

平成17年（行ケ）第10206号 審決取消請求事件  
平成17年8月3日 口頭弁論終結

判 決

(旧商号 ルーカス・インダストリーズ・パブリック・リミテッド・カンパニー)

原告  
訴訟代理人弁理士

ルーカス・インダストリーズ・リミテッド

同

奥山尚一

同

有原幸一

同

松島鉄男

同

河村英文

被告  
指定代理人

特許庁長官 中嶋誠

同

村本佳史

同

前田幸雄

同

高木進

同

岡田孝博

同

亀丸広司

同

宮下正之

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。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の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 当事者の求めた裁判

1 原告

特許庁が不服2003-7778号事件について平成16年3月23日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

主文第1, 2項と同旨

第2 当事者間に争いのない事実等

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「固着リング、固着リングを組付けるための装置及びその方法」とする発明につき、平成7年10月17日国際出願をした（平成8年特許願第513627号。優先権主張国ドイツ、優先日1994年10月24日）。

原告は、上記特許出願につき、平成9年1月10日付け、同月14日付け手続補正書による補正（甲2）及び同14年2月7日付け誤訳訂正書による訂正（甲3）をしたが、平成15年1月29日付けで拒絶査定を受けたので、同年5月6日、これに対する不服の審判を請求するとともに、同日付けで手続補正をした（以下、この補正を「本件補正」という。本件補正前の請求項の数は30、本件補正後の請求項の数は16である。）。

特許庁は、これを不服2003-7778号事件として審理した結果、平成16年3月23日、本件補正につき補正却下の決定をするとともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし（出訴期間として90日を付加）、その謄本は、同年4月2日に原告に送達された。

2 特許請求の範囲（請求項1）

(1) 本件補正前のもの

「【請求項1】静止状態のときに円形の形状であり、内周面および外周面を有する固着リングにおいて、

互いに離間した一対のリング端（11, 12）と、

一定の半径及び横断面を有する少なくとも150度にわたる領域（B）

と、

各リング端（11, 12）の付近で内周面側に開口している凹部（13, 14）とを有する、固着リング。」（以下、この発明を「本願発明」という。）

(2) 本件補正後のもの

「【請求項1】内周面および外周面を有する固着リングにおいて、

互いに離間した一対のリング端（11, 12）と、

一定の横断面を有する少なくとも周面の150度にわたる領域（B）と、各リング端（11, 12）の領域で内周面側に開口している凹部（13,

14)とを有し、前記一対のリング端(11, 12)を互いに近づけて引き締めると固着リングの直径が小さくなり、引き締め解除した静止状態でも円形状を実質的に維持する固着リング。」(下線部は、本件補正による補正箇所を示す。以下、この発明を「補正発明」という。)

### 3 審決の理由

(1) 別紙審決書の写しのとおり(ただし、審決書において「曲率半径」とあるのは、「曲率」の誤記である。この点は、当事者間に争いがない。)

審決の理由は、要するに、補正発明は、優先日より前に頒布された刊行物である米国特許第3469494号明細書(甲4の1。訳文が甲4の2。以下「刊行物」という。)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ものであって、特許法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、本件補正は却下されるべきものであり、本願発明もまた、刊行物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であって、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、というものである。

(2) 審決が、本件補正が却下されるべきものであるとの結論を導く過程において、補正発明と刊行物記載の発明との一致点及び相違点として認定したところは、次のとおりである。

#### 【一致点】

「内周面および外周面を有する固着リングにおいて、互いに離間した一対のリング端と、一定の横断面を有する少なくとも周面の150度にわたる領域と、各リング端の領域で内周面側に開口している凹部とを有し、前記一対のリング端を互いに近づけて引き締めると固着リングの直径が小さくなり、引き締めを解除した静止状態でも端部を除く部分(中間部)は円形状を実質的に維持する固着リング。」である点で一致する。

#### 【相違点】

補正発明では、固着リングは引き締めを解除した静止状態でも固着リング(全体)として円形状を実質的に維持するものであるのに対して、刊行物記載の発明では、内部保持リング10の端部22, 24の曲率は、中間部18の曲率よりも大きなものとされており、内部保持リング10の引き締めを解除した静止状態では、中間部18はハウジング穴に沿った状態で円形状を実質的に維持するものの、端部22, 24は中間部18より大きな曲率を有するため、端部22, 24の先端部に向かって端部22, 24の外表面とハウジング穴との間に隙間が広がる状態に維持されるものであって、必ずしも円形状を維持するものとまではいえない点で、相違する。

### 第3 原告主張の取消事由の要点

審決は、補正発明と刊行物記載の発明との相違点についての判断を誤った結果、本件補正を不適法として却下したものであり、この誤りが審決の結論に影響することは明らかであるから、違法として取り消されるべきである(本願発明についての判断は、争わない。)

(1) 審決が刊行物記載の発明について、「端部22, 24の曲率を中間部18の曲率よりどの程度大きくするかは、刊行物1(判決注：本判決における「刊行物」を指す。以下、審決の引用部分については、同様である。)に記載された発明の課題を達成することを妨げない範囲において適宜選択することができる事項であることは当業者であれば容易に理解できることである。」(審決書4頁10行～13行。なお、審決書に「曲率半径」とあるのが「曲率」の誤記であることは明らか(当事者間に争いがない。))であるから、審決書に「曲率半径」とあるのは「曲率」と訂正して引用した。審決書を引用する部分については、以下、同様である。)とした判断は誤りである。

すなわち、従来の保持リングにおいては、円形均一断面タイプの保持リングにおいて、離れた両端を一緒に近づけて、座溝内へリングを挿入しようとする、楕円状の変形が発生して、ハウジング・ボアに対してリングのアライメントをずらした状態にしなければならず、組み立てが困難になったり、変形がリングに対して害になる大きなストレスをもたらすという欠点が存在した。刊行物記載の発明は、このような従来の保持リング固有の欠点を克服するために、保持リング10は、自由状態で非円形状となり、その端部22, 24を圧縮したときに円形となるようにしたものであるから、当業者は、刊行物から、引き締めを解除した静止状態において保持リングを円形にすべきではないという補正発明とは逆の教示を受ける

ものである。したがって、当業者が刊行物の記載から、補正発明の目的に想到することはない。

(2) 審決が刊行物記載の発明について、「内部保持リング１０（固着リング）は、引き締めを解除した静止状態では、できるだけハウジング穴に沿った状態（実質的に円形状を維持する状態）に維持されることが好ましいことは、当業者にとって自明の事項といえるものである。」（審決書４頁１４行～１７行）としたことは、誤りである。

すなわち、刊行物記載の発明の目的は、リングの２つの端部を引き寄せたときに円形状をリングに付与することであり、静止状態のときにリングを円形状にすることではなく、端部２２と２４の曲率は、この目的をもって定められるもので、端部２２と２４とボアの間のギャップ（空隙）を小さくするためのものではない。また、刊行物の保持リング１０において、曲率が中間部より大きい端部２２、２４は、中間部１８による座溝１６のベース壁に対する力より弱い力を座溝１６のベース壁に及ぼすか、あるいは座溝１６のベース壁に接触しない部分を有しているか、その両方かである。したがって、「内部保持リング１０（固着リング）は、引き締めを解除した静止状態では、できるだけハウジング穴に沿った状態（実質的に円形状を維持する状態）に維持されることが好ましい」ということは、刊行物からは全く読み取ることも示唆を受けることもできないし、刊行物はショルダ部の存在を明らかにしているのであるから、むしろその逆をねらうものである。換言すれば、刊行物は、補正発明が提供する解決策を否定し、あるいは、その解決策とは反対の方向性を示しているものである。

(3) 審決が補正発明の効果について、刊行物記載の発明から予測することができ程度のものであって、格別のものとはいえない（審決書４頁２５行～２７行）とした判断は誤りである。

すなわち、補正発明のように、圧縮力を加えても、加えなくても円形状を維持することは、ボアにリングを挿入する際に、圧縮を最小限にでき（円形のボアに効率よくフィットするため）、リングの形状も比較的に元に戻りやすいという利点があるが、それについての教示も示唆も刊行物にはない。

刊行物記載の発明においては、リング１０の形状に起因して、上述のようにリング１０が座溝１６のベース壁にその周縁が及ぼす力の分布は不可避免的に比較的不均一にならざるを得ないものであって、このような不均一な力は、組み立てられた状態で、リング１０にストレスを与え、リング１０の機械的強度に影響を与える。また、リング１０の座溝１６のベース壁に接していない部分は、リング１０の固定作用に貢献しないものであって、リングの機能性と信頼性を減殺する。これに対して補正発明は、引き締め解除した状態でも、引き締めた状態でも、円形状を実質的に維持するものであって、それにより、引き締めた状態では、ボア１２への挿入あるいは取り外しが容易になり、引き締め量も少なくすむという利点があり、また、静止状態で円形状になっているので、固着リングは、ボア１２の溝の底の壁に均一によく当たり、そのため固着リングが支える軸の変位により生じる力の吸収がよく、機械的な強度と信頼性が高まるものである。

補正発明の固着リングは、自動車などのブレーキにおいて、ボア（穴）内にシャフトを固定するために用いるものである。これに対して刊行物に開示された技術は、条件が厳しいブレーキ分野において利用できるものではない。さらに、刊行物は、静止状態と引き締め状態の両方において円形の形状を有する固着リングに到達するためのいかなるヒントも提供しておらず、むしろそのような固着リングの実現の困難性を指摘しているものである。

#### 第４ 被告の反論の要点

補正発明と刊行物記載の発明との相違点についての審決の判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

(1) 刊行物に記載された事項を知り得た当業者であれば、保持リング１０の中間部１８と端部２２、２４とを均一な円形にするべきではないとの教示は受けるものの、ほぼ円形状にすることは当業者であれば当然に考慮する設計的事項にすぎない。

(2) 刊行物記載の発明における保持リング１０は、従来知られている円形リング（すなわち、引き締め解除した静止状態で円形状を実質的に維持するリング）の２つの端部を引き寄せる際における欠点を解決するためにその形状を改良したものであって、２つの端部の引き寄せ解除した静止状態では可能な限り円形リングに近い形状が好ましいことは、当業者であれば自明の事項といえる。

(3) 刊行物記載の発明における保持リング10も、端部22、24がリングの挿入のために合わさる方向に力が加えられたとき、リングがほぼ円形に変形するから、実質的に補正発明の「圧縮力を加えても、加えなくても円形状を維持することは、ボアにリングを挿入する際に、圧縮を最小限にでき（円形のボアに効率よくフィットするため）、リングの形状も比較的に元に戻りやすいという利点」と同様の作用効果を奏することは、明らかである。

#### 第5 当裁判所の判断

##### 1 原告主張の取消事由について

原告は、補正発明と刊行物記載の発明との相違点についての審決の判断を誤りであると主張するので、以下、この点につき検討する。

(1) 原告は、審決が刊行物記載の発明について、「内部保持リング10（固着リング）は、引き締めを解除した静止状態では、できるだけハウジング穴に沿った状態（実質的に円形状を維持する状態）に維持されることが好ましいことは、当業者にとって自明の事項といえるものである。」（審決書4頁14行～17行）としたことは、誤りであると主張する。

そこで、検討するに、刊行物記載の発明においては、図3～5の記載（甲4の1。4枚目）から、座溝16の溝底は外径D<sub>4</sub>の円形であると認められる。そして、刊行物には、「リングがリリースされ、座溝に対して配置されたときに、リングは、外方に拡張してベース壁および／または座溝のベアリング・レースと密着し、その外周範囲の広い部分全体にわたって、それらに対して力を与える。」（訳文（甲4の2）2頁22行～24行）、「リリースされたときのリングは座溝16内で拡張し、半径方向力を溝のベース壁に与えることになる。」（同5頁18行～20行）との記載があり、これらの記載に照らせば、保持リング10は、座溝16内に配置される際に、座溝16の底に沿って拡張し、該溝底を押圧すると認められる。

この場合において、保持リング10が溝底を押圧する力が均一であることが好ましいことや、そのために、保持リング10の外周が座溝16の溝底に均一に接触できる、座溝16の溝底の形状に沿った円形であるのが好ましいことは、技術常識からして明らかというべきであるが、この点に関しては、刊行物にも、「本発明はその弧状範囲の大部分にわたって相補的な関係になっている座溝のベース壁に対してしっかりと圧力嵌めをもつ外周面を有し、他方において、リングが座溝内に動作可能に配置されたときにこのリングがボア内に実質的に一定した所定距離だけ半径方向に延びて、これによってリングの弧状範囲の実質上全体に延びる均一なショルダー部および／またはベアリング面を提供するように、座溝の横壁と接触し、均一な円周度を維持するための均一な半径を有する壁面を提供する新規で非自明な保持リングを意図している。したがって、本発明は、座溝内に動作可能に配備されたときに、ハウジング・ボアの中心と実質的に一致する真中心を有する保持リングであって、これによって実質上均一な距離をもってボア内に概ねある内側エッジを有する保持リングを意図している。」（訳文（甲4の2）3頁12行～22行）との記載がある。したがって、審決が刊行物記載の発明について、「内部保持リング10（固着リング）は、引き締めを解除した静止状態では、できるだけハウジング穴に沿った状態（実質的に円形状を維持する状態）に維持されることが好ましいことは、当業者にとって自明の事項といえるものである。」としたことに、誤りはない。

上記の点に関して、原告は、刊行物記載の発明の目的は、静止状態のときにリングを円形状にすることではなく、端部22と24の曲率はリングの2つの端部を引き寄せたときに円形状をリングに付与する目的を達成するために定められるもので、端部22と24とボア間のギャップ（空隙）を小さくするために定められるものではないことなどを挙げて（前記第3(2)）、刊行物記載の発明は、補正発明が提供する解決策を否定し、あるいは、その解決策とは反対の方向性を示していると主張する。

しかしながら、上記のとおり、刊行物には、座溝16の溝底が円形であることや、保持リング10が座溝16内に配置される際に、座溝16の底に沿って拡張し溝底を押圧することが記載されていることに加えて、刊行物記載の発明においても、座溝内に動作可能に配備されたときに、ハウジング・ボアの中心と実質的に一致する真中心を有する保持リングであって、これによって実質上均一な距離をもってボア内に概ねある内側エッジを有する保持リングを意図していることが、明瞭に記載されているのであるから、原告の指摘する点は、刊行物記載の発明におい

て、座溝１６内で拡張した保持リング１０の外周の形状は、座溝１６の溝底の形状に沿った円形であるのが好ましいという上記理解を、否定するものではない。

したがって、審決の上記認定に誤りはない。

(2) 上記(1)において説示したとおり、座溝１６内で拡張した保持リング１０の外周の形状は、座溝１６の溝底の形状に沿った円形であるのが好ましいことが当業者にとって自明であることに照らせば、刊行物記載の保持リング１０において、この好ましい構成の採用を着想することに、格別の困難性は見いだせない。

そうすると、刊行物の図３～５の記載（甲４の１。４枚目）からして、「引き締めを解除した状態においては、内部保持リング１０の中間部１８の外周面はハウジング穴（判決注：「座溝１６」をいうものと認められる。）の形状に沿った円形状に維持されている」（審決書３頁１７行～１９行）ことが明らかであるから、座溝１６内で拡張した保持リング１０の外周の形状を座溝１６の形状に沿った円形状とするために、端部２２、２４を、中間部１８同様に、座溝１６の溝底の形状に沿った円形として、相違点に係る「固着リングは引き締めを解除した静止状態でも固着リング（全体）として円形状を実質的に維持するもの」（審決書３頁２９行～３０行）とすること、すなわち、「端部２２、２４の曲率を中間部１８の曲率に近似したものとして、引き締めを解除した静止状態において端部２２、２４とハウジング穴との間で形成される隙間をできるだけ小さくすること」（審決書４頁２０行～２２行）は、刊行物記載の発明に基づいて当業者が容易に想到し得るものである。そして、この場合において、「端部２２、２４の曲率を中間部１８の曲率よりどの程度大きくするかは、刊行物１に記載された発明の課題を達成することを妨げない範囲において適宜選択することができる事項であること」（審決書４頁１０行～１２行）は、当業者にとって容易に理解できることというべきである。

この点に関して、原告は、刊行物からは、引き締めを解除した静止状態において保持リングを円形にすべきではないという補正発明とは逆の教示を受けるとして（前記第３(1)）、当業者が、刊行物の記載から、補正発明の目的に想到することはないと主張する。

しかしながら、刊行物には、上記(1)において指摘したとおり、刊行物記載の発明においても、座溝内に動作可能に配備されたときに、ハウジング・ボアを中心と実質的に一致する真中心を有する保持リングであって、これによって実質上均一な距離をもってボア内に概ねある内側エッジを有する保持リングを意図していることが、明瞭に記載されている（訳文（甲４の２）３頁１２行～２２行）ことに加えて、「本発明のリング形状を利用することにより、従来の円形で均一な断面のリングと従来のテーパ付きリングの両方の利点が入り入れられることになる。」（同５頁２５行～２６行）と記載され、また、「本発明の好ましい実施形態につきこれまでに説明し図示してきたが、ある一定の修正例、変形例および改造も開示構造内で製造でき、また添付請求項の範囲内に入るこの種の修正例、変形例、改造例および構造全てを含むことを意図している。」（同７頁１行～４行）と記載されているのであるから、刊行物記載の発明に接した当業者にとって、保持リング１０を、引き締めを解除した静止状態で、端部２２、２４を座溝１６の溝底の形状に沿った円形にすることは、容易に想到し得ることは、明らかというべきである。

また、そもそも、補正発明は、請求項１において、「前記一対のリング端（１１、１２）を互いに近づけて引き締めると固着リングの直径が小さくなり、引き締め解除した静止状態でも円形状を実質的に維持する」と規定するにすぎず、補正発明に係る固着リングが、引き締めを解除した状態で完全な円形であることや、完全な円形からどの程度までの変形が許容されるかは規定していないものであり、補正発明に係る明細書（甲３、５）及び図面（甲２）を子細に検討しても、この点について具体的な構造を開示し、あるいは示唆するような記載は存在しない。してみると、刊行物記載の発明において、端部２２、２４を座溝１６の溝底の形状に沿った円形にするために、端部２２、２４の曲率を操作するに当たり、原告主張の従来の欠点を克服できる範囲内で中間部１８の曲率に近付けて、端部２２、２４とハウジング穴との間で形成される隙間を小さくした場合でも、端部２２、２４の曲率の定め方により、端部２２、２４が「引き締め解除した静止状態でも円形状を実質的に維持する」ものとすることは可能というべきである。したがって、審決が、「端部２２、２４の曲率を中間部１８の曲率よりどの程度大きくするかは、刊行物に記載された発明の課題を達成することを妨げない範囲において適宜選択することができる事項であること」は、当業者にとって容易に理解できることとしたこと（審決書４頁１０行～１３行）にも、誤りはない。

（１１、１２）を互いに近づけて引き締めると固着リングの直径が小さくなり、引き締め解除した静止状態でも円形状を実質的に維持する」と規定するにすぎず、補正発明に係る固着リングが、引き締めを解除した状態で完全な円形であることや、完全な円形からどの程度までの変形が許容されるかは規定していないものであり、補正発明に係る明細書（甲３、５）及び図面（甲２）を子細に検討しても、この点について具体的な構造を開示し、あるいは示唆するような記載は存在しない。してみると、刊行物記載の発明において、端部２２、２４を座溝１６の溝底の形状に沿った円形にするために、端部２２、２４の曲率を操作するに当たり、原告主張の従来の欠点を克服できる範囲内で中間部１８の曲率に近付けて、端部２２、２４とハウジング穴との間で形成される隙間を小さくした場合でも、端部２２、２４の曲率の定め方により、端部２２、２４が「引き締め解除した静止状態でも円形状を実質的に維持する」ものとすることは可能というべきである。したがって、審決が、「端部２２、２４の曲率を中間部１８の曲率よりどの程度大きくするかは、刊行物に記載された発明の課題を達成することを妨げない範囲において適宜選択することができる事項であること」は、当業者にとって容易に理解できることとしたこと（審決書４頁１０行～１３行）にも、誤りはない。

(3) 原告は、審決が、補正発明の効果について、刊行物記載の発明から予測することができる程度のものであって、格別のものとはいえない（審決書４頁２５行～２７行）とした判断についても、誤りであると主張する。

しかしながら、原告の主張する補正発明の効果（前記第３(3)）は、いずれも、刊行物記載の発明と補正発明との相違点に係る「固着リングは引き締めを解除した静止状態でも固着リング（全体）として円形状を実質的に維持する」構成から当業者が予想し得る範囲の自明な効果にすぎないから、それ自体として相違点についての容易想到性を否定する事情とはなり得ないものであり、当業者が補正発明の構成を容易に想到し得るものである以上、当該作用効果をもって、補正発明の進歩性を基礎付けることはできない（なお、そもそも相違点に係る補正発明の「固着リングは引き締めを解除した静止状態でも固着リング（全体）として円形状を実質的に維持する」構成が、上記(2)において説示したとおり、具体的な構成を開示したものではなく、単に、固着リングないし保持リングにおいて一般的に望ましい形状を記載したものにすぎず、当業者であれば具体的なリングの形状等に応じて容易に想到できる程度のものでとどまることに照らせば、当該構成による効果も格別なものとはいえず、この点からも、原告の主張は理由がないというべきである。）。

したがって、審決の上記判断に誤りはない。

## ２ 結論

以上によれば、原告主張の取消事由には理由がなく、その他、審決に、これを取り消すべき誤りは見当たらない。

よって、原告の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、９６条２項を適用して、主文のとおり判決する。

## 知的財産高等裁判所第３部

|        |      |
|--------|------|
| 裁判長裁判官 | 佐藤久夫 |
| 裁判官    | 三村量一 |
| 裁判官    | 古閑裕二 |