

# 審決取消訴訟における「取消事由」の研究

—成功率を高めるための「取消事由」の構築方法を探究する—

会員 三澤 正義

## 要 約

本稿は「審決取消訴訟」における「取消事由」を研究し、成功率を高めるための「取消事由」の構築方法を探究したものである。

最近の判例を見ると、「審決の判断に瑕疵があること」を指摘したものについて、「瑕疵が取り消しに繋がらなかったケース」と「瑕疵が取り消しに繋がったケース」とに分かれているのだが、前者のケースの方が多く発生していることが判明した。つまり、代理人として、この訴訟に携わった弁理士の行為の成功率が極めて低いことを意味しているということである。

そこで、前者のケースの判例と後者のケースの判例をそれぞれ複数抽出して、これらの内容を検討し、その結果に基づいて、成功率を高めるための「取消事由」の構築方法を提供することとした。

また、この結果は、今年新設された「異議申し立て制度」下で取り扱われるであろう「取消決定取消訴訟」における、「取消事由」の構築方法にも応用できるものと確信している。

## 目次

1. はじめに
2. 注目判例の紹介
  - A. 「瑕疵が審決の結論に影響を及ぼさないとされた判例」
  - B. 「審決の判断に瑕疵があったことにより取り消しとなった判例」
3. 各判例の分析・検討
  - (1) A群について
  - (2) B群について
4. 「取消事由」作成のポイント
5. おわりに

「取消事由」をどのように構築すればよいかを研究する必要がある。

この研究を実りあるものとするためには最近の判例を検討して判例の動向を探ることが重要であると考えて本稿をまとめた次第である。

判例を研究してみると、①「審決における認定判断に瑕疵があったにもかかわらず取り消しに繋がらなかったケース」と、②「審決における認定判断に瑕疵があったことにより、取り消しとなったケース」に分かれており、「審決における判断に瑕疵があった」としても、それが直ちに「取り消し」になるものではない、ということが窺がわれるのである。

最近（この2年間）の判例を見ると、「査定系の取消訴訟」において、「審決における認定判断に瑕疵があったことを認めながら、この瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすものではない」として斥けられている判例の数が、「瑕疵があったことにより、取り消しとなった」判例の数よりも、遥かに多く見受けられることが判明した。つまり、原告側からみれば、攻撃に失敗した案件の数が成功した数を上回っている、ということになる。

そこで、失敗した原因を突き止めて、成功に導くための方策を研究することとした。

## 1. はじめに

「審決取消訴訟」の代理人を引き受ける我々実務家にとっては「取消事由」をどのように取り扱うかが極めて重要である。単に「審決の判断に瑕疵があること」のみを主張して争っただけでは決して好結果は得られない。つまり完璧な理論武装をして戦わないと勝てない、ということである。不完全な装備で臨むことになれば、結果的には敗訴となってクライアントに浪費を強いることになり、延いては余分な訴訟の数が増加することになり訴訟経済にも悪影響を及ぼすことにもなる。

このような事態を招かないようにするためには「取

このために、先ず、「瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすものではない、とされた判例」と、「瑕疵により、取り消しとなった判例」をそれぞれ複数抽出して、それぞれを分析検討するという流れで、進めることとした。

最後に、以上の研究の結果を踏まえて「最適な取消事由の構築方法」を提供することとしたい。

## 2. 注目判例の紹介

ここでは、A.「瑕疵が審決の結論に影響を及ぼさない」とされた判例の群」と、B.「瑕疵により取り消しとなった判例の群」に分けて紹介する。

### A. 「瑕疵が審決の結論に影響を及ぼさないとされた判例」

#### ① 平成 26 年(行ケ)第 10025 号「OCT 装置」

##### < 審決の概要 >

本願発明は、本願出願前に頒布された特開平 10-33484 号公報（甲 1。以下「刊行物 1」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）、国際公開 2005/040718 号（以下「刊行物 2」という。）に記載された技術（以下「刊行物 2 発明」という。）並びに特開 205-300655 号公報（甲 3。以下「刊行物 3」という。）及び特開 2003-185927 号公報（甲 4 以下「刊行物 4」という。）に記載された常套手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができない。

審決が認定した引用発明の内容、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。

・・・一致点、相違点の対比記載は省略・・・

・相違点についての検討（概要）

・・・また上記(2-エ)には「横断するように目標物体 55 にわたって物体ビーム 41 を走査するために XY スキャナヘッド 10 が設けられる。・・・その装置によって A スキャンが生成される。」と記載され、また、(2-オ)には「図 5 には、光路合成分離手段よりも検出手段側に設けられた、信号光を主走査方向及びこれに直交する副走査方向に走査する手段」が記載されている。従って、「主走査方向及び前記副走査方向の走査を行う XY スキャナヘッド」も引用文献 2 に記載されている。そして、XY スキャナヘッドとして一対のガルバノミラーを有する構成は、例えば、特開 2005-300655 号公報、特開 2003-185927 号公報に記載されているよ

うに常套手段である。・・・従って、本願発明は、引用発明、引用刊行物 2 に記載の技術、および常套手段に基づき当業者が容易に発明をすることができたものである。

##### < 判決の概要 >

『原告は、刊行物 2 の図 5 には、「光路合成分離手段よりも検出手段側に設けられた、信号光を主走査方向及びこれに直交する副走査方向に走査する手段」は記載されておらず、引用発明に刊行物 2 発明を適用して、同構成を容易に想到することはできない旨主張する。

確かに、刊行物 2 には、「前記撮影光学系により形成される撮影光路と前記眼底に向かう信号光の光路とを合成するとともに、前記撮影光路と前記眼底を経由した信号光の光路と分離する光路合成分離手段」は記載されていない。

しかし、刊行物 1 の「測定用光ファイバー 5200 は、走査制御部 6600 により一次元或いは二次元的に移動走査される様になっている」及び「第 2 のダイクロイックミラー 920 は、840nm 近傍の波長を反射させ、光ファイバー 921 を介して、光干渉測定用光学ユニット 10000 の測定用光ファイバー 5200 に至る」との記載によれば、引用発明の走査手段は、第 2 のダイクロイックミラー 920 よりも光干渉測定用光学ユニットの受光器 4000 側に配置されるものと認められる。そして、第 2 のダイクロイックミラー 920 は、「光路合成分離手段」に相当し、光干渉測定用光学ユニット 10000 の受光器 4000 が「第 2 の検出手段」に相当するものであるから、引用発明に刊行物 2 発明を適用すると、当業者であれば、光路合成分離手段よりも検出手段側に XY スキャナヘッドである「信号光を主走査方向及びこれに直交する副走査方向に走査する手段」を設けるという構成を容易に想到することができる。

したがって、原告の主張は理由がない。

原告は、「刊行物 2 に XY スキャナヘッドを用いる構成が記載されているところ、刊行物 3 及び刊行物 4 の記載等から、XY スキャナヘッドとして一対のガルバノミラーを有する構成は常套手段であるから、当業者であれば、引用発明に刊行物 2 及び常套手段を適用すれば、一対のガルバノミラーを有する構成を容易に想到することができる」とした審決の判断は誤りである」と主張する。しかし、刊行物 2 の図 5 の「XY スキャナヘッド 10」を見ると、・・・、要素 A で反射

されて走査用光学系 12 を経由して眼底 55 に到達する状態が記載されている。そして、刊行物 3 の「前記スキヤナヘッド 6 は、・・・コリメートレンズ 11 と、・・・レーザー光を集光して中間像を形成する瞳投影レンズ 13 と、・・・レーザー光を再度平行光にする結像レンズ 14 とを筐体 15 内に備えている。」との記載、刊行物 4 の「図示しないガルバノミラーにより、検体 505 上を 2 次元的に走査し、各走査位置での検出光を電気信号に変換し、図示しないモニター上に 2 次元画像として表示することになる。」の記載、刊行物 10 の「リファレンスミラー固定のまま、・・・3 次元画像を構築する。」との記載によれば、「信号光を主走査方向及びこれに直交する副走査方向に走査する一対のガルバノミラー」は走査手段の要素技術として周知であると認められる。

そうすると、刊行物 2 の図 5 の「XY スキヤナヘッド 10」をみれば、「一対のガルバノミラー」を想起すると認められ、引用発明に刊行物 2 発明を適用して、一対のガルバノミラーを有する構成を容易に想到することができるというべきである。したがって、原告の主張は理由がない。

② 平成 24 年(行ケ)第 10386 号「メールサーバの操作方法」

<判決の概要>

当裁判所は、審決の引用例発明の認定、相違点の認定に誤りがあるが、同認定の誤りは、本願発明が容易に想到できるものであるとした審決に影響をあたえるものではないと判断する。その理由は以下のとおりである。

・引用例発明の認定の誤り、及び一致点・相違点の認定の誤り（取消事由 2）について

・・・前記のとおり、引用例には、①送信されたメール中に、・・・動画像とアイコンのリンク付けを行うこと、②受信側のユーザが・・・クライアント端末へ転送、表示されること、③ユーザが、クライアント端末において・・・動画像の再生が即時に開始されること、④受信側メールサーバから・・・リアルタイム再生を実現することができること、が開示されている。・・・しかし、引用例には、受信側のユーザがメールの再生要求をした場合に、音声、動画像アイコンを含むメール本体がクライアント端末へ転送されることは記載されているものの、メール本体に音声、動画像に関わる何らかの情報も含まれているか否か、それがどのよう

な情報であるかについては、明確な記載はない。また、引用例に係る特許出願がされた平成 8 年 7 月当時、引用例に記載されたマルチメディアメール送信及び受信において音声・動画像アイコンと共に、「ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い、音声と動画像を検索できるようにする情報」がメール本体に含まれており、受信側のクライアント端末に転送されるという方法が当業者に周知の技術であったと認めるに足る証拠はない。

したがって、引用例発明においては、音声・動画像アイコンと共に「ユーザにより指定されることによりリアルタイム再生を行い、音声と動画像を検索できるようにする情報」がメール本体に含まれており、受信側のクライアント端末に転送されるとした審決の認定には、誤りがある。

以上のとおり、審決のした相違点 4 の認定には誤りがあり、相違点 4 は上記 3(3)のとおり認定されるべきであるが、このような認定を前提とする相違点 4 も、容易想到であったと解される。その理由は、以下のとおりである。

・相違点 4 の容易相当性の判断

本願優先日前に発行された文献である「MPEG-4overRTP 配信システムと QoS 制御方式」(甲 7)の・・・の記載、また、本願優先日前に発行された文献である「モバイルマルチメディア信号処理技術特集 マルチメディア配信技術」(甲 8)の記載によると、・・・音声、動画像アイコンをメール本体に含めて受信側クライアント端末に転送するとともに、上記「セッション記述」を転送すること、が記載されている(周知技術)。・・・したがって、引用例に接した当業者が、ストーリーミングにおける本願優先日当時の上記周知技術に基づいて、音声、動画像アイコンをメール本体に含めて受信側クライアント端末に転送するとともに、音声、動画像の検索情報等を含んだ上記「セッション記述」をメール本体に含めて転送することにより、本願発明の相違点 4 に係る構成を採用することは容易であると認められる。

原告は、引用例における、・・・動画像の内容把握を容易にする能力が、「セッション記述ファイル」にあるかは不明であり、また、アイコンが指定された否かの判断等に「セッション記述ファイル」が技術的に役立つか否かは不明であるから、当業者が相違点 4 に係る構成を採ることが容易であったとはいえないと主張す

る。

しかし、前記周知技術は、引用例に記載されたリアルタイム再生に関する、本願優先日当時において標準化されていた技術であり、当業者が引用例発明に前記周知技術を組み合わせることは容易であるといえる。

③ 平成 25 年第 10316 号「携帯情報通信装置」

<判決の概要>

原告は、審決が相違点⑧「補正発明では「ディスプレイ制御手段 A」が「グラフィックコントローラ」からも「ディスプレイパネルからも独立した構成要素として存在することが特定されているのに対し、引用発明では特定されていないこと」を看過した旨主張する。

補正発明は「ディスプレイ制御手段」、「グラフィックコントローラ」、「ディスプレイパネル」が、それぞれ別の構成として規定されている。これに対し、引用発明はこれらを区別してはおらず、これらが独立したものであるとは言えない。従って審決が、補正発明と引用発明の一致点として、「ディスプレイ制御手段」を有すると認定したのは誤りであり、またこの点を相違点として認定しなかったことも誤りである。

もっとも、(その一致点、相違点に関する)「画面を構成する各々の画素を駆動する手段」と「表示制御部」との配置関係を前後、いずれとするかについて、格別困難性もなく、当業者が適宜決定し得る設計事項と認められるから、・・・当業者であれば容易に想到し得るものである。よって、上記相違点の看過は、審決の結論に影響を及ぼすものではない。

原告は、補正発明と引用発明との対比において、審決は、・・・相違点⑧を看過した旨主張する。・・・他方、引用発明において、「ディスプレイ制御手段 A」が「ディスプレイパネル (内部表示器)」とは独立した構成となっていないことは上記 2(6)のとおりであって、補正発明では、「グラフィックコントローラ」が「ディスプレイ制御手段 A」に対して「『画素数が後記ディスプレイパネルの画素数と一致するビットマップデータ』を伝達するデジタル表示信号」を送信することが特定されているのに対し、引用発明では、送信先が特定されていない点が、両発明の相違点として認められるにもかかわらず、審決はこの点を相違点として認定していない。原告の主張する相違点⑧は、当裁判所が認定した上記相違点を含むものであるから、原告の主張は、上記範囲の限度で理由がある。

もっとも、「ディスプレイパネル (内部表示器)」を構成する各々の画素を駆動する「ディスプレイ制御手段 A」がなければ、「ディスプレイパネル (内部表示器)」に表示することはできないから、このような構成は引用発明において必須のものである。そして、引用発明において、「グラフィックコントローラ (表示制御部) 及び「QCIF / CIF 変換部)」が、「ディスプレイ制御手段 A」に対して、「画素数がディスプレイパネル (内部表示器) の画素数と一致するビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を送信するように構成することに格別の技術的困難性は認められない。したがって、審決が、原告が主張する相違点⑧の一部分を、相違点として認定しなかった点において、誤りがあるというべきであるが、かかる誤りは審決の結論に影響を及ぼすものではない。

したがって、取消事由 1(2)は理由がない。

④ 平成 26 年(行ケ)第 10059 号「パッケージ」

<判決の概要>

原告は「本願発明では、乾燥リポソーム製薬組成物を、(A)「プラスチック材料、紙又は厚紙製のパッケージ中に」かつ、(B)「保存安定性を備えたパッケージ」に含むこと (保存する) ことが特定されているのに対し、引用例 1 発明ではこのような特定はされていないので、この点に関しての容易想到性の判断の瑕疵を主張する。

・相違点(A)に係る構成の容易想到性について  
 ・・・・当業者であれば、引用例 1 発明のポピドンヨードを含有する凍結乾燥させたりポソーム個体も、引用例 2 のポピドンヨード粉末と同様に、特にガラス容器に保存する必要は無く合成樹脂容器に保存することもできることに想到することは容易であり、・・・よって審決の判断に誤りはない。

・相違点(B)に係る審決の判断の適否

審決は、引用例 1 発明におけるヨードホール含有乾燥リポソーム製薬組成物は、これを保存するためのパッケージの素材によることなく、本願発明の「保存安定性を備えた」なる発明特定事項を満足するとして、相違点(B)は実質的な相違点ではないと判断した。

そうすると、引用例 1 発明におけるヨードホール含有乾燥リポソーム製薬組成物について、保存容器の素材の如何にかかわらず本願発明の「保存安定性を備えた」を満足するとして、相違点(B)を実質的な相違点ではないと判断した審決には、この点において誤りが

あるといわざるを得ない。

・相違点(B)に係る構成の容易想到性について

以上のとおり、相違点(B)についての審決の判断には誤りがある。しかしながら、前記2において検討したとおり、引用例1発明において、相違点(A)に係る本願発明の構成とすることに当業者は容易に想到し得たものであり、それと同時に相違点(B)に係る本願発明の構成も達成されるものであるから、引用例1発明において、相違点(B)に係る本願発明の構成とすることも当業者が容易になし得たものといえる。

したがって、本願発明は、引用例1及び引用例2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に想到し得たものというべきであるから、審決の判断に結論において誤りがあるということはできない。相違点(B)の判断に関する審決の上記誤りは、審決の結論に影響するものではない。

## B. 「審決の判断に瑕疵があったことにより取り消しとなった判例」

### ① 平成25年(行ケ)第10036号「デマンドカレンダー」

<判決の概要>

当裁判所は、引用発明に「各デマンド時限のエネルギー消費量の実績値を表示するエネルギー消費量の実績値についての棒グラフによる表示」があるとした審決の認定には、誤りがあると判断する。本願発明は、従来技術においては、各日の各デマンド時限のデマンド値を把握しつつ、他の複数の日のデマンド値と比較することが困難であったとの課題を解決するための発明である。本願明細書には、「デマンド時限」とは電力会社などが設定した時間の区切りであって、例えば「0～30分、30～60分」の30分間の単位が考えられるとされ、「デマンド値」とはデマンド時限における平均使用電力を指し、「デマンド値」が、電気料金の基本料金の計算に使用されたり、契約電力の基準とされたりするため、過去所定期間(例えば、過去12カ月)の最大値を更新しないように対策を立てる必要がある旨が記載されている。他方、引用例1には、「所定の時間」について、電力会社などが設定した時間の区切りであることや、「所定の時間毎のエネルギー消費量の実績値」が、電気料金の基本料金の計算に使用されることや契約電力の基準となることについての記載及び示唆はない。・・・引用発明においては、当該「所定の時間」

としてデマンド時限を採用することは示されていないと解するのが相当である。そうすると、引用発明に、「各日の区画にて各軸の目盛に従って各デマンド時限のエネルギー消費量の実績値を表示するエネルギー消費量の実績値の棒グラフによる表示と、を有する」との構成中の「各デマンド時限のエネルギー消費量の実績値を表示する」との技術事項が記載、開示されているとした審決の認定には、誤りがある。

以上のとおりであり、その余の点を判断するまでもなく、審決には、取消事由1に係る引用発明認定の誤りがある。

### ② 平成25年(行ケ)第10109号「経路広告枠設定装置」 <判決の概要>

取消事由4、5(容易想到性の有無等)について  
・・・本願発明は、エリアに代えて地図上の経路に応じて広告情報を配信可能な経路広告枠設定装置を提供することを目的とするものである。

引用例1発明は、広告枠を地図上のエリアに設定し、広告主が供給する広告情報と地図上のエリア情報の対応関係をデータベースに記憶し、現在位置が含まれる地図上のエリアに対応した広告情報をデータベースから読み出して、ナビゲーション装置に送信するという、移動体広告システムの発明であり、・・・。他方、引用例2は、車載ナビゲーション・システム等を使用した、位置に基づく広告の提供方法に関する発明を記載したものである。引用例2には、広告メッセージを伝えることができる位置として、通行可能な道路沿いの特定位置を「仮想広告掲示板」の位置として指定し、ナビゲーション・サービス・プロバイダは広告主との契約に基づき、設けられた「仮想広告掲示板」の位置を通過するエンドユーザーに広告メッセージを伝えるとの技術事項が記載開示されている。・・・広告枠を地図上のエリアに設定し、広告主が供給する広告情報と地図上のエリア情報の対応関係をデータベースに記憶し、現在位置が含まれる地図上のエリアに対応した広告情報をデータベースから読み出して、ナビゲーション装置に送信するという発明である引用例1発明と、通行可能な道路沿いの特定位置を「仮想広告掲示板」の位置として指定し、位置を通過するエンドユーザーに広告メッセージを伝えるとの引用例2に記載された技術事項を組み合わせたとしても、本願発明における地図上の経路に広告枠を設定するとの構成に至ることはない。また、引用例1発明に引用例2の記載事項を組

み合わせても本願発明における上記構成に至らない以上、経路を線描写によって設定することが周知事項であったとしても、引用例1発明に引用例2の記載事項及び上記周知事項を組み合わせるにより本願発明の上記構成に至ることはない。したがって、・・・経路線描写によって設定することが周知事項であることを考慮し、引用例1発明の地図上のエリアとして引用例2の記載事項にあるような道路区間（経路）を採用し、相違点の構成とすることが当業者において容易に<sup>1</sup>し得ることであるとした審決の判断には誤りがある。

以上のとおり、審決の引用例2の記載事項の認定及び容易想到性の判断には誤りがある。

以上によると、原告主張の取消事由4及び5には理由があり、その余の点を判断するまでもなく、審決にはその結論に影響を及ぼす誤りがある。よって、審決を取り消すこととして、主文のとおり判決する。

③ 平成26年(行ケ)第10018号「ファイル転送システム」

<判決の概要>

・記憶装置に関する相違点の看過について

審決は、本願発明の「記憶装置」は、その記憶するデータ内容や記憶構造を限定しない「記憶装置」と捉えることができることから、引用発明の「主記憶装置」に相当するとして一致点を認定した。しかし、前記1(2)及び(3)ウで判示したとおり、本願発明の「記憶装置」は、システム内に含まれ、ファイル・システムを含む記憶装置であるところ（請求項1）、本願明細書の発明の詳細な説明に照らして、その技術的意義を理解すると、ハード・ディスク等の不揮発性の大容量記憶手段であり、少なくとも揮発性のRAMはこれに含まれないものと解される。これに対し、引用発明の「主記憶装置」は、「オペレーティングシステムおよびアプリケーションプログラムをプログラム格納手段から読み出して一時的に記憶する揮発性の主記憶装置」（【請求項1】）で、【発明の実施の形態】の図1の「RAM103」（【0037】）に相当するものであって、・・・揮発性の記憶装置であり、・・・ファイル・システムによって、プログラム等のファイルをフォルダやディレクトリを作成することにより管理したり、ファイルの移動や削除等の操作方法を定めたりすることは記載されていない。そうすると、本願発明の「記憶装置」と、引用発明の「主記憶装置」は相違するものであるから、両者を一致するとして審決の認定は誤りである。そし

て、引用発明が、「プログラム起動時、起動時間を短縮できる演算装置および演算装置を利用した電子回路装置を提供することを目的」（【0015】）とし、・・・演算装置の再起動時に、当該データを主記憶装置に転送することによって、前回の電源オフ時のオペレーティング・システム及びアプリケーション・プログラムの実行状態を再現するものであることからすれば、引用発明における演算装置の再起動時の不揮発性装置からのデータの転送先は、必ず主記憶装置でなければならず、引用発明における揮発性の「主記憶装置」をファイル・システムを含む不揮発性の記憶装置に置き換えることには阻害要因があるというべきである。

したがって、審決には、「記憶装置」に関して、本願発明は「ファイル・システム」が含まれる不揮発性の記憶装置であるのに対し、引用発明は、揮発性の「主記憶装置」であるという相違点を看過した誤りがあり、同相違点の看過は、容易想到性の判断の結論を左右するものである。

その余の点について判断するまでもなく、取消事由2は理由がある。

④ 平成25年(行ケ)第10234号「基板製品製造方法」  
<判決の概要>

・相違点1について

審決は、刊行物1発明におけるカーボンナノチューブ層のパターニング方法を刊行物3発明における「カーボンナノチューブ層の形成後にカーボンナノチューブ層をリソグラフィ技術でパターニングするという方法」に変更して、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである旨判断した。しかし、刊行物1発明は、「ナノチューブ薄膜は固着性が悪く、接触や空気の流れ（たとえば空気掃除機）により容易に除かれるほどである。」ため、「適切な固着性を有し、より有用で堅固なデバイス構造の形成を可能にするより便利で、融通のきく方法」を開発することを課題とし、これを実現するため、パターン形成材料にカーボン分解材料、カーバイド形成材料、低融点金属などを用いてパターン形成し、これにナノチューブを堆積させた上でアニールすることによって、カーボン分解、カーバイド形成又は溶融を誘発させて、固着性を確保するものである。したがって、固着性の確保は刊行物1発明の必須の課題であって、刊行物1発明におけるパターニングの方法については、刊行物1発明と同程度の固着性を確保できなけ

れば、他のパターンニングの方法に置き換えることはできないというべきである。そして、刊行物3発明のパターンニング方法におけるカーボンナノチューブの固着性についてみると、刊行物3発明は、「カーボンナノチューブを塗布、圧着、埋込み等の方法で合成樹脂製の支持基板12上に供給する」と記載しているのみであって、固着性について特段の配慮はされておらず、カーボンナノチューブ層が支持基板12に対して、いかなる程度の固着強度を有するかも不明である。よって、刊行物1発明に刊行物3発明を適用することには阻害要因があるから、刊行物1発明に刊行物3発明を適用して相違点1に係る本願発明の構成とすることを当業者が容易に想到し得るとした審決の判断には誤りがある。

以上によれば、刊行物1発明に刊行物3発明を適用することはできないので、当業者が本願発明の相違点1に係る構成を容易に想到することができたということとはできず、取消事由2(1)は理由がある。

### 3. 各判例の分析・検討

以下ではA群とB群に分けて分析・検討を行う。

#### (1) A群について

##### ① 「OCT装置」

・本件では、原告が「光路合成分離手段よりも検出手段側にXY方向走査手段が設けられていることが刊行物2に記載されているとした審決の判断には瑕疵があるので引用発明に刊行物2発明を適用して、同構成を容易に想到することはできない。」と主張したのに対して判決では「確かに刊行物2には同構成は記載されていないが、刊行物1には同構成が記載されているので、引用発明に刊行物2発明を適用すると、同構成を容易に想到することが出来る。」として原告の主張を斥けている。

つまり、単に審決の判断の瑕疵を主張するだけでは取り消しに結びつけることはできず、当該刊行物以外の刊行物も参照して審決の結論に影響を与えるような主張にしなければならない、ということである。

・また、原告が「審決で引用された刊行物3及び刊行物4の記載を根拠に、XYスキャナヘッドとして一對のガルバノミラーを構成することは常套手段である、とした審決の誤り」を指摘したのに対して、判決では、新たに刊行物10(裁判において、被告が新たに提出した証拠)を抽出して来て、「これらによれば、周

知であると認められる。」と判示している。

つまり、審決の「周知性判断」の瑕疵を追及するときには、判断対象となった公知文献だけでなく、他の公知文献が新たに引用されることも予測して対応しなければならない、ということが示唆されている。

##### ② 「メールサーバの操作方法」

・本件では、原告が、「引用例との相違点4の判断に瑕疵があるから、当業者が相違点4に係る構成を採ることが容易であったとはいえない。」と主張したのに対し、判決では「本願優先日前に刊行された文献」を抽出してきて「相違点4がこれらの文献に記載されている周知技術であるから、当業者が引用発明に前記周知技術を組み合わせることは容易である。」として原告の主張を斥けた。

つまり、「相違点4の判断の瑕疵」を主張するだけでは足りず、さらに「相違点4は周知技術ではないこと」を付け加えないと裁判所を説得できないということになる。

##### ③ 「携帯情報通信装置」

・判決では「審決がした、補正発明と引用発明との相違点を、相違点として認めなかった判断には誤りがあることを認めながら、これらの相違点の構成(画素駆動手段と表示制御部の配置)は、当業者であれば容易に想到しうるものであるから、上記相違点の看過は審決の結論に影響を及ぼすものではない。」としている。

つまり、発明の構成要素の配置関係の対比における一致点、相違点の判断に瑕疵があったとしても、それが進歩性の判断に影響を及ぼすことはない、と判断された。

##### ④ 「パッケージ」

・判決では「相違点(B)についての審決の判断には誤りがある。」としながらも「相違点(A)に係る本願発明の構成とすることに当業者は容易に想到したものであり、それと同時に相違点(B)に係る本願発明の構成も達成されるものであるから、引用例1発明において、相違点(B)に係る本願発明とすることも当業者が容易になし得たものといえる。したがって、上記判断に関する審決の上記誤りは、審決の結論に影響するものではない。」として、進歩性について独自の判断をしている。

・関連する構成要素(紙製のパッケージ(A)と保存安定性を備えたパッケージ(B))について、個別に判

断の瑕疵を主張した場合には、訴訟では、両者を関連させて判断される、ということである。

## (2) B群について

### ① 「デマンドカレンダー」

・判決は「本願発明は、他の複数の日のデマンド値と比較することが困難であったとの課題を解決するために「各デマンド時限のエネルギー消費量の実績値を表示するカレンダー」を提供するものであるのに対し、引用発明にはこれらの記載がないのに、記載されているとした審決の認定には誤りがある。本願発明と引用発明とは、少なくとも、本願発明が「デマンドを用い、デマンド値軸を備えるデマンドカレンダーである」のに対して、引用発明は、「エネルギー消費量の実績値の軸を備える省エネ支援カレンダーである」点において相違するものであって、審決はこの相違点についての判断を逸脱している。」としている。つまり、発明の目的及び構成が異なるものを比較して、容易想到性を判断してはならないことが示唆されていると言えよう。

### ② 「経路広告枠設定装置」

・判決は「本願発明は・・・周辺の施設等に関する広告情報を提供する移動体広告システムにおける「経路広告枠設定装置」に関する発明である。引用例1発明は「移動体広告システム」の発明であり、引用例2は、「広告の提供方法」の発明である。引用例1発明と引用例2発明とを組み合わせたとしても本願発明の構成に至ることはない。審決の引用例2の記載事項の認定及び容易想到性の判断には誤りがある。」と認定している。

ここでも、本願発明の構成要件と引用例のそれとを対比するのに、各発明の目的を確認し目的の範疇が同一か異なるのかを判断した上で容易想到性を判断するという手法を採っていることがうかがわれる。

### ③ 「ファイル転送システム」

・判決は「本願発明の「記憶装置」は、本願明細書の発明の詳細な説明に照らして、ハードディスク等の不揮発性の大容量記憶手段であり、これに対し、引用発明の「主記憶装置」は一時的に記憶する揮発性の主記憶装置」で両者は異なっており、両者が一致するとした審決の認定は誤りである。引用発明における揮発性の記憶装置をファイルシステムを含む不揮発性の記憶装置におきかえることには阻害要因があるというべきである。」と判示している。

つまり、各発明における対比すべき構成要件が各発

明においてどのような役割を担っているかを、各発明の目的等に照らして判断した上で比較検討すべきであるということが示唆されていると言える。

### ④ 「基板製品製造方法」

・判決は「刊行物1発明は、「適切な固着性を有し、より有用で堅固なデバイス構造の形成を可能にするより便利で、融通のきく方法」を開発することを課題とし、・・・したがって、固着性の確保は刊行物1発明の必須の課題であって、・・・刊行物3発明は、固着性について特段の配慮はされておらず、よって、刊行物1発明に刊行物3発明を適用することは阻害要因がある。」と判示している。

つまり、相違点に係る構成要件（要素）が、適用に当たって阻害要因となるか否かの判断には、各発明の課題の共通性を検討する必要があることが示唆されているといえる。

## 4. 「取消事由」作成のポイント

以下、審決の判断の瑕疵の類型を分析して、各類型ごとに「取消事由」作成のポイントを解説する。

### ① 引用例との対比において、一致点、相違点の判断に瑕疵がある場合

・審決時に特定された刊行物について、一致点、相違点の判断に瑕疵があった場合には、まず、その点を詳細に指摘する。次に、この一致点、相違点の判断の瑕疵が進歩性の判断に影響していることを述べておく必要がある。さらに進んで、審決で上記一致点、相違点の判断に使われた刊行物以外の他の刊行物についても検討し、「他の刊行物にも前記一致点（又は）相違点についての記載は無いので、容易想到性ありとした審決の結論は誤りである。」として、前記瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすことを明記しておかなければならない。

前項のA①「OCT装置」判決から導かれる結論である。

### ② 引用例の組み合わせにおける判断に瑕疵がある場合

・例えば、引用例1と引用例2とを組み合わせることによって、本願発明を想到することができた、と判断された場合には、まず、それぞれの引用例の課題、目的に照らして、組み合わせが容易であったのかについて検討し、次に、各引用例の発明を本願発明に適用することが容易であったことについても、各発明の課題、目的の共通性の有無も加えて検討して、述べてお



くべきであろう。

前項の B ②「経路広告枠設定装置」、④「基板製品製造方法」各判決が根拠である。これらはいずれも引用例の組み合わせの判断に瑕疵があったことにより取り消されたものである。

③ 周知性についての判断に瑕疵がある場合

・この場合は、少し厄介なことになるが、審決で周知性を認定するために引用された公知文献との関係で判断の瑕疵を主張した後に、審判段階で引用された文献の中に別の公知文献があるか否かを精査し、抽出した公知文献との対比を行って、「他の公知文献との対比においても、この構成は周知ではなく、容易想到性の阻害要因となること、」を説明しておかなければならない。

前項の A ①「OCT 装置」、②「メールサーバの操作方法」の各判決から学習することが出来るものである。

④ 構成要素の配置順序の判断に瑕疵がある場合

・前項の A ③「携帯情報通信装置」のように「画素駆動手段」と「表示制御部」の配置の判断に誤りがあった場合であるが、この場合には単に引用例との比較においてその点を指摘するだけでは足りず、必ずそ

のような配置関係に設定することが重要であり、かつ容易に想到できない、と主張しておかなければならない。

⑤ 関連する構成要素(A)、(B)の一方の判断に瑕疵がある場合

・(B)の判断に瑕疵があったとしても、(A)を当業者が容易に想到できると判断されると、これに伴って関連する(B)も想到容易であると判断されることになるので、(B)の判断の瑕疵を追究するだけではなく、(A)からも想到容易ではないことを付け加えておくべきであろう。

前項の A ④「パッケージ」の判決から導かれる結論である。

## 5. おわりに

以上、審決取消訴訟の「取消事由」について説明してきたが、この考え方は、将来的には今回新設された「特許異議申立制度」における「取消決定取消訴訟」の「取消事由」策定においても応用することが出来るものと確信する次第である。

(原稿受領 2015. 7. 6)