

図面からの事実認定に関する一考察

——知財高平成27年(行ケ)第10037号事件を契機として——

内 堀 保 治*

抄 録 特許出願において、図面は必須の書面とされてはいないものの、殆どの特許出願には図面が添付され、特許出願に係る発明を説明するのに利用されている。図面には発明に関する様々な技術事項が描かれているが、発明者が図面に開示した技術事項が、そのまま意図どおりに特許庁や裁判所で認定されるとは限らない。そこで、知財高平成27年(行ケ)第10037号事件の判決を題材として、図面に記載された技術事項の認定に関する問題を明らかにし、図面に開示された技術事項を認定する上で実務者が留意すべき点を提言する。

目 次

1. はじめに
2. 本件事案の概要
 2. 1 本件発明 1
 2. 2 甲 1 発明
 2. 3 本件審決の概要
3. 本件判決の概要
 3. 1 当事者の主張
 3. 2 裁判所の判断
4. 検 討
 4. 1 図面の位置づけ
 4. 2 図面に関する他の裁判例
 4. 3 本件判決について
5. 実務者への提言
 5. 1 自社の特許出願について
 5. 2 他社の特許出願について
6. おわりに

1. はじめに

一般に、画像やイメージによる情報は文字だけの情報に比べ、人の記憶に残りやすく、また多くの情報を伝達することが知られている。研究開発の現場においても、ホワイトボードに概略図を描きながら、複数のチームメンバーがディスカッションをして研究開発を進める姿をよ

く目にするとところである。

特許出願において、図面は必須の書面とされてはいないものの、殆どの特許出願には図面が添付され、特許出願に係る発明を説明するのに利用されている。この図面により当業者がヒントを得て、新たな技術的創作を行うことは想像に難くない。

ときに、図面の解釈を巡って争われる裁判例を目にするが、筆者は最近知財高平成27年(行ケ)第10037号事件(以下、「本件事案」という。)の判決に触れた。本件事案では、争点の1つとして図面に記載された技術事項の認定が争われ、その判示事項は知財部員として理解できるものの、元機械分野の技術者であった筆者としては、違和感を覚えるものであった。

そこで、本件事案の判決を題材として、図面に関する法律の条項や図面を争点とした他の裁判例を参酌しながら、図面に記載された技術事項の認定の問題を明らかにし、図面に開示された技術事項を認定する上で実務者が留意すべき点を提言する。

* 大阪ガス株式会社 技術戦略部 知的財産室
弁理士 Yasuharu UCHIBORI

2. 本件事案の概要

本件事案は、原告が被告の有する特許（特許第5229576号。以下、「本件特許」という。）に対して無効審判請求をしたところ、特許庁により請求不成立審決がなされたため、原告がその取消を求めて知財高裁に出訴した事案である。

原告は、無効理由の1つとして特開2001-3858号公報（以下、「甲1」という。）に記載の発明（以下、「甲1発明」という。）に基づく新規性違反を主張したところ、審決は本件特許に係る請求項1に記載の発明（以下、「本件発明1」という。）と甲1発明が同一とは認められないと説示した。

以下、本争点について説明する。

2.1 本件発明1

被告の有する本件特許に係る発明の名称は「斜板式コンプレッサ」であり、本件発明1の内容は以下のとおりである。

「【請求項1】

回転軸を中心に回転する斜板と、該斜板の回転に伴って進退動するとともに半球凹状の摺動面の形成されたピストンと、上記斜板に摺接する平坦状の端面および上記ピストンの摺動面に摺接する球面部の形成されたシューとを備えた斜板式コンプレッサにおいて、上記シューにおける上記球面部と端面との間に筒状部を形成するとともに、該筒状部と端面との境界部分に該筒状部よりも半径方向外方に突出して斜板に摺接するフランジ部を形成し、上記フランジ部は上記ピストンの半球凹状の摺動面を含む仮想球面の内部に位置し、筒状部の径を上記ピストンにおける摺動面の開口部の径よりも小径としたことを特徴とする斜板式コンプレッサ。」

2.2 甲1発明

原告が本件発明1と同一であると主張した甲

1発明は、発明の名称を「斜板式圧縮機」といい、審決はその発明の内容を以下のように認定した。

「回転軸2を中心に回転する斜板11と、該斜板11の回転に伴って往復運動するとともに半球凹状の摺接面6bの形成されたピストン6と、上記斜板11に摺接する平坦面10aおよび上記ピストン6の摺接面6bに摺接する半球状凸曲面10dの形成されたシュー10とを備えた斜板式圧縮機において、上記半球状凸曲面10dと平坦面10aとの境界部分に上記半球状凸曲面10dよりも半径方向外方に突出して斜板11に摺接するフランジ部10bを形成した斜板式圧縮機。」

2.3 本件審決の概要

審決は、本件発明1と甲1発明を対比した結果、一致点と相違点を以下のとおり認定した。

「（一致点）

「回転軸を中心に回転する斜板と、該斜板の回転に伴って進退動するとともに半球凹状の摺動面の形成されたピストンと、上記斜板に摺接する平坦状の端面および上記ピストンの摺動面に摺接する球面部の形成されたシューとを備えた斜板式コンプレッサにおいて、半径方向外方に突出して斜板に摺接するフランジ部を形成した斜板式コンプレッサ。」である点。

（相違点）

本件発明1は、「上記シューにおける上記球面部と端面との間に筒状部を形成するとともに、該筒状部と端面との境界部分に該筒状部よりも半径方向外方に突出するフランジ部を形成し、「上記フランジ部は上記ピストンの半球凹状の摺動面を含む仮想球面の内部に位置し、筒状部の径を上記ピストンにおける摺動面の開口部の径よりも小径」とするのに対し、甲1発明は、「半球状凸曲面10dと平坦面10aとの境界部分に上記半球状凸曲面10dよりも」半径方向外方に突出して斜板11に摺接するフランジ

部10bを形成した点。」

そして、審決は甲1には本件発明1の構成要件である「筒状部」,「上記フランジ部は上記ピストンの半球凹状の摺動面を含む仮想球面の内部に位置し」ていること,及び「筒状部の径を上記ピストンにおける摺動面の開口部の径よりも小径」とすることが記載されているということとはできないとして,本件発明1は甲1発明と同一であるとは言えないと説示した。

3. 本件判決の概要

原告は本件審決を不服として,その取り消しを求めて知財高裁に出訴した。原告は本件審決が取り消されるべき理由として,3つの取消事由を主張したが,図面からの事実認定を検討するという本稿の趣旨に鑑み,取消事由1(引用発明認定の誤り)の「筒状部」の認定に焦点を当てて当事者の主張と裁判所の判断を取り上げることとする。

3.1 当事者の主張

原告は,甲1の図2に示されたシュー10の半球状凸曲面10dには,図1に示すように半球からずれる箇所が明確に存在するから,甲1に示されたシュー10に筒状部が存在することは明らかであるとし,また半球状凸曲面10dが直接平坦面10aに繋がっているとすると,フランジ部10bが存在するために,平坦面10aの半径が半球

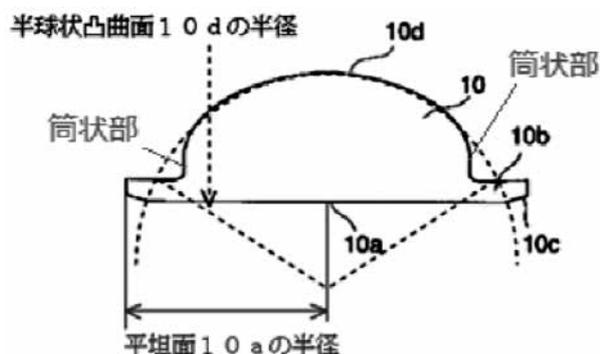


図1 原告が裁判所に提出した甲1の図2

状凸曲面10dの半径より小さくなることが想定できず,甲1の【0018】の「平坦面10aの半径は半球状凸曲面10dの半径に対して,小さくも…設定可能である。」との記載と整合しないと主張した。

これに対して,被告は原告主張の根拠は図面のみであり,当該図面は正確性を欠き,これのみから筒状部の存在を裏付けることができないと反論した。

3.2 裁判所の判断

裁判所は以下のように判示して,甲1の図2に筒状部が存在するとは認められないとした。

「甲1には,筒状部についての記載は存在しないし,甲1発明の課題,解決手段及び作用効果(前記(1)イ(ア))から見ても,シュー10に筒状部の存在が想定されていると認めることはできない。そもそも,甲1は公開特許公報であるから,甲1に掲載された図は,いずれも特許出願の願書に添付された図面に描かれたものであるところ,特許出願の願書に添付される図面は,明細書を補完し,特許を受けようとする発明に係る技術内容を当業者に理解させるための説明図であるから,当該発明の技術内容を理解するために必要な程度の正確さを備えていれば足り,設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない。

そして,甲1発明は,前記(1)イ(ア)で述べたとおり,従来技術の課題を解決するために,平坦面10aを含み半球状凸曲面10dより外側に延びるフランジ部10bをシュー10に設けたものであり,平坦面10aの半径を半球状凸曲面10dの半径より小さくも大きくも設定できるものであるから,シュー10の詳細を示す側面図(甲1,【図面の簡単な説明】)である甲1の図2によって,フランジ部10bが平坦面10aを含み半球状凸曲面10dより外側に延びることや,平坦面10aの半径を半球状凸曲面10dの半径より小さくしたり大

大きくしたりできることは理解できるとしても、シュー10に筒状部が存在するか否かといった、甲1発明の課題、解決手段及び作用効果に直接関係のない技術的事項まで認識すべきものではない。」

4. 検 討

裁判所は、おおむね①甲1の明細書に筒状部に関する記載がない点、②図面は明細書を補完する説明図にすぎず、正確に描かれているとは限らない点、及び③図面より明細書に記載の課題、解決手段、及び作用効果に関係ない技術事項を認識すべきでない点を判示して、原告の主張を退けた。

確かに、甲1に筒状部に関する記載がないのはそのとおりであるが、元技術者であった筆者の目には甲1の図2からどうしても筒状部が見てとれるのであり、明細書の記載に基づき、筒状部が認められないとする裁判所の判断に疑問を覚えるのである。

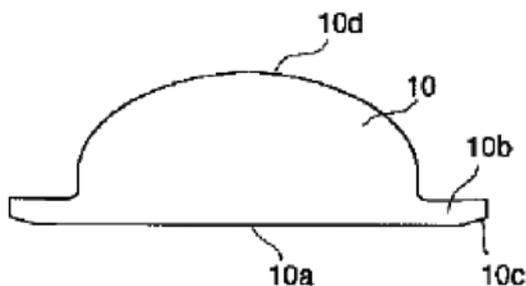


図2 甲1の図2

もっとも、図面に関する前記裁判所の判示は本件判決に特有のものではなく、後記の裁判例においても図面は明細書の補助的な役割であり、必ずしも正確なものではないとの判示をするものがある。

はたして、図面は明細書に付随する不正確な資料であって、明細書というスリットを通してしか図面に記載の技術事項を認定できないのであろうか？そこで、まず図面に関係する条項を

中心に、図面の位置づけを整理することとする。

4. 1 図面の位置づけ

まず、特許法第36条2項には、「願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。」と規定されており、図面は必須の書面とはなっていない。そのため、図面が明細書の補助的資料の位置づけにされているのではないと思われるが、図面と明細書の関係について、特許請求の範囲と明細書（発明の詳細な説明）の関係を規定したサポート要件（特許第36条6項1号）のような規定は存在しない。

また、特許請求の範囲等の補正に関して、特許法第17条の2第3項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項の範囲においてしなければならないと規定しており、図面と明細書は同格の扱いとなっている。これは、訂正要件を規定した特許法第126条第5項も同様である。仮に、図面が明細書に記載された技術事項以外のものを含まないとすれば、補正や訂正の範囲に図面を含める必要はないが、法は図面独自の技術事項の存在を想定しているともいえる。

さらに、意匠法第13条第1項には、特許出願を意匠登録出願に変更することができる規定されており、そのほとんどが特許出願の願書に添付された図面に基づく変更出願であると考えられる。そして、変更出願については、特許出願の出願当初から変更出願を想定し、意匠登録出願に必要な6つの図面を用意した特許出願だけでなく、特許出願から意匠登録出願への変更出願を調査した論説によれば、6つの図面がない特許出願からも意匠登録出願が認められている例があることが報告されている¹⁾。

例えば、意匠登録第1399739号は、特願2010-17810号（原特許出願は特願2005-50055号）からの変更出願であり、本意匠権に基づく意匠権

侵害差止請求事件（大阪地平成23年(ワ)第9476号事件）において，裁判所は本件意匠の具体的態様を，「ギア板部のギア歯は，中心角度約104度の範囲に配設されている。」とか，「ギア部の下端において，下端のギア歯と下突隆部との間に微少長さの直線状延長部が存在する。」等と細かい形状の特徴を認定しているのである。

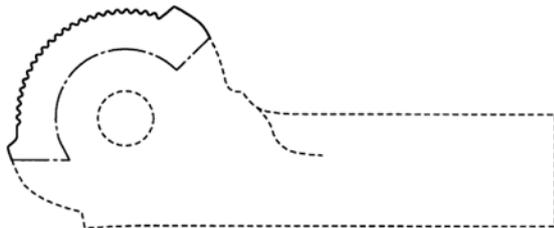


図3 意匠登録第1399739号の正面図

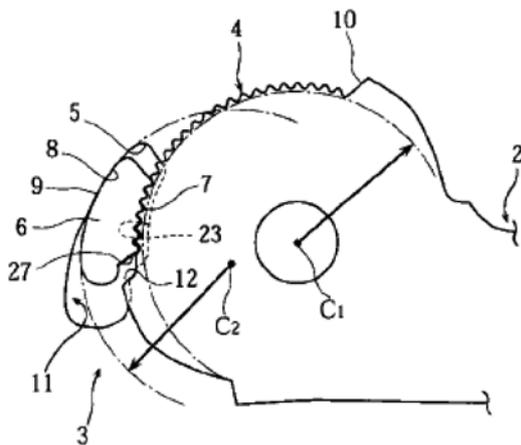


図4 原特許出願（特願2005-50055号）の図4

特許出願を意匠登録出願に変更するには客体の同一性が必要であるところ，裁判所は被告からの変更出願が適法でないという無効理由の主張を退けており，間接的に原特許出願の図4等が前記具体的態様を認定できる程度に正確な図面であることが認められたということができ，一概に特許出願の図面がその形状を認定できないほど不正確なものであると断じることができないと思われる。

そもそも，図面に関しては，特許法施行規則第25条で引用する様式第30の4には，図は原則

として製図法に従って描くこととされており，法は原則として図面が製図法に従った正確なものであることを予定しているといえる。

実際，物の形状等に係る特許出願の図面を用意するにあたり，試作品で用いたCADデータを流用して，不要な情報を削除したものを図面としてそのまま願書に添付することも珍しくなく，電子データを利用するために，特許図面は極めて正確な図面になってきている。

以上のとおり，法律上から一律に図面が明細書を補完するものであって，正確に描かれているとは限らないとか，明細書の記載にない技術事項を認定すべきでないとする根拠は見当たらず，問題となっている図面を個別具体的に検討する必要があるのではないと思われる。

そこで，図面が争点となった他の裁判例を概観し，図面に記載された技術事項が明細書との関係でどのように判断されてきたかを検討する。

4. 2 図面に関する他の裁判例

図面が争点となった裁判例のうち，①図面が明細書の記載に制限された事例，②図面と明細書が相互補完した事例，③図面独自の技術事項を認定した事例をそれぞれ紹介する。

(1) 図面が明細書の記載に制限された事例

1) 事案の概要

本裁判例は，発明の名称を「イバンドロネート多形A」とする発明を出願（特願2007-553502号）した原告が，特許庁により拒絶査定を受け，これに対する拒絶査定不服審判を請求するも，請求不成立審決を受けたため，これを不服として審決の取り消しを求めて知財高裁に出訴した審決取消請求事件（知財高平成25年(行ケ)第10285号事件）である。

審決は，本願発明と引用例（特願2006-536948号）との一致点及び相違点を以下のように認定し，相違点は実質的な相違点ではないから，特

許法第29条の2により特許を受けることができないと説示した。

〔一致点〕

角度 2θ で示す特性ピークを

角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$

15.7°

19.4°

26.3°

に有する、CuK α 放射線を用いて得られたX線粉末回折パターンを特徴とする、3-(N-メチル-N-ペンチル)アミノ-1-ヒドロキシプロパン-1, 1-ジホスホン酸一ナトリウム塩一水和物（イバンドロネート）の結晶多形。

〔相違点〕

特性ピークを示す角度 $2\theta \pm 0.2^\circ$ として、本願発明では、「 10.2° 」及び「 11.5° 」も特定されているのに対し、引用例では、「 10.2° 」及び「 11.5° 」が特定されていない点。〕

これに対して原告は、取消事由の1つとして、相違点についての判断の誤りをあげ、審決は引用例の図21を拡大すれば、 2θ が、 10.2° 、 $11.5^\circ \pm 0.2^\circ$ においても特性ピークを示すことが読み取れるとしたが、これらの角度は引用例の明細書に特性ピークとして明記されておらず、また図21のX線粉末回折パターンは 10° 近辺の突起がノイズで失われており、このような解像度が

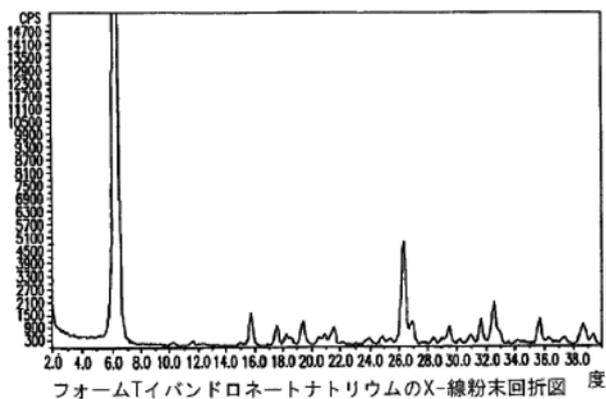


図5 引用例の図21の全体図

悪い図21を考慮することは許されず、図21から特性ピークを客観的に見いだすことはできないと主張した。



図6 引用例の図21の拡大図

これに対して、裁判所は明細書に特性ピークとして 10.2° 及び 11.5° の記載がなく、また図21においてこれらの位置にピークが把握されとしても極めて強度の低い不明慮なものでしかなく、ことさらこれらを特性ピークとして取り上げるべきものではないとして、審決を取り消した。

2) 考察

願書に添付する図面は、物の形状等の図面ばかりでなく、実験結果のチャートや顕微鏡写真等も図面として添付することができる。本裁判例ではX線粉末回折パターンのチャートの不鮮明さが問題となったが、現在ほとんどの出願がインターネット出願であるところ²⁾、インターネット出願では、イメージファイルの大きさが 170×255 mmで解像度は200dpi, 300dpi, 400dpiから選択することになっており³⁾、おのずと図面にするチャートや写真の鮮明さには限界がある。従って、原図の大きさによっては、願書に添付する図面が不鮮明なものになるのを避けることができず、図面からの技術事項の認定が困難になるのもやむをえない。

もっとも、実験結果の図面はその性質上実施例等の結果を裏付けるものであるから、図面の開示する技術事項は明細書にも記載されていると考えるのが自然である。従って、実験結果を示す図面に関しては、発明者ですら認識せず、

明細書に記載していない技術事項を図面から認定するのは困難であると思われる。

(2) 図面と明細書が相互補完した事例

1) 事案の概要

本裁判例は、発明の名称を「釣り・スポーツ用具用部材」とする特許（特許第3233576号）の特許権者である原告が、訂正審判を請求したところ、特許庁により請求不成立審決を受けたため、これを不服として審決の取り消しを求めて知財高裁に出訴した審決取消請求事件（知財高平成18年（行ケ）第10177号事件）である。

原告は訂正審判において、請求項1を以下のように訂正したが、審決は過去の補正事項を含めた訂正事項全体について、出願当初の明細書において部材本体の表面の研磨をする際に研磨されるのは、部材本体の表面に被着した合成樹脂であって、強化繊維自体が研磨されるとの記載はないとして請求は成り立たないとした。

「【請求項1】 特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記本体部材の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には窪み部および平坦部が形成されており、表面粗さが5 μm以下であることを特徴とする竿管。」（下線部分が補正及び訂正箇所）

これに対し審決取消訴訟において、原告は当初明細書の段落【0008】には「強化繊維が露出した状態で表面粗さが5 μm以下である表面」との記載があり、部材本体の最終形態となる表面構造を明示した図3を合わせ見れば、強化繊維自体が研磨されているのは明らかであると主張した。一方、被告は図3が強化繊維の微視的な状態を強調するための模式図であり、これから何かを読み取って何らかの主張をするだけの信頼性も精度もないと主張した。

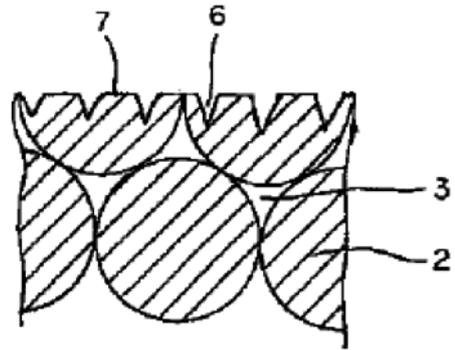


図7 特許第3233576号の図3

裁判所は図面が発明を理解しやすくするための明細書の補助として使用されるものであって、発明の内容を理解するのに十分な程度の正確さと精度があれば足りるとして、図3より合成樹脂を研磨する際に強化繊維が研磨されたことを示しているとして審決を取り消した。

2) 考察

本件特許の図3は手書きの概念図であって、実際に研磨した際の強化繊維の表面を撮影した顕微鏡写真ではない。当初明細書には表面を研磨したことの記載はあるものの、どこまで研磨されたかは明記されていなかったが、図3がその境界を示していると判断された。もちろん、図3は概念図であり、図だけから技術事項を読み取ることはできないが、明細書の記載と相互補完して、訂正に係る技術事項が認められた事例といえる。

なお、裁判所は「被告の主張は、図面の記載を顧慮することなく、当初明細書の文言に拘泥して、その趣旨を正解しないものであるといわざるを得ないから、採用の限りでない。」と判示しており、図面に記載された技術事項の重要性を示唆しているようで興味深い。

(3) 図面独自の技術事項を認定した事例

1) 事案の概要

本裁判例は、発明の名称を「車両用指針装置」とする特許（特許第3477995号）の特許権者で

ある原告が、無効審判請求を受けたところ、特許庁により特許を無効とする旨の審決を受けたため、これを不服として審決の取り消しを求めて知財高裁に出訴した審決取消請求事件（知財高平成26年（行ケ）第10236号事件）である。

原告は無効審判請求に対して、請求項1を以下のとおり訂正請求したところ、審決は目盛り板照射手段の輝度を初期輝度に戻すタイミングとして明細書に記載があるのは、車両のキースイッチがオンされたタイミングではなく、指針照射手段の輝度を初期輝度に戻すタイミングであるとして、原告の訂正請求を認めず、進歩性がないとして本件特許は無効であると説示した。

「【請求項1】目盛り板（20）と、この目盛り板上にて指示表示する指針（30）と、前記目盛り板を光により照射する照射手段（50）とを備えた車両用指針装置において、車両のキースイッチ（IG）のオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を、前記キースイッチのオン状態の当該目盛り板照射手段の照射光の初期輝度から徐々に低下させるように制御し、前記キースイッチのオフに伴い前記目盛り板照射手段の照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされると、前記目盛り板照射手段の照射光の輝度を前記キースイッチがオンされるタイミングで零にし、このキースイッチがオンされるタイミングから遅延させて前記目盛り板照射手段の輝度を前記初期輝度に戻すように制御する制御手段（112, 112A, 113, 113A, 121乃至124, 130, 130A）を備えることを特徴とする車両用指針装置。」（下線部が訂正箇所）

これに対して、原告は明細書の【0021】の「発光素子31及び光源50の各発光輝度が低下している状態でイグニッションスイッチIGがオンされた場合」との説明及び図6より目盛り板照射手段の輝度を初期輝度に戻すのは、キースイッチをオンにしたタイミングであると主張した。

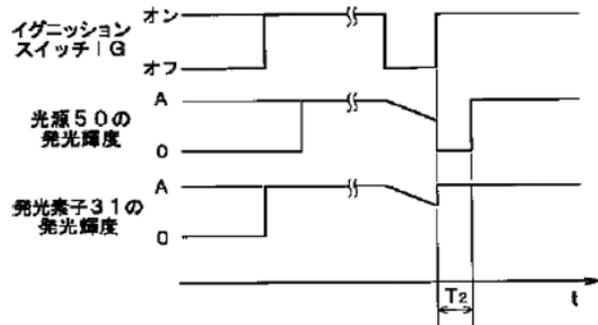


図8 特許第3477995号の図6

裁判所は、明細書の【0021】に目盛り板照射手段の光源50を発光させるタイミングを、指針照射手段の発光素子31の発光のタイミングと比較して遅延させることが明らかにされているが、イグニッションスイッチのオンのタイミングから遅延して初期輝度Aに戻ることにについての記載はないと判断したが、図6には、キースイッチのオフに伴い光源50（目盛り板照射手段）の照射光の輝度が徐々に低下している状態で前記キースイッチがオンされた時点で、光源50（目盛り板照射手段）の照射光の輝度が零となり、その時点から所定時間T2だけ遅延して、光源50（目盛り板照射手段）の照射光の輝度が初期輝度Aに戻る態様が記載されているものと認められるとして、審決を取り消した。

2) 考察

本裁判例の争点は、目盛り板照射手段の輝度を初期輝度に戻すタイミングが、指針照射手段の輝度を初期輝度に戻した時を基準にしているのか、キースイッチをオンにした時を基準にしているのかである。明細書の記載を基準とするならば、審決のとおり指針照射手段が基準となるべきであるが、裁判所は図6よりキースイッチのオンを基準とすることも記載されていると判断している。

従って、本裁判例は明細書に記載のない技術事項を図面から認定した事例といえる。

これら3つの裁判例によれば、実施例の実験データを示す図面のように明細書に記載された

技術事項以外の技術事項を読み取ることが想定されておらず、図面の精度から困難なものもあるが、このような制限を受けない図面に関しては、図面のみに描かれた技術事項を認定することも事案によっては十分可能であると言える。

4. 3 本件判決について

前記の検討を踏まえ、本判決を検討してみたい。本件審決取消訴訟において、原告が前記図1のように甲1の明細書の図2にシュー10上部の半球状凸曲面10dの円周に沿った補助線を追記して、シュー10に筒状部が存在することを立証しようとしたが、裁判所は判決において、特にこの図について判断することはなかった。そして、図面に設計図面のような正確性が担保されているとは限らず、図面から明細書に記載のない技術事項まで認識すべきでないと判断したために、はたして裁判所の目には、図2に筒状部が見えていたかどうかは定かではない。

前記のとおり、特許法上図面に表された技術事項が全て明細書に記載されていなければならないという制限はなく、図面のみに表された技術事項の認定も許容される。実際に図面のみに記載された技術事項を認定した裁判例もあることから、本件判決の判示はやや誤解を与えるものではないかと思われる。

また、筒状部の存否であれば、図面に設計図面のような正確性が必要とは思われず、本件特許の願書に添付された図4程度の精度を持つ甲

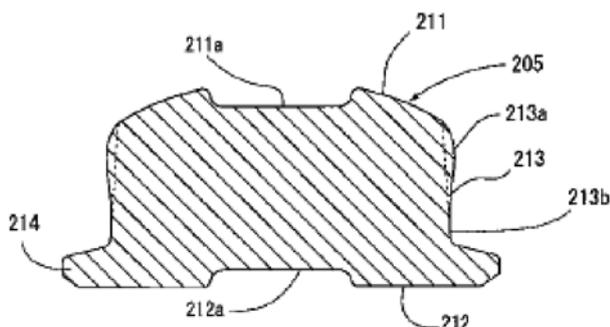


図9 本件特許（特許第5229576号）の図4

1の図2のような図面であれば、筒状部を認定しても問題ないように思われる。

本件特許が属する機械分野の研究開発において、図面が重要な技術資料の1つであることは広く知られているところであり、特許出願においても発明者が実施例を説明する図面に発明の技術事項が描かれているかを確認することは想像に難くない。本件事案において甲1の明細書には筒状部が存在するとの記載はないが、逆にこれを否定する記載もないのであるから、実施例の一形態として発明者が図2に筒状部が存在するシューを開示したと解釈する余地があったのではないかと思われる。

仮に、図面のみに記載された技術事項が裁判所によって認定されないとすれば、図面によって公知にされたはずの技術事項を第三者が明細書に言葉として記載することにより特許にできるという不都合を招来してしまうこととなる。このような不都合を避けるためには、裁判所においては個々の事案に応じて、図面にいかなる技術事項が記載されているかを認定することが望まれるところである。

もっとも、当業者の目線で図面に記載された技術事項を認定することは困難な作業と思われる。というのも審査基準によれば引用例の記載事項は出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導きだせる事項から把握するものとされており、この技術常識を立証するために複数の技術文献を証拠として提出するのが通常である。これに対して、当業者が長年の実務経験により修得した五感（視覚）を裁判所にどう理解してもらうかは確立した方法論がなく、技術常識の立証以上の困難さが予想されるからである。

前記の図面独自の技術事項を認定した裁判例では、問題となった図（図8）がタイミングチャートであり、当業者でなくても容易にその技術内容（タイミング）を読み取ることが出来た

事案であった。一方、本件事案では引用例である甲1のシューに筒状部が開示されているといえるかであって、当該技術分野の当業者の目にはどのように映るかが問題になり、仮に甲1の図2から技術事項の認定をしなければならないとしたら、裁判所にとっては難しい判断を迫られたと想像できる。

図面からの技術事項の認定を、一見門前払いしたかのように思える本件判決は、どの程度の図面であれば、当業者が図面に争点となっている技術事項が記載されていると認識することができるのかという事項の立証の難しさを浮き彫りにするものであったといえるかもしれない。

5. 実務者への提言

最後に、図面に記載された技術事項を認定してもらうために、実務者がどのような点を留意すればよいか自社出願と他社出願に分けて検討してみたい。

5.1 自社の特許出願について

まず、図面に記載されて技術事項をできる限り、明細書に記載することが肝要である。現状裁判所は図面が明細書の補助的資料と考えている以上、無用な争いを避けるため図面の言語化が得策であると考えられる。発明者が明細書を確認する場合、図面に技術事項が描かれていれば問題なしと判断する可能性もあるので、知財部員が発明者と協働して、図面の言語化を行うのが望ましい。

また、特許請求の範囲が実施例に限定されたり、均等論が適用されなくなったりするのを回避するために、明細書に「以下に実施例を掲げて本発明を説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではなく、本発明を逸脱することなく種々の変更が可能である。」等といった文言が記載された特許出願をよく目にする。これと同様に、図面が実施例を正確に製図した

ものであることを明確にするために、「本願に添付された図面は、実施例の形態を正確に製図したものであり、形状や寸法比等を含め実施例の技術事項を正確に反映したものである。」と明細書に明記しておくのも一法である。これにより、少なくとも裁判所による図面が不正確なものであるとの判断を回避することができるであろう。

5.2 他社の特許出願について

他社の特許出願の図面については、まず明細書に図面の技術事項を示唆する記載がないかを検討することが第一歩となろう。図面の技術事項を肯定する記載だけでなく、これを否定する記載がないかを検討することも必要である。図面に表された技術事項と矛盾する記載が明細書にあった場合は、認定のし易さから明細書の記載が優先されると思われ、図面に表された技術事項は認められない可能性が高いと思われるからである。

また、立証したい図面の技術事項が記載された明細書を調査し、その明細書に添付されている図面との一致点を検討して、当該図面に他の明細書に言葉として明記された技術事項が表されていることを立証するのも有力な手段になりうるのではないと思われる。

前記のとおり、図面の技術事項の認定の難しさの1つは、裁判所に当業者の目で図面を見てもらうところにあるが、裁判所に当業者の目を持ってもらうのは困難を伴う。そこで、間接的に当業者の目で見れば図面の技術事項がどのように見えるかをアンケートで立証してみるのも一法ではないだろうか。

例えば、商標の分野において容器に係る立体商標は、その容器の形状が多くの場合、商品等の機能又は美観に資することを目的として採用されるものであり、商標が付されていない容器の形状のみで需要者が何人かの業務に係る商品

等と認識するとは認められないとして、従来はなかなか登録が認められてこなかった。しかし、最近コカコーラ事件（知財高平成19年（行ケ）第10215号事件）をはじめとして、容器の形状のみで需要者が認識すると認められてきているが、需要者の認識を立証する手段としてアンケートが利用されている。特に、ヤクルト第2次事件（知財高平成22年（行ケ）第10169号事件）はアンケート調査が重視された判決であるとの見解もあるところである⁴⁾。

利害関係のある当事者の技術者を対象としたアンケートでは信用性に問題があるが、例えば技術者を派遣している派遣会社の登録技術者を対象としてアンケート調査を行い、当業者の目から見た図面の技術事項を立証するのは一考に値するのではないだろうか。

6. おわりに

特許出願においては、願書に要約書を添付するものとされ（特許法第36条2項）、この要約書には発明の概要が記載されるものと規定されており（特許法第36条7項）、専ら技術情報として用いられることとされている⁵⁾。そして、特許法施行規則第25条の2によれば、特許公報に掲載することが最も適当な図面の番号を記載することとされ、特許公報には発明を理解するのにふさわしい図面が掲載されることとなっている。特許調査においてはこの要約書の内容を

確認しながら関連する技術文献を調査するのであるが、技術分野によっては要約書に掲載された選択図を頼りに先行技術を調査するのが効率的かつ確かな調査ができる。このように図面は特許法の目的である発明の公開と利用に重要な役割を果たしており、図面に描かれた技術事項は特許庁や裁判所において漏れなく的確に認定されるべきではないだろうか。

本稿が図面に表された技術事項の立証を検討する上で、少しでも実務者のお役にたつことができるのであれば、筆者にとって望外の喜びである。

注 記

- 1) 平成24年度意匠委員会，出願変更制度活用 の概要と審決・判決にみる客体の同一性判断，21～33頁（2013年），パテント Vol.66 No.11
- 2) 特許庁によれば，特許庁への電子出願率は四法平均で約94パーセントに達しているとされる。
<https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/pcinfo/outline/present.htm>（参照日：平成28年3月1日）
- 3) 特許庁，インターネット出願ソフト操作マニュアル [Windows版]，187頁（平成27年12月）
- 4) 知野明，立体商標の登録実務が変わってきたといわれているが，その実情はどうか，181～205頁（2014年），知的財産訴訟実務体系Ⅱ，青林書院
- 5) 特許庁編，工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 [第19版]，239頁（2012年），発明推進協会

（原稿受領日 2016年3月2日）