

# 裁判官の明細書の読み方

会員 高瀬 彌平



## 要 約

特許明細書の良否を最終的に評価する者は裁判官である。本稿は、裁判官の明細書の読み方が良く表れた判決例を検討することにより、良い明細書の作成方法を探るものです。判決例で示された裁判官の明細書の読み方は、発明の課題を起点として、課題→課題解決手段→効果というものである。明細書の作成に際し、課題→課題解決手段→効果が多義的に解釈される書き方はすべきでない。

多義的解釈が可能であると、読み手（審査官、裁判官）によって、出願人が意図しない方向に発明が解釈されてしまう恐れがある。これを避けるには、従来技術に比し一段階進んだものを本質的発明と把握し、それに対応した課題、課題解決手段及び効果を記載すべきである。二段階以上進んだ改良発展した発明は付随的発明であって、本質的発明と明瞭に区別して書くべきである。そのためには、明細書を書く前の整理整頓が大切である。特に、課題は一段階の進歩に対応して一つに絞るべきである。

本稿で検討する判決例では、課題→課題解決手段→効果の流れが複線でしかも出入りがあるように書かれていたので、裁判官によって、出願人が意図しない方向に発明の課題及び課題解決手段が解釈され、権利行使ができなくなってしまった。

## 1. はじめに

特許明細書の良否を最終的に評価する者は裁判官であるから、良い明細書の作成方法とは、裁判官が明細書を如何に読んでいるかを知った上で、それにミートするように明細書を作成することである。そうしないと、裁判官から想定外の評価が下されてしまうことがある。本稿は、そのような判決例を検討することにより、裁判官の明細書の読み方を知り、良い明細書作成の一助としようとするものです。

本稿では、裁判官の明細書の読み方を良く示した判決として、インクジェット記録装置用インクタンク事件判決（知財高裁平成 19 年 5 月 30 日判決，平成 18 年（ネ）10077 号）を取り上げて検討する。本件の経緯を示す。

原出願（インクジェット記録装置）→分割出願（インクジェット記録装置用インクタンク）→特許登録（本件特許）→差止損害賠償請求訴訟→東京地裁判決（請求棄却，分割要件違反なので原出願公開公報により特許無効）→控訴→本判決（控訴棄却）→上告→上告棄却（最高裁平成 19 年 11 月 9 日判決，平成 19 年（受）

1404 号）

原告は、プリンタ装置及びプリンタ用インクタンクを製造販売するメーカーである。被告は、使用済みの原告製インクタンクを回収し、これにインクを再充填して販売する業者である。被告が販売するインクタンクに対し、原出願では権利行使できないので、原告は、原出願からインクタンク部分を抜き出した分割出願を行い、これについて本件特許を得て権利行使に及んだ。

分割要件違反とした理由は、本件特許発明は原出願発明の一部の構成要件を削除したものであるところ、当該構成要件は原出願当初明細書等に記載された発明の必須の構成要件であるから、これを削除した発明は原出願当初明細書等に記載されていないというにあった。本件特許発明の必須の構成要件の認定については、裁判官の発明の把握の仕方と原出願明細書等の書き方が大いに関係している。

本判決で示された裁判官の発明の把握の仕方は、課題を出発点として、課題→課題解決手段→効果というものである。これにミートさせるには、課題→課題解決手段→効果により把握される発明が一義的に定まる

ように書くべきであって、複数の発明が把握できるような多義的な記載は避けるべきである。

本件原出願当初明細書は、課題→課題解決手段→効果が多義的に記載されていたので、裁判官によって、出願人が意図しない方向に発明が把握されてしまった。また、課題、課題解決手段及び効果を複数記載する場合は、多義的解釈を避けるため、本質的なものと付随的なものとを明確に区別して記載すべきである。

## 2. 本件原出願の当初明細書等（特開平 5-229133 号 符号は筆者記入）

【請求項 1】インクジェット記録装置において、記録ヘッド 10 と該記録ヘッドにインクを供給するインクタンク 1 と、該インクタンクからインクを抽出するインク供給針 9 と、前記インクタンクのインク取り出し口に配されたフィルム 4 と、該フィルムと前記インク取り出し口間で保持した供給針シール部材 6 を具備し、前記インク供給針の先端に少なくとも 1 個の微小径からなるインク供給孔 9a を設け、前記インク取り出し口の外縁 3a がフィルムより外側に突出していることを特徴とするインクジェット記録装置。

【従来の技術】従来、インクジェット記録装置の記録ヘッドへのインク供給は、交換式のインクタンクが多く用いられている。交換式のインクタンクにおいて記録ヘッドとの接続部から気泡の侵入が少なく、またインクの漏れが発生しないような構成が考案されている。従来のインクタンクからインクを抽出する技術としては、特開平 3 - 92356 号広報に記載されたものがある。これは図 7 に示すようにインクタンク 30 下部のインク取り出し口 34 にゴム栓 31 を具備し、このゴム栓 31 に金属製のインク供給針 32 を挿入しインクを抽出していた。インク供給針 32 はゴム栓 31 に貫通させるため、ステンレス製のパイプを先端が鋭い針となるように絞り加工を行い、さらにインクの流路としてパイプの側面に直径 1 mm 程度のインク供給孔 33 を設けていた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】ところで、インクジェット記録装置の記録ヘッドが安定して印字を行うためにはインクタンクから記録ヘッドへのインクの供給圧を  $-30 \sim -100 \text{ mmAq}$ （水頭）程度の負圧に保つことが有効である。特にキャリッジ上に記録ヘッドとインクタンクを搭載したインクジェット記録装置にお

いては、インクタンクの設置高さでインクの供給圧力を調整することが困難であり、多孔質吸収材等を用いてインクタンク内部で負圧を発生させている。

【0004】しかし前述の従来技術では、インクタンクの交換時にインク供給孔は大気と接触するために、凹形状のメニスカスが生じるが、従来のステンレス製のインク供給針はインク供給孔が 1 mm 程度と大きく、従ってメニスカスの体積が大きく、インクタンク交換時に記録ヘッドに流れる気泡の量が多く、印字不良を発生させる要因となっている。

【0005】またインク供給針は先端が鋭く加工されており危険のため、安全性を確保するためにはシャッター等の安全装置の設置が必要であった。

【0006】本発明はかかる従来技術の課題を解決するものであり、その目的とするところは、インクタンクの交換時に流路に侵入する気泡が少なく、また接続部のシールを確保した信頼性の高い、かつ低コストで安全なインク供給装置を装備したインクジェット記録装置を提供するものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明はインクジェット記録装置において、記録ヘッドと該記録ヘッドにインクを供給するインクタンクと、該インクタンクからインクを抽出するインク供給針と、前記インクタンクのインク取り出し口に配されたフィルムと、該フィルムと前記インク取り出し口間で保持した供給針シール部材を具備し、前記インク供給針の先端に少なくとも 1 個の微小径からなるインク供給孔を設け、前記インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出していることを特徴とする。

【0008】さらにインク取り出し口外縁の最大内径あるいは最長対角線長さを  $d$  とすると、（インク取り出し口外縁の突出量） $\geq d/10$  であることを特徴とする。

【0009】またインク取り出し口に配したフィルムに薄膜を用いたことを特徴とする。

【0010】

【実施例】以下本実施例の図面に基づき本発明の詳細な説明を行う。

【0011】図 1 は本発明によるインクジェット記録装置に用いるインクタンクの実施例を示した図である。インクタンク 1 はややテーパ形状の内部に多孔質吸収材 2 を装填しており、多孔質吸収材 2 内にインクを保持、貯蔵している。多孔質吸収材 2 に押し付けられて、イ

ンクタンク 1 下部のインク取り出し口 3 にナイロン繊維またはステンレス繊維よりなるフィルタ 5 がある。フィルタ 5 は熱溶着または接着剤により固定されている。インク取り出し口 3 の外気側にはフィルム 4 が溶着あるいは接着されている。フィルム 4 とフィルタ 5 との間には空間 8 が形成されインクで満たされており、空間 8 にはインク取り出し口 3 とフィルム 4 間で保持したパッキン 6 が装着されている。インク取り出し口外縁 3a はフィルム 4 に対し外側に突出して外輪形状をなしている。なお、7 は通気孔である。

【0012】 図 2 はキャリッジ 12 上に配した記録ヘッド 10 とインクタンク 1 の設置状態の実施例を示した図である。記録ヘッド 10 はキャリッジ 12 に固定され、インクタンク 1 はキャリッジ 12 に作られたガイド 13 に沿って上方より挿入する。インクタンク 1 を底に当たるまで挿入すると、インク供給針 9 がフィルム 4 を破り、インク供給針 9 の先端部のインク供給孔 9a は空間 8 内へ突出する。それと同時にインク取り出し口 3 とフィルム 4 の間で保持されたパッキン 6 の内周とインク供給針 9 の外周が密着し、インクタンク 1 とインク供給針 9 の接続部のシールが確保される。なお、14 は記録紙である。

【0013】 図 3 はインクタンク 1 の交換時のインク供給針 9 の詳細を示す図である。インク供給針 9 の先端は円錐形状をしており、円錐面には直径  $\phi$  0.3 mm のインク供給孔 9a が複数個空けられている。インク供給孔 9a には図 3 で示すようにメニスカス 15 が形成されている。しかしインク供給孔 9a の直径は  $\phi$  0.3 mm と小さいため、メニスカス 15 の体積は大径のインク供給孔の場合と比較しても十分に小さい。従ってインクタンク 1 の交換時にインク供給孔 9a より侵入する空気を微量に抑えることができる。

【0014】 フィルム 4 はアルミ、ポリスチレン、ナイロンの 3 層構造である。フィルム 4 にはインクタンク 1 内に空気が侵入するのを防ぐためのガスバリア性に優れた膜層が設けられており、本実施例ではアルミを用いている。アルミの代わりにステンレス、ポリプロピレン等を用いることも可能である。インクタンク 1 はポリスチレンで成形されており、フィルム 4 のポリスチレン面とインクタンク 1 のポリスチレンで熱溶着されフィルム 4 は固着している。フィルム 4 の総厚みは 50  $\mu$ m 程度で十分に薄いため、樹脂成形で安全性の高いインク供給針 9 であっても容易に貫通できる。し

かし一方では、使用者のハンドリングによりフィルム 4 を不用意に破る危険性がある。そこでインク取り出し口外縁 3a をフィルム 4 より外側に突出させ外輪形状にすることで、図 4 に示すように使用者の指 16 等が直接フィルム 4 に強く触れることがなく、インクタンク 1 を交換する時に不用意にフィルム 4 を破るのを防止している。またこのような構造にすることにより、他部品を用いることのない単純な構造、即ち低コストでフィルム 4 を保護することができる。

【0015】 インク取り出し口外縁 3a の突出量について、本発明者が種々実験を重ねた結果、インク取り出し口外縁 3a の最大内径 (d) に対し、インク取り出し口外縁 3a の突出量 (h) を、 $h \geq d/10$  とするのが好ましいことが判明した。この時、使用者が通常の取り扱いをする限り、例えば故意に指の爪先をフィルム 4 に立てるようなことをしなければ、フィルム 4 が破れることはない。ここで突出量を大きくすればするほどフィルム 4 をより安全に保護することはできるが、それに伴いインクを抽出する位置、即ち空間 8 がノズルに対し高くなりインクの供給圧に影響したり、また高さ方向のレイアウトに影響する等の問題が発生するため、より好ましくは、 $d/4 \geq h \geq d/10$  である。なおインク取り出し口 3 の形状が多角形の場合は、最長対角線長さを d とする。

【0016】 ここでインクタンク 1 が 40°C を越えるような場所に放置された場合を考える。インクタンク 1 がまだ熱い状態のうちにインクタンク 1 をインク供給針 9 に接続すると、インク供給針 9 がフィルム 4 を破る時にフィルム 4 は通常より伸びる。そして図 5 に示されるように、伸びたフィルム 4 がインク供給針 9 とパッキン 6 との間に入り込み、隙間 17 が形成されてシールが十分に確保されない場合がある。そこでインク取り出し口 3 に配するフィルム 4 には、例えばポリスチレン層さらにナイロン層を配したような、より薄く伸びにくい膜を用い、フィルム 4 がインク供給針 9 とパッキン 6 との間に入り込む前に確実に破れるようにする。これによりインクタンク 1 とインク供給針 9 間で発生するシール不良を防止することができる。

【0017】 インク取り出し口 3 に配したフィルム 4 に薄膜を用いた場合、フィルム 4 をより確実に保護する必要がある。まず前述のとおり、インク取り出し口外縁 3a をフィルム 4 より外側に突出させることにより、単純な構造で目的を達成できる。さらに図 6 に示すよ

うに、インク取り出し口外縁 3a の端に強度の強い第 2 のフィルム 20 を貼ることで、より確実にフィルム 4 を保護してもよい。なお、第 2 のフィルム 20 とパッキン 6 の距離を十分確保することで、図 5 に示したようなシール不良が発生することはない。また第 2 のフィルム 20 をインクタンク交換時に剥すようにして使用することでも、シール不良を防止し、かつフィルム 4 を保護することができることは言うまでもない。

【0018】

【発明の効果】 本発明によれば、インク供給針に微小径のインク供給孔を設けたことによりインクタンク交換時の気泡の侵入が少ないインク供給装置を提供できる。またインクタンクのインク取り出し口外縁をフィルムより突出させることにより、簡単な構造で安価にフィルムを保護し、使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる。さらにフィルムに薄く伸びにくい膜を用いることにより、インクタンクとインク供給針間で発生するシール不良を防止することができる。

【符号の説明】

- 1 インクタンク 2 多孔質吸収材 3 インク取り出し口 3a インク取り出し口外縁 4 フィルム
- 5 フィルタ 6 パッキン 9 インク供給針 9a インク供給孔 10 記録ヘッド 11 ノズル

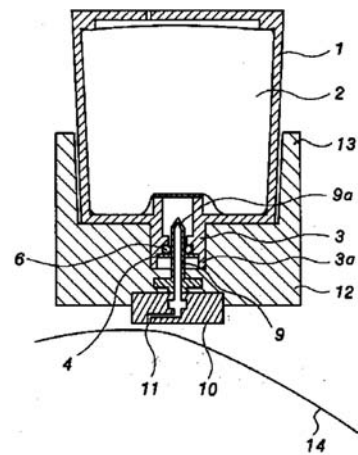


図 2

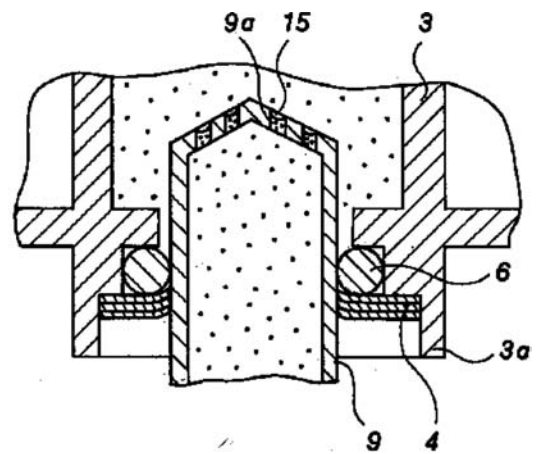


図 3

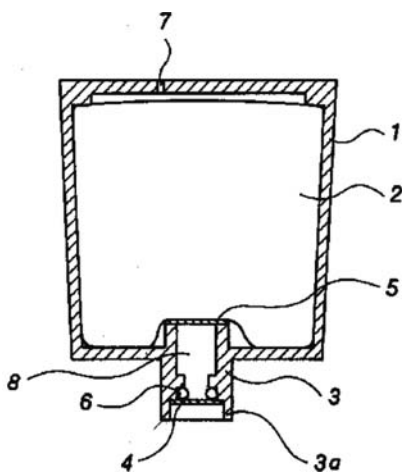


図 1

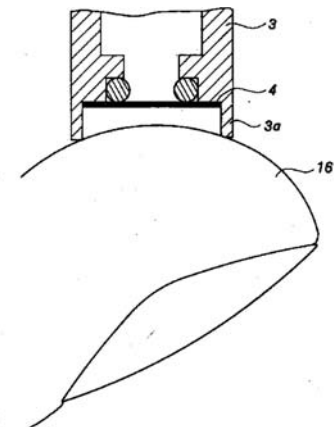


図 4

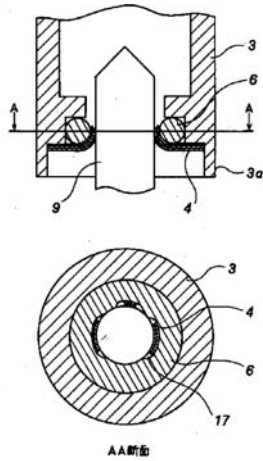


図 5

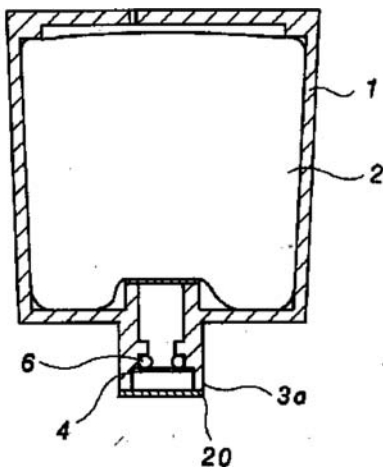


図 6

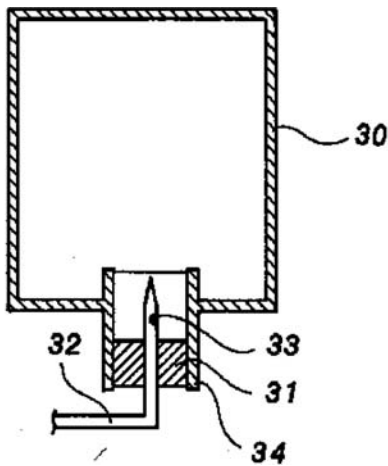


図 7

### 3. 本件特許 (特許 3257597 号 符号は筆者記入)

【請求項 1】 インクを収容する容器 1 と、 インク供給針 9 が挿通可能で、 かつ前記容器の底面に筒状に形成されて前記インクが流入するインク取り出し口 3 と、 前記インク取り出し口に設けられ、 前記インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材 6 と、 前記シール材の前記インク供給針の挿

通側を封止し、 かつ前記インク取り出し口に接着されたフィルム 4 と、 からなるインクジェット記録装置用インクタンク。

原出願発明に比し、 発明の名称がインクジェット記録装置用インクタンクに変更され「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している」との構成要件が削除されている。

### 4. 本判決の要点

当裁判所も、 本件分割出願は、 分割要件を欠く不適法なものであり、 その出願日は本件原出願の時まで遡及せず、 現実の出願日 (平成 12 年 12 月 21 日) であり、 本件発明は、 本件分割出願の出願前に頒布された刊行物 (原出願の公開公報) に記載された発明と同一であるから、 新規性を欠き、 本件特許には特許法 29 条 1 項 3 号に違反する無効理由 (同法 123 条 1 項 2 号) があるので、 同法 104 条の 3 第 1 項の規定により、 控訴人は、 被控訴人に対し、 本件特許権を行使することができないと判断する。

#### 1) 本件分割出願の適法性について

分割出願が、 特許法旧 44 条 2 項本文の適用を受けるためには、 分割出願に係る発明が、 原出願の願書に最初に添付した明細書または図面 (原出願の当初明細書等) に記載されていること、 またはこれらの記載から自明であることが必要である。

本件についてみると、 本件分割出願に係る本件発明 1 の特許請求の範囲には「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成要件の記載はない。

そして、 本件原出願の当初明細書等 (本件原明細書等) には、 「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが、 フィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が不可欠なものとして記載されていることが認められる。しかし、 本件原出願の当初明細書等には、 この構成要件を欠く本件発明 1 については、 全く記載はなく、 当初明細書等の記載から自明であると認めることもできないから、 本件分割出願は、 本件原出願との関係において、 特許法旧 44 条 1 項の「二以上の発明を包含する特許出願」から分割した「新たな出願」に該当しない不適法な

ものであり、本件分割出願の出願日は、本件原出願の時まで遡及することはなく、現実の出願日である平成12年12月21日となる。

## 2) 控訴人の主張に対する判断

(1) 控訴人は、概要、以下の理由により、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は、本件原出願の当初明細書記載の発明の作用効果に影響を与える必須の構成とはいえないから、本件原出願の当初明細書等には、上記構成を有していない本件発明を含んでいると主張する。すなわち、

ア 本件発明の目的は、従来技術では、「インクタンク交換時に記録ヘッドに流れる気泡の量が多く、印字不良を発生させる要因となっていた」(①の課題)、「インク供給針は先端が鋭く加工されており危険であったため、その安全性を確保する必要があった」(②の課題)、という技術的課題を解決することにあること

イ 本件原出願の当初明細書には、②の課題に対する解決手段として、「インク取り出し口に設けられインク供給針の挿通側を封止する(先端が鋭くないインク供給針でも貫通できる)フィルム」という構成と、「インク供給針の外周に弾接してインクの漏れ出しを防止する環状のシール材」を組み合わせた構成を採用したことにより、「フィルム4の総厚みは50 $\mu$ m程度で十分に薄いため、樹脂成形で安全性の高いインク供給針9であっても容易に貫通できる。」(①の作用効果)及び「インク取り出し口3とフィルム4の間に保持されたパッキン6の内周とインク供給針9の外周が密着し、インクタンク1とインク供給針9の接続部のシールが確保される。」(②の作用効果)をそれぞれ奏することが記載されていること

ウ 確かに、本件原出願の当初明細書に、使用者の過誤によるフィルムの破損の危険性を除去するため、フィルムの保護を図る構成(「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」構成)が開示されているが、これは発明の本来の課題を解決するためのものではなく、付加的な構成にすぎず、②の作用効果に何ら影響を及ぼすものではないので、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は不可欠のものではなく、インク取り出し口の封止部材をフィルムにする構成と一体としてとらえるべきも

のではないこと

エ 本件原出願の当初明細書記載のインクタンクにあっては、使用者が、用心、心づかい、注意、あるいは、配慮をした取扱いをすれば、フィルムが破られるものでなく、このような取扱いをすれば、その対策であるフィルムの保護構造を不要としてもよいことは、本件原出願の当初明細書から自明な事項であり、また、一般に、アルミ、ポリスチレン、ナイロンの3層構造で総厚みが50 $\mu$ m程度の3層構造のフィルムが、インクタンクの供給口に貼られた場合、容易に破断されるものではないことは当業者にとって自明であること

オ 上記アないしエによれば、本件発明は、本件原出願の当初明細書記載の「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を必須のものとはせずに、上位概念化したものであるが、本件原出願の当初明細書記載の目的、作用効果の点で変更はないから、本件原出願の当初明細書等において、当業者において、本件発明のすべての事項が、正確に理解され、容易に実施することができる程度に記載されていると主張する。

(2) しかし、控訴人の上記主張は、以下のとおり理由がない。

ア (ア) 本件原出願の当初明細書には、概要、以下の点が記載されている。

すなわち、①インクジェット記録装置に用いるインクタンクからインクを抽出(供給)する従来の技術では、インクタンクのインク取り出し口をゴム栓で封止した上で、ゴム栓を貫通できるような金属製のインク供給針を当該ゴム栓に挿入しインクを抽出していたが、ゴム栓を貫通させるためインク供給針の先端が鋭い針となるように加工され危険であるという課題があったので、この課題を解決する手段として、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクに関する発明が記載されていること、②「本発明」の実施例として記載されたアルミ、ポリスチレン、ナイロンの3層構造のフィルム4に関して、「フィルム4の総厚みは50 $\mu$ m程度で十分に薄いため、樹脂成形で安全性の高いインク供給針9であっても容易に貫通できる。しかし一方では、使用者のハンドリングによりフィ

フィルム4を不用意に破る危険性がある。そこでインク取り出し口外縁3aをフィルム4より外側に突出させ外輪形状にすることで、図4に示すように使用者の指16等が直接フィルム4に強く触れることがなく、インクタンク1を交換する時に不用意にフィルム4を破るのを防止している。」(段落【0014】)、「インク取り出し口外縁3aの突出量について、…インク取り出し口外縁3aの最大内径(d)に対し、インク取り出し口外縁3aの突出量(h)を、 $h \geq d/10$ とするのが好ましいことが判明した。この時、使用者が通常の取り扱いをする限り、例えば故意に指の爪先をフィルム4に立てるようなことをしなければ、フィルム4が破れることはない。」(段落【0015】)、「インク取り出し口3に配したフィルム4に薄膜を用いた場合、フィルム4をより確実に保護する必要がある。…インク取り出し口外縁3aをフィルム4より外側に突出させることにより、単純な構造で目的を達成できる。さらに図6に示すように、インク取り出し口外縁3aの端に強度の強い第2のフィルム20を貼ることで、より確実にフィルム4を保護してもよい。」(段落【0017】)との記載があること、そして、③発明の効果として、「インクタンクのインク取り出し口外縁をフィルムより突出させることにより、簡単な構造で安価にフィルムを保護し、使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる。」(段落【0018】)との記載があることが認められる。

(イ) 以上によれば、本件原出願の当初明細書には、インク供給針の先端は、インク取り出し口を封止したゴム栓を貫通できるよう鋭く加工されており危険であったという課題を解決するため、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクとしたが、これに伴い、インク取り出し口を封止するフィルムの厚さは薄いものとなった結果、使用者がインクタンクを交換する時に不用意にフィルムを破る危険という課題が生じること、その課題解決手段として、インク取り出し口外縁がフィルムより突出させる構成を採ったこと、その突出量が一定量(インク取り出し口外縁の最大内径の10分の1以上)である場合には、使用者が通常の取り扱いをする限り

フィルムが破れることはないが、その突出量が一定量に満たない場合には、使用者が通常の取扱いをしても、フィルムが破れるおそれがあることを開示していることが認められる。

イ また、本件原出願の当初明細書記載の実施例の説明図(図1ないし6)では、インク取り出し口の外縁はフィルム4より外側に突出させた状態が示されており、インク取り出し口の外縁をフィルム4より突出させないインクタンクの構成は示されていないこと、本件原出願の当初明細書には、インク取り出し口の外縁をフィルム4より突出させる構成を用いることなく、フィルム4を保護する手段(例えば、フィルム4の厚みや強度の調整等)を開示ないし示唆する記載はない。

ウ 以上を総合すれば、本件原出願の当初明細書等によれば、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は、一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であることを示している。すなわち、本件原出願の当初明細書等は、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して、これを除外していると解される。したがって、本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想(上位概念たる技術思想)は、一切開示されていないと解するのが相当である。(下線は筆者記入)

以上のとおりであって、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を必須の構成としない本件発明が、本件原出願の当初明細書等に記載されているとの控訴人の主張は、採用することができない。

## 5. 検討

### (1) 裁判官の発明の把握の仕方

裁判官は、原出願当初明細書等に開示された発明について、課題を出発点として、課題→課題解決手段→

効果、という捉え方をしている。その結果、「使用者がインクタンクを交換する時に不用意にフィルムを破る危険」という課題を「インク供給針は先端が鋭く加工されており危険であったため、その安全性を確保する必要があった」という課題に関連する一連の課題と認定し、これを解決するために採用した構成「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」は、一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であると認定した。

## (2) 明細書はどう書くべきだったか

明細書は、従来技術より一段階進んだものを発明と把握しこれを請求項1とし、請求項1対応の課題と効果も一つだけ書くべきである。これが本質的発明である。二段階以上進んだ更に改良発展したものは付随的発明であって、請求項2以降に書くべきである。そして、本質的発明と付随的発明とを明確に区別して書くべきである。これが明細書作成のイロハである。

しかるに原出願明細書は、従来技術に比し複数段階進んだものを発明と捉え、課題と効果も複数書いているだけでなく互いに対応していない。本質的発明と付随的発明とを区別して書いていないので、複数の読み方ができる書き方である。その結果、裁判官に「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は、一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であると決め付けられてしまった。

原出願の当初明細書に記載された課題→課題解決手段→効果を確認する。

課題は、『メニスカスの体積が大きく、インクタンク交換時に記録ヘッドに流れる気泡の量が多く、印字不良を発生させる要因となっている（課題1）。

【0005】またインク供給針は先端が鋭く加工されており危険のため、安全性を確保するためにはシャッタ等の安全装置の設置が必要であった（課題2）。

【0006】本発明はかかる従来技術の課題を解決するものであり、その目的とするところは、インクタンクの交換時に流路に侵入する気泡が少なく、また接続部のシールを確保した信頼性の高い（課題3）、かつ低コスト（課題4）で安全なインク供給装置を…』と課題が四つも書かれている。

課題を解決するための手段は、『本発明はインクジェット記録装置において、記録ヘッドと該記録ヘッドにインクを供給するインクタンクと、該インクタンクからインクを抽出するインク供給針と、前記インク

タンクのインク取り出し口に配されたフィルムと（課題2対応）、該フィルムと前記インク取り出し口間で保持した供給針シール部材（課題3対応）を具備し、前記インク供給針の先端に少なくとも1個の微小径からなるインク供給孔を設け（課題1対応）、前記インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出している（課題4に対応するとともに課題2に芋蔓式に関係）ことを特徴とする。』

である。

効果は、『インクタンク交換時の気泡の侵入が少ないインク供給装置を提供できる（課題1対応）。またインクタンクのインク取り出し口外縁をフィルムより突出させることにより、簡単な構造で安価にフィルムを保護し（課題4に対応）、使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる効果（課題2に芋蔓式に関係する効果）。さらにフィルムに薄く伸びにくい膜を用いることにより、インクタンクとインク供給針間で発生するシール不良を防止することができる（課題3対応）。』であり、課題2に直接対応する効果は記載されていないし、課題2に芋蔓式に関係する効果が記載されていたりする。

以上のとおり、原出願の当初明細書等は、課題→課題解決手段→効果が単線ではなく複線であり、しかも出入りがあるので、一義的でなく、複数の読み方ができる。特に、課題2に直接対応しない課題解決手段「インク取り出し口の外縁がフィルムより外側に突出していること」及びその効果「使用者が不用意にフィルムを破るのを防止できる」が記載されている。そのため、裁判官により、出願人が意図しない方向に発明が把握されたものと思われる。

明細書作成は、書く前の整理整頓が大切である。整理整頓していない状態では複数の解釈が可能であり、それが読み手（審査官、審判官、裁判官）を混乱させ、意図しない方向に解釈されてしまうことにもなる。そこで、原出願当初明細書に記載された複数の課題およびその解決手段を整理整頓してみる。

原出願の技術の本筋は、インク取り出し口を封止する部材としてフィルムを採用することにより、①樹脂成形で先端が鋭くない安全性の高いインク供給針であっても貫通できる（課題2の解決）、②インク供給針として径が太いもので貫通できる→小径のインク供給孔を複数設けることができる→メニスカスの体積を小さくできる（課題1の解決）、というものである。



その他の課題と解決手段はフィルムを採用したことに伴う付随的なものである。即ち、③フィルムを貫通したインク供給針の周囲からインクが漏れないようにパッキンでインク供給針の周囲を密着させ（課題3の解決）、④使用者のハンドリングによりフィルムが不要に破られないようにインク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させ低コストで解決した（課題2に芋蔓式に関係する課題及び課題4の解決）のである。

課題の整理を検討する。課題1の解決手段であるインク供給針の径の太さは明細書に明記されていないので、課題1は採用せず課題2のみを【発明が解決すべき課題】の欄に記載し、【課題を解決する手段】及び【発明の効果】の欄には課題2に対応するものだけを記載する。課題1, 3, 4に対応する解決手段及び効果を実施の形態に記載する。このように整理整頓して書くべ

きだったと思われる。

審査での拒絶理由に備えて改良発展した付随的発明を明細書等に盛り込むのは良いが、本質的発明と明確に区別すべきである。次の書き方が好ましい。

（書き方1）【発明が解決すべき課題】、【課題を解決する手段】、【発明の効果】には本質的発明（請求項1）に対応するものだけを書き、改良発展させた付随的発明は実施の形態に記載する。

（書き方2）【発明が解決すべき課題】、【課題を解決する手段】、【発明の効果】に付随的発明も記載するが、付随的発明であることを明示して本質的発明と区別する。

なお、本判決は、発明の構成要件の削除が要旨変更であると認定された点においても注目判決である。

（原稿受領 2008. 5. 4）

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…[patent-bosyuu@jpaa.or.jp](mailto:patent-bosyuu@jpaa.or.jp)

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。