

判決年月日	平成18年7月11日	担当 部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成17年（行ケ）第10179号		

○刊行物1記載の発明（刊行物1発明）を主たる引用発明とし，刊行物2及び3記載の各発明を従たる引用発明として，請求項2記載の発明（本件発明2）の進歩性を否定した取消決定の取消訴訟において，刊行物1発明に刊行物3記載の事項を適用することは容易であるとはいえないから，決定の判断には誤りがあるが，刊行物3に記載された発明（刊行物3発明）についても，特許異議の申立てについての審理において本件発明2との関係で特許法29条1項3号に掲げる公知事実として実質的に審理されていたものであるところ，刊行物3発明を主たる引用発明とし，刊行物2及び1記載の各発明を従たる引用発明とすることにより，本件発明2の進歩性は否定されるので，本件発明2についての特許を，刊行物1ないし3に記載された各発明との対比において，特許法29条2項の規定により，取り消すべきものとした決定の結論に誤りがあるということとはできないなどとして，請求が棄却された事例。

（関連条文）特許法29条2項

本件は，発明の名称を「おしゃれ増毛装具」とする特許についての特許異議申立事件において，本件発明2が，刊行物1発明，刊行物2に記載された技術事項及び刊行物3に記載された技術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ものであり，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などとした取消決定の取消訴訟である。

原告は，刊行物1発明の「かつら」は普通のくしと同じ要領で自分の髪に挿し込むものであり，複数の「くしの歯」の一方の端部は自毛に挿し込めるように分離されていなければならないから，「土台」が複数設けられ，「くしの歯」が複数の「土台」に両端部を保持されるようにすることには，阻害事由が存在すると主張した。

これに対し，被告は，刊行物3を主たる引用例とし，刊行物1及び2を従たる引用例とすることによって，本件発明2に進歩性がないことが論理付けられるから，仮に原告主張の取消事由に理由があるとしても，決定の結論に影響を及ぼすものではないと主張した。

本判決は，次のとおり判示し，請求を棄却した。

刊行物1発明において，刊行物3記載の，保持部材が複数設けられ，弾性線状部材が複数の保持部材に両端を保持されているとの事項を適用して，相違点2-1に係る本件発明2のように構成すること，すなわち，刊行物1発明において，「土台」を複数設け，「く

しの歯」の両端部を保持することは、くしとして機能するために必須である「くしの歯」の自由端がなくなることとなり、もはや自髪に挿すことができなくなるものであり、刊行物 1 発明をその目的に反する方向に変更することになる。また、刊行物 3 記載の上記構成が「かつら」の分野において周知の構成であったことを認めるに足る証拠も、本件訴訟においては存在しない。そうすると、刊行物 3 記載の上記構成を刊行物 1 発明に適用して本件発明 2 のように構成することは、刊行物 3 が「かつら」という同一の技術分野に属するものであることを考慮しても、当業者が容易に想到することができたということとはできない。

特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されず、拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においても、同様に解すべきものであるところ（最高裁昭和 42 年（行ツ）第 28 号同 51 年 3 月 10 日大法廷判決・民集 30 巻 2 号 79 頁）、この理は、特許異議の申立てに基づく取消決定（以下「取消決定」という。）に対する取消訴訟についても、同様に当てはまるものというべきである。すなわち、無効審判、拒絶査定不服審判及び特許異議申立事件において特許法 29 条 1 項各号（同条 2 項において引用される場合を含む。以下、同じ。）に掲げる発明に該当するものとして審理されなかった事実については、取消訴訟において、これを同条 1 項各号に掲げる発明として主張することは許されない。

しかしながら、審判や特許異議の申立てについての審理において審理された公知事実に関する限り、審理の対象とされた発明との一致点・相違点について審決や取消決定と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にはあっても、その組合わせにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判や特許異議の申立てについての審理で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないということとはできない。

本件は、取消決定の取消を求める訴訟であるところ、決定は、特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明（本件発明 2）につき、刊行物 1 ないし 3 に記載された各発明との間で、刊行物 1 に記載された発明を主たる引用発明とし、刊行物 2 及び 3 に記載された各発明を従たる引用発明として対比した上で、これらの発明から当業者が容易に発明することができたと判断したものである

被告は、本訴において、仮に決定の上記対比を前提とした判断に誤りがあるとしても、本件発明 2 につき、刊行物 3 に記載された発明を主たる引用発明とし、刊行物 2 及び 1 に記載された各発明を従たる引用発明として対比して判断すれば、当業者が容易に発明することができたというべきであるから、決定を取り消すべき理由はない旨主張するところ、証拠及び弁論の全趣旨によれば、刊行物 1 ないし 3 に記載された各発明は、いずれも本件の特許異議の申立てについての審理において特許法 29 条 1 項 3 号に掲げる発明に該当す

るものとして審理された公知事実であり，したがって，刊行物 3 に記載された発明についても，特許異議の申立てについての審理において本件発明 2 との関係で特許法 29 条 1 項 3 号に掲げる公知事実として実質的に審理されていたといえることができるから，本訴において被告が予備的主張をすることは許されるというべきである。したがって，被告の予備的主張に理由があるときには，決定を取り消すべき理由がないことに帰することとなる。

刊行物 3 発明として，「複数の保持部と，該複数の保持部に両端部を保持され該複数の保持部に間隔をあけて並設された複数の細長く弾性のあるバンドと，前記バンドに固定されるとともに保持部を覆う毛髪と，を有するかつら」を認めることができ，これと本件発明 2 を対比すると，「複数の保持部材と，該複数の保持部材に両端部を保持され該複数の保持部材に間隔をあけて並設された複数の弾性線状部材と，少なくとも前記弾性線状部材に植設された毛とを有するかつら」である点で一致し，相違点 2 - ~ 2 - において相違するものと認めることができる。

刊行物 3 発明に，刊行物 1 記載の事項及び技術常識を適用し，本件発明 2 の相違点 2 - 及び 2 - の構成のように，増毛用として薄くなった自毛と同色の人工毛を用いるおしゅれ増毛装具とすること，また，複数の弾性線状部材の並設される間隔を，自毛に人工毛を混在させるような所定の間隔とすることは，当業者が容易に想到することができたものと認めるのが相当である。

刊行物 2 には，止め具を保持部材の自毛と当接する裏面に複数設けるとの事項，すなわち，相違点 2 - に係る本件発明 2 の構成が記載されているといえることができる。

そうすると，刊行物 3 発明において，上記刊行物 2 記載の事項を適用し，本件発明 2 の相違点 2 - に係る構成とすることは，当業者が容易に想到できるものと認めるのが相当である。

本件発明 2 は，従来技術において取り付け位置を制約していた環状体の止め部をなくし，弾性部材に人工毛を植設したことにより，取付位置の制約をなくして使い回しを行えるようにし，また，止め具以外には毛流れに沿った方向に毛流れを遮る部材が無いので，毛流れに沿って櫛又はブラシを操作するだけで容易に自毛を引き出せるとの作用効果を奏するようにしたものと認められる。

しかしながら，環状体の止め部を有しない点，止め具以外には毛流れに沿った方向に毛流れを遮る部材がない点は，刊行物 1 発明も同様である。そして，刊行物 3 発明は，「弾性線状部材が複数の保持部材に両端を保持されている」ものであるところ，これに刊行物 1 記載の事項を適用すれば（この適用自体が容易であることは，前記……説示したとおりである。），本件発明 2 と同様の作用効果を奏することは明らかであるから，本件発明 2 の上記作用効果は，当業者が予測することができた範囲のものというべきである。

したがって，本件発明 2 は，刊行物 3 発明，刊行物 1 記載の事項，刊行物 2 記載の事項及び技術常識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うべきであり，

その作用効果も、刊行物 3 発明、刊行物 1 記載の事項、刊行物 2 記載の事項及び技術常識から当業者が予測可能な範囲のものであって、格別のものではない。

以上によれば、刊行物 1 発明において刊行物 3 記載の事項を適用して相違点 2 - 1 に係る本件発明 2 のように構成することが当業者に容易になし得るところであることした決定の判断は誤りであるが、本件発明 2 は、刊行物 3 発明及び刊行物 1 に記載された事項及び刊行物 2 に記載された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というべきであるから、本件発明 2 は、刊行物 1 ないし 3 に記載された各発明との対比において、進歩性を認めることができないとした決定の結論に誤りがあるということとはできない。