

判決年月日	平成 20 年 4 月 24 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事件番号	平成 19 年（行ケ）第 10333 号		
○ 特許無効審判において、訂正請求に係る訂正事項が願書に添付した明細書及び図面に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえないとして、訂正を認めずに特許を無効とした審決が取り消された事例。			

（関連条文）特許法 1 3 4 条の 2 第 5 項，1 2 6 条 3 項

原告は、発明の名称を「手揉機能付施療機」とする本件特許（登録時の請求項の数は 6 である。）の特許権者である。被告が無効審判を請求したところ、原告は、本件特許に係る明細書（以下、登録時の同明細書を、図面と併せ、「本件特許明細書」という。）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を訂正する請求をしたが、訂正拒絶理由通知を受けたので、上記訂正請求書を補正（以下、この補正を「本件補正」といい、本件補正後の訂正請求書に係る訂正を「本件訂正」、本件訂正後の本件特許に係る明細書を、図面と併せ、「訂正明細書」とそれぞれいう。）する手続をした。

特許庁は、本件補正は認めたものの、請求項 1 に係る訂正事項（以下「訂正事項」という。）は本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえず、特許法 1 3 4 条の 2 第 5 項により準用される同法 1 2 6 条 3 項違反するとして、本件訂正を認めず、訂正前（登録時）の特許請求の範囲の請求項 1 ないし 6 に記載された各発明（以下「本件発明 1 ないし 6」という。）についての特許は、特許法 2 9 条の 2 の規定及び同法 2 9 条 2 項の規定に違反してされたものであるとして、無効審決をした。審決が、本件訂正を認めないとした理由は、訂正事項に係る「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は、本件特許明細書の段落【0 0 2 7】に記載されているということも、その記載から当業者にとって自明な事項ということもできず、また、本件特許明細書の図 7 ～図 9 に図示された肘掛部の上面に配設された 2 つの膨縮袋 1 2 が必ずしも「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」を意味するとはいえないから、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない、仮に、本件特許明細書の図 7 ～図 9 に図示された肘掛部の上面に配設された 2 つの膨縮袋が「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」を意味するとしても、図 7 ～図 9 の図示内容からだけでは、訂正事項に係る「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることと、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることとの間に、因果関係があるとは必ずしもいえないから、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない、というものである。

原告は、審決の取消しを求めて本訴を提起し、訂正事項が本件特許明細書に記載され

た事項の範囲内においてされたものではないと誤って認定判断し、本件訂正を許さないこととした結果、判断の対象となるべき発明の要旨認定を誤った違法があると主張した。

本判決は、訂正事項に係る「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は本件特許明細書に記載されている、審決が「本件特許明細書には、『膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ』ることと『肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ』ることの因果関係が示されていない」と認定判断したことも誤りである、請求項１に係る訂正事項が本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものではないとした審決の認定判断には誤りがあり、この誤りが、本件訂正を認めないことを前提として、本件発明１ないし６についての特許を無効とすべきであるとした審決の結論に影響することは明らかであるとして、審決を取り消した。