

判決年月日	平成24年5月30日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成23年(行ケ)第10221号		
<p>○ 名称を「走査型顕微鏡検査における照明用光源装置、及び走査型顕微鏡」とする発明について、進歩性を欠き独立特許要件を満たさない等の理由で拒絶査定不服審判請求を成り立たないとした審決を取り消した事例</p>			

(関連条文) 特許法29条2項

1 事案の概要

原告は、平成13年11月14日、パリ条約による優先日を2000年(平成12年)11月14日、優先権主張国をドイツ連邦共和国とし、名称を「走査型顕微鏡検査における照明用光源装置、及び走査型顕微鏡」とする発明につき、特許出願し(特願2001-348265号)、平成21年3月13日に特許請求の範囲の記載等の一部を改める本件補正をしたが、同年4月22日、特許庁から補正却下の決定を受けるとともに、拒絶査定を受けたので、特許庁に対して不服審判請求をした(不服2009-15839号)。特許庁は、平成23年2月28日、本件補正後の発明(補正発明)は進歩性を欠き、独立特許要件を満たさないし、本件補正前の発明も進歩性を欠くとの理由で、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたので、原告がこの審決の取消しを求めたのが本件訴訟である。

2 裁判所の判断

裁判所は、主として次のとおり判示して、審決がした進歩性判断には誤りがあるとし、審決を取り消した。

(1) 補正発明の特許請求の範囲の記載からは、特許請求の範囲にいう「合焦形態変化手段」の具体的な構成も機能も当業者において理解することができないところ、明細書の発明の詳細な説明の記載にかんがみると、「合焦形態変化手段」は、分割光線を形成する手段によって分割された光線のうち第2分割光線が試料表面又は試料内部で成す焦点の形態を変化させる手段、例えば外側を第2分割光線の環状の焦点が取り囲み、内側が空になるように、上記形態を変化させる手段を意味するものと解される。引用文献1(米国特許第5731588号明細書)記載の発明では、誘導光のピーク(極大部)と励起光のピークが概ね一直線上に並び、後者のピークの裾の部分で前者のピークと重なり合うだけで、誘導光の焦点の形態は変化していないから、補正発明と誘導光(補正発明にいう第2の分割光線)の焦点の形態を変化させるか否かが異なる。したがって、引用文献1記載発明と補正発明の一致点の認定のうち、「前記第2の光線には合焦形態変化手段が配されている」との部分は誤りであり、審決には相違点の看過がある。

(2) 引用文献2(特開平10-142151号公報)からは、励起光と同一の波長のレーザー光をもとに、これと異なる波長の誘導光を生成し、上記の励起光と誘導光を重ね合わせるとの技術的事項を読み取ることができるが、試料におけるレーザー光の焦点の形状に影響を与えるピンホール

は、励起光と誘導光が重なり合った後の光路に設けられており、補正発明とは構成が異なる。引用文献1記載発明に引用文献2記載発明を適用したとしても、本件優先日当時、当業者において補正発明をすることが容易であったとはいえない。補正発明は、従来技術では通常2つの高価なレーザー発振器が必要であり、正確な調整が必要であったのを1つの電磁的エネルギー源で足りるようにするとともに、顕微鏡の照明装置の構成を単純、低価格で、調節が容易で安定的に動作する等の作用効果を奏するところ、特に誘導光（第1の分割光線）の焦点の形態を外側を環状の第2分割光線（誘導光）の焦点（照射部分）が取り囲み、内側に略円状の第1分割光線の焦点（照射部分）が位置するように変化させるときは、簡素な構成でも、より解像度を上げることができるのであって、補正発明は、引用文献1記載発明及び引用文献2記載発明からは当業者が予測し得ない格別有利な作用効果を奏することができるものであるということが出来る。結局、補正発明によって奏される格別有利な作用効果にもかんがみれば、本件優先日当時、引用文献1記載発明に引用文献2記載発明を適用することによっても、当業者において、補正発明をすることが容易であったとはいえないから、補正発明は進歩性を欠くものとはいえない。