

担当：棚田

明細書に記載のない周知の技術的事項に基づく補正の範囲を示す判例（1）

「蛇腹管用接続装置」事件

H21.12.25 判決 知財高裁 平成 21 年（行ケ）第 10131 号

特許無効審判 審決取消請求事件：請求認容

概要

補正により追加した請求項3に係る発明（本件発明3）が明細書等に記載、示唆されていなくとも、要旨変更には該当しないとして、要旨変更には該当するとして特許を無効とした審決が取り消された事例。

【特許請求の範囲】

【請求項3】 接続孔を有する装置本体と、**先端部が上記接続孔に移動可能に挿入された筒状をなす押圧部材**と、上記押圧部材より前方の上記接続孔の内部に配置され、押圧部材を通して接続孔に挿入された蛇腹管の先端部外周に移動不能に係合する係合部材とを備え、上記押圧部材が所定の位置から前方へ移動させられて上記係合部材に突き当たることにより、上記蛇腹管が上記接続孔から抜け出のを阻止する蛇腹管用接続装置において、上記装置本体と上記押圧部材との間に、上記装置本体と上記押圧部材とのうちの一方の内周面とこれに対向する他方の外周面とにそれぞれ形成された一対の環状溝、及び外周部が上記一方の内周面に形成された環状溝に嵌まり込むとともに、内周部が上記他方の外周面に形成された環状溝に嵌まり込む係止部材を有する係止機構が設けられ、上記係止機構は、上記押圧部材に作用する先端側への押圧力が所定の大きさ以下であるときには上記係止部材が上記一対の環状溝に嵌まりこんだ状態を維持することによって上記押圧部材の先端側への移動を阻止し、上記押圧部材に作用する先端側への押圧力が所定の大きさを越えると、上記係止部材が拡径または縮径して上記係止部材の全体が上記一対の環状溝の一方に嵌まり込むことによって上記押圧部材の先端側への移動を許容することを特徴とする蛇腹管用接続装置。

【審決の認定判断】

本件発明3の「先端部が接続孔に移動可能に挿入された筒状をなす押圧部材」という構成要件には、押圧部材が装置本体に螺合されていない態様、すなわち、押圧部材が螺合なしで又は螺合以外の方法により移動する態様が含まれる。

当初明細書等には、押圧部材を螺合により移動させる態様が記載されているものの、押圧部材を螺合なしで又は螺合以外の方法により移動させる

態様については記載も示唆もされていない。

また、当初明細書等の実施例にも、押圧部材が螺合により移動することが示されているに過ぎず、押圧部材と装置本体とが螺合されていない態様が考慮されている形跡はない。

押圧部材と装置本体とが螺合されていない態様が、本件特許の出願前に公知であったとしても、当初明細書等に、押圧部材を移動させる際に、螺合なしで又は螺合以外の方法を適用した発明が開示ないし示唆されていたとはいえない。

当初明細書等の記載から「押圧部材が螺合なしで又は螺合以外の方法により移動する態様」を把握することは当業者といえども困難である。本件発明3を追加する補正を含む本件補正は、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で、当初明細書等に開示された発明の構成に関する技術的事項に新たな技術的事項を導入するものというべきであり、当初明細書の要旨を変更するものである。

【争点】

本件発明3を追加した補正が要旨変更には該当するか否か。詳しくは、押圧部材が螺合なしで又は螺合以外の方法により移動する態様が、新たな技術的事項を導入するものであるか否か。

【裁判所の判断】

当初明細書等に、「押圧部材と装置本体との螺合されていない態様」あるいは「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが直接表現されていなかったとしても、それが、出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったならば、より具体的には、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであった

ならば、本件発明3を追加した本件補正は、要旨変更には該当しないというべきである。

周知例1ないし4を考慮すれば、本件出願当時、「螺合以外の手段によって移動可能」とすることは、周知の技術的事項であったと認められる。

また、「螺合以外の手段によって移動可能」とする周知の技術的事項を本件発明3に適用しても、本件発明の目的を変更するものではなく、その目的に反するものとも解されない。したがって、その周知の技術的事項を本件発明3において用いることに障害はないというべきである。

周知例1ないし4の螺合に代わる各手段によって、本件発明3の押圧部材を移動させることは、特別な工夫を要することなく当然にできるものであり、また、それら各手段は、本件発明の目的を変更するものでもないことが認められる。

本件発明3について、「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが、明細書又は図面の記載からみて出願時に当業者にとって「自明である技術的事項」に当たるといえるから、本件補正は、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ないもの」とであると認められる。

本件補正が当初明細書等の要旨を変更するものであるとした審決の判断は誤りである。

[検討]

《本件判決の意義》

本件判決は、本件発明3を追加する補正が、要旨変更には該当する、即ち、当初明細書等に開示された発明の構成に関する技術的事項に新たな技術的事項を導入するものである、と判断した審決が取り消された事例である。

当初明細書等では、押圧部材を螺合により移動させる態様のみが記載されており、請求項1では「先端部が接続孔に移動可能に挿入された状態で装置本体に螺合された筒状をなす押圧部材」であったのに対し、本件発明3では、「先端部が上記接続孔に移動可能に挿入された筒状をなす押圧部材」となっており、押圧部材が螺合なしで又は螺合以外の方法で移動するものも包含することになった。

審決では、当初明細書等の記載から「押圧部材が螺合なしで又は螺合以外の方法により移動する態様」を把握することは当業者といえども困難であるとし、当該補正が新たな技術的事項を導入するものである、と判断した。

これに対し、裁判所は、当初明細書等の記載か

ら「自明である技術的事項」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し、更に、「自明である技術的事項」というには、その技術的事項自体が、当業者に周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであればよい、との基準を示したうえで、「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが「自明である技術的事項」に該当する、と判断している。

このように本件判決は、補正が新たな技術的事項を導入するものか否かについて、裁判所が具体的な判断手法を示した点において、意義を有しているように思われる。

《実務上の指針》

本事案では、本件発明3を追加する補正が要旨変更には該当するか否か、詳しくは「押圧部材が螺合なしで又は螺合以外の方法により移動する態様」が、出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったか否か、が争点になった。

この要旨変更の該当性の判断は、平成5年法律第26号による改正前の特許法41条の規定に基づくものであるが、つまりは「新たな技術的事項を導入しないもの」といえるか否かの判断であるため、現行の新規事項に関する補正要件（特許法第17条の2第3項）や分割出願の実体的要件（特許法第44条）の判断においても参考になるものと考えられる。

本件発明は、係止機構に特殊な構造を採用し、それによって所定の作用効果を奏しうるものであり、押圧部材の移動が螺合によるものか或いはそれ以外の方法によるものかは、本件発明の作用効果とは直接的に関連しないといえる。

仮に、押圧部材を螺合により移動させることが、本件発明の課題解決に必要な不可欠となるものであったなら、「螺合以外の手段によって移動可能」とする周知の技術的事項を、当業者が本件発明に用いることができると容易に判断することはできないと解され、「新たな技術的事項を導入しないもの」とは認められなかったであろう。

本事案のように構成要件を削減する補正や分割出願において、その構成要件を削減した構成からなる発明が当初明細書等に記載されていない場合には、それが新たな技術的事項を導入しないものであることを、意見書や上申書で十分に説明することが肝要であり、その際には、本件判決で示された判断基準が参考になる。

以上