

判決年月日	平成23年9月29日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成23年(行ケ)10072号		

○発明の名称を「ゴルフ用クラブの展示用支持装置」とする特許出願に当たり請求項中に「ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させる」ことを特徴とする旨の補正事項を追加した補正について、当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると、当初明細書等には、そこに記載の発明の形状に関する説明に当たり、上記補正事項中の①「当てがう」こと、②「挿入」すること、③「吊り持ちさせる」こと及び④「展示させる」ことの4つの動作については、「ながら」で結ばれる①及び②と③及び④がそれぞれ同時に行われること（同時動作）を意味すると解する特段の記載がない一方で、同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから、上記補正事項中に2回用いられている「ながら」との文言が、同時動作を含意しない「…のままで。」との意味（同時状態）のほかに、「同時にあれとこれとをする意。」との同時動作の意味を有するからといって、本件補正事項が、当初明細書等の記載から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するものとはいえないとして、これに反し、「ながら」との文言が同時動作のみを意味するものと解釈し、かつ、当初明細書等には上記補正事項中の4つの動作の同時並行関係又は時間的な順序関係についての記載がないから新たな技術的事項を導入しないものとはいえないとした審決を取り消した事例

（関連条文）特許法17条の2第3項

1 原告らは、「ゴルフ用クラブの展示用支持装置」との名称の発明について特許出願し、その際、請求項に「ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを当てがいながらシャフトを上記シャフト案内溝に挿入して吊り持ちさせながら当該ゴルフ用クラブを展示させる」ことを特徴とする旨の記載（本件補正事項）を追加する補正（本件補正）を行った。

2 原告らは、前記出願に基づき特許登録を受けたが、被告は、本件特許について特許無効審判を請求した。本件審決は、本件補正事項中に2回用いられている「ながら」との文言について、2つの動作が同時に行われることを意味するから、本件補正事項は、①「当てがう」こと、②「挿入」すること、③「吊り持ちさせる」こと及び④「展示させる」ことの4つの動作のうち、「ながら」で結ばれる①及び②が同時に行われ、その後、③及び④が同時に行われること（同時動作）を意味するが、当初明細書等には、①ないし④が動作の同時並行関係又は時

間的な順序関係についての記載がないから、本件特許は、特許法 17 条の 2 第 3 項の要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであると説示して、本件特許を無効とした。

3 本判決は、特許法 17 条の 2 第 3 項にいう「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面の全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」するものということができる旨を判示した。

その上で、本判決は、当初明細書等の全ての記載を総合的に判断すると、当初明細書等には、そこに記載の発明の形状に関する説明に当たり、本件補正事項中の①「当てがう」こと、②「挿入」すること、③「吊り持ちさせる」こと及び④「展示させる」ことの 4 つの動作については、「ながら」で結ばれる①及び②と③及び④がそれぞれ同時に行われること（同時動作）を意味すると解する特段の記載がない一方で、同時動作を意味すると解することを否定しているものでもないから、本件補正事項中に 2 回用いられている「ながら」との文言が、同時動作を含意しない「…のままで。」との意味（同時状態）のほかに、「同時にあれとこれとをする意。」との同時動作の意味を有するからといって、本件補正事項が、当初明細書等の記載から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するものとはいえない旨を判示し、本件補正事項を追加する本件補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであるから、特許法 17 条の 2 第 3 項に違反しないと判断し、これに反する本件審決を取り消した。