

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）(5)

「機械分野での数値限定発明の現状」
「商業的成功の参酌」

会員 渡部 温

目次

第1章 序

- 1.1 はじめに
- 1.2 検討方法
- 1.3 判決一覧表
- 1.4 審理期間
- 1.5 審決の取消し率
- 1.6 引用文献

第2章 分析及び判決要旨紹介

- 2.1 本件発明認定
- 2.2 引例認定 (以上05年2月号掲載)
- 2.3 引例の組合せ又は置換え・適用の難易
 - 2.3.1 阻害要因
 - 2.3.2 技術分野
 - 2.3.3 課題 (以上05年4月号掲載)
 - 2.3.4 周知技術
 - 2.3.5 組合せ・その他 (以上05年10月号掲載)
- 2.4 効果の顕著性・非予測性
 - 2.4.1 対比のベースとなるのは先行技術か本件発明の構成か？
 - 2.4.2 明細書に記載されていない発明の効果の主張は認められないか？
 - 2.4.3 本件発明の効果を評価したケース (以上05年6月号掲載)
- 2.5 設計事項・適宜選択事項
- 2.6 自然な選択・当然考慮・技術常識 (以上05年10月号掲載)
- 2.7 数値限定
- 2.8 商業的成功
- 2.9 訴訟法的・手続的事項
- 2.10 その他 (以上今月号掲載)
(以下次号以降掲載)

第3章 総合考察

.....

概要

今月号掲載部分における主要な分析結果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番号を示す。

(1) 数値限定発明についての事件の数は結構多い（今回分析した平成15年申渡し判決103件中15件）が、その中で「数値限定の臨界的意義」にまで議論が達しているものは少ない。それらの15件中で審決取消となったのは3件であるが、そのうち2件における取消理由は事実認定の誤りである（2.7.1(5)）。

(2) 商業的成功が権利者・出願人側より主張されたものが今回分析範囲中で何件かあるが、それが参酌されて進歩性有となったケースはない（2.8.2）。

(3) 権利者側からの主張として、「審査段階における拒絶理由・引例と同じ理由・引例での特許取消・無効は不当」との主張がなされることがあるが、そのような主張は認められない（2.9）。

2.7 数値限定

2.7.1 総論

(1) 用語の意味

数値限定発明とは、広い意味では、クレーム中の特徴的構成が数値を用いて表現されている発明のことをいうものと思われる。この意味の他に、数値限定以外の構成には新規性がなく、数値限定の部分にのみ新規性がある発明、という狭い意味で使用されることもあるようである。

数値限定発明に似たものに、発明の構成の定量的関係を数式を用いて表現しているものもある。数式で表現しているものは、いわゆる“パラメータ発明”の一種と、筆者は理解していた。しかし、パラメータ発明は、「物理化学的又は生物学的特性値（パラメータ）により発明を特定した化学物質、組成物に関する発明」

（竹田和彦，特許の知識，第7版，156頁）に限定されるようであるので，ここでは“パラメータ”という言葉は使わないこととした（本紙 Vol.58, No.2, 4, 6, 10 では目次の部分にパラメータという言葉を使っているが訂正したい）。

本文では，“数値限定”を広い意味で用い，数式による限定をも総称するものとする。

(2) 審査基準

数値限定発明について，特許庁審査基準（平成12年改訂）II.2.2.5(3)④は次のように述べている。

「④数値限定を伴った発明における考え方

発明を特定するための事項を，数値範囲により数量的に表現した，いわゆる数値限定の発明については，

(i) 実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは，当業者の通常の創作能力の発揮であって，通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし，

(ii) 請求項に係る発明が，限定された数値の範囲内で，刊行物に記載されていない有利な効果であって，刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なものの，又は同質であるが際だって優れた効果を有し，これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは，進歩性を有する。

・・・・・・・・

更に，いわゆる数値限定の臨界的意義について，次の点に留意する。

請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるとき，すなわち，両者の相違が数値限定の有無のみで，課題が共通する場合は，有利な効果について，その数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される。

・・・・・・・・

しかし，課題が異なり，有利な効果が異質である場合は，数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても，数値限定に臨界的意義を要しない。」

(3) 審査基準に対する筆者の感想

この審査基準について筆者の感じるところは以下で

ある。

ア) 実験的な数値範囲の最適化一般を「通常は進歩性無」としているが，この考え方は，最適化するのが当たり前であるような種類の数値においては妥当と思う。

「最適化するのが当たり前であるような種類の数値」とは，例えば飛行機の翼の許容応力など，その部材の強度確保と重量低減の要請から当然最適化が求められるような性質の数値である。しかし，誰もそのような数値に重大な関心を示さなかったような数値（具体例はすぐには思い浮かばないが）の場合は，そのような数値の最適化が有意義であることに着目したことに進歩性を認めるべきであろう。

イ) 際だって優れた効果や臨界的意義がなくとも，従来の技術常識に反する，あるいは方向性の異なる領域の数値が選択可能であることを示した場合は，進歩性有とすべき場合もあると思う。

ウ) 数値限定の臨界的意義について，「数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される」といっているが，比較されるべきは「数値限定の内と外」ではなく，「数値限定の内と従来の具体的数値」ではないか。例えば，ある数値が公知技術では3や12であったが，6～8の範囲で有利な効果があることを発見して出願した場合，6～8の範囲で公知技術の3や12と効果に顕著な差異があれば，進歩性を認めるべきである。なにも5や9（数値限定の外）と比較することはない。もしそのような比較を求められると，6～8については実験で効果を確認したのでその範囲で権利請求しようとした出願が，出願後に5や9でも効果があることが分った場合に特許を取れないこととなる。効果のあるなしの限界を探り当てたわけではないが，効果のあるところを見出したという人は，十分に世の中の技術進歩に貢献した人である。

(4) 今回分析範囲の事件リスト

以下に，今回分析範囲（平成15年言渡判決，機械関係）における数値（数式）限定発明に関係した事件のリストを示す。

“数値（数式）限定” 判決一覧表

No.	無効・異議・拒不	言渡日 事件番号	発明名称等 (特許番号・ 出願番号)	進歩性 の有無	特徴的判断事項・キーセンテンス
ム 16	無効	H15. 3. 26 平成 13(行ケ) 575	採光窓付き鋼製 ドアの製造方法 特許 1861289	無→無	<ul style="list-style-type: none"> 「隅フランジ代の寸法をパネル板厚のほぼ 8 倍以下とすることを設計の事項とした審決は正当。 本件発明において、隅フランジ代は、「パネル板厚のほぼ 8 倍以下」であって、限りなくゼロに近づけることができるのであるから、「隅フランジ代を十分に形成しつつ」との部分は、本件発明の<u>効果</u>であるということではできない。
ム 25	無効	H15. 9. 4 平成 14(行ケ) 184	洗い米及びその 包装方法 特許 2615314	無→無	<ul style="list-style-type: none"> 「精白米の含水率は 16%以下」は<u>農水省規格をそのまま特許請求の範囲に記載したにすぎない。</u>
ム 29	無効	H15. 9. 30 平成 13(行ケ) 489	バネ構体 特許 2130097	無→無	<ul style="list-style-type: none"> 本件出願を方法の発明（「バネ構体の設計・製造方法」）として構成しておれば、特許要件を具備する可能性が一段と高まったものといえることができる。 物の発明としては、従来公知のバネが偶然本件発明の数値範囲内となれば、特許付与は不当なことが明らかである。 <u>商業的成功・学術的業績は想像することができる。</u>
テ 2	訂正	H15. 6. 16 平成 14(行ケ) 450	冷凍装置 特許 2945844	無→無	<ul style="list-style-type: none"> 本件図 2（甲 2）によっても、7~32cSt の粘度のものにおいて成績係数が 1.1~1.15 であり、引用例 7 によって開示された 10~100cSt の粘度のものを採用しても成績係数は 1.05~1.15 であって、成績係数にさしたる差異はない。また、本件図 2 のグラフには、なだらかな曲線が描かれており、訂正発明の 7~32cSt の粘度のものがその範囲外のものに対して<u>格別顕著な効果</u>を奏するものとも認められない。そうすると、訂正発明の粘度範囲の設定は、当業者にとって容易に想到し得たものといえるべきである。
テ 3	訂正	H15. 6. 17 平成 14(行ケ) 559	ガス発生器 特許 2862023	無→無	<ul style="list-style-type: none"> 引用発明は、車両用のエアバッグのためのガス発生装置であるから、車両用のエアバッグのために適当とされるガス供給速度が得られ、そして、ガス発生剤が完全燃焼し、かつ、ガス発生器が破裂しないように、アルミニウム箔の引張り強さが設定されているものであって、その容器の強度が、本件各訂正発明のものと比較して、<u>格別のものに設定されているものではない</u>、と認められる。 前記破裂板の引張り強さを A [kgf/cm²]、前記破裂版の厚みを t [cm]、破裂板が接する開口部の円相当径を D [cm] としたとき、下記の(1)式を充足するように前記破裂板の厚み t と前記開口部の円相当径 D を設定したガス発生器。 $t = B \times D \div A$ 但し、B=8~40 [kgf/cm²]
テ 5	訂正	H15. 11. 18 平成 13(行ケ) 438	建築物の湿式外 通気工法 特許 2961655	無→無	<ul style="list-style-type: none"> 明細書中に特定の数値範囲内のものと範囲外のものとを具体的に対比して説明する記載はないから、追加試験結果を提出して臨界的意義を主張立証しようとしても、もともと失当である。 軽量セメントモルタルの単位容積質量が 0.8、0.9、1.0 のそれぞれの場合のエネルギー値の増加程度は、<u>ほぼ直線的であり、0.9 と 1.0 の間に臨界性は認められない。</u>
イ 1	異議	H15. 2. 13 平成 14(行ケ) 197	ゴムクローラの 構造 特許 3146289	無→消	<ul style="list-style-type: none"> 抗張体より内周側のゴム質のみを、ロスファクター (tan δ) が 1.05 以下のゴムを使用した 刊行物 1 記載のゴムクローラに、刊行物 2 や乙第 1 号証に記載された技術思想を適用する動機付けを認めることはできない。
イ 3	異議	H15. 4. 22 平成 14(行ケ) 454	セラミックハニ カム構造体およ びその製造方法 特許 3060539	無 (一部) →消	<ul style="list-style-type: none"> 引用刊行物の写真には基準となるスケール（目盛り）が示されておらず、被写体の隔壁の厚さが明らかとならない以上、これから被写体の周壁の平均厚さ、並びに、隔壁と周壁の平均接触幅を認定することはできない。
イ 17	異議	H15. 6. 19 平成 14(行ケ) 548	防眩材料及びそ れを使用した偏 光フィルム 特許 3206713	無→無	<ul style="list-style-type: none"> 一般的に、ある効果に影響を及ぼす因子が複数存在する場合、これらの間の関係の有無を確認することは、当業者ならば普通に行うことであるから、刊行物 2 の記載に基づいて Sm と Ra との関係を見いだすことに格別の創意は要しない。 刊行物 5 記載の発明において、表面粗さを表すパラメーターを「十点平均粗さ」から「中心線平均粗さ」に変更することに、当業者が<u>格別の創意を要した</u>ともいえない。
イ 24	異議	H15. 11. 13 平成 14(行ケ) 606	感熱孔板印刷装 置 特許 3188599	無→無	<ul style="list-style-type: none"> 刊行物の記載からして、感熱プリンターのサーマルヘッドを感熱孔版印刷装置に転用しようとするに当たっては、当業者は、穿孔の独立性を確保するために、まずグレース層の厚みについて検討を加えるであろう、と考えるのが自然である。 グレース層の厚さが独立した穿孔の形成に影響を与えるとの知見が既に得られていることからすれば、このような実験によってこのような数値を得ることは当業者ならば<u>適宜行い得ること</u>。 数値限定の範囲は、当業者が行う<u>通常の範囲を含まない程のものではない</u>から格別のものでない。
イ 27	異議	H15. 12. 18 平成 13(行ケ) 285	生ごみ処理装置 特許 2943471	無→無	<ul style="list-style-type: none"> <u>極めて容易に温度を設定することができるようなときには、設定温度 (130℃) に臨界的意義があることを特許性の根拠にすることは特許制度の目的に合わない。</u> 本件明細書に加熱温度の上限を 130℃に設定することの臨界的意義についての<u>開示はない。</u>
イ 31	異議	H15. 6. 19 平成 13(行ケ) 424	建築物の外壁の 施工方法 特許 3023836	無 (一部) →無	<ul style="list-style-type: none"> 当該発明による開示がなくても<u>通常のこととして採用されているもの</u>を選択することに、特許に値する技術的思想の創作としての価値を認めることはできない。 本件発明の各数値範囲は、いずれも、建築の世界で一般に用いられている軽量セメントモルタルのものと広い範囲で重なっており、本件発明による開示がなくとも<u>普通に採用されるものを多く含むものであること</u>は、明らか。
キ 5	拒不	H15. 11. 19 平成 15(行ケ) 165	トロイダル形無 段変速機 H5-238710	無→消	<ul style="list-style-type: none"> 乙 1 公報記載の本発明例 24 は、単に、炭素含有率の高い浸炭鋼を実験例に加えてみたというにすぎず、機械部品に使用する素材についての周知技術を認定する根拠とはならないというべきであるから、結局、乙 1 公報の記載は、「有効硬化層深さを 2.0mm 以上、4.0mm 以下とすること」が<u>周知技術</u>であるとの認定の根拠とはならないというほかはない。

キ10	拒不	H15. 3. 31 平成 14(行ケ)41	防舷材 H5-95220	無→無	・当業者が通常予測し得ない顕著な効果が得られるような場合には、この構成を設計の事項ということとはできないが、本願発明の効果について、上記数値限定を採用することによって当業者の予測し得ないような顕著な効果が奏されることは本件全証拠によってもうかがわれない。
キ13	拒不	H15. 4. 24 平成 14(行ケ)230	法面安定化用モルタルまたはコンクリートの吹付工法 H5-50958	無→無	・刊行物1発明の技術において、ホルマイト系鉱物の解砕物を含有させるとともに、練り上げ時のスランプ値を従来のものスランプ値「6~12cm」よりも高い範囲とし、本願発明1の13~29cmとすることは、設計強度、作業性等を考慮して当業者が適宜なし得る。
キ17	拒不	H15. 8. 20 平成 14(行ケ)467	チタン線の伸線方法及び装置 H9-134940	無→無	・刊行物1発明に刊行物2発明を適用する際に、全体のローラダイスの数に応じて焼き付き等の問題を勘案して減面率を適宜変更することは、当業者が容易に想到し得ることである。

(5) 今回分析事件の全体概観

感じるところは以下である。

ア) 結構数が多い。

数値や数式を発明の構成の特徴部分としているものが、今回の全分析件数103のうちで15件とかなり多い。かつ、そのうちの11件は、一度は特許になっている。筆者は、「機械分野で数値限定特許を取るのはむづかしいだろう」と思っていたが、そうとばかりは言えないことが分った。ただし、特許になった11件のほとんどが、無効審判か異議申立でつぶれている。そのうちの2件（イ1、イ3）では取消決定が訴訟で取り消され、そのうち少なくとも1件（イ3）は特許庁における再審理の結果、特許維持となっている。一方、拒絶査定不服審判から審決取消訴訟に行った4件のうち取消されたものは1件（キ5）である。このキ5は、その後の再審理における補正の後に特許になっている。

イ)「数値限定の臨界的意義のあるなし」まで議論が達しているものが少ない。

“数値限定”と“臨界的意義”とはワンセットのキーワードかと思っていたが、臨界的意義が主な議論のテーマとなったのは15件中3件と少ない。そこまで行かないで進歩性無が理由付けされたものや、そこまで行く手前で重大な事実認定の誤りを指摘されて審決が取り消されたものが多い。

ウ) 15件中で審決・決定取消となったのは3件であるが、取消理由の要点は事実認定の誤り関係が多い。

① イ1「ゴムクローラの構造」

取消理由：刊行物1発明と刊行物2発明との組合せの容易推考性判断が不明確

② イ3「セラミックハニカム構造体およびその製造方法」

取消理由：引用刊行物の認定の誤り

③ キ5「トロイダル形無段変速機」

取消理由：周知技術認定の誤り

2.7.2 個別ケース分析

2.7.2.1 審決が取り消されたケース

(1) 数値限定の臨界的意義は問題とならず、「異議申立審理における容易推考性に関する判断は明確でない」として特許取消決定を取り消した事件

イ1「ゴムクローラの構造」

本件は、異議申立において進歩性無（特許取消）とした決定が、審決取消訴訟で取消されたためらしいケースである。この件については、2.3.5.1(1)でも紹介した。

本件発明は、農業機械や建設機械の無限軌道の帯をゴム製としたゴムクローラに関する。特徴は、ゴム帯の中に埋設してある抗張体（スチールコード）より内側のゴムのみをロスファクター（変形時の内部抵抗損失係数）が0.15以下のものとしたことである。

異議決定では、特許庁は、本件発明は、車両走行用ゴムクローラに係る刊行物1と、空気入りタイヤに係る刊行物2とを組み合わせることにより、容易に発明できたと判断した。ここで、刊行物1には、ゴムクローラの抗張体の内側と外側で、異なる性質のゴムを使用することを示唆する記載があった。刊行物2には、空気入りタイヤの特定部位にロスファクターが0.10~0.20のゴムを使用することにより、繰り返し変形を受けたときのエネルギーロスを少なくできることが開示されていた。異議決定では「ロスファクターが0.15以下」の臨界的意義については言及しておらず、この点は異議申立で議論にならなかったものと思われる。

審決取消訴訟において、被告（特許庁）は、「ゴム内部の変形に伴う内部摩擦の低い周知のゴムを、それが望まれる部位に用いることは容易」との旨を主張した。これに対して裁判所は、以下のように判断した。

「ゴムクローラの内周のゴム層と空気入りタイヤのゴム層とは、単にゴム層が繰り返し変形するという一般概念以外の共通性を見出すことはできない。両者は、

力の作用の仕方及び要求される性能において相違する。刊行物 1 記載のゴムクローラに、刊行物 2 や乙第 1 号証に記載された技術思想を適用する動機付けを認めることはできない。」

この事件で数値限定の臨界的意義が問題とならなかった理由は、本件発明の構成中の「ゴムクローラの内周側のゴム質のみをロスファクターが低いゴムとする」点に定性的にも新規性があることが、当事者の共通認識であったためと思われる。新規な定性的特徴の意義をハッキリさせるため数値限定を加えたといえるような、いわば特許法第 36 条第 6 項第 2 号の「特許を受けようとする発明が明確であること」を満たすための数値限定には臨界的意義が求められないといえることができるであろう。

なお、この件では、審決取消訴訟後の特許庁における再審理において、再度の取消理由通知・訂正請求（その後取下）・異議決定を経て、権利抹消となっている。しかし、抹消直後にも年金納付・領収がなされており、この特許が現在どうなっているのか筆者にはよく分らない。

(2) 引用刊行物の写真には基準となるスケール（目盛り）が示されておらず、被写体の隔壁の厚さに関する認定は誤りとして審決を取り消した事件

イ 3 「セラミックハニカム構造体およびその製造方法」

本件は、異議申立てで一部クレームが進歩性無として取り消されたが、その取消決定が審決取消訴訟で取り消されたケースである。

本件発明は、自動車の排ガス触媒担体などに用いられるセラミックハニカム構造体に関するものであり、その隔壁や周壁の厚さ設定が特徴とされていた。このケースでは、SAE（米国の自動車技術者協会）発行の技術文献（引用刊行物）中に掲載された写真に、ハニカムの壁の厚さが開示されていたか否かが問題となった。審決では開示されていたという認定であったが、裁判所は次のように判断して審決を取り消した。

「引用刊行物の写真には基準となるスケール（目盛り）が示されておらず、被写体の隔壁の厚さが明らかとならない以上、これから被写体の周壁の平均厚さ、並びに、隔壁と周壁の平均接触幅を認定することはできない。」

この事件では、審決取消訴訟後に再度の異議決定がなされ、その後も年金が支払われているので、結局特許は維持されたものと思われる。

(3) 「有効硬化（Hv550 以上）層深さが 2~4mm」は、熱処理分野の単なる周知技術であるとした審決が取り消された事件

キ 5 「トロイダル形無段変速機」

本件は、進歩性無とした拒絶査定不服審判の審決が、取消訴訟で取消された珍しいケースである。この件については、2.3.4.1(1)でも紹介した。

本願発明は、自動車などのトランスミッションに用いられるトロイダル形の無段変速機に関する。特徴は、入出力ディスクやパワーローラの有効硬化（Hv550 以上）層深さが 2~4mm であることとされている。

拒絶査定不服審判では、「伝動部品の接触部に表面硬化層を設けることは周知慣用手段であって、その硬化層深さも『通常 2~5mm が適当』との周知文献の記載と重なり、本件発明の上記特徴『有効硬化（Hv550 以上）層深さが 2~4mm』は、熱処理分野の単なる周知技術である」とされた。これに対して、原告（出願人）は、被告（特許庁）の提示した周知技術証拠としての何件かの文献について詳細な反論を加えた。

裁判所は以下の旨を判示した。

「周知文献の硬化層の硬度は Hv500 以下であり、それ以上硬くなると疲労強度は急低下するとの記載があるので、周知文献は、本件発明の上記特徴が周知技術に属していたことの根拠にはならない。

乙 1 公報記載の本発明例 24 は、単に、炭素含有率の高い浸炭鋼を実験例に加えてみたというにすぎず、機械部品に使用する素材についての周知技術を認定する根拠とはならないというべきであるから、結局、乙 1 公報の記載は、『有効硬化層深さを 2.0mm 以上、4.0mm 以下とすること』が周知技術であるとの認定の根拠とはならないというほかはない。」

本件でも、「有効硬化（Hv550 以上）層深さが 2~4mm」の臨界的意義は問題とはならなかった。筆者の見るところ、本願発明の新規性を問えるのは上記数値限定の点のみと思われるので、通常は、数値限定の臨界的意義が問われる局面ではないかと思われる。臨界的意義が問われなかった理由は、審決が数値限定の臨界的意義を議論するまでもなく、「本願発明は熱処理の周知技術の適用にすぎない」とアッサリ認定したことにあると思われる。あるいは、周知文献の「硬化層の硬度が Hv500 以上に硬くなると疲労強度は急低下する」との旨の記載が本願発明の数値限定構成を teach

away していることから、当該構成の非予測性の点に進歩性があると思われたのかもしれない。

本件では、審決取消後の特許庁における再度の審理で、意見書・手続補正書が提出された後に特許成立（番号 3604415）となっている。当該手続補正において、出願人は、部品の外形寸法や材料（浸炭鋼）の酸素・炭素濃度に関する限定を加えている。

2.7.2.2 進歩性無との特許庁判断が支持されたケース

(1) 数値限定の臨界的意義を論じるまでもなく、当業者の通常の創作能力の発揮により数値範囲を最適化又は好適化するものであることの域を出ないとされたケース

△ 29 「バネ構体」

本件は、無効審判で進歩性無とされ、その審決が取消訴訟でも維持されたケースである。本件については 2.1.2(1)でも紹介した。

本件発明は、建物を免震支持するバネ構体に関する。クレームが短いので全体を引用しておく。

「円形のゴム板と金属板とを交互に積層し一体化したものであるにおいて、ゴム板の厚みを t 、ゴム板の直径を D 、ゴム板の総厚を h としたとき、 $t \geq 5\text{mm}$ 、 $D/t \geq 50$ 、 $8 > D/h > 5$ であり、且つゴム板の硬度は 40 以下であることを特徴とするバネ構体」

無効審判請求人が提出した引用文献 1（日本建築学会講演概要集）には、「 $8 > D/h > 5$ 」以外の全ての構成を有するバネ構体（引用発明）が開示されていた。そして、この点の数値限定の臨界的意義については明細書中にそれを覗わせる記載もなく、特許権者も臨界的意義が存在しないことを自認したとされた。

審決は、結論として、「このような範囲を採用することは、当業者が実験等において適宜なし得る設計的事項にすぎない」、あるいは、「ゴム板の直径 D やゴム板の総厚のようなバネ構体の形状をどのような値にするかは、当業者であればきわめて自然に思い付く程度のことである」とした。

原告（特許権者）は、「本件発明は、実物大実験をすることなく、全体座屈しない積層ゴムを設計・製造できるようにした点で、進歩性がある」と主張した。

これに対して、裁判所は、「本件出願を方法の発明（バネ構体の設計方法・製造方法）として構成しておれば、

特許要件を具備する可能性が一段と高まったものといえることができる。しかしながら、物の発明としては、従来公知のバネが偶然本件発明の数値範囲内となれば、特許付与は不当なことが明らかである。」との旨を述べた。

裁判所は、引用発明 1 において $D/h = 5$ であること、及び、 $D/h > 5$ と $D/h = 5$ の両者の作用効果が同じであることは原告代表者の著作物においても明記されていると認定して、「数値限定の臨界的意義を論じるまでもなく、当業者の通常の創作能力の発揮により、数値範囲を最適化又は好適化するものであることの域を出ないものであって、本件発明には進歩性がないというほかない。」とした。

(2) 臨界的意義の基本的概念や立証方法について参考となる判断のなされたケース

テ 5 「建築物の湿式外通気工法」

本件は、異議申立における特許取消決定に対する取消訴訟と、訂正審判における不成立審決の取消訴訟が併合された事件である。いずれについても請求が棄却された。本件は、数値限定の臨界的意義が正面から問題となったケースであり、考えさせられることの多いケースである。

本件発明は、建物の外壁の特殊な構造（外通気）の施工方法に関する。ここで、「外通気」とは、明細書・図面によれば、建物の外壁に上下方向に外気の流通する通気層を設けることと理解される。

本件の訂正請求に係る請求項 1（訂正発明 1）は以下のとおりである。

【請求項 1】建築物の外壁に通気層を設け、外通気ができるように防水紙及び鉄網、若しくは防水紙付き鉄網を取付け、練り上り時の単位容積質量が 1.0～1.5 である軽量セメントモルタルを塗着し、壁面全体の表面又は内部に、ガラス繊維ネット、アラミド繊維ネット、ビニロン繊維ネット、カーボン繊維ネット等から選ばれる質量が 40～250g/m² で、引張強度が 100kgf/mm² 以上の網材を押圧して埋設した後、仕上げ施工することを特徴とする建築物の湿式外通気工法。」

本件では、上記の数値限定「練り上り時の単位容積質量が 1.0～1.5 である軽量セメントモルタル」や「ネットの質量が 40～250g/m² で、引張強度が 100kgf/mm² 以上」の臨界的意義が問題となった。そして、裁判所は、以下のように判断した。

「訂正明細書(II)を精査しても、……軽量セメント

モルタルにつき、訂正発明1において限定された特定の数値範囲内（1.0～1.5）のものと、数値範囲外のものを具体的に対比して説明する記載はないから、臨界的意義の存在についての立証に供するところはないというほかない……。したがって、原告らが前掲のような試験による測定結果等を種々提出して、これに基づく臨界的意義の主張立証をしようとしても、もともと失当であるというほかないが、その主張立証内容を具体的に検討してみても、以下のとおり、臨界的意義を認めることはできない。

.....

甲31により、軽量セメントモルタルにビニロン繊維ネット②又は③を用いた場合をみると、軽量セメントモルタルの単位容積質量が0.8, 0.9, 1.0のそれぞれの場合のエネルギー値の増加程度は、ほぼ直線的であり、0.9と1.0の間に臨界性は認められない。

.....

網材の引張強度のみが範囲外で、その余の要素のすべてが範囲内のもののデータは存在しない。したがって、少なくとも、網材の引張強度については、臨界的意義あることを証明すべき証拠がないことが明らかである。」

本件における裁判所の判断について以下(ア)～(ウ)の項目について考察する。

(ア) 複数種の数値限定

本件では、複数の種類の数値限定を構成要素とする発明の進歩性が問題となった。一般的に言えば、数値限定発明に限らず、特許請求の範囲中の積の論理を構成する要素中に1つでも進歩性有と評価しうるものが存在すれば、その他の要素が公知あるいは無意義であっても、その特許請求の範囲の発明は進歩性有とするのが原則である。

そうすると、複数の種類の数値限定がクレーム中にある場合も、その中の1種類にだけ臨界的意義があれば（立証されれば）、そのクレームは進歩性有とされるのが原則である。したがって、数値限定発明の進歩性有を主張する側は、クレーム中のどれか1種類の数値限定の臨界的意義を主張・立証すれば足りる。他方、数値限定発明の進歩性無を主張する側は、全種の数値限定に臨界的意義がないこと、あるいは、全種の数値限定の一つについても臨界的意義の立証がないことを主張することとなる。なお、数値限定発明の臨界的意義の証明

責任は、権利主張をする側が負うものと解される。

本件においては、“セメントモルタルの単位容積質量”と“網材の単位面積あたり質量”，“網材構成繊維の引張強度”の3種類の数値限定があった。特許権者はその3種全てについて臨界的意義を主張し立証しようとしたため、裁判所は全てについて臨界的意義があるか否かを判断した。

(イ) 臨界的意義の存在は何と何との間にあればよいか

前述のとおり、筆者は、臨界的意義における顕著な差異は、具体的な従来技術と本件発明との間に存在すれば足りると考えている。

本件における裁判所の考え方「軽量セメントモルタルにビニロン繊維ネット②又は③を用いた場合をみると、軽量セメントモルタルの単位容積質量が0.8, 0.9, 1.0のそれぞれの場合のエネルギー値の増加程度は、ほぼ直線的であり、0.9と1.0の間に臨界性は認められない。」は、比較対象を数値限定外の数値（数値限定は1.0～1.5）としているニュアンスが強い。なお、“0.9”という公知技術は存在しなかったものと思われる。ある数値を境として効果が激変するというその境を厳密に探究することは、主に研究者の仕事であって、技術者としては「少なくともこの辺は良好です」で充分すぎる合格点である。あるいは、「少なくともこの辺は良好です」と「良好な限界はここまでです」とで、別個の2件の特許を差し上げても罰は当たらないであろう。

(ウ) 臨界的意義は明細書中で説明・立証されていないか？

本件では、裁判所は、「明細書中に特定の数値範囲内のものと範囲外のものとの具体的に対比して説明する記載はないから、追加試験結果を提出して臨界的意義の主張立証しようとしても、もともと失当である。」と述べている。

この考え方によれば、次のような対応が認められなくなる。すなわち、「定性的にも有意義と思える発明をして、効果が高いと思える数値の実施例を明細書に数例掲載して出願したが、数値限定の臨界的意義の主張や好適数値範囲のすぐ外の比較例は記載してなかった。その後の審査において、定性的には本願発明の構成と同一・類似の先行発明が引用された。しかし、その先行発明の数値は相当異なっていた。また、比較試験をしたところ、先行発明の効果より本願発明の効果が顕著に上回っていた。そこで、数値限定クレームを立てるとともに意

見書で顕著な効果を主張した。」という対応である。

このような対応を不可とする根拠は、現行の日本特許法にはないのではないかと。また、欧米でこのような対応を否定しているという話を聞いたことはない。この点、次の判決キ10「防舷材」では、臨界的意義の存在を示す根拠資料として“全証拠”を問題としており、判決によって立場が異なるようである。

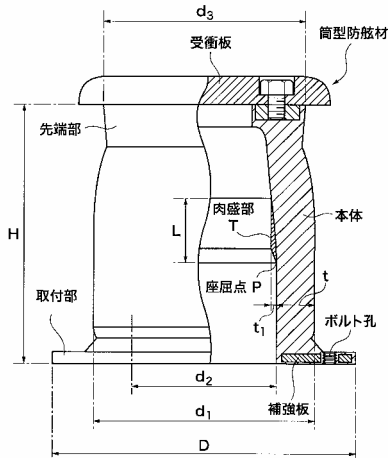
(3)「上記数値限定を採用することによって当業者の予測し得ないような顕著な効果が奏されることは、本件全証拠によってもうかがわれない。」としたケースキ10「防舷材」

本件は、拒絶査定不服審判で進歩性無とされ、その審決が審決取消訴訟で維持されたケースである。

本願発明は、船と岸壁との間などに置いて両者を緩衝する防舷材に関する。

特許請求の範囲の請求項1を以下引用する。

「【請求項1】全体がゴム弾性体にて形成された防舷材本体(2)からなる座屈型防舷材において、座屈点に隣接又は近接した防舷材本体(2)の内周領域の少なくとも片側に、内方に張り出す肉盛部(T)を設け、当該肉盛部(T)の高さ(t1)及び長さ(L)を、防舷材本体(2)の肉厚(t)、高さ(H)に対し、 $0.01 \times t \leq t1 \leq 0.1 \times H$ 、 $L \leq 0.3 \times H$ としたことを特徴とする防舷材。」



上記「肉盛部」の数値限定について、審決は、「当業者が適宜決定できる設計的事項」とした。これに対して、原告（出願人）は、「技術的思想が異なる」、「本願発明の数値限定には臨界的意義がある」と主張して審決の取消を求めた。

これに対して裁判所は次のように判断した。

「防舷材の座屈点に隣接又は近接した領域に肉盛部ないし突起を設け、防舷材の座屈変形により発生する

反力の落ち込みを防止するという点で、両発明の採用する技術的思想に異なる点はなく、また、座屈変形中の応力の変動は形状に依存するものであるところ、本願発明と引用例発明の双方において、その応力特性に特段意味があるわけではないから、このような事項を技術的思想と呼ぶかどうかはともかく、当業者が適宜採用することのできる構成として、これを設計的事項ということに誤りはない。したがって、この点に係る原告の主張は、上記構成が設計的事項であるとする審決の判断を左右するものではない。」

「原告は、肉盛部の高さ及び長さの特定について、空洞部における接触に関する臨界的意義があると主張するが、上記のとおり、本願発明に係る肉盛部の構成を採用するか、又は引用例発明に係る突起の構成を採用するかという点ですら、当業者が適宜採用することのできる設計的事項である以上、肉盛部の構成を採用する場合において、更に具体的構成としてどのような肉盛部の高さ及び長さを採用するかも、当業者にとって設計的事項というべきである。

確かに、本願発明に係る肉盛部の高さ及び長さを採用することで、当業者が通常予測し得ない顕著な効果が得られるような場合には、この構成を設計的事項ということはできないが、防舷材の座屈点に隣接又は近接した領域に肉盛部ないし突起を設けることで、防舷材の座屈変形により発生する反力の落ち込みを防止するという本願発明の効果について、上記数値限定を採用することによって当業者の予測し得ないような顕著な効果が奏されることは、本件全証拠によってもうかがわれない。」

設計事項と技術的思想の違いとの関係については、本文の2.5.1(2)（パテント2005、Vol.58 No.10、p.76）で述べたが、本件はその点が議論されたケースとしても参考になる。

設計事項と数値限定の臨界的意義の関係については、本判決では、設計事項の域を越えて初めて数値限定の臨界的意義が問題となるというニュアンスのこと、そして設計事項の域を出るには「当業者が通常予測し得ない顕著な効果が得られることが必要」と述べている。これらの話を単純に足し算すると、狭義の数値限定発明が進歩性有とされるには、まず、当業者が通常予測し得ない顕著な効果があって、その上でさらに数値限定の内外で臨界的意義があることが必要となることと

なる。しかし、これでは過重な要求となりすぎる。筆者は、具体的な公知技術と比較して顕著な効果があればそれで十分と考える。

本件判決では、顕著な効果の存在は、「本件全証拠によってもうかがわれない」といっている。この表現が、「明細書に記載されていない顕著な効果を“比較実験成績書”などの証拠を用いて認定できることがある」とまで言おうとしたものかどうかは不明である。ただし、明細書以外の書類の証拠としての働きを肯定するニュアンスはあると思われる。

2.8 商業的成功

2.8.1 総論

発明の進歩性を評価する最高の審査官は市場や競業者である、と筆者は考える。

その発明を具現化した製品・サービスに需要が集まるということは、その発明の構成に伴う効果が現実の産業の場で最終評価者の支持を受けたということである。他人の特許発明を「たいしたことのないもので、進歩性なんか全くない」と言いながら、その特許を侵害せざるをえないということは、その特許を避けていては、市場の支持を得られる製品・サービスを経済的に提供できないという証である。世界の市場において勝てる商品・サービスをどんどん産み出すことが我国産業の発達（繁栄）の要であり、そのような状態を実現するための法的基盤の1つとして特許法があることは誰も否定できない。したがって、特許庁や裁判所は市場より高位の発明評価の主体ではありえない。

もっとも、このような市場寄りの考え方に対しては次のような反論がありえよう。

ア) 発明の進歩性は、「先行技術情報の全てにアクセス可能な当業者」という仮想の人物を前提として、その人物が先行技術情報から容易に想到できるか否

か」という仮想状態下における判断であって、具体的な市場の構成員や競業者の評価・行動とは関係がない。特に日常的な商品の購入者である一般市民は、実際に市場で相当の規模で販売されたものしか公知技術として知らないのであるから、とても法上の進歩性評価者の地位を与えることはできない。

イ) 商業的成功の要因としては、経済性、デザイン、販売方法などの非技術的要因の方が支配的な場合がほとんどであるので、商業的成功を発明の進歩性を裏付ける事実と認めることはほとんどの場合現実的でない（有名な赤外線電気コタツ事件（最判昭 50.4.18）を含めて、日本では現実には審査・審判・裁判で商業的成功が参酌された例はほとんどないとのことである（竹田和彦「特許の知識」第7版p.141））。

しかしながら、筆者は、ア) の点については、新規性の有無をプロが別途評価した後における進歩性評価の段階で、現実の産業の場における発明の評価を問うのが商業的成功参酌であるので、法の予定する仮想状態に囚われる必要はないと考える。

イ) の点については、たしかに商業的成功から非技術的要因を割引いて発明の効果を評価すべきなのは当然だが、紋切り調にこの“非技術的要因の割引”に言及して当事者の商業的成功の主張を切り捨てているような感じの判決もある。もっとも、この商業的成功が本件発明に起因することの主張・証明責任は権利者・出願人の側が負うと考えるのが一般的だろうから、簡単に切り捨てられないような主張・立証を権利者側が行うことがまず必要となる。

今回の検討範囲中において商業的成功が議論されたケースで目立ったのは次表の3件である（いずれも、いつものことながら、商業的成功参酌による進歩性は否定された）。

“商業的成功”判決一覧表

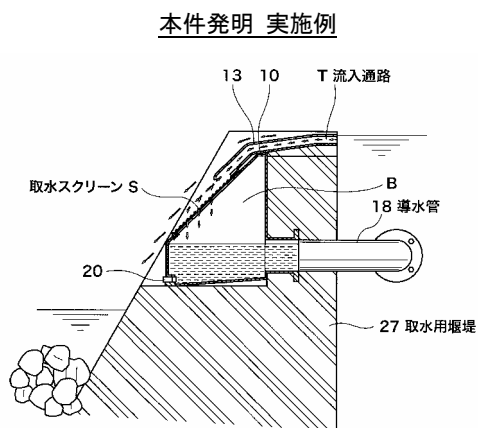
No.	無効異議拒否	言渡日 事件番号	発明名称等 (特許番号・ 出願番号)	進歩性 の有無	特徴的判断事項・キーセンテンス
ム 21	無効	H15. 5. 30 平成 13(行ケ)428	表流水の背面取水装置 特許 3075928	無→無	・原告主張の実施品は、本件発明の改良発明である本件明細書の特許請求の範囲請求項 2～請求項 8 記載の発明の実施品である可能性が高いのであるから、商業的成功を本件請求項 1 発明の進歩性の判断において参酌すべきことをいう原告の主張は採用することができない。
ム 29	無効	H15. 9. 30 平成 13(行ケ)489	バネ構体 特許 2130097	無→無	・原告主張の商業的成功・学術的業績は想像することができるが、本件発明による成果と認めることはできない。
イ 26	異議	H15. 12. 11 平成 14(行ケ)574	パチンコ機 特許 3099383	無→無	・侵入口で打球を1個のみ待機させる構成としたことが商業的成功の原因であると推測することは到底できない。

2.8.2 個別判決紹介

(1) 実施品は本件発明の改良発明（請求項 2～請求項 8 記載の発明）の実施品である可能性が高いので、その商業的成功は本件発明の進歩性判断において参酌できない、とされたケース

△ 21 「表流水の背面取水装置」

この件は、進歩性無とした無効審決が維持されたケースである。本件発明は、比較的小さな川から農業用水などを取水する装置に関する。特長は、取水スクリーンが落葉などで目詰りすることの少ない背面取水方式の装置において、本体をボックス形状とした点や、この本体を取水用堰堤の凹所に置いた点などとされている。



本件においては、原告の上記特徴点及びその効果の主張は、「適宜選択しうる設計事項」、「原告主張の効果は本件発明の要旨に基づかない」などとされ、それらの判断がなされた時点で進歩性無の結論は出ていたものと思われる。

権利者は商業的成功を次のように主張した。

「審決は、本件発明の進歩性を判断するに際して、商業的成功の事実を参酌しない違法がある。本件発明の実施品のカタログ（甲 11）には、本件特許出願時の技術水準では市場に提供されなかった技術的事項及び優れた技術的效果が説明されているが、このような技術的效果を奏する競合製品は皆無であったため、当業界で歓迎され独占的な商品となったという商業的成功は、本件発明の作用効果が顕著であることを示すものである。」

しかし、裁判所は次のように判断した。

「本件発明の奏する顕著な作用効果として原告の主張するものは、いずれも、本件発明の構成が奏する効

果とは認められない上、原告が主張する本件発明の実施品のカタログ（甲 11）には、流水受け板の左右両側位置に跳水防止ガイドが設けられているなど、本件発明の改良発明である本件明細書の特許請求の範囲請求項 2～請求項 8 記載の発明の実施品である可能性が高いのであるから、商業的成功を本件発明の進歩性の判断において参酌すべきことをいう原告の主張は採用することができない。」

この事件で無効審判の対象になったのは請求項 1 のみであり、その請求項 1 が無効審判で無効とされ、審決取消訴訟ではその判断が支持された。おそらく、無効審判請求人の製品は、この請求項 1 との関係でのみ侵害問題が生じていたのであろう。

上記の裁判所の判断は一見妥当そうだが、きわめて深刻な問題を含んでいる。すなわち、この判断を、「本件発明のクレームに記載されていない構成を含む実施品の商業的成功は、本件発明の進歩性有をうかがわせる事実とはいえない」とまで一般化するとすれば、実施品をそっくり記述したクレームしか商業的成功参酌による進歩性有判定の利益を受けられないこととなる。商業的成功を達成した実施品のどこに商業的成功の原因があったのかを分析し、その原因がクレームの発明に関連するか否かを議論すべきと考える。本件では、そこまでの主張がなされたかどうか不明である。

(2) 発明の進歩性有の結論にまでは到らなかったが、「商業的成功・学術的業績は想像することができる。」と裁判所が述べたケース

△ 29 「バネ構体」

本件は、2.7.2.2(1)で紹介したケースである。本件では原告（特許権者）は、「本件発明については、ゴムメーカーとの実施権契約及び多くの販売実績があり、その事実、販売技術や宣伝等の原因によるものではなく、本件発明の特徴に基づくものである。それは、社団法人日本建築学会「免震構造設計指針」（1989年9月20日第1版～2001年9月10日第3版）が本件発明の成果に基づいて作成されていることや、本件出願後の各種文献にも二次形状係数 $D/h > 5$ の有効性が書かれていることから明白である。」と主張した。

これに対して裁判所は次のように判断した。

「原告は、多大な商業的成功と顕著な学術的業績を挙げたと主張するので判断するに、確かに、原告ないし原告代表者がその主張のような成果を挙げたことは、

その詳細な主張及びその提出に係る著作物（甲 8～11, 16, 21, 25 [枝番号のものも含む]）並びに鑑定書（甲 24）によって容易に想像することができるが、以上説示したところから明らかなように、本件発明（「特許請求の範囲」に記載された発明）による成果であると認めることはできない。そうである以上、原告の主張(6)の商業的成功等の主張は、本件発明の進歩性を裏付けるものとはいえない。」

本件では、発明者の著作物の中に本件発明の範囲に

隣接する部分でも効果があるとの旨の記載があったようで、これが致命傷になって、原告側の顕著な効果とそれを裏付ける商業的成功の主張が否定されたようである。そのような傷がなかったら、商業的成功が参酌されて進歩性が認められていたかもしれない。

2.9 訴訟法・手続的事項

以下に、今回分析範囲において、手続的事項が問題となり参考になる議論のなされた事件の一覧表を示す。

“訴訟法・手続的事項” 判決一覧表

No.	無効・異議・拒否	言渡日 事件番号	発明名称等 (特許番号・出願 番号)	進歩性 の有無	特徴的判断事項・キーセンテンス
ム 11	無効	H15. 6. 17 平成 14(行ケ)322	4 輪 駆 動 可 能 な 駆 動 装 置 特 許 1515263	無→有	・審決には、第 1 次取消判決の拘束力に反して一致点の認定をした誤りがあり、……審決は、この点において、既に取消しを免れない。
ム 17	無効	H15. 3. 27 平成 13(行ケ)270	半 導 体 装 置 特 許 2138047	無→無	・無効審判手続において、特許発明と公知の引用発明との一致点であることを争うことが容易にできたのにこれを争わなかった場合においては、審決取消訴訟において、その主張を変更して、これを争うことは、信義則に反し許されない場合もあり得る。
ム 33	無効	H15. 10. 21 平成 13(行ケ)306	ブレハブ建造物 特 許 3004046	無→無	・特許査定 ¹ の判断が無効審判合議体を拘束する理由はない。
イ 6	異議	H15. 12. 24 平成 15(行ケ)24	注 出 口 に 補 強 機 構 を 備 えた 袋 特 許 3154894	無→有	・審査段階における拒絶の引例・理由と同じ引例・取消理由での特許取消も許される。
イ 11	異議	H15. 2. 10 平成 14(行ケ)122	間 歇 回 転 形 充 填 包 装 機 に お け る 熱 シ ー ル 時 の 真 空 方 法 特 許 3138916	無→無	・取消理由通知と異議決定とは実質的な違いがあるとはいえないので、その間に <u>反論の機会</u> を与える必要はない。
イ 22	異議	H15. 9. 29 平成 14(行ケ)523	ア タ ッ チ メ ン ト 付 き 複 層 ガ ラ ス 特 許 2963341	無→無	・特許庁の異議決定における引例認定は、 <u>取消判決の拘束力</u> に反する。

以下、若干の考察を加える。

(1) 審決取消訴訟において争えない事項

ム 17 における審決取消訴訟において争えない事項についての判断、『無効審判手続において、特許発明と公知の引用発明との一致点であることを争うことが容易にできたのにこれを争わなかった場合においては、審決取消訴訟において、その主張を変更して、これを争うことは、信義則に反し許されないとすべき場合もあり得る』については意外感がある。普通は、審判で争ったことしか審決取消訴訟では争えないような気がするからである。

本件では、刊行物 1 と本件発明の一致点について、無効審判ではしなかった主張を当事者が審決取消訴訟になって初めて行った。

これに対して裁判所は次のように述べた。

「特許権者である原告が、無効審判手続において認

めていた事項について、審決取消訴訟においてその主張を自由に変更し、これを争うことを簡単に認めることにすると、審決が主引例として用いた公知技術の差し替え等が自由にできない審決取消訴訟の構造からすれば、本来の争点とはなり得ないはずのものが、審決取消訴訟における争点となるなど、結果的にみて不必要に審判手続を繰り返さなければならなくなるなどの弊害が生じ得ることも考慮せざるを得ない。したがって、『無効審判手続において、……（前記同文）あり得る』というべきである。」

(2) その他

ム 11 とイ 22 では「取消判決の拘束力」がテーマとなっているが、このテーマについては、「特許審決取消訴訟の実務と法理」（発明協会発行、竹田稔、永井紀昭編）などで詳しく述べられており、ここでは詳述は行わない。

ム 33 やイ 6 における、審査における判断と無効審判・異議における判断との関係は当り前のことと思う。

2.10 その他

以下に、今回分析範囲において、今までに述べてきた分類に当てはまらないものについて参考になる議論がなされた判決を紹介する。

2.10.1 退歩発明

キ 9 「造影剤既充填滅菌プラスチック注射器およびその製造方法」

この件は、進歩性無とした拒絶審決が支持された事件である。

本発明は、造影剤を充填し封止した後に加熱滅菌した注射器に関する。特徴は、従来の注射器ではピストンなどを封止するプラスチック薄片を有していたのに対して、本願発明ではピストン以外の封止手段を有していないこととされている。出願人は、この特徴的構成により「直ちに注射機能を発揮できる状態で存在するという顕著な作用効果を奏する」などと主張した。

裁判所は以下のように判断した。

「第 1 刊行物発明は、ピストンだけで液状内容物をバレル内に封入保持することに不安があったため、ピストンとは別の封止手段としてバレル開口部を密閉するプラスチック薄片を付加したものであり、このことは原告も認めるところである。これに対し、本願発明は、プラスチック薄片を使用することなく、ピストンのみで液状内容物をバレル内に封入するという構成を採用したものであるから、上記の不安のあるままで満足することにした、いわゆる退歩発明であると理解するほかなく、このような発明に想到することが容易であることは明らかである。

原告の主張は、本願発明が上記解決困難な技術的課題を解決したものであることを前提として、初めて成り立つ主張である。しかしながら、本願発明の願書に添付した明細書及び図面（以下「本願明細書」という。）中には、特許請求の範囲にも、発明の詳細な説明にも、

ピストンのみで液状造影剤をバレル内に封入することの技術的困難性やそれを克服するための技術、構成について述べた記載は見当たらない。原告の主張は、本願明細書に開示された本願発明の構成に基づかないものであるというほかなく、失当である。」

従来の装置にあった要素を無くしたことが特徴という発明の場合、その進歩性の主張に工夫がいると思われる。大半の場合、無くした要素以外のものに追加の工夫を加えたからその要素をなくすことができたという状況があるだろうから、その追加の工夫を明細書に書いておけということであろう。

2.10.2 用途発明

キ 18 「格子状枠消波敷設材を使用した海岸の養浜工並びにその築造方法」

本発明は、海岸などに消波構造物を置いて海岸の護岸を行う方法などに関するものである。

本ケースにおいては、裁判所は、「本願発明 1 で使用される消波構造物は本件刊行物に開示されているものと全く同じ構成のものであり、したがって、本件刊行物発明との相違点は、本件審決の認定するとおり、消波構造物を汀線に平行に設置し、これを養浜の用途に使用するとした点にあるということになる。」と認定した。

そこで用途発明の特許性が問題となり、裁判所は次のように述べた。

「しかし、特定の発明に係る物の新しい性質、機能を発見し、これを本来想定していた用途と異なる用途に利用することが、用途発明として上記物の発明とは別異の発明としての評価を受けることはあり得ることである。しかしながら、特定の発明に係る物が有する本来の性質、機能と異なる性質、機能を利用するとしても、その性質、機能が従来の公知技術から当業者において容易に想到できるものである場合や、それらが周知事項に属するものである場合には、少なくとも、その用途に係る発明に進歩性を認めることはできない。」

（原稿受領 2006.3.6）