

## レーザー加工光学装置事件

### 【事件の概要】

審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における進歩性の有無を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を、技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることは許されない、とした事例。

### 【事件の表示、出典】

H22.11.17 知財高裁平成 22（行ケ）第 10191 号事件、裁判所HP

### 【参照条文】

特許法第 29 条第 2 項、第 157 条

### 【キーワード】

審決の理由の差替え

## 1. 事実関係

原告は、発明の名称を「アルミニウム溶接用二波長レーザー加工光学装置およびアルミニウム溶接用レーザー加工方法」とする分割出願（原出願日：平成 12 年 1 月 13 日）をしたが拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求したところ、特許庁は、その審判の請求は成り立たない旨の審決をした。本件は、その審決の取消しを求める事案である。

### <審決の内容>

- ・本願発明は、引用例 1（特開昭 62-289390 号公報）に記載された発明（引用発明 1）と引用例 2（Friedhelm Dorsch 他）に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法 29 条 2 項の規定により、特許を受けることができない。

- ・本願発明と引用発明 1 との相違点 2：

本願発明では、短波長のレーザーが、「アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、 $0.8\mu\text{m}$  付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザー」であるのに対して、引用発明 1 の短波長のレーザーは、エキシマレーザーであって、波長  $0.8\mu\text{m}$  程度の半導体レーザーではない点。

## 2. 主な争点

①相違点 2 について、原出願日の後に頒布された引用例 2 を引用した点

審決では、引用例 2 は平成 11 年 11 月 1 日に頒布されたと認定したが、実際には、原出願日の後に頒布されたものであることは、当事者間に争いが無い。

②被告の主張について

被告の主張：

「アルミニウムに対する反射率が低い波長域が $0.8\mu\text{m}$ 付近にあることは周知である（乙1、2）という本件審決の認定事項に加え、 $0.8\mu\text{m}$ 付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザは周知であること（乙3）を併せ考慮すれば、引用発明1において、アルミニウムに対する反射率が低い波長域の短波長レーザとして、 $0.8\mu\text{m}$ 付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザを採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

よって、引用例2の頒布日の認定に誤りがあるものの、相違点2に係る事項を当業者が容易に想到し得たとする本件審決の判断は、結論において誤りはない。」

### 3.裁判所の判断

①特許出願時において判断すべきはいうまでもないことであるから、本件原出願後に頒布されたものであることについて当事者間に争いが無い引用例2に記載された事項を、引用発明1に採用することによって、容易に発明をすることができたと判断した本件審決には、特許法29条2項の適用を誤った違法があることが、明らかである。

②本件審決は、引用例2に、相違点2に係る本願発明の構成（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、 $0.8\mu\text{m}$ 付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザ）が開示されていると認定した上、引用発明1のエキシマレーザに代えて引用例2に開示された上記半導体レーザを採用することが容易であるという論理を展開したものである。

しかし、引用発明1における短波長レーザであるエキシマレーザは、アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、波長 $0.8\mu\text{m}$ 付近の発光スペクトルを持たない上に、半導体レーザとは異なる種類のレーザである（乙2、3）。このようなエキシマレーザを、「アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、 $0.8\mu\text{m}$ 付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ」という、種類の異なる短波長レーザに置き換える点の容易想到性を判断するに際し、引用例2に代えて周知技術で置き換えるという理由の差替えを、審判段階ではなく、訴訟段階に至ってから特許庁の側が行うことは、審決に理由を付することを義務づけた特許法157条の趣旨にも反するものであり、許されないといわざるを得ない。

③審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における進歩性の有無を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続には現れていなかった資料に基づき当業者の特許出願当時における技術常識を認定し、これによって同発明の持つ意義を明らかにすることは許されるとしても（最高裁昭和54年（行ツ）第2号同55年1月24日第一小法廷判決・民集34巻1号80頁参照）、刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を、技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されるとまで解することはできない。

④引用例2には、重畳された半導体レーザビームによりアルミニウムをレーザ溶接する点が記載されているのに対し、乙1ないし3には半導体レーザビームによりアルミニウムをレーザ溶接する点が記載されていない上に、

引用発明1と本願発明との相違点2に係る構成そのもの（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、 $0.8\mu\text{m}$ 付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザー）が、引用例2に開示されていることと、乙1及び2にアルミニウムに対する反射率が低い波長域が $0.8\mu\text{m}$ 付近にあることが記載され、乙3に $0.8\mu\text{m}$ 付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザーとがそれぞれ別々に記載されていたこととは、等価とはいえないから、被告が主張するような理由の差替えは、失当である。

#### 4.検討

本件では、審判で「引用例1+引用例2に基づく進歩性」が審理判断されたところ、審決取消訴訟で「引用例2」を「周知技術（乙1～3）」に差し替えて「引用例1+周知技術（乙1～3）」に基づく進歩性の欠如」を主張したが、そのような理由の差し替えは許されない、と判示された。

本件のような場合に、審決取消訴訟の段階で、審決の理由の差し替えを認めると、原告（出願人）は、審判段階であればなしたであろう補正の機会を結果的に奪われたかたちになる（審決取消訴訟では補正ができない）。したがって、本件の判断は妥当であるように思う。

（弁理士 津田 理）