

| | | | |
|--|------------------|-------------|---------------|
| 判決年月日 | 平成27年1月28日 | 担 当 部 | 知的財産高等裁判所 第1部 |
| 事件番号 | 平成26年(行ケ)第10087号 | | |
| ○ 「ラック搬送装置」という名称の特許につき、審決の訂正に関する判断には誤りがあるとして、審決が取り消された事例 | | | |

(関連条文) 平成23年法律第63号改正前の特許法134条の2第5項, 126条3項, 29条2項

(関連する権利番号等) 無効2011-800157号, 特許第3604133号, 特開平8-22505号公報, 特開2002-62301号公報

1 本件は、発明の名称を「ラック搬送装置」とする特許(特許第3604133号)の無効審判請求一部成立審決(無効2011-800157号事件)に対する審決取消訴訟である。

2 本件の争点は、訂正に関する判断の誤りの有無であり、判決は、要旨次のとおり判示して、訂正を不適法であるとした審決の判断は誤りであって、取り消されるべきものとした。

「本件訂正発明2は、本件発明2の「前記搬送経路上の前記容器ラックの長手方向に沿って、前記各容器ごとに前記測定を順次行わせつつ前記測定ユニットを移動させる移動機構」に関し、「前記移動機構は、前記搬送経路の一方側近傍に、前記搬送経路に沿って設けられたガイドレールと、前記搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し、前記ガイドレールに沿って移動するアームであって、前記他方側において前記測定ユニットを保持する可動アームと、を含み、」との構成を追加するものである。

審決は、本件訂正が、旧特許法134条の2第5項で準用する同法126条3項の規定に反すると判断したため、本件訂正が「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」か否か検討する(本件訂正発明2と本件発明2とを対比すると、本件訂正が特許請求の範囲の減縮に当たることは明らかである。)

まず、本件発明7は、本件発明2の構成に「前記移動機構は、前記搬送経路の一方側近傍に、前記搬送経路に沿って設けられたガイドレールと、前記搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し、前記ガイドレールに沿って移動する可動アームと、を含み、前記可動アームは、前記他方側において前記測定ユニットを懸下する」という構成を追加するものであり、本件発明7が本件明細書に記載された事項の範囲内のものであることは明らかである。本件訂正発明2と本件発明7とを比較すると、両者の相違点は、「可動アーム」への「測定ユニット」の取付態様として、本件訂正発明2では「保持」とされているのに対して、本件発明7では「懸下」とされている点のみである。そして、ここでいう「保持」は、「懸下」や「埋設」等を含むものであるから、「懸下」の上位概念

であると認められる（この点の審決の判断に誤りはない。）。」

「本件発明7において、移動機構（ガイドレール）及び測定ユニットを取り付けた可動アームを用いる構成とした趣旨は、従来のラック搬送装置の課題の一つとして、装置の設計上の制約等がある場合には、搬送経路の手前側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構を固定して設けることができないという課題があったため、移動機構（ガイドレール）を、設置が不可能な搬送経路の手前側近傍ではなく、向こう側近傍に設置し、測定ユニットを手前側に配置し、両者を可動アームでつなぐことによって解決したものであって、この点に技術的意義があるものと認められる。したがって、本件発明7については、測定ユニットを可動アームに取り付ける態様について意味があるものではないと認められる。本件明細書においても「可動アーム246は、メイン搬送経路214の第2ガイドレール248が設けられた側から他方側へ、メイン搬送経路214をまたいで伸長して設けられる。可動アーム246は、メイン搬送経路214の他方側において測定ユニット222を懸下して保持する。」（【0027】）として、「保持」の態様として「懸下」が記載されている一方で、「懸下」の態様や効果については全く記載されていない。

また、本件特許の出願前に刊行された特開2001-176768号公報・・・、特開平7-234914号公報・・・、特開平6-274675号公報・・・、特開2000-168918号公報・・・、特開平6-295355号公報・・・、平本純也「知っておきたいバーコード・二次元コードの知識」（第5版。日本工業出版株式会社・・・）、特開平7-89059号公報・・・、特開2001-116525号公報・・・、特開平8-210975号公報・・・によれば、本件特許の出願当時、①測定ユニットをアームに「保持」する態様は様々であって、「懸下」に限られないこと・・・、②バーコードラベルを斜め方向から読み取ったり、撮像素子で読み取ったりすること・・・は技術常識であったと認められる。

以上のような本件明細書の記載、特に本件発明7に関する記載とその技術的意義からすれば、本件明細書の記載を見た当業者であれば、可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく、測定ユニットは、その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分であると理解するものであり、そして、本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば、可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を、「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることについても、本件明細書から自明のものであったと認められる。

したがって、本件明細書の記載を総合すれば、測定ユニットを「保持」する可動アームを含む本件訂正は新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書に記載された事項から自明のものであると認められる。」