

令和4年8月23日判決言渡

令和3年（行ケ）第10151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2017-800109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26年10月8日、発明の名称を「船舶」とする特許を出願し（特願2014-207630号。以下、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面を含めて「本件当初明細書等」という。）、平成27年7月9日付けで手続補正書（この補正を、以下「本件補正」という。）及び上申書が提出され、同日付けで拒絶理由が通知され、同年8月27日付けで意見書が提出され、平成28年1月18日付けで特許査定がされ、同年3月4日、特許権の設定の登録を受けた（特許第5894240号、請求項の数は12、甲32。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) 最初の無効審判、訂正請求及び審決

原告は、平成29年8月9日、本件特許の請求項1ないし12につき特許庁に無効審判（無効2017-800109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請求項9ないし12につき訂正請求した（以下「前件訂正請求」といい、前件訂正請求に係る訂正を「前件訂正」という。前件訂正後の請求項の数は12である。甲45）。

特許庁は、令和元年5月8日、結論を「特許第5894240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〔9-12〕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）。

(3) 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10080号）を提起した。

知財高裁は、令和2年7月2日、「特許庁が無効2017-800109号事件について令和元年5月8日にした審決のうち、特許第5894240号の請求項1、2、5から12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（これにより、請求項3、4についての無効請求不成立審決は確定した。）。

10 (4) 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り、請求項1、2、5ないし12について訂正請求した（以下「本件訂正請求」といい、本件訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。甲30）。

15 特許庁は、令和3年10月26日、結論を「特許第5894240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、2、5-12〕について訂正することを認める。特許第5894240号の請求項1、2、5から12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。

(5) 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。

25 2 本件訂正の内容等

(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(4)）に伴い、前件訂正請求（平成 30 年 11 月 26 日付け訂正請求、前記 1(2)）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、本件特許の設定登録時の請求項である、本件訂正前の一群の請求項〔1、2、5-12〕に対して請求されたものである。

(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 4～5 頁〕）。

ア 訂正事項 1（請求項 1 に係る訂正）

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。

請求項 1 の記載を引用する請求項 2、5 ないし 8、10 ないし 12 も同様に訂正する。

イ 訂正事項 2（請求項 9 に係る訂正）

特許請求の範囲の請求項 9 に、

「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 から 8 のいずれか一つに記載の船舶。」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、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の下方に面して、複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ、前記機関区域の前記部屋の
5 前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり、前記側壁が損傷した
場合浸水し、前記浸水防止部屋が前記部屋の高さ方向にわたって形成され、

前記浸水防止部屋は、前記隔壁の前記船体の推進方向に対して後方の前記部屋側に設けられ、

前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸
10 水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋は、いずれも縦通隔壁で
区画されておらず、前記側壁と前記隔壁との前記連結部が損傷した場合、
前記浸水防止部屋及び前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前
記部屋が浸水することを特徴とする船舶。」に訂正する。

請求項9の記載を引用する請求項10ないし12も同様に訂正する。

15 (訂正前の「浸水防止部屋」を、訂正後に「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」に限定することを「事項A」、「前記浸水防止部屋が前記部屋の
高さ方向にわたって形成され」ることに限定することを「事項B」とい
う。訂正前の「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」とあるのを、訂正後に「前記浸水防止部屋は、前記隔
20 壁の前記船体の推進方向に対して後方の前記部屋側に設けられる」ことに
限定することを「事項C」という。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」とあるのを、訂正後に「前記
機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止
部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画さ
25 れておらず、前記側壁と前記隔壁との前記連結部が損傷した場合、前記浸
水防止部屋及び前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋

が浸水する」ことに限定することを「事項D」という。本件審決第2の2
(2)ア〔本件審決7頁〕

(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、
5 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ないし12
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、

10 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、

15 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の下方に面して、
複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ、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側壁が損傷した
場合浸水し、

20 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。

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
25 ことを特徴とする請求項1に記載の船舶。

ウ 請求項3(本件発明3)

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つの浸水防止部屋と、
を備え、
前記浸水防止部屋の少なくとも1つは、前記左右の側壁と前記隔壁に接
し、機関区域に設けられ、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側壁が損傷した場合浸水し、
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
10 する船舶。

エ 請求項4（本件発明4）

前記浸水防止部屋は、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請求項3に記載の船舶。

オ 請求項5（本件発明5）

15 前記浸水防止部屋の少なくとも1つは、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から4のいずれか
一つに記載の船舶。

カ 請求項6（本件発明6）

20 前記機関区域は、機関室、補機室及び軸室の少なくとも1つを含むこと
を特徴とする請求項1から5のいずれか一つに記載の船舶。

キ 請求項7（本件発明7）

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6のいずれか一つに記載の船舶。

25 ク 請求項8（本件発明8）

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7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、

5 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、

10 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の下方に面して、複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ、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、前記側壁が損傷した
15 場合浸水し、前記浸水防止部屋が前記部屋の高さ方向にわたって形成され、

前記浸水防止部屋は、前記隔壁の前記船体の推進方向に対して後方の前記部屋側に設けられ、

前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋は、いずれも縦通隔壁で
20 区画されておらず、前記側壁と前記隔壁との前記連結部が損傷した場合、前記浸水防止部屋及び前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋が浸水することを特徴とする船舶。

コ 請求項10（本件発明10）

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

25 1から9のいずれか一つに記載の船舶。

サ 請求項11（本件発明11）

前記浸水防止部屋は、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 10 のいずれか一つに記載の船舶。

シ 請求項 12 (本件発明 12)

5 複数の前記部屋のうち少なくとも 2 つは、仕切甲板を介して上下に区画されており、前記浸水防止部屋は、上下に区画された 2 つの部屋の両方に設けられている請求項 1 から 11 のいずれか一つに記載の船舶。

3 本件審決による判断の対象とされた無効理由

10 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 14 ~ 15 頁])。

(1) 無効理由 1 (新規事項追加)

15 本件補正は、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ではなく、法 17 条の 2 第 3 項の規定に違反するものであり、それらについての特許は、法 123 条 1 項 1 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)

20 本件発明 1、6 ないし 8、10 及び 11 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 に記載された発明であるから、法 29 条 1 項 3 号の規定に該当し、その特許は法 123 条 1 項 2 号に該当し、無効とすべきである。

25 本件発明 2、5、9 及び 12 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 の 1 に記載された発明、甲 4、甲 5 及び甲 9 の 1 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 1 2 3 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、2、5 ないし 1 2 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 4 に記載された発明、甲 1 7、甲 2 2 及び甲 2 3 に記載された事項、甲 2 7 に記載された事項、甲 5 に記載された事項及び甲 9 の 1 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 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) 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、2、5 ないし 1 2 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 6 に記載された発明、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、甲 7 及び甲 9 の 1 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 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

訂正事項 1 は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、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) [本件審決 6 ~ 7 頁])

イ 訂正事項 2（請求項 9 に係る訂正）について

事項 A、事項 B の限定は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、事項 C の限定は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、事項 D のうち「前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されておらず、」との限定は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、事項 D のうち「前記側壁と前記隔壁との前記連結部が損傷した場合、前記浸水防止部屋及び前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋が浸水する」との限定は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

事項 A ないし D は、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 (2) [本件審決 7 ～ 10 頁]）

ウ 本件訂正の適否

本件訂正は、法 134 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し、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。（本件審決第 2 の 2 (3) [本件審決 10 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

本件補正は、本件当初明細書等に記載した事項の範囲内といえるから、法 17 の 2 条 3 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 1 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 ～ 44 頁]）

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

甲 3 の 1 の公知性を検討するまでもなく、本件発明 1、6 ないし 8、1

0及び11は、甲3発明であるとはいえないから、法29条1項3号の規定に該当しない。また、本件発明2、5、9及び12は、甲3発明、甲4、甲5及び甲9の1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とはいえないから、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とはいえない。よって、無効理由2-1により、請求項1、2、5ないし12に係る特許を無効とすることはできない。(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

本件発明1、2、5ないし12は、甲4に記載された発明、甲17、甲22、甲23、甲27、甲5及び甲9の1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とはいえないから、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とはいえない。よって、無効理由2-2により、請求項1、2、5ないし12に係る特許を無効とすることはできない。(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

本件発明1、2、5ないし12は、甲6に記載された発明、甲17、甲22ないし甲26、甲5、甲7及び甲9の1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とはいえないから、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とはいえない。よって、無効理由2-2により、請求項1、2、5ないし12に係る特許を無効とすることはできない。(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 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)

5 (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

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

10 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]

ア 本件訂正前の請求項 1 と本件訂正の内容

(ア) 本件訂正前の請求項 1

15 本件訂正前の請求項 1 は、次のとおりである (甲 3 2)。

「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、

20 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、
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、

25 前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板の下方に面して、
複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ、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側壁が損傷し
た場合浸水し、

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。」

(イ) 本件訂正の内容

本件訂正の内容は、前記第2の2(2)のとおりである。

5 イ 訂正事項1の「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加(事項A)は、新規事項を追加するものかについて

(ア) 訂正事項1について

10 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は、新たな技術事項を導入する
ものである。

15 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。

20 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。

25 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。

5 したがって、訂正事項1は新規事項追加に当たる。

(イ) 訂正事項2のうち訂正事項1に係る訂正と同様の訂正をする部分について

訂正事項2のうち訂正事項1に係る訂正と同様の訂正をする部分
(「浸水防止部屋」を「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」に訂正
10 する部分。事項A)は、訂正事項1と同様に新規事項の追加に当たる。

ウ 訂正事項2の「前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋」及び「いずれも」という記載の追加(事項D)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

15 (ア) 本件訂正前の請求項9は、本件訂正前の請求項1(前記ア(ア))を引用するものであったから、本件訂正前の「前記機関区域の前記部屋」は、「前記浸水防止部屋は、(略)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
20 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「前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋」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
25 を含むことを示す。そのため、訂正事項2の訂正は、実質上特許請求

の範囲を拡張又は変更するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらない。

(イ) 本件審決は、訂正事項2の事項D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(2)ア〔本件審決7～8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2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。

(ウ) また、訂正事項2に係る訂正において、浸水防止部屋が設けられる方でない部屋（「前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋」）が縦通隔壁で区画されていないと訂正することが、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（「前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋」）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一方の部屋に設けるか否かと技術的に関連はなく、一方の部屋に浸水防止部屋を設けたとしても、それと、他方の部屋に縦通隔壁を設けるか否かは技術的に関連もなく、別の技術事項にすぎないから、訂正事項2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。

エ 本件訂正の可否

5 以上のとおり、本件訂正は、法134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126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10頁〕）は誤りである。

[被告の主張]

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

10 (ア) 訂正事項1について

15 本件訂正（訂正事項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。

25 「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旨の記載があるが（段落【0027】）、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は、新規事項の追加に当たらない。

(イ) 訂正事項2のうち訂正事項1に係る訂正と同様の訂正をする部分について

5 訂正事項2のうち訂正事項1に係る訂正と同様の訂正をする部分(「浸水防止部屋」を「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」に訂正する部分。事項A)は、訂正事項1と同様に新規事項の追加に当たらない。

10 イ [原告の主張] ウ (訂正事項2の「前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋」及び「いずれも」という記載の追加(事項D)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

15 事項Dのうち、訂正後の請求項の前半の「前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されておらず」と限定することは、訂正前における「前記機関区域の前記部屋」が、「前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる」部屋及び「前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する」部屋であることを明確にしたものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的としたものであり、そのように特定することによって、機関区域のどの部屋であるかを明瞭にするにとどまるから、実質上特許請求の範囲を変更するものではない。

20 (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]

25 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、「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58頁〕）、
5 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〕）。また、本件発明2、5ないし8は、本件発明1又は3のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明3に係る請求項3については無効請求不成立として前件審決が確定しているとし、したがって、本件発明2、5ないし8は、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とはいえないと判断し（本件審決第7の5(2)〔本件審決61～62頁〕）、
10 本件発明9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、本件発明9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、したがって、本件発明9は、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とはいえないと判断し（本件審決第7の5(3)〔本件審決62頁〕）、本件発明10ないし12は、本件発明1、3又は9のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明3に係る請求項3については無効請求不成立として前件審決が確定しているとし、したがって、本件発明10ないし12は、本件発明1又は9と同様に、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないと判断した（本件審決第7の5(4)〔本件審決62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」するものとなる。他方、甲6発明の「船尾トリミングタンク」は、
25

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、タンクに接する部屋の浸水を防止するものであり、浸水防止部屋ということが出来る（本件審決第7の5(1)イ(ア)〔本件審決59頁〕）から、相違点1に係る本件発明1の構成は、甲6発明の「船尾トリミングタンク」と同じことになり、相違点1は存在しないことになる。

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、2、5ないし12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、2、5から12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無い。

(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52～55頁〕）。また、本件発明2、5ないし8は、本件発明1又は3のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明3に係る請求項3につい

ては無効請求不成立として前件審決が確定しているとし、したがって、本件発明 2、5 ないし 8 は、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とはいえないと判断し（本件審決第 7 の 4 (2) [本件審決 5 5 頁]）、本件発明 9 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、本件発明 9 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、したがって、本件発明 9 は、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とはいえないと判断し（本件審決第 7 の 4 (3) [本件審決 5 5 ～ 5 6 頁]）、本件発明 1 0 ないし 1 2 は、本件発明 1、3 又は 9 のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明 3 に係る請求項 3 については無効請求不成立として前件審決が確定しているとし、したがって、本件発明 1 0 ないし 1 2 は、本件発明 1 又は 9 と同様に、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないと判断した（本件審決第 7 の 4 (4) [本件審決 5 6 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、タンクに接する部屋の浸水を防止するものであり、浸水防止部屋ということが出来る（本件審決第 7 の 4 (1)イ(ア) [本件審決 5 3 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。

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、2、5 から 1 2 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 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、2、5から12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

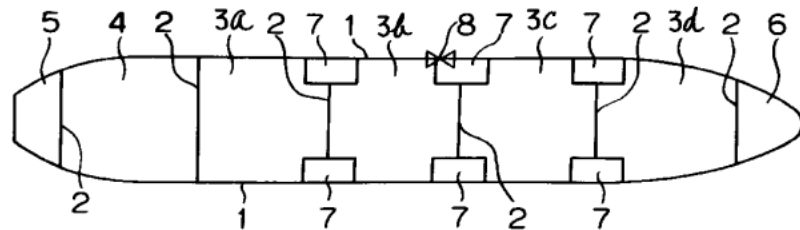
〔原告の主張〕

(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

第 1 図



5
10
15
20
25

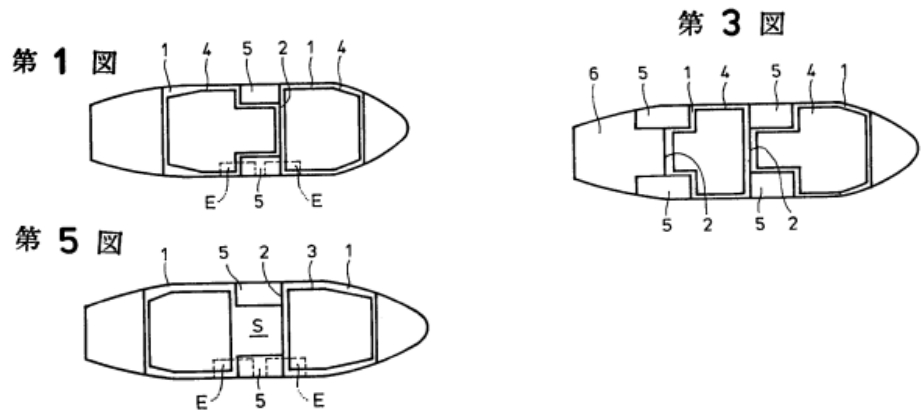
b 甲 5 6（特開昭 6 3 - 2 4 7 1 8 8 号公報）には、特許請求の範囲（隣接するホールドの境界部に、該ホールドを仕切る隔壁端部に接するよう損傷回避区画を設け、且つ上記ホールドに、ホールドのスペースに対応した形状のタンクを設置したことを特徴とする液化ガス運搬船。）において、「損傷時の復原性を満たすこと（明細書 3 頁 2 ～ 3 行）を目的として、「隣接するホールドの境界部に、該ホールドを仕切る隔壁端部に接するよう損傷回避区間を設け」る発明（明細書 3 頁 7 ～ 9 行）が開示されている。[発明が解決しようとする問題点]に、「本発明は斯かる実情に鑑み、損傷時の復原性を満たしつつホー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間を設け、」と記載され（明細書 3 頁 7 ～ 9 行）、

[作用]に、「従って、損傷をどこに受けても、隣接する 2 つのホールドが同時に浸水することがなくなる。」（明細書 3 頁 1 3 ～ 1 5 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 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 5 6 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、「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



10

c 甲57（特開平9-226676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57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。

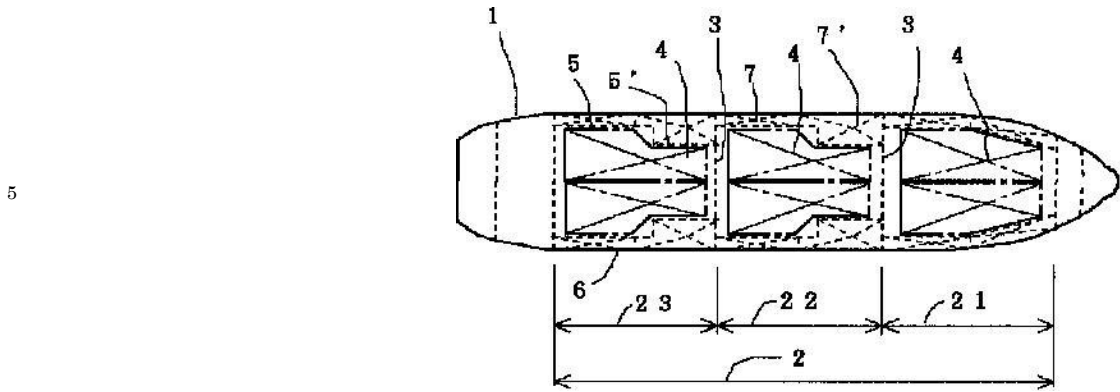
15

20

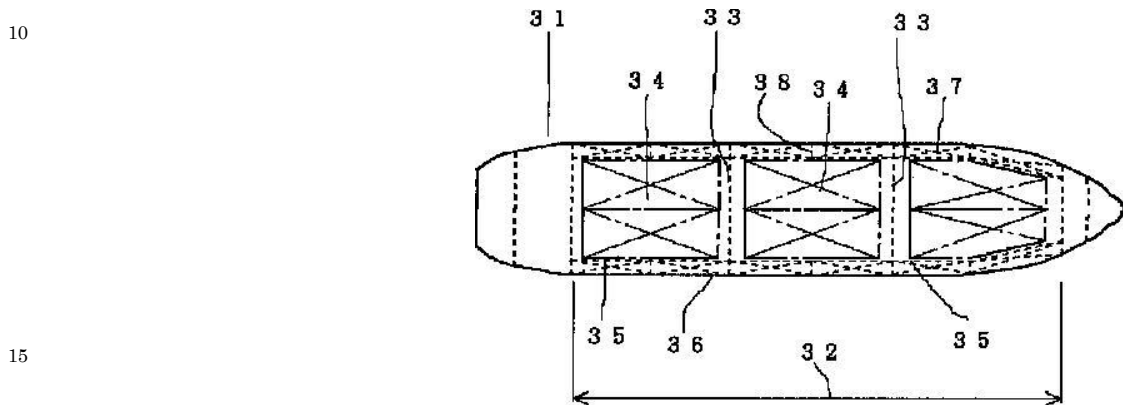
25

甲57の【図1】及び【図3】

【図1】



【図3】



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17、甲56、甲57）。

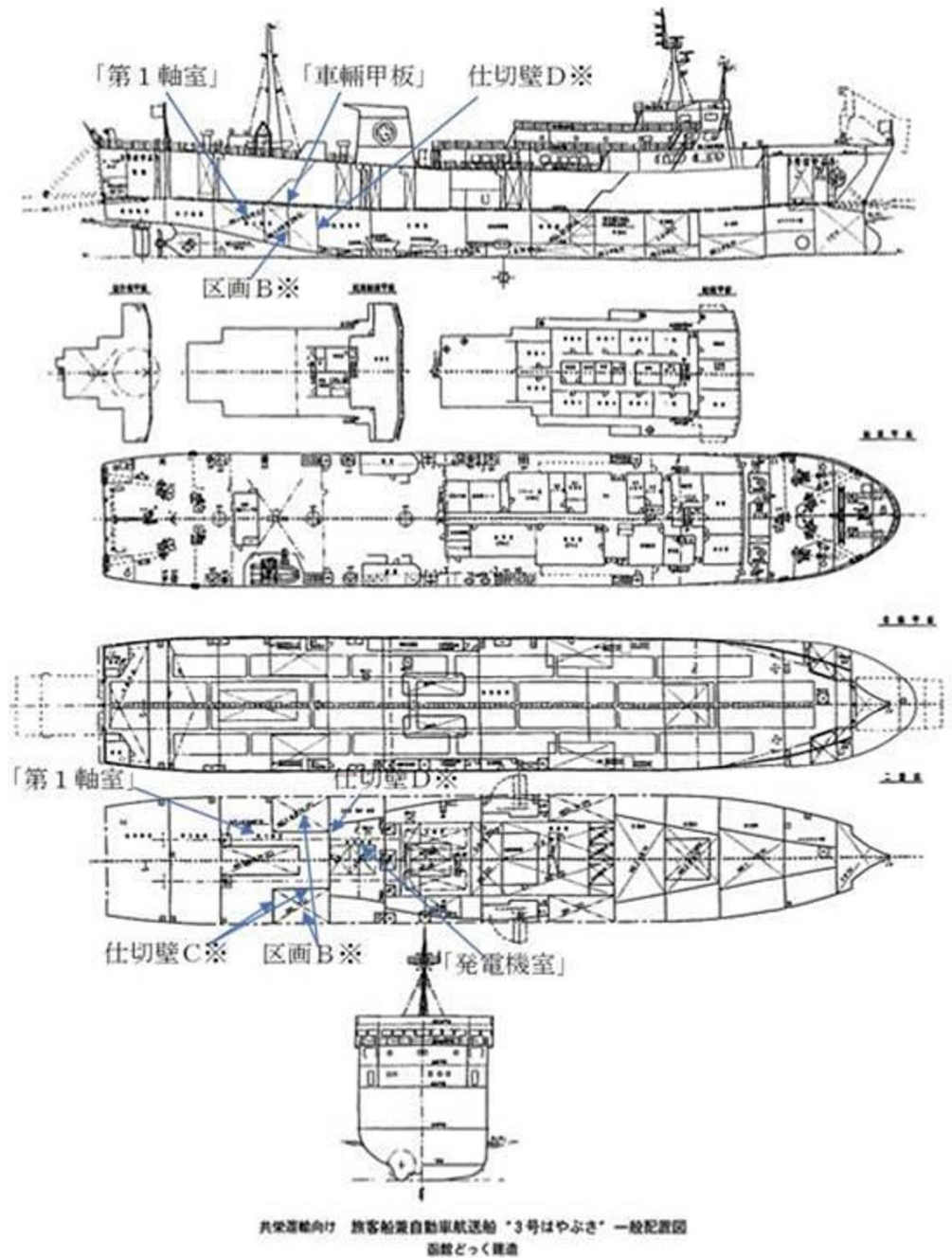
(i) 甲6（「船の科学」2001年1月号）の58、59頁の船尾トリミングタンク（左舷と右舷の「No. 4 W. B. T. (P/S)」（左舷/右舷の4番バラスト水タンク））は、船側（船舶の側壁）に（側壁と横置隔壁の連結部に接して）設けられた水密な区画であり（タンクであるから当然に水密であるし、平面図においても側面図においても水密を表す対角線の×印が付されている）、上下方向において満載喫水線（側面図の船

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。

5 したがって、当業者が甲6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。

10 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。）



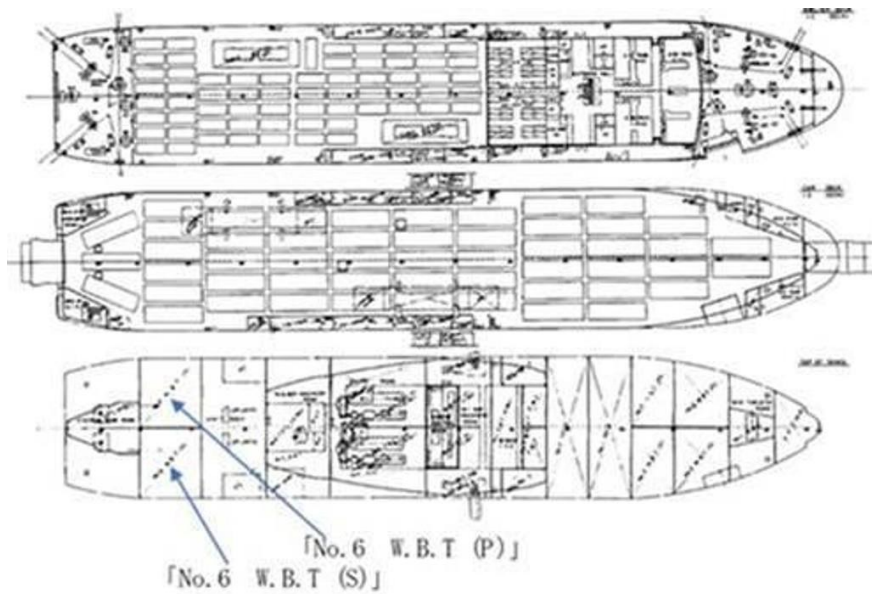
イ 浸水防止のための部屋として空所又はタンクが使用可能であることは技術常識である（甲17、甲22、甲23）。

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。)



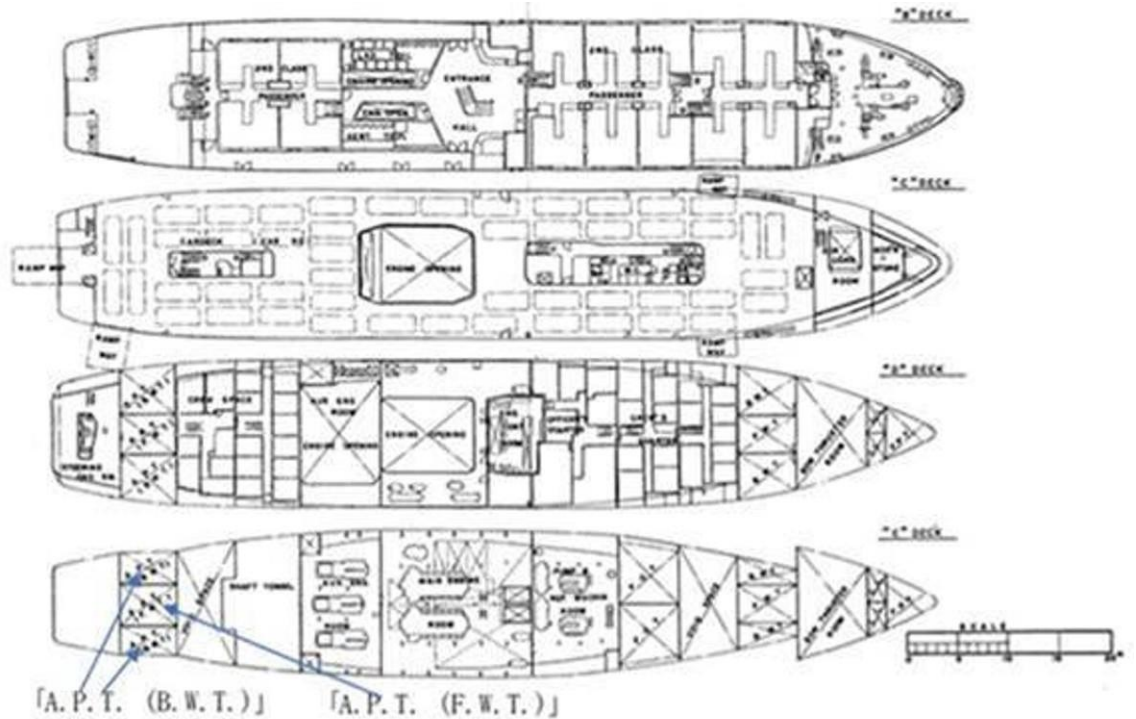
5

(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。)

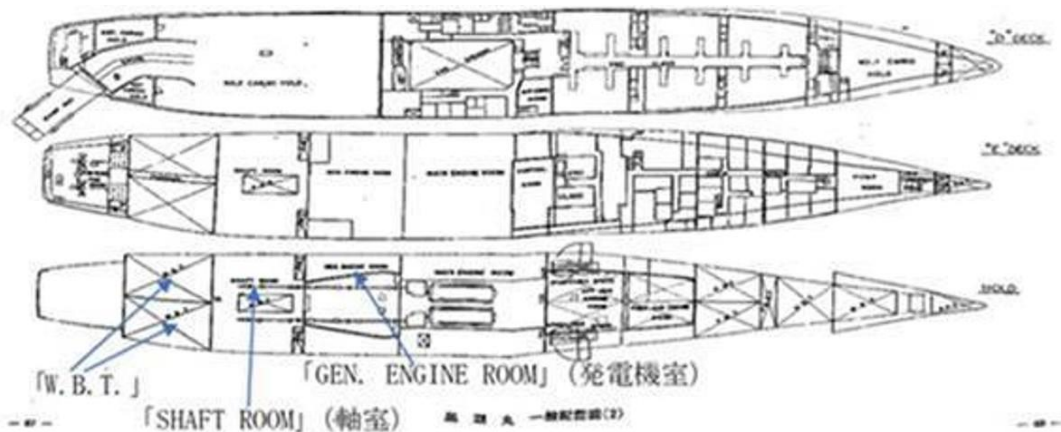


(ウ) 甲26 (「船の科学」1971年12月号) の67ないし68頁の下から2段目及び1段目の図によれば、バラスト水タンクを後方の部屋に設けることによる軸室の有効利用を図っている。

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変更す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
15 つても、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
20 ミ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、5、10ないし12について

本件審決は、本件発明 2、5ないし8は、本件発明 1 又は 3 のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明 3 に係る請求項 3 については無効請求不成立として前件審決が確定しているとし、したがって、本件発明 2、5ないし8は、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とはいえないと判断し（本件審決第 7 の 5 (2) [本件審決 6 1～6 2 頁]）、本件発明 9 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、本件発明 9 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、したがって、本件発明 9 は、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とはいえないと判断し（本件審決第 7 の 5 (3) [本件審決 6 2 頁]）、本件発明 10 ないし 12 は、本件発明 1、3 又は 9 のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明 3 に係る請求項 3 については無効請求不成立として前件審決が確定しているとし、したがって、本件発明 10 ないし 12 は、本件発明 1 又は 9 と同様に、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないと判断した（本件審決第 7 の 5 (4) [本件審決 6 2 頁]）。しかし、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、5、10ないし 12 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

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。

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
5 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。

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
10 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
15 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。

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
20 1 7、甲 2 2 ないし甲 2 6、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 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、5、1 0 ないし 1 2 について) に対し
25 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、5、1 0 ないし 1 2 につ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ないとし

た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〕

5 (1) 本件発明1と甲4発明の相違点1の判断について

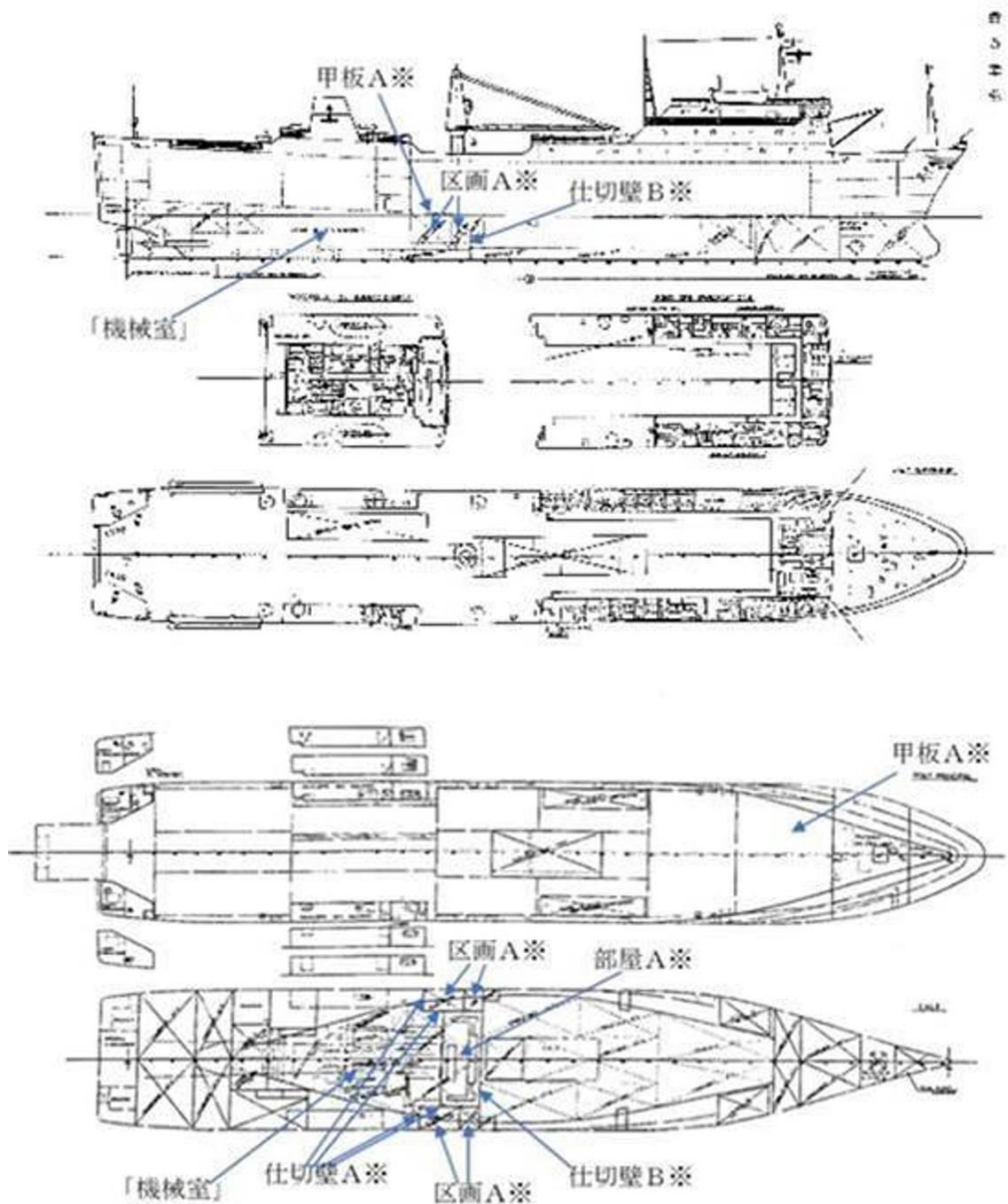
ア 横置隔壁近傍の側壁が損傷した場合に備えて側壁と横置隔壁の連結部に接する水密な区画を設けることにより二つの部屋が同時に浸水しないようにすることは技術常識である（甲17、甲22、甲56、甲57）。当業者が甲4（「船の科学」1977年12月号）の54、55頁のアンチローリングタンクを見れば、アンチローリングタンクと2区画浸水の対策として

10 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

15 「アンチローリングタンク」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。

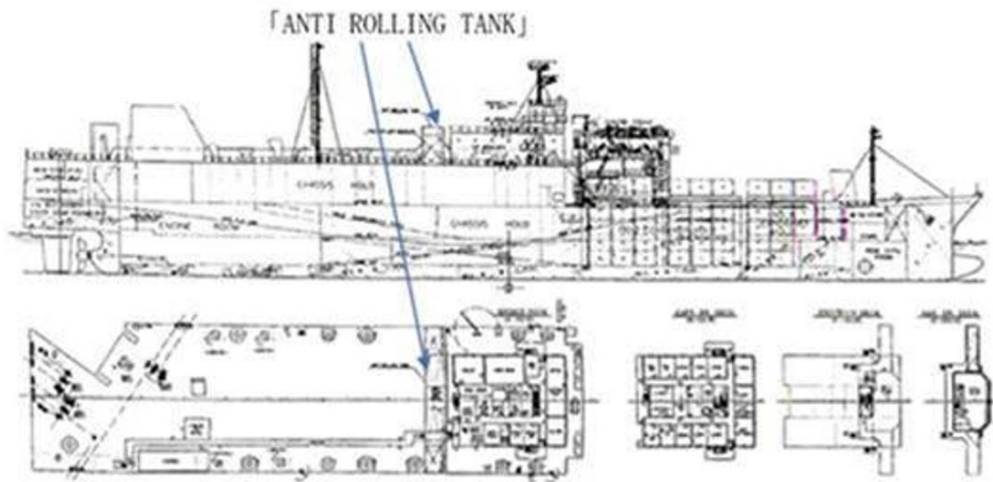
5

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。

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。)



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
るという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。以上のおり
であるから、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5
4頁]) とし、甲4発明の「アンチローリングタンク」を、甲5に記載され

た流出油量を制御するために設けられる「二重構造部（空室） 5 a」を採用する動機付けはない（本件審決第 7 の 4(1)イ(オ)〔本件審決 5 4 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、
5 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 2 7 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。

10 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 1 7、甲 2 2 又は甲 2 3 を参照し、場合によっては甲 2 7 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、5、10 ないし 12 について

15 本件審決は、本件発明 2、5 ないし 8 は、本件発明 1 又は 3 のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明 3 に係る請求項 3 については無効請求不成立として前件審決が確定しているとし、したがって、本件発明 2、5 ないし 8 は、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とはいえないと判断し（本件審決第 7 の 4(2)〔本件審決 5 5 頁〕）、本件発明 9 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、本件発明 9 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、したがって、本件発明 9 は、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とはいえないと判断し（本件審決第 7 の 4(3)〔本件審決 5 5～5 6 頁〕）、本件発明
20 10 ないし 12 は、本件発明 1、3 又は 9 のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明 3 に係る請求項 3 については無

効請求不成立として前件審決が確定しているとし、したがって、本件発明 10 ないし 12 は、本件発明 1 又は 9 と同様に、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないと判断した（本件審決第 7 の 4 (4)〔本件審決 56 頁〕）。しかし、前記(1)カのとおり、本件発明 1 の相違点 1 に係る構成は、
5 当業者が容易に想到できたものであるから、本件発明 2、5、10 ないし 12 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

10 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。
15

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。

20 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
25

「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 1 7、
甲 2 2 又は甲 2 3 を参照し、場合によっては甲 2 7 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、
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、5、10 ないし 12 について) に対し
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、5、10 ないし
10 12 につ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ないとし
た本件審決の判断に誤りはない。

第 4 当裁判所の判断

1 本件発明の内容

(1) 本件明細書等の記載

15 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
Car / Truck Carrier) などの船舶に関するものである。」(段落【0 0
20 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、
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
25 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【0002】)

「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【0003】)

「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
5 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はなく、船損傷時における
10 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】)

「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、
15 浸水防止性能を向上することができる。」(段落【0011】)

「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】)

「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
25

ることを特徴としている。」(段落【0016】)

「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】)

5 「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】)

「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】)

10 「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

15 「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】)

20 カ 発明を実施するための形態

(7) 「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るものも含むものである。」(段落【0024】)

25 (i) 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 12 a、12 b、12 c、12 d、12 e、12 f が設けられており、甲板 12 b の下方に後述する機
5 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 12 a 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 15 a が形成され、甲板 12 b 上に大型車両搭載区画 15 b が形成され、甲板 12 c 上に大型車両搭載区画 15 c が形成されて
10 いる。また、甲板 12 a と甲板 12 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 16 a が設けられている。甲板 12 b と甲板 12 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 16 b が設けられている。甲板 12 c と甲板 12 d との間に、1 本の乗用車専用船内ランプ 16 c が設けられている。また、甲板 12 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 17 a が設けられ、船尾側右舷には、起倒式の船尾舷側ランプ 17 b が設けられている。」(段落【0027】)

「居住区用として、甲板 12 d、12 e、12 f が設けられ、複数段の居住区画 18 a、18 b、18 c が形成されている。この場合、居住区画 18 a、18 b、18 c は、推進用エンジン 14 からの騒音を避けるために、推進用エンジン 14 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 18 a (甲板 12 d 上) の船尾側は、遊歩スペース 19 として利用されている。」(段落【0028】)

「また、船体 11 は、左右の側壁 20 a、20 b と船底 21 を有しており、甲板 12 b と船底 21 との間の空間で、且つ、甲板 12 a の配設位
25

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【0 0 2 9】)

「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、
5 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【0 0 3 0】)

「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
10 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
15 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
20 (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
25

ものである。」(段落【0033】)

「なお、この場合、部屋22a、23aは、機関室として利用し、部屋22b、23bは、軸室として利用してもよい。」(段落【0034】)

5 「従って、船体11の外部から隔壁25(25a、25b)の近傍に位置する左側壁20aに損傷を受けた場合、部屋22aまたは部屋23aには浸水するものの、部屋22bや部屋23bに浸水することがない。即ち、このとき、部屋22b、23bより小さい浸水防止部屋27a、29aに浸水することで、部屋22b、23bへの浸水が防止される。」(段落【0035】)

10 「このように実施例1の旅客船にあつては、左右の側壁20a、20bを有する船体11と、この船体11の内部であつて隔壁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、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】)

15 「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が浸水するだけ(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】)

20 「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20a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2

7 a、27 b、29 a、29 bが船体11の左右両側にそれぞれ設けられることとなり、浸水防止性能を向上することができる。」(段落【0038】)

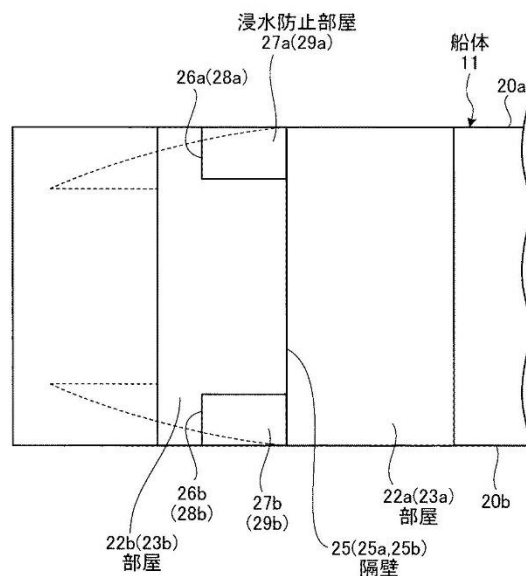
「また、実施例1の旅客船では、浸水防止部屋27 a、27 b、29 a、29 bは、複数の部屋22 a、22 b、23 a、23 bより容積が小さく、且つ、満載喫水線Lでの幅が船体11の幅の1/10以上に設定されている。従って、浸水防止部屋による浸水防止性能を十分に確保することができる。」(段落【0039】)

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】)

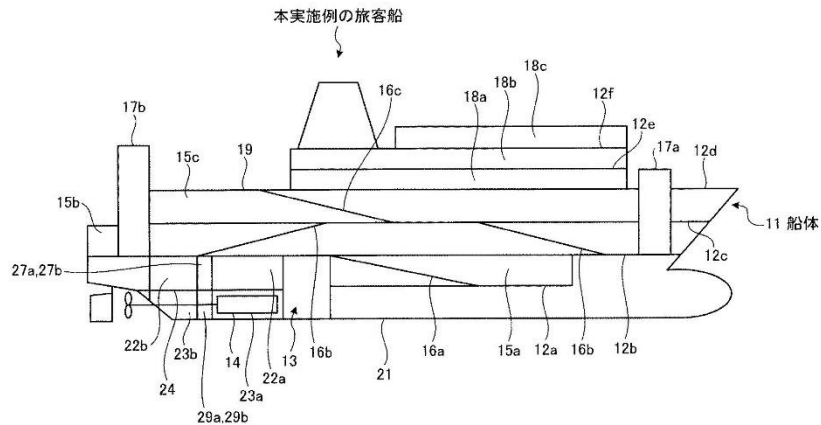
ク 図面

(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) が大きくなってしまふ。こ

25

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】）。

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、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】）。

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の「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加（事項A）は、新規事項を追加するものかについて

(ア) 訂正による新規事項追加の判断方法

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134条の2第9項、法126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 について

a 本件発明 1 の「浸水防止部屋」の意味

(i) 本件訂正前の請求項 1 は、次のとおりである（甲 3 2）。

5 「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 つの浸水防止部屋と、
を備え、
10 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の下方に面
して、複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ、前記機関区域
15 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
前記側壁が損傷した場合浸水し、
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。」

20 (ii) 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、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
25 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」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 1 3 の船尾側に推進用エンジン 1 4 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
5
けない。また、SOLAS 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 2 3）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
10
ってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合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。

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、
15
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
20
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
25
証拠はない。かえって、甲 1 7（実願昭 4 9 - 1 9 7 4 8 号（実開昭 5 0 - 1 1 1 8 9 2 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「空間7」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

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、新たな技術事項を導入するものであると主張する。

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ず、新規事項の追加に当たらない。

(㉞) 訂正事項2のうち訂正事項1に係る訂正と同様の訂正をする部分について

訂正事項2のうち訂正事項1に係る訂正と同様の訂正をする部分(「浸水防止部屋」を「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」に訂正する部分。事項A)は、訂正事項1と同様に新規事項の追加に当たらない。

(㉟) 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)イ〔本件審決6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、イー

1 [本件審決 8 頁]) 判断に誤りはない。

イ 訂正事項 2 の「前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋」及び「いずれも」という記載の追加 (事項 D) は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものか、
5 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) 明瞭でない記載の釈明を目的とするものか

本件訂正前の請求項 9 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する請求項 1 から 8 のいずれか一つに記載の船舶。」であり、「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」ものであった。本件訂正前の、請求項 1 を引用する請求項 9 においては、請求項 1 に記載されるように、「隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋」が存在するところ、「浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する」「前方の部屋」(浸水防止部屋が後方の部屋に設けられることから、浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前方の部屋があると認められる。)がどのような部屋であるか、特に、縦通隔壁で区画されていないかどうかは特定されておらず、本件訂正前の請求項 1 を引用する請求項 9 の記載は、明瞭でない記載であったと認められる。
10
15

訂正事項 2 は、事項 D により、「前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋は、いずれも縦通隔壁で区画されておらず」と規定して、訂正前の請求項 9 の「浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する」「前方の部屋」が縦通隔壁で区画されていない部屋であることを明確にするものであるから、訂正事項 2 の事項 D 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。
20
25

(イ) 実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものか

そして、訂正前の請求項9の「浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する」「前方の部屋」として、縦通隔壁で区画されていない部屋が排除されていたと考えるべき理由はないから、事項Dにより、「前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋」とともに、「前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋」が縦通隔壁で区画されていないことが明確となったことが、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないことは明らかである。

ウ 原告の主張に対する判断

(ア) 原告は、本件訂正前の請求項9は、本件訂正前の請求項1を引用するものであったから、本件訂正前の「前記機関区域の前記部屋」は、「前記浸水防止部屋は、(略)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のに対し、本件訂正後の「前記機関区域の前記浸水防止部屋が設けられる前記部屋、および前記浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する前記部屋」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ため、訂正事項2の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たらないと主張する。

しかし、本件訂正前の、請求項1を引用する請求項9においては、請求項1に記載されるように、「隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋」が存在しており、浸水防止部屋が設けられる部屋の他に、「浸水防止部屋と前記隔壁を挟んで対向する」「前方の部屋」が存在していたものであり、しかも前記ア(イ)で述べたとおり、そのような前方の部屋か

ら、縦通隔壁で区画されていない部屋が排除されていたと考えるべき理由はないから、訂正事項2の事項Dは、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではなく、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに当たるとする。

5 (イ) 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2の訂正を請求したから、本件審決が、訂正事項2の事項D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(2)ア〔本件審決7～8頁〕）のは誤りであると主張する。

10 しかし、前記イ(ア)のとおり、訂正事項2の事項D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2の訂正を請求していたとしても、それによって訂正事項2が違法となることはなく、原告の上記主張は、理由がない。

15

(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2の事項AないしCの限定、事項Dの前半の限定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し、事項Dの後半の限定について特許請求の範囲の減縮を目的とするものである（本件審決第2の2(2)ア〔本件審決7～8頁〕）とし、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（本件審決第2の2(2)ウ〔本件審決11頁〕）とした本件審決の判断に誤りはない。

20

エ 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

25

(本件審決第2の2(3)〔本件審決10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

5 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)エ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

10 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)エ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

15

(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2(2)エ、本件審決第7の5(1)ア〔本件審決58頁〕)において相違する。

20

(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、「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。

25

(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(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
5 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
10 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、
15 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
20 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。

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
25 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
想到し得るとは認められない。

ウ(ア) a 原告は、甲17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、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と主張する。

しかし、甲17の3頁には、「(液密性区画7)の一面は外板1、底面は船底、上面は上甲板、他の3面は適当な鋼板で構成され」と記載されており、液密性区画は、側壁と隔壁の連結部を覆った空間ではないから、甲17には、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は記載されていない。

b 原告は、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、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と主張する。

しかし、甲56記載の発明は、損傷時の復原性を考慮した変形自立角型タンクをもつ液化ガス運搬船に関するものであり（産業上の利用分野）、発明の効果は、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こと、タンク数を減らすと同時にホールドスペースに無駄な

スペースがなく、船全体として合理化された船型となることとされている（発明の効果）。また、第3図（前記第3の2〔原告の主張〕(1)ア(ア) b) の船尾側の「損傷回避区画」である「5」は、側壁の連結部を覆うものではなく、甲56にいう「損傷回避区画」は、横置隔壁と側壁の連結部を覆う損傷回避区画といえるものではない。

したがって、甲56は、船舶一般について、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と認められるものではない。

c 原告は、甲57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と主張する。

しかし、甲57には、従来設けられていた図3の縦通隔壁35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36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17、甲56及び甲57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。

(i) 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17、甲22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）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。

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 59～61 頁]) に誤りはない。

(3) 本件発明 2、5、10 ないし 12 について

本件発明 2、5 ないし 8 は、本件発明 1 又は 3 のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明 3 に係る請求項 3 については無効請求不成立とした前件審決が確定しており、したがって、本件発明 2、5 ないし 8 は、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。

本件発明 9 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、本件発明 9 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、したがって、本件発明 9 は、本件発明 1
5 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。

本件発明 1 0 ないし 1 2 は、本件発明 1、3 又は 9 のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明 3 に係る請求項 3 については無効請求不成立として前件審決が確定しており、したがって、本件発明 1 0 ないし 1 2 は、本件発明 1 又は 9 と同様に、当業者が容易に発明をす
10 ることができたものではない。

そうすると、本件審決の同旨の判断（本件審決第 7 の 5 (2)～(4) [本件審決 6 1～6 2 頁]）には誤りはない。

したがって、本件発明 1、2、5 ないし 1 2 の特許は、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とはいえないとした本件審決の判断（本件審決第 7 の 5 (5) [本件審決 6 2 頁]）に誤りはない。
15

(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

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
20 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 5 2 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。
25

(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、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。

5
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。

10
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。

15
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。

20
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。

25
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4(1)イ〔本件審決53～55頁〕）に誤りはない。

(3) 本件発明2、5、10ないし12について

5 本件発明2、5ないし8は、本件発明1又は3のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明3に係る請求項3については無効請求不成立とした前件審決が確定しており、したがって、本件発明2、5ないし8は、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。

10 本件発明9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、本件発明9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、したがって、本件発明9は、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。

15 本件発明10ないし12は、本件発明1、3又は9のいずれかの発明特定事項を全て含み、更に減縮したものであり、本件発明3に係る請求項3については無効請求不成立として前件審決が確定しており、したがって、本件発明10ないし12は、本件発明1又は9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。

そうすると、本件審決の同旨の判断（本件審決第7の4(2)～(4)〔本件審決55～56頁〕）には誤りはない。

20 したがって、本件発明1、2、5ないし12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4(5)〔本件審決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

25 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。

知的財産高等裁判所第3部

5

裁判長裁判官

東 海 林 保

10

裁判官

中 平 健

15

裁判官

都 野 道 紀