

知的財産事例研究報告書

知的財産判例研究

(2008年 2 月 9 日 提出)

テーマ

「 車椅子事件における進歩性判断に関する考察 」

作成者： 学籍番号 M06 P40 氏名 山本 博之

指導教員名： 高島 喜一

大阪工業大学大学院 知的財産研究科

テーマ

「 車椅子事件における進歩性判断に関する考察 」

大阪工業大学大学院 知的財産研究科 山本 博之

概要

本報告書においては、平成17年（行ケ）第343号審決取消（実用新案）請求事件を取り上げる。この事件にて争点とされた進歩性判断の妥当性及びその周辺の諸問題について言及するものである。本報告書の目的は、本事件の一部の判決文から進歩性判断に関連する箇所を抜粋し、特に問題点と考えられる点について考察を加えることで、進歩性判断に関する理論の充実に貢献することである。

第1章では本事件の当事者及び事案の概要を整理し、紹介した。

第2章では本事件の重要論点を構成する進歩性判断の手順について説明した。さらに当該進歩性判断の手順に基づいて、本件考案、主引用考案及び副引用考案について述べた。続いて本判決にて認定されている本件考案及び引用考案間での一致点と相違点についても述べた。

第3章では第3次判決における主要争点である「第2次訂正に係る訂正要件違反の看過（取消事由4）」及び「訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り（取消事由2）」を引用し、紹介した。

第4章では第3章にて引用した2つの主要争点の概要を述べ、本報告書にて行う考察の検討点を整理した。争点1を「第2次訂正に係る訂正要件違反の看過（取消事由4）」、争点2は「訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り（取消事由2）」と位置づけ、説明した。

第5章では、第4章にて言及した検討点を考察し、本判決の妥当性について論じた。

争点1では、係合ボルトの設置位置の特定について議論し、1) 本件考案の請求項の記載、2) 係合ボルトの機能上の特性、3) 係合ボルトの設置位置の特定手法の3つの角度から検討した。

1)の観点では、本件考案及び引用考案の請求項に係る考案の要旨認定を、リパーゼ最高裁判決の趣旨に鑑みて、検討した。2)の観点では、係合ボルトの設置位置によって「係合ボルトの機能上の特性」の作用に差が生じ、且つ、当該設置位置が請求項に明確化されていないのであれば、より好ましい作用効果が得られる位置こそが妥当であるとの考えの基で検討を行い、判示された当該設置位置の妥当性を議論した。3)の観点では「係合ボルト設置位置の特定手法」について言及する。「係合ボルトの突設位置」に関して、本判決内で「前側フレームのみならず「車椅子本体」中の「前側フレーム」以外の部材に設け得ることを新たに規定したものである」といわざるを得ず・・・と判示されており、設置位置を特定している。しかし、当該判示と実用新案法及び上述したリパーゼ最高裁判決に従い当該設置位置を特定した場合において

は、得られる結論に齟齬が生じていることを指摘した。さらに本判決において行われている当該設置位置の特定手法について検討を行い、本判決における「係合ボルト設置位置の特定手法」の是非について論じると共に、「係合ボルトの突設位置」の妥当性について論じた。これらの3点の考察から、争点1に係る「係合ボルトの突設位置」に関する裁判所の判断の妥当性について考察した。

争点2に関して本判決では訂正後考案の容易想到性が論じられた。当該容易想到性が問題とされた技術は、車椅子と前側フレームとを係合させることに関する技術であり、「訂正後考案における「ロック片」と、引用考案1における「第2スプリング戻り爪」とは、いずれも可動性を有する第3の部材として、アームレストのフレームと車椅子本体とを係合する機能を果たしている部材・・・であり、両者の実質的な差異点は、・・・係合のために同様の機能を有する第3の部材について、それぞれ別の機能を兼用させたというにすぎず、その程度のことは、考案の実施に当たり、当業者が適宜工夫すれば足りる事項にすぎないというべきである。」と判示されている。当該判示の基礎となった進歩性判断の手法は、特許庁が刊行している特許・実用新案審査基準と整合しているものとは考えにくく、当該審理の結果は本件考案及び引用考案の技術的課題に鑑みれば、非常に疑義の多い判断であることを指摘した。さらに本判決にて示された一連の進歩性の審理には、所謂「容易の容易」と見受けられる箇所が存在している点等にも言及した。また本判決の一連の審理を踏まえた上で、ドイツ連邦特許裁判所にて採用されている職権探知主義及びその体制を紹介し、日本の知財訴訟における発明・考案の把握する体制の妥当性について触れた。

目次

はじめに	1
第1章 事件概要	
第1節 当事者概要	2
第2節 経緯概要	
1) 第1次訂正審判から第1次判決まで	2
2) 第2次訂正審判から第2次判決まで	2
3) 第3次訂正から第3次判決まで	3
4) 第4次審決から第4次判決まで	3
第2章 本事件判断上の留意点	
第1節 進歩性	
1) 進歩性の概要	4
2) 進歩性判断の手法及び留意点	4
第2節 本件考案と引用考案	
1) 本件考案	5
2) 引用考案1	8
3) 副引用考案	11
第3節 一致点及び相違点について	
1) 第3次審決における一致点	14
2) 第3次審決における相違点	14
3) 第3次判決における一致点	14
4) 第3次判決における相違点	15
第3章 判決	
第1節 第2次訂正に係る訂正要件違反の看過(取消事由4)	16
第2節 訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り(取消事由2)	17
第4章 争点の概要	
第1節 争点1【第2次訂正に係る訂正要件違反の看過(取消事由4)】	21
第2節 争点2【訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り(取消事由2)】	22

第5章 争点の考察

第1節 争点1【第2次訂正に係る訂正要件違反の看過（取消事由4）について】

- 1 本件考案の各訂正時における請求項の記載からの考察 24
- 2 係合ボルトの機能上の特性からの考察 25
- 3 係合ボルト設置位置の特定手法に関する考察 25

第2節 争点2【取消事由2（訂正後考案の容易想到性に関する誤り）について】

- 1 各段落の検討及び考察 27
- 2 「容易の容易」について 34

第3節 第4次判決の一部紹介及び特許裁判制度について

- 1 第4次判決における の主張及びその所感 36
- 2 訴訟における発明・考案を把握する体制について 37

まとめ 39

謝辞 39

参考文献一覧 40

はじめに

実用新案法において、考案が実用新案として登録されるための要件の1つに、進歩性がある。この進歩性の判断基準は、抽象的であり、さらに判断すべき技術分野も多岐に渡るために類型化することが困難である性質を持っている。そのために一律な判断を行いにくく、その判断を行う審判官や裁判官にとっても難解な問題である。さらにその下された判断の妥当性を巡り、特許庁及び司法の内外において様々な議論や検討が絶えない状態である。

本報告書においては、上述した考案の進歩性判断を争点としている、平成17年（行ケ）第343号審決取消（実用新案）請求事件の第3次判決について取り上げる。本事件の第3次判決にて争点とされた進歩性判断の妥当性及びその周辺の諸問題について言及するものである。

なお、本報告書は、本事件の結果及びその検討過程について、異議を唱えるものではない。実際の判決は、判決文や明細書等以外の諸般の事情、その他の弁論を考慮し参酌したものであり、一部の限られた資料を基に議論することは出来ないからである。

本報告書は、本事件の一部の判決文から進歩性判断に関連する箇所を抜粋し、特に問題点と考えられる点について考察を加えることで、進歩性判断に関する理論の充実に貢献することを目的とするものである。

第1章 事件概要

第1節 当事者概要

当事者は、考案の名称を「車椅子」とする実用新案登録第1998386号考案（平成2年6月28日登録出願、平成5年12月22日設定登録、以下、その実用新案登録を「本件実用新案登録」または「本件考案」といい、その出願を「本件出願」という。）の実用新案権者である。

一方の当事者Yは、車椅子の製造販売等を業としていた。

本事件は、複数の訂正審判、不成立審判、取消訴訟が起こされている。

第2節 経緯概要

1) 第1次訂正審判から第1次判決まで

は、特許庁に対して、平成10年7月8日に、本件考案の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の実用新案登録請求の範囲やその他の記載について、「範囲の減縮」と「明瞭でない記載の釈明」を目的として、訂正を求める訂正審判請求を提起した。これを受けて特許庁は、同請求を平成10年審判第39051号事件として審理した上で、平成10年12月9日に、訂正を容認する旨の審決をし、同審決は確定をした（以下「第1次訂正」という。）

Yは、特許庁に対して、平成10年11月27日、本件実用新案登録について、無効審判請求を行い、同請求は平成10年審判39051号として審理がなされた。同請求は、平成11年12月7日に審理の結果、「本件審判の請求は成り立たない」との審決がされた（以下「第1次審決」という。）

この不成立審決を受けて、Yは第1次審決の取消を求め、東京高裁に提起を行った（東京高裁H12（行ケ）第33号）その結果、平成12年11月9日に、「新規事項追加の看過」、「相違点判断の誤認」を主な理由として、第1次審決を取り消す旨の判決（第1次判決）が下し、その後の による上告受理の申立てを平成13年3月23日に不受理として、第1次判決は確定した。

2) 第2次訂正審判から第2次判決まで

第1次判決の上告審中の平成12年12月12日に、 は、特許庁に対して、「範囲の減縮」と「明瞭でない記載の釈明」を目的として、本件明細書の実用新案登録請求の範囲やその他の記載についての訂正審判請求を行った（以下「第2次訂正」という。） これを受けて特許庁は、同請求を訂正2000-39155号事件として審理した上で、平成13年7月23日に第2次訂正を認める旨の審決を行い、同審決は確定した。

続いて特許庁は、第1次判決の確定を受けて、本件審判事件についてさらに審理を行い、平成13年9月5日に「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をした（以下「第2次審決」）。これに対してYは、第2次審決の取り消しを求め、東京高裁に出訴をした（東京高裁平成13年（行ケ）第457号）。その結果、東京高裁は、平成14年7月8日に「無効理由の判断遺脱」と「手続き違背（訂正確定通知無）」を主な理由として、第2次審決を取り消す旨の判決（以下「第2次判決」という。）を下し、同判決は確定した。

3) 第3次訂正から第3次判決まで

特許庁は、第2次判決をうけて、本件審判事件の審理を再開する。その際、は平成16年2月23日に本件明細書の实用新案登録請求の範囲の記載等の訂正（第3次訂正）を請求した。特許庁は同請求を容認し、その結果、平成16年6月29日に「訂正を認める。本件審判の請求は不成立」の判旨の審決を行った（以下「第3次審決」という。）

これをうけ、Yは第3次審決の取り消しを求める訴え（知財高裁平成17年（行ケ）第10085号）を知財高裁に提起した。この結果、知財高裁は、特許庁の第3次審決に対し、「第2次訂正の訂正要件違反の看過」及び「訂正後考案の容易想到性の判断誤り」が存在するとして、平成17年6月23日に第3次審決を取り消す旨の判決（以下「第3次判決」または「本判決」という。）を行い、同判決は確定した。

4) 第4次審決から第4次判決まで

第3次判決をうけ、特許庁は本件審判事件の審理を再開、同審理の結果、平成18年2月21日に、本件实用新案登録の無効との審決（以下「第4次審決」という。）をした。第4次審決の結果をうけ、は知財高裁に第4次審決の審決取消訴訟を、知財高裁に出訴（知財高裁平成18年（行ケ）第10141号）を行い、その結果、知財高裁は、平成18年11月16日に「本件審決を取り消す」旨の判決（以下「第4次判決」という。）を行い、第4次審決は無効とした。

第2章 本事件検討上の留意点

本判決では、本件考案の進歩性が問題とされている。ここでは、考案の進歩性について言及し、概観を示す。

第1節 進歩性

1) 進歩性の概要

発明の進歩性は、特許法29条2項に規定されている特許登録の要件の一般的な略称である¹。実用新案法においても進歩性は登録要件の1つとされており、実用新案法3条2項に「実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることはできない。」と規定されている。

特許法と実用新案法における進歩性との間に存在する差異は、その要求される「容易」の程度が異なっている点にあり²、進歩性判断の手法においては、基本的に同様である³。

2) 進歩性判断の手法及び留意点

特許庁の審査基準によれば、「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う⁴」とある。

続いて、上記「論理づけ」について、審査基準には「具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、

¹ 吉藤幸朔=熊谷健一(補訂)「特許法概説13版 有斐閣 112頁(2001)」

² 発明及び考案の間にて存在する所謂「容易」の程度の差については、種々の議論がある。例えば、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においては、「進歩性の規定における「きわめて容易」については、実態に合わせて「容易」に改めるべきことを検討したらよいのではないかと意見があった。また、進歩性の程度の低い技術に独占排他権を付与することは、高度な技術の進歩の妨げになるのではないかと意見もあった。しかしながら、進歩性の規定を特許法と同一にする場合には、発明の定義の「高度の」についても同時に検討すべきとの議論がありうることを踏まえると、実用新案制度の進歩性についてもより大きな観点からの検討が必要であると考えられる。」と論じられている（産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「実用新案制度の魅力向上に向けて」）。

³ 熊谷は「実用新案制度における進歩性の規定における「きわめて容易」については、従来から特許制度における「容易」との異同が議論されており、平成5年改正の際にも、実務上の差異もほとんどないことが指摘されていた。」と記している。また同時に、熊谷は「進歩性の基準については、実務上の問題はあまり生じていない・・・」とも記載しており、前註の「容易」の問題も踏まえて、「進歩性の基準については、・・・特許制度のとの関係も含め、中長期的な課題として、検討すべきであろう。」と論じている（熊谷健一「実用新案法の改正と今後に関する一考察」-中山信弘先生還暦記念論文集「知的財産法の理論と現代的課題」）。

⁴ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第2部第2章新規性・進歩性『2.4 進歩性判断の基本的な考え方(1)』

請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、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を検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。

その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない⁵。」と明記されている。

また「論理づけ」は、種々の観点、広範な観点から行うことが可能であり、

- (1) 最適材料の選択・単なる寄せ集め、
- (2) 動機づけとなり得るもの、
- (3) 引用発明と比較した有利な効果、

の3種類が挙げられ⁶、本件発明(考案)及び引用発明(考案)との間での「構成の容易推考性」と「効果の参酌」という見地からの分類がなされている。

以下、次節より、上記進歩性判断の基準に従い、本件考案及び引用考案についての検討を進める。

第2節 本件考案及び引用考案

1) 本件考案

本件考案に係る実用新案登録の範囲

前章の事件概要で示した通り、本件明細書は第1次、2次、3次及び本件訂正の計4度の訂正審判が、 によって特許庁に対して提起され、いずれも容認されている。

下記に本件考案について、各訂正審判を経て変更若しくは追加された実用新案登録請求の範囲の変遷を示す。なお、下線部は前回訂正審判にて容認され、変更若しくは追加がなされた箇所である。

(1) 設定登録時

座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字型フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では、前下端部は車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。

(2) 第1次訂正終了時

⁵ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 部第2章新規性・進歩性 『2.4 進歩性判断の基本的な考え方(2)』

⁶ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 部第2章新規性・進歩性 『2.5 論理づけの具体例』

座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字型フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では、前下端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段によって、車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。

(3) 第2次訂正終了時

座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字型フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では該フレームの前下端部に取付けられているロック片のロック孔が車椅子本体に突設されている係合ボルトに係合することによって、該フレームが車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。

(4) 第3次訂正(本件訂正)終了時

座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字型フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では該フレームの前下端部には下縁が外側に屈曲されているロック片がその上縁部に沿った方向の枢軸によって車椅子の側面に対して外側に開きバネの付勢力により内側に戻るように枢着されており、該水平使用状態では該ロック片のロック孔が車椅子本体に突設されている係合ボルトに係合することによって、該フレームが車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。

本件考案の認定

本論文にて主に扱う第3次判決における本件考案の実用新案登録請求の範囲は、上記2 - 1 - 1 (4) に記載した通りである。以下に、第3次判決にて認定されている本件考案の請求項を再掲しておく。

座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字型フレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では該フレームの前下端部には下縁が外側に屈曲されているロック片がその上縁部に沿った方向の枢軸によって車椅子の側面に対して外側に開きバネの付勢力により内側に戻るように枢着されており、該水平使用状態では該ロック片のロック孔が車椅子本体に突設されている係合ボルトに係合することによって、該フレームが車椅子本体にロック可能に支持されていることを特徴とする車椅子。

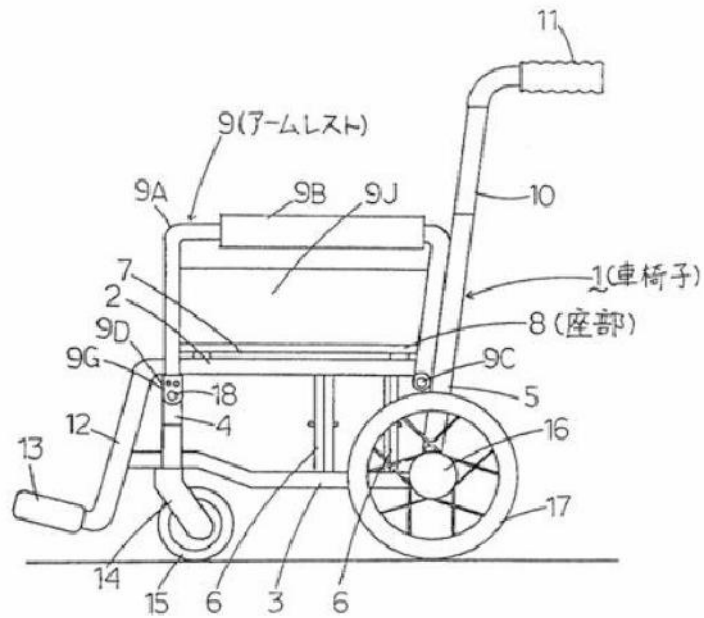


図1 本件考案【アームレスト使用状態側面図】

【符号の説明】 1：車椅子、 8：座部、 9：アームレスト、 9A：フレーム、 9D：前下端部
 9E：ボルト、 9F：ロック片、 9G：ロック孔、 9H：バネ、 9I：遮板、
 18：係合ボルト、

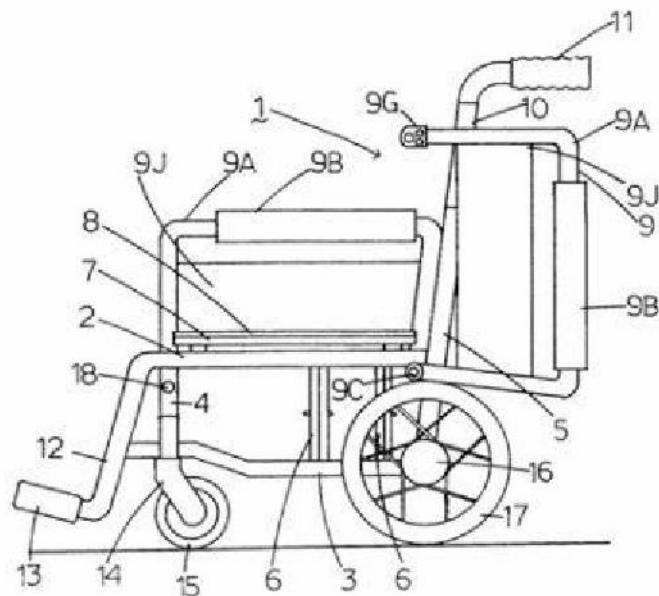


図2 本件考案【アームレスト撤去状態側面図】

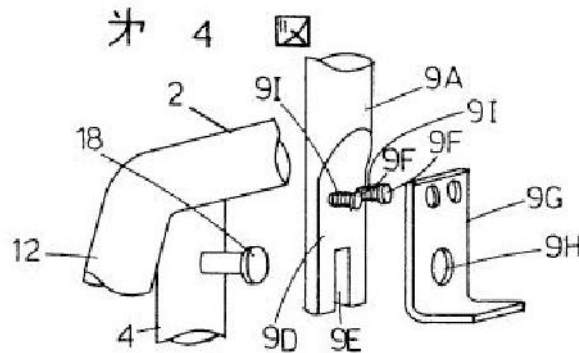


図3 本件考案【アームレストフレーム前下端部付近の分解図】

2) 主引用考案(米国特許第4840390号明細書)

引用考案1の内容

引用考案1は主引用考案である。引用発明1は、以下のような事項が図面と共に記載されている。また引用発明1は米国特許のため、本来は英語による記載であるが、第3次審決におけるY提出の甲第5号による和訳を引用する。

(ア)「図1に示す車椅子は2体の同形であるサイドフレームAを含んでいる。前輪構造体Bとレッグ支持構造体Cはサイドフレームの前方部分に連結されている。折畳み機構Dはサイドフレームを選択的に折畳み、保管と取り扱いを容易にしている。シートEは操作員を支持する。選択的に移動するアームレスト構造体Fはサイドフレームにピボット式に連結されており、アーム支持体をフレームに対してピボット回転させるか、完全に取り外させる。後輪と縁石ステップ搭載構造体Gは後輪を選択的にサイドフレームに搭載し、それらの連結を補強する。」(第3欄第26~38行)

(イ)「図1及び図8と図9に示すアーム支持構造体Fはユーザのアームを休めるU状管体のごときアーム支持部材160を含んでいる。アーム支持構造体の後方端はサイドフレームに対してピボット回転する部分164を有した第1搭載ブラケット162と連結されている。」(第6欄第25~31行)

(ウ)「第2搭載ブラケット174はアーム支持構造体160の前方端を解放式に受領する。第2搭載ブラケット174は上方水平サイドフレーム管状部分16と連結されており、シート支持受領クレードルを定義する。第2スプリング戻り爪176はスプリング力で第2搭載ブラケットの開口部178と係合される。解放ボタン180をプレスすると、スプリング戻り爪は開口部から解放され、アーム支持構造体の前方端を第2ブラケットから取り外させる。このように、アーム支持構造体はボタン172と180の両方をプレスしてそれらの両端部を解放することで取り外される。あるいは、前方端のみを第2ブラケットから解放させて、アームレスト構造体を前方にピボット回転させることもできる。好適には、後方及び前方端キャップ182、184は

それぞれ異なる形状を提供されており、ユーザにどちらがアームレスト構造体の前方であるか後方であるかを決定させる。1体式プラスチック成型シャツガード186は、U形状アーム支持構造体160の前方及び後方端上で伸縮式に受領される通路186と共に左右に提供される。」(第6欄第44~66行)

(エ)また、図8には、アーム支持構造体160の前下端部に取り付けられている第2スプリング戻り爪176の突起部と、第2搭載ブラケットの開口部178とがロック可能に係合され、該アーム支持構造体160の前下端部に取り付けられている解放ボタン180の押圧により該ロックが解放されるようにした構成が示されている。

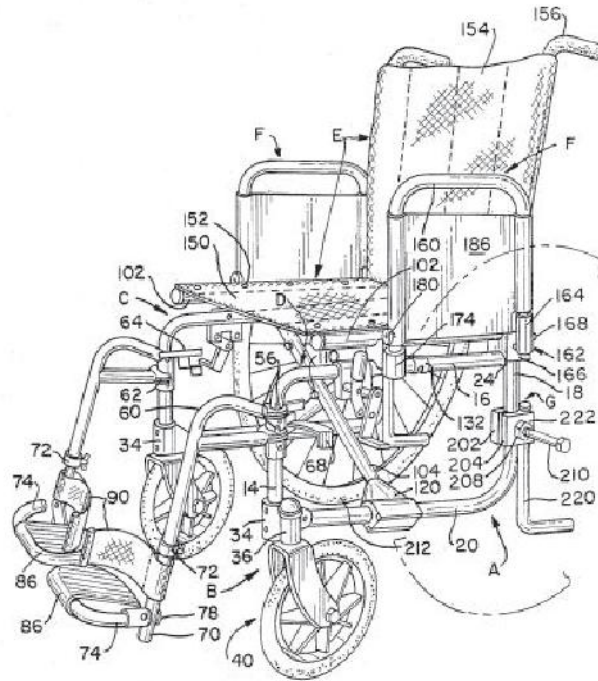


図4 引用考案1【全体図】

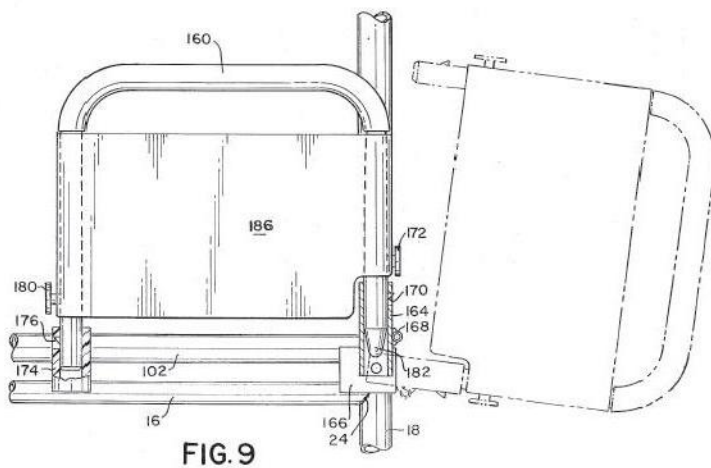


図5 引用考案1【係合部周辺に係る図】

上記の記載事項ならびに図示内容を総合すると、引用考案 1 には以下の技術が記載されているものと認められる。

「シート E の両側にアームレスト構造体 F を水平使用状態より上方へピボット回転可能に取付けた構成であって、該アームレスト構造体 F は 1 体式プラスチック成型シャツガード 186 が張設されている U 形状アーム支持構造体 160 からなり、該 U 形状アーム支持構造体 160 の後方端がサイドフレーム A にピボット回転するよう連結されており、水平使用状態では該 U 形状アーム支持構造体 160 の前下端部に取付けられている第 2 スプリング戻り爪 176 の突起部がサイドフレーム A に設けられた第 2 搭載ブラケットの開口部 178 に係合することによって、該 U 形状アーム支持構造体 160 がサイドフレーム A にロック可能に支持されており、該アーム支持構造体 160 の前下端部に取付けられている解放ボタン 180 の押圧により該ロックが解放されるようにした車椅子。」

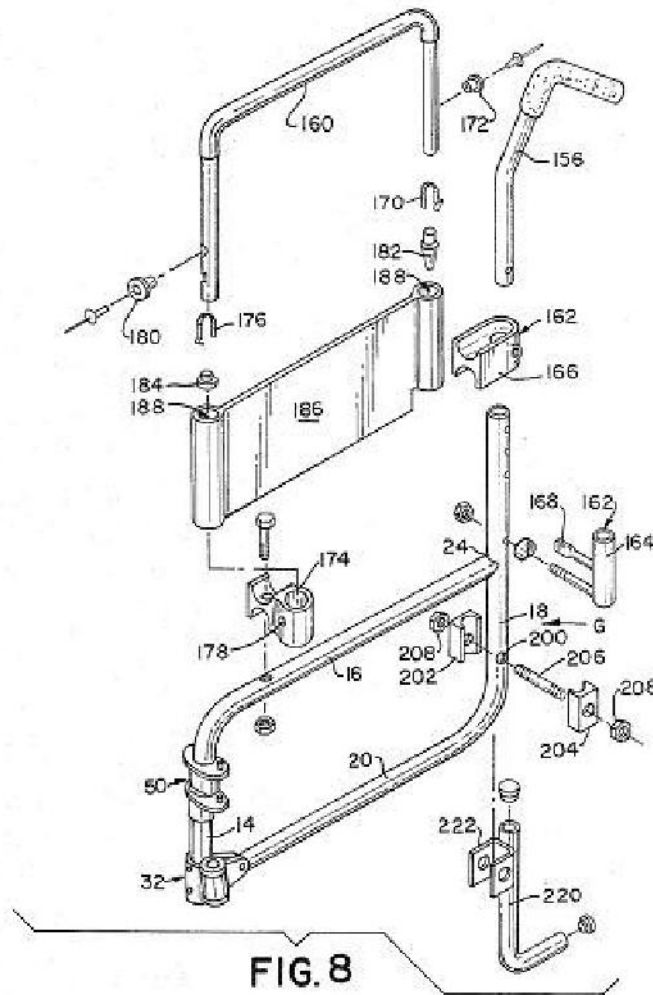


図 6 引用考案 1 【係合部分拡大図】

3) 副引用考案

引用考案2 (実願昭58 - 47668号)

上記刊行物2には、図面と共に次の事項が記載されている。

(ア)「舌片12の自由端部12aには第2の切欠き14とほぼ同等の幅を有する開口部15を形成し、この開口部と第2の切欠き14によって孔16を形成している。」

(明細書第5頁第5～8行)

(イ)「ビス2の頭部2aを板体10の第1の切欠き13に合致せしめ、さらに、板体10を壁1側に押し付けて舌片12を壁1とは反対側に撓ませながらビス2を第1の切欠き13に貫挿させる(第4図(a)参照)。ビス2の頭部2aが第1の切欠き13に貫挿されると、舌片12はその弾性力により元の状態に戻り、これによって、ビス2は、その胴部2bが開口部15内に位置せしめられた状態となる。この状態のまま、板体10を壁1に対して下方に移動せしめれば、ビス2の胴部2bは第2の切欠き14内に位置され(第4図(b)参照)、これによって、板体10は壁1に取付けられる。」(同書第5頁第15行～第6頁第7行)

(ウ)「第4図(b)の状態にあるビス2の胴部2bを、板体10を壁1に対して、上方へ移動せしめることによって開口部15内に位置させ(第5図(a)参照)、さらに、板体10を壁1から手前側へ引いて舌片12を壁1側に撓ませながらビス2を第1の切欠き13から離脱させ(第5図(b)参照)、これによって板体10を壁1から外すようにしている。」(同書第6頁第10～17行)

上記記載事項並びに第3図ないし第5図に示された図示内容を総合すると、引用考案2には以下の技術が記載されているものと認められる。

「板体10に設けられた舌片12(「ロック片」に相当)の開口部15と板体10に設けられた切欠き14とからなる孔16(「ロック孔」に相当)が、壁1に突設されているビス2(「係合ボルト」に相当)に係合することによって、板体10が壁1にロック可能に支持される構造。」

第3図

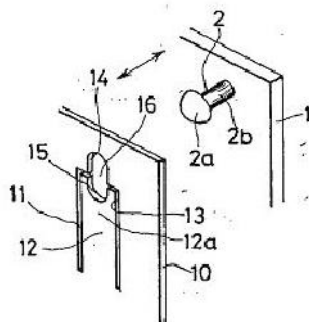


図7 引用考案2【第3図】

第 4 図

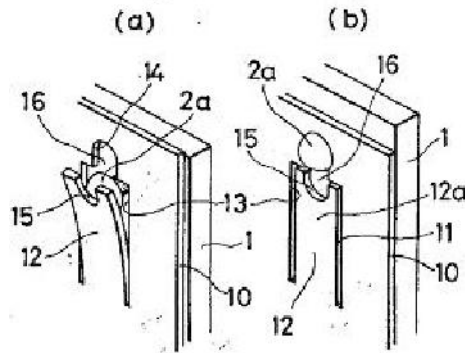


図 8 引用考案 2【第 4 図】

第 5 図

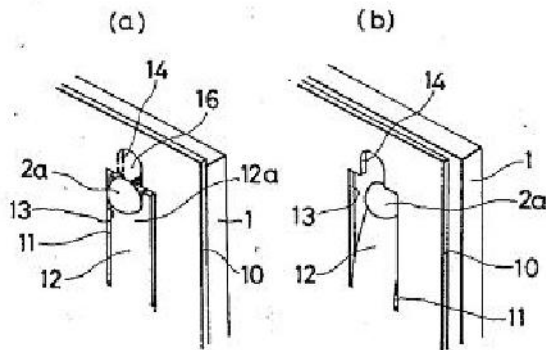


図 9 引用考案 2【第 5 図】

引用考案 3 (実公昭 34 - 20932 号公報)

上記刊行物 3 には、図面と共に次の事項が記載されている。

(ア)「1 は円孔 2 を有する雌板でその凹陷部 3 に案内管 4 が嵌着され、案内管 4 には摘子 5 及び座板 6 を有する摺動杆 7 が嵌合されている。8 は座板 6 と摘子 5 間に於て摺動杆 7 に捲回されたスプリング、9 は止金具、10 は円孔 11 を有する係止板で摺動杆 7 と一体に形成されスプリング 8 に依って円孔 2 と変位する様に常に一方に引張られている。12 は円孔 2 と合致する円孔 13 を有する添板で螺子 14 によって雌板 1 に固着されている。」(第 1 頁左欄第 10 ~ 19 行)

(イ)「雄板 15 を矢符の方向に移動せしめてその係止杆 16 を円孔 13 に突入せしめる、然るときは係止杆 16 のテーパ状 a 部に依って係止板 10 はスプリング 8 に抗して右方に移動し係止杆 16 はその円孔 11 に嵌入すると同時に環状凹溝 18 に於て係止板 10 の一側内壁はスプリング 8 の力に依って凹溝 18 に嵌合して係止される。又之を離脱しようとするときには摘子 5 を矢符の方向に押す事に依り係止杆 16 を抜き取り得るものである。」(同頁右欄第 1 ~ 10 行)

上記記載事項並びに第1図ないし第3図に示された内容を総合すると「引用考案3」のには、以下のような技術が記載されているものと認められる。

「雌板1及び添板12に設けられた摺動杆7と一体に形成された係止板10（「ロック片」に相当）の円孔11（「ロック孔」に相当）と、雄板15に突設されている係止杆16（「係合ボルト」に相当）とを係合することによって、雌板1及び添板12と雄板15とをロック可能に支持する構造。」

第1図

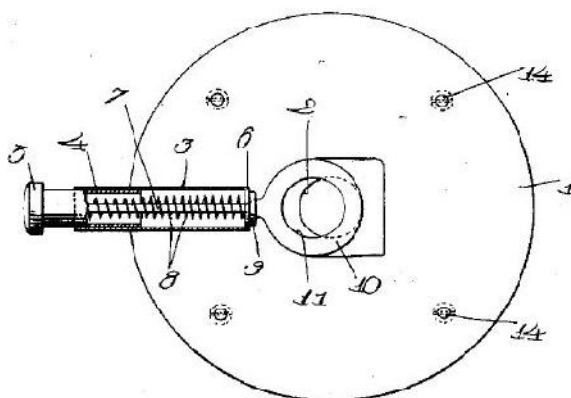


図10 引用考案3【第1図】

第2図

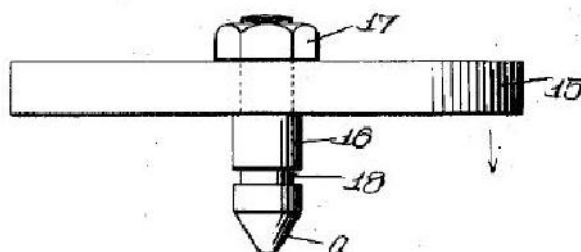


図11 引用考案【第2図】

第3図

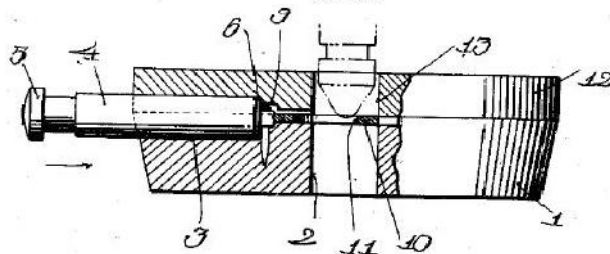


図12 引用考案【第3図】

第3節 一致点及び相違点について

進歩性判断の基準によれば、本願考案及び引用考案について対比し、一致点及び相違点について把握せねばならない⁷。以下に、第3次審決及び第3次判決に記載されている本件考案及び引用考案の一致点及び相違点を引用する。

1) 第3次審決における一致点

「座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形のフレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では、該フレームが車椅子本体にロック可能に支持されている車椅子」である点。

2) 第3次審決における相違点

アームレストのフレームが車椅子本体にロック可能に支持される態様が、訂正後考案は、「フレームの前下端部には下縁が外側に屈曲されているロック片がその上縁部に沿った方向の枢軸によって車椅子の側面に対して外側に開きバネの付勢力により内側に戻るよう枢着されており、水平使用状態では該ロック片のロック孔が車椅子本体に突設されている係合ボルトに係合することによって」行われるものであるのに対し、引用考案1は、「U形状アーム支持構造体160(フレーム)の前下端部に取付けられている第2スプリング戻り爪176の突起部がサイドフレームA(車椅子本体)に設けられた第2搭載ブラケットの開口部178に係合することによって」行われるとしている点。

3) 第3次判決における一致点

第3次判決で認定された一致点は第3次審決で認定された点アに点イ及び点ウの2点が追加されている。

ア 座部の両側にアームレストを水平使用状態より上方へ回動可能に取付けた構成であって、該アームレストは遮板が張設されているコの字形のフレームからなり、該フレームの後下端部が車椅子本体に枢着されており、水平使用状態では、該フレームが車椅子本体にロック可能に支持されている車椅子、である点。

イ 「係合ボルト」ないし「突起部」という凸部を、車椅子本体側に向けたバネの付勢力により、「ロック孔」ないし「開口部」という孔に係合するもの、である点

ウ アームレストのフレームと車椅子本体とを結び付けるため、可動性を有する第3の部

⁷ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 部第2章新規性・進歩性 『2.4 進歩性判断の基本的な考え方(2)』

材を、アームレストのフレームの前下端部に取り付けている点

4) 第3次判決における相違点

- ア 訂正後考案においては、凸部を車椅子本体に、孔をアームレストのフレームに取り付けた第3の部材に設けているのに対し、引用考案1においては、凸部をアームレストのフレームに取り付けた第3の部材に、孔を車椅子本体側に設けている点。
- イ 上記凸部の具体的構成が、訂正後考案においては、「係合ボルト」であるのに対し、引用考案1においては、スプリング戻り爪の「突起部」である点。
- ウ 上記第3の部材の具体的構成が、訂正後考案においては、「下縁が外側に屈曲されているロック片」であるのに対し、引用考案1においては、「第2スプリング戻り爪」である点。
- エ 上記第3の部材のアームレストのフレーム前下端部に対する取付けの態様が訂正後考案においては、「その上縁部に沿った方向の枢軸によって車椅子の側面に対して外側に開きバネの付勢力により内側に戻るように枢着」されているのに対し、引用考案1においては、取付けの態様が明らかでない点。

第3章 判決

第3次判決は、請求認容である。

本事件において、争点とされたのは、以下の2点である。

1. 取消事由4（第2次訂正に係る訂正要件違反の看過）
2. 取消事由2（訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り）

上記2点の争点に関連している判決について、以下に引用する。なお、抜粋文中の「原告」をY、「被告」にそれぞれ置換し、一部読みやすいように改行を加えた。

第1節 第2次訂正に係る訂正要件違反の看過（取消事由4）

「・・・Yは、第2次訂正により、「車椅子本体に突設されている係合ボルト」と訂正することは、係合ボルトの突設位置を不明確にするものであり、第1次訂正明細書に記載した事項の範囲内ではない新規事項を追加するものであり、かつ、実用新案登録請求の範囲を拡張するものである旨主張する。

第2次訂正は、・・・、実用新案登録請求の範囲の記載中、・・・「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段によって」とされていたものを、「該フレームの前下端部に取り付けられているロック片のロック孔が車椅子本体に突設されている係合ボルトに係合することによって」と改める訂正事項を含むものであるところ、Yの上記主張のうち新規事項の追加をいう部分は、当該訂正事項のうち、「車椅子本体に突設されている係合ボルト」との部分は、第1次訂正明細書に記載した事項の範囲内ではない新規事項であると主張する・・・。

そこで検討すると、第1次訂正明細書・・・には、係合ボルトの突設位置について、

「該フレームの・・・前下端部は、孔と該孔に挿入する係合ボルトと・・・による係止手段によって、車椅子本体に・・・支持されている」（実用新案登録請求の範囲の請求項1）、

「一方車椅子（1）の本体の前側フレーム（4）には係合ボルト（18）が突設されている」（3頁第1段落、設定登録時の本件明細書〔甲6、以下「登録明細書」という。〕の3欄29行目から31行目に相当）、

「更にロック片（9）Gのロック孔（9）Hが該係合ボルト（18）に係合している」（同頁下から第2段落、登録明細書の4欄5行目～6行目に相当）、

「ロック片（9）Gは・・・前側フレーム（4）の係合ボルト（18）によって外側に押しのけられ、該係合ボルト（18）は該フレーム（9）Aの前下端部（9）Dの嵌着溝（9）Eに嵌着し、それから該ロック片（9）Gはスプリング（9）Iの付勢力によって内側に戻され、該ロック片（9）Gのロック孔（9）Hに該係合ボルト（18）が

係合する」(4頁第1段落、登録明細書の4欄24行目～31行目に相当)

と記載されており、係合ボルトが、「前側フレーム」に突設されるとの記載はあるが、車椅子本体の前側フレーム以外の部位にも突設され得ることを記載ないし示唆する部分は見当たらない。

他方、車椅子本体の構成に関して、・・・、車椅子本体は、前側フレームのみならず、多数の部材から構成されていることが認められる。

そうすると、第2次訂正によって、「車椅子本体に突設されている係合ボルト」(下線付加)と規定することは、「係合ボルト」の突設位置について、第1次訂正明細書に記載された「前側フレーム」のみならず、「車椅子本体」中の「前側フレーム」以外の部材に設け得ることを新たに規定したものであるといわざるを得ず、第2次訂正は、旧実用新案法39条1項にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項」の範囲内でしたものとは認められないといふべきである。

これに対し、は、上記(2)の記載等によれば、係合ボルトの突設位置が、車椅子本体においてフレームの前下端部に位置するロック片のロック孔に係合ボルトに係合するような位置であることは自明である旨主張する。

しかしながら、旧実用新案法39条1項にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項」とは、願書に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか、記載されていないか、現実に記載されているものから自明であるかいずれかの事項に限られるものと解されるが、そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには、現実には記載がなくとも、現実に記載されたものに接した当業者であれば、だれもが、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項でなければならず、その事項について説明を受ければ簡単に分かる、という程度のものであれば、自明ということとはできないといふべきである。

第2節 訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り(取消事由2)

以下、ア乃至エの各点について順に検討したものを判決より抜粋する。

アの点について

本件考案及び引用考案1に見られるように、アームレストのフレームを車椅子本体にロック可能に支持するという技術的課題を解決するため、凸部を孔に係合するという構成を採用した場合、フレーム側と車椅子本体側とのいずれに凸部を設け、いずれに孔を設けるかは、格別の技術的意義のない設計的な事項であるといふことができるから、アの点は、当業者が、考案の実施に当たり適宜決定すれば足りる事項にすぎないといふべきである。

なお、訂正後考案及び引用考案1においては、凸部又は孔を設ける一方の対象は車椅子本体であり、他方の対象はアームレストのフレームの前下端部に取り付けた可動性を

有する第3の部材とされているから、いずれに凸部又は孔を設けるかは、技術的には、凸部又は孔のいずれを可動とするかに直結することになる。しかしながら、凸部と孔とによって係合関係を形成するためには、凸部を孔との位置関係を相対的に移動させて、凸部を孔に挿入すればよいことは当然であり、その際、凸部と孔とのいずれを移動させるかは、やはり、格別の技術的意義のない設計的な事項であるといえることができる・・・。

イ イの点について

孔と係合すべき凸部の具体的構成が、本件考案においては、「係合ボルト」であるのに対し、引用考案1においては、スプリング戻り爪の「突起部」であることは、技術的には、凸部の物理的な大小ないし強度に差異があることを意味し、その結果、孔と凸部とが係合された状態における、アームレストのフレームと車椅子本体との係合の物理的な強度に違いをもたらし、ひいては、アームレストを手掛かりとして車椅子を持ち上げることができるかどうかといった機能上の差異を生じる可能性があるものと認められる。

ところで、車椅子の開発に携わる当業者が、アームレストを手掛かりとして持ち上げることができるように車椅子の設計を行おうとすることは、ごく当然のことと認められ、引用考案1記載の車椅子においても、当然、そのような配慮がなされていると考えるべきである。

そうすると、本件においては、刊行物1に接した当業者は、アームレストを手掛かりとして持ち上げることができるようにするとの技術的課題を認識するものというべきであるから、当該技術的課題に基づいて、アームレストのフレームと車椅子本体との係合の物理的な強度を高めることは、当業者が当然に配慮することというべきである。

他方、孔と凸部とを係合させる構成において、凸部の具体的構成をボルトとすることは、引用考案2及び3に見られる通り、従来、周知の技術であったと認められるから、アームレストのフレームと車椅子本体との係合の物理的な強度を高めるとの上記技術的課題に基づいて、引用考案1に、引用考案2、3に見られる当該周知技術を適用して、その凸部を本件考案と同様のボルトとすることは、当業者がきわめて容易に想到し得たことであるといえるべきである。

ウ ウの点について

訂正後考案における「ロック片」と、引用考案1における「第2スプリング戻り爪」とは、いずれも、可動性を有する第3の部材として、アームレストのフレームと車椅子本体とを係合する機能を果たしている部材・・・であり、両者の実質的な差異点は、上記アに係る事項を除けば、

前者においては、「下縁が外側に屈曲されている」とある通り、指の力によって係合を解除する際において「手掛かり」としての機能を有しているのに対し、後者にはそのような機能はなく、指の力による係合解除の際の「手掛かり」としては別の部材（開放ボタン180）を用いている点、

後者はバネによる付勢力を当該部材自体が有しているのに対し、前者は他の部材(バネ)によって付勢力を与えられるものである点、

にあると認められる。

しかしながら、上記及びの点は、係合のために同様の機能を有する第3の部材について、それぞれ別の機能を兼用させたというにすぎず、・・・、当業者が適宜工夫すれば足りる事項にすぎないというべきであり、引用考案1においても、訂正後考案とは別の形で考慮されている・・・。また、部品点数の削減という観点から見ても、訂正後考案にしても、引用考案1にしても、兼用できなかった機能については、別の部材を用いているのであるから、格別の差があるということとはできない。

エ エの点について

エの点に係る訂正後考案の構成は、機能的に見れば、アームレストのフレームと車椅子本体とを係合する機能を果たす、可動性を有する第3の部材について、係合及び係合解除に際しての動きを特定したものであると理解することができる。

しかしながら、凸部と孔とによって係合関係を形成するためには、凸部と孔との位置関係を相対的に移動させて、凸部を孔に挿入すればよいことは当然であり、その際、凸部と孔とのいずれを移動させるかは、設計的な事項にすぎないことは、上記アの通りである。同様に、訂正後考案及び引用考案1に見られるように、凸部又は孔を設けた第3の部材を相対的に移動させることによって、凸部と孔との係合関係を形成するようにした場合、その動きが具体的にどのようなものであるかは、凸部と孔との係合という観点からは、技術的に格別の意義を有しないというべきである。

なお、第3の部材の相対的な移動方向の点について、審決は、「訂正後考案の上記相違点に係るロック片に関する構成の技術的な意義あるいは該構成による効果は、・・・アームレストを撤去状態にする際に、ロック片を外側に指で開いてロック状態を解除し得ると共に、アームレストを撤去状態から使用状態に戻す時に、該ロック片が係合ボルトとバネの働きに係合して自動的にアームレストを使用状態に固定し得るようにした点にあるものと解することができる。さらに、・・・ロック状態の解除をロック片を外側に開いて行う構成のため、不用意な接触・押圧によるロック状態の解除が防止されることも予測される」として、訂正後発明における第3の部材の移動方向は、不用意な接触・押圧によるロック状態の解除を防止するという技術的意義ないし効果を有する旨説示する。しかしながら、第3の部材の相対的な移動方向をいずれとするかは、凸部と孔との係合という観点からは設計的な事項にすぎないことは上記の通りであり、また、車椅子の開発に携わる当業者にとって、安全性の点は、常に念頭に置くべき技術的課題であることは言うまでもないから、・・・、そのことを格別なことであるということとはできない。

そして、訂正後考案のように、「縁部に沿った方向の枢軸によって枢着された部材」

は、例えば、被告提出に係る実願昭63-41900号(実開平1-145742号)のマイクロフィルム(乙4)に、「上記押え部30は、・・・その下端部に固定座10のヒンジ受部16に回転自在に嵌合枢着するヒンジピン31を有する枢着側基板33・・・とで・・・形成されており」(明細書10頁第1段落)と記載されているように、ヒンジに係る構造として、本件出願前周知のものであるから、こうした周知技術を参考にして、引用考案1における第3の部材の取付け態様を、訂正後考案のもののようにすることは、当業者がきわめて容易に想到し得ることにすぎないというべきである。

第4章 争点の概要

前章にて述べた通り、本事件において争点とされたのは、以下の2点である。

- ・ 争点1：取消事由4（第2次訂正に係る訂正要件違反の看過）
- ・ 争点2：取消事由2（訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り）

以下に上記争点の概要をそれぞれ示し、本報告書にて考察すべき点について述べる。

第1節 争点1【第2次訂正に係る訂正要件違反の看過（取消事由4）】

本争点では、第1次訂正明細書と第2次訂正明細書における「係合ボルトの突設位置」に関する記述を比較・検討している。その結果、「第1次訂正明細書には、係合ボルトが前側フレームに突設されるとの記載はあるものの、車椅子本体の前側フレーム以外の部位にも突設され得ることを記載ないし示唆する部分は見当たらないのであるから、第1次訂正明細書の記載に接した当業者のだれもが、被告（Y）主張のように、「車椅子本体においてフレームの前下端部に位置するロック片のロック孔に係合ボルトに係合するような位置」にも係合ボルトを突設し得るものであると理解するとは到底考えられず…」とし、Yの主張は認められなかった。

本判決においては、「係合ボルトの突設位置」を特定するために、各訂正時の請求項を吟味し、本件考案の技術的範囲について判断しており、当該判断が争点1に係る判決の基礎となっている。本争点では、本判決における「係合ボルトの突設位置」の特定手法について、3つの観点から検討する。以下に3つの観点について列挙する。

- 1）「本件考案の各訂正時における請求項の記載」に関する観点
- 2）「係合ボルトの機能上の特性」に関する観点
- 3）「係合ボルト設置位置の特定手法」に関する観点

1）の観点では「係合ボルトの突設位置」を特定するために、本件考案の技術的範囲を実用新案法及びリパーゼ最高裁判決に則して検討した。特に本件考案は、本判決に至るまでに3度の訂正がされているため、各訂正時の請求項の記載を照合し、当該追加文言による技術的範囲の変遷を精査した。上記検討結果を判示されている「係合ボルトの突設位置」と突合せ、本判決における当該突設位置についての判断の妥当性を考察する。

2）の観点では「係合ボルトの機能上の特性」から「係合ボルトの突設位置」に関する検討を行った。その際には、本判決の争点2にて言及されている本件考案の技術的課題にも触れた。係合ボルトは車椅子本体との係合関係を実現する為の要素の1つであり、その突設される位置によっては係合関係の状態に差が生じ、本件考案がより好ましい作用効果に大きな影響を及ぼす性質があると考えられる。また本件考案には係合ボルトが関連する技術的課題が存在し、そ

のことは本判決においても言及されている。当該設置位置によって「係合ボルトの機能上の特性」の作用に差が生じ、且つ、当該設置位置が請求項に具体的に示されていないのであれば、より好ましい作用効果が得られる位置こそが妥当であると考えらるべきであろう。したがって本観点では、本件考案の技術的課題に触れた上で「係合ボルトの機能上」の特性を検討し、本判決において判示された当該突設位置が妥当性を考察する。

3)の観点では「係合ボルト設置位置の特定手法」について言及する。

「係合ボルトの突設位置」に関して、本判決内で「前側フレームのみならず「車椅子本体」中の「前側フレーム」以外の部材に設け得ることを新たに規定したものであるといわざるを得ず・・・」と判示されており、設置位置を特定している。しかし、当該判示と実用新案法及び上述したリパーゼ最高裁判決に従い当該設置位置を特定した場合においては、得られる結論に齟齬が生じる。さらに本判決において行われている当該設置位置の特定手法について検討を行い、本判決における「係合ボルト設置位置の特定手法」に是非について論じると共に、「係合ボルトの突設位置」の妥当性について述べる。

上記の3つの観点より検討し、争点1に係る「係合ボルトの突設位置」に関する判断の是非を論じる。

第2節 争点2【訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り（取消事由2）】

第3次判決の争点2は「訂正後考案の容易想到性に関する判断」について争われており、「訂正後考案における「ロック片」と、引用考案1における「第2スプリング戻り爪」とは、いずれも可動性を有する第3の部材として、アームレストのフレームと車椅子本体とを係合する機能を果たしている部材・・・であり、両者の実質的な差異点は、・・・係合のために同様の機能を有する第3の部材について、それぞれ別の機能を兼用させたというにすぎず、その程度のこととは、考案の実施に当たり、当業者が適宜工夫すれば足りる事項にすぎないというべきである。」と判示している。上記容易想到性が論ぜられた技術は、車椅子と前側フレームとを係合させることに関する技術である。当該係合させる技術は、主に2種類の要素が互いに係合することによって成立しており、本件考案と引用考案に共通して存在しているそれらの要素は上位概念化して説示が行われている。本判決内においては、当該係合する技術における2要素は「凸部」「第3の部材」と定義されている。具体的には「凸部」とは、本件考案における「係合ボルト」であり、引用考案においては「突起部」が相当する。また「第3の部材」とは本件考案においては「ロック片」が相当し、引用考案においては「第2スプリング戻り爪」が該当する。

判決を導き出すに当たっては、ア乃至エまでの段落が設けられ、その4つの段落の中で、それぞれ上記係合機構に係る技術について検討され、判断がなされている。

段落アでは、本件考案及び引用考案の係合機構に係る各要素を置換した状態を仮定し、その置換後の係合状態の効果が置換前と変化がなく実施可能とされたのである。置換した場合の効果とは、「アームレストを手掛かりとして車椅子を持ち上げる」ことである。本争点に係る裁判所の見解の中に、「ロック片」を用いた場合と「第2スプリング戻り爪」を用いた場合について、

特に力学的な検討を行うなどの参酌がない。厳密な判断を是とする進歩性判断において、車椅子の各要素を置換した場合の作用効果について、特に一言も結論に至るまでの具体的な理由を挙げずに判決に至るのは、説明を欠いていると言える。またこの置換した場合における作用効果の判断によって、考案の進歩性判断の結果も左右するため、極めて重要な論点である。したがって、本争点では、当該論点に関する判断の妥当性を検討し、考察する。

段落イでは、本判決にて2論点が構成されており、(1)本件考案と引用考案間での課題の周知性が問題とされている点と、(2)「孔」と「凸部」の係合関係を成立させる構成についての容易想到性が問題とされている点の2点について、述べられている。(1)の点では車椅子のアームレストを介しての懸架に関して言及し、当該懸架に関する周知性について、考察した。(2)の点では本件考案及び引用考案1の係合機構に関する具体的構成について言及する。また続いて、本件考案及び引用考案1に係る当該係合機構の設計思想についても触れ、本件考案と引用考案1との間に想定される作用効果の差異について論じる。

段落ウでは、第3の部材の係合解除の機能について検討されている。その検討によって、第3の部材の差異について言及され、前者(本件考案)においては、「下縁が外側に屈曲されている」とある通り、指の力によって係合を解除する際において「手掛かり」としての機能を有しているのに対し、後者(引用考案1)にはそのような機能はなく、指の力による係合解除の際の「手掛かり」としては別の部材(開放ボタン180)を用いている点、後者(引用考案1)はバネによる付勢力を当該部材自体が有しているのに対し、前者(本件考案)は他の部材(バネ)によって付勢力を与えられるものである点、の2点が挙げられている。この点では、本件考案及び引用考案1の間に存在する第3の部材の具体的な物性について言及し、当該物性の差によって、本件考案及び引用考案1が同様の作用効果が得られるかという点を中心に考察した。この点においては本件考案及び引用考案1の間に存在する第3の部材の具体的構成について、言及した。上記具体的構成の双方における差異を検討・比較し、引用考案1から本件考案に到るかについて論じる。

段落エでは、本件考案内の「縁部に沿った方向の枢軸によって枢着された部材」の進歩性について検討しており、検討の結果、が提出した実願昭63-41900号(実開平1-145742号)のマイクロフィルム(乙4号証)によって「引用考案1における第3の部材の取り付け態様を、訂正後考案のもののようにすることは、当業者がきわめて容易に想到し得ることにすぎないというべきである。」と判示している。上記判示を受けて、改めて本件考案及び乙4号証の構成を比較し、その進歩性判断の妥当性を考察する。

さらに、本判決における段落ア乃至エまでのそれぞれ検討が現実の発明・考案においてではなく、要素を置換した場合、等といった仮想状態に基づいて行われた点についても注目し、言及する。

第5章 争点の考察

本判決においては、「第2次訂正に係る訂正要件違反の看過（取消事由4）」ならびに「訂正後考案の容易想到性に関する誤り（取消事由2）」が争点とされ、これらについての議論の結果が判決の基礎となっている。本章では上記2争点の検討を行い、本判決導出に至るまでの論理の妥当性について考察する。

第1節 争点1【第2次訂正に係る訂正要件違反の看過（取消事由4）】

本争点においては、まず係合ボルトの設置位置が問題となっている。各訂正時の明細書の当該関連部分を列挙して検討の結果、「前側フレーム」のみならず、「車椅子本体」中の「前側フレーム」以外の部材に設け得ることを新たに規定したものであるといわざるを得ず、・・・と判断され、新規事項を追加し、且つ、本件考案の技術的範囲を拡張するものとされた。

本節では、争点1を「本件考案の各訂正時における請求項の記載」に関する観点、「係合ボルトの機能上の特性」に関する観点、「係合ボルト設置位置の特定手法」に関する観点の3つの観点から、本判決の妥当性について検討し、考察する。

1) 本件考案の各訂正時における請求項の記載からの考察

本件考案の各時点での請求項について、その記載内容の変更を確認する(第2章第2節参照)。本判決の確認対象を本件考案の請求項に限るのは、リパーゼ最高裁判決にて「特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を29条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」⁸と判示されているためである。

上記リパーゼ最高裁判決の判旨に則り、各時点の本件考案の請求項の確認を行うと、設定登録時の請求項には、「係合ボルト」の文言は見当たらず、また第1次訂正終了時の請求項には「係合ボルト」の文言が追加されていることが確認できる。しかし「係合ボルト」の文言が追加されているものの設置位置に関する文言は確認できない。このことから、設定登録から第1次訂正時までの請求項では係合ボルトの設置位置を特定することはできない。さらに第2次訂正終了時の請求項を確認すると、前時点で追加された「係合ボルト」とその設置位置として「車椅子本体」が追加されていることが分かる。続く第3次訂正終了時においても第2次訂正時同様の記載が続いている。これらの検討から、争点1において問題とされている係合ボルトの設置位置に関する文言は、第2次訂正時にて追加されていることが分かる。

⁸ 最判平03.3.08 民集45巻3号123頁 判時1380号131頁

上記本件考案の請求項の変遷を踏まえて考えると、第2次訂正時以前は、係合ボルトの設置位置は明示されていないことが分かる。これは換言すれば、文言上、係合ボルトは車椅子の至る所に設置可能であるといえる。しかし、続く第2次訂正時にて、係合ボルトの設置位置に関する記載が新たに追加された。このことで係合ボルトは車椅子本体以外への設置が出来なくなったのであるから、考案の技術的範囲は減縮されたと言える。確かに本判決にて言う通り新規の文言の追加は行われているものの、技術的範囲を拡張するような新規事項の追加は行われておらず、むしろ本件考案の技術的範囲は減縮されたのである。したがって、争点1に関する裁判所の判断には、請求項に新規の文言が追加されたという事実のみに注目した疑いを抱かざるを得ず、本件考案の把握の程度についても疑問である。

2) 係合ボルトの機能上の特性からの考察

係合ボルトの機能上の特性からも検討・考察する。係合ボルトは、アームレストと車椅子本体の係合関係を形成するのに関係する要素の1つである。その係合関係の有する課題としては、後述する争点2「取消事由2」内に「アームレストと車椅子本体との係合関係の物理的強度を高めることは当業者が当然に認識すべき技術的課題」との判示がなされている。

単純に係合関係を実現するのであれば、極端な所、車椅子本体のいずれの場所に係合ボルトを設置しても支障はない。しかし、上記「技術的課題」を考慮すれば、係合関係の物理的強度が確実に得られる位置は自然と限定されるはずである。したがって、本件考案において上記「技術的課題」は解決されており、係合ボルトの設置位置を文言上、「車椅子本体」と記載した所で、請求項の技術的範囲は拡大したとは考え難い。

3) 係合ボルト設置位置の特定手法に関する考察

係合ボルトの設置位置を特定する手法についても疑問がある。

確かに本件考案の明細書の記載から、係合ボルトは一貫として前側フレームに位置しているものが実施例として記載されているが、それはあくまでも本件考案の実施例であり、第2次訂正時の本件考案では前節でも言及した通り、請求項には当該設置位置は「車椅子本体」である旨、記載されている。

他方、本判決においては当該設置位置に関して「前側フレームのみならず「車椅子本体」中の「前側フレーム」以外の部材に設け得ることを新たに規定したものであるといわざるを得ず・・・」と判示されており、係合ボルトの設置位置を拡張するものとして「新規事項の追加」とされた。

しかしながら、前節にて述べた通り、係合ボルトの機能及び技術的課題を鑑みれば「前側フレーム」以外の車椅子本体のいずれの場所に係合ボルトを設置しても支障はない。つまり本件考案の請求項の記載は決して不明確ではなく、「一義的に明確」であると判断できる。リパーゼ最高裁判決から、考案の技術的範囲の把握は請求項の記載に基づいてしなければならず、請求項記載の技術的意義が一義的に明確に理解できる場合に、実施例などの考案の詳細な説明を根拠とすることは誤りであることは既に述べた。つまり本判決は、本件考案の請求項以外の記載から考案の技術的範囲を判断しており、上記リパーゼ最高裁判決に照らし、理に適っていない

のである。

さらに、本判決において採られている係合ボルトの設置位置の特定手法についても論理の確認を行う。先述した筆者の考察のみでなく、本判決において裁判所が採った手法に従って係合ボルトの設置位置の特定手法を確認することで、見地の揺れが少なくなり、本報告書における考察の具体的担保性が増すものと考えからである。

本判決では、考案の詳細な説明を根拠として本件考案の技術的範囲を判断し、係合ボルトの設置位置を特定したことは上述の通りである。そこで仮に本件考案の請求項の記載が一義的に明確でないと仮定し、本件考案の技術的範囲を請求項のみならず明細書全体から検討してみる。本件考案の第2次訂正時の後における係合ボルトの設置位置を見ると、本件考案の第1次訂正明細書の発明の詳細な説明に「前側フレーム(4)には係合ボルト(18)が突設されている」と記載されていることから、係合ボルトの設置位置は前側フレームであることが読み取れる。それにもかかわらず、上述した通り、本判決内では「前側フレーム」のみならず、「車椅子本体」中の「前側フレーム」以外の部材に設け得ることを新たに規定したものであるといわざるを得ず、・・・と判断している。以上のことから、本判決内から窺える手法にて判断した考案の技術的範囲と、実際の判決に記載されている技術的範囲とが相違していることが分かる。

実用新案法及び判例に則った手法から検討した場合においても、本判決内で用いられている手法から検討した場合においても、本判決にて示されている技術的範囲と一致していないことは、係合ボルト設置位置の特定手法に関する一連の論理は破綻している証左であろう。したがって、筆者は本争点の判断の正当性に疑義を抱く。

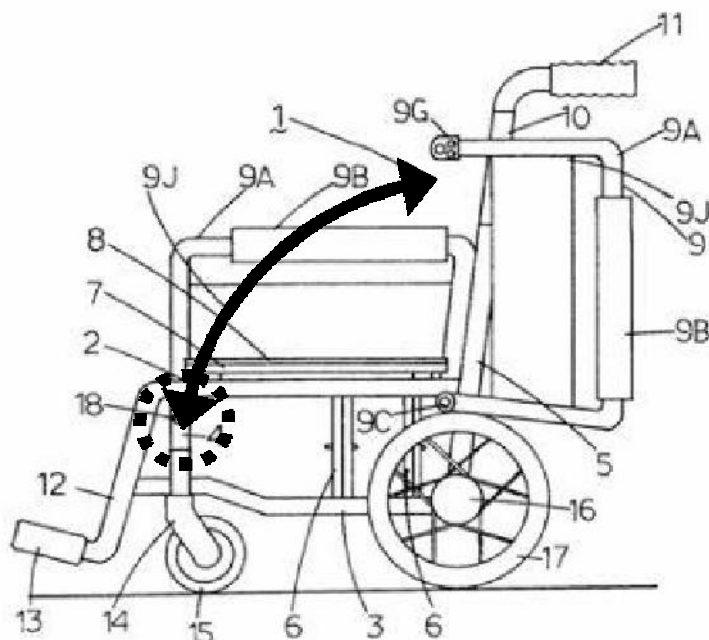


図13 本件考案内「アームレスト(9)」「係合ボルト(18)」の位置関係
(補助線は筆者による)

第2節 争点2【訂正後考案の容易想到性に関する判断の誤り（取消事由2）】

1) 各段落の検討及び考察

a) 段落アについて

本段落では、本件考案及び引用考案1における「凸部」「第3の部材」「孔」の位置関係が問題となる。当該位置関係の具体的構成は、本件考案の明細書中第4図に示されており、引用考案では、FIG. 8がこれに相当する。この2つの図を参考にしながら、議論されている考案の各要素を見ていくと、「凸部」は本件考案では係合ボルト18であり、引用考案1では第2スプリング戻り爪176中の「突起部」とされている。さらに「第3の部材」は本件考案には「ロック片9G」であり、引用考案1では「第2スプリング戻り爪176」がそれに当る。また「孔」はロック片9G中の「ロック孔9H」であり、引用考案1においては「ブラケット174の中腹部に設けられている孔178」が該当部である。上記の通り、各要素は本件考案と引用考案1の明細書中に確かに存在しており、その位置もそれぞれ相違していることが確認できる。

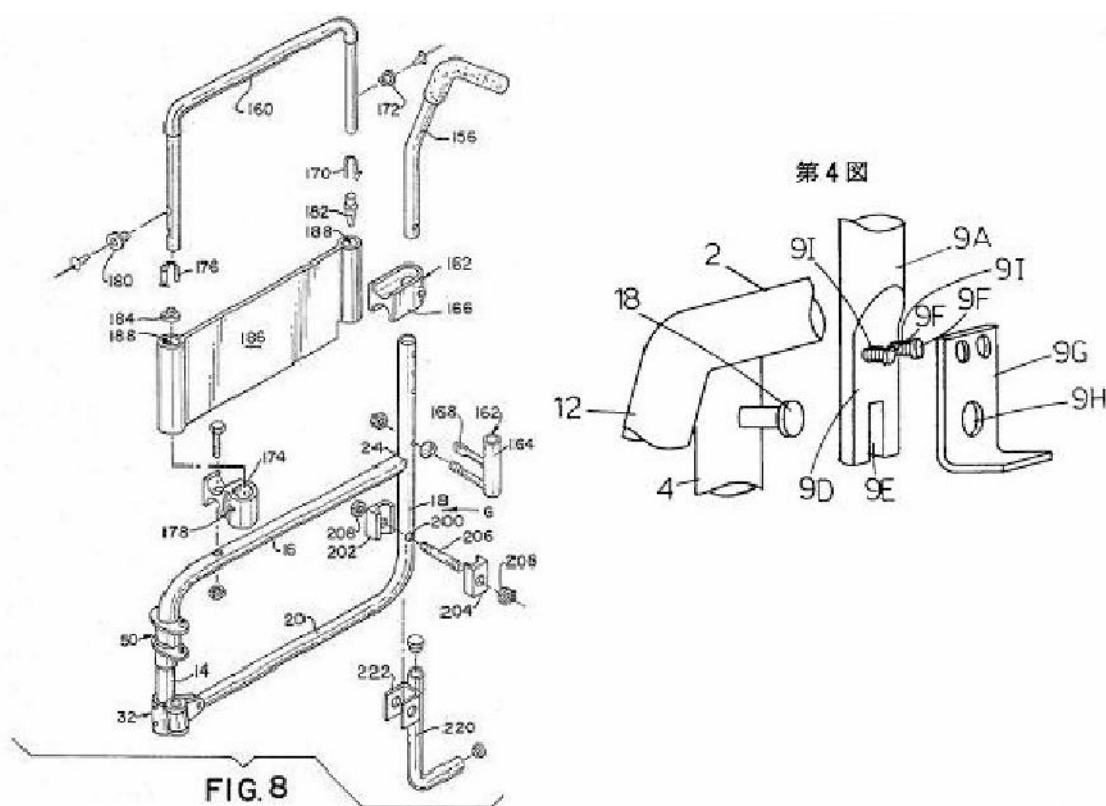


図14 取消事由2に関する具体的構成（右：引用考案1、左：本件考案）

さらに本判決では本件考案及び引用考案1における係合関係成立の点について、言及している。つまり上記「凸部」「孔」を相対的に移動させることにより、係合関係が成立する点である。

上記の点を踏まえ、引用考案1における「凸部」及び「孔」の置換について論じている。すなわち引用考案1において、「第3の部材」に存在している「凸部」を車椅子本体側に設置し、

且つ、車椅子本体側に存在している「孔」を「第3の部材」側に設置していることを考えるのである。

上記の判断導出の過程を見ると、考案の各要素の置換に言及しているところから、単なる「寄せ集め」に該当するように見える。「寄せ集め」の考案であれば、進歩性は存在しない⁹。

しかしながら、置換前・置換後を比較し、引用発明よりも明らかに顕著な作用効果が認められるのであれば、進歩性を推認できる根拠が発生するため、進歩性を有すると判断できる場合がある¹⁰。

上述したような進歩性の判断手法を踏まえた上で、本判決内にて言及されている本件考案と引用考案1との間での置換を行なった場合、本件考案と引用考案1の双方で同様の作用効果が得られるか、という点を検討する。当該作用効果を判断する上で、問題とする作用効果は本件明細書中にある「・・・アームレスト9を手で? んで車椅子1を持上げることも出来る。」である。ここでは、当該作用効果に強く関連する「第3の部材」に注目する。つまり本件考案における「ロック片9G」であり、引用考案1においては「第2スプリング戻り爪176」である。

まず、係合の効果に関しては、本件考案では、車椅子本体とアームレストとを係合させる際に、「ロック片9G」が関係している。引用考案においては「第2スプリング戻り爪176」がそれに該当する。したがって本体及びアームレスト側を繋ぎ止めるという位置付けは共通しており、係合関係を実現できることに問題は無い。

他方、本件明細書内の「作用・効果」にある「・・・アームレスト9を手で? んで車椅子1を持上げることも出来る。」を見る。ここでは車椅子を懸架することを考慮して「第2スプリング戻り爪176」の物性の考察を軸に、当該状況の考察を行う。「第2スプリング戻り爪176」の物性であるが、釦180を押し、撓むことで「突起物」と「孔」との係合状態の解除を実現している。したがって、「第2スプリング戻り爪176」は人間の指先が発することができ程度の力で変形する可撓性を具備していることは、間違いない。

上記「第2スプリング戻り爪176」の物性を考慮した上で、再度、本件明細書にいう「・・・アームレスト9を手で? んで車椅子1を持上げることも出来る。」と記載された点を考えると、本件考案と引用考案1の間で「凸部」と「孔」を置換した場合、本件考案と同様の作用効果は得られないというべきであろう。本件考案内の記載に従い、車椅子本体を懸架する状況を想定すると、車椅子の自重が直接的に「第3の部材」に懸かることは明白である。当該状況下で、引用考案1にあるような人間の指先で変形するような剛性しか有しない板片(「第2スプリング戻り爪176」)が車椅子の自重を支え得るとは考え難い。対して、本件考案の「ロック片9G」であるが、車椅子を懸架する作用効果を実現するために、十分の物性を有していることは言うまでもないであろう。

以上のように、本件考案及び引用考案1の「第3の部材」の物性を鑑みて、当該作用効果を参酌すると、アの点の論理構成には、疑問が残る。

さらに上記の判断手法に注目すれば、当該手法は、あたかも本件考案と引用考案の間で車椅

⁹ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 部第2章新規性・進歩性 『2.5 論理づけの具体例(1)』

¹⁰ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 部第2章新規性・進歩性 『2.5 論理づけの具体例(3)』

子の各要素の置換を行い、進歩性の有無を論じているような誤解を与える感がある。そもそも進歩性判断を論ずるに当たっては、引用考案の構成要素を他の引用考案等の構成要素と置換することを検討し、本件考案に容易想到性があるか否かについて当業者の視点で検討するのが「常道」である。他方、本判決においては本件考案を引き合いに出して引用考案の各要素の置換を検討し、その結果を導出している。本判決における手法は、進歩性判断の手法として禁じ手である「後知恵」による判断手法に陥りやすく、誤解を与える危険性が高い。本判決のような手法を実施するのであれば、本件考案を引き合いに出してくる理由を示さねばならない。

b) 段落イについて

本段落においては、(1) 本件考案と引用考案間での課題の周知性が問題とされている点と、(2) 「孔」と「凸部」の係合関係を成立させる構成についての容易想到性が問題とされている点の2つの論点が形成されている。

(1) 本件考案と引用考案間での課題の周知性が問題とされている点

本論点では、「孔」と「凸部」との係合関係の物理的強度の差異を認めたと、当業者が車椅子のアームレストを手掛かりとして懸架可能に設計することは当然であり、当該懸架可能とする技術的課題は周知であるという趣旨の判断がされている。上記車椅子を懸架可能とする判断は、第1次判決から引用されている。第1次判決によれば「車椅子に限らず、アームレスト付きの椅子を持ち上げようとする場合には、アームレストを手でつかんで持ち上げようとするのは、ごく常識的なことである。そして、車椅子が、その性質上、人間が座ったままの状態段階や段差を昇降させる必要がある・・・ことも、明らかである。そうである以上、車椅子開発に携わる当業者が、アームレストを手がかりとして持ち上げることができるように車椅子の設計を行おうとすることは、ごく当然のことと認められる。そしてまた、引用例記載の発明の車椅子においても、当然、そのような配慮がなされていると考えるべきである。」とあるが、その判断に疑義を抱かざるを得ない。

車椅子を持ち上げる手段は、本件考案に記載されているアームレストを手掛かりにする手段以外にも考えられるはずである。引用考案1は上記検討でも分かるように、アームレストを介して車椅子を持ち上げる構造にはなっておらず、少なくとも開示されている技術的範囲においてはそのような構造は認められない。仮に車椅子を持ち上げようとする際に、アームレストを手掛かりにするという手段を選択する背景には、アームレストが車椅子の自重に耐え得るといった判断が前提にあって然るべきである。例えば、アームレストを構成する部材が細く、椅子あるいは車椅子を持ち上げるには支障があると判断した場合、利用者はアームレストを利用しての懸架を選択することは少ないであろう。

一般的に、明細書に開示されている考案が当該考案の属している技術分野の有する技術的課題を全て解決していることはない。なぜならば明細書には、発明者が着目する課題及びその課題解決手段が明確且つ十分に記載されていれば実施可能要件を満たすのであり、例え他に周知の課題が存在していても、その課題が発明者の着目する課題でなければ、その解決手段を記載

しておく必要はないのである。つまり、当該手段に係る周知の技術的課題を解決するための手段は、「凸部」及び「孔」による係合手段に限るものではなく、本件考案及び各引用考案以外の発明等で解決されている場合もあるのである。

また、当業者にとって周知の技術的課題が存在していたとしても、発明・考案が当該技術分野に係るすべての技術的課題を解決しているとは限らない。

これらのことから、上記裁判所の判断には合理性を欠く。

(2)「孔」と「凸部」の係合関係を成立させる構成についての容易想到性が問題とされている点

本論点の判旨は、「凸部」の具体的構成は引用考案2及び3から周知であるから、上記の(1)の技術的課題に基づいて、引用考案1に引用考案2及び3に見られる当該周知技術を適用して、その凸部を訂正後考案と同様のボルトとすることは容易に想到し得る、というものである。そこで判旨に従い、引用考案1における「第2スプリング戻り爪176」の突起物を係合ボルトに置換する状況を想定する。突起物と係合ボルトの形状上の一致点としては、孔に係り合う程度に水平方向に突出している点である。

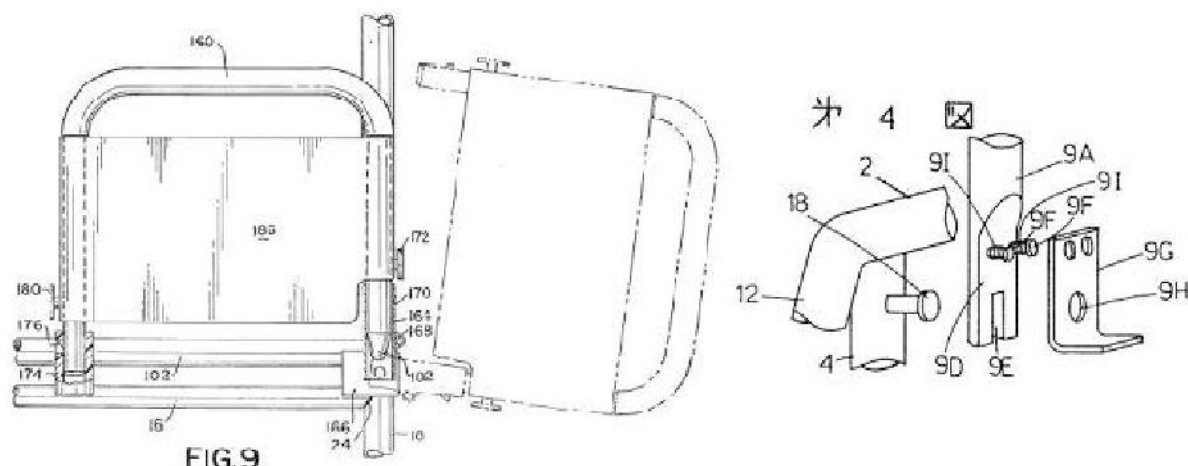


図15 本件考案及び引用考案1の係合部分(左:引用考案1、右:本件考案)

図15の左図に示す通り、引用考案1においては「第2スプリング戻り爪176」の突起物が水平方向に突出して凸部を形成しており、当該凸部が「第2搭載ブラケット174」に設けられている孔に入り、係合関係が形成されている。他方、図15右図の本件考案においては「係合ボルト18」が、やはり水平方向に突出して凸部を形成しており、当該凸部が「ロック片9G」に設けられている「ロック孔9H」に挿入されることで係合関係が形成されており、確かに「凸部」としては上位概念で一致していることが窺える。また相違点は、係合ボルトが水平方向に直線的に伸びており、柱状に形成されて点と、引用考案1の「第2スプリング戻り爪176」の突起物に関しては頂点を有する山状で形成されている点であり、図15の左図にある引用考案1における「第2スプリング戻り爪176」と、右図の本件考案における「係合

ボルト 18」の形状を比較すれば、双方の形状が相違していることが把握できる。

このような形状の相違がある理由としては、本件考案と引用考案 1 の設計思想が異なるからに他ならない。つまり、本件考案は車椅子本体とアームレストとの係合状態が簡単に失われることを防止する意図があり、引用考案 1 においては「第 2 スプリング戻り爪 176」が 状に形成されることで係合状態の解除の際に加えなければならない力をより少なくできるような意図が窺えることから、より容易に係合解除を行おうとする目的があると考えられるのである。以上のことから、本件考案でアームレストを手掛かりとして車椅子本体を懸架することを、同様に引用考案 1 において実施しても、その作用効果に違いが生じることと言わざるを得ない。したがって、引用考案 1 の「第 2 スプリング戻り爪 176」を本件考案の係合ボルトに置換しても、本件考案と同様の効果が得られることは考えにくく、引用考案 1 から容易に本件考案を想到するとは言い難い。

c) 段落ウ

本段落では、第 3 の部材の係合解除の機能について検討している。その検討の中で、本件考案と引用考案 1 との間に存在する第 3 の部材の差異点として、下記の 2 点が挙げられている。

前者(本件考案)においては、「下縁が外側に屈曲されている」とある通り、指の力によって係合を解除する際において「手掛かり」としての機能を有しているのに対し、後者(引用考案 1)にはそのような機能はなく、指の力による係合解除の際の「手掛かり」としては別の部材(開放ボタン 180)を用いている点

後者(引用考案 1)はバネによる付勢力を当該部材自体が有しているのに対し、前者(本件考案)は他の部材(バネ)によって付勢力を与えられるものである点

その検討結果として、「考案の実施に当たり、当業者が適宜工夫すれば足りる事項にすぎない・・・」と判示している。ここで、当該判示の検討点となった について考察する。

本判決内では「係合のために同様の機能を有する第 3 の部材について、それぞれ別の機能を兼用させたというにすぎず、その程度のことは考案の実施に当たり、当業者が適宜工夫すれば足りる事項にすぎないというべきであり、引用考案 1 においても訂正後考案とは別の形で考慮されている・・・」と考察している。上記「別の機能を兼用させた」というのは、具体的にいえば、 は本件考案がロック片の「下縁が外側に屈曲されている」点によって「手掛かり」が設けられているのに対し、引用考案 1 では開放ボタン 180 によって、「手掛かり」が実現されていることであり、他方、 は本件考案がバネ 9 I によって付勢力を与えられるのに対し、引用考案 1 では第 2 スプリング戻り爪 176 自体が撓むことによって付勢力を与えられることが、これに該当する。

について検討すると、本判決が示す通り、係合解除の「手掛かり」として「下縁が外側に屈曲されている」点と開放ボタン 180 は、車椅子本体とアームレストとの係合関係を解除するために利用することを鑑みると、両者共に同様の役割を果たす一面を有しているということ

は可能である。しかし、一方が「車椅子本体の外側からの係合解除（ロック片 9 G）」であり、もう一方が「車椅子を構成する要素（つまり、U形状アーム支持構造体 1 6 0）の内部からの係合解除（第 2 スプリング戻り爪 1 7 6）」ということで、及ぼす作用効果は同様でも、その位置関係は大きく異なっている。仮に、第 2 スプリング戻り爪 1 7 6 を本判決にある通りに、ロック片 9 G 同様「下縁が外側に屈曲されている」形状としたとしても、係合関係の解除が行い易くなるといった機能的に有利な効果をもたらすことは無いと考えられるため、特段の技術的な意義は見出せない。さらに本件考案が車椅子本体のアームレストを介して懸架を行うという点についても検討する。車椅子本体をアームレストを介して懸架した場合、第 3 の部材に車椅子本体の自重が掛かることが考えられることは前にも述べた通りである。ここで、本件考案と引用考案 1 との第 3 の部材の物性上の差異を鑑みると、ロック片においては車椅子本体の自重を保持し得るのに対し、引用考案の第 2 スプリング戻り爪 1 7 6 は開放ボタンでの係合解除を機能させるために可撓性を持たせていることから、その剛性は小さく設定されていると考えるのが妥当である。ここで第 2 スプリング戻り爪 1 7 6 が「下縁が外側に屈曲されている」形状となっても飛躍的に物性が変化することは考え難く、本件考案及び引用考案 1 が両者とも同様の作用効果が得られるとは言い難い。

続いて について、検討する。では、本件考案及び引用考案 1 の「第 3 の部材」が取り上げられている。本件考案の「第 3 の部材」とは「ロック片」を指し、引用考案 1 の「第 3 の部材」とは「第 2 スプリング戻り爪」を指すことは、既に述べてきた通りである。本件考案の第 3 の部材の構成に関して、理解し易いように敢えて模式的に表現すると、「板（ロック片）+ バネ」とすることができる。同様に引用考案 1 は「板バネ」と表わせる。上記模式的な表現で本判決を表わすと、裁判所は「板バネ」から「板（ロック片）+ バネ」の構成とするのは、「当業者が適宜工夫すれば足りる事項にすぎない」と判断した、と換言することができる（図 1 6 参照）。

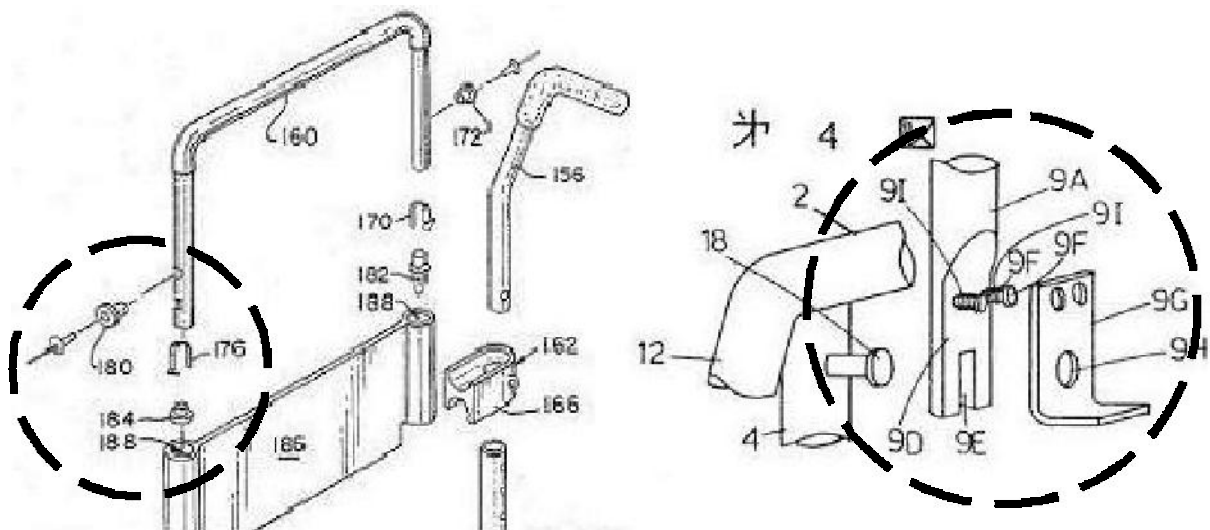


図 1 6 模式化した「第 3 の部材」周辺部（左：引用考案 1、右：本件考案）
（補助線は筆者による）

本件考案及び引用考案の構成を比較し、引用考案 1 から本件考案を容易に想到し得るとの判断に至るには、単一の要素であった「板バネ」を、あえて 2 つの機能に分けて「板（ロック片）+ バネ」とする論理づけが必要であろう。また仮に、引用考案から本件考案の構成が想到し得るとしても、車椅子本体の懸架を目的に「板バネ」の構成を取って分解し「板（ロック片）+ バネ」としてアームレストと車椅子本体との係合関係の強化を試みるのは、果たして「きわめて容易」と断言できる行為であろうか。上記一連の に係る議論は、本判決内に「論理づけ¹¹」に関する確固たる論理が記載されていない以上、「後知恵」の疑いの感が強い。

d) 段落エについて

本段落では本件考案内の「縁部に沿った方向の枢軸によって枢着された部材」の進歩性について検討しており、検討の結果、 が提出した実願昭 63 - 41900 号（実開平 1 - 145742 号）のマイクロフィルム（乙 4 号証）によって「引用考案 1 における第 3 の部材の取り付け態様を、訂正後考案のもののようにすることは、当業者がきわめて容易に想到し得ることにすぎないというべきである。」と判断している。上記「縁部に沿った方向の枢軸によって枢着された部材」とは本件考案のロック片 9 G が相当し、当該部材の態様である「縁部に沿った方向の枢軸によって枢着」とは当該ロック片がバネ 9 I の付勢力によって車椅子本体側に押圧されている状態を示していると考えられる。

以下に、乙 4 号証に記載されている主要図面を提示する。

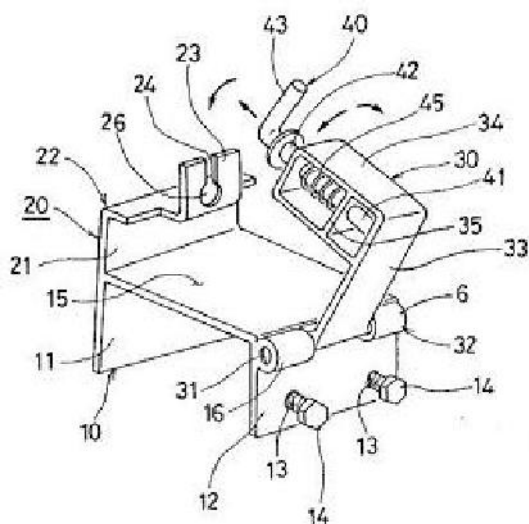


図 17 乙 4 号証（実願昭 63 - 41900 号）の態様

本判決内には、乙 4 号証記載の各要素を本件考案に対応させて、「上記押え部 30 は、・・・その下端部に固定座 10 のヒンジ受部 16 に回転自在に嵌合枢着するヒンジピン 31 を有する枢着側基板 33・・・とで・・・形成されており」と示しており、これを根拠として「ヒンジ

¹¹ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 2 部第 2 章新規性・進歩性 『2.5 論理づけの具体例』

に係る構造として、本件出願前周知のものであるから、こうした周知技術を参考にして、・・・当業者がきわめて容易に想到し得る」と判示している。

上記判決の内容を受けて、本件考案と乙４号証の各要素を検討する。つまり、乙４号証における所謂「ヒンジに係る構造」は本件考案における「縁部に沿った方向の枢軸によって枢着」する構造に対応するものと考えられるか、という点である。確かに、枢着側基板３３（本件考案では「ロック片９Ｇ」に相当）をヒンジピン３１（本件考案では「ロック片９Ｇの上端部」が相当）を軸として回転させ、操作ハンドル４０（本件考案では「下縁が外側に屈曲されているロック片」が相当）を受部２０に係合させる態様など、係合という機能上から鑑みると、乙４号証に公開されている技術と本件考案は、一応関連付けることができる。

しかし、ロック片９Ｇの持つ各機能を分割したことを想定した場合、乙４号証公開の技術にてロック片９Ｇの機能を否定することができるか、という点について疑問である。例えば、ロック片９Ｇはアームレストを手掛かりとして車椅子本体を懸架した場合に、車椅子本体の自重が直接的に懸かることが考えられるが、果たして乙４号証公開の技術でも同様の作用効果を得られるのであろうか。乙４号証公開の技術における係合関係を鑑みれば、その係合の緊結は、バネによる付勢力によって保持されているに過ぎず、本件考案の構成と比較して、係合の強度に大きな差異があると言わざるを得ない。

さらに引用考案１において、乙４号証公開の技術にあるような枢軸構造を採用することが妥当か否かについての検討が一切見られない点も不可解である。本件考案において枢軸構造を採用しているからといって、それに関連する乙４号証を引用してきて議論することは「後知恵」ではないだろうか。また仮に引用考案１に乙４号証公開の技術を適用させることを想定すると、Ｕ形状アーム支持構造体を構成するパイプの中で「板」と「バネ」に分けて枢軸構造を採るということになる。当該構造では、引用考案１の元来の機能は不能になることが考えられることから、特段の技術的意義を見出せず、およそ現実的ではない。またこの点については後述する。

よって、一連の議論は不毛なものであると言わざるを得ない。

２）「容易の容易」について

争点２においては、段落アから段落エまでの４つの段落が形成され、各段落にて本件考案と引用考案１との間での各構成要素の置換を検討し、判決の基礎としている。概観を示せば、段落アでは引用考案１の第３の部材の「凸部」「孔」を置換し、その置換は容易として進歩性なしと判断されている。段落イでは段落アにて置換された結果を前提として、作用効果も本件考案と同様であるとしている。さらに置換した「凸部」を本件考案の係合ボルトとすることは容易に想到し得ると判示し、段落ウでは、引用考案１の第３の部材を本件考案同様に「下縁が外側に屈曲されている」形状とし、さらに「板バネ（第２スプリング戻り爪１７６）」から「板（ロック片）＋バネ（バネ９Ｉ）」は容易に想到し得ると判示している。また段落エでは、乙４号証記載の技術から「縁部に沿った方向の枢軸によって枢着」する構造について容易想到性であると判断している。

以上に示した段落アから段落エまでの議論の考察については、前節までに述べた通りであり、改めて言及する必要はない。しかし、これらの議論が行われた状況について不可解な点がある。すなわち、ア乃至エの4段落において検討された考案の態様がすべて仮想状態である点である。つまり「段落アにて容易性ありとされた結果に、段落イがさらに容易性ありとされ・・・」といった具合に、仮想状態の上に仮想状態を重ねて技術的水準を量り、その容易想到性について判断しているのである。このような状態を第1段階の「容易」に第2段階の「容易」を積み重ねることから、「容易の容易」とよぶ¹²13。進歩性の判断に際しては、本件発明の属する技術分野の出願時の技術的水準に基づいて進歩性判断を行うことが原則である¹⁴。したがって各仮想段階から技術的水準を推し量り判断に及ぶことは、その原則から外れる行為であると言える¹⁵。本判決にて行われたような何段階もの変更や置換が行われた際には段階ごとに検討するだけでなく、全段階をまとめて検討し、全体としても容易の範囲に入るか否かを判断すべきである。本判決では、その点が欠如している。

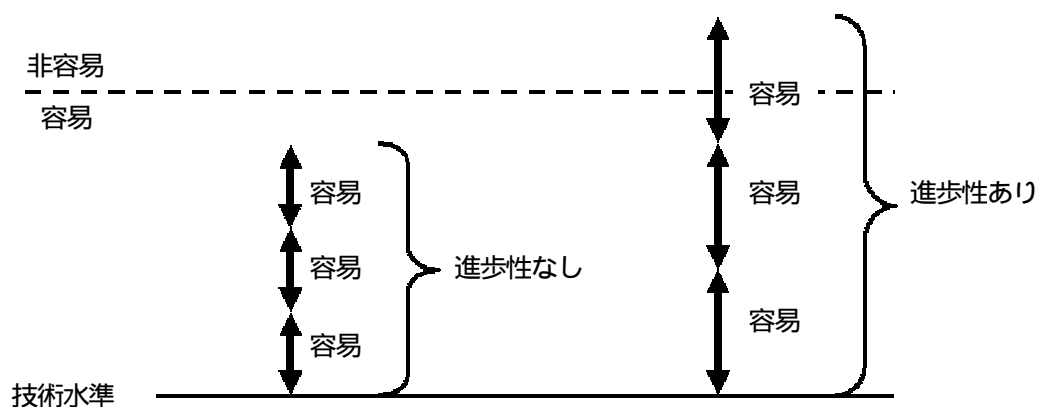


図18 「容易の容易」模式図

尚、本件考案に係る車椅子は、「下縁が外側に屈曲されているロック片」を考案の必須の構成要件としており、当該「屈曲されている」部分は「アームレストを撤去状態にする際に、ロック片を外側に開いてロック状態を解除」する際の「手掛かり」としての機能を有している。したがって、本件考案の係合に関する機構が、アームレストを構成する部材である「パイプ内」に設けられることは技術上除外され、当該パイプ外に設けられることとなる。他方、引用考案1における係合機構はパイプ内に構成されている。しかし審決では「パイプ内」に存在する係合機構についての認定が為されず、パイプ内に限定されない「上位概念での係合機構」を認定していることもあり、本判決では当該係合機構を本件考案にあるようなパイプの外に出すための議論が全く為されていない。本来、下位概念の考案が記載された引用文献から上位概念の考

12 深沢正志 「いわゆる「容易の容易」が問題となった事例」 特技懇 第239号 112頁 (2005)
 13 ちなみに「容易の容易」について審査基準に記載はなく、その定義は示されていない(梅田幸秀 「判決紹介」 特技懇 第248号 97頁 (2008))。
 14 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 部第2章新規性・進歩性 『2.4 進歩性判断の基本的な考え方(1)』
 15 深沢は「「容易の容易」の見解の下では、アプローチによっては全く異なる評価が得られるおそれがあり、判断の安定性に欠けている」と指摘している(深沢正志「いわゆる「容易の容易」が問題となった事例」)。

案を認定する場合には、「後知恵による良い所取り」になっていないかという反省をしてみる必要が必須である。上位概念の考案を認定するには当該引用文献に接した当業者が技術常識に照らし、上位概念化された考案を切り出す合理性が存在する場合でなければならない。

したがって審査基準における「引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い」の項で、「引用発明が下位概念で表現されている場合は発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念で表現された発明を認定できる。」との記載があるが¹⁶、このような表記を進歩性判断の場合にまで拡張することは「後知恵」による発明の上位概念化を是認するおそれがあるため、非常に危険であると言えよう¹⁷。

また弁論主義を是とする現状の審決取消訴訟においては、当事者が主張しなければ議論の俎上に載らない為、そのことに対する判断が為されていないのであろうが、自然科学的、技術的に真実を求めるという観点からすれば、重要な論点に対する議論が欠如していると考えられる。

第3節 第4次判決の一部紹介及び特許裁判制度について

1) 第4次判決における の主張及びその所感

本報告書で取り上げている判決は、第3次判決である(第1章第2節参照)。本判決(第3次判決)が下された後に、 によって本件考案の訂正請求がなされたものの、 の請求は認められず、さらに第4次無効審決がなされた。その第4次無効審決の取消を求めた第4次判決¹⁸において、 は、再度争点1及び争点2についての反論を行っている。以下に、当該反論箇所を引用する。

「引用考案1におけるアーム支持構造体160のロックは、アーム支持構造体160の前辺に格納されている第2スプリング戻り爪176(可動性を有する第3の部材)の突起部が第2搭載ブラケット174の開口部178に係合することによって達成されるので、バネの強度がロック力に直接関係することになる。例えば、引用考案1において、15kgの重さの車椅子に60kgの人が乗った場合、アームレストを手掛りとして車椅子を持ち上げてロックがはずれないためには、第2スプリング戻り爪176を強力なものとする必要があるが、このように強力なスプリングによってロックされたアームレストを解除するためには、少なくとも45.3kgの力で解放ボタン180を押し込まなければならない。

一方、訂正後考案におけるアームレストのロックは、ロック片(9)Gのロック孔(9)Hと係合ボルト(18)とが係合することによって達成されるので、ロック強度は、ロック片(9)Gの強度と係合ボルト(18)の強度のみに関係し、ロック片(9)Gに別体として取り付けら

¹⁶ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 部第2章新規性・進歩性 『1.5.3 第29条第1項各号に掲げる発明として引用する発明(引用発明)の認定(4)』

¹⁷ 特許庁「特許・実用新案審査基準」第 部第2章新規性・進歩性 『2.4 進歩性判断の基本的な考え方(3)』

¹⁸ 平成18(行ケ)10141号 審決取消訴訟事件

れているバネ（スプリング(9)I）は、外側に開いたロック片(9)Gが内側に戻るように付勢する機能のみを有し、ロック強度には関係しない。したがって、人が乗ったままアームレストを手掛りとして持ち上げることができるような強度を与えたとしても、実車テストの結果では、ロック片(9)Gをバネの付勢力に抗して外側に開く力は、わずか0.61kgである。

このように、相違点イに係る訂正後考案の構成は、引用考案1と比較して、アームレストのロック解除力に大きな差があることになり、その結果、本件訂正後考案では、介護人が車椅子の背後から車椅子を支えつつ片手で容易にロック解除したり、あるいは車椅子に乗っている人自身が片手で容易にロック解除することができるのに対し、引用考案1では、一人の介護人が車椅子の背後から車椅子を支え、もう一人の介護人が車椅子の前から解放ボタンを一杯押さなければロックが解除できないことになるから、顕著な作用効果を奏するものであって、訂正後考案の構成と引用考案1との差が設計事項にすぎないものではない。」

上記主張に対して、裁判所は第3次判決の拘束力が及ぶために実質的な検討を行わず、第4次判決は請求棄却である。したがって上記の引用部分についての裁判所の見解は不明である。しかし、Xは当業者であることから上記主張は技術者としての見解と捉えることができるため、力学的見地によれば本件考案と引用考案1との間に顕著な作用効果の差が存在することを示唆する1つの資料となりうると言えるであろう。また、幾度も粘り強く訴訟に望んできた一連の当事者の姿勢から生半可な主張を行うことは考えにくく、その主張の妥当性に筆者は特に関心を寄せる。

そこで、仮に、上に引用した第4次判決において、 が主張した内容が妥当であった場合を想定し考える。第4次判決における の主張が妥当性のあるものであれば、第3次判決は自然法則的に誤った判断となることは言うまでもない。このことは言い換えれば、自然法則的に誤った判断が既判力を得ることになり、以後、自然法則に則さない判決がまかりとおる危険性がある訳である。したがって、製品の基本技術についての訴訟が行われ、誤った判断がされた場合、その影響は甚大であることは言うまでもない。

2) 訴訟における発明・考案を把握する体制について

発明及び考案は技術を扱うものであり、本報告書にてこれまで論じてきた考案の進歩性判断に限らず、種々の発明や考案を正しく理解し、それに対して妥当な法的判断を下すことは容易ではない。このことは、技術などの理系的諸分野の素養が乏しい者にとっては尚更であろう。

その点を補完する制度としては、「ドイツ連邦特許裁判所」を参考として挙げることができる。ドイツ連邦特許裁判所では、高度の専門知識を有する者を審理判断に当てている。具体的には、特許庁の拒絶査定または異議決定に対する抗告事件については、技術系裁判官3人（内1人が裁判長）と法律系裁判官1人から構成される4名の合議体によって審理される。また特許無効訴訟については法律系裁判官2人（内1人が裁判長）及び技術系裁判官3人の5名の合議体によって審理が行われる。なお、技術系裁判官には、「技術部門において専門知識を有する者」で

あって国家又は大学の最終試験に合格し「その後少なくとも5年間、科学、農学又は技術の分野における専門的職業に従事し、かつ、必要な法的知識を保有している者」が規定されており、法律系裁判官は「ドイツ裁判官法による裁判官職の資格保有者」で裁判官職の資格を有するものでなければならないと規定されている。さらに連邦特許裁判所では、職権探知主義が採られていることも特徴として挙げられる¹⁹²⁰。

日本においても知的財産に関する事件を取り扱う裁判所として、知的財産高等裁判所（知財高裁）がある。知財高裁における発明・考案を把握する体制については、「裁判所調査官」と「専門委員²¹」が挙げることができ、細分化・専門化が急速に進む近時の技術を理解するために、公平・中立なアドバイザー的な立場からの説明を裁判官に与えるものである²²²³。特に「裁判所調査官」に関しては民事訴訟法92条の8にて、その職分が明確化されるなど、知財訴訟を進行する上で重きを成すことを期待されているようである²⁴。また知財高裁においては、弁論主義が採られている。

上記した通り、ドイツ連邦特許裁判所が我が国の知財高裁の大きく異なる点は職権探知主義を採用している点である。日本における技術専門官庁である特許庁内の審判においては、職権探知主義が採用されている。このことは、特許庁内においては、技術的事項を判断する上では職権探知主義の方が制度的に妥当であると考えられている証左であろう²⁵。知財高裁では、ドイツ連邦特許裁判所の場合とは異なり、所内に必ずしも技術的知見を備えた裁判官が存在するとは限らない点も大きな差異である。知財高裁においては、裁判所調査官及び専門委員が技術的な面をサポートする体制を採用しているに過ぎず、知財訴訟の法的判断に積極的な関与ができないのである。

以上に述べてきたのは、ドイツ一国の簡単な紹介ではあるが、日本と比較して、技術的事項が関連する訴訟の争点を緻密に検討し、その検討結果を判決に反映させることに関しては、その反映度に大きな開きがあると考えられる。日独の制度の優劣は本報告書では踏み込まず他に譲る所であるが、理系的素養のある者が法的判断を下す集団の一翼を担っている例があるというのは、注目すべき点であろう。技術的事項に関する訴訟において、より妥当な判決を得られるような体制を今後、一層模索し、制度化する必要があるのではないだろうか。

19 (財)知的財産研究所「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書」平成18年特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 277頁(2007)

20 但し、実際には、連邦特許裁判所においても職権探知は稀であるとされる(大淵哲也「特許審決取消訴訟基本構造論」有斐閣 29頁(2003))。

21 「専門委員」は、民事訴訟法92条の2乃至7の規定による。

22 篠原勝美「知財高裁から見た特許審査・審判」特技懇 第239号 8頁(2005)

23 「裁判所調査官」及び「専門委員」以外の知財高裁における人的設備については、「村林隆一『知的財産高等裁判所と審決取消訴訟の実務』経済産業調査会 12頁(2005)」に記載がある。

24 この条文(民事訴訟法92条の8)は、平成16年度の改正によって設けられたものである。また同じく平成16年には知的財産高等裁判所設置法も設けられ、知財訴訟に対する体制についての関係する動きが見られる。

25 但し、吉藤らは「審判の審理には職権探知主義が採られるといっても、実際上これに基づいて審理されることは、拒絶査定に対する審判の場合を除き、ほとんどないといってよいであろう」と言及している(吉藤幸明=熊谷健一(補訂)「特許法概説13版」有斐閣 625頁(2001))。

まとめ

以上、本事件の第3次判決における本件考案の進歩性判断の妥当性について、検討してきた。本事件では、無効審判段階での特許庁及び審決取消訴訟の段階における裁判所はそれぞれ独立して本件考案の審理を行い、その結果は随所に相違点が存在するものであった。

第3次判決における裁判所の判断に注目をすれば、本件考案及び引用考案における技術的範囲の解釈がリパーゼ最高裁判決の趣旨から外れていると考えられる点が見受けられた。すなわち本件考案の請求項の記載が「一義的に明確」であるにも関わらず、当該請求項以外の記載から技術的範囲を判断している点である。さらに本件考案の請求項の記載が「一義的に明確」でない場合を想定して検討してみても裁判所の判断とは異なる結果となった。つまりリパーゼ最高裁判決の予定している解釈結果が得られなかったのである。

加えて、裁判所は本件考案の進歩性についても審理している。当該審理は特許庁の公表している特許・実用新案審査基準にて示されている進歩性判断の手法に整合するものではなく、当該審理の結果は本件考案及び引用考案の技術的課題を鑑みれば、疑義の多い判断が示されている。さらに本判決にて示された進歩性の一連の審理には、所謂「容易の容易」と見受けられる箇所も存在している。本件考案及び引用考案に記載されている技術的思想を確実に把握し、進歩性判断の「常道」に従うべきだったのではないだろうか。仮に「常道」に従わないのであれば、リーディングケースとして従わない根拠を示さねばならない筈である。

以上のことから、第3次判決における裁判所の判断には疑義を抱かざるを得ない箇所がいくつかあり、当該判断は妥当性に欠けると言わざるを得ない。また特に発明・考案の把握に注目し、ドイツ連邦特許裁判所にて採用されている職権探知主義及びその体制に鑑みると、本邦知財訴訟を取り巻く体制の限界も感じる。知財訴訟の質的向上をシステムとして担保すべく、より一層の努力が必要であろう。

謝辞

最後に、本報告書をまとめるに当たり、熱心且つ丁寧に指導して頂いた高島喜一教授に、心から感謝致します。また、様々な助言、激励をして下さった高島研究室ゼミ生の方々及び同窓生の方々に御礼申し上げます。さらに、私の学生生活を様々な面で支えて下さった私の家族にも感謝を捧げます。

参考文献一覧

1. 朝日奈宗太 「外国特許制度概説」 10版 東洋法規出版 (2004)
2. 梅田幸秀 「シリーズ判決紹介」 特許懇 第248号 75-100頁 (2008)
3. 大阪工業大学知的財産研究科編 「知的財産専門研究第2号」 大阪工業大学知的財産研究科 (2007)
4. 大淵哲也 「特許審決取消訴訟基本構造論」 有斐閣 (2003)
5. 熊谷健一 「実用新案法の改正と今後に関する一考察」 中山信弘先生還暦記念論文集 「知的財産法の理論と現代的課題」 320-330頁 弘文堂 (2005)
6. 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 「実用新案制度の魅力向上に向けて」 特許庁 (2004)
7. 篠原勝美 「知財高裁から見た特許審査・審判」 特許懇 第239号 3-14頁 (2005)
8. 芝崎政信 「職権主義と審査官・審判官の裁量」 原増司判事退官記念論文集「工業所有権の基本的課題(上巻)」 281-290頁 有斐閣 (1971)
9. 高林龍 「標準特許法」 2版 有斐閣 (2005)
10. 高島喜一 「進歩性判断における論理づけ - 「解決すべき課題」を中心として - 」 特許研究 第40号 58-66頁 (2005)
11. 田倉整 「知財訴訟における「審査基準」の役割 - 行政の解釈指針と司法審査 - 」 発明 第102号 No. 11 73-77頁 (2005)
12. 竹田和彦 「特許の知識」 8版 ダイヤモンド社 (2006)
13. 竹田稔監修 「特許審査・審判の法理と課題」 発明協会 (2002)
14. (財)知的財産研究所 「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書」 平成18年特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 277頁 (2007)

15. 知的財産訴訟外国法制研究会編 「知的財産訴訟制度の国際比較」 商事法務 (2003)
16. 特許庁審判部編 「進歩性検討会報告書」 特許庁 (2007)
17. 特許庁特許審査第一部 「特許・実用新案審査基準」 特許庁 (2007)
18. 深沢正志 「いわゆる「容易の容易」が問題となった事例」 特技懇 第239号 112頁 (2005)
19. 道下和明 「進歩性判断における発明の認定に関する考察」 知的財産専門研究第1号 大阪工業大学知的財産研究科 (2007)
20. 村林隆一 「知的財産高等裁判所と審決取消訴訟の実務」 経済産業調査会 (2005)
21. 吉藤幸朔 「ドイツ特許裁判所」 ジュリスト 第263号 46-51頁 (1962)
22. 吉藤幸朔・熊谷健一補訂 「特許法概説」13版 有斐閣 (1998)