

主 文

特許庁が昭和五五年三月三日、同庁昭和五三年審判第一一一〇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

一 原告

主文同旨の判決

二 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 当事者の主張

一 請求の原因

1 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和四九年九月二四日、名称を「ボルトレス折版及び浪型屋根、壁材の接続方法」とする発明（以下「本願発明」という。）について特許出願（昭和四九年特許願第一〇九七七九号）したが、昭和五二年一月二五日拒絶査定を受けた。

そこで、原告は、昭和五三年一月二〇日、審判を請求し、昭和五三年審判第一一一〇号事件として審理された結果、昭和五五年三月三日、「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一九日原告に送達された。

2 本願発明の要旨

屋根及び壁材（イ）の一側方又は両側方に折曲げ係止部（１）を形成し、折曲げ係止部（１）を一側方にだけ形成したときは、他側方に係止鉤（２）付き抱合せ部（３）を形成すると共に、掛止め部（４）を有する係止具（ロ）を介して屋根及び壁材（イ）を順次接続し、両側方に係止部（１）を形成した屋根及び壁材（イ）の接続時には別設の係止鉤（２）付き抱合せ部（３）を有するキャップ（ロ）'を嵌合させたことを特徴としたボルトレス折版及び浪型屋根、壁材の接続方法。（別紙図面（一）参照）

3 審決理由の要旨

本願発明の要旨は前項記載のとおりである。

これに対して、実公昭三九一二一〇五五号実用新案公報（以下「引用例」という。）には「屋根１の一側方に彎曲部６を形成し、他側方にフック部１０付垂下部９を形成すると共に、掛止め部を有する吊子１１を介して順次接続したボルトレス折版屋根の接続方法」（別紙図面（二）参照）が記載されている。

本願発明と引用例に記載された発明とを比較すると、引用例に記載された発明の「彎曲部６」は本願発明の「折曲げ係止部（１）」に、「垂下部９」は「抱合せ部（３）」に、「フック部１０」は「係止鉤」に、「吊子１１」は「係止具（ロ）」に、それぞれ相当するので、結局両者は「屋根の一側に折曲げ係止部を形成し、他側方に係止鉤付き抱合せ部を形成すると共に、掛止め部を有する係止具を介して屋根を順次接続したボルトレス折版屋根の接続方法」の点で一致するものと認める。

したがって、本願発明は、その出願前日本国内に頒布された引用例に記載された発明と認められるから、特許法第二十九条第一項第三号に該当し、特許を受けることができない。

4 審決を取消すべき事由

審決は本願発明と引用例との対比判断を誤り、本願発明を引用例と同一としたものであつて、違法であるから、取消されるべきである。

（一） 本願発明の要旨は２の項記載のとおり、屋根及び壁材の一側方に折曲げ係止部を形成し、他側方に係止鉤付き抱合せ部を形成したものと、両側方に折曲げ係止部を形成した屋根及び壁材の接続方法に関するものであるが、審決は前者の接続方法についてのみ本願発明と引用例とを比較し、後者の方法（接続時には別設の係止鉤（２）付き抱合せ部（３）を有するキャップ（ロ）'を嵌合させる。）については何らの判断も示していない。このことは、審決が本願明細書の特許請求の範囲には、被告のいうように、二つの発明が併記されたものと理解し、それに基づいて判断したことによるものと思われるが、その理解は以下述べるのとおり誤っている。

被告は、本願発明の特許請求の範囲中には「屋根及び壁材（イ）の一側方又は両側方に折曲げ係止部（１）を形成し」との部分があり、その「又は」の字句は、本

願発明が屋根及び壁材の一側方にしか折曲げ係止部のないものの接続法と、両側方に折曲げ係止部のあるものの接続法との二つの発明（被告のいうA発明及びB発明）を含むものであることを意味する旨主張するが、特許請求の範囲の記載に当つて、発明の複数の構成要件中の一つの構成要件に「又は」の字句を付記使用することは、しばしばみられるところであつて、本願発明の特許出願人が特許請求の範囲に「又は」の字句を挿入したのは、本願発明の複数の構成要件中の一つの構成要件の概念範疇を若干拡大するためであり、二つの発明について特許出願することを意図してしたものではなく、この程度の字句の挿入があるからといつてこれを二つの発明を表示するものと解すべきものではない。

したがつて、被告のいうB発明に該当する構成も本願発明の要旨の一部をなすものとして全体的に理解すべきものであつて屋根の両側方に折曲げ係止部（１）を形成し、係止鉤（２）付き抱合せ部（３）を有するキャツプ（ロ）’（第一二図参照）を嵌合させる接続方法について何らの判断を示さなかつた審決は、本願発明の必須の構成要件の一部を無視したことになり、このことは本願発明と引用例記載の発明との対比判断において両者の構成上の重大な相違点を看過したことになる。

この点に関し、被告は、東京高裁昭和四九年（行ケ）第九七号審決取消請求事件の判決を引用して、二以上の発明に係る特許出願の審査において、一つの発明につき拒絶すべき理由があるときは、その特許出願全部につき拒絶をすべき旨の査定をすべきものであるとするが、本願発明は特許請求の範囲が一項（単項）に記載されているものであり、引用判決の如く複数項にわたるものではないから、被告の引用は適切ではない。

（二） 審決は、本願発明が、引用例のようにはぜ締め器などの工具を使用しない構成に係る接続方法である点を看過している。

本願発明は、屋根及び壁材の一側方に折曲げ係止部を、他側方に係止鉤付き抱合せ部をそれぞれ形成し、掛止め部を有する係止具を介してはぜの巻締めを行わずに、屋根及び壁材を順次接続するか、又は屋根及び壁材の両側方に係止部を形成したときは、別設の係止鉤付き抱合せ部を有するキャツプを介して嵌合させ、はぜの巻締めを行わずに屋根及び壁材を順次接続する方法であるのに対し、引用例ははぜ締め作業工程を必要とし、そのためにはぜ締め器などの工具を使用しなければならぬものであるから、その点で本願発明と引用例とは構成においても作用効果においても異なるものであつて、審決のいうように同一のものであることはできない。

この点、被告は、「本願明細書の特許請求の範囲には、はぜ締め工具を一切使用しないで屋根板同志を接続させる構成は何ら記載されていない。」と主張するが、「はぜ締め工具を一切使用しないで屋根板同志を接続」できることは、むしろ本願発明の効果というべきであり、効果は特許請求の範囲に記載すべきものではなく、本願発明の特許請求の範囲中に、被告主張のような文言の記載がなくても、明細書の発明の詳細な説明の項をみれば、本願発明は、はぜ締め工具を一切使用しないで屋根板同志を接続させるものであることは容易に理解できるのである。

（三） 審決は、本願発明の「折曲げ係止部（１）」が引用例の「彎曲部６」に相当すると認定した点において誤っている。

本願発明の折曲げ係止部（１）と引用例の彎曲部６は、形成する個所が異なる。すなわち、引用例の彎曲部６は、本願発明におけるように屋根及び壁材の一側方に直接形成したものではなく、外方且つ斜め上方に向う部分４と、この部分の上端より直立する部分５と一体に接続されているものである。引用例にあつては、別設のフック部１０の先端が、巻はぜ締め時に、斜め上方に向う部分４の形状に引掛らず、これにならつてフック部１０の先端を彎曲部６の後方へスムーズに滑り込ませるために、斜め上方に向う部分４と直立する部分５を本体部１に構成することは不可欠である。

（四） 審決は、本願発明の、他側方に形成した「係止鉤（２）付き抱合せ部（３）」を引用例の「垂下部９」に相当すると認定した点において誤っている。

引用例の「フック部１０と垂下部９」の二つは、本願発明における係止鉤（２）付き抱合せ部（３）とは異なり、単に本体部１の端縁７より直接形成されたものではなく、吊子１１と併立の直立する部分３の上方の彎曲部６とを上方から被覆し、はぜ締め工具Wの当て部の当り面を密着させて、はぜ締め時の第一工程、すなわち、別紙添付図面二第２図aの如く押圧をスムーズに行わしめるための直立する部分８とフック部１０、垂下部９とが一体に接続されているものである。

二 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の取消事由についての主張は、争う。

審決の認定判断は正当であり、審決には原告主張のような違法の点はない。

(一) 本願明細書の特許請求の範囲は、一項として記載されているが、内容としては、屋根及び壁材の接続について、次の二つの方法が記載されており、本願は、この二つの発明に係る出願であると認められる。

(イ) 屋根及び壁材(イ)の一側方に折曲げ係止部(1)を形成し、他側方に係止鉤(2)付き抱合せ部(3)を形成すると共に、掛止め部(4)を有する係止具(ロ)を介して屋根及び壁材(イ)を順次接続することを特徴としたボルトレス折版及び浪型屋根、壁材の接続方法(以下、便宜上「A発明」という。)

(ロ) 屋根及び壁材(イ)の両側方に折曲げ係止部(1)を形成し、接続時には別設の係止鉤(2)付き抱合せ部(3)を有するキャップ(ロ)'を嵌合させたことを特徴としたボルトレス折版及び浪型屋根、壁材の接続方法(以下便宜上「B発明」という。)

そして、審決は、本願の右の二つの発明のうち前記A発明と引用例記載の発明を対比して両者を同一とみたものであり、前記B発明については判断をしていない。

およそ、二以上の発明に係る特許出願については、審査及び拒絶査定に対する審判において、それらの発明のうちの一発明について拒絶をすべき理由があるときは、その特許出願全部について拒絶をすべき旨の査定(審決)をすべきものである(東京高裁昭和四九年(行ケ)第九七号審決取消請求事件についての昭和五二年一月二三日言渡判決参照)。

本件においては、前記A発明について拒絶すべきものと認められることから、キャップ(ロ)'の構成を含む前記B発明についての判断を示さなかつたものである。

原告は、本願明細書の特許請求の範囲の記載から本願は二つの発明を含むものと理解した審決が誤りである旨主張するが、特許請求の範囲には、技術内容として、前記の如きA発明及びB発明の二つの発明が併記されているとみるのが正当であるから、原告のこの点の主張は失当である。

(二) 原告は、本願発明は、はぜ締め器を使用しないで屋根及び壁を接続するものである点において引用例と異なると主張するが、本願の発明の要旨は原告も認めているように審決記載のとおりである点からしても、この点の原告の主張は認められない。何故ならば審決において認定した本願発明の要旨には、はぜ締め工具を一切使用しないで屋根板同志を接続させる構成は何ら記載されていないからである。

(三) 原告は、本願発明における「折曲げ係止部(1)」は、屋根及び壁材(イ)の一側方に直接に形成したものである点において、引用例の「彎曲部6」と異なる旨主張するが、この点の原告の主張は、本願明細書の特許請求の範囲の記載に照らし、認められない。何故ならば、特許請求の範囲には、折曲げ係止部(1)を屋根材にどのように形成するかについては何ら限定されていないばかりでなく、それを示唆するものもないからである。

また、引用例の彎曲部6は、原告が述べているように、外方且つ斜め上方に向う部分4とこの部分の上端より直立する部分5を一体に接続している屋根材に形成されているが、同時に彎曲部6は屋根材の一側方にも形成されている。すなわち、両者を含むものであるからして、引用例の彎曲部6を折曲げ係止部(1)に相当するとした審決の判断に誤りはない。

原告の(四)における主張も、原告主張のように認定もできれば同時にフック部付き垂下部を屋根材の他側方に形成しているものとも認定できる。すなわち、引用例のものは、両者を含むものと認定できるから、引用例にあつても屋根材の他側方に係止鉤付き抱合せ部が形成されていると認定した審決に誤りはない。

第三 証拠関係(省略)

理 由

一 請求の原因1ないし3の事実については、当事者間に争いがない。

二 そこで、審決を取消すべき事由の存否について判断する。

1 原告は、本願発明は屋根及び壁材の一側方に折曲げ係止部を形成し、他側方に係止鉤付き抱合せ部を形成したものと、両側方に折曲げ係止部を形成した屋根及び壁材の接続方法に関するものであるところ、審決は前者の接続方法についてのみ本願発明と引用例とを比較し、後者の方法については何らの判断も示さず、本願発明

と引用例記載の発明との対比判断において、両者の構成上の重大な相違点を看過した旨主張するので、先ずこの点について考えてみる。

成立について争いのない甲第一号証によれば、本願発明の明細書の特許請求の範囲の記載は、事実摘示第二、一、２のとおりであり、この記載に発明の詳細な説明並びに図面を参照すると、本願発明における屋根及び壁材（イ）を順次接続する方法は、一側方にのみ折曲げ係止部（１）を形成した場合と、折曲げ係止部を両側方に形成した場合とを含み、一側方にのみ折曲げ係止部（１）を形成したときは、この係止部と別の部材の一側方に形成された係止部の反対側に形成された係止鉤

（２）付き抱合せ部（３）とを、掛止め部（４）を有する係止具（ロ）を介して接続し、折曲げ係止部（１）を両側方に形成した場合には、屋根及び壁材（イ）の接続部に別設の係止鉤（２）付き抱合せ部（３）を有するキャップ（ロ）'を嵌合させて接続させるものであると認められる。右認定に基づいて本願発明の構成要件を考えてみると、本願発明は、①屋根及び壁材を接続すべき一側方に折曲げ係止部が存在すること、②この部分に抱合せ部を係合させることを必須の要件とするものであつて、屋根及び壁材の他側方に抱合せ部の存在するものは、接続に際し、そのほかに特段の抱合せ部材を必要としないが、他側方に抱合せ部のないもの、すなわち、他側方にも一側方と同様の係止部が存在するものの接続には、特段の抱合せ部を有するキャップ（ロ）'を使用するものであり、本願特許請求の範囲の『屋根及び壁材（イ）の一側方「又は」両側方に折曲げ係止部（１）を形成し、』における「又は」の字句を解釈すれば、それは、一側方にだけ折曲げ係止部を形成した場合には、（それと、他側方に形成された係止鉤付き抱合せ部とで接続可能となるから）別設の係止鉤付き抱合せ部は不要となるのに対し、両側方に折曲げ係止部を形成した場合には別設の係止鉤付き抱合せ部を用いて接続することを示すものといえることができる。右のとおりであつて、本願発明は、特許請求の範囲に右のとおり「又は」の文字が使用してあつても、このことにより被告が主張するようなＡ発明及びＢ発明の二つの発明を含むものと解すべきではなく、むしろ、例えば、化学方法の発明における「ＡにＢ又はＣ（例えば塩酸又は硫酸という如く酸という上位概念でとらえられるものの中から選択された物質）を加えてＤを得る。」というときのＢ又はＣに相当する、発明の複数の構成要件中の一つの構成要件の中の構成成分を選択的に表現した、単一の発明を表示しているにすぎないものと解すべきである。

右のとおりであり、本願発明は単一の発明であると解されるが、前記「又は」の文字によつて選択的に表現された本願発明に係る方法の構成を考えると、それは被告が「Ａ発明」及び「Ｂ発明」と表現した二つの態様を含むものであると認められる。ただ、それは、被告主張のように、発明が二つあるのではなく、一発明の中の構成が二様であるというべきことは、前説明からも明らかである。

ところで、原告は、審決は、本願発明のうち、屋根及び壁材の両側方に折曲げ係止部を形成した屋根及び壁材の接続方法（接続時には別設の係止鉤（２）付き抱合せ部（３）を有するキャップ（ロ）'を嵌合させる）については、引用例との比較判断をしていないから、本願発明と引用例記載の発明との対比判断において両者の構成上の重大な相違点を看過したものであり、違法であると主張するものであるが、出願に係る発明の構成要件の一つが選択的に表現されている場合に、その選択された一つの分枝による構成に拒絶の理由があれば、他の構成について判断をなすを要せずして、発明は全体として拒絶され得る（例えば、前掲化学方法の発明「ＡにＢ又はＣを加えてＤを得る」の出願につき、ＡにＢを加えてＤを得ることが公知であれば、出願は、ＡにＣを加えてＤを得ることが公知であるか否かの判断を示さずして、拒絶され得る）ことは、併合出願に係る複数の発明の一つについて拒絶すべき事由がある場合となんら異なるところはない。したがつて、審決が本願発明のうち、屋根及び壁材の一側方にのみ折曲げ係止部を形成したものの接続方法と引用例の発明とを比較し、両側方に折曲げ係止部を形成したものの接続方法と引用例とを比較判断しなかつた点には、何らこれを違法とすべきものはない。原告の主張は理由がない。

２ 引用例（成立について争いのない甲第三号証）がはぜ締め器などの工具を用いて屋根を接続する方法を示していることは、被告の明らかに争わないところである。一方、本願発明は、はぜ締め器などの工具を使用せず、一側方に折曲げ係止部、他側方に係止鉤付き抱合せ部を形成して（被告のいう「Ａ発明」）屋根等を接続する方法であることは、明細書（甲第一号証第三頁第一行ないし第九行、第四頁第八行ないし第五頁第五行、第五頁第七行ないし第一四行）及び図面の記載から明

らかであり、工具を使用しないで屋根等の接続ができる点で、引用例のものより効果においても優れているものと認められるところ、右のような相違があるにもかかわらず、本願発明を引用例のものと同一であるとした審決はその判断を誤つたものとしなければならない。

被告は、審決が認定した本願発明の要旨には、はぜ締め工具を一切使用しないで屋根板同志を接続させる構成は何ら記載されておらず、原告は右審決の本願発明要旨の認定を認めているから、本願発明がはぜ締め器を使用しないで屋根等を接続する方法であるとする原告の主張は理由がない旨主張する。しかし、原告が審決の認定した本願発明の要旨を認めたからといつて、そのことにより、本願発明がはぜ締め器等の工具を使用してする屋根等の接続方法に係るものになるものとすることはできない。本願発明が右のような工具を使用しないでする方法であることは前認定のとおりである。被告の主張は理由がない。

三 右のとおりであり、本願発明を引用例に記載された発明と同一であると認定した審決の判断は誤っており、審決は違法であるから、その取消しを求める原告の本訴請求を正当として認容することとし、訴訟費用は敗訴の当事者である被告に負担させることとして主文のとおり判決する。

(裁判官 高林克巳 楠賢二 舟橋定之)

別紙図面 (一)

< 1 2 3 3 8 - 0 0 1 >

< 1 2 3 3 8 - 0 0 2 >

別紙図面 (二)

< 1 2 3 3 8 - 0 0 3 >