

進歩性の判断に関する裁判例 「振動低減機構」事件

H27.4.28 判決 知財高裁 平成 26 年（行ケ）第 10175 号

特許無効審決取消請求事件：請求認容

概要

特許請求の範囲に記載された用語が従来技術を説明するために異なる意味で明細書に記載されていたとしても、本件発明を認定する際に、**本件発明における当該用語の技術的意味を左右するものではない**とされた事例。

〔特許請求の範囲〕

〔請求項 1〕（筆者にて争点部分を下線）

多層構造物の振動を低減する機構であって、
多層構造物の全層を除く任意の層に、層間変形によって作動して錘の回転により回転慣性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに、該回転慣性質量ダンパーと直列に付加バネを設置し、回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させてなることを特徴とする振動低減機構。

〔主な争点〕

本件発明の認定の誤り－「同調」の意義に関して（取消事由 1）。

〔審決〕

特許請求の範囲の「同調」とは、発明の詳細な説明の「・・・(略)・・・」(段落【0027】)との記載等によれば、回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を、多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に「一致」させることを意味する。

また、発明の詳細な説明には、その他に「・・・(略)・・・付加バネと付加質量により定まる固有振動数を構造物の固有振動数に同調させる・・・(略)・・・【特許文献 1】特開昭 63-156171 号公報」(段落【0002】、下線は当審が付与。)との記載がある。

そこで、この記載における「同調」の意味を確認するために、特開昭 63-156171 号公報を参照すると、同公報には、・・・(略)・・・との記載があり、この記載によれば、「同調」とは、・・・(略)・・・主振動系の振幅倍率の最大値を最小にすることを意味する。

そうすると、特許請求の範囲の「同調」とは、回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数と多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数とを、発明の詳細な説明に記載される「従来一般の TMD による場合に比べて格段に優

れた振動低減効果を得ること」(段落【0006】)や、「多層構造物全体に対して大きな振動低減効果が得られる」(同)等の作用効果を達成できるように特定の関係とすることと解される。

このように、審決では、本件発明の「同調」が「一致」ではなく「特定の関係」と認定した上で、本件発明の進歩性を否定し、本件特許を無効とした。

〔原告（特許権者）の主張〕

(1) 本件発明の認定の誤り

当業者は、本件訂正明細書を読めば、当然に、「同調」が「一致」を指す旨を理解するのであり、審決の解釈は、不当な拡大解釈である。

〔被告（審判請求人）の主張〕

(1) 時機に後れた攻撃防御方法

本件発明の「同調」の意義につき、審理事項通知書及び審決の予告においても明示されていたにも関わらず、原告は、審判において、同調に関する主張をしていないため、本件発明の認定の誤りについての原告の主張は、時機に後れた攻撃防御方法として、却下されるべきである。

(2) 「同調」の意義の恣意的な限定解釈

本件訂正明細書においては、「同調」の意義が「一致」である旨を説明する箇所も存在するが(【0012】、【0013】、【0002】)記載の「同調」の意義は、「一致」ではないため、本件発明の「同調」の意義について原告が主張する解釈は、恣意的な限定解釈であり、認められるべきではない。

〔裁判所の判断〕（筆者にて適宜抜粋、下線）

イ（ア） 本件訂正明細書中、本件発明の「同調」の意義を端的に説明する記載は、見られない。

しかしながら、本件発明の「回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させ」(本件請求項)につき、本件訂正明細書

には、以下の記載が存在する。

【0012】

・・・(略)・・・

【0013】

・・・(略)・・・

(イ) これらの記載内容は、「回転慣性質量ダンパー1の回転慣性質量 Ψ_0 と付加バネ2のバネ定数 k_0 とにより、 $\Omega^2 = k_0 / \Psi_0$ として定まる固有角振動数 Ω 」を、構造物全体の固有1次角振動数 ω_1 、固有2次角振動数 ω_2 、更に高次の固有角振動数等に「一致」させることによって、その振動数での構造物の応答を低減させるというものである。

ウ 以上によれば、本件発明の「同調」とは、「一致」を意味するものと解される。

・・・(略)・・・

以上によれば、本件審決は、本件発明の「同調」の意義を、誤って認定したものと見える。

イ 時機に後れた攻撃防御方法について

・・・(略)・・・

(イ) a 確かに、審理事項通知書(乙3)及び審決の予告(乙7)においては、「同調」を「調整」と解する旨が記載されており、これは、本件審決の判断とほぼ同趣旨のものといえることができる。

b しかしながら、審決取消訴訟は、裁判所において、特許庁における審判官の合議体(特許法136条)がした行政処分である審決の瑕疵の有無を事後的に判断する訴訟手続であるから、取消事由主張の適時性の有無については、専ら当該審決取消訴訟の審理状況を前提として判断すべきである。特許庁における審判手続が、被告主張のように準司法的作用を有するものであるとしても、これを、通常の民事(行政)訴訟における第一審の手続と同視することはできない。

・・・(略)・・・原告による取消事由1の主張は、「時機に後れて提出」には当たらない。

ウ 「同調」の意義の恣意的な限定解釈について

・・・(略)・・・

b なお、本件訂正明細書の段落【0002】には、従来のTMDにつき、「付加バネと付加質量により定まる固有振動数を構造物の固有振動数に同調させる」ものであると記載されているが、ここでいう「同調」とは、従来技術における、付加バネと付加質量とにより定まる固有振動数と構造物の固有振動数との関係を示したにすぎないものであることが明らかであり、前記に認定した本件発明における「同調」の技術的意味を左右するものではない。

c 以上によれば、被告の前記主張は、採用できない。

・・・(略)・・・

以上によれば、原告の取消事由はいずれも理由があるから、本件審決は取消しを免れず、よって、主文のとおり、判決する。

〔検討〕

明細書に記載された「同調」について、異なる意味で使用されていたために問題となった。具体的には、【背景技術】の欄に記載された従来技術を説明する際の「同調」は、広い意味で使用されているのに対して、【発明を実施するための最良の形態】の欄に記載された本件発明を説明する際の「同調」は、狭い意味で使用されていたために、問題となった。

そして、本判決では、従来技術を説明するために、【背景技術】の欄に記載された「同調」は、従来技術における特定の関係を示すためのものであって、本件発明を認定する際に、本件発明における「同調」の技術的意味を左右するものではないとした。

但し、明細書には、「同調」だけでなく、「一致」と記載されている箇所もいくつか存在している。そのような状況下において、特許請求の範囲では、「同調」と記載しており「一致」と記載していない以上、審決の判断も、一理あると思える。

また、本判決では、審決の予告等で指摘されていた本件発明の認定に対して、審決取消訴訟で初めてその誤りを主張したとしても、時機に後れた攻撃防御方法として却下されないとされた。

確かに、審決の予告等で指摘されていたとしても、必ず、それがそのまま審決になるとは限られないし、また、審決取消訴訟が審決の瑕疵の有無を事後的に判断するものであることを考慮すると、妥当な判断である。

但し、原告である特許権者は、審決において、本件発明の認定を積極的に主張できない理由が何かあったのではないだろうか。

《実務上の指針》

このような問題は、「同調」だけでなく、例えば、「一定」、「特定」、「同じ」等のような用語においても、その意味がそれぞれ「点であるのか、又は、ある程度の範囲があるものなのか」、また、お互いの用語の意味が「同じ意味なのか、又は、異なる意味なのか」等の点で発生する。

したがって、明細書において、①意味が似ているものの厳密には異なる意味で使用する場合は、異なる用語を使用すべきであり、②用語の定義が必要な場合は、明確に定義を行うべきである。

以上