

名称：「眼鏡レンズ加工装置」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成 27 年（行ケ）10078 号 判決日：平成 28 年 3 月 2 日

判決：審決取消

特許法 29 条 2 項

キーワード：容易想到性の判断の誤り

[概要]

引用例には、シングルスピンドル（S）方式を採用する動機付けにつながり得ることが何ら示されてなく、また、眼鏡レンズ加工装置では、ダブルスピンドル（D）方式は S 方式に比して、利点を有するものと推認することができるのに対し、S 方式が D 方式に比して優位な点があることは認めるに足りない等として、引用発明（D 方式）に、あえて相違点（S 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された事例。

[事件の経緯]

原告が、特許出願（特願 2010-222883 号）に係る拒絶査定不服審判（不服 2014-14234 号）を請求して補正したところ、特許庁（被告）が、請求不成立の拒絶審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を認容し、審決を取り消した。

[本件発明 1（補正後の請求項 3）]

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。

[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
- (2) 顕著な効果の看過

[原告の主張（筆者にて原告の主張を適宜抜粋）]

(1) 動機付けについて

『レンズチャック軸に平行な、一対、すなわち、2 つの加工具回転軸に取り付けられた 2 つの砥石によって眼鏡レンズ周縁を加工するダブルスピンドル方式の眼鏡レンズの製造装置に係る引用発明においては、レンズチャック軸に平行な 1 つの加工具回転軸に取り付けられた 1 つの砥石によって眼鏡レンズ周縁を加工するシングルスピンドル方式を採用する動機付けを欠く。・・引用例には、一貫してダブルスピンドル方式及び同方式の特徴に対する積極的評価が記載されており（【0013】）、シングルスピンドル方式の適用を示唆する記載も、同適用を動機付ける記載もない。また、当業者は、引用発明の改良を試みる場合、少なくともも

軸ずれの問題は考慮するはずであり、前記アのとおりダブルスピンドル方式のレンズ周縁加工機が独自の発展を遂げてきたことも考えて、軸ずれに強く、高精度加工を実現する方式として確立されたダブルスピンドル方式を前提として検討するのが普通である。そもそも、相違点1及び2に係る本願補正発明に係る構成を採用することは、軸ずれを確実に防止することができ、レンズの加工に手間を要することなく玉型加工を行うという技術課題に反するものである。』、と原告は主張した。

(2) 周知例2について(砥石の個数を単数にすることについて)

『周知例2は、半導体ウェハの加工装置に関するものであり、レンズ周縁加工機とは、技術分野が異なる。また、上記加工装置は、半導体ウェハの面取りを行うものにすぎず、軸ずれについて検討する必要性もないので、眼鏡レンズをフレームの形状に合わせて加工するレンズ周縁加工機とは、加工の目的及び解決課題が異なる。しかも、周知例2【0043】には、4個の砥石を使用した場合、1個の砥石を使用したときと比べて、加工時間が4分の1に短縮されて加工能率が4倍になる旨が記載されており、同記載は、砥石の個数を4個から1個にすれば、加工能率が4分の1に低下することを開示するものとみることができる。したがって、周知例2は、砥石の個数が少ないほど加工時間が長くなることを示唆する点において、砥石の個数を減らす方向への動機付けを欠くにとどまらず、砥石の個数を1個とする発想を阻害するものというべきである。』、と原告は主張した。

[裁判所の判断] (筆者にて適宜抜粋、下線)

(3) 相違点1の容易想到性について

『・・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、・・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。・・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。・・したがって、当業者において、本願出願当時、引用発明に係る一対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。』と判断した。

(4) 相違点2の容易想到性について

『・・相違点2は、実質的には、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、一対の加工具回転軸をレンズチャック軸に向けて移動させるというものである点をいうものと認められる。・・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。』と判断した。

[コメント]

審決において相違点1につき、2つの加工具回転軸を1つにして構成を簡素化することは当然に考慮され、砥石を単数と複数のいずれに選択することは慣用技術であるとされたが、

裁判所は、前提および課題を考慮して引用発明および引用例を認定した上で、ダブルスピンドル方式の眼鏡レンズの製造装置において、あえてシングルスピンドル方式の構成を採用することには動機付けがないと判断した。本事案は、一見して従来技術より簡素化された発明であっても引用文献全般解釈に基づいた主張が有効であることを示しており、拒絶対応の実務において参考となる。

以上

(担当弁理士：丹野 寿典)
