

平成 19 年 11 月 14 日判決言渡

平成 18 年（行ケ）第 10546 号 審決取消請求事件

平成 19 年 10 月 17 日口頭弁論終結

判		決	
原	告	日本ファイリング株式会社	
訴訟代理人弁理士		鈴	江 武 彦
同		河	野 哲
同		野	河 信 久
被	告	丸 善 株 式 会 社	
訴訟代理人弁護士		細	谷 義 徳
訴訟代理人弁理士		津	国 肇
同		束	田 幸 四 郎
同		柳	橋 泰 雄
主		文	

- 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 請求

特許庁が無効 2005 - 80272 号事件について平成 18 年 11 月 14 日にした審決を取り消す。

##### 第 2 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「図書保管管理装置」とする特許第 2532820 号の特許（平成 6 年 3 月 28 日出願〔優先権主張：平成 5 年 7 月 20 日，日本〕，平成 8 年 6 月 27 日設定登録。登録時の請求項の数は 5 である。以下「本件特許」といい，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）の特許

権者である。

被告は、平成１７年９月２１日、本件特許の請求項１ないし５に係る発明についての特許を無効とすることについて審判を請求した。

特許庁は、上記請求を無効２００５－８０２７２号事件として審理した結果、平成１８年１１月１４日「特許第２５３２８２０号の請求項１～５に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）をし、平成１８年１１月２７日、その謄本を原告に送達した。

## ２ 特許請求の範囲

本件明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし５の各記載は、次のとおりである（以下、これらの請求項に係る発明を項番号に対応して、「本件発明１」などという。）。

「【請求項１】 図書の寸法別に分類された複数の棚領域を有する書庫と、この書庫の各棚領域に収容されそれぞれが収容された棚領域に対応する寸法の複数の図書を収容する複数のコンテナと、この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と、取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより、前記記憶手段の記憶内容に基づいて、該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに移送し、前記要求図書が取り出されたコンテナに対する前記記憶手段の記憶内容を更新する取り出し制御手段と、返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより、該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに取り出し、前記返却図書が収容されたコンテナに対する前記記憶手段の記憶内容を更新する返却制御手段とを具備してなることを特徴とする図書保管管理装置。

【請求項２】 前記複数のコンテナは、収容される図書の寸法に応じてそれぞれ大きさの異なる複数種類が用意されることを特徴とする請求項１記載の

図書保管管理装置。

【請求項 3】 前記書庫の複数の棚領域は、それぞれが同一寸法の前記コンテナを専用に収容する形状に構成されることを特徴とする請求項 2 記載の図書保管管理装置。

【請求項 4】 前記書庫は複数の書棚を有し、各書棚それぞれが複数の棚領域に区分けされることを特徴とする請求項 3 記載の図書保管管理装置。

【請求項 5】 前記書庫は複数の書棚を有し、各書棚単位で複数の棚領域に区分けされることを特徴とする請求項 3 記載の図書保管管理装置。」

### 3 審決の理由

別紙審決書写しのとおりである。要するに、本件発明 1 ないし 5 は、本件特許の優先日前に頒布された刊行物である特開平 5 - 1 5 1 2 3 3 号公報（以下「甲 4 公報」という。甲 4）に記載された発明（以下「甲 4 発明」という。）及び「カリフォルニア州立大学オビアット図書館 第 I I 期 プロジェクト仕様書」と題する書面（以下「甲 1 仕様書」という。甲 1 の 3〔甲 2 の 3，3 の 3 も同じ。以下、甲 1 の 3 のみを摘示する。〕）に記載された発明（以下「甲 1 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、本件発明 1 ないし 5 についての特許は特許法 2 9 条 2 項の規定に違反してされたものであり、同法 1 2 3 条 1 項 2 号の規定により無効とすべきである、というものである。

審決は、上記結論を導くに当たり、甲 4 発明内容及び本件発明 1 と甲 4 発明との一致点・相違点を次のとおり認定した。

#### (1) 甲 4 発明

「書棚 1 1 を有する書庫と、書庫内に設置された書棚 1 1 に複数の図書 3 3 を（ケース 1 3 とともに）収容する複数のコンテナ 1 2 と、この複数のコンテナ内の図書 3 3 の前記書庫内における格納ロケーションと各コンテナ 1 2 に収容された複数の図書に付されたバーコード 3 5 のデータとを（ケース

１３のデータとともに）対応させて記憶するハードディスク４７と，中央処理装置３９と，貸し出しが要求された図書３３のコードを入力することにより，前記ハードディスク４７の記憶内容に基づいて，該要求図書３３が（ケース１３とともに）収容されているコンテナ１２を前記書庫から取り出してステーション（例えば，第１０図の２６，３０，３１）に自動的に移送し，前記要求図書３３に対する格納ロケーションや各コンテナ１２に収容されたケースと図書のデータを対応させて記憶していた前記ハードディスクの記憶内容を削除する制御手段と，返却が要求された図書に付されたバーコード３５のデータとを（任意のケース１３のデータとともに）入力し，該返却図書を収容したケース１３の書棚１１内における格納ロケーションをハードディスク４７へ新たに記憶させることにより，前記返却図書が（ケース１３とともに）収容されたコンテナを書棚１１内における格納ロケーションに自動的に移送する手段とを具備する図書入出庫管理装置。」

(2) 一致点

「複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容された複数の図書を収容する複数のコンテナと，書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに移送し，前記要求図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新する取り出し制御手段と，返却が要求された図書の情報を入力することにより，前記返却図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新する返却制御手段とを具備する図書保管管理装置。」である点。

(3) 相違点 1

書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナに関して，本件発明１は「図書の寸法別に分類された複数の棚領域を有する書庫」と「そ

れぞれが収容された棚領域に対応する寸法の複数の図書を収容する複数のコンテナ」とを採用しているのに対し、甲４発明は、このような図書の寸法別に分類された複数の棚領域や棚領域に対応する寸法の図書を収容する複数のコンテナを用いていない点。

#### (4) 相違点２

要求図書の取り出し制御や返却図書の返却制御と書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段に関して、本件発明１は、要求図書の取り出し制御に際しては「前記要求図書が取り出されたコンテナに対する前記記憶手段の記憶内容を更新する」と共に、返却図書の返却制御に際しては「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより、該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに取り出し、前記返却図書が収容されたコンテナに対する前記記憶手段の記憶内容を更新する」ものであるのに対し、甲４発明は、このような図書の寸法情報の入力や図書の寸法に対応するコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する構成を具備していない点。

### 第３ 取消事由に係る原告の主張

審決は、本件発明１の容易想到性の判断を誤った違法があり、本件発明２ないし５についても、本件発明１と同様の理由で、容易想到性の判断を誤った違法があるから、取り消されるべきである（なお、原告は、本件発明２ないし５について、本件発明１と別個の違法事由を主張しておらず、また、甲１仕様書が本件特許の優先日前に頒布された刊行物であることは争っていない。）。

#### １ 本件発明１の容易想到性の判断の誤り

審決は、本件発明１の容易想到性の判断に当たり、以下のとおり、甲４発明と甲１発明とを組み合わせることを阻害する要因があることを看過し、また、相違点２の判断を誤ったものである。

(1) 甲４発明と甲１発明との組合せの阻害要因

審決は、甲４発明が「ケース」を用いることを前提として、本件発明１と甲４発明との一致点を認定した。しかるに、審決は、相違点の判断に際して、甲４発明における「ケース」の存在を看過し、甲４発明に甲１発明を組み合わせることを阻害する要因があることを見落した。すなわち、「ケース」を用いる甲４発明に甲１発明を適用することは、次のとおり、甲４発明の目的に相反するものであり、当業者は、甲４発明に甲１発明を組み合わせようとはしない。

ア 甲４発明は、図書を１冊単位で規格化された大きさのケースに収容し、このケースを複数個コンテナに収容してコンテナ単位で自動入出庫させるという従来の入出庫管理システムでは、図書とケースとが１対１に対応しているので、図書が返却された場合、相当数のケースの中から返却された図書に対応するケースを探し出さなければならず作業の効率が悪くなるとともに、多量の空ケースを常時カウンター付近に保管する必要が生じるといった問題点があったことに鑑み、図書とケースとの対応関係を固定的なものにせず、返却された図書を任意のケースに収容して書庫に入庫することができ、貸し出し及び返却時の作業を容易化することを目的とするものである（甲４公報の段落【０００４】、【０００６】、【０００９】）。したがって、甲４発明において、図書が返却された場合に探し出す対象となるケースの数を増加させることは、作業能率の悪化につながり、発明の目的に反することになる。

また、甲４発明では、１冊の図書が収容されるケースは、規格化された一定の大きさのものが基準となっており、この基準の大きさに対して収納する図書の厚みによって幾種類かの厚みを有するものが用意されており、これらのケースがコンテナに収容されている（甲４公報の段落【００１２】）。つまり、甲４発明では、Ａ４判やＢ５判といった図書の寸法にかか

わらず、ケースの大きさが規格化されており、厚みが異なる幾種類かのケースが使用されている。そして、甲４発明では、厚みによって幾種類かあるケースを用いて様々な寸法の図書を規格化されたケースに収納するのであるから、一番大きな寸法の図書が収納できるようにケースの大きさが定められていることは明らかである。

イ これに対し、甲１発明では、自動保管取り出しシステムにおいて、寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ（容器）を用いている。

ウ 甲４発明に、甲１発明のような寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ（容器）を用いると、それらのケースを収納するコンテナに合わせて、寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のケースが必要となる。そのようにしなければ、ケースがコンテナに収容できなくなったり、複数種類のコンテナを使用する意味がなくなったりするからである。

そうすると、甲４発明に甲１発明を適用しようとする、厚みによって幾種類かのケースが必要とされることに加えて、寸法別に分類された図書に対応する寸法のコンテナの種類だけ、更にケースの種類を増加させなければならないから、甲４発明と比較して、図書が返却された場合に探し出す対象となるケースの数が増加し、作業能率が著しく低下する。

したがって、甲４発明に甲１発明を適用することは、甲４発明の目的に反するものであり、両発明を組み合わせることを阻害する要因がある。

## (2) 相違点２の判断の誤り

ア 以下のとおり、甲４発明に甲１発明を適用しても、本件発明１の構成とはならないから、審決における相違点２の判断は誤りである。

(ア) 本件発明１では、図書の取り出しに際しては、図書の「図書コード」を入力することにより、要求図書が収容されているコンテナを書庫から

取り出すのに対し、図書の返却に際しては、図書の「寸法情報」を入力することにより、返却図書の寸法に対応する空きのあるコンテナを書庫から取り出している。すなわち、本件発明１は、図書の取り出しと返却とでは、あえて異なる情報を入力する点に特徴がある。

(イ) これに対し、甲１発明では、図書のサイズに関する情報ではない「連番」の情報を入力することにより、空きのあるコンテナ（容器）を呼び出しており、入力されたサイズコードに基づいて、返却図書の寸法に適合したコンテナ（容器）を取り出すものではない。

甲１仕様書には、コンピュータシステム内部においてサイズコードを用いることは何ら記載されておらず、甲１発明では、サイズコードは図書を手動で仕分けするためにのみ用いられているものである。すなわち、甲１発明では、所定の位置に収納された図書を取り出すために、システムにとって必要不可欠なデータを貸し出し後も消去しないで活用することにより、図書の識別番号を用いるものの、サイズコードは用いずに、上記識別番号が付された図書の寸法に応じた容器（コンテナ）を取り出す制御を行っているものである。

当業者は、甲１発明から、人手によりサイズコードを入力するシステムを想起することはない、また、必要不可欠なデータであって既にコンピュータ内部に存在しているものを活用せずに、あえて新たなサイズコードデータをコンピュータ内部に記憶させようとも考えない。

(ウ) したがって、審決が、甲１仕様書に、「図書入出庫管理装置において、……コンピュータシステムが、……『図書コード』（……やサイズコード）等の情報を利用することが記載されているといえる。」（審決書２４頁４行～８行）と認定したのは誤りであって、甲４発明に甲１発明を適用しても、本件発明１の構成とはならないから、審決における相違点２の判断は誤りである。



イ 仮に審決が、甲１仕様書がサイズコードに言及していることから、甲１発明における図書コードに代えてサイズコードを用いることにより空きコンテナを取り出すことに想到することが容易である旨判断したものであるとしても、以下のとおり、かかる判断は誤りである。

(ア) 本件特許の優先日前は、いわゆるフリーロケーションで管理がなされている入在庫システムの場合、入庫時に空きコンテナを取り出す際には、入庫する物自体を識別する情報を入力する方式が主流（甲１１，１２）であり、本件発明１のように、寸法情報を入力することにより空きコンテナを取り出す方法はなかった。

甲１発明でも、入庫する物自体を識別するために付与されているコードを入力する方式が採用されている。

このように、図書の返却に際して、入力されたサイズコードを用いて空きコンテナを取り出すという思想は、甲１仕様書にも甲４公報にも開示されていないのであるから、本件発明１は、甲４発明と甲１発明とを組み合わせても容易になし得ない。

(イ) 被告は、特開平３－２６４３９６号公報（乙７）、実開平２－７２２２２５号公報（乙８）及び特開平２－７０６０３号（乙９）を挙げた上、物品を特定するデータを入力してあらかじめ記憶した物品の寸法を得ることに代えて、物品の寸法を直接入力する制御とすることは、単なる設計事項であると主張する。

しかし、以下のとおり、被告の上記主張は失当である。

a 被告が挙げる乙７ないし９に記載された技術事項は、周知技術（すなわち、当該技術分野において一般的に知られており当業者であれば当然知っている技術）ではない。したがって、被告の主張は、審決取消訴訟において、審判手続の段階において審理判断されていない公知事実に基づく新たな無効理由を主張するものであって、許されない（最

高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号第79頁）。

b また、次のとおり、乙7ないし9に基づく被告の主張は失当である。

甲1発明では、不変ロケーションアイテムとランダムロケーションアイテムのいずれのアイテムのための容器を呼び出すかを判断するために、スキャンによりバーコードナンバーを取得することが必要不可欠であることから（訳文30頁8行～10行）、物品の寸法を直接入力する制御に変更することは設計的にあり得ない。

また、乙8に読み取られたバーコードの内容から、乙9に入力された物品を特定するデータの内容から、それぞれA4判、B5判等の規格、すなわち図書の寸法情報を判別することが記載されているとしても、甲1発明は、システム内部においてサイズコードを全く必要としていないから、乙8の上記判別処理により取り出された図書の種別を示すデータ、あるいは乙9の読み出された物品の寸法に関するデータを必要とするものではない。

## 2 本件発明2ないし5の容易想到性の判断の誤り

審決は、本件発明2ないし5について、甲4発明及び甲1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判断したが、本件発明2ないし5は本件発明1に対し更に構成を付加したものであるから、本件発明2ないし5の容易想到性の判断についても、本件発明1と同様の誤りがある。なお、本件発明2ないし5について、独立した取消事由は主張しない。

## 第4 取消事由に係る被告の反論

審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。

### 1 本件発明1の容易想到性の判断の誤りをいう主張について

#### (1) 甲4発明と甲1発明との組合せの阻害要因について

甲4発明では、「ケース」は1冊の本だけを収容するものであり、「コンテナ」の中に複数の「ケース」が収容されるようになっている（甲4公報の段

落【0012】）。原告は、1冊の本だけを収容する「ケース」と、複数の「ケース」を収容する「コンテナ」とを混同している。

また、甲4発明における「ケース」は、甲1発明には含まれていない部材であるから、その存在を理由として、甲4発明に甲1発明を適用することに阻害要因があるということとはできない。

(2) 相違点2の判断の誤りについて

ア 原告の主張アに対し

甲1発明では、バーコードの読込みによりシステム入力を行い、データベースに基づいて入力された識別番号に対応するサイズコードを読み出して、これを制御処理に用いている。このことは、甲1発明が、図書のサイズに基づく制御処理を行っていることから明らかであり、甲1仕様書記載の自動保管取り出しシステムを紹介した雑誌記事（甲5）の記載もこれを裏付けるものである。

したがって、本件発明1の「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより、該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに取り出すこと」の構成は、甲1仕様書に実質的に記載された内容といえる。

イ 原告の主張イに対し

(ア) 本件明細書の記載に照らせば、本件発明1の「図書の寸法情報を入力すること」との構成は、オペレータが図書の寸法情報の「入力操作を行うこと」やオペレータの入力操作により図書の寸法情報を含む信号を「入力手段から発信する」ことを意味しているのではなく、図書の寸法情報を含む信号を「返却制御手段に入力すること」を意味している。したがって、審決の認定判断に誤りはない。

(イ) 仮にそうでないとしても、寸法情報を直接入力するようにすることは、周知技術を用いた単なる設計事項にすぎないから、原告の主張は失

当である。

データ（例えば，寸法情報）を直接システムに入力して制御に用いること，複数のデータ（例えば，識別番号及び寸法情報）を対応させて記憶させたデータベースを備え，１つのデータ（例えば，識別番号）をシステムに入力することによってそれに対応する他のデータ（例えば，寸法情報）をデータベースから取り出して制御に用いることは，乙７ないし１０に示されるように，いずれも周知技術である。

## ２ 本件発明２ないし５の容易想到性の判断の誤りをいう主張について

原告は，審決が，本件発明２ないし５の容易想到性の判断に当たり，本件発明１と同様の誤りをした旨主張する。

しかし，前記１のとおり，本件発明１についての審決の判断に誤りはないから，同様の理由により，原告主張は失当である。

## 第５ 当裁判所の判断

### １ 原告主張の取消事由について

#### (１) 本件発明１の容易想到性の判断の誤りをいう主張について

##### ア 甲４発明と甲１発明との組合せの阻害要因をいう点について

原告は，「ケース」を用いる甲４発明に甲１発明を適用することには，甲４発明の目的に反するという阻害要因がある旨主張する。しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。

確かに，甲４発明では，それぞれ１冊の図書を収容する「ケース」が使用され，この「ケース」は規格化された一定の大きさのものが基準となっており，この基準の大きさに対して収納する図書の厚みによって幾種類かの厚みを有するものが用意されており，このような「ケース」についての記載がない甲１発明や本件発明１とは異なる。

しかし，甲４発明が，複数の書棚領域を有する書庫と複数の図書を収納するコンテナとを備え，図書コードに基づいてコンテナの出し入れをする

ことにより図書の貸出と返却を行うものであることに変わりはなく，甲４発明における具体的な実施態様の前提となる技術要素として，審決が一致点として認定した技術事項（前記第２，３（２））を把握することができる。

そして，甲４公報には，「ケース」を用いる理由として，「図書は，その寸法や形状が様々であるため，このままでは書庫に対する入出庫動作を自動化することができない。」（段落【０００２】），「図書を１冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは返却する際にケースに入れることにより，ハンドリングやロケーションの管理が容易になり，個別にて搬送する際にも図書を保護することができる。」（段落【０００３】）との記載があるが，コンテナ単位の入出庫管理システム（段落【００４２】，【図１０】）では，上記の理由が妥当するものではなく，現に，コンテナ（容器）単位の入出庫管理システムが採用されている甲１発明では「ケース」は用いられていない。

そうすると，甲４発明に対し，甲１発明における寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ（容器）などの技術事項を適用するに際して，甲４発明における「ケース」を不可欠のものとする必要はなく，甲１発明のように「ケース」を使用しない構成とすることが，当業者にとって格別困難であったとは認められない。

したがって，甲４発明が「ケース」を使用していること自体は，甲１発明の適用を妨げるものということとはできない。

#### イ 相違点２の判断の誤りをいう点について

原告は，本件発明１では，図書の返却に際して，「寸法情報」という図書の取り出しの際の「図書コード」とは異なる情報を入力することにより，返却図書の寸法に対応する空きのあるコンテナを書庫から取り出すのに対し，甲１発明では，図書のサイズに関する情報ではない「連番」の情報を入力することにより，空きのあるコンテナ（容器）を呼び出しており，入

力されたサイズコードに基づいて返却図書の寸法に適合したコンテナ（容器）を取り出すものではないから，甲４発明に甲１発明を適用しても，本件発明１の構成とはならない旨主張する。しかし，以下のとおり，原告の上記主張は失当である。

甲１仕様書（甲１の３）の記載によれば，甲１発明は，アイテム（書籍等）を収納する大きさの異なる寸法別の容器を備え，アイテムに付されたバーコードナンバー（図書コード）を光学的にスキャンすることにより，自動的に要求されたアイテムを収納する容器を書庫から取り出す自動保管取り出しシステム（ＡＳＲＳ）であることを理解することができる。そして，ランダムロケーション保管においては，空，部分的にフル，及びフルの容器取り出しの優先規則があり，オプションの場合（図書返却のみのためにコンテナを取り出す場合）は，上記優先規則を用いて適切な容器を取り出すとされている。もっとも，甲１仕様書の記載からは，アイテムのサイズ（寸法）に適合した容器の取り出しをどのような制御によって実現するのかは，明らかでない。

しかし，乙７～９によれば，図書管理装置の技術分野において，図書の寸法情報を使って図書管理のための制御を行うこと自体は，本件特許の優先日当時，既に周知の技術であったことが認められ，また，甲１仕様書においても，ランダムロケーション保管アイテムは，サイズコード（例えば，Ａ，Ｂ又はＣ）を有するとされているから，このサイズコード自体は目視に使うとしても，甲１発明においても，アイテムのサイズ情報（寸法情報）を使って制御を行うものと解するのが合理的である。

そして，このことは，甲１仕様書の自動保管取り出しシステムを紹介した雑誌記事（甲５）に，「図書館は，自動保管取り出しシステム中の図書の配置を指定することができるが，一方，コンピュータが各々のアイテムのロケーションを把握しているので，そのようなことを行う必要がない。事

実、各々のアイテムの高さ及び各々のアイテムの識別番号が、自動保管取り出しシステムに收容されるマテリアルについて、自動保管取り出しシステムが必要とする唯一の情報である。」(訳文2頁8行～13行)と記載され、アイテムのサイズ(寸法)と識別番号が制御に必要な唯一の情報であるとされていることとも整合する。

そして、図書管理システムにおいて、アイテム(図書等)のサイズ情報(寸法情報)を特定する手段としては、システム内に図書コード単位で図書管理データを持たせ、図書管理データを参照して当該図書に関するデータを特定する方法(乙7)のほかに、サイズ情報に対応する情報を直接入力する方法(乙8)が知られており、読み取った図書コードからシステム内の情報を参照してサイズ情報を得るか、サイズ情報を直接入力するようになるか、あるいは、両方の方式を可能とするかは、当業者が必要に応じで選択する設計事項にすぎないというべきである。

そうすると、「相違点2に係る本件発明1の構成は、上記『相違点1について』で説示したところの甲4発明に甲第1号証の3らに記載の寸法別のコンテナ等の構成を適用するに際して、同じく甲第1号証の3らに記載の寸法別のコンテナ等の構成を用いたところの要求図書の取り出し制御、返却図書の返却制御、並びに書庫内における收容位置と各コンテナに收容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する手法を採用することにより、当業者が容易に想到し得たものといわざるを得ない。」(審決書24頁17行～23行)との審決の認定判断は、図書のサイズ情報を入力する点についての説示が十分とはいえないが、その結論において相当というべきである。

#### ウ 小括

以上のとおりであるから、審決における本件発明1の容易想到性の判断に誤りはない。

(2) 本件発明 2 ないし 5 の容易想到性の判断の誤りをいう主張について

原告は、審決が、本件発明 2 ないし 5 の容易想到性の判断に当たり、本件発明 1 と同様の誤りをした旨主張する。

しかし、本件発明 1 の容易想到性についての審決の判断に誤りのないことは前記 1 のとおりであり、本件発明 2 ないし 5 の容易想到性についての審決の各判断は、これを是認することができる。

2 付言

甲 1 仕様書が本件特許の優先日前に頒布された刊行物と認められることについて、補足して述べる。

審決は、最高裁昭和 55 年 7 月 4 日判決・民集 34 巻 4 号 570 頁を参照しつつ、甲 1 仕様書について、「その原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される状況が整っていたということが推認でき、このような状況にあれば公衆からの要求をまってその都度原本から複写することができたということが推認できるから……少なくとも当該仕様書が州建築部に提出された日より以降の 1989 年 3 月 22 日に、いいかえれば、本件特許出願の優先日（1993 年 7 月 20 日）前の時点で頒布された刊行物であったということが出来る。」（審決書 18 頁 25 行～33 行）と認定するとともに、「『頒布された刊行物』とは必ずしも現実（例えば、具体的な第三者に対して）頒布されていた事実の存在が要件となるものではない」（審決書 19 頁 13 行～14 行）と説示している。これによれば、審決は、甲 1 仕様書それ自体が、公衆により閲覧・複写できる状態に置かれた時点をもって、特許法 29 条 1 項 3 号にいう「頒布された刊行物」に該当するに至った旨認定判断したものと解される。

甲 1 の 1 ないし甲 3 の 3 及び弁論の全趣旨によれば、甲 1 仕様書は、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校において、本件特許の優先日（平成 5 年 7 月 20 日）前である平成元年（1989 年）3 月 22 日の時点において、公衆



が閲覧可能な状態で保管され、また、希望者は、1セット当たり100ドルの保証金の預託することにより、甲1仕様書の貸出を受けることができたこと、

甲1仕様書は、昭和63年(1988年)8月25日前に、同州の州建築部(州建築事務所、アーキテクトの事務所)に提出され、遅くとも平成元年(1989年)3月22日の時点において、同建築部(同建築事務所、アーキテクトの事務所)において、公衆が閲覧可能な状態で保管され、かつ、希望者はその写しを入手することができたこと、甲1の3(甲2の3、3の3も同じ。)は、上記州建築部(州建築事務所、アーキテクトの事務所)に提出された甲1仕様書の写しであることが、それぞれ認められるところ、これらの事実によれば、甲1仕様書は、遅くとも1989年3月22日までに、公衆の閲覧に供することを目的として複数セット用意され、かつ、公衆がその複写物を入手することができるようになっていたといえることができる。

そうすると、甲1仕様書は、同一内容のものが複数セット用意されていたのであるから、それぞれを複製物といえることができ、また、公衆による閲覧が可能な状態に置かれていたのであるから、これを特許法29条1項3号にいう「頒布された刊行物」としてとした審決の認定判断は、相当といえるべきである(最高裁昭和61年7月17日判決・民集40巻5号961頁参照)。

### 3 結論

上記検討したところによれば、原告主張の取消事由は理由がなく、その他、原告は縷々主張するが、いずれも理由がない。また、審決に、これを取り消すべきそのほかの誤りがあるとも認められない。

なお、原告は、本訴を提起した上、平成19年3月23日に、本件特許に係る明細書を訂正する訂正審判(訂正2007-390036号事件)を請求し、特許法181条2項により審決を取り消す旨の決定を求めているが、当裁判所は、当該訂正審判に係る訂正の内容に照らせば、本件特許の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効にすることについて、特許無効審判において

さらに審理させることが相当であるとは認められないと判断した。

よって，原告の本訴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。

知的財産高等裁判所第 3 部

裁判長裁判官	三	村	量	一
--------	---	---	---	---

裁判官	嶋	末	和	秀
-----	---	---	---	---

裁判官	上	田	洋	幸
-----	---	---	---	---