

平成11年（行ケ）第130号 特許取消決定取消請求事件

判決

原告 株式会社ブリヂストン

訴訟代理人弁理士 増田竹夫

被告 特許庁長官 及川耕造

指定代理人 大島祥吾、大野覚美、蓑輪安夫、茂木静代

主文

特許庁が平成10年異議第71308号事件について平成11年2月16日にした決定を取り消す。

訴訟費用は各自の負担とする。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判

主文第1項同旨の判決。

第2 事案の概要

1 特許庁における手続の経緯

原告は、名称を「ゴムクローラ」とする特許第2654620号（昭和62年7月24日特許出願、平成9年5月30日設定登録。本件発明）の特許権者であるが、特許異議の申立てがあり、平成10年異議第71308号事件として審理されたところ、平成11年2月16日、「特許第2654620号の特許を取り消す。」との決定があり、その謄本は同年4月12日原告に送達された。

2 後記訂正前の本件発明（請求項1に係る発明）の要旨

走行駆動装置の駆動輪体と遊動輪との間に巻回されるとともに走行駆動装置の転輪が通過する転輪通過面を備えた無端带状ゴム製のクローラシューと、クローラシューの長手方向適宜間隔おきに基部が埋設された芯金とを有するゴムクローラにおいて、転輪通過面に対応する芯金面をクローラシューの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する芯金間のクローラシューの個所に前記幅広芯金部の厚さ以上の深さの凹部を形成したことを特徴とするゴムクローラ。

3 後記訂正後の本件発明（請求項1に係る発明）の要旨

走行駆動装置の駆動輪体と遊動輪との間に巻回されるとともに走行駆動装置の転輪が通過する転輪通過面を備えた無端带状ゴム製のクローラシューと、クローラシューの長手方向適宜間隔おきに基部が埋設された芯金とを有するゴムクローラにおいて、転輪通過面に対応する芯金面をクローラシューの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する幅広芯金部間のクローラシュー内周面の個所に前記幅広芯金部の先端における厚さ以上の深さの凹部を形成し、該箇所のクローラシューの厚さをクローラシュー本来の厚さよりも薄くしたことを特徴とするゴムクローラ。

4 決定の理由

別紙1「決定の理由」のとおり。

5 訂正審決の確定

原告は、本訴係属中の平成11年6月8日、特許請求の範囲の減縮等を目的として明細書の訂正をすることについて審判を請求し、平成11年審判第39081号事件として審理された結果、平成12年2月9日、別紙2「訂正審決の理由」のとおり理由をもってする訂正審決があり、確定した。

第3 原告主張の決定取消事由

決定は、訂正前の請求項に基づき本件発明の要旨を認定し、これに基づき刊行物1記載の発明との対比において本件発明の同一性を認めているが、特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認める審決が確定したことにより、結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり、違法となったものである。

第4 当裁判所の判断

原告主張の事由により決定は取り消されるべきものであり、本訴請求は理由がある。よって、訴訟費用の負担につき行訴法7条、民訴法62条を適用して、主文のとおり判決する。

(平成13年4月5日口頭弁論終結)

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
裁判官	塩	月	秀	平
裁判官	古	城	春	実

別紙1

決定の理由

1 異議手続において取消理由通知をし、その指定期間内である平成10年9月24日に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由通知がなされ、手続補正書が提出された。

2 平成10年9月24日付け訂正の適否についての判断

(1) 平成10年9月24日付け訂正請求に対する補正の適否について

特許権者は、訂正明細書の請求項1に記載の「転通過面」を「ゴムクローラの内方側に一對のガイド突起を突出させ、該一對のガイド突起の両側の前記転輪通過面」とする補正を求めるものである。

しかしながら、上記補正により平成10年9月24日付け訂正請求書の請求項1には記載されていなかった「ガイド突起」が構成要件として新たに付加され、また上記補正によって付加される構成は、訂正明細書の請求項1に係る発明が有していた「芯金上のクローラシュー内周面、即ち転輪通過面に破損個所が生ずるのを防止するとともに転輪の上下動の振動を防止」という目的とは何ら係わりを有しないものであって、訂正明細書を徴すれば、専ら転輪の輪体をゴムクローラから脱輪しないようにガイドするという技術課題の解決に資するものである。

したがって、上記補正は訂正明細書の請求項1に記載された事項によって構成される発明の具体的な目的の範囲を逸脱してその技術的事項を変更するものであるから、上記補正は実質上訂正明細書の特許請求の範囲を変更するものである。

よって、上記補正は平成10年9月24日付け訂正請求書の要旨を変更するものであるから、特許法第120条の4第3項において準用する同法第131条第2項の規定に違反するものであり、採用しない。

(2) 訂正明細書の請求項1に係る発明

訂正明細書の請求項1に係る発明は、その請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである。

「走行駆動装置の駆動輪体と遊動輪との間に巻回されるとともに走行駆動装置の転輪が通過する転輪通過面を備えた無端帯状ゴム製のクローラシューと、クローラシューの長手方向適宜間隔おきに基部が埋設された芯金とを有するゴムクローラにおいて、転輪通過面に対応する芯金面をクローラシューの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する芯金間のクローラシューの個所に前記幅広芯金部の先端厚さ以上の深さの凹部を形成したことを特徴とするゴムクローラ。」

(3) 引用刊行物記載の発明

訂正明細書の請求項1に係る発明に対し、当審が訂正拒絶理由通知において示した特開昭60-143187号公報(刊行物1)には、「短冊状平面部材の中央内部に1対の突起体を対向立設させ、各凸突体はT字型となさしめると共に対向間は一定寸法の外れ防止用溝に形成した芯金の多数を、ゴム質からなるクローラ本体内の長さ方向と直交する状態に埋設し、各突起体上面部はクローラ本体から突出させるのほか、芯金の突起体間を除く下面部にはスチールコードをクローラ本体内の長さ方向に並列し、外れ防止用溝を挟んで突起体上面を転輪の側胴部が回転する構成

となされている」(第2頁左上欄第3～13行)と記載され、「本図で示す如く突起体PのT型上面はゴム質から露出するようになされているが、T字型突起体Pの両脇部fはゴムクローラ本体2と同様にゴム質で充填されている」(第2頁左下欄第7～11行)と記載され、第2図Bには「転輪の通過面に位置する芯金間のクローラ本体内周面の個所において、突起体上面の先端からクローラ本体内周面までの深さは突起体のT字型の先端における厚み以上の深さを形成しており、その断面形状は凹部を形成している弾性帯クローラ」が記載され、刊行物1に記載の弾性帯クローラは、走行駆動装置の駆動輪体と遊動輪との間に巻回されるものであることは自明である。

すなわち、刊行物1には、走行駆動装置の駆動輪体と遊動輪との間に巻回されるとともに走行駆動装置の転輪が通過する転輪通過面を備えた無端带状ゴム製のクローラ本体と、クローラ本体の長手方向適宜間隔おきに短冊状平面部材が埋設された芯金とを有する弾性帯クローラにおいて、転輪通過面に対応する芯金面をクローラ本体の長手方向に対して芯金の短冊状平面部材幅よりも大とした突起体上面に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する芯金間のクローラ本体内周面の個所に前記突起体上面の先端における厚み以上の深さの凹部を形成した弾性帯クローラが記載されている。

(4) 対比・判断

訂正明細書の請求項1に係る発明と刊行物1記載の発明とを対比すると、刊行物1に記載の「クローラ本体」、「短冊状平面部材」、「弾性帯クローラ」は、訂正明細書の請求項1に係る発明の「クローラシュ」、「基部」、「ゴムクローラ」にそれぞれ相当し、また、刊行物1に記載の「突起体上面」は、芯金の一部を構成し、芯金の短冊状平面部材幅より大、すなわち芯金の基部幅よりも大であり、転輪が通過するから、訂正明細書の請求項1に係る発明の「幅広芯金部」の相当する。

したがって、刊行物1記載の発明には、訂正明細書の請求項1に係る発明の構成が実質的に全て備えられており、両者は同一である。

なお、特許権者は、特許異議意見書において、「補正された本願発明と刊行物1記載のものとは転輪の走行部分が異なり、本願発明では、ガイド突起7の外側に設けた芯金幅広部に対応した部分を転輪が走行するのに対して、刊行物1ではクローラシュの内周面に突出するT字型突起体Pの上面を転輪が走行するのである」

(第2頁第26行～第3頁第2行)旨主張(以下、「第1の主張」という)し、また「刊行物1ではクローラシュの内周面に突出するT字型突起体Pの突起下部にゴムを充填させたものであって、転輪通過面に位置する芯金間のクローラシュ内周面に凹部を設けた本願発明の構成を有するものではない」(第3頁第3～5行)旨主張(以下、「第2の主張」という)している。

① 第1の主張に対して

芯金の転輪の走行部分について、訂正明細書の請求項1には、「転輪通過面に対応する芯金面をクローラシュの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成する」とのみ記載され、また「ガイド突起7」は、訂正明細書の請求項1に係る発明の構成要件でない。つまり、訂正明細書の請求項1には、「ガイド突起7の外側に設けた芯金幅広部に対応した部分を転輪が走行する」ということは何も記載されておらず、また訂正明細書の請求項1に係る発明からガイド突起7の外側に設けた芯金幅広部に対応した部分を転輪が走行するということもいえない。しかも、訂正明細書の請求項1に係る発明と刊行物1記載の発明とは、「転輪通過面に対応する芯金面をクローラシュの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成する」点で一致している。

したがって、第1の主張は根拠がない。

② 第2の主張に対して

上記2.(3)に記載したように、「転輪の通過面に位置する芯金間のクローラ本体内周面の個所において、突起体上面の先端からクローラ本体内周面までの深さは突起体のT字型の先端における厚み以上の深さを形成しており、その断面形状は凹部を形成している」ということが第2図Bに記載されている。

したがって、第2の主張は根拠がない。

(5) むすび

よって、訂正明細書の請求項1に係る発明は、特許出願前、上記刊行物1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当するから特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

以上のとおり、この平成10年9月24日付け訂正は特許法第120条の4第3

項で準用する同法第126条第4項の規定に適合しないから、訂正は認めない。

3 特許異議申立てについて

(1) 特許第2654620号の請求項1に係る発明（以下、「本件発明」という）は、その特許請求の範囲の請求項1に記載された次の事項のとおりのものである。

「走行駆動装置の駆動輪体と遊動輪との間に巻回されるとともに走行駆動装置の転輪が通過する転輪通過面を備えた無端带状ゴム製のクローラシューと、クローラシューの長手方向適宜間隔おきに基部が埋設された芯金とを有するゴムクローラにおいて、転輪通過面に対応する芯金面をクローラシューの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する芯金間のクローラシューの個所に前記幅広芯金部の厚さ以上の深さの凹部を形成したことを特徴とするゴムクローラ。」

(2) 特許法第29条第1項第3号違反について

異議手続において平成10年7月8日に通知された取消理由で引用した刊行物1には、上記2.(3)に記載のとおり発明が記載されている。

本件発明と刊行物1記載の発明とを対比すると、刊行物1に記載の「クローラ本体」、「短冊状平面部材」、「弾性帯クローラ」は、本件発明の「クローラシュー」、「基部」、「ゴムクローラ」にそれぞれ相当し、また、刊行物1に記載の「突起体上面」は、芯金の一部を構成し、芯金の短冊状平面部材幅より大、すなわち芯金の基部幅よりも大であり、転輪が通過するから、本件発明の「幅広芯金部」の相当する。

したがって、刊行物1記載の発明には、訂正明細書の請求項1に係る発明の構成が実質的に全て備えられており、両者は同一である。

よって、本件発明は、特許出願前、刊行物1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当するから、本件発明についての特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してなされたものである。

別紙2

訂正審決の理由

1 本件訂正審判の請求の要旨は、特許第2654620号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正するもので、その訂正の内容は次のとおりである。

(1) 本件特許発明の明細書の特許請求の範囲の後半の記載である「転輪通過面に対応する芯金面をクローラシューの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する芯金間のクローラシューの個所に前記幅広芯金部の厚さ以上の深さの凹部を形成したことを特徴とするゴムクローラ。」とあるのを、特許請求の範囲の減縮を目的として、「転輪通過面に対応する芯金面をクローラシューの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する幅広芯金部間のクローラシュー内周面の個所に前記幅広芯金部の先端における厚さ以上の深さの凹部を形成し、該個所のクローラシューの厚さをクローラシュー本来の厚さよりも薄くしたことを特徴とするゴムクローラ。」と訂正する。

(2) 明細書原本第4頁下から第7行目ないし第4行目、本件特許公報第2頁第3欄第29～第34行目)に「転輪通過面に対応する芯金面をクローラシューの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する芯金間のクローラシューの個所に前記幅広芯金部の厚さ以上の深さの凹部を形成」とあるのを、特許請求の範囲の減縮に伴う明りょうでない記載の釈明を目的として、「転輪通過面に対応する芯金面をクローラシューの長手方向に対して芯金の基部幅よりも大とした幅広芯金部に形成するとともに、前記転輪通過面に位置する幅広芯金部間のクローラシュー内周面の個所に前記幅広芯金部の先端における厚さ以上の深さの凹部を形成し、該個所のクローラシューの厚さをクローラシュー本来の厚さよりも薄く」に訂正する。

2 審決の判断

そこでこれらの訂正事項について検討すると、

(1) 特許法第126条第1項各号について

上記訂正事項(1)は、特許請求の範囲を減縮するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。又、上記訂正事項(2)は、特許請求の範囲の訂正に伴い不明りょうとなる記載を明りょうにするものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであることも明らかである。

(2) 特許法第126条第2項について

上記訂正事項(1)(2)の「幅広芯金部の先端における厚さ」の「先端における」との記載事項は、本件特許明細書に明示はないが、公報第2頁第4欄第10行目ないし第12行目の「また、転輪通過面に位置する芯金5, 5間のクローラシュー4の個所に凹部11を形成した。この凹部11の深さhは幅広芯金部の厚みt以上とする。」との記載及び第1図に図示されるものに基づけば、幅広芯金部の厚みtは、幅広芯金部の先端部の厚みを指すものであることは明らかであり、明らかに願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものである。

又、上記訂正事項(1)(2)の「該個所のクローラシューの厚さをクローラシュー本来の厚さよりも薄く」したとの記載事項も、本件特許明細書に明示はないが、一般的にクローラシュー本来の厚さとは、クローラシューの内周面から外周面のラグを除いた部分の厚さをいうものであることは明らかであり、又第1図に図示されるものからも、該事項については明らかに願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものと認めることができる。

(3) 特許法第126条第3項について

上記訂正事項(1)(2)により、特許請求の範囲が変更されていないと共に、訂正前の発明の具体的な目的の範囲内のものであり、実質上特許請求の範囲が拡張され、又は変更されたものではない。

(4) 特許法第126条第4項について

本件特許発明に対して提起された特許異議の申立て(平成10年異議第71308号)において提示された特開昭60-43187号公報、特開昭61-122085号公報及び実願昭52-154015号(実開昭54-83139号)のマイクロフィルムに記載されたものとを比較検討すると、これら引用刊行物には、本件特許発明の主要部をなす「転輪通過面に位置する幅広芯金部間のクローラシュー内周面の個所に前記幅広芯金部の先端における厚さ以上の深さの凹部を形成し、該個所のクローラシューの厚さをクローラシュー本来の厚さよりも薄くした」事項については、記載も示唆もされていない。特に、第1引用刊行物の第2図B及び第5図の側断面図に凹部らしきものが図示されているが、この部分が本件特許発明の前記主要部をなす事項を示すものでないことは明らかである。

してみると、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、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る。

3 審決のむすび

したがって、本件審判請求は、特許法第126条第1項乃至4項の規定に適合し、適法な訂正であると認められる。