

平成20年(行ケ)第10074号 審決取消請求事件

平成20年11月26日判決言渡,平成20年10月22日口頭弁論終結

判 決

原 告 パテント - トロイハント - ゲゼルシャフト フユア エレ
クトリツシエ グリユーランペン ミット ベシユレンク
テル ハフツング

訴訟代理人弁理士 山口巖

訴訟復代理人弁理士 松崎清

被 告 特許庁長官

指 定 代 理 人 西島篤宏,飯野茂,岩崎伸二,森山啓

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判

「特許庁が不服2006 - 1008号事件について平成19年10月16日にした審決を取り消す。」との判決。

第2 事案の概要

本件は,原告が,名称を「放電ランプ用フードテープの製造方法,放電ランプ用フードテープ,放電ランプおよび放電ランプの製造方法」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受け,これを不服として審判請求をしたところ,審判請求は成り立たないとの審決がなされたため,同審決の取消しを求めた事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本件出願

出願人：パテント - トロイハント - ゲゼルシャフト フユア エレクトリツシエ
グリユーランペン ミット ベシユレンクテル ハフツング（原告）

発明の名称：「放電ランプ用フードテープの製造方法，放電ランプ用フードテープ，放電ランプおよび放電ランプの製造方法」（後記平成17年5月18日の手続補正による補正前の名称は「放電ランプ用フードテープの製造方法」）

出願日：平成8年5月28日（国際出願）

優先権主張日：1995年（平成7年）6月16日（ドイツ）

出願番号：特願平9 - 502469号

(2) 本件手続

手続補正日：平成17年5月18日（甲第4号証）

拒絶査定日：平成17年10月12日

審判請求日：平成18年1月16日（不服2006 - 1008号）

審決日：平成19年10月16日

審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成19年11月1日

2 本願発明の要旨

審決が対象とした発明（平成17年5月18日付け手続補正後の請求項1に記載された発明であり，以下「本願発明」という。なお，請求項の数は全11項である。）の要旨は，以下のとおりである。

「担持体テープ（1）が放電ランプ内に封入すべき少なくとも1種類の材料，特に水銀合金（2）及び/又はゲッタ材料（3）で被覆されている放電ランプ用フード

テープの製造方法において、担持体テープ（１）からその長手方向（ＬＢ）に直角に、放電ランプ用フードテープ（４）又はこのフードテープの一部を形成しその全幅（ＢＴ）に亘って少なくとも１種類の材料で被覆された部品（５）が切断され、担持体テープ（１）における直角方向はフードテープ（４）又はこのフードテープの一部として使用される部品（５）の長手方向（ＬＴ）になることを特徴とする放電ランプ用フードテープの製造方法。」

３ 審決の理由の要点

審決は、本願発明は、下記刊行物１記載の発明及び下記刊行物２記載の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとしたものである。

刊行物１ 特開平６－７６７９６号公報（甲第１号証）

刊行物２ 特開平６－３０２２６７号公報（甲第２号証）

審決の理由中、刊行物１の記載事項の認定、本願発明と刊行物１記載の発明との対比及び相違点についての判断（刊行物２の記載事項の認定を含む。）の部分は、以下のとおりである（明らかな誤記を訂正し、また、略称を本判決の指定したものに改めた部分がある。）。

（１） 刊行物１の記載事項の認定

「・・・刊行物１・・・には、次の事項が記載されている。

ア 『【０００３】よって、最少必要量の水銀をランプ内に供給するためＺｒ－Ｔｉ－Ｈｇ合金を金属板上に塗布した水銀ディスペンサを外部より高周波加熱することにより、水銀を放出させる方法が用いられる。・・・

【０００６】本発明の目的は、水銀ディスペンサを電極部囲いとして用いた場合に点灯外観を損なわず十分な水銀量を確保する低圧放電灯を提供することにある。』

イ 『【００１６】水銀ディスペンサは、幅５mmのニッケル板７に、幅２mmでＺｒ－Ｔｉ－Ｈｇ

合金 8 を塗布したものを使用し、フィラメント 9 の周囲を囲むようにリング状にして溶接し固定する。

【0017】ところで、水銀ディスペンサは Z r - T i - H g 合金の塗布部分では溶接出来ないために、図 2 a , b のように上下に幅 1.5 mm の溶接しろを設けてある。溶接によって固定する以上、この幅を小さくすることは困難であり、水銀ディスペンサの幅を 5 mm 以下にすると、Z r - T i - H g 合金を塗布する幅は、2 mm 以下になって、ランプの種類によっては、水銀量を確保することが困難となる。よって、図 2 c , d のように一部に Z r - T i - H g 合金を塗布した水銀ディスペンサを用いることが有効である。』

ウ 『【0018】図 3 に、囲いの幅を変えて作成したランプの、囲いの部分の輝度の相対値を示す。囲いがないランプを 100% としている。幅 5 mm 以上では影による輝度の低下が無視出来なくなる。

【0019】図 4 に、囲いの幅を変えて作成したランプの、一千時間点灯時における黒化の発生割合を示す。幅 4 mm 以下では、幅を小さくするほど黒化発生率が高い。』

エ 図面の図 2 (c) (d) には、フィラメント 9 の周囲を囲んで設けられた水銀ディスペンサを構成するニッケル板 7 には、その全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布され、ニッケル板 7 の長手方向を屈曲させることによりフィラメント 9 の周囲を囲んでいる構成が記載されている。

したがって上記刊行物 1 には次の発明・・・が記載されているものと認める。

< 刊行物 1 記載の発明 >

『ニッケル板 7 が低圧放電灯内に十分な水銀量を供給するための材料である Z r - T i - H g 合金で塗布され、フィラメント 9 の周囲を囲むようにリング状に固定される水銀ディスペンサの製造方法において、ニッケル板 7 の全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布された水銀ディスペンサの製造方法。』

(2) 本願発明と刊行物 1 記載の発明との対比

「本願発明と刊行物 1 記載の発明とを対比する。

その技術的意義からみて、後者の『低圧放電灯』、『低圧放電灯内に十分な水銀量を供給する

ための材料であるZr - Ti - Hg合金』、『フィラメント9の周囲を囲むようにリング状に固定される水銀ディスベンサ』は、それぞれ、前者の『放電ランプ』、『放電ランプ内に封入すべき少なくとも1種類の材料、特に水銀合金(2)』、『放電ランプ用フードテープ』に相当する。

また、後者における『ニッケル板7』は、それ自体が『フィラメント9の周囲を囲むようにリング状にして溶接し固定』・・・することで水銀ディスベンサとなるための部品であることから、前者の『部品(5)』に相当し、また、同『ニッケル板7』と前者における『担持体テープ(1)』とは、『板状部材』である限りで一致する。

更に、後者における、ニッケル板7がZr - Ti - Hg合金で『塗布され』ることは、結果としてZr - Ti - Hg合金でニッケル板7が被覆されることとなるのであるから、前者の、担持体テープ(1)が水銀合金(2)で『被覆され』ていることに相当する。

してみると、本願発明と刊行物1記載の発明とは次の一致点及び相違点を有する。

<一致点>

『板状部材が放電ランプ内に封入すべき少なくとも1種類の材料、特に水銀合金で被覆されている放電ランプ用フードテープの製造方法において、部品の全幅に亘って少なくとも1種類の材料で被覆された放電ランプ用フードテープの製造方法。』

<相違点>

前者においては、『担持体テープ(1)からその長手方向(LB)に直角に、放電ランプ用フードテープ(4)又はこのフードテープの一部を形成』する『部品(5)が切断され』、『担持体テープ(1)における直角方向はフードテープ(4)又はこのフードテープの一部として使用される部品(5)の長手方向(LT)になる』のに対し、後者においては、水銀ディスベンサとなるための部品であるニッケル板7は、その全幅に亘ってZr - Ti - Hg合金が塗布されているものの、当該ニッケル板自体を製造する方法については不明であり、したがって、切断された部品の長手方向の向きについても不明である点。」

(3) 相違点についての判断

「上記相違点について検討する。

・・・刊行物2・・・には、次の事項が記載されている。

ア 『【 0 0 0 1 】

【産業上の利用分野】本発明は冷陰極蛍光ランプの電極に関するものであり，詳細にはその製造方法に係るものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】従来のこの種の電極 9 0 の構成の例を示すものが図 6 であり，前記電極 9 0 は鉄にニッケル鍍金を施した板状部材で形成された電極本体 9 1 に，ジルコンなどで構成されるゲッター材 9 2 と，水銀及びチタンによる水銀アマルガム材 9 3 とが混和されたものの適宜量が保持させられたものであり，前記電極本体 9 1 は一対が，ニッケル線 9 4 a 及びデュメット線 9 4 b で成る導入線 9 4 に両面からスポット溶接などにより取付けられている。

【 0 0 0 3 】この電極 9 0 を形成するときには，予めニッケル鍍金が施された帯状の鉄板に，ゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが混和されたものを所定幅で塗布したものを形成しておき，この帯状部材を蛍光ランプの管の内径に合わせて所定幅 D として切断し，これにより得られる電極本体 9 1 を前記導入線 9 4 に溶接することで製造するものである。』

イ 図面の図 6 より，屈曲される前の電極本体 9 1 の形状は略長方形である構成，及び，電極本体 9 1 の幅 D の全幅に亘ってゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが設けられている構成が記載されている。

当該摘記事項から，ゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材（帯状の鉄板）を蛍光ランプの管の内径に合わせて所定幅 D として切断する製造方法が読み取れる。そして，帯状部材から所定幅 D として切断して形状が略直方形の板状部材を製造するには，その切断方向を帯状部材の長手方向に対して直角とすることは通常に採用される技術である。

したがって，刊行物 2 には，『ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材（本願発明の『担持体テープ（ 1 ）』に相当する）を，その長手方向に直角に切断して水銀を放出する機能を有する，全幅に亘ってゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが設けられた板状部材（本願発明の『部品（ 5 ）』に相当する）とする技術』が記載されている。

そして、刊行物 1 記載の発明においては、ニッケル板 7 の全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布されており、そのニッケル板 7 はフィラメント 9 の周囲を囲むようにリング状に固定されて水銀ディスペンサとなるのであり、なお且つ、上記摘記事項『 2 . エ』より、全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布される幅方向とは直角の方向が長手方向となるのであるから、当該ニッケル板 7 に対して上記の刊行物 2 に記載の技術を適用することにより、相違点に係る技術事項を得ることは当業者が容易に想到し得たものといえる。

そして、本願発明の作用効果は、刊行物 1 記載の発明及び刊行物 2 に記載の技術から当業者が予測可能な範囲内のものであって、格別なものではない。」

(4) 審決の「むすび」

「よって、本願請求項 1 に係る発明は、上記刊行物 1 記載の発明及び刊行物 2 に記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。」

第 3 原告の主張（審決取消事由）の要点

審決は、本願発明と刊行物 1 記載の発明（以下「刊行物発明」という。）との相違点の認定を誤り（取消事由 1 ）、また、当該相違点についての判断を誤り（取消事由 2 ）、さらに、本願発明の顕著な作用効果を看過した（取消事由 3 ）結果、本願発明が刊行物発明及び刊行物 2 記載の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った判断に至ったものであるから、取り消されるべきである。

1 取消事由 1（相違点の認定の誤り）

(1) 審決は、本願発明と刊行物発明とが「前者（判決注：本願発明）においては、『担持体テープ（ 1 ）からその長手方向（ L B ）に直角に、放電ランプ用フードテープ（ 4 ）又はこのフードテープの一部を形成』する『部品（ 5 ）が切断され』、『担持体テープ（ 1 ）における直角方向はフードテープ（ 4 ）又はこのフードテープの一部として使用される部品（ 5 ）の長手方向（ L T ）になる』のに対し、後者

(判決注：刊行物発明)においては、水銀ディスペンサとなるための部品であるニッケル板7は、その全幅に亘ってZr - Ti - Hg合金が塗布されているものの、当該ニッケル板自体を製造する方法については不明であり、したがって、切断された部品の長手方向の向きについても不明である点」で相違すると認定した。

すなわち、審決は、刊行物発明に係る「水銀ディスペンサとなるための部品であるニッケル板7」が「切断された部品」であるものとし、あたかもニッケル板7が「切断」という方法によって製造されるかのように認定したものであるが、刊行物1には、ニッケル板7が「切断」という方法によって製造される旨の記載は全く存在しない。審決の上記相違点の認定は、他方で、「当該ニッケル板自体を製造する方法については不明である」としているのであるから、そもそも、上記相違点の認定は、自己撞着というべきものであり、誤りであることが明らかである。

(2) もっとも、原告は、刊行物発明のニッケル板7を製造する場合に、「切断」という方法が採用され得ることを否定するものではない。しかしながら、ニッケル板7を「切断」という方法によって製造する場合には、本願発明と刊行物発明との間に、以下の相違点があることに留意すべきである。

すなわち、本願発明の要旨が「担持体テープ(1)から・・・その全幅(BT)に亘って少なくとも1種類の材料で被覆された部品(5)が切断され」と規定するのとおり、本願発明においては、切断の前に水銀合金等による被覆がなされるものである。これに対し、刊行物1には「水銀ディスペンサは、幅5mmのニッケル板7に、幅2mmでZr - Ti - Hg合金8を塗布したものを使用し、」(段落【0016】)との記載があり、この記載にかんがみれば、刊行物発明においては、予め「切断」により製造した幅5mmのニッケル板を用意して、これに水銀合金を塗布(被覆)するものと考えられるから、水銀合金による被覆がなされるのは切断の後である。

したがって、本願発明と刊行物発明とでは、「切断」と「被覆」との前後関係が相違するものである。

2 取消事由 2 (相違点についての判断の誤り)

(1) 審決は、本願発明と刊行物発明との上記相違点につき、刊行物 2 に「ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材・・・を、その長手方向に直角に切断して水銀を放出する機能を有する、全幅に亘ってゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが設けられた板状部材・・・とする技術」が記載されていると認定した上、「刊行物 1 記載の発明においては、ニッケル板 7 の全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布されており、そのニッケル板 7 はフィラメント 9 の周囲を囲むようにリング状に固定されて水銀ディスペンサとなるのであり、なお且つ、・・・全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布される幅方向とは直角の方向が長手方向となるのであるから、当該ニッケル板 7 に対して上記の刊行物 2 に記載の技術を適用することにより、相違点に係る技術事項を得ることは当業者が容易に想到し得たものといえる」と判断した。

(2) しかしながら、刊行物 2 において、「ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材」は、「蛍光ランプの管の内径に合わせて所定幅 D として切断」(段落【0003】)されるものである。そして、水銀アマルガム材の量は、切断幅 D に依存するものであるから(図 6 参照)、結局、刊行物 2 に記載された発明において、水銀の量は、ランプの管の内径によって制約を受けることになる。これに対し、本願発明は、水銀の放出量の制御・調整は、フードテープの高さ(本件特許出願に係る図面(甲第 3 号証。以下「本願図面」という。))の FIG. 3 に示された本願発明の幅 B T)の選択によって行うものであるところ、フードテープをリングフードとしてランプの管内に固定したときに、フードテープの高さ方向は管の長手方向となるから、ある程度の自由度があり、したがって、本願発明においては、上記幅 B T の選択により、水銀の放出量の制御・調整を容易に行うことができる。

このように、刊行物 2 記載の発明と本願発明とは基本的に相違するものであるから、刊行物発明のニッケル板 7 に刊行物 2 に記載の技術を適用することにより、相

違点に係る本願発明の技術事項を得ることができるとした審決の判断は誤りである。

(3) また、審決には、刊行物発明と刊行物 2 記載の技術とを組み合わせることが何故に容易であるかについて、全く説示がない。

刊行物 1 には、ニッケル板 7 の製造方法について全く触れられていない。

他方、刊行物 2 の図 6 に示された電極 9 0 の所定幅 D が、本願図面の FIG. 3 に示された本願発明の幅 B T に相当するとした場合、刊行物 2 の電極 9 0 の長さ（長辺）が、本願発明のフードテープの長さ B B に相当するということになるが、刊行物 2 の電極 9 0 は剛体であり、「フードテープ」すなわち「何物かを頭巾のように覆い囲うテープ」ではない。したがって、刊行物 2 は「フードテープ」を開示しているものということとはできない。

刊行物発明と刊行物 2 記載の技術とを組み合わせるには、刊行物 1 にフードテープの製造方法について示唆があり、かつ、刊行物 2 にフードテープの記載があることが最低限必要である。しかるところ、上記のとおり、刊行物 1 にも刊行物 2 にもこれらの記載や示唆はないのであるから、刊行物発明と刊行物 2 記載の技術とを組み合わせる根拠は存在せず、審決の上記判断は誤りである。

3 取消事由 3（顕著な作用効果の看過）

平成 17 年 5 月 18 日の手続補正（甲第 4 号証）により補正された後の本件特許出願に係る明細書（甲第 3 号証。以下、同補正後の同明細書を「本願明細書」という。）の「部品幅 B T（この場合 5 mm）を規定することによって、放電ランプ内に加熱により封入すべき材料（水銀合金及び / 又はゲッタ）の量が規定される。他方では、担持体テープの単位長当たりに塗布すべき材料の量はフードテープのそのときの固定幅 B T を考慮して規定される。」（甲第 3 号証 3 頁 23 ~ 26 行）との記載により、本願発明のフードテープの部品幅 B T が可変であることは明らかである。しかるところ、上記のとおり、フードテープをリングフードとしてランプの管内に

固定したときに、部品幅 B T (フードテープの高さ方向) は管の長手方向となるから、刊行物 2 記載の技術のように放電ランプの内径によって制約を受けるということがなく、ある程度の自由度がある。すなわち、本願発明は、部品幅 B T を変えることにより、ランプの管内に封入すべき水銀合金及び / 又はゲッターの量を変えることができるのであるから、フードテープに塗布された水銀及びゲッターの放出量を非常に簡単に、かつ正確に規定することができるという効果を奏することができる。

これに対し、刊行物 1 には、水銀ディスペンサ (フードテープ) の幅を変えることにより水銀の放出量を変えるということは記載も示唆もされていない。なお、刊行物 1 には、「囲いの幅を変えて作成したランプ」との記載があるが、囲いの幅を変える目的は、ランプ点灯中のちらつきや電極周辺の黒化を改善することであり、水銀の放出量については、「十分な水銀量を確保する」(段落【0006】) とされているだけである。また、刊行物 2 にも、「ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材」を所定幅 D で切断する際に、その所定幅 D を変えてゲッター材と水銀アマルガム材の水銀の放出量を変えることは記載も示唆もされていない。刊行物 2 記載の技術は、上記のとおり、そもそも所定幅 D が放電ランプの内径によって制約を受けるため、水銀アマルガム材の量は、管の内径によって決まってしまうものである。

本願発明の上記効果は、本願発明の「担持体テープ (1) からその長手方向 (L B) に直角に、放電ランプ用フードテープ (4) 又はこのフードテープの一部を形成しその全幅 (B T) に亘って少なくとも 1 種類の材料で被覆された部品 (5) が切断され」との要件 (以下「要件 A 」という。) 及び「担持体テープ (1) における直角方向はフードテープ (4) 又はこのフードテープの一部として使用される部品 (5) の長手方向 (L T) になる」との要件 (以下「要件 B 」という。) が規定する構成によって初めてもたらされるものであって、刊行物 1 , 2 の記載から当業者が予測可能なものではない。

第4 被告の反論の要点

1 取消事由1（相違点の認定の誤り）に対し

(1) 原告は、審決の相違点の認定に係る「切断された部品の長手方向の向きについても不明である」との記載を捉え、審決はニッケル板7が「切断」という方法によって製造されるかのように認定したとし、他方、審決は「当該ニッケル板自体を製造する方法については不明である」とも認定しているのであるから、審決の相違点の認定が、自己撞着であり、誤りであると主張する。

しかしながら、審決は、刊行物発明の認定においては、Zr-Ti-Hg合金が塗布されるニッケル板7が「切断により製造される」ものであることを特定しておらず、また、本願発明と刊行物発明との一致点の認定においても、刊行物発明のニッケル板7と本願発明の担持体テープ(1)とがその限りで一致するとした「板状部材」が、「切断により製造される」ものであることまで特定して一致すると認定したものではない。また、審決は、本願発明と刊行物発明との相違点の認定において、「後者（判決注：刊行物発明）においては、水銀ディスペンサとなるための部品であるニッケル板7は、・・・当該ニッケル板自体を製造する方法については不明であり」と認定し、「判断」（相違点についての検討）において、刊行物2の記載事項を摘記した上、刊行物2に、帯状部材を長手方向に直角に切断して板状部材を製造する方法が記載されていることを認定している。

したがって、審決は、刊行物発明のニッケル板7が「切断」という方法によって製造されたものと認定したものではなく、切断により製造されたものではないことを前提として判断をしたことが明らかである。

そうすると、審決の相違点の認定に係る「切断された部品の長手方向の向きについても不明である」との記載が、誤解を生む不適切な表現であったとしても、審決の結論に影響を及ぼす誤りであるとはいえない。

(2) また、原告は、刊行物発明においては水銀合金による被覆がなされるのは切

断の後であるから、切断の前に水銀合金等による被覆がなされる本願発明とは、「切断」と「被覆」との前後関係が相違するとも主張する。

しかしながら、原告がその主張の根拠として引用する刊行物 1 の段落【0016】の記載は、リング状にして溶接する前に、ニッケル板 7 に Z r - T i - H g 合金が塗布（被覆）されていることを示すに止まり、ニッケル板 7 を製造する際に、仮に「切断」という方法が採られた場合において、その切断と被覆との前後関係についてまで記載したものとはいえず、また、他に、切断の前に水銀合金等による被覆がなされることを排除するような記載は刊行物 1 にない。したがって、刊行物発明において水銀合金による被覆がなされるのが切断の後であることを前提とする原告の上記主張は誤りである。

2 取消事由 2（相違点についての判断の誤り）に対し

(1) 原告は、刊行物 2 に記載された発明において、水銀の量は、ランプの管の内径によって制約を受けることになるのに対し、本願発明は、水銀の放出量の制御・調整をフードテープの高さの選択によって行うものであり、高さ方向は管の長手方向となるため、ある程度の自由度があって、水銀の放出量の制御・調整を容易に行うことができるから、刊行物 2 記載の発明と本願発明とは基本的に相違するものであり、刊行物発明のニッケル板 7 に刊行物 2 記載の技術を適用することにより、相違点に係る本願発明の技術事項を得ることができるとした審決の判断は誤りであると主張する。

しかしながら、当該主張のうち、本願発明につき、水銀の放出量の制御・調整をフードテープの高さの選択によって行うものであり、高さ方向は管の長手方向となるため、ある程度の自由度があるとする、本願発明の作用効果に関する点は、後記取消事由 3 に対する反論で主張するとおり、製造方法の発明である本願発明によって特定される事項に基づく作用効果ではないから、失当である。

他方、刊行物 2 に記載された技術に関しては、審決は、刊行物 2 の記載に基づき、

「ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材・・・を、その長手方向に直角に切断して水銀を放出する機能を有する、全幅に亘ってゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが設けられた板状部材・・・とする技術」が記載されているものとして、当該技術事項を引用し、これを刊行物発明に適用することにより、本願発明の相違点に係る構成を容易に想到し得ると判断したものであって、刊行物 2 記載の技術における切断幅 D と水銀量の調整との関係に係る技術事項を認定、引用したものではないから、原告の主張は失当である。

(2) また、原告は、刊行物発明と刊行物 2 記載の技術とを組み合わせるには、刊行物 1 にフードテープの製造方法について示唆があり、かつ、刊行物 2 にフードテープの記載があることが最低限必要であるとした上、刊行物 1 にも刊行物 2 にもこれらの記載はないのであるから、刊行物発明と刊行物 2 記載の技術とを組み合わせる根拠は存在せず、刊行物発明のニッケル板 7 に対し刊行物 2 に記載の技術を適用することにより、相違点に係る技術事項を得ることは当業者が容易に想到し得たとする審決の判断が誤りであると主張する。

しかしながら、刊行物発明における「フィラメント 9 の周囲を囲むようにリング状に固定される水銀ディスペンサ」は、本願発明の「放電ランプ用フードテープ」に相当するところ、刊行物 1 には、当該「水銀ディスペンサ」を構成する「ニッケル板 7」の製造方法に関する直接的な記載はないが、リング状に固定される前のニッケル板 7 が長形状の板状部材であることは極めて容易に認識し得るところであり、また、そのような形状のニッケル板 7 が適宜の製造方法を用いることにより得られるものであることも明白である。

しかるところ、審決の説示するとおり、刊行物 2 の段落【0002】及び【0003】には、冷陰極蛍光ランプの電極本体 9 1 の製造に関して、ゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材（帯状の鉄板）を蛍光ランプの管の内径に合わせて所定幅 D として切断する製造方法が開示されており、また、その図 6 には、これによって得られた電極本体 9 1 の形状が略長形状

の板状部材であることが示されているから，上記切断の方向は，帯状部材の長手方向に対して直角方向であることは明らかであり，そのように切断することも通常に採用される技術にすぎないものである。

そして，刊行物発明も刊行物 2 記載の技術も，ともに放電ランプに関する技術分野に属するものであり，また，刊行物発明の水銀ディスベンサを構成するニッケル板 7 も，刊行物 2 記載の技術に係る電極本体 9 1 も，ともに長形状の板状部材である点で共通するから，刊行物発明のニッケル板 7 の製造方法として，刊行物 2 に記載された電極本体 9 1 の製造方法を適用することは，当業者であれば容易に想起できることであって，刊行物発明と刊行物 2 記載の技術とを組み合わせることに困難性はない。この場合に，「フードテープ」が刊行物 1 のみならず，刊行物 2 にまで記載又は示唆されている必要はない。

3 取消事由 3（顕著な作用効果の看過）に対し

(1) 原告は，本願発明において，フードテープをリングフードとしてランプの管内に固定したときに，部品幅 B T（フードテープの高さ方向）は管の長手方向となるから，刊行物 2 記載の技術のように，放電ランプの内径によって制約を受けるということがなく，ある程度の自由度があるところ，本願発明は，部品幅 B T を変えることにより，ランプの管内に封入すべき水銀合金及び / 又はゲッターの量を変えることができるのであるから，フードテープに塗布された水銀及びゲッターの放出量を非常に簡単に，かつ正確に規定することができるという効果を奏するものであり，このような効果は，本願発明の要件 A，B が規定する構成によって初めてもたらされるものであって，刊行物 1，2 の記載から当業者が予測可能なものではないと主張する。

しかしながら，フードテープをリングフードとしてランプの管内に固定したときに，フードテープの高さ方向は管の長手方向となるから，ある程度の自由度があるとの点は，本願発明の製造方法によってそのような技術事項が特定されたものでは

なく、放電ランプの構造上の技術事項（放電ランプのフィラメントを取り囲む金属リングフードの構造）として共通していえることである。そうであれば、本願発明において、部品幅 B T を変えることにより、ランプの管内に封入すべき水銀合金及びノ又はゲッターの量を変えることができるという点も、上記放電ランプの構造上の技術事項によってもたらされるものであって、要件 A、B が規定する構成によって達成されるものではない。要件 A、B は、放電ランプ用フードテープを担持体テープ（1）から製造する（切り出す）ための条件を特定したにすぎないものであって、部品幅 B T の選択の仕方や技術的意義について特定したものではない。

したがって、本願発明の作用効果に関する原告の主張は、本願発明の製造方法に基づかないものであるから、失当であるといわざるを得ない。

(2) さらに、以下のとおり、刊行物 1、2 にも、原告が主張する効果についての示唆が存在する。

すなわち、刊行物 1 には、「水銀ディスペンサは、幅 5 mm のニッケル板 7 に、幅 2 mm で Z r - T i - H g 合金 8 を塗布したものを使用し、フィラメント 9 の周囲を囲むようにリング状にして溶接し固定する。ところで、水銀ディスペンサは Z r - T i - H g 合金の塗布部分では溶接出来ないために、図 2 a、b のように上下に幅 1.5 mm の溶接しろを設けてある。溶接によって固定する以上、この幅を小さくすることは困難であり、水銀ディスペンサの幅を 5 mm 以下にすると、Z r - T i - H g 合金を塗布する幅は、2 mm 以下になって、ランプの種類によっては、水銀量を確保することが困難となる。よって、図 2 c、d のように一部に Z r - T i - H g 合金を塗布した水銀ディスペンサを用いることが有効である。」（段落【0016】、【0017】）との記載があるところ、囲いの幅に応じて放出される水銀量も変化することは明らかであるから、刊行物 1 には、囲いの幅を変えることによって、水銀の放出量を変更・調整することができるという技術事項が示唆されているといえる。加えて、上記のとおり、フードテープをリングフードとしてランプの管内に固定したときに、フードテープの高さ方向は管の長手方向となるから、ある程度の自由度

があることは、放電ランプに共通する構造上の技術事項であって、刊行物発明（刊行物 1 の図 2 c , d 記載のもの）についても当てはまることであるから、原告の主張する作用効果は、刊行物発明においても当然奏するものである。

また、刊行物 2 に記載された電極本体 9 1 は、切断幅 D がランプの管径により制約を受けるものの、その制約を受けるまでの寸法の範囲内においては切断幅 D を選択することで水銀放出量を調整することができることも明らかである。

(3) したがって、本願発明の作用効果は、刊行物発明及び刊行物 2 に記載されたものと比較して格別顕著なものということとはできず、刊行物発明及び刊行物 2 記載の技術から、当業者が予測し得るものであって、その旨の審決の判断に誤りはない。

第 5 当裁判所の判断

1 取消事由 1（相違点の認定の誤り）について

(1) 審決の相違点の認定は、「前者（判決注：本願発明）においては、『担持体テープ（1）からその長手方向（LB）に直角に、放電ランプ用フードテープ（4）又はこのフードテープの一部を形成』する『部品（5）が切断され』、『担持体テープ（1）における直角方向はフードテープ（4）又はこのフードテープの一部として使用される部品（5）の長手方向（LT）になる』のに対し、後者（判決注：刊行物発明）においては、水銀ディスペンサとなるための部品であるニッケル板 7 は、その全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布されているものの、当該ニッケル板自体を製造する方法については不明であり、したがって、切断された部品の長手方向の向きについても不明である点」というものである。

しかるところ、この認定における刊行物発明のニッケル板 7 についての「切断された部品」との表現は、それ自体としては、あたかもニッケル板 7 が「切断」という方法によって製造されるものと認定したかのように見えるものであって、仮に、審決がそのように認定したものとすれば、ニッケル板 7 が「切断」という方法によって製造される旨の記載が全く見当たらない刊行物 1 に基づかない認定であるとと

もに、上記相違点の認定中に刊行物発明につき「当該ニッケル板自体を製造する方法については不明であり、」とある部分とも矛盾撞着するものとなることは、原告主張のとおりである。

しかしながら、審決は、摘記した刊行物 1 の各記載に基づき、刊行物発明を「ニッケル板 7 が低圧放電灯内に十分な水銀量を供給するための材料である Z r - T i - H g 合金で塗布され、フィラメント 9 の周囲を囲むようにリング状に固定される水銀ディスペンサの製造方法において、ニッケル板 7 の全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布された水銀ディスペンサの製造方法。」と認定しているのであり、この刊行物発明の認定には、ニッケル板 7 が「切断」という方法によって製造されるとの認定は含まれていない。また、審決の相違点の認定中に、刊行物発明につき「当該ニッケル板自体を製造する方法については不明であり、」とする部分があることは上記のとおりである。さらに、審決は、相違点についての判断において、刊行物 2 を引用し、摘記した各記載から、刊行物 2 には「ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材（本願発明の『担持体テープ（ 1 ）』に相当する）を、その長手方向に直角に切断して水銀を放出する機能を有する、全幅に亘ってゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが設けられた板状部材（本願発明の『部品（ 5 ）』に相当する）とする技術」が記載されていると認定した上で、刊行物発明のニッケル板 7 に対し、刊行物 2 記載の上記技術（上記のとおり、本願発明の「担持体テープ（ 1 ）」に相当する帯状部材を「その長手方向に直角に切断」するとの技術事項を含むものである。）を適用して、相違点に係る技術事項を得ることは当業者が容易に想到し得たものと判断したのである。

このような認定判断の経緯に照らせば、審決が、刊行物発明につきニッケル板 7 が「切断」という方法によって製造されるものと認定したのではなく、ニッケル板 7 の製造方法は不明であるとし、この点を、担持体テープ（ 1 ）からその長手方向（ L B ）に直角に部品（ 5 ）を切断してフードテープを製造する本願発明との相違点として認定した上で、当該相違点につき判断をしたものであることは明らかで

あって、相違点の認定に係る上記「切断された部品」との記載のうち「切断された」との部分は誤記の類であることが、審決に接する者に容易に理解されるものと認められる。

そうすると、当該誤記は、審決の重要部分に存する甚だ好ましからざるものではあるが、上記のとおり、審決に接する者に明らかな誤記と理解されるものである上、審決は、刊行物発明のニッケル板7が「切断」という方法によって製造されるとの当該誤記の内容を前提として相違点の判断をしたものではなく、ニッケル板7の製造方法は不明であるとする正しい認定を前提として相違点の判断をし、その結論に至っているのであって、当該誤記は、審決の結論に全く影響を及ぼしていないのであるから、当該誤記は、そもそも審決の認定の誤りというべき程のものではなく、仮に、誤りというべきものとしても、審決の結論に影響を及ぼす誤りということはいできない。

したがって、いずれにせよ原告の上記主張を採用することはできない。

(2) また、原告は、刊行物発明のニッケル板7を「切断」という方法によって製造する場合には、刊行物発明は水銀合金による被覆がなされるのは切断の後であり、本願発明は切断の前に水銀合金等による被覆がなされるのであるから、本願発明と刊行物発明との間に、「切断」と「被覆」との前後関係が相違するという相違点があると主張する。

上記主張は、審決が、刊行物発明のニッケル板7が「切断」という方法によって製造されるものとの認定をした上で、刊行物発明と本願発明との一致点及び相違点の認定をしたことを前提とした場合に、審決に相違点の看過があるとの趣旨の主張であると解されるが、上記(1)のとおり、審決は、刊行物発明につきニッケル板7が「切断」という方法によって製造されるものと認定したものではないから、原告の上記主張は、その前提を欠き、それ自体失当といわざるを得ない。

なお、念のため付言するに、審決は、相違点の認定において、刊行物発明につき、水銀ディスペンサ（本願発明の「フードテープ」に相当する。）となるための部品

であるニッケル板 7 の製造方法は不明であると認定しているのであるから、担持体テープ（水銀合金等による被覆がなされている。）からフードテープとなる部品が切断される本願発明との関係においては、製造方法が「切断」という方法である点とともに、それが、既に水銀合金等による被覆がなされているものからの切断である点（換言すれば、被覆、切断の順である点）を含めて、相違点として認定しているといえるものである。そして、審決は、その上で、刊行物 2 に、ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材（本願発明の「担持体テープ」に相当する。）を切断して板状部材（本願発明の「フードテープとなる部品」に相当する。）とする技術（換言すれば、塗布（被覆）、切断の順である技術）が記載されていると認定し、刊行物発明のニッケル板 7 に上記刊行物 2 記載の技術を適用することにより、相違点に係る技術事項を得ることは当業者が容易に想到し得たものと判断したものであるから、被覆と切断の先後関係についての審決の認定判断には、特段の齟齬や看過は存在しないというべきである。

2 取消事由 2（相違点についての判断の誤り）について

(1) 原告は、刊行物 2 に記載された発明において、水銀の量は、ランプの管の内径によって制約を受けることになるのに対し、本願発明は、水銀の放出量の制御・調整をフードテープの高さの選択によって行うものであり、高さ方向は管の長手方向となるため、ある程度の自由度があって、水銀の放出量の制御・調整を容易に行うことができるから、刊行物 2 記載の発明と本願発明とは基本的に相違するものであり、刊行物発明のニッケル板 7 に刊行物 2 に記載の技術を適用することにより、相違点に係る本願発明の技術事項を得ることができるとした審決の判断は誤りであると主張する。

しかしながら、審決の相違点についての判断において、刊行物 2 はいわゆる副引用例に当たるものであって、それに記載された発明の構成のうちの特典部分ないしそれに記載された特定の技術事項を引用し、主引用発明である刊行物発明に適用し

て、相違点に係る本願発明の構成ないし技術事項とすることが容易になし得るか否かが問題とされるものである。そして、審決は、上記1の(1)のとおり、刊行物2には「ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材（本願発明の『担持体テープ（1）』に相当する）を、その長手方向に直角に切断して水銀を放出する機能を有する、全幅に亘ってゲッター材92と水銀アマルガム材93とが設けられた板状部材（本願発明の『部品（5）』に相当する）とする技術」が記載されていると認定した上で、この技術を刊行物発明のニッケル板7に適用することにより相違点に係る技術事項を得ることは、当業者が容易に想到し得たとしたものであり、審決が刊行物2から引用したのは、上記技術に尽きるものである。刊行物2の段落【0003】の記載及び図6の図示によれば、刊行物2記載の発明（ただし、刊行物2において従来例とされているものである。）においては、帯状部材から切り出した板状部材の切断幅（所定幅D）の方向を、管の径方向に向けて取り付けるため、「帯状部材を蛍光ランプの管の内径に合わせて所定幅Dとして切断」するとされていることが認められるが、審決は、板状部材の切断幅の方向を管の径方向に向けて取り付けることまで（したがって、切断幅を「蛍光ランプの管の内径に合わせて」所定幅Dとすることまで）、刊行物2から引用するものではない。

そうすると、刊行物2に記載された発明自体において、所定幅Dに依存する水銀の量がランプの管の内径によって制約を受けることになるからといって、そのことが、刊行物2に記載された上記技術を刊行物発明のニッケル板7に適用して相違点に係る本願発明の技術事項を得ることにつき、何ら妨げとならないことは明らかであり、原告の上記主張を採用することはできない。

なお、水銀の放出量の制御・調整を容易に行うことができるということが、本願発明の作用効果ということができないことは、後記3の(1)のとおりである。

(2) また、原告は、刊行物発明と刊行物2記載の技術とを組み合わせるには、刊行物1にフードテープの製造方法について示唆があり、かつ、刊行物2にフードテ

ープの記載があることが最低限必要であるとした上、刊行物 1 にも刊行物 2 にもこれらの記載や示唆はないのであるから、刊行物 1 の記載と刊行物 2 の記載の技術とを組み合わせる根拠は存在せず、刊行物 1 の記載のニッケル板 7 に対し刊行物 2 に記載の技術を適用することにより、相違点に係る技術事項を得ることは当業者が容易に想到し得たとする審決の判断が誤りであると主張する。

しかるところ、刊行物 1 にニッケル板 7 の製造方法についての記載は見当たらず、このことは、上記 1 の(2)のとおり、審決が認定するところである。また、刊行物 2 に記載の電極 9 0 (正確には板状部材である電極本体 9 1) が剛体であって、フールドテープに当たらないことも原告主張のとおりである。

しかしながら、刊行物 1 に「ニッケル板 7 が低圧放電灯内に十分な水銀量を供給するための材料である Z r - T i - H g 合金で塗布され、フィラメント 9 の周囲を囲むようにリング状に固定される水銀ディスペンサの製造方法において、ニッケル板 7 の全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布された水銀ディスペンサの製造方法」の発明である刊行物 1 の記載が記載されていること、刊行物 1 の「低圧放電灯」が本願発明の「放電ランプ」に相当することは当事者間に争いが無い。

他方、刊行物 2 には、以下の記載がある。

ア「【産業上の利用分野】本発明は冷陰極蛍光ランプの電極に関するものであり、詳細にはその製造方法に係るものである。」(段落【0001】)

イ「【従来の技術】従来のこの種の電極 9 0 の構成の例を示すものが図 6 であり、前記電極 9 0 は鉄にニッケル鍍金を施した板状部材で形成された電極本体 9 1 に、ジルコンなどで構成されるゲッター材 9 2 と、水銀及びチタンによる水銀アマルガム材 9 3 とが混和されたものの適宜量が保持させられたものであり、前記電極本体 9 1 は一対が、ニッケル線 9 4 a 及びデュメット線 9 4 b で成る導入線 9 4 に両面からスポット溶接などにより取付けられている。この電極 9 0 を形成するときには、予めニッケル鍍金が施された帯状の鉄板に、ゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが混和されたものを所定幅で塗布したものを形成しておき、この帯状部材を蛍光ランプの管の内径に合わせて所定幅 D として切断し、これにより得られる電極

本体 9 1 を前記導入線 9 4 に溶接することで製造するものである。」(段落【0002】、【0003】)

これらの記載及び図 6 の図示によれば、刊行物 2 に記載された発明は冷陰極蛍光ランプの電極の製造方法に関するものであり、また、従来技術として、「ゲッター材と水銀アマルガム材とが混和されたものを所定幅で塗布した帯状部材を切断して、全幅にわたってゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが塗布された板状部材とする技術」が記載されていることが認められる。

しかるところ、刊行物 1 の段落【0009】の記載によれば、刊行物発明の「低圧放電灯」は「蛍光ランプ」のことであると認められるから、結局、本願発明、刊行物発明及び刊行物 2 記載の技術は、いずれも放電灯（蛍光ランプ）に関するものであって、技術分野を共通にするものである。また、上記のとおり、刊行物発明の水銀ディスペンサはニッケル板 7 の全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布されたものであり、刊行物 2 記載の板状部材は、全幅にわたってゲッター材 9 2 と水銀アマルガム材 9 3 とが設けられたものであるから、両者は、いずれも放電灯（蛍光ランプ）に用いられ、全幅にわたって水銀合金が塗布された、水銀合金を担持する部材である点で共通するものである。

そうであれば、放電灯（蛍光ランプ）に関する技術分野の当業者が、刊行物 1 ， 2 に接し、刊行物発明の水銀ディスペンサの製造方法を検討するに当たって、刊行物 2 に記載された板状部材の製造方法の適用を試みることに、十分な動機付けがあることは明らかである。そして、刊行物発明に刊行物 2 記載の製造方法を適用する場合には、水銀ディスペンサの材料であるニッケル板によって刊行物 2 記載の帯状部材に相当するものを形成し、これに水銀合金を所定幅で塗布した上、当該帯状部材を、これに塗布された水銀合金の所定幅方向を切断方向とし、かつ、その切断方向が切り出された部材の長手方向になるようにして切断する（そのように切断しなければ、切り出された部材が、刊行物 1 の図 2 c ， d に図示された刊行物発明の「ニッケル板 7 の全幅に亘って Z r - T i - H g 合金が塗布された水銀ディスペンサ」とならない。）ことによって、水銀ディスペンサ（ニッケル板 7 ）を製造する

ことになるが、その際、上記切断方向が帯状部材の長手方向に垂直な方向となるよう、帯状部材を形成すれば、同一形状のニッケル板 7 を効率よく製造し得ることは極めて容易に理解し得るところであり、当業者が通常採用する技術事項であると認められる。

したがって、刊行物発明のニッケル板 7 に対し刊行物 2 に記載の技術を適用することにより、相違点に係る技術事項を得ることは当業者が容易に想到し得たとする審決の判断に誤りはない。刊行物発明と刊行物 2 に記載の技術とを組み合わせるには、刊行物 1 にフードテープの製造方法について示唆があり、かつ、刊行物 2 にフードテープの記載があることが最低限必要であるとの原告の主張は、独自の見解であって採用することができない。

3 取消事由 3（顕著な作用効果の看過）について

(1) 原告は、本願発明において、フードテープをリングフードとしてランプの管内に固定したときに、部品幅 B T（フードテープの高さ方向）は管の長手方向となるから、刊行物 2 に記載の技術のように、放電ランプの内径によって制約を受けるということがなく、ある程度の自由度があるところ、本願発明は、部品幅 B T を変えることにより、ランプの管内に封入すべき水銀合金及び / 又はゲッターの量を変えられるのであるから、フードテープに塗布された水銀及びゲッターの放出量を非常に簡単に、かつ正確に規定することができるという効果を奏するものであり、このような効果は、本願発明の要件 A、B が規定する構成によって初めてもたらされるものであって、刊行物 1、2 の記載から当業者が予測可能なものではないと主張する。

しかしながら、本願発明の要件 A は「担持体テープ（1）からその長手方向（L B）に直角に、放電ランプ用フードテープ（4）又はこのフードテープの一部を形成しその全幅（B T）に亘って少なくとも 1 種類の材料で被覆された部品（5）が切断され」との要件、要件 B は「担持体テープ（1）における直角方向はフードテ

ープ(4)又はこのフードテープの一部として使用される部品(5)の長手方向(LT)になる」との要件であるところ、これらの要件によれば、担持体テープ(1)から、フードテープ又はフードテープの一部として使用される部品(5)を、「全幅(BT)」の幅で切断される手順を有する方法であることは特定されているものの、「全幅(BT)」の幅長が調節可能であることや、その幅長を調節する手順については、要件A、Bによって特定されているものとはいえず、また、その幅長を調節することにより水銀及びゲッターの放出量を調節する手順について特定されているものともいうことはできない。本願発明の要旨の要件A、B以外の部分についても、同様である。

そうすると、原告主張の上記作用効果は、製造方法の発明である本願発明において、発明の要旨によって特定される発明の奏する作用効果であるということとはできないから、原告の上記主張は、その前提において失当である。

(2) のみならず、刊行物1には、囲いの影の大きさ及び黒化発生率との相関関係についての記載ではあるが、水銀ディスペンサを電極囲いとして用いた場合の囲いの幅(したがって水銀ディスペンサを形成するニッケル板7の幅)を変えることが記載されている(段落【0018】、【0019】)ほか、「水銀ディスペンサは、幅5mmのニッケル板7に、幅2mmでZr-Ti-Hg合金8を塗布したものを使用し、フィラメント9の周囲を囲むようにリング状にして溶接し固定する。ところで、水銀ディスペンサはZr-Ti-Hg合金の塗布部分では溶接出来ないために、図2a、bのように上下に幅1.5mmの溶接しろを設けてある。溶接によって固定する以上、この幅を小さくすることは困難であり、水銀ディスペンサの幅を5mm以下にすると、Zr-Ti-Hg合金を塗布する幅は、2mm以下になって、ランプの種類によっては、水銀量を確保することが困難となる。よって、図2c、dのように一部にZr-Ti-Hg合金を塗布した水銀ディスペンサを用いることが有効である。」(段落【0016】、【0017】)との記載がある。この記載は、図2a、bのようにZr-Ti-Hg合金を塗布した水銀ディスペンサについて、同合金を塗布する幅が狭すぎる

と水銀量が足りなくなることに関及したものであるが、ニッケル板7の全幅に亘ってZr - Ti - Hg合金が塗布された、刊行物発明の水銀ディスペンサ（図2c, d）においては、Zr - Ti - Hg合金を塗布する幅は、当然、ニッケル板7自体の幅となるのであるから、上記段落【0018】、【0019】の記載と併せ、刊行物1には、ニッケル板7の幅長を変えることによって、水銀放出量を変更・調節するという技術事項が示唆されているといえることができる。

(3) そうすると、原告の主張する上記作用効果は、そもそも、本願発明の作用効果といえることができないものであるし、仮にこの点を措くとしても、刊行物1, 2の記載に基づいて、当業者が予測し得る程度のものであるといわざるを得ないから、原告の上記主張を採用することはできない。

4 結論

以上によれば、原告の主張はすべて理由がなく、原告の請求は棄却されるべきである。

知的財産高等裁判所第4部

裁判長裁判官

田 中 信 義

裁判官

石 原 直 樹

裁判官

記 弘 下 杜