

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



作成：平成 25 年 10 月 4 日

作成者： 弁理士 田辺 政一

【事件名】 「船舶」事件
【事件種別】 特許無効審決取消請求事件
【事件番号】 平成 24 年（行ケ）第 10424 号
【裁判所部名】 知財高裁 2 部
【判決日】 平成 25 年 9 月 10 日（口頭弁論終結日：同年 8 月 6 日）
【キーワード】 明確性、サポート要件

【判決の要旨】 明確性要件（特許法第 36 条第 6 項第 2 号）違反及びサポート要件（同項第 1 号）違反を理由としてなされた無効審決が取り消された事案

【事件の概要】

1. 手続の経緯

特許出願	平成 19 年 9 月 13 日
自発補正	平成 22 年 3 月 24 日
特許査定	平成 22 年 4 月 27 日
登録日	平成 22 年 5 月 14 日（特許公報発行日 7 月 21 日）
無効審判	平成 23 年 12 月 6 日（無効 2011-800251）
訂正請求	平成 24 年 3 月 26 日
審決	平成 24 年 10 月 26 日（訂正認容・一部（請求項 6）無効）
出訴	平成 24 年 12 月 5 日（平成 24 年（行ケ）第 10424 号）

2. 特許請求の範囲の記載

(1) 出願時

【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 2，3 は省略）

(2) 自発補正時（特許査定時）

請求項 1～3 の「船舶構造」を「船舶」に補正しつつ、以下の請求項を追加。

【請求項 4】前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項 1 に記載の船舶。

【請求項 5】前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴とする請求項 1 に記載の船舶。

【請求項 6】前記舵取機室は吃水よりも上方に位置することを特徴とする請求項 1 に記載の船舶。

【請求項 7】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) 訂正請求時

【請求項 1】…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】…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。

3. 争点

訂正後の請求項 6 における「バラスト水処理装置」が「船舶後方の非防爆エリア」に配設されている旨の記載について、明確性要件違反、サポート要件違反にそれぞれ該当するか（なお、審決では、訂正後の請求項 1～6 に対する新規性、進歩性、及び第 29 条の 2 についての無効理由はないものと判断されていて、これらは本件訴訟でも

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

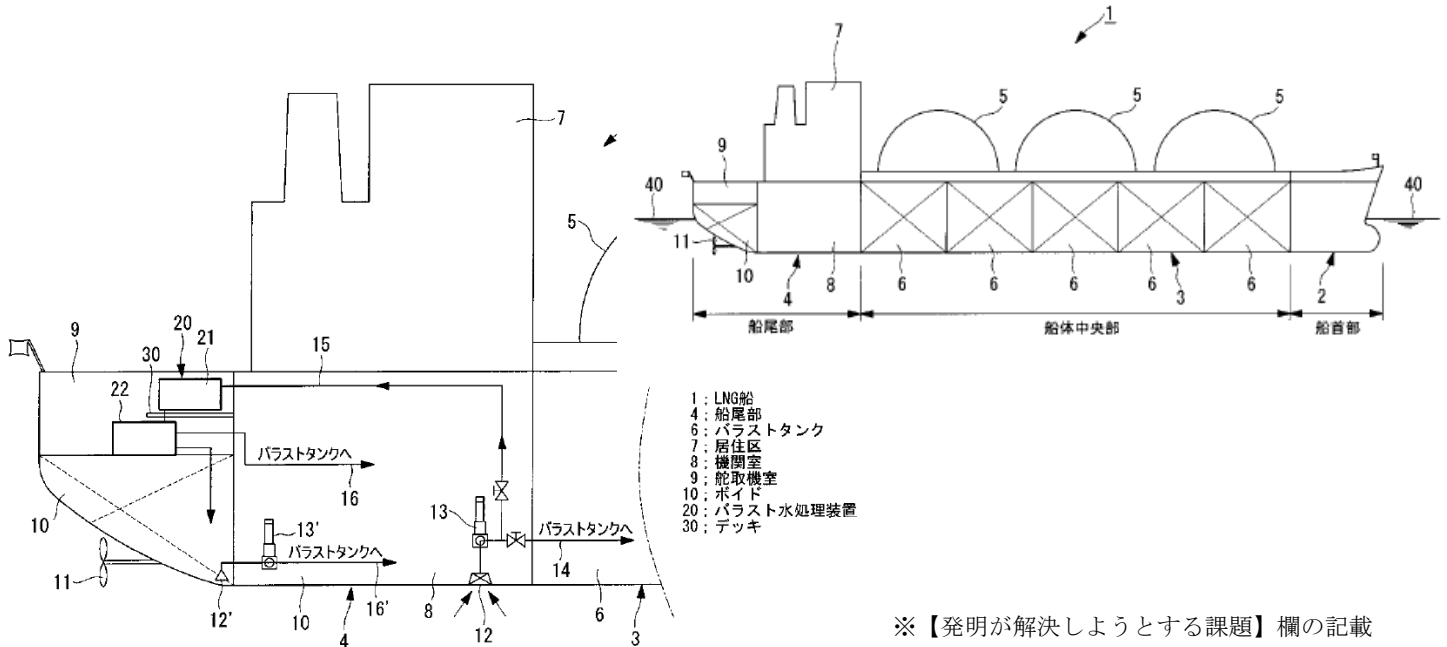
第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



争点とはなっていない。)

4. 出願当初明細書等の記載 (抜粋：下線は報告者が付与)



※【発明が解決しようとする課題】欄の記載

【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。

【0007】このように、今後設置が義務づけられる**バラスト水処理装置について、船体設計の大幅な変更を必要とせず、しかも、新造船に設置する場合はもとより、既存の船舶を改造して設置する場合にも容易に適用可能な船舶構造が望まれる。**すなわち、新造船や既存船の区別がなく、しかも、タンカー(LPG船、LNG船、油送船等)、貨物船(コンテナ船、ロールオン/ロールオフ船、一般貨物船等)及び専用船(ばら積貨物船、鉱石運搬船、自動車運搬船等)等のように多種多様な船舶(特に一般商船)に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造が望まれている。本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、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船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を提供することにある。

※【発明の効果】欄の記載

【0012】上述した本発明の船舶構造によれば、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可能となる。

※【発明を実施するための最良の形態】欄の記載

【0015】上述したLNG船1の適所には、バラスト水処理装置20が設けられている。このバラスト水処理装置20は、船体の姿勢制御や復原性確保を目的としてバラストタンク6に積載されるバラスト水に含まれる種々の微生物類を除去または死滅させる装置である。すなわち、バラスト水処理装置20は、積み荷の状態等に応じてバラストタンク6内に取水したバラスト水が貨物の積載量を増すにつれて排水されることから、バラスト水に含まれる微生物類を除去または死滅させた状態で排水できるように取水時または排水時に処理して、取水港周辺に生息する微生物類が他の海域に排水されて生態系に影響を及ぼすことを防止するための装置である。

【0016】上述したバラスト水処理装置20は、船舶後方となる船尾部4の舵取機室9内に配置されている。

【0022】さて、上述したバラスト水処理装置20は、LNG船1の後方となる舵取機室9内に配置されている。このバラスト水処理装置20は、荷役の進行に合わせて取水または排水されるバラスト水を処理するため、高い処理速度が求められて大型化する。このため、バラスト水処理装置20の設置には、大きなスペースが必要となる。

【0023】LNG船1のような通常の船舶は、プロペラ11及び航行用エンジンが船体後方に配置されている。

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



このため、バラストポンプ13は、特別な事情がなければ船体後方の機関室8内に設置される。従って、バラスト水処理装置20は、配管長及び配管設置スペースの増加を抑制するため、バラストポンプ13の近傍に設置することが望ましい。一方、舵取機室9は機関室8に隣接し、しかも、プロペラ11及び舵の直上に位置しているため、これらの駆動に起因する振動対策等から比較的広い空間が設けられている。このため、舵取機室9の内部には、バラスト水処理装置20の設置が可能となる大きな設置空間を容易に確保することができる。すなわち、舵取機室9には、船体構造や船型を大きく変更することなく、バラスト水処理装置20の設置に必要な空間を容易に確保することができる。

【0024】具体的に説明すると、舵取機室9の空間は、上述した振動の問題があるため、通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されている。しかし、バラスト水処理装置20は、主としてLNG船1の停船時に使用されるものであるから、上述した振動のない状態での使用が可能となる。本発明者らは、上述した船舶構造に着目し、舵取機室9がバラスト水処理装置20の設置場所として最適であること発見したものである。すなわち、バラスト水の取水または排水は、船舶が港に停船して荷役作業を行う際に実施されるので、バラスト水処理装置20の運転時には船舶航行用のエンジンや舵が駆動されることはなく、従って、舵取機室9は、バラスト水処理装置20の運転時に周囲の振動を考慮する必要はなく、バラスト水処理装置20の設置場所としては最適である。なお、要すれば航海中にも処理することがあるが、これを否定するものではない。

【0025】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。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。

【0026】また、舵取機室9は、機関室8の上部に配置された乗員の居住区7から近く、作業時等のアクセス面でも有利になる。このような観点から見ても、舵取機室9はバラスト水処理装置20の設置場所に適している。また、舵取機室9は船内空間であるから、海洋環境下における波浪や風雨に対する腐食対策を施す必要がなく、この点でもバラスト水処理装置20の設置場所に適している。

【0027】また、舵取機室9は、舵取装置の上方に比較的大きな上部空間が存在するので、たとえば図1に示すように、この空間の中間位置等にデッキ30を形成してバラスト水処理装置20を設置することも可能である。このような構成は、舵取機室9内の空間を立体的に有効利用できるため、たとえば図1に示すように、第1処理ユニット21をデッキ30上に設置し、第2処理ユニット22を舵取機室9の床面上に設置するというような分割構造を容易にする。従って、構成及び形状等が異なる各種方式のバラスト水処理装置20を設置する際には、諸条件に応じた柔軟な対応が可能となる。

【0028】また、バラスト水処理装置20を舵取機室9に設置すると、バラスト水処理装置20がバッファタンクを必要とする方式の場合、近傍にあるボイド10に設置されるアフト・ピーク・タンク等をバッファタンクとして利用することができる。このような構成とすれば、ボイド10の空間を有効利用してバッファタンクの設置スペースを容易に確保できる。すなわち、バッファタンクは単にバラスト水を貯蔵するものであるから、船尾に位置して複雑な形状となるボイド10内であっても、空間形状の制約を受けることなく有効利用が可能である。また、大気開放型のバラスト水処理装置20の場合、その構成上方が一の際に備え船舶の喫水線40以下に設置することは避けるべきである。一方、バラストタンク6の頂部以上にバラスト水処理装置20を設置しかつ既存のバラストポンプ13を利用する場合はバラストポンプ13の吐出圧力を上げる等の余分な改造が必要となり無駄が生じる。よって、大気開放型のバラスト水処理装置20の場合は、船舶の喫水線40より上方かつバラストタンク6の頂部より下方に位置する舵取機室9に設置することは極めて合理的であると言える。

【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に必要な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

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



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。

5. 自発補正（以下の記載を追加）

【0012】また、上記の船舶において、前記舵取機室は非防爆エリアであることが好ましく、これにより、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくなる。また、上記の船舶において、前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることが好ましく、これにより、バラスト水処理に伴う圧力損失を最小限に抑えることができる。また、上記の船舶において、前記舵取機室は吃水よりも上方に位置することが好ましく、これにより、緊急時にバラスト水を容易に船外へ排水することができる。

【0013】本発明の請求項7に係る船舶は、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ものである。

【0014】このような船舶によれば、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ので、船体構造や船型を大きく変更することなく、船舶後方の非防爆エリアを有効に利用して種々のバラスト水処理装置を容易に設置することができる。

6. 審査の概要（抜粋：下線は報告者が付与）

（1）明確性要件

「本件特許明細書【0033】（報告者注：出願当初明細書の【0030】に相当／後記の「裁判所の判断」にて「本件明細書の【0033】と称される）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もある」と記載され、「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」と解釈できるが、本件特許明細書には舵取機室9以外に具体的な場所を特定しているものではないので、「非防爆エリア」が具体的に船舶後方のどの区画を示しているのか不明瞭であり、特許法第36条第6項第2号の規定に違背し、特許法第123条第1項第4号の規定により、無効とされるべきものである。」

（2）サポート要件

「本件特許の明細書の趣旨は、バラスト水処理装置20を機関室8ではなく舵取機室9に配設することが適するとしてしていることである。

そうすると、「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」と解釈すると、「バラスト水処理装置」は船舶後方の舵取機室以外の場所（機関室も含む）でもよいことになり、これは本件特許の明細書の趣旨からみて、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載の範囲を超えて特許されたことになり、特許法第36条第6項第1号の規定に違背し、特許法第123条第1項第4号の規定により、無効とされるべきものである。」

7. 裁判所の判断（抜粋：下線は報告者が付与）

（1）明確性要件

「本件明細書の全体的な要旨は、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、…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。そこで、そのように記載のある「非防爆エリア」の意味するところを、以下に検討してみる。」

「本件特許の出願時において、「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。

また、本件特許の出願時において、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と認められる。」

「本件明細書において、「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。しかしながら、上記技術常識に照らせば、本件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。」

（2）サポート要件

「本件発明6の構成である「非防爆エリア」について、本件明細書の【0033】には、「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。しかしながら、当該記載に接

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-13-24

第一はせ川ビル6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



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、舵取機室とは無関係な「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。」

「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。…「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」は、「非防爆エリア」の用語の意味の裏返しであり、「非防爆エリア」が当然に備える効果を述べたものである。

そうすると、本件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、【0033】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても、【0033】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、それとは別次元の、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、舵取機室とは別に念頭に置いている独自の構成として理解するというべきである。

よって、【0033】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、独自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、【0033】によってサポートされているというべきである。」

「ところで、本件明細書の趣旨は、全体として、バラスト水処理装置を舵取機室に配設することに主眼を置いており、特に、【0028】（報告者注：出願当初明細書の【0025】に相当）には、舵取機室の優位性が機関室（「非防爆エリア」の一つ）との対比において述べられている。

本件明細書で全体として述べられている、バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的思想は、【0027】に記載されているように、舵取機室固有の特性、すなわち、操舵機室は、プロペラ及び舵の直上に位置しており、振動の問題があるため、通常機器類の設置に適さない場所（空間）として残されていることに着目したものである。

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、【0028】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は、着目点の次元を異にしているものである。

バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するとの技術的思想が【0033】によってサポートされている以上、本件明細書において、全体的には、それとは次元の異なる技術的思想が示されている…としても、「非防爆エリア」に関する本件発明6のサポート要件の判断を左右するものではない。

8. 考察

(1) 明確性について

原告（特許権者）は、日本海事協会発行の「鋼船規則」や「JIS 船用電気設備」等の記載に基づいて、「非防爆エリア」という用語が本件出願時における当業者にとって一般的な用語であったこと、及び船舶における如何なる区画が「非防爆エリア」であるかは本件出願時における当業者にとって明確であること（タンカー等において防爆エリアを示す図面の提出が義務付けられていることから「非防爆エリア」も当然明確となるため）を主張した。

これに対し、被告（無効審判請求人）は、「鋼船規則（甲102, 214）やJIS規格（甲103, 215）の規定の仕方は、この種の概念を規定する場合そうであるように、まず、積み荷等の漏洩ガスからの爆発のおそれのあるエリアを「危険区画・危険区域」と定義し、そこでは、防爆形の電気機器類を使用しなければならないと規定し、それらの危険区画・危険区域については、さらにこと細かに種別を分けてまで規定するのに対し、その反対概念であるそれ以外のエリアの「非危険区画」「非危険区域」については、それが具体的にどの場所を指し示すかなどについては積極的に規定していない。」と主張した。また、被告は、「原告らの主張によれば、船種の如何を問わず、①「船首係船甲板」、②「船首部分バラストタンク／ボイドスペース」、③「貨物倉部分上甲板」、④「貨物倉周辺バラストタンク／ボイドスペース」、⑤「居住区」、⑥「居住区周辺上甲板」、⑦「機関室」、⑧「機関室内バラストタンク／ボイドスペース」、⑨「エンジンケーシング(含む煙突)」、⑩「船尾部係船甲板」、⑪「舵取機室」、⑫「舵取機室周囲バラストタンク／ボイドスペース」の合計12カ所の場所は「非防爆エリア」である。」と認定しつつ、舵取り機室以外が「船体構造や船型を大きく変更することなく、船舶内の空間を有効に利用して種々のバラスト水処理装置を容易に設置すること」ができず本件発明の課題を解決し得ないから、「⑪舵取り機室は、本件発明6の課題解決に依ずることができ、その結果、発明の効果も奏することができる（【0007】、【0015】）が、その他の場所、すなわち「舵取機室」以外は、本件発明6の課題解決たり得ない」と主張した。

しかしながら、被告のかかる主張は、かえって、裁判所の「本件特許の出願時において、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…明確であると認められる。」という認定を導き出す方向に働き得るものであると考えられる。

(2) サポート要件について

審査基準によれば、サポート要件についての判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行うこととされ、かかる対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものととの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査が行われ、この実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行われるものとされている。

ここで、かかる判断における「発明の課題」の把握について、同基準には、以下の記載がある。

「発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合や、明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合（例：分割出願と原出願において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、当該課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合）には、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。」

かかる「発明の課題」について、審決は、上記の「原則」の通り、発明の詳細な説明における明示的な記載から把握したものである一方、本判決は、上記の「ただし」以下のように、発明の詳細な説明の明示的な記載に拘泥することなく実質的に捉えたものである、と考えられる。本判決の結論は、本件における自発補正後の請求項7（訂正請求後の請求項6）について、補正ではなく分割出願した場合を想定すれば納得できよう。すなわち、審決は、本件の明細書中には「バラスト水処理装置を船舶後方の舵取機室（たまたまこれは非防爆エリアであった）に配設した」という1つの発明しか開示されていないという立場であるのに対し、本判決は、本件の明細書中に「バラスト水処理装置を船舶後方の舵取機室に配設した」という発明と「バラスト水処理装置を船舶後方の非防爆エリアに配設した」という2つの発明が開示されているという立場である、と解釈することができる。

この点、出願当初明細書の【0029】及び特許明細書の【0032】の「上述した本発明…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、…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、…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。」という記載からも明らかのように、本件における明細書は、出願時から特許査定時まで一貫して、船舶後方の舵取機室にバラスト水処理装置を配置するのが「本発明」である、という記載となっている。よって、審決におけるサポート要件の判断は、必ずしも、厳格に過ぎたものであるということとはできないと思料される。

（3）新規事項追加との関係

本件特許については、被告（無効審判請求人）が異なる、もう1件の審決取消訴訟が提起されている（平成24年（行ケ）第10425号：以下「第2訴訟」という）。この第2訴訟においては、自発補正時の請求項7（訂正請求後の請求項6）について、新規事項追加に該当するとして無効とした審決が取り消された。

第2訴訟における、新規事項追加に対する裁判所の判断は、本件訴訟におけるサポート要件に対する裁判所の判断と軌を一にするものである。以下、第2訴訟における「裁判所の判断」の記載を抜粋して引用する。

「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。」

ところで、審査基準を見ると、補正の新規事項追加禁止（特許法17条の2第3項）と、サポート要件（同法第36条第6項第1号）とは、判断基準が文理上異なる。

前者は、「当業者によって、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きは、当該補正は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてしたものとされる。具体的には、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけでなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」に補正することは、新たな技術的事項を導入するものではないとされている。ここにおいて、補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない、

REPORT

あいぎ特許事務所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24

第一はせ川ビル 6階

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226



とされている。

一方、後者は、「請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否か」によって判断される。具体的には、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」であるか否かが主として問題となる。

しかしながら、実際は、補正に係る請求項に記載された発明について、出願当初明細書等を基準としてサポート要件が満たされる場合は補正の新規事項追加禁止要件もまた満たされ、補正の新規事項追加禁止要件が満たされる場合も出願当初明細書等を基準としたサポート要件が満たされることが、通常であると考えられる。両者とも、出願時の技術常識に照らして明細書等の開示内容を総合考慮して、当該開示内容と、問題となる請求項に係る発明と、を対比するものであることからすれば、当然の結論といえるかもしれない。

すなわち、出願時の技術常識に照らして、補正に係る請求項に記載された発明が、①当初明細書等に開示された内容から拡張ないし一般化できるものである場合には、当初明細書等の記載から自明な事項な事項であるということもでき、また、②当初明細書等の記載から自明な事項であって「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きは、当初明細書等に開示された内容から拡張ないし一般化できるものであると考えられる。

9. 実務上の指針

(1) 明細書中に課題や作用・効果を記載する場合には、「本発明」のものであるのか、あるいは特定の「実施形態」ないし「実施例」のものであるのかを、明確に意識すべきである。

(2) 「発明を実施するための形態」中で、ベストモードと他の態様とを比較検討する記載を設ける場合は、他の態様における不具合よりもベストモードにおける優位性を挙げる方が好ましい（但し、当該「他の態様」を技術的範囲から明らかに除外すべき場合は、この限りではない。）。

以上