

「保温シート」事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	令和元年（行ケ）第10165号 判決日：令和2年11月5日 担当部：知的財産高等裁判所第3部
判決	審決取消
参照条文	特許法第17条の2第3項
キーワード	新規事項の追加

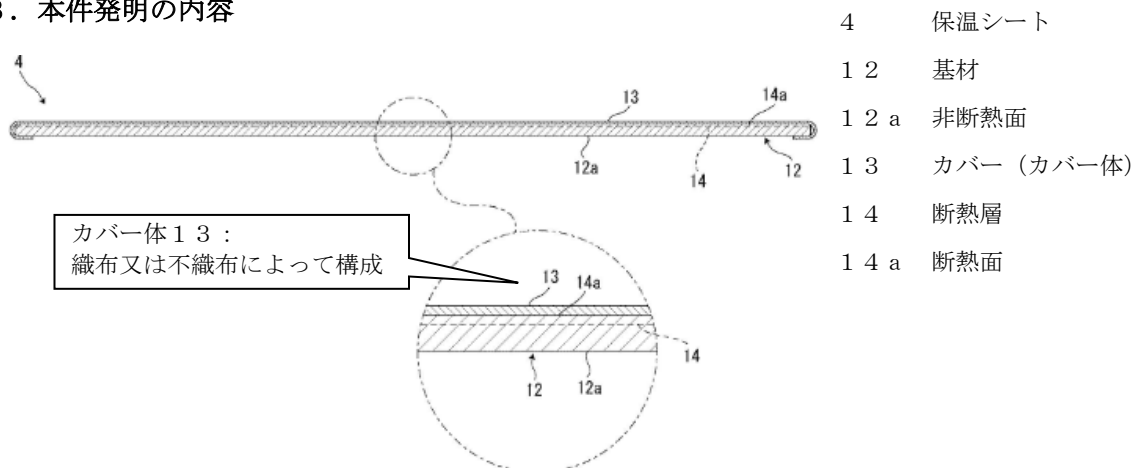
1. 事案の概要

本件当初明細書中に記載されていない「透光性を有する」という事項を追加する補正が新規事項追加に該当するか否かが争われ、審決が取り消された事案である。

2. 経緯

- 平成26年12月15日 : 出願
- 平成29年 5月18日付け : 拒絶理由通知書
- 平成29年 7月21日 : 意見書、手続補正書の提出
- 平成29年10月30日付け : 拒絶理由（最後の拒絶理由）通知書
- 平成30年 3月 7日 : 意見書及び手続補正書の提出→期限徒過により手続却下
- 平成30年 7月25日付け : 拒絶査定
- 平成30年10月26日 : 審判請求書の提出、同時に手続補正書の提出
- 令和 元年 6月27日付け : 当審より拒絶理由通知
- 令和 元年 8月29日 : 意見書及び手続補正書の提出
- 令和 元年10月23日付け : 審決（拒絶）
- 令和 元年12月 5日 : 審決取消訴訟の提起
- 令和 2年11月 5日 : 判決言渡→差戻
- 令和 3年 5月11日付け : 審決（特許）

3. 本件発明の内容



3. 1 【請求項1】出願時

人又はその他の動物である生体の表面の保温を行う保温シートであって、フレキシブルに変更可能なシート状の基材と、通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体とを備え、前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は塗布することにより断熱面を形成し、前記カバー体によって基材の断熱面をカバーしたことを特徴とする保温シート。

3. 2 【請求項1】審決（拒絶）時

人又はその他の動物である生体の表面の保温を行う保温シートであって、フレキシブルに変更可能なシート状の基材と、通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え、前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は塗布することにより断熱面を形成し、前記断熱材は、中空ビーズ構造であって且つ10～50 μ mの粒径を有するアルミノ珪酸ソーダガラスと、顔料としての二酸化チタンとを含み、前記アルミノ珪酸ソーダガラスの含有量は、前記断熱材の全重量の10～20重量%であり、前記カバー体によって基材の断熱面をカバーし、前記カバー体は、上記断熱面に面状に密着された状態で接着され、前記カバー体は、生体側からの輻射熱を通すことによって、前記アルミノ珪酸ソーダガラスが遠赤外線を放射する温度まで該アルミノ珪酸ソーダガラスを温めるとともに、該アルミノ珪酸ソーダガラスから放射された遠赤外線が生体側に達するように構成されたことを特徴とする保温シート。

※ 「且つ透光性を有する」：平成29年 7月21日手続補正書にて追加

3. 3. 当初明細書の記載事項

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明は、基材における生体側の面に、断熱材を含浸することにより断熱面を形成し、該断熱面がカバーされて保護される保温シートにおいて、生体側の体温も利用し易い保温シート及びそれを用いた保温布団を提供することを課題とする。

【発明を実施するための形態】

【0029】

断熱材は、アルミノ珪酸ソーダガラスと、顔料と、樹脂エマルジョンと、分散剤と、

粘着剤等を配合し、水を加えて攪拌混合することによって得られる白色の溶液である。

・・・(略)・・・

【0031】

顔料は光を反射する白色の二酸化チタンであり、樹脂エマルジョンは水溶性のアクリルエマルジョン樹脂であり、上記分散剤は、アルミノ珪酸ソーダガラスと、顔料と、樹脂エマルジョンとからなる成分材料の混合を均一にするためのものであり、粘着剤は均一に混合された上記成分材料の分離や沈殿を抑制するためのものである。

・・・(略)・・・

【0035】

カバー13は、通気性や通水性が確保された織布又は不織布から構成される。該カバー13は、基材12の断熱面14aから、側端該基材12の断熱面14aと反対側の面である非断熱面12aの4つの辺部に至る範囲をカバーしている。

【0036】

さらに、カバー13の具体的な構成を説明すると、カバー13の表面の少なくとも一部(本例では全体)は、カバー13を構成する材料がそのまま露出し、通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない。

3. 4 透光性の意義についての記載(意見書(平成29年 7月21日提出)～抜粋)

本願の請求項1に係る発明は、保温の際に生体側の熱を効率的に利用可能とする目的で、断熱面14aをカバー体13によって覆っているが、このカバー体13は透光性を有しているため、カバー体13を透過した光を断熱面14aに照射させることが可能になる。しかも、カバー体13は断熱面14aに面状に密着された状態で接着又は縫合されているため、光が効率的に断熱面14aに達する。断熱面14aに効率的に照射された光は、該断熱面14aを構成する断熱材に含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させ、十分な消臭効果を発揮する。以上により、十分な断熱性能を保持しつつ、カバー体13や断熱面14aからの臭いの発生を効率的に防止できる。

3. 5 審決(拒絶)～抜粋

エ よって、令和1年8月29日(受付日)の手續補正により補正された請求項1の、「通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体とを備え、」との事項は、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するものであるから、理由2に係る特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たすものではない。

4. 裁判所の判断～抜粋

2 本件補正の適否について

(1) . . . (略) . . .

そして、上記1のとおり、本件当初明細書等には、本件カバー体が通水性を有する旨の記載【0035】は存するものの、「透光性を有する」との事項に対応する明示的な記載は存しない。

そこで、本件カバー体が「透光性を有する」との事項が、本件当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて、以下、検討する。

(2) 工業分野一般において、透光性とは、物質を光が透過して他面から出ることをいう（J I S工業用語大辞典第5版（乙1））ところ、本願発明の技術分野における「透光性」の用語が、これと異なる意味を有するものとみるべき事情は存しない。

そうすると、本件カバー体が「透光性を有する」とは、本件カバー体が光を透過させて他面から出す性質を有することを意味するものといえる。

(3) 次に、上記1のとおり、本件カバー体は織布又は不織布から構成されるところ、本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識について検討する。

証拠（甲23，24）及び弁論の全趣旨によれば、本件出願よりも前の時点において、遮光カーテンの生地には遮光性能を付与するために、有彩色の生地に黒色の生地を重ねて二重にする、有彩色の糸と共に黒色の糸を使用して生地を製造する、黒色顔料を配合した塗料を生地に塗布積層する、黒色顔料を配合したプラスチックフィルムを生地に張り合わせるなどの方法が採られていたことが認められる。また、証拠（乙4，10）及び弁論の全趣旨によれば、本件出願よりも前の時点において、織布である樹木の萌芽抑制シートの遮光性を高めるために、糸材にカーボン粉末が練り込まれた黒糸を使用する方法が採られたり、織布又は不織布である野生動物侵入防止用資材の遮光率を高めるために、繊維間又は糸条間の間隔を小さくして光を通しにくくする方法が採られたりしていたことが認められる。

このように、本件出願よりも前の時点において、織布又は不織布に遮光性能を付与するために、特殊な製法又は素材を用いたり、特殊な加工を施したりするなどの方法が採られていたことからすれば、本件出願時において、織布又は不織布に遮光性を付与するためにはこのような特別な方法を採用する必要があるということは技術常識であったといえる。そうすると、このような特別な方法が採られていない織布又は不織布は遮光性能を有しないということもまた、技術常識であったとみるのが相当である。

そして、繊維分野において、遮光性能とは、入射する光を遮る性能をいう（「J I Sハンドブック 31 繊維」（乙8））から、遮光性能を有しないということは、入射する光を遮らずに透過させること、すなわち上記（2）の意味における「透光性」を有することを意味することとなる。

以上検討したところによれば、織布又は不織布について遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ、当該織布又は不織布は透光性を有するということが、本件出願時における織布又は不織布の透光性に関する技術常識であったとみるのが相当である。

(4) 以上を前提として、本件カバー体が「透光性を有する」との事項が、本件当初明細書等の記載から自明な事項であるといえるか否かについて検討する。

上記(3)によれば、本件出願時における当業者は、織布又は不織布について遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ、当該織布又は不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。

そして、上記1のとおり、本件当初明細書等には、織布又は不織布から構成される本件カバー体につき、遮光性能を有する旨や遮光性能を付与するための特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず、かえって、本件カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載【0035】や、本件カバー体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構成する材料がそのまま露出し、通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載【0036】が存するところである。

このような本件当初明細書等の記載内容からすれば、当業者は、本件カバー体を構成する織布又は不織布について、特殊な製法又は素材を用いたり、特殊な加工が施されたりするなど、遮光性能を付与するための特別な方法は採られていないと理解するのが通常であるというべきである。

そうすると、本件当初明細書等に接した当業者は、本件カバー体は透光性を有するものであると当然に理解するものといえるから、本件カバー体が「透光性を有する」という事項は、本件当初明細書等の記載内容から自明な事項であるというべきである。

(5) 以上によれば、本件補正は、本件当初明細書等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において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件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いえるから、特許法17条の2第3項の要件を満たすものと認められる。

3 被告の主張について

・・・(略)・・・

(4) 被告は、本件カバー体について「透光性を有する」との特定をすることは、透光に関する何らかの技術的特徴に対応した限定であると通常理解されるから、このような特定を追加することは、本件当初明細書等に記載されていない新たな技術的事項を追加するものである旨主張する。また、被告は、この追加により、実質的に、基材の断熱面に光が到達する構成が追加され、本願発明は、この構成に対応する新たな技術的意義又は新たな作用・効果を有することとなった旨主張する。

確かに、証拠(甲5)によれば、本件意見書には、本願発明における独自の作用効果の記載として、本件カバー体が透光性を有していることから、本件カバー体を透過して断熱面に照射された光が、断熱材に含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させ、十分な消臭効果や臭いの発生を効率的に防止する効果が発生する旨の記載が存することが認められる。

しかしながら、本件当初明細書等には、「顔料は光を反射する白色の二酸化チタンであり、」(【0031】)との記載が存するのみであって、二酸化チタンの光触媒作用や消臭効果等に関する記載は何ら存しない(甲1)。そして、その後の数次の補正を経た後の明細書、特許請求の範囲又は図面をみても、二酸化チタンの光触媒作用であるとか、それによる消臭効果等については、何らの記載も追加されていない(甲4, 14, 16)。

このように、本件意見書に記載された上記の各事項については、本願発明に係る明細書等において何ら触れられていないのであるから、本願発明には、これらの事項に関する技術的意義や作用・効果が含まれるものではなく、また、本願発明に係る明細書等に接した当業者においても、本願発明にこのような技術的意義又は作用・効果が存すると理解することはないというべきである。なお、本願発明における二酸化チタンが、顔料として利用されるだけでなく、光触媒作用を発揮して消臭効果や臭いの発生を効率的に防止する効果を生じさせるものと認めるに足りる証拠は存しない。

以上によれば、本件補正により、本件カバー体について「透光性を有する」という事項が追加されたからといって、本願発明に上記のような技術的意義又は作用・効果が新たに導入されるものではないというべきである。

5. コメント

特許庁(被告)の主張及び裁判所の判断と審査基準とは以下の関連性があるものと考えられます。

まず、本件発明における「透光性を有する」との特定について、特許庁は、当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正(審査基準3.1)に該当しないとし、当初明細書等の記載から自明な事項にする補正(同3.2)にも該当しないとしています(判決文は未抜粋)。

次に、特許庁は、「透光に関する何らかの技術的特徴に対応した限定であると通常理解されるから、このような特定を追加することは、本件当初明細書等に記載されていない新たな技術的事項を追加するものである」とし、さらに「この追加により、実質的に、基材の断熱面に光が到達する構成が追加され、本願発明は、この構成に対応する新たな技術的意義又は新たな作用・効果を有することとなった」としています。これらの主張は、審査基準3.3.1(2)bの「新たな技術上の意義」が追加される補正に該当し、許されないとの判断に基づくものと解されます。

これに対して裁判所は、「透光性を有する」との特定が当初明細書等の記載から自明な事項に該当するとし、これにより、審査基準3.2に記載の通り、新規事項の追加に該当しないものとなりました。加えて、新たな技術上の意義が導入されるという特許庁の主張を否定しています。

裁判所は、補正による構成の追加は認めながら、新たな技術上の意義の導入を否定しました。当初明細書等に明示的な記載がない事項を追加する補正を行う場合は、意図した作

用効果が認められない可能性があることを留意すべきだと思われます。

6. 参考（審査基準 第IV部 第2章 新規事項を追加する補正）～抜粋

3. 新規事項の具体的な判断

審査官は、補正が新規事項を追加する補正であるか否かを、以下の3.1から3.3までに示された補正の類型ごとの判断手法に基づいて判断する。

3.1 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正

・・・(略)・・・

3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正

・・・(略)・・・

3.3 各種の補正

補正された事項が3.1及び3.2のいずれにも該当しない場合であっても、「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なければ、その補正は許される。審査官は、以下の各種の補正ごとに示された、補正が許される場合及び許されない場合も考慮して、補正が新規事項を追加するものであるか否かを判断する。

3.3.1 特許請求の範囲の補正

(2) 発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合

・・・(略)・・・

b 請求項の発明特定事項を下位概念化する補正が当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項までは下位概念化しない補正であっても、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合であれば、新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、このような補正は許される(例2及び例3)。

・・・(略)・・・

なお、上記aからcまでは、発明特定事項を直列的に付加する補正についても同様である。

以上