

岐阜大学産官学連携推進本部 知的財産部門主催

知的財産セミナー

事例に学ぶ知的財産

「船舶」(無効審判) 審決取消請求事件

(特許法第17条の2第3項に関する事件、
補正の適法性・新規事項導入禁止)

日時 平成30年5月18日(金) 17:00~18:00

場所 岐阜大学 研究推進・社会連携機構 1階ミーティングルーム

講師 岐阜大学非常勤講師

特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所

弁理士 服部 素明



特許業務法人

広江アソシエイツ特許事務所

岐阜市宇佐3丁目4-3 〒500-8368

Tel 058-276-2122 Fax 058-276-7011

E-Mail info@hiroe.co.jp

Website <http://www.hiroe.co.jp/>

補正に関する特許法(条文)の予備知識

<特許法第17条の2第3項>

3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、……、願書に最初に添付した明細書、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なければならない。

<特許法第123条第1項>

特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。……

一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(……を除く)に対してされたとき。

二 (以下省略)

※ 数ある補正の適法要件の中で、「新規事項導入禁止」規定だけが無効理由となっている点に注意。

Cf. EPでの補正と、特許無効／訂正。

平成24年（行ケ）第10425号 審決取消請求事件
平成25年9月10日判決言渡

原告（無効審判の被請求人） 三菱重工業株式会社 他1社
被告（無効審判の請求人） 三井造船株式会社 他7社

【事件の概要】

審査段階での補正が新規事項に当たるか否かが争われた審決取消訴訟事件です。本件では、審査段階で下位概念用語「操舵機室」を上位概念用語「非防爆エリア」に差し替える補正が受容されて特許されましたが、後日の無効審判では、これを不適法な補正であるとして特許無効とされました。これに対し知財高裁は、明細書の開示ぶりを精査した上で、当該補正は適法であるとししました。

【本件特許】

発明の名称：「船舶」
特許番号：第4509156号

[出願の経過等]

特許出願日 平成19年 9月13日（特願2007-238381、特開2009-67253）
手続補正書 平成22年 3月24日 → 下記の請求項7参照
登録日 平成22年 5月14日（特許第4509156号、請求項数：7）

(審査段階)

【請求項1】（出願当初の請求項1）

バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるバラスト水処理装置を備えている船舶構造であって、
前記バラスト水処理装置が船舶後方の**舵取機室内**に配設されていることを特徴とする船舶構造。

【請求項7】（H22/0324補正後のもの）

バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるバラスト水処理装置を備えている船舶であって、前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されていることを特徴とする船舶。

無効審判請求 平成23年12月22日 対claim 1,2,4-7（無効2011-800262）
訂正請求 平成24年 4月10日
（請求項6を削除し、請求項7を6に繰り上げる等 → 次頁の請求項6参照）

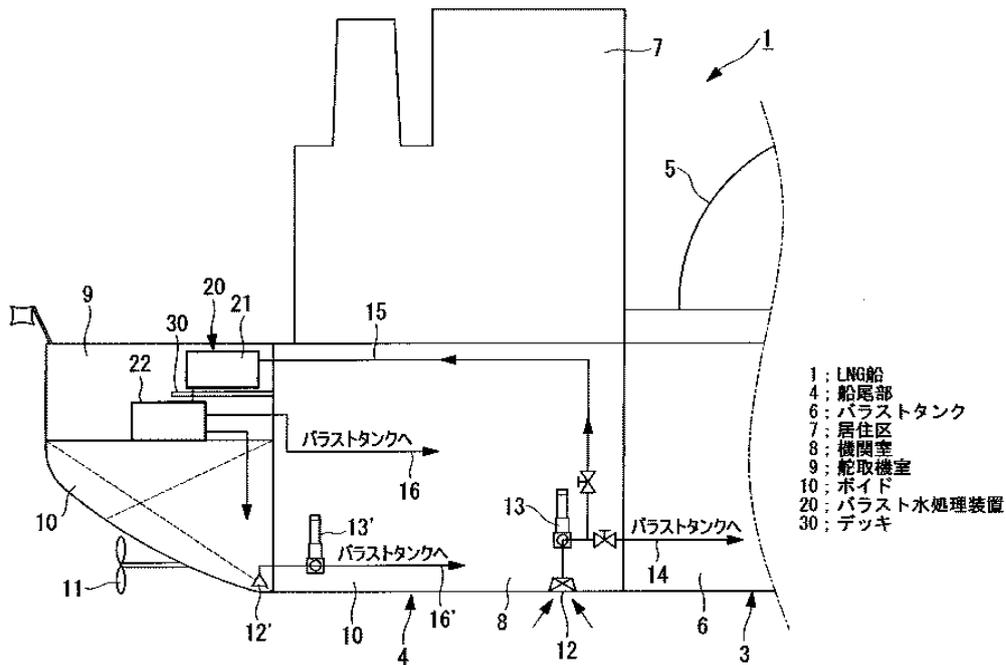
審決 平成24年11月 5日
（訂正認容、請求項6を特許無効とする。）

【請求項6】（訂正後）／（訂正前請求項7を繰上げ）

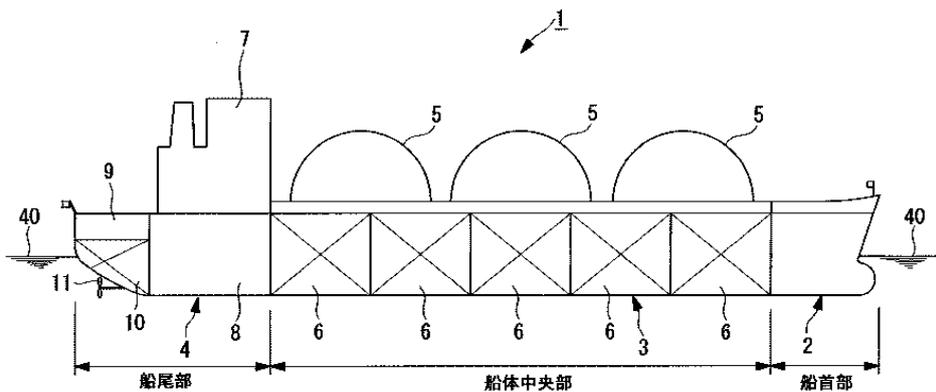
バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって、

バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで、船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

【図1】



【図4】



明細書における、「舵取機室」・「非防爆エリア」に関連した説明箇所

『 【0029】

このように、上述した本発明の船舶構造によれば、今後設置が義務づけられるバラスト水処理装置20について、船体設計や船型の大幅な変更を必要とせず、しかも、新造船や既存の船舶を改造して設置する場合においても、多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を容易に設置することができる。すなわち、本発明は、船舶構造としては必要である舵取機室9の空間を有効に利用し、配置上の制約や他の船舶構造に及ぼす影響が小さい舵取機室9が、船舶構造におけるバラスト水処理装置20の最適な設置場所であることを見いだしたものである。

【0030】

また、舵取機室9は、バラストポンプ13が設置される機関室8に隣接して近いため、処理装置入口側配管系統15及び処理装置出口側配管系統16に必要となる配管長及び配管設置スペースが少なくすみ、バラスト水処理に伴う圧力損失も最小限に抑えることができる。

また、舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむという利点もある。

また、舵取機室9は、船舶の吃水より上方に位置するため、緊急時においてはバラスト水を容易に船外へ排水できるという利点もある。

なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更することができる。

[発明が解決しようとする課題]

【0006】

(1) バラスト水処理装置は、電気や薬剤などを使用する高度な処理レベルが求められるため、海洋環境下での波浪・風雨に対する耐食性を考慮すると、甲板等の船外よりも船内に設置することが好ましい。

(2) バラスト水処理装置を船内に配置する場合、貨物積載量の確保や可燃性貨物の積載に伴う危険区画等を考慮すると、船体中央部分に配置することを避け、船首または船尾に配置することが望ましい。

(3) 一般的な船舶設計では、バラストポンプ等の機器類は船尾の機関室に配置される。このため、船首にバラスト水処理装置を配置すると、船尾のバラストポンプ近傍に設けられた取水口から船首まで長距離の配管が必要となる。』

【無効審判の経緯】

1. 審判で主張された無効理由（訂正後に関するもの）

- ・無効理由1（特許法29条の2）
- ・無効理由2（特許法29条2項）
- ・無効理由3（特許法17条の2第3項） → 請求項6に係る発明は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲および図面に記載した事項の範囲外の発明であるから、特許法17条の2第3項の規定により特許を受けることができない。

2. 審決の要点

無効理由1及び2については理由なし。

無効理由3につき、

「『非防爆エリア』という語は、当業者において『非危険区域』や『非危険区画』と解釈できたとしても、『バラスト水処理装置』は舵取機室9以外に具体的にどの場所に配設すると特定しているものではないから、船舶後方の舵取機室9以外の『非危険区域（非危険区画）』ならどの場所（機関室も含む）でもよいことになる。このことは、『バラスト水処理装置を舵取機室9に配設』するという本件出願当初の発明の要旨を逸脱し、新たな技術事項を導入したものと認められることになり、願書に最初に添付した明細書に記載された技術範囲を逸脱するものとなり、新規な事項に該当し特許法17条の2第3項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、本件発明6は特許法123条1項1号の規定により無効とすべきである。」と判断した。

<原告の主張>

取消事由1（特許法17条の2第3項についての理由不備）
（省略）

取消事由2（特許法17条の2第3項についての判断の誤り）

これに関して、主として以下の三つの観点から主張。

- (1) 当初明細書の記載からは、バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設することにより、本件発明の課題を解決できるという技術的事項が導かれること。
- (2) 当初明細書には、バラスト水処理装置を機関室に配設することを排除する旨の記載はないこと。
- (3) 当初明細書の記載は、バラスト水処理装置を舵取機室に配設する構成に限定するものではないこと。
- (4) 小括

上記のとおり、本件発明6の構成のうち、バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設するという構成を採用することによって、上記の課題が解決されるという技術的事項は、当初明細書の【0030】及び【0006】から導かれるものであり、本件補正は、当該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ていないから、特許法17条の2第3項に違反するものではない。

<被告の反論>

取消事由1に対して、（省略）。

取消事由2に対して、・・・

以上を総括すれば、当初明細書等には、バラスト水処理装置を舵取機室内に設置する発明の目的、構成及び効果が記載されている。しかし、バラスト水処理装置を舵取機室以外に設置することに関する技術的事項は、唯一【0025】に機関室に設置した場合のデメリットが記載されているのみであり、バラスト水処理装置を舵取機室以外に設置する発明は、記載されていない。

<裁判所の判断>

原告ら主張の二つの取消事由のうち、取消事由1については判断せず。

取消事由2（特許法17条の2第3項についての判断の誤り）について、裁判所は以下のように判断した。

(1) 当初明細書の記載事項

・・・当初明細書の全体的な要旨としては、バラスト水処理装置の配設場所について、舵取機室に主眼が置かれたものであり、「非防爆エリア」に関しては、【0030】に唯一記載があるものの、その意味を含む具体的な内容については、舵取機室以外の例示はないことをまず指摘することができる。

しかし、「非防爆エリア」に関する記載がこのように当初明細書にあるので、その意味するところを以下に検討する。

(2) 出願時の技術常識の参酌

甲101～103，甲208～211によれば，本件出願時点において，「非防爆エリア」という用語は，船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ，危険場所（危険区画又は区域）の反対語である非危険場所と同義であり，防爆構造が要求されない領域，すなわち，電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域を意味するものと認められる。

本件出願時点において，当業者にとって，船舶のどの場所が「非防爆エリア」であるかについても，以下の理由により明確であると認められる。

すなわち，甲101・・・。

また，甲215・・・。

さらに，危険区域の分類については，甲216・・・。

これらの甲101，215，216に照らせば，本件出願時点において，当業者にとって，船舶のどの場所が危険場所又は区域になるのかは明確であり，そうである以上，危険場所又は区域ではない「非防爆エリア」がどこかも明確であるというべきである。

また，甲101，215，216は，船舶を設計するにあたって遵守すべき基本指針に関するものであるから，本件出願時点において，「非防爆エリア」の意味はもとより，その具体的な場所についても，当業者の技術常識であったものと認めて差し支えない。

上述したように，当初明細書において，「非防爆エリア」という用語の意味が記載されておらず，操舵機室以外に「非防爆エリア」の例示は存在しない。しかし，上記技術常識に照らせば，当初明細書に接した当業者は，「非防爆エリア」の意味や場所を明確に理解できるというべきである。また，当初明細書において，「非防爆エリア」という用語が一般的な意味，すなわち，「電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」という意味で用いられていることは，【0030】の「舵取機室9は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」という記載と整合することからも明らかである。

(3) 【0030】の記載事項

本件発明6の構成である「非防爆エリア」について、前記のとおり、当初明細書の【0030】に、「また、舵取機室9は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点もある。」と記載されている。

ここに記載された利点は、文理上、舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし、当該記載に接した当業者は、この効果は舵取機室に限定されるものではなく、舵取機室とは別次元の「非防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。その理由は、以下のとおりである。

まず、「非防爆エリア」の意味およびその具体的な場所が当業者の技術常識であることは、上述したとおりである。「非防爆エリア」は、「電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから、「非防爆エリア」であれば、そこに配置される電気機器の構造、設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で、その結果として、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。すなわち、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は、「非防爆エリア」の裏返しであって、「非防爆エリア」が備える当然の効果を述べているものである。

そうすると、当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており、【0030】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても、【0030】の記載に接した当業者は、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく、舵取機室には限定されない、より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして、かかる理解の下、「非防爆エリア」についても、舵取機室とはほとんど無関係な単独の構成として理解するというべきである。

よって、【0030】の記載から、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する、ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ、本件発明6の「非防爆エリア」は、【0030】において実質的に記載されているというべきである。「非防爆エリア」の構成について特許法17条の2第3項の要件を満たさないとすることはできない。

(4) 【0025】との関係

(省略)

2 まとめ

以上のとおり、本件補正において、バラスト水処理装置の配設場所を「非防爆エリア」としたとしても、新たな技術事項を導入するものではなく、出願当初明細書に記載された技術範囲を逸脱するものではない。よって、本件発明6が特許法17条の2第3項の規定により特許を受けることができないとした審決の判断は誤りであり、原告の主張する取消事由2には理由がある。

以上