

新規事項追加に関する検討

——明細書の記載から「ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができるか」という指標が示された事例——

知的財産高等裁判所 平成25年9月10日判決
平成24年(行ケ)第10425号 審決取消請求事件

林 佳 輔*

抄 録 「ひとまとまりの技術的思想が読み取れるかどうか」という指標が提示された判決を分析した。判決においては、発明の効果を参酌し、「ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができるかどうか」によって新規事項の追加に該当するかどうかを判断するべきであると判示された。「ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができる」ことにより、より広義な構成も明細書に実質的に記載されていると認定している点において、ソルダーレジスト大合議判決よりも一歩踏み込んだ実務的指針を与えるものであると考えられる。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
3. 本件特許発明
 3. 1 本件特許発明の概要
 3. 2 クレームの補正・訂正の経緯
4. 原審の判断
5. 裁判所の判断
 5. 1 出願当初の明細書の記載事項
 5. 2 出願時の技術常識の参酌
 5. 3 本件明細書【0030】の記載事項
 5. 4 本件明細書【0025】との関係
 5. 5 審決・判決における認定の対応関係
6. 考 察
 6. 1 本事案における補正・訂正について
 6. 2 「機関室」について
 6. 3 判決における「次元」「別次元」について
7. 実務的観点から見た検討
 7. 1 補正・訂正について
 7. 2 仮想事例の検討
8. おわりに

1. はじめに

新規事項の追加に該当するかどうかを判断するにあたり、「ひとまとまりの技術的思想」が読み取れるかどうかという指標が提示された判決を分析する。判決では、発明の効果を参酌し、「ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができるかどうか」によって新規事項の追加に該当するかどうかを判断するべきであるとし、より広義な構成も当初明細書に実質的に記載されていると認定した。

本判決で提示された指標が実務に与える影響についても考察する。

2. 事案の概要

本事案は、無効審判において訂正された訂正特許発明は新規事項を含むとして無効審決が出されたところ、その審決取消訴訟において、明

* 弁理士 Keisuke HAYASHI

細書の記載から、原審において新規事項であるとされた構成によって、本件発明の効果を奏する「ひとまとまりの技術思想を読み取ることができ」、当該構成は明細書に実質的に記載されていると判断され、当該訂正特許発明は新規事項を含まないとして審決が取り消された事例である。

事件番号：平成24年(行ケ)第10425号

判決言渡：平成25年9月10日

特許番号：特許第4509156号

原審番号：無効2011-800262

発明の名称：船舶

3. 本件特許発明

3.1 本件特許発明の概要

(1) 発明のポイント

船におけるバラスト水処理装置のレイアウト(バラスト水処理装置を船のどの位置に配設するか)が発明のポイントである。

船舶のバラスト水は、船体の姿勢制御や復原性確保のためにバラストタンクに積載される海水または淡水であり、船舶の安全運航上欠くことのできないものである。このバラスト水は、空船時にポンプでバラスト水を吸い込んでバラストタンク内に積載(取水)し、貨物を積み込む港において積荷の進行に合わせて排出(排水)される。上述したバラスト水には、種々の微生物類(水生生物)が含まれている。この微生物類には、微小な生物(バクテリア等の微生物やプランクトン等の浮遊生物等)に加えて、魚類等の卵や幼生等も含まれる(本件明細書【0002】)。

バラスト水は積載地と異なる港(水域)に排水されることとなるため、バラスト水とともに移動した微生物類が新たな環境に定着すれば、その水域の生態系や水産業等の経済活動に影響を与えることが懸念される。また、バラスト水とともに移動した一部の病原菌は、人体の健康

に直接影響を与えることも懸念される。このため、国際海事機関(International Maritime Organization: IMO)においては、バラスト水に含まれる微生物類の管理に関する条約が批准され、バラスト水の取水時または排水時に微生物類を除去または死滅させることが求められる(本件明細書【0003】)。

(2) 課題(本件明細書【0005】～【0007】)

バラスト水処理装置が大型化する中、

- ①海洋環境下での波浪・風雨に対する耐食性の確保
 - ②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からの隔離
 - ③機関室内のバラストポンプ近傍の取水口からバラスト水処理装置までの距離の短縮
- といった観点から、バラスト水処理装置の適当な設置場所の確保が困難である。

(3) 効果(本件明細書【0012】)

今後義務づけられるバラスト水処理装置を設置する際、船体設計の大幅な変更が必要なく、新造船や既存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可能となる。

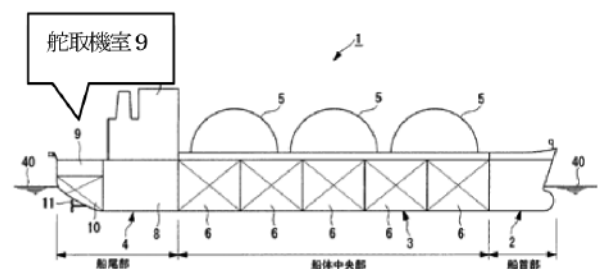


図1 船舶の全体構成例を示す図(本件【図4】)

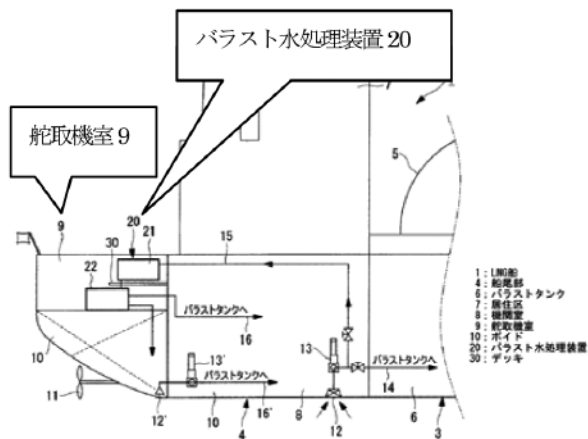


図2 バラスト水処理装置を設けた船舶の船尾部拡大図 (本件【図1】)

3.2 クレームの補正・訂正の経緯

(1) 出願時のクレーム

出願時には、「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が規定されている請求項のみ存在した。

【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。

(2) 登録時のクレーム

拒絶理由応答時に、「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が規定された請求項7が追加された。出願当初明細書の「非防爆エリア」に関する記載は、『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。』（本件明細書【0030】）のみである。

【請求項1】(補正無し)

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】(追加)

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。

(3) 無効審判における訂正後のクレーム

無効審判が請求され、訂正請求によって、「舵取機室」は吃水線よりも上方に位置すること(訂正請求項1)、「バラスト水処理装置」は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ること(訂正請求項6)が規定された。

【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舵取機室内に配設され、前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。

【請求項6】(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。

4. 原審の判断

原審では、本件出願当初明細書【0029】及び【0030】を参照し、『「バラスト水処理装置」を「舵取機室9」に配設したことによる効果として「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。』、「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む、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。』と記載されているが、そのほかに副次的な効果として「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」（下線は当審において付与したものである。）と記載したものと認められる。』とし、『「非防爆エリア」については上記の【0030】に「…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。」と記載されているだけで、本件の出願当初の明細書では舵取機室9以外には具体的にどの場所に配設するとの記載も示唆もしていないものではない。』と認定した。

さらに、『「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。』と認定し、「バラスト水処理装置」が船

舶後方の「非防爆エリア」に配設されているという構成は、「バラスト水処理装置を舵取室9に配設」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定した。

5. 裁判所の判断

特許権者ら(被請求人ら)は、原審の審決を不服とし、審決取消訴訟を提起した。裁判所は、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と判断し、審決を取り消した。

5. 1 出願当初の明細書の記載事項

判決では、本件出願当初明細書の記載事項を参照して、『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は、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。』と認定している。このように、判決では、「非防爆エリア」に関しては、【0030】に記載があるのみであり、「非防爆エリア」の例示としては「舵取機室」以外の記載はないことを認めつつも、「出願時の技術常識の参酌」、「【0030】の記載事項」及び「【0025】との関係」を挙げ、以下(2)～(4)で示すように、『「非防爆エリア」が舵取機室以外の場所(機関室を含む)を包含するとしても、そのことをもって、新たな技術事項を導入したものとすることはできない。』という結論を導き出している。

5. 2 出願時の技術常識の参酌

判決では、財団法人日本海事協会「2007 鋼

船規則 鋼船規則検査要領 H編 電気設備」他、数多くの技術資料を参照し、『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。』と認定し、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明確である旨認定した。

そして、『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。』と認定した。

5.3 本件明細書【0030】の記載事項

判決では、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つつも、『【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。』と認定した。そして、『【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。』と判断した。

5.4 本件明細書【0025】との関係

【0025】には、次のような記載がある。

『機関室8の内部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。』

『機関室8内にバラスト水処理装置20を設置しようとするれば、機関室8を大型化するように船殻設計を変更するなど、船体構造や船型の大幅な変更が必要となる。』

『特に、既存船に適用する場合には、機関室8を改造してバラスト水処理装置20を設置することは、船体構造の大規模な改造工事が必要となる。このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うものであるから、機関室8をバラスト水処理装置20の設置場所とすることには問題が多くきわめて困難である。』

このような【0025】の記載を見ると、出願当初、発明者らは、バラスト水処理装置を「機関室」に配設するにはデメリットが伴うことを認識していたことが分かる。

判決では、『バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、【0030】に記載されているように、「非防爆エリア」が「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」を有することに着目したものである。したがって、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的

思想と着目点の次元が異なっている。』とした上で、『バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は当初明細書の【0030】によってサポートされている以上、当初明細書において、舵取機室に関する特有の技術的思想が開示されているとしても、そして、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載が【0030】においてだけであるとしても、「非防爆エリア」に関する本件発明6が特許法17条の2第3項の規定を満たすことについての判断を左右するものではない。また、バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと、これを「非防爆エリア」に配設することとは、次元を異にする技術的思想であるから、前者の優位性を後者との関係で述べた【0025】の記載が存在するとしても、後者を無視することはできない。そして、両者が別次元の技術的思想である以上、「非防爆エリア」が舵取機室以外の場所（機関室を含む）を包含するとしても、そのことをもって、新たな技術事項を導入したものとするとはできない。』と結論付け、訂正特許発明は新規事項を含まないとして審決を取り消した。

5. 5 審決・判決における認定の対応関係

ここで、審決及び判決における認定の対応関係を纏めると、以下の通りである。

(1) 審 決

- ① 【0030】（非防爆エリア）は舵取機室の副次的効果として記載されているだけであり、当初明細書には「バラスト水処理装置を舵取機室以外のどの場所に配設するのか」についての記載がない。
- ② 「非防爆エリア」は機関室も含むため、【0025】（機関室への配設にはデメリットを伴うことを認識）の記載と整合しない。として、新規事項の追加と判断した。

(2) 判 決

- ① 【0030】（非防爆エリア）は舵取機室の副次的効果として記載されただけであり、当初明細書には「バラスト水処理装置を舵取機室以外のどの場所に配設するのか」についての記載がない、点について

- i) 当業者が「バラスト水処理装置を舵取機室以外のどの場所に配設するのか」を理解できるか？

技術常識に照らせば、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。

- ii) 舵取機室の副次的効果として記載された【0030】（非防爆エリア）を採用できるか？

「非防爆エリア＝制御・電気機器類の制約が少ない」との「ひとまとまりの技術的思想」を読み取ることができ、かつ、「制御・電気機器類の制約が少ない」という効果は、舵取機室の効果ではなく、非防爆エリアの効果と理解できるため、舵取機室の副次的効果として記載された【0030】（非防爆エリア）を採用できる。

- ② 「非防爆エリア」は機関室も含むため、【0025】（機関室への配設を否定）の記載と整合しない、点について

【0025】（機関室への配設を否定）の記載は「舵取機室への配設」に対応するものであり、かつ、「舵取機室への配設」と「非防爆エリアへの配設」とは、別次元の技術的思想であるため、【0025】の記載は問題とならない。

6. 考 察

6. 1 本事案における補正・訂正について

本判決では、『【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』ると認定しており、新規事項に当たるかどうかの

判断に「ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができるかどうか」という指標を用いることが示された。本事案において、当初明細書には、『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（効果）』を奏することが記載されている（本件明細書【0030】）。なお、当初明細書の「非防爆エリア」に関する記載は、当該記載のみである。

判決においては、この効果は、当業者であれば、『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』と認定している。

「舵取機室」は「非防爆エリア」の一つであり、「非防爆エリア」は「舵取機室」以外のものも含む「舵取機室」の上位概念に相当する技術用語である。判決においては、「非防爆エリア」は「舵取機室」とは「別次元」（「次元」、「別次元」については、後で考察する）であると認定したり、「広義」であると認定したりしている。

ここで、判決における「ひとまとまりの技術的思想」という概念による新規事項に当たるかどうかの判断のロジックを一般化すると、以下の通りである。

- ①当初明細書には「構成A」が記載されている。
- ②当初明細書には「構成A」による「効果（利点） α 」及び「効果（利点） β 」が記載されている。
- ③当初明細書には「構成A」の広義（別次元）の「構成B」が記載されている。
- ④当業者であれば、出願当初の技術常識を参酌すると、「構成B」によっても「効果 β 」を奏することは明白である。
- ⑤当業者であれば「効果 β 」は「構成A」特有の効果であると理解することはなく、より広義の「構成B」に着目した効果であると理解

するものと認めることができる。

- ⑥当初明細書の記載から、「構成B」によって、「効果 β 」を奏する「ひとまとまりの思想」を読み取ることができ、「構成B」は出願当初明細書に実質的に記載されているというべきである。

ところで、「舵取機室9は非防爆エリアである」（本件明細書【0030】）という記載があるからといって、「非防爆エリアは舵取機室9である」というロジックがそのまま成り立つ訳ではないことは当然である。

判決においては、『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。』としつつも、出願時の技術常識を参酌し、バラスト水処理装置を舵取機室に配設する効果は、当業者であれば、『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』と認定している。即ち、当初明細書には一つの構成の例示しか無くとも、出願当初の技術常識を参酌して、当業者であればその例示の構成の広義（別次元）の構成であっても、その例示の構成の効果と同様の効果を奏すると理解することができる場合は、「ひとまとまりの技術的思想」を読み取ることができ、その広義の構成も明細書に実質的に開示されていると認定できるとしているのである。

ここで、改訂審査基準¹⁾において参考とされているソルジャーレジスト大合議判決²⁾では、『すなわち「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に

対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となる。ところが「明細書又は図面に記載した事項」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」するものということができる。そして、同法134条2項ただし書における同様の文言についても、同様に解するべきであり、訂正が、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、当該訂正は「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。』と判示している。訂正（補正）が「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との関係において、新たな技術的事項を導入するかどうか」によって、当該訂正が新規事項の追加に該当するかどうかを判断するとしており、「明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提」とはなるが、それに拘泥されない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、当該構成が新規事項に該当するかどうかを判断するとしている。

本件判決においては、効果を参酌し、「ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができるかどうか」によって新規事項の追加に該当するかどうかを判断するべきであるとし、より広義な構成も明細書に実質的に記載されていると認定している点において、ソルジャーレジスト大合議判決よりも一歩踏み込んだ実務的指針を与え

るものであると考えられる。

6. 2 「機関室」について

さらに検討すると、本件明細書には、『バラストポンプ13の近傍という観点では、バラスト水処理装置20を機関室8内に設置することも考えられる。しかし、通常の船舶設計における機関室8内は、メンテナンスや操作性を考慮すると、特別な要件がある場合を除いて種々の機器類を配置する場所とされる。しかも、機関室8の内部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。従って、機関室8内にバラスト水処理装置20を設置しようとするれば、機関室8を大型化するように船殻設計を変更するなど、船体構造や船型の大幅な変更が必要となる。』（本件明細書【0025】）との記載がある。この記載を見ると、バラスト水処理装置が機関室内に設置された構成は、船体構造や船型の大幅な変更が必要となる構成である。

そして、「機関室」は「非防爆エリア」の一つであり、訂正請求項6は、バラスト水処理装置が「機関室」に配設される場合も含むと解釈される。

ここで、本件発明の効果（本件明細書【0012】）としては、「今後義務づけられるバラスト水処理装置を設置する際、船体設計の大幅な変更が必要なく、新造船や既存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可能となる。」との記載があり、「バラスト水処理装置を機関室に配設すること」は本件発明の効果の一つを奏さないと考えられる。

本件発明の効果の一つを奏さないと考えられる「バラスト水処理装置を機関室に配設すること」を含む「バラスト水処理装置を非防爆エリ

アに配設すること」が新規事項に該当するかの判断において、「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との関係において、新たな技術的事項を導入するかどうか」によって、当該訂正が新規事項の追加に該当するかどうかを判断するとしたソルダーレジスト大合議判決を考慮すると、「機関室」を含めた「非防爆エリア」全体にバラスト水処理装置を配設する補正を認めている点については、少なくとも本件発明の効果の一つを奏さない「機関室」を除く範囲で補正を認めるべきではないかという論点も現れてくる。言い換えると、機関室を含む、より広義の「非防爆エリア」にバラスト水処理装置を配設することが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として補正が認められている以上、機関室にバラスト水処理装置を配設するという補正も認められるというべきである。

一方、「バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設すること」によって、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむ」という本件発明の一つの効果を奏するということができ、「機関室」を含めた「非防爆エリア」全体にバラスト水処理装置を配設することは、本件発明の一つの効果を奏するということができる。

この点については、本件発明の効果の一つを奏さない「バラスト水処理装置が機関室に配設された船舶」が新規事項に該当するかどうかについても論点が現れてくると思われる。この点については後述する。

6.3 判決における「次元」「別次元」について

判決においては、以下に示すとおり「次元」及び「別次元」という文言が用いられている（下線は筆者が付与）。

①『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。』（本判決第34頁第10～16行）

②『これに対して、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、【0030】に記載されているように、「非防爆エリア」が「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」を有することに着目したものである。したがって、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は、バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想と着目点の次元が異なっている。』（本判決第35頁下2行～第36頁第4行）

③『また、バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと、これを「非防爆エリア」に配設することとは、次元を異にする技術的思想であるから、前者の優位性を後者との関係で述べた【0025】の記載が存在するとしても、後者を無視することはできない。』（本判決第36頁11～14行）

④『そして、両者が別次元の技術的思想である以上、「非防爆エリア」が舵取機室以外の場所（機関室を含む）を包含するとしても、そのことをもって、新たな技術事項を導入したものとすることはできない。』（本判決第36頁14～16行）

ここで、「次元」とは、『転じて、物事を考える立場やその着目している面。「高いーに立つ」「ーの違う問題』』（広辞苑）との意味がある。

判決における「次元」及び「別次元」という文言の意味するところを検討すると、構成「バラスト水処理装置を舵取機室に配設」によれば、効果「バラスト水処理装置を設置する際、船舶の大幅な設計変更が不要」が得られるのに対し、構成「バラスト水処理装置を非防爆エリアに配設」によれば、効果「制御機器・電気機器の制約が少ない」が得られる。よって、両構成は、互いに異なる作用・効果を奏するため、互いに「次元」が異なる、と認定しているものと考えられる。

したがって、判決における「次元」とは、「発明の作用・効果」とも言い換えることができると考えられる。

7. 実務的観点から見た検討

7.1 補正・訂正について

本事案の判決によると、新規事項の追加に該当するかどうかの判断において、上記6.1(1)で述べたロジックが適用されている。

このロジックによると、「構成A」によって「効果 α 」と「効果 β 」が奏される前提で、「構成A」より広義の「構成B」についても「効果 β 」を奏する「ひとまとまりの思想」を読み取ることができる場合は、広義の「構成B」についても、クレームアップすることができるということである。よって、当初明細書には広義の「構成B」について詳細な記載は無い場合であっても、出願当初の技術常識を参酌して、「構成B」をクレームアップすることができる場合があり、本件判決によって判示された「ひとまとまりの技術的思想が読み取れるかどうか」という判断指標は、権利者（出願人）にとって補正の許容範囲について、より具体的な指針となると考えられる。

また、例えば、「構成A」によって「効果 α 」と「効果 β 」が奏される前提で、「構成B」又

は「構成B」の下位概念の一つが従来技術に記載されている場合であっても、当業者であれば「効果 β 」は「構成A」特有の効果であると理解することはなく、より広義の「構成B」に着目した効果であると理解するものと認めることができる場合は、出願当初明細書の記載から、「構成B」によって、「効果 β 」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、「構成B」は出願当初明細書に実質的に記載されているとすることができる場合があると考えられる。このことは、構成Bが図面のみに記載されている場合であっても、「構成B」によって、「効果 β 」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る場合は、「構成B」は出願当初明細書に実質的に記載されているとすることができる場合があると考えられる。

一方、「構成B」が従来技術に記載されている場合等、あまり広すぎる補正を認めてしまうと、所謂後付けの発明までも権利範囲として認めてしまうことになりかねない。

なお、米国の審査実務においては、明細書において「Prior Art」として記載されている構成は「Applicant Admitted Prior Art」として認定され、発明を拒絶する根拠として用いられる³⁾。

また、本事案において、機関室にバラスト水処理装置を設置するデメリットについて出願当初の明細書に記載がなかった場合は、特許発明の技術的範囲の解釈は変わったであろうか。一方、機関室にバラスト水処理装置を設置するデメリットは、出願当時、当業者にとっては自明なことである場合は、そのデメリットについて明細書に記載があろうとなかろうと、特許発明の技術的範囲の解釈に影響はないのであろうか。このあたりの新しい論点が生じてくる。

7.2 仮想事例の検討

例えば、「バラスト水処理装置が機関室に配

設された船舶」が新規事項の追加に該当するかどうかについて検討する。

機関室は「非防爆エリア」の一つである。また、当初明細書【0025】には、『バラストポンプ13の近傍という観点では、バラスト水処理装置20を機関室8内に設置することも考えられる。』との記載がある。

ここで、判決では『【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』、バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成は新規事項の追加には該当しないと判断しているのは上述したとおりである。この「ひとまとまりの技術」とは、本件においては、「バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設すること」が、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむ」という効果を奏することである。

また、判決では、『「非防爆エリア」が舵取機室以外の場所（機関室を含む）を包含するとしても、そのことをもって、新たな技術事項を導入したものとする事はできない。』とも認定し、機関室を含む「非防爆エリア」にバラスト水処理装置を配設することが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としている。よって、機関室は「非防爆エリア」の一つである以上、「バラスト水処理装置が機関室に設置された船舶」が新規事項の追加には該当しないと考えられる。

しかし、当初明細書【0025】には、「しかし、通常の船舶設計における機関室8内は、メンテナンスや操作性を考慮すると、特別な要件がある場合を除いて種々の機器類を配置する場所とされる。しかも、機関室8の内部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確

保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。従って、機関室8内にバラスト水処理装置20を設置しようとするれば、機関室8を大型化するように船殻設計を変更するなど、船体構造や船型の大幅な変更が必要となる。特に、既存船に適用する場合には、機関室8を改造してバラスト水処理装置20を設置することは、船体構造の大規模な改造工事が必要となる。このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うものであるから、機関室8をバラスト水処理装置20の設置場所とすることには問題が多くきわめて困難である。」といった記載があり、「バラスト水処理装置が機関室に配設される」ことの問題点や困難性が指摘されている。

ここで、「バラスト水処理装置が機関室に配設される」ことにより、本件発明の効果を奏するかどうか検討する。当初明細書【0025】には「機関室8の内部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。」との記載があり、また、本件発明の効果（本件明細書【0012】）としては、「今後義務づけられるバラスト水処理装置を設置する際、船体設計の大幅な変更が必要なく、新造船や既存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可能となる。」との記載がある。よって、「バラスト水処理装置を機関室に配設すること」は「バラスト水処理装置を設置する際、船舶の大幅な設計変更が不要」との本件発明の効果を奏さないと考えられる。

一方、バラスト水処理装置を「機関室」に配設することによって「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむ」という一つの効果を奏する。

してみると、「バラスト水処理装置が機関室に配設された船舶」は、「バラスト水処理装置

を設置する際、船舶の大幅な設計変更が不要」という効果を奏することは無いが、「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくすむ」という一つの効果を奏する「ひとまとまりの技術的思想」として当初明細書には開示されていると考えられる。よって、「非防爆エリア」の一つである「機関室」にバラスト水処理装置が配設された構成は、当初明細書に開示されていると言え、新規事項に該当しないと考えることができる。

実務的には、広義の「非防爆エリア」への補正が認められれば、その技術的範囲は狭義の「機関室」をも含むものとなるので、（公知例との関係を考慮する必要はあるが）狭義の「機関室」への補正を行う必要はない。

よって、上述の例のような「構成A」によって「効果 α 」と「効果 β 」が奏される前提で、構成Bの下位概念の一つが従来技術に記載されている場合やそれに伴うデメリットが認識されている場合であっても、「効果 β 」がより広義の「構成B」に着目した効果であると理解するものと認めることができる場合は、クレームに「構成B」を規定することによって、「構成B」の下位概念をも含む技術的範囲を確保することができるのである。

8. おわりに

本論考においては、「ひとまとまりの技術的思想が読み取れるかどうか」という指標が提示

された判決を分析した。発明の効果を参酌し、「ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができる」かどうかによって新規事項の追加に該当するかどうかを判断するべきであるとし、より広義な構成も実質的に記載されていると認定している点において、ソルダーレジスト大合議判決よりも一歩踏み込んだ実務的指針を与えるものであると考えられる。

注 記

- 1) 特許庁審査基準「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」「新規事項」
(http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iii.pdf)
- 2) ソルダーレジスト大合議判決（平成18年（行ケ）第10563号審決取消請求事件 平成20年5月30日判決言渡）
- 3) USPTO MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) “2129 Admissions as Prior Art [R-08.2012]” “II DISCUSSION OF PRIOR ART IN SPECIFICATION” には、次のように規定されている。“Where the specification identifies work done by another as “prior art,” the subject matter so identified is treated as admitted prior art. In re Nomiya, 509 F.2d 566, 571, 184 USPQ 607, 611 (CCPA 1975) (holding applicant’s labeling of two figures in the application drawings as “prior art” to be an admission that what was pictured was prior art relative to applicant’s improvement).”

(原稿受領日 2014年11月17日)