

## 主 文

- 一 原告の請求を棄却する。
- 二 訴訟費用は原告の負担とする。
- 三 この判決に対する上告のための附加期間を九〇日と定める。

## 事 実

### 第一 当事者双方の求めた裁判

原告は「特許庁が昭和五八年審判第二六二六号事件について同年一〇月一二日にした審決を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告は主文第一、二項同旨の判決を求めた。

### 第二 請求の原因

#### 一 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和四五年一〇月二七日、名称を「圧力変換器」とする発明につき、一八九九年一〇月二七日にアメリカ合衆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、昭和五一年九月一六日、実用新案法八条一項により実用新案登録出願に出願変更をし、同年一〇月二九日、特許法四六条一項により特許出願に出願変更をし（特願五一―一三〇五九〇号）、同年一二月二七日、同法四四条一項により右出願変更された特許出願（以下「原願」という。）を分割し、名称を「圧力変換機」とする発明（以下「本願発明」という。）につき新たな特許出願をしたところ、昭和五五年九月六日、右分割出願につき出願公告されたが、異議の申立があり、拒絶査定を受けたので、昭和五八年二月一七日、これに対し審判の請求をした。特許庁は右請求を昭和五八年審判第二六二六号事件として審理し、同年一〇月一二日、原告の昭和五六年七月二四日付の手続補正を却下する決定をするとともに、「本件審判の請求は成り立たない。」（出訴期間として九〇日を附加）との審決をし、右審決の謄本は、同年一一月三〇日、原告に送達された。

#### 二 本願発明の要旨

内部空所を有する絶縁材料を含むハウジングと、金属製の感知ダイヤフラムであつてその周辺部が上記のハウジングの面に密封状態にして取付けられて上記の空所内に支持され上記の感知ダイヤフラムによつて分割された内部空所の第一の部分および第二の部分と協働してそれぞれ上記のハウジング内に第一の感知室および第二の感知室を形成するようにした感知ダイヤフラムと、上記の内部空所の第一の部分及び第二の部分の面に設けられるコンデンサ板であつて上記の感知ダイヤフラムと協働してコンデンサを形成し上記の感知ダイヤフラムの上記の第一の部分及び第二の部分に対するたわみがコンデンサの電気容量を変化させるようにしたコンデンサ板と、それぞれが撓み易い材料で作られ、上記の第一の感知室（「感発室」とあるは誤記と認める）および第二の感知室からそれぞれ間隔を置いて第一の隔室および第二の隔室を形成し、かつそれぞれ感知されるべき第一の流体圧源および第二の流体圧源に向つて開いている第一の面および第二の面を有する第一の遮断ダイヤフラムおよび第二の遮断ダイヤフラムと、上記の第一の感知室と上記の第一の隔室および上記の第二の感知室と上記の第二の隔室をそれぞれ連通するようにその間に設けられた第一の流体通路および第二の流体通路と、上記の両隔室と上記の両感知室と上記の両流体通路を充満してこれにより上記の両流体圧源の圧力による上記の両遮断ダイヤフラムのたわみ運動が上記の感知ダイヤフラムの中立位置からの相対たわみを生じさせる実質的に非圧縮性の流体と、および、上記の両遮断ダイヤフラムが圧力を受けてたわむ場合にそれが上記の両隔室を形成している対向面に触れる前に、この遮断ダイヤフラムのたわみ運動の結果生ずる上記の感知ダイヤフラムのたわみを機械的に支持する感知室内の手段であつて、上記の感知ダイヤフラムを実質上その全面に亘つて支持するようにほぼ凹状に構成される手段とを備え、上記第一および第二の流体通路はそれぞれ支持手段を貫通する穴よりなり、上記穴の寸法は、感知ダイヤフラムが最高の超過圧力によつて支持手段に押付けられたときでも永久変形を生ずることのないように十分小さく選ばれたことを特徴とする圧力変換器。（別紙図面参照）

#### 三 審決の理由の要点

- 1 本願発明の要旨は前項記載のとおりである。
- 2 本願発明の特許請求の範囲には、「穴」の個数について複数ともただ一個とも記載されていないが、出願公告公報に「複数の軸方向にのびる複数の小径（小断面

積)の並列貫通穴36を含む磁器管33は中央通路32内に配置され、かつ空所29内にのびている。」(第三欄二三行ないし二六行)、「……個々の穴36の断面積は十分に小さく、一方測定時における測定圧力の感知ダイヤフラム28への導入は良好に行なわれるように通路32の断面積(すなわち複数の穴36の断面積の和)は適度な値になるように選定され、……」(第四欄七行ないし二一行)との各記載があること、図面第4図及び第5図に複数の穴36がそれぞれ明記され、唯一の実施例の穴の個数が複数で、その他どこの箇所にも穴の個数がただ一個という積極的な記載を見出せないこと、願書に最初に添付した明細書を参酌しても同様であることからみて、「穴」の個数は実質上複数と解するのが相当と認められる。

3 本願発明と同じく特願昭五一—一三〇五九〇号(原願)から分割された特許第一一四一八九一—号発明(特公昭五五—一三四三七—号公報、以下「別件発明」という。)の発明の要旨は特許請求の範囲に記載されたとおりの「空所を有する絶縁材料を含むハウジングと、金属製の感知ダイヤフラムであつてその周辺部が上記のハウジングの面に密封状態にして取付けられて支持され上記の空所の面と協働して上記のハウジングに感知室を形成するようにした感知ダイヤフラムと、上記の空所の面に設けられるコンデンサ板であつて上記の感知ダイヤフラムと協働してコンデンサを形成し上記の感知ダイヤフラムのたわみがコンデンサの電気容量を変化させるようにしたコンデンサ板と、上記空所から離れた上記ハウジングの側面に密封状態で取付けられ、上記の感知室から間隔を置いて隔壁を形成しかつ感知されるべき流体圧源に向つて開いている面を有する遮断ダイヤフラムと、上記の感知室と上記の隔壁を連通するようにその間に設けられ、複数の小断面積の貫通穴よりなる流体通路と、上記の隔壁と上記の感知室と上記の流体通路とを充満してこれにより上記の流体圧源の圧力による上記の遮断ダイヤフラムのたわみ運動が上記の感知ダイヤフラムのたわみを生じさせる実質的に非圧縮性の流体と、および、上記の遮断ダイヤフラムが圧力を受けてたわむ場合にそれが上記の隔壁を形成している対向面に触れる前にこの遮断ダイヤフラムのたわみ運動の結果生ずる上記の感知ダイヤフラムのたわみを支持する手段であつて、その表面には上記コンデンサの極板が形成され、かつ上記の感知ダイヤフラムを実質上その全面に亘つて支持し、過大圧印加による感知ダイヤフラムの損傷を防止するようにほぼ凹状に構成される手段とを備えている圧力変換器」にあるものと認める。

4 そこで本願発明と別件発明を比較すると、両者の発明は一致し相違するところがないものと認める。

5 ところで、原願は優先権を主張する旨の表示をしなかつたために優先権主張を失効とされ、これに起因して本願発明も優先権主張を失効とされた。請求人は、審判請求理由補充書において、原願の願書の添付書類の目録の項には、「優先権証明書及び訳文各一通(変更を要しないため省略)」と記載されており、出願人が原願について優先権を主張していた事実は明らかである等と述べ、本願発明の新規性判断の基準日は優先権主張日の一九六九年一〇月二七日であると主張するが、優先権主張が失効であるか否かに関しては、本願発明とは同断であるから、両者の先願関係に影響を及ぼさないの、優先権主張が失効であるか否かの当審の判断を示さないこととする。

6 したがつて、本願発明は同日に原願から分割出願された別件発明と同一と認められ、別件発明が既に特許されているから、いずれか一方を選択して特許を受ける協議をすることができないので、特許法三九条二項により特許を受けることができない。

#### 四 審決を取消すべき事由

審決の理由の要点1、3及び6のうち本願発明と別件発明が同日に原願から分割出願され後者が特許されたことは認めるが、その余は争う。審決は本願発明の要旨の解釈を誤り、本願発明における穴の個数を複数と認定して別件発明と対比し、両発明の穴の個数が一致するものと誤認し、また、両発明の感知室及び隔壁の個数が異なるのに、これが一致すると誤認した。

##### 1 本願発明における穴の個数

(一) 本願発明の目的は、「大きな超過圧力にあつた後でも精度を維持できる安定した圧力変換器を提供することにある」(本願発明の出願公告公報(以下「本願公報」という))二欄一二行ないし一四行)。

(二) 本願公報には、「感知ダイヤフラムが超過圧力を受けたとき底に突き当り感知室を形成する壁に対して実質上その全面で支持されるように構成することにより超過圧力に対する防御機能が備えられ、このときは感知室のハウジングそれ自体

は非常に安定していて、較正にずれが生じることがない。」（一欄末行ないし二欄五行）、「本発明の圧力変換器は、……しかも較正に大きなずれを生じることなく一平方インチ当り数千ポンドの超過差圧にも耐えることができる。」（二欄六行ないし一〇行）「第一、第二遮断ダイヤフラムによつて形成される凹所の空洞の体積と感知室の空洞の体積とは、第一、第二遮断ダイヤフラム４４、４５が凹所を画定する面の底に突当る前に、感知ダイヤフラム２８が底に突当るように選択されている。これは例えば、もし圧力が第二遮断ダイヤフラム４５に作用すれば第二遮断ダイヤフラム４５が金属ハウジングの面に突当る前に、……感知ダイヤフラム２８がコンデンサ板３９上に静止すること、すなわち感知ダイヤフラム２８が充填ガラス２９で形成される球状凹面３８によつて、実質上その全面にわたつて支持されることを意味する。」（六欄五行ないし一七行）「溶着されているコンデンサ板３９、４０は……非常に安定化しており、かつ前述のように最大の超過圧力が導入された場合に、感知ダイヤフラム２８の貫通穴３６に対向する部分において永久変形を生ずることも防止されるので、ゼロシフトやスパンの変化、リニアリティ特性の変化などを生ずることがなくなり、再較正の必要性がなくなる。これによつて機器の測定精度や寿命が大幅に向上し、保守も極めて容易化される。」（六欄一八行ないし二八行）、「もし超過圧力を防ぐことを底に突き当る遮断ダイヤフラム４４または４５に依存していれば、超過圧力停止点は変化して、遮断ダイヤフラムが底に突き当る前に、感知ダイヤフラムをすつかり損ねてしまうことになる。」（七欄一九行ないし二三行）との記載があり、これによれば、本願発明の前記目的を達成するために必要欠くべからざる要件は、「超過圧力が加わつたときに、遮断ダイヤフラムがその対向面に触れる前に、感知ダイヤフラムがその対向面に全面接触するようにすること」、換言すれば、「感知ダイヤフラムがその対向面に全面接触する状態になつたときでも、遮断ダイヤフラムはその対向面に触れることがないように」各部の構造、寸法を限定することだけであり、本願発明の技術思想もこの点にある。

このことは本願発明の特許請求の範囲では「上記の両遮断ダイヤフラムが圧力を受けてたわむ場合に、それが上記の両隔室を形成している対向面に触れる前に、この遮断ダイヤフラムのたわみ運動の結果生ずる上記の感知ダイヤフラムのたわみを機械的に支持する感知室内の手段であつて、上記の感知ダイヤフラムを実質上その全面に亘つて支持するようにほぼ凹状に構成される手段」と記載されているところから明らかである。

（三） 本願発明において、「穴」は特許請求の範囲に記載されている第一、第二の感知室と第一、第二の隔室とをそれぞれ連通する第一、第二の流体通路を形成するのであるが、前期（二）に引用した本願公報の記載及び技術思想に照らし、その穴は、（イ）液体をみたした状態において感知室と隔室の間で圧力を伝達するに足りるだけの断面積をもつこと、（ロ）感知ダイヤフラムが最大の超過圧力でその対向面に押圧され全面支持されたときでも感知ダイヤフラムが永久変形を生じないようにその断面寸法が小さく選ばれることの二要件がみたされれば、それが一個であつても複数であつても、前記（一）の本願発明の技術思想が変更されるものではなく、また、目的及び効果をも達することができるのであつて、審決が認定するように、その数が必ずしも複数である必要はない。

（四） 本願発明における穴の個数が複数の場合に限定されず、一個の場合をも含むことは明らかである。

（１） 本願公報三欄二四行に「複数の」と記載されているが、右記載は実施例を第四図に即してより具体的に説明するものにすぎず、穴の個数を複数に限定する趣旨ではない。このことは、本願出願当初の明細書（以下「本願当初明細書」という。）六頁八行ないし九行には「複数の軸方向にのびる穴３６で隔てられた磁器管３３」（「で隔てられた」は「を含む」の誤訳）と記載されていることから理解される。右の「複数の」は「磁器管３３」にかかる文言で、出願人の本来の意図は、穴３６の数とは無関係に「二つの中央通路３２内に穴を穿設された磁器管３３がそれぞれ合計二個配置される」ことを述べようとしたのであつて、穴を複数に限定することにあつたのではない。

（２） 本願公報四欄一六行ないし一七行の「通路３２の断面積（すなわち複数の穴３６の断面積の和）」との記載における「通路３２の断面積」は「複数の穴３６の断面積」と対等に扱われており、「穴がただ一個」の場合を含むことを示唆したものと解することができる。換言すれば、右記載は、「感知ダイヤフラムへの測定圧力伝達のためには、穴３６が一個か複数個かにかかわらず、一般的にはその個数

ではなく、むしろ穴36の断面積の総和を考慮しなければならない」ということ、つまり穴の断面積の総和は穴の個数に関係なく、その部分での圧力損失、圧力伝達の時定数が測定レジン、過大圧限界値や応答特性などに応じて適当な値になるように選定されなければならないことを述べたものである。

(3) 本願公報四欄八行ないし二一行の記載は、出願当初明細書の「これら通路と穴とは、感知ダイヤフラム28が最高の超過圧力を受けたとき穴があることにより過剰に応力がかかけられないように十分に小さく形成されていなければならない」との記載(八頁六行ないし一〇行)を訂正したものである。右記載によれば「通路32の寸法が十分に小さくならなければならない」のであるが、穴36の個数が複数個と限定されているならば、通路32の寸法は超過圧力印加とは無関係であるから、ここで通路32の寸法について言及する必要はないはずである。それにもかかわらず出願当初明細書にかかる記載があることは、「穴36が一個でその断面積が通路32のそれと匹敵するかあるいは等しくなる」場合を想定し、右記載により「感知ダイヤフラム28への過剰応力印加を防止するために通路32の寸法を十分に小さくしなければならない」との趣旨をうかがうことができるのである。このように、本願当初明細書には「通路32が一個の穴からなる」場合が示唆されており、補正後のこれに対応する本願公報の前記記載箇所も同様の場合を含むことを示しているものと解すべきである。

(4) 本願公報六欄二八行ないし三〇行の「貫通穴36を極小幅のスリット又はスロットとしても全く同様の機能が達成される。」との記載は、以上に述べた諸事情を考慮したうえ、第四図の実施例に示された複数の穴36の代りにこれらの和の面積とほぼ同じ断面積の一個の穴を採用する場合に感知ダイヤフラムの永久変形を防止することと必要な圧力伝達特性を確保することとの二つの機能を両立させるためには穴の断面形状を細長い矩形形状にしてもよいことを示唆したものである。

なぜならば、図面に示された直径〇・五ミリメートルの円形穴36の一個ずつを極小幅のスリットに置換した場合、例えばスリットの高さを五・〇ミリメートルとすれば、同じ断面積を得るための幅は〇・〇四ミリメートルとなるが、このような微小幅の小孔をガラスまたはセラミックスに穿設することは、工業的製品に対する適用としては全く非現実的であり、不可能であるからである。また、仮に、スリットの加工はできたとしても、オイルの粘性による流体抵抗が著しく増大することが予想され、また熱膨脹・収縮による圧力伝達特性の変化も大きくなるので、精密な工業計器としての圧力変換器は得られないと考えられる。

これに対して、六、七個の同径の円形の穴を一つにまとめて、長さ五・〇ミリメートルの一個のスリットに置換した場合は、同じ断面積を得るための幅は〇・二四ないし〇・二七五ミリメートルとなり、穴を複数個設けられた各穴の半径(公報第四欄八行によれば約〇・二五ミリメートル)にほぼ匹敵するので、その加工も現実的なものとなり、前記流体抵抗の増大や熱膨脹・収縮の影響も許容限度内に抑えられるものである。

それ故に、工業上の実現可能性を考慮した場合、この箇所は、複数の穴の断面積の和にほぼ等しい一個の細長穴で代替できることを表明したものと解するのが妥当である。

(5) 本願の優先権証明書に添付された明細書の特許請求の範囲12には、「少なくとも一つの軸方向穴が磁気管33に設けられる」ことが明記されており、出願人が当初から「穴一個」の場合について発明を完成していたことは明白である。

2 穴の個数についての対比判断の誤り(取消事由(1))

(一) 前記のように本願発明の特許請求の範囲に記載された穴の数には限定がなく、個数一個の場合をも包含するものであるから、本願発明は右の点において穴の個数を複数と限定する別件発明とは相違する。しかるに審決は、本願発明が穴の数を複数と限定しているものと誤認し、別件発明と同一であると認定したものであるから、取消を免れない。

(二) 仮に右主張が認められないとしても、本願発明の穴の個数は補正により無限定から一個と限定された。右補正は特許請求の範囲を減縮した適法なものであるから、右補正に係る本願発明と別件発明は同一ではなく、これを同一であると判断した審決は誤りである。

原告は本願の出願公告後である昭和五六年七月二四日、特許請求の範囲に記載された「支持手段を貫通する穴」を「支持手段を貫通するただ一つの穴」と補正する旨の補正書を提出したが、特許庁は既に述べたとおり、昭和五八年一〇月一二日、「この補正は特許請求の範囲に記載された穴の個数を実質上複数個からた

だ一個に変更するものと認められるのに、公告された明細書には穴の個数が一個でもよいとの記載はないから、いわゆる実質変更に該当する。」との理由で補正却下の決定をした。しかし、前記１（三）に述べたように、本願発明においては穴の個数が一個であつても複数であつても技術思想が変更されるものではなく、その目的、効果は達せられるのであり、かつ二点間の圧力伝達手段として一個の連通孔で連結することは一般的な流体又は流体圧伝達手段として当業者間に周知のことである。しかも、前記１（四）に述べたように本願発明の穴の個数は複数個と限定されていないのである。したがって、右却下決定は誤りである。

### ３ 感知室及び隔壁の個数についての対比判断の誤り（取消事由（２））

本願発明では感知ダイヤフラムの両側に感知室及び隔壁が各一個ずつ合計各二個ずつ設けられているのに対し、別件発明においては右両室の位置及び数についてかかる限定はない点で、両発明は相違する。

### ４ 同一性の審理についての手続違法（取消事由（３））

本願発明と別件発明とは出願人、出願日、出願公告日のすべてが同じであるから、両出願の出願公告決定前に、即ち明細書の記載範囲内で特許請求の範囲の自発的補正が可能な間に、特許庁から両者が同一発明であるとの趣旨の拒絶理由が通知されれば、原告としてはいずれか一方を取下げ他方について両者の特許請求の範囲のすべてをカバーするよう補正をし、これにより特許を受け得たはずである。しかるに、両者とも適法な分割出願であると認められて審査がされ、出願公告がされながら、別件発明が特許されたため、原告として前記のような補正による対応策を講ずることができなくなつた段階において、本願を別件発明と同一であるとの理由により拒絶することは、出願人である原告が新技術の開示により当然権利化し得る範囲より狭い特許権しか与えられないことになり不当である。このように、特許庁の手続又は審理の順序いかんによつて出願人の権利が害されることになるから、両者の同一性に関する審理は、両者をともに適法な分割出願として審査が開始された時点、或は遅くとも両者について出願公告決定がされた時点で完了し、以後の段階では同一性の審理はできないものと解すべきである。本件審決のように、同日出願の一方が特許登録された後に他方がこれと同一発明であるとの理由でこれを拒絶することは新技術に見合う独占権を与えるという特許法の趣旨にも反し違法といわざるを得ない。

## 第三 請求の原因の認否及び被告の主張

一 請求の原因のうち優先権主張の点は否認し、その余は認める、同二及び三は認め、同四は争う。

### 二 被告の主張

#### １ 穴の個数について

本願発明の特許請求の範囲には「穴が複数個であること」の記載はない。しかし、出願公報には「複数の軸方向にのびる複数の小径（小断面積）の並列貫通穴３６を含む磁器管３３は中央通路３２内に配置され、かつ空所２９内にのびている。」（三欄二三行ないし二六行）、「……個々の穴３６の断面積は十分に小さく、一方測定時における測定圧力の感知ダイヤフラム２８への導入は良好に行なわれるように通路３２の断面積（すなわち穴３６の面積の和）は適度な値になるように選定され……」（四欄七行ないし二一行）との記載があり、また、添付の第四図及び第五図に複数の穴３６が明記されている。このように、本願公報の唯一の実施例の穴の個数は複数であり、同公報のどこの箇所にも穴の個数がただ一個という積極的な記載を見出すことはないし、出願当初明細書によるも同様である。原告の指摘する本願公報の記載箇所によるも本願発明の穴の個数を一個と解することはできない。したがって、本願発明の穴の個数は実質上複数であると認めるのが相当である。

#### ２ 取消事由（１）について

二点間の圧力伝達手段としてその間を一個の連通孔で連結することは一般的な流体又は流体圧伝達手段として当業者間に周知の事項であるが、本願発明の属する圧力差又は圧力をコンデンサの容量に変換する圧力変換器の分野では周知の事項とはいえない。仮に周知の事項であつたとしても自明な事項とはいえないから本件補正は実質上特許請求の範囲を変更するものである。

#### ３ 取消事由（２）について

両発明の感知室及び隔壁について原告主張のような相違があることは認める。しかし、本願発明は別件発明に含まれ、かつ実施例（唯一）を共通にするから両発明に特許が付与されると、それぞれの実施例は両特許に属するので、特許が二重に存

在することとなり二重特許を排除するという特許法の精神にもとることとなるため、両発明は同一とせざるを得ない。

#### 4 取消事由（3）について

二重特許排除の趣旨からみて審決の判断に誤りはない。

#### 第四 証拠関係（省略）

### 理 由

一 請求原因一のうち優先権主張を除くその余の事実、同二及び三は当事者間に争いがない。

#### 二 本願発明及び別件発明の特徴

1 当事者間に争いのない本願発明と別件発明の特許請求の範囲の記載を対比すると、流体通路を形成する穴（貫通穴）に関し、前者ではその個数について明示されていないのに対し、後者ではそれが複数個と限定されていること、感知室及び隔室に関し、前者では感知ダイヤラムの両側に各一個ずつ（合計各二個ずつ）と限定されているのに対し、後者ではそのような限定がなされていない。

次に、成立に争いのない甲第二号証（本願公報）、第三号証（別件発明の出願公告公報）により両発明の明細書中の発明の詳細な説明及び図面を対比すると、図面は全く同一であること、発明の詳細な説明の記載では、両者の冒頭から六欄二八行の「極めて容易化される。」までは全く同一であり、右に引続き前者には「なお、貫通穴36を極小幅のスリットまたはスロットとしても全く同様の機能が達成される。」（六欄二八行ないし三〇行）、後者には「超過圧力を防ぐ同じ考え方は、一つの遮断ダイヤフラムのみを使用して一つの圧力だけを検知する圧力変換器にも適用できる。」（六欄二八行ないし三一行）と記載されているが、右各記載に引き続くその余の記載（前者は六欄三一行から七欄二三行まで、後者は六欄三二行から七欄二四行まで）は全く同一であることが認められる。

2 前掲甲第二号証によれば、（イ）本願発明は流体間の圧力差をコンデンサの容量に変換することによつて測定する圧力変換器に関するものであること、（ロ）右圧力変換器は後記感知ダイヤフラム28によつて分割されたそれぞれ二個の感知室48、49及び隔室（凹所）31、31を備え、感知室は、圧力差を検知するとともに一方のコンデンサ板となる一個の金属製の感知ダイヤフラムと、その両面にそれぞれ対応し他のコンデンサ板となる薄い金属被膜39、40が施され感知ダイヤフラムがたわむ場合にその支持手段となる二個の凹面38、38とからなり、隔室は、それぞれ、感知室に連通し流体通路を形成する円筒形の穴36（実施例では複数）を備えた磁器管33、33による二個の中央通路32、32と、感知室と反対側にあつて被測定流体源に向つて開いている二個の遮断ダイヤフラム44、45とからなり、右の感知室、隔室及び両者を連通する穴には非圧縮性液体が収められていて、両遮断ダイヤフラムにそれぞれの被測定流体源からの圧力が加えられると、各圧力が隔室から穴を通じて感知室内の感知ダイヤフラムの両側に及び、感知ダイヤフラムが各圧力の差に応じて圧力の小さい側の感知室の凹面の方向にたわむことにより感知ダイヤフラムとそれぞれ対をなす各コンデンサ板との距離が変り（一方のコンデンサ板からは遠ざかり、他方のコンデンサ板には近づく）、その結果各コンデンサの容量が変化することになり、その容量変化により圧力差を知ることができること、（ハ）以上の本願発明において特徴とされる場所は、超過圧力の導入を阻止するために遮断ダイヤフラムが隔室対面に押付けられる以前に圧力伝達を受けた感知ダイヤフラムが感知室の他の凹面に押付けられて支持されるようにし、かつ通路を形成する穴の寸法を超過圧力によつて感知ダイヤフラムが右のように感知室の他の凹面に押付けられたときでも永久変形を生ずることのないように十分小さく選ばれたものであることが認められる。

3 別件発明と本願発明の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載上の相違は前記1に述べたとおりであるにすぎないから、本願発明について前記2に認定したことはそのまま別件発明についてもあてはまるものといふことができる。もつとも、別件発明においては、感知室及び隔室の個数の限定はないから、例えば右両室が各一個の場合も含まれることになるが、この場合は一方の圧力を加える側を大気圧とし、コンデンサ板となる一方の凹面に代えて感知ダイヤフラムの変形押付けを受ける凹状の支持部材をおくことによつて同様の効果を得ることができる。

#### 三 本願発明における穴の個数

前記のとおり、本願発明の特許請求の範囲には、穴の個数を限定する明示の記載



はないが、以下に本願公報中の発明の詳細な説明の記載を参酌しつつ、この点について検討を加える（なお、右の穴の個数とは一方の感知室と隔室を連通する中央の流体通路を形成する穴の個数を指す。）。

1 前掲甲第二号証によれば、本願公報の発明の詳細な説明の項に穴の個数に関し、

① 複数の軸方向にのびる複数の小径（小断面積）の並列貫通穴36を含む磁器管33は中央通路32内に配置され、かつ空所29内にのびている（三欄二行ないし二六行）。

② 中央通路32の直径は〇・五センチメートル程度であり、穴36の直径は例えば〇・〇五センチメートルでもよい。これらの通路と穴とは、感知ダイヤフラム28が最高の超過応力を受けて球状凹面38に押し付けられたときでも、穴36の部分に加えられる超過圧力によつて感知ダイヤフラム28の対応部分に過大な応力が生じ、この部分が永久変形を起こすことがないように、個々の穴36の断面積は十分に小さく、一方測定時における測定圧力の感知ダイヤフラム28への導入は良好に行なわれるように通路32の断面積（すなわち複数の穴36の断面積の和）は適度な値になるように選定され、構成されなければならない。このような観点から個々の穴36の直径は感知ダイヤフラム28の直径の約一四分の一より小さいことが望ましい（四欄七行ないし二一行）。

③ なお、貫通穴36を極小幅のスリットまたはスロットとしても全く同様の機能が達成される（六欄二八行ないし三〇行）。

との記載があり（以下、「①、②、③の記載」という。）、また、図面には七個（第5図）の穴を備えた圧力変換器が示されていることが認められる。

これらの記載（特に傍点部分）を総合し、かつ後記2に述べる穴の個数の技術的意義をも勘案すれば、本願発明では穴の個数が複数であることを当然の前提として、その位置、大きさ（断面積）、形状が説明されているものと認められ、その個数が一個にすぎない場合は全く想定していないものといえることができる。

2 原告は、本願発明において穴の個数が一個であつても複数であつても、その技術思想が変るものでなく、また目的及び効果を達することができる旨主張する。

なるほど、本願発明における穴は遮断ダイヤフラムに加えられた被測定流体の圧力を感知ダイヤフラムに伝達する手段であるから、原告が請求の原因四、1、（三）において主張する（イ）及び（ロ）の要件をみたすならば穴は一個だけで足り必ずしも複数個であることを要しないものといえないわけではない。

そこで、穴の個数が一個の場合と複数個の場合の技術的意義について検討する。まず、穴が一個である場合が複数個である場合に比し、製作上容易であることは明らかである。しかし他方前記②の記載及び特許請求の範囲の「第一および第二の流体通路はそれぞれ支持手段を貫通する穴よりなり、上記穴の寸法は感知ダイヤフラムが最高の超過圧力によつて支持手段に押付けられたときでも永久変形を生ずることがないように十分小さく選ばれたことを特徴とする圧力変換器」との記載は、個々の穴の断面積を余り大きくすると加圧により感知ダイヤフラムに永久変形をおこさせるおそれがあることを示すとともに、特に②の記載により永久変形防止のための個々の穴の大きさを例をあげて数値的に説明しているものであるが、このことは、同じ圧力を加えるにしても、右の永久変形防止のためには、一個の大きな穴よりも複数の小さな穴を介する方が好ましいことを示唆しているものといえることができる。穴を一個とし、その断面積を小さくすれば伝達し得る圧力の大きさには自ら限界があるし、これを大きくすれば感知ダイヤフラムに対し永久変形を生じさせるおそれがあることになる。したがって、穴を一個とすれば製造上容易という利点はあるものの、原告主張の前記（イ）、（ロ）の要件を同時にみたすためにはそれ相当の設計上の工夫を要するものというべきであるから、穴が一個の場合と複数個の場合においてその技術的意義を全く同視することはできないのである。そして、甲第二号証の本願公報には穴を一個とする場合における設計上の工夫については全く示唆するところがない。

もし、原告が主張するように本願発明において穴の個数を論ずる技術的意義がないとすれば、本願発明同様の目的及び技術思想をもつ別件発明においても同じく穴の個数を論ずる技術的意義はないことになり、そうであれば、穴の個数は全く単なる設計事項となるに等しいから、この点において両発明間に差異はないものといわざるを得ない。しかしながら、他方において原告は穴の個数の差異をもつて両発明の同一性を否定する根拠として主張しているのであるから、その点では穴の個数に技術的意義を認めていることになり、結局、原告の穴の個数に関する右の主張は自

己矛盾に陥っているものというほかない。

3 原告は請求の原因四、1、(四)において、前記①、②、③の記載及び図面によれば、本願発明においても穴の個数が一個の場合が含まれることが示唆されている旨主張するが、前記1、2に述べたことに照らせば、原告が指摘する成立に争いのない甲第五号証の出願当初明細書の記載を勘案しても右主張が採用できないことは明らかである。以下に必要な限度で右主張について検討を加える。

まず、①の記載は、原告主張(右(四)(1))のとおり、実施例を記載した図面に即した説明であるところ、図面には複数の貫通穴のある実施例しか記載されていないことを勘案すれば、複数の穴があることを前提としたものであつて、穴が一個の場合が含まれることを示唆しているものとするとはできない。

次に、原告は②の記載に関し、「通路32の断面積(すなわち複数の穴36の断面積の和)」との記載が通路の断面積と複数の穴の断面積を対等に扱っているとし、本願発明において穴の個数が一個である場合を含むことを示唆している旨主張している(右(四)(2)、(3))。しかし、本願発明において穴は単に圧力を伝達しさえすればよいというものではなく、感知ダイヤフラムに過大な応力が生じても穴の対応部分に永久変形を生じさせないことが必要とされるのであり、そのために本願公報は具体的に数値を例示して個々の穴の断面積が小さく選定される必要を説明しているのであるから、個数の点を度外視し、断面積の和のみを問題とすれば足りるものではない。また、原告が主張するように、通路の寸法が超過圧力印加とは無関係であるとはいえないし、感知ダイヤフラムに永久変形を生じさせないためには穴の断面積をなるべく小さく設定しなければならないのであるから、原告が主張するように、本願発明が穴の個数が一個でその断面積が通路のそれに匹敵するか等しくなる場合を想定しているものとはとうてい認められない。このように、②の記載をもつて穴の個数が一個の場合をも示唆しているものとするとはできない。

また、③の記載は複数の円筒状の穴に代えて極小幅のスリット又はスロットを用いても同じ効果が得られることを示すものである。原告は複数のスリット状の穴を形成することが困難である旨主張するが(右(四)(4))、その数値のとり方が必ずしも根拠がなく(本願発明においてスリットの長さが五ミリメートルに限定されているわけではない)、中央通路が必ず磁器管によらなければならないのではなく、例えば金属管を用いても差支えないのであるから、原告の右主張が本願発明において穴の個数が一個の場合もあり得ることを示す根拠となるものではない。

更に、原告主張(右(四)(5))のとおり、成立に争いのない甲第六号証(優先権証明書添付の明細書)には「……少なくとも一つの……穴」と記載されていることは認められるが、右明細書が本願発明の明細書でないことは明らかであるから、右記載をもつて、本願発明に穴の個数が一個の場合も含まれるものとすることができないことは明らかである。

4 以上述べたところによれば、本願発明において穴の個数は複数と限定されているものと認めるのが相当である。

#### 四 取消事由(1)について

1 前記のように本願発明は穴の個数を複数と限定しているものと認められるから、この点において別件発明と変えるところはない。審決の判断に誤りはない。

2 原告が本願発明の出願公報後である昭和五十六年七月二十四日、本願発明の特許請求の範囲中「……支持手段を貫通する穴」との記載を「……支持手段を貫通するただ一個の穴」と補正する手続補正書を提出したところ、特許庁が昭和五十八年一〇月一二日原告主張の理由で補正却下の決定をしたことは当事者間に争いが無い。しかして、前記のように、本願発明における穴の個数は複数と限定されており、これが一個の場合とはその技術的意義が必ずしも同じであるということができないから、右補正は特許法六十四条一項但書各号のいずれにも該当しないことは明らかである。

なお、この点に関し、原告は二点間の圧力伝達手段として一個の連通孔で連結することは周知である旨主張するが、仮に一般論としてはそうであつたとしても、本願発明においてはそれが複数である場合と一個である場合の技術的意義を同視することができないことは既に述べたとおりであるから、右主張は右認定を左右するものではない。

したがって、補正却下の決定は正当である。

3 このように取消事由(1)は理由がない。

#### 五 取消事由(2)について

前記のように、本願発明においては感知室及び隔壁が感知ダイヤフラムの両側に各一個ずつ(合計二個)と限定されているのに対し、別件発明においてはそのよう



な限定がない。前掲甲第三号証によれば、別件発明の出願公告公報の発明の詳細な説明の項には、感知室及び隔壁に関し、専ら本願発明同様感知ダイヤフラムの両側に各一個ずつ（合計二個）を備えた場合の記載がみられ、それが一個の場合に関するものとしては、前記二、１に引用した「超過圧力を防ぐこの同じ考え方は、一つの遮断ダイヤフラムのみを使用して一つの圧力だけを検知する圧力感知器にも適用される。」との記載があるにすぎず、その場合の構成に関する具体的説明がなされていないことが認められる。したがって、両発明を対比しても、本願発明が感知室及び隔壁について前記のような限定を加えたことにより、別件発明とは全く別個の構成要件を備えるに至ったものと解することはできないし、右限定が特段の技術的意義を有するものと認めることもできない。

そうであれば、感知室及び隔壁の位置及び個数について別件発明が本願発明の場合をも包含することは明らかであり、この点においても両発明の間に差異は見出しがたいから、原告の取消事由（２）は理由がない。

#### 六 取消事由（３）について

本願発明と別件発明が同日に原願から分割出願されたものであることは当事者間に争いがなく、かつ両者が同一発明と認められることは前記認定のとおりであるから、結局両者は同一人により同日に出願された同一の発明ということになる。かような場合特許庁として同時に各出願につき同趣旨の拒絶理由を通知して出願人に対応策を講ずる機会を与えることが実務慣行であることは当裁判所に明らかであるところであるが、仮に特許庁がかかる手続を経ることなく、いずれか一方（別件発明）について特許査定をし、これが登録されたにもかかわらず、更に他方（本願発明）について特許権を認めることは二重特許排除という特許法三九条の精神に反することは明白である。したがって、かかる場合他の出願が同一発明を理由として、拒絶されてもやむを得ないものというべきであり、また、原告主張のような事情を考慮に入れても、同日出願の場合の発明の同一性についての審理の時期をその主張のように制限すべき理由はない。よつて、原告の取消事由（３）は採用することができない。

七 よつて、原告の本訴請求を失当として棄却し、訴訟費用の負担及び上告のための附加期間につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、一五八条二項を適用して、主文のとおり判決する。

（裁判官 瀧川勲一 松野嘉貞 清野寛甫）

別紙

< 1 2 5 8 6 - 0 0 1 >

< 1 2 5 8 6 - 0 0 2 >