

|     |         |                       |     |           |
|-----|---------|-----------------------|-----|-----------|
| 特許権 | 判決年月日   | 令和 2 年 1 2 月 3 日      | 担当部 | 知財高裁第 3 部 |
|     | 事 件 番 号 | 令和元年(行ケ)第 1 0 1 1 7 号 |     |           |

○ 特許異議の申立てに対する決定において、請求項に係る訂正が新規事項の追加に当たるとして訂正請求を認めなかった特許庁の判断を、誤りであるとした事例

(事件類型) 特許取消決定取消

(結論) 決定取消

(関連条文) 特許法 1 2 0 条の 5 第 9 項, 1 2 6 条 5 項

(関連する権利番号等) 特許 6 0 9 3 8 1 1 号

(決定) 異議 2 0 1 7 - 7 0 0 8 1 4 号

### 判 決 要 旨

- 1 「機械式駐車装置、機械式駐車装置の制御方法、及び機械式駐車装置の安全確認機能を設ける方法」の発明の本件特許につき、特許異議の申立てがなされた。その審理手続において、特許権者は、特許請求の範囲について本件訂正請求をした。特許庁は、当該訂正は新規事項の追加に当たるとして本件訂正請求を認めず、訂正前の請求項を対象として検討の上、本件特許発明は新規性・進歩性を欠くとして特許を取り消す本件決定をした。
- 2 本判決は、以下のとおり判示して、本件訂正が新規事項の追加に当たる旨の本件決定の判断は誤りであるとした。
  - (1) 本件決定が、本件訂正は新規事項の追加に当たるとする理由は、本件明細書等においては、安全確認を行う利用者（以下「確認者」という。）が乗降室内の安全等を確認する位置（以下「安全確認実施位置」という。）及びその近傍に位置する安全確認終了入力手段は、原則として乗降室内にあるものとされ、例外的に、確認者がカメラとモニタによって安全確認を行う場合にのみ、乗降室外とすることができるものとされているにもかかわらず、訂正後の請求項 1 においては、確認者が目視によって安全確認を行う場合にも安全確認実施位置と安全確認終了入力手段を乗降室外とすること（以下「乗降室外目視構成」という。）ができることとなり、この点において、新規事項の追加に当たるといえるものである。
  - (2) 訂正後の請求項 1 は、その文言上、安全確認実施位置や安全確認終了入力手段の位置を乗降室の内とするか外とするかについては何ら定めていないから、乗降室外目視構成も含み得ることは明らかである。

そこで、本件明細書等の記載を検討してみると、たしかに、確認者が目視で安全確認を行う場合に関する実施例 1, 2, 4 においては、安全確認終了入力手段は乗降室内に設けるものとされ、確認者がカメラとモニタによって安全確認を行う実施例 3 においてのみ、安全確認終了入力手段を乗降室の内、外に複数設けてもよいと記載されているのであって、乗降室外目視構成を前提とした実施例の記載はない。しかしなが

ら、これらはあくまでも実施例の記載であるから、一般的にいえば、発明の構成を実施例記載の構成に限定するものとはいえないし、本件明細書等全体を見ても、発明の構成を、実施例 1 ～ 4 記載の構成に限定する旨を定めたと解し得るような記載は存在しない。

他方、発明の目的・意義という観点から検討すると、安全確認実施位置や安全確認終了入力手段は、乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば、安全確認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり、その位置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない。

- (3) したがって、訂正後の請求項 1 が乗降室外目視構成を含むことが、新規事項の追加に当たるとはいえない。

以 上