

平成13年（行ケ）第500号 特許取消決定取消請求事件
平成15年12月9日口頭弁論終結

原告 株式会社オーイケ
訴訟代理人 弁理士 今井 彰
被告 特許庁長官 今井康夫
指定代理人 石井 良夫
同 高橋 泰一
同 文

主
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告
特許庁が平成11年異議第75003号事件について平成13年9月17日
にした決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告
主文と同旨。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯
原告は、発明の名称を「コンクリート製品の製造方法、コンクリート製品、
耐久性型枠および埋設物」とする特許第2951950号の特許（平成5年12月
15日に日本国でした特許出願（特願平5-343703号）による優先権を主張
して、平成6年12月12日出願した平成6年特許願第307822号の分割出
願として特許出願（以下「本件出願」という。）。平成11年7月9日に特許権設
定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は38である。）の特許権者であ
る。

本件特許に対し、請求項1ないし38のすべてについて、特許異議の申立て
がなされ、特許庁は、この申立てを、平成11年異議第75003号として審理し
た。原告は、この審理の過程で、本件出願の願書に添付した明細書について、訂正
を請求した（以下「本件訂正」といい、本件訂正に係る明細書（甲第15号証参
照）を「本件明細書」という。）。特許庁は、審理の結果、平成13年9月17日
に、「特許第2951950号の請求項1ないし38に係る特許を取り消す。」と
の決定をし、同年10月9日にその謄本を原告に送達した。

2 特許請求の範囲（本件訂正後の請求項1）
「【請求項1】 インサート保持具または該インサート保持具が装着されたイン
サートを耐久性型枠の所定の位置に繰り返して設定する際に、それらから耐久性型
枠側に突き出た少なくとも1本の突起部を耐久性型枠に設けられた設定孔に装着す
ると共に、前記突起部が突き出た前記インサート保持具の設定面を前記耐久性型枠
の表面に当て、脱型する際にコンクリート製品の前記設定面が表れる面に沿って前
記耐久性型枠を滑らせるように分離し、そのときに前記コンクリート製品と耐久性
型枠の間に働く力によって前記突起部を分断することを特徴とするコンクリート製
品の製造方法」（以下「本件発明」という。）

3 決定の理由
別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに、①本件発明は、実公昭5
9-3863号公報（本訴甲第2号証。以下、決定と同じく「刊行物1」とい
う。）、実願昭47-108684号（実開昭49-64558号）のマイクロフ
ィルム（本訴甲第3号証。以下、決定と同じく「刊行物2」という。）及び実願昭
56-23675号（実開昭57-136712号）のマイクロフィルム（本訴甲
第4号証。以下、決定と同じく「刊行物3」という。）に記載された各発明（以
下、それぞれの発明を、「刊行物1発明」、「刊行物2発明」、「刊行物3発明」
という。）に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特
許法29条2項の規定に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができな
いものであるから、本件訂正は認められない、②請求項1ないし21、23ないし
25、27、28、30、34ないし37に係る発明は当業者が容易に発明をすることが
できたものであるから、特許法29条2項に該当し、特許を受けることがで

きない、③請求項１ないし３８の記載には不備があるから、平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条４、５項に違反し、本件発明は特許を受けることができない、というものである。

決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明と刊行物１発明との一致点・相違点は、次のとおりである。

(一致点)

「インサート保持具が装着されたインサートを耐久性型枠の所定の位置に繰り返して設定する際に、それらから耐久性型枠側に突き出た突起部を、耐久性型枠に設けられた設定孔に装着すると共に、前記突起部が突き出た前記インサート保持具の設定面を前記耐久性型枠の表面に当て、脱型する際にコンクリート製品と耐久性型枠の間に働く力によって突起部を分断することを特徴とするコンクリート製品の製造方法」である点

(相違点)

「本件訂正発明１（判決注・本件発明）では、脱型する際にコンクリート製品の設定面が表れる面に沿って耐久性型枠を滑らせるように分離しているのに対して、刊行物１発明では、脱型する際に筒体と、型枠にねじ込まれた取付ねじとが反対方向に引張られるように分離している点」

第３ 原告主張の決定取消事由の要点

決定は、本件発明と刊行物１発明との一致点の認定を誤り（取消事由１）、刊行物２発明及び刊行物３発明の認定を誤った結果、相違点についての判断を誤り（取消事由２）、本件発明の顕著な作用効果を看過した（取消事由３）ものであり、これらの誤りがそれぞれ結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。

１ 取消事由１（一致点の認定の誤り）

(１) 刊行物１発明には、取付ネジを型枠に設けた螺孔に螺合させ、反対方向に引っ張られることによりちぎれるように切れる、ことが記載されている。

反対方向に引っ張られることによりちぎれるように切れる、ということ
は、本件発明における、耐久性型枠を滑らせるように分離したときにコンクリート製品と耐久性型枠との間に働く力によって分断される、ということとは、一致しない。

(２) 決定は、本件発明と刊行物１発明とは、インサート保持具の設定面を耐久性型枠の表面に当てることにおいて一致するとした。

しかし、本件発明は、設定面を型枠の表面に当て、設定面が当たった型枠の表面に沿って耐久性型枠を滑らせるものであり、この構成によって、後記３の作用効果を奏するものである。インサート保持具の設定面を型枠の表面に当てることを、耐久性型枠を滑らせることと分離した要件として解釈するのは誤りであり、これらの要件を一体で解釈すべきである。

決定は、理由もなく、上記要件を、表面に当てることと、滑らせるように分離することとに分割して、一致点を認定したものであり、このような一致点の認定は、誤りである。

２ 取消事由２（相違点についての判断の誤り）

決定は、本件発明と刊行物１発明との相違点について、「インサート保持具を、脱型時にコンクリート製品の中に残る部分と、型枠に残る部分とに分離する際に、剪断力を加えることは、刊行物２、３（上記（ｇ）（ｉ））から明らかなように本件出願前公知の事項である。」（決定書６頁３行～６行）と判断した。

しかし、決定の指摘する刊行物２、３の記載部分中には、「脱離させる際にこの切欠部９に剪断力が働いて」、「型枠から脱着時の力をボルトに加わるせん断力として分断する」との記載があるだけで、「剪断力を加える」との記載は見当たらない。

刊行物２には、「支承片７を型枠４の貫通孔５に嵌挿させてインサート金具１を型枠４に直立保持させ、しかる後生コンクリートを打設し、凝固するのをまって型枠４からコンクリート板を強制的に脱離させれば」（甲第３号証３頁２０行～４頁４行）として、プレキャスト板を型枠に対して垂直方向に脱離させる製造方法が記載されている。

刊行物３には、「第２図のように取付け位置の型枠（８）に穴（９）を明けインサート（６）をネジ（１）とナット（７）により仮止めする。コンクリート打込み、養生後ＰＣ板を型枠から脱着する時、ボルトにはせん断が加わり切れて分断され第３図のようになります。」（甲第４号証２頁６行～１１行）として、プレキ

ヤスト板（ＰＣ板）と型枠を脱着させる製造方法が記載されている。

プレキャスト板を製造する際には、刊行物１に記載されているように、定盤の上に型枠を組んでコンクリート板を成形し、脱型する際は周囲型枠などを外す方法が採用されることは、当業者において周知のことである。この場合に、脱離又は脱着により刊行物１に記載されているのと同じ引離し力が働くことは当業者に周知である。刊行物２、３に「剪断力」との記載があっても、当業者であれば引き離し力によって「物体を断ち切ろうとする力」を意味すると解することは、明らかである。

決定は、刊行物２、３に記載された各発明の認定を誤り、その結果、相違点についての判断を誤った。

３ 取消事由３（顕著な作用効果の看過）

本件発明は、突起部を型枠に設けられた設定孔に装着するとともに、設定面を型枠の表面に当て、設定面が表れるコンクリート製品の面に沿って型枠を滑らせるように分離することにより、突起部を分断するときに、反対方向に設定面が型枠の表面を滑るという作用が得られ、滑らせるように脱型する際に得られる剪断力が設定面と突起部との間に効率良く作用し、スムーズに突起部が分断されるという顕著な効果を奏する。

決定は、このような本件発明の顕著な作用効果を看過した。

第４ 被告の反論の骨子

１ 取消事由１（一致点の認定の誤り）について

決定の一致点の認定に誤りはない。

２ 取消事由２（相違点についての判断の誤り）について

刊行物２、３には、「剪断力を加える」との記載はないものの、「脱離する際にこの切欠部９に剪断力が働いて」、「型枠から脱着時の力をボルトに加わるせん断力として分断する」との記載がある。これらの記載は、型枠からの脱型の際に剪断力が加わることを、すなわち脱型の際に剪断力を加えることを意味することが明らかである。

刊行物２、３にいう剪断力とは、脱型の際、水平方向にずらそうとする力を意味する。刊行物１に記載されているような引離し力を意味するものではない。

３ 取消事由３（顕著な作用効果の看過）について

インサート保持具の設定面を耐久性型枠の表面に当てること自体は、刊行物１に記載されている事項であるから、原告の主張する作用効果は、刊行物１記載のコンクリート成形において、本件発明における「突起部」に相当する「取付ねじ」を、剪断力が働くように脱型することにより分断すれば、当然奏せられる効果にすぎない。

本件発明における「突起部」に相当する「取付ねじ」を、剪断力が働くように脱型することについて、刊行物２、３の記載事項に基づいて当業者が容易に想到できたことは、決定が述べたとおりである。本件発明の構成により当然奏せられる効果を参酌する必要はない。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（一致点の認定の誤り）について

(１) 原告は、刊行物１発明における、インサート金物保持具の取付けねじが、反対方向に引っ張られることによりちぎれるように切れる、ということは、本件発明における、インサート保持具の突起部が、耐久性型枠を滑らせるように分離したときにコンクリート製品と耐久性型枠との間に働く力によって分断される、ということとは一致しないから、決定の一致点の認定は誤りである、と主張する。

しかしながら、決定が、本件発明と刊行物１発明のそれぞれにおけるインサート（金物）保持具が分断される態様を比較するに当たり、まず、脱型する際にコンクリート製品と耐久性型枠との間に働く力によって突起部を分断するか否か、の抽象度において把握して、この抽象度において把握される限り両者は一致すると認定し、その上で、両者を具体的に把握して、そのように把握する限り、両者間には、原告主張のとおり相違があると認定したものであることは、決定の記載から明らかである。そして、決定が行った上記一致点・相違点の認定は、両発明における分断の態様を過不足なく反映したものといえることができる。

原告の主張は、決定の正しい理解に基づかないものであり、採用することができない。

(２) 原告は、決定が、本件発明と刊行物１発明とは、インサート保持具の設定面を耐久性型枠の表面に当てることにおいて一致するとしたことについて、インサ

ート保持具の設定面を型枠の表面に当てることと、耐久性型枠を滑らせることとは、本件発明の作用効果を奏するための一体の要件として解釈すべきであるにもかかわらず、決定は、理由もなく、上記要件を、表面に当てることと、滑らせるように分離することとに分割して、一致点を認定したものであり、このような一致点の認定は、誤りである、と主張する。

しかしながら、決定における発明の進歩性判断に当たり行われる引用発明との一致点の認定は、相違点を正しく認定するための前提作業として行われるものであるから、相違点を正しく認定することができるものであれば、どの限度で一致点として認定するかは、決定において原則として自由になし得ることというべきである。

このような観点からみると、決定の本件発明と刊行物1発明との相違点の認定に誤りがあるとは認められない。確かに、本件発明において、インサート保持具の設定面を型枠の表面に当てることと、耐久性型枠を滑らせることとは、いずれも本件発明の構成要素として、本件発明の作用効果を奏するための要件である、という意味において、一体の要件であるということができる。しかし、そのことは、本件発明と刊行物1発明との一致点の認定に当たり、両発明が、上記要件のうち、インサート保持具の設定面を型枠の表面に当てる、という限度で一致する、と認定し、その余の要件を相違点と解することを妨げる根拠となるものではないことが、明らかである。

上記一致点の認定を誤りであるとすることはできない。

原告の主張は、採用することができない。

2 取消事由2（相違点についての判断の誤り）について

決定は、本件発明と刊行物1発明との相違点（「本件訂正発明1（判決注・本件発明）では、脱型する際にコンクリート製品の設定面が表れる面に沿って耐久性型枠を滑らせるように分離しているのに対して、刊行物1発明では、脱型する際に筒体と、型枠にねじ込まれた取付ねじとが反対方向に引張られるように分離している点」）について、「インサート保持具を、脱型時にコンクリート製品の中に残る部分と、型枠に残る部分とに分離する際に、剪断力を加えることは、刊行物2、3（上記（g）（i））から明らかなように本件出願前公知の事項である。」（決定書6頁3行～6行）と判断した。

原告は、刊行物2、3中には、「剪断力を加える」との記載は見当たらない、と主張する。

しかしながら、刊行物2（甲第3号証）には、「型枠4から凝固したコンクリート板を強制的に脱離させる際にこの切欠部9に剪断力が働いて脱型時に同時に切欠部9が剪断されて支承片7を切り離し」（4頁10行～13行）との記載があること、刊行物3（甲第4号証）には、「本考案は、・・・仮止めボルトを合成樹脂中空ボルトとし、PC板を型枠から脱着時の力をボルトに加わるせん断力として分断する方法である。」（2頁1行～5行）、「コンクリート打込み、養生後PC板を、型枠から脱着する時、ボルトにはせん断が加わり切れて分断され」（2頁8行～11行）との記載がある。このように、刊行物2、3の記載中には、「剪断力を加える」との表現をした個所はないものの、「剪断力が働いて・・・剪断されて、」「加わるせん断力として分断する」との表現があり、このように表現された事項を作業をする人の側に立って表現すれば、「剪断力を加える」ことにより切り離す、あるいは分断する、ということになることが明らかである。原告の主張は、同じ事項が異なった表現で示されていることが明らかなとき、表現が異なっている以上、それらによって示されている事項も異なっているはずであるというに等しい。このような主張を採用することはできない。

原告は、刊行物2、3に接した当業者は、同刊行物にいう剪断力を、引離し力によって「物体を断ち切ろうとする力」を意味するものとして理解するものであり、脱型の際、水平方向にずらそうとする力を意味するものとして理解しない、と主張する。

「剪断力」とは、一般に「（1）物体を断ち切ろうとする力、（2）物体内の任意の面に大きさが等しく、方向が相反するように面に沿って作用する力」（広辞林第5版参照）を意味する。ここにいう「（1）物体を断ち切ろうとする力」とは、「垂直に引き離す方向に作用する力」と「方向が相反する面に沿って水平方向に作用する力」の双方を含む広い意味であり、「（2）物体内の任意の面に大きさが等しく、方向が相反するように面に沿って作用する力」とは、「方向が相反するように面に沿って水平方向に作用する力」を意味するものと理解することができ

る。

そうである以上、「剪断力」、「せん断力」、「剪断」との語に接した当業者は、垂直に引き離す方向に作用する力によって物体を断ち切ろうとする力を想起することはもちろん、方向が相反するように面に沿って水平方向に作用する力によって物体を断ち切ろうとする力をも想起することは明らかである。当業者が前者の力のみを想起し、後者の力を想起することはない、と解すべき根拠は見当たらない。

原告は、その主張の根拠として、刊行物2（甲第3号証）の「支承片7を型枠4の貫通孔5に嵌挿させてインサート金具1を型枠4に直立保持させ、しかる後生コンクリートを打設し、凝固するのをまって型枠4からコンクリート板を強制的に脱離させれば」（3頁20行～4頁4行）、刊行物3（甲第4号証）の、「第2図のように取付け位置の型枠（8）に穴（9）を明けインサート（6）をネジ（1）とナット（7）により仮止めする。コンクリート打込み、養生後PC板を型枠から脱着する時、ボルトにはせん断が加わり切れて分断され第3図のようになります。」（2頁6行～11行）との記載を挙げる。しかし、これらの記載を、コンクリート板を型枠に対して垂直に引き離す方向に脱離させることのみを示しているものと解することはできない。

原告は、刊行物2、3に記載されたプレキャスト板を製造する際には、刊行物1に記載されているように、定盤の上に型枠を組んでコンクリート板を成形し、脱型する際は周囲型枠などを外す方法が採用されること、この場合に、脱離又は脱着により刊行物1に記載されているのと同じ引離し力が働くことは、当業者に周知である、と主張する。しかしながら、刊行物1にプレキャスト板を製造する場合に脱型時に垂直に引き離す方向に作用する力が働くことがあることが記載されているとしても、刊行物2、3発明において、プレキャスト板の製造に当たり、脱型時に方向が相反するように面に沿って水平方向に作用する力を働かせる方法を採用することを排除している、と解釈すべき根拠を見出すことはできない。

原告の主張は採用することができない。

3 取消事由3（顕著な作用効果の看過）について

原告は、本件発明は、突起部を型枠に設けられた設定孔に装着するとともに、設定面を型枠の表面に当て、設定面が表れるコンクリート製品の面に沿って型枠を滑らせるように分離することにより、突起部を分断するとき、反対方向に設定面が型枠の表面を滑るという作用が得られ、滑らせるように脱型する際に得られる剪断力が設定面と突起部との間に効率良く作用し、スムーズに突起部が分断されるという顕著な効果を奏する、と主張する。

しかしながら、原告の主張する作用効果は、本件発明の構成により当然に奏せられる効果にすぎない。このような効果を本件発明の進歩性を根拠付ける顕著な作用効果とすることはできない、というべきである。

原告の主張は採用することができない。

第6 結論

以上のとおりであるから、原告主張の決定取消事由はいずれも理由がなく、その他、決定にはこれを取り消すべき誤りは見当たらない。

そこで、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第6民事部

裁判長裁判官 山下 和 明

裁判官 設 楽 隆 一

裁判官 阿 部 正 幸

