

判決年月日	平成２６年２月２６日	担当 部	知的財産高等裁判所 第２部
事 件 番 号	平成２５年（行ケ）第１０２０６号		
○「回転角検出装置」とする発明についての訂正に関し、審決が訂正発明の「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈したことは相当ではなく、そのように限定解釈した上で、新規事項の追加に当たらないとした審決の認定が誤りであるとして、審決を取り消した事例。			

（関連条文） 特許法134条の2第9項、126条5項、

1 事案の概要

原告は、発明の名称を「回転角検出装置」とする特許について、無効審判請求をした。被告は、特許請求の範囲を訂正したところ、特許庁は、訂正を認めた上で、新規性、進歩性、実施可能要件等を理由とする原告主張の無効事由には理由がないとして、不成立審決をした。

そこで、原告は、審決取消訴訟を提起し、上記訂正についての新規事項の追加の有無の判断のほか、上記無効理由に関する判断の一部に関する審決の判断の誤りを取消事由として主張した。

2 判断

本判決は、概要、以下のとおり判示し、本件審決を取り消した。

（新規事項の追加の有無について）

本件訂正は、訂正前の「前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー」なる事項を訂正し、訂正後の「前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製で縦長形状のカバー」とするもので、減縮を目的として、カバーの構成をより具体的に特定したものと認められる。そして、上記訂正後の記載を見れば、「熱膨張率が異なる」とは、本体ハウジングに対してカバーの「熱膨張率が大きい」場合と「熱膨張率が小さい」場合が含まれることになることは、文言上明らかである。

そこで、本体ハウジングに対して、「熱膨張率が大きい」カバーと「熱膨張率が小さい」カバーの双方が、本件明細書等に記載した範囲のものといえるか否かについて検討する。

樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディーに比べて「熱膨張率が大きい」ことは明確に記載されていると認められる。一方、樹脂製のカバーが（金属製の）スロットルボディーに比べて「熱膨張率が小さい」ことは明示的に記載されておらず、これを示唆する記載もない。本件発明は、樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が大きいことを前提とする課題を解決しようとするものであって、樹脂製のカバーがスロットルボディー（本体ハウジング）に比べて熱膨張率が小さいことは想定していない。そして、本件明細書等に記載されたスロットルバルブの回転角検出装置は、自動車のスロットルバルブの回転角検出装置において、エンジンルームからスロットルバルブに到達する熱により、本体ハウジングに相当の熱量が加わることを前提としていることはその構造上自明であるから、そのような熱量の加わる本体ハウジングにカバーよりも熱膨張率の大きい材質を用いることは技術的に想定し難い。

そうすると、樹脂製のカバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さいことは、出願の当初から想定されていたものということとはできず、本件訂正により導かれる技術的事項が本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認めることはできない。

（審決の判断について）

審決は、本件明細書等には、熱膨張率に関して、カバーの熱膨張率が、本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合のみが記載されており、小さい場合は記載されていないことを前提と

した上で、本件訂正による「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項は、実質的には、「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項にほかならないとして、本件訂正は新規事項の追加に当たらないと判断した。

しかし、「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との文言からすれば、通常、カバーが本体ハウジングより、熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ（現に、本訴において、特許権者である被告は、その両方を含む旨を主張している。）、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに、「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈することは相当ではない。