

平成18年(行ケ)第10222号 審決取消請求事件

平成19年1月30日判決言渡,平成18年12月18日口頭弁論終結

判	決
原	告 X
訴訟代理人弁理士	工藤一郎,中井和彦
被	告 特許庁長官 中嶋誠
指 定 代 理 人	柴沼雅樹,鈴木久雄,ぬで島愼二,岡田孝博,田中敬規

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 原告の求めた裁判

「特許庁が不服2003-14495号事件について平成18年3月22日にした審決を取り消す。」との判決。

第2 事案の概要

本件は,原告が,名称を「交通機関積載物重量自己表示機」とする発明につき特許出願をして拒絶査定を受け,これを不服として審判請求をしたところ,審判請求は成り立たないとの審決がなされたため,同審決の取消しを求めた事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本件出願(甲第1号証)

出願人:X(原告)

発明の名称：「交通機関積載物重量自己表示機」

出願番号：特願平 8 - 3 2 0 6 5 1 号

出願日：平成 8 年 1 0 月 2 8 日

手続補正日：平成 1 5 年 3 月 1 2 日（甲第 2 号証）

(2) 本件手続

拒絶査定日：平成 1 5 年 5 月 2 2 日

審判請求日：平成 1 5 年 6 月 2 4 日（不服 2 0 0 3 - 1 4 4 9 5 号）

手続補正日：平成 1 5 年 6 月 2 4 日（甲第 3 号証。以下「本件手続補正」という。）

審決日：平成 1 8 年 3 月 2 2 日

審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成 1 8 年 4 月 1 2 日

2 発明の要旨

(1) 審決が対象とした発明（平成 1 5 年 3 月 1 2 日付け手続補正後の請求項 2 に記載された発明であり，以下「本願発明」という。なお，請求項の数は 4 個である。）の要旨は，以下のとおりである。

「【請求項 2】 交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示，外部の第三者には 交通機関の外壁等に表示機を組込む方式，

又は 外壁等に投影する方式等，

又は 窓ガラス内より表示，窓ガラス内より投影する方式等，

又は 天井の上部に表示機を搭載する方式，

又は プライバシーの問題があるのなら警察官等や関係者だけに 積載重量の内容を取り出す事が出来る方式，有線 無線 音波 磁気 光等の通信，

又は 警察官等や関係者だけに分かる表示方式。」

(2) 本件手続補正後の請求項 2 に記載された発明（以下「本願補正発明」という。なお，請求項の数は 4 個である。）の要旨は，以下のとおりである。

「【請求項 2】 交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示，外部の第三者には 交通機関の外壁等に投影する方式等，又は 窓ガラス内より表示，窓ガラス内より投影する方式等，又は 天井の上部に表示機を搭載する方式，又は プライバシーの問題があるのなら警察官等や関係者だけに 積載重量の内容を取り出す事が出来る方式，有線 無線 音波 磁気 光等の通信，又は 警察官等や関係者だけに分かる表示方式。」

（本願補正発明に括一的に含まれる発明のうち，「交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示，外部の第三者には 交通機関の外壁等に投影する方式等」の発明を，審決と同様に，以下「本願補正発明 1」という。）

3 審決の理由の要点

審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本願補正発明 1 は，実願平 5 - 4 1 9 4 1 号（実開平 7 - 5 9 1 8 号）の C D - R O M（甲第 4 号証。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び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あるから，本願補正発明は，特許法 2 9 条 2 項の規定により，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り，本件手続補正は，特許法 1 7 条の 2 第 5 項（平成 1 5 年法律第 4 7 号による改正前のもの。以下，同法 1 2 6 条 4 項，1 5 9 条 1 項につき同じ。）が準用する同法 1 2 6 条 4 項に違反し，同法 1 5 9 条 1 項により読み替えて準用される同法 5 3 条 1 項により，却下されるべきであるとした上，上記 2 の(1)の本願発明を判断の対象とし，本願発明は，引用発明及び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あるから，特許法 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができず，本件特許出願は拒絶すべきものであるとした。

(1) 本件手続補正却下の理由

「2．引用例とその記載事項

原査定の拒絶の理由に引用された，本件特許出願前に日本国内において頒布された刊行物である，実願平５－４１９４１号（実開平７－５９１８号）のＣＤ－ＲＯＭ（引用例）には，図面とともに次の事項（イ）～（ヘ）が記載されている。

（イ）「【請求項１】 車輛本体の後部に荷台を載設した車輛において，該車輛の前記車輛本体後部上面と前記荷台底面間に荷台載置重量を測定し得る重量測定装置を設けると共に，車輛適所に前記重量測定装置の測定結果を表示し得る少なくとも１以上の表示器を設けた事を特徴とする重量測定装置付車輛。」（実用新案登録請求の範囲請求項１）

（ロ）「【従来の技術】

近年，産業の発展と共にますます多くの荷物運搬用トラック等の車輛が走行するようになっているが，特に業務用などの場合，企業側や雇用者側ともに，営利を追求したり早期に業務を終了させようとするがために制限速度を守らなかったり，積載重量を超過したりするなどの違法行為を続発する傾向があり，これらが大きな社会問題となっている。」（段落〔０００２〕）

（ハ）「【考案が解決しようとする課題】

本考案は，上記のような実情に鑑みて成されたものであり，荷台に積載される荷物の荷重を必要に応じて表示することにより，使用者および運転者の過剰積載の防止に対する自覚を促すと共に，過重積載の取締をも容易にし，安全性が高く精神的にも安定した運転を行い得る重量測定装置付車輛を提供する事を目的とするものである。」（段落〔０００９〕）

（ニ）「【実施例】

図１および図２は，本考案の重量測定装置付車輛の一実施例を示したものであり，該車輛は，車輛本体１の後部に荷台２を載設しており，該荷台２には，荷台側壁３が設けられている。

而して，該車輛の前記車輛本体１の後部上面と前記荷台２の底面間には，荷台載置重量を測定し得る重量測定装置４が設けられており，車輛本体１の後部には前記重量測定装置４の測定結果を表示し得るメモリ表示器５と演算表示器６が設けられている。」（段落〔００１５〕～〔００１６〕）

（ホ）「前記メモリ表示器５及び演算表示器６等の表示器は，デジタル式の表示器であっても，指示針などを用いたアナログ式の表示器であってもよく，その選択は任意である。」（段落〔０

0 2 2])

(ヘ) 図 1 には、車輛後部の荷台 2 の側面にメモリ表示器 5 と演算表示器 6 が設けられた車輛が記載されている。

上記記載事項から、引用例には、「トラック等の車輛に積載されている荷物の重量を計測しその計測結果を外部の第三者に表示するために、車輛後部の荷台側面等の車輛適所に表示器を設ける方式等」の発明（引用発明）が開示されていると認めることができる。

3．本願補正発明と引用発明の対比・判断

(1) 本願補正発明として択一的に含まれる発明のうち、「交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示、外部の第三者には 交通機関の外壁等に投影する方式等」の発明（本願補正発明 1）と上記引用発明とを対比すると、引用発明の「トラック等の車輛」は本願補正発明 1 の「交通機関」に相当し、引用発明の「車輛後部の荷台側面」が「車輛の外壁」であることは明らかなから、本願補正発明 1 の「交通機関の外壁等」に相当する。そして、引用発明の「表示器を設ける方式」も本願補正発明 1 の「投影する方式」も、「表示する方式」である点では一致するから、本願補正発明 1 と引用発明の一致点、相違点は以下のとおりである。

<一致点>

「交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示、外部の第三者には 交通機関の外壁等に表示する方式等」である点。

<相違点>

交通機関の外壁等に「表示する方式等」が、本願補正発明 1 は「投影する方式等」であるのに対して、引用発明は「表示器を設ける方式等」である点。

(2) そこで、上記相違点について検討すると、画像などを投影する表示方式は従前周知の技術であり、上記引用例の記載事項（ホ）に示されたデジタル式の表示器や指示針などを用いた

アナログ式の表示器のような表示器を用いる方式とするか，上記周知の画像などを投影して表示する方式とするかは，当業者の必要に応じて適宜選択し得た事項にすぎない。

また，本願補正発明１が奏する作用効果も，上記引用発明及び上記周知の技術から予測される程度以上のものでもない。

したがって，本願補正発明１は，引用発明及び上記周知の技術に基いて，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，本願補正発明１を択一的に含む本願補正発明は，特許法第２９条第２項の規定により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。

４．むすび

以上のとおり，本願補正発明は，その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，本件手続補正は，平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものである。

したがって，本件手続補正は，特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。」

(２) 本願発明の容易想到性についての判断

「２．引用例とその記載事項

原査定の拒絶の理由に引用された引用例とその記載事項は，上記【２】(判決注：「上記【２】」は，上記(１)で引用した部分を指す。以下同じ。)２．に記載したとおりである。

３．対比・判断

本願発明は，上記【２】で検討した本願補正発明に，「交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示，外部の第三者には 交通機関の外壁等に表示機を組込む方式」の構成を択一的に付加したものに相当する。

そうすると，本願発明は，本願補正発明に上記付加した構成により特定される発明をさらに

択一的に含んだものにすぎず，本願発明も本願補正発明も，上記本願補正発明 1 を択一的に含むものであることに変わりはない。

そうであれば，本願補正発明 1 を択一的に含む本願補正発明が，上記【 2 】 3 . で検討したとおり，上記引用例及び上記周知の技術に基いて，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，本願発明も，同様の理由により，上記引用例及び上記周知の技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」

(3) 審決の「むすび」

「したがって，本願発明（請求項 2 に係る発明）は，上記引用例及び上記周知の技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないから，・・・本願は拒絶すべきものである。」

第 3 原告の主張（審決取消事由）の要点

審決は，本件手続補正却下の理由において，本願補正発明 1 と引用発明との相違点についての判断を誤り，本願補正発明 1 の顕著な作用効果を看過して，本願補正発明 1 が，引用発明及び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あると誤って判断し，その結果，本願補正発明が独立特許要件を備えないとして，本件手続補正を誤って却下したものであり，ひいて判断の対象とすべき発明の要旨認定を誤ったものであるから，取り消されるべきである。

1 取消事由 1（相違点についての判断の誤り）

(1) 審決は，本願補正発明 1 と引用発明との相違点として認定した「交通機関の外壁等に『表示する方式等』が，本願補正発明 1 は『投影する方式等』であるのに対して，引用発明は『表示器を設ける方式等』である点」につき，「画像などを投影する表示方式は従前周知の技術であり，上記引用例の記載事項（ホ）に示されたデジタル式の表示器や指示針などを用いたアナログ式の表示器のような表示器を

用いる方式とするか、上記周知の画像などを投影して表示する方式とするかは、当業者の必要に応じて適宜選択し得た事項にすぎない。」と判断したが、誤りである。

すなわち、特許庁の「特許・実用新案審査基準」(甲第5号証)は、発明の進歩性判断の手法につき、「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけにより行う。」(12頁3～5行)、「当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけは、対比した引用発明や他の引用発明の内容に、請求項に係る発明に対して起因ないし契機(動機づけ)となり得るものがあるかどうかを主要観点とし、・・・行う。」(同頁23～26行)としている。

しかるところ、引用例に、例えば、数値演算器43に直接接続された表示器5, 6が示されている(段落【0024】、図3)とおり、引用発明における「表示器」は、専ら、それ自身が表示を行う装置として記載されており、この引用発明における表示器が、「投影による表示方式」に想到する起因ないし契機になるということとはできない。また、本件特許出願当時に周知であった「投影による表示方式」は、例えば、家庭内や飛行機内のプロジェクタ、映写機、OHPなど、「画像」を中心とした内部の視聴者に対する表示を行う方式であるので、これが、本願補正発明1に係る「外部の第三者に対する表示方式としての投影による表示方式」に想到する起因ないし契機になることもない。

したがって、画像などを投影して表示する方式を、当業者の必要に応じて適宜選択し得た事項にすぎないとするは誤りである。

(2) 被告は、引用発明の表示器も、本願補正発明1の表示方式も、「表示する方式」である点で共通の作用・機能を有するものであるから、それ自身が表示を行う装置である引用発明の表示器に、投影による表示方式である本願補正発明1に想到する起因ないし契機は存在しないとの原告主張が誤りであると主張する。

しかしながら、特許庁の「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」

(甲第6号証。以下「審査及び審判の運用」という。)は、進歩性判断の手法を、「請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点・相違点を認定する。・・・請求項に係る発明の属する技術分野における出願当時の技術水準を的確に把握したうえで、引用発明に基づいて、当業者が上記の下位概念に容易に想到できたことの論理付けにより進歩性の判断を行う。」(64頁3～11行)としているところ、「表示する方式」は、引用発明の表示器及び本願補正発明1の投影による表示方式の上位概念であるから、「共通の作用・機能を有する」ことは当然である。審決は、下位概念である「投影による表示方式」に容易に想到できたことの論理付けにより進歩性の判断を行わなければならないのに、それを欠いているものである。

また、被告は、実願平4-10900号(実開平5-63998号)のCD-ROM(乙第1号証。以下「周知例1」という。),実願平5-16490号(実開平7-28739号)のCD-ROM(乙第2号証。以下「周知例2」という。),特開昭63-240442号公報(乙第3号証。以下「周知例3」という。)に、外部の第三者に対して表示する投影による表示方式が記載されており、本件特許出願当時、周知であったと主張するが、被告が引用する周知例1～3にそれぞれ記載された発明は、いずれも内壁に投影する方式のものであって、外壁に投影する方式のものである本願補正発明1とは、技術的に異なったものである。したがって、この周知技術は、本願補正発明1と共通の作用・機能を有するものではなく、これを適用して、本願補正発明1とすることはできない。

2 取消事由2(顕著な作用効果の看過)

(1) 審決は、「本願補正発明1が奏する作用効果も、上記引用発明及び上記周知の技術から予測される程度以上のものでもない。」と判断したが、誤りである。

すなわち、高速移動する交通機関において、積載重量を外部の第三者に表示する場合、その視認性を高めるために、表示サイズを大きくすることが考えられるが、

引用発明のようなデジタル式表示器やアナログ式表示器の場合，表示サイズを大きくするには，表示器自体を大きくする必要があり，コスト増などが発生するという問題があるのに対し，本願補正発明１の投影による表示方式の場合には，投影の倍率を変更するだけで，容易に表示サイズを大きくし，視認性を向上させることができるという作用効果を奏する。また，投影による表示方式の場合には，コストを気にせず，表示領域を確保することができるので，積載量などの数値を，進行方向の逆方向や順方向にスクロールさせ，又は直交する面にスクロールさせながら投影表示をし，高速移動中でも，対向車両や歩行者に対する視認性を向上させることができるという作用効果を奏する。さらに，交通機関において，その外側は，追突や擦過，その他の要因により，傷や汚れが付きやすい環境であるところ，本願補正発明１の投影による表示方式の場合は，投影機の投影面を交通機関の外壁に向ける（交通機関の内側に向ける）ことができるから，引用発明のような，高価なディスプレイ面を交通機関の外側に向ける必要のあるデジタル式表示器やアナログ式表示器に比べ，メンテナンスが容易で，メンテナンスコストが低減するという作用効果を奏するものである。

したがって，本願補正発明１は顕著な作用効果を奏するものであり，審決の上記判断は誤りである。

(2) 被告は，本件手続補正に係る明細書（甲第３号証。以下「本願補正明細書」という。）に，投影による表示方式が，他の表示方式と比較して顕著な作用効果を奏することを窺わせるような記載はないと主張する。

しかしながら，本願補正明細書の記載に照らして，引用発明に対する本願補正発明１の有利な作用効果は推認できるものである。そして，「審査及び審判の運用」に，「明細書に・・・，及び有利な効果は明記されていないが明細書の記載から当業者がその有利な効果を推論できるときは，意見書等におけるその効果に関する主張・立証（例えば実験結果）を参酌する」（６６頁下から６～４行）とあるように，そのような場合には，明細書に明示の記載がなくとも，これに基づく主張をするこ

とはできるというべきであるから、被告の上記主張は失当である。

また、被告は、本願補正発明に択一的に含まれている、「表示器による表示方式」に係る発明について言及しているが、この発明については審決において触れられていないから、この発明に基づく主張は失当である。

次に、被告は、投影による表示方式が、投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得ることは、本件特許出願前から周知の事柄であり、本願補正発明１の作用効果は、当業者が容易に予想し得たことであると主張する。

しかしながら、「審査及び審判の運用」は、「請求項に係る発明が、有利な効果であって引用発明が有するものとは異質の効果を有する場合、あるいは同質の有利な効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。」（６６頁１６～２０行）とするところ、投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得ることは、投影による表示方式に特有なものであって、引用発明が有する効果とは異質の効果であるから、当業者の予測可能性は問題とはならない。

さらに、被告は、投影面を交通機関の外壁に向けた投影機等は、交通機関の外壁より外側に設けられることになるから、外壁に設けられた投影機より「追突や擦過、その他の要因により、傷や汚れが付きやすい環境」であり、ディスプレイ面を交通機関の外側に向ける必要のあるデジタル式表示器やアナログ式表示器と比べて、メンテナンスが容易で、メンテナンスコストが低減するとはいえないと主張するが、実際には、投影機の大きさを、例えばサイドミラー程度に小さくすることが可能であり、したがって、投影機のみが外部に突出することにはならず、それが破壊等を生じやすいということとはできない。

第４ 被告の反論の要点

１ 取消事由１（相違点についての判断の誤り）に対し

原告は、引用発明における「表示器」は、専ら、それ自身が表示を行う装置であって、「投影による表示方式」に想到する起因ないし契機にならないと主張するが、引用発明のものも、本願補正発明１のものも、「表示する方式」である点で共通の作用・機能を有するものであるから、原告の上記主張には根拠がない。

また、原告は、本件特許出願当時に周知であった「投影による表示方式」は、一般に「画像」を中心とした内部の視聴者に対する表示を行う方式であるので、これが、本願補正発明１に係る「外部の第三者に対する表示方式としての投影による表示方式」に想到する起因ないし契機になることもないと主張する。

しかしながら、車両等の交通機関において、外部の第三者に対して表示する投影による表示方式は、周知例１～３に記載されており、本件特許出願当時、周知の技術であった。したがって、本件特許出願時に周知であった「投影による表示方式」が、一般に「画像」を中心とした内部の視聴者に対する表示を行う方式であったことを前提とする原告の上記主張も、失当である。

２ 取消事由２（顕著な作用効果の看過）に対し

(1) 原告は、本願補正発明１の投影による表示方式が、表示器による表示方式に比べて顕著な作用効果を奏する旨主張するが、本願補正発明には、本願補正発明１の「外部の第三者には 交通機関の外壁等に投影する方式等」のほか、「表示器による表示方式」を含め、投影による表示方式以外の表示方式に係る発明が択一的に含まれているところ、本願補正明細書（甲第３号証）には、投影による表示方式が、他の表示方式と比較して顕著な作用効果を奏することを窺わせるような記載は全くない。したがって、取消事由２に係る原告の主張は、そもそも、明細書に根拠を有さないものであって、失当である。

(2) さらに、個別の主張について見るも、まず、原告は、本願補正発明１の投影による表示方式が、投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし、視認性を向上させることができるという作用効果を奏する旨主張するが、投影によ

る表示方式が、投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得ることは、本件特許出願前から周知の事柄であり、したがって、本願補正発明１の上記作用効果は、当業者が容易に予測し得たことである。

また、原告は、本願補正発明１の投影による表示方式が、投影機の投影面を交通機関の外壁に向ける（交通機関の内側に向ける）ことができるから、高価なディスプレイ面を交通機関の外側に向ける必要のあるデジタル式表示器やアナログ式表示器に比べ、メンテナンスが容易で、メンテナンスコストが低減するという作用効果を奏する旨主張するが、投影面を交通機関の外壁に向けた投影機等は、交通機関の外壁より外側に設けられることになるから、むしろ、外壁に設けられた投影機より「追突や擦過、その他の要因により、傷や汚れが付きやすい環境」であるともいうことができ、したがって、ディスプレイ面を交通機関の外側に向ける必要のあるデジタル式表示器やアナログ式表示器と比べて、メンテナンスが容易で、メンテナンスコストが低減すると、直ちにいうことはできない。

(3) したがって、審決が本願補正発明１の顕著な作用効果を看過したとの原告の主張は、いずれにせよ失当である。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（相違点についての判断の誤り）について

(1) 相違点につき、「画像などを投影する表示方式は従前周知の技術であり、上記引用例の記載事項（ホ）に示されたデジタル式の表示器や指示針などを用いたアナログ式の表示器のような表示器を用いる方式とするか、上記周知の画像などを投影して表示する方式とするかは、当業者の必要に応じて適宜選択し得た事項にすぎない。」とした審決の認定判断に対し、原告は、引用発明における「表示器」は、専ら、それ自身が表示を行う装置であって、「投影による表示方式」に想到する起因ないし契機にならず、さらに、本件特許出願当時に周知であった「投影による表示方式」は、一般に「画像」を中心とした内部の視聴者に対する表示を行う方式で

あるので、これが、本願補正発明 1 に係る「外部の第三者に対する表示方式としての投影による表示方式」に想到する起因ないし契機になることもないと主張する。

しかるところ、周知例 1 には、「キャブオーバ型車両のキャブのルーフ上に取付けられたドラグフォイルの少なくとも一部を透明板により形成するとともに、ドラグフォイルの内部に、前方を向くスクリーン装置と、キャブ内に設けたスライド映写機に光学的接続手段をもって接続され、かつスライド映写機に装着されたスライドフィルムの画像を前記スクリーン装置に投影するプロジェクタとを設けたことを特徴とするドラグフォイル装置。」(実用新案登録請求の範囲【請求項 1】) との発明が記載され、その図 1 には、車両キャブのルーフ上のドラグフォイル内部にあって、進行方向前方に面したスクリーン装置 8 に、プロジェクタ 10 によって文字が投影されている様子が示されている。また、周知例 2 には、「車の後部ガラス面にスクリーン 1 を設ける。文字選択スイッチ 3 を ON する事により任意の文字メッセージを後部ガラススクリーン 1 に映し出す。以上の様に構成された車の文字メッセージ装置」(実用新案登録請求の範囲【請求項 1】) との発明が記載されており、その図 2 には、車両の後部ガラス窓に設けたスクリーン 1 に文字が投影されている様子が示されている。さらに、周知例 3 には、「半透明部分を有する半透明ハウジング(12)と、このハウジング(12)によって保持されたミラー手段(20)と、前記ハウジング(12)内で前記ミラー手段(20)の背後に装着してあって前記ハウジング(12)の前記半透明部分を通して像を投影する照明像形成手段(26)とを包含するミラー組立体(10)。」(特許請求の範囲第 1 項) との発明が記載されており、発明の詳細な説明に「本発明は車輛のサイド・ミラーに関する。」(2 頁右上欄 5 行) との記載があるほか、第 1 図には、文字及び図形を組み合わせた画像が、車両のサイドミラーに係るミラー組立体(10)のハウジング(12)に投影されている様子が示されている。

これらの記載によれば、周知例 1 ～ 3 には、いずれも、車両において投影により文字等の画像を外部の第三者に対して表示する表示方式が開示されているものとい

うことができ、そうであれば、車両における外部の第三者に対する画像の表示方式としての投影による表示方式は、本件特許出願当時において、周知技術であったものと認められる。

そして、引用発明が、「トラック等の車輛に積載されている荷物の重量を計測しその計測結果を外部の第三者に表示するために、車輛後部の荷台側面等の車輛適所に表示器を設ける方式等」の発明（審決書３頁１８～２０行）であることは当事者間に争いがなく、上記周知技術も、引用発明も、ともに、車両において外部の第三者に対し文字等の画像を表示する方式に関するものであるから、当業者が、引用発明の「表示器を設ける表示方式」に代えて、上記周知技術に係る「投影による表示方式」を試みることは、極めて自然なことというべきであり、したがって、上記周知技術は、「外部の第三者に対する表示方式としての投影による表示方式」に想到する起因ないし契機に十分なり得るものと認めることができる。

(2) 原告は、周知例１～３に記載された発明は、いずれも、内壁に投影する方式のものであって、外壁に投影する方式のものである本願補正発明１とは、技術的に異なったものであり、この周知技術を引用発明に適用して、本願補正発明１とすることはできない、と主張する。

しかしながら、上記のとおり、引用発明は、「計測結果を外部の第三者に表示するために、車輛後部の荷台側面等の車輛適所に表示器を設ける方式等」であるから、表示器を設置する位置である「荷台側面等」が、外部の第三者が表示器を視認し得る車両の外壁であることは明らかである。そして、周知例１～３に記載された発明が、内壁に投影する方式のものであるとしても、これを外壁に投影する方式のものとするについて、技術的な障害の存在は全く考えられないところ、そうであれば、引用発明と同様、外部の第三者に対し文字等の画像を表示する方式である周知技術の「投影による表示方式」を引用発明に適用することにつき、それが内壁に投影する方式であることは、何ら阻害事由とはなり得ず、かつ、その適用の際、外壁に表示をする引用発明に倣って、外壁に投影する方式とすることも、当業者が容易

に想到し得るところということができる。したがって、原告の上記主張を採用することはできない。

なお、原告は、「審査及び審判の運用」の記載を引用して、審決は、下位概念である「投影による表示方式」に容易に想到できたことの論理付けにより進歩性の判断を行わなければならないのに、それを欠いているとも主張するが、そもそも、原告の引用箇所（６４頁３～１１行）は、「例えば、作用、機能、性質、又は特性によって物を特定しようとする記載や数値範囲による限定を含む請求項における進歩性の判断に有効である」（同頁１８～２０行）ような手法に関する部分であって、本願補正発明１は、そのような発明ではないのみならず、引用発明に上記周知技術を適用して「投影による表示方式」に容易に想到できたことの論理付けが存在することは、上記のとおりであるから、原告のこの主張も失当である。

(3) したがって、相違点についての審決の認定判断に、原告主張の誤りはない。

２ 取消事由２（顕著な作用効果の看過）について

原告は、「本願補正発明１が奏する作用効果も、上記引用発明及び上記周知の技術から予測される程度以上のものでもない。」とした審決の判断に対し、本願補正発明１の投影による表示方式の場合には、投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし、視認性を向上させることができるという作用効果を奏する、

積載量などの数値を、進行方向の逆方向や順方向にスクロールさせ、又は直交する面にスクロールさせながら投影表示をし、対向車両や歩行者に対する視認性を向上させる作用効果を奏する、投影機の投影面を交通機関の外壁に向ける（交通機関の内側に向ける）ことができるから、引用発明の表示器に比べ、メンテナンスが容易で、メンテナンスコストが低減するという作用効果を奏するとして、本願補正発明１が顕著な作用効果を奏する旨主張する。

しかしながら、本願補正明細書には、投影による表示方式を採用した本願補正発明１が、上記作用効果を奏することについては、全く記載がない。

もっとも、一般に、明細書に明示の記載がなくとも、明細書の記載に基づいて、当業者が推論することができる事項であれば、明細書に記載があるものとして扱ってよい場合があるということとはできる。しかしながら、本願補正明細書には、本願補正発明 1 に係る、又は外部の第三者に対する画像の表示方式として、投影による表示方式を採用した場合に係る、特有の効果に関連した記載は全くない。そうすると、当業者が、本願補正明細書の記載に基づき、本願補正発明 1 の作用効果として推論することができるのは、車両において外部の第三者に対する画像の表示方式として投影による表示方式を採用したという事実を基礎として推論し得る範囲の作用効果にとどまるものであり、それ以上のものではあり得ない。他方、上記 1 の(1)のとおり、車両における外部の第三者に対する画像の表示方式としての投影による表示方式は、本件特許出願当時において、周知技術であったものと認められるところ、この周知技術の内容は、本願補正明細書に記載され、上記推論の基礎となるべき事実と同一であり、そうすると、上記周知技術から、当業者が予測することができる作用効果は、同一の事実を基礎とする以上、本願補正明細書の記載に基づき、本願補正発明 1 の効果として推論することができる作用効果と同内容となるはずである。すなわち、仮に、本願補正発明 1 の作用効果として原告が主張する上記効果が、本願補正明細書から推論できるのであれば、それは、上記周知技術から予測できる効果でもあるということになる。

したがって、原告が主張する上記本願補正発明 1 の作用効果は、明細書の記載に基づかないものであるか、又は、当業者が容易に予測し得るものであるかのいずれかであり、そのいずれであるにせよ、失当である点では異ならない。

なお、原告は、上記 の作用効果に関し、「審査及び審判の運用」の「請求項に係る発明が、有利な効果であって引用発明が有するものとは異質の効果を有する場合、あるいは同質の有利な効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。」(66 頁 16 ～ 20 行) との記載を引用した上、投影の

倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得ることは、投影による表示方式に特有なものであって、引用発明が有する効果とは異質の効果であるから、当業者の予測可能性は問題とはならないと主張する。しかしながら、「審査及び審判の運用」の上記記載中の「引用発明」の語が、いわゆる主引用例に係る発明に限られるものではなく、副引用例に係る発明も含めて「引用発明」と称していることは、上記記載の直前にある「複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、」との記載における「引用発明」の語の用い方に照らして明らかであり、そうであれば、副引用例に係る発明と同様の機能を営む周知技術も、この記載に係る「引用発明」に含まれるというべきである。そして、車両における外部の第三者に対する画像の表示方式としての投影による表示方式が、本件特許出願当時において、周知技術であったと認められること、及び、本件において、上記周知技術が副引用例に係る発明と同様の機能を営んでいることは、上記１の(1)のとおりであるから、たとえ、投影の倍率を変更するだけで、容易に表示サイズを大きくし得ることが、投影による表示方式に特有なものであったとしても、それが、「審査及び審判の運用」の上記記載における「引用発明」と異質の効果であるということとはできない。のみならず、たとえ、「請求項に係る発明」が引用発明の効果とは異質な効果を奏する場合であっても、その異質の効果が、技術水準から当業者が予測することができるものである場合には、当該異質の効果を奏するからといって、進歩性の存在が推認されるものではない。原告の上記主張は、上記「平成６年改正特許法等における審査及び審判の運用」の記載を誤解したことに基づくものであり、そもそも失当である。

３ 結論

以上によれば、原告の主張はすべて理由がなく、原告の請求は棄却されるべきである。

知的財産高等裁判所第 4 部

裁判長裁判官

塚 原 朋 一

裁判官

石 原 直 樹

裁判官

高 野 輝 久