平成13(2001).9.28発行

審決公報

審決取消訴訟判決集

13(2001)－9〔21〕

9〔11〕

(第1分冊)

審決取消訴訟判決　108件

監修　日本国特許庁

平成13(2001).9.28発行

審決公報

審決取消訴訟判決集

13(2001)－9〔21〕

9〔11〕

(第1分冊)

審決取消訴訟判決　108件

監修　日本国特許庁

判 決 公 報 目 次

発 行 日　平成13年９月28日

出訴番号	判決言渡日	原審番号	事件名	原告	ページ
審決取消訴訟判決					
特許・実用新案					
平成１０年（行ケ）第２８７号	11. 5.26		ウエットティッシュ包装体	中村　憲司	1
平成９年（行ケ）第２０６号	11. 5.26		ビデオ記録媒体	東芝イーエムアイ株式会社	17
平成８年（行ケ）第３２７号	11. 5.25		ビットライン相互配置型ＲＯＭ	エスジーエスートムソン　マイクロエレクトロニクスインク.	31
平成９年（行ケ）第１５０号	11. 5.19		法枠工法	岡部株式会社	49
平成９年（行ケ）第１１１号	11. 5.19		紫外線で硬化可能なクリアーコート組成物	レッド・スポット・ペイント・アンド・ヴァーニッシュ・カンパニー・インコーポレーテッド	75
平成９年（行ケ）第１１５号	11. 5.18		成形体の製造方法	三菱レイヨン株式会社	103
平成１０年（行ケ）第７３号	11. 5.13		感熱記録材料	富士写真フィルム株式会社	111
平成９年（行ケ）第１８３号	11. 5.13		遊技設備	秀工電子株式会社	125
平成１０年（行ケ）第９２号	11. 5.13		ヒューズ用導線	住友電気工業株式会社	153
平成１０年（行ケ）第９８号	11. 5.13		画像記録方式	富士写真フイルム株式会社	173
平成８年（行ケ）第１４４号	11. 5.11		桃の新品種黄桃の育種増殖法	日本園芸農業協同組合連合会	181
平成９年（行ケ）第２００号	11. 5.13		超伝導物質	インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コポレーション	223
平成１０年（行ケ）第１２３号	11. 6. 1		液体燃料燃焼装置	ダイニチ工業株式会社	233
平成１０年（行ケ）第１２４号	11. 6. 1		液体燃料燃焼装置	ダイニチ工業株式会社	251
平成９年（行ケ）第２１１号	11. 6. 1		ホイールクレーン杭打工法	奥田　朔鷹	269
平成８年（行ケ）第２２２号	11. 6. 3		リップコータ型塗工装置	井上金属工業株式会社	293
平成９年（行ケ）第３４３号	11. 6. 8		即席冷凍麺類の製造	日清製粉株式会社	327
平成１０年（行ケ）第２６３号	11. 6. 3		パチンコ遊技機	株式会社三共	355
平成９年（行ケ）第３３４号	11. 6. 8		車載用ＦＭレーダ装置	本田技研工業株式会社	363

監修　日本国特許庁

判 決 公 報 目 次

発 行 日　平成13年９月28日

出訴番号	判決言渡日	原審番号	事件名	原告	ページ
審決取消訴訟判決					
特許・実用新案					
平成１１年（行ケ）第８１号	11. 6. 9		微小領域Ｘ線デイフラクトメーター	理学電機株式会社	373
平成９年（行ケ）第３３１号	11. 6. 9		カラー電子写真装置	株式会社リコー	377
平成９年（行ケ）第１９７号	11. 6.15		高圧木毛セメント板及びその製造方法	ドリゾール工業株式会社	393
平成９年（行ケ）第２１６号	11. 6.15		パターン認識装置	ウォング・ラボラトリーズ・インコーポレーテッド	445
平成１０年（行ケ）第９３号	11. 6.16		ロール状突板の製造方法	津田　荘太郎	465
平成１０年（行ケ）第２３４号	11. 6.23		コンクリートの分離防止用混和剤	鹿島建設株式会社	491
平成１０年（行ケ）第３４３号	11. 6.17		パチンコ機の表示装置	株式会社三洋物産	495
平成１０年（行ケ）第１７０号	11. 6.22		摩擦材料組成物	東海カーボン株式会社	507
平成１０年（行ケ）第１５７号	11. 6.23		軸受組立体	日本精工株式会社	525
平成１０年（行ケ）第４７号	11. 6.15		魚釣用リール	株式会社新亜スポーツ	541
平成１０年（行ケ）第３８７号	11. 6.24		輪転謄写印刷装置における版銅への巻き付け方法	株式会社リコー	553
平成１０年（行ケ）第７８号	11. 6.24		木材のヒビ割れ防止方法	梶間　定勇	567
平成８年（行ケ）第２６８号	11. 6.24		回転圧縮機	セイコー精機株式会社	603
平成８年（行ケ）第２２０号	11. 6.29		マイクロバブル	ミネソタ　マイニング　アンド　マニュファクチュアリング　カンパニー	673
平成９年（行ケ）第１８０号	11. 6.30		内部欠陥測定方法および装置	三井金属鉱業株式会社	687
平成１０年（行ケ）第８９号	11. 8.26		カラー画像記録装置	松下電送システム株式会社（審決時の商号　松下電送株式会社）	707
平成１０年（行ケ）第１０４号	11. 8.26		カラー画像記録装置	オリンパス光学工業株式会社	727
平成１０年（行ケ）第６０号	11. 8.30		圧縮機	株式会社デンソー	751
平成１０年（行ケ）第８８号	11. 8.26		カラー画像記録装置	松下電送システム株式会社（審決時の商号　松下電送株式会社）	769

判 決 公 報 目 次

発 行 日　平成13年９月28日

出訴番号	判決言渡日	原審番号	事件名	原告	ページ

審決取消訴訟判決

特許・実用新案

平成１０年（行ケ）第１９８号	11. 8.10		静電塗装用エポキシ樹脂粉体組成物	ソマール株式会社	801
平成１０年（行ケ）第２７号	11. 7. 8		回転衝撃を補償する装置	ルーク・ラメレン・ウント・クップ　ルングスバウ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング	803
平成８年（行ケ）第８９号	11. 7. 8		磁気光学記憶素子	シャープ株式会社	815
平成１０年（行ケ）第１９９号	11. 7.14		ケーブルテレビジョンにおけるコンバータ遠隔制御方法とケーブルテレビジョンコンバータ、ケーブルテレビジョンヘッドエンド装置	ジェネラル　インストラメント　コーポレーション	831
平成１０年（行ケ）第６５号	11. 7.15		コネクタ	住友電装株式会社	847
平成９年（行ケ）第１７８号	11. 7.15		湿式精米装置	株式会社東洋精米機製作所	855
平成９年（行ケ）第２１５号	11. 7.15		新規生理活性物質、その製造方法及び鎮痛、鎮静、抗アレルギー作用を有する医薬	株式会社フジモト・ダイアグノスティックス	867
平成１０年（行ケ）第１１６号	11. 7.13		情報表示装置	パイオニア株式会社	893
平成１１年（行ケ）第４号	11. 7.29		薄膜磁気ヘッド	松下電器産業株式会社	899
平成１０年（行ケ）第２４９号	11. 7. 8		プリント厚膜微細パターン導体	株式会社三和電器製作所	919
平成１０年（行ケ）第８４号	11.11.30		魚釣用両軸受型リール	株式会社新亞スポーツ	929
平成１０年（行ケ）第２１８号	11.12.28		カム式自動工具交換装置	高広工業株式会社	953
平成１０年（行ケ）第１４１号	11. 6.24		圧流体シリンダ	豊和工業株式会社	993
平成１１年（行ケ）第５７号	11. 7.13		取り出し穴あけ楊枝ケース	早川　東士夫	1031

意　　匠

平成１０年（行ケ）第３７４号	11. 6.30		釣針	株式会社カツイチ	1035
平成１０年（行ケ）第１５９号	11. 5.18		補助ローラ台	和光機械工業株式会社	1047

判 決 公 報 目 次

発 行 日　平成13年 9 月28日

出訴番号	判決言渡日	原審番号	事件名	原告	ページ
審決取消訴訟判決					
意匠					
平成１０年（行ケ）第２８４号	11.10.27		建築用内外装材	株式会社アイジー技術研究所	1055
平成１０年（行ケ）第３５３号	11.10.20		屋根板材	株式会社淀川製鋼所	1097
平成１１年（行ケ）第１６８号	11.10.26		床下通風口	宇佐美工業株式会社	1113
平成１１年（行ケ）第１１６号	11.11.30		汗取りパッド	小林製薬株式会社	1135
商標					
平成１０年（行ケ）第１６３号	11. 6. 1			ピエール　バルマン　ソシエテ　アノニム	1149
平成１１年（行ケ）第２０号	11. 6. 3			触媒化成工業株式会社	1167
平成９年（行ケ）第５号	11. 6. 8			株式会社ゼウス	1179
平成１０年（行ケ）第２５８号	11. 6.10			株式会社理想実業	1191
平成１０年（行ケ）第４１０号	11. 6.23			株式会社アーチスト	1197
平成１０年（行ケ）第３８６号	11. 6.24			株式会社小倉屋柳本	1215
平成１１年（行ケ）第６０号	11. 6.29			曽根　健	1229
平成１０年（行ケ）第３３３号	11. 6.29			長谷川　芳樹	1245
平成１１年（行ケ）第２号	11. 6.30			株式会社ナチュラルメートの会	1253
平成１０年（行ケ）第１４７号	11. 8.31			株式会社神戸▲ふう▼月堂	1263
平成１０年（行ケ）第４８号	11. 7.15			ベネット　アトランティック　インコーポレイテッド	1299
平成８年（行ケ）第１８４号	11. 9.28			株式会社キーエンス	1329
平成１１年（行ケ）第５２号	11. 9.22			株式会社ソフト九九コーポレーション	1341
平成１１年（行ケ）第８２号	11. 9.30			日本ビール株式会社	1363

判 決 公 報 目 次

発 行 日　平成13年９月28日

出訴番号	判決言渡日	原審番号	事件名	原告	ページ
審決取消訴訟判決					
商標					
平成１０年（行ケ）第２６５号	11. 9.30			株式会社オーシロ	1379
平成８年（行ケ）第１８５号	11. 9.28			株式会社キーエンス	1393
平成１０年（行ケ）第３８０号	11. 9.30			日本美容医学研究会	1405
平成１０年（行ケ）第２５６号	11. 9.30			倫道観寺	1437
平成１１年（行ケ）第５８号	11. 9.30			つるや株式会社	1457
平成１１年（行ケ）第２３３号	11.10. 5			株式会社ナルト	1475
平成１０年（行ケ）第１８７号	11.10. 7			コーマ株式会社	1479
平成１０年（行ケ）第１８８号	11.10. 7			コーマ株式会社	1509
平成１０年（行ケ）第１８９号	11.10. 7			コーマ株式会社	1529
平成１１年（行ケ）第１１４号	11.10.13			ジュジュ化粧品株式会社	1549
平成１１年（行ケ）第５９号	11.10.27			三和メーター株式会社	1565
平成１０年（行ケ）第１７１号	11.10.28			コグネックス・コーポレイション	1591
平成１０年（行ケ）第２１４号	11.10.28			デマルト　プロ　アルテベー，ファウ，	1599
平成１１年（行ケ）第１３８号	11.10.28			ダナ　アレクサンダー　インコーポレイテッド	1611
平成１０年（行ケ）第２９９号	11. 4.21			西東　昌一	1617
平成１０年（行ケ）第３２１号	11. 4.22			株式会社福岡シティ銀行	1633
平成１１年（行ケ）第９１号	11.11.17			株式会社アマダ	1639
平成１１年（行ケ）第９９号	11.11.17			株式会社カプコン	1659
平成１１年（行ケ）第１０５号	11.11. 4			関根　秀太	1669
平成１１年（行ケ）第１９７号	11.11.16			株式会社マニュファクテューる	1687

判 決 公 報 目 次

発 行 日　平成13年９月28日

出訴番号	判決言渡日	原審番号	事件名	原告	ページ
審決取消訴訟判決					
商標					
平成１０年（行ケ）第４１３号	11.11.24			株式会社徳岡	1697
平成１１年（行ケ）第１１７号	11.11.25			ローランド株式会社	1711
平成１０年（行ケ）第１８号	11.11.29			福島県石川郡石川町	1721
平成１０年（行ケ）第２８９号	11.11.30			西東　昌一	1751
平成１１年（行ケ）第７８号	11.12.16			ルイ　ヴィトン　マルチェ	1767
平成１１年（行ケ）第１６６号	11.12.15			リーバイ　ストラウス　アンド　カンパニー	1775
平成１１年（行ケ）第１６１号	11.12. 7			株式会社ラブラドールリトリーバー	1799
平成１１年（行ケ）第１４７号	11.12.15			青田　洋治	1805
平成１１年（行ケ）第２５０号	11.12.16			ユーロポート株式会社	1831
平成１１年（行ケ）第２５２号	11.12.16			ユーロポート株式会社	1843
平成１１年（行ケ）第２７４号	11.12.14			永田　博之	1855
平成１１年（行ケ）第２９０号	11.12.16			ユーロポート株式会社	1863
平成１１年（行ケ）第１３４号	11.12.16			株式会社パリドール正盛堂	1873
平成１１年（行ケ）第１９８号	11.12.21			東洋エクステリア株式会社	1881
平成１１年（行ケ）第２６７号	11.12.16			株式会社ダンエンタープライズ	1895
平成１１年（行ケ）第２５１号	11.12.16			ユーロポート株式会社	1903

判 決 公 報 目 次

発 行 日　平成13年 9 月28日

出訴番号	判決言渡日	原審番号	事件名	原告	ページ
審決取消訴訟判決					
特許・実用新案					
平成１０年（行ケ）第２８７号	11. 5.26		ウェットティッシュ包装体	中村　憲司	1
平成９年（行ケ）第２０６号	11. 5.26		ビデオ記録媒体	東芝イーエムアイ株式会社	17
平成８年（行ケ）第３２７号	11. 5.25		ビットライン相互配置型ＲＯＭ	エスジーエスートムソン　マイクロエレクトロニクスインク.	31
平成９年（行ケ）第１５０号	11. 5.19		法枠工法	岡部株式会社	49
平成９年（行ケ）第１１１号	11. 5.19		紫外線で硬化可能なクリアーコート組成物	レッド・スポット・ペイント・アンド・ヴァーニッシュ・カンパニー・インコーポレーテッド	75
平成９年（行ケ）第１１５号	11. 5.18		成形体の製造方法	三菱レイヨン株式会社	103
平成１０年（行ケ）第７３号	11. 5.13		感熱記録材料	富士写真フィルム株式会社	111
平成９年（行ケ）第１８３号	11. 5.13		遊技設備	秀工電子株式会社	125
平成１０年（行ケ）第９２号	11. 5.13		ヒューズ用導線	住友電気工業株式会社	153
平成１０年（行ケ）第９８号	11. 5.13		画像記録方式	富士写真フイルム株式会社	173
平成８年（行ケ）第１４４号	11. 5.11		桃の新品種黄桃の育種増殖法	日本園芸農業協同組合連合会	181
平成９年（行ケ）第２００号	11. 5.13		超伝導物質	インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コポレーション	223
平成１０年（行ケ）第１２３号	11. 6. 1		液体燃料燃焼装置	ダイニチ工業株式会社	233
平成１０年（行ケ）第１２４号	11. 6. 1		液体燃料燃焼装置	ダイニチ工業株式会社	251
平成９年（行ケ）第２１１号	11. 6. 1		ホイールクレーン杭打工法	奥田　朔鷹	269
平成８年（行ケ）第２２２号	11. 6. 3		リップコータ型塗工装置	井上金属工業株式会社	293
平成９年（行ケ）第３４３号	11. 6. 8		即席冷凍麺類の製造	日清製粉株式会社	327
平成１０年（行ケ）第２６３号	11. 6. 3		パチンコ遊技機	株式会社三共	355
平成９年（行ケ）第３３４号	11. 6. 8		車載用ＦＭレーダ装置	本田技研工業株式会社	363

監修　日本国特許庁

判 決 公 報 目 次

発 行 日　平成13年９月28日

出訴番号	判決言渡日	原審番号	事件名	原告	ページ

審決取消訴訟判決

特許・実用新案

平成１１年（行ケ）第８１号	11. 6. 9		微小領域Ｘ線デイフラクトメーター	理学電機株式会社	373
平成９年（行ケ）第３３１号	11. 6. 9		カラー電子写真装置	株式会社リコー	377

ッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記トレイ部材は頂面部と凹部を有しており、前記トレイ部材の頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられていることを特徴とするウェットティッシュ包装体（なお、審決の要旨の認定では、上記「前記封入袋の内部には液体を含浸させたティッシュが」との部分が、「前記封入袋には液体を含浸させたティシュが」とされていたが、これを被告が上記のとおり訂正することについて、原告は異議を述べていない。）。

（2）　本願特許発明の特許請求の範囲の請求項２に記載された発明（以下「本願発明２」という。）の要旨

トレイ部材が封入袋に固着されていることを特徴とする請求項１記載のウェットティッシュ包装体。

（3）　本願特許発明の特許請求の範囲の請求項３に記載された発明（以下「本願発明３」という。）の要旨

柔軟な液密性のシートから形成された封入袋とトレイ部材とから構成され、前記封入袋の内部には液体を含浸させたティッシュが連続的に引出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記トレイ部材は前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記トレイ部材は凹部を有しており、該凹部の底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられており、前記収納された各ウェットティッシュがＺ状に折畳まれており、隣接するウェットティッシュはそれらの端部が互いに重なり合っており、その重なり合いの程度が前記トレイ部材の凹部の深さの０．５～４倍であることを特徴とするウェットティッシュ包装体（なお、審決の要旨の認定では、上記「がＺ状に折畳まれており、隣接するウェットティッシュ」との部分が欠落していたが、これを被告が上記のとおり訂正することについて、原告は異議を述べていない。）。

３　審決の理由

審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明１～３が、実願昭５９－１６４８４６号（実開昭６１－８０２７３号のマイクロフィルム（以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用例発明１」という。）及び実願昭６０－６１１６９号（実開昭６１－１７８３７９号のマイクロフィルム（以下「引用例２」という。）に記載された発明並びに本願出願前の周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので、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としたものである。

第３　原告主張の取消事由の要点

審決の理由中、本願発明１～３の要旨の認定、引用例１の記載事項の認定は認める。

審決は、引用例発明１を誤認した結果、本願発明１との相違点を誤認する（取消事由１）とともに、引用例２の認定を徒過し（取消事由２）、上記相違点についての判断を誤って、本願発明１の進歩性を否定した（取消事由３）ものであるから、違法として取り消されなければならない。

１　引用例発明１の誤認と相違点の誤認（取消事由１）

審決は、引用例発明１について、「柔軟な液密性のシートから形成された封入袋とトレイ部材とから構成され・・・」と認定している。（審決書６頁２～１８行）が、引用例１（甲第３号証）には、真っ平らな板体２４が開示されているのみであり、本願発明１のように頂面部と凹部を有するトレイ部材などは全く開示されていないから、上記認定は誤りである。

また、審決は、本願発明１と引用例発明１との対比において、相違点として、「請求項１に係る発明が、頂面部と凹部を有し、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記凹部底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられたトレイ部材で構成したのに対し、引用例１に記載された発明が、略Ｖ字形状のスリットにより開閉自在に形成した紙片取出し部と、適宜のスリット或いは小孔からなる紙片引出し部とを設けた板体で構成した点で相違している。」（同７頁１０～１８行）と認定しているが、引用例発明１に関するこの認定と前記認定は、明らかに齟齬している。

審決は、このように引用例発明１の認定を誤った結果、本願発明１との相違点も誤認したものであり、これらは審決の結論に影響するものである。

２　引用例２の認定の徒過（取消事由２）

審決は、引用例２が、引用例１と組み合わされて本願発明１～３を容易に推考できる極めて重要な証拠方法であると認定している（審決書８頁１３～１６行，同頁１７～２０行、９頁８～１２行、１０頁１６～２０行）。

しかるに、審決は、「実願昭６０－６１１６９号（実開昭６１－１７８３７９号）のマイクロフィルム（以下『引用例２』という。）」（審決書４頁６～８行）と引用例２を特定するのみであって、その開示内容に関する認定を全く徒過しているから、理由不備といわざるを得ない。

３　相違点についての判断誤り（取消事由３）

引用例発明１には、前記のとおり、本願発明１のように頂面部と凹部を有するトレイ部材を用いることの開示や示唆はないし、引用例発明１の課題（甲第３号証１頁１３～１７行）は、引用例１に開示された開閉自在なＶ字状スリット２６と小孔３０を有する板体２４を用いたことにより全て達成されているから、凹部を有するトレイ部材を用いるべきことの課題や認識もない。そうすると、引用例発明１の板体を、本願発明１の凹部を有する

(19)日本国特許庁(JP)

判　決　公　報

種別　審決取消訴訟判決(特許)　　管理番号 1043747号

(45)発行日　平成13年９月28日(2001.9.28)　　総通号数　第21号

出訴番号　平成１０年（行ケ）第２８７号　　審決分類　P180 .121－Z　(B65D)

判決言渡日　平成11年５月26日(1999.5.26)

口頭弁論終結日　平成11年４月21日(1999.4.21)

当事者１　原　告　中村　憲司

大阪府大阪市東淀川区西淡路６丁目３番４１号中村物産株式会社淡路工場内

代理人弁理士　三中　英治

代理人弁理士　三中　菊枝

当事者２　被　告　特許庁長官

東京都千代田区霞が関３丁目４番３号

指定代理人　高木　彰

指定代理人　佐藤　久容

指定代理人　田中　弘満

指定代理人　小林　和男

審判番号　平成9年審判第16000号

審判請求日　平成９年９月25日(1997.9.25)

請求人　中村　憲司

大阪府大阪市東淀川区西淡路６丁目３番４１号　中村物産株式会社淡路工場内

代理人弁理士　三中　菊枝

代理人弁理士　三中　英治

決　定　日　平成10年８月14日(1998.8.14)

審判長　特許庁審判官　佐藤　久容

特許庁審判官　佐藤　雪枝

特許庁審判官　村本　佳史

特許庁審判官　船越　巧子

特許庁審判官　祖山　忠彦

主　　文

特許庁が、平成９年審判第１６０００号事件について、平成１０年７月９日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事　実　及　び　理　由

第１　当事者の求めた判決

１　原告

主文と同旨

２　被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第２　当事者間に争いのない事実

１　特許庁における手続の経緯

原告は、昭和６３年４月１８日、名称を「ウェットティッシュ包装体」とする発明（以下「本願特許発明」という。）につき、特許出願をした（特願昭６３－９４７９１号）が、平成９年８月２６日に拒絶査定を受けたので、同年９月２５日、これに対する不服の審判の請求をした。

特許庁は、同請求を、平成９年審判第１６０００号事件として審理した上、平成１０年７月９日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年８月１５日、原告に送達された。

２（１）　本願特許発明の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１」という。）の要旨

柔軟な液密性のシートから形成された封入袋とトレイ部材とから構成され、前記封入袋の内部には液体を含浸させたティッシュが連続的に引出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記トレイ部材は前記封入袋の頂面とウェットティ

監修　日本国特許庁

２０行～８頁第２行）ものであることから、濡れナプキンを掩蔽部で把持することは明らかである。

したがって、本件周知例には、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面に液体を含浸させたティッシュのような収納物を把持する開口が設けられているトレイ部材が開示されているといえる。

また、「収納容器の天板部を頂面部と凹部とで構成し、該凹部の底部をウェットティシュの把持を考慮して別部材で形成する」という上記の周知の事項は、実願昭６０－１０５２６４号（実開昭６２－１３８６９号）のマイクロフィルム（乙第１号証）、実願昭５６－３５８１号（実開昭５７－１１８７９５号）のマイクロフィルム（乙第２号証）及び特開昭６１－１７８号公報（乙第３号証）にも開示されている。

以上のように、本願発明１と引用例発明１との相違点である、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面に液体を含浸させたティッシュのような収納物を把持する開口が設けられているトレイ部材は、本願発明１の出願前に周知であり、引用例発明１の板体と当該周知例の部材は、ともにウェットティッシュのように液体を含浸させた収納物を把持するものであることから、引用例発明１の板体に代えて当該周知のトレイ部材を適用することに困難性はない。

第５　当裁判所の判断

１　取消事由及び３（引用例発明１の誤認・相違点の誤認・相違点の判断誤り）について

審決の理由中、本願発明１～３の要旨の認定、引用例１の記載事項の認定は、当事者間に争いがない。

また、引用例１に凹部底面を有するトレイ部材についての記載がなく、引用例発明１に関する審決の認定（審決書６頁１～１８行）に誤りがあることも、当事者間に争いがない。

この点について、被告は、上記認定が錯誤であるとして、これを「引用例１には、『柔軟な液密性のシートから形成された封入袋と板体とから構成され、前記封入袋の内部には液体を含浸させたティシュが連続的に引出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記板体は前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記板体はウェットティッシュを把持する開口が設けられているウェットティッシュ包装体。』の発明（以下「引用例１に記載された発明」という。）が記載されていると認める。」と訂正し「トレイ部材」を「板体」に改めるとともに、「頂面部と凹部を有しており、前記トレイ部材の頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面に」（審決書６頁１２～１５行）との認定を削除した。

しかし、審決取消訴訟において、被告が既に行われた審決を訂正、削除しようとする場合は、それが誤記、誤訳その他これらに類する明白な誤りであって、審決の結論に影響を及ぼすものでないことが一義的に明らかなときに限り許されるものであると解されるところ、上記の訂正、削除は、誤記等の明白な誤りに該当するものではないから、一般的に許されるものではなく、しかも、その訂正、削除についての合理的・技術的根拠も示されていないから、審決が、引用例発明１をどのような発明として把握した上、本願発明１と対比し、一致点及び相違点を認定したものかは不明確といわざるを得ない。

また、被告は、上記訂正後の認定を前提として、審決における一致点及び相違点の認定（審決書６頁１９行～７頁１８行）を、「ところで、請求項１に係る発明と引用例１に記載された発明とを比較すると、請求項１に係る発明と引用例１に記載された発明とは、ウェットティッシュ包装体であって、その包装体が、柔軟な密封性のシートから形成された封入袋とティッシュ把持部材とから構成され、前記封入袋の内部には液体を含浸させたティッシュが連続的に引き出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記ティッシュ把持部材は前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記ティッシュ把持部材にはウェットティッシュを把持する開口が設けられている点で一致し、ティッシュ把持部材を、請求項１に係る発明が、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられているトレイ部材で構成したのに対し、引用例１に記載された発明では、略Ｖ字形状のスリットにより開閉自在に形成した紙片取り出し部と、適宜のスリット或いは小孔からなる紙片引き出し部とを設けた板体で構成した点で相違している。」と訂正し、この訂正と表現は異なるものの、審決における一致点及び相違点の認定にも誤りはないと主張する。

しかし、上記の訂正は、前示のとおり、通常、限定的に許される審決の訂正の範囲を逸脱するものであることが明らかであり、しかも、審決における一致点の認定（審決書７頁１～９行）では、上記「該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており」との点は記載されておらず、上記取出し口、切離し用切込み及び可撓性の開閉蓋は、一致点とは認定されていなかったものであ

トレイ部材に代えるべき必要性も技術的な理由も存在しておらず、これを当業者が容易に行うことができたとはいえない。

また、審決は、「ウェットティッシュ包装体において、収納容器の天板部を頂面部と凹部とで構成し、該凹部の底部をウェットティシュの把持を考慮して別部材で形成することは、本件出願の出願前周知の事項（例えば、実願昭６０－１６３０８７号（実開昭６２－７２９７０号）のマイクロフィルム参照、）である」（審決書７頁１９行～８頁５行）と認定しているが、ウェットティッシュ包装体において、このような事項が周知であることは不知である。しかも、審決が言及している上記マイクロフィルム（甲第５号証、以下「本件周知例」という。）において、頂面部と凹部で構成されたウェットティッシュを把持する部材は、合成樹脂から作られ所定の高さを有し、水密なウェットティッシュ容器そのものを構成しており、本願発明１のトレイ部材のように、柔軟な液密性のシートから形成された封入袋の内部に設けられるものではなく、そのような開示も示唆も存在しない。

したがって、審決が、「請求項１に係る発明は、引用例１、２および本件出願の出願前周知の事項にもとづき当業者が容易に発明をすることができたものと認める。」（審決書８頁１７～２０行）と判断したことは誤りである。

そして、審決において、本願発明１に関する進歩性の判断に誤りがある以上、これを前提とする本願発明２及び３に関する進歩性の判断（審決書９頁１行～１０頁２０行）が誤りであることも明らかである。

第４　被告の反論の要点

審決の認定判断には、結論において誤りはない。

１　取消事由１について

引用例１には、凹部底面を有するトレイ部材について何ら記載されていないことは認める。

したがって、引用例１に関する審決の認定（審決書６頁１～１８行）には誤りがあり、「引用例１には、『柔軟な液密性のシートから形成された封入袋と板体とから構成され、前記封入袋の内部には液体を含浸させたティシュが連続的に引出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記板体は前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記板体はウェットティッシュを把持する開口が設けられているウェットティッシュ包装体。』の発明（以下「引用例１に記載された発明」という。）が記載されていると認める。」とすべきところ、錯誤により当該認定としたものである。

また、本願発明１と引用例発明１との対比（審決書６頁１９行～７頁１８行）における引用例発明１の認定にも、一部誤りがあることは認める。

したがって、審決は、この点についても、「ところで、請求項１に係る発明と引用例１に記載された発明とを比較すると、請求項１に係る発明と引用例１に記載された発明とは、ウェットティッシュ包装体であって、その包装体が、柔軟な密封性のシートから形成された封入袋とティッシュ把持部材とから構成され、前記封入袋の内部には液体を含浸させたティッシュが連続的に引き出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記ティッシュ把持部材は前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記ティッシュ把持部材にはウェットティッシュを把持する開口が設けられている点で一致し、ティッシュ把持部材を、請求項１に係る発明が、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられているトレイ部材で構成したのに対し、引用例１に記載された発明では、略Ｖ字形状のスリットにより開閉自在に形成した紙片取り出し部と、適宜のスリット或いは小孔からなる紙片引き出し部とを設けた板体で構成した点で相違している。」と認定すべきであった。ただし、上記表現とは異なるものの、審決における一致点及び相違点の認定に誤りはない。

２　取消事由２について

審決において、「引用例１、２」から、本願発明１～３を容易に推考できると認定した部分（審決書８頁１４行、同頁１７～１８行、９頁９行、１０頁１７行）は誤りであり、いずれも「引用例１」のみに訂正する。

３　取消事由３について

審決は、本件周知例（甲第５号証）において、上記１で認定した相違点である本願発明１の構成、すなわち、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面に液体を含浸させたティッシュのような収納物を把持する開口が設けられているトレイ部材が、本願発明１の出願前に周知であることを例示したものである（審決書７頁１９行～８頁５行）。この本件周知例の記載では、濡れナプキンを取り出す取出し口４が、本願発明１の頂面部に相当する受止部８と、本願発明の凹部底面に相当する掩蔽部７とから構成されており、これら受止部８と掩蔽部７とで全体形状がトレイのように凹部を形成しており、掩蔽部７は受止部８とは別部材で構成されており、濡れナプキンを把持するスリット１３が設けられ、「濡れナプキンを前記スリットを通過させることにより次位の濡れナプキンから前記掩蔽片上で引き離すことができる」（同号証７頁

平成　９年審判第１６０００号

審決

大阪府大阪市東淀川区西淡路６丁目３番４１号　中村物産株式会社淡路工場内

請求人　中村憲司

東京都台東区浅草橋５－２５－１２　三中国際特許事務所

代理人弁理士　三中菊枝

東京都台東区浅草橋５－２５－１２　三中国際特許事務所

代理人弁理士　三中芙治

昭和６３年特許願第９４７９１号「ウェットティッシュ包装体」拒絶査定に対する審判事件（平成６年６月１５日出願公告、特公平６－４５３８２）について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

る。この可撓性の開閉蓋は、本願発明１では頂面部と凹部を開封・密封するものであり、引用例発明１では平面的な板体を開封・密封するものであって、それらの部材や封入袋と直接関係する重要なものであるから、一致点あるいは相違点に係る部材として明示して認定すべきものといわなければならない。したがって、表現の相違にすぎないとする被告の主張は誤りであって、到底これを採用することはできない。

さらに、被告は、審決が引用した本件周知例（甲第５号証）において、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面に液体を含浸させたティッシュのような収納物を把持する開口が設けられている「トレイ部材」が開示されていると主張する。

しかし、審決は、「ウェットティッシュ包装体において、収納容器の天板部を頂面部と凹部とで構成し、該凹部の底部をウェットティシュの把持を考慮して別部材で形成することは、本件出願前周知の事項」（審決書７頁１９行～８頁５行）と認定しているのであり、ここにいう「天板部」は、前示のように、審決が引用例発明１における「板体」と「トレイ部材」とを誤認したことを考慮すると、被告の主張する前記「トレイ部材」と同じものを指称しているのか否かは不明確であり、被告の主張が審決の認定と異なるおそれもあるから、到底採用することができない。

２　以上のとおり、被告の主張する訂正、削除は、一般的に許される限度を超えるものであり、審決における、引用例発明１の認定、本願発明１との一致点及び相違点の認定並びに周知事項の把握には、いずれも誤認又は不明確な点があるといわざるを得ず、これらのことが審決の結論に重大な影響を及ぼすことは明らかであるから、その余の取消事由について検討するまでもなく、審決は取消しを免れない。

よって、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。

所　属　　東京高等裁判所第１３民事部
裁判長　　裁判官　　田中　康久
　　裁判官　　石原　直樹
　　裁判官　　清水　節

シュ包装体。

2．トレイ部材が封入袋に固着されていることを特徴とする請求項1記載のウェットティッシュ包装体。

3．柔軟な液密性のシートから形成された封入袋とトレイ部材とから構成され、前記封入袋の内部には液体を含浸させたティッシュが連続的に引出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記トレイ部材は前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記トレイ部材は凹部を有しており、該凹部の底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられており、前記収納された各ウェットティッシュはそれらの端部が互いに重なり合っており、その重なり合いの程度が前記トレイ部材の凹部の深さの0．5～4倍であることを特徴とする

特　許　庁

理　　由

本件出願は、昭和６３年４月１８日の出願であって、特許を受けようとする発明は、出願公告された明細書と図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された次のとおりのものである。

「１．柔軟な液密性のシートから形成された封入袋とトレイ部材とから構成され、前記封入袋には液体を含浸させたティシュが連続的に引出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記トレイ部材は前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記トレイ部材は頂面部と凹部を有しており、前記トレイ部材の頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられていることを特徴とするウェットティッ

特　許　庁

板体を、湿潤紙片包装体の一面に設けた開口と、容器内部に収納した紙片との間に介在せしめてなる湿潤紙片等の包装体構造。」（実用新案登録請求の範囲）に係る考案が記載されており、さらに、その考案に関連して、「本案にあっては比較的強度を有する紙片引出し部は別体の板体24により形成し、該板体24を任意の容器、或いは袋体の中へ入れるものであるから包装体は気密性のみを勘案した薄板、またはラミネート紙等により成形することが可能であり、合成樹脂等のフィルムにより袋状にすることも可能である。」（5頁6～12行）と記載されているので、上記考案において、容器として柔軟な液密性のシートから形成された袋を用いられることは明らかである。

しかも、柔軟な液密性のシートから形成された袋を使用したウエットティシュ包装体は、本件出願の出願前周知であり、そのような包装体には、袋の頂面に取出し口を形成するための切離し用切込みを設けられると共に、切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を設

特　許　庁

ウェットティッシュ包装体。」

これに対して、原査定の拒絶理由である特許異議の決定の理由は、本件出願の請求項1および2に係る発明は、実願昭59－164846号（実開昭61－80273号）のマイクロフィルム（以下「引用例1」という。）および、実願昭60－61169号（実開昭61－178379号）のマイクロフィルム（以下「引用例2」という。）に記載された発明にもとづき当業者が容易に発明をすることができたものであり、また、請求項3に係る発明は、上記両引用例および本件出願の出願前周知の事項にもと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から、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。

そこで検討するに、引用例1には、「任意の板体に略V字形状のスリットにより開閉自在に形成した紙片取出し部と、適宜のスリット或いは小孔からなる紙片引出し部と、該紙片引出し部と前記紙片取出し部を連通せしめたスリットを設け、該

特　許　庁

明と引用例１に記載された発明とは、ウエットティッシュ包装体であって、その包装体が、
液体を含浸させたティシュが連続的に引出し可能に収納された、柔軟な液密性のシートから形成された封入袋と、前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において袋の内部に収納され、封入袋とは別体に形成され、ウエットティッシュを把持する開口が設けられた部材（以下「把持部材」という。）とを備えている点で一致し、把持部材を、請求項１に係る発明が、頂面部と凹部を有し、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記凹部底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられたトレイ部材で構成したのに対し、引用例１に記載された発明が、略Ｖ字形状のスリットにより開閉自在に形成した紙片取出し部と、適宜のスリット或いは小孔からなる紙片引出し部とを設けた板体で構成した点で相違している。

上記相違点について検討するに、ウェットティッシュ包装体において、収納容器の天板部を頂面

特　許　庁

けられているのが通常であるので、引用例１には、「柔軟な液密性のシートから形成された封入袋とトレイ部材とから構成され、前記封入袋には液体を含浸させたティシュが連続的に引出し可能に収納されており、該封入袋はその頂面に、取出し口または該取出し口を形成するための切離し用切込み、および前記取出し口または取出し口を形成するための切離し用切込みを覆い且つ繰返し開封・密封可能な可撓性の開閉蓋を有しており、前記トレイ部材は前記封入袋の頂面とウェットティッシュとの間において封入袋の内部に収納され、前記トレイ部材は頂面部と凹部を有しており、前記トレイ部材の頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記頂面部とは別部材の凹部底面にウェットティッシュを把持する開口が設けられているするウェットティッシュ包装体。」の発明（以下「引用例１に記載された発明」という。）が記載されていると認める。

ところで、請求項１に係る発明と引用例１に記載された発明とを比較すると、請求項１に係る発

また、請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、トレイ部材が封入袋に固着されていることを特徴とするものであるが、通常のウエットティシュ容器が、ウェットティシュを把持する開口を容器の蓋部に設けていることを考慮すれば、トレイ部材を袋状容器に取付るようなことは、当業者が容易になし得ることと認められるので、請求項２に係る発明も、請求項１に係る発明と同様の理由により、引用例１、２に記載された発明および本件出願の出願前周知の事項にもとづき当業者が容易に発明をすることができたものと認める。

さらにまた、請求項３に係る発明は、上記のとおりのものであり、引用例１に記載された発明とを比較すると、一致点は上記のとおりであり、相違点は、請求項１に係る発明との相違点に加えて、請求項３に係る発明が、収納された各ウェットティシュはそれらの端部が互いに重なり合っており、その重なり合いの程度がトレイ部材の凹部の深さの０．５～４倍であるのに対し、引用例１に

特　許　庁

部と凹部とで構成し、該凹部の底部をウェットティシュの把持を考慮して別部材で形成することは、本件出願の出願前周知の事項（例えば、実願昭６０－１６３０８７号（実開昭６２－７２９７０号）のマイクロフィルム参照）であるので、引用例１に記載された発明における、板体のウェットティッシュを把持する開口を備えた部材を、頂面部と凹部を有し、頂面部と少なくとも凹部底面の一部とが別部材からなり、前記凹部底面にウェットティッシュを把持する開口を備えたトレイ部材で構成することは、当業者が容易になし得ることと認める。

そして、請求項１に係る発明の奏する効果も、引用例１、２に記載された発明および本件出願の出願前周知の事項から当業者が予測し得る程度のものであって、格別顕著なものは認められない。

したがって、請求項１に係る発明は、引用例１、２および本件出願の出願前周知の事項にもとづき当業者が容易に発明をすることができたものと認める。

特　許　庁

以上のとおりであるから、請求項１～３に係る発明のいずれも、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

よって、結論のとおり審決する。

平成１０年７月９日

審判長　特許庁審判官　（略）

特許庁審判官　（略）

特許庁審判官　（略）

特　許　庁

(21)出願番号　特願昭63－94791
(22)出願日　昭和63年４月18日(1988.4.18)
(54)発明の名称　ウェットティッシュ包装体
(51)国際特許分類第７版　B65D 83/00
(65)公開番号　特開平1－267182
(43)公開日　平成１年10月25日(1989.10.25)
(65)公告番号　特公平6－45382
(24) (44)公告日　平成６年６月15日(1994.6.15)

記載された発明が、収納された各ウェットティシュはそれらの端部が互いに重なり合っているが、その重なり合い度合いがどの程度か定かでない点で相違している。

そこで検討するに、容器に収納された各ウェットティシュはそれらの端部が互いに重なり合わせておくことは本件出願の出願前周知かつ慣用されていることであり、しかも、請求項3に係る発明では、トレイ部材の凹部の深さは特定のものではなく、その深さに対する割合も0．5～4倍と幅があり、また、その重なり度合いをトレイ部材の凹部の深さの0．5～4倍の範囲にしたことにより格別顕著な作用効果を奏するとは認められないので、重なり度合いを、上記値にすることは、当業者が適宜決定し得るものと認める。

したがって、請求項3に係る発明も、請求項1に係る発明と同様の理由により、引用例1、2に記載された発明および本件出願の出願前周知の事項にもとづき当業者が容易に発明をすることができたものと認められる。

特　許　庁

審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明が、技術的思想でないものであるから、特許法２条に定義されている発明とは認められず、特許法２９条１項柱書きに規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができないとした。

第３　原告主張の取消事由の要点

審決の理由中、本願発明の要旨の認定、請求人（本訴原告）の主張の記載、請求人の主張１についての判断、請求人の主張２についての判断の一部（審決書６頁１６行～７頁１４行）は、いずれも認める。

審決は、本願発明が技術的思想ではないと誤って判断し（取消事由）、産業上利用できる発明とは認められないとしたものであるから、違法として取り消されなければならない。

１　本願出願当時の「発明の成立性」に関する産業別審査基準として、紙を情報の記録媒体とする「紙せん」についての特許庁編「産業別審査基準」（甲第４号証）が存在し、これは、紙を記録媒体とする考案を、実用新案法３条１項柱書きの「考案」として肯定するものであるが、この基準からも、記録された情報に技術的特徴があれば、その記録媒体についての「発明の成立」が肯定されていたことが明らかである。また、本願出願当時の特許庁編「一般審査基準」（甲第６号証）にも、柱書きの発明として成立することができないもの、柱書きの発明としていまだ完成していないものなどの判断の指針が示されているが、「技術的特徴がある情報を記録した記録媒体」について、その「発明の成立」を否定したと解される記載は存しない。

以上のように、本願出願当時、「記録された情報の提示それ自体に技術的特徴を有する記録媒体、情報の提示手段あるいは情報の提示方法などに特徴を有する記録媒体」は、特許法２条１項、同法２９条１項柱書きに規定された発明として扱うことが慣行として定着していた。

しかも、平成５年に改訂された審査基準であり、本願発明でも考慮されるべき、特許庁編「特許・実用新案審査基準」（平成５年７月２０日発行、審判甲第２号証、本訴甲第７号証、以下「本件基準」という。）の「第ＩＩ部　特許要件」の「第１章　産業上利用することができる発明１．１「発明」に該当しないものの類型（５）　技術的思想でないもの」の項には、「▲２▼情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）　例：機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル、音楽を録音したＣＤ、コンピュータプログラムを記録した記録媒体など。」に続いて、「ただし、情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるものは、「発明」に該当する。例１：テレビ受信機用のテストパターン（テストパターンそれ自体に技術的特徴がある。）例２：文字、数字、記号からなる情報を凸状に記録したプラスチックカード。（プラスチックカードをエンボス加工して印字し、カードの印字情報を押印することにより写しとることができ、情報の提示手段に技術的特徴がある。）」と規定されており、従前からの取扱いを明文をもって追認又は確認したものであるところ、本願発明は、以下に述べるとおり、「情報の提示」に技術的特徴を有するものであるから、産業上利用できる発明といえる。

２　本願発明における「情報」とは、歌うべき曲の伴奏となる「音声情報」、該曲の歌詞となる「文字情報」、及び該曲の背景となる「映像情報」であるが、本願発明が、これらの情報に技術的特徴を有するものでないことは認める。なお、被告は、更にこれらの「混合情報」及び「最終的な混合情報」を「情報」に含めているが、明細書中には「混合情報」及び「最終的な混合情報」なる用語は用いられていないから、「情報」把握に当たり当該「混合情報」を含ませることは誤りである。

また、一般的な情報記録媒体における「提示」とは、ある種の情報を、ある種の記録媒体に、ある種の手段や方法を用いて、ある種の態様で記録し、記録された態様の性質に応じて、情報に起因する結果を提供することと解される。そして、本願発明における「提示」とは、「前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録した」との構成要件であり、当該構成は、前記３つの「情報」をビデオ記録媒体に記録するに際しての一連の信号処理について規定したものであり、本願発明は、この点に技術的特徴を有するものである。

具体的に述べると、本願明細書（甲第２号証）に、「文字情報は音声情報と同期するように記録される〔提示の仕方〕。例えば曲「城ヶ島の雨」を記録する場合においては、『雨が降る降る城ヶ島の磯に』という歌詞〔文字情報〕に対応する伴奏〔音声情報〕が始まる直前から終わる直前（又は直後）まで『雨が降る降る』という歌詞〔文字情報〕が映し出されるように混合される〔信号処理〕と共に、伴奏〔音声情報〕が進むにつれて歌うべき歌詞〔文字情報〕の色が変化する〔信号処理〕ように記録される〔提示の仕方〕。すなわち『雨が降る降る城ヶ島の磯に』という例えば白色の文字〔文字情報〕が映し出されると伴奏〔音声情報〕の進行に伴い、最初は『雨』の文字〔文字情報〕が、次に『が』の文字〔文字情報〕が、さらに『降』の文字〔文字情報〕がと、以下順に『に』の文字〔文字情報〕まで順に赤くなるように〔信号処理〕記録される」と記載されているように、本願発明は、情報をビデオ記録媒体上に記録するに際して、所期の作用効果を奏するために、音声の進行に伴い、色調変化器により、歌うべき文字の色を異ならしめるように「文字情報」に信号処理を行ってビデオ記録媒体に記録することを具体的に特定するものであって、その記録（提示）に技術的特徴を有するものであ

(19)日本国特許庁(JP)

判　決　公　報

種別　審決取消訴訟判決(特許)　　管理番号　1043748号

(45)発行日　平成13年９月28日(2001.9.28)　　総通号数　第21号

出訴番号　平成９年（行ケ）第２０６号　　審決分類　P180 .14 －WY　(G09B)

判決言渡日　平成11年５月26日(1999.5.26)

口頭弁論終結日　平成11年４月14日(1999.4.14)

当事者１　原　告　東芝イーエムアイ株式会社

東京都港区赤坂２丁目２番１７号

代理人弁護士　秋吉　稔弘

代理人弁理士　瀧野　秀雄

復代理人弁理士　越智　浩史

当事者２　被　告　特許庁長官

東京都千代田区霞が関３丁目４番３号

指定代理人　小澤　和英

指定代理人　大仲　雅人

指定代理人　井上　雅夫

指定代理人　小林　和男

審判番号　平成8年審判第15456号

審判請求日　平成８年９月19日(1996.9.19)

請求人　東芝イーエムアイ株式会社

東京都港区赤坂２丁目２番１７号

代理人弁理士　瀧野　秀雄

代理人弁理士　中内　康雄

決　定　日　平成11年11月19日(1999.11.19)

審判長　特許庁審判官　小沢　和英

特許庁審判官　砂川　克

特許庁審判官　番場　得造

特許庁審判官　伊波　猛

特許庁審判官　嶋野　邦彦

主　　文

特許庁が、平成８年審判第１５４５６号事件について、平成９年５月１４日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事　実　及　び　理　由

第１　当事者の求めた判決

１　原告

主文と同旨

２　被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第２　当事者間に争いのない事実

１　特許庁における手続の経緯

原告は、昭和５７年３月１７日にした特許出願（特願昭５７－４０９０１号）を原出願とする分割出願として、平成２年１１月３０日、名称を「ビデオ記録媒体」とする発明（以下「本願発明」という。）につき、特許出願をした（特願平２－３３０７５０号）が、平成８年５月２１日に拒絶査定を受けたので、同年９月１９日、これに対する不服の審判の請求をした。

特許庁は、同請求を、平成８年審判第１５４５６号事件として審理した上、平成９年５月１４日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年７月２２日、原告に送達された。

２　本願発明の要旨

歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体において、前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴なった歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録したことを特徴とするビデオ記録媒体。

３　審決の理由の要点

義からも明らかなように、「技術的思想であること」をその要件の１つとするものであるが、この要件に示された「技術」については、「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であって実際に利用できるもので、技能とは異なって他人に伝達できる客観性を持つものである」（最高裁判所昭和５２年１０月１３日第１小法廷判決・判例タイムス３３５号２６５頁）ことが必要とされるものと認められるところ、この観点からみて、本件基準が、「情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）」を、「技術的思想」でないことから「産業上利用することができる発明」に該当しないものとし、「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」を、当該「発明」に該当する旨を開示したことは、いずれも相当と認められる。そして、この発明における技術的特徴は、特許法３６条５項「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」（昭和６０年法律第４１号による改正前のもの）の規定の趣旨から見て、特許請求の範囲に記載された構成から把握できるものでなければならない。また、この本件基準に開示された考え方は、従前からの発明の成立性に関する客観的理解を具体的に明記したものと解されるから、当事者間に争いがないとおり、上記基準の発行前に出願された本願発明が産業上利用することができる発明に該当するか否かを検討する際にも、当然適用されるべきものと認められる。

ところで、一般的に「提示」とは、文理上、「提出して示すこと」、あるいは「差し出して見せること」と解釈されるから、情報記録媒体における情報の「提示」とは、記録媒体に、当該情報を特定の手段や方法を用いて記録し、記録された態様の性質に応じて、人の五感に対して情報に起因する結果を提供することと解される。そうすると、記録媒体における「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」とは、情報の記録の仕方それ自体や、記録手段及び記録方法等に技術的特徴があることから、その結果として、提供された情報にその特徴が反映されたものといわなければならない。

２　そこで、本願発明に則して検討するところ、本願発明のビデオ記録媒体に記録した、歌うべき曲の伴奏となる「音声情報」、該曲の歌詞となる「文字情報」、及び該曲の背景となる「映像情報」に、いずれも上記「情報の単なる提示」における「情報」に該当するものであり、これらの情報自体に技術的特徴を有するものでないことは、当事者間に争いがない。

原告は、本願発明が、情報をビデオ記録媒体上に記録するに際して、所期の作用効果を奏するために、音声の進行に伴い、色調変化器により、歌うべき文字の色を異ならしめるように「文字情報」に信号処理を行ってビデオ記録媒体に記録することを具体的に特定するものであって、その記録（提示）に技術的特徴を有するものであると主張するので、以下検討する。

まず、前示本願発明の要旨の前段、「歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体において」によれば、本願発明は、歌うべき曲の伴奏となる「音声情報」、該曲の歌詞となる「文字情報」及び該曲の背景となる「映像情報」を、それぞれ音声、文字及び映像の形式によりビデオ記録媒体に記録したものであると認められる。そして、この記録媒体について、要旨の後段では、「前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴なった歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録したことを特徴とする」ものとされており、これによれば、歌うべき曲の歌詞である文字情報に基づく文字について、一定の色を付すことを前提として、伴奏となる音声情報の進行、すなわち時間の経過に伴い、色調変化器によって、この文字の色を、順次、異なる色に着色せしめて記録したことを特徴とするものと認められ、この記録媒体を表示装置において再生した場合には、歌唱者に対して、伴奏となる音声情報の進行に伴って、歌うべき文字の色が、順次、異なって表示されていくという結果を提供するものである。このように歌うべき歌詞を文字として記録するようにし、しかも、その文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように色を変化させて記録するという構成を採用し、これに相当する結果を提供する以上、本願発明は、文字に関する「情報の提示」に技術的特徴を有するものといわなければならない。

被告は、本願明細書における、映像情報供給装置１からの映像情報と、色調変化器４により歌の進行に伴い着色された文字情報供給装置３からの文字情報とが、混合器２で混合されて混合情報とされ、この混合情報と、音声情報供給装置５からの音声情報とが、さらに、混合器６で混合されて最終的な混合情報とされ、その後、この最終的な混合情報が記録更生装置７のビデオ記録媒体に記録されているとの記載を参照すれば、本願発明の要旨である「前記文字情報のうち前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて」の記載は、情報を提示する「記録」や「ビデオ記録媒体」へ技術的な影響を与えるものではなく、記録する情報の内容を、音声情報と文字情報の色との関係で更に特定したものであって、「情報」についての内容を具体的に記載したものとみるべきであると主張する。

この点について、本願明細書（甲第２号証）には、「従来の斯かるカラオケ装置は、歌詞が印刷された歌詞集を用意し、該歌詞集から該当する歌詞を探し出し、それを見ながら伴奏曲に合わせて歌うのであるが、歌詞集を保管する必要から、該歌詞集を紛失したりすることがあり、またうろ覚えの曲等の場合には歌い始めのタイミ

る。

被告は、本来「提示」と認定すべき構成要件である、「前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録した」構成を、「混合情報」等の情報を特定する構成要件であると誤って認定し、「提示」には技術的特徴がないと誤って判断したものである。

したがって、審決が、「本願発明の如き記録内容を列挙したに過ぎない記録媒体、すなわち、提示される情報の内容にのみ特徴を有する記録媒体は、自然法則を利用しているか否かに拘わらず、技術的思想でないものであるから『発明』に該当せず、特許法第２９条第１項柱書に規定する『産業上利用することができる発明』の要件を満たしていない」（審決書７頁１４行～８頁１行）と判断したことは誤りである。

第４　被告の反論の要点

審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。

１　本願発明の発明としての成立性を検討するに当たり、原告の主張のとおり、本件基準に開示された考え方が実質的に適用され、「情報の単なる提示」は、たとえその「情報」に係わる技術的内容や表現内容等に特徴があっても、その「提示」が単なるものであれば発明に該当しないが、「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」は、発明に該当するものであることは認める。

ただし、情報の提示に技術的特徴があるものとは、特許請求の範囲に技術的・具体的に記載されていることが必要であり、本件基準の「例１」についていえば、通常、特許請求の範囲に提示それ自体の構成が技術的・具体的に記載されることから、冗長な例示記載を避けて「（テストパターンそれ自体に技術的特徴がある。）」を付記したものである。

したがって、本件基準を前提としても、提示それ自体や提示手段や提示方法等の提示の仕方が、技術的・具体的に特許請求の範囲に記載されていなければ、通常、「単なる提示」となる意味と解される。

２　本願発明における「情報」が、原告の主張するとおり、「歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報」であることは明らかである。そして、「前記文字情報のうち前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて」の記載は、形式的には、「記録」に懸かるような記載であるが、これも情報と解すべきである。

すなわち、本願明細書における、映像情報供給装置１からの映像情報と、色調変化器４により歌の進行に伴い着色された文字情報供給装置３からの文字情報とが、混合器２で混合されて混合情報とされ、この混合情報と、音声情報供給装置５からの音声情報とが、さらに、混合器６で混合されて最終的な混合情報とされ、その後、この最終的な混合情報が記録再生装置７のビデオ記録媒体に記録されているとの記載（甲第２号証第３欄１９～３４行）を参照すれば、上記の「・・・色調変化器によって異ならしめて」の記載は、情報を提示する「記録」や「ビデオ記録媒体」へ技術的な影響を与えるものではなく、記録する情報の内容を、音声情報と文字情報の色との関係で更に特定したものであって、「情報」についての内容を具体的に記載したものとみるべきである。

さらに、詳細に述べると、映像情報と色調変化器により着色された文字情報とは、ビデオ記録媒体に記録される前に混合器で混合され、表示画面を構成する混合情報となるのであり、この混合情報をビデオ記録媒体に記録するときに、映像情報と色調変化器により着色された文字情報を記録するための信号が、混合情報の他の情報を記録するための信号と異なる形態であることについては記載がない。また、着色文字情報と未着色文字情報との時間経過に応じた置換えは、混合器による映像情報と文字情報との混合までに既になされているのであり、ビデオ記録媒体に記録するときには、既に順次置き換えられた文字情報を単に記録しているだけである。

そして、その記録状態は、通常の文字入りビデオ映像を通常どおり記録することと変わりないものであり、これらによって、情報を提示する「記録」や「ビデオ記録媒体」を技術的・具体的に記載しているとはいえないから、本願発明の情報の提示に技術的特徴があるともいえない。

したがって、この点に関する審決の判断（審決書７頁１４行～８頁１行）に誤りはない。

第５　当裁判所の判断

１　審決の理由中、本願発明の要旨の認定、請求人（本訴原告）の主張の記載、請求人の主張１についての判断、請求人の主張２についての判断の一部（審決書６頁１６行～７頁１４行）は、いずれも当事者間に争いがない。

また、特許庁における「特許・実用新案」に関する審査基準である本件基準（平成５年７月２０日発行、審判甲第２号証、本訴甲第７号証）において、「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型として、「情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）」は、「技術的思想」でないことから当該「発明」に該当しないが、「情報の提示（提示それ自体、提示手段、提示方法など）に技術的特徴があるもの」は、当該「発明」に該当する旨が開示されており、本願発明が産業上利用することができる発明に該当するか否かを検討する際にも、この基準に開示された考え方が基本的に適用されるべきことも、当事者間に争いがない。

ところで、特許法２条に定義される発明とは、その定

容することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟　　決する。
法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判

所　属　　東京高等裁判所第１３民事部
裁判長　　裁判官　　田中　康久
　　裁判官　　石原　直樹
　　裁判官　　清水　節

Ⓟ１３　・１４　－Ｚ　（Ｇ０９Ｂ）
1
（8-15456）

平成　８　年　審　判　第　１５４５６　号

審　決

東京都港区赤坂２丁目２番１７号

請　求　人　　東芝イーエムアイ　株式会社

東京都渋谷区恵比寿２丁目３６番１３号　広尾ＳＫビル４階　瀧野国際特許事務所

代理人弁理士　　瀧野　秀雄

東京都渋谷区恵比寿２丁目３６－１３　広尾ＳＫビル４階　瀧野国際特許事務所

代理人弁理士　　中内　康雄

平成　２年　特　許　願　第３３０７５０号「ビデオ記録媒体」拒絶査定に対する審判事件（平成　５年　８月２４日出願公告、特公平　５－　５７５９５）について、次のとおり審決する。

結　論

本件審判の請求は、成り立たない。

ングがずれたりして、上手に歌うことができなかった。また一方で、ビデオテープレコーダの普及からカラオケビデオテープが市販されるようになった。これは歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報と、該曲の背景となる映像情報とが記録されているもので、これを再生すれば、伴奏は勿論歌詞およびその曲に合った背景がブラウン管上に映し出される。従って歌詞カードがなくとも歌うことができ、歌詞カードの保管が不要で取扱い易く、また背景から歌に情感がこもる等の利点は有するものの、歌詞は数小節分が表示されるので、現在の伴奏がどの歌詞であるのか判らなくなることがあり、特にうろ覚えの曲の場合には伴奏に対する歌詞の個所が判らず一人で練習するには適さないものであった。本発明は斯かる状況に鑑みてなされたもので、歌詞を見ずとも歌うことができ、また伴奏とのタイミングがずれたとしても歌うべき個所がすぐに判るビデオ記録媒体を提供することを目的とする。」（同号証１頁２欄４行～２頁３欄１８行）、「以下図を参照して本発明の一実施例を説明する。・・・映像情報と文字情報及び上記色調変化器によって文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴なった歌うべき文字に着色された文字情報は、混合器２にて混合された後、音声情報供給装置５が発生する伴奏曲としての音声情報と混合曲６により混合され、ビデオテープレコーダ等の記録再生装置７にて記録される。この場合文字情報は音声情報と同期するように記録される。例えば曲「城ケ島の雨」を記録する場合においては、『雨が降る降る城ヶ島の磯に』という歌詞に対応する伴奏が始まる直前から終わる直前（又は直後）まで『雨が降る降る』という歌詞が映し出されるように混合されると共に、伴奏が進むにつれて歌うべき歌詞の色が変化するように記録される。すなわち『雨が降る降る城ケ島の磯に』という例えば白色の文字が映し出されると伴奏の進行に伴い、最初は『雨』の文字が、次に『が』の文字が、さらに『降』の文字がと、以下順に『に』の文字まで順に赤くなるように記録される。」（同号証２頁３欄１９行～４欄６行）と記載されている。

これらの記載によれば、本願発明は、従来のカラオケ装置において、歌い始めのタイミングがずれたり、伴奏に対する歌詞の箇所が判らないという状況が生じたことから、歌詞を見ずとも歌うことができ、伴奏とのタイミングがずれたとしても歌うべき個所がすぐに判るビデオ記録媒体を提供することを技術課題としており、その解決のための実施例として、映像情報と文字情報及び歌の進行に伴い着色された文字情報とが混合され、これに対し音声情報が更に混合されて記録される旨が記載されているものと認められる。しかし、これらの混合されて記録されたものが、情報の１態様である旨は記載されておらず、しかも、上記の記載はいずれも本願発明の要旨に基づく１実施例の説明にすぎないところ、本願発明の要旨においては、前示のとおり、「文字情報のうち前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録した」とされており、特許請求の範囲において文字情報に関する記録の仕方、すなわち、情報の提示の仕方を明確に規定し、これを発明の特徴と明記しているのであって、単なる情報の内容を記載したものではないから、「情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）」を行うものではないことは明らかであり、被告の上記主張を採用する余地はない。

また、被告は、上記混合情報をビデオ記録媒体に記録するときに、映像情報と色調変化器により着色された文字情報を記録するための信号が、混合情報の他の情報を記録するための信号と異なる形態であることについては記載がなく、着色文字情報と未着色文字情報との時間経過に応じた置換えは、混合器による映像情報と文字情報との混合までに既になされているのであり、ビデオ記録媒体に記録するときには、既に順次置き換えられた文字情報を単に記録しているだけであるから、この記録状態は、通常の文字入りビデオ映像を通常どおり記録することと変わりないものであり、これらによって、情報を提示する「記録」や「ビデオ記録媒体」を技術的・具体的に記載しているとはいえないから、本願発明の情報の提示に技術的特徴があるといえないと主張する。

たしかに、本願発明の実施例において、映像情報と色調変化器により着色された文字情報を記録するための信号が、他の情報を記録するための信号と異なる形態であることについては記載がなく、順次異なる色に置き換えられた文字情報を記録する状態は、通常の文字入りビデオ映像を記録する場合と異なるものではないと推測されるが、本願発明の技術的特徴は、前示のとおり、音声情報の進行に伴い歌うべき文字の色を異なる色に着色して記録する点にあり、その記録の状態に特徴を有するものではなく、また、異なる色に着色して記録することが具体的でないともいえないから、被告の上記主張は失当というほかない。

したがって、審決が、「本願発明の如き記録内容を列挙したに過ぎない記録媒体、すなわち、提示される情報の内容にのみ特徴を有する記録媒体は、自然法則を利用しているか否かに拘わらず、技術的思想でないものであるから『発明』に該当せず、特許法第２９条第１項柱書に規定する『産業上利用することができる発明』の要件を満たしていない」（審決書７頁１４行～８頁１行）と判断したことは、誤りというほかない。

３　以上のとおり、審決は、本願発明が、特許法２９条１項柱書きに規定する要件を満たしていないと誤って判断したものといわなければならず、このことが審決の結論に重大な影響を及ぼすことは明らかであり、その余の特許要件について更に検討する必要があることから、審決は取消しを免れない。

よって、原告の本訴請求は理由があるから、これを認

これに対して、原査定の拒絶理由である特許異議の決定の理由は、この出願の発明である「ビデオ記録媒体」は、記録された情報を単に提示するものに過ぎず、自然法則を利用した技術的思想ではないから、特許法第２条に定義されている発明とは認められず、特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない、というものである。

（審判請求人の主張）

審判請求人の主張の主旨は概ね次の２点である。

1．原査定の拒絶理由は出願人に通知されたものではない。

2．原査定がいう“記録内容を表明したに過ぎないビデオ記録媒体は、自然法則を利用した技術的思想ではない”という点についての納得できる説明がなく、この説示は誤りである。

特　許　庁

理　　由

（手続の経緯、本願発明の要旨）

本願は、昭和５７年３月１７日に出願した特願昭５７－４０９０１号の出願を、平成２年１１月３０日に特許法第４４条第１項の規定により分割して新たな特許出願としたものであって、その発明の要旨は、出願公告された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載されたとおりの、

「歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体において、前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴なった歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録したことを特徴とするビデオ記録媒体。」

にあるものと認める。

（原査定の拒絶の理由）

特　許　庁

人が「ビデオ記録媒体」への記録を希望する「記録内容」を列挙したものに過ぎない。」（第４頁第１０行～第１４行）こと、および「本願発明の課題が、前者すなわち「歌うべき文字に色調変化器で着色を施して記録すること」にあるならば、本願発明の特許請求の範囲は、単に、「記録内容」に関する出願人の「希望」を表明したものであって、「創作」に該当しないことは明白」（第５頁第１行～第４行）であることが記載されており、この特許異議申立理由補充書副本が出願人代理人瀧野秀雄に送付され、出願人東芝イーエムアイ株式会社から、上記の部分を含め、特許異議申立人の主張に答弁する特許異議答弁書が提出されている。

それ故、拒絶の理由として出願人に通知されたのは“本願発明のビデオ記録媒体は、記録内容を列挙したものに過ぎず、特許法第２９条第１項柱書の発明の成立性の要件を満足していない”というものであるが、発明の成立性の要件は特許法第２条の「自然法則を利用した技術的思想の創作の

特　許　庁

（当審の判断）

上記審判請求人の各主張について検討する。

主張１について

審判請求人は、「異議申立人は、“本願発明のビデオ記録媒体は、自然法則を利用した技術的思想ではない”という異議申立の理由は述べておらず、また、審査官は、このような趣旨の拒絶理由を出願人に通知していないので、原査定は特許法第５０条の規定に違反してなされたものである」旨主張している。

そこで検討するに、原審において理由があると決定された特許異議の申立は、特許異議申立人東映ビデオ株式会社の特許異議申立であり、その申立の理由の一に特許法第２９条第１項柱書の発明の成立性の要件がある。これに関して、特許異議理由補充書には、「本願発明は「ビデオ記録媒体」に関する発明であるところ、その特許請求の範囲には、「ビデオ記録媒体」の「構造」や「記録技術」に関する記載は全く見当たらず、単に、出願

特　許　庁

審査基準」の「第Ⅱ部　特許要件」を提出し、これらを見ても、本願発明が「自然法則を利用していない」とする原査定の理由に誤りである旨主張している。

しかしながら、審判請求人が甲第２号証として提出した特許庁編「特許・実用新案　審査基準」の「第Ⅱ部　特許要件」の「第１章　産業上利用することができる発明　1.1　「発明」に該当しないものの類型　(5)　技術的思想でないもの　②情報の単なる提示（提示される情報の内容にのみ特徴を有するもの）」の項には、機械の操作方法又は化学物質の使用方法についてのマニュアル、音楽を録音したＣＤ、コンピュータプログラムを記録した記録媒体などが例示されており、本願発明の如き記録内容を列挙したに過ぎない記録媒体、すなわち、提示される情報の内容にのみ特徴を有する記録媒体は、自然法則を利用しているか否かに拘わらず、技術的思想でないものであるから「発明」に該当せず、特許法第２９条第１項柱書に規定する「産業上利用することができる発明」

特　許　庁

うち高度のもの」か否かということであるから、これと審判請求人が拒絶の理由として通知されていないと指摘する“本願発明のビデオ記録媒体は、自然法則を利用した技術的思想ではない”という理由との間に相違があるとすることはできない。

そして、原査定の拒絶理由である特許異議の決定の理由は、この出願の発明である「ビデオ記録媒体」は、記録された情報を単に提示するものに過ぎない、すなわち、記録内容を列挙したものに過ぎないから、自然法則を利用した技術的思想ではない、とするものであり、原査定は出願人に通知した特許異議申立理由に基づいてなされたものであって、この点に何等違法性はない。

主張2について

審判請求人は、原査定がいう“記録内容を表明したに過ぎないビデオ記録媒体は、自然法則を利用した技術的思想ではない”という点について、甲第1号証として特許庁編「工業所有権逐条解説」を、甲第2号証として特許庁編「特許・実用新案

(65)公告番号　　特公平5－57595
(24) (44)公告日　　平成5年8月24日(1993.8.24)

の要件を満たしていないことが記載されている。

それ故、原査定の理由においてなされた説示、“記録内容を表明したに過ぎないビデオ記録媒体は、自然法則を利用した技術的思想ではない”は、特許法第２９条第１項柱書および特許法第２条の規定の適用にあたって、審査における統一的な判断基準に基づいてなされたものであり、妥当なものである。

（むすび）

したがって、本願発明は、特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許を受けることができない。

よって、結論のとおり審決する。

平成９年５月１７日

審判長　特許庁審判官　（略）
　　特許庁審判官　（略）
　　特許庁審判官　（略）

特　許　庁

(21)出願番号　特願平2－330750
(22)出願日　昭和57年３月17日(1982.3.17)
(54)発明の名称　ビデオ記録媒体
(51)国際特許分類第７版　G09B 15/00
(65)公開番号　特開平3－228085
(43)公開日　平成３年11月30日(1991.11.30)
(11)特許番号　特許第2141259号(P2141259)
(24)登録日　平成４年12月28日(1992.12.28)

メモリセルの制御が可能となるようになされている、集積回路読取り専用記憶装置であって、該集積回路読取り専用記憶装置は更に、

１つの行ラインを選択する手段（１１０、１１２）と、

少なくとも１本の出力ラインを選択する手段（１２０）とを具備しており、

上記出力ラインは、列ラインの間に配置されたビットライン（B_1・・・B_8）を有し、上記列ラインは、選択された列ラインがアドレスされるときに、第１及び第２のデータ信号が、各選択された列ライン（C_1・・・C_8）の第１及び第２の側に配置された第１及び第２のビットライン上に現れるように、接続されており、

１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質をもつ複数の論理フィールドの上記メモリセルにデータが記憶され、

上記選択手段（１２０）は、１つの論理フィールドからデータを読み取り、第１の組の列ラインを同時に選択するように動作する列デコーダ手段を有し、

選択信号に応答して、各選択された列ラインごとに、上記第１と第２のデータ信号のうちの一方のみを選択するためのデータ選択手段が設けられている

ことを特徴とする集積回路読取り専用記憶装置。

３　審決の理由

別紙審決書の理由の写のとおりである。以下、当裁判所も、審決の定義に従い、「本願発明」、「第１刊行物」、「第１刊行物発明」、「第２刊行物」及び「第２刊行物発明」の用語を用いる。

４　審決の取消事由

審決の理由（１）は争わない。同（２）のうち、第１刊行物に係る認定は争わないが、第２刊行物に係る認定は争う。同（３）は争わない。同（４）ないし（６）は争う。

審決は、「インターリーブ」（判決注・「インタリーブ」ともいう。）という技術用語で表現されるものを誤認した結果、相違点の判断を誤り、また、相違点の判断について審理不尽があって、違法であるから、取り消されるべきである。

（１）　取消事由１（「インターリーブ」という技術用語で表現されるものの誤認に基づく相違点の判断の誤り）

イ（イ）　被告は、審決にいう「インターリーブ」の定義を、「送り出す符号系列をランダムを含む任意の順序で一度並べ替えて伝送又は記録し、受信側でまた元の順序に並べ替えることにより、伝送系でバースト誤りを生じた場合、受信側で元に戻すときにランダム誤りになり、このインターリーブを用いると、ランダム誤りが混在しても、１符号語に誤りが群がる確率は低くなり、ある程度誤りが集中しても、強力なランダム誤り訂正符号で処理できる。」とする。しかし、上記のうち、「ランダムを含む任意の順序で」の部分は、被告の創作であって同意できない。上記部分は、「一定の法則に従って」とされるべきである。

上記「一定の法則」とは、音声や画像のデジタル伝送や記録では、ソフトごとに符号列の並べ替え方が異なっていては、受信機やプレーヤーで聴くことができないから、デジタル放送の規格ごとに、あるいはＣＤＲＯＭの規格ごとに「インターリーブ」の符号列の並べ替え方を統一せざるを得ない。したがって、「インターリーブ」の符号列の並べ替え方は、規格ごとに一定の法則に従ってせざるを得ない。

この意味において、郵政省通信総合研究所編「通信の百科事典―通信・放送・郵便のすべて―」（丸善株式会社平成１０年７月３０日発行、以下「甲第１２号証刊行物」という。）の「インタリーブ」に説明されるように「ディジタルデータの転送において、送信するビットの並びをある一定の法則に従って並べ変えること」が、周知慣用の技術としての「インターリーブ」が意味するところである。また、「マグローヒル科学技術用語大辞典第２版」（日刊工業新聞社昭和６０年３月２５日発行、以下「乙第１号証刊行物」という。）が定義する「一つの系列の部分を、他の一つ以上の系列の部分と、それぞれの系列の順序をくずさないで、巡回的に交互に配置すること」という「インターリーブ」の定義も妥当なものである。

（ロ）　第２刊行物発明の特徴の一つは、一組の誤り訂正符号を半導体集積回路記憶装置の内部において分散して相互にランダムな位置に記憶することである。そして、ランダムということは、配置に当たり一定の法則に従わないのであるから、第２刊行物発明は、「インターリーブ」をメモリに適用したものではない。

（ハ）　本願発明は、いかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質を持つ複数の論理フィールド上の上記メモリセルにデータが記憶されることを一つの特徴としており、これは、いかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという規則性はあるが、この条件を満足するならば、どのような態様でもよく、これは、インターリーブの定義に該当しない。

ロ　原告の定義によるにせよ、被告の定義によるにせよ、「インターリーブ」は、送信側から受信側に符号系列を送る第１の場合か、符号系列を記録する第２の場合に係るものである。符号系列を符号系列の順番のまま記録するものは、原田益水「デジタル技術入門基本１８章」（株式会社電波新聞社昭和５９年７月２０日発行、以下「乙第２号証刊行物」という。）の１６２頁下から４行に記載されるようなＰＣＭのＶＴＲ（ビデオテープレコーダ）やＣＤなどである。一方、第２刊行物発明は、ＲＡＭのような半導体記憶装置であるから、送信側から受信側に符号系列を送る第１の場合に該当しないことは明らかである。また、半導体記憶装置は、記憶単位

(19)日本国特許庁(JP)

判　決　公　報

種別　審決取消訴訟判決(特許)　　管理番号 1043749号

(45)発行日　平成13年９月28日(2001.9.28)　　総通号数　第21号

出訴番号　平成８年（行ケ）第３２７号　　審決分類　P180 .121－WY (G11C)

判決言渡日　平成11年５月25日(1999.5.25)

口頭弁論終結日　平成11年５月11日(1999.5.11)

当事者１　原　告　エスジーエスートムソン　マイクロエレクトロニクスインク.

アメリカ合衆国　７５００６　テキサス　キャロルトン　エレクトロニクス　ドライブ　１３１０

代理人弁理士　岡部　惠行

代理人弁理士　越場　隆

当事者２　被　告　特許庁長官

東京都千代田区霞が関３丁目４番３号

指定代理人　内藤　二郎

指定代理人　水野　恵雄

指定代理人　井上　雅夫

指定代理人　廣田　米男

審判番号　平成7年審判第8231号

審判請求日　平成７年５月１日(1995.5.1)

請求人　エスジーエスートムソン　マイクロエレクトロニクス　インク.

アメリカ合衆国　７５００６　テキサス　キャロルトン　エレクトロニクス　ドライブ　１３１０

代理人弁理士　越場　隆

決　定　日　平成11年10月29日(1999.10.29)

審判長　特許庁審判官　内藤　二郎

特許庁審判官　松野　高尚

特許庁審判官　及川　泰嘉

特許庁審判官　斎藤　操

特許庁審判官　大橋　隆夫

主　　文

特許庁が平成７年審判第８２３１号事件について平成８年７月２２日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事　　実

第１　当事者の求めた裁判

１　原告

主文と同旨

２　被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第２　請求の原因

１　特許庁における手続の経緯

原告は、１９８４年１２月２６日にアメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和６０年１２月２６日に発明の名称を「ビットライン相互配置型ＲＯＭ」とする発明について特許出願（昭和６０年特許願第２９９６０５号）をしたところ、平成７年１月１０日付で拒絶査定を受けたので、同年５月１日に拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、この請求を平成７年審判第８２３１号事件として審理した結果、平成８年７月２２日に「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決をし、平成８年９月２日にその謄本を原告に送達した。なお、出訴期間として９０日が付加された。

２　特許請求の範囲１の項

複数の行ライン（０～５１１）と、

上記複数の行ラインに直交する複数の出力ライン（C_1、B_1・・・C_8、B_8）と、

上記複数の出力ライン（C_1、B_1・・・C_8、B_8）の間に接続された複数のメモリセルとを具備しており、

上記複数のメモリセルの各々は、上記複数の行ライン（０～５１１）のうちの１本により制御されて、１本の行ライン選択操作によって上記選択行ラインによる上記

監修　日本国特許庁

て、本願発明は、「インターリーブ」の定義に合致する技術である。

ホ　連続するデジタル符号列を再配列するに当たり、本来隣り合うビットをある規則に従って間隔をあけて再配列する間隔の繰り返しサイクルをインターリーブ比といい、主に記憶・伝送される信号の重要度や、ビット落ち現象の内容・現象の発生頻度などで経験則上決められることが多く、一般には記憶するデータの重要度が低いものではインタリーブ比を小さく、重要なものは大きく取る。インターリーブ比を第２刊行物発明のように論理フィールド内ではなく、論理フィールド間のインターリーブ比をとることによりインターリーブ比を大きく取り、「１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質を持つ複数の論理フィールドの上記メモリセルにデータが記憶され」るような構成とすることも、当業者が容易に設定し得た設計事項である。

（２）　取消事由２について

ビットラインと論理フィールドからなるＲＯＭは周知であることを原告は認識しており、相違点４以外の相違点は、第１刊行物記載のメモリ構成におけるデータの読み出しのためのアドレス指定の周辺回路を具体的に規定しただけのものにすぎない。逆にいえば、これらの構成がなければ、第１刊行物記載のメモリからのデータ読出しは行えないのである。

以上のとおり、第２刊行物発明に記載されている「インターリーブ」の技術を第１刊行物発明に適用するに当たって読出しのための行ライン、列ライン、データ線選択等の各アドレス指定手段、すなわち、周辺回路を具体的に記述しただけのものであるから、これらの相違点は、インターリーブの度合いをどの程度とするかで当業者が容易に設定し得る設計事項である。

第４　証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録のとおりであるから、これを引用する。

理　　由

第１　請求の原因１ないし３の事実は、当事者間に争いがない。

第２　本願発明の概要

甲第２（本願明細書）、第３号証（平成７年５月３１日付手続補正書）によれば、本願発明に関して、本願明細書には次の記載があることが認められる。

１　「この発明は、集積回路記憶装置、特にＲＯＭに関するものである。」（本願明細書５頁５行）

「集積度の大きい回路は集積度が小さい場合と比べて欠陥が多くなる。チップの歩留りを向上させるにはこの欠陥を埋合わせる必要がある。一般には冗長列や冗長行を用いるが、ＲＯＭに冗長性を持たせるのは極めて難しい。」（同７頁２行ないし６行）

２　「上記問題点を解決するために本発明で、冗長列や冗長行の代りにエラー訂正回路を用いたＸセルＲＯＭを完成した。」（同頁８行ないし１０行）

本願発明は、特許請求の範囲１の項の構成を備える。（上記手続補正書２頁２行ないし下から３行）

３　「この発明は、隣り合うビットラインが相互配置した相異なる論理フィールドに属する構成のＸセルＲＯＭに関するものである。相異なるフィールドに属する隣り合うビットライン何本かから成る集合の中の１本のビットラインだけが検出装置に接続している。その結果、ある特定の論理フィールドの要素となっているビットラインは物理的に分離される。この発明では、ビットラインと論理フィールドを構成する連想メモリセルが広く分布していることに特徴がある。その結果、回路欠陥部分がビットライン２本以上にまたがっていても論理フィールド１つにつきエラー１個にすることができる。」（本願明細書２９頁１行ないし１３行）

第３　審決の取消事由について判断する。

１　取消事由１について

（１）　審決は、相違点の判断に当たり、「「インタリーブ」という技術用語で表現されるものであって、メモリ技術分野においては・・・周知・慣用の技術であるので、この技術を第１刊行物発明の読取り専用記憶装置に適用することに格別の発明力を要するとすることはできない。」（審決の理由１０頁１３行ないし１９行）として、第１引用例発明と周知慣用の技術から容易と判断したようにも述べる一方、「第１・第２刊行物発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められる」（審決の理由１２頁１２行ないし１４行）として、第１引用例発明及び第２引用例発明という２個の公知発明から容易と判断したようにも述べており、措辞適切を欠くものといわざるを得ないけれども、これに弁論の全趣旨を総合すれば、審決は、「インターリーブ」という技術用語で表現される技術が、メモリ技術分野、すなわち、ＲＡＭ・ＲＯＭを通じた集積回路記憶装置の技術分野において周知慣用の技術であり、この技術を第１刊行物発明に適用することが容易であったと判断したものと認めることができる。

（２）　「インターリーブ」という技術用語が何を指すかについて、審決は定義をしていないから、これを普通に使用されている意味で使用しているものと解される。そこで、「インターリーブ」という技術用語で表現される技術について検討する。

イ　甲第１２号証によれば、甲第１２号証刊行物には、「インタリーブ・・・ディジタルデータの転送において、送信するビットの並びをある一定の法則に従って並べ変えること、誤り訂正符号の効果を高めるために行われる。」との記載があることを認めることができる。

ロ　乙第１号証によれば、乙第１号証刊行物には、「インターリーブ・・・【情報】１．一つの系列の部分を、他の一つ以上の系列の部分と、それぞれの系列の順

がマトリクス状に配列されており、アクセスするには、行と列を特定する必要があり、符号系列を符号系列の順番のまま記録するものではないから、符号系列を記録する第２の場合にも該当しない。したがって、第２刊行物発明は、「インターリーブ」に該当しない。

更に細かく見るならば、被告定義によるせよ、原告定義によるにせよ、「インターリーブ」は、「送り出す符号系列」を前提としているから、「受信側」の存在を必要としている。しかし、第２刊行物発明の半導体記憶装置には、そのような「送り出す符号系列」も「受信側」もない。この意味でも、第２刊行物発明は、「インターリーブ」に該当しない。

ハ　本願発明は、ＸセルＲＯＭのような半導体記憶装置であるから、送信側から受信側に符号系列を送る前記第１の場合に該当しないし、記憶単位がマトリクス状に配列されているから、符号系列を記録する第２の場合にも該当せず、したがって、やはり「インターリーブ」に該当しない。

また、本願発明は、「送り出す符号系列」も「受信側」もないから、この意味でも、「インターリーブ」に該当しない。

ニ　第２刊行物発明の「ランダムな位置に記憶する」ということは、「１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質をもつ複数の論理フィールドの上記メモリセルにデータが記憶され」るというような制約を無視して、ランダムな位置に記憶するのであり、第２刊行物の第１図のメモリアレー１内において２組のメモリセルが斜めに隣接していることからも明らかなように、本願発明とは、本質的に異なるものである。

（２）　取消事由２（相違点の判断についての審理不尽）

イ　本願発明と第１刊行物発明の相違点について、審決は、「１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質をもつ複数の論理フィールドの上記メモリセルにデータが記憶され、」（以下「相違点４」という。）以外にも相違点があることを認定しながら、格別の発明力を要するところではないとの結論に至っているが、これは矛盾している。

ロ　ＸセルＲＯＭは、列ラインが１本しか選択されない場合でも、ビットを少なくとも２個利用できるものである。この２ビットは、列ラインを挟んで互いに隣接するものである。したがって、「１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しない」という本願発明の特徴的構成を確保するためには、列ラインで選択される互いに隣接する２ビットの一方のみを選択して出力する必要があるから、「選択信号に応答して、各選択された列ラインごとに、上記第１と第２のデータ信号のうちの一方のみを選択するためのデータ選択手段が設けられている」（以下「相違点６」という。）との構成を必要とするものである。そして、この構成は、ＸセルＲＯＭが有するバイ－２という性質により列ライン４本のみをグラウンドに接続することにより８ビット出力を供給することができるという効果を失わせるものであり、従来の発想とは全く異なる発想である。審決が上記相違点を無視していることは、審理不尽であり、論理の飛躍である。

第３　請求の原因に対する認否及び被告の主張

１　請求の原因１ないし３の事実は認める。同４は争う。

２　被告の主張

（１）　取消事由１について

イ　審決は、第２刊行物発明のランダムに分散するという技術を第１刊行物発明に適用することが容易であるとしたものではない。審決は、第２刊行物に示される技術は、一般には「インターリーブ」という技術用語で表現されるものであって、メモリ技術分野においては、ＲＡＭ、ＲＯＭいずれのメモリにも適用しうる周知慣用の技術であり、この「インターリーブ」の技術を第１刊行物発明に適用することは容易であるとしたものである。第２刊行物は、「インターリーブ」が周知慣用の技術であることの裏付けとして提示したものである。

ロ　「インターリーブ」の定義は、「送り出す符号系列をランダムを含む任意の順序で一度並べ替えて伝送又は記録し、受信側でまた元の順序に並べ替えることにより、伝送系でバースト誤りを生じた場合、受信側で元に戻すときにランダム誤りになり、このインターリーブを用いると、ランダム誤りが混在しても、１符号語に誤りが群がる確率は低くなり、ある程度誤りが集中しても、強力なランダム誤り訂正符号で処理できる」ということである。これは、乙第２号証刊行物の１６１頁ないし１６２頁の「８．インターリービング」の項の記載を根拠とするものである。

ハ　第２刊行物には、符号列をランダム関数を用いてランダム関数の発生順に符号列の並べ替えを行ってその順列でメモリに記憶するものの、読出し時には元の符号配列に戻すことにより、読出し時にビット誤りがあっても誤り訂正符号で訂正しやすくすることの記載がある。

そして、第２刊行物発明も、符号伝送・記録に用いる「インターリーブ」の技術であって、上記「インターリーブ」の定義に合致する技術である。

ニ　本願発明は、メモリにデジタル符号を記憶するに当たって「１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質を持つ複数の論理フィールドの上記メモリセルにデータが記憶され」るように分散して記憶するものであり、この分散記憶の効果は「回路欠陥部分がビットライン２本以上にまたがっていても論理フィールド１つにつきエラー１個にすることができる」というものであるから、デジタル符号列は連続して記憶さていないことは明らかである。したがっ

来、参照・再生するために保存しておく方法である記録の技術分野のみならず、計算に必要な情報を所要の時間蓄えておくという記憶の技術分野においてまで周知慣用の技術であるということはできない。なお、乙第２号証刊行物の第１１－８図には、インターリーブ回路中に「メモリ」が図示されているけれども、同刊行物の本文の説明中には「インターリーブ」が集積回路記憶装置に関するものであることを窺わせる記載はなく、かえって、「送信側」、「受信側」、「伝送系」、「通信器」等という記載があることに徴すれば、同図は伝送の技術を示すもののようにも思われ、これが直ちにＲＡＭ・ＲＯＭ等の集積回路記憶装置を指すと解することはできないし、まして、上記の１例の図のみから、「インターリーブ」が集積回路記憶装置の技術分野において周知慣用の技術であることの証左とすることはできない。

ハ　被告は、第２引用例発明について、「インターリーブ」の技術であると主張する。しかし、「インターリーブ」においては、一つの系列の部分と他の一つの系列の部分の配置には、何らかの規則性があることは前示のとおりである。ところが、甲第５号証によれば、第２刊行物発明は、誤り訂正符号を半導体集積回路記憶装置の内部において分散して相互にランダムな位置に記憶する符号記憶装置であることが認められるところ、同発明における記憶は、ランダムな位置であるから、規則性はないものというべきである。したがって、第２刊行物発明を「インターリーブ」の技術であるということはできないから、被告の主張は採用することができない。

なお、第２刊行物発明が「インターリーブ」の技術の概念に含まれるとしても、そのような発明が一例あることをもって、「インターリーブ」の技術全体が、集積回路記憶装置の技術分野において周知慣用の技術であるということはできないものである。

（４）　以上のとおり、「インタリーブ」という技術用語で表現される技術が、被告主張に係る定義のものであるということはできないし、また、それがメモリ、すなわち、ＲＡＭ・ＲＯＭを通じた集積回路記憶装置の技術分野において周知慣用の技術であるということもできない。したがって、これらを前提として、この技術を第１刊行物発明に適用することが容易であったとした審決の判断は、誤りであるといわざるを得ない。

２　取消事由２について

原告は、取消事由２について、審理不尽である旨主張するけれども、その趣旨は、審決が相違点４以外の相違点についての判断を行っていないとして、その違法を主張するものと解される。そこで、検討するに、甲第１号証によれば、審決は、「（４）　相違点に対する当審の判断」において、相違点４についての判断をしていると解されるものの、その他の相違点についての判断をしているものと認めることはできない。

この点に関して、被告は、相違点４以外の相違点は、「インターリーブ」の技術を第１刊行物発明に適用するに当たって読出しのための行ライン、列ライン、データ線選択等の各アドレス指定手段、すなわち、周辺回路を具体的に記述しただけのものであるから、これらの相違点は、インターリーブの度合いをどの程度とするかで当業者が容易に設定し得る設計事項である旨主張する。しかし、甲第２号証によれば、本願明細書には、「ＸセルＲＯＭは本来はバイ－２装置である。何故なら列ラインが１本しか選択されない場合でもビットを少なくとも２個利用できるからである。」（６頁１２行ないし１４行）、「本発明は・・・エラー訂正回路を用いたＸセルＲＯＭに関するものである。このＸセルＲＯＭでは、メモリ要素は互いに隣合わないように論理フィールド・・・内に配置されているため、アクティブ列１列ごとに出力信号を２つ得るという電力節約方式にすることはできない。」（１１頁下から３行ないし１２頁５行）との記載があることが認められ、上記記載によれば、相違点６に係る構成は、相違点４に係る構成と関連するものであって、ＸセルＲＯＭであれば当然に相違点６に係る構成になるというものではなく、また、被告主張に係る「インターリーブ」の技術を適用すれば当然に相違点６に係る構成になるというものでもないものと認められるから、これを周辺回路を具体的に記述しただけのものということはできないし、また、当業者が容易に設定し得る設計事項であるということもできない。したがって、被告の主張は、採用することができない。

以上のとおりであるから、審決は、少なくとも、本願発明と第１刊行物発明には相違点６に係る構成の相違があることを認定しながら、これについての判断を行わないまま、本願発明は、第１刊行物発明及び「インターリーブ」という技術用語で表現される周知慣用の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの結論を導いたものであって、理由に不備があるものというべきであるが、仮に上記相違点について、当業者が容易に設定し得る設計事項であると判断したものとすれば、相違点の判断を誤ったものといわざるを得ない。

３　以上のとおりであるから、審決には、相違点４についての判断の誤り及び相違点６についての理由の不備ないし判断の誤りの違法があり、この違法は審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。したがって、審決は、取消しを免れない。

第４　よって、原告の本訴請求は、理由があるから、これを認容することとし）訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日・平成１１年５月１１日）

所　属　　東京高等裁判所第６民事部

序をくずさないで、巡回的に交互に配置すること、２．一連の記憶番地のアクセス時間を短縮するために、個々の番地を、計算機システムの異なるいくつかの記憶モジュールに配置すること」との記載があることを認めることができる（以下、上記１の定義による「インターリーブ」を「第１定義インターリーブ」、上記２の定義による「インターリーブ」を「第２定義インターリーブ」という。なお、弁論の全趣旨によれば、第２定義インターリーブは、審決書の記載に係る「インタリーブ」とは別の技術であることが認められるから、以下では、特記しない限り第２定義インターリーブを除いて検討する。）。

ハ　以上の事実によれば、「インターリーブ」とは、「ある一定の法則に従って並べ変える」か、「それぞれの系列の順序をくずさないで、巡回的に交互に配置する」か、いずれにせよ、一つの系列の部分と他の一つの系列の部分の配置には、何らかの規則性があるものと認められる。

ニ　もっとも、乙第１２号証によれば、特開昭５７－１１３６５６公報（以下「乙第１２号証刊行物」という。）には、「移動通信で多量のディジタルデータを送受するときに用いられるインタリーブ方式において、送信側にデータの並べかえをM系列によって行う手段を備え、受信側に前記並べかえられたデータを同じM系列でもとに戻す手段を備えたことを特徴とするM系列を用いたビットインタリーブ方式。」（１頁左下欄５行ないし１０行）、「送るべきデータを特定の順番に並べかえるのではなく、M系列を擬似乱数として用いて発生した符号の番号順に送出データを並べかえるようにした」（２頁左上欄１０行ないし１３行）との記載があることを認めることができる。

しかし、甲第１２号証刊行物及び乙第１号証刊行物は辞典ないし事典であって、その編者ないし発行者からみて、それぞれ相当の根拠に基づいて用語を定義しているものと認めることができるところである。また、弁論の全趣旨によれば、被告は、当初は、平成１０年４月３日付準備書面（第１回）において、乙第１号証刊行物の第１定義インターリーブに関する記載に基づいて「インターリーブ」を定義していた事実が認められる。したがって、上記各刊行物の記載及び弁論の全趣旨に照らせば、公開特許公報である乙第１２号証刊行物の上記記載は、当該発明の特許出願人の用語であって、これをもって直ちに、「インターリーブ」という技術用語がランダムに並べ替える場合も含むのが普通の意味であるとして使用されていることの証左とすることはできない。

ホ　また、乙第２号証によれば、乙第２号証刊行物には、「インターリービングというのは、織り込むという意味ですが、送り出す符号系列を一度並べ換えて伝送または記録し、受信側でまたもとの順序に並べかえます。・・・第１１－８図にインターリーブ回路を示します。送信側では、一番上の直接から、順次、遅延量Ｄを増やしていき、これを繰り返します。伝送系に並んだ符号系列は、入り乱れてしまいます。ここでバースト誤りが発生しても、受信側で元に並べかえるとランダム誤りになってしまうのです。また、スクランブルという方法があり、・・・ＰＣＭのＶＴＲなどに用います。」（１６１頁下から９行ないし１６２頁２行）との記載とともに、「《第１１－８図》　インターリーブ回路の例」として、符号器、インターリーブ回路、メモリ、デインターリーブ回路、復号器が順に接続された図及び符号器からの出力である「符号器出力」、メモリからの出力である「通信器」、デインターリーブ回路からの出力である「復号器入力」における符号系列の変化の図が示されていることを認めることができるけれども、上記記載は、順次、遅延量Ｄを増やしていくという規則性をもつ技術を前提としていると解されるから、前記ハの認定に反するものではない。

（３）　次いで、「インターリーブ」という技術用語で表現される技術が、メモリ、すなわち、ＲＡＭ・ＲＯＭを通じた集積回路記憶装置の技術分野において、周知慣用の技術であるか否かについて検討する。

イ　前記（２）イ、ロの認定事実によれば、「インターリーブ」は、デジタルデータの転送に関する技術であることは認められるけれども、これが集積回路記憶装置の技術分野において周知慣用の技術であると認めることはできない。かえって、甲第６、第７号証によれば、国分明男編著「マイクロコンピュータメモリ」（丸善株式会社昭和６０年９月３０日発行）には、「インタリーブは・・・複数のバンクにまたがって連続的にアドレスを割り付け、メモリ動作をバンク間でオーバラップさせることによって、連続アドレスのアクセスを高速にする方法」（１４頁下から６行ないし４行）との記載が、社団法人電子通信学会編「電子通信ハンドブック」（株式会社オーム社昭和５４年３月３０日発行）には、「インタリーブ方式は複数の独立に動作できる主記憶装置モジュールを並列に動作させることによって、見掛け上サイクル時間を高速化するもの」（１３１２頁右欄１９行ないし２１行）との記載がそれぞれあることが認められ、上記事実によれば、集積回路記憶装置の技術分野においては、「インターリーブ」という技術用語は、一連の記憶番地のアクセス時間を短縮するために、個々の番地を、計算機システムの異なるいくつかの記憶モジュールに配置すること、すなわち、第２定義インターリーブを意味することを認めることができる。

ロ　乙第２号証刊行物には、前記（２）ホの認定に係る記載があるけれども、上記記載は、前記イの認定を左右するものではない。すなわち、上記記載によっても、「インターリーブ」は、ＰＣＭのＶＴＲなどを含む伝送又は記録にも関係する技術であるということはできるものの、直ちにこれが信号、音、データなどの情報を将

8）の間に接続された複数のメモリセルとを具備しており、

上記複数のメモリセルの各々は、上記複数の行ライン（０～５１１）のうちの１本により制御されて、１本の行ライン選択操作によって上記選択行ラインによる上記メモリセルの制御が可能となるようになされている、集積回路読取り専用記憶装置であって、該集積回路読取り専用記憶装置は更に、

１つの行ラインを選択する手段（１１０、１１２）と、

少なくとも１本の出力ラインを選択する手段（１２０）とを具備しており、

上記出力ラインは、列ラインの間に配置されたれたビットライン（Ｂ１・・・Ｂ８）を有し、上記列ラインは、選択された列ラインがアドレスされるときに、第１及び第２のデータ信号が、各選択された列ライン（Ｃ１・・・Ｃ８）の第１及び第２の側に配置された第１及び第２のビットライン上に現れるように、接続されており、

特　許　庁

裁判長　裁判官　清永　利亮
裁判官　山田　知司
裁判官　宍戸　充

別紙　審決書の理由の写し　2

理　由

（１）手続の経緯、本願発明の要旨

本願は、昭和６０年１２月２６日の出願（優先権主張１９８４年１２月２６日）であって、その特許請求の範囲の第１項に記載された発明は、補正された明細書及び図面の記載によれば

「ビットラインと論理フィールドを構成する連想メモリセルが広く分布していることに特徴がある。その結果、回路欠陥部分がビットライン２本以上にまたがっていても論理フィールド１つにつきエラー１個にすることができる。」（明細書第２９頁第９～１３行）することを目的・効果とし、

その目的・効果を達成するための構成に欠くことができない事項として特許請求の範囲の第１項に記載された次のとおりの

「複数の行ライン（０～５１１）と、

上記複数の行ラインに直交する複数の出力ライン（Ｃ1、Ｂ1・・・Ｃ8、Ｂ8）と、

上記複数の出力ライン（Ｃ1、Ｂ1・・・Ｃ8、Ｂ

特　許　庁

無駄のない素子レイアウトと、１セルあたりのこの素子構成数を最小にする事が大巾な集積度の向上に寄与することを踏まえ、両者を満足させるメモリ回路を得る（第２左上欄頁第１７行～左下欄１０行要約）

るものであって、
その目的・効果を達成するための構成として、第１図から第７図とその詳細説明に関連して

半導体基板用に複数のＭＯＳ　ＦＥＴによりリードオンリーメモリセルを構成してなるメモリ回路において、アドレスデコーダ回路に接続された複数のデコーダ出力と、データラインを構成する複数の第１導電型の第１拡散層と、この第１導電型の第１拡散層の両側に配置された第１導電型の第２拡散層と、この第１導電型の第２拡散層と前記第１導電型の第１拡散層との間に形成され、前記複数のデコーダ出力の選択されたデコーダ出力にゲートが接続された少なくとも１つの第１チャ

特　許　庁

１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質をもつ複数の論理フィールドの上記メモリセルにデータが記憶され、

上記選択手段は１つの論理フィールドからデータを読み取り、第１の組の列ラインを同時に選択するように動作する列デコーダ手段を有し、

選択信号に応答して、各選択された列ラインごとに上記第１と第２のデータ信号のうちの一方のみを選択するためのデータ選択手段が設けられている

ことを特徴とする集積回路読取り専用記憶装置。」の構成をとる発明（以下、本願発明という）であると認められる。

（２）刊行物発明

これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された特開昭５７－６６５９５号公報（以下「第１刊行物」という）には、その目的・効果として

特　許　庁

同じく引用された特開昭５３－６８０３９号公報（以下、第２刊行物という）には、半導体記憶措置の高信頼化、特に誤り訂正に関する技術として、

半導体集積回路記憶装置の内部において分散して相互にランダムな位置に記憶する符号記憶装置（第１ページ左下欄第１８～２０行記載参照）

の構成が記載されており、この構成により「符号化された情報の記憶位置を分散したことによって信頼性が向上する、なぜなら１つの部分的な欠陥はその近傍にも影響して誤りを起こしている可能性が高いか、記憶位置が分散されていればそのようなある欠陥点の近傍に広がる誤りに対しても訂正可能となる」（第２ページ右下欄第１６行～第３ページ左上欄第１行）という効果を得る発明（以下、第２刊行物発明という）が記載されている。

特　許　庁

ネル型の第１ＭＯＳ　ＦＥＴと、ドレインの各々が前記第１導電型の第１拡散層の各々の一端に接続され、ソースが第１電源電位に接続され、クロック信号が入力されるゲートを有する複数の第２チャネル型のＭＯＳ　ＦＥＴと前記第１導電型の第２拡散層をそれぞれのドレインとし、ソースを第２電源電位に接続して成る第１チャネル型の第２ＭＯＳ　ＦＥＴ及び第１チャネル型のＭＯＳ　ＦＥＴを含んでメモリセル及び周辺部を構成し、前記アドレスデコーダ回路に入力される複数のアドレス信号の１つと前記クロック信号との論理積を前記第１チャネル型の第２ＭＯＳ　ＦＥＴのゲートに入力し、前記アドレス信号の反転信号と前記クロックとの論理積を前記第１チャネル型の第３ＭＯＳ　ＦＥＴのゲートに入力するように構成した半導体メモリ回路（第１頁左下欄第５行～右下欄第９行記載参照）

をとる発明（以下、第１刊行物発明という）が記載されているものと認められる。

特　許　庁

（１２０）とを具備しており、

上記出力ラインは、列ラインの間に配置されたれたビットライン（Ｂ１・・・Ｂ８）を有し、上記列ラインは、選択された列ラインがアドレスされるときに、第１及び第２のデータ信号が、各選択された列ライン（Ｃ１・・・Ｃ８）の第１及び第２の側に配置された第１及び第２のビットライン上に現れるように、接続されており、

１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質をもつ複数の論理フィールドの上記メモリセルにデータが記憶され、

上記選択手段は１つの論理フィールドからデータを読み取り、第１の組の列ラインを同時に選択するように動作する列デコーダ手段を有し、

選択信号に応答して、各選択された列ラインごとに上記第１と第２のデータ信号のうちの一方のみを選択するためのデータ選択手段が設けられている」の構成の記載がないことで相違し、請求人もこの点についての相違を請求理由中で主張をし

特　許　庁

（３）対　比

以下に、本願発明と第１刊行物発明とを対比する。

第１刊行物発明には、審判請求人もその審判請求理由第５頁「（Ｃ－２）発明の構成の対比」の項で認めるように

「複数の行ライン、行ラインに直行し交互に配列される複数の列ライン及びビットライン、行ラインによって制御され列ラインとビットラインの間に配された複数のメモリセルを配し、１本の列ラインの選択により当該列ラインの隣に配された２本のビットラインにメモリセルからの出力が出力されるように構成された」集積回路読取り専用記憶装置

の構成が記載されており、第１刊行物発明と本願発明とでは、本願発明がその構成とする「１つの行ラインを選択する手段（１１０、１１２）と、

少なくとも１本の出力ラインを選択する手段

特　許　庁

用するに当たり、本願発明のように「１つの論理フィールドにはいかなるメモリセルも２個物理的に隣接しないという性質をもつ複数の論理フィールドの上記メモリセルにデータが記憶され」るような具体構成とすることは、インタリーブの度合いをどの程度とするかで当業者が容易に設定し得る設計事項と認める。

（５）審判請求理由の検討

審判請求人は、審判請求理由第５頁からの（Ｃ－２）発明の構成の対比の項で第行～頁第行において「『局所的な障害をエラー訂正符号によりマスクするために列ラインを共通に使用する第１ビットラインと第２ビットラインを同時に使用しないように構成すること』が『本願発明は当業者が容易に相当し得るもの』とはとても考えられ」ない、と本願発明と各刊行物発明との相違について主張をしているが、第２刊行物発明の効果には、第２刊行物発明の認定の項で記載したように請求人が主張をするところとほぼ同じ効果を意味する

特　許　庁

ている。（以下、相違点という）

（４）相違点に対する当審の判断

上記相違点に対する本願発明の目的・効果は、本願発明の認定の項で記載したように「ビットラインと論理フィールドを構成する連想メモリセルが広く分布していることに特徴がある。その結果、回路欠陥部分がビットライン２本以上にまたがっていても論理フィールド１つにつきエラー１個にすることができる。」（明細書第２９頁第９～１３行）することを目的・効果とするものである。

しかしながら、この点は、第２刊行物発明に記載される通りであり、この技術は、一般に「インタリーブ」という技術用語で表現されるものであって、メモリ技術分野においては，ＲＡＭ・ＲＯＭいずれのメモリにも適用しえる周知・慣用の技術であるので、この技術を第１刊行物発明の読取り専用記憶装置に適用することに格別の発明力を要するとすることはできない。

そして、第２刊行物発明を第１刊行物発明に適

特　許　庁

(11)特許番号	特許第3009667号(P3009667)
(24)登録日	平成11年12月３日(1999.12.3)

「符号化された情報の記憶位置を分散したことによって信頼性が向上する、なぜなら１つの部分的な欠陥はその近傍にも影響して誤りを起こしている可能性が高いか、記憶位置が分散されていればそのようなある欠陥点の近傍に広がる誤りに対しても訂正可能となる」（第２ページ右下欄第１６行～第３ページ左上欄第１行）記載があるので、審判請求理由での主張を採用することは出来ない。

（６）むすび

したがって、本願発明は、第１・第２刊行物に記載された第１・第２刊行物発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので、特許法第２９条第２項の規定により特許をすることができない。

特　許　庁

(21)出願番号	特願昭60－299605
(22)出願日	昭和60年12月26日(1985.12.26)
(31)優先権主張番号	686332
(32)優先日	昭和59年12月26日(1984.12.26)
(33)優先権主張国又は機関	米国（ＵＳ）
(54)発明の名称	ビットライン相互配置型ＲＯＭ
(51)国際特許分類第７版	G11C 29/00
(65)公開番号	特開昭61－222097
(43)公開日	昭和61年10月２日(1986.10.2)

を特徴とする法枠工法。

【請求項２】　法面に挿入した他のアンカー筋を谷側の主鉄筋にその谷側に位置するようにして固定すると共に、山側の主鉄筋に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋に固定したアンカー筋の配置が千鳥状となるようにしたことを特徴とする請求項１に記載の法枠工法。

（２）　本件訂正に係る記載（以下、本件訂正に係る特許請求の範囲に記載された発明を「本件訂正発明」という。）

エキスパンドメタルから成る平行な二枚の型枠を法面の傾斜方向と直交するようにして法面上に載置し、該二枚の型枠間に横架された複数のスペーサに前記二枚の型枠と平行となるようにして複数の主鉄筋を固定し、法面に挿入した各アンカー筋を、主鉄筋に対し各々その谷側に位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の記署が千鳥状になるようにして前記二枚の型枠を法面上に定着し、前記二枚の型枠の間及び外側面にモルタルもしくはコンクリートを打設するようにしたことを特徴とする法枠工法。

（注、下線部分が訂正個所である。）

３　審決の理由の要点

審決は、別添審決書写し記載のとおり、

（１）　本件訂正請求について、▲１▼各訂正事項が、請求項１を削除して請求項２にする特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、及びこれに伴い不明瞭となった発明の詳細な説明の記載を明瞭にする明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載された範囲内の訂正であり、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではなく、▲２▼熊本地方裁判所人吉支部平成元年（ヨ）第１５号事件に係る平成２年１月９日付債務者ら準備書面（一）（審決甲第１号証、本訴甲第３号証、以下「第１引用例」という。）、同事件に係る同年３月１２日付債務者ら準備書面（二）（審決甲第２号証、本訴甲第４号証、以下「第２引用例」という。）及び東京地方裁判所平成３年（ワ）第１９７３号事件に係る平成３年３月２８日付原告ら証拠申出書（審決甲第３号証、本訴甲第５、第８～第１０号証、以下「第３引用例」という。）に記載された事項が、公然実施された発明であるとしても、本件訂正発明がこの公然実施された発明であるとも、この公然実施された発明から当業者が容易に発明をすることができたものとも認められず、また、本件訂正発明が特公昭５３－３２１６６号公報（審決甲第５号証、本訴甲第７号証、以下「第４引用例」という。）に記載された発明であるとも、この発明から当業者が容易に発明をすることができたものとも認められないから、本件訂正発明は特許出願の際独立して特許を受けられるものであるとし、

（２）　無効審判請求については、本件特許発明は本件訂正に係る明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものであるとしたうえ、上記（１）の▲２▼のとおり、請求人（原告）の主張する理由及び証拠方法によっては本件特許を無効とすることができないとした。

第３　原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由中、本件訂正請求の各訂正事項が、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載された範囲内の訂正であり、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないこと（上記第２の３の（１）の▲１▼）、第１、第２引用例の記載事項の認定（審決書８頁１６行～９頁１０行）、第４引用例の記載事項の認定（同１１頁１０～末行）及び第４引用例記載の発明と本件訂正発明との相違点の認定（同１２頁３～８行）自体、並びに特許法１９７条に当たる行為があった旨の主張が審決取消事由に該当しない旨の判断（同１４頁７～１２行）は認める。

審決は、第１～第３引用例に記載された発明の実施の公然性の判断を誤るとともに、本件訂正発明が第３引用例記載の公然実施された発明ではなく、第１、第２引用例記載の公然実施された発明から容易に発明をすることもできない旨誤った判断をし（取消事由１、２）、さらに本件訂正発明が第４引用例に記載の発明ではなく、これから容易に発明をすることもできない旨誤った判断をした（取消事由３）結果、本件訂正発明を無効とすることができないとの誤った判断に至ったものであるから、違法として取り消されなければならない。

１　取消事由１（第３引用例記載の公然実施された発明についての同一性判断の誤り）

（１）　熊本県球磨郡水上村古屋敷において、水上村の発注により、元請人を有限会社青木建設として、村道古屋敷柳平線道路災害復旧工事が、平成元年１２月２８日までの間に施工され、該工事のうち法面工事（以下「本件法面工事」という。）を、日本地研株式会社が下請人として実際に施工した。

そして、第３引用例添付１～１２丁の各写真（甲第５号証添付１～４丁及び７～１２丁の各写真並びに甲第８号証１～４丁掲記の各写真、なお、甲第８号証１～４丁掲記の各写真は、本来甲第５号証添付５、６丁各上下段に掲記されていたものを、別途拡大したものである。また、甲第９号証掲記の写真は上記５、６丁を含む甲第５号証添付写真と、甲第１０号証掲記の写真は上記甲第８号証掲記の写真と、それぞれ同じもので、いずれもカラー写真で復元したものである。）は、本件法面工事の施工現場を撮影した写真である。

しかるところ、審決は、「甲第１号証乃至甲第４号証（注、本訴甲第３～第６号証）では、甲第３号証（注、本訴甲第５号証）で示す工事が、不特定の第三者が見ることができる状態で行われたこと等が立証されているとはいえない」（審決書１３頁末行～１４頁３行）とし

(19)日本国特許庁(JP)

判　決　公　報

種別　審決取消訴訟判決(特許)　　管理番号 1043750号

(45)発行日　平成13年９月28日(2001.9.28)　　総通号数　第21号

出訴番号	平成９年（行ケ）第１５０号	審決分類	P1112.121－Y　(E02D)
判決言渡日	平成11年５月19日(1999.5.19)		
口頭弁論終結日	平成11年４月21日(1999.4.21)		
当事者１　原　告	岡部株式会社		
	東京都墨田区押上２丁目８番２号		
	代理人弁理士　山口　朔生		
当事者２　被　告	建設基礎エンジニアリング株式会社		
	東京都港区三田３丁目４番１５－１００１号		
	代理人弁護士　吉武　賢次		
	代理人弁理士　加藤　誠		
審判番号	平成7年審判第15016号		
審判請求日	平成７年７月13日(1995.7.13)		
請求人	岡部株式会社		
	東京都墨田区押上二丁目８番２号		
	代理人弁理士　山口　朔生		
	代理人弁理士　河西　祐一		
被請求人	建設基礎エンジニアリング株式会社		
	東京都港区三田３丁目４番１５－１００１号		
	代理人弁理士　加藤　誠		
決　定　日	平成９年５月23日(1997.5.23)		
審判長	特許庁審判官　主代　静義		
	特許庁審判官　藤井　俊二		
	特許庁審判官　豊永　茂弘		

主　　文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事　実　及　び　理　由

第１　当事者の求めた判決

１　原告

特許庁が、平成７年審判第１５０１６号事件について、平成９年４月２５日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

２　被告

主文と同旨

第２　当事者間に争いのない事実

１　特許庁における手続の経緯

被告は、名称を「法枠工法」とする特許第１９４１６７０号発明（平成３年６月５日出願、平成６年１０月５日出願公告、平成７年６月２３日設定登録）の特許権者である。

原告は、平成７年７月１３日に被告を被請求人として、上記特許につき無効審判の請求をし、平成７年審判第１５０１６号事件として特許庁に係属したところ、被告は、平成８年１月１１日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正請求」といい、本件訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。）をした。

特許庁は、同無効審判の請求につき審理したうえ、平成９年４月２５日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年５月２６日、原告に送達された。

２　本件明細書の特許請求の範囲の記載

（１）　本件訂正前の記載

【請求項１】　エキスパンドメタルから成る平行な二枚の型枠を法面の傾斜方向と直交するようにして法面上に載置し、該二枚の型枠間に横架された複数のスペーサに前記二枚の型枠と平行となるようにして複数の主鉄筋を固定し、法面に挿入したアンカー筋を山側の主鉄筋にその谷側に位置するようにして固定して前記二枚の型枠を法面上に定着し、前記二枚の型枠の間及び外側面にモルタル若しくはコンクリートを打設するようにしたこと

すぎず、そのように配置すれば谷側の主鉄筋にも法枠の自重が作用するようになることは明らかである。すなわち、「谷側の主鉄筋にもその谷側にアンカー筋を位置するようにして固定する」ことに伴う効果は、本件法面工事において、公然実施された発明の効果と何ら変わるところはないのであって、審決が該効果を認定したことは誤りである。

また、アンカー筋を、山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋の双方に、長手方向の位置を同じくして固定し２列に配置した状態から、打設条件（アンカー筋の太さ、打込みの深さ、長手方向の間隔）を変えないで、一方のみを半スパンずらし、千鳥状になるように配置した場合には、たとえば、山側の主鉄筋に固定されたアンカー筋についていえば、長手方向の位置を同じくして谷側の主鉄筋に固定され、相伴って法枠の自重を支えていたアンカー筋がなくなる訳であるから、当然その強度が不足することになる。したがって、単に一方のみを半スパンずらすだけで済むものではなく、より太いアンカー筋をより深く、間隔を狭めて打ち込む必要が生じることになる。換言すれば、打設条件が同じであれば、山側の主鉄筋又は谷側の主鉄筋のうち一方に固定されるアンカー筋のみを半スパンずらして千鳥状としただけで、全体の強度に相違が生じるはずがないのである。審決がした「千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋１６で固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなり、その結果法枠１８は一層撓み難くなる」旨の千鳥状配置の効果の認定は、上記のような打設条件の変更の必要を無視したものであって誤りである。

（３）　法面工事の実際の現場において、図面のとおり施工することは不可能であって、作業員は、現場の状況に応じてアンカー筋を打設することが可能な場所を探して打設する結果、その打設位置は乱雑を極めているのが実態であることは上記のとおりであり、加えて、審決の本件訂正発明の効果の認定も、その効果を過剰に評価した誤りがあるから、本件訂正発明は、第１、第２引用例記載の公然実施された発明から、当業者が容易に発明することができたものというべきであり、審決が、本件訂正発明に進歩性があるとした判断は誤りである。

３　取消事由３（第４引用例記載の発明に基づく進歩性についての判断の誤り）

（１）　審決は、本件訂正発明が「法面に挿入した各アンカー筋を、主鉄筋に対し各々その谷側に位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の配置が千鳥状になるようにし」（審決書１２頁３～７行）た構成で、第４引用例記載の発明と相違する点について、「訂正後の発明（注、本件訂正発明）は、この構成により、前記明細書記載の効果を奏するものであるので、訂正後の発明は、第４引用例に記載された発明であるとも、この引用例に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。」（同１２頁９～１４行）と判断したが、それは誤りである。

（２）　確かに、第４引用例には、２枚の型枠間に横架された横鉄筋にアンカー筋を固定することが記載されており、山側と谷側の主鉄筋にアンカー筋を固定することは記載されていない。

しかしながら、上記のとおり、法面工事の実際の現場において、図面のとおり施工することは不可能であって、第４引用例記載の発明を実際に現場で施工する場合においては、主鉄筋が近くにあればそれに添わせてアンカー筋を打ち込むことは当然であり、かつ、その山側に打つか、谷側に打つかは、岩盤の割れ目の状態、傾斜の角度、法枠コンクリートの圧力のかかり具合などを想定し、その場その場で作業員が判断して行っているのである。換言すれば、凹凸の激しい法面工事の現場において、第４引用例に記載されたとおりにアンカー筋を打設することなど不可能なのである。

このような実態に照らせば、本件訂正発明は、第４引用例記載の発明を実際の法面工事の現場で施工する場合に、作業員が適宜その状況に応じて採用する手段であるにすぎないというべきである。

したがって、本件訂正発明は、第４引用例記載の発明と同一であるか、少なくとも、当業者がこれから容易に発明をすることができたものであるから、審決の「訂正後の発明は、第４引用例に記載された発明であるとも、この引用例に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。」との判断は誤りである。

第４　被告の反論の要点

審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

１　取消事由１（第３引用例記載の公然実施された発明についての同一性判断の誤り）について

（１）　本件法面工事の施工に関する事実及び第３引用例添付１～１２丁の各写真が本件法面工事の施工現場を撮影した写真であることは認める。

原告は、第３引用例添付１丁下段掲記の写真に、「この先は落石転石の恐れがありますので一担停車して誘導員の指示に従って下さい」、「架線作業中ご注意下さい」と記載された看板が設置されていたことを根拠として、本件法面工事の現場を不特定の第三者が見ることができたものであり、本件法面工事が公然と施工されていたものであると主張する。

しかしながら、法面工事は、道路際などの斜面を安定させる目的で行う工事であって、その完了まで斜面は不安定な状態で、落石・転石などの可能性が充分にあり、その下の道路を通行することは極めて危険であるから、落石・転石などの危険性がなくなるまでは通行止めにして、迂回路への通行を誘導するのが通例である。本件法

て、本件法面工事が公然と施工されたことを否定しているが、誤りである。

すなわち、第３引用例添付１丁（甲第５号証添付１丁、甲第９号証１丁）下段掲記の写真に示されているように、本件法面工事の現場に沿う公道の進入口には、「この先は落石転石の恐れがありますので一担停車して誘導員の指示に従って下さい」、「架線作業中ご注意下さい」と記載された看板が設置されていたのであるから、一般車両といえども、誘導員の指示に従い、注意したうえで、本件法面工事の現場に沿う道路を通行することができたのであり、本件法面工事の現場を不特定の第三者が見ることができたことは明らかである。したがって、本件法面工事は公然と施工されていたものである。

（２）　審決は、第３引用例の記載事項につき「法枠工法において、山側の主筋に対しては、その谷側にアンカー筋を位置するようにして固定することは記載されているが、その拡大図（注、甲第８号証）をみても、谷側の主筋に対しては、その谷側にアンカー筋を位置させて固定することは記載されているということはできない。」（審決書９頁１３～１８行）と認定したうえ、本件訂正発明が「谷側の主鉄筋にもその谷側にアンカー筋を位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の配置が千鳥状になるようにした構成で、」（同１０頁２～７行）第３引用例記載の発明と相違している旨相違点を認定したが、いずれも誤りである。

すなわち、第３引用例添付５、６丁各上下段の写真（甲第８号証１～４丁、第９号証５、６丁各上下段、第１０号証１～４丁）に見られるとおり、アンカー筋は、乱雑に、打設しやすいところに打ち込まれており、このうちには、谷側の主鉄筋に対し、その谷側にアンカー筋を位置させて固定した状態のものが存在するのみならず、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋との配置が千鳥状になっているものもあちこちに見られる。

この点については、本件審判において、被告自身が「審判事件答弁書」で、「甲第１～甲第３号証に記載された発明は、稀に、アンカー筋を谷側の主鉄筋に添わしてあるが、これらを充分に千鳥状と表現できるか、問題である。」（甲第１１号証１１頁１５～１７行）と主張し、十分な千鳥状か、不十分な千鳥状かを問題とするだけで、千鳥状の配置が存在したこと自体は否定していないのである。そして、法面工事の実際の現場は、岩石が散乱し全体が波のようにうねった斜面であり、図面のとおり施工することは不可能であって、作業員は、現場の状況に応じてアンカー筋を打設することが可能な場所を探して打設する結果、その打設位置は乱雑を極めているのが実態であって、「千鳥状」などという概念は曖昧なものとなってしまい、十分な千鳥状か、不十分な千鳥状かを問題とするのは無意味である。

したがって、審決の上記第３引用例の記載事項の認定及びこれに基づく本件訂正発明と第３引用例記載の発明との相違点の認定はともに誤りであり、本件訂正発明は、第３引用例添付の各写真に示された公然実施された発明と同一であるというべきである。

２　取消事由２（第１、第２引用例記載の公然実施された発明に基づく進歩性についての判断の誤り）

（１）　第１、第２引用例添付の各「イ号施行法説明書」と図面第１図、第２図（甲第３、第４号証）は、同一のものであり、熊本地方裁判所人吉支部平成元年（ヨ）第１５号仮処分申請事件において、本件法面工事を施工した日本地研株式会社らが、本件法面工事の施工方法として主張したものであるから、本件法面工事は、同図面第１、第２図のとおり施工されたものである。そして、本件法面工事が、公然と施工されたことは、上記１の（１）のとおりである。

しかるところ、審決は、本件訂正発明が「谷側の主鉄筋にもその谷側にアンカー筋を位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の配置が千鳥状になるようにした構成で、」（審決書１０頁２～７行）、第１、第２引用例記載の発明と相違しているとの点について、本件訂正発明が、この構成により「谷側の主鉄筋１５からも直接アンカー筋１６に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋１５に対するアンカー筋１６の結束線による結束が緩んでも、スペーサ及び型枠が法枠１８の幅方向にずれることはなく、従ってモルタル若しくはコンクリートを打設しても法枠は下方に撓み難い。しかも、千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋１６で固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなり、その結果法枠１８は一層撓み難くなる。アンカー筋１６は、谷側の主鉄筋の谷側に固定して斜面に打ち込んであるため、法枠１８の谷側近くを下方から支え、法枠１８が転倒しないように機能する。」（同１０頁１０行～１１頁２行）との効果を奏するから、本件訂正発明が、第１、第２引用例記載の公然実施された発明から当業者が容易に発明をすることができたものとは認められないと判断した（同１１頁７～９行）が、上記の本件訂正発明の効果についての認定及び本件訂正発明に進歩性が認められるとした判断はともに誤りである。

（２）　確かに、上記第１、第２引用例の図面第１、第２図には、谷側の主鉄筋にアンカー筋を取り付けた構造は記載されていないが、主鉄筋の谷側にアンカー筋を連結して固定する技術は開示されている。したがって、法枠の自重が主鉄筋から直接谷側のアンカー筋にかかることは、第１、第２引用例記載の公然実施された発明によって公知となっていたのである。そして、本件訂正発明は、主鉄筋の谷側にアンカー筋を連結して固定する構造を、山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋の２列に配置したに

筋を固定した場合には、固定点は実質上１点であるが、これを千鳥状に配置すれば、山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋に添わせたアンカー筋が法枠の長手方向で離れて、法枠にとっては固定点が２点となり、同じ本数のアンカー筋を用いながら、その固定点間のスパンを一挙に小さくすることができるのである。そして、このように固定点が小刻みにあれば、法枠に作用する土砂荷重をアンカー筋が受けることになり、法枠自体の強度が多少小さくとも、荷里に耐え得る構造となって、結局、はるかに効率的に土砂荷重に対する強度を高めることができるのである。したがって、審決が、「千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋１６で固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなり、その結果法枠１８は一層撓み難くなる」と認定したことに誤りはない。

３　取消事由３（第４引用例記載の発明に基づく進歩性についての判断の誤り）について

原告は、第４引用例記載の発明を実際に現場で施工する場合においては、主鉄筋が近くにあればそれに添わせてアンカー筋を打ち込み、その山側に打つか、谷側に打つかは、岩盤の割れ目の状態、傾斜の角度、法枠コンクリートの圧力のかかり具合などを想定し、その場その場で作業員が判断して行っているのであり、このような実態に照らせば、本件訂正発明は、第４引用例記載の発明を実際の法面工事の現場で施工する場合に、作業員が適宜その状況に応じて採用する手段であるにすぎないから、本件訂正発明は、第４引用例記載の発明と同一であるか、当業者がこれから容易に発明をすることができたものであると主張する。

しかし、かかる主張は、本件訂正発明を技術思想として理解するものではなく、また、現場での思いつきのままにアンカー筋をバラバラに配置したことがあるだけで、技術思想として創作的に配置するという工夫を全くしたことがないことを示すものとしかいいようがないから、その失当であることは明らかである。

第５　当裁判所の判断

１　本件訂正発明について

本件訂正に係る本件明細書（乙第１号証添付全文訂正明細書）の発明の詳細な説明には、「従来の技術」として「従来より、地山等の法面に沿って縦横に延びるよう格子状に型枠を組み、この型枠内に鉄筋を配した後、この型枠内及び外側面にコンクリートを打設して法枠を構築する法枠工法は知られている。・・・その一つとして、例えば特公昭５３－３２１６６号公報に記載の工法は、図６に示したように、相対向して配置された網状型枠１，１間に所定間隔をもって横鉄筋３を配置して、その両端部を型枠１，１に固着し、且つ横鉄筋３の中間に地盤２に挿入したアンカー筋５を固着して型枠１，１を地盤２上に固定し、次いで型枠１，１間にモルタル類を充填した後、型枠１，１の両外側面において表面仕上げして型枠１，１を埋め殺しすることにより法枠を構築するものであった。」（同明細書１頁１９～２８行）との、「発明が解決しようとする課題」として「上記従来の法枠工法の場合、・・・横鉄筋３とアンカー筋５とは通常結束線によって結び付けただけなので、結束が緩めば横鉄筋３及び型枠１，１が横鉄筋３の軸方向に簡単にずれてしまう。特に、法枠が地山等の傾斜した地盤２（法面）に対して傾斜方向と直交する方向に延びるようにして固定された場合、即ち図６に示したように法枠の巾方向（横鉄筋３の軸方向）が法面の傾斜方向となった場合、上記の弱点を原因として、モルタル若しくはコンクリート打設時に法枠自身の目重により法枠が下方、即ち谷側に撓んでしまうことさえあった。・・・法枠の巾方向（横鉄筋３の軸方向）が法面の傾斜方向となった場合、アンカー筋５には引抜き力が作用し且つ谷側の型枠１には圧縮力が作用するが、この従来例の場合、アンカー筋５が横鉄筋３の中央部に位置していて、アンカー筋５と谷側の型枠１との距離が法枠の巾の半分と短いため、法枠を剥がそうとするモーメントを一定とした場合アンカー筋５に対する引抜き力が大きくなり、法枠が地山から剥がれ易くなって、地山の安定化に十分機能しないという弱点もあった。・・・本発明は、上記問題点に鑑み、法枠の巾方向が法面の傾斜方向となっても、法枠が撓み難く且つ地山から剥がれ難くなって、地山の安定化に十分機能し得る、法枠工法を提供することを目的としている。」（同２頁３～２４行）との、「作用」として「上記構成によれば、法面に挿入したアンカー筋を山側の主鉄筋のその谷側に位置するようにして固定しているので、主鉄筋から直接アンカー筋に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋に対するアンカー筋の結束線による結束が緩んでも、スペーサ及び型枠が法枠の巾方向にずれることはなく、従ってモルタル若しくはコンクリートを打設しても法枠は下方に撓み難い。また、法面に挿入したアンカー筋を山側の主鉄筋に固定しているので、アンカー筋と谷側の型枠との距離が法枠の巾に略等しくなり、その結果法枠を剥がそうとするモーメントが作用しても、山側の主鉄筋に添わしたアンカー筋の引抜きに対して抵抗するモーメントが大きくなり、法枠が地山から剥がれ難くなって、地山の安定化に十分機能し得るようになる。・・・上記構成に加えて、谷側の主鉄筋に固定したアンカー筋も谷側の主鉄筋のその谷側に位置するようにして固定すると共に、山側の主鉄筋に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋に固定したアンカー筋の配置が千鳥状となるようにしてある。これにより、谷側の主鉄筋からも直接アンカー筋に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋に対するアンカー筋の結束線による結束が緩んでも、スペーサ及び型枠が法枠の巾方向にずれることはなく、従ってモルタル若しくはコンクリートを打設しても法枠は下方に撓み難い。しかも、千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋で固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなるので、法枠は一層撓み難く

面工事も一般の通行を禁止して行われたものと解されるから、公然と施工されたものではない。

上記各看板は、それが一般の通行人・車輌を対象とするものであることを示す「一般の通行の方へ」というような宛名がないこと、「誘導員」という現場の作業者でなければ理解できない作業職種に言及していることから見て、工事関係者向けのものと解されるものである。

（2）　原告は、第３引用例添付５、６丁各上下段の写真に、谷側の主鉄筋の谷側にアンカー筋を位置させて固定した状態のものが存在し、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋との配置が千鳥状になっているものが見られると主張する。確かに、同６丁下段の写真（甲第８号証４丁、第９号証６丁下段、第１０号証４丁）の上部に撮影されている部分のアンカー筋は、谷側の主鉄筋に位置させて固定してあるが、該主鉄筋の谷側に位置しているかどうかは明瞭ではなく、むしろ該主鉄筋の山側に位置しているように見られるものである。仮に、該アンカー筋が谷側の主鉄筋の谷側に打ってあるとしても、上下２段となった主鉄筋の上段のものに固定されていないことは明瞭であり、該アンカー筋は谷側の主鉄筋を谷側から支えるために打たれているものということはできない。

また、原告は、本件審判における「審判事件答弁書」の「甲第１～甲第３号証に記載された発明は、稀に、アンカー筋を谷側の主鉄筋に添わせてあるが、これらを充分に千鳥状と表現できるか、問題である。」との記載を引用し、千鳥状の配置が存在したことを被告が認めたかのように主張するが、被告が該「審判事件答弁書」を提出した段階では、第３引用例添付５、６丁の写真は極めて不鮮明なものが提出されていたにすぎず、それ故に、被告は、上記のような消極的な答弁をしたものであって、本件訂正前の発明又は本件訂正発明の構成要件である「千鳥状の配置」が存在することを認めたものではない。仮に、同６丁下段の写真（甲第８号証４丁、第９号証６丁下段、第１０号証４丁）の上部に撮影されている部分において、アンカー筋が千鳥状に配置されているとしても、その他の部分においては、山側の主鉄筋の谷側にアンカー筋が配してあり、谷側の主鉄筋の山側に添わせたアンカー筋が稀に見られるのみである。このようなアンカー筋の配置によっては本件訂正発明の顕著な効果が得られるものではない。被告は、第３引用例添付５、６丁の不鮮明な写真から、このようなアンカー筋の配置をかろうじて見い出して、「充分に千鳥状と表現できるか、問題である。」と表現したのである。

さらに、原告は、法面工事の実際においては、現場の状況に応じてアンカー筋を打設することが可能な場所を探して打設する結果、その打設位置は乱雑を極めているのが実態であって、「千鳥状」などという概念は曖昧なものとなってしまうとも主張するが、かかる主張は、技術思想として「千鳥状の配置」を要件とする発明を実施し、その効果を得るという意図が全く存在していないことを示すものである。本件法面工事の現場において、本件訂正発明の千鳥状の配置が部分的に見受けられたとしても、当業者がそのような配置を見ただけで、本件訂正発明の「千鳥状の配置」の技術思想を看取できるものではないのである。

２　取消事由２（第１、第２引用例記載の公然実施された発明に基づく進歩性についての判断の誤り）について

本件法面工事が第１、第２引用例添付の図面第１、第２図のとおり施工されたものであることは認めるが、本件法面工事が公然と施工されたものでないことは、上記１の（１）のとおりである。

原告は、同図面第１、第２図に、谷側の主鉄筋にアンカー筋を取り付けた構造が記載されていないことを認めながら、山側の主鉄筋の谷側にアンカー筋を連結して固定することが記載されていたことに基づき、本件訂正発明は、主鉄筋の谷側にアンカー筋を連結して固定する構造を、山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋の２列に配置したにすぎず、そのように配置すれば谷側の主鉄筋にも法枠の自重が作用するようになることは明らかであるから、本件訂正発明の効果は、本件法面工事において実施された発明の効果と何ら変わるところはないと主張する。

しかし、山側の主鉄筋の谷側にのみアンカー筋を固定した構成では、谷側の主鉄筋は、下からこれを支えるものがないので撓むことになり、コンクリートの自重が作用すれば、さらに極端に垂れ下がることになる。そして、そのまま施工すれば、下側が膨らんだ不格好な法枠が完成してしまうのである。同図面第１、第２図に記載され、本件法面工事において実施された発明はかかる事態に思い至っていないものであり、審決が、本件訂正発明の構成により「谷側の主鉄筋１５からも直接アンカー筋１６に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋１５に対するアンカー筋１６の結束線による結束が緩んでも、スペーサおよび型枠が法枠１８の幅方向にずれることはなく、従ってモルタル若しくはコンクリートを打設しても法枠は下方に撓み難い」との効果を奏するものと認定したことに誤りはない。

また、原告は、アンカー筋を、山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋の双方に長手方向の位置を同じくして固定し２列に配置した状態から、打設条件を変えないで、一方のみ半スパンずらし、千鳥状になるように配置した場合には、相伴って法枠の自重を支えていた一方のアンカー筋がなくなるから、その強度が不足することになるので、打設条件が同じであれば、山側の主鉄筋又は谷側の主鉄筋のうち一方に固定されるアンカー筋のみを半スパンずらして千鳥状としただけで、全体の強度に相違が生じるはずがないと主張する。

しかし、単純に山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋の双方に、長手方向の位置を同じくして２列並列的にアンカー

できない。その他、同５、６丁各上下段の写真（甲第８号証１～４丁、第９号証５、６丁各上下段、第１０号証１～４丁）において、谷側の主鉄筋の谷側にアンカー筋を位置させて固定した状態のものは、これを認めることができない。

また、前示第３引用例添付６丁下段の写真（甲第８号証４丁、第９号証６丁下段、第１０号証４丁）の上部に示された谷側の主鉄筋に位置させて固定したと認められるアンカー筋と、該谷側の主鉄筋に対応する山側の主鉄筋に位置させて固定したアンカー筋とについて、各アンカー筋の最上端部又は主鉄筋との交差部分（但し、谷側の主鉄筋に位置させて固定したアンカー筋が上段の主鉄筋に届いていないことは前示のとおりであるから、下段の主鉄筋との交差部分に着目するほかはない。）における位置関係を見れば千鳥状といえないこともないが、各アンカー筋の接地点における位置関係は到底千鳥状といえるものではないのみならず、該部分の山側及び谷側の主鉄筋に位置させて固定した各４本程度のアンカー筋が千鳥状となっていたとしても、型枠全体における位置関係が千鳥状でなければ、アンカー筋の配置が千鳥状になっているとはいい難いところ、同５、６丁各上下段の写真（甲第８号証１～４丁、第９号証５、６丁各上下段、第１０号証１～４丁）において、山側及び谷側の主鉄筋にそれぞれ固定した各数本以上のアンカー筋が千鳥状の位置関係にある部分を他に見い出すことはできない。

したがって、審決が、第３引用例の記載事項につき「法枠工法において、山側の主筋に対しては、その谷側にアンカー筋を位置するようにして固定することは記載されているが、その拡大図（注、甲第８号証）をみても、谷側の主筋に対しては、その谷側にアンカー筋を位置させて固定することは記載されているということはできない。」と認定したうえで、本件訂正発明が「谷側の主鉄筋にもその谷側にアンカー筋を位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の配置が千鳥状になるようにした構成で、」第３引用例記載の発明と相違している旨認定したことに誤りはなく、前示（１）の判断の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすものではない。

なお、原告は、本件審判における被告の「審判事件答弁書」の「甲第１～甲第３号証に記載された発明は、稀に、アンカー筋を谷側の主鉄筋に添わしてあるが、これらを充分に千鳥状と表現できるか、問題である。」との記載を引用して、被告が、十分な千鳥状か、不十分な千鳥状かを問題とするだけで、千鳥状の配置が存在したこと自体は否定していないと主張するが、該記載が、本件訂正前の発明又は本件訂正発明の構成要件である「千鳥状の配置」が存在することを認めた趣旨でないことは明瞭であり、原告の該主張を採用することはできない。

３　取消事由２（第１、第２引用例記載の公然実施された発明に基づく進歩性についての判断の誤り）について

本件法面工事が第１、第２引用例添付の図面第１、第２図のとおり施工されたものであることは当事者間に争いがなく、また、本件法面工事が公然と施工されていたことは前示２の（１）のとおりである。

そして、第１、第２引用例（甲第３、第４号証）添付の図面第１、第２図には、アンカー筋を山側の主鉄筋の谷側に位置させて固定することが記載されているところ、原告は、法枠の自重が主鉄筋から直接谷側のアンカー筋にかかることは、第１、第２引用例記載の公然実施された発明によって公知となっており、本件訂正発明は、主鉄筋の谷側にアンカー筋を連結して固定する構造を、山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋の２列に配置したにすぎず、そのように配置すれば谷側の主鉄筋にも法枠の自重が作用するようになることは明らかであるから、「谷側の主鉄筋にもその谷側にアンカー筋を位置するようにして固定する」ことに伴う効果は、本件法面工事において、公然実施された発明の効果と何ら変わるところはないと主張する。

しかしながら、アンカー筋を山側の主鉄筋の谷側に位置させて固定するのみの構成においては、谷側の主鉄筋が下側から支えるものがなくて撓むことになり、コンクリート等の自重が作用すれば、さらに極端に垂れ下ることになってしまうのに対し、アンカー筋を山側の主鉄筋の谷側と谷側の主鉄筋の谷側とに固定した本件訂正発明の構成においてはかかる問題が解消されることは前示１のとおりであるから、原告の該主張を採用することはできず、本件訂正発明の構成により「谷側の主鉄筋１５からも直接アンカー筋１６に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋１５に対するアンカー筋１６の結束線による結束が緩んでも、スペーサおよび型枠が法枠１８の幅方向にずれることはなく、従ってモルタル若しくはコンクリートを打設しても法枠は下方に撓み難い」との効果を奏するものとした審決の認定に誤りはない。

また、原告は、山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋の双方に、アンカー筋を長手方向の位置を同じくして固定し２列に配置した状態から、打設条件を変えないで、山側の主鉄筋又は谷側の主鉄筋のうち一方に固定されるアンカー筋のみを半スパンずらして千鳥状としただけで、全体の強度に相違が生じるはずがないと主張する。

しかしながら、アンカー筋を山側の主鉄筋と谷側の主鉄筋の双方に長手方向の位置を同じくして固定し２列に配置した状態においては、長手方向の位置を同じくする２本のアンカー筋は、法枠に対する固定点としては実質上１点となることが明らかであるのに対し、一方の主鉄筋に固定されるアンカーを半スパンずらして千鳥状の配置とした場合には、法枠に対する固定点としては別々のものとなるから、同じ本数のアンカー筋を使いながら、その法枠に対する固定点のスパンを小さくすることがで

なる。アンカー筋は、谷側の主鉄筋の谷側に固定して斜面に打ち込んであるため、法枠の谷側近くを下方から支え、法枠が転倒しないように機能する。」（同３頁８～２８行）との各記載がある。

これらの記載と前示本件訂正に係る特許請求の範囲の記載とによれば、本件訂正発明は、従来技術が、相対向して配置された網状型枠間に所定間隔で配置された横鉄筋の中間にアンカー筋を固定していたために、モルタル又はコンクリート打設時に法枠自身の自重により法枠が谷側に撓んでしまうこと及びアンカー筋に作用する引抜き力が大きくなり、法枠が地山から剥がれやすくなることを解決すべき課題として、本件訂正に係る特許請求の範囲記載の構成を採用し、これにより、アンカー筋を山側の主鉄筋の谷側及び谷側の主鉄筋の谷側に位置するようにして固定したため、谷側の主鉄筋からも直接アンカー筋に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋に対するアンカー筋の結束線による結束が緩んでも、スペーサ及び型枠が法枠の幅方向にずれることがなく、モルタル又はコンクリートを打設しても法枠が下方に撓み難くなり、しかも、山側の主鉄筋に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋に固定したアンカー筋とを千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋で固定力が作用し、固定点同志の間隔が狭くなるので、法枠が一層撓み難くなるという効果、及び山側の主鉄筋に固定したアンカー筋と谷側の型枠との距離が法枠の幅とほぼ等しくなって、法枠を剥がそうとするモーメントが作用しても、山側の主鉄筋に添わしたアンカー筋の引抜きに対して抵抗するモーメントが大きくなり、法枠が地山から剥がれ難くなるという効果を奏するものであることが認められる。

２　取消事由１（第３引用例記載の公然実施された発明についての同一性判断の誤り）について

（１）　熊本県球磨郡水上村古屋敷において、水上村の発注により、元請人を有限会社青木建設として、村道古屋敷柳平線道路災害復旧工事が、平成元年１２月２８日までの間に施工され、該工事のうち本件法面工事を、日本地研株式会社が下請人として実際に施工したこと、第３引用例添付１～１２丁の各写真が本件法面工事の施工現場を撮影した写真であることは当事者間に争いがない。

しかるところ、審決は、「甲第１号証乃至甲第４号証（注、本訴甲第３～第６号証）では、甲第３号証（注、本訴甲第５号証）で示す工事が、不特定の第三者が見ることができる状態で行われたこと等が立証されているとはいえない」（審決書１３頁末行～１４頁３行）と判断したが、前示争いのない事実及び第３引用例添付１～４丁の各写真（甲第５号証添付１～４丁、第９号証１～４丁）並びに弁論の全趣旨によれば、本件法面工事は、道路災害復旧工事中の村道古屋敷柳平線の片側に沿い、同道路脇から見て上方にある法面において行われ、同法面下方の同道路を通行する者にとって、本件法面工事の現場を見渡すことは極めて容易であったものと認められるところ、前示第３引用例添付１丁上下段の写真に示された同道路の本件法面工事現場への進入口付近の状況は、工事中であることを表示する看板が複数個設置されてはいるものの、一般の通行が禁止されている旨を表示する看板等は見当たらないのみならず、設置された看板のうちには、「この先は落石転石の恐れがありますので一担停車して誘導員の指示に従って下さい」、「架線作業中ご注意下さい」と記載されたものがあるのであるから、一般の歩行者又は一般車両が、本件法面工事現場の下方の同道路を通行することが必ずしも禁止されていたわけではないものと認めることができる。

被告は、法面工事現場の下方の道路を通行することは極めて危険であるから、通行止めにして、迂回路への通行を誘導するのが通例であるとし、前示の看板の文言は、「一般の通行の方へ」というような宛名がないこと、「誘導員」という作業職種に言及していることから見て、工事関係者向けのものと解される旨主張するが、前者の主張は単なる一般論であり、また、「一般の通行の方へ」というような宛名がないことや「誘導員」という文言があったからといって、後者の主張のように、直ちに該看板の文言が工事関係者向けのものと断定することはできず、結局、本件法面工事現場の下方の同道路に一般の歩行者又は一般車両が進入できなかったとする事実を認めるには足りない。のみならず、仮に、前示の看板の文言が工事関係者向けのものであったとしても、様々な職種の工事関係者のうちには、本件法面工事の施工方法について、格別守秘義務を負う訳ではない者も相当数いたものと推認されるから、いずれにしても、本件法面工事は、不特定の第三者が見ることのできる状況で行われていた事実を認めることができる。したがって、審決の前示判断は誤りであるといわざるを得ず、本件法面工事は公然と施工されていたものと認められる。

（２）　ところで、原告は、第３引用例添付５、６丁各上下段の写真には、谷側の主鉄筋の谷側にアンカー筋を位置させて固定した状態のものが存在するのみならず、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋との配置が千鳥状になっているものもあちこちに見られると主張する。

しかしながら、同６丁下段の写真（甲第８号証４丁、第９号証６丁下段、第１０号証４丁）の上部に、谷側の主鉄筋に位置させて固定したと認められるアンカー筋４本が示されているが、該アンカー筋が主鉄筋の谷側に位置しているかどうかは、同写真が不鮮明であるため明らかではないのみならず、該アンカー筋が上下２段の谷側の主鉄筋のうちの上段のものに届いておらず、これに固定されていないことは明瞭であるから、該アンカー筋はいずれにせよ、谷側の主鉄筋から直接法枠の自重を受け、コンクリート等を打設しても法枠が下方に撓み難くなるとの本件訂正発明の効果を奏するものということは

平成　７　年　審　判　第　１５０１６　号

審　　決

東京都墨田区押上二丁目８番２号

請　求　人　　岡部　株式会社

東京都千代田区岩本町２丁目１５番１０号　ニュー山本ビル３階　山口特許事務所

代理人弁理士　　山口　朔生

東京都千代田区岩本町２丁目１５番１０号　ニュー山本ビル３階　山口特許事務所

代理人弁理士　　河西　祐一

東京都港区三田３丁目４番１５－１００１号

被　請　求　人　建設基礎エンジニアリング株式会社

東京都品川区大井７丁目２７－４　第三愛知マンション５０１号　加藤特許事務所

代理人弁理士　　加藤　誠

上記当事者間の特許第１９４１６７０号発明「法枠工法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結　　論

本件審判の請求は、成り立たない。

審判費用は、請求人の負担とする。

き、法枠を撓み難くするという効果を奏するものと認められる。もっとも、その場合に、打設条件（アンカー筋の太さ、打込みの深さ、長手方向の間隔）に変更がなければ、アンカー筋自体の支持強度は弱くなることが推測されるが、そうであるからといって、法枠に対する固定点のスパンを小さくして、法枠を撓み難くするという効果が有する技術的意義が失われるものではない。原告の前示主張は、アンカー筋自体の支持強度の問題と法枠を撓み難くするという問題とを混同したものといわざるを得ない。したがって、「千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋１６で固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなり、その結果法枠１８は一層撓み難くなる」との審決の認定に誤りはない。

原告は、さらに、法面工事の実際の現場においては、作業員は、現場の状況に応じてアンカー筋を打設することが可能な場所を探して打設する結果、その打設位置は乱雑を極めているので、本件訂正発明は、第１、第２引用例記載の公然実施された発明から、当業者が容易に発明することができたものというべきであると主張する。

しかしながら、仮に原告主張のとおり、法面工事の実際の現場においてアンカー筋の打設位置が乱雑であり、その結果、主鉄筋に対するアンカー筋の固定位置及びアンカー筋の配置が、部分的に本件訂正発明の規定するものと同様になることがあったとしても、単に現場の状況に応じてアンカー筋を打設することが可能な場所を探して打設した結果としてそうなったというだけでは、前示１のとおり、一定の技術思想を伴なって、そのような構成を採用する本件訂正発明を容易に想到することができるものでないことは明らかであるから、原告の該主張も採用し得ない。

４　取消事由３（第４引用例記載の発明に基づく進歩性についての判断の誤り）について

原告は、本件訂正発明が、第４引用例記載の発明を実際の法面工事の現場で施工する場合に、作業員が適宜その状況に応じて採用する手段であるにすぎないから、本件訂正発明が、第４引用例記載の発明と同一であるか、当業者がこれから容易に発明をすることができたものであると主張するが、前示１のとおり、本件訂正発明は、第４引用例（特公昭５３－３２１６６号公報）記載の発明における、コンクリート等の打設時に法枠自身の自重により法枠が谷側に撓んでしまうこと、及びアンカー筋に作用する引抜き力が大きくなり、法枠が地山から剥がれやすくなることを課題として、それを解決したものである。のみならず、仮に、第４引用例記載の発明を実際の法面工事の現場で施工する際、作業員が適宜その状況に応じてアンカー筋を打ち込んだ結果として、主鉄筋に対するアンカー筋の固定位置及びアンカー筋の配置が、部分的に本件訂正発明の規定するものと同様になることがあったとしても、それだけでは、一定の技術思想を伴なって、そのような構成を採用する本件訂正発明と同一といえないことはもとより、これを容易に想到することができるものでもないことは前示３の後段で述べたと同様である。

したがって、原告の該主張を採用することはできず、「訂正後の発明（注、本件訂正発明）は、この構成により、前記明細書記載の効果を奏するものであるので、訂正後の発明は、第４引用例に記載された発明であるとも、この引用例に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。」とした審決の判断に誤りはない。

５　以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。

所　属　　東京高等裁判所第１３民事部
裁判長　　裁判官　　田中　康久
　　裁判官　　石原　直樹
　　裁判官　　清水　節

3、被請求人は、平成8年1月11日に訂正請求書を提出して訂正を求めた。

Ⅱ. 訂正請求

1、訂正の内容

当該訂正の内容は、本件特許発明の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書記載のとおりに訂正しようとするものである。

すなわち、①特許請求の範囲の記載を、「エキスパンドメタルから成る平行な二枚の型枠を法面の傾斜方向と直交するようにして法面上に載置し、該二枚の型枠間に横架された複数のスペーサに前記二枚の型枠と平行となるようにして複数の主鉄筋を固定し、法面に挿入した各アンカー筋を、主鉄筋に対し各々その谷側に位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の配置が千鳥状になるようにして前記二枚の型枠を法面上に定着し、前記二枚の型枠の間及び外側面にモルタルもしくはコンクリートを打設

特　許　庁

理　由

Ⅰ．手続の経緯

1、本件特許第１９４１６７０号発明は、平成３年６月５日に特許出願され、平成７年６月２３日に特許権の設定の登録がなされたものである。

2、これに対して、請求人は、以下の証拠を提示し、無効審判を請求した。

甲第１号証：平成元年(ヨ)第１５号事件
「準備書面１」

甲第２号証：平成元年(ヨ)第１５号事件
「準備書面２」

甲第３号証：平成三年(ワ)第１９７３号事件
「証拠申出書」

甲第４号証：平成三年(ワ)第１９７３号事件
「準備書面１５」

甲第５号証：特公昭５３－３２１６６号公報

甲第６号証：甲第４号証と同じ

甲第７号証：甲第３号証の一部拡大図

特　許　庁

⑥【００１０】の「すれば、谷側の主鉄筋に対してもアンカー筋の固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなるので、法枠は一層撓み難くなる。さらに、法枠の固定力が強まるので、法枠が地山から一層剥がれ難くなって、地山の安定化により効果的に機能し得るようになる。」を「してある。これにより、谷側の主鉄筋からも直接アンカー筋に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋に対するアンカー筋の結束線による結束が緩んでも、スペーサ及び型枠が法枠の巾方向にずれることはなく、従ってモルタル若しくはコンクリートを打設しても法枠は下方に撓み難い。しかも、千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋で固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなるので、法枠は一層撓み難くなる。アンカー筋は、谷側の主鉄筋の谷側に固定して斜面に打ち込んであるため、法枠の谷側近くを下方から支え、法枠が転倒しないように機能する。」と訂正する。

⑦【００１５】の「主鉄筋１５に」を「山側の主鉄筋１５の」と訂正する。

特　許　庁

するようにしたことを特徴とする法枠工法。」と訂正する。

②【０００８】の「アンカー筋を山側の主鉄筋にその谷側に位置するようにして」を「各アンカー筋を、主鉄筋に対し各々その谷側に位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の配置が千鳥状になるようにして」と訂正する。

③【０００９】の「主鉄筋に」を「山側の主鉄筋の」と訂正する。

④【０００９】の「モーメントを一定とした場合アンカー筋に対する引抜き力が小さくなり」を「モーメントが作用しても、山側の主鉄筋に添わしたアンカー筋の引抜きに対して抵抗するモーメントが大きくなり」と訂正する。

⑤【００１０】の「尚、上記構成に加えて、法面に挿入した他のアンカー筋を」を「上記構成に加えて、谷側の主鉄筋に固定したアンカー筋も」と訂正する。

特　許　庁

能し得るようになる。」を「本発明は、上記構成に加えて、谷側の主鉄筋１５に固定した補助アンカー筋１６も谷側の主鉄筋１５のその谷側に位置するようにして固定すると共に、山側の主鉄筋１６に固定した補助アンカー筋１６と谷側の主鉄筋１５に固定した補助アンカー筋１６の配置が千鳥状となるようにしてある。これにより、谷側の主鉄筋１５からも直接アンカー筋１６に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋１５に対するアンカー筋１６の結束線による結束が緩んでも、スペーサ及び型枠が法枠１８の巾方向にずれることはなく、従ってモルタル若しくはコンクリートを打設しても法枠は下方に撓み難い。しかも、千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋１６で固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなり、その結果法枠１８は一層撓み難くなる。アンカー筋１６は、谷側の主鉄筋の谷側に固定して斜面に打ち込んであるため、法枠１８の谷側近くを下方から支え、法枠１８が転倒しないように機能する。」と訂正する。

特　許　庁

⑧【００１５】の「アンカー筋１６及び１７」を「補助アンカー筋１６及び１７」と訂正する。

⑨【００１５】の「モーメントを一定とした場合アンカー筋１６及び１７に対する引抜き力が小さくなり」を「モーメントが作用しても、山側の主鉄筋１５に添わしたアンカー筋１６及び１７の引抜きに対して抵抗するモーメントが大きくなり」と訂正する。

⑩【００１６】の「本実施例は、上記構成に加えて、法面１２挿入した他の補助アンカー筋１６を谷側の主鉄筋１５にその谷側に位置するようにして固定すると共に、山側の主鉄筋１５に固定した補助アンカー筋１６と谷側の主鉄筋１５に固定した補助アンカー筋１６の配置が千鳥状となるようにしているので、谷側の主鉄筋１５に対しても補助アンカー筋１６の固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなり、その結果法枠１８は一層撓み難くなる。また、法枠１８の固定力が強まるので、法枠１８が法面１２、即ち地山から一層剥がれ難くなって、地山の安定化により効果的に機

特　許　庁

て法面上に載置し、該二枚の型枠間に横架された複数の針金状間隔材に前記二枚の型枠と平行となるようにして複数の主筋を固定し、山側の主筋に対しては、その谷側にアンカー筋を位置するようにして固定して前記二枚の型枠を法面上に定着し、前記二枚の型枠の間及び外側面にモルタルもしくはコンクリートを打設する法枠工法が記載されているが、谷側の主筋に対しては、その谷側にアンカー筋を位置させて固定することは記載されていない。

また、平成三年(ワ)第１９７３号事件「証拠申出書」(以下、「第３引用例」という。)には、法枠工法において、山側の主筋に対しては、その谷側にアンカー筋を位置するようにして固定することは記載されているが、その拡大図をみても、谷側の主筋に対しては、その谷側にアンカー筋を位置させて固定することは記載されているということはできない。

そこで、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明(以下、「訂正後

特　許　庁

2、訂正の当否に対する判断

（１）訂正の目的の適否及び拡張・変更の存否

上記①の訂正は、請求項１を削除して、請求項２にするものであるから、特許請求の範囲の限縮を目的とするものである。

上記②乃至⑩の訂正は、特許請求の範囲の訂正①に伴い不明りょうとなった発明の詳細な説明における記載を明りょうにするものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。

そして、上記訂正①乃至訂正⑩は、願書に添付した明細書又は図面に記載された範囲内の訂正であって、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。

（２）独立特許要件の判断

平成元年（ヨ）第１５号事件「準備書面１」（以下、「第１引用例」という。）又は平成元年（ヨ）第１５号事件「準備書面２」（以下、「第２引用例」という。）には、平行な二枚のクリンプ金網製網状型枠を法面の傾斜方向と直交するようにし

特　許　庁

くを下方から支え、法枠１８が転倒しないように機能する。」という明細書記載の効果を奏するものである。

したがって、たとえ、第１引用例乃至第３引用例に記載された事項が公然実施をされた発明であるとしても、訂正後の発明が、公然実施をされた発明であるとも、公然実施をされた発明から当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。

また、特公昭５３－３２１６６号公報（以下、「第４引用例」という。）には、パンチメタル等から成る平行な二枚の型枠１，１を法面上に載置し、該二枚の型枠間に横架された複数の横鉄筋３，３に前記二枚の型枠と平行となるようにして複数の主筋４を固定し、法面に挿入したアンカー筋を、横鉄筋３に固定して前記二枚の型枠１，１を法面上に定着し、前記二枚の型枠の間及び外側面にモルタルもしくはコンクリートを打設する法枠工法が記載されているが、山側と谷側の主鉄筋にアンカー筋を固定することは記載されていない。

特　許　庁

の発明」という。）と第１引用例乃至第３引用例記載の発明とを比較すると、訂正後の発明は、谷側の主鉄筋にもその谷側にアンカー筋を位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の配置が千鳥状になるようにした構成で、第１引用例乃至第３引用例記載の発明と相違している。

そして、訂正後の発明は、この構成により、「谷側の主鉄筋１５からも直接アンカー筋１６に法枠の自重がかかるようになり、主鉄筋１５に対するアンカー筋１６の結束線による結束が緩んでも、スペーサ及び型枠が法枠１８の巾方向にずれることはなく、従ってモルタル若しくはコンクリートを打設しても法枠は下方に撓み難い。しかも、千鳥状に配してあるため、少ない本数のアンカー筋１６で固定力が作用し且つ固定点同志の間隔が狭くなり、その結果法枠１８は一層撓み難くなる。アンカー筋１６は、谷側の主鉄筋の谷側に固定して斜面に打ち込んであるため、法枠１８の谷側近

（１）本件特許発明は、甲第１号証乃至甲第４号証、甲第６号証及び甲第７号証によって立証される工事において、公然実施をされた発明、あるいは公然実施をされた発明に基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、その特許は特許法第２９条の規定に違反してされたものである。

（２）本件特許発明は、甲第５号証に記載された発明、あるいは、同号証に記載された発明から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、その特許は、特許法第２９条の規定に違反してされたものである。

Ⅳ．当審の判断

本件特許発明は、上記訂正請求書で訂正した明細書の特許請求の範囲に記載されたとおりのものである。

１、主張（１）について

上記Ⅱ．２、（２）で述べたとおりである。

なお、甲第１号証乃至甲第４号証では、甲第３

訂正後の発明と上記第４引用例記載の発明とを比較すると、

訂正後の発明が、「法面に挿入した各アンカー筋を、主鉄筋に対し各々その谷側に位置するようにして固定するとともに、山側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋と谷側の主鉄筋の谷側に固定したアンカー筋の配置が千鳥状になるようにし」た構成で、第４引用例記載の発明と相違している。

そして、訂正後の発明は、この構成により、前記明細書記載の効果を奏するものであるので、訂正後の発明は、第４引用例に記載された発明であるとも、この引用例に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。

したがって、訂正後の発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。

Ⅲ．請求人の主張

請求人は、審判請求書及び弁ばく書において、大略次のとおり主張している。

特　許　庁

平成　9年　4月25日

審判長　特許庁審判官　(略)

特許庁審判官　(略)

特許庁審判官　(略)

特　許　庁

(21)出願番号　特願平3－161069
(22)出願日　平成3年6月5日(1991.6.5)
(54)発明の名称　法枠工法
(51)国際特許分類第7版　E02D 17/00
(65)公開番号　特開平4－360911
(43)公開日　平成4年12月14日(1992.12.14)
(11)特許番号　特許第1941670号(P1941670)
(24)登録日　平成7年6月23日(1995.6.23)

号証で示す工事が、不特定の第三者が見ることができる状態で行われたこと等が立証されているとはいえない。

2、主張（2）について

上記Ⅱ．2、（2）で述べたとおりである。

なお、請求人は、甲第2号証、甲第4号証及び甲第8号証を示して、本件特許を受けるに際し、特許法第197条に当たる行為があった旨主張しているが、これは特許法第123条に規定している審決取消し理由には該当しないので、検討しない。

Ⅴ．むすび

以上のとおりであるから、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、本件特許を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

平成　9年　4月25日

特　許　庁

(65)公告番号　　特公平6－78634
(24) (44)公告日　　平成6年10月5日(1994.10.5)

2　本願発明の要旨

（イ）　組成物を基準として９５重量％までの不活性溶剤、

（ロ）　分子量が約１２００～２６００であり、分子当たり約２つの重合可能な不飽和基を有するアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタン、前記不活性溶剤を除いて約３０～９０重量％、

（ハ）　分子量が約１７０～１０００であり、分子当たり少なくとも二つの重合可能な不飽和基を有する多官能価アクリレート、前記不活性溶剤を除いて約１５～７０重量％、

及び

（ニ）　光重合開始剤又は増感剤、

からなり、紫外線のみで硬化可能であり、かつ紫外線での硬化時に耐摩耗性のコーティングを形成する、クリアーコート組成物。

3　審決の理由の要点

審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明が、特開昭６２－１７７０１２号公報（甲第４号証、以下「引用例」という。）に記載された発明　（以下「引用例発明」という。）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と認められるので、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とした。

第３　原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由中、本願発明の要旨の認定、引用例記載事項の認定、本願発明と引用例側発明との対比（審決書７頁７行～１０頁１２行）のうち、相違点▲１▼の認定を除くその余の部分は認める。本願発明と引用例発明との相違点▲１▼の認定及び相違点▲１▼、▲２▼についての判断は争うが、特開昭４８－２８５３３号公報（甲第５号証、以下「周知例１」という。）及び特開昭５９－１７０１５４号公報（甲第６号証、以下「周知例２」という。）の各開示事項を認定した部分（審決書１２頁４行～１５頁５行）は認める。

審決は、引用例発明の技術事項及び慣用技術又は周知技術を誤認し、相違点▲１▼の認定・判断及び同▲２▼についての判断を誤った結果、本願発明が引用例発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができるとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されなければならない。

1　取消事由１（相違点▲１▼の認定・判断の誤り）

審決は、「本願発明が、『（イ）組成物を基準として９５重量％までの不活性溶剤』を構成要件としている（即ち、併用している。）が、引用例記載の発明は、その点が明らかでない点。」（審決書９頁１９行～１０頁２行）を本願発明と引用例発明との相違点▲１▼と認定したうえ、この相違点について「一般にこの種コーティング組成物において、塗布手段あるいは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することは慣用手段・・・であり、さらに引用例記載の発明において、不活性溶剤を用いるに当たり格別な技術的支障があるとはいえないので、引用例記載の発明において不活性溶剤を併用することは、当業者が容易に想到できたことといえる。」（同１０頁１７行～１１頁６行）と判断したが、それはいずれも誤りである。

（１）　一般に、光硬化性樹脂につき、粘度調整を行いつつ、コーティング材としての機能を高めるためには、溶剤として反応性希釈剤を使用しなければならないが、反応性希釈剤を使用した場合においては、それによる硬化フィルム（皮膜）の軟化という周知の課題が生ずる。本願発明は、アクリル化脂肪族ポリエーテルウレタン（（ロ）成分）の分子量を１２００～２６００に限定するとともに、反応性希釈剤（（ハ）成分）に加えて不活性溶剤（（イ）成分）を併用して粘度調整をすることにより、かかる軟化の課題を解決し、柔軟性、耐久性、熱安定性、亀裂抵抗性、化学抵抗性、耐汚染性、耐候性及び接着性という多岐にわたる効果を一つの紫外線硬化性クリアーコートで実現したものである。

引用例に、「ａ成分の反応性希釈剤としての作用を少なくとも有する１分子中に重合性炭素－炭素二重結合が１個以上含まれた常温で低粘度液状の化合物」（審決書４頁６～８行）であるｂ成分の作用につき、「この発明において使用するｂ成分・・・は、・・・組成物としての粘度を調整して、作業性をよくするために用いられる」（甲第４号証８欄１～５行）、「上記ｂ成分の使用量は、前記のａ成分との合計量中、ｂ成分が通常４０～８５重量％・・・となるようにするのがよい。ｂ成分が・・・多すぎると硬化性や硬化物の柔軟性などが低下するため、いずれも好ましくない。」（同１０欄４～１０行）と記載されているように、引用例発明は、反応性希釈剤（ｂ成分）を使用することによって粘度の調整を行うものとしており、軟化の課題に対しては、反応性希釈剤の使用量を少なくするという消極的解決策が示されているにすぎず、本願発明のように、反応性希釈剤に不活性溶剤を併用することによってこれを解決するという技術思想には全く想到していない。

そして、一般的にも、光硬化性コーティング剤においては、粘度調整のために反応性希釈剤を用いているのであり、反応性希釈剤に不活性溶剤を併用して粘度調整を行うという慣用手段は存在していない。

被告は、周知例１並びに特開昭５９－８９３３２号公報（乙第１号証、以下「周知例３」という。）及び特開平２－２９２３１５号公報（乙第２号証、以下「周知例４」という。）に、コーティング組成物において不活性溶剤を適宜含有させて粘度などを調整することが記載されており、さらに、周知例１、４には、反応性希釈剤と不活性溶剤とを併用することが記載されていると主張するが、誤りである。すなわち、周知例１、３、４には、溶剤で粘度調整をすることが示されているが、その溶剤が特に不活性溶剤に限定されているわけではない。かか

(19)日本国特許庁(JP)

判 決 公 報

種別 審決取消訴訟判決(特許)　　管理番号 1043751号

(45)発行日 平成13年9月28日(2001.9.28)　　総通号数 第21号

出訴番号　平成９年（行ケ）第１１１号　　審決分類　P180 .121－Z (C08F)

判決言渡日　平成11年５月19日(1999.5.19)

口頭弁論終結日　平成11年４月21日(1999.4.21)

当事者１ 原 告　レッド・スポット・ペイント・アンド・ヴァーニッシュ・カンパニー・インコーポレーテッド
アメリカ合衆国 インディアナ州 ４７７０３－０４１８エヴアンスヴィル ピー・オー・ボックス ４１８ イースト・コロンビア・ストリート １０１６
代理人弁護士 大野 聖二
代理人弁護士 那須 健人
代理人弁理士 戸水 辰男

当事者２ 被 告　特許庁長官
東京都千代田区霞が関３丁目４番３号
指定代理人 主代 静義
指定代理人 後藤 千恵子
指定代理人 小林 和男

審判番号　平成7年審判第4481号

審判請求日　平成７年２月27日(1995.2.27)

請求人　レッド・スポット・ペイント・アンド・ヴァーニッシュ・カンパニー・インコーポレーテッド
アメリカ合衆国インディアナ州４７７０３－０４１８，エヴアンスヴィル，ピー・オー・ボックス ４１８，イースト・コロンビア・ストリート １０１６
代理人弁理士 社本 一夫
代理人弁理士 今井 庄亮
代理人弁理士 増井 忠弐
代理人弁理士 栗田 忠彦
代理人弁理士 小林 泰
代理人弁理士 戸水 辰男

決 定 日　平成９年１月10日(1997.1.10)

審判長　特許庁審判官　永坂 友康
特許庁審判官　池田 正人
特許庁審判官　佐藤 邦彦

主　　文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求めた判決

１ 原告

特許庁が、平成７年審判第４４８１号事件について、平成８年１１月２７日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

２ 被告

主文１、２項と同旨

第２ 当事者間に争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯

原告は、平成４年４月３日（優先権主張、１９９１年４月３日・アメリカ合衆国）、名称を「紫外線で硬化可能な クリアーコート組成物」とする発明（以下「本願発明」と いう。）につき特許出願をした（特願平４－８２２７５号） が、平成６年１１月２９日に拒絶査定を受けたので、平成７年２月２７日、これに対する不服の審判の請求をした。

特許庁は、同請求を平成７年審判第４４８１号事件として審理したうえ、平成８年１１月２７日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は平成９年１月１３日、原告に送達された。

技術を適用して、本願発明の（ロ）成分に係る構成を得ることが容易であったと認めることはできない。

（２）　被告は、本願発明の効果である柔軟性、耐久性、熱安定性、亀裂抵抗性、化学抵抗性、耐汚染性、耐候性及び接着性等の要素が、本願発明のようなコーティング組成物に通常求められる要素であり、本願発明は、引用例の分子量１０，０００程度までとの限定のうちから、これらの要素を勘案して、（ロ）成分の分子量を適宜選択したものにすぎず、格別の技術的創意工夫がなされたものとすることはできないと主張する。

しかしながら、引用例発明は、「フレキシブル印刷回路基板や電子部品のコート材または封止材、その他光学ガラスファイバ用被覆材や接着剤などとして有用な光硬化性樹脂組成物に関する」（甲第４号証１欄１７～２０行）発明であり、耐久性、熱安定性、化学抵抗性、耐汚染性を有することは、引用例に記載されていない。そして、これらの性質は、塗料であれば当然に備わっている特性ではないから、引用例発明がこれらの性質を備えているということはできない。そうすると、引用例発明において、１０，０００程度までとされるオリゴマーの分子量を限定したところで、本願発明の有する耐久性、熱安定性、化学抵抗性、耐汚染性を実現することができるかどうか、当業者において全く予測し得ないものである。周知例１、２は、被告の主張によれば、分子量の選択に関して、分子量１２００～２６００程度のものを入手すること自体が技術的に困難でないことを裏付けるために示したものにすぎないから、引用例記載のオリゴマーの分子量１０，０００程度までを限定することにより、引用例に記載のない耐久性、熱安定性、化学抵抗性、耐汚染性の効果を奏することに関しては何らの示唆をも与えるものではない。

したがって、引用例に開示されていないこれらの異質な効果を奏する本願発明を得るためには、当業者といえども、多くの実験を重ね、創意工夫する必要があるものであり、格別の技術的創意工夫がなされたものとすることはできないとする被告の主張は誤りである。

第４　被告の反論の要点

審決の認定１判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

１　取消事由１（相違点▲１▼の認定・判断の誤り）について

（１）　引用例発明において、反応性希釈剤を用いるからといって、そのために、組成物の粘度などを調整するために通常使用される不活性溶剤の使用が制限される旨の記載は引用例になく、また、そのように解する技術的根拠もない。

のみならず、周知例１、３、４には、紫外線（光）硬化型コーティング組成物において、塗布手段或いは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することが記載されている。すなわち、周知例１には、光硬化性塗料用組成物において、不活性溶剤に当たるトルエン、酢酸エチル等を使用すること（甲第５号証１１欄１～６行）が、周知例３には、耐摩耗性光硬化性コーティング組成物において、不活性溶剤に当たるトルニン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトンを使用すること（乙第１号証７頁右上欄１３行～左下欄１４行）が、周知例４には、紫外線効果型コーティング組成物において、スプレー塗装する場合、該コーティング組成物の粘度を、公知の溶剤で調整すること（乙第２号証６頁右上欄１４～１８）が、それぞれ記載されている。

さらに、それに止まらず、周知例１には、その特許請求の範囲に記載された（B）成分の「エチレン系モノマー」として、トリメチロールプロパントリメタアクリレートが挙げられているところ（甲第５号証９欄１０～２０行）、本願発明においても反応性希釈剤（（ハ）成分）として掲記されているトリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート（甲第２号証６欄２５～３３行）は、周知例１においても、その特許請求の範囲に記載された（A）成分の「一分子中に２ケ以上のアタリレート系の一重結合を含み、該２ケ以上のアクリレート系二重結合の間に介在するウレタン基の含有率が１０～４７重量％の組成を有するポリウレタン系プレポリマー」に対し、反応性希釈剤として認識されるものである。また、周知例４においても、その特許請求の範囲に記載された（ＩＩ）成分の「１分子中に少なくとも１個以上の（メタ）アクリロイル基を有する（Ｉ）成分以外の（メタ）アクリレート」として、トリメチコールプロパントリ（メタ）アクリレートが挙げられており（乙第２号証４頁左下欄８～１９行）、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレートは、周知例４においても、その特許請求の範囲に記載された（Ｉ）成分の「１分子中に少なくとも２個のイソシアネート基を有する有機ポリイソシアネート（ａ）と１分子中に少なくとも２個以上の水酸基を有するポリオール（ｂ）と、水酸基含有（メタ）アクリレート（ｃ）とを反応させて得られるウレタンポリ（メタ）アクリレート」に対し、反応性希釈剤として認識されるものである。すなわち、周知例１、４には、反応性希釈剤と不活性溶剤とを併用する手段についても記載されているのである。

原告は、引用例発明が、反応性希釈剤（ｂ成分）を使用することによって粘度の調整を行うものとしており、反応性希釈剤に不活性溶剤を併用するという技術思想には想到していないから、審決の相違点▲１▼の認定が誤りであると主張するが、審決は、引用例に、不活性溶剤を添加することが明示的に記載されてはいないものの、上記のとおり、不活性溶剤を適宜含有させ粘度を調整することは、本願発明のようなコーティング組成物において周知の慣用手段であると認められることから、引用例発明において、不活性溶剤の添加という手段を採用する

る溶剤として使用されるものの中には、不活性溶剤だけでなく、反応性希釈剤も含まれる。また、周知例１、４には、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレートが、周知例１の（A）成分に対し、或いは周知例４の（I）成分に対し、それぞれ反応性希釈剤としての作用を有するという記載は全くないから、周知例１、４に反応性希釈剤と不活性溶剤とを併用することが記載されているとの主張も根拠がない。

したがって、審決が、相違点▲１▼の認定において、「引用例記載の発明は、その点が明らかでない」としたのは、その点（不活性溶剤を併用しているかどうか）が明らかでないのではなく、併用していないことが明らかである故に誤りであり、また、審決の該相違点についての判断が誤りであることも明らかである。

（２）　被告は、本願明細書に、上記軟化の課題の解決手段としての記載がないと主張するが、該課題は周知であり、また、特許請求の範囲（本願発明の要旨に同じ。）に、反応性希釈剤と不活性溶剤との併用が記載されているから、その主張は誤りである。

また、被告は、本願明細書の特許請求の範囲の「組成物を基準として９５重量％までの不活性溶剤」との記載が、不活性溶剤を含まない場合（不活性溶剤が０である場合）を含む記載であると主張するが、特許請求の範囲には、本来、発明の構成に不可欠な事項のみを記載すべきものであり（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項）、実務上、任意的構成要件の記載が認められていたとしても、それは、任意的構成要件であることが明確であることを前提とするものであるところ、本願明細書の特許請求の範囲において、不活性溶剤は、その量の下限が０を除く有意の量を意味すると一義的に解されるものであるから、被告の該主張は誤りである。被告は、本願明細書の発明の詳細な説明の「不活性溶剤の含有量は０～約９５％であり」（甲第２号証７欄４１行）との記載も根拠とするが、特許請求の範囲に記載された技術的範囲が発明の詳細な説明の記載より狭いことは何ら違法ではない。

２　取消事由２（相違点▲２▼についての判断の誤り）

審決は、相違点▲２▼、すなわち「（ロ）の分子量に関して、本願発明が、約１２００～２６００と規定しているが、引用例記載の発明は、・・・分子量１０，０００程度までのオリゴマーと規定しており、・・・また、その（ロ）の化合物を構成する反応成分及びその反応成分の分子量を開示ないし規定してはいるが、反応後の化合物の具体的分子量については明らかにしていない点。」（審決書１０頁４～１２行）につき、「通常求められる耐摩耗性、耐候性等の諸特性に応じて、コーティング組成物の組成成分の分子量を選択することは、当業者が発明の実施に当たって通常行う程度のことであり、」（同１１頁１７行～１２頁１行）としたうえで、周知例１、２の記載を引用して、「この種コーティング組成物に用いるアクリル化ウレタン系プレポリマーの分子量として、１２００～２６００程度のものは、この出願前周知である・・・ので、引用例記載の発明の（A）成分（本願発明の（ロ）成分に相当する。）の分子量として既に規定されている１０，０００以下の範囲から、１２００～２６００程度の分子量のものを選択することには、格別な技術的困難性を見いだせない。また、本願発明がアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタンの分子量を約１２００～２６００とすることにより奏せられる効果は、コーティング組成物ないしはそれから得られる被膜として通常求められる程度のものであり、格別なものであるとはいえない。」（同１２頁１行～１５頁１６行）と判断したが、それは誤りである。

（１）　一般に、引用例に記載された発明に周知技術を適用して、特許出願に係る発明の構成を得ることが容易であったと認めるためには、周知技術が引用例記載の発明及び特許出願に係る発明と技術分野を異にしないものであるのみならず、技術思想的にこれらの発明に近接し、共通の要素を持たなければならないとされている（東京高判昭和６１年１０月２３日・無体裁集１８巻３号３８１頁）ところ、技術思想は、一定の技術課題を解決するための具体的方法であるから、技術思想的に引用例記載の発明及び特許出願に係る発明に近接し、共通の要素を持つものであるためには、周知技術が問題としている技術課題が本願発明と共通したものでなければならない。

そして、上記１のとおり、本願発明において、分子量を約１２００～２６００とするアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタン（（ロ）成分）を使用するのは、不活性溶剤と組み合せることにより、反応性希釈剤による軟化の課題を解決し、柔軟性、耐久性、熱安定性、亀裂抵抗性、化学抵抗性、耐汚染性、耐候性及び接着性という多岐にわたる効果を一つの紫外線硬化性クリアーコートで実現しようとするためである。

しかるところ、周知例１記載の発明は、耐摩耗性及び付着性を良好に保ちつつ、短時間で硬化可能な塗料を取得することを目的とし、ポリウレタン系プレポリマーの分子量の限定もその目的からなされたものであって、本願発明と技術課題を全く異にし、その開示事項から、「格別な技術的困難性」なく、本願発明におけるアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタンの分子量約１２００～２６００を選択することができるとはいえない。

また、周知例２記載の発明が目的とするのは、低温における微小屈曲の問題を最小にするのに充分な低モジュラスを有し、しかも従来のコーティング組成物よりも硬くかつ強靭性があり、単一な放射線硬化性コーティングで商業的実施が達成されるコーティングであって、本願発明と技術課題及び効果を全く異にするものである。

したがって、引用例発明に周知例１、２に記載された

候性及び接着性等の要素は、引用例に記載のないものも含めて、本願発明のようなコーティング組成物に通常求められる要素であるにすぎず、本願発明は、引用例の分子量１０，０００程度までとの限定のうちから、これらの要素を勘案して、（ロ）成分の分子量を適宜選択したものにすぎず、この点に格別の技術的創意工夫がなされたものとすることはできない。

したがって、上記審決の判断に誤りはない。

なお、本願発明には、不活性溶剤を含まない場合も含まれるから、不活性溶剤の併用によって本願発明の効果が生じるとの原告主張が失当であることは上記のとおりである。

第５　当裁判所の判断

１　本願発明の概要

（１）　平成６年９月２２日付手続補正書（甲第３号証の１）、平成７年２月２７日付手続補正書（甲第３号証の２）及び同年３月２９日付手続補正書（甲第３号証の３）による各補正を経た後の公開公報掲載の本願明細書（甲第２号証、以下単に「本願明細書」という。）の発明の詳細な説明には、「従来の技術」として、「多くの有利な点があるにも拘わらず、紫外線硬化性クリアーコート塗料の組成物には、留意することが必要な問題点がある。・・・公知の紫外線クリアーコートの耐久性は限定されたものであり、硬化した樹脂は収縮する傾向があり、且つ、硬化させるためには紫外線のドーズ量が多いことが必要であった。これらの問題を克服するために配合された紫外線クリアーコートは、典型的には、耐スクラッチ性を含めた加工性又は耐久性、耐摩耗性、耐候性、耐化学性、耐汚染性、熱的安定性及び密着性の損失を被った。・・・公知の硬化に基づく紫外線クリアーコートは、剛性で非可撓性で且つ屈伸性の皮膜を形成することがわかっていた。従って、加工中又は利用中に膨張または収縮しやすい材料の上層としてクリアーコートを使用するような工業においては、問題があった。・・・以上の観点から、慣用的な方法で加工可能であって改善された物理及び化学特性、たとえば、改善された可撓性、耐久性、熱的安定性、耐亀裂性、耐熱性、耐汚染性、耐候性及び密着性のような特性を示す塗料となるような紫外線硬化性クリアーコート用組成物に対するニーズがある。」（甲第２号証３欄３６行～４欄１４行）との、「発明が解決しようとする課題」として、「本発明の目的の一つは、優れた化学的及び物理的特性を有する改良紫外線硬化性クリアーコート組成物を提供することにある。そのような特性には、柔軟性、耐久性、熱安定性、亀裂抵抗性、化学抵抗性、耐汚染性、耐光性（注、「耐候性」の誤記と認められる。）及び接着性がある。」（同４欄１６～２０行）との、「課題を解決するための手段」として、「本発明者の発明は、これらの要請に答えるものであり、紫外線硬化性クリアーコート組成物を提供するものである。この組成物は、以下のａ～ｃより成る：（ａ）約３０～約９０重量％のアクリル化脂肪族ウレタン。該ウレタンは、分子量が約１２００～約２６００である。・・・（ｂ）約１５～７０重量％の多官能性アクリレート。該アクリレートは、分子量が約１７０～１０００であり、分子中に少なくとも２個の重合性不飽和基を含有している：そして（ｃ）光重合開始剤及び／又は増感剤。該組成物はまた、任意に溶媒を含み得る。」（同４欄４５行～５欄１１行）との各記載があり、さらに、「本発明のひとつの好ましい態様は、紫外線硬化性クリアーコート組成物に関する。この点については、下記の式Ｉに、本発明の好ましいクリアーコート組成物のための出発物質および組成範囲を示す。組成範囲は、含まれているあらゆる溶剤を除いた組成物の重量％で示されている。」（同６欄６～１１行）との、「式Ｉで使用される特定の多官能性アクリレートは所望の応用粘度および特性に依存する。典型的な多官能性アクリレートは、反応性希釈剤タイプであり、・・・代表的な多官能性アクリレートは、・・・トリメチロールプロパントリアクリレート・・・を含み、」（同欄２３～３４行）、「上述したように、コート組成物はさらに適当な不活性溶剤を含むこともできる。溶剤として代表的なものには、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル溶剤、アセトン、メチルイソブチルケトン等のケトン溶剤、ブチルアルコール等のアルコール溶剤、トルエン、キシレン等の芳香族溶剤などがある。・・・どのような場合でも、不活性溶剤の含有量は０～約９５％であり、より好ましいコート組成物においては約４０～６０％である。」（同７欄３１～４２行）との各記載がある。

これらの記載及び前示本願発明の要旨によれば、本願発明は、従前の紫外線硬化性クリアーコートにおいて実現し難かった、慣用的な方法で加工可能であって、柔軟性（可撓性）、耐久性、熱安定性、亀裂抵抗性、化学抵抗性、耐汚染性、耐候性及び接着性（密着性）を有する紫外線硬化性クリアーコート組成物を得ることを技術課題として、本願発明の要旨記載の構成を採用したものであることが認められる。

（２）　ところで、本願発明が、粘度調整等のために、反応性希釈剤である多官能性アクリレート（（ハ）成分）を用いることが、本願明細書の前示記載から窺われるところ、原告は、本願発明が、反応性希釈剤を使用した場合における硬化フィルム（皮膜）の軟化という周知の課題に対し、アクリル化脂肪族ポリエーテルウレタン（（ロ）成分）の分子量を限定するとともに、反応性希釈剤に加えて不活性溶剤（（イ）成分）を併用して粘度調整をすることにより、かかる軟化の課題を解決したものである旨主張する。

しかしながら、本願明細書（甲第２号証、甲第３号証の１～３）には、かかる軟化の技術課題の存在についての記載はなく、また、原告主張の技術手段を含め、かかる課題を解決するための技術手段に関する記載も一切存

か否かが必ずしも明らかではないとして、相違点▲１▼のとおり認定したものであり、その認定に誤りはない。

また、審決が、相違点▲１▼についての判断に当たり、「一般にこの種コーティング組成物において、塗布手段あるいは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することは慣用手段・・・であり、さらに引用例記載の発明において、不活性溶剤を用いるに当たり格別な技術的支障があるとはいえないので、引用例記載の発明において不活性溶剤を併用することは、当業者が容易に想到できたことといえる。」と認定したことにも誤りはない。

（２）　ところで、原告は、本願発明が、アクリル化脂肪族ポリエーテルウレタンの分子量を限定するとともに、反応性希釈剤に加えて不活性溶剤を併用して粘度調整をすることにより、軟化の課題を解決した旨主張し、あたかも、反応性希釈剤に不活性溶剤を併用することが、軟化の課題を解決するための技術手段であり、本願発明が反応性希釈剤を使用した場合の軟化を技術課題として、このような技術手段を採用することによりこれを解決したものであるかのように主張する。

しかして、一般に、光硬化性樹脂において、反応性希釈剤を使用した場合に軟化という課題が生じることは認めるが、本願明細書には、軟化の課題を解決するための技術手段に関する記載は一切なく、そもそも軟化の技術課題の存在さえ記載されていない。したがって、反応性希釈剤に不活性溶剤を併用することが、軟化の課題を解決するための技術手段であるということについては、何らの技術的根拠も存在しないものであり、また、本願発明が、不活性溶剤を併用することにより軟化の課題を解決したものである旨、原告が主張することは失当である。

（３）　本願発明のような高分子組成物の分野では、明細書の特許請求の範囲において、一部成分についてその組成比を０を含む範囲で特定することが、その発明を不明確にするものに当たらないとして、実務慣行上認められていた。

そして、本願明細書の特許請求の範囲の「組成物を基準として９５重量％までの不活性溶剤」との記載は、その文言に従えば、不活性溶剤の量が０～９５重量％と解されるものである。仮に、０を含むかどうかが一義的に明確でなく、発明の詳細な説明の記載を参酌すべき場合であるとしても、本願明細書の発明の詳細な説明には、「不活性溶剤の含有量は０～約９５％であり」（甲第２号証７欄４１行）と記載されているから、特許請求の範囲の「９５重量％まで」との記載が０を除外していないことが明らかである。

したがって、本願発明には、不活性溶剤を含まない場合も含まれることになり、不活性溶剤の併用によって本願発明の効果が生じるとの原告主張は、その前提を欠くものである。

２　取消事由２（相違点▲２▼についての判断の誤り）について

原告は、引用例に記載された発明に周知技術を適用して、特許出願に係る発明（本願発明）の構成を得ることが容易であったと認めるためには、周知技術が問題としている技術課題が本願発明と共通したものでなければならないと主張する。

しかし、本願発明が、不活性溶剤を併用することにより反応性希釈剤による軟化の技術課題を解決したものである旨の原告の主張が失当であることは、上記のとおりである。

のみならず、引用例には、本願発明の（ロ）成分に相当するウレタン（メタ）アクリレートオリゴマーの分子量について、１０．０００程度までと記載されている（甲第４号証５欄１２～１６行）ところ、審決は、相違点▲２▼の認定に当たって、これを踏まえて「引用例記載の発明は・・・分子量１０，０００程度までのオリゴマーと規定しており、本願発明において規定される分子量範囲を含むものであり」（審決書１０頁４～８行）と認定したが、個々の化合物（オリゴマー）の具体的分子量までは示されていないことから、相違点▲２▼についての判断に当たって、「この種コーティング組成物（あるいはその組成物から得られる皮膜）に対して通常求められる耐摩耗性、耐候性等の諸特性に応じて、コーティング組成物の分子量を選択することは、当業者が発明の実施に当たって通常行う程度のことであり」（同１１頁１６行～１２頁１行）とし、さらに「この種コーティング組成物に用いるアクリル化ウレタン系プレポリマーの分子量として、１２００～２６００程度のものは、この出願前周知である・・・ので、引用例記載の発明の（A）成分（本願発明の（ロ）成分に相当する。）の分子量として既に規定されている１０，０００以下の範囲から、１２００～２６００程度の分子量のものを選択することには、格別な技術的困難性を見いだせない。」と判断したものである。すなわち、本願発明における（ロ）成分の分子量約１２００～２６００は引用例に示唆されているところ、その示唆する分子量の範囲（１０，０００以下）内から、本願発明の分子量範囲を選択することは、当業者にとって容易であると判断したものであり、引用例にかかる示唆がないときに、単にこれに周知技術を適用して進歩性の判断を行ったものではない。そして、周知例１、２は、分子量の選択に関して、分子量１２００～２６００程度のものを入手すること自体が技術的に困難でないことを裏付けるために示したものにすぎない。

したがって、仮に本願発明の技術課題と周知例１、２の技術課題が異なっているとしても、それ故に上記判断が誤りであることにはならない。

さらに、本願発明の効果とされている、柔軟性、耐久性、熱安定性、亀裂抵抗性、化学抵抗性、耐汚染性、耐

に硬化被膜の柔軟性や硬さなどの調整の作用を有していることも認められ、これらの記載が、引用例発明の粘度の調整をb成分のみで行うものとしている趣旨であると解することはできず、そうであれば、任意成分として不活性溶剤を配合することを排除しているものとも認められない。

以上のように、引用例には、a～c成分のほかに不活性溶剤を使用することが明示されていないものの、その使用を排除するものとも認め難いところ、審決は、その趣旨で、相違点▲1▼の認定に当たって、「引用例記載の発明は、その点が明らかでない」としたものと認められ、該相違点▲1▼の認定に原告主張の誤りはない。

（2）　周知例1に、特許請求の範囲として「（A）一分子中に2ケ以上のアクリレート系の二重結合を含み、該2ケ以上のアクリレート系二重結合の間に介在するウレタン基の含有率が10～47重量%の組成を有するポリウレタン系プレポリマー20～90重量%、及び（B）エチレン系モノマー80～10重量%とよりなり、且つ前記した（A）のプレポリマーと（B）のエチレン系モノマーとの合計が100重量%であることを特徴とする光硬化性塗料用組成物」（審決書12頁5～13行）との記載があることは当事者間に争いがなく、周知例1（甲第5号証）の発明の詳細な説明には、さらに、「本発明に使用するエチレン系モノマーとは、・・・トリメチロールプロパントリメタアクリレート・・・等がその例である。」（同号証9欄10行～10欄1行）、「本発明の実施に際しては本発明の主旨を逸脱しない多くの変化が可能であり、ラジカル触媒・・・、溶剤（例えばトルエン、酢酸エチル）各種顔料や他の添加剤などを添加併用するなどがその例である。」（同11欄1～6行）との各記載があって、これらの記載及び前示1の（1）の本願明細書の記載によれば、周知例1には、本願発明の（ハ）成分に相当するトリメチロールプロパントリメタアクリレート等を配合した光硬化性塗料用組成物において、本願発明においても用いられ得る不活性溶剤であるトルエン、酢酸エチルを任意成分として用いることが開示されているものと認められる。

周知例3（乙第1号証）には、「（a）1分子中に2個以上のアクリロイルオキシル基またはメタクリロイルオキシル基を有するウレタン系ポリ（メタ）アクリレート化合物、（b）該ウレタン系ポリ（メタ）アクリレート化合物（a）100番量部に対して0を越えて1000重量部の範囲にある、1分子中に少なくとも1個以上のエーテル結合を有しかつ3個以上のヒドロキシル基を有するポリオキシアルカンポリオールのポリ（メタ）アクリレート化物、および（c）該ウレタン系ポリ（メタ）アクリレート化合物（a）および該ポリオキシアルカンポリオールのポリ（メタ）アクリレート化合物（b）の合計100重量部に対して0．01ないし20重量部の範囲の重合開始剤、を含有することを特徴とする樹脂被覆用硬化型組成物。」（同号証特許請求の範囲1項）が記載され、発明の詳細な説明には、「本発明の被覆用硬化型樹脂組成物は前記必須三成分のみからなる組成物である場合もあるが、さらに必要に応じて、重合禁止剤、・・・溶剤、紫外線吸収剤・・・の各種の添加剤を配合することができる。これらの添加剤の配合割合は適宜である。」（同6頁右下欄9～18行）、「本発明の被覆用硬化型樹脂組成物には、その塗布作業性を向上させるために必要に応じて溶媒が加えられ、溶液状態または懸濁状態に維持される。溶剤として具体的には、・・・トルエン、キシレン、・・・アセトン、メチルイソブチルケトン・・・等を例示することができる。」（同7頁右上欄13行～右下欄3行）との各記載があって、これらの記載及び前示1の（1）の本願明細書の記載によれば、周知例3には、被覆用光硬化型樹脂組成物において、作業性の向上のため、本願発明においても用いられ得る不活性溶剤であるトルエン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトンを任意成分として用いることが開示されているものと認められる。

さらに、周知例4（乙第2号証）には、「（I）1分子中に少なくとも2個のイソシアネート基を有する有機ポリイソシアネート（a）と1分子中に少なくとも2個以上の水酸基を有するポリオール（b）と、水酸基含有（メタ）アクリレート（c）とを反応させて得られるウレタンポリ（メタ）アクリレート10～70部と、（II）1分子中に少なくとも1個以上の（メタ）アクリロイル基を有する（I）成分以外の（メタ）アクリレート90～30部とからなる（メタ）アクリレート混合物100重量部に対し、（III）光重合開始剤0．01～10部、（IV）一次酸化防止剤0．01～5部、（VI）ヒンダードアミン系安定剤0．01～5部、（VI）紫外線吸収剤0．01～5部を添加することからなるフィルム及びシート用紫外線硬化型コーティング組成物」（同号証特許請求の範囲）が記載され、発明の詳細な説明には、「（II）成分として配合される1分子中に少なくとも1個以上の（メタ）アクリロイル基を有する（I）成分以外の（メタ）アクリレートとしては、・・・これらのうち好ましいものは、・・・トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート・・・である。」（同4頁左下欄8行～5頁右上欄6行）、「本発明のコーティング組成物をフィルムやシート上に塗装する際は、以下に述べる任意の塗装装置が使用出来る。すなわちスプレー塗装を行う際には、本発明の組成物を公知の溶剤でスプレー塗装粘度に調整した後、スプレー塗装を行い、」（同6貝右上欄12～17行）との各記載があって、これらの記載及び前示1の（1）の本願明細書の記載によれば、周知例4には、本願発明の（ハ）成分に相当するトリメチロールプロパントリメタアクリレート等を配合した紫外線硬化型コーティング組成物において、粘度調整のために「公知の溶剤」を任意成分として

在せず、これを示唆するような記載も見い出せない。却って、不活性溶剤に至っては、仮に本願発明の要旨の規定上はこれが必須成分と解されるとしても、本願明細書の発明の詳細な説明上は、明らかに任意成分であるにすぎないものとされていることは前示記載のとおりである。したがって、本願明細書上は、アクリル化脂肪族ポリエーテルウレタンの分子量を限定し、反応性希釈剤に不活性溶剤を併用することが、かかる軟化の課題を解決するための技術手段たり得るとする技術的根拠を見い出すことができず（なお、この点については、平成９年１２月５日に、原告所属の化学者ランダル・ティー・レイクによって作成された陳述書（甲第７号証）に、「私のコーティングには粘性を減少させるための溶剤が含まれております。その溶剤は、反応性希釈剤をほとんどあるいは全く使用しないことを可能にするものであり、その結果、必然的に上述した論文にあります『軟化』を回避するものであります。」（同号証訳文１頁下から４～２行）、「私の特許出願においては、選択した範囲内の分子量を有するアクリル化脂肪族ウレタンが必要とされております。・・・より多い分子量では、アクリル化脂肪族ウレタンは、単位量ごとの樹脂の機能性をより低してしまうことになり、その結果、反応性希釈剤を使用して、コーティング剤における機能性を増やす必要性が生じてしまうことになります。しかしながら、・・・この反応性希釈剤の使用は、・・・『軟化』をもたらしてしまうものであり、」（同２頁６～１２行）との該技術的根拠に言及したと認められる記載があるが、本訴提起後に至って作成された該陳述書の記載が審決の当否に影響を及ぼすものではない。）、また、いずれにしても、原告の前示主張は、本願明細書の記載に基づかないものといわざるを得ない。

原告は、前示軟化の技術課題が周知であり、本願明細書の特許請求の範囲（本願発明の要旨に同じ。）に反応性希釈剤と不活性溶剤との併用が記載されていることを該主張の正当性の根拠とするが、ある技術分野において特定の技術課題が周知であることと、当該技術分野における発明がその技術課題の解決を目的とすることとは別問題であって、本願明細書の特許請求の範囲に反応性希釈剤と不活性溶剤との併用が記載されており、また、仮に、反応性希釈剤を使用した場合の軟化が周知の課題であるとしても、前示のとおり、本願明細書上、原告主張の技術手段を含め、かかる課題を解決するための技術手段に関する記載が一切存在せず、これを示唆するような記載も見い出せない以上、当業者において、本願発明が、原告主張の方法によってこの課題を解決することを目的としたものであることを読み取ることはできないから、原告の前示主張は到底採用することができない。

２　取消事由１（相違点▲１▼の認定・判断の誤り）について

（１）　引用例に、特許請求の範囲として、「ａ）ジオール成分１モルに対してジイソシアネート化合物２．１～２．２モルおよびヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート２．２～２．４モルの割合で反応させて得られる分子両末端に（メタ）アクリロイル基を有するウレタン（メタ）アクリレートオリゴマー、ｂ）上記ａ成分の反応性希釈剤としての作用を少なくとも有する１分子中に重合性炭素－炭素二重結合が１個以上含まれた常温で低粘度液状の化合物、およびｃ）光重合開始剤を含むことを特徴とする光硬化性樹脂組成物。」（審決書４頁１～１０行）との記載があること、本願発明の（ロ）成分が引用例発明のａ成分に、本願発明の（ハ）成分が引用例発明のｂ成分に対応し、それらの点で本願発明と引用例発明に実質的な相違がないこと（同８頁１行～９頁３行）、本願発明の（ニ）成分の「光重合開始剤」が引用例発明のｃ成分と一致することは当事者間に争いがなく、引用例（甲第４号証）にはさらに「この発明の光硬化性樹脂組成物は、以上のａ成分、ｂ成分およびｃ成分を必須成分とし、これに必要に応じてアクリル樹脂，ポリアミド樹脂、・・・フェノール樹脂などの各種の変性用樹脂や、有機けい素化合物、界面活性剤などの各種添加剤を配合してもよく、全体の粘度としては作業性の観点から通常１，０００～１０，０００センチポイズ（２５℃）の範囲に調整されているのが望ましい。」（同号証１１欄１５行～１２欄４行）との記載がある。

そうすると、引用例には、引用例発明が、必須のａ～ｃ成分（本願発明の（ロ）～（ニ）成分に相当する。）のほかに、任意成分として「各種添加剤」を含み得ること、かつ、これと関連して、引用例発明の光硬化性樹脂組成物が所定の粘度に調整されるべきことが示されているものと認められるところ、不活性溶剤が、一般に組成物の粘度の調整等に用いられることは技術常識であり、かつ、引用例発明に用いることが不適切であると考えられるような技術的根拠も見い出せないから、前示「各種添加剤」の例示列挙のうちには含まれていないものの、引用例が、必須のａ～ｃ成分のほかに「各種添加剤」の一つとして不活性溶剤を配合することをことさら排除したものとは考え難い。引用例（甲第４号証）には、「この発明において使用するｂ成分・・・は、上記ａ成分のウンタン（メタ）アクリレートオリゴマーが通常高粘度であるため、組成物としての粘度を調整して、作業性をよくするために用いられるが、同時に硬化被膜の柔軟性や硬さなどを調整するためにも有効な成分として作用するものである。」（同号証８欄１～７行）、「上記ｂ成分の使用量は、前記のａ成分との合計量中、ｂ成分が通常４０～８５重量％・・・となるようにするのがよい。ｂ成分が・・・多すぎると硬化性や硬化物の柔軟性などが低下するため、いずれも好ましくない。」（同１０欄４～１０行）との各記載があるところ、これらの記載によれば、引用例発明において、ｂ成分が組成物としての粘度を調整する作用を有することが認められるが、同時

という目的を達成したものと認めることができる。

周知例２に、特許請求の範囲１項として、「▲１▼平均分子量４００～５、０００を有し、かつ尿素を含有しうるジエチレン性末端ポリウレタンのコーティング組成物を基準として６５ないし８５重量％、▲２▼そのホモポリマーが－２０℃又はそれ以下のガラス転移温度を有するモノエチレン性不飽和モノマーのコーティング組成物を基準として５ないし２５重量％；および▲３▼トリアクリレートのコーティング組成物を基準として０ないし１５重量％、を含む放射線硬化性コーティング組成物」（審決書１３頁１２～末行）との記載があり、発明の詳細な説明に「本発明は放射線硬化型コーティング組成物を用いる光ファイバーの被覆に関し、特に光りファイバーのガラス表面に直接施すことのでき、かつ通常用いられており、望ましい機械的強度を与えられるための二重被覆を必要とする従来の低モジュラスのバッファーコーティングより硬く丈夫な紫外線硬化性組成物を提供することに関する・・・光学的ガラスファイバーは通信目的に対して重要性が増大しているが、ガラスファイバーを用いるためガラス表面を湿気および摩耗から保護する必要がある」（同１４頁１～１２行）との記載があることは当事者間に争いがなく、周知例２（甲第６号証）には、さらに、「本発明によって提供される放射線硬化性コーティング組成物は、（１）　コーティング組成物の６５重量％ないし８５重量％が平均分子量４００～５，０００、好ましくは８００～２，５００を有し、尿素基を有しうるジエチレン性末端ポリウレタンで構成され、（２）コーティング組成物の５重量％ないし２５重量％が・・・放射線硬化性モノエチレン性不飽和流体モノマーで構成されるものである。・・・この放射線硬化性成分の組合わせは十分に低いモジュラスの接着コーティングに対しかなりの硬度と組合わせて大きい物理的強靭性を与え、低温環境下の微小屈曲を最小にする。」（同号証２頁右上欄１８行～左下欄１１行）との記載があり、これらの記載によれば、周知例２に記載された放射線（紫外線）硬化性コーティング組成物は、ジエチレン性末端ポリウレタンの分子量を４００～５，０００（好ましくは８００～２，５００）の範囲とすることにより、その硬度、物理的強靭性、低温環境下の微小屈曲性という目的を達成したものと認めることができる。

ところで、前示のとおり、高分子化合物の分野で、物理的・化学的性質と分子量の間に相関関係があることは技術常識に属することであるから、高分子化合物の所望の特性（物理的・化学的性質）を得るために分子量を特定範囲に規定することは、当業者が通常行うことであると認められる。

しかして、本願発明の（ロ）成分に相当する引用例発明のａ成分の分子量は、当事者間に争いのない相違点▲２▼の認定のとおり、既に、本願発明の約１２００～２６００との規定を包含する１０，０００程度までに限定されているところ、前示引用例及び周知例１、２の各記載事項及び弁論の全趣旨によれば、周知例１、２には、紫外線（光）硬化型コーティング組成物の所望の特性（物理的・化学的性質）を得るために、それぞれの組成成分の一つで本願発明の（ロ）成分に対応するアクリル化ウレタン系プレポリマーの分子量を、引用例発明の１０，０００程度までの範囲内で、６５０～４０００又は４００～５，０００（好ましくは８００～２，５００）の範囲とすることが開示されているのであるから、引用例発明において、そのａ成分の分子量を、既に所定の効果を奏する１０，０００程度までの範囲から、さらに好ましい分子量として約１２００～２６００程度を選択することは容易であるということができる。

そして、昭和５８年７月３０日発行の児玉正雄ほか２名著「塗料と塗装」（乙第３号証）によれば、前示１の本願発明の課題（効果）である柔軟性、耐久性、熱安定性、亀裂抵抗性、化学抵抗性、耐汚染性、耐候性、接着性は、塗料として通常求められる特性であることが認められ、かつ、その多くが前示引用例又は周知例に各発明の目的として記載されている効果と共通性を有するものである。

原告は、耐久性、熱安定性、化学抵抗性、耐汚染性が引用例に記載されていない性質であり、引用例発明において、１０，０００程度までとされるオリゴマーの分子量を限定したところで、本願発明の有するこれらの特性を実現することができるかどうか、当業者において全く予測し得ないと主張するが、少なくとも、耐久性、耐汚染性は、周知例１に記載された耐摩耗性、外観と共通するものであり、柔軟性、亀裂抵抗性、耐候性及び接着性を含め、共通する課題（効果）がこの程度に引用例又は周知例に記載されていれば、前示のように分子量を限定することに格別の困難はないというべきである。なお、この点に関して、原告は、周知例１、２が、分子量の選択に関して、分子量１２００～２６００程度のものを入手すること自体が技術的に困難でないことを裏付けるために示したものとの被告の主張を引用して、周知例１、２が、引用例記載のオリゴマーの分子量を限定することにより、引用例に記載のない効果を奏することに関しては何らの示唆をも与えるものではない旨主張するが、被告の該主張に係る「分子量１２００～２６００程度のもの」が、紫外線硬化型コーティング組成物の組成成分としてのアクリル化ウレタン系プレポリマーを前提とすること、また、「分子量の選択に関して」が、望ましい分子量を選択することに関してという趣旨であることは極めて明白であり、そうであれば、被告の該主張が、前示のとおり、技術常識である分子量とコーティング組成物の物理的・化学的特性との相関関係に着目することを、あえてしないとする趣旨であるとは解されず、原告の前示主張は採用できない。

（２）　原告は、審決の相違点▲２▼についての判断

用いることが開示されているものと認められる。

これらの開示事項によれば、紫外線（光）硬化型コーティング（塗料用）組成物において、粘度調整のため、あるいは作業性の向上のため、不活性溶剤を使用すること（周知例４においては、「公知の溶剤」とあるだけで、その種類の記載はないが、技術常識上、粘度調整のための「公知の溶剤」から不活性溶剤を除外する理由は全くない。）は、当該組成物の成分組成に関わりなく、慣用の手段となっており、当業者が通常行うことであると解することができる。

そして、不活性溶剤を引用例発明に用いることが不適切であると考えられるような技術的根拠を見い出せないことは前示のとおりである。

そうすると、審決が、「一般にこの種コーティング組成物において、塗布手段あるいは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することは慣用手段・・・であり、さらに引用例記載の発明において、不活性溶剤を用いるに当たり格別な技術的支障があるとはいえないので、引用例記載の発明において不活性溶剤を併用することは、当業者が容易に想到できたことといえる。」とした判断に誤りはない。

なお、原告は、光硬化性コーティング剤において、反応性希釈剤に不活性溶剤を併用して粘度調整を行うという慣用手段は存在しない旨主張するが、前示のとおり、反応性希釈剤と不活性溶剤とを併用することに特段の技術的意義（軟化の技術課題の解決）があるとの主張は失当であり、また、前示のとおり、紫外線（光）硬化型コーティング組成物において不活性溶剤を使用することが、当該組成物の成分組成に関わりなく慣用の手段となっていることが認められ、反応性希釈剤（ｂ成分）が配合された引用例発明に不活性溶剤を用いることが不適切であると考えられるような技術的根拠も見い出せないのであるから、相違点▲１▼に関しては、不活性溶剤を反応性希釈剤と併用することにより粘度調整を行うという慣用手段が存在しなければ、審決の判断が誤りとなるものではない。

３　取消事由２（相違点▲２▼についての判断の誤り）について

（１）　引用例に、前示２の（１）の記載事項のほか、「この発明は（中略）その他光学ガラスファイバ用被覆材や接着剤などとして有用な光硬化性樹脂組成物に関する。」（審決書４頁１２～１４行）、「この発明において使用するａ成分としてのウレタン（メタ）アクリレートオリゴマーとは、分子骨格中にウレタン結合を有し、かつ分子両末端に（メタ）アクリロイル基を有する数平均分子量が通常１０，０００程度までのオリゴマーであり、このオリゴマーは、分子両末端に水酸基を有するジオール成分１モルに対してジイソシアネート化合物２．１～２．２モルおよびヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート２．２～２．４モルを、上記の順にあるいはこれらの成分を一度に反応させることにより、得られるものである。」（同５頁４～１４行）との記載があることは当事者間に争いがなく、引用例（甲第４号証）には、さらに、「発明が解決しようとする問題点」として、「この発明は、上記従来の問題点を解決して、伸びおよび引張弾性率の如き機械的強度を共に満足する強靭性に非常にすぐれた硬化物を付与できるとともに、塗布、被覆などの作業性の向上に大きく寄与させうる低粘度および低チキソトロピー性の光硬化性樹脂組成物を提供することを目的としている。」（同号証３欄１０～１６行）との記載、「発明の効果」として、「以上のように、この発明においては、光硬化性樹脂組成物の主成分として、前記ａ成分としての特定のウレタン（メタ）アクリレートオリゴマーを用いたことにより、伸びおよび引張弾性率の如き機械的強度が大きくて強靭性に非常にすぐれた硬化物を付与できるとともに、塗布、封止、被覆などの作業性の向上に大きく寄与しうる低粘度および低チキソトロピー性の光硬化性樹脂組成物を提供できる。」（同１２欄６～１４行）との記載がある。

そして、高分子化合物の分野で、物理的・化学的性質と分子量の間に相関関係があることは技術常識であるから、前示各記載によれば、引用例発明は、ａ成分を分子量１０，０００程度までのオリゴマーとすることにより、伸び及び引張弾性率のような機械的強度が大きく強靭性にすぐれ、かつ、低粘度及び低チキソトロピー性（揺変性）を備えるという、その目的を達成したものと認めることができる。

周知例１に、前示２の（２）の記載事項のほか、「本発明の目的は、主として耐摩耗性と付着性、外観及び作業能率の優れた塗料組成物を提供するものである」（審決書１２頁１４～１６行）との記載があることは当事者間に争いがなく、周知例１（甲第５号証）には、さらに、「本発明の光硬化性塗料用組成物は３分以内の如き短時間で硬化可能で従って作業能率が良好であり且つ得られた塗膜は耐摩耗性が特に優れている。又得られた塗膜の状態は良好で付着性も優れている。」（同号証４欄９～１３行）、「本発明に使用するポリウレタン系プレポリマー中に含まれる２ケ以上のアクリレート系の二重結合の間に介在する如きウレタン基の含有率が１０重量％未満の場合耐摩耗性が劣っており、又４７重量％を超えるとその粘性の点から塗装作業に適さなくなる。」（同６欄下から５行～７欄１行）、「本発明に使用するポリウレタン系プレポリマーの分子量は通常平均６５０～４０００の範囲が好ましい。」（同９欄６～８行）との各記載があり、これらの記載によれば、周知例１に記載された光硬化性塗料用組成物は、ポリウレタン系プレポリマー（（Ａ）成分）のウレタン基含有率を所定範囲とし、かつ、それを前提として、その分子量を６５０～４０００の範囲とすることにより、その優れた耐摩耗性、付着性、外観、作業能率（粘度及び短い硬化時間）

平成　７　年　審　判　第　４４８１　号

審　決

アメリカ合衆国インディアナ州４７７０３－０４１８，エヴアンスヴィル，ピー・オー・ボックス　４１８，イースト・コロンビア・ストリート　１０１６

請　求　人　　レッド・スポット・ペイント・アンド・ヴァーニッシュ・カンパニー・インコーポレーテッド

東京都千代田区大手町２丁目２番１号　新大手町ビル２０６区　湯浅法律特許事務所

代理人弁理士　　湯浅　恭三

東京都千代田区大手町２丁目２番１号　新大手町ビル２０６区　湯浅法律特許事務所

代理人弁理士　　杜本　一夫

東京都千代田区大手町二丁目２番１号　新大手町ビル２０６区　湯浅・原法律特許事務所

代理人弁理士　　今井　庄亮

東京都千代田区大手町二丁目２番１号　新大手町ビル２０６区　湯浅・原法律特許事務所

代理人弁理士　　増井　忠弐

東京都千代田区大手町２丁目２番１号　新大手町ビル２０６区　湯浅・原法律特許事務所

代理人弁理士　　栗田　忠彦

東京都千代田区大手町二丁目２番１号　新大手町ビル２０６区　湯浅・原法律特許事務所

代理人弁理士　　小林　泰

に関し、本願発明が、分子量を約１２００～２６００とするアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタン（（ロ）成分）を使用する目的が、不活性溶剤と組み合せることにより、反応性希釈剤による軟化の課題を解決し、柔軟性、耐久性、熱安定性、亀裂抵抗性、化学抵抗性、耐汚染性、耐候性及び接着性という多岐にわたる効果を一つの紫外線硬化性クリアーコートで実現することにあるとの主張を前提として、周知例１、２記載の発明が、本願発明と技術課題及び効果を全く異にするものであるから、引用例発明に周知例１、２に記載された技術を適用して、本願発明の（ロ）成分に係る構成を得ることが容易であったと認めることはできないと主張するが、前示のとおり、本願発明につき、（ロ）成分の分子量を約１２００～２６００とすることと不活性溶剤とを組み合わせることに、特段の技術的意義（軟化の技術課題の解決）があるとの主張は失当であり、また、その余の効果が、コーティング組成物の特性に係るものであって、周知例１、２記載の発明の目的（効果）と共通性を有することは前示のとおりである。

したがって、原告の前示主張を採用することはできない。

（３）　そうすると、相違点▲２▼につき、「通常求められる耐摩耗性、耐候性等の諸特性に応じて、コーティング組成物の組成成分の分子量を選択することは、当業者が発明の実施に当たって通常行う程度のことであり、また、この種コーティング組成物に用いるアクリル化ウレタン系プレポリマーの分子量として、１２００～２６００程度のものは、この出願前周知である・・・ので、引用例記載の発明の（Ａ）成分（本願発明の（ロ）成分に相当する。）の分子量として既に規定されている１０，０００以下の範囲から、１２００～２６００程度の分子量のものを選択することには、格別な技術的困難性を見いだせない。また、本願発明がアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタンの分子量を約１２００～２６００とすることにより奏せられる効果は、コーティング組成物ないしはそれから得られる被膜として通常求められる程度のものであり、格別なものであるとはいえない。」とした審決の判断に誤りはない。

４　以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の指定につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

所　属　　東京高等裁判所第１３民事部
裁判長　　裁判官　　田中　康久
　　裁判官　　石原　直樹
　　裁判官　　清水　節

理　　由

Ⅰ．手続きの経緯および本願発明

本願は、平成4年4月3日（パリ条約による優先権主張1991年4月3日　アメリカ合衆国）の出願であって、その発明は、平成6年9月22日付け、平成7年2月27日付け、及び平成7年3月29日付けの各手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1～請求項13に記載された発明であるところ、その請求項1に記載された発明（以下、「本願発明」という。）は、下記のものと認める。

記

「（イ）組成物を基準として95重量％までの不活性溶剤、

（ロ）分子量が約1200～2600であり、分子当たり約2つの重合可能な不飽和基を有するアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタン、前記不活性溶剤を除いて約30～90重量％

（ハ）分子量が約170～1000であり、分子当たり少なくとも二つの重合可能な不飽和基を有する多官能

特　許　庁

東京都千代田区大手町二丁目２番１号　新大手町ビル２０６号　湯浅・原法律特許事務所

代理人弁理士　　戸水　辰男

平成　４年　特　許　願　第　８２２７５号「紫外線で硬化可能なクリアーコート組成物」拒絶査定に対する審判事件（平成　５年４月２０日出願公開、特開平　５－　９８１８７）について、次のとおり審決する。

結　　論

本件審判の請求は、成り立たない。

(1-1)「a)ジオール成分1モルに対してジイソシアネート化合物2.1～2.2モルおよびヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート2.2～2.4モルの割合で反応させて得られる分子両末端に(メタ)アクリロイル基を有するウレタン(メタ)アクリレートオリゴマー、b)上記a成分の反応性希釈剤としての作用を少なくとも有する1分子中に重合性炭素－炭素二重結合が1個以上含まれた常温で低粘度液状の化合物、およびc)光重合開始剤を含むことを特徴とする光硬化性樹脂組成物。」

(特許請求の範囲)

(1-2)「この発明は(中略)その他光学ガラスファイバ用被覆材や接着剤などとして有用な光硬化性樹脂組成物に関する。」

(第1頁左下欄下から第4行～最終行)

(1-3)「この発明は、上記従来の問題点を解決して、伸びおよび引張弾性率の如き機械的強度を共に満足する強靭性に非常にすぐれた硬化物を付与できるとともに、塗布、被覆などの作業性の向上に大きく寄与させうる低粘度および低チキソトロピー

特　許　庁

価アクリレート、前記不活性溶剤を除いて約15～70重量％、及び

(ニ)光重合開始剤又は増感剤、

からなり、紫外線のみで硬化可能であり、かつ紫外線での硬化時に耐摩耗性のコーティングを形成する、クリアコート組成物。」

Ⅱ．原査定の理由

原査定の拒絶の理由（理由の1）の概要は、下記のとおりである。

記

本願発明は、「特開昭61-168609号公報」、「特開昭62-177012号公報」(以下、「引用例」という。)、特開昭59-89332号公報に記載された発明に基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ので、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

Ⅲ．引用例の記載事項

引用例には、下記の事項が記載されている。

(「特開昭61-168609号公報」および「、特開昭59-89332号公報」については摘記を省略する。)

特　許　庁

シアネート(中略)などの分子量が170～1,000程度の各種の化合物が用いられる。さらに、上記のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートとしては、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレートなどのヒドロキシアルキル基の炭素数が2～4程度のものが用いられる。」

(第3頁左上欄第3行～第20行)

(1-6)「上記b成分の具体例としては、重合性炭素－炭素二重結合として(メタ)アクリロイル基を有する(中略)、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、(中略)、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、(中略)などが挙げられる。」

(第3頁右上欄第19行～左下欄第15行)

(1-7)「上記b成分の使用量は、前記のa成分との合計量中、b成分が通常40～85重量%、(中略)となるようにするのがよい」

(第3頁右下欄第4行～第6行)

(1-8)「c成分として用いられる光重合開始剤として

特　許　庁

性の光硬化性樹脂組成物を提供することを目的としている。」

（第2頁左上欄第10行～第16行）

(1-4)「この発明において使用するa成分としてのウレタン(メタ)アクリレートオリゴマーとは、分子骨格中にウレタン結合を有し、かつ分子両末端に(メタ)アクリロイル基を有する数平均分子量が通常10,000程度までのオリゴマーであり、このオリゴマーは、分子両末端に水酸基を有するジオール成分~~成分~~1モルに対してジイソシアネート化合物2.1～2.2モルおよびヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート2.2～2.4モルを、上記の順にあるいはこれらの成分を一度に反応させることにより、得られるものである。

（第2頁左下欄第12行～右下欄第2行）

(1-5)「このようなウレタン(メタ)アクリレートオリゴマーを得るための上記のジオール成分としては、ポリニーテルジオール(中略)などの数平均分子量が300～7,000のものが挙げられる。また、ジイソシアネート化合物としては、トリレンジイソ

特　許　庁

引用例記載の発明のa)成分の(メタ)アクリロイル基を有するウレタン(メタ)アクリレートオリゴマーは、本願発明の(ロ)成分のアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタンに対応するが、引用例の摘示事項(1-4)及び(1-5)をみると、引用例記載の発明のa)成分の具体的な実施態様には、アクリル化脂肪族ポリエーテルウレタンが含まれているといえるので、この点に関して、本願発明と引用例記載の発明に実質的相違はない。

[2]本願発明の(ハ)成分について

引用例記載の発明のb)成分の1分子中に重合性炭素ー炭素二重結合が1個以上含まれた常温で低粘度液状の化合物は、本願発明の(ハ)成分の分子量当たり少なくとも二つの重合可能な不飽和基を有する多官能価アクリレートに対応するが、引用例の摘示事項(1-6)のとおり、引用例記載の発明のb)成分の具体的態様として挙げられたものは、本願明細書において(公開公報第6欄第28行～第36行参照。明細書の摘示個所を公開公報の該当個所の摘示によって代替する。以下、同様。)開示された本

特　許　庁

は、樹脂組成物を紫外線の照射によって迅速に硬化させうるものが好ましく、一般に紫外線硬化型塗料の開始剤、増感剤として用いられている各種のものが使用できる。」

（第3頁右下欄第11行～第15行）

N. 対比・判断

引用例には、摘示事項(1-1)及び(1-2)のとおり、a)分子両末端に(メタ)アクリロイル基を有するウレタン(メタ)アクリレートオリゴマー、b)上記a成分の反応性希釈剤としての作用を少なくとも有する1分子中に重合性炭素ー炭素二重結合が1個以上含まれた常温で低粘度液状の化合物、およびc)光重合開始剤を含むことを特徴とする光硬化性樹脂組成物が記載され、それが光学ガラスファイバ用被覆材などとして有用な光硬化性樹脂組成物であることも記載されている（以下、「引用例記載の発明」という。）

そこで、本願発明と引用例記載の発明とを対比・検討する。

[1]本願発明の(ロ)成分について

特　許　庁

併用している。)が、引用例記載の発明は、その点が明らかでない点。

[相違点②]

(ロ)の分子量に関して、本願発明が、約1200～2600と規定しているが、引用例記載の発明は、摘示事項(1-4)及び(1-5)のとおり、分子量10,000程度までのオリゴマーと規定しており、本願発明において規定される分子量範囲を含むものであり、またその(ロ)の化合物を構成する反応成分及びその反応成分の分子量を開示ないし規定してはいるが、反応後の化合物の具体的分子量については明らかにしていない点。

そこで、その相違点について検討する。

[相違点①についての検討]

引用例の摘示事項(1-3)のとおり、引用例記載の発明においても作業性等を考慮して粘度、チキソトロピー性を調整しており、また一般にこの種コーティング組成物において、塗布手段あるいは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することは慣用手段(本願明細書

特　許　庁

願発明の(ハ)成分の具体的態様と一致するので、その化合物及びその分子量に関して、本願発明と引用例記載の発明に実質的相違はない。

[3]本願発明の(ロ)成分と(ハ)成分との組成比について

引用例の摘示事項(1-7)のとおり、その組成比は広範囲で重複しているので、上記組成比に関して、本願発明と引用例記載の発明に実質的相違はない。

そして、引用例の摘示事項(1-8)のとおり、引用例記載の発明は、光重合開始剤を含み、紫外線で硬化する樹脂組成物であることは明らかであり、また同じく摘示事項(1-2)、あるいは従来の技術常識からみて、この樹脂組成物は、クリアコートとしての用途があることは明らかである。

以上の検討によれば、本願発明と引用例記載の発明は、下記の点で相違しているが、その余の点では実質的に一致している。

[相違点①]

本願発明が、「(イ)組成物を基準として95重量%までの不活性溶剤」を構成要件としている(即ち、

特　許　庁

あり、またこの種コーティング組成物に用いるアクリル化ウレタン系プレポリマーの分子量として、1200～2600程度のものは、この出願前周知である{例えば、特開昭48-28533号公報［同公報には、下記のことが開示されている。(1)「(A)一分子中に2ヶ以上のアクリレート系の二重結合を含み、該2ヶ以上のアクリレート系二重結合の間に介在するウレタン基の含有率が10～47重量%の組成を有するポリウレタン系プレポリマー20～90重量%、及び(B)エチレン系モノマー80～10重量%とよりなり、且つ前記した(A)のプレポリマーと(B)のエチレン系モノマーとの合計が100重量%であることを特徴とする光硬化性塗料用組成物」(特許請求の範囲)。(2)「本発明の目的は、主として耐摩耗性と付着性、外観及び作業能率の優れた塗料組成物を提供するものである」(第1頁左下欄下から第4行～下から第2行)。(3)前記(A)成分を生成するジイソシアネート成分としてヘキサメチレンジイソシアナート、同じくポリオール成分としてジエチレングリコールあるいはポリプロピレングリコールが挙げられ

特　許　庁

(段落番号0024)の記載事項からも、それが窺知できる。)であり、さらに引用例記載の発明において、不活性溶剤を用いるに当たり格別な技術的支障があるとはいえないので、引用例記載の発明において不活性溶剤を併用することは、当業者が容易に想到できたことといえる。その際、不活性溶剤の使用量を状況に応じて選定することは、当業者が当然に行うことであり、また、本願発明における不活性溶剤の使用量の範囲は広範に渡っており、格別な意義を有する範囲ともいえない。

そして、本願発明において、不活性溶剤を組成物を基準として95重量%までとしたことにより奏せられる効果は、当業者が予測できる程度のものといえる。

[相違点②についての検討]

この種コーティング組成物(あるいはその組成物から得られる皮膜)に対して通常求められる耐摩耗性、耐候性等の諸特性に応じて、コーティング組成物の組成成分の分子量を選択することは、当業者が発明の実施に当たって通常行う程度のことで

(特許請求の範囲第1項)。(2)「本発明は放射線硬化型コーティング組成物を用いる光ファイバーの被覆に関し、特に光りファイバーのガラス表面に直接施すことのでき、かつ通常用いられており、望ましい機械的強度を与えられるための二重被覆を必要とする従来の低モジュラスのバッファーコーティングより硬く丈夫な紫外線硬化性組成物を提供することに関する」(第1頁右下欄第14行～第20行)。(3)光学的ガラスファイバーは通信目的に対して重要性が増大しているが、ガラスファイバーを用いるためガラス表面を湿気および摩耗から保護する必要がある(第2頁左上欄第1行～第4行)。(4)①のジエチレン性末端ポリウレタン成分の平均分子量が、好ましくは800～2,500であること(第2頁右上欄第17行～左下欄第1行)。(5)①のジエチレン性末端ポリウレタンを構成する脂肪族ジオールの例として、ポリテトラメチレングリコールが挙げられ、同じくジイソシアネートの例としてヘキサメチレンジイソシアネートが挙げられていること、ジアクリレート化は、2-ヒドロキシエチルアクリレー

特　許　庁

ていること（第3頁左上欄第2行～右上欄第7行）。(4)そのポリウレタン系プレポリマーの分子量は通常650～4000の範囲が好ましいと説明されていること（第3頁左下欄第6行～第8行）。(5)(B)成分としてエチレンジアクリレート、エチレンジメタアクリレート、トリメトロールプロパントリメタアクリレートが挙げられていること（第3頁左下欄第10行～右下欄第1行）。(6)紫外線に感応する増感剤を使用すること（第3頁右下欄第10行～第16行）。(7)溶剤を併用すること（第4頁左上欄第1行～第5行）。］、及び特開昭59-170154号公報［同公報には、下記のことが開示されている。(1)「①平均分子量400～5,000を有し、かつ尿素を含有しうるジエチレン性末端ポリウンタンのコーティング組成物を基準として65ないし85重量%、②そのホモポリマーが－20℃またはそれ以下のガラス転移温度を有するモノエチレン性不飽和モノマーのコーティング組成物を基準として5ないし25重量%；および③トリアクリレートのコーティング組成物を基準として0ないし15重量%、を含む放射線硬化性コーティング組成物

特　許　庁

の規定により特許を受けることができない。

よって、結論のとおり審決する。

平成8年11月27日

審判長　特許庁審判官　（略）

特許庁審判官　（略）

特許庁審判官　（略）

請求人　のため出訴期間として90日を附加する。

特　許　庁

(21)出願番号　特願平4－82275
(22)出願日　平成４年４月３日(1992.4.3)
(31)優先権主張番号　679923
(32)優先日　平成３年４月３日(1991.4.3)
(33)優先権主張国又は機関　米国（ＵＳ）
(54)発明の名称　紫外線で硬化可能なクリアーコート組成物
(51)国際特許分類第７版　C08F299/00
(65)公開番号　特開平5－98187
(43)公開日　平成５年４月20日(1993.4.20)

トおよび2-ヒドロキシプロピルアクリレートが挙げられていること（第2頁右下欄第6行～左上欄第12行）。(6)③のトリアクリレートの成分としてトリメトコールプロパントリアクリレートが好ましいこと（第3頁右下欄第9行から第13行）。］参照）ので、引用例記載の発明の(A)成分（本願発明の（コ）成分に相当する。）の分子量として既に規定されている10,000以下の範囲から、1200～2600程度の分子量のものを選択することには、格別な技術的困難性を見いだせない。

また、本願発明がアクリル化脂肪族ポリエーテルウレタンの分子量を約1200～2600とすることにより奏せられる効果は、コーティング組成物ないしはそれから得られる皮膜として通常求められる程度のものであり、格別なものであるとはいえない。

Ⅴ.むすび

以上のとおり、本願発明は、引用例に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので、特許法第29条第2項

（2）　対比

本願発明と審決の甲第１号証（本訴の甲第３号証。特開昭６０－２８４２５号公報、昭和６０年２月１３日出願公開。以下「引用例１」という。）記載の技術とを対比すると、両者は、「低い樹脂含有率の一方向引揃え炭素繊維プリプレグを、樹脂流れによる樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるように積層成形して炭素繊維体積含有率の高い炭素繊維強化硬化型樹脂の成形体とする成形体の製造方法。である点で一致し、炭素繊維プリプレグの樹脂含有率が、前者では、１９～２７ｗｔ％とされているのに対し、後者では、実施例において、３０～４０ｗｔ％のものが例示されている点（相違点１）、炭素繊維強化硬化型樹脂（「炭素繊維強化複合材料」、「ｃａｒｂｏｎ　ｆｉｂｅｒ　ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　ｐｌａｓｔｉｃｓ」ともいわれる。以下「ＣＦＲＰ」という。）の成形体の炭素繊維体積含有率が、前者では、６７～７５ｖｏｌ％とされているのに対し、後者では、ノンブリード成形が採用されるため、プリプレグの繊維含有率がそのままＣＦＲＰの繊維含有率となる旨記載されている点（相違点２）で相違する。

（3）　進歩性についての判断

（イ）　相違点１について

引用例１には、「樹脂流れによる樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるように積層成形」に相当するノンブリード成形を採用する場合においては、軽量のＣＦＲＰを製造するために、樹脂含有率の低い炭素繊維プリプレグを用いればよいという技術的思想が示されているということができる。また、審決の甲第２号証（本訴の甲第４号証。特開昭５９－１４６８３６号公報、昭和５９年８月２２日出願公開。以下「引用例２」という。）には、積層成形して、釣竿等の炭素繊維体積含有率の高いＣＦＲＰの成形体を製造するために、補強用繊維への樹脂含浸量が２０～３５％の低レジン含量プリプレグを用いることが記載されている。以上によれば、引用例１記載の技術における炭素繊維プリプレグの樹脂含有率として、引用例２に記載されているような２０～２７ｗｔ％程度の低レジンの数値範囲を採用することは容易である。

（ロ）　相違点２について

引用例１記載の技術における炭素繊維プリプレグの樹脂含有率として、２０～２７ｗｔ％程度の低レジンの数値範囲を採用した場合には、製造されるＣＦＲＰの成形体の炭素繊維体積含有率は、本願発明と同程度、すなわち、６７～７５ｖｏｌ％の数値となる。

（ハ）　効果について

本願発明において、炭素繊維プリプレグの樹脂含有を１９～２７ｗｔ％と規定したことにより格段の効果を生じるものとは認められない。

（ニ）　進歩性について

そうすると、本願発明は、その特許出願前に日本国内において頒布された引用例１及び２に記載された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

（4）　むすび

よって、本願発明は、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ものである。

4　審決を取り消すべき事由

審決の理由の要点（1）は認める。同（2）の一致点のうち「樹脂流れによる樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるように積層成形して」いるとの点は争い、その余は認める。同（3）（ロ）は認め、その余は争う。同（4）は争う。

審決は、引用例１及び２記載の技術を誤認したことによって、本願発明と引用例１記載の技術との対比を誤り、また、相違点１の判断を誤り、更に、本願発明の作用効果を看過した結果、本願発明の進歩性を否定したものであって、誤っており、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、取り消されるべきである。

（1）　取消事由１（対比の認定の誤り）

審決は、引用例１記載の技術が、本願発明の「樹脂流れによる樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるように積層形成して」との構成を具備する旨認定しているが、同認定は誤っている。

引用例１にいう「ノンブリート成形」は、文字表現をそのまま解すると、樹脂流れが生じないものであるかのようであるが、本願発明の特許出願当時の樹脂加工技術の水準からみると、ノンブリード成形による樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるとは考えられない。

例えば、甲第５号証（社団法人日本航空宇宙工業会昭和６２年３月３０日発行「航空機部材・素材産業振興に関する研究調査結果報告書　Ｎｏ１０６　複合材料用高性能、易成型性成形材料の開発」５頁、１１頁）によれば、ノンブリード成形とは、樹脂を流さない成形法をいうのではなく、絞り出た樹脂を吸い込むプリーダークロス等の副資材を用いない成形法であるといえる。

また、同号証に基づき、素材であるプリプレグの樹脂含有率を、甲第５号証第７６頁の「表４．２－２物理的特性試験結果」に示されたＭＲＫ－１０１、ＭＲＫ－１０２、輸入材及び現用材についてのプリプレグの樹脂含有率［ｗｔ％］の値から、また、成形品である積層板の繊維含有率を同号証９２頁の「表４．２－６　積層板基本特性」に示されたＭＲＫ－１０１、ＭＲＫ－１０２及び輸入材についての繊維含有率［ｖｏｌ％］の値から計算すると、ＭＲＫ－１０１の樹脂流れは６．８６ｗｔ％、ＭＲＫ－１０２の樹脂流れは３．１７ｗｔ％、輸入材の樹脂流れは０．４６９ｗｔ％となり、ノンブリード成形により積層体を成形しても、その素材であるプリプレグによっては樹脂流れが２ｗｔ％以上になることもある。

(19)日本国特許庁(JP)

判　決　公　報

種別　審決取消訴訟判決(特許)　　管理番号 1043752号

(45)発行日　平成13年９月28日(2001.9.28)　　総通号数　第21号

出訴番号	平成９年（行ケ）第１１５号	審決分類	P180 .092－WZ (C08J)
判決言渡日	平成11年５月18日(1999.5.18)	審決分類	P192 .121－WZ (C08J)
口頭弁論終結日	平成11年４月27日(1999.4.27)	審決分類	P192 .06 －XX (C08J)
当事者１　原　告	三菱レイヨン株式会社		
	東京都中央区京橋２丁目３番１９号		
	代理人弁理士　高橋　詔男		
	代理人弁理士　志賀　正武		
	代理人弁理士　松冨　豊		
	代理人弁理士　大場　充		
当事者２　被　告	特許庁長官		
	東京都千代田区霞が関３丁目４番３号		
	指定代理人　今村　玲英子		
	指定代理人　荻島　俊治		
	指定代理人　後藤　千恵子		
	指定代理人　廣田　米男		
審判番号	平成6年審判第17519号		
審判請求日	平成６年10月19日(1994.10.19)		
請求人	三菱レイヨン株式会社		
	東京都港区港南１丁目６番４１号		
決　定　日	平成８年４月18日(1996.4.18)		
審判長　特許庁審判官	安達　和子		
特許庁審判官	小林　正巳		
特許庁審判官	小林　均		

主　　文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事　　実

第１　当事者の求めた裁判

１　請求の趣旨

特許庁が平成６年審判第１７５１９号事件について平成９年３月３１日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

２　請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第２　請求の原因

１　特許庁における手続の経緯

原告は、平成１年１月１９日、発明の名称を「成形体の製造方法」（出願当初の発明の名称「成形体及びその成形法」）とする発明（以下「本願発明」という。）について特許出願（平成１年特許願第１０２６７号。日本においてした特許出願（特願昭６３－１１７２１号）に基づく優先権主張）をしたところ、平成６年８月３１日に拒絶査定を受けたので、平成６年１０月１９日に拒絶査定不服の審判を請求した。これに対して、特許庁は、平成６年審判第１７５１９号事件として審理し成７年２月８日に特許出願公告をすべき旨の決定をし、同年６月２８日に平成７年特許出願公告第５９６４５号として特許出願公告をしたが、訴外三菱化学株式会社ほか４名から特許異議の申立てを受け、平成９年３月３１日、特許異議決定をするとともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同年４月２１日にその謄本を原告に送達した。

２　本願発明の特許請求の範囲請求項１

樹脂含有率が１９～２７ｗｔ％である　方向引揃え炭素繊維プリプレグを、樹脂流れによる樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるように積層成形して炭素繊維体積含有率が６７～７５ｖｏｌ％の炭素繊維強化硬化型樹脂の成形体とすることを特徴とする成形体の製造方法。

３　審決の理由の要点

（１）　本願発明の請求項１（以下「本願発明」という。）の要旨は、前項記載のとおりである。

監修　日本国特許庁

証に記載されているような樹脂が絞り出される成形法は、引用例１にいう「樹脂を絞らないノンブリード成形」には当たらない。

（２）　取消事由２について

（イ）　原告は、引用例１には、釣竿の分野における要請とその要請に応えるために必要とされるプリプレグに関すること、釣竿の成形にはノンブリード成形が採用されていることが断片的に記載されているだけであるなどと主張する。

しかしながら、引用例１には、「これらＣＦＲＰの使用で特に釣竿の分野においては従来の材料ではとてもできない程の軽量化を実現した。しかし最近ではさらに軽量化を図るため、より繊維含有率の高いＣＦＲＰが要求されるようになってきた。」（甲第３号証２頁左上欄３行ないし７行）として、釣竿の分野で軽量のＣＦＲＰが要求されていることが記載され、また、「ところで釣竿を実際に成形する場合、成形品のバラツキ、生産性の点から成形中に樹脂を絞らないノンブリード成形が採用されている。そこでプリプレグの繊維含有率がそのままＣＦＲＰの繊維含有率となるため、高い繊維含有率のＣＦＲＰを得るためには、高い繊維含有率のプリプレグが必要になってきた。」（同２頁左上欄８行ないし１４行）と記載され、要するに、釣竿の成形に用いられるノンブリード成形では、プリプレグの繊維含有率がそのままＣＦＲＰの繊維含有率となるため、高い繊維含有率のＣＦＲＰを得るためには、高い繊維含有率のプリプレグが必要であるとの技術が記載されているのであるから、引用例１には、ノンブリード成形を採用する場合、軽量のＣＦＲＰを製造するために、樹脂含有率の低い炭素繊維プリプレグを用いればよいという技術的思想が示されていることが明らかである。

以上のとおり、引用例１についての審決の引用は、断片的なものではなく、従来技術から引用例１の特許請求の範囲に記載の発明に至る経緯に関する一連の記載振りからみて、引用例１には、繊維含有率の高いＣＦＲＰを得ることを目的として、低い樹脂含有率のプリプレグをノンブリード成形により積層成形するために適したエポキシ樹脂組成物を見い出したことが示されているのであり、したがって、低い樹脂含有率のプリプレグをノンブリード成形により積層成形することにより、繊維含有率の高いＣＦＲＰを得ることが記載されているということができるのである。

（ロ）　原告は、引用例２には、そこに記載されているプリプレグがノンブリード法によって成形可能であるとの記載はないし、それを示唆する記載もないのであるから、引用例２に、積層成形して、釣竿等の炭素繊維体積含有率の高いＣＦＲＰの成形体を製造するために、補強用繊維への樹脂含浸量が２０～３５％の低レジン含量プリプレグを用いることが記載されているとする審決の認定判断は、誤っている旨主張するが、審決は、引用例２に、原告が指摘するような事実が記載され、あるいは示唆されているとしているわけではないので、原告の主張は意味がない。

（ハ）　原告は、引用例１及び２記載の技術は、これを組み合わせる動機付けがない旨主張するが、審決は、プリプレグの樹脂含有率として２０～２７ｗｔ％という範囲が、炭素繊維体積含有率の高い成形体を得る際に用いられる範囲であって樹脂含有率として特別小さい数値範囲ではないことを示すための例として、引用例２を引用し、引用例１に記載された発明において低い樹脂含有率として２０～２７ｗｔ％程度の範囲を採用することに困難性がないとしているのであって、審決の論理づけに誤りはない。

（３）　取消事由３（顕著な効果の看過）について

原告は、本願発明は、引用例１及び２の技術の組合せによる構成との差異により、弾性率が高く、しかも、曲げ強度も高い積層成形体を得ることができるという格別の作用効果を奏するものである旨主張する。

確かに、本願明細書には、「本発明によって充分な層間剪断強度とＶｆに見合う曲げ強度、弾性率を有する炭素繊維強化熱硬化樹脂成形体を得ることができる。」（甲第２号証の４の４欄４７行ないし４９行）と記載され、曲げ強度及び曲げ弾性率が優れているという効果について記載されていることは認められるが、実施例についてみると、特許請求の範囲請求項１に特定された樹脂含有率の数値範囲から外れるプリプレグを横方向に貼着して製造された特殊な態様の成形体についてのものであって、本願発明の実施例とはいえないものである。そうすると、本願発明が、請求項１に特定された構成要件を備えることにより、はたして本願明細書にいうところの曲げ強度及び曲げ弾性率が優れているという効果を奏するかどうかは不明であるから、本願発明がその構成により格別の作用効果を奏するという原告の主張は根拠がない。

原告は、本願発明の特許請求の範囲請求項１における「樹脂含有率が１９～２７ｗｔ％である一方向引揃え炭素繊維プリプレグを」との記載は、積層材として用いる炭素繊維プリプレグの少なくとも一部又は全部に、樹脂含有率が１９～２７ｗｔ％である一方向引揃え炭素繊維プリプレグを用いることを含むものである旨主張するが、本願発明の特許請求の範囲請求項１に基づく主張とはいえず、失当である。

第４　証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理　　由

第１　請求の原因１ないし３（特許庁における手続の経緯、本願発明の特許請求の範囲請求項１、審決の理由の要点）は、当事者間に争いがない。

第２　甲第２号証の４（本願発明の特許公報。特公平７

したがって、ノンブリード成形という用語が用いられても樹脂流れが２ｗｔ％以下であるとはいえない。

（２）　取消事由２（相違点１の判断の誤り）

（イ）　審決は、引用例１には、ノンブリード成形を採用する場合においては、軽量のＣＦＲＰを製造するために、樹脂含有率の低い炭素繊維プリプレグを用いればよいという技術が示されていると認定しているが、同認定は誤っている。

引用例１には、釣竿の分野における要請とその要請に応えるために必要とされるプリプレグに関すること、釣竿の成形にはノンブリード成形が採用されていることが断片的に記載されているだけであって、上記要請に応えるために実施されていた従来技術が記載されているわけではない。言い換えれば、審決摘示の引用例１に審決摘示の各記載事項があるとしても、これらを関連づけて光成された成形体の製造方法に関する技術的思想が記載されているわけではなく、まして、低い樹脂含有率のプリプレグをノンブリード成形により積層成形することについて、また、これにより繊維含有率の高いＣＦＲＰが得られることについて記載されているとはいえない。

（ロ）　引用例２には、同引用例に記載されているプリプレグがノンブリード法によって成形可能であるとの記載はないし、それを示唆する記載もないのであるから、引用例２に、積層成形して、釣竿等の炭素繊維体積含有率の高いＣＦＲＰの成形体を製造するために、補強用繊維への樹脂含浸量が２０～３５％の低レジン含量プリプレグを用いることが記載されているとする審決の認定判断は、誤っている。

（ハ）　審決は、引用例１記載の技術における炭素繊維プリプレグの樹脂含有率として、引用例２に記載されているような２０～２７ｗｔ％程度の低レジンの数値範囲を採用することは容易であると判断しているが、同判断は誤っている。

引用例１及び２記載の技術は、これを組み合わせる動機付けがないのであり、引用例２に示された樹脂含有率が２０～３５％のプリプレグのうちの２０～２７％のものを用いて、引用例１の従来技術として示されているノンブリード法により積層成形できることは、本件特許出願の優先権主張日前に予測すらできなかったとでありまして、それによって高い曲げ強度と同時に高い弾性率を有するＣＦＲＰが製造可能であることなど容易に着想できたはずはない。

（３）　取消事由３（顕著な効果の看過）

（イ）　本願発明は、引用例１及び２の技術の組合せによる構成との差異により、弾性率が高く、しかも、曲げ強度も高い積層成形体を得ることができるという格別の作用効果を奏するものである。本願発明の課題は、曲げ強度の向上と同時に弾性率の向上を計るというものであるが、このような課題は、引用例１や２には記載されておらず　課題そのものが新規であり画期的なものである。この課題を解決するためには、本願明細書の特許請求の範囲請求項１に記載された事項が総合的に作用して初めて達成されるものであり、そのような観点からの検討を欠く審決には審理不尽の違法がある。

（ロ）　被告は、本願明細書に記載された各実施例は、本願発明の実施例ではない旨主張するが、本願発明の特許請求の範囲請求項１における「樹脂含有率が１９～２７ｗｔ％である　方向引揃え炭素繊維プリプレグを」との記載は、積層材として用いる炭素繊維プリプレグの少なくとも一部又は全部に、樹脂含有率が１９～２７ｗｔ％である方向引揃え炭素繊維プリプレグを用いることを含むものであり、このような炭素繊維プリプレグを重ね合わせ、樹脂流れによる樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下になるように積層成形し、その結果、炭素繊維体積含有率が６７～７５ｖｏｌ％のＣＦＲＰの成形体とする成形体の製造方法というのが本願発明である。一方、本願明細書に記載された実施例１は、樹脂重量含有率が２３．０ｗｔ％である　方向引揃え炭素繊維プリプレグを用いており、このプリプレグに横補強用として市販の方向引揃え炭素繊維プリプレグを用いて、成形時の樹脂流れが横補強用プリプレグを含めて樹脂重量含有の低下量として０．５ｗｔ％以内で積層成形しているのであり、その結果、成形体の炭素繊維体積含有率が６７～７５ｖｏｌ％のＣＦＲＰの成形体とする具体例が示されている。また、実施例２も、各数値が少し異なるだけで、ほぼ実施例１と同様の成形方法で炭素繊維体積含有率が６７～７５ｖｏｌ％のＣＦＲＰの成形体を製造する例が示されている。したがって、本願明細書に記載された各実施例は、本願発明の特許請求の範囲請求項１に記載された発明の実施例ということができる。

第３　請求の原因に対する認否及び主張

１　請求の原因１ないし３は認め、４は争う。審決の認定判断は、いずれも相当であって、取り消されるべき理由はない。

２　被告の主張

（１）　取消事由１（対比の認定の誤り）について

引用例１にいう「ノンブリード成形」とは、樹脂を絞らない成形のことであり、この成形法によれば、樹脂流れによる樹脂含有率の低下は生じないのであるから、樹脂含有率の低下が２ｗｔ％より大きくなるというようなことはなく、樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下になるのは当然のことである。

原告は、甲第５号証を提出して、ノンブリード成形とは、樹脂を流さない成形法をいうのではなく、絞り出た樹脂を吸い込むプリーダークロス等の副資材を用いない成形法である旨主張するが、引用例１にいう「樹脂を絞らないノンブリード成形」とは、樹脂を絞り出さないで、樹脂の流出を実質的に皆無とするように成形するために、プリプレグとＣＦＲＰとの繊維含有率が同じになるような成形方法を指しているのであるから、甲第５号

プレグの樹脂含有率［ｗｔ％］の値から、また、成形品である積層板の繊維含有率を同号証９２頁の「表４．２－６　積層板本特性」に示されたＭＲＫ－１０１、ＭＲＫ－１０２及び輸入材についての繊維含有率［ｖｏｌ％］の値から計算すると、ＭＲＫ－１０１の樹脂流れは６．８６ｗｔ％、ＭＲＫ－１０２の樹脂流れは３．１７ｗｔ％、輸入材の樹脂流れは０．４６９ｗｔ％となり、ノンブリード成形により積層体を成形しても、その素材であるプリプレグによっては樹脂流れが２ｗｔ％以上になることもある旨主張するが、仮に原告主張のとおり、ノンブリード成形により積層体を形成した場合に、その素材であるプリプレグによっては樹脂流れが２ｗｔ％以上になることがあったとしても、このことから、ノンブリード成形で樹脂流れが２ｗｔ％以下、例えば０ｗｔ％の場合もあることを排除しているわけではないから、ノンブリード成形によって樹脂流れが２ｗｔ％以下となることを否定することはできない。

（３）　そうすると、引用例１記載の技術が、本願発明の「樹脂流れによる樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるように積層形成して」との構成を具備するとした審決の認定は相当である。

２　取消事由２（相違点１の判断の誤り）について

（１）　本願発明と引用例１記載の技術とを対比すると、炭素繊維プリプレグの樹脂含有率が、前者では、１９～２７ｗｔ％とされているのに対し、後者では、実施例において、３０～４０ｗｔ％のものが例示されていること（相違点１）は、当事者間に争いがない。

（２）　そこで、まず、引用例１記載の技術に示されている炭素繊維プリプレグの樹脂含有率３０～４０ｗｔ％であることの技術的意味について検討する。

（イ）　甲第３号証（引用例１）に、「少なくとも下記（Ａ）、（Ｂ）および（Ｃ）を含有してなる炭素繊維プリプレグ用樹脂組成物　（Ａ）エポキシ樹脂　（Ｂ）・・・アルキルフェノール樹脂・・・（Ｃ）ジシアンジアミドおよび硬化促進剤」（特許請求の範囲）、「本発明はシエルフライフが長く、低温短時間で硬化する繊維強化プラスチック（以下ＦＲＰと略す）、特に炭素繊維強化複合材料（以下ＣＦＲＰと略す）のマトリックス樹脂として有用なエポキシ樹脂組成物に関する。」（１頁右下欄２行ないし６行）、「これらＣＦＲＰの使用で特に釣竿の分野においては従来の材料ではとてもできない程の軽量化を実現した。しかし最近ではさらに軽量化を図るため、より繊維含有率の高いＣＦＲＰが要求されるようになってきた。ところで釣竿を実際に成形する場合、成形品のバラツキ、生産性の点から成形中に樹脂を絞らないノンブリード成形が採用されている。そこでプリプレグの繊維含有率がそのままＣＦＲＰの繊紺含有率となるため、高い繊維含有率のＣＦＲを得るためには、高い繊維含有率のプリプレグか必要になってきた。」（２頁左上欄３ないし１４行）、「実施例１・・・プリプレグ用エポキシ樹脂組成物を得た。次に・・・炭素繊維・・・を　方向に引揃えた後、前記樹脂組成物を加熱溶融してＷＲ（樹脂の重量含有率）を３０～４０％まで、５％ごとに変化させて含浸させた。　３種類の一方向プリプレグを得た。」（３頁右下欄２ないし１６行）との記載があることは、当事者間に争いがない。

また、同号証によれば、引用例１には、「近年ＣＦＲＰは、その高い比強度比弾性率を生かしてゴルフクラブシャフトや釣竿等に広く使用されるようになった。」（１頁右下欄１３行ないし１５行）、「本発明の目的とするところは、・・・高粘度でも十分な接着性を有し、樹脂含有率が低くても高品位のプリプレグが得られるエポキシ樹脂組成物を提供する」（２頁右上欄８ないし１５行）との記載もあることが認められる。

（ロ）　上記事実によれば、引用例１には、ＣＦＲＰは、その高い比強度、比弾性率を生かしてゴルフクラブシャフトや釣竿等に広く使用されていること、さらに、軽量化を図るために繊維含有率の高いＣＦＲＰが要求されるようになってきたこと、釣竿を実際に成形する場合、成形品のバラツキ、生産性の点から成形中に樹脂を絞らないノンブリード成形の方法が採用されていること、同方法ではプリプレグの繊維含有率がそのままＣＦＲＰの繊維含有率となるため、高い繊維含有率のＣＦＲＰを得るためには、高い繊維含有率のプリプレグか必要になっていたこと、上記目的を達成するために、高粘度でも十分な甚接着性を有し、樹脂含有率が低くても高品位のプリプレグが得られるエポキシ樹脂組成物（引用例１の特許請求α範囲記載の発明）が提案されたこと、この発明に係る実施例において、樹脂含有率が３０～４０％の炭素繊維プリプレグを得たことが示されていることが認められる。

（ハ）　そうすると、引用例１には、軽量のＣＦＲＰを製造するために樹脂含有率の低い炭素繊維プリプレグを樹脂を絞り出さないノンブリード成形で行うという技術が開示され、上記技術を具体的に確認したものとして、樹脂含有率が３０～４０％の炭素繊維プリプレグを得たことが開示されているものと認められる。

（３）　次に、引用例２について検討する。

（イ）　甲第４号証（引用例２）に、「マトリックス樹脂を含浸した補強用繊維プリプレグの片面に離型紙を、他面に他の離型性シートを貼着した表面粘着特性の改良されたプリプレグ。」（特許請求の範囲第１項）、「従来より、・・・炭素繊維・・・などを補強材として、マトリックスとしてエポキシ樹脂・・・の如き熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグが・・・ゴルフシャフト、釣竿、ラケットフレームなどのスポーツ・レジャー用素材として有望視され、その利用が積極的に展開されてきている。」（１頁右下欄４ないし１３行）、「複合材中の補強用繊維の特性を十分に発揮せしめる為にプリプレグ中に含まれる繊維含有量の増大、すなわち低レジン含有

－５９６４５号公報）によれば、本願明細書には次の記載があることが認められる。

１　産業上の利用分野

「本発明は、方向引揃え炭素繊維プリプレグを用いた新規な成形体その製造方法に関する。」（１欄９行及び１０行）

２　発明が解決しようとする問題点

「従来の技術では同程度の硬化温度グレードのマトリックス樹脂との組合せでは最近の炭素繊維自身の著しい性能向上にもかかわらず、複合材料成形体の性能向上につながらないのが現状である。とりわけ問題となるのは炭素繊維の引張強度の向上がそれぞれを強化繊維とする成形体の曲げ強度の向上あるいは圧縮強度の向上に貢献せず、マトリックス樹脂が同じであればいくら高強度の炭素繊維を用いてもある程度以上の曲げ強度の向上あるいは圧縮強度の向上が認められないと言う事である。」（３欄１４行ないし２３行）、「発明者等はこのような炭素繊維強化樹脂成形体の曲げ強度の向上と同時に弾性率の向上を計るため、成形体中の炭素繊維含有率を一般に適応されている水準より大巾に増加させると言う事を種々検討し本発明に至った。」（４欄９行ないし１２行）、「本発明者等は既存市販の一方向揃え炭素繊維プリプレグの樹脂重量含有率が最も低いもので約３０ｗｔ％までで、樹脂流れを抑えた成形では炭素繊維密度や樹脂密度にもよるが成形品のＶｆ（注．「繊維体積含有率」のこと）はせいぜい６３～６４ｖｏｌ％にしかならず、従来技術では樹脂のブリーダークロスによる吸い出しや、加圧による絞り出しを行わない限りＶｆが６５ｖｏｌ％以上の成形体を得られないと言う点に着目し、この成形時の樹脂移動が高Ｖｆ成形体中の繊維分布あるいは分散状態を不均一にし層間剪断強度や曲げ強度を著しく低下させていると言う事実を見い出した。」（同欄２９行ないし３８行）

３　構成

上記目的を達成し、所定の作用効果を奏するために、本願発明は、本願明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載の構成を採用したものである。

４　効果

「本発明によって充分な層間剪断強度とＶｆに見合う曲げ強度、弾性率を有する炭素繊維強化熱硬化樹脂成形体を得ることができる。」（４欄４７行ないし４９行）、「本発明による樹脂重量含有率１９～２７ｗｔ％のプリプレグを用いた成形では炭素繊維密度、樹脂密度にもよるが、無理なく６７Ｖｏｌ％以上の高Ｖｆ成形体が得られ、Ｖｆ比例で高曲げ強度、高曲げ弾性率が発現出来る。」（７欄４７行ないし８欄１行）

第３　審決を取り消すべき事由について判断する。

１　取消事由１について

審決は、引用例１記載の技術が、本願発明の「樹脂流れによる樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるように積層形成して」との構成を具備する旨認定し、原告がこれを争っているので、同認定の当否について検討する。

（１）　甲第３号証（引用例１）に、「ところで釣竿を実際に成形する場合、成形品のバラツキ、生産性の点から成形中に樹脂を絞らないノンブリード成形が採用されている。」との記載があることは、当事者間に争いがない。

上記「成形中に樹脂を絞らないノンブリード成形」の技術的意味について考察するに、「成形中に樹脂を絞らない」という語句は、その通常の用語例に従えば、成形中に樹脂を絞らないといったことを意味するものと認められる。

次に、「ノンブリード」という語句は、英語の「ｎｏｎ－ｂｌｅｅｄ」のことであり、「絞り取らない」、「絞り出さない」といった意味を有するものであって、本件に即して言えば、樹脂を絞り出さないようにすることを意味しているものと認められる。

また、弁論の全趣旨によれば、当業者にとって、ＣＦＲＰの成形方法の一つとしてオートクレーブ成形という方法があり、このオートクレーブ成形には、余剰の樹脂を絞りだす（ｂｌｅｅｄ）型とそうでない型があるとされていることは、周知の事項であると認められる（被告提出の参考資料３（近代編集社昭５８年７月１日発行の「炭素繊維」４０５頁ないし４０６頁）参照）。

以上によれば、引用例１にいう「成形中に樹脂を絞らないノンブリード成形」とは、ＣＦＲＰの成形方法の一つとして、樹脂を絞り出さないようにして成形する方法を意味するものと認めるのが相当である。

そうすると、上記ノンブリード成形においては、樹脂を絞り出さないようにするのであるから、原則として、成形中に樹脂が流れ出ることによって樹脂含有率の低下が生じないことになるのであって、結局、引用例１にいう「ノンブリード成形」では、樹脂含有率の低下が０％となる場合も包含するものと認められる。

（２）　この点について、原告は、本願発明の特許出願当時の樹脂加工技術の水準からみると、ノンブリード成形による樹脂含有率の低下が２ｗｔ％以下となるとは考えられない旨主張するが、本件全証拠によっても、ノンブリード成形によって、樹脂流れが２ｗｔ％以下となることがありえないことを認めるに足りる証拠はない。

また、原告は、甲第５号証によれば、ノンブリード成形とは、樹脂を流さない成形法をいうのではなく、絞り出た樹脂を吸い込むブリーダークロス等の副資材を用いない成形法である旨主張するが、前記（１）認定の事実に照らし、原告の上記主張は、採用することができない。

更に、原告は、甲第５号証に基づき、素材であるプリプレグの樹脂含有率を、甲第５号証第７６頁の「表４．２－２物理的特性試験結果」に示されたＭＲＫ－１０１、ＭＲＫ－１０２、輸入材及び現用材についてのプリ

和５９年）６月４日発行の「炭素繊維の応用技術」）には、「プリプレグとは、補強材と母材樹脂を一体化させ、品質の向上と作業能率を目的とした二次加工製品であり、とくに、高精度および高物性（強さ、弾性率）を要求されるＦＲＰの製造に用いられる成形用の中間基材である。ＣＦＲＰに代表されるＡＣＭ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　先進複合材料）では、過半数がプリプレグを経由して成形されている。ＣＦに母材樹脂を含浸し、加熱して半硬化（Ｂ－ステージ）状態でシート状にし、離型紙に貼り巻き取ったもので、成形時には、離型紙を除き・・・あらためて加熱賦形され完全に硬化される。」（７６頁３行ないし１０行）、「乾式の成形材料であり、積層が容易であり、成形品の部分的な補強が可能である。また、成形品の厚さの異なるものには、積層枚数を変えて成形できる。」（同頁１４行及び１５行）との記載があり、この記載内容に前記２（２）（イ）及び（３）（イ）認定の事実を併せ考えると、ＣＦＲＰは、ゴルフクラブシャフト、釣竿等に使用され、元来が高強度、高弾性等の高い力学的物性を有する素材であること、その主な成形の方法として炭素繊維プリプレグが利用されており、この炭素繊維プリプレグを積層成形することによって所望の製品を製造し得ることは、本願発明の特許出願の優先権主張日当時、周知の事実となっていたことが認められる。

前記認定のとおり、本願発明は、炭素繊維プリプレグの樹脂含有率を１９～２７ｗｔ％としている点、ＣＦＲＰの成形体の炭素繊維体積含有率を６７～７５ｖｏｌ％としている点で、引用例１記載の技術と相違しているものであるが、本件全証拠によっても、炭素繊維プリプレグについて上記のような数値を採用したことによって、上記周知の事実であるＣＦＲＰの物性に増して高い力学的物性を有するに至るといった格別の効果を奏することを認めるに足りない。

４　そうすると、本願発明は、その出願の優先権主張日前に日本国内において頒布された引用例１及び２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、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とした審決の認定判断は、相当である。

第４　よって、原告の本訴請求は、理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条民事訴訟法６１条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日　平成１１年４月２７日）

所　属　東京高等裁判所第６民事部
裁判長　裁判官　清永　利亮
　　裁判官　山田　知司
　　裁判官　宍戸　充

(21)出願番号	特願平1－10267
(22)出願日	平成１年１月19日(1989.1.19)
(54)発明の名称	成形体の製造方法
(51)国際特許分類第７版	C08J　5/00
(65)公開番号	特開平1－279932
(43)公開日	平成１年11月10日(1989.11.10)
(65)公告番号	特公平7－59645
(24)(44)公告日	平成７年６月28日(1995.6.28)

プリプレグの開発が強く求められている。」（１頁右下欄１７行ないし２頁左上欄１行）、「本発明を実施するに際して用いられるマトリックス樹脂は前述した熱硬化性樹脂類を用いることが出来、補強用繊維への樹脂含浸量はプリプレグ重量あたり１０～９０％、特に２０～３５％の低レジン含量プリプレグとしたときに本発明の効果を顕著に発現せしめることが出来る。」（２頁左下欄９ないし１４行）との記載があることは、当事者間に争いがない。

（ロ）　上記記載によれば、引用例２には、複合材中の補強用繊維（炭素繊維を含む）の特性を十分に発揮せしめるためにプリプレグ中に含まれる繊維含有量の増大、すなわち、低レジン含有プリプレグの開発が強く求められていること、これを解決するものとして、２０～３５％の低レジン含量プリプレグが確認されていることが示されているものと認められる。

（４）　以上によれば、一方で、前記（２）に認定したとおり、引用例１に係る、軽量のＣＦＲＰを製造するために樹脂含有率の低い炭素繊維プリプレグを樹脂を絞らないノンブリード成形で行うという技術が開示されており、他方で、引用例２に係る、２０～３５％の低レジン含量のプリプレグが開示されているのであるから、当業者が、引用例２記載の技術におけるプリプレグの樹脂含有率を参考にして、引用例１記載の技術について、プリプレグの樹脂含有率として１９～２７ｗｔ％という範囲のものを採用することは、容易に想到し得るものというべきである。

（５）　原告は、引用例１には、釣竿の分野における要請とその要請に応えるために必要とされるプリプレグに関すること、釣竿の成形にはノンブリード成形が採用されていることが断片的に記載されているだけであって、上記要請に応えるために実施されていた従来技術が記載されているわけではないなどと主張するが、前記（２）（イ）認定のとおり、引用例１の記載内容を検討すれば、従来技術とその課題、その課題の解決手段等が論理的順序を追って記載されているのであって、断片的に記載されているだけのものでないから、原告の上記主張は、採用することができない。

また、原告は、引用例１及び２記載の技術は、これを組み合わせる動機付けがないのであり、引用例２に示された樹脂含有率が２０～３５％のプリプレグのうちの２０～２７％のものを用いて、引用例１の従来技術として示されているノンブリード法により積層成形できることは、本件特許出願の優先権主張日前に予測すらできなかったことであるなどと主張するが、引用例１及び２記載の技術は、共通の技術分野に属する事項であるから、前記（４）の認定判断のとおり、当業者が、引用例２記載の技術におけるプリプレグの樹脂含有率を参考にして、引用例１記載の技術について、プリプレグの樹脂含有率として１９～２７ｗｔという範囲のものを採用することは、容易に想到し得るものというべきであって、引用１及び２記載の技術を併せ考慮する動機付けがあることは明らかであるから、原告の上記主張は、採用することができない。

（６）　そうすると、引用例１記載の技術における炭素繊維プリプレグの樹脂含有率として、引用例２に記載されているような２０～２７ｗｔ％程度の低レジンの数値範囲を採用することは容易であるとした審決の認定判断は、相当である。

３　取消事由３（顕著な効果の看過）について

（１）　本願明細書によれば、本願発明は、前記第２の４に認定したとおり、十分な層間剪断強度とＶｆ（繊維体積含有率）に見合う曲げ強度、弾性率を有するＣＦＲＰ成形体を得ることができ、すなわち、炭素繊維密度、樹脂密度にもよるが、無理なく６７Ｖｏｌ％以上の高Ｖｆ成形体が得られ、Ｖｆ比例で高曲げ強度、高曲げ弾性率が発現できるという効果を奏する旨の記載があることが認められる。

そこで、上記効果を裏付けるべき実施例について検討するに、甲第２号証の４によれば、本願発明の実施例として、樹脂重量含有率２３．０ｗｔ％の炭素繊維プリプレグに、横補強用として市販の極薄の一方向引揃え炭素繊維プリプレグ（樹脂重量含有率３７．３ｗｔ％）を直交に貼着したもの（実施例１）、樹脂重量含有率２５ｗｔ％の炭素繊維プリプレグに、横補強用として市販の極薄の一方向引揃え炭素繊維プリプレグ（樹脂重量含有率３７．３ｗｔ％）を直交に貼着したもの（実施例２）を用いて製造されたＣＦＲＰの成形体の奏する効果について確認している記載があるところ、これらは、いずれも、横補強用として方向引揃え炭素繊維プリプレグに加えて、樹脂含有率が本願発明の特許請求の範囲の１９～２７ｗｔ％から外れている炭素繊維プリプレグを繊維が直交するように貼着するという特殊な態様のものであって、このような特殊な態様の成形体について測定した曲げ強度、曲げ弾性率をもって、直ちに、本願発明の奏する効果を表しているとみることは困難である。

この点について、原告は、本願発明の特許請求の範囲における「樹脂含有率が１９～２７ｗｔ％である　方向引揃え炭素繊維プリプレグを」との記載は、積層材として用いる炭素繊維プリプレグの少なくとも一部又は全部に、樹脂含有率が１９～２７ｗｔ％である方向引揃え炭素繊維プリプレグを用いることを含むものであるなどと主張するが、本願発明の特許請求の範囲請求項１の記載から、上記のような解釈を導き出すことは困難であり、また、発明の詳細な説明を精査しても、到底、上記原告の主張を裏付けるに足りる記載はない。したがって、原告の上記主張は理由がない。

（２）　また、実施例以外で、本願発明が顕著な効果を奏すると認められるかどうかについて検討する。

甲第６号証（株式会社シーエムシー１９８４年（昭

た。

2　本願発明の要旨

電子供与性無色染料、電子受容性化合物およびビスアリールオキシアルカン誘導体を含有する感熱記録層を中性紙上に設けたことを特徴とする感熱記録材料。

3　審決の理由

審決の理由は、別紙審決書の理由写し（以下「審決書」という。）に記載のとおりであり、審決は、本願発明は先願明細書（特願昭５８－１６６０１１号の願書に最初に添付した明細書（特開昭６０－５６５８８号公報。本訴における甲第３号証）に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であり、本願発明の発明者が上記先願発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記他の出願人と同一であるとも認められないので、特許法２９条の２第１項の規定により特許を受けることができないと判断した。

第３　審決の取消事由

1　審決の認否

審決の理由１（手続の経緯・本願発明の要旨。審決書２頁３行ないし１１行）は認める。

同２（引用例。審決書２頁１３行ないし６頁１５行）は認める。

同３（対比・判断）のうち、一致点、相違点の認定（審決書６頁１７行ないし７頁１１行）は認める。相違点についての判断（審決書７頁１３行ないし８頁４行）のうち、「一般的に、「紙」の概念には「中性紙」も含まれている」ことは認め、その余は争う。

同４（むすび。審決書８頁６行ないし１３行））のうち、本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記他の出願人と同一であるとも認められないことは認め、その余は争う。

2　取消事由

審決は、先願明細書の開示事項を誤認したため、本願発明と先願発明とは同一であると誤って判断し（取消事由１）、また、本願発明が顕著な効果を奏し、選択発明として新規性、進歩性を有することを看過したものであるから（取消事由２）、違法なものとして取り消されるべきである。

（１）　取消事由１（先願発明の認定の誤り）

審決は、「感熱紙の支持体に使用される紙についても、の出願前において酸性紙と同様に中性紙が用いられていることは、引用例１乃至引用例５の記載より明らかである、また、先願発明において用いられている「紙」の中から中性紙のみを除く根拠がどこにもなく、先願発明の出願時における技術水準を勘案すれば、先願発明において用いられている「紙」には「中性紙」も含まれているとみるのが妥当である。」（審決書７頁１４行ないし８頁２行）と認定するが、誤りである。

先願明細書（甲第３号証）には、感熱記録体の支持体について、「特に限定されず、紙、合成繊維紙、合成樹脂フィルム等が適宜使用される」（６頁左上欄４行、５行）と記載されているところ、感熱記録材料の分野では、単に「紙」と言う場合は酸性紙を指すものであり、審決は、先願明細書の開示事項の認定を誤ったものである。

▲１▼（ａ）　まず、引用例１ないし５（甲第４ないし第８号証）の記載からは、先願発明の出願時に、酸性紙と同様に中性紙が用いられていたことが明らかであるということはできない。かえって、先願発明の出願時において、感熱記録紙の基紙として使用する「紙」と言った場合には「酸性紙」のことをいうのであり、「酸性紙」以外の紙を使用する場合には、明確に「中性紙」と称し、区別していたものである。例えば、引用例２（甲第５号証）は、支持体が中性ないしアルカリ性の紙であることを特徴とする地肌の保存性を改良した感熱紙に関するものであるが、「従来より、紙と言えばロジンサイズ又は石油樹脂サイズなどを硫酸アルミニウム、塩化アルミニウムなどで定着させたいわゆる酸性紙が主流であり、感熱紙の面でも、この酸性紙が使用されて来た」（２頁右上欄１０行ないし１４行）と記載されており、この記載は、感熱記録紙の基紙として通常使用される紙が酸性紙でり、中性紙は使用されていなかったことを明瞭に示すものである。

（ｂ）　また、原告がパトリスにより検索したところ、昭和４６年７月１日から本願出願時までに、出願公開された感熱記録紙に関する特許出願の総数は、２０２８件である。このうち、明細書中に「中性紙」又は中性紙と同義の用語を使用したものは、引用例１ないし５の５件にすぎない。

（ｃ）　したがって、単に「紙」としか記載されていない先願明細書には、「中性紙」に関する記載はないとみるのが妥当である。

▲２▼　なお、先願出願前には、感熱記録材料に限らず、一般的な「紙」についても、中性紙が酸性紙とは別のものであると認識され、日本市場では一般化していなかったものである（甲第９ないし第１５号証－紙パ技協誌３６巻１号等）。

さらに、本願出願時には、中性紙の製造技術自体が発展途上であったものであり（乙第１０号証－中央技報４１０号）、本願出願の直前である昭和５７年の時点で、我が国おける紙・板紙の全生産量のうち、中性紙化されていたものの比率も、２％強にすぎない（甲第１６号証－紙パルプ技術タイムス２６巻６号）。

▲３▼　被告は、アルキルケテンダイマーないしアルキルコハク酸無水物等の中性サイズ剤を使用して抄紙した紙が公開特許公報（乙第１ないし第８号証）に開示されていることから、本願出願時において、感熱記録紙の基紙として酸性紙も中性紙も同様に用いられていたことは明らかである旨主張する。

(19)日本国特許庁(JP)

判　決　公　報

種別　審決取消訴訟判決(特許)　　管理番号 1043753号

(45)発行日　平成13年９月28日(2001.9.28)　　総通号数　第21号

出訴番号　平成１０年（行ケ）第７３号　　審決分類　P180 .161－Z　(B41M)

判決言渡日　平成11年５月13日(1999.5.13)

口頭弁論終結日　平成11年４月20日(1999.4.20)

当事者１　原　告　富士写真フィルム株式会社
神奈川県南足柄市中沼２１０番地
代理人弁護士　中村　稔
代理人弁護士　富岡　英次
代理人弁護士　宮垣　聡
代理人弁理士　小川　信夫
復代理人弁理士　関根　武

当事者２　被　告　特許庁長官
東京都千代田区霞が関３丁目４番３号
指定代理人　鐘尾　みや子
指定代理人　高梨　操
指定代理人　後藤　千恵子
指定代理人　小池　隆

審判番号　平成9年審判第3709号

審判請求日　平成９年３月13日(1997.3.13)

請求人　富士写真フイルム株式会社
神奈川県南足柄市中沼２１０番地
代理人弁理士　内田　亘彦
代理人弁理士　阿部　龍吉
代理人弁理士　蛭川　昌信
代理人弁理士　白井　博樹
代理人弁理士　菅井　英雄
代理人弁理士　青木　健二
代理人弁理士　韮澤　弘
代理人弁理士　米澤　明

決　定　日　平成10年２月13日(1998.2.13)

審判長　特許庁審判官　小澤　菊雄
特許庁審判官　鐘尾　みや子
特許庁審判官　六車　江一

主　　文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事　　実

第１　請求

特許庁が平成９年審判第３７０９号事件について平成１０年１月２８日にした審決を取り消す。

第２　当事者間に争いのない事実

１　特許庁における手続の経緯

原告は、昭和５９年８月３１日、名称を「感熱記録材料」とする発明（以下、「本願発明」という。）につき特許出願（昭和５９年特許願第１８２４６０号）をし、平成６年１０月１２日出願公告がされたが、平成７年１月９日特許異議の申立てがあり、平成８年１２月１３日、上記特許異議の申立ては理由がある旨の決定とともに、拒絶査定がされたため、原告は、平成９年３月１３日拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は、この請求を同年審判第３７０９号事件として審理した結果、平成１０年１月２８日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、同年２月１４日原告に送達され

監修　日本国特許庁

１３行）、乙第３号証（特開昭５７－ｇ８３９３号公報２頁左下欄２行ないし８行）、乙第４号証（特開昭５８－６９０９０号公報４頁右下欄３行ないし６行）、乙第５号証（特開昭５８－６９０９１号公報４頁左下欄１１行ないし１５行）、乙第６号証（特開昭５８－６９０９４号公報２頁右下欄１９行ないし３頁３行）、乙第７号証（特開昭５８－６９０９７号公報２頁右下欄６行ないし９行）、乙第８号証（特開昭５８－１３６４９２号公報３頁右下欄１行ないし４行には、感熱記録紙の基紙に用いられる紙の製造に用いられるサイズ剤として、ロジンサイズ剤及び硫酸バンド（製造された紙は酸性紙となる）と並列して、アルキルケテンダイマーやアルケニルコハク酸が例示されている。

そして、アルキルケテンダイマーやアルケニルコハク酸の中性サイズ剤が中性紙の抄紙に使用されるものであることは乙第１０号証（中央技報４１０号）より明らかであるから、乙第１ないし第８号証に酸性サイズ剤と中性サイズ剤が無造作に羅列されているということは、本願出願前に感熱記録紙の基紙として酸性紙や中性紙が区別なく用いられていたことを明瞭に示すものである。

原告が主張するように本願出願時、紙といえば酸性紙を意味していたとするならば、乙第１号証ないし乙第８号証には、抄紙した紙が中性紙となり得るような上記サイズ剤は一切記載されていないはずである。

（ｃ）　したがって、本願出願時において、感熱記録紙の基紙として、酸性紙も中性紙も同様に用いられていたことは明らかである。

▲２▼（ａ）　原告は、パトリスによる検索結果に基づく主張をするが、乙第１ないし第８号証にも示すように、本願出願前において感熱記録紙の基紙として、「中性紙」という用語が用いられていなくても、中性紙が、酸性紙が使用されていると同様に使用され得るものであったことは明らかであり、単に特定のデータベース中に「中性紙」という用語が使用されている例が少ないことのみをもって、「紙」の概念から「中性紙」を排除することはできない。むしろ、「中性紙」という用語が使用されている例が少ないことは、記録紙の基紙としては「酸性紙」も「中性紙」も「紙」の概念の中で一般化されており、特別な場合以外はあえて「中性紙」という用語を用いて区別する必要がなかったことを示すものである。

（ｂ）　また、原告は、甲第９ないし第１５号証に基づく主張をするが、いずれの証拠も「紙」の概念の中に中性紙が含まれることを明確に示しており、過去及び現在においてコストや生産量の面から、酸性紙の方が多く用いられていることが事実であるとしても、単に生産されている「紙」が酸性紙主体であることのみをもって、「紙」の概念の中から中性紙すべてを排除することはできない。

（ｃ）　さらに、原告は、中性紙の生産量等に基づく主張をするが、本願出願前において中性紙は「紙」の概念に含まれており、単に生産量が少ないことのみをもって、中性紙が酸性紙と同様の意味において「紙」として認識されていなかったとすることはできない。

（２）　取消事由２（顕著な効果の看過）について

▲１▼　上記（１）のとおり、先願発明における「紙」には中性紙も含まれているから、基紙として中性紙を用いたことによる原告主張の効果は、先願明細書にその旨の記載がなくても、中性紙を用いることによって必然的に奏せられる効果にすぎない。

▲２▼（ａ）　本願明細書には、発色画像の堅牢性を高めるために中性紙を感熱記録紙の基紙に用いるという技術思想の開示はなく、感熱記録紙の基紙として中性紙を使用しこれに特定の感熱組成物を塗布したことにより発色画像の堅牢性が高まるという作用効果についての開示もないことから、本願発明は原告の主張するような選択発明には当たらない。

すなわち、本願発明の当初明細書（乙第９号証）には、「感熱記録材料の最小限具備すべき性能は、（１）発色濃度および発色感度が十分であること、（２）カブリ（使用前の保存中での発色現象）を生じないこと、（３）発色後の発色体の堅牢性が十分であること、などである」（１頁左下欄１５行ないし１９行）と記載され、「本発明の目的は発色濃度および発色感度が十分でしかもその他の具備すべき条件を満足した感熱記録材料を提供することである。」２頁右上欄２行ないし４行）と記載され、さらに、「本発明の目的は、電子供与性無色染料、電子受容性化合物およびビスア、リールオキシアルカン誘導体を含有することを特徴とする感熱記録材料により達成された。」（２頁右上欄６行ないし９行）と記載されている。しかしながら、効果については、実施例に本願発明による記録材料が発色濃度と発色感度において高い値を示すことが記載されているだけで（６頁左上欄１７行、１８行及び右上欄第１表）、発色後の発色画像の堅牢性が十分である旨の記載は一切見出せない。また、「塗液は最も一般的には原紙上、好ましくは、中性紙上に塗布される」（５頁左下欄１８行、１９行）と記載されているが、中性紙を使用するということと発色後の発色画像の堅牢性との因果関係については、本願発明の当初明細書のどこにも記載されていない。

（ｂ）　さらに、「紙」の選択に関しては、酸性紙と中性紙の二者択一であるから、本件は、選択肢が多枝に想定されるものの中から特定のものを選定するという選択発明の議論になじまないものである。

理　　由

１　一致点、相違点の認定等

本願発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記他の出願人と同一であるとも認められないことは、当事者間に争いがない。

しかしながら、被告の上記主張は、アルキルケテンダイマー等の中性サイズ剤を使用して抄紙した紙は必ず中性紙になるという前提に基づいているが、アルキルケテンダイマー等をサイズ剤として用いるとしても、サイズ剤全体に対するこれらの中性サイズ剤の割合によっては、抄紙された紙が中性紙にはならないこともあり得るものであるから、前提からして誤っている。

さらに、乙第１ないし第８号証には、酸性サイズ剤と中性サイズ剤が渾然と記載され、具体的な配合の比率は記載されていないから、最終的に抄紙された紙が中性紙になるか否かは、これらの開示からは知ることができないものである。

▲４▼　以上から明らかなとおり、先願出願当時、一般に「紙」というときには、主流は酸性紙であり、殊に感熱紙の分野においては、特に断らない限り酸性紙を意味していた。このような状況にあって、数件の特許公報に、感熱紙として「中性紙」が例外的に使用できることが記載されていたことをもって、本願出願当時、感熱記録体の材料として用いられる「紙」に「中性紙」が含まれることが、当業者に周知であり、記載されているも同様だとは全くいうことができない。

（２）　取消事由２（顕著な効果の看過）

先願発明における「紙」が中性紙も含むものであったとしても、本願発明は、感熱記録紙として特に「中性紙」を選択し、その結果、顕著な作用効果を得たもので、選択発明として進歩性を有するものである。

すなわち、本願発明は、感熱記録紙の基紙として中性紙を選択したことにより、従来の酸性紙を基紙とした感熱記録紙に比し、発色画像の堅牢性を飛躍的に高め、記録紙としての顕著な作用効果を奏するものである。本願出願当時、当業者がかかる異質な作用効果を容易に予測できたということはできない。

▲１▼　本願発明の作川効果を確認するために、本願発明にかかる中性紙を基紙とした感熱記録紙と酸性紙を基紙とした感熱記録紙との発色後の発色画像の堅牢性の相違を実験により確認した（甲第１７号証）。

これによれば、中性紙を基紙として使用した感熱記録紙は、酸性紙を基紙として使用した従来の感熱記録紙と比較して、発色画像の堅牢性がはるかに優れている。

すなわち、発色直後の画像部の光学濃度は、酸性紙を用いた感熱記録紙の方が８％高いが、経時的に光学濃度が低下するため、１日後には、中性紙を用いた感熱記録紙の画像部の光学濃度よりも低くなり、３日後にはその差は更に大きくなる。

すなわち、画像部の光学濃度の発色直後の光学濃度に対する比率は、中性紙を用いた感熱記録紙では、１日後で９５％（低下率５％）、３日後で８１％（低下率１９％）であるのに対して、酸性紙を用いた感熱記録紙では、１日後で８５％（低下率１５％）に、３日後には５８％（低下率４２％）にまで低下している。

▲２▼　本願発明の奏する顕著な効果は、本願明細書（甲第２号証）にも記載されている。

すなわち、本願発明の目的は、発色濃度及び発色感度が十分で、しかもその他の具備すべき条件を満足した感熱記録材料を提供することにあり（４欄３行ないし５行）、本願発胆にかかる感熱記録材料は、発色濃度及び発色感度が十分で、しかも発色感度の経時低下及びカブリが少なく、発色後の発色画像の堅牢性も十分であるとの作用効果を有する（４欄２９行ないし３２行）と記載されている。

さらに、本願明細書の当初明細書（乙第９号証）には、「塗液は最も一般的には原紙上、好ましくは、中性紙上に塗布される」（５頁左下欄１８及び１９行）と記載されている。これは、本願出願時における、単に紙といえば酸性紙を意味するとの技術常識を前提として、中性紙に特定の感熱組成物を含む塗液を塗布したときに発色画像の堅牢性等の作用効果が顕著に発現することを特に明らかにするために、中性紙に塗液を塗布すべきことを明記したものである。また、実施例の試料１ないし７の作成に使用された基紙は中性紙であって（６頁左上欄４行）、基紙として酸性紙を使用したものは開示されていない。試料１ないし７はいずれも高い発色濃度を示している（６頁右上欄第１表）。

第４　審決の取消事由に対する認否及び反論

１　認否

審決の認定、判断は正当であって、原告主張の誤りはない。

２　反論

（１）　取消事由１（先願発明の認定の誤り）について

先願明細書（甲第３号証）には、感熱記録体の支持体について、「特に限定されず、紙、合成繊維紙、合成樹脂フィルム等が適宜使用されるが、一般には紙が好ましく用いられる。」（６頁左上欄４行ないし６行）と記載され、実施例にも、塗液を原紙上に塗布して感熱記録紙を得ることが明瞭に記載されており（６頁右上欄２０行ないし左下欄３行）、支持体として「紙」を使用することが具体的に記載されている。そして、感熱紙の基紙としては、酸性紙も中性紙も「紙」として同様に用いられ得るものであったことから、「紙」の上に所定の感熱記録層を設けることが開示されている先願明細書中には、中性紙上に所定の感熱記録層を設けることが十分に開示されているものである。

▲１▼（ａ）　引用例１ないし５（甲第４ないし第８号証）には、感熱記録紙の基紙としてアルキルケテンダイマーやアルキルコハク酸無水物等の中性サイズ剤を使用して抄紙した中性紙を用いることが明瞭に示されている。

（ｂ）　さらに、乙第１号証（特開昭５５－１４０５８９－公報２頁右上欄５行ないし１０行）、乙第２号証（特開昭５６－５３０９４号公報２頁左下欄８行ないし

る。」（６頁左上欄１７行、１８行）と記載されているだけで、発色画像の堅牢性についての記載はなく、本願発明の当初明細書の他の箇所にも、中性紙の使用と発色画像の堅牢性との関係についての記載はない（補正後の本願明細書（甲第２号証）にもこの点についての記載はない。）ことが認められる。

したがって、本願発明において、中性紙を使用したものが発色画像の堅牢性が著しく高いとの原告主張の効果は、本願明細書に記載がなく、当業者に自明な効果であるとも認められないから、選択発明である旨主張する原告の主張は、明細書に記載のない効果を主張するものとして、採用することができない。

（３）　よって、原告主張の取消事由２は理由がない。

４　結論

よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結の日　平成１１年４月２０日）

所　属　　東京高等裁判所第１８民事部

裁判長　　裁判官　　永井　紀昭

　　裁判官　　塩月　秀平

　　裁判官　　市川　正巳

そして、本願発明の要旨（第２、２）は当事者間に争いがなく、審決の理由のうち、２（引用例。審決書２頁１３行ないし６頁１５行）、３（対比・判断）のうち一致点、相違点の認定（審決書６頁１７行ないし７頁１１行）は当事者間に争いがない。

２　取消事由１（先願発明の認定の誤り）について

（１）　先願明細書に、「なお、支持体についても特に限定されず、紙、合成繊維紙、合成樹脂フィルム等が適宜使用されるが、一般には紙が好ましく用いられる。」と記載されていることは当事者間に争いがなく、甲第３号証によれば、先願明細書の実施例には、塗液を原紙上に塗布して感熱記録紙を得ることが記載されていること（６頁右上欄２０行ないし左下欄３行）が認められる。

そして、一般的に、「紙」の概念には「中性紙」も含まれていることは、当事者間に争いがない。

先願明細書の上記「紙」には、酸性紙との限定はないから特段の事情のない限り、上記「紙」は中性紙を含む意味で使用されていると認めるべきところ、以下、上記「紙」が酸性紙に限定されると解すべき特段の事情があるか否かについて検討する。

（２）▲１▼　引用例１ないし５の記載事項の認定（審決書３頁末行ないし６頁１５行）は、当事者間に争いがない。

これらの記載によれば、先願発明の出願前に出願公開となった引用例１ないし５には、感熱記録紙の基紙としてアルキルケテンダイマーやアルキルコハク酸無水物等の中性サイズ剤を使用して抄紙した中性紙を用いることが記載されているものである。

▲２▼　また、乙第１ないし８号証によれば、先願発明の出願前に出願公開となったこれらの公開特許公報には、感熱記録紙の基紙に用いられる紙の製造に用いられるサイズ剤として、アルキルケテンダイマーやアルケニルコハク酸が例示されていることが認められるところ、乙第１０号証によれば、これらのサイズ剤は中性紙の抄紙に使用されるものであることが認められる。

▲３▼　以上の事実によれば、「紙」が酸性紙に限定されると解すべき特段の事情は認められず、先願明細書に接する当業者は、先願明細書中の前記「紙」の記載を酸性紙と中性紙を含むものとして理解するものであり、先願明細書には、電子供与性無色染料、電子受容性化合物及びビスアリールオキシアルカン誘導体に相当する物質を含有する感熱記録層を中性紙上に設けた感熱記録材料が開示されていると認められる。

▲４▼　原告が指摘する（ａ）引用例１ないし５中の記載、（ｂ）パトリスの検索結果、（ｃ）先願出願前当時の中性紙の利用状況等、（ｄ）乙第１ないし第８号証に中性サイズ剤の使用割合が記載されていないこと等の事情も、上記認定を左右するものではない。

（３）　よって、本願発明と先願発明とはその構成においてすべて一致し、両者は同一である旨の審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。

３　取消事由２（顕著な効果の看過）について

原告は、先願発明における「紙」が中性紙も含むものであったとしても、本願発明は、感熱記録紙として中性紙を選択した結果、従来の酸性紙を基紙とした感熱記録紙に比し、発色画像の堅牢性が飛躍的に高まるとの顕著な効果を奏するものであるから、選択発明として新規性、進歩性が認められるべきである旨主張する。

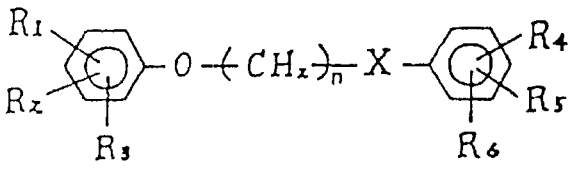
（１）　しかしながら、先願明細書には、電子供与性無色染料、電子受容性化合物及びビスアリールオキシアルカン誘導体に相当する物質を含有する感熱記録層を中性紙上に設けた感熱記録材料が開示されており、本願発明と先願発明とが同一であることは、前記２に説示のとおりであるから、原告主張の発色画像の堅牢性の効果は、先願発明の奏する効果の確認にとどまるものであり、本願発明は選択発明として特許されるべきである旨の原告の主張は理由がない。

（２）　なお、仮に、先願明細書に本願発明の構成が具体的に開示されていないとしても、原告の主張は、本願明細書に記載がなく当業者に自明でもない効果に基づき選択発明を主張するものであり、この点からも理由がない。

すなわち、甲第２号証によれば、本願明細書には、「本発明の目的は発色濃度および発色感度が十分でしかもその他の具備すべき条件を満足した感熱記録材料を提供することである」（４欄３行ないし５行）、「本発明に係るビスアリールオキシアルカン誘導体を含有した感熱記録材料は発色濃度および発色感度が十分で、しかも発色感度の経時低下およびカブリが少なく、発色後の発色画像の堅牢性も十分である」（４欄２９行ないし３２行）と記載されていることが認められるが、乙第９号証によれば、本願発明の当初明細書にも、同様の記載がある（２頁右上欄２行ないし４行、右下欄１９行ないし３頁左上欄３行）ことが認められ、この記載によれば上記発色画像の堅牢性の効果は、本願発明の出願当初から、基紙として中性紙を使用した場合にも酸性紙を使用した場合にも等しく得られる効果として記載されていることにすぎない（本願発明の特許請求の範囲は、平成３年８月９日付けの手続補正書により、当初のものに「感熱記録層を中性紙上に設けた」の文言が付け加えられ、基紙として中性紙を使用するものに限定されたものである。）ことが認められる。

さらに、乙第９号証によれば、本願発明の当初明細書には、「塗液は最も一般的には原紙上、好ましくは、中性紙上に塗布される」（５頁左下欄１８行、１９行）と記載されていることが認められる。しかしながら、本願発明の当初明細書には、実施例として、基紙に中性紙を使用したものが記載されているが（６頁左上欄４行）、その実施例の効果については、「第１表から本発明による記録材料が明らかに感度が高いことがわか

触して呈色し得る呈色剤との呈色反応を利用した感熱記録体において、感熱記録層中に下記一般式〔Ⅰ〕で表される化合物の少なくとも一種を含有せしめたことを特徴とする感熱記録体。



〔Ⅰ〕

（式中、Xは－O－又は－C(=O)－O－を示し、R_1～R_6はそれぞれ水素原子、炭素数が1～8のアルキル基、アリール基、アルアルキル基を示す。なお、置換基R_1～R_6は互いに結合して芳香環を形成してもよい。nは1から10までの整数を示す。）」が記載されており（特許請求の範囲）、明細書第19頁第4行～第6行には、「なお、支持体についても特に限定されず、紙、合成繊維紙、合成樹脂フィルム等が適宜使用されるが、一般には紙が好ましく用いられる。」と記載されている。

同じく原査定の拒絶の理由である特許異議の決

特　許　庁

別紙

理　由

1．手続の経緯・本願発明の要旨

本願は、昭和59年8月31日の出願あって、その発明の要旨は、平成3年8月9日付手続補正書によって補正された明細書の記載からみて、特許請求の範囲の請求項1に記載された次の通りのものと認める。

「電子供与性無色染料、電子受容性化合物およびビスアリールオキシアルカン誘導体を含有する感熱記録層を中性紙上に設けたことを特徴とする感熱記録材料」（以下「本願発明」という。）

2．引用例

これに対して、原査定の拒絶の理由である特許異議の決定の理由で引用された、本願の出願の日前の他の出願であって、その出願後に出願公開された特願昭58－166011号（特開昭60－56588号公報参照）の願書に最初に添付した明細書（以下「先願明細書」という。）には、「無色ないしは淡色の塩基性染料と、該染料と接

特　許　庁

指摘されている（公報第2頁右上欄第17行～第19行参照）。

同じく、特開昭55－156087号公報（以下「引用例3」という。）には、発色性物質とフェノール性物質とからなる感熱性塗料を中性紙に塗布することを特徴とする保存性を改良した感熱紙の製造方法が記載されており（特許請求の範囲参照）、PH5以下の紙を感熱紙の基紙に用いた場合は地色のカブリを生じやすい傾向があり、紙面PHを5以上に保つことにより長期保存においても地色のカブリが非常に少い感熱紙が得られることが記載されている（公報第1頁右下欄第1行～第14行参照）。

同じく、特開昭56－115292号公報（以下「引用例4」という。）には、冷水抽出pHが6：0～9．0の範囲内である支持体に、染料前駆体と接触して発色する顕色剤を含有する層を設けることを特徴とする保存性を改良した記録紙が記載されており（特許請求の範囲参照）、支持体に中性～弱アルカリ性域の冷水抽出pHを持つ原

特　許　庁

定の理由で引用された、本願出願前公知の特開昭５５－１４２８１号公報（以下「引用例１」という。）には電子供与性無色染料とビスフェノール化合物を含有する感熱記録層を熱抽出ｐＨ６～９の基紙上に設けたことを特徴とする感熱記録紙が記載されており（特許請求の範囲参照）、支持体として中性域から弱アルカリ性域のｐＨを持つ原紙を用いたときに、高温多湿下保存時にカブリ発生の少い感熱記録紙が得られることが記載されている（公報第２頁右下欄末行～同第３頁左上欄第２行参照）。

同じく特開昭５５－４１２７７号公報（以下「引用例２」という。）には、支持体上に染料前駆体と酸性顕色剤とを含有する感熱記録紙に於て、該支持体が中性乃至アルカリ性の紙であることを特徴とする地肌の保存性を改良した感熱紙が記載されており（特許請求の範囲参照）、明細書中において、酸性紙を感熱紙に使用すると、染料前駆体と酸性顕色剤の組合せによっては、湿熱カブリ、熱カブリの点で実用に耐えないものとなることが

特　許　庁

「該染料と接触して呈色し得る呈色剤」が、本願発明における「電子供与性無色染料」、「電子受容性化合物」にそれぞれ相当し、先願発明における「一般式〔Ⅰ〕で表される化合物」が本願発明における「ビスアリールオキシアルカン誘導体」に相当することは明らかであるから、両者は、本願発明においては感熱記録層を中性紙上に設けているのに対し、先願発明においては感熱記録層を紙上に設けてはいるが、特に中性紙とは明記していない点でのみ相違し、その余の点では一致している。

上記相違点について検討する。

一般的に、「紙」の概念には「中性紙」も含まれている。さらに、感熱紙の支持体に使用される紙についても、この出願前において酸性紙と同様に中性紙が用いられていることは、引用例1乃至引用例5の記載より明らかである。また、先願発明において用いられている「紙」の中から中性紙のみを除く根拠がどこにもなく、先願発明の出願時における技術水準を勘案すれば、先願発明にお

紙（中性紙）を用いた時に顕色剤を塗布した記録紙は経時による発色能の低下、及び塗布面の変色（地肌カブリ）が抑制されることが記載されている（公報第２頁右下欄第９行～第１４行参照）。

同じく、特開昭５７－２０８２９７号公報（以下「引用例５」という。）には、染料前駆体とフェノール物質を主として組合せてなる感熱層を支持体上に設けた感熱紙において、感熱層を水抽出ＰＨが６～９の片つや紙のキャスト面に塗工した感熱紙が記載されており（特許請求の範囲第３項参照）、いわゆる中性紙である水抽出ＰＨが６～９の紙は、感熱紙の支持体として用いた場合に地肌の保存性が良く、印字性が良好であることが記載されている（公報第２頁右下欄第９行～第１５行参照）。

３．対比・判断

本願発明と先願明細書に記載された発明（以下「先願発明」という。）とを比較すると、先願発明における「無色ないしは淡色の塩基性染料」、

特　許　庁

いて用いられている「紙」には「中性紙」も含まれているとみるのが妥当である。

したがって、本願発明と先願発明とはその構成においてすべて一致し、両者は同一である。

4．むすび

以上のとおりであるから、本願の請求項1に係る発明は、先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願発明の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記他の出願人と同一であるとも認められないので、特許法第29条の2第1項の規定により特許を受けることができない。

よって、結論のとおり審決する。

特　許　庁

(21)出願番号　特願昭59－182460
(22)出願日　昭和59年8月31日(1984.8.31)
(54)発明の名称　感熱記録材料
(51)国際特許分類第7版　B41M　5/00
(65)公開番号　特開昭61－58789
(43)公開日　昭和61年3月26日(1986.3.26)
(65)公告番号　特公平6－79865
(24)(44)公告日　平成6年10月12日(1994.10.12)

流搬送する挟侍搬送装置Ｄが設けられ、前記挟持搬送装置Ｄの挟持搬送路が複数の搬送ユニットｄを前記遊技台列に沿って一連に連結して構成されている遊技設備であって、前記搬送ユニットｄの全長が前記紙幣投入機Ｂの配設ピッチと等しい又はほぼ等しい長さに設定され、前記搬送ユニットｄの各々に前記紙幣投入機Ｂから送り出される紙幣ａを受け入れる開口部３Ａが形成されている遊技設備（別紙図面１参照）

３　審決の理由

別紙審決書の理由の写のとおりである。以下、審決と同様に、本件発明の特許請求の範囲のうち、「複数の遊技台Ａを横方向に並設して遊技台列が構成され、前記複数の遊技台Ａの隣接間のうちの複数の特定個所に、紙幣ａを前記遊技台列前面側から受け入れてその紙面が上下方向に沿う姿勢で前記遊技台列背面側に送り出し可能な紙幣投入機Ｂが設けられているとともに、」を構成要件Ａ、「前記遊技台列の背面側に、前記紙幣投入機Ｂの各々から送り出される紙幣ａを受け取ってその紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持し、前記遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する挟持搬送装置Ｄが設けられ、」を構成要件Ｂという。また、特開昭５３－３３９９号公報（審決の甲第１号証、本訴の甲第１１号証）を引用例１（別紙図面２参照）、実公昭５８－６８２３号公報（審決の甲第２号証、本訴の甲第１２号証）を引用例２（別紙図面３参照）、実公昭５６－３０９４３号公報（審決及び本訴の甲第６号証）を引用例３という。

４　審決の取消事由

審決の理由Ｉは認める。同ＩＩのうち、４頁６行の「請求人の」から同頁１８行の「無効理由１という。」までは争い、その余は認める。同ＩＩＩのうち、請求人の主張部分（６頁１２行ないし１４行、７頁８行ないし１４行、８頁１行ないし３行、１１頁１６行ないし１２頁１２行）は認め、その余は争う。同ＩＶは争う。

審決は、構成要件Ａ、Ｂについての進歩性の判断を誤り、発明の未完成を看過し、手続違背を犯したものであって、違法であるから、取り消されるべきである。

（１）取消事由１（進歩性判断の誤り）

ア　構成要件Ａについて

▲１▼　審決は、構成要件Ａのうちの「紙幣を遊技台列前面側から受け入れてその紙面が上下方向に沿う姿勢で遊技台列背面側に送り出し可能な紙幣投入機」の構成は、引用例１に開示されていないと認定判断した。

▲２▼　しかし、本件明細書には、「紙幣を遊技台列前面側から受け入れてその紙面が上下方向に沿う姿勢で遊技台列背面側に送り出し可能な具体的な構成」が一切記載されていない。したがって、その構成は、本件特許の出願時の周知技術により当業者が容易に実施することができるものであることが必要であるが、その周知技術の一つが引用例１記載の発明であって、引用例１には上記構成が記載されている。

▲３▼　引用例３には、「複数の遊技台を横方向に並設して遊技台列が構成され、前記複数の遊技台の隣接間のうちの複数の特定箇所に、硬貨を前記遊技台列前面側から受け入れてその平面が上下方向に沿う姿勢で前記遊技台列背面側に送り出し可能な遊技用貸機が設けられているとともに、前記遊技台列の背面側に、前記遊技用貸機の各々から送り出される硬貨を受け取ってその平面が上下方向に沿う姿勢で転動させ、前記遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する搬送装置が設けられ、該搬送装置には前記遊技貸機から送り出される硬貨を受け入れる開口部が形成されている遊技設備が記載されている。

構成要件Ａとの関係で本件発明と引用例３記載の考案を比較すると、前者が紙幣、後者が硬貨という相違点があるものの、両者は、共に、通貨を前記遊技台列前面側から受け入れて上下方向に沿う姿勢で遊技台列背面側に送り出し可能な通貨投入機である。したがって、引用例３に引用例１を適用して、これを紙幣投入機に構成することは、当業者が容易にし得たことである。

▲４▼　引用例１には、「複数の遊技台の隣接間のうちの複数の特定個所に、扁平体としての紙幣を前記遊技台列前面側から受け入れてその紙面が上下方向に沿う姿勢で取り込み用ローラにより挟持して送り出し可能な遊技用貸機が設けられており、取り込まれた紙幣は、特定位置まで搬送されている」構成が開示されているのであり、この構成を引用例３の「遊技台列の背面側に、前記遊技用貸機の各々から送り出される硬貨を受け取ってその平面が上下方向に沿う姿勢で転動させ、前記遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する搬送装置」に適用するときには、取り込まれた紙幣を「遊技台列背面側に送り出し可能」とすることは当然の設計変更にすぎない。

イ　構成要件Ｂについて

▲１▼　審決は、引用例２記載め考案は、「紙幣送出部１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄの各々から送り出される紙幣３を、送り出しローラーＡ１、Ａ２が受け取ってその紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持して、払出機８まで合流搬送する挟侍搬送装置」は記載されているが、構成要件Ｂは記載されていないと認定判断した。要するに、その論旨は、引用例２は、紙幣を払出機８まで合流搬送する挟持搬送装置であり、遊技台列の背面側で紙幣を受け取る装置ではないということに尽きる。

▲２▼　しかしながら、本件発明は、遊技台の横に設けられた紙幣投入機に投入された紙幣を特定位置まで搬送し回収する装置であるから、紙幣投入機に投入された後の紙幣の搬送は、単に紙幣としての搬送であり、何ら遊技台との関連はない。紙幣搬送という点では、本件発明は、従来からの紙幣の縦搬送と何ら違いはないのである。

そして、紙幣挟持搬送装置を遊技台列の背面側に設けることは、周知慣用の技術である。

すなわち、遊技機の技術分野では、硬貨搬送について

(19)日本国特許庁(JP)

判　決　公　報

種別　審決取消訴訟判決(特許)　　管理番号 1043754号

(45)発行日　平成13年９月28日(2001.9.28)　　総通号数　第21号

出訴番号　平成９年（行ケ）第１８３号　　審決分類　P1112.121－Z　(B65H)

判決言渡日　平成11年５月13日(1999.5.13)

口頭弁論終結日　平成11年４月20日(1999.4.20)

当事者１　原　告　秀工電子株式会社
埼玉県上尾市愛宕２丁目６番１号
代理人弁護士　渡邊　敏
代理人弁理士　東野　好孝

当事者２　被　告　有限会社ユア開発
大阪府寝屋川市大利町３８番１７号
代理人弁理士　北村　修一郎
代理人弁護士　岡田　春夫
代理人弁護士　小池　眞一

審判番号　平成8年審判第19002号

審判請求日　平成８年11月８日(1996.11.8)

請求人　秀工電子株式会社
埼玉県上尾市愛宕２丁目６番１号
代理人弁理士　渡邊　敏

被請求人　有限会社ユア開発
大阪府寝屋川市大利町３８番１７号
代理人弁理士　北村　修一郎

決　定　日　平成12年４月21日(2000.4.21)

審判長　特許庁審判官　村本　佳史
特許庁審判官　佐藤　久容
特許庁審判官　船越　巧子
特許庁審判官　市野　要助
特許庁審判官　森林　克郎

主　　文

特許庁が平成８年審判第１９００２号事件について平成９年６月２０日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事　　実

第１　当事者の求めた裁判

１　原告

主文と同旨

２　被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第２　請求の原因

１　特許庁における手続の経緯

被告は、発明の名称を「遊技設備」とする特許第１７２２２９７号の特許発明（昭和５８年１１月１５日にした特許出願の一部を新たな特許出願とした昭和６３年５月１４日の出願、平成４年１２月２４日に設定登録。以下「本件発明」という。）の特許権者である。原告は、平成８年１１月８日に本件発明に係る特許の無効の審判を請求し、特許庁は、同請求を同年審判第１９００２号事件として審理した上、平成９年６月２０日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同年７月２日に原告に送達した。

２　本件発明の特許請求の範囲

複数の遊技台Ａを横方向に並設して遊技台列が構成され、前記複数の遊技台Ａの隣接間のうちの複数の特定個所に、紙幣ａを前記遊技台列前面側から受け入れてその紙面が上下方向に沿う姿勢で前記遊技台列背面側に送り出し可能な紙幣投入機Ｂが設けられているとともに、前記遊技台列の背面側に、前記紙幣投入機Ｂの各々から送り出される紙幣ａを受け取ってその紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持し、前記遊技台列に沿って特定位置まで合

に関しては、遊技者の邪魔になる「遊技台列の前面側から回収」するための技術的事項しか開示していない。したがって、引用例１には、本件発明のような、「紙幣の台間玉貸機から遊技台列背面側への送り出しによる一括回収」との課題を想起させるものでないから、「（遊技用貸機からの）送り出し」を示唆する技術的思想は一切記載されていないものである。

▲２▼　引用例１の記載において、「台間玉貸機」がその内部に取り込んだ紙幣を搬送すべき「特定位置」は、紙幣を遊技用貸機の前面から回収することを前提とする「金庫２４１」しか存在しておらず、かつ、「金庫２４１」の存在位置に関しては、引用例１の第３図（前面図）の遊技用貸機の下部に金庫２４１が明記されていること及び第４図の遊技用貸機３１の内部であることを示す破線内部に金庫２４１が位置するものと限定されていることを考えれば、引用例１が開示する技術的事項の中に「特定位置間で紙幣を搬送」することが含まれるとしても、当該「特定位置」が遊技用貸機内部（下部）にあることは明白であり、遊技台列背面側にある可能性があると評価することは、そもそも不可能である。

したがって、引用例１記載の発明の遊技用貸機は、「遊技台列前面側からその紙面が上下方向に沿う姿勢で取り込み用ローラ２５１　２６１・・・の挟持によって取り込まれた紙幣が、検定部２７１・・・から遊技用貸機内の金庫２４１に送り出される遊技用貸機」と評価すべきものであり、当該技術的事項の評価をもって、引用例３記載の考案との組み合わせを合理的に想定することは不可能である。

▲３▼　引用例３記載の考案は、形状の安定した硬貨の特性に応じた「転動」を利用して、自動玉貸機の前面側から受け入れた硬貨を集合路に導くよう「導出樋」を設けることを前提に、硬貨の形状が安定しているが故に、「一方の側壁１１ａの上部に開口を設け、こゝに導出樋５の下流端を直角状に開通させたのでは導出樋５を転動する硬貨は樋内に残ったまゝ他方の側壁１１ｂに輪周面で衝き当り、集合路６内での転動方向に対し直交する向きになって集合路に落ちることなく停まって詰まってしまう。」（３欄１５行ないし２１行）との課題を解決するため、「硬貨の特性を利用した開口部」を考案し、「側壁１２の内面に寄りかゝって底５’上を転動する硬貨は、樋５の下流端部において彎曲部１４により向きを変え、・・・これにより硬貨は転動しょうとする力で側壁１１ｂ面をすべり、向きを集合路内での転動方向に沿う様に変えて幅の狭い集合路内に落下」（３欄３０行ないし４欄８行）するとの作用効果を実現したものであって、引用例３記載の考案は、「硬貨の特性を利用した開口部」の技術的思想にこそ、その考案の特徴をおくものである。

したがって、引用例３の「硬貨の特性を利用した開口部」は、本件特許の要部である「紙幣投入機が紙幣を上下方向に沿う姿勢（縦姿勢）で遊技台列前面側から受け入れ、縦姿勢のまま遊技台列背面側に送り出し、送り出される紙幣を受け入れ縦姿勢を保つたまま遊技台列背面側で合流搬送する」という、いわば「紙幣を縦姿勢に保ったまま一括回収する」との技術的思想を実現するため、扶持搬送装置の側方に紙幣投入機から縦姿勢で送られる紙幣を受け入れる「開口部」を設け、紙幣投入機から縦姿勢で送り出される紙幣を縦姿勢のまま搬送する挟持搬送装置に合流搬送することを可能とする「開口部」とは、全く異なるものである。

イ　構成要件Ｂについて

引用例２には、銀行の紙幣払出機をその対象技術的分野とするがために、当該技術的分野において求められていたところの「水平に寝かせた紙幣を、上下（垂直）方向に紙幣を搬送する搬送路に、紙幣を水平に寝かせた状態のまま送出して、これを縦方向に屈曲させて搬送路に合流するよう構成し、紙幣払出機の上部に設けられた払出部８に向けて上方向に、かつ、当該搬送方向に沿う姿勢で紙幣を搬送する」搬送技術の記載しかなく、これは、本件発明のように、厚み及び横方向での占有空間を極力小さなものとする必要性のある遊技設備という技術的分野において発明された「紙幣を縦状態で遊技台列前面側から受け入れ、これを遊技台列背面側に縦状態のまま送出し、横方向に屈曲させ紙幣を遊技台列背面側で縦状態のまま搬送する搬送路に合流するよう構成し遊技台列に沿った箇所に存在する特定位置まで、横方向に紙幣を搬送する」搬送技術に応用可能な技術ではない。

引用例２には、明細書における記載や図面も含めて、一貫して、紙幣を水平に寝た状態から重力と逆向きの上方向に搬送するための搬送路及び当該搬送路に重力を利用して（搬送体Ｂ３は、搬送体Ｂ２の下部にしか設けられていない）水平に寝た紙幣を合流搬送させるための技術的事項が記載されているのであって、これを遊技台列に沿って（横方向に）扁平体を合流搬送させる搬送装置が記載されているものと考えることはできない。

以上のとおり、本件発明と引用例２記載の考案とにおける解決すべき課題が異なる技術的分野の違いより発生する搬送装置の技術的構成の違いを斟酌すれば、遊技設備における紙幣の搬送装置として、引用例２記載の考案を他の公知技術と組み合せることはできない。

（２）　取消事由２について

本件発明の特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことのできない事項のみが記載されており、また、発明の詳細な説明の欄及び願書添付図面には、「紙幣の受け渡し手段」を含めて、当業者が容易に実施しうる程度に、本件発明の目的、構成及び効果が記載されており、本件発明が未完成発明であるとする理由はない。

（３）　取消事由３について

特許法１３４条３項の答弁書副本の送達に関しては、請求人に対して「弁駁書」を提出する機会を与えなけれ

遊技台列の背面側に貨幣の搬送装置を設けることは周知慣用の技術である。ところで、技術分野は異なるが、紙幣類の搬送分野において参考になる　引用例として、甲第９号証の１ないし３刊行物が挙げられる。例えば、甲第９号証の１刊行物記載の従来例では、現金払出口の背面側に、紙幣共通の出金ベルト３１と個別ベルト３２、３３、３４を設け、所望の窓口ステーションに対して、通路切換片４１、４２を動作させて、通路５１、５２、５３により現金を現金払出口に搬送しており、まさに、現金払出口の背面側に搬送装置が設けられているものである。

そして、従来、貨幣の搬送では、紙幣と硬貨が一律の方法で行われることもしばしば行われていた。ちなみに、甲第９号証の１刊行物記載の現金一括処理システムは、開閉自在なカバーと現金収容ボックスを含む搬送体と搬送体の通路を有することが特徴であり、紙幣と硬貨の搬送の一括処理を目指したものである。このように、紙幣と硬貨の搬送が同一の手段で行われる技術状況を前提とすれば、十分に硬貨搬送の各公知資料が本件発明の起因ないし動機づけになり得るのである。

▲３▼　引用例３記載の考案と本件発明の一致点は、前記アの▲３▼で述べたとおりであり、構成要件Ｂとの関係では、本件発明は、紙幣の紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持するのに対して、引用例３記載の考案がそうではない点が相違点である。

引用例２には、紙幣払出機についてのものではあるけれども、複数の紙幣送出部１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄから送り出される紙幣を案内部（ガイドＧ，Ｇ）により屈曲させて、搬送装置による挟持位置に案内し、紙幣の移動方向を搬送装置の搬送路に沿う方向に変更し、紙幣送出部から特定位置（払出台８）まで紙幣を略一定の姿勢で挟持して合流搬送する搬送装置が記載されており、また、このような搬送技術は、その技術内容からみて、一般の可撓性を備えた紙幣の搬送装置として相互に応用可能な技術である。そして、たとえ紙幣払出機用の紙幣の搬送装置であっても、引用例３記載の考案に記載されたような硬貨の転動搬送装置に代えて、引用例２記載の考案の紙幣の挟持搬送装置を採用することは、当業者が容易に想到し得たものである。

▲４▼　また、実公昭４５－２４５６５号公報（以下「甲第５号証刊行物」という。）は、給紙台の背面側に給紙台から送り出される紙を受け取って、その紙面が搬送方向に立てた状態で挟持し、給紙台列に沿って、特定位置まで合流搬送する挟持搬送装置である。そして、前記▲２▼で述べたとおり、遊技台列の背面側を紙幣搬送させる技術は周知慣用の技術であるから、甲第５号証刊行物は構成要件Ｂを充足する。

（２）　取消事由２（発明の未完成の看過）

審決は、原告の主張を、単に開口部という紙幣を受け入れるための開口が空いているという構成だけでは、紙幣を完全に挟持搬送装置に取り込めないし、紙幣を所定の方向に搬送できないという主張として要約し、その上で、本件発明の構成要件Ｄの開口部が、紙幣を挟持搬送装置に取り込んだり、所定の方向に搬送するわけではないから、原告の主張は失当である旨判断した。

審決の上記判断を前提とすると、本件発明は、紙幣投入機の送り出し機構には何ら限定が無く、又送り出し方向にも何ら限定がないから、このような構成で、挟持搬送装置が紙幣投入機から送り出された紙幣を受け取ることは不可能である。

同様に、構成要件Ｂの「遊技台列の背面側に、紙幣投入機Ｂの各々から送り出される紙幣ａを受け取ってその紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持し、遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する挟侍搬送装置Ｄ」についても、紙幣ａを受け取る構成に何らの限定もないから、このような構成で、挟侍搬送装置が紙幣投入機から送り出された紙幣を受け取ることも不可能である。特に、紙幣の折れ曲がったものについては、紙幣の搬送方向とは逆の方向に向いて取り込まれることもしばしばあり、このような紙幣が紙幣投入機に取り込まれた場合には、以上のような構成を前提とする限り搬送は不可能である。

したがって、本件発明は未完成である。

（３）　取消事由３（手続違背）

原告は、審決書の送達を受けたのみであり、被告の答弁書の送達は受けていない。

審判長は、被請求人からの答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない（特許法１３４条３項）のであり、この手続は、いわゆる武器平等の原則に則っている。しかるに、答弁書も送達しないで、いきなり審決を送達されたのでは、いくら審決書で事実摘示をしていても、およそ審判における被告の主張の全貌が分からず、原告としても、審決に対する正確な認否もし得ないし、審判段階の被告の主張（答弁書）について、何らの反駁を加える機会もない。このように、審決取消訴訟の訴状提出段階で答弁書の主張を知り得ないことは、当事者平等主義に著しく反する。

以上のとおり、審決には答弁書不送達という手続の違法がある。

第３　請求の原因に対する認否及び被告の主張

１　請求の原因１ないし３の事実は認める。

２　被告の主張

（１）取消事由１について

ア　構成要件Ａについて

▲１▼　引用例１記載の発明は、投入された紙幣の収納場所に関しては、前面側から受け入れた紙幣を、各玉貸機ごとに設けられた下部の金庫２４に収納する自己収納型（紙幣が玉貸機から装置外に出ることがない）の台間玉貸機しか予定しないものであり、紙幣の送り出しの技術的思想が開示されているかの判断にとって重視すべき台間貸機（金庫２４）からの「紙幣の回収」という課題

らなる自動販売機である。従ってホールでは、閉店するとパチンコ機列の所々に配置されている自動玉売機の硬貨貯留部を開き、なかに溜っている硬貨を回収しなければならないが、自動玉売機の配置数が増す程、その回収作業に手間どる。本考案は回収作業を容易化するために、パチンコ機列に沿って裏側に集合路を設け、そのパチンコ機列内に配置されている自動玉売機に投入され、打球を交付した硬貨は玉売機から集合路によって回収する様にしたのである。」（２欄５行ないし２１行）、「図面に付き説明すると、１はパチンコ機の列で、その列内には数台、例えば４台置きに自動玉売機２が配置されている。上記自動玉売機２は、夫々硬貨の投入口３と、放出される所定数の打球を受入れる交付皿４を機体の表面に有すると共に、裏側は投入口３に投入され、交付皿４に所定数の打球を放出させた硬貨を転動させて導出する導出樋５を有し、各導出樋５の下流側先端はパチンコ機列１に沿い、パチンコ機の裏側に傾斜させて設けた集合路６に略々直角状に接続されている。上記集合路６も硬貨を倒さないで下流側に転動させるものであって、」（２欄２２行ないし３３行）、「そして、パチンコ機列の端部を囲う枠７内には硬貨の回収タンク８を設けて集合路６の下流端を接続し、集合路内を転動する硬貨を回収タンク８に集め、ホール閉店後など、必要に応じて解錠して枠７内に設けてある扉９を開き、回収タンク８に集められている硬貨を回収する。」（３欄６行ないし１１行）、「かくして本考案によればパチンコ機列内に所々配置されているどの自動玉売機にでも投入された硬貨は、所定数の打球を客に交付した後、夫々導出樋５で導出されて詰ることなく円滑に集合路６に落下し、集合路上を転動して回収タンクに集められ、容易に回収できるのである。」（４欄９行ないし１４行）との記載があることが認められ、上記事実によれば、引用例３記載の考案は、遊技台であるパチンコ機列内の所々に配置されている自動玉売機に投入された硬貨の回収を容易にするという技術的課題を解決するために、遊技台列の背面側に、各自動玉売機の各々から送り出される硬貨を導出樋と集合路によって硬貨を上下方向に沿う姿勢で、遊技台列に沿って回収タンクまで合流搬送する搬送装置を設け、これによって硬貨を一括回収するという構成を採用したものと認められる。

イ　甲第１１号証によれば、引用例１には、「第１図～第４図に示すようにパチンコ島１においてパチンコ台2_1、2_2……の相互間に自動玉貸機3_1、3_2……が配置される。各日動玉貸機3_1、3_2……はそれぞれ紙幣用自動玉貸機における鑑別機を除いた部分と硬貨用自動玉貸機とを組合わせたものであり、」（２頁左上欄１０行ないし１５行）、「又各自動玉貸機3_1、3_2……には紙幣投入口11_1……から投入された紙幣を取込む取込み用ローラ25_1、26_1、……、この取込み用ローラ25_1、26_1……、で取込んだ紙幣を検定する検定部27_1……、取込み用ローラ25_1、26_1……で取込んだ紙幣をその正偽に応じて金庫24_1……又は紙幣投入口11_1……に送出する札戻し機構部28_1……、」（２頁右上欄７行ないし１４行）、「第２図は同実施例の平面図、第３図は同実施例における１台の自動玉貸機を示す正面図、第４図は上記実施例の一部を示すブロック図」（３頁右上欄下から２行ないし左下欄１行）との記載と共に、第２図には横方向に並設されたパチンコ台列とその間に設けられた自動玉貸機が、第３図には自動玉貸機、紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で受け入れる紙幣投入口及び自動玉貸機の下部に配置された金庫が、第４図には紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で受け入れる紙幣投入口がそれぞれ図示されていることが認められ、以上の事実によれば、引用例１記載の発明は、複数の遊技台を横方向に並設して遊技台列が構成され、前記複数の遊技台の隣接間のうちの複数の特定箇所に、紙幣を前記遊技台列前面側から、その紙面が上下方向に沿う姿勢で受け入れる紙幣投入機が設けられ、紙幣投入口からその紙面が上下方向に沿う姿勢で投入された紙幣は、取り込み用ローラで取り込まれ、紙幣投入機下部に設けられた金庫に送り出される遊技設備であるものと認められる。そして、引用例１記載の発明は、各紙幣投入機に投入された紙幣を各紙幣投入機の金庫に送り出すものであるから、引用例３記載の従来の自動玉売機と同様に、各金庫内からの回収作業に手間どるという技術的課題を有することは明らかである。

ウ　したがって、引用例３に接した当業者において、引用例１記載の考案の紙幣投入機における上記技術的課題を認識し、これを解決するために、引用例１記載の発明についても、引用例３記載の考案と同様に、遊技台列の背面側に、紙幣投入機の各々から送り出される紙幣を、遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する搬送装置を設け、これによって紙幣を一括回収することは、容易に想到し得たものと認められる。

（２）　甲第１２号証によれば、引用例２には、「本考案は紙幣の搬送装置に関する。」（２欄２行）、「第１図は紙幣払出機の側面図を示し、上下には４個の紙幣送出部１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄが積み重なるようにして設けられている。・・・ケース２の一端側には紙幣３を１枚ずつ吸着して取出す吸着頭６をのぞませ、その側方から紙幣送出部の終端まで１対の送出しローラーＡ１、Ａ２を複数組並設してある。」（２欄９行ないし１７行）、「各紙幣送出部に対面して上下方向にベルト形式の搬送体Ｂ１を張設するとともに、搬送体Ｂ１の上部を前記払出台８側に張出して搬送体Ｂ１全体をローラー９により支承し、搬送体Ｂ１の一方における面にはローラー１０によって支承されるベルト形式の搬送体Ｂ２をそれぞれ間隔をおいて対設し、各搬送体Ｂ２の下方におけるローラー１０の下方から各紙幣送出部における端部の送出しローラーＡ２側に向けベルト形式の搬送体Ｂ３を

ばならないとする規定はない。

原告は、審決の結論に影響を及ぼさない手続上の瑕疵について非難するものであって、審決の認定判断そのものに違法がある旨主張するものではない。

また、原告は、別件の大阪地方裁判所平成６年（ワ）第８０６４号特許権侵害差止請求事件において、本訴状提出の日よりも２週間以上前の平成９年７月１１日に、被告から審判における答弁書及び審決謄本を書証として受け取っているから、結果的に、本訴の訴状提出段階で被告の答弁書の主張を知り得なかったものではない。

第４　証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録のとおりであるから、これを引用する。

理　　由

第１　請求の原因１ないし３の事実は当事者間に争いがない。

第２　甲第２号証（本件公告公報）によれば、本件明細書には、本件発明について、次のとおりの記載があることが認められる。

１　「本発明は、例えば、遊技台としてのパチンコ台の複数を横方向に併設して遊技台列が構成され、これら複数のパチンコ台の隣接間の一つおきに、紙幣を遊技台列全面側から受け入れてその紙面が上下方向に沿う姿勢で遊技台列背面側に送り出すパチンコ玉貸機等の紙幣投入機を設け・・・た遊技設備に関する。」（１欄２２行ないし２欄８行）

従来の遊技施設では、「紙幣投入機の各々に金庫（スタッカー）を備えておき、各紙幣投入機において受け入れた紙幣はその受け入れた紙幣投入機の金庫に収納しておくことが行われている。」（２欄２０行ないし３欄１行）

「従来の紙幣の投入で作動する紙幣投入機を遊技台間に設けた遊技設備によれば、各紙幣投入機に投入された紙幣を回収するに際して、回収者が各紙幣投入機の前面まで一々移動して金庫内の紙幣を回収しなければならず、一連の遊技台列についてだけみても各紙幣投入機からの紙幣の回収を能率良く行なうことができないのはもとより、遊技台の稼働中に金庫が満杯になった時には遊技者の間に入り込んで回収しなければならない場合もあり、遊技者に対する配慮にも欠けるものである。

そこで、従来の硬貨の投入で作動する自動玉貸機をパチンコ遊技台間に設けた遊技設備と同じように、遊技台列前面側から受け入れた紙幣を遊技台列背面側に送り出す紙幣投入機を遊技台間に設け、各紙幣投入機から送り出されてきた紙幣を遊技台列一端側の回収位置まで合流搬送する搬送装置を遊技台列の背面側に設けて、紙幣を遊技者の邪魔にならず、しかも能率良く回収できるようにすることが望まれるが、この場合、紙幣投入機から送り出される紙幣を、単にコンベヤ等の搬送装置の搬送面に自重落下させて遊技台列一端側の回収位置まで合流搬送するだけでは、不規則な姿勢で自重落下してくる紙幣を搬送装置の搬送面に確実に受け止められるよう、搬送面の横幅が広い大型の搬送装置を設ける必要があり、搬送装置の据え付けスペースを遊技台列背面側に広く確保する必要があるから遊技台の据え付けスペースがその分少なくなるおそれがある。

また、遊技台列の長さは遊技設備の設置場所やその配置によって異なるのが通例であるから、かかる遊技設備を設置するにあたって、各種長さの遊技台列に対応する寸法の搬送装置をその都度製作しなければならず、短い工期で遊技設備を完了させにくいとともに、搬送装置そのものが大型化するのでその運搬、据え付けにも多大の労力と手間を要し、全体として設備コストの高騰を招き易い欠点がある。

更に、このような遊技設備を配置した後においても、搬送装置をそのままにしておいて陳腐化した遊技台のみを新奇な遊技台に交換することが頻繁に行われており、かかる場合には既設の搬送装置と交換された遊技台とを隙間なく精度良く組み合わせる必要があるが、遊技台の据え付け精度の善し悪しに起因してそのように精度良く組み合わせにくい問題もある。

本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、紙幣が備える特性を有効に活用して、紙幣投入機に投入された紙幣を遊技者の邪魔にならず能率良く回収できるものでありながら、設備コストの高騰を招きにくい遊技設備を提供することを目的とする。」（３欄３行ないし４欄１０行）

２　上記目的を達成するための本件発明の特徴構成は、特許請求の範囲記載の構成にある。（４欄１２行ないし３３行）

３　「ａ　前記Ａの構成（判決注，構成要件Ａ及びＢ）より、紙幣投入機の各々から送り出される紙幣を手間をかけず、　しかも遊技台列の背面側に沿っての搬送で遊技者の邪魔にならずに、特定位置に容易に回収できるのであるが、

ｂ　殊に、紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持搬送するから、紙面が水平方向に沿う姿勢で搬送する場合に比べて、挟持搬送装置を幅狭のものにすることができ、狭いスペースでも効率よく設置できる。」（４欄３６行ないし５欄１行）

「前記ａの作用により、紙幣投入機に投入された紙幣を遊技者の邪魔にならず能率よく回収できるものでありながら、前記ｂの作用により、搬送装置設置スペースが小さく、・・・全体として設備コストの高騰を抑制できる。」（５欄２０行ないし２７行）

第３　審決の取消事由について判断する。

１　取消事由１について

（１）ア　甲第６号証によれば、引用例３には、「自動玉売機は、・・・判別装置と・・・交付装置と、打球を放出させるのに関与した硬貨を貯溜して置く貯溜部とか

特性を利用した開口部」の技術的思想にこそ、その考案の特徴をおくものであって、「紙幣を縦姿勢に保ったまま一括回収する」との技術的思想を実現するため、挟持搬送装置の側方に紙幣投入機から縦姿勢で送られる紙幣を受け入れる「開口部」を設け、紙幣投入機から縦姿勢で送り出される紙幣を縦姿勢のまま搬送する挟持搬送装置に合流搬送することを可能とする「開口部」とは、全く異なる旨主張する。なるほど、引用例３記載の考案は、硬貨の搬送装置であって、紙幣に適合する搬送装置ではないから、紙幣投入機から縦姿勢で送り出される紙幣を縦姿勢のまま搬送しうるものではない。しかし、引用例３記載の考案は、遊技台列内の所々に配置されている自動玉売機に投入された硬貨の回収を容易にするという技術的課題を解決するために、遊技台列の背面側に、各自動玉売機の各々から送り出される硬貨を導出樋と集合路によって硬貨を上下方向に沿う姿勢で、遊技台列に沿って回収タンクまで合流搬送し、これを一括回収するという構成を採用したものである以上、同じ通貨である紙幣についても、これと同様に遊技台列の背面側に、遊技台列に沿って搬送装置を設け、紙幣を特定位置まで合流搬送し、これを一括回収することの起因ないし動機付けとなり得るものであることは明らかである。

エ　更に、被告は、引用例２には、銀行の紙幣払出機をその対象技術的分野とするがために、当該技術的分野において求められていたところの「水平に寝かせた紙幣を、上下（垂直）方向に紙幣を搬送する搬送路に、紙幣を水平に寝かせた状態のまま送出して、これを縦方向に屈曲させて搬送路に合流するよう構成し、紙幣払出機の上部に設けられた払出部８に向けて上方向に、かつ、当該搬送方向に沿う姿勢で紙幣を搬送する」搬送技術の記載しかない旨主張する。しかし、引用例２記載の考案は、紙幣を搬送体の間に挟持し、特定位置まで合流搬送する挟持搬送装置であるところ、紙幣を挟持搬送するためには紙幣の両面を挟持しなければならないのであるから、紙幣を上方向、かつ、当該搬送方向に沿う姿勢で挟持搬送することも、紙幣を紙面が上下方向に沿う姿勢で横方向に挟持搬送することも、紙幣の両面を挟持して落下しないようにしなければならないことに変わりはなく、また、両者の挟持搬送方法に違いがあるわけではないから、引用例２記載の考案を紙幣を紙面が上下方向に沿う姿勢で横方向に挟持搬送する挟持搬送装置に応用することは容易にし得たものというべきである。

オ　また、被告は、引用例２には、搬送路に重力を利用して水平に寝た紙幣を合流搬送させるための技術的事項が記載されているのであって、これを遊技台列に沿って（横方向に）偏平体を合流搬送させる搬送装置が記載されているものと考えることはできないとも主張する。しかし、引用例１記載の発明の紙幣投入口は紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で受け入れるものである以上、そこからの送り出しも、紙幣の挟持搬送も、その紙面が上下方向に沿う姿勢のまま挟持して合流搬送するのが自然であって、そのように構成することは容易にし得たものというべきであるから、被告の主張は採用することができない。

２　以上のとおりであるから、本件発明の構成Ａ、Ｂは、引用例１ないし３のいずれにも開示されていないから、これらを寄せ集めたとしても本件発明にはならないとした審決は、その認定判断を誤った違法があり、この違法は、原告の主張する理由及び提出した証拠方法によっては本件特許を無効とすることはできないとした審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

したがって、審決は、その余の点について判断するまでもなく、取消しを免れない。

第４　よって、原告の本訴請求は、理由があるから、これを認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。

（口頭弁論終結日・平成１１年４月２０日）

所　属　東京高等裁判所第６民事部
裁判長　裁判官　清永　利亮
裁判官　山田　知司
裁判官　宍戸　充

延出して構成する。前記搬送体Ｂ２の下部と搬送体Ｂ３の終端部との間から紙幣３を挟扼し始めるように構成するが、その挟扼始端と前記送出しローラーＡ１、Ａ２との間の間隔Ｃ内下方に前記搬送体Ｂ３を傾斜状に延出し、その間隔Ｃ内には送出しローラーＡ１、Ａ２に接近する端部側が広くて前記挟扼始端側が狭くなるガイドＧ、ＧをＶ字状に延設し、狭くなったガイドＧ、Ｇの部分からそのまま延出するガイド部Ｇ’、Ｇ’を、対面する搬送体Ｂ１とＢ２にそわせて上方に延出して構成する。」（２欄２１行ないし３欄３行）、「矢印で示すように回転する送出しローラーＡ１、Ａ２により挟持されて送出される紙幣３はガイドＧ、Ｇの間に送入されて搬送体Ｂ３により搬送体Ｂ２と搬送体Ｂ３との接触部間に確実に送り込まれ、次いで矢印に示すように回転するローラーにより回転させられる搬送体Ｂ１、Ｂ２の間に挟されて上方に搬送され払出台８上に送出される。」（３欄１０行ないし１６行）との記載と共に、第１図として紙幣を払出台まで合流搬送する装置が図示されていることが認められ、上記事実によれば、引用例２記載の考案は、各ケースに装填された紙幣を各吸着頭で取り出して払出台に搬送する紙幣の搬送装置に関する考案であって、紙幣の搬送技術として、各ケースの各々から送出しローラーで紙幣の両面を挟持して送り出し、送り出される紙幣をガイドと搬送体で受け取って搬送体の間に挟持し、特定位置まで合流搬送する挟持搬送装置であると認められる。

そうすると、引用例１記載の発明について、遊技台列の背面側に、紙幣投入機の各々から送り出される紙幣を、遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する搬送装置を設けようとする当業者において、引用例１記載の発明の紙幣投入機に引用例２記載の考案の紙幣挟持搬送装置を適用し、遊技台列の背面側に、紙幣投入機の各々から送り出される紙幣を受け取ってこれを挟持し、遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する挟持搬送装置とすることは、容易に想到し得たものというべきである。

（３）　引用例１記載の発明の紙幣投入機において、紙幣は、紙幣投入口からその紙面が上下方向に沿う姿勢で投入されて取り込み用ローラで取り込まれ、紙幣投入機下部に設けられた金庫に送り出されるものであるところ、これに引用例２記載の考案を適用して、遊技台列の背面側に、遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する挟持搬送装置を設けた場合には、紙幣は金庫に貯溜されるものではなく搬送されるものであるから、引用例１記載の発明の紙幣投入機について、紙幣を金庫に送り出すのではなく、搬送装置のある遊技台列の背面側に送り出すように構成することは、設計的事項であって、当業者が適宜変更し得たものというべきである。

また、紙幣をローラーで取り込むためには、紙幣の両面を挟持する方法が普通の方法であることは自明であるから、引用例１記載の考案に係る紙幣投入機が、紙幣をその紙面が上下方向に沿う姿勢で受け入れるものである以上、その取り込み及びこれに続く背面側への送り出しも、紙幣の紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持するように構成することは自然なものといわざるを得ない。

したがって、複数の遊技台を横方向に並設して遊技台列が構成され、前記複数の遊技台の隣接間のうちの複数の特定箇所に、紙幣を前記遊技台列前面側から受け入れる紙幣投入機である引用例１記載の発明に引用例２記載の考案を適用した場合、引用例１記載の発明について、受け入れた紙幣の紙面が上下方向に沿う姿勢で前記遊技台列背面側に送り出し可能にすることは、設計的事項であって、当業者が適宜に変更し得たものというべきである。

（４）　更に、紙幣投入機の各々から送り出される紙幣が、その紙面が上下方向に沿う姿勢で送り出されるものである以上、これを挟持搬送する挟持搬送装置も、紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持して搬送するように構成することも、自然なものであることは明らかである。

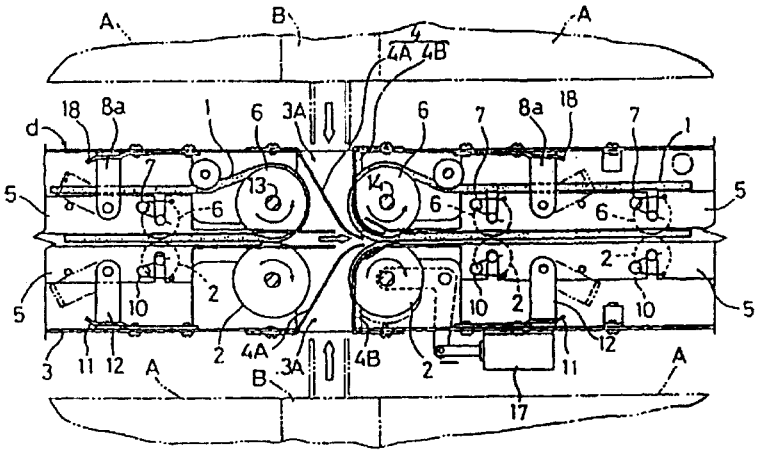
（５）　そうすると、本件発明の構成Ａ、Ｂは引用例１記載の発明、引用例２、３記載の各考案から当業者が容易に想到することができたものというべきである。

（６）ア　被告は、引用例１は、本件発明のような、「紙幣の台間玉貸機から遊技台列背面側への送り出しによる一括回収」との課題を想起させるものでないから、「（遊技用貸機からの）送り出し」を示唆する技術的思想は一切開示されていない旨主張する。しかし、引用例３には、硬貨を貯溜しておく貯溜部を持つ自動玉売機について、その回収作業に手間どるという技術的課題があること及びこれを解決するために、自動玉売機から遊技台列背面側への送り出しによる一括回収という技術的思想が記載されているのであるところ、引用例１記載の発明は、各紙幣投入機の金庫に紙幣を送り出すものであるから、引用例３に接した当業者は、引用例１そのものに紙幣投入機からの送り出しを示唆する記載はなくとも、引用例１記載の発明の紙幣投入機にも上記と同様の技術的課題があること及びこれを解決するために紙幣投入機からの送り出しという技術的思想があるという示唆を受けることは明らかである。

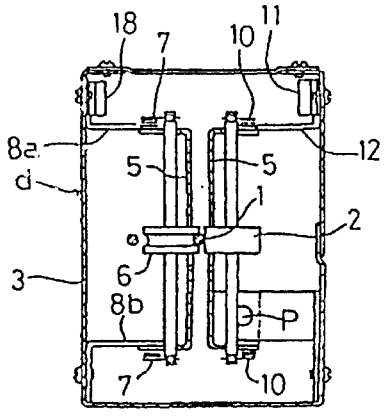
イ　被告は、引用例１記載の発明の遊技用貸機は、「遊技台列前面側からその紙面が上下方向に沿う姿勢で取り込み用ローラ２５，２６，・・・の挟持によって取り込まれた紙幣が、検定部２７，・・・から遊技用貸機内の金庫２４，に送り出される遊技用貸機」と評価すべきものであり、当該技術的事項の評価をもって、引用例３記載の考案との組み合わせを合理的に想定することは不可能である旨主張する。しかし、引用例１記載の発明において、紙幣を遊技台列の背面側に送り出すように構成することは、設計的事項であることは前示のとおりであって、被告の主張は採用することができない。

ウ　また、被告は、引用例３記載の考案は、「硬貨の

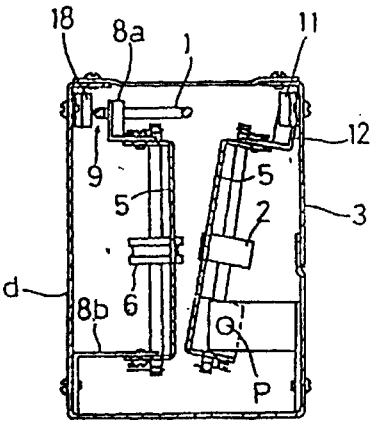
第2図



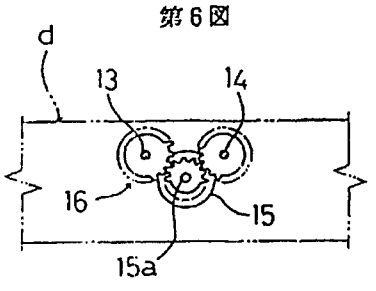
第3図



第4図

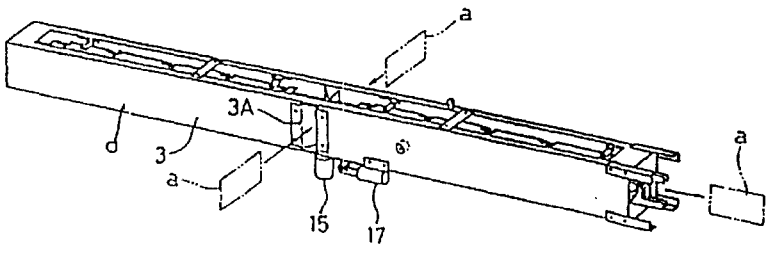


第6図



別紙図面 1

第1図

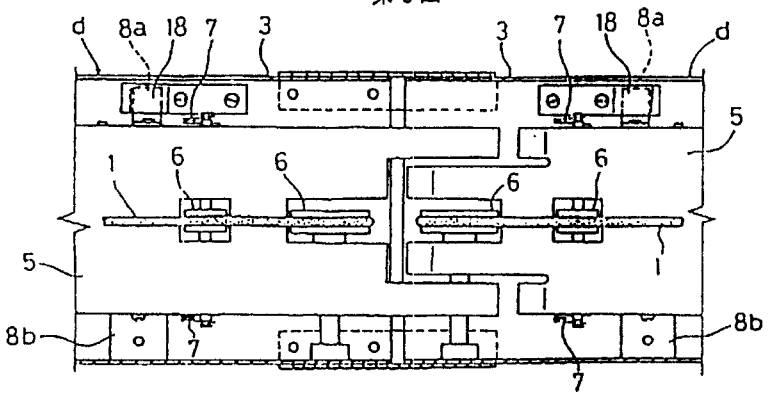


図面の簡単な説明

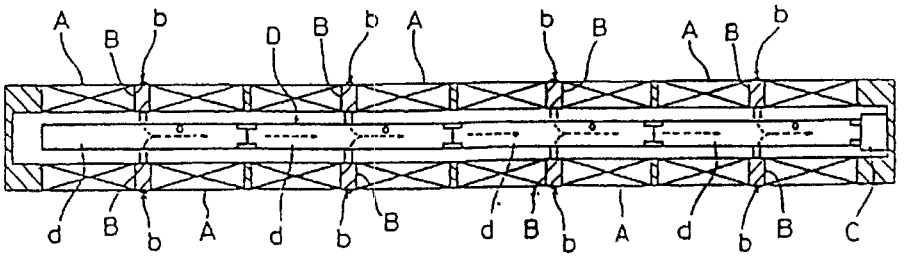
図面は本発明に係る遊技設備の実施例を示し、第1図は搬送ユニット斜視図、第2図は紙幣の合流部を示す要部の横断平面図、第3図乃至第5図は搬送ユニットの縦断面図、第6図は要部の概略平面図、第7図及び第8図は搬送ユニットの連結部を示す横断平面図及び縦断側面図、第9図及び第10図はパチンコ遊技設備の側面図及び概略横断平面図である。

3A……開口部、A……遊技台、a……紙幣、B……紙幣投入機、D……扶持搬送装置、d……搬送ユニット。

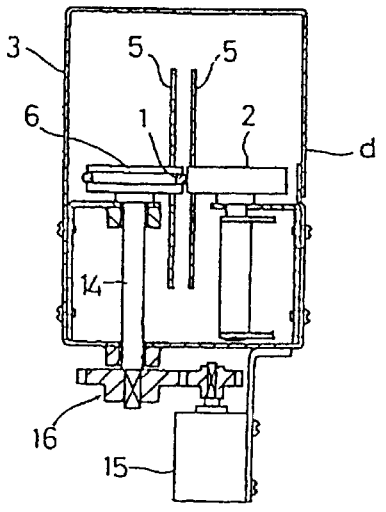
第8図


d
8a
18
7
3
3
7
18
8a
d
5
1
6
6
6
6
5
1
8b
7
7
8b

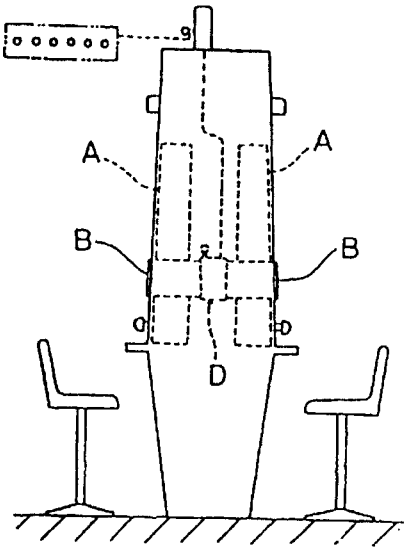
第10図


A
B
b
D
B
b
A
b
B
A
B
b
d
B
b
A
d
b
B
d
B
b
A
d
b
B
C

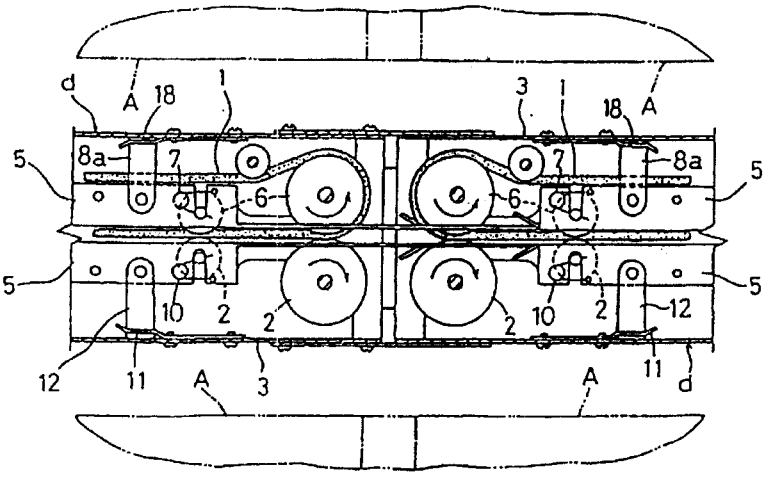
第5図


3
5
5
6
1
2
d
14
16
15

第9図

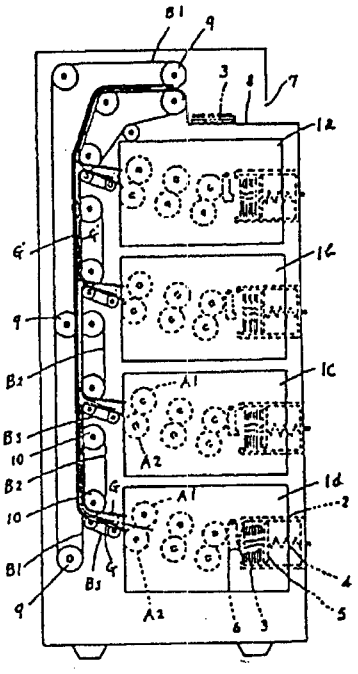

9
A
A
B
B
D

第7図

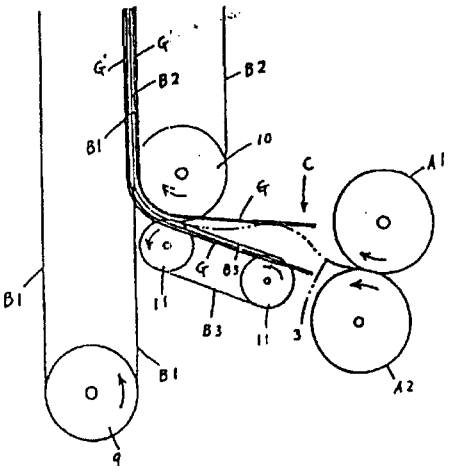

d
A
18
1
3
1
18
A
8a
7
7
8a
5
5
6
6
5
5
10
2
2
2
10
2
12
12
11
A
3
A
11
d

別紙図面 3

第1図

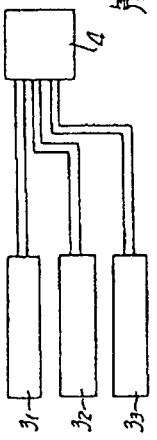


第2図

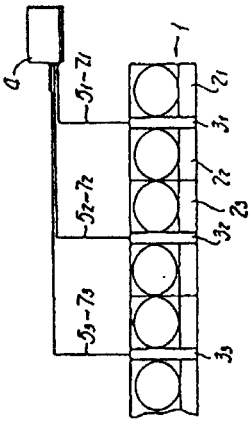


別紙図面2

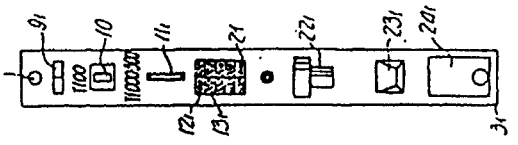
第1図



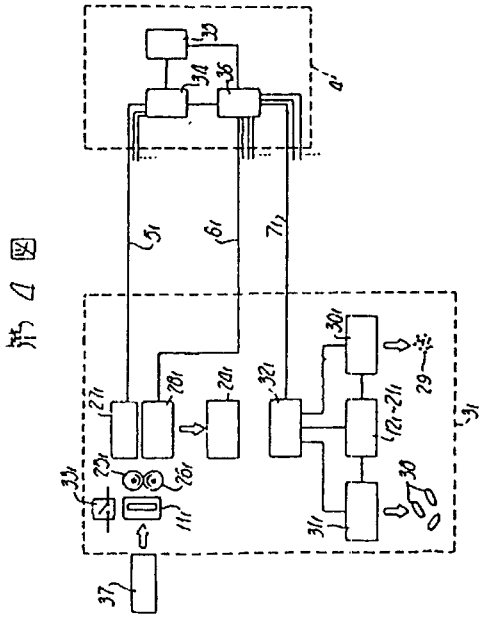
第2図



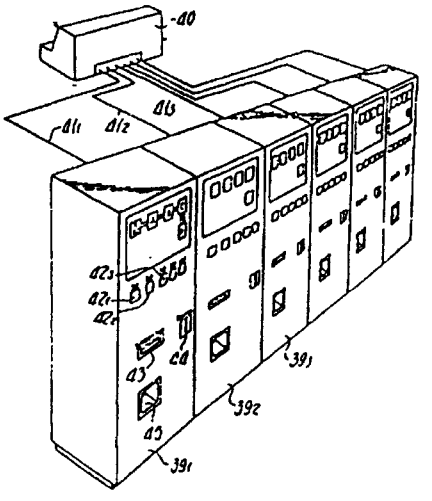
第3図



第4図



第5図



接間のうちの複数の特定個所に、紙幣（ａ）を前記遊技台列前面側から受け入れてその紙面が上下方向に沿う姿勢で前記遊技台列背面側に送り出し可能な紙幣投入機（Ｂ）が設けられているとともに、

Ｂ：前記遊技台列の背面側に、前記紙幣投入機（Ｂ）の各々から送り出される紙幣（ａ）を受け取ってその紙面が上下方向に沿う姿勢で挟持し、前記遊技台列に沿って特定位置まで合流搬送する挟持搬送装置（Ｄ）が設けられ、

Ｃ：前記挟持搬送装置（Ｄ）の挟持搬送路が複数の搬送ユニット（ｄ）を前記遊技台列に沿って一連に連結して構成されている遊戯設備であって、前記搬送ユニット（ｄ）の全長が前記紙幣投入機（Ｂ）の配設ピッチと等しい又はほぼ等しい長さに設定され、

Ｄ：前記搬送ユニット（ｄ）の各々に前記紙幣投入機（Ｂ）から送り出される紙幣（ａ）を受け入れる開口部（３Ａ）が形成されている遊戯設備。」

Ⅱ．請求人の主張

特　許　庁

理　　由

1．手続の経緯・本件発明の要旨

本件特許第１７２２２９７号に係わる発明は、昭和５８年１１月１５日の出願に係わる昭和５８年特許願２１５６５６号を、特許法第４４条第１項の規定による分割出願した昭和６３年５月１４日の出願であり、平成４年２月３日に特公平４－５６２３号として出願公告され、平成４年１２月２４日に設定登録されたものであって、その発明の要旨は、本件特許に係わる特許出願の願書に添付した明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲第１項に記載された次のとおりのものと認める。

但し、特許請求の範囲第１項の構成は、無効審判請求人　秀工電子株式会社（以下、請求人という。）の主張にあわせ、Ａ～Ｄの構成要件に分けて記載してある。

「Ａ：複数の遊技台（Ａ）を横方向に並設して遊技台列が構成され、前記複数の遊技台（Ａ）の隣

特　許　庁