

特集《特許》

審決取消判決からみた進歩性・記載要件に関する動向と、該動向及び改訂審査基準の比較検討(進歩性第3分類・記載要件)

平成 27 年度特許委員会第二部会

北田 明, 紺野 昭男, 中田 雅彦, 黒田 博道, 三上 敬史, 加藤 謹矢
堀籠 佳典, 古橋 伸茂, 平田 晴洋, 井出 真, 江間 晴彦, 斎藤 俊平
京村 順二, 岩田 耕一, 佐藤 大輔, 桑城 伸語, 岡田 恭伸, 赤堀 孝
新井 宏, 藤田 雅史, 武田 健志, 中里 卓夫, 帯包 浩司, 山内 伸
福井 敏夫, 淡路 俊作

目次

1. はじめに
2. 進歩性第3分類 最適材料の選択, 設計事項
3. 進歩性第3分類 周知慣用技術
4. 進歩性第3分類 顕著な効果
5. 進歩性第3分類 阻害要因
6. 記載要件第1分類 化・§36.4.1号・同6.1号
7. 記載要件第2分類 機電・§36.4.1号・同6.1号
8. 記載要件第3分類 化機電・§36.6.2号

1. はじめに

この研究成果の報告は、進歩性と記載要件に関する報告を網羅的に含むものであるところ、掲載ページの都合上、進歩性の第1・2分類を前半の報告とし、進歩性第3分類および記載要件を後半の報告とする。本稿は、後半の報告である。

2. 進歩性第3分類 最適材料の選択, 設計事項 《最適材料の選択, 設計事項等が争点の事案》

H23(行ケ)10253・H24(行ケ)10270・H25(行ケ)10019
・H25(行ケ)10034・H25(行ケ)10234・H25(行ケ)
10229・H24(行ケ)10244・H24(行ケ)10289・H24(行
ケ)10340・H24(行ケ)10402・H25(行ケ)10239・H25
(行ケ)10347・H26(行ケ)10068・H26(行ケ)10105・
H26(行ケ)10153

●過去の全体傾向

(1) [H24] 拒絶審決⇒取消

①対象発明の要旨, ②対象発明が特定の構成を採用している目的, ③引用発明が特定の構成を採用している目的等について、審決はこれらを抽象的に認定する

ことにより、対象発明と引用発明との間の相違点を実質的に認定せず、相違点を設計事項として進歩性を否定する傾向にある。

これに対し、知財高裁は、これらを証拠に基づいて具体的且つ詳細に認定し、両者の相違点は実質的なものであり、単なる設計事項ではないと判断して進歩性を肯定する傾向にある。

(2) [H25] 無効成立／無効不成立⇒取消

(i) 審決は引用文献等の文字に拘泥して周知技術・引用発明等を表面的に認定する傾向にあるのに対し、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、引用文献等の開示を実質的に認定する傾向にある。

・特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献等の開示(①引用発明の構造, ②本件発明の課題及び技術的意義)を限定的に解釈し、相違点を設計事項と認定しなかった事例が挙げられる。

・特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献等の開示(①医薬成分の作用機序, ②出願時の技術状況, ③主従引用発明の課題, ④引用発明における構成同士の関係, 等)を広く解釈し、相違点を設計事項と認定した事例が挙げられる。

(ii) また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

●【結論】 本年度抽出できる全体の傾向

過去に抽出した傾向と同様の傾向となっている。

●【理由】 傾向に沿った判断をした事案

拒絶審決⇒取消 → H23(行ケ)10253, H25(行ケ)

10019, H25(行ケ)10034

審決は、審査基準に記載されている論理づけの観点の一つである「最適材料の選択・設計変更」を、他の観点と特にリンクさせずに進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みている傾向がある。

一方、判決では、「引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうか」という他の論理づけの観点と絡めて総合的に「最適材料の選択・設計変更」に該当するかどうかを判断している事案が多い。

・H23(行ケ)10253

(発明の内容)

本願発明は、青色を発光できる高効率の有機発光素子(OLEDs)に関する。アノード層と、非電荷運搬材料、電荷運搬ドーパント材料としての正孔輸送材料およびリン光発光ドーパント材料を含む、前記アノード層上の発光層と、前記発光層上のカソード層とを含む有機発光素子であって、前記非電荷運搬材料のHOMOレベルが前記正孔輸送材料のHOMOレベルより低く、かつ前記非電荷運搬材料のLUMOレベルが前記リン光発光ドーパント材料のLUMOレベルよりも高い構成を有している。

(審決の内容)

本願発明1は、その優先日当時の周知の技術的事項に照らせば、引用例に記載された事項を組み合わせることで、当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠くものである。

(判決の内容)

引用発明における発光は、本願明細書で定義され、当該技術分野における一般的な用法による「リン光」と同義とはいえない。

引用例1において、その発光材料を、別の発光機構のものに変更する動機付けはない。

有機発光素子の分野において、用いる化合物のエネルギー準位の相対的關係を考慮することが周知であるとしても、リン光発光材料上での正孔及び電子の直接捕捉を達成するという観点がなくしては、当業者といえども、本願発明のエネルギー準位の相対的關係を導き出すことはできないというべきである。

相違点は、当業者が容易に想到し得た事項ではないから、進歩性を有する。

(評価)

判決は、請求項に記載の語句の意味内容を明細書の

記載を参酌して理解すべきであり、かつその理解は当業界において一般的なものである、との出願人の主張を是認し、周知技術から理解される広い定義を採用した審決を否定した。発明の内容から語句を妥当な意味に解し、引用例と対比した点で、リパーゼ事件のケースとは異なると思われる。

3. 進歩性第3分類 周知慣用技術

〈周知慣用技術が争点となった事案〉

H23(行ケ)10316・H23(行ケ)10320・H23(行ケ)10358
 ・H23(行ケ)10374・H23(行ケ)10425・H23(行ケ)10443・H24(行ケ)10126・H24(行ケ)10196・H24(行ケ)10245・H25(行ケ)10034・H25(行ケ)10207・H25(行ケ)10296・H25(行ケ)10229・H26(行ケ)10103・H24(行ケ)10370・H24(行ケ)10402・H25(行ケ)10154
 ・H25(行ケ)10239・H25(行ケ)10275・H26(行ケ)10002・H26(行ケ)10153

●過去の全体傾向

(1) [H24] 拒絶審決⇒取消

①周知技術の構成、②周知技術が認められる範囲、③引用発明の技術分野について、特許庁は抽象的に認定することにより、引用発明に周知技術を組み合わせる論理で簡単に進歩性を否定する傾向にある。

これに対し、裁判所は、これらを証拠に基づいて具体的且つ詳細に認定し、組み合わせの動機付けを問題とした上で、進歩性を肯定する傾向にある。

(2) [H25] 無効成立/無効不成立⇒取消

(i) 審決は引用文献等の文字に拘泥して周知技術・引用発明等を表面的に認定する傾向にある一方、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、周知技術・引用発明等を実質的に認定する傾向にある。

・特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献等の開示(①周知技術は引用発明の特徴部分を代替しないこと、②主従引用発明の解決課題及び解決手段、③審決が認定した技術事項の周知性、④周知技術の内容(文献開示の抽象化)、⑤引用発明の構成同士の機能的関係、⑥発明の構成全体としての機能・容易想到性、⑦周知技術を考慮した引用文献の開示内容、⑧本件発明の目的・機能)を限定的に解釈した事例が挙げられる。

・特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献等の開示(①出願時の技術常識、②周知の課題、③本件発明の機能、④周知性、⑤引用発明の構成要素の機能、⑥周知

技術を考慮した材料選択の容易性)を広く解釈した事例が挙げられる。

(ii) また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

(iii) 周知技術であっても組み合わせの動機付けを必要とする傾向は顕著であり、(判決のみならず) 審決も動機付けの有無を判断している。

●【結論】 本年度抽出できる全体の傾向

(1) 全体としては、過去の傾向に沿っている。

(2) 周知技術の認定の観点において、審決は、文献に記載されていない点を含めて、周知技術を認定する場合がある。これに対して、裁判所は、文献の各々を詳細に認定し、周知技術と主張される技術がそこに記載されているか否かを丹念に検討する傾向がある。

ただし、引用発明と周知技術とでは技術的意義の観点で異なるとした審決に対して、裁判所の方が技術的意義を上位概念的に認定し、その共通性を認めた事案(H25(行ケ)10154, H25(行ケ)10275),あるいは、審決・裁判所共に、文献の記載よりもやや広い範囲で周知技術を認定した事案(H23(行ケ)10374)も存在した。

(3) 周知技術の適用の観点において、審決は、動機付けの論理に欠ける場合がある。これに対して、裁判所は、周知技術を適用する場面においても、公知文献を適用する場面と同様に、動機付けの論理が十分になされているか否かを慎重に検討する傾向がある。

ただし、裁判所が動機付けの論理を慎重に検討した結果、容易でないとした審決の判断が、動機付けの観点で否定された事案(H24(行ケ)10370, H24(行ケ)10402),あるいは、容易でないとした審決の判断が、課題の周知性から裁判所によって否定された事案も存在した(H25(行ケ)10239)。

●【理由】 傾向に沿った判断をした事案

・H23(行ケ)10425

(発明の内容)

複数の図形のうち一部の図形のみを同時に、知覚可能なように表示することができ、複数の図形を入れ替えて表示しなければならない表示スクリーンをもつ電子装置に関する発明である。

(審決の内容)

「甲2～甲5から、「複数の図形の一部を表示するために、複数の図形を含む仮想的な環の一部をスクリーンを含む平面内で回転させるように表示すること」(6頁末行～7頁1行)が周知技術である…上記周知技術に基づいて、引用発明の仮想的な環をスクリーンを含む平面内で回転させるように構成し、前記仮想的な環の一部は前記スクリーン内に含まれるようにして本願補正発明のように構成することは当業者が容易になし得ることである」

(判決の内容)

「甲2～甲4は、「複数の図形を含む仮想的な環の一部をスクリーンを含む平面内で回転させるように表示する」ものではない。また、甲5は、円環状に配置された部分以外に表示されないアイコンがあり、「複数の図形を含む仮想的な環の一部をスクリーンを含む平面内で回転させるように表示する」ことが記載されているとはいえない。

したがって、本件審決が証拠として引用した甲2～甲5からは、「複数の図形を含む仮想的な環の一部をスクリーンを含む平面内で回転させるように表示する」ことが周知技術であると認定することはできず、本件審判において、ほかに上記事項を周知技術と認めることができる証拠はない。」

(評価)

◆審決は、甲2～甲5を引用の上で、相違点に係る構成が周知技術であると認定した。しかし、裁判所は、甲2～甲5のそれぞれに記載の技術と、相違点に係る構成との差異の有無を詳細に検討した結果、そのいずれにも相違点に係る構成が記載されていないため、これを周知技術であると認定できないとした。結果的に、文献の記載に基づいた周知技術の判断手法について、裁判所に比べて審決の方が荒くなっていたということがいえよう。裁判所は、認定対象が主引用発明であるか周知技術であるかに関わらず、認定の基礎とする文献を丹念に検討する一方、審決はそのようにしない傾向が見える。

4. 進歩性第3分類 顕著な効果

《顕著な効果が争点となった事案》

H22(行ケ)10203・H23(行ケ)10221・H24(行ケ)10077・H24(行ケ)10168・H24(行ケ)10239・H24(行ケ)10335・H25(行ケ)10019・H25(行ケ)10207・H24(行

ケ) 10373・H25(行ケ)10324・H24(行ケ)10180・H24(行ケ)10419・H25(行ケ)10338・H26(行ケ)10027

●過去の全体傾向

H24, 25の答申書において「有利な効果」の検討の蓄積がなく、過去の全体傾向は抽出できない。

●【結論】本年度抽出できる全体の傾向

(1) 判例傾向

判決において、「顕著な効果」、「予想外の効果」、「予測できない効果」等の表現で、効果について判断している判決が14件、抽出された。

これら判決において、進歩性を肯定する場合、所謂「構成」の容易想到性においてまず当業者が容易に想到し得たとは言えないと認定した上で、さらにその効果においても引用例や周知技術から予想し得ない、という論理展開を行っている。つまり、例えば、主引用例と副引用例を組み合わせた動機づけがない、あるいは主引用例の一部を副引用例に記載のものに置き換えることは出来ない等の認定の後、構成の相違があるから効果も当然に引用例、周知技術から予想できない・顕著であるとの論理展開である。

効果が顕著であれば、構成が容易想到であっても進歩性を肯定する旨の判決、あるいは一見構成は容易想到に見えるが効果が顕著であるから進歩性を肯定する、と理由づける判決は無かった。

1件、H26(行ケ)10027の判決では、一般的規範を「特許に係る発明が、先行の公知文献に記載された発明にその下位概念として包含されるときは、当該発明は、先行の公知となった文献に具体的に開示されておらず、かつ、先行の公知文献に記載された発明と比較して顕著な特有の効果、すなわち先行の公知文献に記載された発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合を除き、特許性を有しないものと解すべきである。」と確認した上で、その効果は引用例と比較して特に優れたものであるか判然としない、として進歩性を否定した。

(2) 周知技術の認定の観点において

周知技術の認定において、審決は、文献に記載されていない点を含めて、周知技術を認定する場合がある。これに対して、裁判所は、文献の各々を詳細に認定し、周知技術と主張される技術がそこに記載されて

いるか否かを丹念に検討する傾向がある。

ただし、引用発明と周知技術とでは技術的意義の観点で異なるとした審決に対して、裁判所の方が技術的意義を上位概念的に認定し、その共通性を認めた事案(H25(行ケ)10154, H25(行ケ)10275)、あるいは、審決・裁判所共に、文献の記載よりもやや広い範囲で周知技術を認定した事案(H23(行ケ)10374)も存在した。

(3) 周知技術の適用において、審決は、動機付けの論理に欠ける場合がある。これに対して、裁判所は、周知技術を適用する場面においても、公知文献を適用する場面と同様に、動機付けの論理が十分になされているか否かを慎重に検討する傾向がある。

ただし、裁判所が動機付けの論理を慎重に検討した結果、容易でないとした審決の判断が、動機付けの観点で否定された事案(H24(行ケ)10370, H24(行ケ)10402)、あるいは、容易でないとした審決の判断が、課題の周知性から裁判所によって否定された事案も存在した(H25(行ケ)10239)。

●【理由】傾向に沿った判断をした事案

・H22(行ケ)10203 審決(拒絶)取消

(発明の内容)

腫瘍細胞において調節転写配列の制御下で異種配列(特に、細胞傷害性の産物をコードする遺伝子)を特異的に発現させることに関し、特に好ましいプロモーターには、H19調節配列、IGF-Iプロモーター、IGF-2 P3およびP4プロモーターが含まれることとする発明であって、本発明は、発現構築物およびこの種の発現構築物を投与方法を提供し、本発明の組成物および方法は癌の治療に有用である。

(審決の内容)

「公知事項に基づけば、出生後において、H19遺伝子は、正常組織では発現しないものの、膀胱癌を含む多種の腫瘍では発現していることから、このH19遺伝子の発現を調節している配列即ちプロモーターは、 α -フェトプロテインプロモーターと同様に、成人の癌細胞で優先的に発現させるよう機能するが、子供や成人の正常細胞(非疾患細胞)では発現しないように抑制されていると、当業者であれば普通に理解することである。

H19遺伝子の発現を調節しているプロモーターを用いることは、当業者が容易に想到し得ることであ

る。そして、該 H19 遺伝子のプロモーターは、引用例 4~6 の記載から明らかなように、当業者が容易に利用できるものに過ぎない。」

(判決の内容)

「引用例 3 に H19 遺伝子の発現の状況が記載されているとしても、この記載に基づく発明ないし技術的事項を単純に引用発明 1 に適用して、腫瘍(癌)の傷害という所望の結果を当業者が得られるかについては、本件優先日当時には未だ未解明の部分が多かったというべきである。したがって、引用発明 1 に引用例 3 記載の発明ないし技術的事項を適用しても、本件優先日当時、当業者にとって、引用発明 1 の α -フェトプロテインプロモーター等の発現シグナルを H19 遺伝子の調節配列のうちの H19 プロモーターと置き換え(相違点(i))、標的となる癌(腫瘍)として膀胱癌を選択する(相違点(ii))ことが容易であると評価し得るかは疑問であるといわなければならない。

本願明細書の段落【0078】には、具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけではないが、上記①、②は上記段落中の本願発明 1 の作用効果の記載の範囲内のものであることが明らかであり、甲第 10 号証の実験結果を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌しても、先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないというべきである。

そうすると、本願発明 1 には、引用例 1,3 ないし 6 からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといえるから、前記(1)の結論にもかんがみれば、本件優先日当時、当業者において容易に本願発明 1 を発明できたものであるとはいえず、本願発明 1 は進歩性を欠くものではない。」

(評価)

◆判決は、主引用例に副引用例の事項を組み合わせる場合、公知技術、周知・慣用技術からの一般的理解ではなく、副引用例に記載の事項が明確に当業者に理解され、その成功の可能性がある程度認められなければ進歩性を否定してはならないとしたものと解される。さらに、本件では、出願後に提出された実験報告書の結果を参酌して当業者の予想外の効果を認定しており、実施例が現在形で書かれている等から実際に実験がされたか疑問が残るとの特許庁の主張を排斥している。

5. 進歩性第 3 分類 阻害要因

〈阻害要因が争点となった事案〉

H23(行ケ)10098・H23(行ケ)10320・H23(行ケ)10358
 ・H23(行ケ)10425・H24(行ケ)10126・H24(行ケ)10205・H25(行ケ)10234・H25(行ケ)10245・H24(行ケ)10358・H25(行ケ)10089・H25(行ケ)10229・H25(行ケ)10242・H24(行ケ)10213・H24(行ケ)10244・H24(行ケ)10340・H24(行ケ)10370・H25(行ケ)10244・H25(行ケ)10259・H26(行ケ)10020・H26(行ケ)10071・H26(行ケ)10095・H26(行ケ)10132

●過去の全体傾向

(1) [H24] 拒絶審決⇒取消

①引用発明の意義、②具体的構成、③作用、④目的／課題、⑤前提、⑥引用発明が引用した従来技術、⑦出願日当時の技術常識、⑧引用発明と対象発明との相違点の認定において、審決はこれらを抽象的に認定することにより、阻害要因を否定し、進歩性を否定する傾向にある。

これに対し、知財高裁は、これらを証拠に基づいて具体的且つ詳細に認定し、阻害要因を肯定し、進歩性を肯定する傾向にある。

(2) [H25] 無効成立／無効不成立⇒取消

(i) 審決は引用文献等の文字に拘泥して阻害要因の有無を認定する傾向にあるのに対し、判決は引用文献の課題等の文脈を考慮して、阻害要因の有無を実質的に認定する傾向にある。

・特許権者勝訴事案では、判決が、引用文献の開示(①引用発明において生成工程で必要とされている技術事項、②引用発明が特定の構成を採用した理由、③引用発明の技術思想、④引用発明の目的、等)を実質的に検討して、引用発明同士の組み合わせの阻害要因を認めた事例が挙げられる。

・特許権者敗訴事案では、判決が、引用文献の開示(①引用文献の開示・記載の矛盾、②引用発明の課題、等)を実質的に検討して、引用発明同士の組み合わせの阻害要因を認めなかった事例が挙げられる。

(ii) また、審決は技術水準や技術常識を証拠に基づかずに認定する場合があるのに対し、判決は必ず証拠に基づいて認定する傾向にある。

●【結論】 本年度抽出できる全体の傾向

(1) 全体として過去の傾向から逸脱していない。

(2) 裁判所は、引用発明の内容を詳細かつ実質的に検討して“阻害要因”の存否を判断する。特に“阻害要因”を肯定する場合には「課題解決」または「効果」の観点から具体的に判断する傾向がある。

『拒絶審決取消判決』の傾向

審決では、阻害要因まで踏み込まずに進歩性を否定する判断が見受けられる。

一方、判決は、引用発明の内容を詳細に検討して阻害要因を積極的に判断する傾向がある。特に「課題解決」及び「効果（発明効果・技術的效果）」などの具体的な観点から阻害要因を肯定する事例が多い。

つまり、根拠乏しく“容易想到”と審決がなされた場合においては、裁判所がより具体的な事項にまで踏み込み、「課題解決」及び「効果」の観点から“阻害要因”の存在を認める傾向がある。

●【理由】傾向に沿った判断をした事例

(1) 「課題解決」の観点から阻害要因を認めた事例：H23(行ケ)10358, H23(行ケ)10425, H24(行ケ)10126, H25(行ケ)10234

(2) 「効果」の観点から阻害要因を認めた事例：H23(行ケ)10098, H24(行ケ)10205, H25(行ケ)10245
・H23(行ケ)10358

(発明の内容)

本発明は、三相発電機に対する過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路に関する。具体的には、保護回路において2つの半導体スイッチが励磁巻線に直列にかつバッテリーに対して並列に接続され、第1の半導体スイッチおよび励磁巻線に対して並列に第1の半導体素子が配置され、第2の半導体スイッチおよび励磁巻線に対して並列に第2の半導体素子が配置されている整流器ブリッジ回路に関する発明である。

(審決の内容)

本件審決は、…相違点3（本願発明は、励磁巻線に、2つの半導体スイッチを有し、…引用発明は、そのような構成とされていない点）は、容易に想到することができるかと判断した。

(判決の内容)

被告は、引用発明においても、過電圧保護はコイルにダイオードを接続することで対処する技術常識の下、解釈2に基づいてスイッチング素子の個数を2個として周知技術（乙1～3）のように第1, 2のダイオー

ドから構成されるフィードバック回路とすることは当業者が容易に考えられたことである旨主張する。

しかしながら、引用発明の「4つの半導体スイッチを有するH型ブリッジ回路」を「2つの半導体スイッチを有する回路」に変更すると、増磁電流と減磁電流を流すために用いられるH型ブリッジ回路とした引用発明の基本構成が変更され、減磁電流を流すことができなくなり、引用発明の課題を解決することができなくなるから、仮に被告主張の周知技術があったとしても、このような変更には阻害要因がある。

(評価)

判決は、引用発明の「4つの半導体スイッチを有するH型ブリッジ回路」を「2つの半導体スイッチを有する回路」に変更すると、引用発明の基本構成が変更され、引用発明の課題を解決することができなくなるとして、仮に被告主張の周知技術があったとしても、このような変更には阻害要因があると判断した。主引用発明の技術思想が相違点に係る構成と馴染まない限り、相違点の周知性を立証しても容易想到の判断を覆すことはできないと考えられる。

『無効審決・特許審決取消判決』

審決では、阻害要因が特に判断されなかった事例、あるいは、阻害要因が判断されたとしても記載文言に依拠して一面的に判断する事例が見受けられる。

一方、判決では、引用発明の内容を広くかつ詳細に検討して阻害要因を実質的に判断する傾向がある。

“阻害要因”を認める場合：「課題解決」または「効果（発明効果・技術的效果）」などの具体的な観点から阻害要因を肯定する事例が多い。

“阻害要因”を否定する場合：引用発明の全体を広く具体的に検討して判断する。審決判断に比べるとより実体に踏み込んで阻害理由の存否を判断する事例が多い。

●【理由】傾向に沿った判断をした事例

(1) 特許権者勝訴判決につき、H24(行ケ)10358, H25(行ケ)10229, H25(行ケ)10242は主に「課題解決」の観点から“阻害要因”を認め、H25(行ケ)10089は主に「発明効果」の観点から“阻害要因”を認めている。

(2) 特許権者敗訴判決につき、H24(行ケ)10213, H24(行ケ)10340, H24(行ケ)10370, H25(行ケ)10244, H25(行ケ)10259, H26(行ケ)10020, H26(行ケ)10071,

H26(行ケ)10095 は、引例全体を広く具体的に検討したうえで阻害要因の存在を否定している。

また、阻害要因の存在を否定する理由付けとして特筆すべき判決として以下が挙げられる。

①本件発明の請求項に阻害要因に係る事項が特定されていない

H24(行ケ)10213, H26(行ケ)10132

②引用発明に副引用発明を適用した場合に、さらなる変更が必要であったとしても阻害要因にならない

H24(行ケ)10244

●改訂審査基準(平成27年9月公表)と審判決の傾向との関係

(1) 改訂審査基準の第Ⅲ部第2章第2節には、阻害要因について4つの具体的な類型が記されているが、判決の傾向は、これらと整合するものである。4つの類型に各々該当する事例は以下の通りである。

(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明

H23(行ケ)10320, H23(行ケ)10358, H23(行ケ)10425, H24(行ケ)10126, H24(行ケ)10358, H25(行ケ)10229

(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明

H23(行ケ)10098, H25(行ケ)10089

(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明

H25(行ケ)10245

(iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明

該当事例なし

(2) また、裁判所では、上記4つの類型以外にも阻害要因が認められる可能性がある。例えば、H23(行ケ)10098では、2つの副引用例を組合せることについての阻害要因が認められている。H25(行ケ)10234では、主引用発明の必須の課題が副引用発明に配慮されていないことを理由に阻害要因が認められている。H25(行ケ)10242は引用発明と本件発明とで課題が異なることを理由に阻害要因が認められている。

6. 記載要件第1分類 化・§ 36.4.1号 同6.1号

《争点となった事案》

H25(行ケ)10117・H25(行ケ)10118・H25(行ケ)10236
・H25(行ケ)10271

●過去の傾向(2013年度までの判決)

特許庁では実施例重視で結論が導かれている傾向が見られるのに対し、裁判所では「出願当時の当業者の技術常識」が考慮されている。

●【結論】2014年度の判決について

全体の傾向に沿ったもの：2件

全体の傾向に沿ったものとはいえないもの：2件

●【理由】化・§ 36.4.1号_傾向に沿った案件

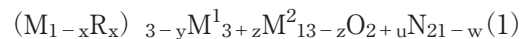
案件番号：H25(行ケ)10117

(本願発明の概要)

【請求項1】

250nm～500nmの波長の光を発光する発光素子と、前記発光素子上に配置された蛍光体を含む蛍光体層とを具備した発光装置であって、

前記蛍光体が、斜方晶系に属し、下記一般式(1)：



(式中、MはCaおよびSrから選択される少なくとも1種の元素であり、M¹はAlであり、M²はSiであり、RはEuであり、0 < x ≤ 1, -0.1 ≤ y ≤ 0.15, -1 ≤ z ≤ 1, -1 < u - w ≤ 1である)

で表わされる組成を有するSr₃Al₃Si₁₃O₂N₂₁属結晶を含む蛍光体であって、前記Sr₃Al₃Si₁₃O₂N₂₁属結晶は、その結晶構造における格子定数および原子座標から計算されたM¹-NおよびM²-Nの化学結合の長さが、Sr₃Al₃Si₁₃O₂N₂₁の格子定数と原子座標から計算されたAl-NおよびSi-Nの化学結合の長さに比べて、それぞれ±15%以内であることを特徴とする発光装置。

(審決の内容)

「ア 本願明細書の発明の詳細な説明(及び図面)の記載からみて、Sr₃Al₃Si₁₃O₂N₂₁属結晶は、斜方晶系に属するものとは認められないから、請求項1及び5に記載されたものを、常法により製造することは、当業者であっても可能であるとはいえない。

イ 本願明細書の発明の詳細な説明(及び図面)の記

載を検討しても、「 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 」及び「 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 属結晶」の Al - N 及び Si - N の各化学結合の長さにつき記載されておらず、「 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 」以外の「 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 属結晶」の格子定数及び原子座標についても記載されていない。

そして、本願明細書の発明の詳細な説明には、上記「Al - N 及び Si - N の各化学結合の長さ」につき格子定数及び原子座標から計算されたものであることが記載されている…が、その具体的算出方法については記載されておらず、Al 原子及び O 原子の原子座標についても記載されていない。…してみると、本願明細書の発明の詳細な説明（及び図面）の記載では、ある結晶を含む蛍光体につき、本願請求項 1 に記載された「その結晶構造における格子定数および原子座標から計算された $M^1 - N$ および $M^2 - N$ の化学結合の長さが、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ の格子定数と原子座標から計算された Al - N および Si - N の化学結合の長さに比べて、それぞれ $\pm 15\%$ 以内であること」を具備するものか否かを判別することができるものとはいえない。

ウ 本願明細書の発明の詳細な説明（及び図面）の記載を検討しても、実施例 1 に係るもの（【図 2】）以外の「 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 」及び「 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 属結晶」の XRD プロファイルにつき記載されていない…。

そして、本願明細書の発明の詳細な説明には、XRD の具体的測定条件（単結晶 XRD であるのか、粉末 XRD であるのか等）につき記載されていない。

技術常識からみて、単一結晶であっても、結晶（格子）に対する X 線の入射角などの測定条件（どの結晶面に入射させるか等）により、回折 X 線の観測角である「 2θ 」で表される回折ピーク位置が有意に変化するのであることは、当業者に自明である。

してみると、本願明細書の発明の詳細な説明（及び図面）の記載では、ある結晶を含む蛍光体につき、請求項 5 に記載された「その XRD プロファイルの回折ピークのうちの回折強度の強い 10 本のピーク位置が、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ の XRD プロファイルの回折ピークのピーク位置と一致すること」を具備するものか否かを判別することができるものとはいえない。

エ 本願明細書の発明の詳細な説明の「【表 1】」なる原子座標に係る記載と【図 3】の記載とは、技術的に対応関係が不明である（「 Sr_1 」の z 座標）。と認定した。

（判決の内容）

「(1) 斜方晶系について、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶が斜方晶系であり、空間群 $P2_12_12_1$ に属するものであることは、既に説示したとおりであって、被告の主張は前提を誤ったものといえ、理由がない。

※以下、前述部分

格子欠陥の場合の原子の欠落のある特定の単位格子や、Sr が Eu に置換した場合の特定の単位格子を、各々ミクロ的に見ると、あるはずの原子の不存在や原子の大きさの違いから結晶構造にゆがみが生じるために、必ずしも斜方晶とならないことは否定し難い。しかし、このような格子欠陥や原子置換により、格子定数が変化し、結晶構造が若干変化することがあるとしても、一般式(1)で表される本願発明は、本願明細書の記載（【0021】、【0024】、【0026】）によれば、XRD の結果、基本的な結晶構造が変化しない範囲のもの、すなわち、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶と実質的に同一の結晶構造を有するものであることを前提としている以上、マクロ的には斜方晶を維持しているといえることができる。本願発明における「 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 属結晶」とは、上記のような、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶と実質的に同一の結晶構造を有するものを意味すると、当業者は解することができる。

本願明細書には、このような $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶が、斜方晶系であり、空間群 $P2_12_12_1$ に属するものであること、結晶の空間群は、単結晶 XRD により決定されること（【0025】）も記載されているが、無機化合物の結晶構造（結晶系、空間群等）が、単結晶 XRD による測定結果に基づいて決定されるものであることは、技術常識である（甲 27 【0034】）。本願明細書の表 1 に示される $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶の原子座標も、上記の単結晶 XRD による測定結果に基づいて算出されたものと解される。他方、本願明細書の図 3（甲 3）に示される $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶の結晶構造は、上記のようにして算出された原子座標に基づいて描画されたものと解される。そして、単結晶 XRD による測定として用いられた SCXmini 型デスクトップ単結晶 X 線構造解析装置（株式会社リガク製）や、解析に用いられたデータ解析ソフトウェア Crystal Structure（株式会社リガク製）、描画に用いられた結晶解析ソフトウェア VESTA は、いずれも各測定、解析に使用されるものとしては一般的なものであって、当業者にとってその使用は技術常識といえる容易なものであるところ、被

告もその信頼性を争っていない。

以上によれば、単結晶 XRD による測定結果に問題はなく、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶が、斜方晶系であり、空間群 $\text{P}2_12_12_1$ に属するものであると認められる。

…確かに、図3において、Sr 原子 (301) は、b 軸方向に複数個並んで所定の位置に配置されているところ、b 軸方向から見た場合 (図3(b))、これらが僅かにずれて重なり合っているように見える。また、図3(a)、(c)によれば、Sr 原子は、Si、Al、O 及び N からなる結晶基本骨格に対して、均等でない位置に存在しているようにも見える。

しかし、これらの Sr 原子の図面上のずれは、いずれも、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 4 つで構成される 1 つの単位格子内 (図3(b)、(c)における実線で囲まれた範囲内) に存在するにすぎない。このような単位格子を b 軸方向から見た場合に、複数個の Sr 原子が僅かにずれて重なり合っているとしても、また、Sr 原子が、Si、Al、O 及び N からなる結晶基本骨格に対して、均等でない位置に存在しているように見えるとしても、そうであるからといって、単位格子そのものの結晶構造が、互いに直交する a 軸、b 軸、c 軸の 3 方向にそれぞれ 2 回螺旋軸を有するものでないとはいえない。本願明細書の図3に基づくコンピュータグラフィックス上での対称操作のシミュレーション (甲 41、42) によれば、そのずれは対称操作後においても生じ、結果として重なり合うことが明らかとされている。

(2) 化学結合の長さについて

単結晶 XRD 及び粉末 XRD による測定結果に基づいて格子定数及び原子座標を求め、これらを乗ずることで各原子の座標を求めた上で、三平方の定理により当該結合の長さを求めることができることは、明細書に記載するまでもなく、当業者にとっての技術常識である。

(3) XRD プロファイルの回折ピークについて

一般的な X 線回折技術からしても、このような XRD プロファイルが、粉末を試料として用いた粉末 XRD プロファイルであり、当業者にとって自明の方法により容易に得ることができることは明らかである (甲 7【0263】、甲 26・85、86 頁)。

以上のとおりであるから、本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載に基づいて、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 属結晶と $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶の両方について、粉末 XRD プロファイルを得た上で、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 属結晶の粉

末 XRD プロファイルの回折ピークのうちの回折強度の強い 10 本のピーク位置が、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶の粉末 XRD プロファイルの回折ピークのピーク位置と一致するかどうか判別することは、当業者であれば容易に実施できるものと認められる。

(4) 表1と図3の対応関係について

$\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶が、斜方晶系であり、空間群 $\text{P}2_12_12_1$ に属するものである以上、「 Sr_1 」の原子座標は、表1に示される他の Sr 原子との対称性から自ずと決まるものであるから、表1の「 Sr_1 」の z 座標が「0.1238」と記載されているのは「0.3762」の誤記であることは、当業者にとって明らかである。そして、 $\text{Sr}_3\text{Al}_3\text{Si}_{13}\text{O}_2\text{N}_{21}$ 結晶が、斜方晶系であり、空間群 $\text{P}2_12_12_1$ に属するものであることが明白である以上、上記誤記の有無は、実施可能性に影響を及ぼすような事情とはいえない。」と認定した。

(案件の分析)

審決は、明細書中の表、図面の記載に着目し、それらが請求項に規定している斜方晶系の結晶でない等と認定している。これに対し、判決は、明細書全体の記載、技術常識に基づき、請求項に規定しているものに該当すると認定している。

7. 記載要件第2分類 機電・§ 36.4.1 号 同 6.1 号

《争点となった事案》

実施可能要件：H26(行ケ)10018

サポート要件：H26(行ケ)10114

●過去の傾向 (2013 年度までの判決)

特許庁では請求項の用語の解釈を文言通りに解釈する傾向が見られるのに対し、裁判所では請求項の用語の解釈を実施例に記載されている具体的に実施態様に近い範囲まで限定解釈して記載要件を具備していると認定する傾向にある。

●【結論】2014 年度の判決について

全体の傾向に沿ったもの：1 件

全体の傾向に沿ったものとはいえないもの：1 件

●【理由】全体の傾向に沿った案件

案件番号：H26(行ケ)10018

(本願発明の概要)

【請求項1】

「プロセッサベースのシステム内の少なくとも1つの記憶素子にアクセスするためのシステムであって、少なくとも1つの記憶素子を有し、命令シーケンスを記憶するメモリと、前記メモリに結合され、前記記憶された命令シーケンスを実行するプロセッサと、前記プロセッサに結合され、前記プロセッサおよび前記メモリと同じく前記システム内に含まれる記憶装置と、を含み、オペレーティング・システムをブートする前に、前記記憶された命令シーケンスによって前記プロセッサは、前記少なくとも1つの記憶素子のコンテンツ、即ち、該記憶素子の任意のタイプのデータを前記記憶装置に書き込み、この書き込み動作はブート後のアプリケーションプログラムとは独立して実行され、さらに、前記記憶装置はファイル・システムを含み、前記少なくとも1つの記憶素子のコンテンツを前記記憶装置に書き込む前記動作において、前記少なくとも1つの記憶素子はファイルを含み、前記書き込む動作は、前記ファイルを前記記憶装置の前記ファイル・システムに転送することを含むことを特徴とするシステム。」

(審決の内容)

「本願発明の課題を解決するためには、追加ドライバ、特別なソフトウェア、又は新たなハードウェアのためのソフトウェア等のプログラムが外部媒体等によらずに取り込まれ、その後オペレーティング・システムがブートされ、上記プログラムを利用可能とするための構成が必要であるにもかかわらず、本願の特許請求の範囲の請求項1には、単にオペレーティング・システムをブートする前に記憶素子の任意のタイプのデータを前記記憶装置に書き込むことを記載しているに止まり、書き込む対象について「任意のタイプのデータ」、書き込む先について「記憶装置」としか記載しておらず、上記構成が記載されていない」

(判決の内容)

「しかし、請求項1の上記構成のうち「ファイル・システムを含」んでいる「記憶装置」については、上記記載しかなく、この記載自体からは、その技術的意義が一義的に明確であるとはいえない。

そこで、本願明細書の発明の詳細な説明についてみると、まず、システムの概観として、①オペレーティング・システム(OS)及び基本入出力システム(BIOS)は、コンピュータ・システムに事前にインストールされており、コンピュータ・システムが最初に電源を入れられるとき、第1のソフトウェア・モジュールと呼ぶアプリケーション…が、OSのロード、ブート、実行、稼動の前に実行可能プログラムを起動するのを助ける、②コンピュータ・システムは、読出し専用メモリBIOS(ROM BIOS)中に記憶される初期ペイロードを含むことができ、初期ペイロードは、第1のソフトウェア・モジュール(ISUA)の一部である、③初期ペイロードは、ROM BIOSから起動され、POST(パワー・オン・セルフ・テスト)後、OSのブート、ロード、実行の前に、所定の位置(コンピュータ・システムのハード・ディスク等)にコピーされるという構成が記載されている(【0017】【0019】)。そして、その例として、図2A、図3のコンピュータ・システム100が記載されており、ハードウェアの構成として、不揮発性メモリ175(システム・ファームウェア176を含む。)及びプロセッサである中央処理装置(CPU104)並びにハード・ディスク、フロッピー・ディスク…など、及びこれらの組合せなどを含む大容量記憶手段152を備え(【0023】ないし【0026】)…の構成が示されている(【0032】【0042】)。また、その動作として、システム100に最初に電源が入れた後、システムは、POSTプロシージャから開始し、初期POSTの間、追加のプログラム、アプリケーション、初期ペイロード88aなどを大容量記憶手段152に転送することができ、POSTが完了するとOSがロード、実行及び初期化されることなどが記載されている(【0027】【0033】【0042】)。これらの記載からすれば、本願の特許請求の範囲の請求項1に記載されたシステムの構成である…「記憶装置」は、…発明の詳細な説明の…「大容量記憶手段152」に対応し、請求項1の「ファイル・システムを含」んでいる「記憶装置」は、ハード・ディスク、フロッピー・ディスク、CD-ROM、DVD-ROM、テープ、高密度フロッピー、大容量取外し可能媒体、低容量取外し可能媒体、固体メモリ装置など、及びこれらの組合せその他の不揮発性の大容量記憶装置であって(【0026】)、少なくとも揮発性のRAM(主記憶装置)はこれには含まれないと解される。

そして、上記のとおり、本願の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明も、発明の詳細な説明に記載された発明も、同様のハードウェア及びソフトウェアの構成を備え、OSのブート前に、追加のプログラムなどを大容量記憶装置に転送するという動作が開示されているから、本願の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、当業者が「媒体が失われるなどのリスクを避けるために、システム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーションを配信するためのシステム及び方法を提供する。」という課題を解決できると認識できる範囲のものであると認められる。

したがって、本願が特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていないとの審決の判断は誤りである。」
(案件の分析)

審決は、プログラムが外部媒体等によらずに取り込まれ、その後オペレーティング・システムがブートされ、上記プログラムを利用可能とするための構成が必要であるにもかかわらず、上記構成が記載されていないと認定している。一方、判決は、請求項1の「ファイル・システムを含」んでいる「記憶装置」について、本願発明の詳細な説明に記載の、ハード・ディスク、フロッピー・ディスクなど、及びこれらの組合せその他の不揮発性の大容量記憶装置と解釈し、また、本願の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、当業者が「媒体が失われるなどのリスクを避けるために、システム・ファームウェアから記憶装置にアプリケーションを配信するためのシステム及び方法を提供する。」という課題を解決できると認識できる範囲のものに限定解釈して、サポート要件具備と認定している。

判決において、本願発明にかかるシステム及びその構成要件である記憶装置を詳細な説明に記載のものに限定解釈しているため、機械、電気系案件のサポート要件の判例の傾向に沿ったものと言える。

8. 記載要件第3分類 化機電・§ 36.6.2号

〈争点となった事案〉

H25(行ケ)10117・H25(行ケ)10118・H25(行ケ)10172

●過去の傾向 (2013年度までの判決)

化学・機械・電気分野において、請求項の文言の解釈において、審決よりも判決の方が「出願当時の当業

者の技術常識」を考慮する傾向が見られる。

●【結論】2014年度の判決の傾向について

全体の傾向に沿ったもの：2件

全体の傾向に沿ったものとはいえないもの：1件

●【理由】全体の傾向に沿った事案

案件番号：H25(行ケ)10117

(本願発明の概要)

【請求項1】先に紹介済みのため割愛する。

(審決の内容)

「ア 請求項1及び5の一般式における「y」、「z」、「u」及び「w」は、いずれも独立した変数である旨規定されているが、上記(1)の技術常識からみて、各構成原子の組成比につき化学量論的に成立させるためには、上記各変数が連関することを要することが、当業者に自明である。

しかし、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると、上記各変数の連関につき記載されておらず、 $Sr_3Al_3Si_{13}O_2N_{21}$ などの $y = z = u = w = 0$ の場合を除く実施例及び比較例における無機結晶(蛍光体)は、上記一般式に該当するものの、各原子の組成比につき化学量論的な関係が成立しない(表2参照)から、発明の詳細な説明の記載を参酌しても、上記一般式がいかなる化合物(の結晶)を意味するのか、当業者においても技術的に不明である。

イ 斜方晶系で結晶の空間群が $P2_12_12_1$ に属するのであれば、格子定数 a 、 b 及び c からなる単位格子につき、互いに直交する3個の2回螺旋軸を有するものであるところ、上記【図3】の記載内容を検討すると、 $Sr_3Al_3Si_{13}O_2N_{21}$ 属結晶の結晶構造の場合、 Si 、 Al 、 O 及び N からなる結晶基本骨格に対して Sr の原子位置に偏りがあるから、互いに直交する3つの2回螺旋軸を有する単位格子が存在するとは認められない。」

(判決の内容)

「ア 変数の連関について

「本願発明は、一般式(1)における各原子の組成比が、不定比となる場合を含むものであり、その組成比は変数 y 、 z 、 u 、 w を用いて特定されているが、これらの各変数が相互にどのように連関するかは特定されていない。

しかし、無機化合物において、格子欠陥等のため、その組成比が不定比となる(自然数でない)ものが存在

することは、技術常識であって（甲 21）、このことは、無機化合物からなる蛍光体についても同様である（乙 1, 2）。そして、無機化合物は、定常状態では、その全体の電荷バランスが中性であり、無機化合物を構成する各原子の原子価と組成比との積の総和が、実質的にゼロとなっていることは、技術常識である（乙 2【0015】、【0016】）。このような技術常識を踏まえると、組成比が不定比となる場合には、各原子の原子価が自然数とはならないことは明らかである。また、不定比を具体的な状況に応じて確定するのは困難である上、一定の数値をとるかどうかも不明である。

そうすると、一般式(1)における各原子の組成比が不定比となる場合を含む本願発明においては、上記の各変数が相互にどのように連関するかを特定することは、相当程度困難である。

本願明細書（甲 1）の段落【0039】、【0040】、【0047】、【0049】、【0059】によると、実施例 1, 5, 7（表 2）で、実際に不定比組成である蛍光体が合成されている。これらの蛍光体は不定比組成であり、各原子の原子価は自然数ではなく、その具体的な数値は不明であるが、蛍光体の電荷バランスが中性となるように組成比が選択され、化学量論的に成立したものとなっていると解される。

以上によれば、本願発明においては、上記の各変数が相互にどのように連関するか特定されていないとしても、一般式(1)における各原子の組成比は、一般式(1)に示される各原子の組成範囲内において、蛍光体の電荷バランスが中性となるように選択され、化学量論的に成立したものとなると認められるから、審決が認定するように、一般式(1)における各原子の組成比が化学量論的に成立するためには、上記の各変数が連関す

ることが必要であるとはいえない。また、一般式(1)が、いかなる化合物を意味するのか不明であるともいえない。」

イ 斜方晶系について

実施可能要件と同一の理由により「単位格子そのものの結晶構造が、互いに直交する a 軸、b 軸、c 軸の 3 方向にそれぞれ 2 回螺旋軸を有するものでないとはいえない。」としているため省略する。

（案件の分析）

審決は、明細書中の表、図面の記載に着目し、それらが請求項に規定している斜方晶系の結晶でない等と認定している。これに対し、判決は、明細書全体の記載、技術常識に基づき、請求項に規定しているものに該当すると認定している。

●傾向と改訂審査基準との関係

上記のとおり、以前は、特許庁は、裁判所と比べると、明細書に記載されていない出願時の当業者の技術常識をあまり考慮しない傾向があったが、2014 年度の対象判例を見る限り、該技術常識を考慮した審決も多くなってきており、裁判所と特許庁の間での乖離がなくなっているように感じられる。

よって、改訂審査基準の内容は、裁判例から見出した傾向に概ね沿っていると思われる。

ただし、特許庁も裁判所も、必ずしも権利者に有利な方向でそのような技術常識を考慮しているとは限らず、とりわけ、2014 年度は、出願時の当業者の技術常識を考慮しつつも、権利者に厳しい判断をした判決も目に付いた。

（原稿受領 2016. 9. 28）