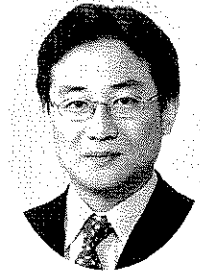


特許発明の技術的範囲に関する考え方(3)



松尾綜合法律事務所
弁護士 鮫島 正洋

(前回までの復習)

前回は、特許権の権利範囲のことを法律上は「特許発明の技術的範囲」と呼ぶことを明らかにした上で、特許発明の技術的範囲（特許侵害の有無）を判断するステップとして、①クレーム文言該当性の吟味（ステップ1）→②特許発明の技術的範囲の拡張に該当するかどうかの判断（ステップ2）→③被告による抗弁事由の判断（ステップ3）という三つがあり、このうち、ステップ1に関して、根拠法である特許法70条1項と2項との関係についていくつかの判例をベースに説明した。

特許法70条1項によれば、「特許発明の技術的範囲は、・・・特許請求の範囲に基づいて定めなければならない。」と規定されており、これについては、最高裁判決からして、特許請求の範囲（クレーム）にかかる文言が一義的に明らかである限り、特許請求の範囲に基づいて解釈されるとの運用がなされており、文言が一義的に明らかではない場合は、特許

請求の範囲以外の部分を参酌していいと規定されていることになる。そこで、これらからのみでは、特許請求の範囲とそれ以外の記載は参酌できるが、それ以外の文献について参酌できるのかが明らかではない。

今回は、技術的範囲の解釈にあたり、特許明細書の記載以外を参酌した例を中心に検討する。

III クレーム文言該当性

一 70条1項と2項との関係

(上記①について)

(前号141号に掲載)

二 参酌すべき特許明細書以外の資料

(上記②について)

1 出願経過書類の参酌（包袋禁反言）

鉛筆の発明に話を戻そう。クレームがクレーム「炭素からなる芯材と、上記芯材の周囲に

形成された木材部分からなり、その断面が多角形である筆記具」、対象製品が「四角形の断面を有する鉛筆」だったとする。この場合、「多角形」は、「四角形」を含むので、通常に解釈すれば対象製品は技術的範囲に含まれる。しかし、特許権者が権利化の過程において以下のような主張をしていたとすればどうであろうか。

「本件発明を「炭素からなる芯材と、上記芯材の周囲に形成された木材部分からなる筆記具」を「炭素からなる芯材と、上記芯材の周囲に形成された木材部分からなり、その断面が多角形である筆記具」に訂正しました。その理由は、先行技術として円形断面を有する同様の筆記具が提示されたからです。本願発明はその断面が多角形の筆記具に関わるものですから、円形断面を有する同様の筆記具に比べて、机の上を転がりにくいという利点を有するものですが、持ちやすさを考えるとその断面が六角形以上の多角形であることが必要です。」

通常、上記のような主張がなされた場合、特許庁審査官はクレームを「多角形」ではなく「六角形以上の多角形」に訂正するように指導することが実務に沿うのであるが、たまたまこの事案ではかかる指導が行われることなく特許とされたとしよう。この場合、対象製品の実施者としては、特許権の取得過程を調査した上¹で「四角形ならば大丈夫」と判断して、実施に踏み切っていることが考えられる。

「断面は六角形以上の多角形であることが必要」という特許取得過程で行った主張に矛盾する「多角形とは文字通り多角形であって、

四角形も当然に含むものである」という主張を権利行使過程において行うことは禁じられる。これを包袋禁反言の原則といい、判例上確立された準則となって広く適用されている。

包袋禁反言の原則は、特許の権利解釈実務固有の準則ではなく、法というルールを利用する者が持つべきフェアプレーの精神に基づくものであるとされている。その由来は、一旦当事者がある事実を表明した場合、それに相対する反対当事者はその当事者の表明した事実を信頼して行動するであろうから、後日になってこれを覆し、反対当事者に不利益ならしめることはフェアプレーの精神に反するというものである。つまり、特許権の取得過程における主張は何人も閲覧可能であり、対象製品の実施者もこれを信頼し、参酌して特許権に抵触しないような製品仕様を決定していると推測される。特許権者のこれに矛盾する陳述は、このような実施者の信頼を裏切ることであり、許されるべきではないというのが包袋禁反言の原則の考え方である。

特許出願過程にかかる書類は、上述した特許法70条1項と2項の関係を規定するクレーム文言の一義性の有無に関わらず参酌することができ、参酌すべきである。なぜならば、この問題は、特許法70条の解釈問題よりも上位の法の精神から由来するからである。

包袋禁反言は、権利化の過程において特許権者が権利の範囲を限定しているという事案であるが、実際、多くの判例は、特許出願人による限定のみならず、広く特許審査経過を参酌し、特許性が認められるべき部分を認定し

て権利解釈を行っている。

(判例4)

H12.3.21 東京地裁 H9 (ワ) 1512

液体充填容器実用新案事件

同判例においては、「内容物取出装置をストローとして利用する場合には口部9に口を付けて吸い込むと袋状容器本体のフレキシブル性により導管部10に設けた開口12が袋状容器本体の壁部により閉じられ導管部10の下端より内容物が吸い上げられ」という作用効果を奏すると認められることを理由に登録性があると判断された本件考案においては、「開口」は、(1)内容物を充填するときに、「開口」から容器内部に存在する空気を抜いて、容器としての充填度を上げるとともに、(2)内容物取出装置を介してコップ等の他の容器に移しかえる際に、「開口」から最後の一滴まで内容物を取り出すことができるように設けられたものであるという明細書の記載から導き出される作用効果の他に、(3)取出装置をストローとして利用する場合には、容器本体のフレキシブルフィルムによって閉じられるという構成のものであることを要すると解釈するのが相当である旨の判示がある。

2 先行技術文献の参酌

先行技術文献も特許発明の技術的範囲を解釈するにあたって参酌できる。以下の判例は、先行技術文献との関係で発明の特徴を認定して解釈した事案である。

(判例5)

H11.10.14 大阪地裁 H8 (ワ) 13483 等
混合材の塗布方法特許等

本件発明の特許請求の範囲の記載は、「適度に粉碎した自然石を、合成樹脂中に混入してなる混合材」とのみあり、「適度に粉碎した自然石」との記載が自然石に対する人工的な着色を含む趣旨か否かはその記載だけでは両様に解する余地があるので、「自然石」の意義について、本件明細書の記載を参酌して検討するに、本件発明は、第1に非混合多色状の塗装面を得ることとした点に特色があるといえる。しかし、本件出願当時多く開発されていた類似の公知技術を参酌して本件発明の特徴をさらに検討するに、本件発明は、混合材の骨材として粉碎した自然石を使用したため、塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れることから、塗布面がより自然石らしくなるという点にも特色が認められ、これら2つの特色が相まって、自然石とほとんど同様の外観を有する塗布面を得ることができるものであると解される。そうだとすると、本件発明の構成要件Aにおける「自然石」とは、自然石そのままの色が塗装面に表れるものを行い、顔料等で人工的に着色を加えたものは含まれないと解するのが相当である。

3 無効事由の参酌

特許請求の範囲の用語の解釈についてA、Bの二つが考えられる場合、Aと解釈すれば本件特許に無効事由が生じる場合は、Bと解釈せざるを得ないとした事案がある。このように、解釈によって無効事由が生じるかどうかという判断は、今後、特許発明の技術的範囲について判例が積み重ねられ、準則となって

いくであろう。

(判例6)

H11.12.21 東京地裁 H10 (ワ) 8345 等
養殖貝類の耳吊り装置特許権差止請求権不
存在確認等請求事件

本件発明の構成要件A(1)にかかる「積層状
に並べ」という文言について、仮に、被告主
張のように、ロープと稚貝の耳部を水平置き
にする構成のみならずこれらを垂直置きにす
る構成をも含むと解釈すると、本件出願は違
法な分割出願となって出願日の遡及が認めら
れず、ひいては本件特許に明白な無効事由が

存するという結論が導き出されることになる。
他方、原告主張のように、ロープと稚貝の耳
部を水平置きにする構成のみを意味するとの
解釈に立てば、本件出願は分割要件を欠くこ
とにはならず、本件特許に無効事由があるとい
うことにもならない。かかる場合、本件出
願を分割出願として行った出願人の意思及び
本件出願を適法な分割出願と認めて特許した
特許庁の判断を尊重すれば、できる限り本件
特許に前記のような無効事由が生ずることの
ないようにその特許請求の範囲を解釈するの
が相当というべきである。

(判例4)

H12.3.21 東京地裁 H9 (ワ) 1512

液体充填容器実用新案事件

(二) 本件考案の出願経過は次のとおりで
ある。

(1) 本件考案に係る実用新案登録出願つ
いては、いったん拒絶理由通知がされた
後、原告が意見書で述べた主張が入れら
れて、出願公告されたものである。

右の意見書において、原告は、拒絶の理
由とされた先行技術と区別するため、本
件考案においては「ストローとして利用
する場合には袋状容器本体のフレキシブル
性により開口部を閉じ、内容物を移し
かえる際には、開口部を取入口として用
いるようにしたものである」、先行技術
との「構成上の相違に基づいて、導管部
に設けた開口部を容器本体で閉じること
でストローとして機能し、かつ、液体内

容物を取り出す際に、容器内に液体内容物
の残存量をなくすることができるという引
用例のものでは期待し得ない効果を奏す
る」旨を述べた。

(2) 出願公告の後、第三者から異議申立
てがされたのに対し、原告は、異議答弁
書において、本件考案はその構成要件に
基づいて「開口封着部に近い部位に設け
た開口を閉じることで導管部をストロー
として作用するとともに、容器を手で
持って傾けることにより、導管部を注ぎ
口として利用して内部に充填された内容
物を最後の一滴まで取り出すことができ
るという作用を奏するのである」と述べ、
公知技術を組み合わせても当業者が極め
て容易に想到し得るものではない旨の主

張をした。

(3) 特許庁の審査官は、原告の主張を認め、本件考案においては実用新案登録請求の範囲に記載された構成を採ることによって「内容物取出装置をストローとして利用する場合には口部 9 に口を付けて吸い込むと袋状容器本体のフレキシブル性により導管部 10 に設けた開口 12 が袋状容器本体の壁部により閉じられ導管部 10 の下端より内容物が吸い上げられ」という作用効果を奏すると認められることを理由に、異議申立人の主張を採用しないものと判断した。

3 右認定の事実によれば、本件考案の構成要件 C の「開口」は、(1)内容物を充填するとき、「開口」から容器内部に存在する空気を抜いて、容器としての充填度を上げるとともに、(2)内容物を取出装置を介してコップ等の他の容器に移しかえる際に、「開口」から最後の一滴まで内容物を取り出すことができるように設けられたものであるが、他方、(3)取出装置をストローとして利用する

場合には、容器本体のフレキシブルフィルムによって閉じられるという構成のものであることを要すると解釈するのが相当である。すなわち、一般に、ストローは、その途中に「開口」が存在すると、そこから空気を吸入してしまい、下端部から液体を吸い上げることができなくなるので、ストローとしての機能を果たすことができないものである。そこで、本件考案においては、右の(1)及び(2)の作用効果を奏するためには「開口」を設ける必要があるが、(3)のとおり取出装置をストローとして利用する場合にはこれが閉じられなければならないと認識されていたものということができる。このことは、本件考案の出願経過において、原告が、ストローとして利用する場合に「開口」が閉じられることが先行技術との相違点である旨を述べていることから明らかであるといえる。

4 そこで、被告製品がストローとして利用される場合に、その間隙部 7 が容器本体 10 によって閉じられると認めることができるかについて検討する。

(判例 5)

H11.10.14 大阪地裁 H8 (ワ) 13483 等
混合材の塗布方法特許等

1 まず争点(1)イ(チャイナトーン用塗装方法の「自然石」の要件の充足・均等)について検討する。

(1) 本件発明は、「混合材の塗布方法」に関する発明であるが、その塗材となる「混合材」についての特許請求の範囲の記載は、「適度に粉砕した自然石を、合成樹脂中に

混入してなる混合材」とのみあり、骨材としては「適度に粉砕した自然石」との記載があるものの、これが自然石に対する人工的な着色を含む趣旨か否かはその記載だけでは両様に解する余地がある。

そこで、本件発明の構成要件 A の「自然石」の意義について、本件明細書の記載を

参酌して検討する。

(中略)

イ これらの明細書の記載からすれば、本件発明は、自然石と同様の外観を有する塗布面を得るために、まず、異なる色の混合材を1機のスプレーガンの別個のタンクに用意し、それらを多頭式スプレーガンの別個の吹き付け口から同時に吹き付けることによって、非混合多色状の塗布面を得た点に第1の特色があるが（前記ア(オ)(a)）、前記ア(ウ)(b)、(エ)及び(オ)(c)(d)の本件明細書の記載からすれば、本件発明は、それに加えて、混合材の骨材として粉碎した自然石を使用したため、塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れることから、塗布面がより自然石らしくなるという点にも特色があり、両者が相俟って、自然石とほとんど同様の外観を有する塗布面を得ることができるものであると解するのが素直である。

(3) 次に、本件発明の特許出願当時における本件技術分野の状況を踏まえて、上記明細書の記載を検討する。

ア 後掲各証拠によれば、本件発明の特許出願当時、本件技術分野の状況は次のようなものであったと認められる。

(中略)

イ 以上のとおり、本件発明の特許出願当時においては、自然石調の塗装面を得るべく種々の技術開発が行われており、その中には、塗装材に工夫をしたもの（前記ア(オ)）、塗装方法に工夫をしたもの（前記ア(エ)(カ)）、塗装材と塗装方法の両者に工夫をしたもの（前記ア(ウ)）

が存在したものと認められる。このような技術状況からすれば、本件発明は、第1に、塗装材として複数の色の異なる適度に粉碎された自然石を骨材とする混合材を使うという公知技術（ア(カ)）と、塗装方法として多頭式スプレーガンを使って別個の吹き付け口から別個の色の塗料を吹き付けるという公知技術（ア(エ)）を組み合わせ、非混合多色状の塗装面を得ることとした点に特色があるといえ、これは、前記の明細書の記載に基づく検討とも符合するところである。

しかしながら、本件発明の特許出願当時、混合材の骨材として、単なる自然石のほか、着色珪砂、有色陶磁器粉、セラミックス粉等種々のものが知られていたことは、前記ア(イ)のとおりであるところ、このような状況の中で、本件明細書において前記(2)ア(ウ)(b)、(エ)及び(オ)(c)(d)のような記載がなされ、特に(オ)(c)(d)の記載のように、自然石そのままの色が表面に表れる点でより自然石に近い塗面となることが明確に指摘されている。また、本件発明の特許出願当時、同じ塗装方法でも仕上材に工夫をすることによって、より自然石らしい塗面を得るべく技術開発の努力が行われていたことは、前記のとおりである。これらからすれば、本件発明は、第2に、混合材の骨材として粉碎した自然石を使用したため、塗布面の外観に自然石の色合いがそのまま表れることから、塗布面がより自然石らしくなるという点にも特色があり、これら2つの特色が相まって、自然石とほとんど同様の外観を有する塗布面を得

ることができるものであると解される。

(4) 以上によれば、本件発明の構成要件Aにおける「自然石」とは、自然石そのままの色が塗装面に表れるものをいい、顔料等で人工的に着色を加えたものは含まれないと解するのが相当である。

(5) これに対し、被告は、次のとおり主張するが、いずれも採用できない。

ア まず被告は、本件発明の特許請求の範囲における「自然石」との語は意味の明確な語であって、着色された自然石もこれに含まれることは明白であると主張する。

しかし、「自然石」という語が、非人造石という意味で一般的には語義の明確な語であるとしても、本件発明におけるその性質としては「適度に粉碎された」とのみ記載があり、人工着色等の他の工程を加えられたものまで含まれるのか否か（逆にいえば、それらの工程を排除する趣旨か否か）は一義的には明らかでないというべきである。

イ また被告は、本件明細書における記載について、①前記(2)ア(ウ)(b)の記載は単に骨材の製造方法として自然石を粉碎するだけで足りることを述べているにすぎない上、同記載は本件発明の典型的な実施例に関する記載であり、他に着色等の工程を加えることについては何ら排除していないし、ア(ウ)(c)の記載はその証左である、②前記(2)ア(エ)の記載は実施例の記載にすぎない、③前記(2)ア(オ)(c)(d)の記載は、典型的な実施例についての記載であるから、いずれも構成要件Aの「自然石」を限定的に解釈する根拠にはならないと主張する。

しかし、前記(2)ア(ウ)(c)の記載は、作業性をよくするため、又は貯蔵時の容器を保護するための添加物について言及されているところ、自然石に着色をするのは、作業性をよくするため、又は貯蔵時の容器を保護するためとは認められないから、前記記載により、自然石に着色することが含まれるとは解されない。

(判例6)

H11.12.21 東京地裁 H10(ワ)8345等

養殖貝類の耳吊り装置特許権差止請求権不存在確認等請求事件

一 争点1 (一) (構成要件A(1)の充足性)について

1 構成要件A(1)における「積層状に並べ」の解釈について

(一) 構成要件A(1)では、本件発明の養殖貝類の耳吊り装置において、貝吊り用のロープと稚貝の耳部に貫通孔を形成

するとともにそこに係止具を刺し通す際における右ロープと稚貝の耳部の並べ方が、「積層」の状態になるものであるとされている。

そこで、まず「積層」なる用語の意義につき考察するに、「積層」とは「幾重にも層を重ねること。」(三省堂「大辞林」)、

「板状のものを何枚も積み重ねること。」
(小学館「国語大辞典」)を、また、「積み重ねる」とは「あるものの上に幾重にも他のものを加える。上へ上へとのせる。」(小学館「国語大辞典」)ことを、「層」とは「上へ上へと積み重なっていること。また、その重なり。」(三省堂「大辞林」)をそれぞれ意味するものであり、これらを総合すると、「積層」なる用語は、本来、「複数の物を、一つの物の上に他の物を順次のせていくように、配置すること」を意味する用語であって、「複数の物を、一つの物の隣に他の物を順次並べていくように配置すること」をも含む概念ではないといえることができる。

そして、右のような「積層」の語の本来の意味に忠実に、構成要件A(1)の「積層状に並べ」を解釈すれば、構成要件A(1)は、ロープと稚貝の耳部を水平置きにすることを要求しているのであり、これらを垂直置きにすることは、構成要件A(1)における「積層状に並べ」には含まれないといふべきである。

なお、被告は、「積層」の語が右のとおり解釈されるとしても、「積層状」との表現は、「積層」の概念よりも広く、「積層」に近い状態をも包含するものであり、垂直置きに並べることも「積層状」のなかに含まれる旨主張する。しかしながら、「××状」との表現は、物のありさまが「××」のようであることを意味する表現であるところ、「積層」とは、前記のとおり「複数の物を上下に重ねて配置する」ことを意味するのであるから、これとは全く異なった物の配置状態とい

うべき「左右に並べる配置」が、「積層」のような状態であるといえないことは明らかである。したがって、被告の右主張も、採用することができない。

(二) また、右のような「積層状に並べ」の解釈は、次のような本件出願の経過に関する事情に照らしても、合理的なものとして是認できる。

(1) 本件出願は、平成九年五月一六日に、本件原出願からの分割出願としてなされたものであるところ、本件原出願明細書の「特許請求の範囲」においては、本件発明と同様の養殖貝類の耳吊り装置に関する発明が、請求項1ないし7として示されている。そして、このうち請求項1及び2においては、ロープ及び稚貝の耳部に貫通孔を形成し係止具を刺し通すに当たっての稚貝位置決め部の構成について、「前記ロープ(3)ならびに前記一および他の稚貝(5)の耳部(5a)が上下に積層状に重なるように前記一および他の稚貝(5)を水平方向に位置決めする」ものであることが明示されており、請求項3ないし7は、いずれも請求項1又は2を引用する形式で記載された請求項であるところ、そこでは、稚貝位置決め部の構成は右と同様のものとされている。また、「発明の詳細な説明」においても、「課題を解決する手段」の項で、請求項1及び2に関して、右同様の構成の位置決め部の説明がされ、「実施例」の項及び図面においても、二枚の稚貝を稚貝位置決め部において水平方向に位置決めし、ロープと稚貝の耳部を上下に重ねる構成の装置のみが記載され

ている。(以上につき、乙第一〇号証及び弁論の全趣旨)

(2) ところで、本件出願のような分割出願が適法なものとして特許法四四條二項による出願日の遡及が認められるためには、①分割の基になる原出願の明細書又は図面に二以上の発明が記載されており、②右記載された発明の一部を分割出願に係る発明としていること(同法四四條一項)のほかに、③分割出願が原出願について補正のできる範囲で行われることが、必要と解される。けだし、分割出願に出願日遡及の効果が認められている以上、このように解さなければ、本来許されないはずの補正が分割の方法を用いることによって実質的に可能になるという、不当な結果を招くからである。

そして、本件において、分割出願が原出願について補正のできる範囲で行われているといえるためには、分割出願の明細書又は図面が、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないことを要するのであり(本件においては、平成六年法律第一一六号による改正前の特許法一七條二項による。)、具体的には、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項そのもの又は右記載事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項以外の事項を含まないことを、要するものと解すべきである(甲第三一〇号証一六一頁、九三頁以下参照。同号証は、前記平成六年改正後の特許法の下における特許庁の「審

査・審判の運用の手引き」であるが、補正の範囲についての基本的な規定内容は、右改正前の特許法一七條二項と右改正後の特許法一七條の二第三項との間で異なるから、右「手引き」における運用の原則は、右改正前の特許法の下でも同様に妥当するものといえる。)。この点について、被告は、当業者にとって自明な事項については、明細書又は図面に記載がなくともそこに記載されているものとして補正のできる範囲に含まれる旨主張するが、右のような解釈は、補正の範囲を限定し新規事項の追加を禁止する旨の一七條二項が設けられた平成五年法律第二六号による改正後の特許法の下においては、採り得ない解釈というべきである。

(3) 分割出願の適法要件について前記(2)のような理解に立った上で、前記(1)のような本件原出願明細書の記載と本件明細書の記載とを対比し、本件出願が分割出願の適法要件を満たすものであるか否かについて検討すると、仮に、被告の主張するように、本件発明の構成要件A(1)における「積層状に並べ」がロープと稚貝の耳部を水平置きにする構成のみならずこれらを垂直置きにする構成をも含むと解釈するならば、次に述べるとおり、本件出願は、分割出願の適法要件を満たさないこととなる。

すなわち、被告主張のような解釈に立つとすると、本件明細書には、本件発明に係る装置として、ロープと稚貝の耳部に貫通孔を形成しそこに係止具を刺し通す際の位置決めに際しこれらを垂直

置きにする構成のものについても記載されていることになるところ、前記(1)で述べたとおり、本件原出願明細書においては、その特許請求の範囲で、ロープと稚貝の耳部の位置決めを「上下に積層状に重なるように」「水平方向」にするものであること、すなわち水平置きにする構成のものに限定されることが明記され、発明の詳細な説明や図面においても右のような構成の装置のみが記載されているのであるから、ロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成の本件原出願の発明に係る装置が本件原出願明細書及び図面に直接記載されていないことは明らかであり、また、本件原出願明細書及び図面の記載内容を精査しても、当業者がそこからロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成の本件原出願の発明に係る装置を直接的かつ一義的に導き出せるような記載を認めることはできない。

そうすると、本件発明の構成要件A(1)の「積層状に並べ」を被告主張のように解釈すると、本件明細書には本件原出願明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものが含まれることになり、本件出願は前記(2)記載の分割出願の適法要件のうち③の要件を欠くことになる。

この点に関し、被告は、本件原出願明細書の「発明の詳細な説明」における従来技術の説明でロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成の耳吊り装置に関する発明が記載されている旨主張するところ、なるほど、本件原出願明細書の「発明の詳細な説明」の「従

来の技術」の項には、特開平五―二―一―八二六号及び特開平五―二―一―八二七号の各公開公報が参照文献の一つとして挙げられ、右各公開公報中の図面に、ロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成の耳吊り装置が記載されていることが認められる(乙第一―号証、第一二号証)。しかしながら、本件原出願明細書の右記載は、本件原出願の発明の前提となる従来技術の説明に付随して参照文献として右各公開公報を挙示しているのみであり、右各公開公報に係る発明の内容を具体的に説明する記載はなく、右各公開公報に記載されたロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成を本件原出願の発明において採用することを示唆する記載もないから、結局のところ、右各公開公報に関する本件原出願明細書の記載から、又はそれと本件原出願明細書中の他の記載とを総合することによって、当業者がロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めする構成の本件原出願の発明に係る装置を直接的かつ一義的に導き出すことができるとはいえない。したがって、被告が主張する右各公開公報に関する本件原出願明細書中の記載の存在を考慮しても、前記の結論が左右されるものではない。

(4) 右のように、本件出願が分割出願の適法要件を欠くということになると、特許法四四条二項による出願日の遡及は認められず、現実の出願日である平成九年五月一六日が本件発明の出願日になるところ、右出願日の前である平成八年

四月二三日には既に本件原出願の発明が公開されており（乙第一〇号証）、さらに、本件原出願の発明にはないロープと稚貝の耳部を垂直置きにして位置決めするという構成の養殖貝類の耳吊り装置も右出願日以前に既に公知であったことが認められるから（乙第五号証、第六号証、第一一号証及び第一二号証）、右の現実の出願日（平成九年五月一六日）の時点を基準とすると、本件発明が、その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公知の技術に基づいて容易に発明することができたものに該当することは明らかであり、本件特許には明白な無効事由（特許法一二三条一項二号、二九条二項）が存するということになる。

(5) 右のように、本件発明の構成要件A(1)の「積層状に並べ」について、仮に、被告主張のように、ロープと稚貝の耳部を水平置きにする構成のみならずこれらを垂直置きにする構成をも含むと解釈すると、本件出願は違法な分割出願となって出願日の遡及が認められず、ひいては本件特許に明白な無効事由が存するという結論が導き出されることになる。これに対して、構成要件A(1)の「積層状に並べ」がロープと稚貝の耳部を水平置きにする構成のみを意味するとの前記(一)のような解釈に立てば、右構成は、本件原出願明細書の「特許請求の範囲」におけるロープと稚貝の耳部を「上下に積層状に重なるように」「水平方向」に位置決めする稚貝位置決め部の構成と同様のものということになるか

ら、本件出願が前記(2)記載の分割要件を欠くことにはならず、したがって、本件特許に無効事由があるということにもならない。

このような場合には、本件出願を分割出願として行った出願人の意思及び本件出願を適法な分割出願と認めて特許した特許庁の判断を尊重し、できる限り本件特許に前記のような無効事由が生ずることのないようにその特許請求の範囲を解釈するのが相当というべきであり、かかる観点からすれば、構成要件A(1)の「積層状に並べ」については、ロープと稚貝の耳部を水平置きにする場合のみを意味するものと解釈するのが、相当である。

(三) 被告は、構成要件A(1)の「積層状に並べ」についての右のような解釈を否定する根拠として、①本件発明の目的・効果からみてロープと稚貝の耳部の並べ方が垂直置きか水平置きかは問題とならないこと、②本件原出願当時における養殖貝類の耳吊り装置としては、ロープと稚貝の耳部を水平置きにするもののみならず、垂直置きにするものも公知であったこと、③本件明細書の「発明の詳細な説明」の記載中に垂直置きの状態のものを「積層状」と表現している部分があることを主張する。

しかしながら、右①及び②の点については、仮に被告が主張するとおりの事情があるとしても、これらの事情にかかわらず、出願人において特許出願の対象とする発明の範囲をロープと稚貝の耳部を水平置きに位置決めする構成のもののみ

特に限定することも妨げられないところ、前記（一）で述べたような「積層状」なる文言の本来の意味と前記（二）で述べたような本件出願の経過に関する事情を総合すれば、本件発明においては、その特許請求の範囲において、ロープと稚貝の耳部の位置決めに関する構成につき、「積層状」なる文言が用いられることによって、水平置きにする構成のもののみ限定されたものと解するのが相当というべきであるから、被告の主張する右①及び②の点は、構成要件A(1)に関する前記のような解釈を否定し得る根拠とはいえない。

また、右③の点に関しては、確かに、本件明細書の「発明の詳細な説明」の「発明の実施の形態」の項に、「ストック部52には、作業の開始に先立ってシート状のカートリッジ85が多数横並びの積層状にストックされ」（本件公報第九欄四行目ないし六行目）との記載があり、図19ではカートリッジ85が垂直置き状態でストック部52に収納されていることが認められるが、右記載は、実施例の説明に関する記載の一部にすぎず、内容的にみても、多数のシート状カートリッジのストック部における収納状態に関するものであって本件発明の特許請求の範囲に記載された構成自体に関する説明部分ではないことからすると、右記載における表現が必ずしも特許請求の範囲における記載文言の解釈を拘束するものとはいえない。したがって、被告が主張する右③の点も、前記（一）及び（二）のような事情に基づく解釈を否定し得るだけの根拠

になるとはいえない。

（四） 以上を総合すると、本件発明の構成要件A(1)を充足するためには、貝吊り用のロープと稚貝の耳部に貫通孔を形成するとともにそこに係止具を刺し通す際に、右ロープと稚貝の耳部を水平にして上下に重ねて配置する装置であることを要するものと、解される。

<注釈>

¹ 特許取得過程における一件書類は特許庁に申請することによって誰でも閲覧することが可能である。かかる書類のセットのことを当業界では「包袋」と呼ぶ。

〔略 歴〕

鮫島 正洋
(さめじま まさひろ)

- 昭和 60 年 東京工業大学工学部
金属工学科卒業
- 同年 藤倉電線株式会社 (現フジクラ)
入社
- 平成 3 年 弁理士試験合格
- 平成 4 年 日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
弁理士登録
- 平成 8 年 司法試験合格
- 平成 11 年 弁理士登録 (第二東京弁理士会)
大場・尾崎法律事務所勤務
弁理士登録 (再登録)
- 平成 12 年 松尾綜合法律事務所入所

(専門分野)

知的財産権、特に特許に関するコンサルティ
ング、ライセンシング、訴訟など

