

## 補正要件の判断に関する裁判例

－「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」事件－

H30.8.22 判決 知財高裁 平成 29 年（行ケ）第 10216 号

審決（拒絶）取消請求事件：審決取消

### 概要

明細書に具体的に開示されていない、乳化試験機の付属品である攪拌羽根の寸法を追加する補正について、当該攪拌羽根の形状、寸法は、販売開始以降、変更が加えられたことは一度もないこと等から、当該補正は、新たな技術的事項を導入するものではないとされ、当該補正を新規事項の追加であるとした審決を取り消した事例。

### 特許請求の範囲

【請求項 1】（下線は補正箇所）

アルカリ剤を含有する第 1 剤と酸化剤を含有する第 2 剤を含んで構成されると共に、

前記第 1 剤と前記第 2 剤の混合液中に、

（A）カチオン性界面活性剤 0.05～10 質量％、（B）アニオン性界面活性剤 0.1～10 質量％、高級アルコール及びシリコン類を含む、常温（25℃）で液状である油性成分 0.01～1 質量％、並びに、

エタノール、イソプロパノール、プロパノール、ブチルアルコール、ベンジルアルコールから選択される溶剤 0.1～20 質量％を含有し、

その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の攪拌条件下で攪拌したとき、攪拌直後の泡（a）の体積に対する攪拌後 40 分経過時の泡（b）の体積の比率  $b/a$  が 0.7～1 の範囲内であることを特徴とする染毛剤。

攪拌条件：前記吐出直後の泡 150ml を、200ml 容で内径がほぼ 6cm の円筒形容器（例えばビーカー）に収容する。次いで、日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器 E T-3 A 型の回転軸に取付けた攪拌羽を、その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように、かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように、円筒形容器内部に位置決めする。攪拌羽は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである（攪拌羽の左右方向の幅は、全幅 5.8mm、支軸直径 6mm、支軸と羽との間隔（隙間）1.6mm、羽の幅 1.0mm である。）。攪拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに（数mm程度）小さく、対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである。このように攪拌羽を位置決めしたも

とで、25℃の雰囲気中、攪拌羽を 150rpm の回転速度で 3 分間回転させ、泡を攪拌する。

新規事項追加の判断の誤り（取消事由 1）

### 裁判所の判断

『（1）判断の前提となる事実

・・・（略）・・・

イ E T-3 A 及び本件攪拌羽根に関する事実

（ア）E T-3 A は、乳化試験等に用いる実験用の機械であり、日光ケミカルズは、昭和 60 年頃から現在まで継続して E T-3 A を販売しており、その累計出荷台数は平成 30 年 5 月 11 日現在で 301 台である。（甲 13、18）

（イ）日光ケミカルズが販売する E T-3 A には、100、200、300、500ml の大きさのビーカーにそれぞれ対応した、4 種類の本件攪拌羽根が付属品として必ず添付されており、その形状、寸法は発売開始当初から現在までの間に変更されていない上、これまでに顧客の要望に応じて攪拌羽根の形状、寸法が変更されたということもない。（甲 13、18）

・・・（略）・・・

（ウ）日光ケミカルズが平成 17 年 7 月頃に作成したカタログには、上記のように支軸の下端から「山」の字を構成する形態で対の羽部が延設された形状をした本件攪拌羽根を装着した状態の E T-3 A の写真が掲載されている。

・・・（略）・・・

（エ）E T-3 A においては、本件攪拌羽根以外にも支軸直径が 6mm である別の攪拌羽根を使用することが可能であり、実際に E T-3 A に取付け可能な攪拌羽根が何種類か市販されている。しかし、市販されているいずれの攪拌羽根も本件攪拌羽根とはその形状が異なっており、本件攪拌羽根のように支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設するような形状のものではなく、したがって、支軸直径を除く寸法も同じではない。（乙 5）

（2）判断

ア 新たな技術的事項導入の有無について

特許請求の範囲等の補正は、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

### 主な争点

の範囲内においてしなければならないところ（特許法17条の2第3項）、上記の「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」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味し、当該補正が、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、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」するものといえることができる（知財高裁平成18年（行ケ）第10563号同20年5月30日特別部判決・判例タイムズ1290号224頁参照）。

これを本件についてみるに、前記で認定したような本願発明において、攪拌羽根の形状、寸法等の攪拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ、当初明細書等に本件攪拌羽根を用いることは明示されていない。しかし、当初明細書の【0012】には、①攪拌にET-3Aを用いること、②「攪拌羽」は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「攪拌羽」であること、③「攪拌羽」の回転半径は、内容量が200mlで内径約6cmのビーカー等の円筒形容器の半径（約3cm）より僅かに小さいことが記載されているところ、前記（1）イの事実によると、当初明細書に記載されている上記「攪拌羽」の形状、寸法は、ET-3Aの付属品である200mlビーカー用の本件攪拌羽根のそれと一致するものである。また、前記（1）イの事実によると、ET-3Aは、昭和60年頃から長年にわたって販売されており、多数の当業者によって使用されてきたと推認される実験用の機械であるところ、販売開始以来、付属品である本件攪拌羽根の形状、寸法に変更が加えられたことは一度もなく、しかも、遅くとも平成17年7月頃には、本件攪拌羽根は、ET-3Aとともに日光ケミカルズのカタログに掲載されていた。さらに、当初明細書の記載に適合するような形状、寸法のET-3A用の攪拌羽根が、ET-3A本体とは別に市販されていたことは証拠上認められない。

以上の事実を考え併せると、当業者が、当初明細書等に接した場合、そこに記載されている攪拌羽が、ET-3Aに付属品として添付されている200mlビーカー用の本件攪拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そして、特定事項aは、200mlビーカー用の本件攪拌羽根の実寸法を追加するものであるから、特定事項aを本願の請求項1に記載することが、明細書又は図面の全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で新たな技術的事項を導入するものとはいえず、新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由がある。

イ 被告の主張について

被告は、ET-3Aのような乳化試験機において、付属品以外の攪拌羽根を任意に選択して用いることができるのは明らかであるところ、ET-3Aに

取付け可能な攪拌羽根が単体で市販されていたり、ET-3Aが付属品なしで取引されていたりすることからすると、当業者が、当初明細書等の記載から、そこでいう攪拌羽根が、200mlビーカー用の本件攪拌羽根を指していると理解することはないなどと主張する。

しかし、前記（1）イのとおり、ET-3Aに取付け可能な攪拌羽根として市販されていることが証拠上確認できるものは、そのいずれもが当初明細書に記載されているような回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したのではないから、それらの攪拌羽根が市販されているという事実をもって、上記アの認定は左右されない。』

### 検討

本願発明は、特定の攪拌条件下で攪拌したときの所定比率に係る特殊パラメータを所定範囲に制御することに発明の本質があることから、審査段階、審判段階では明確性要件違反等の指摘がなされ、これに対して種々の補正を行ったが、明細書には攪拌羽根の形状等までは記載していなかったため、攪拌羽根の形状等を請求項に追加したことが新規事項であるとの審決がなされた。一方、本判決では、補正事項に関して、「新たな技術的事項を導入しないもの」である場合には新規事項の追加ではないとの運用に基づいて、明細書に記載の攪拌装置の品名と付属品との関係等から、明細書に開示のない測定条件の一部事項が新規事項の追加ではないとされた特殊な事例である。

本判決によれば「新たな技術的事項を導入しないもの」の補正範囲が公知事項にまで及んでいる。知財高裁平成18年（行ケ）第10563号の判決によって、引用文献との関係において、明細書に開示のない事項についても「除くクレーム」による補正が新規事項の追加ではないと判断されていることからすれば、本判決は妥当と思われる。

一方で、本判決の趣旨からすれば、攪拌羽根の形状等を補正しなくとも、攪拌羽根の形状等が明らかなのであれば、意見書等による反論によっても明確性要件違反等は解消されてしかるべきではないかと考えられなくはない。

### 実務上の指針

特殊パラメータを発明特定事項とする請求項（将来的に請求項になりえる事項）は、本来的には、審査段階、審判段階での明確性要件違反、実施可能要件違反が指摘された場合にも対応できるように、測定結果に影響を及ぼす要因となる測定条件については、明細書には全て記載しておくことが基本であることをしっかりと認識しておきたい。

以上