

主 文

特許庁が、昭和四四年三月一七日、同庁昭和三九年審判第五、〇九七号事件についてした審決を取消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。

事 実

第一 当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告指定代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二 請求の原因

原告訴訟代理人は、請求の原因として、次のとおり陳述した。

一 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和三八年四月二七日、特許庁に対し、名称を「容器を密封する方法」とする発明について、一九六二年四月二七日英国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、特許出願をしたところ、昭和三九年五月二七日拒絶査定を受けたので、同年一〇月一三日審判の請求をし、同年審判第五、〇九七号事件として審理された。そして、右特許出願について昭和四二年一月一四日出願公告されたところ、株式会社柴崎製作所（被告補助参加人）から特許異議の申立があり、原告は指定の答弁書提出期間内たる昭和四三年七月一二日に同日付手続補正書を提出した。ところが審理の結果、昭和四四年三月一七日、「本件特許異議の申立は理由があるものとする」旨の特許異議の決定と同時に、前記手続補正書による補正に対し「右手続補正を却下する」旨の補正却下決定及び「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決があり、審決謄本は同年四月九日原告に送達された（出訴の附加期間三か月）。

二 補正前の本願発明の特許請求の範囲

外部にねじ部を設けた頸部と、ねじ部と容器の口との間に形成された容器を頸部の側部上の密封面とを有する容器を密封する方法であつて、上部および裾部を有する封じ素材にして、その上部の内面が流しこまれたガasket材料の非常に薄い層によりおおわれて、この流しこまれたガasket材料が上部と裾部間の角隅部にて厚味を増した環状部を形成し、かつこの環状部の平均内径が容器の頸部の前記側部密封面の外径よりも小さくしてある封じ素材を容器の口をおおうようにして容器上に配置することと、封じ素材を容器の上部にたいし押圧することと、この押圧状態を保持しながら、まっすぐな円筒状の内部咽喉部をそなえて下向きに動くことができる工具により、ガasket材料の厚味を増した環状部の半径方向に外方の位置であつてかつねじ部の上方であつて側部密封面に揃った個所で封じ素材の裾部の直径を縮少して、側部密封面と裾部のこの直径を減少した部分との間でガasket材料を圧縮することと、裾部を内側に変形して裾部にねじ部を形成することを含む容器密封方法（別紙図面参照）。

三 本件補正却下決定の理由の要旨

昭和四三年七月一二日付手続補正書による補正内容は、前項記載の特許請求の範囲のうち、（１）「上部および裾部を有する封じ素材」とあるのを「上部およびまっすぐな円筒形裾部を有する封じ素材」と補正し、（２）「・・・側部密封面に揃った個所で封じ素材の裾部の直径を縮少して」とあるのを「・・・側部密封面に揃った個所で、まっすぐな円筒形の裾部上端部を絞るように封じ素材の裾部の直径を縮少して」と補正するというのである。

しかし、右にいう「まっすぐな円筒形裾部」の「まっすぐな」という意味を検討してみると、これを封じ素材の上部から裾部の末端にわたってまっすぐな意味だとすれば、本願明細書及び図面に屈曲部分 6 が記載されているため、本願発明を不明瞭にするものであり、あるいは、右屈曲部分 6 の存在を認めたとて「まっすぐな」というのであれば、屈曲部分 6 は「まっすぐな円筒形」のどの部分にどのように存在することまで意味するかを構成要件として明らかにするものでなければ、不明瞭な限定であつて、やはり、本願発明を不明瞭なものとする補正である。

したがって、前記（１）及び（２）の補正は、本願発明を不明瞭にするものであつて、特許請求の範囲の減縮とは認められないばかりでなく、誤記の訂正とも明瞭でない記載の釈明とも認められないので、特許法第六十四条第一項の規定に違反する

ものとして、同法第五四条の規定により、これを却下すべきものである。

四 本件審決理由の要点

本願発明の要旨は、第二項記載の、補正前の本願発明の特許請求の範囲記載のとおり容器を密封する方法にあるものと認められる。

そこで、本願発明と米国特許第二四〇九七八八号明細書（以下「第一引用例」という。）記載のものとを対比すると、両者は、「外部にねじ部を設けた頸部と、ねじ部と容器の口との間に形成された容器の頸部の側部上の密封面とを有する容器を密封する方法において、上部および裾部を有する封じ素材にしてその上部にガasket材料の非常に薄い層を形成した封じ素材を容器の口をおおうようにして容器上に配置し、封じ素材を容器の上部にたいし押圧し、この押圧力を保持しながらまつすぐな円筒形の内部に咽喉部をそなえた下向きに働くことのできる工具によりガasket材料と半径方向に外方にかつねじ部の上方において側部密封面とそろった個所で封じ素材の裾部の直径を縮小し、側部密封面と裾部のこの直径を減少した部分との間でガasket材料を圧縮し、つぎに裾部を内側に変形して裾部にねじを形成する」構成において一致し、また、二つの同心配置のほぼ円筒状工具の一方の工具により封じ素材の上部押圧を行ない、これと相対的に垂直運動を起す他の工具により封じ素材の側部押圧を行ない、もつて従来のものよりガasket材料と容器との密封作用を増大する目的及び効果において一致している。ただし、（１）第一引用例記載のガasket材料は固形ライナーで平らであるのに対し、本願発明のガasket材料は流しこまれたものであつて平らでなく、封じ素材の上部と裾部との間の角隅部に厚みを増した環状部をもっている点と、（２）右環状部の平均内径を容器の頸部の側部密封面の径より小さくしてある点の二点において、両者の構成上の相違点が認められる。

しかし、右相違点（１）については、米国特許第一九五六〇一二号明細書（以下「第三引用例」という）に、この種封じ素材にガasketを流し込むことが記載されているように、本願出願前公知のことであり、相違点（２）については、米国特許第二四八一一一号明細書（以下「第二引用例」という）に記載されていて、本願出願前公知のことに属し、そのうえ、第二引用例記載のものは、封じ素材を容器に封ずるための封じ手段が本願発明の封じ手段と異なるとはいえ、封じ素材を容器に封じた状態が前記環状部をもつて容器口の上部と容器頸部の側部との両方を押圧密封する状態にある点で、本願発明の封じ状態を示唆して記載されているのであるから、結局、本願発明は、第一ないし第三引用例記載のものから容易に推考しえた発明であつて、特許法第二九条第二項の規定により、特許を受けることのできないものである。

五 本件審決を取り消すべき事由

原告が昭和四三年七月一二日付手続補正書をもつてした特許請求の範囲の補正は、特許法第六四条第一項の規定に違背するところはなく、許されるべきものであつた。しかるに、特許庁は、右補正を違法に却下したため、本件審決において本願発明の要旨の認定を誤り、その結果引用例との比較判断を誤つたものである。その詳細は、次のとおりである。

本件補正却下決定の趣旨が、本件補正は特許法第六四条第一項但書により限定された補正の許される事項に該らないとするものであることは、その理由の要旨に徴し明らかである。ところで、本件補正は、前記二記載の補正前の特許請求の範囲について、（１）別紙特許出願公告公報第五頁右欄第三〇行の「裾部」を「まつすぐな円筒形裾部」と訂正し、（２）同第四三行の「個所で」を「個所で、まつすぐな円筒形の裾部上端部を絞るように」と訂正するというものであつた。すなわち、それは、従前限定のなかつた封じ素材の「裾部」に「まつすぐな円筒形」なる限定を付し、また、従来何の制限もなく、少なくとも概念上はあらゆる部位と態様とを包含していた封じ素材の裾部を縮小する個所及び方法を、「まつすぐな円筒形の裾部上端部を絞るように」と限定したものにはほかならない。このような補正は、発明に包含される技術的範囲に関する主張をそれだけ制限し、その範囲を狭めるものであつて、典型的な特許請求の範囲の減縮にほかならないものである。したがつて、出願公告決定の謄本送達後の本件補正は、特許法第六四条第一項第一号に該当する補正として、同条第二項の制限に抵触しない限り許されるべきものである。しかるに、

本件補正却下決定は、このように明白な本件補正について、その語句の意味を検討し、結局、本件補正は本願発明を不明瞭にするものであつて、特許請求の範囲の減

縮と認められず、誤記の訂正とも明瞭でない記載の釈明とも認められないとしているが、その違法なことは明らかである。被告は、本訴において、本件補正却下決定は、本件補正をもつて明瞭でない記載の釈明と認めて処理した趣旨のものであると主張するが、特許請求の範囲の減縮を目的とすることの明らかな本件補正を、そのように解すべき根拠は全くないものである。したがって、本件補正を特許法第六四条第一項違背として却下すべき余地はないにもかかわらず、これを理由として却下した本件補正却下決定は違法であつて、本件補正がさらに同条第二項の制限に抵触しないかどうかは別個の問題で右の違法性とはかかわりのない事柄である。しかるに、本件審決は、本件補正却下決定の適法であることを前提として、補正前の特許請求の範囲に基づいて本願発明の要旨を認定したため、本願発明の要旨を誤認したものであり、その結果審判の対象を誤り、正当な対象たるべき補正後の本願発明についての判断を欠いている点において、違法として取消されるべきである。

そればかりでなく、本件審決は、補正前の本願発明と引用例との対比判断をも誤っているといわざるをえない。すなわち、本願発明は、例えばポリ塩化ビニルのような圧縮性または可塑性に富んだ密封材料を使用することを前提として、封じ素材と容器とを従来方法に比べてより緊密に密封する方法に関するものであるのに対し、第一引用例記載のものは、本来密封材料として不適当な紙やパルプ板のような比較的圧縮性、可塑性に乏しい材料を使用して、いかに効果的に容器の密封を行なうかに関するもので、両者は全く解決課題を異にするものであるから、第一引用例記載のものが本願発明を示唆するところではなく、両者の一致しない点を第二引用例ないし第三引用例記載のものと補つてみたところで、本願発明をもつて第一引用例ないし第三引用例から容易に推考しうると結論することはできないものである。本件審決は、この点においても判断を誤り、違法のもので取消を免れないといわなければならない。

第三 被告の答弁

被告指定代理人は、答弁として、次のとおり陳述した。

原告主張の請求原因事実中、第一項ないし第四項の事実はいずれも認める、第五項のうち、本件補正の内容が原告主張のとおりであることは認めるが、その余の事実は否認する。

本件補正却下決定は適法である。すなわち、本件補正は、不明瞭な記載の釈明か、誤記の訂正か、あるいは特許請求の範囲の減縮かを明らかにすることなく、特許請求の範囲中の一部の字句だけを訂正するというものであるが、客観的にみて、不明瞭な記載の釈明とみるのが妥当であつた。そこで、不明瞭な記載の釈明とみて審理したが、本件補正によると本願発明の内容がかえつて不明瞭になると認められ、したがって、特許請求の範囲の減縮または誤記の訂正と認める余地もないので、特許法第六四条第一項但書のいずれの場合にも該当しないとして、本件補正を却下したものである。本件補正却下決定が適法である以上、本願発明の要旨認定に誤りはなく、また、これと第一ないし第三引用例との対比判断にも誤りはないから、本件審決も適法である。

第四 証拠関係（省略）

理 由

一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本件補正却下決定の理由の要旨、本件審決理由の要点及び補正前の本願発明の特許請求の範囲が、いずれも原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがなく、また、原告の昭和四三年七月一二日付手続補正書による補正の内容が原告主張のとおりであることも、被告の認めるところである。

二 本件補正中、原告主張の（１）の点は、特許請求の範囲の記載のうち、封じ素材の「裾部」につき、これを「まつすぐな円筒形裾部」と訂正しようとしたものであるが、この訂正は、容器を密封する方法について、封じ素材の裾部の形状に何の限定もなかったため、種々の態様のものを含むと解されるところ、「まつすぐな円筒状の裾部」とその態様を限定したものにはかならず、原告主張の（２）の点は、特許請求の範囲の記載のうち、封じ素材の裾部の直径を縮小するについて、その位置につき「ガスケット材料の厚味を増した環状部の半径方向に外方の位置であつて、かつ、ねじ部の上方であつて、側部密封面に揃った個所で」とあるほか、さらに、封じ素材について直接、そ

の縮少すべき個別及び態様を、「まつすぐな円筒形裾部の上端部を絞るように」と限定したものにはかならないと解するのが相当である。そして、特許請求の範囲の記載につき、発明の構成要件にこれを限定する条件を付加することは、特許請求の範囲をそれだけ縮少することになるものであるから、右の本件補正（１）及び（２）の点は、いずれも特許請求の範囲の減縮に該当するものというべきである。

本件補正却下決定は、本件補正により、本願発明の特許請求の範囲に右のような限定を付加すると、本願発明を不明瞭にすると説き、また、被告は本訴において、本件補正をもつて不明瞭な記載の釈明とみた旨主張するけれども、出願公告決定・謄本送達後の補正である本件の場合において、かりに、特許請求の範囲の減縮の結果、発明の内容が不明瞭になるようなことがあつても、特許法第六十四条所定の補正の要件をみたす以上は、特許請求の範囲の減縮としての補正は許容したうえで、発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載を照合し、もしこれらの記載に同法第三十六条第四項または同条第五項の規定に違背するものがあると認められるときは、これを理由に特許出願を拒絶すべきものである。さらにまた、本件補正による特許請求の範囲の減縮をもつて、不明瞭な記載の釈明とみるべきことの根拠については、その補正内容及び成立に争いのない甲第二号証（本願発明の特許出願公告公報）をあわせ検討しても、これを見出すことができない。しかるに、本件補正が本願発明を不明瞭にするとしたうえで、本件補正をもつて特許請求の範囲の減縮と認められないのみならず、誤記の訂正とも不明瞭な記載の釈明とも認められないとして、本件補正を却下すべきものとした本件却下決定は、結局、本件補正をもつて特許請求の範囲の減縮に該当してその他の補正要件を審査すべきであつたにかかわらず、これを看過し、

特許法第六十四条第一項の規定に違反するとして却下したものというべきであるから、その点において違法のものといわなければならない。

三 ところで本件補正は出願公告決定後の補正であるところ、本件補正却下決定は前示のとおり特許法第六十四条第一項の規定に違反するとして点において違法ではあるが、しかしそれだからといって直ちに本件補正が許容されるべきものということとはできない。けだし、本件補正が特許請求の範囲の減縮として適法か否かは、さらに特許法第六十四条第二項の準用する同法第一二六条第二項および第三項の要件をもみたすかどうかを検討して定めなければならないからである。

ところで、特許請求の範囲の減縮である本件補正が、特許請求の範囲を實質上変更するものでないことは、さきに認定した補正の内容に徴して明らかであるといえないわけではないが、補正後の本願発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであつたかどうかの点については、別途慎重な審理判断を要する事柄である。そして、かような補正後の本願発明の特許性の有無については、専門行政上の判断をまたずに直ちに裁判所がこれに立ち入って審理判断することは相当でなく、かかる事項については先ず特許庁における判断を先行させ、訴訟においては事後的にその適否を争わしめるべきものと解すべきことは、特許庁における審理手続とこれが訴訟との関係に関する特許法の規定の趣旨とするところから明らかであるといわなければならない。もつとも本件審決においては、補正前の本願発明につき資料と対比のうえその特許要件の有無を審理判断し結局これを否定しているところではあるが、特許請求の範囲の減縮においては、補正の前後によりその技術的範囲の差異を来しているのであるから、補正前の本願発明の特許性について判断資料とされたものが、直ちに、補正後の本願発明が出願当時において独立して特許を受け得べきものであつたか否かの要件を判断するについての資料として必ずしも適切であるとは限られず、またその判断の結論においても両者必ずしも同一に帰するとは断定し難いところである。

したがって補正前の本願発明の特許性について特許庁の判断があるからといつて、補正後のそれにつき實質上も特許庁の審理判断を経ているものということとはできないわけである。

そうだとすると、このような場合には、特許庁の審理手続において再び本件補正につき他の補正要件の有無を審理してその許否を改めて判断し直さしめる必要があり、そしてその判断の帰するところに基づき再度本願発明に対し特許すべきであるか否かについて審決せしめなければならないことになる。これを換言すれば、本件補正却下決定の前記違法は、ここで他の補正要件の有無につき判断するまでもなく、審決の適否に影響を及ぼすものと解すべきであり、審決自体にもこれを取消すべき違法があるということに帰着するといわなければならない。

四 以上のとおりであるから、本件補正却下決定の違法を前提とし、本件審決を違

法としてその取消を求める原告の本訴請求は、理由があるものというべきである。
よつてこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民
事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判断する。

(裁判官 青木義人 石沢健 宇野栄一郎)

(別紙)

< 1 1 7 5 3—0 0 1 >

< 1 1 7 5 3—0 0 2 >

< 1 1 7 5 3—0 0 3 >