

担当：今木

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（2）

## 「深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」事件

H22.1.28 判決 知財高裁 平成 21 年（行ケ）第 10175 号

特許無効審判 審決取消請求事件：請求認容

## 概要

数値に係る補正事項が、原明細書には記載されていないが、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には、新規事項にならないとして、特許を無効とした審決が取消された事例。

## 【特許請求の範囲】（下線部：訂正事項）

【請求項 1】熱損失係数が  $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$  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。

## 【審決の認定判断】

請求項 1 中の「熱損失係数が  $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$  の高断熱・高気密住宅」に係る補正事項は、願書の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なされたものとはいえないので、特許法 17 条の 2 第 3 項の規定に違反してなされたものであり、無効である。

## 【争点】：原告が主張する取消事由の適否

取消事由 1：「高断熱・高気密住宅」の意義  
 取消事由 2：「高断熱住宅の熱損失係数」の周知性  
 取消事由 3：本願発明の実施地域

## 【裁判所の判断】

## 1. 判断基準

①出願間の取扱いの公平性の確保、②第三者が被る不測の不利益の防止という特許法 17 条の 2 第 3 項の趣旨から、補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく、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である。

## 2. 判断内容

（1）取消理由 1 について：「高断熱・高気密住宅」の意義

高断熱・高気密住宅とは、「断熱性と気密性をあわせて高めることにより、省エネルギー性と快適性を高めた住宅の総称であると解すべきである」との原告の主張に対し、高断熱・高気密住宅は「本件発明の解決課題及び解決機序と関係する技術的事項とはいいい難く、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」と判断した。

（2）取消理由 2 について：「高断熱住宅の熱損失係数」の周知性

「甲 37 ないし 43 の証拠から、高断熱住宅の熱損失係数が  $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot$

h・℃であることは、当業者にとって周知であり、自明な事項である」との原告の主張に対し、「原告がこのように述べたからといって、直ちに、・・・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。・・・仮に、本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても、本件出願当初明細書には「熱損失係数・・・」における数値が明示されているわけではないが、本件発明の課題解決の対象である「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本件においては、その付加された事項の内容は、本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。」と判断した。

(3) 取消理由3について：本願発明の実施地域

「蓄熱式の床暖房や床下暖房システムを採用する住宅は、寒冷地で実施されているものである。そして本件出願当初明細書の発明の詳細な説明には、山形県酒田市における実験についての記載がある。したがって、・・・本件発明が寒冷地に対応するものであり、・・・記載されているのと同視し得るといえる。」との原告の主張に対しては、特に明確な判断は示されなかった。

### 3. 結論

以上のとおり、本件補正が特許法17条の2第3項の規定に違反することを理由として本件発明に係る特許を無効とした審決は、その限りにおいて誤りがある。

#### 【検討】

##### 《本件判決の意義》

本件では、拒絶理由に対抗するために行った補正について、補正により特許請求の範囲に付加された事項に対する「特許法17条の2第3項」についての判示事項が参考になる。すなわち、当該補正の適否の判断においては、形式的に対比するのではなく、「該条項の趣旨」に基づき、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、と判示された。

##### 《実務上の指針》

本来、審査・審判段階での拒絶理由に対応した数値限定に係る事項は、当該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ものではない場合には補正事項とすべきでないものの、その技術的意義の有無を判断することは必ずしも容易で

はなく、実務上の課題の1つである。しかしながら、本件発明の構成要素について、数値限定された記載事項がある引用例との相違点を明確にして本件発明の技術的意義を主張し、審査において容認された事項が、審判において否定されることは、実務上少なからず生じている。このとき、当該判示内容は、その趣旨にあった反論の根拠として利用することが可能となる。特に最新の審査基準の適用において有用である。

さらに、本件では、審査段階の拒絶理由について判示しているが、「特許法17条の2第3項」の判断は審判段階における補正のみならず、特許後の訂正においても同様の判断を適用することが妥当であると判断され、本件は訂正審判あるいは訂正請求における訂正拒絶理由に対して反論するときの参考にもなる。

以上