

引用例記載の用語の解釈が問題となった事例

——液晶プロジェクタ用ガラス偏光板事件——

知的財産高裁 平成20年2月27日判決

平成19年(行ケ)第10233号

(拒絶査定維持審決の取消請求事件：審決維持判決)

植 木 久 一*
植 木 久 彦**

抄 録 本願発明は『「偏光膜」の一面にガラス板を、他方の面にガラス成型品を接着剤で接着した液晶プロジェクタ用ガラス偏光板』としたものである。引用例は『薄片状の「偏光板」の一面にガラス板を、他方の面に偏光板ガラスをそれぞれ接着層を介して設けた、液晶ライトバルブを用いた投写型液晶表示装置用のガラス偏光板』を内容とする。引用例の「偏光板」が「偏光膜」自体から構成された形態を含むと理解すべきか否かが最大の争点となり、裁判所は「偏光板」は「偏光膜」を排除しておらず、本願発明は引用例に実質的に開示されていると判断した。本稿では、引用例の技術用語の解釈が争点となった本件事案を紹介した後、審決・判決を通じ一致点・相違点の認定手法に問題はなかったのか、また、論理付けの構築プロセスに問題はなかったのかについて検討し、今後の実務の在り方について敷衍した。

目 次

1. はじめに
2. 審決の概要
 2. 1 本願発明の内容
 2. 2 引用例の記載内容
 2. 3 特許庁の判断
3. 審決取消訴訟の概要
 3. 1 原告の主張
 3. 2 被告の主張
 3. 3 裁判所の判断
4. 考 察
 4. 1 進歩性の判断の対象となる発明
 4. 2 技術常識の捉え方
 4. 3 本願の明細書について
 4. 4 平成19年3月公表の進歩性検討会報告書(特許庁審判部)
5. おわりに

1. はじめに

本件事案では、1つの引用例に基づいて進歩性が否定された発明を審理の対象としている。審決ではその引用例との一致点(偏光膜)と相違点(ガラス成型品)が示され、相違点については、本願明細書で例示説明された部材と当該引用例中の記載部材の共通性を根拠として、置き換え実施は格別困難ではないと述べられている。しかし裁判では原・被告ともこの相違点には何も言及せず、従って裁判所も判断を示していない。

* アスフィ国際特許事務所 弁理士
Kyuichi UEKI

** アスフィ国際特許事務所 弁理士
Hisahiko UEKI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 構成要件の一致点や相違点，並びにそれらの判断についての対比表

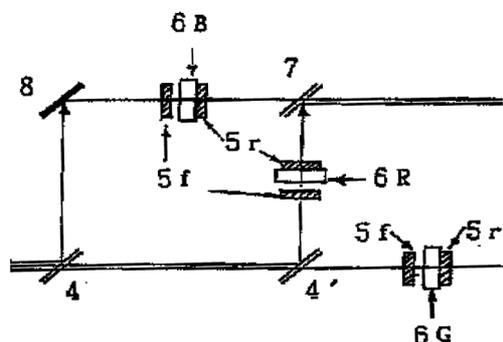
	本願発明	引用例	特許庁（審判）	裁判所
構成	(a) 液晶プロジェクタ	投写型液晶表示装置	一致点	判断せず ∴不爭事項
	(b) 偏光膜	偏光板	一致点	一致点
	(c) 一面にガラス板， 他方の面に ガラス成型品	両面にガラス板	相違点 (但し，ガラス成型品は ガラス板を含む上位 概念と認定している)	実質，判断せず
	(d) 接着剤で接着	接着層を介して設けた	一致点	判断せず ∴不爭事項
効果	保護膜ありの偏光膜 に対して21倍以上の 耐久性	偏光板の温度上昇低減	参酌の必要なし	参酌の必要なし
条文	—	—	第29条第2項	第29条第2項

その一方で裁判においては，審決における一致点の認定部分が圧倒的争点となっている。従って，本稿でもその争点部分について重点的に述べる。なお，本願発明と引用例に記載された発明との関係，審決と判決との関係を表1に纏めた。

2. 審決の概要

2.1 本願発明¹⁾の内容

液晶プロジェクタにおける光源と偏光板の間にUVカットフィルタを配置する場合，偏光膜をガラスの平面部に貼付したガラス偏光板(5f)



本願発明（図1の要部拡大図）

を用いた方が耐久性や光学特性が向上するとの知見に基づいた発明である。

請求項1は，「偏光膜の一面にガラス板を，他方の面にガラス成型品を接着剤で接着した液晶プロジェクタ用ガラス偏光板」である。この記載振りは，拒絶査定時点およびそれ以降一切補正されていない。

2.2 引用例²⁾の記載内容

引用例には下記の記載がある。いずれも審決における摘記箇所である。

(1) 光源，光分離光学系，液晶ライトバルブ，光合成光学系，…（筆者省略，以下同様）で構成される…投射型液晶表示装置において，液晶ライトバルブの光入射側および出射側に配される偏光板に…両面共，ガラス板を貼り付ける。

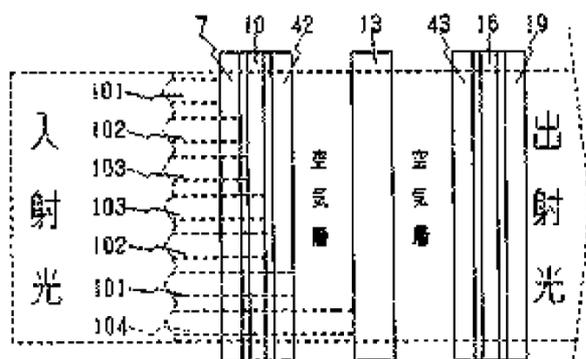
(2) 第3図に，液晶ライトバルブ，偏光板及び偏光板ガラスの表面反射損失の詳細を示す。…入射光が，空気層から偏光板ガラス7に入射する際に，表面反射損失101…偏光板ガラス7から偏光板10との間の接着層に入射する際に表面反射損失102，偏光板10に入射する際に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表面反射損失103，再び接着層に入射する際にも表面反射損失103，ガラス板42に入射する際に表面反射損失102，…空気層に入射する際に表面反射損失101，…液晶ライトバルブ13に入射する際に表面反射損失104…。

(3) 偏光板にガラス板を貼り付ける…簡単な構造によって，偏光板の温度上昇を低減できる。更に，…偏光板の両面に，ガラス板（筆者注：偏光板ガラス7とガラス板42のことと思われる）を貼り付けることにより，熱を放出する面が2面となるため，より一層，温度上昇を低減できる。

(4) 偏光板にガラス板を貼り付け…することで，…ある程度の機械的強度をもつ部品となり，完全固定もでき，取り付け精度も向上し，組立性も良好である。



引用例（特開平4-142527号）図3 [A]

2.3 特許庁の判断

(1) 本願発明と引用発明の対比

一致点：偏光膜の一面にガラス板を，他方の面にガラス製の部材を…接着した液晶プロジェクタ用ガラス偏光板である点。

相違点：偏光膜の他方の面に…接着したガラス製の部材が，本願発明は，ガラス成型品であるのに対し，引用発明では，偏光板ガラス7である点。

(2) 審決³⁾

上記の相違点について，審決では，『本願の請求項1に記載した「ガラス成型品」には，ガラス板が含まれるといえるので，引用例には，本願発明の「ガラス成型品」に相当するガラス板も記載されている。してみると引用発明において，偏光膜の他方の面に接着剤で接着したガラス製の部材として，「偏光板ガラス7」にかえて，引用例に記載されたガラス板，即ち「ガラス成型品」を用いることは，格別の困難性はない』と判断された。

3. 審決取消訴訟の概要

3.1 原告の主張

以下，原告主張のうち主要なものを抜粋する。

(1) 取消事由1（一致点の認定の誤り・相違点の看過）

(ア) 引用例の「薄片状の偏光板10」は本願の薄膜状（注：明細書では，1～50 μ m）の「偏光膜」に相当するものではない。

(イ) 「偏光膜」が1層であるのに対し，「偏光板」は保護フィルムを貼り合わせた3層構造であり，ある程度の機械的強度があり，「偏光膜」に比べて相当程度に厚い，という違いがある。

(ウ) 本願明細書では，「偏光膜」について，所謂「H膜」を代表例として説明し，「偏光板」については，「偏光膜」の一面にガラス板を，他方の面にガラス成型品を接着して製造されること，即ち積層構造であることを明示し，「偏光膜」と「偏光板」が識別されている。「偏光板」が3層構造であることは，甲11⁵⁾にも明確に示されている。

(エ) 引用例には「偏光膜」や「偏光子」について記載がなく，また「薄片状の偏光板」であって，「薄膜状の偏光板」ではない。また「偏光板」10，16は，液晶ライトバルブ13とは

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

別個に自立している（それぞれの間に空気層が存在）。引用例の従来技術説明でも、…ある程度の機械的強度と自立性を有する薄片状部材であることが前提になっている。

(オ) 被告は、偏光膜そのものを偏光板として用いることは周知と主張する（甲7⁶⁾、乙1⁷⁾、乙2⁸⁾）。しかしいずれも具体性のない一行記載で、むしろ…特殊な記述例である。液晶表示装置では「偏光板」こそが当たり前の仕様として用いられる。両者は混同されていない（甲10⁴⁾、11⁵⁾、12～16）。

(カ) 被告は、引用例には積層構造の図示もないと主張するが、必然性のない部分の図示や説明を省略することは通常であり、「偏光膜」を挟み込んだ積層構造を疑う当業者はおらず、通常一体として取り扱われている。

(キ) 被告は、内部構造における反射損失の記載がないので単層であると主張するが、全体として一つの部材であるから、内部構造の説明がないことをもって単純な単層構造とは断言できない。

(ク) 偏光膜部材であるPVAの屈折率は1.55、保護膜部材であるTACの屈折率は1.48。引用例の表面屈折率は1.49。故に引用例の「偏光板」の表面はTACである。

(2) 取消事由2（相違点の判断の誤り）

引用例には、「薄片状の偏光板10」に代えて「偏光膜」を使用することについての示唆がなく、しかも機械強度が乏しい故に取扱性や作業性に劣る「偏光膜」を、作業性の比較的良好な引用例の「偏光板」に代えて使用することを妨げる要因が引用例自体に開示されていると言うべきである。

(3) 取消事由3（顕著な作用効果の看過）

本願明細書に「意外にも耐久性…光学特性が向上」と記載する様に、従来の偏光板における

TACをガラス板に変更することにより、優れた性能とすることを見出したのである。原告データ（審判で提出）によれば、110℃加速劣化試験結果（黄変するまでの耐久時間）は、「本願発明の偏光板〔板ガラス/PVA偏光膜/板ガラス〕：5672時間を経過しても異常は見られず、観察中止」に対し、「引用例を模した偏光板〔板ガラス/(TACフィルム/PVA偏光膜/TACフィルム)/板ガラス〕：264時間」であり（21倍以上の耐久性）、「偏光膜」に直接ガラス板を接着させるという簡便な構造による予測外の顕著な作用効果が得られた。

3.2 被告の主張

以下、被告主張のうち主要なものを抜粋する。

(1) 取消事由1に対し

(ア) 「H膜」は偏光膜の一例としての記載。クレームで「H膜」と限定されていないので、クレームに基づかない主張である。

(イ) 文献によれば、偏光膜そのものを偏光板として使用することは周知であり、引用例の「薄片状の偏光板10」は積層構造ではない（注：ここで言う文献とは裁判で初めて現れた甲7⁶⁾、乙1⁷⁾、乙2⁸⁾）。

(ウ) 引用例の「薄片状」については、「偏光板にガラス板を貼り付け…することで、薄片状のものから、ある程度の機械的強度をもつ部品となり、完全固定もでき、取り付け精度も向上し、組立性も良好である。」と記載されている。よって「薄片状の偏光板10」自体は機械的強度なし、固定に苦勞するもの、換言すれば「薄膜状」と言っても差し支えない。

(エ) 引用例の上記引用部分の記載からすれば、「偏光板」が「薄片状の偏光板10」であり、ガラス板が保護部材として機能している。故に「薄片状の偏光板10」には更に保護フィルムを備える必要がなく、引用例の「薄片状の偏光板

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

10)は「偏光膜」そのものである。

(2) 取消事由2は、一致点の認定に誤りが無い以上、その前提において誤り。

(3) 取消事由3は、一致点の認定に誤りが無い以上、両者の作用効果に差がないことは明らかであり、本願発明の作用効果も予測される範囲内である。

3. 3 裁判所の判断

3. 3. 1 本願発明及び引用発明の認定

裁判所は、本願発明及び引用発明の内容について次のように認定した。

(1) 本願発明

本願発明において、ガラス板やガラス成型品を接着させる対象は、保護膜のない偏光膜とみるのが自然である。

(2) 引用発明

引用例の偏光板については、保護膜層を有するか否か、明記されていない。しかし、表面反射を抑制するためには表面反射が発生する境界面をできるだけ少なくする必要があることは明らかであるから、当業者であれば「単層構造」のものであり、「偏光膜」のみから構成されるものである方が、表面反射の低減を達成する上で望ましいことを容易に理解し、引用例においては「偏光板」が単層構造のものとして取り扱われているものと理解できる。さらに、「偏光板」の両面にガラス板を貼着した場合にはある程度の機械的強度を持つ部品となる旨記載されていることから、当業者であれば、「偏光板」の両面にガラス板を貼着する場合には、もはや、「偏光板」に「偏光膜」を保護するための「保護膜」が不要と考えることになる。

乙1, 2の記載内容を総合すれば、当業者で

あれば3層構造の偏光板のみに限定されるものではなく、偏光膜のみからなるものを排除するものではないと認識すべきであるから、引用例には、本願発明の「偏光膜」に相当するものが実質的に記載されているものと認められる。

3. 3. 2 取消事由の主張に対する判断

取消事由に関する裁判所の判断は、次のようなものである。

(1) 取消事由1について

(ア) 上記によれば、本願発明の「偏光膜」は保護膜を有さないものと認められる一方、引用例にはこのような本願発明の「偏光膜」に相当するものが実質的に記載されているものと認められる。そうすると、本願発明の「偏光膜」と引用発明の「偏光板」とは一致するというべきであるから、これと同旨の審決に誤りはない。

(イ) 補足的判断(抜粋)

1) 原告は、引用例に「偏光膜」「偏光子」についての記載がないと指摘するが、前記説示のとおり当業者であれば、保護膜のない「偏光膜」を排除するものではないと認識するというべきである。

2) 原告は、偏光膜に保護フィルムを積層させてある程度の機械的強度を有する「偏光板」となることから、引用例では「薄片状」が使われ、「薄膜状」は使われていないと主張する。しかし、引用発明の「偏光板」は、引用例に「薄片状の偏光板を板金等の部材に両面テープを介して貼り付ける」と記載されていることから、両面テープにより板金等の部材に貼り付けることができる程度の剛性を有するものであることが理解できるものの、前記説示のとおり積層構造でなければならぬと読み取ることはできない。

3) 原告は、引用例の図を根拠として、「引用例の偏光板は自立性のある機械強度を有する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

薄片状のもの、」と主張するが、同図は模式図であり、また貼り付けて使うものであるから、自立して設置できるほどの機械的強度を有するものではない。

4) 原告は、単独使用では光と熱で短期間に劣化し、偏光性能を失う為、そのような使用を想定できない、と主張するが、当業者であれば、乙1、2の記載に基づき、偏光膜のみからなる偏光板を使用できると解すべきである。

5) 乙2は偏光フィルム自体の特性向上を図るものであり、使用目的によっては両面または片面に保護層を形成するとされているから、偏光フィルムをそのまま使用することを具体的に提示しているというべきである。またH膜そのものを液晶セルの外表面に貼り合わせる偏光板として使用することは、乙1の記載から十分理解できることであって、乙1の記載が技術的な具体性がないということとはできない。

6) 公知文献である乙1や乙2に、「偏光板」として「偏光膜」や「偏光フィルム」そのものが用いられていることが具体的に示されていることからすれば、引用発明の「偏光板」が必ず保護膜を有するものということとはできないというべきであり、その事実が周知であったことが示されていないとしても前記の判断は左右できない。

7) 原告は甲10~16を挙げ、液晶表示装置において、「偏光膜の両面に保護層を有する偏光板」こそが、当業者にとっての「偏光板」であり、「偏光膜」とは混同使用されない、と主張するが、両者を異なるものとして使用される複数の用例があったとしても、前記の判断は左右できない。

8) 原告は、引用例に「偏光板」の積層構造が記載されている必要はなく、図示の簡略化である、と主張するが、引用例は表面反射抑制を目的の一つとしており、表面反射が屈折率の異なる層の境界面において生じることからする

と、層構造は密接にかかわり、積層構造が記載されている必要がない、とは言えない。

9) 引用例には、全表面反射損失の計算式を挙げ、反射防止膜を蒸着したガラス板を貼り付けたときの反射損失が約半分になり、両面につけると桁違いに低減でき、0に近い旨の記載があり、引用例では全表面反射損失が考慮され、第3図[C]の値が計算されて他のものと比較されているのであるから、内部構造を無視した発明とは言えず、単層構造であることを前提にしていると解することが自然である。

10) 原告は、PVAとTACの屈折率を対比し、引用例記載の屈折率が後者に近いから、保護膜ありの積層構造と理解すべきであると主張するが、引用例で述べる屈折率は「偏光板ガラス」、「接着層」、「偏光板」の値であり、それらの物質名が特定されていないので、屈折率が同じだから同じ物質とは限らず、直ちに断定はできない(筆者注：後述するが、PVAとTACは、偏光板の構成材料として最もポピュラーである状況からすると、裁判所のこの判断は、引用例の素直な読み方として如何なものか)。

(2) 取消事由2について

取消事由1の主張自体に理由がなく、原告主張は採用できない。

(3) 取消事由3について

原告は、耐久時間についての実験データを出して…予想外の効果である、と主張するが、本願の「偏光膜」と引用例の「偏光板」が一致するから、これらが一致しないことを前提とする主張は失当である。

4. 考 察

4.1 進歩性の判断の対象となる発明

審決及び判決から受ける第一印象は、本願発

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明が特許されない実質的な理由が、新規性（特許法第29条第1項）の欠如にあるのか進歩性（特許法第29条第2項）の欠如にあるのかが、全体として釈然としないことである。いうまでもなく、進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する請求項に係る発明である⁹⁾。すなわち、進歩性の存在を否定するための論理づけは、本願発明と引用発明との間に相違点が存在することを前提に行われるものである。本件では裁判所は、一体どの部分を相違点として認定したのであろうか。

裁判所は、『引用例には、本願発明の「偏光膜」に相当するものが実質的に記載されているものと認められる』とし（判決の「3引用発明について(2)」）、さらに『本願発明の「偏光膜」と引用発明の「偏光板」とは一致するというべきであるから、これと同旨の審決に誤りはなく』と結論付けるように（判決の「4取消事由の主張に対する判断(1)取消事由1」）、本願発明における「偏光膜」を相違点とは認定していない。

「ガラス成型品」については、審決では『偏光膜の他方の面に接着剤で接着したガラス製の部材が、本願発明は、ガラス成型品であるのに対して、引用発明は、偏光板ガラス7である点』を、一旦、相違点として認定した上で「ガラス成型品」への想到困難性を否定する形式をとっている。しかし、実際には本願発明の「ガラス成型品」は引用例の「偏光板ガラス」（ガラス板）を含んでいる（すなわち「ガラス成型品」は「ガラス板」の上位概念¹⁰⁾に当たる）と認定していることから、「ガラス成型品」は相違点とは見ていないと思われる。そして、「ガラス成型品」が「ガラス板」を含むことについては否定する理由が見当たらないことから、原告も、本訴訟ではこの点については実質的に争わなかったものとみられ（取消事由2）、裁判所も結果としてこれを追認した形である。

しかも裁判所は、本願発明の作用効果に関す

る原告の主張に対し、『…しかし、本願発明の「偏光膜」と引用発明の「偏光板」とが一致することは…説示したとおりであるから、これらが一致しないことを前提として耐久性についての実験結果についていう原告の上記主張は失当というほかない』と一蹴しており、進歩性の議論には、その入り口にさえ寄せ付けない。

以上のように、判決文の中には本願発明と引用発明との間に相違点が存在すると受け取れるような記述が存在せず、本来相違点の存在を前提としている特許法第29条第2項をどのように適用したのか疑問が残る。

4. 2 技術常識の捉え方

(1) 裁判所の捉え方

裁判所は、「偏光板」が「偏光膜」そのもので構成されることを示唆する乙1, 2について、「このように公知文献である乙1や乙2に、…、その事実が周知であったことが示されていないとしても…」として、周知ではないが公知であるとしている（判決の「4取消事由の主張に対する判断(1)」イ(キ))。しかし、審判において提出されていない乙1, 2を所謂副引用例として採用することは許されない¹¹⁾、上記のように本願発明と引用発明との間に構成上の違いがないことを理由に作用効果に関する一切の主張を認めていないことからしても、乙1, 2は副引用例としての位置付けではあり得ない。そうすると、乙1, 2が、「偏光板」が「偏光膜」そのもので構成されることが周知（技術常識）であることを示す証拠であるか否かがポイントとなるが、判決も認めるように周知とは断言できていない。それにもかかわらず裁判所が引用発明の解釈に乙1, 2を組み込んだ論理構成は、『当業者であれば、引用発明の「薄片状の偏光板」が、保護膜を偏光膜の両面に有する3層構造の偏光板のみに限定されるものではなく、保護膜を有さないもの、すなわち、偏光膜のみか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らなるものを排除するものではないと認識すべきであるから、…実質的に記載されているものと認められる』(3引用発明について(2))というものである。要するに、引用例に記載された技術用語を解釈するに当たって、その用語の有する一般的意味のほか、これとは異なる意味を示す他の公知文献が存在(本件では二つ)しておれば「当業者」はその公知文献で用いられている技術用語を含めて引用例に記載された技術用語を「認識すべき」というものである。しかし、一般的な理解では、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができるのは、刊行物に直接記載された事項のほかには、出願時における「技術常識」を参酌することにより導き出せる事項である¹²⁾。つまり、参酌され得る客体としては「公知技術」であることでは足りず、「技術常識」となっていることが求められている。これに対して裁判所が「偏光膜のみからなるものを排除するものではないと認識すべきであるから」というのは、「公知技術」と「技術常識」との間に本来存在するハードルを無にしてしまったものであり、「実質的に記載された事項」の認定方法から逸脱したのではないだろうか。したがって本件事案としては、差し戻しという結論もありえたとの印象が残る。

(2) 出願人としての捉え方

原告が提出した甲10~16の記載内容からすると、「偏光板」は、一般的には、「偏光膜(偏光子)」の両側に保護フィルムを形成したものであることが十分に理解される。それだけに、「H膜(偏光膜)そのものからなる偏光板」などという一行が記載された乙1, 2は、原告にとっては煙たい存在であったことであろう。しかし、「一行記載」とはいえ記載がある以上、これに対する反論が「具体性のない一行記載で、むしろ特殊な記述例であり」というだけでは、少し物足りなかったのではないだろうか。まず、

本件の争点が「実質的に記載された事項」の認定にあることから、問題の所在は、上記したように、主引用例の他に何が公知であったかではなく、何が技術常識であったかである。そうすると、原告が提出した甲10~16と、特許庁が提出した乙1, 2の「技術常識」の形成に与えるインパクトの強さを比較する必要があるのではなかろうか。例えば、甲11〔平成16年度特許流通支援チャート「液晶用偏光板樹脂」独立行政法人工業所有権情報・研修館, 2005年(平成17年)3月発行〕の第5頁の図1.1.2-1には、「偏光板の基本的な構成」として、偏光子(偏光膜)の両側に偏光子保護材を具備した偏光板が示されている(下図)。

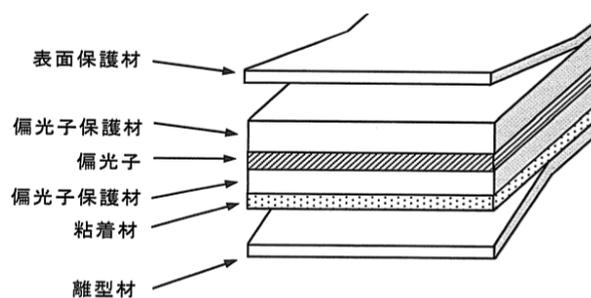


図1.1.2-1 偏光板の基本的な構成

しかも、この偏光子保護材には500件もの特許・実用新案が出願されていることが記載されている。背後に控えている文献の質・量から考えても、偏光板といえば偏光子保護材(保護フィルム)を伴ったものであることが、当業者からみた技術常識であることが窺える。

さらに、甲11の第6頁には、「(1) 偏光子②樹脂(タイプ)」についての説明としてPVAが紹介されており、「PVAは高い透明性と強度を有し、親水性により保護フィルムのTACとの貼り合わせも容易であることから、ほぼ独占的に使用されている」と記載されている。ほぼ独占的に使用されているPVAを使用するその理由が「保護フィルムのTACとの貼り合わせも

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

容易」であることからしても、保護フィルムの使用は揺るぎない技術常識を確立しているといえそうである。

これらに対して、「必要でない場合には使用しない」という程度の意味しか記載されていない乙1や乙2の二例が、上記技術常識を左右する程の影響力を持つかどうか、バランスの視点からは全く検討されていない。繰り返しになるが、問題の所在は、主引用例の他に何が公知であったかではなく、何が技術常識であったかである。裁判所の「このように公知文献である乙1や乙2に」という指摘は、引用例に実質的に記載された事項の認定範囲を超え、乙1や乙2を実質的に副引用例として取り扱ってしまっている。しかし、これは上記したように本訴訟の審理範囲外である。出願人側としては、実質的に記載された事項の認定（「技術常識」が必要）が争点となった場合に、論理づけの手法の世界（「公知」で足りる）に引き摺り込まれない注意が必要である。

仮に相違点が認められ、本件が取消判決となり再度審理に付される場合には、「偏光膜」が相違点であることを前提に議論を再開させることができる。そうすれば、特許庁が乙1や乙2を、今度は公知文献（副引用例）として俎上に載せようとも、出願人がそれまでの経緯で門前払いされてきた進歩性の論理づけ、すなわち、偏光板の置換非容易性、予測できない効果、阻害事由等の議論を正面から展開できることとなる。

4.3 本願の明細書について

以上述べてきたように、特許庁も裁判所も、一致点の認定については出願人に辛かったと思われる。しかしながら、これを今後の実務に生かす観点からは、出願時点での注意事項も浮かび上がってくるので、少し触れてみたい。

本事案では、特許庁も裁判所も、本願発明の技術的なポイントが少し見え難かったのではな

いかと想像される。というのは、本件発明が物の構造に特徴を有するものであるにもかかわらず従来技術の図面がなく、本願発明が従来技術に対してどの構成がどの様に相違するか説明しきれていない。また、本願明細書には、「意外にも耐久性がより一層向上すること、さらに光学特性も向上することを見出し（原文まま）」と記載されているが、実施例が8つ記載されているのに対して比較例が1つもない。このように、本願発明と、そうでないものとの区別がいまひとつ掴めない状況下で、「膜」も「板」も区別できないという審査に向かわせた遠因になったのではないかと想像される。広いクレームを立てることも大切であるが、明細書の開示内容とのバランスをほどよく保つことが、審査官の心証を取る上で大切な要素になるように思われる。

4.4 平成19年3月公表の進歩性検討会報告書（特許庁審判部）¹³⁾

本件事案を検討していると、上記の進歩性検討会報告書が想起される。同書には「IV. 検討結果の整理」の項に「2. 進歩性判断にあたっての問題点の分析」として「(2) 引用発明の認定」の項目を挙げ、「引用刊行物中の記載事項について、技術常識等を参酌して引用発明を認定するよりも、刊行物の記載どおりに引用発明を認定した上で、相違点として抽出し、相違点は技術常識から容易とする論理づけができるのであれば、そのほうが出願人や請求人の理解を得られやすいこともある。この点も審決にあたって考慮すべきであろう。」と述べられている。本件審判においては、正にこのような配慮の下に結論されるべきではなかったか、と思料される次第である。

ところで、一旦「刊行物に記載されているに等しい事項」との認定が行われると、その事項については、本願発明との対比において一致点

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

と推定される。「みなされる」訳ではないから、この推定を覆すべく主張・立証することは可能であるが、実際の審査・審理場面においては、審査官や審判官の推定を覆そうとしても、それが著しく高い障壁であることを思い知らされるケースが多い。もし相違点であるとの認識を共有できたならば、今度はその相違点についての論理づけ・動機づけが検討され、その中で阻害要因や作用効果の参酌が行われることになり、それでこそ審査・審理が一層深化されると期待される。

なお審査段階の経緯を見ると、審査官は、引用例の偏光板と本願発明の偏光膜が相違することを是認した上で進歩性の論理づけを行ったが、拒絶査定不服審判においては、これを一致点と認定して論理づけの検討を回避してしまった。このことが審決以降判決に到る論理展開を、当事者以外の者にとって理解困難なものにする原因となったのではないかと、とも思料される。

5. おわりに

近年の審査傾向を実務家の目から眺めていると、主引例、副引例を問わず、「刊行物に記載されているに等しい事項」がかなり広く解釈されているのではないかと、その印象を持つケースが増えてきたように思える。一般に技術用語は、それ自体必ずしも一義的な意味を有して使用されるものではなく、その具体的適用形態の中で広義にも狭義にも使用され得るものであり、その用語が使われている技術文献における当該用語の位置付けや実体的役割などを念頭において夫々の意味を有しているものである。特許審査における従来技術文献としての引用頻度の多い特許公報類について考えてみると、しばしば「一行記載」と呼ばれるほどに確証的実体の乏しい羅列的記載が汎用されていることに鑑みれば、これら公報類に現れる技術用語については、その意義を慎重に理解した上で判断しなければ

ならない、と考える。

参酌される技術常識が、当該技術用語の用いられるT・P・Oを問わず確定的・普遍的なものであれば、あるいは本願発明との関連性が高い技術文献における同様の技術課題・同様の技術態様を述べる部分から参酌されるものであれば、第三者的に見ても納得性が高いのであるが、例えば用語「A」について一部で「a」と同列視している引用文献があったからといって、他の圧倒的多数では両者が峻別使用されている用語について、当該引用文献の記載を一般化してそれを周知技術や技術常識であると解釈することには、疑問を呈したい。更に言えば、文献によっては著者の認識違いによる誤用や混同的使用、あるいは、漫然とした不特定使用の場合もある。従って「刊行物に記載されているに等しい事項」との認定を行う場合は、当該引用文献の記載内容全体を慎重に判断することが求められる。

技術には、その表面的構成・内部構成・メカニズム・発現作用などにおいて色々な側面があり、二つの技術を対比したとき、ひとつの視点から見たときに一致していると思われても、二つ目、三つ目の視点から見れば全体像・内部像・細部像などが違ってくることが解明されて、実は相違ポイントが沢山見えてくることが多いものである。その「実は違う点」から目を逸らさず、その違う点を冷静に評価することが正しい出発点となることも多く経験される。

最後に、先に触れた「進歩性検討会報告書」をもう一度振り返ると、「IV. 6. 効果の参酌について(1)」に、化学分野は『構成からは予測し得ない顕著な効果を奏する場合が比較的多い』のに対し、機械や電気分野では『構成による効果の予測性が極めて高い…ため、予測できない顕著な効果による説得力に欠けるきらいがある…』との記述がある。本願発明について「化学分野」か、「機械分野」かなどと詮索すること

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

はさておき、「偏光膜」に直接ガラス板を接着させることによって21倍以上の耐久性を示すことが、もし出願当初からデータによる裏づけをもって開示されていたならば、結論にどのような影響を与えたであろうか、興味深いところである。

注 記

- 1) 特開平10-39138 (特願平8-210474)
- 2) 特開平4-142527
- 3) 不服2006-12725
- 4) 昭和58年 (株) 工業調査会発行「液晶の最新技術」
- 5) 平成17年 (独) 工業所有権情報・研修館発行「液晶用偏光板樹脂」

- 6) 特開平1-100516
- 7) 特開平8-146432
- 8) 特開平6-337311
- 9) 審査基準第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 2.3 「進歩性の判断の対象となる発明」
- 10) 審査基準第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 1.5.3 (4) 「引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い」
- 11) 最高裁昭和51年3月10日大法廷判決 (メリヤス編機事件)
- 12) 審査基準第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 1.5.3 (3) 「刊行物に記載された発明」
- 13) 平成19年3月公表の「進歩性検討会報告書」(特許庁審判部)

(原稿受領日 2009年1月9日)

