

新規事項の判断に関する裁判例

「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」事件

H26. 10. 9 判決 知財高裁 平成 25 年（行ケ）第 10346 号

特許維持審決取消請求事件：請求認容（審決取消）

概要

明細書に各々独立した態様で記載された技術的事項について、**これらを併せた事項を追加することになる訂正が新規事項の追加に当たる、**と判断された事例。

[特許請求の範囲]

【請求項 1】（下線部は本件訂正による追加部分）

水晶振動子と増幅器とコンデンサーと抵抗素子とを具えて構成される水晶発振回路を具えた水晶発振器の製造方法で、

・・・（略）・・・

第 1 音叉腕の上下面の少なくとも一面に、中立線を残してその両側に、前記中立線を含めた部分幅が 0. 0 5 mm より小さく、各々の溝の幅が 0. 0 4 mm より小さくなるように溝を形成する工程と、第 2 音叉腕の上下面の少なくとも一面に、中立線を残してその両側に、前記中立線を含めた部分幅が 0. 0 5 mm より小さく、各々の溝の幅が 0. 0 4 mm より小さくなるように溝を形成する工程と、

・・・（略）・・・

前記水晶発振器は前記音叉形屈曲水晶振動子の基本波モード振動の容量比 r_1 が 2 次高調波モード振動の容量比 r_2 より小さく、かつ、基本波モード振動のファイガーオブメリット M_1 が高調波モード振動のファイガーオブメリット M_n より大きい音叉形屈曲水晶振動子を具えて構成されていて、

前記音叉形屈曲水晶振動子が水晶ウエハ内に形成され、前記音叉形屈曲水晶振動子の基本波モード振動の基準周波数が 3 2. 7 6 8 k H z で、前記音叉形屈曲水晶振動子の発振周波数が前記基準周波数に対して、 $-9 0 0 0$ P P M $\sim +5 0 0 0$ P P M の範囲内にあるように水晶ウエハ内で周波数が調整されることを特徴とする水晶発振器の製造方法。

[争点]

本件訂正が、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したものか否か。

[審決]

段落【0 0 4 1】に記載された、中立線を残して、その両側に溝を形成し、音叉腕の中立線を含めた部分幅 W_7 は 0. 0 5 mm より小さく、又、各々の溝の幅は 0. 0 4 mm より小さくなるように構成する態様、及び、段落【0 0 4 3】に記載

された、水晶発振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動での容量比 r_1 を 2 次高調波モード振動の容量比 r_2 より小さくなるように構成する態様は、それぞれが独立した態様であって、両方の構成を有する態様については直接的には記載されていない。

しかしながら、段落【0 0 4 1】に記載された態様には、「 M_1 を M_n より大きくする事ができる」という作用効果、段落【0 0 4 3】に記載された態様には、「同じ負荷容量 CL の変化に対して、基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が 2 次高調波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなる。即ち、基本波モード振動の方が 2 次高調波モード振動より周波数の可変範囲を広くとることができる」という作用効果があり、両方の作用効果を期待するならば、両方の構成を有するような態様とすることは当業者であれば自然であり、当業者が本件特許明細書を見れば、それぞれの構成を有する態様のみならず、両方の構成を有する態様についても、実質的に記載されていると解釈するというべきである。

してみると、上記訂正は、新たな技術的意義を追加することはなく、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範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないといえる。

[裁判所の判断]（筆者にて適宜要約、下線。）

本件特許明細書には、【0 0 4 1】に、中立線を残して、その両側に溝を形成し、音叉腕の中立線を含めた部分幅 W_7 は 0. 0 5 mm より小さく、また、各々の溝の幅は 0. 0 4 mm より小さくなるように構成する態様、及び、このような構成により、 M_1 を M_n より大きくすることができることが記載されている。また、【0 0 4 3】には、溝が中立線を挟む（含む）ように音叉腕に設けられている第 1 実施例～第 4 実施例の水晶発振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動での容量比 r_1 が 2 次高調波モード振動の容量比 r_2 より小さくなるように構成されていること、

及び、このような構成により、同じ負荷容量CLの変化に対して、基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が2次高調波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなることが記載されている。

しかし、上記【0041】と【0043】の各記載に係る構成の態様は、それぞれ独立したものであるから、そこに記載されているのは、各々独立した技術的事項であって、これらの記載を併せて、本件追加事項、すなわち、「中立線を残してその両側に、前記中立線を含めた部分幅が0.05mmより小さく、各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝が形成された場合において、基本波モード振動の容量比 r_1 が2次高調波モード振動の容量比 r_2 より小さく、かつ、基本波モードのフィガーオブメリット M_1 が高調波モード振動のフィガーオブメリット M_n より大きい」という事項が記載されているということとはできない。また、その他、本件特許明細書等の全てにおいても、本件追加事項について記載はないし、本件追加事項が自明の技術的事項であるということもできない。

そうすると、本件追加事項の追加は、本件特許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、新たな技術的事項を導入するものというべきである。

したがって、訂正事項1及び2の追加は、新規事項の追加に当たり、「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」するものということとはできない。

・・・(略)・・・

審決の上記判断は、要は、【0041】と【0043】の記載に接すれば、【0041】に記載されている構成と、【0043】に記載されている構成の、両方の構成を有する態様については明示的な記載がなくても、当業者であれば、両方の構成を有する態様に想到するから、両方の構成を有する態様である本件追加事項は本件特許明細書に記載されているに等しいというものである。

しかし、仮に、本件特許明細書の記載内容を手掛かりとして、当業者が本件追加事項に想到することが可能であるとしても、そのことと、本件特許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、本件追加事項が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかとは、別の問題である。そして、上記

(4)のとおり、「中立線を残してその両側に、前記中立線を含めた部分幅が0.05mmより小さく、各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝が形成された場合において、基本波モード振動の容量比 r_1 が2次高調波モード振動の容量比 r_2 より小さく、かつ、基本波モードのフィガー

オブメリット M_1 が高調波モード振動のフィガーオブメリット M_n より大きい」という事項については、本件特許明細書等に記載があるとは認められず、また、審決の上記説明振りに照らしてみても、本件追加事項が自明な事項とはいえ、本件特許明細書等の記載の範囲を超えるものであることは明らかというべきである。

【検討】

本件特許明細書には、【0041】と【0043】に各々独立した態様の技術的事項が記載されていたものの、それらを併せた態様の構成は明示されていなかった。

審決は、その両方を併せた態様の構成を追加することになる訂正について、「両方の作用効果を期待するならば、両方の構成を有するような態様とすることは当業者であれば自然であり、当業者が本件特許明細書を見れば、それぞれの構成を有する態様のみならず、両方の構成を有する態様についても、実質的に記載されている」と解釈した。

これに対し、本判決は、左欄下線部のように、「そのことと、本件特許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、本件追加事項が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかとは、別の問題である」として、審決の解釈を否定した。

本判決による上記指摘は妥当であろう。審決の判断手法は、明細書に接した当業者に創作能力を発揮させることにより導かれる技術的事項まで許容し、そのような事項は、当初明細書等の記載から自明な事項であるとも言えないのであるから、これを追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものとして許されるべきではない。

《実務上の指針》

本件特許明細書のように、任意に付加選択できる複数の構成について、それぞれ独立した態様として併記することは、実務上、よく行われているように見受けられる。

本判決によれば、それらは各々独立した技術的事項と考えられ、これらを併用した態様については、明細書等の何れかに記載されているとか、自明の技術的事項であるといった事情がない限り、新規事項の追加に当たると判断される恐れがある。

本判決のような事例の存在を踏まえると、独立した態様を併記する場合は、上述した事情の有無に関わらず、それらを併用しうる旨を明細書に記述しておくことが無難であろう。

以上