

新規事項追加となる、ならないの境界線
(ソルダーレジスト大合議以降)

2012年3月

日本弁理士会近畿支部 知的財産制度検討委員会

判例研究部会

はじめに.....	P. 1
判例要約まとめ.....	P. 2～8
事件要旨.....	P. 9～72

はじめに

平成23年度の日本弁理士会近畿支部知的財産権制度検討委員会・判例研究部会では、主にソルダーレジスト大合議判決（平成18年（行ケ）第10563号審決取消請求事件平成20年5月30日判決言渡）以降の新規事項追加の判断について検討いたしました。

当部会では、平成21年度 進歩性の判断（神谷恵理子委員長）、平成22年度 記載要件の判断（山本健二委員長）をテーマとして取り上げて来ております。本年度の新規事項追加の判断もこれら2テーマと同様、ここ数年の知的財産高等裁判所のプロパテント傾向のいくつかとその後の多少の揺り戻しを見る結果となりました。

特許庁では上記大合議判決を受けて新規事項追加について審査基準の改訂を平成22年6月に行っておりますが、類型と裁判例との整合性という観点では未だ詰め切れていない部分も散見されます。今回の事件要約が、近時の補正・訂正の判断傾向を示すものとして、会員の皆様の補正・訂正実務の一助になればと考え印刷物として配布することといたしました。

平成24年3月

日本弁理士会近畿支部
知的財産権制度検討委員会
判例研究部会

委員長	弁理士	岡崎 豊野
委員	弁理士	高瀬 彌平
委員	弁護士・弁理士	鎌田 邦彦
委員	弁理士	神谷恵理子
委員	弁理士	二島 英明
委員	弁理士	永井 豊
委員	弁理士	小沢 昌弘
委員	弁理士	山本 健二
委員	弁理士	合路 裕介
委員	弁理士	白木 裕一
委員	弁理士	河合 永文
委員	弁理士	桑城 伸語
委員	弁理士	有近 康臣
委員	弁理士	戸崎 善博
委員	弁理士	安田 久
委員	弁理士	吉田 忠弘
委員	弁理士	吉永 元貴

○新規事項追加か否かが判断された裁判例の概観

以下の要約 No.は、表に示した各裁判例に相当する。各裁判例の詳細については10頁以降の要約を参照されたい。

大半の裁判例は、大合議判決を持ち出すまでもなく、自明の範囲を逸脱しない補正か否か、で従来どおり判断されており、結論に至るまでの経緯も従前と同様の事件が多かった（要約8, 9, 10, 11, 13ほか）。

特徴的な裁判例としては、プレアンブル部分への追加など、発明の本質的部分でない事項を追加する場合であって、発明全体としては特許性が認められるような場合に審査基準の類型（数値限定）とかなり乖離があるにも拘わらず新規事項とされない例があった（要約1）。

取り上げた裁判例のいくつかにはプロパテント傾向が見られたものの（要約1, 要約5, 要約7）、発明の進歩性等の判断と新規事項か否かの判断との間に特に関連性・規則性が存在せず個別具体的に判断されていたことがわかった。たとえば、本件補正が進歩性等の判断に影響を及ぼさない場合であって、上位概念化が自明の範囲か否か従来どおりの基準で判断される場合と（要約4）、本件補正が進歩性等の判断に影響を及ぼさない場合であって、審査基準の類型（上位概念化、下位概念化）との矛盾がみられるものもあるなど（要約6）、進歩性等判断との何らかの関連性は見出し難かった。

最近の傾向としては、審判段階で特許庁が自明の範囲内と判断したものであっても、当初明細書に記載される課題の範囲から判断して、より厳格に新規事項追加と認定する例もあった（要約14）。

要約No.	事件名	判決言渡日	部	メモ	審査基準との乖離	補正・訂正の進歩性への影響	特許庁	知財高裁
1	平成21(行ケ)10175「蓄熱式床暖房システム」	H22.1.28	第3部飯村判事	プレアンブルへの数値限定	有	無	×	○
2	平成21(行ケ)10303「携帯電話端末」	H22.6.22	第3部飯村判事	下位概念化が自明か否か	一部有	29条の2	×	○
3	平成19(行ケ)10333「手揉機能付施療機」	H20.4.24	第3部飯村判事	自明の範囲内			×	○
4	平成21(行ケ)10110「エレベータおよびエレベータのトラクションシープ」	H22.12.28	第3部飯村判事	上位概念化		無	×	×
5	平成21(行ケ)10403「洗濯機の脱水槽」	H22.8.31	第3部飯村判事	自明とまでいえるか疑問		有	○	○
6	平成22(行ケ)10064「被覆ベルト用基材」	H22.10.28	第3部飯村判事	下位概念化	有	無	×	○
7	平成20(行ケ)10420「電気化学的性能が向上したリチウムマンガンスピネル酸化物の製造方法」	H21.9.30	第3部飯村判事	請求項2に言及なし	請求項2について有	有	×	○
8	平成23(行ケ)10072「ゴルフ用クラブの展示用支持装置」	H23.9.29	第4部滝澤判事	同時状態と同時動作		有	×	○
9	平成22(行ケ)10325「ベレット状生分解性樹脂組成物およびその製造方法」	H23.5.23	第1部中野判事	不明りよう記載の釈明		無	×	×
10	平成20(行ケ)10254「遊技機の回転ルールユニット」	H20.12.25	第1部塚原判事	別々箇所の記載を都合よく組み合わせさせた補正		有	×	×
11	平成22(行ケ)10373「インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報提供方法とこの方法を利用した商品選択方法」	H23.7.21	第4部滝澤判事	明細書中に引用した文献の中身を議論		有	×	×
12	平成17(行ケ)10393「商品を棒目で選択するプログラムを活用した販売方法」	H17.12.8 H20.3.25	第1部塚原判事	記載が拙いが自明の範囲内とも言える		有	×	○
13	平成22(行ケ)10402「抗菌、抗ウイルス、及び抗真菌組成物、及びその製造方法」	H23.12.26	第1部中野判事	キノールピロカテコールへの無理な補正		有	×	×
14	平成23(行ケ)10030「スロットマシン」	H23.12.26	第3部飯村判事	課題で判断		有	○	×

○…新規事項追加でない。×…新規事項追加である。

○裁判例動向と改訂審査基準との一部乖離について

ソルダーレジスト大合議判決を受けて改訂された補正の審査基準では、補正を従来の“明示的記載+自明”な事項の補正と、“明示的記載+自明”でない事項の補正との2つに分け、後者についてはさらに各論で新規事項か否かを判断し、その判断基準としての類型を記載している。

ところが取り組んだ裁判例の中には、審査基準の類型のいずれかに該当する補正であるにも拘わらず、類型別の判断基準の範囲を超えた結論がいくつか見られた（要約1，要約6）。

改訂審査基準の2. 補正制限の制度の趣旨には、「・・・出願当初から発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものである。」と記載されている。

この、第三者の不測の不利益防止と先願主義の原則確保という制度趣旨に着目した場合、上記裁判例（要約1）など、第三者（無効審判請求人）の立場を考慮して判断されているとはいえない事例が見られた。当部会では、第三者の不測の不利益防止を制度趣旨とする審査基準と、裁判例動向との乖離がどの程度あるのか、このような傾向が今後も拡大するのか、という視点からも検討を行うようにした。

○大合議判決後改訂審査基準「新たな技術的事項を導入」の判断に関して特徴が見られる裁判例

<要約1>平成21年（行ケ）第10175号「蓄熱式床下暖房システム（数値限定の付加）」

当初明細書に上限値下限値とも全く記載のない数値範囲（「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ 」）が追加された事案である。本件補正は、本件発明の課題解決対象を漠然と提示したものであり、追加事項が技術的内容を含んでいるとしても、当初明細書等には「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ 」における数値が明示されておらず、課題解決対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない。として、新たな技術的事項を導入しないと判断された。「補正により付加された事項が発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。」として新たな技術的事項導入か否かの判断手法を判示している点で特徴的である。尚、本件補正は、改訂審査基準の類型による判断基準（第Ⅲ部第Ⅰ節新規事項4. 特許請求の範囲の補正4. 2の各論における（3）数値限定）とは大きくかけ離れる。

<要約2> 平成21年（行ケ）10303号「携帯電話端末」

「複数の機能は動作可能とした」を「時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気

信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした」と補正することの適否が争われた。マイク、スピーカについては当初明記がないのに下位概念化して追加されている。図1等から当業者には自明の範囲とされ得る余地もあるがそうとも言い切れない補正である。改訂審査基準の類型による判断基準（第Ⅲ部第Ⅰ節新規事項4．特許請求の範囲の補正4．2の各論における（1）上位概念化、下位概念化 例4「矩形ワーク」等）との整合性も見解の分かれ得るところである。本件補正は特許法第29条の2の拒絶理由を解消するためにした補正であるから、結果的に文言上、新たな技術的事項を導入しないと判断されたものと見ることも可能である。

<要約4>平成21年（行ケ）第10110号「エレベータおよびエレベータのトラクションシープ」

「食い込む」という表現を「破損」という表現に補正し、“明示的記載+自明”の範囲には該当せず新たな技術的事項を導入するとして新規事項であるとされた事案である。「破損」という表現があらゆる変形を含む表現であり、その結果、当初明細書等に記載されていない変形を含む表現となってしまった。本件補正は、結果的に進歩性判断に影響を与えていないが新たな技術的事項を導入すると判断された。この点で上記要約1とは新規事項追加か否かの判断基準が異なる。すなわち、発明全体として進歩性が認められ、本件補正によってもその判断に影響を及ぼさない場合であって、かつ、従来の自明の範囲を大きく逸脱する判断がなされなかった例である。

<要約5> 平成21年（行ケ）第10403号「洗濯機の脱水槽」

「・・・フィルタ部材が上下の全長で・・・中略・・・その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」と追加した補正が新規事項の追加でないとして認められた。当初明細書には隙間の寸法について、フィルタ部材の全長と比較して記載されておらず自明の範囲とまでもいえない事項が追加されているがそれに対する明確な説明がない。発明全体としては進歩性が認められ、本件補正がその判断に影響を及ぼしている場合であるが、第三者の不測の不利益が生じていないか疑問の残るところである。

<要約6>平成22年（行ケ）第10064号「被覆ベルト用基材」

請求項に「第1の材料」と「第2の材料」が登場し、明細書中に「二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。」とだけの記載がある場合に、「互いに異なるポリウレタン樹脂」に請求項を限定する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないとされた。本件補正は、進歩性の判断に影響を与えず特許庁と知財高裁とで進歩性なしとの認定は変わらなかったが、新規事項追加か否かについては大きく判断が分かれた。ただし、知財高裁が示したこの判断は、“明示的記載+自明”でない事項を追加する場合の改訂審査基準の類型による判断基準（第Ⅲ部第Ⅰ節新規事項4．特許請求の範囲の補正4．2の各論にお

ける（３）上位概念化・下位概念化）とは大きくかけ離れる。

<要約 7>平成 20 年（行ケ）10420 号「電気化学的性能が向上したりチウムマンガンスピネル酸化物の製造方法」

請求項 1（「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」の下線部「のみ」を加えた補正）は、当初明細書に実施例 1 として記載があるため大合議判決に言及するまでもなく特に問題はない。一方、請求項 2 は請求項 1 に従属している関係で、請求項 1 に「のみ」を追加する補正を行った際に同様の補正が行われている。ここで、補正後の請求項 2 の内容である「製剤を加え」かつ、「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」という構成については、実施例を含み出願当初明細書に記載がないため新規事項追加と考えられる（あるいは、サポート要件違反や実施可能要件違反も考えられる。）。この点については原告も取消理由 2 として手続違背を主張している。

注意すべきは、「製剤を加え」かつ、「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」という構成が、①「「マンガン化合物のみ」に機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」という構成と、②「製剤とマンガン化合物の両方に機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」という構成とを実質的に含み得るという点である。①については判決文で特許庁が主張しているとおおり、製剤の融点によっては起こり得る現象である。また、②については、製剤の融点がマンガン化合物より高い場合に起こり得る現象である。

そうすると、請求項 2 が規定する構成のうち、①については新規事項追加であるが②については新規事項追加でないという解釈が成り立つのに、審決および判決がこの点に何ら言及しなかったことには疑問を抱かざるを得ない。

本件は、再審理のときに、請求項 2 について、サポート要件違反、実施可能要件違反など何らかの拒絶理由を通知する必要があったはずであるが、そのまま特許になっており問題視される事例である。知財高裁としては、審判において、手続き上、請求項 1 の新規事項についてのみ判断がなされたため、請求項 1 についての判断しか出さなかったという理由が成り立つかも知れないが、潜在的な第三者の不測の不利益が大いに気になるところである。

<要約 14>平成 23 年（行ケ）第 10030 号「スロットマシン」

当初明細書より記載されている「共通フラグ」（図 3 の（共通）1，0 等）という概念を「区別データ」に上位概念化した本件訂正は、新たな技術的事項を導入するものと判断された。その理由として、「共通フラグ」は 0 か 1 または ON/OFF などにより示される状態であるので 1 ビットのデータであると理解される一方、「区別データ」は 1 ビットを超えるデータを含む事になるのみならず、当初明細書記載の解決課題等とは異質の技術的事項を導入する、という点が掲げられた。また、「区別データ」という文言自体は当初明細書に記載が無い。解決課題（必要な判定値データのデータ量を抑える）の記載から当初明細書記載の概念を限定的に解釈された厳しめの判断といえる。

○ “明示的記載+自明”な事項か否かで従前どおり妥当に判断されている裁判例

＜要約 3＞ 平成19年（行ケ）第10333号「手揉機能付施療機」

大合議判決直前の判決であり、新規事項ではないとされた事案である。従前の“明示的記載+自明”な事項であるとして説明できた事案である。

＜要約 8＞ 平成23年（行ケ）第10072号「ゴルフ用クラブの展示用支持装置」

「ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら」との補正事項中に2回用いられている「ながら」との文言が、同時状態の意味のほかにも同時動作の意味を持つことも否定されないとして新規事項追加ではないとされた。明細書記載事項から妥当な判断といえる。

＜要約 10＞平成20年（行ケ）10254号「遊技機の回転リールユニット」

「種類ごとに異なる色に着色」という構成を追加する訂正において、属性ごとに各図柄を色で塗り分けること自体は周知であるとしてもそのような技術的意義が不明な構成を導入することまで同様に周知の事項とはいえないとして、新規事項の追加とされた。実施の形態1のみで記載された構成を周知であるからといって実施の形態2の内容として都合よく組み合わせ付加した訂正は本来認められないため、従前からの考え方で処理された妥当な判断と思われる。

＜要約 13＞平成22年（行ケ）10402号「抗菌、抗ウイルス、及び抗真菌組成物、及びその製造方法」

当業者が名称からいかなる化学構造か把握できない「1, 2-ジヒドロキノン」「1, 4-ジヒドロキノン」なる化学物質名を追加する補正が新規事項の追加とする審判段階での判断が支持された。出願人は本件補正により「ピロカテコール（1, 2-ジヒドロキシベンゼン）」を追加したかったようであるが、もとより明細書にはそのような記載はなく補正自体に無理があった。

○ 別のユニークな論点のある裁判例について

＜要約 9＞平成22年（行ケ）10325号「ペレット状生分解性樹脂組成物およびその製造方法」

この裁判例では、「新たな技術的事項を導入」するか否かに言及されたものの、その論点は一般的な補正のものとは少々異なった。原審補正で新規性・進歩性違反を解消するために追加した「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で混練し、」との部分が、新規事項追加とされ、かつ、「僅かに」という文言が多義的かつ不明りょうとされた。これに対し二次補正で、新規事項追加とされた「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で混練し、」全体を削除したものである。

この裁判例のように不明りょうな記載であると指摘された箇所は「僅かに」という文言の

みであるのに、全体を削除することは、明りょうでない記載の釈明を目的としたものとは認められない。また、特許法第17条の2第4項第4号括弧書きには、「拒絶の理由に示す事項についてするもの」とあるから、新規事項の追加状態を解消するためになされた二次補正は「明りょうでない記載の釈明」と認めることはできない、というものである。

<要約11>平成22年（行ケ）10373号「インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報提供方法とこの方法を利用した商品選択方法」

新規事項追加である、とする裁判所の判断は妥当と思われる。請求項に「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」を追加した補正は、①当初明細書に明記がない。②Adobe社のユーザーガイド（本件ユーザーガイド）が当初明細書中には引用されているがその本文中にも何ら記載されていない。③そもそも文言の意味自体がよくわからない。といった点があり、もともと不明瞭な記載で解釈が不明と考えられた。特に、裁判所では、上記②において、本件ユーザーガイドの中身まで踏み込んで議論したものであるが、本件ユーザーガイドにある「選択ツール」の機能からして「画像の全部」の選択と「画像の一部」の選択とは同じものであり、一方から他方を区別することはできないのに、その区別を前提に画像の一部を選択する機能を選択しないことが本件追加事項であるかのようにいう原告らの主張は採用できない、と判断した。この点、実際には何らかの選択動作を行わないで色補正を行えるソフトも市販されているため、出願人と裁判所とで解釈の異なるところもあるように見られた。しかし、もし解釈が原告の主張するような内容であれば、明細書等には何も記載されていないし、「自明」とも言えない。

<要約12>平成17年（行ケ）10393号「商品を樹目で選択するプログラムを活用した販売方法」

判決自体は大合議判決より前のものであるが、参考として議論を行った。出願から決着までに8年という時間を費やしたことから、出願人本人が作成した不十分な記載を修復するための補正が一部突飛なものも含めて本部会で活発な議論の対象となった。しかしながら、全体としては（雰囲気的には）記載されているとみられ自明の範疇であるとの意見も出た。最初の応答時点で出願やり直しや国内優先で対応すべきであったとも考えられる。

○まとめ

大合議判決では、新たな技術的事項を導入しないことについて、具体的な判断基準は示されていない。今回これを見極めようとして主に大合議判決後の裁判例を取り扱ったが、大半は、「新たな技術的事項を導入しない」のフレーズが裁判例文中に使われているものの、大合議判決を持ち出すまでもなく、自明の範囲を逸脱しないかで従前どおり判断すれば十分という事件が多く、よりきめの細かい分類によって新規事項か否かの境界基準や動向を明らかにするまでには至らなかった。

しかしながら、明示的記載がなくかつ自明とまでも言えない事項を追加する補正・訂正

を扱った裁判例のうち、＜要約１＞（平成２１年（行ケ）第１０１７５号「蓄熱式床下暖房システム」）、＜要約４＞（平成２２年（行ケ）第１０１１０号「エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ」）や、＜要約５＞平成２１年（行ケ）第１０４０３号「洗濯機の脱水槽」、＜要約６＞平成２２年（行ケ）第１００６４号「被覆ベルト用基材」、＜要約７＞平成２０年（行ケ）第１０４２０号「電気化学的性能が向上したリチウムマンガンスピネル酸化物の製造方法」、＜要約１４＞平成２３年（行ケ）第１００３０号「スロットマシン」等からは個々別々の特徴点が見られた。

まず、プレアンブル部分への追加事項など、発明の本質部分でない事項の追加については、課題解決に寄与しない事項の導入であり、審査基準の類型を逸脱しても新規事項とならない場合がある（要約１）。本件補正が進歩性等の判断になんら影響を及ぼさない場合には、個別具体的に判断され（要約４）、中には審査基準の類型との乖離が見られる例もあった（要約１，要約６）。一方、進歩性等の判断に影響を及ぼす補正で、プロパテントの見地からか、新規事項追加か否かについて踏み込んだ議論なく結論が出ている例もあった（要約５，要約７）。

特許庁では改訂審査基準によってこれまでの補正の基準が大きく変更されるものではないことを明言している。“明示的記載＋自明”以外で各論で示された補正が許されるとされる類型が記載されているが、その一部は裁判例と乖離している（たとえば、数値限定の類型と＜要約１＞（平成２１年（行ケ）第１０１７５号「蓄熱式床下暖房システム」）、上位概念化、下位概念化等の類型・マーカッシュ形式のクレームの類型と＜要約２＞平成２１年（行ケ）１０３０３号「携帯電話端末」、＜要約６＞（平成２２年（行ケ）第１００６４号「被覆ベルト用基材」）等）。

補正の審査基準には、第三者の不測の不利益防止（先願主義の実質的確保）がうたわれている。突飛な補正・訂正であっても、訴訟段階で予見可能性の域を超えて特許が維持されてしまうと第三者の不測の不利益につながる事が明白である。そして、実務者の多くは審査・審判段階での補正・訂正に関与しているため、訴訟段階での結論と大きく矛盾する審査基準や、訴訟段階と審査・審判段階とで乖離の幅が今後も拡大していくといった傾向は業務の非効率化を招き歓迎されない。これらの点について当部会では、もし、今後もそのような乖離が拡大する場合は、裁判例と矛盾する類型をピックアップして整備するか、あるいは、矛盾点についての追加の説明等の審査基準のさらなる見直しが見られるとの意見が出るなど活発な議論となった。

以上

事件番号	知財高裁平成21年（行ケ）第10175号
判決日	平成22年1月28日（第3部 飯村敏明裁判長）
登録番号	特許第3552217号
発明の名称	高断熱・高機密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム
分類	新規事項追加でない。 許容範囲の変化・・・当初明細書に全く記載のない熱損失係数というパラメーター名と数値範囲とを付加する補正が許容された。その上限値下限値は当初明細書に全く記載がなく本訴においても証拠は明示されていない。除くクレームでない。
事件概要	無効審判では、原告が審査段階でした補正が、願書の最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものとはいえず、特許法第17条の2第3項の規定違反と判断し本件特許を無効とした。知財高裁は、この無効審決を取消した。
争点	本件補正が17条の2第3号違反とする審決の判断に違法性があるか。
判示事項	『「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ の高断熱・高気密住宅」との構成について、本件発明全体における意義を検討すると、形式的には、数値を含む事項によって限定されてはいるものの、熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないこと等に照らすならば、同構成は、補正前と同様に、本件発明の解決課題に関する技術的事項を含むとはいいがたく、むしろ、本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。仮に本件補正を許したとしても、先に述べた特許法17条の2第3項の趣旨（①公平性の確保、②不測の不利益の防止）に反するということはできない。そうすると、本件補正は、本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について、その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから、新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり、本件補正は不適法とはいえない。原告は、無効審判手続及び本訴において、①本件発明が最も効果を奏するのは、熱損失係数 $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ の高断熱高気密住宅②熱損失係数が $2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ 以上になると、住宅内から損失してしまう熱量が大きすぎて、蓄熱層を高温にしなければ、その損失分を補充することはできなくなる③熱損失係数が $1.0 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ 以下になると、断熱性が高くなり、暖房効果はあるものの、冷房負荷が大きい、断熱性が高ければ、本件発明を用いる必要性がないと述べている。しかし、「熱損失係数」が計算精度の高いものではないことに照らせば、原告がこのような述べたからといって、直ちに、「熱損失係数 $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ 」との値が、本件発明の課題解決の機序との関係において、客観的な技術的意義を有するものと解することはできない。』
コメント	当初明細書に全く記載のないパラメーター（熱損失係数）、全く記載のない上限値（ $2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ ）下限値（ $1.0 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ ）による数値範囲を付加する補正が新規事項追加でないと言われた。パラメーターはさておき、上限値、下限値については本訴において出願人が提示した証拠による以外明細書等には現れない数値である。とりわけ、本件発明の課題解決の機序との関係において、客観的な技術的意義を有するものと解することはできない点がコメントされ、数値限定補正における許容範囲のさらなる変化が認められる。数値が認められた理由として、熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないとの理由付けも興味深い。

(執筆者 岡崎豊野)

【事件の経緯】

平成14年5月2日：出願
 平成15年10月9日：拒絶理由通知
 平成15年12月12日：本件補正
 平成16年5月14日：登録（特許第3552217号）
 平成20年11月5日：無効審判請求（無効2008-800233号）
 平成21年1月29日：訂正請求
 平成21年5月19日：訂正を認める。無効審決。
 平成21年6月26日：審決取消訴訟提起
 平成22年1月28日：審決取消判決

【請求項の記載】

(1) 出願当初の請求項1

「高断熱・高気密住宅において、建物部同様に布基礎にも断熱材を使用して外気温の影響を遮断し、尚且つ床下空間の気密を保持し、地表面から、防湿シート、断熱材、発熱体が埋設された蓄熱層であるコンクリートもしくは砂・砂利が順に積層されてなる暖房装置を形成し、さらに該暖房装置と床面の間に所定間隔の床下空間を形成し、床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔を形成し、蓄熱された熱の放射時に床面の加温とともに加温された床面からの二次的輻射熱と、室内と床下空間を自然対流もしくは換気装置による強制対流によって家屋空間全体を24時間暖房することを特徴とする深夜電力利用を利用した蓄熱式床下暖房システム。」

(2) 設定登録時の請求項1

「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ の高断熱・高気密住宅における布基礎部を、断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で、該布基礎部内の地表面上に防湿シート、断熱材、蓄熱であるコンクリート層を積層し、蓄熱層には深夜電力を通电して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し、蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて、布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め、ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ、・・・（中略）・・・室内へ自然対流する構成とすることで、家屋空間全体を24時間低温暖房可能で過乾燥がなく、気流を感じさせない快適な暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖房システム。」

※下線以外は当初明細書に明記あり。

(3) 訂正後の請求項1

「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ の高断熱・高気密住宅における布基礎部を、断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で、該布基礎部内の地表面上に防湿シート、断熱材、蓄熱層であるコンクリート層を積層し、蓄熱層には深夜電力を通电して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し、蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて、布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め、ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ、ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充填し、ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を、銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニットが、配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後、1回のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設され、該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御され、さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し、蓄熱された熱の放射により床面を加

温するとともに、加温された床面からの二次的輻射熱と、床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすることで、居住空間を24時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖房システム。」

【主張された無効理由について】

請求項1の「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅」という発明特定事項を追加する補正は、第17条の2第3項（新規事項の追加禁止）違反。

（その他、特許法第36条第6項第2号及び第4項違反）

【審決】

本件出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書等」という。）には、熱損失係数に関連する記載、示唆等の記載は見当たらない。また、本件出願当時、「高断熱・高気密住宅」が、次世代省エネルギー基準（平成11年）に対応した住宅であることが、仮に、当業者にとって常識であったとしても、その熱損失係数が地域によって異なる数値範囲を示すものであることは、被請求人も認める（乙第3号証「基準値」の項（以下の【備考】）参照）ところであるところ、本願発明がどのような地域に対応するものであるか、特許請求の範囲や、発明の詳細な説明においても記載はない。しかも、 $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ とする記載や示唆は、当初明細書等において見当たらない。加えて、被請求人は、理由Cに関連してのものではあるが、このような数値限定を加えることが特別な技術的意義を有し、効果を奏するものである旨の主張をしている（答弁書第5頁第13行～第6頁第3行）。これらのことからみて、「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ の高断熱・高気密住宅」という発明特定事項を付け加えた補正は、出願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。したがって、前記補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえない。

【備考】平成11年次世代省エネルギー基準（財団法人建築環境・省エネルギー機構）

日本全国をI地域からVI地域までの地域に区分して、それぞれの熱損失係数の基準値を

I地域（北海道）では、 $1.4 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$

II地域（青森県外2県）では、 $1.6 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$

III地域（宮城県外5県）では、 $2.1 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$

IV地域（茨城県外33県）では、 $2.3 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$

V地域（宮崎県外1県）では、 $2.3 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$

VI（沖縄県）では、 $3.2 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$

のとおりとし、上記基準値を上回った場合、その基準を満たすものとされている。

事件番号	知財高裁平成21年（行ケ）第10303号
判決日	平成22年6月22日（第1部 塚原朋一裁判長）
出願番号	特願2003-182514
発明の名称	携帯電話端末
分類	新規事項追加ではない。 当初明細書等には、「通信機能を停止させる指示」が入力される場合に「時計機能、電話帳機能等」がそのまま動作することは記載されているものの、「マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」がそのまま動作する、との直接的記載がなく、自明と言えるかどうか難しい。しかし、判決では、明細書等に記載された本願発明の課題と解決手段及び周知技術を総合して考慮して、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、本件補正は、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができるかと解される、とされた。
事件概要	拒絶査定不服審判請求において、特許法17の2第3項に違反するとして補正を却下した上、補正前の本願発明が特許法29条の2により特許を受けることができないとして請求を不成立とした審決が、補正却下の決定をしたことは誤りであるとして、取り消された。
争点	本件補正が17条の2第3号違反とする審決の判断に違法性があるか。
判示事項	新規事項についての争点は3つ。 1. 『複数の機能』について『マイクによる音声を電気信号に変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』を加えることの適否 → 「…、『マイク8』及び『スピーカ9』が提供する『音響信号（音声）を音声電気信号に変換する機能』と『音声電気信号を音響信号に変換する機能』は、他の機能と両立する独立した機能であって、『通信機能以外の機能』と認められる。 2. 『電源キーを押下する』場合に、『複数の機能とが使用可能状態となり』を、『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり』と補正することの適否 → 「…、『マイク8』及び『スピーカ9』も制御部10とともに、使用可能な状態となるといえるから、本願発明は、電源キーの押下に基づく電力供給により、『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能』が使用可能状態となるものと認められる。」 3. 『電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力される』場合に、『複数の機能は動作可能とした』を『時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能とした』と補正することの適否 → 「…、制御部10に電源が供給され、通信機能部への電力供給が停止された状態であっても、『マイク8』及び『スピーカ9』は使用可能な状態に維持されるものと認めることができるというべきである。
コメント	特に争点3. について、通信機能の停止指示をした場合、明細書には「通信機能のみを停止させ、電話番号帳、電子手帳、時計等の通信とは無関係の機能を使用できる

	<p>ように」としか記載されておらず、「マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を使用できる状態であるかは、自明と言えるかどうか難しい。しかし、判決では、「制御部」が電力供給を受けていることを理由に、「制御部」と接続された「マイク」及び「スピーカ」が動作可能であり、明細書等に記載された本願発明の課題と解決手段及び周知技術を総合して考慮して、本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能として、少なくとも時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能が含まれるものと解される、としている。</p> <p>「当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項に対し、補正が、新たな技術的事項を導入しないものである」場合の具体例として興味深い。</p>
--	--

（執筆者 桑城 伸語）

【事件の経緯】

平成15年 6月26日：出願（特願平10-107243の分割）
 平成18年11月22日：拒絶理由通知
 平成19年 1月22日：補正1
 平成19年 2月13日：拒絶理由通知
 平成19年 4月13日：補正2
 平成19年 5月25日：拒絶査定（補正2を却下）
 平成19年 7月 2日：拒絶査定不服審判請求（不服2007-18278号）
 平成19年 8月 1日：本件補正
 平成21年 8月20日：本件補正を却下し、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決

【請求項の記載】

（１）補正前の請求項1（上記補正1における請求項）

「通信機能と、当該通信機能以外の複数の機能とを有し、通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、

前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、前記通信機能と前記通信機能以外の複数の機能とが使用可能状態となり、前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の複数の機能は動作可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」

（２）本件補正後の請求項1

「通信機能と、当該通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とを有し、通信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を行う一つの表示手段と、電源キー、数字キー等を備える入力手段とを有する携帯電話端末であって、

前記入力手段の電源キーを押下すると、前記表示手段を含む各構成部分に電力が供給され、携帯電話端末の動作が開始されて、前記通信機能と前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり、前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力されると、当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を行わないようになり、前記通信機能以外の時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作可能としたことを特徴とする携帯電話端末。」

【判決】

（１）本願発明の「複数の機能」について「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を加えることの適否。

段落【0002】及び図7を参照すると、従来の携帯電話端末は、「音響信号（音声）を音声電気信号に変換するマイク8」と「音声電気信号を音響信号に変換するスピーカ9」を備えており、また、本願発明の携帯電話端末に関して「本装置の基本的な構成は、図7に示した従来の携帯電話端末とほぼ同様であり、従来と同様の部分として……マイク8と、スピーカ9と……を備え、」（段落【0016】参照）と記載されているとともに、発明の実施の形態を示す図1には、マイク8及びスピーカ9が制御部10と矢印線により結ばれている様子が示されている。すると、当初明細書等に記載された本願発明の実施例としての携帯電話端末は、「マイク8」と「スピーカ9」とを備え、従来の携帯電話端末と同様に「マイク8」は「音響信号（音声）を音声電気信号に変換する」ものであり、「スピーカ9」は「音声電気信号を音響信号に変換する」ものであると認められる。

ところで「広辞苑第6版（甲6）」によれば「機能」とは「物のはたらき。相互に関連し合って全体を構成している各要素や部分が有する固有な役割。また、その役割を果たすこと。作用」を意味するものと認められるから、物が動作することによって、作用が生じ、その結果「機能」が提供されると解されるから、当初明細書等に「マイク」及び「スピーカ」に関して「機能」との明示的な記載がないとしても「音響信号（音声）を音声電気信号に変換する」ことが「マイク8」の機能であり「音声電気信号を音響信号に変換する」ことが「スピーカ9」の機能であるということができ、また「マイク8」及び「スピーカ9」を備えた携帯電話端末が「音響信号（音声）を音声電気信号に変換する機能」と「音声電気信号を音響信号に変換する機能」を有していると認定することができる。

そして「通信機能」とは「無線信号の送受信を行う」機能であって（当初明細書【請求項2】参照）、「通話機能」と異なり、音響信号（音声）に直接関わるものではないから「マイク」や「スピーカ」の機能は「通信機能」に含まれないと解される。

（２）「電源キーを押下する」場合に、本願発明の「複数の機能とが使用可能状態となり」を「時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可能状態となり」と補正することの適否。

段落【0016】によれば、本願発明の通常動作状態（通信機能の停止をしない状態）は従来の携帯電話端末とほぼ同様である。……本願発明の実施例としての携帯電話端末において、電源キーの押下に基づいて、各構成部分に電力が供給され、制御部10、中央処理装置4、記憶部5等が動作を開始し、また、携帯電話端末が通信機能以外の機能として時計機能及び電話帳機能を有しており（前記4の段落【0023】）、電力供給と共にこれらの機能が使用可能となることは一般の携帯電話端末の動作手順からも自明のことである。

ところで「マイク8」及び「スピーカ9」の電力供給について、当初明細書には明示的な記載はないが、……本体部との電気信号の授受に基づいて、それぞれ音声の入出力に関する固有の動作を実行することができ、使用可能な状態となるものと解されるから、本願発明の実施例において「マイク8」及び「スピーカ9」は制御部10とともに、使用可能な状態となると認められる。

したがって、制御部10への電力供給とともに「マイク8」及び「スピーカ9」も動作可能な状態となり、制御部10で処理された音響（音声）電気信号が「スピーカ9」に入力され、そこで音響信号に変換されて出力可能となり「マイク8」から入力された音響信号（音声）が音声電気信号に変換され、音声電気信号が制御部10で処理可能となるといえる。

（３）「電源キーとは異なるキー操作により通信機能を停止させる指示が入力される」場合に、本願発明の「複数の機能は動作可能とした」を「時計機能、電話帳機能、マイクによる音声を電気信号に変換する機能、スピーカによる電気信号を音声に変換する機能を含む複数の機能はそのまま動作

可能とした」と補正することの適否。

段落【0006】ないし【0011】及び【0015】によれば、本願発明は、……無線信号の発着信を禁止されている場所、例えば、病院や飛行機等において携帯電話端末を所持している場合には、使用者は、携帯電話端末全体の電源を切らなければならない、通信機能とは無関係の電話帳や電子手帳機能等も使えなくなってしまう、不便であるという問題点、及び基地局のあるエリアから相当離れた場所においても基地局との通信用接続情報の交信を試みるため、無線部 2 及びベースバンド処理部 3 を定期的に動作させなければならない、無駄な電力を消費してしまうという問題点の存在を前提にして、携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも通信以外の機能を使用可能として利便性を向上させ、また、エリア外における無駄な電力消費を防ぐことができる携帯電話端末を提供することを目的とするものである。

そして、本願発明は、上記目的を達成するため、使用者の要求により、通信機能のみを停止できるようにし、無線信号の発着信が禁止されている場所においては、通信とは無関係の機能を使用できるようにして利便性を向上させ、また、エリア外における消費電力を低減することができるようにするものであると認められる。

すなわち、本願発明の携帯電話端末は、通信機能を停止するように指示された場合には、……通信機能をつかさどる構成部分（無線部 2 及びベースバンド部 3）への電力供給を停止させるものであり、このとき、携帯電話端末の装置全体の電源を切らない状態にするべく、携帯電話端末の他の構成部分である中央処理装置 4、記憶部 5、入力部 6 及び停止認識部 13、表示部 7、制御部 10、電源制御部 12 には、バッテリー 11 から直接又は電源制御部 12 と電源線（22 ないし 26）とを介して電力が供給されるものである。

そして、上記の通信機能が停止中の動作及び作用・効果に関して「通信機能のみを停止させ、電話番号帳、電子手帳、時計等の通信とは無関係の機能を使用できるように」する……と記載されているから、上記「等」の記載に基づく「時計機能」及び「電話帳機能」は、通信とは無関係の機能の例示であって、この両者の機能のみが使用可能となることを意味するものではなく、むしろ「通信機能のみ」を停止させるとの記載によれば、無線信号の発着信を行わないすべての機能は使用可能になっていると解するのが自然である。

このように、通信機能を停止させた際にも、制御部 10 は電源線 22 から電力供給されて動作可能な状態となっているから、通信機能停止処理中であっても、制御部 10 は、電源が供給されている中央処理装置 4、記憶部 5、入力部 6、表示部 7 及び停止認識部 13 と協働して適宜必要な動作を実行するものと認められるところ、前記 4 の図 1 を参照すると「マイク 8」及び「スピーカ 9」は制御部 10 に接続されているから、前記(3)で検討したとおり、接続先の本体部（制御部 10）に電源が供給されていれば「マイク 8」及び「スピーカ 9」も使用可能となり、協働して音声入力及び出力動作を実行し得るものと解される。

事件番号	知財高裁平成19年（行ケ）第10333号
判決日	平成19年4月24日（第3部 飯村敏明裁判長）
登録番号	特許第3806396号
発明の名称	手揉機能付施療機
分類	新規事項追加でない。
事件概要	特許無効審判における訂正請求が新規事項に該当するとして訂正を認めず、訂正前（登録時）の特許請求の範囲を無効とした審決に対し、本件訂正が新規事項に該当するとして審決の判断には誤りがあり、この誤りが、本件訂正を認めないことを前提として特許を無効とすべきであるとした審決の結論に影響することは明らかであるとして、審決を取り消した。
争点	本件訂正が、特許法134条の2第5項により準用される同法126条3項の規定に違反する審決の判断に違法性があるか。
判示事項	ア) 訂正事項に係る「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は、本件特許明細書の段落【0027】に記載されているということも、その記載から当業者にとって自明な事項ということもできず、また、本件特許明細書の図7～図9に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋12が必ずしも「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」を意味するとはいえない、イ) 仮に、本件特許明細書の図7～図9に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋が「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」を意味するとしても、図7～図9の図示内容からだけでは、訂正事項に係る「 <u>膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ</u> 」ることと、「 <u>肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ</u> 」ることとの間に、因果関係があるとは必ずしもいえないから、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえないとした審決に対し、裁判所は、ア) について、本件特許明細書の図7ないし9に記載の実施形態は、図2及び3に記載されているような固定板11を弧状形成したものであると説明されているものと理解できるのであるから、図7ないし9に記載の実施形態における膨縮袋には、図2及び3に示されているような二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群より構成されるものが含まれることは、当業者であれば容易に理解できることとすべきである；イ) について、本件特許明細書に接した当業者であれば、「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることにより、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることができることが容易に把握できるものというべきであるから因果関係が示されているというべきであると指摘し、請求項1に係る訂正事項が本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものではないとした審決の認定判断には誤りがあり、この誤りが、本件訂正を認めないことを前提として、本件発明1ないし6についての特許を無効とすべきであるとした審決の結論に影響することは明らかであるとして審決を取り消した。
コメント	ソルダージェスト事件（平成18年（行ケ）10563号、平成20年5月30日判決）の直前に第3部で新規事項が判断された事例を取り上げてみた。 本件特許明細書の段落【0027】以外の部分の記載や図7～9を参酌すれば、審決や被告の主張の恣意的な解釈には無理があり、裁判所の判断は妥当と思われる。ソルダージェスト事件の判事事項の「新たな技術事項の導入」を持ち出すまでもなく、判断可能な事例と思われる。

(執筆者 山本 健二)

【事件の経緯】

平成18年5月19日：登録（登録時の請求項の数は6）
 平成18年11月2日：被告が無効審判請求
 平成19年1月22日：原告が訂正請求
 平成19年4月10日：訂正拒絶理由通知
 平成19年5月11日：原告が訂正請求書の手続補正書1
 平成19年8月24日：本件補正は認めたものの、本件訂正は認めないとした上、「特許第3806396号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」と審決（本件審決）

【請求項の記載】

(1) 登録時の請求項1

【請求項1】椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し、且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており、且つ、前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設して、肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事の特徴とする手揉機能付施療機。

(2) 訂正後の請求項1

【請求項1】椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し、且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており、且つ、前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設すると共に、前記肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設して、前記肘掛部の上面に配設した膨縮袋群は、圧縮空気給排装置からの給気によって膨縮袋の肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がるように配設され、前記膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面に配設された膨縮袋群とを対設させた膨張袋間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事の特徴とする手揉機能付施療機。

【審決】

(1) 特許法134条の2第5項により準用される同法126条3項違反

訂正事項は、第一次的に下記アの理由により、第二次的に下記イの理由により、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない。

ア) 訂正事項に係る「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は、本件特許明細書の段落【0027】に記載されているということも、その記載から当業者にとって自明な事項ということもできず、また、本件特許明細書の図7～図9に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋12が必ずしも「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋設された2つの膨縮袋群」を意味するとはいえないから、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない（以下「理由(1)ア」という。）。

イ) 仮に、本件特許明細書の図7～図9に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋が「二以上の膨縮袋を重畳させた膨縮袋群」を意味するとしても、図7～図9の図示内容からだけでは、訂正事項に係る「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることと、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることとの間に、因果関係があるとは必ずしもいえないから、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない（以下「理由(1)イ」という。）。

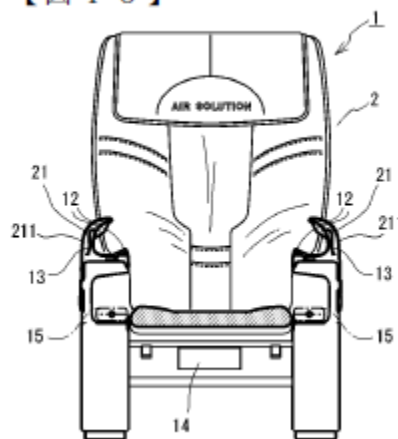
【裁判所の判断】

1 理由(1)アに係る認定判断の誤りに対し

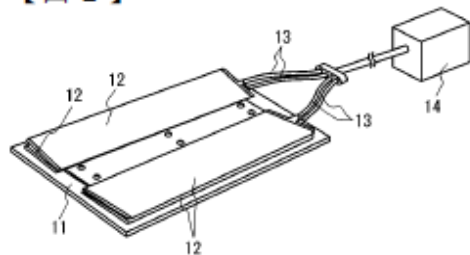
(1) 本件特許明細書における「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重畳させた膨縮袋群を配設」との構成の記載の有無について

本件特許明細書の図7ないし9に記載の実施形態は、図2及び3に記載されているような固定板11を弧状形成したものであると説明されているものと理解できるのであるから、図7ないし9に記載の実施形態における膨縮袋には、図2及び3に示されているような二以上の膨縮袋を重畳させた膨縮袋群より構成されるものが含まれることは、当業者であれば容易に理解できることというべきである。

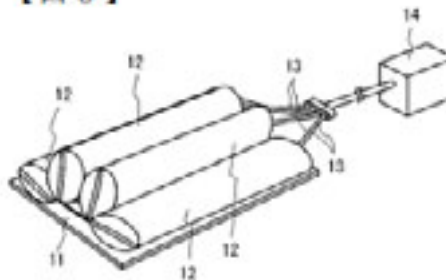
【図10】



【図2】



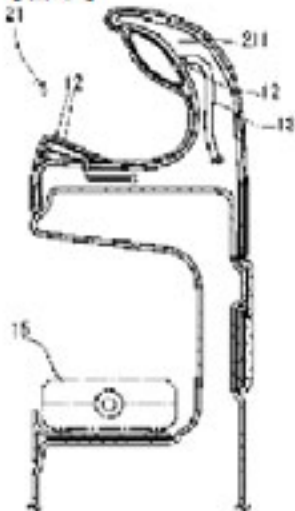
【図3】



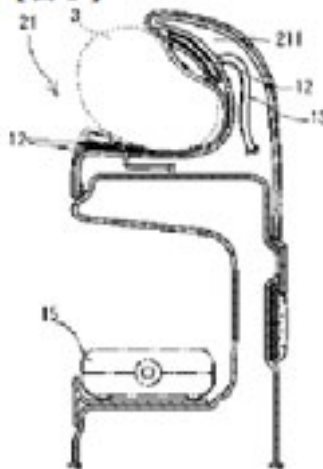
【図7】



【図8】



【図9】



(2) 審決の認定判断について

審決は、本件特許明細書の段落【0027】には、『膨縮袋12』であり、『膨縮袋群』を示唆す

るような記載はなされていないと認定判断している。しかし、段落【0025】には、弧状に曲折りした固定板11に一对の膨縮袋を設ける態様と一对の膨出袋群を設ける態様とが合わせて記載されているところ、段落【0027】は、固定板11を弧状形成することにより形成された態様について述べたものであることからすれば、ここでの「膨縮袋」が両方の態様を含むものとして記載されていると解する方が自然であって、「膨縮袋」としか記載されていないことをもって、図7ないし9のものが、複数の膨縮袋からなる構成を排除するものと解するのは相当でない。

2 理由(1)イに係る認定判断の誤りに対し

(1)本件特許明細書の記載

図8及び9には、上側膨縮袋と下側膨縮袋群が同時に膨張している様子及びそれにより、人体手部3が、上側膨縮袋と下側膨縮袋群との間で挟持されている態様が示されており、同図において、下側膨縮袋群の肘幅内側の先端部が隆起している様子が示されている。

そうすると、本件特許明細書に接した当業者であれば、「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることにより、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることができることが容易に把握できるものというべきである。

(2) 審決の認定判断について

審決は、本件「訂正後の請求項1は、膨縮袋への圧縮空気の給排制御について何も限定がされていないため、立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを交互に膨張させるような給排制御を行う場合も含まれる。この場合、人体手部は、一方向への力が交互にかかるため、肘掛部に対して揺さぶられることになる。特に、肘掛部上面の膨縮袋群が収縮し、立上り壁の膨張袋が膨張する時、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまうこともあり得る。また、立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを同時に膨張させる場合であっても、立上り壁の膨縮袋の押圧力が肘掛部上面の膨縮袋群の押圧力よりも十分に大きい場合には、その可能性がある。」と認定判断している。

本件特許明細書には、「使用者の人体手部3及び腕部を一側上面側と他側下部側の両側から順次挟持して、圧迫感のある施療を実施する」ことが記載されているところ、審決のいうように、「立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを交互に膨張させるような吸排制御を行う」ものでは、そのような施療をすることができないし、前記(1)のとおり、図8には、両者が同時に膨張する様子が示されているのであるから、審決の認定判断は、本件特許明細書の記載と矛盾するものというべきである。

(3) 被告の主張に対し

被告は、本件訂正前後被告は、原告が、平成18年3月31日付け意見書(甲2)において、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成について、人体手部を保持する保持部が肘掛部上で移動しないようにするという程度の意味で使用し、人体手部が肘掛部から脱落しないようにするという意味では使用していない旨主張する。

しかし、原告は、上記意見書において、甲3記載の発明が背凭れ部の傾倒方向と略同一の方向へ移動することが可能である保持部を備えるものであって、肘掛部上面に固定設置されたものではない点で、本件発明とは異なると主張したにすぎず、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成について、人体手部を保持する保持部が肘掛部上で移動しないようにするという程度の意味に限定して用いたものということとはできない。

事件番号	知財高裁平成２２年（行ケ）第１０１１０号
判決日	平成２２年１２月２８日（第３部 飯村敏明裁判長）
出願番号	特願２００２－５７３３４７号
発明の名称	エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ
分類	新規事項の追加である。 ジェブソン型クレームの特徴部分の補正が新規事項の追加に該当すると判断された。
事件概要	拒絶査定不服審判では、本件補正は、新規事項の追加及び独立特許要件違反に当たり許されないと判断された。知財高裁も新規事項の追加であると判断した。
争点	本件補正が１７条の２第３項違反とする審決の判断に違法性があるか。
判示事項	『「食い込む」及び「破損」の一般的な意味は、次のとおりである。すなわち、「食い込む」とは、「①深く内部に入り込む。②他の領域へ入りこんで侵す。侵入する。」ことを意味し（甲１６。広辞苑第三版）、他方、「破損」とは、「やぶれ損ずること。こわれること。」を意味する（乙１。広辞苑第四版）。そして、上記（１）の「トラクションシーブは、トラクションシーブ材料にロープを効果的に食い込ませる材料で作られる。」「巻上ロープの材料より柔軟で、巻上ロープをトラクションシーブに食い込ませる材料より柔軟な材料をトラクションシーブに使用すると、巻上ロープを保護する効果が得られる。巻上ロープ自体が損傷を受けることはまずないため、巻上ロープはその特性を維持しながらトラクションシーブ材料に食い込む。」などの詳細な説明部分を前提とするならば、当初明細書等に記載された「前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込む」とは、せいぜい、巻上げロープがトラクションシーブの内部に、入り込むことを意味するものであって、トラクションシーブを欠損させたり、亀裂を入れたり、傷つけたりするなどの態様で変化させることを含む意味として、説明されていると理解することはできない。そうすると、本願補正において「該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して」と付加変更された部分は、巻上ロープがトラクションシーブを部分的にこわすことを意味し、トラクションシーブが欠損したり、亀裂が入ったり、こわれたりする状態に至ることを含むものと理解すべきであるから、本件補正は、本件補正前の明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入したものである。』
コメント	本件では、文言の一般的な意味及び当初明細書の記載から新たな技術的事項の導入と判断された。明細書に記載する文言は、その一般的な意味を把握しておく必要がある。ジェブソン型クレームの特徴部分の補正が新たな技術的事項の導入と判断された点が興味深い。

(執筆者 吉永 元貴)

【事件の経緯】

平成１４年２月２５日：出願

平成１８年１０月１８日：拒絶理由通知

平成１９年４月２４日：補正

平成１９年７月２３日：拒絶査定

平成１９年１０月２９日：拒絶査定不服審判請求（不服２００７－２９３５６号）

平成１９年１１月２６日：本件補正

平成２１年１１月２５日：本件補正を却下し、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決。

【請求項の記載】

（１）本件補正前の請求項１

「実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープがカウンタウエイトおよびエレベータカーを懸垂し、綱溝を備えた１つ以上の綱車を有し、該綱車の１つは、摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシーブであり、該トラクションシーブは駆動装置によって駆動されて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて、少なくとも前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して材料のペアを形成し、該材料のペアによって、前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた後に、前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込むことを特徴とするエレベータ。」

（２）本件補正後の請求項１

「実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープがカウンタウエイトおよびエレベータカーを懸垂し、綱溝を備えた１つ以上の綱車を有し、該綱車の１つは、摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシーブであり、該トラクションシーブは駆動装置によって駆動されて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて、少なくとも前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して材料のペアを形成し、該材料のペアは、前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合、該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して該巻上ロープを把持する材料の組み合わせであることを特徴とするエレベータ。」

【審決】

平成１５年９月１８日付けの明細書、特許請求の範囲及び図面の翻訳文（以下、「当初明細書等」という。）には、「トラクションシーブ（７）の表面の被覆材（１０２）が失われた後に、前記巻上ロープ（３）は前記トラクションシーブ（７）に食い込む」（特許請求の範囲の請求項１）、「本発明は、トラクションシーブの被覆材を喪失し、あるいはそれが損傷を受けたという問題ある事態においても、トラクションシーブが巻上ロープに対して十分な把持力を有するエレベータを提供することを目的とする。本発明はまた、従来技術方式の欠点を除去または回避し、被覆材が失われた後であっても巻上ロープに対する十分な把持力を有し、耐久性があり、ロープに摩耗および損傷を与えないトラクションシーブを提供することを目的とする。本発明はさらに、トラクションシーブ表面の被覆材が失われた後であってもトラクションシーブと巻上ロープとの間の十分な把持力を保証する、新方式のトラクションシーブを開示することを目的とする。」（段落【０００４】）及び「トラクションシーブとして用いられる綱車の材料としては、被覆材１０２が失われた後も、使用される巻上ロープと共同して、巻上ロープ３を綱溝１０１に食い込ませる材料のペアを形成するものが、選択される。これにより、綱車１００の被覆材１０２が失われた非常事態となっても、確実に綱車１００と巻上ロープ３との間に十分な把持力が得られる。」（段落【００１１】）等が記載されているが、これらの記載からみて、「トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合、該トラクションシーブが巻上ロープによって食い込まれて該巻上ロープを把持する」とはいえるが、「トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合、該トラクションシーブが巻上ロープを把持する」のに、「トラクションシーブが巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して」なされることまで、当初明細書等に記載されていたとは認められず、かつ、当初明細書等の記載から自明であったとも認められない。

【その他】

本事件では、進歩性の有無も争点になっている。この争点について、拒絶査定不服審判では、進歩性なしと判断されたが、知財高裁は進歩性ありと判断した。

事件番号	知財高裁平成21年（行ケ）第10403号
判決日	平成22年8月31日（第3部 飯村敏明裁判長）
登録番号	特許第3290336号
発明の名称	洗濯機の脱水槽
分類	新規事項追加でない。
事件概要	無効審判において、発明特定事項を追加する補正は新規事項追加ではないと審決されたが、知財高裁においても、同趣旨の判決が出た。
争点	本件補正が17条の2第3号違反ではないとの審決の判断に違法性があるか。
判示事項	<p>補正によって追加された、「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項は、当初明細書の記載から導かれる技術的事項である。その理由は、下記の通りである。</p> <p>①当初明細書の記載によれば、脱水槽内側の接合部は、バランスリングとフィルタ部材の隙間及びフィルタ部材と底板の隙間を残して、その余はフィルタ部材によって覆われるから、隙間の大きさは、脱水槽内側の接合部の長さからフィルタ部材の上下の全長を差し引いた値に等しく、隙間の大きさは、フィルタ部材の上下の全長との関係で定まるといえる。</p> <p>②そして、バランスリングとフィルタ部材の間の隙間は、脱水槽内を覗く使用者の視点から、バランスリングの陰（死角）となって見えない程度の大きさでなければならぬところ、バランスリングは、脱水槽の上部開口部の周囲に存在するから、その幅及び上下の長さは、脱水槽の上下方向の長さ（深さ）に比べてそれ程大きくすることはできないと推認され、そうすると、バランスリングの陰（死角）となって見えない程度の大きさというのは、脱水槽の上下方向の長さ（深さ）に比べてかなり小さいものと推認される。</p> <p>③また、フィルタ部材と底板の間の隙間は、脱水槽内を覗く使用者の視点から、フィルタ部材の陰（死角D2）となって見えない程度の大きさでなければならぬところ、フィルタ部材は、脱水槽内側に設けられることから、その厚さは、それほど厚くできないと推認され、そうすると、フィルタ部材の陰（死角D2）となって見えない程度の大きさというのは、脱水槽の上下方向の長さ（深さ）に比べてかなり小さいものと推認される。</p> <p>④バランスリングとフィルタ部材の間の隙間及びフィルタ部材と底板の間の隙間は、洗濯物が、バランスリングとフィルタ部材及びフィルタ部材と底板にそれぞれ止められて、隙間に現れている接合部に触れることがない程度の大きさにとどまるものでなければならず、その点からも、隙間は小さいものでなければならぬ。</p> <p>⑤他方、フィルタ部材は、脱水槽内部の接合部を見えないようにし、かつ接合部に洗濯物が接触しないように、接合部を覆うものでなければならぬから、上下に相当程度の長さを有するものでなければならぬ。しかも、隙間の大きさが脱水槽の上下方向の長さ（深さ）に比べてかなり小さいものであることからすると、フィルタ部材は、その上端はバランスリングに近接した高い位置に達しなければならず、</p>

	<p>その下端は、底板に近接した低い位置に達しなければならないから、そうすると、フィルタ部材は、上下に相当程度の長さを有するものでなければならず、脱水槽の上下方向の長さの内において相当程度の割合を占めることとなる。</p> <p>⑥このように、脱水槽の上下方向の長さの内において、バランスリングとフィルタ部材の間の隙間及びフィルタ部材と底板の間の隙間がかなり小さいものでなければならず、他方、フィルタ部材は、上下に相当程度の長さを有するものでなければならないことからすると、隙間は、フィルタ部材の上下の全長より十分に小さい寸法であると認められる。</p>
コメント	—

（執筆者 永井 豊）

1 特許庁における手続の経緯

平成7年7月20日：出願

平成13年11月22日：請求項1，発明の詳細な説明の【0008】，【0013】，【0029】を変更する補正

平成14年3月22日：設定登録

平成21年2月20日：無効審判を請求（全請求項1ないし7、無効2009-800040号事件）

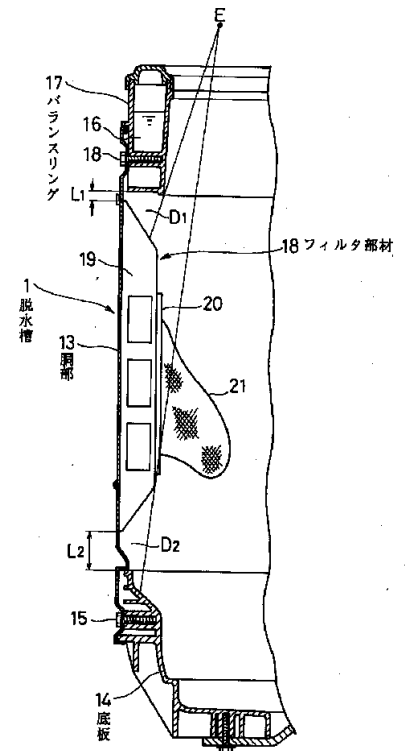
平成21年11月5日：請求棄却審決

2 特許請求の範囲

(1) 請求項1

金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、

フィルタ部材を具え、このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯機の脱水槽。



3 審決の理由

(1)請求項1に「このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い」という発明特定事項を追加する補正は、当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものであるから、特許法17条の2第3項の規定を満たしていない特許出願に対して特許されたものであるとはいえないため、無効とすることはできない。

当裁判所の判断

1 新規事項追加に関する判断の誤りについて

審決の判断に誤りはない。

特許法17条の2第3項は、補正について、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した事項の範囲内においてしなければならない旨を定める。同規定は、出願当初から発明の開示を十分ならしめるようにさせ、迅速な権利付与を担保し、発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにするなどの趣旨から設けられたものである。

そして、発明とは、自然法則を利用した技術的思想であり、課題を解決するための技術的事項、又はその組み合わせによって成り立つものであることからすれば、同条３項所定の「出願当初明細書等に記載した事項」とは、出願当初明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提になる。当該補正が、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入したものと解されない場合には、当該補正は、明細書、特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものというべきであって、同条３項に違反しないと解すべきである。

(1) 「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項を追加する補正について

(ア) は明細書等の引用であるため、アペンディックスに記載)

(イ) 当初明細書に記載した事項の範囲内かについて

a. 当初明細書におけるフィルタ部材と隙間に関する記載によれば、脱水槽内側の接合部（バランスリング下端から底板上端までの間）は、バランスリングとフィルタ部材の隙間及びフィルタ部材と底板の隙間を残して、その余はフィルタ部材によって覆われるから、隙間の大きさは、脱水槽内側の接合部の長さからフィルタ部材の上下の全長を差し引いた値に等しく、隙間の大きさは、フィルタ部材の上下の全長との関係で定まるといえる。

b. そして、バランスリングとフィルタ部材の間の隙間は、脱水槽内を覗く使用者の視点から、バランスリングの陰（死角）となって見えない程度の大きさでなければならないところ、バランスリングは、脱水槽の上部開口部の周囲に存在するから、その幅及び上下の長さは、脱水槽の上下方向の長さ（深さ）に比べてそれ程大きくすることはできないと推認され、そうすると、バランスリングの陰（死角）となって見えない程度の大きさというのは、脱水槽の上下方向の長さ（深さ）に比べてかなり小さいものと推認される。

また、フィルタ部材と底板の間の隙間は、脱水槽内を覗く使用者の視点から、フィルタ部材の陰（死角D2）となって見えない程度の大きさでなければならないところ、フィルタ部材は、脱水槽内側に設けられることから、その厚さは、それほど厚くできないと推認され、そうすると、フィルタ部材の陰（死角D2）となって見えない程度の大きさというのは、脱水槽の上下方向の長さ（深さ）に比べてかなり小さいものと推認される。

さらに、バランスリングとフィルタ部材の間の隙間及びフィルタ部材と底板の間の隙間は、洗濯物が、バランスリングとフィルタ部材及びフィルタ部材と底板にそれぞれ止められて、隙間に現れている接合部に触れることがない程度の大きさにとどまるものでなければならず、その点からも、隙間は小さいものでなければならない。

c. 他方、フィルタ部材は、脱水槽内部の接合部を見えないようにし、かつ接合部に洗濯物が接触しないように、接合部を覆うものでなければならないから、上下に相当程度の長さを有するものでなければならない。しかも、前記bのとおり、隙間の大きさが脱水槽の上下方向の長さ（深さ）に比べてかなり小さいものであることからすると、フィルタ部材は、

その上端はバランスリングに近接した高い位置に達しなければならず、その下端は、底板に近接した低い位置に達しなければならないから、そうすると、フィルタ部材は、上下に相当程度の長さを有するものでなければならず、脱水槽の上下方向の長さの内において相当程度の割合を占めることとなる。

d このように、脱水槽の上下方向の長さの内において、バランスリングとフィルタ部材の間の隙間及びフィルタ部材と底板の間の隙間がかなり小さいものでなければならず、他方、フィルタ部材は、上下に相当程度の長さを有するものでなければならず、隙間は、フィルタ部材の上下の全長より十分に小さい寸法であると認められる。

(ウ) 図 1 には、バランスリング 17 とフィルタ部材 8 の隙間 L 1，フィルタ部材と底板の隙間 L 2 が、フィルタ部材 8 の上下の全長より十分に小さい寸法のものとして示されている。

(エ) 以上によれば、「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項は、当初明細書の記載から導かれる技術的事項であり、このような発明特定事項を追加する補正は、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入したものとはいえないから、明細書、特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものといえることができる。

イ 原告の主張に対し

原告の主張	裁判所の判断
<p>「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間」という発明特定事項によれば、隙間の寸法は、フィルタ部材の全長より充分に小さければどんなに小さくてもよいということになるとした上で、当初明細書では、隙間が小さすぎる場合には洗濯物が挟まれるとの課題があるとして、隙間は、洗濯物が挟まれない程のものとされているから、隙間の寸法がフィルタ部材の全長より充分に小さければよいということは、当初明細書から自明であるとはいえない。</p>	<p>「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間」という発明特定事項は、隙間の寸法が、フィルタ部材の全長より充分に小さいことを意味するとしても、それがどんなに小さくてもよいということまで意味するとは解されない。</p> <p>また、当初明細書の【0005】、【0006】では、胴部の接合部を揚水路形成部材で内側から覆うようにしたものについて、揚水路形成部材は、底板からバランスリングにかけて上下に隙間なく取り付けられているとしながら、揚水路形成部材がプラスチック製であり、脱水槽の胴部が金属製であることから、熱膨張率の違いにより、特に冷えたときにバランスリングと揚水路形成部材の間及び揚水路形成部材と底板の間にそれぞれ隙間を生じてしまい、これらの隙間に洗濯物が挟まれて傷められることが記載されている。つまり、ここでは、隙間なく取り付けられているにもかかわらず、揚水路形成部材と脱水槽の胴部の熱膨張率の違いにより特に冷</p>

	<p>えたときに生じてしまう僅かな隙間に起因する問題点を述べているものである。これに対し、補正により追加された発明特定事項は、「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」として、予め人為的にある程度の大きさの隙間を設けることであるから、このような発明特定事項について、上記の問題点が生じるとは解されない。</p>
<p>「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項によれば、バランスリングとの間の隙間は十分に小さいが、底板との間の隙間がかなり大きいものも含まれることになるとし、そのようなものは当初明細書に記載されておらず、当初明細書から自明でもない。</p>	<p>補正後の請求項１では、「このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い、その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」とされており、隙間を余すということがフィルタ部材が接合部を内側より覆うこととの対比で書かれており、しかも、「小さな寸法の隙間」として隙間を寸法が小さいものに殊更限定していることからすると、補正により追加された発明特定事項である「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」とは、バランスリング又は底板との間の一方はフィルタ部材により接合部を覆って隙間を設けず、他方に隙間を設けることを述べているものと解釈するのが文言の解釈として合理的であり、一方の隙間がかなり大きい場合も含むとの原告の主張は、採用することができない。</p>

3 結論

以上によれば、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、審決に、これを取り消すべき違法はない。よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

アペンディックス

*判決中の明細書引用部分

(ア) フィルタ部材と隙間に関し、当初明細書の記載は、次のとおりである。

a 請求項1には、「金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と、この胴部の下縁部に結合した底板、及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて、そのバランスリング又は底板に対し非接触状態で前記胴部の接合部を内側より覆うフィルタ部材を具えたことを特徴とする洗濯機の脱水槽。」と記載されている。

b 【0002】ないし【0007】によれば、従来の技術、発明が解決しようとする課題について、次の趣旨が記載されている。

すなわち、胴部が金属板から成る脱水槽は、円筒状に曲成した金属板の両端部をかしめ又は溶接によって接合して作製されるが、このような脱水槽においては、槽内を覗く使用者に胴部の接合部が見え、外観が良くなく、かしめによるものは、かしめの内側への出張りのために洗濯物が引掛かりやすく、溶接によるものは、接合部が変色して目立ち、接合部では錆が発生しやすく、錆が洗濯物に付着するという問題がある。そこで、胴部の接合部を揚水路形成部材で内側から覆うようにしたものが供されているが、揚水路形成部材は、一般にプラスチック製であり、金属板から成る脱水槽の胴部と熱膨張率が相違することから、上部のバランスリングとの間及び下部の底板との間にそれぞれ隙間を生じ、これらの隙間に洗濯物が挟まれてしまい、傷められ、また、揚水路形成部材の上部をバランスリングに嵌合し、下部を底板に嵌合する必要から、組立性が悪いという問題点を有している。本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、胴部の接合部を見えなくし、その接合部に洗濯物が挟まれたり触れたりすることなく、かつ組立性を悪くすることもない脱水槽を提供することにある。

c 課題を解決するための手段として、【0008】には、請求項1と同旨が記載され、更に【0009】、【0010】には、次のとおりの記載がある。

「このもの場合、フィルタ部材で直接胴部の接合部を見えなくでき、且つ、洗濯物からも遮絶できることに併せ、バランスリングからフィルタ部材までの間では、この接合部がバランスリングの陰となって見えず、フィルタ部材から底板までの間では、この接合部がフィルタ部材の陰となって見えなくなる。又、それら各間の接合部には、洗濯物がバランスリングとフィルタ部材、及びフィルタ部材と底板にそれぞれ止められて触れることがなくなる。」（【0009】）

「そして、フィルタ部材が熱収縮しても、これとバランスリングとの間、又は底板との間にはもともと隙間があり、それらが広がるだけで、そこには洗濯物が挟まれるようなことはない。更に、フィルタ部材はバランスリングと底板とに関係なく組付けることができる。」（【0010】）

d 発明の実施の形態として、次のとおりの記載がある。

「フィルタ部材 8 も、詳細には、プラスチック製のフィルタ台 19 と、これに揺動可能に取付けたフレーム 20 がプラスチック製のフィルタ 21 とから成っており、そのフィルタ台 19 を、バランスリング 17 から寸法 L1 離し、底板 14 から寸法 L2 離れた非接触状態で、上記脱水槽 1 の胴部 13 に、接合部（かしめ接合部） 12 を内側より覆うように取付けている（図 2 参照）。」（【0013】）

「上述のごとく構成したものの場合、脱水槽 1 の胴部 13 の接合部 12 は、直接的には、これを覆ったフィルタ台 19（フィルタ部材 8）によって見えなくされ、且つ、洗濯物からも遮絶される。これに併せて、バランスリング 17 からフィルタ台 19 までの間では、脱水槽 1 内を覗く使用者の視点 E（図 1 参照）に対し、ここの接合部 12 がバランスリング 17 の陰（死角 D1）となって見えず、フィルタ部材 17 から底板 14 までの間では、ここの接合部 12 がフィルタ部材 17 の陰（死角 D2）となって見えなくなる。又、それら各間の接合部 12 には、洗濯物がバランスリング 17 とフィルタ台 19、及びフィルタ台 19 と底板 14 にそれぞれ止められて距離を置き、触れることがなくなる。」（【0016】）

「かくして、外観を良くでき、かしめ接合部 12 の内側凸 12a 部に洗濯物が引掛かることもなくなる。又、接合部 12 がその接合をかしめでなく溶接で行なっていたとして、接合部 12 が変色しても、それが目立つことはなく、更に、その接合部 12 に錆が発生しても、洗濯物に錆が付着することがなくなる。」（【0017】）

「そして、フィルタ台 19 が熱収縮しても、これとバランスリング 17 との間、又は底板 14 との間にはもともと寸法 L1、L2 の隙間があり、それらが広がるだけで、そこには従来の揚水路形成部材とバランスリング及び底板との間に生じたわずかな隙間のように洗濯物が挟まれるということはない。」（【0018】）

e 図 1 には、脱水槽内側の接合部が、バランスリング 17 下端より下方に寸法 L1 を隔てた位置から、底板上端より上方に寸法 L2 を隔てた位置まで、フィルタ台 19（フィルタ部材 8）によって覆われていること、脱水槽内を覗く使用者の視点 E から、バランスリング 17 とフィルタ台 19（フィルタ部材 8）の間の寸法 L1 の接合部 12 が、バランスリング 17 の陰（死角 D1）となって見えず、フィルタ台 19（フィルタ部材 8）と底板 14 の間の寸法 L2 の接合部 12 が、フィルタ台 19（フィルタ部材 8）の陰（死角 D2）となって見えなくなることを示されている。

*取消事由に関する原告の主張

1 新規事項追加に関する判断の誤り（取消事由 1）

請求項 1 に「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項を追加する補正は、本件特許の当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものであるから、本件発明 1 ないし 7 は、特許法 17 条の 2

第３項の規定を満たしていない特許出願に対して特許されたものであるとはいえないとした審決の判断は誤りである。

(1) 「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項を追加する補正について「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という文言は当初明細書に存在しないから、この発明特定事項を追加する補正が当初明細書に記載した事項の範囲内においてされたものといえるためには、この発明特定事項が当初明細書から自明でなければならない。しかし、以下のとおり、この発明特定事項は、当初明細書から自明であるとはいえない。

ア隙間に関する当初明細書の記載について

(ア) 当初明細書には、次のとおりの記載がある。

a 「そのバランスリング又は底板に対し非接触状態で前記胴部の接合部を内側より覆うフィルタ部材を具えたことを」（請求項１）

b 「このため、特に冷えたときの揚水路形成部材の熱収縮量が脱水槽の胴部のそれより大きく、上部のバランスリングとの間、及び下部の底板との間にそれぞれ隙間が生じてしまって、これらの隙間に洗濯物が挟まれてしまい、傷められる。」（【０００６】）

c 「フィルタ台１９を、バランスリング１７から寸法L１離し、底板１４から寸法L２離れた非接触状態で、上部脱水槽１の胴部１３に、接合部（かしめ接合部）１２を内側より覆うように取付けている」（【００１３】）

d 「バランスリング１７からフィルタ台１９までの間では、脱水槽１内を覗く使用者の視点E（図１参照）に対し、ここの接合部１２がバランスリング１７の陰（死角D１）となっていて見えず、フィルタ部材１７から底板１４までの間では、ここの接合部１２がフィルタ部材１７の陰（死角D２）となっていて見えなくなる。」（【００１６】）

e 「そして、フィルタ台１９が熱収縮しても、これとバランスリング１７との間、又は底板１４との間にはもともと寸法L１、L２の隙間があり、それらが広がるだけで、そこには従来の揚水路形成部材とバランスリング及び底板との間に生じたわずかな隙間のように洗濯物が挟まれるということはない。」（【００１８】）

f 「フィルタ台１９は必ずしもバランスリング１７及び底板１４の双方に対して非接触状態である必要はなく、そのうち的一方に対してのみ非接触状態であっても良い。」（【００２０】）

g 「フィルタ部材をバランスリング又は底板に対し非接触状態で胴部に取付けたことにより、それらの間に洗濯物が挟まれるようになることなく」（【００２９】）

h 第１図には、発明の第１実施例を示す主要部分の縦断面図が示されている。

(イ) 前記(ア)の当初明細書の記載によれば、当初明細書には、フィルタ部材とバランスリング又は底板との間の隙間に関し、次の事項が記載されている。

① フィルタ台と上部のバランスリングとの間、及びフィルタ台と下部の底板との間の隙間は、洗濯物が挟まれない程のものである。わずかな隙間ではない。（前記(ア)b, e, g）

② フィルタ台は必ずしもバランスリング及び底板の双方に対して非接触状態である必要はなく、そのうちの一方に対してのみ非接触状態であっても良い。すなわち、他方はバランスリング及び底板と接触状態であってもよい。（前記(ア) a, c, f）

③ バランスリング 17 からフィルタ台 19 までの隙間の接合部は、バランスリング 17 の陰（死角 D 1）となって見えず、フィルタ部材から底板 14 までの隙間の接合部は、フィルタ部材の陰（死角 D 2）となって見えない。（前記(ア) d）

④ 図 1 では、フィルタ台 19 をバランスリング 17 から寸法 L 1 離し、フィルタ台 19 を底板 14 から寸法 L 2 離れた非接触状態にある。なお、図 1 では、L 1 : フィルタ台 19 の上下長さ : L 2 の比は、公開公報（特開平 9 - 2 8 9 7 7, 甲 6）の図 1 を定規で測定した結果によれば、1 : 5 0 : 5 である。（前記(ア) c, h）

イ フィルタ部材の全長との比較について

補正により追加された「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間」という発明特定事項では、「フィルタ部材の上下の全長」と「隙間の寸法」を比較した上で、「隙間の寸法」が「フィルタ部材の上下の全長」よりも充分に小さいとしている。しかし、当初明細書において、隙間は、「洗濯物が挟まれない程のものである。わずかな隙間ではない。」（前記(イ)①）、「バランスリング 17 の陰（死角 D 1）となって見えず、フィルタ材の陰（死角 D 2）となって見えない。」（前記(イ)③）という要件を備えるものとして記載されているにとどまり、フィルタ部材の全長と比較して記載されていない。本件発明の課題（【0006】）や目的（【0007】）も、隙間単体の大きさを問題としており、フィルタ部材の全長と比較した大きさを問題としているものではない。

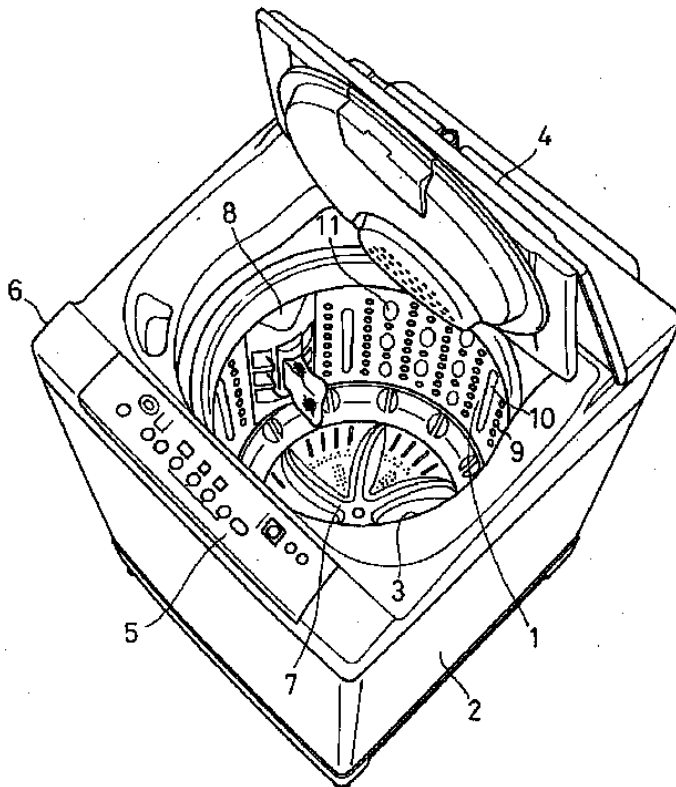
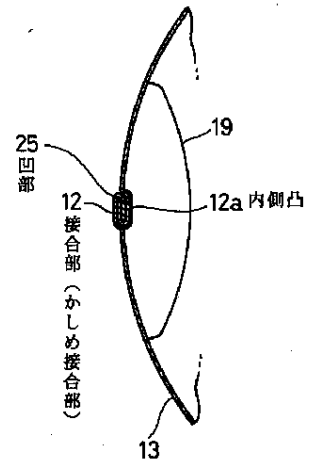
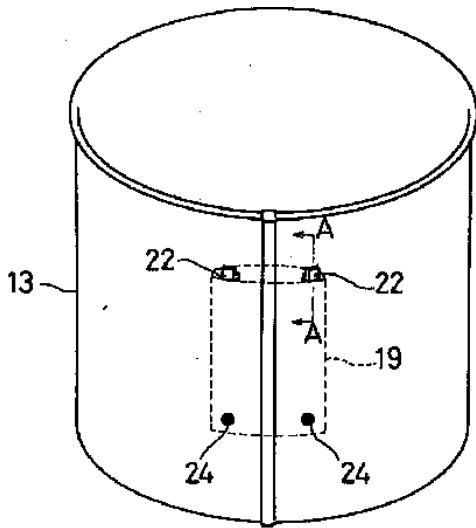
このように、当初明細書には、フィルタ部材の全長と比較して隙間の大きさを特定するという考えはないから、「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間」という発明特定事項は、出願当初明細書から自明であるとはいえない。

ウ「充分」であることについて

補正により追加された「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間」という発明特定事項のうち、フィルタ部材の上下の全長より充分に小さいかどうかの判断基準は、当初明細書には示されていない。前記(イ)④のとおり、図 1 では、L 1 : フィルタ台 19 の上下長さ : L 2 の比は、出願公開公報の図 1 を定規で測定した結果によれば、1 : 5 0 : 5 であるが、L 1, L 2 が充分に小さいと判断するための基準が何かは示されていない。また、補正により追加された「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間」という発明特定事項によれば、隙間の寸法は、フィルタ部材の全長より充分に小さければどんなに小さくてもよいということになる。しかし、当初明細書では、隙間が小さすぎる場合には洗濯物が挟まれるとの課題があるとして、隙間は、洗濯物が挟まれない程のものでとされている（前記(イ)①）。そうすると、隙間の寸法がフィルタ部材の全長より充分に小さければよいということは、当初明細書から自明であるとはいえない。

エ隙間の一方が大きいものについて

補正により追加された「その上下の全長より十分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項によれば、十分に小さな寸法の隙間は、バランスリングとの間又は底板との間のいずれかにあればよく、両方にある必要はないということになり、例えば、バランスリングとの間の隙間は十分に小さいが、底板との間の隙間がかなり大きいものも含まれることになる。しかし、当初明細書では、請求項1、【0020】も含め、バランスリングとの間に小さい隙間を設け、底板との間は隙間を設けずに接触状態にしてもよいということが示されているにすぎず、バランスリング又は底板との間に大きな寸法の隙間を空けるものは、当初明細書に記載されておらず、当初明細書から自明でもない。



事件番号	知財高裁平成22年（行ケ）第10064号
判決日	平成22年10月28日（第3部 飯村敏明裁判長）
登録番号	特願2000-249815
発明の名称	被覆ベルト用基材
分類	新規事項追加でない。 「前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂であることを特徴とする」と請求項に追加した補正において「互いに異なるポリウレタン樹脂であること」が明細書に記載した事項の範囲と認められた。
事件概要	特許庁審決では、「明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。」として、「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として、両者が『同一』であるか『互いに異なる』かに大別されるものであったとしても、そのうちの一方である『互いに異なるポリウレタン樹脂』を選択することは、新たな技術的事項を導入したものと認めざるを得ない。」と判断したが、高裁は「新たな技術を導入したものと解することは到底できない。」とした。
争点	本件補正が17条の2第3号違反とする審決の判断に違法性があるか。
判示事項	『当初明細書（甲1）の段落【0033】には、「基布50を被覆する第二高分子樹脂材料58は（中略）ステープルファイババット56を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際、そのような親和性により、第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても、その親和性により、第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり、硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり、第一高分子樹脂材料と第二高分子樹脂材料は、ともにポリウレタン樹脂材料である場合があつて、両者は親和性を示し、化学的に結合するものであるから（この点は当事者間に争いが無い。）、当初明細書には、両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること）を前提として、両者が同一である場合と、互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると、本件補正2は、「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり、そのことにより、新たな技術を導入したものと解することは到底できない。以上のとおり、本件補正2について、新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。』
コメント	請求項に「第1の材料」と「第2の材料」が登場し、明細書中に「 <u>二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。</u> 」とだけの記載がある場合に、「互いに異なるポリウレタン樹脂」に請求項を限定する補正は、庁と高裁で判断が分かれ、高裁では新たな技術的事項を導入するものではないと判断された。「同一」と「異なる」の両方が開示に含まれている点では争いが無いが、異なるものに限定すること自体が開示されているのか否かでの見解が分かれたもの。審査基準での判断の手法や事例においては未だ「自明」（＝「当業者であれば、だれもが、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならず、その事項について説明を受ければ簡単に分かる、という程度のもので、自明ということではできない」）が基準で判断されるようであり、今回の審決もそれに従っているようにも思えるが、新たな技術的事項か否かの判断は「当業者によって当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」と判断されるところ、それよりも広いことを示しているようにも思える。

(執筆者 二島 英明)

■事件の経緯

出 願		平成12年 8月21日
拒絶理由の通知（発送日）		平成18年 1月16日
意見書（提出日）		平成18年 4月14日
手続補正書（提出日）	本件補正1	平成18年 4月14日
拒絶理由の通知（発送日）		平成18年 5月15日
意見書（提出日）		平成18年 8月 3日
拒絶査定（起案日）		平成18年10月17日
同謄本送達（送達日）		平成18年10月19日
審判請求書（提出日）		平成19年 1月16日
手続補正書（提出日）	本件補正2	平成18年 1月24日
補正却下		平成21年10月14日
審決（送達）		平成21年10月26日

■請求項の記載（補正後の請求項39）（※下線部が補正追記部分）

「シュー形式の長尺ニッププレスもしくはカレンダー用または他の抄紙アプリケーションおよび紙加工アプリケーション用樹脂含浸エンドレスベルトであって、

前記樹脂含浸エンドレスベルトがベースサポート構造体、前記ベースサポート構造体に付着したステープルファイババット並びに前記ベースサポート構造体の内面および外面の少なくとも一方の上の第二高分子樹脂材料被膜からなり、前記ベースサポート構造体は内面、外面、縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとり、前記ステープルファイババットの繊維の少なくとも一部には第一高分子樹脂材料が含まれ、前記被膜は前記ベースサポート構造体に含まれてこれを液体に対して不浸透性となし、さらに前記ステープルファイババットを被包し、前記被膜は滑らかであって、かつ、前記ベルトの厚みを均一にし、前記第二高分子樹脂材料は前記ステープルファイババットに含まれる前記第一高分子樹脂材料に対して親和性を有し、その結果として、前記第二高分子樹脂材料の前記被膜は前記ベースサポート構造体に付着した前記ステープルファイババットと機械的に結合するだけでなく化学的に結合し、

前記第一高分子樹脂材料及び前記第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂であることを特徴とする前記ベルト。」

■明細書中で関連するポリウレタン樹脂の記載

【請求項7】前記第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料がポリウレタン樹脂材料であることを特徴とする請求項1に記載のベルト。（請求項47も同じ）

【0026】（前略）そのベースサポート構造体は、内面、外面、縦方向および横方向を有するエンドレスループ形をとる。そのベースサポート構造体を形成する複数の部品の中には複数の被覆部品がある。その被覆部品は第一高分子樹脂材料で被覆され、例えば、その材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。

【0033】その基布50を被覆する第二高分子樹脂材料58は、複数本の被覆糸をまたはあるとすればステープルファイババット56を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際、そのような親和性により、第一高分子樹脂材料および第二項分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。必要な親和性を有する他の高分子樹脂材料が全体としてその糸を被覆したりその基布50を被覆したりするのに使用できるにもかかわらず、前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても、その親和性により、第二高分子樹脂材料と、少なくとも糸の一部を、およびおそらくはステープルファイババット56の一部を、被覆する第一高分子樹脂材料とが化学的に結合するようになり、硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。

■審決：特許庁の判断

本件補正2は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術事項を導入したものと認められ、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえないから、特許法17条の2第3項に規定される要件を満たさず、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきである。

「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は、互いに異なるポリウレタン樹脂である」との明示的な記載を当初明細書等に見つけることはできない。一方、段落【0033】の記載より、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料が親和性を示すために、材料の選択が決定されることについて読み取ることができるところ、それらの材料の選択としては、大別すると両者が「同一」であるか「異なる」かのいずれかかもしれないが、「第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料の選択として、両者が「同一」であるか「互いに異なる」かに大別されるものであったとしても、そのうち的一方である「互いに異なるポリウレタン樹脂」を選択することは、新たな技術的事項を導入した。

■権利者の主張

第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は異なるものであり、両者に用いられるポリウレタン樹脂がそれぞれ異なるものであることは、当業者によって、当初明細書の記載により導かれる技術的事項である

- ア それぞれの高分子樹脂材料について「第一」及び「第二」と異なる序数詞を用いていることから、両者は異なる材料である。
- イ 「親和性」という文言は、本来、異なった物の対比において用いられる表現である。
- ウ、エ、オ（省略）

■判決：高裁の判断

「『当初明細書（甲1）の段落【0033】には、「基布50を被覆する第二高分子樹脂材料58は（中略）ステープルファイババット56を被覆する第一高分子樹脂材料に対して親和性を示す。実際、そのような親和性により、第一高分子樹脂材料および第二高分子樹脂材料をして使用される材料の選択が決定される。（中略）前記二つの材料はポリウレタン樹脂材料であってもよい。いずれにしても、その親和性により、第二高分子樹脂材料と（中略）第一高分子樹脂材料及び化学的に結合するようになり、硬化した第二高分子樹脂材料と基布の糸の間における機械的な結合が補強される。」旨の記載があり、第一高分子樹脂材料及び第二高分子樹脂材料は、ともにポリウレタン樹脂材料である場合があつて、両者は親和性を示し、化学的に結合するものであるから（この点は当事者間に争いが無い。）、当初明細書には、両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること）を前提として、両者が同一である場合と、互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると、本件補正2は、「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり、そのことにより、新たな技術を導入したものと解することは到底できない。以上のとおり、本件補正2について、新たな技術的事項を導入したとした審決の判断は誤りである。』」

事件番号	知財高裁平成20年（行ケ）第10420号
判決日	平成21年9月30日（第3部 飯村敏明裁判長）
出願番号	特願2001-545204
発明の名称	電気化学的性能が向上したリチウムマンガンスピネル酸化物の製造方法
分類	新規事項追加でない。
事件概要	特許庁審決では、「本件補正は、請求項1に「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」ことを含み、それは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとするものである」と判断したが、知財高裁は「本件補正事項は、新たな技術的事項を導入するものとはいえない」とした。
争点	本件補正が17条の2第3号違反とする審決の判断に違法性があるか。
判示事項	<p>『ア 上記の認定事実によれば、本件補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」との事項が、本願当初明細書等の実施例1に開示されていることは明らかである。</p> <p>すなわち、実施例1では、原料マンガン化合物のMH処理の段階において、マンガン化合物である二酸化マンガには機械的な力（剪断応力と圧縮応力）と熱エネルギー（100℃の熱の加熱）が加えられている。その後のスピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造において、マンガン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物が添加・混合され、混合後に400～500℃の炉で大気中7時間熱処理が行われ、その後冷却された再度混合されて均一化された粉末が750℃の空気雰囲気下で2次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされるが、その間は熱エネルギーが加えられるものの、リチウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではない。</p> <p>したがって、本件補正事項は、本願当初明細書等の実施例1に基づくものであるから、本願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また、本件補正により、本件補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものということはできない。</p> <p>イ 被告は、本願当初明細書等の実施例1では、MH処理の対象にマンガン化合物以外にも水素イオン及びその他の揮発可能なイオンや結晶水を含み、これらがMH処理を受けるから、マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えることは新規事項の追加に当たると主張する。しかし、被告の上記主張は失当である。すなわち、前記認定の本願当初明細書等の記載によれば、本願発明において、MH処理を実施する目的は、原料の2次粒子内部に存在する吸着水、結晶水、水素イオン及びその他の揮発可能なイオンを揮発させることにあり、当業者であれば、このような不純物の除去を当然の前提としていると解するのが相当である。そうすると、当業者は、本件補正における「マンガン化合物のみ」を、このような不純物をも含んだMH処理前の「マンガン化合物のみ」との意味であると理解するといえる。</p> <p>ウ したがって、被告の上記主張は理由がない。その他、被告は、取消事由1に関して縷々反論するが、いずれも理由がない。』</p>
コメント	<p>本件における知財高裁の判断は、請求項1における補正のみを考慮すると、ソルダレジスト判決を持ち出すまでもなく妥当なように思われる。</p> <p>しかしながら、請求項2には、「前記マンガン化合物に特定の製剤を添加して機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」ことが規定されている。請求項2の記載を考慮すると、特許庁が主張するように、マンガン化合物に製剤を添加した上で、マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えることが規定されていると判断できる。更には、出願人は意見書において、引用文献ではマンガン化合物とリチ</p>

	<p>ウム化合物の両方が熱処理されるが、本願発明は「機械的な力」と「熱エネルギー」はマンガン化合物にしか同時に付与されないことを主張している。</p> <p>この点について、本願の明細書にはマンガン化合物と製剤を混合した上で、マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加える態様は開示されていないようであるが、知財高裁は「その他、縷々反論するが、いずれも理由がない」とのみ指摘している。</p>
--	--

(執筆者 河合 永文)

○事件の経緯

出願		平成12年12月15日
拒絶理由通知	(発送日)	平成16年 2月24日
意見書	(提出日)	平成16年 5月21日
手続補正書	(提出日)	平成16年 5月21日
拒絶査定	(送達日)	平成17年 7月12日
審判請求書	(提出日)	平成17年10月11日
手続補正書	(提出日)	平成17年12月 1日
拒絶理由通知	(発送日)	平成20年 2月26日
意見書	(提出日)	平成20年 5月26日
手続補正書	(提出日)	平成20年 5月26日
審決	(送達)	平成20年 7月15日

○当初請求項1及び2の記載

【請求項1】

リチウムマンガン複合酸化物用のマンガン化合物の製造方法であって、マンガン化合物に機械的な力と熱エネルギーを同時に加えてマンガン化合物の粒子内部に存在する欠陥を除去し、微細粒子の凝集及び凝集した粒子の形状を調節する段階を含むマンガン化合物の製造方法。

【請求項2】

前記マンガン化合物にLiOH、LiOH・H₂O、LiCH₃COO、LiCHO、LiCHO・H₂O及びLiNO₃及び200℃以下の融点を有する遷移金属の塩からなる群から選択される1種以上の製剤を添加して機械的な力と熱エネルギーを同時に加える、請求項1に記載のマンガン化合物の製造方法。

○補正後の請求項1及び2の記載(平成20年5月26日付)

【請求項1】

リチウムマンガン複合酸化物用のマンガン化合物の製造方法であって、
 電解二酸化マンガン (MnO₂;EMD)、化学二酸化マンガン (MnO₂;CMD)、Mn₂O₃及びMn₃O₄からなる群から選択されるマンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えてマンガン化合物の粒子内部に存在する欠陥を除去し、微細粒子の凝集及び凝集した粒子の形状を調節する段階を含み、
 前記加える機械的な力が
 0.1～1000 dyne/cm²であり、加える熱エネルギーの温度の範囲は50～200℃、時間は5分乃至5時間である
 製造方法。

【請求項2】

前記マンガン化合物にLiOH、LiOH・H₂O、LiCH₃COO、LiCHO、LiCHO・H₂O及びLiNO₃及び200℃以下の融点を有する遷移金属の塩からなる群から選択される1種以上の製剤を添加して機械的な力と熱エネルギーを同時に加える、請求項1に記載のマンガン化合物の製造方法。

○審決：特許庁の判断

本件補正は、請求項1に「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」ること（以下「本件補正事項」という。）を含み、それは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないとするものである。

○出願人の主張

(1) 本願当初明細書等の段落【0011】、【0015】～【0021】には、マンガン化合物に機械的な力と熱エネルギーを加える操作（以下「MH処理」という場合がある。）が同時に行なわれることが記載されている。そして、本願当初明細書等の実施例1（段落【0031】～【0042】）によれば、マンガン化合物のみにMH処理を同時に加える一方で、マンガン化合物以外にMH処理を行っていないことが明らかであるから、上記記載は、本願当初明細書等の記載に基づくものであり、本願当初明細書等の記載を総合して導かれる技術的事項との対比において、新たな技術的事項を導入するものではない。

(2) 被告は、本件補正事項は、マンガン化合物と所定の化合物から選択される製剤とが共存する状態でマンガン化合物のみにMH処理を行う一方で製剤にはMH処理を行わないという技術的事項を追加するものであると主張する。

しかし、被告の主張は、以下のとおり失当である。

すなわち、本願当初明細書等には、マンガン化合物に製剤を加える態様と製剤を加えない態様の両方が記載され、本願当初明細書等の実施例1はマンガン化合物に製剤を加えない態様が、実施例2はマンガン化合物に製剤を加える態様が、それぞれ示されていた。そして、原告は、特許庁における手続の経緯において、本願の請求項1について本件補正事項により上記実施例1の態様に限定した。請求項2は実施例2の態様に対応する。

また、マンガン化合物と製剤とが共存する状態でMH処理を行えば、マンガン化合物と製剤の両方がMH処理されるのは当然であり、そのような状態でマンガン化合物のみにMH処理を行い、製剤にはMH処理を行わないことは、物理的に実現不可能である。仮に、被告が主張するとおりの条件下で、マンガン化合物のみにMH処理を行い、製剤にはMH処理を行わないことが可能であったとしても、本願当初明細書等に記載した範囲内の事項であるとの結論に影響を与えるものではない。

(3) 被告は、実施例1を参酌しても、MH処理される対象にはマンガン化合物以外にも水素イオン及びその他の揮発可能なイオンや結晶水が含まれており、これらもMH処理を受けるから、本件補正事項は新規事項に当たると主張する。しかし、どのような化合物でも100%純粋であることはあり得ず、不純物が含まれることは当然のことである。また、上記不純物を含むマンガン化合物を適切に処理してこれらの不純物を除去することは本願発明の目的とされる。そうすると、本件補正事項は、吸着水、結晶水、水素イオン及びその他の揮発可能なイオン等を不純物として含む通常の状態のマンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えるという意味であることは当業者に自明である。したがって、マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加える際にこれらの不純物もMH処理を受けることは当然に予定されていることであるから、被告の上記主張は技術常識に照らし不合理である。

○特許庁の主張

(1) 製剤を添加したマンガン化合物にMH処理を同時に加えると、通常マンガン化合物のみならず製剤にも機械的な力と熱エネルギーが同時に加わると解され、また、「前記マンガン化合物に・・・の製剤を添加して機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」（請求項2）や「MH処理を容易にする製剤として・・・LiOH・H₂Oを更に添加することを除いては前記実施例1と同一方法で電解二酸化マンガン（EMD）をMH処理した。」（実施例2）との記載を併せると、本願当初明細書等には、マンガン化合物以外の製剤にもMH処理が同時に加えられる発明が記載されていると解される。しかし、マンガン化合物以外に「機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」る操作を行わないこと、すなわち、「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」ること

を示す記載は、本願当初明細書等には存在しない。

そうすると、本件補正は、本願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえない。

(2) 本願当初明細書の実施例1では、MH処理される対象にはマンガン化合物以外にも水素イオン及びその他の揮発可能なイオンや結晶水が含まれ、これらの物質が揮発する以上、MH処理を受けていることは明らかであり、また本願発明の請求項は「原料マンガン化合物」と特定せず、単に「マンガン化合物」としている。したがって、実施例1の記載を参酌しても、本件補正事項は本願当初明細書等に記載がなく、本件補正は、その事項の範囲内においてしたものとはいえない。

○判決：知財高裁の判断

ア 上記の認定事実によれば、本件補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」との事項が、本願当初明細書等の実施例1に開示されていることは明らかである。

すなわち、実施例1では、原料マンガン化合物のMH処理の段階において、マンガン化合物である二酸化マンガには機械的な力（剪断応力と圧縮応力）と熱エネルギー（100℃の熱の加熱）が加えられている。その後のスピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造において、マンガン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物が添加・混合され、混合後に400～500℃の炉で大気中7時間熱処理が行われ、その後冷却された再度混合されて均一化された粉末が750℃の空気雰囲気下で2次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされるが、その間は熱エネルギーが加えられるものの、リチウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではない。

したがって、本件補正事項は、本願当初明細書等の実施例1に基づくものであるから、本願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また、本件補正により、本件補正前発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものという事はできない。

イ 被告は、本願当初明細書等の実施例1では、MH処理の対象にマンガン化合物以外にも水素イオン及びその他の揮発可能なイオンや結晶水を含み、これらがMH処理を受けるから、マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えることは新規事項の追加に当たると主張する。しかし、被告の上記主張は失当である。すなわち、前記認定の本願当初明細書等の記載によれば、本願発明において、MH処理を実施する目的は、原料の2次粒子内部に存在する吸着水、結晶水、水素イオン及びその他の揮発可能なイオンを揮発させることにあり、当業者であれば、このような不純物の除去を当然の前提としていると解するのが相当である。そうすると、当業者は、本件補正における「マンガン化合物のみ」を、このような不純物をも含んだMH処理前の「マンガン化合物のみ」との意味であると理解するといえる。

ウ したがって、被告の上記主張は理由がない。その他、被告は、取消事由1に関して縷々反論するが、いずれも理由がない。

事件番号	知財高裁平成23年（行ケ）第10072号
判決日	平成23年9月15日（第4部 滝澤孝臣裁判長）
登録番号	特許第4334269号
発明の名称	ゴルフ用クラブの展示用支持装置
分類	新規事項追加でない。
事件概要	無効審判では、原告が審査段階で行った「ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させる」ことを特徴とする旨の補正事項を請求項中に追加した補正が新規事項に追加に該当し、特許法第17条の2第3項の規定違反と判断し本件特許を無効とした。知財高裁は、この無効審決を取消した。
争点	本件補正が17条の2第3号違反とする審決の判断に違法性があるか。
判示事項	『本件補正事項に属する4つの動作、すなわち①「（ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを）当てがう」こと、②「（シャフトをシャフト案内溝に）挿入」すること、③「（ゴルフ用クラブを）吊り持ちさせる」こと及び④「（ゴルフ用クラブを）展示させる」こと（中略）の4つの動作について検討すると、本件補正事項には、「ながら」という文言が2回にわたって用いられている。そして、「ながら」という文言は、「同時にあれとこれとをする意。」という2つ以上の動作の同時並行関係を意味する場合、すなわち、同時動作のほか、「…のままです。」というように、このような同時並行関係（同時動作）を意味しない場合、すなわち、同時状態がある（甲15）ところ、同時動作の意味を採用した場合には、本件補正事項は、（中略）最初に①及び②の動作群が同時並行的にあり、それに引き続いて③及び④の動作群が同時並行的にあるという時間的な順序関係を意味するものと解釈される。しかし、同時状態の意味を採用した場合には、本件補正事項は、同時並行関係や時間的な順序関係を含意せず、本件発明の特徴を説明するために①ないし④の4つの動作を並列していると解釈されることになるのであって、本件発明の請求項の記載からは、そのいずれであるかが一義的に明白であるとはいえない。そこで、当初明細書等の記載をみると、（中略）「支持するようにして」（【0014】）及び「収まるようにして」（【0019】）との各文言によれば、そこに記載の発明の利用者が①「当てがう」動作と②「挿入」する動作を同時並行的に行い、その結果、時間的な順序関係に従ってゴルフ用クラブが④「展示させる」状態になること、すなわち同時動作を否定しているものでもない。（中略）「そのために（展示するために）…懸架し…支持し」（【0014】）との文言によれば、そこに記載の発明の利用者が③「吊り持ちさせる」動作と④「展示させる」動作とを同時並行的に行うこと、すなわち同時動作を否定しているものでもない。以上のとおり、当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると、当初明細書等には、そこに記載の発明の形状に関する説明に当たり、本件補正事項中の①「当てがう」こと、②「挿入」すること、③「吊り持ちさせる」こと及び④「展示させる」ことの4つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係については、これを同時動作を意味すると解する特段の記載がない一方で、これらの動作の間に同時並行関係又は時間的な順序関係があること、すなわち同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから、本件補正事項は、その中に2回用いられている「ながら」との文言が、動作の同時並行関係を含意しない「…のままです。」との同時状態の意味のほか、「同時にあれとこれとをする意。」との動作の同時並行関係、すなわち同時動作の意味を有するからといって、当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとはいえない。』

(執筆者 有近 康臣)

【事件の経緯】

出願	平成15年	3月28日
拒絶理由通知（発送日）	平成21年	4月28日
手続補正書（提出日）	平成21年	5月27日
特許査定（発送日）	平成21年	6月23日
無効審判の請求	平成22年	3月4日
無効審決	平成23年	1月26日

1. 請求項の記載

(1) 出願当初の請求項1

【請求項1】 ゴルフ用クラブの展示用支持装置として、1つのウッドヘッドをフックするフック部材と、該フック部材を複数個連結する連結部材とから構成される展示用支持装置。

(2) 設定登録時の請求項1

【請求項1】 フック部材と、当該フック部材を一つ又は複数着脱自在に取り付ける長尺な連結部材と、上記連結部材の端部に設けたブラケットとからなり、上記フック部材は本体と、上記本体の上部に設けられてゴルフ用クラブのヘッドを支持するヘッド支持部と、上記本体の胴部に上記ヘッド支持部に連なりながら下方に向けて形成されて上記ゴルフ用クラブのシャフト部を挿入させるシャフト案内溝と、上記本体に形成されて上記連結部材を上記本体と交叉する方向に挿入させる溝又は孔とで構成され、上記連結部材を上記フック部材に挿入し、更に上記連結部材を上記ブラケットを介して展示装置に取付け、次いで上記ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させることを特徴とするゴルフ用クラブの展示用支持装置。

※下線が争点となった本件補正事項

2. 当初明細書中の関連記載

【0014】 また本発明では、従来にない装飾性と展示効果をもったゴルフ用アイアンクラブの展示装置を作るために、①ヘッド部を上方にし略同じ高さもしくは略一定間隔で高さを下げて展示するようにした。②そのためにヘッド部を懸架し線と面で支持し、シャフトを2点で線支持するようにして展示し、③かつ、ヘッド部に刻印表示されたブランドマークや社名等をユーザが見やすい方向に固定表示できるようにし、④しかもそれらが一定間隔でかつ、シャフトが互いに略平行になるようにした。

【0019】 フック部材(2)は、ゴムやシリコン樹脂などを素材とし、型取りして作った。このフック部材(2)に、ウッドクラブを、シャフトとグリップを下にして、ヘッドの部分を上にしてフックする。このフック部材(2)は、ウッドのフェイス面が2つのライン(2a)(2b)をたて、よことする平面に当接し、ウッドの下面部が曲面(2c)に当接し、かつ2つの突起部(2d)(2e)に挟まれたシャフト案内溝(2f)にシャフトが収まるようにしている。曲面部(2c)は、ウッドの下面部を凸部とし、それに対しておおよそ凹部となるように型取りしている。もちろん、どのようなウッドに対しても、合うような凹部の作り方をしている。

3. 審決

本件補正事項中に2回用いられている「ながら」との文言について、2つの動作が同時に行われることを意味するから、本件補正事項は、①「当てがう」こと、②「挿入」すること、③「吊り持

ちさせる」こと及び④「展示させる」ことの4つの動作のうち、「ながら」で結ばれる①及び②が同時に行われ、その後、③及び④が同時に行われること（同時動作）を意味するが、当初明細書等には、①ないし④が動作の同時並行関係又は時間的な順序関係についての記載がないから、本件特許は、特許法17条の2第3項の要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるとして、本件特許を無効とした。

4. 裁判所の判断

本件補正事項に属する4つの動作、すなわち①「(ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを) 当てがう」こと、②「(シャフトをシャフト案内溝に) 挿入」すること、③「(ゴルフ用クラブを) 吊り持ちさせる」こと及び④「(ゴルフ用クラブを) 展示させる」こと（中略）の4つの動作について検討すると、本件補正事項には、「ながら」という文言が2回にわたって用いられている。そして、「ながら」という文言は、「同時にあれとこれとをやる意。」という2つ以上の動作の同時並行関係を意味する場合、すなわち、同時動作のほか、「…のまままで。」というように、このような同時並行関係（同時動作）を意味しない場合、すなわち、同時状態がある（甲15）ところ、同時動作の意味を採用した場合には、本件補正事項は、（中略）最初に①及び②の動作群が同時並行的にあり、それに引き続いて③及び④の動作群が同時並行的にあるという時間的な順序関係を意味するものと解釈される。しかし、同時状態の意味を採用した場合には、本件補正事項は、同時並行関係や時間的な順序関係を含意せずに、本件発明の特徴を説明するために①ないし④の4つの動作を並列していると解釈されることになるのであって、本件発明の請求項の記載からは、そのいずれであるかが一義的に明白であるとはいえない。そこで、当初明細書等の記載をみると、（中略）「支持するようにして」【0014】及び「収まるようにして」【0019】との各文言によれば、そこに記載の発明の利用者が①「当てがう」動作と②「挿入」する動作を同時並行的に行い、その結果、時間的な順序関係に従ってゴルフ用クラブが④「展示させる」状態になること、すなわち同時動作を否定しているものでもない。（中略）「そのために（展示するために）…懸架し…支持し」【0014】との文言によれば、そこに記載の発明の利用者が③「吊り持ちさせる」動作と④「展示させる」動作とを同時並行的に行うこと、すなわち同時動作を否定しているものでもない。以上のとおり、当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると、当初明細書等には、そこに記載の発明の形状に関する説明に当たり、本件補正事項中の①「当てがう」こと、②「挿入」すること、③「吊り持ちさせる」こと及び④「展示させる」ことの4つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係については、これを同時動作を意味すると解する特段の記載がない一方で、これらの動作の間に同時並行関係又は時間的な順序関係があること、すなわち同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから、本件補正事項は、その中に2回用いられている「ながら」との文言が、動作の同時並行関係を含意しない「…のまままで。」との同時状態の意味のほか、「同時にあれとこれとをやる意。」との動作の同時並行関係、すなわち同時動作の意味を有するからといって、当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものとはいえない。

事件番号	知財高裁平成22年(行ケ)第10325号
判決日	平成23年5月23日(知財高裁第1部:中野裁判長)
出願番号	特開2003-192928号(不服2007-29956)
発明の名称	ペレット状生分解性樹脂組成物およびその製造方法
分類	特許17条の2第4項4号(限定的減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明) 特許17条の2第3項(新規事項)
事件概要	<p>(1) 新規事項と認定された要件と不明りょうであるとされた要件とを含む特定要件を削除する補正は、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正と認められない。</p> <p>(2) 「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」という技術的事項について明示的記載がなく、示唆する記載もなく、自明でもないので新たな技術的事項とされた。</p>
判示事項	<p>(1) 17条の2第4項4号について</p> <p>『「明りょうでない記載」とは、それ自体意味の明らかでない記載など、記載上不備が生じている記載であって、特に特許請求の範囲について「明りょうでない記載」とは、請求項の記載そのものが文理上意味が不明りょうである場合、請求項自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じている場合、又は請求項自体の記載は明りょうであるが請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明瞭である場合等をいい、その「釈明」とは、記載の不明瞭さを正してその記載本来の意味内容を明らかにすることをいうものと解される。』</p> <p>『補正事項1が「明りょうでない記載の釈明」に該当するためには、「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」との記載が上記明りょうでない記載と認められ、それを削除することによってその記載の本来の意味内容が明らかになるものであることを要する。しかし、「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」の記載のうち、「僅かに」の部分を除く「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも低い混練温度で」との記載は、生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度と混練温度との高低の関係をいうものであることが明白であるから、その記載自体の意味は明りょうであって、当該記載を除くことが特許請求の範囲について明りょうでない記載をその記載本来の意味内容を明らかにするものであるとはいえず、むしろ「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも低い混練温度で」全体を削除すると、生分解性天然樹脂(A)と生分解性合成樹脂(B)との「混練」に関し、補正前発明と本件補正後の発明とではその実質に相違が生ずる可能性がある」と認められる。したがって、「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」との記載全体を削除することを内容とする補正事項1は、そもそも「明りょうでない記載の釈明」を目的としたものと認めることはできない。</p> <p>(2) 17条の2第4項4号括弧書きの該当性</p> <p>『最後の拒絶理由通知において明りょうでない」と指摘された記載は、文中の「僅かに」という記載のみであることは明らかであるから、「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」との記載全体を削除する補正は、理由1で指摘された新規事項の追加についての拒絶理由を回避するためになされたものと認めるのが相当である。したがって、補正事項1は、17条の2第4項4号括弧書きの「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当しないというべきである。』</p> <p>(3) 17条の2第4項1ないし3号について</p>

	<p>本件補正は、「前記生分解性天然樹脂（A）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」という発明特定事項を削除するものであって、それにより特許請求の範囲が拡張されることが明らかであるから、2号にも該当しない。</p> <p>（4）補足説明</p> <p>『「明りょうでない記載の釈明」を目的とする補正については、審査官が拒絶理由中で特許請求の範囲が明りょうでない旨を指摘した事項についてその記載を明りょうにする補正を行う場合に限られるのであって、審査官が指摘した事項を含んでさえいれば補正の範囲は、その補正によって新たな拒絶理由が生じない程度の範囲に限られるというべきであるから、新規事項の追加状態を解消する目的の補正に同号を適用する余地はないというべきである。』</p> <p>（5）原審補正における新規事項の有無に関する判断について</p> <p>『上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は、必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも、明細書又は図面の記載から自明であれば、特段の事情がない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認めるのが相当である。』</p> <ul style="list-style-type: none"> ・澱粉については「熱分解温度」が記載されているにもかかわらず、それと「混練温度」との関係についての記載はない。 ・生分解性天然樹脂（A）には種々のものが含まれるので、そのような温度（90~120℃）が「前記生分解性天然樹脂（A）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度」とされるかどうか不明であるし、上記温度は前記の澱粉の分解温度（160℃）との関係では「僅かに低い」とは到底いえないものである。 ・タロイモ澱粉・小麦粉澱粉からなる特定の澱粉については、澱粉の温度それ自体と混練温度それ自体は示されていないし、ましてや、技術常識からその分解温度は一樣ではないと理解される「生分解性天然樹脂（A）」について「前記生分解性天然樹脂（A）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度」がどの程度のものであるのかも不明である。 <p>〔結論〕</p> <p>『当初明細書等においては、本願発明の「前記生分解性天然樹脂（A）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」という技術的事項について明示的な記載はないし、それを示唆する記載もなく、かつその熱分解温度及びその熱分解温度よりも僅かに低い混練温度が自明であるともいえない。』→新たな技術的事項の導入</p>
--	---

(執筆者 神谷恵理子)

【本願ヒストリー】

特許出願（平成13年12月27日）



第1回拒絶理由（新規性及び進歩性）



一次補正（原審補正）



最後の拒絶理由通知

（新規事項+36条6項2号違反（「溶融」についての用語混在、「僅かに」は多義的で不明瞭））



二次補正



拒絶査定（補正は新規事項）
 ↓
 拒絶査定不服審判請求＋三次補正（本件補正）
 ↓
 補正却下＋拒絶審決
 ↓
 審決取消訴訟提起→請求棄却

【請求項1についての補正の変遷】

(1) 出願時

「生分解性天然樹脂（A）と生分解性合成樹脂（B）とを均質に混合してなるペレット状生分解性樹脂組成物において、樹脂（A）と樹脂（B）の合計を100質量部とした場合、両者の質量比がA：B＝60～90：40～10であることを特徴とするペレット状生分解性樹脂組成物」

(2) 一次補正

「90～120°で加熱溶融した生分解性天然樹脂（A）と130～180°で加熱溶融した生分解性合成樹脂（B）とを前記生分解性天然樹脂（A）の熱分解温度よりも僅かに混練温度で混練し、均質に混合したものをホットカットしてなるペレット状生分解性樹脂組成物であって、生分解性天然樹脂（A）と生分解性合成樹脂（B）の合計を100質量部とした場合、両者の質量比がA：B＝60～90：40～10であることを特徴とするペレット状生分解性樹脂組成物」

(3) 二次補正

「前記生分解性天然樹脂（A）の熱分解温度よりも僅かに混練温度で」削除

「90～120°である熱分解温度で融解した生分解性天然樹脂（A）と130～180°で融解した生分解性合成樹脂（B）とを混練し、均質に混合したものをホットカットしてなるペレット状生分解性樹脂組成物であって、生分解性天然樹脂（A）と生分解性合成樹脂（B）の合計を100質量部とした場合、両者の質量比がA：B＝60～90：40～10であることを特徴とするペレット状生分解性樹脂組成物」

(4) 三次補正

「90～120°で加熱融解した生分解性天然樹脂（A）と130～180°で融解した生分解性合成樹脂（B）とを混練し、均質に混合したものをホットカットしてなるペレット状生分解性樹脂組成物であって、生分解性天然樹脂（A）と生分解性合成樹脂（B）の合計を100質量部とした場合、両者の質量比がA：B＝60～90：40～10であることを特徴とするペレット状生分解性樹脂組成物」

【最後の拒絶理由】

①理由1：一次補正は17条の2第3項違反（新規事項）

（A）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で混練することが当初明細書等の記載から自明な事項であるとはいえない

②理由2：36条4項

詳細な説明には「溶融」「加熱溶融」「加熱溶解」なる用語が混在しており、不明りょう

③理由3：36条6項2号

「僅かに」なる記載は多義的に理解され不明瞭

【審決】

①補正は、17条の2第4項各号を目的とするものではない→補正却下

②一次補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく不適法（17条の2

3 項違反)

・補正後の「90～120℃である熱分解しない温度で融解した生分解性天然樹脂(A)」なる記載は当初明細書等に明示的に記載されていないし、自明事項でもない。

【原告の主張：審決取消事由】

(1) (三次) 補正却下に関する判断の誤り

・本件補正(三次補正)は、原審補正(一次補正)の「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」を削除する補正である。削除部分は、当初明細書等から自明な事項といえない事項を削除する補正であるから、「明りょうでない記載の釈明」に該当する

・最後の拒絶理由通知で指摘された特定箇所の記載不備の拒絶理由を解消するための補正は、「明りょうでない記載の釈明」に該当するのであって、どのような補正に限るという根拠はない。

(2) 原審補正における新規事項の有無に関する判断の誤り

・本件補正に示された特許請求の範囲に基づいて特許性が判断されるべきであるから、本件補正は当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。

【被告の主張】

(1) 取消事由について

・17条の2第4項4号は、「明りょうでない記載の釈明」を目的とする補正は、審査官が拒絶理由中で特許請求の範囲が明りょうでない旨を指摘した事項について、その記載を明りょうにする補正を行う場合に限られており、新規事項の追加状態を解消する目的の補正が17条の2第4項4号に該当する余地はない。

・新規事項を削除する補正は正に記載を削除することであるから、補正の結果が上記「その記載本来の意味内容」を明らかにすることになるのかは、請求項の記載内容等に応じて決まることである。

【裁判所の判断】

(1) 「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」を削除する補正は、17条の2第4項各号に該当するか

→「僅かに」以外の部分(「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも低い温度で」との記載)は、その記載自体が明りょうであって、当該記載を除くことは本来の意味内容を明らかにするものとはいえない。よって、「明りょうでない記載の釈明」を目的としたものと認めることはできない。

上記記載全体の削除は、新規事項追加についての拒絶理由回避のための補正であり、4項括弧書きの「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当しない。

削除により特許請求の範囲が拡張されているので、2号にも該当しない。

(2) 原審補正: 「前記生分解性天然樹脂(A)の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」を追加する補正の新規事項の有無に関する判断

→明示的記載はなく、示唆もなく、自明でもないから、新たな技術的事項の導入である。

事件番号	知財高裁平成20年(行ケ)第10254号
判決日	平成20年12月25日(第1部 塚原朋一裁判長)
登録番号	特許第3537630号
発明の名称	遊技機の回転リールユニット
分類	新規事項の追加である。
事件概要	訂正審判請求時にした訂正について、訂正明細書に実質的に記載されているということも、そこから自明な事項であるということもできないため、新規事項の追加に当たるとして請求を棄却した。
争点	<ul style="list-style-type: none"> ・取消事由1(訂正目的に関する判断の誤り)、取消事由2(新規事項追加に関する判断の誤り)、取消事由3(本件訂正発明の独立特許要件に関する判断の誤り)が争われたが、判決では取消事由2について判断を示す。 ・本件訂正が126条3項違反とする審決の判断に違法性があるか。
判示事項	<p>本件事案にかんがみ、まず、「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色されると共に、遮光性が付された」との訂正事項が新規事項の追加に当たるかについて判断する。・・・(中略)・・・</p> <p>したがって、訂正前明細書、特許請求の範囲又は図面の記載を総合しても、当業者が、本件訂正発明のように、異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において、「種類ごとに異なる色に着色」するという構成を採用することの技術的意義について導くことができるとはいえず、本件訂正発明のように、異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において、「種類ごとに異なる色に着色」するという構成を採用することの技術的意義は不明というほかない。そうすると、たとえ属性ごとに各図柄を色で塗り分けること自体は周知の事項であるとしても、そのような技術的意義が不明である構成を新たに導入することについてまで、同様に周知の事項であるということとはできない。</p> <p>以上によれば「特定図柄の半透明、に形成された部分以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色されると共に、遮光性が付された」との訂正事項は、「明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものということとはできず、新規事項の追加に当たるといわなければならない。</p>
コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・技術的意義が不明である構成を新たに導入した訂正が新規事項の追加に当たると判示したが、大合議判決(平成18年(行ケ)10563号)では、訂正によって各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえない場合は、明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないと判断しているため、考察の余地がある判決ではないかとの印象をもった。 ・また、複数の実施形態が記載された明細書の開示について裁判所が示した判断もかなり踏み込んだ内容になっており興味深いので、以下に示す。 <p>訂正明細書には、実施形態が2つ記載されており、訂正発明は実施形態2に相当しており、実施形態1は異なる発明を構成していた。</p> <p>①本件訂正で問題となった「種類ごとに異なる色に着色」は実施形態1の【0018】に記載されていたことから、原告は実施形態2の【0025】には「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色される」ことが記載されていたと解される旨主張した。</p> <p>これに対して、裁判所は【0018】に、セブン22の図柄部分が赤色インキで、ウルフ23の図柄部分が青色インキで着色されていることの記載があったとしても、このような段落【0018】は、異なる種類の複数の特定図柄それ自体の一部分が半</p>

	<p>透明に形成された構成を有する実施例（実施形態2）の記載ではなく、セブン22及びウルフ23の図柄領域を光透過性とし、これらの領域を除き遮光性銀色インキが印刷されてマスク処理が施されているという、発光する部分において大きく異なる構成を有する参考例（実施形態1）の記載にすぎない。そうすると、両者の共通性を根拠に、異なる種類の複数の特定図柄それぞれ自体の一部が半透明に形成された構成を有する実施例の記載である段落【0025】からも「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色される」旨の記載が導かれるということとはできないと判断した。</p> <p>②更に、上記参考例においては、遮光されていない半透明の特定図柄領域が発光し、同領域及びそれに近い部分が照明されることによって、特定図柄領域以外の部分も照明されることになるのに対し、上記実施例においては、特定図柄領域の一部である遮光されていない半透明部分が発光し、同半透明部分及びそれに近い部分が照明されることによって、同半透明部分以外の部分も照明されることとなるものである。そうすると、両者は、遮光されていない半透明の部分が発光すること自体においては共通するものの、透過光により直接発光する半透明の部分が相違しているため、遮光部分のうち透過光により照明される部分が異なり、照明されて色が浮かび上がる部分も異なることになる。</p> <p>そうすると、両者は、目押しをする際の機能において差があるといわざるを得ず、その技術的意義は異なるというべきであるから、上記参考例における解釈を根拠に、これと技術的意義が異なる上記実施例において「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色」されていることを自明な事項であるということとはできないと判断した。</p>
--	--

(執筆者 戸崎 善博)

【事件の経緯】

平成 9年 4月18日：出願
平成16年 3月26日：登録（特許第3537630号）
平成16年12月20日：無効審判請求（無効2004-80262号）
平成18年 3月 7日：無効審決
平成18年 4月17日：審決取消訴訟提起（第3部）
平成18年 7月 7日：訂正審判請求
平成18年 8月25日：取消決定で無効審判に戻る（181条2項）
平成18年10月16日：訂正請求
平成19年10月31日：手続補正
平成19年11月27日：訂正を認め、無効審決
平成20年 1月 7日：審決取消訴訟提起（平成20年（行ケ）10004号事件 第1部）
後に訂正審判が請求されるが、取消決定せずに判決まで審理を行う
平成20年 2月25日：訂正審判請求（訂正2008-390024号）
平成20年 5月27日：請求棄却審決（126条1項但書、同条3項及び同条5項違反）
平成20年 7月 7日：審決取消訴訟提起（平成20年（行ケ）10254号事件 第1部）
平成20年12月25日：上記2件の審決取消訴訟について判決

訂正棄却審決の取消請求、無効審決の取消請求が共に棄却され、無効が確定。
尚、本出願から第4世代まで計14件の分割出願がなされ、内2件が登録。
登録の内の1件は、無効審判が請求され審理中。

【請求項の記載】

(1) 設定登録時の請求項

【請求項1】 円筒状をしたリールドラムと、このリールドラムの外周に設けられる、種々の図柄が描かれたリール帯と、これら図柄を背後から照らす光源とを備えて構成される遊技機の回転リールユニットにおいて、前記リール帯は、異なる種類の複数の特定図柄の一部が、それぞれ透明または半透明に形成され、かつ、前記リールドラムの回転方向に直交する方向において異なる位置に配されていることを特徴とする遊技機の回転リールユニット。

【請求項2】 前記遊技機はスロットマシンまたは弾球遊技機であることを特徴とする請求項1記載の遊技機の回転リールユニット。

(2) 訂正審判請求で訂正された請求項

【請求項1】 削除

【請求項2】 上下方向に回転可能な円筒状をしたリールドラムと、このリールドラムの外周に左右方向を幅方向として設けられる、種々の図柄が描かれたリール帯と、前記リールドラムの内部に設けられ、これら図柄を背後から照らす光源とを備えて構成される、スタートレバーの操作により前記リールドラムの回転を開始し、ストップスイッチの操作により前記リールドラムの回転を停止するスロットマシンの回転リールユニットにおいて、

前記図柄の内、第1の種類及び第2の種類の2つの特定図柄は、その一部分をそれぞれ半透明に形成され、その半透明に形成した部分を、前記リールドラムの回転方向に直交する方向において、前記特定図柄の種類ごとにリール帯の右方又は左方に配され、前記特定図柄の半透明に形成された以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色されると共に、遮光性が付されたことを特徴とするスロットマシンの回転リールユニット。

【訂正審判の審決】

(1) 結論：本件審判の請求は、成り立たない。

(2) 理由

① 126条1項但書違反

- ・本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正とはいえない。

4番目の訂正事項である「スタートレバーの操作により前記リールドラムの回転を開始し、ストップスイッチの操作により前記リールドラムの回転を停止するスロットマシン」は減縮に該当しない。減縮というためには訂正発明の技術的範囲の属するものと属しないものがないなければならないが、どのような回転リールユニットが後者に該当するか理解しがたいので、上記修飾語が存在するために発明が不明確になっている。

また、上記修飾語が用途を限定するものとしても、用途を限定することが回転リールユニットの限定に結びつかない。

特許請求の範囲の減縮は、形式的に特許請求の範囲の減縮に該当すればよいというのではなく、減縮後の特許請求の範囲が明確であり、特許発明の技術的範囲がどのように減縮されるかも明確であることが前提である。

② 126条3項違反

- ・5番目の「特定図柄の半透明に形成された以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色」は、明細書に記載されていない。

請求人は、この訂正の根拠を訂正前の段落【0025】及び段落【0018】の記載に求

めている。段落【0025】の記載が、訂正前の請求項1, 2に係る発明の実施例の説明であることは認めるが、そこには「種類ごとに異なる色に着色」に該当する記載はない。訂正前の明細書においては、段落【0016】～【0022】に、【図1】(a)に示される回転リールユニットの説明記載があるが、これは訂正前の請求項1, 2に係る発明の実施例ではない。そうすると、段落【0018】に「リール帯21上の各セブン22の図柄部分はそれぞれ光透過性赤色インキで着色され、各ウルフ23の図柄部分はそれぞれ光透過性青色インキで着色されている。」との記載があることは事実であるものの、訂正前の請求項1, 2に係る発明とは無関係であるから、この記載があるからといって、訂正前の請求項1, 2に係る発明において「種類ごとに異なる色に着色」が記載されていたわけではない。しかも、「遊技者はこの発光色の相違から特定シンボルの種類を識別することが出来」(段落【0022】)及び「遊技者はこの発光位置の相違から特定シンボルの種類を識別することが出来」(段落【0031】)との記載によれば、特定シンボルの種類を識別する手段として、2つの異なる手段が異なる実施形態(一方の実施形態は発明の実施例ではない。)として記載されているのであって、それらを併用することが記載されていたのではない。さらに、段落【0022】の上記記載及び「リール帯21上の各セブン22の図柄部分はそれぞれ光透過性赤色インキで着色され、各ウルフ23の図柄部分はそれぞれ光透過性青色インキで着色されている。リール帯21はこの光透過性有色インキによる各シンボルの印刷後、光透過性白色インキで背景が印刷される。最後に、セブン22およびウルフ23の図柄領域を除き、遮光性銀色インキが印刷されてマスク処理が施されている。」(段落【0018】)によれば、特定図柄に相当するセブンおよびウルフの図柄領域だけが、光源の光を透過可能であり、他の領域は遮光されるのだから、リール背後の光源からの光を透過可能な領域を異なる色に着色することに技術的意義があるのであって、透過不可能な領域を異なる色に着色することが記載されていないことは理の当然である。そうである以上、2つの実施形態を併用するとしても、リール背後の光源からの光を透過可能な領域であるところの異なる種類の特定図柄の半透明部分を異なる色で着色することが導かれるだけであって「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色」は導かれない。

請求人は、段落【0025】の「各シンボルは上記実施形態と同様にリール帯31を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれている」との記載を根拠に、「有色インキがどのようなものであるかは「上記実施形態」と同様である。」(意見書8頁19～20行)と主張するが、上記記載は「リール帯31を形成する透明フィルム材の裏面に光透過性有色インキが印刷されて描かれている」点が、段落【0025】の実施形態と「上記実施形態」(段落【0018】の実施形態)で共通することをいうにとどまり、インク色までも「同様」としていると認めることはできない。

請求人はさらに、「訂正前明細書に明示的に記載された事項でないとしても、「特定図柄」の遮光部分を「種類ごとに異なる色に着色」することは、当業者であれば自明です。」(意見書9頁7～9行)とも主張するが、異なる図柄を異なる色に着色することが周知であることは事実として認めることができるものの、図柄自体の属性として異なる色であるべき場合に異なる色に着色することが周知であるにとどまり、図柄自体の属性とは関係なく、「特定図柄」の半透明に形成された部分以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色される」ことまでが自明であると認めることはできない。

③126条5項違反

訂正の新規事項とはテーマが異なるが、同日に判決された無効審決の取消訴訟の判決では、下記とほぼ同一の判断がなされているので、下記に記載する。

- ・本件出願前に頒布された特開平7-100241号公報(添付の参考資料1であり、以下

「引用例1」という。)には、以下の記載がある。

… (中略) したがって、引用例1には、リールユニットとして次のようなものが記載されていると認めることができる。

「3個の回転リールを横方向に並列し、各回転リールをそれぞれ回転する3個のリールモータを備えたスロットマシンのリールユニットであって、各回転リールは回転ドラムとその外周に貼着される帯状のリールテープから構成され、リールテープの表面は、複数のシンボルマークが所定間隔で表示されており、少なくとも1個の回転リールには、その複数のシンボルマークのうち少なくとも1個のシンボルマークの位置に関して、黒等に着色してマスクした背景中に半透明部分を配し、回転ドラムの内部には、リールテープの前記半透明部分を照明する発光源としてのランプを配置したリールユニット。」 (以下「引用発明」という。)

<相違点1>半透明に形成された部分と特定図柄の位置関係について、訂正発明では、特定図柄の一部分としているのに対し、引用発明にはその特定がない点。

<相違点2>半透明に形成された部分と特定図柄種類の関係につき、訂正発明では「第1の種類及び第2の種類2つの特定図柄」に関して「前記リールドラムの回転方向に直交する方向において、前記特定図柄の種類ごとにリール帯の右方又は左方に配され」及び「種類ごとに異なる色に着色」と限定するのに対し、引用発明ではそもそも「第1の種類及び第2の種類2つの特定図柄」に関係しているとはいえない点。

<相違点3>訂正発明では、特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は遮光性が付されているのに対し、引用発明では「黒等に着色してマスクした背景中に半透明部分を配し」ているものの、訂正発明が上記構成を有するとまではいえない点。

相違点について

<相違点1>

- ・本件出願前に頒布された実願昭60-175597号 (実開昭62-84485号) のマイクロフィルム (添付の参考資料3であり、以下「引用例2」という。)には、
「第5図(2)は、・・・ドラム1aの周面中央部に縦線状のマーク16を一連に付することによって、・・・タイミング付与手段 (審決注; 訂正発明及び引用発明の「半透明に形成された一部分」もタイミング付与手段の1つであると認める。)を形成した」 (7頁13~17行) との記載があり、第5図(2)からは縦線状のマーク16が、3つの絵柄 (訂正発明の「図柄」に相当) 部分と重複していることが読み取れる。
- ・同じく本件出願前に頒布された特開平4-108468号公報 (添付の参考資料2であり、以下「引用例3」という。)には、
「絵柄を透した光透過部を形成すると共に、リールの内部に表示窓に対応しかつ前記光透過部に対向した発光面を有する光源を配設した」との記載がある。ここでいう光透過部は、特定の図柄を狙い易くするため、すなわちタイミング付与手段として設けられたものではないが、絵柄 (訂正発明の「図柄」に相当) の一部分を光透過部とする点では訂正発明と一致する構成が記載されているといえ、引用例3の記載からみても、図柄の一部分を半透明に形成することの阻害要因がないことは明らかである。
- ・他方、図柄 (引用発明のシンボルマーク) は、通常白地に対して着色されて形成されるものであるから、図柄には着色部分があると考えられる。そして、引用例2の上記記載・図示からは、タイミング付与手段と図柄が重複することを容認することが読み取ることができ、さらに引用例3には図柄の一部分を光透過性にする構成が記載されており、図柄の着色部分自体の一部を半透明とすれば、半透明部分の視認性が向上することは明らかである。そうである以上、引用発明を出発点として、白地に対して着色処理によりシンボルマークを形成する

との通常の処理を維持し、半透明部分の視認性を確保するために着色部である図柄それ自体の一部を半透明部分とすること、すなわち相違点1に係る訂正発明の構成を採用することは当業者にとって想到容易である。

<相違点2>

- ・本件出願前に頒布された「必勝パチスロファン」平成7年10月号（添付の参考資料4はその一部であり、以下「引用例4」という。）には、

「コンドルの目押しは羽根を見ながら押せクランキーコンドルは目押しをする機会が多い。ボーナス絵柄をそろえる時はもちろんのこと、ビッグ中の小役ゲームにも目押しは必要だ。

その中であって、一番目押しする回数が多いのはコンドルである。レギュラーの時には、必ずこの絵柄の目押しをするからである。コンドルの目押しのポイントは羽根の部分を見ながら狙うとよい。コンドルは黒い絵柄だし、右側にはみ出た羽根の形は他のものにはない。

目立つはずだ。ちなみに、赤7は切れ目押し。青7は直視だと見やすい。」（7頁左下欄）との記載があり、同記載がスロットマシン遊技についての記載であることは明らかである。

上記記載によれば、遊技者が目押し対象とする絵柄（訂正発明の「図柄」に相当）が複数種類あることは明らかである。引用例4によらずとも、引用例1記載の「ビッグボーナス」相当図柄（引用例4記載の「赤7」及び「青7」もその例と解される。）が複数種類存するスロットマシンは周知であり、その場合には当然複数の図柄が目押し対象となる。そうであれば、引用発明を出発点として、半透明部分の配置対象となるシンボルマーク（図柄）を複数種類とすること、その中でも2種類とすることは当業者にとって想到容易である。

もっとも、そのようにした場合でも、2種類の図柄を区別せず、同一性状の半透明部分を配し、どの図柄が目押し対象となるかを遊技者の視認力又は偶然に任せることも一案であるが、遊技者の便宜を図り、2種類の図柄の半透明部分を区別可能とすることも一案であり、どちらを採用するかは設計事項である。

- ・引用発明を出発点として、2種類の図柄を区別するために、2種類の図柄における半透明部分の位置を互いに異ならせることは図柄区別に当たっての設計事項というべきである。

さらに、高速回転中に異なる半透明部分を位置において区別しようとするれば、「リールドラムの回転方向に直交する方向」において異なる位置に配することは当然採用すべき事項にすぎず（リールドラムの回転方向の位置を異ならせても、高速回転であるがゆえに区別困難となる。）、異なる位置が離れているほど区別しやすいことは自明であるから、「前記特定図柄の種類ごとにリール帯の右方又は左方に配され」とすることも設計事項というべきである。

<相違点3>

- ・本件出願前に頒布された特開平6-327808号公報（以下「引用例5」という。）には、「本発明は、回転体（リールテープ）を備える遊戯装置（スロットマシン、パチスロ及び同装置を内蔵するパチンコ遊技機など）に用いられる回転体をユニット化した回転体構造に関する。」（段落【0001】）、「リールテープRとしては、透過性印刷処理を施した半透明リールテープを用いることができる。半透明リールテープは、透明テープ材の裏面に光透過性有色インキでシンボルを印刷し、その後、光透過性白色インキで背景を印刷し、最後に、特殊シンボル領域を除き、光遮光性銀色打ち印刷（マスク処理）を行うことにより、より安価に形成できる。」（段落【0019】）及び「特殊シンボルLがウインドウWに出現した時、遊戯者は特殊シンボルLを通じてリール5、6、7の内側に配置された発光源40の光を見ることができる。」（段落【0020】）との各記載があり、「回転体をユニット化した回転体構造」とは「回転リールユニット」にほかならず、リールの内側に発光源を配する

とともに、リールの一部分を除く部分に遮光性を付すことが記載されている。
引用例5における「リールの一部分」は「特殊シンボル領域」であって、引用発明の「半透明部分」とは異なるけれども、引用発明においても「半透明部分」からの光の透過を強調して遊技者が認識しやすくすることは当然考慮すべきであり、「半透明部分」以外からの光の透過を阻止するために、引用例5記載の「光遮光性銀色打ち印刷（マスク処理）」を採用することには困難性がない。そして、「半透明部分」以外全部に遮光性を付せば、「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分」に遮光性を付すことになる。

すなわち、相違点3に係る訂正発明の構成を採用することも当業者にとって想到容易である。

・訂正発明の独立特許要件の判断

相違点1～3に係る訂正発明の構成を採用することは当業者にとって想到容易であり、これら構成を採用したことによる格別の作用効果を認めることもできないから、訂正発明は引用発明、引用例2～5記載の技術及び周知技術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って、特許出願の際独立して特許を受けることができない。

すなわち、本件訂正は特許法126条5項の規定に適合しない。

補記

- ・新規事項の判断にあたって、裁判所は、大合議判決の下記の規範を示した。

特許法126条3項にいう「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」との文言について、「明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項」とは、当者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、訂正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。

もっとも、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書、特許請求の範囲又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が当該明細書、特許請求の範囲又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、「明細書、特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであるといえることができる。

事件番号	知財高裁平成22年(行ケ)第10373号 審決取消請求事件
判決日	平成23年7月21日(知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長)
出願番号	特願2004-182595号(不服2007-9027):特願2002-28622の分割出願
発明の名称	インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報提供方法とこの方法を利用した商品選択方法
分類	新規事項追加である。
事件概要	拒絶査定不服審判で、原告が審判段階で行った「・・・自己のシステムにおける選択機能を機能させずに、・・・」とする旨を請求項中に追加した補正事項が新規事項の追加に該当し、特許法第17条の2第3項違反と判断する等して、請求不成立審決とした。知財高裁はこの審決を支持した。
争点	本件補正が17条の2第3項に違反とする審決の判断に違法性があるか。36条4項及び6項1号、29条2項
判示事項	<p>1. 取消事由1(17条の2第3項に関する)</p> <p>(1) 「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」の意義</p> <p>発明の詳細な説明に「公知のコンピューター画像処理手法」として記載された「<u>Adobe Photoshop LE-J</u>」のユーザーガイド(以下「本件ユーザーガイド」という。)の「第3章:選択範囲の操作」には、選択ツールにより、①「画像の一部を補正する具体的方法」と②「画像全体を補正する具体的方法」とが記載されている。なお、「公知のコンピューター画像処理手法を用いた色補正処理」として、<u>本件ユーザーガイドに記載された上記以外の具体的方法について、原告らは何ら主張立証しないこと等から、上記以外の技術的事項があると認めるに足りない。そうすると、「自己のシステムにおける選択機能」とは、受信者所有のパソコンのような「自己のシステム」に含まれる、本件ユーザーガイドにおける①「画像の一部を補正する具体的方法」と②「画像全体を処理する具体的方法」のことであり、いわゆる「選択ツール」により編集操作の対象として画像の一部又は全部を選択する機能のことをいうものと解される。また、選択機能を機能させて色補正するものと、上記選択機能を機能させずに色補正するものうちの、後者を特定して記載したものである。</u></p> <p>(2) 原告らの主張に対して</p> <p>原告らは、「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」における「<u>選択機能を機能(させる)</u>」とは、画像の一部の処理の場合のみを意味し、画像全体の処理の場合を含んでいないこと、ならびに当事者であれば、当然に理解する具体的処理方法であると主張する。</p> <p>本件ユーザーガイドの「画像の選択」「選択ツールの使い方」によると、画面の長方形の「部分」を選択するための選択ツールで最大の長方形としての画面「全体」を選択することができ、逆に「全てを選択」を選択することでいわゆるマーカーとよばれる境界線が現れてこれをドラッグすれば長方形の「部分」選択となる。このことから、<u>本件ユーザーガイドに記載された「選択ツール」の機能としての「画像の全部」の選択と「画像の一部」の選択とは同じものであり、一方から他方を区別することはできない。よって、その区別を前提に、画像の一部を選択する機能を選択しないことが本件追加事項であるかのようにいう原告らの主張は採用できない。</u></p> <p>(3) 本件補正の適否</p> <p>本願当初明細書等の記載においても、「公知のコンピューター画像処理手法」を用いた「色補正処理」においては、「<u>画像の一部</u>」を選択する機能を「<u>画像の全部</u>」を選択する機能から区別することができず、「自己のシステムにおける選択機能を機能</p>

	<p><u>させずに」に対応する技術的事項が記載されていない。そして、本願当初明細書等の他の箇所を併せて検討しても、これを含むように一般化された技術的事項を導くことはできない。したがって、本件補正は17条の2第3項に違反する。</u></p> <p>2. 取消事由2及び3（36条4項、6項1号、及び29条2項に関する） いずれも理由がないと判断（詳細は略）。</p>
コメント	<p>「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」の大合議判決における「記載した事項の範囲内」の解釈に基づいて、「本件補正の適否については、本願当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、本件追加事項の追加が、新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを判断することによって、適法な補正か否か」を判断すべきであるとしている。そして、「「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」という事項は、本願当初明細書等に明示的に記載されていない。のみならず、本願当初明細書等に記載された全ての事項を総合することにより導かれる技術的事項ということもできない。」と判断した。「全ての事項を総合することにより導かれる技術的事項」を審査基準の「自明な事項」と等しいものとして取り扱っていると解される。</p>

(執筆者 吉田 忠弘)

【事件の経緯】

- 平成16年 6月21日：本件分割出願を出願
- 平成18年 3月 7日：最初の拒絶理由通知
- 平成18年 5月 1日：手続補正
- 平成18年 5月30日：最後の拒絶理由通知（29条第1項、第2項、36条）
- 平成18年 7月14日：手続補正
- 平成19年 2月19日：拒絶査定
- 平成19年 3月29日：拒絶査定不服審判請求
- 平成19年 4月27日：発明の名称を「インターネット情報通信システムを介した画像伝達における色変化情報伝達方法」に自発補正
- 平成21年 3月 9日：手続補正（本件補正）
- 平成22年10月18日：請求不成立審決
- 平成22年12月 1日：審決取消訴訟提起
- 平成23年 7月21日：請求棄却判決（17条の2第3項、36条4項、6項1号、29条2項）
- 平成23年 8月 3日：上告受理申立て

1. 請求項の記載

(1) 出願時

【請求項1】

彩色商品カタログのインターネット情報通信システムを介した商品の宣伝活動において、
 先ず販売元が、少なくとも一つの彩色商品の見本画像と基準色画像を組込んだ商品カタログを作成し、この商品カタログをデジタル・データとしてコンピューターの記憶装置に格納し、

販売元がこのデジタル・データをデジタル商品カタログとしてインターネット情報通信システムを介して消費者に送信し、

消費者がデジタル商品カタログの受信データをデジタル画像としてモニタに表示することによって、インターネット情報通信システムを介した画像伝達によって発生する画像色の変化を表示することを

特徴とする、彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の提供方法。

【請求項2】

基準色画像がRGB基準色画像であることを特徴とする、請求項1に記載の彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の提供方法。

(請求項3から7は省略)

(2) 本件補正後の請求項

【請求項1】 少なくとも一つの彩色商品の見本画像と、基準色画像 α を組込んで彩色商品カタログとし、この商品カタログをデジタル・データとしてコンピューターの記憶装置に格納し、

情報の送信元がこのデジタル・データをデジタル商品カタログXとしてインターネット情報通信システムを介して不特定多数の潜在消費者である情報の受信者に送信し、

デジタル商品カタログXを受信した前記受信者がデジタル商品カタログの受信データをデジタル画像X'として自己が所有する画像システムのモニタに表示し、

自己のシステムにおける選択機能を機能させずに、その画像中のデジタル化されており、送信に伴い色変わりしている前記基準色画像部分 α' の色調を、前記情報の受信者が自己が所有する前記基準色画像 α の色調に合致した色調に色補正することによって、この補正と同一条件で且つ同時にモニタ表示画像X'の α' 以外の他の部分の色調も補正することを

特徴とする、彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法。

【請求項2】 前記基準色画像がRGB基準色であることを特徴とする、請求項1に記載の彩色商品カタログの画像伝達における色変化情報の伝達方法。

2. 当初明細書中の関連及び参考記載

【0024】 最近コンピューター画像処理技術が急速に発展し、自己の所有するパソコンのモニタに表示されたデジタル画像色の単純な補正が一般家庭でも容易に出来るようになった。従って、本願発明の場合でも、自己の所有するパソコンのモニタに表示された基準色のデジタル画像の色を自己が所有するこの基準色画像の色(印刷された基準色画像の色)と比較して目視で両者間の相違が明瞭に認識された場合に、例えば公知のコンピューター画像処理手法(例えばAdobe社 Photoshop LE-J(登録商標))を用いた色補正処理によって、モニタ表示のデジタル基準色画像の色を自己が保有する印刷基準色画像の色と実質的に合致するように補正すれば、前記デジタル基準色画像と共に表示されている商品のデジタル画像の色も補正されるので、色品質を重視した商品の選択が効率的に高い精度で可能となる。

【0044】 潜在消費者はこのインターネットに接続した自己のパソコンにデジタル・データとしてこのインターネット情報を格納し、モニタにこの婦人服のデジタル画像と共にRGB基準色画像を表示させて、このRGB基準色デジタル画像の色と、**手元の印刷されたRGB基準色画像の色とを対比することにより**インターネット情報通信システムを介した送信側（販売元）と受信側（消費者）との間の変色の程度を把握することができる。

【0045】 更なる具体的発明の態様としては、色化けがある程度存在する場合には、この表示デジタルRGB画像の色が自己の所有するRGB基準色画像（印刷RGB基準色画像）の色と**目視によって実質的に合致するように前述の公知の手法【0024】で色補正し、この色補正によって同時に色補正されたデジタル画像（商品カタログの婦人服）の中から特定の商品を選択し、商品を発注した。**

【0049】 この実施態様では、本願発明の第一の態様に続いて、更に消費者が自己の所有するパソコンを駆使してモニタに表示されたデジタル画像（RGB基準色画像と婦人服画像）の色補正をすることによって購入希望の婦人服を選定しているので、服地の色に関しては**印刷カタログの請求をする必要はない。**

3. 被告（特許庁）の主張

(1) 取消理由1（17条の2第3項（新規事項）に関する）

本願当初明細書には、色補正の技術として「例えば公知のコンピューター画像処理手法（例えばAdobe社Photoshop LE-J（登録商標））を用いた色補正処理」を用いることが可能であることが記載されているが、色補正処理の具体的な動作が記載されているものでなく、これが「自己のシステムにおける選択機能を機能させずに」色補正を行うものであることや、「Adobe社Photoshop LE-J」以外の手法を用いて色補正処理を行う場合の具体的な動作については何ら記載されていない。

さらに、「Adobe社Photoshop LE-J」では、たとえ画像全体を処理対象とする場合であっても、画像全体を「選択する」ことに変わりはないから、本願当初明細書に「選択機能を機能させずに」色補正処理を行うことは何ら記載されていない。

(2) 取消理由2及び3（36条4項、6項1号、及び29条2項に関する）

（詳細は略）

4. 分割出願（第2世代）

(1) 特願2006-167491号

拒絶査定不服審判（不服2009-022953）に係属中。

(2) 特願2010-013442号

拒絶査定不服審判（不服2010-026803）に係属中。

以上

事件番号	知財高裁平成17年(行ケ)第10393号 審決取消請求事件 (知財高裁平成19年(行ケ)第10294号 審決取消請求事件)
判決日	平成17年12月8日(第4部 塚原朋一裁判長) (平成20年3月25日(第1部 塚原朋一裁判長))
出願番号	特願2000-378168号
発明の名称	商品を楪目で選択するプログラムを活用した販売方法
分類	新規事項追加でない。 許容範囲の変化: 当初明細書に記載のない発明特定事項A「プログラムが共通事項をまとめて表示する」、及び発明特定事項B「プログラムが楪目の縦軸、横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。」を付加する補正が、当初明細書等から自明であるとして認められた。裁判所は、「自明である」との判断をしているが、明らかに、審査基準に規定されていた「自明」の範囲より拡張されていると思われる。除くクレームでない。
事件概要	拒絶査定不服審判では、原告が審査段階でした補正が、出願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものとはいえず、特許法第17条の2第3項の規定に違反するとして拒絶審決をした。知財高裁は、この拒絶審決を取消した。
争点	本件補正が17条の2第3項に違反とする審決の判断に違法性があるか。
判示事項	<p>発明特定事項Aが新規事項であるか否かについて</p> <p>問題となるのは、共通事項を表示する主体がプログラムであることが、当初明細書等の記載から自明であるか否かである。</p> <p><u>この点、確かに、当初明細書等には、プログラムの機能として、購入者による購入数量等の入力を受けた演算と、その演算結果(購入金額)の画面への出力が記載されているにすぎない。</u>しかし、本願発明は、商品を楪目で選択するプログラムを用いたものであり、単に、購入者による購入数量等の入力を受けた演算とその結果の出力を行うにとどまるものではない。すなわち、当初明細書等の記載によれば、従来は商品に共通事項があっても、商品の規格やサイズ等が異なれば、販売者において個別に入力し、購入者において個別に閲覧する必要があったところを、商品を楪目で選択するプログラムを用いることによって、販売者の入力を省力し、購入者の閲覧を容易にしたところに本願発明の本旨があるとされているのであるから、<u>このプログラムが共通事項をまとめて表示する機能を有することは、本願発明において当然の前提とされているものである。</u></p> <p>このことは、当初明細書等の図面2において、購入者に商品を閲覧させ購入申込みを行わせるための表示情報として、商品の共通事項と商品一覧表とが示され、これらを実線で囲んだ全体が「商品を楪目で選択するプログラム」として示されていること、また、図面3において、販売者の入力行為を受けた「商品」という項目、購入者の入力行為を受けた「購入金額表示」という項目が示され、これらを含む全体が「商品を楪目で選択するプログラム」として示されていることから、裏付けられるものである。</p> <p>以上から、発明特定事項A「プログラムが共通事項をまとめて表示する。」は、当初明細書等の記載から自明であると認められる。</p> <p>発明特定事項Bが新規事項であるか否かについて</p> <p>当初明細書等の請求項1及び2には、発明特定事項B「プログラムが楪目の縦軸、</p>

	<p>横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。」に相当する文言はなく、当初明細書等の他の部分にも、発明特定事項Bを直接に示す文言はない。そこで、発明特定事項Bが、当初明細書等の記載から自明であるか否かについて、以下検討する。</p> <p><u>この点、当初明細書等の「発明実施の形態」には、「販売者（図面1-3）が商品（図面2-9）の共通事項（図面2-14）である商品見本の画像・・・等を入力する。商品一覧表（図面2-6）の枠目の横軸に商品の規格・・・等を設定し、枠目の縦軸に商品のサイズ・・・等を設定し、枠目の縦軸、横軸の条件に合った商品（図面2-9）を設定し、販売単価（図面2-10）を枠目に入力する。」と記載されており、これらの行為の主体はいずれも販売者を指すものと解される。</u></p> <p><u>しかし、本願発明は、商品を枠目で選択するプログラムを用いたものであって、同プログラムによって、購入者は、枠目の商品を選択することができるのであるから、単なる販売者の設定行為があるだけでは足りず、プログラムによって各商品が枠目ごとに特定されていることが、本願発明においては当然の前提とされているものである。</u></p> <p>また、当初明細書等の図面2において、購入者に閲覧させる表示情報として商品一覧表が示され、同表は「商品を枠目で選択するプログラム」の一部とされていること、図面3において、販売者の入力行為を受けた「商品」という項目が「商品を枠目で選択するプログラム」の一部として示されていることに照らせば、商品一覧表の表示、ひいては同表の枠目により特定された商品の表示が、プログラムによるものであることが、これらの図面に示されているものといえる。</p> <p>以上によれば、発明特定事項B「プログラムが枠目の縦軸、横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。」は、当初明細書等の記載から自明であると認められる。</p>
コメント	<p>審査基準に規定されていた「自明」は、当業者であれば、明細書に記載されているのと同様である範囲であったが、上記判決における「自明」の範囲は、出願当初明細書等に記載されている事項から当業者が発明を解釈し得る範囲にまで拡張されている。</p> <p>しかしながら、このような「自明」の範囲を無闇に拡張することは、第三者の予測可能性を奪い、第三者に不測の不利益をもたらす虞があるため、慎むべきである。</p> <p>後述する出願当初の請求項1と補正1、補正2、補正3における請求項1とを比較すると、新規事項の追加に該当しないとする裁判所の判断は、出願人の保護と第三者の不利益とのバランスを欠くものであるとの印象を受ける。</p> <p>また、本件では、特許権を取得すると目的を達成するとの観点からすれば、出願当初明細書等の記載内容が余りにも内容に乏しく、特に、このような場合には、「自明」の範囲を、従来程度に止めるほうが好ましいのではないか。現に、本件では、「自明」の範囲を拡張した上記審決取消判決の結果として、後述するように長期に亘って多くの費用と労力を費やしたにも拘らず、結局、特許権が取得できないという悲惨な結果を招来してしまったのである。</p> <p>なお、補正後の請求項1に記載の発明は、「販売者は、商品の共通の説明事項がある商品の商品見本の画像、商品名、商品説明、販売単位等を共通事項としてプログラムに入力すると、プログラムが共通事項をまとめて表示する。なお販売者が、プログラムに商品一覧表の枠目の横軸に商品の規格、種類、色、型等を設定し、枠目の縦軸に商品のサイズ、色、長さ、大きさ、重さ等を設定すると、プログラムが枠目の縦軸、横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。さらに販売者が販売単価を</p>

	<p>同じ枠目に入力する。購入者がプログラムにアクセスして、商品一覧表の枠目の商品を選択し、購入数量をプログラムに入力すると、プログラムは販売単価と購入数量で演算し、購入金額を出力する。演算結果は画面に出力される。購入者が送信ボタンを操作して申し込む方法。」である。</p> <p>この発明は、販売者(=人)が必須の構成として含まれている点(29条柱書)、「プログラムに入力する」との意味が不明確な記載、「販売単位等」及び「重さ等」との記載があるため発明の外延が明確ではない点(36条6項2号)、進歩性欠如(29条2項)等、の拒絶理由を含んでおり、そもそも、審査官が17条の2第3項だけを拒絶理由としたことが、結果的に特許査定が得られない出願に対して、長期間に亘って多くの費用と労力を費やすという悲劇の始まりである(下記の事件の経緯を参照)。しかしながら、後述するように、特許庁には違法性はないと判断されている。</p> <p>また、本件の出願当初明細書等は、発明者自らが記載したものらしく、補正段階から弁理士が代理しているが、本件のように、出願当初明細書等に発明が明確に記載されていない場合には、弁理士は、その旨を発明者に伝えて、然るべき対処(国内優先権主張出願、別出願等)をすることが好ましい。</p>
--	--

(執筆者 安田 久)

【事件の経緯】

平成12年11月 6日：出願
平成13年 4月13日：最初の拒絶理由通知
平成13年 6月22日：手続補正「本件補正1」
平成14年 5月21日：最後の拒絶理由通知(17条の2第3項)
平成14年 7月29日：手続補正「本件補正2」
平成14年 9月24日：補正の却下の決定
平成14年 9月24日：拒絶査定(17条の2第3項)
平成14年10月29日：拒絶査定不服審判請求
平成17年 1月31日：請求不成立審決(1回目)(17条の2第3項)
平成17年 3月17日：審決取消訴訟提起(1回目)(17条の2第3項)
平成17年12月 8日：審決取消判決
平成18年 7月 4日：審理再開
平成18年 7月18日：拒絶理由(29条1項、29条2項)
平成19年 4月16日：手続補正「本件補正3」
平成19年 6月28日：請求不成立審決(2回目)(29条2項)
平成20年 月 日：審決取消訴訟提起(2回目)(29条2項)
＝平成19年(行ケ)第10294号審決取消請求事件
平成20年 3月25日：請求棄却判決(29条2項)
平成20年 4月 8日：上告
平成20年10月 7日：上告棄却

【請求項の記載】

(1) 出願当初の請求項1

「販売者は商品の共通事項である商品見本の画像、商品名、商品説明、販売単位等を共通事項として入力する。商品一覧表の枠目の横軸に商品の規格、種類、色、型等を設定し、枠目の縦軸に商品のサイズ、色、長さ、大きさ、重さ等を設定し、枠目の縦軸、横軸の条件に合った商品を設定し、販売単価を枠目に入力する。購入者が枠目の商品を選択し購入数量を入力すると、演算し購入金額を出力する。」

(2) 本件補正1における請求項1

「販売者は、商品の共通の説明事項がある商品の商品見本の画像、商品名、商品説明、販売単位等を共通事項としてプログラムに入力すると、プログラムが共通事項をまとめて表示する。なお販売者が、プログラムに商品一覧表の樹目の横軸に商品の規格、種類、色、型等を設定し、樹目の縦軸に商品のサイズ、色、長さ、大きさ、重さ等を設定すると、プログラムが樹目の縦軸、横軸の条件に合った商品を商品一覧表に表示し特定する。さらに販売者が販売単価を同じ樹目に入力する。購入者がプログラムにアクセスして、商品一覧表の樹目の商品を選択し、購入数量をプログラムに入力すると、プログラムは販売単価と購入数量で演算し、購入金額を出力する。演算結果は画面に出力される。購入者が送信ボタンを操作して申しこむ方法。」

(3) 本件補正2における請求項1

「商品を樹目で選択するプログラムを活用した、通信ネットワークを用いた商品販売方法における販売者の商品データの入力方法であって、

上記商品を樹目で選択するプログラムは、販売者側のサーバに保存され、

販売者が入力した、複数の商品に共通する説明事項である商品見本の画像、商品名、商品説明を含む共通事項を受付けて、予め準備された、所定の横軸と縦軸とで特定される樹目を有した商品一覧表を作成し、表示するステップと、

販売者が設定入力した上記商品一覧表の樹目の横軸に表示すべき、商品の規格、種類、色、型のうちから選択された第1の条件を受付けるステップと、

販売者が設定入力した上記商品一覧表の樹目の縦軸に表示すべき、商品のサイズ、色、長さ、大きさ、重さのうちから選択された第2の条件を受付けるステップと、

上記商品一覧表の横軸と縦軸とで特定される商品について、販売者が入力した販売単価を受付けるステップとを少なくとも備えていることを特徴とする、通信ネットワークを用いた商品販売方法における販売者の商品データの入力方法。」

(4) 本件補正3における請求項1

「商品を樹目で選択するプログラムを活用した、通信ネットワークを用いた商品販売方法における販売者の商品データの入力方法であって、

上記商品を樹目で選択するプログラムは、販売者側のサーバに保存され、販売者が入力した、複数の商品に共通する説明事項である商品見本の画像、商品名、商品説明を含む共通事項を受付けて、予め準備された、所定の横軸と縦軸とで特定される樹目を有した商品一覧表を作成し、表示するステップと、

販売者が設定入力した上記商品一覧表の樹目の横軸に表示すべき、商品の規格、種類、色、型のうちから選択された第1の条件を受付けるステップと、

販売者が設定入力した上記商品一覧表の樹目の縦軸に表示すべき、商品のサイズ、色、長さ、大きさ、重さのうちから選択された第2の条件を受付けるステップと、

上記商品一覧表の横軸と縦軸とで特定される商品について、販売者が入力した販売単価を受付けるステップとを少なくとも備えていることを特徴とする、通信ネットワークを用いた商品販売方法における販売者の商品データの入力方法。」

以下は、平成19年(行ケ)第10294号 審決取消請求事件についての記載

【最終的な拒絶理由】

特許法第29条第2項

【特許庁の判断過誤に関する裁判所の判断について】

平成19年(行ケ)第10294号 審決取消請求事件

平成20年3月25日(第1部 塚原朋一裁判長)

原告の主張(取消事由6(手続違反)):本件の訴訟においては、本願補正発明の進歩性の有無が問題とされているが、この進歩性は、平成13年4月13日付けの最初の拒絶理由通知において指摘されていた事項である。しかし、平成14年5月21日付けの最後の拒絶理由通知(甲16)においては、進歩性の点については一切触れられていない。仮に、平成13年4月13日付けの最初の拒絶理由通知に対して原告が提出した平成13年補正によっても発明の進歩性の問題が解消されていなかったのであれば、特許庁としては、最後の拒絶理由通知において、進歩性を否定する旨を指摘しておくはずであり、また、そうすべきであった。そのような処理をしておけば、前回の審決取消訴訟により、一次的な解決が可能であり、本件の訴訟が不要であったことは明らかである。

当初の出願から8年を経過していること及び出願人の手続的負担にかんがみると、特許庁が、平成14年5月21日付けの最後の拒絶理由通知において進歩性を否定しなかったにもかかわらず、その後、発明の進歩性を否定する主張をすることは、不当であって、拒絶理由通知等に関する裁量の範囲を明らかに逸脱しており、本件の審決については、手続的な点でも違法である。

裁判所の判断:

原告は、特許庁が、平成14年5月21日付けの最後の拒絶理由通知において進歩性を否定しなかったにもかかわらず、その後発明の進歩性を否定する主張をすることを問題とするのであるが、これは、特許庁が、補正について、特許法17条の2第3項に違反すると判断した場合でも、その他に、特許法29条についての拒絶理由があると示さなければ、その後、特許法29条を理由として特許出願の拒絶をしてはならない旨の主張と解される。これは、結局、特許庁は、補正について、特許法17条の2第3項に違反すると判断した場合でも、その判断が誤りである可能性を考慮して、補正後の発明について特許法29条の拒絶理由があると考えたら、そのことを拒絶理由通知、拒絶査定で示すべきであり、そのような手続を経なければ、その後、特許法29条の拒絶理由に基づいて拒絶してはならないというものである。

しかし、**特許法17条の2第3項に違反した補正がされれば、そのことのみによって特許出願は拒絶査定されるのであるから、特許庁は自らの判断が誤りであることを前提として予備的に特許法29条の判断をしなければならぬとまではいえない。**また、特許請求の範囲について、特許法17条の2第3項に違反した補正がされた場合には、特許法29条の判断の基礎となる発明が補正前と異なることから、上記のように必ず特許法29条について予備的に判断しなければならないとすると、新たな審査を要する場合も多いのであり、このことを考慮すると、特許法17条の2第3項に違反する補正がされたと判断する場合に特許庁は自らの判断が誤りであることを前提として必ず予備的に特許法29条の判断をしなければならないとすることが合理的であるとはいえない。

確かに、本件のように、補正について判断した審決が取り消されて審理が再開されたが、再開後の審理において前回とは異なる理由により出願が拒絶されるような場合、出願人は、時間的、手間的な負担等を負うこととなるのであるが、前記のような法の構造等に照らせば、特許庁が、補正が特許法17条の2第3項に違反すると判断した場合でも、その判断が誤りである可能性を考慮して、補正後の発明について特許法29条の拒絶理由があると考えたら、そのことを拒絶理由通知、拒絶査定で示すべきであるとは認められず、原告主張の、出願からの経過年数や手続的負担は、この判断を何ら左右するものではない。

以上

事件番号	知財高裁 平成23年12月26日判決
判決日	平成22年(行ケ)第10402号 審決取消請求事件
出願番号	特開2005-170797号(不服2007-24198号)
発明の名称	抗菌, 抗ウイルス, 及び抗真菌組成物, 及びその製造方法
分類	新規事項の追加である。
事件概要	拒絶査定不服審判手続において原告が特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下、「本件補正」という。)をしたが、特許庁から請求不成立の審決を受けたことから取り消しを求めた。これに対し、知財高裁においても新規事項の追加であると判断した。
争点	本件補正が新規事項の追加に該当するか否か(その他目的要件の充足性及びサポート要件の充足性も問題となった。)
判示事項	<p>(結論) 補正で追加された化学物質の化学構造が不明である場合は、明細書に記載した事項の範囲内か否かを判断できない。</p> <p>・・・原告が本件補正で追加しようとした「1, 2-ジヒドロキノン」「1, 4-ジヒドロキノン」なる名称の化学物質が何を指すのか不明といわざるを得ないし、少なくともそのような名称を正しい名称とする化学物質が実在することを認めるに足りる的確な証拠はなく、・・・。そうすると、当業者(発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)は、このような名称を有する化学物質がいかなる化学構造を有する物質であるか理解することができず、そもそも、上記補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内か否かを判断することができないので、上記補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものということとはできない。</p>
コメント	<p>当業者が名称からいかなる化学構造か把握できないため、本件補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内か判断できず、特許法17条の2第3項の規定の要件を充たしていないとされた。本件判決は、かかる判断に留まらず、構造不詳な物質が原告主張の物質に特定できたとしても、明細書の他の記載と相反することを示し、原告の主張を排斥している。</p> <p>なお、本件では、添加剤の組み合わせの数が60種から6種に減じたことについても補正後の物質が補正前の特許請求の範囲内でないことから、特許請求の範囲の「減縮」ということができないとして目的要件違反が認定された。また、本件補正の請求項1の記載によって特定される成分(A)のMの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されていないとしてサポート要件違反についても認定された。</p>

(執筆者 白木 裕一)

【本件事案の経緯】

- ①平成15年12月8日：出願
- ②平成19年5月1日：特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正（第1次補正）
- ③平成19年5月25日：拒絶査定
- ④平成19年9月3日：拒絶査定不服審判請求（不服2007-24198号）
- ⑤平成19年10月3日：特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正（第2次補正：本件補正）
- ⑥平成22年8月23日：本件補正を却下した上で、「本件審判請求は、成り立たない。」との審決。

【請求項の記載の変遷】

- ①平成15年12月8日付本件出願時の請求項1に記載された発明（原発明）

以下の成分からなる抗菌、抗ウイルス、及び抗真菌組成物であって、

一般式が、 $M^{+a} X^{-b}$ で、Mは、ニッケル、コバルト、マグネシウム・・・及びイリジウム、からなる群から選択された金属元素、或いは、 NH_4 で、Xは、フッ化物、塩化物、臭化物、・・・乳酸塩、からなる群から選択された陰性基であり、 $a=1\sim 6$ 、 $b=1\sim 6$ である、触媒機能を有する金属イオン化合物（A）と、

イオン化合物、イオウ化合物、還元能力を有する補酵素、或いは、酸化能力を有する試薬である（B）と、

一般式が RY_z で、Rは、リチウム、ナトリウム、・・・及び亜鉛からなる群から選択される元素で、Yは、塩化物、硝酸、・・・及びシュウ酸塩であり、 $Z=1$ 或いは2である、添加剤（C）と、

からなり、前記（A）：（B）：（C）の重量比は、 $1 : 10\sim 50 : 1500\sim 3000$ であることを特徴とする組成物。

- ②平成19年5月1日付第1次補正後の請求項1に記載された発明（本願発明）：試薬（B）

還元フラビンモノヌクレオチド、・・・及び還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリリン酸からなる群から選択される還元能力を有する補酵素及び過酸化水素、キノンからなる群から選択される酸化能力を有する試薬の混合物である（B）と、

- ③平成19年10月3日付本件補正後の請求項1に記載された発明（本願補正発明）

：試薬（B）

還元能力を有する補酵素、 H_2O_2 及び酸化能力を有する試薬との混合物（B）と、前記（B）について、前記還元能力を有する補酵素は、還元フラビンモノヌクレオチド（ $FMNH_2$ ）、・・・及び還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリリン酸からなる群から選択され、酸化能力を有する試薬は、アズレンキノン、1, 2-ジヒドロキノン、及び1, 4-ジヒドロキノンからなる群から選択され、

【審決の判示事項】

(1) 補正で追加した化学物質の化学構造が不明である場合の新規事項追加の有無の判断

特許法にいう補正は、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した事項の範囲内においてしなければならないところ（特許法17条の2第3項）、乙1の文献によれば、「ジヒドロキノン」とは、「ヒドロキノン」の2量体を意味するから、原告が本件補正で追加しようとした「1, 2-ジヒドロキノン」「1, 4-ジヒドロキノン」なる名称の化学物質が何を指すのか不明といわざるを得ないし、少なくともそのような名称を正しい名称とする化学物質が実在することを認めるに足りる的確な証拠はなく、このことは、原告が指摘する甲17文献及び甲18文献の前記記載によっても左右されない。そうすると、当業者（発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）は、このような名称を有する化学物質がいかなる化学構造を有する物質であるか理解することができず、そもそも、上記補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内か否かを判断することができないので、上記補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものということはできない。

(2) 原告の主張①（1, 2及び1, 4という表記はOH基の位置を示す旨の主張）

・・・しかし、原告の上記主張を前提とすると、乙2文献によれば、原告が主張する「1, 2-ジヒドロキノン」は「ピロカテコール」であり、「1, 4-ジヒドロキノン」は「ヒドロキノン」であると理解されるが、甲14文献によると、「キノン」とは芳香族化合物のCH原子団2つをCO原子団に変え、さらに二重結合をキノイド構造にするのに必要なだけ動かしてできる化合物の総称であって、CO原子団をその化学構造物中に有することを要件とするものであると認められるところ、「ピロカテコール」や「ヒドロキノン」はその構造中にCO原子団を含まれないから、それらが「キノン」に属しないことは、明らかである。

(3) 原告の主張②（1, 2-ジヒドロキノン等のヒドロキノンは容易に酸化されてベンゾキノンに変化するということからキノン類に属することは明らかである旨の主張）

・・・しかし、特許法17条の2第3項の「明細書、特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ、当初明細書の全ての記載を総合しても、本願発明の抗菌、抗ウイルス及

び抗真菌組成物において、酸化能力を有する試剤である過酸化水素水やアズレンキノンのキノンが、さらに酸化を受けた後に組成物中でその作用を発揮するという事はできないので、当初明細書等に、酸化を受けて酸化能力を有する試剤に変換される物質を酸化能力を有する試剤に含めることが記載されているとはいえない。

したがって、「1, 2-ジヒドロキノン」及び「1, 4-ジヒドロキノン」が、酸化されて「1, 2-ベンゾキノン」及び「1, 4-ベンゾキノン」に変化することを根拠とする原告の上記主張を採用することはできない。

【発表者のコメント】

- (1) 結論及び理由付けともに賛成である。化学構造が不明で実在性を裏付ける客観的な資料が存在しない状況で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した事項の範囲内であることを立証できない以上、当然の帰結と思われる。
- (2) 審決においては、単に「1, 2-ジヒドロキノン」及び「1, 4-ジヒドロキノン」が本願の当初明細書又は図面に示唆を含めて記載がないとの結論に至っているのに対し、本件判決は、原告の主張を前提にしても当業者の技術常識（キノンの意義、並びに、過酸化水素水及びアズレンキノンの酸化能力を有する試剤との整合性の欠如）に矛盾していることを明らかにした上で、当初明細書等に記載されているとはいえないとの結論に至っている。すなわち、本件判決は、「1, 2-ジヒドロキノン」及び「1, 4-ジヒドロキノン」が、当初明細書等全てを参酌してもこれに含まれると判断することは、当業者の上記技術常識と整合性がとれないことから、新規事項の追加である旨認定しているにすぎないのであって、ソルダーレジスト大合議判決に沿った検討手法は変更されることなく依然として踏襲されているものと思われる。
- (3) なお、本件では、添加剤の組み合わせの数が60種から6種に減じたことについても補正後の物質が補正前の特許請求の範囲内にないことから、特許請求の範囲の「減縮」ということができないとして目的要件違反が認定された。また、本件補正の請求項1の記載によって特定される成分(A)のMの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されていないとしてサポート要件違反についても認定されている。そして、サポート要件違反の有無を検討するにあたって、本件判決は、原告が提出した実験結果につき、①訴訟提起後の実験の結果であると推認されること、及び②本願の当初明細書又は出願時の技術常識から実験結果が示唆ないし推認されるような特段の事情もないとして参酌することはできない旨判示している。これらの点もご参照されたい。

以 上

事件番号	知財高裁平成23年(行ケ)第10030号 審決取消請求事件
判決日	平成23年12月26日(知財高裁第3部 飯村敏明裁判長)
出願番号	特願2004-216217(特開2006-34441,特許第3962041号,無効2010-800003号事件)
発明の名称	スロットマシン
分類	新規事項追加である。
事件概要	無効審判に対する請求項の訂正において、特許庁が新規事項の追加に該当しないとした判断について、裁判所は、新規事項に該当すると判断し、審決を取り消した。
争点	本件訂正が準用する第126条第3項の規定に適合するとの審決に違法性があるか。
判示事項	<p>1 取消事由1(本件訂正の適否に関する判断の誤り)について</p> <p>・・・</p> <p>「共通フラグ」は、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・判定値データ(判定値数)が、設定値にかかわらず共通である場合に設定されること、 ・全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するのだけでなく、判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する(設定値についての共通フラグは未設定)こと、 ・判定値数が賭け数(BET数)にかかわらず共通である場合に設定される(判定値数が設定値数、賭け数の両方にかかわらず共通であれば両方のフラグが設定される)としてもよいこと、 ・実施例においては、抽選処理の過程で、現在の遊技状態に応じた遊技状態別テーブルに登録された役について順番の処理対象として「共通フラグ」の設定状態が参照され、設定値と賭け数のいずれについても「共通フラグ」が設定されているか否かが判定されること <p>が、それぞれ開示されている。</p> <p>すなわち、これらの記載から、「共通フラグ」は、全ての許容段階の種類に共通して判定値データを記憶するか、そうでない(判定値データを許容段階の種類に応じて個別に記憶する)かという2つの記憶形態を表すものであることがわかる。</p> <p>そして、「フラグ」という語の技術的意味を検討すると、・・・当業者にとって、「フラグ」は、1ビットのデータであると理解される。そして、本件明細書において、「共通フラグ」の「フラグ」の語が、上記と異なる意味を指すものとして用いられている事情はないから、当業者は、「共通フラグ」は1ビットのデータと認識すると考えられる。</p> <p>また、本件明細書の上記各記載及びその他の記載によっても、・・・多ビットのデータとしたり、8進法、16進法等のデータとするような例は開示されていない。</p> <p>・・・<u>判定値データのデータ量を抑えると共に量産機種までの開発が容易なスロットマシンを提供することが発明の解決課題とされている旨記載されていることに照らすならば、「共通フラグ」は、判定値データを共通化して、開発用の機種における判定値データの記憶態様を量産用の機種にそのまま転用できるようにし、かつ、判定値データ記憶手段の記憶容量の低減を図る目的で採用されたことが理解される。</u></p> <p>・・・</p> <p>他方、本件訂正に基づく「区別データ」は、「複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別する」ためのデータであって、「フラグ」であるとの限定や1ビ</p>

	<p>ットであるとの限定もないから、1ビットを超えるデータを含むと理解される。</p> <p>また、<u>1ビットを超えてビット数を増大させることができるならば、判定値データの分類を限りなく細かく設定することができるので、上記解決課題に沿わないような記憶態様を作出することが可能となる。</u></p> <p><u>すなわち、本件訂正に基づき請求項1に「区別データ」を加入することは、単に、1ビットを超えるデータを含むことになるのみならず、願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想、解決課題とは異質の技術的事項を導入するものというべきである。</u></p>
コメント	<p>新規事項が追加されているか否かの判断における当初明細書の開示内容の認定において、発明の課題を踏まえて認定（課題解決に沿わない事項は開示されていないとする認定）が興味深い。</p> <p>裁判所は、新規事項の追加に当たることを論理的に述べた原告の主張に沿って判示している点で妥当のようにも思える。しかし、今回の訂正は請求項の訂正であり、明細書に記載を追加した訂正とは異なる。このため、裁判所としては、本件を新規事項の追加として処理するのではなく、訂正された請求項に係る発明の要旨認定において明細書の記載を考慮し、新規事項の追加に該当しないように要旨認定を行い、訂正を認めた上で進歩性の議論を進めることも可能であったように思われる。</p> <p>出願書類作成の実務上では、少なくとも発明のポイントとなる部分について、上位概念、中位概念の技術思想を示唆する開示が必要になる、ということが確認された。</p>

(執筆者 合路 裕介)

【事件の経緯】

- 平成16年 7月23日：本件出願
- 平成18年12月20日：早期審査に関する事情説明書の提出
- 平成19年 1月17日：早期審査に関する報告書
- 平成19年 1月30日：最初の拒絶理由通知（36条）
- 平成19年 3月19日：補正案について拒絶が解消しない旨の対応記録
- 平成19年 3月29日：意見書、補正書を提出
- 平成19年 5月 8日：特許査定
- 平成19年 5月25日：設定登録（特許第3962041号）
-
- 平成21年12月28日：無効審判請求（無効2010-800003）
- 平成22年 4月20日：答弁書・訂正請求（被請求人）
- 平成22年 5月26日：弁駁書（請求人）
- 平成22年 7月 5日：答弁書（被請求人）
- 平成22年 9月13日：口頭審理陳述要領書（請求人，被請求人）
- 平成22年 9月27日：口頭審理
- 平成22年10月27日：上申書（請求人，被請求人）
- 平成22年12月28日：請求不成立審決（訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。）
-
- 平成23年12月26日：請求認容判決（準用する第126条第3項）

1. 請求項の記載

(1) 登録時（下線は、審査段階での補正箇所）

【請求項1】

1 ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームを開始させることが可能となり、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示させる可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能であるとともに、遊技の進行を制御する遊技制御用マイクロコンピュータを備えるスロットマシンにおいて、前記遊技制御用マイクロコンピュータは、

前記可変表示装置に表示結果が導出される以前に、前記可変表示装置の表示結果として予め定められた複数種類の入賞表示結果をそれぞれ導出させることを許容するか否かを、入賞表示結果の種類毎に決定する事前決定手段と、

前記事前決定手段が入賞表示結果を導出させることを許容する旨を決定する割合が異なる複数種類の許容段階のうちから、いずれかの許容段階を選択して設定する手段であって、前記スロットマシンの内部に設けられた許容段階設定操作手段を操作することにより、いずれかの許容段階を選択して設定する許容段階設定手段と、

前記事前決定手段により決定を行う前に、所定のタイミングで所定の範囲内において更新される数値データを、ゲーム毎に判定用数値データとして前記遊技制御用マイクロコンピュータが備える判定領域に入力する数値データ入力手段と、

いずれか1種類以上の入賞表示結果について、前記判定領域に入力された判定用数値データに対して前記事前決定手段が導出を許容する旨を決定することとなる判定値の数を示す判定値データを、前記複数種類の許容段階に共通して記憶するとともに、

前記許容段階に共通して判定値データが記憶されていない2種類以上の入賞表示結果について、前記判定領域に入力された判定用数値データに対して前記事前決定手段が導出を許容する旨を決定することとなる判定値の数を示す判定値データを、前記許容段階の種類に応じて個別に記憶する判定値データ記憶手段とを備え、

前記事前決定手段は、前記許容段階設定手段により設定された許容段階に対応して前記判定値データ記憶手段に記憶された判定値データに応じて、前記判定領域に入力された判定用数値データが前記入賞表示結果の種類毎に導出を許容する旨を示しているか否かを判定する判定手段を備え、該判定手段により導出を許容する旨を示していると判定された種類の入賞表示結果の導出を許容する旨を決定し、

前記判定値データ記憶手段は、前記許容段階の種類に応じて個別に記憶する判定値データとして異なる判定値の数を示す異数判定値データと、前記許容段階の種類に応じて個別に記憶する判定値データとして同一の判定値の数を示す同数判定値データとを、前記入賞表示結果の種類に応じて記憶する

ことを特徴とするスロットマシン。

(2) 本件訂正後（下線は本件訂正箇所）

【請求項1】

1 ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームを開始させることが可能となり、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示させる可変表示装置に表示結果が導出されることにより1ゲームが終了し、該可変表示装置に導出された表示結果に応じて入賞が発生可能であるとともに、遊技の進行を制御する遊技制御用マイクロコンピュータを備えるスロットマシンにおいて、前記遊技制御用マイクロコンピュータは、

前記可変表示装置に表示結果が導出される以前に、前記可変表示装置の表示結果として予め定められた複数種類の入賞表示結果をそれぞれ導出させることを許容するか否かを、入賞表示結果の種

類毎に決定する事前決定手段と、

前記事前決定手段が入賞表示結果を導出させることを許容する旨を決定する割合が異なる複数種類の許容段階のうちから、いずれかの許容段階を選択して設定する手段であって、前記スロットマシンの内部に設けられた許容段階設定操作手段を操作することにより、いずれかの許容段階を選択して設定する許容段階設定手段と、

前記事前決定手段により決定を行う前に、所定のタイミングで所定の範囲内において更新される数値データを、ゲーム毎に判定用数値データとして前記遊技制御用マイクロコンピュータが備える判定領域に入力する数値データ入力手段と、

前記判定領域に入力された判定用数値データに対して前記事前決定手段が導出を許容する旨を決定することとなる判定値の数を示す判定値データを記憶する手段であって、

前記事前決定手段により導出の許容が決定される確率の調整を行う際に該調整を前記許容段階の種類毎に行うことが不要とされたいずれか1種類以上の入賞表示結果について、該調整の結果により確定された判定値の数を示す判定値データを、前記複数種類の許容段階に共通して記憶するとともに、

前記許容段階に共通して判定値データが記憶されていない2種類以上の入賞表示結果について、前記調整の結果により確定された判定値の数を示す判定値データを、前記許容段階の種類に応じて個別に記憶し、

さらに、前記複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別するための区別データを、前記許容段階の種類に応じて区分することなく、入賞表示結果の種類毎に記憶する判定値データ記憶手段とを備え、

前記事前決定手段は、前記許容段階設定手段により設定された許容段階に対応して前記判定値データ記憶手段に記憶された判定値データを入賞表示結果の種類毎に前記区別データに従って読み出し、該読み出した判定値データに応じて、前記判定領域に入力された判定用数値データが前記入賞表示結果の種類毎に導出を許容する旨を示しているか否かを判定する判定手段を備え、該判定手段により導出を許容する旨を示していると判定された種類の入賞表示結果の導出を許容する旨を決定し、

前記判定値データ記憶手段は、前記許容段階の種類に応じて個別に記憶する判定値データとして異なる判定値の数を示す異数判定値データと、前記許容段階の種類に応じて個別に記憶する判定値データとして同一の判定値の数を示す同数判定値データとを、前記入賞表示結果の種類を単位として記憶する

ことを特徴とするスロットマシン。

2. 当初明細書中の関連及び参考記載

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、特許文献1に記載のスロットマシンでは、設定値や賭け数に関わらずに判定値数が同じである場合には、必ず共通化して登録しているものとしている。これに対して、スロットマシンを開発する場合においては、各役の当選確率を設定値や賭け数に応じて各役の当選と判定される判定値数を微妙に調整しながらシミュレーションを行い、その結果に基づいてメダルの払い出し率が適切な範囲となるものを最終的な判定値数として決めるものとしている。

【0007】

ここで判定値数を調整しながらシミュレーションを行ったものの、その結果として決められた最終的な判定値数が設定値及び賭け数に関わらずに同一となる場合も生じ得る。このような場合において、特許文献1に記載のスロットマシンのように、設定値や賭け数に関わらずに判定値数が同じであれば共通して登録するものとする、量産機種では開発用の機種とは、判定値数の記憶方式を

変えなければならない。これでは、開発工数を余計に経ることとなってしまう、開発コストの増大を招くものとなってしまっていた。

【0091】

また、判定値数は、設定値及び賭け数に関わらずに共通となっているものと、設定値および／または賭け数に応じて異なっているものがある。判定値数が設定値に関わらずに共通である場合には、設定値についての共通フラグが設定され（値が「1」とされ）、判定値数が賭け数に関わらずに共通である場合には、賭け数（BET数）についての共通フラグが設定される（値が「1」とされる）。設定値及び賭け数の両方に関わらずに判定値数が共通であれば、両方のフラグが設定されるものとなる。

【0126】

次に、現在の遊技状態に応じた遊技状態別テーブルに登録された役について順番に処理対象として、共通フラグの設定状態を参照する（ステップS303）。その結果、設定値とBET数のいずれについても共通フラグが設定されているかどうかを判定する（ステップS304）。いずれについても共通フラグが設定されていれば、遊技状態別テーブルの当該役について登録されているアドレスに格納されている判定値数を取得し、RAM112の作業領域に一時保存する（ステップS305）。そして、ステップS307の処理に進む。

【0127】

一方で共通フラグが設定されていない場合は、当該役についてステップS302で取得した現在の設定値及び賭け数に対応して遊技状態別テーブルに登録されているアドレスに格納されている判定値数を取得し、RAM112の作業領域に一時保存する（ステップS306）。そして、ステップS307の処理に進む。

【0137】

以上説明したように、この実施の形態にかかるスロットマシン1では、遊技状態に応じて定められた各役の当選確率を定める判定値数は、遊技状態別テーブルから参照されるアドレスに格納されている。その格納先のアドレスは、設定値および／または賭け数に応じて異なっている場合もあるが、設定値および／または賭け数に関わらずに当選確率を同一とするものとした役については、格納先のアドレスが共通化しており、すなわち、設定値および／または賭け数に関わらずに判定値数が共通化して格納されるものとなる。このように判定値数を共通化して格納することで、そのために必要な記憶容量が少なくて済むようになる。

3. 裁判所の判断の概要

裁判所は、「明細書の全ての記載を総合することにより導き出せる技術的事項」の認定において、実施例における限定的な例に基づいて認定する際に、発明の課題を踏まえて、限定的な内容しか開示されていないと認定した（発明の課題を解決する記載しかなくないはずである、という視点から認定した。）。

そして、その限定的な内容しか開示されていない（発明の課題を解決するような内容しか開示されていない）との認定に対して、訂正後の請求項に係る発明の内容が広すぎており、実施例に開示された内容を超える内容までも包含する（課題を解決することに反する内容までも包含する）こととなるため、新規事項が追加されていると判断した。

このため、裁判所は、進歩性の判断を行うことなく、審決が違法であると判断した。

以上