

最近の審決取消訴訟における 進歩性判断の傾向（機械分野）

会員 渡部 温

概要 平成 12 年に言渡しのあった特許関係の審決取消訴訟のうち、進歩性の問われた機械関係のケース 57 件を分析した。本稿は、本誌の 2000 年 2・3 月号に掲載された平成 8・9 年頃の審決取消訴訟分析（以下文中で“前回”という）の続編である。

主要な分析結果の概要は次のとおりである。各文の後ろの（ ）内は、関連する本文の項の No. を示す。

- (1) 無効審判で進歩性有（特許維持）とした審決の取消訴訟 13 件のうちで、取消されたケースは 8 件である。取消率は約 60% と相当高い。ただし、前回（平成 8・9 年）の取消率 70% よりは下がっている。一方、無効審判で進歩性無（特許無効）とした審決の取消訴訟 9 件のうちでは、取消されたケースは 1 件のみである。つまり、特許庁が進歩性無として訴訟に進んだケースの大半は東京高裁の支持を得ているのに、特許庁が進歩性有として訴訟に進んだケースの 6 割は東京高裁で取消されていることとなり、東京高裁の方が特許庁よりも進歩性に辛い傾向は前回同様である（5.1 項）。
- (2) 平成 6 年の特許法改正により、特許異議申立において特許が取消された事件に関する訴も東京高裁で審理されるようになった。今回の分析対象ケースの中には、そのようなケースが 9 件あったが、そのうち訴訟で取消されたケースは 2 件である。ここでも、特許庁が進歩性無として訴訟に進んだケースの大半は東京高裁の支持を得ている。（5.2 項）
- (3) 拒絶査定不服審判に関する訴訟での審決取消率は約 23% であり、前回の 25% とほぼ同じである。（5.3 項）
- (4) 本件発明認定（クレーム文言解釈）については、前は、特許権者・出願人側の主張が「クレームに基づかない主張」とバッサリ切られたのがほとんどであったが、今回は「ここまで認めてくれるのか」と思うものが目立った。（7.1 項）
- (5) 引例認定（解析）は、今回検討範囲においても重大争点であったが、前回感じたような決定的争点（ここでヒックリ返さないと進歩性判断はヒックリ返らない）との印象は、今回はなかった。（7.2 項）
- (6) 複数の引例発明の組合せに係る発明について、前は、「平成 8・9 年頃の東京高裁は、同一分野における複数の公知発明の組合せは、特に困難であるとの立証がないかぎり容易、との態度のようである」と述べたが、今回特にその傾向に変化は感じられなかった。
ただし、前は裁判所が全く使っていなかった「組合せの“動機付け”」という言葉が、今回は裁判所もかなり使っており、この言葉は東京高裁でも市民権を得つつある。（7.3 項）
- (7) 前は、「発明の効果に関する裁判官の共感が得られる場合には、比較的簡単な構成の発明でも発明の進歩性が認められることがある」というケースがあったが、今回の検討では、そのようなケースはなかった。“機械分野”の進歩性判断においては、「構成が容易そうだが効果がスゴイ」と認めさせるのは難しいのかもしれない。（7.4 項）

目次

1. はじめに	7.1.1 本件発明認定において出願人の主張が認められたケース
2. 検討方法	
3. 判決一覧表	7.1.2 本件発明認定において出願人の主張が否定されたケース
3.1 書誌的事項の説明	
3.2 争点パターン	7.2 引例認定
3.3 特徴的判断事項・キーワード	7.2.1 引例認定で審決と異なる結論となったケース
4. 審理期間	7.3 引例の組合せ又は置換え・適用の難易
5. 審決の取消し率	7.3.1 組合せ・適用が困難とされたケース
5.1 特許無効審判	7.3.2 組合せ・適用が容易とされたケース
5.2 異議申立	7.4 効果の顕著性・非予測性
5.3 拒絶査定不服審判	7.4.1 効果の顕著性・非予測性が認められなかったケース
6. 進歩性に関する特許庁の最近の一般的動向	
7. 分析及び判決要旨紹介	
7.1 本件発明認定	

1. はじめに

今回の「知っておきたい主要判決」は、1つの特定の判決を紹介するのではなく、平成12年に言渡しのあった特許関係の審決取消訴訟の内から、いわゆる発明の進歩性が問われた多くのケースを概観する。本稿は、本誌の2000年2・3月号に掲載された、平成8・9年の判決を分析した同名の文の続編である。今回も、発明の技術分野は、筆者にとって親近感のある機械分野に絞った。前回同様「古きを温めただけ」になったかもしれないが、審決取消訴訟は当事者の相当な攻撃防御の上で裁判官が判断したものであるため、その分析はなんらかの参考になるものと期待したい。

2. 検討方法

今回検討した判決は合計57件である。判決文は最高裁のホームページから入手し、参考図は発明協会から入手した。

本稿の執筆にあたって、筆者は主に判決文のみを検討しており、本件特許の明細書や図面、引例は、一部を除いて目を通していない。以下の文中の判決例紹介における記載は、特記したものを除いて、判決文中に表われていた事項を引用または要約したものである。

3. 判決一覧表

以下に、検討した判決の書誌的項目と争点の一覧表を載せる。

No.	無効異議拒否	事件番号 言渡日	審理期間 特許庁 年・月 裁判所	発明の名称	進歩 有 性 無 の	争点パターン							特徴的判断事項・ キーワード
						本件発明 認定 クレームに基 づかない 主張	引 例 認 定	引 例 組 合 せ・置 換 ・適 用 の 難 易	周 知 慣 用	分 野 の 異 同	課題 (目的) の異 同 認 識 の有 無	非 予 測 性・ 顕 著 性	
1	無効	H10(行ケ)334 H12. 3.30	1・1 1・5	曝気装置	有 有								構成の示唆、着想する契機、審判時主張からの乖離
2	無効	H11(行ケ)47 H12. 5.23	1・3 1・6	エンジン用補機のベルト 伝動装置	有 有								クレームの文言解釈における詳細な説明の参酌、角速度微小変動に対応する一方クラッチ、実験鑑定、クレームの文言が単なる目的を述べたものか否か
3	無効	H11(行ケ)72 H12. 3.28	1・1 1・1	連続混練機の混練制御装置	有 有								構成を変更する動機
4	無効	H11(行ケ)241 H12. 3.28	0・7 0・8	環状カッター	有 有								
5	無効	H11(行ケ)368 H12.12.25	1・5 1・2	6本ロールカレンダーの 構造及び使用方法	有 有								具体的な構造の示唆、従来例からの自然でない選択、社会通念上の守秘義務
6	無効	H11(行ケ)300 H12.10.23	1・2 1・2	メガネフレーム用モダンの 製造方法	有 無								適用する動機付け、適用することの妨げ
7	無効	H10(行ケ)192 H12. 2. 2	1・3 1・8	混合材の塗布方法	有 無								引例3の2頭式スプレーガンに引例2の塗装材を用いることの困難性
8	無効	H11(行ケ)143 H12. 9.27	0・5 1・5	遊技設備	有 無								ごく自然に想到する設計事項、自明な一般的課題
9	無効	H11(行ケ)172 H12. 7. 4	7・11 1・2	伸縮自在な歩廊	有 無								フットボード、想到する契機、適用が妨げられる特別の事情
10	無効	H11(行ケ)221 H12. 6.13	0・8 1・1	仮囲い板	有 無								技術分野の強い関連性、組合せに伴う効果の減殺
11	無効	H11(行ケ)438 H12.12.26	0・8 1・0	レンタル用靴拭きマット	有 無								靴拭きマットとカーペットにおける位置ずれ防止という課題の共通性、同一構成による課題達成の認定、本件発明の効果認定しうる証拠の不在性
12	無効	H11(行ケ)341 H12.10.11	1・0 0・11	かき餅生地製造装置	有 消								長尺生地種の押し板
13	無効	H11(行ケ)86 H12.10. 3	0・10 1・6	断熱パネルの製造方法	有 消								上下の金属板の加熱温度差を20以下とする
14	無効	H10(行ケ)215 H12. 3. 1	0・10 1・7	段ボールシート用印刷機	無 消								従来技術中の構成の本件発明における積極的廃止
15	無効	H10(行ケ)150 H12. 4.13	1・10 1・10	紙容器の熱可塑性接着剤 を加熱溶解する方法	無 無								
16	無効	H10(行ケ)326 H12. 9.19	1・3 2・0	カテーテルデバイス	無 無								明細書中に記載した「曲がりくねった管路」の定義をクレーム解釈に適用することの妥当性

17	無効	H11(行ケ)15 H12. 9.12	1・1 1・9	鋼製パネル	無 無							原告の主張は争点のすり替え, 引例中における可能な代替構成に関する記載
18	無効	H11(行ケ)44 H12.12.14	0・6 1・10	静脈留置針	無 無							
19	無効	H11(行ケ)50 H12. 2.22	0・7 1.0	所定振動数を有する電動歯ブラシの歯磨き方法	無 無							原告の主張は技術的に不合理
20	無効	H11(行ケ)139 H12.12.14	2・8 1・7	三次元の物体を作成する方法と装置	無 無							
21	無効	H11(行ケ)185 H12. 3.30	1・11 0・9	印刷機のシリンダ洗浄装置	無 無							装置クレームにおける製造工程の前後関係, 従来装置にある物がないという特徴
22	無効	H11(行ケ)324 H12. 7.12	1・0 0・11	軸受組立体	無 無							引例装置における部品位置認定
23	異議	H11(行ケ)164 H12. 2.24	0・6 0・8	ワイヤソー, 及び, そのロー軸支装置の温度制御方法	無 有							引例技術における課題の一部を放棄してまで本願発明の構成を採ることの非容易性
24	異議	H12(行ケ)55 H12.10. 4	1・0 0・8	ホイールクレーンにおけるウインチ取付装置	無 有							
25	異議	H10(行ケ)356 H12. 5. 8	1・4 1・5	ねじれ刃を有する切削工具及びその製造方法	無 無							ねじれ凹溝の解釈
26	異議	H10(行ケ)406 H12.12.14	1・6 1・11	真空排気装置および真空排気方法	無 無							「クライオポンプ」, 「水分子の選択的な凍結捕集」の意義
27	異議	H11(行ケ)135 H12. 6.12	1・3 1・0	ワイヤソー装置	無 無							引例発明の実施不能, 独立・完結した構成, 適用を妨げる技術的理由は特段想定されない
28	異議	H11(行ケ)352 H12. 8.22	1・5 1・7	工具用チャック	無 無							相違点相互に組合せを妨げる事情, この種の機器における小型化・軽量化は新規な技術課題とも認められない, 原告主張の効果は発明全体の構成から当然に予測される, 引例記載発明のどの範囲で置換えを行うかは適宜決定しうる
29	異議	H11(行ケ)407 H12.11.28	1・0 0・11	排気口のフィルター装置	無 無							商業的成功
30	異議	H11(行ケ)413 H12.11.14	1・0 0・11	戸車付建具	無 無							
31	異議	H12(行ケ)103 H12.11.20	1・0 0・7	仮囲い板取付金具	無 無							
32	拒不	H11(行ケ)160 H12. 9.26	0・7 1・3	車両のオートマチック伝動装置用回路装置	無 有							本願クレームの逆解釈, 別の機会に明細書の記載の補正がなされることが望ましい
33	拒不	H11(行ケ)191 H12. 6.29	2・0 1・0	切り屑排出装置を備えた正面フライス	無 有							エアージェットポンプの意義
34	拒不	H11(行ケ)270 H12. 6.29	0・11 0・10	切断装置	無 有							乙第1号証記載の発明は, 引用例記載の発明のストッパを本体バイスに設けることの動機付けとなるものではない
35	拒不	H11(行ケ)27 H12. 6.21	0・4 1・5	内燃機関用の燃料と空気の混合気の組成を閉ループ制御する方法	無 消							制御系の時定数の意義
36	拒不	H11(行ケ)83 H12. 6. 8	0・11 1・3	振動緩衝装置	無 消							環状通路の意義
37	拒不	H11(行ケ)424 H12.10. 3	0・11 0・9	水管ボイラー	無 消							「燃焼ガス」の意義
38	拒不	H10(行ケ)221 H12. 5.30	2・2 1・10	静電記録装置	無 無							構成要素の組合せの一体不可分性置換えに伴う付随的な問題
39	拒不	H10(行ケ)290 H12. 3.15	0・10 1・5	主軸移動旋盤におけるフィードバインド追従装置	無 無							
40	拒不	H10(行ケ)340 H12. 6.13	5・5 1・8	エスカレータまたは動く歩道用の平行駆動装置	無 無							
41	拒不	H10(行ケ)368 H12. 2.28	1・7 1・4	面実装型半導体パッケージ包装体	無 無							より簡便な技術手段の代替
42	拒不	H11(行ケ)53 H12. 5.11	0・11 1・2	カード読取機の清掃用カード	無 無							
43	拒不	H11(行ケ)92 H12. 9. 5	0・9 1・5	フロアパネル及びその製造方法	無 無							組合せることを妨げる特別の事情

44	拒 不	H11(行ケ)125 H12. 2. 9	2・1 0・9	安全テーブルタップ	無 無																
45	拒 不	H11(行ケ)146 H12.12.12	2・7 1・7	排泄物生成ユニットの排 泄物用排出システム	無 無																
46	拒 不	H11(行ケ)194 H12. 2.29	3・5 0・8	台形型柵持上昇引込式多 段格納装置	無 無																
47	拒 不	H11(行ケ)215 H12.10.11	3・4 1・2	水中洗浄方法及びその装 置	無 無																
48	拒 不	H11(行ケ)229 H12.10.31	0・5 1・3	自動原稿搬送装置の駆動 装置	無 無																
49	拒 不	H11(行ケ)236 H12.11.30	1・6 1・6	ガソリンを燃料とする内 燃機関のダブル点火方式 点火栓一回路方式及び電 気火花発生器	無 無																
50	拒 不	H11(行ケ)256 H12.11. 7	2・0 1・4	再利用可能なロック手段 を有する時計パネ型イン ターコネクター	無 無															“連結”の意義	
51	拒 不	H11(行ケ)265 H12. 6. 6	1・10 0・9	アキュムレータ用ブラダ の製造方法	無 無																
52	拒 不	H11(行ケ)294 H12. 5.17	0・10 0・9	パチンコ機	無 無																
53	拒 不	H11(行ケ)314 H12. 3.30	3・11 0・6	入賞玉の誘導部材	無 無																
54	拒 不	H11(行ケ)347 H12. 7. 4	0・8 0・8	和服およびお端折り形成 ベルト	無 無																
55	拒 不	H11(行ケ)371 H12.10.23	3・11 0・10	昇降足場	無 無																6件の刊行物の組合せ、単なる寄せ集 め、各引例発明の奏する効果の総和 を超える格別のものはない
56	拒 不	H12(行ケ)52 H12.11.29	1・9 0・9	除雪機の投雪シュータ回 動装置	無 無																
57	拒 不	H12(行ケ)82 H12.10.23	0・5 0・7	揮散性薬剤の拡散方法及 びそれに用いる拡散用 ファン	無 無																実験報告書

注) : 大いに参考になる判断が示されている争点
: 副次的な判断の対象となった争点

: 主たる争点であって、ある程度参考になる判断が示されている争点

3.1 書誌的事項の説明

No.

本稿で任意に付した一連 No.である。

無効，異議，拒不

“無効”は特許無効審判（特許法第123条）の審決
に対する取消訴訟であることを示し，“異議”は異議申
立（特許法第113条）の決定に対する取消訴訟である
ことを示し，“拒不”は拒絶査定不服審判（特許法第
121条）の審決に対する取消訴訟であることを示す。

事件番号

訴訟の事件番号である。

言渡日

判決の言渡日である。

審理期間

特許庁における審理期間（上段）と東京高裁におけ
る審理期間（下段）を示す。先の数字が年，次の数字
が月であり，例えば，“1・11”の場合，審理期間が1
年11月（切り下げ）であったことを示す。

発明の名称

対象出願または特許に係る発明の名称である。

進歩性の有無

矢印の前の“有”，“無”は審決または決定（特許庁）
における進歩性有無の判断を示し，矢印の後の“有”，
“無”は判決文から読みとれる進歩性有無の判断を示
す。“消”は，審決等は取消されたが，判決文から進歩
性の有無についての明確な判断を読み取りにくいもの
を示す。

3.2 争点パターン

検討した判決文における裁判官の判断事項を類型化
した“争点パターン”を抽出した。

表中の争点パターンの項のマーク“ ”は，大いに
参考になるとと思われる判断を裁判所が下した争点を示
す。マーク“ ”は，その争点パターンが主な争点と
なって，裁判所がそれなりの判断を下したことを示す。
“ ”は副次的な判断の対象となった争点を示す。「原
告が一応は主張した」という程度のもはマークして
いない。

各争点パターンそのものの意味については、7項を参照されたい。

3.3 特徴的判断事項・キーワード

裁判所の判断事項のキーワードやキーセンテンスをピックアップした。

4. 審理期間

特許庁における無効審判・異議申立・拒絶査定不服審判の審理期間は、早いもので半年、通常1年前後から1年半といったところである。裁判所における審理期間も同程度である。

5. 審決の取消し率

今回検討した合計57件の事件における審決の取消率は、以下のとおりである。

5.1 特許無効審判

今回検討した中で、特許無効審判に関するものは、No.1～22の22件である。その内の9件（No.6～14）で審決が取消されており、取消率は約40%である。

無効審判の中でさらに分類すると、審判で“進歩性有”とされた事件13件（No.1～13）中で、訴訟では“進歩性無”等とされて取消しになったのが8件（No.6～13）もあって、取消率は8/13 60%と相当に高い。ただし、前回（平成8・9年判決言渡）の70%よりは下がっている。

一方、特許無効審判で“進歩性無”とされた9件（No.14～22）は、わずか1件を除いて、訴訟でも“進歩性無”（取消請求棄却）となっている。

つまり、特許庁が進歩性無として訴訟に進んだケースの大半は東京高裁の支持を得ているのに、特許庁が進歩性有として訴訟に進んだケースの6割は東京高裁で取消されていることとなり、特許無効の判断において、東京高裁のほうが特許庁よりも進歩性に辛い傾向は、前回同様である。

5.2 異議申立

平成6年の特許法改正により、異議申立において特許取消決定（進歩性無）となった事件についても、決定取消の訴が東京高裁で審理されるようになった。今回の分析対象の中には、そのようなケースが9件あ

たが、そのうち訴訟で取消された（進歩性有とされた）ケースは2件のみである。ここでも、特許庁が進歩性無として審決取消訴訟に進んだケースの大半は東京高裁の支持を得ている。

5.3 拒絶査定不服審判

今回検討した中で拒絶査定不服審判に関するものはNo.32～57の26件であり、その内の6件（No.32～37）で審決が取消されている。したがって、取消率は6/26 23%である。

6. 進歩性に関する特許庁の最近の一般的動向

上述した、東京高裁と特許庁との進歩性判断傾向のズレについては、特許庁でも当然に注意が払われているようである。平成12年2月に刊行された特許庁審判部編の「判決からみた進歩性の判断」（発明協会発行）の中では、平成4～9年頃の審決取消訴訟56判決が「参考となる判決」として分析されている。特に、同書の巻頭においては、「事件が裁判所に係属された場合においても、判決で取消されることのないことが社会的に要請されています」と述べて、東京高裁と特許庁の判断傾向が基本的に大きくズレないことが必要との認識を示している。

ところで、今回分析した判決を担当された判事（定員は4部で12人）のうち、前回分析した判決に名前が出ているのはわずか2人の方のみである。つまり、平成9年の後半から、10年、11年のうちに、ほとんどの人が人事異動となられたわけである。これは、判事の任期が一般に3～4年といわれていることと符号する。一方、特許庁の審判官は、特許を20年、30年とやっておられる方も多いわけで、そのような方の専門的判断に基づく決定が、わずか2・3年の経験の判事で構成される上級審の審理を受けるわけである。これは、特許法その他のきまりで決まっていることとはいえ、同じ技術系の人間としては若干複雑な心境である。技術の高度化・専門化・複雑化がドンドン進みつつある現況においては、技術系の素養のある裁判官が、裁判官の人事異動の一般ルールの及ばない裁判所（特許裁判所）でじっくり育まれるようにすべきではないかと考える。

特許庁の審査基準の面でも最近変化があった。平成12年の「特許・実用新案審査基準の改訂」における参

考資料2の「改訂のポイント」の中で、「進歩性の判断の基本的な考え方」及び「論理づけ」の整理として次のように述べられている。

『進歩性の判断の基本的な考え方』及び『論理づけ』の整理

H6運用指針における『論理づけ』に関する記載中には、引用発明中に積極的な動機づけ（同一の課題が記載されている、引用発明の内容中の示唆等）がなければ進歩性を否定できない等の誤解を生じやすい表現振りがあったので、当業者の立場から、よりの確に進歩性の判断が行えるよう修正した。

具体的には、

(1) H6運用指針では、論理づけは、『動機づけとなり得るもの』があるかどうかを主要観点として行うこととされているが、『動機づけとなり得るもの』と、『最適材料の選択・設計変更』や『単なる寄せ集め』等は、いずれも論理づけの具体例であり、同列のものである旨明らかにした。

(2) 動機づけの具体例である『作用・機能の共通性』、『技術分野の関連性』においては、必ずしも『課題の共通性』は要しない旨明らかにした。

(3) 『課題の共通性』による動機づけを行う場合、当業者の目から見て『自明な課題』、『容易に着想しうる課題』であれば、『同一の課題』が記載されている場合と同様に、動機づけが可能であることを明記した。

意見書等で主張された効果の参酌

出願当初の明細書等に記載がなく、また、同明細書等の記載から推論できない効果の参酌はしないことを明確化した。」

これらの動向からして、最近の特許庁は、進歩性の判断を辛めに振ろうとしているものと考えてよいであろう。

7. 分析及び判決要旨紹介

以下、主要な争点パターン毎に若干の分析を加えるとともに、関連する判決の要旨を紹介する。

なお、判決の“要旨”（発明についての説明部分や当事者の主張部分を含む）は、原文をそのまま引用したものは少なく、筆者の要約に係るものが多いので、もし引用されたいようなフレーズがある場合には、判決文の原文に当たっていただきたい。

7.1 本件発明認定

“本件発明認定”とは、「本件特許（又は本件特許出願）の特許請求の範囲の文言の意味・技術的意義をどのように認定するか」という争点パターンである（以下、特許請求の範囲をクレームともいう）。主には、本件クレーム中のある文言を、明細書の発明の詳細な説明等から読み取ることのできるとされる特別な意味に解釈すべきか否かの争いである。

「クレームに基づかない主張」は、この争点パターンの表われた事件において、本件発明認定に関する当事者の主張を否定する際に、よく用いられる言葉である。

“本件発明認定”が実質的な問題となったケースは、（大いに参考になる、3.2参照）が7件（No.2, 14, 16, 21, 32, 33, 37）、（主な争点）が6件（No.17, 35, 40, 42, 47, 50）である。

このうち、出願人（特許権者）の主張が認められたのが、No.2, 14, 32, 33, 35, 37の6件である。

今回の分析では、審決が取消されたケース等で、この争点パターンについての参考になる判断がなされたものが多かった。特に、クレームの文言が「ある構成を積極的に排除することを表明している」と解することができるか否か」についての判断で参考になるケース（(1)、(4)）があった。

7.1.1 本件発明認定において出願人の主張が認められたケース

今回分析した中では、特許権者・出願人の主張通りに本件発明を認定したケースが多かった。以下4件のケースを紹介する。

(1) 従来技術の構成を積極的に廃するものと認められたケース

No.14「段ボールシート用印刷機」:

本件は、無効審判で進歩性無（特許無効）とされたが、審決取消訴訟では進歩性有とされたためずらしい例（今回検討範囲内では1件のみ）である。

本件発明は、「段ボールシート用印刷機」に関し、「インキ転移ロール付近のインキ貯留部とインキポット（容器）との間でインキの供給・回収を行う正逆回転ポンプ及びチューブを有すること」などを特徴とするものである。

主な争点は、「インキの供給・回収がチューブ内でのインキの往復動作により行われる」ことに本件発明が

限定解釈できるか否か、つまり引用例に存在する「インキ循環機構（タンク 行き配管 インキ貯留部 インキ吸込口 戻り配管 タンク）」を備えないものに限定解釈できるか否か、であった。

クレームの該当部分の原文は、複雑だが次のとおりである。

「……前記インキ貯留部(A)への低粘度かつ高度速乾性インキの供給並びに残留インキの回収を選択的に行なう供給・回収装置(54)とを備え、前記供給・回収装置(54)は、前記インキ貯留部(A)に沿って移動自在に配設した保持手段(92)と、前記保持手段(92)に配設され、可逆モータ(96)により正逆付勢されるチューピングポンプ(95)と、このチューピングポンプ(95)に着脱交換自在に介挿され、一方の開口部(60a)を前記保持手段(92)に配設したインキポット(58)中のインキに浸漬させると共に、他方の開口部(60b)をインキ貯留部(A)に臨ませたチューブであって、その少なくとも前記ポンプ(95)に介挿される部位に可撓性を持たせたチューブ(60)とからなり、前記可逆モータ(96)の付勢によりインキポット(58)中のインキをインキ貯留部(A)に供給し、また該モータ(96)の逆付勢によりインキ貯留部(A)中の残留インキをインキポット(58)に回収するよう構成したことを特徴とする段ボールシート用印刷機。」

冠詞や複数形のない日本語の特性からして、クレームの文言からは上記チューブが1本か複数本かは分らない。素直に読めば「チューブは基本的には1本で、ポンプの正逆転に応じて、その同一のチューブの中を行きと戻りのインキが反対方向に流れる」と思われる。しかし、かといってクレームの文言が「それに限定されるか」と言えば、そうと言いきれる根拠はクレーム中にはない。

この点について、裁判所は、「前示本件発明の要旨にインキの循環についての規定がないことは、本件発明においてはインキを循環させる構成が積極的に廃され、インキ循環機構を備えないものであることを示しているものと認められる」と、クレームの文言を限定的に解釈すべきものと判断した。明細書における「発明が解決しようとする課題」における記載「このインキは……低粘度かつ速乾性というわけではないので、インキを循環させる必要はない。従って……インキ循環機構を設ける意味がなく」を参酌して、クレームを限定

的に解釈したものと考えられる。

(2) クレームの文言の逆解釈により導かれる事項が本願発明の特徴と認められたケース

No.32 「車両のオートマチック伝動装置用回路装置」:

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とされたものが審決取消訴訟で進歩性有とされたケースである。

本願発明は、「前進の変速段(1, 2, 3, 4)がマニュアルで切換可能な車両用オートマチックトランスミッション」に関するものである。

以下が特徴とされている。

「選択(操作)レバーを第2の切換路内で動かすことによりマニュアルで切換が可能であり、

該第2の切換路へのレバーシフトをセンサで検出し

第2の切換路へのシフト時点で少なくとも次の条件が満たされるときには、その時点で投入されているギア変速段が維持される；

- a) エンジンの回転数が上限回転数を上回っていないか、または、
- b) 下限回転数を下回っていないか、または、
- c) 第2の切換路内でレバーが未だ動かされていないとき」

出願人は、審決取消事由の中で、「本願発明では、上記a), b), c)の条件が1つでも満たされていないときにはギア変速段の維持が行われず、切換が行われる。この点が引用発明と異なる」と主張した。いわば、クレームの文言の逆解釈により導かれる事項が本願発明の特徴と言っているようなものである。

このような主張は、通常は「クレームに基づかない主張」として認められないように思われる。クレームの内容を端的に言えば、「条件a), b), c)の少なくとも1つが満たされるときは、ギア変速段が維持される」であって、上記出願人の主張「上記a), b), c)の条件が1つでも満たされていないときにはギア変速段の維持が行われず、切換が行われる」とは明らかに異なる。

しかし、裁判所は、「引用例発明と本願発明との違いは、本願発明をこのように解釈すれば理解しやすい」、「本願明細書の記載と矛盾するものでない」、「本願発明の目的に沿うものとして理解することができる」として、実質的に出願人の主張を認めた。しかしながら、

裁判所は、「もっとも、この解釈は、本願明細書の記載から一目瞭然に判明するとはいい難い点もあるので、別の機会に明細書の記載の補正がされることが望ましい」と付言した。

このような判断をした裁判所の真意を推測すれば、「裁判所で延々と議論するより、特許庁で補正してスッキリして下さい」というところではないだろうか。ウルトラDのような法律改正を行って、裁判段階でも明細書の補正ができるようにすれば、裁判所における無駄な議論を少しは省けるであろう。

(3) エアージェットポンプの意義についての出願人の主張が認められたケース

No.33 「切り屑排出装置を備えた正面フライス」:

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とされたものが審決取消訴訟で進歩性有とされたケースである。

本願発明は「正面フライスの切刃の周辺に切り屑収納体（カバー）を設け、その収納体内部の空間（切り屑排出空間）を排気して切り屑を吸い取る」ものである。「前記空間内に切り屑飛ばし用の空気を噴出するエアージェットポンプを設けた」ことが特徴とされている。

この「エアージェットポンプ」に関して、出願人は「引用発明のような「単なる空気噴出ノズル」でなく、機械工学便覧に定義されているように「噴出する流体によって他の流体を連れ出すポンプ」である」と主張した。これに対して、特許庁は、「機械工学上の定義はともかく、本願発明において利用されている機能は、切り屑を排出するため空気を噴出するという機能に尽きる」ので、「引用発明の“ノズル”は、本願発明の“エアージェットポンプ”に相当する」と主張した。

裁判所は、次のように判断した。

「本願明細書の記載からすると、本願発明のエアージェットポンプにおいては、圧搾空気が空気噴出路を介して高速で噴出され、排気口から切り屑排出空間内へ広範囲に噴出するものであるものと認められる。そして、このエアージェットポンプは、原告主張のとおり、『噴出する流体によって他の流体を連れ出すポンプ』との機械工学上の定義とも一致するジェットポンプであると認められる。

引用例のノズルは、ダクト内のドリル又はホッパー内の刃物体（いずれも切刃に相当）に向けて圧縮空気を噴出するものであって、『噴出する流体によって他の流体を連れ出すポンプ』（ジェットポンプ）とはい

えないものと認めることができ、これらの引用例におけるノズルからの圧縮空気の噴出は、本願発明におけるエアージェットポンプからの大量の空気の噴出とはその向けられる場所及び量において異なるものというべきである。」

上記裁判所の判断中の「“場所及び量”において異なる」とは、「引用例においては、切削工具が小径のもので、切削中に切り屑の出ってくる位置（すなわち空気流を当てたい位置）は通念上ほぼ1カ所に限られる」と考えられるのに対して、「正面フライスの場合は、比較的大径の円周上に多数の切刃があり、切削中に切り屑の出ってくる位置は広い範囲にわたり、切り屑を吹き飛ばすのに必要な空気量も多くなる」点が技術の本質において異なるというようなニュアンスと思われる。

本件は「切り屑に空気流を当てながら吸引して切り屑を排出してやろう」という点で、本願発明と引用例とは同じであるが、エアージェットポンプという技術的意義のある違いが存在する以上進歩性は認められるべきである。たしかに、「エアージェットポンプといえども定量的な条件が整わないと効果はないのではないか」との疑念はあるが、現実の技術の世界では効果のあるものしか盗用されないのであるから、進歩性判断でそこまで心配する必要はないと思われる。

(4) 従来技術の構成を無くしたことが本件発明の特徴と認められたケース

No.37 「水管ボイラー」:

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とされた審決が取消されたケースである。

本願発明は「バーナから排ガス出口に到る燃焼ガス通路に多数本の水管を配列した水管ボイラー」に関する。「燃焼ガス通路の“ほぼ全域”に水管群を配置し、この水管群に対して交叉方向に燃焼ガスを流通させることにより、上流側の燃焼ガス温度を抑制して有害燃焼排気物を低減するようにした」ことが特徴とされている。

出願人は、本願発明の要旨について、「本願発明の構成要件である『燃焼ガス通路のほぼ全域に、多数本の水管を密に配置して水管群を形成』とは、『燃焼室を無くしてバーナの直近まで水管を配すること』と異ならない」と主張した。

これに対して、特許庁は、次のように主張した。

「燃焼ガスは、『燃料が燃焼したときに生ずる高温の

ガス』であり、火炎は、燃焼反応が気相で起こっている部分で、可燃性物質が空気と反応して燃焼しつつ発光しているものであるから、『燃焼ガス』と火炎とは明確に用語の意味が異なる。……『燃焼室を無くす』ことや、『バーナの直近まで水管を密に配置した』ことは、本願発明の要旨とする事項ではない。」

裁判所は次のように判断した。

「本願発明の構成要件には『一端側にバーナを設け、他端側に排ガス出口を設けてなる燃焼ガス通路』との構成があるが、この構成は燃焼ガス通路の一端がバーナであることを明確に記載したものであり、バーナ直後の位置に燃焼ガスが存在する以上、その燃焼ガスは火炎であると解さざるを得ない。そうすると、本願発明の構成要件の記載も、燃焼ガスが火炎を含むものであることを裏付けるものというべきである。」

本件における争いは、出願人が本願発明の特徴であるということが、直接的にクレーム中に記載されておらず、その“特徴”がクレームや明細書の記載から間接的に読みとれるか否かということであった。本件では、裁判所は「読みとれる」と判断した。

7.1.2 本件発明認定において出願人の主張が否定されたケース

そのようなケースは今回検討範囲中に多数あるが、参考になりそうなものを以下2件紹介する。

(1) 詳細な説明中の定義がクレームの用語の定義ではないとされたケース

No.16「カテーテルデバイス」:

本件は、無効審判における進歩性無との判断が審決取消訴訟でも支持された例である。

本件発明は「人体の血管内に挿入して血管閉塞部の処置などを行うカテーテルデバイス」に関する。「人体内部組織内の“曲がりくねった管路”に沿って標的部位まで案内ワイヤをたどるに十分な可撓性を与える外径、壁厚、および組成を有する遠位部分（カテーテルの先の部分のこと）」が特徴とされている。

上記の“曲がりくねった管路”の定義に関し、特許権者は、明細書の実施例の説明中における下記記載を拠り所として、「特許請求の範囲中の“曲がりくねった管路”は下記定義のものとして解釈されなければならない」と主張した。

「この管路には以下のものが含まれている。すなわち

- a. 多数の曲部：そのうちのいくつかは90°以上の角度である；
- b. 小血管：一般にその管腔の直径は約3mm未満である；
- c. 標的組織内の管路：その全長は少なくとも約5cm、一般に約10~15cmおよび長い場合は25cmである。上記特性を有する管路を、本明細書では曲がりくねった管路と定義し……」

これに対して、裁判所は次のように判断した。

「A) 原告主張の上記記載は、実施例の説明の一部として、特定の実施例と関連づけて記載されているものであり、上記定義を、特許請求の記載に含めて適用すると明記されているものでもない。

B) 仮に、上記各請求項において、“曲がりくねった管路”の定義が特許権者の主張どおりと仮定すると、特許請求の範囲中の文言が何箇所かにわたって重複記載となる。

C) 従属請求項14には『前記遠位部分が脈管中の90°の曲部を通過し得る、請求項1に記載のカテーテルデバイス』と記載されており、これによれば、定義により『90°以上の角度』であるはずの曲部の角度を、例えば、95°以上というように、より優れた特性に限定するのではなく、90°以上の範囲のうち、もっとも特性が劣る『90°』に限定するという、極めて非合理的結果に帰する。

D) 他に、発明の各請求項が原告主張の上記定義に従って記載されたものであると解すべき事情も認められないので、上記定義は『特許請求の範囲の用語を定義するものではない』とした審決の認定に誤りはない。」

上記裁判所の判断で、筆者が疑問に思うのは、上記C)の判断である。というのは、後ろの方に書いてある従属請求項14との矛盾を論拠として、主クレームについての主張をバサッと切るのはいいんだろうか、ということである。なぜならば、特許法上は「各請求項記載の発明は互いに別個のもの」(185条)というのが原則であって、ある1つの請求項の解釈の際に、他の請求項との整合性を踏まえる必要はないと思われるからである。また、明細書における親分ともいえる主クレームの解釈が、付加的に盛り込まれているに過ぎないものも多い従属クレームの不注意な記載によって左右されるというのは、本末転倒ではないかとも思う。

(2) 従来技術の構成をクレームは排斥していないと

判断されたケース

No.21「印刷機のシリンダ洗浄装置」:

本件は、無効審判における進歩性無との判断が審決取消訴訟でも支持されたケースである。

本件発明は、「印刷機のシリンダの外周面に洗浄布を押しつけて同面を洗浄するシリンダ洗浄装置」に関する。「洗浄布に含浸させた洗浄液の蒸散を防ぐ手段(覆い)を備え、洗浄布への洗浄液含浸が、洗浄布を前記手段で覆う前かつ洗浄装置に装着する前に行われていること」を特徴とするものである。

これに対して引用発明は「覆いの中に洗浄布と洗浄液を収納し、覆いの中で洗浄布に洗浄液を含浸させるもの」である。

特許権者は、「本件発明は、洗浄液の洗浄布への含浸を、洗浄布が前記手段に収納される前かつ洗浄装置の外部で行うものであるから、洗浄液を洗浄装置の中に収納することは不要である」と主張した。

つまり、クレームの文言「洗浄布を洗浄液蒸散防止手段で覆う前」が「洗浄布が同手段に収納される前」と解釈できるか、また、「洗浄布を洗浄装置に装着する前に」が「洗浄装置の外部で」と解釈できるかが問題となったわけである。

これに対して、裁判所は以下のように判断した。

「原告は、本件クレーム1が原告主張の意味を有することは、当初明細書の『上記目的は、洗浄現場で洗浄直前に洗浄布の一部に噴射装置等により洗浄液を含浸させるのではなく、洗浄布供給者の工場等において、洗浄布全体に洗浄液を含浸させ密封したものを使用することにより達成される』等の記載から明らかである旨主張する。

しかしながら、……本件クレーム1は、洗浄液の洗浄布への含浸を洗浄液蒸散防止手段の内部で行ってから同手段を覆う構成を排斥していないのであるから、洗浄装置に着脱できる洗浄液蒸散防止手段という技術を前提にした場合、洗浄布全体への洗浄液の含浸は洗浄液蒸散防止手段の内部か外部のいずれかで行うよりほかないのであり、それを内部で行うという一方の発想が容易であるのに対して、それを外部で行うという他方の発想が困難であると考えさせる事情も特に見出せない以上、当業者にとって、いずれを採用するかは、それぞれの長所短所を考えつつ適宜選択し得るものであることは、明らかというべきである。」

たしかに、純粋な言語上の論理から言えば裁判官の言うとおりかもしれないが、普通に上記文章を読むと、筆者のような言語能力レベルの者には、特許権者の言い分の方がスーッと頭の中に入ってくる。本件では、裁判官は、「たとえ文言解釈が特許権者の言うとおりでも進歩性無」との心証の元に、特許実務に携わる関係者に向けて「言語上の論理の世界は厳しいですよ。自分の主張とクレームの文章はよくよく整合性をとってくださいよ」とのメッセージを発したように思われる。本件のような場合は、ポイントとなる作用・効果の文章もクレームの中に盛り込んで、自己の言語能力不足をカバーするのがよさそうである。

7.2 引例認定

“引例認定”とは、引例（先行技術文献）にどのような発明が記載されているかという争点パターンである。出願人や特許権者は、引例に記載されている内容を本件発明とできるだけ異なるように理解したが、特許無効審判請求人はその逆である。引例認定が実質的な問題となったケースは、26件（46%）であり、この争点パターンは、やはり問題となる頻度の高いパターンである。しかしながら、引例認定での判断が主因となって審決が取消されたのは、そのうちの4件（12, 13, 24, 36）と少なかった。

7.2.1 引例認定で審決と異なる結論となったケース そのようなケース3件を紹介する。

(1)“押し板”が引例に開示されているか否かが争われたケース

No.12「かき餅生地製造装置」:

このケースは、特許無効審判において「進歩性有、特許は有効」とした審決が、審決取消訴訟で取消されたケースである。

本件発明は、「餅の長尺生地種を所定寸法に切っていく装置」に関する。「生地の両側面をガイドするガイド板を有するピッチ送りコンベアや、それと同期して生地先端上面を押し板等を押すことが特徴とされている。

審決では、「甲3,4,8号証等には上記押し板は記載されておらず、請求人の提出した証拠方法により開示された事項をいかに組合せても、当業者が容易に発明をすることができたものとする事はできない。……

特に、甲 8 号証の押え杆は麵帯（切る前の麵生地）を押えるもので、長尺生地種の先端を押さえるものでない」と判断した。

これに対して、裁判所は、次のように判断した。

「甲第 8 号証の記載及び第 5 図によれば、同号証には、……押え杆 40、40 を介して受け 41 を押圧し、受け 41 の下方に連結されるクッション部 43 を下方に押し下げ、帯状食料品生地の先端部上面を押さえること、……が記載されているものと認められる。そうすると、甲第 8 号証には、帯状食料品生地すなわち生地種をピッチ送りすること、クッション部 43 を上下動することにより生地種の先端部上面を押さえること、………前記 2 つの作動のタイミングを制御していること、以上の技術的事項が明らかである。

したがって、甲第 8 号証の“クッション部 43”は、本件発明の構成である“押し板”に相当し、同号証には本件発明の構成が記載されているものと認められるから、この構成が本件出願前公知であったとは認められないとした上、本件発明の容易想到性を否定した審決の認定判断は誤りで、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取消しを免れない。」

ところで、この事件は、審決における分析も、それを受けた裁判所の切り込みも、いずれも本件発明の“押し板”の話に集中しすぎの感がある。すなわち、進歩性の判断について、審判では「押し板が証拠に記載されていないから進歩性有」、裁判では「押し板が甲 8 号証に記載されているから審決取消理由有」と判断しているが、本件発明の全体の進歩性についての考察評価があまり行われていないように思える。本件では公然実施か否かの審理（証人尋問もあった）に審判官も裁判官も体力・気力を使われたのであろうが、これでは戻ってきた審判でまたモメて、結局再度の審決取消訴訟ともなりかねない。

(2) 引例の図の読み方が問題となったケース

No.24 「ホイールクレーンにおけるウインチ取付装置」:

このケースは、特許異議申立の審理における「進歩性無、特許取消」の決定が、審決取消訴訟で取消された（進歩性有とされた）ケースである。

本件発明は、「走行式のクレーン（クレーン車）」に

関し、「伸縮ブームの倒伏状態における基部下側の、旋回フレームの左右両側板の後側下部間のスペース部に、ウインチをほぼ収納するように配設した」ことなどが特徴とされていた。

異議申立の審理では「上記特徴は引例の図に示されている」と認定された。これに対して、出願人は、「引例においては、ウインチボックスを旋回フレームの左右両側板の間に挟むようにして収納することは記載されていない」と主張した。

裁判所は、次のように判断した。

「引用刊行物 1 のような特許出願の願書に添付された図面が、必ずしも設計図のような正確性を有してはいないにしても、線の種類等については製図における用法に従っているものとみることが相当である。前示引用刊行物 1 の第 1 図において、メインフレーム(12a)の輪郭線が、ウインチボックス(12b)と重なる範囲で破線（かくれ線）で図示されていることに照らせば、刊行物発明 1 のウインチボックス(12b)の側板はメインフレーム(12a)の手前側、すなわち、外側にあると解されるものである。

そうすると、本件決定における、刊行物発明 1 についての認定は誤りといわざるを得ない。」

(3) “弦状”のものは“環状”に含まれないとされたケース

No.36 「振動緩衝装置」:

このケースは、拒絶査定不服審判における進歩性無との審決が、審決取消訴訟で取消されたケースである。

本願発明は、「内燃機関のクランク軸と変速機の入力軸との間の振動を緩衝する装置」に関する。「緩衝機構が、一方のフライホイールエレメントの構造部分によって形成された、粘性媒体の充填された環状通路を有し、該環状通路内に蓄力部材、例えばばねが受容されかつ支持されている」ことが特徴の 1 つとされている。

このケースにおいては、引用例の“通路”が“環状”か否かが問題となった。

特許庁は、「引用例に記載の発明のバネ 40 とそれを収容する切欠 28、39 は、環状ではなく直線状に見えるが、その作用からみて、本質的には回転中心から等距離のバネ収容部分を画成して、その意味において円弧状のものと解することができる」と主張した。

これに対して裁判所は次のように判断した。

「切欠 28, 39 は、両端は回転中心から等距離ではあるものの、その間の部分は回転中心から等距離ではないから、『弦』状ではあっても『円弧』状ではなく、まして、これを『輪のような形状』であるということはいできない。また、本願発明の『環状通路』を円周に沿った直線で実施することができるかと解さなければならない理由も認められない。被告の主張は、採用することができない。」

7.3 引例の組合せ又は置換え・適用の難易

“引例組合せの難易”とは、複数の引例に記載されている技術要素を組合せて本件発明を想到することが発明者にとって容易であったか否かという争点パターンである。“置換え・適用の難易”とは、ある引例中の技術要素を他の引例中の異なる技術要素で置換えることによって、あるいはある技術分野で知られた技術を他の分野に適用することによって本件発明を想到することが、当業者にとって容易であったか否かという争点パターンである。

“組合せ”と“置換え・適用”とは似た概念であるので、本分析では両者を一緒に合わせて検討する。さらには、別項目の“周知慣用”や“分野の異同”、“課題の異同”も、間接的には引例組合せや置換えの難易を云々する争点パターンの一種といえる。これらの項目も本項でまとめて検討した。

“引例組合せの難易”又は“置換え・適用の難易”という争点パターンのいずれかが問題とされたケースは、 が 3 件 (No.23, 28, 38), が 9 件 (No.6, 7, 8, 9, 17, 27, 33, 34, 55) であった。“周知慣用”と“分野の異同”、“課題の異同”の 3 つの合計では、 が 3 件 (No.3, 11, 34), が 3 件 (No.2, 32, 41) であった。上記各パターンのトータルでは 18 件となり、全体のほぼ 1/3 の事件で“組合せ・置換えの難易”が実質的な争点となったこととなる。

上記のケース中で、「引例の組合せ・適用は困難 本件発明は進歩性有」と認定されたのは、No.23, No.33, No.34 の 3 件のみであった。一方、以下の 7.3.2 に見られるように、裁判所は、比較的アッサリと公知発明の組合せ・置換えは容易と認定しており、前回分析（平成 8・9 年言渡判決）と同様に、東京高裁は、「同一分野に属する複数の公知発明同士の組合せは、それが困難であるとの特別な事情がないかぎり容易である」と

の立場のようである。

ただし、今回は裁判所は全く使っていなかった「組合せの“動機付け”」という言葉が、今回は裁判所もかなり使っており、この言葉は東京高裁でも市民権を得つつある。

7.3.1 組合せ・適用が困難とされたケース

今回の検討範囲では 3 件しかなかったが、以下紹介する。

(1) 本件発明の課題の認識が容易でない以上、引用例技術における機構の置換えは当業者にとって容易ではないとしたケース

No.3 「連続混練機の混練制御装置」:

本件は、無効審判においても審決取消訴訟においても進歩性有とされたケースである。

本件発明は、「混練翼を有する二本のロータ（スクリュー）の間でプラスチック材料を混練する混練機」に関する。「材料の排出側（下流側）にギアポンプが配置されており、該ギアポンプへ材料を強制的に送るための、混練翼とほぼ同径のスクリュー形状の送り翼部が、可動ダム（材料の流れの絞り部）の下流側におけるロータ外周部に、形成されている」ことなどが特徴とされている。

無効審判請求人は、「本件発明は、甲第 5 号証の混練機において、そのロータを甲第 1 号証等に記載のロータに置換えたもので発明容易」と主張した。

審決は、「甲第 5 号証には、本件明細書の（従来技術）の欄や（発明が解決しようとする課題）の欄に記載されているところのギアポンプを用いる際の問題点についての認識も示されていないから、甲第 5 号証を主引用例としても、本件発明が容易とする理由を導き出すことはできない」とした。

裁判所は次のように判断した。

「本件発明は、可動ダムとギアポンプにより混練度を制御するタイプの二軸連続式混練機における問題点である、ギアポンプの影響を受けて可動ダムの制御が困難又は不正確になることがある、高粘度樹脂ではギアポンプへの喰い込み不良が起こる、との問題の解決を課題とし、この解決のために上記構成等を採用したものである。」

「甲第 1, 第 3, 第 5, 第 9, 第 15 及び第 16 号証によっても、このような課題の認識が当業者にとって自

明であったものと認めることはできないものである。このように課題の認識が容易ではない以上、甲第1号証に記載されている回転リングによる混練制御機構を甲第2号証に記載されたバルブ機構に置換え、かつ、混練翼部と送り翼部とをほぼ同径とすることが、甲第1号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができるものであると認めることはできない。」

(2) 引例技術における課題の一部を放棄してまで本願発明の構成を採ることは容易でないとしたケース

No.23 「ワイヤソー」:

本件は、異議申立の審理において進歩性無とされた発明が審決取消訴訟では進歩性有とされたケースである。

本件発明は、「Si 単結晶インゴットをスライスしてウェーハに切出すワイヤソー」に関する。「ワイヤを駆動するローラの軸受の外側に冷却液流路が形成されており、かつローラの両端の軸受の各々に冷却液を各別に循環させる装置が設けられている」ことが特徴の1つとされている。なお、前記文中の「各別に」はクレーム上の文言ではないが、当事者双方は、このようなクレーム解釈を前提として議論を進めている。

異議申立の審理においては、「ローラの一端的軸受部からローラの中心部を経てローラ他端の軸受部に至る1本の流路に、1方向に冷却液(オイル)を流すワイヤソー(他端の軸受には、ローラ芯部及び一端の軸受を通過して少し温かくなった冷却液が流れる)」の開示されている引用例1と、「圧延ロールの両端の軸受に各別に冷却液を送る装置」が開示されている引用例2とを組合せて、本件発明は容易と判断した。その理由は、「引用例1も引用例2も、ローラの軸受部の冷却に係る点で共通しているので適用は容易」ということであつた。

これに対して裁判所は、次のように判断した。

「引用文献2には、ロール自体の冷却が別途行われていることを前提として、ロールの作業側と駆動側の軸受部温度を同一にする技術が開示されている。これに対し、本件発明は、前記のとおり、ローラ自体は液体冷却せず、軸受だけを個別に液体冷却して温度制御するというものである。また、引用文献1記載の発明は、ローラにオイルを供給してこれを冷却するものであって、各軸受の冷却はローラにオイルを供給、排出するのに伴って行われるものである。

そうすると、ロールの冷却が別途行われていること

を前提として、ロールの作業側と駆動側の軸受部温度を同一にする技術が開示されている引用文献2から、引用文献1において課題としているローラの冷却を放棄してまで軸受部が同一温度になるように冷却するように構成することが容易に推考できるとはいえないものである。」

この判断は、上記「ローラの冷却の放棄の意思」が権利者側から積極的に示されていたのであればよいが、もしそうでないならば問題を含んでいる。というのは、実際の機械では、ローラの胴部を冷却する別途の装置(シャワーのようなもの)と本件発明の軸受冷却装置が併用される可能性があるように思えるからである。このような実際の装置を権利者以外の者が作った場合、特許権侵害になるのだろうか? なお、判決文と特許公報を読んだ限りにおいては、上記の意思の表明が権利者側からなされたという話はない。

(3) 審決の周知慣用技術の認定を誤りとした上で、本願発明の動機付けは証拠の先行技術中になくして進歩性を認めたケース

No.34 「切断装置」:

本件は、拒絶査定不服審判において進歩性無とされた発明が審決取消訴訟において進歩性有とされたケースである。

本願発明は、「被切断材(ワーク)を固定する本体バイス(万力)と、ワークを送る送りバイスを有する切断装置」に関する。「送りバイスでワークを送るときにワークの先端部を当てて位置決めするストッパを本体バイスの移動バイスジョーに設けた」ことが特徴とされている。

審決は、本願発明と引用例記載の発明との相違点を「ワーク位置決めストッパを、本願発明においては本体バイスにおける移動バイスジョーに設けたのに対して、引用発明においては送りバイスにおける移動バイスジョーに設けた点」と認定したうえで、「本件発明の上記構成は周知慣用の技術的手段である」とした。

出願人は、「本体バイスにおける移動バイスジョーにストッパを設けることは、周知慣用の技術的手段ではない。引用発明のストッパは、送りバイスにおける別の給材装置側のみ設置することができるものであって、他の部位には設置できないから、引用例には本体バイスにストッパを設置することの起因ないし動機付けとなる記載がない。したがって、引用例記載の発明

を、ストッパを本体バイスに設けるものに変えることは容易ではない」と主張した。

裁判所は、以下のように判断した。

「本件全証拠によっても、『ストッパを設けるにあたり、本体バイス自体に設けたもの』が本願出願前に周知慣用の技術的手段であったと認めることはできない。

他に当業者がストッパを本体バイスに設けることについての動機付けとなるものが知られていたと認めるに足りる証拠はない。何の動機付けも認められない以上、上記相違点に係る本願発明の構成を、当業者が当然に選択できたということとはできない。」

前回の分析では、「平成 8・9 年頃の東京高裁は“動機付け”という言葉を使っていない」と書いたが、平成 12 年の判決では、“動機付け”という言葉も裁判所も相当に使っている。この言葉は米国の CAFC の 1990 年頃の判決文で用いられ始めた言葉と思われる。“均等論”同様「アメリカ生まれの言葉が日本に入ってきて、まず原告・被告が使い始め、そのうち裁判所が認知する」という図式だろうか。

7.3.2 組合せ・適用が容易とされたケース

分類して以下に紹介する。

(1) 周知慣用技術の組合せ・適用は容易としたケース

(1.1) No.9 「伸縮自在な歩廊」:

本件は、無効審判では進歩性有とされたが、審決取消訴訟では進歩性無とされたケースである。

本件発明は「建築現場での歩行路確保などのために用いられる伸縮自在な歩廊」に関する。クレームの文言は複雑であるが、裁判所の認定によれば、発明の特徴は、「足場板の通路の左右の起立部に、通路からの物の落下を防止する巾木の役目をさせた」こととされている。

裁判所は、上記のような巾木は周知慣用と認定するとともに、次のように判断した。

「甲第 4 号証発明に、上記周知慣用の技術を適用し、当該発明の加重受けパネルに巾木の役目をする板を起立させ、足場板上の作業や工具等の落下防止を図ることは、当業者にとって極めて容易なことであったといわなければならない。前記周知慣用の技術を適用しようとした場合には、具体的な面で設計上の工夫が必要であったとしても、そのために適用が妨げられるといった特別な事情が認められない限り、本件各発明に

容易に想到し得たものというべきである。」

(1.2) No.10 「仮囲い板」:

本件は、無効審判では進歩性有とされたが、審決取消訴訟で進歩性無とされたケースである。

本件発明は、「建設現場の周囲などを囲う仮囲い板」に関する。仮囲い板の両側端の側面体に折り曲げた嵌合部、を設けたことと、側面体の適宜位置に番線（針金）通し用の穴を設けたこと、が特徴とされている。

裁判所は、上記 について、「建設現場等で仮囲い板を設置する際に、フェンスの穴に番線（針金）を通し、この番線を横枠に巻き付けてフェンスを固定することは、本件発明の出願前から周知慣用の技術であったことが認められ、上記 を示す引例と上記 との組合せは容易」と判断した。

(2) 技術分野を同じくするので適用の動機付けあり、あるいは推考容易とされたケース

(2.1) No.6 「メガネフレーム用モダンの製造方法」:

本件は、無効審判では進歩性有とされたが、審決取消訴訟では進歩性無とされたケースである。本件は、原告（無効審判請求人）が 15 人（社）という大事件であった。

本件発明は、「メガネフレームのツル先端に装着されるプラスチック製のモダン（耳の上に引っ掛ける柄の部分）の製造方法」に関する。「外形を加工済のプラスチック材を金型のキャビティ内にセットし、それに、ツル先端形状と同じ形をした工具を加熱して圧入してツル先端装着孔を形成すること」が特徴とされている。

一方、主たる引用例 1 の方法は、「金型内に“溶融した樹脂”を注入し、その冷却硬化前に“加熱していないツル先端装着孔形成工具”を圧入する」ものであった。そして、従たる引用例 2 には、「“外形加工済プラスチック材”を金型内に置いてメガネフレームの“ツルそのもの”を圧入する」方法が記載されていた。ここで、引用例 1 における“溶融した樹脂”を、引用例 2 の“外形加工済プラスチック材”に置き替えることが容易か否かが問題となった。

特許権者は、「引用例 2 は、“モダンに圧入した物を引き抜く”という技術思想がないので、引用例 1 への適用は動機付けが存在しない」と主張した。

これに対して、裁判所は次のように判断した。

「確かに、引用例 2 記載の発明ないしこれを含むシューティング加工自体からは、『加熱されたモダンに

圧入される加熱された芯金を、圧入後一定時間保持した後、引き抜く』という技術思想はうかがえない。しかし、引用例発明とシューティング加工とは、いずれもプラスチックを材料として用いた眼鏡フレーム用のモダンの製造方法として、同一技術分野に属するものである上、……『金型キャビティ内に、加熱された状態のプラスチックによって成るモダンの外形形状を作出する』という点で引用例1発明と共通する引用例2発明の『金型キャビティ内にセットされる加熱された所定のプラスチック製板材等を切削等の加工を施してモダン外形形状としたモダンの構成』を、引用例1発明に適用するものにほかならない。したがって、その適用により本件発明の構成とする動機付けがあるものと解するのが相当である。」

(2.2) No.7「混合材の塗布方法」:

本件は、無効審判で“進歩性有”とされたが、審決取消訴訟で“進歩性無”とされたケースである。

本件発明は「複数種の塗料を多頭式スプレーガンの別々のタンクに入れておき、そのガンの別々の吹き出し口から同時に複数種の塗料を吹いて、非混合多色状の塗装を行う方法」に関する。「粉碎自然石を塗料中に混入したものを扱い、自然石の外観とほとんど同様の外観を有する塗装を行える」ことが特徴とされている。

審決は、「引用例には、2頭式スプレーガンに適度に粉碎した自然石を含む塗料が用いられるとの記載及び示唆もないし、適度に粉碎した自然石を塗布することができる多頭式スプレーガンが、その当時に存在していたとする証拠が提出されていないのであるから、引用例2に記載の天然碎石を引用例3の2頭式スプレーガンに用いることの動機付けはなく、両者を組合せることは容易とはいえない」とした。

裁判所は、次のように判断した。

「これらの記載等によれば、引用例3には、2頭式のスプレーガンを用いて、単色2色の塗装材料を別々に収納した上、これらを同時に吹き付けて塗装することが開示されており、引用例発明3の塗料ノズルの口径が4.0mmであることからみて、かなり粒度の大きな材料も塗装可能であるものと認められる。

そうすると、引用例2に開示された塗装材である『適度に粉碎した自然石を、合成樹脂中に混入してなる混合材の異なる色のもの複数種を』、引用例3に開示された『2頭式のスプレーガン内の別個のタンク』にそれ

ぞれ用意し、この2種の混合材を用いて吹き付けることは、両者が建築壁面に吹き付ける塗装材とスプレーガンである以上、当業者にとって格別の困難性なく推考できたものと認められる。」

(3) 本件用途の選択は容易とされたケース

No.11「レンタル用靴拭きマット」:

本件は、無効審判では進歩性有とされたが、審決取消訴訟では進歩性無とされたケースである。

本件発明は「基布の裏面にゴム製バックングが貼られており、基布の表面がタフト化されたマットパイル（起った糸が植毛されているもの）となっているレンタル用靴拭きマット」に関するものである。店舗の入口によく敷いてある、靴の汚れ取り用の例のマットである。「列状の植毛糸（タフトステッチ列）が、ある特定の二重ジグザグ構造をしている」ことなどが特徴とされている。

無効審判請求人の提出した審判甲第3号証には、「カーペット等の模様入織物製品を作るのに使えるタフト織物であって、本件発明と同様のタフトステッチ構造を有する物」が開示されていた。しかし、審判では、「一般的に、タフト織物がレンタル用靴拭きマットに用いられることは知られているとしても、マットの位置ずれ防止あるいは波打ちの発生防止というレンタル用靴拭きマットに特有の課題を解決するために、特定の二重ジグザグ構造のタフトステッチ列をレンタル用靴拭きマットに適用することは、当業者といえども容易に想到し得ない」として進歩性有と判断された。

これに対して、無効審判請求人は、「マットの位置ずれは、ゴム製バックングと床面との摩擦特性に左右される現象であって、タフトステッチ列の構造とは無関係である。マットの波打ちについてもタフトステッチ列の特定構造とは関連なく、本件明細書中で“本件発明の本質にわたる点”についての説明がない」と主張した。

裁判所は「マットの位置ずれ防止及び波打ちの発生防止がレンタル用靴拭きマットに特有の課題であるとはいえず、上記特定構造を有する先行技術記載の基布の用途としてレンタル用靴拭きマットを選ぶことは当業者にとって容易」と判断した。

(4) 単独で構成容易な相違点相互に組合せを防げる等の特段の事情がない限り、発明全体の構成を得るこ

とも容易としたケース

No.28「工具用チャック」:

本件は、異議申立審理における進歩性無の判断が審決取消訴訟においても維持されたケースである。

本件発明は、「ドリル等の工具を工作機械の軸に取り付けるハンドタイト方式のチャック」に関する。なお、「ハンドタイト方式」とは、「素手で（レンチなどを使わずに）チャックの締め・ゆるめを行える」方式のことである。「工具をくわえるジョーを動かすナットを覆い包むように合成樹脂製の操作筒を設けた」ことや、「チャック本体とナットとの摺動部にころがり軸受を介在させた」ことなどが特徴とされている。

特許権者は、「置換えは不適切で不能」、「各構成要件を個々に分解し、相違点を独立に判断するという判断手法は誤り」と主張した。

裁判所は、次のように判断した。

「引用例2記載の発明に、引用例1記載の発明と同じ機能を有し置換え可能な構成がある場合に、どの範囲で置換えを行うかは、当業者が適宜決定し得る事項というべきである。

各相違点に係る構成を得ることが容易である以上、その相違点相互に、組合せを妨げる事情がある等の特段の事情がない限り、発明の全体の構成を得ることも、また、容易であるというほかはない。そして、上記特段の事情に該当する事実は本件全証拠によっても認められない。」

(5) 構成の一体不可分性及び代替不能性を否定して組合せ容易としたケース

No.38「静電記録装置」:

本件は、拒絶査定不服審判における進歩性無の判断が審決取消訴訟においても維持されたケースである。

本願発明は、「静電潜像担持体（感光ドラム）から離開する方向に現像ユニットを滑動移動する等の特徴を有する静電記録装置（コピー機）」に関する。

拒絶査定不服審判では、「要するに、引用発明1の回転軸を使用した回動移動手段に代えて、引用発明2にあるような滑動移動手段を採用することは、当業者であれば格別創意を要することではない」として進歩性無と判断した。

出願人は、「引用発明1及び同2は、いずれも、特定の要素の一体不可分の組合せによって、現像ユニットの着脱及び現像位置への位置決めという所期の目的を

達成しており、その目的達成に当たって互いに切り離すことのできないものであるから、一体不可分の組合せ中の一部の要素（引用発明2の滑動移動手段）だけを取り出して他の一体不可分の組合せの要素（引用発明1の回動移動手段）と入れ替えることはできない」と主張した。

裁判所は次のように判断した。

「このような代替が不可能であると決めてしまえるのは、引用発明1の上記要素以外の要素が、上記要素との結び付きによってのみ、その機能を発揮でき、それ以外のものとの結び付きによってはその機能を発揮し得ない場合、あるいは、引用発明2の上記要素が、同発明の他の要素との結び付きによってのみその機能を発揮でき、それ以外のものとの結び付きによってはその機能を発揮できない場合に限られ、それ以外の場合には、代替が検討の対象になり得ることは、論ずるまでもないことである。もちろん、上記置換えに伴い付随的な問題が発生し、その問題の解決自体が新たな課題となって、これが解決されない限り実用に供し得ないということもあり得ようが、本願発明は、その点を考慮する余地がないことは明らかである。」

(6) より簡便な技術手段であって同一引例中に記載された同一目的の手段への代替は容易とされたケース No.41「面実装型半導体パッケージ包装体」:

本件は、拒絶査定不服審判における進歩性無との判断が審決取消訴訟においても維持されたケースである。

本願発明は、「樹脂封止された半導体パッケージと吸湿剤等を、透湿度 $2.0\text{g}/\text{m}^2 \cdot 24\text{hrs}$ 以下の袋内に入れて密封したことを特徴とするもの」である。その技術課題は「半導体パッケージ実装時の加熱に伴うパッケージ内の水分の膨張によるクラックの防止」である。

これに対して、引用例1には、同様の技術課題と低湿実装という解決手段が示されており、引用例2には、「電子部品の保管・輸送技術として、袋体内にシリカゲルを充填したもの（実施例A）」と、「袋体内を真空にし吸湿剤が入っていないもの（実施例B）」が開示されていた。

裁判所は次のように判断した。

「吸湿材を入れることが包装用袋体の内部を真空化することに比べより簡便な技術手段であること等に鑑みれば、包装用袋体内部の真空化が、強力な吸湿防止力を有し、あるいはビニールシートが面実装型半導体

パッケージ等に密着することによる利点があるからといって、これを吸湿材を入れる構成に代える必要を見い出せないとはいえず、このことに、前示のとおり、包装用袋体の内部を真空化する技術と吸湿剤を入れる技術とが、同一引用例に記載された同一目的の手段であることを併せ考えれば、真空化に代えて吸湿剤を入れることが、当業者にとって容易に想到し得るものであることは明らかである。」

(7) 本願発明は単なる寄せ集めにほかならないので容易とされたケース

No.55「昇降足場」:

本件は、拒絶査定不服審判における進歩性無の判断が審決取消訴訟においても維持されたケースである。

本願発明は「建造物の外壁面に沿って昇降する複数の昇降体や、それらを連結するリンク機構、天蓋、揺れ止め手段等を備える昇降足場」である。

出願人は、「6件もの刊行物を組合せること自体に、相当の困難性があるはずである」旨主張した。

裁判所は、次のように判断した。

「しかしながら、単に組合せる刊行物の数が多いことから、発明の容易想到性を否定することはできないというべきである。本件において、刊行物1ないし6の各引用例は、いずれも、建造物の上部から吊持する昇降足場を開示するものであって本願発明の構成は、刊行物1記載の昇降足場に、その各構成要素として、刊行物2の吊持手段、刊行物6のリンク機構、刊行物5の作業床、刊行物3のカバー部材、刊行物4の揺れ止め手段をそれぞれ適用したものである。本願発明は、これらの各構成要素を単に寄せ集めたものにほかならず、その効果も各引用例記載の発明が奏する効果の総和を超える格別のものはないと認められる。したがって、刊行物1ないし6を組合せることは当業者にとって容易であるというべきであり、この点に関する審決の判断に原告主張の誤りはない。」

上記裁判所の判断「相乗効果のない単なる寄せ集めは進歩性無し」は、ちょっとクラシックな響きがある。しかし、裁判所が「このような“単なる寄せ集め論”を放棄する」と宣言しているわけではなく（そのような“判例”はないのではない）、いつでも復活するというのが現状であろう。

7.4 効果の顕著性・非予測性

“効果の顕著・非予測性”とは、本件発明の効果が、引例発明よりも著しく優れているか否か、あるいは測り知れなかったものか否かという争点パターンである。

この項目は、かなりの事件で一応の争点とはなっている。しかしながら、その中で結論を左右するような主たる争点となって、裁判所がある程度参考になる判断をした事件は5件（No.11, 28, 39, 55, 57）のみである。そして、その5件中、効果の顕著性・非予測性が認められたのはなんとゼロ件で、“機械分野”の進歩性判断においては「構成容易そうだが効果がスゴイ」と認めさせるのが難しいのかもしれない。

今回の検討範囲では、効果立証のため実験報告書を提出したケースが1件（No.57）あったのみである。そのケースについては以下の(3)で紹介する。

7.4.1 効果の顕著性・非予測性が認められなかったケース

(1) 本件明細所記載のとおり本件発明の効果を認めることはできないとされたケース

No.11「レンタル用靴拭きマット」:

本件は7.3.2の(3)で紹介したケースである。

審判では、「本件発明は上記構成により、『マットのどの方向への移動をも防止するような復元力が得られ、マットの位置ずれを防止できる』、という明細書に記載の効果奏するものである」と判断された。これに対して、無効審判請求人は、「位置ずれが生じるか否か、そしてそれを防止しうるか否かは、ゴムシートと床面との関係において決まるのであり、……マットパイルの植設の方向性とは無関係である」と主張した。

裁判所は以下のように判断した。

「位置ずれが生じるか否かは、人の歩行による外力によってマットを水平に押す力と、マットの床と接触する部分と床間の最大静止摩擦力との大小により決定されるものであるところ、人の歩行による外力により、マットパイルが変形し復元力を有するとしても、マットパイルがわずかの力で容易に変形することは経験上明らかであると認めるべきである一方、この復元力が前記最大静止摩擦力とマットを水平に押す力の大小関係に影響を及ぼすほどの大きさであると認めるに足りる根拠を示す証拠はない。本件明細書においても、この復元力につき、二重ジグザグ構造の特定のタフトス

テッチ組織を有する靴拭きマットと従来の靴拭きマットとの比較対照がなされているわけではないから、本件明細書記載のとおり本件発明の効果として認めることは困難である。」

(2) 当該効果は発明の構成から当然に予測されるとされたケース

No.38「静電記録装置」:

本件は、7.3.2(5)で取り上げたケースである。

出願人は、本願発明の効果について、次のように主張した。

「本件発明は、現像スリーブの両端に一对の突き当てコロを設けるという簡単な構造で現像間隔を感光ドラムの軸線方向全域にわたって高精度に維持することができるものである。この効果は引用発明1及び引用発明2から予測できるものではない。」

裁判所は次のように判断した。

「本願発明の構成を採用した場合に、『簡易な構造で、高精度に現像間隔を現像剤搬送手段の回転軸方向に亘って様に維持することが可能である』という効果を奏することは、その構成自体から明らかである。もし、原告の主張しようとする作用効果が、本願発明の構成自体から明らかな範囲を超えるものであるとするなら、それは、本願明細書に明示されてもおらず、また、明示されたものとみなすことのできるものでもないから、それをもって特許性の根拠とすることはできない。」

この裁判所の判断は、もし一般的手法として広く用いるとするならば以下の点で疑問である。

本願発明の効果が発明の構成から自明なことでもって効果の予測性を論じているが、効果の予測性は、あくまで従来の技術との比較によりなされるべきと思われる。なぜならば、前者のように考えると、後知恵による本願発明の効果否定を助長する傾向となるからである。もし、本願発明の構成と従来の技術の構成との差が一見簡単に思えることであって、その構成の効果がそれ自体自明であっても、もし、その効果が従来の技術からは予測不能であるとすれば、そのような一見簡単な構成で従来の技術から予測できない顕著な効果を発揮する発明はやはり特許法による保護に値すると思われる。

本願明細書に明示されていない作用効果の主張が一般的に排除される方向の論理構成を助長するから

いがある。明細書作成時に気がついていなかった従来の技術が審査官等から示された場合には、当該従来技術と比較した上で本願発明の特徴的構成をクレームアップした上で、その作用・効果を意見書等で主張することがある。そのような主張がどのような範囲で許されるかが問題となる。

特許庁の審査基準に引用されている東高平9(行ケ)198号は、次のように判示している。

「意見書等で主張された効果の参酌

明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を『推論』できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が『推論』できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」

つまり、「出願人の主張する効果が推論できれば、明細書に記載されていなくても進歩性判断に斟酌してよい」ということである。ところが、上記の本件の判断（本願明細書に明示されていない作用・効果の主張の排除）によれば、「推論できるような効果は本願発明の構成から明らかで進歩性無」という判断に結びついてしまい、上記平9(行ケ)198号が救おうとした当初明細書不記載の効果についての主張が認められる余地が、ほとんどなくなると思われる。

(3) 比較すべき従来技術が不相当で対比の前提を欠くとされたケース

No.57「揮発性薬剤の拡散方法及びそれに用いる拡散用ファン」:

本件は拒絶査定不服審判における進歩性無との判断が審決取消訴訟でも維持されたケースである。

本願発明は、「殺虫剤であるエンペントリンを送風ファンのブレードに保持させ、このブレードを回転させて気中にエンペントリンを拡散させる」というものである。

引用例の発明は、端的に言えば、上記エンペントリンが芳香剤に置き換わったものである。

出願人は、「『板にエンペントリンを含ませたものにファンで風を当てる』という比較例と『ファンブレードそのものにエンペントリンを含ませた』実施例との

効果の差が絶大である」と、本願明細書の実施例や、別途の実験報告書のデータに基づいて主張した。

裁判所は、次のように判断した。

「上記比較例は、薬剤を練り込んだ樹脂成形物に対しファンの回転送風により空気を当てることによって

薬剤を気中に拡散させる拡散方法で試験したものであり、ファンに薬剤を保持させてファンを回転させる引用例発明及び本願発明とは拡散方法が全く異なるから、そもそも顕著な効果を対比すべき前提を欠き、主張自体失当である。」

(原稿受領 2002.2.8)

- 知的所有権(著作権)登録を巡る民事訴訟 -

控訴審でも日本弁理士会勝訴

平成 14 年 5 月 15 日、東京高等裁判所第 17 民事部で審理されていた控訴審の判決言い渡しがあった。この裁判は、当会が「知的所有権(著作権)登録」と称する商法を行っている者 2 名を刑事告発し、マスコミ報道したことに對して名誉を毀損されたとする原告側が、民事訴訟を起し損害賠償請求をしていたものである。一審は当会が勝訴したが、この判決を不服として原告側が控訴していた。

今回の判決は一審判決を支持し、当会のマスコミ報道は事実が真実であると信ずるだけの理由があり、公益目的に行われたもので行為自体に何ら問題が無かったことを認めただけでなく、更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断した。

民事の判決であるにもかかわらず、原告等の行為を刑事的にも判断した画期的判決となった。

《笹島富二雄会長コメント》

本日東京高等裁判所で言い渡された判決につきまして所感を申し述べます。

原審の東京地裁判決を受けて、今回も当会の主張が支持され、無事勝訴できたことを大変うれしく思います。

当会は弁理士の協会ではありますが、事業の一つに「知的財産制度の普及及び改善に関すること」があげられています。当会は、公益目的のもとに事業活動を行う義務を負っております。

今回原告側が訴訟原因とした当会のマスコミ発表は、十分な検討に基づき原告らの行為が詐欺の可能性が高いと判断し、なおかつ、社会的に被害が蔓延している状況であったため、被害者及び潜在的被害者に対して注意を喚起するため、敢えて刑事告発することをマスコミ発表したものであり、公益性に照らして何ら不法行為性はないと考えていました。今回の判決であらためて当会の行動及び考えが適正であったことが証明されたこととなります。

しかし、当会ではそれ以上の成果があったと考えております。原告らが起こした今回の一連の民事訴訟は、単に当会のマスコミ発表が不法行為であったか否かを問うものではないと考えていました。すなわち民事訴訟の本質的部分は、原告らの行為が詐欺罪に該当するか否かを問うものであるということです。訴訟では、やはりこの点が最大の争点となりました。

そして今回の判決で、あらためて原告らの行為は詐欺の可能性が高いことが裏付けられることになりました。この判決は、今後の刑事事件の捜査の進展に大変大きな影響を与えることになると確信しています。

当会の刑事告発については、本件民事訴訟の影響もあって表面的な動きを見せておりませんでした。今後は捜査も進展するものと期待しております。そして、一日も早く当会告発の刑事事件が解決して、知的財産制度が円滑かつ適正に運用されることを願っています。

判決文をご覧になるには <http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou-kouso/hanketu20020515.htm>

一審判決については <http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/songaisosyou/katityou20011220.htm>

民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう <http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html>