

# 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）(3)「本件発明認定」 判決例紹介

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、争点各論の「本件発明認定」に関する判決例を紹介する。今月号掲載判決の概要は以下のとおりである。

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

- ・クレーム中の「歯形における歯筋方向の端縁角部」, 「歯部全周」の意味などが問題となった
- ・権利者側主張認め→拒絶審決を取消し
- ・効果に関する記載を含めて, 「発明の詳細な説明」の記載を参酌して本件発明認定
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用せず

### 2.1.13.2 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

- ・クレーム中の「本質的に仕上げ形状を有する」の意味が問題となった
- ・発明の詳細な説明の記載を参酌して本件発明認定
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用
- ・本件発明認定に関する審決認定は一部誤りとされたが結論（進歩性無）は支持され, 拒絶査定不服審判の拒絶審決が維持された

### 2.1.13.3 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

- ・クレーム中の“背面”の意味が問題となった
- ・クレームの文脈により解釈した
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用
- ・審決における作用効果参酌解釈を誤りとした
- ・本件発明認定に関する審決認定は一部誤りとされたが, 無効審決は維持された

### 2.1.13.4 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

- ・特許権者の主張する本件発明の効果はクレームに基づかないと, 効果参酌を否定
- ・特許権者に有利な審決の本発明認定を, 不当なクレーム限定解釈として否定
- ・特許無効審判の棄却審決（有効審決）が取消された
- ・特許発明のセラミックス溶射層は, 公知のセラミックス溶射法を用いることにより, 自ずと形成される, とされた

### 2.1.13.5 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 進歩性有→審決取消

- ・クレーム中の“当接”の意味が問題となった
- ・特許権者側に有利な審決の本発明認定を, 不当なクレーム限定解釈として否定
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用

・特許有効審決が取消された

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

- ・実施例が本願発明のものか否かが問題となった
- ・発明の詳細な説明の記載を参酌して本件発明認定
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用せず
- ・拒絶審決が維持された

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

- ・クレーム中における「変形」という言葉の意味・程度が問題となった
- ・発明の詳細な説明の記載を参酌せず
- ・引用発明認定における審決判断を不適切としつつ、本願発明と引用発明とは「変形」の技術的意義に相違ないとした
- ・拒絶査定不服審判の棄却審決（拒絶審決）が維持された

## 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 6 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
- 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
- 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
- 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
- 2.1.12 本件発明認定はもっと柔軟であれ  
以上、2009 年 11 月号掲載
- 2.1.13 個別判決紹介

以下、掲載取止め※

#### 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

※平成 20 年後半から 21 年前半にかけて知財高裁判決のムードが大きく変わった（進歩性判断が緩やかな判決が多くなった）ため、平成 19 年度言渡し判決の分析及び解説の掲載は、2.1「本件発明認定」までとし、2.2「引用発明認定」以降は中止します。平成 21 年度言渡し判決の分析は、平成 22 年から開始します。

#### 2.1.13 個別判決紹介

以下、参考になるとと思われる判決 7 件を紹介する。

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

##### (1) 事件の特徴

- ・クレーム中の「歯形における歯筋方向の端縁角部」，「歯部全周」の意味などが問題となった
- ・権利者側主張認め→拒絶審決を取消し
- ・効果に関する記載を含めて，「発明の詳細な説明」の記載を参酌して本件発明認定
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用せず

(2) 事件の経緯

本件は、拒絶査定不服審判の拒絶審決が審決取消訴訟で取り消されたためらしいケースである（今回分析の拒絶関係事件 38 件中 4 件のみ）。なお、本願は、審決取消後に、差戻審判→拒絶理由通知→クレーム補正の後に、特許になっている。なお、特許されたクレームにおける補正については (5) で言及する。

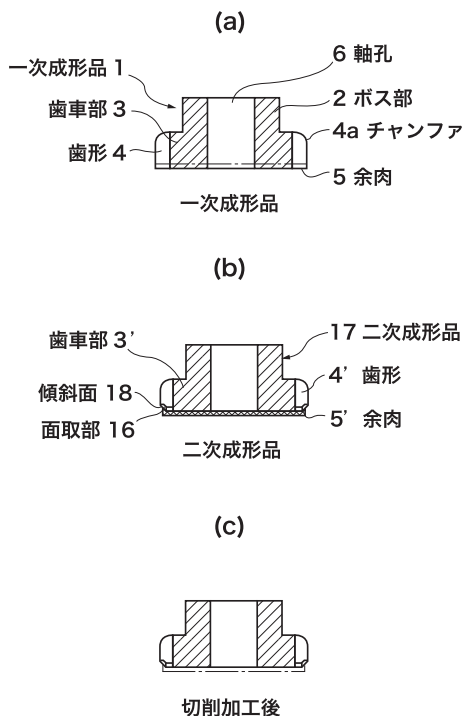
(3) 発明概要

本件発明は、歯車を「鍛造→切削」の工程を経て製造する方法に関する。特徴は、「鍛造時に歯形の“歯筋方向の端縁角部”に面取り部を形成しておき、その結果、余肉取りのための切削加工時に発生する加工バリが歯面に生じないようにした」こととされている。

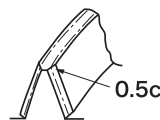
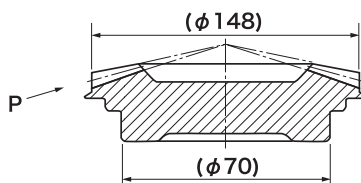
(4) 図

以下に、本願明細書添付の図、及び、引用刊行物添付の図を掲載する（符号の名称は筆者が付記）。

キ 3 本願図 2



キ 3 刊行物第 1 図  
(型鍛造後の中間製品)



外、内端取代及び面取り形状（矢視 P）  
（一点鎖線は最終形状）

(5) クレーム

問題となったクレーム（審判請求時の補正クレームの請求項 1）を以下に引用する（分節、符号付与、アンダーラインは筆者による）。

『側面の端部を切削加工する歯車にあって、  
鍛造成形された歯形（4'）における歯筋方向の端縁角部に面取り部（16）を鍛造手段にて形成しておき、  
歯部全周と切削面との間に前記面取り部（16）が少なくとも一部残されるように切削加工することを特徴とする歯車の製造方法。』

なお、差し戻し審判において補正後に特許となったクレームでは、「歯部全周」の後ろに「のいずれの部位においても」を挿入するなどの文言追加がなされている。この「のいずれの部位においても」は、明細書中には明文での根拠はなかったように思われる。

(6) 本件発明認定に関する当事者の主張

上記クレーム中で、「歯形における歯筋方向の端縁角部」、「歯部全周」の意味などが争点となった。

審決では、本件発明（判決文では補正発明と称している）も、引用刊行物の発明も、「歯形における歯筋方向の端縁角部に面取り部」が鍛造により形成されている点で一致していると認定した。「歯部全周」については、相違点と認定された。

原告（特許出願人）は次のように主張した（判決文の「(4) 審決取消事由」による）。

『補正発明は、歯部と切削面である側面とは異なった部位である。鍛造成形された歯形における歯筋方向の端縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成するもので、歯部全周と切削面との間に介在形成されているものである。』

この点に直接言及する被告（特許庁）の反論は、判

決文中には見受けられない。

#### (7) 本件発明認定に関する裁判所の判断

裁判所は、本件発明認定に関して、次のように判断した（アンダーラインは筆者が付した）。

『(本願明細書)の記載によると、補正発明は、歯部の鍛造成形により側面端部に発生した余肉を取り除くために「側面の端部」を切削加工する歯車において、「面取り部」を、「歯部全周」(歯部の歯面における内・外端面部のみならず歯部の頂部及び底部をも含む部分)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」が形成される点において共通するものの、形成される場所が、刊行物発明では歯部の歯面における内・外端面部であるのに対し、補正発明では歯部全周の端縁角部であって、形成される場所が異なるということができる。

審決は、刊行物発明において「『面取り』は、『歯形の内・外端面部』に形成されるが、第1図をも参照すると、『歯筋方向の端縁角部』に形成されることと同義である。」と認定している。

しかし、補正発明と刊行物発明では、上記のとおり「面取り」が形成される場所が異なることからすると、刊行物発明において「面取り」が形成される「歯形の内・外端面部」と、補正発明において「面取り」が形成される「歯筋方向の端縁角部」が同義であるということではできず、審決の上記認定には誤りがある。』

#### (8) 刊行物発明からの想到容易性についての裁判所の判断

本件発明の刊行物発明からの想到容易性について、裁判所は次のように判断した（アンダーラインは筆者による）。

『補正発明は、「側面の端部」を切削加工する場合に、「面取り」を「歯部全周の端縁角部」に形成することによって、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を生じさせるものであるのに対し、刊行物発明は、「歯部の歯面」を歯切り加工する場合に、「面取り」を「歯部の歯面における内・外端面部」に形成することによって、とり代を削り落と

した際に発生するバリが内・外端側に突出することがないという効果を生じさせるものであって、面取り部の歯面側の部位にはバリが発生するものであるから、このように構成及び効果において大きな違いがある以上、当業者が、補正発明を刊行物発明から容易に発明することができたと認めることはできない。』

#### (9) 基本的技術思想が同じ、違いは設計事項との被告の見解についての裁判所の判断

被告（特許庁）は、「基本的技術思想が、補正発明と刊行物発明とで一致している」などと主張したが、裁判所は次のように判断した（太字処理、アンダーラインは筆者が付した）。

『被告は、切削加工する面が、面取り部を挟んで隣接する両面のいずれの面であるかにかかわらず、「切削加工によって生じるバリの影響を、面取り部によって吸収する」という基本的技術思想が、補正発明と刊行物発明とで一致していると主張するが、補正発明と刊行物発明とでは、上記のとおり、その構成及び効果が大きく異なるから、被告が主張するような技術思想が一致するというのみで、補正発明を刊行物発明から容易に発明することができたと認めることはできない。』

『審決は、「鍛造と切削によって歯車を製造するにあたって、鍛造により成型する面、切削により成型する面を、それぞれどの面とするかは、設計的事項である。」と認定している（4頁12行～13行）。被告が主張するように、歯車の製造において、素材を鍛造して中間製品とし、中間製品の歯部を切削加工すること、素材を鍛造して中間製品とし、鍛造で生じた余肉部を切削加工することが、それぞれ周知であり、鍛造のみによるものや、切削のみによるものが周知であるとしても、そのことは、歯車の製造において、いろいろな製造方法があるというにとどまり、そのことから、「側面の端部」を切削加工する場合に、「面取り」を「歯部全周の端縁角部」に形成することによって、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を生じさせること（補正発明の構成及び効果）までも、想起することができるものではない。したがって、審決の上記認定についても、そのことから直ちに補正発明の構成及び効果を想起することができたということができないものではない。』

#### (10) 裁判所の結論

裁判所の結論は以下のとおりである（アンダーライ

ンは筆者が付した)。

『原告主張の取消事由 1 ないし 4 は、上記のとおり全部又は一部において理由があり、同 5、6 はいずれも理由がない。したがって、本件補正を却下してなした審決はその限度で違法であって、取消しを免れない。特許庁は、他の引用例の有無も含めて、改めて審理すべきである。』

よって、その余の点（取消事由 7、8）について判断するまでもなく、原告の請求は理由があるから、認容することとして、主文のとおり判決する。』

#### (11) 感想・考察

本事件では、本件発明認定において、裁判所は、発明の効果についての記載を含めて、発明の詳細な説明をフルに参酌していただいた。また、進歩性判断の上でも、発明の効果を大いに参酌していただいている。さらに、被告（特許庁）の、「基本的技術思想としては刊行物発明と同じ、違いは設計事項」との主張も説得力をもって否定していただいている。私は、原告（出願人）側と全く係わり合いのない人間であるが（分析判決 78 件全てについて利害関係はない）、ついつい「ありがたい」という気持ちが抑えきれずに出てしまう。本ケースにおける、発明に対する暖かい見方を、ぜひ一般原則としていただきたいと考える（本誌 Vol.62 No.12 の 2.1.12 「本件発明認定はもっと柔軟であれ」参照）。

ただし、前述したように、今回分析中で本件発明認定において、このようにありがたいご判断をいただいているのは、本件のみくらいである。実務の一般的な観点からは、本件のような暖かい裁判所のご判断をお願いする前に、すなわち審決取消訴訟となる前に、何とかしておくことが望ましいのではないだろうか（個別的に難しい事情があることも、当然あるであろうが）。

判決の結論文中にある「特許庁は、他の引用例の有無も含めて、改めて審理すべき」は、審決取消訴訟の判決文で、あまり見受けられない文章であろう。差し戻し審判の審理において、より本件発明に近い別の引用例を見つけて再度拒絶審決を出しても、「審決取消訴訟判決の拘束力」を違えるものではない。裁判所は念のために上記の文を付け加えたものと思われる。

#### 2.1.13.2 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

##### (1) 事件の特徴・経緯

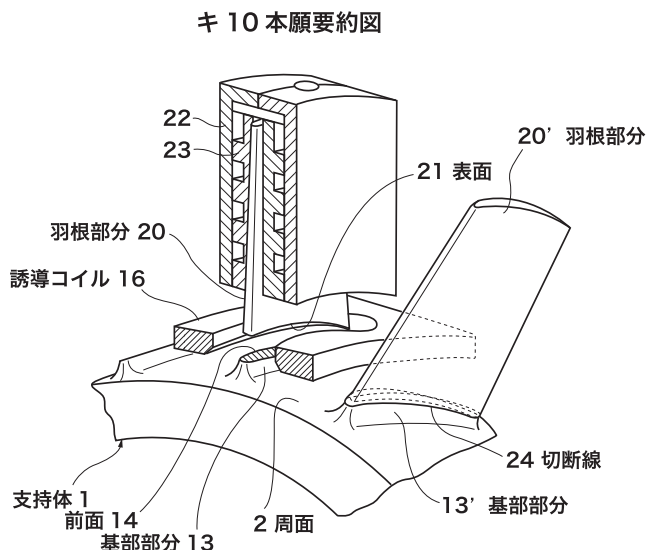
- ・クレーム中の「本質的に仕上げ形状を有する」の意味が問題となった
- ・発明の詳細な説明の記載を参酌して本件発明認定
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用
- ・本件発明認定に関する審決認定は一部誤りとされたが、結論（進歩性無）は支持され、拒絶査定不服審判の拒絶審決が維持された

##### (2) 発明概要

本件発明は、ロータ外周面に多数の羽根（タービン動翼）を有するジェットエンジン用ロータにおいて、損傷した羽根を新しい（予備の）羽根に付け替える修理方法に関する。特徴は、「本質的に仕上げ形状を有する予備の羽根部分（20）を（ロータ外面の）基部部分（13）に配置して」、両者の溶接される面を「小さな間隔をおいて向かい合わせ」、「結合する表面領域のみが溶融軟化されて圧縮溶接される」ことなどとされている。

##### (3) 図

以下に、本願明細書添付の図、及び、引用刊行物添付の図を掲載する（符号の名称は筆者が付加）。



キ 10 引用刊行物

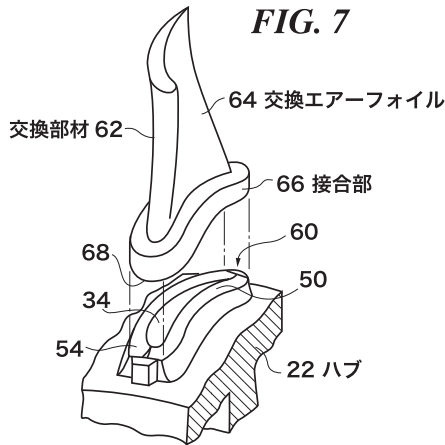
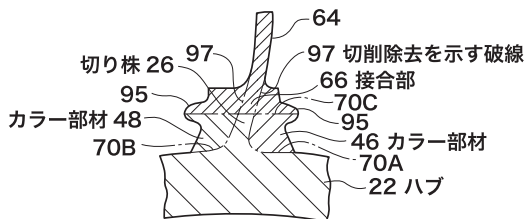


FIG. 11



(4) クレーム

問題となったクレーム（審判請求時補正）を以下に引用する（本件発明認定が問題となった部分の太字処理は筆者がおこなった。改行・符号は筆者が追加した）。

『支持体（1）の周面（2）に複数の突出した羽根が配列されたジェットエンジン用一体型羽根付きロータの修理方法であって、

予備の羽根部分（20）に接合するための前面（14）を備え、羽根の一部を形成する基部部分（13）を残して、交換をすべき羽根部分を除く工程と、

基部部分（13）の前面（14）を囲んで誘導コイル（16）を配置する工程と、

除かれた羽根部分に対応する**本質的に仕上げ形状を有する**予備の羽根部分（20）を基部部分（13）に配置して、予備の羽根部分（20）の表面（21）と基部部分（13）の前面（14）を本質的に一列に小さな間隔をおいて向かい合わせる工程と、

予備の羽根部分（20）を基部部分（13）と、（筆者注；この行は誤記で不要と思われる）

保護ガス雰囲気内で、高周波電流で誘導コイル（16）を励磁し、予備の羽根部分（20）の表面（21）と熔融液状にまで軟化した基部部分（13）の前面（14）の領域のみを熔融液状にまで**加熱軟化させた後**、予備の羽

根部分（20）の表面（21）と基部部分（13）の前面（14）とを**接触させた状態**で、予備の羽根部分（20）と基部部分（13）に**圧縮力を加えて**予備の羽根部分（20）を基部部分（13）に溶接する工程とからなり、

基部部分（13）の前面（14）及びそれに対応する予備の羽根部分（20）の表面（21）のみに高周波電流が集中するようにしており、結合する表面領域のみが熔融軟化されて圧縮溶接されることを特徴とするジェットエンジン用一体型羽根付きロータの修理方法。』

(5) 本件発明認定「本質的に仕上げ形状を有する」の解釈に関する当事者の主張

上記クレーム中で、「本質的に仕上げ形状を有する」の意味などが問題となった。

審決は、クレーム中の「本質的に仕上げ形状を有する」に関する厳密な解釈を示すことなく、刊行物発明も「本質的に仕上げ形状を有する」と認定したものである。

これに対して、原告（出願人）は、刊行物発明は、接合（溶接）後に翼根元部（接合部分 66）を切削除去しなければならないので「本質的に仕上げ形状を有する」ものではないと主張した。これに対して、被告（特許庁）は、以下のように主張した。

『本願発明の特許請求の範囲にいう「**本質的に仕上げ形状を有する**」とは、仕上げ形状と完全に同一の形状を意味するのではなく、仕上げ形状に近い形状、すなわち、仕上げ形状とほぼ同一の形状を意味する。…そうすると、引用刊行物の交換部材 62 は、…「**本質的に仕上げ形状を有する**」ものといえる。』

(6) 「本質的に仕上げ形状を有する」の解釈、及び、刊行物発明が「本質的に仕上げ形状を有する」ものでないとの裁判所の判断

裁判所は、本件発明認定に関して、次のように判断した（太字処理、アンダーラインは筆者が付した）。

『本願発明の特許請求の範囲には、「除かれた羽根部分（4'、5'）に対応する**本質的に仕上げ形状を有する**予備の羽根部分（20）」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」の語を伴っているので、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出来るが、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

面をみてみると、次の記載がある。

・・・・・・・・・・・・・・・・

上記記載によると、「本質的に仕上げ形状を有する」とは、米国特許 4,883,216 号から知られているような、予備の羽根の足部に大きく溶接された接合カラーを備えたものでも、「極めて多くの後加工が必要」でもなく、「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。

・・・・・・・・・・・・・・・・

引用刊行物の交換部材 62 は、ハブ 22 の周面から突き出た切り株 26 とその全周を囲むカラー 44（筆者注、カラー部材 46・48 を有する）からなる拡大された接合面と合致する形状を有する接合部分 66 を含み、カラー 44 に合致する拡大部分（本件本願発明の「接合カラー」に相当する。）が切削などによって除去される「余分な材料」に相当するものと認められ、過剰に付加的な加工工程なしに溶接可能なものということは困難であり、本件本願発明にいう「本質的に仕上げ形状を有する」ものには当たらないものである。そうすると、刊行物発明の交換部材 62 の形状につき「本質的に仕上げ形状を有する」ものとした審決の認定は、誤りであるというべきである。』

(7) 刊行物発明が「本質的に仕上げ形状を有する」ものであるとの審決の誤りが審決の結論に影響を与えないとの裁判所の判断

『しかし、後記 2 のとおり、審決は、刊行物発明が、「基部部分の形状と合致したカラーを、基部部分周囲に配する工程を有し、予備の羽根部分と基部部分-カラー結合体とを、冶金的接合方法で接合するもの」であることを前提に、相違点 2 について検討しているので、相違点 2 についての判断で、上記誤りが審決の結論に影響を及ぼすものか否かを検討することとする。

・・・、刊行物発明において、「カラー」を不要とする工程を採用することは、当業者であれば、周知の接合方法を適用する際に容易に想到し得ることであるから、上記誤りが審決の結論に影響を及ぼすものではない。』

(8) 「本質的に仕上げ形状を有する」に関する裁判所の判断に対する感想・考察

「本質的に仕上げ形状を有する」のクレーム文言解釈についての裁判所の判断は、丁寧で妥当なものと感じる。「過剰に付加的な加工」などの主観的概念が出

てくる部分は、気にかかるが、人間が、経済合理性の要請を受けながらやることであるから、当然、この程度の不完全性は許容範囲内である。

そして、このクレーム文言解釈についての審決の誤りが「審決の結論に影響を及ぼすものではない」との判断も妥当のように感じる。というのは、結局、審決は、刊行物発明の予備の羽根部分が、「本質的に仕上げ形状」というには余分な部分である「接合部 (FIG.11 の符号 66) やカラー部材 (同図の符号 46, 48)」を実質的に有することを前提に、容易想到性の判断を行っているとして解されるからである。

(9) 本件発明認定「小さな間隔をおいて向かい合わせる」の解釈に関する当事者の主張

審決は、クレーム中の「(溶接面相互を) 小さな間隔をおいて向かい合わせる」に関する厳密な解釈を示すことなく、刊行物発明も「小さな間隔をおいて向かい合わせる」と認定したもののようである。

これに対して、原告（出願人）は、本願発明における「小さな間隔をおいて向かい合わせる」工程は、『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」ことを意味し、刊行物発明の「連続的に接近していく工程とは本質的に異なる』と主張した。

これに対して、被告（特許庁）は、『周知の本件接合技術の適用に伴って必然的に「本質的に一列に小さな間隔をおいて向かい合わせる」ことになる』などと主張した。

(10) 「小さな間隔をおいて向かい合わせる」の解釈に関する裁判所の判断

裁判所は、本件発明認定に関して、次のように判断した（太字処理、アンダーラインは筆者が付した）。

『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」とするのみであって、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。したがって、刊行物発明のように、2つの部材が時間的に連続的に接近していく工程と本質的に異なり、本願発明の「小さな間隔をおいて向かい合わせる」工程が、高周波電流による溶融軟化に必要な時間、「小さな間隔」を維持することを意味するとする原告らの上記主張は、採用することができない。』

(11) 「小さな間隔をおいて向かい合わせる」に関する裁判所の判断に対する感想・考察

この点に関しては、筆者は、出願人の主張どおりに

本件発明認定してもよかったのではないかと感じる。なぜならば、本件クレームは、次のように読むことも可能な気がするからである。

『……予備の羽根部分 (20) の表面 (21) と基部部分 (13) の前面 (14) を本質的に一列に小さな間隔において向かい合わせる工程と、

.....

……溶融液状にまで加熱軟化させた後、……接触させた状態で、……圧縮力を加え……溶接する工程とかなり、

……結合する表面領域のみが溶融軟化されて圧縮溶接されることを特徴とするジェットエンジン用一体型羽根付きロータの修理方法。』

すなわち、「小さな間隔において向かい合わせる」と「接触させた状態で、…圧縮力を加え」るのとの間に「加熱軟化させ」るのであるから、「加熱軟化させ」ているときは「小さな間隔において向かい合わせ」ている、と読むこともできるように思う。

望ましくは、このような議論・対処（クレーム補正）は、審査段階で、あるいは遅くとも審判段階で拒絶理由を出してもらって、済ませておきたいところであろう。しかしながら、本件のように、審決取消訴訟段階で初めて議論がここまで深まったというような場合には、そう言うのは出願人に酷であろう。発明保護の基本目的からすれば、この程度は出願人の主張を容れて、差し戻し審判で適切な解決（補正を含む）を図るのが妥当ではないだろうか。あるいは、審決取消訴訟中でも分割出願を行えるようにすれば、そしてその場合には訴訟取下げとすれば、関係者の労力軽減にもなるであろう。

2.1.13.3 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

(1) 事件の特徴

- ・クレーム中の“背面”の意味が問題となった
- ・クレームの文脈により文言解釈した
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用
- ・審決における作用効果参酌解釈を誤りとした
- ・本件発明認定に関する審決認定は一部誤りとされたが、無効審決は維持された

(2) 発明概要

本件発明は、トラクタの後ろに取り付けた農作業機械（碎土・代掻きなどを行う）を折り畳む方法に関する。特徴は、下の図 4 に示すように、機械の中央部

分 4 に対して、左右部分 5L・R をほぼ 180° 回転させて、各々の背面 4a と 5La・Ra とを重ねあわせることなどとされている。

(3) 図

以下に、本願明細書添付の図、原告（特許権者）提出の参考図、及び、周知例刊行物添付の図を掲載する（符号の名称は筆者が付加）。

ムセ 19 本件特許

図 3

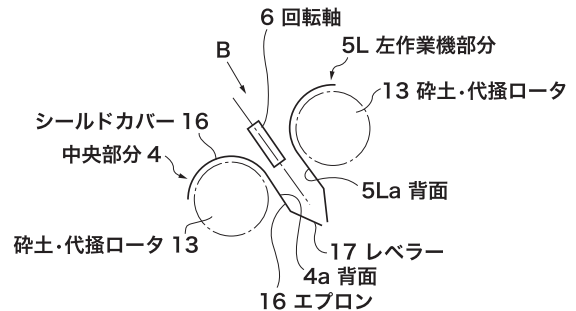
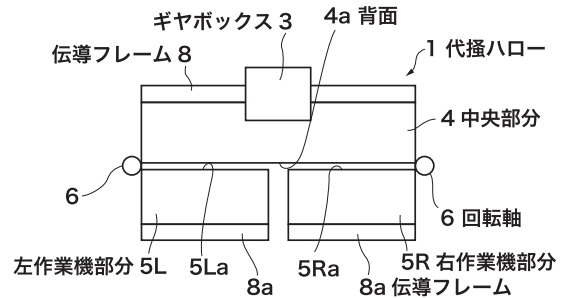
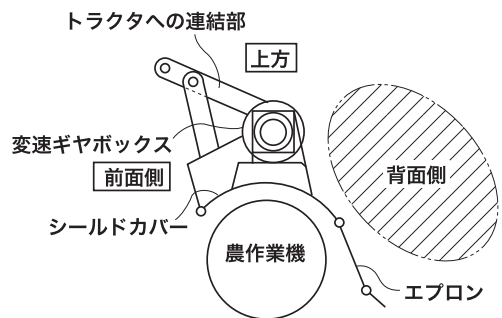


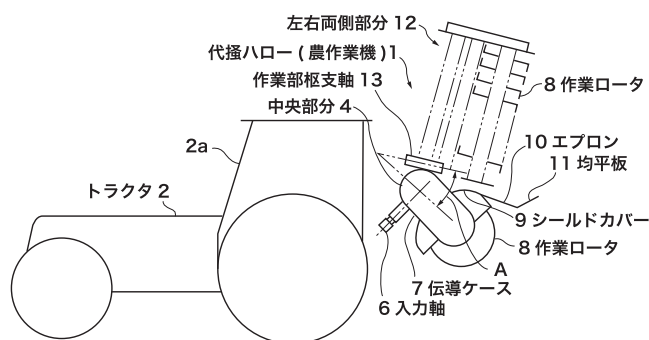
図 4



ムセ 19 特許権者提出の参考図





ムセ 19 周知例  
図 5

#### (4) クレーム

問題となったクレーム（審判請求時補正の請求項 1）を以下に引用する（符号付加・“背面”の太字処理は筆者が付した）。

『【請求項 1】トラクタの後部に 3 点リンクヒッチ機構を介して農作業機 1 の長さ方向中央部分 4 を昇降可能に装着し、上記トラクタから農作業機 1 の中央部分 4 に動力を伝達すると共に、上記中央部分 4 に対し、該中央部分から左右両側に延出している作業機部分 5L・5R を、それぞれ中央部分側に折り畳み可能とした農作業機において、

上記農作業機 1 は、該農業機械の本体フレーム 8 に支持されたシールドカバー 15 の後端部に上端部が上下方向に回転自在に枢着されて碎土・代掻きされた土を受けるエプロン 16 を背面 4a・5La・5Ra 側に備え、

上記農作業機 1 を中央部分 4 と左右の作業機部分 5L・5R とに 3 分割し、上記中央部分 4 は伝動ケース 3 を設けてサイドドライブ形式とし、該中央部分 4 から上記左右の作業機部分 5L・5R への動力を上記左右の作業機部分の折り畳み操作によって切断可能にし、該中央部分 4 の左右の端部と左右の作業機部分 5L・5R の内端部とをそれぞれ回転支点 6 によりほぼ 180° 回転可能に連結し、

上記中央部分 4 に対し上記左右の作業機部分 5L・5R を作業状態に展開した位置からほぼ 180° 回転させて中央部分側に折り畳み上記中央部分 4 の背面 4a と上記左右の作業機部分の背面 5La・5Ra とを重ね合わせるようにすることで、上記中央部分 4 のエプロン 16 と上記左右の作業機部分 5L・5R のエプロンとが対面するように折り畳み可能としたことを特徴とする農作業機の折り畳み方法。』

#### (5) 本件発明認定「背面」の解釈に関する当事者の主張

審決は、上記請求項 1（本件発明 1）の「上記中央部分 4 の背面 4a と上記左右の作業機部分の背面 5La・5Ra とを重ね合わせるようにした状態で、上記中央部分 4 のエプロン 16 と上記左右の作業機部分 5L・5R のエプロンとが対面するように折り畳み可能とした」を、本件特許明細書の段落【0009】（【発明の効果】の項）に記載された作用効果から、以下のように解釈した（アンダーラインは筆者による）。なお、文章の一部は請求項 1 の表現とは相違する（請求項 3 の“物”の独立クレームの表現である）が、判決中に引用されている文のままとした。

『そうすると、本件発明 1 の上記した点の技術的意義は、本件発明 1 における「中央部分 4 の左右の端部と左右の作業機部分 5L・5R の内端部とをそれぞれ回転支点 6 によりほぼ 180° 回転可能に連結し」たところの「回転支点」の軸方向を、上述の右下がりの傾斜配置として、中央部分と左右の作業機部分とを折り畳み可能としたこと、いいかえれば、農作業機の後方に向けて下がるような傾斜配置として、中央部分と左右の作業機部分とを折り畳み可能としたことを意味したものと解することができる。』

この審決の文（判決文における引用文）には、クレーム中の“背面”という文言についての審判官の解釈は、直接には述べられてはいない。筆者が想像するに、「後ろに向かって低くなる傾斜面」というような意味に解したのと同じことになるのではないだろうか。

上記解釈の上で、審決は、そのような配置態様は従来より周知として、本件発明 1 は進歩性がなく特許は無効とした。

原告（特許権者）は、図中の参考図を原告準備書面に添付して提出し、作業機の中央部分の“背面側”とは図の斜線領域と述べ、さらに引用発明と周知技術の組合せの困難性や、本件発明の効果の顕著性を主張した。原告（特許権者）の提出した参考図における“背面”は、本件発明における“背面”の意味として、筆者には素直に領けるもののように感じられる。

#### (6) 「背面」の解釈に関する裁判所のクレーム文脈解釈

これに対して、裁判所は以下のように判断した（太字処理、アンダーラインは筆者が施した）。

『**「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。」(広辞苑第五版)、「後ろの方。後ろの側」(大辞林第三版)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。

・・・・・・・・・・

上記記載によれば、「農作業機」は、トラクタの後部に、「長さ方向中央部分を昇降可能に装着」されており、農作業機の背面側には、「碎土・代掻きされた土を受けるエプロン」が備えられているというのであるから、農作業機の「背面」とは、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ものと認められ、それ以上に「背面」の意味を限定するような記載は見当たらない。

・・・・・・・・・・

そうすると、…、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、中央部分と左右の作業機械部分を重ね合わせる方向が「斜め上方」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配置されていて、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、中央部分と左右の作業機械部分を重ね合わせる方向が「斜め上方」の場合を含むものと解すべきである。』

#### (7) 審決における作用効果参酌解釈を誤りとした裁判所の判断

『本件訂正明細書中の段落【0009】(筆者注、【発明の効果】の項)には、「……」との記載がある。確かに、作業機の中央部分と左右の作業部分とを重ね合わせるように折り畳めば、機体の前後バランスを良好に保ち、後方へのオーバーハングを抑制し、凹凸のある場所を走行したり機体を旋回させたりするときの安定性を維持する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、上記のとおり、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、段落【0009】に記載さ

れた作用効果の関係を誤解したものである。』

#### (8) 本件発明認定「背面」の解釈に関する裁判所の判断・結論

『「農作業機の後方に向けて下がるような傾斜配置として、中央部分と左右の作業機械部分とを折り畳み可能としたことを意味したものと解することができる。」(19 頁 7 行目～13 行目)とした審決の認定判断は、「中央部分」と「作業機部分」とが斜め上方に重ね合わせる構成を含むものにすぎないのに、この構成に限定して解釈することによって、特許請求の範囲に新たな構成を読み込もうとするものであって、誤りというべきである。

・・・・・・・・・・

左右の作業機部分のエプロンが中央部分の背面側に折り畳まれる前後でシールドカバーとの位置関係が保持されているとの事柄は、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。』

#### (9) 本件発明の容易想到性に関する裁判所の判断

『そうすると、審決は、相違点 3 に係る本件発明 1 の要旨の認定を誤ったものであるが、本件発明 1 の特許法 29 条 2 項該当性は、相違点 3 について当業者が容易に想到し得る場合に成立するので…、進んで、引用発明と周知技術の組合せの困難性について判断する。

・・・・・・・・・・

甲 9 刊行物(筆者注、周知例)の「……」によれば、3 点リンク機構は、その作業部枢支軸 13 の軸線 13a の角度 A を適宜変更することができるものである。

引用発明と上記周知の技術事項、甲 9 刊行物に記載される技術とは、技術分野及び技術課題を共通にしていることに加え、上記(ア)ないし(ウ)認定の事実をも併せ考えると、引用発明において、中央部分と左右の作業機械部分との重ね合わせを鉛直方向に対して適宜の角度にすること、すなわち、本件発明 1 にいう「背面」での重ね合わせとすることは、当業者が容易に想到し得ることというべきである。』

#### (10) 本件発明の効果に関する裁判所の判断

『本件発明 1 の構成を採用し、中央作業部に対して左右作業部を 180° 回転させて折り畳むと、中央作業部と左右作業部の短い上下方向の寸法が重なるので、外形が小さくなることは自明であるから、上記効果は、本件発明 1 の構成とすることによって当然に得られる

ものであり、しかも、当業者が容易に予想し得る範囲内の効果にすぎないものである。』

(11) 感想・考察「背面」について

本事件での本件発明認定に関しては、審決の判断も、原告の主張も、裁判所の容れるところとはならなかった。つまり、当事者の考え方も特許庁の考え方も両方ダメというのであるから、「裁判所のご判断をお願いする前に、すなわち審決取消訴訟となる前に、何とかしておくこと」にも限界があったのではないだろうか。そうなると、権利者・出願人側としては、裁判所の正しい判断を聞かせていただいてから後に、もう一度クレームを直して出直す機会をいただきたいところである。審決の本件発明認定に関する判断を誤りとする場合には、原則として審決取消→審判差し戻し、そこで訂正・補正の機会を与える、という対応とすべきである。

(12) 感想・考察「作用効果の記載の参酌」について

「発明の詳細な説明」における作用効果の記載を参酌してクレーム解釈することに関しては、本事件ムセ 19 は否定的な結論となった。筆者の感覚では、「発明の詳細な説明」あるいは意見書中における作用効果の記載は、特定の一実施例におけるオプション的なものであることが明らかなもの、あるいは、不用意なリップサービスであることが明らかなものを除いては、技術思想としての本件発明を認定する上で相当に重視されるべきと感じる。

そもそも、クレームの文章は、クレーム作成前に既に生まれている技術的思想としての発明を表現するものであって、クレームの文章そのものによって新しい概念を誕生させるものではない。そして、作用効果は、様々な未知の用途を有するかもしれない新規化合物などの発明を除いて、技術的思想のきわめて重要な一部をなすものである（これを否定する人はいないであろう）。したがって、明細書あるいは意見書に謳われている発明の作用効果を發揮しないような意味にその発明を解釈することは、技術的思想の表現としてのクレームの意味解釈としては根本的な矛盾と筆者は考える。なお、この作用効果重視の考え方は、侵害の有無判断において、作用効果不達成＝非侵害とする考え方と通じるものであろう。

2.1.13.4 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

(1) 事件の特徴

- ・特許権者の主張する本件発明の効果はクレームに基づかないと、効果参酌を否定
- ・特許権者に有利な審決の本件発明認定を、「不当なクレーム限定解釈」として否定
- ・特許無効審判の棄却審決（有効審決）が取消された
- ・特許発明のセラミックス溶射層は、公知のセラミックス溶射法を用いることにより、自ずと形成され得る、と判断された

(2) 発明概要

本件発明は、オフセット印刷などの圧胴に関する。下の図 4 に示されているように、圧胴（符号 3）とは、被印刷物である紙 4 を印刷インキ（インキ像）の付いているゴム胴 2 に押し付ける回転ローラのことである。特徴は、表面にセラミックス溶射層及び低表面エネルギー樹脂を設け、それらの凹凸関係を所定の状態とし、被印刷体である紙 4 から圧胴 3 へのインキの移行が起こりにくくしたことなどとされている。

(3) 図

ムフ 5 本件特許

図 1



図 2

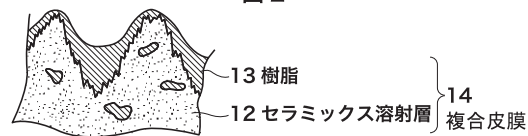
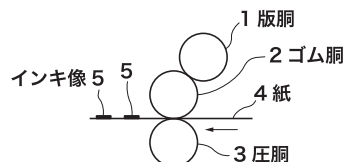


図 4



(4) クレーム

問題となったクレーム（訂正後）を以下に引用する（改行・符号・アンダーラインは筆者が付した）。

『印刷装置において、印刷要素 2 に対して被印刷体

4 を圧着し、その後移送する被印刷体圧着・移送系に配置される圧胴 3 または中間胴であって、

脱脂、プラスト処理された金属製ローラ基材 10・11 上に、気孔率 5～20% を有する多孔質のセラミックス溶射層 12 を溶射して非常にシャープな突起を形成する短周期的な凹凸と、さらにより長周期的な凹凸とが複合して形成した粗面を形成し、

更に前記多孔質セラミックス 12 の凹凸表面層上および孔部内を実質的に全面的に覆うがセラミックス溶射層 12 の長周期的な凹部には厚く、一方長周期的な凸部には薄く付着するように低表面エネルギー樹脂 13 をコーティングした複合被覆皮膜 14 が形成されており、

かつその表面性状がセラミックス溶射 12 の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度  $R_{max} 20 \sim 40 \mu m$  で、滑らかな凹凸を有するものであることを特徴とする圧胴 3 または中間胴。』

#### (5) 本件発明認定に関連する当事者の主張

判決文では、審決が本件発明認定についての厳密な検討を含んでいたか否か不明である。結論として、審決は、クレーム中のアンダーライン部については、公知発明（甲 1）には記載がなく、かつ当業者にとって容易想到でないと判断した。

原告（無効審判請求人）は、本件発明の構成は、「普通かつ一般的なセラミックス溶射方法によって自ずと得ることができる。」等と主張した。

これに対して、被告（特許権者）は、「自ずと得る」ものではないと反論し、その理由として、『本件発明 1 は、「(低表面エネルギー樹脂 13) の表面性状がセラミックス溶射 12 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 13 の厚さについても実質的に要件化されている。』などと主張した。また、公知発明には、「凹凸面の凸部で被印刷体を受ける点接触効果を利用するという技術思想はない」と主張した。

#### (6) 「樹脂の厚さ」等が実質的に要件化されているか、「点接触効果」は本件発明に伴うものかなどに関する裁判所の判断

これに対して、裁判所は以下のように判断した（太字処理、アンダーラインは筆者が施した）。

『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、次の

とおり、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。

すなわち、滑らかな突起の密度が上記ア（イ）（筆者注、発明の詳細な説明の記載）の望ましいとされる範囲外である場合、滑らかな突起の間隔が広ければ、被印刷体は滑らかな突起以外でもロール表面に接触することとなり、点接触効果を奏することができないことになる。

また、低表面エネルギー樹脂の厚さが望ましい厚さを超える場合、例えば原告主張の態様 A も、本件特許発明 1 に含まれることになるが、この場合には、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  $20 \mu m$  程度摩耗が進むと、点接触の状態でなくなることが明らかであるから、前記（筆者注、発明の詳細な説明の記載）の「極めて長期間使用されたとしても全体的に磨耗剥離してしまう」といったことは生じず、滑らかな突起という極めて小さな部位で磨耗が生じるのみであるため、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、特性の劣化が生じにくい」との作用効果を奏することができないことになる。

.....

相違点 3 に係る本件特許発明 1 の構成（セラミックス溶射層）は、本件特許発明 1 の技術思想を有するか否かにかかわらず、公知のセラミックス溶射法を用いることにより、自ずと形成され得るセラミックス溶射層の態様にすぎないから、甲 1 発明を公知のセラミックス溶射法によって実施することにより、同発明が当然に備えることとなる構成であるか、少なくとも容易に想到し得る構成にほかならないというべきである。』

#### (7) 感想・考察

本件判決文における上記文章、「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、次のとおり、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。」は、一見、特許法 36 条 6 項 1 号の“サポート要件”の議論のようである。本件発明認定の話とサポート要件の話は、クレームの記載と発明の詳細な説明の記載の関係が問われる点で、似た話になることもあるのであろう。

2.1.13.5 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 進歩性有→審決  
取消

(1) 事件の特徴

- ・クレーム中の“当接”の意味が問題となった
- ・特許権者の主張に有利な審決の本発明認定を，不当なクレーム限定解釈として否定
- ・リバーゼ判決のフレーズを引用
- ・特許有効審決が取消された

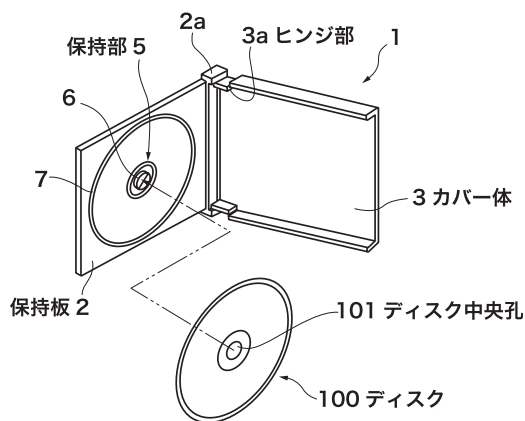
(2) 発明概要

本件発明は，DVD などの記録媒体用ディスクを収納するケースに関する。特徴は，カバー体 (3) のヒンジ結合側端縁部が，保持板 (2) のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっていることなどとされている。この“当接”可能の意味が問題となった。

(3) 図

ムフ 6 本件特許

図 2



(4) クレーム

問題となったクレーム（訂正後の請求項 2，独立請求項）の主要部を以下に引用する（改行追加・アンダーライン・太字処理は筆者が付した）。

『【請求項 2】保持板 (2) とカバー体 (3) とが，それぞれの一端側に設けられたヒンジ部 (2a, 3a) を介して互いに揺動開閉自在に連結され，

保持板 (2) には，その板面の略中央部に，記録媒体用ディスク (100) の中央孔 (101) に嵌まる保持部 (5) が設けられ，

これら保持板 (2) とカバー体 (3) とによって，記録媒体用ディスク (100) の両面を覆う収納状態とでき，該収納状態は，……，かつ前記カバー体 (3) の内面と前記保持部 (5) の上面とは当接するか又は，

前記ディスク (100) の厚み以下の間隙が形成されており，……，

……

前記カバー体 (3) は，……，前記ヒンジ結合により保持板 (2) に対して閉じた前記収納状態から 180° 開いた状態に相対回動可能になっており，かつ，180° 開いた状態において前記カバー体 (3) におけるヒンジ結合側端縁部は前記保持板 (2) のヒンジ結合側端縁部と当接可能になっており，

……

……ことを特徴とする記録媒体用ディスクの収納ケース。』

(5) 本件発明認定に関連する当事者の主張

上記クレームのアンダーライン部の意味が問題となった。審判において，被請求人（特許権者）は，『「当接」とは，「カバー体 (3) と保持板 (2) とが不慮の開き方向の外力が作用したとき，当接状態を乗り越えてカバー体 (3) との相対回動を許容する当接である」旨主張した。そして，判決引用の審決では，「この点に関して当事者間に争いはない」とした。そして，各証拠（公知刊行物）の発明は，当接後に「破損を伴わない限りその回動を不能とするものを示すのみ」で，本件発明は進歩性有と結論付けた。

審決取消訴訟を提起した原告（無効審判請求人）は，リバーゼ判決のフレーズを引用しつつ，本件では特段の事情はなく，「当接可能」は，一般的に用いられる言葉ではないが（広辞苑や大辞林にも掲載されていない），字義どおり，「接し当たることが可能である」との意味に解釈されるべき，と主張した。この点，無効審判請求人の主張は，審判と訴訟で食い違っているようにも思えるが，この点について判決は言及していない。

これに対して，被告（特許権者）は，請求項 2 における「当接可能」は，「直前に記載された事項により，保持板 2 とカバー体 3 の枢支側の端縁部が回動動作を通しての「当接」であり，前提となる構成と「可能」との文言から，「当たった」後に，引き続いて動作するものであることは当業者であれば理解できる」と主張した。

(6) 本件発明認定についての裁判所の判断

これに対して，裁判所は以下のように判断した（太字処理，アンダーラインは筆者が施した）。

『請求項 2 には，カバー体 3 が保持板 2 に対して収

納状態（つまり 0°）から 180° 開いた状態に相対回動可能になることと、180° 開いた状態においてカバー体 3 と保持板 2 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 とが相対回動する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。

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ところ、請求項 2 には「カバー体 (3) の内面と前記保持部 (5) の上面とは当接する」との記載がある。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、「その後の回動を可能とすることを前提にその位置において当接」することを意味するとは理解できない。

.....

そうすると、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うべきであって、審決のように「当接」の意義を限定的に理解することは相当ではない。

(6) 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。』

(7) 感想・考察

特許業界では（特に機械屋か）、「広辞苑や大辞林にも登載されていない一般的に用いられない言葉」をよく使うようであるが、本件ではその代表格といえそうな“当接”の意味が問題となった。ただし、筆者には、内容が少し特殊な感じがした。

実務に関する一般的な指針として参考になるのは、判決が、「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」と述べている点であろうか。

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

(1) 事件の特徴

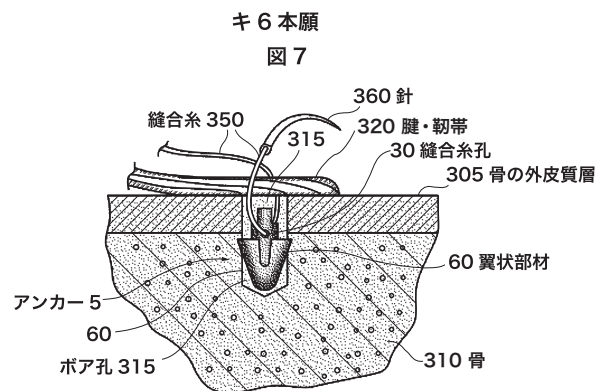
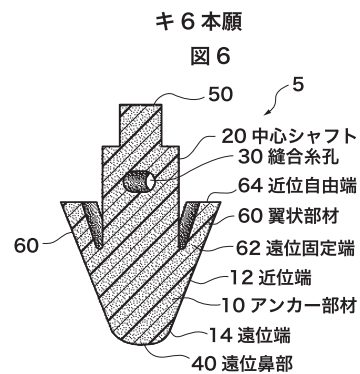
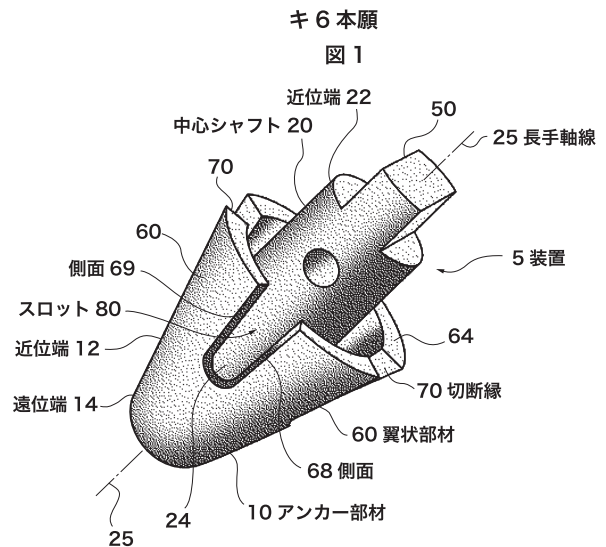
- ・実施例が本件発明のものか否かが問題となった

- ・発明の詳細な説明の記載を参酌してクレーム解釈
- ・リパーゼ判決のフレーズを引用せず
- ・拒絶審決が維持された

(2) 出願経緯・発明概要

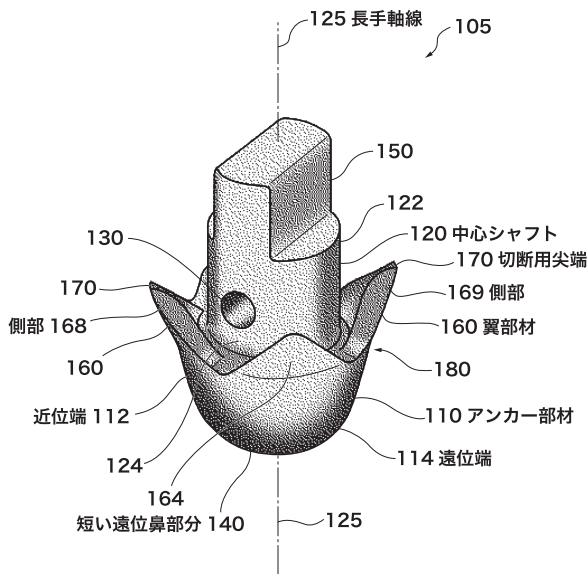
本願は、米国人出願人が米国特許庁に提出した PCT 出願の日本移行出願である。本願発明は、整形外科手術において腱・靭帯などを骨に繋ぎ止めるために、縫合用の糸の端を骨に固定する縫合糸アンカー装置に関する。

(3) 図



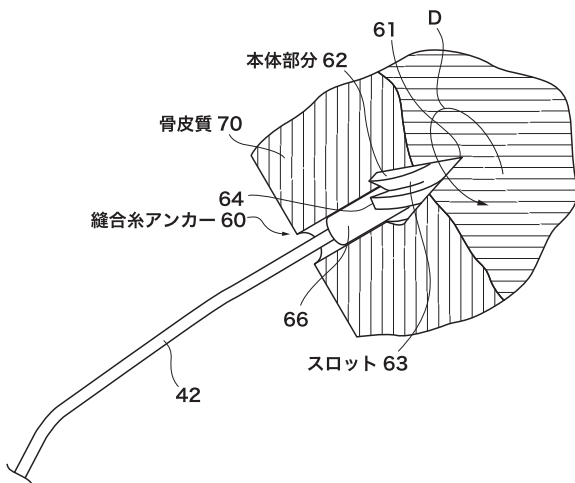
キ 6 本願

図 9



キ 6 引用例 1

FIG. 13



#### (4) クレーム

問題となったクレーム（審判請求時の補正後の請求項 1）を以下に引用する（改行追加・符号・アンダーライン・太字処理は筆者が付した）。

『縫合糸アンカー装置であって、

遠位端 14 および近位端 12 を有する細長いアンカー部材 10 と、

前記アンカー部材 10 の前記近位端 12 から近位方向に延びるシャフト 20 とを備え、

前記シャフト 20 は、遠位端および近位端を有しており、

さらに、前記アンカー部材 10 の前記近位端 12 から近位方向かつ半径方向外方に延びる複数の翼状部材

60 を備え、

前記翼状部材 60 は、遠位固定端 62 および近位自由端 64 を有し、かつ、長手方向に延び対向する側部を有しており、

前記翼状部材 60 は弾性を有し、前記翼状部材 60 は、前記翼状部材 60 の外側に伸びる位置から内方に変形されるとき、前記翼状部材 60 の予備変形した形状に戻るようにバイアスされており、

さらに、少なくとも 1 つの翼状部材 60 の少なくとも 1 つの側部に沿った切断部材 70 と、

前記シャフト 20 の縫合糸保持手段 30 とを備え、

前記アンカー部材 10 の前記遠位端 14 は、短い鼻部 40 に終端している、

ことを特徴とする縫合糸アンカー装置。』

#### (5) 本件発明認定「長手方向に延び」についての当事者の主張

上記クレーム中の 3 箇所のアンダーライン部の意味が問題となった。一番上の「翼状部材 60 は、……長手方向に延び対向する側部を有し」について、判決に引用されている審決では、このクレーム部分についての文言解釈は特に示されていない。審決は、この部分も含めて「引用発明との一致点」と認定した。

審決取消訴訟を提起した原告（特許出願人）は、『本願明細書の「発明の詳細な説明」には、…シャフトの軸線に沿った方向が「長手」として表現されている。これらの記載から、本願補正発明は、翼状部材に側部がもうけられ、該側部が長手方向すなわち軸方向に延びていることを特徴とすることが明らかである』、そして、『引用発明 1 における「スカート部分」の側部は、らせん状に延びるものであって、「長手方向に延び対向する側部」に相当する構成を有しない』と主張した。

これに対して、被告（特許庁）は、『（本願の）図 9～16 には、シャフト軸線（125）に対して斜めの方向に延びる側部（168, 169）を備えた縫合糸アンカー装置が実施例として記載されていることから、本願補正発明における「長手方向に延び」とは、シャフト軸線に対して斜め方向に延びるものをも含むことは明らかである。』と主張した。

#### (6) 「長手方向に延び」についての裁判所の判断

これに対して、裁判所は以下のように判断した（太字処理、アンダーラインは筆者が施した）。

『上記…の実施例（注：図 9～16）につき、原告は、…付けの補正（第 1 次補正）によって削除された出願

当初の請求項 38（注：独立請求項）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。また、同実施例は、…。そうすると、同実施例は、本願補正発明の要件のうち「少なくとも 1 つの翼状部材の少なくとも 1 つの側部に沿った切断部材」を有する。さらに、同実施例は、後記…のとおり、本願補正発明の要件のうち「長手方向に延び対向する側部」を有する。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。

・・・・・・・・・・

以上の特許請求の範囲の記載に実施例の記載を参酌すると、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（注：図 1～7）ばかりでなく、傾斜があるもの（注：図 9～16）も含むということが出来るのであって、（後者）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出来る。』

#### (7) 「長手方向に延び」についての感想・考察

本ケースのこの部分については、クレームの削除や補正と「発明の詳細な説明」の補正との関係が、実務的に大いに気になる。

クレームを補正したときに、それに対応して「課題を解決する手段」や「発明実施の形態」・「実施例」の部分にどう手を入れるか。次のような対応が、特許実務界で一般的に行われていると思われる。

- ①補正後のメインクレーム（一番広い、あるいは代表的な独立クレーム）を、そのまま「課題を解決する手段」のところへ持ってきておく。これによって、36 条 6 項 1 号の「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を満足したような形にしておく。機械関係でよく見られるパターンと思われる。
- ②補正後の本願発明から外れた“実施例”を“参考例”と呼び直す。化学発明で数値限定範囲を変えた場合に、範囲外となった“実施例 N”の名前を“参考例 N”と変えるようなパターンである。あるいは、発明特定事項を追加限定した場合に、その追加限定事項を含まない実施形態の図・記載を削除したり、本願発明の実施の形態から参考例に変更する。

③クレームを直しても、発明の詳細な説明には一切手を入れない。米国の実務はこれが一般的なのではないだろうか。あるいは、ヨーロッパでも、特許許可が出る前のクレーム補正時はこのパターンで、特許許可が出た後に、許可クレームに合わせて明細書の整合性をとるように補正するのが一般的と思われる。

本件では、②のような手入れを行わずに、出願人は、「図 9～16 の実施例は、補正後の本願発明の実施例ではない」と主張したが、それが認められなかった。

本件の結論とは反対に、クレーム補正後の「発明の詳細な説明」の記載の不整合が、「明細書中のクレームと矛盾する記載は、補正削除されたクレームに対応する記載であることは当業者にとって明らか」と、問題視されることのなかった例もある（「フィルムパトローネ」平成 6 年（行ケ）278、平成 9 年 1 月 30 日言渡し 拒絶査定不服審判進歩性無→有）。しかし、本件では、当業者にとって自明な不整合とは認められず、裁判所は、問題となった実施例の図の内容も参酌した上でクレーム解釈した。本件は、クレームを削除する際には、そのクレームに対応する実施例についての処置（削除やその旨の表示）を行う必要性を感じさせる事例である。

#### (8) 本件発明認定「予備変形した形状に戻るようにバイアス」についての当事者の主張

次に、上記クレーム中の「前記翼状部材 60 は弾性を有し、前記翼状部材 60 は、前記翼状部材 60 の外側に伸びる位置から内方に変形される時、前記翼状部材 60 の予備変形した形状に戻るようにバイアスされており」について検討する。この部分についても、判決に引用されている審決では、特に文言解釈は示されていない。審決は、この部分も含めて引用発明との一致点と認定した。

審決取消訴訟を提起した原告（特許出願人）は、『本願発明における「バイアスされ」との構成は、「十分（な）弾性」によって、「半径方向外方」に、予備変形した形状（元の形状）へ「自動的に」、すなわち、外力の付加を必要とせずに自然に戻ることによって、翼状部材が骨に係合される構成を有するものである。』と主張した。

これに対して、被告（特許庁）は、『翼状部材は弾性を有していることにより、挿入時にいったん内方に曲がった翼状部材には挿入前の形状（予備変形した形



状)に戻る方向に弾性力が働くことを意味しているものと理解される。』と主張した。

#### (9)「予備変形した形状に戻るようにバイアス」についての裁判所の判断

裁判所は以下のように判断した(太字処理, アンダーラインは筆者が施した)。

『本願明細書 (甲 2) には, 「翼部材 160 は, ボア孔への挿入後, 予備変形した形状をとって, 穿孔用先端 170 がボア孔を取り囲む網状層に効果的に押し込まれるのにほぼ十分な弾性および復元性を有する…」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れず, 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…

.....

原告は, 引用例 1 (甲 5) の Fig.10 及び Fig.11 からは, アンカーのスカートが元の形状まで完全に戻っているかどうかは明らかでないと主張する。しかし, 前記 3 (1) のとおり, 引用例 1 (甲 5) の図 10 (Fig.10) 及び図 11 (Fig.11) には, 縫合糸アンカー 21 が縫合糸アンカーマウント 28 にマウントされて骨皮質 34 に打ち込まれているときは, スカート 37 が円筒状の本体 39 表面の方へと撓んでいる様子, 及び縫合糸アンカーの設置後の状態においては, スカート 37 が外に広がって, 元の形に戻る様子が示されているから, アンカー 21 のスカート 37 は元の形状まで戻るものと解される。それが完全であるかどうかが明らかでないとしても, 本願補正発明において, 翼状部材が予備変形した形状に戻ることについて, 「完全」というような限定はないから, この点を本願補正発明との相違点とすることはできない。

.....

(引用例 1) の第 3 実施例の縫合糸アンカー 60 については, 「前記翼状部材は, …バイアスされており」との要件を備えていることについての明示の記載があるとまでは認められないが, (第 3 実施例) の縫合糸アンカー 60 と (第 1 実施例) の縫合糸アンカー 21 は, いずれも引用例 1 に記載された実施例であって, (第 3 実施例) の縫合糸アンカー 60 が, (第 1 実施例) の縫合糸アンカー 21 と同様に, 「前記翼状部材は, …バイアスされており」との要件を備えているとしても不自然ではないから, 少なくとも, 当業者は, 前記第 3 実施例の縫合糸アンカー 60 と前記第 1 実施例の縫合糸アンカー 21 とを組み合わせることを容易に想到す

ることができたものと認められる。』

#### (10)「予備変形した形状に戻るようにバイアス」についての感想・考察

“バイアス”という言葉は, たしかに出願人のいうように「自動的に戻る」というようなニュアンスを有する言葉だろう。ただし, 上記文言を「他の力を一切借りずに, ぴったり元の姿まで戻る」とまで限定的に解する根拠は, 本件ではないように感じる。また, 下衆の勘繰りかもしれないが, もし本件が特許になっていて, 引用例 1 のような被疑侵害品が現れた場合には, 特許権者は, 「他の力を一切借りずに, ぴったり元の姿まで戻る」というような限定的解釈を断固拒否するであろう。

先行技術との“微妙な差”に発明の本質があるような場合に, その微妙な差を, 無用な限定を含まない形で表現することは, 出願前にその先行技術を知っていた場合ですら困難を伴うことであろう。まして, 事後に知った場合においておや, である。

#### (11) 本件発明認定「短い鼻部に終端」についての当事者の主張

次に, 上記クレーム中の「アンカー部材 10 の前記遠位端 14 は, 短い鼻部 40 に終端している」について検討する。この部分についても, 判決に引用されている審決では, 特に文言解釈は示されていない。審決は, この部分を引用発明との相違点と認定したが, その点を示す引用例 2 との組合せにより本願発明は進歩性無と判断した。

審決取消訴訟を提起した原告 (特許出願人) は, 「短い鼻部」という用語の意義は, 「それ自体で一義的に明確でない」ので, 本願明細書や図面, さらに PCT 出願の原文 (英語) まで参酌して, 「先端部分が丸まったものを意味することが明確である」と主張した。

これに対して, 被告 (特許庁) は, 下記判決文に述べられている「明細書の記載との矛盾」を指摘するなどした。

#### (12)「短い鼻部に終端」についての裁判所の判断

裁判所は以下のように判断した(太字処理, アンダーラインは筆者が施した)。

『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 (甲 2) 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 (筆者注, 下記) があ

るから、原告の上記主張を採用することはできない。

また、原告は、本願明細書の「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」という記載は、特許請求の範囲請求項 1 に、「前記アンカー部材の前記遠位端が、短い鼻部に終端している」という限定が付加されていなかった出願当初の特許請求の範囲請求項 1 の構成を前提としたものであって、平成 13 年 11 月 30 日付けの補正によって特許請求の範囲請求項 1 に入った「前記アンカー部材の前記遠位端が、短い鼻部に終端している」という構成について説明したものである、と主張するが、上記補正後も、上記の記載は存在している上、本願補正発明における「短い鼻部」を上記アのとおり解すると、上記補正後の特許請求の範囲請求項 1 の記載とも整合するから、原告の上記主張を採用することはできない。

.....

…引用発明 1 において、…、先端は尖っているが、その部分の長さを短いものとすることは、当業者が、縫合糸アンカーの機能等を考慮して、適宜なし得る事項にすぎないというべきである。

(3) そうすると、引用例 2（特開平 4-250155 号公報。甲 6）を考慮するまでもなく、相違点については、当業者が容易に想到することができたというべきである。

したがって、本願補正発明は、引用例 1（甲 5）の記載に基づいて容易に発明することができたというべきであり、審決の判断は結論において誤りはない。』

(13) 「短い鼻部に終端」についての感想・考察

この点に関しては、出願人の主張は苦しいように感じる。

注目すべき点は、「長手方向に延び」の場合と同じく、クレームの補正と「発明の詳細な説明」との関係である。今回のように、明細書中に、「本発明においては、○○は××でも△△でもよい」というような、特許請求の範囲の用語の意味を拡張する記載を設けておくことは、好ましい明細書の書き方の一つとして推奨されていると思う。しかし、出願後に、本当は「○○は××なのが良いのだ」という主張をするのを妨げてしまうという“弊害”もありうる。本件の場合、その弊害が出たような形である。

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

(1) 事件の特徴

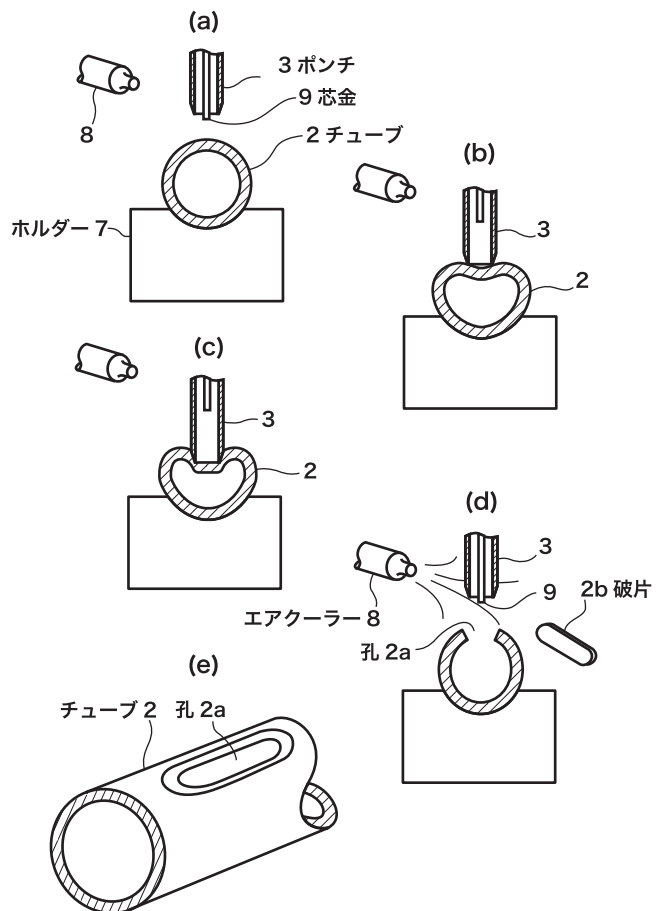
- ・クレーム中における「変形」という言葉の意味・程度が問題となった
- ・発明の詳細な説明の記載を参酌せず
- ・引用発明認定における審決判断を不適切としつつ、本件発明と引用発明とは「変形」の技術的意義に相違ないとした
- ・拒絶査定不服審判の棄却審決（拒絶審決）が維持された

(2) 発明概要

本願発明は、医療用のカテーテルに用いられるチューブの外周面に孔を開ける装置に関する。特徴は、チューブ 2 を変形させた状態でポンチ 3 の先で溶断して孔 2a を開けることにより、端部（エッジ）が滑らかな孔を開けることとされている。

(3) 図

キ 29 本願  
図 3



キ 29 引例 1

図 1

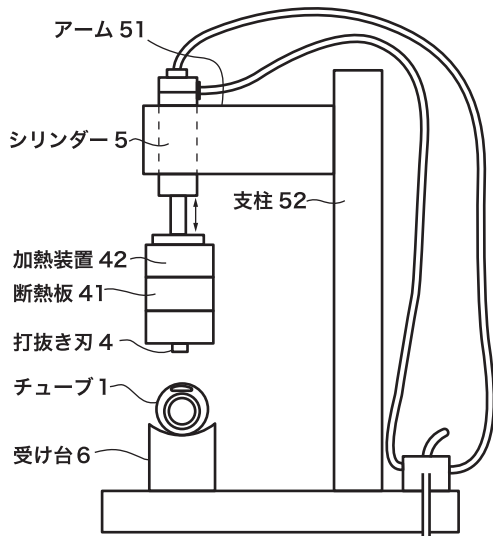
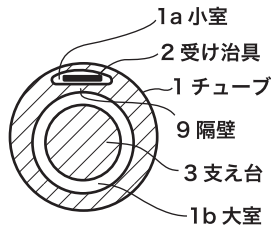


図 2



(4) クレーム

問題となったクレーム（審査段階で補正後の請求項 1）を以下に引用する（太字処理・改行・符号・アンダーラインは筆者が付した）。

『弾性を有する熱可塑性のカテーテル用チューブ 2 に該チューブ内部と外部とを連通する孔 2a を開ける孔加工装置であって、

先端の刃部が薄板で筒状に形成されたポンチ 3 と、  
該ポンチを加熱する加熱手段と、

前記ポンチ 3 を前記チューブ 2 に向けて進退させる移動手段とを備え、

前記加熱手段は前記チューブ 2 が徐々に熔融される温度に前記ポンチ 3 を加熱し、

前記移動手段は、前記加熱手段により加熱されたポンチ 3 を前記チューブ 2 の外周面に押圧して該チューブ 2 を変形させ、

該チューブ 2 を変形させた状態で該チューブ 2 を溶断して孔 2a を開け、前記ポンチ 3 を前記チューブ 2 から離反させることを特徴とする孔加工装置。』

(5) 本件発明認定についての当事者の主張

上記クレーム中のアンダーライン部の「チューブ 2

を変形させた状態」の意味が問題となった。

判決に引用されている審決では、この部分についての文言解釈は特に示されていない。審決は、この部分は、一応は、「引用発明では明らかとはいえない」と相違点として抽出したが、引用発明においても「打ち抜き刃 4 をチューブ 1 に押圧すれば、チューブ 1 が変形することは明らかで、実質的な相違はない」と判断した。

審決取消訴訟を提起した原告（特許出願人）は、「引用発明 1 では、受け治具 2 によりチューブ 1 が変形するのを防止した状態でチューブ 1 を溶断して孔を開けるものであり、チューブを変形させた状態で溶断するものでない」、「引用例 1 の図 2 は模式的断面図にすぎず、小室 1a と受け治具 2 との隙間の大きさ・寸法を正確に示したものではない」と主張した。

これに対して、被告（特許庁）は、「引用発明 1 は受け治具を必須とするものではない」、「引用例 1 のチューブは熱可塑性樹脂製で体内に挿入されるものであるから、刃で押圧することで、隙間の存在にかかわらず、変形可能なものであることは自明」と主張した。

(6) 裁判所の判断

これに対して、裁判所は以下のように判断した（太字処理、アンダーラインは筆者が施した）。

まず判決は、引用発明の認定に言及し、次のように述べている。

『審決が、特段の根拠を示すことなく、2 室に仕切られた断面構造を有するチューブ 1 の小室 1a 側に受け治具 2 を挿入し、大室 1b 側に支え台 3 を挿入するとの事項を捨象して、刊行物（引用例 1）に記載された発明として、引用発明 1 を認定したことは不適切であったものといわざるを得ない。』

次に、本件発明認定と相違点認定に関し、以下のように判断した。

『（本願明細書）の記載によれば、本願発明は、受け治具、中板、スリーブ等を挿入しない状態で、チューブの切り口が内方に縮径するように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、チューブが2室に仕切られた断面構造を有し、受け治具及び支え台を用いるものであることを前提とした引用発明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とはできない。

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。』

さらに、本件発明の効果に関し、以下のように判断した。

『受け治具及び支え台を用いるものであることを前提とした引用発明1においても、孔開けの際に加熱した打抜き刃4の当接によってチューブの側面が変形し、チューブが変形された状態で溶断されるものであり、孔開け装置本体の構造及び孔開けの方法において本願発明と実質的な相違はないこと、引用例1においても、「チューブ1の表面を柔らかくしながら押切るので、押切られた孔のエッジ部が滑らかになり」(前記1(1)キ)との記載があるように、切り取り面が滑らかになるものであること、孔開けの際に受け治具等を使用しなければ、その交換の必要がないことは自明であることに照らすならば、原告主張の本願発明の奏する上記作用効果は、当業者が引用発明1及び引用発明2から予測できる程度のものであると認められる。

また、原告提出の引用例1に関する実験結果(甲7)及び本願発明の実験結果(甲8)を勘案しても、上記認定を左右するものではない。以上のおり、本願発明により奏される作用効果は顕著なものであるという原告の上記主張は採用することができない。』

## (7) 感想・考察

本件出願の明細書・図から把握される本件発明の技術思想は、「孔開けポンチに対向する受け側の支持具などを使用せず、ポンチ打ち込み時のチューブの大変形を意図的に生じさせて、その変形を積極的に利用しつつエッジの滑らかな孔を開ける」というものである。一方、引用発明は、受け治具でチューブの裏側を受けて、できるだけ変形させないようにするものであって、技術思想が全く異なることは明白である(この点は、裁判所も同意見のようである)。

筆者なりの機械屋常識によれば、「打ち抜き加工時には、裏当てするのが当たり前」である。この常識からすると、本件発明は常識に反するユニークなものであり、少なくとも本件で引用された先行技術を前提とすれば、進歩性が認められてしかるべきものと思われる。しかしながら、本件発明のクレーム文言「チューブを変形させた状態で…孔を開け」から、上記の技術思想を本願発明の内容として認定できるかである。

本件では、審査段階でクレームを適当に補正していれば問題はなかったのかもしれないが、引用例が“変形”から遠い印象を与える(あまりに技術思想が違う)ものなので、「拒絶査定不服審判でその旨主張すれば特許になる」と出願人は判断したものと思われる。

本件では、裁判所は、「審決は結論において誤りはない」として審決は取消さなかったが、「審決が、…チューブ1の小室1a側に受け治具2を挿入…との事項を捨象して、引用発明1を認定したことは不適切であった」とまで言っている。筆者は、さらに一歩進んで、『本件発明における「チューブを変形させた状態で…孔を開け」から読み取れる積極的な変形発生・利用という技術内容は引用発明にない』→『審決認定の誤りは結論に影響しうる』→『審決取消』まで行っても、特許制度の趣旨から考えて罰は当たらないと考える。(原稿受領 2009. 7. 22)