

## 畳のクセ取り縫着方法事件

### [ 判決のポイント ]

特許発明の特徴部分の具体的構成が明細書に明示されていない場合に、明細書の記載と公知技術に基づいて請求項の文言の意味を解釈した事例

### [ 事件の表示、出典 ]

H13.12.4 大阪高裁 平成12(ネ)3891、最高裁HP

### [ 関連条文 ] 特70 、特36 二

### [ キーワード ] 技術的範囲の確定、権利濫用

## 1. 事実関係

### (1) 本件特許発明

本件特許発明は、畳床を切断縫着する技術に関する発明である。

通常の間角い部屋に対しては、そこに敷かれる畳床の形状も間角(各辺が直線)であればよいが、変形の部屋に対しては畳床の形状も部屋の形状に合わせてジグザグ形状に切断縫着する必要がある(クセ取り縫着)。部屋の形状に合わせてジグザグに切断縫着される畳床の長辺側を「下前側」といい、他の畳床と接するように直線状に切断縫着される長辺側を「上前側」という。また、畳床の短辺を「框」という。

請求項1の内容は、以下の通りである。

- A 数値制御により自動的にクセ取り運動をする畳縫着機(10)を用いて、畳台(4)上に締付けられている畳床(5)の下前側をクセ取り縫着する方法において、
- B 上前側を切断縫着した畳床(5)を方向転換してその下前側を畳縫着機(10)に向けて畳台(4)上に載置した後、
- C 該畳床(5)の上前側に押付け力を付与して下前側を畳縫着機(10)に向けて移動するとき、該下前側の下前基準線(L)の位置を計算するために検出センサー53で確認した後、
- D 該下前基準線(L)から移動された畳床(5)の下前側における畳幅方向の離間隔(X<sub>0</sub>)を計算しその計算値になるように畳床(5)を押し付け、

E その後、前記豊床(5)を締付けてから数値制御により自動的にクセ取り縫着することを特徴とする豊のクセ取り縫着方法。

(2) 原審(H12.10.19 大阪地裁 平成11(ワ)3968)の判断

原審は次のように判断した。

請求項の一部分の意義が、明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面並びに当業者の技術常識を参酌しても不明確であり、当業者からみて、特許発明の内容を合理的に解釈することができない。したがって、全体として、技術的範囲を確定することができず、本件発明方法と被告方法とを対比することができないから、被告方法が本件発明の技術的範囲に属するとは認められない。

また、傍論として、いわゆる記載不備を理由とする無効事由が明らかである場合にも権利濫用と判断されることがあると述べた。

## 2. 争点

本件特許発明は、請求項の記載が不明確であることによって、技術的範囲を確定することができないものが争点の一つとなった。具体的には、構成要件Cのうちの「下前基準線(L)の位置を計算するために検出センサー(53)で確認し」および構成要件Dの「該下前基準線(L)から移動された豊床(5)の下前側における豊幅方向の離間隔(X<sub>0</sub>)を計算し」の意義が争われた。

## 3. 裁判所の判断

明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照して、本件方法発明は、「豊床の方向転換と位置決めを自動化することによって省力化を図ったことに特徴がある」とした上で、「本件明細書には、自動化の対象となる、豊床の框側切断開始位置を特定(豊床の位置決め)することとマシン本体の切断刃をその特定された切断開始位置に合わせるこの方法をどうするかについて明示的に言及する記載はない。」と認定した。

そして、明細書の記載と出願時点の当業者の技術常識ないし公知技術に基づいて、「豊床の方向転換と位置決めを自動化する」ために本件発明の方法が採りうる方法を列挙した。第1の方法は、豊台に固定した豊床自体の框側の切断開始位置を目標位置としてマシン本体の切断刃を移動させる方法であり、第2の方法は、逆に、マシン本体の切断刃を目標位置として豊台に固定した豊床自体の框側の切断開始位置を移動させる方法であり、第3の方法は、任意の位置を目標位置として豊台に固定した豊床自体の框側の切断開始位置を移動させるとともに、マシン本体の切断刃をも移動させる方法である。そして、本件方法発明の構成、明細書の記載からして採用し得ない第1の方法を排除し、本件方法発明は、残った第2の方法および第3の方法を採用し得ると認定した。

本件方法発明が、第2および第3の方法を採用し得ることを前提として、構成要件Cの「該下前側の下前基準線(L)の位置を計算するために検出センサーで確認した後」とは、「切断縫着する装置上での下前基準線(L)の位置を計算するために、ミシン本体の切断刃の位置又は切断縫着する装置上の任意の位置を目標位置とした上、豊床押込み手段の位置を同目標位置からの距離として検出センサー53により確認した後」という意味であると認めた。また、同様にして、構成要件Dの「該下前基準線(L)から移動された豊床(5)の下前側における豊床方向の離間隔( $X_0$ )を計算してその計算値となるように豊床を押し付け、」とは、「前記確認された豊床押込み手段の位置を基準として、切断縫着する装置上での下前基準線(L)の位置を、目標位置である上記ミシン本体の切断刃の位置又は切断縫着する装置上の任意の位置から豊床押込み手段の位置までの距離と豊床基準寸法との相互比較により、前者から後者を控除して算出し、前記目標位置から上記下前基準線(L)の位置までの距離と当該豊床自体の框側の切断開始位置における離間隔 $X_0$ の長さを加減する計算をし、その計算値になるように豊床を押し付け、」という意味であると認めた。

裁判所は、上記のような特許請求の範囲の解釈をした上で、「本件方法発明の技術的範囲は確定している」と結論した。なお、技術的範囲の属否については、上記のような特許請求の範囲の解釈の下、イ号方法は特殊な場合にのみ本件方法発明の技術的範囲に属するが、それ以外の場合には技術的範囲に属しないと認定し、最終的に控訴人(原告)の控訴を棄却した。

#### 4. 実務上の指針

本事件では、被控訴人(被告)は、特許法36条違反の無効事由に基づく権利濫用は主張せず、あくまでも技術的範囲が確定不能でありイ号との対比ができないから技術的範囲に属するとは言えないと主張した。そして、原審では大阪地裁は、被告による技術的範囲確定不能の主張を認めるとともに、傍論として特許法36条違反に基づく権利濫用の主張も認められることがあると判示した。そして、控訴審では、大阪高裁は、当業者の技術常識、公知技術、明細書の記載等を参酌して請求項の意味内容を解釈し「技術的範囲は確定できる」とした。

特許請求の範囲の記載が不明確である場合に、被告の主張としては、技術的範囲が確定不能であってイ号との対比ができない、技術的範囲は確定可能であって、確定した結果、イ号はその技術的範囲に属さない、特許法36条違反の無効事由を有するので権利濫用である、等の主張が考えられる。

の特許法36条違反の無効事由に基づく権利濫用を適用して原告の請求を棄却した判例としては、H12.10.24 大阪地裁 平成08(ワ)12109号が

ある。この判例のように、 の権利濫用の主張が認められるとすれば、 の技術的範囲確定不能論は不要になったと考えられる。

の権利濫用論を主張において、特許請求の範囲が特許法 36 条違反となるかを検討する際には審査基準が参考になる。審査基準では、特許法 36 条 6 項 2 号について、「発明の把握は、第 36 条第 5 項の規定により請求項に記載された、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すべての事項（以下、「発明を特定するための事項」という。）に基づいて行う。ただし、発明を特定するための事項の意味内容の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書の特許請求の範囲以外の部分（以下、第 36 条各項に関する説明において、これを「明細書」という。）及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。」「請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時に技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば本号の要件は満たされる。」とされている。裁判所においては、特に「出願時の技術常識」を十分に説明することが必要である。

（弁理士 加藤 真司）