

判決年月日	平成 2 6 年 1 0 月 9 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成25年（行ケ）第10346号		
発明の名称を「水晶発振器と水晶発振器の製造方法」とする特許第 4 0 7 4 9 3 5 号の無効審判請求不成立審決について、訂正を認めた審決の判断には誤りがあるとして審決を取り消した事案。			

（関連条文）特許法134条の2第1項ただし書及び同条9項が準用する同法126条5項

訂正事項1及び2は、本件特許発明の構成に、「中立線を残してその両側に、前記中立線を含めた部分幅が0.05mmより小さく、各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝が形成された場合において、基本波モード振動の容量比 r_1 が2次高調波モード振動の容量比 r_2 より小さく、かつ、基本波モードのフィガーオブメリット M_1 が高調波モード振動のフィガーオブメリット M_n より大きい」という事項（以下「本件追加事項」という。）を追加するものである。したがって、訂正事項1及び2の追加が「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」したものといえるためには、本件追加事項の追加が、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」したものといえること、すなわち、本件特許明細書等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ことが必要である。

審決は、要旨、当業者が、【0041】と【0043】の記載に接すれば、【0041】に記載されている構成と、【0043】に記載されている構成の、両方の構成を有する態様については明示的な記載がなくても、両方の構成を有する態様に想到するから、両方の構成を有する態様である本件追加事項は本件特許明細書に記載されているに等しいとして、訂正事項1及び2の追加は適法であると判断している。

しかし、上記【0041】と【0043】の各記載に係る構成の態様は、それぞれ独立したものであるから、そこに記載されているのは、各々独立した技術的事項であって、これらの記載を併せて、本件追加事項が記載されているということとはできない。また、その他、本件特許明細書等の全てにおいても、本件追加事項について記載はないし、本件追加事項が自明の技術的事項であるということもできない。したがって、本件追加事項の追加は、本件特許明細書等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との関係において、新たな技術的事項を導入するものというべきである。

よって、訂正事項1及び2の追加は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」したものということとはできないから、訂正事項1及び2の追加を認めた審決は違法であり、取消しを免れない。