

判決言渡 平成19年3月6日

平成18年(行ケ)第10285号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成19年2月27日

| 判 |   | 決 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 | 告 | 株 | 式 | 会 | 社 | メ | イ | ド | ー |   |   |   |
| 訴 | 訟 | 代 | 理 | 人 | 弁 | 理 | 士 | 宇 | 佐 | 見 | 忠 | 男 |
| 被 | 告 | 特 | 許 | 庁 | 長 | 官 |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 中 | 嶋 |   |   |   |   |   |   |   |   | 誠 |
| 指 | 定 | 代 | 理 | 人 | 村 | 本 | 佳 | 史 |   |   |   |   |
| 同 |   | 亀 | 丸 | 広 | 司 |   |   |   |   |   |   |   |
| 同 |   | 山 | 岸 | 利 | 治 |   |   |   |   |   |   |   |
| 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2003-13319号事件について平成18年5月2日にした審決を取り消す。

#### 第2 事案の概要

本件は、原告が後記発明につき特許出願をしたところ、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が、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

#### 第3 当事者の主張

##### 1 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

原告は、平成12年11月30日（優先権主張：平成11年12月15日及び平成12年7月7日）、発明の名称を「案内ボス部付ボルト及びその製造方法」とする発明につき、特許出願（特願2000-364815号。請求項1ないし12。以下「本願」という。）をし、その後平成14年12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（第1次補正。以下「旧補正」という。請求項1ないし7。甲7）をしたが、平成15年6月4日拒絶査定を受けたので、平成15年7月11日付けで不服の審判請求をした。

特許庁は同請求を不服2003-13319号事件として審理することとし、原告は同日（平成15年7月11日）付けで再び特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正（第2次補正。以下「本件補正」という。請求項1ないし7。甲1）をしたが、特許庁は、平成18年5月2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。」との審決をし、その謄本は平成18年5月24日原告に送達された。

## (2) 発明の内容

ア 旧補正（第1次補正）時の特許請求の範囲は、前記のとおり請求項1ないし7から成るが、その請求項1に記載された発明（以下「本願発明」という。）は、次のとおりである。

### 記

「ねじ部が設けられた軸部の先端部に、該軸部の径及び雌ねじの内径よりも小径でかつ先端面から凹状部分を形成した案内ボス部が形成されており、該案内ボス部の軸部側部分周面にはガイド溝が設けられているボルトであって、該案内ボス部の外径は該ボルトを組み込む雌ねじの内径より若干小さく設定されていることを特徴とする案内ボス部付ボルト。」

イ 本件補正（第2次補正）により補正された特許請求の範囲は、前記のとおり請求項1ないし7から成るが、その請求項1に記載された発明（以

下「本願補正発明」という。)は、次のとおりである(下線は第2次補正部分)。

「ねじ部が設けられた軸部の先端部に、該軸部の径及び雌ねじの内径よりも小径でかつ先端面から凹状部分を形成した円柱状の案内ボス部が形成されており、該案内ボス部の軸部側部分周面にはガイド溝が設けられているボルトであって、該案内ボス部の外径は該ボルトを組み込む雌ねじの内径より若干小さく設定されており、該案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていないことを特徴とする案内ボス部付ボルト。」

### (3) 審決の内容

ア 審決の詳細は、別添審決写しのとおりである。

その要点は、本願補正発明及び本願発明は、いずれも下記刊行物1発明、刊行物2発明及び本願の優先権主張日前周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたから、特許法29条2項により特許を受けることができない、したがって本件補正は不適法であるというものであった。

#### 記

実願平4-3858号(実開平5-57415号)のCD-ROM(甲2。以下「刊行物1」といい、同記載の発明を「刊行物1発明」という。)

特開昭50-109355号公報(甲3。以下「刊行物2」といい、同記載の発明を「刊行物2発明」という。)

イ なお、審決は、刊行物1発明を下記のように認定し、本願補正発明と対比した一致点と相違点を、次のように認定したものである。

<刊行物1発明>

通常ねじ山105が設けられた軸部102の先端部に、該軸部102の通常ねじ山105の外径及びめねじ104の内径d2よりも小径の円柱状

のパイロット 106 が形成されており，該パイロット 106 の軸部側部分周面には案内ねじ山 107 が設けられているボルトであって，該パイロット 106 の案内ねじ山 107 の外径  $d_1$  は該ボルトを組み込むめねじ 104 の内径  $d_2$  より若干小さく設定されているパイロット付ボルト。

< 一致点 >

「ねじ部が設けられた軸部の先端部に，該軸部の径及び雌ねじの内径よりも小径の円柱状の案内ボス部が形成されており，該案内ボス部の軸部側部分周面にはガイド手段が設けられているボルトであって，該案内ボス部の外径は該ボルトを組み込む雌ねじの内径より若干小さく設定されている案内ボス部付ボルト」である点。

< 相違点 A >

本願補正発明は，前記案内ボス部に「先端面から凹状部分を形成した」のに対して，刊行物 1 発明では，案内ボス部の先端面に凹状部分を形成したものでない点。

< 相違点 B >

本願補正発明は，前記ガイド手段が「ガイド溝」であり，「案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていない」のに対して，刊行物 1 発明では，前記ガイド手段が「案内ねじ山 107」によるものである点。

#### (4) 審決の取消事由

しかしながら，本件補正発明には独立特許要件がないとして本件補正を却下した審決の認定判断には，以下に述べるとおり誤りがあるから，違法として取り消されるべきである。

##### ア 取消事由 1（一致点の認定の誤り）

審決は，上記一致点の認定に当たり，本願補正発明と刊行物 1 発明とを対比し，刊行物 1（甲 2）の「パイロット 106 の案内ねじ山 107 の外径  $d_1$ 」は本願補正発明の「案内ボス部の外径」に相当すると認定した（

審決5頁第2段落)が、誤りである。

刊行物1(甲2)にあつては、パイロット106外周に案内ねじ山107が形成されており(甲2の段落【0003】)、本願補正発明では、案内ボス部(4)の外周にはねじ山が設けられておらず、ガイド溝42が形成されている(本件補正の明細書〔以下「本件補正明細書」という。甲1〕の【請求項1】、段落【0010】)。

したがって、本願補正発明の「案内ボス部の外径」は刊行物1では「パイロットの外径」に相当するものである。

イ 取消事由2(相違点Bについての判断の誤り)

(ア) 審決は、相違点Bについての判断に当たり、刊行物1発明の「ガイド手段」(案内ねじ山107)も、「案内ボス部の外径」(パイロット106の案内ねじ山107の外径 $d_1$ )による周面を基準にみた場合、溝によって形成されているから、「ガイド溝」と実質上相違しないとしたが、誤りである。

本願補正発明のボルト1の「案内ボス部4の外径」は、別紙参考図1の「イ 本願補正発明」に示す $D_1$ であるのに対し、刊行物1(甲2)のボルト100にあつてはそれに相当するパイロット106の外径は参考図1の「ロ 刊行物1」に示す $d_3$ (案内ねじ山107の谷径)であつて、 $d_1$ は案内ねじ山107の外径である(甲2の4頁段落【0003】)。

(イ) また、審決は、「刊行物1に記載された発明の「ガイド手段」は「案内ねじ山107」によって形成されるものの、この「案内ねじ山107」は、本願補正発明の案内ボス部と同様に、その外径は雌ねじの内径よりも小さいから、前記雌ねじと全周で係合する「本来のねじ山」の機能を奏するものではなく、前述の……のとおり、ボルトの雌ねじに対する真直度を維持することを本来の機能とするもので、前記雌ねじに対す

る「本来のねじ山」の構成をなすものとは認められない。さらに、軸部の先端に円柱状の案内ボス部を有し、該案内ボス部の外周に溝が設けられてねじ山が設けられていないボルトは、本件出願の優先権主張日前周知のもの（特開平5 - 141407号公報〔判決注：甲4。以下「甲4公報」という。〕，特開平6 - 313418号公報〔判決注：甲5。以下「甲5公報」という。〕等参照）と認められ、この周知のボルトの案内ボス部外周の溝がガイド機能を奏し得ることは構成から明らかであるから、上記刊行物1に記載されたものにおける「案内ボス部」（パイロット106）の「案内ねじ山107」の形状に換えて、案内ボス部の外周に溝が設けられてねじ山が設けられていない、上記周知のボルトの形状を採用することは、当業者が容易に想到し得ることである。したがって、上記相違点Bは表現上の相違点に過ぎないものであり、また、本願補正発明の、「ガイド溝が設けられ」、「案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていない」との事項は、本件出願の優先権主張日前周知のボルトの構成に基づいて当業者が容易に想到し得るものである」（審決6頁第1段落～第5段落）と認定判断したが、誤りである。

(ウ) 「軸部の先端に円柱状の案内ボス部を有し、該案内ボス部の外周に溝が設けられてねじ山が設けられていないボルトは、本件出願の優先権主張日前周知のもの」（審決6頁第4段落）であることは、認める。

(I) しかし、審決では、上記「ガイド手段」は刊行物1では「案内ねじ山107」であり、本願補正発明では「ガイド溝42」であるとしているが、審決にいう上記「ガイド手段」とは、「ボルトの雌ねじに対する傾きを修正する手段」を意味し、上記意味における「ガイド手段」の主役は、刊行物1では「パイロット106」であり、本願補正発明では「案内ボス部4」である。なぜならば、「パイロット106」あるいは「案内ボス部4」の軸線は、別紙参考図1のイ、ロに示すように、ボルトの

軸線A xに一致し、「パイロット106」あるいは「案内ボス部4」を雌ねじに挿入したとき、ボルトの雌ねじに対する傾き、すなわちボルトの軸線A xの雌ねじの軸線B xに対する傾きがボルトと共通の軸線A xを有する「パイロット106」あるいは「案内ボス部4」によって修正、すなわち軸線A xが軸線B xと一致するように修正されるのである。「パイロット106」の「案内ねじ山107」や「案内ボス部4」の「ガイド溝42」はボルトを回転させつつ「パイロット106」あるいは「案内ボス部4」を雌ねじに挿入したとき、「案内ねじ山107」が雌ねじに噛合し、あるいは「ガイド溝42」が雌ねじにかかわり合っ「パイロット106」あるいは「案内ボス部4」が雌ねじ奥側に導入され、それによって上記「パイロット106」あるいは「案内ボス部4」の修正効果が助長されるのである。したがって、刊行物1発明の「案内ねじ山107」と本願補正発明の「ガイド溝42」とは、その点では同様な役割を果たすものであるが、刊行物1発明の「案内ねじ山107」は、「パイロット106」の外周より突出しており、参考図2の口に示すようにボルトを雌ねじに斜めに組み込んだ場合、「案内ねじ山107」は雌ねじとかじりを起こしやすく、かじりが起こった場合には、「案内ねじ山107」が雌ねじ谷部を円滑に滑行できなくなり、パイロット106を雌ねじに円滑に挿入することが困難になってしまう。このようなかじりの発生は、特に大量生産工程においてインパクトレンチを使用したボルト螺着締め付けの場合には深刻な問題となる。

一方、本補正発明のボルトでは「案内ボス部4」の外周にはねじ山のようなかじりを起こすような突出物が存在しないから、参考図2のイに示すように、「案内ボス部4」は「ガイド溝42」と雌ねじとのかかわり合いによって円滑に雌ねじに導入されていく。したがって、本願補正発明のボルトは、刊行物1のボルトに比べてはるかに円滑に斜め組み込

みの修正が行われ、特に大量生産工程においてインパクトレンチを使用したボルトの螺着締め付けに極めて有利である。審決が引用する甲4公報、甲5公報のねじ又はボルトの案内部1bの外径dはナットの内径と略等しいので、本願補正発明のような斜め組み込み修正の機能はなく、これらの各公報を参照しても、「刊行物1に記載されたものにおける「案内ボス部」(パイロット106)の「案内ねじ山107」の形状に換えて、案内ボス部の外周に溝が設けられてねじ山が設けられていない、上記周知のボルトの形状を採用することは、当業者が容易に想到し得る」ということはできず、「本願補正発明の、「ガイド溝が設けられ」、「案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていない」との事項は、本件出願の優先権主張日前周知のボルトの構成に基づいて当業者が容易に想到し得るもの」ということはできない。

さらに、本願補正発明では、別紙参考図1のイを参照すると、案内ボス部4の外径 $D_1$ は雌ねじ内径 $D_3$ より若干小さいが、刊行物1のボルトではパイロット106の本体の外径 $d_3$ は、雌ねじ内径 $d_2$ よりも若干小さい案内ねじ山107の外径 $d_1$ よりも更に小さくなり、したがって、パイロット106の本体の外径 $d_3$ は雌ねじ内径 $d_2$ よりも若干小さいとはいえず、それゆえ別紙参考図2の口に明らかなように、雌ねじとパイロット106との間にながたつきが生じる。また、パイロット106から通常ねじ山105を形成した軸部102に移る段差が大きく、ボルトの円滑な螺着を阻害する。このように本願補正発明の奏する作用効果は、格別顕著なものであり、刊行物1及び同2に記載された事項並びに周知の事項から予測し得るものではない。

## 2 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが、同(4)は争う。

## 3 被告の反論

審決の認定判断は正当であり，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

ア 刊行物 1 発明における「パイロット 106」は本願補正発明の「案内ボス部」に，同じく「パイロット 106 の案内ねじ山 107 の外径 d1」は「案内ボス部の外径」にそれぞれ相当する理由は，次のとおりである。

(ア) 本願補正発明と刊行物 1 発明とを構成要件ごとに分けて比較検討すると，本願補正発明のボルトは，ねじ部が設けられた軸部とガイド溝が設けられた案内ボス部とを備えるのに対し，刊行物 1 発明のパイロット付ボルトは，通常ねじ山 105 が設けられた軸部 102 と案内ねじ山 107 が設けられたパイロット 106 とを備えるものであり，これら両ボルトの全体的構造及びその構成要素各部の位置関係や作用等からみて，刊行物 1 発明の「案内ねじ山 107 が設けられたパイロット 106」と本願補正発明の「ガイド溝が設けられた案内ボス部」とが，それぞれのボルトにおいて同等の位置関係にあり，またこれらの「案内ねじ山 107 が設けられたパイロット 106」と「ガイド溝が設けられた案内ボス部」とは同等の作用を奏するものである。したがって，「案内ねじ山 107 が設けられた」と「ガイド溝が設けられた」との相違はあるものの，この限りにおいて，「案内ねじ山 107 が設けられたパイロット 106」が本願補正発明の「ガイド溝が設けられた案内ボス部」に相当するものである。

(イ) 次に，外径についてみると，刊行物 1 発明における案内ねじ山 107 が設けられたパイロット 106 の外径は，案内ねじ山 107 の外径であるから，「パイロット 106 の外径」は案内ねじ山 107 の外径であるのに対し，本願補正発明におけるガイド溝が設けられた案内ボス部の外径は案内ボス部それ自体の外径であるから，「案内ボス部の外径」は案内ボス部それ自体の外径である。しかも，刊行物 1（甲 2）の段落【0

【003】には、「このパイロット106には案内ねじ山107を形成してある。この案内ねじ山107の外径d1は、前記めねじ104の内径d2と等しいか、僅かに小さく設定してある」と記載されており、案内ねじ山107の外径d1は、本願補正発明の案内ボス部の外径と同様に、めねじ104の内径d2より僅かに小さく設定されるものである。したがって、「パイロット106の案内ねじ山107の外径d1」は本願補正発明の「案内ボス部の外径」に当たるものである。

(2) 取消事由2に対し

ア 相違点Bは表現上の相違点にすぎないものであり、また、本願補正発明の、「ガイド溝が設けられ」、「案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていない」との事項は、本願の優先権主張日前周知のボルトの構成に基づいて当業者が容易に想到し得るものであるとした審決の判断に誤りはない。

イ 本件補正明細書（甲1）には、本願補正発明の「ガイド溝」に関し、【請求項1】において「該案内ボス部の軸部側部分周面にはガイド溝が設けられている」と記載されている。また、【発明の詳細な説明】の実施例には、それに関連して、「【0016】更に本発明のボルト1の案内ボス部4の周面には、前記したようにガイド溝42がねじ転造加工によって設けられているが、該案内ボス部4にガイド溝42を設けておくと、該ボルト1を雌ねじ5に組み込む場合、該ガイド溝42が該雌ねじ5に係わり合う……」と記載されている。

一方、刊行物1（甲2）には、案内ねじ山107に関して、「【0002】図3は従来はこの種のボルト100を示している。ボルト100は頭部101と軸部102とを備えており、軸部102には相手部材103のめねじ104に螺合する通常ねじ山105を形成してある。また、軸部102の先端側には、該軸部102と軸心（図示せず）

を一致させたパイロット106を設けてある。」

「【0004】上記構成のボルト100は，取付部材108，109の挿入孔110，111内へと挿入されるとともに，図3(A)のように案内ねじ山107を相手部材103のめねじ104に係止する。」

「【0005】その後，図示しないインパクトレンチを用いてボルト100を回転させると，案内ねじ山107がめねじ104に沿って移動していく……」

と記載されている。

ウ これらの記載に基づいて，本願補正発明の「ガイド溝」と「雌ねじ」との関係，及び刊行物1発明の「案内ねじ山107」とめねじ104との関係についてみると，刊行物1発明の「案内ねじ山107」が相手部材のめねじに係止し，その後，インパクトレンチを用いてボルトを回転させると，それがめねじ104に沿って移動していくという点は，本願補正発明の「ガイド溝」が雌ねじに係わり合っ奥側に導入されるという点に対応するものである。審決は，この点をとらえて，刊行物1発明の「案内ねじ山107」及び本願補正発明の「ガイド溝」を「ガイド手段」と称しているのである。

エ 原告は，本願補正発明の作用効果について，本願補正発明のボルトは，刊行物1のボルトに比べてはるかに円滑に斜め組み込みの修正が行われ，特に大量生産工程においてインパクトレンチを使用したボルトの螺着締付けに極めて有利であると主張するが，当該主張は明細書の記載に基づくものではない。

仮に本願補正発明の作用効果が原告の主張するとおりのものであるとしても，それは当業者が予測し得る程度のものにすぎない。すなわち，刊行物1発明の「パイロット106の案内ねじ山107の外径d1」は本願補正発明の「案内ボス部の外径」に相当するものであり，また，刊行物1発

明において、案内ねじ山 107 の外径  $d_1$  からなる周面を基準にみると、案内ねじ山 107 が設けられたパイロット 106 には隣接する案内ねじ山 107 の間に溝と類似する形状のものが形成されているということが出来る。ここで、軸部の先端に円柱状の案内ボス部を有し、該案内ボス部の外周に溝が設けられてねじ山が設けられていないボルトは周知であるから、刊行物 1 発明の案内ねじ山 107 が設けられたパイロット 106 において、案内ねじ山 107 が設けられたという形状に換えて、案内ボス部の外周に溝が設けられてねじ山が設けられていない形状とすることは当業者が容易になし得る程度の事項であるということが出来る。また、刊行物 1 発明のパイロットの形状を、案内ボス部の外周に溝が設けられてねじ山が設けられていない形状とすると、かじりを起こすような突起物が存在せず、したがって案内ボス部は溝と雌ねじとのかかわり合いによって円滑に雌ねじに導入されていくという作用効果を奏し得ることは明らかである。

また、甲 4 公報及び甲 5 公報には、案内部 1 b の外径  $d$  はナットの内径よりやや小さめであるとの記載がある。したがって、刊行物 1 発明における「案内ボス部」(パイロット 106)の「案内ねじ山 107」の形状に換えて、案内ボス部の外周に溝が設けられてねじ山が設けられていない、周知のボルトの形状を採用した場合、案内ボス部の外径をナットの内径よりわずかに小さく設定する、あるいはやや小さく設定することは、容易になし得ることであり、このように設定したものは、本願補正発明の「該案内ボス部の外径は該ボルトを組み込む雌ねじの内径より若干小さく設定されており、」という事項と実質的に異なる。したがって、このように設定したものが、本願補正発明と比べて、「案内ボス部」と「軸部」との段差が大きいはいえない。原告は、刊行物 1 発明では、パイロット 106 から通常ねじ山 105 を形成した軸部 102 に移る段差が大きく、ボルトの円滑な螺着を阻害すると主張しているが、理由がない。

#### 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), (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, 審決の適否につき, 原告主張の取消事由ごとに判断する。

2 取消事由1(一致点の認定の誤り)について

(1) 原告は, 刊行物1の「パイロット106の案内ねじ山107の外径 $d_1$ 」は本願補正発明の「案内ボス部の外径」に相当するとした審決の認定は誤りであると主張する。

(2) ところで, 本件補正明細書(甲1)には,

「上記案内ボス部付ボルト1を雌ねじ5に組み込む場合, はじめに案内ボス部4を該雌ねじ5に挿入する。該案内ボス部4の外径 $D_1$ は, 該雌ねじ5の内径 $D_3$ よりも若干小さいだけであるため, 該ボルト1が該雌ねじ5に対して傾いて組み込まれた場合(斜め組み込み)でも, 該ボルト1の雌ねじ5に対する傾きは, 該案内ボス部4が該雌ねじ5に案内されることによって修正される。」(段落【0014】),

「更に本発明のボルト1の案内ボス部4の周面には, 前記したようにガイド溝42がねじ転造加工によって設けられているが, 該案内ボス部4にガイド溝42を設けておくと, 該ボルト1を雌ねじ5に組み込む場合, 該ガイド溝42が該雌ねじ5に係わり合う結果, ボルト1の斜め組み込みはより効果的に修正される。」(段落【0016】),

との記載がある。

上記記載によれば, 本願補正発明の「案内ボス部」は, その外径がボルトを組み込む雌ねじの内径より若干小さく設定され, この部分をまず雌ねじに挿入することによりボルトの斜め組み込みを防止できるようにしたものであって, 更に案内ボス部にガイド溝を設けて雌ねじとかかわり合うようにすることで, ボルトの斜め組み込みをより効果的に修正できるようにしたものと

認められる。

(3) 他方、刊行物 1 ( 甲 2 ) には、以下の記載がある。

「本考案は、例えば自動車部品の組立工程でインパクトレンチ、ロボット等で締付け使用されるボルトであって、特に斜めねじ込みを防止するパイロット付きボルトに関する。」(段落【0001】)

「図 3 は従来はこの種のボルト 100 を示している。ボルト 100 は頭部 101 と軸部 102 とを備えており、軸部 102 には相手部材 103 のめねじ 104 に螺合する通常ねじ山 105 を形成してある。また、軸部 102 の先端側には、該軸部 102 と軸心 ( 図示せず ) を一致させたパイロット 106 を設けてある。」(段落【0002】)

「このパイロット 106 には案内ねじ山 107 を形成してある。この案内ねじ山 107 の外径  $d_1$  は、前記めねじ 104 の内径  $d_2$  と等しいか、僅かに小さく設定してある。また、案内ねじ山 107 の谷径  $d_3$  は通常ねじ山 105 の谷径より小さく設定してある。」(段落【0003】)

「上記構成のボルト 100 は、取付部材 108、109 の挿入孔 110、111 内へと挿入されるとともに、図 3 ( A ) のように案内ねじ山 107 を相手部材 103 のめねじ 104 に係止する。」(段落【0004】)

「その後、図示しないインパクトレンチを用いてボルト 100 を回転させると、案内ねじ山 107 がめねじ 104 に沿って移動していくためボルト 100 の相手部材 103 に対する真直度が維持され、更に軸部 102 の通常ねじ山 105 がめねじ 104 へとねじ込まれて締付けが完了する。」(段落【0005】)

上記記載によれば、刊行物 1 発明は、パイロット 106 に形成した案内ねじ山 107 の外径  $d_1$  を雌ねじ 104 の内径  $d_2$  よりわずかに小さく設定

し、まずパイロット106を雌ねじ104に挿入し、案内ねじ山107を雌ねじ104に係止して雌ねじ104に沿って移動させることでボルト100の真直度が維持されるようにして斜めねじ込みを防止するようにしたものと認められる。

すなわち、刊行物1発明において、パイロット106をまず雌ねじ104に挿入できるようにしたことは、パイロット106に形成した案内ねじ山107の外径 $d_1$ を雌ねじ104の内径 $d_2$ よりわずかに小さく設定した構成によるものであり、この構成は、本願補正発明において、案内ボス部をまず雌ねじに挿入するために「案内ボス部の外径は該ボルトを組み込む雌ねじの内径より若干小さく設定されており」とした構成に相当することは明らかである。

したがって、審決が、刊行物1発明の「パイロット106の案内ねじ山107の外径 $d_1$ 」が本願補正発明の「案内ボス部の外径」に相当すると認定した点に誤りはなく、一致点の認定にも誤りはない。原告は、刊行物1の「このパイロット106には案内ねじ山107を形成してある」との記載を引用し、刊行物1発明のパイロット106は案内ねじ山107を含めてのものではない旨主張するが、当該記載自体から、刊行物1発明のパイロット106が案内ねじ山107を含まないものということとはできず、仮に原告主張のように解したとしても、案内ねじ山107の谷径 $d_3$ （原告はパイロット106の外径と称する。）と、パイロット106をまず雌ねじ104に挿入できるようにするための構成とはかかわりがないのであるから、案内ねじ山107の谷径 $d_3$ が案内ボス部の外径 $D_1$ に相当するということとはできない。

(4) 以上のとおり、審決の一致点の認定に誤りはなく、原告主張の取消事由1は理由がない。

### 3 取消事由2（相違点Bについての判断の誤り）について

(1) 原告は、審決が、相違点Bについての判断に当たり、刊行物1発明の「ガ

イド手段」(案内ねじ山107)も、「案内ボス部の外径」(パイロット106の案内ねじ山107の外径d1)による周面を基準にみた場合、溝によって形成されているから、「ガイド溝」と実質上相違しないとしたことは誤りである等と主張する。

(2) ところで、本願補正発明のガイド溝は、雌ねじとかがわり合うことでボルトの斜め組み込みをより効果的に修正できるようにしたものであるところ、刊行物1発明の案内ねじ山107は、雌ねじ104に係止されて雌ねじ104に沿って移動していくことでボルト100の真直度が維持されるようにしたものであるから、正にボルトの斜め組み込みをより効果的に修正できるものであって、本願補正発明のガイド溝と同様の機能を有するものといえることができる。そうすると、刊行物1発明において、案内ねじ山107の山と山との間に形成される谷は、溝とも表現することができるから、この溝は、「ガイド溝」といえることができ、刊行物1の図3(A)には、パイロット106の先端のテーパ状の部分を除いた部分に案内ねじ山107が形成された様子が示されているから、刊行物1発明も、案内ボス部たるパイロット106の軸部側部分周面にガイド溝が設けられたものといえることができる。そうすると、刊行物1発明の「ガイド手段」(案内ねじ山107)も、「案内ボス部の外径」(パイロット106の案内ねじ山107の外径d1)による周面を基準にみた場合、溝によって形成されているから、「ガイド溝」と実質上相違しないとした審決の判断(審決6頁第2段落)に誤りはない。

(3) 原告は、「……相違点Bは表現上の相違点に過ぎないものであり、また、本願補正発明の、「ガイド溝が設けられ」、「案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていない」との事項は、本件出願の優先権主張日前周知のボルトの構成に基づいて当業者が容易に想到し得るものである」(審決6頁第5段落)とした審決の認定判断は誤りであると主張する。

しかし、「軸部の先端に円柱状の案内ボス部を有し、該案内ボス部の外周

に溝が設けられてねじ山が設けられていないボルト」が本願の優先権主張前周知のものであることは当事者間に争いがなく、この周知の構成を採用して、刊行物1発明の「案内ねじ山107」を、ねじ山を設けることなく、パイロット106の外周にガイド溝を設けたものとする事、すなわち相違点Bに係る本願補正発明の構成とすることは、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）が容易に想到し得ることというべきであるから、審決の上記認定判断に誤りはない。

- (4) 原告は、刊行物1発明のパイロット106の外径 $d_3$ が本願補正発明の案内ボス部の外径 $D_1$ に相当するとした上で、刊行物1発明の「案内ねじ山107」は「パイロット106」の外周より突出しており、ボルトを雌ねじに斜めに組み込んだ場合、該「案内ねじ山107」は雌ねじとかじりを起こし易いが、本願補正発明のボルトでは「案内ボス部4」の外周にはねじ山のようなかじりを起こすような突出物が存在せず、刊行物1のボルトに比べてはるかに円滑に斜め組み込みの修正が行われるから、パイロット106に案内ねじ山107を設けた構成と案内ボス部4の外周に溝を設けた構成との相違（相違点B）は表現上の相違とはいえない旨主張する。

しかし、刊行物1発明の案内ねじ山107の谷径 $d_3$ （すなわちパイロット106の外径 $d_3$ ）が本願補正発明の案内ボス部の外径 $D_1$ に相当するとの原告主張が採用できないものであることは、上記2のとおりである。そして、本願補正発明においても、溝と溝との間の部分は溝より突出していることは明らかであるから、刊行物1発明の「案内ねじ山107」が「パイロット106」の外周より突出していることをもって、本願補正発明との差異ということとはできない。また、本願補正発明は、「案内ボス部の軸部側部分周面にはガイド溝が設けられている」、「案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていない」との構成を有するものであるが、案内ボス部の外周の形状についてそれ以上の特定をするものではなく、溝と溝との間の部分は溝より突

出しているものであるが、この突出部分の形状が特定されているものではない。さらに、仮に本願補正発明が、案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていないことをもってかじりを起こすような突出物が存在しないものと解したとしても、この点は、従来周知のボルトも同様の構成を有するものであり、かかる構成を採用すれば必然的にかじりを起こすような突出物が存在しないことになるのであるから、このことに基づく作用効果もまた同様に生じるのであって、本願補正発明の奏する作用効果が、当業者の予測できない格別顕著なものということとはできない。

原告は、刊行物1のボルトではパイロット106の本体の外径d3は、雌ねじ内径d2よりも若干小さい案内ねじ山107の外径d1よりも更に小さくなるから、パイロット106の本体の外径d3は雌ねじ内径d2よりも若干小さいとは言い難く、雌ねじとパイロット106との間にがたつきが生じ、更にパイロット106から通常ねじ山105を形成した軸部102に移る段差が大きく、ボルトの円滑な螺着を阻害する、と主張する。しかし、本願補正発明においても、溝部分の径が案内ボス部の外径より更に小さくなることは、刊行物1発明の案内ねじ山107の谷径（原告がいう「パイロット106の本体の外径」）が案内ねじ山107の外径よりも小さくなることと同様であり、溝と溝との間の部分の形状についてもねじ山ではないこと以上の特定がなされるものではないから、がたつきについて、刊行物1発明と差異を生じるような構成を有するとはいえない。仮に本願補正発明が、案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていないことをもって、がたつきを生じにくくしたものと解したとしても、この点は、従来周知のボルトも同様の構成を有するものであり、本願補正発明の奏する作用効果が当業者の予測できない格別顕著なものということとはできない。

さらに、原告は、審決が引用する甲4公報、甲5公報のボルトの案内部1bの外径dはナットの内径とほぼ等しいので本願補正発明のような斜め組み

込み修正の機能はないと主張する。しかし，甲4公報の段落【0014】及び甲5公報の段落【0011】には，いずれも，「案内部1bの外径dは，ねじ1が螺合される固定ナットの内径にほぼ等しく，」と記載されるものの，これに続けて「むしろやや小さめであり」と記載されており，この点は本願補正発明の案内ボス部の外径が該ボルトを組み込む雌ねじの内径より若干小さく設定されるとの構成と同様であるから，斜め組み込み修正機能を有することは明らかであり，原告の主張は失当である。

(5) 以上のとおり，審決の相違点Bについての判断に誤りはなく，原告主張の取消事由2は理由がない。

#### 4 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

よって，原告の本訴請求は理由がないからこれを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

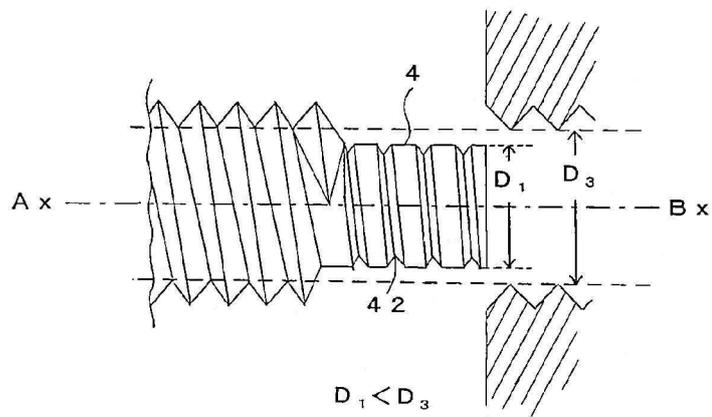
裁判官 岡 本 岳

裁判官 上 田 卓 哉

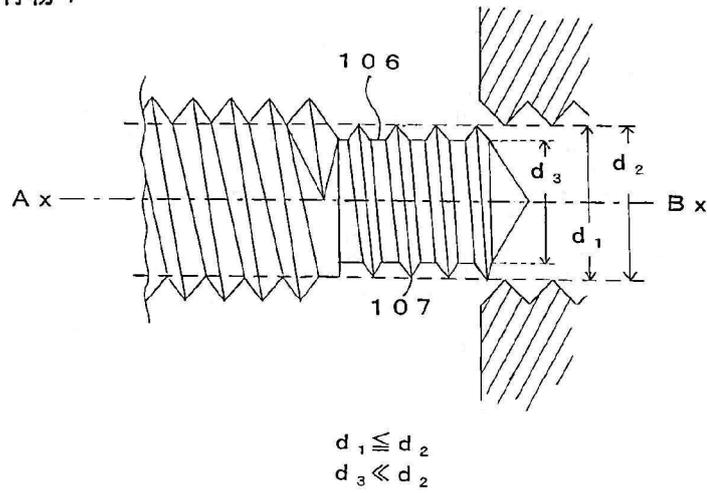
(別紙)

参考図 1

イ 本願補正発明

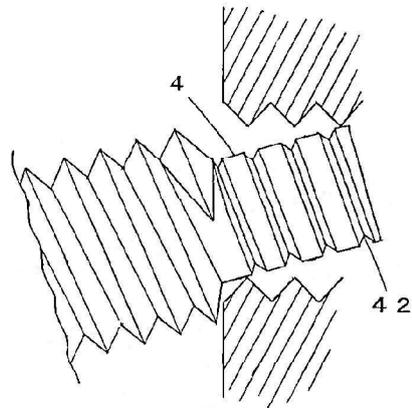


ロ 刊行物 1



参考図 2

イ 本願補正発明



ロ 刊行物 1

