

蛇腹管用接続装置事件

【事件の概要】

補正により追加された技術的事項が当初明細書等に直接記載されていない事項を含んでいたが、当該当初明細書に直接記載されていない事項が当初明細書等の記載から見て当業者に自明であるとして、補正が認められた事件。

【事件の表示、出典】

H21.12.25 知財高裁平成21（行ケ）第10131号、最高裁HP

【参照条文】 特41（H5改正前）

【キーワード】 要旨変更、補正却下

1. 事実関係

（1）事件の概要

原告は、発明の名称を「蛇腹管用接続装置」とする特許第3361861号（本件特許）の特許権者である。

被告が、本件特許について、請求項3（本件発明3）に係る補正が要旨変更に当たるから、本件特許の出願日は手続補正書を提出した時点と見なされ、その結果、本件発明3は本件特許の明細書及び図面引用文献記載された発明と同一であるか、堂発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとなり、特許法29条1項3号又は29条2項の規定に違反するとして特許無効審判を請求したところ、特許庁は、本件発明3についての特許を無効とする審決（本件審決）をした。

本件は、その審決の取消しを求める事案である。

（2）本件発明3の内容

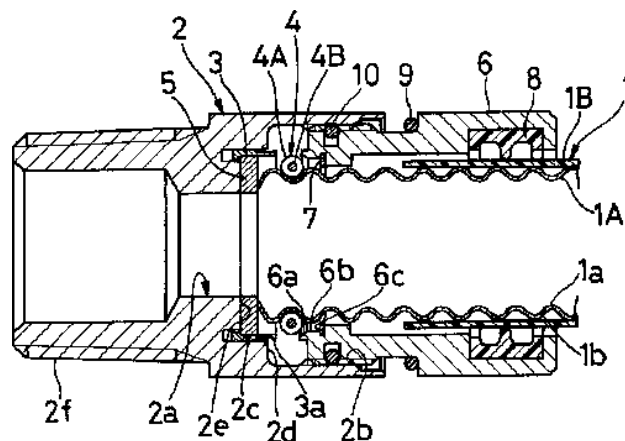
本件発明3は、出願当初の特許請求の範囲にはなく、補正によって追加された。本件発明3の特許請求の範囲の記載は以下の通りである（参照番号は筆者が付加した）。

「接続孔（2a）を有する装置本体（2）と、先端部が上記接続孔（2a）に移動可能に挿入された筒状をなす押圧部材（6）と、上記押圧部材（6）より前方の上記接続孔（2a）の内部に配置され、押圧部材（6）を通して接続孔に挿入された蛇腹管（1）の先端部外周に移動不能に係合する係合部材（4）とを備え、上記押圧部材（6）が所定の位置から前方へ移動させられて上記係合部材（4）に突き当たることにより、上記蛇腹管（1）が上記接続孔（2a）

から抜け出るのを阻止する蛇腹管用接続装置において、

上記装置本体（２）と上記押圧部材（６）との間に、上記装置本体（２）と上記押圧部材（６）とのうちの一方の内周面とこれに対向する他方の外周面とにそれぞれ形成された一对の環状溝（１０ a、１０ b）、及び外周部が上記一方の内周面に形成された環状溝（１０ a）に嵌まり込むとともに、内周部が上記他方の外周面に形成された環状溝（１０ b）に嵌まり込む係止部材（１０ c）を有する係止機構（１０）が設けられ、

上記係止機構（１０）は、上記押圧部材（６）に作用する先端側への押圧力が所定の大きさ以下であるときには上記係止部材（１０ c）が上記一对の環状溝（１０ a、１０ b）に嵌まりこんだ状態を維持することによって上記押圧部材（６）の先端側への移動を阻止し、上記押圧部材（６）に作用する先端側への押圧力が所定の大きさを越えると、上記係止部材（１０ c）が拡張または縮径して上記係止部材（１０ c）の全体が上記一对の環状溝（１０ a、１０ b）の一方に嵌まり込むことによって上記押圧部材（６）の先端側への移動を許容することを特徴とする蛇腹管用接続装置。」



[図 3]

本件発明 3 の前提部分、即ち接続孔（２ a）を有する装置本体（２）と、先端部が上記接続孔（２ a）に移動可能に挿入された筒状をなす押圧部材（６）と、上記押圧部材（６）より前方の上記接続孔（２ a）の内部に配置され、押圧部材（６）を通して接続孔に挿入された蛇腹管（１）の先端部外周に移動不能に係合する係合部材（４）とを備え、上記押圧部材（６）が所定の位置から前方へ移動させられて上記係合部材（４）に突き当たることにより、上記蛇腹管（１）が上記接続孔（２ a）から抜け出るのを阻止する蛇腹管用接続装置は、従来から知られている技術である。さらに、本件特許の明細書では、このような従来技術に対して、「押圧部材が何らかの理由によって回転して所定の位置から移動すると、蛇腹管を挿入したときに係合部材が蛇腹管に係合することがで

きなくなることがある」という問題を解決するために、装置本体の外周に位置決め部材を設け、この位置決め部材によって押圧部材の移動を阻止するようにした蛇腹管用接続装置の先行技術が紹介されている。そのうえで、この先行技術の接続装置では、位置決め部材が装置本体の外周に設けられ、しかも着脱可能になっているため、不慮の事故によって位置決め部材が装置本体から外れてしまうことがあり、位置決め部材が外れると、押圧部材が移動し、この結果蛇腹管の接続時に係合部材が蛇腹管に係合できなくなってしまうという問題が指摘されている。

2. 争点

本件発明3は、本件補正で追加されたものであるが、同発明は、単に「押圧部材が移動させられて係合部材に突き当たる」と記載しているにすぎないことから、押圧部材が螺合なしで又は螺合以外の方法で移動するものも包含している。しかし、本件特許の当初明細書等には、押圧部材が装置本体と螺合されている態様は記載されているものの、押圧部材が螺合なしで又は螺合以外の方法で移動するという記載はなかった。このような状況の下で、本件発明3を特許請求の範囲に追加した補正（本件補正）が明細書の要旨変更にあたるか否かが争われた。

3. 裁判所の判断

（1）要旨変更に関する判断基準

平成5年改正前の41条は、「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす」と規定されていた。知財高裁は、この要旨変更の一般的な判断基準について次のように判示した。

『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内』とは、当業者によって、明細書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えることができるというべきところ、上記明細書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は、必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも、明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば、特段の事情がない限り、『新たな技術的事項を導入しないものである』と認めるのが相当である。そして、そのような『自明である技術的事項』には、その技術的事項自体が、そ

の発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ、その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。」

この判断基準を前提として、本件については、次のように述べた。

「したがって、本件において、仮に、当初明細書等には、『押圧部材と装置本体との螺合されていない態様』あるいは『螺合以外の手段によって移動可能』とすることが直接表現されていなかったとしても、それが、出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったならば、より具体的には、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであったならば、本件発明3を追加した本件補正は、要旨変更には該当しないというべきである。」

即ち、「出願時に当業者にとって自明である技術的事項であった」というためには、

1) その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であったこと、及び

2) 当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであったこと、が要件となとした。

そして、知財高裁は、上記の1) について、原告が提出した周知例1～4を検討して、本件出願当時に「螺合以外の手段によって移動可能」とすることは周知の技術的事項であったと認めた。上記の2) については、周知例1～4の螺合に代わる各手段によって、本件発明3の押圧部材を移動することは、例えば本件特許の図1において装置本体(2)が押圧部材(6)と螺合している部分の螺合をなくすることで、特別な工夫を要することなく達成できることであり、また、それら各手段は、本件発明の目的を変更するものでもないと認めた。知財高裁は、これらの認定に基づいて、本件発明3について、「螺合以外の手段によって移動可能」とすることは、明細書又は図面の記載からみて出願時に当業者にとって「自明である技術的事項」に当たるとし、本件補正は、明細書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ないもの」であって、従って「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の補正であると認めた。

4. 検討

本件は、明細書の中で具体的に記載されていた「螺合手段によって移動可能」

な構成を「螺合手段」の限定をすることなく補正で請求項に追加したことにより、そのような限定がない構成が当所明細書等に記載した事項の範囲内にあるか否かが問われた。これに対して、裁判所は、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ、その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合は、その技術的事項は自明であり、そのような技術的事項を追加する補正は、新たな技術的事項を導入しないものとして認められると述べた。なお、この判決は、平成5年改正前の補正要件を判断するものであるが、判決では補正要件の「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」という文言の解釈をしており、この文言は現行法でも用いられていることから、上記判断は現行法にも当てはまる。上記判断に従えば、仮にこの補正が、明細書には記載されていない新たな限定を追加する補正であった場合にも同様のことが言えることになる。即ち、この判決によれば、例えば明細書等には「移動可能」とだけ記載されている場合において、補正によって「螺合手段によって移動可能」と限定したときにも、上記の要件を満たせば、そのような補正は認められることになる。

(弁理士 加藤 真司)