

## 進歩性の判断に関する裁判例 「5角柱体状の首筋周りストレッチ枕」事件

H28.3.23 判決 知財高裁 平成 27 年（行ケ）第 10165 号

審決取消請求事件：審決取消（拒絶審決取消）

### 概要

引用文献に具体的に開示された多角形の形状から本願発明の5角柱体状の形状とすることは、**引用発明の目的から離れていくことであり、これを試みることで自体に相応の創意を要する**として、本願発明が引用発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえないと判断された事例。

#### 【特許請求の範囲】

##### 【請求項1】

発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた5角柱体状の首筋周りストレッチ枕。

#### 【主な争点】

取消事由2（相違点2の判断の誤り）

#### 【審決】

##### 1. 相違点2

本願発明が「5角柱体状」であるのに対し、引用発明では、「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」であるものの、「5角柱体状」かは明らかではない点。

##### 2. 相違点2の判断

一般に、枕の断面形状を5角形とすることは、従来周知の技術事項である。

引用発明の転がり枕は、多角形状の外周面を持つ転がし容易な形状のものであるから、多角形状の一形態として、従来周知の技術事項に照らして5角形の断面形状を選択して、5角柱体状の転がり枕を構成することは、当業者にとって容易である。

そうすると、引用発明において、多角柱体状の枕の形状を5角柱体状に限定することは、当業者が容易に想到し得た。

#### 【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

1. 取消事由2（相違点2の判断の誤り）について『上記各公報には、枕の一部を構成する部分に5角形の断面形状を有するものが認められるものの、そうであるからといって、一部分材からなる枕の断面形状を5角形にするという技術事項を開示したことにはならないのであり、また、単体で使用する枕の断面形状を5角形にすることが直ちに動機付けられるものでもない。・・・(略)・・・。

また、引用発明は、「適度な弾性を有するウレタンフォームや発泡スチロール若しくはゴムなどの弾性体で作られた、多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状の、容易に転がして首筋の任意な好みの部位

にその円頂部を宛がう転がり枕」というものであるところ、「多角形」の語義それ自体には5角形が含まれ（・・・(略)・・・）、また、引用例には、「多角形」が8角形であってもよいことが開示されている（【図5】）。

しかしながら、・・・(略)・・・との記載があることにかんがみると、引用発明の転がり枕の外周面は、円に近い形状の多角形が想定されているものと認められる（審決は、引用例【0005】【0007】の記載から、引用発明について「多角形の転がり易い形状」と認定したものと解されるが、十分に正確なものとはいえない。）。そして、多角形は、角の数が増えるほど円に近い形状となるから、そのような断面形状を有する物が転がりやすくなり、逆に、角の数が減るほど円から離れた形状となり転がりにくくなることは自明である。そうであれば、引用例に接した当業者は、具体的に開示された8角形よりも角の数の多い多角形状の外周面を持つ形状とすることを通常試みるとはいえるものの、これよりも角の数の少ない多角形状の外周面を持つ形状とすることは、引用発明の目的から離れていくことであって、これを試みることで自体に相応の創意を要する。

他方、本願発明は、本願明細書に「正5角柱体枕の形状や傾斜度は、他の角柱体や円柱体に比べて、人間が仰臥、横臥の姿勢で行う、こすり付けや引っ掛け等のストレッチ運動において、そのし易さ、安定度等の点で非常に優れている…例えば、…、3角柱体は、急斜面過ぎて使い難い。7角以上の柱体では、一辺の長さが5角柱体に比べ小さく、転がり易く不安定」であり、「又、頭との接触幅が小さいので感触も劣る。」（【0011】）と記載されているとおり、5角柱体に格別の技術的意義を見出したものである。

このように、枕を5角柱体とすることに格別の技術的意義を見出した本願発明に対し、枕の断面形状を5角形とすることが周知技術とはいえず、また、多角形状の枕である引用発明は、「転がり容易」なことを目的とするものである。

そうすると、引用発明において、「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」を「5角柱体状」とす

ることは、当業者が容易に想到し得る事項ではないと認められる。

被告は、転がりやすさは、枕の弾性や枕と設置面との間の摩擦力にもよることであって、断面形状と転がりにくさとの間には必ずしも相関関係はないと主張する。

しかしながら、枕の弾性や枕と設置面との間の摩擦力など、枕の断面形状以外の条件を同じくすれば、断面形状の角の数がより少ないものがより転がりにくくなることは明らかである。被告の上記主張は、枕の断面形状と転がりにくさとの関係を主張しているものではなく、失当である。』

## 2. 結論

『当業者は、相違点2に係る本願発明の構成を容易に想到できなく、取消事由2は理由があるので、審決が取り消された。』

### 〔検討〕

特許請求の範囲には、「5角柱」という具体的な数値が記載されている一方で、引用文献には「多角形状の外周面を持つ形状」が開示されている。「多角形状の外周面を持つ形状」は「5角柱」の上位概念であり、また、一部分に5角形状を示す別の文献が挙げられているところ、審決において本願発明が引用文献に基づいて容易であると判断したことも一見すれば理解できるところである。

しかし、本判決では、引用発明の目的に照らし、引用文献に記載された枕の形状を、角の数を減らす方向に想到することは、当業者にとって容易なものとはいえないと判断されている。具体的には、多角形という開示がある状況で、「5角形」に限定することは一見すると容易にも思えるが、引用発明の目的に鑑みれば、多角形としての角の数を増やす形状とすることには動機付けがあるものの、角の数を減らす形状とすることはむしろ発明の目的から離れる方向であるから、そのような動機が存在しないと判決では判断されている。

引用発明の目的と効果を勘案すると、本判決は妥当であると考えられる。このような判断が行われた背景としては、本願発明が、5角形という形状が優れていることに鑑みてなされたものである点、明細書において3角形や7角形以上の形状は好ましくない旨の記載をしている点にも起因すると考えられる。

### 《実務上の指針》

1. 引用文献には広く記載されており、対象となる本願発明が引用文献に記載された内容の「(実質的な) 選択発明」に対応するようなケースは、化学分野においては頻繁にみられるものであり、本件のような機械分野や、電気分野においても往々にしてみ

られる。

このような場合、引用発明の構成から本願発明の構成に近づけるべく、引用発明の構成の一部を限定することが当業者にとって容易であるか否かが争点となる。本判決では、引用発明の構成から本願発明の構成に近づける方向が、引用発明の目的と離れる方向であるため、引用発明から本願発明を容易に想到し得たとはいえないという論理構成がなされた。

このような論理構成を行うことの前提として、本願発明の目的と効果を明確にしておくことが重要である。なぜなら、現在相違点となっている要素がもう少し広く解釈されてしまえば、引用発明の構成から本願発明の構成に近づけることが容易であると判断される可能性があるためである。例えば、本判決の場合、「5角柱」であることが重要であり、3角柱でも6角柱以上でも好ましくない旨の記載が明細書に触れられていた。しかし、仮に、8角柱や円柱でも問題ない旨の記載が明細書に触れられていたとすれば、同様の論理構成で審決が取り消されたかどうかは不明である。

2. 本判決は、発明の課題、及び当該課題がなぜ解決するのかという説明が明細書内で十分に触れられているかどうかで、結論が変わっていたかもしれないことを示すものであると考える。

特許請求の範囲を作成するに際し、真の発明の本質部分を請求項2以下に作成し、請求項1にはそれよりも少し広い請求項を作成するということが、実務上行われるケースが存在する。このような場合、確かに請求項1で権利化ができれば最も好ましいが、真の発明の本質部分が記載されている従属項の権利化が図られれば十分であると出願人が考えるケースもある。

私見だが、たとえ従属項に記載しているとしても、当該従属項に係る発明によって、なぜ課題が解決するのかという内容を明細書内に触れておくことが肝要であると考えられる。特に近年の日本の実務においては、本願発明の認定、及び本願発明と引用発明との相違点の認定に際し、課題や効果を十分に参酌するケースが多い。特許請求の範囲に記載される「構成要件」に比べると、課題や効果は軽視されがちであり、特に、米国を見据えたユニバーサルな明細書を作成する風潮にある昨今では、課題や効果を明確に記載することにあまりに意味が無く、場合によっては悪影響すら及ぼすと考える実務家も存在することは承知している。必要以上に狭く権利解釈されるおそれは排除すべきであるが、権利化を希望する(特に重要な)従属項の構成による効果については、明細書内で記載しておき、拒絶理由が通知された際の反論材料を残しておくことで、権利化への道が確保されたと考える。

以上