

判決年月日	平成 2 1 年 1 2 月 2 5 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 1 年（行ケ）第 1 0 1 3 2 号		
○ 名称を「一又は二以上の凹みを備えた鋳造され鍛造される部分の製造方法及びそれを実施する装置」とする発明について，刊行物に記載された発明との関係で進歩性を有しないとした審決が取り消された事例			

（関連条文） 特許法 2 9 条 2 項

1 原告が、名称を「一又は二以上の凹みを備えた鋳造され鍛造される部分の製造方法及びそれを実施する装置」とする発明について特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をし、平成 1 9 年 1 0 月 3 1 日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが、特許庁が上記補正を却下した上、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。上記補正後の【請求項 1】は、下記のとおりである。

記

「鋳造され、次いで鍛造される、一又は二以上の貫通穴を備えた部分の製造方法であって：

- 得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴を含む鋳造プレフォームを形成する段階と；
- プレフォームを、該プレフォームの温度を一様に保持するトンネル炉に移動する段階と；
- 鋳造プレフォームをプレス上に配備された圧造ダイに位置づける段階と；
- 鍛造作業の前に、コマンドにより、一又は二以上のロッドを鋳造プレフォームの貫通穴に導入する段階と；
- 形作られた貫通穴の中にロッドが一時的に位置付けられている間にロッドを受けるプレフォームを所定の大きさにする段階と；
- 上部鍛造ダイを持ち上げて鍛造されたプレフォームを自由にする段階と；
- 貫通穴に位置付けられたロッドを引き出す段階と；
- 鍛造されたプレフォームを取り外す段階と；を実施することを特徴とする方法。」

2 争点は、上記補正後の発明（本件補正発明）が下記の刊行物に記載された発明との関係で進歩性を有するか等である。

記

- ・特開平 7 - 1 9 5 1 3 6 号公報（発明の名称「軽金属製品の製造方法」、出願人 A、公開日 平成 7 年 8 月 1 日。甲 1。以下「引用例」といい、そこに記載された発明を「引用発明」という。）

3 本判決は、次のとおり判示するなどして、本件補正発明が上記引用例との関係で進歩性を有しないとした審決を取り消した。

「...本件補正発明における『得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴を含む鑄造プレフォームを形成する段階』において形成されるプレフォームは『鑄造された時点で既に最終部分に必要な形状とされた貫通穴を有するプレフォーム』であり、当該貫通穴の寸法は、その後の鍛造段階を経ても実質的に変化しないと解することができる。

また...引用発明においては、予備成型物50に最終目的製品70に設けるべき二つの横穴71、72より大きい二つの横穴51、52を形成しておき、鍛造によって、これらの横穴を変形させて、最終目的製品70に設けるべき二つの横穴71、72の形状とするものであるから、そもそも鑄造物の形状を最終製品の形状(寸法を含む)に同じものとすることは想定されていない。」

「したがって、本件補正発明の鑄造プレフォームにおける『得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴』と引用発明の鑄造プレフォームにおける『横穴71、72』との間に実質的な差異がないということはできないから、審決の『本件補正発明における「得られる最終部分に必要な形状に合致する」がどのような形状のものであるか必ずしも明確ではないが、引用発明の鑄造プレフォームの穴も、得られる最終部分に必要な形状として形成されるものと解することができるから、両者に実質的な差異があるものとは認められない。』...との判断は、是認することができない。

さらに、審決は、...『また、たとえそのように解することができなかったとしても、引用発明における上記隙間について、隙間が小さいほど余肉部の流動量も少なく、鍛造による成形が容易となることは技術常識より明らかであるから、隙間をできるだけ小さくすること、すなわち鑄造プレフォームの穴をできるだけ得られる最終部分の穴に合致するようにすることは、当業者が普通に採用する事項であると認められる。』...と判断しているが、引用発明においては、...余肉を流動させることを前提としており、そもそも鑄造物の形状を最終製品の形状(寸法を含む)に同じものとすることは想定されていないのであるから、そこから、鑄造物の形状を最終製品の形状(寸法を含む)と同じものとすることは、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)が普通に採用する事項であるということとはできない。」