

平成 20 年 2 月 21 日判決言渡

平成 19 年(行ケ)第 10175 号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成 20 年 1 月 17 日

判 決

原	告	東 海 光 学 株 式 会 社
訴 訟 代 理 人 弁 護 士		高 橋 讓 二
同		川 崎 修 一
訴 訟 代 理 人 弁 理 士		石 田 喜 樹
同		園 田 清 隆
被	告	H O Y A 株 式 会 社
訴 訟 代 理 人 弁 護 士		吉 澤 敬 夫
同		牧 野 知 彦
訴 訟 代 理 人 弁 理 士		岩 田 弘
同		新 井 全
同		岡 崎 信 太 郎

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

特許庁が無効 2005 - 80162 号事件について平成 19 年 4 月 12 日にした審決を取り消す。

第 2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告は、平成 4 年 9 月 24 日にした特許出願（特願平 4 - 255018 号。以下「原出願 1」という。）の一部を分割して平成 12 年 3 月 29 日に

特許出願（特願 2 0 0 0 - 9 1 8 2 1 号。以下「原出願 2」という。）をし、更にその一部を分割して、平成 1 5 年 5 月 7 日に発明の名称を「眼鏡レンズの供給システム」とする発明につき特許出願（特願 2 0 0 3 - 1 2 8 8 8 9 号。以下「本件出願」という。）をし、同年 1 2 月 1 2 日、特許第 3 5 0 2 3 8 3 号として特許権の設定登録（設定登録時の請求項の数 1。以下、この特許を「本件特許」という。）を受けた。

これに対し原告から本件特許について無効審判請求（無効 2 0 0 5 - 8 0 1 6 2 号）がされ、特許庁は、平成 1 8 年 2 月 1 0 日、「特許第 3 5 0 2 3 8 3 号の請求項 1 に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「第 1 次審決」という。）をした。

被告は、第 1 次審決の取消しを求める審決取消訴訟（知財高裁平成 1 8 年（行ケ）第 1 0 1 2 1 号）を提起した後、同年 4 月 2 8 日、訂正審判請求（訂正 2 0 0 6 - 3 9 0 6 6 号）をした。

知的財産高等裁判所は、同年 6 月 2 日、特許法 1 8 1 条 2 項に基づき、事件を審判官に差し戻すため、第 1 次審決を取り消す旨の決定をした。

被告は、差し戻し後の無効審判事件について審理が開始された後である同年 1 2 月 2 7 日、本件特許に係る特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正の請求（以下「本件訂正」という。）をした。なお、本件訂正により、特許法 1 3 4 条の 3 第 4 項に基づき、上記訂正審判請求は取り下げられたものとみなされた。

そして、特許庁は、平成 1 9 年 4 月 1 2 日、「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をした。その謄本は同月 1 8 日原告に送達された。

2 特許請求の範囲

本件訂正後の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、次のとおりである（以下、請求項 1 に係る発明を「本件発明」という。下線部は訂正部分であ

る。)。

「【請求項 1】 ヤゲン加工済眼鏡レンズの発注側に設置された少なくともヤゲン情報を送信する機能を備えたコンピュータと、この発注側コンピュータへ情報交換可能に接続された製造側コンピュータとを有する、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工が行われるヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システムであって、前記発注側コンピュータは、所定の入力操作により、ヤゲン加工済眼鏡レンズの発注に必要な処理を行う機能を有するものであり、前記入力操作とは、所望の眼鏡フレームを 3 次元のフレーム形状測定器で測定し、その 3 次元測定形状データである測定データから、眼鏡枠周長、眼鏡枠瞳孔間距離、眼鏡枠の縦サイズ横サイズ、及びフレームセンターをそれぞれ計算処理して得た 3 次元的眼鏡枠形状情報と、眼鏡枠材質情報とを含む眼鏡フレーム枠情報を入力するステップを有することを特徴とするヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システム。」

3 審決の内容

本件審決の内容は、別紙審決書写しのとおりである。

その理由の要旨は、 本件発明は、本件出願の出願日前の他の出願であって、本件出願の出願後に出願公開されたもの（特願平 4 - 5 4 2 1 4 号）の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であるとはいえない、 本件出願は、原出願 1 及び原出願 2 との関係で、分割出願の要件を満たすので、これを満たさないことを前提に、本件発明は当業者が容易に発明をすることができたとの請求人（原告）の主張は採用することができない、 本件発明は、特開昭 5 9 - 9 3 4 2 0 号公報（以下「刊行物 4」という。甲 4）、特開平 4 - 1 3 5 3 9 号公報（以下「刊行物 5」という。甲 5）、特開昭 5 8 - 1 9 6 4 0 7 号公報（以下「刊行物 6」という。甲 6）に記載された発明、周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない、というものである。

なお，本件審決は，上記 の判断の前提として，本件発明と刊行物 4 に記載された発明（以下「刊行物 4 発明」という。）とを対比し，以下のとおり
の一致点及び相違点を認定した。

（一致点）

「眼鏡レンズの発注側に設置されたコンピュータと，この発注側コンピュータへ情報交換可能に接続された製造側コンピュータとを有する眼鏡レンズの供給システムであって，前記発注側コンピュータは，所定の入力操作により，眼鏡レンズの発注に必要な処理を行う機能を有するものであり，前記入力操作とは，眼鏡枠瞳孔間距離，眼鏡枠の縦サイズ横サイズ，及びフレームセンターを含む眼鏡枠形状情報と，眼鏡枠材質情報とを含む眼鏡フレーム枠情報を入力するステップを有することを特徴とする眼鏡レンズの供給システム。」である点。

（相違点 1）

本件発明では，製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工が行われるのに対し，刊行物 4 発明では，そのような限定がされていない点。

（相違点 2）

眼鏡レンズの供給システムにより供給される眼鏡レンズが，本件発明では，ヤゲン加工済眼鏡レンズであるのに対し，刊行物 4 発明では，使用する眼鏡枠に最も適した肉厚を有する眼鏡レンズに留まり，ヤゲン加工済との限定がない点。

（相違点 3）

発注側に設置されたコンピュータが，本件発明では，少なくともヤゲン情報を送信する機能を備えるのに対して，刊行物 4 発明では，その限定がされていない点。

（相違点 4）

本件発明では，所望の眼鏡フレームを３次的フレーム形状測定装置で測定するのに対し，刊行物４発明では，その限定がされていない点。

（相違点５）

発注及び製造の対象となる眼鏡レンズが，本件発明では，ヤゲン加工済眼鏡レンズであるのに対して，刊行物４発明では，使用する眼鏡枠に最も適した肉厚を有する眼鏡レンズに留まり，ヤゲン加工済との限定がない点。

（相違点６）

発注側コンピュータが，所定の入力操作により入力される眼鏡枠形状情報について，本件発明は，３次元測定形状データである測定データから，眼鏡枠周長，眼鏡枠瞳孔間距離，眼鏡枠の縦サイズ横サイズ，及びフレームセンターをそれぞれ計算処理して得た３次的眼鏡枠形状情報であるのに対して，刊行物４発明は，眼鏡枠瞳孔間距離，眼鏡枠の縦サイズ横サイズ，及びフレームセンター等の眼鏡枠形状情報である点。

（相違点７）

本件発明の対象は，ヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システムであるのに対し，刊行物４発明の対象は，使用する眼鏡枠に最も適した肉厚を有する眼鏡レンズの供給システムである点。

第３ 当事者の主張

１ 本件審決の取消事由に関する原告の主張

前記第２の３記載の本件審決の 及び の判断は争わない。

しかし，本件審決は，本件発明と刊行物４発明との間の相違点１ないし３，５，７の認定を誤り（取消事由１），更に相違点１ないし３，５ないし７の容易想到性の判断を誤り（取消事由２），その結果，当業者が容易に本件発明をすることができたものではないとの誤った判断（前記第２の３記載の審決の の判断）をした違法がある。

（１） 取消事由１（相違点１ないし３，５，７の認定の誤り）

刊行物 4 発明は、以下のとおり、本件審決にいう相違点 1 ないし 3，5，7 に係る本件発明の構成をいずれも備えているから、上記各相違点は一致点と認定すべきであったのに、本件審決が、これらを相違点と認定したのは誤りである。

ア 刊行物 4（甲 4）には、「ラボ方式」につき「視力検定医(optometrist)が、レンズの処方値や種類及び使用する眼鏡枠内に於けるレンズ処方値の位置情報をその眼鏡枠を添えてレンズ製造工場に伝え、レンズ製造工場に於いてレンズの製造から枠入れ加工まで行い、完成品を視力検定医へ送付する方式」（2 頁左上欄 4 行～9 行）、「本発明」につき「さて、この様にして得られた種々の情報を基に使用する眼鏡枠に最も適したレンズ肉厚を決定し、そのレンズを製造する方法は従来のラボ方式に依る方法と何ら変るところはない」（3 頁左下欄 13 行～16 行）との記載がある。

そして、刊行物 4 の上記記載に接した当業者であれば、刊行物 4 記載の眼鏡レンズの供給システムでは、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で、レンズ肉厚の決定のほか、「枠入れ加工」すなわち「ヤゲン加工」を行っていることを読み取ることができる。また、刊行物 4 の上記記載は、たとえレンズ肉厚のみに関する記載であったとしても、当業者が客観的にヤゲン加工に関する記載として把握することも可能である。このように刊行物 4 には、製造側においてヤゲン加工が行われることについてまで開示ないし示唆されている。

したがって、刊行物 4 発明は、「製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工が行われること」（相違点 1 に係る本件発明の構成）、「眼鏡レンズの供給システムにより供給される眼鏡レンズがヤゲン加工済眼鏡レンズであること」（相違点 2 に係る本件発明の構成）、「発注及び製造の対象となる眼鏡レンズがヤゲン加工済眼鏡レン

ズであること」(相違点5に係る本件発明の構成)、「発明の対象がヤゲン加工済眼鏡レンズの供給システムであること」(相違点7に係る本件発明の構成)のいずれの構成も備えている。

また、刊行物4(甲4)には、眼鏡枠に関する情報を把握してレンズ製造工場に伝える点が明示されていること(2頁右下欄2行~3頁左上欄15行)を考え合わせると、ヤゲン加工に係る構成を備えた刊行物4発明においても、当然ヤゲン情報(としての眼鏡枠の形状情報等)が発注側コンピュータによって製造側に送信されているといえるから、「発注側に設置されたコンピュータが少なくともヤゲン情報を送信する機能を備えること」の構成(相違点3に係る本件発明の構成)を備えている。

イ 以上によれば、本件審決がした相違点1ないし3, 5, 7の認定は、いずれも誤りである。

(2) 相違点1ないし3, 5ないし7の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)

ア 相違点6の容易想到性

本件審決は、相違点6につき、「刊行物6には、眼鏡フレームに合致するレンズを加工する際に、眼鏡フレーム枠の周長、本件発明でいう「眼鏡枠周長」の情報が有用であることが開示されている」(審決書35頁末行~36頁2行)としながら、刊行物4発明がレンズ製造工場で枠入れ加工(ヤゲン加工)しないことを前提として、「刊行物6に記載された技術思想又は発明を刊行物4発明に適用する動機付けがない」(同36頁11行~12行)ので、相違点6に係る本件発明の構成(「発注側コンピュータが、所定の入力操作により入力される眼鏡枠形状情報は、3次元測定形状データである測定データから、眼鏡枠周長、眼鏡枠瞳孔間距離、眼鏡枠の縦サイズ横サイズ、及びフレームセンターをそれ

ぞれ計算処理して得た３次元的眼鏡枠形状情報であること」）は、「当業者が容易に想到し得るとすることはできない。」（同３６頁１３行～１４行）と判断した。

しかし、前記(1)のとおり、刊行物４発明がレンズ製造工場でヤゲン加工を行わないとする本件審決の認定は誤りであり、この誤った認定を前提にした、本件審決の相違点６の容易想到性の判断も誤りである。

イ 相違点１ないし３，５ないし７の容易想到性

本件審決は、相違点１ないし３，５ないし７に係る本件発明の構成は、「当業者が容易に想到し得るとすることはできない。」と判断したが（審決書３４頁２８行～２９行，３５頁１２行～１３行，３６頁１３行～１４行），以下のとおり誤りである。

(ア) 本件審決は、「なお、刊行物５（特開平４－１３５３９号公報）には、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で、発注側コンピュータからの眼鏡枠形状データに基づいて、レンズの形状加工する点が記載されているが、レンズのヤゲン加工まで行う点は明記されていない。」（審決書３４頁２１行～２４行）と認定したが、以下のとおり誤りである。

すなわち、刊行物５（甲５）には、「玉摺機の構成は、前記した特願昭６０－１１５０７９号に開示のそれと同様の構成を有しているので説明は省略する。」（４頁左上欄２０行～右上欄３行）との記載があり、上記記載部分に引用された特願昭６０－１１５０７９号に係る公開特許公報である特開昭６１－２７４８５９号公報（本件審判の参考資料９・本訴甲１４）には、ヤゲン加工に関する事項が多数開示されている（１頁左欄４行～１０行，２頁左下欄３行～６行等）。

したがって、刊行物５には、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で、発注側コンピュータからの眼鏡枠形状データに基づいて

ヤゲン加工まで行う技術が記載されているといえる。この技術が刊行物 5 に明記されていないとの本件審決の上記認定は誤りである。

(イ) そして、仮に刊行物 4 に製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工まで行う技術が開示されていないとしても、当業者であれば、刊行物 4 に、刊行物 5 記載の上記(ア)の技術を適用して、相違点 1 ないし 3、5 ないし 7 に係る本件発明の各構成を容易に想到し得たものである。

したがって、本件発明の上記各構成は「当業者が容易に想到し得るとすることはできない」との本件審決の判断は誤りである。

2 被告の反論

(1) 取消事由 1 に対し

刊行物 4 (甲 4) には、レンズ製造工場は、眼鏡店から伝えられた眼鏡枠の形状等の情報に基づいて眼鏡枠に最も適したレンズ肉厚となるよう所定のレンズ処方値を与える表面形状とされたレンズを製造する役割を担うにとどまり、供給されたレンズの枠入れ加工ないしヤゲン加工を行うのは、眼鏡店であることを前提とした発明のみが記載されており、本件発明のような「製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工が行われるヤゲン加工済眼鏡レンズ供給システム」が開示ないし示唆されているとはいえない。この点は、本件特許の関連特許に関する審決取消訴訟の判決（知財高裁平成 19 年 1 月 31 日判決・平成 18 年（行ケ）第 10124 号事件）が認定するとおりであり、これと同様の本件審決の認定に誤りはない。

したがって、相違点 1 ないし 3、5、7 についての本件審決の認定の誤りをいう原告の主張は、理由がない。

(2) 取消事由 2 に対し

ア 相違点 6 の容易想到性に対し

刊行物 6（甲 6）は、眼鏡枠周長の専用測定装置であるが、本件発明のように、3 次元の枠形状データに基づいて、この 3 次元の座標値から眼鏡枠周長を測定するのではなく、3 次元の枠形状が 2 次元サイズに投影され縮小された状態での周長を測定するものにすぎず、その機能は 2 次元周長測定装置であるから、刊行物 6 には、本件発明でいう「眼鏡枠周長」の情報が有用であることが開示されているとはいえない。

また、前記(1)のとおり、刊行物 4 に、本件発明のような「製造側において手元に眼鏡フレームがない状態でヤゲン加工が行われるヤゲン加工済眼鏡レンズ供給システム」が開示ないし示唆されているとはいえない。したがって、相違点 6 の容易想到性についての本件審決の判断の誤りをいう原告の主張は失当である。

イ 相違点 1 ないし 3，5 ないし 7 の容易想到性に対し

原告は、刊行物 5（甲 5）にレンズ製造側でヤゲン加工を行う発明が記載されていると主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり失当である。

すなわち、刊行物 5 には、単に別の公知例（甲 1 4）が記載されているにすぎず、刊行物 5 自体に上記発明が記載されているわけではない。したがって、刊行物 5 に、「レンズのヤゲン加工まで行う点は明記されていない」とした本件審決の認定に誤りはない。

また、仮に刊行物 5 に原告が主張するような技術内容が記載されているとしても、刊行物 4 発明は「レンズ製造工場では、眼鏡店から伝えられた眼鏡枠の形状等の情報に基づいて眼鏡枠に最も適したレンズ肉厚となるよう所定のレンズ処方値を与える表面形状とされたレンズを製造するにとどまり、製造されたレンズの枠入れ加工ないしヤゲン加工は、眼

鏡店，すなわち「発注側」において行うことが予定されている」発明であること，刊行物４（甲４）には，枠入れ加工（すなわちヤゲン加工）を眼鏡店から奪う形となる技術を導入することを否定する記載（２頁左下欄１２行～１６行）すら存在することに照らすならば，刊行物４発明に，原告が主張する刊行物５の技術内容を組み合わせることには，阻害事由があるといえる。

ウ 以上によれば，相違点１ないし３，５ないし７に係る本件発明の構成は「当業者が容易に想到し得るとすることはできない」との本件審決の判断の誤りをいう原告の主張は，理由がない。

第４ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（相違点１ないし３，５，７の認定の誤り）について

(1) 原告は，刊行物４記載の眼鏡レンズの供給システムは，製造側においてヤゲン加工までが行われることを根拠に，刊行物４発明は，相違点１ないし３，５，７に係る本件発明の構成をいずれも備えているので，本件審決の上記各相違点の認定に誤りがあると主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。

ア 原告は，刊行物４（甲４）には，「視力検定医(optometrist)が，レンズの処方値や種類及び使用する眼鏡枠内に於けるレンズ処方値の位置情報をその眼鏡枠を添えてレンズ製造工場に伝え，レンズ製造工場に於いてレンズの製造から枠入れ加工まで行い，完成品を視力検定医へ送付する方式で・・・ラボ方式と呼ばれている。」（２頁左上欄４行～１０行），及び「本発明」（刊行物４記載の眼鏡レンズの供給システム）について「さて，この様にして得られた種々の情報を基に使用する眼鏡枠に最も適したレンズ肉厚を決定し，そのレンズを製造する方法は従来のラボ方式に依る方法と何ら変るところはない」（３頁左下欄１３行～１

6行)との記載があることから、刊行物4の上記記載に接した当業者であれば、刊行物4記載の眼鏡レンズの供給システムでは、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で、レンズ肉厚の決定のほか、「枠入れ加工」すなわち「ヤゲン加工」を行っていることを理解し、把握することができる」と主張する。

イ しかし、原告の上記主張は、失当である。

(ア) 刊行物4(甲4)には、以下の記載がある。

a 特許請求の範囲として、「(1) レンズの処方値と、レンズの種類と、使用する眼鏡枠の種類と形状についての情報と及び該眼鏡枠内に於けるレンズ処方値の位置情報とを眼鏡店頭に於いて把握し、レンズ製造工場に伝え、レンズ製造工場ではその情報を基に該眼鏡枠に適したレンズ肉厚を決定し、該レンズを製造、供給する眼鏡レンズの供給方法。」(1頁左下欄5行~13行)

b 「本発明は眼鏡レンズの供給方法に関し、各々の眼鏡装用者の使用する眼鏡枠の種類及び形状に対し、最適な肉厚を有する眼鏡レンズを提供することを目的とする。現在、世界各国に於いて、眼鏡レンズを供給する方式は大別して2つの方式に分類される。1つは眼鏡店がレンズの処方値や種類をレンズ製造工場、若しくはレンズ問屋に伝え、縁摺り加工をしていない生地レンズを入手し、眼鏡店に於いて使用する眼鏡枠に枠入れ加工を施し、完成させる方式で、日本、東南アジア、ヨーロッパ等で主に用いられており、アンカット方式と呼ばれている。他の1つは、・・・ラボ方式と呼ばれている。」(1頁右下欄11行~2頁左上欄10行)

c 「少なくともラボ方式に於いては、使用する眼鏡枠の種類や形状について、レンズ製造工場側が把握しており、その眼鏡枠に最も適した厚みを有する眼鏡レンズを準備しうる点に於いて、アンカット

方式と決定的に異なる。・・・ラボ方式では・・・使用する眼鏡枠の種類や形状について、レンズ工場側が把握しており、各々の眼鏡枠に対し、最も適した厚みを有する眼鏡レンズを製造することが出来る。」（２頁左上欄１６行～左下欄９行）

d 「ところが、ラボ方式に於いては、高価なフレームの輸送という工程がある為、破損や遺失による大きなリスクを伴うという欠点がある。又、例えば現在の日本国内の様にアンカット方式が主流である市場に於いてラボ方式を導入することは、枠入れ加工という眼鏡店に於いて大きな比重を占めている工程をレンズ製造工場側が奪う形となり、容認され難いであろう。」（２頁左下欄９行～１６行）

e 「この点に鑑み、本発明は従来には無かった全く新しい発想に依り、アンカット方式が主流の市場にあってもラボ方式の長所を有し、前述の欠点を全て除去した全く新しい眼鏡レンズ供給方法を提供しようとするものである。」（２頁左下欄１７行～右下欄１行）

f 「さて、この様にして得られた種々の情報を基に使用する眼鏡枠に最も適したレンズ肉厚を決定し、そのレンズを製造する方法は従来のラボ方式に依る方法と何ら変るところはない。即ち、眼鏡枠内に於いて最も薄くなる位置を算出し、その位置の厚みが所定の値となるようなレンズの中心肉厚を算出し、所定のレンズ処方値を与える表面形状にレンズを荒摺、砂掛、研磨することにより、所望のレンズが得られるのである。」（３頁左下欄１３行～右下欄１行）

(イ) 他方、刊行物４の他の箇所の記載をみても、刊行物４記載の眼鏡レンズの供給システムにおいて、眼鏡店からレンズ製造工場に対し「ヤゲン溝の周長」その他ヤゲン形状に係る情報が伝えられたり、レンズ製造工場で枠入れ加工（すなわちヤゲン加工）が行われることにつ

いての具体的な記載や，これらを示唆する記載もない。

(ウ) 以上を総合すると，刊行物 4 記載の眼鏡レンズの供給システム（「本発明」）は，「現在の日本国内の様にアンカット方式が主流である市場に於いてラボ方式を導入することは，枠入れ加工という眼鏡店に於いて大きな比重を占めている工程をレンズ製造工場側が奪う形となり，容認され難い」という明確な思想に基づいて，レンズ製造工場において，レンズの製造から枠入れ加工（すなわちヤゲン加工）まで行ってヤゲン加工済みの眼鏡レンズを製造するラボ方式そのものを採用するのではなく，ラボ方式の長所の一つである「使用する眼鏡枠に最も適したレンズ肉厚」を有する眼鏡レンズを製造することを採り入れることを目的とした発明であると理解できる。すなわち，レンズ製造工場では，眼鏡店から伝えられたレンズの処方値，レンズの種類，使用する眼鏡枠の種類・形状等の情報に基づいて「眼鏡枠内に於いて最も薄くなる位置を算出し，その位置の厚みが所定の値となるようなレンズの中心肉厚を算出し，所定のレンズ処方値を与える表面形状にレンズを荒摺，砂掛，研磨すること」までを実施し，眼鏡店において大きな比重を占めている枠入れ加工工程を眼鏡店から奪うことがないように，形枠入れ加工（すなわちヤゲン加工）は行わないものと解するのが自然である。

ウ 上記イの認定に照らすならば，刊行物 4 に接した当業者が，刊行物 4 記載の眼鏡レンズの供給システムでは，製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で，「枠入れ加工」すなわち「ヤゲン加工」を行っていると理解し，把握することができるとの原告の主張は，採用することができない。

(2) 以上によれば，刊行物 4 記載の眼鏡レンズの供給システムは，製造側においてヤゲン加工までが行われることを前提に，本件審決の相違点 1 ない

し 3 , 5 , 7 についての認定の誤りをいう原告の主張は、その前提を欠くものであって、理由がない。

したがって、原告主張の取消事由 1 は理由がない。

2 取消事由 2 (相違点 1 ないし 3 , 5 ないし 7 の容易想到性の判断の誤り) について

(1) 相違点 6 の容易想到性の有無

原告は、刊行物 4 記載の眼鏡レンズの供給システムは、製造側においてヤゲン加工までが行われるものであるにもかかわらず、本件審決が、刊行物 4 発明がレンズ製造工場で枠入れ加工 (ヤゲン加工) しないことを前提として、刊行物 6 に記載された技術思想又は発明を刊行物 4 発明に適用する動機付けがないとして、相違点 6 に係る本件発明の構成 (「発注側コンピュータが、所定の入力操作により入力される眼鏡枠形状情報は、3 次元測定形状データである測定データから、眼鏡枠周長、眼鏡枠瞳孔間距離、眼鏡枠の縦サイズ横サイズ、及びフレームセンターをそれぞれ計算処理して得た 3 次元的眼鏡枠形状情報であること」) は、当業者が容易に想到し得たものではないと判断したのは誤りである旨主張する。

しかし、前記 1 (1) のとおり、刊行物 4 発明がレンズ製造工場でヤゲン加工を行うものではないとした本件審決の認定に誤りはなく、相違点 6 の容易想到性についての本件審決の判断の誤りをいう原告の主張は、その前提において失当である。

(2) 相違点 1 ないし 3 , 5 ないし 7 の容易想到性の有無

原告は、刊行物 5 には、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で、発注側コンピュータからの眼鏡枠形状データに基づいてヤゲン加工まで行う技術が記載されているから、この技術が刊行物 5 に明記されていないとの本件審決の認定は誤りであり、刊行物 4 に、刊行物 5 記載の上記技術を適用して、相違点 1 ないし 3 , 5 ないし 7 に係る本件発明の各構成を

容易に想到し得たといえるから，当業者が本件発明の上記各構成を容易に想到し得たものではないとした本件審決の判断は誤りであると主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。

ア まず，そもそも，刊行物５における「玉摺機の構成は，前記した特願昭６０－１１５０７９号に開示のそれと同様の構成を有している」との記載及び特願昭６０－１１５０７９号に係る特開昭６１－２７４８５９号公報（甲１４）の記載により，刊行物５記載の眼鏡レンズ加工システムで使用される製造側（加工センター）の玉摺機においてヤゲン加工が可能であることを示唆していると判断できるか否かにかかわらず，本件発明は，刊行物４発明に刊行物５の記載事項を組み合わせることによって容易に発明をすることができるとはいえない。

すなわち，前記１（１）イ（ウ）認定のとおり，刊行物４発明は，「現在の日本国内の様にアンカット方式が主流である市場に於いてラボ方式を導入することは，枠入れ加工という眼鏡店に於いて大きな比重を占めている工程をレンズ製造工場側が奪う形となり，容認され難い」という明確な思想に基づいて，レンズ製造工場では，眼鏡店から伝えられたレンズの処方値，レンズの種類，使用する眼鏡枠の種類・形状等の情報により「眼鏡枠内に於いて最も薄くなる位置を算出し，その位置の厚みが所定の値となるようなレンズの中心肉厚を算出し，所定のレンズ処方値を与える表面形状にレンズを荒摺，砂掛，研磨すること」までを実施し，眼鏡店において大きな比重を占めている枠入れ加工工程を眼鏡店から奪うことがないように，形枠入れ加工（すなわちヤゲン加工）は行わない発明であるから，仮に上記のような示唆が認められたとしても，当業者が，刊行物４発明において製造側でヤゲン加工まで行う構成を採用しようとするものとは考え難く，相違点１ないし３，５ないし７に係る本件発明の各構成を容易に想到し得たものとは認められない。

イ のみならず，刊行物 5 に，製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で，発注側コンピュータからの眼鏡枠形状データに基づいてヤゲン加工まで行う技術が記載されていることを前提とする原告の主張も，以下のとおり，その前提を欠くので採用することができない。

(ア) 刊行物 5 (甲 5) の記載

刊行物 5 (甲 5) には，次のような記載がある。

- a 「(発明が解決しようとする課題) ・ ・ ・ 近年，眼鏡店のチェーン化が進み，各眼鏡店舗には眼鏡フレーム形状測定装置のみを設置し，複数台の玉摺機を 1 つの加工センターに配置して，これらをコンピュータと公衆通信回線網で接続するネットワーク化が要求されるようになった。このネットワーク化においては，以下の問題点がある。

各眼鏡店舗に設置された眼鏡フレーム形状測定装置にはそれ固有の測定誤差がある。

加工センターに配置された複数の玉摺機にもそれぞれ固有の加工誤差がある。

ある眼鏡店舗の眼鏡フレーム形状測定装置で測定した眼鏡フレームの測定データがコンピュータと公衆通信回線網で転送接続される玉摺機は，常に特定の 1 台とは限らず，変化する。

そして，これらの誤差等の発生に対応して，個々の眼鏡フレーム形状測定装置の測定誤差や玉摺機の加工誤差を知り，眼鏡フレーム形状測定装置や玉摺機を常に誤差のないようにメンテナンス管理することは，眼鏡店舗数の増加に伴う眼鏡フレーム形状測定装置や玉摺機の増加となり現実問題として経営上成り立たない程の出費となる。その上，このメンテナンス管理を怠ると， ・ ・ ・ レンズの眼鏡フレームに対する加工精度は全く保証できないものとなる。」 (2

頁左下欄 1 2 行～ 3 頁左上欄 7 行)

b 「(課題を解決するための手段及び作用) この課題を解決するために、本発明の眼鏡レンズ加工システムは、複数の眼鏡フレーム形状測定手段と複数の玉摺機とコンピュータから構成された眼鏡レンズ加工システムであって、前記コンピュータは、前記複数の眼鏡フレーム形状測定手段の各々の固有の測定誤差量と前記複数の玉摺機の各々の固有の加工誤差量とを記憶する記憶手段と、眼鏡フレーム形状測定手段による眼鏡フレームの形状データを当該形状データを測定した前記眼鏡フレーム形状測定手段に固有の前記測定誤差量と選択した玉摺機に固有の前記加工誤差量とから補正し加工データを得るための演算手段とを有することを特徴とするものである。しかも、前記眼鏡フレーム形状測定手段は各々少なくとも 1 台毎に複数の眼鏡店舗に設けられ、前記コンピュータと前記複数の玉摺機は加工センターに設けられ、前記各々の眼鏡フレーム形状測定手段と前記コンピュータは公衆通信回線網を介して前記形状データの授受が行われるように構成されている。」(3 頁左上欄 10 行～右上欄 11 行)

c 「[第 1 実施例]

(1) 加工システム・・・玉摺機の構成は、前記した特願昭 60 - 115079 号に開示のそれと同様の構成を有しているので説明は省略する。・・・

フレームリーダー FR_i の誤差量測定 各店舗 $OS_1 \sim OS_n$ は、各々その FR で第 2 図に示す基準フレーム F を測定し、そのデータ(i , i , i)を加工センター MC へ転送する。この基準フレームには、金属板 P にフレームのレンズ枠形状 F_i の基準孔 H を打ち抜いたものが用いられている(第 2 図(a)参照)。なお、この基準フレームとしては、

N箇所の基準動径データ (θ_i, ϕ_i) [$i = 0, 1, 2, \dots, N$] (第2図(b)参照)が所定角度毎に正確に形成されたものを予め用意しておく。・・・例えば、店舗OS₁のフレームリーダーFR₁の測定誤差量を求める場合には、上述の基準フレームの動径データを店舗OS₁のフレームリーダーFR₁により基準動径データ (θ_i, ϕ_i) [$i = 0, 1, 2, \dots, N$] に対応して測定し、フレームリーダーFR₁による新たな測定動径データ (θ_1, ϕ_1) [$i = 0, 1, 2, \dots, N$] を得る。フレームリーダーFR₁の測定データは、パソコンPC₁を介して、VAN等の公衆通信回線網NWで加工センターMCのパソコンPC_kに転送される。このパソコンPC_kは、測定して転送された測定動径データ・・・と既知の基準動径データ・・・とから、各動径角 θ_i 毎に θ_1 と θ_i との差 f_i を演算して、・・・得る。また、パソコンPC_kは、求めた差 $f_0 \sim f_N$ を基に、平均測定誤差量 F_1 を・・・演算する。この平均測定誤差量 F_1 を、フレームリーダーFR₁の固有の測定誤差量として加工センターMCの記憶手段であるメモリ1に記憶させる。同様に、店舗OS₂～OS_nにおいても、各店舗OS₂～OS_nのフレームリーダーFR₂～FR_nで同様に基準フレームを測定し、各々の測定誤差量 $F_2 \sim F_N$ をパソコンPC_kで演算させて記憶手段であるメモリ1に記憶させる。・・・

玉摺機LE_iの加工誤差量の測定・・・上述した基準フレームの基準動径データ・・・は、基準レンズデータにも一致するので、この基準動径データを予め加工センターMCのパソコンPC_kに基準レンズデータ (θ_i, ϕ_i) [$i = 0, 1, 2, \dots, N$] としても記憶させておく。・・・例えば、加工センターMCの玉摺機LE₁の加工誤差量を求める場合には、上述の基準レンズデータ・・・を基に玉摺機LE₁でレンズをフレーム形状に加工し、この加工されたレンズの動径を基準レンズデータ・・・に対応させてノギス等の測定治具で測定することにより、

加工されたレンズの測定動径 (r_i , d_i) [$i = 0, 1, 2, \dots, N$] を得る。この測定により得られた測定動径 (r_i , d_i) [$i = 0, 1, 2, \dots, N$] はパソコンPC_kに入力される。このパソコンPC_kは、入力された測定動径データ・・・と既知の基準レンズデータ (r_0 , d_0)
 ・・・・とから、各動径角 θ_i 毎に r_i と r_0 との差 K_i を演算して
 ・・・・得る。また、パソコンPC_kは、求めた差 $K_0 \sim K_N$ を基に、平均加工誤差量 L_1 を・・・演算する。この平均加工誤差量 L_1 を、玉摺機LE₁の固有の加工誤差量として加工センターMCの記憶手段であるメモリ2に記憶させる。同様に、玉摺機LE₂ ~ LE_Nにおいても、同様な加工誤差量 $L_2 \sim L_N$ をパソコンPC_kで演算させてメモリ2に記憶させる。

(2) 加工シーケンス・・・各店舗OSにおけるフレームの選択からレンズ加工までの手順を、・・・説明する。・・・

ステップ10 (S - 10) 店舗OS₂では、備え付けのフレームリーダーFR₂で顧客の選択した眼鏡フレームを測定する。

ステップ11 (S - 11) このフレームリーダーFR₂で測定された眼鏡フレームの測定データ (r_2 , d_2) 及び店舗OS₂の識別信号を、店舗OS₂に備え付けのパソコンPC₂と公衆通信回線網NWを介して、加工センターMCのパソコンPC_kへ転送する。

ステップ12 (S - 12) パソコンPC_kは、店舗OS₂から転送されてきた識別信号から、送られてきた測定データが店舗OS₂のフレームリーダーFR₂で測定されたことを認識して、メモリ1からフレームリーダーFR₂の測定誤差量 F_2 を読み取り、CPU10に入力する。

ステップ13 (S - 13) パソコンPC_kは、例えば、加工センターMC内の玉摺機LE₁ ~ LE_mのなかから現在使用されていない玉摺機LE₁を選択する。

ステップ14 (S - 14) パソコンPC_kは、選択した玉摺機LE₁の加工

誤差量 L_1 をメモリ 2 から読み出してCPU10に入力する。

ステップ15 (S - 15) パソコンPC_kのCPU10は、店舗OS₂から転送されてきたフレームの測定データ (${}_2 i, i$) と、メモリ 1 から読み出したフレームリーダFR₂固有の測定誤差量 F_2 と、メモリ 2 から読み出した玉摺機LE₁固有の加工誤差量 L_1 とから、加工データ ($\overline{{}_2 i}, i$) を・・・求める。・・・

ステップ16 (S - 16) ステップ15で求められた加工データ・・・に基づき、顧客の注文したレンズを玉摺機LE₁で加工する。」(4 頁左上欄 4 行 ~ 5 頁右下欄 1 4 行)

d 「(発明の効果) この発明は、・・・個々の眼鏡フレーム形状測定装置の測定誤差や玉摺機の加工誤差を簡易に知ることができることから、眼鏡フレーム形状測定装置や玉摺機を常に誤差のないようにメンテナンス管理することが簡易に可能となる。」(6 頁左下欄 1 行 ~ 1 2 行)

(イ) 刊行物 5 記載に基づく眼鏡レンズ加工システムの内容

上記(ア)の記載によれば、刊行物 5 記載の眼鏡レンズ加工システムは、複数の眼鏡フレーム形状測定手段と複数の玉摺機とコンピュータから構成された眼鏡レンズ加工システムであって、前記コンピュータは、前記複数の眼鏡フレーム形状測定手段の各々の固有の測定誤差量と前記複数の玉摺機の各々の固有の加工誤差量とを記憶する記憶手段と、眼鏡フレーム形状測定手段による眼鏡フレームの形状データを当該形状データを測定した前記眼鏡フレーム形状測定手段に固有の前記測定誤差量と選択した玉摺機に固有の前記加工誤差量とから補正し加工データを得るための演算手段とを有することを特徴とし、眼鏡フレーム形状測定手段は複数の眼鏡店舗に設けられ、複数の玉摺機及び前記コンピュータは加工センターに設けられ、各眼鏡フレーム形状測

定手段と前記コンピュータとの間で公衆通信回線網を介して眼鏡フレームの形状データの授受が行われるように構成されており、加工センターに設けられた玉摺機において、前記コンピュータによって求められた、眼鏡フレーム形状測定装置の測定誤差と玉摺機の加工誤差を補正した加工データに基づき、レンズを加工するものであることを理解することができる。

しかし、刊行物 5（甲 5）には、刊行物 5 記載の眼鏡レンズ加工システムにおいて、眼鏡店舗に設けられた眼鏡フレーム形状測定手段で測定される眼鏡フレームの形状データとしては、「動径（ r_i , r_i ） $[i = 0, 1, 2, \dots, N]$ 」が記載されているにとどまり、眼鏡フレームの「ヤゲン溝の周長」その他ヤゲン形状を測定することについての具体的な記載はない。

また、刊行物 5 には、加工センターに設けられた玉摺機について「玉摺機の構成は、前記した特願昭 60 - 115079 号に開示のそれと同様の構成を有している」（前記(ア) c）との記載があるものの、加工センターに設けられた前記コンピュータが、ヤゲン形状に係る測定誤差と玉摺機の加工誤差を補正して加工データを求めたり、その加工データに基づき、玉摺機でヤゲン加工まで行うことについて具体的な記載はない。

そうすると、刊行物 5 の上記記載部分に引用された特願昭 60 - 115079 号に係る特開昭 61 - 274859 号公報（甲 14）に、ヤゲン加工に関する事項が多数開示されているからといって、刊行物 5 に、製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で、発注側コンピュータからの眼鏡枠形状データに基づいてヤゲン加工まで行う眼鏡レンズ加工システムが記載されていると解することはできない。

(ウ) 判断

以上の認定に照らすならば，製造側において手元に眼鏡フレームがない状態で，発注側コンピュータからの眼鏡枠形状データに基づいてヤゲン加工まで行う技術（眼鏡レンズ加工システム）が刊行物５に記載されているとはいえないから，これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。

したがって，この点について本件審決の認定に誤りがあることを前提に，刊行物４に，刊行物５記載の上記技術を適用して，相違点１ないし３，５ないし７に係る本件発明の各構成を容易に想到し得たとの原告の主張は，その前提において失当である。

(3) 小括

以上のとおり，相違点１ないし３，５ないし７に係る本件発明の各構成を容易に想到し得たものではないとした本件審決の判断の誤りをいう原告の主張は，理由がない。

したがって，原告主張の取消事由２も理由がない。

3 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 大 鷹 一 郎

裁判官 嶋 末 和 秀