

# 審決取消訴訟における進歩性判断の傾向 （電気・情報）



西島 孝喜

## 目次

### はじめに

#### 1. 判決一覧表の説明

##### 1.1 書誌的事項の説明

##### 1.2 争点パターン

##### 1.3 特徴的判断事項・キーワード

#### 2. 統計

##### 2.1 特許無効審判

##### 2.2 異議申立

##### 2.3 拒絶査定不服審判

##### 2.4 補正却下不服審判

#### 3. 判決要旨紹介

##### 3.1 クレームに基づかない主張

##### 3.2 引用例の認定

##### 3.3 引例組合せ・置き換え・適用の難易

##### 3.4 技術課題の共通性

##### 3.5 効果の顕著性

##### 3.6 要旨認定誤り

#### 4. まとめ

.....

### はじめに

平成12年に判決言渡のあった特許及び実用新案の審決取消訴訟事件のうち、進歩性、同一性及び明細書記載要件に関する議論が成された電気・情報関係のケース51件を分析した。本稿は、本誌2000年2、3月号の渡部温著「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（特許、機械・日用品分野）」、2002年6月号同著「同（機械分野）」の続編である。ただし、筆者の独断で記載項目、分析手法を適宜変更したことをご了解頂きたい。

#### 1. 判決一覧表の説明

判決一覧表の見方は、上記2000年2、3月号及び2002年6月号と同じである。

ただし、争点パターンに「要旨認定誤り」の項目を追加した。この「発明の要旨」の語が、いくつかの判決で使用されていたので別項にした。

#### 1.1 書誌的事項の説明

##### ① No.

本稿で任意に付した一連No.である。

##### ② 無効, 異議, 拒不

“無効”は特許無効審判（特許法第123条）の審決に対する取消訴訟であることを示し，“異議”は異議申立（特許法第113条）の決定に対する取消訴訟であることを示し，“拒不”は拒絶査定不服審判（特許法第121条）の審決に対する取消訴訟であることを示す。

##### ③ 事件番号

訴訟の事件番号である。

##### ④ 言渡日

判決の言渡日である。

##### ⑤ 審理期間

特許庁における審理期間（上段）と東京高裁における審理期間（下段）を示す。2002年6月号と異なるのは、小数点を含めて年の表示とした。大体の目安として見ていただきたい。

##### ⑥ 発明の名称

対象出願または特許に係る発明の名称である。

##### ⑦ 進歩性の有無

矢印の前の“有”，“無”は審決または決定における進歩性有無の判断を示し、矢印の後の“有”，“無”は判決文から読みとれる進歩性有無の判断を示す。“消”は、審決等は取り消されたが、判決文から進歩性の有無についての明確な判断を読み取りにくいものを示す。

#### 1.2 争点パターン

検討した判決文における裁判官の判断事項を類型化した“争点パターン”を抽出した。

表中の争点パターンの項のマーク「◎」は、大いに参考になると思われる判断を裁判所が下した争点を示す。マーク「○」は、その争点パターンが主な争点となって、裁判所がそれなりの判断を下したことを示す。

「原告が一応は主張した」という程度のものはマーク

していない。

### 1.3 特徴的判断事項・キーワード

裁判所の判断事項のキーワードやキーセンテンスをピックアップした。

## 2. 統計

今回検討した合計51件の事件における審決の取消率は以下のとおりである。

### 2.1 特許無効審判

今回検討した中で、特許無効審判に関するものは、No.4, 5, 22, 27, 35, 37, 39, 44, 47, 51の10件である。その内の6件（No.4, 5, 22, 35, 37, 51）で審決が取り消されており、取消率は約60%である。

この中で、No.4, 5では、審判では、特許が訂正、あるいは分割が適法であり権利が有効であるとされたが、裁判では、訂正、及び分割がそれぞれ不適法であるとされ、審決が取り消された。

No.22では、裁判継続中において、特許庁で訂正審判が請求され、訂正が認められた結果、裁判の対象が変わったため、審決は、結果として技術内容の誤認とされ、審決が取り消された。

No.37では、審判では、本件発明が引用例と同一でもなく、これから容易でもないと言われたが、裁判では、同一であるとされて取り消された。No.51では、無効審決のあったのち、同一特許に関する異議申立て事件において訂正請求がされて訂正が認められた。この結果、無効審決は、訂正前の特許請求の範囲に基づいて要旨を認定したことになるから、結果としてその認定は判断を誤ったこととされ、審決が取り消された。

概観するに、同一対象について発明の同一性判断が異なったのは、1件だけであり（No.37）、その他は、訂正、分割の適法性が争点となったもの（No.4, 5）及び特許庁における別途の手続きによる訂正によって、裁判で対象となる発明の内容が変わったことに基づいて審決が取り消されたものである。したがって、今回検討した平成12年言渡し無効審判の審決取消訴訟は審判と裁判とで実質的に異なる進歩性判断がされたものはない。

### 2.2 異議申立

今回の異議申立事件にかかる審決取消訴訟は、No.7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 30, 38, 41, 46, 48, 49の16件あり、そのうち異議決定が取り消されたものは、

5件（No.10, 25, 26, 41, 49）であるが、いずれも裁判係属中に特許庁において訂正審判が請求されて、訂正が認められた結果、裁判の対象が変わり、決定が取り消されたものである。したがって、進歩性判断が審判と裁判とで異なった結果によるものは一件もない。

### 2.3 拒絶査定不服審判

今回検討した中で拒絶査定不服審判に関するものはNo.1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 45, 50の24件であり、その内の2件（No.11, 34）で審決が取り消されている。取消率は約8%である。このうち、No.11は、特許庁の引用発明の認定誤りに基づいて誤った結論が導かれたとして審決を取り消した。No.34の場合は、特許庁の基本的な手続き的瑕疵に基づくもので、進歩性判断に基づくものではない。また、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟ではクレームに基づかない主張あるいは、発明の要旨に基づかない主張との理由で進歩性が否定されているケースが目立つ。

### 2.4 補正却下不服審判

今回検討したケースには、一件補正却下に基づく審決に対する審決取消訴訟がある。このケースでは、特許庁の判断が裁判所でも支持されている。

## 3. 判決要旨紹介

### 3.1 クレームに基づかない主張

No.24（H12.11.27 東京高裁 平成12（行ケ）14）「ナビゲーション及びトラッキングシステム」では、「特許請求の範囲の請求項1に記載された発明（以下「本願発明」という）の要旨は、

「モニターすべき移動対象物の動きの次元数に少なくとも等しい、複数の送信源(A,B,C)により送信される信号を受信するためのナビゲーション及びトラッキングシステムであって、

測定時、第1の受信局(D)は既知の位置にあり、第2の受信局(E)は移動対象物上に位置する、一対の受信局(D,E)と；

一つの受信局から他の受信局へリンク信号を送出する手段(F)を備え、そのリンク信号は、一つの受信局にて受信された一つの信号もしくは複数の信号に関する情報を含み、その情報から、受信局で受信された個々の信号間の位相差または時間遅延が決定される、前記手段(F)と；

他の受信局にて、移動対象物の位置変化または位置を決定するために、一つの受信局から受信した情報を、個々の送信機から直接受信された個々の信号に関する情報と比較し、受信した信号間の位相差または時間遅延、それ故、信号の位相差または時間遅延の変化、を決定するための手段(R, S, T, U) と：

を備えたことを特徴とするナビゲーション及びトラッキングシステム」において、

裁判所は、「原告は、引用例発明の「モニター局4における放送電波1Aと2Aの同期信号の時間差」及び「移動体で測定した時間差」が、いずれもテレビ局1, 2から同時刻に発信された二つの信号をそれぞれの受信局で受信したときの各受信局における同期信号間の時間差であるのに対し、本願発明の「受信した信号間の位相差または時間遅延」とは、一つの送信源から送信された一つの信号を二つの受信局で受信したときの、その二つの受信信号間の位相差または時間遅延をいうものであって、時間差をとる対象の信号の種類が異なっており、引用例発明の『モニター局4における放送電波1Aと2Aの同期信号の時間差』及び『移動体で測定した時間差』が、本願発明の「受信した信号間の位相差または時間遅延」に相当するものではないと主張する。

しかしながら、本願発明の要旨に「一つの送信源から送信された一つの信号を二つの受信局で受信したとき」との規定はなく、時間差をとる対象の信号の種類についての規定もないから、原告の上記主張のうち本願発明に関する部分は、本願発明の要旨に基づかないものといわざるを得ない。

…（中略）…

したがって、審決が引用例発明の『モニター局4における放送電波1Aと2Aの同期信号の時間差』及び『移動体で測定した時間差』……は……本願発明の……『受信した信号間の位相差または時間遅延』……に相当する」（審決書8頁11行目～17行目）とした認定が誤りであるとはいえない」とした。

すなわち、裁判所は、クレーム文言にない要件に基づく原告主張を排除して、本願発明と引用発明とを対比している。訴訟継続中において出願の補正ができないことからこのような状況が頻発する結果となると考えられる。クレームに基づかない主張が争点になった例には、No. 19, 40, 42があり、いずれも拒絶査

定不服審判の審決取消訴訟である。

### 3.2 引用例の認定

No.11 (H12.9.27 東京高裁 平成11(行ケ)24「半導体記憶装置」)では、発明の要旨「複数行及び複数列に配列され、各々が情報を記憶する複数のメモリセルを有するメインメモリを備え、前記メインメモリは、複数のメモリセルが複数列単位の複数のブロックに分割されており、

複数の記憶素子を有し、前記メインメモリから読み出された情報を記憶するキャッシュメモリをさらに備え、前記キャッシュメモリは前記メインメモリからブロック単位で読み出された情報をブロック単位で記憶し、

前記メインメモリと前記キャッシュメモリとの間に接続され、キャッシュヒットまたはキャッシュミスを示すキャッシュ制御信号及び書き込みあるいは読み出し動作を示す書き込み及び読み出し制御信号に従い、前記メインメモリから読み出された情報を前記キャッシュメモリに転送するための転送手段をさらに備え、

前記転送手段は、前記メインメモリの各ブロックにそれぞれが対応した複数の転送部を有し、各転送部は複数のトランスファゲートを有し、前記キャッシュ制御信号に従い、前記メインメモリからブロック単位で読み出された情報を前記キャッシュメモリに転送する時に、前記情報が読み出されるメインメモリのブロックに対応した転送部の複数のトランスファゲートが導通状態とされ、残りの転送部の複数のトランスファゲートが非導通状態とされる、半導体記憶装置」において、裁判所は、「審決は、刊行物1記載の発明について、さらに前記主メモリ11と前記「キャッシュメモリ」との間に接続され、（選択線33, 35）から得られる）キャッシュヒットまたはキャッシュミスを示すキャッシュ制御信号及び（「コントロール線31」から得られる）書き込みあるいは読み出し動作を示す書き込み及び読み出し制御信号に従い、前記主メモリ11から読み出された情報を前記「キャッシュメモリ」に転送するための……転送手段をさらに備え」との構成を有すると認定している。この点について、原告は、「書き込みあるいは読み出し動作を示す書き込み及び読み出し制御信号」が「コントロール線31」から得られるとの審決の認定は誤りであると主張し、被告もこれを認めている。そうすると、「書き込みあるいは読み出し動作を示す書き込み及び読み出し制御信号」が「コントロール線

31」から得られるとの審決の認定が誤りであると、上記制御信号が入力される方法が認定できないこととなるから、刊行物1記載の発明は書き込み時か否かで制御内容を変更することができるとする審決の認定は誤りである。したがって、本願発明と刊行物1記載の発明が「書き込みあるいは読み出し動作を示す書き込み及び読み出し制御信号に従い、前記メインメモリから読み出された情報を前記キャッシュメモリに転送するための転送手段をさらに備える」という点で一致するとする審決の認定も、上記の誤った事実認定に基づいたもので誤りである。

なお、被告は、審決の上記認定の誤りは、審決認定の発明が刊行物1に記載されているという点で審決の結論に影響を及ぼすものではないと主張するので、この点について付言することとする。被告は、刊行物1記載の発明の「ブロック選択制御信号」が本願発明の「書き込みあるいは読み出し動作を示す書き込み及び読み出し制御信号」に含まれ、したがって、「選択線33, 35」から得られる信号は、少なくとも本願発明の「書き込みあるいは読み出し動作を示す書き込み及び読み出し制御信号」を要素としていると主張する。

しかしながら、刊行物1（甲第2号証）には、「主メモリ11の読み出しは次のように行う。……ビット線42と43のデータは選択線33または35の一方により選択されたキャッシュメモリセグメント13または14に書き込まれ、選択されなかったセグメントのメモリのデータは変更しない。……主メモリへの書き込みは次のように行う。選択線33と35により一方のセグメント13または14を選び……メモリセル30に書き込まれる。」（457頁左下欄末行～458頁左上欄3行目）との記載がある。これによれば、選択線33, 35上の信号は、読み出し及び書き込みに関係するとしても、選択線33上の信号は、メモリセグメント13が選択されていない場合には書き込みあるいは読み出し動作を示すものではなく、同様に、選択線35上の信号は、メモリセグメント14が選択されていない場合には書き込みあるいは読み出し動作を示すものではなく、選択線33上の信号、選択線35上の信号のいずれの信号も、メモリセグメント13, 14を選択するものであって、「書き込みあるいは読み出し動作を示す書き込み及び読み出し制御信号」ということはできない。

以上のとおり、原告の主張する取消事由には理由が

あり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取消しを免れない」とした。

### 3.3 引例組合せ・置き換え・適用の難易

#### (1) 周知技術

No.33 (H12.10.4 東京高裁 平成11(行ケ)266「チップネットワーク型抵抗器」)では、発明の要旨、「基板に間隔を置いて並列させて形成した略四角形状の貫通孔と、この貫通孔を四角形状に直線的に連ねる切込み線とによって囲まれる部分を分離することで、側面に間隔を置いて切欠部が形成された基板に複数の抵抗器が連設されてなり、前記切欠部は、平坦な一対の側壁面と、前記基板側面と略平行で平坦な底面との三面を有し、この切欠部によって基板側面に形成される凸部の先端面の全面と、先端面の両側の側面及び先端面の上下側の面の先端面寄りの一部分とに各抵抗器の電極部が形成されたことを特徴とするチップネットワーク型抵抗器」において、裁判所は、「(1)第1引用例（甲第3号証）には、「セラミック基板6にはスリット13が設けられ電極9と10とを分離している。このようにスリット13を設けることによって半田付時に両者が接続状態になることはなく、2個の素子を有するチップ部品を小型に形成することができる」（2頁17行目～3頁2行目）、「チップにスリットを設けて電極を分離しているので半田付時に電極が短絡してしまうことがないものである。」（3頁10～12行目）と記載されている。しかも、第1引用例の第3図には、「平坦な一対の側壁面と、基板側面と略平行で平坦な底面との三面を有する」という、本件発明における「切欠部」と同様の形状を有するチップ部品が図示されている。

また、はんだ付け時に電極部がショートすることが、はんだが熔融状態になって流動性を持ち、隣接する電極間を接続することによるものであることは、本件明細書に、「各電極部2を個別用或いは共用電極に電気的に接続する際、図8で示すように、ハンダ5を盛ると、切欠部4が湾曲面41となっているため、隣合う電極部2, 2間の連続する切欠湾曲面41を伝って、熔融するハンダ5が流れ、短絡する危険性がある等の不利があった」（2頁7行目～11行目）と記載されているように、本願発明の出願時に周知の事項であったと認められる。

そうすると、上記の第1引用例の記載に周知技術を組み合わせると、はんだ付け時に熔融はんだが流れ出すことにより電極部がショートしないようにするため

電極間にスリットを設けること、当該スリット形状ははんだが流れ出してもこれにより隣接する電極間がショートしないように、はんだの移動を阻害する形状、例えば、「平坦な一对の側壁面と、基板側面と略平行で平坦な底面との三面を有する」形状であることが明らかである。

したがって、第1引用例に記載された「スリット」は、隣り合う電極部がショートしないようにはんだの流れを阻止するという、本願発明の「切欠部」と同様の機能を営むものであり、かつ、そのためのスリット形状として、第3引用例（甲第5号証）に記載されるような滑らかな曲線形状と異なり、「平坦な一对の側壁面と、基板側面と略平行で平坦な底面との三面を有する」形状、すなわち、本願発明の「切欠部」と同様の形状が採用されているのである。そうすると、第1引用例には、「切欠部への半田の流れ込みを阻止する」との本願発明と同様の技術課題が記載されているものといえることができる。

第3引用例には、隣接する端面電極間の短絡防止用に設けた切欠部によって基板側面に形成された凸部に、ネットワーク型抵抗器の電極が配設され、当該電極の構造として、「端子相当部分では引出電極に接触し端子相当部分の裏面につながる端面電極を形成した」（特許請求の範囲）構造が記載され、その電極構造は、本願発明に記載された電極の構造である「凸部の先端面の全面と先端面の両側の側面及び先端面の上下の面の先端面寄りの一部分とに各抵抗器の電極部を形成する」ものと同様のネットワーク型抵抗器の電極構造であるから、第3引用例記載の発明の電極構造が奏する効果も、本願発明と同様のものであるといえる。また、第3引用例記載の発明及び本願発明における電極構造は、抵抗と各電極部の接続位置、各電極部と個別用電極の接続位置を、いずれも当該凸部先端部としている。

他方、第1引用例記載の発明における抵抗と各電極部の接続位置は、当該凸部先端ではないが、当該接続部を凸部先端部とすることについて技術上の問題はなく、そのようにすることは、用途に応じた単なる設計的事項にすぎない。

したがって、切欠部へのはんだの流れ込みを阻止するとの技術課題が示されている第1引用例記載の発明を、ネットワーク型抵抗器として用いる場合に、ネットワーク型抵抗器としての電極構造が示されている

第3引用例記載の発明の電極構造を適用し、両発明を組み合わせると本願発明に想到することは、当業者にとって容易であると認められる」と判示する。

このケースでは、裁判所は、周知技術、単なる設計的事項等を引用例発明の認定に用いている。すなわち、引用例の開示を、周知技術、慣用技術等を用いて認定し、この認定した引用例発明の組合せは本発明と同一となるから、本発明は、引用例の組合せから容易想到性があると結論している。

## (2) 動機付け

No.13 (H12.4.24 東京高裁 H11 (行ケ) 70 「入出力制御装置」)、請求項1の発明の要旨が、「夫々データを格納する複数の入出力装置及び当該データの誤り検出符号を格納する入出力装置とを含む複数台の入出力装置(30)と、1台の予備用入出力装置(31)とを含んで成る論理デバイスが接続される下位装置インタフェース制御部(26)と、

上位装置(10)に接続され、前記上位装置(10)から発行された前記複数台の入出力装置(30)及び前記予備用入出力装置(31)の動作命令を受ける上位装置インタフェース制御部(21)と、

前記複数台の入出力装置(30)よりデータ及び誤り検出符号を平行して読み出し、その読み出し信号に基づいて前記複数台の入出力装置のデータの正常性を検査する検査手段(22)と、

前記複数台の入出力装置(30)と前記予備用入出力装置(31)を制御する制御手段(23)と、を備え、

前記制御手段は、

① 前記検査手段(22)が前記複数台の入出力装置のうちすべての入出力装置(30)が正常であるとしているときは前記論理デバイス中の前記複数台の入出力装置(30)のみを選択し、前記上位装置インタフェース制御部(21)を介して入力された前記命令に基づいて前記下位装置インタフェース制御部(26)を介して、前記選択した前記複数台の入出力装置を制御して前記論理デバイスに対して前記命令を実行し、

② 前記検査手段(22)が前記複数台の入出力装置(30)のうちの一つの入出力装置(30)に異常があるとしたときは、前記論理デバイス中の残りの正常な入出力装置と前記予備用入出力装置(31)とを選択し、前記上位装置インタフェース制御部(21)を介して入力された前記命令に基づいて前記下位装置インタフェース制御

部(26)を介して、前記選択した残りの正常な入出力装置(30)と前記予備用入出力装置(31)を制御して前記論理デバイスに対して前記命令を実行すると共に、

③ 前記上位装置(10)から前記上位装置インタフェース制御部(21)を介して入力される前記論理デバイスに対する命令に基づき、前記論理デバイス中の前記複数台の入出力装置(30)に対しての処理実行を行っていない処理空き時間に、前記下位装置インタフェース制御部(26)を介して前記論理デバイス中の予備用入出力装置に対してアクセスコマンドを発行した後に前記下位装置インタフェース制御部(26)を介して送出されてくる前記予備用入出力装置(31)からの前記アクセスコマンドに関する処理終了情報により前記予備用入出力装置(31)が正常動作するか否かを判定すること、

を特徴とする入出力制御装置。」において、

裁判所は、「刊行物1発明は「予備ディスク駆動機構」を備えるアレイ型ディスク駆動機構システムの発明であり、また、刊行物2発明は「予備磁気ディスク装置」が正常動作するか否かを判定する自己診断回路の発明であって、ともに予備ディスク駆動機構（予備磁気ディスク装置）を有する点で技術的に共通するものであり、かつ、引用刊行物2に、前示(1)(c)のとおり記載された欠点は、刊行物1発明の予備ディスク駆動機構においても存在し得ることは、当業者が極めて容易に認識し得ることと認められるから、刊行物2発明の予備磁気ディスク装置の自己診断回路に関する技術を、刊行物1発明の予備ディスク駆動機構において用いることは、当業者が容易に想到するものであるということが出来る。

……原告は、審決が、一旦、刊行物1発明を「制御装置」であることの技術的共通性に基づいて、本願発明1と対比したのであるから、刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせる「動機付け」の検討に当たっても、刊行物1発明が「制御装置」であることに着目して、両者の技術的共通性を論じるべきものであり、……当業者が、「制御装置」である刊行物1発明に、予備用ディスク装置の「自己診断回路」である刊行物2発明を組み合わせることを着想すること自体が困難であり、……と主張する。

……刊行物1発明を、一旦、「制御装置」であることの技術的共通性に基づいて本願発明1と対比したからといって、刊行物2発明と組み合わせる「動機付け」の検討に当たっても、刊行物1発明が「制御装置」で

あることに着目して、両者の技術的共通性を論じなければならないとする根拠は何ら存在せず、一般に、刊行物1発明と刊行物2発明とが他の点で技術的共通性を有する場合に、その共通性に着目し、これに基づいて刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせることについては、それが容易であるか困難であるかは格別、組み合わせること自体が不可能であるとする理由はない。

……審決が、当業者において、刊行物1発明と刊行物2発明とを組み合わせようとする動機付けは十分あるとした点に誤りはない。

……刊行物2発明の予備磁気ディスク装置の自己診断回路に関する技術を、刊行物1発明の予備ディスク駆動機構に適用することとした場合、刊行物1発明のディスク駆動機構システム（制御手段）が、前示論理デバイスに対し、上位装置から入力される命令に基づいて、ディスク駆動機構に対しての処理実行を行っている時間以外の時間（処理空き時間）に、予備ディスク駆動機構に対して、診断用のアクセスコマンドを発行するような構成を採用することが最も自然であることは明白である。

したがって、審決が、刊行物1発明と刊行物2発明との組み合わせを行うときに、刊行物1発明の論理デバイスに対して処理実行を行っていない処理空き時間にアクセスコマンドを発行するようにすることが、当業者にとって最も自然に、かつ、第一に着想し得るところであると判断したことに誤りはない。

……原告は、本願発明1が「予備用入出力装置31が使用されないときであっても、処理空き時間を利用して予備用入出力装置31の異常の有無を検出でき」、「故障入出力装置の現出時に、速やかに予備用の入出力装置への切り換えを行なうことが可能となる」ものであり、……特有の効果を奏すると主張する。

しかしながら、……刊行物2発明は、かかる効果を奏するものと認められ、そうすると、原告の主張する前示本願発明1の効果は、これとほぼ同様であって、何ら格別のものであるということとはできない。

……審決が、本願発明1について、格別の作用効果を奏するとは考えられないとした判断に誤りはない。

……本願発明1が、引用刊行物1,2に基づき、当業者において容易に発明し得たとする審決の判断に、これを取り消すべき瑕疵は見当たらない。」と判示した。

このケースでは、原告が動機付けの有無について積

極的に主張したのに対し、裁判所が真っ向から反論している点が注目される。この議論のなかで、技術分野の共通性、格別の効果等についても議論されており、興味深い。

しかし、上記ケースでもそうであるが、動機付けの議論を持ち出して特許性の根拠を示すことができるケースはそれほど多くないと考えられる。一般的には、動機付けがないとの主張の場合、動機付けがないことを除けば要件を満たしているという前提を踏まえることになるからである。そうであれば結果としてあまり強い議論ができなくなる。

### 3.4 技術課題の共通性

No.38 (H12.10.23 東京高裁 平成11(行ケ)204「半導体モジュール」) 本件発明の要旨「半導体レーザと、少なくとも1個のレンズと、ファラデー回転子・永久磁石と、偏向分離素子とからなるアイソレータ、および温度制御素子とで構成される半導体モジュールにおいて、

少なくとも半導体レーザとファラデー回転子とを気密容器内で同一の温度制御素子上に配置して、半導体レーザおよびファラデー回転子を共に所望の一定温度に保つように温度制御したことを特徴とする半導体モジュール」において、

裁判所は「原告は、本件発明の技術課題は、所定のアイソレーションを得るための温度範囲は半導体レーザの発振波長を同時に考慮するとより狭くなるという問題であって、この技術課題は、光アイソレータにおけるアイソレーション特性のピーク波長が温度依存性を有し、かつ、ピーク波長が半導体レーザの発振波長とは逆に温度上昇に伴って減少するとの知見に基づいて初めて得られたものであるところ、このような知見ないし技術課題は本件明細書に開示されている」旨主張する。

しかしながら、本件明細書(甲第2号証)の記載(3欄31~42行目)及び第5図には、光通信光源として一般的に使用される波長範囲及び温度範囲を前提として、波長依存性及び温度依存性を同時に考慮した場合におけるファラデー回転子の波長及び温度とアイソレーションとの関係自体が示されているとはいえるものの、半導体レーザの発振波長の変化とアイソレーションとの関係や、光アイソレータのピーク波長に関する開示はなく、この記載及び図示から、原告の主張するような知見ないし技術課題を読み取ることは到底できない

というべきである。

かえって、本件明細書(甲第2号証)には、「発明が解決しようとする問題点」として「ファラデー回転子は、材料の特性により周囲の温度変化および使用する光の波長によりファラデー回転角が変化するので、光通信用光源に要求される広範な温度、波長範囲において、高いアイソレーションを実現することができないという問題があった」(3欄5~9行目)、「本発明は、光アイソレータを有する半導体モジュールにおいて、ファラデー回転角の波長・温度依存の2つの問題のうちデータ、温度依存性の問題を解決した半導体モジュールを提供することを目的としている」(3欄47~末行)との、また、効果に関し「このように半導体レーザ25とファラデー回転子29を、温度制御素子24により一定温度に保持することで、ファラデー回転子29の温度特性問題を解決するとともに、半導体レーザ25の発振波長が温度により変化する問題をも解決することが可能となるので、間接的にファラデー回転子29の波長依存性の問題をも緩和する効果を有している」(4欄36~42行目)との各記載がある。これらの記載及び本件発明の「少なくとも半導体レーザとファラデー回転子とを気密容器内で同一の温度制御素子上に配置して、半導体レーザおよびファラデー回転子を共に所望の一定温度に保つように温度制御した」との要件にかんがみると、本件発明は、ファラデー回転子の有する温度依存性及び波長依存性のうちの温度依存性に起因する回転角の変化の問題を解決すべき技術課題としたものであり、波長依存性に起因する同様の問題は、本件発明においては、半導体レーザの温度変動対策を通じて間接的に緩和される程度の副次的効果とされているにすぎないものと認められる。

そして、刊行物2(甲第4号証)の「固体偏向素子をはじめとする光複合素子、また半導体発光素子のそれぞれは環境温度に性能が大きく左右される。例えば半導体レーザは $0.3\text{nm}/^{\circ}\text{C}$ で波長が変わり、 $1\text{mA}/^{\circ}\text{C}$ で動作電流が変わり定電流で駆動しているとその分レーザ出力の変動となって現われる」(1頁右欄16行目~2頁左上欄1行目)との記載、及び周知例(甲第5号証)の「一般にファラデー効果(常磁性体のベルデ定数、強磁性体のファラデー旋光能)は波長依存性、温度依存性が有り、波長又は温度の変化により旋光能が450からずれ、アイソレーション特性の劣化を招く」

（2頁左上欄1～5行目）との記載に照らして、一般的に、刊行物1に記載されたような半導体モジュールにおいて、半導体レーザが温度依存性を、ファラデー回転子が温度依存性及び波長依存性を有し、当該温度依存性及び波長依存性によって半導体レーザ及びファラデー回転子の特性が変化することは当業者に周知の事項であると認められる。したがって、これらについて温度対策を必要とすることは当業者における常識的な事項であるから、前示認定の本件発明の技術課題は、このような周知の温度対策の必要性和格別異なる程度のものではないというべきである」と結論した。

このケースの場合、技術課題の共通性が争点になったが、技術課題が相違するとの主張は通らなかった。技術課題の相違だけを抽出して議論しただけでは有効な主張にはなりにくいという気がする。

### 3.5 効果の顕著性

No.38 (H12.10.23 東京高裁 平成11(行ケ)204「半導体モジュール」)

裁判所は、「刊行物1記載の半導体モジュールの半導体レーザ及びファラデー回転子につき、それぞれ温度変動対策を講じることにより、ファラデー回転子については温度変動に伴う回転角の変化によるアイソレーション特性の劣化を防ぐ効果を奏すること、半導体レーザについては発振波長の安定化の効果を奏するとともに、副次的にファラデー回転子の波長依存性によるアイソレーション特性の劣化を防ぐ効果をも奏し、これらがあいまって、高アイソレーション化等の効果を奏することは、刊行物2及び周知例の各記載に基づいて、当業者が容易に予測し得ることであり、格別なものということとはできない」とした。機能的な表現を含む特許請求の範囲の場合、結局、効果の比較につきるのではないか。このような場合には、効果の差異が説明できなければ、進歩性は否定される。

### 3.6 要旨認定誤り

No.45 (H12.1.20 東京高裁 H10(行ケ)372「フォトマスクの作成方法」)において、原告(出願人)は、「審決は、本願発明の「フォトマスク作成中」と、品質情報が記録される場所(部分)に関する構成とにのみ着目し、「作成されたフォトマスクの使用におけるデバイスチップ毎の品質情報」が(フォトマスクに)記録される、という構成要素については全く認識していない。

審決は、本願発明の「作成されたフォトマスクの使

用中におけるデバイスチップの品質情報を書き込む」点を看過しているが故に、この構成に相応する構成が引用例1,2に認められないにもかかわらず、本願発明が引用例1及び引用例2から「容易になし得た」と誤認し、この構成によつてのみ発揮される特有の作用や効果が、本願明細書に明瞭に記載されているにもかかわらず、「格別の効果が生じるものとはいえない」と誤認したものである」と主張した。

これに対して、裁判所は、「原告は、審決は本願発明の「作成されたフォトマスクの使用における」品質情報を記録することについて認識していないから、本願発明の要旨を誤認している旨主張する。しかし、本願発明は「フォトマスクの作成中における品質情報」あるいは「作成されたフォトマスクの使用における品質情報」のいずれかを選択してフォトマスクに記録するものであることは前示のとおりであり、審決は、本願発明のうち前者を選択したフォトマスクの発明につき、「引用例1記載のフォトマスクの作成方法において、引用例2記載のパターン配置を適用して、本願発明のようにすることは当業者が容易になし得た程度のことである」と認定したものと認められ、そこに、原告の主張のような誤りがあるとは認められない」として原告の主張を退けた。

No.40 (H12.7.10 東京高裁 H11(行ケ)262「管内流体の流量測定装置及び方法」)では、原告の顕著な作用効果の看過の主張に対し、裁判所は、「審決の本願発明及び引用例発明の一致点の認定には誤りがない以上、審決が挙げた相違点に係る作用効果を除いては、本願発明と引用発明の作用効果に相違がないことは当然である。そして、審決が摘示した相違点は、「本願発明は、『液体』の流量を計測しているのに対して、引用例記載の発明では『被測定流体』の流量を計測する記載はあるが、特に液体の流量を計測する点が記載されていない点」(審決書7頁1～4行)、すなわち測定の対象の相違である。ところが、原告の主張する顕著な作用効果(屈曲、分岐、合流するなどの様々な状況下にある管における流量計測の精度の高さ)の論拠となっているのは、本願明細書【0015】に記載の(1)式及びプロフィールファクターPFの適用にあると解されるところ、これらは測定対象たる流体の内容いかんと関連する技術ではなく、審決の指摘する上記相違点と技術的関連を有さないことは明らかであるから、本願発明が引用発明



よりも高い精度で流量計測を行い得るとは認められない。え、本願発明は(1)式により流量計算をすることも、プロフィールファクター PF を適用することも何ら要件としていないのであるから、この点の原告の主張は本願発明の要旨に基づかないものというほかない」とした。

発明の要旨は、特許請求の範囲に記載した事項であるから、裁判所の「原告の主張は本願発明の要旨に基づかない」は、「特許請求の範囲の記載に基づかない」と同義と思われる。

#### 4. まとめ

4.1 今回検討した上記51件のうち審判で「進歩性無し」とされたケースで審決取消訴訟で「進歩性有り」とされたケースは1件だけである。審判で「進歩性無し」あるいは「特許性無し」と判断されたケースで審決取消訴訟でも「進歩性無し」とされたケースは35件である。審判で「進歩性有り」とされ、且つ審決取消訴訟でも「進歩性有り」とされたケースは1件であった。審判で「進歩性有り」とされ、審決取消訴訟で「進歩性無し」とされたケースは1件である。そして審判で「引用例と同一でもなく、進歩性も有る」と判断されたケースで審決取消訴訟では「引用例と同一である」として審決が取り消されたケースが1件ある。後述するように51件のうち14件は進歩性判断が実質的に成されていないので、この結果からみれば、特許庁と東京高裁とで進歩性判断は大体において一致していることが判明する。

本誌 2000年2,3月号の「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（特許、機械・日用品分野）」、2002年6月号の「同（機械分野）」に続いて今回の検討は、進歩性判断の傾向という観点分析を追跡することを主要目的としたものであるが、進歩性に関し特許庁と裁判所とが異なる判断を示したのは、一件だけ（No.11）である。しかも、この場合特許庁が進歩性無しと判断したのに対して、裁判所は直接的には、特許庁の引用例認定誤りが審決の結論に影響を与えたとして審決を取り消したが、裁判所の判決の真意は、特許庁の引用例認定誤りの結果、本発明の進歩性が引用例の開示からは否定できないと結論づけたことによる。言わば、特許庁の勘違いによって、裁判所と特許庁との進歩性の判断の違いが生じたものである。したがって、今回の分析結果に関するかぎり、特許庁と裁判所の進歩性

判断の相違について特許庁と東京高裁とで進歩性の判断がどちらが辛いのか、甘いのかといった結論を導出するのは難しい。しかし、進歩性判断の異なる2件（No.11（H12.9.27 東京高裁 平成11（行ケ）24「半導体記憶装置」）及び No.37（H12.10.11 東京高裁 平成11（行ケ）67「磁気泳動表示パネル」）及び特許庁の初歩的な手続きミス No.34（H12.9.26 東京高裁 平成12（行ケ）208「増幅器」））は興味深い。

4.2 注目すべきは、異議決定または無効審判の審決取消訴訟事件で審決が取り消された場合であって、審決取消訴訟中に訂正審判が請求されて訂正が認められ、この結果として、決定または審決が取り消されたケースが7件もあることである。（No.10, 22, 25, 26, 41, 49, 51）審決取消訴訟という司法手続の係属中に、別途独立に行われた訂正審判という行政手続によって司法判断の対象が変わったことによるものである。訂正審判では、独立特許要件が検討された上で訂正が認められるのであるから、訂正によって進歩性判断が無から有に変化するということになる。特許請求の範囲の記載は、極めて微妙なものであることを痛感する。しかし、このように一方において訂正前の特許請求の範囲について司法手続が進行している場合において、これと平行して、その司法判断の対象たる特許の内容を変更する行政手続を別途独立に自由に行えるというのは訴訟経済の面から問題ではないか。

4.3 また、審決取消訴訟では補正あるいは訂正が不適法であるとして、その結果、ほぼ自動的に特許性を喪失したケースが7件ある（No.2, 4, 5, 7, 46, 47, 48）このうちの2件（No.4, 5）は、審判では適法とされて権利が有効とされていたものである。補正、訂正の妥当性の判断は基本的に行政庁である特許庁が行うものである。その判断が後になって裁判所によって覆され、その結果として権利を喪失してしまうのは権利者である。結果的に行政庁の判断ミスを出願人あるいは特許権者が負うことになるのは何か割り切れない感がある。この補正の妥当性判断は手続の妥当性の判断であって、先行技術との関係などの特許性の問題で権利無効となるのとは根本的に性格が異なるからである。

4.4 また、特許庁では36条の記載要件を充足しないとして拒絶審決を受けたケースで、審決取消訴訟では、36条の記載要件を満足するとして、審決が取り消されたケースが1件ある（No.31）。このケースの場合問題

となったのが、36条4項の問題であるから、出願人と いう気がする。  
 の間で適正な疎通があれば回避できたのではないかと

(原稿受領 2002. 8. 12)

判決一覧表

No.	無効 異議 拒不	事件番号 言渡日	審理期間 特許庁 裁判所 年・月	発明の名称 進歩性	進歩性 の有無 (特許)	争点パターン							要旨認定誤り	特徴的判断事項・ キーワード
						本件発明 認定 クレーム に基づか ない主張	引例 認定	引例 組合せ 置き換え の難易	組み合わせ の適用	周知 慣用	分野の 異同	課題 (目的)の 異同認識 の有無		
1	拒不	H11(行ケ)167 H12. 6. 22	2. 3 1. 0	X線CTスキャナー	無→無								○	
2	補却	H10(行ケ)323 H12. 2. 23	1. 5 1. 4	コンパクトカメラ用高変倍 ズームレンズ	無→無									補正却下, 要旨変更
3	拒不	H11(行ケ)30 H12. 6. 8	1. 7 1. 4	防眩用ポリカーボネート偏 光板	無→無			○					○	
4	無効	H10(行ケ)39 H12. 1. 20	2. 3 1. 9	記録媒体	有→消									訂正は違法
5	無効	H10(行ケ)40 H12. 1. 20	2. 5 1. 9	記録媒体	有→消									分割不適法, 当初明細書にない 事項の付加
6	拒不	H10(行ケ)266 H12. 2. 8	3. 7 1. 3	入出力装置	無→無									
7	異議	H10(行ケ)346 H12. 11. 9	1. 0 1. 0	カラオケ装置	無→無			○					○	訂正認めず
8	異議	H10(行ケ)351 H12. 3. 30	1. 7 1. 4	デジタル信号記録再生装 置	無→無									
9	拒不	H10(行ケ)375 H12. 3. 30	0. 8 1. 4	マウス装置	無→無									分割不適法
10	異議	H10(行ケ)400 H12. 3. 21	1. 5 1. 0	画像データの書き込み及び 読み出し方法	無→消									訂正が認められた結果決定が取 消された
11	拒不	H11(行ケ)24 H12. 9. 27	1. 8 1. 7	半導体記憶装置	無→消		○							
12	拒不	H11(行ケ)45 H12. 6. 5	1. 5 1. 4	情報信号選択装置	無→無									
13	拒不	H11(行ケ)70 H12. 4. 24	4. 2 1. 1	入出力制御装置	無→無			○					○	
14	異議	H11(行ケ)76 H12. 12. 5	0. 8 1. 5	ビデオ画面検索・編集装置	無→無									
15	拒不	H11(行ケ)93 H12. 3. 28	0. 8 1. 0	移動無線局	無→無					○			○	
16	異議	H11(行ケ)144 H12. 9. 26	1. 7 1. 3	映像処理システムにおける 切換制御装置	無→無									
17	異議	H11(行ケ)148 H12. 5. 25	1. 5 1. 0	スロットマシン	無→無								○	
18	異議	H11(行ケ)165 H12. 10. 24	1. 2 1. 4	ディスク	無→無									引用発明1+2+周知技術
19	拒不	H11(行ケ)188 H12. 10. 4	1. 2 1. 2	在宅医療システム及びこの システムに用いる医療装置	無→無	○								
20	異議	H11(行ケ)239 H12. 6. 1	1. 8 0. 8	スロットマシン	無→無									
21	拒不	H11(行ケ)306 H12. 6. 27	1. 1 0. 7	記録装置	無→無									
22	無効	H11(行ケ)323 H12. 3. 21	2. 2 0. 4	ビデオ信号処理方法及び装 置	無→消									訂正が認められた結果決定が取 消された
23	拒不	H11(行ケ)327 H12. 9. 20	2. 5 0. 9	貯玉払出し機能付台間玉貸 機	無→無					○			○	
24	拒不	H12(行ケ)14 H12. 11. 27	0. 8 0. 8	ナビゲーション及びトラッ キングシステム	無→無	◎								
25	異議	H12(行ケ)213 H12. 12. 26	1. 5 0. 5	楽音に関する波形データの 生成装置及び生成方法	無→消									訂正が認められた結果決定が取 消された
26	異議	H11(行ケ)423 H12. 5. 31	1. 4 0. 5	弾球遊技機の制御装置	無→消								○	訂正が認められたことにより結 果的決定は要旨認定を誤った
27	無効	H9(行ケ)188 H12. 3. 30	1. 6 2. 7	異常通報装置	無→無									
28	拒不	H11(行ケ)48 H12. 2. 9	0. 7 0. 9	電気制御装置用の表示操作 ユニット	無→無					○				
29	拒不	H11(行ケ)120 H12. 7. 18	2. 5 1. 2	広範囲電子式発振器	無→無									
30	異議	H11(行ケ)155 H12. 2. 15	1. 7 0. 7	内部振動機	無→無			○						単なる設計事項, 周知技術
31	拒不	H11(行ケ)170 H12. 10. 23	2. 3 1. 3	結合回路	無→有									36条の記載条件を充足する
32	拒不	H11(行ケ)206 H12. 3. 16	0. 8 0. 6	変位測定装置	無→無									周知技術を考慮することにより 引用例から容易推考できる 第1引用例, 第3引用例を組合せ て本発明とすることは容易想到 性がある
33	拒不	H11(行ケ)266 H12. 10. 4	2. 3 1. 3	チップネットワーク型抵抗 器	無→無			○			○			
34	拒不	H12(行ケ)208 H12. 9. 26	1. 5 0. 3	増幅器	無→消									特許庁の基本的な手続ミス
35	無効	H9(行ケ)320 H12. 7. 4	1. 7 2. 3	磁気信号記録用の金属粉末	有→消									36条の実施可能要件を充足し ていない

36	拒不	H10(行ケ)347 H12. 2. 2	3.1 1.2	選択的に組織化された磁気記録媒体およびその製造方法	無→無				○			○	引用例1と引用例2とは周知事項を考えれば予測し得る組合せである
37	無効	H11(行ケ)67 H12. 10. 11	0.5 1.5	磁気泳動表示パネル	有→無								本発明は引用例発明と同一である
38	異議	H11(行ケ)204 H12. 10. 23	0.7 1.3	半導体モジュール	無→無				○	○	○	○	刊行物1及び2の組合せから本発明が認定できる。効果も予測可能
39	無効	H11(行ケ)216 H12. 8. 10	1.2 1.0	蛍光 X 線分析装置	無→無				○	○		○	組合せによる発明の効果の認定に基づき本発明の進歩性を否定した
40	拒不	H11(行ケ)262 H12. 7. 10	2.8 0.9	管内流体の流量測定装置及び方法	無→無				○			○	原告の主張は本発明の要旨に基づかないもの
41	異議	H11(行ケ)272 H12. 5. 10	0.8 0.7	短波長磁気記録媒体用金属磁性粉およびこれを用いた磁気記録媒体	無→消								訂正が認められたため、判断対象が変わり審決が取消された
42	拒不	H10(行ケ)217 H12. 1. 20	2.9 1.6	ゲートスペーサを有するFET	無→無				◎			○	特許請求の範囲第1項には、第2のスペーサの形状がL字状であることや、シリサイド自己整合のために浅い低濃度ドーパント導入を第2のスペーサ(21)を介して行った後も、第2のスペーサを残しておくことの記載はない 本発明の用途は化学蒸着に限定されない 動機付けがあると認定(引用例1と引用例2との組合せ)
43	拒不	H10(行ケ)257 H12. 6. 7	2.7 1.8	半導体加工のための耐圧熱反応装置システム	無→無				○	◎			各引用例から本発明が容易とすることはできない 引用例の組合せからも容易に想到し得ない
44	無効	H10(行ケ)314 H12. 3. 14	1.0 1.4	IC素子の修正方法	有→有					◎			引用例記載のフォトリソの作成方法において、引用例2記載のパターン配置を適用して、本願発明のようにすることは当業者が容易になし得たことである
45	拒不	H10(行ケ)372 H12. 1. 20	1.8 1.1	フォトリソの作成方法	無→無					◎			要旨変更・出願日が補正日まで繰り下がることにより、先行技術から容易となる
46	異議	H11(行ケ)32 H12. 3. 23	1.5 1.1	面実装用ネットワーク型電子部品	無→無								補正が要旨変更であるから訂正不可。本件出願公開と同一であるから無効
47	無効	H11(行ケ)142 H12. 7. 19	1.3 1.2	窒化ガリウム系化合物半導体発光素子	無→無							○	要旨変更
48	異議	H11(行ケ)208 H12. 6. 28	1.0 1.0	半導体のドライエッチング方法	無→無								決定取消訴訟中に訂正審判が請求されて訂正が認められたため、決定取消となった
49	異議	H11(行ケ)225 H12. 3. 30	3.2 1.0	半導体集積回路	無→消								29条の2。特許性なし
50	拒不	H11(行ケ)317 H12. 10. 24	3.1 1.0	ストレージセルアレイと周辺回路をもつ揮発性半導体メモリ装置の製造方法及びその構造	無→無								同一特許に対する特許異議手続において訂正が認められたため、無効審決が取消された
51	無効	H12(行ケ)15 H12. 8. 10	1.0 0.7	窒化インジウムガリウム半導体の成長方法	無→消								

注) ◎：大いに参考になる判断が示されている争点  
○：主たる争点であって、ある程度参考になる判断が示されている争点  
△：副次的な判断の対象となった争点

### 「読者の声」投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをお寄せ下さい。

- 字 数：500 字程度
- 締 切：毎月末日
- 宛 先：電子メール又はFAXで、住所・氏名・年齢・職業を明記のうえ、投稿下さい。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 日本弁理士会広報課「読者の声」係

TEL 03-3519-2361 (直), FAX 03-3581-9188, E-mail: XBL03564@nifty.com

※掲載の都合上、一部を手直しすることがあります。