

事例①

平成29年(行ケ)第10001号(鋼管ポール及びその設置方法)

(不服2015-20893, 特願2014-116674号
特開2016-006249号)

平成29年9月19日判決言渡,
知的財産高等裁判所第4部

審決概要

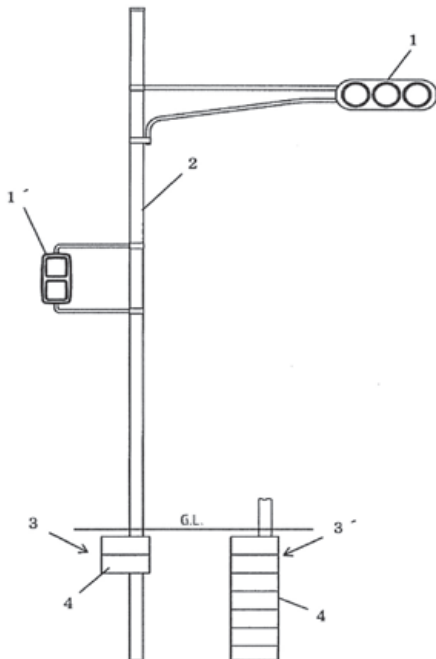
第2 平成27年7月16日付けの手續補正に対する補正の却下の決定の適否

……(省略)……

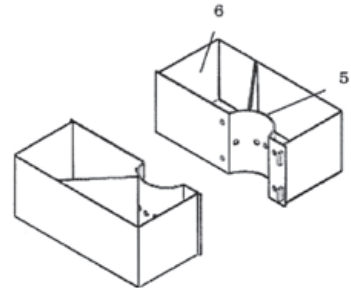
1 補正後の本願発明(下線部, 判決で一致点認定誤りを指摘された箇所)

「灯具、信号機、標識、アンテナなどの装柱物を支持する支柱と、前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって、前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体から構成され、前記基礎体と前記支柱とは締付部材により締め付け固定され、前記基礎体は地中に埋設され、前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出していることを特徴とする鋼管ポール。」

……



【図3】



2 引用例について

本件補正の却下の決定に引用された、本願出願日前に頒布された刊行物は、次のとおりである。……

(1) 引用例1……

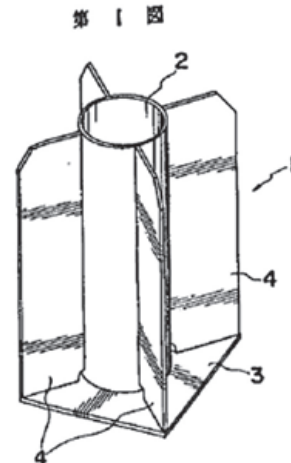
イ 引用例1の認定

……引用例1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

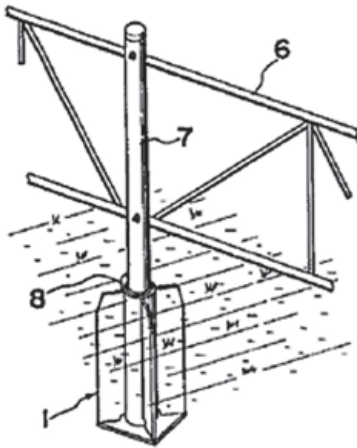
(引用発明)

「安全柵、ポール、案内用のロープ張り、その他簡易車庫等構造物の柱状物と、ベースの中央部にパイプを溶接で強固に突設し、平板状の羽根をベースのパイプ取付面の四隅に配設し、羽根の一边をパイプ側面と固着させていて、炭素鋼を使用し、土中に埋込んで柱状物を支持する支持基礎とを有する柱状物構造であって、ベースのパイプの取付部に貫通穴を設けることにより、柱状物は、柱先端部がパイプ及びベースを貫通して土中に突出している柱状物構造。」

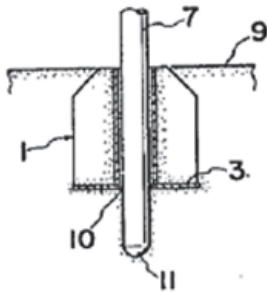
……



第 4 図



第 6 図



3 対比（下線部は、強調のため、筆者が付加）

本件補正発明と引用発明とを対比する。

ア 引用発明の「安全柵、ポール、案内用のロープ張り、その他簡易車庫等構造物の柱状物」において、「柱状物」とは、「安全柵、ポール、案内用のロープ張り、その他簡易車庫等構造物」を地面に垂設するための「柱」（柱状物）であるから、「支柱」といえる。

そうすると、引用発明の「安全柵、ポール、案内用のロープ張り、その他簡易車庫等構造物の柱状物」と、本件補正発明の「灯具、信号機、標識、アンテナなどの装柱物を支持する支柱」とは、「支柱」で共通する。

イ 引用発明の「炭素鋼を使用し、土中に埋込んで柱状物を支持する支持基礎」は、本件補正発明の「前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎」に相当する。

また、引用発明の該「炭素鋼を使用し、土中に埋込んで柱状物を支持する支持基礎」に関して、引用発明の「パイプ」、「ベース」及び「羽根」からなる「支持基礎」は、「柱先端部がパイプ及びベースを貫通」するのであるから、「上下に貫通した筒状」であり、「土中に埋込んで柱状物を支持する支持基礎」を構成しているから、引用発明の「パイプ及びベース」

は、本件補正発明の鋼製基礎を構成する「上下に貫通した筒状の基礎体」に相当し、かつ、「前記基礎体は地中に埋設され」に相当する構成を備えている。

したがって、引用発明の「ベースの中央部にパイプを溶接で強固に突設し、平板状の羽根をベースのパイプ取付面の四隅に配設し、羽根の一边をパイプ側面と固着させている」炭素鋼を使用し、土中に埋込んで柱状物を支持する支持基礎」は、本件補正発明の「前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体から構成され」「前記基礎体は地中に埋設され」に相当する構成を備えている。

ウ 引用発明の「柱先端部」は本件補正発明の「先端部分」に相当し、また、引用発明の「ベースのパイプの取付部に貫通穴を設けることにより、柱状物は、柱先端部がパイプ及びベースを貫通して土中に突出している」構成は、本件補正発明の「前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出していること」に相当する。

エ ……

オ 上記アないしエから、両者は、

「支柱と、前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって、前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体から構成され、前記基礎体は地中に埋設され、前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出している鋼管ポール。」で一致し、

下記の2点で相違する。

（相違点1）

「支柱」に関して、本件補正発明は、「灯具、信号機、標識、アンテナなどの装柱物を支持する支柱」であるのに対し、引用発明は、「安全柵、ポール、案内用のロープ張り、その他簡易車庫等構造物」の「支柱（柱状物）」である点。

（相違点2）

「支柱」及び「基礎体」に関して、

本件補正発明は、「基礎体」と「支柱」とは「締付部材により締め付け固定され」るのに対し、引用発明には、その特定がない点。

4 判断……（省略）……

5 むすび

以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第

6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

よって、平成27年7月16日付けの補正に対する補正の却下の決定は適法なものである。

第3 本願発明

…… (以下省略) ……

取消事由

補正却下の判断の誤り(本件補正発明の進歩性に係る判断の誤り)(理由あり)

- (1) 一致点の認定誤りと相違点の看過(理由あり)
- (2) 看過した相違点の容易想到性(理由あり)

判示事項(下線部は、強調のため、筆者が付加)

(1) 本件補正発明の「基礎体」の意義

ア 特許請求の範囲の記載

本件補正発明の特許請求の範囲には、本件補正発明の「基礎体」とは、「支柱の下端部を固定する鋼製基礎」を構成するものであること、「支柱」と「縮付部材により締め付け固定され」ること、「地中に埋設されること」及び「支柱」が「貫通して先端部分が地中に突出している」こと、並びに「上下に貫通した筒状」のものであることが記載されている。

そうすると、特許請求の範囲の記載には、「基礎体」とは、「地中に埋設」され、別の部材である「縮付部材」により「支柱」を固定し、また、「支柱の下端部を固定する」、「上下に貫通した筒状」の部材であるという程度の特定しかない。

イ 本願明細書の記載

(ア) 本件補正発明においては、鋼製基礎が上下に貫通した筒状の基礎体から構成されるから、設置する基礎体の数を増やすことにより設置面積を増加させることなく鋼製基礎の抵抗面積を増やすことができるとされている(【0008】)。このように、鋼製基礎を構成する基礎体の機能として、抵抗面積を増やすことが着目されているところ、【図1】によれば、ここという抵抗とは、基礎体が地盤と接触することにより、地盤からの抵抗を受けることを意味することは明らかである。また、基礎体が地盤からの抵抗を受けるのは、その反対の力である支柱の荷重を基礎体

が地盤に伝えているからである。そうすると、基礎体は、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材であるということが出来る。

また、本願明細書においても、「基礎体と支柱とは、縮付部材により締め付け固定されているので、基礎体の着脱が容易である」、「基礎体4と支柱2とは、ボルトとナットにより締め付けるバンド5により固定される」と記載され(【0008】【0016】)、「基礎体」と、「基礎体」と支柱を固定する縮付部材とは、区別して記載されている。

(イ) したがって、特許請求の範囲の記載に加え、本願明細書の記載も併せて考慮すれば、「基礎体」とは、「地中に埋設」され、別の部材である「縮付部材」により「支柱」を固定し、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受けることにより、「支柱の下端部を固定する」、「上下に貫通した筒状」の部材という意義を有するものと解される。

ウ 用語の一般的意義……

エ 「基礎体」の意義

よって、本件補正発明の「基礎体」とは、「地中に埋設」され、別の部材である「縮付部材」により「支柱」を固定し、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受けることにより、「支柱の下端部を固定する」、「上下に貫通した筒状」の部材という意義を有するものと認められる。

(2) 引用発明の「支持基礎」

ア 引用発明の「支持基礎」は、「土中に埋込んで柱状物を支持する」ものであって、「ベースの中央部にパイプを溶接で強固に突設し、平板状の羽根をベースのパイプ取付面の四隅に配設し、羽根の一边をパイプ側面と固着させ」たものであるから、「ベース」、「パイプ」及び「平板状の羽根」から構成される。そこで、引用発明の「ベース」、「パイプ」及び「平板状の羽根」のうち、本件補正発明の「基礎体」、すなわち、別の部材である「縮付部材」により「支柱」を固定し、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受けることにより、「支柱の下端部を固定する」、「上下に貫通した筒状」の部材に相当する部分は、いずれかについて検討する。

イ 「ベース」及び「平板状の羽根」について

引用例には、「横方向の土圧を受ける平板状の羽根をベースに立設すると共に一边をパイプに固着し

て、支持基礎の底面部、正面部、側面部の投影面積をコンクリートブロックのそれぞれの部分に略同じくした場合この支持基礎を埋込むにはコンクリートブロック埋込み時と同じ大きさの穴を掘り、埋込み後は掘り出した上をリブ間等にほとんど埋戻して土中にしっかり固定させる。この支持基礎は横方向の投影面積がコンクリートブロックと同一寸法であるので横方向の荷重に対する反力は同一となる。又、リブ間には土を埋戻す為、支持基礎の重量が軽いにも拘らず埋戻した土の重量で引抜き力に対する抵抗力も充分大きなものとなる。」と記載されている（4頁8行～5頁3行）。

同記載によれば、引用発明の「ベース」は埋め戻した土の重量で引抜き力に対する抵抗力を発揮する部分であり、「ベース」において支柱の引抜き力が地盤にかかることが前提になっており、また、「平板状の羽根」は横方向の荷重に対する反力を発揮する部分であり、「平板状の羽根」には支柱の横方向の荷重が地盤にかかることが前提になっていると認められる。

したがって、引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」は、少なくとも、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材である。

ウ 「パイプ」について

引用例には、「パイプ」について、「柱状物を挿入するパイプ」……、「パイプ(2)に柱(7)を挿入し、パイプ(2)との隙間に砂(8)を詰め込んで固定する。」……と、支柱を固定することが記載されるにとどまり、地盤との関係については記載されていない。

また、引用例には、「パイプ」について、支柱を固定する旨記載されているところ、「パイプ」と、「ベース」及び「平板状の羽根」との関係について、「平板状の羽根を前記ベースのパイプ取付面に立設すると共に羽根の一辺をパイプ側面に固着し」、「正方形のベースの中央部にパイプを溶接し」などと記載されているから……「パイプ」は、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材である「ベース」及び「平板状の羽根」に固着、溶接されて、支柱を固定するものということができる。

そうすると、引用発明の「パイプ」は、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材に相当するということとはできない。

エ さらに、引用例には「本考案では、柱状物構造の支持部と土中での支圧部を」「お互いに連続して

いるが別形状とし」たと記載され……、「支持基礎」における「土中での支圧部」と「柱状物構造の支持部」とが互いに区別されている。

このことは、引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」を、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材に相当し、「パイプ」をこのような部材に相当しないと区別して解することと整合するものである。

(3) 本件補正発明と引用発明との対比

……前記検討によれば、引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」は、別の部材により「支柱」を固定し、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受けることにより、「支柱の下端部を固定する」部材であって、引用発明の、「ベースのパイプの取付部に貫通穴を設けることにより、柱状物は、柱先端部が」「ベースを貫通して土中に突出している」構成は、本件補正発明の「前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出していること」に相当し、引用発明の「土中に埋込んで」は、本件補正発明の「地中に埋設され」に相当し、さらに、これらによれば、引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」は、本件補正発明の「基礎体」に相当する。一方、「パイプ」が、本件補正発明の「基礎体」に相当するということとはできない。

したがって、本件補正発明と引用発明とは、「支柱と、前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって、前記鋼製基礎は基礎体から構成され、前記基礎体は地中に埋設され、前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出している鋼管ポール」である点で一致し、相違点1及び2（前記第2の3(2)イ(イ)(ウ)のほか、以下の点で相違する（原告主張に係る相違点3に同じ）。

「基礎体」に関して、本件補正発明は「上下に貫通した筒状」であるのに対し、引用発明は「中央部にパイプを溶接で強固に突設した「ベース」と当該「ベースのパイプ取付面の四隅に配設し」た「平板状の羽根」とからなる点。

(4) 相違点3の容易想到性

相違点3に係る本件補正発明の構成は、引用例、周知例1及び周知例2のいずれにも記載されていないし、示唆もされていないから、これらに基づいて、

当業者が容易に想到することができたということとはできない。

(5) 被告の主張について

ア 被告は、本件補正発明では「筒状の基礎体」について、「支柱の下端部を固定する鋼製基礎」を構成するものであること、「支柱」と「締付部材により締め付け固定されること」、「地中に埋設されること」及び「支柱」が「貫通して先端部分が地中に突出している」こと、並びに「上下に貫通した筒状」のものであることが特定されているのみであると主張する。

しかし、本件補正発明の特許請求の範囲には、「前記基礎体と前記支柱とは締付部材により締め付け固定され」と記載され、「基礎体」と「締付部材」とが区別されているから、「支柱」を固定する部材である「基礎体」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず、その要旨の認定に当たっては、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情があるというべきである。そして、前記(1)のとおり、特許請求の範囲の記載に加え、本願明細書の記載及び用語の一般的意義を併せて考慮すれば、「筒状の基礎体」とは、被告の上記主張のほか、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材という意義をも有するものと解される。

イ 被告は、引用発明の「パイプ」は「支持基礎」の構成要素の一つであって、「土中での支圧部」の機能を果たしていても、本件補正発明の「筒状の基礎体」に相当すると主張する。

しかし、前記(1)のとおり、「基礎体」とは、少なくとも、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材であって、かかる「土中での支圧部」という機能を捨象することはできないから、被告の主張は採用することはできない。

ウ 被告は、引用発明の「パイプ」は、本件補正発明の「締付部材」に対応するものではない旨主張するが、これをもって、引用発明の「パイプ」が本件補正発明の「筒状の基礎体」に相当することにはならないから、同主張は失当である。

(6) 小括

よって、本件審決は、本件補正発明と引用発明との一致点の認定を誤り、相違点3を看過したものである。また、前記(4)のとおり、相違点3に係る本

件補正発明の構成は、引用例1、周知例1及び周知例2に基づいて当業者が容易に想到することができたということとはできないから、本件審決による相違点3の看過が、その結論に影響を及ぼすことは明らかである。

なお、被告は、仮に相違点3が存したとしても、原告主張に係る本件補正発明の'効果は、本件補正発明の構成に基づくものではないと主張するが、相違点3に係る本件補正発明の構成を容易に想到すること自体ができないから、上記主張をもって、本件補正発明について、引用発明に基づき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。

4 結論

よって、原告主張の取消事由は理由があるから、原告の請求を認容することとし、主文のとおり判決する。

所感

1 本件は、審決の一致点および相違点の認定に誤りがあるとして、審決が取り消された事例である。

2 審決は、引用発明の「パイプ」、「ベース」及び「羽根」からなる「支持基礎」は、「柱先端部がパイプ及びベースを貫通」するのであるから、「上下に貫通した筒状」であり、「土中に埋込んで柱状物を支持する支持基礎」を構成しているから、引用発明の「パイプ及びベース」は、本件補正発明の鋼製基礎を構成する「上下に貫通した筒状の基礎体」に相当するとして両発明の一致点を認定した。

3 これに対し判決は、引用発明の「ベース」、「パイプ」及び「平板状の羽根」のうち、本件補正発明の「基礎体」、すなわち、別の部材である「締付部材」により「支柱」を固定し、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受けることにより、「支柱の下端部を固定する」、「上下に貫通した筒状」の部材に相当する部分について検討し、引用発明の「ベース」及び「平板状の羽根」は、少なくとも、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材であるが、引用発明の「パイプ」は、支柱の荷重を地盤に伝え、地盤から抵抗を受ける部材に相当するということとはできないと判断した上で、「基礎体」について、本件

補正発明は「上下に貫通した筒状」であるのに対し、引用発明は「中央部にパイプを溶接で強固に突設した「ベース」と当該「ベースのパイプ取付面の四隅に配設した「平板状の羽根」とからなる点で相違すると判断した。

4 被告が、本件補正発明では「筒状の基礎体」について、「支柱の下端部を固定する鋼製基礎」を構成するものであること、「支柱」と「締付部材により締め付け固定され」ること、「地中に埋設されること」及び「支柱」が「貫通して先端部分が地中に突出している」こと、並びに「上下に貫通した筒状」のものであることが特定されているのみであるから、そのような特定事項によれば、「基礎体」とは、「鋼製基礎」を構成するものであることが特定されているにすぎず、引用発明の「パイプ」が、「支持基礎」を構成するものである以上、本件補正発明の「基礎体」と引用発明の「パイプ」は相当関係にあるといえる旨主張したことに対しては、本件補正発明の特許請求の範囲においては、「基礎体」と「締付部材」とが区別されているから、「支柱」を固定する部材である「基礎体」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず、その要旨の認定に当たっては、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情があるというべきであるとした上で、被告の主張を排斥した。

5 本件のように、特許請求の範囲の記載が明確でなく、明細書記載の実施例との対応関係も一見明らかでない場合には、たとえ本願発明の実施例と引用発明の具体的構成が異なるものであったとしても、本願の特許請求の範囲において特定された用語の字義のみに基づけば、本願発明の各構成と引用発明の構成とを一致点と認定できる場合があり得る。

本件においても、本願発明の実施例と引用発明の具体的構成は、異なるものであったが、特許請求の

範囲の記載における特定が不十分であり、その結果実施例との対応関係も一見して明確とは言えず、被告主張のように、特許請求の範囲の発明特定事項の字義のみから導き出される概念に基づいて、各構成を把握した場合には、本件補正発明の「上下に貫通した筒状の基礎体」と引用発明の「パイプ」は、「鋼製基礎」を構成する「筒状」の部材である点で相当するものと認定できるとも考えられるところである。

しかしながら、本願発明と引用発明との対比が争点となった場合であって、その原因が本件のように特許請求の範囲の特定事項が必ずしも明確とはいえない場合には、裁判所は、発明の詳細な説明を参照して比較の対象となる本願発明の構成の技術的意義を把握し、その観点から引用発明の構成に相当するか否かの判断をすることとなるため、本願発明と引用発明の対比において、各構成を特定した用語の字義のみに基づく対比を行った場合には、誤りとされてしまう場合があり得ることに留意が必要である。

発明の明確性の要件は、新規性・進歩性等の特許要件の判断をする上での前提問題であるという基本に立ち返れば、本件のように発明が明確でない結果、実施例との対応関係も明らかでない場合には、進歩性等の特許要件の判断に先立ち、本願発明の特定事項の意味内容を明らかにすることが必要であったかもしれない。

なお、本件事例と、特許請求の範囲の記載が明確であるものの抽象的であるが故、引用発明が包含されてしまうような事例とは峻別されるべきであることはいうまでもない。

執筆者紹介

事例①平成29年（行ケ）10001号

尾崎 淳史（審判部訟務室）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）