

—判決紹介—
中間処理実務に関する知財高裁判決

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. 紹介する判決

(1) 引用発明の認定について				
	事件番号	発明の名称	主な争点	判決
①	平成 28 年（行ケ）第 10047 号 （知財高判平成 28 年 10 月 31 日）	空気の電子化装置	請求項等において単に文言上記載されているにすぎない構成	審決認定誤り
②	平成 18 年（行ケ）第 10138 号 （知財高判平成 19 年 1 月 30 日）	明るさを強化した反射偏光子	引用発明における各構成要件の取捨選択について	審決認定誤り
(2) 限定的減縮を目的とする補正について				
	事件番号	発明の名称	主な争点	判決
①	平成 27 年（行ケ）第 10115 号 （知財高判平成 28 年 2 月 24 日）	光源モジュール及び表示装置	具体的形状を特定する補正	審決認定誤り
②	平成 26 年（行ケ）第 10057 号 （知財高判平成 27 年 2 月 18 日）	入金端末、入金端末の制御方法、及び入金端末のプログラム	増項補正	審決認定誤り
③	平成 23 年（行ケ）第 10133 号 （知財高判平成 24 年 1 月 17 日）	携帯電話端末	選択可能な範囲を狭める補正	審決認定維持
(3) 「後知恵」について				
	事件番号	発明の名称	主な争点	判決
①	平成 27 年（行ケ）第 10149 号 （知財高判平成 28 年 8 月 10 日）	平底幅広浚渫用グラブバケツト	第 2 副引例の課題	審決認定誤り
②	平成 27 年（行ケ）第 10094 号 （知財高判平成 28 年 3 月 30 日）	ロータリー作業機のシールドカバー	主引例から 2 つの段階を経る相違点	審決認定誤り
③	平成 25 年（行ケ）第 10092 号 （知財高判平成 26 年 1 月 22 日）	マッサージ機	相違点を前提とした論理付け	審決認定維持

2. 判決の概要

(1) 引用発明の認定について

①平成 28 年（行ケ）第 10047 号

本願発明（実用新案登録第 3133388 号）	審決で認定した引用発明（特開 2004-224671 号）
<p>【請求項 1】 高電圧を流した放電針から電子を発生させる放電管の先端に電磁コイルを巻きつけ、その中心部に空気を流し込むことで空気中の酸素分子を励起させることによって一重項酸素などの活性酸素種を生成させることができる空気の電子化装置。</p> <p>【請求項 2】 請求項 1 の構造において、電磁コイルから発生する熱を電磁コイルの筒（ボビン）に流れる空気によって冷却するために、ボビンの材質を銅、アルミニウム、スズ、真鍮、亜鉛、チタンなどの熱伝導性がよく、磁気を帯びない非磁性体金属で作った空気の電子化装置。</p>	<p><引用発明> 高電圧を流した針電極 28 から電子を発生させるイオン化室 23 の先端に『コイル 18 が巻かれたイオン回転室 24』を設け、イオン化室 23 の中に酸素ガスを流し込むことで酸素分子を励起させることによって『O_2^+, $O_2(W)$, $O(^1D)$, O, $O_2(b^1\Sigma_g^+)$, O^-, $O_2(a^1\Delta_g)$, O_2^-』を生成させてオゾンを生成することができる酸素ガスのオゾン発生装置。</p>

■原告主張の要点

甲 1 考案は、以下のとおり認定されるべきである。

「『イオン化室 23』と『イオン回転室 24』を接続し、『イオン化室 23』において放電を受けた酸素ガスを『イオン回転室 24』に導入し、回転電界及び磁界により誘導して、酸素分子に衝突させてさらにオゾンを生成する装置」

■被告主張の要点

甲 1 には、「回転電界および磁界をかけるイオン回転室」を有する考案のほか、「回転電界のみをかけるイオン回転室」又は「磁界のみをかけるイオン回転室」を有する考案も開示されている。

■判決の要点

(A) 『甲 1 には、「回転電界もしくは磁界、あるいは回転電界および磁界」（【請求項 1】、【請求項 2】、【0014】）、「回転電界もしくは磁界を用いて」（【0022】）との記載があり、文言上、 O^- を、電界及び磁界により回転させることのほか、電界のみ又は磁界のみによって回転させることが示されている。しかしながら、甲 1 には、上記記載以外に、 O^- に、電界をかけず、磁界のみをかけることにつき、実施例を含む具体的な記載はない。むしろ、磁界を利用するオゾン発生装置を示す図である図 9 は、オゾン発生装置の模式図である図 6 に、コイルと、コイルに接続された直流電源を加えたものであることを考え併せると、甲 1 考案において、 O^- に、3 重電極により発生する電界をかけず、コイルにより発生する磁界のみをかけることは、想定されていないと解される。』

(B) 『 O^- に磁界のみをかけた場合にも、現実的な装置設計の範囲内で、3 重電極により発生する電界をかけた場合と同程度のオゾンの収率が確保できるのかは明らかではなく、他にこの場合のオゾンの収率を推定し得る技術常識を認めるに足りる証拠はない。』

■コメント

引例に、(ア) 回転電界及び磁界を用いる、(イ) 回転電界のみを用いる、(ウ) 磁界のみを用いる、ことが記載されている場合、一見すると、(ア)～(ウ)に係る構成のいずれもが引用発明として認定され得るところ、本件では、(ウ)に係る構成は引用発明として認定されなかった。

請求項等において単に文言上記載されているにすぎない構成（つまり、実施例や作用効果などの具体的な記載が無い構成）については、引用発明として認定されないという点で、参考になる判決である。

②平成 18 年（行ケ）第 10138 号

本願発明（特願平 7-517609 号）	審決で認定した引用発明（特開平 2-308106 号）
<p>【請求項 3】 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過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。</p>	<p><引用発明> 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。</p>
	<p>第 2 図</p>

■原告主張の要点

『引用例 1 においては、位相差板及びミラーが不可欠であり、これらの構成要素（位相差板・ミラー）なしには発明の目的は達成されず、上記構成要素を除いて発明を認定できないことは明白である。』

■判決の要点

(A) 『引用例 1（甲 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（以下「引用例 1 の液晶表示素子」という。）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上記②の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。』

（B）『以上のとおり、引用例 1（甲 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であるから、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、誤りであるというほかない。』

■コメント

引用発明における各構成要件は任意に取捨選択してはならず、技術的思想および作用効果などの観点から、認定しようとする引用発明に含めるべきか否かを判断することが必要である。

(2) 限定的減縮を目的とする補正について

① 平成 27 年（行ケ）第 10115 号

■補正の概要

補正前	補正後
【請求項 1】 ・・・入射面と、・・・反射面と、・・・出射面とを有する透明材料からなる光方向変換素子と、前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し、 ・・・光源モジュール。	【請求項 1】 ・・・入射面、・・・反射面、・・・出射面を有する光方向変換部と、 <u>嵌合部が形成されたケース部</u> とを有する透明材料からなる光方向変換素子と、前記光方向変換素子の前記ケース部の前記嵌合部に嵌合して前記入射面側に設けられるホルダ片とを有し、 ・・・光源モジュール。

■審決の要点

『本件補正は、光方向変換素子が、「嵌合部が形成されたケース部」を有することを限定するところ、補正前発明においては、透明材料からなる光方向変換素子が入射面、反射面、出射面を有することによって特定されていたのに対し、補正発明においては、上記特定事項に加えて、「嵌合部が形成されたケース部」という構成によっても特定されることになったものである。そうすると、本件補正は、補正前発明には存在しなかった構成を付加するものというべきである。したがって、本件補正は、特許法 17 条の 2 第 5 項 2 号かつこ書に規定する「補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」という要件を充足しない。』

■判決の要点

(A) 発明特定事項の認定について

『補正前発明は、請求項において「前記光方向変換素子に設けられるホルダ片とを有し」と特定され、「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設けることが記載されるとともに、「前記発光素子から放射される光を入射する入射面と、前記入射面から入射した光を反射する反射面と、前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射面」を「有する」ことが記載されているところ、この「前記発光素子から放射される光を入射する入射面と、前記入射面から入射した光を反射する反射面と、前記反射面で反射した光を屈折して側面方向へ出射する出射面」は、本願明細書の記載によれば、「光方向変換部」と呼ばれるものである。そうすると、「光方向変換素子」中には、「光方向変換部」と「ホルダ片」を設ける部分が記載されているものの、その「ホルダ片」を設ける部分の具体的形状が特定されていないものと解される。一方、補正発明は、「光方向変換部」を明示するとともに、「光方向変換素子」の具体的形状、ホルダ片を設ける態様などについて、請求項に記載のとおり「嵌合部が形成されたケース部」に限定したものである。

そうすると、本件補正は、補正発明の「光方向変換素子」を前記のとおり規定することによって、補正発明を特定するために必要な事項を限定するものと認められる。』

(B) 課題について

『前記のとおり、補正発明は、補正前発明と同様の課題を有しているが、それに加えて、光方向変換素子

がケース部と円形の光方向変換部からなり、ホルダ片が光変換素子の嵌合凹部 1 1 a に内嵌固定されるということが、補正前発明又は補正発明の課題であることを示す記載は存在せず、ケース部の形状やホルダ片の固着態様に格別の意義があるとは認められないから、光方向変換素子の「光方向変換部」以外の形状を限定したからといって、新たな課題を追加したものとはいえない。』

■コメント

本補正は外的付加に該当するとも考え得るところ、判決では、**請求項に記載されている構成の具体的な形状が特定されていない部分を特定するものであるから内的付加に該当すると判断され、審決と異なる判決がなされた**。限定的減縮に該当するか否かを判断する上で参考になる判決である。

なお、判決文中の「格別の意義があるとは認められないから…新たな課題を追加したものとはいえない。」とは、あくまで課題に関する言及であり、「格別の技術的意義が認められない」（≒独立特許要件を満たさない）ことを述べているのではないと考えられる。

② 平成 26 年（行ケ）第 10057 号

■補正の概要

補正前	補正後
<p>【請求項 1】 実店舗に設置された入金端末であって、 ・ ・ ・ 金額変更情報送信手段と、 前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能な形式で出力する出力手段と、 を具備したことを特徴とする入金端末。</p>	<p>【請求項 1】 実店舗に設置された入金端末であって、 ・ ・ ・ 金額変更情報送信手段と、 前記増額要求に応じて、複数の割引内容識別情報にそれぞれ関連づけて複数の割引内容を記憶する記憶装置から取得される前記複数の割引内容識別情報のいずれかを、入力される割引内容識別情報に基づいて前記記憶装置から取得される割引内容の適用可否を判断する前記実店舗に設置された決済端末に入力可能<u>且つ当該決済端末が前記割引内容を特定可能な形式で出力する出力手段と、</u> を具備したことを特徴とする入金端末。</p> <p>【請求項 2】 <u>前記記憶装置は、前記実店舗に設置されており、前記出力手段が出力する前記形式は、前記決済端末が特定する割引内容に関連づけられた前記割引内容識別情報であることを特徴とする請求項 1 に記載の入金端末。</u></p>

■判決の要点

(A) 『同号が、補正により、単に形式的に請求項の数が増加することがないという意味を含めて、補正前の請求項と補正後の請求項が一对一の対応関係にあることを定めていると解すべき根拠はない。』

(B) 『「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには、それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく、①特許請求の範囲の減縮であること、②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること、③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること、という要

件を満たすことが必要であり、かつそれで十分であるというべきである。』

(C)『仮に、審決が、請求項2を新たに追加する補正は当然に同項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば、判断の手法として、不適当なものといわざるを得ない。仮に、審決が、請求項2を新たに追加する補正は当然に同項2号所定の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当しないと判断したのであるとすれば、判断の手法として、不適当なものといわざるを得ない。』

■コメント

本判決は、要件①②③を満たすものであれば、「増項補正」でもかまわないことを判示しており、審査基準および従前の判決とは異なるものである。現時点では本判決は参考判決の位置づけとすべきと考えられる。

なお、本判決では、結局のところ、請求項1の補正及び請求項2を追加する補正は、「発明を特定するために必要な事項を限定するもの」に該当しない等により、減縮を目的とする補正に該当しないと判断されている。

■参考（従前の判決例）

平成23年（行ケ） 第10226号	法17条の2第4項2号は、補正前の請求項と補正後の請求項とが、請求項の数の増減はともかく、対応したものとなっていることを前提としているものと解され、構成要件を択一的に記載している補正前の請求項についてその択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合あるいはその反対の場合などのように、請求項の数の増減はあっても、既にされた審査結果を有効に活用できる範囲内で補正が行われたといえるような事情のない限り、 <u>補正によって新たな発明に関する請求項を追加することを許容するものではない</u> というべきである。
平成17年（行ケ） 第10192号	2号の規定は、・・・一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか、当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではないというべきである。 ・・・一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないというべきであり、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」は、 <u>補正前後の請求項に係る発明が一对一の対応関係にあることを必要とすると解するのが相当</u> である。

③ 平成 23 年（行ケ）第 10133 号

■補正の概要

補正前	補正後
<p>【請求項 1】</p> <p>・・・携帯電話端末であって、</p> <p>・・・前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、</p> <p>前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。</p>	<p>【請求項 1】</p> <p>・・・携帯電話端末であって、</p> <p>・・・前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、</p> <p>前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、<u>前記時計機能及び前記電話帳機能を</u>選択可能としたことを特徴とする携帯電話端末。</p>

■審決の要点

『本件補正は、補正前...に係る請求項 1 記載の「『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』は『選択可能とした』』という事項を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないし、また、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない』

■原告主張の要点

『「選択可能」な範囲を狭めることは、技術的には補正後においてはその機能が限定されるものであるもので、補正の前後で解決しようとする課題や産業上の利用分野を変更するものでない限り、特許請求の範囲の減縮に当たるといふべきである。

仮に審決...が正しいとするならば、「A、B 及び C からなる群より選ばれた 1 種以上の化合物という」マーカッシュ・クレームにおいて、例えば物質の選択範囲を狭める補正は特許請求の範囲の減縮に該当しないこととなって、不当である。』

■判決の要点

『本願補正発明では、通信機能の停止を維持しながら、上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能としたものであるから、本件補正により、通信機能の停止を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして、その結果、本願補正発明では、「時計機能」及び「電話帳機能」以外の機能について、どの機能を通信機能の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。

そうすると、本件補正により、直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され、特許請求の範囲の請求項 1 の記載が拡張されていることは明らかであるから、本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。』

■コメント

原告主張のとおり「選択可能とする機能」を限定したとも考え得るところ、判決では、その他の機能を選択可能とするか否かを任意の事項としたことになるため、拡張したものと判断されている。限定的減縮に該当するか否かを判断する上で参考になる判決である。

(3)「後知恵」について

①平成 27 年（行ケ）第 10149 号

■本件発明

【請求項 1】

吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し、側面視において両側 2 ケ所で左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに、左右 2 本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに、上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し、上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて、

シェルを爪無しの平底幅広構成とし、

シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに、前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成し、

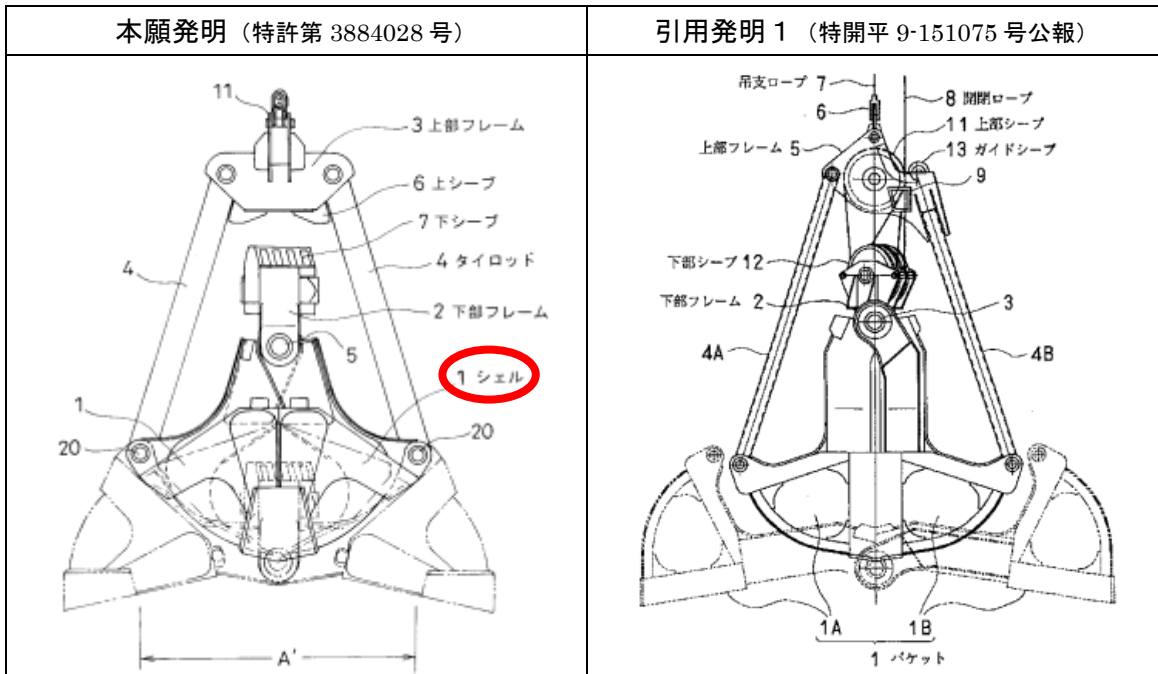
該空気抜き孔に、シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるとともに、シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開き、グラブバケットの水中での移動時には、外圧によって閉じられる開閉式のゴム蓋を有する蓋体を取り付け、

正面視におけるシェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を 100 とした場合、側面視におけるシェルの幅内寸の距離を 60 以上とし、

かつ、側面視においてシェルの両端部がタイロッドの外方に張り出すとともに、側面視においてシェルの両端部が下部フレームの外方に張り出し、更に、側面視においてシェルの両端部が下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出してなり、

薄層ヘドロ浚渫工事に使用することを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット。

■審決での認定



・『相違点 2

本件発明においては、「シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに、前記シェルカバーの一

部に空気抜き孔を形成し、該空気抜き孔に、シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるとともに、シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開き、グラブバケットの水中での移動時には、外圧によって閉じられる開閉式のゴム蓋を有する蓋体を取り付け」るのに対して、引用発明 1 においては、そのように構成されているか否か不明である点』

・引用発明 1 に、周知技術 2 及び 3 並びに引用発明 3 を適用して相違点 2 に係る本件発明の発明特定事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得た旨を判断。

■判決の要点

『当業者は、引用発明 1 において、上記課題を解決する手段として、周知例 2 に開示された…構成を適用し、相違点 2 に係る本件発明の構成のうち、「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」構成については容易に想到し得たものと認められる。

しかしながら、前記(4)のとおり、シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知技術 3 は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要があり、この課題を解決するための手段である。

引用例 1 には、シェルの上部が密閉されていることは開示されておらず、よって、当業者が引用発明 1 自体について上記課題を認識することは考え難い。当業者は、前記のとおり引用発明 1 に周知例 2 に開示された構成を適用して「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術 3 の適用を考えるものということができるが、これはいわゆる「容易の容易」に当たるから、周知技術 3 の適用をもって相違点 2 に係る本件発明の構成のうち、「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認めることはできない。』

■コメント

主引用例に第 1 副引用例を適用した発明に、さらに第 2 副引用例を適用する場合において、第 2 副引用例の課題が、主引用例においては認識できず、主引用例に第 1 副引用例を適用した発明において認識できるときは、「容易の容易」に当たる。

つまり、主引用例 A に副引用例 B を適用することが想到容易であり、さらに、副引用例 B に副引用例 C を適用することが想到容易であったとしても、必ずしも A+B+C が全体として想到容易であるとは限らない。複数の副引用例を適用するにあたっては、主引用例との関係における動機付け等の存在を検討すべきことに留意する。

例えば、主引用例 A に、副引用例 B、周知技術 C を順に適用することで、発明の進歩性が否定された場合には、当該周知技術 C を適用する課題が主引用例 A に存在しているかについて確認すべきである。当該課題が主引用例 A + 副引用例 B に係る発明において初めて存在するものであれば、容易想到性を否定する根拠として主張し得る。

② 平成 27 年（行ケ）第 10094 号

■本件発明

【請求項 1】

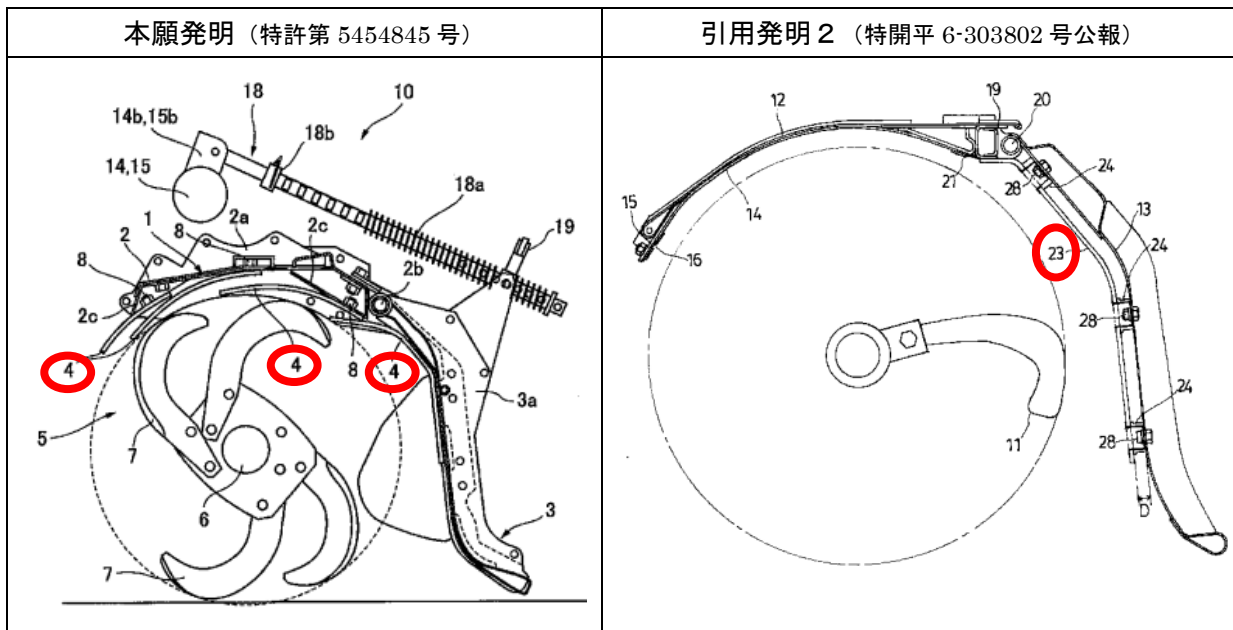
トラクタの後部に装着され、トラクタと共に走行する作業機本体に支持される作業ロータと、その上方を覆うシールドカバー本体とその進行方向後方側に連結され、前記作業ロータの後方を覆うエプロンを有するシールドカバーを備えるロータリ作業機において、

その進行方向後方側の位置で固定され、その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり、前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる、弾性を有する土除け材が、前記シールドカバー本体の前記作業ロータ側の面に 2 枚以上固定されるとともに、前記エプロンの前記作業ロータ側の面に 1 枚以上固定され、

前記土除け材は前記シールドカバー本体と前記エプロンの周方向に隣接して複数枚配置され、

前記土除け材の内、前記シールドカバー本体に固定された各土除け材の固定位置すべてが、隣接する他の土除け材と互いに重なっていることを特徴とするロータリ作業機のシールドカバー。

■審決での認定



『(相違点)』

本件訂正発明 1 では、「その進行方向後方側の位置で固定され、その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり、前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる、弾性を有する土除け材が、」「前記エプロンの前記作業ロータ側の面に 1 枚以上固定され」、シールドカバー本体とエプロンに固定された土除け材はシールドカバー本体とエプロンの周方向に隣接して配置され、シールドカバー本体に固定された進行方向において最も後方側の土除け材の固定位置が、隣接するエプロンに固定された土除け材と互いに重なっているのに対し、引用発明 1 では、エプロン側に土除け材がなく、そのような構成を有していない点。

ア 甲 2 発明について

・・・(略)・・・

さらに、甲第 2 号証に記載されている、弾性部材 2 3 の前端部 2 3 a が、前方へ延設されたものにおいては（同【0015】、図 3）、弾性部材 2 3 がゴム等であることから（同【0012】）、その延設された（前方）端部寄りの部分は、自重で垂れ下がるものと解される。すなわち、甲 2 発明の弾性部材 2 3（土除け材）は、進行方向前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるものといえる。・・・（後略）。

イ 相違点について

・・・(略)・・・

なお、上記アで説示したように、甲 2 発明の弾性部材 2 3（土除け材）は、進行方向前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるものといえる。また、仮にそうでないとしても、エプロンに固定された土除け材を、その端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものとすることは、当業者が適宜になし得る程度のことに過ぎない。』

■判決の要点

『イ 本件審決は、仮に引用発明 2 の弾性部材 2 3 の前端部 2 3 a が前方に延設された（前方）端部寄りの部分が自重で垂れ下がるものでないとしても、エプロンに固定された土除け材を、その端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものとすることは、当業者が適宜になし得る程度のことにすぎないと判断した。

（ア）しかし、引用発明 2 の弾性部材 2 3 の前端部 2 3 a が前方に延設された（前方）端部寄りの部分を自重で垂れ下がるものとするを想到した上で、これを引用発明 1 に適用することによって、引用発明 1 の後部カバー 1 3 に引用発明 2 の弾性部材 2 3 として設けられた土付着防止部材 2 0 の進行方向前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるものとするというのは、引用発明 1 を基準にして、更に引用発明 2 から容易に想到し得た技術を適用することが容易か否かを問題にすることになる。このように、引用発明 1 に基づいて、2 つの段階を経て相違点に係る本件発明 1 の構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるということはできない。

■コメント

主引例に基づいて、2 つの段階を経て相違点に係る本件発明の構成に想到することは、格別な努力が必要であり、想到容易ではないと判示された。

審査官・審判官による論理付けの妥当性を検討するにあたり参考となる判決である。

③ 平成 25 年（行ケ）第 10092 号

■本件発明

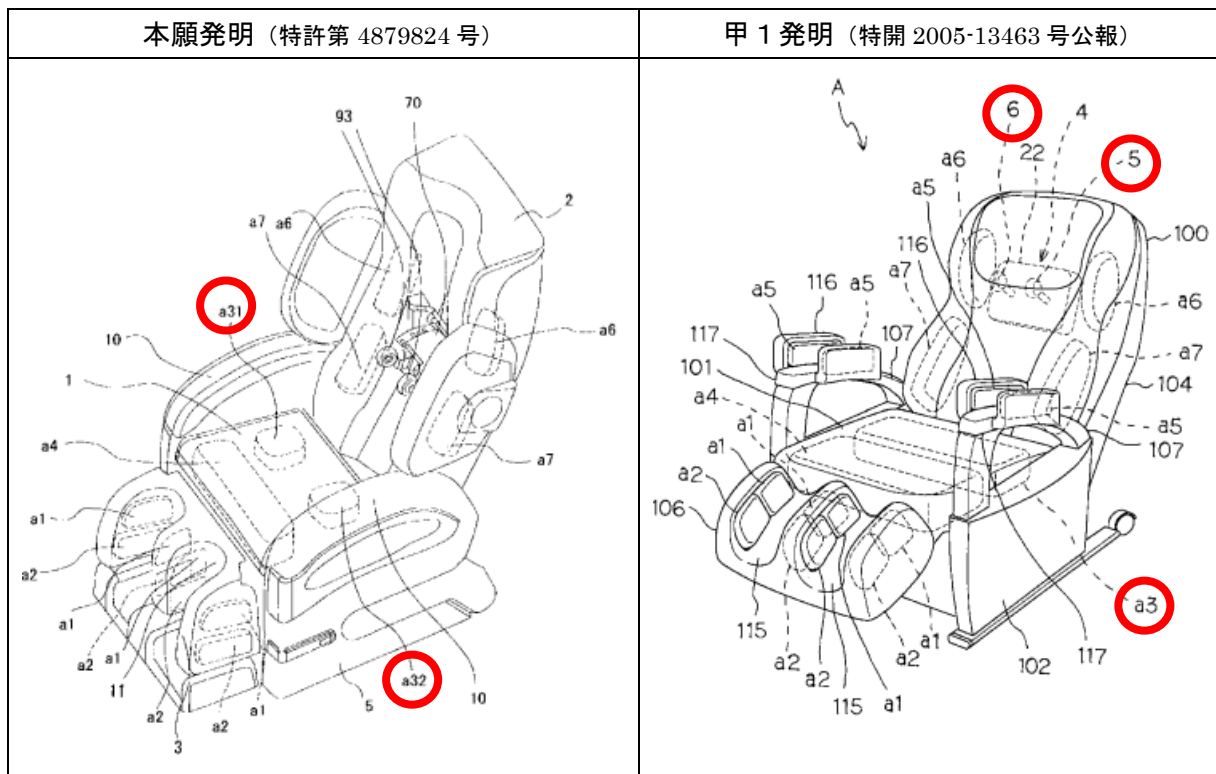
【請求項 1】

被施療者が着座する座部と、当該座部に接続され当該被施療者の背中を支持する背もたれ部と、当該背もたれ部に当該被施療者の少なくとも背部をマッサージするマッサージ手段を備えるマッサージ機であって、

前記被施療者の右臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の右臀部を昇降させる第 1 の身体昇降手段と当該被施療者の左臀部を押圧して少なくとも当該被施療者の左臀部を昇降させる第 2 の身体昇降手段とを所定の距離を空けて備え、

当該第 1 の身体昇降手段及び第 2 の身体昇降手段により当該被施療者の身体を上昇させて前記マッサージ手段の被施療者に対する進退移動の範囲を大きくすることで、当該第 1 の身体昇降手段と当該第 2 の身体昇降手段との間の領域を、被施療者における前後方向の領域を含めて、被施療者における臀部の下方の領域をも前記マッサージ手段で施療することを特徴とするマッサージ機。

■審決での認定



『相違点 1

本件発明 1 では、「身体昇降手段」が「…第 1 の身体昇降手段（a 3 1）と…第 2 の身体昇降手段（a 3 2）とを所定の距離を空けて備え」たものであって、「…、被施療者における臀部の下方の領域をも前

記マッサージ手段で施療する」のに対して、

甲1発明では、「身体昇降手段」が「臀部用エアバッグa3」であって、「被施療者における臀部の下部側をも揉み玉5、6で施療する」点。」

■原告主張の要点

『技術文献（甲19～21。以下、順次「甲19文献」ないし「甲21文献」という。）に記載されているとおり、マッサージ手段に対してマッサージ具等を左右に配置してその間をマッサージ手段で施療することや、マッサージ手段とマッサージ具等が干渉しないようにマッサージ具等をマッサージ手段の左右に配置することは、当業者の技術常識ないし常套手段である。何かが邪魔になってマッサージを十分に受けることができないという課題は、当業者がマッサージ機能を確認する上で必然的に生じる課題であって、ありふれた課題にすぎない。』

■判決の要点

『本件発明1は、従来技術において、施術の対象とすることができなかった被施療者の臀部の下方と座部との間を施術するために、マッサージ手段を挿入することができる空間を確保するための構成として、相違点1の構成を採用したものである。甲18文献ないし甲21文献において、マッサージ手段に対してマッサージ具等を左右に配置してその間をマッサージ手段で施療することや、マッサージ手段とマッサージ具等が干渉しないようにマッサージ具等をマッサージ手段の左右に配置することが開示されていたとしても、本件発明1に想到するためには、被施療者の臀部の下方と座部との間を施術するという課題を設定した上で、当該課題を解決するための新たな試行錯誤が必要となるのであって、本件発明1が採用した相違点1の構成を前提に、課題の設定や解決手段の選択が容易であるとする原告の主張は、いわゆる後知恵というほかない。』

■コメント

原告主張は、一見すると妥当とも考えられるところ、相違点となる構成を前提としたものであるから後知恵と判示された。

審査官・審判官による論理付けの妥当性を検討するにあたり参考となる判決である。

以 上