

平成12年（行ケ）第29号 審決取消請求事件
平成12年11月21日口頭弁論終結
判 決

原告	ト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング	ドイチェ・トムソン・ブラント・ゲゼルシャフ
代表者		【A】
訴訟代理人	弁護士	加藤 義 明
同	弁理士	【B】
被告		特許庁長官 【C】
指定代理人		【D】
同		【E】
同		【F】
同		【G】

主 文

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

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10年審判第17927号事件について平成11年9月6日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告
主文1、2項と同旨

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、1987年9月30日にドイツ連邦共和国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和63年9月28日に発明の名称を「記録担体用の導入及び導出装置」とする発明（以下「本願発明」という。）について特許出願（特願昭63-241197号）をしたところ、平成10年7月24日に拒絶査定を受けたので、同年11月16日に拒絶査定不服の審判を請求した。

特許庁は、同請求を平成10年審判第17927号事件として審理した結果、平成11年9月6日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を同月22日に原告に送達した。なお、出訴期間として90日が付加された。

2 本願発明の特許請求の範囲（別紙図面参照）

(1) 請求項1

定置部分（1）及び引出し部分（2）を備えた、記録担体用の導入及び導出装置において、引出し部分（2）に、定置部分（1）に取付られたスイッチ（5）を操作するための第1の突起（3）及び第2の突起（4）が設けられており、さらに引出し部分（2）の導入及び導出が複数の工程を含んでおり、これらの工程の順序がスイッチ（5）の切換え状態の順序によって制御されるようになっていたことを特徴とする記録担体用の導入及び導出装置。

(2) 請求項7

スイッチ（5）の切換え状態が、引出し部分（2）の導入及び導出を制御するマイクロプロセッサによって評価される請求項1から6までのいずれか1項記載の導入及び導出装置。

3 審決の理由

別紙審決書の理由の写しのとおり、本願発明に係る明細書及び図面（以下、これらをまとめて「本願明細書」という。）は、特許法36条3項、4項（出願時の条文による。）に規定する要件を満たしていないと認定判断した。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由1（手続の経緯、本願発明の認定）、2（原査定の理由）は認める。同3（当審の判断）は、4頁6行～13行、5頁17行（「手動押し込み」から）～6頁3行、6頁12行～20行（「なく、」まで）、7頁11行～15行、9頁2行（「明」から）～10頁15行、及び、11頁15行～12頁9行を争

い、その余は認める。同4（むすび）は争う。

審決は、本願明細書の発明の詳細な説明の実施例の構成を誤認し、特許請求の範囲請求項7記載の用語の意味を誤認したものであって、これらの誤りが審決の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 発明の詳細な説明について

(1) 審決は、「導出はどのように行うと出来るのかの記載がない。」（4頁6行）と認定した。

しかし、本願明細書（甲第4号証）には、「使用者が別のCDをセットしようとする際には、引出し部分2は、第1の突起3がスイッチ5を閉じるまで引出される。」（4頁17行～18行）と記載されているから、導出の開始は、使用者が導入及び導出装置に対して直接何らかの命令を与えることによって実現されるものであることは明白である。

本願明細書の上記記載及び「引出した状態を示す第1図では、スイッチ5が第1の突起3によって閉じられている。引出し部分2を手によって押込むことによって、第1の突起3がスイッチ5を解放し、従ってスイッチは開かれる。スイッチ5が開かれるとすぐに、引出し部材2は自動的に引込まれ、同時に沈められ、このことによって挿入されたカセットはCD（コンパクト・ディスク）のためのプレーヤーと結合される。導入のこのような段階が第2図に示されている。今や引出し部分2は、第2の突起4がスイッチ5を閉じるまでの間引込まれる。導入のこの段階が第3図に示されている。続いて引出し部分2は、第2の突起4がスイッチ5を解放して再びスイッチを開くまで引出される。第4図に示されたこの状態で、CDが演奏される。」（4頁7行～16行）という記載から明らかなように、導入及び導出装置は、引出し部分2がスイッチ5の開閉によって引き込まれ、引き出され、停止されるという機能を奏するための構成を含むものであるから、導入及び導出装置には、引出し部分2を引き込み、引き出すための電氣的な駆動部が備えられていることが自明の前提となっている。

それゆえ、使用者が引出し部分2を引き出して導出させるために導入及び導出装置に対して与える命令とは、究極的にはこの電氣的な駆動部に与える命令のことでしかなく、この場合に、この命令を与える方法としては、既存のスイッチ5を操作するか、もしくはスイッチ5とは別の入力手段を操作するかのどちらかでしかないことも技術上明白である。

そして、スイッチ5を採用する場合、例えば、本願明細書の第4図において、引出し部分2を手によって押し込み、その後、手を離すという順序で、スイッチ5を閉一開と操作することで、引出し部分2が引き出されるようにマイクロプロセッサのプログラムを設計すればよいだけのことであるから、これも設計的事項にすぎない。

したがって、当業者の技術常識をもって本願明細書の前記記載を解釈すれば、前記「導出」は、使用者がスイッチ5もしくは別の入力手段を操作することで電氣的な駆動部に導出命令を与えることにより開始されるものであることは明白である。

(2) 審決は、「導入開始と導出要求についてマイクロプロセッサは、なにを検出もしくは何の信号がマイクロプロセッサに入力されると導入開始・導出要求の判断をするのかの記載がない。」（4頁7行～10行）、「さらに導入開始と導出要求を検出すると、マイクロプロセッサはスイッチ5の開・閉を検出することで、何に対してどのような制御を与えるのかの記載もない。」（4頁10行～13行）、「手動押し込みがされたことで、マイクロプロセッサはどのような検出信号・入力信号に基づいて導入開始と判断するのかの説明されていない。」（5頁17行～20行）と認定した。

しかし、本願明細書には、「スイッチ5の切換え状態の順序において、引出し部分2がどの段階にあるかが明白に判るので、CDをセットされたカセットの導入及び導出はマイクロプロセッサによって簡単な形式で制御される。」（4頁19行～21行）と記載されており、特許請求の範囲の請求項2には、「かつ引出し部分（2）の導入及び導出が複数の工程を含んでおり、これらの工程の順序がスイッチ（5）の切換え状態の順序によってマイクロプロセッサによって制御されるようになっている」と記載されているのであるから、マイクロプロセッサには当然にスイッチ5の切換え状態が常に入力されていて、マイクロプロセッサは、スイッチ5の切換え状態が変化した際に、スイッチ5の切換え状態の順序をその都度認識し

て、引出し部分2が現在どの段階にあるかを判断し、それに応じて、引出し部分2を引込み及び引出すための電氣的な駆動部に引込み命令及び引出し命令を与えることができることは、本願明細書の記載内容から明白である。

(3) 審決は、「さらにスイッチ5の最初の開閉動作（閉から開）を検出するのみで、なぜ導入開始と判断し送り込みの方向に制御し得るのかも説明されていない。」（5頁20行～6頁3行）と認定した。

しかし、マイクロプロセッサの中央処理装置は、算術演算や論理演算を行う演算部（ALU）と、プログラムの命令を解読したり、チップ間の信号のやり取りを制御する制御部と、データを一時貯えたりするレジスタ群とからなるものであって、入出力装置（I/O）の1つの入力部分を構成するスイッチ5から「開」又は「閉」のデータが入力されれば、このデータとレジスタ群に貯えられた過去の「開」又は「閉」のデータとから、所定の論理演算によりスイッチ5の切換え状態の順序を特定することはもはや簡単なことである。しかも、前記のとおり、スイッチ5の切換え状態の順序に対して引出し部分2の導入及び導出の各段階が1対1で対応している以上、前記(1)で述べた本願明細書4頁7行～18行の記載に係る制御を実現することは可能であり、また、そのようにマイクロプロセッサを適宜動作させることは、設計的事項である。

(4) 審決は、「導出についても・・・特に演奏終了後の導出要求と演奏途中での導出要求についての説明がされていない。」（6頁12行～20行）と認定した。

しかし、導出要求は、使用者の意思に由来するものであるから、CDの演奏とは全く無関係であることはいうまでもない。

2 特許請求の範囲請求項7について

審決は、「請求項7の『スイッチ（5）の切換え状態が、引出し部分（2）の導入及び導出を制御するマイクロプロセッサによって評価される』という記載の『評価』という用語自体の技術的意味が不明であり、かつ、上記B. 2の判断の②で指摘したとおりスイッチ（5）の切換え状態が、引き出し部分（2）の導入及び導出を制御するマイクロプロセッサによってどのような評価をされることで、どのように導入開始・導出要求をマイクロプロセッサが判断・制御するのかの技術的な裏付け説明が明細書及び図面に記載されていない請求項の構成記載であって、原審が拒絶理由で指摘したとおり『切換え状態が・・・評価される』とはどのような技術的事項すなわち発明の構成を表現しているのかが、なおかつ不明である。」（11頁15行～12頁9行）と認定した。

しかし、前記(2)のとおり、マイクロプロセッサにはスイッチ5の切換え状態が常に入力されていて、マイクロプロセッサは、スイッチ5の切換え状態が変化した際に、スイッチ5の切換え状態の順序をその都度認識して、引出し部分2が現在どの段階にあるかを判断し、各段階に応じて、引出し部分2の導入及び導出の工程を実行させているのであるから、請求項7記載の「評価」とは、マイクロプロセッサが、引出し部分2の導入及び導出を制御するために、スイッチ5の切換え状態の順序から引出し部分2が導入及び導出のどの段階にあるかを把握することを目的としたスイッチ5の切換え状態の評価にほかならない。

したがって、請求項7のマイクロプロセッサによる「評価」の技術的意義が、スイッチ5の切換え状態が変化した際に、スイッチ5が開又は閉のどちらに変化したかを確認することであることは明白である。

第4 被告の反論の要点

1 発明の詳細な説明について

(1) 「電氣的な駆動部に与える命令」について

ア 原告は、導入及び導出装置には、引出し部分2を引き込み、引き出すための電氣的な駆動部が備えられていることが自明の前提となっていると主張する。しかし、本願明細書には、そのような構成はまったく説明・図示されておらず、「電氣的な駆動部」の構成は、本訴の準備書面で初めて説明された事項である。

「電氣的な駆動部」の構成が「自明」であるためには、引出し部分2を引き込み、引き出すための「電氣的な駆動部」の構成が、本願発明の引出し部分2の動作とスイッチとの関連において、当業者の誰もが一義的に理解し得る程度に周知の構成でなければならない。ところが、そのような周知性の根拠は示されていない。

イ また、原告主張に係る、電氣的な駆動部に与える「命令」については、本願明細書に、その構成が、十分に記載されていない。しかも、一般に、電氣的な

駆動部に与える「命令」とは、電氣的な駆動部の構成と密接した関係を有する「命令」となるものであるのに、電氣的な駆動部の構成が不明であるから、どのような命令を与えるのかも、結局不明である。

ウ 原告は、「命令」が、本願明細書で十分に説明されているかのように主張をし、これを根拠に「この場合に、この命令を与える方法としては、既存のスイッチ5を操作するか、もしくはスイッチ5とは別の入力手段を操作する」と主張する。しかし、この主張は、本訴の準備書面で初めて説明された新規の事項を基にした主張であって、認めることはできない。

しかも、「既存のスイッチ5を操作する」との点については、例えば、演奏終了後若しくは演奏途中で引出し部分2を引き出すために、誰若しくは何が「スイッチ5」をどのように操作すると引き出されるのかの記載がない。

また、「別の入力手段」は、本願明細書には全く記載されていない新規事項である。

(2) 原告は、マイクロプロセッサには当然にスイッチ5の切替え状態が常に入力されていて、スイッチ5の切り替え状態の順序をその都度認識して、引出し部分2が現在どの段階にあるかを判断し、各段階に応じて、引出し部分2の導入・導出の工程を実行させるものであることは明らかであると主張する。

しかし、原告の説明においては、本願明細書の「引出し部材2は自動的に引込まれ、同時に沈められ」（4頁10行）との記載の「沈められ」という工程が、どの過程に存在する工程なのかが不明であり、また、「閉」、「開」は、第1の突起（3）と第2の突起（4）のいずれでも生じ得るにもかかわらず、その「閉」、「開」がいずれの突起で生じたものであり、その判別はどのように行うのかが説明されていない。これでは、導入要求から導入完了まで／演奏開始から終了まで／演奏終了後の又は強制による導出要求から導出完了まで／の各工程のいずれについても、当業者が容易に実施することは不可能である。

(3) マイクロプロセッサは、プログラムの命令があって初めて行う動作が特定できるものであり、レジスタに過去のデータを蓄えるか否かもプログラムの命令で決定しなければならない。したがって、本願発明のようなCD等の引出し部分2の導入及び導出装置にあっては、導入及び導出のための装置構成と、それに対応したプログラムの命令が説明されて初めて、その構成及び方法が特定されるものである。

しかし、原告の主張する「入出力装置（I/O）」は、本訴の準備書面で初めて説明されたもので、本願明細書には記載がない。また、レジスタ群に過去の「開」又は「閉」のデータを貯えるということも、本訴の準備書面で初めて説明された事項である。

(4) 本願発明が「記録担体用の導入及び導出装置」及びその「方法」の発明である以上、使用者は、その意思に基づいて、装置に対してどのような手段でどのように導出要求を行うのかという点と、その導出要求がされたときに、引出し部分2は、どのような構成と動作に基づき引き出されるかについてのプログラムの命令と、引出し部分2及び各スイッチの動作とが、本願明細書に当業者が容易に実施し得る程度に記載されていなければならない。ところが、本願明細書には、これが記載されていないのである。

2 特許請求の範囲請求項7について

請求項7の「評価」という用語は、本願明細書の他の箇所には記載がなく、同請求項でのみ用いられている用語であって、この用語がどのような技術的意味を表現するのか不明である。

第5 当裁判所の判断

1 発明の詳細な説明について

(1) 甲第3、第4号証によれば、本願明細書には、①「本発明の課題は、高い技術的な費用をかけずに、しかも簡単な手段によって確実な運転が保証されているような導入及び導出装置を提供することである。更に本発明の課題は、この導入及び導出装置で引出し部分を導入及び導出する方法を提出することである。」（3頁20行～23行）、②「引出し部分2を手によって押込むことによって、第1の突起3がスイッチ5を解放し、従ってスイッチは開かれる。スイッチ5が開かれるとすぐに、引出し部材2は自動的に引込まれ、同時に沈められ、このことによって挿入されたカセットはCD（コンパクト・ディスク）のためのプレーヤーと結合される。導入のこのような段階が第2図に示されている。今や引出し部分2は、第2の突起4がスイッチ5を閉じるまでの間引込まれる。導入のこの段階が第3図に示さ

れている。続いて引出し部分2は、第2の突起4がスイッチ5を解放して再びスイッチを開くまで引出される。第4図に示されたこの状態で、CDが演奏される。」(4頁8行～16行)、③「使用者が別のCDをセットしようとする際には、引出し部分2は、第1の突起3がスイッチ5を閉じるまで引き出される。B」(4頁17行～18行)、④「スイッチ5の切換え状態の順序において、引出し部分2がどの段階にあるかが明白に判るので、CDをセットされたカセットの導入及び導出はマイクロプロセッサによって簡単な形式で制御される。光電装置のためのたとえばフォトダイオード及びフォトセンサのような高価な部品及び光電装置の給電は必要でない。これらの代わりに、スイッチとして使用される簡単かつ任意に製造されるばね接点で十分である。」(4頁19行～24行)との記載とともに別紙図面第1ないし第4図として示すとおり図面が図示されていることが認められる。

(2) 上記①、④の記載によれば、本願発明の「導入及び導出する方法」は、「スイッチ5の切換え状態の順序に」よりなされるものであることが認められる。そして、甲第3、第4号証によれば、本願明細書には、「スイッチ5の切換え状態の順序」による「導入及び導出する方法」について、上記②、③のとおり、突起3、4によるスイッチ5の「開」「閉」によって「導入及び導出装置」の動作が制御されたとの記載があるのみであって、それ以外の「入力手段」によってその動作が制御される記載はないことが認められる。

このように、「導出」に関して、本願明細書に記載されているのは、上記③のみである。すなわち、本願明細書には、引出し部分2の引出し工程がどのような原因により開始されるかは記載されていないし、また、導出の当該工程の開始とスイッチ5の「開」「閉」が、関係があるのか否か、仮にあるとして、それはどのような関係なのかも記載されていない。

そうである以上、本願明細書の発明の詳細な説明には、「導出」について、当業者がその実施をすることができる程度に発明が記載されているということとはできないというべきである。

(3) 原告は、「導出」は、使用者がスイッチ5若しくは別の入力手段を操作することで電氣的な駆動部に導出命令を与えることにより開始されるものであり、スイッチ5を採用する場合、例えば、本願明細書の第4図において、引出し部分2を手によって押し込み、その後、手を離して、スイッチ5を閉一開と操作することで、引出し部分2が引き出されるようにマイクロプロセッサのプログラムを設計すればよいだけのことであるから、設計的事項にすぎないと主張する。

しかし、「導出」について、本願明細書に記載されているのは前記③のみであるから、原告主張に係る構成(すなわち、「引出し部分2を手によって押し込み、その後、手を離して、スイッチ5を閉一開と操作することで、引出し部分2が引き出されるようにマイクロプロセッサのプログラムを設計する」、あるいは「別の入力手段を操作することで電氣的な駆動部に導出命令を与える」こと)が、当業者がその実施をすることができる程度に本願明細書に記載されているというためには、当業者が、本願明細書の記載から、上記構成を当然のこととして理解し得るものでなければならない。ところが、本件全証拠によっても、これを認めることはできない。原告の主張は、結局、本願明細書に開示されていない「導出」の問題の解決手段を、新たに開示しているにすぎないものといわざるを得ない。

なお、原告主張に係る構成のうち、「引出し部分2を手によって押し込み、その後、手を離して、スイッチ5を閉一開と操作することで、引出し部分2が引き出されるようにマイクロプロセッサのプログラムを設計する」ことについては、原告の主張によっても、当業者がその実施をすることができる程度のものというとはできない。すなわち、本願明細書の第3図からすれば、手による押し込みによってスイッチ5を「閉」にし、更に押し込んで「開」にすることができるものとは認められないのに、なぜ、「手を離」したときに「スイッチ5を閉一開と操作する」ことができるのかは、明らかではないからである。のみならず、このとき、CDは、沈められてプレーヤーと結合されているのであるから、仮に何らかの方法で引出し操作が行われるとすると、CDは「沈められてプレーヤーと結合されている」状態のまま引き出すことができるのか、そうでないとすれば、上記結合と引出し操作の関係がどうなるのかも不明であるし、そのときスイッチ5の「開」「閉」の状態はどのようにになっているのかも不明だからである。

また、上記「別の入力手段を操作することで電氣的な駆動部に導出命令を与える」ことについては、「別の入力手段」がいかなるものかは不明であり、か

つ、その入力手段を用いて具体的にどのようにするのかも、本願明細書に開示されていないから、これまた、原告の主張によっても、当業者がその実施をすることができる程度のものということとはできない。

2 特許請求の範囲請求項7について

請求項7の記載からすれば、「評価」の主体は「マイクロプロセッサ」であり、「評価」の客体は「スイッチの切換状態」である。そして、「スイッチ（5）の切換状態」は「開」と「閉」だけであるから、「マイクロプロセッサ」が、スイッチ（5）の「開」ないし「閉」を「評価」することとなる。

甲第4号証によれば、特許請求の範囲請求項7の「評価」という用語については、本願明細書には、その技術的意義を説明する記載がなく、また、本願明細書の他の箇所には使われていないため、他の箇所の記載からその意義を認定することできないことが認められるから、上記「評価」の用語は、一般的な用法によって解釈するほかはない。一般的な用語として、「評価」とは、「①品物の価格を定めること。また評定した価格。②善悪・美醜などの価値を判じ定めること。」（新村出編・広辞苑第4版）というように、事物に対して価値判断を行うことをいうことは、当裁判所に顕著である。

ところが、スイッチ5の「開」、「閉」の「品物の価格を定めること。また評定した価格。」、「善悪・美醜などの価値を判じ定めること。」ないし「価値判断を行うこと。」というのとは、どういうことを指すのか、その技術的意義を理解することができない。

この点に関して原告は、上記「評価」は、スイッチ5の切換え状態が変化した際に、スイッチ5が開又は閉のどちらに変化したかを確認することであると主張する。

しかし、原告の主張は、「評価」という言葉の一般的な意味とは異なるものであるから、本願明細書の他の箇所の記載からその意義を認定することもできない請求項7について、そのように限定して解釈することはできない。すなわち、一般的な「評価」の用語法に基づき、マイクロプロセッサが、単なる「確認」以外の何らかの価値判断をする発明についても請求項7記載の発明に含まれるとする主張ないし解釈の余地がある以上、同項記載の発明の構成を特定しようとする場合には、これを本願明細書の記載に基づかずに限定して解釈することはできないのである。

3 以上のとおりであるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

第6 よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の付与について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、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 山 田 知 司

裁判官 阿 部 正 幸

別紙図面 第1図 第2図、第3図 第4図