律神経系に作用して血圧又は心拍数の上昇を抑制することによりストレスの予防・軽減を図るものである。

これに対し、前記1(2)によれば、引用例2発明は、脳の α 波を増強してリラックス状態を発生させる発明であり、同発明は、中枢神経系である脳に作用して脳の α 波を増強させ、リラックス状態を発生させるものであると解される点で、両者に相違がある。

ところで、前記(1)の記載によれば、自律神経系の作用と中枢神経系の作用は区別して認識されるのが技術常識であり、証拠を総合するも、自律神経系に作用する食品等が、当然に中枢神経系にも作用するという技術的知見があることを認めることはできない。

そうすると、自律神経系に作用する引用例1発明は中枢神経系に作用する引用例2発明とは技術分野を異にする発明であることから、当業者は、引用例1発明に引用例2発明を適用することは考えないというべきであって、両発明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。

イ この点、被告は、抗ストレス作用を「自律神経系の活動を反映する血管、心拍数などの心臓血管系の反応の点からみた作用」としてとらえるか、あるいは「中枢神経系の活動を反映する脳波からみた作用」としてとらえるかは、ストレスの程度やリラックスの程度を確認するための指標として何に着目するかという差異にすぎず、引用例1と引用例2の技術が質的に異なることを意味しないから、阻害要因とならないと主張する。

しかし、前記のとおり、自律神経系に作用するか、中枢神経系に作用するかは、基本的な作用機序に係るものであり、単なる測定のための指標にすぎないとの証拠はなく、したがって、被告の主張は採用することができない。

以上のとおり、阻害事由を看過して、当業者が引用例1発明に引用例2発明を適用することにより、容易に補正発明1に想到することができるとした審決の判断には誤りがある。」

3-1-9. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決(平成23(行ケ)10098)

特許請求の範囲の記載は下記の通りである。

「【請求項1】

ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置であって、

ストロボスコープ、

前記ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ対象物を撮影する撮像手段、

前記ストロボスコープの発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差に基づいて、前記対象物の位置、大きさ、速度、加速度および運動軌跡パターンの情報の一部または全部を算出する第1の手段、および

前記第1の手段によって算出された前記情報に基づき情報処理を行う第2の手段を備え、前記対象物は再帰反射体を含む、情報処理装置。」

裁判所の判断

「(5) 検討

ア 上記(2)のとおり、刊行物1記載の発明は、ストロボライト20を間欠発光させると同時に、ゴルフクラブ34及びゴルフボール13を、プレイヤー1の正面前方及び上方の2

台のCCDカメラ14、15によって高速多重撮影するものであるところ、ゴルフクラブ34又はゴルフボール13に、刊行物3記載の再帰反射体を取り付けた場合、ストロボライト20の間欠発光を再帰反射体によって反射させ、その反射光を2台のCCDカメラ14、15で高速多重撮影することになる。ここで、上記(4)ウのとおり、再帰反射体は、光源から入射した光を、この光源に完全に一致する方向、及び光源の近傍周囲の方向に反射させるものであるから、ストロボライト20の反射光を正面前方のCCDカメラ14に入射させようとする、正面前方のCCDカメラ14の近傍にストロボライト20を配置することになるが、そのようにすると、上方のCCDカメラ15は、ストロボライト20の近傍周囲には配置されていないから、再帰反射体からの反射光を上方のCCDカメラ15に入射させることはできない。そこで、ストロボライト20の反射光を上方のCCDカメラ15に入射させようとして、このCCDカメラ15の近傍にストロボライト20を配置させると、今度は、正面前方のCCDカメラ14が、ストロボライト20の近傍周囲には配置されなくなるから、再帰反射体からの反射光を正面前方のCCDカメラ14に入射させることはできなくなる。そして、ストロボライト20を、正面前方のCCDカメラ14の近傍以外の位置や上方のCCDカメラ15の近傍以外の位置に配置すると、再帰反射体からの反射光は、2台のCCDカメラ14、15のいずれにも入射させることはできない。

そうすると、刊行物1記載の発明のゴルフボール13又はゴルフクラブ34に再帰反射体を取り付けた場合に、ストロボライト20をどのように配置しても、再帰反射体からの反射光を2台のCCDカメラ14、15の両方に入射させることはできないし、また、再帰反射体を採用したことによって、対象物と他の画像とのコントラストが更に強調されるため、安価な構成で検出精度を高めることが可能となるという本願発明の効果（段落【0008】）も得られない。なお、ストロボライトの配置する場所によっては、一方のCCDカメラに再帰反射体からの反射光が入射し、かつ、他方のCCDカメラに再帰反射体からの微弱な光が入射するようになり、また、両方のCCDカメラに再帰反射体からの微弱な光が入射するようになり、再帰反射体からの微弱な光がCCDカメラに入射しても、対象物と他の画像とのコントラストは強調されないから、再帰反射体を採用したことによる上記効果は得られない。

イしたがって、刊行物1記載の発明に刊行物3記載の技術を適用することには、阻害要因があるといえる。よって、相違点3について、「刊行物1記載の発明において、対象物の位置の検出を容易に行うために、刊行物3記載の技術の対象物が『再帰反射体を含む』事項を適用することは、当業者が容易に想到し得たことである」（9頁18～21行）とした本件審決の判断は誤りである。」

3-1-10. 無効審判の審決に対する判決(平成25(行ケ)10242)

特許請求の範囲の記載は下記の通りである。

「【請求項1】

所定方向に並設された複数のLEDと、各LEDの並設方向に延びるように設けられた集光レンズとを備え、各LEDの光が集光レンズを通過して集光レンズから所定の距離だけ離れた位置であって前記LEDの並設方向に撮像範囲の長手を有するように配置された

ラインセンサカメラの撮像位置に線状に集光し、これにより前記撮像位置を照明しこれをラインセンサカメラで撮像するように構成されたラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置において、

この照明装置は、前記各LEDから前記集光位置までの光の経路中に光を主に各LEDの並設方向に拡散させる拡散レンズを備えると共に、前記集光レンズの各LED側の面によって受光レンズ部が形成され、

受光レンズ部を、各LED側に凸面状に形成するとともに各LEDの並設方向に延びるように形成し、各LEDにおいて他の照射角度範囲よりも光の照射量を多くした所定の照射角度範囲から照射される光を受光可能に配置し、

前記拡散レンズを、前記光の経路と交差する所定の面上に延びるように設けられた透明な基板と、該透明な基板の厚さ方向一方の面上に並ぶように設けられた複数の凸レンズ部から形成し、各凸レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成し、

前記各凸レンズ部を、互いに近傍に配置された凸レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成し、これにより、光を前記複数の凸レンズ部のそれぞれの曲率に応じてLEDの並設方向に屈折させて前記拡散を行うことを特徴とするラインセンサカメラ撮像位置照明用の照明装置。

【請求項2】

前記各レンズ部を、各LEDの並設方向と直交する方向に長い略楕円形状の凸レンズから形成したことを特徴とする請求項1記載の照明装置。

【請求項4】

前記各LEDと受光レンズ部とを接触させたことを特徴とする請求項1または2記載の照明装置。

【請求項5】

前記集光レンズを各LEDの並設方向に延びるロッドレンズから形成し、前記受光レンズ部をロッドレンズにおける各LED側の面によって構成したことを特徴とする請求項1、2または4記載の照明装置。

【請求項6】

前記集光レンズを各LEDの並設方向に延びるシリンジカルレンズから形成し、前記受光レンズ部をシリンジカルレンズの凸面によって構成したことを特徴とする請求項1、2または4記載の照明装置。

【請求項7】

前記集光レンズを、それぞれ各LEDの並設方向に延びるとともに光の経路と交差する方向に並設された2枚のシリンジカルレンズから形成し、

前記受光レンズ部を各シリンジカルレンズのうち各LED側のシリンジカルレンズの凸面によって構成したことを特徴とする請求項1、2または4記載の照明装置。

【請求項9】

前記拡散レンズを前記受光レンズ部と各LEDとの間に配置したことを特徴とする請求項1または2記載の照明装置。

【請求項10】

前記複数の凸レンズ部を、前記透明な基板の前記面上に前記LEDの並設方向と直交する方向及び前記LEDの並設方向に不規則に並ぶように配置したことを特徴とする請求項1, 2, 4, 5, 6, 7, 8または9記載の照明装置。」

判決は下記の通りである。

「(2) 相違点1に係る構成の容易想到性について

ア 上記1(1)によれば、本件発明1は、複数のLEDが並設され、各LEDの光がシリンドリカルレンズを通過して一直線状に集光するようにした従来の照明装置では、集光位置において各LEDの並設方向に光量のむらを生じ(【0004】【0005】)、一方、光量のむらを低減するために各LEDから集光位置までの光の経路中にすりガラスを設けると、光が乱反射するため光量が無用に減衰する(【0006】)、という課題を解決するために、すりガラスの代わりに、「光の経路と交差する所定の面上に延びるように設けられた透明な基板と、該透明な基板の厚さ方向一方の面上に並ぶように設けられた複数の凸レンズ部から形成し、各凸レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成し、前記各凸レンズ部を、互いに近傍に配置された凸レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成」した拡散レンズを、各LEDから集光位置までの光の経路中に設け、「前記各凸レンズ部を、互いに近傍に配置された凸レンズ部同士で各LEDの並設方向への曲率半径が異なるように形成」するという構成を採用したものである(【0007】【0008】)。そして、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成されているので、光は拡散レンズの各レンズを通過する際に各LEDの並設方向と直交する方向にはほとんど拡散されず、主に各LEDの並設方向に拡散されることから、光が無用に減衰することなく所定の位置に線状に集光されるとともに、集光位置における光量のむらを低減することができるという効果を生じるもの(【0009】)と認められる。

したがって、本件発明1は、照射面における各LEDの並設方向のみの光のむらを問題とし、これを解消しつつ、光量の無用の減衰をさせないという課題を解決するため、光の散乱角度を制御し、光を各LEDの並設方向と直交する方向にはほとんど拡散させず、主に各LEDの並設方向という一定の方向にのみ拡散させることができる構成を採用したものである。

イ また、上記1(3)によれば、甲17公報には、従来の光拡散体には、①乱反射により光を拡散するものと、②光の屈折により拡散を行うものがあるが、①光の乱反射を利用する光拡散体には、均一面照明を行うために前方散乱を増やそうとすると後方散乱も増え画面が暗くなったり(低い輝度レベル)、照明ムラを均一化するために光拡散を強くしようと

すると、後方散乱も大きくなり光の透過率が著しく低下し、画面が暗くなるという欠点があり（【0002】）、②光の屈折を利用する光拡散体には、拡散角度の異方性を制御することは困難であり、また、製造可能な表面形状の自由度の点において改善の余地があるという問題点があったため（【0003】）、これらを解決し、「煩瑣な製造プロセスを用いることなく、かつ、拡散角度の異方性の制御など光拡散体の設計変形も容易に行うことができる、高解像度・高透過率を有する光拡散体」の製造方法を提供することを課題とすること（【0006】）が記載されている。

そして、甲17公報に記載された製造方法は、上記課題の解決方法として、微小凹凸形状が転写されたモールドを、「1方向にあるいは2つの方向に」引き伸ばしてから、同モールドに硬化性樹脂を流し込み、これを硬化後、離型して、光拡散体を製造するというものであるが（【0007】）、このうち、モールドを、一方向に延伸して光拡散体を製造作成した場合には、光拡散体の凸部は扁平（切断面の形状の曲率半径が大きい）の細長い形状のものに変わって、光拡散体の凸部の、延伸方向と同じ方向の切断面における方が、延伸方向に直角の切断面の方より曲率半径が大きくなり、曲率半径の大きい断面を通過する光は、曲率半径の小さい断面を通過する光よりその屈折は小さくなり、光の拡散角度はより狭くなるため、光を特定の方向に集中的に拡散させることができるという機能を有すること（【0009】）が開示されている。

したがって、甲17公報には、光の拡散方向を制御して、特定の一方に集中的に拡散させることができる光拡散体として、「表面が不規則な微小凹凸形状を有する原型にモールド樹脂材料を注型して微小凹凸形状が転写されたモールドを一方向的に延伸し、使用する原型の凸部形状である半球が一方向に延伸された結果、光拡散体の凸部が前記半球より扁平（切断面の形状の曲率半径が大きい）の細長い形状のものに変わっているシート（フィルム）状の光拡散体であって、前記凸部の、延伸方向と同じ方向の切断面における方が、延伸方向に直角の切断面の方より曲率半径が大きくなっており、曲率半径の大きい断面を通過する光は、曲率半径の小さい断面を通過する光よりその屈折は小さくなり、光の拡散角度はより狭くなる拡散角度の異方性を制御可能な高透過性の光拡散体」（甲17発明）が記載されていると認められる（【0009】。当事者間に争いが無い。）。

一方、甲16発明は、上記(1)ウのとおり、従来の技術では、照射面のうち、LEDアレイの並設方向（横方向）の照度にも、これと直交する方向（縦方向）の照度にも偏りが生じ、縦方向の有効照射巾が狭く、かつ均一な照度を得られないという課題を解決するため、光を無指向に散乱させる散乱シート2（ポリエステルフィルム上に微粉末からなる光拡散層）を設けることにより、光をLEDアレイの並設方向にも、これと直交する方向（縦方向）にも散乱させ、照射面については均一な照度となるようにし、その縦方向については有効照射巾を拡大できるようにしたものである。

そうすると、甲16発明は、主としてLEDアレイの並設方向に光を集中的に拡散させることを課題とするものではなく、かえって、これと直交する方向にも光を拡散させるこ

とを課題とするものであるから、光を特定の1つの方向にのみ集中的に拡散させるという機能を有する光拡散体である甲17発明を、甲16発明に組み合わせることは、その動機付けを欠くものであり、当業者が容易に想到することができるものとは認められないといふべきである（なお、甲17公報には、微小凹凸形状が転写されたモールドを、2つの方向に引き伸ばしてから、同モールドに硬化性樹脂を流し込んで製造する光拡散体も開示されていると認められるから、微小凹凸形状を2つの直交する方向に引き伸ばしたモールドから製造した光拡散体であれば、当業者が、甲16発明の課題を解決するために、甲16発明の散乱シート2に代えて組み合わせることは容易であると考え余地があるが、かかる光拡散体は、そもそも、「各凸レンズ部を、各LEDの並設方向への曲率半径が各LEDの並設方向と直交する方向への曲率半径よりも小さい曲面状に形成し」た構成を備えているとは認められないから、甲16発明と組み合わせても本件発明1の構成にはなり得ない。）。

また、甲16発明と本件発明1との関係をみても、甲16発明と本件発明1とは、照射面における光のむらを解消することを課題の一部とする点では共通するが、甲16発明は、照度のユラギを改善して照射面全体における照度を均一とすることを目的とし、これに加えて、有効照射巾の拡大のため、縦方向にも光を散乱させることを課題とするものであり、かつ、その結果として、照射面における一定程度の照度の低下はやむを得ないことを前提とし（【実施例】）、これを防止することは解決課題とはしていないのに対し、本件発明1は、各LEDの並設方向と直交する方向への光の拡散は課題としておらず、かえって、同方向へはほとんど拡散させずに、光を無用に減衰させることなく主に各LEDの並設方向に集光させ、かつ、照度の低下を防止することを必須の課題とするものであるから、両発明の解決課題は全体として異なるものである。それだけではなく、本件発明1は、各LEDの並設方向と直交する方向への光の拡散はほとんどさせないことにより、光を無用に減衰させることなく集光することを解決手段の1つとするものであるから、これとは逆に、同方向への光の拡散を課題の一部とする甲16発明には、本件発明1を想到することについての阻害要因が存するといふべきである。

エ 被告の主張について

(ア) 被告は、甲16発明の課題の1つである「有効照射巾を広げる」とは、光を照射面で線状に収束させるにあたり、光軸の近傍で有効照射巾をほとんど確保することができない箇所が生じてセンサー出力のバラツキが生じないように、光軸の近傍でセンサ機能等に必要の有効照射巾を十分に確保し、以て必要な光量を確保する意義、と解するのが相当であり、他方、本件発明1の課題は、光軸近傍で必要な有効照射巾を確保することを否定するものではなく、乱反射により無用に光量が減衰することを防止する趣旨のものであるから、甲16発明と本件発明1の課題とは相反するものではないし、甲16発明から本件発明1を想到する阻害要因はなく、両発明は、照射面の照度の均一化・光量のむらの低減、光量の確保について、具体的な課題を共通にするものであり、甲16発明から本件発明1に到達

する動機付けは十分にあると主張する。しかし、甲16発明の対象とするセンサの性質上、甲16発明が、各LEDと直交する方向（縦方向）へ無限定に光を拡散することを課題とするものではないことは当然であるとしても、甲16発明は、照射面における縦方向の有効照射巾が狭いということ为解决課題とするものである以上、縦方向に光を拡散させることを必須とするものであるし、甲16発明の採用する光拡散体は、縦方向へ無限定に光を拡散させることを可能とする構成でもない。そして、甲16公報の記載全体によっても、光の拡散を主に各LEDの並設方向へ行うということ为解决課題とすることを示唆する記載はない。他方、本件発明1は、光軸近傍で必要な有効照射巾を確保することを否定するものではないとしても、集光位置の縦方向における照度の確保（有効照射巾の確保）を従前の技術についての解決が必要な課題としてとらえているとは認められない（甲39、45）。

したがって、本件発明1は、各LEDの並設方向と直交する方向へはほとんど光を拡散させないことを前提としているのに対し、甲16発明は、集光位置の縦方向における照度の確保（有効照射巾の確保）を解決課題として、各LEDの並設方向と直交する方向にも、同並設方向と同程度に光を拡散させるものであるから、甲16発明と本件発明1の課題とは異なるものであり、甲16発明から本件発明1を想到する阻害要因があるというべきである。したがって、被告の上記主張は採用できない。

(イ) 被告は、甲16発明及び甲17発明は、いずれも、具体的な技術分野が同一であること、いずれも、照明ムラを均一化して、かつ光量を十分に確保するということが発明の課題としており、発明の具体的な課題を共通にすること、甲16発明は、光拡散板として「散乱シート材料」を備えた発光装置に関する発明であり、甲17発明は、その「散乱シート材料」を従来技術とし、その欠点を解決することを課題として、相違点1に係る構成を採用した発明であることから、甲16発明の「散乱シート」に替えて、甲17発明の構成を適用することについては十分な動機付けがあると主張する。

確かに、甲17発明は、甲16発明で採用されているような光拡散体を従来技術の1つとし、その欠点である光量の確保及び光の異方性の制御を解決課題とするものである。しかし、一方で、甲16発明は、光を制御して一方向のみへ拡散することや、光量の確保を解決課題としていないことは上記のとおりであるから、両発明がその具体的な課題を共通にするとはいえない。また、甲16発明は、照射面の縦方向と横方向の双方向へ光を拡散することを課題とし、双方向に光を散らすことを可能とする光拡散体（散乱シート）を採用するものであるのに対し、甲17発明は、照射面のいずれか一方の方向へ主に光の拡散をしようとするものであり、また、光量を確保しようとするものであるから、甲16発明に甲17発明を適用することを想到することは容易とはいえない。

(ウ) また、審決は、照明の分野において、「光のむらを解消しつつ、光量の確保をする」ことは一般的課題であると認定して、甲16発明においても同課題に基づいて甲17発明を適用することは容易であると判断する。しかし、仮に上記課題が一般的な課題であるとしても、甲16発明が、照射面の縦方向と横方向の双方向へ光を拡散することを具体的な

解決課題としている以上、甲16発明に、照射面のいずれか一方の方向へ主に光を拡散するものである甲17発明を適用することが容易とはいえないことは、上記判示のとおりである。さらに、審決は、甲16公報の【実施例】に、「ポリエステルフィルム表面をヘアラインの凹凸化加工によって光を散乱させ」るものが記載されていることをもって、甲16発明において同方性の散乱シートの代わりに異方性の散乱シートを選択することも当業者において一般的になされているといえるとも認定するが、同記載からは、ヘアラインの凹凸化加工によって甲16発明の上記解決課題をどのように解決するのかという具体的な実施態様が不明であるから、同記載を根拠として、当業者が甲17発明を甲16発明の散乱シートの代わりに適用することが容易であるということもできない。」

3-2. 判決の説明

3-2-1. 個々の判決の説明

第1の判決（平成22（行ケ）10184）では、本願発明は膨張弁のパワーエレメント部と弁本体とをねじ結合するものであるが、引用発明は、ねじ結合した先行発明を改良するとしてかしめ結合としたものであり、引用発明をねじ結合とすることには阻害要因があるとした。

従って、「(i)主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明」に該当する。

第2の判決（平成25（行ケ）10191）では、引用発明は金属管に直接樹脂層を設けることで両者の密着性を高めたものであるから、金属管と樹脂層との間に表面処理層を設けることは引用発明の目的を否定することとなるので、このような構成にすることには阻害要因がある。

従って、「(i)主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明」に該当する。

第3の判決（平成25（行ケ）10339）では、配合量を技術常識に比べて遙かに少ない量（配合物の配合効果が全く期待できない量）添加すると本願発明に至るということには、阻害要因がある。

したがって、「(iii)主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明」に該当する。

第4の判決（平成23（行ケ）10358）では、「4つの半導体スイッチを有するH型ブリッジ回路」を「2つの半導体スイッチを有する回路」に変更すると、引用発明の基本構成が変更され、引用発明の課題を解決することができなくなるから、このような変更には阻害要因がある。

したがって、「(iii)主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明」に該当する。

第5の判決（平成24（行ケ）10358）では、甲2発明において、ダイナモメータを採用する動機付けが認められず、かえって阻害事由が存在する以上、ダイナモメータを採用することにより生じる強度不足を想定し、支持構造の強度を高める動機付けを認めることができない。

従って、「(i)主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明」に該当する。

第6の判決（平成25（行ケ）10234）では、刊行物1発明はナノチューブ薄膜の固着性の向上を課題としているのに対し、刊行物3発明は固着性についての配慮がないのであるから、刊行物1発明に刊行物3発明を適用することには阻害要因がある。

従って、「(i)主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明」に該当する。

第7の判決（平成23（行ケ）10098）では、刊行物2と刊行物3とが相反する構成を有しているので、刊行物1に刊行物2と刊行物3とを同時に組みあわせることには阻害要因がある。

阻害要因の区分としては示されていないものの、しいて記載すると「v. 主引例に対して複数の副引例を組み合わせる場合、組み合わせる複数の副引例に間に相反する構成がある複数の副引例発明」に該当する。

第8の判決（平成21（行ケ）10144）では、引用例1発明と引用例2発明とは技術分野が異なるので、両発明を組み合わせることについては阻害要因がある。

阻害要因の区分としては示されていないものの、しいて記載すると「vi. 複数の引用例が相互に技術分野が異なる（解決課題が異なる）引用発明」に該当する。

第9の判決（平成23（行ケ）10098）では、本願発明では再帰反射体に発光した光を受光体で受信することにより再帰反射体を設けた対象物の移動を検知するものであるが、この場合再帰反射体は必ず受光体に向けて光を反射する必要があるものの、刊行物に再帰反射体を設けたとしても同一方向に光の反射を行うことができないので、刊行物記載の発明を本願発明に適用するには阻害要件がある。

したがって、「(iii)主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明」に該当する。

第10の判決（平成25（行ケ）10242）では、本件発明と引用発明とは広い概念での課題は共通するものの、実施例レベルにおける具体的課題は異なっている。その課題を達成するための解決手段も異なっているのだから、引用発明から本件発明に至ることには阻害要件がある。

阻害要因の区分としては示されていないものの、しいて記載すると「vii. 本願発明に対して主引例が課題も解決手段も異なるので本願発明に至ることがないような主引用発明」に該当する。

3-2-2. 各判決の印象

「説明会用資料」あるいは「改定審査基準」では、阻害要因とされる例を下記のように分類している。

- (i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明
- (ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明
- (iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明
- (iv) 副引用発明等を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載または掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明

しかしながら、上記特許庁の分類はわかりにくい。

そこで下記のように分類してみた。

- ① 「主引用発明に阻害原因がある場合」
 - a. 本願発明に対して主引例が課題も解決手段も異なるので本願発明に至ることがないような主引用発明
 - b. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって主引用発明の課題が達成できなくなるような主引用発明
 - c. 本願発明と主引用発明とにおいて広い意味での課題が同一であり解決手段が異なる場合であって、実施例レベルでの課題が異なる主引用発明
- ② 「副引用発明に阻害要因がある場合」
 - d. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、本願発明の課題と副引用発明との課題が異なっているような副引用発明
- ③ 「組み合わせに阻害要因がある場合」
 - e. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、主引用発明と副引用発明との課題が異なるような場合での両引用発明の組み合わせ

以下、この分類にしたがって説明する。

3-3. 拒絶理由対応

3-3-1. 拒絶理由対応一般論

まず拒絶理由通知を精読し、「単なる設計変更である」「単なる寄せ集めである」等のニュアンスの拒絶理由通知であった場合、いずれかの引用文献または引用文献の組み合わせに阻害要因があることが多い。

そこで、阻害要因について、「主引例に阻害要因がある場合」、「副引例に阻害要因がある場合」、「主引例と副引例とを組み合わせることに阻害要因がある場合」に分けて考えてみたい。

そこで、本願発明と引用文献との解決課題と解決手段とを比較することによって、
「主引用発明に阻害要因がある場合」

- a. 本願発明に対して主引例が課題も解決手段も異なるので本願発明に至ることがないような主引用発明
- b. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって主引用発明の課題が達成できなくなるような主引用発明
- c. 本願発明と主引用発明とにおいて広い意味での課題が同一であり解決手段が異なる場合であって、実施例レベルでの課題が異なる主引用発明について、阻害要因があるとの主張が可能である。

次いで、副引用発明についても、解決課題及び解決手段を特定し、本願発明の解決課題及び解決手段と比較することによって、

「副引用発明に阻害要因がある場合」

- d. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、本願発明の課題と副引用発明との課題が異なっているような副引用発明について、阻害要因があるとの主張が可能である。

主引例と他の引例との組みあわせに対して、審査官あるいは審判官は積極的に動機付けを主張しない場合には、動機付けが主張できない事情(組みあわせに対する阻害要因)があると考えべきです。

なぜならば、主引例と他の引例との組みあわせに動機付け(課題の同一性)があれば、前記したように動機付けを重視する現在、審査官あるいは審判官は積極的に動機付けを主張するはずである。

このような場合には、積極的に阻害要因を主張して、権利化を図るべきである。

ここでは、

「組み合わせに阻害要因がある場合」

- e. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、主引用発明と副引用発明との課題が異なるような場合での両引用発明の組み合わせについて、阻害要因があるとの主張が可能である。

3-3-2. 拒絶理由対応具体論

「主引用発明に阻害原因がある場合」

「a. 本願発明に対して主引例が課題も解決手段も異なるので本願発明に至ることがないような主引用発明」について

本願発明と引用文献とは、課題の一部と解決手段の一部とが異なるが、この異なっている部分が本願発明の技術上の意義ある部分であり、この技術上の意義ある部分が異なっている引用発明は、本願発明とは異なる発明であり、本願発明の引用文献適格を有していない。

更に、引用発明には、本願発明の課題の内の異なっている課題の開示がないのであるから、引用発明から本願発明に至ることについて阻害要因がある。

「b. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって主引用発明の課題が達成できなくなるような主引用発明」について

主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって主引用発明の課題が達成できなくなるような場合には、主引用発明の一部を入れ替えることによって主引用発明の技術上の意義をなくすことになるので、このような置き換えを考えると、置き換えには阻害要因がある。

「c. 本願発明と主引用発明とにおいて広い意味での課題が同一であり解決手段が異なる場合であって、実施例レベルでの課題が異なる主引用発明」

本件発明と引用発明とは広い概念での課題は共通するものの、実施例レベルにおける具体的課題は異なっている。その具体的課題を達成するための解決手段も異なっているのだから、本願発明と引用発明とは別の発明であり、本願発明の課題の内の異なっている課題の開示がないのであるから、引用発明から本願発明に至ることについて阻害要因がある。

「副引用発明に阻害要因がある場合」

「d. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、本願発明の課題と副引用発明との課題が異なっているような副引用発明」について

そもそも、本願発明の課題を達成するための解決手段の特定が発明の創作であるものの、本願発明の解決課題と全く異なる課題を有する副引用発明は、主引用発明の一部を置き換えるための動機付けがないといえるので、副引用発明としては適していない。

更に、全く異なった課題を達成するために副引用発明を用いることについては、阻害要因がある。

「組み合わせに阻害要因がある場合」

「e. 主引用発明の一部を副引用発明に置き換えることによって本願発明に至る場合、主引用発明と副引用発明との課題が異なるような場合での両引用発明の組み合わせ」について

主引用発明と副引用発明とは、互いに課題が異なるのであるから組みあわせることについての動機付けがない。

更には、課題が異なる2つの発明については、少なくとも一方の課題を毀損してしまうことになるので、組み合わせることに阻害要因がある。



4. 同一の作用効果を発揮する構成を分断して、各々別の引例の組み合わせとして拒絶することの禁止

4-1. 判例の紹介

4-1-1. 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。」

4-1-2. 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A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. 判決の説明

4-2-1. 個々の判決の説明

第1の判決（平成22（行ケ）10064）では、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るとした。

第2の判決（平成20（行ケ）10338）では、一つのまとまった技術的思想からなる発明は、構成の全てを開示している引用文献が必要であるとした。

4-2-2. 各判決の印象

12頁で説明したように、特定のギアと特定のチェーンとの組合せによって初めて課題が解決できるような場合には、2つの組合せに発明の技術上の意義があるのであるから、各々別の引例を指摘し、同一技術分野の技術でもあるので組合せが容易であるとの判断は間違っているとされた。

ここでも、改訂審査ハンドブックの付属書（D）に、なぜ、拒絶査定不服審判の審決に対する判決（平成22（行ケ）10064）を掲載しないのかが不思議である。

4-3. 拒絶理由対応

4-3-1. 一般論

「同一の作用効果を奏する構成の分節の禁止」の原則に反して、分節した構成要件毎の引用文献が提示される拒絶理由通知もある。

先日、特許庁の審査官・審判官との会合があり、「特定の作用効果を発揮するための複数の構成は、同一の引用文献がないと拒絶できない。」と考えて良いのかと尋ねたところ、審査・審理ではそのように運用していると返答された。

従って、この原則に反した拒絶理由に対しては、審査官の誤解であると思われるので、意見書で、

「構成 e f は一体となって初めて、〇〇の効果を発揮するのであり、e と f とを同時に構成に加えたところに発明の技術上の意義があるのであるから、各々別々の引用文献を当てはめて拒絶理由があるとするのは構成 e と f との関係を誤解している。」
程度の主張で、拒絶理由が撤回されると考えられる。

なお、数値限定等の発明に関しては、複数の数値を限定した結果所定の効果が得られた場合、「特定の作用効果を発揮するための複数の構成は、同一の引用文献がないと拒絶できない。」との観点から、複数の数値を同時に限定した単一の引用文献の提示を要求すべきである。

4-3-2. 中間対応の文書の一例

この対応では、「特定の作用効果を発揮するための複数の構成は、同一の引用文献がないと拒絶できない。」ことを主張するために、本願発明の解決課題及び解決手段を説明し、特にその中の解決手段を引用文献の一が備えていないことを説明したものである。

また、意見書の中に、判例も例示した。

毎回このように対応までは必要ないものの、論理構成の見本として参考にさせていただきたい。

「1. 拒絶理由の要約

理由. この出願の請求項 1、2 に係る発明は、下記の引用文献に記載された発明に基づいて、いわゆる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。

引用文献等一覧

1. 特開 2011-00000 号公報
2. 特開 2004-00000 号公報

更に具体的には、

「理由 1 (進歩性) について

- ・請求項 1, 2
- ・引用例 1~3
- ・備考

(ここには、審査官の主張が間違えていると指摘すべき部分は少なくとも記載しておく。)

2. 本願発明について

2-1. 請求項1の内容

本願発明の内、請求項1記載の発明は、下記の通りである。

「請求項1」

……

2-1-3. 本願発明の課題及び解決手段

本願発明の解決手段は、

(ここでは、後段に記載する課題を解決するために必要な複数の構成を列挙する。)

a. ……

b. ……

にある。

その結果、

c. ……

との解決課題を有することとなっている。

3. 引用文献記載の発明

引用文献1は、

「……」

ものである。

従って、本願発明の解決手段と対応させると、

a' . ……

b' . ……

となり、

aについては、

a 1. ……

a 2. ……

の相違点があるものの、bについては、記載されている。

引用文献2は、

「……」

ものである。

従って、本願発明の解決手段と対応させると、

a' . ……

b' . ……

となり、

aについては、記載されているものの、bについては、

b 1. ……

の相違点がある。

(まず、相違点のみで進歩性を主張できるのならば行う。

ここで、

「a 1. a 2. b 1. のいずれかに、容易想到性がないことを主張した上で、引用文献 1 及び 2 を組み合わせたとしても、本願発明は両引用文献から容易想到でない。」と主張する。)

4. 特許性の検討

4-1. a, b の一体判断の原則

前記したように、本願発明は、

a. ……

b. ……

との解決手段を同時に備えることによって、

c. ……

との解決課題を有することとなっている。

従って、前記 a, b は一体として先行文献と比較すべきであるところ、これをことさら細かく分節して引用文献 1 及び引用文献 2 を用いて判断した拒絶理由通知における審査官の

「……」

とした主張は間違っている。

ちなみに、平成 22 年 (行ケ) 第 10064 号の判決では、「なお書き」で下記のように判示している。

「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。」

この判決の趣旨からしても、前記したように、前記文節 a、b は一体で判断すべきであり、前記拒絶理由通知は間違っている。

5. 請求範囲の解釈にあたって発明の詳細な説明を参酌すること

5-1. 判例の紹介

5-1-1. 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皺、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）が直立して上方に伸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皺、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、手の圧力などの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。」

「引用発明にいう袋は、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ブ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）。」

5-1-2. 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0.15 cm～1.0 cmの高さを有し，該ヒートセルは40 cm 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 μm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 μm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0.15 cm～1.0 cmの高さを有し，該ヒートセルは40 cm 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 μm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。」

5-1-3. 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。」

5-1-4. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（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ぬ旨を規定する。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。」

5-1-5. 拒絶査定不服審判の審決に対する判決（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。」

5-2. 判決の説明

5-2-1. 個々の判決の説明

第1の判決（平成20（行ケ）10188）では、本願発明の「崩壊可能」を、単に崩壊させられれば足りるとせず、実施例に沿って「手で押しつぶして崩壊することができる」とその意味を解釈した。

第2の判決（平成21（行ケ）10179）では、本願発明の「ポケット」の意味を、広辞苑に記載された意味でなく、本願発明が属する技術分野における技術常識に即して、発明の詳細な説明の記載を参酌して、その技術的意義を解釈した。

第3の判決（平成22（行ケ）10162）では、本件発明の「接合部」は、皮革片を接着させるための接合部であるので、面状となっているとして、その意味を解釈した。

第4の判決（平成20（行ケ）10107）では、特許法第36条第6項第2号の「明確性要件」について、特許請求の範囲の解釈を行うにあたって、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とした。

なおここで、「当業者の出願当時における技術的常識を基礎として」とは、そもそも発明は出願当時の当業者の技術常識をベースにして、新しい課題達成のための解決手段を提案するものであるので、当業者の全てが知っている「出願当時における技術的常識」を明確性の解釈に用いることができるとした。

第5の判決（20（行ケ）10237）では、請求項に記載されている語句の関係を発明の詳細な説明に求めて解釈した。

5-2-2. 各判決の印象

いずれの判決においても、進歩性については70条2項を用いている。更に、明確性要件に至っても発明の詳細な説明参酌の上で明確性を有しているか否かを判断している。

のように、近年では、リパーゼ判決に反して、特許請求の範囲の解釈が請求項記載の発明だけでなく、発明の詳細な説明をも考慮していることとなっている。

5-3. 特許異議申立あるいは特許無効審判での主張

5-3-1. 調査の手法

前記した4点を考慮しながら、特許異議申立あるいは特許無効審判を請求する際の調査手法について説明する。

まず最初に、対象とする本件発明の課題を、要旨と、対応する発明の詳細な説明での記載を表にまとめる。

課題	本件発明		甲第1号証		甲第2号証	
	要旨	詳細な説明	要旨	詳細な説明	要旨	詳細な説明

ここでは、

「本件発明の解決課題と、甲第1号証、甲第2号証の解決課題が同一であるので、引用文献として用いても被害要因がないだけでなく、甲第1号証と甲第2号証とを組み合わせることについても、阻害要因がない。」

との主張ができるような調査を行う。

次に、本件発明の請求項記載の事項と、対応する本件発明の発明の詳細な説明の記載事項及び引用文献の発明の詳細な説明の記載事項を対照した表を作る。

項	本 件 発 明		甲 第 1 号 証	甲 第 2 号 証
	請 求 項	詳 細 な 説 明	詳 細 な 説 明	詳 細 な 説 明
1 a	……	…… (0024)	…… (0021) …… (0023) 全て一致	
1 b	……	…… (0025)	…… (0026) 「一致点」…… 「相違点」……	…… (0045)
1 c	…… ……	…… (0042) 「作用効果」 …… (0043)		…… (0051) …… (0052) 「作用効果」 …… (0055)

③

対照表では、本件発明について、以下の主張が行えるように記載する。

1 a では、請求項 1 a は、本件発明の詳細な説明の「0024」の……が対応し、このことは甲第1号証の「0021」の……、「0023」の……に記載されている内容と同様であるので、請求項 1 a は甲第1号証に記載されている、と主張する。

1 b では、請求項 1 b は、本件発明の詳細な説明の「0025」の……が対応し、このことは甲第1号証の「0026」の……に記載されている内容が対応するものの、…… (相違点) が記載されていない。しかしながらこの相違点は、甲第2号証の「0045」の……に記載されている。また、前記したように、本件発明の解決課題と、甲第1号証、甲第2号証の解決課題が同一であるので、甲第1号証と甲第2号証とを組み合わせると本件発明に至ることについての阻害要因がない、と主張する。

1 c では、請求項 1 c は、本件発明の「0042」に記載されているように2つの構成を同時に充足することによって、「0043」に記載の作用効果を奏する。一方、甲第2号証は、本件発明の「0042」と同一の解決手段が「0051」「0052」に記載され、同時に「0055」に本件発明の「0043」と同一の作用効果が記載されているので、本件発明の2つの構成を同時に充足することが引用文献2に記載されている。前記したように、本件発明の解決課題と、甲第1号証、甲第2号証の解決課題が同一であるので、甲第1号証と甲第2号証とを組み合わせると本件発明に至ることについての阻害要因がない、と主張する。

ここでは、まず「課題」が同一である旨の主張を行い (前記した第1点)、引用文献そのものあるいは引用文献の組み合わせに阻害要因がないことを主張し (第2点)、同一作用効果を発揮する構成は複数の構成を同時に充足する引用文献を用い (第3点)、本件発明の解釈を本件発明の発明の詳細な説明において引用文献と比較する (第4点) ことが可能

図表電圧 甲1 ABCD
甲2
甲1 - AB
甲2 -

③ も書いておくと主張が立てやすい。
-71-

100A-5
100A-11
たさい
主張+立証

なように、調査及び整理を行っている。

5-3-2. 実際の主張

実際の主張としては、前記したように、

a. 本件発明の解決課題と、甲第1号証、甲第2号証の解決課題が同一であるので、引用文献として用いても被害要因がないだけでなく、甲第1号証と甲第2号証とを組み合わせることについても、阻害要因がない。

b. 請求項1 aは、本件発明の詳細な説明の「0024」の……が対応し、このことは甲第1号証の「0021」の……、「0023」の……に記載されている内容と同様であるので、請求項1 aは甲第1号証に記載されている。

b. 請求項1 bは、本件発明の詳細な説明の「0025」の……が対応し、このことは甲第1号証の「0026」の……に記載されている内容が対応するものの、……（相違点）が記載されていない。しかしながらこの相違点は、甲第2号証の「0045」の……に記載されている。また、前記したように、本件発明の解決課題と、甲第1号証、甲第2号証の解決課題が同一であるので、甲第1号証と甲第2号証とを組み合わせると本件発明に至ることについての阻害要因がない。

c. 請求項1 cは、本件発明の「0042」に記載されているように2つの構成を同時に充足することによって、「0043」に記載の作用効果を奏する。一方、甲第2号証は、本件発明の「0042」と同一の解決手段が「0051」「0052」に記載され、同時に「0055」に本件発明の「0043」と同一の作用効果が記載されているので、本件発明の2つの構成を同時に充足することが引用文献2に記載されている。前記したように、本件発明の解決課題と、甲第1号証、甲第2号証の解決課題が同一であるので、甲第1号証と甲第2号証とを組み合わせると本件発明に至ることについての阻害要因がない。

のような主張になるとと思われる。

6. 終わりに

2012年から日本弁理士会の特許委員会で、2008年以降の判決の整理を行った。これは、「0. 前書き」に記載したように、平成14年～平成20年（2002年～2008年）頃までの判決と、それ以降の判決の傾向が変わったので検討するためであった。

その間、判決を整理して説明することは何回も行ってきたものの、いわゆる「傾向と対策」についての整理は行っていなかった。

今回、特許庁の審査・審判の傾向をまとめ、更に出願人あるいは係争人の代理人としての対抗策を、全くもって個人的な見解であるがまとめた。

内容的には、筆者が行っている主張の論理構成を記載したつもりである。

この内容が正しい対応か否かは不明であるものの、納得された部分だけでも活用いただければ幸いである。

以上