主　　　文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理　　　由

上告代理人吉井参也、同大岩増雄、同高田守、同竹中岑生の上告理由について

一　原審の確定した事実関係は次のとおりである。

1　本件発明の特許請求の範囲の記載は、「加工材と加工電極との間の加工電圧と基準電圧との差電圧に応動し加工材または加工電極を相対的に駆動するサーボ装置と、予定された加工形状を前記加工電極が追跡するようにデジタル量として指令信号が記憶されている記憶媒体と、前記指令信号を読取り前記サーボ装置へ伝達する読取装置と、前記各指令信号をデジタル量の加工に先だって順次読取るために前記読取装置の読取位置へ前記記憶媒体を移動しかつ前記加工材と加工電極との短絡に際しては前記記憶媒体を逆方向に移動させる制御装置とを有し、短絡事故に際し加工材または加工電極が前記追跡軌跡を逆方向にたどり得ることを特徴とする数値制御通電加工装置。」というものである。

2　特許庁は、昭和六〇年九月二四日、本件発明は、その先願に当たる昭和四三年特許願第四一〇二九号の発明（以下「先願発明」という）と同一の発明と認められるとして、被上告人の本件特許を無効とする旨の本件審決をした。

3　先願発明の特許請求の範囲の記載は、「電極と加工物間の電圧と設定電圧との差電圧に応動し、電極又は加工物を相対的に駆動するサーボ装置、予定された加工形状を前記電極が追跡するようにデジタル量として情報信号が記録されているテープと、前記情報信号を読取り前記サーボ装置へ伝達する読取装置と、前記各情報信号をデジタル量の加工に先だって順次読取るために前記読取装置の読取位置へ前記テープを移動しかつ前記加工物と電極との短絡に際しては前記テープを逆方向に移動させる制御装置とを有するデジタル制御による通電加工装置。」というものである。

二　原審は、被上告人主張の主位的な審決取消事由を理由があるものと認め、先願発明には、本件発明における「短絡事故に際し加工材または加工電極が前記追跡軌跡を逆方向にたどり得る」との構成（以下「逆方向軌跡の構成」という）は、先願発明についての明細書の発明の詳細な説明の欄から読み取ることができるものの、特許請求の範囲にはその記載がないことを理由に、この記載の構成を先願発明の構成に加えて先願発明の要旨を認定し先願発明を本件発明と同一のものとした本件審決は違法であるとして、これを取り消した。

三　しかしながら、原審の右の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

原審の確定したところによると、先願発明の前記特許請求の範囲の記載は、数次の補正を経ているものであり、逆方向軌跡の構成に当たる文言は前記の特許請求の範囲の記載に補正される前には存在していたところ、先願発明に係る特許出願における審判手続で、右の「文言は所望の動作を述べたものとしか認められない。動作は発明の構成に欠くことができない事項に該当しない。」との拒絶理由通知が示されたことから、先願発明の特許出願人は逆方向軌跡の構成に当たる文言を削除する補正をしたというのである。これによると、逆方向軌跡の構成は単に他の構成から生ずる作用を示したにすぎず、したがってまた、本件発明の逆方向軌跡の構成も、発明の構成に欠くことのできない事項には当たらないと認める余地があるというべきである。しかるに、原審はこの点について何ら説示を加えないまま、逆方向軌跡

の構成の文言の有無のみをもって、本件発明と先願発明の同一性の有無を判断したものであり、原判決にはこの点において理由不備の違法があるといわなければならない。

また、先願発明の特許請求の範囲の記載にある「短絡に際しては前記テープを逆方向に移動させる制御装置」との構成は、逆方向軌跡の構成を包含するものであることが明らかであるところ、逆方向軌跡の構成が、発明の構成に欠くことのできない事項に当たるとすれば、被上告人の本件発明は逆方向軌跡の構成のみを採択したものであるといわなければならない。この点に加え、その余の構成すべてにおいて本件発明は先願発明と同一のものであるとするならば、本件発明は、先願発明の構成に更に限定を加えたものにほかならないことになる。そして、被上告人は、逆方向軌跡の構成以外の構成においては、本件発明は先願発明とすべて同一のものに帰するとした本件審決の認定を争っておらず、また、本件発明の構成が先願発明の構成に包含されるとしても、なお本件発明と先願発明との同一性を否定することができるような特段の事情についての主張はないから、本件発明は先願発明に包含されるものであり、先願発明と同一の発明であるというべきである。他方、右にみたところからすると、逆方向軌跡の構成が、前記のように他の構成から生ずる作用を示したにすぎないものであるとすれば、本件発明が先願発明と同一の発明であることはいうまでもない。そして、更に進んで本件をみるのに、本件発明と先願発明の対象となっている通電加工装置のうち、特に線状電極を用いて任意の連続形状を加工する態様のものにおいては、先願発明の「短絡に際しては前記テープを逆方向に移動させる制御装置」との構成を採択すれば、加工電極は追跡軌跡を逆方向にたどる以外の作用を呈することはないのであって、先願発明においても、逆方向軌跡の構成が包含されていることは明らかである。そのような通電加工装置においては、本件発明と先願発明は同一の構成に係るものであることは疑問の余地がなく、結局、本件発明は先願発明に包含されるもので、先願発明と同一の発明といわざるを得ない。

原判決には、特許法三九条一項の解釈適用を誤った違法があり、この違法が原判決の結論に影響することは明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。本件発明が先願発明と同一のものであるとした本件審決の認定に違法があるとする被上告人の主位的な審決取消事由は失当である。

四　ところで、**被上告人は、先願発明について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした明細書の補正はその要旨を変更するものであり、その特許出願日は本件発明の特許出願日よりも後の日に繰り下がるものとされ、先願発明は本件発明の先願とはいえないことになるから、先願発明が本件発明の先願に当たるものであることを理由に本件発明は特許を受けることができなかったとした本件審決は違法であるとの予備的な審決取消事由を主張している。この事由については、本件審決で明示の判断が示されていないところであるが、本件審決は、先願発明は本件発明の特許出願日より前の日に特許出願されたものに係るものであると認定しているのであるから、その前提として、先願発明には要旨変更を伴う明細書の補正はなかった旨の黙示的な判断を加えていることが明らかであり、本訴においては、進んで、予備的な審決取消事由について審理判断をする必要がある。**

そこで、予備的な審決取消事由の存否について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官　　可　部　恒　雄
裁判官　　坂　上　壽　夫
裁判官　　貞　家　克　己
裁判官　　園　部　逸　夫
裁判官　　佐　藤　庄　市　郎