

判決言渡 平成19年9月11日

平成19年(行ケ)第10026号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成19年9月4日

	判	決
原告		栗田工業株式会社
訴訟代理人弁理士		重野剛
同		有永俊
被告		特許庁長官
		肥塚雅博
指定代理人		黒田浩一
同		高橋泰史
同		森川元嗣
同		内山進
	主	文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2004-8035号事件について平成18年12月4日にした審決を取消す。

第2 事案の概要

本件は、後記特許の出願人である原告が、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたところ、特許庁から請求不成立の審決を受けたため、その取消しを求めた事案である。

第3 当事者の主張

1 請求原因

(1) 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「軟水管理装置」とする発明につき、平成11年8月9日に特許出願（特願平11-225476号。請求項の数9。以下「本願」という。甲7）をし、その後平成15年8月18日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正（請求項の数8。以下「旧補正」という。甲9）をしたが、平成16年3月12日付けで拒絶査定を受けた（甲10）。

そこで原告は、これに対する不服の審判請求をし、同請求は不服2004-8035号事件として特許庁に係属したが、同事件の中で原告は、平成16年5月7日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正（請求項の数8。以下「本件補正」という。甲11）をした。そして特許庁は、平成18年12月4日、本件補正を却下した上「本件審判の請求は、成り立たない。」とする旨の審決をし（以下「本件審決」という場合がある。）、その謄本は平成18年12月19日原告に送達された。

(2) 発明の内容

ア 旧補正時

旧補正時（平成15年8月18日）の請求項1に係る発明の内容（以下「本願発明」という。）は、下記のとおりである。

記

【請求項1】硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を、該硬度成分除去装置と軟水需要箇所とを結ぶ主配管から分取する手段と、分取した軟水の水質を測定する測定手段とを有する軟水管理装置において、

該分取手段として、該主配管から分岐し、この分岐点よりも下流側において再び該主配管に合流する副配管と、該副配管の途中に設けられたポンプと、該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した取出管とを備え、

該取出管で取り出された軟水を、浄化手段、温度調整手段及び気泡除

去手段のうちの少なくとも1つからなる測定誤差防止手段によって処理した後、前記測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

イ 本件補正時

本件補正時（平成16年5月7日）の請求項1に係る発明の内容（以下「本願補正発明」という。）は、下記のとおりである（下線は補正箇所）。

記

【請求項1】硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を、該硬度成分除去装置と軟水需要箇所とを結ぶ主配管から分取する手段と、分取した軟水の水質を測定する測定手段とを有する軟水管理装置において、

該分取手段として、該主配管から分岐し、この分岐点よりも下流側において再び該主配管に合流する副配管と、該副配管の途中に設けられたポンプと、該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した取出管とを備え、

該取出管で取り出された軟水を、浄化手段及び/又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、前記測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

(3) 審決の内容

ア 審決の内容は、別添審決写しのとおりである。

その理由の要点は、本願補正発明は、その出願前に頒布された下記刊行物1ないし5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから、特許出願の際に独立して特許を受けることができず、本件補正は特許法（以下「法」という。）159条1項の規定において読み替えて準用する53条1項の規定により却下すべきものである、本願発明も、刊行物1ないし4に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから法29条2項により特許を受けることができない、としたものである。

記

刊行物 1：実公平 7 - 4 4 9 9 5 号公報（甲 1。これに記載された発明を以下「引用発明」という。）

刊行物 2：特開平 1 0 - 1 7 7 0 1 9 号公報（甲 2）

刊行物 3：特許第 2 7 8 8 1 8 7 号公報（甲 3）

刊行物 4：特公平 7 - 3 1 1 6 8 号公報（甲 4）

刊行物 5：実願平 4 - 5 2 5 0 5 号（実開平 6 - 7 8 9 1 号）の C D - R O M（甲 5。これに記載された発明を以下「刊行物 5 発明」という。）

イ なお、審決は、上記判断をするに当たり、本願補正発明と引用発明（刊行物 1 記載発明）との一致点及び相違点を、次のとおり認定している。

（一致点）

「硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を、該硬度成分除去装置と軟水需要箇所とを結ぶ主配管から分取する手段と、分取した軟水の水質を測定する測定手段とを有する軟水管理装置」である点

（相違点 1）

該分取手段として、本願補正発明では、「該主配管から分岐し、この分岐点よりも下流側において再び該主配管に合流する副配管と、該副配管の途中に設けられたポンプと、該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した取出管とを備え」るものであるのに対し、刊行物 1（引用発明）には、主配管から分岐したサンプリングライン 4 で軟水を取り出し、サンプリングライン 4 の延長端に設けられ硬度センサー 7 の設置されている水圧のかからない開放式の容器 6 に収容することは記載されているが、該主配管から分岐し、この分岐点よりも下流側において再び該主配管に合流する副配管と、該副配管の途中に設けられたポンプと、該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した

取出管とを備えることについては記載がない点。

(相違点 2)

本願補正発明では、「該取出管で取り出された軟水を、浄化手段及び / 又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、前記測定手段に与える」ものであるのに対し、刊行物 1 (引用発明)には、そのような測定誤差防止手段によって処理した後、取出管で取り出された軟水を測定手段である硬度センサーに与えることは記載されていない点。

ウ また審決は、本願発明と引用発明(刊行物 1 記載発明)との一致点及び相違点を、次のとおり認定している。

(一致点)

「硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を、該硬度成分除去装置と軟水需要箇所とを結ぶ主配管から分取する手段と、分取した軟水の水質を測定する測定手段とを有する軟水管理装置」である点

(相違点 1)

該分取手段として、本願発明では、「該主配管から分岐し、この分岐点よりも下流側において再び該主配管に合流する副配管と、該副配管の途中に設けられたポンプと、該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した取出管とを備え」るものであるのに対し、刊行物 1 には、主配管から分岐したサンプリングライン 4 で軟水を取り出し、サンプリングライン 4 の延長端に設けられ硬度センサー 7 の設置されている水圧のかからない開放式の容器 6 に収容することは記載されているが、該主配管から分岐し、この分岐点よりも下流側において再び該主配管に合流する副配管と、該副配管の途中に設けられたポンプと、該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した取出管とを備えることについては記載がない点。

(相違点 2)

本願発明では、「該取出管で取り出された軟水を、気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、前記測定手段に与える」ものであるのに対し、刊行物 1 には、サンプリングライン 4 の延長端に取り出された試料水を収容する水圧のかからない開放式の容器 6 に設けられた硬度センサーで硬度を検出することは記載されているが、気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、取出管で取り出された軟水を測定手段である硬度センサーに与えることは明記されていない点。

(4) 審決の取消事由

本願補正発明と引用発明を対比した場合、上記のとおり的一致点・相違点があること、及び相違点 1 に関する判断は、争わない。本願発明と引用発明との一致点及び相違点についても認める。

しかしながら、審決は、以下に述べる次第により違法として取り消されるべきである。

ア 取消事由 1 (拒絶理由通知の欠如)

(ア) 審決が引用した刊行物 5 (甲 5) は、審査官が平成 15 年 6 月 19 日付けでなした拒絶理由通知 (甲 8) 及び平成 16 年 3 月 12 日付け拒絶査定 (甲 10) に全く記載がないもので、かつ、審判の過程で出願人 (審判請求人) である原告に通知されたものでもなく、審決において初めて引用されたものである。拒絶理由通知に引用されたのは下記の文献である。

記

1. 実公平 7 - 44995 号公報 (刊行物 1)
2. 特開平 10 - 177019 号公報 (刊行物 2)
3. 特許第 2788187 号公報 (刊行物 3)

4 . 特公平 7 - 3 1 1 6 8 号公報 (刊行物 4)

5 . 特開平 7 - 1 2 8 2 0 4 号公報 (甲 6 。 以下「甲 6 文献」という。)

(イ) また審決は、相違点 2 について、「硬度を測定するイオンセンサーの上流側に活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で測定水を濾過する浄化手段を設置して、浄化した後の水の硬度を測定することも、上記刊行物 5 に記載されているから、硬度成分除去装置によって生成した軟水の硬度を測定するための硬度センサー (測定手段) についても、副配管から分岐した取出管で取り出された軟水に硬度センサーに測定誤差を引き起こさせる濾過により浄化できる不純物が含まれていた場合にも測定誤差が生じないように、該取出管で取り出された軟水を浄化手段によって処理した後硬度センサーに与えることも、当業者が必要に応じて採用する事項と認められる。」と認定した (7 頁 3 0 行 ~ 8 頁 1 行) 。

しかし、上記の通り、刊行物 5 は原告に全く通知されなかった引用文献であるから、刊行物 5 に基づく審決は、査定の理由と異なる拒絶の理由であって特許出願人に対し通知していない拒絶の理由に基づいてなされたものである。

なお、上記「硬度を測定するイオンセンサーの上流側に活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で測定水を濾過する浄化手段を設置して、浄化した後の水の硬度を測定すること」(審決 7 頁 3 0 ~ 3 2 行) は、刊行物 1 ~ 4 にも記載がないから、本願補正発明を刊行物 1 ~ 4 に基づいて容易に発明をすることができたとする事もできない。

(ウ) したがって、審決は、法 1 5 9 条 2 項で準用する法 5 0 条に違反してなされたものであり、違法として取り消されるべきものである。

イ 取消事由 2 (本願補正発明と刊行物 5 発明との相違点の看過)

(ア) 仮に審決において刊行物 5 を引用することが適法であったとしても、本願補正発明は、刊行物 1 ないし 5 に基づいて容易に発明をするこ

とができたものではない。

(イ) 刊行物 5 の記載内容

a 刊行物 5 (甲 5) は , 7 頁の段落【 0 0 0 1 】記載の通り , 「無機質イオン含有量の高い硬水をイオン交換して軟水に交換後 , 電気分解によりアルカリイオン水と酸性水を生成するイオン水生成器」に関するものである。

b そして刊行物 5 には , 【 0 0 1 0 】 ~ 【 0 0 1 6 】に以下のとおりの記載がある。

「【 0 0 1 0 】

図 1 において , 1 は硬水を給水して不純物を活性炭等で濾過して除去する浄水器 , 2 は浄水器 1 で濾過した硬水のカルシウム等の無機質イオン含有量 (以下「硬度」と呼ぶ) を検出するイオンセンサーであり , 検出データは制御部へ送られる。

3 はイオン交換樹脂のイオン交換作用により硬水を軟水に変えるイオン交換樹脂槽 , 4 はイオン交換樹脂槽 3 からの軟水の硬度を検出するイオンセンサー , 5 は軟水を電解してアルカリイオン水を生成する電解槽 , 6 は電解槽 5 に印加する電解用電圧を切り換える電圧調節部 , 7 は洗浄時に電解槽 5 に印加する電圧を反転する極性反転部 , 8 は装置の各検出データを基準値と比較して P I D 制御を行う制御部である。

【 0 0 1 1 】

つぎに動作について説明する。

硬度の高い硬水を浄水器 1 に給水して , 活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で濾過して , カビや微生物や塩素分のカルキ等を除去し , イオンセンサー 2 で硬度を検出する。

硬度を検出するイオンセンサーは , 従来例で説明した電位変化によ

り導電度を検出するフィードバックセンサー間接検出方式でもよいし、イオン電極方式のものでもよい。検出データは制御部 8 へ送られる。

【 0 0 1 2 】

次に、硬水をイオン交換樹脂槽 3 へ給水してイオン交換を行う。

イオン交換樹脂については衆知のように、イオン交換管または槽内にビーズ状のカチオン交換樹脂（陽イオン交換用）、ビーズ状のアニオン交換樹脂（陰イオン交換用）を詰めておき、例えば、食塩水 NaCl のナトリウムイオン Na^+ がカチオン交換樹脂表面の水素イオン H^+ と交換され、交換樹脂は Na^+ を吸着して H^+ を放出する。アニオン交換樹脂は同様に塩素イオン Cl^- と水酸イオン OH^- を交換して、食塩水を純水に変えるような化学反応性を持った高分子材である。

【 0 0 1 3 】

従って、その地域の水質に合わせて、カルシウム分が特に多い場合、あるいは、マグネシウム分が多い場合、硫酸塩が多い場合等のデータからそれぞれの無機質イオン交換用のイオン交換樹脂材を単独または複合選択して積層して使用する。

【 0 0 1 4 】

イオン交換樹脂槽 3 でイオン交換された軟水をイオンセンサー 4 で硬度を検出する、検出データを得た制御部 8 は先のイオンセンサー 2 の検出データと比較してデータを表示する。若し、未だ硬度が多すぎる場合はイオン交換樹脂ビーズを追加積層する。

【 0 0 1 5 】

また、日本やアメリカの場合のように水道水の浄水設備が化学処理の多い急速浄化方式の地域では、ヨーロッパ地域の自然沈殿池を利用した低速浄化に比較して塩素投入量が多くなり、発ガン性トリハロメ

タンの発生量も多くなるので、イオン交換樹脂槽 3 にトリハロメタン成分のイオン交換用ビーズを混積すれば、浄水器で除去し切れなかったトリハロメタン成分も除去することができる。

【 0 0 1 6 】

このようにして、イオン交換された軟水の処理は電解処理が行われる。

まず、電解槽 5 で電解が行われアルカリイオン水と酸性水が生成されて、アルカリイオン水は測定槽内でフィードバックセンサーにより P H 検出を行い、制御部 8 はフィードバック量を換算して、調節する電圧値を電圧調節部 6 へ指示し、電圧調節部 6 は印加電圧切り換えスイッチを切換えて電解槽 5 の電極印加電圧を調節し、P H コントロールが行われる。」

- c 上記によれば、刊行物 5 には、硬水を浄水器 1 で濾過し、イオン交換樹脂槽 3 でイオン交換して硬水を軟水に変え、この軟水の硬度をイオンセンサー 4 で検出すると共に、この軟水を電解槽 5 で電解し、アルカリイオン水を生成させることが記載されている。

(ウ) 刊行物 5 発明と本願補正発明との対比及び相違

- a 刊行物 5 発明と本願補正発明とを対比すると、刊行物 5 発明のイオン交換樹脂槽 3 が本願補正発明の硬度成分除去装置に相当し、イオンセンサー 4 が水質測定手段に相当し、電解槽 5 が軟水需要箇所に相当する。刊行物 5 発明では、硬水を浄水器 1 で濾過しているため、この浄水器 1 が本願補正発明の「浄化手段からなる測定誤差防止手段」に相当するものとなる。

b 刊行物 5 発明と本願補正発明との相違

- (a) 本願補正発明では、硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を分取して測定誤差防止手段で処理した後、測定手段に与える

ようにしており、測定誤差防止手段は、硬度成分除去装置よりも後段に設けられる。これに対し、刊行物 5 発明では、浄水器 1 は、硬度成分除去装置たるイオン交換樹脂槽 3 の前段に配置されるものであるから、「硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を処理するもの」ではない。

(b) 刊行物 5 発明には、硬度成分除去装置たるイオン交換樹脂槽 3 からの軟水を測定誤差防止手段によって処理してから測定手段たるイオンセンサー 4 に与えるという技術思想は全く記載されていない。

(c) 刊行物 5 発明の浄水器 1 は、刊行物 5 の【0011】段落の 3 行目の通り、硬水中の「カビや微生物や塩素分のカルキ等を除去」するためのものであり、「イオン交換樹脂槽 3 からの軟水を処理してイオンセンサー 4 の測定誤差を防止するためのもの」ではない。

c. まとめ

このように刊行物 5 には、「硬度成分除去装置によって生成した軟水を浄化手段及び／又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与え、該測定手段での測定誤差を防止する」という技術思想（構成、効果）は開示されていない。

したがって、仮に刊行物 1 ないし 4 に加えて刊行物 5 を参照したとしても、本願補正発明を当業者が容易に発明することができたものとする事はできない。

よって、仮に刊行物 5 を審決で引用することが適法であったとしても、審決には刊行物 5 発明と本願補正発明との相違点を看過した違法があり、審決は取り消されるべきである。

ウ 取消事由 3（本願発明と刊行物 1 発明との相違点の看過）

仮に本件補正が却下されるべきであったとしても、旧補正時の請求項 1

発明である本願発明は刊行物 1 ~ 4 等に記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。

(ア) 刊行物 1 の記載内容

a 刊行物 1 (甲 1) の 2 頁右欄 2 ~ 2 8 行には、以下の記載がある。

「この考案の一実施例を示す系統図である第 1 図において、水道水、工業用水等の原水に含まれている硬度分を除去する軟水器 1 と軟水使用機器としてのボイラー 2 とは給水ライン 3 で連結されている。この給水ライン 3 には、上流側より給水タンク 8、給水ポンプ 9 および逆止弁 10 が挿入されている。そして、ボイラー 2 で発生した蒸気を使用する負荷機器 12 において生じたドレンは、給水タンク 8 内へ回収されるシステムとなっている。さらに、この給水タンク 8 内には、ボールタップ装置 11 が設けてあり、水面が一定のレベルまで上昇した時点で給水タンク 8 内への軟水の流入を停止するように構成している。

さて、前記給水ライン 3 の途中で、前記給水タンク 8 の上流側には、サンプリングライン 4 が接続されており、このサンプリングライン 4 に挿入した電動弁 5 の開閉動作により、所定の時間間隔 (インターバル) で間欠的に適量の試料水を前記給水ライン 3 からこのサンプリングライン 4 へ取り出すように構成している。この電動弁 5 の開閉動作は、制御器 13 により時間的に制御される。そして、電動弁 5 の開閉動作によって給水ライン 3 から取り出された試料水は、サンプリングライン 4 の延長端に設けられている水圧のかからない開放式の容器 6 内に收容され、ここにおいて、容器 6 内に設置した硬度センサー 7 により、硬度分の濃度が検出される。この硬度センサー 7 としては、たとえばカルシウムイオン電極を使った電極式のものをを用いるのが好適で、その検出値を制御器 13 へ出力するようになっている。」

b したがって、刊行物 1 には、軟水器 1 からの軟水を給水ライン 3 からサンプリングライン 4 に分取し、水圧のかからない開放式の容器 6 に導入し、この容器 6 内に設置した硬度センサー 7 によって硬度分の濃度を検出することが記載されている。

(イ) 刊行物 1 と本願発明との対比及び相違点

a 刊行物 1 では、硬度センサー 7 は容器 6 に設置されている。この容器 6 内の軟水は、未だ気泡を十分に含んでいるものであり、「気泡除去された軟水」ではない。従って、刊行物 1 は、「気泡除去された軟水を測定手段で測定すること」を開示していない。

b これに対し、拒絶査定時の発明である本願発明は、軟水を浄化手段、温度調整手段及び気泡除去手段のうちの少なくとも 1 つからなる測定誤差防止手段によって処理した後、前記測定手段に与えるようにしており、測定手段での測定に先行して上記浄化手段、温度調整手段及び気泡除去手段のうちの少なくとも 1 つからなる測定誤差防止手段によって処理を行っておくものである。

(ウ) まとめ

a このように刊行物 1 には「軟水を浄化手段、温度調整手段及び気泡除去手段のうち少なくとも 1 つからなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与え、これによって測定手段での誤差を防止する」という技術思想（構成、効果）は開示されていない。かかる技術思想は刊行物 2 ～ 4 及び甲 6 文献にも記載されていない。

したがって、本願発明を刊行物 1 ないし 4 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とすることはできない。また、刊行物 1 ないし 4 に加えてさらに甲 6 文献に基づいても、本願発明を当業者が容易に発明をすることができたものであるとすることはできない。

b よって、仮に本件補正が却下されるべきであったとしても、審決には刊行物 1 と本願発明との相違を看過した違法があり、審決は取り消されるべきである。

(工) なお審決は、刊行物 5 に開示された技術内容を引用するものであって、刊行物 5 を周知技術を示すものとしては引用していない。刊行物 5 が周知技術を示すためのものではなく、公知発明として全く新たに引用されたものであることは、本件についての前置報告書(甲 1 2)に「追加引用する引用文献 6 (実願平 4 - 5 2 5 0 5 号(実開平 6 - 7 8 9 1 号)の CD-ROM)」と記載されていることから明らかである。

したがって、刊行物 5 を周知技術を示すものと主張することは許されない。

2 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが、同(4)は争う。

3 被告の反論

審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

(1) 取消事由 1 に対し

原告は、刊行物 5 は、拒絶理由通知及び拒絶査定に全く記載がないものであり、また、審判の過程で出願人に通知されたものでもないから、刊行物 5 に基づく補正却下は、法 1 5 9 条 2 項で準用する法 5 0 条に違反してなされたものであり、違法である旨主張するが、以下のとおり誤りである。

審決において、刊行物 5 は、審判の請求の日から 3 0 日以内にされた法 1 7 条の 2 第 1 項 4 号の規定による平成 1 6 年 5 月 7 日付けの手續補正(審判請求時の補正)により補正された発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか(法第 1 7 条の 2 第 5 項において準用する法 1 2 6 条 5 項の規定に適合するか)を検討するために、新たに引用したものである。

そして、審決では、上記手續補正により補正された発明は、刊行物 1 記載

の発明（引用発明）、刊行物 5 発明、及び刊行物 3、4 にみられる周知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り、法 29 条 2 項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、上記手続補正は、法 17 条の 2 第 5 項において準用する法 126 条 5 項の規定に違反するものとして、法 159 条 1 項の規定において読み替えて準用する法 53 条 1 項の規定により審判請求時の補正を却下したものである。

法 159 条 2 項は、法 50 条のただし書きの規定を、法 17 条の 2 第 1 項 4 号の場合（審判請求時に補正した場合）を含むように読み替えた上で準用しており、読み替え後の法 50 条は、「特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第 17 条の 2 第 1 項第 3 号又は第 4 号に掲げる場合において、第 53 条第 1 項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。」となり、審判請求時の補正を却下する場合は、拒絶の理由を通知する必要はないのであるから、刊行物 5 に基づく拒絶の理由を通知することなく、平成 16 年 5 月 7 日付けの手続補正（審判請求時の補正・本件補正）を却下した審決に手続上の瑕疵はない。

したがって、審判の審理過程で出願人に通知されたものでない刊行物 5 に基づいてなされた補正却下を含む審決は、法 159 条 2 項で準用する法 50 条に違反するものではなく、原告主張の取消事由 1 は理由がない。

(2) 取消事由 2 に対し

原告は、刊行物 5 には、「硬度成分除去手段によって生成した軟水を浄化手段及び / 又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与え、該測定手段での測定誤差を防止する」という技術思想は開示されていないから、刊行物 5 を審決で引用することが適法であったとしても、審決には刊行物 5 発明と本願補正発明との相違を看過した違法があ

り、審決は取り消されるべきものであると主張する。

しかし、審決は、前記相違点2の検討として、「イオン電極センサーなどの硬度センサーは、その表面に気泡や配管の錆粒子や微生物等の不純物が付着するなどして試料水と硬度センサーの測定面との接触が損なわれた場合、正しい測定結果が得られず測定誤差を生じることは技術常識であるところ、硬度を測定するイオンセンサーの上流側に活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で測定水を濾過する浄化手段を設置して、浄化した後の水の硬度を測定することも、上記刊行物5に記載されているから、硬度成分除去装置によって生成した軟水の硬度を測定するための硬度センサー（測定手段）についても、副配管から分岐した取出管で取り出された軟水に硬度センサーに測定誤差を引き起こさせる濾過により浄化できる不純物が含まれていた場合にも測定誤差が生じないように、該取出管で取り出された軟水を浄化手段によって処理した後硬度センサーに与えることも、当業者が必要に応じて採用する事項と認められる。」（7頁27行～8頁1行）と記載しているように、刊行物5には、硬度を測定するイオンセンサーの上流側に活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で測定水を濾過する浄化手段を設置して、浄化した後の水の硬度を測定することが記載されているとしたものである。

つまり、審決では、刊行物5は、「硬度成分除去手段によって生成した軟水を浄化手段及び/又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与え、該測定手段での測定誤差を防止する」という技術思想を引用したものではなく、「硬度を測定するイオンセンサーの上流側に活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で測定水を濾過する浄化手段を設置して、浄化した後の水の硬度を測定する」という技術思想を引用したものである。そして、審決において刊行物5の記載事項として述べたように、刊行物5（甲5）には、実用新案登録請求の範囲に「【請求項1】・・・給水する無機質イオン含有量の高い硬水中の不純物を濾過する浄水器と、該濾過し

た硬水の導電度から無機質イオン含有量を検出する第1のイオンセンサーと、・・・」と記載され、また、段落【0011】に「・・・硬度の高い硬水を浄水器1に給水して、活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で濾過して、カビや微生物や塩素分のカルキ等を除去し、イオンセンサー2で硬度を検出する。・・・」と記載されているように、硬度を測定するイオンセンサーの上流側に、活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で測定水を濾過する浄化手段を設け、カビや微生物や塩素分のカルキ等を除去した後の水の硬度を測定することが記載されている。

そして、刊行物1(甲1)記載の「サンプリング式硬度漏れ検出装置」において、硬度成分除去装置によって生成した軟水の硬度を測定するための硬度センサー(測定手段)についても、不純物による測定誤差が生じないようにする必要があることは明らかであるから、上記刊行物5記載の技術的思想を適用して、取出管で取り出された軟水を、浄化手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、水質を測定する測定手段に与えるように構成することは、当業者が容易に採用する事項である。

原告の上記主張は、審決の論旨を正しく理解しないものであって、失当である。

(3) 取消事由3に対し

原告は、刊行物1において、硬度センサー7が設置されている容器6内の軟水は、未だに気泡を十分に含んでいるものであり、「気泡除去された軟水」ではないから、刊行物1は、「気泡除去された軟水を測定手段で測定すること」を開示していないと主張する。

しかし、まず刊行物1(甲1)には、硬度センサー7が設置されている容器6内の軟水が、未だに気泡を十分含んでいることを裏付ける記載はなく、示唆する記載もないのであるから、原告の上記主張は、刊行物1の記載に基づくものではない。

そして、審決は、前記相違点2について「イオン電極センサーなどの硬度センサーは、その表面に気泡や配管の錆粒子や微生物等の不純物が付着するなどして試料水と硬度センサーの測定面との接触が損なわれた場合、正しい測定結果が得られず測定誤差を生じることは技術常識であるところ、本願明細書においても、測定誤差防止手段としての『気泡除去手段』の具体例としては、大気に開放した水槽しか記載されていない（請求項4，発明の詳細な説明の段落【0015】、【0024】参照）。そうすると、刊行物1記載の発明においても、明記されていないものの、主配管から取り出された軟水は、試料水を収容する水圧のかからない開放式の容器、すなわち気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与えられるものであるから、相違点2は実質的な相違点ではない。」（9頁26行～35行）と記載しているように、刊行物1には、本願明細書において測定誤差防止手段としての「気泡除去手段」の構成と実質的に同じ構成である「大気に開放した水槽」を用いて、その水槽内に収容された軟水を硬度センサー（測定手段）で測定することが記載されているのであるから、「そうすると、刊行物1記載の発明においても、明記されていないものの、主配管から取り出された軟水は、試料水を収容する水圧のかからない開放式の容器、すなわち気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与えられるものであるから、相違点2は実質的な相違点ではない。」（審決9頁32行～35行）としたものである。

つまり、刊行物1（甲1）には、「さて、前記給水ライン3の途中で、前記給水タンク8の上流側には、サンプリングライン4が接続されており、このサンプリングライン4に挿入した電動弁5の開閉動作により、所定の時間間隔（インターバル）で間欠的に適量の試料水を前記給水ライン3からこのサンプリングライン4へ取り出すように構成している。この電動弁5の開閉動作は、制御器13により時間的に制御される、そして、電動弁5の開閉動

作によって給水ライン 3 から取り出された試料水は，サンプリングライン 4 の延長端に設けられている水圧のかからない開放式の容器 6 内に收容され，ここにおいて，容器 6 内に設置した硬度センサー 7 により，硬度分の濃度が検出される。この硬度センサー 7 としては，たとえばカルシウムイオン電極を使った電極式のものをを用いるのが好適で，その検出値を制御器 1 3 へ出力するようになっている。」(2 頁 4 欄 1 4 行～ 2 8 行) と記載されている。

ここで，給水ラインから取り出した試料水である軟水は，水圧のかからない開放容器に收容されると，軟水に含まれる気泡は自身の浮力により開放容器の上方へ向かい，水面から開放容器の上方へ除去されることになることは自然の理である。刊行物 1 においては，単に「容器 6」と記載するものではなく，「水圧のかからない開放式の容器 6」と記載しているのであるから，この容器 6 が気泡を除去していることは明らかである。このことは，大気に開放した容器が「気泡除去手段」であることが乙 1 (特開平 8 - 3 2 0 2 9 3 号公報，段落【 0 0 2 5 】～【 0 0 2 8 】に，標本液槽 3 内で気泡を除去した後に異物検出器 1 1 で異物計測を行うことが示されている。) ，乙 2 (特開昭 6 2 - 4 5 8 0 8 号公報，1 頁左下欄末行～右下欄 1 3 行までに，従来の技術として，気泡混入流だと計測が正確にできないので，気泡除去装置 2 を配置することが示されている。) ，乙 3 (特開平 8 - 2 5 7 5 4 7 号公報，段落【 0 0 0 9 】に，気泡除去室 (エア・トラップ) 3 を介して，液体クロマトグラフの分析器へ供給することが示されている。) にみられるように，技術常識であることから明らかである。

そして，刊行物 1 (甲 1) 記載の，開放容器内の軟水は，このようにして気泡が除去されることになり，測定時においてはこの気泡除去された軟水の硬度を硬度センサー (測定手段) で測定していることになるから，刊行物 1 には，軟水を気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後，測定手段に与える構成が記載されているといえる。

したがって、審決においてした「相違点2については実質的な相違点ではない」とした判断に誤りはない。

原告の上記主張は、審決の論旨を正しく理解しないものであって失当である。

(4) 取消事由3に対する被告の予備的主張

刊行物1記載発明(引用発明)は、水圧のかからない開放式の容器6内に硬度センサー7が配置されているものではあるが、仮に、原告の主張するように、刊行物1において硬度センサー7が設置されている容器6内の軟水は未だ気泡を十分に含んでいるもので「気泡除去された軟水」ではないから、刊行物1が「気泡除去された軟水を測定手段で測定すること」を開示していないとしても、以下に述べるように、相違点2は、当業者が適宜採用する設計的事項である。

つまり、液体試料を測定する装置において、被検液中に気泡が残存していると測定誤差を生じるという課題があり、その課題を解決するために、気泡除去手段で気泡除去した被検液を測定手段で測定するようにすることは、乙4(特開昭51-48395号公報、1頁左下欄19行~右下欄2行には、試料中に気泡が混入することにより測定誤差が大きくなることが示され、2頁右上欄12~18行には、脱泡装置5で気泡を取除かれた試料液と希釈液の混合液が分析計に導入されることが示されている。)、乙5(特開平1-250864号公報、1頁左下欄の特許請求の範囲には、気泡を含有する検液を気泡を分離する気液トラップに導き、この気液トラップからの気泡が除去された検液の成分濃度を検出する検出部を有するフロー型分析計が示され、1頁右下欄1~10行には、検出法として吸光光度法を用いた場合にも、クーロメトリー法を用いた場合にも検出を気泡が通過することがノイズの要因になることが示されている。)にみられるように、液体試料の測定を行う上で当業者が普通に採用する技術である。そして、この場合、気泡除去手段を

用いることによって測定誤差を防止しているのであるから，気泡除去手段が測定誤差防止手段となっていることは自明である。

そうすると，刊行物 1 に記載された発明も液体試料である軟水を測定していることに他ならないから，刊行物 1 記載発明（引用発明）において，水圧のかからない開放式の容器内に測定手段である硬度センサーを配置することに代えて，気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後，測定手段に与えるようにすることは，当業者が適宜採用する設計的事項である。

第 4 当裁判所の判断

- 1 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容）及び(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。

そこで，以下においては，原告主張の取消事由ごとに審決の適否について判断する。

2 取消事由 1 について

- (1) 原告は，審決に引用された刊行物 5 は審判手続きの審理過程において出願人（審判請求人）である原告に通知されておらず，審判において初めて引用されたものであり，拒絶理由通知に記載されていないから，法 159 条 2 項で引用する法 50 条に違反すると主張するので，以下この点について判断する。

- (2) 証拠（各認定事実の末尾に摘示した）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。

ア 原告は，平成 11 年 8 月 9 日に本件特許出願をした（甲 7）。

出願時の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。

【請求項 1】硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を，該硬度成分除去装置と軟水需要箇所とを結ぶ主配管から分取する手段と，分取した軟水の水質を測定する測定手段とを有する軟水管理装置において，該分取手段として，該主配管から分岐し，この分岐点よりも下流側におい

て再び該主配管に合流する副配管と、該副配管の途中に設けられたポンプと、該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した取出管とを備え、該取出管で取り出された水が前記測定手段に与えられることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 2】・・・該分取手段で分取した軟水を活性炭及び濾過膜を有する浄化手段によって浄化した後、前記測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 3】・・・該分取手段で分取した水の温度を温度調整手段によって調整した後、前記測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 4】請求項 3 において、前記温度調整手段に比較標準液を供給し、該温度調整手段によって比較標準液の温度を調整した後前記測定手段に与える手段を備えたことを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 5】・・・該分取手段で分取した軟水を大気開放した水槽に導入し、この水槽内の水を前記測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 6】請求項 5 において、大気開放した水槽に軟水を導入する配管出口が、該水槽内の軟水と直接触れないような位置に配置されることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 7】請求項 5 又は 6 において、定量かつ定圧で送水可能なポンプによって該水槽内の水を該測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 8】請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項において、・・・硬度リーク警報、・・・のうち少なくとも一つの情報を通信端末にて情報センターへ送信する機能を有する軟水管理装置。

【請求項 9】請求項 1 ないし 8 のいずれか 1 項において、前記硬度成分除去装置がイオン交換樹脂を充填した軟水器及び膜分離装置の少なくとも

一方を有することを特徴とする軟水管理装置。

イ これに対し、特許庁は、平成15年6月19日付けの原告に対する拒絶理由通知（平成15年6月24日原告受領）において、拒絶の理由を以下のとおりとした（甲8）。

「理由1

この出願は、下記の点で特許法37条に規定する要件を満たしていない。

記

本願発明は軟水管理装置に関するものであって、請求項1に係る発明は、副配管／ポンプ／取出管からなる分取手段を、請求項2に係る発明は、活性炭及び濾過膜を有する浄化手段による浄化を、請求項3及び4に係る発明は、水の温度調整を、請求項5乃至7に係る発明は、大気開放した水槽を、それぞれ発明の主要部としている。

また、明細書の【発明が解決しようとする課題】欄に記載されるように、それぞれの発明は、解決しようとする課題が異なっている。

その他、第37条の各号のいずれにも該当しない。

この出願は特許法第37条の規定に違反しているので、請求項1、8、及び9以外の請求項に係る発明については同法第37条以外の要件についての審査を行っていない。

理由2

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する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29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

請求項 1 , 8 , 及び 9

引用文献 1 及び 2 には , 軟水管理装置が記載されており , 警報 / 情報の送信機能も開示されている。

引用文献 3 乃至 5 には , 流体試料の分取手段が記載されており , 副配管 , ポンプ , 取出管等が開示されている。

また , 硬度成分除去装置の構成は , 一般的なものである。

引用文献等一覧

- 1 . 実公平 7 - 4 4 9 9 5 号公報
- 2 . 特開平 1 0 - 1 7 7 0 1 9 号公報
- 3 . 特許第 2 7 8 8 1 8 7 号公報
- 4 . 特公平 7 - 3 1 1 6 8 号公報
- 5 . 特開平 7 - 1 2 8 2 0 4 号公報

ウ 原告は , これを受けて , 平成 1 5 年 8 月 1 8 日に旧補正をするとともに (甲 9) , 同日意見書を提出した (甲 1 3) 。

旧補正時の請求項 1 (本願発明) は上記第 3 , 1 (2) ア記載のとおりであり , 以下に再掲するほか , 旧補正時の請求項 2 ないし 8 の特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。

【請求項 1】硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を , 該硬度成分除去装置と軟水需要箇所とを結ぶ主配管から分取する手段と , 分取した軟水の水質を測定する測定手段とを有する軟水管理装置において ,

該分取手段として , 該主配管から分岐し , この分岐点よりも下流側において再び該主配管に合流する副配管と , 該副配管の途中に設けられたポンプと , 該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した取出管とを備え ,

該取出管で取り出された軟水を , 浄化手段 , 温度調整手段及び気泡除去手段のうちの少なくとも 1 つからなる測定誤差防止手段によって処理

した後，前記測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 2】請求項 1 において，前記浄化手段は活性炭及び濾過膜を有することを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 3】請求項 1 又は 2 において，前記測定誤差防止手段は温度調整手段を含み，該軟水管理装置は更に該温度調整手段に比較標準液を供給し，該温度調整手段によって比較標準液の温度を調整した後前記測定手段に与える手段を備えたことを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 4】請求項 1 ないし 3 のいずれか 1 項において，前記気泡除去手段は大気開放した水槽であることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 5】請求項 4 において，大気開放した水槽に軟水を導入する配管出口が，該水槽内の軟水と直接触れないような位置に配置されることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 6】請求項 4 又は 5 において，定量かつ定圧で送水可能なポンプによって該水槽内の水を該測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項 7】請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 項において，測定手段からの測定出力信号に基づく硬度リーク警報，測定手段の劣化を知らせる警報，硬度成分除去装置からの採水量データ，硬度成分除去装置の再生剤の残量警報，比較標準液の液位警報のうち少なくとも一つの情報を通信端末にて情報センターへ送信する機能を有する軟水管理装置。

【請求項 8】請求項 1 ないし 7 のいずれか 1 項において，前記硬度成分除去装置がイオン交換樹脂を充填した軟水器及び膜分離装置の少なくとも一方を有することを特徴とする軟水管理装置。

エ これに対し特許庁審査官は，平成 16 年 3 月 12 日付けで拒絶査定をした（甲 10）が，その理由として以下のとおり記載されている。

「この出願については，平成 15 年 6 月 19 日付け拒絶理由通知書に

記載した理由2によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

備考

請求項1, 7, 及び8

引用文献1(実公平7-44995号公報)及び2(特開平10-177019号公報)には、分取手段を有する軟水管理装置が記載されている。

そして、引用文献1の第2頁右欄第22行乃至第25行には、「試料水は、サンプリングライン4の延長端に設けられている水圧のかからない開放式の容器6内に收容され、・・・、容器6内に設置した硬度センサー7により、硬度分の濃度が検出される。」と記載されているから、軟水は、開放式の容器6内に收容されることにより気泡が除去されてから、測定されているものと認められる。

引用文献3(特許第2788187号公報)、4(特公平7-31168号公報)、及び5(特開平7-128204号公報)には、分取手段として、主配管から分岐し、分岐点よりも下流側において再び主配管に合流する副配管が開示されると共に、引用文献3及び4には、副配管の途中に設けられたポンプと、ポンプの下流側の副配管から分岐した取出管が開示されている。

引用文献3乃至5に記載された発明は、流体を管理する装置に関するものであり、引用文献1及び2に記載の軟水管理装置に適用することに、格別の困難性は認められない。」

オ これに対し原告は、不服の審判請求をし、同請求は不服2004-8035号事件として特許庁に係属した。

原告は、上記審判手続中、平成16年5月7日付けで本件補正をする

とともに(甲11),審判請求書の理由の変更を内容とする手続補正書(甲14)を提出した。

カ 本願補正発明(甲11)は上記第3,1(2)イのとおりであり,以下に再掲するほか,本件補正後の請求項4の記載は以下のとおりである。なお,本件補正後の請求項2,3はいずれも上記旧補正時の請求項2,3のとおりである。

【請求項1】硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を,該硬度成分除去装置と軟水需要箇所とを結ぶ主配管から分取する手段と,分取した軟水の水質を測定する測定手段とを有する軟水管理装置において,

該分取手段として,該主配管から分岐し,この分岐点よりも下流側において再び該主配管に合流する副配管と,該副配管の途中に設けられたポンプと,該ポンプの吐出口又はそれよりも下流側の副配管から分岐した取出管とを備え,

該取出管で取り出された軟水を,浄化手段及び/又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後,前記測定手段に与えることを特徴とする軟水管理装置。

【請求項4】請求項1ないし3のいずれか1項において,前記測定誤差防止手段が更に気泡除去手段を含み,該気泡除去手段は大気開放した水槽であることを特徴とする軟水管理装置。

キ ところで,本願について特許庁審査官Aは,平成17年2月8日付けで前置報告書を作成した(以下「本件前置報告書」という。甲12)。同報告書は原告に通知等はされていないが,同報告書には下記記載がある(判決注:下記引用文献6は刊行物5である。)

記

「請求項1,7,及び8

(実公平7 - 44995号公報より変更した)引用文献1(実願昭63 - 157797号(実開平2 - 77655号)のマイクロフィルム)の明細書第5頁には、「サンプリングライン(4)中に熱交換器を挿入して、高温の水を冷却するようにしてもよい」と記載されており、温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与える点が開示されている。

追加引用する引用文献6(実願平4 - 52505号(実開平6 - 7891号)のCD-ROM)には、浄化手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、硬度測定手段に与える点が開示されている。

引用文献3乃至5(特許第2788187号公報/特公平7 - 31168号公報/特開平7 - 1248204号公報)には、流体管理装置が記載されており、引用文献1及び2(特開平10 - 177019号公報)に記載の軟水管理装置に適用することに格別の困難性は認められない。

また、請求項2に記載の事項は引用文献6に、請求項4及び5は引用文献1及び2に、請求項6は引用文献3に、それぞれ開示されている。

引用文献等一覧

1. 実願昭63 - 157797号(実開平2 - 77655号)のマイクロフィルム
2. 特開平10 - 177019号公報
3. 特許第2788187号公報
4. 特公平7 - 31168号公報
5. 特開平7 - 128204号公報
6. 実願平4 - 52505号(実開平6 - 7891号)のCD-ROM

ク そして特許庁(審判官)は、平成18年12月4日、本件補正を却下した上「本件審判の請求は、成り立たない。」とする旨の本件審決をし

た。なお、本件審決の理由中で、本件補正に関しては、「本件補正における請求項1は、補正前に『浄化手段、温度調整手段及び気泡除去手段のうち少なくとも1つからなる測定誤差防止手段』と、3種類の測定誤差防止手段を択一的に記載していたもののうちの『気泡除去手段』を削除して限定したものであるから、請求項1についての前記補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する」とした（2頁18行～26行）。

(3)ア 上記認定の事実を整理すると、以下の～のとおりとなる。

まず、本件前置報告書(甲12)により初めて引用された刊行物5(甲5)は、浄化手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後に硬度測定手段に与える点に関するものである。測定誤差防止手段に関しては、法37条以外の要件について審査された出願時の特許請求の範囲の請求項1, 8, 9に記載されていなかったところ、旧補正時の請求項1(本願発明)において「浄化手段、温度調整手段及び気泡除去手段のうち少なくとも1つからなる測定誤差防止手段」と記載され、気泡除去手段が測定誤差防止手段の選択的な一方法であるとされていた。その後、拒絶査定がなされ、その理由において、旧補正時の請求項1(本願発明)に関し、気泡が除去されてから測定する点が引用文献1(本件刊行物1, 甲1)に開示されていることが示された。その後に行われた本件補正により、本件補正後の請求項1(本願補正発明)では、この測定誤差防止手段につき、「浄化手段及び/又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段」とされ、気泡除去手段による測定誤差防止手段は本件補正後の請求項4に移された。そうすると、本件補正後の請求項1(本願補正発明)が特許請求の範囲の減縮に伴う独立特許要件を備えるか否かを判断するためには、本件補正後の「浄化手段及び/又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段」に関して進歩性の有無等を判断する必要がある。そして、上記のとおり、前置

報告書により引用された刊行物 5 は浄化手段からなる測定誤差防止手段が開示されているとするものであり、本件補正に関する独立特許要件の判断について必要となった引用例である。

イ　ところで、法 1 5 9 条 2 項が拒絶査定不服審判において準用する法 5 0 条は、「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第 1 7 条の 2 第 1 項第 3 号に掲げる場合において、第 5 3 条第 1 項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。」と規定して、法 5 3 条 1 項の規定により却下の決定（補正の却下）をする場合には拒絶理由を通知する必要はない旨を定めている。審決は、本件補正を法 1 7 条の 2 第 5 項において準用する法 1 2 6 条 5 項の規定に違反するので、法 1 5 9 条 1 項の規定において読み替えて準用する法 5 3 条 1 項により却下したものである。そうすると、審決が本件補正の却下について刊行物 5 を引用するに当たっては、明文上、原告に対し改めて拒絶理由を通知する必要はないと解されるから、審決の手続きに何ら違法な点はないというべきである。

(4) これに対し原告は、法 1 5 9 条 2 項により法 5 0 条が準用される趣旨は、拒絶査定不服の審判が請求された場合において査定の理由と異なる拒絶理由が発見されたとき直ちに新たな理由による特許出願を拒絶することは、特許出願人にその理由についてなんらの弁明の機会も与えないことに帰し、特許出願人に酷であるとともに、審判官も過誤を犯すおそれがないわけでもないから、このようなときにはまず特許出願人に意見書を提出して意見を述べる機会を与えると共に、法 1 7 条の 2 第 1 項 1 号にしたがい願書に添付した明細書・特許請求の範囲又は図面を補正する機会を与え、提出された意見書及び補正書に基づいて審判官に再度の審理をなさしめて審判の公正を担保しようとするにあり、法 1 5 9 条 1 項において読み替えて準用する法 5 3 条 1 項

に基づいて補正却下の決定をするに際しても，この補正却下の理由が法 17 条の 2 第 5 項で準用する法 126 条 5 項の規定（独立特許要件）によるものである場合は，独立特許要件の判断の基礎となる引用文献が出願の審査又は審判の審理の過程で出願人（審判請求人）に拒絶理由通知書によって提示されたもの（もしくは，場合により周知技術）でなければならないことは法 159 条 2 項の不意打ち禁止及び審判の公正担保の趣旨からして明らかであるとも主張する。

しかし，法の規定は上記(3)イのとおりであり，立法論としてはともかく，原告の主張は法 159 条 2 項が準用する法 50 条ただし書が補正却下の場合に拒絶理由通知を不要としている点を見過ごした独自の解釈というほかなく，また前記(2)で認定した本件審決までの経過を精査しても（なお，刊行物 5 を踏まえた当事者双方の主張とこれに対する当裁判所の判断は，後記 3 のとおり），特許庁（審判官）が刊行物 5 の存在を明示的に提示しなかったことが著しく手続の公正を害したとまで認めることはできないので，原告の主張は採用することができない。

3 取消事由 2 について

(1) 原告は，審決は刊行物 5 と本願補正発明との相違点を看過しており，本願補正発明は，刊行物 1 ないし 5 から容易想到といえないと主張するので，以下この点について判断する。

(2) 刊行物 5（甲 5）には以下の記載がある。

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項 1】電解槽内の電極間に電圧を印加することにより水を電気分解して，アルカリイオン水と酸性水を生成するイオン水生成器において，給水する無機質イオン含有量の高い硬水中の不純物を濾過する浄水器と，該濾過した硬水の導電度から無機質イオン含有量を検出する第 1 のイオンセンサーと，自槽内のイオン交換樹脂のイオン放出，吸着作用により前記硬水

を無機質イオン含有量の低い軟水にイオン交換するイオン交換樹脂槽と、該イオン交換された軟水の無機質イオン含有量を検出する第2のイオンセンサーと、前記軟水を電気分解してアルカリイオン水と酸性水を生成する電解槽と、該電解槽の電極に印加する電解用電圧を調節可変する電圧調節部と、前記電解槽の電極に洗浄用の逆電圧を洗浄タイミングで印加する極性反転部と、装置の動作を所定のセンサーの検出データにより制御する制御部を備えたことを特徴とするイオン交換装置付イオン水生成器。

【0011】 つぎに動作について説明する。

硬度の高い硬水を浄水器1に給水して、活性炭などの濾過材や微細穴フィルタ等で濾過して、カビや微生物や塩素分のカルキ等を除去し、イオンセンサー2で硬度を検出する。

硬度を検出するイオンセンサーは、従来例で説明した電位変化により導電度を検出するフィードバックセンサー間接検出方式でもよいし、イオン電極方式のものでもよい。検出データは制御部8へ送られる。

【0021】

【考案の効果】

以上述べた如く本考案によれば、給水する硬度の高い硬水中の不純物を濾過する浄水器と、濾過した硬水の導電度から硬度を検出する第1のイオンセンサーと、自槽内のイオン交換樹脂のイオン放出・吸着作用により硬水を無機質イオン含有量の低い軟水にイオン交換するイオン交換樹脂槽と、交換された軟水の硬度を検出する第2のイオンセンサーと、軟水を電解する電解槽と、印加する電解用電圧を調節可変する電圧調節部と、洗浄用の逆電圧を印加するための極性反転部と、装置全体の動作を制御する制御部を備えたので、硬水を使用する地域でも、軟水を処理した場合と同じように上質のアルカリイオン水が得られ、さらに軟水地域と同じ使用条件、耐久性が得られるという効果がある。

- (3) 上記記載によれば、刊行物5には、第1のイオンセンサー（イオンセンサー2）による硬度検出に先立って、浄水器により不純物を除去する技術が記載されているものと認められる。
- (4) そして、審決が認定した本願補正発明と刊行物1記載発明（引用発明）との一致点及び相違点1に関する判断には争いがないところ、相違点2に係る「取出管で取り出された軟水を、浄化手段及び/又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、前記測定手段に与える」点につき、当該測定誤差防止手段は、浄化手段からなるものを含むところ、上記(2)の刊行物5の記載に照らせば、硬度の検出に先立って浄水器により不純物を除去し、相違点2に係る「取出管で取り出された軟水を、浄化手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、前記測定手段に与える」とする本願補正発明の構成を得ることは、当業者が容易になし得たものというべきである。したがって、審決の判断に誤りはない。
- (5) 原告は、刊行物5の浄水器1は、硬度成分除去装置たるイオン交換樹脂槽3の前段に配置されるものであり、「硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を処理するもの」ではないし、「イオン交換樹脂槽3からの軟水を処理してイオンセンサー4の測定誤差を防止するためのもの」ではないから、刊行物5には、硬度成分除去装置たるイオン交換樹脂槽3からの軟水を測定誤差防止手段によって処理してから測定手段たるイオンセンサー4に与えるという技術思想、すなわち「硬度成分除去装置によって生成した軟水を浄化手段及び/又は温度調整手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与え、該測定手段での測定誤差を防止する」という技術思想（構成、効果）は開示されていないから、刊行物5を参照したとしても、本願補正発明を当業者が容易に発明することができたものとする事はできない、と主張する。

なるほど刊行物5発明は硬度成分除去後の軟水の硬度を測定する構成を備

えるものでないが、この点の構成は、本願補正発明と引用発明との一致点として「硬度成分除去装置によって生成した軟水の一部を、該硬度成分除去装置と軟水需要箇所とを結ぶ主配管から分取する手段と、分取した軟水の水質を測定する測定手段」として認定されているとおり、引用発明が備えているものである。そして、前記(2)のとおり、刊行物5に硬度検出に先立って浄水器により不純物を除去する技術が記載されていることからすれば、引用発明において、「取出管で取り出された軟水を、浄化手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、前記測定手段に与える」とする本願補正発明の構成を得ることは、当業者が容易になし得たものというべきことは、既に説示したとおりであって、刊行物5発明が上記構成を備えるものでないことは、相違点2の容易想到性についての判断を左右するものではない。したがって、原告の主張は採用できない。

4 取消事由3について

- (1) 審決は、本願発明と引用発明との相違点2について、「イオン電極センサーなどの硬度センサーは、その表面に気泡や配管の錆粒子や微生物等の不純物が付着するなどして試料水と硬度センサーの測定面との接触が損なわれた場合、正しい測定結果が得られず測定誤差を生じることは技術常識であるところ、本願明細書においても、測定誤差防止手段としての『気泡除去手段』の具体例としては、大気に開放した水槽しか記載されていない(請求項4、発明の詳細な説明の段落【0015】、【0024】参照)。そうすると、刊行物1記載の発明においても、明記されていないものの、主配管から取り出された軟水は、試料水を収容する水圧のかからない開放式の容器、すなわち気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与えられるものであるから、相違点2は実質的な相違点ではない」(9頁27行～末行)と判断したところ、原告は、刊行物1では硬度センサー7は容器6に設置され、この容器6内の軟水は、未だに気泡を十分に含んでいるもので

あり、「気泡除去された軟水」ではないから、刊行物 1 は、「気泡除去された軟水を測定手段で測定すること」を開示していない。したがってこの点の相違点を看過し、本願発明について刊行物 1 ないし 4 記載の発明から容易想到とした審決の認定・判断は誤りであると主張するので、以下この点について検討する。

(2)ア 刊行物 1 (甲 1) には、次の記載がある。

「さて、前記給水ライン 3 の途中で、前記給水タンク 8 の上流側には、サンプリングライン 4 が接続されており、このサンプリングライン 4 に挿入した電動弁 5 の開閉動作により、所定の時間間隔 (インターバル) で間欠的に適量の試料水を前記給水ライン 3 からこのサンプリングライン 4 へ取り出すように構成している。この電動弁 5 の開閉動作は、制御器 13 により時間的に制御される。そして、電動弁 5 の開閉動作によって給水ライン 3 から取り出された試料水は、サンプリングライン 4 の延長端に設けられている水圧のかからない開放式の容器 6 内に收容され、ここにおいて、容器 6 内に設置した硬度センサー 7 により、硬度分の濃度が検出される。この硬度センサー 7 としては、たとえばカルシウムイオン電極を使った電極式のものをを用いるのが好適で、その検出値を制御器 13 へ出力するようになっている。」(2 頁右欄 14 行～28 行)

イ 上記記載によれば、刊行物 1 には、引用発明における硬度センサー 7 を開放式の容器 6 内に收容し、ここにおいて硬度が検出されることが記載されているものと認められる。

(3)ア 他方、旧補正時の明細書 (全文補正。甲 9) には、次の各記載がある。

【請求項 4】請求項 1 ないし 3 のいずれか 1 項において、前記気泡除去手段は大気開放した水槽であることを特徴とする軟水管理装置。

【0003】

この軟水供給設備における硬度成分のリークを検出する装置として、

実公平7 - 44995号公報には、軟水器から軟水を送水する主配管に電動弁付きの枝管を設け、この電動弁を開弁させることにより該枝管を介して主配管内の軟水を大気開放式の容器に導入して分取し、この容器内に設置したカルシウムイオン電極などの硬度センサによって硬度成分濃度を検出するようにした軟水管理装置が記載されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

同号公報の軟水管理装置にあつては、次のような短所がある。・・・
(5) 硬度センサが大気開放した容器内に浸漬配置されているため、この容器内に導入された軟水から発生した気泡が該硬度センサに付着し、該硬度センサが誤作動することがある。

【0011】

測定誤差防止手段が気泡除去手段を含む場合にあつては、分取手段で分取した水を一旦気泡除去手段に導入させ、ここにおいて溶存気体から生じる気泡を除去し、その後、この軟水を測定手段に与えるので、誤差の小さい水質測定データを得ることができる。

【0015】

前記気泡除去手段は、大気開放した水槽であることが好ましい(請求項4)。

【0021】

【発明の実施の形態】

以下、図1を参照して実施の形態について説明する。図1は実施の形態に係る軟水管理装置の系統図である。・・・

【0024】

この配管15から軟水は、活性炭及び精密濾過膜を有した浄水器20を通り、定流量弁21を有した配管22を介して水槽23へ導入される。

この水槽 2 3 は大気開放しており 軟水中の溶存気体が大気へ抜け出る。また、この場合、配管 2 2 の出口部は水槽 2 3 内の軟水と接しないような位置に配置される。なお、この水槽 2 3 の底部にはブロー弁 2 4 を有したブロー配管 2 5 が接続されている。

【 0 0 2 5 】

この水槽 2 3 の下部からは、チューブポンプ 3 0 を有した配管 3 1 を介して水槽 2 3 内の水が定量かつ定圧にて取り出される。この軟水は、キャピラリー式などの熱交換器 3 2 を介して硬度成分測定器 4 0 へ導入され、硬度成分が測定された後、排出配管 3 3 を介して廃棄される。測定後の軟水は排出配管 3 3 から需要箇所へ戻すようにすれば、水回収の点で望ましい。

イ 実公平 7 - 4 4 9 9 5 号公報（刊行物 1 ・甲 1 ）の軟水管理装置においては、硬度センサが大気開放した容器内に浸漬配置されているため、この容器内に導入された軟水から発生した気泡が該硬度センサに付着し、該硬度センサが誤作動することがあるという問題があったところ、上記記載によれば、本願発明における気泡除去手段は、大気開放した水槽であり実施の形態としては大気開放した水槽 2 3 からさらに配管 3 1 等を介して取り出された軟水を硬度成分測定器に導入して硬度成分を測定すると説明されているとおり、「取出管で取り出された軟水を、気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与える」との相違点 2 に係る構成を採用し、上記問題を解決したものと認められる。

(4) 上記の検討によれば、本願発明における気泡除去手段は、具体的には大気開放した水槽であるから、刊行物 1 記載の開放式の容器 6 も気泡除去手段としての機能を果たしうるといえる。

しかし、引用発明（刊行物 1 記載発明・甲 1 ）の硬度センサー 7 は、開放式の容器 6 内に收容され、ここにおいて硬度が検出されることからして、気

泡を除去した後の軟水の硬度を検出するものとはいい難い。これに対して、本願発明は、刊行物1記載の軟水管理装置が上記(3)イの問題を有することから、「取出管で取り出された軟水を、気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与える」との構成を採用したものであって、この点において、引用発明と本願発明とで実質的な相違がないとはいえない。

したがって、審決が「刊行物1記載の発明においても、明記されていないものの、主配管から取り出された軟水は、試料水を収容する水圧のかからない開放式の容器、すなわち気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後、測定手段に与えられるものであるから、相違点2は実質的な相違点ではない」(9頁33行～末行)と判断した点は誤りである。

しかし、被告は、審決に上記の誤りがあるとしても、相違点2は当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が適宜採用する設計的事項である旨を予備的に反論するので、以下検討する。

(5)ア 乙2ないし乙5には、以下の各記載がある。

(ア) 乙2(特開昭62-45808号公報)は、石川島播磨重工業株式会社がした特許出願に係る公開特許公報(昭和62年2月27日公開)であり、以下の記載がある。

「[従来の技術]

取水設備においては、通常、放流管より放流された流水のエネルギーを減勢池により減勢してから下流に導いて、工業用水や水道用水として給水しているが、この際、減勢池で減勢された流水には多量の空気泡が混入している。このような気泡混入流をそのまま排水すると、所定流量の水が流れないし又計測も正確にできない、落差によって空気が配管内で圧縮されるため蛇口を開くとエアハンマー現象を起す、等の問題がある。

そこで従来は、第3図に示すように、減勢池1の下流位置に気泡除去装置2を配置し、気泡を除去してから下流へ給水するようにしている。」

(1頁左下欄末行～右下欄13行)

(イ) 乙3(特開平8-257547号公報)は、株式会社島津製作所がした特許出願に係る公開特許公報(平成8年10月8日公開)であり、以下の記載がある。

「【0002】

【従来の技術】例えば液体クロマトグラフにおいては、クロマト分析に使用する試薬を容器から分析器に移送するが、この場合試薬の中に気泡が含まれていると精度よい分析が期待できない。そのために分析器(カラム)にポンプなどにて圧送する試薬はその前段で気泡の除去が行われる。具体的には液送系の途中に送中の気泡を除去するための気泡除去機構を設置している。」(2頁第1欄(左欄)12行～19行)

(ウ) 乙4(特開昭51-48395号公報)は、株式会社日立製作所がした特許出願に係る公開特許公報(昭和51年4月26日公開)であり、以下の記載がある。

「液体連続分析計においてセルに試料を送り込む方法にはポンプで圧送する方法とヘッド圧を利用する方法の2つが考えられる。しかし両者共サンプリングの途中において配管のすき間等から気泡が混入する。送液量が大量の場合は気泡の混入による問題が少ないが、送液量が微量になると気泡が混入する割合が増大し、ノイズ等が増大し、測定誤差が大きくなる。・・・従ってセルの直前に脱泡装置を設けるのが良策である。」

(1頁左下欄下から6行～右下欄7行)

(エ) 乙5(特開平1-250864号公報)は、富士電機株式会社がした特許出願に係る公開特許公報(平成元年10月5日公開)であり、以下の記載がある。

「〔従来の技術〕

検液が検出部中を連続的に流れるフロー型の分析計においては，圧力の変動や温度の変化などによって液中に溶けていた気体がガス化し，気泡となって検液が流れる配管内に生じることがある。これは大きなノイズの要因となる。」(1頁左下欄下から5行～右下欄1行)

「このため，フロー型の分析計では検液中に含有する気泡を除去するために検液を検出部に導く配管の途中に気液トラップを設け，この気液トラップにより検液中に含有する気泡を検液から分離し，気泡を除去した検液を検出部に送るようにしている。」(2頁右上欄5行～10行)

イ 上記のとおり，本願出願(平成11年8月9日出願)の相当前に発行された，出願人を異にする複数の公開特許公報に，しかも，従来技術として，液体を被検体とする種々の測定に先立って，気泡除去手段により気泡を除去しておくことが記載されており，このことからすれば，当該技術は，本件出願時において，当業者にとっては技術常識ともいふべき周知性の高い技術であったことが認められる。

そうすると，引用発明(甲1)において，「取出管で取り出された軟水を，気泡除去手段からなる測定誤差防止手段によって処理した後，測定手段に与える」との構成を採用し，相違点2に係る本願発明の構成に到ることは，当業者が適宜採用する設計的事項といふべきである。

ウ そして，本願発明と引用発明との一致点及び相違点についての審決の認定については争いが無い。原告は本願発明と引用発明1との審決の「相違点の検討」(審決9頁25行～末行。相違点1及び2についての審決の判断部分)については争うとしているものの，本願発明と引用発明との相違点1については，本願補正発明と引用発明との相違点1と同一であるところ，これについて刊行物2～4記載の発明，周知技術等から当業者が容易になしえたとした審決の判断(7頁4行～25行)については原告もこれ

を認めるとしている。

そうすると、本願発明は、刊行物 1 ないし刊行物 4 記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものといえるから、これと同旨の判断をした審決は、結論において誤りがないといえる。

(6) 以上によれば、相違点 2 は当業者が適宜採用する設計的事項であるとする被告の予備的反論は正当であることになるので、原告主張の取消事由 3 を採用することができない。

5 結語

以上のとおり、原告が取消事由として主張するところは、いずれも理由がない。

よって、原告の請求は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第 2 部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 今 井 弘 晃

裁判官 田 中 孝 一