

判

決

株式会社
 生及二進美三
 川 耕 造
 品工業
 野隆官雄
 部野庁田木野橋
 産許
 国柳特和舟大大
 覚良文

第1 当事者の求めた裁判

特許庁が平成10年異議第73330号事件について平成11年10月29
た決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

主文と同旨

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「シール構造」とする特許第2697569号の特許（平成5年8月31日に特許出願、平成9年9月19日に特許権設定登録、以下「本件特許」といい、その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。石川ガスケット株式会社から、本件特許について特許異議の申立てがあり、その申立ては、平成10年異議第73330号事件として審理された。この審理の過程で、原告は、願書に添付した明細書の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求したが、特許庁は、訂正を認めず、平成11年10月29日に「特許第2697569号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定をし、同年11月22日にその謄本を原告に送達した。

2 本件特許請求の範囲

(1) 本件訂正前の特許請求の範囲

① 請求項 1

自動変速機のコントロールバルブユニットのセパレートプレートとバルブボディ間を液密状又は気密状にシールするシール構造であって、前記バルブボディに対するセパレートプレートの合わせ面に、バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにバルブボディの合わせ面に応じたパターンで、パターン印刷によりシール層を形成したことを特徴とするシール構造。（以下、この発明を「本件発明 1」という。）

② 請求項 2

前記シール層を凹版印刷又はスクリーン印刷により形成し、その厚さを5/1000mm以上に設定したことを特徴とする請求項1に記載のシール構造。
(以下、この発明を「本件発明2」という。)

(2) 本件訂正後の特許請求の範囲

① 請求項 1

油溝や溝部を有するバルブボディと、油溝や溝部により油圧回路が形成されるように、バルブボディに取付けられるセパレートプレートとを備えた自動変速機のコントロールバルブユニットにおける、セパレートプレートとバルブボディ間を油密状にシールするシール構造であって、前記バルブボディに対するセパレートプレートの合わせ面に、バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにバルブボディの合わせ面に応じたパターンで、パターン印刷により、厚さ1/100～5/100mmのシール層を形成したことを特徴とするシール構造。（以下、この発明を「訂正発明1」という。）

② 請求項 2

前記シール層を凹版印刷又はスクリーン印刷により形成したことを特徴とする請求項１記載のシール構造。（以下、この発明を「訂正発明２」という。）

3 決定の理由の要点

別紙決定書の理由の写しのとおり、(1)訂正発明1, 2は、いずれも、特開昭61-109969号公報(甲第4号証、以下「刊行物1」という。)記載の発明(以下「引用発明」という。)並びに米国特許第3477867号明細書(甲第5号証、以下「刊行物2」という。)及び米国特許第4659410号明細書(甲第6号証、以下「刊行物3」という。)に記載された周知の技術的事項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り、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ることができないものであるから、特許法120条の4第3項で準用する同法126条4項に適合しないので、本件訂正は認められない、としたうえで、(2)本件発明1, 2は、いずれも、引用発明並びに刊行物2, 3、米国特許第4181313号公報(甲第7号証、以下「刊行物4」という。)、特開昭62-249786号公報(甲第8号証、以下「刊行物5」という。)、及び実願昭54-104970号(実開昭56-21650号)の願書とこれに添付された明細書及び図面のマイクロフィルム(甲第9号証、以下「刊行物6」という。)に記載された周知の技術的事項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って、これらに係る特許は、いずれも、特許法29条2項の規定に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである、と認定判断した。

第3 原告主張の決定取消事由の要点

決定の理由中、「Ⅰ. 手続の経緯」、「Ⅱ. 訂正の適否について」のうち、「1. 訂正請求書の補正の適否について」、「2. 訂正明細書の請求項1及び2に係る発明」、「3. 引用刊行物記載の発明」は認める。「4. 対比・判断」の「(1)訂正発明1について」のうち、10頁19行から12頁14行まで(「一致点」及び「相違点」に関する部分)は認め、12頁15行から14頁9行まで(「相違点(1)について」及び「相違点(2)について」の部分)は争う。「(2)訂正発明2について」及び「5. むすび」は争う。「Ⅲ 特許異議申立てについての判断」のうち、「1. 本件発明」は認める。「2. 引用刊行物記載の発明」のうち、16頁12行から18行までは認め、16頁19行から17頁8行までは争う。「3. 対比・判断」の「(1)本件発明1について」のうち、17頁11行から14行の「一致するものと認められる。」までは認め、14行の「そして、」から19行までは争う。「(2)本件発明2について」のうち、18頁2行から9行までは認め、18頁10行から19頁11行までは争う。「4. むすび」は争う。

決定は、引用発明と訂正発明1, 2との相違点についての判断を誤り、かつ、訂正発明1, 2の顕著な作用効果を看過したため、訂正発明1, 2の容易想到性についての判断を誤った結果、本件訂正を不適法とし(取消事由1)、また、本件発明1, 2と引用発明との相違点についての判断を誤り、かつ、本件発明1, 2の顕著な作用効果を看過した結果、本件発明1, 2の容易想到性についての判断を誤ったものであって(取消事由2)、これらの誤りが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(訂正発明1, 2の容易想到性についての判断の誤り)

(1) 訂正発明1について

① 訂正発明1と引用発明との相違点(1)についての判断の誤り

ア 決定は、訂正発明1では「バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにバルブボディの合わせ面に応じたパターンで、パターン印刷により、シール層を形成した」のに対し、引用発明では、シール層がセパレートプレートのほぼ全面に、油溝の部分にも露出した状態でコーティングして形成されている、という相違点(1)について、刊行物2又は3にもあるように、「シール層を形成するのにスクリーン印刷(パターン印刷)を用いることは周知の技術的事項(例えば、上記刊行物2, 3参照)であるから、セパレートプレートにシール層をコーティングして形成する際に、この周知技術を引用発明に適用し、上記相違点(1)(判決注・「1」とあるのは「(1)」の誤記と認める。)に摘記したように構成することは、当業者が容易に想到できた技術の転用というべきものである。」(決定書12頁17行~13頁4行)としたが、この判断は誤りである。

自動変速機のコントロールユニットにおけるセパレートプレートは、隣接するバルブボディ間を仕切ることにより、バルブボディに形成された油溝や溝部の開口部を液密状に被覆して、該油溝や溝部とセパレートプレート表面との間で油圧回路を形成するためのものであり、従来は、引用発明のように、セパレートプレートに形成された貫通孔の部分を除いて、バルブボディに形成された油溝や溝部

へも露出した状態で、セパレートプレートのほぼ全面にシール層が形成されていた。

訂正発明 1 は、このセパレートプレートのシール構造を、バルブボディに形成した油溝や溝部の周縁の形状に応じたパターンで印刷するものである。

これに対し、刊行物 2 に記載されたものは、保持体 1 の孔 2 を囲むようにスクリーン印刷によりシール材料の環状層 3 が形成されたガasket で、ポートを有する二つの部材の間に使用されるものである。また、刊行物 3 に記載されたものも、水及び油の流路 25 を囲むようにビード 30 をスクリーン印刷により形成したガasket である。刊行物 2 又は 3 記載のガasket は、接続部品に形成された貫通孔の形状に応じて、その周囲にシール層を印刷するものであるから、そもそもガasket に連結される接続部品のポートや開口部に露出するようにシール層を形成すること自体不可能であり、また、密封性を保持するために必要な部分のみにシール層を形成するものであるから、刊行物 2 又は 3 の記載中には、上記ポートや開口部に露出しないようにシール層を形成するとの技術思想は、全く存在しない。

このように、訂正発明 1 及び引用発明のセパレートプレートは、バルブボディに形成された油溝や溝部との間で油圧回路を形成するための仕切板であるのに対し、刊行物 2 又は 3 のガasket 製品は、単に接合部を構成する二つの部材の間に装着されて、流体の通路となる貫通孔の周囲をシールするものであるから、両者はシール層を形成する目的及びその機能が全く異なる。したがって、仮に、刊行物 2 又は 3 が開示するガasket 製品のシール層をスクリーン印刷により形成することが周知技術であるといえたとしても、引用発明のセパレートプレートにシール層をコーティングして形成する際に、この周知技術を引用発明に適用することが当業者にとって容易に想到できた技術の転用であるとはいえない。

イ 決定は、「通常シールは、密封性を保持するために必要な部分のみに適用すれば十分なこと、及びスクリーン印刷は複雑なパターンを容易に印刷できるシール層形成手段であることは当業者にとって自明の事項であって、スクリーン印刷によれば形成されるシール層が密封対象である流体に露出しないようにすることも容易（例えば、刊行物 2 又は 3 参照）であることから、バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成することも、当業者が適宜なし得た設計事項にすぎない。」（決定書 13 頁 5 行～15 行）としたが、この判断は誤りである。

「シールは、密封性を保持するために必要な部分のみに適用すれば十分」であることは、決定のいうとおりである。しかし、そのようにいうことは、単に、シールの機能を抽象的に表現するだけの意味しかなく、具体的な問題の解決との関係では意味をなさない。現実には、技術分野毎に異なる密封性の要求に応じて、シールをどこに、どのように設けるかが重要であり、発明が成立するのは、この点においてである。各技術分野において、公知のシール構造とは異なる部分にシール層を設けることにより、従来のシール構造に較べて優れた効果を奏するに至った場合には、そのような部分にシール層を設けた点に着目して、それを根拠に、そのようなシール構造の発明に対し、特許が与えられるべきである。

コントロールバルブユニットのセパレートプレートでは、現に、従来は、引用発明のようにバルブボディに形成された油溝部分を含むほぼ全面にコーティングによりシール層が形成されてきていた。決定がいうように、シールはもともと密封性を保持するために必要な部分のみに適用すれば十分なものであること自体は、当業者に自明であるとしても、そのことから、直ちに、コントロールバルブユニットのセパレートプレートにおけるシール層を、バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないように形成すれば十分なことが、当業者にとって自明なことであったことになるわけではないことは、このことからみても明らかというべきである。

セパレートプレートのシール層をバルブボディの油溝や溝部側へ露出しないように形成することについては、刊行物 2、3 のいずれにも、記載されておらず、示唆もされていない。刊行物 1 にも、シール層を油溝や溝部側へ露出しないように形成することの記載も示唆もない（引用発明のセパレートプレートは、コーティングによりその全表面にシール層が形成されているものである。）。本件の全文訂正明細書（甲第 3 号証）中に引用された特開昭 64-74346 号公報（甲第 10 号証）及び特開平 4-219564 号公報（甲第 11 号証）には、アキュムレータのスプリング、ボールチェック弁のボール等がセパレートプレートに当接する部分や、貫通孔の周囲といった、セパレートプレートに形成された貫通孔以外に

も、その一部の表面にシールを設けないことについての記載はあるものの、バルブボディの油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を設ける点については全く記載も示唆もない。このように、訂正発明1におけるセパレートプレートのシール層をバルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成した点については、刊行物1ないし3及びその他の公知文献のいずれにも、記載されておらず、示唆もされていない。

ウ 本件出願の出願日である平成5年8月31日以前には、バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成したセパレートプレートのシール構造に関する出願は皆無であり、その公開日である平成7年3月17日以降には、これを追うように特開平9-210209号公報（平成8年1月31日出願）（甲第13号証）及び特開平9-236171号公報（平成8年2月29日出願）（甲第14号証）の各発明が相次いで出願されている。バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成することが、当業者が適宜なし得た設計事項でないことは、この事実からも明らかである。

② 訂正発明1と引用発明との相違点(2)についての判断の誤り

決定は、訂正発明1では、「シール層の厚さを1/100～5/100mm」としたのに対して、引用発明では厚さに関して不明である、との相違点(2)について、「一般にシール層の厚さは、シールすべき対象に応じて、例えば、シール対象に求められる密封性の度合い、シール材の種類、密封される流体の温度又は圧力条件若しくは種類（組成）等に応じて、適宜設定することができるものと認められるから、訂正発明1のようにシール層の厚さを1/100～5/100mmに設定することは、引用発明1に刊行物2又は3に記載のような周知のシール層形成手段を適用するに際し、当業者が適宜設定し得た数値範囲の限定に過ぎないものである。」（決定書13頁20行～14頁9行）としたが、この判断は誤りである。

刊行物2、3記載のガスケット製品は、単に2つの部品間を液密状又は気密状に接続するものであるから、孔の周囲に形成されるシール層を厚くして両部品をできるだけ大きな締結力で連結するほど高い密封性能が得られる。例えば、刊行物3のシール層の厚みは、同刊行物の、「ビードの高さが代表的に約0.004～0.010インチ（約0.1～0.25mm）になるように付着された。」（甲6号証訳文1頁15行～16行）との記載からも分かるように、比較的厚めに設定されており、その理由は、高い密封性能を得るためである。

これに対し、コントロールバルブユニットでは、シール層の厚みが厚すぎると、複数のバルブボディ間にセパレートプレートを装着し、ボルトで締結して組み立てた際に、バルブユニットに歪み（変形）が発生し、各種バルブの可動部に動作不良が生じる問題があるため、刊行物2、3記載のガスケットのように、シール層の厚みを厚くすることは好ましくない。他方、セパレートプレートの平面性（歪み、凹凸、キズなど）を補正するためには、その表面に形成されるシール層の厚みは、少なくとも5/1000mm、好ましくは1/100mmは必要である。シール層のこのような厚みについての問題は、コントロールバルブのセパレートプレートに特有のものである。したがって、当業者が、ガスケットについての発明である刊行物2、3の記載に基づいて、訂正発明1においてセパレートプレートのシール層の厚さを1/100～5/100mmに設定することが容易であったということはできない。

③ 作用効果について

従来においては、セパレートプレートのシール層が油溝や溝部側へ露出していても、シール層の耐久性が問題になることはなかったが、近年広く普及しつつある無段階変速機では、変速機の作動油に使用する油圧が通常の自動変速機よりも高圧（約2倍）であるため、全面にコーティング層を形成したセパレートプレートでは、コーティング層の油圧回路に面する部分が剥離するなどの問題が発生する。訂正発明1は、上記の構成を採用することにより、作動油の油圧が高い無段階変速機においても、シール層が剥離することを確実に防止するとともに、パターン印刷によりシール層を形成するため、従来必要であったシール層の不要な部分にマスキング処理をするなどの工程を省略できるという製造工程の簡略化と短時間化といった顕著な作用効果を奏する。これらの作用効果は、当業者といえども、刊行物1～3の発明や特開昭64-74346号公報（甲第10号証）及び特開平4-219564号公報（甲第11号証）に記載されたもののような従来のセパレートプレートからは、全く予測できないものである。

(2) 訂正発明2について

訂正発明 2 は、訂正発明 1 におけるシール層を形成する手段としての「パターン印刷」を、「凹版印刷又はスクリーン印刷」に限定するものにすぎない。したがって、訂正発明 1 が上記のように引用発明及び刊行物 2、3 に記載された周知技術から容易に想到できたとはいえないものである以上、訂正発明 2 も容易に想到できたとはいえないものであることが明らかである。

2 取消事由 2（本件発明 1、2 の容易想到性についての判断の誤り）

(1) 本件発明 1 について

本件発明 1 と引用発明とは、訂正発明 1 と引用発明との相違点(1)と同じ相違点を有し、その余は一致する。そして、訂正発明 1 と引用発明との相違点(1)に関して主張したように、引用発明には、シール層をバルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないように形成することについての記載も示唆もない。刊行物 2、3 に記載されたガスケットによって接続される部品には、バルブボディに形成した油溝や溝部に相当する構成はない。本件発明 1 の作用効果についても、訂正発明 1 の作用効果についてと同様に、引用発明及び刊行物 2、3 に記載された周知技術から当業者が予測することは不可能である。

したがって、本件発明 1 を、刊行物 1 記載の発明及び刊行物 2、3 記載の周知技術に基づいて、当業者が容易に想到できたものとすることはできない。

(2) 本件発明 2 について

本件発明 2 は、本件発明 1 おけるシール層を形成する手段としての「パターン印刷」を更に「凹版印刷又はスクリーン印刷」に限定し、シール層の厚さを「5／1000mm以上」としたものである。本件発明 1 を、引用発明及び刊行物 2、3 記載の周知技術から容易に想到できたものとすることができないことは上記のとおりであるから、本件発明 2 も、引用発明及び刊行物 2 又は 3 記載の技術から容易に想到できたものとすることができないことは、明らかである。

第 4 被告の反論

1 取消事由 1（訂正発明 1、2 の容易想到性についての判断の誤り）について

(1) 訂正発明 1 について

① 訂正発明 1 と引用発明との相違点(1)について

ア 訂正発明 1 の自動変速機のコントロールユニットにおけるセパレートプレートに施されたシール層や弾性体の機能は、セパレートプレートとバルブボディの間をシール層を介して液密状又は気密状にシールするものである。刊行物 2、3 記載のガスケット製品に施された封止材料は、一般のガスケットの機能と同様に、接合部を構成する二つの部材の間にこれを装着して、二つの部材の間からの漏れを防止しようとするものであるから、両者は、シールを形成する目的、機能において異なるものではない。

刊行物 2、3 には、訂正発明 1 と同様な、スクリーン印刷（パターン印刷）により必要な箇所だけにシール層を形成したガスケットの構成が記載されている。したがって、引用発明の自動変速機のコントロールユニットにおけるセパレートプレートに施されたシール部に、刊行物 2、3 に記載されているようなシール層を採用することに、格別の困難性はない。

イ シール層の機能は、セパレートプレートとバルブボディとの間をシール層を介して液密状又は気密状にシールすることにあるから、シール層は、もともと、セパレートプレートとバルブボディとの接触部にのみ施されていれば足りるものであり、シール層の機能が不要な箇所にシール層を施すことは、元来不要なことである。引用発明において、シール層が必要な部分を超えて全体に施されているとの事実、シール層を全体に施しても不都合がない場合には、その方が経済的に有利であるならば、セパレートプレートの全面にシール層に相当する弾性体を形成することに、という選択があることを示すだけの意味しかない。

特開平 4－219564 号公報（甲第 11 号証）には、経済的に有利であるとの理由により、シールが不要な箇所にもシール層が施されたものにおいて、不要なシール層によって不都合が生じる場合に、一部のシール層を取り除くことが開示されている。

特開昭 64－74346 号公報（甲第 10 号証）には、セパレートプレートに形成された貫通孔以外のアキュムレータのスプリング又はボールチェック弁のボール等をセパレートプレートに当接させる部分にシール層を形成しないこと、ガスケットに亀裂が生じると、ガスケットの破片が油圧回路内に入り込みバルブスティックを生じ故障につながることを開示されている。

これらの技術事項が公知である以上、自動変速機のコントロールユニ

ットにおいて、バルブボディ内を流動する作動油にセパレートプレートが曝されていることからみて、シール部材の破損の要因の一つが作動油の作用にあることは、当業者であればたやすく理解できる。そうすると、シール部材が破損して作動油内に混入し、作動不良が起こることを防止するために、シール部材と作動油の接触を避けるようにすればよいこと、すなわち、バルブボディの油溝や溝部側へ露出しないようにシール部材を形成することは、当業者であれば容易に考えつくことである。

② 訂正発明 1 と引用発明との相違点 (2) について

本件特許の願書に添付された明細書及び本件訂正に係る明細書のいずれにも、訂正発明 1 においてシール層の厚さを $1/100 \sim 5/100$ mm に設定したことの理由については、「十分なシール性を容易に確保出来る」と記載されているだけで、そのほかに特段の記載はない。シール技術において、シール性の十分な確保は、当業者が当然に考慮すべき事項の一つにすぎない。訂正発明 1 においてシール層の厚さを $1/100 \sim 5/100$ mm に数値限定したことは、密封しようとする箇所にシールを適用する場合に、当業者が通常行うべき数値範囲において好適な範囲を選択したこと以上の意味を持ち得ない。

③ 作用効果について

原告が主張する作用効果は、いずれも引用発明及び刊行物 2、3 記載の技術的事項から当業者が予測できる範囲を超えるものではない。

(2) 訂正発明 2 について

訂正発明 2 におけるように、シール層を「凹版印刷又はスクリーン印刷により」形成することは、刊行物 2、3 に記載されているように、周知技術にすぎないから、訂正発明 2 は、訂正発明 1 と同様に、引用発明及び刊行物 2、3 記載の周知技術から、容易に想到できたものである。

2 取消事由 2 (本件発明 1、2 の容易想到性についての判断の誤り) について

(1) 本件発明 1 について

本件発明 1 に係る構成は、すべて訂正発明 1 に含まれるものであるから、訂正発明 1 についてと同様の理由により、当業者が容易に想到できたものである。

(2) 本件発明 2 について

本件発明 2 に係る構成は、すべて訂正発明 2 に含まれるものであるから、訂正発明 2 についてと同様の理由により、当業者が容易に想到できたものである。

第 5 当裁判所の判断

1 取消事由 1 (訂正発明 1、2 の容易想到性についての判断の誤り) について

(1) 訂正発明 1 について

① 訂正発明 1 と引用発明との相違点 (1) について

ア 原告は、自動変速機のコントロールユニットにおけるセパレートプレートがバルブボディに形成された油溝や溝部との間で油圧回路を形成するものであるのに対し、刊行物 2、3 のガスケットは、接続部品に形成された貫通孔の周囲をシールするものであって、両者はシール層を形成する目的及びその機能が異なるから、引用発明のセパレートプレートに、刊行物 2、3 記載のガスケットのシール層をスクリーン印刷により形成する周知技術を適用することが当業者にとって容易に想到できたことであるとはいえない旨主張する。

甲第 5、第 6 号証によれば、刊行物 2、3 記載のガスケットは、接続部品に形成された貫通孔の周囲をシールするものであることが認められる。そして、甲第 5 ないし第 9 号証によれば、いずれも本件特許出願の数年以上前に公開された特許公報である刊行物 2 ないし 6 には、ガスケットのシール層をスクリーン印刷により形成する技術が記載されていることが認められ、この事実によれば、ガスケットのシール層をスクリーン印刷により形成することは、本件特許出願時に周知の技術であったものといえることができる。

甲第 4 号証 (刊行物 1) (特に第 1、第 2 図) によれば、引用発明の芯体 (「セパレートプレート」に相当する。) に形成された弾性体 (「シール層」に相当する。) は、芯体を開けられた貫通孔を除く芯体の全面に形成されており、隣接する制御弁体 (「バルブボディ」に相当する。) の油圧回路部分に露出している。貫通孔の周囲のみをシールしているものではないことが認められるものの、芯体と制御弁体とを接続した際に形成される油圧回路及び上記貫通孔を通過する流体の漏洩を防止することを目的として、芯体と制御弁体との接続部分をシールする機能を奏しているものと認められる。

上記認定によれば、引用発明の芯体 (セパレートプレート) に形成さ

れた弾性体（シール層）と、刊行物 2、3 のガスケットとは、シール層を介して圧接する二つの面の間から流体が漏れることを防止する目的及び機能においては、共通することが明らかである。原告が主張する両者間の上記の相違は、結局、シール層を設ける具体的な物や装着する場所の相違に起因するものにすぎないものというべきである。

したがって、目的、機能の相違を根拠に、引用発明に上記周知技術を適用することが想到容易でないとする原告の主張は、その前提を欠くものであって、採用することができない。

イ 原告は、刊行物 2、3 に記載されたガスケットは、セパレートプレートのように 2 つの部品（バルブボディ）のそれぞれに形成された油溝や溝部を液密状に被覆した状態で両者の間を仕切るものではなく、これらの刊行物には、セパレートプレートのシール層をバルブボディの油溝や溝部側へ露出しないように形成することについての記載も示唆もないこと、刊行物 1 にも、セパレートプレートのシール層を油溝や溝部側へ露出しないように形成することの記載も示唆もないことから、コントロールバルブユニットのセパレートプレートにおけるシール層をバルブボディの油溝や溝部の側に露出しないように形成すれば十分であることが当業者にとって自明なことであったとはいえない旨主張する。

確かに、原告主張のとおり、刊行物 1 ないし 3 には、セパレートプレートのシール層をバルブボディの油溝等に露出しないように形成することについては、そのことを述べる記載はなく、そのことを示唆する記載もない。そうだとすると、当業者にとって、たとえ刊行物 1 に記載された引用発明に接したとしても、それに刊行物 2、3 に記載されたような周知技術を適用してこれを改良しようとする動機付けは当然には生まれてこないものであり、また、このような動機付けがないところに、これらを組み合わせた発明が生まれることもあり得ないことになるのである。この点、決定は、格別根拠を示すことなく、このような動機付けがあることを当然の前提に、この前提の下での、両者の組合せの容易さを説示するのみであるから、決定には、その限度で、理由不備の瑕疵があるものというべきである。

しかしながら、決定の上記瑕疵は、その結論に影響を及ぼすものではないといえることができる。証拠（甲第 11 号証）及び弁論の全趣旨によれば、従来使用されてきた通常の自動変速機では、変速機の作動油に使用する油圧が比較的低压であるため、セパレートプレートの貫通孔を除く全面にコーティング層を形成することによって格別の不都合が生じていなかったのに対し、後に登場した無段階変速機では、変速機の作動油に使用する油圧が高圧（従前のものの場合の約 2 倍）であるために、セパレートプレートの貫通孔を除く全面にコーティング層を形成したのでは、コーティング層のバルブボディの油溝等に露出した部分が剥離して、破片が発生し、油圧回路の作動不良を引き起こすなどの問題が発生すること、この問題の発生とその原因を認識することは、当業者にとって、本願出願前容易になし得る事項であったこと、が認められ、この状況の下では、シール層をバルブボディの油溝や溝部の側に露出しないように形成するという、従来は存在しなかった技術的必要が、無段階変速機という新しい技術の登場に伴って生まれてきたといえることができることが明らかであり、この必要は、上記動機付けとして十分なものといえることができるからである。

そして、当業者が、セパレートプレートのシール層の、バルブボディに形成された油溝や溝部側へ露出した部分の剥離により破片が発生することによる油圧回路の作動不良を防止するという上記課題を認識した場合に、セパレートプレートのシール層を油溝や溝部側へ露出することのないように形成すれば上記課題の解決となることに想到することが容易であったことは明らかであり、上記のとおり、刊行物 2、3 に記載された周知技術のガスケットと、セパレートプレートとがシール部材として目的、機能を共通にすることに照らせば、上記課題の解決手段として、周知技術であるスクリーン印刷によるシール層形成手段を採用して、セパレートプレートに所望の形状のシール層を形成することは、容易に想到できたものというべきである。

ウ 原告は、本件特許出願が公開された後に、バルブボディに形成した油溝や溝部側へ露出しないようにシール層を形成したセパレートプレートのシール構造に関する発明が相次いで出願されている旨主張する。しかしながら、これらの各出願の事実、上記容易想到性の判断を左右するものではなく、原告の主張を採用することはできない。

② 訂正発明 1 と引用発明との相違点 (2) について

原告は、刊行物 2、3 に記載されたガスケットでは、比較的厚めにシール層を形成しているのに対し、コントロールバルブユニットにおいては、シール層の厚みが厚すぎるとバルブユニットに歪（変形）が発生して、各種バルブの可動部に動作不良を生じるおそれがあるという問題点があること、セパレートプレートの平面性を補正するためには、シール層の厚みは少なくとも 5/1000mm、好ましくは 1/1000mm は必要であることから、訂正発明では、シール層の厚さを 1/1000～5/1000mm に数値限定したものである旨主張する。

しかしながら、シール層の厚みが厚すぎるとバルブユニットに歪が発生する問題が生じ、一方、その厚みが薄すぎるとシール機能に支障が発生する問題があること、シール層の厚みは、シールする箇所と締結力に応じて、適宜決定されるべきものであることは、当業者の技術常識であるというべきである。

甲第 3 号証の全文訂正明細書にも、シール層の厚みの数値限定については、「シール層の厚さを 1/1000～5/1000mm に設定するので十分なシール性を容易に確保出来る」（段落【0019】等参照）との記載があるのみであり、他に、シール層の厚みを 1/1000～5/1000mm に数値限定したことにつき、上記技術常識にとどまらない格別の技術的意義があることを認めるに足る証拠もない。したがって、上記数値限定は、当業者の通常の設計事項の範囲に属するというべきものであって、当業者であれば格別の困難を伴うことなく想到できたものと認められる。

原告の主張は採用することができない。

③ 作用効果について

原告は、訂正発明 1 は、作動油の油圧が高い無段階変速機におけるシール層の剥離の確実な防止、製造工程の簡略化と短時間化といった、従来技術からは予想できない顕著な作用効果を奏する旨主張する。しかしながら、これらの作用効果は、訂正発明 1 の構成を採用したことから生ずる自明の結果にすぎないから、これをもって、訂正発明 1 の権利性を根拠づけることはできない。

原告の主張を採用することはできない。

(2) 訂正発明 2 について

訂正発明 2 は、訂正発明 1 におけるシール層を形成する手段としての「パターン印刷」を、「凹版印刷又はスクリーン印刷」に限定しただけのものであることは、当事者間に争いが無い。そして、刊行物 2、3 のいずれにも、前記認定のとおり、スクリーン印刷によるパターン印刷が開示されている以上、訂正発明 2 が、引用発明及び刊行物 2、3 に記載された技術から当業者が容易に想到できたものであることは、上記(1)で説示したところから、明らかである。

2 取消事由 2（本件発明 1、2 の容易想到性についての判断の誤り）について

(1) 本件発明 1 について

本件発明 1 と引用発明とは、訂正発明 1 と引用発明との相違点(1)と同じ相違点を有し、その余は一致するものであることは当事者間に争いが無い。そうすると、前記のとおり、訂正発明 1 の容易想到性が認められる以上、本件発明 1 も容易に想到できた発明というべきである。

(2) 本件発明 2 について

本件発明 2 は、本件発明 1 におけるシール層を形成する手段として「パターン印刷」を、「凹版印刷又はスクリーン印刷」に限定し、シール層の厚さを「5/1000mm 以上」としたものであることは当事者間に争いがなく、訂正発明 2 とは、シール層の厚さの数値の点を除き、同じ構成である。このような数値限定に格別の技術的意義を認めることができないことは、前記 1(1)②で説示したところと同じであり、前記のとおり、訂正発明 2 の容易想到性が認められる以上、本件発明 2 も当業者が容易に想到できた発明というべきである。

3 以上によれば、原告主張の取消事由は、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瑕疵は見当たらない。

第 4 結論

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。

東京高等裁判所第 6 民事部

裁判長裁判官 山下和明

一 隆 樂 設 裁判官

幸 正 部 阿 裁判官