

判決年月日	平成22年8月31日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成21年（行ケ）第10289号		
○「蛍光X線分光システム及び蛍光X線分光方法」と題する発明（本願発明）について，引用例1に記載された発明（引用発明）及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到することができたとした特許庁の審決が，取り消された事例。			

（関連条文）特許法29条2項

原告は，審決の取消事由として，審決は，引用発明について，「X線放射をサンプル上の焦点に集束させる」，「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光X線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という技術的事項を本願発明と引用発明の一致点と認定したが，引用発明がこれらの技術的事項を備えているとはいえないから，引用発明の認定を誤り，一致点の認定を誤った（引用発明の認定の誤り），相違点1の「湾曲回折光学部品」は検出経路で用いられるものであり，励起経路で用いられている回折器の技術を，「湾曲回折光学部品」に適用することは当業者にとって容易でない（相違点1についての容易想到性判断の誤り），「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光X線が前記光学部品にほとんど全て当たる」との技術的事項が相違点2として認定されているとしても，審決は，相違点2についての容易想到性を判断しているとはいえない（相違点2についての容易想到性判断の誤り），本願発明の作用効果は顕著であり，審決は，本願発明の顕著な作用効果を看過した誤りがある（顕著な作用効果の看過），特許法159条2項，50条は，拒絶査定に対する審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合，拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由を通知すべき旨を規定するところ，審決は，査定の理由とは異なる拒絶の理由を通知することなく，本願発明が特許を受けることができないと判断したものであり，審決の結論に影響を及ぼす重大な手続上の瑕疵がある（手続上の瑕疵）と主張した。

本判決は，次のとおり判示して，原告主張の上記，の取消事由は理由があるとし，審決を取り消した。

1 引用発明の認定の誤りについて

引用例1の段落【0029】において，スリット21について記載があり，図3が示されているが，スリット21によって，試料15から波長固定型分光器22に導かれる蛍光X線は，試料15で発生した蛍光X線の成分のうち，所定の放射角を有しない蛍光X線

の成分が取り除かれており，引用例１においてスリット２１が設置されている目的は，試料１５上のＸ線照射領域全体から蛍光Ｘ線が波長固定型分光器２２に向かうと，検出器２０において誤検出を起こす可能性があり，そのような誤検出を避けるため，試料１５上のＸ線照射領域内に「仮想」の点を生成し，この点のみから蛍光Ｘ線が波長固定型分光器２２に向かうようにしたためであるとも考えられることなどに照らすならば，引用発明に「サンプル上の焦点から光学部品へ向う蛍光Ｘ線が当該光学部品にほとんど全て当たる」という構成が開示されていると認定することはできない。

審決は，一致点について，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たる」との構成以外の構成については，個別的な認定過程を記載しているにもかかわらず，上記構成については全く記載がなく，「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たる」との構成を相違点として認定し，被告は，当審において，審決が上記構成を「一致点」と認定したのは，誤記（削除ミス）であると主張する。

以上の事実（上記構成を相違点としても認定していること，被告が当審において誤記であると主張している経緯を含む。）に照らすならば，本願発明と引用発明との対比において，上記構成を一致点とした審決の認定は誤りであるといえる。

２ 相違点２についての容易想到性の判断の誤りについて

特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本願発明の「単色集光光学部品（１４０／２４０）」は，少なくとも１つの「二重湾曲回折光学部品」を有し，その「二重湾曲回折光学部品」は，「点ＳをＸ線源の位置，点Ｉを焦点，Ｒを点Ｉと点Ｓを含む集束円の半径として，集束円の面において２Ｒの曲率半径を有し，セグメントＳＩに垂直な中間面において２Ｒと異なる曲率半径を有する」ものであるとともに，「二重湾曲単色光学部品」を有し，その「二重湾曲単色光学部品」は「一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光Ｘ線が前記光学部品にほとんど全て当たり，ブラッグ角度条件を用いて前記蛍光Ｘ線を単色化する」ことを構成要件としている。そして，上記「二重湾曲単色光学部品」の構成部分に着目するならば，「前記光学部品」は「二重湾曲回折光学部品」を指すものであり，かつ「前記蛍光Ｘ線」はＸ線放射源からのＸ線放射を集光して当該Ｘ線放射をサンプル上の焦点に集束させることで，サンプルの分析物を刺激して発生したものであるといえることができるから，「前記サンプ

ル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光 X 線が前記光学部品にほとんど全て当たり」という構成は、単に、二重湾曲単色光学部品が発揮する機能を一般的に記載したにすぎないと解するのは妥当といえない。同構成は、サンプル上の焦点から発生し、単色集光光学部品を有する二重湾曲回折光学部品へと向かう「蛍光 X 線」のほとんど全てが二重湾曲回折光学部品に当たること、すなわち、本願発明の波長分散蛍光 X 線分光 (WDS) システム全体からみた、サンプルから発生し二重湾曲回折光学部品へと向かう「蛍光 X 線」の態様ないし挙動を限定した記載と解するのが合理的である。

これに対して、審決は、相違点 2 についての容易想到性の判断として、「集光効率の良い光学部品を用いようとすることは、周知の事項であるので、当業者が必要に応じて適宜成し得る設計事項にすぎない」とのみ理由を示している。同記載部分は、「一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角」であるとの構成部分が容易想到であることの理由付けといふことはできたとしても、「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光 X 線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との構成部分が容易想到であることの理由付けといふことはできない。

相違点 2 についての審決の判断は、理由不備の違法があり、同違法は、結論に影響を及ぼす。