

ダイヤフラム弁事件

【事件の概要】

拒絶査定不服審判の請求時にした補正（本件補正）は、当初明細書等に記載した事項の範囲内にしたものと認められない、とした審決が取り消された事例

【事件の表示、出典】

H24.10.10 知財高裁 平成 23(行ケ) 10383 審決取消請求事件、裁判所HP

【参照条文】

特許法第 17 条の 2 第 3 項

【キーワード】

補正、新たな技術的事項の導入

1. 事実関係

<本件補正>

【請求項 1】

ボディに形成された第 1 流路および第 2 流路の境に設けられた弁座に対し、アクチュエータの駆動軸に連結されたダイヤフラムを当接または離間させることにより、前記第 1 流路と前記第 2 流路との間を閉鎖または開放するようにしたダイヤフラム弁において、

前記ダイヤフラムは、弁座に当接する弁体部と、弁体部から外側に広がった膜部と、膜部外周縁に形成された固定部とを有し、前記膜部が、前記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直部と、前記固定部に接続され水平方向に形成された水平部と、前記鉛直部と前記水平部とを接続するために断面円弧状に形成された接続部とを備えること、

前記駆動軸の先端には、前記鉛直部および前記接続部に接触して前記膜部を受け止めるために前記ダイヤフラムに一体化されたバックアップが設けられていること、

前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと、
を特徴とするダイヤフラム弁。

<審決>

・本件補正により、本件補正後の請求項 1 に係る発明は、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」という事項を含むものとなった。

・上記事項の「膜部を反転させることなく」という記載は、その技術的意義が一義的に明確に理解することができるものとはいえず、しかも、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「当初明細書等」という。）に明記されたものでもない。

・ここで、請求人は、審判請求書において、上記事項の「反転」が表す構成は「膜部の一部の天地が逆転すること」であり、また、上記事項は当初図面の【図 2】に示されていると主張し、さらに、平成 23 年 5 月 26 日付けの回答書において、参考図 1 及び 2 に示された A 点が鉛直部 22a とバ

ックアップ40との位置関係を殆ど変えない点を主張している。

・しかしながら、当初図面の【図1】及び【図2】に示された、「膜部22」の特に「接続部22b」についてみると、「鉛直方向に形成された鉛直部」と接続される箇所から「水平方向に形成された水平部」と接続される箇所に至るまでの中には、弁の開放時における「接続部22b」の屈曲によりバックアップ40から離間する部分が存在しており、しかも、当該部分において、弁の閉鎖時と開放時とで、「膜部22」の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆となる箇所が存在しないともいえない。

・そうすると、当初図面の【図1】及び【図2】には、「膜部22」において、弁の閉鎖時と開放時とで、請求人が主張する「膜部を反転させる」ような部分が存在しない構成とする技術思想が記載されていることが明らかであるということとはできないから、当初明細書等の記載から、上記事項が、当業者に自明であるとも、当初明細書等に記載されていたに等しい事項であるともいえず、さらに、当初明細書等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るともいえない。

2.争点

取消事由1：本件補正却下の判断の誤り

3.裁判所の判断

<取消事由1について>

・当初明細書の記載

本件補正における「反転」は、「前記閉鎖または開放を行う」に際しての「前記膜部」の動きに関わるものであるから、ダイヤフラム弁の膜部22（22a、22b、22c）の挙動に関わるものと理解するのが自然である。

当初明細書等（甲2）には、かかる「膜部」の「反転」という挙動に関して明示的な記載はない。

当初明細書の段落0009～0017、0019の記載には、一貫して高压流体の供給制御を行う場合に、弁体部と膜部との境界に応力集中が発生し劣化が急速に進むという問題への対処方法が述べられており、そのような問題が薄膜の反転動作を伴うローリングダイヤフラム弁においても発生すると理解しうる記載はない。

そして、当初明細書には、本願発明の実施例として図1及び図2が、背景技術として図3が記載されており、いずれもローリングダイヤフラム弁ではない通常のダイヤフラム弁である。

・審判請求書の記載

審判請求書において原告は、①「反転」とは、周知のように、膜部の一部が天地を逆転すること、との意味であること、②ロールダイヤフラム式ポペット弁は、薄膜の反転動作（ロール・非ロール動作）により開閉を行うのに対して、通常のダイヤフラム式ポペット弁は、そのような反転をさせることなく開閉を行うものであること、③本願発明は、薄膜の反転動作（ロール・非ロール動作）により開閉を行うロールダイヤフラム式ポペット弁とは異なるものであることを述べていることが理解できる。

・一般的な意味（広辞苑）

一般に、「反転」とは、「(1) ころぶこと。ころばすこと。(2) ひっくりかえること。ひっくりかえすこと。(3) 反対の方向に向きかわること。また、向けかえること。(4) [数] (i n v e r s i o n) 一定点に関し、任意の点または図形の対称点を求める操作。(5) (写真用語) (r e v e r s a l) ネガ像をポジ像に、あるいはその逆にすること。」という意味である(株式会社岩波書店、広辞苑第六版)。

・本願発明の分野の技術常識

審決が挙げた引用例(特開2001-173811号公報、甲1)の記載によれば、引用例の図2及び図3には、図1に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体122が示されていること、ロールダイヤフラム式ポペット弁体122は、ポペット弁体の頭部126と一体で頭部からポペット弁体フランジ128へ軸線方向に延在するスリーブ124を具備すること、スリーブ124は「ロール及び非ロール動作」をすること、ピストンの頭部82の壁表面はスリーブ124の内側表面を支持することが理解できる。

ダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており、ロールダイヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると、ダイヤフラム弁の技術領域において、通常のダイヤフラム弁と、それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリングダイヤフラム弁が存在することは、引用例が公開された平成13年6月29日時点において、特段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。

・結論

上記の「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし、また、審判請求書における原告の主張を合わせると、本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」の構成は、「膜部の一部が天地を逆転することがなく、具体的には、ロールダイヤフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかである。

以上によれば、「前記膜部を反転させることなく、前記閉鎖または開放を行うこと」とは、ロールダイヤフラム式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである、という程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり、係る事項を加えることは、当初明細書等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といえる。

4.検討

本件では、審決で「新たな技術的事項の導入」に該当するとされた補正が、裁判所で「新たな技術的事項の導入」に該当しないとされたが、本補正は、審決で挙げられた引用例(ロールダイヤフラム式ポペット弁体)を回避するためになされたものである。そうであるとすると、本件のような機械分野の出願では、実務上、極めて稀かもしれないが、いわゆる「除くクレーム」にする補正をしていれば、少なくとも「新たな技術的事項の導入」の問題は生じなかったのではないかと考えられる。

(弁理士 津田 理)