

# 近年の進歩性の判断について（後編）

平成 25 年度 特許委員会 第 1 部会

北田 明, 泉 克文, 黒田 博道, 平山 淳, 藤本 英介  
高石 秀樹, 加藤 謹矢, 桑城 伸語, 塚 繁嗣, 鶴喰 寿孝  
黒崎 文枝, 呉 英燦, 新井 景親, 宮田 良子

## 要 約

本稿は、直近 5 年間の無効審判の審決取消訴訟で審決が取り消された裁判例を網羅的に分析し、裁判例の傾向を考察した結果を整理したものであり、10 月号及び 11 月号に続いて、3 回連載の最終回である。

12 月号においては、【第 3 分類】として、「設計事項、周知・慣用技術、阻害要因」について判断した裁判例の検討結果を示す。

## 目次

《【第 3 分類】設計事項、周知・慣用技術、阻害要因》

1. 12 月号に示す「【第 3 分類】設計事項、周知・慣用技術、阻害要因」について判断した裁判例の説明
2. 設計事項
3. 周知・慣用技術
4. 阻害要因
5. 最後に

《【第 3 分類】設計事項、周知・慣用技術、阻害要因》

1. 12 月号においては、「【第 3 分類】設計事項、周知・慣用技術、阻害要因」について判断した裁判例を説明する。

(1) 特許権者の勝訴・敗訴に関わらない、各論点に共通の傾向

①審決は引用文献の文言を重視して周知技術・引用発明等を形式的に認定する傾向にあり、判決は引用文献に記載された課題等の文脈を考慮して実質的に認定する傾向にあること、

②審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する点において、傾向の差異が認められた。

(2) 「設計事項」について判断した裁判例の傾向

(i) 審決は引用文献等の文言を重視して周知技術・引用発明等を形式的に認定する傾向にあるのに対し、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、引用

文献等の開示を実質的に認定する傾向にある。

具体的には、

特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献等の開示(①引用発明の構造、②本件発明の課題及び技術的意義)を限定的に解釈し、相違点を設計事項と認定しなかった事例が挙げられる。

特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献等の開示(①医薬成分の作用機序、②出願時の技術状況、③主従引用発明の課題、④引用発明における構成同士の関係、等)を広く解釈し、相違点を設計事項と認定した事例が挙げられる。

(ii) また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

(3) 「周知・慣用技術」について判断した裁判例の傾向

(i) 審決は引用文献等の文言を重視して周知技術・引用発明等を形式的に認定する傾向にあるのに対し、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、周知技術・引用発明等を実質的に認定する傾向にある。

具体的には、

特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献等の開示

(①周知技術は引用発明の特徴部分を代替しないこと、②主従引用発明の解決課題及び解決手段、③審決が認定した技術事項の周知性、④周知技術の内容（文献開示の抽象化）、⑤引用発明の構成同士の機能的関係、⑥発明の構成全体としての機能・容易想到性、⑦周知技術を考慮した引用文献の開示内容、⑧本件発明の目的・機能）を限定的に解釈した事例が挙げられる。

特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献等の開示（①出願時の技術常識、②周知の課題、③本件発明の機能、④周知性、⑤引用発明の構成要素の機能、⑥周知技術を考慮した材料選択の容易性）を広く解釈した事例が挙げられる。

(ii) また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

(iii) 周知技術であっても組み合わせの動機付けを必要とする傾向は顕著であり、(判決のみならず) 審決も動機付けの有無を判断している。

#### (4) 「阻害要因」について判断した裁判例の傾向

(i) 審決は引用文献等の文言を重視して阻害要因の有無を認定する傾向にあるのに対し、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、阻害要因の有無を実質的に認定する傾向にある。具体的には、

特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献の開示（①引用発明において生成工程で必要とされている技術事項、②引用発明が特定の構成を採用した理由、③引用発明の技術思想、④引用発明の目的、等）を実質的に検討して、引用発明同士の組み合わせの阻害要因を認めた事例が挙げられる。

特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献の開示（①引用文献の開示・記載の矛盾、②引用発明の課題、等）を実質的に検討して、引用発明同士の組み合わせの阻害要因を認めなかった事例が挙げられる。

(ii) また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

## 2. 《設計事項》については、検討結果は以下のとおりである。

設計事項	判決（事件番号）
無効成立(進歩性無)⇒取消(進歩性有)	平成 20(行ケ)10396
	平成 23(行ケ)10314
無効不成立(進歩性有)⇒取消(進歩性無)	平成 23(行ケ)10148
	平成 21(行ケ)10133
	平成 22(行ケ)10034
	平成 19(行ケ)10261

### ●全体から抽出できる傾向

(i) 審決は引用文献等の文言を重視して周知技術・引用発明等を形式的に認定する傾向にあるのに対し、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、引用文献等の開示を実質的に認定する傾向にある。

具体的には、

特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献等の開示（①引用発明の構造、②本件発明の課題及び技術的意義）を限定的に解釈し、相違点を設計事項と認定しなかった事例が挙げられる。

特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献等の開示（①医薬成分の作用機序、②出願時の技術状況、③主従引用発明の課題、④引用発明における構成同士の関係、等）を広く解釈し、相違点を設計事項と認定した事例が挙げられる。

(ii) また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

### ●傾向に沿った判断をした事案

#### ●特許権者勝訴事案（設計事項）(i) ①

・平成 20(行ケ)10396 (特許第 4014604 号「排泄物処理剤」)

審決は、引用発明と本件発明との対比において、引用発明は構造の特定がないとしか認定しなかった。判決は、引用発明の構造を踏み込んで認定し、本件発明と構造が異なることまで認定し、審決の相違点の認定が誤りであるとした。

本件発明 1 における『破砕片』と甲第 1 号証発明における『粉碎物』とは・・・シート形態を残存するかどうかという点に違いがあることができる。

甲第 1 号証発明における『粉碎物』は、仮にシート

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

（判旨の抜粋）

本件発明1における『破砕片』と甲第1号証発明における『粉碎物』とは、前記…のとおりその形状に違いがあり、甲第1号証発明における『粉碎物』は、…本件発明1が有する『壁紙を細かく破砕した塩化ビニール片の凹凸面が対面して通路を形成し、その通路内に凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を確実に保持するとともに、排尿は通路内に誘引されつつ通路内の繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と凹凸に捕捉される』という作用効果を有しないことも明らかであつて、本件特許出願前に『表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせてなる壁紙』を排泄物処理材に用いることを記載又は示唆した先行技術があつたとも認められないから、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が、甲第1号証発明における『表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミート加工紙の廃材』に代えて『表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせてなる壁紙の廃材』を用いることを容易に想到すると認めることはできない。

●特許権者勝訴事案（設計事項）（i）②

・平成23（行ケ）10314（特許第3364065号「可燃物の炭化方法」）

判決は、（審決と異なり、）本件発明の課題及び技術的意義を具体的に検討し、引用発明と本件発明とは技術的意義が異なり、本件発明の構成を想到するのは容易ではないと判断した。

（判旨の抜粋）

従来の閉塞式の炭化炉においては、時間的な効率が悪いこと、及び炭化炉の製作コスト及び保守コストが高いこととの課題があつたところ、本件訂正発明は、上記課題を解決するため、出発原料とベントナイトを含む無機質粘結材とを混練して原料の表面を該無機質粘結材で被覆し、原料のガス成分に着火及び燃焼させ、無機質粘結材が被覆されていることにより可燃物

の酸化を抑制しつつ焼成して、可燃物を炭化させるものとした発明である。

引用発明は、脱水したパルプ廃滓の表面をベントナイト等で被覆しなくても酸化が抑制され炭化することができるものであり、

本件訂正発明の上記炭化方法とは、その技術的意義を異にする。したがつて、本件訂正発明の相違点1及び4に係る構成は、実質的な相違点とはいえないとした審決の判断には、誤りがあり、また、本件訂正発明の相違点1及び4に係る構成に至ることが容易であるといふこともできない。

●特許権者敗訴事案（設計事項）（i）①

・平成23（行ケ）10148（特許第3148973号「複数成分を組み合わせてなる医薬品」）

※医療なので方法特許を取れず、従属説では間接侵害も成立しない。

審決は、引用例には複数成分を併用することは示されていても、その併用効果が証明されていないから、当業者は併用効果を認識できず、併用医薬の発明として記載されているものではないと判断したのに対し、判決は、各成分の作用機序と拮抗可能性を具体的に検討し、当業者は各医薬品を併用する効果を認識でき、本件発明と引用発明の相違点は設計事項であると判断した。

（判旨の抜粋）

引用例3の図3には、…「ピオグリタゾン又はその薬理的に許容し得る塩と、アカルボース、ボグリボース及びミグリツールから選ばれる $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬」という構成の発明が記載されているものと認められ、当業者は、本件優先権主張日当時の技術常識に基づき、当該発明について、両者の薬剤の併用投与によるいわゆる相加的効果を有するものと認識する結果、ピオグリタゾン等の単独投与に比べて血糖低下作用が増強され、あるいは少量を使用することを特徴とするものであることも、当然に認識したものと認められるほか、下痢を含む消化器症状という副作用の軽減という作用効果を有することも認識できたものと認められる。むしろ、…作用機序が異なる薬剤を併用する場合、通常は、薬剤同士が拮抗す

るとは考えにくいから、併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用し、それぞれの効果が個々に発揮されると考えられるところ、糖尿病患者に対してインスリン感受性増強剤と $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤とを併用投与した場合に限って両者が拮抗し、あるいは血糖値の降下が発生しなくなる場合があることを示す証拠は見当たらない・・・。

引用例3の図3に記載の発明において、ピオグリタゾン又はその薬理的に許容し得る塩と $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤とを併用投与するに当たって、各用量をどのように特定するかは、投与者がそれにより得ようとするいわゆる相加的効果の内容に応じて適宜設計すれば足りる事項であるというべきであって、本件発明6、9及び12の前記相違点に係る構成は、実質的な相違点とはいえないか、せいぜい当業者が容易に想到することができるものであるといえる。

#### ●特許権者敗訴事案（設計事項）（i）②

・平成21（行ケ）10133（特許第4120018号「基礎用杭を地盤に埋め込むための杭押込装置」）

審決は引用発明と本件発明との間に相違点を認めて容易に想到できなかつたが、判決は、出願時における技術状況を証拠に基づいて詳細に検討して、出願時において相違点に係る事項は当業者にとって周知の設計の事項であり、本件発明を容易に想到できるとした。

#### （判旨の抜粋）

・・・以上によると、本件特許出願時における当業者にとって、油圧式ショベル系掘削機のアーム先端部に取り付け埋込用アタッチメントとして、四角形の台板の上部に振動装置を備えるとともに、その下部略中央部に杭との嵌合部を備えるものはよく知られており、振動装置、四角形の台板及び嵌合部相互の関係については、四角形の台板を油圧モーターを含む振動装置が納まる程度の大きさとし、振動装置が隠れるように配置する構成のものが知られ、作業現場において長年にわたって使用されてきたものとして周知であった・・・そうすると、本件訂正のうち、特許請求の範囲の【請求項1】及び【請求項2】について「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は、油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装

置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり、」との限定を加える部分は、・・・同様に当業者に周知の構成のうちの1つである「四角形の台板の上に油圧モーターが隠れるように振動装置を配置するという構成」に限定するものである。そして、上記イ(ア)ないし(ク)で認定した技術状況に照らすと、上記周知の各構成はいずれも設計の事項に類するものであるということが出来る。・・・そうすると、当業者に周知の設計の事項に係る構成である相違点2に係る構成を導き出すことは、当業者にとって容易であるというほかはない・・・。

#### ●特許権者敗訴事案（設計事項）（i）③

・平成22（行ケ）10034（特許第3973048号「二組のアームを備えるダブルアーム型ロボット」）

審決は、二組のアームを有する引用発明をシングルアーム型ロボットに適用するためには特別な動機が必要等と判断し、引用発明と本件発明との相違点が明らかであるとはいえないとして、請求を認めなかった。

判決は、本件発明及び引用発明は、省スペース化や可動範囲の拡大を目的としており、課題が共通し、また本件明細書には、引用発明との相違点について技術的意義が明示的に記載されておらず、相違点の適用は設計事項に過ぎず、本件発明を引用発明等に基づいて容易に想到することができるかと判断した。

#### （判旨の抜粋）

・・・本件明細書及び引用例における課題に関する具体的表現が相違するとしても、本件発明及び引用発明は、いずれも産業用ロボットにおいて普遍的な課題といふべき省スペース化や可動範囲の拡大を目的とするものである。また、周知例3においても、同様の課題が明示されており、シングルアーム型ロボットであっても、ダブルアーム型ロボットであっても、かかる課題は共通であるから、本件審決のように、引用発明について、「二組のアームを有する特別な用途」のものと理解し、シングルアーム型ロボットに適用するための「特別な動機」が必要となるものではない。・・・本件発明1及び引用発明は、いずれも二組のアームの突出方向に干渉が生じることを防止することが共通の課題とされているのであるから、二組のアーム同士及びコラムなどとの干渉を回避するために、ハンド部の伸縮

方向を「第1及び第2の支持部材の移動方向及び前記支持部材が前記コラムから延びる方向に関して直交する方向」とする構成を採用することは、設計事項にすぎないものといえることができる。・・・

●特許権者敗訴事案（設計事項）（i）④  
 ・平成19（行ケ）10261（特許第2580101号「誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法」）

審決は、引用文献に記載されている事項について直接的な記載や示唆が無いとして、訂正発明は引用発明と同一ないし容易想到とはいえないとした。

判決は、引用文献の記載を更に検討し、「測定演算手段とインバータの制御装置との関係は示唆されている」と判示して、引用発明における構成要素同士の関係を検討し、その余は設計事項として、容易想到性を肯定した。

（判旨の抜粋）

まず上記<ア>については、・・・ベクトル制御に相当する磁界オリエンテーション制御において、甲3では回転停止の条件として、固定子周波数が静止している条件を設定（・・・）して、非同期機に直流を供給し、その状態下の固定子電圧及び固定子電流（上記のとおり、訂正発明における変換器の出力量に相当する）を測定演算手段により測定演算することが示されているところ、回転停止の条件としての固定子周波数が静止している条件がインバータを駆動する制御装置に対しては回転停止となる指令信号として与えられるものであることは、当業者においては自明な技術事項にすぎない。また、その指令信号を測定演算手段から出力させるようにすることも格別の創意工夫を必要とする技術事項とは認められず、当業者が適宜に採用し得る設定的事項である・・・。

次に、上記<イ>について検討する。甲3には、測定演算手段（前記⑤の(a)～(d)から構成）から取り出される出力端26及び27の信号i'φ1及びi'φ2がインバータの制御装置に対して指令信号の一部となるものであるから、測定演算手段とインバータの制御装置との関係は示唆されているとみるのが相当である。また、測定演算手段をインバータの制御装置に含ませる点に関しては、インバータの制御装置は、測定演算手段により得られた電動機定数を使用するものである

ことから、電動機定数を測定演算手段から受け取れる形態であるならば、測定演算手段をインバータの制御装置に含ませるか否かは格別の問題とならず、当業者が適宜に採用し得る設計的事項といえるものである。

3. <周知・慣用技術>については、検討結果は以下のとおりである。

周知・慣用技術	判決（事件番号）
無効成立（進歩性無）⇒取消（進歩性有）	平成23（行ケ）10269（★）
	平成21（行ケ）10112
	平成21（行ケ）10180
	平成22（行ケ）10056
	平成20（行ケ）10345
	平成23（行ケ）10284
	平成23（行ケ）10130
	平成20（行ケ）10099
	平成21（行ケ）10412
	平成20（行ケ）10153
無効不成立（進歩性有）⇒取消（進歩性無）	平成22（行ケ）10060
	平成23（行ケ）10193
	平成24（行ケ）10129
	平成19（行ケ）10338
	平成22（行ケ）10131
	平成22（行ケ）10234
	平成22（行ケ）10350
	平成24（行ケ）10414

●全体から抽出できる傾向

（i） 審決は引用文献等の文言を重視して周知技術・引用発明等を形式的に認定する傾向にあるのに対し、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、周知技術・引用発明等を実質的に認定する傾向にある。

具体的には、

- 特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献等の開示
- ①周知技術は引用発明の特徴部分を代替しないこと、
- ②主従引用発明の解決課題及び解決手段、
- ③審決が認定した技術事項の周知性、
- ④周知技術の内容（文献開示の抽象化）、
- ⑤引用発明の構成同士の機能的関係、
- ⑥発明の構成全体としての機能・容易想到性、
- ⑦周知技術を考慮した引用文献の開示内容、
- ⑧本件発明の目的・機能を限定的に解釈した事例が挙げられる。

特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献等の開示

- ①出願時の技術常識、
- ②周知の課題、
- ③本件発明の機能、
- ④周知性、
- ⑤引用発明の構成要素の機能、
- ⑥周知技術を考慮した材料選択の容易性）を広く解釈した事例が挙げられる。

（ii） また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基

づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

(iii) 周知技術であっても組み合わせの動機付けを必要とする傾向は顕著であり、(判決のみならず) 審決も動機付けの有無を判断している。

●傾向に沿った判断をした事案

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i) ①

・平成 23(行ケ)10269 (特願 2001 - 136135 号「電子計算機のインターフェースドライバプログラム及びその記録媒体」(★拒絶審決の審決取消訴訟))

審決は、引用発明を抽象化して捉えている。副引用発明の構成そのものを主引用発明に適用しても本願発明に至らないことを問題視していない。

判決は、副引用発明の構成そのものを主引用発明に適用しても本願発明に至らないこと、及び周知技術は引用発明の特徴部分を代替しないことを認定して、容易想到性を否定している。

(判旨の抜粋)

①審決が示した周知技術の「I/O マネージャ」は、相違点 1 に係る本願発明の構成とは異なるので、これを引用発明に適用したとしても、相違点 1 に係る本願発明の構成には至らない、②周知技術の「I/O マネージャ」は、引用発明の特徴部分に代替し得るものではないので、引用発明から出発して相違点 1 に係る本願発明の構成を想到することは容易ではない。

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i) ②

・平成 21(行ケ)10112 (特許第 3896850 号「樹脂積層体」)

審決は、主引用発明と従引用発明の解決課題、解決手段を検討していない。

判決は、「引用発明は、素材を内外から加熱することに発明の特徴があるのに対して、引用刊行物 2 記載の技術は、マイクロ波の素材への直接照射を遮断することに発明の特徴があり、両発明は、解決課題及び解決手段において、大きく異なる」とした。判決は、主従引用発明の解決課題・解決手段を具体的且つ詳細に認定して、容易想到性を否定した。

(判旨の抜粋)

引用発明は、調理品等の味覚が損なわれるのを防止するためフェライト材とセラミック材とが併存するように被調理物加熱層 14 を構成し、マイクロ波の外部加熱と赤外線の誘電加熱とを併用加熱することによって、課題を解決するものであるのに対して、引用刊行物 2 記載の技術は、素材に対し、均一な温度による解凍又は加熱を実現するため、マイクロ波を対象物に直接照射させないようにアルミ箔などで遮断して、外部加熱のみによって素材を加熱するものである。すなわち、引用発明は、素材を内外から加熱することに発明の特徴があるのに対して、引用刊行物 2 記載の技術は、マイクロ波の素材への直接照射を遮断することに発明の特徴があり、両発明は、解決課題及び解決手段において、大きく異なる。引用発明においては、外部加熱のみによって加熱を行わなければならない必然性も動機付けもないから、引用発明を出発点として、引用刊行物 2 記載の技術事項を適用することによって、本件発明に至ることが容易であるとする理由は存在しない。

したがって、審決が、引用刊行物 2 記載の示唆に基づいて、引用発明の内部加熱のための被調理物加熱層 14 を透過するマイクロ波の一部が透過しないように被調理物加熱層 14 のセラミック材をなくし、フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようすことは当業者が格別の困難性を要することなくし得たことを前提に、本件発明の相違点 A に係る構成に至ることが容易であるとした判断は、前提を欠くものであり、誤りというべきである。

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i) ③ & (ii)

・平成 21(行ケ)10180 (特許第 1931325 号「有機化合物の 3 水和物を有効成分とする組成物」)

判決は、審決が認定した技術事項の周知性を証拠のみに基づいて検討し、証拠（一般的な化学辞典）の記述から、審決が認定した一般的な有機化合物の水和塩結晶に関する技術常識は認定できないとした。

(判旨の抜粋)

審決は、・・・当業者は、4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-ジホスホン酸モノナトリウム塩を水溶液から晶出させることにより、3 水和物が得られ

ること、そして、もし水溶液からの晶出により得られた4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-ジホスホン酸モノナトリウム塩の水和数が3を超えていれば、適宜条件を選択し、加熱、乾燥することにより水和数を減ずることにより、容易に、本件3水和物を得ることができるものと考えるのが自然であると判断している・・・。

これらの化合物について言及する本件優先日前に刊行された文献は、証拠上、甲5文献のみであること、甲5文献は、一般的な化学辞典であるなど、その記載内容が当業者の技術常識であることをうかがわせるものではないことを考慮すれば、「4-アミノ-1-ヒドロキシブタン-1, 1-バイホスホン酸モノナトリウム塩の水溶液とその製造方法」や「5-アミノ-1-ヒドロキシペンタン-1, 1-バイホスホン酸の一ナトリウム塩の結晶状の固体とその製造方法」が、公知の技術事項であるとはいっても、本件優先日当時の技術常識に属する事項であるとするにはできないというべきである。

・・・甲12ないし甲14の各文献の記載を精査しても、これらの文献に審決のいう「周知技術」が記載されているとは認められず、少なくとも、有機化合物の水和塩結晶について、「順次離脱」が本件出願当時の技術常識であると認めるに足りる根拠はないというべきである。

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i) ④-1  
・平成22(行ケ)10056(特許第3793216号「液体インク収納容器、液体インク供給システム」)

審決は、引用発明と本件発明との相違点を周知技術から容易想到とした。

判決は、審決が周知技術を示す証拠に記載された事項を過度に抽象化して引用発明に適用しており、本件発明の技術課題は前記証拠に開示も示唆もされておらず、本件発明を引用発明及び周知技術に基づいて容易に想到することはできないと判断した。

(判旨の抜粋)

・・・④の周知技術の認定で審決が説示する「液体インク収納容器からの色情報」が単に液体インク収納容器のインク色に関する情報でありさえすればよいとすると、前記周知技術は、液体インク収納容器と記録装

置側とが発光部と受光部との間の光による情報のやり取りを通じて当該液体インク収納容器のインク色に関する情報を記録装置側が取得することを意味するものにすぎない。このような一般的抽象的な周知技術を根拠の一つとして、相違点に関する容易想到性判断に至ったのは、本件発明3の技術的課題と動機付け、そして引用発明との間の相違点1ないし3で表される本件発明3の構成の特徴について触れることなく、甲第3号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を引用発明に適用して具体的な本件発明3の構成に想到しようとするものであって相当でない。その余の自明課題、設計事項及び周知技術にしても、甲第3号証等における抽象的技術事項に基づくものであり、同様の理由で引用発明との相違点における本件発明3の構成に至ることを理由付ける根拠とするには不足というほかない。・・・甲第3, 21, 22号証の液体インク収納容器において、記録装置と液体インク収納容器の間の接続方式につき共通バス接続方式が採用されているかは不明であって、少なくとも甲第3, 21, 22号証においては、共通バス接続方式を採用した場合における液体インク収納容器の誤装着の検出という本件発明3の技術的課題は開示も示唆もされていないというべきである。・・・甲第3, 21, 22号証に記載された事項は、解決すべき技術的課題の点においても既に本件発明3と異なるものであって、共通バス接続方式を採用する引用発明に適用するという見地を考慮しても、本件発明3と引用発明との相違点、とりわけ相違点2, 3に係る構成を想到する動機付けに欠けるものというべきである。・・・

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i) ④-2  
・平成20(行ケ)10345(特許第3806396号「手揉機能付施療機」)

審決は、引用発明と周知技術に基づいて、本件発明と引用発明の相違点は当業者が容易に想到し得るものとした。

判決は、周知例には、本件発明の具体的な構成・機能までは開示されていないと判断し、(周知技術の過度の抽象化を咎めて、)周知技術を考慮しても容易想到性を否定した。

（判旨の抜粋）

・・・上記各記載によれば、周知例1ないし3においては、いずれも膨縮袋により手又は足の両側から挟持して空圧施療するために膨縮させる事項が開示されている。しかし、各周知例は、いずれも、肘掛部上面に形成された膨縮袋群は、内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて肘掛部上に人体手部を安定的に保持させるとの構成は示されていない。

・・・以上の検討によれば、引用発明1と引用発明2の組合せに周知技術を考慮したとしても、本件肘掛部上面に膨縮袋からなるマッサージ部を配置し、膨縮袋により肘掛け部全面を持ち上げてマッサージし、かつ、手部を立上り壁に配置された膨縮袋との間で挟持して保持する構成とすることには想到し得たとしても、膨縮袋を手部の安定的保持の機能のための構成とし、「肘掛部の上面に配設した膨縮袋群は、圧縮空気給排装置からの給気によって膨縮袋群の肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がるように配設され、前記膨縮袋の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向の先端部を隆起させて肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」る構成とすることには当業者が容易に想到し得ないものというべきである。

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i)⑤

・平成23(行ケ)10284(特許第3452844号「攪拌機を有するオープン式の発酵槽」)

審決は、本件発明に記載の攪拌機は周知技術であり、引用発明の移動通路を省略して、飲用発明に前記攪拌機を採用することで、本件発明を容易に想到することができるとした。

判決は、引用発明は、攪拌機の構成と移動通路とは機能的に結び付いていると認定し、引用発明の移動通路を省略し、周知技術を適用することは容易ではないと判断した。

（判旨の抜粋）

・・・引用発明が解決しようとする課題は、発酵槽内を複数の領域に概念的、論理的に区切り、領域ごとに被処理物の滞留日数及び攪拌頻度を管理する点にあり(・・・)、引用発明の攪拌機も、下記第1図のとおり、発酵槽(1)内からいったん移動通路(15)上に移

動させた後、移動通路を発酵槽の長尺方向に沿って他の領域の前(開口部側)まで移動させ、再度発酵槽内に移動させることによって、上記の領域ごとの被処理物の攪拌頻度の管理を可能にするものである。したがって、引用発明においては、攪拌機の構成と移動通路とは機能的に結び付いているものである。そうすると、引用発明の発酵処理装置の構成から移動通路(15)を省略し、かつ奥行き方向に往復して攪拌する攪拌機の構成を長尺方向にのみ往復移動しながら攪拌動作する甲第2、第3号証から認められる周知技術に係る攪拌機の構成に改め、同時に概念的、論理的に複数に区切られた発酵槽内の領域を、発酵槽開口部の所望の個所から被処理物の投入・堆積・取出しを行うことができるようにするべく、領域ごとに被処理物の滞留日数及び攪拌頻度を管理することができるようにすることは、甲第2、第3号証に表れる構成が当業者に周知のものであるとしても、本件出願当時、当業者において容易ではあったと認めることはできない。・・・

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i)⑥

・平成23(行ケ)10130(特許第4126000号「気泡シート」)

判決は、(審決と異なり、)積層体の発明について、単に個々の層の材料や膜厚が公知であることにより進歩性を判断することは適切ではないとし、積層体全体としての機能・容易想到性を具体的に検討している。

（判旨の抜粋）

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



例えば材質の変更等の具体的比較を行わなければ、層の数の減少が製造の工程や手間やコストの削減を達成するかどうかは明らかではない。

当業者は、気泡シート内でポリオレフィンフィルム 31 上に形成されている粘着剤層 32 に関する知識を獲得できると考えるのが相当であり、両者を合わせて気泡シートの構造自体を変更すること（すなわち、「ポリオレフィンフィルム 31 上に形成されている粘着剤層 32」という二層構造を、気泡シートの構造と粘着剤の双方を合わせ考慮して一層構造とすること）まで、当業者の通常の創作能力の発揮ということはできないというべきである。

刊行物 5(甲 4)は表面保護フィルム、刊行物 2 は粘着剥離を繰り返せる標識や表示として使用される自己粘着性エラストマーシート（いわばシール）に関する文献であって、被着体の運搬・施工時の衝撃から被着体を保護するための気泡シートに関する発明である引用発明 1A とは技術分野ないし用途を異にするものであり、刊行物 2, 5 から認定できるのは表面保護フィルムや自己粘着性エラストマーシートの組成としての技術にすぎない。

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i) ⑦

・平成 20(行ケ)10099 (特許第 2708337 号「基板端縁洗浄装置」)

審決は、甲 1 の記載から、甲 1 には、角型基板の偏向保持が記載され、角型基板の大きさに応じて、溶剤吐出手段を基板の端縁に沿って移動できるように調整する手段が実質的に開示されていると判断した。

判決は、（周知技術や技術常識を補ってみても、）甲 1 には、審決が前提とする角型基板の偏向保持が記載されていることが認められず、また、角型基板の大きさに応じて、溶剤吐出手段を基板の端縁に沿って移動できるように調整する手段が開示されていることも認められない、と判断した。

(判旨の抜粋)

・・・のとおり、甲 1 には、大きさの異なる角型基板を偏向保持することは記載されておらず、角型基板の各辺が固定テーブル 12 の各辺に実質的に平行となるように載置することのみが記載されているといえる。

・・・甲 1 において、角型基板の各辺が固定テーブル 12 の各辺に実質的に平行となるように載置する場合、・・・甲 1 には、エアシリンダ 20 を水平面内回転可能とする機構のみが記載され、エアシリンダ 20 の作動方向を角型基板の辺と平行に維持したまま、エアシリンダ 20 を角型基板の端縁に対して遠近変位する機構については、何ら記載されていない。

・・・甲 1 において、角型基板の各辺が固定テーブル 12 の各辺に実質的に平行となるように載置する場合、審決が認定した本件発明 1 と引用発明 1 の一致点中で挙示する、「前記溶剤吐出手段を角型基板の大きさに応じて、その端縁に沿って直線的に移動できる位置に変位できるように、溶剤吐出手段を角型基板の端縁に対して遠近変位する位置調整手段」としては、エアシリンダ 20 の作動方向（シリンダロッド 20a の往復動方向）を角型基板の辺と平行に維持したまま、角型基板の大きさに応じて、エアシリンダ 20 を角型基板の端縁に対して遠近変位する機構が必要であると認められるが、甲 1 には、エアシリンダ 20 を水平面内回転可能とする機構のみが記載され、エアシリンダ 20 の作動方向を角型基板の辺と平行に維持したまま、エアシリンダ 20 を角型基板の端縁に対して遠近変位する機構については、何ら記載されていない。

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）(i) ⑧

・平成 21(行ケ)10412 (特許第 4052390 号「炊飯器」)

判決は、陶磁器製の加熱調理器において、蓋等の部材の載置を目的とする凸部の形成自体が周知であったとしても、露の垂れを防止する機能を奏する構成として「(フランジ部と対向する位置で内鍋内面方向に前記)内鍋の厚みを厚くすること」で凸部を形成したことは、動機付けが無い。

(判旨の抜粋)

・・・加熱調理器において、内鍋内面方向に凸部を形成することは、蓋等の部材の載置を目的とするのが通常であり、蓋等の部材の載置を目的とする凸部の形成自体が周知であったとしても、フランジ部との関係や課題との関係では、何ら示唆がない。そして、引用例 1 の【0007】の「鍋パッキン 74 に付着したつゆは、ある一定量を超えると鍋 62 のフランジ部 62f を伝って鍋 62 の側面へと滴下し」の記載をもって、直ちに、

蓋の載置を目的とする凸部が露等を溜める効果をも奏することが当業者にとって自明であるとする事はできない。

本件発明において、露の垂れを防止することを目的として内鍋内面方向に凸部を形成することは、従来のものと目的を異にするものである。

・・・のとおり、本件発明は、引用発明1に係る金属材料の炊飯器内鍋構造をセラミックに変更し、蓋パッキンに付いた露の垂れを遮断する凸部を形成するものであるところ、別の目的で設けられている凸部を開示しているにすぎない周知例1ないし3等をもって、露の垂れを防止する構成とする動機付けがあるとはいえない。そして、本件発明は、特定の内外面構造を有するセラミックス内鍋を用いて、ご飯の付着防止、保温時の省エネルギー化という課題を解決させながら、露の垂れを防止する構成を検討した結果「フランジ部と対向する位置で内鍋内面方向に前記内鍋の厚みを厚くすること」による凸部を形成したものである。蓋の載置を目的とする凸部の形成自体が周知であったとしても、フランジ部との関係や課題との関係で何ら示唆がない以上、金属の内鍋を用いた、異なる露垂れを防止する構造の引用発明1から出発して、内鍋材質と凸部の具体的位置及び構造を変更して、内鍋内面方向に内鍋の厚みを厚くすることにより凸部を形成することは、技術常識を参酌してもなお通常の創作能力の発揮を越えるものといわざるを得ない。

●特許権者勝訴事案（周知・慣用事実）（ii）

・平成20(行ケ)10153(特許第3891876号「任意の側縁箇所から横裂き容易なエアセルラー緩衝シート」)

審決が証拠に基づかないで「技術水準」を認定したことに対し、判決は、審決の「技術水準」の認定が証拠に基づかないことを咎めて、審決を取り消した。

(判旨の抜粋)

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

審決は、(ア)ないし(エ)に係る知見が、いずれも本件特許の出願当時、周知であったことを前提として、

当業者が本件発明3におけるインフレーション成形された樹脂フィルムを積層するとの構成に容易に想到することができたと判断したのであるから、本件審決の上記事実認定の誤りは、同判断に影響するものというべきである。

●特許権者敗訴事案（周知・慣用事実）（i）①

・平成22(行ケ)10060(特許第4237247号「遺体の処置装置」)

判決は、引用文献の記載に基づいて出願時の技術常識を詳細に認定した上で、各相違点に係る構成は容易想到と判断した。

(判旨の抜粋)

(1) 審決が相違点aとして認定した構成のうち、「案内部材の一端開口部側は、肛門から直腸へ挿入されるように形成される」構成(構成e1)について「遺体の肛門筋が弛緩することは、例えば特開2003-111830号公報(甲48)に記載されるように、当業者にとって自明の事柄又は技術常識であるといえる。そうすると、遺体の肛門内に吸液剤を挿入することで体液の漏出を防止しようとする場合、筋が弛緩する肛門部分にのみ吸液剤を挿入したのでは、吸液剤が漏出してしまうことになるから、吸液剤を肛門の奥の直腸まで挿入するようにすることは、当業者であれば容易に想到し得るものというべきである。そして、実用新案登録第3056825号公報(甲5)には、吸液剤供給管を肛門内に挿入しやすいように形成するとの記載があるから(段落【0006】)、上記の自明の事項や技術常識を勘案し、甲5発明の吸液剤収納容器の一端開口部側に当たる吸液剤供給管を「肛門から直腸に挿入されるように形成される」ようにすることは、当業者にとって適宜なし得る事項というべきである。」

(2) 審決が相違点aとして認定した構成のうち、案内部材の一端開口部側が「肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制するように構成されている」構成(構成e2)について「本件発明の構成e2については、肛門への挿入前、すなわち遺体処置装置の使用前に吸水剤が案内部材の外部に出ることが抑制されていれば、どのような形状・構造であってもよいと解され、これには別部材を用いて抑制する場合も含まれると解される。そして、吸水剤を収容する

容器に漏出防止用のキャップを用いることは特開2001 - 288001号公報（甲6）の請求項17に記載されるように周知であるか、当業者にとって適宜なし得る事項であるといえる。また、特開2001 - 288001号公報（甲6）記載の体液漏出防止装置も甲5発明も、遺体の肛門等から体液が漏出するのを防止するため、肛門等から吸水剤を充填するという同一の技術分野に関するものである。したがって、甲5発明に上記の技術事項を付加して「肛門への挿入前に吸水剤が案内部材の外部に出るのを抑制するように構成する」ことは、当業者にとって容易に想到し得るといふべきである。」

（3） 審決が相違点bとして認定した、「吸水剤を送出する装置が、本件発明では押出部材であるのに対し、甲5発明ではエアポンプである点」について「本件発明における押出部材は、「上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材」と特定されているだけであるから、実施例記載の押出棒の構成に限定されるものではなく、吸水剤を案内部材の一端開口部から押し出すことが可能であれば、各種の構成が含まれると解される。他方、甲5発明におけるエアポンプも、空気を介して間接的にはあるが、吸水剤を押し出す作用があるから、本件発明の押出部材と異なるとはいえない。したがって、相違点bについては、そもそも相違点であるとはいえない。」

（同じ傾向の裁判例：平成23(行ケ)10149,)

●特許権者敗訴事案（周知・慣用事実）（i）②  
・平成23(行ケ)10193（特許第3597014号「マッサージ機」）

審決は、相違点が引用発明及び周知技術を示す証拠に開示されてないとして、本件発明を容易に想到することができないと判断した。

判決は、施療子の突出量が大きいと使用者の身体に対する危険があること、駆動装置に大きな負担がかかる等の課題は**当業者にとって広く知られた周知の課題であり、この課題を解決するために、施療子の突出量を小さくすることも周知の技術事項であると認められ**、またその他の相違点に係る構成にも技術的な意義が認められず、設計事項として適宜なし得ることとし、本件発明を容易に想到することができると判断した。

（判旨の抜粋）

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

当業者が・・・施療子を移動させる際に、突出量を最小とする、すなわち非突出状態とすることや、突出量を適宜小さく調整することは、甲1公報自体に示唆等がなくとも、適宜なし得ることといふべきである。・・・

施療子を非突出状態として移動させる制御を、「マッサージ中」、「位置決め信号が…入力された際」に行うとする構成を採用することについて、特段の技術的意義があるとは認められず、・・・設計事項として、必要に応じて適宜なし得ることといふべきである。

●特許権者敗訴事案（周知・慣用事実）（i）③  
・平成24(行ケ)10129（特許第3229297号「移動体の操作傾向解析方法及び運行管理システム」）

判決は、引用文献には「交通事故」の発生前後に関わる情報を所定時間分収集することが記載されており、また各証拠の技術分野又は技術課題が共通し、また**本件発明に係る装置の機能**に着目して、「特定挙動」及び「交通事故」とは実質的に異なるものではなく、「特定挙動」の発生前後に関わる情報を所定時間分収集することは周知技術であると認定した。

（判旨の抜粋）

・・・甲第5号証においては、交通事故の発生前後（より正確には「事故信号」の発生前後）の所定時間分の速度等の車両の挙動に関する情報を収集、記録する技術的事項が開示されているといふことができる。そして、甲第5号証の段落【0022】には、エアバッグ作動信号を手掛かりとして「事故信号」を検出するが、加

速度信号やエンジンの回転数、ブレーキ信号を手掛かりに用いてもよい旨が記載されているから、加速度等に閾値を設け、この閾値を超えた時点の前後の車両の挙動に関する情報を収集、記録する技術的事項が開示されていると評価することが可能である。・・・前記（イ）ないし（オ）を総合すれば、交通事故の発生前後の所定時間にわたって車両の挙動に係る情報を収集、記録すること、車両に設けられた加速度センサーが検出する加速度が所定の閾値を超えるか否かやエアバッグ作動信号の有無に代えて、車両の加速度等が所定の閾値を超えたか否かによって交通事故が発生したか否かを判定する程度の事柄は、本件優先日当時における車両の挙動に係る情報を収集、記録する装置の技術分野の当業者の周知技術にすぎないといえることができる。

・・・訂正発明 1, 2 にいう「特定挙動」は前記のとおり「事故につながるおそれのある危険な操作に伴う車両の挙動」であって交通事故の発生を前提とするものではない（交通事故が発生しない場合も含む）が、訂正明細書の段落【0030】、【0034】、【0050】、図 2, 3 等の記載によれば、・・・訂正発明 1, 2 において「特定挙動」発生前後の所定時間分の情報を収集、記録する構成は、上記周知技術において「交通事故」発生前後の所定時間分の情報を収集、記録する構成と実質的に異なるものではないといえることができる。加えて、上記周知技術と甲 3 発明とは、属する技術分野が共通し、前者を後者に適用するに当たって特段障害はない・・・。

#### ●特許権者敗訴事案（周知・慣用事実）（i）④

平成 19(行ケ)10338（特許第 3727445 号「パンチプレス機における成形金型の制御装置」）

審決は、金型情報メモリ部を付加する必然性が無いことと、効果が程度問題とは言えないこと、金型情報メモリ部が周知であるとまでは言えないとした。

判決は、甲 1～4 の記載から、金型情報のメモリ部と同様の構成のみでなく、複数の対象に対して共通に用いられるデータ等を同じ記号や番号によって対応付けて記憶するようにして、データ量を削減するようなことも通常行われていたものとして、周知性に関する審決の判断を覆した。

（判旨の抜粋）

上記ア～オによると、機械加工制御に用いる複数の制御条件や、加工プログラムなどにおける加工に用いるデータを、番号や記号により特定して記憶するとともに、その番号や記号を工具番号や被加工品の番号と対応させて記憶し、被加工品や工具の番号から、それらに応じた制御条件や加工データを読み出して設定するようにすることは、本件特許出願当時、普通に行われていた・・・。また、…特開平 2 - 95527 号公報に記載されているように、複数の対象に対して、共通して用いられるデータ等を同じ番号や記号によって対応付けて記憶するようにし、データ量を削減することも、通常行われていた程度ものといえることができる。また、複数の工具や被加工物に対して共通して用いる制御条件に関するデータを、同一の番号や記号により対応させて記憶するようにし、データ量を削減することも通常行われていたと認められるから、上記のとおり、甲 1 発明に、「それぞれの加工条件データを特定する番号を記憶する」とともに「加工条件データ番号により特定した加工条件データを別に記憶しておく」周知技術を適用し、本件発明の「金型情報メモリ部」のように構成した場合に、データ量を削減することができ、ひいて「記憶容量を少なくすることができる」との効果奏することも、当業者が予測し得たことであると認められる。

（同じ傾向の裁判例：平成 20(行ケ)10467）

#### ●特許権者敗訴事案（周知・慣用事実）（i）⑤

平成 22(行ケ)10131（特許第 4217539 号「クランプ装置」）

審決は、引用発明のユニットは周知の流量制御弁とは機能が異なるとした。

判決は、引用発明のユニットも一般的な絞り弁の機能を果たすものであるから、その限りにおいて周知の流量制御弁と機能的になんら相違しないと判断して、審決を取り消した。

（判旨の抜粋）

甲 32 発明の解決課題とされるピストン 3 のクッション作用は、ピストンロッド 8 に設けられたクッション部材 13 の動作によって、ストロークエンドで流体が流れる通路が通路 26 に切り換えられ、その後、

通路 26 を流れる流体の流量を、逆止弁と絞り弁とが結合されたユニット 6 が調整することによって達成されるものと認められる。そして、ユニット 6 は、ピストンロッド 8 の作動の全領域に亘って作動するものではないが、流体の流路が通路 26 に切り換えられた後に、クッション部材 13 の動作とは関係なく、一方向においては逆止弁が閉じた状態で絞り弁により流量を調整する一方、他方向においては逆止弁が開いて自由流れを許容するという、一般的な絞り弁としての機能を果たしているものであり、その限りにおいて、甲 1 及び 2 に開示された周知の流量調整弁と機能的に何ら相違しないものと解される。

・・・流量調整弁の配置については、油圧ポートと油圧シリンダの油室の途中に、弁体部を挿入する弁孔が設けられ、クランプ本体に設けられた装着穴に固定された弁ケースに、弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材が出力ロッドの長手方向と交差する方向に螺着されることが規定されるだけであり（なお、流量調整弁を境界として、油圧ポートと装着穴とを接続する第 1 油路と、油圧シリンダの油室に連なる第 2 油路とに区分される。）、それ以上に流量調整弁を設置する場所が特定されるものではない。・・・前記相違点 1 の検討において、甲 34 発明のクランプシリンダに、甲 32 発明に開示された流量調整弁（ユニット 6）を適用しようとする場合も、その位置が側面配管ポート 15a、15b に限定されるものではなく、例えば、弁部材が出力ロッドの長手方向と交差する方向に螺着できるのであれば、油圧シリンダの油室から両配管ポートの分岐箇所までの適宜の位置に流量制御弁を設けることも検討可能であるから、甲 34 発明が配管接続の自由度を増大させていることは、当業者による前記適用を阻害する理由となるものではない。

●特許権者敗訴事案（周知・慣用事実）（i）⑥

・平成 22(行ケ)10234 (特許第 4202838 号「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」)

審決は、いずれの引用文献にも「石膏の分解温度より低い 850℃でナフタレンスルホン酸基が分解して硫酸化物が発生してしまう課題認識については記載されていない」として、容易想到性を否定した。

判決は、石膏製品の二水石膏を加熱脱水することで半水石膏や無水石膏を再製できることは当該技術分野

における周知技術であったところ、本体に供給する石膏として「ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材」を選定することは、単なる材料の選択の問題にすぎないとして、容易想到とした。

(判旨の抜粋)

・・・まず、前記甲 2、甲 5 及び甲 14 の記載からすれば、石膏廃材のような石膏製品の二水石膏を加熱脱水することで半水石膏や無水石膏を再製できることは当該技術分野における周知技術であると認められる。したがって、石膏を加熱して無水石膏を得る技術が開示されている甲 1 発明において、加熱する石膏として「石膏廃材」を用いることは容易に想到し得ることである。

次に、前記甲 11 ないし甲 13 の記載によれば、ナフタレンスルホン酸基を含むナフタレンスルホン酸ホルムアルデヒド縮合物は石膏ボードに含有させる成分として周知であること、甲 2、甲 5 及び甲 14 発明においては、石膏廃材を加熱すると硫酸化物が発生するため、その加熱温度の上限をそれぞれ 850℃及び 800℃と設定していることが認められる。

そうすると、ナフタレンスルホン酸基の分解温度である 850℃以下において石膏廃材を加熱して無水石膏を焼成することは出願当時周知技術であったと認められるから、甲 1 発明において、このような周知技術を前提として、「ナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材」を供給する石膏として用いることは容易に想到し得ると認めるのが相当である。・・・

「ナフタレンスルホン酸基を含むものと含まないものもある多様な石膏廃材」から「ナフタレンスルホン酸基を含むもの」を特定することは、単なる材料の選択の問題にすぎないというべきである。

●特許権者敗訴事案（周知・慣用事実）（ii）

・平成 22(行ケ)10350 (特許第 4367790 号「麦芽発酵飲料」)

判決は、原告が周知技術を立証するために提出した全ての証拠を検討した上で、麦芽飲料と蒸留酒を混ぜ合わせて飲料とすることは周知技術であると判断した。

（判旨の抜粋）

審決は、・・・甲1及び甲2を検討するのみで、原告が新規性欠如を立証する証拠として提出した甲3～甲6についての検討は行われていない。

甲1～甲6を順次検討するに、・・・本件発明のA成分に該当するビールのような麦芽飲料と、B成分に該当する焼酎、ウイスキー、ジンなどの蒸留酒を混ぜ合わせて飲料とすることは、周知の事実と認められる。

●特許権者敗訴事案（周知・慣用事実）(iii)  
 ・平成24(行ケ)10414（特許第4685970号「印刷物」）

判決は、「葉書」も「プリペイドカード」と同様に分離させる必要があるものであることが動機付けとなるとした。また、「葉書」と「プリペイドカード」とは共通する一面を有するものでありこれらを代えることは当業者にとって容易想到であるともした。

（審決は、動機付けを否定した。）

（判旨の抜粋）

甲1発明は、折畳み対向紙片の内側面に印字された部分が有価証券情報のように隠蔽される必要のないものであっても、折畳み対向紙片の内側面の一部を独立して抜き取る（折畳み対向紙片から分離させる）必要性があれば、プリペイドカードに代えてかかる分離させる必要があるものを採用するについての動機付けを含有するものというべきである。かかる見地から見ると、広告の一部に返信用葉書を切り取り可能に設けることは、本件出願前に既に周知の技術であったと認められる（特開2004-133065号公報〔甲3〕、特開平3-55272号公報〔甲16〕）。そして、広告の一部に返信用葉書を設ける場合、返信のために葉書部分を分離させる必要があることは明らかである。したがって、消費者等が受領したシートや紙面から分離して使用するものとして、甲1発明の「プリペイドカード」に代えて「葉書」を採用することは当業者にとって容易想到であるというべきである。

（4）別の角度からみるに、返信用葉書を備え付けた郵便物であって、当該返信用葉書に受取人の個人情報（氏名・会員番号・生年月日・電話番号・性別・住所など）、預金残高、借入金額などの隠蔽すべき情報が予め記載されたものも本件出願前において周知の技術で

あったと認められる（特開2000-177277号公報〔甲17〕、特開平2-108073号公報のマイクロフィルム〔甲19〕）。したがって、隠蔽されるべき情報が記載され、かつ、顧客等に送付ないし交付される郵便物や書面から分離して使用されるべきものとしてプリペイドカードと葉書は共通する一面を有しているといえるから、甲1発明の「プリペイドカード」に代えて「葉書」を採用することは当業者にとって容易想到であるということもできる。

（同じ傾向の裁判例：平成22(行ケ)10318、平成20(行ケ)10467）

#### 4. 《阻害要因》については、検討結果は以下のとおりである。

阻害要因	判決（事件番号）
無効成立（進歩性無）⇒取消（進歩性有）	平成22(行ケ)10104
	平成24(行ケ)10232
	平成21(行ケ)10265
	平成23(行ケ)10389
	平成24(行ケ)10018
無効不成立（進歩性有）⇒取消（進歩性無）	平成22(行ケ)10282
	平成22(行ケ)10024
	平成22(行ケ)10038
	平成23(行ケ)10191

#### ●全体から抽出できる傾向

(i) 審決は引用文献等の文言を重視して阻害要因の有無を認定する傾向にあるのに対し、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、阻害要因の有無を実質的に認定する傾向にある。具体的には、

特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献の開示（①引用発明において生成工程で必要とされている技術事項、②引用発明が特定の構成を採用した理由、③引用発明の技術思想、④引用発明の目的、等）を実質的に検討して、引用発明同士の組み合わせの阻害要因を認めた事例が挙げられる。

特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献の開示（①引用文献の開示・記載の矛盾、②引用発明の課題、等）を実質的に検討して、引用発明同士の組み合わせの阻害要因を認めなかった事例が挙げられる。

(ii) また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかず認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

●傾向に沿った判断をした事案

●特許権者勝訴事案（阻害要因）（i）①

・平成 22(行ケ)10104 (特許第 4114820 号「洗浄剤組成物」)

審決は、引用発明の組成物における特定の副生物の最終的な共存可否のみを問題として、阻害要因を認めなかった。

判決は、引用発明において組成物の生成工程で必要とされている技術事項を具体的に検討して、阻害要因を認めた。

(判旨の抜粋)

引用発明 1 は、専ら「N, N - ビス (カルボキシメチル) グルタミン酸のナトリウム塩」による金属イオン封鎖作用を発揮させるような金属イオン封鎖剤組成物の発明ということができ・・・一般的に、金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることとし、その際に引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせて引用発明 1 の金属イオン封鎖剤に水酸化ナトリウムを加えることまでは当業者にとって容易に想到し得るとしても、引用発明 1 の金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないといわれるグリコール酸ナトリウムを含んだまま、これに水酸化ナトリウムを加えるのは、引用例 1 にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)の反応が起こらないようにする必要があると記載されているのであるから、阻害要因があるといわざるを得ず、その阻害要因が解消されない限り、そもそも引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせる動機付けもないというべきであって、その組合せが当業者にとって容易想到であったということとはできない。

●特許権者勝訴事案（阻害要因）（i）② - 1

・平成 24(行ケ)10232 (特許第 3431115 号「半導体ウエハの研磨方法および研磨装置」)

判決は、（審決と異なり、）引用発明が特定の構成を採用した理由を具体的に検討して、本件発明の構成を採用する阻害要因があると判断した。

(判旨の抜粋)

甲 1 発明 (2 ないし 6, 8) において、上記「溝 2」に

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

●特許権者勝訴事案（阻害要因）（i）② - 2

・平成 21(行ケ)10265 (特許第 2134716 号「振動型軸方向空隙型電動機」)

審決は、錘を取り付ける位置が必然的に電機子コイルの近傍となり、具体的な位置の選択については任意の選択事項であることからコイル還の内側の空間を利用することは当業者が容易に想到し得たこととした。

判決は、コイル還の内側に錘を入れることは刊行物 1 に記載も示唆もなく、周知の技術的事項とまでは言えないとし、さらに、刊行物 2 では電機子に対して厚みのある部材を取り付けることは排除されるべき技術事項であると判断し、甲 1 発明を甲 3 発明の構成に改変したものに錘となる部材を取り付けることを想到するのは困難とした。

(判旨の抜粋)

(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。

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ふべきである。

●特許権者勝訴事案（阻害要因）(i)③-1

・平成23(行ケ)10389(登録第3134691号実用新案「室内芳香器」)

審決は、引用考案に係る花芯付属品、花卉、額を、本件考案のようにソラの木で皮で作製することは、周知例に基づけばきわめて容易に想到できるとした。

判決は、本件考案は、花全体から芳香が発散されるものであるのに対し、引用考案は、花卉への芳香剤の付着を防止するものであるから、引用考案にソラの木を適用することには阻害要因が存在するとした。

(判旨の抜粋)

・・・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卉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らず、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、ソラの木で皮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、ソラの木で皮から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卉とは機能的に相違する。・・・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。

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。・・・

●特許権者勝訴事案（阻害要因）(i)③-2

・平成24(行ケ)10018(特許第4353660号「アクティブマトリクス型表示装置」)

審決は、補助容量ラインと画素電極とを重畳することの阻害要因について、一実施例についての記載であって、引用発明の技術的事項全趣旨から必須のことではないとした。

判決は、引用発明は、明細書中に記載されている問題が解決されない限り接続電極と画素電極とを重畳させる構成を予定していないとして、阻害要因を認められた。

(判旨の抜粋)

(3) 本件発明1と引用発明の相違点2において、引用発明は接続電極と画素電極とを重畳させるものとはいえないところ、甲第4号証の段落【0015】には、「接続電極(71)は隣接する画素電極(41)、(42)の間に配置することにより、画素部の光の透過特性に影響を与えないようにすると同時に、接続電極(71)と画素電極(41)、(42)間の近接や重畳による寄生容量の発生を防いでいる。」と記載されているように、接続電極と画素電極は重畳されておらず、引用発明においては、段落【0015】に記載された問題(光の透過特性への悪影響と画素電極と接続電極間の寄生容量)が解決されない限り、接続電極を画素電極と重畳させる構成を予定していないと解される。

●特許権者勝訴事案（阻害要因）(i)④

・平成22(行ケ)10282(特許第3680864号「レーザーによって材料を加工する装置」)

判決は、甲1発明と本件発明とは目的・技術思想が異なり、「チャンバー30内に加圧液状流体の準停留が確保される」あるいは「供給される流体の準よどみが確保される」とする甲1発明において、「よどみなく流



れる」ことを確保する趣旨で「ディスク状」液体供給空間を採用することは困難であるから、阻害要因があると判断した。

（判旨の抜粋）

レーザービームの加熱による熱レンズ現象と呼ばれる物理的現象が生じることについては、本件特許の優先日（平成6年5月30日）当時、一般的に知られていた事項といえるものの、単に物理的現象それ自体が知られていたにとどまり、甲9文献、甲16文献及び甲17文献に記載された事項のいずれにおいても、流れのある液体に関して物理的現象である熱レンズ現象の発生や消失に関して何らの示唆も記載されていないから、「技術」として確立された何らかの手段が知られていたとまでいうことはできない。したがって、・・・、その現象の1つに当たる熱レンズ現象が、かかる加工方法においてどのように作用し、またそれによっていかなる問題を生じるかについては、精緻な実験、分析、考察等を経ることなしに当業者が認識し得るものではないというべきである。

・・・において検討したとおり、液体がよどむことなく流れるようにするため、液体供給空間を『ディスク状』とし、その『周辺から』液体を供給するという構成が単なる設計的事項といえないことは、明らかであるから、審決の上記判断は誤りである。

前記のとおり、甲1発明と本件訂正発明1とは技術思想が異なること、「チャンバー30内に加圧液状流体の準停留が確保される」あるいは「供給される流体の準よどみが確保される」とする甲1発明において、「よどみなく流れる」ことを確保する趣旨で「ディスク状」液体供給空間を採用するのは困難であるから、阻害要因があるというべきである。

●特許権者敗訴事案（阻害要因）（i）①

・平成22（行ケ）10024（特許第2896369号「遊技機」）

審決は、引用文献の記載の一部から技術事項Cを認定した。

判決は、審決が採用した記載部分は課題及び解決手段と整合しないか、技術的に解決不可能な内容を含むから、誤った記載であると判断し、同文献に技術事項Cは開示されておらず、阻害要因にはならないとした。

（判旨の抜粋）

上記の効果は、サブ制御部からメイン制御部へのすべてのデータ信号入力を禁止することによりもたらされる効果であるから、甲3記載の発明においては、メイン制御部とサブ制御部の間のすべての信号経路に、メイン制御部への不正信号入力防止手段として一方向データ転送手段が介在することを前提にしているものと解される。

したがって、甲3には、一方向データ転送手段により、両制御部間のすべての信号について、サブ制御部からメイン制御部へのデータ信号入力を禁止する構成が開示されているものと認められる。

以上によれば、審決が認定する技術事項Cが前記段落【0071】の記載に基づくものであるとしても、同段落の記載は、甲9の他の部分の記載や甲9記載の発明が解決しようとする課題及びその解決手段と整合しないか、又は、技術的に解決不可能な内容を含むものであって、誤った記載と解される。したがって、前記段落【0071】の記載のみから、甲9には技術事項Cが実質的に開示されていると認めることはできない。

なお、前記(3)のとおり、審決が技術事項Cとして認定した事項は、甲9記載の技術的思想に基づく適切な開示事項とは認められず、甲9記載の技術事項を甲3記載の発明に適用する際の阻害要因とはならない。

●特許権者敗訴事案（阻害要因）（i）②

・平成22（行ケ）10038（特許第3881494号「納豆菌培養エキス」）

判決は、引用発明の課題を具体的且つ詳細に認定して、主引用発明と従引用発明の課題が共通することを認定した。

（判旨の抜粋）

引用発明2には、本件特許の出願時点において、食品である納豆に通常含まれるビタミンK2の含有量を少なくすることで、血栓症の発生を予防する抗凝固療法を行っている患者や血栓症の危険性のある人にも安心して食することができる食品を提供するとの本件発明1と同様の課題及びその解決を図ることが示されているということができる。

そうすると、ナットウキナーゼとビタミンK2とが含まれた納豆菌培養液を含むことを特徴とする液体納

豆を含むことを特徴とする食品である引用発明1において、引用発明2を適用して、ビタミンK2の含有量を少なくしようと試みることは、当業者であれば容易に想到することができるということが出来る。引用発明1において、引用発明2に開示されている納豆に通常含まれるビタミンK2の含有量を少なくするとの課題の適用を阻害する事由を見いだすことは出来ない。

#### ●特許権者敗訴事案（阻害要因）（ii）

・平成23(行ケ)10191(特許第3949889号「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造」)

(審決と異なり,) 判決は、引用文献において物質Aの代替品として物質Bが好ましいと記載されている場合に、文献の開示から離れて難燃性等の引用発明の物質Aの性状を考慮して、物質Aを完全に代替しないと認定した審決を誤りとした。判決は、引用文献の開示に忠実に認定し、当該文献の開示に反する阻害事由を認めなかった。

(判旨の抜粋)

甲1(甲6-2)には、オゾン層に悪影響を与えるHCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfc(特に、HFC-365mfc)を発泡剤としての使用が提案されていることが認められ、HCFC-141bを、その熱的性能、防火性能を理由として、依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そうすると、甲1(甲6-2)において、HCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfcが好ましいとの記載から、混合気体からHCFC-141bを除去し、その代替物としてHFC-245faないしHFC-365mfcを使用した発泡剤組成物を得ることが、当業者に予測できないとした審決の判断は、合理的な理由に基づかないものと解される。

審決は、甲15に掲載された追加実験データによって、本件発明の作用効果が確認できる旨判断したが、

甲15記載の追加実験データは、本件訂正発明のうち、限定された実施例について、限定された方法により実験された結果にすぎず、このデータのみから本件訂正発明の作用効果を認定することはできないから、上記追加実験データから、低温で熱遮断性に優れた発泡体を提供することができるという効果を確認できるとした審決には誤りがある。

#### 5. 最後に

(1) 以上のとおり、10月号、11月号及び本号を通じて、第1~3分類において、其々の裁判例の傾向を見出すとともに、出願実務において有用な裁判例の判旨、適示事実を抽出することができた。

パテント誌2014年3月号において報告した研究結果は、同号の末尾において留保していたとおり、「争点が進歩性である」「拒絶審決の審決取消訴訟で審決が取り消された案件である」という条件を満たす事案のみを検討したため、検討対象に偏りがあったが、本稿により多面的に検討を行った結果、近時の進歩性に関する裁判例の検討は一段落したと考えている。

会員の皆様は、意見書による拒絶理由対応において、先ず進歩性については、本稿及びパテント誌2014年3月号に掲載した各裁判例を活用していただき、更に充実した意見書を作成する一助となることを、著者一同祈願している。

(2) 今年度の特許委員会においては、同様の方針に基づいて、①拡大先願(特許法29条の2及び)、②サポート要件(同36条6項1号)、③実施可能要件(同36条4項1号)、④明確性要件(同36条6項2号)について、近時の裁判例を検討している。

会員の実務に寄与すべく、有意義な研究成果を見出だした際は、改めて本誌上で報告する予定であるので、是非そのときはご参照ください。

以上

(原稿受領2014.9.2)