

平成22年2月25日 判決言渡

平成21年(行ケ)第10087号 審決取消請求事件

平成21年12月24日 口頭弁論終結

判 決

原 告	株式会社石山製作所
訴訟代理人弁護士	遠 藤 安 夫
訴訟代理人弁理士	後 田 春 紀
被 告	特 許 庁 長 官
指 定 代 理 人	丸 山 英 行
同	中 川 眞 一
同	横 溝 顕 範
同	廣 瀬 文 雄
同	小 林 和 男

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2007-20536号事件について平成21年2月5日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成15年12月17日、発明の名称を「交流電気力線放射式帯電除電器及びその製造方法」(出願当初の発明の名称は「交流式電気力線放射帯電除電器及びその製造方法」であったが、平成16年6月10日付け手続補正により変更された。)とする発明について、特許出願をした(特願2003-

436631号，以下「本願」という。)

原告は，本願につき平成16年6月10日付け手続補正により明細書等（特許請求の範囲を含む。）の補正を行い（特許請求の範囲の請求項の数は，出願当初は3であったが，同日付け手続補正により4となった。），本願は，平成17年7月7日，出願公開されたが（特開2005-183350号，甲5），原告は，本願につき平成19年5月22日付けで拒絶査定を受け，同年6月26日，拒絶査定不服審判を請求した（不服2007-20536号）。

原告は，平成19年7月13日付け手続補正により特許請求の範囲，明細書の補正を行い，更に平成20年4月3日付け手続補正をしたが，同日付け手続補正は，期限経過後にした手続であることを理由に，同年8月19日付けで却下された。

特許庁は，平成21年2月5日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年3月2日，原告に送達された。

2 特許請求の範囲

本願の明細書（平成16年6月10日付け手続補正後で，平成19年7月13日付け手続補正前の明細書。以下，同明細書を図面とともに「本願明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。

「接地電極不要で，放電極1個以上を各単独，又は直並列結線等を施した1組以上の放電電極に交流高電圧電源を荷電し，空气中又は真空中の静電気帯電体の逆帯電発生無く除電する交流電気力線放射式帯電除電器。」（以下，この発明を「本願発明」という。）。

3 審決の理由

(1) 別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである。

平成19年7月13日付け手続補正のうち特許請求の範囲の請求項1の補正は，補正の目的が平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項1ないし

4号に掲げる目的（請求項の削除，特許請求の範囲の減縮，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明）のいずれにも該当せず，また，明細書の補正は，同改正前の特許法17条の2第3項に規定する要件をみたすものではなく，したがって，平成19年7月13日付け手続補正は，同改正前の特許法17条の2第3項及び4項の規定に違反するので，特許法159条1項において一部読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下する。

平成19年7月13日付け手続補正を却下した結果，本願の発明は，平成16年6月10日付け手続補正に係る明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし4に特定されるとおりのものと認定される。

その上で，本願は，次の2点の理由により，拒絶されるべきである。

ア 新規事項の追加

平成16年6月10日付け手続補正により請求項1に新たに付加された「接地電極不要で，」との事項は，出願当初の明細書や図面等では言及されておらず，必ずしも自明の事項ともいえないから，平成16年6月10日付け手続補正に係る特許請求の範囲についての補正は，前記改正前の特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。

イ 引用発明との同一（新規性欠如）

本願発明（前記第2，2のとおり，平成16年6月10日付け手続補正後で，平成19年7月13日付け手続補正前の本願明細書の特許請求の範囲の請求項1記載の発明）は，本願出願前に頒布された刊行物である特開平9-219294号公報（以下「引用例」という。甲6）に記載されている発明（以下「引用発明」という。）と同一であり，特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができない。

(2) 審決が，本願発明が新規性を有しないと判断する前提として認定した引用発明の内容，本願発明と引用発明の対比は，次のとおりである。

ア 引用発明の内容

大地，床，この周辺に存在している被除電物体等を対向電極（接地電極）として，これにイオン生成用電極 1 4 に発生する周波数に応じた + - の交互の極性のイオンを放射し除電を行う電圧印加式除電器であって，1 本あるいは 1 本以上としたイオン生成用電極には，交流高電圧電源として周波数 2 0 H z 以上 7 0 H z 未満に使用する変圧器 1 2 の出力側の 1 極が，高抵抗器 4 ，高圧電線 2 0 を介して印加された電圧印加式除電器。

イ 対比

引用発明において「被除電物体等を対向電極（接地電極）」としていることは，本願発明でいう，（除電器自体には）「接地電極不要」であることを意味する。また，高圧電線 2 0 に接続された「1 本あるいは 1 本以上としたイオン生成用電極」は，本願発明の「放電極 1 個以上を各単独，又は直並列結線等を施した 1 組以上の放電電極」に相当し，引用発明における「印加」は「荷電」に相当し，引用発明における「電圧印加式除電器」は，「周波数に応じた + - の交互の極性のイオンを放射し除電を行う」のであるから，「交流電気力線放射式帯電除電器」とみることができる。

このように両発明間で基本的な構成を同じくする以上，「空气中又は真空中の静電気帯電体の逆帯電発生無く除電する」ことについても，両者間で変わるところはない。

第 3 取消事由に関する原告の主張

審決には，新規事項追加の判断の誤り（取消事由 1 ），引用発明と同一との判断の誤り（取消事由 2 ）があるから，違法として取り消されるべきである。

1 新規事項追加の判断の誤り（取消事由 1 ）

平成 1 6 年 6 月 1 0 日付け手続補正に係る特許請求の範囲についての補正は，前記改正前の特許法 1 7 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていないとの審決の判断は誤りである。その理由は，以下のとおりである。

平成 1 6 年 6 月 1 0 日付け手続補正により請求項 1 に付加された「接地電極

不要で、」との文言は、「放電電極の接地が不要である」ということを意味する。「不要」との語は、「しなくてもよい」との意味の他、「してはならない」との意味もあるから、「接地電極不要で、」との文言を「放電電極を接地してはならない」と解釈することができる。そして、出願当初の明細書及び図面（以下、出願当初の明細書を図面とともに「当初明細書」という。）の図1によれば、放電電極7には接地のためのケーブルが接続されておらず、当初明細書にも、放電電極7が接地されているという記載はないから、本願発明を構成する放電電極が接地不要であるとの技術事項は、当初明細書から導き出される。また、放電電極が接地不要であることは技術常識上自明であるから、そのことは当初明細書に記載されているのと同様に扱うことができる。したがって、当初明細書に「接地電極不要で、」との記載がないことを信頼した第三者が存在したとしても、不測の不利益を被らせるおそれもない。そうすると、平成16年6月10日付け手続補正により請求項1に新たに付加された「接地電極不要で、」との事項は、当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり、新規事項を含まない。

当初明細書の図1によれば、金網9が接地17に接続されているが、金網9は接地電極ではない。すなわち、金網9は、当初明細書【0007】記載のとおり、電磁気的な障害防止と物理的な安全性確保を目的として設置されたものであり、電極ではなく、実験によれば、本願発明の実施品では、金網を取り外しても除電効果があったから、金網が接地電極とならないことが実証された。そうすると、金網9は電極ではないから、金網9があることをもって、本願発明に接地電極があるということとはできない。

以上のとおり、平成16年6月10日付け手続補正は、前記改正前の特許法17条の2第3項に規定する要件を満たす補正である。

2 引用発明と同一との判断の誤り（取消事由2）

「本願発明は引用発明と同一であり、特許法29条1項3号の規定により特

許を受けることができない」との審決の判断は誤りである。

その理由は、以下のとおりである。

本願発明は、放電電極を必要とするが、対向電極は必要とせず、また、除電の対象となる静電気帯電体も対向電極としての作用を果たすものではない技術に係る発明である。これに対して、引用発明は、大地、床、周辺の物体等を対向電極とし、対向電極を必要とするものである点において、本願発明と引用発明は相違する。

すなわち、引用例には、「イオン生成用電極より離れた大地やその周辺を対向電極とし、両者間に高電圧電源でコロナ放電を起こし、これによりイオンを広範囲に発生させ、このイオンにより除電を行う。」と記載されている（引用例の要約部分）。そして、「放電」とは、放電電極と対向電極の存在を必須とするものである（甲1ないし3）。そうすると、引用発明は、放電電極と対向電極の間にコロナ放電を発生させ、これによりイオンを生成して、静電気帯電体を除電するものであり、放電電極と対向電極の両電極の存在を必須の構成要件とするものである。

これに対し、本願発明は、本願明細書の記載によれば、交流高電圧を放電電極に印加し、その放電電極より交流電気力線を「放射」して放電電極近傍においてイオンを発生させ、そのイオンを送風機により静電気帯電体に移動到達させて静電気帯電体の除電をする除電器の発明である。実験によれば、本願発明の実施品では、送風機を停止すると除電効果がみられなかったから、放電電極付近に生成されたイオンは送風機による風力を加えない限り静電気帯電体に到達しない。そして、「放射」とは、電磁波などを放射する放電電極を必要とするが対向電極の存在を必要としないものである（甲1、3、4）。そうすると、本願発明は、放電電極を必要とするが対向電極を必要とせず、除電の対象となる静電気帯電体が対向電極としての作用を果たすこともないものである。本願発明は、放電電極と静電気帯電体が対をなして電気力線によって結ばれていること

はなく、本願発明は静電気帯電体を対向電極としていない。

このように、引用発明と本願発明は、イオン生成方法と除電の機序が異なるため、対向電極の有無の点において相違する。

第4 被告の反論

審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は、いずれも理由がない。

1 新規事項追加の判断の誤り（取消事由1）に対し

「接地電極不要で、」との記載は、「接地電極」という「電極」が不要であることを意味すると理解するのが自然である。

他方、当初明細書には、「放電電極の接地が不要である」との意味に理解できる明示的な説明はない。放電電極を接地すると放電電極として機能しないことは技術的に自明であるが、技術的に自明な事項を前提としても、当初明細書に、接地電極を不要とするものの説明があるわけではない。また、当初明細書には、要不要を含めて「接地電極」に関する記載も示唆もない。

そうすると、「接地電極不要で、」との文言は、「放電電極の接地が不要で」と解釈することはできない。

したがって、特許請求の範囲（請求項1）に、「接地電極不要で、」との記載を付加した平成16年6月10日付け手続補正は、前記改正前の特許法17条の2第3項に規定する要件を満たさない。

2 引用発明と同一との判断の誤り（取消事由2）に対し

原告は、本願発明は、対向電極又は対向電極としての作用を果たすものを必要としない発明であるのに対し、引用発明は、大地、床、周辺の物体等を対向電極とし、対向電極を必要とするものである点において相違すると主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり、失当である。

本願の特許請求の範囲（請求項1）には、「対向電極又は対向電極としての作用を果たすものを必要としない」ことを示す記載はない。本願の特許請求の範囲の請求項1、本願明細書の【0011】、【0016】の記載によれば、本

願発明は、交流電気力線が放電電極から目的帯電体に到達することによって除電するものである。本願明細書の【0006】には、発生したイオンを送風機によって吹き付ける構成が示されているが、「併用」と記載されていることから、発生したイオンを送風機によって吹き付ける場合も、空気中において交流電気力線が放電電極から目的帯電体に到達することにより除電を行うことが示されている。本願発明は、イオンと送風機を用いる場合を除外していないものの、あくまでも交流電気力線が放電電極から目的帯電体に到達することによって除電を行うものであり、目的帯電体は対向電極としての作用を果たしている。

したがって、本願発明は、放電電極を必要とするが対向電極又は対向電極としての作用を果たすものを必要としないとする原告の主張は、本願の特許請求の範囲及び本願明細書の記載に反する主張であって、失当である。

第5 当裁判所の判断

まず、原告の主張に係る「引用発明と同一との判断の誤り」(取消事由2)の有無について判断する。

1 引用発明と同一との判断の誤り(取消事由2)について

原告は、本願発明は、対向電極を必要とせず、また対向電極としての作用を果たすものも必要としない発明であるのに対し、引用発明は、対向電極を必要とする発明である点において、相違すると主張する。

しかし、原告の上記主張は、以下の理由により、採用することができない。

(1) まず、本願発明の特許請求の範囲(請求項1)には、対向電極又は対向電極としての作用を果たすものを必要としないという構成を示す記載はない。

この点、原告は、平成16年6月10日付け手続補正により請求項1に付加された「接地電極不要で、」との記載は、放電電極の接地が不要であることを意味すると主張する。しかし、たとえ、同記載が、原告主張のとおり、「放電電極の接地が不要である」ことを意味するものとしたとしても、その

ことから、「対向電極又は対向電極としての作用を果たすもの」が不要であるとの帰結が導き出されるわけではなく、結局、原告の上記主張は、本願の特許請求の範囲の記載及び本願明細書の記載に基づかない主張であって、失当である。

- (2) また、原告は、本願発明の特許請求の範囲（請求項１）に、「・・・放電電極に交流高電圧電源を荷電し、空气中又は真空中の静電気帯電体の逆帯電発生無く除電する交流電気力線放射式帯電除電器。」と記載され、本願発明は、「放射」するものであることから、本願発明は対向電極を必要としないと主張する。

しかし、原告の上記主張は、以下のとおり失当である。すなわち、本願明細書には、「交流電気力線１２は放電電極６の放電電極７と金網９と空气中または真空中にある目的帯電体１０に到達し目的帯電体１０を除電する。（【００１１】）、「真空中の除電作業に於いては交流電気力線放射を阻害する空気等が無いので前記【００１２】と【００１３】は不用である。」（【００１６】）と記載され、同記載によれば、本願発明は、交流電気力線が放電電極から目的帯電体に到達することにより除電するものであるから、目的帯電体が、対向電極としての作用を果たしていることは明らかであり、原告の上記主張は、失当である。

- (3) 原告は、本願発明においては、放電電極付近に生成されたイオンは送風機による風力を加えない限り静電気帯電体に到達しないことなどを主張し、放電電極と静電気帯電体が対をなして電気力線によって結ばれていることはないと主張する。

しかし、原告の上記主張は、以下のとおり失当である。すなわち、本願明細書には、「交流電気力線を空气中に放射したときの実験により交流電気力線は空気等による過渡現象等で阻害されて、除電効果が悪い。・・・空气中に於いては放電電極に送風機を併用し上記イオンを吹き付けて除電する。」

(【0006】)と記載されており、「併用」と記載されていることから、発生したイオンを送風機によって吹き付ける構成を採用するときにおいても、空気中において交流電気力線が放電電極から目的帯電体に到達することによって除電を行うことは明らかである。

したがって、原告の上記主張は、本願明細書の上記記載に反するものであり、失当である。

- (4) 以上のとおり、本願明細書の記載によれば、本願発明は、交流電気力線が放電電極から目的帯電体に到達することにより除電する発明であって、目的帯電体が対向電極としての作用を果たすものである。そうすると、「本願発明は、対向電極を必要とせず、また、除電の対象となる静電気帯電体が対向電極としての作用を果たすこともない」とする原告の主張は、理由がないこととなり、採用することができない。

したがって、本願発明と引用発明とは基本的な構成を同じくするとした審決の判断に誤りはない。

原告は、引用発明と同一との判断の誤り（取消事由2）について、その他縷々主張するが、審決の判断に違法はなく、取消事由2は理由がない。

2 結論

審決は、本願が拒絶されるべき理由として2点を挙げて、原告のした拒絶査定不服審判請求は成り立たないとの判断をした。上記のとおり、取消事由2は理由がなく、「本願発明と引用発明は同一であり、本願発明は特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができない」との審決の判断に誤りがあるとは認められない。仮に取消事由1に理由があり、審決の新規事項追加の判断に誤りがあるとしても、平成16年6月10日付け手続補正による補正は適法で、本願に係る発明は同補正後の本願発明のとおりであることとなり、結局、上記のとおり、本願発明は特許を受けることができないとの結論に至る。したがって、取消事由1の成否について判断するまでもなく、原告の請求は理由が

ない。

よって，原告の本訴請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

中 平 健

裁判官

上 田 洋 幸