

令和4年8月23日判決言渡

令和3年（行ケ）第10150号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 令和4年5月19日

判 決

5

原 告 内 海 造 船 株 式 会 社

同訴訟代理人弁護士 鎌 田 邦 彦

同 福 本 洋 一

10

同 坂 根 大 亮

同訴訟代理人弁理士 松 阪 正 弘

被 告 三 菱 造 船 株 式 会 社

15

同訴訟代理人弁護士 大 野 聖 二

同 木 村 広 行

同訴訟代理人弁理士 酒 谷 誠 一

主 文

1 原告の請求を棄却する。

20

2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が無効2017-800086号事件について令和3年10月26日にした審決を取り消す。

25

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯等

(1) 設定登録

三菱重工業株式会社（以下「承継前会社」）は、平成22年12月18日を出願日とする特願2010-282471号の一部を新たな出願として、平成25年4月30日、発明の名称を「船舶」とする特許出願（特願2013-95949号）をし、平成26年5月9日、特許権の設定の登録を受けた（特許第5536254号、請求項の数は8、甲32。特許の請求項の数、特許請求の範囲の記載は、その後訂正等により変わったが、以下、訂正等の前後を通じて、「本件特許」といい、その特許権を「本件特許権」という。）。

(2) 最初の訂正審判

承継前会社は、平成27年8月17日付けで、特許請求の範囲について訂正を求める訂正審判の請求をし（訂正2015-390092号）、同年10月6日付けで手続補正をした（甲9。以下、手続補正後の訂正審判の請求に係る訂正を「前件訂正1」という。）。

特許庁は、平成27年10月13日、前件訂正1を認める旨の審決をした（甲28の1）。

(3) 二度目の訂正審判

承継前会社は、平成29年6月2日、特許請求の範囲について訂正を求める訂正審判の請求をした（訂正2017-390042号。以下、この訂正審判請求に係る訂正を「前件訂正2」という。）。

特許庁は、平成29年7月25日、前件訂正2を認める旨の審決をし（甲28の2）、同審決は同年8月3日に確定した（甲28の3）。

(4) 最初の無効審判、訂正請求及び審決

原告は、平成29年7月4日、本件特許につき特許庁に無効審判（無効2017-800086号）を請求した（甲34）。

被告は、平成30年3月20日、承継前会社から一般承継により本件特許権の移転を受けた（甲33）。

被告は、平成30年11月26日付けで本件特許の特許請求の範囲につき訂正請求した（以下「前件訂正請求3」といい、前件訂正請求3に係る訂正を「前件訂正3」という。前件訂正3後の請求項の数は9である。甲45）。

5 特許庁は、平成31年4月23日、結論を「特許第5536254号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5、7、8〕、6、9について訂正することを認める。本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決（以下「前件審決」という。）をした（甲48）。

10 (5) 前件審決に対する審決取消訴訟及び判決

原告は、令和元年6月5日、前件審決の取消しを求めて、知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）に審決取消訴訟（令和元年（行ケ）第10079号）を提起した。

15 知財高裁は、令和2年7月2日、「特許庁が無効2017-800086号事件について平成31年4月23日にした審決のうち、特許第5536254号の請求項1から8に係る部分を取り消す。原告のその余の請求を棄却する。」旨の判決（以下「前件判決」という。）をし（甲31）、前件判決は確定した。

20 (6) 前件判決後の無効審判の再開及び訂正請求

前件判決後に再開した無効審判において、被告は、令和2年10月15日付け訂正請求書による訂正（以下「本件訂正」という。）を行った（甲30）。

25 特許庁は、令和3年10月26日、結論を「特許第5536254号の特許請求の範囲を令和2年10月15日付け訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5、7、8〕、6について訂正することを認める。特許第5536254号の請求項1から8に係る発明についての本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、令和3年11月9日、原告に送達された。

(7) 本件訴訟の提起

原告は、令和3年12月2日、本件審決の取消しを求めて、知財高裁に本件訴訟を提起した。

2 本件訂正の内容等

5 (1) 本件訂正の対象となった特許請求の範囲等

本件訂正請求（前記1(6)）に伴い、前件訂正請求3（平成30年11月26日付け訂正請求、前記1(4)）のうち、請求項1ないし8に対して請求された訂正請求は、特許法（以下、「法」という。）134条の2第6項の規定により、取り下げられたものとみなされた。そのため、本件訂正請求は、前件
10 訂正2（平成29年8月3日に確定した訂正審判である訂正2017-390042号による。前記1(3)）により訂正された、本件訂正前の一群の請求項〔1-8〕に対して請求されたものである。

また、本件訂正は、訂正後の請求項6について引用関係の解消を目的とする訂正であるから、請求項6を、請求項1ないし5、7及び8とは別途訂正
15 することを求めるものであった。

(2) 本件訂正の内容

本件訂正の内容は、次のとおりである（本件審決第2の1〔本件審決5～6頁〕）。

ア 訂正事項1（請求項1に係る訂正）

20 (ア) 訂正事項1-1

特許請求の範囲の請求項1に、

「前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋」とあるのを、

「前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）」に訂正する。
25

請求項1の記載を引用する請求項2ないし5、7ないし8も同様に訂正

する。

(イ) 訂正事項 1 - 2

特許請求の範囲の請求項 1 に、

「前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面してその下
5 方に設けられ、」とあるのを、

「前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面してその下
方に設けられ、前記部屋の高さ方向にわたって形成され、」に訂正する。
請求項 1 の記載を引用する請求項 2 ないし 5、7 ないし 8 も同様に訂正
する。

10 (ウ) 訂正事項 1 - 3

特許請求の範囲の請求項 1 に、

「前記機関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていない」とあるの
を、

「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の 2 つの
15 前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されていない」に訂正する。

請求項 1 の記載を引用する請求項 2 ないし 5、7 ないし 8 も同様に訂正
する。

イ 訂正事項 2 (請求項 6 に係る訂正)

特許請求の範囲の請求項 6 に、

20 「前記浸水防止部屋は、前記隔壁の前記船体の後方の前記部屋側に設けら
れることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の船舶。」とあるのを、

「船外に面する左右の側壁を有する船体と、
該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の
部屋と、

25 前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも 1 つの浸水防止部屋 (ただし、
タンクを除く。) と、

を備え、

前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板により形成され、前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に、

前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面してその下方に設けられ、前記部屋の高さ方向にわたって形成され、

前記浸水防止部屋の少なくとも1つは、機関区域の前記部屋に設けられ、前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水し、

前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記機関区域の2つの前記部屋を推進方向の前後に区画し、

前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の2つの前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されず、

前記浸水防止部屋は、前記隔壁の前記船体の後方の前記部屋側に設けられることを特徴とする船舶。」に訂正する。

(3) 本件訂正後の特許請求の範囲

本件訂正後の特許請求の範囲は次のとおりである（各請求項記載の発明は、請求項の番号に対応して「本件発明1」などといい、本件発明1～9を併せて「本件発明」という。本件審決第3〔本件審決11～13頁〕）。

ア 請求項1（本件発明1）

船外に面する左右の側壁を有する船体と、

該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、

前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）と、

を備え、

前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板

により形成され、前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に、

前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面してその下方に設けられ、前記部屋の高さ方向にわたって形成され、

5 前記浸水防止部屋の少なくとも1つは、機関区域の前記部屋に設けられ、前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水し、

前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記機関区域の2つの前記部屋を推進方向の前後に区画し、

10 前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の2つの前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されていないことを特徴とする船舶。

イ 請求項2（本件発明2）

前記浸水防止部屋は、前記左側の側壁と前記隔壁に接する左方浸水防止部屋と、前記右側の側壁と前記隔壁に接する右方浸水防止部屋とを有することを特徴とする請求項1に記載の船舶。

15 ウ 請求項3（本件発明3）

前記浸水防止部屋は、前記隔壁を挟んで前後の前記部屋側にそれぞれ設けられることを特徴とする請求項1または2のいずれか一つに記載の船舶。

エ 請求項4（本件発明4）

20 前記浸水防止部屋は、前記複数の部屋より容積が小さく、且つ、満載喫水線での幅が前記船体の幅の $1/10$ 以上に設定されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の船舶。

オ 請求項5（本件発明5）

25 前記浸水防止部屋は、前記複数の部屋より容積が小さく、且つ、前記満載喫水線での前後長さが前記船体の全長の $3/100$ 以上に設定されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載の船舶。

カ 請求項 6 (本件発明 6)

船外に面する左右の側壁を有する船体と、

該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、

5 前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも 1 つの浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)と、

を備え、

前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板により形成され、前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に、

10 前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面してその下方に設けられ、前記部屋の高さ方向にわたって形成され、

前記浸水防止部屋の少なくとも 1 つは、機関区域の前記部屋に設けられ、前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水し、

15 前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記機関区域の 2 つの前記部屋を推進方向の前後に区画し、

前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の 2 つの前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されず、

20 前記浸水防止部屋は、前記隔壁の前記船体の後方の前記部屋側に設けられることを特徴とする船舶。

キ 請求項 7 (本件発明 7)

前記浸水防止部屋は、4 辺の壁に囲まれていることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか一つに記載の船舶。

ク 請求項 8 (本件発明 8)

25 前記浸水防止部屋は、前記ショアランプが設けられる甲板と船底との間に設けられる車両搭載甲板より後方に設けられることを特徴とする請求

項 1 から 3 のいずれか一つに記載の船舶。

ケ 請求項 9 (本件発明 9)

船外に面する左右の側壁を有する船体と、

該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部
屋と、

を備え、

前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板
により形成され、前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に、

前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面してその下方
に設けられ、前記部屋の高さ方向にわたって形成され、

前記浸水防止部屋の少なくとも 1 つは、機関区域の前記部屋に設けられ、
前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間で
あり前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水し、

前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記機関区域の
2 つの前記部屋を推進方向の前後に区画し、

前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の 2 つの前
記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されず、

前記浸水防止部屋は、前記左側の側壁と前記隔壁に接する左方浸水防止
部屋と、前記右側の側壁と前記隔壁に接する右方浸水防止部屋とを有し、

前記浸水防止部屋は、前記隔壁の前記船体の後方の前記部屋側に設けら
れ、二つの前記浸水防止部屋が上下 2 段に並んで配置されていることを特
徴とする船舶。

3 本件審決による判断の対象とされた無効理由

前件判決後に再開した無効審判において審理され、本件審決の判断の対象と
された無効理由は、次のとおりである (本件審決第 4 の 1 [本件審決 1 4 ~ 1
5 頁])。

(1) 無効理由 1 (新規事項追加)

前件訂正 1 (前記 1(2)) によりされた訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内ではなく、法 126 条 5 項の規定に違反するものであり、その特許は法 123 条 1 項 8 号により、無効とすべきである。

(2) 無効理由 2-1 (甲 3 の 1 を主引用例とする新規性喪失、容易想到性)

本件発明 1、4、5、7 及び 8 は、本件特許の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲 3 の 1 に記載された発明 (以下「甲 3 発明」という。) であるから、法 29 条 1 項 3 号の規定に該当し、それらについての特許は法 123 条 1 項 2 号に該当し、無効とすべきである。

本件発明 2、3 及び 6 は、本件特許の出願前に、日本国内において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である甲 3 発明、甲 4 及び甲 5 に記載された事項に基づいて、出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものであり、それらについての特許は法 123 条 1 項 2 号に該当し、無効とすべきである。

(3) 無効理由 2-2 (甲 4 を主引用例とする容易想到性)

本件発明 1 ないし 8 は、本件特許の出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された発明である甲 4 に記載された発明 (以下「甲 4 発明」という。) 並びに甲 17、甲 22 及び甲 23 に記載された事項、甲 27 に記載された事項、甲 5 に記載された事項に基づいて、出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものであり、それらについての特許は法 123 条 1 項 2 号に該当し、無効とすべきである。

(4) 無効理由 2-3 (甲 6 を主引用例とする容易想到性)

本件発明 1 ないし 8 は、本件特許の出願前に日本国内において頒布された

刊行物に記載された発明である甲 6 に記載された発明（以下「甲 6 発明」という。）並びに甲 1 7、甲 2 2 及び甲 2 3 に記載された事項、甲 2 4 ないし甲 2 6 に記載された事項、甲 5 に記載された事項、甲 7 に記載された事項に基づいて、出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、
5 法 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができないものであり、それら
5 についての特許は法 1 2 3 条 1 項 2 号に該当し、無効とすべきである。

4 本件審決の理由の要旨

(1) 本件訂正の適否

ア 訂正事項 1（請求項 1 に係る訂正）について

10 (ア) 訂正事項 1 - 1 について

訂正事項 1 - 1 は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、
本件特許の願書に添付した特許請求の範囲、明細書及び図面（以下、本
件特許の願書に添付した特許請求の範囲、明細書及び図面を併せて「本
件明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてした訂正であっ
15 て、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は
変更するものには該当しない。（本件審決第 2 の 2 (1) (1 - 1) [本件審
決 6 ~ 7 頁])

(イ) 訂正事項 1 - 2 について

訂正事項 1 - 2 は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、
20 本件明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であって、新規
事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する
ものには該当しない。（本件審決第 2 の 2 (1) (1 - 2) [本件審決 7 ~ 8
頁])

(ウ) 訂正事項 1 - 3 について

25 訂正事項 1 - 3 は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、
本件明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であって、新規

事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。(本件審決第2の2(1)(1-3)[本件審決9~10頁])

イ 訂正事項2(請求項6に係る訂正)について

5 訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮、明瞭でない記載の釈明及び他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとするを目的とするものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。(本件審決
10 第2の2(2)[本件審決10~11頁])

(2) 無効理由についての判断の要旨

ア 無効理由1(新規事項追加)について

前件訂正1(前記1(2))によりされた訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正といえるから、法126条5項の規定に違反するものではなく、その特許は、法123条1項8号により、無効となるものではない。(本件審決第7の2[本件審決42~45頁])

15

イ 無効理由2-1(甲3の1を主引用例とする新規性喪失、容易想到性)について

20

本件発明1と甲3発明とは、少なくとも相違点3(本件発明1は、「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の2つの前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されていない」)に対し、甲3発明は、「前記エンジンルームは、前記左右舷の側壁と前記隔壁で区画され、前記エンジン&電気室は、前記隔壁、壁3、4、及び後側の隔壁で区画されている」点。)において相違するから、本件発明1は、甲3の1の公知性を検討するまでもなく、甲3発明であるとはいえず、その特許は、法29条1項3号の規定に該当するものとはいえない。

25

本件発明 4、5、7 及び 8 は、本件発明 1 と同様に、甲 3 発明であるとはいえないから、甲 3 の 1 の公知性を検討するまでもなく、それらについての特許は、法 29 条 1 項 3 号の規定に該当するものとはいえない。

5 本件発明 2、3 及び 6 は、本件発明 1 の発明特定事項を全て含み、さらに減縮したものであり、本件発明 2、3 及び 6 と甲 3 発明とを対比すると、本件発明 1 と同様に、少なくとも相違点 3 を含むものであり、甲 3 発明に、甲 4 又は甲 5 に記載された事項を適用しても、相違点 3 に係る構成には至らないから、本件発明 2、3 及び 6 は、甲 3 発明、甲 4 及び甲 5 に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえず、甲 3 の 1 の公知性を検討するまでもなく、それらについての特許は、
10 法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものではない。

(本件審決第 7 の 3 [本件審決 45～50 頁])

ウ 無効理由 2-2 (甲 4 を主引用例とする容易想到性) について

15 本件発明 1 は、甲 4 発明と相違点 1 (「水密な構造体」に関し、本件発明 1 は「浸水防止部屋 (ただし、タンクを除く。)」であるのに対し、甲 4 発明は「アンチローリングタンク」である点。) において相違し、本件発明 1 は、甲 4 に記載された発明並びに甲 17、甲 22、甲 23、甲 27 及び甲 5 に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、その特許は、法 29 条 2 項の規定により特許を受
20 けることができないものではない。

本件発明 2 ないし 8 は、本件発明 1 の発明特定事項を全て含み、さらに減縮したものであり、本件発明 2 ないし 8 と甲 4 発明とを対比すると、本件発明 1 と同様に、少なくとも相違点 1 を含むものであり、本件発明 1 と同様に、甲 4 に記載された発明並びに甲 17、甲 22、甲 23、甲 27 及び
25 甲 5 に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、その特許は、法 29 条 2 項の規定により特許

を受けることができないものではない。

(本件審決第7の4〔本件審決50～56頁〕)

エ 無効理由2-3(甲6を主引用例とする容易想到性)について

5 本件発明1は、甲6発明と相違点1(「水密な構造体」に関し、本件発明1は、「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」であって、「その少なくとも1つは、」前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水」するのに対し、甲6発明は、「船尾トリミングタンク」であって、「前記空間に面する前記側壁が損傷した場合」浸水するか明らかでない点。)において相違し、本件発明1は、甲6発明並びに甲17、甲22ないし甲26、甲5及び甲
10 7に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、その特許は、法29条2項の規定により特許を受けることができないものではない。

15 本件発明2ないし8は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに減縮したものであり、本件発明2ないし8と甲6発明とを対比すると、本件発明1と同様に、少なくとも相違点1を含むものであり、本件発明1と同様に、甲6発明並びに甲17、甲22ないし甲26、甲5及び甲7に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、その特許は、法29条2項の規定により特許を受けることができないものではない。

20 (本件審決第7の5〔本件審決56～62頁〕)

5 原告主張の取消事由

(1) 取消事由1

ア 本件訂正の適否の判断の誤り

イ 本件訂正が認められないことを前提とした場合の無効理由2-3(甲6
25 を主引用例とする容易想到性)の判断の誤り(取消事由1-1)

ウ 本件訂正が認められないことを前提とした場合の無効理由2-2(甲4

を主引用例とする容易想到性)の判断の誤り(取消事由1-2)

(2) 取消事由2

無効理由2-3(甲6を主引用例とする容易想到性)の判断の誤り

(3) 取消事由3

5 無効理由2-2(甲4を主引用例とする容易想到性)の判断の誤り

第3 当事者の主張

1 取消事由1について

(1) 本件訂正の適否の判断の誤り

[原告の主張]

10 ア 訂正事項1-1及び訂正事項2の「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加は、新規事項を追加するものかについて

(ア) 訂正事項1-1について

15 a 本件明細書等には「浸水防止部屋」に関し、その種別や具体例、種別ごとの作用効果について一切記載されておらず、種別等による区分が何らない浸水防止部屋が示されているのみであり、それ以外について何らの技術的意義も開示していないから、本件発明の浸水防止部屋を、タンクを除く浸水防止部屋にする訂正事項1-1は、新たな技術事項を導入するものである。

20 b 訂正によって訂正前の発明の作用効果が失われなくても、新たな技術事項の導入が否定されるわけではない。

25 c 浸水防止部屋をタンクを除くものに限定することによって、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋という空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新たな作用効果を奏するところ、このような作用効果は、本件明細書等に何ら開示

されていなかった新たな作用効果であるから、訂正事項 1-1 は、本件訂正請求が新たな技術的事項を導入するものである。

d また、被告は、本件訂正請求書（甲 30）において、タンクである浸水防止部屋を有する甲 6 発明及び甲 4 発明に基づいてタンクを除く浸水防止部屋を有する本件発明は容易に想到できない（すなわち、本件発明は甲 6 発明及び甲 4 発明とは技術的意義を異にする）と主張しているが、本件訂正請求により訂正前の発明から容易に想到し得ない構成を有する本件発明が生じたことを主張するものであり、本件訂正請求が新たな技術的事項を有するものであることを主張するものにほかならない。

e したがって、訂正事項 1-1 は新規事項追加に当たる。

(イ) 訂正事項 2 について

訂正事項 2 のうち、訂正事項 1-1 と同様の訂正をする部分は、訂正事項 1-1 と同様に、新規事項の追加に当たる。

イ 訂正事項 1-3 及び訂正事項 2 の「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された」及び「いずれも」という記載の追加は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものか、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものかについて

(ア) 訂正事項 1-3 について

a 本件訂正前（前記のとおり本件訂正により前件訂正 3 は取り下げたものとみなされたので、本件訂正前の請求項は、前件訂正 2 後のものである。）の請求項 1 は、次のとおりであった（構成要件の符号は、本判決において付した。）。

「1 A 船外に面する左右の側壁を有する船体と、

1 B 該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、

1 C 前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止
部屋と、

1 D を備え、

5 1 E 前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合さ
れる仕切板により形成され、前記仕切板の全面が前記部屋に面す
ると共に、

1 F 前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面し
てその下方に設けられ、

10 1 G 前記浸水防止部屋の少なくとも1つは、機関区域の前記部屋
に設けられ、前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との
連結部を覆った空間であり前記空間に面する前記側壁が損傷し
た場合浸水し、

1 H 前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記
機関区域の2つの前記部屋を推進方向の前後に区画し、

15 1 I 前記機関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていない

1 J ことを特徴とする船舶。」

訂正事項1-3は、前記のとおりであり、構成要件1 Iに、「前記機
関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていない」とあるのを、「前
記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の2つの前
記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されていない」に訂正するもので
20 あり、請求項1の記載を引用する請求項2ないし5、7ないし8も同
様に訂正するものであった。

本件訂正前の構成要件1 Iの「前記機関区域の前記部屋」は、構成
要件1 Gの「前記浸水防止部屋の少なくとも1つは、(中略)前記機関
25 区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であ
り前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水し、」という部分を

受けてそこで特定された「前記機関区域の前記部屋」、すなわち浸水防止部屋が設けられた機関区域の部屋を意味していると解すべきである。これに対し、本件訂正後の「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の2つの前記部屋」は、機関区域における部屋のうち浸水防止部屋が設けられた部屋以外の部屋（浸水防止部屋が設けられていない部屋）を含むものであり、「いずれも」もそのような部屋を含むことを示す。そのため、訂正事項1－3の訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらない。

b 本件審決は、訂正事項1－3の目的について、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであると判断した（本件審決第2の2(1)(1－3)ア〔本件審決8～9頁〕）。しかし、被告は、訂正請求書（甲30）により、特許請求の範囲の減縮を目的として訂正事項1－3の訂正を請求したから、本件審決の上記判断は誤りである。

c また、訂正事項1－3のうち請求項1に係る訂正において、浸水防止部屋が設けられていない部屋が縦通隔壁により区画されていないことを示すように訂正することが、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとしても、そのような部屋に縦通隔壁を設けるか否かは、浸水防止部屋を機関区域における部屋に設けるか否かと技術的に関連はないから、訂正事項1－3は、本件発明1の目的及び作用効果と関係しない構成を加えるものであり、実質上特許請求の範囲を変更するものである。

本件明細書等の段落【0006】、【0007】及び【0022】の記載によれば、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止するとともに設計の自由度を拡大可能とする船舶を提供するという本件発明の目的は、浸水防止部屋を設けることによって達成されている。浸水防止部屋が設けられた部屋だけでなく、浸水防止部屋が設けられていな

い部屋にも縦通隔壁を設置しないことによって、浸水防止部屋が設けられていない部屋の内部における装置等の配置の自由度が向上したとしても、それは本件発明 1 の目的、作用効果とは関係がない。

(イ) 訂正事項 2 について

5 訂正事項 2 のうち、訂正事項 1 - 3 と同様の訂正をする部分は、訂正事項 1 - 3 と同様に、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらず、実質上特許請求の範囲を変更するものであり、また、その目的を明瞭でない記載の釈明であると判断した本件審決の判断は誤りである。

ウ 本件訂正の可否

10 以上のおり、本件訂正は、法 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書き 1 号、3 号及び 4 号に掲げる事項を目的とするものではなく、同条 9 項において準用する法 1 2 6 条 5 項及び 6 項の規定に適合するものではないので、本件訂正は認められず、本件訂正を認めるとの本件審決の判断（本件審決第 2 の 2 (3) [本件審決 1 1 頁]) は誤りである。

15 [被告の主張]

ア [原告の主張] ア（訂正事項 1 - 1 及び訂正事項 2 の「(ただし、タンクを除く。）」という記載の追加は、新規事項を追加するものかについて）に対し

(ア) 訂正事項 1 - 1 について

20 本件訂正（訂正事項 1 - 1）後の本件発明 1 は、「浸水防止部屋」のうち、タンクを除いた構成によって、隔壁を挟んだ 2 区画（部屋）の少なくとも一方に側壁及び隔壁に接する浸水防止部屋を設けることを特徴とすることにより、当該浸水防止部屋に面する側壁が損傷し浸水しても、当該浸水防止部屋が設けられた部屋に浸水せず、設計の自由度を拡大できるという本件訂正前の請求項 1 記載の発明と同様の効果を奏するもの
25 といえる。したがって、本件訂正前の請求項 1 記載の発明の「浸水防止

部屋」からタンクを除外することによって、特許請求の範囲及び本件明細書等に記載された技術的事項に新たな技術的事項を付加するものでないことは明らかであり、訂正事項1-1は、当業者によって、特許請求の範囲及び本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。

「浸水防止部屋」について、本件明細書等には空間を仕切ったものであるという記載があるが（段落【0031】）、それを超えて、浸水防止部屋が、液体を蓄積することが可能なタンクであることについての記載はないから、タンクではない浸水防止部屋、すなわち「タンクを除く浸水防止部屋」は、本件明細書等に開示されていたといえる。

したがって、訂正事項1-1は、新規事項の追加に当たらない。

(イ) 訂正事項2について

訂正事項2のうち、訂正事項1-1と同様の訂正をする部分は、訂正事項1-1と同様に、新規事項の追加に当たらない。

イ 「原告の主張」イ（訂正事項1-3及び訂正事項2の「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された」及び「いずれも」という記載の追加は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものか、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものかについて）に対し

(ア) 訂正事項1-3について

本件訂正前の請求項1は、「前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記機関区域の2つの前記部屋を推進方向の前後に区画し、」（構成要件1H）、「前記機関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていない」（構成要件1I）と文言が続くものであるから、構成要件1I（「前記機関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていない」）の「前記機関区域の前記部屋」は、その前の構成要件1Hの「前記機関区域の2つの前記部屋」を指すと読むのが自然で合理的である。そして、訂正

事項 1-3 は、上記構成要件 1 I の「前記機関区域の前記部屋」について、更に「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された」、「2つの」及び「いずれも」という特定を加えることによって、機関区域のどの部屋であるかを明瞭にするものであるから、訂正事項 1-3 による訂正は、
5 明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。また、訂正事項 1-3 により、「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された」、「2つの」及び「いずれも」という特定が加えられた後の部屋は、訂正事項 1-3 による訂正前の構成要件 1 I の「前記機関区域の前記部屋」にもともと含まれているものであったから、訂正事項 1-3 は、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものに当たらない。
10

(イ) 訂正事項 2 について

訂正事項 2 のうち、訂正事項 1-3 と同様の訂正をする部分は、訂正事項 1-1 と同様に、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、
実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものに当たらない。

15 (2) 取消事由 1-1 (本件訂正が認められないことを前提とした場合の無効理由 2-3 (甲 6 を主引用例とする容易想到性) の判断の誤り) について

[原告の主張]

ア 本件審決は、本件訂正が認められることを前提に、本件発明 1 と甲 6 発明の相違点として相違点 1 (「水密な構造体」に関し、本件発明 1 は、「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」であって、「その少なくとも 1 つは、」
20 「前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水」するのに対し、甲 6 発明は、「船尾トリミングタンク」であって、「前記空間に面する前記側壁が損傷した場合」浸水するか明らかでない点。) を認定し (本件審決第 7 の 5 (1)ア [本件審決 59 頁])、相違点 1 に係る本件発明 1 の構成である「タンクを除く浸水防止部屋」は容易想到でないことから、本件発明 1 は容易想到ではないと判断した(本件審決第 7 の 5(1)イ [本件審決 59～61 頁])。
25

また、本件発明 2 ないし 8 は、本件発明 1 の発明特定事項を全て含み、さらに減縮したものであり、甲 6 発明と対比すると、本件発明 1 と同様に相違点 1 を含むから、本件発明 1 と同様の理由により、容易想到ではないと判断した（本件審決第 7 の 5 (2) [本件審決 6 1 ~ 6 2 頁]）。

5 イ しかし、本件訂正は認められないから、相違点 1 に係る本件発明 1 の構成は、「浸水防止部屋であって、その少なくとも 1 つは、前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水」するものとなる。他方、甲 6 発明の「船尾トリミングタンク」は、タンクであって、側壁に接する水密な構造体であるから、前記空間に面する側壁が損傷した場合浸水し、その浸水を防止する
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995 1000

ウ したがって、本件発明 1 と甲 6 発明の相違点として相違点 1 が存在することを前提に、本件発明 1 ないし 8 に容易想到性は認められないとした本件審決の前記アの判断は誤りである。

[被告の主張]

本件訂正請求による訂正は認められ、本件発明 1 と甲 6 発明の相違点として相違点 1 が存在するから、相違点 1 が存在することを前提に、本件発明 1 ないし 8 に容易想到性は認められないとした本件審決の判断に誤りはない。

(3) 取消事由 1 - 2 (本件訂正が認められないことを前提とした場合の無効理由 2 - 2 (甲 4 を主引用例とする容易想到性) の判断の誤り) について

[原告の主張]

ア 本件審決は、本件訂正が認められることを前提に、本件発明 1 と甲 4 発明の相違点として相違点 1 (「水密な構造体」に関し、本件発明 1 は、「浸水防止部屋 (ただし、タンクを除く。)」であるのに対し、甲 4 発明は「ア

ンチローリングタンク」である点。)を認定し(本件審決第7の4(1)ア〔本件審決52頁〕)、相違点1に係る本件発明1の構成である「タンクを除く浸水防止部屋」は容易想到でないことから、本件発明1は容易想到ではないと判断した(本件審決第7の4(1)イ〔本件審決53～55頁〕)。また、
5 本件発明2ないし8は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに減縮したものであり、甲4発明と対比すると、本件発明1と同様に相違点1を含むから、本件発明1と同様の理由により、容易想到ではないと判断した(本件審決第7の4(2)〔本件審決55～56頁〕)。

イ しかし、本件訂正は認められないから、相違点1に係る本件発明1の構成は、「浸水防止部屋」となる。他方、甲4発明の「アンチローリングタンク」は、タンクであって側壁に接する水密な構造体であるから、当該側壁が損傷した場合浸水し、その浸水を防止するものであり、浸水防止部屋といえることができる(本件審決第7の4(1)イ(ア)〔本件審決53頁〕)から、相違点1に係る本件発明1の構成は、甲4発明の「アンチローリングタンク」と同じことになり、相違点1は存在しないことになる。
10
15

ウ したがって、本件発明1と甲4発明の相違点として相違点1が存在することを前提に、本件発明1ないし8に容易想到性は認められないとした本件審決の前記アの判断は誤りである。

〔被告の主張〕

20 本件訂正請求による訂正は認められ、本件発明1と甲4発明の相違点として相違点1が存在するから、相違点1が存在することを前提に、本件発明1ないし8に容易想到性は認められないとした本件審決の判断に誤りはない。

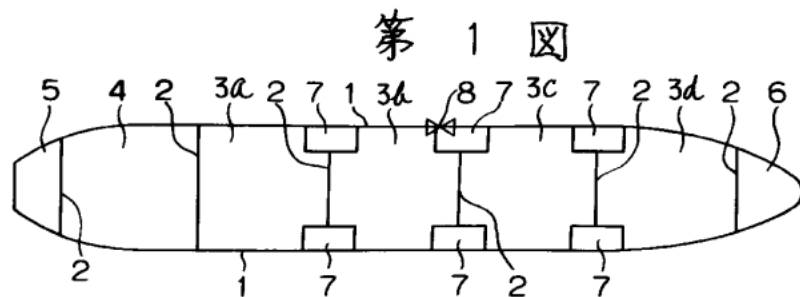
2 取消事由2(無効理由2-3(甲6を主引用例とする容易想到性)の判断の誤り)について

〔原告の主張〕

25 (1) 本件発明1と甲6発明の相違点1の判断について

ア(ア) a 甲17 (実開昭50-111892号のマイクロフィルム) は、昭和50年9月11日に公開された「損傷時における浸水量をすくなくした船舶」に関する考案であり、「船側の損傷時における船内への浸水量を最小限にとどめるために、横置隔壁の両端部に浸水阻止用の区画を設けた船舶に関するものである」(明細書1頁10～13行)。それは、「横置隔壁を有する従来の船舶においては、衝突などにより、その横置隔壁の近辺の船側外板に損傷をうけた場合は、その横置隔壁に隣接する2つの船倉に浸水が起る」(明細書1頁14～17行) という課題を、「横置隔壁の船側両端に、その一面を船側外板で構成される区画を設けることにより、その横置隔壁の近辺の船側外板に損傷をうけた場合の浸水を、その区画のみに限定するか、またはその隔壁隣接区画の片側と前記区画内のみに限定することができるようにした」(明細書2頁9～14行) ことで解決したものであり(第1図参照)、損傷時復原性の確保と2区画浸水への対策という課題と、その解決手段として、船側に設けられ、部屋を仕切る隔壁と側壁の連結部を覆う液密性区画を設けることが記載されている。

甲17の第1図



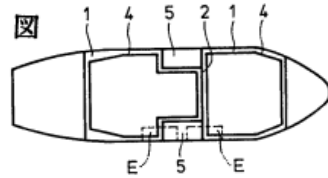
b 甲56 (特開昭63-247188号公報) には、特許請求の範囲(「隣接するホールドの境界部に、該ホールドを仕切る隔壁端部に接するよう損傷回避区画を設け、且つ上記ホールドに、ホールドの

スペースに対応した形状のタンクを設置したことを特徴とする液化
ガス運搬船。）」において、「損傷時の復原性を満たすこと（明細書
3頁2～3行）を目的として、「隣接するホルドの境界部に、該ホ
ールドを仕切る隔壁端部に接するよう損傷回避区間を設け」る発明
5 （明細書3頁7～9行）が開示されている。[発明が解決しようとする
問題点]に、「本発明は斯かる実情に鑑み、損傷時の復原性を満た
しつつホルド内の無駄なスペースをなくし、」と記載され（明細書
3頁2～4行）、[問題点を解決するための手段]として「本発明は、
上記目的を達成するために、隣接するホルドの境界部に、該ホ
10 ルドを仕切る隔壁端部に接するよう損傷回避区間を設け、」と記載さ
れ（明細書3頁7～9行）、[作用]に、「従って、^マ損傷をどこに受
けても、隣接する2つのホルドが同時に浸水することがなくなる。」
（明細書3頁13～15行）と記載され、[発明の効果]に「(I)
損傷時復原性を満たしてタンク数を減らすことができる」（明細書5
15 頁下から2行～最終行）と記載されている。また、第5図の従来例
や第1図及び第3図の前方には、船側（側壁）に設けられ、側壁と
（横置）隔壁の連結部を覆う損傷回避区画5を設けることが図示さ
れている。このように、甲56には、損傷時復原性の確保と2区画
浸水への対策という課題と、その解決手段として、船側に設けられ、
20 「横置隔壁」と側壁の連結部を覆う損傷回避区画を設けることが記
載されている。

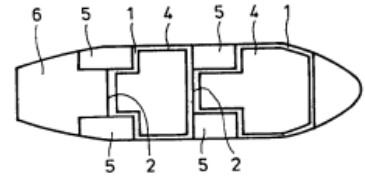
甲56の第1図、第3図及び第5図

5

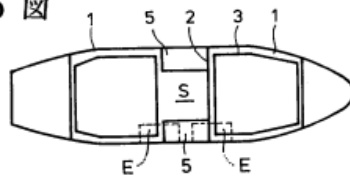
第 1 図



第 3 図



第 5 図



10

15

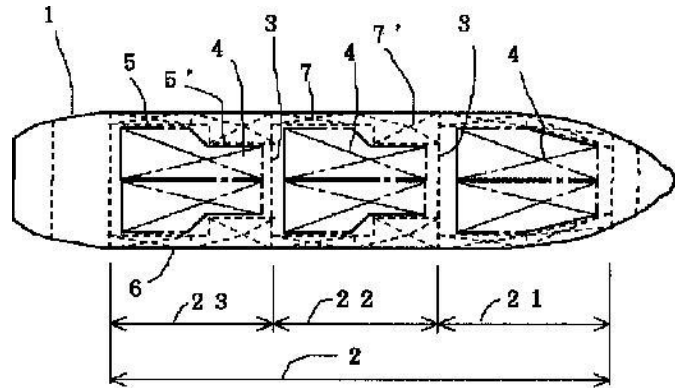
20

c 甲 5 7 (特開平 9 - 2 2 6 6 7 6 号公報) は、従来技術として、船体の幅の約 $1 / 10$ で荷役区域全通に渡り縦通隔壁を設けることにより、小事故又は横置隔壁間の船側衝突事故に対して残存させることが記載されており (段落【0003】等)、船側損傷に備えて側壁に設ける水密な区画が記載されている。さらに、横置隔壁から一定の距離まで、縦通隔壁を船側外板から船幅の約 $1 / 5$ だけ離間させ、横置隔壁 3、外板 6 および縦通隔壁 5' に囲まれた広い区画 7' を設けることにより、横置隔壁に小事故ではない船側衝突を受けた場合に、広い区画 7' の縦通隔壁が損傷することを少なくして 2 区画浸水を抑制し、船舶の安全性をより保つことが記載されている (段落【0004】、【0010】、図 1、図 3 等)。このように、甲 5 7 には、横置隔壁近傍の側壁が損傷した場合に備えて、側壁と横置隔壁の連結部に接する水密な区画を設けることが記載されている。

甲 5 7 の【図 1】及び【図 3】

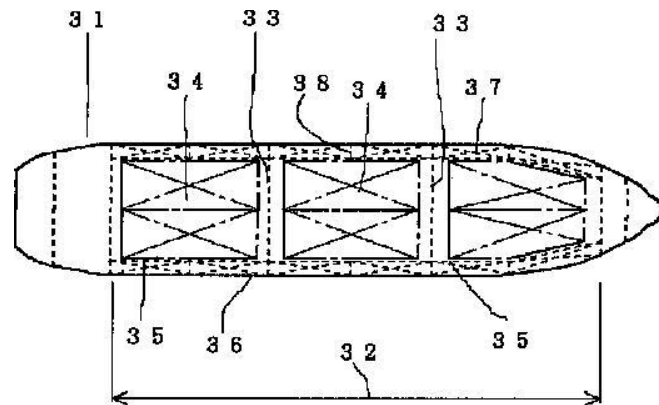
【図 1】

5



【図 3】

10



15

d そうすると、横置隔壁を設けた船舶において、横置隔壁近傍の側壁が損傷した場合に備えて側壁と横置隔壁の連結部に接する水密な区画を設けることにより二つの部屋が同時に浸水しないようにすることは技術常識であった（甲 1 7、甲 5 6、甲 5 7）。

20

(i) 甲 6 の船尾トリミングタンク（左舷と右舷の「No. 4 W. B. T. (P/S)」(左舷/右舷の 4 番バラスト水タンク)) は、船側（船舶の側壁）に（側壁と横置隔壁の連結部に接して）設けられた水密な区画であり（タンクであるから当然に水密であるし、平面図においても側面図においても水密を表す対角線の×印が付されている）、上下方向において満載喫水線（側面図の船首と船尾に「D. L. W. L.」（計画満載喫水線）と付された線が記されている）と重なり、損傷時の復原性確保（浸水防

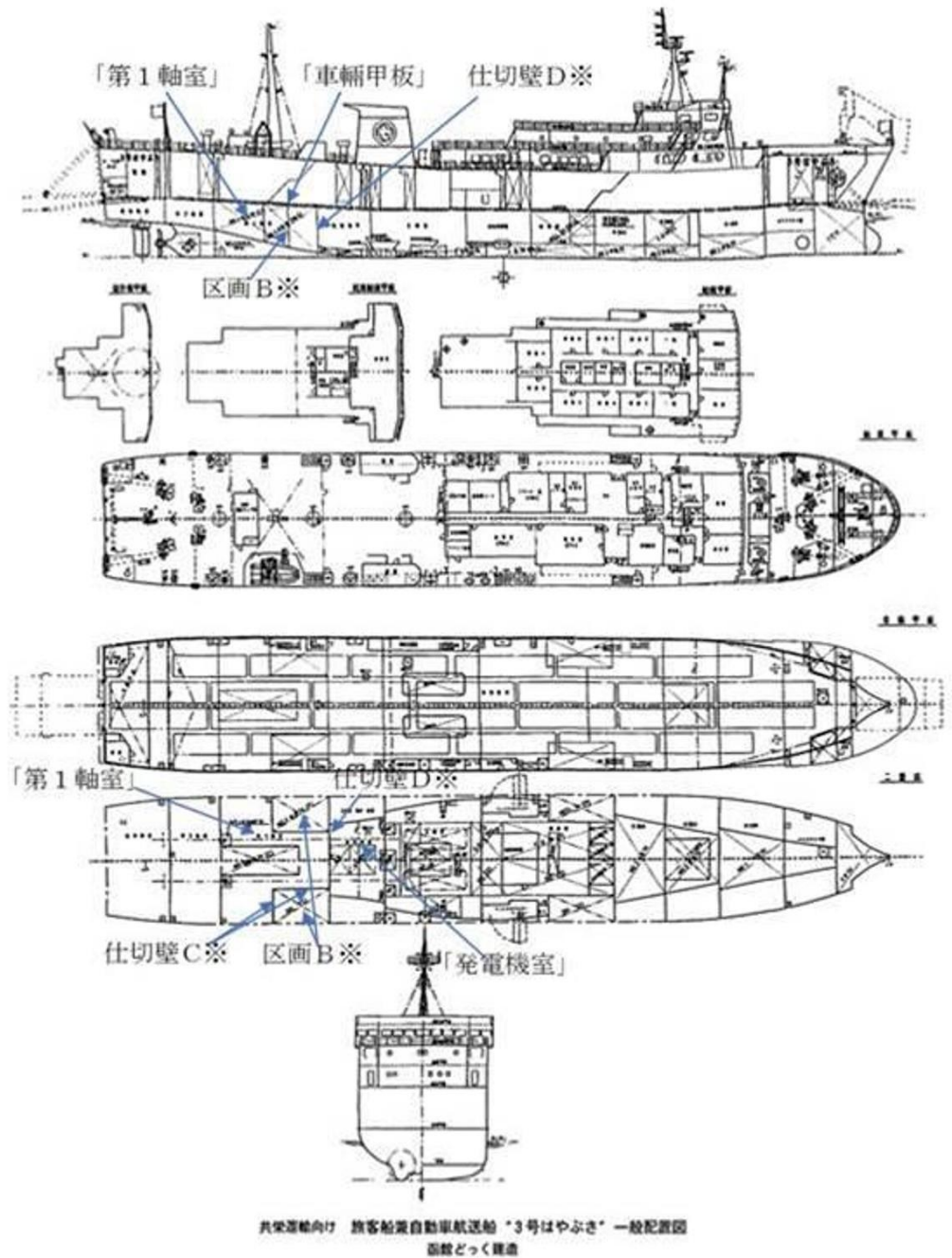
25

止)のために設けられた水密な区画であることは当業者において自明である。

したがって、当業者が甲6(「船の科学」2001年1月号)の58、59頁の船尾トリミングタンク(左舷と右舷の「No. 4 W. B. T. (P/S)」(左舷/右舷の4番バラスト水タンク))を見れば、船尾トリミングタンク(バラスト水タンク)と2区画浸水の対策としての浸水防止部屋を兼用したものであることを当然に理解する。

甲6の2の1(「船の科学」2001年1月号58頁)、甲6の2の2(同59頁)の一般配置図(本件審決34頁)

(無効審判で矢印を用いて部材に仮称※が付されている。「区画B※」は「船尾トリミングタンク」である。)



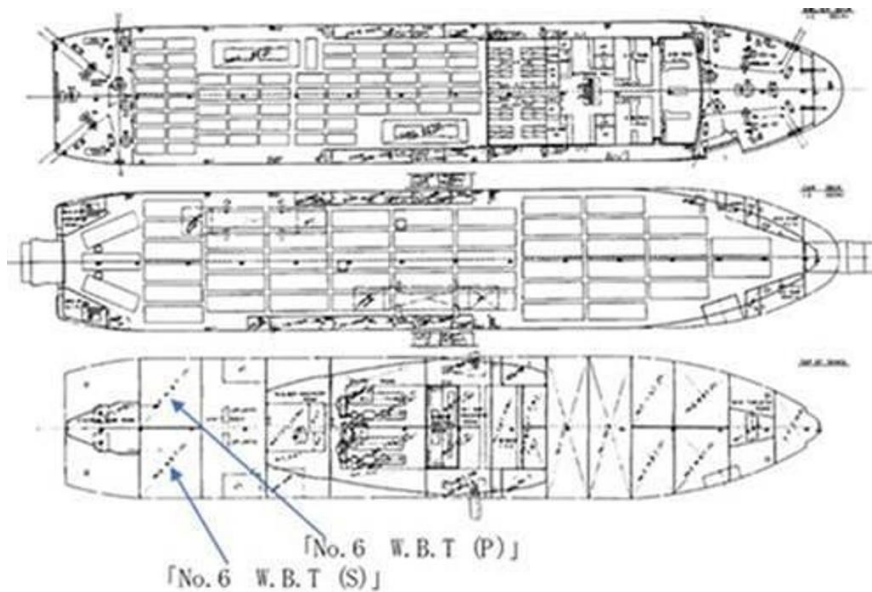
イ 浸水防止のための部屋として空所又はタンクが使用可能であることは技術常識である（甲17、甲22、甲23）。

ウ(ア) 甲24（「船の科学」1983年1月号）の37頁下段の図によれば、バラスト水タンクを軸室の後方に設けることにより、軸室の有効利用が図られている。

5

甲 2 4 (「船の科学」 1 9 8 3 年 1 月 号) の 3 7 頁 下 段 の 図 (本 件 審 決 4 0 頁)

(無効審判で矢印を用いて部材名を付けている。「No.6 W.B.T」はバラスト水タンクである。)



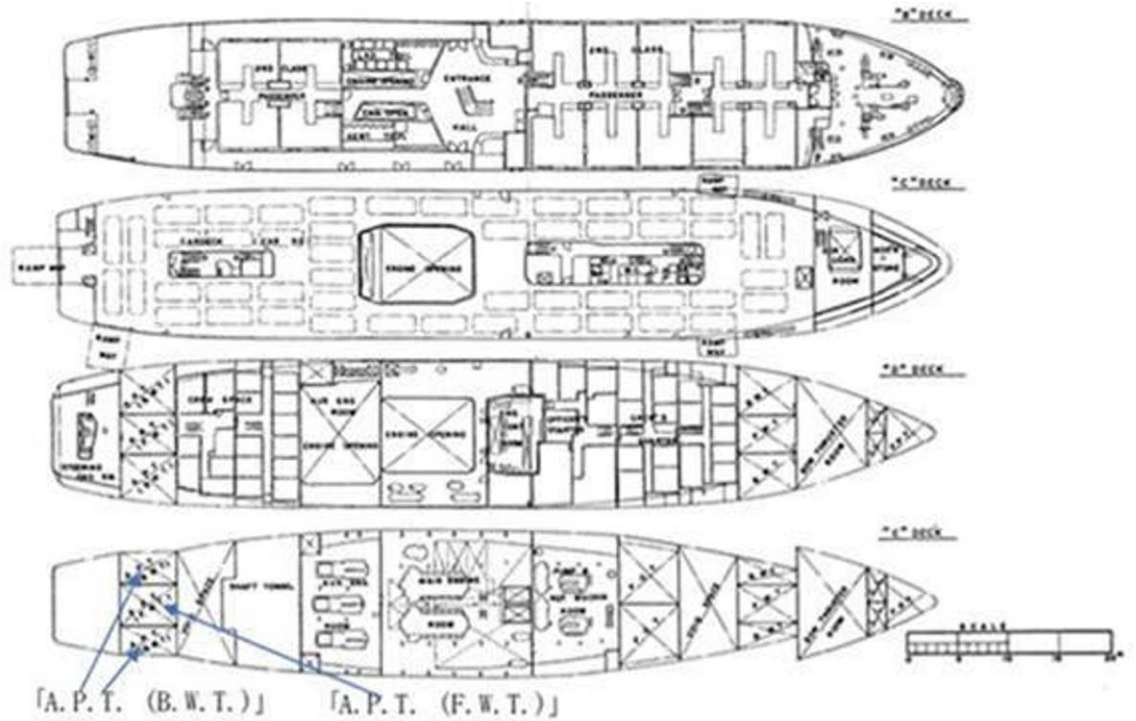
5

(イ) 甲 2 5 (関西造船協会誌第 1 4 2 号) の 7 枚 目 の 一 般 配 置 図 の 下 か ら 2 段 目 及 び 1 段 目 の 図 に よ れ ば 、 バ ラ ス ト 水 タ ン ク を 後 方 の 部 屋 に 設 け る こ と に よ り 、 補 機 室 に 続 く 部 屋 の 有 効 利 用 を 図 っ て い る 。

甲 2 5 (関西造船協会誌第 1 4 2 号) の 7 枚 目 の 一 般 配 置 図 (本 件 審 決 4 1 頁)

10

(無効審判で矢印を用いて部材名を付けている。「A.P.T (B.W.T)」はバラスト水タンクである。)

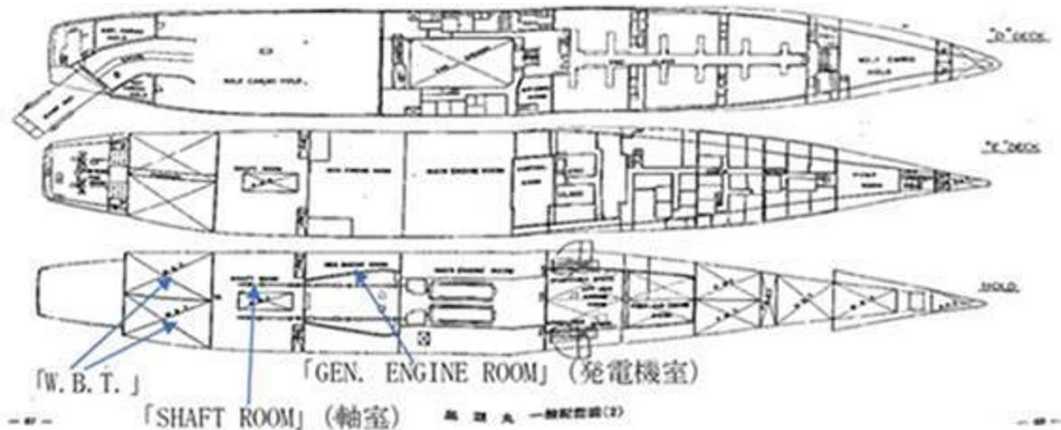


(ウ) 甲26(「船の科学」1971年12月号)の67ないし68頁の下から2段目及び1段目の図によれば、バラスト水タンクを後方の部屋に設けることによる軸室の有効利用を図っている。

5

甲26(「船の科学」1971年12月号)の67ないし68頁の下から2段目及び1段目の図(本件審決41頁)

(無効審判で矢印を用いて部材名を付けている。「W.B.T.」はバラスト水タンクである。)



(エ) そうすると、船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）を船舶のどこに配置するかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項であり、特に後方の部屋に設けることはモーメントの関係で好適であり、周知の事項であった。

5 エ したがって、甲6の船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）を浸水防止部屋として空所に置換し、船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）を後方の部屋に配置することは当業者が容易に想到し得ることであった。

オ 本件審決は、甲6発明の船尾トリミングタンクを空所に置き換えること
10 について、船尾トリミングタンクは、タンクであって、船体のトリム（船体の前後方向の傾斜）を調整する機能を有するものであるから、当該機能を有しない、タンクでないものに置き換える動機付けはないとし（本件審決第7の5(1)イ(イ)〔本件審決59～60頁〕、「甲6発明の『船尾トリミングタンク』に上記周知の事項を適用する動機付けはなく、仮に適用を試みた場合であっても、船体のトリム（船体の前後方向の傾斜）を調整する機能
15 を有しない空所に改変することには阻害要因があるといわざるを得ない。」（本件審決第7の5(1)イ(エ)〔本件審決60頁〕）と判断した。

しかし、船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）を空所に換えるべき動機付けはあるし、第1軸室の船尾トリミングタンクをなくすのではなく後方へ移動させるのであるから、阻害要因はない。また、船尾トリミング
20 タンクを後方に移動させる場合において、前記のとおり船尾トリミングタンクを空所に置換する動機付けがあり、本件審決の上記判断は誤っている。

カ 以上によれば、本件発明1の相違点1に係る構成は、甲6発明に甲17、甲22又は甲23を参照し、場合によっては甲24ないし甲26を参照することにより、当業者が容易に想到できたものであり、容易想到性を否定
25 した本件審決の判断は誤りである。

(2) 本件発明 2 ないし 8 について

本件審決は、本件発明 2 ないし 8 と甲 6 発明とを対比すると、少なくとも相違点 1 を含むものであるとした上で、本件発明 1 と同様に、当業者が容易に発明をすることができたものではないとしたが、前記(1)カのとおり、本件
5 発明 1 の相違点 1 に係る構成は、当業者が容易に想到できたものであるから、本件発明 2 ないし 8 についての本件審決の判断も誤りである。

[被告の主張]

(1) [原告の主張] (1) (本件発明 1 と甲 6 発明の相違点 1 の判断について) に
対し

10 ア 甲 1 7、甲 5 6 及び甲 5 7 には、横置隔壁近傍の側壁が損傷した場合に備えて側壁と横置隔壁の連結部に接する水密な区画を設けることにより二つの部屋が同時に浸水しないようにすることは、開示されておらず、そのようなことは技術常識ではない。

15 イ 甲 1 7、甲 2 2 及び甲 2 3 には、側壁と隔壁との連結部を覆う浸水防止のための部屋については記載がなく、浸水防止のための部屋として空所又はタンクを使用可能であることは技術常識でない。

ウ 船尾トリミングタンク（又はバラスト水タンク）は、船体のトリム（船体の前後方向の傾斜）の調整の容易さを踏まえて配置されており、船舶のどこに配置するかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項ではない。また、これを後方の部屋に設けることがモーメントの関係で好適であるかどうかは不明である。

20 エ 甲 6 の船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）をタンクではない空所に置き換え、船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）を後方の部屋に配置することが記載された文献はなく、そのようなことを動機付ける示唆が記載された文献もない。

オ 甲 6 の船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）は、「車両乗降時の岸

壁と舷外ランプの高さを保つ」という重要な機能を有するものであるから、そのような機能を有しないものに置き換える動機付けはないし、甲6発明の船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）を、タンクではない浸水防止部屋に置換することには阻害要因がある。

5 カ 以上によれば、本件発明1の相違点1に係る構成は、甲6発明並びに甲17、甲22ないし甲26、甲5及び甲7に記載された事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものとはいえないから、その特許は、法29条2項の規定により特許を受けることができないものとはいえないとした本件審決の判断に誤りはない。

10 (2) [原告の主張] (2) (本件発明2ないし8について) に対し

本件審決は、本件発明2ないし8と甲6発明とを対比すると、少なくとも相違点1を含むものであるとした上で、本件発明1と同様に、当業者が容易に発明をすることができたものではないとしたが、前記(1)カのとおり、本件発明1の相違点1に係る構成は、当業者が容易に想到することができたもの
15 とはいえないから、本件発明2ないし8についての本件審決の判断に誤りはない。

3 取消事由3（無効理由2-2（甲4を主引用例とする容易想到性）の判断の誤り）について

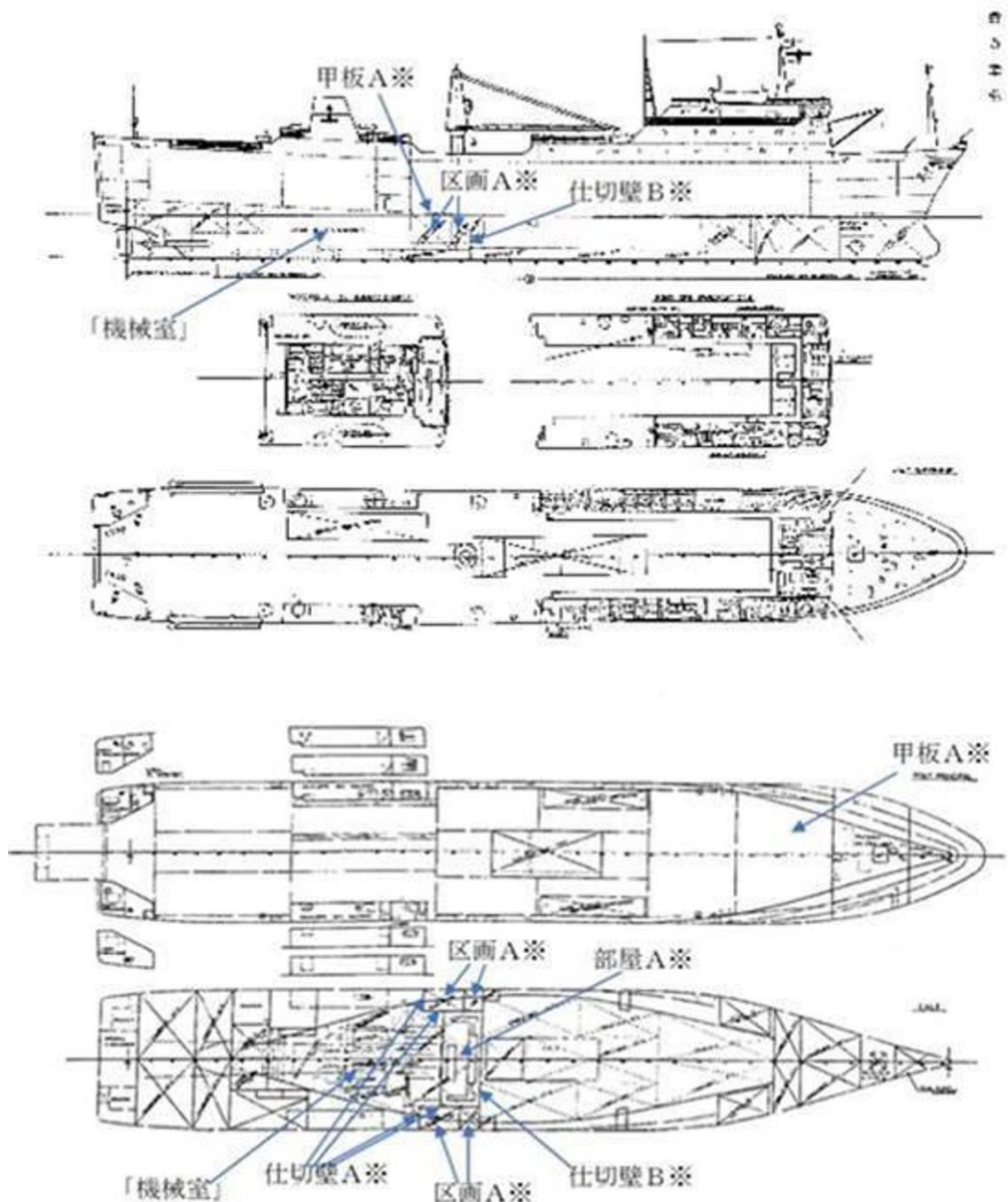
[原告の主張]

20 (1) 本件発明1と甲4発明の相違点1の判断について

ア 横置隔壁近傍の側壁が損傷した場合に備えて側壁と横置隔壁の連結部に接する水密な区画を設けることにより二つの部屋が同時に浸水しないようにすることは技術常識である（甲17、甲22、甲56、甲57）。当業者が甲4（「船の科学」1977年12月号）の54、55頁のアンチローリングタンクを見れば、アンチローリングタンクと2区画浸水の対策として
25 の「浸水防止部屋」を兼用したものであることを当然に理解する。

甲4の2の1（「船の科学」1977年12月号54頁）、甲4の2の2（同55頁）の一般配置図（本件審決28頁）

（無効審判で矢印を用いて部材に仮称※が付されている。「区画A※」は「アンチローリングタンク」である。）



5

イ 浸水防止のための部屋として空所又はタンクが使用可能であることは技術常識である（甲17、甲22、甲23）。

ウ アンチローリングタンクを船舶のどこに配置するかは、適宜、自由に設

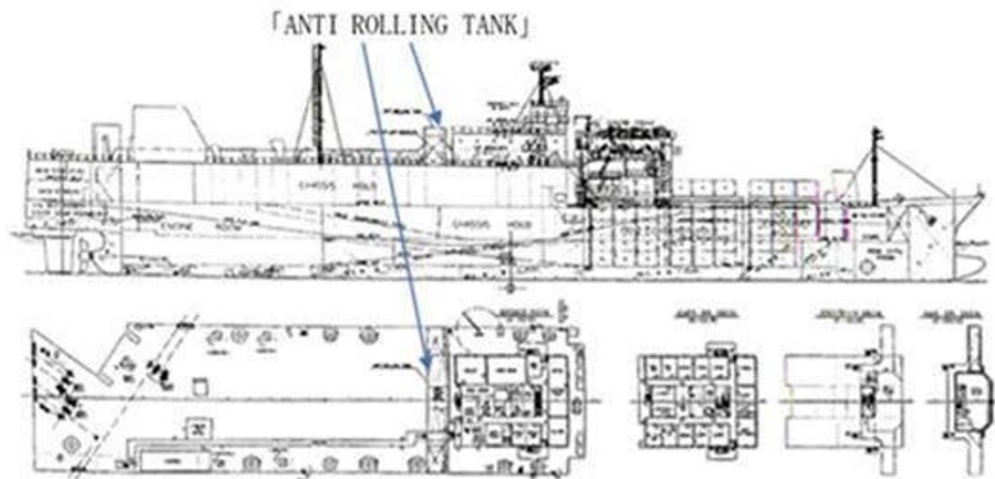
計し決めることのできる事項である。

エ そうすると、甲4のアンチローリングタンクを「浸水防止部屋」としての空所に置換し、アンチローリングタンクを別の場所（例えば甲27（「船の科学」2001年8月号）の30頁のように船体の上部）に配置することは、当業者が容易に想到し得ることにすぎない。

5

甲27（「船の科学」2001年8月号）の30頁の一般配置図（本件審決42頁）

（無効審判で矢印を用いて部材名を付けている。「ANTI ROLLING TANK」はアンチローリングタンクである。）



10

オ 本件審決は、甲4発明のアンチローリングタンクを空所に置き換えることについて、アンチローリングタンクは、タンクであって、減揺効果を得るといふ機能を有するものであるから、当該機能を有しない、タンクでないものに換える動機付けはないとし（本件審決第7の4(1)イ(イ)〔本件審決53～54頁〕）、「甲第4号証には当該『アンチローリングタンク』を浸水防止のための部屋として利用することは記載も示唆されていないのであるから、甲4発明の『アンチローリングタンク』に上記周知の事項を適用する動機付けはなく、仮に適用を試みた場合であっても、減揺効果が得られない空所に改変することには阻害要因があるといわざるを得ない。以上の

15

とおりにあるから、甲4発明の『アンチローリングタンク』を、空所に換えた上で、さらに甲第27号証記載のごとく『アンチローリングタンク』を船舶の上部に設ける動機付けもない。」(本件審決第7の4(1)イ(エ)〔本件審決54頁])とし、甲4発明の「アンチローリングタンク」を、空所、すなわちタンクを除く「浸水防止部屋」に換える動機付けがない(本件審決第7の4(1)イ(キ)〔本件審決55頁])と判断した。

しかし、アンチローリングタンクを空所に換えるべき動機付けはあるし、アンチローリングタンクをなくすのではなく別の場所(例えば甲27のように船体の上部)に設けるのであるから、阻害要因はない。また、アンチローリングタンクを後方に移動させる場合において、前記のとおりアンチローリングタンクを空所に置換する動機付けがあり、本件審決の上記判断は誤っている。

カ 以上によれば、本件発明1の相違点1に係る構成は、甲4発明に、甲17、甲22又は甲23を参照し、場合によっては甲27を参照することにより、当業者が容易に想到できたものであり、容易想到性を否定した本件審決の判断は誤りである。

(2) 本件発明2ないし8について

本件審決は、本件発明2ないし8と甲4発明とを対比すると、少なくとも相違点1を含むものであるとした上で、本件発明1と同様に、当業者が容易に発明をすることができたものではないとしたが、前記(1)カのとおり、本件発明1の相違点1に係る構成は、当業者が容易に想到できたものであるから、本件発明2ないし8についての本件審決の判断も誤りである。

〔被告の主張〕

(1) 〔原告の主張〕(1) (本件発明1と甲4発明の相違点1の判断について) に対し

ア 横置隔壁近傍の側壁が損傷した場合に備えて側壁と横置隔壁の連結部に

接する水密な区画を設けることにより二つの部屋が同時に浸水しないようにすることは、技術常識ではない。

イ 甲17、甲22及び甲23には、側壁と隔壁との連結部を覆う浸水防止のための部屋については記載がなく、浸水防止のための部屋として空所又はタンクを使用可能であることは技術常識でない。

ウ 甲4の「アンチローリングタンク」は、荒天時の車両の移動を防止するとともに乗り心地を良好にするためのものであり、減揺効果を踏まえて配置されており、船舶のどこに配置するかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項ではない。

エ 甲4の「アンチローリングタンク」をタンクではない空所に置き換え、「アンチローリングタンク」を別の場所に設けることが記載された文献はなく、そのようなことを動機付ける示唆が記載された文献もない。

オ 甲4の「アンチローリングタンク」は、荒天時の車両の移動防止及び乗り心地を良好にするためのものであり、減揺効果を得るという重要な機能を有するものであるから、そのような機能を有しないものに置き換える動機付けはないし、甲4の「アンチローリングタンク」を、タンクではない「浸水防止部屋」に置換することには阻害要因がある。

カ 以上によれば、本件発明1の相違点1に係る構成は、甲4発明に甲17、甲22又は甲23を参照し、場合によっては甲27を参照することにより当業者が容易に想到することができたものとはいえないから、その特許は、法29条2項の規定により特許を受けることができないものとはいえないとした本件審決の判断に誤りはない。

(2) 〔原告の主張〕(2) (本件発明2ないし8について) に対し

本件審決は、本件発明2ないし8と甲4発明とを対比すると、少なくとも相違点1を含むものであるとした上で、本件発明1と同様に、当業者が容易に発明をすることができたものではないとしたが、前記(1)カのとおり、本件

発明 1 の相違点 1 に係る構成は、当業者が容易に想到することができたもの
とはいえないから、本件発明 2 ないし 8 についての本件審決の判断に誤りは
ない。

第 4 当裁判所の判断

5 1 本件発明の内容

(1) 本件明細書等の記載

本件明細書等（甲 3 2）には、次の記載がある。

ア 技術分野

「本発明は、旅客船、フェリー、R O - R O 船 (Roll-on/Roll-off Ship)、
自動車専用船としての P C C (Pure Car Carrier)、P C T C (Pure
10 Car / Truck Carrier) などの船舶に関するものである。」(段落【0 0
0 1】)

イ 背景技術

「例えば、従来の旅客船は、船体に多層の甲板を有する区画が設けられ、
15 この各区画に各層の甲板間を接続するランプウェイが設けられたものが
一般的である。この場合、船体の上層に居住区画が形成され、下層に車両
区画が形成され、自動車は、ドライバが運転し、岸壁からショアランプウ
ェイを介して船内の甲板へ入り込み、ランプウェイを経由して下層の甲板
に移動し、指定された位置に駐車する。」(段落【0 0 0 2】)

「また、このような旅客船は、居住区画や車両区画とは別に、船内が機関
20 室や軸室など多数の部屋が区画形成されている。この場合、船舶の国際規
則として、ダメージスタビリティの要件が規定されている。この規則では、
船側損傷の要件として、損傷後の残存復原力の確保、損傷後の最終水線が
浸水を制限する甲板を超えないことなどが規定されている。」(段落【0 0
25 0 3】)

「なお、このような従来の船舶の区画構造としては、下記特許文献 1 に記

載されたものがある。この特許文献1に記載された自動車運搬船は、船舶の船底のボイドスペースを形成する最下層の水密甲板に遠隔で開放可能な海水導入手段を設けたものであり、これにより、船舶の船側外板等が破損して、海水が船内に進入した場合、最下層の水密甲板に設けられた海水導入手段を開放することにより、船内に進入した海水をボイドスペースに導入し、このボイドスペースを海水バラストタンクとして機能させることで、船舶の復原力を回復させることができる。」(段落【0004】)

ウ 発明が解決しようとする課題

「上述した従来の船舶の国際規則において、船側損傷は、旅客搭載人数によりその損傷時の損傷想定長さ、幅、高さが決められており、損傷時の浸水容積が大きな区画（例えば、機関室、補機室、軸室など）が損傷した際、隔壁を挟んで2区画の損傷要件となる。そのため、船損傷時の浸水容積が過大となり、規則要求の復元性能の項目としてのG o M（横メタセンタ高さ）が大きくなってしまう。この場合、船型計画の制約、上部構造の制約、区画配置の制約があることから、配置の自由度が制限されてしまう。」(段落【0006】)

「本発明は、上述した課題を解決するものであり、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止すると共に設計の自由度を拡大可能とする船舶を提供することを目的とする。」(段落【0007】)

エ 課題を解決するための手段

「上記の目的を達成するための本発明の船舶は、左右の側壁を有する船体と、該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、前記側壁及び前記隔壁に接する浸水防止部屋と、を備え、前記浸水防止部屋は、機関室の上部甲板の下方またはショアランプが設けられる甲板の下方に設けられることを特徴とするものである。」(段落【0008】)

「従って、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸

水するだけで、複数の部屋に跨って浸水することではなく、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計の自由度を拡大することができる。」(段落【0009】)

5 「本発明の船舶では、前記浸水防止部屋は、前記左側の側壁と前記隔壁に接する左方浸水防止部屋と、前記右側の側壁と前記隔壁に接する右方浸水防止部屋とを有することを特徴としている。」(段落【0010】)

「従って、浸水防止部屋が船体の左右両側にそれぞれ設けられることで、浸水防止性能を向上することができる。」(段落【0011】)

10 「本発明の船舶では、前記浸水防止部屋は、前記左右の側壁と前記隔壁に接することを特徴としている。」(段落【0012】)

「従って、浸水防止部屋を船体の左右で共用化することで、構造の簡素化及び低コスト化を可能とすることができる。」(段落【0013】)

「本発明の船舶では、前記浸水防止部屋は、前記隔壁を挟んで前後の前記部屋側にそれぞれ設けられることを特徴としている。」(段落【0014】)

15 「従って、浸水防止部屋を隔壁の前後に設けることで、更なる浸水防止性能の向上を可能とすることができる。」(段落【0015】)

「本発明の船舶では、前記浸水防止部屋は、前記複数の部屋より容積が小さく、且つ、満載喫水線での幅が前記船体の幅の $1/10$ 以上に設定されることを特徴としている。」(段落【0016】)

20 「従って、浸水防止部屋による浸水防止性能を十分に確保することができる。」(段落【0017】)

「本発明の船舶では、前記浸水防止部屋は、前記複数の部屋より容積が小さく、且つ、前記満載喫水線での前後長さが前記船体の全長の $3/100$ 以上に設定されることを特徴としている。」(段落【0018】)

25 「本発明の船舶では、前記浸水防止部屋は、前記隔壁の前記船体の後方の前記部屋側に設けられることを特徴としている。」(段落【0019】)

「本発明の船舶では、前記浸水防止部屋は、4辺の壁に囲まれていることを特徴としている。」(段落【0020】)

「本発明の船舶では、前記浸水防止部屋は、前記上部甲板もしくは前記ショアランプが設けられる甲板と船底との間に設けられる車両搭載甲板より後方に設けられることを特徴としている。」(段落【0021】)

オ 発明の効果

「本発明の船舶によれば、隔壁により船体の前後に複数の部屋を区画し、側壁とこの隔壁に接する浸水防止部屋を設け、浸水防止部屋をショアランプが設けられる甲板の下方に設けるので、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に設計の自由度を拡大することができる。」(段落【0022】)

カ 発明を実施するための形態

(ア) 「以下に添付図面を参照して、本発明に係る船舶の好適な実施例を詳細に説明する。なお、この実施例により本発明が限定されるものではなく、また、実施例が複数ある場合には、各実施例を組み合わせて構成するものも含むものである。」(段落【0024】)

(イ) 実施例1

「図1は、本発明の実施例1に係る船舶としての旅客船における後部の平面図、図2は、実施例1の旅客船を表す側面図である。」(段落【0025】)

「実施例1の船舶としての旅客船(カーフェリー)において、図2に示すように、船体11は、上下多層の甲板12a、12b、12c、12d、12e、12fが設けられており、甲板12bの下方に後述する機関室が設けられる下層空間13が形成され、この下層空間13の船尾側に推進用エンジン14が配置されている。」(段落【0026】)

「そして、甲板12a上にトラック、バス等の大型車両も搭載可能な大

型車両搭載区画 1 5 a が形成され、甲板 1 2 b 上に大型車両搭載区画 1 5 b が形成され、甲板 1 2 c 上に大型車両搭載区画 1 5 c が形成されている。また、甲板 1 2 a と甲板 1 2 c との間に、大型車両が通行可能な少なくとも 1 本の船内ランプ 1 6 a が設けられている。甲板 1 2 b と甲板 1 2 c との間に、大型車両が通行可能な少なくとも 2 本の船内ランプ 1 6 b が設けられている。甲板 1 2 c と甲板 1 2 d との間に、1 本の乗用車専用船内ランプ 1 6 c が設けられている。また、甲板 1 2 b の船首側右舷に、車両がロールオン・ロールオフするための起倒式の船首舷側ランプ 1 7 a が設けられ、船尾側右舷には、起倒式の船尾舷側ランプ 1 7 b が設けられている。」(段落【0027】)

「居住区用として、甲板 1 2 d、1 2 e、1 2 f が設けられ、複数段の居住区画 1 8 a、1 8 b、1 8 c が形成されている。この場合、居住区画 1 8 a、1 8 b、1 8 c は、推進用エンジン 1 4 からの騒音を避けるために、推進用エンジン 1 4 の設置位置の直上より船首側に形成されている。そして、居住区画 1 8 a (甲板 1 2 d 上) の船尾側は、遊歩スペース 1 9 として利用されている。」(段落【0028】)

「また、船体 1 1 は、左右の側壁 2 0 a、2 0 b と船底 2 1 を有しており、甲板 1 2 b と船底 2 1 との間の空間で、且つ、甲板 1 2 a の配設位置より後方の空間に、複数の部屋 2 2 a、2 2 b、2 3 a、2 3 b が設けられている。」(段落【0029】)

「即ち、図 1 及び図 2 に示すように、船体 1 1 は、甲板 1 2 b と船底 2 1 との間に仕切甲板 2 4 が設けられることで、上下の空間(部屋) 2 2、2 3 が区画されている。また、船体 1 1 は、この各空間(部屋) 2 2、2 3 の前後方向のほぼ中間部に位置して隔壁 2 5 (2 5 a、2 5 b) が設けられることで、前後の空間(部屋) 2 2 a、2 2 b、2 3 a、2 3 b が区画されている。」(段落【0030】)

「そして、船体 1 1 は、上部の空間（部屋 2 2 a、2 2 b）にて、端部が左右の側壁 2 0 a、2 0 b 及び隔壁 2 5（2 5 a）に接合される仕切板 2 6 a、2 6 b が設けられることで、左右の側壁 2 0 a、2 0 b 及び隔壁 2 5（2 5 a）に接する左右の浸水防止部屋 2 7 a、2 7 b が形成されている。また、下部の空間（部屋 2 3 a、2 3 b）にて、端部が左右の側壁 2 0 a、2 0 b 及び隔壁 2 5（2 5 b）に接合される仕切板 2 8 a、2 8 b が設けられることで、左右の側壁 2 0 a、2 0 b 及び隔壁 2 5（2 5 b）に接する左右の浸水防止部屋 2 9 a、2 9 b が形成されている。」（段落【0 0 3 1】）

「本実施例では、左側の側壁 2 0 a と隔壁 2 5（2 5 a、2 5 b）に接する左方浸水防止部屋 2 7 a、2 9 a と、右側の側壁 2 0 b と隔壁 2 5（2 5 a、2 5 b）に接する右方浸水防止部屋 2 7 b、2 9 b とが設けられている。」（段落【0 0 3 2】）

「この場合、各浸水防止部屋 2 7 a、2 7 b、2 9 a、2 9 b は、複数の部屋 2 2 a、2 2 b、2 3 a、2 3 b より容積が小さく、且つ、満載喫水線 L での幅が船体 1 1 の幅の $1/10$ 以上に設定されると共に、満載喫水線 L での前後長さが船体 1 1 の全長の $3/100$ 以上に設定されている。これは、船舶区画規定の第 4 4 条に規定される要件を満足するものである。」（段落【0 0 3 3】）

「なお、この場合、部屋 2 2 a、2 3 a は、機関室として利用し、部屋 2 2 b、2 3 b は、軸室として利用してもよい。」（段落【0 0 3 4】）

「従って、船体 1 1 の外部から隔壁 2 5（2 5 a、2 5 b）の近傍に位置する左側壁 2 0 a に損傷を受けた場合、部屋 2 2 a または部屋 2 3 a には浸水するものの、部屋 2 2 b や部屋 2 3 b に浸水することがない。即ち、このとき、部屋 2 2 b、2 3 b より小さい浸水防止部屋 2 7 a、2 9 a に浸水することで、部屋 2 2 b、2 3 b への浸水が防止される。」

(段落【0035】)

「このように実施例1の旅客船にあっては、左右の側壁20a、20bを有する船体11と、この船体11の内部であって隔壁25(25a、25b)により推進方向の前後に区画される複数の部屋22a、22b、
5 23a、23bと、側壁20a、20b及び隔壁25(25a、25b)に接する浸水防止部屋27a、27b、29a、29bとを設けている。」

(段落【0036】)

「従って、側壁20a、20bにおける隔壁25(25a、25b)の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋27a、27b、29a、29b
10 が浸水するだめ(判決中:「だけ」の誤記)で、前後の部屋22a、22b、23a、23bに跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋22a、22b、23a、23bへの浸水を防止することができると共に、複数の部屋22a、22b、23a、23bの大型化を抑制して設計の自由度を拡大することができる。」(段落【0037】)

「また、実施例1の旅客船では、浸水防止部屋として、左側の側壁20
15 aと隔壁25(25a、25b)に接する左方浸水防止部屋27a、29aと、右側の側壁20bと隔壁25(25a、25b)に接する右方浸水防止部屋27b、29bとを設けている。従って、浸水防止部屋27a、27b、29a、29bが船体11の左右両側にそれぞれ設けら
20 れることとなり、浸水防止性能を向上することができる。」(段落【0038】)

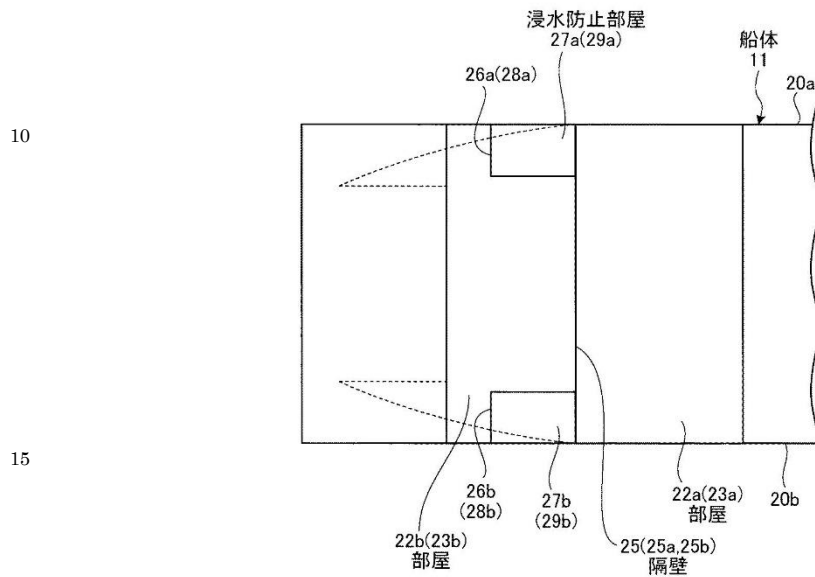
「また、実施例1の旅客船では、浸水防止部屋27a、27b、29a、
25 29bは、複数の部屋22a、22b、23a、23bより容積が小さく、且つ、満載喫水線Lでの幅が船体11の幅の1/10以上に設定されている。従って、浸水防止部屋による浸水防止性能を十分に確保することができる。」(段落【0039】)

キ 産業上の利用可能性

「本発明は、船舶において、側壁と前後の部屋を区画する隔壁に接する浸水防止部屋を設けることで、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止すると共に設計の自由度を拡大可能とするものであり、いずれの船舶に適用することができる。」(段落【0055】)

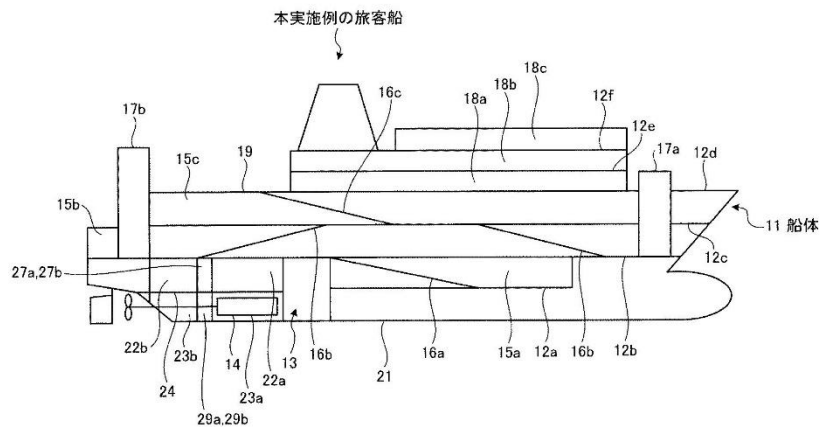
ク 図面

(ア) 図1



(イ) 図2

5



10

(2) 本件発明の技術的意義

15

ア 本件発明は、旅客船、フェリー、R O - R O 船 (Roll-on/Roll-off Ship)、自動車専用船としてのP C C (Pure Car Carrier)、P C T C (Pure Car/Truck Carrier) などの船舶に関する (段落【0001】)。

20

イ 従来の旅客船は、居住区画や車両区画とは別に、船内が機関室や軸室など多数の部屋が区画形成されている。この場合、船舶の国際規則として、ダメージスタビリティの要件が規定されている。この規則では、船側損傷の要件として、損傷後の残存復原力の確保、損傷後の最終水線が浸水を制限する甲板を超えないことなどが規定されている。従来の船舶の国際規則において、船側損傷は、旅客搭載人数によりその損傷時の損傷想定長さ、幅、高さが決められており、損傷時の浸水容積が大きな区画 (例えば、機関室、補機室、軸室など) が損傷した際、隔壁を挟んで2区画の損傷要件となる。そのため、船損傷時の浸水容積が過大となり、規則要求の復原性能の項目としてのG o M (横メタセンタ高さ) が大き

25

くなってしまう。この場合、船型計画の制約、上部構造の制約、区画配置の制約があることから、配置の自由度が制限されてしまう（段落【0003】、【0006】）。

5 ウ 本件発明は、上述した課題を解決するものであり、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止すると共に設計の自由度を拡大可能とする船舶を提供することを目的とする（段落【0007】）。

エ 上記課題を解決するために、本件発明の船舶は、左右の側壁を有する船体と、該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、前記側壁及び前記隔壁に接する浸水防止部屋と、を備え、
10 前記浸水防止部屋は、機関室の上部甲板の下方またはショアランプが設けられる甲板の下方に設けられることを特徴とするものである（段落【0008】）。

オ 本件発明の船舶によれば、隔壁により船体の前後に複数の部屋を区画し、側壁とこの隔壁に接する浸水防止部屋を設け、浸水防止部屋をショアランプが設けられる甲板の下方に設けるので、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計の自由度を拡大することができる（段落【0009】、【0022】）。

20 2 取消事由1について

(1) 本件訂正の適否の判断の誤りについて

ア 訂正事項1-1及び訂正事項2の「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加は新規事項を追加するものかについて

(イ) 訂正による新規事項追加の判断方法

25 訂正が、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新た

な技術的事項を導入しないものであるときは、新規事項追加（法 1 3 4 条の 2 第 9 項、法 1 2 6 条 5 項）に当たらないと判断するのが相当である。

(イ) 訂正事項 1 - 1 について

5 a 本件発明 1 の「浸水防止部屋」の意味

本件訂正前（前記のとおり本件訂正により前件訂正 3 は取り下げたものとみなされたので、本件訂正前の請求項は、前件訂正 2 後のものである。）の請求項 1 は、次のとおりであった（構成要件の符号は、被告準備書面で用いられたものと同じである。）。

- 10 「1 A 船外に面する左右の側壁を有する船体と、
- 1 B 該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、
- 1 C 前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも 1 つの浸水防止部屋と、
- 15 1 D を備え、
- 1 E 前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板により形成され、前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に、
- 20 1 F 前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板に面してその下方に設けられ、
- 1 G 前記浸水防止部屋の少なくとも 1 つは、機関区域の前記部屋に設けられ、前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水し、
- 25 1 H 前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記機関区域の 2 つの前記部屋を推進方向の前後に区画し、

1 I 前記機関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていないことを特徴とする船舶。」

本件訂正前の請求項1の記載によれば、本件発明1の「浸水防止部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されること、
5 部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。しかし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空所」や「ボイド」
10 とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ、このことは「下層空間13の船尾側に推進用エンジン14が配置されている」（段落【0026】）などの本件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導けない。また、SOLAS
15 条約（「千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約」、甲23）によれば、浸水率の計算において、タンクは、0又は0.95のいずれか、より厳格な条件となる方の値（もともと水で満たされているため浸水が0である場合と、もとは空であるため浸水が容積の95%に及ぶ場合のうち、復原性を悪くする方の値）を用いて計算すべきとされており、タンクであってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する可能性があることを前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。
20

次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を設けた
25

5 部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過大となる
ことを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とするものである。
そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面する側壁が損傷し
浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密構造
10 となっていれば、浸水区画が過大となることを防止するという本件発
明の目的にかなうのであって、タンク等の他の機能を兼ねることが、
そのような目的を阻害すると認めるに足りる証拠はない。かえって、
甲17（実願昭49-19748号（実開昭50-111892号）
のマイクロフィルム）には、第1図及び「本考案は、横置隔壁2の船
15 側部両端に、船側外板1を一面とした高さ方向に細長い浸水阻止用の
区画7を備えているから、横隔壁数を増加しなくても、船側外板1の
損傷による船内への浸水を該区画7内に、または該区画7と隣接する
1つの船内区画内にとどめることができ」（4頁下から7～1行）との
記載があり、本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する「区画7」
20 を有する船舶の発明が開示されているところ、同文献には、「該区画7
を小槽として利用することもできる。」（5頁7行）とも記載されてい
るから、浸水防止を目的とした区画を、小槽（タンク）として利用す
ることは、公知であったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の
機能を兼ねることを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味
25 で本件発明の目的に資するものである。

以上によれば、本件訂正前の請求項1の「浸水防止部屋」とは、そ
れに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸
水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが
相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の機能を備え
る25 ことが許容されるものであると認められる。

b 「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加による新たな技術的

事項の導入の有無

前記 a のとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、タンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等には、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載されていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発明であったから、訂正事項 1-1 により、特許請求の範囲の請求項 1 の「浸水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明らかである。

なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏することなく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのため、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技術的事項が導入されたと解する余地もない。

したがって、訂正事項 1-1 による「(ただし、タンクを除く。）」という記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係に

において、新たな技術的事項を導入しないものであると認められるから、新規事項追加（法134条の2第9項、法126条5項）に当たらないというべきである。

c 原告の主張に対する判断

5 原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによって、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋という空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新たな作用効果を奏するから、「(ただし、タンクを除く。）」という記載の追加は、新たな技術的事項を導入するものであると主張する。

10 15 20 25 しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が有する効果を述べたものにとどまる。前記のとおり、本件明細書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたものと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何らかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そのことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加えられたと解する余地はない。

したがって、特許請求の範囲を、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」に限定したとしても、特許請求の範囲、明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとは認められない。

(ウ) 訂正事項2について

訂正事項 2 の「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加は、訂正事項 1 - 1 の「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加が新規事項追加に当たらないのと同様の理由により、新規事項の追加に当たらない。

(エ) 本件審決の判断の当否

5 したがって、本件審決が、訂正事項 1 - 1 について新規事項の追加に該当しないとし（本件審決第 2 の 2(1) (1 - 1) イ [本件審決 7 頁]）、訂正事項 2 について新規事項の追加に該当しないとした（本件審決第 2 の 2(2)イ [本件審決 1 1 頁]）判断に誤りはない。

10 イ 訂正事項 1 - 3 及び訂正事項 2 の「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された」及び「いずれも」という記載の追加は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものか、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものか

(ア) 訂正事項 1 - 3 について

a 明瞭でない記載の釈明を目的とするものか

15 本件訂正前の請求項 1（前記ア(イ) a）における「部屋」とは、「該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋」（構成要件 1 B）である。また、本件訂正前の請求項 1 は「前記浸水防止部屋の少なくとも 1 つは、機関区域の前記部屋に設けられ」（構成要件 1 G）と規定しているから、「機関区域」の「該船体の内部であって
20 て隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋」の中には、「浸水防止部屋」が設けられる「部屋」が少なくとも一つ存在する。そして、本件訂正前の請求項 1 は、「前記浸水防止部屋で前記連結部が覆われた前記隔壁は、前記機関区域の 2 つの前記部屋を推進方向の前後に
25 区画」する（構成要件 1 H）と規定するから、本件訂正前の請求項 1 によれば、機関区域は、少なくとも、「浸水防止部屋を備える部屋」（以下「部屋@」という。）と、「当該『浸水防止部屋を備える部屋』と隔

壁により推進方向の前後に区画される部屋」(以下「部屋⑥」という。)の二つの部屋を備えるものと認められる。そして、構成要件1Hの「前記機関区域の2つの部屋」は、隔壁によって推進方向の前後に区画された部屋④と部屋⑥を意味するものと認められる。

5 他方、機関区域は二つの部屋のみからなるとは限らず(甲49の36～46頁)、三つ以上の部屋を備えることはあり得るから、本件訂正前の請求項1の「前記機関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていない」(構成要件1I)における「前記機関区域の前記部屋」は、それがどのような部屋であるかの特定がないから、上記部屋④及び部屋⑥に加え、更に④でも⑥でもない部屋(以下「部屋③」という。)を備えることも排除されない。

10 そうすると、構成要件1Iの「前記機関区域の前記部屋」は、部屋④のみを指すのか、部屋⑥のみを指すのか、部屋④及び部屋⑥を指すのか、あるいはそれらとともに部屋③を指すのかは明らかでなく、明瞭でない記載であったと認められる。

15 本件訂正の訂正事項1-3は、本件訂正前の「前記機関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていない」(構成要件1I)を、「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された前記機関区域の2つの前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されていない」と訂正し、「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された」「2つの」の部屋の「いずれも」が縦通隔壁で区画されていないことを特定することによって、縦通隔壁で区画されない部屋が、機関区域の部屋のうち部屋④及び部屋⑥であることを明らかにし、本件訂正前の構成要件1Iの「前記機関区域の前記部屋」について、機関区域の部屋のうち部屋④及び部屋⑥であることを明瞭にするものであるから、訂正事項1-3は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であると認められる。

b 実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものか

前記 a のとおり、本件訂正の訂正事項 1 - 3 は、本件訂正前の構成要件 1 I の「前記機関区域の前記部屋」が、部屋④のみを指すのか、部屋⑤のみを指すのか、部屋④及び部屋⑤を指すのか、あるいはそれらとともに部屋⑥を指すのかは明らかでなかったものを、機関区域の部屋のうち部屋④及び部屋⑤であることを明瞭にするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことは明らかである。

c 原告の主張に対する判断

この点に関して原告は、被告は、訂正請求書（甲 30）により特許請求の範囲の減縮を目的として訂正事項 1 - 3 の訂正を請求したから、本件審決が、訂正事項 1 - 3 の目的について、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであると判断した（本件審決第 2 の 2(1)（1 - 3）ア〔本件審決 8 ~ 9 頁〕）のは誤りであると主張する。

しかし、前記 a のとおり、訂正事項 1 - 3 は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であると認められ、法 134 条の 2 第 1 項の要件を充足していると認められるから、被告が訂正請求書（甲 30）により特許請求の範囲の減縮を目的として訂正事項 1 - 3 の訂正を請求していたとしても、それによって訂正事項 1 - 3 が違法となることはなく、原告の上記主張は、理由がない。

(i) 訂正事項 2 について

訂正事項 2 の「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された」及び「いずれも」という記載の追加は、訂正事項 1 - 3 の「前記隔壁によって推進方向の前後に区画された」及び「いずれも」という記載の追加が明瞭でない記載の釈明に当たり、実質上特許請求の範囲を拡張するものに当たらないのと同様の理由により、明瞭でない記載の釈明に当たり、

実質上特許請求の範囲を拡張するものに当たらないものと認められる。

(ウ) 本件審決の判断の当否

したがって、本件審決が、訂正事項1-3について明瞭でない記載の
5 釈明を目的とするものであるとし(本件審決第2の2(1)(1-3)ア〔本
件審決8~9頁〕)、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものには
該当しないとした(本件審決第2の2(1)(1-3)ウ〔本件審決10頁〕)
本件審決の判断に誤りはなく、訂正事項2について、特許請求の範囲の
減縮、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記
載を引用しないものとするとともに、明瞭でない記載の釈明を目的とす
10 るものであるとし(本件審決第2の2(2)ア〔本件審決10頁〕)、実質上
特許請求の範囲を拡張又は変更するものには該当しないとした(本件審
決第2の2(2)ウ〔本件審決11頁〕) 本件審決の判断に誤りはない。

ウ 本件訂正の可否

以上によれば、本件訂正は、法134条の2第1項ただし書き1号、3
15 号及び4号に掲げる事項を目的とするものであり、同条9項において準用
する法126条5項及び6項の規定に適合するから、本件訂正を認める
(本件審決第2の2(3)〔本件審決11頁〕)との本件審決の判断に誤りはな
い。

(2) 取消事由1-1(本件訂正が認められないことを前提とした場合の無効理
20 由2-3(甲6を主引用例とする容易想到性)の判断の誤り)について

原告は、本件訂正が認められないことを前提とした場合の無効理由2-3
(甲6を主引用例とする容易想到性)の判断の誤りを主張するが、前記(1)ウ
のとおり本件訂正は認められるから、原告の上記主張は理由がない。

(3) 取消事由1-2(本件訂正が認められないことを前提とした場合の無効理
25 由2-2(甲4を主引用例とする容易想到性)の判断の誤り)について

原告は、本件訂正が認められないことを前提とした場合の無効理由2-2

(甲4を主引用例とする容易想到性)の判断の誤りを主張するが、前記(1)ウのとおり本件訂正は認められるから、原告の上記主張は理由がない。

(4) 以上のとおり、取消事由1は理由がない。

3 取消事由2(無効理由2-3(甲6を主引用例とする容易想到性)の判断の誤り)について

(1) 本件発明1と甲6発明の相違点1の存在について

前記2のとおり、本件訂正は認められるべきものであるから、本件発明1と甲6発明は、少なくとも次の相違点1(前記第2の4(2)エ、本件審決第7の5(1)ア〔本件審決59頁〕)において相違する。

(相違点1)

「水密な構造体」に関し、本件発明1は、「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」であって、「その少なくとも1つは、」前記空間に面する前記側壁が損傷した場合浸水」するのに対し、甲6発明は、「船尾トリミングタンク」であって、「前記空間に面する前記側壁が損傷した場合」浸水するか明らかでない点。

(2) 本件発明1と甲6発明の相違点1の判断について

ア 前記2(1)ア(イ)aのとおり、本件訂正前の請求項1の「浸水防止部屋」とは、それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当であり、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の機能を備えることが許容されるものであると認められ、同様の理由により、本件訂正後の本件発明1の「浸水防止部屋」も、同様に解されるものと認められる。そして、本件発明1の「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」は、「浸水防止部屋」のうち、タンクでないものを意味するものと認められる。

イ 甲6によれば、甲6発明の「船尾トリミングタンク(バラスト水タンク)」は、もともとタンクの機能を備えるものであり、側壁に面しており、当該

側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋であるから、「浸水防止部屋」にも当たり、タンクの機能を兼ねる水密防止部屋であるものと認められる。

5 しかし、タンクを兼ねる「浸水防止部屋」を、タンクと、タンクを兼ねない「浸水防止部屋」として別々に構成することを示唆する証拠はなく、また、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクの配置位置に、タンクとしての機能を有しない「浸水防止部屋」を配置しつつ、その配置位置とは異なる箇所に別個のタンクを配置することを示唆する
10 証拠もないから、甲6発明において「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」を、タンクと、タンクでない「浸水防止部屋」として別々に構成することや、「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」を、「浸水防止部屋」としての空所に置き換えることについて動機付けがあるとは認められない。

15 また、タンクと、タンクの機能を有しない「浸水防止部屋」を別々に構成することとし、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクを、タンクの機能を有しない「浸水防止部屋」に置き換えるとする
20 と、新たにタンクを収める配置スペースが必要となる上に、タンクとして利用できた配置位置をタンクとして利用できなくなり、設計の自由度を損なうこととなるから、そのようなことをするについては阻害要因があるといえる。

 そうすると、甲6発明において、「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」を「浸水防止部屋」としての空所に置き換え、後方の部屋に「船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）」を配置することを当業者が容易に
25 想到し得るとは認められない。

側壁と横置隔壁の連結部に接する水密な区画を設けることが記載されていると主張する。

しかし、甲 5 7 には、従来設けられていた図 3 の縦通隔壁 3 5 の一部につき、図 1（前記第 3 の 2〔原告の主張〕(1)ア(ア) c）の 5' のように、外板 3 6 との幅を大きくすることにより、船側衝突を横置隔壁に受けた場合に、幅を大きくした縦通隔壁が損傷することを少なくするという事項が記載されているにとどまり、原告の上記主張を採用することはできない。

d 以上のとおり、甲 1 7、甲 5 6 及び甲 5 7 には、横置隔壁を設けた船舶において、横置隔壁近傍の側壁が損傷した場合に備えて側壁と横置隔壁の連結部に接する水密な区画を設けることにより二つの部屋が同時に浸水しないようにすることは記載されているとは認められず、そのことが技術常識であったと認めることはできない。

(4) 原告は、浸水防止のための部屋として空所又はタンクが使用可能であることは技術常識であるなどと主張し、本件発明 1 の相違点 1 に係る構成は、甲 6 発明に甲 1 7、甲 2 2 ないし甲 2 6 を参照することにより、当業者が容易に想到できたものであると主張する。

しかし、原告の主張に係る書証を検討しても、前記イのとおり、「浸水防止部屋」としての機能を兼ねるタンクを、タンクの機能を有しない空所である「浸水防止部屋」に置き換えることを示唆する証拠はなく、そのような置き換えをすることについて動機付けはないし、阻害事由があるから、原告の上記主張は採用することができない。

原告は、船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）を船舶のどこに設置するかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項であり、特に後方の部屋に設けることはモーメントの関係で好適であり、周知の事項であったと主張するが、船尾トリミングタンク（バラスト水タンク）

5 は、船体のトリム（船体の前後方向の傾斜）を調整する機能を有するものであり、そのような機能を発揮できる位置に配置されなければならない、その位置は自ずと限られるものであり、船舶のどこに配置するかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項とは言い切れないし、船の船尾側のうちの特に後方に設けることが好適であると認めるに足りる証拠はないから、原告の上記主張は、採用することができない。

その他、原告は縷々主張するが、いずれも理由がない。

10 エ したがって、相違点 1 に係る本件発明 1 の構成は、当業者が容易に想到することができたものとは認められず、本件発明 1 の特許は、法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものとはいえないとした本件審決の判断（本件審決第 7 の 5 (1)イ [本件審決 59～62 頁]) に誤りはない。

(3) 本件発明 2 ないし 8 について

15 本件発明 2 ないし 8 は、本件発明 1 の発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、甲 6 発明と対比すると、本件発明 1 と同様に少なくとも相違点 1 を含むから、本件発明 1 と同様の理由により、当業者が容易に想到することができたものとは認められない。

20 したがって、本件発明 2 ないし 8 の特許は、法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものとはいえないとした本件審決の判断（本件審決第 7 の 5 (2) [本件審決 62 頁]) に誤りはない。

(4) 以上のとおり、取消事由 2 は理由がない。

4 取消事由 3（無効理由 2-2（甲 4 を主引用例とする容易想到性）の判断の誤り）について

(1) 本件発明 1 と甲 4 発明の相違点 1 の存在について

25 前記 2 のとおり、本件訂正は認められるべきものであるから、本件発明 1 と甲 4 発明は、少なくとも次の相違点 1（前記第 2 の 4 (2)ウ、本件審決第 7

の4(1)ア〔本件審決52頁〕において相違する。

(相違点1)

「水密な構造体」に関し、本件発明1は、「浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）」であるのに対し、甲4発明は「アンチローリングタンク」である点。

5 (2) 本件発明1と甲4発明の相違点1の判断について

ア 前記2(1)ア(i)aのとおり、本件訂正前の請求項1の「浸水防止部屋」とは、それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当であり、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の機能を備えることが許容されるものであると認められ、同様の理由により、本件訂正後の本件発明1の「浸水防止部屋」も、同様に解されるものと認められる。そして、本件
10 発明1の「浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）」は、「浸水防止部屋」のうち、タンクでないものを意味するものと認められる。

イ 甲4によれば、甲4発明の「アンチローリングタンク」は、もともとタンク
15 の機能を備えるものであり、側壁に面しており、当該側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋であるから、「浸水防止部屋」にも当たり、タンクの機能を兼ねる「水密防止部屋」であるものと認められる。

しかし、タンクを兼ねる「浸水防止部屋」を、タンクと、タンクを兼ねない「浸水防止部屋」として別々に構成することを示唆する証拠はなく、
20 また、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクの配置位置に、タンクとしての機能を有しない「浸水防止部屋」を配置しつつ、その配置位置とは異なる箇所に別個のタンクを配置することを示唆する
25 証拠もないから、甲4発明において「アンチローリングタンク」を、タンクと、タンクでない「浸水防止部屋」として別々に構成することや、「アン

チローリングタンク」を、「浸水防止部屋」としての空所に置き換えることについて動機付けがあるとは認められない。

また、タンクと、タンクの機能を有しない「浸水防止部屋」を別々に構成することとし、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクを、タンクの機能を有しない「浸水防止部屋」に置き換えるとする
と、新たにタンクを収める配置スペースが必要となる上に、タンクとして
利用できた配置位置をタンクとして利用できなくなり、設計の自由度を損
なうこととなるから、そのようなことをするについては阻害要因があるとい
える。

そうすると、甲4発明において、「アンチローリングタンク」を「浸水防止部屋」としての空所に置き換え、別の場所に「アンチローリングタンク」を配置することを当業者が容易に想到し得るとは認められない。

ウ 原告は、浸水防止のための部屋として空所又はタンクが使用可能であることは技術常識であるなどと主張し、本件発明1の相違点1に係る構成は、甲4発明に甲17、甲22、甲23及び甲27を参照することにより、当業者が容易に想到できたものであると主張する。

しかし、原告の主張に係る書証を検討しても、前記イのとおり、「浸水防止部屋」としての機能を兼ねるタンクを、タンクの機能を有しない空所である「浸水防止部屋」に置き換えることを示唆する証拠はなく、そのような置き換えをすることについて動機付けはないし、阻害事由があるから、原告の主張は採用することができない。

また、原告は、アンチローリングタンクを船舶のどこに設置するかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項であると主張するが、アンチローリングタンクは、減揺効果を生じるような位置に配置されなければならないから、その位置は自ずと限られるものであり、船舶のどこに配置す

るかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項とも言い切れない。

その他、原告は縷々主張するが、いずれも理由がない。

エ したがって、相違点 1 に係る本件発明 1 の構成は、当業者が容易に想到
することができたものとは認められず、本件発明 1 の特許は、法 29 条 2
5 項の規定により特許を受けることができないものとはいえないとした本件
審決の判断（本件審決第 7 の 4(1)イ〔本件審決 53～55 頁〕）に誤りはな
い。

(3) 本件発明 2 ないし 8 について

10 本件発明 2 ないし 8 は、本件発明 1 の発明特定事項を全て含み、更に減縮
したものであり、甲 4 発明と対比すると、本件発明 1 と同様に少なくとも相
違点 1 を含むから、本件発明 1 と同様の理由により、当業者が容易に想到す
ることができたものとは認められない。

したがって、本件発明 2 ないし 8 の特許は、法 29 条 2 項の規定により特
15 許を受けることができないものとはいえないとした本件審決の判断（本件審
決第 7 の 4(2)〔本件審決 55～56 頁〕）に誤りはない。

(4) 以上のとおり、取消事由 3 は理由がない。

5 結論

以上によれば、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

20 知的財産高等裁判所第 3 部

裁判長裁判官

東 海 林 保

5

裁判官

中 平 健

10

裁判官

都 野 道 紀