

名称:「船舶」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 24 年(行ケ)10425 号 判決日:平成 25 年 9 月 10 日

判決:請求認容(審決取消)

特許法第 17 条の 2 第 3 項

キーワード:新規事項の追加

[概要]

原告らは、発明の名称を「船舶」とする原告らの特許について被告らが請求した無効審判において、特許請求の範囲の訂正請求をしたところ、特許庁が、訂正を認めた上で、請求項 6 について特許法 17 条の 2 第 3 項の規定により特許を受けることができないと判断し、無効審決をしたことから、その取消しを求めた。

[本件発明 6]

【請求項 6】(訂正前請求項 7 を繰上げ)

バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって、

バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで、船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

[審決の理由の要点]

『非防爆エリア』という語は、当業者において『非危険区域』や『非危険区画』と解釈できたとしても、『バラスト水処理装置』は舵取機室 9 以外に具体的にどの場所に配設すると特定しているものではないから、船舶後方の舵取機室 9 以外の『非危険区域(非危険区画)』ならどの場所(機関室も含む)でもよいことになる。

このことは、『バラスト水処理装置を舵取機室 9 に配設』するという本件出願当初の発明の要旨を逸脱し、新たな技術事項を導入したものと認められることになり、願書に最初に添付した明細書に記載された技術範囲を逸脱するものとなり、新規な事項に該当し特許法 17 条の 2 第 3 項の規定により特許を受けることができないものである。

[裁判所の判断]

当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており、【0030】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても、【0030】の記載に接した当業者は、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく、舵取機室には限定されない、より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして、かかる理解の下、「非防爆エリア」についても、舵取機室とはほとんど無関係な単独の構成として理解するというべきである。

よって、【0030】の記載から、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむ」という効果を奏する、ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ、本件発明 6 の「非防爆エリア」は、【0030】において実質的に記載されているというべきである。「非防爆エリア」の構成について特許法 17 条の 2 第 3 項の要件を満たさないとはできない。

[コメント]

新規事項に関する審決の判断が覆された事例である。裁判所は、出願時の技術常識や明細書の記載から、ひとまとまりの技術的思想が読み取れると判断しており、参考になる。