

表1 判断齟齬案件一覧表

番号 (注1)	事件名	地裁	登録番号	事件番号/ 口頭弁論終結 日	無効審判番号/ 審決謄本送達日	結論の 順番 (注2)	証拠/理 由 (注3)	内容
B-2	加熱蒸散殺虫方法	大阪	特2135308	平成11(ワ)12876 H12.10.6	平10-35276 H13.12.12	裁判→ 審判	要旨変更 29条1項	裁判では、当初明細書に構成要件が開示されているだけでは不十分のため、要旨変更補正で原出願により29条1項3号違反、技術的思想が開示されている必要有り判断。審判では、当初明細書に構成要件が開示されており、減縮目的であるから補正は適法で要旨変更ではない。
B-5	布団箆	東京	特2657900	平成12(ワ) 14328 H14.5.21	2000-35436 H13.5.1	審判→ 裁判	同/同 29条2項	相違点に係る構成が実質的に証拠に記載されているか、否かの判断が異なる事案。引例発明における「フランジ」が、①補助蓋に該当するか(本件発明1)、②回転自在に取り付けられているか(本件発明2)、に関して裁判所では引例発明での作用効果を考慮して解釈し、特許庁では「フランジ」「補助蓋」の意義を厳格に解釈して判断した。
B-16	中空糸膜濾過装置	東京	特1851891	平成14(ワ)2473 H15.4.7	2002-35248 H15.6.27	同時期	同/同 29条2項	2つの引用例(1:逆浸透過、2:精密ろ過)の組み合わせ容易想到性において、この2つの技術分野が同じか否かの認定で、特許庁は組み合わせ可、裁判所は組み合わせ阻害要因有り(技術分野・課題の共通性がない)として判断が分かれた。また、裁判所の判断においては、本願発明と主引用例との相違点が、発明の本質的部分でなかったことも考慮されている。
B-20	地図データ作成方法 およびその装置	東京	特2770097	平成17(ワ)1199 H19.3.1	2006-80175 H19.4.26	同時期	同/同 29条2項	引用文献(マニュアル)との一致点、相違点の認定の相違。裁判所は、リバーゼ判決の「特段の事情」にあたるから明細書を参照して引用文献を広範囲に引用することで多くの一致点を認定している。
B-21	振動型軸方向空隙型 電動機	東京	特2134716	平成18(ワ) 22172 H19.7.3	2007-800029 H19.7.6	同時期	同/同 29条2項	裁判所は「引用発明は電機子コイルが片寄った配置となっており、回転させれば振動が発生することは技術常識」としたのに対し、特許庁は「引用発明は振動したとしてもバイアプレーターとして使えるほどの振動はせず、技術分野が異なれば変更阻害要因がある」とした。
B-22	無鉛はんだ合金	大阪	特3152945	平成18(ワ)6162 H19.12.25	2006-80224 H19.8.10	審判→ 裁判	36条6項1号	明細書記載要件のいわゆるサポート要件(36条6項1号)で判断が異なる事案。特許庁では構成要件記載が発明の詳細な説明に記載されていると判断されたが、裁判所では構成要件記載の性質を有すると当業者に理解において認識できる程度に記載されておらず無効と判断された。
C-2 -1	エアマッサージ装置	東京	特3012127	平成13(ワ)3485 H14.10.28	2001-35499 H14.8.12	同時期	同/同 29条2項	裁判所は、空気圧で挟むような作用は一致するが、引例は点接触による「指圧装置」に対して本発明は空気袋自体を膨張収縮させる「マッサージ装置」の点で異なるから解決課題が異なる判断。特許庁は、マッサージ装置として指圧筒、空気袋もどちらも周知であり、どちらを採用するかは容易想到とした。
C-2 -2	エアマッサージ機事件	東京	特3012774	平成13(ワ)3485 H14.10.28	2001-35526 H14.7.2	審判→ 裁判	略同/同 29条2項	引例である意匠公報に「指圧子」があるか、回転可能な「脚載置台」が指圧力を及ぼすか、が争点となった。裁判所は「若干の突起はあるが、指圧子とは断定できない。指圧に関する技術内容は開示していない」と判断し、特許庁は「出っ張り指圧子であり、回転する脚載置台が与える押圧力は技術思想ではない」とした。
C-6	魚釣り用リール事件	東京	実2060407	平成9(ワ)2928 H12.10.31	2000-35285 H14.4.15	裁判→ 審判	同/同 29条2項	裁判所は「刊行物1~3を組み合わせても当業者容易想到でない」としたのに対し、特許庁は「刊行物1にハンドル軸を露出せず内側で支持する発明」の記載があり、引例2、3に「軸方向の動きを規制する」という周知の課題があり、これに慣用技術(軸外周に係止部を有しこれと係合してなる抜止部材:刊行物4)を適用して当業者容易であるとした。
C-8	オーバーヘッド プロジェクト	東京	実2039362	平成13(ワ)12927 H15.5.26	2002-35396 H15.3.5	同時期	略同/同 29条2項	裁判所:①そもそも原告は1つの証拠を示すだけで公知技術について具体的な主張をしていない。②仮に他の証拠と組み合わせても、容易想到性は否定。 特許庁:証拠[甲2]との相違点については裁判所と同様に認定。しかし、相違点1(光源の構成)は、別の証拠[甲1]が本件と同様の目的、効果を有していると判断し、相違点2(反射鏡の回転可能)は甲3に記載されているとし、容易性を肯定。
C-9	多間接搬送装置	東京	特2580489	平成15(ワ)16924 H19.1.19	2004-80181 H17.7.8	審判→ 裁判	同/同 29条2項	裁判所は権利者の主張に基づき引例の作用効果に踏み込んで、組み合わせられる動機付けがないと判断したのに対し、特許庁は分野共通で組み合わせ容易と認定した。挙げられた証拠(引用文献)は同じだが、組み合わせが異なった。
C-10	溶融金属取鍋事件	東京	特3323489	平成16(ワ)24626 H18.12.20	2005-80325 H18.7.31	審判→ 裁判	同/同 29条	特許庁は①「加圧式」の圧力調整用配管を蓋か本体に設けるかは設計事項②圧力調整用配管の詰り等を防止する作用効果は引用発明から当業者が予測し得る範囲だとした。裁判所は①「一枚蓋」に貫通孔を設置することが通常であり、「開閉する」蓋に貫通孔を設けることは容易想到ではない ②蓋のほぼ中央にある小蓋に貫通孔を設置することで跳ね返りによる汚れが減少する効果を認めた。
C-11	ゴグル事件	大阪	特3615530	平成17(ワ)12207 H19.1.22	2006-80089 H18.11.17	審判→ 裁判	同/同 29条	①棒状突起は顔面に向かって斜めに突出し、係止突起は台部後面と略並行。 裁判所は、アイカップとベルトが外れず、連結・分離が容易の「予想できない効果」あり。特許庁は引用文献1、2から容易。 ②棒状突起が周壁部側において鋭角 裁判所:フィッティング自由度の向上の「予想できない効果」あり。特許庁は古くから見られる周知技術であるとした。

(注1)B:裁判:無効, 審判:有効 C:裁判:有効, 審判:無効
(注2)口頭弁論終結日と審決送達日の差が3ヶ月以内を「同時期」とした。
(注3)同・引例が共通する場合、略同・引例がほぼ共通する場合
(注4)①技術分野・課題・作用効果の共通性②内容中の示唆
(注5)①最適材料の選択②単なる寄せ集め③設計変更

発明の認定	船舶理由が「進歩性」		船舶理由が「進歩性以外」	審理手続、審理対象の相違	備考
	一致点、相違点の認定	相違点の検討 (証拠に記載されているか否か)			
		証拠に記載有り 1. 組合せ・置換容易(注4) 2. 組合せに阻害要因あり	証拠に記載無し 1. 設計事項等(注5), 2. 予想以上の効果あり		
				○	特許庁は記載事項のみで判断しているのに対し、裁判所は実質的に判断しているようである。
		○	○		特許庁は文言どおりに解釈し、裁判所は技術分野全体を念頭に当業者の技術レベルを勘案した解釈をしているようだ。なお、本件地裁判決に先立って審取訴訟判決があり、その中で文言そのものにとらわれずに引用文献から本件発明が自明であると判断したことが本件地裁判決に影響を与えていると思われる。
		○			特許庁と比較して、裁判所は、発明の技術分野をより広くとらえているようである。また、本願発明と主引用例との相違点が発明の本質的部分か否か、についても裁判所の容易想到性判断に影響を与えたようである。
	○				侵害訴訟においては、本件発明の各構成に対応する引用発明の構成が詳細に主張されているが、無効審判においては、多くの部分が省略された主張がなされており、このことが各事件における引用発明の認定に大きく影響を与えたものと推測される。
		○			本件発明と引用発明の技術分野の捉え方に相違があったのではない。裁判所は通常目的の電動機とパイプレータ等の電子部品としての電動機を同一技術分野と捉え、特許庁は通常目的の電動機なら振動を出来る限り避けるのが通常であるとして、両者の技術分野を異なるものとして捉えたと考えられる。
				○	発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か等の検討につき、発明の本質的部分の記載が重要である(この点において進歩性の観点にもなじむのではないか)。
		○			特許庁と裁判所では当業者の設定に相違があるように思われる。
		○	○		意匠公報に記載の発明の認定が相違した。裁判所は引例意匠からは引例発明はよくわからないとし、特許庁は引例意匠および関連資料(出願人同一、創作者同一の特許出願)も使用して出っ張りを指圧子と認定した。
			○	○	慣用技術とされた刊行物4は、チューナーのダイヤルプリーサーの保持装置に関するもので、本件考案とは同一でない技術分野に係るものであった。
		○			本件考案と証拠との「目的、作用効果」の違いによる構成要件採用の容易想到性は進歩性判断の根拠になった。裁判での証拠では不十分で進歩性を認めている。特許庁では、他の証拠も用いているが、これによりきわめて容易と言えるかは疑問と考える。両者の「目的、作用効果」の相違。審決では、同様の効果を奏する証拠[甲1]が用いられている。証拠:裁判 乙13, 14(特開昭55-96933), 審判甲3(特開昭55-96933), 甲1(実開平1-171448)
		○			無効審判(1次)では訂正前の請求項で判断(特許無効)、地裁の最終判断は訂正後の請求項で判断(特許有効)のため最終の船舶有無は判断対象も変わっている。ただし地裁では無効審判(1次)と同じように訂正前の請求項でも判断している。
			○		引例は傾斜式のため内圧調整用配管が無く、「公道搬送による内圧調整用配管の詰り」という「課題」がそもそも無い。裁判所はこの「新たな課題」を解決する作用効果が本件発明にあることを認めて進歩性ありと判断したと考えられる。公道搬送の課題は引例に記載されていると判断した特許庁と対照的である。
			○		裁判所は作用効果を参照し、特許庁は周知技術、慣用技術と判断する傾向にあるようである。