

知財高裁平成22年1月28日判決

(平成21年(行ケ)第10136号審決取消事件)

1 事件の概要

Y(被告)が名称を「植栽設備」とする発明について受けた特許は特許法29条の2の規定に違反してされたものであるとして、X(原告)は特許無効審判を請求したが、特許庁が「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をしたので、Xはその取消しの訴えを提起した。

2 経緯

平成 8年 9月10日 引用例の特許出願(特願平8-239516号)
平成 9年 8月29日 原出願の特許出願(特願平9-250023号)
平成10年 4月 7日 引用例の出願公開(特開平10-084774号)
平成18年10月20日 本件特許出願(特願2006-286318号)
平成19年 7月 6日 本件特許権の設定登録(特許第3979659号)
平成20年10月20日 無効審判請求(無効2008-800211)
平成20年12月16日 訂正請求書提出
平成21年 4月21日 審決[請求不成立]
平成21年 5月29日 請求人出訴(平成21年(行ケ)第10136号)
平成22年 1月28日 審決取消判決言渡(本判決)

3 主な争点

審決における相違点の認定に誤りがあるか否かが争われ、その過程において、特許請求の範囲に記載された用語「敷き詰める」の意義と、引用例に記載された用語「載置」の意義とが、相違するか否かが問題となった。

4 審決の理由（「第2 当事者間に争いのない事実」／「3 審決の理由」）

(1) 「特許発明1」

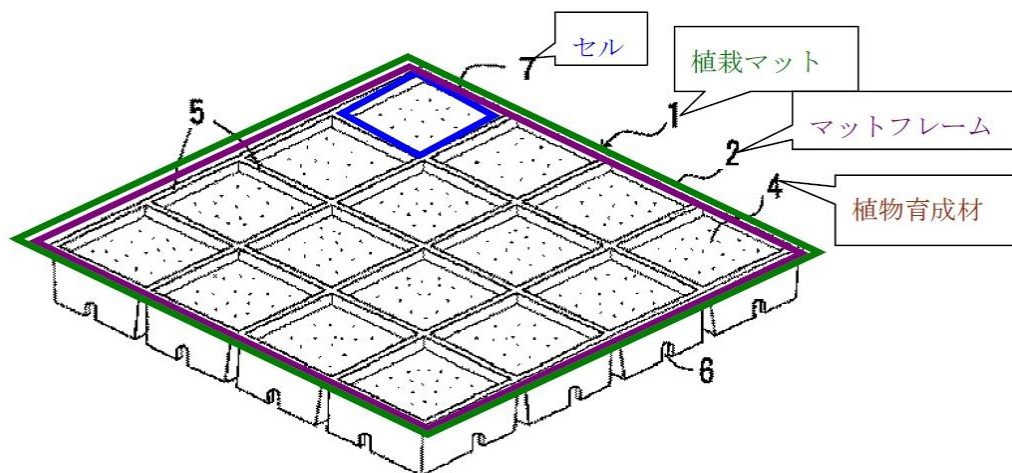
「【請求項1】

底部と側面を有すると共に、該底部近傍に開口部を有する凹型のセルを有するマットフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マットを敷設面に複数敷き詰め、

該敷き詰めた植栽マット群の外周に框を配設し、

該框の被覆部を該框の側壁上端から該植栽マット群側へ突出して設け、

該植栽マット群と該框の側壁間の隙間及び該植栽マット群の外周縁の上端部より該植栽マット群側の領域を該框の該被覆部で被覆することを特徴とする植栽設備。」（判決文2頁）



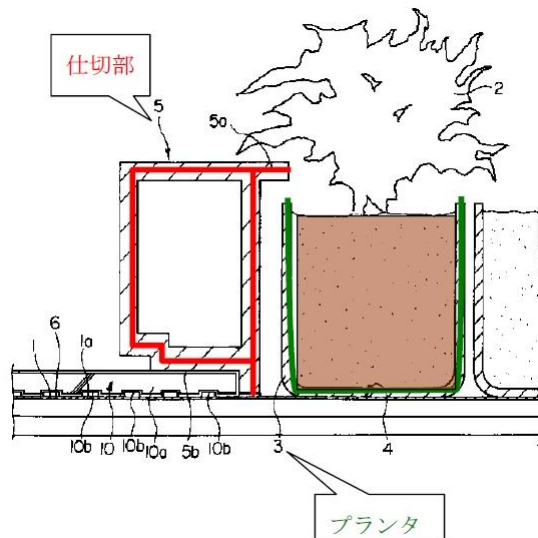
(2) 「甲1-2発明」（特開平10-84774号公報）

「底部と側面を有すると共に、該底部近傍に開口部を有する凹型構造内に用土を入れてなる用土入りプランタ3を載置部4に複数載置し、

該載置したプランタ3群の外周に仕切部5を配設し、

該仕切部5の突出部5aを該仕切部5の側壁上端から該プランタ3群側へ突出して設け、

該プランタ3群と該仕切部5の側壁間の隙間を該仕切部5の該突出部5aで被覆することを特徴とする緑化構造。」（判決文4頁）



(3) 一致点及び相違点

(一致点)

「底部と側面を有すると共に、該底部近傍に開口部を有する凹型構造内に植物育成材を設けてなる植物育成材入り植栽容器を載置部に複数載置し、
 該載置した植栽容器群の外周に框を配設し、
 該框の被覆部を該框の側壁上端から該植栽容器群側へ突出して設け、該植栽容器群と該框の側壁間の隙間を該框の該被覆部で被覆することを特徴とする植栽設備。」

(相違点)

「ア 植栽容器が、特許発明 1 は、『凹型のセルを有するマットフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マット』であり、複数のそれらが、載置部としての『敷設面』に『敷き詰め』られているのに対し、甲 2-1 発明は、『凹型構造内に植物育成材を設けてなる植物育成材入りプランタ』であり、複数のそれらが載置部に『載置』されている点。

イ ……」 (判決文 4 頁)

5 論点ごとの当事者の主張 (「第 3 当事者の主張」)

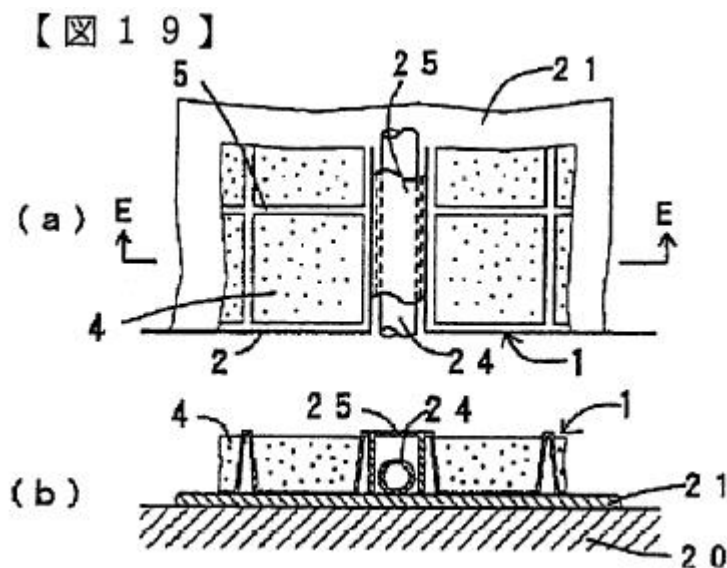
(1) 「取消事由 1 (甲 2-1 発明の認定の誤り)」について

ア 原告の主張（「1 審決の取消事由に係る原告の主張」／「(1) 取消事由1（甲2-1発明の認定の誤り）」／「ア プランタ3の「載置」に係る認定の誤り」）

「甲2-1発明における複数の「プランタ3」は、「敷き詰め」られるものである。・・・。

（ア）引用例には、・・・、「本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、建物の屋上、バルコニー等を容易に緑化するとともに、景観の美しいものとする事ができるバルコニー等の緑化構造を提供することを目的としている。」（段落【0004】）と記載されている。また、引用例の図面には、プランタ3が複数敷き詰められた状態が記載されている（別紙「引用例図面」の【図1】，【図2】，【図4】，【図5】参照）。

（イ）なお、本件訂正後の明細書・・・には、「本敷設方法では、・・・植栽マット1を敷き詰める際に、隣接する植栽マット1の相互間に所要経路の給水管配設用空間部22を形成するように敷き詰める。」（段落【0058】）と記載されているから、特許発明1・・・における「敷き詰め」の用語の解釈としては、必ずしも空隙を生ずることなく敷設面に敷く態様のみではなく、空隙を生じて敷設面に敷く態様をも含む（別紙「本件訂明細書図面」の【図19】参照）。」（判決文5～6頁）



イ 被告の反論（「1 審決の取消事由に係る原告の主張」／「(1) 取消事由1（甲2-1発明の認定の誤り）に対し」／「ア プランタ3の「載置」に係る認定の誤りに対し」）

「・・・，甲2-1発明において載置される複数の用土入りプランタ3は，・・・，隣接するプランタ3との間に空隙があり，それらは特許発明1の敷き詰められる状態ではないといえる。

まず，引用例の【図1】，【図2】，【図4】及び【図5】（別紙「引用例図面」の【図1】，【図2】，【図4】及び【図5】参照）において，プランタ3は，隙間の空いた状態で載置されており，敷き詰められた配置は示されていない。

「載置」との文言は，敷き詰めることを意味しない。また，引用例においても，「敷き詰める」との文言は，「載置」の文言とは区別されて，空隙なく敷設するという意味で，・・・使用されている（段落【0029】の4行目，段落【0030】の8行目）。」（判決文10頁）

(2) 「取消事由2（相違点の認定の誤り）」のうち「ア 相違点アの認定の誤り」に係る部分について

ア 原告の主張（「1 審決の取消事由に係る原告の主張」／「(2) 取消事由2（相違点の認定の誤り）」／「ア 相違点アの認定の誤り」）

「(ア)まず，植栽マット（植物育成材入りプランタ）の位置関係については，・・・，甲2-1発明も，複数の「プランタ」が「敷き詰め」られるものであるから，その点で特許発明1との相違はない。

(イ)・・・，特許発明1の「植栽マット」について，「マットフレーム」に「セル」が複数設けられるものに限られるものではない。

すなわち，本件訂正後の請求項1には，「セル」を複数とする旨の記載はない。また，本件訂正明細書には，「尚，植栽マットは，底部近傍に開口部を有する凹型のセルが設けられ，該セルを互いにリブで連設してなるマットフレームと，該セル内に敷設されたフィルターと，該セル内で該フ

フィルター上に形設された植物育成材からなるものとしてもよい。・・・」
（甲14の4，段落【0008】）と記載され，複数のセルが連設される形態は，あくまでも選択的であるとされている。したがって，特許発明1の「凹型のセルを有するマットフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マット」と，甲2-1発明の「凹型構造内に植物育成材を設けてなる植物育成材入りプランタ」との間に相違はない。」（判決文7～8頁）

イ 被告の反論（「2 被告の反論」／「(2) 取消事由2（相違点の認定の誤り）に対し」／「ア 相違点アの認定の誤りに対し」）

「(ア) 甲2-1発明

・・・，甲2-1発明において載置される複数の用土入りプランタ3は，
・・・，隣接するプランタ3との間に空隙があり，それらは特許発明1の敷き詰められる状態ではないといえる。

(イ) 本件訂正明細書（甲1）

① 特許発明の請求項においては，「敷き詰める」と記載されているが，「敷き詰める」の用語の通常の意味は，「①強いて押さえつける。②一面に敷く。」と説明されているから（広辞苑第4版），「植栽マットを敷設面に複数敷き詰める」ことは，複数の植栽マットを空隙を生ずることなく敷設面に敷くことを意味すると理解される。

② 本件訂正明細書（甲1）には，「敷き詰め」に係る記載がある。

すなわち，・・・（段落【0092】），・・・（段落【0094】），
・・・（段落【0075】，【0082】，【0086】，【0099】，【0104】）。

これらの記載によれば，「敷き詰め」とは，複数の植栽マットを空隙を生ずることなく敷設面に敷くことを意味しているものと理解される。」

（判決文11～12頁）

6 判旨（「第4 当裁判所の判断」）（判決文13～19頁）

審決取消。

「当裁判所は、以下に述べるとおり、審決のした相違点の認定には誤りがあり、取消事由2・・・に係る原告の主張は理由があると判断する。

1 取消事由2（相違点アの認定の誤り）について

(1) 審決は、相違点アとして、・・・と認定し、実質的に相違する理由として、次の2点を挙げる。すなわち、

ア 「特許発明1の『セルを有するマットフレーム』について、訂正明細書等の記載を参酌すると、発明のいずれの実施形態においても、一つの『マットフレーム』が互いに連設する複数の『セル』を有するものであることから、特許発明1の『植栽マット』と、甲2-1発明の『植物育成材入りプランタ』は、一つの『植栽マット』及び『植物育成材入りプランタ』の有る凹型構造の数も、各凹型構造同士の構造的な関係においても異なるものである。」

イ 「更に、特許発明1の複数の『植栽マット』は『敷き詰め』られた関係で載置されているのに対し、甲2-1発明の『植物育成材入りプランタ』は、各プランタが当該特定の位置関係を伴わずに単に『載置』されている点でも異なる。」

しかし、審決の認定は、次のとおり誤りである。

(2) 凹型構造の数及び構造的な関係において相違する点について

まず、特許発明1に係る特許請求の範囲の請求項1においては、「セル」を複数のものに限るとの記載はない。

また、本件訂正明細書の「発明の詳細な説明」にも、「セル」を複数のものに限るとする記載はない。かえって、本件訂正明細書（甲14の4）の段落【0008】【課題を解決するための手段】には、・・・と記載があり、同記載によれば、「セル」を接続する形態は、あくまでも選択的な事項であると理解するのが自然である。

そうすると、特許発明1において一つの「マットフレーム」が互いに連設する複数の「セル」を有するものに限られることを前提にして、特許発明1の「

植栽マット」と、甲２－１発明の「植物育成材入りプランタ」とは、一つの「植栽マット」及び「植物育成材入りプランタ」の有する凹型構造の数及び各凹型構造同士の構造的な関係において、相違するとした審決の認定は、誤りである。

(3) 特許発明１の「敷き詰め」と甲２－１発明の「載置」が相違するとした点について

ア 特許発明１

(ア) 本件訂正明細書の記載

本件訂正明細書（甲１４の４）には、「敷き詰め」について、以下の記載がある。

「【００５７】・・・【００５８】・・・」／「【００９２】・・・」／
「【００９４】・・・」

(イ) 「敷き詰め」の意義

上記記載によれば、特許発明１において、「敷き詰め」の語は、隣接する植栽マット１の相互間に所用経路の給水管配設用空間部２２を形成し得る隙間が存在する配置を含めた意味で用いられている。

イ 甲２－１発明

(ア) 引用例の記載

引用例（甲２の１）には、プランタ３の配置について、以下の記載がある。

「【０００２】【背景の技術】・・・【０００３】【発明が解決しようとする課題】・・・【０００４】・・・【０００５】【課題を解決するための手段】・・・。」

また、引用例の【図１】ないし【図５】（別紙「引用例図面」の【図１】～【図５】）においても、プランタ３が整然と載置されている様子が認められる。

(イ) 「載置」の意義

上記記載によれば、甲２－１には、従来の屋上、バルコニー等の緑化においては、植物の植えられたプランタ等を適当に配置することから、プランタも同時に見えることによって、美しい景観にすることが困難であるという問

題点を解決するため、プランタより高い仕切部を設ける発明が記載されている。

ウ 小括

(ア) 以上のとおり、特許発明1においては、給水管配設用空間部22を形成し得るような「隙間」が存在する状態をも含めて、植栽マットを「敷き詰める」と記載されているのに対し、甲2-1発明においても、雑然としたイメージを排除して花壇のような美しい景観を造り出すように「載置」することが記載されている。特許発明1の「敷き詰め」と、甲2-1発明のプランタの「載置」との間に、格別の相違は存在しない。

なお、審決は、特許発明1には、「容易且つ短時間に敷設等を行うことができるという甲2-1発明にはない新たな作用効果を奏する」(・・・)とするが、甲2-1発明の「載置」と特許発明1の「敷き詰め」とにおいて、相違がない以上、特許発明1に「敷き詰め」ることに伴う格別の作用効果は存在しない。

(イ) ・・・。」

「4 結論

以上によれば、原告主張の取消事由2・・・は理由があるから、審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。」

7 検討事項

特許法29条の2の規定の適用における発明の要旨認定について

8 (参考) 事件のその後

(1) 経緯

平成22年 1月28日 審決取消判決言渡 (上記判決)
平成22年 3月16日 訂正請求書提出
平成22年 8月31日 審決[特許無効]
平成23年 9月17日 被請求人出訴 (平22年(行ケ)第10299号)
平成23年 2月28日 請求棄却判決言渡
平成23年 3月14日 審決確定

(2) 「本件特許1」

「【請求項1】

底部と側面を有すると共に、該底部近傍に開口部を有する凹型のセルを有するマットフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マットを敷設面に空隙を生じることなく複数敷き詰め、

該敷き詰めた植栽マット群の外周に框を配設し、

該框の被覆部を該框の側壁上端から該植栽マット群側へ突出して設け、

該植栽マット群と該框の側壁間の隙間及び該植栽マット群の外周縁の上端部より該植栽マット群側の領域を該框の該被覆部で被覆することを特徴とする植栽設備。」

(3) 判旨

請求棄却 (特許無効)。

「・・・, 相違点1 (「空隙を生じることなく複数敷き詰め(る)」との限定の有無) は実質的な相違点に当たらず, 本件発明1と, 甲2-1発明とは同一の発明であり, 特許法29条の2の規定に違反して特許されたものとして本件発明1・・・の特許がいずれも無効である旨判断した第2次審決には誤りがないということが出来る。」

9 参考資料

(1) 最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決（「トリグリセリドの測定法」）
「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にすぎない。

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だけであるとか、実施例がR a 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R a 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。

四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼはR a リパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はR a リパーゼに限定されるものであると解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明

の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。」

(2) 最高裁平成3年3月19日第二小法廷判決(「クリップ」)

「一 原審は、本件特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載が「目的物Oと係合させられるように各々適合させられた複数の一緒に固定された取付け具から成るクリップであって、該取付け具の各々が目的物貫通部分2と、拡大部分4と、該两部分を結合している該貫通部分2から伸長した細長い区分材6と、該貫通部分2を相互に平行的に間隔を置いて結合している切断されうる部材8、10とから成るクリップにおいて、該拡大部分間に介在してそれらを結合している容易に切断されうる固定部材22を備え、該固定部材は該切断されうる部材より隣接する該拡大部分がねじり力により相互に手作業で分離されうる程充分に弱いことを特徴とするクリップ」であること等を基礎として、右特許請求の範囲の記載どおりに本件発明の要旨を認定した上で、(一) 本件明細書の発明の詳細な説明の項の記載を参酌すると、固定部材は各取付部材の拡大部分間に介在してそれらを結合するものであるが、取付機具(ガン)を用いて目的物に取付け具を取り付ける際の人の手による一連の連続的動作によって生じるねじり力等の力によって容易に切断し得る程度に弱いものを指すものと認められ、したがって、本件発明の特許請求の範囲にいう固定部材の構成は叙上認定の趣旨に解すべきであり、そのほかには、その素材、形状、寸法等についてこれを具体的に限定する記載はないから、右要件を具備するものであれば、すべて固定部材に包含される、(二) 本件明細書の発明の詳細な説明の項及び図面には、固定部材として固化した接着剤(接着層)を使用した実施例に関する記載がある、(三) 接着層の果たす作用効果は他の固定部材と差異がないとして、本件発明の特許請求の範囲の「固定部材」との記載には固化した接着剤(接着層)を含むものであると認定判断した。」

「原審は、本件明細書の接着剤(接着層)に関する発明の詳細な説明の項の記載や図面などを参酌して、固定部材には接着剤(接着層)が含まれるものと認定判

断したものであり、原審の右認定判断は、特許請求の範囲の記載文言の技術的意義が一義的に明確とはいえない場合の発明の要旨の認定の手法によったものとして首肯し得るものであるが、訂正を認容する審決の確定により、特許請求の範囲の記載文言自体が訂正されたものではないけれども、接着剤（接着層）に関する記載がすべて明細書及び図面から削除されたことによって、出願時に遡って、本件明細書の特許請求の範囲の固定部材に接着剤（接着層）が含まれると解釈して本件発明の要旨を認定する余地はなくなったものと解するのが相当である。

三 したがって、本件特許につき訂正を認容する審決が確定したことにより、本件発明の特許請求の範囲の固定部材の構成は、出願の当初に遡ってこれに接着剤（接着層）を含まないものに減縮されたものと認められるから、原判決の基礎となった行政処分は後の行政処分により変更されたものであり、原判決には民訴法四二〇条一項八号所定の事由が存するといわなければならない。このような場合には、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背があったものとして原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため事件を原審に差し戻すのが相当である（最高裁昭和五八年（行ツ）第一二四号同六〇年五月二八日第三小法廷判決・裁判集民事一四五号七三頁参照）」

（3）東京高判昭61年9月29日判決(昭和61年（行ケ）第29号)

「または、原告は、審決が両発明が「実質的に同一」であると判断したことをとらえて、特許法29条の2に用いられていない「実質的」なる文言を使用して、両者の同一性を判断することは許されない旨主張する。しかし、対比すべき複数の発明間において、その構成、これにより奏せられる効果がすべて形式的に合致するということはおよそあり得ないところであり、要は両発明に形式的な差異があっても、その差が単なる表現上のものであったり、設計上の微差であったり、また、奏せられる効果に著しい差がなければ、両発明は技術的思想の創作として同一であると認めて差支えないのである。このような場合に両発明が実質的に同一であると称せられるのであり、特許法29条の2も同条所定の先願発明と後願発明が右の意味で実質的に同一であるときは後願発明は特許を受けることができないとする趣旨と解すべきである。」