

判決年月日	平成 2 2 年 1 月 2 8 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成21年（行ケ） 10175号		
○ 「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用微熱式床下暖房システム」の発明に係る特許においてなされた補正が特許法 1 7 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていないとの無効理由があるとした審決の判断に誤りがあるとして、審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法17条の2第3項，123条1項1号

本件は，「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用微熱式床下暖房システム」の発明（本件特許発明）についての無効審決（無効2008－800233号）に対する取消訴訟である。

原告は，本件特許発明に係る特許（本件特許）においてなされた，「熱損失係数が1.0～2.5 kcal/m²・h・℃の高断熱・高気密住宅」という事項を追加した補正（本件補正）が特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない等の理由で無効審判請求をしたのに対し，特許庁は，本件特許には上記無効理由があるとして本件特許を無効とする旨の審決をしたので，原告が本訴を提起した。

本判決は，以下のとおり，審決の判断に誤りがあるとして，原告の請求を認容し，審決を取り消した。

まず，本判決は，特許法17条の2第3項の新規事項の追加に関して，以下のとおりの一般論を述べた。

「特許法17条の2第3項は，補正について，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下『出願当初明細書等』という場合がある。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨を定める。同規定は，出願当初から発明の開示を十分ならしめるようにさせ，迅速な権利付与を担保し，発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに，出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにするなどの趣旨から設けられたものである。

そして，発明とは，自然法則を利用した技術的思想であり，課題を解決するための技術的事項の組合せによって成り立つものであることからすれば，同条3項所定の出願当初明細書等に『記載した事項』とは，出願当初明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提になる。したがって，当該補正が，明細書，特許請求の範囲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との関係において，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であれば，当該補正は，明細書，特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものというべきであって，同

条3項に違反しないと解すべきである。

ところで、特許法36条5項は、特許請求の範囲には、『・・・特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない』と規定する。同規定は、特許請求の範囲には、『・・・特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載』すべきとされていた同項2号の規定を改正したものである（平成6年法律第116号）。従来、特許請求の範囲には、発明の構成に不可欠な事項以外の記載はおおよそ許されなかったのに対して、同改正によって、発明を特定するのに必要な事項を補足したり、説明したりする事項を記載することも許容されることがされた。そこで、これに応じて、特許請求の範囲に係る補正においても、発明の構成に不可欠な技術的事項を付加する補正のみならず、それを補足したり、説明したりする文言を付加するだけの補正も想定されることになる。

したがって、補正が、特許法17条の2第3項所定の出願当初明細書等に記載した『事項の範囲内』であるか否かを判断するに際しても、補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく、補正により付加された事項が、発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して、新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。」

以上を前提に、本件補正の適否について、以下のとおり判断した。

「本件補正は、本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について、その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから、結局のところ、明細書、特許請求の範囲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との関係において、新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり、本件補正は不適法とはいえない。」

「仮に、本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても、本件出願当初明細書には『熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal} / \text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ 』における数値が明示されているわけではないが、本件発明の課題解決の対象である『高断熱・高気密住宅』をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて、当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては、その付加された事項の内容は、本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。したがって、本件補正は、明細書、特許請求の範囲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との関係において、新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。」