

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24
第一はせ川ビル6階
TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成23年5月31日

作成者：弁理士 北 裕介

【事件名】 サンドイッチ状パネル部材事件
【事件種別】 審決取消訴訟
【事件番号】 平成22年（行ケ）第10259号 審決取消請求事件
【裁判所部名】 知財高裁第2部
【判決日】 平成23年5月19日判決
【キーワード】 進歩性、相違点の認定、作用効果に関する判断の誤り

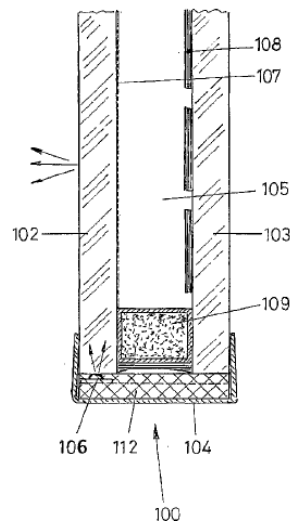
【事案の概要】

(1) 本願の補正後の請求項1に係る発明（以下、本願発明）

【請求項1】

高度に透明な、少なくとも1枚の第1のパネル（102）と、高度に透明な第2のパネル（103）とを含むサンドイッチ状パネル部材（100）であって、さらに該パネル間の空隙内に、または該2枚のパネルの少なくとも一方上に設けられた太陽電池素子（108）を含み、さらに、縁部領域にパネル（102、103）のためのフレーム構造（104）を有するサンドイッチ状パネル部材（100）において、多数のLEDまたはSMDが照明手段（106）として該フレーム構造の前面部分に配置され、前記照明手段は該パネル（102、103）のうち少なくとも1枚に前面部分において照明光を照射し、該光は少なくとも部分的に放射の方向にほぼ垂直に偏向し、少なくとも1枚のパネルの表面一面に投射され、該パネルは透明な構成を有し、それによって該パネルは光拡散効果を持ち、この目的のために少なくともひとつの面が印刷、サンドブラスト、エッチング、コーティング、彫刻または貼付されるか、またはパネルの内部が欠陥構造を有し、さらに太陽電池素子（108）が日光に対して半透過性であることを特徴とするサンドイッチ状パネル部材。

Fig. 2



～本願発明の構成を示す図～

【当事者の主張】

(A) 原告の主張

・取消事由1（一部を抜粋）

審決は、「引用刊行物（特開2000-80863号公報）に記載された発明（以下、引用発明1）の「ガラス窓構造」は、本願発明の「サンドイッチ状パネル部材」に相当し」（11頁11行～12行）と認定するが、誤りである。

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226

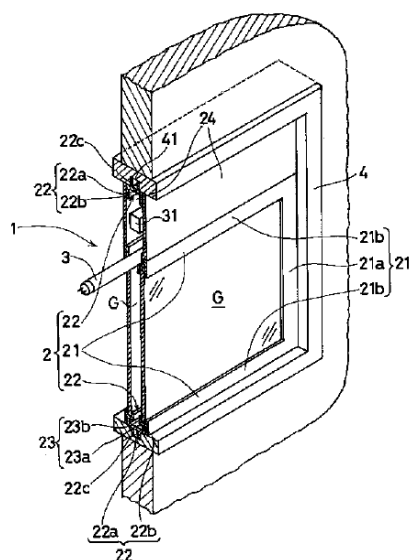


本願発明は、「…第1のパネル(102)と…第2のパネル(103)…の空隙内に、または該2枚のパネルの少なくとも一方上に設けられた太陽電池素子(108)を含むサンドイッチ状パネル部材である。ここにいう「サンドイッチ状」とは、太陽電池素子108が2枚のパネルの間に設けられてサンドイッチされた構造をいう。

この点について、被告は、上記下線部の「または」の文言から、太陽電池素子の位置は2枚のパネルの間でなくてもよい旨主張するが、この「または」は、ドイツ語原文の「oder」の誤訳であって、「言いかえると、正確に言う」と訂正して解釈されるべきである。…さらに、本願明細書には、太陽電池素子が2枚のパネルの間に設けられた構成しか記載されていないので、このように解さなければ特許法36条6項1号に反することになる。

これに対し、引用発明1は、2枚の板ガラスが所定の間隔で配されて、空気層(引用刊行物1の段落【0007】)を挟んだ「二重構造」になっており、本願発明のように太陽電池素子を2枚パネルで「サンドイッチ状」にする構造ではない。

【図1】



～引用発明1の構成を示す図～

・取消事由2 (作用効果に関する判断の誤り)

本願発明は、照明手段によって建物の窓を含む壁面の広い表面を照明することができるのはもちろん、サンドイッチ状パネル部材が建物の窓を含む壁面の広い表面を覆い、建物の窓機能を実現する場合、太陽電池素子が「半透過性」であることによって、照明手段がオフのとき、室内から外部を、外部から室内を見通すことができ、照明手段がオンのとき、照射されている明るい外部から暗い室内を見通しにくく、かつ室内から外部を明瞭に見通すことができるという室内のブラインドの働きを果たすことができる。

引用発明1、引用刊行物2(特開2000-148054号公報)に記載された発明(以下、引用発明2)及び周知技術によっても、このような効果を達成することはできない。審決は、進歩性(特許法29条2項)の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、このような効果を参酌していない。

(B) 被告の主張

・取消事由1について (一部を抜粋)

本願明細書(甲6)には、「サンドイッチ状」の意味内容を明確に定義する記載はない。

そして、請求項1の「さらに該パネル間の空隙内に、または該2枚のパネルの少なくとも一方上に設けられた」との記載によれば、本願発明の「サンドイッチ状パネル部材」において、太陽電池素子の設けられる位置は、「パネル間の空隙内」でなくとも「2枚のパネルの少なくとも一方上」のいずれか一方であればよい(2枚のパネルの外側でもよい)ことは明らかである。

したがって、2枚のパネルの間に太陽電池素子が含まれることをもってサンドイッチ状であるとする原告の主

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24
第一はせ川ビル6階
TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



張は、本願発明の構成に基づかないものである。

・取消事由2について（一部を抜粋）

原告の主張する「ブラインドの働き」については、…本願明細書の記載に基づくものでない。

太陽電池素子が日光に対して半透過性であるという相違点3に係る本願発明の構成は、当業者が容易になし得たことであるところ、たとえ原告の主張するような「ブラインドの働き」に関する効果を考慮したとしても、このような半透過性である構成によって奏される効果が、当業者の予測の域を超えるほどの顕著なものともみれば根拠はない。

【裁判所の判断】

・取消事由1について（一部を抜粋）

本願明細書には、次の記載がある。

段落【0001】

「本発明は少なくとも1枚のパネルと、前面部分で該パネルの少なくとも1枚へ照明光を発する少なくともひとつの照明手段を持つ照明装置とを備えたサンドイッチ状パネル部材に関するものであり、この照明光はこの照射の方向にほぼ垂直に少なくとも部分的に偏向し、透明な構成のパネルの少なくとも1枚の表面に投射される。」

段落【0027】

「本発明による典型的なサンドイッチ状パネル部材100の、より詳細な構造と動作方法は図2の説明に基づいている。この場合サンドイッチ状パネル部材は、その縁に2枚のガラスパネル102、103を含むほぼU字型のフレーム構造104を持つ断熱ガラス窓のように構成されている。両方のガラスパネル102、103は断熱ガラス窓の場合のように互いから離れて配置され、両方のガラスパネル102、103の間に空隙105を形成している。両方のガラスパネル102と103の間の距離はスペーサ109によって画定される。」

本願明細書に「サンドイッチ状」という文言に関する明確な定義はなく、本願明細書の上記記載などに照らすと、本願発明のサンドイッチ状パネルとは、2枚のパネルとフレーム構造と照明装置を備え、2枚のパネルの間に空隙が形成された構成を指すものと解される。そうすると、引用発明1の「ガラス窓構造」がこれらの構成を備えていることは、上記2で認定したとおりであるから、審決が、引用発明1の「ガラス窓構造」は、本願発明の「サンドイッチ状パネル部材」に相当すると認定したことに誤りはない。

…なお、原告は、上記「または」の文言は、ドイツ語原文の「oder」の誤訳であると主張するが、独和大辞典（甲16）にも、「oder」には「または」の意味があると記載されていることや、「空隙内」であることと「2枚のパネルの少なくとも一方上」であることが必ずしも言いかえの関係にないことからすると、誤訳であるとの原告の主張は採用することができない。

…以上のとおり、取消理由1はいずれも理由がない。

・取消事由2について

原告は、本願発明について、照明手段がオフのとき、室内と外部とを相互に見通すことができると主張する。しかしながら、引用刊行物1の「昼間は通常の窓として自然光を室内に取り入れることができる」（段落【0028】）との記載や、引用刊行物2の「…窓としての基本的な採光機能を確保しつつ…」（段落【0004】）、「…画像形成層23は…透光性を有して…」等の記載に照らすと、引用発明1に引用発明2を組み合わせた場合であっても、室内と外部を相互に見通す効果があると認められる。また、引用発明1において半透過性のソーラーパネルを用いることが容易であることは、審決が相違点3で判断するのとおりである。したがって、原告主張の上記効果が格別な効果であるとは認められない。

原告は、本願発明が、建物等の壁面の広い表面を照明するものであることや、ブラインドの働きをすることを前提とする作用効果の主張もしているが、…原告の主張はその前提を欠く。したがって、取消事由2も理由がない。

…以上のとおりであるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



【考察】

本願発明について、引用発明 1, 2 等に基づいて進歩性が否定されるとの判決は妥当であると考えられる。

なお、請求項にそれ自体で明確でない用語（例えば本件における「サンドイッチ状」）を使用せざるを得ない場合、出願後の拒絶理由対応時等に備えて、明細書中に請求項の用語についての定義や説明を記載しておくことに留意すべきである。

本願は、独国出願を基礎出願とする優先権を主張した外国語特許出願である。基礎出願である独国出願の明細書等に「サンドイッチ状」という用語の明確な定義等がなかったとすれば、翻訳文においてこの用語を明確にすることは困難であったと思われる。このため、例えば我々が取り扱う頻度の高い国内出願が基礎出願とされることに備えて、上記留意事項を意識して明細書等を作成すべきである。

以上