

平成 20 年 4 月 24 日判決言渡

平成 19 年（行ケ）第 10333 号 審決取消請求事件

平成 20 年 3 月 11 日口頭弁論終結

判		決	
原	告	株 式 会 社	フ ジ 医 療 器
訴 訟 代 理 人 弁 護 士		辻	本 希 世 士
同		笠	鳥 智 敬
同		松	田 さ と み
訴 訟 代 理 人 弁 理 士		辻	本 一 義
同		窪	田 雅 也
同		神	吉 出
同		上	野 康 成
同		森	田 拓 生
同		種	市 傑
被	告	フ ァ ミ リ ー	株 式 会 社
訴 訟 代 理 人 弁 理 士		角	田 嘉 宏
同		古	川 安 航
同		山	田 久 就

## 主 文

- 1 特許庁が無効 2006 - 80229 号事件について平成 19 年 8 月 24 日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

## 事 実 及 び 理 由

### 第 1 請 求

主文第 1 項と同旨

### 第 2 争いのない事実

## 1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「手揉機能付施療機」とする特許第3806396号の特許（平成14年11月28日出願，平成18年5月19日設定登録。登録時の請求項の数は6である。以下「本件特許」という。）の特許権者である。

被告は、平成18年11月2日、本件特許の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とすることについて審判を請求し、この請求は無効2006-80229号事件として特許庁に係属した。その審理の過程で、原告は、平成19年1月22日付け訂正請求書により、本件特許に係る明細書（以下、登録時の同明細書を、図面と併せ、「本件特許明細書」という。）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載を訂正する請求をしたが、同年4月10日付の訂正拒絶理由通知書を受けたので、同年5月11日付け手続補正書により、上記訂正請求書を補正（以下、この補正を「本件補正」といい、本件補正後の訂正請求書に係る訂正を「本件訂正」、本件訂正後の本件特許に係る明細書を、図面と併せ、「訂正明細書」とそれぞれいう。なお、本件訂正により、請求項2が削除され、請求項3ないし6が請求項2ないし5に繰り上げられた。）する手続をした。特許庁は、審理の結果、同年8月24日、本件補正は認めたものの、本件訂正は認めないとした上「特許第3806396号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）をし、同年9月5日、その謄本を原告に送達した。

## 2 特許請求の範囲

(1) 本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし6の各記載は、次のとおりである（以下、これらの請求項に係る発明を項番号に対応して、「本件発明1」などといい、これらをまとめて「本件発明」という。）。

「【請求項1】 椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し、且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各

々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており、且つ、前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設して、肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。

【請求項 2】 椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し、且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており、且つ、前記立上り壁の内側部と肘幅方向内側底部とに各々膨縮袋を対設して、肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部と肘掛部の内側底部間に対設された膨縮袋間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。

【請求項 3】 前記両肘掛部に配設される膨縮袋が、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群である事を特徴とする請求項 1 又は請求項 2 記載の手揉機能付施療機。

【請求項 4】 前記両肘掛部に配設される膨縮袋の人体手部当接側に、膨縮施療を強度に付与し得る施療突起を配設した事を特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 記載の手揉機能付施療機。

【請求項 5】 前記両肘掛部の適所に、両肘掛部上面を振動させるに振動部材を配備させた事を特徴とする請求項 1 乃至請求項 2 記載の手揉機能付施療

機。

【請求項 6】 前記肘掛部の人体手部指先対応位置或いは指先近郊の上面適所に、圧縮空気給排装置に接続される外部電源を配備させた事を特徴とする請求項 1 又は請求項 2 記載の手揉機能付施療機。」

(2) 訂正明細書の特許請求の範囲の請求項 1 ないし 5 の各記載は、次のとおりである（以下、請求項 1 に係る発明を「訂正発明 1」という。下線部は訂正箇所を示す。）。

「【請求項 1】 椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し、且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており、且つ、前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設すると共に、前記肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設して、前記肘掛部の上面に配設した膨縮袋群は、圧縮空気給排装置からの給気によって膨縮袋の肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がるように配設され、前記膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面に配設された膨縮袋群とを対設させた膨張袋間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。

【請求項 2】 前記立上り壁の内側部に配設される膨縮袋が、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群である事を特徴とする請求項 1 に記載の手揉機能付施療機。

【請求項 3】 前記両肘掛部に配設される膨縮袋の人体手部当接側に、膨縮

施療を強度に付与し得る施療突起を配設した事を特徴とする請求項 1 又は請求項 2 記載の手揉機能付施療機。

【請求項 4】 前記両肘掛部の適所に、両肘掛部上面を振動させる振動部材を配備させた事を特徴とする請求項 1記載の手揉機能付施療機。

【請求項 5】 前記肘掛部の人体手部指先対応位置或いは指先近郊の上面適所に、圧縮空気給排装置に接続される外部電源を配備させた事を特徴とする請求項 1記載の手揉機能付施療機。」

### 3 審決の理由

別紙審決書写しのとおりである。要するに、下記(1)の理由により、本件訂正は、特許法 1 3 4 条の 2 第 5 項により準用される同法 1 2 6 条 3 項の規定に違反するから、これを認めることはできないところ、下記(2)及び(3)の理由により、本件発明 1 ないし 6 についての特許は、同法 2 9 条の 2 の規定及び同法 2 9 条 2 項の規定に違反してされたものであって、同法 1 2 3 条 1 項 2 号に該当し、無効とされるべきものである、というものである。

#### (1) 特許法 1 3 4 条の 2 第 5 項により準用される同法 1 2 6 条 3 項違反

本件訂正は、本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項 1 の記載（前記 2 (1)）を訂正明細書の特許請求の範囲の請求項 1 の記載（前記 2 (2)）のとおりに訂正すること（以下「訂正事項」という。）を含むものであるところ、訂正事項は、第一次的に下記アの理由により、第二次的に下記イの理由により、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない。

ア 訂正事項に係る「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は、本件特許明細書の段落【0 0 2 7】に記載されているということも、その記載から当業者にとって自明な事項ということもできず、また、本件特許明細書の図 7 ～ 図 9 に図示された肘掛部の上面に配設された 2 つの膨縮袋 1 2 が必ずしも「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋

群」を意味するとはいえないから、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない（以下「理由(1)ア」という。）。

イ 仮に、本件特許明細書の図7～図9に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋が「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」を意味するとしても、図7～図9の図示内容からだけでは、訂正事項に係る「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることと、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることとの間に、因果関係があるとは必ずしもいえないから、訂正事項は、本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえない（以下「理由(1)イ」という。）。

## (2) 特許法29条の2違反

本件発明は、いずれも特願2002-64823号（特開2003-260099号）の願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であり、しかも、先願発明の発明者が本件発明の発明者と同一の者ではなく、また本件特許の出願の時にその出願人と先願発明に係る特許出願の出願人とが同一の者でもないから、特許法29条の2の規定により特許を受けることができない。

## (3) 特許法29条2項違反

本件発明は、いずれも特開2001-204776号公報（甲6）に記載された発明及び特開昭50-136994号公報（甲8）並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。

## 第3 取消事由に係る原告の主張

審決は、以下のとおり、訂正事項が本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものではないと誤って認定判断し、本件訂正を許さないこと

とした結果，判断の対象となるべき発明の要旨認定を誤った違法があるから，取り消されるべきである。

#### 1 理由(1)アに係る認定判断の誤り

審決は，訂正事項に係る「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は，本件特許明細書の段落【0027】に記載されているということも，その記載から当業者にとって自明な事項ということもできず，また，本件特許明細書の図7～図9において，肘掛部の上面に膨縮袋が2つ設けられているとはいっても，これらの膨縮袋は，例えば紙面の奥行き方向に位置を前後にずらして重合しないように設けられたものとみることできるから，図7～図9に図示された肘掛部の上面に配設された2つの膨縮袋12が必ずしも「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」を意味するとはいえず，訂正事項が本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえないと認定判断した。

しかし，以下のとおり，審決の上記認定判断は誤りである。

##### (1) 図7～図9の記載

以下のとおり，本件特許明細書の図7～図9には，訂正事項に係る「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した事項が示されている。

ア 膨縮袋を前後にずらして重合しないように設けた場合，後側の膨縮袋よりも前側の膨縮袋が大きく膨らんでいる状態や，両者が同等の膨らみである状態では，断面図には一つの膨縮袋しか表れないから，断面図において2つの膨縮袋が上下方向にそれぞれ表れるのは，前側の膨縮袋よりも後側の膨縮袋が大きく膨らんだ状態である。そして，膨縮袋は表面カバーに覆われて肘掛部に内装されている（本件特許明細書の段落【0027】参照）から，そのような状態の断面図には，後側の膨縮袋の外側に位置して同膨縮袋を覆う表面カバー後部と共に，前側の膨縮袋の外側に位置して同記膨

縮袋を覆う表面カバー前部の双方が表れることになる。

ところが、本件特許明細書の図 8 には一つの表面カバーしか表れていないから、同図について、「紙面の奥行き方向に位置を前後にずらして重ならないように設けられたもの」とみることはできない。同図は、2つの膨縮袋を上下方向に重ね合わせて重合したことを示している。

イ また、本件特許明細書の図 7～図 9 では、肘掛部の上面において上下方向に位置する各膨縮袋から符合「1 2」に向けて二本の引出線が描かれているから、肘掛部の上面に 2つの膨縮袋が重合配設されているとみるのが自然である。

## (2) 本件特許明細書の記載

「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は、本件特許明細書に明示的に記載されているか、少なくとも本件特許明細書の記載から自明である。

ア 以下のとおりの理由から「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は、本件特許明細書に明示的に記載されているというべきである。

(ア) まず、本件特許明細書の段落【0008】には「手部及び腕部を安定的に載設して、手部や腕部に対する効果的な空圧施療を行える手揉機能付施療機を提供する事を目的としてなされたものである」と記載されている。

(イ) 次に、本件特許明細書の特許請求の範囲には、請求項 1 に「立上り壁の内側部には膨縮袋を配設」する構成が記載され、請求項 2 に「前記立上り壁の内側部と肘幅方向内側底部とに各々膨縮袋を対設」する構成が記載され、請求項 3 に「両肘掛部に配設される膨縮袋が、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群である事を特徴とする請求項 1 又は請求項 2 記載の手揉機能付施療機」と記載されていることから、立上り壁の内側



部や肘掛部上面の膨縮袋を二以上の膨縮袋を重合した膨縮袋群とすることが記載されているといえることができる。

(ウ) さらに、本件特許明細書の段落【０００９】には「前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設して、人体手部を両肘掛部上面に安定的に保持させて手部に効率良い空圧施療を行なわせる事ができる」と記載され、段落【００１１】には「前記立上り壁の内側部と肘幅方向内側底部とに各々膨縮袋を対設して、構成し、人体手部を両肘掛部上面に安定的に保持させて立上り壁側の膨縮袋と肘幅方向内側底部に配設される膨縮袋により、手部両側を挟持して効率良く空圧施療を行なわせる」と記載され、段落【００１２】には「両肘掛部に配設される膨縮袋が、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群に構成し、手部に強度な空圧施療を効率良く行なわせる」と記載され、段落【００１７】には「人体手部を立上り壁側の膨縮袋と肘幅方向内側底部に配設される膨縮袋により両側から挟持して、人体手部及び腕部を上側面と内側底面下部から効率良く空圧施療・空圧挟持施療・空圧押上施療を行なわせる事ができる」と記載され、段落【００２５】には「椅子本体２の両肘掛部２１・２１の上面適所に配設される膨縮袋１２は、前述したように、弧状に曲折した固定板１１の上部左右の少なくとも曲折側一側（立上り壁の内側部）に膨縮袋１２を配設すれば良いが、該固定板１１の上部左右に一定間隔を存して一对の膨縮袋１２・１２を対設させたり、図２及び図３に示したように、固定板１１の上部左右に一定間隔を存して重合状に膨縮袋１２・１２・１２・１２（膨縮袋群）を夫々対設させたりする事で、これらに圧縮空気給排気装置１４からの圧空を給排気させて膨縮させ、使用者の人体手部３及び腕部を一側上面側と他側下部側の両側から順次挟持して、圧迫感のある施療を実施する事ができるようになる。」と記載されている。

(エ) そして、本件特許明細書の図７～９には、肘掛部の上面から膨縮袋

を意味する符合「１２」に向けて二本の引出線が図示されると共に、肘幅方向の外側一端と内側他端とを有する膨縮袋が肘掛部の上面に重合配設された構成が図示されており、図８には、膨縮袋が給気によって肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がることにより肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させた構成が図示されている。

イ また、本件特許明細書の記載を総合すれば、「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は、少なくとも自明な事項というべきである。

すなわち、本件特許明細書の記載を総合的に考察すると、同明細書に記載された膨縮袋は、「肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部」を前提に、単独で用いるか重合して用いるかは適宜選択される技術的性質を有する事項である。また、発明の目的が「手部及び腕部を安定的に載設して、手部や腕部に対する効果的な空圧施療を行える手揉機能付施療機を提供する」ことであることに照らせば、「立上り壁の内側部には膨縮袋を配設」する構成であっても、「立上り壁の内側部には膨縮袋を配設すると共に、前記肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」する構成であっても、同様に、人体手部を安定的に載設して、手部や腕部に対する効果的な空圧施療を行うことができる。したがって、「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点が、自明な事項として、願書に添付した明細書又は図面に記載されているとみるべきである。

## ２ 理由(1)イに係る認定判断の誤り

審決は、訂正事項に係る「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることと、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることとの間に、因果関係があるとは必ずしもいえないから、

訂正事項が本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものとはいえないと認定判断した。

しかし、以下のとおり、審決の上記認定判断は誤りである。

(1) 判断手法の誤り

審決は、本件訂正後の請求項 1 について、「膨縮袋への圧縮空気の給排制御について何も限定がされていないため、立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを交互に膨張させるような給排制御を行う場合も含まれる。この場合、人体手部は、一方向への力が交互にかかるため、肘掛部に対して揺さぶられることになる。特に、肘掛部上面の膨縮袋群が収縮し、立上り壁の膨張袋が膨張する時、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまうこともあり得る。また、立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを同時に膨張させる場合であっても、立上り壁の膨縮袋の押圧力が肘掛部上面の膨縮袋群の押圧力よりも十分に大きい場合には、その可能性がある。さらに、図 8 において、肘掛部上面の膨縮袋群の紙面奥行き方向の長さが立上り壁の膨縮袋の紙面奥行き方向の長さに比べて十分小さい場合や、両者の紙面奥行き方向の配置が前後にずれている場合などにおいても、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまう可能性がある。」(審決書 7 頁 28 行～ 8 頁 3 行)と述べている。

しかし、審決は、仮定的な前提を置いた上で因果関係が成立しないと判断しているが、このような判断手法は、訂正事項が「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」か否かを判断する手法として、合理性を欠く。

ちなみに、このような仮定的な前提を置いた上で、訂正要件の充足性を判断することが是認されるとすれば、下記 及び の例も含めて、ほとんどの訂正は認められないという不合理な結論を導くことになる。

すなわち、請求項 1 を下記 のとおり訂正する場合(本件特許明細書の請

求項 1 に請求項 3 に記載された内容を追加するもの)や、下記 のとおり訂正する場合(本件特許明細書の段落【0024】、【0025】、請求項 2、図 7～9 に基づくもの)は、訂正要件を充足することに疑問の余地はない。しかし、仮に審決の判断手法を採用するとすれば、これらについても、「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」するとの構成と「肘掛部上に人体手部を安定的に保持」するとの構成との間の因果関係や、「肘掛部上面に膨縮袋を配設」するとの構成と「肘掛部上に人体手部を安定的に保持」するとの構成との間の因果関係が必ずしも成り立つとはいえないという理由により、訂正が認められないという不合理な結果をまねくことになる。

「椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し、且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており、且つ、前記立上り壁の内側部には二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設して肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。」

「椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し、且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って

人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており，且つ，前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設し，肘掛部上面に膨縮袋を配設して肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて，立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。」

(2) 本件特許明細書の記載及び技術常識との相反

審決の認定判断は，以下のとおり，本件特許明細書の記載を無視したものであり，当業者の技術常識にも反する。

ア 本件特許明細書の段落【0015】には，「肘幅方向一側の肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を設け，肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成された肘掛部を両側に設けた椅子本体の上面適所に，人体手部を各々載脱自在で該人体手部に膨縮施療を付与し得る圧縮空気給排気手段を配設している為，施療者は着座状態で人体手部を両肘掛部上面に安定的に保持させて，人体手部及び腕部の上側面から効率良く空圧施療する事ができる」と記載されていることから，人体手部が立上り壁側の膨縮袋と肘掛部上面との間で保持されることは自明である。当該構成ないし状態について，「人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され，肘掛部から脱落してしまう」（審決書7頁32行～33行）とする審決の認定判断は，本件特許明細書の記載に適合していない。

イ 審決は「両者の紙面奥行き方向の配置が前後にずれている場合などにおいても，人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され，肘掛部から脱落してしまう可能性がある。」（審決書7頁39行～8頁3行）と認定判断しているが，肘掛部後側に立上り壁に配設された膨縮袋を，肘掛部前側に肘掛部上面に配設された膨縮袋をそれぞれ設けたと仮定すると，前者においては上記アと同様であり，後者については，人体手部は立上り壁と肘掛部上面

の膨縮袋群との間で保持されることは自明である。したがって、審決の上記認定判断は、本件特許明細書の記載に適合していない。

ウ さらに、審決のように、「肘掛部上面の膨縮袋群が収縮し、立上り壁の膨張袋が膨張する時、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまう（審決書 7 頁 3 2 行～3 3 行）などと認定判断するには、「膨縮袋の一膨張動作によって生じる押圧力で肘掛部から人体手部が離脱してしまう椅子式マッサージ機」を想定することになるが、そのようなものでは、押圧動作等を複数回繰り返して施療部に刺激を与えるというマッサージ動作を行うことが不可能であるから、当業者の技術常識に照らし、あり得ないものを想定することになる。

### (3) 因果関係の存在

本件特許明細書の記載及び技術常識に照らせば、以下のとおり、「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることと、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることとの間には、因果関係が認められる。

ア 訂正発明 1 は、「肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部」を備えることから、肘掛部に載置した人体手部の肘幅方向外側への移動を制限することができると共に、肘掛部に載置した人体手部の上下方向への移動をも制限することができる。そして、本件特許明細書の図 7 及び 8 において肘掛部の先端部が隆起し、人体手部の肘幅方向内側を立上り壁方向に押圧する構成が示されていることから自明なように、訂正発明 1 は、上記構成に加え、「膨縮袋群の肘幅方向内側他端の立ち上がりによって肘掛部の肘幅方向内側の先端部を隆起」させる構成を備えることにより、肘掛部に載置した人体手部の肘幅方向内側への移動をも制限することができる。このように、訂正発明 1 では、人体手部の上下方向や左右方

向（肘幅方向）への移動を制限することによって，人体手部を肘掛部上に安定的に保持して空圧施療を行うのであるから「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることと，「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることとの間には，因果関係が認められる。

イ 審決の指摘に係る「立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを交互に膨張させるような給排制御を行う場合」における「肘掛部上面の膨縮袋群が収縮し，立上り壁の膨張袋が膨張する時」とは，「各肘掛部は，肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して，肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており，且つ，前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設する」構成を備える訂正発明１において，立上り壁に配設された膨縮袋のみが膨張する状態である。訂正明細書の段落【００１４】に「肘幅方向一侧の肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を設け，肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成された肘掛部を両側に設けた椅子本体の上面適所に，人体手部を各々載脱自在で該人体手部に膨縮施療を付与し得る圧縮空気給排気手段を配設している為，施療者は着座状態で人体手部を両肘掛部上面に安定的に保持させて，人体手部及び腕部の上側面から効率良く空圧施療する」と記載されているとおり，非現実的な強さの押圧力であるなどのことがない限り，人体手部は立上り壁（膨縮袋）と肘掛部上面との間で挟持されて安定的に保持されるといえる。

#### 第４ 取消事由に係る被告の反論

審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。

##### １ 理由(1)アに係る認定判断の誤りに対し

本件訂正前の特許請求の範囲の請求項３に「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」と記載されていることは認めるが，審決の結論に影響しない。

## 2 理由(1)イに係る認定判断の誤りに対し

本件訂正が、本件特許明細書に記載した事項の範囲内にあるというためには、前段の構成が記載されているのみでは足りず、訂正事項に係る「前記膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて」との構成（以下「前段の構成」という。）と「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成との因果関係が記載されている必要があるところ、本件特許明細書には、上記因果関係は記載されておらず、また、自明であるということもできない。

### (1) 「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成の意義

ア 本件特許の出願審査過程において、原告は、本件発明1における「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成は、人体手部を保持する保持部が肘掛部上で移動しないようにするという程度のものであると主張した。すなわち、原告は、平成18年3月31日付け意見書（甲2）において、本件発明は、審査官からの拒絶理由通知書が引用文献1として挙げた特願2002-118191号（特開2003-310683号公報（甲3））記載の発明とは相違するとして、同発明では、「背凭れ部の傾倒によって、被施療者の腕部が移動した場合であっても、被施療者の腕部を保持すること」を目的として、「前記背凭れ部の傾倒方向と略同一の方向へ移動することが可能であり、被施療者の腕部を保持する保持部」を備えているため、本件発明のように、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させることができ」ないと主張し（6頁29行～7頁10行参照）、本件発明1の「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成について、人体手部（腕部）を保持する保持部が肘掛部上で（背凭れ部の傾倒方向に）移動しないようにするという程度のものであり、人体手部が肘掛部から脱落しないようにするというものではないことを自認している（そのように解しないと、甲3記載の発明と本件発明1との差異が生じない。）。



以上の経過に照らすならば、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成は、「前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設して」との構成、あるいは、「該手揉機能付用施療器の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており、且つ、前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設して」によって得られる構成ではなく、独立した性質を有する構成であると解されるべきである。

以上のとおり、原告が、本件特許明細書には、前段の構成と「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成との因果関係は記載されておらず、また、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成は、人体手部を保持する保持部が肘掛部上で移動しないようにするという程度のものであることを前提とした主張をしたという出願経緯に照らすならば、上記因果関係が自明であるとはいえない。

イ 仮に、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成について、人体手部が肘掛部から脱落しないようにするというものであると解したとしても、以下のとおり、前段の構成と「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成の因果関係は、本件特許明細書に記載されておらず、また、自明であるということもできない。

審決が指摘しているように、立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを交互に膨張させるような給排制御を行う場合、立上り壁の膨縮袋の押圧力が肘掛部上面の膨縮袋群の押圧力よりも十分に大きい場合、本件特許明細書の図 8 において、肘掛部上面の膨縮袋群の紙面奥行き方向の長さが立上り壁の膨縮袋の紙面奥行き方向の長さに比べて十分小さい場合、両者の紙面奥行き方向の配置が前後にずれている場合などは、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまう可能性がある（審決書 7 頁 28 行～ 8 頁 3 行参照）。

本件特許明細書には、給排制御方法等の条件に関する記載がないから、人体手部が肘掛部から脱落する可能性があることを考慮すると、本件特許明細書の記載に接した当業者であれば、誰もが前段の構成と人体手部が肘掛部から脱落しないようにすることの因果関係を理解することができるとはいえない。

(2) 原告の主張に対し

ア 原告が、訂正要件を満たすことに疑問の余地がないとして挙げた前記第3、2(1)の 及び の訂正例は、いずれも新たに付加した構成と「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」との構成の間に因果関係があることが前提とされた例を示したにすぎない。本件訂正の場合と同様に、これらの因果関係が本件特許明細書に記載されていないならば、訂正要件を充足しない。

イ 原告は、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまうことがあるとする審決の認定判断について、本件特許明細書の記載を無視したものであり、当業者の技術常識にも反すると主張する。

しかし、原告は、平成19年1月22日付け答弁書(甲21)において、「この点、甲第7号証(判決注、特開2003-260099号公報)は、図4に示されているとおり、肘掛部の上面の略中央、具体的には肘掛部の上面の肘幅方向内側ではなくやや外側よりの位置に単一の空気袋を配設しているところ、該空気袋は圧縮空気給排装置からの給気によって中央部分が膨らんでドーム状となるため(必要であれば特開2001-37829の段落【0003】参照)、肘掛部の上面の肘幅方向内側の先端部が中央部よりも相対的に低くなり、人体手部がアームレストの肘幅方向内側の開口方向へと逃げて脱落しやすく、人体手部に対して効果的に圧力を与えることができない。とりわけ、空気袋を膨張させて人体手部を押圧することによって人体手部を肘幅方向内側に移動させる力が働くと、人体手部が肘掛

部の開口から脱落する可能性がより高まり，肘掛部上に人体手部を安定的に保持させることができない。」( 10 頁 6 行～ 17 行 ) と述べ，特許明細書の記載を無視し，当業者の技術常識に反する主張をしていることに照らせば，審決の認定判断に対する原告の指摘は許容されるべきものでない。

ウ 原告は，本件発明 1 が肘掛部上に人体手部を安定的に保持させるものであることから，審決において人体手部が肘掛部から脱落する例として挙げられた「立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを交互に膨張させるような給排制御を行う場合」についても，肘掛部上に人体手部を安定的に保持させることができる旨主張する。

しかし，本件訂正の前後で「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」との構成は，その意義が変化しているから，原告の主張は失当である。

また，原告は，訂正発明 1 は，本件発明 1 に「前記膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて」という構成を付加したにすぎないと主張するが，前記(1)のとおり，本件訂正は，単に上記構成を付加しただけでなく，上記構成と「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」という構成との間に新たな因果関係を生じさせる構成に変更したものである。

## 第 5 当裁判所の判断

### 1 理由(1)アに係る認定判断の誤りに対し

(1) 本件特許明細書における「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」との構成の記載の有無について

ア 本件特許明細書( 甲 1 ) の記載

本件特許明細書( 甲 1 ) には，特許請求の範囲の記載( 前記第 2 ， 2 (1) ) のほか，次の記載がある。

(ア) 「【 0 0 1 2 】更にまた本発明の手揉機能付施療機は，前記両肘掛部に配設される膨縮袋が，二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群に構成し，

手部に強度な空圧施療を効率良く行なわせる事ができるようにした事を特徴とする。」

(イ) 「【００１８】更に、本発明の手揉機能付施療機は、両肘掛部に配設される膨縮袋が、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群に構成している為、人体手部及び腕部を膨縮袋群の膨縮袋で順次相乗的に挟持して強度で圧迫感のある空圧施療を効率良く行なわせる事ができるのである。」

(ウ) 「【００２３】・・・前記手揉機能付施療機１は、図１に示したように、椅子本体２の両肘掛部２１・２１の上面適所に固定板１１を配設し、該固定板１１の上部左右の少なくとも一側に膨縮袋１２を配設し、要すれば、該固定板１１の上部左右に一定間隔を存して膨縮袋１２・１２を対設して、これらを各肘掛部２１の内部に内装しており、且つ、椅子本体２の座部下部に外部電源（図示せず）に接続される圧縮空気給排装置１４を配設し、該装置１４と各膨縮袋１２・１２間に各々ホース１３・１３を介設して、圧縮空気給排装置１４からの給排気をホース１３・１３を介して各膨縮袋１２・１２に連繋させ、各膨縮袋１２・１２を所定の時間毎のサイクルで繰り返し膨縮させる事ができるようにしている。

【００２４】そして、前記図１で示した固定板１１の一側を弧状に曲折して肘掛部２１の上面をこの弧状の立上り壁２１１で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の空間部を有する釣針形状に立設させた状態にして、これを肘掛部２１に内装させる事で、図１０及び図１１のような外形状に形成できるものであり、このような状態にする事で施療者は図１２及び図１３に示したような着座状態で両肘掛部２１・２１上の人体手部３をその上側面から空圧施療行なうようにする事ができるのである。

【００２５】また、前記椅子本体２の両肘掛部２１・２１の上面適所に配設される膨縮袋１２は、前述したように、弧状に曲折した固定板１１の上部左右の少なくとも曲折側一側（立上り壁の内側部）に膨縮袋１２

を配設すれば良いが、該固定板 1 1 の上部左右に一定間隔を存して一對の膨縮袋 1 2 ・ 1 2 を対設させたり、図 2 及び図 3 に示したように、固定板 1 1 の上部左右に一定間隔を存して重合状に膨縮袋 1 2 ・ 1 2 ・ 1 2 ・ 1 2 （膨縮袋群）を夫々対設させたりする事で、これらに圧縮空気給排気装置 1 4 からの圧空を給排気させて膨縮させ、使用者の人体手部 3 及び腕部を一側上面側と他側下部側の両側から順次挟持して、圧迫感のある施療を実施する事ができるようになる。」

(エ) 「【 0 0 2 6 】図 4 乃至図 6 は、前記肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁 2 1 1 を設けた肘掛部 2 1 の一実施形態を示すものであり、上記したように椅子本体 2 に配設された立上り壁 2 1 1 内に、該立上り壁 2 1 1 を有する肘掛部 2 1 の上面形状に沿設するよう弧状曲折された固定板 1 1 と該固定板 1 1 の立上り壁 2 1 1 内側部に固定配備された膨縮袋 1 2 を内装し、該膨縮袋 1 2 には圧縮空気給排装置 1 4 からの圧空を給排気させる為のホース 1 3 が連通状に介設されている。

【 0 0 2 7 】また、図 7 乃至図 9 は、前記肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁 2 1 1 を設けた肘掛部 2 1 の他の実施形態を示すものであり、上記したように椅子本体 2 に配設された立上り壁 2 1 1 内に、該立上り壁 2 1 1 を有する肘掛部 2 1 の上面形状に沿設するよう弧状曲折された固定板 1 1 と該固定板 1 1 の立上り壁 2 1 1 内側部に固定配備された膨縮袋 1 2 及び肘掛部 2 1 の肘幅方向内側底部に配設される膨縮袋 1 2 とを内装し、両各膨縮袋 1 2 ・ 1 2 には圧縮空気給排装置 1 4 からの圧空を給排気させる為のホース 1 3 が各々連通状に介設されている。

【 0 0 2 8 】尚、前記固定板 1 1 は、膨縮袋 1 2 を配設する際に肘掛部 2 1 上面に安定した状態で固定配備させる為のものであるが、その配置場所が安定している場合にはこれを設ける必要はない。」

(オ) 図 2 及び図 3 には、固定板 1 1 の上部左右に一定間隔を存して膨縮

袋が重合状に対設させているものが示されている。

(カ) 図４ないし６には、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁２１１の内側部に膨縮袋が内装されたものが示されており、肘掛部２１の肘幅方向内側底部（肘掛部上面）には、その肘幅方向内側に隆起形成することで斜面が形成されていること、図６において、当該斜面と膨縮袋とで人体手部３が保持されている様子が示されている。

(キ) 図７ないし９には、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁２１１の内側部に膨縮袋が内装されているとともに、肘掛部２１の肘幅方向内側底部（肘掛部上面）に膨縮袋１２が配置されている態様が示されており、図８及び図９には、その膨出袋１２が膨らんだ状態であって、肘掛部２１の肘幅方向内側底部（肘掛部上面）に膨縮袋１２が複数の膨出袋からなるものであることが示されている。また、図９においては、肘掛部２１の肘幅方向内側底部（肘掛部上面）に膨縮袋１２が膨張して、その肘幅方向内側が隆起して斜面を形成し、当該斜面と膨縮袋とで人体手部３が保持されている様子が示されている。

#### イ 訂正事項の記載の有無についての判断

(ア) 本件特許明細書の特許請求の範囲（前記第２，２（１））には、「前記両肘掛部に配設される膨縮袋が、二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群である事」を規定するとともに、請求項２を引用する請求項３に、「椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう、椅子本体の両肘掛部に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を各々配設し、且つ各膨縮袋群に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって、該手揉機能付用施療機の各肘掛部は、肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して、肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の

肘掛部に各々形成されており，且つ，前記立上り壁の内側部と肘幅方向内側底部とに各々膨縮袋群を対設して，肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて，立上り壁内側部と肘掛部の内側底部間に対設された膨縮袋群間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。」と記載されていることから，「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設する」との構成は明確に記載されている。

そして，本件特許明細書の段落【００１２】及び【００１８】には，「両肘掛部に配設される膨縮袋が，二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群に構成し」たものであることが記載され，本件特許明細書の図２及び３には，肘掛部の上面適所に配設された固定板１１に膨出袋群が対設される構成が示されていることから，「固定板１１」の一側を弧状に曲折して肘掛部２１の上面をこの弧状の立上り壁２１１で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の空間部を有する釣針形状に立設させた状態にして，これを肘掛部２１に内装させることで，図１０及び１１のような外形状に形成するものであることが理解される。また，本件特許明細書の図７ないし９は，前記肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁２１１を設けた肘掛部２１の他の実施形態を示すものであることが理解される。

さらに，本件特許明細書の図８及び９には，肘幅方向内側底部に２つの膨縮袋１２が重合状に配設されていると理解される（図７ないし９において，肘幅方向内側底部の膨縮袋にいずれも１２から２つの線が引かれている。）。

(イ) そうすると，本件特許明細書の図７ないし９に記載の実施形態は，図２及び３に記載されているような固定板１１を弧状形成したものであると説明されているものと理解できるのであるから，図７ないし９に記載の実施形態における膨縮袋には，図２及び３に示されているような二

以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群より構成されるものが含まれることは、当業者であれば容易に理解できることというべきである。

(ウ) 以上のとおり、本件特許明細書には、「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」する構成が記載されているといえることができる。

(2) 審決の認定判断について

ア 審決は、本件特許明細書の「段落【0027】には、『該固定板11の立上り壁211内側部に固定配備された膨縮袋12及び肘掛部21の肘幅方向内側底部に配設される膨縮袋12とを内装し』と記載されていることから明らかなように、立上り壁211と肘幅方向内側底部とに配設されているものは、どちらも『膨縮袋12』であり、『膨縮袋12・12・12・12(膨縮袋群)』のような『膨縮袋群』を示唆するような記載はなされていない。」(審決書6頁26行～31行)と認定判断している。

しかし、段落【0025】には、弧状に曲折りした固定板11に一对の膨縮袋を設ける態様と一对の膨出袋群を設ける態様とが合わせて記載されているところ、段落【0027】は、固定板11を弧状形成することにより形成された態様について述べたものであることからすれば、ここでの「膨縮袋」が両方の態様を含むものとして記載されていると解する方が自然であって、「膨縮袋」としか記載されていないことをもって、図7ないし9のものが、複数の膨縮袋からなる構成を排除するものと解するのは相当でない。

また、図7ないし9においては、膨縮袋が2つの袋からなるものとして示されていることからすれば、むしろ、段落【0027】の「膨縮袋」は両方の態様、すなわち、1つの膨縮袋を配置するものと、複数の膨縮袋を配置する膨縮袋群を含むものと解する方が、図7ないし9と整合する。

イ 審決は、本件特許明細書の図7ないし9について、「肘掛部の上面に膨縮



袋が２つ設けられているとはいっても、これらの膨縮袋は、例えば紙面の奥行き方向に位置を前後にずらして重ならないように設けられたものと見ることから、これらの図７～図９が必ずしも図２及び図３に示すような『二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群』を図示しているとはいえないことは明らかである。」（審決書７頁５行～９行）と認定判断している。

しかし、本件特許明細書には、「膨縮袋群」として図２及び３に記載されているような重合するものが記載されているところ、図８の２つの「膨縮袋」が、図２及び３に記載のように重合して設けられているのとは異なるものであると解すべき根拠はない。むしろ、図７ないし９に記載の態様は、図２及び３の固定板１１の一侧を弧状に曲折することにより形成される態様なのであるから、図８の「膨縮袋」は、図２及び３と同様の構成であると解するのが相当であるし、そのように解する方がその他の記載とも整合する。

### (3) 小括

以上のとおり、訂正事項に係る「肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設」した点は本件特許明細書に記載されており、理由(1)アに係る審決の認定判断は誤りというべきである。

## 2 理由(1)イに係る認定判断の誤りに対し

- (1) 「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」る構成と「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」る構成との因果関係の存否について

### ア 本件特許明細書の記載

前記第２，２(1)によれば、本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項２には、「立上り壁の内側部と肘幅方向内側底部とに各々膨縮袋を対設して、肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて、立上り壁内側部と肘掛部の内

側底部間に対設された膨縮袋間で人体手部に空圧施療を付与させる」ことが記載されており、また、前記 1 (1) ア(ウ)によれば、段落【 0 0 2 5 】には、「図 2 及び図 3 に示したように、固定板 1 1 の上部左右に一定間隔を存して重合状に・・・膨縮袋群・・・を夫々対設させたりする事で、これらに圧縮空気吸排気装置 1 4 からの圧空を吸排気させて膨縮させ、使用者の人体手部 3 及び腕部を一側上面側と他側下部側の両側から順次挟持して、圧迫感のある施療を実施する事ができるようになる。」ことが記載されている。したがって、本件特許明細書には、膨縮袋を対設して配置し、両側から順次挟持して圧迫感のある施療を実施することができるように記載されているといえることができる。

また、前記 1 (1) ア(カ)によれば、図 6 には、肘幅方向内側底部の肘幅内側の先端部を隆起させて斜面が形成され、当該斜面と立上り壁 2 1 1 の内側部の膨縮袋との間で人体手部 3 が挟持されて肘掛部上に安定して保持する態様が示されるとともに、前記 1 (1) ア(キ)によれば、図 8 及び 9 には、上側膨縮袋と下側膨縮袋群が同時に膨張している様子及びそれにより、人体手部 3 が、図 6 と同様に上側膨縮袋と下側膨縮袋群との間で挟持されている態様が示されており、同図において、下側膨縮袋群の肘幅内側の先端部が隆起している様子が示されている。

## イ 判断

そうすると、本件特許明細書に接した当業者であれば、「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることにより、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることができることが容易に把握できるものというべきであるから、本件特許明細書には、「膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ」ることと「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」ることの因果関係が示されているというべきである。

## (2) 審決の認定判断について

審決は、本件「訂正後の請求項 1 は、膨縮袋への圧縮空気の給排制御について何も限定がされていないため、立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを交互に膨張させるような給排制御を行う場合も含まれる。この場合、人体手部は、一方向への力が交互にかかるため、肘掛部に対して揺さぶられることになる。特に、肘掛部上面の膨縮袋群が収縮し、立上り壁の膨張袋が膨張する時、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまうこともあり得る。また、立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを同時に膨張させる場合であっても、立上り壁の膨縮袋の押圧力が肘掛部上面の膨縮袋群の押圧力よりも十分に大きい場合には、その可能性がある。さらに、図 8 において、肘掛部上面の膨縮袋群の紙面奥行き方向の長さが立上り壁の膨縮袋の紙面奥行き方向の長さに比べて十分小さい場合や、両者の紙面奥行き方向の配置が前後にずれている場合などにおいても、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまう可能性がある。」（審決書 7 頁 28 行～ 8 頁 3 行）と認定判断している。

しかし、以下のとおり、審決の上記認定判断は誤りである。

ア 本件特許明細書には「使用者の人体手部 3 及び腕部を一側上面側と他側下部側の両側から順次挾持して、圧迫感のある施療を実施する」ことが記載されているところ、審決のいうように、「立上り壁の膨縮袋と肘掛部上面の膨縮袋群とを交互に膨張させるような吸排制御を行う」ものでは、そのような施療をすることができないし、前記(1)のとおり、図 8 には、両者が同時に膨張する様子が示されているのであるから、審決の認定判断は、本件特許明細書の記載と矛盾するものというべきである。

イ 審決は、両側の膨縮袋が同時に膨張する場合であっても立上り壁の膨縮袋の押圧力が肘掛部上面の膨縮袋群の押圧力よりも十分大きい場合には、人体手部が内側方向に押し出されて肘掛部から脱落してしまう可能性がある

るとするが、その場合には、「使用者の人体手部 3 及び腕部を一側上面側と他側下部側の両側から順次挟持して、圧迫感のある施療を実施する」ことができないことは明らかであって、両膨縮袋の押圧力には、大きな差はないものと解すべきであるから、審決の認定判断はこの点においても、本件特許明細書の記載と矛盾するものというべきである。

ウ 審決は、「図 8 において、肘掛部上面の膨縮袋群の紙面奥行き方向の長さが立上り壁の膨縮袋の紙面奥行き方向の長さに比べて十分小さい場合や、両者の紙面奥行き方向の配置が前後にずれている場合などにおいても、人体手部が肘掛部の内側方向に押し出され、肘掛部から脱落してしまう可能性がある」と認定判断するが、前記 1 (2) のとおり、図 8 に記載のそれぞれの膨縮袋群がそのようなものであると解することは相当でない。

### (3) 被告の主張に対し

ア 被告は、本件訂正前後において、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させる」の意義が変更された旨主張する。

しかし、本件特許明細書には「膨縮袋により、人体手部を圧迫することでマッサージを行う」ものが記載されているところ、仮に当該マッサージ動作により人体手部が肘掛部より脱落するものであれば、マッサージの効果を奏しないことに鑑みれば、本件特許明細書に記載された「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させる」ことの意味は、「膨縮袋」により「人体手部」を圧迫する動作に対して、「人体手部」を「肘掛部から脱落することを防止する」ことを含むものと解するのが自然である。

また、前記(1)のとおり、本件特許明細書には、図 6 に示されているような肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて形成した斜面により、人体手部を保持する構成と、図 8 に示されているように、下側膨縮袋群の肘幅方向内側の先端部を隆起させることにより人体手部を保持する構成が記載されていることに照らすならば、本件特許明細書には、膨縮袋の存在

が、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させる」ことに必要不可欠なもののみならず、必要不可欠とはいえないものも含めて示されていると理解すべきである。そして、本件発明１において、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させる」ことと膨縮袋の存在とが無関係であったものについて、本件訂正により、訂正発明１においては、膨縮袋の存在が必要不可欠なものとなったとしても、それをもって、本件特許明細書に記載した事項の範囲を超えるものと解することはできない。

イ 被告は、原告が、平成１８年３月３１日付け意見書（甲２）において、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成について、人体手部を保持する保持部が肘掛部上で移動しないようにするという程度の意味で使用し、人体手部が肘掛部から脱落しないようにするという意味では使用していない旨主張する。

しかし、原告は、上記意見書において、甲３記載の発明が背凭れ部の傾倒方向と略同一の方向へ移動することが可能である保持部を備えるものであって、肘掛部上面に固定設置されたものではない点で、本件発明とは異なると主張したにすぎず、「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて」との構成について、人体手部を保持する保持部が肘掛部上で移動しないようにするという程度の意味に限定して用いたものということとはできない。

#### （４） 小括

以上によれば、審決が「本件特許明細書には、『膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ』ることと『肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ』ることの因果関係が示されていない」と認定判断したことは誤りというべきである。

### ３ 結論

請求項１に係る訂正事項が本件特許明細書に記載された事項の範囲内においてされたものではないとした審決の認定判断には誤りがあり、この誤りが、本

件訂正を認めないことを前提として，本件発明 1 ないし 6 についての特許を無効とすべきであるとした審決の結論に影響することは明らかである。

したがって，原告の本訴請求は理由があるから，主文のとおり判決する。

### 知的財産高等裁判所第 3 部

裁判長裁判官                      飯              村              敏              明

裁判官                              嶋              末              和              秀

裁判官大鷹一郎は，転補のため，署名押印することができない。

裁判長裁判官                      飯              村              敏              明