

名称：「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 26 年(行ケ)10241 号 判決日:平成 27 年 6 月 30 日

判決：請求認容（審決取消）

特許法第 29 条の 2

キーワード：先願発明の認定

[概要]

先願発明の認定及び本件発明と先願発明との相違点の認定において誤りがあるとして審決が取り消された事例。

[本件発明]

連続敷設用の建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材であって、
前記連続敷設用のモルタル塗り外壁通気層形成部材は、
水平方向に延びる、断面形状が略凹溝条に形成された溝条リブが間隔をあけて複数設けられ、前記溝条リブ間には網目部が形成されたラス材と、該ラス材の一面側に貼着された防水シートとを有し、
前記溝条リブの長手方向に向かつては、該溝条リブの長手方向と略直交し、前記貼着された防水シート側に向けて略台形山状に突出させて形成された、底面が平面とされ、上方に向かつて斜めに拡開し、逆台形型の凹溝条をなし、該凹溝条の各隅部が R を設けて形成されてなる通気胴縁部が、間隔をあけて複数設けられ、隣り合う前記通気胴縁部間の谷部は、通気層用空間とされ、・・・ことを特徴とする建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材。

[裁判所の判断]（筆者にて適宜要約。）

3 取消事由 1 の検討

(1) 本件審決による本件先願当初明細書等記載の発明の認定について

ア 本件審決は、本件先願当初明細書等に記載された発明として、前記第 2 の 3(2)アのとおり甲 5 発明、すなわち、「建築物のモルタル外壁を構築する目的で使用する複合ラスであって、(中略) 前記横力骨 3 2 を備えたリブラス 3 4 と防水紙 5 を合一に等しく裏面側へ凹溝状に突出させるプレス加工等を行うことにより、半円形状の突条部 1 0 a が多数形成された複合ラス 3 0 ができあがり、(中略) また、半円形状の突条部 1 0 a の 2 つの隅部は、R を設けて形成されており、各突条部 1 0 a の頂部を、建築物の躯体を構成する柱 1 1 及び間柱 1 2 へ取り付けられた外壁パネル 1 3 と当接させ、その当接箇所を固定具 6 で固定することにより、外壁パネル 1 3 と複合ラスとの間に通気層を形成できる、複合ラス」を認定した。

・・・(略)・・・

そして、原告らは、取消事由 1 として、本件審決が、甲 5 明細書等に開示されている「凹溝条」をなす「通気胴縁部」、すなわち、「突条部 1 0 a」の形状につき、上記のとおり限定して解し、これを前提として、「凹溝条」をなす「通気胴縁部」の形状につき、本件発明では「逆台形型」であり、各隅部（4 つ）に R を設けているのに対し、甲 5 発明では「半円形状」であり、2 つの隅部に R を設けている点を相違点 1 として認定したことは、誤りである旨主張する。

イ そこで検討するに、本件先願当初明細書等（甲 2 4）中、「凹溝条」をなす「通気胴縁部」、すなわち、「突条部 1 0 a」の具体的形状については、図 1 から図 3 及び図 9 において「半円形状」の「突条部 1 0 a」が描かれているのみであり、他に上記具体的形状を示す記載も図面もない。

本件先願発明の課題及びその解決の点からみると、・・・本件先願発明は、別部材を用いずに通気層を形成することを課題とし、リブラスに防水シートを貼着した部材、すなわち、「平

板状の複合ラス素材」において「貼着された防水シート側に向けて突出させて」「凹溝条」を形成し、「凹溝条」をなす「通気胴縁部」、すなわち、「突条部10a」を備え、その「通気胴縁部」の「凹溝条」の凸部分、すなわち、「突条部10a」の頂部を建物の外壁に当接させることによって通気層を形成することにより、別部材を用いずに通気層を形成し、前記課題を解決するものである。

この点に関し、通気層を形成するためには、「通気胴縁部」の「凹溝条」の凸部分、すなわち、「突条部10a」の頂部が建物の外壁に接することにより、「凹部分」に通気層となるべき空間が形成されれば足りるといえる。このことから、従来技術の課題を解決するためには、「通気胴縁部」が凹凸部分を備えた「凹溝条」をなしていれば足り、その「凹溝条」の「凹部分」の底が平面であるか否かなどという具体的な形状は、上記課題解決の可否自体を左右する要因ではない。

そして、本件先願当初明細書等において、「半円形状」の「突条部10a」、すなわち、「半円形状」の「凹溝条」をなす「通気胴縁部」については、前記のとおり図示されているのみであり、「半円形状」とする意義については記載も示唆もされていない。

加えて、前記2(1)のとおり、本件先願当初明細書の段落【0033】においては、「以上、実施例を図面に基づいて説明したが、本発明は、図示例の限りではない。本発明の技術的思想を逸脱しない範囲において、当業者が通常に行う設計変更、応用のバリエーションの範囲を含むことを念のために言及する。」と記載されており、同記載によっても、「突条部10a」、すなわち、「凹溝条」をなす「通気胴縁部」が、本件先願当初明細書等に図示されている「半円形状」のものに限られないことは、明らかといえる。

以上によれば、本件先願当初明細書等においては、「凹溝条」をなす「通気胴縁部」、すなわち、「突条部10a」の具体的な形状は限定されておらず、図示された「半円形状」のもののみならず、その他の形状のものも記載されているに等しいというべきである。

したがって、本件審決が、本件先願当初明細書等においては、「凹溝条」をなす「通気胴縁部」、すなわち、「突条部10a」が半円形状のものだけに限定されており、その他の形状のものは排除されていると解したことは、誤りである。

(2)本件発明の「逆台形型」の「凹溝条」をなす「通気胴縁部」について

・・・以上によれば、本件発明において「凹溝条」をなす「通気胴縁部」の形状を「逆台形型」としたことによる特段の作用、効果の存在は認め難い。

(3)小括

・・・本件発明の「逆台形型」の「凹溝条」をなし、その「凹溝条」の各隅部（4つ）がRを設けて形成されてなる「通気胴縁部」は、本件先願当初明細書等に記載されているに等しいことができ、したがって、本件発明と本件先願発明との間に、本件審決のいう相違点1は、存在しないというべきである。

[コメント]

審決では、先願明細書に開示されている「凹溝条」をなす「通気胴縁部」の形状が「半円形状」に限定解釈された。一方、判決では、先願明細書には、「半円形状」以外の具体的な形状は記載されておらず、「半円形状」とする意義について記載も示唆もされていない点、加えて、先願明細書には「半円形状」のものに限られない旨の記載がある点等を勘案して、「半円形状」に限定されないと判断された。

明細書を作成する際には、侵害事件の場面等も考慮して、発明の内容が具体的な実施例に限定解釈されないようにすべきである。本件判決では、「半円形状」に限定されない理由の一つとして、「半円形状」とする意義が先願明細書中に記載も示唆もされていないことが挙げられている。進歩性を主張するためには技術的意義を記載しておくことが好ましい場合もあり得るが、技術的意義を強調し過ぎると限定解釈されるおそれがあるため注意が必要であろう。

以上