

平成14年（行ケ）第148号 審決取消請求事件（平成16年5月10日口頭弁論終結）

判	決
原告	株式会社オグラ
訴訟代理人弁護士	吉武賢次
同	宮嶋学
同	弁理士 黒瀬雅志
同	森秀行
被告	石原機械工業株式会社
訴訟代理人弁理士	藁科孝雄
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。
事実及び理由

第1 請求

特許庁が平成11年審判第35215号事件について平成14年2月19日にした審決を取り消す。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「曲げ修正機」とする特許第2129980号発明（昭和57年7月28日出願された特願昭57-131871号の特許出願〔以下「本件原出願」という。〕の一部を昭和63年1月12日に新たに特許出願、平成9年6月6日設定登録。以下、この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。

被告は、平成9年9月29日、本件特許を無効にすることについて審判の請求をし、平成9年審判第16458号事件（以下「別件審判」という。）として特許庁に係属したところ、原告は、平成10年1月19日付け訂正請求書により、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載等を訂正する旨の訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）をした。特許庁は、別件審判について審理した上、同年4月17日に「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「別件審決」という。）をし、別件審決は確定して、確定審決の登録がされた。

被告は、別件審決の確定後の平成11年5月11日、再度、本件特許を無効にすることについて審判の請求（以下「本件審判請求」という。）をし、特許庁は、平成11年審判第35215号事件（以下「本件審判」という。）として審理した上、平成12年1月11日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「前審決」という。）をした。

その後、被告が前審決の取消しを求めて訴えを提起した当庁平成12年（行ケ）第87号審決取消請求事件（以下「前訴」という。）の判決（平成13年6月13日判決言渡し、以下「前判決」という。）により前審決が取り消され、前判決が確定したので、特許庁は、本件審判請求につき更に審理した上、平成14年2月19日、「特許第2129980号発明の特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同年3月1日、原告に送達された。

2 願書に添付した明細書（本件訂正請求に係るもの。以下「訂正明細書」という。）の特許請求の範囲記載の発明（以下「本件発明」という。）の要旨

ケーシング本体の前方部に取付けられた受けアームに対し修正用フックを往復移動させることにより棒状部材の曲げ修正を行う曲げ修正機において、前記ケーシング本体の前方部外周には円周溝が形成され、この円周溝に対しリング部材が回転可能に嵌合され、前記受けアームは、間隔をおいて一対取付けられその後端部が前記リング部材に固着されているとともに、前記修正用フックは、前記一対の受けアームの間に配設されケーシング本体内に回転かつ往復移動可能に配設されたピストンロッドの先端に取付けられていることを特徴とする曲げ修正機。

3 本件審決の理由

本件審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、本件発明は、本件原出願前に日本国内において頒布された刊行物である実公昭47-29063号公報（審判甲1・本訴甲3-1、以下「引用例1」という。）及び実願昭55-20235号（実開昭56-121515号）のマイクロフィルム（審判甲2・本訴甲5-3、以下「引用例2」という。）記載の発明（以下、それぞれ「引用例1発明」、「引用例2発明」という。）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あるから、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、無

効にすべきものであるとした。

第3 原告主張の本件審決取消事由

1 本件審決は、確定審決の登録がされた別件審決と異なる判断をしたものであり、同一の事実及び同一の証拠に基づいて確定審決と異なる判断をしたものとして、特許法167条の規定に違反する（取消事由）から、違法として取り消されるべきである。

2 取消事由（特許法167条の規定の違反）

(1) 別件審判において、請求人（被告）は、本件発明は、請求人作成の「DIAMOND 鉄筋加工機シリーズ」カタログ（別件審判甲1・本訴甲5-1、以下「別件引用例」という。）、実願昭55-105300号（実開昭57-28823号）のマイクロフィルム（別件審判甲2・本訴甲5-2、以下「甲5-2公報」という。）及び引用例2（別件審判甲3・本件審判甲2・本訴甲5-3）記載の発明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あるから、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであるとの主張をした。これに対し、別件審決（甲4）は、本件発明と別件引用例記載の発明（以下「別件引用例発明」という。）を対比し、一致点として「ケーシング本体の前方部に取付けられた受けアームに対し修正用フックを往復移動させることにより棒状部材の曲げ修正を行う曲げ修正機において、ケーシング本体の前方部外周にリング部材が取り付けられ、前記受けアームは、間隔をおいて一対取付けられその後端部が前記リング部材に固着されているとともに、前記修正用フックは、前記一対の受けアームの間に配設され、ケーシング本体内に往復移動可能に配設されたピストンロッドの先端に取付けられている曲げ修正機」（14頁「一致点」の項）である点を、相違点1として、「ケーシング本体に対するリング部材の取付機構に関して、訂正発明（注、本件発明）では、ケーシング本体の前方部外周には円周溝が形成され、この円周溝に対しリング部材が回動可能に嵌合されるという構成をとるのに対し、甲第1号証（注、別件引用例）では、ケーシング本体とリング部材との関連構成が明示されていない点」（14頁～15頁「相違点1」の項）、相違点2として、「訂正発明では、ピストンロッドが、ケーシング本体内に回動可能に配設されるという構成をとるのに対し、甲第1号証では、このような構成が明示されていない点」（15頁「相違点2」の項）を認定した上、甲5-2公報及び引用例2を参照し、「相違点1について検討すると、甲第2、3号証（注、甲5-2公報、引用例2）には、上記のとおり、本体ケーシングに対して作業ヘッド部を回動可能に取付ける構成が開示されているが、これら各号証に記載されているものは、携帯用切断機に関するもので、使用対象物に共通するところはあっても、一対の受けアームを備えていないもので、その使用態様は、甲第1号証記載の曲げ修正機とは全く相違している。したがって、・・・曲げ修正機と切断機の製造や販売が、同一の業者によって取り扱われるものであることが示されても、甲第2、3号証記載の携帯用切断機における取付構成を、甲第1号証記載の曲げ修正機に採用すべき動機付けがあるとはいえない。しかも、甲第2、3号証に記載の、本体ケーシングに対して、作業ヘッドを回動可能に取り付けるための具体的な構成は、ピアノ線などの回動助材を用いるもので、訂正発明における、一方の部材に形成した円周溝に対して、他方の部材が嵌合されるというものとは相違している。また、相違点2について検討しても、甲第2、3号証にプランジャーを回動自在に設ける構成が開示されているが、上記の理由から、その構成を甲第1号証記載のピストンロッドに採用すべき動機付けはない。そうすると、これら相違点1、2における訂正発明の構成については、いずれの甲号証にも記載されていないし、また、示唆するものもないといえる。そして、訂正発明は、これらの相違点1、2における構成を具備することにより、修正作業時のスラスト荷重を支えつつ、最も作業しやすい位置で曲げ修正機を使用することができ、作業を能率良く容易に行うことができるという、独自の作用効果を奏するものである。したがって、訂正発明は、甲第1～3号証記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず」（15頁最終段落～17頁第2段落）ないと判断した。そして、別件審決は、上記のとおり、「甲第2、3号証」と一連に記載しているように、甲5-2公報と引用例2は、区別する必要のない実質同一の証拠として認定している。

(2) 本件審判において、請求人（被告）は、本件発明は、引用例1発明、引用例2発明又は引用例1発明及び引用例2発明を組み合わせたもの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あるから、本件特許は、特許法29条の規定に違反してされたものであるとの主張をした。これに対し、本件審決は、引用例1

発明として、「シリンダ１の前方部に取付けられたアーム１６に対し曲げ又は矯正用コマ１２を往復移動させることにより鉄筋Ａの曲げ又は矯正を行う鉄筋等折曲矯正両用機において、前記シリンダ１の前方部外周にはロックナット１３により固定されるブラケット９が螺着され、前記アーム１６は、間隔をおいて一対取付けられその後端部が前記ブラケット９に固着されているとともに、前記曲げ又は矯正用コマ１２は、前記一対のアーム１６の間に配設されシリンダ１内に往復移動可能に配設されたピストンロッド７の先端に取付けられている鉄筋等折曲矯正両用機」（４頁イの第２段落）を認定した上、本件発明と引用例１発明を対比し、一致点として、「ケーシング本体の前方部に取付けられた受けアームに対し修正用フックを往復移動させることにより棒状部材の曲げ修正を行う修正機において、前記受けアームは、間隔をおいて一対取付けられその後端部がケーシング本体の前方部外周に設けられた部材に固着されているとともに、前記修正用フックは、前記一対の受けアームの間に配設されケーシング本体内に往復移動可能に配設されたピストンロッドの先端に取付けられている曲げ修正機」（６頁下から第２段落）である点を、相違点として、「本件特許発明（注、本件発明）では、ケーシング本体の前方部外周には円周溝が形成され、この円周溝に対しリング部材が回動可能に嵌合され、このリング部材に受けアームの後端部が固着されており、また、ピストンロッドがケーシング本体内に往復移動だけでなく回動可能に配設されているのに対して、甲第１号証記載の発明（注、引用例１発明）では、ケーシング本体の前方部外周にはロックナットにより固定されるブラケットが螺着され、このブラケットに受けアームの後端部が固着されており、また、ピストンロッドがケーシング本体内に往復移動可能に配設されているものの回動可能に配設されているかどうかは明らかでない点」（６頁最終段落～７頁第１段落）を認定した上、引用例２を参照し、上記相違点について、容易想到性を肯定した。

(3) 別件審決（甲４）が認定した別件引用例（甲５－１）の記載事項と本件審決が認定した引用例１（甲３－１）の記載事項は、「一致点」において、別件審決の「リング部材」が、本件審決では「前方部外周に設けられた部材」と記載されている点が異なるだけで、その他の認定事項は完全に一致している。そして、「リング部材」と「前方部外周に設けられた部材」は、いずれも「受けアームの後端部が固着される部材」という意味で用いられており、実質的には同じ構成要素であるから、両審決は、本件発明との一致点の認定において、別件引用例の記載事項と引用例１の記載事項について、同じ認定をしている。また、相違点の認定においても、別件審決の「ケーシング本体に対するリング部材の取付機構に関して・・・甲第１号証（注、別件引用例）では、ケーシング本体とリング部材との関連構成が明示されていない点」（１４頁～１５頁「相違点１」の項）は、本件審決の「甲１号証記載の発明（注、引用例１発明）では、ケーシング本体の前方部外周にはロックナットにより固定されるブラケットが螺着され、このブラケットに受けアームの後端部が固着されており」（６頁最終段落）は、実質的に同一の内容である。すなわち、別件審決及び本件審決は、それぞれの引用例には「ケーシング本体の前方外周部には円周溝が形成され、この円周溝に対しリング部材が回動可能に嵌合される」という構成が記載されていない」という同一の相違点を認定し、この相違点について、同じ証拠である引用例２（別件審判甲３・本件審判甲２・本訴甲５－３）が参照されている。なお、本件審決記載の上記「ロックナットにより固定されるブラケット」は、引用例１の記載を引用しただけであり、相違点の認定において、実質的に異なる構成要素としては認定されていない。このことは、相違点の判断において、引用例２を参照するに際して、「ケーシング本体の前方外周部には円周溝が形成され、この円周溝に対しリング部材が回動可能に嵌合される」という構成に相当する構成が記載されているか否かのみが検討の対象となり、「ロックナットにより固定されるブラケット」を備えることは検討の対象となっていないことから明らかである。

(4) 特許法１６７条の解釈において、特許発明の構成要件のうち、判断に決定的な影響を及ぼす特徴部分と関連する構成が記載された主たる証拠（本件審判の引用例２〔甲５－３〕）が確定審決の証拠と同一であれば、この主たる証拠が組み合わされるべき、非特徴的部分（公知の構成要件）のみが記載された公知資料（本件審判の引用例１〔甲３－１〕）は、一つの例示的証拠であり、再度の無効審判請求の請求に係る発明との対比において、両証拠について実質的に同一の認定がされているのであれば、確定審決に用いられた証拠とは形式的に異なる証拠であっても、両証拠は、実質的に同一というべきである。そうでなければ、無効審判請求人は、

公知の構成要件のみが記載された証拠を、順次選択して、無効審判請求を繰り返すことが可能となるが、このようなことは、確定審決の効力を無視するものであって、法的安定性を損なうとともに、審判制度の公益に反することであり、許されるべきではない。

以上のとおり、別件審決で引用例とされた別件引用例（甲５－１）の記載事項と本件審決で引用例とされた引用例１（甲３－１）の記載事項は、一致点の認定及び相違点の認定において実質的に同一であるから、両者は、形式的には相違していても、実質的に同一の証拠である。したがって、本件審決が、別件審決と異なった認定をしたことは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて、確定審決の登録がされた別件審決と異なる判断をしたものであり、特許法１６７条の規定に違反するものである。なお、本件審判において、原告は、平成１１年８月１１日付け審判事件答弁書（甲３－２）をもって、本件審判請求は特許法１６７条の規定に違反するものであるとの主張をし、前審決は、同主張に対する判断をしなかったが、「本件審判の請求は、成り立たない。」との結論であったため、原告は、これに対する不服申立てをしなかったものである。

(5) 被告は、最高裁平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁（以下「平成４年最判」という。）を引用し、本件審決は、前判決の拘束力に従ってされたものであるから、その認定判断の違法を争うことは許されないと主張するが、前判決は、特許法１６７条の規定の違反については、何ら判断していないから、原告の取消事由の主張は、前判決の拘束力に抵触するものではない。

(6) また、被告は、別件引用例（甲５－１）は、本件審判において証拠として提出されておらず、本件審決は審理判断していないから、別件引用例と引用例１が実質的に同一であることを理由に本件審決の誤りを主張することはできないと主張するが、本件審決が特許法１６７条の規定の違反について判断していないこと自体を違法というべきであるから、被告の主張は理由がない。

第４ 被告の反論

１ 本件審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

２ 取消事由（特許法１６７条の規定の違反）について

(1) 確定した審決取消判決の拘束力は、平成４年最判の判示するとおり、取消判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されないところ、本件審決は、前判決の拘束力に従ってされたものであるから、その認定判断の違法を争うことは許されない。

(2) 別件引用例（甲５－１）は、本件審判において証拠として提出されておらず、本件審決は審理判断していないから、別件引用例と引用例１が実質的に同一であることを理由に本件審決の誤りを主張することは、それ自体失当というべきである。また、原告の平成１１年８月１１日付け審判事件答弁書（甲３－２）には、「なお、本件審判請求人（注、被告）は、本件特許に対し平成９年９月２９日付けで特許無効審判を請求しており（平成９年審判第１６４５８号〔注、別件審判〕、平成１０年４月１７日審決〔注、別件審決〕）、本件無効審判請求書では、一部において前記平成９年無効審判請求と同一の事実及び同一の証拠に基づく請求が繰返されており、特許法１６７条の規定に違反するものである」とあるが、同一の事実及び同一の証拠に基づくものであることについての具体的な根拠は何ら主張していないから、本件審判において、特許法１６７条の規定の違反について適法な主張があったとはいえず、この点においても、原告の取消事由の主張は失当である。

(3) 仮に、原告の取消事由の主張が許されるとしても、別件引用例（甲５－１）記載の構成と引用例１（甲３－１）記載の構成が異なることは明らかである。例えば、引用例１においては、「前記シリンダ１の前方部外周にはロックナット１３により固定されるブラケット９が螺着され」（審決謄本４頁イの第２段落）、ロックナット１３を緩めればブラケット９が回転可能であるのに対して、別件引用例においては、そのような構成となっていない。なお、ブラケット９の回転は最大でも反転（１８０°）で足り、ねじのピッチとしては半ピッチにすぎず、半ピッチに相当する１８０°の回転を許す程度にロックナット１３を緩めても、安全率を考慮すれば何らの支障も生じない。引用例１発明では、シリンダ１の前方部外周にブラケット９がねじ止め（螺着）され、ロックナット１３でブラケット９を固定しているが、多数の円周溝を連続させたものがねじであり、形状的にねじは本件特許発明の「円周溝の一種」ということができるとともに、円周溝もねじも回転を確保しながら嵌合されるものであるから、機能的にも差異はなく、ブラケット９（リング部

材)は、円周溝に対し、回動可能に嵌合されているということが出来る。これに対して、別件引用例では、円周溝は存在せず、リング部材は回動可能となっていない。このように、本件発明と同様にリング部材(ブラケット9)が円周溝に対し回動可能に嵌合されている引用例1と、円周溝は存在せずリング部材が回動可能となっていない別件引用例とは、開示する技術内容が明らかに異なる。そして、別件引用例記載のものが本件特許発明と実質的に同じものとはいえないのに対して、引用例1に記載のものは本件特許発明と実質的に同じものということが出来るから、別件引用例と引用例1とが実質的に同一であるとはいえない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由(特許法167条の規定の違反)について

(1)原告は、確定審決の登録がされた別件審決(甲4)で引用例とされた別件引用例(甲5-1)の記載事項と本件審決で引用例とされた引用例1(甲3-1)の記載事項は、一致点の認定及び相違点の認定において実質的に同一であるから、両者は、形式的には相違していても、実質的に同一の証拠であると主張するので、検討する。

(2)別件審決(甲4)は、別件引用例(甲5-1)について、「甲第1号証(注、別件引用例)には、その裏表紙の目次からわかるように、『鉄筋ストライナー』が17~18頁に紹介されており、18頁には『鉄筋ストライナー/DBR-29W』についての記載があり、中段の写真に加えて、『「押し」と「引き」で”台直し”』、『組み立てた鉄筋の構造や修正方法に合わせて、押すことも引っ張ることもレバーの切り換えだけでワンタッチです。』、『鉄筋ストライナー仕様』、『修正可能角度・・押修正/引修正』等の記載がある。そして、上記の18頁中段の写真からは、当該鉄筋ストライナーが、訂正発明(注、本件発明)における、『ケーシング本体』、『一對の受けアーム』、『修正用フック』、『リング』に相当するものを備えていることが認められる」(11頁最終段落~12頁第2段落)と認定した上、本件発明と別件引用例発明を対比し、一致点として、「ケーシング本体の前方部に取付けられた受けアームに対し修正用フックを往復移動させることにより棒状部材の曲げ修正を行う曲げ修正機において、ケーシング本体の前方部外周にリング部材が取り付けられ、前記受けアームは、間隔をおいて一對取付けられその後端部が前記リング部材に固着されているとともに、前記修正用フックは、前記一對の受けアームの間に配設され、ケーシング本体内に往復移動可能に配設されたピストンロッドの先端に取付けられている曲げ修正機」(14頁「一致点」の項)である点を、相違点1として、「ケーシング本体に対するリング部材の取付機構に関して、訂正発明では、ケーシング本体の前方部外周には円周溝が形成され、この円周溝に対しリング部材が回動可能に嵌合されるという構成をとるのに対し、甲第1号証では、ケーシング本体とリング部材との関連構成が明示されていない点」(14頁~15頁「相違点1」の項)、相違点2として、「訂正発明では、ピストンロッドが、ケーシング本体内に回動可能に配設されるという構成をとるのに対し、甲第1号証では、このような構成が明示されていない点」(15頁「相違点2」の項)を認定した。

(3)他方、本件審決は、引用例1(甲3-1)について、「シリンダ1の前方部に取付けられたアーム16に対し曲げ又は矯正用コマ12を往復移動させることにより鉄筋Aの曲げ又は矯正を行う鉄筋等折曲矯正両用機において、前記シリンダ1の前方部外周にはロックナット13により固定されるブラケット9が螺着され、前記アーム16は、間隔をおいて一對取付けられその後端部が前記ブラケット9に固着されているとともに、前記曲げ又は矯正用コマ12は、前記一對のアーム16の間に配設されシリンダ1内に往復移動可能に配設されたピストンロッド7の先端に取付けられている鉄筋等折曲矯正両用機」(審決謄本4頁イの第2段落)の発明が記載されていると認定した上、本件発明と引用例1発明を対比し、一致点として、「ケーシング本体の前方部に取付けられた受けアームに対し修正用フックを往復移動させることにより棒状部材の曲げ修正を行う修正機において、前記受けアームは、間隔をおいて一對取付けられその後端部がケーシング本体の前方部外周に設けられた部材に固着されているとともに、前記修正用フックは、前記一對の受けアームの間に配設されケーシング本体内に往復移動可能に配設されたピストンロッドの先端に取付けられている曲げ修正機」(同6頁下から第2段落)である点を、相違点として、「本件特許発明(注、本件発明)では、ケーシング本体の前方部外周には円周溝が形成され、この円周溝に対しリング部材が回動可能に嵌合され、このリング部材に受けアームの後端部が固着されており、また、ピストンロッドがケー

シング本体内に往復移動だけでなく回動可能に配設されているのに対して、甲第1号証記載の発明（注、引用例1発明）では、ケーシング本体の前方部外周にはロックナットにより固定されるブラケットが螺着され、このブラケットに受けアームの後端部が固着されており、また、ピストンロッドがケーシング本体内に往復移動可能に配設されているものの回動可能に配設されているかどうかは明らかでない点」（同6頁最終段落～7頁第1段落）を認定した。

(4) そうすると、別件審決の上記(2)の認定と本件審決の上記(3)の認定は、確かに、一致点の認定に関しては、前者の「リング部材」が後者の「前方部外周に設けられた部材」となっている点で若干相違するものの、他はほぼ同様である。しかしながら、相違点の認定に関しては、別件審決は、別件引用例（甲5-1）には、「ケーシング本体とリング部材との関連構成が明示されていない点」（相違点1）、及び本件発明が、「ピストンロッドが、ケーシング本体内に回動可能に配設されるという構成をとる」のに対し、別件引用例には、「このような構成が明示されていない点」（相違点2）に相違があるとするのに対して、本件審決は、引用例1（甲3-1）には、「ケーシング本体の前方部外周にはロックナットにより固定されるブラケットが螺着され、このブラケットに受けアームの後端部が固着されており、また、ピストンロッドがケーシング本体内に往復移動可能に配設されているものの回動可能に配設されているかどうかは明らかでない点」（相違点）に相違があるとし、両審決の認定は異なっている。そして、別件審決の上記(2)の認定及び本件審決の上記(3)の認定自体に、誤りがあるとは認められない。

この点について、原告は、両審決の相違点に関する上記記載は、それぞれの引用例には、「ケーシング本体の前方外周部には円周溝が形成され、この円周溝に対しリング部材が回動可能に嵌合されるという構成が記載されていない」という、同一の相違点を認定したものであり、実質的に同一の内容であると主張する。しかしながら、原告が同一の内容であるとして挙げる上記相違点について、別件審決には、これと同旨と認められる上記「甲第1号証では、ケーシング本体とリング部材との関連構成が明示されていない」との記載が存在するが、本件審決は、上記(3)のとおり、引用例1は、「ケーシング本体の前方部外周にはロックナットにより固定されるブラケットが螺着され、このブラケットに受けアームの後端部が固着されており、また、ピストンロッドがケーシング本体内に往復移動可能に配設されているものの回動可能に配設されているかどうかは明らかでない」と認定しているのであって、原告の挙げる上記相違点と同旨とは認められない。すなわち、別件審決は、本件発明の備える「回動可能に配設された構成」の記載は、別件引用例には認められないとして、対比すべき構成がないとしているのに対して、本件審決は、引用例1の「ケーシング本体の前方部外周にはロックナットにより固定されるブラケットが螺着され、このブラケットに受けアームの後端部が固着されており、また、ピストンロッドがケーシング本体内に往復移動可能に配設されている」構成を指摘し、この構成が「回動可能に配設されているかどうかは明らかでない」点のみを相違点としているものである。そして、本件審決は、上記指摘に係る相違点について、「甲第2号証記載の発明（注、引用例2発明）においては、ポンプ本体とカッターヘッドを回動可能に結合させるため、ポンプ本体及びカッターヘッドの双方に設けた環状凹溝に回動助材を挿入、配設することによって、円周方向の回動運動を妨げない凹凸の組合せを形成するものであって、その意味で、当該回動助材を挿入、配設することは、本件特許発明（注、本件発明）において、リング部材をケーシング本体の円周溝に嵌合するのと同様の機能を果たすものといえる」（審決謄本7頁3判断の第2段落）として、引用例2発明が、本件発明の備える上記相違点に係る構成と同じ機能を果たすものであると指摘した上で、「甲第1号証記載の発明（注、引用例1発明）に甲第2号証記載の発明を適用して、ケーシング本体の前方部外周に円周溝を形成し、この円周溝に対しリング部材を回動可能に嵌合し、このリング部材に受けアームの後端部を固着して、受けアームを回動可能に構成する点に格別の困難性は見当たらない」（同8頁第1段落）として、その容易想到性を肯定したものであるから、本件審決の上記指摘に係る相違点は、別件審決の認定にはないが、容易想到性の判断の前提となる部分であると認められる。そうすると、引用例1の記載事項と別件引用例の記載事項は、容易想到性の判断の前提となる部分において異なるものというべきであるから、両者を、実質的に同一の証拠であるということとはできない。

(5) したがって、原告の取消事由の主張は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。

2 以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，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，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第2部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	岡	本		岳
裁判官	早	田	尚	貴