

進歩性の判断に関する裁判例 「眼鏡レンズ加工装置」事件

H28.3.2 判決 知財高裁 平成 27 年（行ケ）第 10078 号

審決取消請求事件：審決取消（拒絶審決取消）

概要

ダブルスピンドル方式である引用例には、シングルスピンドル方式の記載およびそれを採用する動機づけが示されておらず、また、シングルスピンドル方式の優位性も認められない等として、**ダブルスピンドル方式の引用発明にシングルスピンドル方式に係る構成を採用することは、容易に想到し得ない**とされた事例。

【特許請求の範囲】

【請求項 3】（補正後）

眼鏡レンズを保持するレンズチャック軸を回転するレンズ回転手段と、眼鏡レンズの周縁を粗加工する砥石が取り付けられた 1 つの加工具回転軸を回転する加工具回転手段と、前記レンズチャック軸を前記 1 つの加工具回転軸に向けて移動させることによって、前記レンズチャック軸と前記 1 つの加工具回転軸との軸間距離を変動させる軸間距離変動手段と、前記レンズ回転手段及び前記軸間距離変動手段を制御して粗加工軌跡に基づいて前記砥石により眼鏡レンズ周縁を加工する制御手段と、を備える眼鏡レンズ加工装置であって、

前記制御手段は、レンズを回転させない状態で、前記レンズチャック軸を前記 1 つの加工具回転軸に向けて移動させることによって、前記 1 つの加工具回転軸とレンズチャック軸との軸間距離を変動させ、前記砥石と眼鏡レンズを 1 つの位置で当接させて、前記砥石を切り込ませる粗加工を複数のレンズ回転角方向でそれぞれ行う制御が可能であることを特徴とする眼鏡レンズ加工装置。

【主な争点】

取消事由 1（相違点 1 及び 2 に係る容易想到性の判断の誤り）

【相違点】

1. 相違点 1

本願補正発明は、加工具回転軸が 1 つであり、砥石と眼鏡レンズを 1 つの位置で当接させて粗加工を行うものであるのに対し、引用発明は、加工具回転軸が 1 つであり、1 つの砥石と眼鏡レンズを 2 つの位置で当接させて粗加工を行うものである点

2. 相違点 2

レンズチャック軸と加工具回転軸との軸間距離を変動させる軸間距離変動手段が、本願補正発明においては、レンズチャック軸を加工具回転軸に向けて移動させるというものであるのに対し、引用発明においては、1 つの砥石軸を眼鏡レンズ駆動装置に固

定された眼鏡レンズに向けて移動させるというものである点

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

1. 相違点 1 の容易想到性について

『イ 動機付けについて

（ア）前記(2)アのとおり、引用発明は、複数の加工具回転軸を備え、複数の砥石によって眼鏡レンズを加工する装置を用いる従来の玉型加工の方法に、眼鏡レンズを回転させないという構成を採用したものである。

そして、前記(2)イのとおり、引用例には、加工具回転軸を 1 つとするシングルスピンドル方式についての記載はなく、示唆もされていない。加工具回転軸が複数あること自体に起因して何らかの問題が発生する、又は、加工具回転軸を 1 つとすることにより何らかの効果が期待できるなどといった、シングルスピンドル方式を採用する動機付けにつながり得ることも何ら示されていない。

（イ）加えて、前記(2)イのとおり、ダブルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置は、加工具回転軸を 1 つとするシングルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置に比して、機械剛性が高く、加工時間も短いという利点を有するものと推認することができるのに対し、シングルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置がダブルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置に比して優位な点があることは、本件証拠上、認めるに足りない。

（ウ）したがって、当業者において、本願出願当時、引用発明に係る 1 つの加工具回転軸を備えたダブルスピンドル方式の眼鏡レンズの製造装置につき、あえて加工具回転軸を 1 つとするシングルスピンドル方式の構成を採用することについては、動機付けを欠き、容易に想到し得ないというべきである。』

2. 相違点 2 の容易想到性について

『イ 本願補正発明における軸間距離変動手段は、加工具回転軸が単数であることを前提とするものであり、加工具回転軸が複数の場合に同手段を採用することは、事実上不可能である。』

したがって、相違点2は、相違点1に係る加工具回転軸の個数差を前提とするものということができ、相違点1に係る本願補正発明の構成が容易に想到し得ない以上、相違点2に係る本願補正発明の構成も容易に想到し得るものではない。』

3. 被告の主張について

『ア 被告は、当業者において、引用例に記載されている「眼鏡レンズが砥石に当接した直後から、眼鏡レンズには眼鏡レンズの回転を停止する方向に力が継続して加わっている」(【0006】)という軸ずれの原因となる物理現象は、ダブルスピンドル方式及びシングルスピンドル方式のいずれにおいても生じるものであることを理解することができることを前提として、眼鏡レンズが回転していない状態で砥石と当接させるという上記物理現象に対する引用発明の解決手段は、ダブルスピンドル方式及びシングルスピンドル方式のいずれにおいても使用できるものであり、当業者であれば、上記解決手段の適用対象が、いずれの方式の装置であるかにかかわらず、軸ずれの課題を解決し得るものとして認識することができる旨主張する。

本件証拠上、加工具回転軸の個数と軸ずれとの間に何らかの関係があるものとは認めるに足りず、したがって、たとえ、当業者において、上記解決手段がダブルスピンドル方式及びシングルスピンドル方式のいずれにおいても引用発明の課題である軸ずれを防止し得る旨を認識したとしても、それは、引用発明の一对の加工具回転軸を1個の加工具回転軸とすることには、つながらない。・・・(略)・・・

ウ 被告は、シングルスピンドル方式は、従来から行われていた眼鏡レンズ加工技術であり、それに立ち返るのは通常の発想である旨主張する。

しかし、前記アと同様に、本件証拠上、加工具回転軸の個数と引用発明が課題とする軸ずれとの間に何らかの関係があるものとは認めるに足りない以上、当業者が、引用発明の加工具回転軸の個数を変えることに想到することは考え難い。』

4. 結論

『相違点1及び2に係る容易想到性は認められず、引用発明に基づいて本願補正発明が容易に想到できるとした本件審決の判断は、誤りというべきである。』

〔検討〕

引用例は一貫してダブルスピンドル方式の眼鏡レンズ加工装置を記載し、回転するレンズに砥石を当接した直後から、その回転を停止する方向の力が加わり、その力がレンズをねじるように作用して軸ずれを発生しやすくするとの知見に基づいて、レンズを回転させないで粗加工することを解決手段として

採用した。この引用例はシングルスピンドル方式について記載も示唆もない。しかし、被告は上記知見に基づけば、非回転のレンズに一对の砥石を当接させても、1つの砥石を当接させても、軸ずれの課題を解決できる旨を主張したが、裁判所は「証拠上、加工具回転軸の個数と引用発明が課題とする軸ずれとの間に何らかの関係があるものとは認めるに足りないと認めていない。同様の理由で、シングルスピンドル方式に立ち返るのは通常の発想であるとの主張に対しても認めていない。

しかしながら、引用例がダブルスピンドル方式であり、本願発明がシングルスピンドル方式であることから、それぞれにおいて技術の改良過程が異なると思われるものの、両者の技術が密接関連していることを示す文献(例えば、加工具回転軸の個数と軸ずれの関係を解明した文献など)があれば結論は変わったかもしれない。

また、ダブルスピンドル方式の優位性を捨ててまでシングルスピンドル方式を採用することはケースバイケースであろう。例えば、短時間加工よりもシングルスピンドル方式の利点を採用することもあり、優位性が劣るかもしれないからといって、全く採用されないとは限らない。なお、判決文を見る限り利点を主張してはいないと思われる。

《実務上の指針》

本願発明は、一見するとダブルスピンドル方式の構成を簡素化してシングルスピンドル方式の構成になったとも思われる。裁判所は、引用例にシングルスピンドル方式の記載、示唆およびそれを採用する動機付けにつながる記載もなく、あえて優位性のない構成を採用すること等は、動機づけを欠き容易に想到し得ないと判断した。すなわち、従来技術より優位性が無くなるように簡素化された発明であっても、引用例に記載・示唆もなく、動機づけにつながる記載もなければ、進歩性が否定されない場合がありうる。

日本の特許実務では作用効果を重視しているため、従来よりも簡素化された発明では、本事案を参考にすれば、従来技術として簡素化前の技術をそのまま記載することは避けて、別公知技術の課題(できれば新たな課題)と効果を設定することが望ましいと思われる。一方、審査過程で引例との相違点から課題を独自に設定する欧州特許庁や中国特許庁の審査実務を考慮すれば、課題の工夫に加え、発明の構成を確実に記載しておくことが重要である。

以上