

平成14年（行ケ）第4号 特許取消決定取消請求事件（平成14年9月9日口頭弁論終結）

原告 訴訟代理人弁理士 同同同 被告 指定代理人 同同同	判 告 告	松高小坂小 下電器 特許庁長 濱矢佐小宮	決 産業株式会社 松栗口野官 栗口野頭藤 林川文	昌智康田友 尚秀信久	信一	猛平康英 郎茂之一雄 成
---	-------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------	----	--------------------

主  
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 当事者の求めた裁判

1 原告  
特許庁が異議2001-71568号事件について平成13年11月22日  
にした決定を取り消す。  
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、名称を「マイクロホン・ホルダー」とする特許第3113832号  
発明（平成9年2月20日特許出願、平成12年9月22日設定登録、以下「本件  
発明」という。）の特許権者である。  
平成13年5月31日、上記特許につき特許異議の申立てがされたところ、  
特許庁は、同特許異議の申立てを異議2001-71568号事件として審理した  
上、同年11月22日、「特許第3113832号の請求項1ないし4に係る特許  
を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、同年1  
2月10日、原告に送達された。

2 本件発明の要旨  
【請求項1】マイクロホンを保持して端末装置に取付けるマイクロホン・ホル  
ダーであって、  
前記マイクロホンを收容する、弾性部材から成るマイクロホン收容部と、  
前記マイクロホン收容部に收容されたマイクロホンの出力信号を前記マイクロ  
ホン收容部の底部を通して外に導出する接続端子部とを備え、前記マイクロホン収  
容部と前記接続端子部とが一体成形されていることを特徴とするマイクロホン・ホ  
ルダー。

【請求項2】前記接続端子部が、弾性部材とその弾性部材に埋め込まれた導電  
体とから成り、前記接続端子部が前記マイクロホン收容部と一体成形されているこ  
とを特徴とする請求項1に記載のマイクロホン・ホルダー。

【請求項3】前記接続端子部が、その一端で前記マイクロホン收容部に收容さ  
れたマイクロホンの電極と圧接し、その他端で回路基板の導電体と圧接して、前記  
マイクロホンの出力を前記回路基板の回路に導出することを特徴とする請求項1ま  
たは2に記載のマイクロホン・ホルダー。

【請求項4】マイクロホンを收容する、弾性部材から成るマイクロホン收容部  
と前記マイクロホン收容部に收容されたマイクロホンの出力信号を前記マイクロホ  
ン收容部の底部を通して外に導出する接続端子部とが一体成形されたマイクロホン  
ホルダーと、前記マイクロホンホルダーの接続端子部と接続された回路基板とを備  
えたことを特徴とする情報端末装置。

（以下、上記請求項1～4記載の各発明を、請求項の番号に対応して、「本件  
発明1～4」などという。）

3 本件決定の理由

本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、本件発明１～４は、いずれも実願昭５８－９９１３６号（実開昭６０－６３９１号）のマイクロフィルム（本訴甲第５号証、以下「引用刊行物」という。）記載の「引用発明１～４」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、その特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、同法１１３条２号の規定により取り消されるべきものとした。

### 第３ 原告主張の本件決定取消事由

本件決定は、引用刊行物に記載された発明の認定を誤る（取消事由１）とともに、本件発明１～４に共通する構成に関し、本件発明１～４と引用刊行物記載の「引用発明１～４」との一致点の認定を誤った（取消事由２）結果、本件発明１～４が、引用刊行物記載の「引用発明１～４」に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。

#### １ 取消事由１（引用刊行物記載の発明の認定の誤り）

(1) 本件決定は、引用刊行物に記載された発明として、「引用発明１～４」を認定する（決定謄本４頁１行目～２５行目）が、いずれも誤りである。

#### (2) 引用発明１について

ア まず、本件決定の認定する「引用発明１」は、「・・・絶縁性ゴムから成る上部開放の筒状の本体部と・・・一対の導電路とを備え、前記導電路を密接して被覆する絶縁性材料からなる絶縁被覆部と前記導電路とが一体に形成されている・・・マイクロホン装置」（決定謄本４頁５行目～１０行目）というものであるが、このうちの「上部開放の筒状の本体部」は、引用刊行物（甲第５号証）の８頁１７行目～９頁１９行目及び第６図に示された実施例（以下「第３実施例」という。）に関して記載されているにすぎず、他方、「一対の導電路とを備え、前記導電路を密接して被覆する絶縁性材料からなる絶縁被覆部と前記導電路とが一体に形成されている」構成（以下「絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成」ということ）がある。）は、引用刊行物の実用新案登録請求の範囲（４）の「導電性を有する弾性部材は導電性弾性材料からなる導電路と、この導電路を密接して被覆する絶縁性弾性材料からなる絶縁被覆部とが一体に形成されてなる実用新案登録請求の範囲第１項ないし第３項のいずれか１項記載の内蔵型マイクロホン装置」との記載並びに７頁末行～８頁１６行目及び第５図に示された実施例（以下「第２実施例」という。）に記載されているにすぎない。

このように、本件決定の認定する引用発明１は、引用刊行物の第２実施例に記載された構成の一部と第３実施例に記載された構成の一部とを組み合わせたものであるところ、これら両実施例の装置は、第５図及び第６図を比較すれば一見して明らかなように、引用刊行物の中では、別個独立の装置として記載されているものであるから、本件決定の認定する引用発明１が引用刊行物に記載されているとはいえない。

イ なお、引用刊行物（甲第５号証）は、第３実施例に関して、「第６図は本考案による内蔵型マイクロホン装置のさらに他の実施例（注、第３実施例）に使用する導電性を有する弾性部材を示す分解斜視図である。・・・この実施例における導電性を有する弾性部材１２はマイクロホンユニット６を収容する上部開放の筒状の本体部と、その底部に突設された係合突起１１とから構成されている。本体部の底部には上下に貫通する導電ゴムからなるそれぞれ独立した一対の導電路１５ a、１５ bが形成され、残部は絶縁性ゴムにより一体にモールド成形されている」（８頁１７行目～９頁７行目）と記載しているところ、この記載によれば、「この実施例における導電性を有する弾性部材１２はマイクロホンユニット６を収容する上部開放の筒状の本体部と、その底部に突設された係合突起１１とから構成されて」おり、かつ、「本体部の底部には上下に貫通する導電ゴムからなるそれぞれ独立した一対の導電路１５ a、１５ bが形成され、残部は絶縁性ゴムにより一体にモールド成形されている」のであるから、「導電性を有する弾性部材１２」は、「上部開放の筒状の本体部」と「係合突起１１」とから構成されていると解釈するのが自然である。そして、「一対の導電路１５ a、１５ b」が「上部開放の筒状の本体部」に含まれることは明らかであるから、結局、上記「残部」が意味するものは、「筒状の本体部の導電路１５ a、１５ bを除く部分」と「係合突起１１」とを指すものと解すべきである。そうすると、「残部は絶縁性ゴムにより一体にモールド成形されている」と記載されている以上、第３実施例において「一体にモールド成形されている」のは、「筒状の本体部の導電路１５ a、１５ bを除く部分」と「係

合突起 1 1」ということになる。

すなわち、第 3 実施例には、「一体にモールド成形」との用語があるが、「絶縁被覆部」と「導電路」とを一体にモールド成形されることをいうものではなく、「絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成」とは全く関係がない記載にすぎない。

ウ 被告は、第 3 実施例が絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成を含むものであることの根拠として、引用刊行物の実用新案登録請求の範囲（４）の「一体に形成」に関する記載を挙げるが、実用新案登録請求の範囲（４）には、「導電路を密接して被覆する絶縁性弾性材料」との記載があるところ、この記載は、「導電路・・・を密接して囲む絶縁性ゴムからなる絶縁部 1 4」との第 2 実施例に関する記載（８頁 7 行目～８行目）に対応するものであって、第 3 実施例に対応するものではない。したがって、実用新案登録請求の範囲（４）を根拠として、第 3 実施例に係る発明が、絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成を備えるということとはできない。

(3) 引用発明 2～4 について

本件決定が引用刊行物記載の発明として認定する「引用発明 2～4」についても、引用発明 1 に関する上記認定を前提に、「上部開放の筒状の本体部」と絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成を備えるものとされているところ、そのような発明が引用刊行物に記載されていないことは、引用発明 1 に関して上述したところと同様である。

2 取消事由 2（「一体成形」に係る構成を一致点又は容易想到とした認定判断の誤り）

(1) 一致点の認定の誤り

ア 次に、本件発明 1 の「弾性部材から成るマイクロホン收容部と接続端子部とが一体成形されている」との構成に関し、本件決定が、本件発明 1 の「弾性部材から成るマイクロホン收容部」、「接続端子部」が、それぞれ引用発明 1 の「絶縁性ゴムから成る上部開放の筒状の本体部」、「導電ゴムからなる一対の導電路」と同義であるとした認定は認めるが、本件発明 1 の「一体成形」が引用発明 1 の「一体に形成」と同義であるとした認定（決定謄本 4 頁 28 行目～末行）は誤りであり、この認定に基づいて、上記「一体成形」に係る構成を両者の一致点と認定した点（同 5 頁 12 行目～13 行目）も誤りというべきである。

イ 本件決定の上記認定は、引用刊行物（甲第 5 号証）の前記 1 (2) イの記載を、「全体として、『導電性ゴムからなる導電路』と『導電路を密接して囲む絶縁性ゴムからなる残部（即ち、少なくとも上部開放の筒状の本体部）』とが一体にモールド成形されていると解するのが自然である」（決定謄本 6 頁 6 行目～9 行目）と解釈したことによるものであるが、これが誤りであることは、取消事由 1 に関して上述したとおりである。

そもそも、引用刊行物においては、実用新案登録請求の範囲（４）では「一体に形成」と、第 3 実施例では「一体にモールド成形されている」（９頁 6 行目～7 行目）とされていることから明らかなように、「形成」と「成形」の用語を、異なる意味を持つものとして厳密に区別して使用しており、このような引用刊行物の記載からしても、本件決定の上記認定が誤りであることは明らかである。

ウ そして、本件発明 1 の上記「一体成形」に係る構成は、本件発明 2～4 に共通する構成であり、本件発明 2～4 と引用刊行物記載の発明の一致点の認定に関しても、同様の誤りが存在することとなる。

エ 上記の一致点の認定の誤りの結果、本件決定は、上記「一体成形」に係る構成を相違点として看過しているが、当該構成は、本件発明 1～4 の重要な作用効果に係るものであって、その進歩性の判断に影響を及ぼすものであることは明らかである。

(2) 容易想到性の仮定的判断の誤り

本件決定は、上記一致点の認定に係る仮定的判断として、「仮に一体に形成される部材が導電路と残部でないにしても、導電性ゴムを用いたコネクタの分野において導電性ゴム（引用発明 1 という導電路）と絶縁性ゴム（引用発明 1 という残部）を一体成形することは、例えば、特開平 1－227368 号公報、又は、特開昭 50－2080 号公報等の開示されているように単なる慣用手段に過ぎず、このような慣用手段を用いて導電路と絶縁弾性部を一体成形する程度のことは容易なことと認められる」（決定謄本 6 頁 12 行目～17 行目）と判断するが、誤りである。

すなわち、特開平 1-227368 号公報（甲第 8 号証）及び特開昭 50-2080 号公報（甲第 9 号証）に記載されているのは、「複数の導電性ゴム接続部材が絶縁性ゴム支持部材を洞貫して配置してなるゴムコネクタ」及び「複数の導電性ゴム部材と絶縁性ゴム部材とを交互にかつ多重に配置一体化してなるゴムコネクタ」において導電性ゴム部材と絶縁性ゴム部材とを一体成形する製造技術であり、かつ、その製造技術の用途は回路素子同志の電氣的接続という一般的なものにすぎない。しかし、本件発明 1 において、「マイクロホン収容部と接続端子部とが一体成形されている」という構成を採用することによって解決しようとする課題が、マイクロホン装置を製造する際に生ずるものではなく、ハウリングや振動ノイズの発生の抑制という、マイクロホン装置として製造された後に現実に使用する際に生ずるものである（本件明細書〔甲第 2 号証〕の段落【0008】～【0012】参照）ことにかんがみれば、当該構成を慣用手段に基づいて容易に想到することができるというためには、「マイクロホン収容部」と「接続端子部」という特定の部位を一体に成形するという構成上の必要性が、本件特許出願当時において既に周知ないし公知でなければならぬというべきであるが、その前提を欠いている。

#### 第 4 被告の反論

本件決定の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

##### 1 取消事由 1（引用刊行物記載の発明の認定の誤り）について

原告は、本件決定の認定した引用発明 1 は、引用刊行物の中で別個独立の装置とされている第 2 実施例の一部と第 3 実施例の一部の組合せであり、そのような発明が引用刊行物に記載されているとはいえない旨主張する。しかし、引用刊行物（甲第 5 号証）の第 3 実施例が、絶縁性ゴムからなる上部開放の筒状の本体部という構成を有していることは明らかであるところ、実用新案登録請求の範囲（4）には、「導電性を有する弾性部材」に関し、「一对の導電路とを備え、前記導電路を密接して被覆する絶縁性材料からなる絶縁被覆部と前記導電路とが一体に形成されてなる実用新案登録請求の範囲第 1 項ないし第 3 項のいずれか 1 項記載の内蔵型マイクロホン装置」と記載されており、この記載によれば、絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成は、全請求項を対象とした考案全体に共通する構成であるから、第 3 実施例の「導電性を有する弾性部材」も、絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成を、本来的に有しているといえる。したがって、原告の上記主張は理由がないというべきである。

##### 2 取消事由 2（「一体成形」に係る構成を一致点又は容易想到とした認定判断の誤り）について

(1) 原告は、本件発明 1～4 の「一体成形」と引用刊行物の「一体に形成」とが同義であるとの前提でした本件決定の一致点の認定は誤りであると主張する。しかし、引用発明 1 が、絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成を有していることは上記のとおりであり、引用刊行物（甲第 5 号証）は、その具体例として、「本体部の底部には上下に貫通する導電ゴムからなるそれぞれ独立した一对の導電路 15a、15b が形成され、残部は絶縁性ゴムにより一体にモールド成形されている」（9 頁 4 行目～7 行目）という第 3 実施例を記載しているものである。すなわち、第 3 実施例の「一体にモールド成形される」という技術手段は、「一体に形成される」という技術手段の一具体例を開示したものにほかならない。

したがって、「一体にモールド成形される」とことと「一体に形成される」ことは同じ内容であり、両者を同義であるとした本件決定の認定に誤りはない。

(2) 原告は、導電路と絶縁弾性部を一体成形する程度のことは容易である旨の本件決定の仮定的判断は誤りであると主張するが、失当である。

すなわち、引用刊行物の第 3 実施例に関する記載が、仮に、一体にモールド成形される部材が導電路と残部でないと解釈されとしても、同実施例は、実用新案登録請求の範囲（4）に規定する「導電路を密接して被覆する絶縁性材料からなる絶縁被覆部と前記導電路とが一体に形成されている」構成を内包するものであり、導電路と絶縁被覆部（すなわち残部）は何らかの手段により「一体に形成」されるものである。そして、導電性ゴムを用いたコネクタの分野において導電性ゴム（引用発明 1 の「導電路」）と絶縁性ゴム（引用発明 1 の「残部」）を一体成形することは、例えば、特開平 1-227368 号公報（甲第 8 号証）又は特開昭 50-2080 号公報（甲第 9 号証）に開示されているように単なる慣用手段にすぎないから、導電路と絶縁弾性部を一体に形成する一手段として、このような慣用手段を採用する程度のことは容易なことというべきである。

#### 第 5 当裁判所の判断

1 取消事由1（引用刊行物記載の発明の認定の誤り）について

(1) 原告は、本件決定が引用発明1として認定した「・・・絶縁性ゴムから成る上部開放の筒状の本体部と・・・一对の導電路とを備え、前記導電路を密接して被覆する絶縁性材料からなる絶縁被覆部と前記導電路とが一体に形成されている・・・マイクロホン装置」（決定謄本4頁5行目～10行目）は、引用刊行物の中で別個独立の装置とされている第2実施例に記載された構成の一部と第3実施例に記載された構成の一部とを組み合わせたものであるから、引用発明1が引用刊行物に記載されているとの認定は誤りである旨主張するので、以下検討する。

(2) 引用刊行物（甲第5号証）には、第3実施例に関し、「第6図は本考案による内蔵型マイクロホン装置のさらに他の実施例に使用する導電性を有する弾性部材を示す分解斜視図である。・・・この実施例における導電性を有する弾性部材12はマイクロホンユニット6を收容する上部開放の筒状の本体部と、その底部に突設された係合突起11とから構成されている。本体部の底部には上下に貫通する導電ゴムからなるそれぞれ独立した一对の導電路15a、15bが形成され、残部は絶縁性ゴムにより一体にモールド成形されている」（8頁17行目～9頁7行目）との記載があるところ、この最後の文章が、専ら「本体部」（上部開放の筒状の本体部）の構成を説明する記載であることは明らかであり、この「本体部」が、導電ゴムからなる一对の導電路と絶縁性ゴムからなる残部とで構成されることの説明と併せて、「一体にモールド成形」される旨を記載しているものであるから、この文章から自然に理解されるのは、「導電ゴムからなる一对の導電路」と「絶縁性ゴムからなる残部」との「一体モールド成形」というべきである。なお、このような解釈が、前後の文脈に沿わない結果となったり、導電ゴムと絶縁性ゴムとの一体成形という内容が技術常識に反するといった事情があれば格別、上記のような解釈に従って、引用刊行物の第3実施例の技術内容を矛盾なく理解することが可能であるし、導電ゴムと絶縁性ゴムとの一体成形という技術自体が周知慣用なものにすぎないことは、特開平1-227368号公報（甲第8号証）及び特開昭50-2080号公報（甲第9号証）から明らかである。

仮に、原告の主張するように、第3実施例において「一体にモールド成形されている」のが、「筒状の本体部の導電路15a、15bを除く部分」と「係合突起11」であるとする、実用新案登録請求の範囲（4）において導電路と絶縁被覆部との一体形成という技術的思想を開示しておきながら、この実施例においてのみ、導電路を一体にモールド成形する対象からわざわざ除外することを説明している趣旨を理解することが困難である。また、専ら「本体部」の構成を説明していることが明らかな文章の理解として、当該文章中に現れていない「係合突起11」を「一体にモールド成形」される対象であると解するのが自然な読み方であるとはいえず、結局、原告の上記主張は、引用刊行物の上記記載を曲解するものといわざるを得ない。

(3) 加えて、引用刊行物（甲第5号証）の実用新案登録請求の範囲（4）には、「導電性を有する弾性部材は導電性弾性材料からなる導電路と、この導電路を密接して被覆する絶縁性弾性材料からなる絶縁被覆部とが一体に形成されてなる実用新案登録請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項記載の内蔵型マイクロホン装置」と記載されているところ、この実施態様項に示された絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成は、第2実施例の記載に何ら示されておらず、上記のとおり「一体にモールド成形」することを記載する第3実施例に対応するものと理解するのが相当である。そして、このように解することにより、上記実用新案登録請求の範囲（4）記載の「一体に形成」の具体的な手段として、第3実施例が「一体にモールド成形」する方法を開示したものと理解することができ、実用新案登録請求の範囲の記載と考案の詳細な説明中の実施例の記載とを、全体として整合的に把握することが可能となる。

なお、原告は、実用新案登録請求の範囲（4）には「導電路を密接して被覆する絶縁性弾性材料」との記載があるところ、この記載は第2実施例に対応する旨主張するが、「導電路を密接して被覆する絶縁性弾性材料」との内容は、第3実施例に係る第6図の図示からも把握可能であるから、上記の記載をもって、実用新案登録請求の範囲（4）が第2実施例に対応するものということとはできない。

(4) したがって、引用刊行物の第3実施例は、当該実施例の記載自体からも、また、実用新案登録請求の範囲（4）との関係から見ても、本件決定の認定するとおり、絶縁被覆部と導電路との一体形成の構成を備えるものとして理解されるものである。当該認定の誤りをいう原告の取消事由1の主張は理由がない。

2 取消事由2（「一体成形」に係る構成を一致点又は容易想到とした認定判断の誤り）について

(1) 原告は、本件発明1の「一体成形」が引用発明1の「一体に形成」と同義であるとした本件決定の認定は誤りであり、この認定に基づいて、本件発明1の「一体成形」に係る構成を引用発明1との一致点とした認定も誤りである旨主張する。しかし、引用刊行物に、本件決定の認定する引用発明1、すなわち、「・・・絶縁性ゴムから成る上部開放の筒状の本体部と・・・一对の導電路とを備え、前記導電路を密接して被覆する絶縁性材料からなる絶縁被覆部と前記導電路とが一体に形成されている・・・マイクロホン装置」が記載されていることは上記1のとおりである。そして、本件発明1の「弾性部材から成るマイクロホン収容部」、「接続端子部」が、それぞれ引用発明1の「絶縁性ゴムから成る上部開放の筒状の本体部」、「導電ゴムからなる一对の導電路」と同義であるとした認定については当事者間に争いはないから、引用発明1にいう「前記導電路を密接して被覆する絶縁性材料からなる絶縁被覆部と前記導電路とが一体に形成されている」構成は、本件発明1にいう「マイクロホン収容部と前記接続端子とが一体成形されている」構成にほかならないというべきである。

原告は、引用刊行物においては、実用新案登録請求の範囲(4)では「一体に形成」と、第3実施例では「一体にモールド成形されている」との用語が使用されていることを根拠に、「形成」と「成形」の用語を、異なる意味を持つものとして厳密に区別して使用している旨主張するが、上記実用新案登録請求の範囲

(4)記載の「一体に形成」の具体的な手段として、第3実施例が「一体にモールド成形」する方法を開示したものと理解すべきことは、上記1(3)のとおりであるから、上記主張も採用することができない。

したがって、一致点の認定誤りをいう原告の上記主張は理由がないというべきである。

(2) なお、原告は、本件発明1の「マイクロホン収容部と前記接続端子とが一体成形されている」構成に係る本件決定の仮定的な容易想到性の判断の誤りを主張するが、当該構成は、引用発明1との一致点と見るべきものであるから、原告の上記主張については判断の限りではない。

3 以上のとおり、原告主張の本件決定取消事由は理由がなく、他に本件決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法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13民事部

裁判長裁判官	篠	原	勝	美
裁判官	長	沢	幸	男
裁判官	宮	坂	昌	利