

判決年月日	平成21年6月24日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事 件 番 号	平成21年（行ケ）10002 号		
○ 刊行物に記載された発明と同一であるとして、拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決が、刊行物発明との同一性の認定に誤りがあるとして取り消された事例			

（関連条文）特許法29条1項3号

（要旨）

原告は、名称を「外径1.6mmの灌流スリーブ」とする発明につき特許出願したところ、特許庁から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、同庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案である。

争点は、原告の上記発明（本願発明）が、引用刊行物に記載された発明と同一であるかどうかである。

本判決は、次のとおり、本願発明と引用刊行物に記載された発明は同一であるとはいえないとして、審決を取り消したものである。

「・ア 原告は、「引用例における図3、4は概念図にすぎず、実寸法図ではないにもかかわらず、審決は、これらの図の記載に基づき、引用例におけるスリーブの末端部の外形寸法が1.524mm以上で1.651mm以下の範囲にあるとの誤った認定をした上で、本願発明は引用発明と同一であると判断したが、上記認定・判断は誤っており、審決は取り消されるべき」旨主張しているものと解されるので、まず、引用発明の内容を検討した上で、その本願発明との同一性につき検討する。

イ . . .

ウ . . .

エ 審決は、引用例の明細書上の記載に加え、図3、4を参酌し、「図3及び4には、スリーブの末端部分26の外径寸法がステント32の外形寸法よりも小さい点が図示されている」として、スリーブとステントの大小関係から、（前記ウのとおり、通常、ステントの外径寸法が1.651mmであることを前提として）スリーブの末端部分の外径寸法が1.651mm以下であると認定している。

しかし、特許出願に際して、願書に添付された図面は、設計図ではなく、特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり、同図上に、当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば足り、これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。

本件では、前記ウのとおり、ステントの内径寸法は、通常、スリーブの末端部分の

内径寸法より小さい1.397mmとなるべきところ、引用例の図3では、ステントの内径がスリーブの末端部分の内径よりも大きく図示されている。以上を前提とすると、引用例上の図面が、部材の大小関係を正確に踏まえて作成されたか否かは不明といわざるを得ず、このような図面のみに基づいて、引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではない。

オ・・・引用例におけるスリーブの末端部分の内径寸法が通常1.524mmであることからすれば、その外径寸法も、少なくとも1.524mm以上になるはずであるが、引用例の図3、4の記載を根拠として、これが1.651mm以下の範囲にあるとはいえず、外径寸法の値は、引用例の記載のみからは決定できないといわざるを得ない。」

「・ア 審決は、仮に、引用例の図3、4の図示内容ではスリーブの末端部分とステントの大小関係が明らかとはいえないとしても、スリーブの末端部分の外径をどの程度の寸法にするかは、当業者が必要に応じて決定し得る単なる設計事項にすぎず、引用例には、本願発明と実質的に同一の発明が記載されているとした上で、本願発明は特許法29条1項3号に該当する旨判断している。

しかし、同号所定の「刊行物に記載された」というためには、当業者がその刊行物を見れば、特別の思考を要することなく実施し得る程度にその内容が開示されている必要がある。

イ・・・

ウ・・・乙1、2に記載された、血管内に挿入するカテーテル管に関する技術と、白内障の手術等に用いるスリーブに関する引用発明や本願発明とは、医療器具に関する点で共通性を有するものの、器具の属性、使用状況、求められる強度等において異なる（これらの点は、肉厚にも影響を与えるものと解される。）ことを否定できず、引用例におけるスリーブの末端部分（その内径寸法は、前述のとおり、通常1.524mmである。）につき、約0.1mm以下の肉厚の素材を用いることにより、その外径寸法を1.72mm以下にするためには、なお相当程度の思考を要するというべきであって、当業者が引用例を見れば、特別の思考を要することなく実施し得る程度に本願発明の内容が開示されていたとまでは認められない。

以上のとおり、乙1、2上の記載を前提としても、引用例に本願発明が記載されているとはいえない。」