主　　文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

事　　実

第一　双方の求めた裁判
一　原告は、「特許庁が昭和五四年一一月三〇日に同庁昭和五〇年審判第一〇五四二号事件についてした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求めた。
二　被告は、主文同旨の判決を求めた。
第二　原告主張の請求の原因
一　特許庁における手続の経緯
　原告は、名称を「放電爆発法による金属溶射法」とする発明（以下「本件発明」という。）につき、昭和四一年一二月二一日の特許出願、昭和四四年六月六日付及び昭和四九年四月一日付の各手続補正書による明細書の補正並びに昭和四九年八月一二日の特許出願公告（特公昭四九一三〇三三六号）を経て、昭和五〇年八月二七日に設定登録された登録第七八三四六八号特許（以下「本件特許」という。）の特許権者であるが、被告は、昭和五〇年一二月一一日、原告を被請求人として、本件特許の無効審判を請求したところ、特許庁は、これを同庁同年審判第一〇五四二号事件として審理のうえ、昭和五四年一一月三〇日、本件特許を無効とする旨の審決（以下「審決」という。）をし、その謄本は昭和五五年一月九日原告に送達された。
二　本件発明の要旨
　鍍金すべき材料表面と一定距離をもつて溶射材料導線を電極間に架線し、導線を放電爆発せしめるに必要な容量の衝撃大電流によつて大気圧中で導線を爆発せしめ、その爆発によつて高速度で飛散する溶射材料金属のガス中で、溶融体、粒体等の溶射物を無酸化状態で鍍金すべき材料表面に能率よく溶着する方法。
三　審決の理由の要点
　本件発明の要旨は、前項記載のとおりのものと認める。
　そこで、まず、本件特許の願書に最初に添付された明細書（以下「当初明細書」という。）の
（ｉ）　第一ページ下から第八行の「放電爆発によつて」の前に「大気中での」を加入し、
（ⅱ）　第二ページ下から第三行「気中あるいは真空中」を「大気中」と訂正し、
（ⅲ）　第三ページ第一六ないし第一七行の「酸化を防ぐためには周囲は窒素ガス雰囲気とする。」を削除し、
（ⅳ）　第四ページ第一一行の「酸化を防ぐため周囲は窒素雰囲気とする。」を削除し、さらに、
（ｖ）　第五ページ、特許請求の範囲第三行の「導線を」と「電流によつて」の間に「大気圧中」を挿入する、
という昭和四四年六月六日付手続補正書による補正が、当初明細書の要旨を変更するものであるか否かを検討する。
　当初明細書には、放電爆発による金属溶射は、「気中または真空中」で行い、上記「気中」の具体的実施例として窒素ガス雰囲気が記載されているが、「大気中」で上記金属溶射を行うことについては何ら記載または示唆されていない。
　また、日常用いられている用語として「気中」とは「大気中」をも含めた広い意味に用いられることがあるにしても、前記放電爆発による金属溶射の技術分野においては、「気中」で放電爆発による金属溶射を行うこと自体、本件特許の願書提出時には公知ではなく、「気中」における放電爆発による金属溶射技術および「気中」の具体的雰囲気として窒素ガス雰囲気とすることが記載されている当初明細書を初めて読んだ当業者は、前記「気中」は、窒素ガスと類似の不活性な性質を有する炭酸ガスあるいは不活性ガス雰囲気をも包含しうるであろうと予測しうるものの、一般に酸化雰囲気であると考えられている「大気中」までも包含するとは予測しえず、まして、大気中で行つても無酸化の状態で溶射できるという作用効果までも予測できるとは認められない。
　したがつて、当初明細書を昭和四四年六月六日付手続補正書により、前記の如く

「気中または真空中」を「大気中」と補正し、「酸化を防ぐために周囲を窒素ガス雰囲気とする」を削除すべく補正することは、本件特許の願書提出時には公知でないと共に、当初明細書の記載からは到底予測できない新たな雰囲気に補正するものであり、明らかに明細書の要旨を変更するものであると認められる。
よつて、本件特許の出願日は、特許法第四〇条の規定により昭和四四年六月六日であるとみなす。
ところが、審判請求人の提出した本件特許の前記手続補正書の提出日（昭和四四年六月六日）前に日本国内において頒布されたことが明らかである「日本金属学会　シンポジウム講演予稿　一般講演概要」第三五三～三五四ページには、本件発明と実質的に同一の発明が記載されており、本件特許は、特許法第二九条第一項第三号の規定に違反して特許されたものと認められるので、同法第一二三条第一項第一号の規定により無効とする。
四　審決を取り消すべき事由
審決は、次のとおり、結論に影響を及ぼすべき認定、判断の誤りがあるから、違法であつて取消を免れない。
（一）　審決は、当初明細書を昭和四四年六月六日付手続補正書により「気中または真空中」を「大気中」と補正することは、本件特許の願書提出時には公知でないとともに、当初明細書の記載からは到底予測できない新たな雰囲気に補正するものであり、明らかに明細書の要旨を変更するものであると認められるとしているが、この認定は、次のとおり誤りである。
１　まず、審決は、『当初明細書には、放電爆発による金属溶射は、「気中または真空中」で行い、上記「気中」の具体的実施例として窒素ガス雰囲気が記載されているが、「大気中」で上記金属溶射を行うことについては何ら記載または示唆されていない。』と認定している。しかしながら、この認定は誤りである。
なぜならば、当初明細書の発明の詳細な説明の冒頭には、「本発明は溶射材料として用いられる金属導体の放電爆発によつて飛散する導体自身の超高速度の金属蒸気又は溶融金属粒子を鍍金すべき材料表面に気体中又は真空中で衝突させる方法に関するものであり」との記載（当初明細書第一ページ下から九行目から五行目）があり、本件発明においては放電爆発による金属溶射は気体中又は真空中で行われることを明瞭に記載している。気体中は大気中を含む概念であることはいうまでもないから、大気中で金属溶射を行うことについて何ら記載されていないという審決の認定が誤つていることは明白であろう。
もつとも、この概括的な説明の後には「気中あるいは真空中に対向配置した電極（２）の間に溶射する金属（１）を架し、……」との記載（当初明細書第二ページ下から三行目から二行目まで）があるが、この部分は実施例に用いた装置を説明する趣旨のものであつて、ここに気中とあるのは大気中を意味する積りで書かれた語句である。しかし、気中という語は、技術用語としては、空気中という意味と気体中という意味との二つの意味に用いられる。
そこで、「気中」という語がそのどちらの意味に用いられているかは、読者の判断に苦しむところであろうが、この部分の説明が実施例の説明であるかどうかは文面上必ずしも明らかではないし、前に「気体中又は真空中で」という説明があつてその後に「気中あるいは真空中に」という文句が出て来るのであるから、気中とは気体中を意味すると理解するのが普通ではなかろうか。
２　次に、審決は、『当初明細書を初めて読んだ当業者は、上記「気中」は窒素ガスと類似の不活性な性質を有する炭酸ガスあるいは不活性ガス雰囲気をも包含しうるであろうと予測しうるものの、一般に酸化雰囲気であると考えられている「大気中」までも包含するとは予測しえず、まして、大気中で行つても無酸化の状態で溶射できるという作用効果までも予測できるとは認められない。』と認定し、その根拠として、「気中」で放電爆発による金属溶射を行うことが本件特許の願書提出時には公知でないこと、ならびに「気中」における放電爆発による金属溶射技術および「気中」の具体的雰囲気として窒素ガス雰囲気とすることが当初明細書に記載されていることの二点をあげている。
しかしながら、まず、「気中」で放電爆発による金属溶射を行うことが本件特許の願書提出時に公知でないことが何故前記認定の根拠となるのか、その理由は理解し難い。
次に、当初明細書の実施例における「酸化を防ぐためには周囲は窒素ガス雰囲気とする。」との記載は、後に述べるように、実施例が窒素ガス雰囲気中で行われたことを述べたものではないのであるが、この文章の行文およびそれが置かれた場所

から見て、
読者が実施例は窒素ガス雰囲気中で行われたと理解してもそれは無理からぬものと考えられる。
しかしながら、当初明細書を初めて読んだ、しかもはじめから読んだ当業者は、金属溶射が気体中又は真空中で行われることを知り、気中は気体中を意味すると思うであろうから、実施例における窒素ガス雰囲気は気体の具体的一例であると理解すると考えるのが自然である。このような実施例を見て大気中が除外されるなどと考える筈はない。
また、当初明細書における気中という語は、技術用語化学用語として用いられているのであるが、化学用語として用いられている以上、気中は空気中かガス中（気体中）かいずれかを意味すると考えるのが常識ではなかろうか。
そこで、この気中が空気中の意味かそれとも気体中の意味かが問題となるわけであるが、明細書の気中は「気中あるいは真空中に」という文句で書かれているのであり、これに反応する語句を探してみると、発明の詳細な説明の冒頭に「気体中又は真空中で」という語句を見出すことができるので、気中とは気体中の意味であることが明らかに読みとれるのである。
審決がこの過程をふむことなしにいきなり実施例に解釈の根拠を求めたことは、当然ふむべき過程をとび越えるという推論の誤りを犯しているものである。
さらに、審決は、一般に酸化雰囲気であると考えられる大気中までも包含するとは予測しえずと述べて、酸化雰囲気中では不可であると考えているようであるが、当初明細書には酸化雰囲気を除外するような記載は全くないのであつて、酸化雰囲気中でも一向差支えない。審決の誤解は明白であろう。
なお、審決は大気中で行つても無酸化の状態で溶射できるという作用効果までも予測できるとは認められないと述べているが、無酸化の状態でという限定は昭和四四年六月六日付手続補正書による補正で加えられたもので、当初明細書にはそのような限定はないから、読者がそのような作用効果まで予測できるはずがないことは当然である。
３　以上のとおり、「気中あるいは真空中」を「大気中」と補正したのは、「大気中または真空中」ないし「気体中または真空中」を意味する「気中あるいは真空中」から「大気を除く気体中」と「真空中」を削除し「大気中」と改めたのであつて、この補正と同時に、特許請求の範囲に「大気圧中」を挿入し、特許請求の範囲を補正したこととあいまつて特許請求の範囲を減縮したものであつて、明細書の要旨を変更したものではない。
（二）　審決は、当初明細書を昭和四四年六月六日付手続補正書により「酸化を防ぐために周囲を窒素ガス雰囲気とする」を削除すべく補正することは、当初明細書の記載からは到底予測できない新たな雰囲気に補正するものであり、明らかに明細書の要旨を変更するものであると認められるとしているが、この認定は誤りである。
当初明細書の実施例一中に「酸化を防ぐためには周囲は窒素ガス雰囲気とする。」との記載があり、実施例二にも同趣旨の記載があるが、これらは、実は実施例一、二の説明ではなくて、発明を実施する際チタンのように酸化し易い材料を溶射する場合には窒素ガス雰囲気を使用すれば酸化が防止できてよい結果が得られることを注意的に説明したにすぎない。したがつて、本来ならば一般的な説明のらんに「酸化を防ぐためには周囲は窒素ガス雰囲気とすればよい。」とでも書けばよかつたのであり、明細書に書かれた実施例一、二はいずれも大気中で行われたのである。
しかし、前記窒素ガス雰囲気に関する説明は、実施例中に記載されており、その文章も注意的説明としては不十分なので、読者はこれを実施例に関する説明であると思うであろうし、そう思うのも無理ではない。
してみると、この文章は誤解を招く説明であるから、前記補正の際これを削除することにしたのであつて、実施例に関する説明を変更した趣旨ではないから、明細書の要旨を変更するものではない。したがつて、これを要旨変更とした審決の認定は誤りである。
第三　請求の原因に対する被告の認否及び主張
一　請求の原因一ないし三の各事実は認める。
二　審決が取消を免れないとする同四の主張は争う。審決には、原告主張のような誤りはない。
（一）　「気中または真空中」を「大気中」と補正した点については、当初明細書

における「気中」の「気」は、「気体」の意味に用いられる場合や「空気」の意味に用いられる場合もあるが、「気体」と「空気」との間に上位・下位の概念を示すものであると解すべき根拠はないから、右の「気中」を「大気中」であるとする原告の主張は根拠がない。
（二）　「酸化を防ぐために周囲を窒素ガス雰囲気とする」との記載を削除した点については、本件において、当初明細書中の「気」を気体としての真空、減圧気体、窒素・酸素・大気などの上位概念に当ると解すべき資料はないから、このような不明瞭な用語の意味するところは、最良の実施例として当初明細書に明瞭に記載されている窒素に限ると解するのが当然である。したがつて、このような限定的事項を削除とすることが明瞭でない記載の釈明にあたるものとすることはできない。
（三）　要するに、精細で厳しく用いられるべき科学技術用語中でも特に厳しく解されるべき特許明細書の事象の表現について、辞典類を根拠にして拡大しゆるやかに解し、かえつて不明瞭にする釈明には、とうてい賛成できない。当初明細書は明瞭であつたと理解できるものを、ことさらに不明瞭になると考えられるような補正をしたとする主張は、容認できるものではない。
第四　証拠関係（省略）

理　　　由

一　請求の原因一ないし三の各事実（特許庁における手続の経緯、本件発明の要旨及び審決の理由の要点）については、当事者間に争いがない。
二　そこで、審決にこれを取り消すべき違法の点があるかどうかについて検討する。
（一）　原告は、放電爆発による金属溶射を気体中または真空中で行うことが当初明細書一頁下から九行目ないし五行目に記載されており、「気体中」というのは「大気中」を含む概念であるから、大気中で金属溶射を行うことについてなんら記載または示唆されていないとする審決の認定・判断は誤りである旨主張する。
　まず、真正に作成されたものであることにつき争いのない甲第二号証によれば、当初明細書には、放電爆発による金属溶射を行う雰囲気に関しては、次の各記載があり、他に格別の記載はないことが認められる。
（ａ）「本発明は溶射材料として用いられる金属導体の放電爆発によつて飛散する導体自身の超高速度の金属蒸気又は溶融金属粒子を鍍金すべき材料表面に気体中又は真空中で衝突させる方法に関するものであり、金属蒸気又は溶融金属粒子のもつ高速度エネルギーの活用によつて、緻密で、密着度が高く、且つ平滑度の優れた金属の溶射法を得る方法である。」（同号証一ページ下から九行目ないし二行目における本件発明の総括的説明部分）
（ｂ）　「気中あるいは真空中に対向配置した電極（２）の間に溶射する金属（１）を架し……」（同号証二ページ下から五行目ないし三ページ五行目の図面に基づく本件発明の説明部分中の記載）
（ｃ）　「酸化を防ぐためには周囲は窒素ガス雰囲気とする。」（同号証三ページ九行目ないし四ページ四行目における実施例１中の記載）
（ｄ）　「酸化を防ぐため周囲は窒素ガス雰囲気とする。」（同号証四ページ五行目ないし五ページ四行目の実施例２中の記載）
　右各記載のうち「真空中」はその意味するところが明確であるが、「気体中」という表現および「気中」という表現は、前記雰囲気を表わす技術上の表現としては、必ずしも明確でなく、それだけでははたして当該雰囲気はすべての種類のガスによるものでもよいのか、あるいはある種の制限されたガス雰囲気でなければならないのか明らかでない。
　ところで、放電爆発による金属の溶射が本出願（当初明細書提出日）前公知であることを認めるに足る証拠は提出されておらず、また、原告は本訴において放電爆発による金属溶射が当初明細書提出日前には公知でなかつたことを前提にして主張しているものと解される等、本件口頭弁論の全趣旨によれば、当初明細書提出日前に当該雰囲気に関して特段の技術常識は存在しなかつたとみるのが相当であるから、右「気中」及び「気体中」の意義については、溶融金属に関する常識に基づいて当初明細書全文の記載から解釈するほかはない。
　そして、前認定のとおり前記雰囲気に関する「気中」または「気体中」以外の記載は、「真空中」と「酸化を防ぐための窒素ガス雰囲気」の二者のみであるから、「気体中」または「気中」の実態は、この二者から類推する他はないが、一般に通

常の金属は高温溶融状態にあると酸化を受けるというのが溶融金属に関する一般的常識であるから、本件のように溶融した金属が飛散するような場合（このことは前記甲第二号証の記載により明らかである。）は一層酸化を受けやすくなると予想するのが普通であり、このような場合に、酸化性の気体が使用されると考えることは困難である。
　そうすると、「真空中」および「酸化を防ぐための窒素ガス雰囲気」という二者の雰囲気から類推される「気体中」または「気中」というものは当然に「大気」等の酸化性雰囲気ではなく、せいぜい広く解釈しても「不活性ガス中」という程度のものと解されるとみるのが相当であり、これに反する証拠はない。
　したがつて、この点に関する審決の認定、判断に誤りはないといわなければならない。
（二）　原告は、「酸化を防ぐために周囲を窒素ガス雰囲気とする。」旨の記載が、実施例１および２の説明ではなく、発明を実施する際、チタンのような酸化を受けやすい金属を溶射する場合には窒素ガス雰囲気を使用すれば酸化を防ぐことができてよい結果が得られることを注意的に説明したにすぎない旨主張する。
　しかしながら、前記甲第二号証によれば、当該記載は実施例１および２の説明をしたうえでこれに付加的に記載されているものではなく、右実施例中において操作条件を説明する文章中に含まれているものであることが明らかであるから、その記載は実施例１および２を実施する際の雰囲気を説明しているものと解するのが自然であり（このことは、原告も「読者はこれを実施例に関する説明であろうと思うであろうし、そう思うのも無理ではない。」と主張していることからみても明らかである。）、したがつて、本件発明の全実施例である実施例１および２が共に「窒素ガス雰囲気下」で行われると解される以上、本件発明における雰囲気は前記（一）記載のとおり、せいぜい広く解釈しても「真空中または不活性ガス中」ということになるから、「酸化を防ぐために周囲を窒素ガス雰囲気とする。」との記載を削除し、実施例１および２における雰囲気が「窒素ガス中」ではなく「大気中」と解されるような結果となる補正は、前記（一）記載の補正と相まつて、本件発明における前記雰囲気を不当に拡張する補正といわなければならない。
　よつて、右補正は単なる釈明ないし減縮ではなく明細書の要旨を変更する補正に相当するから、この点に関する審決の認定、判断に誤りはない。
以上のとおりで、審決には、これを取り消すべき違法の点はないといわなければならない。
三　よつて、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　石沢健　楠賢二　岩垂正起）