

「船舶」事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	令和3（行ケ）第10151号 判決日：令和4年8月23日 担当部：知的財産高等裁判所第3部
判決	請求棄却
参照条文	第17条の2第3項、第29条第2項
キーワード	新規事項の追加、除くクレーム、進歩性

## 1. 事案の概要

本件は、「船舶」の特許第5894240号の「除くクレーム」の訂正が新規事項の追加に該当するか否かと、「除くクレーム」による進歩性の判断が争点となった事例。

1つの無効審判の2回の審決に対して2回審決取消訴訟が提起されている。特許維持の最初の審決は、最初の審決取消訴訟で取り消され、差し戻し後、特許権者は「除くクレーム」の訂正を行った。2回目の審決で、「除くクレーム」の進歩性が認められ、2回目の審決取消訴訟では、審決の判断が維持された。

## 2. 本件発明の内容

### ◆訂正後の請求項1（本件発明1）

船外に面する左右の側壁を有する船体と、

該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、

前記側壁及び前記隔壁に接する少なくとも1つの浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）

と、

を備え、

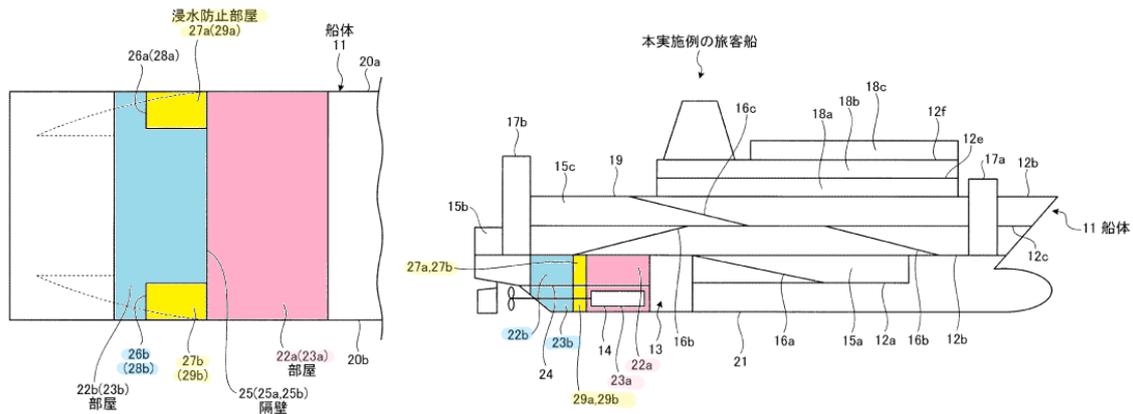
前記浸水防止部屋は、端部が前記側壁及び前記隔壁に接合される仕切板により形成され、前記仕切板の全面が前記部屋に面すると共に、

前記浸水防止部屋は、ショアランプが設けられる甲板の下方に面して、複数の前記部屋からなる機関区域に設けられ、前記機関区域の前記部屋の前記側壁と前記隔壁との連結部を覆った空間であり前記側壁が損傷した場合浸水し、

前記機関区域の前記部屋は、縦通隔壁で区画されていないことを特徴とする船舶。

【図1】

【図2】



◆**本発明の技術的意義**（本判決文から引用。下線と太字は筆者による）

・従来の旅客船は、居住区画や車両区画とは別に、船内が機関室や軸室など多数の部屋が区画形成されている。この場合、船舶の国際規則として、ダメージスタビリティの要件が規定されている。この規則では、船側損傷の要件として、損傷後の残存復原力の確保、損傷後の最終水線が浸水を制限する甲板を超えないことなどが規定されている。従来の船舶の国際規則において、船側損傷は、旅客搭載人数によりその損傷時の損傷想定長さ、幅、高さが決められており、損傷時の浸水容積が大きな区画（例えば、機関室、補機室、軸室など）が損傷した際、隔壁を挟んで2区画の損傷要件となる。そのため、船損傷時の浸水容積が過大となり、規則要求の復原性能の項目としてのG o M（横メタセンタ高さ）が大きくなってしまう。この場合、船型計画の制約、上部構造の制約、区画配置の制約があることから、配置の自由度が制限されてしまう（段落【0003】、【0006】）。

本件発明は、上述した課題を解決するものであり、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止すると共に設計の自由度を拡大可能とする船舶を提供することを目的とする（段落【0007】）。

・上記課題を解決するために、本件発明の船舶は、左右の側壁を有する船体と、該船体の内部であって隔壁により推進方向の前後に区画される複数の部屋と、前記側壁及び前記隔壁に接する浸水防止部屋と、を備え、前記浸水防止部屋は、機関室の上部甲板の下方またはショアランプが設けられ甲板の下方に設けられることを特徴とするものである（段落【0008】）。

・本件発明の船舶によれば、隔壁により船体の前後に複数の部屋を区画し、側壁とこの隔壁に接する浸水防止部屋を設け、浸水防止部屋をショアランプが設けられる甲板の下方に設けるので、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋に跨って浸水することはない、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に、複数の部屋的大型化を抑制して設計の自由度を拡大することができる（段落【0009】、【0022】）。

### 3. 裁判所の判断（訂正後の審決取消訴訟の判決）

◆「ただし、タンクを除く」の追加が新規事項の追加であるかについて（※以下、下線と太字は筆者による）

「a 本件発明1の「浸水防止部屋」の意味

．．．

本件訂正前の請求項1の記載によれば、本件発明1の「浸水防止部屋」は、側壁及び隔壁に接すること、仕切板により形成されること、部屋の高さ方向にわたって形成されること、機関区域の部屋に設けられること、側壁と隔壁との連結部を覆った空間であり空間に面する側壁が損傷した場合浸水することなどが特定されている。しかし、「専ら」又は「主に」浸水防止を企図した空間であるべきかは明らかでない。なお、当業者の技術常識として、「空間」とは、「空所」や「ボイド」とは異なり、必ずしも物体が存在しない場所には限定されないと認められ、このことは「下層空間13の船尾側に推進用エンジン14が配置されている」（段落【0026】）などの本件明細書等の記載とも整合する。そのため、「空間」であることから、直ちに「専ら」あるいは「主に」浸水防止を企図していることは導けない。また、SOLAS条約（「千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約」、甲23）によれば、浸水率の計算において、タンクは、0又は0.95のいずれか、より厳格な条件となる方の値（もともと水で満たされているため浸水が0である場合と、もとは空であるため浸水が容積の95%に及ぶ場合のうち、復原性を悪くする方の値）を用いて計算すべきとされており、タンクであってもそれに面する側壁が損傷した場合浸水する場合があることを前提としているから、「空間に面する側壁が損傷した場合浸水すること」が、必ずしもタンクを排除するものとはいえない。

次に、本件明細書等によれば、本件発明の課題及び解決手段は、前記のとおり、浸水防止部屋を設けて、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、浸水防止部屋を設けた部屋が浸水することがないようにすることで、浸水区画が過大となることを防止し、設計の自由度を拡大することを目的とするものである。そうであるとすれば、「浸水防止部屋」は、それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密構造となっていれば、浸水区画が過大となることを防止するという本件発明の目的にかなうのであって、タンク等の他の機能を兼ねることが、そのような目的を阻害すると認めるに足りる証拠はない。かえって、甲17（実願昭49-19748号（実開昭50-111892号）のマイクロフィルム）には、第1図及び「本考案は、横置隔壁2の船側部両端に、船側外板1を一面とした高さ方向に細長い浸水阻止用の区画7を備えているから、横隔壁数を増加しなくても、船側外板1の損傷による船内への浸水を該区画7内に、または該区画7と隣接する1つの船内区画内にとどめることができ」（4頁下から7～1行）との記載があり、本件発明の「浸水防止部屋」の機能に類似する「空間7」を有

する船舶の発明が開示されているところ、同文献には、「該区画7を小槽として利用することもできる。」(5頁7行)とも記載されているから、浸水防止を目的とした区画を、小槽(タンク)として利用することは、公知であったと認められる。また、「浸水防止部屋」が他の機能を兼ねることを許容する方が、設計の自由度が拡大し、その意味で本件発明の目的に資するものである。

以上によれば、本件訂正前の請求項1の「浸水防止部屋」とは、それに面する側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋を意味すると解するのが相当である。そして、「浸水防止部屋」は、タンク等の他の機能を備えることが許容されるものであると認められる。

b 「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加による新たな技術的事項の導入の有無

前記aのとおり、「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、タンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等には、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載されていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発明であったから、訂正事項1により、特許請求の範囲の請求項1の「浸水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋(ただし、タンクを除く。)」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明らかである。

なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に、複数の部屋の大形化を抑制して設計の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏することなく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのため、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技術的事項が導入されたと解する余地もない。

したがって、訂正事項1による「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加は、当業者によって、特許請求の範囲、明細書又は図面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しないものであると認められるから、新規事項追加(法134条の2第9項、法126条5項)に当たらないというべきである。

c 原告の主張に対する判断

原告は、浸水防止部屋を、タンクを除くものに限定することによって、「タンクと比べて、設置スペースを低減することができ、配置の自由度を向上できるという有利な効果を奏」し、「更に、浸水防止部屋という空間を設けることによって、タンクと比べて、損傷時復原性の計算、二次浸水、環境汚染の観点からも有利な効果を奏する」という新たな作用効果を奏するから、「(ただし、タンクを除く。)」という記載の追加は、新たな技術事項を導入するものであると主張する。しかし、原告が主張する上記の効果は、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」と比べた場合に、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が有する効果を述べたものととどまる。前記のとおり、本件明細書等には、もともと、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていたものと認められるから、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が何らかの作用効果を有するとしても、それは、もともと本件明細書等に記載されていた発明の一部が作用効果を有しているというにすぎず、そのことをもって、本件明細書等との関係で新たな技術的事項が付け加えられたと解する余地はない。

したがって、特許請求の範囲を、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」に限定したとしても、特許請求の範囲、明細書又は図面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とは認められず、新規事項の追加に当たらない。」

◆甲4を主引用例とする進歩性判断について（※以下、下線は筆者による）

〔1〕本件発明1と甲4発明の相違点1の存在について

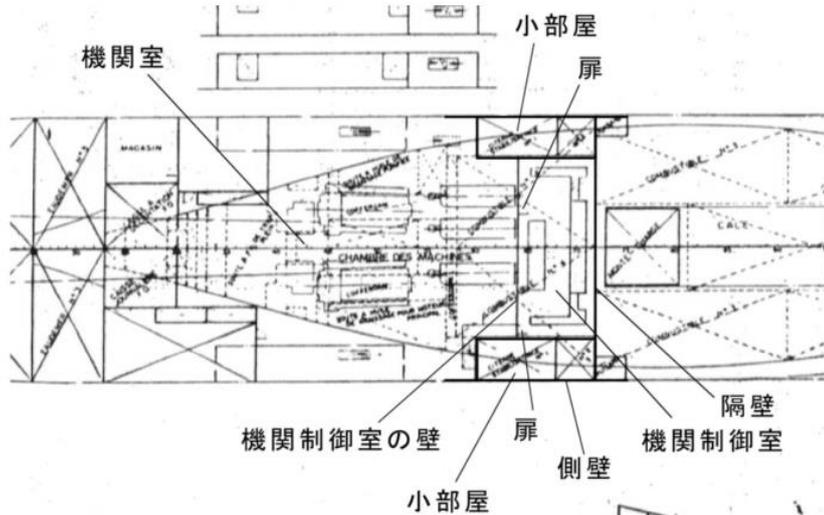
前記2のとおり、本件訂正は認められるべきものであるから、本件発明1と甲4発明は、少なくとも次の相違点1（前記第2の4(2)ウ、本件審決第7の4(1)ア〔本件審決52頁〕）において相違する。

前記2のとおり、本件訂正は認められるべきものであるから、本件発明1と甲6発明は、少なくとも次の相違点1（前記第2の2(2)エ、本件審決第7の5(1)ア〔本件審決58頁〕）において相違する。

（相違点1）

「水密な構造体」に関し、本件発明1は、「浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）」であるのに対し、甲4発明は「アンチローリングタンク」である点。

【甲4図面】



(2) 本件発明1と甲4発明の相違点1の判断について

.....

イ 甲4によれば、甲4発明の「アンチローリングタンク」は、もともとタンクの機能を備えるものであり、側壁に面しており、当該側壁が損傷し浸水しても、それが設けられた「部屋」に浸水しないような水密の構造となっている部屋であるから、「浸水防止部屋」にも当たり、タンクの機能を兼ねる「水密防止部屋」であるものと認められる。

しかし、タンクを兼ねる「浸水防止部屋」を、タンクと、タンクを兼ねない「浸水防止部屋」として別々に構成することを示唆する証拠はなく、また、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクの配置位置に、タンクとしての機能を有しない「浸水防止部屋」を配置しつつ、その配置位置とは異なる箇所に別個のタンクを配置することを示唆する証拠もないから、甲4発明において「アンチローリングタンク」を、タンクと、タンクでない「浸水防止部屋」として別々に構成することや、「アンチローリングタンク」を、「浸水防止部屋」としての空所に置き換えることについて動機付けがあるとは認められない。

また、タンクと、タンクの機能を有しない「浸水防止部屋」を別々に構成することとし、もともとタンクとしての機能を発揮するように設計されたものであって「浸水防止部屋」としての機能も有すると解されるようなタンクを、タンクの機能を有しない「浸水防止部屋」に置き換える」とすると、新たにタンクを収める配置スペースが必要となる上に、タンクとして利用できた配置位置をタンクとして利用できなくなり、設計の自由度を損なうこととなるから、そのようなことをするについては阻害要因があるといえる。

そうすると、甲4発明において、「アンチローリングタンク」を「浸水防止部屋」と

しての空所に置き換え、別の場所に「アンチローリングタンク」を配置することを当業者が容易に想到し得るとは認められない。

ウ 原告は、浸水防止のための部屋として空所又はタンクが使用可能であることは技術常識であるなどと主張し、本件発明1の相違点1に係る構成は、甲4発明に甲17、甲22、甲23及び甲27を参照することにより、当業者が容易に想到できたものであると主張する。

しかし、原告の主張に係る書証を検討しても、前記イのとおり、「浸水防止部屋」としての機能を兼ねるタンクを、タンクの機能を有しない空所である「浸水防止部屋」に置き換えることを示唆する証拠はなく、そのような置き換えをすることについて動機付けはないし、阻害事由があるから、原告の主張は採用することができない。

また、原告は、アンチローリングタンクを船舶のどこに設置するかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項であると主張するが、アンチローリングタンクは、減揺効果を生じるような位置に配置されなければならないから、その位置は自ずと限られるものであり、船舶のどこに設置するかは、適宜、自由に設計し決めることのできる事項とも言い切れない。その他、原告は縷々主張するが、いずれも理由がない。

エ したがって、相違点1に係る本件発明1の構成は、当業者が容易に想到することができたものとは認められず、本件発明1の特許は、法29条2項の規定により特許を受けることができないものとはいえないとした本件審決の判断（本件審決第7の4(1)イ〔本件審決53～55頁〕）に誤りはない。」

**※補足：訂正前の審決取消訴訟の裁判所の進歩性判断（※以下、下線は筆者による）**

「原告は、アンチローリングタンクが、「浸水防止部屋」に相当する旨主張するのに対し、被告は、「浸水防止部屋」とは、損傷を受けた場合に浸水する「空間」であって、主として「浸水防止」を企図した「空間」であると解すべきところ、アンチローリングタンクは、主として「浸水防止」を企図した「空間」ではないから、本件訂正発明の「浸水防止部屋」に該当しない旨主張する。また、本件審決は、「浸水防止部屋」は、損傷を受けた場合に浸水する「空間」であり、専ら「浸水防止」を企図した「空間」であると解すべきであるところ、甲4発明のアンチローリングタンクは、専ら「浸水防止」を企図した「空間」であるとはいえないから、本件訂正発明の「浸水防止部屋」には該当しないとして、本件訂正発明と甲4発明との対比等を行うことなく、進歩性違反の無効理由は成立しないと判断した。」

「甲4発明のアンチローリングタンクは、タンクであって液体を貯留するものであるから、それが設けられた部屋に液体が浸水しないような水密の構造となっている可能性がある。

しかるに、本件審決は、アンチローリングタンクが、専ら浸水防止を企図した空間ではないとの理由のみから、これが浸水防止部屋に該当せず、無効理由2-2は成立しないと判断したものであるから、本件審決の判断には誤りがあり、その誤りは審決の結論

に影響を及ぼすものである。」

#### 4. コメント

日本では、引用文献との差別化のために「除くクレーム」に補正または訂正することは有効ですが、国によっては、引用文献との差別化のための「除くクレーム」は認められないため、海外展開している出願では慎重に検討する必要があるかと思えます。

#### 5. 参考資料

##### ◆ 審査基準

第 IV 部 第 2 章 新規事項を追加する補正

第 2 章 新規事項を追加する補正（特許法第 17 条の 2 第 3 項）

(4) 除くクレームとする補正の場合

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」が新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許される。

以下の(i)及び(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

**(i) 請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等（第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条の 2 又は第 39 条）が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正（説明）**

上記(i)における「除くクレーム」は、第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条の 2 又は第 39 条に係る引用発明である、刊行物等又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む。）のみを除外することを明示した請求項である。

上記(i)の「除くクレーム」とする補正は、引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明である。引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

また、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、審査官は留意する（「第 II 部第 2 章第 3 節明確性要件」の 2.1(1)参照）。

(ii)請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第 29 条第 1 項柱書の要件を満たさない、又は第 32 条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く補正

以上