

平成17年(行ケ)第10156号 審決取消(特許)請求事件
(旧事件番号 東京高裁 平成17年(行ケ)第88号)
口頭弁論終結日 平成17年10月4日
判 決

原告	三井住友建設株式会社
代表者代表取締役	
訴訟代理人弁理士	浜 田 治 雄
同	上 田 育 弘
被告	特許庁長官
指定代理人	中 嶋 誠
同	杉 山 博
同	村 山 史
同	岡 本 博
同	船 田 子
同	宮 越 之
	宮 下 正
	主 文
1	原告の請求を棄却する。
2	訴訟費用は原告の負担とする。
	事実及び理由

第1 請求
特許庁が不服2002-10552号事件について平成17年1月25日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

本件は、原告が後記特許出願をしたところ特許庁から拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、特許庁が同請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。

第3 当事者の主張

1 請求原因

(1) 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「制震装置および制震構造物」とする発明につき、平成11年4月7日に特許出願(平成11年特許願第100678号、以下「本件出願」という。甲2)をした。

原告は、平成13年6月4日付け手続補正書(甲3)により明細書及び図面を補正した。

特許庁は、本件出願に対し、平成14年5月7日付けで拒絶査定(甲4)をした。

そこで原告は、同年6月12日に拒絶査定不服審判を請求し、同請求は不服2002-10552号事件として特許庁に係属した。

原告は、同事件係属中、平成14年7月12日付け手続補正書(甲14)により明細書及び図面を補正した(以下「本件手続補正」という。)

特許庁は、同事件について審理した上、平成17年1月25日付けで、本件手続補正を却下するとともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし、その謄本は、同年2月4日原告に送達された。

(2) 発明の内容

ア 本件出願に当たり提出され、平成13年6月4日付け手続補正書(甲3)により補正された明細書(以下、添付の図面と併せて「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載(甲3。以下、その【請求項1】に係る発明を「本願発明1」という。)

【請求項1】単層ゴム体、または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し、前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し、前記減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう15乃至35パーセントに設定することを特徴とする制震装置。

【請求項2】前記減衰体の外部鋼板に対接してフランジプレートを結合することを特徴とする請求項1に記載の制震装置。

【請求項3】単層ゴム体、または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の

上下面に外部鋼板を結合し、前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通して単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し、前記減衰体の上下面に対接してフランジプレートとを結合した制震装置からなり、前記減衰体は鉛プラグを包囲する複数枚のリング鋼板を積層することを特徴とする制震装置。

【請求項4】減衰体に埋設される鉛プラグの両端に、付着摩擦材を設置してフランジプレートに対接させることを特徴とする請求項2または3に記載の制震装置。

【請求項5】前記付着摩擦材は縞鋼板であることを特徴とする請求項4に記載の制震装置。

【請求項6】前記付着摩擦材は係止部を有する鋼板であることを特徴とする請求項4に記載の制震装置。

【請求項7】前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の制震装置。

【請求項8】請求項1～7のいずれかに記載の制震装置を、構造物の対向する架構の一方より他方に向けて延在する構造部材と、構造物の対向する架構の他方より対称的に延在する構造部材との間に設置することを特徴とする制震構造物。

【請求項9】請求項1～7のいずれかに記載の制震装置を、構造物の対向する二つの架構の一方より他方に向けて延在させて構成される構造部材と他方の架構との間に設置することを特徴とする制震構造物。

【請求項10】請求項1～7のいずれかに記載の制震装置を、壁状の部材と水平の架構との間に設置することを特徴とする制震構造物。

【請求項11】請求項1～7のいずれかに記載の制震装置を、二つの水平架構の一方より延在するブレース材と他方の水平架構との間に設置するとともに速度比例型の減衰装置を付設することを特徴とする制震構造物。

【請求項12】請求項1～7のいずれかに記載の制震装置のフランジプレートと構造架構との間に、構造架構軸と直交する方向に摺動可能なスライド機構を介在させることを特徴とする制震構造物。

【請求項13】架構内の斜めブレース材間に、請求項1～7のいずれかに記載の制震装置を2つ重ねた状態に設置し、2つの制震装置の中間部を一方のブレース材に結合し、その両端部を他方のブレース材に結合することを特徴とする制震構造物。

イ 本件手続補正（甲14）により補正された明細書の特許請求の範囲の記載（下線部が補正箇所。以下、その【請求項1】に係る発明を「本願補正発明」という。）。

記

【請求項1】単層ゴム体、または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し、前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し、前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定し、前記減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を15乃至35パーセントに設定することを特徴とする制震装置。

【請求項2】前記減衰体の外部鋼板に対接してフランジプレートとを結合することを特徴とする請求項1に記載の制震装置。

【請求項3】単層ゴム体、または鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し、前記単層ゴム体または積層ゴム体および外部鋼板を貫通して単数または複数の鉛プラグを埋設して減衰体を構成し、前記減衰体の上下面に対接してフランジプレートとを結合した制震装置からなり、前記減衰体は前記鉛プラグを包囲する複数枚のリング鋼板を積層することを特徴とする制震装置。

【請求項4】減衰体に埋設される鉛プラグの両端に、付着摩擦材を設置してフランジプレートに対接させることを特徴とする請求項2または3に記載の制震装置。

【請求項5】前記付着摩擦材は縞鋼板であることを特徴とする請求項4に記載の制震装置。

【請求項6】前記付着摩擦材は係止部を有する鋼板であることを特徴とする請求項4に記載の制震装置。

【請求項7】前記鉛プラグの上下端部と前記フランジプレートとの接合部

分に突起を設けることを特徴とする請求項2乃至3に記載の制震装置。

【請求項8】前記鉛プラグの上下端部と前記フランジプレートとの接合部分にスパイクを設けることを特徴とする請求項2乃至3に記載の制震装置。

【請求項9】前記鉛プラグは、一端より他端に向けて径を漸次減少させてテーパ形状に形成することを特徴とする請求項1乃至8に記載の制震装置。

【請求項10】前記鉛プラグの全高を前記単層ゴム体または前記積層ゴム体と前記外部鋼板との厚さより大きく設定し、面圧を加えることにより前記鉛プラグと前記減衰体とを平坦にすることを特徴とする請求項1乃至9に記載の制震装置。

【請求項11】請求項1～10のいずれかに記載の制震装置を、構造物の対向する架構の一方より他方に向けて延在する構造部材と、構造物の対向する架構の他方より対称的に延在する構造部材との間に設置することを特徴とする制震構造物。

【請求項12】請求項1～10のいずれかに記載の制震装置を、構造物の対向する二つの架構の一方より他方に向けて延在させて構成される構造部材と他方の架構との間に設置することを特徴とする制震構造物。

【請求項13】請求項1～10のいずれかに記載の制震装置を、壁状の部材と水平の架構との間に設置することを特徴とする制震構造物。

【請求項14】請求項1～10のいずれかに記載の制震装置を、二つの水平架構の一方より延在するブレース材と他方の水平架構との間に設置するとともに速度比例型の減衰装置を併設することを特徴とする制震構造物。

【請求項15】請求項1～10のいずれかに記載の制震装置のフランジプレートと構造架構との間に、構造架構軸と直交する方向に摺動可能なスライド機構を介在させることを特徴とする制震構造物。

【請求項16】架構内の斜めブレース材間に、請求項1～10のいずれかに記載の制震装置を2つ重ねた状態に設置し、2つの制震装置の中間部を一方のブレース材に結合し、その両端部を他方のブレース材に結合することを特徴とする制震構造物。

(3) 審決の内容

ア 審決の内容は、別添審決謄本写しのとおりである。その理由の要旨は、本件手続補正は、特許請求の範囲を拡張又は変更するものであって特許法17条の2第4項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない等としてこれを却下した上、本願発明1は、本件出願前に頒布された特開平3-51543号公報（甲6。以下「刊行物1」という。）、国際公開97/25550パンフレット（甲7-1。対応する国内公表が特表2000-503748号公報、甲7-2。以下「刊行物2」という。）、特開平8-326812号公報（甲8。以下「刊行物3」という。）及び特開平8-326840号公報（甲9。以下「刊行物4」という。）に記載された発明に基いて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、特許法29条2項により特許を受けることができない、としたものである。

イ 上記判断をするに当たり、審決は、本願発明1と刊行物1に記載された発明（以下「引用発明」という。）との一致点及び相違点について、次のとおり認定している。

（一致点）

「鋼板とゴム層とを積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結合し、前記積層ゴム体を貫通する鉛プラグを埋設して減衰体を構成した制震装置。」である点。

（相違点1）

本願発明1では、鉛プラグは積層ゴム体および外部鋼板を貫通するように埋設しているものであるのに対して、刊行物1に記載された発明では、鉛Pは積層ゴム体19Aに封入されるものであって、外径板17Aと内径板18Aに対しては封入されていない点。

（相違点2）

本願発明1では、減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう15乃至35パーセントに設定したものであるのに対して、刊行物1に記載された発明では、積層ゴム体ユニット3A（減衰体）の水平方向断面積に対する鉛Pの水平方向の断面積は一端より他端に向けて同径とされており、積層ゴム体ユニット3Aの水平方向の断面積に対する鉛Pの水平方向の断面積の具体的な比率については不明である点。

(4) 審決の取消事由

審決が本件手続補正を却下したこと、及び本願発明1には進歩性がないと

したことは、事実の認定及び法律の適用を誤ったものであり、審決は違法として取消しを免れない。

ア 取消事由 1（本件手続補正の適否についての判断の誤り）

（ア）請求項 1 について

審決は、請求項 1 に関する本件手続補正について、「補正前の請求項 1 の記載から鉛プラグの構成要件である「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」との構成要件を省くとともに、新たに、鉛プラグについて「前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法 1 に対する横寸法を 1.5 乃至 3 に設定し、」との構成要件を追加するものであって、特許請求の範囲が拡張又は変更したことは明らかである。してみると、このような補正事項を含む本件手続補正は、特許法第 17 条の 2 第 4 項第 2 号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない」（3 頁下から 2 段落）と判断したが、以下のとおり誤りである。

a 本件手続補正により、補正前の請求項 1 の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」を削除したことは、平成 13 年 6 月 4 日付け手続補正書（甲 3）において請求項 1 の記載に「一端より他端に向けて径が漸次減少する」の表現を付加する補正を行ったところ、拒絶査定（甲 4）において、審査官より「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するように 15 乃至 35 パーセントに設定する」について、一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において、水平方向の断面積を 15 乃至 35 パーセント内に設定されるものであるかどうかの補正根拠が不明瞭である」との指摘を受けたことから、これを削除することにより記載の明りょう化を図ったものであって、いわゆる「明りょうでない記載の釈明」である。

そして、この「一端より他端に向けて径が漸次減少する」との表現を「縦寸法 1 に対する横寸法を 1.5 ないし 3 に設定する」との数値的表現に置換しても、結局「一端より他端に向けて径が漸次減少する」ことの数値的限定を明細書及び図面の記載から当業者が容易に理解することができ、したがって「明りょうでない記載の釈明」に該当する。

b さらに、鉛プラグについて、「前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法 1 に対する横寸法を 1.5 乃至 3 に設定し、」との限定を行った理由は、願書に最初に添付した明細書（甲 2。以下、図面と併せて「当初明細書」ということがある。）の段落【0021】と【0029】に鉛プラグについて限定する記載があり、この記載を請求項 1 に加えることにより、特許請求の範囲の減縮を企図したものであることは明らかである。

（イ）請求項 7、8 及び 10 について

審決は、本件手続補正において請求項 7、8 及び 10 を追加することは、特許法 17 条の 2 第 4 項の各号のいずれにも該当しないと判断したが、誤りである。

請求項 7 は当初明細書の段落【0030】と図 7 に記載される範囲の発明構成要件を請求項 2 及び 3 に従属させ、請求項 8 は当初明細書の段落【0031】と図 8 に記載される範囲の発明の構成要件を同じく請求項 2 及び 3 に従属させ、さらに、請求項 10 は当初明細書の段落【0029】および図 6 に記載される範囲の発明の構成要件を請求項 1 ～ 9 に従属させたものであって、いずれも特許法 17 条の 2 第 4 項 2 号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とすることは明らかである。

請求項 7、8 及び 10 を補正することについて、被告は知財高裁平成 17 年 4 月 25 日判決（平成 17 年（行ケ）第 10192 号）及び東京高裁平成 16 年 4 月 14 日付判決（平成 15 年（行ケ）第 230 号）を引用して、請求項を増加する補正は特許請求の範囲の減縮には該当しないと主張しているが、これらの判決は、多数項引用形式で記載された一つの請求項を、引用請求項を減少させて独立形式の請求項とする場合や、構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な構成要件はそれぞれ限定して複数の請求項とする場合のように、補正前の請求項は複数の請求項を含むものであるときに、これを補正に際して独立の請求項とすることにより、請求項の数が増加することになるとしても、それは、実質的に新たな請求項を追加するものとはいえず、実質的には一対一の対応関係にあるということが出来るから、このような補正まで否定されるものではないとしている。

特許法 17 条の 2 第 3 項は、当初明細書に記載した事項の範囲内での補正を認め、

さらに、同条4項において、1項3号及び4号に掲げる場合における特許請求の範囲の補正条件を、「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」及び「明りょうでない記載の釈明」と限定しているが、これらの条件を逸脱しない限りにおいて複数の請求項を補正することは適法であって、請求項の数を増加させること自体を違法とすべきではない。

イ 取消事由2（相違点1についての認定の誤り）

審決は、相違点1として「刊行物1に記載された発明では、鉛Pは積層ゴム体19Aに封入されるものであって、外径板17Aと内径板18Aに対しては封入されていない点」（9頁13～15行）点を認定するが、刊行物1にこのような記載はない。刊行物1（甲6）の5頁右上欄2～10行には「ケーシング1Aとロッド2Aとの隙間空間には、その上下に積層ゴム体ユニット3Aが配される。該積層ゴム体ユニット3Aは外径板17Aがケーシング1Aの内面の段部47に、また、内径板18Aがロッド2Aの段部48に係合されており、軸方向の動きが拘束されたものとなっている。積層ゴム体19Aの構成は、硬質板とゴム層との交互層からなること、該積層部に鉛Pを封入すること、等は先の実施例に準ずるものである」と記載されているだけであり、外径板17Aと内径板18Bの図示もない。

ウ 取消事由3（相違点2についての判断の誤り）

審決は、「刊行物2及び刊行物3に記載された事項……からも理解できるように、減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積の比率については、格別に限定されているものではなく、所望の比率（例えば、上記刊行物2では約5%～95%の範囲の比率）を適宜選択することができるものである。そして、本願発明1において減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を15～35%としたことの技術的意義について検討しても、減衰体の減衰力を大きくするとともに、加振中に鉛材の流出する現象が生じない範囲として選択したにすぎないものであって、当業者であれば当然に考慮する技術事項に基づいて規定した範囲といえるものであるから、その選択した範囲には格別臨界的な意義を認めることができない」（9頁1～11行）と判断したが、誤りである。

（ア）本願発明1において、減衰体の水平方向の断面積Aに対する鉛プラグの水平方向の断面積 A_p の比率（ A_p/A ）を15～35パーセントと選択設定したのは、次のような理由によるものである。

① $A_p/A=0.10$ に設定すると、減衰体の最大減衰力が41.88(ton)となり、三軸応力状態での降伏荷重および最大減衰力が小さすぎるという問題がある。

② $A_p/A=0.40$ に設定すると、減衰体の最大減衰力が167.50(ton)となり、加振方向のゴム被覆が少ないため、加振中に鉛材が流出する現象が生じる。

③ $A_p/A=0.15$ に設定すると、三軸応力状態での降伏荷重が43.32(ton)になるとともに最大減衰力が62.81(ton)となるから、十分な減衰効果を得ることができる。

④ $A_p/A=0.35$ に設定すると、加振方向のゴム被覆を7cm以上にすることができ、加振中に鉛材が単層ゴム体又は積層ゴム体中に流出する現象が生じても減衰性能が大きく低下することを防止することができる。

そして、このことは当初明細書（甲2）の段落【0022】に記載され、15～35%の範囲の水平方向断面積の選択により鉛プラグの減衰能力を高めかつ優れた制震性能を得ることができるとともに多数回経験を経ても減衰能力が低下することがなく長期間にわたる安定した制震制御が達成されることも段落【0009】に開示されている。もとより、引用刊行物にこのような記載も示唆も全くない。現に本件出願に係る発明は既に実施化され（甲10、11）、市場において高い評価の下に広く利用されている。

この点に関し、審決は、刊行物2に約5%～95%の範囲の比率が開示されており適宜選択できるとするが、明細書の記載において実施例の裏付けもなく数値の選択範囲を漠然と広範囲に設定することは常とう的行われることであり、事実、刊行物2には、断面積率50%で鉛芯の強靱性が得られ、それ以下で可撓性が増大すると示唆するだけであって、具体的説明は行われていない。

（イ）本願発明1が、減衰体の水平方向の断面積Aに対する鉛プラグの水平方向の断面積 A_p の比率（ A_p/A ）の範囲を15～35%と選択設定することによって、当業者に認識されていなかった顕著な作用効果を奏することとなる場合には、本願発明1は引用発明とは別発明である選択発明の一種として新規性及び進歩性が認められるのであって、その特許性を否定するためには、本願発明1が選択発明として成立するに足る作用効果を奏するか否かについて充分検討する必要がある。

したがって、 Ap/A の値を15～35%の範囲に設定することは、本願発明1の構成要件となっているのに対し、刊行物1にはこの性質について何らの記載も示唆もない以上、この性質が選択発明を構成するに足るものであるか否かについて、実施例及び比較例や本件出願時の技術常識を参酌するなどして判断すべきものである。したがって、このような判断過程を経ることなく、単に引用例に記載されているに等しい事項であると認定した上、この認定を前提に両発明が相違することにはならないとした審決の判断手法は選択発明の成立する余地を否定するものであって、誤りというべきである。

2 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実を認める。同(4)は争う。

3 被告の反論

原告が、審決の認定判断が誤りであるとして主張するところは、次のとおりいずれも失当である。

(1) 取消事由1（本件手続補正の適否についての判断の誤り）に対して

ア 請求項1について

本件手続補正前の請求項1のうち「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」という記載中に用いられた「径」という語は、一般に円又は楕円の直径又は半径を示す語であるといえる。そして、「前記減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」との記載は、本願発明1における鉛プラグの形状を、水平方向の断面形状が円形又は楕円形であり、かつ、当初明細書（甲2）の図4、6～8に示されているように、垂直方向の断面形状が一端より他端に向けて漸次減少する台形である、いわゆる「円錐台形」に限定するものであることは明らかである。

そうすると、この「一端より他端に向けて径が漸次減少する」との構成要件を削除すると、鉛プラグの形状は、当初明細書の図1に示されているような、テーパのない円柱形状のみならず、水平方向の断面形状が三角形、四角形、多角形である角柱形状や、それ以外に様々な水平方向の断面形状の柱状体をも包含することとなるから、原告の主張する「明りょうでない記載の釈明」に該当しないことは明らかである。そうすると、本件手続補正のうち、「前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定し、」との構成要件を追加する点は、当初明細書の記載に基づくものであるといえるとしても、鉛プラグの形状を規定する「一端より他端に向けて径が漸次減少する」との構成要件を省く点は、特許請求の範囲を拡張又は変更するものであることが明らかである。

したがって、本件手続補正は、特許法17条の2第4項各号のいずれにも該当しないとした審決の判断に誤りはない。

イ 請求項7、8及び10について

特許法第17条の2第4項2号の括弧書きによれば、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」は、補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって、かつ、補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって、補正前の請求項と補正後の請求項とは、一対一又はこれに準じるような対応関係に立つものでなければならぬ。そうであれば、増項補正は、補正後の各請求項の記載により特定される各発明が、全体として、補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても、上述したような一対一又はこれに準じるような対応関係がない限り、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。

したがって、請求項7、8及び10を追加する補正は、特許法17条の2第4項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しないとした審決の判断に誤りはない。

(2) 取消事由2（相違点1についての認定の誤り）に対して

確かに、刊行物1（甲6）において、第2実施例に関する第8図～第10図には、外径板17Aと内径板18Bは図示されてはいない。

しかしながら、刊行物1において、第1実施例における外径板17及び内径板18と、第2実施例における外径板17A及び内径板18Bとが、それぞれ同等の部材であることは明らかであるし、刊行物1における「ケーシング1Aとロッド2Aとの隙間空間」には、その上下に積層ゴム体ユニット3Aが配される。該積層ゴム体ユニット3Aは

外径板17Aがケーシング1Aの内面の段部47に、また、内径板18Aがロッド2Aの段部48に係合されており、軸方向の動きが拘束されたものとなっている」（5頁右上欄2～7行）との記載、及び第9図及び第10図の記載を見れば、第9図及び第10図におけるケーシング1Aと積層ゴム体ユニット3Aに挟まれた右下がりのハッチングがなされた部材が外径板17Aに該当することは明らかである。同様に、ロッド2Aと積層ゴム体ユニット3Aに挟まれた右下がりのハッチングがなされた部材が内径板18Aに該当することも明らかである。

そして、改めて第9図及び第10図の記載を見ると、鉛Pは積層ゴム体19Aに封入されるものであって、外径板17Aと内径板18Aに対しては封入されていない点が看取できるから、審決が、相違点1として、「刊行物1に記載された発明では、鉛Pは積層ゴム体19Aに封入されるものであって、外径板17Aと内径板18Aに対しては封入されていない」と認定したことに誤りはない。

(3) 取消事由3（相違点2についての判断の誤り）に対して

本願発明1において、減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を15～35%としたことの技術的意義について検討しても、減衰体の減衰力を大きくするとともに、加振中に鉛材の流出する現象が生じない範囲として選択したにすぎないものであって、当業者であれば当然に考慮する技術事項に基づいて規定した範囲といえるものである。原告が示している三軸応力状態での降伏荷重及び最大減衰力の値は、 A_p/A に比例して増減するにすぎず、 $A_p/A=0.10$ と $A_p/A=0.15$ との間、あるいは $A_p/A=0.35$ と $A_p/A=0.40$ との間において急激に増減するものではなく、15～35%の範囲には格別臨界的な意義を認めることができない。

第4 当裁判所の判断

1 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯）、(2)（発明の内容）及び(3)（審決の内容）の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。

そこで、以下においては、原告主張の取消事由ごとに審決の適否について判断することとする。

2 取消事由1（本件手続補正の適否の判断の誤り）について

(1) 請求項1について

ア 原告は、本件手続補正前の請求項1の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を削除したことは、平成13年6月4日付け手続補正書（甲3）において請求項1の記載に当該文言を付加する補正を行ったところ、拒絶査定（甲4）において審査官より指摘を受けたことから、これを削除することにより記載の明りょう化を図ったものであって、明りょうでない記載の釈明に当たると主張する。

しかし、拒絶査定（甲4）において、当該文言に関する審査官の指摘は下記のとおりのものである。

記

「「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう15乃至35パーセントに設定する」について、一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において、水平方向の断面積を15乃至35パーセントに設定されるものであるかどうかの補正根拠が不明確である」

上記記載によれば、審査官の指摘の趣旨は、補正の根拠が不明確であるというものであって、請求項1の記載内容が明りょうでないことを指摘するものではないから、「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」を削除することが明りょうでない記載の釈明に当たるとみる根拠とはなり得ない。

イ 原告は、「一端より他端に向けて径が漸次減少する」との表現を「縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定する」との数値的表現に置換しても結局「一端より他端に向けて径が漸次減少する」との数値的限定を明細書及び図面の記載から当業者が容易に理解することができ、したがって明りょうでない記載の釈明に該当すると主張する。

しかし、鉛プラグの「縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定する」という文言は、一端より他端に向けて横寸法が減少するテーパ形状の鉛プラグにおいて一端の横寸法を3とし他端は1.5とするという意味のみならず、両端とも横寸法が等しい柱状の鉛プラグにおいて横寸法を1.5～3の範囲内で適宜定めるという意味にも解することができるのであるから、本件手続補正が、「一端より他端に向けて径が漸次減少する」との表現を「縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定する」との数値的表現に「置換」したものであるということはできず、原告の上記主張は、その前提において成り立たない。したがって、「一端より他端に向けて径が漸次減少する

よう」との文言を削除するとともに「縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定する」との文言を追加したことが、両者を置換することによって明りょうでない記載を明りょうにした釈明に当たるといえることはできない。

ウ 上記ア、イのとおり、本件手続補正は「明りょうでない記載の釈明」には当たらない。

また、本件手続補正が特許請求の範囲を減縮するものであるということもできない。すなわち、本件手続補正において、「前記鉛プラグは、前記減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け、且つ前記鉛プラグの縦寸法1に対する横寸法を1.5乃至3に設定し、」との事項を追加した点は、特許請求の範囲の減縮に当たるとみる余地があるとしても、本件手続補正前の請求項1に係る発明は、「一端より他端に向けて径が漸次減少する」ものに限定されていたところ、本件手続補正後の請求項1に係る発明は、当該限定を有しないものとなったのであるから、この点において、本件手続補正は、特許請求の範囲を拡張するものというべきであって、請求項1に係る発明を全体としてみれば、本件手続補正が特許請求の範囲を減縮するものであるということとはできない。

エ したがって、審決が「本件手続補正は、特許法第17条の2第4項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しないばかりか、同条同項第1号に規定する請求項の削除、同条同項第3号に規定する誤記の訂正、同条同項第4号に規定する明りょうでない記載の釈明を目的とするもののいずれにも該当しない」（3頁下から2行～4頁3行）とした判断に、誤りはない。

(2) 請求項7、8及び10について

ア 原告は、請求項7及び8の追加は請求項2及び3に従属させ、さらに、請求項10の追加は請求項1～9に従属させたものであって、いずれも特許法17条の2第4項第2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とすることは明らかであると主張する。

しかし、同号は「特許請求の範囲の減縮」について、括弧書きで「第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る」と規定しているから、同号にいう「特許請求の範囲の減縮」は、補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって、かつ、補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるというべきであり、補正前の請求項と補正後の請求項とは、一対一又はこれに準じるような対応関係に立つものでなければならぬと解すべきものである。しかるに、本件手続補正前の特許請求の範囲には、本件手続補正によって追加された請求項7、8及び10と一対一又はこれに準じるような対応関係に立つ請求項は存在しないことが明らかである。したがって、請求項7、8及び10を追加する補正が、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するということとはできない。

イ 被告が、上記アの趣旨をいうものとして援用した知財高裁平成17年4月25日判決（平成17年（行ケ）第10192号）及び東京高裁平成16年4月14日判決（平成15年（行ケ）第230号）に関し、原告は、これらの判決では、多数項引用形式で記載された一つの請求項を、引用請求項を減少させて独立形式の請求項とする場合や、構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な構成要件はそれぞれ限定して複数の請求項とする場合のように、補正前の請求項は複数の請求項を含むものであるときに、これを補正に際して独立の請求項とすることにより、請求項の数が増加することになるとしても、それは、実質的に新たな請求項を追加するものとはいえず、実質的には一対一の対応関係にあるということができるから、このような補正まで否定されるものではないとしている、ということを理由に、本件手続補正は特許法17条の2の要件を満たすものであると主張する。

しかし、本件手続補正により追加された請求項7、8及び10が、原告が前記判決の判示事項として引用するようなものに当たらないことは明らかであるから、原告の上記主張はその前提を欠き、失当というほかはない。

3 取消事由2（相違点1についての認定の誤り）について

原告は、審決が、相違点1の認定に当たって、「刊行物1に記載された発明では、鉛Pは積層ゴム体19Aに封入されるものであって、外径板17Aと内径板18Aに対しては封入されていない」（9頁13～15行）と認定したことについて、審決が引用した刊行物1（甲6）の「第2実施例」に関する記載部分及び図面には、当該認定

を裏付けるものはないから、上記認定は刊行物 1 の記載に基づかないものであると主張する。

確かに、審決は、刊行物 1 のうち、〔発明が解決しようとする問題点〕、〔問題点を解決するための手段〕及び〔作用〕の部分並びに第 2 実施例に関する部分のみを引用しており（4 頁下から 2 行～6 頁下から 14 行）、第 2 実施例に関する第 8 図～第 10 図には、符号「17A」「18B」「19A」の明示はない。

しかし、刊行物 1 には、「第 1 図～第 3 図はその一実施例（第 1 実施例）を示す。……積層ゴム体ユニット 3 は、外径板 17 と、内径板 18 と、これらの外径・内径板 17、18 間に挟着される鉛を封入した積層ゴム本体 19 と、からなる」（3 頁左上欄 13 行～左下欄 4 行）、「第 8 図～第 10 図に本発明の他の実施例（第 2 実施例）を示す」（5 頁左上欄 10 行～11 行）、「ケーシング 1A とロッド 2A との隙間空間には、その上下に積層ゴム体ユニット 3A が配される。該積層ゴム体ユニット 3A は外径板 17A がケーシング 1A の内面の段部 47 に、また、内径板 18A がロッド 2A の段部 48 に係合されており、軸方向の動きが拘束されたものとなっている。積層ゴム体 19A の構成は、硬質板とゴム層との交互層からなること、該積層部に鉛 P を封入すること、等は先の実施例に準ずるものである」（5 頁右上欄 2 行～10 行）との記載がある。

以上の記載からみて、刊行物 1 記載の第 1 実施例の積層ゴム本体 19 は、外径板 17 と内径板 18 との間に鉛 P を挟着して封入したものであること、第 2 実施例の積層ゴム体 19A の構成は、第 1 実施例に準じ、硬質板とゴム層との交互層からなり、該積層部に鉛 P を封入したものであること、第 2 実施例の外径板 17A、内径板 18A がケーシング 1A の内面の段部 47、ロッド 2A の段部 48 にそれぞれ係合されること、が理解できる。

以上の理解を前提に、刊行物 1 の第 10 図をみると、ケーシング 1A の内面の段部 47、ロッド 2A の段部 48 にそれぞれ係合される板状の部材が右下がりの斜線部分として示されており、これら板状の部材のうち、ケーシング 1A の内面の段部 47 に係合されるものが「外径板 17A」、ロッド 2A の段部 48 に係合されるものが「内径板 18A」に当たり、同じく第 9 図及び第 10 図を見ると、これら板状の部材の間に挟着される鉛 P を封入する部分が積層ゴム体 19A に当たることは、符号の明示がなくとも明らかである。すなわち、刊行物 1 には、外径板 17A と内径板 18A の間に挟着される鉛 P を封入する積層ゴム体 19A が記載されているものと認めることができる。

したがって、審決が、「刊行物 1 に記載された発明では、鉛 P は積層ゴム体 19A に封入されるものであって、外径板 17A と内径板 18A に対しては封入されていない」と認定した点に誤りはない。

4 取消事由 3（相違点 2 についての判断の誤り）について

原告は、審決が、本願発明 1 において減衰体の断面積に対する鉛プラグの断面積の比率が 15～35% と規定されていることについて、かかる範囲の選択には格別の臨界的な意義は認められない、と判断したのは誤りであると主張する。そこで、この主張について以下検討する。

(1) 刊行物 3（甲 8）には、下記の記載がある。

記

「積層面に直交する力に対しては鉛プラグ 4 の断面を除く積層体 3 により大きな剛性を発揮する。積層面に沿うせん断力に対しては、ゴム層 1 は容易に撓み、該せん断力が小さいとき鉛プラグ 4 が初期抵抗力を発揮して撓みを阻止し、せん断力が大きくなると鉛プラグ 4 は塑性変形を起こしゴム層 1 とともにせん断変形を起こす。当該せん断力が大きく、強制振動力として作用するとき、ゴム層 1 及び鉛プラグ 4 は協働してせん断エネルギーを吸収し、大きな減衰性を発揮する。」

（段落【0014】）

また、当初明細書（甲 2）には、下記の記載がある。

記

「これにより、積層面に直交する方向（縦方向）の荷重に対して、積層ゴム体 1 により大きな剛性が示される。積層面に沿った方向（横方向）の荷重、すなわちせん断力に対してはゴム層が容易に撓み、せん断変形が小さいとき鉛プラグ 2 が初期抵抗を発揮してゴム層の撓みを阻止する。せん断変形が大きくなると、鉛プラグ 2 が降伏し、塑性に伴うエネルギー吸収を行い振動を抑制する。」（段落【0005】）

これらの記載によれば、制震装置において積層ゴム体に鉛プラグを埋設する場合、積層ゴム体及び鉛プラグの双方に、減衰性等相応の機能が要請されるものであることから、積層ゴム体及び鉛プラグの大きさ、厚さ等をどのようにして制震

装置を構成するかは、要請される機能の程度等に応じて当業者が設計上適宜考慮すべき事項であるというべきである。

原告は、本願発明1が減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積の比率の下限値を15%としたことについて、この比率を10%に設定すると、減衰体の最大減衰力が41.88(ton)となり、三軸応力状態での降伏荷重及び最大減衰力が小さすぎるという問題があるのに対し、15%に設定すると、三軸応力状態での降伏荷重が43.32(ton)になるとともに最大減衰力が62.81(ton)となるから、十分な減衰効果を得ることができると主張する。しかし、鉛プラグの断面積が小さくなれば降伏荷重及び最大減衰力が小さくなることは自明であるし、そもそも降伏荷重及び最大減衰力は、減衰体の大きさや設置個数によっても変わり得るものであって、上記比率が15%より大きい小さいかによって格別顕著な作用効果の違いが生じるとみることとはできない。

また、原告は、本願発明1が上記比率の上限値を35%としたことについて、これを40%に設定すると、減衰体の最大減衰力が167.50(ton)となり、加振方向のゴム被覆が少ないため、加振中に鉛材が流出する現象が生じるが、35%に設定すると、加振方向のゴム被覆を7cm以上にすることができ、加振中に鉛材が単層ゴム体又は積層ゴム体中に流出する現象が生じても減衰性能が大きく低下することを防止することができると主張する。しかし、本件明細書には、加振方向のゴム被覆を7cm以上にすることに格別の意義があるとみるべき根拠は示されていないし、そもそも加振方向のゴム被覆の厚さは、減衰体の大きさや形状、鉛プラグの形状や配置によっても変わり得るものであって、上記比率が35%より大きい小さいかによって格別顕著な作用効果の違いが生じるとみることとはできない。

このように、本願発明1におけるように、単に減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積の割合を取り出してその範囲を特定しても、そこに、設計的事項の域を超える格別の技術的意義があるとはできない。したがって、審決が、「減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積の比率については、……所望の比率……を適宜選択することができるものである。そして、本願発明1において減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を15～35%としたことの技術的意義について検討しても、……その選択した範囲には格別臨界的な意義を認めることができないものである」（10頁2～11行）と判断したことには、誤りはない。

(2) 原告は、甲10、甲11を提出し、現に本願発明は既に実施化され、市場において高い評価の下に広く利用されているというが、甲10、甲11には、減衰体の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積を15～35%としたことの技術的意義や、そのことによる顕著な作用効果を示す記載は、何ら存在しない。

(3) 原告は、鉛の水平方向の断面積の比率を15ないし35%の範囲に設定する条件は本願発明の構成要件となっているのに対し、引用発明にはこの性質について何らの記載も示唆もない以上、この要件の有無を相違点として認定した上でこの性質が選択発明を構成するに足るものであるか否かについて実施例及び比較例や本件特許出願時の常識を参酌するなどして判断すべきものであり、このような判断過程を経ることなく単に引用例に記載されているに等しい事項であると認定した上、この認定を前提に両発明が相違することにはならないとした審決の判断手法は、選択発明の成立の余地を否定するものであって誤りというべきであるとも主張する。

しかし、審決は、上記範囲に設定する条件について、単に引用例に記載されているに等しい事項であると認定したものではなく、相違点2として認定した上で、その選択した範囲には格別臨界的な意義を認めることができないと判断したものであり、その判断に誤りがないことは、上記(1)で検討したとおりである。原告の主張は、審決を正解しないものというほかはない。

5 結語

以上の次第で、原告が取消事由として主張するところは、いずれも理由がない。よって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

裁判官 上 田 卓 哉

裁判官 長谷川 浩 二