

平成17年（行ケ）第10239号 審決取消請求事件
平成17年8月1日 口頭弁論終結

原告	被告	決
訴訟代理人弁理士		ダイハツ工業株式会社
同		吉田稔
同		田中達也
同		仙波司
同		塩谷隆嗣
同		古澤寛
同		鈴木泰光
被告		特許庁長官 中嶋誠
指定代理人		田々井正吾
同		鈴木久雄
同		岡田孝博
同		宮下正之
		文

- 主
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 当事者の求めた裁判

1 原告
特許庁が訂正2004-39092号事件について平成16年11月2日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告
主文と同旨

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、発明の名称を「トレーリングアーム式リアサスペンション」とする特許第3196011号（平成8年6月10日出願、同13年6月8日設定登録。後記訂正の前後を通じて、請求項の数は1である。以下「本件特許」という。）の特許権を有しているところ、同16年5月10日付けで、願書に添付した明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正（以下「本件訂正」という。）することについて訂正審判を請求した。

特許庁は、これを訂正2004-39092号事件として審理した結果、平成16年11月2日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同審決謄本は同月12日、原告に送達された。

2 特許請求の範囲（本件訂正後のもの）
上記訂正明細書における、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。

【請求項1】

「車幅方向に間隔を隔てて配置され、かつ車両高さ方向に揺動可能なように前端部が車両本体に回転可能に連結されている一対のトレーリングアームと、これら一対のトレーリングアームのそれぞれの後端部にゴムブッシュを介して取付けられた一組のブラケットとを有し、かつこれら一組のブラケットには、車幅方向に延びるアクスルハウジングの両端部が取付けられている、トレーリングアーム式リアサスペンションであって、

車両の直進時における上記アクスルハウジングの両端部の位置を、上記一対のトレーリングアームの前端部の位置と同等高さとするとともに、上記各ブラケットに対する上記アクスルハウジングの端部の取付中心位置を、上記ゴムブッシュが上記各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、下方に位置させ、車両の旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができるように構成していることを特徴とする、トレーリングアーム式リアサスペンション。」（以下、この発明を「訂正発明」という。なお、下線部は、訂正により追加された記載である。）

3 審決の理由

(1) 別紙審決書の写しのとおり。なお、本判決においても、「刊行物1」「刊行物1記載の発明」「構成A」「要因1」などの語を、審決の用法に従って用いる。

審決の理由は、要するに、訂正発明は、本件特許の出願前に頒布された実願昭58-99646号（実開昭60-5906号）のマイクロフィルム（甲3。「刊行物1」）に記載された発明に米国特許第4858949号明細書（甲4の1。訳文が甲4の2。「刊行物2」）に記載された発明を適用して（理由1）、あるいは、刊行物2に記載の発明に刊行物1記載の発明を適用して（理由2）、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、特許法29条2項の規定により、独立して特許を受けることができないものであって、審判の請求は同法126条5項の規定に適合しない、というものである。

(2) 審決が、進歩性がないとの上記結論を導く過程において、訂正発明と刊行物1記載の発明、刊行物2に記載の発明との一致点及び相違点として認定したところは、次のとおりである。

(ア) 理由1における訂正発明と刊行物1記載の発明との一致点・相違点

(一致点)

「車幅方向に間隔を隔てて配置され、かつ車両高さ方向に揺動可能なように前端部が車両本体に回転可能に連結されている一対のトレーリングアームと、これら一対のトレーリングアームのそれぞれの後端部にゴムブッシュを介して取付けられた一組のブラケットとを有し、かつこれら一組のブラケットには、車幅方向に延びるアクスルハウジングの両端部が取付けられている、トレーリングアーム式リアサスペンションであって、車両の直進時における上記アクスルハウジングの両端部の位置を、上記一対のトレーリングアームの前端部の位置と同等高さとしたトレーリングアーム式リアサスペンション」である点。

(相違点)

訂正発明は「上記各ブラケットに対する上記アクスルハウジングの端部の取付中心位置を、上記ゴムブッシュが上記各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、下方に位置させ（構成A）」、「車両の旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができる（構成B）」という2つの構成を備えているのに対して、刊行物1記載の発明では、「上記各ブラケットに対する上記アクスルハウジングの端部の取付中心位置を、上記ゴムブッシュが上記各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、上方に位置させ（構成C）」しており、また、構成Bについては言及がない点。

(イ) 理由2における訂正発明と刊行物2に記載の発明との一致点・相違点

(一致点)

「車幅方向に間隔を隔てて配置され、かつ車両高さ方向に揺動可能なように前端部が車両本体に回転可能に連結されている一対のトレーリングアームと、これら一対のトレーリングアームのそれぞれの後端部にゴムブッシュを介して取付けられた一組のブラケットとを有し、かつこれら一組のブラケットには、車幅方向に延びるアクスルハウジングの両端部が取付けられている、トレーリングアーム式リアサスペンションであって、上記各ブラケットに対する上記アクスルハウジングの端部の取付中心位置を、上記ゴムブッシュが上記各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、下方に位置させた、トレーリングアーム式リアサスペンション」である点。

(相違点)

① トレーリングアームへのブラケットの取付け位置が、訂正発明は、「一対のトレーリングアームのそれぞれの後端部」であるのに対して、刊行物2に記載の発明では、一対のトレーリングアームのそれぞれの、どの位置にブラケットが取付けられているか明示されていない点（相違点(A)）。

② 訂正発明は、「上記各ブラケットに対する上記アクスルハウジングの端部の取付中心位置を、上記ゴムブッシュが上記各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、下方に位置させ、車両旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができるように構成している」のに対して、刊行物2に記載の発明では、「上記各ブラケットに対する上記アクスルハウジングの端部の取付中心位置を、上記ゴムブッシュが上記各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、下方に位置させている（E1）」ものの、「車両旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができるように構成している（E2）」ことについては、言及されていない点（相違点(B)）。

③ 訂正発明では、「車両の直進時における上記アクスルハウジングの両端部の位置を、上記一対のトレーリングアームの前端部の位置と同等高さとする（E3）」のに対し、刊行物2に記載の発明においては、「車両の直進時における上記アクスルハウジングの両端部の位置を、上記一対のトレーリングアームの前端

部の位置よりも下方に位置させている（E 4）」点（相違点（C））。

第3 原告主張の取消事由の要点

【理由2についての取消事由】

審決は、「理由2」において、訂正発明の技術的意義の認定を誤り、刊行物2には訂正発明に想到するについて阻害要因が存在することを看過し、後知恵による論理付けをするなどの誤りを重ねることによって、訂正発明の進歩性の判断を誤った違法がある。

1 訂正発明の技術的意義の認定の誤り

(1) 訂正発明は、審決の挙げる要因1、要因2に加えて、次の要因5を発明特定事項として備え、かつ、審決の挙げる要因3、要因4を自明的に備えることにより、これらの要因が一体となって、車両の旋回時に必ずアンダーステアを実現するという技術的意義を有する。

要因1：各ブラケットに対するアクスルハウジングの端部の取付中心位置を、ゴムブッシュが各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、下方に位置させていること

要因2：ゴムブッシュが各ブラケットを支持する支持中心位置が、トレーリングアームの前端部の連結点の中心位置より、上方側に偏って揺動すること

要因3：ゴムブッシュのゴムが十分な厚みを有し弾性変形することで、アクスルハウジングの支持位置を変化させること

要因4：要因3の前提条件として、アクスルハウジングの剛性はある程度大きいこと

要因5：車両の直進時におけるトレーリングアームの前端位置に対するアクスルハウジングの位置を、上下方向に大きく離れないように設定すること

(2) 訂正発明が上記の技術的意義を有することについて訂正明細書に直接的な記載はないが、訂正発明を規定する特許請求の範囲の訂正自体が独立特許要件以外の要件を充足することは審決も認めているものであり、かつ、訂正の結果、訂正発明そのものの作動を示すこととなった図3から理解されるように、訂正発明においては、車両の旋回時に必ずアンダーステアを実現できる。換言すれば、訂正発明では、車両の旋回時にオーバーステアとなることはない。

(3) このように、訂正発明は、車両の旋回時に必ずアンダーステアを実現することができるという技術的意義を有するものであり、かかる技術的意義は、刊行物1、2から予測できない格別なものである。

しかるに、審決は、「理由2」において、訂正発明に関し、現実の車両がアンダーステアとなるためには、要因1ないし4が必要であると（審決書13頁17行～25行）、要因5を考慮に入れておらず、また、「相違点（C）（原告注：要因5に相当する。）による訂正発明の作用効果については、明細書及び図面に記載されておらず、訂正審判請求書あるいは意見書における請求人の主張を考慮しても、格別なものとして認めることができない。」（審決書15頁2行～4行）などとしていることから明らかなように、要因1、要因2、要因5を備え、要因3、要因4を自明的に備えて必ずアンダーステアを実現するという、訂正発明の上記技術的意義を見誤って判断をした違法がある。

2 刊行物2の阻害要因の看過

(1) 刊行物2に記載されたラバー・ブッシュ108は、サスペンションの機構上、訂正発明のゴムブッシュと対応するものであるが、「締付けアセンブリ28の前方及び後方ブッシュ・コア104、106にあるラバー・ブッシュ108を含むラバー・ブッシュ継手は、アクスル24に振り応力を加える力に強力に耐えるが、しかし、そのような力でわずかに屈して、締付けアセンブリ28の限られた大きさの関節運動を可能ならしめる」（訳文（甲4の2）の11頁1行～5行）との記載があり、かつ図7にコア部材の直径に対してわずか数分の1の厚みしか有さず、軸方向寸法に対する厚み方向の寸法の割合もわずかであることが具体的に示されていることから、関節運動（ラバー・ブッシュ108が挿入される筒部の軸線とコア部材104の軸線とが角度を持つようにずれる動き）を許容するだけで変形代を使い果たし、ラバー・ブッシュ108を装着する筒部とコア部材104との軸直角方向の相對動を許容することができない構造のものである。

仮に、刊行物2のサスペンションにおいて、ラバー・ブッシュを変更してアンダーステアを得ようとするれば、非現実的な厚みのラバー・ブッシュを採用しなければならないことになるが、かかる変更は車輪の支持安定性からみて採用されることはない。

したがって、このラバー・ブッシュ108は、刊行物2に開示されている要因1と協働しても、ゴムブッシュの十分な変形が必要であり必ずアンダーステアを実現するという訂正発明を想起する契機となり得ないものであるから、阻害要因が存在する。

(2) 刊行物2に示されたサスペンションは、アクスルハウジングの位置がトレーリングアームの前端部の位置より下であり、要因5を備えていない。

アクスルハウジングとトレーリングアームの前端部との上下位置関係が刊行物2のようになっていると、甲5において説明されるように、明らかにオーバーステアとなる。なぜなら、このサスペンションのラバー・ブッシュ108は、上記したように厚み方向の変形が期待できないから、車両の旋回時、アクスルハウジングはほぼ軌跡C（トレーリングアームの前端部を中心とする円弧軌跡）に沿って移動するからである。

このように、明らかにオーバーステアとなる刊行物2のサスペンションは、要因1、要因2、要因5を備え、要因3、要因4を自明的に備えねばならない訂正発明に到達するための阻害要因となる。

(3) しかし、審決は、「理由2」において、刊行物2のラバー・ブッシュ及び直進走行時でのアクスルハウジングがトレーリングアームの前端部より下にあると旋回時オーバーステアとなることが、それぞれ訂正発明の阻害要因となることを否定しているが（審決書15頁9行～16頁10行）、刊行物2には、上記した阻害要因が存在することが明らかであり、審決はかかる阻害要因を考慮に入れずに判断をした違法がある。

また、審決は、上記の阻害要因を含むにもかかわらず、刊行物2に開示された構成E1（要因1に相当）がオーバーステアを抑制し、訂正発明と同様の技術的意義を有することが必然的に推認される旨をいうが（審決書14頁27行～31行）、上記の推認は、訂正発明を認識して初めて可能であるから、後知恵による論理付けを自認しているに等しい。

【理由1についての取消事由】

1 引用例選択の誤り

審決は、一般的な課題が共通することのみをもって、訂正発明の重要な構成を含まない刊行物を主引例としたもので、引用例の選択を誤った違法がある。

2 進歩性判断の誤り

(1) 審決は、刊行物2には、旋回時オーバーステアとなるサスペンションが開示されているにもかかわらず、刊行物2に開示されている要因1のみを抜き出してこれを刊行物1の構成に組み合わせるのは容易であるとの論理付けをしている。

しかし、前記のとおり、刊行物2には、要因1が開示されていても、要因1がアンダーステア傾向を生み出す要因となることの示唆もなく、しかも、アンダーステアを実現するに当たっての2つの阻害要因が存在するのであるから、上記のように論理付けることは、訂正発明の意義を知った上で、その構成となるように刊行物2中の構成を選んでなしたものである。これは、後知恵であり、許されない。

(2) 結局、「理由1」において審決は、前記のとおり、訂正発明が必ずアンダーステアを得るために要因1ないし5を一体的に備える点を見誤り、刊行物2の記載から、阻害要因を考慮せずに後知恵での論理付けを行うという誤りを犯し、訂正発明の進歩性につき誤った判断をした違法がある。

第4 被告の反論の要点

審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

【理由2についての取消事由】について

1 訂正発明の技術的意義の認定の誤りについて

訂正発明がことさら「必ずアンダーステアを実現する」というような効果を奏することは、訂正明細書に記載されていないし、また、訂正明細書及び図面に記載された事項から自明であるともいえない。したがって、原告の主張は、訂正明細書及び図面の記載に基づくものではなく、失当である。

審決は、「理由2」の「(4) 判断（相違点の検討）」の「ア」～「ウ」（審決書12頁28行～15頁7行）において、要因1ないし5について遺漏なく検討し、相違点（B）に係る構成については、当業者が容易に想到し得た程度のものであって、相違点（C）に係る構成については、設計的事項にすぎず、かつ、刊行物1に当該構成の開示があつて、その刊行物2への適用が容易であることを論証しているものであって、要因1ないし5を一体に備えていても特段の技術的意義がないと判断しているのである。

2 刊行物2の阻害要因の看過について

(1) 刊行物2において、ラバー・ブッシュ108が捩じり力で屈することで生じる締付けアセンブリの関節運動が、ラバー・ブッシュ108の弾性限界に至らない限られた大きさであることは、当然の事項であって、原告の指摘する刊行物2の記載は、ラバー・ブッシュの弾性変形の普通の態様について表したものにすぎない。そして、このようなラバー・ブッシュは、関節運動を可能とするとともに、ある程度の軸直交方向のずれ動きも可能であるのが一般的である。

さらに、刊行物2の「ラバー」の語が訂正発明の「ゴム」の語と同義であることは明らかであり、訂正発明のゴムブッシュは、その弾性の程度について直接的に特定されていないのであるから、この点で、訂正発明と刊行物2に記載されたものの間に差異があるとはいえない。

そして、刊行物2のラバー・ブッシュの剛性がアクスルの剛性よりも相対的に低いことは、訂正発明においてゴムブッシュの剛性がアクスルハウジングの剛性よりも低いことと同じであって、訂正発明において両者の剛性の違いによりゴムブッシュが変形するという点（訂正明細書段落【0006】）は、刊行物2においても同様である。

したがって、ラバー・ブッシュの機能に関して、刊行物2に原告の主張するような阻害要因は存在しない。

(2) 甲5の説明図は、ラバー・ブッシュ108が全く軸直交方向に変形せず、アクスル24が大きく捩じれるという誤った前提に基づくものであるから、同図に関する原告の主張は失当である。

したがって、アクスルハウジングとトレーリングアーム前端部との位置関係に関して、刊行物2に原告の主張するような阻害要因は存在しない。

【理由1についての取消事由】について

1 引用例選択の誤りについて

一般に、主引用例の選択は論理付けを考慮して選択されるものであって、「重要な構成」を含む引用例が結果として主引用例となる場合が多いとしても、そうでない引用例が主引用例となり得ないとはいえない。

なお、審決においては、刊行物1、刊行物2は論理付けに同程度に適していると考え、「理由1」においては刊行物1を、「理由2」においては刊行物2を主引用例として選択したものである。

2 進歩性判断の誤りについて

刊行物1には、原告のいう要因3、4が開示されており、これに加えて、要因5を備える刊行物1記載の発明において、要因1（刊行物2に開示される）を採用すれば要因2を備えることにもなる。そうすると、原告のいうところのアンダーステアとなる要因は、すべて揃うことになる。

また、刊行物1記載の発明において、要因1を採用すればアンダーステアとなり得ることは、刊行物1における第7図及びこれに係る説明（5頁5行～7頁6行）から当業者ならば当然予測し得る。

そして、前記2のとおり、刊行物2に阻害要因は存在しないから、「審決が、訂正発明が必ずアンダーステアを得るために要因1ないし5を一体的に備える点を見誤り、刊行物2の記載から、阻害要因を考慮せずに後知恵での論理付けを行うという誤りを犯した」旨をいう原告の主張は、理由がない。

第5 当裁判所の判断

原告主張の【理由2についての取消事由】について検討する。

1 訂正発明の技術的意義について

原告は、訂正発明は、要因1、要因2、要因5を発明特定事項として備え、要因3、要因4を自明的に備えることにより、これらの要因が一体となって、車両の旋回時に必ずアンダーステアを実現するという技術的意義を有する旨を主張する。

訂正明細書（甲9、乙1）には、次の趣旨の記載がある。すなわち、図5（甲2）に示す従来の技術（実開昭60-5906号公報に所載のもの）においては、ブラケット3eに対するアクスルハウジング4eの取付中心位置O1は、ゴムブッシュ2、2がブラケット3eを支持する支持中心位置O2、O2よりも、寸法Laだけ上方に位置しており（段落【0003】）、車両7eの旋回時においては、アクスルハウジング4eには捩じり力や曲げ力が生じることから、ゴムブッシュ2、2のゴムが弾性変形し（段落【0006】）、その結果、車両7eの後輪Wc、Wdが、車両7eの旋回方向とは逆向きとなるアクスルステアとなっていた

（段落【０００８】）ところ、訂正発明は、ブラケットに対するアクスルハウジングの端部の取付位置と、ゴムブッシュがブラケットを支持する支持中心位置との高さ関係を、従来の技術とは上下逆の関係として、従来とは逆に、車両旋回時には、外輪側に位置するアクスルハウジングの一端部を車両前方へ移動させるように、また、内輪側に位置するアクスルハウジングの他端部を車両後方へ移動させるように、ゴムブッシュのゴムが変形するようにし、後輪を車両の旋回方向と同方向に向け、アンダーステアとすることができるようにした（段落【００１５】）、というのである。

これを訂正発明（訂正明細書の請求項１。前記第２，２）に即していえば、上記の従来技術に対して、訂正発明は、「各ブラケットに対するアクスルハウジングの端部の取付中心位置を、ゴムブッシュが各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、下方に位置させている（要因１）」という点が相違し、これにより、後輪を車両の旋回方向と同方向に向け、アンダーステアとなるようにした旨をいうものと解される。

ところで、上記請求項１においては、要因１（Ｅ１）は明示されており、「車両の直進時における上記アクスルハウジングの両端部の位置を、上記一對のトレーリングアームの前端部の位置と同等高さとする（Ｅ３）」ことと、要因１とがあいまって、結果として、要因２の結果を生ずることがあると認められるものの、要因３ないし５については、全く記載されていない。

また、原告は、「車両の直進時における上記アクスルハウジングの両端部の位置を、上記一對のトレーリングアームの前端部の位置と同等高さとする（Ｅ３）」ことが要因５に対応するかのよう主張するが、原告の主張する要因５自体は、内外輪それぞれの側におけるアクスルハウジングの高さ位置の変動が大きくないことをいうのみであって、「車両の直進時における上記アクスルハウジングの両端部の位置を、上記一對のトレーリングアームの前端部の位置と同等高さとする（Ｅ３）」ことと直接対応するとはいえない。

上記請求項１の「車両の旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができるように構成している（Ｅ２）」点については、そもそも「車両の旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができる」というのは車両旋回時においてアンダーステアの状態となるということと同義であり、原告のいうように車両旋回時に必ずアンダーステアを実現できるというのが訂正発明の作用効果であるというのであれば、上記請求項１におけるＥ２の構成の記載は、単に作用効果を実現できる構成であることをいうのみであって、その記載自体に技術的な意味を見いだすことはできない。そして、訂正明細書の子細に検討しても、前記のとおり、要因１がそのような構成に関与し得ることが認められるものの、訂正発明が、車両の旋回時に必ずアンダーステアを実現するといった説明もないし、まして、そのために、要因１以外の要因が必要であるとか、要因１ないし５が一体となって実現される結果であるといったことについては、これを開示し、あるいは示唆する記載は全く存在しない。

上記によれば、原告の主張する訂正発明の技術的意義、すなわち、要因１ないし５が一体となって、車両の旋回時に必ずアンダーステアを実現するということは、訂正明細書からこれを窺い知ることができない。訂正発明の技術的意義についての原告の上記主張は、訂正明細書の記載を離れてするものであって、採用の余地がない。

したがって、審決に、原告が主張するような、訂正発明の技術的意義を見誤って判断をした違法があるとはいえない。

２ 刊行物２の阻害要因の看過について

（１）原告の主張は、刊行物２のラバー・ブッシュ１０８の構造、アクスルハウジングとトレーリングアームの前端部との高さ位置関係からみて、刊行物２のサスペンションはオーバーステアとなるから、要因１ないし５を備えねばならない訂正発明に想到するについての阻害要因があるというものである。

しかしながら、前記１において説示したとおり、そもそも訂正発明については、特許請求の範囲（請求項１）において、要因１（Ｅ１）は明示されているものの他の要因２ないし５については記載されているものではなく、また、訂正明細書全体をみても、車両の旋回時に必ずアンダーステアとなるために要因１以外の要因が必要であるとか、他の要因がどのように協働してアンダーステアを実現するかといったことは全く開示も示唆もされていないのである。したがって、要因１ないし５を備えねばならない訂正発明に想到するについて刊行物２に阻害要因がある旨

をいう原告の主張は、訂正発明が要因１ないし５を備えることを内容としているという前提自体誤っているものである上、阻害要因として挙げる要因３、要因５との関係での刊行物２に記載の事項の内容（ラバー・ブッシュ１０８の構造、アクスルハウジングとトレーリングアームの前端部との高さ位置関係）も、要因３、要因５が訂正発明において車両の旋回時におけるアンダーステアの実現のための要件として規定されていない以上、そもそも阻害要因の存在を基礎付ける事項たり得ないものである。上記によれば、原告の上記主張は、そもそもその前提を欠くものとして理由がないことは明らかであるから、その内容につき具体的に検討する必要もないものであるが、念のためにその内容を検討しても、下記のとおり採用することができないものである。

ア 刊行物２の「ラバー」の語が訂正発明の「ゴム」の語と同義であることは明らかであり、サスペンションの機構上、刊行物２に記載されたラバー・ブッシュ１０８は、訂正発明のゴムブッシュと対応する（このことは、原告も認めるところである。）。

そして、刊行物２の、ラバー・ブッシュ１０８の剛性がアクスルの剛性よりも相対的に低いことは、部材を構成する素材の性質上明らかであるから、アクスル２４に振じり力を加える力が働けば、変形の限度はともかくとして、まず、ラバー・ブッシュ１０８が、弾性変形可能な範囲において変形するものと認められる。このことからみて、「ラバー・ブッシュ１０８を装着する筒部とコア部材１０４との軸直角方向の相対動を許容することができない構造のものである」とする、原告の主張は失当であり、採用できない。

そして、刊行物２の図７（甲４の１）に示されるラバー・ブッシュ１０８の厚みが小さく、変形の限度が大きくないとしても、訂正発明においても、ゴムブッシュの厚みや変形の限度について、格別特定するところはないのであるから、この点において、両者に差異があるとはいえない。

イ 原告が、甲５により説明する内容は、「ラバー・ブッシュ１０８を装着する筒部とコア部材１０４との軸直角方向の相対動を許容することができない構造のものである」ことを前提とするものであるが、前記のとおり、アクスル２４に振じり力を加える力が働けば、ラバー・ブッシュ１０８が変形するものと認められるのであるから、この前提自体採用できないものである。

そして、刊行物２の図１（甲４の１）に示されるものにおいても、締付けアセンブリ２８に対するアクスル２４の端部の取付中心位置は、ラバー・ブッシュ１０８が各アセンブリ２８を支持する支持中心位置よりも下方に位置させているもので、訂正発明と同様にＥ１（すなわち要因１）を備えている（このことは原告も認めている。）のであるから、仮に、訂正発明のように、Ｅ１の構成（すなわち要因１）を備えていることによって、「車両の旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができるように構成している（Ｅ２）」というのであれば（既に述べたとおり、「車両の旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができる」というのは、車両旋回時においてアンダーステアの状態となるということと同義である。）、刊行物２に記載の発明においても同様に、車両の旋回時においてアンダーステアの状態となるというべきである（なお、刊行物２の図１においては、上記に加えて、トレーリングアーム１６がラバー・ブッシュ１０８を介して締付けアセンブリ２８を支持する中心位置は、トレーリングアーム１６がボルト３８に連結される点の中心位置より上方であり、原告のいう要因２を備えることが認められる。そうであれば、なおのこと、刊行物２の発明においても車両の旋回時においてアンダーステアの状態となるというべきである。）。したがって、この点からも、刊行物２に記載の発明ではオーバーステアとなる旨をいう原告の主張は、理由がない。

(2) 上記において説示したとおり、刊行物２について阻害要因の存在をいう原告の主張は、理由がない。

審決は、相違点（Ｂ）として、刊行物２に記載の発明では、「上記各ブラケットに対する上記アクスルハウジングの端部の取付中心位置を、上記ゴムブッシュが上記各ブラケットを支持する支持中心位置よりも、下方に位置させている（Ｅ１）」ものの、「車両旋回時に、車両の旋回方向と同方向に後輪を向けることができるように構成している（Ｅ２）」ことについては言及されていない点を挙げる（審決書１２頁１５行～２１行）。

ここで、訂正発明の請求項１の「Ｅ２」の記載は、訂正発明を機能的に特定するものであって、具体的な構成を特定するものとは認められない。そこで、そ

のように機能するための具体的な構成について訂正明細書をみるに、前記1において説示したとおり、要因1（すなわち「E1」の構成）がこれに関与し得るものであることは認められるものの、それ以外の要因が必要であるとか、要因1ないし5が一体となって、車両の旋回時、必ずアンダーステアを実現するといったことについて開示し、あるいは示唆する記載は全く存在しない。

そうすると、訂正明細書の記載に基づけば、訂正発明における前記「E2」の記載は、「E1」の構成とした場合にもたらされる機能を表現した以上のものと理解することはできない。仮に、E1の構成とただで直ちにE2の結果を得られないものであるとしても、自動車のステアリングの設計において安全面等からアンダーステアとすることが技術常識（審決書13頁36行～14頁3行にいう「技術常識2」。自動車工学全書編集委員会編「自動車工学全書11 ステアリング、サスペンション」（株式会社山海堂昭和55年8月20日初版発行。甲8）30頁～31頁）であること、そして訂正明細書にはこれを実現するための具体的構成が特定されていないことを考慮すれば、訂正発明におけるE2の記載は、アンダーステアを実現するために当業者が技術常識に照らしてとり得る自明の技術事項をいうものと理解するほかはない。

そうであれば、刊行物2に記載の発明においても、当業者が技術常識に鑑み「E2」の構成とすることに何ら困難はないというべきである。

さらに、相違点（C）に係る「車両の直進時における上記アクスルハウジングの両端部の位置を、上記一对のトレーリングアームの前端部の位置と同等高さとする（E3）」との構成について検討するに、当該構成は、本件訂正において請求項1に追加された記載であるところ、訂正明細書全体を子細に検討してみても、訂正発明において、当該構成を採用したことにより格別の技術的意義が生じるものとは認められない（原告は、当該記載の追加が、特許法126条3項、4項の要件を充足するものとして本件訂正審判を請求しているものであるから（訂正審判請求書（甲9）3頁～4頁）、上記のように解すべきことは明らかである。すなわち、訂正前の明細書（甲2）には何らかの技術的意義を伴うものとして当該構成を開示する記載は一切存在しないから、仮に当該構成が訂正明細書における他の構成とあいまって何らかの技術的意義を有するのであれば、本件訂正は、いわゆる新規事項の追加に当たり、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものとして、許されないはずである。）。また、仮に、訂正発明が上記構成を採用することにより、他の構成とあいまって結果として要因2を備えることになったとしても、前記2において検討したとおり、刊行物2に記載の発明においても要因2を備えているものであるから、刊行物2に記載の発明との間で差異が生じるものでもない。さらに、当該構成が刊行物1に開示されている（甲3の第2図～第4図）ことからみても、これを設計的な事項にすぎないとする審決の判断は是認し得るものである。

（3）以上のとおり、審決に、刊行物2における阻害要因の存在を看過した誤りはなく、訂正発明の進歩性を否定した審決の理由2の判断に誤りはない。

3 結論

以上検討したところによれば、原告主張の【理由2についての取消事由】は理由がなく、訂正発明は、特許法29条2項の規定に該当し、特許出願の際独立して特許を受けられないものである。したがって、【理由1についての取消事由】について検討するまでもなく、審決の結論は正当であり、その他、審決に、これを取り消すべき誤りは見当たらない。

よって、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、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	佐藤久夫
裁判官	三村量一
裁判官	古閑裕二