

電気錠事件

東京高判平成15年4月8日
平成13年（行ケ）第332号審決取消請求事件



会員 泉 克文

目次

1. はじめに
2. 事案の概要
3. 争点及び論点
4. 特許庁（審判官）の判断
5. 東京高裁における原告の主張と被告の反論
6. 裁判所（裁判官）の判断
7. 考察
8. 各委員の見解
9. おわりに

.....

1. はじめに

この論文は、平成17年2月16日（水）に開催された特許委員会公開フォーラムで発表したものに基づいている。その内容は同フォーラムで発表したものとほぼ同一であるが、同フォーラムでは時間不足のために思うような説明ができなかったし、予定していた参加者との議論もほとんどできなかった。（この点は、同フォーラムで取り扱う事案を前もって公表することで回避できたかもしれない。）このため、一年弱の時間をかけて特許委員会第一部会で研究した成果が、いわば消化不良となって私の中に残ることになった。そこで、本事案を担当した委員の一人として、本事案の詳細を公表することにしたものである。

本事案は、明細書の記載不備を理由とする特許無効の主張が東京高裁で認容された数少ない事案の一つである。本事案を通じて、明細書を書く際に留意すべき事項を学ぶことができると思う。

この論文がいくらかでも読者の参考になれば幸いである。

2. 事案の概要

本事案の概要は次の通りである。

(1) 被告 Y1（クロイ電機株式会社）及び Y2（株式会社ゴール）は、「ドア用電気錠」と称する登録第2506280号実用新案の実用新案権者である。⁽¹⁾

以下、当該実用新案権に係る考案と実用新案登録出願をそれぞれ「本件考案」、「本件出願」といい、当該実用新案登録を「本件実用新案登録」という。

原告 X（美和ロック株式会社）は、本件出願の明細書の記載が実施可能要件（平成2年法律第30号による改正前の実用新案法5条3項、平成5年法律第26号による改正前の実用新案法5条4項）⁽²⁾ に違反することを理由として、本件実用新案登録をその請求項1に関して無効にすることについて審判を請求した（無効2000－35570号審判事件）。なお、本件出願に含まれているのは請求項1のみである。

特許庁は本件無効審判の請求を棄却した。そこで、原告 X は当該審決を不服として東京高裁に出訴した。

東京高裁は原告 X の請求を認容し、本件無効審判の審決を取り消した。これが本事案である。

(2) 本事案で問題になった請求項1は以下の通りである。

「ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータと、開錠データまたは施錠データの入力によりアクチュエータを駆動制御する制御部とを備えた本体をドア内部に収納するドア用電気錠において、

前記本体に一体にされた電池ケースと、前記アクチュエータおよび制御部に電源を供給する電池を収納し、前記側板の下方に形成された開口部から電池ケースに対して着脱自在にされた電池ホルダと、前記側板の下方に面一に連続して開口部を被覆する蓋体と、を設けたことを特徴とするドア用電気錠。」

この請求項1で問題になったのは下線の部分であるが、その下線部分は、従来技術を示すと一般的に解されている「～において」の部分に位置していることが、本事案の少し変わった点である。

(3) 本件考案の目的は、「ドアの内部に電池を収納することにより長座をコンパクトにし、ドアとノブとの間隔を小さくして出入りを容易にすることができるドア用電気錠を提供する」ことである。つまり、従来技術では、アクチュエータおよび制御部に電源を供給するための電池が室内側のドアノブの長座の中に収納されていたために、ドアの厚み方向の寸法が増し、ドア用電気錠が大型化し、機能的なデザインをすることが困難になり、またドアとノブとの間隔が大きくなることによって出入りが困難になる、という問題があった。そこで、本件考案は、ドアの内部に電池を収納することにより長座をコンパクトにし、ドアとノブとの間隔を小さくして出入りを容易にしようとしたものである。(本件実用新案登録公報第2欄第11行～第3欄第9行参照。)

作用としては、次のように記載されている。

「ドアの内部に収納されたドア用電気錠本体に現地(「電池」の誤記である)ケースが一体にされ、この電池ケースに対して電池ホルダが着脱自在にされる。この電池ホルダが収納する電池からアクチュエータおよび制御部に電源が供給される。したがって、長座等のドア外部に電池を収納するスペースを設ける必要がない。また、電池の交換時には、ドア用電気錠をドアから取り外したり分解したりすることなく、開口部からドアの内部の電池ケースに対して電池ボックス(「電池ホルダ」の誤記である)が挿脱される。さらに、電池ホルダが着脱される開口部は、側板の下部に面一に連続する蓋体により被覆され、ドア端面の外観が簡潔な印象になる。また、電池の交換時には電池ホルダを電池ケースから抜脱し、新たな電池を収納した後再度電池ケースに電池ホルダを装着することにより電池の交換作業が完了する。」(本件実用新案登録公報第3欄第23行～第37行参照。)

(4) 実施例の欄には、次のような記載がある。(この記載と添付の第1図を参照すれば、本件考案は容易に理解できるであろう。)

「ドア用電気錠本体31はドア41の端面41bに形成された開口部41aからドア41の内部に挿入される。このドア用電気錠本体31の内部にはソレノイドSOL1が収納されている。ソレノイドSOL1は図外の機構を介してラッチボルト33およびトリガボルト34

を側板38から出し入れする。ドア41の外側面には開口部41Cが形成されており、この開口部41Cに外側の長座42に取り付けられたカードリーダ5が嵌入する。」(本件実用新案登録公報第4欄第17行～第24行参照。)

「このカードリーダ5内に図外の制御部が備えられており(「備えられており」の誤記)、この制御部に対して前述のソレノイドSOL1が図示しないコネクタを介して、後述する電池ボックスとともに接続される。長座42に固定されたノブ43は図外のシャフトを介して同じく図示しない内側のノブと連結される。このシャフトはドア用電気錠本体31を貫通し、ノブ43の回転によってもラッチボルト33およびトリガボルト34を側板38から出し入れできる。」(本件実用新案登録公報第4欄第24行～第31行参照。)

「さらに、電池ケース35の内部はガイド36に形成された開口部36aからドア41の端面41b側に開口しており、この開口部36aから電池ホルダ32が着脱自在にされる。しかも、電池ケース35には制御部およびソレノイドに接続された端子35a、35bが設けられているため、電池ホルダ32をこれらと直接接続する必要がなく、電池を収納した電池ホルダ32をドア用電気錠31から完全に分離することができ、電池の交換作業を容易に行うことができる。」(本件実用新案登録公報第4欄第50行～第5欄第7行参照。)

(5) 原告Xは、本件実用新案登録公報の発行(平成8年5月16日)後、特許異議申立を行った(申立日:平成8年12月24日)が、特許維持の決定を受けている(送達日:平成9年7月16日)。原告Xは、その後、上述した登録無効審判を請求している(請求日:平成12年10月27日)。

本事案の経緯を遡って見ると、原告Xは登録直後から本件実用新案登録を取消または無効にしたい何らかの事情があったようである。

3. 争点及び論点

(1) 本事案の争点は、明細書の実施可能要件違反の有無である。より具体的に言えば、本件考案の請求項1の「ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」という構成が、本件出願の明細書の考案の詳細な説明に当業

者が容易に実施できる程度に記載されているか否か、である。

上記争点は、当然のことながら、本件考案の出願に適用される審査基準（本件考案の出願日は昭和63年11月2日）に基づいて考える必要がある。

その審査基準（平成6年12月発行の特許・実用新案審査基準）によれば、平成2年法律第30号による改正前の実用新案法5条3項（平成5年法律第26号による改正前の実用新案法5条4項）の「容易にその実施をすることができる程度」とは、「出願時の技術常識からみて、出願に係る発明が正確に理解でき、かつ再現できる程度」をいう、とされている。

(2) 上記争点につながる論点としては、次の二つがあると解される。

論点1: 請求項で「～において」と記載した場合、「～において」の部分に対応する構成をどの程度、明細書・図面に具体的に開示すべきか？

論点2: 「明細書・図面への記載を省略できる程度の構成の周知性」は、どの程度と考えるべきか？

本事案から学ぼうとしている我々は、上記争点及び論点を現在の審査基準に読み替えて考えるべきであろう。

4. 特許庁（審判官）の判断

上記の登録無効審判事件（無効2000-35570号）において、特許庁（審判官）は次のように判断した。

「①本件明細書の考案の詳細な説明には、本件考案の請求項1の『側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ』との構成について、『ソレノイド SOL1 は図外の機構を介してラッチボルト 33 およびトリガボルト 34 を側板 38 から出し入れする』とあるだけで具体的な記載はなく、第1図にも、電気錠本体 31 中にソレノイド SOL1 がボルトに隣接して配置されているものが図示されているだけであり、アクチュエータとボルトの連携機構の具体的な構成が明示的に記載されているとはいえない。」

このように述べて、請求項1に記載の「アクチュエータ」と「ボルト」の連携機構の具体的な構成が明示的に記載されていないことを認めた。しかし、

「②考案の詳細な説明中にアクチュエータの一実施例として記載されているソレノイドは、往復の駆動力

を発生するアクチュエータとして周知であり、その駆動力を伝達手段を介して往復動作する被駆動体に伝達することも技術常識である。」

「③本件考案は、『側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ』に関して、この構成以上に格別の機能を有する構成として規定しているわけではなく、考案の詳細な説明に設計書のような詳細な説明をすることが求められているわけでもないから、考案の詳細な説明中に上記のように具体的な構成が記載されていないとしても、当業者ならばそれに基づいて容易に本件考案の実施に当たる具体的なドア用電気錠を作ることができる。」

このように述べて、本件明細書の考案の詳細な説明の記載は、いわゆる当業者が容易に実施できる程度に記載されていないとは言えない、と判断した。

そして、この判断に基づいて、原告 X が主張する無効事由を排斥した。

5. 東京高裁における原告の主張と被告の反論

A. 原告 X の主張

原告は以下のように主張した。

[主張その1]

・本件出願時には、ソレノイドによって直接ラッチボルトを側板から出し入れする型式の電気錠は存在しなかった（現在においても存在していない）。したがって、本件明細書の考案の詳細な説明における「ソレノイド SOL1 は図外の機構を介してラッチボルト 33 およびトリガボルト 34 を側板 38 から出し入れする。」（本件実用新案登録公報の第4欄第20行～第21行）における「図外の機構」は、実際には存在しなかった。

しかるに、審決は、本件出願当時に存在しなかった「図外の機構」を根拠にして、当業者が容易に実施できる程度に記載されていると判断しているから、本件出願当時の技術水準の認定を誤ったものである。

・本件明細書には、「ソレノイド SOL1 は図外の機構を介して……から出し入れする。」と記載されているが、本件明細書の第1図に記載された電気錠のトリガボルト 34 は、閉扉時にラッチボルト 33 を拘束して錠箱内に引き込ませないように作動する安全部材であり、ソレノイドによって出し入れされるものではない。また、他の同種の電気錠には、ラッチボルトをデッドボルトとして切り換えて使用するために、トリガボル

トの動きを利用してラッチボルトの一段突出の拘束を解くものもある。したがって、本件明細書のこの部分の意味を当業者は理解できない。

[主張その2]

・審決は、「考案の詳細な説明中にアクチュエータの一実施例として記載されているソレノイドは、往復の駆動力を発生するアクチュエータとして周知であると認定している。しかし、ソレノイドが一方向の駆動力しか発生しないことは周知事項であるから、この認定は完全な誤りである。

また、ソレノイドは双方向のアクチュエータではないから、電気錠の施錠操作に応じて「ラッチボルト 33 およびトリガ 34 を側板 38 から出し入れする」ためには、単にソレノイドを伝達手段を介してボルトに連結するだけではならず、往復動させるための機構が必要である。この点でも、審決の認定には重大な誤りがある。

[主張その3]

・仮に本件考案のような型式の電気錠が周知であり、双方向のアクチュエータとして作動するソレノイドが存在する、と仮定しても、本件明細書の記載によっては当業者がその電気錠を容易に実施することはできない。なぜなら、

① 本件考案に適用されるためには、ソレノイドの出力（コイルの吸引力）は 500 グラム以上でなければならないが、そのような大出力のソレノイドは巨大なものになり、少なくとも厚さの外形寸法が 25mm 以下である錠箱内には収納できない。換言すれば、本件明細書の記載では、ソレノイドで直接ボルトを駆動するタイプの電気錠を製造できない。この点で審決は認定を誤っている。

② 審決が「ソレノイドの駆動力を利用してボルトを出し入れしてドアロックを開閉する電気錠」が記載されていると認定した特公昭 53 - 47756 号公報（乙第 1 号証，乙 1 文献）に記載された電気錠は、多数のソレノイドを使用し且つプランジャの動きを拡大する機構まで備えているから、本件明細書に記載されたものとは全く異なる。このように多数のソレノイドを使用するものは、消費電力が大きいから、電池駆動の電気錠には採用できない。この点でも審決は認定を誤っている。

・被告 Y1 及び Y2 が提出したラッチングソレノイ

ド使用の電気錠の本件模型によっては、本件考案の無効理由を解消できない。なぜなら、そのラッチングソレノイドは動作力が弱く、本件明細書に記載のソレノイドとは構成及び作用が異なるからである。また、両者がソレノイドという言葉で共通にしても、ソレノイドがラッチングソレノイドの上位概念であるとはいえないし、このようなラッチングソレノイドは本件明細書には記載されていない。

B. 被告 Y1 及び Y2 の反論

原告 X の上記主張に対して、被告 Y1 及び Y2 は以下のように反論した。

[反論その1]

・本件考案の「ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ」として、ソレノイドによって直接ボルトを側板から出し入れする型式のものは、本件出願当時の周知技術であるから、「ソレノイドによって直接ボルトを側板から出し入れする型式の電気錠」は実施できる。

・本件明細書の実施例では、乙 1～乙 4 文献（乙第 1 号証～乙第 4 号証）のような「ソレノイドによって直接ボルトを側板から出し入れする型式の電気錠」と同様に、この「ラッチボルト」を施錠のためのボルトとして使用し、ソレノイドにより側板から出し入れするものとしているのであって、そのように構成することについて技術的問題はない。この構造は周知技術でもある。⁽³⁾

[反論その2]

・単安定タイプだけでなく双安定タイプのソレノイドも周知であり、後者を使用したドアロック装置も周知である。

[反論その3]

・原告がソレノイドでボルトを動かすために必要であるとして述べる条件は、原告製造の電気錠を前提にしているにすぎず、テクノロジーの進展を考慮すれば、十分なコストをかけ注意深い設計を行うことにより本件明細書の実施例に記載した電池駆動のドア用電気錠は実現可能である。⁽⁴⁾

・本件模型のラッチングソレノイドは実際に電気錠に使用できる。ソレノイドは、一般ソレノイド、単安定ソレノイド、双安定ラッチングソレノイド等を総称する表現であり、また双安定ラッチングソレノイドと

これを使ってボルトを出し入れする構造も周知である。

したがって、本件明細書の「ソレノイド SOL1 は図外の機構を介してラッチボルト 33 およびトリガボルト 34 を側板 38 から出し入れする。」との記載から、当業者はその具体的構造を簡単に理解できる。

6. 裁判所（裁判官）の判断

東京高裁の裁判官は、上述した原告 X の主張と被告 Y1 及び Y2 の反論並びに提出された証拠に基づいて、以下のように判断した。

(1) まず、本件考案の内容を次のように認定し、明細書の記載はその認定に応じたものでなければならない、とした。すなわち、

「従来のドア用電気錠は、ドアロックを開閉するアクチュエータと、カード等により入力された開施錠データを照合し、この照合結果に基づきアクチュエータを駆動制御する制御部とを備え、その電源である電池を室内側のドアノブを固定する長座に収納していたのに対し、本件考案は、上記のアクチュエータと制御部を備えるドア用電気錠において、電池をドアの内部に収納するとの構成により、長座をコンパクトにし、ドアとノブの間隔を小さくすることができるとの効果を奏するものである。請求項 1 に記載された本件考案の内容を簡単に要約すれば、本件考案は、ドアロックを開閉するアクチュエータと、制御部とを備えた本体をドア内部に収納するドア用電気錠において、電池を収納した電池ホルダを着脱自在とする電池ケースを本体と一体にドア内部に設けたことを特徴とするドア用電気錠である、ということが出来る。(甲第 2 号証の 2) ⁽⁵⁾

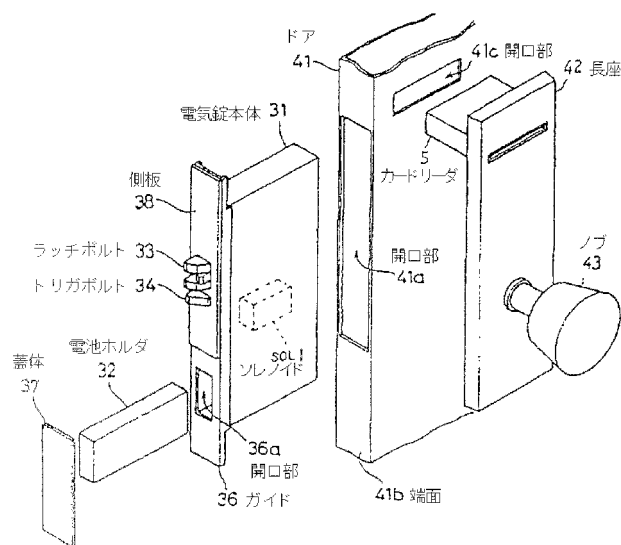
本件考案は、このように、ドアの内部に収納される電池によって稼働することができるアクチュエータと制御部を備えたドア用電気錠に係る考案であるから、本件明細書の考案の詳細な説明においては、ドアの内部に収納される電池ホルダ等の構成のみならず、このような電池によって稼働することができる、ドアの内部に収納されるアクチュエータと制御部を、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その構成等を記載しなければならない (旧実用新案権 5 条 4 項) ⁽⁶⁾。もっとも、当業者が当然に知っている技術常識に属する事項についての記載は、場合によってはこれを省略することもできるから、上記の記載要件を具備しているかどうかは、本件出願時において、当業者が当然に

知っている技術常識をも考慮した上で、判断しなければならない。」

(2) 次に、本件明細書の記載に関する審決に言及し、ドア用電気錠のアクチュエータとその駆動力伝達機構の本件明細書への記載に関する判断を誤りとした。すなわち、

「ドア用電気錠のアクチュエータとその駆動力伝達機構について、本件明細書に記載されているのは、単に、『このドア用電気錠本体 31 の内部にはソレノイド SOL1 が収納されている。ソレノイド SOL1 は図外の機構を介してラッチボルト 33 およびトリガボルト 34 を側板 38 から出し入れする。』(甲第 2 号証の 2 第 4 欄 18 行～21 行)、『この制御部に対して前述のソレノイド SOL1 が図示しないコネクタを介して、後述する電池ボックスとともに接続される。』(同 4 欄 25 行～27 行)』、及び、『電池ケース 35 には制御部およびソレノイドに接続された端子 35a, 35b が設けられているため、電池ホルダ 32 をこれらと直接接続する必要がなく』(同 5 欄 2 行～5 行)との文言、並びに、錠本体中にソレノイドが配置されることを示している図(第 1 図)だけである。

審決は、本件明細書のこの記載状況の下で、本件出願時の技術常識につき、『ソレノイドは、往復の駆動力を発生するアクチュエータとして周知であり(例えば電磁弁において周知)、その駆動力を伝達手段を介して往復動作する被駆動体に伝達することも技術常識である。このことは、被請求人が提出した乙第 1 号



第 1 図

証（特公昭 53-47756 号公報），乙第 2 号証（実願昭 46-53787 号のマイクロフィルムフィルム）に，ソレノイドの駆動力を利用してボルトを出し入れしてドアロックを開閉する電氣錠，及びソレノイドの駆動力をボルトに伝達してボルトを出し入れする伝達機構が記載されているように，本件考案の属する技術分野においても周知技術である。』と認定した上で，『本件考案が『側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ』に関して，この構成以上に格別の機能を有する構成として規定しているわけではないし，考案の詳細な説明に設計書のような詳細な説明をすることが求められているわけではないから，本件考案の『側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ』に関して，考案の詳細な説明中に『ソレノイド SOL1 は図外の機構を介してラッチボルト 33 およびトリガボルト 34 を側板 38 から出し入れする』とあり，第 1 図に電氣錠本体 31 中にソレノイド SOL1 がボルトに隣接して配置されているものが図示されていれば，当業者ならばそれに基づいて容易に具体的なドア用電氣錠を作ることができるものである。』と判断した。

しかし，審決のこの判断は誤りである。」

(3) その理由として，以下のように述べた。

「本件考案は，上記のとおり，いずれもドアの内部に収納される電池によって稼働することができるアクチュエータと制御部とを備えたドア用電氣錠に係る考案であるから，当然のこととして，本件明細書の考案の詳細な説明には，このようないずれも電池によって稼働することができるアクチュエータと制御部につき，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，その構成等を記載しなければならない。しかし，本件明細書には，アクチュエータとその伝達機構については，上記のような記載しかなく，このような考案の詳細な説明の記載では，本件考案に適用することができるソレノイドとその駆動力伝達機構が存在するか自体がまず明らかでなく，仮に客観的には存在するとしても，当業者は，それを既存の技術の中から探し出してこなければならないのであり，当業者が本件考案を容易に実施をすることができる程度に記載されたものということは困難である。

もっとも，このようなソレノイドとその伝達機構と

が，明細書の詳細な説明に記載されていなくとも，当業者にとって容易にその実施をすることができるような技術常識に属する事項であるとすれば，その記載を簡略にすることが許容され，少なくとも，明細書の記載不備を理由に実用新案登録を無効とすることはできない，ということが出来る（ただし，上記のようなソレノイドとその伝達機構とが，明細書の詳細な説明に記載されていなくとも，当業者にとって容易にその実施をすることができるような技術常識に属する事項であるとすれば，従来から存在する，電池を室内側のドアのノブを固定する長座に収納するものの欠点を除去するため，このようなソレノイドとその伝達機構とを採用することにして，本件考案の構成に至ることに，どれだけの困難性が認められるのか，という疑問が生じ，本件考案の進歩性は，それだけ否定されやすくなることになる。）。しかし，本件考案は，上記のようなものである以上，単に，乙 1 文献及び乙 2 文献等から，ドア用電氣錠において，ドアの内部に收容することができる往復の駆動力を発生するソレノイド，及び，ソレノイドの駆動力をボルトに伝達してボルトを出し入れする伝達機構が周知であることを示すだけでは足りないものであり，これらのソレノイド及びソレノイドの駆動力をボルトに伝達してボルトを出し入れする伝達機構が，ドアの内部に収納することができる程度の量の電池による小さな電力によって，ドア用電氣錠のボルトの出し入れに必要な力を発揮することができるものである必要があり，かつ，このような小電力用のソレノイド及び伝達機構が，本件出願時において，当業者にとって，本件明細書の考案の詳細な説明に記載するまでもなく明らかな技術常識となっている事項であることが少なくとも必要なのである。」

「なお，ドアの内部に収納する電池で駆動するソレノイドと比べ，外部電源で駆動するソレノイドは，その定格電力が大きいのが特徴であることは，（中略）明らかである。したがって，ドアの内部に収納する電池で駆動するドア用電氣錠においては，定格電力が小さくとも，ボルトの出し入れに必要な力を発揮するソレノイドを備える必要があるのである。」

(4) 続いて，被告 Y1 及び Y2 が提出した証拠について個別に検討し，ドアの内部に収納することができる程度の量の電池による小さな電力によってドア用

電気錠のボルトの出し入れに必要な力を発揮することができるものが、本件出願時に技術常識であったことを示すものはない、と認定した。すなわち、

「被告らが本訴において周知技術を立証する証拠として提出した乙号各証を見ても、本件出願時において、ドアの内部に収納することができるソレノイドとその駆動力を伝達してボルトを出し入れするドア用電気錠の技術内容を開示するものはあっても、錠本体の外部の電源に接続されるリード線等を備えたものであって、外部電源により駆動するものであったり、外部電源によるものか、あるいは、電池から供給される相対的に小さな電力により駆動するソレノイドに関する技術内容を開示するものか、それ自体からは明らかではないものばかりである。」

「以上によれば、本件明細書には、ドアの内部に収納される電池を電源として駆動する小電力用のソレノイドで、ボルトを出し入れするのに十分な力を持った、ソレノイドについて具体的な記載が全くないばかりか、本件出願時において、定格電力が小さくとも、ボルトの出し入れに必要な力を発揮するソレノイドが、本件明細書に記載するまでもないほどに、当業者間において周知の技術であったことを認めるに足りる証拠はない。」
とした。

(5) 最後に、被告 Y1 及び Y2 が提出した本件模型（検乙第 1 号証）について言及し、これも、上記の「本件出願時において、定格電力が小さくとも、ボルトの出し入れに必要な力を発揮するソレノイドが、本件明細書に記載するまでもないほどに、当業者間において周知の技術であったこと」を立証するものではない、とした。すなわち、

「被告提出の本件模型に使用されているソレノイドは、単に、「ソレノイド (6V/6Ω, 1A 定格)」と特定されているだけであり（乙第 9 号証）、このソレノイドが本件出願時において当業者にとって技術常識といえるものであったのか、あるいは、このソレノイドが本件出願時においてそもそも存在していたものであるのか、いずれもこれを認めるに足りる証拠はない。本件模型は、そもそも、本訴において被告らが試作したものであるから、それだけでは、本件出願時において、本件明細書の考案の詳細な説明に記載されたとこ

ろに従って、当業者がこれを容易に製作し得たものであることを立証するものではない。本件模型によっては、本件明細書の考案の詳細な説明において、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その考案の構成が記載されていたということを立証することはできない。」

と述べた。そして、

「本件明細書の考案の詳細な説明においては、本件考案の『ドアの端面に露出する側板からボルトを出し入れしてドアロックを開閉するアクチュエータ』との構成について、当業者がこれを容易に実施することができる程度に、その構成についての記載がない、というべきであり、この点についての審決の判断は、誤りであり、この誤りが結論に影響することは明らかであるから、取り消されるべきである。」
と結論した。

7. 考察

(1) 本事案の判決文を検討すると、東京高裁（裁判官）は次のような手順で判断していることが分かる。

- ① 本件考案の認定
- ② 旧実用新案法 5 条 3 項（4 項）の解釈
- ③ 旧実用新案法 5 条 3 項（4 項）の本件考案への適用
- ④ 旧実用新案法 5 条 3 項（4 項）を本件考案に適用した結果に基づく判断
- ⑤ 提出された証拠の検討結果に基づく最終判断

(2) 本件考案の認定

本件出願の実用新案登録公報（甲第 2 号証の 2）を検討し、請求項 1 に係る本件考案を、「本件考案は、ドアロックを開閉するアクチュエータと、制御部とを備えた本体をドア内部に収納するドア用電気錠において、電池を収納した電池ホルダを着脱自在とする電池ケースを本体と一体にドア内部に設けたことを特徴とするドア用電気錠である」と認定した。⁽⁷⁾

(3) (2) を前提として、旧実用新案法 5 条 3 項（4 項）を解釈

「本件考案は、……ドア用電気錠に係る考案であるから、本件明細書の考案の詳細な説明においては、……電池によって稼働することができる、ドアの内部に収納されるアクチュエータと制御部の構成等を、当業者

が容易に実施できる程度に記載しなければならない」とした。そして、

「……上記の記載要件を具備しているかどうかは、本件出願時において、当業者が当然に知っている技術常識をも考慮した上で、判断しなければならない」とした。

ここまでは特許庁（審判官）の判断と同じだが、これ以降の判断手法が異なっている。

(4) 旧実用新案法 5 条 3 項（4 項）の本件考案への適用

まず、本件考案の「ドアの内部に収納される電池によって稼働することができるアクチュエータと制御部とを備えたドア用電気錠」という構成を、より具体的且つ詳細に検討した。その後、認定した本件考案の内容に見合った開示が本件明細書にされているか否かを検討し、旧実用新案法 5 条 3 項（4 項）の実施可能要件の充足の有無を判断した。

(5) 旧実用新案法 5 条 3 項（4 項）を本件考案に適用した結果に基づく判断⁽⁸⁾

旧実用新案法 5 条 3 項（4 項）を本件考案に適用した結果に基づいて、次のように判断した。

まず、「ドア用電気錠においてソレノイド及び伝達機構が周知であることを示すだけでは足りず、ドアの内部に収納できる程度の数量の電池によって、ボルトの出し入れができることが必要である。」そして、

「小電力用ソレノイド及び伝達機構が、本件出願時において、当業者にとって明らかな技術常識となっている事項であることが必要である。」したがって、

「ドア用電気錠においてソレノイド及び伝達機構が周知であることを示すだけでは足りず、ドアの内部に収納できる程度の数量の電池によって、ボルトの出し入れができることが必要である。」

(6) 提出された証拠の検討結果に基づく最終判断

提出された全証拠を個別に検討し、「ドアの内部に収納することができる程度の数量の電池による小電力によって必要な力を発揮できるソレノイド及び伝達機構が、本件出願時に技術常識であったこと」を示すものはない、と最終的に判断した。

そして、この最終判断に基づき、本件審決を取り消

すべき、と結論したものである。

(7) 以上のような考察の結果から、論点 1 及び論点 2 の結論としては次のように言うことができる。

[論点 1]

(a) 「～において」に対応する構成であっても、公知（周知）技術であるから、という理由で安易に説明を省略したりせず、可能な限り具体的に記載することである。少なくとも基本構成と動作原理を当業者が理解できる程度に記載すべきである。

(b) (a) は請求項毎（各請求項に係る発明・考案毎）に考慮することが必要である。

[論点 2]

(a) 周知であることを証拠（通常は特許公報、学術論文等の文書）で確実に立証できることが明らかな場合を除いて、可能な限り省略を避けることである。少なくとも、省略する事項を当業者が理解できる程度に記載した文献名を明記すべきである。

(b) (a) は請求項毎（各請求項に係る発明・考案毎）に考慮することが必要である。

(8) 本事案は、「明細書（または請求項）の記載」が適当ではなかった事例であるが、見方を変えれば、明細書を書く際の「考案の把握」に難があった事例とも言うことができる。

すなわち、本件明細書を読むと、本件考案の特徴は、従来技術では長座に収納されていた電池をドア内部に収納するようにした点にある、と解されるから、本件明細書の作成者はそのように本件考案を把握したものと解される。その時に「それだけでは考案の進歩性に難があるかもしれない」、「電池をドア内部に収納するようにしたことにより、アクチュエータにも変更なし工夫があるかもしれない」、などと考えることができているならば、それらの事項について考案者に質問する等の行動につながり、結果として本事案のような問題は起こらなかったかもしれないからである。

しかし、それは結果論であるとも言える。明細書作成の現場にいる者（著者もそうである）からすれば、これを確実に実行するのはまさに「言うは易く行うは難し」と思うからである。考案ないし発明に関する情報だけでなく関連する従来技術に関する情報さえも必ずしも十分でない状況で、しかも時間に追われなが

ら、新規な考案ないし発明（ますます高度化・複雑化している）を正確に把握して文章化・図面化することは、一般に考えられている以上に困難な作業だからである。

（9）本事案は、明細書作成者に対して、「周知ないし公知であるとして明細書への記載を省略する際には、将来それを裁判所で立証できるかという観点で考慮する必要があり、立証できる（あるいはその可能性が十分ある）と判断できる場合に限りて省略する」という姿勢を要求するものと言えるのではないか。明細書の記載要件の判断が厳しくなっている昨今の状況を考慮すると、そのような姿勢の必要性はますます強まっているように思われる。

今後は、侵害訴訟において確実に考案ないし発明の保護を受けられるようにするためには、裁判所では特許庁よりも実施可能要件がもっと厳格に判断されることを念頭に置き、いわゆる当業者の知識レベルをより低く想定して明細書を記載する必要性がもっと高くなるように思われる。（明細書作成に関与する弁理士に対する負担は増えるばかりである。特許公報や判決例等の技術情報と法律情報がインターネット等を介して入手しやすくなっていることがせめてもの救いか？）

現在は、明細書の記載要件の審査基準が本件出願の出願当時よりももっと厳格になっていることを考慮すれば、明細書を作成する際に実施可能要件と記載要件に関して従来以上に留意することが必要である。また、公知技術や周知技術として説明を省略する際には、発明者や出願人にその点を確認すると共に、その根拠となる文献等を明示してもらう（できればそのコピーを提供してもらう）よう努力することも必要であろう。

（10）弁理士の喜多秀樹氏は、「実施可能要件を肯定した審決が取り消された事例」（「知財管理」第54巻第2号、251－261頁（2004年））において、本事案を取り上げて審決と判決の比較をされている。⁽⁹⁾

喜多氏は、本件審決と本件判決の判断の相違点、すなわち実施可能要件の判断を請求項に係る考案に即して行っているか否か、を的確に指摘されていると思う。

喜多氏はまた、請求項にかかる発明（考案）との関連性の程度について以下のように述べておられる。

「発明の詳細な説明に記載しなくても実施可能要件

を満たすと言える程度に、請求項に係る発明と関連性のある技術常識とは、従来技術との対比における当該発明の課題や作用効果を達成するための中核となる本質的特徴を有する構成に対して適用される技術常識のことをいうものと解するのが、最も自然であろう。請求項にかかる発明の実質的価値はかかる本質的特徴の部分にあるからである。」（260頁左欄第6行～第14行を参照。）

「結局、請求項に係る発明の本質的特徴に関連する部分の具体的構造に関しては、発明の実施の形態や実施例にできるだけ詳細な記述をしておくことが肝要であるということになる。」（260頁右欄第10行～第14行を参照。）

この二点に関してはまったく同感である。

（11）以上、本事案の考察に基づいて明細書作成に関与する弁理士が学ぶべきことについて述べてきたが、それは著者の個人的見解である。そこで、次章で、特許委員会第一部会の各委員が提出した本事案についての見解を以下に列挙し、読者の参考に供することにする。

同じ事案に接しても委員によって捉え方や感じ方がかなり異なることが分かるが、すべての委員が判決の妥当性を認容していることに留意していただきたい。読者はどのように感じられるだろうか。

8. 各委員の見解

委員 A

・裁判所は、この発明は、記載不備か発明の進歩性なしのいずれかの無効理由をもつ（特許の有効性を否定）と考えながら、「審決取消し」の判決を出しているようである。当事者が問題とするのが、記載不備であるので、その点からこの発明が無効であるという方向付けをした、だけである。

・この事件は、特許を受けるべき発明の捉え方に難点があったことから出ているようである。第1に、クレームにおいて書きの技術内容が公知か否かを、当初からもっとはっきりさせるべきであった。当初明細書中に関連する特許文献を挙げるのが、最低限必要であった。

・原告の言うように、おいて書きの電気錠が新規であるとすれば、特許を受けるべき発明について別の捉

え方ができたであろう。また逆に、それが公知とすれば、おいて書き以下の特徴要件だけでは「発明の進歩性」に難点があることが予想されるだろう。やはり、出願に先立つ先行技術調査と、発明者サイドとのコミュニケーションを大事にすべきであった。

・詳細な説明の記載不備については、特許を受けようとする発明が実施可能に記載されているかの観点から見直しをすべきであることを再認識させられる。その点、「アクチュエータ、制御部を備える本体をドア内部に収納」について、原告、被告、審決のいずれもが直接触れるような主張をしてしないため、(本来的には、重要な論点になるはずであるにもかかわらず)裁判所もまた詳しくは検討していないようである。

委員 B

・裁判所の実施可能要件の捉え方については、大いに勉強になるように思います。特に、原告、被告の切り口とは異なる視点から、「ドアの内部に収納される」という特殊性から実際に実施でき得るのか否かを追求したところに注目すべきではないかと思えますし、この点は明細書の作成に際しても、考慮すべきと考えます。

・基本的なことではありますが、個々の構成要件が公知や周知であっても、それらを組み合わせた構成要件としても、公知や周知で実施可能であるか否かを確認する必要があるということでしょう。

・実施可能要件に関して、化学の事件ですが参考になる事例があります。平成 15 (行ケ) 467 (アラキドン酸を含む真菌油事件) です。審判では実施可能要件を否定し、高裁で実施可能要件を認めた事例です。丁度、ドア用電気錠事件とは反対ですが、この事件では、訂正により実施例がなくなり、審判では実施できるように記載されていないと判断されたが、高裁では、明細書の一般記載から実際に実施できるような条件の記載がある、として実施可能要件を認めています。

・補正等により実施例がなくなることには神経をつかいますが、実施例がなくなっても実際に実施できるようなガイダンスが明細書にあれば OK だとする高裁の判断には、大いに賛成です。

委員 C

・裁判所には進歩性がないとの強い心証があることから、訴訟経済上の観点により、記載不備をより厳し

く判断したのではと感じた。

・いずれにせよ、ドアの内部に収納される電池を電源として駆動する小電力用のソレノイドでボルトを出し入れするのに十分な力を持ったソレノイドについて明細書に具体的な記載があるか、あるいはこのようなソレノイドが周知でなければならないとの判断は妥当であると考えます。

・「従来ではドア外部からの電源によりアクチュエータを駆動していたが、本件考案では電池により、あるいはドア内部に収納した電池によりアクチュエータを駆動するようにした」との考案提案書に接した場合、従来電池では駆動していなかったあるいはできなかったアクチュエータがドア内部に収納した電池により駆動できるようになったのであるから、アクチュエータが改良された点や、アクチュエータの駆動機構が改良された点や、ドアロック用の機構が改良された点などに考案の本質があるのではと考え、これらの点について考案者に確認し、周知でない構成などを詳細に明細書に記載すると思われる。

・しかしながら、「従来では室内側のドアノブを固定する長座の内部に電池を収納し、この電池によりアクチュエータを駆動していたが、本件考案では電池をドア内部に収納するようにした」との考案提案書に接した場合、明細書作成者は、少なくとも電池によりアクチュエータを駆動することが可能であり、長座の内部とドア内部に収納される電池の容量はさほど大差ないと考えるであろう。

・ドア内部に収納した電池により駆動可能なアクチュエータが現実に存在するか否かを考案者に確認するのはアクチュエータに関する知識が豊富で疑問を感じる明細書作成者か、あるいは、明細書作成が不慣れなどの理由により極めて慎重な明細書作成者に限られるのではないかと思われる。

・かといって、裁判例のような認定を避けるためには、少なくとも請求項に記載される構成要件については、周知技術であるのか否かについて確認する習慣付けをする必要がある。

委員 D

・『請求項で「～おいて」と記載した場合、「～おいて」の部分に対応する構成をどの程度、明細書に具体的に開示すべきか?』に関しては、同じく判決を支

持する。この前提部分は発明の技術的範囲を定める上で、特徴ある部分と同様に重要であり、判決で述べられているように、出願時に当業者が当然に知っている技術常識に属する事項（以下、「技術常識事項」という。）でない限り、詳細に説明しなければならないと考える。

- ・上記「争点となる構成」について、特許庁及び被告（権利者）は「技術常識事項」と判断し、裁判所及び原告はそうでないと判断したものである。つまり、前者はアクチュエータとしてのソレノイドとその制御部は「技術常識事項」と判断したけれども、後者はドアの内部に収納される小電力用のドアロックを開閉するアクチュエータとしてのソレノイド及びその制御部は「技術常識事項」と判断しなかったと考える。

- ・権利者（出願人）が「技術常識事項」と判断する場合には、委員 A が述べられているように、明細書に関連する文献（公報類）を示しておく必要があると考える。本件明細書等には、「ドアの内部に収納される小電力用のドアロックを開閉するアクチュエータとしてのソレノイド及びその制御部」が「技術的常識事項」であると裏付ける記載は、判決が示すように見あたらない。

- ・私が受けた教訓として、出願前のヒアリングにおいて、発明者が「アクチュエータとその制御部は周知ですよ」と説明した場合、或いは発明提案書でそのことしか記載されていない場合、ドア内部でどのようにアクチュエータが作動するのか代理人として理解し、公知文献を発明者から受領するか、又は自分で探し、その上で「争点となる部分」を請求項 1 の前提部分か特徴ある部分かに記載することを見極め、詳細な説明に公知文献を示した上で当該技術水準に相応した記載をすべきであると感じた。

委員 E

- ・明細書作成時に留意すべき事項について

米国出願の実務にならって、クレームした構成要件はすべて図示するように心掛けることで、本件のような構造を特徴とする発明の場合には、実施可能要件違反を回避できることが多いのではないかと思います。今回の事案でも、そのようにしていれば、少なくともソレノイドの駆動力をボルトに伝える機構の一例は開示しておくことができたと思われま

しかし、今回の事案で、電池で駆動することができない小型のソレノイドが一般的でないことまで明細書作成者が気づき、出願時に何らかの対処をすることまでは、現実的には難しかったのではないのでしょうか。

- ・特許無効審判請求人側からみた場合の感想

本件と同様に、審判では実施可能要件を充足すると判断されたが高裁では実施可能要件を欠くと判断された事例として、「平成 15. 3.10 東京高裁 平成 13（行ケ）140 審決取消請求事件（発明の名称：畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機）」があります。

これらの判決を見ると、実施可能要件を充足するために、明細書に記載されていない事項が技術常識であることを高裁で立証することは必ずしも容易でなく、また、この立証責任は特許権者側にあります。そうすると、高裁まで視野にいたった場合、特許無効審判請求人としては、実施可能要件違反の主張が可能な事案であれば、とりあえず主張しておくことが有効と感じました。

委員 F

- ・判決では、「～において」の部分が従来技術の記載であるかどうか、という形式面の判断よりも、明細書・図面に開示されている本件考案の実体を把握してから、明細書にはどの程度の具体的構成の開示が必要か、を実体面で判断しています。この点が審決とは大きく異なる点です。

- ・本事案では考案の把握あるいは請求項の記載方法に難があった、と思うので、個人的には判決の判断を支持します。

- ・判決では、主張されている事実（ある構成の技術常識性と周知性）を証拠から立証できるか否かを厳密に判断しているのに対し、審決ではその点をそれほど厳格に追求せずに判断している点で、明らかに態度が異なります。

- ・個人的には、結局、審決取消訴訟や侵害訴訟になった場合のことを考えると、周知技術として明細書への記載を省略する際には十分注意が必要であり、米国出願の実務で行われているように、原則として請求項に書いた事項はすべて図示をして説明を加えておく、ということになる、と思います。それができない場合でも、少なくとも参考文献を明記することが必須であると思います。

9. おわりに

本事案からも分かるように、明細書作成に關与する弁理士の責任と負担は増えるばかりである。したがって、ともすると私もそのプレッシャーに押し潰されそうになってしまうことがある。

しかし、知的財産が国家戦略として採り上げられる時代に巡り会ったわれわれ弁理士は、両脚をしっかりと地につけてそのプレッシャーに耐えると共に、それを叱咤激励と捉えてその期待に応えるように努めなければならぬと思う。

この拙文がその一助になることができれば、これほど嬉しいことはない。

なお、誤りや不明点があれば、ご遠慮なく指摘していただきたい。

[参考文献]

本文中に挙げたもの。

注

- (1) 当該実用新案権は、出願人であったクロイ電機株式会社が単独で所有していたが、登録後すぐに株式会社ゴールに一部譲渡され、両社の共有となっている。
- (2) 同項は、「前項第三号の考案の詳細な説明には、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その考案の目的、構成及び効果を記載しなければならない。」と規定する。
- (3) しかし、そのようなラッチングソレノイドについて、本件明細書にはなんら記載がないし示唆さえもないので、この反論は説得力があるとは思えない。
- (4) 被告 Y1 及び Y2 のこの反論にはあまり説得力がないと思うが、読者はどう思われるだろうか？
- (5) 甲第 2 号証の 2 は、原告 X が提出した本件実用新案登録公報である。
- (6) これは「旧実用新案法 5 条 4 項」の誤記である。
- (7) 本件考案の要旨の認定は、審査基準に基づき、考案の詳細な説明及び図面を参酌しながら請求項 1 の記載に基づいて行っている。要旨認定は登録性判断の場面で行われるものであるから、技術的範囲の解釈の場面とは異なり、審査経過等は考慮されていない。

(8) 審決では「アクチュエータ」の意義を、その言葉通り広く捉えているのに対し、判決では、明細書・図面の記載から認定した本件考案の内容に基づいて狭く捉えている。この点で、「アクチュエータ」という言葉の解釈（の幅）が両者間で明らかに異なっていることが分かる。

(9) 喜多氏は、審決と判決の相違点について次のように述べておられる。「しかるに、かかる本件審決の判断は、『アクチュエータ』が本件考案においてどのような意味で採用されたかについて何ら考慮することなく、本件考案から当該『アクチュエータ』に関する構成部分を形式的に取り出し、かかる『アクチュエータ』とその駆動力の伝達手段が技術一般として周知になっていることを理由に、本件明細書の考案の詳細な説明が実施可能要件を充足すると結論付けている点で賛同できず、本件審決はこの点で誤っていると言わざるを得ない。けだし、このようにクレーム中の構成部材の一般的な技術論だけで実施可能要件を判断することが許されるのであれば、前記審査基準において要求されているところの、『請求項に係る発明』について当業者において再現できる程度の記載がなされているか否かの観点から、完全に逸脱したものとなってしまふからである。

これに対して、本件判決では、まず、従来技術との対比における本件考案の特徴を、ドアロックを開閉するアクチュエータと、制御部とを備えた本体をドア内部に収納するドア用電気錠において、電池を収納した電池ホルダを着脱自在とする電池ケースを本体と一体にドア内部に設けたドア用電気錠であると把握し、その上で、本件明細書の考案の詳細な説明においては、ドアの内部に収納される電池によって稼働するアクチュエータと制御部を、当業者が容易にその実施をすることができる程度にその構成等を記載しなければならないと認定し、争点に係る構成である『アクチュエータ』が本件考案において技術的に如何なる意味で採用されたかを正確に認定している。

したがって、本件判決は、従来技術との対比において『請求項に係る考案』の意味内容を認定し、その内容に即して争点に係る構成が実施可能に開示されているか否かを判断している点で、『請求項に係る考案』の意味内容とは無関係に争点に係る構成が実施可能に開示されているかを抽象的に論じている本件審決と根本的に相違しており、本件審決よりも審査基準に準拠した実質的な判断を行っているものと言える。」(258 頁左欄第 25 行～右欄第 28 行を参照。)

(原稿受領 2005.3.16)