

主 文

特許庁が昭和五六年二月二四日、昭和五三年審判第七九七二号事件についてした審決を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

事 実

第一 当事者の求めた裁判

1 原告

主文同旨の判決

2 被告

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決

第二 請求の原因

1 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和四九年四月九日、名称を「高精度割出し方法及び装置」とする発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願（昭和四九年特許願第三九五七二号）をしたが、昭和五三年一月二七日拒絶査定を受けた。そこで、原告は、同年五月三十一日審判を請求し、昭和五三年審判第七九七二号事件として審理され、同年六月二二日手続補正書により特許請求の範囲の記載を補正したが、昭和五六年二月二四日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決があり、その謄本は同年三月一八日原告に送達された。

なお、原告のための出訴期間として三か月が付加された。

2 本願発明の要旨

（１） シート材（１２）上に作動する器械（１８）を一方向にテーブル（１６）を横切つて移動せしめるための担体（２６）を具えるテーブル（１６）の仕持表面上に、シート材（１２）の条片を正確に割出すに際し、シート材（１２）を担体（２６）に設けたシート材（１２）に掛合しうる継手（６０、９０、１３０、１４８、１６０）により担体（２６）に結合し、担体（２６）及びこれに結合されたシート材（１２）を一体に移動して仕事表面上にシート材条片の新らしい部分を正確に位置させることを特徴とする割出し方法。

（２） テーブル（１６）の支持表面上に拡げて支持されたシート材（１２）の異なる区域に仕事を行う器械（１８）を正確に位置決めするため前記器械（１８）の担体（２６）が前記支持表面に対し平行にかつ固定位置にあるシート材に対し相対的にテーブル（１６）上に一方向に前後に移動されるよう構成してなる自動制御器械装置（１０）において、支持表面上のシート材（１２）に掛合しうる継手（６０、９０、１３０、１４８、１６０）を担体（２６）に取付け、これによりシート材を担体とともに前記一方向に移動してテーブルに対し相対的に正確に位置決めしうるよう構成してなることを特徴とする割出し装置。

（別紙図面（一）参照）。

3 審決の理由の要旨

（一） 本願発明の要旨は前項記載のとおりである。

（二） そこで、本願発明の第一番目の発明（以下「第一発明」という。）について検討すると、第一発明における「担体に設けたシート材に掛合しうる継手」なる記載は、継手の存在と継手の設けられている場所を明確化したものであると認められる。しかし、前記記載は、装置の発明においては、重要な意義を有する構成要件であるとしても、方法のプロセスのみを記載する方法の発明においては、何ら意義を有しない。したがって、第一発明は、方法の発明として、実質的には「シート材上に作動する器械を一方向にテーブルを横切つて移動せしめるための担体を具える装置において、担体の移動に伴なつてシート材を移動させてテーブル上にシート材の新らしい条片部分を正確に位置させる割出方法」に該当していると認められる。

これに対し、本件出願の日前の実用新案登録出願であつて本件出願後に出願公開がされた実願昭四七一〇八号（実開昭四八一八〇一九二号公報参照）の願書に最初に添附した明細書又は図面（以下、「引用例」という。）には、帯鉄上に作動する画線ヘッド部を一方向に機体を横切つて移動せしめるためのＹレールを具える装置において、Ｙレールの移動に伴なつてシート材を移動させて機体上にシート材の新らしい条片部分を正確に位置させる割出方法についての技術的思想が記載されている。

(別紙図面(二)参照)。

そこで、第一発明と引用例に記載された技術的思想を比較すると、両者は、次の①②の点を除いては「割出方法」として同一であると認める。

なお、第一発明のテーブル及び担体に対応するものとして、引用例では機体及びYレールなる語が用いられているが、それらは、単なる名称の相違にすぎないので、ここでは相違点として取上げない。

① 第一発明が割出対象物をシート材としているのに対し引用例は帯鉄としている点

② 第一発明は器械なる用語を用いて、作業内容を特定していないのに対し、引用例は画線ヘッドなる用語を用いて、作業内容を作画している点

そこで、前記相違点①について検討すると、引用例の割出対象物である帯鉄は磁性体のシート状物であるのに対し、第一発明における割出対象物であるシート材は、材質を指定しないシート状物である点で相違するが、割出方法についての技術的思想という観点から対比すれば、その相違は別異の技術的思想を構成するものではないと認められる。つまり、第一発明のように表現された方法の発明においては、強磁性体、非磁性体等の材質の相違は何ら意味を有しない。

次に、前記相違点②について検討すると、作業内容に相違があるとしても、それらの作業内容の相違は、割出方法についての技術的思想のプロセスには全く関係のない無意味な事項であり、両技術的思想を実質的に別異のものとするものではない。

以上の検討より総合して勘案すると、第一発明と引用例とは実質的に同一である。したがって、第一発明は、引用例に記載されたものと同一であると認められ、しかも、本件出願の発明者が引用例のものを考案した者と同一であるとも、また本件出願の時に於いて、その出願人が引用例の出願人と同一であるとも認められないので、特許法第二十九条の二の規定により特許を受けることができない。

ところで、本件出願には、特許を受けることができない第一発明が含まれている以上、本件出願の特許請求の範囲第二番目の発明についてさらに判断するまでもなく、本件出願は、特許法第四十九条の規定により拒絶すべきものと認める。

4 審決の取消事由

審決は、第一発明の要旨の認定を誤り、かつ第一発明と引用例との対比において相違点を看過したものであつて、違法であるから取消されるべきである。

(一) 第一発明の要旨認定の誤り

(1) 方法の発明にあつて、発明方法を如何なる手段で達成するかを特定するために、物的要素を記載しなければ、その発明方法を特定できない場合は少なくない。

第一発明では継手を用いて担体とシート材を直接結合することを特定してはじめて、張り、ゆるみ、遊びなどを原因として駆動装置によりもたらされる誤差が全くなく、位置決めが可能となる方法が特定されるのである。

(2) 第一発明の特許請求の範囲中に「担体(26)及びこれに結合されたシート材(12)を一体に移動して仕事表面上にシート材条片の新らしい部分を正確に位置させる」との要件が記載されている。

「一体に」移動するとは、その全体の各部分間に全く相対的な移動や変位なくして移動することを意味する。したがって、「担体及びこれに結合されたシート材を一体に移動して」とは、担体とシート材の間に一切の相対的な移動や変位が存在せず移動することを意味するものである。右目的のため、第一発明では担体とシート材を直接に結合する方法によつてそれらの一体性を保ち、それによりあらゆる位置決め誤差を除去しているのである。

このことは特許請求の範囲中の「継手」の記載により明らかであり、この継手が担体とシート材間の相対的な変位を完全に除去するためこれらを直接に結合するものである。この一体化の結合方法の特定により、担体とシート材を「一体に」移動するとの特許請求の範囲中の記載は、担体とシート材を直接に結合する「継手」により担体とシート材を直接に結合し、相対的な移動なくして移動するものであるという解釈以外の解釈の可能性は全くない。継手による直接結合を採用する第一発明は、取りも直さず、引用例に示されたようなベルト、ベルトプーリー、クラッチその他の部材を介しての間接的な結合方法により惹起されるすべての位置決め誤差を完全に除去しようとするものにほかならない。

(3) この「継手」の記載は、昭和五三年六月二二日付の手續補正書をもつて従前の特許請求の範囲の記載に付加されたものであつて、この補正により第一発明に

おける担体とシート材の結合方法は明確に定義され、第一発明における「一体」の意味に解釈の誤りをもたらす余地は全くなかったのである。

しかるに審決は、第一発明の要旨の認定にあたり、

① シート材を「担体に設けたシート材に掛合しうる継手により担体に結合すること」。

② 担体及びこれに結合されたシート材を「一体に移動」して仕持表面上にシート材条片の新らしい部分を位置させること。

が第一発明の必須の構成要件であるのに、これを除外し、第一発明は実質的には「シート材上に作動する器械を一方向にテーブルを横切つて移動せしめるための担体を具える装置において、担体の移動に伴つてシート材を移動させてテーブル上にシート材の新らしい条片部分を正確に位置させる割出方法」に該当するとし、①②の要件について記載のない引用例と同一であると誤つて判断したものである。

(二) 第一発明と引用例との対比における移動機構上の相違点の看過

(1) 引用例は、「長尺部材用目盛作画機」であつて、長尺部材である帯鉄18に作画をする画線ヘッド部15を担持するYレール12が長手方向に機体1に対し移動するにつれてある程度長尺部材である帯鉄18も機体1に対し移動しうような機構が示されている。

しかし、右画線ヘッド部15と帯鉄18の機体1に対する位置決めは、ベルト10、シヤフト5、ベルトプーリー8、電磁クラッチ6、シヤフト7、ベルトプーリー9、ベルト11を介して行われる方法であり、したがつて、そこに多大の誤差を生じうるので、第一発明の目的である正確な位置決めを達成しえない。

即ち、

① 帯鉄18の位置決め誤差

サーボモーター4の回転に伴いベルトプーリー8が駆動される場合、ベルトプーリー8とベルト10の滑り、あるいはベルト10のゆるみ、張りにより、プーリーの回転は正確にはベルトに伝達することが困難であり、帯鉄18の位置決め誤差を招く。

② 画線ヘッド部位置決め誤差

一方サーボモーター4の駆動に正確に対応して移動すべき画線ヘッド部15もまた、駆動連結部材である電磁クラッチ6の構造からくる遊び、及びベルト11とベルトプーリー9との滑り、ベルト11のゆるみ、張り等の原因で、正確に位置決めされることは困難である。

これらの誤差は、それぞれ重畳的に生じ、累積的に誤差が拡大する。

第一発明の目的のように正確に位置決めを要求される場合、引用例に示される位置決め方法では、その目的を到底達することはできない。

(2) 仮に移動の結果において、引用例の画線ヘッド部担体と帯鉄との間に相対的な移動がない場合があるとしても、それは画線ヘッド部担体と帯鉄とが「一体」に移動せしめられたためではなく、クラッチやベルトやプーリーが極度に良質の材料を使用し、高度に精密な加工技術を駆使して製作されているために、間接的結合による複数の誤差が事実上それぞれゼロであつたか、または打消しあつて偶然の結果としてゼロになつたかのいずれかであるに過ぎない。そして、良質の材料と高度の精密加工とが装置全体の製造原価高騰の原因となることはいふまでもない。

(3) これに対し、第一発明においては、引用例におけるYレール12と帯鉄18を直接結合するような継手が採用されたために、引用例明細書に示されたA←→D方向での誤差の可能性、及びB←→C方向での誤差の可能性は、一切消去される。

第一発明は、その必須の構成要件の一つである「継手」を用いる方法により、あらゆる位置決め誤差を取り除くものである。このため、例えば六メートル以上の長尺部材にも連続した画線が描けるのである。

第三 被告の答弁及び主張

1 請求の原因1ないし3の事実は認める。

2 同4の審決取消事由の主張は争う。

審決の判断は、正当であつて、何ら違法の点はない。

(一) (1) 従来技術における問題点に関連した本願発明の技術課題とその解決策は、本願発明の明細書第五頁第三行ないし第一九行及び同頁第二〇行ないし第六頁第六行の記載により明らかである。

従来は、静止長尺物に対する短尺テーブルでの作業において、長尺物の長手方向に連続して作業を行うべくテーブル長の長尺物移動をするに際し作業点の連続性を

確保するために精密な送り割出し手段が必要であつた。

本願発明は、長尺物の移動を作業体との連結により行うことにより、従来のような精密な送り割出し手段を不要にしたものであつて、長尺物と作業体との連結移動を前提の従来技術としたものでは決してないのである。

しかも、本件出願は敢て方法の発明とその方法の発明のための装置の発明との併合出願としている。

(2) 運動体間で単に継手ということは、運動伝達手段の一態様に過ぎず、必ずしも完全に一ブロックに固定するものという狭い意味のものとは限らない。例えば軸継手でも流体継手、リンク継手のような複数の部材の運動により動力を伝達する機構も含むものである。

この要件は、詰るところ「一体に移動して」ということの重複に過ぎない。

(3) 第一発明の「一体に移動して」ということは、二つのものが何らかの手段を介在させて相対的に変位することなく移動することである。そして、その「一体に移動して」という要件は、そのための介在手段の構成には無関係のことである。

引用例の場合は、帯鉄18とYレール12とが電磁石、ベルト・プーリ機構を介して、相対的に変位することなく移動する。

なお、引用例の電極クラッチは、第一発明に無関係の機能を引用例のものが兼備えるために存在しているのであつて、第一発明との比較における技術的思想としては軸5と軸7とは一本の軸と考えるべきである。

(二) 引用例の場合も、その技術課題の解決策として、第一発明と同様に決して帯鉄とYレールとの相対的変位を許すものでないことは明らかである。即ち、理論的には相対的変位が零であることを建前としている。

しかし、仮に実際の装置で、引用例のもののような場合に滑りなどの誤差を考慮するといふのであれば、これは引用例のものに限らず本願発明の実施例(別紙図面

(一) FIG 4、FIG 6等)でも滑りが絶無とはいふ難い。このような滑りなどによる誤差は、実際の装置の上での程度問題であり、連続した加工の接続を正確に行うという技術課題を解決する「一体に移動する」という技術的思想として、第一発明と引用例のものとを比較する場合には、格別の問題とはならない。

第四 証拠関係(省略)

理 由

1 請求の原因1ないし3の事実は、当事者間に争いが無い。

2 そこで審決取消事由の存否について判断する。

(一) 第一発明の要旨認定の誤りについて

(1) 成立に争いのない甲第一号証の一・二、第二号証によれば、本願発明は、従来の自動制御器械装置に既設の正確な駆動装置を利用しうる高精度の割出し方法及び装置を提供しようとするものであつて(本願明細書第六頁第七行ないし第一〇行)、「従来既知の装置においては、トルクモータ54、56に割出し指令を送り、これらのモータにより紙の条片の一方の部分におけるプロット作業を完了した際にシート材をX方向に移動させるよう構成している。しかし、シート材を正確に変位させるためにはトルクモータ及び関連する駆動制御装置として極めて精度の高いものを用いることが必要になり、この結果描画テーブル全体としての費用が相当高くなる欠点があつた」(本願明細書第一〇頁第一六行ないし第一一頁第四行)が、本願発明によれば、「紙条片を割出し移動することを希望する場合には、継手機構60、62によつてX担体26をベッド上の紙条片部分に掛合させた後、担体をテーブルの一部又は全長に沿つてX方向に移動して巻枠50、52の一方から新しい紙条片をテーブル上に引出すとともにデータがプロットされた紙条片部分を他方の巻枠上に巻取る。X担体26は描画ペンその他の器械を正しく位置決めするために好適な正しい駆動が行われているから、描画用紙12の条片の割出しにX担体26の正確な駆動を利用し、描画ペンの位置決めと同じ精度で紙条片を変位させることができる」(本願明細書第一一頁第一〇行ないし第一二頁第一行)ものであつて、第一発明においては、シート材(紙条片)の正確な位置決めのため継手によつて担体とシート材とを直接結合する方法を用いているものと認められる。

ところで、第一発明の特許請求の範囲中の「シート材(12)を担体(26)に設けたシート材(12)に掛合しうる継手(60、90、130、148、160)により担体(26)に結合し」との記載は、シート材が担体に結合されるのに当つて、継手がどのような役割をしているのかを明確にしていらないが、前記明細書

の記載により明らかにされた第一発明における継手の機能に徴すれば、「シート材を担体に設けたシート材に掛合しうる継手により（継手に掛合し、それによりシート材を）担体に結合し」の意味であり、換言すれば、「担体（２６）に設けた継手（６０、９０、１３０、１４８、１６０）にシート材（１２）を掛合し、それによつてシート材（１２）を担体（２６）に直接結合し」となるものと認められる。

そうであれば、「継手」に関する記載は、方法の発明である第一発明の必須の構成要件をなす記載として重要であつて、「担体に設けたシート材に掛合しうる継手」との記載は、方法の発明において何ら意義を有しないとした審決の認定は誤りといわなければならない。

被告は、本願発明は、長尺物の移動を作業体との連結により行うことにより、従来のような精密な送り割出し手段を不要にしたものであつて、長尺物と作業体との連結移動を前提の従来技術としたものでなく、かつ本件出願が方法の発明と装置の発明との併合出願であることを理由に「継手」に関する記載は、第一発明の格別な要件と考えられない旨主張するが、方法の発明として必須の構成要件であるかどうかは、その発明自体から理解すべきであつて、「継手」を第一発明における必須の構成要件と理解すべきことは前述のとおりであり、併合出願における方法の発明に関連する装置の発明によつて方法の発明の認定解釈が左右されるものとすることはできない。

（２） また、第一発明の特許請求の範囲中の「担体（２６）及びこれに結合されたシート材（１２）を一体に移動して」との記載は、その記載自体から、担体２６とこれに結合されたシート材１２とが一体となつて、相対的に変位することなく移動することを意味するものであることが明らかであつて、ことさら「担体の移動に伴なつてシート材を移動させて」と読み替えなければならないいわれはない。

しかるに審決が実質的に第一発明の要旨を認定するとして「担体の移動に伴なつてシート材を移動させて」と読み替えて第一発明の要旨を認定したことは誤りといわなければならない。

（３） したがつて、第一発明の要旨は、実質的にも、その特許請求の範囲に記載されたとおりのものとして認定すべきである。

（二） 第一発明と引用例との対比における移動機構上の相違点の看過について
前掲甲第一号証の一・二、第二号証及び成立に争いのない甲第四号証によれば、本願発明と引用例記載のものは、いずれも、連続した加工の接続を正確に行うという技術的課題を解決するものである点において同一であるが、前述のとおり方法の発明としての第一発明は、「継手」に関する構成と「担体及びこれに結合されたシート材を一体に移動して」との構成を必須の構成要件とするものであるのに対し、引用例記載のものは、長尺状部材（帯鉄１８）を伝動部材（ベルト１０）に設けた電磁石の吸着力によつて伝動部材（ベルト１０）と連動させていて（引用例明細書第五頁第一行ないし第一三行）、画線ヘッド部１５を担持するＹレール１２に連動させるものではなく、長尺状部材（帯鉄１８）とＹレール１２とは、共にモータ４に連繋する一対の並設された伝動部材（ベルト１０、１１）、軸等を介して結合しているものであることが認められ、両者はその構成を異にすることが明らかである。

そして、前掲甲第一号証の一・二、第二号証及び甲第四号証によれば、第一発明は、継手により担体とシート材を直接結合することにより、滑り、張り、ゆるみ、遊びなどを原因として駆動、伝動装置によりもたらされる誤差をなくすることができるのに対し、引用例記載のものは右認定のとおり、いわば間接結合の構成を有することから、原告主張のような帯鉄１８及び画線ヘッド部１５の位置決め誤差を生じ易いものと認められ、結局引用例記載のものは第一発明における前示必須の構成要件を開示しているものといふことはできないから、その点で第一発明と引用例記載のものは相違しているといわなければならない、これを実質的に同一であるとした審決の判断は誤りであることが明らかである。

（三） したがつて、審決は、前記（一）で述べたとおり第一発明の要旨に関する認定を誤り、第一発明必須の構成要件を看過した結果、前記（二）で述べたとおり第一発明と引用例記載のものは実質的に同一であると誤つて判断したものであつて、違法であるから取消さなければならない。

３ よつて、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条の各規定を適用して主文のとおり判決する。

（裁判官 舟本信光 竹田稔 水野武）

別紙図面（一）、（二）（省略）