

平成14年（行ケ）第109号 特許取消決定取消請求事件  
平成15年3月25日口頭弁論終結

原告 訴訟代理人弁護士 同 同 同 同 同 訴訟代理人弁護士 被告 指定代理人 同 同 同	被告 川口金 竹飯栗早七 鈴端特許 蔵木大大涌	被告 金属工業株式会社 内田宇本 字木山官 長野原橋野井文	被告 株 康秀一和賢英博太 良克幸	被告 社 二郷樹徳彦之孝 田信一郎 み裕三人一
---	-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------------

- 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

(1) 特許庁が異議2001-71908号事件について平成14年1月10日にした「特許第3124502号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定を取り消す。

(2) 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「鉛入り積層ゴム支承の構造」とする特許第3124502号の特許（平成8年12月17日特許出願、平成12年10月27日設定登録、以下「本件特許」という。）の特許権者である。

本件特許に対し、請求項1につき、特許異議の申立てがあり、特許庁は、この申立てを、異議2001-71908号事件として審理した。原告は、この審理の過程で、平成13年12月3日、本件特許の出願に係る願書に添付された明細書の訂正を請求した（以下、この訂正を「本件訂正」という。）。特許庁は、審理の結果、平成14年1月10日、「訂正を認める。特許第3124502号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定をし、平成14年2月6日にその謄本を原告に送達した。

2 特許請求の範囲（本件訂正による訂正後のもの。これにより特定される発明を、以下「本件発明」という。）

「【請求項1】ゴム層（9）と補強板（10、11、12）とが鉛直方向に交互に積層されてなる積層ゴム本体（6）の内部に、鉛プラグ（7）が鉛直方向に封入された鉛入り積層ゴム支承において、

前記積層ゴム本体（6）に前記鉛プラグ（7）を封入するための封入孔

（8）よりも大径の孔（14）を形成し、この孔（14）の内周に、前記鉛プラグ

（7）の前記封入孔（8）を規定しかつ内部に前記鉛プラグ（7）を取り囲むコイルスプリング（13）からなる拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体（30）を加硫接着したことを特徴とする鉛入り積層ゴム支承の構造。」

3 決定の理由

決定は、別紙決定書の写しのとおり、本件訂正を認めた上、本件発明は、本件特許出願前に頒布された刊行物である特開昭61-176776号公報（以下、審決と同じく「刊行物1」という。）に記載された発明（具体的には第7図に記載された発明である。以下「引用発明1」という。）及び周知技術（実願平2-88421号（実開平4-46247号）のマイクロフィルム（以下「刊行物2」といい、その発明を「引用発明2」という。）等）に示されたものに基づいて、当業者が

容易に発明をすることができたものである、と認定判断した。

決定が、上記認定判断において、本件発明と引用発明１との一致点・相違点として認定したところは、次のとおりである。

#### 一致点

「ゴム層と補強板とが鉛直方向に交互に積層されてなる積層ゴム本体の内部に、鉛プラグが鉛直方向に封入された鉛入り積層ゴム支承において、前記積層ゴム本体に前記鉛プラグを封入するための封入孔よりも大径の孔を形成し、この孔の内周に、前記鉛プラグの前記封入孔を規定しかつ内部に前記鉛プラグを取り囲むコイルスプリングからなる拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム状の部分有する鉛入り積層ゴム支承の構造」

#### 相違点

「本件発明は、ゴム状の部分が、拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体であり、当該ゴム体を、孔の内周に、加硫接着しているのに対し、刊行物１に記載された発明では、ゴム状の部分は、コイルの間に充たされ、かつ、コイルを囲んでいる弾性材料により構成され、当該ゴム状の部分を、孔の内周に、どのように装着するのか定かでない点」

### 第３ 原告主張の決定取消事由の要点

決定は、取消理由通知に記載していない理由によって本件発明の進歩性を否定するとの重大な手続違背を犯し（取消事由１）、また、本件発明と引用発明１との相違点についての判断を誤った（取消事由２）ものであり、これらの誤りがそれぞれ決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。

#### １ 取消事由１（手続違背）

（１）特許法１２０条の４第１項は、「審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。」と規定している。これは、取消決定をする前に、特許権者に事前に意見陳述の機会を与えることによつて、特許権者の防御権を確保しようとしたものである。このような立法趣旨に鑑みれば、取消決定は、事前に取消理由通知に記載し、特許権者に意見陳述の機会を与えた理由に基づいてなされる必要があるというべきであり、単に取消理由通知において引用例を特定して示せば足りる、というものではない。したがって、取消理由通知に実質的に記載されていない理由に基づいて取消決定を行うことは、許されないというべきである。

（２）決定は、「（２）引用刊行物に記載された発明」（決定書３頁２１行）として、「当審で通知した取消理由通知書の取消理由で引用した刊行物１（特開昭６１－１７６７７６号公報）には、周期的せん断エネルギー吸収装置に関し、・・・「第７、８図に示す・・・構造は・・・鉛心材２の周りに、垂直方向にある程度圧縮性を有する閉込め材を有する。・・・らせんコイル３をウレタンまたはシリコンゴムのような弾性体１７が囲んでいる。・・・らせんの個別の巻き３の間を弾性材料１７で充たす・・・第８図に示す・・・鉛心材２は両端を除いて弾性材料５で包まれている。・・・接触らせん材３が、・・・スチフナ板６とともに、鉛心材２の囲りを巻く。弾性材５の層はらせん材３の巻線および個別のスチフナ板６の間に層となっており、らせん材３はこの実施態様では個別の巻線に分離している。・・・可とう性壁にいくらかの弾性が垂直方向にあるときは、らせん材３を相互に接触しないように分離してもよい。」（第７頁右上欄第７行～左下欄第１３行）、と記載されている。」（決定書３頁２２行～４頁６行）、及び、「第８図には、鉛心材が弾性材料に包まれていることが、それぞれ、記載されている」（決定書４頁１５行～１７行）と認定し、並びに、「（３）対比・判断」（決定書４頁１８行）において、「刊行物１には、第８図に記載された実施例のように、鉛心材（本件発明の「鉛プラグ」）に相当する。）が弾性材料（本件発明の「ゴム層」）に相当する。）に包まれたものが記載されていることから、刊行物１には、中空円筒形のゴム体を孔の内周に一体化することも示唆されていると云える。」（決定書５頁２行～５行）と認定した。

しかし、刊行物１の記載で取消理由通知において言及されているのは、第７図に記載された実施例（引用発明１）のみであつて、第８図に記載された実施例は全く言及されていないのであり、しかも、第７図記載の実施例（引用発明１）と第８図記載の実施例とは、全く異なる発明であるから、決定は、取消理由通知によって示された取消理由とは異なる理由に基づいてなされたものという以外にない。

原告は、刊行物1の第8図に記載された実施例について意見陳述をする機会を与えられないままに決定を受けたのであり、これによりその防御権が害された。決定は、特許法120条の4第1項の規定に反するものである。

## 2 取消事由2（相違点についての判断の誤り）

決定は、相違点について、「刊行物1に記載された発明において、孔の内周に、拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体を加硫接着して、本件発明の相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到しうるものと認められる。」（決定書5頁8行～11行）と判断した。しかし、この判断は誤りである。

(1) 刊行物1には、「構造物が地震、暴風などによって誘起された振動を受けると、エネルギー吸収装置に伝達されたせん断力を生じ、装置はこのせん断力をうけて第3図に示すようにひずみを生じる。図示のように、心材2はせん断力に応じて真円の円筒形から変形する、拘束材3はこの運動に従う。拘束材3は直方形断面を有するので、隣接する巻き層は第2図2に示す正常な垂直の整合からすべり並進する。」（甲第4号証5頁左下欄末行～右下欄8行）との記載があり、この記載と第3図とによれば、刊行物1のエネルギー吸収装置においては、せん断変形時に、その拘束材3が、その巻回する隣接した層が滑動して変形しなければ拘束機能を発揮しないのである。したがって、当然のこととして、拘束材3は、弾性支持部材4と一体ではなく、これとは独立して挙動する別体としなければならないことになる。

他方、引用発明1（刊行物1の第7図記載の発明）は、刊行物1の「この形態（判決注・第1図ないし第6図に示される形態）の欠点は、ベ어링が垂直方向に剛性であり、取付け場所で押圧して形成するのでせんに激しい損傷を与えることである。第7、8図に示す他の形状はこのような欠点を避けることができる。」（甲第4号証7頁右上欄4行～8行）との記載からみて、刊行物1の第1図ないし第6図の発明の「らせんに激しい損傷を与える」との不具合を解決するため、「らせんの個別の巻き間の間を弾性材料17で充たすことによって、上記接触らせんの欠点を有しない開放らせん構造となる。」（同欄15行～18行）との構成を採用したものである。

このように、引用発明1は、刊行物1の第1図ないし第6図記載の実施例、すなわち、拘束材3が弾性支持部材4と一体ではなく、これとは独立して挙動するエネルギー吸収装置を前提としているものであり、このような装置を前提とした上で、らせんの損傷を防止するべく、拘束部材3中の隣接するらせん間に弾性材料17を充たしたものである。そうである以上、引用発明1には、弾性材料17と弾性支持部材4とを一体化する技術思想は全く存在しない、という以外にない。

(2) 刊行物1の第8図記載の実施例は、スチフナ板6と弾性材料5とで構成された弾性支持部材4に拘束手段すなわち分離したらせん材3又はリングを直接埋め込んだものであって、刊行物1の第7図の「弾性材料17」に相当するもの、又は、本件発明の「中空円筒形のゴム体」に相当するものは存在しない。したがって、刊行物1の第8図記載の実施例からは、本件発明における中空円筒形のゴム体（30）と積層ゴム本体（6）という別個の物体を加硫接着して一体化するというような技術思想は全く生じる余地がない。決定が、引用発明1に、刊行物1の第8図記載の発明を適用することによって、本件発明に容易に想到し得る、と判断したのであれば、明らかに誤りである。

(3) 本件発明は、「孔（14）の内周に、・・・中空円筒形のゴム体（30）を加硫接着した」との構成を採用することによって、顕著な作用効果を奏するものである。すなわち、原告において、同一の積層ゴム支承に4個の鉛プラグを封入（2つの鉛プラグについてのゴム体は積層ゴム本体に加硫接着し、他の2つの鉛プラグについてのゴム体は非接着）し、その積層ゴム支承に関して、せん断試験（加振試験）を実施した結果、非接着の鉛プラグは、中央部において大きくびれ変形が生じ、円筒形ゴム体が積層ゴム体から分離して変形し、これに伴ってコイルスプリングも円筒形からひずんだ形状に変形したのに対し、加硫接着した鉛プラグの変形は小さく、コイルスプリングもほぼ円筒形の形状を保つものであり、両者の間には、顕著な差異があることが、明らかとなった。（甲第6号証参照）

## 第4 被告の反論の骨子

決定の認定判断はいずれも正当であって、決定を取り消すべき理由はない。

### 1 取消事由1（手続違背）について

取消理由通知（甲第3号証）においては、特開昭61-176776号公報として公報全文全頁を刊行物1として示した上で、特に第7図に記載された発明に

関連した事項を中心に摘記して、刊行物1に記載された発明を認定したのであり、摘記した箇所以外の刊行物1の記載事項を示す対象から除外してはいない。

取消理由通知においては、本件発明と刊行物1の第7図記載の発明（引用発明1）とを対比した上、両発明の相違点を、「孔の内周に、中空円筒形のゴム体を装着するに際して、本件発明は、加硫接着しているのに対し、刊行物1に記載された発明では、その点が明確にされていない点」（甲第3号証3頁5行～7行）と認定しており、決定においても、本件発明と引用発明1との相違点について、同様に認定している。また、この相違点について、加硫接着に関する引用発明2を挙げ、この相違点について判断している点においても、取消理由通知と決定とにおいて異なるところはない。

決定において、刊行物1の第8図に記載された実施例に言及したのは、原告が提出した特許異議意見書（乙第1号証）において、「第7図に示された発明は、第1～第6図に示された発明を前提とし、すなわち拘束部材を弾性支持部材4と一体ではなく、これとは独立して挙動する別体とした装置において、らせんの損傷を防止すべく拘束部材3の隣接するらせん間に弾性材料17を充たしたものであります。したがって、第7図に示された発明には、弾性材料17と弾性支持部材4とを一体化する技術思想は全く存在しません。むしろ、これらを別体とする技術思想であるといえます。」（乙第1号証5頁第4段落）との主張があったことから、同主張に答えるため、補足して指摘したものである。

以上のとおりであるから、決定の理由が取消理由通知の理由と異なる、との原告の主張は誤りである。

## 2 取消事由2（相違点についての判断の誤り）について

(1) 刊行物1の第7図、第8図記載の実施例は、原告も主張するように、刊行物1の第1図ないし第6図に記載された実施例が有する「ベアリングが垂直方向に剛性であり、取付け場所で押圧して形成するのでらせんに激しい損傷を与える（甲第4号証7頁右上欄4行～6行）」という欠点を避けるために、らせんコイル部分を改良した実施例であって、第1図ないし第6図に記載された実施例が有する構成のすべてをそのままに採用したものであるということとはできない。引用発明1は、そのらせんコイル3が弾性体17に囲まれており、刊行物1の第1図ないし第6図に記載された実施例とは、らせんコイル周辺部の構成を明らかに異にするものである。このように引用発明1とは拘束部材の構成が異なる、刊行物1の第1図ないし第6図に記載された実施例を根拠として、「引用発明1には、弾性材料17と弾性支持部材4とを一体化する技術思想は全く存在しない。」とする原告の主張は、根拠がない。

(2) 刊行物1の第8図記載の実施例は、弾性支持部材4に拘束手段3を直接埋め込んだものであって、原告が主張するとおり、刊行物1の第7図の「弾性材料17」に相当する層は存在しない。しかしながら、本件発明は、積層ゴム本体（6）に形成した孔（14）の内周に、拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体（30）を加硫接着により一体化したものであるから、本件発明の積層ゴム支承も、その完成時においては、積層ゴム本体に直接コイルスプリングが埋め込まれたものと同様の構成になっている。刊行物1の第8図の実施例において、弾性支持部材4の拘束手段3を埋め込んだ部分は、弾性支持部材4の拘束手段3を埋め込んだ部分以外の部分と一体化してその一部を構成する部材となっていることができる。したがって、刊行物1の第8図には、弾性支持部材4の拘束手段3を埋め込んだ部分が、弾性支持部材4の拘束手段3を埋め込んだ部分以外の部分と一体化されているものが記載されているのであるから、決定の「刊行物1には、中空円筒形のゴム体を孔の内周に一体化することも示唆されていると云える。」（決定書5頁4行～5行）との認定に誤りはなく、これを前提とする相違点についての判断にも誤りはない。

## 第5 当裁判所の判断

### 1 取消事由1（手続違背）について

(1) 決定が、刊行物1の第7図記載の発明（引用発明1）を本件発明と対比すべき主引例として認定し、この引用発明1と本件発明との一致点及び相違点を前記のとおり認定したことは、決定自体から明らかである。

取消理由通知には、「これらの記載および第7図の記載からみて、刊行物1には、弾性材料とスチフナ板とが鉛直方向に交互に積層されてなる弾性支持体の内部に、鉛心材が鉛直方向に封入された周期的せん断エネルギー吸収装置において、前記弾性支持体に前記鉛心材を封入するための孔よりも大径の開口を形成し、

この開口の内周に、前記鉛心材の前記孔を規定しかつ内部にらせんコイルからなる可とう性拘束手段が埋設された中空円筒形の弾性体を装着した周期的せん断エネルギー吸収装置の発明が記載されている」（甲第3号証2頁第1段落）との記載がある。ここで認定された発明は、決定が認定した引用発明1（刊行物1の第7図記載の発明）の構成と同じである（決定は、「刊行物1の第7図には、弾性材料とスチフナ板とが鉛直方向に交互に積層されてなる弾性支持体の内部に、鉛心材が鉛直方向に封入された周期的せん断エネルギー吸収装置において、前記弾性支持体に前記鉛心材を封入するための孔よりも大径の開口を形成し、この開口の内周に、前記鉛心材の前記孔を規定しかつ内部に前記鉛心材を取り囲むらせんコイルからなる可とう性拘束手段を埋設した中空円筒形の弾性部分を有する周期的せん断エネルギー吸収装置の発明、・・・が、・・・、記載されている。」（決定書4頁第1段落）と認定している。ここで認定されている構成は、取消理由通知において認定された構成に、「前記鉛心材を取り囲む」との構成が追加されただけのものである。追加されたこの構成は、本件訂正において追加された、本件発明の「前記鉛プラグ（7）を取り囲む」に相当する構成であることが明らかである。）。

決定が、取消理由通知に本件発明と対比すべき発明として記載したのと同じの発明を、本件発明と対比すべき発明として認定したものであることは、明らかである。

(2) 取消理由通知は、本件発明と引用発明1との相違点を、「孔の内周に、中空円筒形のゴム体を装着するに際して、本件発明は、加硫接着しているのに対し、刊行物1に記載された発明では、その点が明確にされていない点」（甲第3号証3頁5～7行）と認定している。この相違点の認定は、表現上の相違はあるものの、決定の前記相違点の認定と、実質的に同一であることが明らかである。

取消理由通知においては、前記相違点について、「刊行物2に、粘弾性体・・・及び補強板・・・を加硫接着により一体化する時に、粘弾性層も一体に形成することが記載されており、刊行物1に記載された発明において、刊行物2に記載されているように中空円筒形のゴム体を、孔の内周に加硫接着することにより本件発明の構成とすることは、当業者が容易に想到できたことである。」（甲第3号証3頁第2段落）として、引用発明1に引用発明2を適用すれば、本件発明に至ることが、当業者にとって容易であるとの判断が示されていた。これに対し、決定は、①「刊行物1には、第8図に記載された実施例のように、鉛心材（本件発明の「鉛プラグ」に相当する。）が弾性材料（本件発明の「ゴム層」に相当する。）に包まれたものが記載されていることから、刊行物1には、中空円筒形のゴム体を孔の内周に一体化することも示唆されていると云える。」、及び、②「ゴム体を他の部材に一体化する際に加硫接着をすることは周知技術であるから（たとえば実願平2-88421号（実開平4-46247号）のマイクロフィルム（判決注・刊行物2）、特開平4-221142号公報参照）、刊行物1に記載された発明において、孔の内周に、拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体を加硫接着して、本件発明の相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到しうるものと認められる。」との判断を示している。すなわち、決定は、①刊行物1の第8図に記載された実施例をも参酌して、刊行物1には、中空円筒形のゴム体を孔の内周に一体化することも示唆されている、とし、②ゴム体を他の部材に一体化する際に加硫接着することは引用発明2等々に示される周知技術である、とした上で、これらを根拠に、拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体を弾性支持部材4と加硫接着して、相違点に係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである、と判断したのである。取消理由通知の内容と比べると、引用発明2を周知技術の一つとして例示するにとどめたこと、及び、引用発明1の解釈に当たって、刊行物1の第8図に記載された実施例を参酌したこと、の2点において変更されている、ということができる。

特許法120条の4第1項が、取消決定の前に取消理由を通知すべき旨を定めているのは、特許権者に意見書を提出する機会を与えるためである。したがって、取消理由通知において、特許発明と主たる引用発明との相違点について、適用し得る技術を公知技術（引用発明2）として明示している以上、これについて反論をする機会には十分に保障されているのであるから、この引用発明2をその1例とする周知技術を進歩性判断の資料とすることは、特許権者に防御の機会を保障する前記規定の趣旨からすれば、問題がないことは明らかである（原告もこの点は、問題としていない。）。第2の点については、引用発明1に引用発明2に例示される周知技術を適用することについて、これを困難にする事情があるかどうか、すなわ

ち、引用発明１が、拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体を弾性支持体の孔の内周に加硫接着することとは相いれない内容の発明であるかどうかとの問題である。したがって、この点は、引用発明１の技術内容に関するものであるから、刊行物１に記載された発明である引用発明１の技術内容の判断に当たって、刊行物１の記載全体を参酌することができることは当然であり、刊行物１に記載された他の実施例である、第１図ないし第６図の各実施例及び第８図の実施例とその余の記載を参酌した上で、この点を判断することは、何ら問題はないところである（原告自身、第７図の実施例に係る発明である引用発明１の技術内容を認定するに当たり、別の実施例である第１図ないし第６図の各実施例を参酌すべきことを、当然の前提として論を進めている。）。したがって、取消理由通知において、刊行物１を引用し、その第７図に記載された発明を引用発明１として明示している以上、決定が、刊行物１のその余の実施例についての記載も参酌して、引用発明１の内容を認定することは、特許権者に意見陳述の機会を保障した特許法の前記規定の趣旨に何ら反するものではないというべきである。

本件においては、特許権者である原告が、取消理由通知を受けて提出した意見書において、刊行物１に記載された第１図ないし第６図に記載された発明に基づき、引用発明１は、拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体を弾性支持部材４と加硫接着することとは相いれない内容の発明である、と主張したこと（乙第１号証）に対し、決定は、刊行物１の第８図に記載された実施例を参酌した上で、引用発明１についての解釈を述べたものであるにすぎない。原告は、引用発明１の技術内容について反論をする機会には十分に与えられていたのであるから、本件について、特許法の前記規定に反する、ということとはできない。決定が刊行物１の第８図について述べたところが、引用発明１の解釈のために述べられたものであることは、決定が、「特許権者は、平成１３年１２月３日付け特許異議意見書において、「刊行物１に記載された発明（判決注・これが、第７図の実施例に係る発明、すなわち、引用発明１のことであることは、明らかである。）には、弾性材料１７と弾性支持部材４とを一体化する技術思想は全く存在せず、かえってこれらを別体とする技術思想を示しています。」（同意見書第６頁第７～９行）と述べているが、上述したように、刊行物１には、第８図に示す実施例として、弾性支持部材４を構成する弾性材料５に直接拘束手段を埋め込んだものも記載されており、この場合、弾性材料１７に相当する層は存在しないが、実質的に弾性材料１７と弾性支持部材４とを一体化したものと云うことが出来るので、このような主張は採用できない。」（決定書５頁第２段落）と判断しているところからも明らかである。

## ２ 取消事由２（相違点についての判断の誤り）について

（１）原告は、引用発明１は、刊行物１の第１図ないし第６図記載の実施例、すなわち、拘束材３が弾性支持部材４と一体ではなく、これとは独立して挙動するエネルギー吸収装置を前提としているものであり、このような装置を前提とした上で、らせんの損傷を防止するべく、拘束部材３中の隣接するらせん間に弾性材料１７を充たしたものである、したがって、引用発明１には、弾性材料１７と弾性支持部材４とを一体化する技術思想は全く存在しない、と主張する。

刊行物１には、第１図ないし第６図記載の実施態様として、「第１図は本発明の好ましい実施態様の斜視図である。図示のように、エネルギー吸収装置は中央の円筒形エネルギー吸収心材２、心材２を囲む可とう性拘束手段３、弾性支持体４および頂部および底部の連結板７、８を有する。第２図がもっとも明らかに示すが、弾性支持パッド４が好ましくは天然または合成ゴムのような弾性材料の弾性材料５と、好ましくは鋼、アルミニウム、ファイバグラスまたは他の適当なスチフナ材料から作ったスチフナ板６とを交互に積層したサンドイッチ構造を有する。」

（甲第４号証４頁右下欄下３行～５頁左上欄８行）、「拘束手段３は断面が直方形な適当なストリップ材から作ったらせん形に巻いた円筒構造とすることが好ましい。」（５頁左上欄１５行～１７行）、「エネルギー吸収心材２は図示のように円筒形に形成した高純度鉛から作ることが好ましい。」（５頁左上欄末行～右上欄１行）との記載があり、これらの記載に加え、「構造物が地震、暴風などによって誘起された振動をうけると、エネルギー吸収装置に伝達されたせん断力を生じ、装置はこのせん断力をうけて第３図に示すようにひずみを生じる。図示のように、心材２はせん断力に応じて真円の円筒形から変形する、拘束材３はこの運動に従う。拘束材３は直方形断面を有するので、隣接する巻き層は第２図２（判決注・「第２図」の誤記と認める。）に示す正常な垂直の整合からずり並進する。」

（５頁左下欄末行～右下欄８行）との記載がある。また、刊行物１の第２図にはせ



せん断力が生じていない状態が図示され、第3図には、上記のとおり、せん断力が生じエネルギー吸収装置が変形した状態、すなわち、断面直方形の拘束材3が隣接する巻き層との間ですべりを生じ、弾性支持体4との境界において、階段状に変形し、その階段部の頂点を連ねるように、弾性支持体4が非変形時の垂直状態から傾斜状態に変形している様子が図示されている。

刊行物1の第3図によれば、この実施例において仮に拘束材3と弾性支持体4とが接着しているものとする、弾性支持体4も、拘束材3との接着部において階段状となるように変形しなければならないことになる。このような変形は生じにくいことが明らかであるから、この実施例においては拘束材3と弾性支持体4とを別体としなければならない。この限度においては、原告の上記主張は正当である。

しかしながら、上記実施例において拘束材3と弾性支持体4とを別体としなければならない理由は、上記のとおり、弾性支持体4と拘束材3とを接着すると、その接着部において弾性支持体4が階段状となるように変形しにくいことにあり、これ以外に存在しない（別体としなければならない理由が上記のもの以外にも存在することは、刊行物1（甲第4号証）の全記載を中心に本件全資料を検討しても、うかがうことさえできない。）。

ところが、引用発明1においては、その弾性体17自体が階段状となるように変形するものとは認められないのであり、したがって、弾性体支持体が階段状となるように変形する必要もないから、弾性体17と弾性支持体4とを別体とすべきとする理由はないことになる。すなわち、刊行物1には、「第7図に示す実施態様においてらせんコイル3をウレタンまたはシリコンゴムのような弾性体17が囲んでいる。・・・らせんの個別の巻き3の間を弾性材料17で充たすことによつて、上記接触らせんの欠点を有しない開放らせん構造となる。」（甲第4号証7頁右上欄11行～18行）との記載があり、この記載と第7図とによれば、「らせんコイル3」（第3図の「拘束材3」に相当する。）は、各層が弾性材料17により囲まれており、弾性支持体4とは接触していないのであるから、この構成においては、せん断力を受けた場合、らせんコイル3は、第3図と同様に水平方向にずれるものの、それを取り囲む弾性材料17が階段状に変形すると認める余地はない。したがって、引用発明1においては、弾性材料17と弾性支持体4との接触部を接着してはならない理由はそもそも存在しないのであり、原告の上記主張は、採用することができない。

刊行物1の第8図には、スチフナ板6間にらせん材3（ただし、第8図によれば、らせん形状ではなく個別の巻線である。）が存在し、スチフナ板6及びらせん材3全体が弾性材5に取り囲まれているとの構成が図示されており、同図記載の実施例においても、せん断力を受けた場合に、鉛心材2、スチフナ板6、らせん材3、及び、弾性材5が全体として傾斜するものの、第8図においては、らせん材3を取り囲む弾性材5が外方まで一体となっているため、らせん材とそれを取り囲む弾性体の関係としてみたとき、引用発明1において、弾性材料17と弾性支持体4が接着されて一体構成となっている場合と異なる構成のものが示されていることが明らかである。したがって、決定が、「刊行物1には、第8図に記載された実施例のように、鉛心材（本件発明の「鉛プラグ」に相当する。）が弾性材料（本件発明の「ゴム層」に相当する。）に包まれたものが記載されていることから、刊行物1には、中空円筒形のゴム体を孔の内周に一体化することも示唆されていると云える。」（決定書5頁2行～5行）と説示したことも、引用発明1は弾性材料17が弾性支持部材4と接着されている場合とそうではない場合を包含するものであること（弾性材料17が弾性支持部材4と接着されている場合が除外されていないこと）が、第8図記載の実施例からも理解することができることを述べたものであり、決定のこの認定判断に誤りはない。原告の、刊行物1の第1図ないし第6図の実施例に基づく前記主張は、刊行物1の第8図の実施例に照らしても採用することができない。

(2) 決定は、「ゴム体を他の部材に一体化する際に加硫接着をすることは周知技術であるから（たとえば実願平2-88421号（実開平4-46247号）のマイクロフィルム（判決注・刊行物2）、特開平4-221142号公報参照）、刊行物1に記載された発明において、孔の内周に、拘束部材が埋設された中空円筒形のゴム体を加硫接着して、本件発明の相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到しうるものと認められる。」（決定書5頁6行～11行）」と判断した。

刊行物2（甲5文献）には、「免震支持装置1は、粘弾性体5と補強板6とを交互に積層してなり、・・・粘弾性体5、補強板6及び補強取付板7は、所定方向に積み重ねられた後、加硫接着によって一体化される。免震支持装置1の中央部には、・・・中空部8が形成されており、該中空部8内には、周囲に粘弾性層9を有する鉛体10が密に封入されている。・・・粘弾性層9は、予め前記加硫接着時に一体に形成するか、あるいは、鉛体の封入時に鉛体の周囲に粘弾性層を形成して、鉛体と一緒に封入して形成する。」（甲第5号証6頁3行～20行）との記載があり、この記載と刊行物2の第1図とによれば、粘弾性体5と補強板6とを交互に積層したものが引用発明1の弾性支持体4に相当し、粘弾性層9は、弾性支持体4と鉛心材（引用発明2の「鉛体」）との間に存在する点で、引用発明1の弾性材料17に相当するといえることができる。そして、引用発明1において、弾性材料17の内部にらせん材が存在するとしても、弾性材料17と弾性支持体4とを接着することが可能であることは前示のとおりであるから、刊行物2に記載された発明において採用された粘弾性層9を加硫手段により、粘弾性体5、補強板6及び補強取付板7と一体に形成するとの周知技術は、そのまま引用発明1にも採用することが可能であることが明らかである。

したがって、引用発明1において、ゴム状の部分（弾性材料17）と孔の内周（弾性支持体4）とを加硫接着することは、当業者にとってむしろ自明の技術の範囲内のことといえるべきであり、決定の前記判断に誤りはない。

(3) 原告は、刊行物1の第8図記載の実施例は、弾性支持体は、スチフナ板6と弾性材料5とで構成された弾性支持部材4に拘束手段すなわち分離したらせん材3又はリングを直接埋め込んだものであって、刊行物1の第7図の「弾性材料17」に相当するもの、又は、本件発明の「中空円筒形のゴム体」に相当するものは存在しない、したがって、刊行物1の第8図記載の実施例からは、本件発明における中空円筒形のゴム体（30）と積層ゴム本体（6）という別個の物体を加硫接着して一体化するというような技術思想は全く生じる余地がない、決定が、引用発明1に、刊行物1の第8図記載の発明を適用することによって、本件発明に容易に想到し得る、と判断したのであれば、明らかに誤りである、と主張する。

しかし、決定が第8図の実施例に言及したのは、引用発明1において、中空円筒形のゴム体を孔の内周に接着する構成が除外されているものではないことを裏付ける資料の一つとするためであることは前記のとおりであり、決定は、引用発明1に刊行物1の第8図記載の実施例を適用することにより、本件発明を容易に想到し得ると認定したものでない。原告の上記主張は、決定の理由を正しく理解していないものであり、失当である。

(4) 原告は、本件発明は、「孔（14）の内周に、・・・中空円筒形のゴム体（30）を加硫接着した」との構成を採用することによって、顕著な作用効果を奏するものである、と主張する。

しかし、引用発明1に刊行物2に記載された周知技術を適用することにより、本件発明の構成に容易に想到することができるものである以上、本件発明の構成により、特定の作用効果を奏することができたとしても、その作用効果が本件発明の構成を採用した場合のものとして予想し得る範囲内のものであれば、これを本件発明の特許性の根拠とすることはできない、といえるべきである。原告が提出する甲第6号証によっても、せいぜいのところ、本件発明の構成を採用することによってこれを採用しない場合に比べて優れた作用効果が得られることが認められるだけで、この構成のものとして予想し得ない作用効果が生じているものと認めることはできない。

### 3 結論

以上に検討したところによれば、原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく、その他、決定には、これを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで、原告の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。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官

山下 和 明

裁判官

設 楽 隆 一



裁判官

阿 部 正 幸