

判決年月日	平成17年10月19日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事 件 番 号	平成17年（行ケ）10011号		
○ 特許請求の範囲を減縮するものとして訂正を認めて進歩性を否定した特許取消決定について、減縮したことを前提としていない発明の要旨認定が誤りであるとされた事例 ○ 特許請求の範囲における機能的記載に係る相違点の判断を誤ったとされた事例			

（関連条文）特許法29条2項

（事案の概要）

原告は、発明の名称を「自動販売機」とする特許発明の特許権者である。本件特許について、特許異議の申立てがされ、一方、特許請求の範囲の記載等につき訂正請求がされた。特許庁は、上記特許異議事件について、訂正を認めて進歩性を欠く旨の特許取消しの決定（以下「前決定」という。）をしたが、その取消訴訟において、前決定が取り消されたため、更に審理をした結果、新たな引用例に基づき、再度、訂正を認めて進歩性を欠く旨の特許取消決定をした。本件は、原告が上記決定の取消しを求めて訴えを提起したものである。

（取消事由1について）

原告は、「上記記載部分（注、『該重心位置を前記商品取出口側に寄せることによって生じるモーメントの作用により、商品の通過後に前記商品搬出口の前縁部に当接して該商品搬出口を塞ぐ搬出口扉とを備えた』との部分、訂正により追加された記載である。）は、機能的な表現となっているが、その技術的意義を特定するために、本件明細書の発明の詳細な説明を適宜参酌することが許されるべきである。そして、発明の詳細な説明の記載によると、本件発明1は、搬出口扉の重心位置を商品取出口側に寄せたことによるモーメントの作用によって、商品搬出口の前縁部に当接して、これを塞ぐが、それにとどまらず、さらに、商品搬出口を塞ぐ状態を維持して、商品収納室を循環する冷氣又は暖気により搬出口扉が開くことを防止するとともに、外扉の奥行き寸法を小さくするというものである。」と主張し、被告は、原告指摘の事項は、本件明細書の特許請求の範囲に記載されていないから、特許請求の範囲の記載に基づかない主張である旨主張した。

本判決は、「本件において、決定は、本件訂正に係る、本件発明1の特許請求の範囲の『該重心位置を前記商品取出口側に寄せることによって生じるモーメントの作用により、商品の通過後に前記商品搬出口の前縁部に当接して該商品搬出口を塞ぐ搬出口扉』との機能的記載をもって、本件発明1の特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正であるとしているので・・・、上記記載によって特許請求の範囲が減縮されているという前提で検討を進める。」とした上で、一般的な発明の要旨認定の手法によれば、「『該重心位置を前記

商品取出口側に寄せることによって生じるモーメントの作用により，商品の通過後に前記商品搬出口の前縁部に当接して該商品搬出口を塞ぐ搬出口扉』とは，商品シュートを滑落してきた商品が搬出口扉を通過する際に，搬出口扉が，商品に押されると開き，商品がなくなると閉まるということを，『モーメントの作用』ということで力学的に説明しているにすぎないことになる。」が，「決定が，特許請求の範囲を減縮するものとして本件訂正を認めている以上，『該重心位置を前記商品取出口側に寄せることによって生じるモーメントの作用により，商品の通過後に前記商品搬出口の前縁部に当接して該商品搬出口を塞ぐ搬出口扉』の記載が単なる力学的な説明であるはずはないこととなるが，特許請求の範囲の記載によっては，上記記載の技術的意義が一義的に明確であるとはいえないというほかないので，進んで，発明の詳細な説明について考察する。」とし，「そうすると，搬出口扉は，商品収納室６内を循環する冷氣又は暖気によって搬出口扉が開かないように，他方，商品シュートを滑落してきた商品が当たると，開いて，内壁面に沿って滑落できるようにしているのであるから，搬出口扉の重心に働く回転方向分力及びこれによって生じるモーメントは，搬出口扉が商品搬出口の前縁に当接し，かつ，商品収納室６内を循環する冷氣又は暖気によっては開くことがなく，搬出口扉を開く方向に外力が加わらない限り，継続的に当接した状態を維持し施蓋状態を保つほどのものでなければならず，したがって，『該重心位置を前記商品取出口側に寄せることによって生じるモーメントの作用により，商品の通過後に前記商品搬出口の前縁部に当接して該商品搬出口を塞ぐ搬出口扉』とは，搬出口扉の材質に限定はないが，上記作用効果を奏する程度に重いものであり，また，搬出口扉の重心位置も，上記作用効果を奏する程度に回転軸から離れているものであると認めるのが相当である。」とし，決定における本件発明１の要旨認定が誤っていると判示し，原告主張の取消事由１は理由があるとした。

（取消事由２について）

原告は，「商品の滑落態様についての『内壁面に沿って』滑落するとの相違点３に係る構成は，商品が当接する部位をも考慮して，すなわち，平板状部分であるか湾曲形状部分であるか否かによる影響を考慮して判断しなければならない。」と主張し，被告は，特許請求の範囲には，商品を滑落できるように形成している部位が湾曲部分自体であるとは記載されていない旨主張した。

本判決は，「本件発明１の搬出口扉は，その前壁が商品取出口側に湾曲して形成されているが，『商品が内壁面に沿って滑落できるように』という機能的な記載で，前壁の湾曲形状と商品の滑落とを関連付けて発明を特定しているのであるから，商品が当接する部位が湾曲形状であることをも考慮して，『内壁面に沿って』滑落するとの相違点を検討しなければならないことが明らかである。」と判示し，原告主張の取消事由２も理由があるとした。