

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10264号		

○訂正審判において，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，訂正後の請求項1記載の発明（訂正発明1）の進歩性（独立特許要件）を否定した審決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，審決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，審判において訂正発明1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うことができるところ，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，訂正発明1の進歩性は否定されるので，訂正発明1が，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項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないとした審決の結論に誤りがあるということとはできないとして，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訂正審判請求について，訂正発明1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出願の際独立して特許を受けることができないとして，訂正審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。

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，訂正発明1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，審決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に係る訂正発明1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りる証拠も，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 発明に適用して訂正発明 1 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，訂正審判の審決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，無効審判や拒絶査定不服審判において特許法 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，あるいは，訂正審判において訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される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であるかどうかを判断する際に同条 1 項各号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，審判において審理された公知事実に関する限り，審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決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は，その組合わせにつき審決と異なる主張をすることは，それだけで直ちに審判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するとはできない。

本件は，原告の請求に係る訂正審判につき，審判請求を成り立たないとした審決の取消を求める訴訟であるところ，審決は，本件訂正後の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（訂正発明 1）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，特許出願の際独立して特許を受けることができたものではないとしたものである。

被告は，本訴において，仮に審決の上記対比を前提とした判断に誤りがあるとしても，訂正発明 1 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、審決を取り消すべき理由はない旨主張するところ、刊行物 1 ないし 3 に記載された各発明は、いずれも審判において特許法 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る。

加えて、本件においては、審決は、訂正発明 1 と刊行物 1 に記載された発明との一致点・相違点を認定しているのみならず、訂正発明 1 と刊行物 3 に記載された各発明との間においても、「刊行物 3 記載の『細長く弾性のあるベンド 1 乃至 4』は、毛髪が固定されていることから、訂正発明 1 の『弾性線状部材』に相当し、また、刊行物 3 記載の『保持部 13 乃至 16』は、上記ベンド 1 乃至 4 をその両端で固定しているから、訂正発明 1 の『保持部材』に相当する。そうすると、刊行物 3 には、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、すなわち、相違点 2、4 に係る訂正発明 1 の事項が記載されていると言える。」（審決書 8 頁 30 行～36 行）と、一致点を具体的に認定し、実質的に対比判断を行っている。

上記に説示したところに照らせば、本件においては、刊行物 1 に記載された発明のみならず、刊行物 3 に記載された発明についても、審判において訂正発明 1 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、審決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ベンドと、前記ベ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、これと訂正発明 1 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 ～ において相違するものと認めることができる。

増毛用のかつらにおいて自毛を引き出すために毛流れと逆方向に梳かすことは、かつらという技術分野において、通常行われていることであり、くし、ブラシ等で自毛を引き出してかつらとなじませるようにすることも、当業者が適宜なし得る事項であると認めるのが相当である。そうすると、そのようにするために、「弾性線状部材」の間隔をくし又はブラシで自毛を引き出せる程度のものとするとは、当業者が当然考慮する程度の設計事項というべきである。

したがって、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、訂正発明 1 の相違点 及び 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ゃ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、かつらを

頭部に装着した状態で自毛を毛流れの逆方向に梳き上げると自毛を引き出すことができる間隔とすることは、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 1 に係る訂正発明 1 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、訂正発明 1 の相違点 1 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。

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。）、訂正発明 1 と同様の作用効果を奏することは明らかであるから、訂正発明 1 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えるべきである。

以上によれば、訂正発明 1 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えるべきであり、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 に係る訂正発明 1 のように構成することが当業者が容易になし得ることであるとした審決の判断は誤りであるが、訂正発明 1 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えるべきであるから、訂正発明 1 が、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 項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないとした審決の結論に誤りがあるということとはできない。