

判決年月日	平成21年12月25日	担当 部	知的財産高等裁判所 第1部
事 件 番 号	平成21年（行ケ）第10131号		
○ 無効審判請求において，補正が要旨変更にあたるとして本件特許を無効とした審決が，取り消された事例			

（関連条文）平成5年法律第26号による改正前の特許法29条1項3号，同条2項，40条，同法41条，同法123条1項2号，平成5年法律第26号附則2条2項

（要旨）

本件は，名称を「蛇腹管用接続装置」とする原告の特許権について，被告が，本件特許権の特許請求の範囲請求項3（以下「本件発明3」という。）は，補正により追加された発明であるところ，同補正は要旨変更にあたるから，特許法29条1項3号又は29条2項の規定に反し，同法123条1項2号の規定により無効とされるべきであるとして無効審判請求をしたところ，特許庁が本件発明3についての特許を無効とする審決をしたことから，原告がその審決の取消しを求める事案である。

争点は，補正による本件発明3の追加が，平成5年法律第26号による改正前の特許法40条の要旨変更にあたるか否かであるが，本判決は，次のとおり，補正による本件発明3の追加は要旨変更にはあたらないと判示して，審決を取り消したものである。

「明細書の要旨の変更については，平成5年法律第26号による改正前の特許法41条に「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定されていた。

上記規定中，「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして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，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものといえることができるというべきところ，上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば，特段の事情がない限り，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。そして，そのような「自明である技術的事項」には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ，その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含む

と解するのが相当である。

したがって、本件において、仮に、当初明細書等には、「押圧部材と装置本体との螺合されていない態様」あるいは「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが直接表現されていなかったとしても、それが、出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったならば、より具体的には、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであったならば、本件発明３を追加した本件補正は、要旨変更には該当しないというべきである。」

「以上のとおりであるから、本件補正が当初明細書等の要旨を変更するものであって、本件特許出願の出願日を本件補正時である平成１４年８月２８日とみなすべきであるとした審決の判断は誤りである。」