

平成10年（行ケ）第230号審決取消請求事件（平成11年9月29日口頭弁論
終結）

原告	被告	判決
代表者代表取締役		東海ゴム工業株式会社
訴訟代理人弁理士		【A】
同		【B】
同		【C】
同		【D】
同		【E】
被告		特許庁長官 【F】
指定代理人		【G】
同		【H】
同		【I】
同		【J】

主文
特許庁が、平成8年審判第15435号事件について、平成10年6月19
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた判決

1 原告
主文と同旨

2 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和61年6月30日にした実用新案登録出願（実願昭61-10
0615号）を、昭和63年4月26日に特許出願に変更し（特願昭63-103
409号）、さらに、同年10月12日、その一部を分割し、新たな特許出願とし
て、名称を「流体封入式防振ブッシュ」とする発明（以下「本願発明」という。）
につき特許出願（特願昭63-256425号）をしたところ、平成6年10月1
9日に出願公告がされたが、平成8年8月20日に拒絶査定を受けたので、原告
は、同年9月18日、これに対する不服の審判請求をした。

同請求は、平成8年審判第15435号事件として特許庁に係属し、原告
は、平成8年10月16日、願書に添付した明細書について補正（以下「本件補
正」という。）をしたが、特許庁は、平成10年6月19日、「平成8年10月1
6日付けの手続補正を却下する」との補正の却下の決定（以下「本件却下決定」と
いう。）をするとともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、
その各謄本は、平成10年7月6日、原告に送達された。

2 本件補正の内容

(1) 本件補正前の明細書（出願公告時の明細書、以下「公告明細書」とい
う。）の特許請求の範囲（以下「補正前特許請求の範囲」という。）は、「内筒部
材と、該内筒部材の外側に振動入力方向に偏心して配置された外筒部材と、それら
内筒部材と外筒部材との間の離隔距離の大きい側の部位に介装されて、それら内筒
部材と外筒部材とを弾性的に連結する、外周面に開口するポケット部を備えたゴム
弾性体と、それら内筒部材と外筒部材との間の離隔距離の小さい側の部位に設けら
れた、ブッシュ軸心方向に貫通する空所と、前記ゴム弾性体の前記ポケット部の開
口が前記外筒部材で流体密に閉塞されることにより形成された、所定の非圧縮性流
体が封入せしめられた受圧室と、前記内筒部材と外筒部材との間に設けられた貫通
空所内において、前記ゴム弾性体とは独立した膨出変形の容易な薄肉壁部で少なく
とも一部が画成されている一方、該ゴム弾性体にては画成されないようにして形成
された、前記受圧室と同様の非圧縮性流体が封入せしめられた平衡室と、該平衡室
と前記受圧室とを相互に連通せしめるオリフィスとを、含むことを特徴とする流体
封入式防振ブッシュ。」というものである。

(2) 本件補正に係る平成8年10月16日付手続補正書に記載された特許請求
の範囲は、「内筒部材と、該内筒部材の外側に振動入力方向に偏心して配置された
外筒部材と、それら内筒部材と外筒部材との間の離隔距離の大きい側の部位に介装

されて、それら内筒部材と外筒部材とを弾性的に連結すると共に、外周面に開口し且つ軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部を備えたゴム弾性体と、それら内筒部材と外筒部材との間の離隔距離の小さい側の部位に設けられた、ブッシュ軸心方向に貫通する空所と、前記ゴム弾性体の前記ポケット部の開口が前記外筒部材で流体密に閉塞されることにより形成された、所定の非圧縮性流体が封入せしめられた受圧室と、前記内筒部材と外筒部材との間に設けられた貫通空所内において、前記ゴム弾性体とは独立した膨出変形の容易な薄肉壁部で少なくとも一部が画成されている一方、該ゴム弾性体にては画成されないようにして形成された、前記受圧室と同様の非圧縮性流体が封入せしめられた平衡室と、該平衡室と前記受圧室とを相互に連通せしめるオリフィスとを、含むことを特徴とする流体封入式防振ブッシュ。」（注、下線部が補正箇所である。）というものであり、本件補正は、上記補正前特許請求の範囲におけるゴム弾性体で構成されるポケット部を、「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」と特定する事項を含むものである。

3 本件却下決定及び審決の理由の要点

(1) 本件却下決定は、別添決定書写し記載のとおり、本件補正が公告明細書及び図面の記載した事項の範囲を超えて発明の構成に関する事項を変更するものであって、特許法（平成5年法律第26号による改正前のもの、以下同じ。）17条の3第1項各号のいずれにも当たらず、不適法なものであるから、同法159条1項の規定により準用される同法54条1項の規定により却下すべきものであるとした。

(2) 審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明の要旨を補正前特許請求の範囲記載のとおりと認定したうえ、本願発明が、欧州特許公開第172700号公報（1986年2月26日公開、以下「引用例」という。）に実質的に記載された発明に相当するから、特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができなしいとした。

第3 原告主張の審決取消事由の要点

審決の理由中、引用例に記載された発明の「チューブ3」、「アウタースリーブ1」、「弾性変形壁体4」、「マウント装置軸心方向」、「ワーキングチャンバ5」、「補償室12」、「通路11」及び「液圧減衰マウント装置」が、それぞれ本願発明の「内筒部材」、「外筒部材」、「ゴム弾性体」、「ブッシュ軸心方向」、「受圧室」、「平衡室」、「オリフィス」及び「流体封入式防振ブッシュ」に相当することは認める。

審決は、誤って本件補正を却下した本件却下決定の判断を前提としたために、本願発明の要旨の認定を誤り（取消事由1）、また、引用例記載事項を誤認して、引用例記載の発明と本願発明との一致点の認定を誤った（取消事由2）ものであるから、違法として取り消されなければならない。

1 取消事由1（本願発明の要旨の認定の誤り）

(1) 本件却下決定は、本件補正が公告明細書及び図面の記載した事項の範囲を超えて発明の構成に関する事項を変更するものであるとする理由として、「出願公告時の明細書及び図面の記載について検討すると、少なくとも明細書には、上記補正の内容について記載がないばかりか示唆もされていない。」（決定書4頁6～9行）、「第1図のゴム弾性体のⅡ－Ⅱ断面図である第2図、及び第4図のゴム弾性体のⅤ－Ⅴ断面図である第5図の限りでは、その断面において『軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部』と解することもできる。しかしながら、一般にこの種図面は、設計図面のような一定の基準によって、寸法までも正確に記載されているものでなく、少なくとも、本願のこれら図面においてこのポケット部を設計図面のように記載しなければならない特段の事情も見いだすことができない。」（同4頁10行～5頁1行）、「出願人（注、原告）は、上記手続補正書により、ポケット部を上記のように特定して、ポケット部に『予荷重によるゴム弾性体の圧縮変形が、平衡室の軸方向両側の壁部において殆ど剪断変形を伴わない圧縮変形として生ぜしめられて、しっかりと入力荷重を支えることが出来る』といった技術的意味を持たせようとするものである・・・しかしながら、このような技術的意味を有するポケット部の構成については、出願公告時の明細書及び図面には、全く記載がされていないばかりか示唆もされていない。」（同6頁4～15行）と判断したが、いずれも誤りである。

すなわち、公告明細書（甲第3号証）の第2図、第5図には、本願発明において「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びる」ポケット部の構成が

明確に図示されている。

本来、明細書及び図面は、当業者が容易に実施できるように発明を開示するものであるから、形状等を図面の記載に基づいて認定することは一律に否定されるべきではない。図面に基づき、必要に応じて明細書の記載を参酌することにより、当業者が実施できる程度に認識できる事項は、それを補正の根拠とすることが認められるものというべきである。しかも、本件においては、公告明細書の図面が設計図に等しい程度の精度で記載されていることが当業者にとって明らかであり、一般的な特許図面に見られるようなボンチ絵等と同一視することは妥当ではない。

また、公告明細書には、「ゴム弾性体14は、前記パワーユニットの取付けにより、内筒金具10と外筒金具16との間でそれらの偏心方向で圧縮変形せしめられるようになっており、」（甲第3号証5欄6～9行）、「このような構造のエンジンマウントを用いてパワーユニットを防振支持させるに際しては、前述のようにより、パワーユニットの取付けにより、ゴム弾性体14が内筒金具10と外筒金具16の偏心方向で圧縮変形せしめられるようにする。」（同7欄17～21行）、「このように、本実施例に従う円筒型エンジンマウントによれば、ゴム弾性体14が内筒金具10と外筒金具16との間で圧縮変形されるような形態で用いることにより、従来の流体封入式円筒型エンジンマウントと同様に、低周波数域の入力振動に対して良好な減衰効果を発揮させることができる上、その耐久性を従来の流体封入式円筒型エンジンマウントよりも向上させることができるのであり、従来の流体封入式円筒型エンジンマウントよりも優れた実用性を得ることができるのである。」（同8欄20～28行）との各記載があつて、ポケット部の軸方向両側の壁部を構成するゴム弾性体が内筒金具と外筒金具の間でそれらの偏心方向で圧縮変形せしめられるものである旨、及びこのようなポケット部の構成を採用したことにより、その耐久性を向上させることができるという技術的効果が明記されている。

上記公告明細書の第2、第5図の図示を、これらの記載と併せて考慮すれば、ポケット部の軸方向両側の壁部の特定の構成は、当業者において明らかに認識され得るものである。したがって、本件補正は、公告明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、特許請求の範囲を減縮することを目的とするもの（特許法第17条の3第1項第1号）に当たるから、本件補正が同項各号のいずれにも当たらず、不適法なものであるとして、これを却下した本件却下決定は誤りである。

そして、そうだとすれば、かかる本件却下決定の判断を前提とし、本願発明の要旨を補正前特許請求の範囲記載のとおりと認定した審決の発明の要旨の認定が誤りであることも明白である。

(2) 被告は、明細書又は図面に発明の構成が記載されているとするためには、その発明の構成を特定するための技術的意味を有する事項が実質的に記載されていなければならないと主張するが、たとえ明細書に明示されていなくとも、当業者にとって自明な事項であり、明細書又は図面の記載から容易に把握することができる技術事項、あるいは明細書又は図面の記載を合理的に解釈すれば、当業者が当然に理解し得る技術事項は補正によって発明の構成要件に付加することが許されるべきものである。

また、被告は、公告明細書の第2、第5図において、軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部を観察することができるとしながら、それは、第2、第5図に係る特定の切断面においてであり、それだけでは、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとすることはできないと主張するところ、この主張の趣旨は、要するに、第2、第5図に係る特定の切断面においては、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部が見られても、他の切断面については不明であるから、全体として、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとは認められないというものと解される。しかしながら、一般に、この種の機械的構造物において断面図を示す場合には、代表的な一切断面に係る断面図を示し、他の切断面については、その形状に変化がある箇所に限って、別の断面図で示すということが行われてきたのであり、当業者間においては、それが当然のこととして認識されている。仮に被告の主張に従うとすれば、構造物の構成を示すためには断面図が無限に必要であることになり、全く現実的ではない。

さらに、被告は、上記主張の根拠として、一般に特許出願の願書に添付する図面は、当該発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであつて、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない旨を挙げている。しかしながら、特許出願の願書に添付する図面により、仮に長さや角度等を特

定することができないにしても、形状や形態に関しては、該図面が正確性をもって描かれていないとすることは相当ではない。仮に、形状や形態に関してまでも、図面が何らの判断基準を示すものでないとするならば、技術事項の正確な把握は到底望み得ないことが明らかである。

2 取消事由2（一致点の認定の誤り）

審決は、引用例に「チューブ3と、該チューブ3の外側に振動入力方向に偏心して配置されたアウタースリーブ1と、それらチューブ3とアウタースリーブ1との間の離隔距離の大きい側の部位に介装されて、それらチューブ3とアウタースリーブ1とを弾性的に連結する、外周面に開口するポケット部を備えた弾性変形壁体4と、それらチューブ3とアウタースリーブ1との間の離隔距離の小さい側の部位に設けられた、マウント装置軸心方向に貫通する空所と、前記弾性変形壁体4の前記ポケット部の開口が前記アウタースリーブ1で流体密に閉塞されることにより形成された、所定の非圧縮性流体が封入せしめられたワーキングチャンバ5と、前記チューブ3とアウタースリーブ1との間に設けられた貫通空所において、前記弾性変形壁体4とは独立した膨出変形の容易な薄肉壁部で少なくとも一部が画成されている一方、該弾性変形壁体4にて画成されないようにして形成された、前記ワーキングチャンバ5と同様の非圧縮性流体が封入せしめられた補償室12と、該補償室12と前記ワーキングチャンバ5とを相互に連通せしめる通路11とを、含む液圧減衰マウント装置。」（審決書4頁8行～5頁9行）が記載されているとし、引用例記載の液圧減衰マウント装置（本願発明の流体封入式防振ブッシュに相当）が、（a）チューブ3（同内筒部材に相当）とアウタースリーブ1（同外筒部材に相当）を偏心して配置し、それらの離隔距離の大きい側に弾性変形壁体4（同ゴム弾性体に相当）を介装した構成（以下「構成a」という。）と、（b）チューブ3とアウタースリーブ1との間の離隔距離の小さい側に、マウント装置軸心方向（同ブッシュ軸心方向に相当）に貫通する空所を形成し、該貫通空所において、弾性変形壁体4とは独立した薄肉壁部で画成された補償室12（同平衡室に相当）を形成した構成（以下「構成b」という。）の、両者を同時に採用して組み合わせた構成を備えている旨認定した。

しかしながら、引用例の図面1～15のうち、図面1～3、6～13に記載された液圧減衰マウント装置は、構成aと構成bのいずれも備えておらず、また、図面4、5に記載された液圧減衰マウント装置は、構成bを備えているが、構成aを備えておらず、さらに、図面14、15に記載された液圧減衰マウント装置は、構成aを備えているが、構成bを備えていない。したがって、引用例には、構成a、構成bのいずれか一方のみを単独で備えた構成は開示されているものの、構成a、構成bを同時に採用して、一体的に組み合わせた構成は記載されていないのであるから、審決の上記引用例記載の発明の認定は誤りである。

そして、そうであれば、本願発明と引用例記載の発明とは、本願発明が構成aと構成bとを同時に採用して一体的に組み合わせたものであるのに対し、引用例記載の発明は構成a、構成bの両者又は少なくともそのいずれか一方を備えていない点において相違していることが明らかであるから、「本願発明と引用例に記載された発明は、両者に実質的に相違する点がなく、全て一致している。」（審決書6頁1～3行）とした審決は、一致点の認定を誤ったものであることが明白である。

第4 被告の反論の要点

審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。

1 取消事由1（本願発明の要旨の認定の誤り）について

明細書又は図面に、発明の構成が記載されているとするためには、その発明の構成を特定するための技術的意味を有する事項が実質的に記載されていなければならない。

本願発明における公告明細書の第1図、第4図は本願発明に従うFF車用の円筒型エンジンマウントの一例を示すものであるところ、第2図は第1図のⅡ-Ⅱ断面図、第5図は第4図のⅤ-Ⅴ断面図であって、それぞれ当該特定の切断面においては、軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部を観察することができるものである。

しかしながら、一般に特許出願の願書に添付する図面は、当該発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであって、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らないものであるから、上記第2、第5図により、特定の切断面において、軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部を観察することができるからといって、それだけでは、軸方

向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとすることはできないのである。

この点につき、原告は、被告の上記主張に従えば、断面図が無限に必要となつて、現実的ではないと主張するが、他の切断面も一樣にすることや、切断面に変化を付けることを特徴とする旨意図したのであれば、他の方向の切断面を示したり、あるいは文言で表現することで発明を説明することが可能であつて、原告が主張するように断面図が無限に必要となるわけではない。

また、原告は、特許庁に提出した本件審判に係る平成8年10月16日付審判請求理由補充書に、ポケット部の構成を「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びる」と特定することについて、「予荷重によるゴム弾性体の圧縮変形が、平衡室の軸方向両側の壁部において殆ど剪断変形を伴わない圧縮変形として生ぜしめられて、しっかりと入力荷重を支えることが出来る」（乙第1号証3頁6～8行）という特定の技術的意味を記載しているが、上記のとおり、視覚的にも、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとはいえない上記第2、第5図に、まして上記のような特定の技術的意味を有する構成が記載されているとする合理的な理由はない。

この点について、原告は、公告明細書の記載（甲第3号証5欄6～9行、7欄17～21行、8欄20～28行）を引用して、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具の間でそれらの偏心方向で圧縮変形せしめられるものであることが公告明細書に明記されていると主張する。

しかしながら、公告明細書の「従来、非圧縮性流体が封入せしめられる流体室が、何れも、円筒状のゴム弾性体に形成されたポケット部を流体収容空間とする状態で形成されており、円筒部材と外筒部材とがそれらの全周においてゴム弾性体で連結せしめられていた・・・そして、そのために、この種の従来の流体封入式防振ブッシュでは、・・・その使用状態において振動入力方向に所定の予荷重が加えられる場合、ゴム弾性体の一部に引張力が作用することが避けられず、大振幅振動の入力時において、その引張力が著しく大きくなって、ゴム弾性体の耐久性、ひいては防振ブッシュの耐久性が著しく低下するといった問題があった。」（同号証3欄9～22行）、「本実施例のエンジンマウントでは、・・・マウント軸心方向に貫通する空所34が設けられているため、たとえパワーユニットの重量荷重によつて両金具10、16間の離隔距離が大きくなつても、・・・ゴム弾性体14に大きな引張力が作用させられるようなことはない。従つて、大振幅振動入力時においても、・・・ゴム弾性体14、ひいてはエンジンマウントの耐久性が著しく低下することが良好に回避されることとなる。」（同8欄7～19行）等の記載に鑑みて、公告明細書の原告引用箇所に記載されている「ゴム弾性体14が内筒金具10と外筒金具16との間で圧縮変形せしめられる」とは、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で大きな引張力を伴わないで圧縮変形される程度のことを意味しており、上記審判請求理由補充書中に記載されているような、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で殆ど剪断変形を伴わないで圧縮変形されることを意味するものではない。公告明細書記載の実施例において、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で最も大きく力を受けるのは、軸方向に延びる仕切壁（第1図においてⅢーⅢ線が通る断面部分V字状のゴム弾性体の部分）であり、この部分で、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で相当な剪断変形を伴つて圧縮変形されることは明らかであるから、本願発明においては、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で殆ど剪断変形を伴わないで圧縮変形されることが意図されていたものとは解されない。

のみならず、ポケット部の軸方向両側の壁部を一定厚さで軸直角方向に延びる形状とすることにより、該壁部において予荷重によるゴム弾性体の圧縮変形が生じ、その応力によつて入力荷重を支える場合を考慮するとしても、垂直に起立したゴム弾性体よりなる板状物体に対し垂直方向の荷重が作用した場合には、ゴム弾性体の材質、荷重方向と垂直な断面の各方向の寸法と形状、さらには荷重方向の長さとの関係により、多くの場合、座屈が生じてその荷重を支えることができないことは技術常識であり、加えて、本願発明のポケット部のように内部に液体が存在するときには、内圧が外方に作用するので座屈の可能性がより高くなるから、一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部が、圧縮変形の応力により荷重を支える作用効果を奏するには、このような弾性体の材質、ポケット部の軸方向両側の壁部の厚さ寸法等の問題が存し、これと荷重との関係が明瞭に記載されている必要があるといふべきであるが、公告明細書には、そのような特定の条件に関する記載も示唆もない。

したがって、原告の上記主張は根拠がないものである。

以上のように、公告明細書又は図面に、本願発明の構成として、「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びる」ポケット部が技術的意味を持って記載されているとはいえないのであるから、本件補正は、公告明細書及び図面に記載した事項の範囲を超えて発明の構成に関する事項を変更するものであって、特許法17条の3第1項各号のいずれにも当たらないものといわざるを得ない。したがって、本件却下決定には何ら誤りはなく、その判断を前提とした審決の本願発明の要旨の認定にも誤りはない。

2 取消事由2（一致点の認定の誤り）について

原告は、引用例の図面1～15に、構成a、構成bのいずれか一方のみを単独で備えた構成は開示されているものの、構成a、構成bを同時に採用して、一体的に組み合わせた構成は記載されていないから、審決の引用例記載の発明の認定が誤りであると主張する。

しかしながら、引用例の図面1～15は、いずれも、その特許請求の範囲において特定された発明の実施例に係るものであるが、引用例には、互いに異なる実施例の態様の技術的意味についても明確に記載されている。例えば、原告が、構成bを備えているが、構成aを備えていないとする図面4、5に関して、引用例には、「しかし、変形できる壁と自由なベローズはくっついている必要はない。図4と図5は、本発明の第2の実施例を示しており、ベローズ壁13（注、本願発明の薄肉壁部に相当）と変形できる壁4間の、チューブ3近辺での結合はない。それゆえ、ベローズ壁13と変形できる壁4は流路11を通る液体の動きによる影響のみで、独自の動きをすることができる。」（甲第4号証訳文8頁15～19行）との記載があつて、弾性変形壁体とは独立した薄肉壁部で画成された補償室12を形成すること（構成b）は1態様として記載されており、これと他の構成との間に分離できないという格別の結合があるものではない。それ故、原告が、構成aを備えているが、構成bを備えていないとする図面14、15の実施例においても、変形できる壁（弾性変形壁体）4と自由なベローズ13（薄肉壁部）とがくっついている必要はなく、ベローズ壁13と変形できる壁4間とをチューブ3近辺で結合のない構成とすること（すなわち、ベローズ壁13を弾性変形壁体4から独立したものとして、構成bを備えた構成とすること）が可能であることは自明である。

そして、審決が認定した引用例記載の発明は、引用例に記載された発明の特定の実施例、例えば図面14、15として記載されたものの構成の一部を、同じ発明の他の特定の実施例、例えば図面4、5として記載されたものの一部の構成に置き換えたものに相当するところ、これを引用例の発明の一態様として把握することは可能であるから、本願発明は実質的に引用例に記載された発明と認めることができるのである。

したがって、審決がした引用例記載の発明の認定に誤りはない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（本願発明の要旨の認定の誤り）について

(1) 本件補正が、出願公告後の拒絶査定に対する不服の審判請求の後になされ（特許法17条の3）、これに対し、同法159条1項により準用される同法54条1項に基づいて本件却下決定がなされるとともに、本件補正による特許請求の範囲の補正がなかったものとして、審判請求を不成立とする審決がなされたことは、当事者間に争いが無い。

ところで、同法54条3項が「第1項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第121条1項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。」と定め、同法159条1項が同法54条を121条1項の審判に準用していることに鑑みれば、原告は、前示審決に対する取消請求の訴えである本訴において、本件却下決定の違法を主張し、もって本件却下決定を前提としてなされた審決の違法を主張することができるものと解するのが相当である。

そして、原告の主張する取消事由1が、かかる趣旨の審決取消事由であることは明白であるので、該取消事由の主張に則り、まず、本件却下決定が違法であるとする事由の当否について判断する。

(2) 本件補正が、補正前特許請求の範囲におけるゴム弾性体で構成されるポケット部を、「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」と特定する事項を含むものであり、補正前特許請求の範囲を前示第2の2の(2)のとおり補正するものであることは、当事者間に争いが無い。

ところで、公告明細書（甲第3号証）には、本願発明におけるゴム弾性体で構成されるポケット部について、その「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びる」ものであると特定する明示の記載は存在しない。

しかしながら、公告明細書（甲第3号証）には、「図面の簡単な説明」として、「第1図は本発明に従うFF車用の円筒型エンジンマウントの一例を示す横断面図であり、第2図・・・は・・・第1図におけるII-II断面図・・・である。第4図は第1図のエンジンマウントにおけるゴム弾性体の一体加硫成形品を示す第1図に対応する断面図であり、第5図・・・は・・・第4図におけるV-V断面図・・・である。」（同号証9欄末行～10欄7行）との記載があり、第2、第5図（本願発明に含まれる円筒型エンジンマウントの軸方向の切断面を示す断面図）には、ゴム弾性体で構成されるポケット部において、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びていることが示されている。

他方、公告明細書（甲第3号証）には、各図面で示される実施例に係るものとして、「ゴム弾性体14は、前記パワーユニットの取付けにより、内筒金具10と外筒金具16との間でそれらの偏心方向で圧縮変形せしめられるようになっており、これにより、パワーユニットの取付状態においては、内筒金具10と外筒金具16とが略同心的に位置せしめられるようになっている。」（同号証5欄6～11行）との記載があり、この記載によれば、そこに記載された円筒型エンジンマウントは、パワーユニットの取付状態において、内筒金具10と外筒金具16との間でそれらの偏心方向でゴム弾性体を圧縮変形させ、内筒金具10と外筒金具16とを略同心的に位置させることとなるような外力、すなわち、第2、第5図において、外筒金具16と内筒金具10との間で、外筒金具16を下方に（相対的に内筒金具10を上方に）変位させようとする外力（予荷重）が働くものと理解される。そうすると、圧縮変形を受けるゴム弾性体の少なくとも主要なものの1つが、ポケット部の軸方向の両側の壁部であることが明らかであり（なお、公告明細書（甲第3号証）には、「軸方向の両側の壁部」についても明示の記載はないが、ゴム弾性体が外周面に開口する「ポケット部」を備えた構成である以上、該ゴム弾性体が軸方向の両側に、形状や厚さはともあれ、壁部を形成するものであることは自明である。）、該壁部は、圧縮変形を受けて、その応力で外力を支える機能を有することがたやすく理解されるものである。そして、その場合に、該壁部が前示外力を支えるためには、力の作用面である外筒金具の内面及び内筒金具の外面に対して垂直であることが有利であり、また、一定の厚さとすることには、一般に均一の強度をもたらし、材料の無駄をなくすという技術的意味があることは、いずれも技術常識に属する事項であると認められる。

そうすると、公告明細書（甲第3号証）の記載上、本願発明において、ポケット部の軸方向の両側の壁部が、一定厚さでなく、あるいは軸直角方向に延びるものでないとする特段の技術的理由は見当たらないから、公告明細書の記載に関する前示の点を踏まえれば、前示第2、第5図に示された軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部は、当該各図に係る切断面限りのものではなく、該ポケット部がそのような構成であることを示すものであり、かつ、前示公告明細書及び図面の記載は、その「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」の構成を実質的に開示しているものと解するのが相当である。

(3) 被告は、公告明細書の「ゴム弾性体14は・・・圧縮変形せしめられる」との記載が、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で大きな引張力を伴わないで圧縮変形される程度のことを意味しているにすぎないと主張するが、上如のとおりであるから、その主張は誤りというべきである。

また、被告は、特許出願の願書に添付する図面が、当該発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであって、設計図面のような正確性をもって描かれているとは限らないから、第2、第5図により、特定の切断面において、軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部を観察することができるからといって、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとすることはできないと主張するところ、特許出願の願書に添付する図面が設計図面のような正確性をもって描かれているとは限らないことはその主張のとおりであって、したがって、例えば、図面に描かれた特定部位の寸法や角度、その比などについて、その図面のみに基づいて明細書又は図面に開示されていると認めることは、通常の場合困難であるというべきであるが、発明の基本的な形状やそれを決定する特徴などは、設計図面のような正確性をもたない図面であっても、比較的正確に表現できるものであるから、このようなものにつ

いて図面から看取できる内容が、発明の詳細な説明の記載、これからたやすく導き得る事項、技術常識などに照らして、技術的意義等を有するものと認められ、かつ、図面から看取される内容のものと解することを妨げるような事情がない場合には、該内容が明細書又は図面に開示されているものと解することが相当であり、そのような場合にまで、発明の基本的な形状やこれを決定する特徴などが、逐一明細書に予め記載されていなければならないわけではない。そして、本件補正に係る「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」の構成が、このような意味で、公告明細書及び図面に記載されているものと認められることは前示のとおりであるから、被告の前示主張は、結局採用することができない。

被告は、さらに、一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部が、座屈を生じないで、圧縮変形の応力により荷重を支える作用効果を奏するには、弾性体の材質、ポケット部の軸方向両側の壁部の厚さ寸法等の問題が存し、これと荷重との関係が明瞭に記載されている必要があるというべきであるが、公告明細書には、そのような特定の条件に関する記載も示唆もないと主張する。しかしながら、本願発明の流体封入式防振ブッシュに加わり得る荷重との関係で、それが、座屈（圧縮応力が臨界値に達したとき、急激に面外（横方向）への変位を伴う大きな変形が生じる現象をいうものと解される。）の生じ得る荷重の範囲内となるよう、弾性体の材質や軸方向両側の壁部の厚さ寸法等を適宜選択することは、当業者が当然に行い得る設計事項に属する事柄であるというべきであるから、被告主張の条件に関する記載等が公告明細書にないことが、公告明細書及び図面が「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」の構成を実質的に記載しているとするものの妨げになるとすることはできない。

(4) 前示のとおり、公告明細書及び図面には、「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」の構成が実質的に記載されているものと認められるから、本件補正は、公告明細書及び図面に記載された事項の範囲内で、特許請求の範囲を減縮することを目的とするもの（特許法第17条の3第1項第1号）に当たるものというべきであり、そうであれば、本件補正が公告明細書及び図面の記載した事項の範囲を超えて発明の構成に関する事項を変更するものであって、同項各号のいずれにも当たらず、不適法なものであるとして、これを却下した本件却下決定は誤りであるといわざるを得ない。そして、審決は、かかる本件却下決定に基づいて、本願発明の要旨を補正前特許請求の範囲記載のとおりと認定したものであるから、その認定は、本件却下決定が誤りである限度において誤りであり、かつ、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

2 以上によれば、その余の取消事由につき判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由があるので、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7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第13民事部

裁判長裁判官 田中康久

裁判官 石原直樹

裁判官 清水 節