

最近の審決取消訴訟における 進歩性判断の傾向（機械分野）(1)

「組合せ・適用の阻害要因がいかん認められ、いかん否定されたか」
「顕著な効果・予測できない効果の対比のベースとなるのは、先行技術か、本件発明の構成か」
「公知技術を引用するまでもなく容易といえる設計事項とは」

会員 渡部 温

概要 平成 15 年に言渡しのあった特許関係の審決取消訴訟のうち、進歩性の問われた機械関係のケース 103 件を分析した。本稿は、本紙の 2000 年 2・3 月号に掲載された平成 8・9 年頃の審決取消訴訟分析（以下文中で“前々回”という）、及び、2002 年 6・7 月号に掲載された平成 12 年頃の審決取消訴訟分析（以下文中で“前回”という）の続編である。

以下に、目次及び掲載号を記す。

目次	
第 1 章 序	2.3.3.2 課題の違いが評価されなかったケース
1.1 はじめに	2.3.4 周知技術
1.2 検討方法	2.3.4.1 周知技術と認められなかったケース
1.3 判決一覧表	2.3.4.2 周知技術が認定されたにもかかわらず本件発明は進歩性有とされたケース
1.3.1 書誌的事項の説明	2.3.4.3 周知技術と認定され進歩性無とされたケース
1.3.2 争点パターン	2.3.5 組合せ・その他
1.3.3 特徴的判断事項・キーセンテンス	2.3.5.1 組合せ・適用が困難とされたケース
1.4 審理期間	2.3.5.2 組合せ・適用が容易とされたケース
1.5 審決の取消し率	2.4 効果の顕著性・非予測性
1.5.1 特許無効審判	2.4.1 対比のベースとなるのは先行技術か本件発明の構成か？
1.5.2 訂正審判	2.4.2 明細書に記載されていない発明の効果の主張は認められないか？
1.5.3 特許異議申立	2.4.3 本件発明の効果を評価したケース
1.5.4 拒絶査定不服審判	2.5 設計事項・技術常識・適宜選択
1.6 引用文献	2.6 自然な選択・当然考慮
第 2 章 分析及び判決要旨紹介	2.7 パラメータ
2.1 本件発明認定	2.8 数値限定
2.1.1 本件発明認定において出願人の主張が認められたケース	2.9 その他
2.1.2 本件発明認定において出願人の主張が否定されたケース	第 3 章 総合考察
2.2 引例認定
2.2.1 引例認定で審決と異なる結論となったケース (以上今月号掲載) (以下次号以降掲載)	今月号掲載部分における主要な分析結果は次のとおりである。各文の後ろの（ ）内は、関連する本文の項の番号を示す。
2.3 引例の組合せ又は置換え・適用の難易	(1) 無効審判の取消訴訟のうち、特許庁で無効（進歩性無）とされた後に訴訟に進んだものの比率は、今回 32/41≒80%であり、前回（平成 12 年）の 9/22≒40%の約二倍と高かった。厳密には特許庁審決を定量的に分析してみなければ分からないが、無効審判での無効率が相当に高くなっているのではないかと思われる（1.5.1）。
2.3.1 阻害要因	
2.3.1.1 組合せ・適用の阻害要因があるとされたケース	
2.3.1.2 組合せ・適用の阻害要因がないとされたケース	
2.3.2 技術分野	
2.3.2.1 技術分野が異なるとされたケース	
2.3.2.2 技術分野は同じとされたケース	
2.3.3 課題	
2.3.3.1 課題の違いが評価されたケース	

(2) 無効審判で進歩性有（特許維持）とされたケース9件のうちで、取消されたケースは6件であり、取消率は約70%と相当高い。前回の約60%、前々回（平成8・9年）の取消率70%とほぼ同じ程度である。一方、無効審判で進歩性無（特許無効）とされた審決の取消訴訟32件のうちでは、取消されたケースは4件のみである（取消率13%）。つまり、特許庁が進歩性無として訴訟に進んだケースの大半は東京高裁の支持を得ているのに、特許庁が進歩性有として訴訟に進んだケースの7割は東京高裁で取消されていることとなり、東京高裁の方が特許庁よりも進歩性に辛い傾向は前回同様である（1.5.1）。

(3) 特許異議申立において特許が取消された事件についての訴は、今回の分析対象ケースの中に35件あったが、そのうち審決が取消されたケースは6件である（取消率17%）。ここでも、特許庁で進歩性無とされて訴訟に進んだケースの大半は、東京高裁の支持を得ている（1.5.3）。

(4) 拒絶査定不服審判に関する訴訟での審決取消率は5/32≒15%であり、前回の23%と同じである（1.5.4）。

(5) 本件発明認定（クレーム文言解釈）については、クレームの文言を比較的柔軟に解釈して、出願人・特許権者サイドの主張を認めた判決がいくつかあった。この争点パターンにおいては、東京高等裁判所の方が特許庁よりも柔軟に判断する場合もあるといえる（2.1）。

(6) 引例認定の誤りは、組合せの難易などよりも比較的客観的に判断しやすいので、重要な部分で認定の誤りがある場合には審決取消に結びつきやすいといえる（2.2）。

第1章 序

1.1 はじめに

今回の「知っておきたい主要判決」は、1つの特定の判決を紹介するのではなく、平成15年に言渡しのあった特許関係の審決取消訴訟の中で、いわゆる発明の進歩性（非容易性）が問われた多くのケースを概観する。本稿は、本紙の2000年2・3月号に掲載された平成8・9年頃の審決取消訴訟分析（以下文中で“前々回”という）、及び、2002年6・7月号に掲載された平成12年頃の審決取消訴訟分析（同じく“前回”という）の

続編である。今回も、発明の技術分野は、筆者にとって親近感のある機械分野に絞った（一部に材料系、制御系のものを含む）。

ところで、現在の日本では、高裁判決には、いわゆる先例拘束力はない、とされている。そして、各裁判官は「独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」（憲法76条3項）とされている。したがって、過去の東京高等裁判所の判決を分析してその傾向を云々しても、これからの裁判における裁判所の判断を予測する助けにならないとも考えられる。まして、東京高等裁判所の裁判官合議体は4部（18人）に分かれており、各裁判官の任期が3～4年といわれているので、なおさら予測性が乏しいのかもしれない。

しかし、それであっても、「この事件で高裁に行ったらどうなりますか？」と依頼者に聞かれたときに、「特許事件は事実関係のバラエティーが豊かで、裁判官も独立なので、どうなるか全くわかりません。ほんとにケースバイケースですよ。」では済まされないことであろう。この分析は、どのようにケースバイケースなのかを、少しは整理して依頼者に説明できるような情報を得ることを目的としている。

なお、裁判官の方々は、各々の職業的良心に従い、法解釈の実質的な安定性を重視しながら判断を行っておられ、一部の問題を除いては、それほど解釈の振れはないように思われる。さらに、いわゆる知財高裁ができると、各合議体の長がつくる拡大合議体のようなものができて、重要な法律解釈事項については先例拘束力が事実上ありそうな決定をするようになる、との話を聞いたことがあるが、そうなって、判断の予測性が増せば、結構なことと思われる。

1.2 検討方法

今回検討した判決は合計103件である。判決文は最高裁のホームページから入手した。なお、訂正審判の確定により無効審決がいわば自動的に取消されたケースは、検討範囲から除いてある。

本稿の執筆にあたって、筆者は主に判決文を検討しており、本件特許の明細書や図面、引例は、半分程度しか目を通していない。以下の文中の判決例紹介における記載は、その大半が、判決文中に表れていた事項を引用または要約したものである。

1.3 判決一覧表

以下に、検討した判決の書誌的事項と争点の一覧表を載せる。なお、今回分析した判決が多量となったた

め、特徴的判断事項及びキーセンテンスは、2章「分析及び判決要旨紹介」における個別分析に対応させて分割して掲載した。

No	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	審理期間 年・月 特許庁 裁判所	発明名称等 (特許番号・出願番号)	主たる引用文献	争点パターン														
						進歩性の有無	本件発明の認定・クレームに基づかない主張	引例認定	阻害要因	分野の異同	課題(目的)異同	引用発明の組合せの難易(その他)	効果の顕著性・非予測性	その他						
△1	無効	H15. 1. 29 平成13(行ケ)96	1・1 1・10	温風暖房機 特許1841614	・実開昭 56-58044 ・特開昭 55-38427	有↓有	◎	△	◎											
△2	無効	H15. 5. 30 平成13(行ケ)280	0・8 (訂正含む) 1・11	壁紙糊付機 特許3020161	・「New α 取扱説明書」 ・特開平 10-34776 ・特開平 5-43084	有↓有		○			◎									△
△3	無効	H15. 8. 20 平成13(行ケ)591	(権利者外国人) 1・4 (訂正含む) 1・4	絞り及びシール組立体 特許1925870	・USP 2,950,588 ・USP 3,262,244	有↓有	◎	○					◎							
△4	無効	H15. 2. 19 平成14(行ケ)189	0・6 0・9	蒸米のこしき布 特許2601402	・特開平 1-321947 ・特公昭 63-3969	有↓無			○				○							◎
△5	無効	H15. 2. 27 平成13(行ケ)63	0・7 2・0	ホットメルト接着剤塗布装置 特許2821832	・特表平 6-502453 ・特開昭 53-61772 ・特開昭 50-46972	有↓無				◎		○		○						
△6	無効	H15. 3. 6 平成14(行ケ)5	0・7 1・1	液体流路を有する装置の気泡除去方法及びその装置 特許2981909	・「人工臓器」18巻2号 ・「初心者のための血液透析の手技と看護」	有↓無	○	○						△						△
△7	無効	H15. 5. 8 平成14(行ケ)118	1・7 1・1	ウィング付き収納ボックスとこれに用いるオートロック装置及びデッドボルト 特許3041307	・特開平 7-305551 ・USP 5,121,950 ・特開平 3-13680	有↓無	△	△				○	◎							◎技術常識
△8	無効	H15. 7. 3 平成13(行ケ)444	1・6 (訂正含む) 1・8	メッキ設備及びその運転方法 特許2799275	・特開昭 57-19105 ・「80製鉄機械設備総覧」 ・「鉄鋼主要設備動向」	有↓無			△	△				○						
△9	無効	H15. 6. 19 平成12(行ケ)483	権利者外国人 3・3 2・3 (訂正審判含む)	シャフト状装填材料予熱装置付き溶解プラント 特許2135799	・EP公開 0291680 ・特開昭 61-134578 ・特表昭 56-501810	有↓消	◎	△						○						◎
△10	無効	H15. 3. 25 平成13(行ケ)519	請求人外国人 0・10 (訂正含む) 1・2	シート分割巻取装置 特許1832090	・USP 2,984,427 ・特公昭 57-28658 ・特公昭 43-28412	無↓有	◎	○	◎											
△11	無効	H15. 6. 17 平成14(行ケ)322	4・2 (一次取消訴訟を含む) 0・11	4輪駆動可能な駆動装置 特許1515263	・実開昭 55-83119 ・実開昭 55-73422	無↓有							◎							力判違決反拘○東
△12	無効	H15. 7. 18 平成13(行ケ)588	1・5 1・6	洗車機 特許1743117	・公然実施物 ・「洗車給油所新聞」 ・実公昭 50-24052	無↓消				◎				○						
△13	無効	H15. 9. 29 平成14(行ケ)378	0・9 1・2	プレキャストコンクリート部材 特許3167576	・実開平 6-4147 ・特開平 7-26896 ・特開平 5-179656	無↓有				◎			○							○周知技術
△14	無効	H15. 1. 28 平成13(行ケ)66	1・6 (訂正含む) 1・10	ドリル螺子 特許2138117	・USP 3,578,762 ・特開昭 62-188809	無↓無				○			◎							◎設計事項
△15	無効	H15. 3. 25 平成14(行ケ)379	0・4 0・7	窓枠 特許3215070	・実公平 3-52953 ・実開昭 62-131083	無↓無														○設計事項
△16	無効	H15. 3. 26 平成13(行ケ)575	0・10 1・3	採光窓付き鋼製ドアの製造方法 特許1861289	・特公昭 53-11791 ・実開昭 63-62219	無↓無	△							○						○設計事項
△17	無効	H15. 3. 27 平成13(行ケ)270	0・10 1・9	半導体装置 特許2138047	・実開昭 53-163061 ・実開昭 62-42552 ・特開昭 61-23351	無↓無				○		○		◎						○訴訟手続
△18	無効	H15. 4. 10 平成14(行ケ)264	0・9 (訂正含む) 0・10	高周波用縦まきコイル及びコイル製造方法 特許2877913	・USP 4,833,437 ・特開平 2-114606 ・BP 1371245	無↓無	△							○						
△19	無効	H15. 5. 8 平成13(行ケ)576	0・9 (訂正含む) 1・4	板材などの曲げ方法 特許2829350	・GB 2116086A	無↓無	△	◎						△						△設計事項

最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(1)

No	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	審理期間 年・月 特許庁 裁判所	発明名称等 (特許番号・出願番号)	主たる引用文献	争点パターン									
						進歩性の有無	本件発明の認定・クレームに基づかない主張	引例認定	阻害要因	分野の異同	課題(目的)異同	引用発明の組合せの難易(その他)	効果の顕著性・非予測性	その他	
△20	無効	H15. 5.26 平成13(行ケ)259	0・6 1・11	食器の洗浄方法及びこれに使用する食器かご 特許3092876	・実開昭 64-558711 ・実開平 3-38058	無 ↓ 無	○	△					○		自然 ○
△21	無効	H15. 5.30 平成13(行ケ)428	0・7 (訂正含む) 1・8	表流水の背面取水装置 特許3075928	・特開平 3-55309 ・農業土木学会論文集 ・土地改良計画設計基準	無 ↓ 無			△	△			◎		△設計事項
△22	無効	H15. 6. 3 平成14(行ケ)9	0・5 (訂正含む) 1・4	線材の巻付装置 特許1920376	・「プラスチックテクノロジー」	無 ↓ 無							△	△	○周知機構
△23	無効	H15. 6.17 平成14(行ケ)27	0・8 1・5	揺動斜板型圧縮機におけるワッフルプレートとの揺動傾斜角制御機構 特許1797153	・特開昭 58-158382 ・特開昭 60-259777	無 ↓ 無	△					△	○	○	
△24	無効	H15. 8.29 平成14(行ケ)406	1・3 1・0	組立及び載置式立体駐車場構造体 特許2648714	・実開昭 48-62127 ・特開昭 57-89071	無 ↓ 無			△	◎	○				◎周知技術
△25	無効	H15. 9. 4 平成14(行ケ)184	1・2 1・4	洗い米及びその包装方法 特許2615314	・特開昭 52-43664 ・特公昭 55-35302	無 ↓ 無	○	△	△					◎	
△26	無効	H15. 9.10 平成15(行ケ)26	0・9 (訂正含む) 0・7	高架橋の恒久足場 特許2968494	・高速道路公団「技報」 ・実開昭 62-138710	無 ↓ 無			△				△	△	項設計的事
△27	無効	H15. 9.24 平成14(行ケ)583	0・11 0・10	装飾用電灯 特許2786019	・USP 4,803,396 ・実公昭 61-6564	無 ↓ 無	△			△	△	△	△	△	△周知事項
△28	無効	H15. 9.29 平成15(行ケ)40	0・5 (訂正含む) 0・7	医療用バックおよびその製造方法 特許1908572	・特開昭 59-209535	無 ↓ 無			△				○		△技術常識
△29	無効	H15. 9.30 平成13(行ケ)489	1・7 1・10	パネ構体 特許2130097	・建築学会講演集 ・特開昭 58-99538	無 ↓ 無	◎							△	功商 ○業 的成
△30	無効	H15. 9.30 平成13(行ケ)522	0・7 1・10 (訂正審判含む)	輪体のローリング成形装置 特許2825792	・特開平 8-57567 ・特公平 2-29414	無 (一部) →無	△						◎	○	
△31	無効	H15.10. 6 平成14(行ケ)447	0・7 1・1	自動食品焼成装置 特許1670589	・実公昭 57-31746 ・実公昭 57-32707 ・特開昭 58-170434	無 ↓ 無	△	△	△						△技術常識
△32	無効	H15.10. 9 平成14(行ケ)399	?	空気動工具用圧縮機 特許3018537	・USP 4,870,994 ・USP 4,782,861 ・カタログ「カブラガイドブック」	無 ↓ 無	△	△				◎			見新 ◎時 代予
△33	無効	H15.10.21 平成13(行ケ)306	0・9 2・3 (訂正審判含む)	プレハブ建造物 特許3004046	・「積算資料」中の出願人のグラビア広告 ・特公昭 61-32471	無 ↓ 無			◎						手続 △
△34	無効	H15.11.11 平成14(行ケ)491	1・3 (訂正含む) 1・1	ドライアイス生成装置 特許3118444	・仏特許 2518237 ・実開平 2-130089	無 ↓ 無							△	○	項設計的事
△35	無効	H15.11.26 平成12(行ケ)479	1・0 (訂正含む) 2・10	ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法 特許2816548	・実開昭 54-121149 ・技術図書「プレス作業とい型工作法」 ・実開昭 60-62627	無 ↓ 無	○	△					○		
△36	無効	H15.11.27 平成14(行ケ)345	?	ステータコアへの巻線装置 特許2813556	・特開平 5-64398 ・特開平 2-305765 ・実公昭 63-12269 ・「自動機械機構学」	無 ↓ 無			△				◎	◎	◎周知慣用
△37	無効	H15.11.27 平成12(行ケ)429	原告外国人 1・5 3・0	形状記憶要素を備えたためがねフレーム 特許2574833	・特開昭 58-186719 ・特開昭 61-84361 ・特開昭 58-217834	無 (一部) →無	○	△					○		△周知技術
△38	無効	H15.12. 3 平成14(行ケ)451	0・4 1・2	導管の迂回配管装置及び迂回配管方法 特許 3215666	・特開平 8-42751 ・実開平 6-80971	無 ↓ 無	◎	△				○			
△39	無効	H15.12.25 平成13(行ケ)561	0・7 2・0	移動体使用の搬送設備 特許 2856033	・特開平 3-216465 ・実開平 4-7275 ・USP 2,488,907	無 ↓ 無			△						△設計事項
△40	無効	H15.12.26 平成14(行ケ)40	0・10 1・11	魚釣用リールの逆転防止装置 特許2996339	・特開昭 54-141285 ・特開昭 56-105127	無 ↓ 無	△	△	△						△設計事項

No	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	審理期間 年・月 特許庁 裁判所	発明名称等 (特許番号・出願番号)	主たる引用文献	争点パターン										
						進歩性の有無	本件発明の認定・クレームに基づかない主張	引例認定	阻害要因	分野の異同	課題(目的)異同	引用発明の組合せの難易(その他)	効果の顕著性・非予測性	その他		
テ1	訂正	H15. 3.11 平成14(行ケ)325	0・6 0・8	食品収納容器 特許2879212	・実公平 6-44863 ・登実 3030089 ・実開平 4-118349	無 ↓ 無						△				設計変更
テ2	訂正	H15. 6.16 平成14(行ケ)450	0・4 0・9	冷凍装置 特許2945844	・「冷凍vol.39.441」 ・特開平 6-240272	無 ↓ 無			◎				◎			当然 ○考慮
テ3	訂正	H15. 6.17 平成14(行ケ)559	0・7 0・7	ガス発生器 特許2862023	・特開平 5-286406 ・特公平 6-37159 ・USP 4, 369, 079	無 ↓ 無			○					△		タ バ ラ メ ー
テ4	訂正	H15. 7.16 平成14(行ケ)296	1・4 1・1	地盤穿孔装置 特許2527674	・特公昭 55-7514	無 ↓ 無			△			△				◎技術常識
テ5	訂正	H15.11.18 平成13(行ケ)438	0・4 1・2	建築物の湿式外通気工法 特許2961655	・実開昭 58-145918 ・「建築仕上材ガイドブック」	無 ↓ 無										◎数値限定
テ6	訂正	H15.12.18 平成14(行ケ)114	0・7 0・8	抗菌性不織布の製造方法 特許3005654	・特公昭 43-28273 ・実開昭 61-6356	無 ↓ 無		○								
テ7	訂正	H15.11.20 平成14(行ケ)527	0・6 1・1	可変容量圧縮機 特許2600317	・特開昭 62-282182 ・特開昭 63-16177 ・実開昭 61-134580	無 ↓ 無			△	△	○				◎	
イ1	異議	H15. 2.13 平成14(行ケ)197	？ 0・10	ゴムクローラの構造 特許3146289	・特開昭 55-140662 ・特開昭 56-79004	無 →消 (有)							◎			
イ2	異議	H15. 3.24 平成13(行ケ)64	？ 2・1	中空糸型膜分離ユニット 特許2939644	・特開平 1-218605 ・特開昭 64-47409	無 →消 (有)			◎	◎						
イ3	異議	H15. 4.22 平成14(行ケ)454	？ 0・8	セラミックハニカム構造体およびその製造方法 特許3060539	・SAE Tech.Paper	無 (一部) →消			○							
イ4	異議	H15. 6. 5 平成14(行ケ)130	？ 1・2	被膜形成方法 特許3135846	・特開昭 63-234530 ・USP 4, 510, 176	無 ↓ 消			○							
イ5	異議	H15. 9.24 平成14(行ケ)646	？ 0・8	自動販売機 特許3203134	・実開昭 57-73773 ・特開平 3-40189	無 →消 (有)		◎	◎							◎設計事項
イ6	異議	H15.12.24 平成15(行ケ)24	？ 0・11	注出口に補強機構を備えた袋 特許3154894	・EP公開 364373 ・PCT公開 92/21581	無 ↓ 有		◎	○	◎			◎			手続 ○
イ7	異議	H15. 4. 8 平成13(行ケ)470	？ 1・5	ドーナツ状基板の円孔切削工具 特許3061605	・特開昭 55-160050 ・実開昭 63-64460	無 (一部) →無					○		○			
イ8	異議	H15. 4. 8 平成14(行ケ)375	？ 0・8	還流式及び吸込式掃除機 特許3159690	・特開平 1-207025 ・実開昭 64-50757	無 ↓ 無				△	○					
イ9	異議	H15. 1.21 平成13(行ケ)359	？ 1・5	電極埋設品及びその製造方法 特許2967024	・特開平 4-304941 ・特開平 5-13558 ・特開平 5-275434	無 ↓ 無		○	△		◎					周知 △
イ10	異議	H15. 1.30 平成12(行ケ)419	？ 2・3	定規ガイド付きペン 特許2841292	・実開昭 54-166945 ・実開昭 55-93580	無 ↓ 無		△		△						
イ11	異議	H15. 2.10 平成14(行ケ)122	0・5 0・10	間歇回転形充填包装機における熱シール時の真空方法 特許3138916	・特開平 7-2233 ・特開昭 53-26785	無 ↓ 無			△	△	○					手続 ○
イ12	異議	H15. 2.24 平成14(行ケ)160	0・9 (訂正含む) 0・10	ラベルプリンタおよびラベル 特許3106905	・特開昭 63-294340 ・実開昭 64-32574	無 ↓ 無				△						○当然考慮
イ13	異議	H15. 3.20 平成14(行ケ)183	？ 0・10	グリル 特許3150313	・実公昭 47-783 ・実公昭 47-46234 ・実開平 5-63434	無 ↓ 無			△				△			○設計事項
イ14	異議	H15. 3.24 平成13(行ケ)298	？ 1・8	車いす用踏段付エスカレータ 特許3045890	・特開昭 60-19681 ・実開昭 62-136483	無 ↓ 無				△						周知 ○
イ15	異議	H15. 3.31 平成14(行ケ)388	0・7 (訂正含む) 0・7	ウェットシート用収納袋 特許3169352	・特公平 6-45385	無 ↓ 無		○							◎	
イ16	異	H15. 4. 8	？	鉛入り積層ゴム支承の構造	・特開昭 61-176776	無			○				○	○		△周

最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）(1)

No	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	審理期間 年・月 特許庁 裁判所	発明名称等 (特許番号・出願番号)	主たる引用文献	争点パターン											
						進歩性の有無	本件発明の認定・クレームに基づかない主張	引例認定	阻害要因	分野の異同	課題(目的)異同	引用発明の組合せ(その他)	効果の顕著性・非予測性	その他			
	議	平成14(行ケ)109	1・1	特許3124502	・実開平 4-46247	↓無											知技術
イ17	異議	H15. 6. 19 平成14(行ケ)548	?	防眩材料及びそれを使用した偏光フィルム 特許3206713	・特開昭 57-204002 ・特開昭 61-230125	無↓無											パラメー
イ18	異議	H15. 6. 23 平成14(行ケ)398	?	浄水器 特許3116053	・実開昭 60-176216 ・特開昭 60-220107 ・実開平 1-180563	無↓無			○	○							
イ19	異議	H15. 6. 30 平成14(行ケ)404	0・5 (訂正含む) 0・10	インクジェット記録ヘッド 特許3182760	・特開昭 60-135262	無↓無									○		◎技術常識
イ20	異議	H15. 7. 15 平成14(行ケ)471	?	ゴルフヘッドの製造方法 特許3135396	・USP 50,94,383 ・特開平 2-191474	無↓無			○				○		△		○選択事項
イ21	異議	H15. 7. 29 平成14(行ケ)233	?	流体加熱器 特許2583159	・USP 4,534,282	無↓無	△	△					△				周知△
イ22	異議	H15. 9. 29 平成14(行ケ)523	?	アタッチメント付き複層ガラス 特許2963341	・実開昭 58-101981	無↓無		○									
イ23	異議	H15. 10. 15 平成14(行ケ)492	?	無煙ロースタ 特許3129193	・実公平 7-22598 ・特開平 4-325126 ・「近代食堂」	無↓無			◎	○							
イ24	異議	H15. 11. 13 平成14(行ケ)606	?	感熱孔板印刷装置 特許3188599	・特開平 5-309932 ・特開平 6-191003 ・特開昭 63-118270	無↓無			○				○				周知数値限定◎
イ25	異議	H15. 12. 10 平成14(行ケ)633	?	薬液注入による砂地盤の液状化対策工法 特許3193950	・学会講演集 ・特開昭 52-48217	無↓無	○		△				△				
イ26	異議	H15. 12. 11 平成14(行ケ)574	?	パチンコ機 特許3099383	・特開平 1-256987 ・特開昭 63-262129	無↓無									○		
イ27	異議	H15. 12. 18 平成13(行ケ)285	?	生ごみ処理装置 特許2943471	・特開平 3-80978 ・特開昭 61-49978 ・特開昭 62-218711	無↓無			△	△							○数値限定
イ28	異議	H15. 12. 25 平成13(行ケ)499	?	コンクリート製品の製造方法、耐久性型枠および埋設物 特許2930940	・実公昭 59-3863 ・実公昭 50-38183 ・実開昭 51-55868	無↓無	△								◎		
イ29	異議	H15. 12. 26 平成13(行ケ)546	?	逆転防止装置 特許2954462	・特開昭 56-105127 ・特開昭 54-141285	無↓無	○	○									
イ30	異議	H15. 5. 22 平成14(行ケ)49	?	空気調和機の室内ユニット 特許3038135	・実公昭 62-19851 ・実開平 4-68921 ・実開昭 57-120930	無(一部)→無									○		◎設定事項◎ ◎当然考慮◎
イ31	異議	H15. 6. 19 平成13(行ケ)424	?	建築物の外壁の施工方法 特許3023836	・「建築仕上材ガイドブック」 ・特開昭 59-217861	無(一部)→無							○				○数値限定
イ32	異議	H15. 12. 11 平成13(行ケ)125	原告外国人 ?	平版印刷機 特許2569213	・特開昭 62-218130 ・実開昭 63-30165	無(一部)→無		○					◎				
イ33	異議	H15. 12. 24 平成15(行ケ)197	0・5 (訂正含む) 0・7	研磨装置 特許3279875	・特開平 6-99348 ・特開平 1-188265 ・実開昭 60-56461	無(一部)→無				○	○						
キ1	拒不	H15. 2. 12 平成14(行ケ)441	1・9 0・6	椅子型マッサージ機 H10-312446	・特開平 9-122193 ・特開平 6-245968	無↓消			◎								
キ2	拒不	H15. 7. 18 平成13(行ケ)304	出願人外国人 0・11 2・0	振動を減衰するための装置 H2-130446	・特開昭 63-13919	無↓消	◎	◎									
キ3	拒不	H15. 9. 22 平成14(行ケ)247	1・0 1・4	圧縮機用電動機の回転子 H6-334435	・特開平 5-284680 ・国際公開 92-07408 ・特開平 5-328645 ・特開平 5-122901	無↓有	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				周知◎

No	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	審理期間 年・月 特許庁 裁判所	発明名称等 (特許番号・出願番号)	主たる引用文献	争点パターン										
						進歩性の有無	本件発明の認定・クレームに基づかない主張	引例認定	阻害要因	分野の異同	課題(目的)異同	引用発明の組合せの難易(その他)	効果の顕著性・非予測性	その他		
キ4	拒不	H15. 11. 13 平成14(行ケ)417	0・8 1・2	写真システム及び写真フィルム焼付装置 H11-75257	・特開平 3-105336	無↓ 消		◎								
キ5	拒不	H15. 11. 19 平成15(行ケ)165	0・7 0・6	トロイダル形無段変速機 H5-238710	・実公平 2-49411 ・「JIS使い方シリーズ 熱処理技術マニュアル」	無↓ 消		◎								◎周知技術
キ6	拒不	H15. 1. 28 平成13(行ケ)161	1・6 1・8	多針ミシン H2-211878	・実開昭 62-32545 ・特開昭 63-132691	無↓ 無	○	△			△					
キ7	拒不	H15. 2. 27 平成14(行ケ)58	1・10 1・0	下糸必要量警告表示を備えたミシン H4-163652	・特開平 3-12195 ・実開平 1-155985	無↓ 無	△				◎	○				
キ8	拒不	H15. 3. 20 平成14(行ケ)64	1・0 1・1	塗布方法 H6-295143	・特開平 4-332116 ・特開昭 62-11766	無↓ 無	△	○								
キ9	拒不	H15. 3. 27 平成13(行ケ)364	出願人外国人 ? 1・7	造影剤既充填滅菌プラスチック注射器およびその製造方法 H7-336616	・USP 3,902,491 ・「Pharm.Ind.」	無↓ 無	△									◎退歩発明
キ10	拒不	H15. 3. 31 平成14(行ケ)41	0・6 1・2	防舷材 H5-95220	・特公昭 55-50537	無↓ 無								○		タバ ○ラ メー
キ11	拒不	H15. 3. 31 平成14(行ケ)506	出願人外国人 2・6 0・8	比質量の小さなシート状又はプレート状加工物のローラ又はベルト式運搬装置 H	・実開平 4-37142	無↓ 無		○		○	○	○				
キ12	拒不	H15. 4. 10 平成14(行ケ)452	1・7 0・7	電子写真装置 H9-362121	・特開昭 57-190982 ・特開昭 61-238620 ・特開昭 64-42662	無↓ 無	△		○			○				
キ13	拒不	H15. 4. 24 平成14(行ケ)230	? 0・11	法面安定化用モルタルまたはコンクリートの吹付工法 H5-50958	・特開昭61-286456 ・特開昭 61-295265 ・特開昭 63-297256	無↓ 無		△				△				△数値限定
キ14	拒不	H15. 5. 8 平成14(行ケ)324	0・10 0・10	防災瓦 H11-214606	・特開平 8-93141	無↓ 無	○	△								△当然考慮
キ15	拒不	H15. 5. 22 平成14(行ケ)126	出願人外国人 3・1 1・2	改良無綫型牽引棒組立体 H7-13065	・USP 4,580,686 ・USP 5,232,106 ・USP 5,042,393	無↓ 無		○				△	○			△設計事項
キ16	拒不	H15. 7. 15 平成14(行ケ)634	出願人外国人 2・8 0・7	化粧品を適用するためのブラシおよびそのようなブラシを備えたメイクアップデバイス	・特開平 8-33518 ・実開 58-88912	無↓ 無										択自然な選
キ17	拒不	H15. 8. 20 平成14(行ケ)467	2・7 (原告死亡) 1・2	チタン線の伸線方法及び装置 H9-134940	・特開昭 62-228336 ・特開昭 58-61994	無↓ 無	△					△				
キ18	拒不	H15. 8. 27 平成14(行ケ)376	2・3 (補正却下含む) 1・0	格子状砕消波敷設材を使用した海岸の養浜工並びにその築造方法 H8-242461	・特開平 7-3739	無↓ 無		○				△				○用途発明
キ19	拒不	H15. 11. 26 平成13(行ケ)534	1・0 1・11	電動モータ付き車両 H2-162242	・特開昭 58-131322 ・特開昭 58-155422	無↓ 無	○									△周知技術
キ20	拒不	H15. 12. 3 平成14(行ケ)26	出願人外国人 2・8 1・10	アンダーハブ型ディスクドライブスピンドルモータ H2-500330	・特開昭 63-257955 ・特開昭 63-859 ・特開昭 62-180563	無↓ 無										△設計事項
キ21	拒不	H15. 12. 11 平成15(行ケ)95	2・5 (補正却下含む) 0・8	封緘付キャップ H11-220075	・特開平 8-244806 ・実開昭 54-81849	無↓ 無	△					△				○周知技術
キ22	拒不	H15. 6. 24 平成14(行ケ)371	? 0・10	木造軸組在来構法の間口狭小建物における鋼製耐震ボルトと鉄筋コンクリート地中梁を一体構造となす架橋 H9-159103	・登実 3025437			△								△設計変更

1.3.1 書誌的事項の説明

① No.

本稿で任意に付した No.である。最初のカタカナ，“ム”，“テ”，“イ”及び“キ”は，それぞれ下記②の特許庁手続の種類を示す。

② 無効，訂正，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，“訂正”は訂正の審判（同第126条）の審決に対する取消訴訟であることを示し，“異議”は特許異議申立（同第113条）における特許取消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（同第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。先の数字が年，次の数字が月であり，例えば，“1・11”の場合，審理期間が1年11月（切り下げ）であったことを示す。

？は，判決文に期間の初期などが記載されていないため期間を計算できないという意味である。

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 特許番号・特許出願番号

事件の対象となった特許や出願の番号である。

⑧ 主たる引用文献

本件発明の進歩性を否定するために引用された文献のうちの主要なものである。

⑨ 進歩性の有無

矢印の前の“有”，“無”は，特許庁の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。

1.3.2 争点パターン

検討した判決文における裁判所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“◎”は，大いに参考に

なるとされる判断を裁判所が下したことを示す。マーク“○”は，その争点パターンが主な争点となつて，裁判所が参考になる判断を下したことを示す。“△”は副次的な判断の対象となった争点を示す。

各争点パターンそのものの意味については，2章の各対応部分を参照されたい。

1.3.3 特徴的判断事項・キーセンテンス

2章に掲載した各個別表においては，裁判所の判断事項やキーセンテンスをピックアップした。

1.4 審理期間

特許庁における無効審判・訂正審判・異議申立・拒絶査定不服審判の審理期間は，早いもので半年前後，通常1年前後から1年半といったところである。裁判所における審理期間も同程度である。特に早いものでは，特許庁で4ヵ月，裁判所で7ヵ月，合計約1年というケース（ム15）もある。逆に長いものでは，各々2年程度合計4年以上というケース（ム9）もある。

特に，当事者が外国人のケースでは審理期間の長いものが多い。一つ一つの手続期間に延長がついているからと思われる。例えば無効審判の答弁書の場合，基本期間3ヵ月プラス延長3ヵ月である。なお，この期間は平成15年改正法対応手続では短くなっている（特許庁運用指針）。

1.5 審決の取消し率

今回検討した合計103件の事件における審決の取消率は，以下のとおりである。

1.5.1 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，ム1～40の40件である。その内の10件（ム4～13）で審決が取消されており，取消率は25%である。

無効審判の中でさらに分類すると，審判で“進歩性有”とされた事件9件（ム1～9）中で，訴訟では“進歩性無”とされて取消になったのが6件（ム4～9）もあって，取消率は $6/9=67\%$ と相当に高い。この数字は，前回（平成12年判決言渡）の62%や前々回（平成8・9年）の70%とほぼ同じ程度である。

一方，無効審判で“進歩性無”とされた32件（ム10～40）は，4件を除いて，訴訟でも“進歩性無”（取

消請求棄却) となっている(取消率 13%)。

つまり、特許庁が進歩性無として訴訟に進んだケースの大半(87%)は東京高裁の支持を得ているのに、特許庁が進歩性有として訴訟に進んだケースの7割近くは東京高裁で取消されていることとなり、特許無効の判断において、東京高裁のほうが特許庁よりも進歩性に辛い傾向がある。この傾向は、前回、前々回同様である。

1.5.2 訂正審判

7件(テ1~7)全てで特許庁の審決(進歩性無)が維持されている。

1.5.3 異議申立

異議申立において特許取消決定(進歩性無)となった事件について、その決定の取消の訴が東京高裁で審理される。今回の分析対象の中には、そのようなケースが33件あったが、そのうち訴訟で取消されたケースは6件のみである。(取消率 18%) ここでも、特許庁が進歩性無として審決取消訴訟に進んだケースの大半は東京高裁の支持を得ている。

1.5.4 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キ1~22の22件であり、その内の5件(キ1~5)で審決が取消されている。したがって、取消率は5/22=23%である。この値は前回(23%)と同じである。

1.6 引用文献

今回の分析では、進歩性判断の対比資料となった公知文献(引用文献、他に、引例、引用例、証拠、刊行物などとも呼ばれる)のうち主要なものをピックアップして、その文献名を表に掲載した。

全体を見て気づく点は、以下のとおりである。

(1) 日本の特実公報を主な引用文献(先行技術文献)として、特許が無効又は取消しとなっているものが相当ある。筆者の個人的な感じでは、「日本の特実公報のみで日本の特許をつぶすのはむずかしからう」と思っていたが、現状はそうではないことが分かった。

(2) 日本の特実公報の次に目立つのは、USPと各種学会の講演集である。公知技術探しをするときは、日本の特実公報の次に、これらを調べるのが選択肢となろう。

第2章 分析及び判決要旨紹介

以下、主要な争点パターン毎に若干の分析を加えるとともに、関連する判決の要旨を紹介する。

なお、判決の“要旨”(発明についての説明部分や当事者の主張部分を含む)は、筆者が要約したものが多いため、もし引用されたいようなフレーズがある場合には、判決文の原文に当たっていただきたい。

2.1 本件発明認定

“本件発明認定”とは、「本件特許(又は本件特許出願)の特許請求の範囲の文言の意味・技術的意義をどのように認定するか」という争点パターンである(以下、特許請求の範囲をクレームともいう)。主には、本件クレーム中のある文言を、明細書の発明の詳細な説明等から読み取ることのできるとされる特別の意味に解釈すべきか否かの争いである。「クレームに基づかない主張」は、この争点パターンの表れた事件において、本件発明認定に関する当事者の主張を否定する際に、よく用いられる言葉である。以下に、本件発明認定が問題となったケースの特徴的判断事項及びキーセンテンスを表にして示す。

No.	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	発明名称等 (特許番号・出願番号)	進歩性の 有無	争点パターン 本件発明の認定・クレームに基づかない主張	特徴的判断事項・キーセンテンス
△1	無効	H15. 1. 29 平成13(行ケ)96	温風暖房機 特許1841614	有→有	◎	・記載不備：クレームの「気化器を前方に設けた」とは何の“前方”か？→それ自体一義的に明確とはいえないが、詳細な説明を参酌することにより解釈可能。 クレームの解釈に当たっては、一体の発明である本件発明の内容が全体として合理的に理解可能となるように解釈すべき。
△3	無効	H15. 8. 20 平成13(行ケ)591	絞り及びシール組立体 特許1925870	有→有	◎	・記載不備：請求額の記載にいささか適切を欠く点はあるにしても各請求項間に矛盾はない。 ・「絞り」という語が一般的に意味する内容として原告が主張するような動作過程で製品が詰められる態様が含まれるとしても、本件発明における「絞り」は、ヘッドがチューブ材よりも高速で動く機械的動作により実現されるものであるから、そのような動作を含まない引用例1記載の発明は、本件発明と同一とはいえない。
△6	無効	H15. 3. 6 平成14(行ケ)5	液体流路を有する装置の気泡除去方法及びその装置 特許2981909	有→無	○	・「間欠的」は、「短時間に行われる繰り返し動作」に限定されない。 ・本件発明にいう「間欠的に液体を流す」と、刊行物2のブライミングにおける「動脈回路をしめる操作を交互に複数回行う」との間に実質的な相違があるといえることはできない。 ・「液体移送調整手段」は、自動式に限定されず、手動式も含むか、少なくともそれを示唆する。
△9	無効	H15. 6. 19 平成12(行ケ)483	シャフト状装填材料予熱装置付き溶解プラント 特許2135799	有→消	◎	・本件発明1において「装填材料予熱装置」がその中に装填材料であるスクラップ原料を保持し、かつ予熱するものでなければならぬ、とする審決の解釈は誤り。
△10	無効	H15. 3. 25 平成13(行ケ)519	シート分割巻取装置 特許1832090	無→有	◎	・一般的な語義に加え、本件明細書に開示された駆動装置の機能から考えて、「駆動装置」とは、能動的に動かす装置であって、単に受動的に動くにすぎないものは「駆動装置」ではない。 ・自明手段は特許請求の範囲には記載されないのがむしろ普通。不記載の一事をもって同手段を意図的に排除したとは認められない。
△20	無効	H15. 5. 26 平成13(行ケ)259	食器の洗浄方法及びこれに使用する食器かご 特許3092876	無→無	○	・「多人数で食事をする場所」が「学校給食における教室・食堂」に限定されると解することはできない。
△25	無効	H15. 9. 4 平成14(行ケ)184	洗い米及びその包装方法 特許2615314	無→無	○	・“洗い米”，“米粒の表層部”，“米肌の亀裂”の意義 ・「精白米の含水率は16%以下」は農水省規格をそのまま特許請求の範囲に記載したにすぎない。
△29	無効	H15. 9. 30 平成13(行ケ)489	バネ構体 特許2130097	無→無	◎	・本件出願を方法の発明（「バネ構体の設計・製造方法」）として構成しておれば、特許要件を具備する可能性が一段と高まったものといえることができる。 ・物の発明としては、従来公知のバネが偶然本件発明の数値範囲内となれば、特許付与は不当なことが明らかである。
△35	無効	H15. 11. 26 平成12(行ケ)479	ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法 特許2816548	無→無	○	・訂正発明1の突出物は製造方法により特定されるものではなく、明細書の記載を参照して解釈すべき理由もない以上、訂正発明1の構成は、その文言どおりのものと解さざるを得ない。
△37	無効	H15. 11. 27 平成12(行ケ)429	形状記憶要素を備えためがねフレーム 特許2574833	無→無 (一部)	○	・本件発明の構成文言「軟らかくばねの感じを与える低い弾性係数を有し」は、本件明細書中にその意義についての記載がなく、めがねフレームとして一般的に必要とされる性質を表現したにすぎない。
△38	無効	H15. 12. 3 平成14(行ケ)451	導管の迂回配管装置及び迂回配管方法 特許 3215666	無→無	◎	・クレーム中の文言である「臨ませる」、「周辺領域」はどの程度の近さを指すか明らかでない。 ・本件発明の迂回数設溝が水平方向に迂回する溝に限定することはできない。
テ6	訂正	H15. 12. 18 平成14(行ケ)114	抗菌性不織布の製造方法 特許3005654	無→無	○	・「金属又はゼオライトの無機系抗菌剤」が、「繊維に付着するに際して、粒子状の形態を有するもの」に限られるか否か→水溶性の銀化合物も含まれる。
イ5	異議	H15. 9. 24 平成14(行ケ)646	自動販売機 特許3203134	無→消 (有)	◎	・本件発明の搬出口扉は、軸回りのモーメントにより商品搬出口を「塞いだ状態を維持する」ものである（クレームは単に「塞ぐ」）。
イ6	異議	H15. 12. 24 平成15(行ケ)24	注出口に補強機構を備えた袋 特許3154894	無→有	◎	・本件発明の補強機構は、引用発明における管路のような注出口の主要部分というべき部分を構成せず、注出口の一部において補強を中心とする機能を果たすにすぎない構成部分とみるべきである。
イ9	異議	H15. 1. 21 平成13(行ケ)359	電極埋設品及びその製造方法 特許2967024	無→無	○	・「金属バルク体」からなる電極とは、「ホットプレスの際に電極の剛性によって電極の変形を阻止できるもの」との原告主張は、請求項1の記載に基づかない。

イ10	異議	H15. 1. 30 平成12(行ケ)419	定規ガイド付きペン 特許2841292	無→無	△	・「ペン先端義ガイド部が描く方向に対して丸くなっている」の意義
イ15	異議	H15. 3. 31 平成14(行ケ)388	ウェットシート用収納袋 特許3169352	無→無	○	・本件請求項1の発明においては、保形板・開口部の大きさやその相関関係が特定されていないのであるから、ウェットシートの突出部分を収容する役割を殆ど果たさないようなものも包含されている。
イ25	異議	H15. 12. 10 平成14(行ケ)633	薬液注入による砂地盤の液状化対策工法 特許3193950	無→無	○	・本件明細書中には、注入速度の低下割合とか最終の注入速度を具体的にどのようなものとするかについて何ら記載はないのであるから、本件明細書中に、「浸透最遠部位における薬液の希釈率に応じて注入速度を徐々に低下させながら薬液を注入する」ことが実質的に記載されているということとはできない。
イ29	異議	H15. 12. 26 平成13(行ケ)546	逆転防止装置 特許2954462	無→無	○	・特許請求の範囲のすべての要件を満たすものとして記載されている実施例と矛盾する特許請求の範囲の解釈を採るべきでない。 ・「保持規制」の意味
キ2	拒不	H15. 7. 18 平成13(行ケ)304	振動を減衰するための装置 H2-130446	無→消	◎	・引用例が、「受容室内に軸線方向に並べて配置された少なくとも2つのパネを設けてあり、パネが同じ直径領域に配置されており、パネ及びパネの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており、パネが互いに周方向で部分的に重なり合っている」と規定される本件発明1のパネとパネ支持範囲の位置関係を開示又は示唆しているということとはできない。
キ3	拒不	H15. 9. 22 平成14(行ケ)247	圧縮機用電動機の回転子 H6-334435	無→消 (有)	◎	・本願発明に係る請求項1には、「孔」について「複数の孔」と記載されるだけで、「孔」がどのような作用をするかについては記載がない。しかしながら、本願発明1は少なくとも「圧縮機用電動機の回転子」に関するものであり、上記「孔」の設置が、圧縮機用電動機の回転子の使用環境における課題を解決するなり、その特性の向上に寄与するためのものであることは明らか……上記「孔」は、ガス状の冷媒とミスト状のオイルとが混合した状態で存在する容器内で使用される圧縮機用電動機に特有のものというべきである。
キ6	拒不	H15. 1. 28 平成13(行ケ)161	多針ミシン H2-211878	無→無	○	・特許請求の範囲にある構成とその効果が記載されている場合、その効果を独立した構成要件と認めることはできないし、容易想到性を、改めて判断するまでもない。
キ14	拒不	H15. 5. 8 平成14(行ケ)324	防災瓦 H11-214606	無→無	○	・課題自体は当業者にとって自明であるとき、その課題を解決するための一つの手段を発明したにすぎない者が、そのことを理由に同一課題を解決するための手段の全部につき特許を取得するという結果を認めなければならないことになるのは不合理である。それまで困難とされていた、尻切欠部を設けずにその表面に係合凸部を形成することを実現するための手段をその構成要件としているとき、初めて、進歩性が認められる可能性が生まれる。
キ19	拒不	H15. 11. 26 平成13(行ケ)534	電動モータ付き車両 H2-162242	無→無	○	・請求項1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などの特段の事情は見当たらないから、本願発明要旨の認定に際して、請求項1に記載されていない電動モータのデューティファクタを参酌すべき理由はない。

“本件発明認定”が実質的な問題となったケースは、◎（大いに参考になる、3.2参照）が10件（ム1、ム3、ム9、ム10、ム29、ム38、イ5、イ6、キ2、キ3）、○（主な争点）が14件である。結局、20%程度のケースで“本件発明認定”が問題となっている。ちゃんとしたクレームが書けており、示された先行技術文献との違いがはっきりするように補正（訂正）できていれば、“本件発明認定”がこのように多くのケースで問題となるはずがないが、そこが難しいところであろう。

◎のうち、出願人（特許権者）の主張が認められたのは、ム1、ム3、ム10、イ5、イ6、キ3の6件である。今回分析した中には、形式的な文言からやや離れ、発明の実質から文言を解釈し、特許権者・出願人の主張に近い線で本件発明を認定したケースがいくつかあった。前回同様に「結構柔軟に判断してくれる場合もあるんだな」という印象を筆者は持った。なお、これらの“柔軟な判断”のなされた判決は、特定の

合議体に集中しているわけではないので、東京高等裁判所の中の一部の合議体の特異な傾向というわけではない。

しかしながら、裁判所は発明の実質を明細書・図面から読みとって柔軟なクレームの解釈をしてくれると、常に期待することはできない。少なくとも建前上の原則は、最高裁判決平3.3.8「リパーゼ事件」の判示である「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などの特段の事情がある場合に限り、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」である。今回検討範囲中でも、ム35やキ19は、上記「リパーゼ事件」の判旨と同じと思われることを判決文中で述べている。

以下、出願人の主張の認められなかったものの中から参考になるものも含めて判決例を紹介する。なお、ム1及びム10については、2.3.1.1で紹介する。

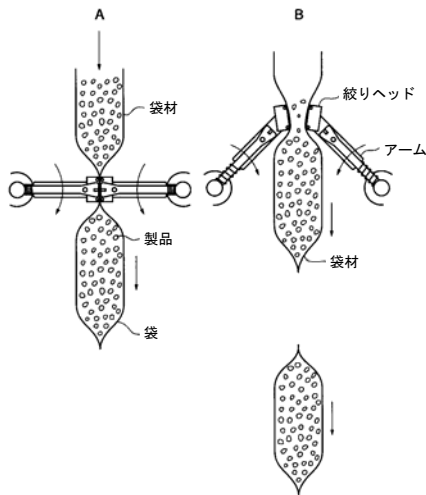
2.1.1 本件発明認定において特許権者・出願人の主張が認められたケース

(1) 「絞り装置がチューブ状袋材に沿って移動して該袋材を“絞る”」が「“絞り”」に關与する部位が袋材よりも高速に動いて袋材内の製品の容積を減少させる」と認められたケース

ム3 「絞り及びシール組み立て体」

本件は、無効審判及び審決取消訴訟の双方で進歩性有とされたケースである。

本件発明は、ポテトチップ等の食品を袋詰めする装置に関する。特徴は、食品を入れる袋材（チューブ状）に食品を入れた後で、袋材を密封する前に“袋材を絞る”こととされている。



この“絞る”の意味が問題となったが、裁判所は、「請求項1における“絞り”の機械的動作は、絞りヘッドがチューブ状袋材を狭持した状態で袋材の進行速度より高速に動いて、袋材内部の製品を詰めるものである」と解釈した。なお、請求項1には「より高速に動いて」との明文はなく、従属クレーム（請求項10など）にそのような話が出てくる。

ここで、「裁判所が、従属項に書いてある限定が独立項に既に内在していると認定した」というのであれば、相当にギョッと話す話である。普通の解釈なら、「ワザワザ従属項に書いてあるということは、独立項にはその限定を掛けたくないというのが出願人の意思」と読むと思われる。しかし、この件では、複数の実施例における機械的構成の違いなどに基づき、上記裁判所の解釈がなされた。そして、裁判所は以下のように判断した。

「請求額の記載にいささか適切を欠く点はあるにし

ても各請求項間に矛盾はない。“絞り”という語が一般的に意味する内容として原告（無効審判請求人）が主張するような動作過程で製品が詰められる態様（絞りヘッドがより高速に動かないもの）が含まれるとしても、本件発明における“絞り”は、ヘッドがチューブ材よりも高速で動く機械的動作により実現されるものであるから、そのような動作を含まない引用例1記載の発明は、本件発明と同一とはいえない。」

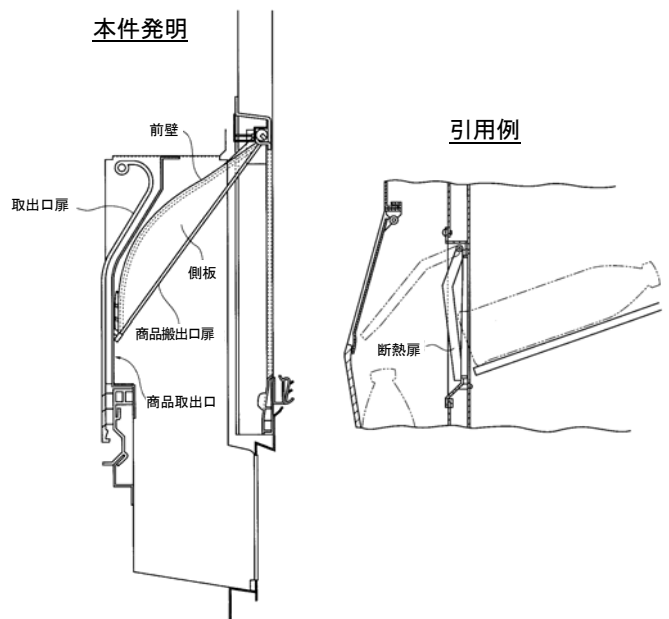
本件は、従属項に記載されていると受け取られかねない限定事項が、独立項に内在するか否か、が問われためずらしいケースであり、その点が参考になる。

(2) クレームの文言「商品搬出口を塞ぐ扉」の“塞ぐ”が“塞いだ状態を維持する”という意味に解釈されたケース

イ5 「自動販売機」

本件は、異議申立てで進歩性無とされたが、審決取消訴訟で進歩性有とされたためずらしいケースである。

本件発明は、ジュースなどを売る自動販売機に関するものである。その特徴は、「温調された商品庫の出口（搬出口）を塞ぐ扉（落下する商品に押されて開く）が前側（買う人の側）に湾曲して、扉の重心が前側に出ており、商品の通過後に扉の自重によるモーメントの作用により、扉が搬出口を塞ぐ」というものである。



引用例の自動販売機でも、図から判断する限り、搬出口扉が前側に屈曲していて扉の重心は前側にあり、扉を塞ぐ方向の自重モーメントが生じるように見える。しかし、引用例の自動販売機には、扉を塞ぐバネもあつ

て、明細書中に、「扉は、バネ部材の付勢力により……閉じる」との記載がある。なお、そのバネは図には出ていないが、扉の回転軸に嵌合されたネジリバネである。

裁判所は、「引用例の装置では、発生するモーメントはごく小さく……塞ぐ機能は専らバネによる」と判断した。そして、以下のように結論を下した。

「引用発明の断熱扉の屈曲形状は、モーメントにより開口部を塞いだ状態を維持する形状ではなく、本件発明の搬出口扉の湾曲形状とは、機能、作用を異にするものであるから、『引用発明における搬出口扉の屈曲と本件発明における搬出口扉の湾曲の相違は単なる設計事項にすぎず、引用発明の搬出口扉から本件発明の湾曲形状の搬出口扉を容易に想到することができる』とした本件決定の判断は、誤りであり、この誤りが本件決定審決の結論に影響することは明らかである。」

裁判所は、本件発明の「商品庫の搬出口扉を“塞ぐ”」を、「他の手段の助けを借りることなく、商品庫から冷気や暖気が漏れないような程度に“塞ぐ状態を維持する”」と理解したと思われる。この理解は、本件明細書の記載から妥当に下されたものと筆者は感じる。ただし、このような権利者側にとって有利な理解が常に得られるとは限らないので、引用例と差を付けるためのクレームの文言決定（作文）には、よほど注意を要すると、改めて感じさせられる。

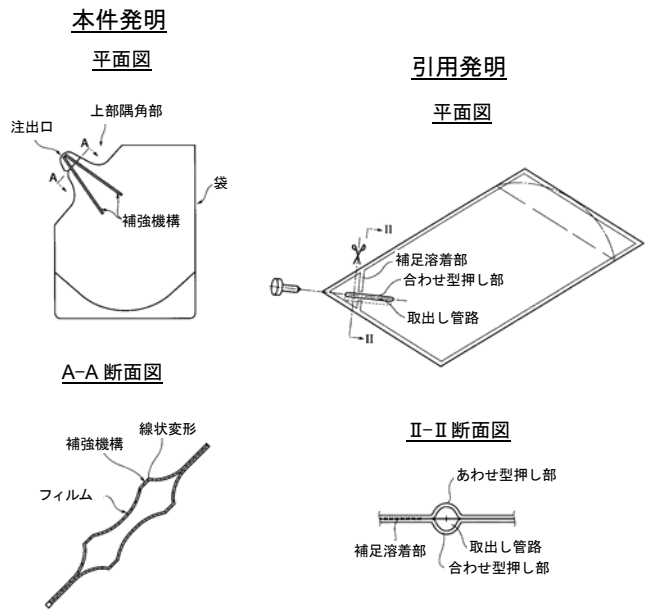
(3)「袋の注出口の補強機構」は「補強を中心とする機能しか果たさないもののみ」とみるべきと解釈されたケース

イ6「注出口に補強を備えた袋」

本件も、異議申立てで進歩性無とされたが、審決取消訴訟で進歩性有とされたためらしい例である。

本件発明は、詰め替え用の洗剤やシャンプーなどを入れる袋に関する。特徴は中身の注出口に、「袋の外向きに隆起する線状変形からなっている補強機構」が備えられていることである。特許権者は、「補強機構は、注出口の主要部を構成するものではなく、また、中身の流れる流路を形成するものではない」と主張した。

裁判所は、本件明細書の記載から、「本件発明においては補強機構の形状を管路のように形成することは予定されていない」、「本件の図2(A-A断面図)に示された補強機構の形状に照らしてみれば、本件発明の補強機構は、引用発明における管路のような注出口の主



要部分というべき部分を構成せず、注出口の一部において補強を中心とする機能を果たすにすぎない構成部分とみるべきである。」と判断した。

本件特許公報の図2(A-A断面図)を見るかぎりでは、本件特許の袋でも、結局は補強機構が「中身の流れる流路を形成する」ようにも見えるが、裁判所はそうとは見なかったようである。本件では、「補強」というクレームの文言を重視し、「補強」以外の主機能を有する部位は、たとえ“補強”の作用があっても補強機構ではないと判断したようである。

(4)クレーム上は「複数の孔」と記載されている“孔”が、「圧縮機用電動機に特有のガス状冷媒とミスト状オイルの混合物の通路」と解釈されたケース

キ3「圧縮機用電動機の回転子」

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とされたが、審決取消訴訟で進歩性有とされたケースである。

本件発明は、エアコンの冷媒などの圧縮機を駆動する電動機に関する。クレーム上は明言されていないが、圧縮機と電動機が一对のケーシングの中に組み込まれていて、圧縮機のロータリーシリンダの潤滑油(オイル)が電動機にもかかる構造を前提としているようである。

このケースでは、「回転子鉄心(など)を貫く複数の“孔”」の意義が問題となり、出願人は、「この“孔”は、気化した冷媒とミスト状オイルとの混合気体が循環する、圧縮機一体型電動機において、ケーシング下部へのオイル移動を円滑にして回収を促進する作用をもつもの」と主張した。

これに対して裁判所は、次のように判断した。

「本願発明に係る請求項1には、“孔”について『複数の孔』と記載されるだけで、“孔”がどのような作用をするかについては記載がない。しかしながら、本願発明は少なくとも『圧縮機用電動機の回転子』に関するものであり、上記“孔”の設置が、圧縮機用電動機の回転子の使用環境における課題を解決するなり、その特性の向上に寄与するためのものであることは明らか……上記“孔”は、ガス状の冷媒とミスト状のオイルとが混合した状態で存在する容器内で使用される圧縮機用電動機に特有のものというべきである。」

このケースにおいては、この“孔”の意義の判断がターニングポイントであったようであるが、クレームの文言は単に「複数の孔」でしかないので、今回の判断とは逆に「出願人の主張はクレームに基づかない主張で考慮不要」とバッサリ切り捨てられるおそれもあったのではないと思われる。明細書中には、「オイル通路を形成するための孔」、「圧縮機内部におけるオイル移動が円滑に行われる」などの記載があったのであるから、クレーム中で何の「孔」かを付言しておいたのではないと思われる。

(5) クレーム中の「バネが互いに周方向で部分的に重なり合っている」の意味が問われたケース

キ2「振動を減衰するための装置」

本件も、拒絶査定不服審判で進歩性無とした審決が、審決取消訴訟で取消されたためずらしいケースである。

本件発明は、エンジンのクランクシャフトとトランスミッションとの間などに介在して、ねじり振動を減衰する装置に関する。特徴は、「受容室内に軸線方向に並べて配置された少なくとも2つのバネを設けてあり、バネが同じ直径領域に配置されており、バネ及びバネの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており、バネが互いに周方向で部分的に重なり合っている」こととされている。

特に、上記「バネが互いに周方向で部分的に重なり合っている」に、引用例の「一方の長いバネに他の短いバネが重なっているような関係」が含まれるのかが問題となった。原告、被告とも骨のある議論を展開したが、裁判所は、「引用例が、本件発明のバネとバネ支持範囲の位置関係を開示又は示唆しているということとはできない。」と判断した。

本件では、かなり複雑な2個の機械要素の相対関係

がクレーム中に謳われており、そのような複雑な関係の意味が問われたケースとして参考になる。

2.1.2 本件発明認定において特許権者・出願人の主張が否定されたケース

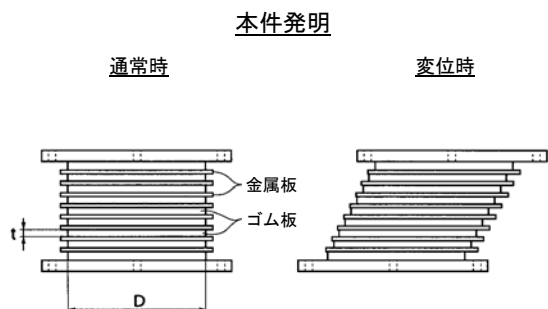
そのようなケースは今回検討範囲中に多数あるが、参考になりそうなものを以下紹介する。

(1) 物の発明を、その物の設計・製造方法の発明として表現しておれば特許性が高まったろうとされたケースム29「バネ構体」

本件は、無効審判で進歩性無とされ、それが審決取消訴訟でも維持されたケースである。

本件発明は、建物を免震支持するバネ構体に関する。クレームが短いので全体を引用しておく。

「円形のゴム板と金属板とを交互に積層し一体化したものであるにおいて、ゴム板の厚みを t 、ゴム板の直径を D 、ゴム板の総厚を h としたとき、 $t \geq 5\text{mm}$ 、 $D/t \geq 50$ 、 $8 > D/h > 5$ であり、且つゴム板の硬度は40以下であることを特徴とするバネ構体」



本件発明は、判決が、「原告ないし原告代表者がその主張のような成果（多大な商業的成功と顕著な学術的業績）を挙げたことは容易に想像できる。」と述べていることからして、相当立派なものであったと思われる。

原告（特許権者）は、「本件発明は、実物大実験をすることなく、全体座屈しない積層ゴムを設計・製造できるようにした点で、進歩性がある」と主張した。

これに対して、裁判所は、「本件出願を方法の発明（バネ構体の設計方法・製造方法）として構成しておれば、特許要件を具備する可能性が一段と高まったものといえることができる。しかしながら、物の発明としては、従来公知のバネが偶然本件発明の数値範囲内となれば、特許付与は不当なことが明らかである。」との旨の判断をした。

確かに、物の具体的構造・数値の上では本件発明と

公知発明が重なる部分があるが、その構造・数値を採用した設計思想は異なるということがある。このような場合に、その発明を物の発明としてではなく、物の設計方法・製造方法と表現する手はあるかもしれない。その設計思想に基づいて設計してあるという立証がむずかしいかもしれないが、少なくとも特許の取れる可能性が出るというだけでも意義はあると思われる。

(2)「臨ませる」、「周辺領域」はどの程度の近さを指すか不明とされたケース

△ 38「導管の迂回配管装置及び迂回配管方法」

本件は、無効審判で進歩性無とされ、それが審決取消訴訟でも維持されたケースである。

本件発明は、水道管やガス管を地下敷設する際に、既設のマンホールなどの障害物を迂回する配管方法などに関する。

クレームにおける「障害物に対して、……臨ませて……敷設される……導管」、「障害物……の周辺領域に……掘削された迂回敷設溝」の意義が問題となった。

原告は、「臨ませて」とは「目の前にする」との意味であり、「近い」、「近傍」と同義又は類義であると主張した。また、「周辺領域」とは「周囲を指す」と主張した。裁判所は、「いずれも、どの程度の近さを指すか明らかでないし、ごく接近した状態のみを指すものと認めることはできない」と判断した。

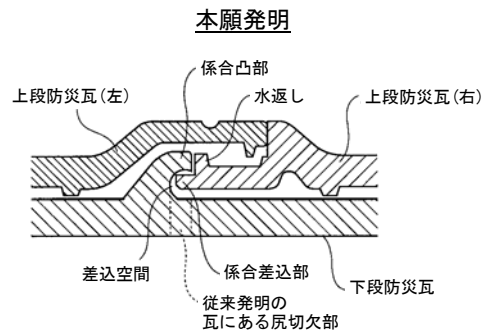
「臨ませて」も「周辺領域」も、明細書を書くときにまじめに定義しようとする苦しみそうな言葉である。広い定義にしておくと、同一とされる公知技術の範囲が広がるし、狭い定義にしておくと、迂回されやすくなるので、悩みは深い。しかし、現実に本件のように問題となるのであるから、クレームの作文には心しかかからねばならないと改めて思われる。

(3) 本願のクレームは、課題を解決するための手段の全部につき権利請求するもので、不合理とされたケース

キ 14「防災瓦」

本件は拒絶査定不服審判で進歩性無とされ、それが審決取消訴訟でも維持されたケースである。

本件発明は耐風性の高い防災瓦に関する。特徴は、水返し上面と係合凸部の水平部下面の間に差込空間を設けたこととされている。その結果、従来発明の瓦における「隣同士の瓦を係止する係止突起の下にあった尻切欠部」がなくなり、防水性が向上したとされている。



審決は、「防水性を考慮して上記特徴のように構成することは当業者が適宜なしうる設計事項にすぎない」とした。これに対して、出願人は、「出願当時は、係止突起のある防災瓦を製造する上で尻切欠部の存在は不可欠であり、同部のない防災瓦を製造できるとは当業者は考え及びもしなかった」と主張した。

裁判所は次のように判断した。

「尻切欠部を設けることにより原告主張のような不都合が生じることは、むしろ自明というべき事項であるから、これを設けることなく同じ目的が達成できるならば、そのようにしたいということは、当業者として当然考えることというべきである。

それまで困難とされていた、尻切欠部を設けずにその表面に係合凸部を形成することを実現するための手段をその構成要件としているとき、初めて、進歩性が認められる可能性が生まれる。

課題自体は当業者にとって自明であるとき、その課題を解決するための一つの手段を発明したにすぎない者が、そのことを理由に同一課題を解決するための手段の全部につき特許を取得するという結果を認めなければならないことになるのは不合理である。」

つまり、裁判所は、「本願発明で課題を具体的に達成することができるに至ったキーポイントは、差込空間を形成できる瓦のプレス成形の方法にあるのだから、その方法をクレームに書きなさい」と言っているものと思われる。

この判決の述べている、「課題解決手段のキーポイントをクレームに書いて権利請求すべきであって、課題解決自体を自己の権利とすることは許されない」という議論は、一般論としては妥当と思われるが、本件にピッタリ当てはまるかどうか疑問である。というのは、本願クレームでは、瓦の特定の位置に、隣同士の瓦を係止する係止突起の差し込まれる差込空間を設けたという構成を明記しており、「尻切欠部を無くした」とい

うだけに止まるものではないからである。尻切欠部を設けずに差込空間を設けるという構成そのものが当業者にとって容易であったか否かの判断が十分な説得力をもってなされたかが問われるであろう。

(4) クレーム中に記載された構成の効果は発明容易性の独立の判断要素とはならないとしたケース

キ6「多針ミシン」

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とされ、その審決が審決取消訴訟でも維持されたケースである。本件発明は、複数の針棒を備えていて、それらを選択的に用いて縫製を行なうことのできる多針ミシンに関する。特徴は、「各針棒に装着してある、当部を備える布押えにおける押え部の下降位置を、他の布押えにおける押え部の下降位置とは相互に異ならしめた状態で選択的に利用し得るようにしてある」ことなどとされている。

特許出願人は、上記構成が引用文献に開示されていないと主張したが、裁判所は次のように判断した。

「上記構成は、他の構成（押え部下降位置調節手段）によって得られる効果の一つを記載したものにほかならず、それ自体独立した構成要件と認めることはできない。したがって、同構成が本願発明の特許請求の範囲に記載されているとしても、この点を取り上げて独立した相違点とすることはできない。そうである以上、同構成を備えることが容易かどうかは、独立した相違点として、改めて判断するまでもないことである。」

筆者は、「純粋な構成の記載のみでは従来技術と文言上差が出ないこともよくあるので、その構成の作用をクレームに盛り込むことは、従来技術との差を強調する有力な方法」と思っている。本件の上記特徴を示す文章は作用的な表現ともいえるので、本判決は、この「作用のクレーム盛り込み」の考え方を否定するニュ

アンスがある。というのは、特許業界においては“作用”と“効果”という言葉は一体（作用効果）で用いられることもあり、その厳密な境界があまり意識されていないようだからである。一般的には、“効果”はそれ自体として価値のある状態のことであり、作用はその“効果”を生む一歩手前の状況であって、発明の構成要素の有機的な協働関係のことをいうように思われる。そうだとすると、本件の上記特徴は、どちらかというところでは“作用”ではないかと思われる。

本件では、構成（位置調節手段）そのものが作用的であったので、クレームへの作用盛り込みを行なっても、従来技術との差別化の狙いは果たしにくかったものと思われる。本件判決は、「クレーム中における作用の記載は進歩性判断の上で無視すべき」との意味まで含むものではないと筆者は考える。

2.2 引例認定

“引例認定”とは、引例（引用文献、先行技術文献、公知文献）にどのような発明が記載されているかという争点パターンである。出願人や特許権者は、引例に記載されている内容を、本件発明とできるだけ異なるように理解したが、無効審判請求人や異議申立人はその逆である。今回検討範囲では、引例認定が実質的な問題となって裁判所がおおいに参考になる判断を示したケース(◎)は12件（ム5、ム12、ム13、ム19、ム33、イ2、イ5、キ1、キ2、キ3、キ4、キ5）である。このうち、審決が取消されたのは10件（ム5、ム12、ム13、イ2、イ5、キ1、キ2、キ3、キ4、キ5）である。引例認定については、組合せの容易・困難などよりも比較的客観的に判断しやすいので、重要な部分で引例認定の誤りがある場合には審決取消に結びつきやすいといえる。

No.	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	発明名称等 (特許番号・出願番号)	進歩性の有無	争点パターン 引例認定	特徴的判断事項・キーセンテンス
ム2	無効	H15. 5. 30 平成13(行ケ)280	壁紙糊付機 特許3020161	有→有	○	<ul style="list-style-type: none"> 引用例には、一方向クラッチ機構を備えることで、「手動壁紙糊付機」において「特に切り換え動作無しに、手動型と自動（動力補助付き）型とを使い分けるようにする」との技術的課題について、記載ないし示唆はない。 各証拠には、一方向クラッチ機構の各種の使用形態が開示されるものの、壁紙糊付機における手動と自動とを特に切り替え動作なく使い分けられる一方向クラッチ機構の使用を開示ないし示唆するところはない。
ム3	無効	H15. 8. 20 平成13(行ケ)591	絞り及びシール組立体 特許1925870	有→有	○	<ul style="list-style-type: none"> 「絞り」という語が一般的に意味する内容として原告が主張するような動作過程で製品が詰められる態様が含まれるとしても、本件発明における「絞り」は、ヘッドがチューブ材よりも高速で動く機械的動作により実現されるものであるから、そのような動作を含まない引用例1記載の発明は、本件発明と同一とはいえない。 引用例2のストリップ26に引用例1によるDモーションを採用することは、観念的には想定できるものの、その実現に当たっての機器の具体的構成等について開示も示唆もなく、当事者がその採用を容易に想到し得るとはいえない。

ム5	無効	H15. 2. 27 平成13(行ケ)63	ホットメルト接着剤塗布装置 特許2821832	有→無	◎	・刊行物には「スクリーン状」（ノズル群から吐出される接着剤の形態）との明示的な記載はないものの、その表1に記載されたノズル群の望ましい設計数値の範囲内で、本件特許発明1という「スクリーン状」となるものが含まれていることは、当業者が十分に読みとることができる。
ム6	無効	H15. 3. 6 平成14(行ケ)5	液体流路を有する装置の気泡除去方法及びその装置 特許2981909	有→無	○	・本件発明にいう「間欠的に液体を流す」とこと、刊行物2のプライミングにおける「動脈回路をしめる操作を交互に複数回行う」とこととの間に実質的な相違があるということではできない。
ム12	無効	H15. 7. 18 平成13(行ケ)588	洗車機 特許1743117	無→消	◎	・審決の判断は、審決における公然実施発明の構成についての認定事実に抵触する。 ・特段の理由も証拠も掲げることなく、「必然的に導かれる」「周知事項」、「適用容易」とした審決の判断は是認できない。 ・第1引用例の「ブラシ機構」の記載が本件特許出願時に一般的な洗滌態様であると認めるに足りる証拠はない上、サイドブラシにより車輛前面を洗滌するからといって、その際のブラシの具体的作動態様を一義的に確定し得ない。
ム13	無効	H15. 9. 29 平成14(行ケ)378	プレキャストコンクリート部材 特許3167576	無→有	◎	・引用発明2において、支承金具の取付け構造はその取付部分を壁に沿って拡大することにより定着凹部が引張力に対しより耐え得るように強化しているとする審決の上記認定は、誤りである。
ム14	無効	H15. 1. 28 平成13(行ケ)66	ドリル螺子 特許2138117	無→無	○	・引用刊行物に実施例として記載されているドリル螺子のドリル部が、鍛造ではなく切削加工により形成されていると限定することはできない。 ・ドリル部を一對の分割ダイスで鍛造により形成することは周知の技術的事項。鍛造が生産性等の点で優れていることも刊行物に記載有。
ム17	無効	H15. 3. 27 平成13(行ケ)270	半導体装置 特許2138047	無→無	○	・刊行物1の第1図において、単に作図の都合上、結果的にリードの出ている部分が若干短く記載されたにすぎない、と考えるべき合理的な理由を見いだすことができない。
ム19	無効	H15. 5. 8 平成13(行ケ)576	板材などの曲げ方法 特許2829350	無→無	◎	・刊行物における bends（複数）が bend（単数）を排除するものとの理由はない。結局、原文における用語法等を検討しても、引用発明が、すべて複数の段階的（間欠的）曲げをするもので、一回の動作によるいわゆる一気曲げを排除するものであるとする理由を見いだすことはできない。
ム33	無効	H15. 10. 21 平成13(行ケ)306	プレハブ建造物 特許3004046	無→無	◎	・確かに、引例には取り付け部材は図示されていないが、当業者は、これらのB,C部分の取り付け金物の開示から、角部における基礎と、角部用の壁用パネル及び隣接した壁用パネルの下端部との接合についても、同様の取り付け金具により接合し組み立てることを理解し得るものと認められる。 ・「後知恵に基づく推測」との原告の主張は採用しえない。 ・特許査定上の判断が無効審判合議体を拘束する理由はない。
テ3	訂正	H15. 6. 17 平成14(行ケ)559	ガス発生器 特許2862023	無→無	○	・引用発明は、車両用のエアバッグのためのガス発生装置であるから、車両用のエアバッグのために適当とされるガス供給速度が得られ、そして、ガス発生剤が完全燃焼し、かつ、ガス発生剤が破裂しないように、アルミニウム箔の引張り強さが設定されているものであって、その容器の強度が、本件各訂正発明のものと比較して、格別のものに設定されているものではない、と認められる。
イ2	異議	H15. 3. 24 平成13(行ケ)64	中空糸型膜分離ユニット 特許2939644	無→消 (有)	◎	・刊行物2においては、中空糸及び封止剤に用いる樹脂の組合せは、極めて多数に上り、たまたま、二つの実施例がいずれも中空糸及び封止剤の双方に同じフッ素系の樹脂を選択する組合せを採用しているからといって、刊行物2が中空糸及び封止剤の双方に同一系統の樹脂を選択して組み合わせるべきことまでを開示しているということではできない。
イ3	異議	H15. 4. 22 平成14(行ケ)454	セラミックハニカム構造体およびその製造方法 特許3060539	無（一部） →消	○	・引用刊行物の写真には基準となるスケール（目盛り）が示されておらず、被写体の隔壁の厚さが明らかとならない以上、これから被写体の周壁の平均厚さ、並びに、隔壁と周壁の平均接触幅を認定することはできない。
イ4	異議	H15. 6. 5 平成14(行ケ)130	被膜形成方法 特許3135846	無→消	○	・審決は、被処理物周辺の不要部分の除去方法が、本件発明においては「溶媒を用いた洗浄処理」によるものであるのに対し、刊行物1発明においては「光の照射」及び「現像液による溶解処理」によるものであるという相違点を看過したものの。
イ5	異議	H15. 9. 24 平成14(行ケ)646	自動販売機 特許3203134	無→消 (有)	◎	・引用発明の断熱扉の屈曲形状は、横軸回りのモーメントにより開口部を塞いだ状態を維持する形状ではなく、本件発明1の搬出口扉の湾曲形状とは、機能、作用を異にするものであるから、「引用発明における搬出口扉の屈曲と本件発明1における搬出口扉の湾曲の相違は単なる設計事項にすぎず、引用発明の搬出口扉から本件発明1の湾曲形状の搬出口扉を容易に想到することができる」とした本件決定の判断は、誤りである。
イ16	異議	H15. 4. 8 平成14(行ケ)109	鉛入り積層ゴム支承の構造 特許3124502	無→無	○	・「刊行物1には、中空円筒形のゴム体を孔の内周に一体化することも示唆されている」との審決認定に誤りはない。
イ20	異議	H15. 7. 15 平成14(行ケ)471	ゴルフヘッドの製造方法 特許3135396	無→無	○	・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。
イ22	異議	H15. 9. 29 平成14(行ケ)523	アタッチメント付き複層ガラス 特許2963341	無→無	○	・特許庁の異議決定における引例認定は、取消判決の拘束力に反する

イ29	異議	H 15. 12. 26 平成13(行ケ)546	逆転防止装置 特許2954462	無→無	○	・図面において保持器が同一ハッチングで表示されているのは、いずれも保持器である点で共通しているからにすぎない。
イ32	異議	H 15. 12. 11 平成13(行ケ)125	平版印刷機 特許2569213	無(一部) →無	○	・甲5公報の図面のゴム層に同一のハッチングが付されていることから、同層が単一の層構成であることまでは認定できる。
キ1	拒不	H 15. 2. 12 平成14(行ケ)441	椅子型マッサージ機 H 10-312446	無→消	◎	・本願発明では、“マッサージ具が背凭れと連続的に昇降するのに対して、引用発明では上下に複数段配置され“気囊”が拡張する。両者は、背凭れ部のマッサージの作用部分が背凭れ部を昇降する機能を有する点で共通するところがないわけではないとしても、それぞれの機能においては、有意的な差異がある。 ・審決は、上記相違点に係る構成についての想到容易性の判断を黙示的に行っているものと善解することも困難。
キ2	拒不	H 15. 7. 18 平成13(行ケ)304	振動を減衰するための装置 H 2-130446	無→消	◎	・引用例が、「受容室内に軸線方向に並べて配置された少なくとも2つのバネを設けてあり、バネが同じ直径領域に配置されており、バネ及びバネの支持範囲が互いに周方向でずらして配置されており、バネが互いに周方向で部分的に重なり合っている」と規定される本件発明1のバネとバネ支持範囲の位置関係を開示又は示唆しているということではできない。
キ3	拒不	H 15. 9. 22 平成14(行ケ)247	圧縮機用電動機の回転子 H 6-334435	無→消 (有)	◎	・各引用例のいずれにも、本願発明の前提となる上記4要素のすべてを備えた回転子鉄心については記載がないばかりでなく、各引用例を通して見ても上記4要素の1つの「孔」（オイル通路）についてはいずれの引用例にも記載がない。 ・引用例4には、本願発明の「かしめ部」などの他の要素と関連づけた「通路25」の穿設位置につき何らの情報も開示しない。したがって、仮に、引用例1に引用例4を適用するとしても、本願発明の「かしめ部」などの各構成要素との関連において配置された「孔」（通路）の位置（かしめ部の回転軸側に設けられている。）の構成が容易に想到できるということではできない。
キ4	拒不	H 15. 11. 13 平成14(行ケ)417	写真システム及び写真フィルム焼付装置 H 11-75257	無→消	◎	・本願発明における、フィルム中の各コマのサイズを示す「コマサイズ信号」と、引用発明における各コマの一部についてトリミングをすべき枠とその拡大倍率を表す信号である「画角マーク29」は、もともと、その技術的意味及び機能を異にするものである。 ・引用発明の「画角マーク」が本願発明の「コマサイズ信号」に相当するとして審決の認定は明らかに誤りである。
キ5	拒不	H 15. 11. 19 平成15(行ケ)165	トロイダル形無段変速機 H 5-238710	無→消	◎	・甲4公報における「研削後の有効浸炭深さ1.5~2.5mm程度」との記載は、「切削前」の有効浸炭深さが1.5~2.5mm程度であるとの誤記である可能性が非常に強く、仮にそうでないとしても、甲4公報中の他の記載と矛盾し、信用性に乏しいというべきであるから、同記載をもって周知技術認定の基礎とすることは困難である。
キ8	拒不	H 15. 3. 20 平成14(行ケ)64	塗布方法 H 6-295143	無→無	○	・引用発明においても、良好な塗布状態を得るべく、塗布条件は適宜選択されるものであって、最適な塗布条件が選択されていれば、結果として、塗布液の表面張力を抑制しつつ塗布していることになるといえるべきである。
キ11	拒不	H 15. 3. 31 平成14(行ケ)506	比質量の小さなシート状又はプレート状加工物のローラ又はベルト式運搬装置 H	無→無	○	・本願発明1と引用例記載の考案とは、いずれも、運搬装置という共通の技術分野に属するところ、運搬物と運搬要素との間で摩擦力が小さいために、滑り状態が生じるという共通の課題について、負圧を用いて、運搬物と運搬要素との間の摩擦力を大きくすることにより、運搬物の方向付けを適度な精度で行うという共通の手段によって解決するものというべきであるから、引用例記載の考案は、本願発明1における技術思想を示唆又は開示しているといえるべきである。
キ15	拒不	H 15. 5. 22 平成14(行ケ)126	改良無緩型牽引棒組立体 H 7-13065	無→無	○	・引用例に記載された技術事項の認定は、当事者がそれに接して当該技術事項を読み取ることができるかどうかによって決まる。
キ18	拒不	H 15. 8. 27 平成14(行ケ)376	格子状棒消波敷設材を使用した海岸の養浜工並びにその築造方法 H 8-242461	無→無	○	・引例技術は自然の法則にかなうものと考えられ、単なる空想の技術であるということではできない。

2.2.1 引例認定で審決と異なる結論となったケース

そのようなケースを以下に紹介する。なお、イ5、キ3については2.1.1で紹介した。キ5については、2.3.4.1で紹介する。

(1) ノズル群から吐出されるホットメルト接着剤は引用文献においても“スクリーン状”になるものがあつたはず、と判断されたケース

ム5「ホットメルト接着剤塗布装置」

本件は、無効審判において進歩性有とされたが審決

取消訴訟で進歩性無とされたケースである。

本件発明は、接着剤を、かなり広い面に自動的に塗る装置に関する。特徴は、接着剤塗布ノズルの群と空気ノズルの群を平行に接近配置することにより、塗布ノズル群から出る接着剤が“スクリーン状”(つながった帯状)となるようにしたこととされている。

審決は、「引用文献では“スクリーン状”か否か明示されていない」と認定したが、裁判所は「引用文献には“スクリーン状”との明示的な記載はないものの、

その表1に記載されたノズル群の望ましい設計数値の範囲内で、本件特許発明でいう“スクリーン状”となるものが含まれていることは、当業者が十分に読みとることができる」と判断した。その根拠として、「引用文献では、隣り合うノズル間の寸法は最小0.084mmと著しく狭いものもあり、空気流スクリーンによりスプレイは左右方向にのみ広がるようになっているので、隣同士のスプレイが容易に接触する場合もあり得る」と述べた。

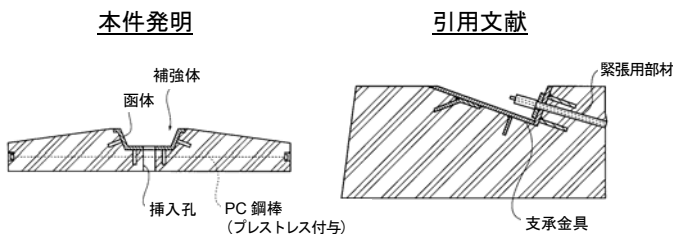
本件は、「引用文献には直接には記載されていない事項も読みとることができる」と裁判所が判断した例として参考になる。

(2) 引用文献のコンクリート部材に取り付けられた鋼製の函体には補強の作用はない、と認定されたケース

ム13「プレキャストコンクリート部材」

本件は、無効審判で進歩性無とされたが、審決取消訴訟で進歩性有とされた珍しいケースである。

本件発明は、道路脇などの山の法面（のりめん、傾斜面）に並べて敷設して、法面の土砂くずれを防止する擁壁を構成するためのプレキャストコンクリート部材に関する。特徴は、「定着凹部の内面に沿って同凹部の断面欠損分を補填するための補強体である鋼製の函体が設けられている」ことなどとされている。



引用文献には、同じくコンクリート部材の凹部に鋼製の函体を設置したものが開示されていた。

しかし、裁判所は、「引用文献には鋼製の函体が『同凹部の断面欠損部を補填するための補強体』であるとの記載はなく、また補強に効く力の作用の仕方が違う」と認定した。そして、「引用発明2において、支承金具の取付け構造はその取付部分を壁に沿って拡大することにより定着凹部が引張力に対しより耐え得るように強化しているとする審決の上記認定は、誤りである。」と判断した。

上記の補強に効く力の作用に関する判決文の意味が、筆者には十分に理解できなかったが、相当微妙な引例認定であったのではないかとと思われる。そのような作

用の微妙な違いが問題となったケースとして参考になると思われる。

(3) 刊行物発明における多数の材料の組合せ中の二例はたまたまの一致とされたケース

イ2「中空糸型膜分離ユニット」

本件は、異議申立で進歩性無とされたが、審決取消訴訟で進歩性有とされたケースである。

本件発明は、逆浸透・限外濾過などの膜分離を行うユニットに関する。特徴の1つは、「中空糸膜と、その間の隙間を封止する封止剤を、いずれもオレフィン系の樹脂とした」こととされている。

異議申立決定において特許庁は、「刊行物には、中空糸膜と封止材の双方に同じフッ素系の樹脂を組み合わせた例が記載されており、双方に同一系統の樹脂を組み合わせるのが良いことが示唆されている」と認定した。

この点について、裁判所は、「刊行物2においては、中空糸及び封止剤に用いる樹脂の組合せは、極めて多数に上り、たまたま、二つの実施例がいずれも中空糸及び封止剤の双方に同じフッ素系の樹脂を選択する組合せを採用しているからといって、刊行物2が中空糸及び封止剤の双方に同一系統の樹脂を選択して組み合わせるべきことまでを開示しているということとはできない。」と判断した。

本ケースで裁判所は、「公知刊行物には、たまたま本件発明の構成と一致する例が存在するだけで、本件発明の技術思想が刊行物に示されているとはいえない」と判断したものと思われる。ただし、その逆の判断、「数少ないとはいえ、その技術思想に当てはまる具体例が示されている以上、その技術思想が公知でないとはいえない。」との判断もあり得るのではないだろうか。特に、本件発明が物の発明であるので、「たまたまであろうがなかろうが、物の構成としては同じ」という考え方もあり得る。本ケースは、引用文献中の技術事項がたまたま一致した場合に、裁判所が「技術思想は開示されていない」と判断をした例として、大いに参考になる。

(4) 背凭れに上下に複数段配置された順次動作するマッサージ具は、“昇降式”ではないとされたケース

キ1「椅子型マッサージ機」

このケースは、拒絶査定不服審判において進歩性無とした審決が、審決取消訴訟で取消されたためらしい

ケースである。

本件発明は、椅子の背凭れなどにマッサージ具の付いた、いわゆるマッサージチェアに関する。背凭れのマッサージ具は「昇降する」とクレームに規定されていたのに対して、特許庁が拒絶の引例とした公報では、マッサージ具は上下3段に配置された拡張する気嚢であった。

裁判所は、次のように判断した。

「本願発明では、“マッサージ具が背凭れで連続的に昇降するのに対して、引用発明では上下に複数段配置され“気嚢”が拡張する。引用発明では、マッサージ具は上下に特定の場所に飛躍するものといえる。両者は、背凭れ部のマッサージの作用部分が背凭れ部を昇降する機能を有する点で共通するところがないわけではないとしても、それぞれの機能においては、有意的

な差異がある。」

被告（特許庁）は、「マッサージの作用部分が背凭れを昇降する機能において一致する」と反論したが、裁判所は、「審決に機能的に一致することを前提に判断していることを覗わせるに足りる文言は存在しない」し、「審決は、上記相違点に係る構成についての想到容易性の判断を黙示的にしているものと善解することも困難」とした。

確かに、文言上からは裁判所の判断どおりが正しいと思われる。しかし、本件での特許庁の主張は、私なら、「そう言われれば、そうとも言えるか。」と受け入れてしまうかもしれない。言葉と概念を扱うプロフェッショナルたる弁理士として、より厳密な言葉の把握を心がけるべきことを教えられるケースである。

（原稿受領 2004. 11. 17）