

## 進歩性が争われた判決の研究

——技術的思想に重点をおいた判決を中心として——

特許第1委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 本稿は、平成19年に知財高裁から出された特許庁における進歩性欠如の判断を誤りとして取り消した事例のうち、技術的思想を看過して、引用発明の認定、本願発明と引用発明との一致点・相違点の認定、及び相違点の検討を行った案件を中心に検討した結果を報告するものである。特許法の保護対象である発明は技術的思想として把握されるものであるから、進歩性の判断にあたり、技術的思想を無視することは許されない。「技術的まとまり」、「上位概念化」をキーワードに、関連する判例を紹介する。

### 目 次

- はじめに
- 判例の抽出方法
- 判例1 引用発明の認定
  - 事例①：明るさを強化した反射偏光子
- 判例2 一致点・相違点の認定
  - 事例②：インターリービング/デインターリービング装置及び方法
  - 事例③：3次元物体の製造方法
- 判例3 相違点の検討
  - 事例④：フィルム製容器の製造方法
- おわりに

### 1. はじめに

特許庁における進歩性の判断は、審査基準<sup>1)</sup>によると、「本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするのかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。」とされている。具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は

複数）がまず認定される。そして、論理づけに最も適した一の引用発明（主引用発明）が請求項に係る発明と対比され、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点、相違点が明らかにされる。最後に、この引用発明や他の引用発明（副引用発明）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築が試みられる。

このように、審査基準では、進歩性判断の際に、技術的思想を考慮することが直接的な表現で記載されていない。しかし、特許法の保護対象である発明は技術的思想の創作であるから、進歩性を判断するにあたり、技術的思想を無視することは許されるべきではないであろう。

特に、引用文献に開示された事項から引用発明を認定する場合、本願発明と引用発明を比較する際に上位概念化が行われる場合、周知・慣用技術として副引用発明を認定して適用する場

\* 2008年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

合には、問題となる構成の開示の有無の判断に陥りやすく、技術的思想が無視されがちである。この点、裁判所は、後述する事例に示されるように、その技術的思想を考慮して、本願発明の進歩性の有無を判断しており、これを看過した審決を取り消している。

本稿は、平成19年判決の中から、技術的思想を無視して進歩性判断を行っている事案を調査すべく、「技術的まとめり」、「上位概念化」をキーワードに選択し、発明が技術的思想の創作であるとの観点を看過したと思われる事案を紹介するものであり、2008年度特許第1委員会第3小委員会の構成員である、山口健一（小委員長：大日本印刷）、根岸裕一（副委員長：日本電信電話）、下田憲次（副委員長：富士通）、小林圭一（カシオ計算機）、小川文男（三菱電機）、金平裕介（日本アイ・ピー・エム）、中谷将之（KIMOTO）、林力一（トヨタ自動車）、古田理（第一三共）、前田哲男（オムロン）、伊藤浩行（ジェイテクト）、木村信行（セイコーインスツル）、高田康晴（旭化成）、柘周作（東芝）、津田俊男（キヤノン）、藤長千香子（JFEテクノロジーサーチ）の執筆によるものである。

## 2. 判例の抽出方法

判例抽出に当たっては、最高裁判所の判例検索システムを利用した。

検索期間は、平成19年1月1日から平成19年12月31日言い渡し分の判決のうち、特許庁で進歩性を否定されていながら、知財高裁で進歩性の判断が取り消された事案を中心に、42件を抽出した。

紹介事例は、技術的思想を考慮して判断した判決のうち、本願発明の構成要件が得られるように引用例の記載から一致点となる構成要素だけを抽出して引用発明を認定した事例（事例①）、本願発明と引用発明を上位概念化して一致点を認定した事例（事例②、③）、周知技術

の目的・効果を上位概念化しすぎたことにより、誤って置換容易と判断した事例（事例④）、計4件を選定した。

## 3. 判例1 引用発明の認定

本章では、本願発明の構成要件が得られるように引用例の記載から一致点となる構成要素だけを抽出して引用発明を認定した事例（事例①）、を紹介する。

### 3.1 事例①：明るさを強化した反射偏光子

事例① 知財高判平成19年1月30日（平成18年（行ケ）第10138号）：明るさを強化した反射偏光子

#### (1) 事件の概要

本件は、反射偏光子の発明<sup>2)</sup>に係る拒絶審決に対する取消訴訟において、引用発明の認定に誤りがあり、その認定誤りを看過したことに基づく進歩性についての判断の誤りがあるとして、審決を取り消した事例である。

引用文献の液晶表示素子から、位相差板とミラーを有しない反射型偏光子のみを単独で取り出して引用発明と認定することの可否が争われた。

#### (2) 本願発明

本願発明（図1参照）における導光器34は、光源30からの光を端から受け、それを出口表面を通して出す。反射偏光子12は、導光器34と表示モジュール15との間に配置されており、特定の角度で入射するある偏光状態の光（a）を高度に透過し、この偏光状態を有しない特定の角度で入射する光（b）を高度に反射する。

本願発明によれば、光源と一体不可分の導光器が反射偏光子と組み合わせさせて、効率的により多くの光を特定の偏光状態を有する光に変えるという作用効果を奏する。

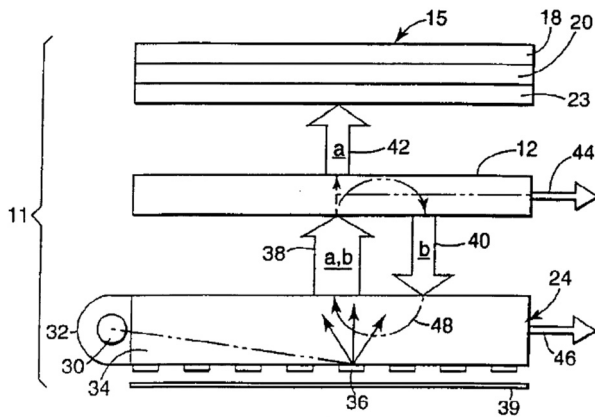


Fig. 2

図1 本願発明

### (3) 原審審決

原審審決は、本願発明と引用発明1<sup>3)</sup>との一致点、相違点を下記のとおり認定して、引用発明1と引用発明2<sup>4)</sup>に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項により特許をうけることができないとしている。

#### 1) 引用発明1の内容

引用発明1には、[液晶表示素子であって、光源、表示モジュール、及び、一方の偏光を透過し、他の一方の偏光を反射する反射型直線偏光素子を含む、液晶表示素子。]が開示されている。

#### 2) 引用発明との一致点

本願発明と引用発明1とは、[表示装置であって、光源、表示モジュール、及び、第一の偏光状態の光を透過し、前記第一の偏光状態を有さない光を反射する反射偏光子、を含む、表示装置。]である点で一致している。

#### 3) 相違点1

[本願発明が、光源と隣接する端を有し、前記光源からの光が、導光器の端に入り、前記導光器の出口表面を通過して前記導光器を出る導光器を含むのに対して、引用発明にはこのような構成がない点]で相違すると認定している。

そして、相違点1については、[引用例2に

は、光源と隣接する端を有し、前記光源からの光が、導光器の端に入り、前記導光器の出口表面を通過して前記導光器を出る導光器が示唆されていると言える。そして、引用発明及び引用例2に記載された発明は、いずれも表示装置という同一技術分野に属している。したがって、引用発明に引用例2に記載された発明の導光器を適用して相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得た事項である。]と判断している。相違点2は省略する。

### (4) 裁判所の判断

#### 1) 引用発明1の認定

裁判所は引用発明1(図2参照)を、[引用例1の発明は、反射型直線偏光素子4とミラー2の間に位相差板3を配置する構成により、反射型偏光子を通過しなかった他の一方の偏光が反射型偏光子により反射され、位相差板を通過し楕円偏光となり、楕円偏光がミラーで反射して逆回りの楕円偏光となり再び位相差板を通過し、反射型偏光子を通過可能な一方の偏光と同じ成分を有する偏光となること、それにより、従来捨てていた他の一方の偏光も利用することを可能として、従来にない高効率の直線偏光光源が提供可能となることにより、上記目的を達成するものである。そして、この直線偏光光源は、液晶表示素子に用いられるものであって、その場合には、第1図の矢印15の方向(図の左

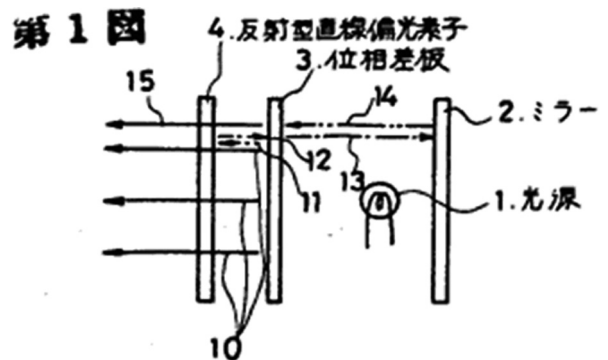


図2 引用例1

側)に、液晶モジュールが配置されることは明らかである。]としている。

そして、[引用例1には、「液晶表示素子であって、位相差板、光源、ミラー、表示モジュール、及び位相差板と表示モジュールとの間に配置され、一方の偏光を通過し、他の一方の偏光を反射する反射型直線偏光素子を含む液晶表示素子」の発明が記載されており、この発明においては、従来捨てていた他の一方の偏光を利用するという目的を達成するためには、反射型偏光子とミラーとの間に位相差板を配置することが必須の構成であり、位相差板とミラーを有しない反射型偏光子単独では、他の一方の偏光を反射する意味がなく、従来技術の「他の一方の偏光を吸収する直線偏光子」を用いたもの以上の機能を有しないもの、すなわち、殊更に「反射型偏光子」を用いる技術的意味を有しないものになってしまうことが明らかである。]としている。

以上の検討の結果、引用例1には、[「位相差板とミラーを有しない反射型直線偏光素子を備えた液晶表示素子の発明」が記載されていると認めることはできないのだから、引用例1の液晶表示素子から、必須の構成である反射型直線偏光素子とミラーとの間に配置された位相差板を除外し、反射型偏光子のみを単独で取り出し、「液晶表示素子であって、光源、表示モジュール、及び、一方の偏光を透過し、他の一方の偏光を反射する反射型直線偏光素子を含む、液晶表示素子。」の発明（審決のいう引用発明）が開示されているとした審決の認定は誤りである。]と判断している。

## 2) 進歩性判断の誤り

裁判所は、[審決は、相違点1の判断において、引用例1の液晶表示素子の「位相差板、光源、ミラー」に替えて引用例2に記載の「導光器」とすること、すなわち、引用例1の液晶表示素子を「位相差板、ミラー」を有しないもの

とすることについての想到容易性を何ら検討をすることなく、本願発明の進歩性について判断したことは明らかであり、審決の判断はこの点の検討を看過した誤りがある。]としている。

## (5) 考 察

審査実務においては、一般に、本願発明を構成要件毎に分節して、各構成要件が引用例から得られるか否かが判断されている。この場合、本願発明にない構成要件は、引用発明において形式的には認定する必要がない。しかしながら、引用発明の技術的思想を考慮することなく、本願発明の構成要件を導くのに都合のよい構成のまとめだけを引用例から抽出して引用発明を認定することは、技術的思想としての発明を抽出するものでないため許されない。

本件では、特許庁が主張するように、引用例1には、液晶表示素子、光源、表示モジュール、反射型直線偏光素子の各構成要素が記載されていると確かに認められる。しかし、引用例1の液晶表示素子においては、反射型偏光子とミラーとの間に位相差板を配置することが、引用発明の目的を達成するためには必須の構成であるから、位相差板とミラーを有しない反射型偏光子単独だけを抽出したのでは、「反射型偏光子」を用いる技術的意味を有しないものになってしまう。このため、引用例1に審決のいう引用発明を構成する各構成要素が記載されていたとしても、反射型偏光子を含む液晶表示素子の発明を、ひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握することはできず、このような認定は許されないのである。

出願人としては、引用発明の目的、作用・効果を参酌して、技術的思想を無視することなく、引用発明の認定がなされているのかをきちんと確認することが重要と考える。

## 4. 判例2 一致点・相違点の認定

本章では、本願発明と引用発明を上位概念化して一致点を認定した事例（事例②，③）を紹介する。

### 4. 1 事例②：インターリーブング／デインターリーブング装置及び方法

事例② 知財高判平成19年3月13日（平成18年（行ケ）第10292号）：通信システムのインターリーブング／デインターリーブング装置及び方法

#### (1) 事件の概要

本件は、通信システムにおけるインターリーブング／デインターリーブング装置及び方法の本願発明<sup>5)</sup>に係る拒絶審決に対する取消訴訟において、本願発明と引用発明との技術的意義の差異を看過したものであり両者の一致点及び相違点の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例である。

主に、本件は、本願発明の「オフセット値」と引用発明の「無駄なデータ」との技術的意義の差異を看過し、両者を上位概念化して本願発明と引用発明との一致点を認定した点に誤りがあるか否かが争われた。

#### (2) 本願発明

本願発明（図3参照）の目的は、インターリーブングの実行時に必要なメモリ容量の最小化を行うことである。

本願発明におけるアドレス生成器111は、インターリーブング処理において、 $2^m$  ( $m>1$ )の整数倍でないサイズを有する入力データのサイズにオフセット値を加算して $2^m$  ( $m>1$ )のサイズを有する仮想アドレスを提供し、 $2^m$  ( $m>1$ )のサイズを有するアドレス生成領域を定義してアドレス生成領域でランダムアドレス

を生成する。そして、アドレス生成器111のアドレス生成領域から発生するランダムアドレスを用いて、インターリーブメモリ112から入力データを読み出す。

本願発明によれば、仮想アドレス上の処理という構成により、インターリーブング処理のために使用されるメモリのサイズ及びインターリーブング処理後に送信されるデータのサイズが少なく済むという作用効果を奏する。

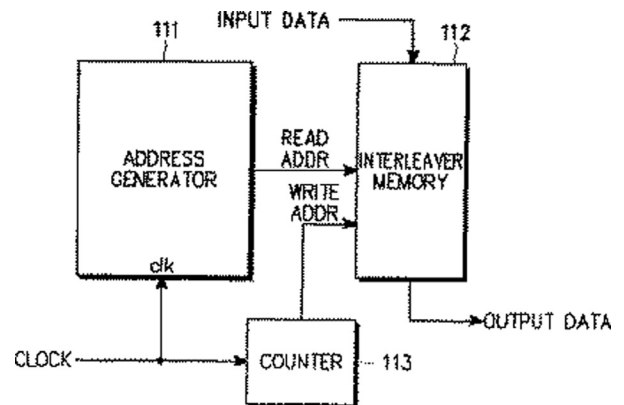


図3 本願発明

#### (3) 原審審決

原審審決は、本願発明がその出願前に頒布された引用発明<sup>6)</sup>及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項により特許を受けることができないとする上で、以下のような判断をしている。

##### 1) 引用発明の内容

[固定長のインターリーブサイズに等しくない入力情報データをインターリーブする方法において、前記入力情報データにサイズ調整用のデータを加えてインターリーブサイズとなるようにする過程を備えることを特徴とするインターリーブ方法。]であると判断している。

##### 2) 引用発明との一致点

[特定の大きさでないサイズを有する入力データをインターリーブする方法において、前記入力データにサイズ調整用の情報を加算し

て特定の大きさのサイズとなるようにする過程を備えることを特徴とするインターリーピング方法。]であると判断している。

### 3) 相違点1

[「特定の大きさ」が、本願発明は「 $2^m$  ( $m > 1$ ) の整数倍」であるのに対し、引用発明は「固定長のインターリーブサイズ」である点。]と判断している。

### 4) 相違点2

[本願発明は「入力データのサイズにオフセット値を加算して仮想アドレスのサイズが $2^m$ の整数倍となるようにする過程」を備えるのに対し、引用発明は「入力情報データにサイズ調整用のデータを加えてインターリーブサイズとなるようにする過程」を備える点。]と判断している。

## (4) 裁判所の判断

本件において原告は、取消事由1～取消事由4を主張しているが、裁判所は、取消事由4「本願発明の「仮想アドレス」の意義を誤認したことによる一致点及び相違点2の認定の誤り、相違点2についての判断の誤り」についてのみ判断している。以下、その判断内容について具体的に説明する。

### 1) 本願発明と引用発明との技術的意義の差異の看過

① 裁判所は、[本願発明は、上記(1)のとおり、入力データのサイズ $L$ に $(2^m - L)$ をオフセット値として加え、 $2^m$ 個の仮想アドレス上でインターリーピング処理を行うものであると認められる。そして、ここでいう「オフセット値」は情報(データ)ではなく、仮想的な数値である。また、インターリーピング処理において使用されるメモリのサイズは $L$ であり、インターリーピング処理後に送信されるデータのサイズも $L$ である。]と判断している。

② また、裁判所は、[これに対して、引用発

明は、入力データのサイズが $L$ 、インターリーブサイズが $2^m$ である場合を想定すれば、「サイズ調整用のデータ」である $(2^m - L)$ 個の「無駄なデータ(無駄情報)」を $L$ 個の入力データに加え、これら $2^m$ 個のデータを $2^m$ 個の実アドレスを有するメモリ上に書き込んだ上、インターリーピング処理を行うものであると認められる。そして、ここでいう「無駄なデータ(無駄情報)」も、実アドレス上の情報(データ)にはかならない。また、インターリーピング処理において使用されるメモリのサイズは $2^m$ であり、インターリーピング処理後に送信されるデータのサイズも $2^m$ 個である。]と判断している(図4参照)。

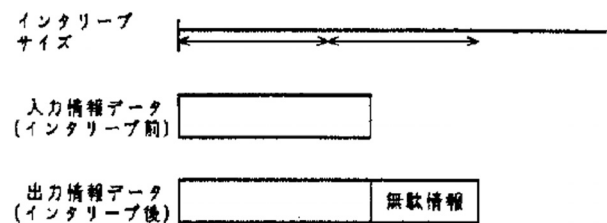


図4 引用発明

③ そして、裁判所は、上記判断に基づいて、[そうすると、審決が一致点の認定において、「入力データにサイズ調整用の情報を加算して特定の大きさのサイズとなるようにする過程を備えることを特徴とする」点で両者が一致するとしたのは、本願発明の「オフセット値」と引用発明の「無駄なデータ」の技術的意義の差異を看過したものであって、誤りである。]と判断している。

### 2) 一致点の上位概念化

なお、裁判所は、本願発明と引用発明の上位概念化による一致点の認定について、下記のように判示している。

① [なお、上記一致点の認定にいう「サイズ調整用の情報」が、本願発明の「オフセット値」と引用発明の「無駄なデータ」の両者を包含する上位概念であると理解すれば、一致点の認定に誤りがあるとはいえないことになる。]

② [しかし、「仮想アドレス」を設定してインターリーピング処理をするという本願発明の技術的思想は、実アドレス上でインターリーピング処理を行う引用発明の技術的思想とは別個のものであり、また、引用例には、仮想アドレス上での処理を開示又は示唆する記載もない。そして、本願発明は、仮想アドレス上での処理という構成により、引用発明に比べて、インターリーピング処理のために使用されるメモリのサイズ及びインターリーピング処理後に送信されるデータのサイズが少なく済むという作用効果を奏するものであると認められる。]

③ [しかるに、審決は相違点2についての判断において、他の引用刊行物や周知技術を何ら摘示することなく、引用発明から本願発明を想到することは当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）にとって容易であると判断しているのであって、その判断が誤りであることは明らかである。]

## (5) 考 察

本件において特に注目すべき点は、原審審決の一致点にいう「サイズ調整用の情報」が、本願発明の「オフセット値（仮想的な数値）」と引用発明の「無駄なデータ（実アドレス上の情報）」との両者を包含する上位概念であると判断されているのに対し、裁判所は、そのように単純に上位概念化するのではなく、本願発明の「オフセット値（仮想的な数値）」を用いれば、引用発明の「無駄なデータ（実アドレス上の情報）」を用いた場合に比べてインターリーピング処理のために使用されるメモリサイズを少なくできるなどの作用効果を奏するため、本願発明の「オフセット値（仮想的な数値）」と引用発明の「無駄なデータ（実アドレス上の情報）」とは区別されるものであり、両者を上位概念化した原審審決の一致点に誤りがあると判断している。

また、裁判所は、一致点の認定にいう「サイズ調整用の情報」が、本願発明の「オフセット値（仮想的な数値）」と引用発明の「無駄なデータ（実アドレス上の情報）」の両者を包含する上位概念であると理解すれば、一致点の認定に誤りがあるとはいえないと判断しながらも、その場合には、本願発明と引用発明との技術的思想及び作用効果は区別されるものであるとして、相違点2の認定に誤りがあることも判断している。

このように、今後の特許庁の審判事件についても原審審決の本願発明と引用発明との認定について、特許庁審判官が本願発明及び引用発明の作用効果を重視することなく両者の技術的思想を把握せずに、両者の形式的な共通性（今回のような本発明の“仮想的な数値”，引用発明の“実アドレス上の情報”を包含する“サイズ調整用の情報”）のみに着目して両者の上位概念化が行われる可能性がある。

この点について引用発明の認定に当たり、特許・実用新案審査基準1.5.3(4)によれば、「引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念で表現された発明を認定することができる。」との内容が記載されている。また、同基準によれば、「「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて包括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。」との内容も記載されている。

しかし、引用発明を上位概念化することが可能であるからといって、本件裁判例におけるように、引用発明の技術思想を無視した上位概念化は許されるべきではない。

一方、本願発明の上位概念化については、前述の引用発明の上位概念化とは、異なる問題が

あると考えられる。

上位概念化とは、下位概念を捨象することであり、本願発明の上位概念化とは、下位概念と目された発明特定事項を、本願発明から捨象することを意味している。

「請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。」との審査基準の考え方から見て、上位概念化が可能であるとの理由から安易に発明特定事項の一部を無視して、請求項に係る発明の認定をすることは、技術的思想云々以前に、そもそも許されるべきではない。

ところが、上述した通り特許庁の審判事件において、本願請求項の形式的な記載から本願発明の上位概念化が行われる場合、つまり本願発明の特有な作用効果が見落とされた状態で本願発明の上位概念化が行われる場合がある。

このため、出願人は、本願発明と引用発明の上位概念化によって一致点の認定がなされていた場合には、本願発明と引用発明との技術的思想及び作用効果を正確に見定めた上で、上位概念化によって無視された発明特定事項の技術的意義について検討すべきである。そして、上位概念化による一致点の認定により、本願発明と引用発明の認定誤りがあると主張することができると考えられる。

このような反論手法については、裁判所のみならず、特許庁の審査段階・審判段階において用いることも有効であると考えられる。

#### 4. 2 事例③：3次元物体の製造方法

事例③ 知財高判平成19年9月26日（平成18年（行ケ）第10174号）：3次元物体の製造方法および装置

##### (1) 事件の概要

本件は、3次元物体の製造方法および装置に係る発明<sup>7)</sup>についての拒絶審決に係る取消訴訟において、引用発明の認定に誤りがあり、本願

発明と引用発明の相違点を看過しているとして、審決を取り消した事例である。

本件では、「刊行物1、3に記載された発明」を引用発明とし、本願発明の構成の「材料粉末」が、引用発明の構成と「材料」である点で一致すると認定したことの可否が争われた。

##### (2) 本願発明

本願発明（図5参照）が対象とする3次元物体製造装置では、支持手段2上に、材料粉末の層を供給する手段10から材料粉末11を供給後固化して材料層を形成し、支持手段2を下降後、形成された材料層上に再度材料粉末11を供給し固化することを繰り返して、3次元物体50を製造する。

上記材料粉末の層を供給する手段10は、例えばワイパーをその構成として有し粉末層を平坦化する。ここで、支持手段2上に形成される最初の材料層は横方向に支持されないため、上記ワイパーからの力を受けて台上で移動してしまい、3次元物体にゆがみ等が生じる。

本願発明では、支持手段2上に、材料粉末が固化の際に接着する物質から予め作成された安定した基盤13を有する。

本願発明によれば、上記基盤13上に材料層を順次形成するため成形物体のゆがみ等を減少でき、また、予め基盤13を作成しておくことによ

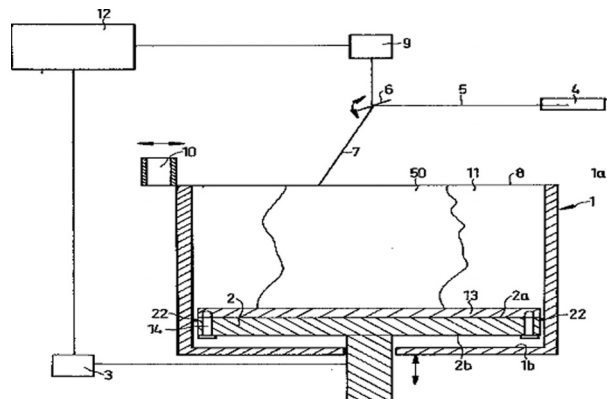


図5 本願発明



り物体の製造時間を短縮できるという作用効果を奏する。

### (3) 原審審決

原審審決は、刊行物1、3に記載の発明と本願発明について、下記のように、一致点を認定し、相違点について検討した上で、刊行物1<sup>8)</sup>、刊行物3<sup>9)</sup>、刊行物4<sup>10)</sup>に記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項により特許を受けることができないとしている。

#### 1) 引用発明の内容

[刊行物1には、『種々の3次元光造形法』に適用できる装置の発明が記載されており]、[刊行物3には、液体、粉末等の材料を層状に連続的に形成することにより物品を製造する3次元造形技術に適用する装置の発明が記載されている]。

#### 2) 引用発明との一致点

[本願発明と刊行物1、3に記載された発明とは、『成形対象物体の横断面に相当する材料からなる複数の層を電磁あるいは粒子放射を用いて順次連続して固化することにより3次元物体を製造する装置において、予め定められた高さ位置で上記物体を支持する上面を有する支持手段と、材料が固化の際に接着する物質から予め作成され上記上面に置かれた基板と、上記上面の上記高さ位置を変化させる高さ調節手段と、上記材料の層を上記基板上あるいは上記基板上に形成された別の材料層上に供給する手段と、上記材料の層を照射する照射手段とを有する3次元物体を製造する装置。』において一致]する。

#### 3) 相違点について

審決は相違点1～4を認定している。このうち、相違点1は[『材料』が、本願発明においては、『材料粉末』と特定されている点(相違点1)]である。

審決は、相違点1について、[3次元物体を製造する装置において、成形材料として、粉末状のものを使用することは、刊行物3の摘示エ、オや、刊行物4の摘示キ、クに示されるように、周知慣用のことであり、また、材料の形状の特定により、3次元物体を製造する装置として格別の差異があるものとも認められないから、相違点1は、当業者が適宜選択しうる程度のことである。]としている。

相違点2～4については省略する。

### (4) 裁判所の判断

#### 1) 引用発明の認定

裁判所は審決が、刊行物1、3に記載の発明と本願発明を対比している点について、[刊行物1は特開平2-128829号公報であり、刊行物3は米国特許第5173220号明細書であって、別個に頒布された独立の刊行物であるから、特許法29条1項柱書きとその3号を適用する場合はもちろんのこと、同条2項を適用する場合における同条1項3号にいう「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明」とするためには、引用発明とする技術が両者にそれぞれ開示されていることが必要であり、一方に存在しない技術を他方で補って併せて一つの引用発明とすることは、特段の事情がない限り、許されないものといわなければならない]とし、[刊行物1に開示されている材料は「光硬化性流動物質」であり、刊行物3に開示されている材料は「液体、粉末等の材料」であって、両者は明らかに異なるものであるから、刊行物1に開示のない「粉末等の材料」を構成部分とする「刊行物1、3に記載された発明」を観念し、これを特許法29条1項3号にいう発明とすることは許されない(なお、両者の上位概念として便宜上「粉末等の材料」という概念を用いたとしても、これによって、相違点の実質上消失することはないのであるから、よ

り上位概念化等の作業によって看過された相違点については、別途、相違点として判断の対象として検討しなくてはならないのであるが、後述のように、本件ではそのような検討はされていない。)。」としている。

そして、相違点1の認定に関し、[本願発明と「刊行物1, 3に記載された発明」との対比において、相違点1に係る「『材料』が、本願発明においては、『材料粉末』と特定されている点」で相違するとし、争点を「粉末」と特定しているか否かに限局する審決の認定は誤りであり、本願発明においては「材料粉末」であるのに対し、刊行物1に記載された発明においては、「光硬化性流動物質」である点で相違するものとしなければならない。]としている。

さらに、[結局、審決は、刊行物1記載の発明を基本としつつ、被告が自ら認めるとおり、刊行物1, 3記載の発明が「光硬化性流動物質」又は「液体、粉末等の材料」を使用するものであることによって、「光硬化性流動物質」と「液体、粉末等の材料」とを一つのまとまりとして取り扱い、「材料」の上位概念をもって一致点とした際に、その「材料」の中に、「光硬化性流動物質」のみならず「材料粉末」をも含めてしまったため、本願発明について、進歩性の有無を判断すべき相違点を看過する結果となったものといわざるを得ない。]としている。

## 2) 進歩性の認定判断

裁判所は、[本願発明は、「材料粉末が固化の際に接着する物質から予め作成され、前記表面上に置かれる基板」との構成を具備することによって、最初に供給された粉末層が基板上で固化される際、当該基板と接着するため、台上でズレが生じるのを防止することができ、かつ、この基板を予め作成しておくことで物体の製造時間を減少することができるというものであるから、3次元物体を製造する装置において、

「材料粉末」における特有の問題点を解決する手段を提供する(こと)を前提としているものであり、「材料粉末」であることに技術的意義があるものと認められる。]としている。

一方、[刊行物1記載の発明における「材料の層」の供給操作は、水平面を有する流体中で支持手段を鉛直方向へ沈降させることのみによるものであり、粉末材料を供給する際のような層厚調整等のための別途の平面形成操作を必要とするものではない。以上のことは、刊行物3の光硬化性流動物質についても同様である。]としている。

これら認定に基づき、[本願発明は、「材料粉末」から3次元物体を製造する装置を対象とし、「材料粉末」における当該装置に特有の技術課題を解決しようとするものであって、「光硬化性流動物質」から3次元物体を製造する装置には、このような技術課題が存在せず、広義でみれば共通の技術分野といえるとしても、「材料粉末」と「光硬化性流動物質」とでは、具体的な技術内容にかなりの隔りがある]ため、上記した審決における相違点1の判断とはできないとしている。

## (5) 考察

本件は、引用発明の認定において上位概念化がなされ、さらに本願発明との一致点・相違点の認定において上位概念化がなされた事例である。

すなわち、引用発明の認定にあたって、刊行物1に記載の発明に使用される「光硬化性流動物質」と刊行物3に記載の発明に使用される「液体、粉末等の材料」を一つのまとまりとして扱い、「材料」の上位概念にて「刊行物1, 3に記載された発明」を観念し、引用発明として認定している。

さらに、本願発明と上記認定した引用発明との対比において、相違点1として、[『材料』が、

本願発明においては、『材料粉末』と特定されている点]と認定している。この相違点の認定においては、「特定」との記載から、本願発明と引用発明の構成の共通点として、本願発明の粉末材料を含む「材料」を上位概念化により認定して一致点とした上で、その「材料」の範疇にある「材料粉末」を相違点として認定したことが推察される。そして、このような認定の結果、上記相違点1について「周知慣用」との判断がなされ、進歩性の有無を判断すべき相違点が看過されたものと考えられる。

このような原審審決の進歩性の判断の誤りに大きく影響しているのは、本願発明と引用発明との構成の一致点認定に際して行われた上位概念化である。

この点に関し、判決でも[その「材料」の中に…「材料粉末」をも含めてしまったため、本願発明について、進歩性の有無を判断すべき相違点を看過する結果となったものといわざるを得ない。]とされている。

ここで、判決で指摘されているように、本願発明の「材料粉末」は、3次元物体を製造する装置に供給される際に層厚調整等のため別途の平面形成操作が必要とされるという問題点を有するものであり、本願発明はこのような「材料粉末」における当該装置特有の技術課題を解決しようとするものである。一方、刊行物1、刊行物3に記載の材料は、このような課題を有するものではない。

したがって、たとえ引用発明の認定にあたり「材料」という構成を有する引用発明が刊行物1、刊行物3に基づく上位概念化により認定されたとしても、本願発明の「材料粉末」は上記した技術課題を有するものであり、このような「材料」に対し、相違点として認定されるべきものである。しかしながら、審決ではこのような相違点が、引用発明との一致点認定における上位概念化の過程で看過され、本願発明の技術

的思想に基づいた進歩性の判断がなされていない。

この点、判決はその結論において、[本件において正しい結論を導くためには、本願発明の技術課題とするところについて明確な理解をした上で、改めて、一致点と相違点を認定し、本願発明の進歩性を検討しなければならない]と説示される。

本件のように、引用発明との対比において、本願発明と引用発明の共通する構成が上位概念化されて一致点とされ、相違点が認定されることがあるが、この場合、上記したように上位概念化の過程で本願発明の技術的思想が看過され、正しく相違点を認定されないことが懸念される。出願人としては、このような上位概念化を経て進歩性が判断されている場合、本願発明の技術的思想に基づいて正しく相違点が認定されているかを、特に注意して確認することが必要であると考ええる。

## 5. 判例3 相違点の検討

本章では、周知技術の目的・効果を上位概念化しすぎたことにより、誤って置換容易と判断した事例(事例④)を紹介する。

### 5.1 事例④：フィルム製容器の製造方法

事例④ 知財高判平成19年12月25日(平成19年(行ケ)第10148号)：フィルム製容器の製造方法

#### (1) 事件の概要

本件は、「フィルム製容器の製造方法」に係る発明<sup>10)</sup>についての特許無効審決の取消訴訟において、本件発明と引用発明との相違点についての判断に誤りがあるとして、審決を取り消した事例である。

引用発明の「フィルム製の容器における離型性ワックスコート加工」を、周知である「容器

表面に対するマット加工」に置換することの容易想到性について争われた。

## (2) 本件発明

本件発明（図6参照）の目的は、樹脂製フィルムに静電気を蓄積し難くし、樹脂製フィルムどうしを接着し難くして取り扱い易くでき、積層して熱成形するに際しても、樹脂製フィルムどうしが熱接着し難くできるフィルム製容器の製造方法の提供にある。

本件発明は、下図に本件発明として示すような、印刷面を内側に含む、2枚以上の樹脂製フィルムを積層したラミネートフィルムAを熱成形してフィルム製容器を製造する方法である。該樹脂製フィルムは、一方の表面がマット加工され、 $20\mu\text{m}$ 以上の厚みを有しており、ラミネートフィルムAの複数枚を互いに異種フィルムである透明な二軸延伸ポリプロピレンフィルムとマット加工された二軸延伸ポリプロピレンフィルムどうしが対向するようにマット加工された面を挟んで重ね合わせて、予め $130\sim 170^\circ\text{C}$ に加熱した金型4にてプレス成形加工することにより容器が製造される。

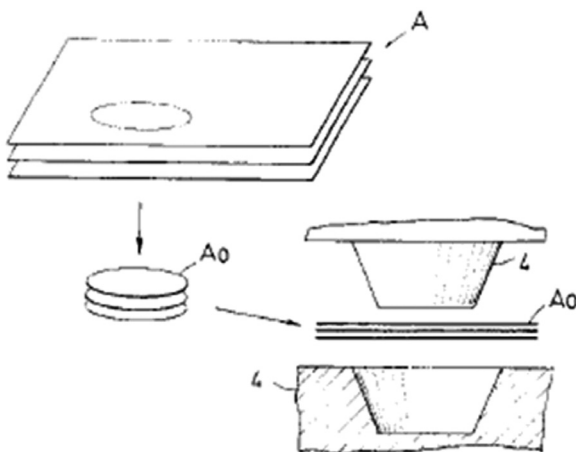


図6 本件発明

## (3) 原審審決

原審審決は、本件発明は、後記の引用発明及

び周知例1ないし4に記載された周知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ものであるから、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、同法123条1項2号の規定に該当し、無効とすべきものであるとした。

### 1) 引用発明の内容

引用発明<sup>12)</sup>は、[上下動する上金型1及び第3金型3と上記上金型1及び第3金型3を受ける下金型2の各金型を有し、上記各金型に加熱用電気ヒーターが埋め込まれた容器成形装置を用いて合成樹脂フィルム製の容器を成形する成形方法であって、上記合成樹脂フィルムとして、 $15\mu\text{m}$ 厚さのOPPフィルムと $20\mu\text{m}$ 厚さのOPPフィルムの片側に印刷し、この2枚のOPPフィルムを印刷面を内側にして接着剤で貼り合わされ、離型性ワックスを片面にコートしたものをを用い、上記貼り合わされたものの多数枚を上記上金型1及び上記第3金型3と下金型2の間に積層し、上記各金型を成形材料の軟化点以上の温度、具体的には、上記上金型1は $209^\circ\text{C}$ 、下金型2は $200^\circ\text{C}$ 、第3金型3は $220^\circ\text{C}$ に加熱するとともに、上記上金型1及び上記第3金型3と上記下金型2の間で上記貼り合わされたものの多数枚を加圧して成形加工を行う成形方法。]と判断している。

### 2) 引用発明との一致点

[印刷面を内側に含む、2枚以上の樹脂製フィルムを積層したラミネートフィルムを熱成形してフィルム製容器を製造する方法において、前記樹脂製フィルムの1は、少なくとも一方の表面が特殊な表面処理が施され、 $20\mu\text{m}$ 以上の厚みを有すると共に、前記ラミネートフィルムの複数枚を互いに異種フィルムである二軸延伸ポリプロピレンフィルムと特殊な表面処理が施された二軸延伸ポリプロピレンフィルムどうしが対向するように特殊な表面処理が施された面を挟んで重ね合わせて、予め加熱した金型にて

プレス成形加工して製造するフィルム製容器の製造方法。]と判断している。

### 3) 引用発明との相違点

相違点1として、[特殊な表面処理に関して、本件発明では、マット加工であるのに対して、引用発明では、離型性ワックスをコートする加工である点。]と指摘している。

相違点2-4は省略する。

### 4) 周知例1ないし4の記載

原審審決は、周知例1<sup>13)</sup>および2<sup>14)</sup>に示されるように、容器表面をマット加工することによりそれらの容器を重ね合わせた際の取り出しを改善することは、当業者において周知であるから、引用発明の「離型性ワックスをコート」するという加工を周知のマット加工で置き換えることにより、相違点1とすることは、当業者において容易になし得たことであると判断している。また、静電気の蓄積に起因するフィルムどうしの密着をマット加工により低減させることは、周知例3<sup>15)</sup>および4<sup>16)</sup>に示されるように周知の技術であるから、マット加工により奏する効果も、当業者が予測できる範囲のものであり、格別なものとはいえないとしている。

## (4) 裁判所の判断

裁判所は、引用発明の離型性ワックスコート加工をマット加工に置換することの容易想到性について、

[ア 引用例は、熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を課題として開示するものといえるが、これを解決するための手段としてのマット加工技術を開示し、又は示唆するものではない。]

[イ 周知例2及び3には、(中略)本件特許出願当時の当業者において、マット加工面に熱と圧力を同時に加えると上記のようにマット加工の技術的意味が没却されると考えられていたことに照らすと、熱プレス成形によるフィルム

同士の熱接着の問題を解決するため、引用発明に、周知例2又は3に記載されたマット加工技術を適用することについては、その動機付けがないばかりか、その適用を阻害する要因が存在したものとすべきである。]

[ウ また、周知例4は、本件発明や引用発明が属する技術分野とは異なり、基板の製造方法等の技術分野におけるマット加工技術を開示するものであるほか、(中略)複数枚の樹脂製ラミネートフィルムを重ねて金型に配置し、熱プレス成形によりフィルム製容器を製造する場合に生ずる熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を開示し、又は示唆するものではない。したがって、上記熱接着の問題を解決するため、引用発明に、周知例4に記載されたマット加工技術を適用することについても、その動機付けがないとすべきである。]

[エ 他方、周知例1は、本件発明や引用発明と同種の技術分野におけるマット加工技術を開示するものであるほか、(中略)周知例1が、複数枚の樹脂製ラミネートフィルムを重ねて金型に配置し、熱プレス成形によりフィルム製容器を製造する場合に生ずる熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題の解決方法を開示し、又は示唆するものといえることはできず、したがって、当該問題を解決するため、引用発明に、周知例1に記載されたマット加工技術を適用することについても、その動機付けがないといわざるを得ない。]

[カ 以上からすると「引用発明の『離型性ワックスをコート』するという加工を上記周知の容器表面に対するマット加工で置き換えることにより相違点1に係る本件発明の発明特定事項とすることは、当業者において容易になし得たことといえる。」との審決の判断は、本件発明及び引用発明の上記具体的課題との関係における周知例1ないし4記載のマット加工の技術的意義を正解せずにされたものであり、誤りで

あるというほかない。]としている。

### (5) 考 察

本件における注目点は、「マット加工技術は、被加工面における摩擦係数の低減及び静電気の蓄積の防止、被加工面のつや消し等の目的で、当該被加工面に微細な凹凸を形成する技術である」とし、かつ「周知例1ないし4の各記載によれば、上記マット加工技術は、本件特許出願当時、当業者にとって周知の技術であったものと認めることができる。」としながらも、引用発明の「離型性ワックスコート加工」を「マット加工」に置換することの容易想到性について否定した点にある。

その理由は、「マット加工技術」についての記載があるとされた周知例1ないし4の記載は「熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を開示し、又は示唆するものではない」とし、したがって審決は、「本件発明および引用発明の具体的課題との関係における周知例1ないし4のマット加工の技術的意義」を正解せず判断されたものであるからとした。

被加工面における摩擦係数の低減及び静電気の蓄積の防止、被加工面のつや消し等の目的で、当該被加工面に微細な凹凸を形成する技術である「マット加工技術」については、周知例において剥離性を高める効果、または静電気による密着を低減させる効果、が記載されているため、ともすれば、当然に「熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題」を解決に導けるような印象を受けるが、実際には各周知例にはそのような記載、示唆は無く、周知例2および3にはそのような期待を裏切る記載すら見受けられる。

しかし、審判の判断においては「マット加工技術」を施すことにより得られるとされる上記周知例の目的・効果を「剥離性を高める」あるいは「密着を低減させる」ものと上位概念化す

ることにより、主引用発明の「離型性ワックスコート加工」を周知例に記載の「マット加工」に置換することは容易と判断し、周知例と本件発明のそれぞれにおける「マット加工技術」の技術的意義の相違を看過してしまうことになった。

本件のように、相違点とされた構成要素の技術的意義の把握は、本願発明の技術的思想を考慮することなしには不可能であり、周知例が開示する周知技術が上記と同じ技術的意義をもつものでなければ置換容易ということはできない。よって、両者における技術的意義が異なるとしたら、それが発明の構成要素の単純な置換対象となり得るかの判断に、大いに影響を与えることを本件は示している。

出願人としては、周知技術を用いた進歩性拒絶にあつては、周知技術で置換しようとしている本願発明の構成要素の技術的意義を精査し、この技術的意義を有さない周知技術による置換の容易性については反論することを検討すべきである。

## 6. おわりに

以上紹介した事例のように、進歩性判断は、技術的思想である本願発明が技術的思想である引用発明に基づいて容易に想到できるか否かの判断であるから、一見似たような構成も技術的思想を考慮しないと、その構成の持つ技術的な意義を見誤るおそれがある。

引用発明の認定においては、その技術的思想を把握しながら、ひとまとまりの構成として引用発明が引用文献から抽出されなければならない。また、本願発明と引用発明の比較においては、本願発明を上位概念化して無理やりに引用発明と一致点を見出す場合には、本願発明の構成要件を削り落とすことにもなりかねず、本願発明と引用発明との重要な相違点が単純な構成の相違としてしか見えないことにもなりかねな

い。これにより、技術的な意義がある構成上の差異が見落とされてしまうおそれがあるので、注意を要する。

出願人は、進歩性欠如とする拒絶理由通知に対しては、きちんと技術的思想を把握して、引例発明の認定、一致点・相違点の認定、相違点の検討がなされているのかを確認すべきであり、進歩性判断に対する反論として特に有効であると考ええる。

## 注 記

- 1) 特許庁審査基準 第II部第2章 新規性・進歩性 2.4
- 2) 特願平7-517609号  
「【請求項1】表示装置であって、光源、前記光源と隣接する端を有し、前記光源からの光が、導光器の端に入り、前記導光器の出口表面を通して前記導光器を出る導光器、表示モジュール、及び、導光器と表示モジュールとの間に配置され、法線及び法線から大きく傾いた角度で入射する第一の偏光状態の光を高度に透過し、前記第一の偏光状態を有さない法線及び法線から大きく傾いた角度で入射する光を高度に反射する広角の反射偏光子、を含む、表示装置。」
- 3) 特開平2-308106号
- 4) 特開昭51-141593号
- 5) 特願2000-590308号  
「【請求項1】 $2^m$  ( $m>1$ ) の整数倍でないサイズを有する入力データをインターリーピングする方法において、前記入力データのサイズにオフセット値を加算して仮想アドレスのサイズが $2^m$  の整数倍となるようにする過程を備えることを特徴とするインターリーピング方法。」
- 6) 特開昭62-190932号  
「【請求項1】送信部では入力された情報データを所定のデータ単位としてその時間的順序を入れ替えて送信し、受信部では受信したデータ列の時間的順序を復元するパケット化された無線通信のインターリーブ方式において、上記送信部では、入力された情報データのデータ数を検出し、検出されたデータ数にしたがって上記所定のデータ数を変更し、上記所定のデータ数に関する情報を併せて送信し、上記受信部では、上

記所定のデータ数に関する情報に基づいて受信したデータ列の復元を行うことを特徴とするインターリーブ方式」

- 7) 特願平8-79054号  
「【請求項1】成形対象物体の横断面に相当する複数のポイントで材料粉末からなる複数の層を電磁あるいは粒子放射を用いて順次連続して固化することにより3次元物体を製造する装置において、予め定められた高さ位置で上記物体を支持する上面を有する支持手段と、材料粉末が固化の際に接着する物質から予め作成され上記上面上に置かれた安定した基板と、上記基板を上記支持手段の上記上面に除去可能に設置する手段と、上記上面の上記高さ位置を変化させる高さ調節手段と、上記材料粉末の層を上記基板上あるいは上記基板上に形成された別の材料層上に供給する手段と、上記材料粉末の層を上記対象物体の横断面に相当する上記ポイントで照射する照射手段とを有することを特徴とする3次元物体を製造する装置。」
- 8) 特開平2-128829号
- 9) 米国特許第5173220号
- 10) 特表平7-501765号
- 11) 特許第3705494号：審決が対象とした本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明  
「【請求項1】印刷面を内側に含む、2枚以上の樹脂製フィルムを積層したラミネートフィルムを熱成形してフィルム製容器を製造する方法において、前記樹脂製フィルムの1は、少なくとも一方の表面がマット加工され、 $20\mu\text{m}$ 以上の厚みを有すると共に、前記ラミネートフィルムの複数枚を互いに異種フィルムである透明な二軸延伸ポリプロピレンフィルムとマット加工された二軸延伸ポリプロピレンフィルムどうしが対向するようにマット加工された面を挟んで重ね合わせて、予め $130\sim 170^\circ\text{C}$ に加熱した金型にてプレス成形加工して製造することを特徴とするフィルム製容器の製造方法。」
- 12) 特開平9-314400号
- 13) 特開2000-109157号
- 14) 特開平8-310569号
- 15) 特開平6-121706号
- 16) 特開2002-94214号

(原稿受領日 2009年7月14日)