

6. 補正(特許法第17条の2第3項から第6項)に関する審判決例

分類	内容	番号	審判決日(事件番号)	審査基準の対応箇所
81	特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成20年6月23日 (平成19年(行ケ)第10409号)	<a href="#">第IV部第2章</a>
		<a href="#">2</a>	知財高判平成24年10月10日 (平成23年(行ケ)第10383号)	
		<a href="#">3</a>	知財高判平成24年11月29日 (平成23年(行ケ)第10415号)	
		<a href="#">4</a>	知財高判平成26年2月24日 (平成25年(行ケ)第10201号)	
81-1	特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成24年6月27日 (平成23年(行ケ)第10292号)	<a href="#">第IV部第2章</a>
		<a href="#">2</a>	知財高判平成25年9月10日 (平成24年(行ケ)第10425号)	<a href="#">3.3.1(1)</a>
81-2	特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成24年9月26日 (平成23年(行ケ)第10351号)	<a href="#">第IV部第2章</a> <a href="#">3.3.1(2)</a>
81-3	特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かについて	<a href="#">1</a>	東京高判平成13年12月11日 (平成13年(行ケ)第89号)	<a href="#">第IV部第2章</a> <a href="#">3.3.1(3)</a>
		<a href="#">2</a>	知財高判平成18年4月27日 (平成17年(行ケ)第10709号)	
		<a href="#">3</a>	知財高判平成18年8月31日 (平成17年(行ケ)第10767号)	
81-4	特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項を追加するものか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成20年5月30日 (平成18年(行ケ)第10563号)	<a href="#">第IV部第2章</a>
		<a href="#">2</a>	知財高判平成21年3月31日 (平成20年(行ケ)第10358号)	<a href="#">3.3.1(4)</a>
82	明細書、図面に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成17年12月19日 (平成17年(行ケ)第10050号)	<a href="#">第IV部第2章3.3.2</a>
		<a href="#">2</a>	知財高判平成18年6月29日 (平成17年(行ケ)第10607号)	
83	第17条の2第4項違反か否かについて	—	—	<a href="#">第IV部第3章</a>

84	第17条の2第5項違反か否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成22年10月20日 (平成22年(行ケ)第10051号)	<a href="#">第IV部第4章</a>
84-1	第17条の2第5項第1号の請求項の削除に該当するか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成18年2月16日 (平成17年(行ケ)第10266号)	<a href="#">第IV部第4章3.</a>
84-2	第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成17年4月25日 (平成17年(行ケ)第10192号)	<a href="#">第IV部第4章2.</a>
		<a href="#">2</a>	知財高判平成24年1月17日 (平成23年(行ケ)第10133号)	
84-3	第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成18年10月18日 (平成18年(行ケ)第10204号)	<a href="#">第IV部第4章4.</a>
84-4	第17条の2第5項第4号の明瞭でない記載の釈明に該当するか否かについて	<a href="#">1</a>	知財高判平成17年10月11日 (平成17年(行ケ)第10156号)	<a href="#">第IV部第4章5.</a>

(81)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章</a>
裁判例 分類	81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「高度水処理装置」(査定不服審判) 知財高判平成20年6月23日(平成19年(行ケ)第10409号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2001-533066号(国際公開第2001/30706号)
分類	C02F 1/78
結論	認容
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第4部 田中信義裁判長、石原直樹裁判官、杜下弘記裁判官

## 2. 事案の概要

### (1) 本願発明の概要

本願補正発明による汚水の高度水処理方法は、オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり、処理対象水の汚染の程度に応じて、オゾン処理に加えて、過酸化水素水処理、電気分解処理、紫外線照射処理、炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであり、本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明である。

### (2) 発明の詳細な説明の開示

「ここで処理する汚水は比較的汚染負荷が高く、し尿を処理する必要性があることから、臭気やし尿残査を処理するための過酸化水素水処理をオゾン処理に先だてて行うようにしている。そして、この場合には、処理系内で処理対象水から発生する臭気エアを、平均粒径が0.01~0.02mm程度となる気泡として前記過酸化水素水に混入し酸化分解するとよい。臭気エアを微細気泡化することで、過酸化水素水による酸化分解を高効率で行えるからである。高効率処理という点では、処理対象水のPH値を8~10に予め調整しておくとともにさらに良く、処理対象水中に少なくとも金、酸化銅又は酸化鉄の何れか一つを投入して過酸化水素水による酸化処理を促進させるようにしてもさらに良い。そして、こうした過酸化水素水処理に続けて、上述のようなオゾン処理、紫外線照射処理、炭化濾材接触処理を行うことで、処理対象水を飲料水レベルまで浄化することができる。」(段落【0020】)

(判決より抜粋)

### (3) 考慮された技術常識等

「「・・・処理対象水中の有害物質を分解処理する技術として、オゾン処理や過酸化水素水処理が知られている。これらの処理によれば、確かに有害物質が酸化分解され一応の成果を上げてはいるが、これらの処理技術の殆どは単にオゾンや過酸化水素を処理対象水に混入させたり、混入後に攪拌するだけであって、必ずしも十分な有害物質の分解効果を発揮できるとは言い切れないものであった。そして、現時点でも上述のようなダイオキシン類を含む有害物質は環境中の水系に益々増えてきているのであって、より高い処理効果を期待できる新たな高度水処理技術の到来が切望されていた。」（段落【0006】）」（判決より抜粋）

(4) 特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後（本願補正発明）
<p>【請求項1】ダイオキシン類、PCB等を含む有害物質を含有する処理対象水を浄化する連続処理方式の高度水処理方法において、オゾン発生装置から発生したオゾンと、処理対象水とを混合してオゾン含有処理対象水とし、オゾン含有処理対象水を、送水管に設けたラインミキサー方式のオゾン気泡微細化装置に通して、平均粒径が0.5ミクロン～3ミクロンの微細気泡化したオゾンを含む処理対象水として、微細気泡化したオゾンと処理対象水とを接触させ、この微細気泡化したオゾンを含む処理対象水を、オゾン処理槽に供給して、処理対象水中に含まれる有害物質を酸化分解する、各工程を実行する高度水処理方法。</p>	<p>【請求項1】ダイオキシン類、PCB等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分0.025キロリットル～14キロリットルで処理し、<u>ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法において、処理対象水と、オゾン発生装置から発生し該処理対象水1リットルに対して0.004mg～0.015mg注入したオゾンと、を混合してオゾン含有処理対象水とし、オゾン含有処理対象水を送水管に設けたラインミキサー方式のオゾン気泡微細化装置に通してオゾン含有処理対象水中のオゾンを平均粒径が0.5ミクロン～3ミクロンとなるように微細気泡化し、このオゾン含有処理対象水をオゾン処理槽に供給して処理対象水中に含まれる有害物質を酸化分解する高度水処理方法。</u></p>

(5) 手続の経緯

- 平成16年9月30日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2004-20287号）
- 平成16年10月29日 : 手続補正（本件補正）（上記「補正前」と「補正後」の発明参照）
- 平成19年10月30日 : 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
<p>…当初明細書等には、オゾン処理と併せて、紫外線照射処理、電気分解処理、炭化濾材処理などの処理を行うことで、処理対象水を飲料水レベルまで浄化することが記載されているといえるものの、オゾン処理だけで「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」という事項は、当初明細書等に記載されておらず、かつ、この事項が当初明細書等に記載された事項から自明であるともい</p>

えない。	
<b>判決</b>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…本願補正発明は、「ダイオキシン類，PCB等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分0.025キロリットル～14キロリットルで処理し，ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法において，」と規定しているように，「ダイオキシン類等の含有量を飲料水レベルにまで浄化する高度水処理方法」という枠組みを設定し，その中でオゾン処理方法を特定した発明である…</p> <p>…審決は，…本願補正発明についての誤った理解に基づき，「オゾン処理のみにより，ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことについて当初明細書等に記載がないことを理由として，本件補正が新規事項の追加を含むものであると判断したものであるから，本件補正を却下した審決の判断は前提を誤ったものである。</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>…審決は，本件補正によって，請求項1記載の発明は，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことが限定されない，もっと広い「高度水処理方法」における「オゾン処理」から，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことが限定された「高度水処理方法」の「オゾン処理」へと実質的に変更されたことで，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する高度水処理方法」として「オゾン処理」単独で行われるものを含むことになったことを認定しているのである。</p> <p>…審決の上記認定に誤りはないから，審決の本件補正却下の判断に原告が主張する誤りはない。</p>
<b>裁判所の判断</b>	
<p>…後段が規定している技術的事項は，オゾンによる有害物質の酸化分解工程であり，オゾン処理のみにより前段に規定する浄化レベルを達成するものであるか否かについての記載は請求項中に存在しない。</p> <p>…いわゆる「おいて書き」は，発明の属する技術分野や当該技術分野における従来技術を特定するなど，当該発明の前提を示すことを目的として記載される場合が多いことも勘案すると，上記前段部分の記載は，「飲料水レベルまで浄化する」ことを目的とする連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における水処理の一工程としてのオゾン処理に係る発明であると解する余地も十分あり得るのであり，審決のように本願補正発明のみによって上記目的を達成する発明を含むものと即断することは困難であるといわざるを得ない。</p> <p>…本願補正発明による汚水の高度水処理方法は，オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であり，処理対象水の汚染の程度に応じて，オゾン処理に加えて，過酸化水素水処理，電気分解処理，紫外線照射処理，炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべきである。そうすると，これらの記載を総合すると，本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり，同補正発明に係る特許請求の範囲の請求項1の前段の記載があるからといって，オゾン処理のみで前段の浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。</p> <p>したがって，本件補正に係る補正事項について，「請求項1に『ダイオキシン類の含有量を飲料水</p>	

レベルにまで浄化する』という事項を記載することにより、請求項 1 に係る発明を、オゾン処理のみにより、『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』ものを含む発明とするもの」との審決の理解は、誤りであるといわざるを得ない。

そして、審決は、補正事項についての上記のような誤った理解に基づいて、本願補正発明は、オゾン処理のみにより、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」発明を含むところ、かかる発明は当初明細書等に記載された事項の範囲内のものということとはできないとし、その余の点を検討するまでもなく、本件補正を却下すると判断しているのであるから、上記に説示したところから明らかなように、審決は本件補正についての判断を誤ったものというほかない。

(81)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章</a>
裁判例 分類	81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

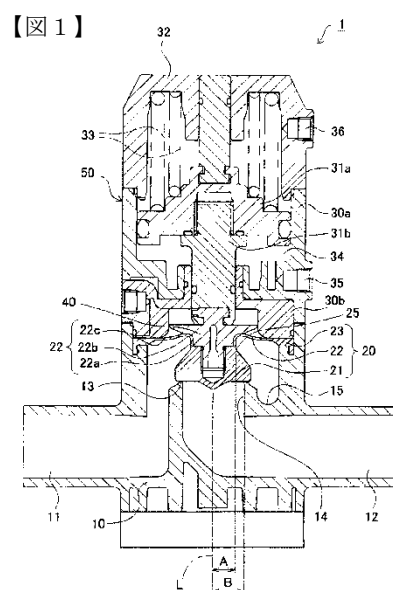
### 1. 書誌的事項

事件	「ダイアフラム弁」（査定不服審判） 知財高判平成23年10月10日（平成23年（行ケ）第10383号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2004-358675号（特開2006-162043号公報）
分類	F16K 7/17
結論	認容
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

本願発明は、高压流体を供給制御する場合に、ダイアフラムの弁体部 2 1 と膜部 2 2 との境界付近への応力集中を防止してダイアフラムの耐久性を向上させることを課題とし、ダイアフラムの構成を、弁座 1 3 に当接する弁体部 2 1 と、弁体部 2 1 から外側に広がった膜部 2 2 と、膜部 2 2 の外周縁に形成された固定部 2 3 とを有し、膜部 2 2 が、弁体部 2 1 に接続され鉛直方向に形成された鉛直部 2 2 a と、固定部 2 3 に接続され水平方向に形成された水平部 2 2 c と、鉛直部 2 2 a と水平部 2 2 c とを接続するために断面円弧状に形成された接続部 2 2 b とを備えるとともに、駆動軸 3 1 b の先端に、鉛直部 2 2 a 及び接続部 2 2 b に接触して膜部 2 2 を受け止めるためにダイアフラムの弁体部 2 1 に差し込まれて一体化されたバックアップ 4 0 を設けた構成とする。



#### (2) 発明の詳細な説明の開示

「当初明細書等（甲 2）には、かかる「膜部」の「反転」という挙動に関して明示的な記載はないが、以下の記載がある。

上記記載には、一貫して高压流体の供給制御を行う場合に、弁体部と膜部との境界に応力集中が発生し劣化が急速に進むという問題への対処方法が述べられており、そのような問題が薄膜の反転動作

を伴うローリングダイアフラム弁においても発生すると理解しうる記載はない。

そして、当初明細書には、本願発明の実施例として図1及び図2が、背景技術として図3が記載されており、いずれもローリングダイアフラム弁ではない通常のダイアフラム弁である。」

(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識等

「一般に、「反転」とは、「(1) ころぶこと。ころばすこと。(2) ひっくりかえること。ひっくりかえすこと。(3) 反対の方向に向きかわること。また、向けかえること。(4) [数] (inversion) 一定点に関し、任意の点または図形の対称点を求める操作。(5) (写真用語) (reversal) ネガ像をポジ像に、あるいはその逆にすること。」という意味である(会社岩波書店、広辞苑第六版) という意味である…」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後(補正発明)
<p>【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し、アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより、前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において、</p> <p>前記ダイアフラムは、弁座に当接する弁体部と、弁体部から外側に広がった膜部と、膜部外周縁に形成された固定部とを有し、前記膜部が、前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と、前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と、前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部とを備えることを特徴とするダイアフラム弁。</p>	<p>【請求項1】ボディに形成された第1流路および第2流路の境に設けられた弁座に対し、アクチュエータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当接または離間させることにより、前記第1流路と前記第2流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイアフラム弁において、</p> <p>前記ダイアフラムは、弁座に当接する弁体部と、弁体部から外側に広がった膜部と、膜部外周縁に形成された固定部とを有し、前記膜部が、前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と、前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と、前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部とを備えること、</p> <p>前記駆動軸の先端には、前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け止めるために前記ダイアフラムに一体化されたバックアップが設けられていること、</p> <p><u>前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと、</u></p> <p>を特徴とするダイアフラム弁。</p>

(5) 手続の経緯



- 平成22年11月29日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-26882号）、  
 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）  
 平成23年10月11日 : 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<b>審決（判決より抜粋）</b>	
<p>本件補正により、本件補正後の請求項1に係る発明は、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という事項を含むものとなった。</p> <p>一般に、「反転」とは、「(1) ころぶこと。ころばすこと。(2) ひっくりかえること。ひっくりかえすこと。(3) 反対の方向に向きかわること。また、向けかえること。(4) …一定点に関し、任意の点または図形の対称点を求める操作。(5) …ネガ像をポジ像に、あるいはその逆にすること。」(株式会社岩波書店、広辞苑第六版)という意味であるところ、上記事項の「膜部を反転させることなく」という記載は、その技術的意義が一義的に明確に理解することができるものとはいえず、しかも、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「当初明細書等」という。）に明記されたものでもない。</p> <p>ここで、請求人は、審判請求書において、上記事項の「反転」が表す構成は「膜部の一部の天地が逆転すること」であり、また、上記事項は当初図面の【図2】に示されていると主張し、さらに、…参考図1及び2に示されたA点が鉛直部22aとバックアップ40との位置関係を殆ど変えない点を主張している。</p> <p>しかしながら、当初図面の【図1】及び【図2】に示された、「膜部22」の特に「接続部22b」についてみると、「鉛直方向に形成された鉛直部」と接続される箇所から「水平方向に形成された水平部」と接続される箇所に至るまでの中には、弁の開放時における「接続部22b」の屈曲によりバックアップ40から離間する部分が存在しており、しかも、当該部分において、弁の閉鎖時と開放時とで、「膜部22」の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆となる箇所が存在しないともいえない。</p> <p>そうすると、当初図面の【図1】及び【図2】には、「膜部22」において、弁の閉鎖時と開放時とで、請求人が主張する「膜部を反転させる」ような部分が存在しない構成とする技術思想が記載されていることが明らかであるということとはできないから、当初明細書等の記載から、上記事項が、当業者に自明であるとも、当初明細書等に記載されていたに等しい事項であるともいえず、さらに、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もいえない。</p>	
<b>判決</b>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…本件出願時には、ダイアフラム弁としては、引用例（甲1）の第11頁の図2、3に記載されているローリングダイアフラム弁と、引用例の第11頁の図1に記載されている通常のダイアフラム弁とが存在していた。</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>…原告は、その「請求項1に、『前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと』という発明特定事項を加えて、ローリングダイアフラム弁を除外した」旨主張する。</p> <p>してみると、<u>ローリングダイアフラム弁である</u></p>

<p>ローリングダイアフラム弁は、膜部がローリングするタイプのダイアフラム弁である。ここで、ローリングとは、膜部が半円状部分を有し、該半円状部分を構成する膜部の位置が、弁体部の閉鎖または開放動作に伴って、移動するものである。すなわち、<u>ローリングダイアフラム弁は、「膜部を反転させながら、弁の閉鎖または開放を行うこと」を特徴とするダイアフラム弁である。</u></p> <p><u>通常のダイアフラム弁とは、膜部が半円状部分を有することなく、ローリングを行わないダイアフラム弁である。すなわち、「膜部を反転させることなく、弁の閉鎖または開放を行うこと」を特徴とするダイアフラム弁である。</u></p> <p>…ローリングダイアフラム弁では、ストロークが長い（数mm～数十mm）ので、膜部の長さを長くしている。膜部の長さが長いと、膜部に高い静圧がかかった場合に、膜部が大きく膨張変形する。そして、膜部が膨張変形した状態でローリング（弁の開閉）を行うと、膜部の膨張変形する箇所が変化するため、膜部の付け根部分が揺動的に変形する。この繰り返しの揺動的変形により、膜部の付け根部部分の樹脂が白化し劣化する恐れがある。付け根部部分の揺動的変形を、バックアップを設けて軽減しないと、膜部の付け根部部分が白化し劣化する恐れがあるので、それを防止するために、膜部に対してバックアップ機構を設けている。</p> <p>それに対して、通常のダイアフラム弁は、ストローク距離が短い（1mm以下）ので、ローリングダイアフラム弁と比較して膜部の長さが短い。そのため、膜部が膨張変形することがきわめて少なく、膜部の付け根部部分の樹脂が白化する恐れがない。したがって、膜部の付け根部部分が白化する恐れがないため、元々、バックアップ機構を必要としない。</p> <p>引用例（甲1）は、主としてローリングダイアフラム弁に関する発明である。ローリングダイア</p>	<p>引用例（甲1）との対比において、それを除外するために、「<u>ローリングダイアフラム弁を除く</u>」という意味で、請求項1に、「<u>前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと</u>」という補正事項を加えたのであるから、本願発明は出願時から「<u>ローリングダイアフラム弁を包含する</u>」ものとなっていたことが明らかである。そして、「<u>ローリングダイアフラム弁を除く</u>」ことは、当初明細書等（甲2）に記載や示唆されておらず、その記載から、当業者に自明であるとも、記載されていたに等しい事項であるともいえないから、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事項との関係において、<u>新たな技術事項を導入するものである。</u></p> <p>…原告は、「『前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと』という発明特定事項を、『ローリングダイアフラム弁を除く』という意味で加えたとし、本件補正が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ある」旨主張する。この主張は、「非ローリングダイアフラム弁を除くことなく、ローリングダイアフラム弁のみを除く」ことを意味するものと解される。</p> <p>しかし、「<u>前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと</u>」と「<u>ローリングダイアフラム弁を除く</u>」こととは同義とはいえないから、原告の上記主張は失当である。すなわち、ダイアフラム弁の技術分野において「反転」の用語は、非ローリングダイアフラム弁においても通常用いられており、非ローリングダイアフラム弁においても膜部を反転させ、閉鎖または開放を行うことは…当業者にとって技術常識といえるものである。そうすると、「<u>前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと</u>」という補正事項はローリングダイアフラム弁のみならず「<u>非ローリングダイアフラム弁を除く</u>」、すなわち原告が主張する通常のダイアフラム弁を</p>
--	---

<p>フラム弁においては、膜部の厚さについて、0.5 mmを超えさせることはあり得ない。なぜならば0.5 mmを越えて厚くすると、ローリング(上下方向における180度反転)がスムーズに行えないからである。そのため、膜部の厚みを厚く(本願発明の実施例では、0.9 mm)することにより発生する白化の問題、耐久性の問題は、ローリングダイヤフラム弁では、当業者が予想することのできない想定外の課題である。</p> <p>原告は、ローリングダイヤフラム弁である引用例(甲1)の不適合性について、審査の過程において、審査官に対して幾度か主張を繰り返したが、審査官が聞き入れてくれなかったので、拒絶査定不服審判請求時に、請求項1に、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項を加えて、ローリングダイヤフラム弁を除外した。化学系の発明では、「～を除く」形式のいわゆる「除くクレーム」の記載が認められているが、機械系の発明では、「ローリングダイヤフラム弁を除く」という文言は、一般的でなく、またふさわしくないと考え、技術的意義において、ローリングダイヤフラム弁を除外するために、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項を加えたのである。</p> <p>本件出願の当初明細書は、ローリングダイヤフラム弁を除く通常のダイヤフラム弁についてのみ記載してあり、ローリングダイヤフラム弁に関しては全く記載することなく、ローリングダイヤフラム弁を発明の対象外としている。なぜならば、本件出願の課題の前提である、「膜部を従来のダイヤフラム弁の倍近く厚くしたとき」という想定がローリングダイヤフラム弁では、あり得ない想定だからである。原告は、この技術的意義に基づいて、本件補正において、「ローリングダイヤフラム弁を除く」という意味で、請求項1に、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖また</p>	<p>除く、という意味も有することになる。</p> <p>…「膜部を反転する」とは、一般的なダイヤフラム弁の膜部の挙動を考慮すると、「膜部をひっくりかえすこと」、または「膜部を反対の方向に向きかえること」という2つの解釈をし得るものである。したがって、その技術的意義が一義的ではない。</p> <p>また、当初明細書等(甲2)には、「膜部を反転させることなく、閉鎖または開放を行うこと」や「反転」の記載や示唆はなく、また、原告が主張するような「反転」の用語を「天地を逆転する」や「180度方向転換」と定義したこと、及びその技術的意義がローリングダイヤフラム弁を特定するための技術事項であって、膜部が上下方向において180度方向転換すること、並びに膜部が半円形状を有することを意味する旨の記載や示唆はない。原告は、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という補正事項の技術的意義は、「ローリングダイヤフラム弁を除外すること」である旨主張しているが、当初明細書等には、その技術的意義である「ローリングダイヤフラム弁を除外する」ことも記載や示唆はされていない。</p> <p>…原告の主張を加味したとしても、一般に、書物・荷物などの「天地」とは「うえした」を意味し、そう解すると、原告の主張する「天地を逆転する」や「180度方向転換」との解釈とも合致する。さらに、上記「膜部を反転させることなく、閉鎖または開放を行うこと」とは「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく、閉鎖または開放を行うこと」と解釈すれば、…一般的なダイヤフラム弁のダイヤフラムの挙動とも整合する。そこで、審決は、原告主張を加味して「膜部を反転させることなく、閉鎖または開放を行うこと」とは「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく、閉鎖または開放を行うこと」と合理的に解釈した。</p>
--	--

<p>は開放を行うこと」という発明特定事項を加えたのである。</p> <p>したがって、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定事項は、引用例との対比において当業者が当然「ローリングダイヤフラム弁を除く」と理解するはずであり、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。</p>	<p>…「膜部 2 2」全体に注目して吟味すると、弁の開放時と閉鎖時とでその相対的な上下の位置関係が、隣接する箇所において逆となる部分が存在している。このことを審決は「『膜部 2 2』の特に『接続部 2 2 b』についてみると、『鉛直方向に形成された鉛直部』と接続される箇所から『水平方向に形成された水平部』と接続される箇所に至るまでの中には、弁の開放時における『接続部 2 2 b』の屈曲によりバックアップ 4 0 から離間する部分が存在しており、しかも、当該部分において、弁の閉鎖時と開放時とで、『膜部 2 2』の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆となる箇所が存在しないともいえない。」としている。</p> <p>してみると、当初明細書等には、「膜部の隣接部において上下関係を逆とすることなく、閉鎖または開放を行うこと」、すなわち「膜部を反転させることなく、閉鎖または開放を行うこと」は記載や示唆はされていないことになるから、いわゆる新規事項の追加となる。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…引用例の図 2 及び図 3 には、図 1 に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体 1 2 2 が示されていること、ロールダイヤフラム式ポペット弁体 1 2 2 は、ポペット弁体の頭部 1 2 6 と一体で頭部からポペット弁体フランジ 1 2 8 へ軸線方向に延在するスリーブ 1 2 4 を具備すること、スリーブ 1 2 4 は「ロール及び非ロール動作」をすること、ピストンの頭部 8 2 の壁表面はスリーブ 1 2 4 の内側表面を支持することが理解できる。<u>ダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており、ロールダイヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると、ダイヤフラム弁の技術領域において、通常のダイヤフラム弁と、それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリングダイヤフラム弁とが存在することは、引用例が公開された平成 1 3 年 6 月 2 9 日時点において、特段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。</u></p> <p>…「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし、また、審判請求書における原告の主張を合わせると、<u>本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」の構成は、「膜部の一部が天地を逆転することがなく、具体的には、ロールダイヤフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかである。</u></p> <p>…「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」とは、<u>ロールダイヤフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである、という</u></p>	

程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり、係る事項を加えることは、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、新たな技術的事項を導入しないものといえる。

…乙1～3に記載された「反転」の意味は、乙1においては、図3に示されるように、膜体6の周囲の支持部と凸球面状の弁体3の下端との位置関係が逆になることをいい、乙2においては、ダイアフラムの外周部の湾曲方向が上向きの凸形状と下向きの凸形状に変化することをいい、乙3においても乙2と同様のことをいうと理解でき、本件補正における「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」とは次元が異なるから、乙1～3の記載をもって、本件補正を不適法とすることはできない。

(81)-3

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章</a>
裁判例 分類	81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「ハンダ合金」(無効審判) 知財高判平成24年11月29日(平成23年(行ケ)第10415号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2001-33878号(特開2002-239780号公報)
分類	B23K 35/26
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

本願発明は、 $Sn-Ag$ 系無鉛ハンダ合金に関するものである。 $Ag$ をさほど使用せず(2質量%以下)、接合信頼性、耐落下衝撃性に優れたハンダ合金を安価に提供することを目的として、 $Ag_3Sn$ 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されていることを特徴としている。

#### (2) 発明の詳細な説明の開示

「【0017】

$Sn-Ag$ 系合金においては、凝固組織の中に $Ag_3Sn$ 金属間化合物のネットワークが生成し、ハンダの強度や疲労特性を向上させる。 $Sn-Ag$ のみの合金においては $Ag_3Sn$ 金属間化合物のネットワークが相互に十分に連結されないが、 $Sn-Ag$ 系のハンダ合金に $Cu$ を0.3質量%以上添加すると、内部の $Ag_3Sn$ 金属間化合物のリング状ネットワークが密になり、ハンダバンプの強度、疲労特性を向上し、電子部品用として必要な強度や耐熱疲労特性を確保することが可能になる。…」(判決より抜粋)

#### (3) 考慮された技術常識等

「… $Sn-Ag$ 系ハンダ合金において、 $Ag_3Sn$ 金属間化合物がネットワークを形成すること、そのネットワークがリング状であること、その他合金元素が数%添加された場合でも基本的に $Ag_3Sn$ の組織は維持されること」は、いずれも技術常識と認められる。」(判決より抜粋)

#### (4) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後
【請求項 1】 Ag : 1.0 ~ 2.0 質量%、Cu : 0.3 ~ 1.5 質量%を含み、残部 Sn 及び不可避不純物からなることを特徴とする無鉛ハンダ合金。	【請求項 1】 Ag : 1.2 ~ 1.7 質量%、Cu : 0.5 ~ 0.7 質量%を含み、残部 Sn 及び不可避不純物からなり、 <u>Ag<sub>3</sub>Sn 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって、前記 Ag<sub>3</sub>Sn 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されていることを特徴とする無鉛ハンダ合金。</u>

(5) 手続の経緯

- 平成19年11月28日 : 被告（特許権者）による手続補正（上記「補正後」の発明参照）
- 平成20年7月11日 : 特許権の設定登録
- 平成23年5月2日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800074号）
- 平成23年11月11日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決	
<p>ア 当初明細書の【0017】には、…と記載されている。</p> <p>すると、当該記載から、Sn-Ag系合金においては、その凝固組織中にAg<sub>3</sub>Sn金属間化合物のネットワークを有し、Sn-Ag二元合金ではAg<sub>3</sub>Sn金属間化合物のネットワークが相互に十分に連結されないものの、Sn-Ag系のハンダ合金にCuを0.3質量%以上添加すると、リング状ネットワークが密になっているAg<sub>3</sub>Sn金属間化合物を内部に有する無鉛ハンダ合金が得られることが、自明な事項として把握できる。</p> <p>ここで、「ネットワーク」とは、「網細工・網状組織の意」であり…、「網状」とは「網の目のようなかたち」であり、「網の目」とは、「網に編んだものの糸・針金に囲まれたすきま」のことである（広辞苑第6版より）。</p> <p>そして、「網に編んだものの糸・針金に囲まれたすきまのようなかたち」は、「リング状」といえるから、「ネットワーク」は、「リング状」という属性を有するものであって、「リング状ネットワーク」と「ネットワーク」とは実質的に何ら変わりがない。</p>	
判決	
原告の主張	被告の主張
<p>ア …「Ag<sub>3</sub>Sn金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」との構成を追加する補正は、「Ag<sub>3</sub>Sn金属間化合物」を「有する」との抽象的な上位概念を加えるものであって、当初明細書の記載に新たな技術的事項を導入するものである。</p> <p>イ …当初明細書の段落【0017】には、「A</p>	<p>「Ag<sub>3</sub>Sn金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金」は、「無鉛ハンダ合金がその中にAg<sub>3</sub>Sn金属間化合物を含んでいる（持っている）」を意味する。そして、当初明細書【0017】の記載から、当該無鉛ハンダ合金がその中にAg<sub>3</sub>Sn金属間化合物を有していることも明らかであって、Ag<sub>3</sub>Sn金属間化合物を有しているから、その後</p>

<p><math>g_3S_n</math> 金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」と記載されている。しかし、本件補正による「前記 <math>A g_3S_n</math> 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は、当初明細書の「リング状」という形状による限定を除くことによって、ネットワークの形状を問わないことになり、上位概念化したものである。さらに、「密になり」ということと、「相互に連結されている」とは同義ではない。…</p> <p>ウ 「<math>A g_3S_n</math> 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」及び「前記 <math>A g_3S_n</math> 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」について補正の適否は、補正された構成が、当初明細書に明示的に記載されていたか否か、又は当初明細書の記載や技術常識からみて第三者に発明の特徴的事項として明確に認識できる程度に自明であるか否かにより判断されるべきである。本件補正により請求項 1 に新たに追加された構成は、当初の請求項 1 にも「発明の詳細な説明」にも明示的に記載されておらず、発明者自身が当初出願において認識していなかった事項である。</p>	<p>続く「前記 <math>A g_3S_n</math> 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」が成立するものである。</p> <p>当初明細書の【0017】の「ネットワークが密になり」とは、網状組織（網の目のようなかたちの組織）がすきまなく形成されることを意味するものである。<u>網状組織がすきまなく形成されれば、その網状組織のひとつひとつの要素はリング状になることが明らかであって、当初明細書の【0017】に記載された「リング状」とは、「ネットワークが密になり」と同じ意味であるから、「リング状」の文言を、請求項から除外したとしても、上位概念化したことにならない。</u></p> <p>また、<u>網状組織がすきまなく形成されれば、その網状組織を構成する要素は相互に連結されることになるから、【0017】記載の「<math>A g_3S_n</math> 金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」は、「<math>A g_3S_n</math> 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」と同義である。</u></p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>当初明細書の【0017】には、「<math>S_n-A g</math> 系合金においては、凝固組織の中に <math>A g_3S_n</math> 金属間化合物のネットワークが生成し」ていること、<math>S_n-A g</math> 系ハンダ合金に <math>C u</math> を 0.3 質量%以上添加したハンダ合金においても同様に、「<math>A g_3S_n</math> 金属間化合物のリング状ネットワーク」が存し、これが「密にな（る）」ことが記載されている…。また、<math>S_n-A g</math> 系ハンダ合金において、<math>A g_3S_n</math> 金属間化合物がネットワークを形成すること、そのネットワークがリング状であること、その他合金元素が数%添加された場合でも基本的に <math>A g_3S_n</math> の組織は維持されることは、いずれも技術常識と認められるものでもある…。このような当初明細書の【0017】の記載及び技術常識によれば、当初明細書の請求項 1 に係る合金が「<math>A g_3S_n</math> 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと、「前記 <math>A g_3S_n</math> 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは、いずれも自明な事項として把握できる。</p> <p>以上よりすると、本件補正は、当初明細書の【0017】に記載した事項の範囲内においてしたものとといえるのであって、この点に関する審決の判断に誤りはない。</p> <p>原告は、当初明細書には、「<math>A g_3S_n</math> 金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」という明示的な記載はなく、当該補正は、「<math>A g_3S_n</math> 金属間化合物」を「有する」として、上位概念化したも</p>	



のであるから、当初明細書の記載から自明ではない新たな技術的事項を導入するものであると主張する。しかし、 $\cdots\text{Sn}-\text{Ag}$ 合金においては、 $\text{Ag}_3\text{Sn}$ 金属間化合物がネットワークを形成するのであって、「 $\text{Ag}_3\text{Sn}$ 金属間化合物」を「有する」との補正は、その前提として、当該合金に $\text{Ag}_3\text{Sn}$ 金属間化合物が存することを確認的に示したにすぎないと解される。

また、原告は、「前記 $\text{Ag}_3\text{Sn}$ 金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」との補正は、当初明細書の【0017】の「 $\text{Ag}_3\text{Sn}$ 金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」との記載から、「リング状」という形状の規定を削除して上位概念化するものであると主張する。しかし、 $\cdots\text{Sn}-\text{Ag}$ 系ハンダ合金において、 $\text{Ag}_3\text{Sn}$ 金属間化合物がネットワークを形成すること、そのネットワークがリング状であることは、技術常識と認められるから、請求項1に「リング状」という形状の規定が存在しないからといって、上位概念化されているということはできない。

(81)-4

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章</a>
裁判例 分類	81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

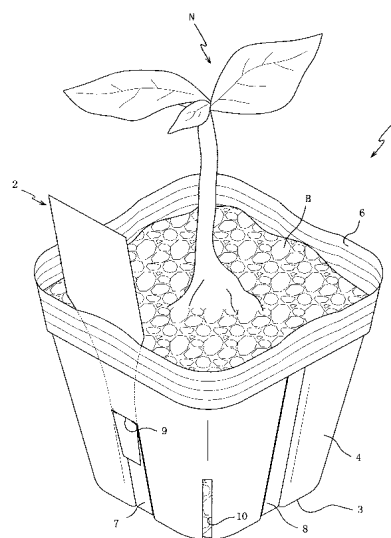
事件	「育苗ポット」(無効審判) 知財高判平成26年2月24日(平成25年(行ケ)第10201号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2004-91839号(特開2005-176823号公報)
分類	A01G 9/02
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、苗に関する情報が表示された表示板(2)を育苗ポット(1)の差込口(9)に対して略直立した状態で固定することができるとともに、差込み口(9)のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第1凹部(7)の構成を採用することによって側壁(4)の外部から差込み口を容易に把握することができるため、育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても、その表示板を取り付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表示板付育苗ポットに関するものである。

【図1】



(2) 発明の詳細な説明の開示

【0082】

また、上記実施例では、第1凹部7に、差込み口9を設けるための部位としての機能と、苗Nの根を底壁3側に導くための機能との2つの機能を持たせる場合について説明した。しかしながら、第1凹部7には、苗Nの根を底壁3側に導く機能を持たせず、差込み口9を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。かかる場合、第1凹部7は、本実施例のように帯状に形成する必要はなく、例えば、えくぼ的に収納空間5側に窪むように形成しても良い。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (補正前・補正後)

補正前	補正後
<p>【請求項 1】(当初発明)</p> <p>苗に関する情報が表示された表示板を育苗ポットに対して略直立した状態で固定することができると共に、育苗ポット内に培土が収納されている状態であっても、その表示板を取付けるための位置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表示板付育苗ポット。</p>	<p>【請求項 7】</p> <p>底壁と、その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と、その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と、その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面とを備えた育苗ポットにおいて、前記側壁は平面視多角形に形成されており、<u>その多角形に形成された側壁の少なくとも 1 の面は、前記底壁側の側壁面が前記上縁部側の側壁面に対して段差部を有して前記収納空間側へ窪んで形成されており、その段差部は、前記収納空間に前記培土を収納した場合にその培土によって埋没した状態となる位置に形成され、その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され、前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有し、その差込み口は、前記多角形に形成された側壁の 1 の面における周方向の略中央部に形成されていることを特徴とする育苗ポット。</u></p>

(4) 手続の経緯

- 平成18年3月22日 : 原告(特許権者)による手続補正(本件補正)(上記「補正後」の発明参照)
- 平成18年9月29日 : 特許権の設定登録
- 平成24年4月11日 : 被告により、請求項4及び7につき特許無効審判の請求(無効2012-800055号)
- 平成25年4月22日 : 原告により、請求項4を削除するなどの訂正の請求
- 平成25年6月19日 : 「訂正を認める。…請求項7に係る発明についての特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
<p>ア 当初明細書等から把握されるのは、「第1凹部7の段差部」であって、第1凹部である以上、他の第1凹部の構成要素(側壁B、C)と切り離して単独で「段差部」という構成とすることはできない。「第1凹部7の段差部」の「段差部」のみを取り出した「段差部」の発明特定事項は、当初明細書等に記載されているとはいえず、新たな技術的事項を導入するものである。</p> <p>イ …当初明細書等には、「差込み口以外の部分を連続させる」ことの記載も示唆もないことから、</p>

「凹部」から側壁 B, C をなくし「段差部」のみを抽出し、差込み口以外の部分を連続させることにより新たな技術的事項を導入している。

ウ 仮に、「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」が含まれるとしたならば、段差部だけでは第 1 凹部 7 の高さの位置を把握できても周方向（水平方向）の位置を把握することはできず、当然に差込み口 9 の位置も把握できないことになり、発明の課題を解決することにはならない。

エ …段落【0082】の「第 1 凹部 7 には、苗 N の根を底壁 3 側に導く機能を持たせず、差込み口 9 を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」の記載を根拠に、根巻き防止機能を持たせない場合に、「凹部」から垂直方向に伸びる縦壁を全て取り除くことは当初明細書等全体の記載から想定されない。あくまで「凹部」であって、「底壁 3 側に導く機能を持たせ」ない以上、垂直方向に伸びる縦壁の「底壁 3 側」を一部取り除いたものが想定されるのみである。

そうすると、段落【0082】記載の「かかる場合、第 1 凹部 7 は、本実施例のように帯状に形成する必要はなく、例えば、えくぼ的に収納空間 5 側に窪むように形成しても良い。」からは、帯状ではない凹部、例えば、えくぼ的に窪んだものが想定され、「凹部」から「段差部」のみを抽出して、育苗ポットの全周に段差部が形成されたものや、一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまで想定されるとはいえない。

**判決**

**原告の主張**

(1) …1 の構造物について、各部位を機能毎に技術的に把握することは、技術者（当業者）にとっては、ごく自然なことである。…

そして、…出願当初より、第 1 凹部の各部位は、差込み口を設ける部位（段差部（横壁 A））と、根巻き防止機能を果たす部位（縦壁 B, C）との機能毎に区別して記載され、両者は別々の技術的思想として把握され記載されている。…

以上のとおり、当初明細書等に接した当業者であれば、「段差部」を、「第 1 凹部」と切り離れた単独の構成として理解することは当然であり…。

(2) また、第 1 凹部 7 は、実施例にすぎないから、他の記載から、「第 1 凹部」以外の態様の段差部が読み取れるか否かを検討しなければならない。

ア …縦壁 B, C が根巻き防止機能を持ち、横壁 A が差込み口を設けるための部位としての機能を持つことが記載されている。…垂直方向に伸びる縦壁（第 1 凹部の縦壁 B, C に相当）が根巻き防止機能を果たすことは、周知の技術常識であ

**被告の主張**

当初明細書等には、「段差部」との用語は一切記載されておらず、第 1 凹部 7 は、側壁の水平方向に一定の幅を有するもので、かつ、底壁側まで達する帯状のものしか開示されていない。

また、…第 1 凹部 7 が目印となって差込み口の位置が把握される以上、当業者にとって、第 1 凹部 7 は側壁の水平方向に一定の幅（差込み口の幅）を有するものであることが想起される。

さらに、当初発明は、実施例である「第 1 凹部 7」に限定されるものでないとの前提に立ったとしても、凹部の形状が側壁の水平方向に無限定なものまで拡張することを示唆するような記載はない。

また、仮に、第 1 凹部 7 につき、「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」が含まれるとしたならば、段差部だけでは第 1 凹部 7 の周方向の位置を把握することはできず、当然に差込み口 9 の位置も把握できないことになるため、かかる第 1 凹部から、差込み口の水平方向の位置を示すという重要かつ便利な機能を喪失させるものである

<p>る。</p> <p>これらのことに照らせば、段落【0082】の「第1凹部7には、苗Nの根を底壁3側に導く機能を持たせず、差込み口9を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」との記載から、「<u>横壁Aを、縦壁B、Cを伴わずに形成すること</u>」は、当業者であれば自明である。そして、横壁Aを、縦壁B、Cを伴わずに形成しても…<u>差込み口が、平面視多角形に形成されている側壁の1の面における周方向の略中央部に形成されているので、周方向における差込み口的位置も把握でき、側壁側から差込み口的位置を把握できる</u>といえる。</p>	<p>のみならず、本件発明の解消しようとする課題を解決することにはならない。</p> <p>垂直方向に伸びる縦壁が根巻き防止機能を果たすこと及び2段以上の複数段に形成された育苗ポットが周知であったとしても、<u>根巻き防止機能を持たせない場合に、「凹部」から垂直方向に伸びる縦壁を全て取り除くことは、当初明細書等全体の記載から想定されない。</u></p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>本件補正及び本件訂正において示される「段差部」は、底壁側の側壁面が上縁部側の側壁面に対して収納空間側へ窪んで形成されることは特定されているものの、その段差部が側壁面の幅に対していかなる幅を有するかについての特定はなく、育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されるという技術事項や、一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されるという技術事項までを含むものである（以下「技術事項A」と称する）。</p> <p>イ …「<u>第1凹部</u>」は、<u>側壁の一部が他の側壁の外表面よりも収納空間側に窪むことで、育苗ポットに収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口的位置を、側壁の外表面から把握するための目印としての機能を有するものである。</u></p> <p>ウ …段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり、差込み口的位置を側壁の外表面から把握できない結果となる。差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第1凹部の構成は、側壁の外表面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば、<u>第1凹部を設けない場合には、当初発明の技術課題を解決することにはならないから、技術事項Aは、新たに導入した技術的事項に該当する</u>というべきである。</p>	

(81-1)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.1(1)</a>
裁判例 分類	81-1:特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「楽音生成方法」（無効審判） 知財高判平成24年6月27日（平成23年（行ケ）第10292号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平7-299185号（特開平9-44160号公報）
分類	G10H 1/02
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官

## 2. 事案の概要

### （1）本願発明の概要

本願発明は、指定された音を発生するための発生命令を発行する第1のステップと、指定された音を複数の発音チャンネルの1つに割り当て、割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第2のステップと、所定時間間隔で演算開始命令を発行する第3のステップと、各演算開始命令に応じて、当該レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように当該各チャンネルで音生成演算を実行する第4のステップと、個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合し、該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第5のステップと、各サンプリング周期毎に順次サンプル点の当該混合サンプルデータを順次出力する第6のステップとを有し、各発音チャンネルの楽音波形サンプルを演算する時に、複数サンプル周期分まとめて生成するため、楽音波形サンプルの演算時にオーバーヘッドを少なくすることができる。

### （2）発明の詳細な説明の開示

「このような本発明によれば、複数の楽音波形サンプルの演算について1回だけ各発音チャンネルの準備処理を行えば良いため、オーバーヘッドが小さくすることができる。このため、生成された楽音の質を向上することができると共に、同時発音チャンネル数を増加することができる。また、楽音波形サンプルの演算をMIDIイベントが入力される毎に行うようにすると、演算が分散されるようになり、発音初期処理による発音数の減少を防止することができる。さらに、生成中の発音チャンネルの内、楽音のレベル（AEG波形）が十分に減衰したチャンネルは、その時点より演算対象から外さ

れて、非発音チャンネルとなるようにしている。」(段落【0013】)」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後
<p>【請求項1】複数の楽音の発生を指示する第1のステップと、指示された楽音をいずれかのチャンネルに割り当て、該楽音の制御データを割り当てたチャンネルレジスタに書き込んで記憶させる第2のステップと、所定時間間隔で演算開始を指示する第3のステップと、前記第3のステップにおける演算開始の指示に応じて各チャンネルの楽音生成演算を順次実行し、前記チャンネルレジスタに記憶された複数チャンネル分の制御データに基づき複数サンプル分の波形データを生成する第4のステップと、各サンプル毎に、生成された複数チャンネル分の波形データを混合し、複数サンプル分の混合サンプルを生成する第5のステップと、該複数サンプル分の混合サンプルを、サンプリング周期毎にアナログ信号に変換する第6のステップとからなり、前記第4のステップの楽音生成演算においては、各発音チャンネル毎に、前記チャンネルレジスタからの1回の制御データの読出しに基づいて、該制御データの読み出された発音チャンネルの複数サンプル分の波形データの生成と、前記チャンネルレジスタへの前記波形データ生成後の制御データの書き込みを行うようにしたことを特徴とする楽音生成方法。</p>	<p>【請求項1】指定された音を発生するための発生命令を発行する第1のステップと、指定された音を複数の発音チャンネルの1つに割り当て、割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御データをレジスタに記憶する第2のステップと、所定時間間隔で演算開始命令を発行する第3のステップと、各演算開始命令に応じて、前記レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように前記各チャンネルで音生成演算を実行する第4のステップであって、この音生成演算は、生成すべき該複数サンプル分のサンプリング周期を合計した時間よりも短い時間内で行われることと、個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合し、該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第5のステップと、各サンプリング周期毎に順次サンプル点の前記混合サンプルデータを順次出力する第6のステップとを具備するようにしたことを特徴とする音生成方法。</p>

(4) 手続の経緯

- 平成11年9月21日 : 被告(特許権者)による手続補正(「楽音」を「音」とするなどの手続補正)  
(上記「補正後」の発明参照)
- 平成11年11月19日 : 特許権の設定登録
- 平成23年1月28日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2011-800012号)
- 平成23年8月9日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<b>審決（判決より抜粋）</b>	
<p>イ 当初明細書に記載された「楽音」は、演奏情報に応じて複数の発音チャンネルのうちの1つに割り当てられ、波形が生成されて発音されるものであるから、その生成の方法によってのみ規定されるものであって、波形の具体的な中身（ピアノ音であるとか楽曲であるとか）には関わりなく規定されるものである。</p> <p>したがって、具体的な個々の音について、いちいち当初明細書に記載がなくとも、上記の生成方法により規定される音であれば当初明細書に記載した事項の範囲内であるといえるから、そのような音を含んだ「音」として補正することが、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はないということとはできない。</p>	
<b>判決</b>	
<b>原告の主張</b>	<b>被告の主張</b>
<p>…本件補正による本件発明1の「指定された音」は、「演奏情報によって指定される」との限定がなく、発音チャンネルの割当てが「演奏情報に応じて」行われるとの限定もないから、演奏情報との関係で定義される「楽音」以外の一般的な「音」全般を包含するものであって、新規事項の追加に当たる。</p>	<p>(2) 当初明細書に記載されている「楽音」とは、「音楽を構成する素材として」用いられる「音」であり、元より「音」としての意義を有している。したがって、「指定された楽音」を「指定された音」と補正することは、当初明細書に記載された事項の範囲内の補正である。</p>
<b>裁判所の判断</b>	
<p>しかし、<u>複数サンプル分をまとめて生成することで準備処理の負担を軽減するという当初明細書に記載された発明の技術的思想（段落【0013】）は、請求項1における「指定」の対象が演奏情報によるものか、それ以外の何らかの情報によるものかとは無関係であり、当業者が、演奏情報以外の何らかの情報により音が指定された場合について、当初明細書に記載された発明の技術的思想の範囲内に含まれないと解すべき根拠はないから、演奏情報による楽音の指定を、何らかの情報による音の指定に補正することは、当初明細書に記載された事項の範囲内であるといえるのであり、「楽音」を「音」とする補正は、新規事項の追加には当たらない。</u></p>	



(81-1)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.1(1)</a>
裁判例 分類	81-1:特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「船舶」（無効審判） 知財高判平成24年9月10日（平成24年（行ケ）第10425号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2007-238381号（特開2009-67253号公報）
分類	B63B 13/00
結論	認容
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官

## 2. 事案の概要

### （1）本願発明の概要

本願発明は、多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を適用することを目的とし、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、船舶後方であって吃水線よりも上方に位置する舵取機室内に配設する構成とする。

### （2）発明の詳細な説明の開示

【0030】

また、舵取機室9は、バラストポンプ13が設置される機関室8に隣接して近いため、処理装置入口側配管系統15及び処理装置出口側配管系統16に必要な配管長及び配管設置スペースが少なく済み、バラスト水処理に伴う圧力損失も最小限に抑えることができる。

また、舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なく済みという利点もある。

また、舵取機室9は、船舶の吃水より上方に位置するため、緊急時においてはバラスト水を容易に船外へ排水できるという利点もある。

なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更することができる。」（判決より抜粋）

### （3）考慮された技術常識等

「…「非防爆エリア」という用語は、船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ、危険場所（危険区画又は区域）の反対語である非危険場所と同義であり、防爆構造が要求されない領域、すなわち、電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域を意味する…」（判決より抜粋）

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（補正前は請求項1のみ記載、補正後は請求項7のみ記載）

補正前	補正後（本件補正後の特許発明7又は本件発明6）
【請求項1】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バラスト水処理装置を備えている船舶構造であって、前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設されていることを特徴とする船舶構造。	【請求項7】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バラスト水処理装置を備えている船舶であって、 <u>前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されていることを特徴とする船舶。</u>

（５）手続の経緯

- 平成22年3月24日 : 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
- 平成22年5月14日 : 特許権の設定登録
- 平成23年12月22日 : 被告らによる特許無効審判の請求（無効2011-800262号）
- 平成24年4月10日 : 原告（特許権者）による訂正の請求（請求項6を削除し、請求項7を6に繰り上げる訂正等）
- 平成24年11月5日 : 訂正を認容、「…請求項6に係る発明についての特許を無効とする。…」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決（判決より抜粋）
<p>本件補正後の特許発明7…は、出願当初の明細書、特許請求の範囲および図面には記載されていない「バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されている」という構成を特徴としている。</p> <p>『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。</p> <p>したがって、本件発明6は特許法123条1項1号の規定により無効とすべきである。</p>

判決	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>イ 当初明細書【0030】の記載 したがって、当業者が、当初明細書【0030】の「舵取機室9は非防爆エリアであるから、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もある。」という記載に接すれば、…適切であるということ認識することになる。</p> <p>…当初明細書の【0030】からは、本件発明6の構成のうち、バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設するという構成を採用することによって、船舶におけるバラスト水処理装置の適切な設置場所を提供するという本件発明の課題が解決されるという技術的事項を導くことができる。</p> <p>ウ 当初明細書【0006】の記載 当初明細書の【0006】には、「バラスト水処理装置を船内に配置する場合、貨物積載量の確保や可燃性貨物の積載に伴う危険区画等を考慮すると、船体中央部分に配置することを避け、船首または船尾に配置することが望ましい。」と記載されている。「危険区画」とは「防爆エリア」と同義であるから、上記の記載を当業者が読めば、バラスト水処理装置は防爆エリアを避けて（すなわち非防爆エリアに）配置することが望ましいということを理解することができる。</p> <p>…バラスト水処理装置を舵取機室に配設すると、①舵取機室の内部には、バラスト水処理装置の設置が可能となる大きな設置空間を容易に確保することができること、②…③…④…⑤…⑥…⑦…、の利点がある。</p> <p>上記①～⑦は、バラスト水処理装置の設置場所を選定する上での考慮要素を示すものであり、より多くの項目を満たすほど望ましいということができるが、他方で、バラスト水処理装置の設置場所としての必須要件として記載されているわけではない。すなわち、舵取機室は、これらの条件を全て充足する区画であるから、バラスト水処</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>イ 当初明細書等に記載された技術的事項 以上を総括すれば、当初明細書等には、バラスト水処理装置を舵取機室内に設置する発明の目的、構成及び効果が記載されている。しかし、バラスト水処理装置を舵取機室以外に設置することに関する技術的事項は、唯一【0025】に機関室に設置した場合のデメリットが記載されているのみであり、バラスト水処理装置を舵取機室以外に設置する発明は、記載されていない。</p> <p>(2) 本件補正により追加された技術的事項 本件発明6には、バラスト水処理装置が、船舶後方の非防爆エリアの舵取機室内に配設される発明と、船舶後方の非防爆エリアにあって舵取機室以外に配設される発明が包含されている。</p> <p>しかし、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は、後者の、バラスト水処理装置が、船舶後方の非防爆エリアにあって舵取機室以外に配設される発明は含まれていない。</p> <p>したがって、バラスト水処理装置が、船舶後方の非防爆エリアにあって舵取機室以外に配設される発明は、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以外の追加事項であり、かかる技術的事項を追加した本件補正は、特許法17条の2第3項の要件を満たさないものである。</p>

<p>理装置を配設する上で最適の場所であるとされているにすぎず、当初明細書の記載は、舵取機室以外の場所にバラスト水処理装置を配設することを排除するものではない。</p> <p>上記のとおり、本件発明 6 の構成のうち、バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設するという構成を採用することによって、上記の課題が解決されるという技術的事項は、当初明細書の【0030】及び【0006】から導かれるものであり、本件補正は、当該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ていないから、特許法 17 条の 2 第 3 項に違反するものではない。</p>	
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>(1) 当初明細書の記載事項</p> <p>…当初明細書の全体的な要旨としては、バラスト水処理装置の配設場所について、舵取機室に主眼が置かれたものであり、「非防爆エリア」に関しては、【0030】に唯一記載があるものの、その意味を含む具体的な内容については、舵取機室以外の例示はないことをまず指摘することができる。</p> <p>(2) 出願時の技術常識の参酌</p> <p>…当初明細書において、「非防爆エリア」という用語の意味が記載されておらず、操舵機室以外に「非防爆エリア」の例示は存在しない。しかし、上記技術常識に照らせば、当初明細書に接した当業者は、「非防爆エリア」の意味や場所を明確に理解できるというべきである。</p> <p>(3) 【0030】の記載事項</p> <p>本件発明 6 の構成である「非防爆エリア」について、前記のとおり、当初明細書の【0030】に、「また、舵取機室 9 は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。</p> <p>ここに記載された利点は、文理上、舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし、当該記載に接した当業者は、この効果は舵取機室に限定されるものではなく、舵取機室とは別次元の「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。</p> <p>そうすると、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てすむという利点」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。</p> <p>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てすむ」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</p>	

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。

(81-2)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.1(2)</a>
裁判例 分類	81-2:特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

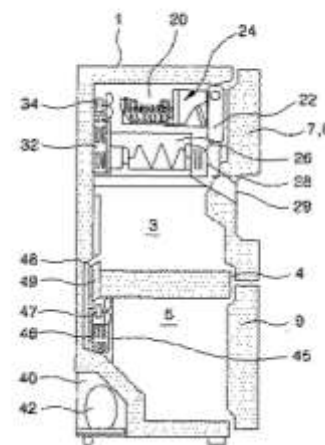
事件	「冷蔵庫」(査定不服審判) 知財高判平成24年9月26日(平成23年(行ケ)第10351号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2006-507773号(特表2006-521531号公報)
分類	F25D 11/02
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邊実裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、冷蔵庫本体 1 の相対的に上部に冷蔵室 3 が設けられ、下部に冷凍室 5 が設けられる冷蔵庫において、冷蔵室 3 の内部に別の断熱隔壁によって区画され、内部に製氷のための製氷機 2 4 と作った氷を保存する氷保存部 2 6 とが備えられる製氷室 2 0 と、製氷室 2 0 内部の温度を設定するための冷気を発生させる熱交換サイクルの構成部品の 1 つである第 1 の熱交換機 3 2 と、冷蔵室 3 及び冷凍室 5 の温度を設定するための冷気を発生させる熱交換サイクルの構成部品の 1 つである第 2 の熱交換機 4 6 とを含んで構成される。これにより、冷蔵室の温度制御が確実になり、冷気の損失が最小化され、かつ、製氷機及びディスペンサに水を供給するための構成が簡素になる利点がある。

FIG. 3



(2) 発明の詳細な説明の開示

「…【0019】…

「前記製氷室は、前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵室は、前記冷蔵庫本体の両端上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一対の扉によって開閉される。

…【0020】…

「前記扉の一側には、前記製氷室が備えられる。前記冷蔵室を開閉する扉は、それぞれ異なる幅を有

する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には、それぞれガスケットが備えられ、扉が閉まった時、相互密着される。」…」（判決より抜粋、ただし、改行を適宜行っている）

(3) 特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
<p>【請求項 1】冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ、下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において、</p> <p>前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて、前記冷蔵室を選択的に開閉する一对の冷蔵室扉と、</p> <p>前記一对の冷蔵室扉中のいずれか 1 つの後方に位置し、前記いずれか 1 つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と、</p> <p>前記いずれか 1 つの冷蔵室扉に設けられ、前記製氷室と連通して前記製氷室内部の水が外部に排出されるようにするディスペンサと、</p> <p>前記いずれか 1 つの冷蔵室扉を貫通して、入口部が前記製氷室と連通し、出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み、</p> <p>前記製氷室は、</p> <p>氷を作るための製氷機と、</p> <p>前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と、</p> <p>前記氷貯蔵部に設けられ、前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移送機構を含むことを特徴とする冷蔵庫。</p>	<p>【請求項 1】冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室が設けられ、下部に冷凍室が設けられている冷蔵庫において、</p> <p>前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて、前記冷蔵室を選択的に開閉する一对の冷蔵室扉と、</p> <p>前記一对の冷蔵室扉中のいずれか 1 つの後方に位置し、前記いずれか 1 つの扉が閉まった状態では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であり、前記一对の冷蔵室扉中のいずれか 1 つの後面に取付けられる製氷室と、</p> <p>前記いずれか 1 つの冷蔵室扉に設けられ、かつ前記製氷室の下側に設けられ、前記製氷室と連通して前記製氷室内部の水が外部に排出されるようにするディスペンサと、</p> <p>前記いずれか 1 つの冷蔵室扉を貫通して、入口部が前記製氷室と連通し、出口部が前記ディスペンサと連通する氷排出ダクトを含み、</p> <p>前記製氷室は、</p> <p>氷を作るための製氷機と、</p> <p>前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部と、</p> <p>前記氷貯蔵部に設けられ、前記氷貯蔵部内の氷を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移送機構を含む冷蔵庫。</p>

(4) 手続の経緯

- 平成22年7月2日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-14727号）、  
手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
- 平成23年6月21日 : 本件補正を却下、「本件審判請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決（判決より抜粋）</b></p>	
<p>出願当初明細書等の内容は、製氷室と、冷蔵庫に回動可能に設けられた冷蔵室扉との関連構成につき、ア) 製氷室は冷蔵室内部に設けること、イ) 該製氷室と冷蔵庫に回動可能に設けられる冷蔵庫用扉との間に、供給管などの連結部材の存在は排除していないものの、製氷室自体を冷蔵室扉に取付けることの開示も示唆もないこと、ウ) 『扉の一侧に製氷室を備える』との事項は、発明の詳細な説明・・・を参酌しても、製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提とし、扉の冷蔵室側に配置した構成を意味するものと解釈することが自然である。</p> <p>してみると、原告が、・・・『製氷室が扉の後面に取り付けられる』との事項が、本願の当初明細書の記載と技術常識から自明な事項であるとした主張は、採用できない。</p> <p>そして、『一对の冷蔵室扉中のいずれか1つの後面に取り付けられる製氷室』を付加する補正を行うことにより、『冷蔵室に回動可能に設けられる冷蔵室扉に、製氷室を取付ける』という新たな技術的事項が導入されるものといえる。そうすると、本件補正により付加された、『一对の冷蔵室扉中のいずれか1つの後面に取り付けられる製氷室』との発明特定事項は、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のものとはいえない。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…当初明細書の段落【0019】には、「前記製氷室は、前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵室は、前記冷蔵庫本体の両端上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一对の扉によって開閉される。」との記載が、また段落【0020】には、「前記扉の一侧には、前記製氷室が備えられる。」との記載があるから、特許請求の範囲にいう「冷蔵庫」には、回転可能に支持される一对の扉の一侧に、製氷室が取り付けられることが記載されている。ここで、「一侧」とは、…扉の前面又は後面のいずれかを指すことが明らかである。</p> <p>冷蔵庫の外側に当たる扉の前面に製氷室を取り付けるとすれば、扉の前面にそのためのスペースが必要となって冷蔵庫が大きくなるし、製氷室の温度制御が困難となって製氷機能を維持できなくなるおそれもあるから、かかる設計は当業者にとっておおよそ考え難い。そうすると、前記「扉の一侧」は、当業者の技術常識に照らせば、冷蔵庫の内側である扉の後面を意味するものと解すべきであり、したがって、当初明細書には、回転</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>…当初明細書…及び図面に開示されているものは、製氷室が冷蔵庫の中に設けられる構成のみであるし、発明の作用効果…においても、冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみである。</p> <p>また、当初明細書の背景技術に係る記載部分では、製氷室を設ける個所を冷凍室の内部から冷蔵室の内部に変更したことが発明の主要な創意工夫点であるとされており、特許請求の範囲の記載にも、当該発明に関する発明の詳細な説明の部分や図面にも、製氷室を冷蔵室の内部以外の個所に設ける旨の記載は存しない。</p> <p>そして、…段落【0020】の「前記扉の一侧には、前記製氷室が備えられる。」との記載も、扉の一面に製氷室を設けることを意味せず、製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提とするものにすぎない。</p> <p>したがって、当初明細書等からは、製氷室は、冷蔵室の内部に設けられるものとしか把握できない。</p>



<p>可能に支持される一対の扉の後面に製氷室を設ける技術的事項が開示されている。</p>	
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>本件補正は、請求項 1 の特許請求の範囲に、一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一方の後面（背面）に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが、願書に添付された当初明細書…の発明の詳細な説明には、冷蔵室扉よりも後方（内側）に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載されているのみで、扉自体に製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また、当初明細書に添付の図面を見ても、扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。</p> <p>…段落【0019】には、「前記製氷室は、前記冷蔵室の内部に着脱可能に設けられる。」と記載されているのみで、冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難である。段落【0020】にも、「前記扉の一侧には、前記製氷室が備えられる。」との記載があるが、この 1 文に引き続いて、「前記冷蔵室を開閉する扉は、それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には、それぞれガスケットが備えられ、扉が閉まった時、相互密着される。」との記載があることにかんがみると、上記「前記扉の一侧」との文言も、冷蔵室の一対（複数）の扉相互間で構造に違いがあることに着目した表現であるとみるのが合理的であって、単に一対の扉のうちの片方の側（より正確にはこの片方の扉の後方（内側））に製氷室が位置することを意味するものにすぎないというべきである。したがって、上記「前記扉の一侧」が冷蔵室の扉の後面（内側の面）を指すとか、上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成を意味するということとはできない。</p>	

(81-3)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.1(3)</a>
裁判例 分類	81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「ディープ紫外線リソグラフィー」（特許異議の申立て） 東京高判平成13年12月11日（平成13年（行ケ）第89号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平5-287158号（特開平7-50253号公報）
分類	H01L 21/027
結論	認容
関連条文	（旧）第120条の4第3項、（旧）第131条第2項
裁判体	東京高裁第18民事部 永井紀昭裁判長、塩月秀平裁判官、橋本英史裁判官

## 2. 事案の概要

### （1）本願発明の概要

【目的】 本発明は新しい短波長リソグラフィシステムに関する。

【構成】 本発明によるリソグラフィシステムは、ディープ紫外線の範囲の波長にて動作する狭バンド幅可調節レーザーを含む。

### （2）発明の詳細な説明の開示

【0002】【発明の背景】本発明は光学リソグラフィー、より詳細には高品質細線半導体デバイスを製造するために採用される短波長光学リソグラフィー用の装置および方法に関する。

【0003】光学写像システムにおける等しい線及び間隔の分解能限界（ $L_{min}$ ）は以下によって表わされることが知られている。

$$\text{【0004】 } L_{min} = K\lambda / NA \quad (1)$$

ここで、 $K$ は定数であり、この値は典型的には0.4から1.0の範囲にあり製造及び照射条件並びにレジスト特性に依存し、 $\lambda$ は露出放射線の波長であり、そして $NA$ は投影光学装置の開口数である。

【0005】（1）式より、印刷可能な最少形状は $\lambda$ を減少させるか、あるいは $NA$ を増加することによって縮小できることがわかる。しかし、システムの焦点の深度は $(NA)^2$ に逆比例して変化するため、通常、実際の高分解能システムにおいては所望の $L_{min}$ を達成するには $NA$ を増加するのではなく $\lambda$ を減少する方が有利である。本発明は新しい短波長リソグラフィシステムに関する。

【0014】図2の装置14内に含まれる個々のレンズは石英ガラスのみから製造される。石英ガラスは短波長光に対して高度に透明な高安定材質である、さらに、石英ガラスは指定のレンズ設計に従

って精密に加工することができる。このような明白な長所を持つものにもかかわらず、レーザー照射に基づく短波長（例えば、ディープUV）光学リソグラフィー用の高品質レンズアセンブリを製造するのに単一の光学材質（石英ガラス）の使用を提唱するのは本出願人が初めてである。従来は、色収差を補正するために複合材質を使用してレンズを製造するのが通常であった。

【0015】本出願人は石英ガラスのみから製造されるレンズアセンブリを設計してみて、このアセンブリと結合されるレーザー源が、単一の光学材質アセンブリにて色収差の問題を回避するためには、実用上極度に狭いバンド幅を持つことが要求されることを認識した。レーザー源のバンド幅が十分に狭くないときは、色収差の問題を回避できなく、従って、レーザービームが照射されるウエーハ40（図2）上の投射像がボケてしまう結果となる。

【0016】しかし、本出願人は十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に広いバンド幅を持つことを発見した。この時点でとるべき1つの明白な行動は、他の研究者のように、利用できるレーザー源のバンド幅の範囲内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設計することである。しかし、これは石英ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。このため、本出願人は、石英ガラスのみによるレンズ設計はそのままとし、レーザー源を十分に狭いバンド幅を示すように再設計する明白でない方法をとった。この独特のアプローチによってより優れたレンズの設計が実現されたばかりか、さらに、電子的焦点追跡、並びにレーザー源の電子的調節を達成する道が開かれた。レーザー源の電子的調節によって、後に詳細に説明されるように、レーザー源をレンズアセンブリの動作特性に合致させることが可能となる。

【0017】一例として、図1の装置10に含まれるレーザー12はエキサイマーレーザーから構成される。この分類のレーザーは例えば、4000オングストローム以下から2000オングストローム以下の範囲の波長にはUV放射を行なう能力を持つ。エキサイマーレーザー及びこれらのリソグラフィーへの応用は多数の文献に紹介されている。・・・一例として、図1のレーザー12は2484オングストロームの公称中心波長にて動作するように設計されたパルスKrFガスエキサイマーレーザーから構成される。（KrF内のフッ素成分は非常に有毒である。）一例として、レーザー12のパルス反復速度は約1000パルス/秒に選択される。

【0018】本質的には、KrFエキサイマーレーザー12（図1）は電力半値点で約10オングストロームのスペクトルバンド幅を持つ。しかし、高分解能リソグラフィー用の石英ガラスのみのレンズアセンブリは色収差の問題を回避するためには約0.1オングストローム以下のレーザー源バンド幅が必要であることが再確認されたため、本出願人はレーザー12とバンド幅狭化手段とを結合することによって、2484オングストロームの所でたった0.05オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。1000パルス/秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。

【0019】レーザー12の固有のバンド幅を狭化するためには、幾つかの方法が使用できる。図3にはこれを遂行するための1つの適当なアセンブリが示される（この図面にはレーザーの部分42及び44も示される）。レーザーから放射されるビーム46は標準低長短比エタロン48を通じて伝播され、従来のかすめ入射線回折格子50に入射するが、これと対面して高反射率ミラー52が位置する。一例として、回折格子50は1ミリメートル当たり3000から4000の溝を持つ。要素48、5

0及び5 2はそれぞれ調節及びバンド幅狭化手段を構成する。このアセンブリは図1にも示され、参照番号5 4が与えられている（“バンド幅狭化”は当分野においては、“線幅狭化”とも呼ばれる）。

【0 0 2 2】当技術においては、バンド幅狭化手段5 4によって遂行されるような短波長レーザーの出力の調節あるいはバンド幅狭化を遂行するための幾つかの装置が知られている。・・・T. J. マッキー (T. J. Mckee) らによって、IEEE ジャーナル オブ クォンタム エレクトロニクス (IEEE Journal of Quantum Electronics)、Vol. 1、QE-1 5, No. 5、1 9 7 9年5月号、ページ3 3 2-3 3 4に発表の論文[TEA稀ガスハロゲン化物エキサイマーレーザーのスペクトル狭化を含む動作及びビーム特性 (Operating and Beam Characteristics, Including Spectral Narrowing of a TER Rare-Gas Halide Excimer Laser)]・・・

【0 0 4 8】焦点追跡装置の動作は以下の通りである。・・・中心波長が0. 1 オングストロームだけ増加される。これによって、レンズの焦点距離が1 ミクロンだけ減少され、こうして、レンズ-ウエーハ間距離の想定された1 ミクロンの減少が正確に補正される。。」(判決より抜粋)

(3) 特許請求の範囲 (補正前・補正後)

補正前	補正後
<p>【請求項12】 デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置されたレンズアセンブリを介して加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答して許容できないほど大きな色収差を示すものであり、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。</p>	<p>【請求項 1】 (2) 訂正後 (補正前) の請求項 9 (上記請求項 1 2 に対応) に係る発明の要旨 半導体材料から集積回路を製造する方法において、0. 1 Å以下のバンド幅に狭化された紫外エキサイマーレーザー照射を発生するステップ、前記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介して半導体材料に向けるステップ、及び前記半導体材料から前記集積回路を完成するために前記半導体材料をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。</p> <p>(3) 訂正後 (補正後) の請求項 9 に係る発明の要旨 半導体材料からなる加工物から集積回路デバイスを製造する方法において、相対的に広いバンド幅を特徴とするKrFエキサイマーレーザーパルス放射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセンブリを介してレジスト層を有する加工物に向けるステップ、ここで、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅放射に反応して許容できないほど大きな色収差を示すもので</p>

	<p>あり、前記レンズアセンブリに前記放射を向ける前に、<u>バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではあるが</u>、前記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示すように前記放射のバンド幅を電力半値点で0.1オングストローム以下のバンド幅に十分に狭めるステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完成するために前記加工物をさらに処理するステップを含むことを特徴とする製造方法。</p>
--	---

(4) 手続の経緯

- 平成10年 3月20日 : 特許権の設定登録
- 平成10年12月 4日 : 特許異議の申立て (異議10-75824号)
- 平成11年12月15日 : 訂正請求
- 平成12年 1月14日 : 訂正拒絶理由通知
- 平成12年 8月 4日 : 手続補正書
- 平成12年10月17日 : 「特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

<b>決定</b>	
<p>…補正後の訂正事項に含まれる、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが5ミリジュール以上であることを意味するから、「個々のパルスのパワーは約5ミリジュールである」(段落【0018】)としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。訂正事項を訂正前明細書に記載されていない技術事項を含むように補正する上記補正は訂正請求書の要旨を変更するものである。</p> <p>よって、上記補正は、請求書の要旨の変更に該当し、特許法第120条の4第3項の規定により準用される同法第131条第2項の規定に適合しない。</p>	
<b>判決</b>	
<b>原告の主張</b>	<b>被告の主張</b>
<p>…本件発明においては、krFエキサイマーレーザーの放射ビームは、石英レンズのみのレンズアセンブリで色収差の問題を回避するために、スペクトルバンド幅が0.1オングストローム以下に狭化されるものであり、段落【0018】の実施例では、10オングストロームのスペクトルバンド幅から0.05オングストロ</p>	<p>…高分解能高スループットリソグラフィーを実現するためには、個々のパルスのパワーは、ある適当な有限の範囲内にあることが必要であることが当業者の常識であるから、段落【0018】の「これら個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」という記</p>

<p>ームへと狭化されている。しかしながら、スペクトルバンド幅を狭くすればレーザービームパルスのパワーはそれだけ減少して、ウェハー上のレジストを適切に露光するのに十分なものではない弱いパワーになるおそれがある。そこで、段落【0018】は、0.05オングストロームのスペクトルバンド幅の場合でも、約5ミリジュールのパワーが得られ、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対し十分なパワーであると報告し、石英レンズシステムの実現性を確認しているのである。</p> <p>…ここでの約5ミリジュールのパワーは、均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対し十分なパワーであるとして報告されているのであるから、これより大きいパワーについては、均質の高分解能高スループットリソグラフィーを保証するパワーとして自ら示唆されているのである。</p>	<p>載は、当業者においては、個々のパルスのパワーである約5ミリジュールという値が、0.05オングストロームという電力半値点バンド幅と相まって、高分解能高スループットリソグラフィを実現するための、ある適当な有限の範囲内にあるということを示唆しているのであって、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」という構成を教示しているということはない。</p>
---	---

<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…訂正前明細書には、「実際の高分解能システムにおいては所望のLminを達成するにはNAを増加するのではなくλを減少する方が有利である。」(段落【0005】)、 「本出願人は十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に広いバンド幅を持つことを発見した。この時点でのとるべき1つの明白な行動は、他の研究者のように、利用できるレーザー源のバンド幅の範囲内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設計することである。しかし、これは石英ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。」(段落【0016】)、及び、「図1の装置10に含まれるレーザー12はエキサイマーレーザーから構成される。この分類のレーザーは例えば、4000オングストローム以下から2000オングストローム以下の範囲の波長にはUV放射を行なう能力を持つ。エキサイマーレーザー及びこれらのリソグラフィーへの応用は多数の文献に紹介されている。」(段落【0017】)との記載があり、これらによれば、バンド幅を狭化していない「十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源」が高分解能リソグラフィーに用いられることが記載されていると認められる。そして、バンド幅を狭化することによって、短波長レーザー源のパワーが減少することはあっても、増加することは考えられないから、段落【0016】及び段落【0017】におけるレーザー源の個々のパルスのパワーは、段落【0018】における個々のパルスのパワー、すなわち約5ミリジュールよりも大きいものと認めることができる。すなわち、個々のパルスのパワーが約5ミリジュールよりも大きい短波長レーザー源が高分解能リソグラフィーに用いられていることも、事実上訂正前明細書に記載されているというべきである。</p> <p>5 このことを踏まえて段落【0018】の記載を更に検討すると、「2484オングストローム</p>
--

の所でたった0.05オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。」との記載は、短波長かつ狭バンド幅の出力を得ることで高分解能を達成できることを意味するものであり、これに続く「1000パルス/秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なものである。」との記載は、バンド幅を狭化することにより高スループット達成に必要なパワーに満たないおそれがあるが、実験の結果個々のパルスのパワーは約5ミリジュールであり、高分解能を維持し高スループット達成にも支障がないことを確認した、との意味に解するのが合理的である。この解釈によれば、段落【0018】の「約5ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載が、約5ミリジュール以上であればよいこと、換言すれば「少なくとも5ミリジュールではある」ことを意味することが明らかである。

加えて、本件補正後の請求項9における「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」との記載は、放射パワーについての記述であって、「半導体材料からなる加工物」に照射される光のパワー（照射パワー）についての記述ではない。そして、照射パワーを放射パワーよりも小さくすることは、吸収フィルタを配する等により容易に実現可能であるが、逆に照射パワーを放射パワーよりも大きくすることが困難であることは明らかである。そうであれば、バンド幅を狭化することにより、出力パワーが小さくなり高スループットを達成できないおそれがある反面、出力パワー（放射パワー）が仮に大きすぎたとしても、そのことは高分解能を維持できないことには、直ちには結びつかないというべきであるから、段落【0018】の「約5ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載は上記説示のように解釈しなければならないことが更に裏付けられる。

(注) 本判決は、訂正請求書の要旨の変更か否かが争われたものであることに留意が必要である。

(81-3)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.1(3)</a>
裁判例 分類	81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「透明材料のマーキング方法」（無効審判） 知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10709号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平10-243439号（特開平11-156568号公報）
分類	B23K 26/00
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

本願発明は、 $f\theta$  レンズを用いることにより、レーザ光の光軸が基板面に対して傾いた場合にも、その集光点までの深さをほぼ一定に保つことができるため、基板表面を損傷させることなく、薄いガラス基板の比較的広い範囲にマークを形成することができ、また、集光点の面内方向の移動距離が、 $f\theta$  レンズ入射前のレーザ光の光軸の傾きの変化に比例するため、歪の少ない模様を描くことを可能にしたものである。

#### (2) 発明の詳細な説明の開示

「当初明細書には、マーキング対象物の厚さに関して、

- a. (段落【0009】)「本発明の目的は、薄い透明基板へのマーキングに適したマーキング方法を提供することである。」
- b. (段落【0013】)「厚さ1～2mmのガラス基板にマーキングを行うと、基板内部のみならず、表面にもクラックが発生してしまうことが判明した。」
- c. (段落【0017】)「透明ガラス基板1として、例えば厚さ10mmの合成石英基板を使用する。」
- d. (段落【0031】)「厚さ2mmのPMMA基板にマーキングを行ったところ、」  
との記載が認められる。」(判決より抜粋)

#### (3) 特許請求の範囲（補正前・補正後）

補正前	補正後
-----	-----



<p>【請求項 1】マーキング対象物を準備する工程と、前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザー光を、<math>f \theta</math> レンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより、該マーキング対象物の内部にマーキングを行う工程とを有するマーキング方法。</p>	<p>【請求項 1】<u>厚さが 2 mm 以下</u>の板状のマーキング対象物を準備する工程と、前記マーキング対象物を形成する材料を透過する波長域のレーザー光を、<math>f \theta</math> レンズを用いて該マーキング対象物の内部に集光させることにより、該マーキング対象物の内部にマーキングを行う工程とを有し、前記マーキングを行う工程において、前記マーキング対象物を形成する材料の屈折率を考慮して、レーザー光の集光点が前記マーキング対象物の内部に位置するように、前記マーキング対象物の表面から前記レーザー光の集光点までの深さを制御するマーキング方法。</p> <p>【請求項 3】前記マーキング対象物の<u>厚さが 1 mm 以上</u>である請求項 1 に記載のマーキング方法。</p>
---	--

(4) 手続の経緯

- 平成13年8月17日 : 原告（特許権者側）による手続補正（上記「補正前」と「補正後」の発明参照）
- 平成13年9月14日 : 特許権の設定登録
- 平成17年3月1日 : 被告による特許無効審判の請求（無効2005-80064号）
- 平成17年8月17日 : 「…特許を無効とする。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決</b></p>	
<p>…記載事項 a は、「薄い透明基板」の厚さの具体的数値範囲を示すものではない。</p> <p>また、記載事項 b は、凸レンズを用いたマーキングの評価実験の結果について問題点を述べたものであるが、本件発明がこの問題点を解決するものであるとの明示的な記載は見当たらず、しかも、本件発明の実施例について述べたものである記載事項 c において、厚さが 10 mm とされていることから、本件発明が厚さ 1 ～ 2 mm の対象物へのマーキングを目的とするものであると理解することはできない。</p> <p>記載事項 d も本件発明の実施例について述べたものであるが、ここで「厚さ 2 mm」がマーキング対象物の厚さの上限に当たることを示唆する記載は見当たらない。</p> <p>以上のおりであるから、本件の出願当初の明細書等に、マーキング対象物の厚さを「2 mm 以下」とすることも、「1 mm 以上」とすることも、記載されていたとすることはできない。</p> <p>よって、上記手続補正は、本件の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものではなく、特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たさない。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p>原告の主張</p>	<p>被告の主張</p>

<p>…クラックの長さからみて<u>マーキングがむずかしくなる薄さが「薄い」基板</u>であることは、当業者であれば当初明細書に記載され説明されているものと十分に理解可能である。記載事項hにあるようなガラス基板内部のクラックは、特に特性が急峻に変わるような臨界性はないものの、ガラス基板の厚さ方向に長さ約500<math>\mu</math>mとなっているのであれば、内部マーキング対象物の基板の厚さとしては、この<u>500<math>\mu</math>mを超える長さであり、またこれよりも大きく500<math>\mu</math>mのクラックがさほど困難なく作れる厚さよりも薄いものであること、すなわち500<math>\mu</math>mよりも厚い1mm以上であり、500<math>\mu</math>mのクラックがさほど困難なく作れる厚さよりも薄い「2mm以下」</u>であることが説明されている。</p> <p>…2. 3mmの基板にマーキングすることの困難性を挙げている（段落【0006】）のであるから、記載事項aは、それだけで「薄い」透明基板が2mm以下のものであると厚さの具体的な数値範囲を記載していなくても、「<u>薄い</u>」が<u>2mm以下の厚さを示している</u>ことは当初明細書に説明されている。</p> <p>…内部マーキングしにくい<u>PMMAで2mm</u>厚に対して内部マーキングをすることができおり、それよりも内部マーキングしやすい材質に対しては、より薄い対象物であっても内部マーキングできるということを示している。</p>	<p>…「薄い」透明基板が「2mm以下」の厚さであると特定できると主張するが、500<math>\mu</math>mのクラックは、段落【0012】記載の特定の条件の下の数値にすぎず、本件発明の対象物を<u>2mm以下に限定する根拠にはならない。</u></p> <p>…厚さ10mmの合成石英基板を使用した場合及び厚さ2mmのPMMA基板を使用した場合に、当該明細書に開示された方法に従ってマーキング対象物の内部にマーキングを行って、マークを形成することができることが記載されているにすぎない。一方、当初明細書には、<u>厚さが2mmよりも薄いマーキング対象物を使用して、その内部にマークを形成することについての記載は一切ない。</u>同様に、<u>厚さ1mm以上のマーキング対象物を使用することが好ましい旨の記載も、当初明細書には一切ない。</u></p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…クラックの長さは、レーザ光のエネルギーやf<math>\theta</math>レンズ14の焦点距離によっても影響を受けるものと認められるから、レーザ光やレンズの条件によらず、一般に「ガラス基板の厚さ方向に長さ500<math>\mu</math>mのクラックが生じる」と理解することはできない。</p> <p>そうすると、ガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さが500<math>\mu</math>mであることを前提とする原告の前記主張は、その前提において採用し得ないものというべきである。</p> <p>…当初明細書（甲17）には、「また、クラック6は、集光点Qからレーザ光の入射する基板表面2に向かって延びるため、集光点Qの深さH2を、基板1の厚さの1/2よりも深くすることが好ましい。」（段落【0022】）との記載はあるものの、この記載からは、クラックは基板表面に向かって延びるので集光点位置を深くすることが好ましいことが理解できるにとどまり、それ以上に、<u>基板</u></p>	

の厚さとガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さとの関係を示唆するものではなく、他に、そのような示唆を認めるに足りる記載も存在しない。まして、「2 mm以下」「1 mm以上」という具体的な厚さについて、ガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さとの関連において理解することが可能な記載が、当初明細書に存在すると認めることは到底できない。

… 10 mmの石英基板及び厚さ2 mmのPMMA基板について、基板表面に損傷を与えることなく内部にのみマーキングできたとされている。これに照らせば、当初明細書に記載された厚さ2 mmのPMMA基板の実施例というのは、透明基板内部にマーキングできた厚さの下限の例（最も薄い例）を示したものと理解することはできても、これをもって厚さの上限値（最も厚い限度の数値）を示しているものと理解することは到底できない。

以上によれば、当初明細書には、厚さが2 mmよりも薄いマーキング対象物を使用してその内部にマークを形成することについての記載及び厚さ1 mm以上のマーキング対象物を使用することが好ましい旨の記載は、一切存在せず、当初明細書を見た当業者においてこれらの事項が明らかに理解できるような記載があると認めることもできない。

(81-3)-3

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.1(3)</a>
裁判例 分類	81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「薄膜トランジスタ」(査定不服審判) 知財高判平成18年8月31日(平成17年(行ケ)第10767号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2001-67986号(特開2001-291876号公報)
分類	H01L 29/786
結論	認容
関連条文	(旧)第17条の2第2項、(旧)第17条第2項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官

## 2. 事案の概要

### (1) 本願発明の概要

本願発明は、薄膜状の絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(薄膜トランジスタもしくはTFET)等の薄膜デバイスに関し、薄膜トランジスタを構成する結晶性半導体膜がニッケルにより結晶化されたものであり、「①上記結晶性半導体膜に含まれるニッケルの濃度範囲が $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ であること、②ニッケルの濃度の上限値は、ニッケルを除去することにより $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ を超えないようにすること」、を特徴とするものである。

### (2) 発明の詳細な説明の開示

「本発明ではニッケル、鉄、コバルト、白金、パラジウムを用いるが、これらの材料は半導体材料としてのシリコンにとっては好ましくない。そこで、過剰にシリコン膜中に含まれている場合には、これを除去することが必要であるが、ニッケルに関しては、上記の反応の結果、結晶化の終端に達した珪化ニッケルはフッ酸もしくは塩酸に容易に溶解するので、これらの酸による処理によって基板からニッケルを減らすことができる。さらに、積極的にニッケル、鉄、コバルト、白金、パラジウムを減らすには、結晶化工程の終了した後、塩化水素、各種塩化メタン…、各種塩化エタン…あるいは各種塩化エチレン…等の塩素を含む雰囲気中で、 $400 \sim 650^\circ\text{C}$ で処理すればよい。特に、トリクロロエチレン…は使用しやすい材料である。本発明によるシリコン膜中のニッケル、鉄、コバルト、白金の濃度は、 $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3} \sim 1$ 原子%、より好ましくは $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ が好ましいとわかった。この範囲以下では結晶化が十分に進行せず、一方、この範囲を上回った場合には、特性、信頼性が劣化する。」(段落【0011】)(判決より抜粋)

「実施例 2, 3, 6 には、「結晶化の終端に達した珪化ニッケルをフッ酸もしくは塩酸」による処理又は「塩素を含む雰囲気中で、400～650℃で処理」によるニッケル除去工程（段落【0011】）を経ていない薄膜トランジスタの実施例が記載されていること…が認められる。」（判決より抜粋）

(3) 特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載）

補正前（本件第1補正発明）	補正後（本件第2補正発明）
<p>【請求項 1】基板上に形成されたニッケルを含む結晶性半導体膜と、前記結晶性半導体膜の上に形成されたゲイト絶縁膜と、前記ゲイト絶縁膜の上に形成されたゲイト電極とを有し、前記結晶性半導体膜は前記ニッケルにより結晶化されたものであり、前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は <math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math> であり、前記ニッケルを除去することにより、前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は前記濃度 <math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math> を上回らないことを特徴とする薄膜トランジスタ。</p>	<p>【請求項 1】基板上に形成されたニッケルを含む結晶性半導体膜と、前記結晶性半導体膜の上に形成されたゲイト絶縁膜と、前記ゲイト絶縁膜の上に形成されたゲイト電極とを有し、前記結晶性半導体膜は前記ニッケルにより結晶化されたものであり、前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は <math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math> であり、<u>前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより前記濃度 <math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math> を上回らないこと</u>を特徴とする薄膜トランジスタ。</p>

(4) 手続の経緯

- 平成14年9月26日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-18694号）
- 平成16年11月26日 : 拒絶理由通知
- 平成17年1月28日 : 手続補正（本件第1補正）（上記「補正前」の発明参照）
- 平成17年2月24日 : 最後の拒絶理由通知
- 平成17年4月4日 : 手続補正（本件第2補正）（上記「補正後」の発明参照）
- 平成17年9月12日 : 本件第2補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決（判決より抜粋）</b></p> <p>本件第2補正は、本願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、上記明細書及び図面を併せて「本願当初明細書」という。甲2）に記載した事項の範囲内におけるものではなく、新規事項を追加するものであり、平成6年法律第116号による改正前の特許法17条の2第2項において準用する同法17条2項の規定に適合せず、不適法なものとして却下すべきであり、本件第1補正も、本件第1補正発明は本願当初明細書に記載されたものではなく、新規事項を追加するものであって、同項に規定する要件を満たしていないから、本願は拒絶すべきであるとしたものである。</p>
<p><b>判決</b></p>

原告の主張	被告の主張
<p>審決は、①「補正後の請求項 1 及び 2 に係る発明は、物の発明であるから、「前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッケルの濃度は <math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math> である」ことにおいて、「ニッケルの濃度」の上限値である「<math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>」は「ニッケルを除去」する工程を経た値である一方、下限値である「<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}</math>」は「ニッケルを除去」する工程を経ない値であるというように、異なる時点での状態を同時に規定したものとすることは認められない。」(…以下「認定①」という。)、②「したがって、補正後の請求項 1 及び 2 の記載の限りにおいて、「ニッケルの濃度」の上限値である「<math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>」が、「前記ニッケルを除去すること」により得られた値である以上、下限値である「<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}</math>」についても、「前記ニッケルを除去すること」により得られる値と認定せざるを得ない」(…以下「認定②」という。)とした上で、本願当初明細書には、「ニッケルの濃度」の下限値である「<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}</math>」が「前記ニッケルを除去すること」により得られる値であることの記載がないから、本件第 2 補正は、本願当初明細書に記載した事項の範囲内におけるものではないと判断している。</p> <p>しかし、…本件第 2 補正発明は、ニッケルが過剰な場合に限りこれを上限値まで除去するものであって、本件第 2 補正発明の「ニッケルの濃度」の下限値である「<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}</math>」は「前記ニッケルを除去すること」により得られる値ではないから、審決の認定①、②は誤りである。</p>	<p>ア 「物の発明」の構成においては、現にそこに存在している、<u>一つの時点の結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲</u>、例えば、ニッケルを除去する前のものにおける濃度範囲又はニッケルを除去したものであるものにおける濃度範囲のいずれか一方しか規定し得ないことはいうまでもない。</p> <p>そして、本件第 2 補正発明の「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより前記濃度 <math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math> を上回らな」との構成は、「薄膜トランジスタ」という「物の発明」においてその結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の上限値が製法で限定されている。<u>本件第 2 補正発明は、各工程が終了して製造された「薄膜トランジスタ」であって、製造途中のものを規定するものではないから、結晶性半導体膜に薄膜トランジスタを形成する前にその結晶性半導体膜中から「ニッケルを除去すること」は、結晶化後に結晶性半導体膜中に残留することになるニッケルの濃度範囲の高低に関わらず、必ず行われる工程であり、その薄膜トランジスタにおける結晶性半導体膜の濃度範囲は、ニッケルを除去した後のものである。</u>このニッケル除去工程を経なければ、本件第 2 補正発明の結晶性半導体膜が「ほぼ均一な品質の薄膜トランジスタが常に作製される」という所期の効果を奏することができず、ニッケル除去工程は本件第 2 補正発明を最も特徴付けている不可欠の技術的事項である。</p> <p>…本件第 2 補正発明の「前記ニッケルを除去する」の部分は、一見、「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は」「前記濃度 <math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math> を上回らな」といことを技術的に限定するような表現となっているものの、<u>実質的にはニッケル濃度範囲の上限値の技術的意味を明確にするものとはなり得ないものであり、その結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の下限値もニッケルを除去した後の結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の下限</u></p>

	<p><u>値を意味することになるのは当然である。</u></p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…本件第2補正後の請求項1…には、薄膜トランジスタを構成する結晶性半導体膜がニッケルにより結晶化されたものであり、①上記結晶性半導体膜に含まれるニッケルの濃度範囲が<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>であること、②ニッケルの濃度の上限値は、ニッケルを除去することにより<math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>を超えないようにすることが記載されているものと理解することができる。</p> <p>そして、上記請求項1、2の文言上、ニッケルの濃度が<math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>を下回る場合においてニッケルを除去する工程（ニッケル除去工程）を行うことについての記載はないのみならず、ニッケルの濃度範囲が「<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>」であること（上記①）と、「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより前記濃度<math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>を上回らな」いこと（上記②）とが区別して記載されていることに照らすと、本件第2補正後の請求項1、2は、ニッケルの濃度の下限値である<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}</math>がニッケル除去工程とは直接関連しないことを明らかにしているものと理解することができる。</p> <p>そうすると、本件第2補正後の特許請求の範囲の請求項1…記載の薄膜トランジスタは、ニッケル除去工程を必須とするものではなく、ニッケル除去工程を経ていないものを含むものと認められる。</p> <p>イ そして、本願当初明細書（甲2）の「発明の詳細な説明」には、薄膜トランジスタを形成する前に、ニッケル除去工程を行うことが必須であることをうかがわせる記載はなく、かえって、…ニッケル除去工程はニッケルが過剰に含まれている場合に必要とされることや、ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載がある。</p> <p>ウ …本件第2補正発明は、ニッケルの濃度の上限値が<math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程を行うものではあるものの、それ以外の場合にニッケル除去工程を行うことを必須とするものではなく、ニッケル除去工程を経ることなしに、<u>結晶性半導体膜中のニッケルの濃度範囲が<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>であるものを含むものと認められるから、本件第2補正発明のニッケルの濃度の下限値である「<math>1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}</math>」が「前記ニッケルを除去すること」により得られる値であるとの審決の認定①、②は誤りである。</u></p> <p>そして、…本願当初明細書には、<u>ニッケルの濃度の上限値が<math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>を超える場合にはその上限値の範囲内とするためニッケル除去工程が必要であることや、ニッケル除去工程を経ていない薄膜トランジスタの実施例の記載があることによれば、「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより前記濃度<math>1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}</math>を上回らな」いことを補正事項とする本件第2補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり、また、本件第2補正は、審決も認定するとおり、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである…</u></p> <p>したがって、本件第2補正が新規事項の追加に該当し、不適法であるとした審決の判断は誤りである。</p>	

(81-4)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.1(4)</a>
裁判例 分類	81-4:特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「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」(無効審判) 知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)第10563号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a> 、判例時報 2009 号 47 頁、判例タイムズ 1290 号 224 頁
出願番号	特願昭62-299967号(特開平1-141904号公報)
分類	C08G 59/40
結論	棄却
関連条文	(旧) 第134条第2項ただし書
裁判体	知財高裁特別部 塚原朋一裁判長、中野哲弘裁判官、飯村敏明裁判官、田中信義裁判官、杜下弘記裁判官

## 2. 事案の概要

### (1) 本願発明の概要

本願発明は、成分(A)～(D)のうち、成分(D)として、使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを特徴とし、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となることで、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、現像性を低下させず、露光部が現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものである。

### (2) 考慮された「先願明細書(特開昭63-278052号公報として出願公開された特願昭62-114079号の願書に最初に添付した明細書)の実施例2の記載

「実施例2 約230のエポキシ当量を有するクレゾールノボラック系エポキシ樹脂(EOCN104)を約230重量部、セロソルブアセテート(不活性有機溶剤)230重量部、アクリル酸約75重量部、ヒドロキノンモノメチルエーテル約2重量部及びエステル化触媒としてトリエチルアミン約2重量部よりなる混合物を約80℃で20時間反応させ、酸価約12のエポキシアクリレートを得た。次に無水フタル酸を約74重量部加えて約80℃で2時間反応させて得た約100重量部に対してペンタエリスリトールテトラアクリレート5重量部、多官能エポキシ樹脂(TEPIC)10重量部、2-メチルアントラキノン約2重量部とジメチルベンジルケタール約1重量部、2-エチル-4-メチルイミダゾール0.5重量部を混合して本発明の組成物を得た。次にこの組成物をカーテンコーター法により銅張り積層板の片面に厚さ0.01～0.02mmに塗布した後、約60℃で60分間加



熱乾燥し、室温で粘着性のない状態にし、更に所望パターンのネガフィルムを密着させ、波長365 nmでの強度が25mw/cm<sup>2</sup>の紫外線を10秒間照射露光し、1%炭酸ソーダ水溶液で現像し、次いで耐熱性を付与するために150℃で30分間加熱硬化させた。得られた塗膜は線間線巾200 μmのパターンを再現し、また250℃、60秒間のはんだ耐熱性を示した。」…」（判決より抜粋）

(3) 特許請求の範囲（訂正前・訂正後）（請求項1のみ記載）

訂正前	訂正後（本件発明1）
<p>【請求項1】(A) 1分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和結合を有し、下記(a), (b), (c)のうちの1または2以上の群から選ばれる1種または2種以上の感光性プレポリマー、…</p> <p>(B) 光重合開始剤、</p> <p>(C) 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び/又は有機溶剤、及び</p> <p>(D) 1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、ジグリシジルフタレート樹脂、…からなる群から選ばれた少なくとも1種の固形状もしくは半固形状のエポキシ化合物、を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。</p>	<p>【請求項1】(A) 1分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和結合を有し、下記(a), (b), (c)のうちの1または2以上の群から選ばれる1種または2種以上の感光性プレポリマー、…</p> <p>(B) 光重合開始剤、</p> <p>(C) 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び/又は有機溶剤、及び</p> <p>(D) 1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、ジグリシジルフタレート樹脂、…からなる群から選ばれた少なくとも1種の固形状もしくは半固形状のエポキシ化合物、を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。</p> <p><u>ただし、(A)「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、(B)光重合開始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と、(C)「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と、(D)「1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製、登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。</u></p>

なお、本件訂正後の特許請求の範囲第1項記載の発明を「本件発明1」、同第21項記載の発明を「本件発明2」といい、両者を「本件各発明」という。

(4) 手続の経緯

平成17年6月30日 : 原告による特許無効審判の請求（無効2005-80204号）

- 平成17年11月29日 : 「…特許を無効とする。」との第1次審決  
 平成18年1月6日 : 被告（特許権者）による第1次審決取消訴訟の提起  
 平成18年3月30日 : 被告による訂正審判の請求（本件訂正）  
 平成18年4月26日 : 第1次審決の取消決定  
 平成18年7月5日 : 本件訂正が請求されたとみなされる（上記「訂正後」の発明参照）  
 平成18年11月28日 : 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

### 3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<b>審決（判決より抜粋）</b>	
<p>審決は、本件訂正前の各発明はいずれも下記①の明細書（以下「先願明細書」という。）に記載された発明と同一であるとした上で、本件訂正は明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないとして本件訂正を認めた上、…本件特許を無効とすることはできないと判断した。</p> <p>…審決は、本件各発明と先願明細書の実施例2に記載された発明（…「引用発明」という。）とは技術的思想が異なるところ、本件訂正における訂正事項（1）及び（2）に係る訂正（以下、訂正事項に付された番号に従って「本件訂正1」及び「本件訂正2」といい、これらをまとめて「本件各訂正」という。）は、本件訂正前の各発明から、引用発明に係る構成のみを除外する、いわゆる「除くクレーム」に該当し、例外的に本件明細書に記載した事項の範囲内でされたと取り扱うことができるものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである、と判断した…。</p>	
<b>判決</b>	
<b>原告の主張</b>	<b>被告の主張</b>
<p>(2) 本件各訂正は、「除くクレーム」により引用発明を除外しようとするものであるが、「除くクレーム」に関する特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）の記載は特許法の規定に反するものであり、本来認められるべきものではない。</p> <p>仮にこれが例外的に認められるとしても、…審査基準によれば、「除くクレーム」による訂正が認められるのは、「先行技術と技術的思想としては顕著に異なり」、かつ、「本来進歩性を有する発明である」ことが必要であるとされる。</p> <p>…本件各訂正は「除くクレーム」が例外的に許容されるために必要とされる要件に適合していないから、「当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う」場合に該当しない。</p>	<p>…先願明細書には、実施例2において、たまたま本件発明1の組成物と同一の組成物が開示されているだけであり、本件各訂正によって、本件特許請求の範囲からこの組成物が除外されたのであるから、先願明細書に本件発明1が開示されているということとはできない。</p> <p>…先願明細書の実施例2にはその組成を構成する一成分として「TEPIC」が記載されているところ、本件各訂正は実施例2の記載を忠実に引用して実施例2に記載された組成物を過不足なく除いたものであり、その結果、「除くクレーム」部分に商標名が記載されているが、…やむを得ない場合には商標の使用が認められるものであるから、原告の主張は失当である。</p>

<p>(3) 本件各訂正後の特許請求の範囲の記載においても、成分(D)として「TEPIC」が含まれる組合せが残っているところ、登録商標「TEPIC」を付された樹脂には複数の種類が含まれ、単一の樹脂を意味するものではないため、登録商標「TEPIC」の記載によって「除くクレーム」の内容を技術的に特定することは不可能である。…本件各訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものではなく、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものともいえない。</p>	
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…「明細書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、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。</p> <p>そして、同法134条2項ただし書における同様の文言についても、同様に解するべきであり、訂正が、当業者によって、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であるときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。</p> <p>もっとも、明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書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、…付加される訂正事項が当該明細書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、「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるといえることができる。</p> <p>…引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって、<u>本件明細書に記載された本件訂正前の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から、本件各訂正が本件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ことは明らかであり、本件各訂正は、当業者によって、本件明細書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ことが明らかであるといえることができる。</u></p> <p>したがって、本件各訂正は…「願書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」するものであると認められる。</p> <p>…先願発明と同一の部分を除くことを内容とする訂正であるから、本件各訂正における「TEPIC」は、先願明細書の実施例2に記載された「TEPIC」を指すものであると認められる。そうすると、本件各訂正における「TEPIC」は、先願明細書に基づく特許出願時において「TEPIC」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるといえることができるから、その</p>	

限度において、「TEPIC」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということ  
はできない。

本件各訂正の内容は、…消極的な表現形式（いわゆる「除くクレーム」の形式）によって特定して  
いるものであり、引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには、このような方法によるほか  
ないと考えられる。

(81-4)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.1(4)</a>
裁判例 分類	81-4:特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「経口投与用吸着剤」（無効審判） 知財高判平成21年3月31日（平成20年（行ケ）第10358号）
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2004-548107号（国際公開第2004/39381号）
分類	A61K 33/44
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、清水知恵子裁判官

## 2. 事案の概要

### (1) 本願発明の概要

本願発明は、ピッチ類から球状活性炭を調製し、酸化還元することにより得られる従来の多孔性球状炭素質物質からなる経口吸着剤よりも一層優れた選択吸着性、すなわち尿毒症性物質であるβ-アミノイソ酪酸の吸着性には優れるが、有益物質であるαアミラーゼ等の有益物質に対する吸着性が少ない経口投与用吸着剤を見出すことを目的とするものである。

### (2) 発明の詳細な説明の開示

「そして、実施例では、ピッチ類を炭素源とする比較例に対し、フェノール樹脂を炭素源とするものは、酸化・還元処理を行っていない例（実施例1、2）でさえも、酸化・還元処理を行った比較例1よりも高い選択吸着率を示している（イオン交換樹脂を炭素源とした例〔実施例5〕は、細孔容積の条件が請求項1に記載された条件を満たしていない点で、特許査定後の本件発明の範囲外のものであるが、選択吸着率は、比較例1、2に比べて高くなっている。）。

そうすると、本件当初明細書に記載された本件発明の特徴は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた点にあり、そのことにより、ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、選択吸着性が向上するという効果を奏するものと認められる。」（判決より抜粋）

### (3) 考慮された「別件特許」の記載（特許第3672200号）（判決の認定）

「…別件特許は、球状活性炭からなる経口投与剤につき、その細孔構造に注目して、直径、比表面積

のほか、最も優れた選択吸着性を示すX線回折強度を示す回折角の観点からこれをR値として規定し、このR値が1.4以上であることを特徴としたものである。別件特許は、球状活性炭に関し、本件特許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず、また本件特許では従来技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして、このR値の観点から球状活性炭を特定したもの…」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後(本件特許発明1)
<p>【請求項1】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m<sup>2</sup>/g以上であり、そして細孔直径7.5～15000nmの細孔容積が0.25mL/g未満である球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤。</p>	<p>【請求項1】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され、直径が0.01～1mmであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が1000m<sup>2</sup>/g以上であり、そして細孔直径7.5～15000nmの細孔容積が0.25mL/g未満である球状活性炭からなるが、<u>但し、式(1)：</u></p> $R = (I_{15} - I_{35}) / (I_{24} - I_{35}) \quad (1)$ <p>〔式中、<u>I<sub>15</sub>は、X線回折法による回折角(2θ)が15°における回折強度であり、I<sub>35</sub>は、X線回折法による回折角(2θ)が35°における回折強度であり、I<sub>24</sub>は、X線回折法による回折角(2θ)が24°における回折強度である</u>〕<u>で求められる回折強度比(R値)が1.4以上である球状活性炭を除く、</u></p> <p>ことを特徴とする、経口投与用吸着剤。</p>

(5) 手続の経緯

- 平成18年6月16日 : 被告(特許権者)による手続補正(上記「補正後」の発明参照)
- 平成18年8月4日 : 特許権の設定登録
- 平成20年2月29日 : 原告による特許無効審判の請求(無効2008-800042号)
- 平成20年9月2日 : 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決
<p>…本件特許の「除く記載」は、明細書に記載された補正前の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から、本件特許の「除く記載」を追加する補正は、明細書等に開示された技術的事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり、当業者によって、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな</p>

<p>技術的事項を導入しないものと解するのが相当である。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>ア 本件補正は、補正前の特許請求の範囲に「回折強度比（R 値）が 1.4 未満である」という限定を加える外的付加に他ならず、これを「回折強度比（R 値）が 1.4 以上である球状活性炭を除く」と表現したものにすぎない。</p> <p>エ …本件補正によって、それらの実施例を全て特許請求の範囲から「除く」ことになってしまい、そのため…本件補正後の発明（R 値が 1.4 未満の発明）の薬理効果も明細書に一切開示されていない結果になった。これは、本件特許の優先日の時点では、被告は本件補正後の特許請求の範囲に係る発明を完成していなかったことを意味する…。この発明未完成の瑕疵を生じたのは、本件補正が新たな技術的事項であるからにはほかならない。除かれた後の発明が発明の詳細な説明のサポートを欠くという点は、大合議判決の事案との違いとして銘記される必要がある。</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>…原告の主張は、大合議判決が定立した判断基準に則ったものではなく…、本件補正事項に着目する独自の基準に基づくものであり、成り立つ余地はない。</p> <p>すなわち、原告は、「発明特定事項を限定する補正（限定的減縮）或いは外的付加に係る補正が、当初明細書に明記されていない事項或いは記載されているも同然と認められる当初明細書から自明な事項に基づかない場合、該補正は違法となる」との原告独自の基準を前提とし、本件補正をこの基準に当てはめて、本件補正が違法であるとの結論を導いている。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>(4) 本件補正の適否に関する判断</p> <p>イ すなわち、本件補正は、…、球状活性炭につき、…回折強度の比（R 値）が 1.4 以上であるものを除くとするものである。</p> <p>一方…本件当初明細書に記載された発明は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、…フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い、これにより、ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものである。</p> <p><u>…球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において、その R 値が 1.4 以上であるときには、本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるということができる。そして、本件補正は、この R 値が 1.4 以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載から除くことを目的とするものであるところ、上記本件当初明細書の記載内容によれば、本件補正は、当業者…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との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。</u></p> <p>ウ 原告の主張に対する補足的判断</p> <p>…回折強度比（R 値）が 1.4 以上の部分を除くとする本件補正は、別件特許と同一となる部分を除くものであって、特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく、…新規事項</p>	

の追加に当たるものではない。

…本件当初明細書に記載された発明は、経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について、熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い、これによりピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて、選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものであり、別件特許と異なり X線回折法による回折強度比（R 値）の観点から球状活性炭を規定したものではない。

…実験成績証明書 B…によれば、フェノール樹脂を炭素源として調整した参考例…において、R 値が 1.4 未満でありながら従来の球状活性炭…に比して優れた選択吸着率を示しており…、…実験成績証明書 A…によれば、イオン交換樹脂を炭素源として調整した参考例…において、R 値が 1.4 未満でありながら従来の球状活性炭…に比して優れた選択吸着率を示している…。

これらによれば、…R 値…の観点から本件発明をみても、本件発明が未完成であるということとはできない。また、フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いて特許請求の範囲記載の…の条件を満たす球状活性炭を調整することについて、本件当初明細書…の発明の詳細な説明に記載されていたとおりであり、発明の詳細な説明のサポートがないとはいえない。



(82)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.2</a>
裁判例 分類	82:明細書、図面に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	先行技術文献の内容を追加する補正

### 1. 書誌的事項

事件	「両面ハイブリッドDVD - CDディスク」(査定不服審判) 知財高判平成17年12月19日(平成17年(行ケ)第10050号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平10-537878号(特表2000-509879号公報)
分類	G11B 7/007
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、青柳馨裁判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

本願発明は、同一構造体上に標準音声CD方式と超高密度(DVD)方式の両方で行われるデータ記憶に関する両面ハイブリッドDVD-CDディスク(コンパクトディスク)に係るものであり、両方式のディスクをそれぞれ、従来技術の(現在一般的な)CDディスクの厚さを基準に半分高とした第1データ方式及び第2データ方式でデータを記録した第1半分高コンパクトディスク表面と第2半分高コンパクトディスク表面を接着層を介して接着して全高のコンパクトディスクを形成し、これにより形成されるディスクが、従来技術のCDプレーヤ又はDVDプレーヤで再生できるようにしたものである。

#### (2) 明細書等の記載事項(補正前・補正後)

補正前	補正後(下線が補正箇所)
<p>【発明の詳細な説明】</p> <p>両面ハイブリッドDVD-CDディスク発明の分野</p> <p>本発明は、プラスチック材の表面上の一連のピット(pit)およびランドで主にデジタルデータを光学的に記憶するコンパクトディスクに関するものである。特に、本発明は、同一構造体上に標準音声CD方式と超高密度(DVD)方式の</p>	<p>【発明の詳細な説明】</p> <p>【発明の属する技術分野】</p> <p>【0001】</p> <p>本発明は、請求の範囲の請求項1の前文に従うハイブリッドディスクに関し、このようなディスクでは、<u>プラスチック材の表面に一連のピット(pit)およびランドの状態</u>で、主にデジタルデータが光学的に記憶される。特に、本発明は、</p>

<p>両方で行われるデータ記憶に関するものである。          発明の背景          コンパクトディスクは、デジタルまたはアナログ情報、…このようにしてピットの長さが検出されて、データとして解読される。          (特表2000-509879号公報より抜粋)</p>	<p>同一構造体上に標準音声CD方式と超高密度(DVD)方式の両方のデータを記憶することに関するものである。  <b>【従来の技術】</b>  <b>【0002】</b>  <u>上述の請求項1の前文に従うハイブリッドディスクは、特開平8-297659号公報に開示されている。この文献は、(例えば、抄録を参照すると、)2枚の異なったディスク2a、2b、すなわち、CDディスクとDVDディスクとからなるハイブリッドディスクを教示している。この2枚のディスクは異なった厚さを有している。CDディスク2aは、1.2mmの厚さを有すると共に、データ記録表面3aと、このデータ記録表面3aを走査レーザーによって読取ることができる反対側の平坦な表面とからなっている。また、データ記録表面3aは金属被覆層によって被覆されている。DVDディスク2bは、0.6mmの厚さを有すると共に、データ記録表面3bと、このデータ記録表面3bを走査レーザーによって読取ることができる反対側の平坦な表面とからなっている。また、データ記録表面3bは金属被覆層によって被覆されている。2枚のディスクはそれぞれのデータ記録表面を互いに向き合わせ、接着剤層5によって一緒に合体されている。このハイブリッドディスクの全体の厚さ(全高)は1.8mmであり、CDディスク2aの厚さとDVDディスク2bの厚さの割合は2対1である。</u>  <b>【0003】</b>  <u>欧州特許A-O745985号は、…。</u>  <b>【0004】</b>  <u>国際公開されたWO-A-98/00842は、…。</u>  <b>【0005】</b>  <u>また、米国特許第5509991号は、…。</u>  <b>【0006】</b>          コンパクトディスク(以下、「CDディスク」</p>
--	---

	<p>とも言う。)は、デジタルまたはアナログ情報、 …このようにしてピットの長さが検出されて、データとして解読される。  (平成16年1月14日付け手続補正書より抜粋)</p>
--	--

(3) 特許請求の範囲(補正後)(請求項1のみ記載)

【請求項1】異なった厚さを有するCDディスクとDVDディスクとからなる両面ハイブリッドディスクであって、データ記録表面(7)と、このデータ記録表面(7)を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面(5)とこのデータ記録表面(7)を被覆する金属被覆層(9)とを有するCDディスクと、データ記録面(27)と、このデータ記録表面(27)を走査する走査レーザーの通過する反対側の平坦な表面と、そしてデータ記録表面を被覆する金属被覆層を有するDVDディスクとからなり、両ディスクがそれぞれのデータ記録表面(7, 27)を互いに向き合わせ、接着剤層によって合体されている両面ハイブリッドディスクにおいて、

CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合が約3対2であり、接着剤層によって結合された両ディスクが一般的なCDディスクの全高に相当する厚さのディスクを形成することを特徴とする両面ハイブリッドディスク。

(4) 手続の経緯

平成15年12月16日 : 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-24335号)

平成16年1月14日 : 手続補正(上記「特許請求の範囲」及び「明細書等の記載事項」の「補正後」を参照)

平成16年11月15日 : 本件補正の却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決(判決より抜粋)</b></p> <p>…「…原告…は、本件補正で、発明の詳細な説明に複数の先行文献の文献名を追加するとともにこれら先行技術文献の内容を具体的に記載してきている。そして、このことで、本願に係る発明(注、本願発明)と先行技術とを対比し、発明の評価に関する情報、発明の実施に関する情報を実質的に追加する補正内容となるものとなるから、これは出願当初の明細書等の記載の範囲内のものでない。」 …</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…「…審査基準第3部 明細書, 特許請求の範囲又は図面の補正, 第1節新規事項 5. 発明の詳細な説明の補正 5.2各論(1)先行技術文献の内容の追加」…には、「特許法第36条第4項第2号の規定により、先行技術文献情報(その関</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>…上記補正は、原告主張のように、複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに、これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのものではなく、<u>同補正により、本件出願に係る発明の評価に関する情報、若しくは、本件出願の発明の</u></p>

<p>連する発明が記載されていた刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められるところ、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に先行技術文献情報を追加する場合に、当該文献に記載された内容を併せて【背景技術】の欄に追加する補正は、通常、第三者が不測の不利益を受けることがないので、許される。」と規定されている。</p> <p>本件出願人が行った先行技術文献についての本件補正は、<u>複数の先行技術文献の文献名を追加するとともに、これら先行技術文献の内容を具体的に記載しただけのも</u>であり、その補正により、<u>先行技術と本願発明との対比や同発明の評価などは一切行っておらず</u>、その補正は、特許庁が公示する審査基準に沿ったものであって、何ら新規事項を追加するものではないから、許されるべきである。</p>	<p><u>実施に関する情報を追加するものであり</u>、特許庁が公示する審査基準に沿ったものではなく、不適法である。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…検討すると、上記補正により、本件補正後の明細書(甲6)の段落【0002】に、従来技術として、「上述の請求項1の前文に従うハイブリッドディスクは、特開平8-297659号公報に開示されている。…このハイブリッドディスクの全体の厚さ(全高)は1.8mmであり、CDディスク2aの厚さとDVDディスク2bの厚さの割合は2対1である。」との記載が追加された。</p> <p>上記記載は、特開平8-297659号公報を先行技術文献として追加するにとどまらず、<u>補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明が、「2枚の異なった厚さを有するCDディスクとDVDディスクとを接着して形成したもの」を前提としていることを示すとともに、「CDディスクの厚さとDVDディスクの厚さの割合が約3対2」</u>であって、従来のもの(2対1)と相違することを示すものであるから、本件出願に係る発明の評価に関する情報、若しくは、<u>同発明の実施に関する情報を追加する補正に該当するものと認められる。</u></p> <p>したがって、本件補正のうち本件明細書の発明の詳細な説明の補正も、本件明細書等に記載された範囲においてするものとは認められないとした審決の判断に誤りはない。</p>	

(82)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第2章3.3.2</a>
裁判例 分類	82:明細書、図面に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて
キーワード	

## 1. 書誌的事項

事件	「非水電解液」(特許異議の申立て) 知財高判平成18年6月29日(平成17年(行ケ)第10607号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平8-230072号(特開平10-74537号公報)
分類	H01M 10/40
結論	棄却
関連条文	第17条の2第3項
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官

## 2. 事案の概要

### (1) 本願発明の概要

本願発明は、高電圧、高容量かつ充放電サイクル特性に優れる非水電解液二次電池に関するものであり、正極、負極、リチウム塩を含む非水電解液からなる非水二次電池において、電池内に特定の化合物を含有させるものである。

### (2) 発明の詳細な説明の開示

「(1) 【従来の技術】リチウムを利用する非水電解液二次電池(リチウム二次電池)はリチウムを可逆的に吸蔵放出可能な材料を含む正極および負極、リチウム塩を含む非水電解液、およびこれらを適切に保持、隔離する部材から構成される。リチウムが軽量かつ極めて卑な電位を有するため、リチウムまたはリチウム合金を負極とする二次電池は高電圧、高容量という優れた特徴を有する反面、 dendrite が析出し短絡しやすいという欠点も有していた。負極に炭素材量を有する電池は、長期にわたって充放電を繰り返した際の容量の低下の度合いが小さいというサイクル特性の向上は認められるものの、リチウム金属を負極に用いた電池程の高容量にはほど遠い。一方、非晶質の酸化物もしくはカルコゲン化合物を負極材料に用いた場合、リチウムの吸蔵量が飛躍的に増大し極めて容量の高い優れた二次電池が得られる。しかしながらこの電池では長期にわたって充放電を繰り返すと、容量の低下がみられるという問題があった。・・・」(段落【0002】)

(2) 「【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、リチウム二次電池のサイクル性を向上させることであり、特に、非晶質の酸化物もしくはカルコゲン化合物を負極材料に用いたリチウム二次電池のサイクル性を向上させることである。」(段落【0003】) …」(判決より抜粋)

(3) 明細書等の記載事項 (補正前・補正後)

補正前	補正後
<p>…「本発明の負極材料は周期表 1, 2, 13, 14, 15 族原子から選ばれる三種以上の原子を含む, 主として非晶質のカルコゲン化合物または酸化物である。…」(段落【0030】) …</p> <p>…「…実施例-1…[負極合剤ペーストの作成] 負極材料; <math>\text{SnGe}_{0.1}\text{B}_{0.5}\text{P}_{0.58}\text{Mg}_{0.1}\text{K}_{0.1}\text{O}_{3.35}</math> (…結晶性の回折線は見られなかった。) を 200g …加えさらに混練混合し, 負極合剤ペーストを作成した。…各々の電池缶内に電解液 1 から 18 をそれぞれ注入し, …円筒型電池 (1 から 18) を作成した。」(段落【0062】～【0066】)</p> <p>…「実施例-2 負極材料として黒鉛粉末を用いる以外は実施例 1 と同様の方法で円筒型電池 (電池番号 1a から 10a) を作成した。上記の方法で作成した電池について, 電流密度 <math>4.8\text{mA}/\text{cm}^2</math>, 充電終止電圧 <math>4.1\text{V}</math>, 放電終止電圧 <math>2.8\text{V}</math> の条件で充放電を繰り返し, 各サイクルにおける放電容量を求めた。表 2 には作成した電池の相対容量 (各電池の 1 サイクルめの容量を電池 1 の容量で規格化したもの) およびサイクル性 (各電池の 1 サイクルめの放電容量に対する 300 サイクルめの放電容量の割合) を示した。」(段落【0067】) …</p> <p>…「表 2 より一般式 (1) で表される化合物を添加した場合サイクル性を向上する事がわかる。中でも例示化合物 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 を添加した場合その効果が著しい。例示化合物 (12) について添加量の効果を見ると添加濃度が 0.01 重量パーセントの場合がサイクル性が良く好ましい。負極材料として黒</p>	<p>…「本発明の負極材料は周期表 1, 2, 13, 14, 15 族原子から選ばれる三種以上の原子を含む, 主として非晶質のカルコゲン化合物または酸化物であることが好ましい。…」(段落【0025】) …</p> <p>…「[実施例-1] …[負極合剤ペーストの作成] 負極材料; <math>\text{SnGe}_{0.1}\text{B}_{0.5}\text{P}_{0.58}\text{Mg}_{0.1}\text{K}_{0.1}\text{O}_{3.35}</math> (…結晶性の回折線は見られなかった。) を 200g …加えさらに混練混合し, 負極合剤ペーストを作成した。…各々の電池缶内に電解液をそれぞれ注入し, …円筒型電池を作成した。…表 2 に, 作成した電池の相対容量(…) およびサイクル性(…) を示した。」(段落【0059】～【0064】) …</p> <p>…「[実施例-2] 負極材料として黒鉛粉末を用いる以外は実施例 1 と同様の方法で円筒型電池 (電池番号 1a, 7a, 8a) を作成した。…表 3 に, 作成した電池の相対容量 (各電池の 1 サイクル目の容量を表 2 の電池 1 の容量で規格化したもの) およびサイクル性 (各電池の 1 サイクル目の放電容量に対する 300 サイクルめの放電容量の割合) を示した。」(段落【0065】) …</p> <p>…表 2 と表 3 より, 一般式 (1) で表される化合物を添加した場合サイクル性を向上する事がわかる。例示化合物 (12) について添加量の効果を見ると添加濃度が 1 重量パーセントの場合がサイクル性が良く好ましい。負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。」(段落【0068】) …</p> <p>(以上、判決より抜粋)</p>

鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなかく、総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」(段落【0069】) … (以上、判決より抜粋)

【表2】

表2 作成した非水2次電池の性能

電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性	備考
1	なし	—	1	0.65	比較例
2	例示化合物(1)	1	0.99	0.74	本発明
3	"(3)	1	1.01	0.78	"
4	"(5)	1	1.00	0.73	"
5	"(7)	1	1.00	0.73	"
6	"(9)	1	1.01	0.75	"
7	"(12)	1	0.99	0.85	"
8	"(13)	1	0.99	0.84	"
9	"(14)	1	1.00	0.80	"
10	"(15)	1	0.99	0.81	"
11	"(16)	1	1.02	0.81	"
12	"(17)	1	0.99	0.83	"
13	"(19)	1	1.01	0.74	"
14	"(20)	1	1.00	0.85	"
15	"(12)	0.2	1.00	0.71	"
16	"(12)	0.5	0.99	0.75	"
17	"(12)	2	0.98	0.82	"
18	"(12)	5	0.97	0.80	"
1a	なし	—	0.83	0.70	比較例
2a	例示化合物(1)	1	0.84	0.73	"
3a	"(3)	1	0.82	0.70	"
4a	"(5)	1	0.83	0.73	"
5a	"(7)	1	0.83	0.72	"
6a	"(9)	1	0.84	0.73	"
7a	"(12)	1	0.84	0.71	"
8a	"(13)	1	0.83	0.70	"
9a	"(14)	1	0.83	0.71	"
10a	"(15)	1	0.82	0.71	"

(特開平10-74537号公報より抜粋)

表2 作成した非水2次電池の性能

電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性
1	なし	—	1	0.65
7	例示化合物(12)	1	0.99	0.85
8	例示化合物(13)	1	0.99	0.84
11	例示化合物(16)	1	1.02	0.81
12	例示化合物(17)	1	0.99	0.83
14	例示化合物(20)	1	1.00	0.85
15	例示化合物(12)	0.2	1.00	0.71
16	例示化合物(12)	0.5	0.99	0.75
17	例示化合物(12)	2	0.98	0.82
18	例示化合物(12)	5	0.97	0.80

※ ※【表3】

表3 作成した非水2次電池の性能

電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性
1a	なし	—	0.83	0.70
7a	例示化合物(12)	1	0.84	0.71
8a	例示化合物(13)	1	0.83	0.70

(特許3417228号公報より抜粋)

(4) 手続の経緯

- 平成14年5月17日 : 手続補正(明細書の全文を対象とする補正)(補正1)  
(上記「明細書等の記載事項」の「補正後」を参照)
- 平成15年4月11日 : 特許権の設定登録
- 平成15年11月21日 : 特許異議の申立て(異議2003-72844号)
- 平成16年9月28日 : 取消理由の通知
- 平成16年12月7日 : 訂正の請求
- 平成17年6月20日 : 「特許を取り消す。」との決定

3. 判示事項に対応する決定・判決の抜粋

決定(判決より抜粋)

…補正1は、新規事項を追加するものであり、本件特許は、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補正をした特許出願に対してされたものであるから、平成15年法律47号による改正前の特許法113条1号の規定により、特許を取り消すべきであるというものである。

補正1は、別紙1の【表2】の記載から、「本発明」(実施例を意味する)と「比較例」とを区別するために設けられた「備考欄」を削除するとともに、いくつかの具体例だけを取捨選択して、…【表

<p>2】、【表 3】とすることなどを内容とするものであるが、決定において新規事項の追加であるとされたのは、補正 1 により、補正後発明には「負極材料が黒鉛の場合」が実施例として含まれるものとなるところ、「負極材料が黒鉛の場合」を実施例として含むような発明は、願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「当初明細書」という。）に記載されていないから、補正 1 は、当初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…というものである。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>決定は、補正 1 が当初明細書の…特許請求の範囲に整合するように発明の詳細な説明を補正したものであって、誤記の訂正もしくは明りょうでない記載の釈明に相当する補正であるにもかかわらず、誤って新規事項を追加するものであると判断したものであるから、取り消されるべきである…。</p> <p>1 実施例と比較例</p> <p>(1) 当初明細書の段落【0067】には、黒鉛粉末を用いた場合について「実施例-2」の表記がある。</p> <p>(2) 当初明細書の【表 2】の備考欄の「//」は誤記である。</p> <p>(3) 当初明細書の段落【0069】の説明は、すず化合物の効果を強調した記載にすぎない。</p> <p>段落【0069】の「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく、総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」との記載は、当初明細書の特許請求の範囲の記載を考慮すれば、負極材料として黒鉛を用いた場合にもサイクル性の向上効果は見られるが、負極材料として好ましい負極材料であるすず化合物を用いた場合に、本発明の添加剤…の添加効果が顕著に現れることを強調する記載にすぎず、本発明の二次電池の負極材料から「黒鉛」を排除するものでないことが明らかである。</p> <p>2 負極材料の限定の有無</p> <p>当初明細書には、負極材料から「黒鉛などの炭</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>決定の認定判断はいずれも正当であって、決定を取り消すべき理由はない。</p> <p>1 実施例と比較例について</p> <p>原告は、当初明細書の段落【0067】には、黒鉛粉末を用いた場合について「実施例-2」の表記があり、【表 2】の備考欄の「//」は誤記であると主張する。</p> <p>しかし、表題が「実施例-2」とされていても、【表 2】の電解液番号 7 a, 8 a の場合に関しては、当初明細書において、「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく、総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。」(段落【0069】)という否定的な評価が明確に記載されている。したがって、これらを「比較例」と解しても何ら矛盾はなく、かえって、このような否定的な具体例を取り上げて、実施例とすることは、当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超えるものである。</p> <p>したがって、電解液番号 7 a, 8 a の具体例は、当初明細書の前記記載からみれば、【表 2】の記載に従って「比較例」を意味すると解するのが自然であり、【表 2】の備考欄の「//」が明白な誤記であると認めるべき事情もない。</p> <p>2 負極材料の限定の有無について</p> <p>特許請求の範囲の記載が「負極」の材料を限定していないとしても、負極が「黒鉛」の場合は、発明の詳細な説明に記載の所期の課題を解決できると当業者が認識することができない「比較例」で</p>



<p>素質材料」を排除する記載がない。</p> <p>3 第三者の不利益</p> <p>…被告が指摘する記載は、特許請求の範囲の記載を含んだ形で公開されるから、第三者は、当初明細書に記載の発明を特許請求の範囲の記載内容を考慮して理解するのであって、第三者が、被告主張のような誤解をすることはあり得ない。すなわち、当初明細書には、特許請求の範囲の記載、そして実施例と比較例に示された具体的なデータを考慮すれば、黒鉛が負極であるリチウム二次電池に当初発明の特定化合物を含む非水電解液を適用する技術思想は記載されていたと理解すべきことは当然である。</p>	<p>あって、「実施例」となり得るものではなく、発明の詳細な説明に記載された内容によってサポートされるべき特許請求の範囲に記載された発明に含まれると解される余地はない。</p> <p>3 第三者の不利益について</p> <p>当初明細書には、黒鉛負極を用いる電池は所期の効果を奏する「実施例」に性能が及ばない「比較例」として記載されていたのであって、仮に、この「比較例」までが特許請求の範囲に記載された発明であると解されるのであれば、当初明細書の記載内容を信頼する第三者が不測の不利益を受けることになることも明らかである。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>3 実施例と比較例について</p> <p>(1) …補正1は、当初明細書の【表2】…の備考欄を削除するとともに、同表中の電解液番号「1ないし18」及び「1aないし10a」の中から「1」及び「1a」を含む幾つかの具体例を取捨選択して新たに【表2】、【表3】…を作成することにより、当初明細書の【表2】の電解液番号7a、8aの具体例も補正後発明の実施例である…内容とするものと認められる。</p> <p>(2) 原告は、当初明細書の段落【0067】には、黒鉛粉末を用いた場合について「実施例-2」の表記があると主張する。</p> <p>…当初明細書において「実施例」という見出しが【表2】における「比較例」及び「本発明」のいずれも含むものとして用いられている以上、「実施例」の見出しの下に、【表2】における「比較例」のみが説明されていても、何ら不合理ではなく、見出しに「実施例」とあることを根拠に【表2】の「電解液番号1aないし10a」の場合が実施例であるとする原告の主張を採用することはできない。</p> <p>(3) 原告は、当初明細書の【表2】の備考欄の「ㄱ」は誤記であると主張する。</p> <p>…一般に、表に「ㄱ」との記載があれば、その上部にある文字と同じであるとの意味に解されるから、当初明細書の【表2】では、「電解液番号1aないし10a」の場合が「比較例」であるとの意味に解するのが自然であるところ、前記(2)のとおり、そのように解することが、【表2】に対応する当初明細書の記載と何ら矛盾するものではなく、むしろ、後記のとおり、当初明細書の段落【0069】の記載とも整合することからすれば、当業者が当初明細書の記載に接した場合に、原告の主張するような技術事項を理解するとは考えられず、【表2】の「電解液番号2aないし10a」の備考欄の記載が誤記であるとまではいえない。</p> <p>(4) さらに、当初明細書の段落【0069】には、「電解液番号7a、8a」の場合を含む「負極材料として黒鉛を用いた場合」に関し、「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしがなく、総合的にみて本発明を応</p>	

用した電池には性能が及ばない。」との記載がある。この記載は、「負極材料として黒鉛を用いた場合」について、当初発明と比較した上で「本発明を応用した電池には性能が及ばない」という否定的評価を意味しており、【表 2】の備考欄の記載が「比較例」とされていることと符合する。当初明細書の負極材料に関する前記各記載及び【表 2】の記載を全体としてみれば、「負極材料として黒鉛を用いた場合」は、当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であり、このような否定的な具体例を当初発明の実施例と解することは、当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超えるものである。

(5) 以上のとおり、「電解液番号 7 a, 8 a」の場合の具体例は、当初明細書の前記記載からみれば、当初明細書の【表 2】の記載のとおり「比較例」を意味すると解するのが自然である。したがって、補正 1 によって、「電解液番号 7 a, 8 a」の場合という新たな「実施例」を追加することとなるから、この補正が新規事項の追加であると判断した決定に誤りはない。

#### 4 負極材料の限定の有無について

…当初明細書の負極材料に関する記載及び【表 2】の記載を全体としてみれば、「負極材料として黒鉛を用いた場合」は、当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であるのに対し、当初明細書には、当初発明で対象となる電池として「黒鉛などの炭素質材料」を負極材料とする場合も含むものと解することができるだけの根拠が見当たらないのであり、特許請求の範囲の記載が「負極」の材料を限定していないとしても、負極材料が黒鉛の場合は「比較例」であって、「実施例」ではないとの前記 3 の結論を左右するものではないから、原告の主張は失当である。

#### 5 第三者の不利益について

…原告の主張は、その主張する前記 3 (3) の誤記が当業者に明白であることを前提とするものであり、この前提が認められないことは前記のとおりであるから、この主張を採用することはできない。当初明細書において当初発明に属しない具体例（比較例）とされていたものが、当初発明に属する具体例（実施例）とされたならば、第三者が不測の不利益を被ることは明らかである。

(84)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第4章</a>
裁判例 分類	84:第17条の2第5項違反か否かについて
キーワード	増項補正

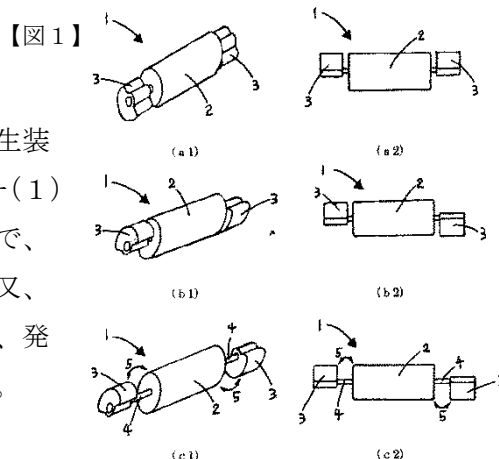
1. 書誌的事項

事件	「振動発生装置」(査定不服審判) 知財高判平成22年10月20日(平成22年(行ケ)第10051号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a> 、判例時報2113号128頁、判例タイムズ1342号222頁
出願番号	特願2005-56554号(特開2006-212608号公報)
分類	B06B 1/16
結論	棄却
関連条文	(旧) 第17条の2第4項各号
裁判体	知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、井上泰人裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、より大きな振動幅を得ることができる振動発生装置を実現することを目的としており、振動発生用小型モーター(1)のシャフト(4)をモーター本体(2)の両側に出した構造で、そのシャフト(4)の両端に偏重心の分銅(3)を固定し、又、その両側の分銅(3)が回転して振動発生させることにより、発生する振動幅を効率的に倍増させる構成を有するものである。



(2) 特許請求の範囲(第2回補正後・第4回補正後)

第2回補正後	第4回補正後
<p>【請求項1】 胴体部の両側にシャフトを突出した振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え、該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心とし、その両側のシャフトに略対称に取り付けた振動発生装置において、発生する振動幅の設定は、該胴体部と分銅間の該間隔を変えて、発生する振動の大きさを決めて、該分銅の取り付け位置を設定し、又、その間隔は軸方向の幅の二分の一以上とする事を特徴とする振動発生装置。</p>	<p>【請求項1】 胴体部の両側にシャフトを突出させた振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え付け、前記分銅は、前記胴体部の中心点を中心としてその両側の前記シャフトに略対称に取り付けた振動発生装置において、前記胴体部と前記分銅の間隔を変えると前記装置が発生する振動幅の大きさが変わるという特性を利用し、前記間隔を、所望の大きさの振動幅が得られる間隔に対応する間隔に調節して成ることを特徴とする振動発生装置。</p>

	<p>【請求項 2】前記胴体部と前記各分銅との間の間隔は、前記各分銅の前記シャフトの軸方向の幅の略 3 分の 2 以上である、請求項 1 に記載の振動発生装置。</p> <p>【請求項 3】前記分銅は断面半円形状で、その両端角部に丸みを持たせた形状である、請求項 1 又は 2 に記載の振動発生装置。</p>
--	--

(3) 手続の経緯

- 平成19年4月11日 : 拒絶理由通知
- 平成19年6月25日 : 手続補正 (第2回補正) (上記「第2回補正後」を参照)
- 平成19年8月13日 : 最後の拒絶理由通知 (第2回補正が新規事項追加 (第17条の2第3項))
- 平成19年10月22日 : 手続補正 (第3回補正)
- 平成20年2月5日 : 第3回補正を却下 (第17条の2第3項違反)、拒絶査定
- 平成20年3月17日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2008-6589号)
- 平成20年4月11日 : 手続補正 (第4回補正) (上記「第4回補正後」を参照)
- 平成22年1月4日 : 第4回補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決 (判決より抜粋)</b></p> <p>…①第4回補正は、第2回補正による特許請求の範囲の請求項の数を1項から3項に増加させるものであるから、第4回補正の目的は、平成18年法律第55号による改正前の特許法 (以下「法」という。) 17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず、②第2回補正は、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認められず、法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない上、本願発明は、…法49条1項1号及び4号に該当し、同条1項本文の規定により拒絶をすべきものである…。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>すなわち、第2回補正は、平成19年8月13日付け拒絶理由通知書 (甲6) により補正要件違反を指摘されているため、本来であれば補正を却下されることによって以降の補正の基礎となるものではない。第2回補正が却下されれば、第2回補正の前となる第1回補正に係る特許請求の範囲が第4回補正の基礎とされるべきである。<u>第1回補正による特許請求の範囲は請求項の数が9項であるから、第4回補正により請求項の数は</u></p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>ア 拒絶査定不服審判を請求する場合において、…法17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮に該当しない場合、審判官は決定をもって補正を却下しなければならない…。</p> <p>最後の拒絶理由に対する補正 (第4回補正) (*注: 第3回補正の間違いと思われる。*) が、法17条の2第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、当該補正を却下するとの</p>

<p><u>3項に減少しており、第4回補正は、法17条の2第4項違反とはならない。</u></p>	<p>規定は、法53条にはあるが、<u>最後の拒絶理由を通知する対象となった補正（第2回補正）を却下するとの規定は、法53条にはなく、その他の条文にもない。</u></p> <p>イ よって、第4回補正が、法17条の2第3項から第5項までの規定に違反しているか否かを判断するための基準となる補正は、第1回補正ではなく、第2回補正であり、第2回補正後の請求項と第4回補正後の請求項とは、<u>一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。</u></p> <p>しかしながら、<u>第2回補正により、請求項の数が1項となったものが、第4回補正では請求項の数が3項となっているから、第2回補正後の請求項と第4回補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものとは認められず、第4回補正を却下した判断には誤りはない。</u></p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…第3回補正は、第4回補正を行う以前に却下されているのであるから、第4回補正は、第3回補正を行う時点の特許請求の範囲の記載、すなわち、第2回補正による特許請求の範囲の記載を変更したものと<i>いわざるを得ない。</i></p> <p>そうすると、<u>第4回補正は、第2回補正により1項の請求項とされた特許請求の範囲を、3項の請求項を含む特許請求の範囲に変更するものである。</u></p> <p>イ 法17条の2第4項は、拒絶査定不服審判請求に伴って行われる特許請求の範囲についてする補正は、同項1号ないし4号に掲げる事項を目的とするものに限ると規定するところ、上記のとおり、<u>請求項を増加させる第4回補正の目的は、法17条の2第4項1号（請求項の削除）、2号（特許請求の範囲の減縮）、3号（誤記の訂正）及び4号（明りょうでない記載の釈明）のいずれの事項にも該当しないと<i>いわざるを得ない。</i></u></p> <p>…本件審決が、第4回補正の目的は、法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないと判断したことに誤りはない。</p> <p>…第2回補正は、最初の拒絶理由通知に対応してされたものであるところ、…最初の拒絶理由通知に対してされた特許請求の範囲等の補正が、法17条の2第3項に規定する要件（新規事項追加の禁止）を満たしていないときは、出願の拒絶理由となるのであって（法49条1号）、拒絶の理由を通知しなければならない場合（法50条）に当たるが、決定をもって補正を却下しなければならない場合（法53条1項）には当たらない。</p> <p>したがって、第2回補正について、補正却下をしなければならない理由はない。</p>	

(84-1)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第4章3.</a>
裁判例 分類	84-1: 第17条の2第5項第1号の請求項の削除に該当するか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「通信ネットワーク構造」(査定不服審判) 知財高判平成18年2月16日(平成17年(行ケ)第10266号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平11-234637号(特開2000-78294号公報)
分類	H04M 3/42
結論	棄却
関連条文	(旧) 第17条の2第3項第1号
裁判体	知財高裁第3部 三村量一裁判長、嶋末和秀裁判官、沖中康人裁判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

本願発明は、ユーザーがネットワークの運営を主導でき、小規模なホストマシンでの運営が可能で、加えて情報提供者と情報享受者の関係も硬直化しない通信ネットワーク構造を提供することを目的とし、ネットワークにおけるホストマシンの役割を、ユーザー同士の出会いの場を提供することに限定し、ユーザーが出会った後は、各ユーザーはホストマシンから離れて、ユーザー相互間で直接交信することとしたものである。

#### (2) 特許請求の範囲(補正前・補正後)

補正前	補正後
<p>【請求項1】相互間が双方向の通信手段で結ばれた複数のユーザー局と、これらユーザー局と双方向の通信手段で結ばれた少なくとも1局以上のホスト局とより構成され、各ユーザー局が当該通信ネットワークを通じて他のユーザーに伝えたい自分の意識の要約としての意識情報並びに各ユーザー局同士が相手局を直接又は間接的に選択して、ホスト局を経由することなく相手局と直接交信するために必要となる通信接続情報とを登録したデータベースをホ</p>	<p>【請求項1】相互間が双方向の通信手段で結ばれた複数のユーザー局と、これらユーザー局と双方向の通信手段で結ばれた少なくとも1局以上のホスト局とより構成され、各ユーザー局が当該通信ネットワークを通じて他のユーザーに伝えたい自分の意識の要約としての意識情報並びに各ユーザー局同士が相手局を直接又は間接的に選択して、ホスト局を経由することなく相手局と直接交信するために必要となる通信接続情報とを登録したデータベースをホスト局に構</p>

<p>スト局に構築しておき、対話相手となるターゲットユーザーに関する通信接続情報を取得したユーザー局は、ホスト局との通信網を閉じた後、ホスト局を経由することなくユーザー局相互間で知識情報を直接交信するようにした通信ネットワーク構造。</p> <p>【請求項2】ホスト局からユーザーに提供されるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか、あるいは暗号化されており、ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号されてなる請求項1記載の通信ネットワーク構造。</p> <p>【請求項3】通信手段が、有線通信又は無線通信あるいは有線通信と無線通信の併用通信である請求項1又は2記載の通信ネットワーク構造。</p> <p>※【請求項4】から【請求項8】の記載は省略。</p>	<p>築してあり、ホスト局からユーザーに提供される、対話相手となるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか、あるいは暗号化されており、ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号されるようになっており、</p> <p>ターゲットユーザーに関する通信接続情報を取得したユーザー局は、ホスト局との通信網を閉じた後、ホスト局との通信網を閉じた後、ホスト局を経由することなくユーザー局相互間で知識情報を直接交信するようにした通信ネットワーク構造。</p> <p>【請求項2】通信手段が、有線通信又は無線通信あるいは有線通信と無線通信の併用通信である請求項1記載の通信ネットワーク構造。</p> <p>※【請求項3】から【請求項7】の記載は省略。</p>
--	---

なお、補正後の請求項1において、補正前の請求項1を補正前の請求項2記載の構成を加えて限定し、補正前の請求項2を削除して、補正前の請求項3から8につき、補正前の請求項2を引用する部分を削除して各項の項番号を繰り上げたものとなっている。

### (3) 手続の経緯

- 平成13年11月12日 : 手続補正（上記「補正前」の発明参照）
- 平成14年7月15日 : 拒絶査定
- 平成14年9月4日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-16946号）、  
手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照）
- 平成14年10月3日 : 手続補正
- 平成17年1月31日 : 本件手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決

### 3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決</b></p> <p>本件手続補正の「ホスト局からユーザーに提供される、対話相手となるターゲットユーザーの通信接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか、あるいは暗号化されており、ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号されるようになっており、」とする補正は、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、特許請求の範囲に記載された「通信接続情報」について限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。</p>
---

<b>判決</b>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>本件審決は、本件補正が特許請求の範囲の請求項1の「削除」を目的とするものであるから、その適否に関して独立特許要件が問題とされる余地はないのに、本件補正が特許請求の範囲の「減縮」を目的とするものであると誤って判断し…、その結果、本件補正が独立特許要件を充足しないことを理由として本件補正を誤って却下したものである。</p> <p>請求項1を削除してこの請求項2を新たな請求項1とする場合、新たな請求項1は、補正前の請求項2における「請求項1記載の通信ネットワーク構造」という記載を、補正前の請求項1の記載に書き換えることになる。この書き換えの結果、…ここに表現されている発明は、補正前の請求項2記載の発明と同一である。</p> <p>改正前特許法17条の2第3項に関して、1号の「請求項の削除」に当たるか、2号の「特許請求の範囲の減縮」に当たるかは、手続き補正書の記載のみに基づき判断されるべきではなく、手続き補正の内容に照らして客観的かつ実質的に判断されるべきものであり、そのように判断すれば、本件補正が補正前の請求項1の「削除」を目的とするものであることは明らかである。</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>(1) 本件補正後の請求項1に係る発明は、補正後の請求項1において、補正前の請求項2の…を限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮であることは明らかである。</p> <p>(2) 本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的としたものであることは、審判請求の理由を補正した平成14年10月3日付け手続き補正書（甲10）に、本件補正が、本件補正後の請求項1に補正前の請求項2の構成を付加し、それに伴い補正前の請求項2を削除する旨記載されている…ことから明らかである。</p> <p>(3) 補正前の請求項8（補正後の請求項7）は請求項1のみを引用する発明であるところ、本件補正により補正後の請求項7に係る発明は、補正前の請求項2に記載された事項により限定された補正後の請求項1を引用することとなり、その結果、補正前の請求項8に係る発明を補正前の請求項2に記載された事項で限定した発明となる…</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…原告は、平成14年10月3日付け手続き補正書の…記載は、補正後の請求項1が補正前の請求項1を補正前の請求項2の構成により限定した内容になっている点を説明したものにすぎず、その後本来記載すべき「すなわち補正前の請求項2の内容に当たる」との説明が抜けていただけであり、本件補正の内容に照らして判断すれば、本件補正は、補正前の請求項1の「削除」を目的とするものである旨主張する。</p> <p>…<u>上記手続き補正書には、上記のとおり、明確に、請求項2を削除したと記載されているのであるから、原告の上記主張は、自ら記載した手続き補正書の記載と矛盾するものである。また、原告の上記主張は、…補正後の請求項2ないし6が補正前の請求項3ないし7を単に繰り上げたものではなく、補正前の請求項1を引用していた部分を削除したものであること…とも矛盾する。</u></p>	



(84-2)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第4章2.</a>
裁判例 分類	84-2: 第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するか否かについて
キーワード	

1. 書誌的事項

事件	「耐火構造体」(査定不服審判) 知財高判平成17年4月25日(平成17年(行ケ)第10192号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平9-288535号(特開平10-183816号公報)
分類	E04B 1/94
結論	棄却
関連条文	(旧) 第17条の2第4項第2号
裁判体	知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、設楽隆一裁判官、若林辰繁裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、厚み5～100mmの不燃性材料からなるボード (a) 1の少なくとも片面に、厚み0.5～40mmの耐火膨張シート (b) 2を設けてなる耐火構造体であって、当該耐火構造体をJIS A 1304に準拠して、炉内温度を1時間で925℃まで昇温した後に、加熱前の厚み(D)と加熱後の厚み(D')との関係が、 $D'/D = 2.5 \sim 1.5$ であり、かつ、前記耐火膨張シート (b) 2が、熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤等からなる樹脂組成物である耐火構造体とすることにより、施工性及び耐火性に優れた耐火構造体、並びに、耐火壁の施工方法を提供する。

【図1】



(2) 特許請求の範囲(補正前・補正後)

補正前	補正後
【請求項1】厚み5～100mmの不燃材料からなるボード (a) の少なくとも片面に、厚み0.5～40mmの耐火膨張シート (b) を設けてなる耐火構造体であって、当該耐火構造体をJIS A 1304に準拠して、炉内温度を1時間で925℃まで昇温した後に、前記耐火膨張シート (b) の加熱前の厚み(D)と加熱後の厚み(D')	【請求項1】※(補正前の請求項1+請求項2+請求項3。) 【請求項2】※(補正前の請求項1)+耐火膨張シート (b) を以下のとおり限定) 当該耐火膨張シート (b) は、熱可塑性樹脂及び/又はゴム物質、リン化合物及び上記アルカリ金属、アルカリ土類金属及び周期律表IIb族金属

<p>との関係が、<math>D' / D = 2.5 \sim 15</math>の範囲内となることを特徴とする耐火構造体。</p> <p>【請求項 2】前記耐火膨張シート (b) が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤からなることを特徴とする請求項 1 記載の耐火構造体。</p> <p>【請求項 3】前記リン化合物及び中和処理された熱膨張性黒鉛の配合量は前記熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して合計量で 20～200 重量部、前記無機充填剤の配合量は前記熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～500 重量部であり、前記中和処理された熱膨張性黒鉛と前記リン化合物との重量比〔(中和処理された熱膨張性黒鉛) / (リン化合物)〕が 0.01～9 の範囲内であり、かつ、前記無機充填剤と前記リン化合物との重量比〔(無機充填剤) / (リン化合物)〕が 0.6～1.5 の範囲内であることを特徴とする請求項 2 記載の耐火構造体。</p> <p>※【請求項 4】～【請求項 10】省略</p>	<p>の金属炭酸塩からなり、上記リン化合物及び金属炭酸塩の合計量が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～900 重量部、上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩) / (リン化合物)〕が、0.6～1.5 の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。</p> <p>【請求項 3】※(補正前の請求項 1) + 耐火膨張シート (b) を以下のとおり限定)</p> <p>当該耐火膨張シート (b) は、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、上記アルカリ金属、アルカリ土類金属及び周期律表 I I b 族金属の金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩からなり、上記リン化合物、金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～900 重量部、上記金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量) / (リン化合物)〕が、0.6～1.5、含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量が、上記金属炭酸塩 100 重量部に対して 1～70 重量部の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。</p> <p>【請求項 4】※(補正前の請求項 1) + 耐火膨張シート (b) を以下のとおり限定)</p> <p>当該耐火膨張シート (b) は、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、多価アルコール及び上記アルカリ金属、アルカリ土類金属及び周期律表 I I b 族金属の金属炭酸塩からなり、上記リン化合物、多価アルコール及び金属炭酸塩の合計量が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～900 重量部、上記多価アルコールと上記リン化合物との重量比〔(多価アルコール) / (リン化合物)〕が、0.05～20、上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔(金属炭酸塩) / (リン化合物)〕が、0.01～50 の</p>
---	--

	<p>樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。</p> <p>【請求項 5】※(補正前の請求項1) +耐火膨張シート (b) を以下のとおり限定)</p> <p>当該耐火膨張シート (b) は、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、中和処理された熱膨張性黒鉛、多価アルコール並びにアルカリ金属、アルカリ土類金属及び周期律表 I I b 族金属の金属炭酸塩からなり、上記リン化合物、上記中和処理された熱膨張性黒鉛、上記多価アルコール及び金属炭酸塩の合計量が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質 100 重量部に対して 50～900 重量部、上記多価アルコールと上記リン化合物との重量比 [(多価アルコール) / (リン化合物)] が、0.05～20、上記中和処理された熱膨張性黒鉛と上記リン化合物との重量比 [(中和処理された熱膨張性黒鉛) / (リン化合物)] が、0.01～9、上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比 [(金属炭酸塩) / (リン化合物)] が、0.01～50 の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。</p> <p>※【請求項 6】～【請求項 12】省略</p>
--	--

### (3) 手続の経緯

平成14年12月2日	: 手続補正 (上記「補正前」の発明参照)
平成15年6月26日	: 拒絶査定
平成15年7月30日	: 拒絶査定不服審判の請求 (不服2003-14682号)
平成15年8月29日	: 手続補正 (本件補正) (上記「補正後」の発明参照)
平成16年3月3日	: 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

### 3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決 (判決より抜粋)</b></p> <p>…本件補正は、本件補正前の請求項 2 及び請求項 3 の発明特定事項を、本件補正前の請求項 1 に繰り入れて、実質的に前記請求項 2 及び請求項 3 を削除することにより、請求項の項数を 2 個削減した上で、本件補正前の請求項 1 に記載されていた発明特定事項の「耐火膨張シート (b)」を、さらに本件補正後の請求項 2 から請求項 5 までの新たな 4 個の請求項に展開させることにより、実質的に 4 個の新たな請求項が追加記載されたものであり、その結果として、本件補正により、差し引き 2 個の請求項が増加していることになる。</p>
--

<p>そうすると、本件補正後の特許請求の範囲に記載の請求項の項数が実質的に増加したことにより、本件補正後の特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明が、本件補正前のものに比較して拡張したのとなり、本件補正は、明らかに特許請求の範囲の拡張に該当する…</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…立法者は、「特許請求の範囲の減縮」の例として、単に「請求項に上位概念で記載されている発明をより下位概念で記載するもの」が該当するとしているに過ぎず、請求項が増加されるものであってはならないとはしていないのである。</p> <p>(2) 特許法17条の2第4項は、「請求項の削除」(1号)、「特許請求の範囲の減縮」(2号)、…をそれぞれ別個の補正目的として規定しているのであるから、各要件はそれぞれ独立に判断されることを予定していると解すべきである。</p> <p>…請求項の数という形式的事項は、専ら1号で扱われているのであるから、<u>それ以外の2号ないし4号では、請求項の数という形式的事項は考慮されないものと解すべきである。</u></p> <p>したがって、同条項2号の「特許請求の範囲の減縮」において、請求項数の増加を理由に補正ができないと解することはできない。</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>1 特許法第17条の2第4項2号は、そのかっこ書きにおいて「(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)」と規定する。</p> <p>このかっこ書きの規定…ここでいう補正前の発明である「当該請求項に記載された発明」と補正後の発明である「当該請求項に記載される発明」とは、補正の前後の請求項の対応関係において、<u>補正前の一の当該請求項が限定的に減縮されて、そのまま補正後の一の当該請求項となるような請求項の限定的減縮の補正を求めていること</u>にほかならない。</p> <p>したがって、同条項2号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする補正は、そのかっこ書きの規定により、<u>補正前の請求項と補正後の請求項とは一対一の対応関係にあることを当然の前提としている</u>ことが、法文上明らか…。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…<u>2号の規定は、請求項の発明特定事項を限定して、これを減縮補正することによって、当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当</u>であって、当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか、当該<u>一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加する</u>というような態様による補正を予定しているものではないというべきである。</p> <p>…このように、発明は、請求項ごとに特定され、請求項ごとに審査の対象となるものであるから、請求項が異なれば、審査の対象も異なることになるし、新規に請求項が加われば、原則として、これについて新たに審査すべき必要が生ずることになるのであって、<u>一つの請求項を複数の請求項に分割する</u>ような態様による補正を認めることは、審査対象が追加されることにより、<u>新たな審査を必要とする場合を生じさせ、あるいは審査対象が複雑化することにより、当該補正が補正前の請求項に係る</u></p>	

発明を限定的に減縮するものであるかどうか等の判断が複雑困難となるなどの事態を生じさせることともなり、それでは、迅速・的確な審査を実現するため、既にされた審査結果を有効に活用して、補正された発明の審査を行うことができる範囲で補正を認めるという前記の制度趣旨に合致しないことになるからである。

したがって、一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して、新たな請求項を追加する態様による補正は、たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないというべきであり、2号の定める「特許請求の範囲の減縮」は、補正前後の請求項に係る発明が一对一の対応関係にあることを必要とすると解するのが相当である。

もっとも、多数項引用形式で記載された一つの請求項を、引用請求項を減少させて独立形式の請求項とする場合や、構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合のように、補正前の請求項が実質的に複数の請求項を含むものであるときに、これを補正に際し独立の請求項とすることにより、請求項の数が増加することになるとしても、それは、実質的に新たな請求項を追加するものとはいえず、実質的には一对一の対応関係にあるということが出来るから、このような補正まで否定されるものではない。

(84-2)-2

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第4章2.</a>
裁判例 分類	84-2: 第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「携帯電話端末」(査定不服審判) 知財高判平成24年1月17日(平成23年(行ケ)第10133号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願2003-182514号(特開2004-7746号公報)
分類	H04M 1/00
結論	棄却
関連条文	(旧)第17条の2第4項第2号
裁判体	知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

従来の携帯電話端末では、携帯電話での通信が禁止されている病院や飛行機等では、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機能等も使えずに不便であるところ、本願発明では、電源がオンになっている状態で特定の指示を入力すると、電力供給を停止することによって通信機能を停止するが、電話帳機能等には電力供給を継続することによって動作可能にするので、病院等の無線通信禁止区域において、通信機能のみを停止し、電話帳機能等をそのまま用いることができ、利便性を向上させることができる。

#### (2) 特許請求の範囲(補正前・補正後)

補正前(甲6補正後)	補正後(本件補正後)
【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	【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

<p>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、前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり、通信可能状態で、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、<u>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</u>を含む複数の機能は、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、<u>選択可能としたこと</u>を特徴とする携帯電話端末。</p>	<p>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、前記通信機能によって通信接続情報の交信を行って通信が可能な状態となり、通信可能状態で、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、</p> <p>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、前記通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、<u>前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能としたこと</u>を特徴とする携帯電話端末。</p>
---	--

(3) 手続の経緯

- 平成15年5月25日 : 拒絶査定不服審判の請求 (不服2007-18278号)
- 平成22年10月22日 : 手続補正 (甲6補正) (上記「補正前」の発明参照)
- 平成23年1月27日 : 手続補正 (本件補正) (上記「補正後」の発明参照)
- 平成23年3月7日 : 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決 (判決より抜粋)</b></p>	
<p>…① 本件補正は、補正前の甲6補正…に係る請求項1記載の「『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』は『選択可能とした』』という事項を削除するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないし、また、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない、…</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…本件補正は、本件補正前の特許請求の範囲に記載された発明の発明特定事項の一部である「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</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>…補正前の甲6補正に係る請求項1の記載は、「携帯電話端末」が少なくとも「通信機能」、及び「時計機能」、及び「電話帳機能」、及び「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」、及び「ス</p>

<p>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、・・・選択可能とした」を、選択可能な機能の範囲について、より狭い範囲の選択である特定の機能である「前記時計機能及び前記電話帳機能」を選択可能としたものであり、当該補正前後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。</p> <p>このように「選択可能」な範囲を狭めることは、技術的には補正後においてはその機能が限定されるものであるため、補正の前後で解決しようとする課題や産業上の利用分野を変更するものではない限り、特許請求の範囲の減縮に当たるといべきである。</p> <p>仮に審決…が正しいとするならば、「A、B及びCからなる群より選ばれた1種以上の化合物という」マーカッシュ・クレームにおいて、例えば物質の選択範囲を狭める補正は特許請求の範囲の減縮に該当しないこととなって、不当である。</p>	<p>スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」、及び「表示手段」、及び「入力手段」を有すること、すなわち、上記の各機能の全てを必ず有することを表現しているのであり、「携帯電話端末」が上記の各機能のいずれかを有することを表現するものではないから、上記各機能が、いわゆるマーカッシュクレームのように、発明を特定するための事項としての選択肢であると解すべきものではない。</p> <p>そして、<u>本件補正は、その補正前の請求項1に係る発明が有する「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」は「選択可能とした」という事項を削除するものであり、同補正により、例えば、本体部（制御部10）に電源が供給されていれば常に「マイク」及び「スピーカ」が使用可能な状態に維持され、ユーザが「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」を選択することができないような携帯電話端末の発明が含まれるようになった（すなわち、発明が拡張された）ことは明らかであるから、本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものでないことは明らかである。</u></p>
--	--

**裁判所の判断**

…甲6補正…は、「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」を含む複数の機能それぞれについて、通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。

他方、本件補正による補正後の請求項1に係る発明（本願補正発明）は、「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」を含む複数の機能それぞれについて、通信機能の停止を維持しながら、そのまま動作可能とし、上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」をそれぞれ選択可能としたことを発明特定事項とするものと解される。

そこで、甲6補正発明と本願補正発明とを対比すると、甲6補正発明では、通信機能の停止を維持しながら「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」を含む複数の機能それぞれを選択可能としているのに対



し、本願補正発明では、通信機能の停止を維持しながら、上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能としたものであるから、本件補正により、通信機能の停止を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして、その結果、本願補正発明では、「時計機能」及び「電話帳機能」以外の機能について、どの機能を通信機能の停止を維持しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。

そうすると、本件補正により、直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され、特許請求の範囲の請求項1の記載が拡張されていることは明らかであるから、本件補正は特許請求の範囲を減縮するものとはいえず、「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。

以上によれば、本件補正による請求項1の補正は、直列的に記載された発明特定事項の一部が削除されたもので、原告が主張するような択一的記載の要素の削除ではないから、原告の各主張はいずれも採用することができない。

(84-3)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第4章4.</a>
裁判例 分類	84-3: 第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するか否かについて
キーワード	

### 1. 書誌的事項

事件	「光ファイバケーブル」(無効審判) 知財高判平成18年10月18日(平成18年(行ケ)第10204号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平3-353715号(特開平5-40208号公報)
分類	G02B 6/255
結論	棄却
関連条文	(旧) 第134条第2項ただし書第2号
裁判体	知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官

### 2. 事案の概要

#### (1) 本願発明の概要

本願発明は、光ファイバ自身が持つ曲がり起因として大きな接続損失を発生するおそれのない光ファイバケーブルを提供することを目的とし、多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し、端部を一括融着接続する光ファイバケーブルであって、前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径が、光ファイバの波長帯( $\lambda$ )において $\lambda/1.41$ よりも大きい構成とする。

#### (2) 発明の詳細な説明の開示

【0022】従ってこのような事情から、接続しようとする光ファイバどうしが互いに正反対方向に曲りを生じていたとしても、先のような接続損失に対する要件、即ち最大許容接続損失を0.5 dB以下に設定するためには、少なくとも各光ファイバの曲り具合が図5から1.55  $\mu\text{m}$ 帯用のものについては、点X：曲率0.92以下であり、・・・(ハ)

また、図4から1.3  $\mu\text{m}$ 帯用のものについては、点Y：曲率1.1以下であること、・・・(ニ)が必要となることが判明し、換言すれば、1.55  $\mu\text{m}$ 帯と1.33  $\mu\text{m}$ 帯に対して曲率半径は、0.92 mと1.1 mになり、光ファイバの波長帯 $\lambda$  [ $\mu\text{m}$ ]との間には、それぞれ

【0023】

【数3】

$$1.3 / 0.92 \approx 1.41$$

$$1.55 / 1.1 \approx 1.41$$

【0024】の関係が成立する。すなわち曲率半径が $\lambda / 1.41$ 以上であれば最大許容損失値を満足できることが判明した。」(判決より抜粋)

(3) 考慮された技術常識等

「曲率と曲率半径は同じではない…」(判決より抜粋)

(4) 特許請求の範囲(訂正前・訂正後)(請求項1のみ記載)

訂正前	訂正後
<p>【請求項1】多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し、端部を一括融着接続する光ファイバケーブル(1)であって、前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径(R)が、光ファイバの波長帯(<math>\lambda</math>)において<math>\lambda / 1.41</math>よりも大きいことを特徴とする光ファイバケーブル。</p>	<p>【請求項1】多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合し、端部を一括融着接続する光ファイバケーブル(1)であって、前記光ファイバの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲率半径(R)が、光ファイバの波長帯(<math>\lambda</math>)において<math>\lambda / 1.4</math>よりも大きいことを特徴とする光ファイバケーブル。</p>

(5) 手続の経緯

- 平成16年8月30日 : 被告による特許無効審判の請求(無効2004-80133号)
- 平成17年3月28日 : 「…本件特許を無効とする」との第1次審決
- 平成17年7月8日 : 原告(特許権者側)による訂正審判の請求
- 平成17年8月1日 : 第181条第2項により、上記審決を取り消す決定(審理再開)
- 平成17年9月5日 : 訂正審判の請求書に添付されたとおりの訂正の請求をしたものとみなされる(本件訂正)(上記「訂正前」の発明から上記「訂正後」の発明参照)
- 平成18年3月29日 : 本件訂正を却下、「…特許を無効とする」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

審決(判決より抜粋)
<p>ア 訂正事項 a</p> <p>「特許請求の範囲」の「請求項1」において、誤記の訂正を目的として、「<math>\lambda / 1.41</math>」を「<math>\lambda / 1.4</math>」に訂正する。</p> <p>ア 本件訂正事項 a～e は、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明とはいえないから、平成6年法律第116号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)134条2項ただし書に適合しない。</p> <p>…図5について、「そうすると、曲線A' がそもそも近似曲線であり、その近似曲線と接続損失値との交点からX軸に垂線を下ろして読み取られる曲率の値も当然に近似値にすぎないのであるから、当該曲率は、X軸の目盛り(目盛りが100分の1位で有ることは明らか、そうでなければ有効数字3桁の算出値を正確にプロットすることができない)のとおり読み取ればよいのであって、それを</p>

<p>あえて読取り値を10分の1位に丸めて有効数字を2桁にする操作が、測定誤差の観点からみても、誤記の訂正にあたるとはいえないというべきである。」…</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>…「曲率」の測定値が1.51+0.08, -0.10と大きくばらついている(Aの実験証明書。甲12)。これは、<u>100分の1位の数値に技術的意味がない</u>ことを示すものである。…</p> <p>…図5において、X点の曲率は「0.9」としか読みとることしかできないから、「発明の詳細な説明」の段落【0022】の「曲率0.92」が「曲率0.9」と同一の意味を表示するものであることは、<u>客観的に明らか</u>であり、「曲率0.92」を「曲率0.9」に変更することは、何ら新規な操作には当たらない。</p> <p>してみれば、「発明の詳細な説明」の段落【0022】において…</p> <p>…「曲率0.92」を「曲率0.9」に訂正することが認められるべきであるから、「発明の詳細な説明」の段落【0023】において…</p> <p>…「1.41」から「1.4」への訂正は、誤記の訂正に当たる…「請求項1」において「<math>\lambda/1.41</math>」を「<math>\lambda/1.4</math>」に訂正する訂正事項aは、誤記の訂正に当たるものである。</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>「曲率」の測定値が1.51+0.08, -0.10と大きくばらつく(Aの実験証明書。甲12)のであれば、<u>10分の1位の数値にもばらつきが生じることになると考えられるから、「曲率0.92」を「曲率0.9」と訂正したとしても、技術的意味はないことになる。</u></p> <p>しかし、原告が技術的意味がないと主張する<u>100分の1位の数値を四捨五入する必然性が存在しない。</u>なぜなら、切上げ、切捨てという手法もあるからである。</p> <p>…<u>1/10位の数値を決定する限りにおいて、1/100位の数値に技術的意味があることが明白であり、X点における曲率を0.92と読むことは意味がないということにはならない。</u></p> <p>…「曲率0.92」が誤りで「曲率0.9」が正しく、「曲率0.92」が「曲率0.9」と同一の意味を表示するものであると客観的に認められるとはいえない…</p> <p>…これに基づく訂正事項aも誤記の訂正とはいえない。</p>
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>…「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、当該明細書及び図面の記載や当業者…の技術常識などから明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。</p> <p>…本件訂正前の「発明の詳細な説明」の記載は、…(a) <u>曲率は、1で曲率半径を除いたものであるから、曲率と曲率半径は同じではないにもかかわらず、…図4, 5から求めた曲率を、…そのまま曲率半径として用いていること、(b) …の各点において、理解不能であるというほかない。</u></p> <p>もっとも、以上の記載をできるだけ合理的に理解すると、…「曲率半径」は「曲率」の誤りであり、そうすると、曲率半径は、1.55 <math>\mu\text{m}</math> 帯用のものについては<math>1/0.92 \doteq 1.087</math>、1.3 <math>\mu\text{m}</math> 帯用のものについては<math>1/1.1 \doteq 0.909</math>となり、これらを各波長帯<math>\lambda</math> [<math>\mu\text{m}</math>] で除すると、<math>1.55/1.087 \doteq 1.426 \doteq 1.43</math>、<math>1.3/0.909 \doteq 1.430 \doteq 1.43</math>となる、ということが出来る。そして、<u>このように理解した場合でも、「<math>\lambda/1.43</math>」という数値しか得ら</u></p>	

れないから、「特許請求の範囲」の「請求項1」における「 $\lambda/1.41$ よりも大きいこと」は、やはり、その技術的な意義が不明であるというほかない。

…本件特許の本件訂正前の明細書において、【数3】により求められた数値が小数点2位に近似して表示されていることからすると、上記のように小数点3位まで取って計算し、最終結果を小数点2位に近似して表示することが合理的である。

そうすると、本件特許の本件訂正前の明細書及び図面の記載から、「曲率」の測定値は100分の1位の数値に技術的意味がなく、「発明の詳細な説明」の段落【0022】における「曲率0.92」の記載は誤りで「曲率0.9」が正しいと認めることはできない。

…「発明の詳細な説明」の段落【0022】における「曲率0.92」の記載は「曲率0.9」の誤記であると認めることはできない。

…そうすると、「発明の詳細な説明」の段落【0023】において…

…「1.41」から「1.4」への訂正は、誤記の訂正に当たるものではなく、認められないから、「特許請求の範囲」の「請求項1」において「 $\lambda/1.41$ 」を「 $\lambda/1.4$ 」に訂正する訂正事項aは、誤記の訂正に当たるものではなく、認められない。

(84-4)-1

審査基準の 該当箇所	<a href="#">第IV部第4章5.</a>
裁判例 分類	84-4: 第17条の2第5項第4号の明瞭でない記載の釈明に該当するか否かについて
キーワード	拒絶の理由に示す事項についてするもの

1. 書誌的事項

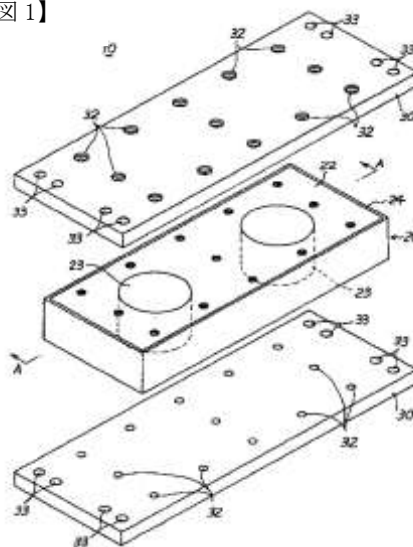
事件	「制震装置」(査定不服審判) 知財高判平成17年10月11日(平成17年(行ケ)第10156号)
出典	<a href="#">裁判所ウェブサイト</a>
出願番号	特願平11-100678号(特開2000-291730号公報)
分類	F16F 15/04
結論	棄却
関連条文	第17条の2第5項第4号
裁判体	知財高裁第2部 岡本岳裁判長、上田卓哉裁判官、長谷川浩二裁判官

2. 事案の概要

(1) 本願発明の概要

本願発明は、単層ゴム体又は積層ゴム体(以下「積層ゴム体等」という。)の上下面に外部鋼板22を結合し、積層ゴム体等および外部鋼板22を貫通して鉛プラグ23を埋設して減衰体20を構成し、水平方向における減衰体20の断面積に対する鉛プラグ23の断面積を通常よりも大きい15乃至35パーセントに設定することにより、鉛プラグ23の端部が外部鋼板22内で変形しにくくなり、大きな減衰能力が得られ、制震機能の高い制震装置を実現するものである。

【図1】



(2) 特許請求の範囲(補正前・補正後)(請求項1のみ記載)

補正前	補正後
<p>【請求項1】単層ゴム体、または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し、前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し、前記減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を<u>一端より他端に向けて径が漸次減少するよう</u></p>	<p>【請求項1】単層ゴム体、または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し、前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し、前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積</p>

<p>15乃至35パーセントに設定することを特徴とする制震装置。</p>	<p>層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定し、前記減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を15乃至35パーセントに設定することを特徴とする制震装置。</p>
--------------------------------------	---

(3) 手続の経緯

- 平成13年6月4日 : 請求項1に「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を付加する手続補正（上記「補正前」の発明参照）
- 平成14年5月7日 : 拒絶査定
- 平成14年6月12日 : 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-10552号）
- 平成14年7月12日 : 請求項1より「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を削除する等の手続補正（本件手続補正）（上記「補正後」の発明参照）
- 平成17年1月25日 : 本件手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決

3. 判示事項に対応する審決・判決の抜粋

<p><b>審決（判決より抜粋）</b></p>	
<p>補正前の請求項1の記載から鉛プラグの構成要件である「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」との構成要件を省くとともに、新たに、鉛プラグについて「前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定し、」との構成要件を追加するものであって、特許請求の範囲が拡張又は変更したことは明らかである。</p>	
<p><b>判決</b></p>	
<p><b>原告の主張</b></p> <p>本件手続補正により、補正前の請求項1の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」を削除したことは、平成13年6月4日の手続補正において請求項1の記載に「一端より他端に向けて径が漸次減少する」の表現を付加する補正を行ったところ、拒絶査定において、審査官より「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するように15乃至35パーセントに設定する」について、一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において、水平方向の断面積を15乃至35パーセント内に設定</p>	<p><b>被告の主張</b></p> <p>本件手続補正前の請求項1のうち「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」との構成要件を削除すると、鉛プラグの形状は、当初明細書の図1に示されているような、テーパのない円柱形状のみならず、水平方向の断面形状が三角形、四角形、多角形である角柱形状や、それ以外に様々な水平方向の断面形状の柱状体をも包含することとなるから、原告の主張する「明りょうでない記載の釈明」に該当しないことは明らかである。</p>

<p>されるものであるかどうかの補正根拠が不明瞭である」との指摘を受けたことから、これを削除することにより記載の明りょう化を図ったものであって、いわゆる「明りょうでない記載の釈明」である。</p>	
<p><b>裁判所の判断</b></p> <p>原告は、本件手続補正前の請求項1の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を削除…拒絶査定（甲4）において、当該文言に関する審査官の指摘は下記のとおりのものである。…「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう15乃至35パーセントに設定する」について、一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において、水平方向の断面積を15乃至35パーセントに設定されるものであるかどうかの補正根拠が不明確である」</p> <p>上記記載によれば、審査官の指摘の趣旨は、補正の根拠が不明確であるというものであって、請求項1の記載内容が明りょうでないことを指摘するものではないから、「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」を削除することが明りょうでない記載の釈明に当たるとみる根拠とはなり得ない。</p>	