

主 文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
この判決に対する上告期間につき、附加期間を九〇日とする。

事 実

第一 当事者の申立

原告訴訟代理人は「特許庁が昭和四八年一二月一三日同庁昭和四五年審判第二八七八号事件についてした審決を取消す。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求め、被告指定代理人は、主文第一項と同旨の判決を求めた。

第二 請求の原因

原告訴訟代理人は、請求の原因として次のとおり述べた。

一 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和四二年一月一七日特許庁に対し、名称を「位相ホログラムの形成方法及びその装置」（後に「位相ホログラムを形成する方法及びその為の装置」と変更）とする発明について、一九六六年（昭和四一年）一月二〇日アメリカ合衆国においてした特許出願に基づく優先権を主張して特許出願をしたが、昭和四四年一二月一五日拒絶査定を受けたので昭和四五年四月七日これに対する審判を請求し、特許庁同年審判第二八七八号事件として係属したところ、昭和四八年一二月一三日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決があり、その謄本は昭和四九年一月二六日原告に送達された（なお、出訴期間として三か月を附加された）。

二 本願発明の要旨

（一） 可変熱プラスチック材料を一様に帯電させ、次いで、干渉性（コヒーレント）主要物体ビーム及び交差する偏軸干渉性基準ビームから明暗干渉図形を形成することによつて、上記材料上に電荷図形を形成し、その電荷図形に従つて峰及び谷の図形に変形するまで上記材料を軟化させることによつて位相ホログラムを形成する方法。

（二） 物体を照射するように装置されたコヒーレント電磁放射線源と、その放射線源から上記物体をこえて発射されるビームの光路中に置かれた電荷可変性熱プラスチック影像部材と、上記主ビームの光路中の上記影像部材が置かれている点において上記第一のコヒーレント放射線ビームと交差するように整置された第二の偏軸コヒーレント基準電磁放射線ビームを発生するための装置とを有しており、上記影像部材はさらに上記二つのコヒーレントビームによつて発生された干渉図形が上記影像部材上に静電荷図形の形で記録されるようにする光導電性絶縁体と、上記電荷図形に相当する変形図形がその上に形成されるように上記熱プラスチックを軟化させるための装置とをさらに含んでおり、上記第一のコヒーレント放射線ビームと上記基準コヒーレント放射線ビームとの間の交差角は隣接干渉じま間の間隔が上記可変熱プラスチックの準共振周波数のピークの波長のプラスマイナス五%の範囲内にあるように調整されていることを特徴とするホログラフ影像装置。（別紙図面参照）

三 本件審決理由の要点

本願発明の要旨は前項のとおりである。

本願発明の出願前に米国で領布された R. M. Schaffert 著「Electrophotography」（The Focal Press 一九六五年発行）第三四頁ないし第三七頁（以下「引用例」という。）には、可変プラスチック材料を一様に帯電させ、その材料を像露光して電荷図形を形成し、その電荷図形に従つて峰及び谷の図形に変化するまで熱プラスチック材料を軟化させる電荷写真の方法（電子写真法）が記載されている。引用例のものも本願発明（一）も、ともに熱プラスチックによる電子写真法であるが、本願発明（一）は、可干渉性の物体ビームと基準ビームを材料面上で干渉させ位相ホログラムを得るものである点で、引用例のものと相違する。

しかし、この相違点は、一般のレーザー光によるホログラムの作成方法と異ならないので、結局、本願発明（一）は、周知の熱プラスチック材料をホログラム用感材として用いたところにあるが、請求人（本件原告）が昭和四八年八月一四日付意見書で主張する六項目の効果は、熱プラスチック材料の感光材料としての一般的特徴または効果であつて、それがホログラム用に適しているとしても、ホログラム用

感材独特の効果ではない。

したがって、ホログラム用感材として銀塩感材の代りに周知の熱プラスチック材料を用いることは、周知技術の一つをその目的に応じて選択したにすぎず、結局、本願は、当該技術部門の者が引用例のものから必要に応じて容易に発明することができるものであるから、特許法第二十九条第二項の規定により特許することができない。

四 審決の取消事由

引用例の記載内容並びに本願発明（一）と引用例のものと一致点及び相違点がそれぞれ審決認定のとおりであることは争わない。しかし、審決は、後記の点において違法であるから、取消されるべきである。

（一） 本願発明（一）の進歩性について

本願出願前においては、ホログラフィの感光材料（記録板）としては、もっぱらハロゲン化銀フィルムが使用され可変熱プラスチック材料は知られていなかった。本願発明（一）は、はじめて可変熱プラスチック材料を使用したものであつて、これにより従前のホログラフィに比較して次のような顕著な作用効果を奏することができた。

（a） ハロゲン化銀フィルムは元来粒子性を有しているのに対し、本願発明の熱プラスチックフィルムは、均質であつて粒子性を有しないので、微細な干渉図形を記録するのに適している。

（b） ハロゲン化銀の写真現像工程は、本願発明の現像工程に比較してはるかに遅く、かつ、汚ない作業である。またハロゲン化銀フィルムを使つて位相変調ホログラムを作るときには、銀を漂白する複雑で費用のかさむ付加的工程が必要になる。

（c） 本願発明（一）においては、情報は、表面のしわまたはレリーフ図形の形で記録されるので、簡単な機械的プレス法でレコードを作るように容易にホログラムの複製を作ることができる。また、粒子から散乱させられた光線による好ましくない背景は、ハロゲン化銀ホログラフィに固有の欠点であるが、本願発明（一）においては、像情報を帯びているのはホログラム図形にそつくりの変形図形自身であるので、背景部分は元来滑らかであり、かつ、雑音を含まないため、好ましくない散乱した背景は元来存在せず、よしあつても極く低いレベルのものだけである。

（d） ハロゲン化銀フィルムは、処理中、即ち現像中光学系から取出さなければならぬが、熱プラスチックフィルムの場合には、オンライン・リアルタイム処理（光学系から取出すことなく直ぐに処理すること）が可能であり、しかも、処理中にその情報を観察することができ、再生された像は熱プラスチック影像部材が最適現象を行うように現像されている間に観察され、完全な動作サイクルが一秒程度の間に行われる。

（e） ハロゲン化銀フィルムは再使用できないのに対して、熱プラスチックフィルムは再使用することができる。

（f） 熱プラスチックフィルムは、適当な分解能を与える点において、従来の最良のハロゲン化銀フィルムよりもすぐれており、しかも、露光時間をはるかに短かくてよい。

審決は、上記の作用効果を看過誤認して、熱プラスチック材料を用いることは周知技術の選択にすぎないとし、本願発明（一）の進歩性を否定したものであつて、違法を免れない。

なお、被告は、右（a）ないし（f）をフロスト電子写真法の特徴であるとするが、それは、現像するためにトナーを使用する従来のゼログラフ現像法に比較したものであり、一方、原告の主張する本願発明（一）の効果は、従来のハロゲン化銀ホログラフィに対するものであるから、両者は比較の対象を異にし、被告の主張は意味がない。

（二） 判断遺脱について

審決は、理由中において本願発明（一）について判断しているだけであつて、同（二）について何ら判断を示していない。しかし、同（一）は方法の発明であるのに対し、同（二）は装置の発明であるから、前者について拒絶査定を正当とする場合であつても、必ずしも後者も同様であるとは限らない。したがって、審決は、本願発明（二）についての判断を遺脱した違法がある。

第三 答弁

被告指定代理人は、請求の原因について次のとおり述べた。

一 請求原因一ないし三の事実は認める。

二 同四のうち取消事由の存在は争う。審決の認定ないし判断は正当であつて、審決に原告主張の違法は存しない。その理由は次のとおりである。

(一) 原告の主張中、本願出願前のホログラフィでは、感光材料としてもつぱらハロゲン化銀フィルムが使用されていたこと、本願発明(一)が熱プラスチック材料を使用したことによつて従前例と比較してその主張の(a)ないし(f)の作用効果を奏するものであることは争わない。

しかし、熱プラスチック層がその上に記録を作り易いことはよく知られた事実であり、また、右(a)ないし(f)の効果も、引用例のようなフロスト形の電子写真法の有する特徴として当業技術者の熟知するところであつて、それをホログラム用感光材料として並べ直したものにすぎない。換言すれば、熱プラスチック材料をホログラフィに応用して生ずる効果は、同材料固有のものとして熟知されているものであり、ホログラフィに利用することによつて新たに格別の効果が発生するわけではないのである。

したがつて、周知技術(材料)の単なる選択にすぎないとした審決の判断は正当である。

(二) 特許法第四九条柱書の規定は「……特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶」査定する旨を定めているから、明細書の一部であれ、特許請求の範囲中の一項であれ、その特許出願のいずれかの部分に不特許事由の存するときその特許出願が拒絶査定されるのは、同条の文言上明かである。したがつて、本願において、特許請求の範囲第一項の発明が拒絶査定されるべきものである以上、同第二項の発明につき理由中において格別の判断を示さずとも、審決を違法とする理由にはならない。

第四 証拠関係(省略)

理 由

一 請求の原因事実中、本願発明につき、出願から審決の成立にいたるまでの特許庁における手続の経緯、発明の要旨及び審決理由の要点は、当事者間に争いが無い。

二 そこで、審決に原告主張の取消事由があるか否かについて考察する。

(一) 本願発明(一)の進歩性について

本願発明(一)と引用例のものとの間に審決認定の一致点及び相違点のあることは、原告の自認するところであり、他方、本願発明(一)においては、感光材料として可変熱プラスチック材料を使用することによつて、ハロゲン化銀フィルムを使用する従前のホログラフィに比較して原告主張の(a)ないし(f)の作用効果を奏するものであることは、当事者間に争いが無い。

そして、成立に争いのない甲第二号証の三(引用例)及び乙第一号証の一ないし四(「XEROGRAPHY AND RELATED PROCESSES」THE FOCAL PRESS 一九六五年発行)によれば、引用例の電子写真法は、帯電された可変熱プラスチック材料を加熱変形して像を形成する方法を利用するところのゼログラフィであり、その方法は、フロスト変形法(現像法)と呼ばれるものであるが、フロスト電子写真法には次のような特徴、すなわち、
A 光投影による露出 フロスト板の感光性層は、従来のゼログラフィに用いられるような光導電材料である。投影露光は、多くの応用の場合に十分に速くすることができるであろう。また、弱い密着露光も同様に可能である。

B 簡単で速い現像 帯電、露出および加熱の工程は、複雑な機械を用いなくともできる。装置は、小型、簡単かつ確実なものになる。

C 粉体や外面からの作用薬剤の不要なこと ゼログラフ方法にいつも用いられる流体も粉体も、フロスト像形成には不要である。このことは、可変工程とかゴミ、液のこぼれなどの原因となる供給上の問題を無視できる。像の転写とか乾燥という問題もないし、像を固定するのには試料を単に室温でさませば十分である。

D 消去の可能性 多数の応用の場合において(像の)消去と(材料の)再使用は明かに有用であろう。

E 固有の連続的な階調 連続的な階調の再生にスクリーニング(網目焼付技術)の技術が不要である。単なる光入力像形成板またはフィルム上にしかるべきフロストの変化を生ずる。

F 従来の光学系 フロスト像の光散乱は、従来の投影系(装置)が使用できる程度の大きさ(濃淡)である。シュリーレン投影系さえ用いなければ、普通のマイク

ロフィルムと同様、光学的には、傷、ゴミ、皮膜の異常などにも敏感ではない。があることは、本願出願当時、当業者間において周知の事項であつたと認めることができる。

ところで、原告は、右特徴は、いわゆるトナー現像による従来のゼログラフィと比較したものであるから、従来のハロゲン化銀ホログラフィに対する本願発明

(一)の効果と対比することは意味がない旨主張する。

しかし、本願発明(一)と引用例のものとの前掲一致点及び相違点に成立に争いのない甲第三号証(本願の特許願)をあわせ考えると、本願発明のホログラフィに用いられる、電荷図形の形成された可変熱プラスチック材料を加熱変形して記録図形を形成する方法もフロスト変形法であつて、本願発明(一)と引用例のものは、可変熱プラスチック材料に対する図形形成方法がフロスト変形法である点で共通し、ただ、その形成された図形が干渉性ビーム(レーザー光)による位相ホログラム(本願発明(一))か、光照射による明暗像(引用例)かの点で相違することが明らかである。そうである以上、本願発明の前掲各効果が顕著なものであるか否かの判断は、それが右共通点たる可変熱プラスチック材料を用いるフロスト変形法に基づく固有のものかどうかによつて左右されることはいうまでもないから、同法の特徴との対比を意味がないとする原告の主張は失当である。

そこで、本願発明(一)の効果たる前掲(a)ないし(f)について、フロスト電子写真法の特徴たる前掲AないしFを参酌しつつ、これを検討する。

まず、(b)は、Bの「簡単に速い現像」及びCの「流体も粉体も、フロスト像形成には不要である。」に、(e)は、Dの「(像の)消去と(材料の)再使用は明らかに有用であろう。」に、(f)の後段(露光時間の短かさ)は、Aの「投影露光は、多くの応用の場合に十分に速くすることができるであろう。」にそれぞれ相当するものといふことができる。

次に、前記甲第二号証の三によれば、引用例のゼログラフィにおいては、感光材料(記録板)たる可変熱プラスチック材料の表面には、フロスト状のしわ、すなわち、表面電荷の密度とともに深さが増大する顕微鏡的な細胞状の凹みによつて像図形が形成されることが認められるところ、(1)それは(f)の前段(優れた分解能)そのものに相当し、(2)(a)の「熱プラスチックフィルムは、均質であつて粒子性を有しないので、微細な干渉図形を記録するのに適している。」については、右認定中の「像図形」を単にホログラフィにおける形成図形に対応させて「干渉図形」と置換えたものにほかならないし、(3)(c)の前段(複製の容易性)については、引用例の可変熱プラスチック材料の表面にもしわによる像図形が形成されていて、その複数を作り易いことは構成上当然であるから、可変熱プラスチック材料を用いたフロスト変形法をホログラフィに適用した場合に当然予測される効果に過ぎない。また、(c)の後段(粒子からの散乱光からの好ましくない背景の防止)は、それ自体、感光材料が可変熱プラスチック材料であることによる効果であることが明らかであるから、引用例のものにおいても当然具備している。

さらに、(d)については、前記甲第三号証によれば、本願発明(一)において、別紙図面第3図のような記録部材を使用する場合には、現像処理中に再生像を観察することができるけれども、同第4図のような記録部材を使用した場合には、暗所で現像処理をしなければならないため、処理中の観察は不可能であることが認められるから、単に一実施例による効果であつて、本願発明(一)に一般の効果であるとは解することができない。のみならず、前記甲第二号証の三によれば、引用例において用いられる可変熱プラスチック材料の構造は、別紙第3図の記録部材のそれと同一であることが認められるから、引用例のものにおいても、(d)の効果は達成されるものといわなければならない。

以上のとおりであつて、結局、本願発明(一)の(a)ないし(f)の効果は、いずれも、引用例のものとの共通点である可変熱プラスチック材料を用いるフロスト変形法ないしは熱プラスチック材料自体の性質に基づくものであつて、これらをホログラフィに適用したことによつてはじめて生じた顕著な効果であるといふことができない。

したがつて、本願発明(一)について、当業者が引用例のものから容易に発明することができるとした審決の判断は正当であつて、これに原告主張のような違法はない。

(二) 判断遺脱について

前記甲第三号証及び成立に争いのない甲第一二号証によれば、本願は、特許法第三八条但書の規定による特許出願であつて、その特許請求の範囲には、特定発明と

して方法の発明たる本願発明（一）が記載され、次いで、その実施に直接使用する装置の発明たる同（二）が記載されていることが明らかであるが、審決が理由中において右後者の発明について格別の判断を示していないことは、被告の自認するところであり、原告は、この点において違法があると主張する。

およそ、特許法第四七条によれば、特許庁長官は、特許出願を審査官に審査させなければならないものであるが、同法第三八条但書のいわゆる併合出願の審査において、二以上の発明のうちの一発明について拒絶理由があるときどのように処理すべきかについては、直接これに関する明確な規定は存しない。

しかし、同法第三八条但書の規定は、一発明一出願の原則を緩和して、所定の関連性を有する複数の発明に限って、一通の願書で特許出願をすることを認めたものであるが、その場合でも、発明の個数に応じた複数の特許出願が客観的に併合されているのではなく、その複数の発明が一体となつた一個の出願と解すべきものであり、したがって、これに対する特許法上の処分は、特段の規定がない限り、一個のものでなければならない。

ところで、同法第一二三条第一項柱書後段には「特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについては、発明ごとに（特許無効審判を）請求することができる。」と規定され、また、同法第一八五条には、「特許請求の範囲が二以上の発明に係るものについての特則」との見出しのもとに、発明ごとに特許がされ、また、特許権があるものとみなされる例外的場合が列举されているが、これは特許の後の法律上の取扱いを特に定めたものであり、出願手続中の取扱いには関していない。

そうである以上、審査及び拒絶査定に対する審判においても、併合出願された二以上の発明は一体として取扱うのが特許法の趣旨であると解さざるをえないものであり、したがって、併合出願された二以上の発明のうち一発明について拒絶理由があるときは、同法第四九条の規定によつて、その特許出願たる併合出願全部について拒絶すべき旨の査定をしなければならない。

なお、このように解することは、もし併合出願された他の発明について拒絶理由がない場合には、その発明に関する限り、権利保護の機会が奪われる結果になりうることは否定できないが、そうかといつて、拒絶すべき発明を除いた残余の発明について併合出願が存続するものと解するならば、併合出願がされた二以上の発明相互間に同法第三八条但書各号の関連性がない場合には、個々の発明については他の拒絶理由がなくても、同条違反として併合出願全部が拒絶される（同法第四九条。但し、併合出願が特許された場合には、同法第三八条違反が特許無効の事由にならないことは、同法第一二三条の規定から明らかである。）ことと均衡を失するものがある。そして、いずれの場合であつても、出願人にとっては、拒絶理由のない発明について特許出願の分割手続をして、その権利を保全すべき途が残されているのである。

そうすると、審決は、理由中において併合出願された二発明のうち本願発明（一）について拒絶すべき旨の判断をしており、その判断は前項判示のとおり正当とすべきものであるから、審決が、同（二）について格別の判断を示すことなく、本件審判請求を不成立としたのは相当であつて、この点に何ら違法はない。

三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条及び民事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

（裁判官 荒木秀一 橋本攻 永井紀昭）

（別紙）

<12048-001>