

裁判実務における明細書の役割

——裁判所は明細書をどうみているか——

宍 戸 充*

抄 録 裁判所においては、法令、判例に従い、また、経験則に従って明細書が解釈されるが、特許庁の審査基準、審判便覧などのようなものはないので、事案ごとに、ケースバイケースということさまざまな明細書の解釈をしているように思われている。しかし、法令、判例に従い、経験則に従い、長い特許実務の流れの積み重ねにより、ある傾向があることは間違いない。それは一口にいえるものではないが、いくつかの判例、裁判例を材料として、裁判実務において明細書の解釈における、その明細書の役割と傾向とでもいうところを述べてみたい。

目 次

1. はじめに
2. 当業者の視点
 2. 1 当業者概念
 2. 2 当業者と明細書
3. 明細書の役割とは何か
 3. 1 発明の技術内容を明らかにすること
 3. 2 権利の外延を明らかにすること
4. 最高裁判決における明細書の解釈の事例
 4. 1 事例1（あられ菓子の製造方法事件）
 4. 2 事例2（数値制御御電加工装置事件）
 4. 3 まとめ
5. 明細書の記載が判決に影響を与えた事例
 5. 1 事例1（適応型自動同調装置事件）
 5. 2 事例2（圧縮機用電動機の回転子事件）
 5. 3 まとめ
6. おわりに

1. はじめに

技術者の専門家である発明者の立場からすると、明細書に記載する技術は、そのバックグラウンドとする技術知識の一部を吐露するものであろう。しかし、裁判官にとっては、明細書こそがその技術への窓口であり、明細書を通じてその技術を理解していくのである。

裁判官は、技術の専門家ではないから、当初は、明細書を読んでも、発明の実質的な価値はほとんど分からない。明細書の記載を疑うこともなく、従来技術、技術課題、実施例、作用効果の記載を素直に読むのが通常である。むしろ、裁判官の知識程度でも十分に理解できる場合がないわけではないが。

その後、訴訟の経過に従って公知技術、周知技術、技術水準等に関する文献が提出されると、次第に周辺技術と当該発明の関係が明らかになり、明細書の記載の細部まで分かるようになり、明細書に対する見方が厳密になる。当然、進歩性判断において、特許発明と公知技術ないし周知技術との対比において一致点と相違点の区別も理解することができるようになるが、一致点と相違点のそれぞれの技術的意義への理解がまだ十分とはいえない段階である。

さらに訴訟が進行し、当事者の主張立証を検討し、ときには技術説明会で技術説明を受けるなどして終局段階に至ると、争点に関する限り一応当業者の水準に近くなり、一致点と相違点

* 西村あさひ法律事務所 弁護士・弁理士
Mitsuru SHISHIDO

のそれぞれの技術的意義を理解することができるようになり、特許発明の実質的価値の把握が可能となる。

もちろん、これは理想的な姿であって、最終段階にまでいくことができれば完璧であるが、現実にはそう簡単ではない。このように、争点に関する裁判官の水準を高めてくれるのは、最終的には、明細書と、公知技術、周知技術、技術水準等に関する文献に基づく主張立証であるから、裁判所の理解する技術水準というのも、あくまでも主張立証の範囲内であって、主張立証がなければ明細書と一般社会常識止まりである。

2. 当業者の視点

2.1 当業者概念

特許法29条2項は、「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者が前項各号に掲げる発明に基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、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定しており、「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者」が「当業者」と称されていることは周知のところである。

「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者」(“a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains”)という表現から、自分が「当業者」として考える技術者がいるかもしれないが、それは「同業者」ではあっても、裁判所が考えている「当業者」概念とはまったく異なるものである。

裁判所が考えている「当業者」とは、技術専門家のうちで平均的な水準にあり、その出願に係る技術分野及びその関連分野の技術水準にある事項のすべてを知っている者であって、決して

間違いなどはせず、必要な知識の一部を忘れていたりすることもなく、完全無欠な特許法上の想像上の人物である。当業者とは、このような人物であるから、持てる技術知識に基づき日常的な設計変更であれば当然に行うことができるはずであるので、そこから「単なる設計変更」であれば進歩性がないという考え方が生じる。なお、当業者は、通常の技術用語であれば完全にマスターしているはずであるが、定義もなく特殊な用語を使用されても理解できないので、通常の用語の意味のまま理解することが多いことは、十分に注意しておく必要がある。

このような「当業者」の考え方は、民事法においては、格別に特殊な考え方ではない。例えば、交通事故に関して民法709条の不法行為責任が問題となるが、同条にいう「過失」とは、ある職業又は身分にある通常人が通常払うべき注意義務であると解釈されている。「ある職業又は身分にある通常人」とは、交通事故を起こした本人のことではなく、客観的かつ抽象的に想定される架空の人物である。注意力の劣る者の運転であって、その者に注意力を期待することができないとしても、その者の能力を超える注意力が求められるのである。これは、その者の引き起こした交通事故による損害を加害者と被害者との間で公平に配分しようとするところからでてくる考え方である。

「当業者」の場合もこれと類似しており、権利者と第三者との間で公平な利害調整をしようとして考案された特許法上の架空の人物であり、裁判所は、このような当業者の視点及び理解を重視しているのである。

2.2 当業者と明細書

特許発明においては、公開公報、特許公報に開示されるクレーム(特許請求の範囲)、明細書、図面によって技術内容及び権利の範囲が規定される。そして、この公報のクレームや明細

書等に接した当業者の視点から、当該特許発明をどのように理解されるであろうかということが問題となる。当業者は、上記のとおり、特許法上の架空の人物であるから、当該特許発明がどのように理解されるかということも、事実認定の問題というよりは、クレームや明細書等の言葉の解釈の問題となる。

この点で、言葉によって権利内容と権利の範囲が表現されている契約書と似ている。契約書は、契約を締結した当事者間の権利と義務の関係、すなわち債権関係が記載されているものであるが、クレームと明細書は、特許権者と第三者との関係において、特許権者の有する特許権とその限界を画するものとなる。ある物（動産、不動産）の所有権が争いになっているときには、その物（動産、不動産）の存在そのものは五感から把握できるから争いにならない。ところが、発明の場合は、五感で把握できるようなものではないから、まず、その存在、内容及び範囲を明らかにしなければならないのである。

3. 明細書の役割とは何か

3. 1 発明の技術内容を明らかにすること

明細書の役割の一つとして、発明の技術内容を明らかにするという点が挙げられる。一般に、クレームが権利文書であるのに対して、明細書は技術文書であるといわれることがある。技術文書というと、客観的な事実に関する文書というのが通常の意味ではないかと思われる。審判実務においては、出願発明の技術内容が問われる場合、クレームは合理的な範囲で最も広く解釈するのが通常である。そして、発明の要旨認定においても、クレームの言葉の意味を通常の意味のものとして把握するのが原則とされている（リパーゼ事件最高裁判決¹⁾）。

しかし、審決取消訴訟において、上記のような特許庁による発明の要旨認定への不服があっ

て、明細書に基づくクレームの技術的意義についての主張がなされると、裁判所が、クレームの技術的意義は一義的に明確に理解することができる、という形式的な理由で棄却することは稀であり、ほとんどは明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して要旨の認定をし、実質的に取消事由の当否を判断するのが通常である。当事者間でクレームの言葉の技術的意義に争いがあれば、裁判所としては、クレームの技術的意義が一義的に明確に理解することができるかどうかを判断するためにも、明細書の記載を検討をしなければならない。また、相違点についての進歩性判断においては、技術分野、技術課題の差異や動機付けなどが問題となり、ここでも、明細書に記載された技術課題、作用効果、実施例等が検討される。

したがって、審決取消訴訟において、明細書の記載を参酌しつつ、当該発明の技術的思想、個々の構成要素の技術的意義を検討すると、いわば権利文書であるクレームが明細書によって意味付けされるということになり、その意味で、明細書は、純粋な技術文書ではなく、権利文書としての側面も持っているといえる。

3. 2 権利の外延を明らかにすること

また、明細書の役割の一つとして、特許権の外延を明らかにするという側面も挙げられる。特許侵害訴訟において、裁判所では、特許権を侵害しているとされる相手方製品との関係で、特許発明の権利範囲がどこまで及ぶかということが検討される。特許発明の技術的範囲は、クレームに基づきつつ、明細書に開示されている発明の範囲にとどまり、明細書に開示されていないところにまで拡大されることはないのであるから、明細書は権利の外延を明らかにするものである。その際、公知技術、技術常識、技術水準等との関係で当該特許発明の実質的価値が

考慮されるのが通常である²⁾。

したがって、特許侵害訴訟においては、特許請求の範囲、明細書のいずれも権利文書たる性格を持っていることができる。

4. 最高裁判決における明細書の解釈の事例

4.1 事例1（あられ菓子の製造方法事件）

(1) 事件の概要

あられ菓子の製造方法事件³⁾では、特許発明のクレームは、「常法により搗き上げた餅生地を規定の容器に充填して約3日間3乃至5°Fの冷気中に冷蔵する第一工程と、該冷凍餅生地を取出してこれを各種形状の小片に截断し且つ一旦乾燥後これに短時間赤外線を照射した後焼上げる第二工程と、この焼上げたものにこれを攪拌しつゝ、予め短時間煮沸したサラダ油を噴付けつゝ、食塩及び調味料を振りかけた後、再び乾燥せしめる第三工程との結合を特徴とするあられ菓子の製造方法。」というものであった。

(2) 争点

ここで争点となったのは、明細書の記載から、「3乃至5°F」中の「F」（華氏）が「C」（摂氏）の誤りとみることができかどうかということであった。技術的な観点からすると、「3乃至5°C」が正しいものであったようであり、「3乃至5°F」が誤記であることは訴訟の当事者間に格別の争いはなかった。

この事例について、上告人は、主張の1つとして、原判決には、全文を通じて解釈することなく、単に「F」を「C」に変更することは特許請求の範囲記載の不可欠の事項の訂正であるから許されないと形式的に判断した違法があるとしていた。

(3) 最高裁の判断

この主張について、最高裁は、「上告人らが訂正を求める「3乃至5°F」の記載は、特許請求の範囲における発明の構成に欠くことができな事項の一であって、その記載が「3乃至5°C」の誤記であることは被上告人の争わないところであるとはいえ、本件における特許請求の範囲の項に示された第一工程中の餅生地の冷蔵温度を「3乃至5°F」とする記載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解しえない性質のものではなく、しかも、「3乃至5°F」と「3乃至5°C」との差は顕著で、その温度差はその後の工程を経た焼成品に著しい差異を及ぼすものであるにもかかわらず、明細書の全文を通じ一貫して「3乃至5°F」と記載されており、当業者であれば容易にその誤記であることに気付いて、「3乃至5°C」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえないというのである。これによると、前記の「3乃至5°F」の記載は、上告人らの立場からすれば誤記であることが明らかであるとしても、一般第三者との関係からすれば、とうていこれを同一に論ずることができず、けっきょく、右記載どおり「3乃至5°F」として表示されたのが本件特許請求の範囲にほかならないといわざるをえないのである。」と判示して、上告人の主張を容れなかった。

(4) 考察

この判決は、一般第三者、すなわち当業者が明細書からどのような技術を把握することができるかという視点から「3乃至5°F」の記載を検討しており、「3乃至5°F」と「3乃至5°C」との差が顕著で、通常であれば間違えるはずなのに、「3乃至5°F」の記載に基づく技術しか記載されておらず、「3乃至5°C」の記載に基づく技術は開示されていないことを重視している。「当業者であれば容易にその誤記

であることに気付いて、「3乃至5℃」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえないというのである。」と述べているが、つまり、当業者のすべてが「3乃至5°F」の趣旨に理解するといっているのではなく、「3乃至5℃」の趣旨に理解する当業者もいるということは承知の上で、なお、仮にこの発明の権利範囲を「3乃至5℃」の記載に基づく技術にまで及ぼすとすれば、「3乃至5°F」の記載が「3乃至5℃」の誤記でないと理解する多くの当業者に不測の不利益を与えるおそれがあるとしているのである。

4. 2 事例2 (数値制御通電加工装置事件)

(1) 事件の概要

数値制御通電加工装置事件⁴⁾では、出願発明のクレームは、「加工材と加工電極との間の加工電圧と基準電圧との差電圧に応動し加工材または加工電極を相対的に駆動するサーボ装置と、予定された加工形状を前記加工電極が追跡するようにデジタル量として指令信号が記憶されている記憶媒体と、前記指令信号を読み取り前記サーボ装置へ伝達する読取装置と、前記各指令信号をデジタル量の加工に先だって順次読取のために前記読取装置の読取位置へ前記記憶媒体を移動しかつ前記加工材と加工電極との短絡に際しては前記記憶媒体を逆方向に移動させる制御装置とを有し、短絡事故に際し加工材または加工電極が前記追跡軌跡を逆方向にたどり得ることを特徴とする数値制御通電加工装置。」というものであった。

(2) 争点

ここでは、特許発明の「短絡事故に際し加工材または加工電極が前記追跡軌跡を逆方向にたどり得る」との構成(以下「逆方向軌跡の構成」という。)が、先願発明の特許請求の範囲にも明細書にも明示的に記載されていない場合に、

特許発明と先願発明が同一であると評価できるかどうかということが争点となった。特許庁は、両発明は同一であるとの審決をしていた。

(3) 東京高裁の判断

これについて、東京高裁は、「前記…認定の引用例の発明の詳細な説明の欄の記載によれば、引用発明の第4図に記載された実施例においては、通電加工中に短絡が生じると、電極と加工物間の電圧と設定電圧の差電圧によってこれを検出し、シュミット回路11から出力が出て、テープを逆方向に送るとされているのであるから、テープが正方向の送り状態にある場合と、短絡が生じて、テープが逆方向の送り状態にある場合とを明確に区別しているものと認められる。また、前記(筆者注:引用例の発明の詳細な説明の欄の記載及び図面)認定の記載によれば、短絡が生じた場合には、シュミット回路11からの出力により、テープを逆方向に送ると共に、逆方向単位動作信号発生回路に結ばれるアンドゲートへも入力し、デコーダからの出力との論理積により、逆方向単位動作信号発生回路へ入力され、その逆方向単位動作信号発生回路からの出力によって、パルスモータが正常加工時とは逆に回転するとされているのであるから、テープに記録された移動の情報の移動の向きを逆向きに解し、線状電極又は加工物が追跡軌跡を逆方向にたどり得るための解決方法が記載されているものと認められる。」としつつ、「特許法第三九条第一項の同一性の判断に当たっては、先願と後願の特許請求の範囲に記載された事項を対比すべきものであり、先願の特許請求の範囲の記載内容に表された技術的思想を理解するために明細書の発明の詳細な説明の欄の記載を参酌することができるのは当然であるが、他方、明細書の発明の詳細な説明の欄の記載からすれば発明の必須の構成とされている事項であっても、特許請求の範囲に全く記載され

ていない事項を記載があるものとするとはできないものというべきである。」として、「逆方向軌跡の構成」が引用例の明細書には記載されていない以上、引用例の特許請求の範囲に記載されていない以上、先願発明が先願には当たらないとした。

(4) 最高裁の判断

これに対して、最高裁⁵⁾は、「本件をみるのに、本件発明と先願発明の対象となっている通電加工装置のうち、特に線状電極を用いて任意の連続形状を加工する態様のものにおいては、先願発明の「短絡に際しては前記テープを逆方向に移動させる制御装置」との構成を採択すれば、加工電極は追跡軌跡を逆方向にたどる以外の作用を呈することはないのであって、先願発明においても、逆方向軌跡の構成が包含されていることは明らかである。そのような通電加工装置においては、本件発明と先願発明は同一の構成に係るものであることは疑問の余地がなく、結局、本件発明は先願発明に包含されるもので、先願発明と同一の発明といわざるを得ない。」と判示し、明細書中に「逆方向軌跡の構成」が開示されていることを認めた東京高裁の判断は是認しつつ、引用例の特許請求の範囲の記載中に「逆方向軌跡の構成」が記載されていない以上、引用発明が先願に当たらないとした判断の部分を覆したのである。このように、東京高裁も最高裁も、明細書中に、明示的に「逆方向軌跡の構成」が記載されていないとしても、明細書の記載全体から読み取ることができればよいとしていることに注目すべきである。特に最高裁は、先願発明の技術内容の認定に当たって、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、クレームにおいて逆方向軌跡の構成が包含されていることは明らかであるとして、Xの特許発明と同一であるとしている。

4.3 まとめ

あられ菓子の製造方法事件においては、明細書の全文を通じて、「3乃至5℃」であると読み取ることができなかったというものである。特許権者らの立場からすれば誤記であることが明らかであるとしても、一般第三者との関係からすれば、これを誤記であるということとはできないというものである。最高裁は、「3乃至5°F」の記載が「3乃至5℃」の誤記でないと理解する当業者に不測の不利益を与えてはならないとしているのであって、形式論理的にクレームの「3乃至5°F」の記載に拘泥しているわけではない。

また、数値制御通電加工装置事件においては、逆方向軌跡の構成が明細書に明記されていなくても当業者はそれを読み取ることができるはずであるというものである。現実には、そのように読み取ることができない一部の者がいたとしても、裁判所は、そのような者の視点には立たず、通常専門知識を有する当業者の視点に立つというものであって、最高裁が、クレームや明細書の記載自体のみに拘泥していないことは明らかである。

最高裁は、出願人あるいは特許権者の視点も重要であるが、当業者の視点に立った場合に明細書、クレームがどうみえるかということも重要であるとしている。むろん、客観的事実を尊重しないわけではないのであり、大半の事例においては、客観的事実に沿った認定となるのであるが、それが必ずしも絶対的なものではない。一般第三者の保護を避けて通れないという場合に、権利関係の調整という問題が生じ、規範的な要素が入ってくるのである。

最高裁におけるこのような規範的な考え方は、契約書の解釈を行う場合と類似しているように思われる。例えば、大審院判決においてであるが「使用せられたる文字のみに拘泥するこ

となく文字と共に其の解釈に資すべき他の事情殊に当該訴訟事件の従来経過等をも参酌して以て当事者の真意を探求し其の真意が表示せられたりと認め得らるるや否やを判定せざるべからず⁶⁾と判示したのものが、最高裁判決でも「裁判上の和解は、その効力こそ確定判決と同視されるけれども、その実体は、当事者の私法上の契約であって契約に存する瑕疵のため当然無効の場合もあるのであるから、その有効無効は、和解調書の文言のみに拘泥せず一般法律行為の解釈の基準に従つてこれを判定すべきものである。」⁷⁾と判示したのものが、このように、契約書や和解調書のようなものについては、必ずしもその語句にのみ拘泥することなく解釈がなされているのであり、このことがクレームや明細書の解釈にもある程度当てはまるのである。

5. 明細書の記載が判決に影響を与えた事例

5. 1 事例1 (適応型自動同調装置事件)

(1) 事案の概要 (クレーム)

適応型自動同調装置事件⁸⁾の出願発明(補正後)のクレームは、「電氣的共振点を複数有し且つ入力端を1個だけ有する1の負荷に、上記入力端より供給する電源の周波数を、時分割で順次循環的に、上記各共振点での共振周波数にほぼ等しいものに切替えていく電源周波数切替手段と、上記各共振点の各共振周波数近傍で、それぞれ電源周波数を微小量だけ変化させてみて、この変化に応じた負荷入出力物理量の増減に基づいて、上記各共振点の各共振周波数の変動を把握して、上記電源周波数に対して各共振周波数を追尾させる追尾制御手段とを備えることを特徴とする適応型自動同調装置。」というものであった。

(2) 審決の判断

審決は、「超音波霧化装置」に関する特開昭60-78661号公報に記載された発明を引用発明とし、その他の公知技術及び周知技術を組み合わせることで、当業者が容易に本願発明に想到し得るとして進歩性を否定した。

本願発明の構成は、

1の負荷→1個の入力端→複数の電氣的共振点→複数個の超音波振動子

電源の周波数を、時分割で順次循環的に切替えていく

というものであった(なお、当初明細書においては必ずしも超音波振動子に関するものに限定されておらず、高周波放電加工装置、高周波誘導加熱装置をも包含していたが、超音波振動子以外の記載はなかったところ、取消判決後の補正で「超音波振動子」に減縮されている。)一方、引用発明の構成は、

複数の負荷→複数の入力端→複数の電氣的共振点→複数個の超音波振動子

負荷の駆動回路を、順次循環的に切替えていく

というものであった。このように負荷と入力端の数、順次循環的に切替えていく対象が異なっているため、発明の構成が同一といえないことは明白であるが、審決は、本願発明と引用発明との間の構成上の相違に格別の検討を加えることなく、「共振点の異なる複数の負荷に時分割でパワー供給を行う」という構成において一致するとし、「実質的には、「電氣的共振点を複数有する負荷」を構成する「共振点の異なる複数の負荷」に時分割でパワー供給を行うものであり、該動作は引用例1記載の発明のものと格別な差異があるとは認められない。」とした。

これに対して、原告は、一致点の認定の誤り及び相違点の判断の誤りを取消事由として主張した。一致点の認定の誤りの主張の要点は、本願発明は共振点の異なる複数の振動子が擬似的

に同時駆動するもので、時分割電源供給が根幹の構成要素となっており、それが「時分割で順次循環的に」という構成要素であるのに対し、引用発明には、これに対応する技術がないから、一致点の認定を誤っているというものである。また、相違点の判断の誤りの主張の要点は、本願発明は共振点の異なる複数の振動子が擬似的に同時駆動するもので、時分割電源供給が根幹の構成要素となっているのに対し、引用発明は時間順次に各超音波振動子が振動するにすぎず、この点で両者は大きく相違するから、進歩性を否定した審決は誤りであるとしている。このように、原告の主張は、いずれも、「共振点の異なる複数の振動子が擬似的に同時駆動」という技術事項を基本とするものであったが、本願発明のクレームには、原告の上記主張に対応する「擬似的に同時駆動」という構成を示す記載は、見あたらない。

(3) 裁判所の判断

知財高裁は、次のとおりの認定判断をして、審決を取り消した。

①「【発明の属する技術分野】電気的な共振点を有する負荷、例えば超音波装置の振動子…等に供給する電源の周波数を上記共振点の共振周波数に自動的に同調させる適応型自動同調装置に関する。」

②「…この超音波洗浄装置をパワーアップしようとする場合には、上記振動子をそのパワーに耐えられるだけの大きなものにする方法と、それほど大きくない複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動する方法が考えられる。しかし、前者の方法は、大きな振動子を必要とする点で不利であり実際には、ほとんど利用されておらず、専ら後者の方法が採用されている。…これら振動子を接続した負荷10は共振点を複数個有することになるが、このような負荷10を上記従来 of 自動同調装置で駆動した場合には、電源周

波数は上記複数個の共振点のいずれか1個に同調すると、その共振点を追尾するだけで、他の共振点に対する同調或いは追尾は全く行なわれなくなる。従って、同調等の対象とならなかった共振点に係る振動子には電源供給が十分に行なわれず、振動エネルギーの発生も十分なものでなくなり、負荷10全体から出される振動エネルギーも意図したもの以下に低下する。更に、上記のような場合、同調および追尾の対象となっている振動子だけに電源供給が集中することから、当該振動子が破壊する場合もある。」

③「以上のように、本実施の形態では、共振点の異なる複数の負荷を、単に接続するだけで、新たな1個の負荷として容易に駆動でき、しかもこの際に上記複数の負荷の共振点幅広い範囲に分散していても、それら各負荷に対し均一的にパワーを供給でき、かつ上記駆動は安定かつ高速に行なえる。」

④ 上記①～③の発明の詳細な説明の記載から、本願発明は、「例えば超音波洗浄装置をパワーアップするために、その方法として、複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動することにより、発生する超音波のパワーを上げる構成を採用することを前提としたものと認められる。」

⑤ 一方、「引用発明は、複数個の超音波振動子を備えた超音波霧化装置に関し、一定の時間を複数の時間区分に分け、一つの時間区分では特定の共振周波数の超音波振動子のスイッチをオンにさせるようにし、共振周波数の異なる複数個の超音波振動子を時間順次に振動させることによって、複数の粒径を有する霧化粒子を発生させ、時間区分の比を調節することにより霧化粒子の粒径の量配分が任意に調節でき、電源スイッチのオフ等による霧化を終了しない限り、時間順次の動作を繰り返すことができるようにするため、「独立した入力端を有する共振周波数の異なる複数個の超音波振動子」と「超音波振動子をそれぞれの共振周波数で駆動する回路

と、時間順次に、該駆動する回路を切り替えていく走査手段」を備える構成としたことが認められる。」

⑥「両者は、複数の振動子を駆動させる動作の点において、具体的な技術的課題、作用を異にし、その技術的思想を異にしているものであり、「共振点の異なる複数の負荷に時分割でパワー供給を行う」という抽象化されたレベルで共通するとしても、そのことをもって、両発明の上記各動作に格別の差異がないとすることはできないというべきである。」

(4) 考 察

1) 技術的思想の相違

判決は、本願発明と引用発明とが、抽象的レベルでみると、「共振点の異なる複数の負荷に時分割でパワー供給を行う」という構成において一致することは審決認定のとおりであるとしても、具体的な技術的課題、作用を異にし、その技術的思想を異にしているとするものであると述べている。判決は、本願発明と引用発明とが実質的に「格別な差異」がないとの審決の論理に対し、本願発明及び引用発明の技術内容を詳細に検討している。

一般的な進歩性判断の手法は、発明の要旨の認定、引用発明の認定、引用発明との対比による一致点、相違点の認定、相違点についての判断、顕著な作用効果の有無というのが通例である。

しかし、判決は、この手順を踏んでいない。判決がそれをしなかったのは、本願発明の技術的思想と引用発明のそれとが著しく相違しているという本質的な誤りがあると考えたものと思われる。

2) 「時分割」の技術的意義の相違

判決は、「共振点の異なる複数の負荷に時分割でパワー供給を行う」という抽象化されたレベルで共通するとしても、「具体的な技術的課

題、作用を異にし、その技術的思想を異にしている」としている。一見すると、構成が同じであるのに、技術的課題、作用が異なるように読めるが、そうではなく、一方は複数の振動子を電氣的に接続して同時駆動するのに対して、他方は、粒径毎の霧化時間間隔と粒径毎の量配分を調整するというのであり、「共振点の異なる複数の負荷に時分割でパワー供給を行う」、特に「時分割」の技術的意義がまったく異なっているのである。

したがって、本願発明と引用発明とは、構成において同じというわけではない。

3) 引用発明の選択の誤り

本件においては、「具体的な技術的課題、作用を異にし、その技術的思想を異にしている」と述べていることから、進歩性の判断において、発明の構成のみならず、技術的課題、作用、技術的思想をも重視しているようにみえないこともないが、事例の実体をみると、本願発明とは著しく技術的意義の異なったものが引用発明として選ばれているため、技術的課題、作用、技術的思想の相違こそが争点となり、実質的に引用発明の選択の誤りという判断になったものと思われる。通常は、出願発明と技術的課題、作用、技術的思想において同一または類似した引用発明が選ばれるので、本事例のような問題が生じることはないのである。

本事例では、クレームにおいて超音波振動子に限定されておらず、当初明細書においても高周波放電加工装置、高周波誘導加熱装置をも包含しているものであり、実施例では超音波振動子に関する技術のみであっても、いわゆる広すぎるクレームといえそうな事例であった。リパーゼ事件の最高裁判決の論理に形式的に従えば、審決のような出願拒絶という判断もありえるのかもしれない。

しかし、本事例においては、リパーゼ事件の場合と異なって、本願発明と引用発明との技術

的な隔たりが大きかったことが影響している可能性がある。本件明細書に開示された超音波振動子に関する技術の実質的な価値が評価され、引用発明との技術的な隔たりのゆえに、引用発明の選択の誤りということで審決を取り消すことにしたものと推察される。出願人が取消判決後の補正において、クレームに「超音波振動子」を追加して減縮したいきさつは分からないが、おそらく正解であろうと思われる。

このような引用発明の選択が問われた事例としては、筒状のレンズマウント事件に関する東京高裁判決⁹⁾、粉殻排出口に接続する粉殻回収補助筒体事件に関する東京高裁判決¹⁰⁾などがある。

5. 2 事例2 (圧縮機用電動機の回転子事件)

(1) 事案の概要

圧縮機用電動機の回転子事件¹¹⁾において、出願発明のクレームの記載は、「複数枚の回転子用鉄板を積層した回転子鉄心と、この回転子鉄心の外周側に回転軸の軸方向に沿って設けられる少なくとも4以上の挿入孔と、これら挿入孔に挿入される磁性体とからなる回転子において、前記回転子鉄心の両端面に設けられ前記挿入孔を塞ぐ端面部材と、前記両端面部材と回転子鉄心とを回転軸方向に沿って貫き前記挿入孔の内側に設けられる複数の貫通孔と、前記貫通孔を用いて前記両端面部材と前記回転子鉄心とを一体に成すリベットとを備え、前記回転子用鉄板は、前記回転子用鉄板を互いに積層しかしめるかしめ部が前記貫通孔とほぼ同心円上でかつ前記それぞれの挿入口の間に配置されると共に、前記各かしめ部は、隣接する前記磁性体間に渡って形成される磁路に沿うように形成され、更に、前記両端面部材及び回転子鉄心を貫く複数の孔が前記かしめ部の回転軸側に設けられていることを特徴とする圧縮機用電動機の回転子。」というものであった。

(2) 争点

争点となった相違点は、本願発明が両端面部材及び回転子鉄心を貫く複数の孔を有し、該孔がかしめ部の回転軸側に設けられているのに対し、引用発明1がかかるとの孔を備えていないという点であった。

本願発明の明細書には、「更に、端面部材66、67…と回転子鉄心26を貫く複数の孔61、64をかしめ部56～59の回転軸6側に設けているので、圧縮機内部におけるオイルの移動が円滑に行われるようになる。」という記載があった。一方、特開平5-122901号公報(引用発明4)には、油圧装置用電動機の回転子(ロータ15)が油圧流体に浸された状態で回転し、吸込口からベーンポンプへ向かって油圧流体を給送する通路として「通路25」が形成されている旨の記載があった。

(3) 審決の判断

審決は、本願発明における両端面部材及び回転子鉄心を貫く「孔」について、一応は相違点として挙げつつ、実質的には、引用発明4に開示されている電動機の回転子のオイル通路と同じものであると判断した。

これに対して、原告は、本願発明の特徴は、圧縮機用電動機の回転子に4以上の挿入孔と、この挿入孔に挿入される磁性体と、回転子の両端面に開口する挿入孔を塞ぐ端面部材とを備え、密な磁路が形成される圧縮機用電動機の回転子に対し、磁気抵抗や磁気ギャップとなって磁束の流れを乱し磁束の減少につながる3つの構成要素、すなわち「貫通孔」、「かしめ部」と「孔」を設けた場合でも、有効磁束の減少による電動機の出力低下を抑制できるところにあるとし、引用発明4に開示されている電動機の回転子のオイル通路が、本願発明における、両端面部材及び回転子鉄心を貫く「孔」とは異なるものであると主張した。

(4) 裁判所の判断

東京高裁は、本件明細書の【発明の属する技術分野】、【従来の技術】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】などを検討し、「本願発明1は、圧縮機用電動機の回転子の回転子鉄心（回転子用鉄板）に、少なくとも4つの要素（挿入孔、貫通孔、かしめ部及び孔）を形成するとともに、同各要素の配置関係を規定することにより、電動機の電力特性の向上、圧縮機内部におけるオイルの移動の円滑化等の目的を達成しようとするものであることが認められる。」と判示した。

次に、判決は、本件明細書の実施例に記載された圧縮機を検討し、この圧縮機においては、ガス状の冷媒とミスト状オイルの混合気体が下から吹き上げられ、これが下部へのオイルの移動を阻害する要因となるところから、本願発明が、このような型の圧縮機を念頭におき、回転子に孔を配置することにより、上記吹き上げられる混合気体を整流させ、圧縮機内の上部空間で液化したオイルの下部への移動を円滑にし、その回収を促進しようとするものであると認定した。

一方、引用発明4は、油圧装置用電動機に関するものであり、その回転子（ロータ15）は油圧流体に浸された状態で回転し、「通路25」は、吸込口からベーンポンプへ向かって油圧流体を給送する通路を形成するものであるとし、この「通路25」の有する技術的意義は、油圧装置における循環媒体（油圧流体）の移動を円滑にすることにあり、「通路25」を通過する油圧流体は、気相の混入があってはならないものであって、引用発明4の「通路25」は、油圧装置に特有の構成であるとし、本願発明の「圧縮機用電動機の回転子の孔」と対比して、その形状（孔又は通路）は類似しているとしても、その作用は大きく異なるものであると判断した。このような論理の下で、判決は、仮に、引用発明

1に引用発明4を適用するとしても、本願発明の「挿入孔」、「かしめ部」及び「貫通孔」の各構成要素との関連において配置された「孔」の位置の構成が容易に想到できるということとはできないと結論づけた。

(5) 考察

1) 構成要素の相関関係

審決は、明細書の「更に、端面部材66、67…と回転子鉄心26を貫く複数の孔61、64をかしめ部56～59の回転軸6側に設けているので、圧縮機内部におけるオイルの移動が円滑に行われるようになる。」という記載から、複数の孔が電動機の回転子のオイル通路であると認定した。

しかし、発明の詳細な説明の【発明が解決しようとする課題】には、「しかしながら、従来の回転子では上記貫通孔が切り欠きの内方、即ち、磁性体間に穿設されていたため、磁極が4極以上の場合、隣接する磁性体（磁極）間に渡って形成される磁路に貫通孔が存在することになる。そのため、この貫通孔部分で磁気抵抗が増大して、電動機出力の低下を来す問題が生じていた。本発明は、係る従来の技術的課題を解決するために成されたものであり、かしめ固定用の貫通孔による悪影響を低減した圧縮機用電動機の回転子を提供することを目的とする。」、【課題を解決するための手段】には、「本発明の圧縮機用電動機2の回転子5によれば、かしめ固定用の貫通孔47～50を、…挿入孔41～44の内側に設けたので、…磁路から貫通孔…が外れ、従来の如き磁気抵抗の増加を防止できる。従って、貫通孔…が電動機2に与える悪影響を最小限に抑えて、電動機出力の向上を図ることが可能となる。また、…かしめ部…を貫通孔…と略同心円上でかつそれぞれの挿入孔…の間に配置しているため、回転子鉄心26を複数枚の回転子用鉄板27のかしめ固定により構成する際に、そのかしめ部…を比較的外周側に位置させること

が可能となり、固定強度が向上する。…かしめ部…は通常…貫通孔…に比して極小であり、殆どギャップを形成しないため、磁界に与える影響も少ないものである。特に、各かしめ部は隣接する磁性体間に渡って形成される磁路に沿うように形成されているので、同じく磁界の乱れが生じ難くなり、これによっても電動機の出力特性が向上するものである。」という記載があった。挿入孔、貫通孔、かしめ部及び孔は、相互に無関係に存在するものではないというのである。

審決は、上記のとおり、明細書の「端面部材…と回転子鉄心…を貫く複数の孔…をかしめ部…の回転軸…側に設けているので、圧縮機内部におけるオイルの移動が円滑に行われるようになる。」という記載から、「複数の孔」が電動機の回転子のオイル通路であると認定したが、これは複数の孔と他の部材との位置関係を看過しているものである。

明細書は、「挿入孔」、「貫通孔」、「かしめ部」、「孔」の4つの要素の配置関係による作用効果について記載しているものであり、「孔」のみが独立した存在ではない。逆にいうと、明細書は、「挿入孔」、「貫通孔」、「かしめ部」、「孔」の4つの要素を分解して、分析的な記載に終始することなく、相互に関連づける記載となっていることが、単なる公知技術の組合せとは異なる有機的な結合を持った発明の記載として成功しているように思われる。審決は、「圧縮機内部におけるオイルの移動が円滑に行われるようになる」という記載のみに着目して、分析的な検討に終始したため、相関関係を看過したものと考えられる。

2) 特有の作用効果への注目

判決は、「本願発明1は、圧縮機用電動機の回転子の回転子鉄心（回転子用鉄板）に、少なくとも4つの要素（挿入孔、貫通孔、かしめ部及び孔）を形成するとともに、同各要素の配置

関係を規定することにより、電動機の電力特性の向上、圧縮機内部におけるオイルの移動の円滑化等の目的を達成しようとするものであることが認められる。」としており、「挿入孔」、「貫通孔」、「かしめ部」、「孔」の4つの要素の配置関係によって本願発明特有の作用効果があるという評価をしている。そして、判決は、本願発明の「孔」と引用発明の「通路25」とでは、技術的意義が異なるものという結論を導いたものである。

また、判決は、クレームについて、その構成要素を検討するに当たっても、クレームからその構成要素を切り離して技術的意義を検討することはせずに、クレーム全体の技術的思想を考えた上、その構成要素の技術的意義を検討している。

クレームの構成要素を基礎とはしても、発明の技術的思想、構成要素の技術的意義を考慮しつつ進歩性を考え、その結果、圧縮機用電動機に関する本願発明の「挿入孔」、「かしめ部」及び「貫通孔」の各構成要素との関連において配置された「孔」の位置の構成と、油圧装置用電動機に関する引用発明4の「通路25」とでは課題も作用効果も異なるから、組合せの前提を欠いているということであろう。

5.3 まとめ

事例1では、裁判所は、明細書を細かく検討した上、技術的課題、作用、技術的思想の相違にこそが争点があるとし、実質的に引用発明の選択の誤りという判断をしている。事例2でも、明細書を細かく検討した上、圧縮機用電動機に関する本願発明の「挿入孔」、「貫通孔」、「かしめ部」、「孔」の4つの要素の配置関係による本願発明特有の作用効果に着目して、引用発明とは課題も作用効果も異なるとしている。いずれについても、裁判所は、審決取消訴訟において、当該発明の実質的価値の見極めという作業を行

っており、クレームの構成を即物的にみるだけの判断はしていない。

審決取消訴訟は、審判に不服があるときの司法救済の場である。行政処分である審決の一般的な処理によって救済されなかったものが対象となり、そこでは、特許侵害訴訟の場合のように、当該発明の実質的価値の見極めという作業も生じる。なぜならば、発明の実質的な価値が分からないままで、クレームの構成のみを頼りに判断することは不可能だからである。むしろ、発明の要旨認定の基本となるのは、クレームの構成ではあるが、その構成を即物的にみるだけでは、発明の技術的思想、技術的意義等を把握することができない。

6. おわりに

進歩性判断を大別すると、当業者により容易に想到しうると認定できないために進歩性があるとされる場合と、当該発明が各構成の有機的な結合による格別の効果を奏するために進歩性があるとされる場合とがある。前者はいわば消極的な進歩性判断であり、後者はいわば積極的な進歩性判断といえることができる。消極的な進歩性判断においては、発明の各構成を単に結合の動機付けの有無などにより判断されるので、当該発明が実質的な価値を有するものであるかどうかということとは分からない。ときには、単に結合の動機付けがないという理由で、いわゆる退歩発明までが進歩性があるとされることも起こりうる。

明細書の記載が生かされた事例として取り上げた前記2つの事例は、いずれも、発明らしい発明と思われ、積極的な進歩性判断によって進歩性があるとされた場合である。

適応型自動同調装置事件では、本願発明と引用発明との間に大きな隔たりがあり、本願発明の要旨認定の誤りが問題となった事例である。このように大きな隔たりがある引用発明しか見

あたらないということは、本願発明の技術分野において類似する公知技術がなかったのではないかという疑問がある。圧縮機用電動機の回転子事件では、「挿入孔」、「貫通孔」、「かしめ部」、「孔」の4つの要素に相関関係により新たな相乗効果を奏しているというものである。

最近の審査基準では、進歩性判断について、「具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。」とされている。この基準は、論理づけに適した引用発明があつて消極的な進歩性判断で十分に事足りる場合には有効であるが、「論理づけに最も適した一の引用発明」が見あたらない場合にどうするのかは明らかでない。論理づけに適した引用発明が見あたらないのに、この基準を無理に当てはめようとする、第一の事例のようなことになる。この点について、審査基準では、「2.8 進歩性の判断における留意事項」として、「(1) 刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があつても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。」としているが、技術分野に関連性があるといつても、本願発明と引用発明との

間に技術的な隔たりがあれば、その隔たり自体が根本的な相違点となってしまう。

最後に、強い特許は、当該発明の実質的価値が高いものであるが、その実質的価値を支えているのは明細書である。少なくとも、これはと思う発明の明細書の作成に当たっては、前述した裁判実務における明細書の役割と解釈の傾向について十分に考慮に入れ、法的な視点などにも配慮することが望ましいと思われる。

明細書には、発明の属する技術分野、従来技術、従来技術の抱えている課題、その課題をどのように解決したのか、発明の作用効果がどういふものか、実施例ではどうであったのかなどが記載されるのが通常である。ここで、例えば、従来技術の抱えている課題が複眼的な視点で幅広く検討されており、その課題をどのように解決したのかについても同様に幅広く検討されていると、読む側としては好感が持てる。おそらく、このように幅広く検討するためには、1つの実施例では不可能であり、条件を変えた複数の実施例と比較例があって初めて可能になると思われる。このような複眼的視点からしっかりと検討されている明細書は、一部に不十分な記載があっても、その周辺の記載がこれをカバーしてくれることが少なくない。このような明細書の場合は拒絶、無効になりにくい。また、侵害訴訟においても、いろいろと法的な意味付けをして、多彩な主張を展開することが可能となる。

これが逆に、上位概念の言葉を使うことでまそうとすると、いわゆる広すぎるクレームの問題となるおそれがある。裁判所は、日頃、広すぎるクレームに出会っているので、簡単に見破られて、かえって悪印象を与えかねない。

また、上記のように複眼的視点からしっかりと

と検討されている明細書においては、複数の実施例と比較例の検討によって、技術を重層的に検討することになるので、発明の有機的な結合性、相乗効果などについて新たな着眼をうる契機ともなりうる。

さらに、従来の言葉では発明の内容を適切に表現できない場合が生じる。「新しいブドウ酒は新しい革袋へ」のたとえのように、言葉の定義などが必要となろう。

以上の例は、ほんの一例であるが、要は、明細書の最終的な読者を裁判所にするかどうかということであろう。

注 記

- 1) 最高裁平成3年3月8日判決、昭和62年(行ツ)第3号
- 2) 最高裁昭和37年12月7日判決、昭和36年(オ)第464号〔炭車トコ脱線防止装置事件〕；同昭和39年8月4日判決、昭和37年(オ)第871号〔液体燃料燃焼装置事件〕；同昭和50年5月27日判決、昭和50年(オ)第54号〔オール事件〕
- 3) 最高裁昭和47年12月14日判決、昭和41年(行ツ)第46号
- 4) 東京高裁平成3年2月27日判決、昭和60年(行ケ)第205号
- 5) 最高裁平成5年3月30日判決、平成3年(行ツ)第98号
- 6) 大審院昭和8年11月24日判決、昭和8年(ク)第1444号
- 7) 最高裁昭和31年3月30日判決、昭和29年(オ)第62号
- 8) 知財高裁平成18年6月22日判決、平成17年(行ケ)第10718号
- 9) 東京高裁昭和59年10月18日判決、昭和56年(行ケ)第96号
- 10) 東京高裁平成元年9月19日判決、昭和62年(行ケ)第12号
- 11) 東京高裁平成15年9月22日判決、平成14年(行ケ)第247号

(原稿受領日 2009年11月16日)