

修士(専門職)学位課程

論 文

(2010年 1月 29日 提出)

論文題目 サブコンビネーションクレームに関する考察

指 導 教 員 高 島 喜 一 (印)

補助担当教員 森 正幸 (印)

大学院 知的財産研究科
修士(専門職)学位課程 知的財産専攻

申請者氏名 M08-P32 光寺 弘至 (印)

大阪工業大学大学院

概要

テーマ：サブコンビネーションクレームに関する考察

本報告書では、平成17年8月1日に、知的財産高等裁判所においてなされた平成17年(行ケ)第10220号審決取消訴訟事件判決を取り上げた。特許請求の範囲の記載は、新規性・進歩性判断の対象となる発明を特定するためのものであり、さらに明細書において十分に開示がなされたものでなければならない。公開制度代償として特許がなされるものである現行制度においては、明細書の記載と併せて特許請求の範囲の記載は第三者に対し重要な意味をもつものである。本報告書では、36条所定の要件に着目し、判決の論理構成を詳細に分析するとともに、併せて新規性・進歩性判断における発明の認定方法についても分析することにより、特許請求の記載要件に関する解釈を充実させることを目的としている。さらに、本判決を分析することにより明らかとなった記載要件の解釈によって、サブコンビネーションクレームが孕む問題点について論考を試みた。

第1章では、事案の概要を整理した。そして第2章において、本報告書で取り上げる論点について概観した。

第3章では、特許請求の範囲の記載要件に関する日本の法制度を紹介した。また、サブコンビネーションクレームが発明の単一性に関する記載において紹介されるものである点に鑑み、発明の単一性の概念を日本国特許制度に導入することとなった多項制導入の経緯を紹介した。さらに、本事件分析の上でその理解を深めるための関連判決を紹介した。

第4章においては、多項制導入経緯に鑑み、その目的の一つであった国際調和との観点から、欧州特許条約におけるクレームの記載要件に関する法制度を紹介した。

第5章では、第2章にて言及した論点について考察し、本判決の妥当性及びサブコンビネーションクレームについて検討した。

第1節では、論点1として、クレームの記載要件について取り上げた。

原告は、36条の要件に関し、「特許請求の範囲における本件発明1、2及び4の記載内容では発明の把握ができないのであるから、発明としては明確性を欠き、あるいは未完成であって、改正前特許法36条6項の要件を満たさない。」と主張する。

これに対し、裁判所は、「本件発明1、2の特許請求の範囲においては、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースが記載されているものであり、これと係合する係合部材の形状が想定し得るものであるから、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、並列係合溝と当該係合部材との協働によりもたらされる作用効果が本件明細書に記載されている以上、特許請求の範囲の記載に不備があるということとはできず、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。原告の主張は採用できない。・・・本件発明4についても、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていることができ、改正前特許法36条4項の要件を満たさないということもできない。」と判断している。

裁判所の当該判断が、36条に照らし、また審査基準をも考慮しつつ妥当であるか検討した。

第2節では、論点2として、明細書の参酌の可否について取り上げた。

原告は進歩性判断について、本件発明1の「並列係合溝」は、刊行物1の「一对の凸部」に該当し、本件発明3、4、5の「スライダ」は、刊行物1の「係止部材」に該当するものであって、両者はともに組み合わせることによってケースを閉鎖状態に保持するという共通の作用効果を有するのであり、本件発明1は、刊行物1に基づいて（あるいは刊行物1ないし3に基づいて）当業者が容易に発明をすることができたものであると主張している。

これに対し、裁判所は、並列係合溝は、「7字状」すなわち溝が屈曲壁の内側に位置しているものであるから、当該係合溝に係合される係合部材も、屈曲壁の内側にて係合するものとなり、係合溝に係合する部材が屈曲壁内部に挿入されるため、係合溝とスライダの係合部が表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れる構造となっていることにより、係合部に金属片を差し込むなどにより係合を外したり、スライダを破壊することが難しく、また、一見しただけではスライダの構造が分からないからスライダの引き抜きに対する防止効果にも優れているということができ、刊行物1記載の発明との相違点に係る並列係合溝の形状は、単なる係合部の形状にとどまるものではないから、これを単なる設計上の事項とすることはできないものであると判断している。

裁判所の当該判断が、リパーゼ判決及び特許法70条2項に照らし、また審査基準をも考慮しつつ妥当であるか検討した。

第3節では、論点3として、サブコンビネーションについて取り上げた。

本件の請求項1および請求項3はケースおよびスライダからなる盗難防止機構のそれぞれの構成をもつサブコンビネーションクレームの関係にある。

このようなサブコンビネーションクレームは、多項制導入によって可能になったものであるとされている。多項制導入の経緯や現行法に照らし、サブコンビネーションクレームの記載が可能であるか、またその問題点について間接侵害をも含めて検討した。

目次

はじめに	1
第1章 事件概要	2
第1節 事件の経緯	2
第2節 特許請求の範囲の記載	2
第3節 明細書の記載	5
1. 本件特許に係る発明の解決する課題	5
2. 本件特許に係る発明の構成	6
第4節 引用文献	7
1. 引用文献1（実開平7-29692号）	7
2. 引用文献2（特開平10-218273号）	9
第5節 審決	11
第6節 原告の主張	11
第7節 判決	14
第2章 本報告書で取り上げる論点の概要	18
第1節 論点1【クレームの記載要件について】	18
第2節 論点2【明細書の参酌の可否について】	18
第3節 論点3【サブコンビネーションについて】	19
第3章 日本の法制度	19
第1節 多項制導入の経緯	19
1. 昭和50年改正	20
2. 昭和62年改正	21
第2節 日本国特許法におけるクレームの記載要件	22
第3節 参考判決	23
1. リパーゼ判決	23
2. 平成18年(行ケ)第10439号 審決取消請求事件知財高裁判決	24
第4章 欧州特許条約におけるクレームの記載要件	27
第5章 検討	28
第1節 論点1【クレームの記載要件について】	28
第2節 論点2【明細書の参酌の可否について】	33
第3節 論点3【サブコンビネーションについて】	36
1. サブコンビネーションの可否について	36
2. 間接侵害について	40

おわりに	42
引用文献・参考文献一覧	44

はじめに

特許法36条は、願書に特許請求の範囲を添付しなければならないことを定めている。そして、特許請求の範囲については、「各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定する。さらに、その記載要件として、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、明確であること、請求項ごとの記載が簡潔であることなどの要件を課している。

発明の詳細な説明の記載が発明の公開という観点から重要な意義を有するものであるのに対し、特許請求の範囲の記載は、権利範囲を明確にするという点で重要な意義を有する。特許請求の範囲の記載が明確でないときは、第三者のみならず特許権者にとっても不測の不利益が生じることとなる。特許請求の範囲の記載が正確であるためには、特許請求の範囲の外枠が明確であるだけではならず、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えた部分について記載するものであってはならない。このような記載が許されれば、公開しない発明について権利を請求することになるからである。

現行制度の下では、一発明について、自由な表現で複数の請求項に記載することが可能であり、また、同一の発明でなくとも、単一性の要件を満たす発明については一つの願書で出願することが可能である。そして、請求項の記載についての新規性・進歩性などについては、各請求項ごとに独立して判断され、無効の判断もこの請求項ごとになされる。

特許請求の範囲は、特許権の権利範囲がこれによって確定されるものであり、その記載は正確なものでなければならず、一の請求項から必ず発明が把握されることが必要である¹。

なお、特許請求の範囲の記載について、「発明を特定するために必要と認められる事項のすべて」が記載されているかどうかは、拒絶又は無効理由とはなっていない。これに対し、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものでなかったり、明確でない場合は拒絶又は無効の理由となる。

本報告書では、特許請求の記載要件について判断された平成17年(行ケ)第10220号審決取消請求事件知財高裁判決について取り上げる。特許請求の範囲の記載についての判断の妥当性、その判断に基づいてなされた新規性・進歩性についての判断手法の妥当性について、発明の構成及びその課題を詳細に分析することにより検討する。

さらに、特許請求の範囲の記載について分析することによって明らかとなったサブコンビネーションクレームについての問題点について、サブコンビネーションに係る記載を分析することによって検討する。

本報告書は、特に本事件の特許請求の範囲の記載についての判断を分析し、特許請求の範囲に記載すべき事項とはなんであるのかを詳細に検討することで、記載要件についての理解を充実させることを目的とするものである。

¹ 特許庁編『工業所有権法逐条解説〔第17版〕』発明協会、p.112

第1章 事件概要

第1節 事実経緯

当事者Xは、発明の名称を「ケース」とする発明につき、平成11年6月21日に特許出願し、拒絶理由通知に伴って同14年7月30日付け補正書及び同年10月31日付け補正書により明細書の補正を行って、同15年1月31日に設定登録（特許第3394728号、以下「本件特許」という）を受けた。

これに対し、平成16年1月27日、本件特許を請求項1ないし5に関し無効にすることについて審判が請求された。

特許庁は、この請求を無効2004-35047号事件として審理し、その結果、平成16年8月6日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、審決の謄本は同月19日に送達された。

本事例は、特許庁が無効2004-35047号事件について平成16年8月6日にした審決を取り消すことを求めた審決取消請求事件である。

第2節 特許請求の範囲の記載

本件特許に係る特許請求の範囲の記載は以下の通りである。ただし請求項中の符号は筆者による。

【請求項1】

側面に商品の出し入れ用の開口1を有する箱体2と、この箱体2の下縁側に適宜のヒンジ3を介し前記開口1を開閉するように設けた蓋体4と、この蓋体4と前記箱体2とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝9とからなるケース。

【請求項2】

前記係合溝9或いは箱体2と、蓋体4のいずれかに差し込んだスライダの抜止め係止手段21を設けたことを特徴とする請求項1に記載のケース。

【請求項3】

側面に商品の出し入れ用の開口1を有する箱体2と、この箱体2の下縁側に適宜のヒンジ3を介し前記開口1を開閉するように設けた蓋体4と、この蓋体4と前記箱体2とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝9とからなるケースにおいて、前記係合溝9に連結板12を介し対向する両側板11の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込むケース用スライダ。

【請求項4】

側面に商品の出し入れ用の開口1を有する箱体2と、この箱体2の下縁側に適宜のヒンジ3を介し前記開口1を開閉するように設けた蓋体4と、この蓋体4と前記箱体2とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝9とで構成したケースと、前記係合溝9に連結板1 2を介し対向する両側板1 1の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダとからなり、上記スライダと上記ケース或いは係合溝9との対向面に前記スライダの差し込みにともない押し戻され、かつ差し込み終了にともない係合関係になるような係止手段2 1を設けたことを特徴とするケース。

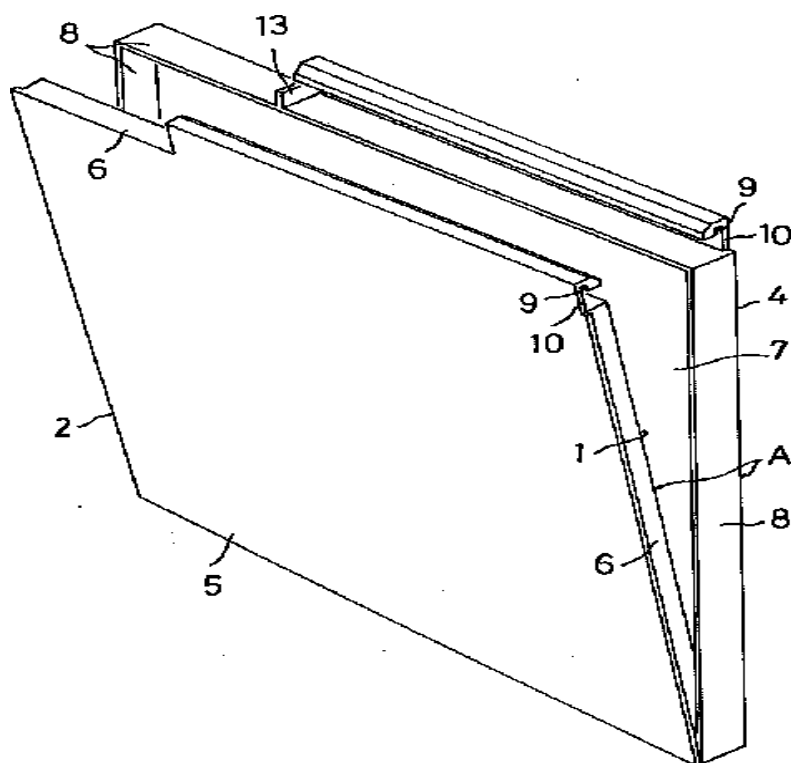


図1 本件発明【ケースを示す斜視図】

【符号の説明】 1：開口、2：箱体、4：蓋体、5：側壁、6：周壁、7：側壁、8：周壁、9：並列係合溝、10：屈曲壁、13：ストッパ

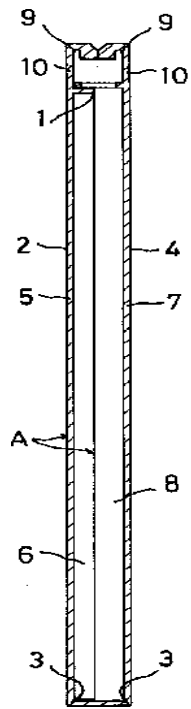


図2 本件発明【ケースの縦断正面図】

【図 5】

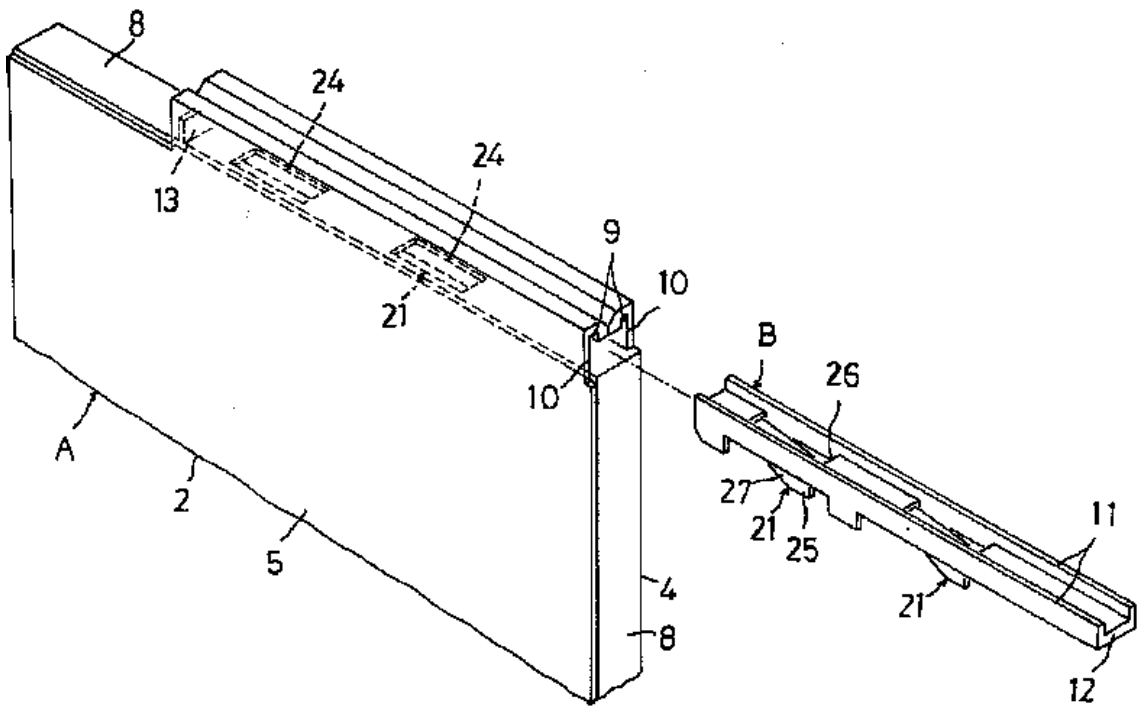


図3 【ケースとスライダの斜視図】

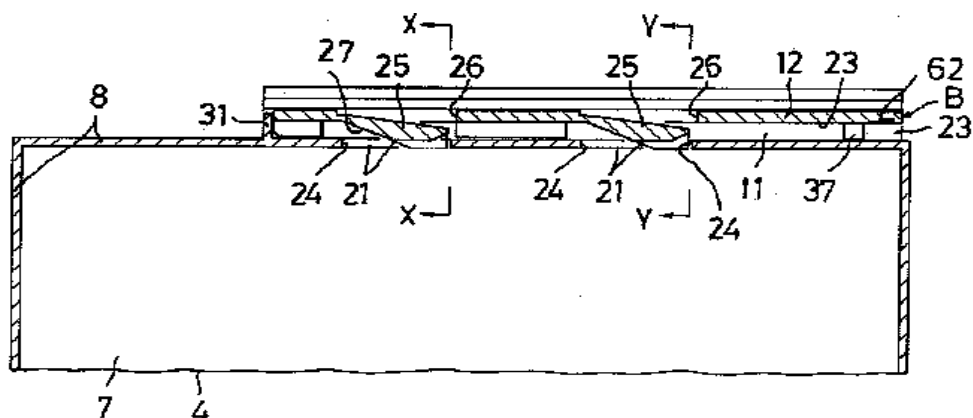


図4 【ケースにスライダを差し込んだ縦断側面図】

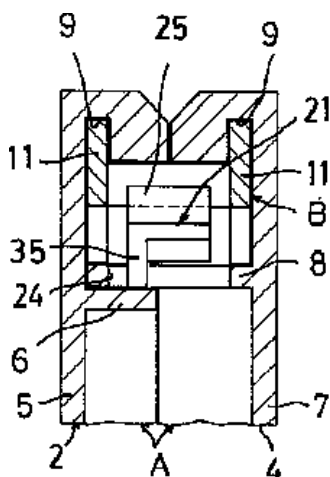


図5 【図4のX-X線に沿う断面図】

第3節 明細書の記載

1. 本件特許に係る発明の解決する課題

本件明細書段落【0002】から【0006】には、【従来の技術及びその課題】として以下のように記載されている。

「レンタルショップでレンタル商品であるビデオテープやディスクなどの収納ケースを並べて陳列した際、ケースの収納商品の盗難防止機能、すなわちケースを開放して収納商品の抜き取りを防止する手段がないため、商品の不正な持ち出し（盗難）が発生する。

また、上記の盗難を防止する手段として、店の出入口に磁気センサなどの検知手段を配置し、ケースや収納商品に磁気コイルなどのタグを取付けておくことが知られている。

しかしながら、ケースはもとより商品にまでタグを取付けるので、タグの取付けに多大な手数がかかると共に、大幅なコストアップになる問題が発生した。

さらに、タグの取付けてあるケースを販売ケースとした際、取付けてあるタグを回収しないかぎり損失の発生原因になる。勿論、商品にタグが取付けてあるので同様の問題が発

生する。

そこで、この発明の課題は、ケースに収納商品の盗難防止機能を付与し、また、ケースや商品にタグの取付けが不要になるようにしたことにある。」

2. 本件特許に係る発明の構成

本件明細書段落【0007】から【0010】には、【課題を解決するための手段】として以下のように記載されている。

「【0007】この発明は、側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝とからなるケースを採用する。

【0008】また前記係合溝或いは箱体と、蓋体のいずれかに差し込んだスライダの抜止め係止手段を設けた構成を採用する。

【0009】さらに、側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝とからなるケースにおいて、前記係合溝に連結板を介し対向する両側板の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込むケース用スライダを採用する。

【0010】また前記スライダの側板に盗難防止用のタグを設けることもある。」

さらに本件明細書段落【0012】から【0020】にはケース及びスライダの構成として以下の実施形態が記載されている。

「【0012】この発明の第1の実施形態のケースAは、図1及び図2に示すように、側面に商品の出し入れ用の開口1を有する箱体2と、この箱体2の下縁側にヒンジ3を介し開口1を開閉するように設けた蓋体4とで構成されている。

【0013】上記の箱体2は、図示の場合側壁5と、この側壁5の各辺縁から連なって側壁5の裏面側に突出する周壁6とで構成され、蓋体4は、図示の場合側壁7と、この側壁7の下辺以外の辺縁から連なって側壁7の裏面方向に突出すると共に、周壁8とで構成され、ヒンジ3は、図示の場合側壁7の下辺と周壁6との連結部分にハーフカットにより設けたが、他のヒンジを用いることもあり、合成樹脂を素材とした成形などで設ける。勿論、周壁6、8などの一部に収納商品の抜き取りができない切欠きなどを設けることもある。

【0014】また、箱体2と蓋体4との上縁（ヒンジ3に対向する辺側）には、側壁5、7の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方から下方に屈曲した7字状の屈曲壁10を形成して並列係合溝9、9が設けてある。

【0015】上記のように構成すると、箱体2に例えばレンタルショップにあつては、レンタル商品を収納したのち、蓋体4によって開口1を閉鎖する。このとき、係合溝9、9は、図2に示すように並列状になる。

【0016】この発明の（第1の実施形態のケースに用いる）第2の実施形態のスライダ

Bは、図3に示すように、閉鎖状態におけるケースAの並列係合溝9、9に係合させて抜き差し自在に差し込むように構成されている。

【0017】すると、並列係合溝9、9に係合状態に差し込んだスライダBによってケースAの開放を阻止するので、棚に陳列したケースAに収納してある商品の盗難を防止することができる。

【0018】ただし、スライダBを引き抜くことによって並列係合溝9、9とスライダBとの係合関係が解除されて蓋体4の開放が可能になるが、陳列時のケースAからスライダBを引き抜くことは、不正感によりちゅうちょさせて盗難防止になる。

【0019】上記のスライダBは、並列係合溝9、9に上縁部を嵌合して屈曲壁10、10の内側に嵌入する左右一对の側板11、11と、この両側板11の対向面上下縁間の中間を接続する連結板12とで構成（端面H形に）してある。

【0020】なお、図示のようにストッパ13（図示の場合周壁8の設けたが、屈曲壁10に設けてもよい）にスライダBの差し込み先端を当接させて定位置にスライダ8を停止させるようになっている。その際、ケースAを傾けてもスライダBが滑走して抜け落ちない接触抵抗があるようにしておくことが望ましい。」

第4節 引用文献

本件において先行文献として示された文献の記載は以下の通りである。

1. 引用文献1(実開平7-29692号)

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】外部から容易に取出せないように商品を収納すると共に、電波式、磁気式等の万引き防犯装置に適用される万引き防犯タグが取付けられる万引き防犯ケースであって、第1の端部をヒンジにより回動可能に連結され、該ヒンジを中心に開閉可能にされた一对のケース本体と、該一对のケース本体の第2の端部に装着され、前記一对のケース本体を閉じた状態に係止する係止部材と、該係止部材に係止状態にロックするロック部材であって、所定の工具を使用することによりロック状態を解除可能にされたロック部材とを具備し、前記係止部材の内側に、前記万引き防犯タグを取り付けたことを特徴とする万引き防犯ケース。

【請求項2】前記一对のケース本体の夫々の第2の端部には、一对の凸部が形成されると共に、前記係止部材には、前記一对の凸部の双方に係合する一对の凹部が形成されており、前記一对の凸部と前記一对の凹部とに係合させることにより、前記係止部材が前記一对のケース本体に装着され、該一对のケース本体を閉じた状態に保持することを特徴とする請求項1記載の万引き防犯ケース。

【請求項3】前記一对の凸部は、前記一对のケース本体の長手方向に沿って延出しており、前記係止部材は、前記一对の凹部を前記一对の凸部の延出方向端部からスライド挿入する

ことにより前記一対のケース本体に装着されることを特徴とする請求項2記載の万引き防犯ケース。

【請求項4】前記ロック部材は、前記係止部材の前記一対のケース本体に対するスライドを禁止することにより、前記係止部材に係止状態にロックすることを特徴とする請求項3記載の万引き防犯ケース。

【請求項5】外部から容易に取出せないように商品を収納すると共に、電波式、磁気式等の万引き防犯装置に適用される万引き防犯タグが取付けられる万引き防犯ケースであって、内部に商品を収納する空間を有し、一端部が開放された中空状ケース本体と、該ケース本体の前記一端部を閉鎖するように装着される蓋体と、該蓋体を容易に開かない状態にロックするロック手段であって、所定の工具を使用することによってロック状態を解除可能にされたロック手段とを具備し、前記蓋体の内面に前記防犯タグを取付けたことを特徴とする万引き防犯ケース。」

【産業上の利用分野】本考案は、主に小物商品の販売店またはレンタル店などにおいて使用される電波式、磁気式等の万引き防止装置に適用される防犯タグを取付けてなる万引き防犯ケースに関するものである。

「【考案が解決しようとする課題】【0004】販売店における場合のように、商品の包装紙にタグを貼る場合には、タグの再利用が出来ず多大なランニングコストを必要とするし、簡単にタグを剥したり損傷を与えたりすることも出来るので、万引きを誘発するという問題があった。

【0005】レンタル店における場合のように商品ケースに直接タグを貼り付けたり、商品ケースの内部にタグを入れる場合にも、上記と同様の問題点があった。又特にレンタル店においては、商品が包装されていないため、ケースから商品を取り出して、商品のみを万引きされる場合があった。

【0008】従って、本考案は上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、防犯タグが簡単に取外されたり損傷を与えられることなく、商品も簡単に抜き取られることがなく、更にタグの再利用が出来る万引き防犯ケースを提供することにある。

【0013】以上の様に、この考案に係る万引き防犯ケースは構成されているので、開閉可能なケース本体の内部に商品を収納して、ケース本体に係止部材で閉じた状態に係止し、所定の工具を使用しなければ解除できないロック部材でロックすることにより、ケース本体から商品を容易に取出すことができないようにすることができる。そして、このロック状態では、係止部材の内側に取り付けられた防犯タグが商品と一体化しており、収納ケースから商品を取り出すこともできないし、防犯タグをケースから取外すこともできない。従って、商品の万引きを確実に防止することができる。また、商品に直接タグを貼ったり剥したりする訳でないのでタグの再利用も可能になる。

【0031】以上説明した様に、本考案の万引き防止ケースによれば、開閉可能なケース本体の内部に商品を収納して、ケース本体に係止部材で閉じた状態に係止し、所定の工具

を使用しなければ解除できないロック部材でロックすることにより、ケース本体から商品を容易に取出すことができない様にする事ができる。そして、このロック状態では、係止部材の内側に取り付けられた防犯タグが商品と一体化しており、収納ケースから商品を取り出すこともできないし、防犯タグをケースから取外すこともできない。従って、商品の万引きを確実に防止することができる。また、商品に直接タグを貼ったり剥したりする訳でないのでタグの再利用も可能になる。

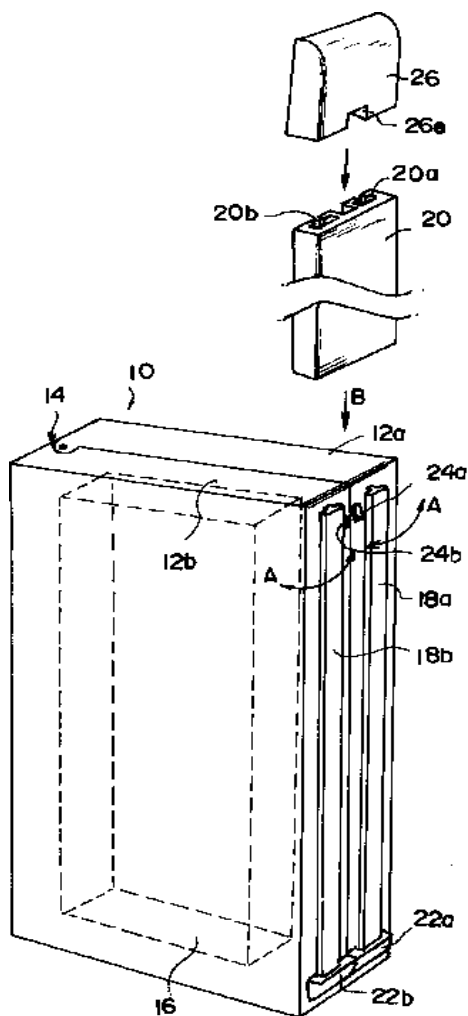


図6 【引用文献1記載の発明の斜視図】

2. 引用文献3(特開平10-218273号)

【請求項3】請求項2において、前記ケース本体に、前記収納部の一側辺に沿った膨出部が一体形成され、この膨出部の一端部に、前記弾性ロック片が前記収納部に向かって延びる配置で支持され、前記膨出部の他端側に、前記ロックバーを摺動自在に保持するほぼ筒状の装着部が形成されるとともに、この装着部の内壁面に前記第1および第2の凹部が形成されているCD等の盗難防止用ケース体。

【0022】ケース本体10における収納部19の一边側には膨出部20が一体に突設されており、この膨出部20の一方側には弾性ロック片21がその先端の押圧部22を収納部19に僅かに臨ませて片持式に支持されている。膨出部20の他方側には、ロックバー11を摺動自在に保持する装着部23が形成されている。この装着部23はほぼ角筒形状になっているが、合成樹脂で一体成形するために、複数の型抜き孔24が設けられている。なお、ケース本体10の床面にも取出防止片13、14を形成するための型抜き孔27および弾性ロック片21を形成するための型抜き孔28が形成されている。

【0025】ケース本体10およびロックバー11は個別に製作されたのちに合体される。すなわち、ロックバー11は、抜け止め用爪部29側からケース本体10における角筒状の装着部23の内部に挿入される。このとき、抜け止め用爪部29およびバネ片30は撓みながら進入していき、抜け止め用爪部29が第1の凹部37に、且つバネ片30の係合爪31が第2の凹部38に位置するまで押し込まれる。ロックバー11は、上記位置まで一旦押し込まれると、抜け止め用爪部29が第1の凹部37に摺動可能な範囲内で移動できるが、その場合、係合爪31の係止突部39に対する係合を解除する必要がある。また、抜け止め用爪部29がストップ面40に当接した時点でそれ以上の移動を阻止されるので、ロックバー11がケース本体10に一体的に取り付けられた盗難防止用ケース体となる。

【0032】つぎに、ロック解除装置44による盗難防止用ケース体のロック解除について説明する。ロック解除装置44は、例えばCD販売店やCDレンタル店のカウンタに設置されており、所望のCDが収納されているロック状態の盗難防止用ケース体を陳列棚などから取り出した顧客は、その盗難防止用ケース体をカウンタで店員に手渡す。店員は、図9示すように、受け取った盗難防止用ケース体を凹所47内に挿入する。このとき、盗難防止用ケース体は、ロックバー11をロック解除キー48に対向する向きに位置決めして凹所47に挿入される。

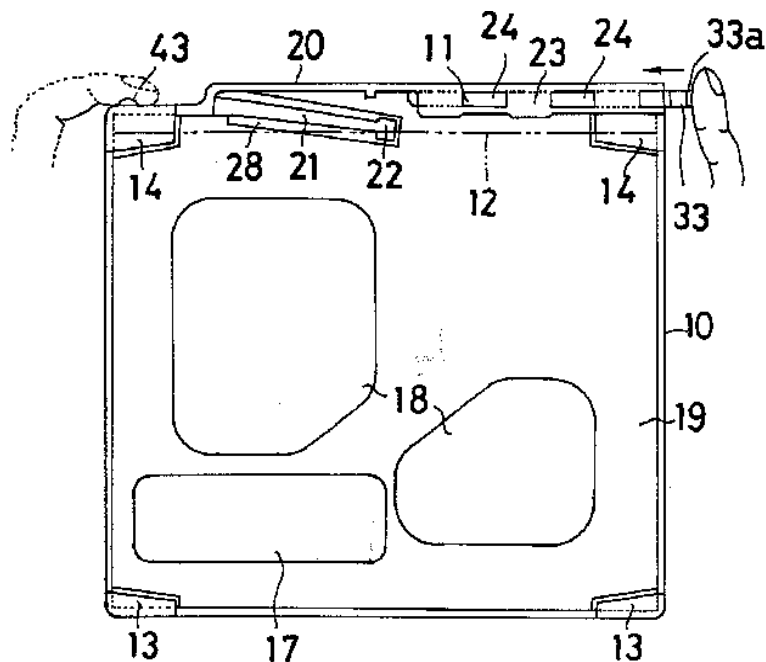


図7 【引用文献3記載の発明の平面図】

第5節 審決

請求人の主張は、以下の通りである。

(i) 本件請求項1ないし請求項5に係る発明（以下それぞれ「本件特許発明1」、ないし「本件特許発明5」という）は、甲第1号証、甲第2号証及び甲第3号証に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるので、本件特許1ないし5は特許法第123条第1項第2号により無効とすべきである。

(ii) 本件特許発明4について、拒絶理由通知に伴って平成14年7月30日と平成14年10月31日の2回にわたり明細書の補正を行っているが、特許発明4の補正は特許法第17条の2第3項の規定を満たしていないので、特許法第123条第1項第1号によって無効とすべきである。

(iii) 本件特許発明1、2及び4は、特許法第36条第4項第1号、第36条第6項の規定を満たしていないので、特許法第123条第1項第4号によって無効とすべきである。

〈証拠方法〉

甲第1号証	実開平7-29692号公報
甲第2号証	1994年AV総合カタログ写し
甲第3号証	特開平10-218273号公報

以上の主張に対し審決ではこれを認めず請求不成立とした。

第6節 原告の主張

審決は、原告主張の無効理由についての認定判断を誤ったものであり、この誤りが審決の結論に影響することは明らかであるから、取消しを免れない。

1 本件発明1、2及び4に関する本件明細書の記載不備の無効理由についての判断の誤り（取消事由1）

本件発明1、2及び4の特許請求の範囲の記載は、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄に記載された発明の効果を生ずるための必須の構成を欠いており、特許請求の範囲の記載内容では、当該各発明について本件明細書の「発明の詳細な説明」欄に掲げられている課題を解決することが不可能であり、発明の効果を奏さない。結局、特許請求の範囲における本件発明1、2及び4の記載内容では発明の把握ができないのであるから、発明としては明確性を欠き、あるいは未完成であって、改正前特許法36条6項の要件を満たさない。

また、本件発明1、2及び4についての本件明細書中の「発明の詳細な説明」欄の記載は、【発明の属する技術分野】、【従来の技術及びその課題】、【課題を解決するための手段】、【発明の実施の形態】及び【発明の効果】の各項の記載内容の整合性がとれておらず、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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえないから、改正前特許法36条4項の要件を満たさない。

しかるに、審決は、次のとおり、上記の各点についての認定判断を誤ったものであり、この誤りは審決の結論に影響することが明らかであるから、審決は取り消されるべきである。

(1) 本件発明1について

(ア) 作用効果の認定の誤り

本件明細書には、ケースとスライダとを組み合わせることによって初めて、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における【発明の効果】の項に記載された作用効果を得るものであることが明示されている。しかし、特許請求の範囲における本件発明1の記載では、単にケースのみしか特定されておらず、スライダに関しては、何の記載もなく、特定されていない。したがって、本件発明1は、単に開閉が自由自在に行えるケースのみをその構成要素とするものにほかならず、本件明細書の【発明の効果】の項に記載の作用効果を得ることはできない。

(イ) 「並列係合溝」の特定に関する誤り

本件発明1は、ケースのみしか特定されておらず、スライダについては記載がないので、スライダがどのようにケースに係合するのかは全く不明である。審決は、「並列係合溝」との記載のみで、これに「何らかの係合のための部材」に係合することが特定されていると判断するが、係合溝に何らかの部材に係合する可能性があればよいともいうべき認定判断は、全く不当である。

また、審決は、「万引き等商品の不正な持ち出しを躊躇させる等本件特許発明の目的及び効果が達成できるものである。」と判断する。しかし、審決が認定した本件発明1の上記目的及び効果は、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における【従来の技術及びその課題】の項にも、【発明の効果】の項にも全く記載されていない、審決独自の認定にかかるものであって、このような審決の認定判断は明らかに違法である。

また、審決の判断は本件発明1の効果を『人間の感情』に依存するものであるが、審決の認定するような効果を有するのであれば、本件発明1はそもそもその「発明性」を否定されるべきものである。すなわち、『「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のものをいう』（特許法2条1項）とされるが、本件発明1は、「自然法則を利用」したのではなく、万引きを「躊躇」という「人間の感情」を利用したものであり、かつ何ら「高度」なものではないということになるからである。本件発明1は、仮にスライダを用いることを前提としているものとしても、スライダは何らロックされてはおらず、スライダを自由に抜き差しできる構成をその内容とするものなのである。したがって、商品を万引きしようとする者は、ケースのスライダを抜いてケースを開放し、その中の商品のみを持ち去ることが容易に行えるものである。それにもかかわらず、万引き行為を『躊躇』させるから目的及び効果を達成できるなど、およそ「発明」とはいえないものである。したがって、本件発明1の目的・効果を上記のように認定し、発明性を認めた審決は誤っていることは明白である。

(ウ) このように、本件発明1は、特許請求の範囲においてはケースのみが特定され、スライダの特定がされていないから、本件明細書記載の効果を奏さないものであり、特許請求の範囲における本件発明1の記載と、明細書の「発明の詳細な説明」欄における発明の効果の記載に齟齬があるものであって、改正前特許法36条6項、4項の要件を満たさない

ことは明白である。

この点を看過し、本件発明1の作用効果として明細書に記載のない、独自の認定を行った審決には取り消されるべき違法がある。

(2) 本件発明2について

そもそも、本件発明2の特許請求の範囲においても、単にケースのみしか特定されておらず、スライダに関しては何の特定もなく、ケースのみをその構成要素とするものである。つまり、本件発明2は、開閉が自由自在に行えるケースをその構成要素とするものにほかならず、本件発明2は、明細書の【発明の効果】の項に記載の作用効果を得ることはできない。

したがって、本件発明2も、本件発明1と同様に改正前特許法36条6項及び4項の要件を満たさない。しかるに、審決は「本件発明2において、スライダの抜け止め係止手段を設けることを記載して請求項1を引用しても特許請求の範囲の記載が不明確となるものとはいえない。」と認定しており、誤りがある。

(3) 本件発明4について

本件発明4の効果は、本件明細書の段落【0056】に記載されるように、「店側の解除具によってスライダとケースとの係止手段の係合関係を解除して、引き抜いたスライダを店側に残すため、ケースを販売或いは貸出しケースとして使用することができる。」というものであり、「スライダ」と「ケース」に加え「店側の解除具」によって作用効果を得られるとされている。しかるに、本件発明4の特許請求の範囲の記載においては、店側の解除具あるいは係合解除用解除具についての特定がなげらされていない。

発明は、目的、構成、作用、効果により把握されるべきものであるから、本件明細書の【発明の効果】の項で「店側の解除具」によって作用効果を得られるとされている以上、特許請求の範囲における本件発明4の構成においても、店側の解除具あるいは係合解除用解除具についての特定がされていなければならない。にもかかわらず、本件発明4の特許請求の範囲では、解除具に関しては何ら特定がされていない。

したがって、本件発明4は、改正前特許法36条6項及び4項を満たさないものであって、これらの瑕疵を看過した審決には取り消されるべき違法がある。

3 本件発明1ないし5に関する進歩性欠如の無効理由についての認定判断の誤り（取消事由3）

審決は、本件発明1ないし5の作用効果の認定を誤り、かかる誤った認定に基づいてこれらの発明と引用例との間の相違点をことさら強調するという誤った判断をし、その結果として、周知技術の存在を勘案しても本件発明1ないし5は当業者が容易に想到できるものではないとの誤った結論を導いたものであるから、違法として取り消されるべきである。

(1) 本件発明1との相違点についての認定判断の誤り

審決は、本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点につき、「本件特許発明1の延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝の具体的構造は、請求人が提出した甲第1号証、甲第2号証及び甲第3号証のいずれにも記載も示唆もされていない。」（審決書10頁36行～38行）とする。

しかし、本件発明1における、「7字状」との要件は、係合溝を形成する為の形状にす

ぎず、「7字状」そのものに意味があるものではない。すなわち、本件各発明の「スライダ」は、連結板を介して対向する両側板の上縁部が並列係合溝に嵌って、ケースを閉鎖状態に維持することができ、かつ抜き差し自在に差し込めるように構成しているのであって、「7字状」であることによる特有の作用効果はなんら存在しない。

本件発明1の「並列係合溝」は、刊行物1の「一对の凸部」に該当し、本件発明3、4、5の「スライダ」は、刊行物1の「係止部材」に該当するものであって、両者はともに組み合わせることによってケースを閉鎖状態に保持するという共通の作用効果を有するのである。

したがって、刊行物1に、「一对の断面略T字状の凸部」を有するケースとこれに係合する係止部材に関する記載があり、これらは本件発明1と共通の作用効果を有するのであるから、本件発明1は、刊行物1に基づいて（あるいは刊行物1ないし3に基づいて）当業者が容易に発明をすることができたというべきである。

上記のとおり、本件発明1は特許法29条2項に違反して特許されたものである。しかるに、審決は、明細書に何ら記載されていない独自のしかも誤った作用効果を認定しており、審決は、本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点についての認定判断に誤りがある。

(2) 本件発明2ないし5との相違点についての認定判断の誤り

上記(1)記載のとおり、審決は、本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点についての認定判断を誤っており、本件発明2ないし5と刊行物1の発明との相違点についても同様に認定判断を誤り、当該誤りは結論に影響するものであるから、取り消されるべきである。

第7節 判決

1 本件発明1、2及び4に関する本件明細書の記載不備の無効理由に係る判断の誤りという点（取消事由1）について

原告は、本件発明1、2及び4について、特許請求の範囲の記載は、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄に記載された発明の効果を生ずるための必須の構成を欠いており、発明としては明確性を欠き、あるいは未完成であって、改正前特許法36条6項の要件を満たさず、また、本件明細書中の「発明の詳細な説明」欄の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえないから、改正前特許法36条4項の要件を満たさないと主張するので、この点につき検討する（なお、原告は、「未完成発明」との文言を用いるが、審判手続においていわゆる特許法29条柱書にいう発明未完成ではなく、明細書の記載不備をいうものとして主張しているものであるから（審決書4頁5行～8行。審決が原告の主張をこのように解したことについては、本件訴訟において原告は不服を述べておらず、改正前特許法36条についての判断を誤ったものとして非難している。）、その趣旨において判断する。）。

(1) 原告は、本件発明1について、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、【発明の効果】はケースとスライダとを組み合わせることによって初めて得られるものであることが明示されているが、特許請求の範囲における本件発明1の記載では、単にケースのみしか特定されておらず、スライダに関しては何の記載もなく特定されていないから、【発明

の効果】の項に記載の作用効果を得ることはできない、と主張する。

しかしながら、本件発明1の特許請求の範囲には、「並列係合溝」は、「蓋体と箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた」ものであることが記載されている。この記載によれば、「並列係合溝」は、蓋体の側壁の上縁から連なって上方に突出する屈曲壁と、箱体の側壁の上縁から連なって上方に突出する屈曲壁とによって設けられるものであり、それぞれの屈曲壁は、延長が内方に7字状に屈曲しているのであるから、その内方に7字状に屈曲して形成される凹部、すなわち、並列係合溝は、蓋体及び箱体のそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出する部分よりも内側に位置し、並列して配置された構成と認められる。このように、特許請求の範囲の記載から、ケースに設けられる「並列係合溝」の具体的な形状を特定することができる。そして、並列係合溝は、単なる「溝」ではなく、「係合溝」とされていることから、当業者であれば、当該溝に係合する何らかの係合部材の存在を認識することができるものと認められる。

上記のとおり、並列係合溝は、「7字状」すなわち溝が屈曲壁の内側に位置しているものであるから、当該係合溝に係合される何らかの係合部材も、屈曲壁の内側にて係合するものとなる。当該構造においては、係合部材、すなわちスライダが外側から係合する従来品の構造に比べると、スライダが外部に露出していないだけ、スライダの引き抜きに対する防止効果に優れているといえる（甲3。本件明細書の段落【0027】【0028】参照）。すなわち、従来品はスライダが露出しているため、係合部に金属片を差し込むなどにより係合を外したり、スライダを破壊することが容易であるのに対して、このような露出がないため、係合を外したり、スライダを破壊することが難しいといえる。また、審決の認定するとおり、「係合部が外部より見えにくい」という構造であることから、「万引きを躊躇させる等」との効果もある。したがって、本件発明1については、特許請求の範囲の記載の構造から、商品の不正な持ち出し（盗難）の防止という課題の解決（甲3。本件明細書の段落【0002】）が達成できるものといえることができる。

本件発明1は、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースをその内容としたものであり、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、当該特有の形状を有する並列係合溝を備えることにより、当業者にその構成と機能ないしは作用効果とを認識させることができるのであるから、特許請求の範囲の記載に不備があるということとはできず、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。

また、上記のとおり、本件発明1については、特許請求の範囲の記載から係合溝の設置箇所及び形状を特定できるものであり、かつ、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、係合溝の設置箇所及び形状に関する段落【0007】のほか、【発明の実施の形態】中に「第1の実施形態」に関し、図1及び図2の説明がされているものであるから（段落【0012】～【0015】。甲3。）、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえることができる。したがって、改正前特許法36条4項の要件を満たさないということもできない。なお、原告は、本件発明1について、「万引き等商品の不正な持ち出しを躊躇させる等本件特許発明の目的及び効果が達成できるものである。」とした審決の判断は、本件明細書に記載のない審決独自の認定にかかるものであり、

また、上記効果は『人間の感情』に依存するものであって、審決の認定するような効果を有するのであれば、本件発明1は、「自然法則を利用」したものではなく、万引きを「躊躇」するという「人間の感情」を利用したものであって、かつ何ら「高度」なものではないから、そもそもその「発明性」を否定されるべきものであると主張する。しかし、本件明細書には、【従来の技術及びその課題】として「例えば、レンタルショップでレンタル商品であるビデオテープやディスクなどの収納ケースを並べて陳列した際、ケースの収納商品の盗難防止機能、すなわちケースを開放して収納商品の抜き取りを防止する手段がないため、商品の不正な持ち出し（盗難）が発生する。」との記載（段落【0002】。甲3）があることからすれば、本件発明1の構成を採用することにより、係合部が内側に位置することで、係合部材が外側から係合する従来の構造に比べると、係合部材が外部に露出していないことから、一見ただけでは係合を解除する方法が明らかでなく、引き抜きに対する防止効果に優れているといえることができるから、「商品の不正な持ち出しを躊躇させる」という審決の認定した効果をもって、審決独自の認定ということではできない（ちなみに、当初明細書（甲4）の段落【0022】には、「陳列時のケースAからスライドBを引く抜くことは、不正感によりちゅうちょさせて盗難防止になる。」との記載がある。）。また、当該効果は、本件発明1の構成から生ずるものであるから、人間の感情に依存するものということもできない。

(2) 原告は、本件発明1、2は、特許請求の範囲の記載においてケースのみを特定し、スライドの特定がされていないから、本件明細書記載の効果を有さないものであり、本件発明1、2の記載と発明の効果の記載に齟齬があるものであって、改正前特許法36条6項、4項の要件を満たさないと主張する。

たしかに、本件発明1、2は、特定の並列係合溝を設けたケースのみに係るものであり、特許請求の範囲においてはスライドの形状が特定されていない。しかし、本件発明1、2の特許請求の範囲においては、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースが記載されているものであり、これと係合する係合部材の形状が想定し得るものであるから、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、並列係合溝と当該係合部材との協働によりもたらされる作用効果が本件明細書に記載されている以上、特許請求の範囲の記載に不備があるということではできず、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。原告の主張は採用できない。

また、本件発明2についても、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえることができ、改正前特許法36条4項の要件を満たさないということもできない。

(3) 原告は、本件発明4について、本件明細書の段落【0056】に記載されるように「スライド」と「ケース」に加え「店側の解除具」によって作用効果を得られるとされているにもかかわらず、特許請求の範囲の記載は、店側の解除具あるいは係合解除用解除具についての特定が何らされていない、と主張する。

しかしながら、本件発明4は、特許請求の範囲に記載された構成のみから一定の技術思想が把握できるものであり、かつ、これにより「ケースに収納してある商品の盗難を防止することができる」という作用効果を奏することが認識できるのであるから、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。原告の主張は採用できない。

また、本件発明4についても、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということができ、改正前特許法36条4項の要件を満たさないということもできない。

(4) 上記のとおり、本件発明1、2及び4については、いずれも改正前特許法36条6項、4項の規定を満たしていないということとはできない。したがって、この点についての審決の判断の誤りをいう原告の主張は、いずれも採用することができない。

3 本件発明1ないし5に関する進歩性欠如の無効理由に係る認定判断の誤りをいう点（取消事由3）について

(1) 原告は、審決は、本件発明1における係合溝の「7字状」の形状の作用効果についての認定判断を誤り、本件発明2ないし5についても同様に認定判断を誤ったことで、本件発明1ないし5について進歩性欠如についての判断を誤ったものであると主張する。すなわち、本件発明1における係合溝の「7字状」の形状は単に係合溝を形成する為の形状にすぎず、「7字状」であることによる特有の作用効果を有するものではなく、これに対応する係合部材（本件発明3ないし5の「スライダ」）は、連結板を介して対向する両側板の上縁部が並列係合溝に嵌って、ケースを閉鎖状態に維持することができ、かつ抜き差し自在に差し込めるように構成しているのであるから、本件発明1の「並列係合溝」は、刊行物1の「一对の凸部」に該当し、これに対応する係合部材（本件発明3ないし5の「スライダ」）は、刊行物1の「係止部材」に該当するものであって、両者はともに組み合わせることによってケースを閉鎖状態に保持するという共通の作用効果を有するのであるから、本件発明1は刊行物1に基づいて（あるいは刊行物1ないし3に基づいて）、当業者が容易に発明をすることができたものであるというのである。

しかしながら、本件発明1と刊行物1記載の発明との相違点に係る「並列係合溝」は、「蓋体と箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた」ものであって、蓋体の側壁の上縁から連なって上方に突出する屈曲壁と、箱体の側壁の上縁から連なって上方に突出する屈曲壁とによって設けられるものであり、それぞれの屈曲壁は、延長が内方に7字状に屈曲しているのであるから、その内方に7字状に屈曲して形成される凹部、すなわち、並列係合溝は、蓋体及び箱体のそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出する部分よりも内側に位置し、並列して配置されたものとなると認められる。そして、並列係合溝は、単なる「溝」ではなく、「係合溝」とされていることから、当該溝に何らかの係合部材を係合させるものである。既に述べたとおり（前記1(1)参照）、並列係合溝は、「7字状」すなわち溝が屈曲壁の内側に位置しているものであるから、当該係合溝に係合される係合部材も、屈曲壁の内側にて係合するものとなり、しかるときは、係合溝に係合する部材（本件発明3ないし5というスライダ）が屈曲壁内部に挿入されるため、係合溝とスライダの係合部が表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れる構造となっていることにより、係合部に金属片を差し込むなどにより係合を外したり、スライダを破壊することが難しく、また、一見しただけではスライダの構造が分からないからスライダの引き抜きに対する防止効果にも優れているということができ、商品の不正な持ち出し（盗難）の防止という課題の解決（甲3。本件明細書の段落【0002】）が達成できるものということができる。

上記のとおり、刊行物1記載の発明との相違点に係る並列係合溝の形状は、単なる係合部の形状にとどまるものではないから、これを単なる設計上の事項とすることはできない。

このような構成の並列係合溝は、刊行物1ないし3のいずれにも記載されていないのであるから、本件発明1については、刊行物1ないし3に基づいて当業者が容易に発明できたということとはできない。

(2) 本件発明2ないし5は、本件発明1の構成をその構成の一部として含む発明である。したがって、上記(1)に説示したのと同様の理由により、本件発明2ないし5も、また、刊行物1ないし3に基づいて当業者が容易に発明をすることができたということとはできない。

(3) 上記のとおり、本件発明1ないし5に関する進歩性欠如の無効理由に対する審決の判断に誤りはない。

第2章 本報告書で取り上げる論点の概要

第1節 論点1【クレームの記載要件について】

原告は、36条の要件に関し、「特許請求の範囲における本件発明1、2及び4の記載内容では発明の把握ができないのであるから、発明としては明確性を欠き、あるいは未完成であって、改正前特許法36条6項の要件を満たさない。」と主張する。

これに対し、裁判所は、「本件発明1、2の特許請求の範囲においては、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースが記載されているものであり、これと係合する係合部材の形状が想定し得るものであるから、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、並列係合溝と当該係合部材との協働によりもたらされる作用効果が本件明細書に記載されている以上、特許請求の範囲の記載に不備があるということとはできず、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。原告の主張は採用できない。・・・本件発明4についても、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていることができ、改正前特許法36条4項の要件を満たさないということもできない。」と判断している。

裁判所の当該判断が、36条に照らし、また審査基準をも考慮しつつ妥当であるか検討する。

第2節 論点2【明細書の参酌の可否について】

原告は進歩性判断について、本件発明1の「並列係合溝」は、刊行物1の「一對の凸部」に該当し、本件発明3、4、5の「スライダ」は、刊行物1の「係止部材」に該当するものであって、両者はともに組み合わせることによってケースを閉鎖状態に保持するという共通の作用効果を有するのであり、本件発明1は、刊行物1に基づいて（あるいは刊行物1ないし3に基づいて）当業者が容易に発明をすることができたものであると主張している。

これに対し、裁判所は、並列係合溝は、「7字状」すなわち溝が屈曲壁の内側に位置しているものであるから、当該係合溝に係合される係合部材も、屈曲壁の内側にて係合するものとなり、係合溝に係合する部材が屈曲壁内部に挿入されるため、係合溝とスライダの係合部が表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れる構造となっていることにより、係合部に金属片を差し込むなどにより係合を外したり、スライダを破壊することが難しく、また、一見しただけではスライダの構造が分からないからスライダの引き抜きに対する防止効果にも優れているということができ、刊行物1記載の発明との相違点に係る並列係合溝の形状は、単なる係合部の形状にとどまるものではないから、これを単なる設計上の事項とすることはできないものであると判断している。

裁判所の当該判断が、リパーゼ判決及び特許法70条2項に照らし、また審査基準をも考慮しつつ妥当であるか検討する。

第3節 論点3【サブコンビネーションクレームについて】

本件の請求項1および請求項3はケースおよびスライダからなる盗難防止機構のそれぞれの構成をもつサブコンビネーションクレームの関係にある。

このようなサブコンビネーションクレームは多項制導入によって可能になったものである。多項制導入の経緯や現行法に照らし、サブコンビネーションクレームの記載が可能であるか、またその問題点について間接侵害をも含めて検討する。

第3章 日本の法制度

第1節 多項制導入の経緯

多項制導入の経緯及び改正前後の特許法の規定は以下のとおりである。ただし、下線は筆者による。

昭和50年改正前36条

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 - 二 提出の年月日
 - 三 発明の名称
 - 四 発明者の氏名及び住所又は居所
- 2 願書には、次に掲げる事項を記載した明細書及び必要な図面を添附しなければならない。
- 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明

四 特許請求の範囲

3 追加の特許を受けようとするときは、追加の特許を受けようとする発明についての追加の関係を明細書に記載しなければならない。

4 第二項第三号の発明の詳細な説明には、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容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

5 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。

6 第三十八条ただし書の規定により二以上の発明について同一の願書で特許出願をするときは、第二項第四号の特許請求の範囲は、発明ごとに区分して記載しなければならない。

1. 昭和50年改正²

昭和50年改正以前、我が国はいわゆる「単項制」を採用していたが、欧米諸国では「単項制」という言葉に対応する言葉がないというくらい一つの発明について複数のクレームの記載を認める制度は常識化していた。さらに特許協力条約の成立などにみられるように、特許制度は国際的な協調と統一の方向に進んでいたため、特許協力条約を批准するためばかりでなく、我が国の特許制度の国際性を担保するためにも導入せざるを得ない状況に置かれていた。

そこで、特許請求の範囲には、発明の構成に欠くことのできない事項のほか、その発明の実施態様を併せて記載することができることとなった。

昭和50年改正後36条

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 - 二 提出の年月日
 - 三 発明の名称
 - 四 発明者の氏名及び住所又は居所
- 2 願書には、次に掲げる事項を記載した明細書及び必要な図面を添附しなければならない。
- 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明
 - 四 特許請求の範囲
- 3 追加の特許を受けようとするときは、追加の特許を受けようとする発明についての追加の関係を明細書に記載しなければならない。
- 4 第二項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の

² 特許庁編(1985)『工業所有権制度百年史 下巻』発明協会、p.532

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、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

5 第二項第四号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。

6 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。

2. 昭和62年改正³

昭和50年改正により、実施態様項の記載を認めることにより、部分的に多項制を採用していたが、めざましい技術開発の進展に伴い、特許出願の内容は高度化、複雑化の度合いを深めており、このような技術開発の成果を漏れなく保護するためには、実施態様項という記載形式では、制約が多く不十分であるケースが生じていた。

そこで、記載形式上の制約を可能な限りなくし、一つの発明について複数の項で、多面的に自由に発明を表現できるようにするとともに、一つの願書で出願することができる単一性の範囲を欧米並みに拡大することにより、一連の技術開発の成果を十分に保護しうる制度に改めることとなった。

昭和62年改正後36条

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 - 二 提出の年月日
 - 三 発明の名称
 - 四 発明者の氏名及び住所又は居所
- 2 願書には、次に掲げる事項を記載した明細書及び必要な図面を添附しなければならない。
- 一 発明の名称
 - 二 図面の簡単な説明
 - 三 発明の詳細な説明
 - 四 特許請求の範囲
- 3 追加の特許を受けようとするときは、追加の特許を受けようとする発明についての追加の関係を明細書に記載しなければならない。
- 4 第二項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一 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。
 - 二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項（以下

³ 特許庁編(1995)『工業所有権制度この10年の歩み』発明協会、p.59

「請求項」という。)に区分してあること。

三 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。

5 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。

6 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。

第2節 現行の日本国特許法におけるクレームの記載要件

現行の規定は、従来の「発明の構成に欠くことのできない事項のみ」を記載するとの規定では、特許請求の範囲の記載が制限され、発明をより適切に記載できない場合が生じていたことから、発明の構成にかかわらず、技術の多様性に柔軟に対応した特許請求の範囲の記載を可能にするため、平成6年に以下のように改正されたものである。

特許法36条

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 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。

- 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

第3節 参考判決

1. リパーゼ判決⁴

① 事件の概要

リパーゼ判決は、東京高裁が『特許請求の範囲には「リパーゼ」について文言上の限定はないが、発明の詳細な説明を検討すると、それはR a リパーゼを意味するとし、審決には発明の基本的構成について解釈を誤り、結果的に進歩性を否定した違法があるとし、審決を取り消す』としたのに対し、特許庁長官（上告人）が「発明の要旨は特許請求の範囲の記載のみにより解釈すべきであり、発明の詳細な説明を考慮した原判決には法令解釈の誤りがある」と主張し上告した事件である。

② 裁判所の判断

特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条第1項各号所定の特許要件と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。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とか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法36条5項2号の規定（本件特許出願については、昭和50年法律第46号による改正前の特許法36条5項の規定）から見て明らかである。

これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがR a リパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、R a リパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例もR a リパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、R a リパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがR a リパーゼを使用するもの

⁴ 最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決、判例時報1380号、p.131、判例タイムズ754号、p.141

だけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないというべきである。

2. 平成18年(行ケ)第10439号 審決取消請求事件知財高裁判決

① 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「インクタンクおよびインクタンクホルダ」とする特許第2801149号(平成6年8月24日出願,平成10年7月10日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は44である。)の特許権者である。

被告らは、平成16年9月29日、本件特許のうち、請求項1及び6に係る発明についての特許を無効とすることについて審判の請求をし、無効2004-80168号事件として特許庁に係属した。原告は、同審判手続において、同年12月20日、訂正請求(以下「第1回訂正請求」という。)を行ったが、特許庁は、平成17年7月6日に、特許第2801149号の請求項1及び6に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした(以下「第1次審決」という。)

原告は、平成17年8月15日に第1次審決について取消訴訟(当庁平成17年(行ケ)第10636号)を提起するとともに、同年9月30日に訂正審判(訂正2005-39174)を請求したところ、知的財産高等裁判所は、平成17年11月17日、特許法181条2項により、事件を審判官に差し戻すため、第1次審決を取り消す決定をした。

差戻後の審判手続において、同法134条の3第5項の規定により、上記訂正審判の請求書に添付された特許請求の範囲と明細書を援用した訂正請求(以下「第2回訂正請求」といい、同訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)がされたものとみなされた(以下、本件訂正前の明細書及び図面を「本件明細書」といい、本件訂正後の明細書及び図面を「訂正明細書」という。)

特許庁は、平成18年8月22日に、差戻後の審判において、特許第2801149号の請求項1及び6に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をした(以下「第2次審決」という。)

② 特許請求の範囲

本件訂正の前後における本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項6の記載は、次のとおりである。

(1) 本件訂正前

【請求項1】「インクジェットヘッドを備えたホルダに対して着脱自在にされ、該ヘッドに供給される記録に使用されるインクを貯留可能なインクジェット用のインクタンクにおいて、前記インクタンク本体と、前記インクタンクの使用状態で底となる部分に配され、前記ヘッドに対して前記インクを供給するための供給口と、前記インクタンク内を大気と連通する大気連通部と、前記インクタンクの一側面の一部に設けられた、前記ホルダに形

成された第1係止部と係合する第1係合部と、前記第1係合部が設けられた側面に対する他側面に対して弾性的に設けられた、前記ホルダに形成された第2係止部に係合する第2係合部を備えたラッチレバーと、を備えたことを特徴とするインクタンク。」

(2) 本件訂正後（下線部は、訂正に係る箇所である。）

【請求項1】「インクジェットヘッドと該ヘッドにインクを供給するインク取り込み管と該インク取り込み管の開口端に設けられたフィルタとを備えたホルダに対して上下方向に着脱自在にされ、該ヘッドに供給される記録に使用されるインクを貯留可能なインクジェット用のインクタンクにおいて、

前記インクタンク本体と、

前記インクタンクの使用状態で底となる部分に配され、前記インク取り込み管を介して前記ヘッドに対して前記インクを供給するための供給口と、

前記インクタンク内を大気と連通する大気連通部と、前記インクタンクの一側面の一部に設けられた、前記ホルダに形成された第1係止部と係合する第1係合部と、

前記第1係合部が設けられた側面に対する他側面に対して弾性的に設けられた、前記ホルダに形成された第2係止部に係合する第2係合部を備えたラッチレバーと、

前記供給口の周囲に立設された筒状の支持部と、

前記支持部に挿入されて支持されたインク供給部材と、を備え、

前記第2係合部は、前記ラッチレバーの外側に配設され、かつ、前記インクタンクの装着状態で、前記第1係合部よりも相対的に上方になるよう設けられ、

前記第1係合部と前記供給口と前記第2係合部とが、

前記インクタンクを前記ホルダに装着する際、前記第1係合部が前記第1係止部に係合した状態で前記インクタンクを下方に押し込むことで生じる前記インクタンクの回転によって、前記インク取り込み管が前記供給口に挿入されて前記フィルタが前記インク供給部材の下端面に当接し、前記インク供給部材からの前記インクの取り込みが可能となると共に前記第2係合部と前記第2係止部とが係合するように配置され、

前記ラッチレバーは、

その上端部に設けられた操作部と、その下端部との間に前記第2係合部が配され、当該下端部が前記インクタンクの前記底となる部分に近い領域において前記他側面に一体的に形成されて当該下端部を支点として弾性変位可能に構成されており、かつ、

前記第2係合部と前記第2係止部とが係合状態にあるときは内側に弾性変位した状態となる一方、前記操作部が前記インクタンク本体側に押されて前記第2係合部と前記第2係止部との係合が解除されると、前記ラッチレバーの復元力で前記第2係合部と前記下端部との間の部分が前記ホルダの内壁に当接して装着する際とは逆の方向に前記インクタンクを回転させ、前記インクタンクの前記他側面側が持ち上がった状態となるよう前記下端部から外側上方に向かって傾斜していることを特徴とするインクタンク。」

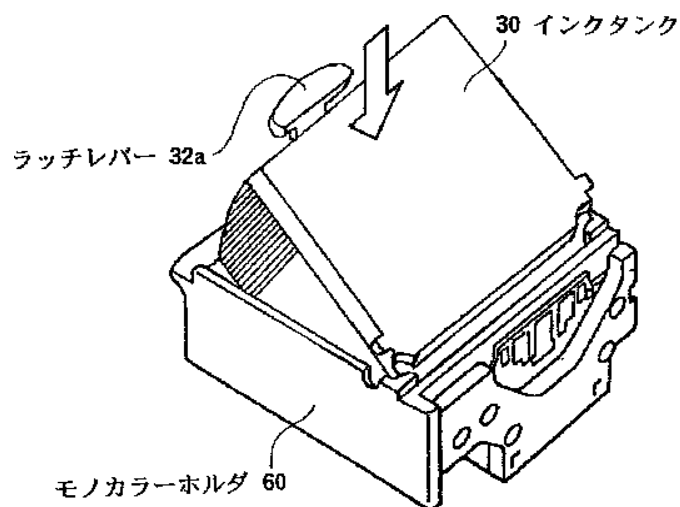


図8【インクタンクおよびインクタンクホルダの斜視図】

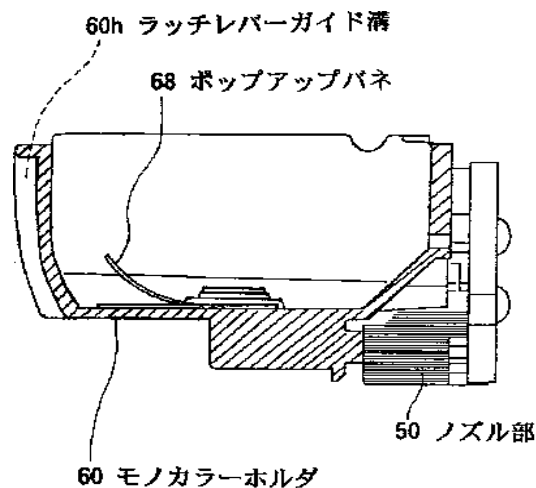


図9【インクタンクホルダの断面図】

③ 裁判所の判断

本件訂正の許否についての判断

訂正事項hにより、インクタンクのラッチレバーについて、「第2係合部と第2係止部とが係合状態にあるときは内側に弾性変位した状態となる一方、操作部がインクタンク本体側に押されて第2係合部と第2係止部との係合が解除されると、ラッチレバーの復元力で第2係合部と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接して装着する際とは逆の方向にインクタンクを回転させ、インクタンクの他側面側が持ち上がった状態となるよう前記下端部から外側上方に向かって傾斜している」と構成を付加したことが、特許請求の範囲の記載の減縮を目的としたものといえるか否かについて判断する。

確かに、訂正明細書に記載された実施例には、ラッチレバー32aを内側に押し込み、ラッチ爪32eとラッチ爪係合穴60jとの係合を解除することによって、インクタンクが持ち上がることが記載されている（原告の主張に合わせ「ポップアップ機能」との語を用いる場合がある。）。

しかし、同記載に係る「ポップアップ機能」は、あくまでも、ホルダの内壁が、その下端部から外側上方に向かって傾斜した側断面形状を有し、ラッチレバー 3 2 a の傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等、ラッチ爪を含むラッチレバーの具体的形状やホルダの内壁の具体的形状等の相互関係に依存するものであって、インクタンクとして規定された構成のみによって、常に実現するというものではなく、インクタンクとホルダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものにすぎない。

以上のとおり、訂正事項 h は、記載自体が明確でないのみならず、発明の詳細な説明欄における実施例に関する記載及び図面を参照してみてもなお、ポップアップ機能を実現する事項に係る構成を明確に示したものと解することはできない。したがって、訂正事項 h において、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま要素として含んだことによって、本件訂正は全体として、インクタンクの発明であるにもかかわらず、特許請求の範囲の記載（請求項 1）を不明確にするものとなったから、特許請求の範囲の減縮に当たるか否かを判断することすらできないものであって、結局、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということはできない。

また、本件訂正は、誤記、誤訳の訂正を目的とする訂正、又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正ということもできない。

第 4 章 欧州特許条約におけるクレームの記載要件

Article 82 Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

第 8 2 条 発明の単一性

欧州特許出願は、1 の発明又は単一の包括的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う。

Article 84 Claims

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

第 8 4 条

クレームには保護が求められている事項を明示する。クレームは明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けられるものとする。

Rule 43 Form and content of claims

(1) The claims shall define the matter for which protection is sought in terms of the technical features of the invention. Wherever appropriate, claims shall contain:

- (a) a statement indicating the designation of the subject-matter of the invention and those technical features which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which, in combination, form part of the prior art;
- (b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or

"characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.

(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:

- (a) a plurality of interrelated products,
- (b) different uses of a product or apparatus,
- (c) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives by a single claim.

(以下省略)

第43規則 クレームの形式及び内容

(1) クレームは保護が求められる事項を発明の技術的特徴をもって明示しなければならない。適当と認められる場合には、クレームは次の事項を含まなければならない。

(a) 発明の対象の表示と保護が求められている発明の対象の明示に必要な発明の技術的特徴であって結合して先行技術をなすものを表示する記述

(b) 「を特徴とする」又は「によって特徴付けられる」という表現によって始まり、(a)に記載された技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を記載する特徴部分

(2) 82条の規定に違反する場合を除き、ヨーロッパ特許出願は、その出願の主題が以下の1つを含む場合に限り、同一のカテゴリーに複数の独立クレームを含むことができる：

- (a) 複数の相互に関係のある物 (product)
- (b) 生成物あるいは装置の異なった用法
- (c) 特定の課題に対する代替の解決策であって、1つのクレームによってこれらの代替案をカバーすることが不適切な場合

第5章 検討

第1節 論点1【クレームの記載要件について】

本件におけるクレームの記載要件に関し、裁判所は以下のように判断している。

たしかに、本件発明1, 2は、特定の並列係合溝を設けたケースのみに係るものであり、特許請求の範囲においてはスライダの形状が特定されていない。しかし、本件発明1, 2の特許請求の範囲においては、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースが記載されているものであり、これと係合する係合部材の形状が想定し得るものであるから、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、並列係合溝と当該係合部材との協働によりもたらされる作用効果が本件明細書に記載されている以上、特許請求の範囲の記載に不備があるということとはできず、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。原告の主張は採用できない。・・・

本件発明4は、特許請求の範囲に記載された構成のみから一定の技術思想が把握できるものであり、かつ、これにより「ケースに収納してある商品の盗難を防止することができ

る」という作用効果を奏することが認識できるのであるから、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。原告の主張は採用できない。

以下、上記判断の妥当性について検討する。

本件明細書に記載された発明は、収納商品の盗難防止を目的とするものである。請求項1記載の発明は、「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝とからなるケース。」であり、ケースのみが規定されたものである。請求項2記載の発明は請求項1記載の発明の構成をさらに特定したケースに関する発明である。

請求項1について、原告は「本件明細書には、ケースとスライダとを組み合わせることによって初めて、本件明細書の「発明の詳細な説明」欄における【発明の効果】の項に記載された作用効果を得るものであることが明示されている。しかし、特許請求の範囲における本件発明1の記載では、単にケースのみしか特定されておらず、スライダに関しては、何の記載もなく、特定されていない。したがって、本件発明1は、単に開閉が自由自在に行えるケースのみをその構成要素とするものにほかならず、本件明細書の【発明の効果】の項に記載の作用効果を得ることはできない。」と主張している。さらに、係合溝について、「本件発明1は、ケースのみしか特定されておらず、スライダについては記載がないので、スライダがどのようにケースに係合するのかが全く不明である。審決は、「並列係合溝」との記載のみで、これに「何らかの係合のための部材」が係合することが特定されていると判断するが、係合溝に何らかの部材が係合する可能性があればよいともいふべき認定判断は、全く不当である。」と主張している。

裁判所は「7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝」との記載から、当業者であれば当該溝に係合する何らかの係合部材の存在を認識することができるものと認められるので、「本件発明1は、その設置箇所及び形状から格別の作用効果を奏し得る並列係合溝を備えたケースをその内容としたものであり、並列係合溝に係合する係合部材を構成要件としなくとも、当該特有の形状を有する並列係合溝を備えることにより、当業者にその構成と機能ないしは作用効果とを認識させることができるのであるから、特許請求の範囲の記載に不備があるということとはできず、改正前特許法36条6項の要件を満たさないものではない。」としている。

しかし、請求項1、2記載の発明は原告が主張する通り、あくまでケースに関する発明であり、スライダに関して何の特定もなく、ケースのみをその構成要素とするものである。ケースのみが陳列されていたとしても、ケースの係合部材が存在していないのであるから開閉自在であることは明らかである。したがって、原告が主張する通り、ケースのみの記載は、開閉が自由自在に行えるケースをその構成要素とするものにすぎないこととなる。裁判所がいう「係合部材が外側から係合する従来の構造に比べると、係合部材が外部に露出していないことから、一見ただけでは係合を解除する方法が明らかでなく、引き抜きに対する防止効果に優れている」との効果は、請求項1記載のケースが、このケースに対応する形状のスライダと一体となって使用され、しかも当該スライダが他の工具などを使

用しなければ引き抜くことができない構造となっていて初めて生じる効果であり、請求項 1、2 記載の発明の構成のみで当該効果は発揮されない。

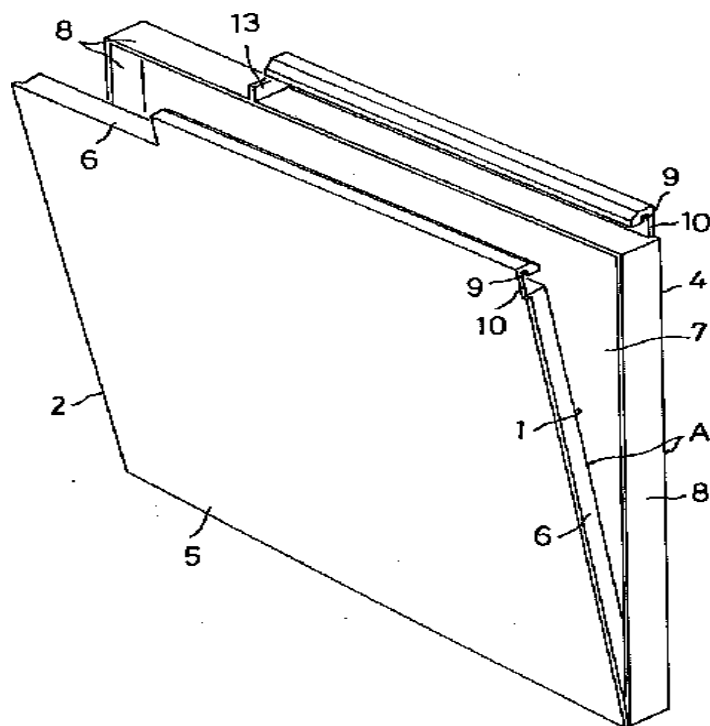


図10 本件発明【ケースの斜視図】

請求項 1、2 の記載は、発明の詳細な説明に記載された、盗難防止という本件発明の課題を解決するための「ケースの形状に対応した形状のスライダ」という手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなるため、36条6項1号に違反するというべきである。

また、請求項 4 記載の発明は、ケースの語について二通りの解釈の解釈が考えられる。請求項 4 は以下のように記載されている。

「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝とで構成したケース(a)と、前記係合溝に連結板を介し対向する両側板の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダとからなり、上記スライダと上記ケース或いは係合溝との対向面に前記スライダの差し込みにもとめない押し戻され、かつ差し込み終了にもとめない係合関係になるような係止手段を設けたことを特徴とするケース(b)。」(下線部は筆者による)

まず、ケース(a)とケース(b)を同一のものであるとの第一の解釈に従うと、請求項 4 記載の発明は、あくまでもケースに関する発明ということになる。請求項中で「・・・前記係合溝に連結板を介し対向する両側板の上縁部を前記ケースの閉鎖状態維持の係合状態に、かつ抜き差し自在に差し込んだスライダとからなり・・・」とスライダについて言及して

いる。しかし、第一の解釈ではケースの構成としてスライダが規定されているものではなく、ケースの係合部を説明するために用いられている記載でとなる。したがって、請求項4記載の発明を認識するに当たりスライダの構成はなんら意味を持たない記載である。請求項4記載の発明がケースに関する発明である以上、請求項1、2記載の発明と同様、ケースのみでは盗難防止機能は発揮されない。したがって、請求項4に関する判断についても、36条6項1号違反というべきである。

一方、ケース(a)とケース(b)が別のケースを示すものであるとする第二の解釈によれば、請求項4記載の発明は、ケース(a)およびスライダから構成されるケース(b)となる。この場合、ケースの構成要素にスライダを含んだ記載となっており、ケースとスライダからなる盗難防止手段を反映した記載と考えられる。したがって、この解釈によれば解除手段が反映されていないという問題はなお残るが、盗難防止機能を発揮するには足る構成となっており、請求項4に関しては36条6項1号に違反するものではないとの判断も可能である。しかし、原告が主張する通り、本件発明4の効果は、「店側の解除具によってスライダとケースとの係止手段の係合関係を解除して、引き抜いたスライダを店側に残すため、ケースを販売或いは貸出しケースとして使用することができる。」というものであり、「スライダ」と「ケース」に加え「店側の解除具」によって作用効果を得られるとされている。そして、請求項4の記載には解除具が反映されていない。したがって、解除具についても考慮すれば第二の解釈によっても、請求項4の記載は、36条6項1号に違反することとなる。

そもそも、特許法36条5項は、「・・・特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認められる事項のすべてを記載しなければならない。・・・」と規定している。これは特許請求の範囲には、特許出願人が特許を受けようとする発明について記載するものであり、特許請求の範囲によって特定された事項が特許を受けようとする発明のすべてである、ということである。さらに特許法2条1項は、「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定している。ここで技術とは「一定の目的を達成するための具体的手段」⁵であるから、発明が完成していれば、その目的を達成する効果を発揮することとなる⁶。

上述したように、本件明細書記載の盗難防止機能はケースとスライダが係合することによって初めて発揮されるものである。しかし、本件特許請求の範囲の請求項1乃至3さらには、ケースのみ、スライダのみを対象とするものであり、ケースおよびスライダを対象とするものではない。したがって、本件において、特許請求の範囲に記載された事項からは、明細書記載の目的を達成する効果を発揮する発明を認識することはできない。発明が認識できない以上、本件の特許請求の範囲の記載は、発明の課題を解決する手段が反映されていないことにより、発明の詳細な説明に記載された範囲を超えて特許を請求するものとなり、特許法36条6項1号に違反するというべきである⁷。

⁵ 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂(1998)『特許法概説〔第13版〕』有斐閣、p.55

⁶ 高島喜一(2009)「進歩性判断における後知恵についての一考察」『知的財産特別研究』第4号、p.84

⁷ 特許庁(2009)『特許・実用新案審査基準』第I部第1章

2.2.1.1 第36条第6項第1号違反の類型

この点において、原告の発明未完成であるとの主張は本来的には正鵠を得ているが、最高裁のメリヤス編機事件判決⁸により、審判段階で審理されなかったことは審決取消訴訟の場で主張できず、裁判所では取り上げてもらえないものである。

ちなみに、インクタンク事件においては、インクタンクのラッチレバーについて、「第2係合部と第2係止部とが係合状態にあるときは内側に弾性変位した状態となる一方、操作部がインクタンク本体側に押されて第2係合部と第2係止部との係合が解除されると、ラッチレバーの復元力で第2係合部と下端部との間の部分がホルダの内壁に当接して装着する際とは逆の方向にインクタンクを回転させ、インクタンクの他側面側が持ち上がった状態となるよう前記下端部から外側上方に向かって傾斜している」と構成を付加したことについて、当該発明の課題である「ポップアップ機能」は、あくまでも、ホルダの内壁が、その下端部から外側上方に向かって傾斜した側断面形状を有し、ラッチレバーの傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等、ラッチ爪を含むラッチレバーの具体的形状やホルダの内壁の具体的形状等の相互関係に依存するものであって、インクタンクとして規定された構成のみによって、常に実現するというものではなく、インクタンクとホルダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものにすぎない、としている。そして、訂正事項hは、記載自体が明確でないのみならず、発明の詳細な説明欄における実施例に関する記載及び図面を参照してみてもなお、ポップアップ機能を実現する事項に係る構成を明確に示したものと解することはできない。したがって、訂正事項hにおいて、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま要素として含んだことによって、本件訂正は全体として、インクタンクの発明であるにもかかわらず、特許請求の範囲の記載（請求項1）を不明確にするものとなった、としてインクタンクの発明において機能を発揮するための相手方であるホルダの構成について述べた部分について全く意味のないものであり、むしろ特許請求の範囲を不明確にするものであると判断し訂正を認めなかった。すなわち、当該発明における課題である「ポップアップ機能」はインクタンク及びインクタンクホルダという構成によってはじめて達成されるということになる。さらに、ホルダ側の構成を規定した記載はインクタンクの構成を規定するうえでは意味のないものであり、相手方について言及した記載があったとしてもやはりインクタンクだけが「ポップアップ機能」は発揮されないこととなる。したがって、相互関係、協働関係によって課題を解決する構成のうち的一方だけを規定した請求項の記載は特許法36条所定の要件を満たさないということになるのである。

(4)請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。

⁸ 最高裁大法廷昭和51年3月10日判決 裁判所は「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手續において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。・・・(なお、拒絶査定理由の特定についても無効原因の特定と同様であり・・・、したがって、拒絶査定に対する抗告審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかつた特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することができないと解すべきである。」と言及する。すなわち、審決取消訴訟の審理の対象は、審判手続きにおいて現実に争われ、且つ、審理判断された特定の無効原因に限られる旨判示している。

この判決に対しては、例えば、大淵哲也「審決取消訴訟の審理範囲」『別冊ジュリスト特許判例百選〔第3版〕』などによる批判がある。

このインクタンク事件における判決をケース事件に当て嵌めれば、本件発明の課題である「盗難防止機能」は、あくまでも、ケースの係合溝が7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝であり、スライダを該係合溝に連結板を介し対向する両側壁の上縁部をケースの閉鎖状態維持の係合状態に差し込む等、ケースの係合溝やスライダの具体的形状等の相互関係に依存するものであり、ケースとして規定された構成のみによって、常に実現するものではなく、ケースとスライダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものにすぎない、ということになる。すなわち、本件発明における「盗難防止機能」はケースおよびスライダという構成によってはじめて達成されることになる。したがって、インクタンク事件の考え方によっても、相互関係、協働関係によって課題を解決する構成のうち的一方だけを規定した請求項の記載は特許法36条所定の要件を満たさないということになるのである。

第2節 論点2【明細書の参酌の可否について】

本事件において裁判所は、本件請求項1記載の発明の進歩性判断に対し以下のように判断している。

・・・並列係合溝は、単なる「溝」ではなく、「係合溝」とされていることから、当該溝に何らかの係合部材を係合させるものである。既に述べたとおり（前記1(1)参照）、並列係合溝は、「7字状」すなわち溝が屈曲壁の内側に位置しているものであるから、当該係合溝に係合される係合部材も、屈曲壁の内側にて係合するものとなり、しかるときは、係合溝に係合する部材（本件発明3ないし5にいうスライダ）が屈曲壁内部に挿入されるため、係合溝とスライダの係合部が表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れる構造となっていることにより、係合部に金属片を差し込むなどにより係合を外したり、スライダを破壊することが難しく、また、一見ただけではスライダの構造が分からないからスライダの引き抜きに対する防止効果にも優れているということができ、商品の不正な持ち出し（盗難）の防止という課題の解決（甲3。本件明細書の段落【0002】）が達成できるものということができ。

上記のとおり、刊行物1記載の発明との相違点に係る並列係合溝の形状は、単なる係合部の形状にとどまるものではないから、これを単なる設計上の事項とすることはできない。・・・

以下当該判断手法の妥当性について判断する。

新規性判断における発明の認定についてリパーゼ判決では、以下のように判示している。

・・・特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基

づいてされるべきである。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とか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。・・・

以上のように、リパーゼ判決は特段の事情のない限り、明細書を参酌することは許されないと判示している。

また、特段の事情とは以下の2つの場合が示されている。①「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」場合、②「一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明に照らして明らかである」場合である。

またリパーゼ判決と特許法70条の関係については以下のような考えがある。

すなわち、リパーゼ判決下でも、特許請求の範囲に記載された用語の意味の明確化のために発明の詳細な説明や図面を参酌することは当然に行われることとなり、特許法70条2項は、新規性・進歩性判断のための発明の要旨認定において適用してもリパーゼ判決と何ら矛盾するものではない、というものである⁹。

この考えによっても本件において、用語の意義については常に参酌可能であるということとなる。しかしこれはあくまで用語の意義について参酌が可能ということではなく、それ以上の技術的意義についてはなお特段の事情がある場合にのみ認められるということとなる。

本件においてみると、請求項1に記載されている内容は、

「側面に商品の出し入れ用の開口を有する箱体と、この箱体の下縁側に適宜のヒンジを介し前記開口を開閉するように設けた蓋体と、この蓋体と前記箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝とからなるケース。」

であり、並列係合溝の形状については裁判所が判断したように「7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝」ということができる。

⁹ 高島喜一(2008)「進歩性判断における後知恵についての一考察」『知的財産特別研究』第4号、pp.82-84

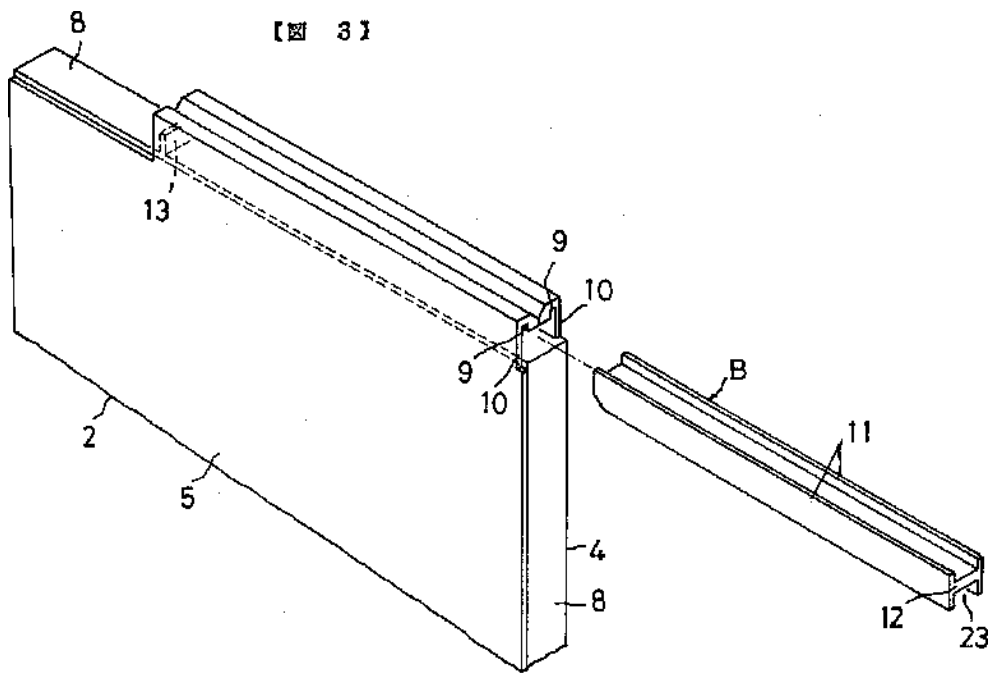


図 1 1 本件発明【ケースとスライダの斜視図】

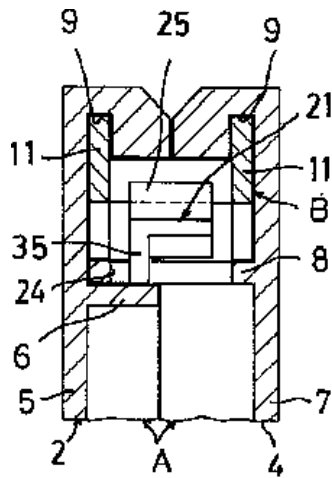


図 1 2 【ケースとスライダの係合状態における側断面図】

さらに裁判所は「当該係合溝に係合される係合部材も、屈曲壁の内側にて係合するものとなり、しかるときは、係合溝に係合する部材（本件発明 3 ないし 5 にいうスライダ）が屈曲壁内部に挿入されるため、係合溝とスライダの係合部が表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れる構造となっていることにより、係合部に金属片を差し込むなどにより係合を外したり、スライダを破壊することが難しく、また、一見しただけではスライダの構造が分からないからスライダの引き抜きに対する防止効果にも優れているということができ、商品の不正な持ち出し（盗難）の防止という課題の解決（甲 3。本件明細書の段落【0002】）が達成できるものということができる。」と判断しているが、請求項 1 に係る発明の並列係合溝はあくまで並列係合溝の形状に言及するものであり、そのような並列係合溝

をもったケースが審査の対象となる発明である。確かに「係合溝とスライダの係合部が表面に露出せず、箱体と蓋体内に隠れる構造となっている」ということは正しい。しかし、スライダ自体が表面に露出するかしないかは、スライダの構造を規定しなければわからない。したがって「一見しただけではスライダの構造が分からないからスライダの引き抜きに対する防止効果にも優れている」との解釈はスライダの形状を規定しない限り明らかとはならない。そして、スライダの形状はあくまで明細書を参酌することによって初めて認定することができるものである。

では、このように明細書を参酌して請求項1に係る発明を認定することは許されるものであるか検討する。

リパーゼ判決は明細書の参酌の可否について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とか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるとしている。本件についてみると請求項1に係る並列係合溝は、「この蓋体と前記箱体とのそれぞれの側壁の上縁から連なって上方に突出すると共に、延長を内方に7字状に屈曲した屈曲壁によって設けた並列係合溝」であり、その形状について一義的に理解することができ、また、一見してその記載が誤記であるということが明らかであるということもいえず、特段の事情があるということとはできない。

したがって、本判決における進歩性判断は誤った手法によってなされたものであるといえることができる。

ここで、仮にリパーゼ判決及び特許法70条に照らして、明細書の参酌が可能であった場合、裁判所の認定が妥当であるかについても検討する。

裁判所は、「当該係合溝に係合される係合部材も、屈曲壁の内側にて係合するもの」となるとして並列係合溝に係合する係合部材の形状について明細書を参酌することにより認定している。しかし、請求項1には並列係合溝を有するケースが記載されているのみであり、スライダの形状について言及してはいない。であるならば、請求項1に係る発明を認定する際に明細書を参酌したとしても、それは箱体、蓋体、並列係合溝などの形状について進んで認定するためのものであり、特許請求の範囲の請求項に言及のない係合部材の形状まで認定できるものであるとはいえない。

したがって、明細書を参酌したとしてもあくまで並列係合溝の形状を認定することができるにすぎず、スライダの形状にまで言及して請求項1に係る発明を認定している裁判所の判断手法は妥当であるとはいえない。

第3節 論点3【サブコンビネーションクレームについて】

1. サブコンビネーションクレームの可否について

サブコンビネーションとは、2以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、2以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上を「コンビネーション」という)に対し、組み合わされる各装置の発明や各工程の発明等をいう。

このサブコンビネーションクレームは、審査基準では昭和62年の特許法改正で導入された改善多項制の下、出願の単一性を説明する際に例示されているものである¹⁰。

そもそもこの昭和62年改正により導入された改善多項制は、前述した通り、発明の適切な保護を図るべく単一性の範囲を欧米並みに拡大することを企図したものである。

欧州特許条約をみると、特許請求の範囲の記載要件として、「クレームには保護が求められている事項を明示する。」とされている。さらに規則29条において、「クレームは保護が求められる事項を発明の技術的特徴をもって明示しなければならない。」と規定されている。つまり、欧州特許条約においては、特許請求の範囲には、発明の技術的特徴により明示されていれば特許出願人が保護を求めたいと考える対象を記載すればよく、協働して効果を発揮する製品のそれぞれを対象とするサブコンビネーションクレームも可能であるとの解釈が成り立つ。このことは、改正前欧州特許庁審査便覧C部に、「発明の主題をある特定カテゴリ内における単一の独立クレームによってカバーすることが適切でない状況」として例示されており¹¹、現在の審査ガイドラインにおいても規則43についての審査ガイドラインにおいて単一性を満たす同一カテゴリの複数の独立クレームの例として挙げられている¹²。

では、日本国特許法が課す要件にしたがってもこのようなサブコンビネーションクレームの記載が可能であるのか検討する。

本件についてみると、請求項1及び請求項3は、ケース及びスライダからなる盗難防止機構というコンビネーションについてのサブコンビネーションである。

審査基準中にも、2以上の発明が「特別な技術的特徴が対応するもの」であるとされる例には、特定構造のねじ山を有するボルトとナットなどがある、との記載がみられる¹³。また、送信機と受信機についても例示されている¹⁴。

¹⁰ 特許庁(1987)『改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関する運用基準』pp.5-11

¹¹ 欧州特許庁審査便(2001年)覧C部第三章3.3

・・・発明の主題をある特定カテゴリ内における単一の独立クレームによってカバーすることが適切でない状況もある。例えば、発明が、電気プラグとソケット、又は送信器と受信器のように、別個に販売されるがそれぞれ同一発明概念を実施するものである、2つに分離しているが相互に関係している物品の改良に関する場合がある。・・・

¹² 欧州特許審査便(2009年)覧C部第3章3.2

¹³ 特許庁(2009)『特許・実用新案審査基準』第1部第2章

2.2 基本的な考え方

発明の単一性は、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているかどうかで判断する。すなわち、一の発明の一の特別な技術的特徴に対し、その他のすべての発明のそれぞれの特別な技術的特徴が同一の又は対応するものであるかどうかで判断する(注1、2)。ここで、特別な技術的特徴が「同一」の場合と「対応する」場合とを峻別する必要はなく、いずれともいえる場合がある。

(注1) 「特別な技術的特徴が同一の又は対応するもの」であるか否かは実質的に判断するものとし、単なる表現上の異同にとらわれないよう留意する。

(注2) 二以上の発明が「特別な技術的特徴が対応するもの」であるとされる例には、特定構造のねじ山を有するボルトとナットなどがある。

¹⁴ 特許庁(2009)『特許・実用新案審査基準』第1部第2章

3.1.2 対応する特別な技術的特徴を有する場合

二以上の発明の間で、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合又は特別な技術的特徴が相補的に関連している場合は、それぞれの発明が対応する特別な技術的特徴を有しているといえるから、発明の単一性の要件を満たす。

例2：

請求項1：映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機

サブコンビネーションとコンビネーションの発明は、62年改正時においては「産業上の利用分野」が同一であるから、37条の規定を満たすこととなり、コンビネーションの請求項が存在しない場合においても、37条を満たすこととなる¹⁵。現在の法にしたがってもサブコンビネーションとコンビネーション、サブコンビネーション同士について対応する特別な技術的特徴が存在すれば当然37条の関係を満たすとされる。

たしかに、サブコンビネーションの請求項に記載された発明はコンビネーションの発明について特別な技術的特徴が対応するものであると考えられる。

しかし、本章1節でも述べた通り、特許法36条5項は、「・・・特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認められる事項のすべてを記載しなければならない。・・・」と規定しており、これは特許請求の範囲には、特許出願人が特許を受けようとする発明について記載するものであり、特許請求の範囲によって特定された事項が特許を受けようとする発明のすべてである、ということである。さらに特許法2条1項は、「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定している。ここで技術とは「一定の目的を達成するための具体的手段」であるから、発明が完成していれば、その目的を達成する効果を発揮することとなる。

インクタンク事件においてはサブコンビネーションクレームである請求項1記載の構成について以下のように判断している。すなわち、インクタンクとインクタンクホルダのコンビネーションの発明について、その発明の課題である「ポップアップ機能」は、あくまでも、ホルダの内壁が、その下端部から外側上方に向かって傾斜した側断面形状を有し、ラッチレバーの傾斜はホルダの壁よりも大きくなっていること等、ラッチ爪を含むラッチレバーの具体的形状やホルダの内壁の具体的形状等の相互関係に依存するものであって、インクタンクとして規定された構成のみによって、常に実現するというものではない。原告は、ホルダとインクタンクとからなるコンビネーションにおいて、インクタンクに注目したサブコンビネーションの発明であり、ポップアップ機能は、ホルダとの協働作用により発揮されるものではあるが、インクタンク自体が有している機能であると主張している。しかし、ポップアップ機能はインクタンクとホルダとの間に一定の条件が成立することによってはじめて実現するものにすぎない、としてサブコンビネーションに係る構成だけではコンビネーションの発明の課題は解決できず、相手方が構成として含まれて初めて意味をなすものとなると裁判所は判断している。

本件についてみると、明細書の発明の詳細な説明の記載内容は、収納商品の盗難防止を目的とし、請求項1記載に記載されたケースと請求項3に記載されたスライダを嵌合する

請求項2：受信した映像信号を通ず時間軸圧縮器を備えた受信機

請求項3：映像信号を通ず時間軸伸長器を備えた送信機と、受信した映像信号を通ず時間軸圧縮器を備えた受信機とを有する映像信号の伝送装置

(説明)

請求項1、2の特別な技術的特徴は、それぞれ、時間軸伸長器を備えること、時間軸圧縮器を備えることであるが、両者の機能は、それぞれ、時間軸を伸長し映像信号を送信すること、時間軸を圧縮し映像信号を受信することであり、両者は相補的に関連している。また、請求項3は、請求項1、2の特別な技術的特徴である時間軸伸長器と時間軸圧縮器の双方を含むものであり、請求項1、2に係る発明と密接に関連している。

¹⁵ 吉藤幸朔(1994)『特許法概説〔第10版〕』有斐閣、p.253

ことによってその目的を達成するというものであり、実施例による発明の説明においても、ケースの機能を説明する際には常に対応するスライダの記載を用いられている。請求項1はケースのみによって規定されているが、本章1節でも述べた通り、ケースのみでは本件明細書の発明の詳細な説明に記載された効果は発揮されないのは明らかである。

したがって、本件請求項1記載のケースのみが特許発明として認められれば、発明の課題を解決する手段が請求項の記載に反映されていないことにより、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えた発明について特許権を付与することとなり、特許法36条6項1号に違反することとなる。

スライダに関する請求項3についても同様に考えることができる。すなわち、請求項3に記載されたスライダは、対応するケースと嵌合することによってその目的である盗難防止機能を達成するものであり、スライダのみではその効果は発揮されないこととなるのである。したがって、本件請求項3記載のスライダについても、請求項1記載のケースについてと同様、その記載が認められれば、発明の課題を解決する手段が請求項の記載に反映されていないことにより、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えた発明について特許権を付与することとなり、特許法36条6項1号に違反することとなる。

以上のように、本件についてみれば、ケース及びスライダからなる盗難防止機構というコンビネーションのサブコンビネーションはいずれも特許法36条6項1号に違反することとなり認められないものと考えられる。

ちなみに、審査基準に記載されている例についても言及しておく。

先ず、「特定構造のねじ山を有するボルトとナット」について検討する。

特定構造のねじ山を有するボルトは、特定構造のねじ山を有している以上、ねじ溝がいかなる構造であったとしても嵌合することができるものではなく、対応する特定構造を有するねじ溝と嵌合することによってはじめてその機能を発揮するものであると考えられる。特定構造のねじ山を有するボルトと、特定構造のねじ溝を有するナットからなる固定具というコンビネーションについてのサブコンビネーションは、課題を解決するための手段が反映されておらず、特許法36条6項1号に違反するものであると考えられる。

続いて、「送信機と受信機」についても検討する。

送信機について、たとえばエラーが少ない信号を送信する送信機であり送信された信号をいかなる受信機であっても解凍可能であれば、エラーが少ないという課題を解決しており、送信機のみについて請求項に記載することは可能である。同様に受信機についても受信した送信機がいかなるものであったとしても送信された信号の解凍の際にエラーが少なくなるという課題を解決するような受信機であれば、受信機のみについて請求項に記載することは可能である。しかし、この際送信機と受信機について相補的に関連した対応する特別な技術的特徴は存在せず、発明の単一性の要件を満たさないこととなる。この場合両発明はサブコンビネーションの関係になく、また発明の単一性の要件を満たしていない以上一出願に両発明を包含することはできない。

次に審査基準に示唆されているように両者の機能が、それぞれ、時間軸を伸長し映像信号を送信すること、時間軸を圧縮し映像信号を受信することであり、両者は相補的に関連している場合について検討する。この場合発明の単一性の要件を満たすものとして例示されているのであるから送信機と受信機には対応する「特別な技術的特徴」が存在するとい

うことになる。「特別な技術的特徴」とは「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」をいう¹⁶、¹⁷。つまり、対応する特別な技術的特徴を有している以上、先行技術との組み合わせにおいては「映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機」、「受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機」とともに単独では先行技術に対する技術的意義を発揮できず、課題を解決することができないこととなり、特許法36条6項1号に違反することになる。

以上のようにサブコンビネーションクレームは、コンビネーションの発明の課題を解決するための手段の一部を対象とするものであり、解決手段の一部を欠く構造となるものである。したがって、サブコンビネーションクレームは、常に発明の課題を解決するために手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を求めることとなり、特許法36条6項1号に違反するものである。

上述したようにサブコンビネーションクレームは現在の特許法の規定においては許されないものとする。

2. 間接侵害について

これまでの検討の結果、日本の法制においては、サブコンビネーションクレームが許されない。したがって、コンビネーションクレームが特許された場合、サブコンビネーションに係る製品を製造販売する行為については直接侵害を主張することはできず、間接侵害を主張することとなる。

間接侵害は、侵害の予備的行為又は幫助行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為の特許権の侵害とみなすものである。

間接侵害の類型としては、専用品(のみ品)の場合と汎用品の場合が考えられる。

特許法101条1項及び4項は、「その物の生産にのみ用いる物」又は「その物の使用にのみ用いる物」について業として生産等する行為を禁止している。その物の生産にのみ用いる物」又は「その物の使用にのみ用いる物」に該当するかどうかは、他の用途の有無により決定される。

このような他の用途の有無について判断したものとして一眼レフカメラ事件¹⁸がある。当該事件において裁判所は、被告製品の交換レンズが、特許発明の対象である自動プリセット絞式一眼レフカメラのみならず、他の機種のカメラにも装着できる場合は、たとえ、

¹⁶ 特許法施行規則25条の8

¹⁷ 特許庁(2009)『特許・実用新案審査基準』第I部第2章

1.2 関係条文の説明

(3) 特許法施行規則第25条の8第2項

施行規則第25条の8第2項では、同条第1項の「特別な技術的特徴」とは「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう」と規定している。これは、「技術的特徴」が「特別」であるためには、この「技術的特徴」によって発明の「先行技術に対する貢献」がもたらされるものでなければならないことを意味する。

ここで、「技術的特徴」は、出願人が発明を特定するために必要な事項として請求項に記載した事項(発明特定事項)のうち、発明を技術的に特定する事項に基づいて把握する。

また、発明の「先行技術に対する貢献」とは、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義をいう。

¹⁸ 東京地裁昭和56年2月25日判決

他の機種のカメラに装着すると被告製品の機構の一部が遊んでしまい機能を果たさないとしても、それぞれ製品としての役目を十分に果たすこと、これらの製品はできるだけ多くの種類のカメラに装着して使用できることがセールスポイントの一つとなっていること、当該特許発明においても手動交換レンズを装着した場合はカメラ本体の連動部材がその機能を果たさないにも関わらず使用形態の一つとして積極的に予定されていること、他の種類の交換レンズについても機構の一部が遊んでしまうにも関わらずそれぞれそのカメラの標準レンズとして指定、宣伝、販売されていること等の事情が認められる場合、被告製品は特許発明にかかるカメラ以外の用途を有し、当該特許発明にかかるカメラの生産「にのみ」使用する物とはいえないと判断している。つまり、被告製品を他の用途に用いると機能的に使用されなく遊んでしまう部分が出るとしても、「にのみ」の要件の要件は否定され、間接侵害が成立しないこととなる。

コンビネーションに係る発明のサブコンビネーションに係る製品同士は本来的には上述したとおり、他の先行技術との組み合わせではコンビネーションの発明の課題を解決することができず「にのみ」の要件を満たすように考えられる。しかし、一眼レフカメラ事件判決の考え方を当てはめるとサブコンビネーションに係る製品であっても「にのみ」の要件を満たさないと判断される場合が出でることとなる。

このように「にのみ」の要件を満たさず専用品でない場合には、汎用品についての特許法101条2項及び5項が適用されることとなる。ここで間接侵害の要件となるのは、「発明による課題の解決に不可欠なものであること」、「日本国内において広く一般に流通しているものでないこと」、「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知っていること」である。「発明による課題の解決に不可欠なものであること」との要件については、サブコンビネーションに係る製品はコンビネーションの発明の課題を解決するために当然不可欠なものであることは言うまでもなく、また、「日本国内において広く一般に流通しているものでないこと」との要件についても、サブコンビネーションに係る製品である以上先行技術にない新たな製品であり、これらの要件は満たすものと考えられる。しかし、「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知っていること」との要件については、実際に知っていたことが必要となる。それらの事実を知らなかった場合には、それがたとえ過失による場合であっても該当しないこととなる。実際の裁判において、警告状を送付する等の行為を行わない限り相手方の悪意を立証することは困難な場合が多いと考えられる。また、相手方に警告状を送付したとしても、送付後についての相手方の悪意を立証することができるだけであり、送付以前の行為について間接侵害が認められるのは非常に困難であると考えられる。

以上のように、サブコンビネーションに係る製品については、直接侵害を主張することができず、また、間接侵害を主張したとしてもその保護が必ずしも十分に図られるものではないと考えられる。

そもそも改善多項制は発明の適切な保護を図ることを目的としており、そのために単一の要件を欧米並みに拡大することを企図したものである。そしてサブコンビネーションクレームは改善多項制により導入することを企図したものであろうが、前述した通り現行の特許法においては許されないものであると考えられ、また、サブコンビネーションに係る製品についてはその保護が十分ではなく、現行法制には明らかな不備があるのではな

ろうか。

おわりに

以上、本事件における特許請求の記載についての判断の妥当性、新規性・進歩性の判断手法の妥当性およびサブコンビネーションクレームについて検討してきた。

特許請求の範囲の記載要件として、特許法36条5項に規定する。この規定により、特許請求の範囲の記載については、一つの請求項から必ず発明が把握されることが必要であり、発明とはその構成及び解決する課題から認識されるものである。本件においては一つの請求項に記載された構成のみではその課題を解決することができないものであった。その結果として、特許請求の範囲の記載に記載された発明が発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えたものとなり、特許法36条6項1号の要件を満たさず、本件出願は拒絶の対象となるべきものであった。

さらに、本件における新規性・進歩性判断については、その判断手法がリパーゼ判決の趣旨から外れていると考えられるものであった。すなわち、特許請求の範囲の記載が「一義的に明確」であるにも関わらず、明細書の記載を参酌して技術的範囲を判断したものであった。さらに、特許請求の範囲の記載が「一義的に明確」でない場合を想定して検討してみても裁判所の判断とは異なる結果となった。つまりリパーゼ判決が予定する判断結果とは異なった判断がなされていたものである。

また、サブコンビネーションクレームはコンビネーションの発明の一部分を対象とするものである。前述のとおり、発明とはその構成及び解決する課題から認識されるものであるところ、サブコンビネーションクレームに記載された構成のみではコンビネーションの発明の課題を解決することができないものであった。したがって、サブコンビネーションクレームは、特許法36条6項1号の要件を満たさないものであった。さらに、請求項に記載された構成のみで課題を解決することが可能であった場合についても検討したが、この場合、請求項に記載された発明同士は相補的に関連した対応する特別な技術的特徴を有しておらず発明の単一性の要件を満たさないものとなった。後者の場合において、発明同士はサブコンビネーションの関係になく、また、単一性の要件を満たさないため一出願にこれらの発明を包含することは特許法37条に違反し拒絶の対象となるものであった。

さらに、サブコンビネーションクレームが認められないことにより、サブコンビネーションに係る製品についての侵害行為に対しては直接侵害を主張できず、間接侵害を主張することとなる。この場合、特許法101条所定の間接侵害の成立要件についての判断は判例などから非常に厳しいものであった。サブコンビネーションに係る製品の保護は不十分であることがわかった。

以上のことから、多項制導入によって企図された単一性の範囲の拡大による発明の十分な保護は現行制度においては達成されておらず、現行制度には明らかな不備があると言わざるを得ない。多項制導入の経緯に立ち返り、例えば特許法36条5項の規定を「特許請求の範囲には、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、特許請求の範囲は請求項に区分して記載する。」とするなどの制度の再考が必要ではなかろうか。

最後に、本報告書をまとめるにあたり、熱心且つ丁寧にご指導いただいた高島喜一教授に、心から感謝いたします。

引用文献・参考文献一覧

- 阿部豊隆(2002)『対説日米欧特許法』経済産業調査会
- 大槻聡(2009)「サブコンビネーション発明の権利化に関して」『知財管理』Vol. 59 No. 2
- 大淵哲也(2004)「審決取消訴訟の審理範囲」『別冊ジュリスト特許判例百選〔第3版〕』有斐閣
- 大淵哲也(2005)『知的財産法判例集』有斐閣
- 高島喜一(2008)「進歩性判断における後知恵についての一考察」『知的財産専門研究第4号、大阪工業大学大学院知的財産研究科
- 竹田稔(2002)『特許審査・審判の法理と課題』発明協会
- 田村善之(2006)『知的財産法〔第4版〕』有斐閣
- 特許懇制度特別委員会(1982)「制度改正にむけて(1)ー請求の範囲及び多項制ー」『特許懇』No. 103
- 特許庁編(1985)『工業所有権法百年史下巻』発明協会
- 特許庁編(1995)『工業所有権法この十年の歩み』発明協会
- 特許庁編(1987)『改善多項制および特許法の存続期間の延長制度に関する運用基準』
- 特許庁編(1995)『平成6年改正 工業所有権法の解説』
- 特許庁編(2008)『工業所有権法逐条解説〔第17版〕』発明協会
- 特許庁(2009)『特許・実用新案審査基準』
- 中山信弘(1984)「特許法101条の間接侵害の成否」『ジュリスト』No. 820
- 中山信弘(2000)『工業所有権法(上)特許法〔第2版増補版〕』弘文堂
- 古川和夫(1975)『多項制の知識』通商産業調査会
- 道下和明(2007)「進歩性判断における発明の認定に関する考察」『知的財産専門研究第1号、

大阪工業大学大学院知的財産研究科

吉藤幸朔(1994)『特許法概説〔第10版〕』有斐閣

吉藤幸朔著、熊谷健一補訂(1998)『特許法概説〔第13版〕』有斐閣

渡辺温(2008)「審決取消訴訟に見る明細書の記載要件(機械分野)」『パテント』Vol. 61、
No. 7

欧州特許庁審判部(2009)『欧州特許庁審決の動向〔第5版〕』発明協会