

「直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材」 事件（特許取消決定取消訴訟事件）	
事件の表示	平成30年（行ケ）第10032号 判決日：平成31年3月26日 担当部：知財高裁第4部
判決	決定取消
参照条文	特許法120条の5第9項、126条5項
キーワード	新規事項の追加

1. 事案の概要

本件は、原告の特許第5854504号について特許異議の申立て（異議2016-700688号）がされたところ、特許庁による特許取消決定（本件決定）がなされたため、原告がその取消しを求めた事案である。

裁判所は、特許異議の申立てにおいて原告が請求した訂正（本件訂正）が認められず本件決定がなされたことに対し、本件訂正の訂正要件の判断に誤りがあったとして、本件決定を取り消す旨を判決した。

2. 本件発明の要旨

本件発明は、材料の損失を限定しながら、1つ又は複数のストランドから複合材料部品の製造する直接法に適合し、一貫性の高い所与の幅を有する一方向層を達成する方法を提供すること（【0010】）、及び、主要な方向に沿って切断された繊維のない一方向層を製造する方法を提供すること（【0011】）を目的とするものである。

本件訂正前後における請求項1に記載の発明は次のとおりである。

【本件訂正前の請求項1】

両端部を有すると共に、

両側に面を有し、端部間にてリボンの幅を確定する二つの端部を有する前記リボンを含む、中間材を製造するための方法であって、

前記リボンは、リボンの長さに平行な方向に伸長する強化ストランド又は長繊維を含み、その全長にわたり本質的に一定な所与の幅を有し、

a) リボンの幅がその全長にわたり本質的に一定であるような端部を有するリボンを提供する工程；

b) リボンの各面に不織布又は布材料を適用する工程であって、不織布又は布材料の幅はリボンの幅より広く、その結果、不織布又は布材料はリボンの端部を超えて外側に伸びて、リボンの両側にて各端部に沿って不織布又は布材料がはみ出している工程、

c) リボンの各端部に沿って位置する不織布又は布材料のはみ出し部分に沿って、リボ

ンを封入するように不織布又は布材料を共に接着する工程、及び

d) 端部に沿って位置する不織布又は布材料のはみ出し部分を切断し、リボンの端部に切断を及ぼすことなく、はみ出し部分の一部を除去することで、リボンの幅をその全長にわたり本質的に一定であるように維持する工程であって、不織布又は布材料の総重量が中間材の総重量の15%未満であり、はみ出し部分の切断済み端部が中間材の端部を構成する工程を含む、上記方法。

【本件訂正後の請求項1】

両端部を有すると共に、

両側に面を有し、端部間にてリボンの幅を確定する二つの端部を有する前記リボンを含む、熱硬化性マトリックスを含有する複合材料部品を直接法で製造するための材料である中間材を製造するための方法であって、

前記リボンは、リボンの長さに平行な方向に伸長する強化ストランド又は長繊維を含み、その全長にわたり本質的に一定な所与の幅を有し、

a) 拡幅バーを有する拡幅器、次いで複数のストランド又は長繊維に寸法取りをする開口部を規定する寸法取りコームの寸法取り器に、複数のストランド又は長繊維を通過させることによって、複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しないようにし、リボンの幅がその全長にわたり本質的に一定であるような端部を有するリボンを提供する工程；

b) リボンの各面に、加熱により軟化して粘着性を有し、加熱後に冷却されるときリボンの均一な密着を確実にする不織布又は布材料を、予備加熱後に1超から10の圧縮比で適用する工程であって、加熱及び圧縮された不織布又は布材料の幅はリボンの幅より広く、その結果、不織布又は布材料はリボンの端部を超えて外側に伸びて、リボンの両側にて各端部に沿って不織布又は布材料がはみ出している工程、

c) リボンの各端部に沿って位置する不織布又は布材料のはみ出し部分に沿って、リボンを封入するように不織布又は布材料を共に接着する工程、及び

d) 工程c)と同時に、端部に沿って位置する不織布又は布材料のはみ出し部分を加熱された切断器で切断し、リボンの端部に切断を及ぼすことなく、はみ出し部分の一部を除去することで、リボンの幅をその全長にわたり本質的に一定であるように維持する工程であって、不織布又は布材料の総重量(1m²あたり)が中間材の総重量(1m²あたり)の(6/132)×100%未満であり、はみ出し部分の切断済み端部が中間材の端部を構成する工程を含む、上記方法。

(筆者補足)

※中間材＝リボン＋不織布 (or 布材料)

※リボン：1つ又は複数のストランドからなる

※ストランド：長繊維の集合体

3. 裁判所の判断

特許異議の申立てでは、請求項1の工程aに関する訂正（訂正事項2）、工程bに関する訂正（訂正事項3）、及び、工程dに関する訂正（訂正事項4）が新規事項の追加に当たるから、訂正要件に適合しないとして本件決定がなされた。

裁判所は、訂正事項2～4のいずれに関しても、本件明細書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ものではないものと判断し、本件決定を取り消した。

以下は、訂正事項2に関する裁判所の判断である。訂正事項3、4に関しては、訂正事項2と同様の判断がなされているので、ここでは省略する。

ア 訂正事項2に係る訂正について

(ア) 訂正事項2は、請求項1の「a）リボンの幅がその全長にわたり本質的に一定であるような端部を有するリボンを提供する工程」を、本件訂正後の請求項1の「a）拡幅バーを有する拡幅器、次いで複数のストランド又は長繊維に寸法取りをする開口部を規定する寸法取りコームの寸法取り器に、複数のストランド又は長繊維を通過させることによって、複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しないようにし、リボンの幅がその全長にわたり本質的に一定であるような端部を有するリボンを提供する工程」に訂正するものである。

本件決定は、本件特許明細書等には、本件訂正後の請求項1の「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」という事項（事項A）についての直接的ないし明示的な記載がなく、この事項が具体的にどのような技術的事項を意図しているのかを明確に把握するために必要な記載も見当たらないため、本件特許明細書等の記載を総合しても、事項Aを導くことができるとはいえないから、訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められず、新規事項の追加に当たり、訂正要件に適合しない旨判断した。

(イ) そこで検討するに、本件明細書には、①「本発明」の「リボン」は、1つ又は複数のストランドから成り、1つのストランドから成る場合は、リボンの幅に平行に伸長する長繊維の集合体から成り、複数のストランドから成る場合は、「所与の幅の層を製造するために寸法取りされる」ストランドの集合体（各々が長繊維の集合体から成る）から成ること（【0027】、【0028】、【0030】、図1及び2）、②「一般に、炭素ストランドの場合、1,000から80,000本の長繊維を含み、12,000から24,000本の長繊維を含むのが有利である」こと（【0029】）、③「特に、リボンが複数のストランドの一方層から成る場合、ストランドは、接近して配置」され、「リボン作製の前に、幅の標準偏差が最小で、一方層の全幅を一定にするように調整する場合、層の幅は、材料中のいかなる間隔（英語で「gap」）又は重なり部分（英語で「overlap」）をも最小にし、さらに回避することによって調整する」こと（【0028】）、④「ストランド（単

数又は複数)」は、「寸法合わせの段階」の前に拡幅器によって幅が拡幅され（【0030】、図6）、「寸法取り段階」（寸法合わせの段階）では、「所与の幅の開口部、特に、ローラーに切れ込む平底の溝の形状にある開口部とすることができる寸法取り器」、又は「1つ又は複数のストランドをベースにした単一のリボンの場合における、2個の歯の間の開口部の寸法取り器」、又は「図7に示すように、並行して複数のリボンを作製する場合における、複数のストランドに寸法取りをする開口部を規定する寸法取りコームの寸法取り器」上で、「層又はストランドを通過させることによって行われ」ること（【0031】、図7）、⑤「複数のストランドからなる層を作製する場合、実際、厳密に言えば、層の幅の寸法取りは外側の2本のストランド上においてのみ行われ、他のストランドは拡幅ユニットの前方に配置されたコームにより案内され、その結果、層の内側のストランド間に緩い空間が存在しない」こと（【0031】）、⑥「炭素ストランド又は複数のストランド1は、クリール101に装着された炭素スプール100から巻き戻され、コーム102を通過し、ガイドローラー103によって機械の軸中に誘導」され、「炭素ストランドは、次に、加熱バー11及び拡幅バー12により拡幅され、次に、寸法取り器で寸法取りをされ、所望の幅を有する一方向層が得られる」こと（【0038】、図5）の記載がある。

これらの記載事項によれば、本件明細書には、「本発明」の実施の形態として、1つのストランド（長繊維の集合体）又は複数のストランド（各々が長繊維の集合体）から成る「リボン」を作製するに当たり、1つ又は複数のストランドを、拡幅バーにより幅を拡幅し、次いで、拡幅したストランドを所与の幅の開口部を規定する寸法取り器（ローラーに切れ込む平底の溝を有する寸法取り器、寸法取りコーム、又は2個の歯を有する寸法取り器）上を通過させることによって、所望の幅を有する一方向層が得られること、これにより一方向層の層の幅は、材料中のいかなる間隔又は重なり部分をも最小にし、さらに回避することによって調整することができ、その結果、層の内側のストランド間に緩い空間が存在しないことの開示があることが認められる。

そして、複数のストランドの集合体（各々が長繊維の集合体）が、「接近して配置され、間隔又は重なり部分をも最小にし、さらに回避する」とは、「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから、「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ようにして、「複数のストランド又は長繊維」を所望の幅に作製しているものと理解することができる。

そうすると、訂正事項2に係る訂正は、本件明細書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ものではないものと認められるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。

したがって、これと異なる本件決定の判断は誤りである。

(ウ) これに対し被告は、①本件明細書には、「拡幅器、次いで寸法取り器に、複数のストランドを通過させる」ことで「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」よう

にするという事項についての直接的ないし明示的な記載は存在しない、②本件明細書において「複数のストランド」を通過させる「寸法取り器」に相当する構成は、【0039】及び図7に示されているものにほかならず、これら複数のストランドの間には間隔が存在する、③本件明細書の【0028】の記載は、「複数のストランド又は長繊維」について「間隔が存在しない」ことを記載するものではないため、本件特許明細書等の記載を総合しても、事項Aを導くことができるとはいえず、訂正事項2（請求項1）に係る訂正は、新規事項の追加に当たる旨主張する。

しかしながら、上記①の点については、本件明細書に直接的な記載はないが、前記(イ)のとおり、複数のストランドの集合体（各々が長繊維の集合体）が、「接近して配置され、間隔又は重なり部分をも最小にし、さらに回避する」とは、「間隔が存在しない」ことと同義であると解されるから、「複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しない」ことについての開示があるものと認められる。

次に、上記②の点についてみると、図7は、「単一のストランドをベースにして複数のリボンと同時に作製する場合」（【0025】）を示した図であり、図示されているのは、「単一のストランドから成る複数のリボン」であって、複数のストランドではないから、複数のストランドの間に間隔が存在することを示すものではない。

また、本件明細書の【0039】の「複数のリボンを同時に製造することも同様に可能であり、その場合、リボンを構成する各ストランド又はストランドの集合体は、必要ならば拡幅され、個々に寸法取りがなされ、切断を可能にするために各ストランド間に十分な間隔を置き、異なるリボンが互いに間隔をあけて配列される。ストランドと間隔を覆う単一の不織材料が、次に、図8に示すように、リボンの各面上で全てのリボンと結合される。次に、図8に示したような機器、及び平行で、リボンの幅ごとに間隔をあけられ片寄せられた切断器120の複数（図示した例では2つ）のラインを用いて、切断間に不織材料の層を生じることなく各リボンの間で切断を優先的に行うことができる。」との記載中の「各ストランド間に十分な間隔を置き」とは、複数のリボンを同時に製造する場合に、複数のラインを用いて各リボンと結合した不織材料の切断を可能にするために、各リボンが互いに間隔をあけて配列されることを意味するものであり、リボンを構成するストランドそのものについて述べたものではない。

さらに、上記③の点については、前記(イ)のとおり、本件明細書の【0028】の記載は、リボンが複数のストランドの一方方向層から成る場合に、当該ストランドが接近して配置され、リボン作製の前に、ストランド間の間隔が存在しないように調整することが記載されているものと認められる。

したがって、被告の上記主張は採用することができない。

4. コメント

審査基準には、新規事項の判断に係る基本的な考え方として、「補正が『当初明細書等に記載した事項』との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。」と記載されている。

そして、新たな技術的事項を導入するものではないと認められる補正の類型として、

- ① 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正
- ② 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正

が挙げられている。

さらに、①、②以外で新たな技術的事項を導入するものでないと認められるものについては、いくつかの類型が挙げられている。

本判例はこれらのタイプのどれにも当てはまらないことから、自明とまでは言えないけども補正ができるかどうかを判断する際の参考になると思われる。

以上

(別紙)

【図1】

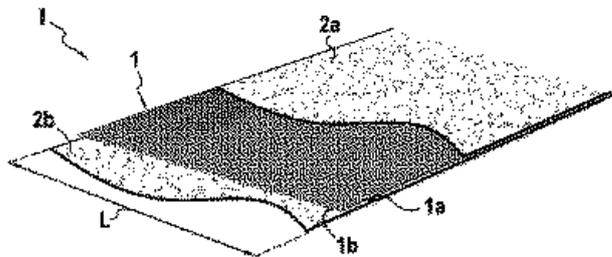


FIG.1

【図2】

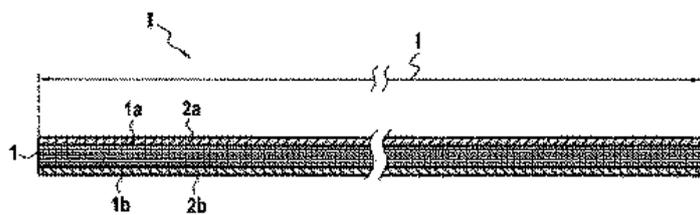


FIG.2

【図5】

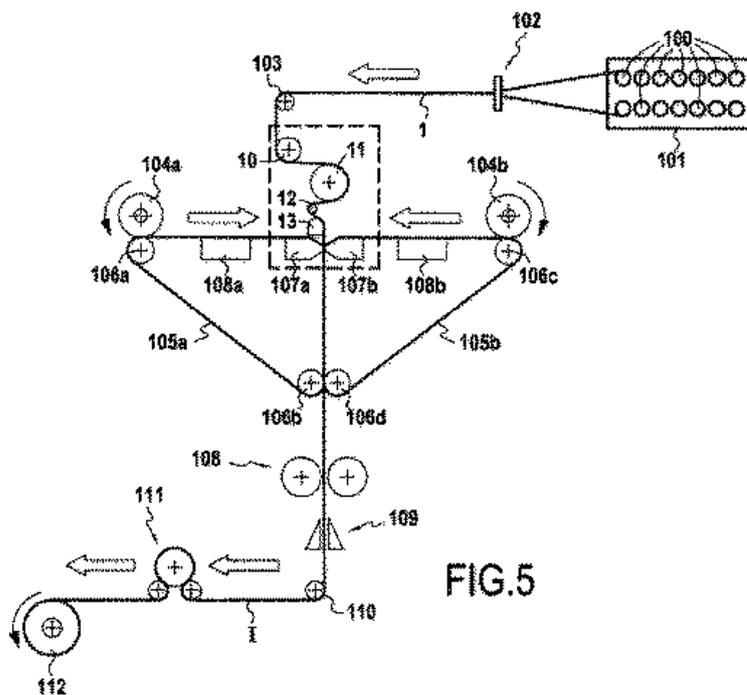
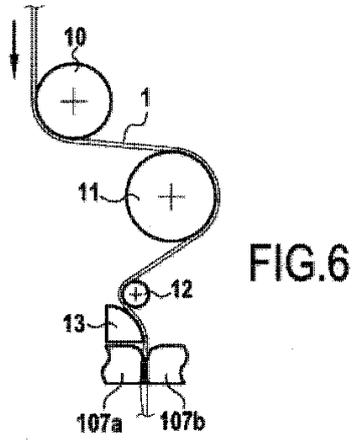
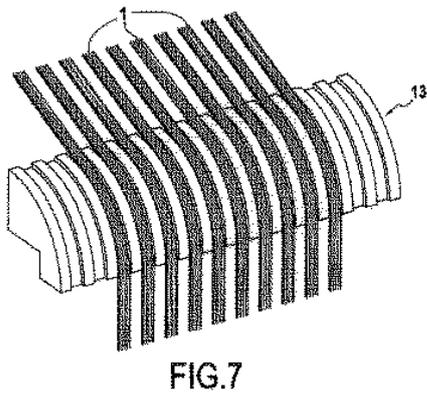


FIG.5

【図6】



【図7】



【図8】

