

平成17年（行ケ）第10520号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成18年6月21日

判 決

原 告	アイリスオーヤマ株式会社
訴訟代理人弁護士	安 江 邦 治
訴訟代理人弁理士	羽 切 正 治
被 告	株 式 会 社 伸 晃
訴訟代理人弁理士	濱 田 俊 明

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。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が無効2003-35130号事件について平成17年5月10日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、被告が有する後記特許につき、原告が無効審判請求をしたところ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、原告が、その取消しを求めた事案である。

なお、上記無効審判請求については、特許庁が平成15年11月18日に請求不成立の審決をし、これに対し東京高等裁判所が平成16年11月8日に上記審決を取り消す判決をしたことから、特許庁で再び審理されていたものである。

第3 当事者の主張

1 請求の原因

- (1) 特許庁等における手続の経緯

ア 被告は、平成9年12月25日、名称を「置棚」とする発明について特許出願（特願平9-368696号）をし、平成14年10月11日、特許第3358173号として設定登録を受けた（以下「本件特許」という。）。）。

イ ところが、平成15年4月8日付けで原告から本件特許につき無効審判請求がなされたので、特許庁は、これを無効2003-35130号事件として審理し、平成15年11月18日、「本件審判の請求は、成り立たない」旨の審決（以下「第1次審決」という。）。）を行い、その審決謄本は平成15年11月28日原告に送達された。

ウ これに対し、原告は、平成15年12月25日、東京高等裁判所に、第1次審決の取消しを求める訴えを提起した（平成15年（行ケ）第587号）ところ、同裁判所は、平成16年11月8日、第1次審決を取り消す旨の判決（以下「第1次判決」という。）。）をし、確定した。

エ そこで、特許庁は、再び無効2003-35130号事件について審理し、その審理手続の中において、被告は、平成17年2月10日付けで訂正請求をした（以下「本件訂正」という。）。）。

そして、特許庁は、平成17年5月10日、「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない」旨の審決（以下「本件審決」という。）。）をし、その審決謄本は平成17年5月20日原告に送達された。

(2) 発明の内容

ア 設定登録時（平成14年10月11日）のもの

設定登録時の明細書（以下「訂正前明細書」という。甲2）に記載された特許請求の範囲は、請求項1ないし3から成り、その内容は、次のとおりである（以下、請求項に対応して「訂正前発明1」などという。）。）。

「【請求項1】左右の支脚間に前後に架橋した棚受用横棧上に適宜着脱自在な取替棚を掛止してなる置棚において、上記棚受用横棧は外管に内管

を伸縮可能に挿通してなると共に、上記外管の伸縮方向に一定長を有する固定棚は、その後方裏面に設けた取付孔に内管側の支脚を嵌入すると共に、当該固定棚の先端の支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持し、所定枚数の取替棚を前後の外管上に掛止したことを特徴とする置棚。

【請求項 2】外管の内管挿通側の先端には、固定棚の外管支持部と当接する抜止部を設け、外管の最大伸長を規制した請求項 1 記載の置棚。

【請求項 3】固定棚および取替棚は、上下方向の通気孔を有する請求項 1 または 2 記載の置棚。」

イ 本件審決（平成 17 年 5 月 10 日）により認められた本件訂正後のもの本件訂正後の明細書（以下「訂正明細書」という。甲 7，乙 4）に記載された特許請求の範囲は、請求項 1 ないし 3 から成り、その内容は、次のとおりである（下線部は訂正部分。以下、請求項に対応して「訂正発明 1」などという。）。

「【請求項 1】左右の支脚間に前後に架橋した棚受用横棧上に適宜着脱自在な取替棚を掛止してなる置棚において、上記棚受用横棧は外管に内管を伸縮可能に挿通してなると共に、上記外管の伸縮方向に一定長を有する単一部材の固定棚は、その後方裏面に設けた取付孔に内管側の支脚を嵌入すると共に、当該固定棚の先端の円形孔からなる支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持し、所定枚数の取替棚を前後の外管上に掛止したことを特徴とする置棚。

【請求項 2】外管の内管挿通側の先端には、固定棚の外管支持部と当接する抜止部を設け、外管の最大伸長を規制した請求項 1 記載の置棚。

【請求項 3】固定棚および取替棚は、上下方向の通気孔を有する請求項 1 または 2 記載の置棚。」

(3) 審決の内容

本件審決の内容は、別紙審決写しのとおりであり、その理由の要点は、次のとおりである。

ア 本件訂正は、特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものであり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。

イ 訂正発明 1～3は、下記甲 5 の 1 発明であるとするとも、甲 5 の 1 ・甲 5 の 2 ・甲 5 の 3 の各発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとするともできない。

記

- ・特開平 9－3 0 8 5 3 2 号公報（甲 5 の 1。以下「甲 5 の 1 公報」といい、この発明を「甲 5 の 1 発明」という。）
- ・特開平 9－6 5 9 3 7 号公報（甲 5 の 2）
- ・実願昭 5 1－4 7 3 1 4 号（実開昭 5 2－1 3 7 1 2 2 号）のマイクロフィルム（甲 5 の 3）

(4) 審決の取消事由

しかしながら、本件審決は、次に述べるとおり、本件訂正を違法に認め、また、訂正発明 1 と甲 5 の 1 発明との相違点の認定判断を誤り、第 1 次判決の拘束力にも違反するから、違法として取り消されるべきである。

ア 取消事由 1（本件訂正が違法であること）

(ア) 本件審決は、訂正発明 1 について、「固定棚は先端の円形孔からなる支持部に外管を挿通しているから、支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない。」（11 頁下から 14 行～12 行）として、本件訂正のうち特許請求の範囲請求項 1 につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」と

する訂正によって、「該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない。」という発明的特徴を有することを認定している。

しかし、本件審決が、上記のとおり発明的特徴とする点については、訂正前明細書中のいかなる部分にも記載がなく、訂正前発明の技術思想には含まれていないものである。

また、本件審決は、訂正前明細書（甲 2）添付の図 1 において、「固定棚の支持部 3 b 部分の断面をみると、固定棚の先端部に円形の孔が設けられ、外管がこの孔を通っているように記載されて」いる（4 頁下から 1 1 行～9 行）というが、上記図 1 は、「固定棚の先端部に円形の孔が設けられ」ていることを明確に示すものではない。したがって、本件訂正のうち特許請求の範囲請求項 1 につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は、新規事項の追加又は特許請求の範囲を実質上変更するものに該当し、許されない。

(イ) 第 1 次判決が訂正前明細書の記載に基づいて「固定棚」の支持部の作用効果と認定したものは、「当該固定棚の先端の支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持」することであって、「該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない。」ということではない。

したがって、本件訂正のうち特許請求の範囲請求項 1 につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は、第 1 次判決の認定した事実にも反する違法なものである。

イ 取消事由 2（訂正発明 1 と甲 5 の 1 発明との相違点の認定の誤り）

(ア) 本件審決は、訂正発明 1 と甲 5 の 1 発明との相違点について、訂正発明 1 「では、固定棚が単一部材であり、固定棚の先端の支持部が円形孔であるのに対し、」甲 5 の 1 発明「では、固定棚が右辺部材と着脱自

在な基本板を二枚以上連結して一体としたものであり，固定棚の先端の支持部が湾曲掛止部である」旨の認定をしている（10頁下から5行～2行）。

しかし，第1次判決（甲4の1）は，「本件発明1（判決注 訂正前発明1）の『固定棚』は，（一体成型されるなどした）単一の部材からなるものに限定されてはいないというべきであって，前認定の引用発明1（判決注 甲5の1発明）における右辺部材3と1枚又は複数枚の基本板6の一体化されたもの…も含まれるというべきである。」（18頁6行～10行）と認定して，甲5の1発明においても，固定棚として「右辺部材3と1枚の基本板6の一体化されたもの」が存在することを明記しているから，本件審決の上記「甲5の1発明では，固定棚が右辺部材と着脱自在な基本板を2枚以上連結して一体としたものであり」との認定は誤りである。

（イ） また，本件審決は，訂正発明1「においては，取替棚は棚受用横棧上に適宜着脱自在に掛止されるのに対し，固定棚は先端の円形孔からなる支持部に外管を挿通しているから，支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず，着脱自在ではない。これに対して，」甲5の1発明「においては，基本板の前後に設けられた湾曲掛止部にて一対の伸縮パイプ材を抱えるようにして引っ掛けることにより，基本板をパイプ材から取外し自在にしているから，同基本板を利用して適宜着脱自在な取替棚は構成できても，着脱自在ではない固定棚を構成することは不可能である。」旨の認定をしている（11頁下から15行～7行）。

しかし，訂正発明1において，固定棚が「支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では棚受用横棧から分離することはできず，着脱自在ではない」のは，「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」に起因するもので

はない。支脚間に棚受用横棧が架橋されたことに起因する。なぜならば、仮に、固定棚の先端に円形孔からなる支持部があったとしても、支脚間に棚受用横棧が架橋されていないならば、「円形孔からなる支持部から外管を抜き出し、着脱自在とする」ことは、極めて容易であるからである。

このことは、甲5の1発明においても同様である。固定棚を構成する基本板が右辺部材3と一体化され、かつ、伸縮パイプ材4が左右辺部材2、3に橋架状に連結された状態においては、固定棚は伸縮パイプから分離することはできず、着脱自在ではないからである。

したがって、訂正発明1と甲5の1発明との間には、上記の本件審決がというような相違はない。

ウ 取消事由3（訂正発明1と甲5の1発明との相違点の評価の誤り）

本件審決は、訂正発明1においては、「単一部材である固定棚の長さを取替棚の長さとは無関係に任意の長さに設定することにより、外管の伸縮範囲を調整し、収納空間の寸法に応じて置棚のサイズを調整しているものと解される。これに対して、」甲5の1発明においては、「同じ形状の基本板を利用するものであるから、基本板の長さを超えて伸縮調整範囲を広げるためには、固定棚に複数の基本板を使用せざるを得ないものと認められ、これを単一部材で構成すると、伸縮機能を奏さないものとなるから、」甲5の1発明において、固定棚を単一部材とすることには阻害要因がある旨の判断をしている（11頁14行～24行）。

しかし、「適用しようとする収納空間に応じて、外管2aの長さや、その伸縮範囲を調整し、収納空間の寸法に応じて置棚のサイズを調整」という作用効果は、「一定長を有する固定棚」によって生ずるのであって、「単一部材」としたことによって生ずるものではない。甲5の1発明の固定棚を複数の基本板を使用して構成したとしても、「外管の伸縮範囲

を調整し、収納空間の寸法に応じて置棚のサイズを調整する」という「固定棚」の作用効果において、訂正発明 1 と何ら異なるところはない。したがって、甲 5 の 1 発明において固定棚を単一部材とすることに阻害要因があるということとはできない。

エ 取消事由 4（第 1 次判決の拘束力違反）

(ア) 第 1 次判決は、訂正前発明 1 の「固定棚」について、単一の部材又は複数部材からなる構成を前提とした上で、甲 5 の 1 発明の「右辺部材 3 と 1 枚又は複数枚の基本板 6 の一体化した固定棚」とは、同一のものであると判断している。

ところが、本件審決は、「単一部材」から成る訂正発明 1 の「固定棚」は、甲 5 の 1 発明の「右辺部材 3 と 1 枚又は複数枚の基本板 6 の一体化した固定棚」とは異なるとの判断をしている。この判断は、上記の第 1 次判決の判断に反するものであるから、その拘束力に違反する。

(イ) 第 1 次判決は、「本件明細書（判決注 訂正前明細書）…に添付の図 1 の図示（3 b 部分の断面）をみると、判然とはしないが、固定棚の先端部に円形の孔が設けられ、外管がこの孔を通っているように見える。」とした上で、訂正前発明 1 の「固定棚の先端の支持部」の形状は「外管を挿通して」の意味のものであれば足りるとし、そうすると、甲 5 の 1 発明の基本板 6 の湾曲掛止部 2 3 の「円形の一部が開放されたもの」と同一であると判断している。

したがって、第 1 次判決は、上記支持部が「円形孔からなる支持部」であることを前提として、訂正前発明 1 の上記支持部と甲 5 の 1 発明の基本板 6 の湾曲掛止部 2 3 が同一であるとの判断をしているから、上記支持部が「円形孔からなる支持部」であるとしても、第 1 次判決が認定した上記同一性が否定されるものではない。

ところが、本件審決は、訂正発明 1 は、甲 5 の 1 発明とは、上記支持

部が「円形孔」である点において異なるとの判断をしている。この判断は、上記の第1次判決の判断に反するものであるから、その拘束力に違反する。

2 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の事実は認めるが、(4)は争う。

3 被告の反論

(1) 取消事由1（本件訂正が違法であること）に対し

固定棚の先端の支持部の形状が「円形孔」であることは、訂正前明細書添付の図1に実施例として記載されていたから、本件訂正のうち特許請求の範囲請求項1につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は、新規事項の追加ではなく、特許請求の範囲を実質上変更するものでもない。

訂正後の発明が訂正前の発明を実質上変更したかどうかという判断は、その訂正事項が明細書及び図面に記載されていたかどうかという点のみに基づいて行われるものであって、訂正後の発明を審決がどのように解釈したかということとは問題にならない。

(2) 取消事由2（訂正発明1と甲5の1発明との相違点の認定の誤り）に対し

ア 第1次判決は、甲5の1発明における「固定棚」には、右辺部材3と1枚の基本板6の一体化されたものも含まれるとの判断をしているが、被告は、「右辺部材3と1枚の基本板6の一体化された」構成を排除するために、「外管の伸縮方向に一定長を有する単一部材の固定棚」とする本件訂正を行った。「右辺部材3と1枚の基本板6の一体化された」甲5の1発明の「固定棚」は訂正発明1からは排除されている。

イ 訂正発明1の構成では、外管を円形孔からなる支持部に挿通した後は、外管をここから都合に応じて自由に抜き出すようなことは想定しておらず、円形孔からなる支持部から外管を抜き出すことをもって着脱自在であ

るという趣旨の原告の主張は、通常の用法からかけ離れた仮定に基づくものである。

また、原告は、甲5の1発明について、「固定棚を構成する基本板が右辺部材3と一体化され、かつ、伸縮パイプ材4が左右辺部材2，3に橋架状に連結された状態においては固定棚は伸縮パイプから、分離することはできず、着脱自在ではない。」と主張しているが、そうであるとする、甲5の1発明では基本板は1種類しかないから、着脱自在な取替棚が存在しないことになる。逆に、着脱自在であるとする、甲5の1発明における基本板はすべて取替棚であるということができ、固定棚に該当する構成は右辺部材であるということになる。

(3) 取消事由3（訂正発明1と甲5の1発明との相違点の評価の誤り）に対し

本件審決に原告が主張する誤りはない。

(4) 取消事由4（第1次判決の拘束力違反）に対し

第1次判決は、訂正前発明1～3に対して判断された第1次審決に違法があったかどうかを判断したものであり、その後訂正された訂正発明1～3について判断したのではない。本件審決は、訂正発明1～3についての判断を行ったものであり、しかも、明らかに第1次判決の判断を覆すような判断を行っているところはないから、本件審決が第1次判決の拘束力に違反することはない。

第4 当裁判所の判断

1 請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（本件審決の内容）の各事実は、当事者間に争いが無い。

2 取消事由1（本件訂正が違法であること）について

(1) 原告は、本件訂正のうち特許請求の範囲請求項1につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は、新規事項の追加又は特許請求の範

図の記載を実質的に変更するものに該当するから違法である、と主張する。

(2) 訂正前明細書(甲2)には、「固定棚の先端の支持部」に関し、「…固定棚の外管に対する支持部は、外管を摺動するため、固定棚の支持高さは一定に保たれ、常に水平に支持される。…」(段落【0007】)、「3は、外管2aの伸縮方向に一定長を有する固定棚であって、その後方に設けた取付孔3aに内管2b側の支脚1bを嵌入すると共に、前方に設けた支持部3bに対して外管2aを摺動可能に挿通して、水平に支持したものである。即ち、当該固定棚3は、内管2b側の支脚1bから外管2aにかけて水平に支持され、外管2aに対する支持部3bは当該外管2aの伸縮に応じて摺動自在に支持されている。」(段落【0011】)、「上記固定棚3において、内管2bの一端は嵌入孔3cに固定されている。又、外管2aの内管2a挿通側の先端には、固定棚3の外管支持部3bと当接可能な抜止部2cを設けて、外管2aが不用意に内管2bから抜けないようにすると共に、外管2aの最大伸長を規制している。つまり、外管2aの伸縮範囲Lは、固定棚3の支持部3bから内管2bの嵌入孔3cの開口先端までの範囲であって、この伸縮範囲Lに見合って置棚の全長を適宜調整することができる。」(段落【0012】)と記載されており、「固定棚の先端の支持部」は、「外管2aを摺動可能に挿通」するものであって、「外管2aの内管2a挿通側の先端に」設けられた「抜止部2c」と当接して、外管が不用意に抜けないようにされているものであると認められるものの、訂正前明細書には、当該「支持部」が円形孔からなるものであることを明記する記載はない。

しかしながら、訂正前発明の実施例の図面である訂正前明細書添付の図1(甲2)には、固定棚3の外管2aが挿通される部分の下側にも壁面が存在することが見てとれる。上記図1は「固定棚の先端部に円形の孔が設けられ」ていることを明確に示すものではないとの原告の主張は採用できない。

そして、「固定棚の先端の支持部」が「円形孔」からなるのであれば、

「該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず，着脱自在ではない」ことになることは，明らかであるから，「該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず，着脱自在ではない」ことは，すでに，訂正前明細書及び上記図 1 に開示されていたといえることができる。

したがって，本件訂正のうち特許請求の範囲請求項 1 につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は，「該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず，着脱自在ではない。」という発明的特徴を有することを含めて，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであるといえることができる。

また，本件訂正前の「固定棚の先端の支持部」が「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」を含む概念であることは明らかであるから，本件訂正のうち特許請求の範囲請求項 1 につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められる。

以上述べたところからすると，本件訂正のうち特許請求の範囲請求項 1 につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものということもできない。

よって，本件訂正は，適法である。

- (3) 原告は，本件審決は，訂正発明 1 について「該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず，着脱自在ではない。」という発明的特徴を有することを認定しているところ，このような発明的特徴を有することは，訂正前発明の技術思想には含まれていないから，本件訂正のうち特許請求の範囲請求項 1 につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は，新規事項の追加又は特許請求の範囲を実質的に変更するものに該当すると主張するが，この主張が採用できないことは，上記判示のとおりである。

また，原告は，第 1 次判決が訂正前明細書の記載に基づいて「固定棚」の

支持部の作用効果と認定したのは、「当該固定棚の先端の支持部に対して…外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持」することであって、「該固定棚は棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない。」ということではないから、本件訂正のうち特許請求の範囲請求項1につき「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」とする訂正は、第1次判決の認定した事実にも反する違法なものであると主張する。しかし、第1次判決は、訂正前明細書の記載に基づいて上記のように認定したものにすぎず、そのことによって、上記のとおり訂正の要件を充足する本件訂正をすることが妨げられるものではない。

- 3 取消事由2（訂正発明1と甲5の1発明との相違点の認定の誤り）について
- (1) 原告は、本件審決は「甲5の1発明では、固定棚が右辺部材と着脱自在な基本板を2枚以上連結して一体としたものである」旨の認定をしているが、第1次判決の認定によると、甲5の1発明においても、固定棚として「右辺部材3と1枚の基本板6の一体化されたもの」が存在するから、本件審決の上記認定は誤りであると主張する。
- (2) 第1次判決（甲4の1）は、訂正前発明1の「固定棚」について、「本件発明1（判決注 訂正前発明1）の『固定棚』に関する…請求項の記載及び本件明細書（判決注 訂正前明細書）の記載を検討すると、固定棚を複数部材から構成することを積極的に排除する記載は認められず、かえって、段落【0016】には、『適用しようとする収納空間に応じて、外管2aの長さや、その伸縮範囲、すなわち固定棚3の長さを変更できることはもちろんである。』とも記載されている。これらに照らせば、本件発明1においては、『固定棚』につき、複数部材により構成して長さを変更することができるようにすること、すなわち伸縮範囲を変更可能な構成を採用することが排除されているものとはいえない…。したがって、本件発明1の『固定棚』は、（一体成型されるなどした）単一の部材からなるものに限定されてはい

ないというべきであって、…引用発明 1（判決注 甲 5 の 1 発明）における右辺部材 3 と 1 枚又は複数枚の基本板 6 の一体化されたもの（引用例 1〔判決注 甲 5 の 1 公報〕の図 2, 6, 10 の例では、右辺部材 3 と右側及び中央の 2 枚の基本板 6 とが一体化されたもの）も含まれるというべきである。」（17 頁 20 行～18 頁 10 行）と判示しているから、第 1 次判決は、甲 5 の 1 発明において「右辺部材 3 と 1 枚の基本板 6 の一体化されたもの」も訂正前発明 1 の「固定棚」に当たる旨の認定をしているといえることができる。

ところで、本件審決は、甲 5 の 1 発明「では、固定棚が右辺部材と着脱自在な基本板を 2 枚以上連結して一体としたものである」旨の認定をしている（10 頁下から 4 行～2 行）。本件訂正がされたからといって、一致点、相違点の判断において、甲 5 の 1 発明の「右辺部材と着脱自在な基本板を 2 枚以上連結して一体としたもの」が訂正発明 1 の「固定棚」に相当し、「右辺部材と着脱自在な基本板を 1 枚連結して一体としたもの」が訂正発明 1 の「固定棚」に相当しないというべき理由はないから、本件審決の上記認定は第 1 次判決の上記認定に反するといわざるを得ない。

しかし、甲 5 の 1 発明における右辺部材 3 と 1 枚の基本板 6 が一体化されたものは、右辺部材 3 と 1 枚の基本板 6 という二つの部材から成っており、右辺部材 3 と複数枚の基本板 6 が一体化されたものは、右辺部材 3 と複数枚の基本板 6 という三つ以上の部材から成っているから、「単一部材」から成るものでないことは明らかである。したがって、これらの甲 5 の 1 発明における右辺部材 3 と基本板 6 が一体化されたものは、「単一部材」から成る訂正発明 1 の「固定棚」とは、「単一部材」から成るかどう点において相違することは明らかである。また、訂正発明 1 と甲 5 の 1 発明は、「固定棚の先端の支持部」が「円形孔」であるかどうかという点においても、相違する（後記(3)参照）。

そして、これらの相違点があることによって訂正発明 1 に進歩性が認められることは、後記 4 のとおりであるから、本件審決には、結論に影響を及ぼす誤りがあるということとはできない。

- (3) 原告は、訂正発明 1 において、固定棚が「支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない」のは、「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」に起因するのではなく、支脚間に棚受用横棧が架橋されたことに起因するのであり、このことは、甲 5 の 1 発明においても同様であると主張する。

しかし、訂正発明 1 においては、「支脚間に棚受用横棧を架橋すること」は、その構成となっているものの、その架橋する態様は限定されていない。したがって、例えば、① 4 本の支脚を、両側の固定棚に設けた取付孔に嵌入するとともに、その固定棚に設けた嵌入孔に 2 本の棚受用横棧を嵌入して固定するという構成のもの（訂正明細書 [甲 7, 乙 4] の「発明の実施の形態」段落【0010】～【0012】に記載されているような態様のもの）でも、② 4 本の支脚を、両側の固定棚に設けた取付孔に嵌入するとともに、4 本の支柱に設けた嵌入孔に 2 本の棚受用横棧を嵌入して固定するという構成のものでも、訂正発明 1 に含まれる。上記①のものでは、「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」がなくとも、固定棚は「支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない」が、上記②のものでは、「固定棚の先端の円形孔からなる支持部」がないとすると、固定棚は、支脚間に棚受用横棧を架橋した状態でも、棚受用横棧から分離することができるから、固定棚が「支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない」のは、「固定棚の先端」を「円形孔からなる支持部」としたからであるということが出来る。このように、訂正発明 1 においては、「固定棚の先端」を「円形孔からなる支持部」とすることによって、「支脚間に棚受用横棧を架橋す

る」態様がどのようなものであっても、「支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない」ものとなっている。

これに対し、甲5の1発明では、甲5の1公報に、「そして、この一の基本板6の櫛歯状突出部8…を、隣り合う他の基本板6の差込孔部10…に、（図8に示す如く）差込深さ調整可能（スライド移動可能）に差込み、基本板6を2枚以上順次連結して平板状に伸縮棚板部5が形成されている。」

（段落【0016】）、「また、基本板6の前後、つまり、平板部7前後部の両側面に弯曲鏢状の弯曲掛止部23、23が設けられ、この弯曲掛止部23、23にて一对の伸縮パイプ材4、4を抱えるようにして引っ掛けて、伸縮棚板部5が載置状に支持されている。」（段落【0017】）、「また、図1と図2に示す如く、一对の伸縮パイプ材4、4に支持される伸縮棚板部5は、その両端部である左右の基本板6、6の短突出部9…と突出部8…とを、（上述の）左辺部材2の嵌合受部24…と右辺部材3の嵌合受部24…に嵌め込んで支持固定されている。これによって、伸縮棚板部5が受ける重い荷重に対して、十分耐えることができる強度を得ることができる。また、伸縮棚板部5が、不意に伸縮パイプ材4、4から外れたり、横ずれしないので、伸縮棚板部5が所望の長さに維持される。かつ、上述のように全体左右長さを調節した基本板6…の寸法と、左右辺部材2、3の間隔寸法の僅かの差を吸収できる。」（段落【0023】）、「また、同じ形状の基本板6を利用することができるので、製作が容易である。また、所定枚数の基本板6…からなる伸縮棚板部5にて伸縮調整可能であるが、基本板6の枚数を増減することによって、より伸縮調整範囲を広げることができ、より設置スペースや整理する物品の量に対応した棚を設けることができる。」（段落【0035】）と記載されていることから明らかなように、①基本板6は、2枚以上を順次相互に櫛歯状突出部8を差込孔部10に差し込むことで一体化され

て伸縮棚板部 5 を形成すること，②基本板 6 の両側面には弯曲鏢状の弯曲掛止部 2 3，2 3 が設けられており，伸縮パイプ材を抱えるようにしてに引っ掛けて，載置・支持されること，③柱部材 1，1 に固着された左辺部材 2，右辺部材 3 に隣接する基本板 6，6 は，短突出部 9 …あるいは突出部 8 …とを，左辺部材 2 の嵌合受部 2 4 …あるいは右辺部材 3 の嵌合受部 2 4 …に嵌め込んで支持固定されているものであることが認められるから，訂正発明 1 の「固定棚」（の一部）に相当する基本板 6 は，伸縮パイプ材から着脱自在であるということができる。

したがって，訂正発明 1 においては，固定棚が「支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では棚受用横棧から分離することはできず，着脱自在ではない。」のに対し，甲 5 の 1 発明では，着脱自在であるという違いがあり，そのような違いがあると認定した本件審決の判断に誤りがあるということはいえない。

4 取消事由 3（訂正発明 1 と甲 5 の 1 発明との相違点の評価の誤り）について

(1) 原告は，訂正発明 1 の「適用しようとする収納空間に応じて，外管 2 a の長さや，その伸縮範囲を調整し，収納空間の寸法に応じて置棚のサイズを調整」するという作用効果は，「単一部材」としたことによって生ずるものではないから，甲 5 の 1 発明の固定棚を複数の基本板を使用して構成したとしても，「外管の伸縮範囲を調整し，収納空間の寸法に応じて置棚のサイズを調整する」という「固定棚」の作用効果において，訂正発明 1 と何ら異なるところはないと主張する。

(2) しかし，上記 3 (3) 認定の甲 5 の 1 公報の記載からすると，甲 5 の 1 発明の基本板 6 については，①基本板 6 の相互間の差込深さを調整することで伸縮棚板部 5 の全長が調整できること，②基本板 6 を同じ形状のものとすることで製作が容易となることが認められる。

甲 5 の 1 発明の右辺部材 3 と 1 枚の基本板 6 が一体化されたものを「固定

棚」と考えた場合には、基本板 6 自体の長さを変えることによって、固定棚の長さを変えることができるが、基本板 6 は、取替板としても使用される。そうすると、固定棚の長さとしては適切な長さでも、取替板としては適切な長さではない（長すぎる又は短すぎる）ということが起こり得るから、取替板としても適切な長さという制約があり、固定棚の長さを自由に設定できるというものではない。また、甲 5 の 1 発明の右辺部材 3 と複数の基本板 6 が一体化されたものを「固定棚」と考えた場合には、上記のとおり、基本板 6 の相互間の差込深さを調整することで伸縮棚板部 5 の全長が調整できるから、基本板 6 自体の長さを変えなくても、固定棚の長さを変えることができるが、その場合には、固定棚の長さを変えることができるのは、差込深さを調整することができる範囲に限られることになるから、固定棚の長さを自由に設定できるということはない。

これに対し、訂正発明 1 では、「固定棚」は、甲 5 の 1 発明の右辺部材 3 に相当する部分を含む「単一部材」で構成され、かつ、前記のとおり「固定棚の先端の支持部」が「円形孔」からなっていることにより「支脚間に棚受用横棧を架橋した状態では棚受用横棧から分離することはできず、着脱自在ではない」から、「取替板」とは別個の形状のものであることが明らかである。そのため、訂正発明 1 では、固定棚の長さの設定に上記の甲 5 の 1 発明のような制約はなく、固定棚の長さを自由に設定することができるから、「適用しようとする収納空間に応じて、外管 2 a の長さや、その伸縮範囲を調整し、収納空間の寸法に応じて置棚のサイズを調整」するという、甲 5 の 1 発明にはない作用効果を奏することができる。

このように、訂正発明 1 は、作用効果において、甲 5 の 1 発明とは異なるものである。

そして、甲 5 の 1 発明において訂正発明 1 の「固定棚」に相当する「右辺部材 3 と基本板 6 が一体化されたもの」を「単一部材」で構成すると、それ

を「取替板」として使用できないことになるから、甲5の1発明における「右辺部材3と基本板6が一体化されたもの」を「単一部材」で構成することには阻害要因がある。また、甲5の1発明における「右辺部材3と基本板6が一体化されたもの」の基本板6の「先端の支持部」を「円形孔」とすると、やはり、それを「取替板」として使用できないことになるから、甲5の1発明における「右辺部材3と基本板6が一体化されたもの」の基本板6の「先端の支持部」を「円形孔」とすることにも阻害要因がある。

したがって、「訂正発明1は、甲5の1発明であるとするとも、甲5の1発明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るとするともできない」旨の本件審決の判断は、正当として是認できる。

5 取消事由4（第1次判決の拘束力違反）について

(1) 原告は、第1次判決は、訂正前発明1の「固定棚」について、単一の部材又は複数部材からなる構成を前提とした上で、甲5の1発明の「右辺部材3と1枚又は複数枚の基本板6の一体化した固定棚」とは、同一のものであると判断しているにもかかわらず、本件審決は、「単一部材」から成る訂正発明1の「固定棚」は、甲5の1発明の「右辺部材3と1枚又は複数枚の基本板6の一体化した固定棚」とは異なるとの判断をしているから、第1次判決の拘束力に違反すると主張する。

また、原告は、第1次判決は、訂正前発明1の「固定棚の先端の支持部」が「円形孔からなる支持部」であることを前提として、訂正前発明1の上記支持部と甲5の1発明の基本板6の弯曲掛止部23が同一であるとの判断をしているから、上記支持部が「円形孔からなる支持部」であるとしても、第1次判決が認定した上記同一性が否定されるものではないところ、本件審決は、訂正発明1は、甲5の1発明とは、上記支持部が「円形孔」である点において異なるとの判断をしており、この判断は、第1次判決の拘束力に違反すると主張する。

(2) 第1次判決（甲4の1）は、前記3(2)の判示に続いて、次のような判示をしている。

「(d) 次に、本件請求項1（判決注 本件訂正前の特許請求の範囲請求項1）のいう『当該固定棚の先端の支持部に対して外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持し』との点について検討する。

本件請求項1の記載によると、『固定棚』については、『上記外管の伸縮方向に一定長を有する固定棚は、その後方裏面に設けた取付孔に内管側の支脚を嵌入するとともに、当該固定棚の先端の支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通して該固定棚を水平に支持し、所定枚数の取替棚を前後の外管上に掛止した』と記載されており、『固定棚』は『当該固定棚の先端の支持部に対して上記外管をその伸縮に応じて摺動自在に挿通し』たことで、『水平に支持』されることと、『所定枚数の取替棚を前後の外管上に掛止』されることが特定されているといえることができる。そして、その『摺動自在』の特定からみて、外管の伸縮に際して『固定棚の先端の支持部』と『外管』とが接触状態を維持しているものであって、これにより外管と固定棚の位置関係、特に高さ関係が保持されているものと認められる。

一方、引用例1（判決注 甲5の1公報）においては、基本板相互が結合されるものとして記載されており、例えば、図2, 6, 10（基本板の櫛歯状突出部を隣の基本板の差込孔部に深く差し込んだ図6の場合がより典型的である。）の場合、右側の基本板6における湾曲掛止部23（図2, 10には湾曲掛止部23の指示はないが、図6にはある。）は、伸縮パイプ材4の内筒16の上方に位置するものであって、外筒15に掛止するものではない。次に、図2, 6, 10の中央の基本板6は、前記突出部8と差込孔部10との差込結合構成によって、右側の基本板6と一体化されていることから、右辺部材3とこれらの2枚の基本板6は、前記のとおり、全体として一体の固定棚と呼び得るものである。そして、中央基本板6の湾曲掛止部23

は、伸縮パイプ材4の外筒15を抱えるように接している状態となっており（図1，4も参照。），上記のように差込結合構成によって一体化されているのであるから，中央基本板6の湾曲掛止部23で外筒15を抱えるように接している部分は，固定棚の先端であるといえ，これに対して外筒15がその伸縮に応じて摺動自在となっていることが認められる（図1，2，4，6，10）。

『固定棚の先端の支持部』の形状については，本件明細書（判決注 訂正前明細書）に添付の図1の図示（3b部分の断面）をみると，判然とはしないが，固定棚の先端部に円形の孔が設けられ，外管がこの孔を通っているかのように見える。しかし，上記図1の形状は，実施例の記載にすぎず，本件発明1（判決注 訂正前発明1）の請求項の記載においては，その形状について，『挿通して』とされている点を除き，何らの限定もされていない。また，本件明細書の発明の詳細な説明欄における記載も同様である。そして，『挿通』の意義について，本件明細書では，特に定義付けがされているわけではない。そこで，『挿通して』すなわち『挿し通す』の語義についてみるに，『挿す』という語は，『あるものを他のものの中にさしはさむ』との意味を有するものであり（広辞苑第5版），『通す』の語を付加しても，この基本的な意味合いに変わりはない。すなわち，『挿通して』とは，『さしはさむ』ものであって，必ずしも，あるものの周囲を他のものによって完全に取り囲まれた状態で通す（本件に即していえば，円形の孔に通す）という意味に限定されるものではない。したがって，本件発明1の『固定棚の先端の支持部』の形状も上記の意味のものであれば足りるというべきである。

そこで，引用発明1（判決注 甲5の1発明）の基本板6の湾曲掛止部23をみると，引用例1…の図1，2，4，6，10（特に図4）に見られるように，円形の一部が開放された断面形状ではあるものの，外管の外面形状にすき間なく接するように断面が円を描くように曲がった形状をし，基本板

6の両側面にある各湾曲掛止部23により2本の各外管を両側面から同時に抱えるようにして支えているのであって、その形状等からして、湾曲掛止部23を通る外管は、湾曲掛止部との接触を維持したまま摺動自在となっているものと認められる。そうすると、引用発明1の上記中央基本板6の湾曲掛止部23は、固定棚の先端の支持部の形状としても、本件発明1の構成のものであるというべきである。そして、上記認定に照らせば、固定棚を『水平に支持』したものであることも明らかである。

(e) 以上によれば、引用発明1は、本件発明1における固定棚を有するものというべきである。」(18頁11行～20頁11行)

(3) 前記3(2)及び上記(2)の判示からすると、第1次判決は、訂正前発明1の「固定棚」は、「(一体成型されるなどした)単一の部材からなるものに限定されてはいない」との判断を前提として、甲5の1発明において「右辺部材3と1枚又は複数の基本板6の一体化されたもの」が「固定棚」に当たる旨の判断をしていることが明らかである。したがって、第1次判決は、「固定棚」が「(一体成型されるなどした)単一の部材からなるものに限定された」場合については、判示しておらず、その場合において、訂正発明1の「固定棚」は、甲5の1発明の「右辺部材3と1枚又は複数枚の基本板6の一体化した固定棚」とは異なるとの判断をすることは、第1次判決の拘束力に違反するものではない。

(4) 上記(2)の判示からすると、第1次判決は、訂正前発明1の「固定棚の先端の支持部」の形状が「円形孔」に限られないことを前提として、訂正前発明1と甲5の1発明を対比し、訂正前発明1の上記支持部と甲5の1発明の基本板6の湾曲掛止部23が同一であるとの判断をしていることが明らかである。したがって、第1次判決は、上記支持部の形状が「円形孔」に限られる場合については、判示しておらず、その場合において、訂正発明1が、甲5の1発明とは、上記支持部の形状が「円形孔」である点において異なる旨

の判断をすることは、第1次判決の拘束力に違反するものではない。

6 以上の次第で、原告主張の取消事由は、いずれも認められないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第2部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 森 義 之

裁判官 田 中 孝 一