

# 一致点・相違点認定における「まとまりのある」 構成単位

——被覆ベルト用基材事件——

知的財産高等裁判所 平成22年10月28日判決

平成22年(行ケ)第10064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\*

**抄 録** 審査・審判における一致点・相違点の認定に対して、裁判所が疑問を投げ掛けた事案を紹介する。判決では、「審決は、…相違点を、ことさらに細かく分けて…認定した上で、それぞれの相違点が…容易であると判断した。このような判断手法を用いると、…進歩性が肯定されるべき発明に対しても、正当に判断されることなく…。相違点の認定は、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定されるべきであり、この点を逸脱した審決における相違点の認定手法は、適切を欠く。」と述べている。

判決そのものは、「しかし、本件では、原告において、このような問題点を指摘することなく、…相違点1ないし5に係る認定及び容易想到性…を自認している以上、審決の上記の不適切な点を、当裁判所の審理の対象とすることはしない。」と締め括られている。

上記判決の2ヵ月後に、引例との相違部分を周知技術から取込んで主引用発明を認定し、結果として、容易想到性の論理構成に問題を残した審決の取消判決があったので、併せて紹介したい。

## 目 次

1. はじめに
2. 審決・判決の概要
  2. 1 本願発明の内容と補正
  2. 2 本願発明の進歩性検討
  2. 3 出願人の対応
  2. 4 審決取消訴訟の振返り
3. 刊行物発明と周知技術から主引用発明を認定し、刊行物発明と本願発明の相違点検討に問題を残す審決を取消した別件判決
  3. 1 技術内容
  3. 2 一致点・相違点と取消事由
  3. 3 判決の概要
4. 実務への対応姿勢
5. 実務での一致点・相違点
6. ささやかな提案

## 1. はじめに

本稿のメイン・テーマとして紹介する判決では、発明の技術要素を細分化し過ぎた為に、折角挙げられた多数の相違点にバラバラの位置づけを与えて進歩性を否定した審決に対し、課題解決の観点からは、まとまりのある構成を単位として認定すべきであるとの問題提起を行った。つまり課題解決のために採用される技術的事項の相互関係を切り離し、6個に細分された夫々の相違点について、一つ一つを、関連付けしない技術要素と位置付けて容易想到性を判断

\* アスフィ国際特許事務所 弁理士  
Kyuichi UEKI

した審決を、その傍論において批判した判決である。

もう一つ紹介したい判決は、上記判決の丁度2ヵ月後に言渡された別件事案に関し、判決では、主引例に記載された発明の認定はあくまでも主引例によるべきであること、即ち当業者にとっては該刊行物に記載されているのも同等といえる部分を超える程にまで、別の周知技術を取り込んで主引例発明を仮想することにより、相違点への想到を容易と認定した審決論理が不適切であると指摘して審決を取消している。

この別件審決では、一致点・相違点の認定が不明確となり、「要は、A技術とB技術を組合せるならば、容易想到であり、どちらを主引例にしても同じ。」という思い込みが感ぜられ、一致点・相違点を正しく認定することの重要性に改めて注意喚起をしてくれた判決であった。

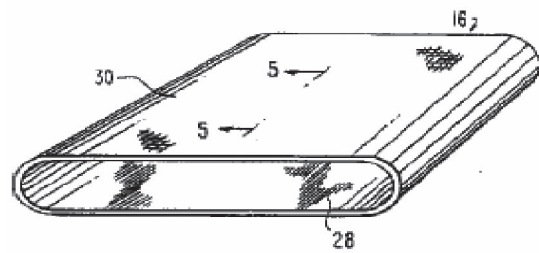
## 2. 審決・判決の概要

### 2.1 本願発明の内容と補正

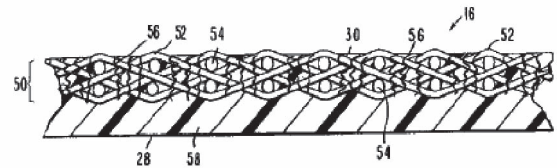
(1) 本願発明は、セルロース繊維質ウエブから水を搾り取って紙製品とする際のニッププレスにおけるエンドレスベルト状のベースサポート構造体(図2の30)の改良である。図5は図2の5-5線矢視断面図を示す。

ベースサポート構造体は第一高分子樹脂で被覆した糸(図5の基布50を構成する糸:複数の被覆部品52,54,56)で構成され、その内側および外側の少なくとも一方に、第二高分子樹脂(図5の被膜58)が積層されている。明細書では、第一高分子樹脂と第二高分子樹脂は親和性があり、そのことにより両者は機械的に結合するだけでなく化学的に結合する、と表現されている。図5からは、第二高分子樹脂被膜58が基布50の内部に含浸している様子が分かる。本願発明では、図5の基布50内に上下方向へ髭のようにクネクネと描かれている「56」が重要な役

【図2】



【図5】



割を担っており、審決ではこの部分での機械的かつ化学的結合が正当に評価されていたとは言えない。

本件事案では、所謂前置補正に係る本件補正2で請求項39が補正され、これが最大の争点となった。補正では、上記二種の高分子樹脂材料を、当初明細書には記載のない文言「相異なる」という修飾語を付したポリウレタン樹脂に特定(減縮)したが、この補正が新規事項の追加に当るのではないか、ということが主位的な争点となった(取消事由1)。

次に、仮に新規事項追加に当たらないとしても、「相異なるポリウレタン樹脂」と特定された後の発明が、独立特許要件を充足するか、ということが予備的な争点となった(取消事由2)。

なお審査の前半過程では、それに先立って請求項1についての本件補正1が行われ、審査～審判を通じ、これについても新規事項の追加に当たるとの指摘がなされた(取消事由3)。本件補正1と本件補正2の経緯は、表1にまとめた。引例となった甲2号証(刊行物1)と甲3号証(刊行物2)の夫々の代表図として、下記のFig.16と図3を挙げておく。本願発明、甲2

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 本件補正の経緯

要件	請求項1		請求項39	
	本件補正1の前	本件補正1の後	本件補正2の前	本件補正2の後
1	シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベルトであって、		同 左	
2	樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体並びに	樹脂含浸エンドレスベルト『 <u>は、</u> 』ベースサポート構造体『 <u>と、</u> 』	補正前の請求項1と同文	
3	ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜からなり、	ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の『 <u>ポリウレタン樹脂である</u> 』第二高分子樹脂材料被膜『 <u>とを有し、</u> 』	ベースサポート構造体『 <u>に付着したステープルファイバーバット並びに</u> 』ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜からなり、	
4	ベースサポート構造体には第一高分子樹脂材料被膜を有する被覆部品が含まれ、	ベースサポート構造体には、『 <u>フェノール樹脂又はポリウレタン樹脂の</u> 』第一高分子樹脂材料被膜を有する被覆部品が含まれ、	補正前の請求項1と同文	
5	ベースサポート構造体は、前記内面、外面、縦方向及び横方向を有するエンドレスループ形をとり、		同 左	
6	—		『 <u>前記ステープルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれ</u> 』、	
7	被膜は前記ベースサポート構造体に含浸してこれを液体に対して不浸透性となし		同 左	
8	被膜は滑らかであって、かつ、前記ベルトの厚みを均一にし、		被膜は、『 <u>さらにステープルファイバーバットを被包し、被膜</u> 』滑らかであって、かつ、前記ベルトの厚みを均一にし、	
9	第二高分子樹脂材料は複数の被覆部品を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し、		第二高分子樹脂材料は『 <u>ステープルファイバーバットに含まれる</u> 』第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し、	
10	その結果として、第二高分子樹脂材料の被膜は前記ベースサポート構造体の複数の被覆部品と機械的に結合するだけでなく化学的に結合する		その結果として、第二高分子樹脂材料の被膜はベースサポート構造体『 <u>に付着したステープルファイバーバット</u> 』と機械的に結合するだけでなく化学的に結合し、	
11	—		『 <u>第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂である</u> 』	
12	ことを特徴とするベルト。		同 左	

(注1)『あいう・・・』は補正による変更部分を示す。

(注2)『あいう・・・』は補正前の請求項1に対して、補正前の請求項39が相違する箇所を示す。

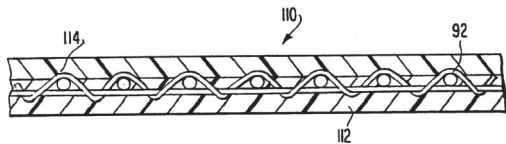
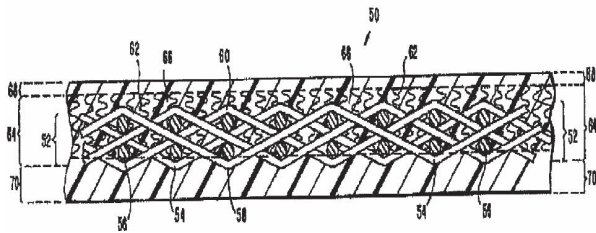


FIG.16

甲2の代表図

【図3】



甲3の代表図

号証，甲3号証は，いずれも同一出願人によるものであり，夫々のベースサポート構造体は，いずれも本願の図2と同じエンドレスベルト状外観を示す。

なお以下の説明では，次の略号を用いる。「第一高分子樹脂」は「第一樹脂」と，「第二高分子樹脂」は「第二樹脂」と，「ポリウレタン樹脂」は「PU」と，「フェノール樹脂」は「PPh」と，「ステープルファイバーバット」は「バット56」と，夫々略記する。「バット56」は独立特許要件を検討するステージで活躍する。

以下審決と判決を説明するが，説明の手順として，取消事由3（本件補正1が新規事項追加に当たるか）→取消事由1（本件補正2が新規事項追加に当たるか）→取消事由2（本件補正2後の発明が独立特許要件を満たすか）となることを，ご了解頂きたい。

## (2) 本件補正1（取消事由3）

本稿の直接のテーマではないので，簡略紹介に留める。

本件補正1は，表1の請求項1における要件

3, 4に係る。要件3については当初「第二樹脂」とあったのを「PU」に限定し，要件4については当初「第一樹脂」とあったのを「PU」または「PPh」（のいずれか，の意味：以下同じ）に限定したものである。審決は要件3の補正を問題とし，新規事項追加であると認定した。

判決では後述の取消事由2は理由がないとして審決を維持したので（この点が本稿のテーマ），取消事由3については当否を判断するまでもない，とした。

本件補正1に対する審決論旨の大意は，明細書で説明される「PPh」は，予備的な「PU」処理によって「バット56」を被覆する時の下地機能としての役割であり，「PPh」の被覆のみで「第一樹脂」と「第二樹脂」を親和させることは記載されていない，というものである。

思うに，「PPh」が下地機能を果たし得るのであれば，それは，その上層である「PU」との間で良好な親和性を発揮することが期待された所以であろうから，当該「PPh」と当該「PU」との間には良好な親和性が存在することが前提であったとも理解されるのである。筆者としては，審決認定が表層的文言解釈に過ぎるように思える。

## (3) 本件補正2（取消事由1）

審決認定（新規事項追加に当る）に対して，判決では原告の主張理由自体には理由があるが，後述する独立特許要件に係る取消事由2についての原告主張に理由がない，ということで，結論としては審決を容認した。本稿の直接のテーマではないが，取消事由2の独立特許要件に絡む補正であるから，若干の紹介を加える。

本件補正2は，表1の請求項39における要件11に係る。原告が「PU」同士の組合せは『同一』か『異なる』か，の二者択一に過ぎず，当初明細書から読み取れると主張したのに対し，審決は，当初明細書に『互いに異なる』との明示的

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 相違点1～6

相違点	本件補正2後の請求項39	引用発明
1	ベースサポート構造体が、ステーブルファイバーバットが付着した構成	左のような構成をとっていない。
2	ステーブルファイバーバットの繊維の少なくとも一部には「第一高分子樹脂」が含まれている構成	左のような構成をとっていない。
3	「第二高分子樹脂」被膜がステーブルファイバーバットを被包している構成	左のような構成をとっていない。
4	「第二高分子樹脂」被膜はステーブルファイバーバットに含まれる「第一高分子樹脂」に対して親和性を有する構成	左のような構成をとっていない。
5	「第二高分子樹脂」被膜はベースサポート構造体に付着したステーブルファイバーバットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合している構成	左のような構成をとっていない。
6	「第一高分子樹脂」と「第二高分子樹脂」は互いに異なるPUである。	左のような特定がなされていない。

記載がないことを指摘して新規事項追加であると判断した。

判決が注視するのは、明細書における次の記載、即ち『基布50を被覆する「第二樹脂」は「バット56」を被覆する「第一樹脂」に対して親和性を示す。そのような親和性により、「第一樹脂」と「第二樹脂」の材料選択が決定され、化学的・機械的結合が補強される。』という部分である。

「第一樹脂」と「第二樹脂」が共に「PU」であることは当事者間に争いがないので、当初明細書には「PU」同士が化学的に結合することを前提として、両者が同一である場合と異なる場合が示されている、と判断し、本件補正2は「互いに異なる」PUに限定したものであるから、新たな技術を導入したものと解することはできないと認定した。明示的文言の有無に拘る審決を批判した判決に賛意を示したい。

## 2.2 本願発明の進歩性検討

ここでは本件補正2後の発明が独立特許要件を満たすか否か（取消事由2）を検討する。

### (1) 審決と判決の論理立ての違い

審決は独立特許要件を満たさない、と認定した。審決における論理は、本願発明と引用発明（刊行物1）との相違点を6つに細分し（表2参照）、並びに第6相違点を第1相違点～第5相違点の全てから切り離して容易想到性を判断した。そして結論として、第6相違点は刊行物1に刊行物2を組み合わせることによって当業者が容易に想到できると結論した。原告は審決におけるこのような論理立てを争わず、第6相違点の進歩性を、第1相違点～第5相違点の全てから切り離されたまま主張することで終始し、相違点の結合による組み合わせ的作用効果の優位さを主張しなかった。

判決では、このような審決論理立てに対して、傍論としては不適切であると指摘したが、原告がこれらの点を争わないので、裁判所としては、上記の不適切な点を審理対象とはしないと明言し、第6相違点のみでの進歩性判断に関しては、審決を追認した。

### (2) 審決が認定した一致点

〔本願発明と同じ分野で使用される〕樹脂含浸エンドレスベルトであって、前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体であり、前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の「第二樹脂」被膜からなり、前記ベースサポート構造体は…エンドレスループ形をとり、前記被膜は前記ベースサポート構造体に含まれてこれを液体に対して不浸透性となし、さらに前記被膜は滑らかであって、かつ、前記ベルトの厚みを均一にし、前記「第二樹脂」は「PU」であることを特徴とする前記ベルト。〕

補足説明をしておくと、引用発明の基礎布(本願の基布)を構成する糸などが第三重合体樹脂(本願の「第一樹脂」に相当:甲2のクレーム55, 56参照)でコートされていること、それが引用発明の第一重合体樹脂(本願の「第二樹脂」に相当)に対して化学的な親和力を持っていること、なども一致点であるが、審決では特に掲げることをしていない。また本願補正1を新規事項追加と認定したが、実施例による裏付けからは、本願の「第一樹脂」も「PU」であるから、「第一樹脂」と「第二樹脂」が共に「PU」であることも一致点として掲げるべきではなかったか、と思う。

### (3) 審決が認定した相違点

審決認定の相違点1~5を表2によって総覧すると、引用発明のベースサポート構造体を構成する素材が経糸と緯糸のみからなる平織を開示しているのに対し、本願発明のベースサポート構造体には、更に「バット56」が付着させられ(相違点1)、その「バット56」の繊維に「第一樹脂」が含まれ(技術実体としては「被覆」:相違点2)、積層されて基布50に侵入することとなる「第二樹脂」が「バット56」を被包し(相違点3)、その際、「第二樹脂」が「第一樹脂」

に対して親和性を有し(相違点4)、そのことによって「第二樹脂」被膜が「バット56」に対して化学的・機械的に結合している(相違点5)、という多数の相違があることを認定している。

つまり相違点1~5は全て「バット56」の有無によって相違点である旨認定されているが、本願発明で最重要と思われる技術的事項、即ち「第一樹脂」と「第二樹脂」が「互いに異なる」[PU]であること(相違点6)が、相違点1~5との間で総合的な技術的関連性を発揮していることについては、「相違点」の中に組み込まれていない。このことが本件判決における裁判所の問題指摘を誘引する原因になったものと思われるが、この点については追って更に述べることにする。

ところで「バット56」については、本願明細書の請求項36ではじめてclaim upされているところ(請求項は当初78個)、明細書では段落0017において、『ニードリングと水交絡によりファイババットを貫通させてその層同士を積層することができる。このような場合には、少なくともそのバット中の繊維の一部は「第一樹脂」から構成されるか、またはその「第一樹脂」で被覆される。』と説明されている。このことから、所謂ニードルパンチ的な機能を発揮するものと理解される。

そして「バット56」が「第一樹脂」自身で構成、または「第一樹脂」で被覆される構成であることが示されており、本願発明の化学的・機械的結合がもっぱら「第一樹脂」と「第二樹脂」の関係で発揮される点に注目されている。従って当業者の目から見れば、この化学的・機械的結合には「バット56」が重要な役割を演じているであろうことが、上記記載から読み取ることが十分可能なのではなからうか。裁判所もそう理解したのではないか。

審査の過程では、「バット56」の構成が相違

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

点に寄与することまでは認識されたようであるが（相違点1～5）、審査官からは前記甲2（刊行物1）と共に甲3（刊行物2）も引用され、『甲2のベルトに対し、「バット56」を導入することは、甲3から、当業者が適宜なしうる』と認定されている。

甲3の明細書と図面では「ステープルファイバー打綿22,42,62,92,128」との説明が頻出している。甲3も、本願発明と同様にベースサポート構造体に対してニードルパンチが施されていると理解できるのである。出願人としては、確かに甲2（刊行物1）に対しては「バット56」の有無という相違は主張できても、自らの出願である甲3を提示された為か、今更「バット56」の有無を大きく取上げて進歩性を主張することに躊躇があったのかもしれない。

むしろ審査の過程における出願人は、「第一樹脂」を「PPh」または「PU」と補正し、「第二樹脂」を「PU」と限定することが拒絶回避の最強策と考えたようで、「バット56」を導入することによる総合的作用効果に基づく進歩性の補強主張に関しては、一切展開していない。なお出願人は、審査段階で請求項39を文言的に補正したが、この時点では「第一樹脂」と「第二樹脂」が同一であるか否か、またそれらが「PU」であるかについての限定を加えていない。審査官は後に下された本件審決とほぼ同じ理由で、「第一樹脂」を「PPh」または「PU」のいずれか、と補正すること（本件補正1）は新規事項の導入に当ると指摘し、且つ「第一樹脂」と「第二樹脂」がいずれも「PU」であれば親和性があるのは当然として最後の拒絶理由通知を發した。

この審査経緯が、拒絶査定後の本件補正2（前置補正）を誘引したのであろう。これに対し前置に係る審査官は、互いに異なる「PU」であるとの本件補正2は新規事項の導入に当ると指摘し、且つ独立特許要件を欠く可能性をも匂わ

せるような前置報告書を作成し、これらの経緯を経て本件審決に至った様である。

### 2.3 出願人の対応

これらのプロセスを眺めると、出願人は「バット56」が存在することが引用発明（甲2）との相違点1～5を導く重要構成であるにも係わらず、この相違点1～5が他の相違点6と組み合わせることによって、顕著な相乗的効果が發揮されたことを強調するような主張展開を行っていない。特に相違点2～4の全てにおいて「バット56」が係わりつつ、併せて「第一樹脂」と「第二樹脂」が係わることによって、化学的・機械的結合の総合的強化に寄与していることを主張していない。「バット56」が有るか無いかというだけの相違は当業者にとって容易想到であるという判断に対し、出願人は全く争っていないのである。審決取消訴訟に上げた段階でもこの姿勢を変えていない。何故か。状況としては、

①ニードルパンチの方法自体が公知であること、そのニードルパンチをニッププレス用ベースサポートに適用した甲3が自分自身の先願公知発明であることで弱気になったのか、

②他方では「第一樹脂」と「第二樹脂」が互いに異なる「PU」であると限定すれば、そしてこのことは新規事項の追加に当たらないとの確信があり、該補正によって「第一樹脂」と「第二樹脂」の化学的親和性を補償する技術要素が明確化されるので、甲2と甲3を組合わせた容易論に対しては、これを十分クリヤーできると確信したのか、

③あるいは敢えて言えば、②の作戦で満足してしまい、本願発明についての更なる主張、すなわち本願発明においては「バット56」の周りに「第一樹脂」が存在し、「バット56」による機械的絡み効果に、互いに異なる「PU」同士の化学的親和効果が相乗的に作用し、それらの

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

連携的機能によって文字通りの化学的・機械的総合作用効果が上がるのである、といった点を強調する意欲に及ばなかったかもしれない。

### 2. 4 審決取消訴訟の振返り

本願発明と甲2, 3（刊行物1, 2）は同一出願人に拠る。それだけに戦いにくかったかも知れず、第三者的評釈は無益であるかも知れない。審判請求における理論構成、審尋への回答書のいずれを見ても、上記「2. 3」②のポイントによる進歩性を過信していた節が見られる。主位的主張としては筆者としても異論ないが、予備的主張への想いが欠けていたかも知れない。これを他山の石と見れば、我々の日常業務に対し、示唆的な事案と言える。

原告は、審決取消訴訟の段階で、ようやく、(少し長いがそのまま引用すると)『刊行物2…には、ステープル繊維バットにおいて、「ステープルファイバー打綿（以下「バット56」）は基礎生地に「PU」を結びつける作用をする、そして、「バット56」を欠く基礎生地と較べて「バット56」により現れたより高いコーティング表面積のせいでつなぎの上塗り又は内部の層に樹脂の剥離を予防する必要はない。』という、阻害要因ともいふべき記述が明確に存在し、「必要としなくなる」ということは動機付けを否定するものである』との主張を述べている。

しかし、阻害要因に留まらない主張、即ち前記「2. 3」③の如き積極的作用効果への言及が望まれたところである。却って原告は、『審決の認定した相違点1ないし5に係る容易想到性の判断について誤りがないことについては認める』と述べており、相違点1～5同士、或いは更に相違点6をこれらに組合わせて発明を評価する姿勢、正に『まとまりのある構成』を単位として引用例と対置させる如き考察を展開できなかった点が悔やまれる。

このような経緯を経たため、本件判決では、

『取消事由2に係る主張は、原告の主張を前提とする限りにおいては理由がないと解する。したがって、本件補正2を却下した上、本願を拒絶すべきものとした審決には、結果として、誤りはないものと判断する。』と述べることになったのであり、その上で本稿の『抄録』部分で摘記したような見解が述べられるに至ったものと考ええる。

なお阻害要因について判決は、『刊行物2には、…「バット56」が基礎生地に「PU」を結びつける作用を呈するものであるとの記載はあるが、「バット56」に樹脂を塗布することができない、あるいは、塗布してはならない旨の記述は存在しない。さらに、「バット56」に樹脂を塗布することが、刊行物2に記載の発明の解決課題（基礎生地と「バット56」を一緒にしたファイバー／生地複合構造体によって重合樹脂材の浸透を一様にしてベルトの弾性的非一様性、コーティング樹脂の剥離性を無くし、樹脂層の厚さの制御を容易にすること等）を適用することの阻害要因と考えることもできない。』と述べている。

そして相違点6（相異なる「PU」を選択する）に限局した進歩性判断に関しては、判決は『引用発明の第三重合体樹脂（甲2のクレーム55,56参照）及び第一重合体樹脂はともに「PU」であること、前記第三重合体樹脂は前記第一重合体樹脂に化学的な親和力を持つこと、前記第一重合体樹脂が前記第三重合体樹脂に化学的に結合するものであることについては、いずれも当事者間に争いはない。そうすると、上記第三重合体樹脂及び第一重合体樹脂は、同一の「PU」であるか互いに異なる「PU」かのいずれかであるが、そのうち、互いに異なる「PU」を選択することに格別の困難はない。』と論難している。本稿では、この判断自体についての考察には触れない。



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 刊行物発明と周知技術から主引用発明を認定し、刊行物発明と本願発明の相違点検討に問題を残す審決を取消した別件判決

上記で紹介した判決では、折角認定された相違点1～5についての容易想到性を原告が争わなかった為、審決における相違点認定の適切さに疑問を呈するに留まり、裁判所としてはそれを争点とする検討にまで踏み込めない、という燃焼不足な判断に留まらざるを得なかった。

この判決の2ヵ月後の昨年12月28日に、同じ第3部から、一致点に関する審決認定の適切さに疑問を呈し、しかも原告がそれを争点としたのを受けて踏み込んだ検討を行い、審決を取消した事例がある〔平成22年(行ケ)第10229号〕。編集委員会から与えられたテーマを広めに解釈し、一致点・相違点認定に対して一気に集光させる判決が続いたことを評価し、この機会に紹介したい。

#### 3.1 技術内容

(1-1) 本願発明(特願2000-280041)

最大径が0.1mm～3mmであるピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形方法において、

該熱可塑性樹脂を溶融して金型内部に射出する際の該金型の温度が、

射出される熱可塑性樹脂の荷重変形温度より0～100度高くなるように設定され、

それによりゲートマークの発生が防止されることを特徴とする成形方法。

(1-2) 刊行物1(特開平10-100216)記載の発明

「ゲート11を有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形法において、溶融された熱可塑性樹脂を金型内部に射出する際の金型温度が、射出する熱可塑性樹脂の熱変形温度より0～100度高くなるように設定され、高品質外観を有する

射出成形品を得る方法。」

(1-3) 周知技術文献1(甲2号:特開平6-97695)

『径0.8mm』のピンポイントゲートを記載。

(1-4) 周知技術文献2(甲3号:特開平5-60995)

『ゲート径は1.2mm』のピンポイントゲートを記載。

(1-5) 周知課題文献1(甲4号:特開平11-198190)

『この種の射出成形用金型を用いて射出成形を行うと、ジェッティングといわれるへビの跡のようなマークがつく。』と記載。

(1-6) 周知課題文献2(甲5号:実開平6-11380)

『多数のピンポイントゲート4を介して成形を行った場合、樹脂の合流部分でウエルドライン7,8が発生することは避けられない。』と記載。

#### 3.2 一致点・相違点と取消事由

##### (1) 審決認定の一致点・相違点

(1-1) 一致点(刊行物1との一致点)

「ゲートを有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形方法において、該熱可塑性樹脂を溶融して金型内部に射出する際の該金型の温度が、射出される熱可塑性樹脂の荷重変形温度より0～100度高くなるように設定された成形方法」

(1-2) 相違点1(刊行物1との相違点)

本願発明は、ゲートが『最大径が0.1mm～3mmであるピンポイントゲート又はトンネルゲート』であるのに対し、刊行物1記載の発明のゲートは径が不明。

(1-3) 相違点2(刊行物1との相違点)

本願発明は、『ゲートマークの発生が防止される』のに対し、刊行物1記載の発明は高品質外観を有するものの、ゲートマークの発生が防止されるか否かは不明。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 取消事由 1 (審決論理の適・不適に関する部分)

### (2-1) 原告の主張

審決は、刊行物 1 を主引用例として、引用発明と本願発明との一致点及び相違点を認定している以上、引用発明に周知技術(甲 2, 3)と周知課題(甲 4, 5)を適用することの容易想到性を論理づける必要があるにもかかわらず、相違点 1 についての検討をする際には、周知技術と周知課題を主引用例として、これに刊行物 1 記載の発明を適用して相違点への想到は容易であるとの論理づけ、すなわち、主引用例を差し替えて論理づけをしている点で、理由不備の違法がある。

### (2-2) 被告の反論

刊行物 1 記載の発明と従来周知の金型を組み合わせることで 1 つの発明を構成するに当たって、刊行物 1 記載の発明を上記金型に適用しても、上記金型を刊行物 1 記載の発明に適用しても、組み合わせた結果としての発明に差異はないから、審決に、理由不備の違法はない。

## (3) 取消事由 3 (相違点の看過)

原告は、『刊行物 1 のゲートは径が不明である点』のみならず、『刊行物 1 のゲートがピンポイントゲート又はトンネルゲートではない点』をも相違点 1 に含めて認定すべきであった』と主張。この部分は本稿のテーマから外れるので、紹介に留める。

## (4) 取消事由 4 (容易想到性判断の誤り)

原告は、『甲 2, 甲 3 の金型温度は本願の要件を外れている。甲 4 はジェットイングが生じ易い金型における課題解決が目的であり、ゲートマークの発生し難い金型である。甲 5 の金型構成では、ゲートマークが発生するのは操作パネルの内側であるから、仮にゲートマークを防止できたとしても、技術的意味はない』と主張。

この部分も本稿のテーマから外れるので、同じく紹介に留める。

## 3. 3 判決の概要

(1) 審決は、刊行物 1 の発明を主引例として一致点・相違点を認定し、甲 2～5 などの周知技術、周知課題を用いて相違点構成に想到することが容易であると判断する、という。そうであれば、刊行物 1 発明に、上記周知技術、周知課題を用いて、相違点に想到することが容易であるかを検討して、結論を導くことが必要である。

(2) しかし審決は、逆に、刊行物 1 の発明を甲 2 などの周知技術に適用し、相違点にかかる構成に想到することが容易であるとの論理づけを示している。

(3) つまり審決は、『刊行物 1 の金型を周知のピンポイントゲートまたはトンネルゲートを有する金型に適用し、相違点 1 に係る構成とすることは容易である』と認定したほか、『そうである以上相違点 2 に係る相違点は実質的な相違点ではない』、あるいは『本願発明は刊行物 1 の発明を周知の事項に適用しただけの構成』、あるいは『刊行物 1 の発明を周知の事項に適用することの動機づけとなる周知の技術的課題(ウエルドラインやジェットイングなどの外観不良の解消)があり、その適用にあたり阻害要因となる格別の技術的困難性があるとも認められない』などと判断し、刊行物 1 記載の発明を周知の事項に適用して、相違点に係る構成に想到することが容易であるとの説明をしていると理解される。

(4) そうすると、審決は刊行物 1 記載の発明の内容を確定し、相違点を認定したところまでは説明しているものの、相違点に係る本願発明が当業者において容易想到であるか否かについては何ら説明していないことになり、理由不備の違法がある。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5) これに対し被告は、刊行物1の発明と周知金型に基づいて容易に発明できたというのが審決判断であった、と理解されるべきであり、刊行物1記載の発明を上記金型に適用しても、上記金型を刊行物1記載の発明に適用しても、組合わせた結果としての発明に相違はないから、理由不備の違法はないと主張する。

(6) しかしそのような結論を導くのであれば、金型に係る特定の発明の内容を個別具体的に認定した上で、本願発明の構成と対比して相違点を認定し、金型に係る特定の発明に公知発明などを適用して上記相違点に係る本願発明の構成に想到することが容易であったといえる論理を示すことが求められる。

(7) 金型に係る特定の発明（筆者註：刊行物1の金型に周知技術を組合せた金型の発明）を想定してこれを主引用発明として用いて結論を導く場合と、刊行物1記載の発明を主引用発明として用いて結論を導く場合とでは、相違点の認定などが異なることになり、本願発明の相違点に係る構成を容易に想到できたか否かの検討内容も、当然に異なる。

(8) そうすると、刊行物1の発明を主引用発明としても、周知の金型を主引用発明としても、その両者を組合せた結果に相違がないとする被告の主張は、採用の限りでない。

筆者はこのような論理プロセスを展開した裁判所の判断に賛意を表したい。

## 4. 実務への対応姿勢

(1) 弁理士は、出願人側担当者として発明を擁護する一方、時には立場を代えて発明を攻撃する。件数ベースでは断然前者が多く、その体験の中では、出願前相談に際して、「これは特許になりますか」とか「これは無理でしょうか」といった質問を受けることが多いし、あるいは「A技術とB技術を組合せただけだから容易と言われるかも知れないですけど…?」的な

弱気の議論に遭遇することも多い。逆に試作品や仕掛品を手にして議論するとき、あるいは発明の理論説明に感激したり、その成果を頭の中にvisualに描けるstoryに接したときというのは、とても充実感を味わえるひと時でもある。この喜びを何とか特許化という見える成果につなげたい、との強い思いから抜け出せなくなる。

(2) 私自身、父親の町工場で職工さんたちを手伝いながら明け暮れた10年余の辛い現場経験が身体に染みこんでおり、相談発明を前にして、私には到底できないと感嘆しつつ心からその発明に惚れ込んでしまう体質が醸成されているようだ。

もし私が職業的に他人の発明を第三者的に冷酷に評価しなければならない立場に居るとすれば如何であろうか、空恐ろしくもなり、とても簡単にコメントできるものではない。

(3) さて、当業者と目される技術者が複数集まって知恵を寄せ合えば、文殊の知恵が期待される。この際『文殊の知恵』は良い意味で使いたい。

他の技術者や他の技術グループでも同じ境遇に置かれれば、そこにおいても、やはり文殊の知恵が期待されるであろう。しかし偶々その場に遭遇し、偶々その必要性に迫られた技術者や技術グループが発明を行うのであり、別の場に遭遇し、その場なりの別の必要性に迫られた技術者や技術グループは別の発明を行う。

技術者や技術グループが発明を行うのは、運命という出会いの中での成果であると思っている。だから、(仮定の)当業者であれば、その発明に容易に想到できたはずであろうとか、容易に試み得たであろうとか、或いは容易に結果を得たであろう、といった仮想的判断構造には、どうしても馴染めないところがある。

上記のような境遇に出会い、その中で知恵・経験・装置・判断力・チーム力を活用して具体的な形を作り上げ、さらに成果の良し悪しを色

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

んな角度から確認し、発明に到達したとする。そうして生まれた発明は、それら努力の成果を人・地域・社会に与え、且つ次の発明への出発点となることが多い。しかしながらその発明を第三者視点で「構成要素」をズタズタに細かく切り裂かれて、「あれも公知ね、これも公知ね、誰でもやってみようとするのではないの…?」と問い詰められて、「進歩性否定の結論が先にあるのでは…?」という想いを持つのは辛いことである。

(4) こうして特許性が否定される事件数が積み上げられていくと、特許性無しの烙印を押す基準事例が確立し、人の心がその基準事例に向けてシフトされていく。この流れに棹を差さずに問題提起してくれた判決に感謝しつつ、発明を理解できる心の形を、自分なりに養生し、熱意をもって人様に伝えていくのが、我々の仕事だと、改めて気付かせてくれる。熱意だけではどうにもならないが、熱意がなければどうにもならない。

(5) ところで進歩性判断の中では、「課題と、課題解決のための技術手段」という整理がなされることが多い。そのため課題そのものが新規であれば、或いは課題そのものがある種の困難性を予測させるものであれば、それ故をもって進歩性のハードルが低くなることがしばしば体験される。

他方特に実験系または実験的要素を含む発明では、必ずと言って良いほど発見的効果がある。しかしこの「発見」に対して後付け的に「実はこれこれの課題があつて」とシナリオを描いたり、あるいは「驚くべきことに」といった常套的修飾語をふりかざすだけでは、「人」である審査(判)官の心は動かないであろう。

(6) とは言え、結果事実の重大さをできる限りvisualに理解してもらえぬ手段を講じて、淡々としながらも真摯な姿勢で審査・審判の場へ適確な情報を提供する努力が、今後とも求め

られる。

携帯メールも良いが、肉筆のラブ・レターを書き続けるならば、相手の翻意を期待できるであろう。「熱意」とは、そういう意味である。

## 5. 実務での一致点・相違点

進歩性を否定する拒絶理由の論理が次のパターンであるときは、その論理自体に挑戦してみよう。

①どれが主引例か、特定されていない。

②主引例は特定されているが、一致点・相違点の仕分けが不明瞭である。

③主引例が特定され、一致点・相違点の仕分けも明瞭であるが、仕分けに後付け的臭いがある。

④主引例に記載されていない事項を記載されているに等しいと拡大的解釈された上で一致点を認定している。

我々が補正案を検討し、意見書に着手するとき、何となく審査官の敷いたレールに乗せられて『しまつて』いるのではないか。レールを取り替えられないか。

a) 相違点が一つでもあれば、他の構成要素と組合せて隠れた相違点を引張り出してみよう。

b) あるいは相違点を二つの要素に分けて夫々に光を当ててみよう。更には他の構成要素との組合せの妙を探ってみよう。

c) 主引例から導かれた一致点は、主引例中の他の構成要素から切り離された段階で、本願発明との一致点として評価できるほどの技術的意味を失っている、よって一致点ではない、と言えないか。

d) 後付け的臭いを感じたときは、出願後の文献などを利用してでも、技術的困難性を主張してみよう。

e) 周知技術や技術水準を持ち込まれたとき、それは一致点認定においてか、相違点認定にお

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いてか、を見極めた上で方針を練り、進歩性否定論理に対抗できる意見書論理を作ろう。

## 6. ささやかな提案

付与前異議制度がなくなってから17年、付与後異議制度がなくなってから8年になる。異議申立てという公衆審査制度が存在していた頃は、神ならぬ審査（判）官として、一旦公告決定または特許査定をした後でも、誰かが自由・安価・安全に公衆審査に参加でき、それによって審査結果をチェックして制度運用のバランスを保たせてくれるという安全弁があった。従って審査（判）官としては出願発明をプラス思考で検討・評価することによって拒絶ではない方向に結論を出すことが可能であった、と思っている。

しかし異議制度がない現状では、代わりに無効審判の請求人適格要件が緩和されたり、登録後の情報提供が可能になったとは言っても、そ

れらが実効的に活用される状況はとても期待できない。

そのため特許査定を下すことの責任を一人で背負っているようなプレッシャーを受ける審査（判）官としては、以下、私の勝手な想像であるが、『実質的な最終決定となるのであれば、より無難な（社会への影響の少ない？）拒絶査定方向への結論を出しておく。もし不服ならば出願人が大金を支払って不服審判・審決取消訴訟に上げてくれるであろう』といった潜在意識の中で、それを安全弁とした厳しめの判断を下すのではないか。

如何に受益者負担とは言え、都度々々大金と労力が求められる利用者にとっては堪ったものではない。

異議申立て制度の復活をお願いしたいところである。

（原稿受領日 2011年3月15日）