

審決取消請求事件

[平成31年4月22日判決（知財高裁） 平成30年（行ケ）第10122号](#)

キーワード：新規事項の追加

担当 弁理士 菅野 裕之

## 1. 事案の概要

被告は、平成27年4月6日付けで明細書及び特許請求の範囲について補正し、同年7月3日、特許権の設定の登録を受けた。原告が本件特許の請求項1及び2に係る発明につき無効審判を請求したところ、特許庁は、平成30年7月17日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、原告は、同年8月27日、審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

## 2. 結論

審決取消

## 3. 本件特許

発明の名称：水中音響測位システム

特許番号：第5769119号

登録日：平成27年 7月 3日

出願日：平成25年 9月24日

## 4. 本件発明

【請求項1】（下線は筆者）

A 陸上におけるGPS観測データを基準としたGPSを備えている船上局から送信した音響信号を海底に設置された複数の海底局でそれぞれ受信し、それぞれの海底局から前記音響信号を前記船上局へ送信することによって、前記海底局の位置データの取得密度を向上して収集することができる水中音響測位システムにおいて、

・・・(途中略)・・・

E 前記一つの船上局受信部において、前記各返信信号およびGPSからの位置信号を基にして、前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置と、

F から少なくとも構成されていることを特徴とする水中音響測位システム。

## 5. 争点

### (1) 新規事項追加の判断の誤り

## 6. 裁判所の主な判断（下線は筆者）

### (1) 新規事項追加の判断の誤りについて

ア（略）構成Eの「直ちに」は、「受信次第」との文言と併せて、海底局送受信部の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであるから、当該文言を追加する本件補正がいわゆる新規事項の追加に当たるか否かは、構成Eのうち演算を行う時期について特定する「前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置」との構成（以下「位置決め演算時期構成」という。）が、本件当初明細書等に記載された事項との関係において、新たな技術的事項に当たるか否かにより判断すべきである。

イ 本件当初明細書等の記載について

（ア）（略）本件補正前の特許請求の範囲には「直ちに」との文言は使用されていないし、その余の文言を斟酌しても位置決め演算時期構成と解し得る構成が記載されていると認めることはできない。

（イ）（略）本件当初明細書（略）には、先願システム及び本件発明の実施の形態において、海底局の位置を決めるための演算（以下「位置決め演算」という。）は、海底局からの音響信号（又はデータ）及びGPSからの位置信号に対して行われるものであって、船上局又は地上において実行される（特に段落【0025】、【0040】）ことが開示されている。しかし、本件当初明細書には、位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。

（ウ）この点に関し、審決は、データ処理装置による位置決め演算には、船上で行う場合と、船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合とがあるところ、後者の場合にはそれなりの時間がかかるから、技術常識をわきまえた当業者であれば、構成Eの「受信次第直ちに」とは、船上で演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。

しかし、位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは、位置決め演算を実行する場所に関する事柄であって、位置決め演算を実行する時期とは直接関係がない。そして、位置決め演算を船上で行う場合には、海底局及びGPSの信号を受信した後、観測船が帰港するまでの間で、その実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず、位置決め演算を「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や、本件発明の実施の形態において、当該演算が「受信次第直ちに」実行されていることをうかがわせる事情等は、本件当初明細書に何ら記載されていない。

また、本件当初発明では、構成eに「前記船上局受信部において、…前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と、」と、位置決め演算を船上で行うことが特定され

ていたのであるから、本件補正によって追加された「受信次第直ちに」との文言を、位置決め演算を船上で行うことと解すると、当初明確な文言によって特定されていた事項を、本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり、明らかに不自然である。

したがって、「受信次第直ちに」との文言を、船上で位置決め演算を行う場合を指すと解することはできない。

(エ)よって、本件当初明細書に、位置決め演算時期構成が記載されていると認めることはできない。

ウ 以上検討したところによれば、本件当初明細書等に位置決め演算時期構成が記載されていると認めることができないから、構成Eに位置決め演算を「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は、本件当初明細書に記載された事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものというべきである。

以上