

平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る 進歩性判断（機械分野）(2)「本件発明認定」

— 特許有効審決の取消理由中において、本件発明認定の誤りの影響度は高い —

会員 渡部 温

概要

平成 19 年に言渡しのあった特許関係の審決取消訴訟判決のうち、進歩性（非容易性）の問われた機械関係のケース 78 件を分析した。今月号では、「本件発明認定」が問われた判決を概観する。

今月号掲載部分における主要な分析結果は次のとおりである。各文の後ろの（ ）内は、関連する本文の項の番号を示す。

(1) 判決件数

本件発明認定が問題となったと思われるケースは、◎（大いに参考になる）が 8 件、○（参考になる）が 11 件、△（争点の一つ）が 19 件の計 38 件である。今回分析した判決は 78 件であるので、約半分のケースで本件発明認定が問題となったこととなる。(2.1.3)

(2) 「発明の詳細な説明」等を参酌した判決

今回の分析判決中で、裁判所が、発明の詳細な説明等の記載を参酌して本件発明認定（要旨認定）したものが、5 件あった。そのうち 3 件では、リパーゼ判決のフレーズを引用しつつ参酌を理由付けているが、他の 2 件では、リパーゼ判決に特に言及せず、参酌が当然であるかのように参酌している。(2.1.4 (2))

(3) 権利者側の主張が認められた判決

本件発明認定において権利者側の主張が認められ、かつ、訴訟の結果が権利者側の勝訴となったものは、わずか 2 件ときわめて少ない。(2.1.5 (1))

(4) 審決における権利者側に有利な本件発明認定を否定した上で、審決を取り消した判決

今回分析した特許有効審決の取消し判決は 4 件であったが、そのうちの 3 件の判決で、審決における権利者側に有利な本件発明認定を否定した上で、審決を取り消している。特許有効審決の取消理由中において、本件発明認定の誤りの影響度は高い。(2.1.6)

(5) 審決の本件発明認定を誤りとしたが、審決を取り消さなかった例

そのような例が、今回分析中に 2 件あった（両者は、同一特許権者の似た技術に関する事件である）。この件数は、「引例認定の誤りを認めたが審決を取り消さなかった」判決件数 12 件より少ない。(2.1.7)

(6) 本件発明認定における作用効果の参酌

今回分析中では、作用効果についての明細書の記載を参酌して本件発明認定した判決は、1 件のみであった。一方、明確に参酌を否定した判決は計 6 件と相当多かった。(2.1.8)

(7) クレーム文言の“程度”

今回分析中では、「クレーム文言の“程度”」が問題となったケースが 3 件あった。1 件では権利者側の主張が通った（ただし結局は敗訴となった）が、2 件では権利者側主張が通らなかった。(2.1.9)

(8) 権利者側の主張と矛盾する明細書の記載

権利者側がクレームの限定解釈を主張したが、その主張と矛盾する実施例が明細書に残っていたり、矛盾する“拡張記載”があったりして、当該主張を否定する理由の一つとされたものが、今回分析中に 3 件あった。(2.1.10)

(9) 実務上の対処指針

- ①出願前段階では、先行技術調査をしっかりと行って、拒絶理由や無効証拠として示される先行技術をできるだけ予め把握し、その先行技術との違いが際立つクレーム表現・説明を明細書に盛り込んでおく。また、出願後のクレーム限定補正と矛盾する可能性のある誇大な用語拡張表現を慎むとともに、中位・下位概念的にみれば性格の異なる多数の実施例を一つの出願に突っ込みすぎない。
- ②補正時には、補正後発明の認定に関する主張と矛盾しそうな実施例・説明が明細書中にあるならば、削除するなどの手当てを行う。
- ③審査・審判段階では面接を多用する。
- ④本件発明認定が現実の問題となった場合には、今回分析のキ3や前回分析の6件(2.1.5(2)参照)など、本件発明認定に関して比較的柔軟に権利者側の主張を認めた判決を引用しつつ、「なんとかこのような線で…」と、願います。また、明細書の内容との矛盾がない主張であることをチェックする。(2.1.11)

(10) 本件発明認定はもっと柔軟であれ

本来あるべき本件発明認定は、クレームの文言の形式的意味に固執することなく、クレーム・明細書・図面全体に現れている発明の実体に沿うように、それでいてクレーム文言の限定を不当に外すことのないように、特許権者・出願人の主張に同情心を持ちつつクレームを解釈すること、と筆者は考える。(2.1.12)

目次

第1章 序

- 1.1 はじめに
- 1.2 検討判決一覧表
- 1.3 分析判決の種類別件数
- 1.4 審理期間
- 1.5 先行技術
- 1.6 審決の取消し率
- 1.7 特許無効審判における特許有効審決のみが取消し率が高い理由

以上、2009年7月号掲載

第2章 争点各論及び判決要旨紹介

2.1 本件発明認定

- 2.1.1 本件発明認定とは
- 2.1.2 本件発明認定関係判決一覧表
- 2.1.3 判決件数
- 2.1.4 「発明の詳細な説明」等の参酌
 - (1) 「発明の詳細な説明」等の参酌の原則
 - (2) 「発明の詳細な説明」等を参酌した例
 - (3) クレームの文脈により解釈した判決
 - (4) 「発明の詳細な説明」等を参酌した判決の割合
- 2.1.5 権利者側の主張が認められた判決の数及び前回との比較
 - (1) 権利者側の主張が認められた判決の数
 - (2) 権利者側の主張が認められた判決、前回との比較
- 2.1.6 審決における権利者側に有利な本件発明認定を否定した上で、審決を取り消した例

2.1.7 審決の本件発明認定を誤りとしたが、審決を取り消さなかった例

2.1.8 本件発明認定における作用効果の参酌

- (1) 作用効果参酌判決
- (2) 作用効果参酌否定判決

2.1.9 クレーム文言の“程度”

2.1.10 権利者側の主張と矛盾する明細書の記載

2.1.11 実務上の対処指針

- (1) 権利者側として本件発明認定の争に巻き込まれないためには
- (2) 権利者側として巻き込まれてしまったときには

2.1.12 本件発明認定はもっと柔軟であれ

- (1) 文章というものの不完全性
- (2) 公衆との関係
- (3) クレーム補正との関係

以下、次号掲載予定

2.1.13 本件発明認定が問題となった判決の紹介

2.2 引用発明認定

2.3 引例の組合せ又は置換え・適用の難易

技術分野、課題・目的、機能・作用、周知技術、動機付け、阻害要因、技術的思想の異同、後知恵、その他

2.4 設計事項・技術常識・適宜選択・自然な選択・当然

2.5 効果の参酌

2.7 数値限定・パラメータ

- 2.8 商業的成功
- 2.9 手続き的事項
- 2.10 その他

第 3 章 総合考察

第 2 章 争点各論及び判決要旨紹介

以下、争点パターン毎に、その争点パターンが問題となった判決をみていく。なお、判決紹介中における、当事者の主張、裁判所の判断は、忠実な引用でない筆者が要約したものもあるので、もし引用されたいようなフレーズがある場合には、判決の原文に当たっていただきたい。

2.1 本件発明認定

2.1.1 本件発明認定とは

“本件発明認定”とは、「本件特許（又は特許出願）の“特許請求の範囲”の文言の意味をどのように解釈し、審理対象である発明の実体・技術的意義をどのように認定するか」ということである（以下、“特許請求の範囲”をクレームともいう）。本件発明認定が争点となる場合は、本件クレーム中の特定の文言を、発明の詳細な説明等から読み取れるとされる特別の意味に解釈すべきか否かの争いとなることが多い。「クレームに基づかない主張」は、この争点パターンが表れた事件において、本件発明認定についての当事者の主張を否定する際に、よく用いられる言葉である。なお、まだ特許になっていない出願の場合は、“本「願」発明認定”ということもある。

“本件発明認定”は、誰がいつごろ作った言葉か、筆者には不明である。特許庁審査基準第 2 章「新規性・進歩性」1.5.1 では、「請求項に係る発明の認定」と言っている。“発明の要旨認定”も同じことを言っているものと思われる（「特許判例ガイド [第 3 版]」32 頁「3 (1) 発明の要旨」, 増井和夫著）。

2.1.2 本件発明認定関係判決一覧表

本件発明認定が問題となったケースの番号や判決文のキーセンテンスをまとめた表を、本稿末～ページに掲載する。

2.1.3 判決件数

本件発明認定が問題となったと思われるケースは、表に示すように、◎（大いに参考になる）が 8 件、○（参考になる）が 11 件、△（争点の一つ）が 19 件の計 38 件である。今回分析した判決総数は 78 件である

ので、約半分のケースで本件発明認定が問題となったこととなる。本件発明認定がこのように多くのケースで問題となるのは、発明概念の言語表現・先行技術との差別化が、なかなか難しい仕事だからであろう。特に、出願前に認識していなかった先行技術との差を的確に表す言葉（それでいて過剰限定とされない言葉）が、発明の詳細な説明中に存在していない場合も多く、その場合には、対応に一層苦しむこととなる。

2.1.4 「発明の詳細な説明」等の参酌

(1) 「発明の詳細な説明」等の参酌の原則

最高裁判決平 3.3.8「リパーゼ事件」の判示によれば、進歩性等の特許要件について審理するに当たって行う本願発明の要旨認定において、「発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される」のは、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」などの「特段の事情がある場合に限」られる。

ただし、「発明の詳細な説明」等の記載内容を、クレームの文章の意味を理解するためのベースとすることは、極めて当たり前の“言わずもがな”の前提と思われる。塩月修平著「特許出願に係る発明の要旨の認定」（最高裁判所判例解説民事編平成三年度 39 頁）にも、「特許請求の範囲には、発明の要旨や権利範囲にかかる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。」との記述があるとのことである（竹田稔編「特許審査・審判の法理と課題」, 186 頁, 相田義明著）。

増井和夫弁護士も、「特許判例ガイド [第 3 版]」33 頁で、「特許請求の範囲の記載は簡単であり、抽象的な場合が多いから、解釈によってその範囲が大きく変わりうる方がむしろ普通である。」と述べておられる。これら、塩月氏（当時最高裁調査官・平成 21 年 2 月現在大阪高裁第 11 民事部部長判事）や増井氏の言葉は、われわれ明細書ライター側の者としては、「耳の痛い要素を含む話」としてお聞きしておかなければならない、と筆者は感じる。

筆者のリパーゼ判決についての理解は、次のとおりである。すなわち、“クレーム”と“発明の詳細な説明等”とに、それぞれ明確であって、かつ概念として全く異なる（上位・下位含む）二つの技術事項が記載されていた場合に、そのどちらを本願発明と捉えるかが問われたときは、「それはクレームの方ですよ」と

いう当たり前の話を、同判決は言っているに過ぎないと思う。それこそ、「通読しただけでは、意味内容を把握できない」が、明細書全体を読めば「こういうことを言いたいんだろうな」と分かるという世の中の大半のクレームについては、「クレームを含む明細書全体で整合性があり、かつクレームの限定文言を不当に軽んずることのない意味に理解すればよい」、と筆者は考える。その意味では、なにもリパーゼ判決のあのフレーズを引用することなく、発明の詳細な説明等の記載を当然のように参酌して「本件発明認定」しても、“最高裁判例違反”となるものではないだろう（下記のように、今回分析中でそのようなケースが2件ある）。

(2)「発明の詳細な説明」等を参酌した例

今回の分析判決中で、裁判所が、発明の詳細な説明等の記載を参酌して本件発明認定することに、明確に肯定的であったもの（参酌判決ともいう）が、以下5件あった。そのうち3件では、上記リパーゼ判決のフレーズを引用しつつ参酌を理由付けしているが、他の2件では、リパーゼ判決に特に言及せずに、参酌が当然のことであるかのように参酌している。なお、以下判決のうち、キ10及びキ3、並びに(3)で触れるムセ19については、本誌の後ほどの号で少し詳しく紹介する。

ア) リパーゼ判決のフレーズを引用しつつ「発明の詳細な説明」等を参酌した判決

①ムセ12「内燃機関用スパークプラグ」平成18年（行ケ）10129 進歩性無→無

『特許請求の範囲では、「溶融固着層」と「貴金属含有層」の意義を理解することはできないというべきであるから、両者の関係を把握するため、発明の詳細な説明及び図面を参酌することはゆるされる。』

②キ10「ジェットエンジン用一体型羽根付きロータの修理方法」平成19年（行ケ）10094 進歩性無→無

『本願発明の特許請求の範囲には、「…本質的に仕上げ形状を有する…」と記載されており、……、どの程度同一であれば「本質的に仕上げ形状を有する」といえるかは、特許請求の範囲の記載からは不明であるので、本件明細書の記載及び図面をみている』

③キ36「歯ブラシ」平成18年（行ケ）10112 進歩性無→無

『(本願補正発明)では、「連結部」及び「連結域」の用語が用いられているが、両者の関係が不明である

ので、本件明細書を参酌すると、……と記載されており、両者に同じ符号が付されているなど、両者は実質上同義であると解される。』

イ) リパーゼ判決のフレーズを引用せずに「発明の詳細な説明」等を参酌した判決

①キ3「歯車の製造方法」平成19年（行ケ）10019 進歩性無→審決取消

『(本願明細書)の記載によると、補正発明は…であって、…という効果が得られるものであると認められるから、補正発明において「歯筋方向の端縁角部」は「歯部全周の端縁角部」を意味すると解される。』

②キ13「熱処理装置」平成18年（行ケ）10276 進歩性無→無

『本願補正明細書の図面1～3に開示された熱処理装置は、本願補正発明1に係る発明の実施形態を具体的に表現したものに相当するから、……本願補正発明1の「直角に屈曲した」という形状は、(上記図に図示された)「湾曲部を有する屈曲形状」を含むものと解するのが相当である。』

(3) クレームの文脈により解釈した判決

上記5件の参酌判決とは別に、クレーム文言不明確の次にいきなり「発明の詳細な説明」等の参酌に進むのではなく、「クレームの文脈検討」を行っている（ここで結論が出ている）ものが、以下のムセ19である。

ムセ19「農作業機械の折り畳み方法」平成18年（行ケ）10258 進歩性無→無

『「背面」とは、通常の語義に従えば、……といった意味を有するものとされているが、それ自体では、必ずしも明確とはいえないので、特許請求の範囲中で、どのような文脈において使用されているかについてみることにする。』

(4)「発明の詳細な説明」等を参酌した判決の割合

今回分析中で本件発明認定が問題となった38件のうち、「発明の詳細な説明」等の参酌を明瞭に行ったものは、上述のように5件と、本件発明認定が争点となった判決数38件中で約1割に過ぎない。なお、筆者が見落としたという場合もあるので、当然のことながら、約1割という数字の信頼性は高いとはいえない。

2.1.5 権利者側の主張が認められた判決の数及び前回との比較

(1) 権利者側の主張が認められた判決の数

上記参酌判決5件のうちで、本件発明認定に関する特許権者・出願人の側（権利者側）の主張が受け入れ

られたものは、キ3とキ10の2件である。ただし、訴訟の結論は、キ3は「審決取消」であるが、キ10は「審決維持（進歩性無）」である。他の3件は、無効審判請求人若しくは特許庁側の主張が通っている。なお、「〇〇側の主張」とは、判決文において、「〇〇が行ったことが言及されている主張」、あるいは、「結果的に〇〇にとって有利な解釈」という意味である。

一方、「発明の詳細な説明」等を参酌しなかった判決（不参酌判決、ただし確認的には発明の詳細な説明等を見ているものが多いと思われる）のうち、権利者側勝訴となったものは、次のムフ1のみである。

ムフ1「置棚」平成19年（行ケ）10011 進歩性有→有

『本件発明1の要旨によれば、本件発明1の「固定棚」は単一部分材で形成されるものであり、かつ、その「支持部」は、「固定棚の先端の円形孔からなる」とされるものであるところ、「先端」とは「物の一番さきの部分」（「広辞苑」第四版）のことであるから、国語の用法に従えば、「固定棚の先端の円形孔」との記述は、「固定棚の一番さきの部分にある（形成されている）円形孔」の意味であって、上記単一部分材で形成される「固定棚」の一部と解するのが通常であり、したがって、そのような「円形孔からなる」支持部も、単一部分材によって形成される固定棚の一部として規定されているものであることは明らかである。上記(1)の本件明細書の「支持部」に関する記載を見ても、そのように解することの妨げとなるような記載は存在しない。

したがって、本件発明1の「支持部」の意義は、原告（無効審判請求人；筆者注）の取消事由1の主張における「前者」であることが明らかであるところ、そうであれば、甲第5号証に、そのような「支持部」が示されていないことは、原告の自認するところである。』

結局、本件発明認定において権利者側の主張が認められ、かつ、訴訟の結果が権利者側の勝訴となったものは、上記キ3とムフ1のわずか2件しかない。筆者は、「もっと柔軟に参酌すべき」と感じるが、その点については、2.1.12で述べる。

(2) 権利者側の主張が認められた判決、前回との比較

前回分析（平成15年言渡判決）では、「権利者側主張認め」→「権利者側勝訴」となったものが、分析判決103件中6件と相当多かった。そして、前回分析において、筆者は、次のように述べた。

『今回（前回；筆者注）分析した中には、形式的な文言からやや離れ、発明の実質から文言を解釈し、特許権者・出願人の主張に近い線で本件発明を認定したケースがいくつかあった。前回（前々回；注）同様に「結構柔軟に判断してくれる場合もあるんだな」という印象を筆者は持った。なお、これらの“柔軟な判断”のなされた判決は、特定の合議体に集中しているわけではないので、東京高等裁判所の中の一部の合議体の特異な傾向というわけではない。』

これに対して、今回は、そのように感じたケースは、キ3の1件のみであった。

参考のため、前回の分析で「結構柔軟に判断してくれる場合もあるんだな」と思った6件のケースの番号等を以下に記載しておく。

- ①平成13（行ケ）96，H15.1.29，「温風暖房機」
- ②平成13（行ケ）591，H15.8.20，「絞り及びシール組立体」
- ③平成13（行ケ）519，H15.3.25，「シート分割巻取装置」
- ④平成14（行ケ）646，H15.9.24，「自動販売機」
- ⑤平成15（行ケ）24，H15.12.24，「注出口に補強機構を備えた袋」
- ⑥平成14（行ケ）247，H15.9.22，「圧縮機用電動機の回転子」

2.1.6 審決における権利者側に有利な本件発明認定を否定した上で、審決を取り消した例

そのような例として、以下の3件がある。ムフ5と6については、本誌の後ほどの号で少し詳しく紹介する。

- ①ムフ5「圧胴または中間胴」平成18年（行ケ）10273

『請求項1の記載によれば、本件特許発明1において、低表面エネルギー樹脂の厚さが限定されているとはいえない。被告承継人（特許権者）の主張は、発明の詳細な説明を参酌することにより、特許請求の範囲を限定解釈しようとするものであって、採用することができない。』

- ②ムフ6「記録媒体用ディスクの収納ケース」平成18年（行ケ）10277

『請求項2には……ための構成についての記載はない。したがって、請求項2の「当接」が、カバー体3と保持板2が180°を超えて相対回動することを前提としているということとはできない。……

……以上によれば、審決がした「当接」の用語の意

義の認定は誤りであるといわざるを得ず、この誤りが相違点 6 の判断に影響を及ぼすことは明らかである。』

③ムフ 4「管路における不平均力の支持装置」平成 18 年（行ケ）10556 進歩性有→消

『「強固な防護工とすることができる」との作用効果は、…に設けた「くさび体」の「くさび作用」により奏するものであって、…により奏するものではないと解される。したがって、上記作用効果が、相違点ウに係る本件特許発明 1 の構成により奏する旨の審決の認定判断は誤りである。』

2.1.7 審決の本件発明認定を誤りとしたが、審決を取り消さなかった例

そのような例が、今回分析中に、以下の 2 件あった（両者は、同一特許権者の似た技術に関する事件である）。この件数は、「引例認定の誤りを認めたが審決を取り消さなかった」件数 12 件（本誌 Vol.62 No.7, P70 参照）より少ない。なお、判決ムセ 19 は、本誌の後ほどの号で少し詳しく紹介する。

①ムセ 8；「折り畳み農作業機駆動方法」平成 19 年（行ケ）10128 進歩性無→無

『審決は、図 3 を根拠に、本件発明の回転支点を前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成としたのであるが、本件明細書の記載によっても、回転支点を上記のように限定する旨の記載はなく、審決のように回転支点の傾斜方向を限定することは認められない。もっとも、上記を考慮した上で、相違点 3 についての容易想到性判断を行ったとしても、相違点 3 の容易想到性判断についての審決の結論に誤りが無い』

②ムセ 19；「農作業機械の折り畳み方法」平成 18 年（行ケ）10258 進歩性無→無

「審決は、本件発明の要旨の認定を誤ったが、本件発明は容易想到であることに変わりない」。

2.1.8 本件発明認定における作用効果の参酌

「本件発明認定における作用効果の参酌」とは、「発明の詳細な説明」に記載されている、あるいは権利者側が主張した発明の作用効果から、本件発明をそのような作用効果を達成するものに限定して本件発明認定する、又は、そのような作用効果（あるいは技術的意義）を有するものとして内容把握する、ことである。進歩性有無の判断の最後に、「構成は簡単そうだが、作用効果が特異・顕著だから進歩性有とすべき」という、進歩性判断における作用効果の参酌とは意味が異

なる（両者が紛らわしい場合もあるうが）。

今回分析中では、作用効果についての明細書の記載を参酌してクレームを解釈することを明言した判決は、キ 3 の 1 件のみであった。一方、明確に参酌を否定した判決は、下記のムフ 4 など計 6 件と相当多かった。本件発明認定で作用効果参酌を主張する際には、「本件発明は主張効果を達成するものに限られない」、あるいは、「主張効果は引用発明との相違点に基づくものではない」と、裁判所などにバツサリ切り捨てられないよう、予め理論準備が必要と考えさせられる。なお、この問題は、「発明の目的（課題）達成のために必要な構成要件（発明特定事項）がクレームに記載されていないので記載不備」というパターンのサポート要件不備（特許法 36 条 6 項 1 号違反）とも似通っていると思われる。なお、以下判決のうち、キ 3、ムセ 5、ムセ 19 については、本誌の後ほどの号で少し詳しく紹介する。

(1) 作用効果参酌判決

キ 3「歯車の製造方法」平成 19 年（行ケ）10019 進歩性無→審決取消

『（本願明細書）の記載によると、補正発明は…であって、…という効果が得られるものであると認められるから、補正発明において「歯筋方向の端縁角部」は「歯部全周の端縁角部」を意味すると解される。』

(2) 作用効果参酌否定判決

①ムフ 4「管路における不平均力の支持装置」平成 18 年（行ケ）10556 進歩性有→審決取消

『「強固な防護工とすることができる」との作用効果は、…に設けた「くさび体」の「くさび作用」により奏するものであって、「リブを、管軸方向に沿い管体外周面に近接するものとする」構成により奏するものではないと解される。したがって、上記作用効果が、相違点ウに係る本件特許発明 1 の構成により奏する旨の審決の認定判断は誤りである。』

②ムフ 5「圧胴または中間胴」平成 18 年（行ケ）10273 進歩性有→審決取消

『本件特許発明 1 において、滑らかな突起の密度及び低表面エネルギー樹脂の厚さは、何ら具体的に特定されていない。したがって、本件特許発明 1 は、その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様を含む発明であるというべきである。』

③ムセ 19「農作業機械の折り畳み方法」平成 18 年（行ケ）10258 進歩性無→無

『確かに、…という作用効果を奏することは、容易に理解することができる。しかし、本件発明 1 の構成は、上記作用効果を奏するための一つの構成を提示するものであって、この構成でなければ、上記作用効果を奏することができないというものではない。審決は、(発明の詳細な説明) …に記載された作用効果から本件発明 1 の構成を限定する解釈をしているが、本件発明 1 の構成と、…に記載された作用効果の関係を誤解したものである。』

④ムセ 23「廃棄物の処理方法及びガス化及び熔融装置」平成 17 年（行ケ）10770 進歩性無→無

『原告は、本件発明においては、…という技術的意義がある旨主張するが、本件明細書の記載、殊に、従来技術の課題として、…が記載されていることを併せ考慮すると、本件発明について、…次段の溶融炉に供給するという目的で、従来技術によるものよりも、チャーを多量に生成することについてまでの技術的意義が記載されているものとは認められない。』

⑤キ 11「冷却装置」平成 19 年（行ケ）10052 進歩性無→無

『本願明細書中には、「ファンの空気吸い込み口面に対する側面に近接した」（請求項 1）構成とすることの技術的意義、作用・効果に関する記載もない。……以上によれば、本願の特許請求の範囲及び本願明細書（甲 1、4）から「側面に近接した」との意義を格別限定することはできない』

⑥キ 12「紐形結束部材」平成 18 年（行ケ）10423 進歩性無→無

『本願補正明細書の特許請求の範囲には、…結束方法及び「用途」を特定する記載はないこと、…等に照らすならば、本願補正発明の紐形結束部材について、簡単な操作によって縛りあげることのできる場合のみ機能すると限定的に解することはできない。』

2.1.9 クレーム文言の“程度”

「クレーム文言の“程度”とは、クレーム中に存在する状態などを示す文言（例えば下記判決キ 29 における“変形”）が、どの程度の状態を意味するのか（どの程度まで形が変われば“変形”といえるのか）ということである。“変形”の場合、本件発明のクレームに「変形」としか書いてない場合に、多少なりとも変形するもの全てを意味するとすれば、柔らかいものに力がかかる場合などは、全て“変形”することになってしまう。

「最初からクレーム上、あるいは明細書上で、どの程度変形することを“変形”というのか定量的に明らかにしておけばよいではないか」といわれても、クレーム全範囲に亘る種々条件の下で厳密に定量的な試験を行うのは、メチャクチャ大変である（機械屋の親父さんには、「そんなこた、やってられねーよ」といわれてしまう）。秀才ぞろいの審判官さんや裁判官さん達のお気に召す試験ができるのは、化学や医薬などの巨大メーカーさんの巨大プロジェクトの場合だけではないか。

筆者は、“程度”は、明細書全体から読み取れる本件発明の技術思想が実現できる程度、あるいは、本件発明の中核的作用効果を達成できる程度、と解釈すればよいと考える。そして、そのような技術思想の見られない、あるいは作用効果のない先行発明は、一見その状態を開示しているようでも、本件発明の進歩性を否定する証拠とすべきでないと考え。判決キ 29 は、そのように取り扱うべきケースであったのではないかと感じる。

今回分析中では、この「クレーム文言の“程度”」が問題となったケースが、以下の 3 件あった。①は権利者側の主張が通った（ただし結局は敗訴となった）が、②・③は権利者側主張が通らなかった。なお、判決キ 10 及びキ 29 は、本誌の後ほどの号で少し詳しく紹介する。

①キ 10「ジェットエンジン用一体型羽根付きロータの修理方法」平成 19 年（行ケ）10094 進歩性無→無

『本願発明の特許請求の範囲には、「…本質的に仕上げ形状を有する…」と記載されており、……、どの程度同一であれば「本質的に仕上げ形状を有する」といえるかは、特許請求の範囲の記載からは不明であるので、本件明細書の記載及び図面をみってみる』

②キ 13「熱処理装置および熱処理方法」平成 18 年（行ケ）10276 進歩性無→無

『本願の図に開示された熱処理装置は、本願補正発明 1 に係る発明の実施の形態を具体的に表現したものに相当するから、排気配管接続部について上記で認定した形状は、少なくとも本願補正発明 1 における「直角に屈曲した」の要件を満たすものであり、本願補正発明 1 の「直角に屈曲した」という形状は、「湾曲節を有する屈曲形状」を含むものと解するのが相当である。…本願請求項 1 には、「直角に屈曲した」と記載

されているだけで、屈曲又は湾曲の程度については何らの特定がされていないのであるから、刊行物 1 発明の形状が「湾曲」したものであって相違するということはできない。』

③キ 29「チューブの孔加工装置」平成 18（行ケ）10399 進歩性無→無

『本願発明において、チューブの変形の程度については特定がないことに照らすならば、本願明細書に接した当業者は、…引用発明 1 における孔開けの際のチューブの変形の程度も、本願発明における変形の程度に含まれると理解するものと解される』

2.1.10 権利者側の主張と矛盾する明細書の記載

権利者側がクレームの限定解釈を主張したが、それと矛盾する実施例が明細書に残っていたり、矛盾する“拡張記載”があったりして、当該主張を否定する理由の一つとされた判決が、今回分析中に下記の 3 件あった。なお、“拡張記載”とは、明細書中における、「本件発明〇〇は、××でも、△△でも、□□でもよい。」というように、“〇〇”の範囲を広げておく説明文のことである。今回の分析・検討からすると、このような拡張表現のやりすぎに要注意である。なお、矛盾部分を補正・訂正で手当てした上でそのような主張を行っていたとしたら、権利者側主張が認められていたか否かは、不明である。

一方、このようなケースとは逆に、「削除したクレームに関連する明細書中の不削除説明」と「補正後クレーム」との矛盾を、「当業者にとって明らか」として、該不削除説明を無視して本件発明認定した例（平成 6 年行（ケ）278「フィルムパトローネ」）もある。

以下 3 件のケースをごく簡単に紹介する。判決キ 6 については、本誌の後ほどの号で少し詳しく紹介する。

①ムセ 16「ヒーリング装置」平成 18 年（行ケ）10283 進歩性無→無

『原告は、アーチ部とは文字どおりアーチ状の部分を意味する…と主張する。しかし、原告の主張は、以下のとおり理由がない。…（本願の）図 1、図 2A 及び図 2B も、平坦なソールについてのアーチ部 20 が示されていることが認められる。

……

原告は、本件特許発明 1 の「開口部」は、周囲全面に開口を形成するための側壁が存在する必要がある…と主張するが、本件明細書に「開口部 40 は、…実質的にどのような形状でもよい。」との記載があるとお

り、「開口部」は、周囲全面に開口を形成するための側壁が存在するものに限定されるものではないから、上記主張は失当である。』

②キ 6「縫合糸アンカー装置」平成 19 年（行ケ）10132 進歩性無→無

『実施例につき、原告は、補正削除した請求項の実施例であり、本願補正発明そのものの実施例ではないと主張する。しかし、同実施例は、同補正後も削除されることなく「発明の詳細な説明」中に存するものである。そして、同実施例は、その余の本願補正発明の要件も充足することからすると、本願補正発明の実施例であるということが出来る。

……

特許請求の範囲に「短い鼻部」としか記載のないものを「先端部分が丸まったもの」を意味すると解することは、日本語の通常の意味から明確でない上、本願明細書の「発明の詳細な説明」には、そのように解することを妨げる記載（「所望ならば、遠位鼻部 40 は、先細りであってもよく、或いは、先が尖っていてもよい」）があるから、原告の上記主張を採用することはできない。』

③キ 14「高減衰性ゴムを使用した積層ゴム体」平成 18（行ケ）10544 進歩性無→無

『原告は、この業界では、補強板には、通常、積層ゴムのせん断変形時にゴム層を面内、面外方向ともに拘束できるような厚さや強度が要求されるものであり、このようなものでないものは、仮に、他の層よりも相対的に硬質で、平板状であったとしても、補強板とはいわないことなどを主張する。しかし、本願発明において、原告主張の限定は、特許請求の範囲に記載がないばかりでなく、発明の詳細な説明にも記載がなく、かえって、補強板として、鋼板以外にも、繊維補強硬質ゴム板、繊維補強合成樹脂板、帆布を用いているとされているのであって、補強板についての原告主張を採用することはできない。』

2.1.11 実務上の対処指針

(1) 権利者側として本件発明認定の争いに巻き込まれないためには

権利者側に立った場合には、なにごとく争うことなく、望むとおりに本件発明を認定してもらうことが理想であろう。では、本件発明認定の争いに極力巻き込まれないようにするには、どうしたらよいのであろうか。今回分析した判決の教示から、並びに、筆者の拙

い経験・考察に基づいて、以下のような手があるのではないかと考える。

- ①出願前段階では、やはり、先行技術調査をしっかり行って（明細書作成と同じくらいの金・手間をかけるくらいやれば…）、拒絶理由や無効証拠として示される先行技術を、予めできるだけ把握し、その先行技術との違いが際立つクレーム表現・説明を明細書に盛り込んでおく。また、出願後のクレーム限定補正と矛盾する可能性のある、誇大な用語拡張表現を慎むとともに、中位・下位概念的にみれば性格の異なる多数の実施例を一つの出願に突っ込みすぎない。
- ②補正時には、補正後発明の認定に関する主張と矛盾しそうな実施例・説明が明細書中にあるようならば、削除するなどの手当てを行う。
- ③審査段階で拒絶理由通知を受けたら、補正案を準備した上で面接を行って、補正クレーム案が先行技術と十分差別化されたものとなっているかの審査官さんの感触を教えてもらう。よくあるのが、クレーム作成者としては違いの分かる話になっていると思っているのに、補正書を読んだ審査官さんに、「クレーム文言の外延が先行技術とまだ微妙にオーバーラップしているように読める」との指摘を受けることである。そして、「なんだ、我々のクレームをそんな風を読んでおられたのですか。でしたら、こう直しましょう。いかがですか。」ということになる。面接しないで進行していれば、「拒絶理由は未だに解消してない」と判断されて「拒絶査定」となるのが恐ろしい。最近、一回目の拒絶理由対応後に一発拒絶査定となることが多いのではなかろうか。
- ④査定不服審判でも、面接をなんとかお願いしたいところである。できれば、審決レベルの拒絶理由を示してもらって、その後面接をしてもらうのが理想的ではないだろうか。怖いのは、「やっと具体的な話の書いてある拒絶の書類が特許庁から来たと思ったら、それが拒絶審決だった。この後は、補正のできない審決取消訴訟しかないなんて…」というパターンである。法制度的には、審決後にも分割出願のチャンスを与えるようにすべきである。そうすれば、拒絶査定不服審判から上がる審決取消訴訟において、本件発明認定が問題となる件数が相当程度減少するのではないだろうか。

(2) 権利者側として巻き込まれてしまったときには

今回分析のキ3（本誌の後ほどの号でやや詳細に紹介する）や前回分析の6件（2.1.5（2）参照）など、本件発明認定に関して比較的柔軟に権利者側の主張を認めてくださった判決を引用しつつ、「なんとかこのような線で…」と、お願いするしかないのではなかろうか。また、明細書の内容との矛盾しない主張であることをチェックすることである。

2.1.12 本件発明認定はもっと柔軟であれ

2.1.5で述べたように、前回（平成15年）と比べて、今回は、権利者側を暖かい目で見てくださいている判決の数が激減しているように筆者は思う。本来あるべき本件発明認定は、クレームの文言の形式的意味に固執することなく、特許権者・出願人の主張に同情心を持って、クレーム・明細書・図面全体に現れている発明の実体に沿うように、それでいてクレーム文言の限定を不当に外すことのないように、クレームを解釈すること、と筆者は考える。当然、権利に拘束される公衆の利便、すなわち権利内容の分かり易さ・権利範囲の明確性も考慮すべきであるので、その点も含めて検討する。

(1) 文章というものの不完全性

まず、そもそも、人間の使う言語・文章は、少し抽象的なことを言おうとすると、「未熟・曖昧・不完全」になってしまうのが当たり前、と筆者は思っている。その例として、特許に関係する文章を以下に2例挙げる。

①アメリカ特許法 100 条

「The term “invention” means invention and discovery.」

②日本特許法 29 条 2 項

「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、前項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」

これらの文章を理解するにあたり、①のほうは、『前の「“invention”」は広義で、後ろの「invention」は狭義の意味だな。発見も保護対象であることを言いたくて、こんな文になっているんだな。』と理解する。②のほうは、「新規性だけでは特許に値しないことを、なんとか文章にしようとしてるんだな。“技術の分野”や“通常の知識”、“発明に基づいて”、“容易”あたり

を、法目的に適うようにうまく解釈して運用してほしいんだ。」と理解する。

このように、そもそも文章というものは不完全であって、「書いた人はこういう事を言いたいのだろうな。こう理解してもらいたいんだらうな。」と、暖かい目で見えてあげるべきものなのである（リパーゼ事件の最高裁判決文の意味について、喧々諤々の議論となったことも思い起こしていただきたい。）おまけに、特許明細書の中身は、一件ごとに異なり、いままで誰も認識・把握・表現したことのない“技術的思想の創作”なのである。文章表現において完全でないのが、全くもって当たり前である。

(2) 公衆との関係

もっとも、ある人が書いた文章に基づく権利が存在している状況下、その文章を書いた人と、その文章に基づく権利によって制限を受ける人とが、その文章の解釈をめぐる対立している場合には、文章を書いた人に対して一方的に暖かい目をむけることは、当然に、妥当でない。通常書類では、「未熟・曖昧・不完全」な文章に起因する争いが生じたときは、その文章を書いた人に責任を取らせる、すなわち、書いた人が不利になるよう文章を解釈するのが、公平とされるのである。

しかしながら、発明者・特許出願人・特許権者は、単に文章を書いただけの人ではなく、人類に新たな知的所産を提供し、身銭を切って経済社会に新機軸を打ち出そうとしている立派な人なのである。「権利・義務から文章の不備は、それを書いた人の不利に帰せしめるべし」との公平原則は、特許明細書については、相当な修正を加えて適用されるべきである。

さらに、本件発明認定で権利者側が主張する、「クレームはこのような意味に限定して解釈されるべき」という主張は、権利範囲を狭める方向の話であって、どちらかという公衆に与える制限を小さくするものである。そのような話は、適当に公衆に開示（公示）されることを条件として、認めてあげてもよい種類の話であろう。公示方法としては、特許公報の「特許請求の範囲」の後ろあたりに、『特許請求の範囲中の文言“○○”は“××”という意味』との特許権者の主張に基づいて、本特許の査定がなされております』と注記する方法もあろう。出願袋を読めば分かるので、そのような注記は不要との考え方もあろう。今日では、ちょっとした人なら、特許侵害の検討をする際には、出願袋を見るのが常識である。

(3) クレーム補正との関係

このような筆者の見解に対しては、「クレームの限定補正をちゃんと行えば、ほとんど問題は生じない。拒絶査定不服審判の審決後にも出願分割を認めれば十分。」とのご意見もあろう。しかし、明細書中にも、公知技術との違いがハッキリしていて、かつ過剰な限定にもならない、という適当な表現が存在しないことも多い（今回分析判決中にも多い）ので、単に補正の機会を増やせば問題解消ということでもなさそうである。補正あるいは分割出願で全て解決するとすれば、さらに、化学発明における“除くクレーム”（「化学・バイオ特許の出願戦略」改訂2版、細田芳徳著、経済産業調査会、173頁、291頁）のように、補正の「新規事項加入禁止」の例外扱いとする領域を設ける必要がある。

“本件発明認定” 判決一覧表

No.	進歩性の有無	言渡日 事件番号 発明の名称	キーセンテンス	参考度
ムフ1	有 ↓ 有	19.10.16 平成 19（行ケ） 10011 「置棚」	・本件発明1の「固定棚」は単一部材で形成されるものであり、かつ、その「支持部」は、「固定棚の先端の円形孔からなる」とされるものであるところ、「先端」とは「物の一番さき部分」（「広辞苑」）のことであるから、国語の用法に従えば、「固定棚の先端の円形孔」との記述は、「固定棚の一番さき部分にある（形成されている）円形孔」の意味であって、上記単一部材で形成される「固定棚」の二部と解するのが通常であり、…本件明細書の「支持部」に関する記載を見ても、そのように解することの妨げとなるような記載は存在しない。……甲第5号証に、そのような「支持部」が示されていないことは、原告の自認するところである。	○
ムフ4	有 ↓ 消	19.10.31 平成 18（行ケ） 10556 「管路における不平均力の支持装置」	・「管体の移動を阻止して、不平均力を受け止めることができる。このため、強固な防護工とすることができる」との作用効果は、フレームに管体を固定する固定機構に設けた「くさび体」の「くさび作用」により奏するものであって、「リブ」を、管軸方向に沿い管体外周面に近接するものとする」構成により奏するものではないと解される。 したがって、上記作用効果が、相違点ウに係る本件特許発明1の構成により奏する旨の審決の認定判断は誤りである。	△

平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断（機械分野）(2)「本件発明認定」

No	進歩性の有無	言渡日 事件番号 発明の名称	キーセンテンス	参考度
ムフ5	有 ↓ 消	19.9.10 平成 18 (行ケ) 10273 「圧胴または中間胴」	<p>・本件特許発明1において、滑らかな突起の密度及び低表面エネルギー樹脂の厚さは、何ら具体的に特定されていない。したがって、本件特許発明1は、その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様を含む発明であるというべきである。</p> <p>…たとえ滑らかな突起の密度が望ましいとされる範囲内であったとしても、ロール表面の低表面エネルギー樹脂が使用に伴い摩耗し、滑らかな突起において20 μm程度摩耗が進むと、点接触の状態でなくなるものが明らかであるから、「極めて長期間使用されたとしても…長期間にわたってロール表面の低表面エネルギーが維持され」との作用効果を奏することができない…。</p> <p>・被告承継人は、本件特許発明1は、「その表面性上セラミックス溶射層の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして」と規定されていることにより、低表面エネルギー樹脂の厚さについても実質的に要件化されており、このことは本件明細書の段落…の記載を参酌すれば明らかであると主張する。</p> <p>しかし、前記のとおり、本件明細書の特許請求の範囲の記載によれば、本件特許発明1において、低表面エネルギー樹脂の厚さが限定されているとはいえない。被告承継人の主張は、発明の詳細な説明を参酌することにより、特許請求の範囲を限定解釈しようとするものであって、採用することができない。</p> <p>・本件発明の構成において、低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜の表面粗度を「Rmax20～40 μm」と規定していることについて、本件明細書には「…Rmaxは代表的には20～40 μm程度とすることが望ましい。」などと記載されているにとどまり、上記表面粗度の数値自体に格別の技術的意義があることを裏付ける記載は見当たらない。</p>	◎
ムフ6	有 (一部) ↓ 消	19.3.8 平成 18 (行ケ) 10277 「記録媒体用ディスクの収納ケース」	<p>・請求項2には、…180°開いた状態においてカバー体3と保持板2とのヒンジ結合側端縁部が当接可能になることは記載されているが、カバー体3と保持板2とが180°開いた状態で当接した後、さらにカバー体3と保持板2とが相対回転するための構成についての記載はない。…</p> <p>また、特許請求の範囲において同一の用語が複数用いられている場合には、特に異なる技術的意義を含むと認められない以上、同一の意味を有すると解すべき…。ここにいう「当接」は、単に「当たり接すること」を意味すると理解するほかなく…</p> <p>・請求項2の「当接」という用語の技術的意義が一義的に明確に理解することができないうとして、本件訂正明細書及び図面を参酌するとしても、同請求項の「当接」は「当たり接すること」を意味するにとどまるといふべきであって、…</p> <p>以上によれば、審決がした「当接」の用語の意義の認定は誤りであるといわざるを得ず、この誤りが相違点6の判断に影響を及ぼすことは明らかである。</p>	◎
ムセ8	無 (一部) ↓ 無	H19.12.26 平成 19 (行ケ) 10128 「折り畳み農作業機駆動方法」	<p>・審決は、この点、本件明細書の【図3】の存在を根拠に、本件発明の回転支点を前後方向で前方が高くなるように傾斜させて配置した構成としたのであるが、本件明細書の記載によっても、回転支点を上記のように限定する旨の記載はなく、審決のように回転支点の傾斜方向を限定することは認められない。</p> <p>もともと、上記を考慮した上で、相違点3についての容易想到性判断を行ったとしても、相違点3の容易想到性判断についての審決の結論に誤りがない。</p>	◎
ムセ9	無 ↓ 無	H19.12.25 平成 19 (行ケ) 10018 「マッサージ機」	<p>・本件発明1において、…マッサージ子に対して加えられる動きについても、その方向、回数や種類について、限定はないし、…マッサージ動作が複合的になることを超えて、上記運動によるマッサージ子への動きの目的に限定があるとは認められない。原告の主張は、本件発明1の「複合的なマッサージ動作」について、…その内容、目的等に限定があることを前提として、それらが上記各公報に記載されていないとするものであり、採用することができない。</p>	△
ムセ11	無 ↓ 無	19.11.28 平成 19 (行ケ) 10112 「スライド・スイング式ドア装置」	<p>・戸当たり部についても、そもそも本件各発明の構成として何ら特定されていないから、刊行物1において、堅枠に戸当たり部が一体に設けられたものが記載されているとしても、これをもって引用発明が本件各発明と相違するとはいえない。</p>	△
ムセ12	無 (一部除く) ↓ 無	19.10.31 平成 18 (行ケ) 10129 「内燃機関用スパークプラグ」	<p>・特許請求の範囲の記載には、「溶融固着層」と「貴金属含有層」との語が用いられているが、両者は、共に貴金属を1重量%以上含有すると記載され、また、…と記載され、特許請求の範囲では、両者の意義を理解することはできないというべきであるから、両者の関係を把握するため、発明の詳細な説明及び図面を参酌することは許される。…したがって、審決が「溶融固着層全体が貴金属含有層であると解することができる」と認定した点に誤りはない。</p>	○
ムセ15	無 (一部) ↓ 無	19.9.27 平成 19 (行ケ) 10146 「断熱調理器具」	<p>・本件訂正発明においても、…切欠部が存在するから、外容器は完全な密閉された空間ではない…本件訂正発明は、その気密性の程度が特定されているものではない。したがって、甲7に記載のガス炊飯器において…外容器が完全に密閉された空間でないとしても、その点を本件訂正発明との相違点ということとはできない。</p>	△
ムセ16	無 ↓ 無	19.9.12 平成 18 (行ケ) 10283 「ヒーリング装置」	<p>・原告は、アーチ部とは文字どおりアーチ状の部分の意味するが、刊行物1の底板部はすべての箇所が平坦であり、アーチ部を有するとはいえず、刊行物1は、「…アーチ部および…を有するソール」を備えていないと主張する。</p> <p>しかし、原告の主張は、以下のとおり理由がない。</p> <p>(ア) 本件特許発明1の特許請求の範囲（請求項1）には、…「アーチ部」の位置及び形状を規定する記載はない。…（本願の）図1、図2A及び図2Bも、平坦なソールについてのアーチ部20が示されていることが認められる。</p> <p>・原告は、本件特許発明1の「開口部」は、周囲全面に開口を形成するための側壁が存在する必要があるのに対し、刊行物1の「段状凹部」には、周囲全面に側壁は存在していないから、「開口部」ではないと主張するが、本件明細書に「開口部40は、…実質的にどのような形状でもよい。」との記載があるとおり、「開口部」は、周囲全面に開口を形成するための側壁が存在するものに限定されるものではないから、上記主張は失当である。</p>	○
ムセ19	無 ↓ 無	19.7.11 平成 18 (行ケ) 10258 「農作業機の折り畳み方法及び農作業機」	<p>・「背面」とは、通常の語義に従えば、「①うしろ側。後方に向いた面。②うしろを向くこと。うしろむき。」（広辞苑）…といった意味を有するものとされているが、それ自体では、必ずしも明確とはいえないので、特許請求の範囲中で、どのような文脈において使用されているのかについてみることにする。</p> <p>・本件発明1にいう「背面」は、トラクタとは反対側に位置して後方に向いた面を意味する広い概念であって、それ以上の限定はないから、…に限定されるものではなく、本件発明1の実施例として、農作業機の「中央部分」と「作業機部分」との回転軸が傾斜して設置されていて、両者が斜め上方に重ね合わせられているものが図示されているとしても、それは、…「斜め上方」の場合を含むものと解すべきである。</p> <p>・確かに、…ように折り畳めば、…という作用効果を奏することは、容易に理解することができる。しかし、本件発明1の構成は、上記作用効果を奏するための一つの構成を提示するものであって、この構成でなければ、上記作用効果を奏することができないというものではない。審決は、…段落【0009】に記載された作用効果から本件発明1の構成を限定する解釈をしているが、本件発明1の構成と作用効果の関係を認識したものである。</p> <p>…との事柄は、本件発明1の特許請求の範囲に記載がないのみならず、本件訂正明細書にも記載のないことである。原告は、おそらく、本件訂正請求に係る【図3】を根拠としているものと思われるが、本件訂正明細書では、この図面に関する何の記載もないのであって、原告が、本件訂正明細書とは無関係に、本訴で【図3】の説明をしているにすぎないものである。</p>	◎
ムセ20	無 ↓ 無	19.7.11 平成 18 (行ケ) 10086 「農作業機の折り畳み方法」	<p>・ムセ19とはほぼ同様</p> <p>・原告は、前記【参考図】を示し、本件発明1の背面側領域には、「トラクタへの連結部2」や「変速ギヤボックス3」等の障害部材がない旨主張するが、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明にも記載のない事柄をいうものであって、失当である。</p>	△
ムセ23	無 ↓ 無	19.4.25 平成 17 (行ケ) 10770 「廃棄物の処理方法及びガス化及び熔融装置」	<p>・原告は、本件発明においては、…ガス、タール、チャーの可燃分の大部分を次段の溶融燃焼炉において利用できるようにしたという技術的意義がある旨主張するが、本件明細書の記載、殊に、従来技術の課題として、…が記載されていることを併せ考慮すると、本件発明について、ガス化効率を高め、良質の生成ガスを得ることを目的としているものであることは認められるものの、更に進んで、次段の溶融炉に供給するという目的で、従来技術によるものよりも、チャーを多量に生成することについてまでの技術的意義が記載されているものとは認められない。</p> <p>・本件発明1について、特許請求の範囲の記載が、廃棄物がガス化されてガスとチャーが生成される工程と、生成されたチャーを流動層で部分酸化させて微粒子とする工程という2段階の工程を規定しているものとは認められず、それらが規定されていることを前提として解される原告の主張は前提を欠くものであり、採用することができない。</p>	○

No	進歩性の有無	言渡日 事件番号 発明の名称	キーセンテンス	参考度
ムセ 30	無 ↓ 無	19.2.17 平成 18 (行ケ) 10290 「混練脱泡方法及び混練脱泡装置」	・本件発明 1 の要旨は、①公転させながら自転させること②真空圧をかけることにより、混練材の脱泡をする方法であると認められるに止まらなければならない。すなわち、上記①を行うことにより、被混練材の内部の材料が上表面に移動し、薄い層になって被混練材の上表面の中心部から周壁に向かって移動するという自然現象が生じ、この自然現象と上記②を組み合わせたものが本件発明 1 であるとの開示がなく、これを当業者が容易に理解できるに足る記載はないというほかない。したがって、実際に上記のような自然現象が生じるかどうかにかかわらず、こうした開示のない事項を根拠として、本件発明 1 が、上記①に上記②を組み合わせた構成が有する効果を超える、予測できない効果を有するとまでいうことはできない。	△
キ 1	無 ↓ 有	19.11.28 平成 19 (行ケ) 10004 「磁気ヘッド位置決め装置」	・本願明細書の「発明の詳細な説明」には、請求項 1 の「配置」、「位置決め」の用語について、その内容を定義したり特に説明した記載はなく、「配置」を「それぞれの位置に割り当てること」、「位置決め」を「位置を決めること」とそれぞれ通常用いられる場合の意味に解することにより、矛盾なく理解することができる。	△
キ 3	無 ↓ 消	19.6.28 平成 19 (行ケ) 10019 「歯車及びその歯車の製造方法」	・(本願明細書)の記載によると、補正発明は、歯部鍛造成形余肉切削加工する歯車において、「面取り部」を「歯部全周」と「側面の端部」の切削面との間に形成するものであって、「面取り部」があるために、噛み合い面である歯面にバリが発生することはないという効果が得られるものであると認められるから、補正発明において「歯筋方向の端縁角部」は「歯部全周の端縁角部」を意味するものと解される。そうすると、補正発明と刊行物発明は、「面取り」が形成される場所が異なるということができる。	◎
キ 6	無 ↓ 無	19.12.25 平成 19 (行ケ) 10132 「鏡合系アンカー装置」	・実施例につき、原告は、補正削除した出願当初の請求項 38 の実施例であり、本願補正発明そのもの実施例ではないと主張する。しかし、同実施例は、同補正後も削除されることなく「発明の詳細な説明」中に存するものである。そして、同実施例は、その余の本願補正発明の要件も充足することからすると、本願補正発明の実施例であるということができる。 ・本願明細書には、「…」との記載があるが、そこでいう「復元性」は、それ自体のものに限らず、手前に強く引く力や回転する力が加わったものも含めて考えることができる ・以上の特許請求の範囲に記載に実施例の記載を参照すると、本願補正発明において、翼状部材が「長手方向に延び」るとは、軸線に対して、平行なものばかりでなく、傾斜があるものも含むということができるのであって、引用例の実施例も、「長手方向に延び対向する側部」を有しているということができる。 ・特許請求の範囲に「短い鼻部」としか記載のないものを「先端部分が丸まったもの」を意味すると解することは、日本語の通常の意味から明確でない上、本願明細書の「発明の詳細な説明」には、そのように解することを妨げる記載（「所望ならば、遠位鼻部 40 は、先細りであってもよく、或いは、先が尖っていてもよい」）があるから、原告の上記主張を採用することはできない。	◎
キ 10	無 ↓ 無	19.11.28 平成 19 (行ケ) 10094 「ジェットエンジン用一体型羽根付きロータの修理方法及び製造方法」	・本願発明の特許請求の範囲には、「本質的に仕上げ形状を有する予備の羽根部分」と記載されており、ここに「本質的に仕上げ形状を有する」は、「仕上げ形状」に「本質的」の語を伴っているため、仕上げが完成した羽根部分と一致するものではないことが明らかであり、その同一性にある程度の幅をもった概念であるということができるとは、どの程度同一であれば「本質的に仕上げ形状を有する」といえるかは、特許請求の範囲の記載からは不明であるので、本件明細書の記載及び図面をみても ・上記記載によると、「本質的に仕上げ形状を有する」とは、「空気力学的理由から羽根板領域の後加工」を含み、「過剰に付加的な加工工程なし」に溶接可能なものを意味すると解するのが相当である。 ・本願発明においては、「小さな間隔をおいて向かい合わせる」とするのみで、高周波電流による溶融軟化に必要な時間、「小さな間隔」を維持することを、当該発明を特定する要件としていない。	◎
キ 11	無 ↓ 無	19.11.28 平成 19 (行ケ) 10052 「冷却装置」	・本願明細書中には、「ファンの空気吸い込み口面に、対する側面に近接した」（請求項 1）構成とすることの技術的意義、作用・効果に関する記載もない。本願明細書中には、フィン部とファンとの位置関係を実施例として図示されたものに限定するとの記載はない。以上によれば、本願の特許請求の範囲及び本願明細書から「側面に近接した」との意義を格別限定することはできないから、本願発明の「フィン部を備える放熱部」は、ファンの空気吸い込み口面の「側面の近くに」配置されていれば足りると解すべきである。	△
キ 12	無 ↓ 無	19.11.28 平成 18 (行ケ) 10423 「紐形結束部材」	・本願補正明細書の特許請求の範囲には、被結束物の周囲を何回巻くのか、結束時にどれ程の張力を付与するのかなどといった結束方法及び「用途」を特定する記載はないこと、「フィラメント部」の長さについて、所定倍率で延伸される旨の記載はあるものの、被結束物との関係では何らの記載がないこと等に照らすならば、本願補正発明の紐形結束部材について、簡単な操作によって縛りあげることのできる場合のみ機能すると限定的に解することはできない。	△
キ 13	無 ↓ 無	19.11.28 平成 18 (行ケ) 10276 「熱処理装置および熱処理方法」	・本願補正明細書の図面 1～3 に開示された熱処理装置は、本願補正発明 1 に係る発明の実施の形態を具体的に表現したものに相当するから、排気配管接続部について上記で認定した形状は、少なくとも本願補正発明 1 における「直角に屈曲した」という要件を満たすものであり、本願補正発明 1 の「直角に屈曲した」という形状は、「湾曲部を有する屈曲形状」を含むものと解するのが相当である。 ・本願補正明細書の特許請求の範囲（請求項 1）には、「直角に屈曲した」と記載されているだけで、屈曲又は湾曲の程度については何らの特定がされていないのであるから、刊行物 1 発明の形状が「湾曲」したものであって相違するということではできない。 ・本願補正明細書には、同一材料で一体化し成形するとの記載はなく、原告の主張は、明細書の記載に基づかない主張である。	△
キ 14	無 ↓ 無	19.11.14 平成 18 (行ケ) 10544 「高減衰性ゴムを使用した積層ゴム体」	・原告は、この業界では、補強板には、通常、積層ゴムのせん断変形時にゴム層を面内、面外方向ともに拘束できるような厚さや強度が要求されるものであり、このようなものではないものは、仮に、他の層よりも相対的に硬質で、平板状であったとしても、補強板とはいわないことなどを主張する。しかし、本願発明において、原告主張の限定は、特許請求の範囲に記載がないばかりでなく、発明の詳細な説明にも記載がなく、かえって、補強板として、鋼板以外にも、繊維補強硬質ゴム板、繊維補強合成樹脂板、帆布を用いていいとされているのであって、補強板についての原告主張を採用することはできない。 ・「封入」の語から、直ちに原告主張の状態が一義的に定まるとは到底認められないし、発明の詳細な説明にも、その「封入」につき、原告主張の根拠となる記載はない。	△
キ 15	無 ↓ 無	19.11.6 平成 19 (行ケ) 10139 「紙製容器」	・補正発明の特許請求の範囲の記載は、…と記載されているところ、補正発明の「掛けひも」の一端部が、原告主張のように、ホットメルト接着剤によって容器の垂れ蓋の表面に直接接触して接着固定することについては、特許請求の範囲には記載されていない。	△
キ 17	無 ↓ 無	19.10.30 平成 18 (行ケ) 10515 「竹材を用いた構造用集成材及びその製造方法」	・原告らは、本願補正発明においては、割竹の間隔を空けることによってエアスペースが形成され、これが温度変化への対応を十分にしている旨主張するが、当該エアスペースを形成するとの構成は、本願補正発明の要旨に何ら規定がないから、原告らの上記主張は、発明の要旨に基づかないものとして、失当である。	△
キ 18	無 ↓ 無	19.10.30 平成 19 (行ケ) 10060 「マンホール修復方法」	・特許請求の範囲の記載によれば、本願補正発明は、マンホール蓋のある路面に回転円弧状等の切り込みを入れる工程で形成された切り込みと蓋受枠との間にある環状の舗装材を一体構造の切断片として除去するものとはいえるが、切断端面が蓋受枠の周辺ないし周辺近くまで達するものとして特定されるものではなく、「切り込み工程」のみによって環状の舗装材と蓋受枠とを一つの切断片として得るものとまでいうことができない。	○
キ 23	無 ↓ 無	19.7.25 平成 18 (行ケ) 10440 「ねじ穴有効深さ測定方法」	・本願発明にいう…は…という意味であることは理解できるが、それ以上に具体的な構成についての記載はなく、「前記測定された半径」から「前記ねじ穴半径の閾値に達した測定点の深さ」を、どのような方法で、またどのような手順で「決定する」かについての限定がされておらず、また、「測定半径が閾値に達したかを判断する工程」についても、どのような方法で、またどのような手順で「判断する」かについての限定もされていない、いわゆる機能的記載というべきものである。したがって、「前記測定された半径が前記ねじ穴半径の閾値に達した測定点の深さを、ねじ穴有効深さと決定する」ものであれば、どのような工程であっても差支えないものと解するほかない。	○
キ 24	無 ↓ 無	19.7.25 平成 18 (行ケ) 10395 「ボルト」	・本願発明が「ナット」を構成要件、すなわち、本願発明を特定するために必要な技術事項としていない以上、ボルトと螺合するナットには、何らの限定もなく、原告主張の「通常のナット」も「特殊なナット」のいずれも排除していいものといわざるを得ない。したがって、仮に、原告主張のとおり、引用発明 1 では、…特殊なナットに対して使用するものであるとしても、本願発明は、そのようなナットに螺合する場合をも包含するから、本願発明との相違点とはなり得ない。	△

平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断（機械分野）(2)「本件発明認定」

No	進歩性の有無	言渡日 事件番号 発明の名称	キーセンテンス	参考度
キ 25	無 ↓ 無	19.6.28 平成 18 (行ケ) 10552 「自然蓄熱母体による直接温調と給気システム」	・原告は、本件補正後の「特許請求の範囲」請求項 1 には「…冬季時、前記循環システムは、…周囲の気圧から加温された新鮮な空気を温調したい空間に供給し、夏季時、…周囲の気圧から冷却された新鮮な空気を温調したい空間に供給する」と記載されており、この記載からは、冬季時と夏季時とで「温調したい空間」は同じ空間を指すものと読むのが自然であると主張するが、「特許請求の範囲」請求項 1 の上記記載から「温調したい空間」は夏季と冬季で同じであると解することはできないし、その他、「特許請求の範囲」請求項 1 に「温調したい空間」は夏季と冬季で同じであると解すべき記載があるとは認められない。したがって、原告の上記主張を採用することはできない。	○
キ 28	無 ↓ 無	19.5.24 平成 18 (行ケ) 10443 「おしめ替え補助具」	・本願補正発明が片足用のおしめ替え補助具であることを前提とすること自体が失当である。そして、相違点 1 の構成は、当業者が適宜採用し得る周知慣用手段であるから、その作用効果も、当然予測し得る程度のものであり得る。	△
キ 29	無 ↓ 無	19.4.27 平成 18 (行ケ) 10399 「チューブの孔加工装置」	・本願発明は、受け治具等を挿入しない状態で、チューブの切り口が…傾斜する成型品を得るなどの効果を目的として孔開けを行うものである点で、受け治具を当接させ、変形を抑える状態でチューブに孔開けを行う引用発明 1 とは異なるものといえるが、チューブの変形の程度を特定するものではなく、本願明細書から本願発明における変形の程度が自明であると解することもできない。 このように、本願発明において、チューブの変形の程度については特定がないことに照らすならば、本願明細書に接した当業者は、…引用発明 1 における孔開けの際のチューブの変形の程度も、本願発明における変形の程度に含まれると理解するものと解されるから、チューブの「変形」及び表面から内部に向けて縮径された孔を形成するとの技術的意義について、引用発明 1 と本願発明とで相違があるということではない。 そうすると、相違点 (3) に係る本願発明の構成が「実質的な相違点とはいえない」と判断した審決は、結論において誤りはないものと解される。	◎
キ 30	無 ↓ 無	19.3.29 平成 18 (行ケ) 10418 「ソフトアイスクリーム等のコーン容器」	・原告は、「鑄」とは、「本体と繋がっていて、本体とは別に、本体から突き出た部分である。」と主張するが、引用発明 2 において、「…の部分」は、本体に当たる「…の部分」と繋がっていて、それとは別に、それから突き出た部分である、ということが出来るから、…原告が主張する定義によっても「鑄部」とであるということが出来る。	△
キ 31	無 ↓ 無	19.3.28 平成 18 (行ケ) 10336 「廃棄物の固形化押し装置」	・原告は、本件明細書において、「廃棄物」の語は、「廃棄プラスチック」の語と区別して用いられているから、引用発明 1 における「廃棄プラスチック」が本件補正発明の「廃棄物」に相当するとして審決の認定は誤りである旨主張する。しかし、本件補正発明の「廃棄物」は、「廃棄プラスチック」をも含む上位概念の語と解すべきところ、上位概念の「廃棄物」と、下位概念の「廃棄プラスチック」を区別して用いているからといって、審決の上記認定を誤りとはできない。 ・本件補正発明の実施例では、…が示されているが、「破碎、混練、圧縮」の間の発熱によって…プラスチック成分を溶融するというものであり、…固体と流動化したプラスチック成分が混ざり、これに圧力が増えらるることによって、当然に密度が高まることが予想され、このように圧縮力により廃棄物を緻密化することを「圧密化」と称しているものと認められる。	○
キ 32	無 ↓ 無	19.3.6 平成 18 (行ケ) 10285 「案内ボス部付ボルト及びその製造方法」	・本願補正発明は、「案内ボス部の…周囲にはガイド溝が設けられている」、「案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていない」との構成を有するものであるが、案内ボス部の外周の形状についてそれ以上の特定をするものではなく、溝と溝との間の…突出部分の形状が特定されているものではない。さらに、仮に本願補正発明が、案内ボス部の外周にはねじ山が設けられていないことをもってかじりを起こすような突出物が存在しないものと解したとしても、この点は、従来周知のボルトも同様の構成を有するものであり、かかる構成を採用すれば必然的にかじりを起こすような突出物が存在しないことになる。	△
キ 33	無 ↓ 無	19.2.27 平成 18 (行ケ) 10350 「弾性化された脚カフを有する使い捨ておむつ」	・本願の「特許請求の範囲」には、「取付手段」はファスナまたは接着剤のいずれかの形を持つ再閉鎖可能なファスナであると記載されているが、「図 1」等記載の態様のものにおいては、接着手段であるファスナまたは接着剤は「取付手段」のおむつの中に存在する部分にまで付ける必要はないことは明らかであるから、本願発明における「取付手段」は、ファスナまたは接着剤が付けられていない、おむつの中まで延びる部分をももっているものである ・本願の特許請求の範囲「請求項 1」には、「取付手段」について、弾性を有しないという限定はないから、第 1 引用発明の「出っ張り部分」や「ウエストの伸縮性部材」は、弾性を有する点において、本願発明の「取付手段」とは異なるということではない	○
キ 34	無 ↓ 無	19.2.22 平成 18 (行ケ) 10287 「シール装置」	・審決は、請求項 1 の「及び」との用語の意義を原告の主張に沿った形で理解した上で判断をしているのであるから、上記請求項 1 の「及び」との用語の意義を原告の主張するとおり理解したとしても、審決の結論に影響を及ぼすものではないことは明らかである。	△
キ 35	無 ↓ 無	19.2.14 平成 18 (行ケ) 10226 「吸収体製品の表面被覆シート」	・本願補正発明 1 の「山部」、「谷部」及び「ひだ状」とは、表面シートにおいて、「山部」とは、相対的に高くなっている部分であり、「谷部」とは、相対的に高くなっている山部にはさまれて存在する、相対的にくぼんだ部分であり、それらの「山部」及び「谷部」は、交互に線状に存在するものであると認めることができ、他方、それらの成形方法について、特段の限定のないものであると認めることができるものである。注：原告は「成形ロールを通過させることにより成形したものに限定される」と主張した。	△
キ 36	無 ↓ 無	19.2.8 平成 18 (行ケ) 10112 「歯ブラシ」	・（本願補正発明）では、「連結部」及び「連結域」の用語が用いられているが、両者の関係が不明であるので、本件明細書を参照すると、「…連結部 11 まで伸びる実質的に硬いベース域 10 と、…先端域 12 とからなる。…連結域 11 は先端域 12 とベース域 10 との間で…」と記載されており、両者に同じ符合が付されているなど、両者は実質上同義であると解される。	○
キ 37	無 ↓ 無	19.1.31 平成 18 (行ケ) 10205 「冷凍バッグ」	・原告は、本願の特許請求の範囲の構成「第 1 室と第 2 室との間を連結する連通路をヒートシールして閉鎖し、第 1 室と第 2 室とが分離されるバッグ」における「分離」とは「切り離す」（物理的に二つの部分に分ける）ことを意味し、切り離されない場合を含まないと理解すべきであることを前提にして、引用発明における血液容器は、第 1 室と第 2 室とが切り離されないものであるから、この点を一致するとして審決の認定に誤りがあると主張する。 …以上のとおり、①「分離」は、辞書的には、一般的に「わかれること。わけはなすこと」を意味するが、その対象物、手段、結果により、多義的に用いられること、②本願明細書においては、「分離」の語に関して、その意味を限定的に用いる記載、あるいは定義する記載はないこと、③本願明細書の中で用いられている「分離」の意義についても、…など、多義的に用いられていること、④本願明細書において、「分離」を「切り離す」（すなわち、「切って別々にする」こと）の意味で用いられている例はないこと等に照らすならば、請求項 1 の構成「…第 1 室と第 2 室とが分離され」とは、「連通路をヒートシールして閉鎖するという行為・手段を採ることの結果として、それまで連通していた第 1 室と第 2 室とが区画ないし区域として分け離される」意味であると解釈するのが相当である。	○

(原稿受領 2009. 6. 15)