

平成 22 年 3 月 10 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成 21 年（行ケ）第 10140 号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成 22 年 2 月 24 日

判 決

原 告	ザ・ユニバーシティ・オブ・シドニー
同訴訟代理人弁理士	丸 山 敏 之 宮 野 孝 雄 北 住 公 一 長 塚 俊 也 久 徳 高 寛
被 告	特許庁長官
同 指 定 代 理 人	北 川 清 伸 紀 本 孝 岡 田 吉 美 安 達 輝 幸

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を 30 日と定める。

事実及び理由

第 1 請求

特許庁が不服 2004 - 23901 号事件について平成 21 年 1 月 19 日にした審決を取り消す。

第 2 事案の概要

本件は，原告が，下記 1 のとおりの手続において，原告の本件出願に対する拒絶

査定不服審判の請求について、特許庁が、本件補正１ないし３をいずれも却下した上、同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記２のとおり）には、下記３の取消事由があると主張して、その取消しを求める事案である。

１ 本件訴訟に至る手続の経緯

(1) 原告は、平成７年１２月８日、次のとおりの本件出願（国際出願。甲１）をした。

発明の名称：「ガス供給マスク」

出願番号：平成８年特許願第５１７２０３号（以下、本件出願に係る願書に添付して提出したものとみなされる明細書及び図面（甲１）をそれぞれ「本願当初明細書」及び「本願図面」といい、本願図面の各図に言及するときは、「本願図１」などという。）

パリ条約による優先権主張：平成６年（１９９４年）１２月９日、オーストラリア

手続補正：平成１６年３月２３日付け（甲７。以下、本件出願に係る同日付け手続補正後の明細書（甲１，７）を「本願明細書」という。）

(2) 原告は、平成１６年８月１６日付けで拒絶査定（甲９）を受けたので、同年１１月２２日、拒絶査定不服審判を請求（甲１０。不服２００４－２３９０１号）した上、以下の各補正書を提出して前後３回に及ぶ手続補正をした。以下、順に「本件補正１」ないし「本件補正３」といい、併せて「本件補正」というほか、本願明細書の特許請求の範囲の請求項１記載の発明を「本願発明」、本件補正に係る請求項１記載の発明を「本件補正発明１」ないし「本件補正発明３」という。なお、文中の「／」は、原文の改行部分を示す。

ア 特許請求の範囲の記載を別紙１の２とする同年１１月２２日付け手続補正書（甲１１）。

イ 特許請求の範囲の記載を別紙１の３とする同年１２月１５日付け手続補正書

(甲 1 2)

ウ 特許請求の範囲の記載を別紙 1 の 4 とする同月 2 2 日付け手続補正書 (甲 1 4)。

(3) 特許庁は、平成 1 9 年 5 月 1 日、本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 (甲 1 7。以下「前審決」という。) をした。

(4) 原告は、知的財産高等裁判所に対し、平成 1 9 年 1 0 月 2 日、前審決の取消しを求める訴え (同年 (行ケ) 第 1 0 3 3 2 号) を提起したところ、同裁判所は、平成 2 0 年 8 月 6 日、本件補正 1 を却下した前審決の判断は誤りであるとして、前審決を取り消す旨の判決 (甲 1 8。以下「前判決」という。) を言い渡し、前判決は、確定した。

(5) 特許庁は、前判決の拘束力に従いつつ、平成 2 1 年 1 月 1 9 日、再度、本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は、同年 2 月 3 日、原告に送達された。

2 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は、要するに、本件補正は次のアないしウの理由により却下されるべきものであるとした上、本願発明は後記引用発明 1 又は 2 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 2 9 条 2 項の規定により特許を受けることができない、というのである。

ア 本件補正 1 について

(ア) 本件補正 1 に係る請求項 8 が本願明細書の請求項 1 3 に対応しているとすると、本件補正 1 は、本願明細書の請求項 1 1 に記載された発明特定事項を削除することになり、他方、本件補正 1 に係る請求項 8 が本願明細書の請求項 1 3 に対応していないとすると、本件補正 1 は、本願明細書の各請求項と対応しない新たな請求項 (請求項 8) を追加することになるから、いずれにせよ、本件補正 1 は、特許法 1 7 条の 2 第 4 項各号に掲げる事項を目的とするものに該当しない。

(イ) 本件補正 1 が特許請求の範囲を減縮するものであるとしても、本件補正発

明１は、後記引用発明１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。

イ 本件補正２について

(ア) 上記ア(ア)と同旨(判決注・本件補正２は、請求項８については、本件補正１に係る請求項８と同一である。)

(イ) 本件補正２に係る請求項１にいう「顔面接触部の近傍領域」の意味が明確でなく、本件補正２は、特許法１７条の２第４項各号に掲げる事項を目的とするものに該当しないから、本件補正発明２は、これに係る特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号の規定に適合せず、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。

(ウ) 本件補正２が特許請求の範囲を減縮するものであるとしても、本件補正発明２は、後記引用発明２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。

ウ 本件補正３について

(ア) 上記ア(ア)と同旨(判決注・本件補正３は、請求項８については、本件補正１に係る請求項８と同一である。)

(イ) 本件補正３に係る請求項１にいう「チャンバ室近傍領域」の意味が明確でないから、本件補正３は、特許法１７条の２第４項各号に掲げる事項を目的とするものに該当しない上、「チャンバ室近傍領域」につき「略均一厚さ」と補正することは、本願当初明細書又は本願図面のいずれにも記載されておらず、かつ、それらの記載から自明の事項であるということもできないから、そのような補正を含む本件補正３は、新規事項を追加するものとして、特許法１７条の２第３項の規定に違反するから、本件補正発明３は、これに係る特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号の規定に適合せず、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。

(ウ) 本件補正 3 が特許請求の範囲を減縮するものであるとしても、本件補正発明 3 は、後記引用発明 2 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。

(2) なお、本件審決は、特開昭 50 - 689 (甲 4。以下「引用例」という。)に記載された発明として、次の引用発明 1 及び引用発明 2 を認定した上、引用発明 1 及び 2 と本件補正発明 1 ないし 3 との各一致点及び相違点として、別紙 2 のとおり認定した。

引用発明 1：使用者へガスを送り込むのに用いられる呼吸用マスクであって、ノマスク室を形成する形状に作られ、該マスク室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした接顔枠 1 と中央部分 3 と、ノマスク室の壁を構成する中央部分 3 と一体に形成され、ガスをマスク室の内部へ供給するために、マスク室との接続部となるチューブ 6 と、ノチューブ 6 の外側の周囲に形成され周縁は中央部分 3 に連結している環状の薄い部分 7 と、ノマスクを使用者の人体頭部に保持せしめる保持手段を具備しており、ノ薄い部分 7 の壁厚は、中央部分 3 の隣接部分よりも薄く形成され、チューブ 6 にはガス供給ラインが接続され、薄い部分 7 によって柔軟な区域が形成されている呼吸用マスク

引用発明 2：使用者へガスを送り込むのに用いられる呼吸用マスクであって、ノマスク室を形成する形状に作られ、該マスク室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした接顔枠 1 と中央部分 3 と、ノマスク室の壁を構成する中央部分 3 と一体に形成され、ガスをマスク室の内部へ供給するために、マスク室との接続部となるチューブ 6 と、ノチューブ 6 の外側の周囲に形成され周縁は中央部分 3 の隣接部分に連結している環状の薄い部分 7 と、ノマスクを使用者の人体頭部に保持せしめる保持手段を具備しており、ノ薄い部分 7 の壁厚は、中央部分 3 の隣接部分よりも薄く形成され、中央部分 3 の隣接部分は、薄い部分 7 を取り囲み且つ薄い部分

7 よりも大きな壁厚であり，チューブ 6 にはガス供給ラインが接続され，薄い部分 7 によって柔軟な区域が形成されている呼吸用マスク

3 取消事由

(1) 本件補正 3 を却下した判断の誤り

ア 本件補正発明 3 の進歩性についての判断の誤り（取消事由 1 - 1 ）

(ア) 本件補正発明 3 と引用発明 2 との一致点の認定の誤り

(イ) 本件補正発明 3 と引用発明 2 との相違点を看過した誤り

イ 本件補正 3 が補正の目的要件を欠くとした判断の誤り（取消事由 1 - 2 ）

ウ 本件補正 3 が新規事項を追加するものであるとした判断の誤り（取消事由 1 - 3 ）

エ 本件補正発明 3 に係る特許請求の範囲の記載が明確性の要件を欠くとした判断の誤り（取消事由 1 - 4 ）

(2) 本件補正 2 を却下した判断の誤り

ア 本件補正発明 2 の進歩性についての判断の誤り（取消事由 2 - 1 ）

(ア) 本件補正発明 2 と引用発明 2 との一致点の認定の誤り

(イ) 本件補正発明 2 と引用発明 2 との相違点を看過した誤り

イ 本件補正 2 が補正の目的要件を欠くとした判断の誤り（取消事由 2 - 2 ）

ウ 本件補正発明 2 に係る特許請求の範囲の記載が明確性の要件を欠くとした判断の誤り（取消事由 2 - 3 ）

(3) 本件補正 1 を却下した判断の誤り

ア 本件補正発明 1 の進歩性についての判断の誤り（取消事由 3 - 1 ）

(ア) 本件補正発明 1 と引用発明 1 との一致点の認定の誤り

(イ) 本件補正発明 1 と引用発明 1 との相違点を看過した誤り

イ 本件補正 1 が補正の目的要件を欠くとした判断の誤り（取消事由 3 - 2 ）

(4) 本願発明の進歩性についての判断の誤り（取消事由 4 ）

ア 本願発明と引用発明 1 及び 2 との一致点の認定の誤り

イ 本願発明と引用発明 1 及び 2 との相違点を看過した誤り

第 3 当事者の主張

1 取消事由 1 - 1 (本件補正発明 3 の進歩性についての判断の誤り) について
〔原告の主張〕

(1) 本件補正発明 3 と引用発明 2 との一致点の認定の誤り

ア 本件補正発明 3 の「顔面接触部(13)(28)」と引用発明 2 の「接顔枠 1 と中央部分 3 」とが一致するとした認定の当否

引用発明 2 の「中央部分 3 」は、マスクの不使用时、「接顔枠 1 」の内空間に押し込まれるもの（引用例の第 2 図参照）であり、「マスク室を形成する」ものではないから、マスクの不使用时に、引用発明 2 において「マスク室」ということができるのは、「接顔枠 1 」の内空間のみである。そうすると、引用発明 2 の「接顔枠 1 と中央部分 3 」は、マスクの使用時には、本件補正発明 3 の「顔面接触部(13)(28)」に相当するものの、マスクの不使用时には、これに相当するものではない。

加えて、引用発明 2 の「接顔枠 1 」が、密封されて膨らんだチューブ体のものであって、「中央部分 3 」とは別構造のものであることをも併せ考慮すると、本件補正発明 3 の「顔面接触部(13)(28)」と引用発明 2 の「接顔枠 1 と中央部分 3 」とが一致するとした本件審決の認定は誤りである。

イ 本件補正発明 3 の「顔面接触部(13)(28)」についての「チャンバ室を形成する形状に作られ」との態様と引用発明 2 の「接顔枠 1 と中央部分 3 」についての「マスク室を形成する形状に作られ」との態様とが一致するとした認定の当否

上記アのとおり、本件補正発明 3 は、マスクの使用時であると不使用时であるとを問わず、常に「チャンバ室を形成する」ものであるのに対し、引用発明 2 は、マスクの不使用时には「マスク室を形成する」ものではないし、そもそも、引用例には、「マスク室」という記載はなく、引用発明 2 の「マスク室」は、本件補正発明 3 の「チャンバ室」に相当するものではないから、本件補正発明 3 の「顔面接触部

(13)(28)」と引用発明２の「接顔枠１と中央部分３」とが「チャンバ室を形成する形状に作られ」との態様において一致するとした本件審決の認定は誤りである。

ウ 本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」と引用発明２の「環状の薄い部分７」とが一致するとした認定の当否

本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」は、薄く形成され、これがたわむことによって、「ガス供給ポート」につながるガス供給ラインからの作用によりマスクに及ぶ動きを吸収するものであるのに対し、引用発明２の「環状の薄い部分７」は、そのような機能を果たすものではないし、本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」は、「顔面接触部(13)(28)」を折り返す働きをするものではないから、本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」と引用発明２の「環状の薄い部分７」とが一致するとした本件審決の認定は誤りである。

エ 本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」についての「ガス供給ポートを囲んで含み」との態様と引用発明２の「環状の薄い部分７」についての「チューブ６の外側の周囲に形成され」との態様とが一致するとした認定の当否

上記ウのとおりであるから、本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」についての「ガス供給ポートを囲んで含み」との態様と引用発明２の「環状の薄い部分７」についての「チューブ６の外側の周囲に形成され」との態様とが一致するとした本件審決の認定は誤りである。

(2) 本件補正発明３と引用発明２との相違点を看過した誤り

本件補正発明３と引用発明２の間には、次のＡないしＥの各相違点（以下、順に「原告主張の相違点Ａ」ないし「原告主張の相違点Ｅ」という。）が存在するのであるから、本件審決には、これらの相違点を看過した誤りがある。

Ａ：本件補正発明３は、「チャンバ室」が単一構成によって形成されているのに対し、引用発明２は、「マスク室」が「接顔枠１」と「中央部分３」との組合せによって形成されている点

Ｂ：本件補正発明３は、「顔面接触部(13)(28)」が、「環状壁部分(20)(35)」及

び「ガス供給ポート(21)(27)」と一体に形成されて「チャンバ室」全体を形成しているのに対し、引用発明２は、「接顔枠１」が「中央部分３」に接着しており、交換可能なものとされている点

Ｃ：本件補正発明３は、引用発明２の「中央部分３」に相当する部分を有しないのに対し、引用発明２は、硬質プラスチックで成形した「中央部分３」を有する点。

Ｄ：本件補正発明３は、マスクの全体がシリコンエラストマーのような弾性材料で形成されているのに対し、引用発明２は、マスクの「中央部分３」が硬質プラスチックで形成されている点

Ｅ：本件補正発明３は、「チャンバ室近傍領域」が、「環状壁部分(20)(35)」を取り囲み、「略均一厚さ」である、すなわち、後部領域(16)(31)の壁の厚みが、「環状壁部分(20)(35)」の円周方向に沿う断面で略一定に形成されているのに対し、引用発明２は、「中央部分３」が、周方向に沿う断面では同じ厚みではなく、リップ部分では肉厚に形成されている点

〔被告の主張〕

(1) 本件補正発明３と引用発明２との一致点の認定の誤り

ア 本件補正発明３の「顔面接触部(13)(28)」と引用発明２の「接顔枠１と中央部分３」とが一致するとした認定の当否

(ア) 原告は、本件補正発明３が、マスクの使用時であると不使用時であるとを問わず、常に「チャンバ室を形成する」ものであることを前提として、引用発明２は、マスクの不使用時には「マスク室を形成する」ものではないと主張する。

しかしながら、本件補正３に係る請求項１には、「チャンバ室」がマスクの不使用時にも形成されるものであるとの記載はないから、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである。また、引用発明２の「中央部分３」は、マスクの不使用時に必ず「接顔枠１」の内空間に押し込まなければならないものではないから、引用発明２は、マスクの不使用時においても「マスク室を形成する」ことが可能なものであるし、そもそも、「マスク室」は、マスクの使用時にその機能を発

揮すればよいものであるから、マスクの不使用时にまで「マスク室を形成する」ものである必要はなく、この点においても、原告の主張は失当である。

(イ) また、原告は、引用発明２の「接顔枠１」が「中央部分３」と別構造のものであるとして、本件補正発明３の「顔面接触部(13)(28)」は引用発明２の「接顔枠１と中央部分３」と一致するものではないと主張するが、本件補正３に係る請求項１には、「チャンバ室」自体が一体に形成されているとの記載はないから、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである。

イ 本件補正発明３の「顔面接触部(13)(28)」についての「チャンバ室を形成する形状に作られ」との態様と引用発明２の「接顔枠１と中央部分３」についての「マスク室を形成する形状に作られ」との態様とが一致するとした認定の当否

上記ア(ア)と同旨

ウ 本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」と引用発明２の「環状の薄い部分７」とが一致するとした認定の当否

引用発明２の「環状の薄い部分７」は、「チューブ６」を「接顔枠１」の中へ押し込むことができる程度にまで、その壁厚を他の部分よりも薄く柔軟なものとして形成されたものであるから、同発明においても、「チューブ６」に何らかの力（押し込み方向以外の力を含む。）が作用すれば、その力の作用方向に「環状の薄い部分７」が多少ともたわむものである。他方、本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」も、壁厚が他の部分よりも薄く形成されたたわみやすい部分であるから、引用発明２の「環状の薄い部分７」は、本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」に相当するというべきである。

エ 本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」についての「ガス供給ポートを囲んで含み」との態様と引用発明２の「環状の薄い部分７」についての「チューブ６の外側の周囲に形成され」との態様とが一致するとした認定の当否

引用発明２の「チューブ６」が本件補正発明３の「ガス供給ポート」に相当することは明らかであり、しかも、引用発明２の「環状の薄い部分７」は「チューブ６

の外側周囲に形成され」ており，本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」も「ガス供給ポートを囲んで含（む）」ものであるから，引用発明２の「環状の薄い部分７」についての「チューブ６の外側周囲に形成され」との態様が，本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」についての「ガス供給ポートを囲んで含み」との態様に相当することは明らかである。

(2) 本件補正発明３と引用発明２との相違点を看過した誤り

ア 原告主張の相違点Ａの存否

本件補正３に係る請求項１には，「チャンバ室」が単一構成によって形成されているとの記載はないから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。

したがって，本件補正発明３と引用発明２との間に，原告主張の相違点Ａは存在しない。

イ 原告主張の相違点Ｂの存否

本件補正発明３は，「チャンバ室の壁と一体に形成され，加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために，チャンバ室との接続部となるガス供給ポート」との構成を備え，「チャンバ室の壁」と「ガス供給ポート」の「接続部」とが一体に形成されるものであるところ，引用発明２も，「マスク室の壁を構成する中央部分３と一体に形成され，ガスをマスク室の内部へ供給するために，マスク室との接続部となるチューブ６」との構成を備え，「マスク室」を構成する「中央部分３」と「チューブ６」の「接続部」とが一体に形成されるものであるから，この点については，本件補正発明３と引用発明２との間に相違はない。

原告は，更に進んで，本件補正発明３においては，「チャンバ室の壁」と「ガス供給ポート」の「接続部」のみならず，「チャンバ室」自体が一体に形成されていると主張するが，本件補正３に係る請求項１には，「チャンバ室」自体が一体に形成されているとの記載はないから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであるし，引用発明２は，「中央部分３」と「接顔枠１」とを固く接着す

ることによりこれらを一体化した態様のものを含むのであるから、この点においても、原告の主張は失当である。

したがって、本件補正発明 3 と引用発明 2 との間に、原告主張の相違点 B は存在しない。

ウ 原告主張の相違点 C の存否

引用発明 2 の「中央部分 3 の隣接部分」は、本件補正発明 3 の「チャンバ室近傍領域」に相当するものであるところ、本件補正 3 に係る請求項 1 には、これが硬質プラスチックで成形したものでないとの記載はないから、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである。

したがって、本件補正発明 3 と引用発明 2 との間に、原告主張の相違点 C は存在しない。

エ 原告主張の相違点 D の存否

本件補正 3 に係る請求項 1 には、マスクの全体がシリコーンエラストマーのような弾性材料で形成されているとの記載はないから、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである。

したがって、本件補正発明 3 と引用発明 2 との間に、原告主張の相違点 D は存在しない。

オ 原告主張の相違点 E の存否等

本件補正 3 に係る請求項 1 には、後部領域(16)(31)の壁の厚みが「環状壁部分(20)(35)」の円周方向に沿う断面で略一定に形成されているとの記載はないから、この点についての原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである。

また、本件審決は、本件補正発明 3 の「チャンバ室近傍領域」が、「環状壁部分(20)(35)」を取り囲み、「略均一厚さ」であるとの点を同発明と引用発明 2 との相違点 1 として認定している。

したがって、本件審決には、原告主張の相違点 E を看過した誤りはない。

2 取消事由 1 - 2（本件補正 3 が補正の目的要件を欠くとした判断の誤り）に

ついて

〔原告の主張〕

(1) 本件補正 3 が本願明細書の請求項 1 1 に記載された発明特定事項を削除するものでないこと

本件明細書の請求項 1 1 の「マスクを使用者に固定させる手段は、チャンバ室を取り囲む壁と一体に形成された固定手段を具えており、該固定手段は、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される」との発明特定事項は、本件補正 3 に係る請求項 3 の「マスクを使用者に固定させる手段は、半径方向に突出した可撓性リムを具えており、該リムは、チャンバ室を取り囲む壁と一体に形成され、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される」との発明特定事項に対応するものであるから、本件補正 3 は、本願明細書の請求項 1 1 の上記発明特定事項を削除するものではない。

(2) 本件補正 3 に係る請求項 8 が新たに追加する請求項でないこと

本件補正 3 に係る請求項 8 の「固定手段は、マスクの前部と後部の境界部に隣接する周縁部から径方向外向きに突出するように配置される」との発明特定事項は、本願明細書の請求項 1 3 にも含まれるものであるから、本件補正 3 に係る請求項 8 は、新たに追加する請求項ではない。

(3) 本件補正 3 に係る請求項 1 にいう「チャンバ室近傍領域」の意味は明確であること

本件補正 3 に係る請求項 1 には、「チャンバ室近傍領域」との文言が 3 箇所にみられるが、これらは、いずれも「環状壁部分(20)(35)」と対になって記載されているのであるから、「チャンバ室近傍領域」との文言が「環状壁部分(20)(35)の近くに位置するチャンバ室壁の部分」を意味することは明白であり、したがって、当該文言の意味は極めて明確である。

〔被告の主張〕

(1) 本件補正 3 が本願明細書の請求項 1 1 に記載された発明特定事項を削除するものであること

本件補正 3 に係る請求項 8 は、同請求項 3 を直接にも間接にも引用していないのであるから、同請求項 8 が本願明細書の請求項 1 3 に対応するものであるとすると、本件補正 3 に係る請求項 3 に原告主張の記載があるからといって、同補正が本願明細書の請求項 1 1 の「マスクを使用者に固定させる手段は、チャンバ室を取り囲む壁と一体に形成された固定手段を具えており、該固定手段は、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される」との発明特定事項を削除するものでないということとはできない。

(2) 本件補正 3 に係る請求項 8 が新たに追加する請求項であること

本件補正 3 に係る請求項 8 が本願明細書の請求項 1 3 に対応するものでないとすると、同補正に係る請求項 8 は、本願明細書の各請求項と対応するものでないことになるから、同補正は、新たな請求項（請求項 8）を追加するものであるというべきである。

(3) 本件補正 3 に係る請求項 1 にいう「チャンバ室近傍領域」の意味は明確でないこと

本件審決において説示されているとおり、本件補正 3 に係る請求項 1 にいう「チャンバ室近傍領域」がどのような領域を意味するのかは、明確でない。

3 取消事由 1 - 3（本件補正 3 が新規事項を追加するものであるとした判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件補正 3 に係る請求項 1 にいう「チャンバ室近傍領域」が、「環状壁部分」に隣接する部分、すなわち、「ガス供給ポート」を中心とする周方向の部分进行指し、同請求項にいう「略均一厚さ」が、この周方向の部分の厚さをいうものであることは明らかであるところ、本願図 2 及び図 5 に係る実施例について、本願当初明細書には、「ほぼ円筒状の後部領域(16)」との記載が、本願図 8 及び図 10 に係る実施

例について、同明細書には、「略半球状の後部領域(31)」との記載がそれぞれあるほか、本願図2及び図5には、「顔面接触部(13)」の後部領域が凹凸のない様な円筒体として描かれ、本願図8及び図10には、「顔面接触部(28)」の後部領域が凹凸のない様な球体として描かれているのであるから、「チャンバ室近傍領域」につき「略均一厚さ」と補正することが新規事項の追加に該当しないことは明らかである。

〔被告の主張〕

原告の主張は、本件補正3に係る請求項1にいう「チャンバ室近傍領域」と本件補正1に係る請求項1にいう「顔面接触部の隣接部分」とが同義であることを前提とするものであるが、本件補正1に係る請求項1にいう「顔面接触部の隣接部分」は、「顔面接触部」中、「環状壁部分(20)(35)」に隣接し、又はフランジを介して隣接している部分である後部領域(16)(31)の後部を指すものであるから、本件補正3に係る請求項1にいう「チャンバ室近傍領域」も、後部領域(16)(31)の後部を指し、「チャンバ室」の後部から端部方向に向かう領域を含むことになる。

そして、当該領域の厚さが「略均一」のものということができないことは、本件審決において説示されているとおりであるし、原告も、本願当初明細書に、「顔面接触部」の端部領域から後部領域に向かって厚さが増し、厚さが一樣なものでない旨の記載があることを認めるところ（後記6の〔原告の主張〕(2)参照）であるから、本件補正3が新規事項を追加するものであることは明らかである。

なお、原告が主張する「ガス供給ポートを中心とする周方向の部分」の厚さについてみても、本願当初明細書及び本願図面には、当該部分の厚さが「略均一」であることについての記載も図示もなく、当該部分の厚さが「略均一」であることが同明細書及び同図面の記載及び図示から自明であるということもできないから、当該部分につき「略均一厚さ」とする補正は、新規事項を追加するものである。

4 取消事由1 - 4（本件補正発明3に係る特許請求の範囲の記載が明確性の要件を欠くとした判断の誤り）について

〔原告の主張〕

前記 2 の〔原告の主張〕(3)と同旨

〔被告の主張〕

前記 2 の〔被告の主張〕(3)と同旨

5 取消事由 2 - 1 (本件補正発明 2 の進歩性についての判断の誤り) について

(1) 本件補正発明 2 と引用発明 2 との一致点の認定の誤り

〔原告の主張〕

前記 1 の〔原告の主張〕(1)と同旨

(2) 本件補正発明 2 と引用発明 2 との相違点を看過した誤り

本件補正発明 2 と引用発明 2 との間には、原告主張の相違点 A ないし D が存在するのであるから、本件審決には、これらの相違点を看過した誤りがある。

〔被告の主張〕

(1) 本件補正発明 2 と引用発明 2 との一致点の認定の誤り

前記 1 の〔被告の主張〕(1)と同旨

(2) 本件補正発明 2 と引用発明 2 との相違点を看過した誤り

前記 1 の〔被告の主張〕(2)アないしエと同旨

6 取消事由 2 - 2 (本件補正 2 が補正の目的要件を欠くとした判断の誤り) について

〔原告の主張〕

(1) 前記 2 の〔原告の主張〕(1)及び(2)と同旨

(2) 本件補正 2 に係る請求項 1 にいう「顔面接触部の近傍領域」の意味は明確であること

本願明細書には、「顔面接触部」に端部領域と後部領域とがあることや、端部領域の厚さが 0 . 2 mm 以下のオーダであり、端部から離間するにつれて平均 2 . 0 mm のオーダまで厚さを 1 0 倍も増すことについての開示があり、「顔面接触部」は、その厚さが一様なものではなく、端部から徐々に厚さを増すものであるということ

ができるから、本件補正 2 の請求項 1 にいう「顔面接触部の近傍領域」が、「環状壁部分(20)(35)」の近傍に位置する「顔面接触部」の一部を成すものであって、「顔面接触部」のうち厚みが大きい側の部分を指すことは明らかである。

なお、同請求項にいう「顔面接触部の近傍領域は、…顔面接触部及び環状壁部分よりも大きな厚さであって」とは、「顔面接触部の近傍領域」が、「顔面接触部」のうち厚みが小さい側である端部分及び「環状壁部分」よりも大きな厚さのものであることを示している。

したがって、同請求項にいう「顔面接触部の近傍領域」の意味は極めて明確である。

〔被告の主張〕

(1) 前記 2 の〔被告の主張〕(1)及び(2)と同旨

(2) 本件補正 2 に係る請求項 1 にいう「顔面接触部の近傍領域」の意味は明確でないこと

ア 本件補正 2 に係る請求項 1 にいう「顔面接触部の近傍領域」がどのような領域を意味するのかが明確でないことは、本件審決において説示されているとおりである。

イ また、本件補正 2 に係る請求項 1 にいう「顔面接触部の近傍領域」は、本件補正 1 に係る請求項 1 にいう「顔面接触部の隣接部分」と異なる場所を意味するものと解するのが自然であるから、この点においても、本件補正 2 に係る請求項 1 にいう「顔面接触部の近傍領域」がどのような領域を意味するのかは明確でない。

ウ 原告は、本件補正 2 に係る請求項 1 にいう「顔面接触部の近傍領域は、…顔面接触部及び環状壁部分よりも大きな厚さであって」とは、「顔面接触部の近傍領域」が、「顔面接触部」のうち厚みが小さい側である端部分及び「環状壁部分」よりも大きな厚さのものであることを示していると主張するが、本件補正 2 に係る請求項 1 には、「顔面接触部の近傍領域」の厚みが「顔面接触部」の端部分よりも大きいとの記載はないから、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないもの

であるし、「顔面接触部」は、顔面に当接する部分から「環状壁部分」に隣接し、又はフランジを介して隣接する部分までの部材全体を指すものであるから、本件補正 2 に係る請求項 1 にいう「顔面接触部...よりも大きな厚さであって」とは、当該部材全体よりも大きな厚さであることを意味することになり、したがって、この点においても、原告の主張は失当である。

7 取消事由 2 - 3（本件補正発明 2 に係る特許請求の範囲の記載が明確性の要件を欠くとした判断の誤り）について

〔原告の主張〕

前記 6 の〔原告の主張〕(2)と同旨

〔被告の主張〕

前記 6 の〔被告の主張〕(2)と同旨

8 取消事由 3 - 1（本件補正発明 1 の進歩性についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 本件補正発明 1 と引用発明 1 との一致点の認定の誤り

前記 1 の〔原告の主張〕(1)と同旨

(2) 本件補正発明 1 と引用発明 1 との相違点を看過した誤り

前記 5 の〔原告の主張〕(2)と同旨

〔被告の主張〕

(1) 本件補正発明 1 と引用発明 1 との一致点の認定の誤り

前記 1 の〔被告の主張〕(1)と同旨

(2) 本件補正発明 1 と引用発明 1 との相違点を看過した誤り

前記 1 の〔被告の主張〕(2)アないしエと同旨

9 取消事由 3 - 2（本件補正 1 が補正の目的要件を欠くとした判断の誤り）について

〔原告の主張〕

前記 2 の〔原告の主張〕(1)及び(2)と同旨

〔被告の主張〕

前記 2 の〔被告の主張〕(1)及び(2)と同旨

10 取消事由 4（本願発明の進歩性についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 本願発明と引用発明 1 及び 2 との一致点の認定の誤り

前記 1 の〔原告の主張〕(1)ア及びイと同旨

(2) 本願発明と引用発明 1 及び 2 との相違点を看過した誤り

本願発明と引用発明 1 及び 2 との間には、原告主張の相違点 A ないし D が存在するほか、次の相違点（以下「原告主張の相違点 F」という。）が存在するのであるから、本件審決には、これらの相違点を看過した誤りがある。

本願発明は、「顔面接触部」、「壁」及び「ガス供給ポート」をシリコンエラストマーのような弾性材料で一体に形成したものであるのに対し、引用発明 1 及び 2 は、「中央部分 3」を硬質プラスチックで成形し、「接顔枠 1」を軟質プラスチック部材の吹込成型で成形した点

〔被告の主張〕

(1) 本願発明と引用発明 1 及び 2 との一致点の認定の誤り

前記 1 の〔被告の主張〕(1)ア及びイと同旨

(2) 本願発明と引用発明 1 及び 2 との相違点を看過した誤り

本願発明と引用発明 1 及び 2 との間に原告主張の相違点 A ないし D が存在しないことは、前記 1 の〔被告の主張〕(2)アないしエのとおりであるほか、原告主張の相違点 F については、本願明細書の請求項 1 には、「顔面接触部」、「壁」及び「ガス供給ポート」をシリコンエラストマーのような弾性材料で一体に形成したとの記載はなく、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものであるから、本件審決には、原告主張の相違点 A ないし D 及び F を看過した誤りはない。

第 4 当裁判所の判断

1 本件補正を却下した本件審決の当否

(1) 引用例の記載及び図示

引用例には、次の記載及び図示がある。

ア 本発明は、呼吸用マスクに関し、特に装着が容易な呼吸用マスクに係る。前述の目的と麻酔用の目的のために、マスクは膨出した接顔枠を有していることは周知である。空気を充填することによつて、この枠に弾力性を付与し、正確に顔面に適用することができる。この方法により、マスクの所望の密接が達成される。

イ 本発明によれば、中央部分と、空洞にしてプラスチック吹込成型の接顔枠が顔面に接触するようにした呼吸用マスクを提案する。

ウ 本発明マスクは、その収納される空間を削減するように形成される。...好ましい構造においては、本発明はマスクの中央部分を形成し、これが接顔枠を保護する役割を果たすようにすることで、マスクが折畳まれたとき、外的圧力に対して防護するものである。

エ 吹込用のチューブに空気圧力を加えることにより、マスクの作動状態において、ドーム状に膨出し、比較的大きいスペースを必要とするが、不使用時にはスペースを節減し、中央部分は空気を充填した接顔枠の内側の空間内に位置することとなる。これを可能ならしめるために、マスクの中央部分に、成形素材をチューブの回りにおいて薄くすることによつて柔軟部分を形成する。

オ 図面において、接顔枠 1 を有する呼吸用マスクが示してあり、枠 1 は、例えばその中央部分 3 に固く接着することもできる。然し乍ら、中央部分を...着脱可能にすることも可能である。

カ 使用状態において、一般にマスクの中央部分 3 は突出したドーム状に形成され、吸入チューブを有し、これはマスク中央部から外方に突出する。...不使時におけるマスクの収容に実質的に必要とする空間を減少するために、第 1 図乃至第 3 図に示された実施例は、マスクの中に押し込め得るようにしたチューブ 6 を有し、この際マスクの中央部も共に内方に押入される。このことは、チューブ 6 に近接した中央部分の壁厚が、他の部分より薄いことによつて達成される。この部分 7 にお

る壁厚の減少によつて、柔軟な区域が形成され、他の部分の比較的硬い構造にも拘らず、チューブ 6 を押圧し、中央部分を内方に凹ませることが可能となる。

キ 第 3 図には、中央部分 3 がドーム状に膨らんで突出し、接顔枠 1 と中央部分 3 とにより内空間が形成され、また、中央部分 3 のうちチューブ 6 を取り囲む薄い壁部分 7 の厚さが中央部分 3 のその他の部分の厚さよりも小さい様子が示されているほか、同図においては、チューブ 6、環状の薄い部分 7 及び中央部分 3 に相当する部分に、同一方向のハッチングが連続して施されている。

(2) 本件補正発明 3 の進歩性（取消事由 1 - 1）

ア まず、前記 1 の引用例の記載及び図示を前提として、本件補正発明 3 と引用発明 2 との一致点の認定の誤りについて判断する。

(ア) 本件補正発明 3 の「顔面接触部(13)(28)」と引用発明 2 の「接顔枠 1 と中央部分 3」とが一致するとした認定の当否

引用例の記載によると、引用発明 2 の「接顔枠 1」は、マスクの装着時において顔面に密接に接触する部分であり、また、「接顔枠 1」と「中央部分 3」とは、固く接着することができるというのであるから、これらが別の部材であることを考慮してもなお、引用発明 2 の「接顔枠 1」及び「中央部分 3」が本件補正発明 3 の「顔面接触部(13)(28)」に相当するものであることは明らかであり、したがって、両者が一致するとした本件審決の認定に誤りはないというべきである。

この点に関し、原告は、引用発明 2 においては、マスクの不使用时には「マスク室」が形成されないと主張するが、本件補正発明 3 に係る請求項 1 は、その内容に照らし、明らかに使用時におけるマスクの構成を記述したものであるということが出来るし、また、同請求項には、本件補正発明 3 のマスクが、収納時のような不使用时においても「チャンバ室を形成する形状」を保つものであるとの記載が一切なく、さらに、引用例の記載及び図示によっても、引用発明 2 のマスクが、不使用时には必ず折り畳まれなければならないものであるとまでいうことはできないから、原告が主張する点をもって、本件審決の認定に誤りがあるということとはできない。

(イ) 本件補正発明３の「顔面接触部(13)(28)」についての「チャンバ室を形成する形状に作られ」との態様と引用発明２の「接顔枠１と中央部分３」についての「マスク室を形成する形状に作られ」との態様とが一致するとした認定の当否

a 上記(ア)のとおり、引用発明２の「接顔枠１」及び「中央部分３」は、本件補正発明３の「顔面接触部(13)(28)」に相当するものである。

b また、本件補正発明３の「チャンバ室」は、同発明に係る請求項１の記載によると、これを通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにされたものであるところ、本件補正発明３及び引用発明２が属する技術分野における用語（「チャンバ」、「chamber」等）の通常の意義からすると、本件補正発明３の「チャンバ室」は、室のような空間を意味するものと解されるから、結局、本件補正発明３の「チャンバ室」は、マスクの装着の際に、使用者の気道に送り込まれるガスが通る室のような空間であるといえることができる。

そして、引用例の記載及び図示によると、「接顔枠１」及び「中央部分３」は、マスクの装着の際に、使用者の気道に送り込まれるガス（「チューブ６」から供給されるもの）が通る室のような空間を形成しているといえることができるから、引用発明２においても、「接顔枠１」及び「中央部分３」が「チャンバ室を形成する形状に作られ」ているものと認めることができる。なお、本件審決は、引用発明２において形成される室のような空間を「マスク室」と認定したものであるが、上記説示したところに照らすと、本件審決が認定した「マスク室」は、「チャンバ室」と同義のものであるといえるべきである。

c 上記a及びbによると、本件補正発明３の「顔面接触部(13)(28)」についての「チャンバ室を形成する形状に作られ」との態様と引用発明２の「接顔枠１と中央部分３」についての「マスク室を形成する形状に作られ」との態様とが一致するとした本件審決の認定に誤りはないといえるべきである。

(ウ) 本件補正発明３の「環状壁部分(20)(35)」と引用発明２の「環状の薄い部分７」とが一致するとした認定の当否

a 本件補正発明 3 に係る請求項 1 の記載によると、同発明の「環状壁部分(20)(35)」は、「ガス供給ポートを囲んで含み周縁はチャンバ室近傍領域につながっている」部分であるところ、引用例の記載及び図示によると、引用発明 2 の「環状の薄い部分 7」も、「チューブ 6 の外側の周囲に形成され周縁が中央部分 3 の隣接部分に連結している」ものと認められるから、本件補正発明 3 の「環状壁部分(20)(35)」と引用発明 2 の「環状の薄い部分 7」とが一致するとした本件審決の認定に誤りはない。

b 原告は、両者が一致しないことの理由として、本件補正発明 3 の「環状壁部分(20)(35)」が「ガス供給ポート」につながるガス供給ラインからの作用によりマスクに及ぶ動きを吸収するものであるのに対し、引用発明 2 の「環状の薄い部分 7」はそのような機能を果たすものではないと主張するが、本件審決は、「本件補正発明 3 においては、ガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用により顔面接触部へ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことにより吸収されるのに対して、引用発明 2 においては、その点が明らかでない点」を本件補正発明 3 と引用発明 2 との相違点 2 として認定しているのであるから、原告が主張する点は、両発明の一致点の認定の誤りをいうものとしては理由がない。なお、原告の主張が、本件補正発明 3 の「環状壁部分(20)(35)」によりマスクに及ぶ動きの全部が吸収される旨をいうものであるとすると、そのような主張は、本件補正発明 3 に係る請求項 1 の記載（「顔面接触部へ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことにより吸収される」）に基づかないものとして失当である。

c ただし、本件審決は、同相違点につき、実質的には本件補正発明 3 と引用発明 2 との相違点であるということができないと判断しているので、以下、原告の主張を本件審決の当該判断の誤りをいうものと善解して検討する。

d 引用例の記載及び図示によると、引用発明 2 においては、「中央部分 3」のうち「チューブ 6」に近接した中央部分（「環状の薄い部分 7」）の壁厚をその余の部分の壁厚よりも小さくして柔軟な区域を形成することにより、他の部分が比較

的硬いものであるにもかかわらず，「チューブ 6」を押圧して「中央部分 3」をへこませることができ，もって，「中央部分 3」を「接顔枠 1」内に押し込んで折り畳むことができるようにしたものと認めることができる。

そうすると，そのように柔軟な区域として形成された引用発明 2 の「環状の薄い部分 7」がたわむことにより，「チューブ 6」からマスク（「中央部分 3」及び「接顔枠 1」）に伝わる外からの動きが多少なりとも吸収されることは明らかであるから，上記相違点 2 が実質的には本件補正発明 3 と引用発明 2 との相違点であるということとはできないとした本件審決の判断に誤りはないというべきである。

e この点に関し，原告は，引用例の第 1 図によると，「中央部分 3」に形成されたリブの存在により，「環状の薄い部分 7」には段差が生じているのであるから，引用発明 2 は，「チューブ 6」に作用する外力の方向により，それによる動きの吸収の在り方が異なると主張するが，引用例の第 3 図には，原告が主張するリブが存在する方向及びそれと直交する方向における「環状の薄い部分 7」の各壁厚がほとんど同程度のものとして図示され，「環状の薄い部分 7」に有意な段差が存在するとまでみることはできないし，引用例の発明の詳細な説明には，原告が主張するリブについての記載は一切みられないのであるから，引用発明 2 が原告主張に係るリブを必ず備えており，同発明の「環状の薄い部分 7」に必ず有意な段差が存在するとまでいうことはできず，また，そもそも，原告の主張は，引用発明 2 において，「チューブ 6」からマスクに伝わる外からの動きの少なくとも一部が吸収されることを否定するものではない。したがって，原告の主張によっても，本件審決の上記判断が誤りであるということとはできない。

さらに，原告は，本件補正発明 3 の「環状壁部分(20)(35)」と引用発明 2 の「環状の薄い部分 7」とは，これらを設ける契機とされた解決課題を異にすると主張するが，上記説示したとおり，両者の構成及び機能（作用）に相違がみられない以上，これらを設ける契機とされた解決課題が異なるとしても，本件補正発明 3 と引用発明 2 との対比判断として，前者の「環状壁部分(20)(35)」と後者の「環状の薄い部

分 7」とが実質的に相違しないとした本件審決の結論を左右するものではないというべきである。

(エ) 本件補正発明 3 の「環状壁部分(20)(35)」についての「ガス供給ポートを囲んで含み」との態様と引用発明 2 の「環状の薄い部分 7」についての「チューブ 6 の外側の周囲に形成され」との態様とが一致するとした認定の当否

上記(ウ)において説示したとおりであるから、本件補正発明 3 の「環状壁部分(20)(35)」についての「ガス供給ポートを囲んで含み」との態様と引用発明 2 の「環状の薄い部分 7」についての「チューブ 6 の外側の周囲に形成され」との態様とが一致するとした本件審決の認定に誤りはない。

イ 次に、本件補正発明 3 と引用発明 2 との相違点を看過した誤りについて判断する。

(ア) 原告主張の相違点 A の存否

原告は、本件補正発明 3 の「チャンバ室」は単一構成によって形成されており、「単一構成によって形成されている」とは「顔面接触部(13)(28)」と「リム(22)」又は「壁部(26)」と「環状壁部分(20)(35)」と「ガス供給ポート(21)(27)」とが一体に形成されていることであると主張する。

しかしながら、前記(2)(ア)において説示したとおり、引用発明 2 においても、「チャンバ室」(「マスク室」)を構成する「接顔枠 1」及び「中央部分 3」は一体に形成されているといえ、また、引用例の図示によると、「チューブ 6」、「環状の薄い部分 7」及び「中央部分 3」は一体に形成されているものと認められるから、結局、本件補正発明 3 と引用発明 2 とは、原告主張に係る「一体に形成されている」との点において一致するといえることができる。

したがって、本件補正発明 3 と引用発明 2 との間には、原告主張の相違点 A は存在せず、本件審決に同相違点を看過した誤りはない。

この点に関し、原告は、「接顔枠 1」と「中央部分 3」とが固く接着されるとしても、2 つの部材が 1 つにつながただけであって、「一体に形成した」とはいえ

ないと主張するが、2つの部材を1つにつないで固く接着することは、まさに、「一体に形成した」ということができるのであるから、原告の主張は、原告主張の相違点Aが存在しないとの前記結論を左右するものではない。

(イ) 原告主張の相違点Bの存否

上記(ア)において説示したとおりであるから、本件補正発明3と引用発明2との間には、原告主張の相違点Bは存在せず、本件審決に同相違点を看過した誤りはない。

(ウ) 原告主張の相違点Cの存否

前記(2)(ア)において説示したとおり、引用発明2の「接顔枠1」及び「中央部分3」は、本件補正発明3の「顔面接触部(13)(28)」に相当するものであるから、本件補正発明3が引用発明2の「中央部分3」に相当する構成部分を有しないということとはできない。

また、原告は、引用発明2の「中央部分3」が硬質プラスチックで形成されたものであると主張するが、本件補正発明3に係る請求項1には、「顔面接触部(13)(28)」の材質についての記載が一切ないのであるから、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものとして失当である。

したがって、本件補正発明3と引用発明2の間には、原告主張の相違点Cは存在せず、本件審決に同相違点を看過した誤りはない。

(エ) 原告主張の相違点Dの存否

本件補正発明3に係る請求項1には、マスクの全体の材質についての記載が一切ないのであるから、原告の主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものとして失当である。

したがって、本件補正発明3と引用発明2の間には、原告主張の相違点Dは存在せず、本件審決に同相違点を看過した誤りはない。

(オ) 原告主張の相違点Eの存否等

a 原告主張の相違点Eのうち、本件補正発明3の「チャンバ室近傍領域」が

「略均一厚さ」であるとの点については、本件審決は、「本件補正発明３においては、チャンバ室近傍領域は略均一厚さであるのに対して、引用発明２においては、チャンバ室近傍領域（中央部分３の隣接部分）は略均一厚さとはいえない点」を本件補正発明３と引用発明２との相違点１として認定しているのであるから、この点について、本件審決に相違点を看過した誤りはない。

ｂ 原告主張の相違点Ｅのうち、本件補正発明３の「チャンバ室近傍領域」が「環状壁部分(20)(35)」を取り囲んでいるとの点については、引用例の記載及び図示によると、引用発明２の「中央部分３の隣接部分」も、「環状の薄い部分７」を取り囲んでいるといえることができるから、この点について、本件補正発明３と引用発明２とは相違しない。

ｃ 原告主張の相違点Ｅのうち、本件補正発明３の「後部領域(16)(31)」の壁の厚みが「環状壁部分(20)(35)」の円周方向に沿う断面で略一定に形成されているとの点については、原告の主張によると、上記Ａの点と同趣旨のものであるから、この点について、本件審決に相違点を看過した誤りはない。

ｄ 以上のとおりであるから、本件審決に原告主張の相違点Ｅを看過した誤りはないというべきである。

ウ 以上のとおり、取消事由１－１は理由がないから、本件補正３がその余の要件を具備するものであったか否かについて検討するまでもなく、本件補正３を却下した本件審決の判断に誤りはない。

(3) 本件補正発明２の進歩性（取消事由２－１）

ア まず、本件補正発明２と引用発明２との一致点の認定の誤りについてみると、この点は、前記(2)アにおいて説示したところと同旨であるから、本件審決に原告主張に係る一致点の認定の誤りはない。

イ 次に、本件補正発明２と引用発明２との相違点を看過した誤りについてみると、この点は、前記(2)イ(ア)ないし(エ)において説示したところと同旨であるから、本件審決に原告主張の相違点ＡないしＤを看過した誤りはない。

ウ 以上のとおり，取消事由 2 - 1 は理由がないから，本件補正 2 がその余の要件を具備するものであったか否かについて検討するまでもなく，本件補正 2 を却下した本件審決の判断に誤りはない。

(4) 本件補正発明 1 の進歩性（取消事由 3 - 1）

ア まず，本件補正発明 1 と引用発明 1 との一致点の認定の誤りについてみると，この点は，前記(2)アにおいて説示したところと同旨であるから，本件審決に原告主張に係る一致点の認定の誤りはない。

イ 次に本件補正発明 1 と引用発明 1 との相違点を看過した誤りについてみると，この点は，前記(2)イ(ア)ないし(エ)において説示したところと同旨であるから，本件審決に原告主張の相違点 A ないし D を看過した誤りはない。

ウ 以上のとおり，取消事由 3 - 1 は理由がないから，本件補正 1 が目的要件を具備するものであったか否かについて検討するまでもなく，本件補正 1 を却下した本件審決の判断に誤りはない。

(5) よって，本件補正を却下した本件審決の判断は正当である。

2 本願発明の進歩性を否定した本件審決の当否（取消事由 4）

(1) まず，本願発明と引用発明 1 及び 2 との一致点の認定の誤りについてみると，この点は，前記 1 (2)ア(ア)及び(イ)において説示したところと同旨であるから，本件審決に原告主張に係る一致点の認定の誤りはない。

(2) 次に，本願発明と引用発明 1 及び 2 との相違点を看過した誤りについてみると，この点は，以下のとおりである。

ア 原告主張の相違点 A ないし D は，前記 1 (2)イ(ア)ないし(エ)において説示したとおり，いずれも存在しない。

イ 原告主張の相違点 F の存否

本願明細書の請求項 1 には，「顔面接触部」，「壁」及び「ガス供給ポート」の材質についての記載が一切ないのであるから，原告の主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものとして失当である。

したがって、本願発明と引用発明 1 及び 2 との間には、原告主張の相違点 F は存在しない。

ウ そうすると、本件審決に原告主張の相違点 A ないし D 及び F を看過した誤りはない。

(3) よって、本願発明の進歩性を否定した本件審決の判断は正当であり、取消事由 4 は理由がない。

3 結論

以上の次第であるから、原告の請求は棄却されるべきものである。

知的財産高等裁判所第 4 部

裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣

裁判官 本 多 知 成

裁判官 浅 井 憲

(別紙 1)

1 本願明細書の特許請求の範囲の記載

【請求項 1】使用者へガスを送り込むのに用いられるマスクであって、ノチャンバ室を形成する形状に作られ、該チャンバ室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした顔面接触部と、ノチャンバ室の壁と一体に形成され、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、チャンバ室との接続部となるガス供給ポートと、ノマスクを使用者に固定させる手段を具備しており、ノ壁のガス供給ポートを含む部分の厚さが、当該部分に隣接するチャンバ室の壁領域の厚さよりも薄く形成され、それによって大きな可撓性を有するように作られており、接続されたガス供給ラインからの作用によるマスクのいかなる動きも、少なくともその一部は、ガス供給ポートを含む壁部分が撓むことによって吸収されるようにしていることを特徴とするマスク

【請求項 2】壁のガス供給ポートを含む部分は、その部分を所定幅の環状部(35)が取り囲んでおり、該環状部の壁の厚さは、その隣接部分よりも薄い厚さである請求項 1 に記載のマスク

【請求項 3】マスクを使用者に固定させる手段は、チャンバ室を取り囲む壁と一体に形成された固定手段を具備しており、該固定手段は、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される請求項 1 又は 2 の何れかに記載のマスク

【請求項 4】固定手段は、径方向に突出する可撓性突片を具備しており、該突片は、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される請求項 3 に記載のマスク

【請求項 5】マスクが着用者に装着されたとき、突片が着用者の顔に接触して屈曲できるような厚さに形成され配置されている請求項 4 に記載のマスク

【請求項 6】使用者へガスを送り込むのに使用されるマスクであって、弾性材料からなり、チャンバ室を形成する形状に作られた顔面接触部を具備し、該チャンバ室は、

凸状端部領域を有し、該領域は、マスクの使用時、使用者の顔面に押しつけられて顔面の輪郭に倣うようになっており、端部領域には孔が開設され、該孔を通じてガスが使用者の気道へ送られるようになっており、チャンバ室の壁と一体に形成されたガス供給ポートを具えており、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、前記ポートはチャンバ室との接続部となっており、マスクを使用者に固定させる手段を具え、該手段によって、チャンバ室の端部領域が使用者の顔面的一部分を覆い、チャンバ室へ送り込まれたガスの作用を受けて被覆領域の輪郭を３次元的に密封できるようにしており、マスクの特徴とするところは、壁のガス供給ポートを含む部分の厚さが、当該部分に隣接するチャンバ室の壁領域よりも薄く形成され、それによって大きな可撓性を有するように作られており、ガス供給ラインからの作用によるマスクのいかなる動きも、ガス供給ポートを含む壁部が撓むことによって、その動きの少なくとも一部が吸収されるようにしていることにあるマスク

【請求項 7】壁のガス供給ポートを含む部分は、その部分を取り囲む所定幅の環状部(35)が形成されており、該環状部には、マスクの隣接部分よりも薄い肉厚の壁部が形成されている請求項 6 に記載のマスク

【請求項 8】ガス供給ポートは、チャンバ室の凸状端部領域に向かってガスが送られるように配置される請求項 6 又は 7 の何れかに記載のマスク

【請求項 9】マスクは、前部がチャンバ室の凸状端部領域を有し、後部がガス供給ポートを含む壁部を有しており、後部の壁の平均厚さは、前部の壁の平均厚さよりも大きい請求項 6 乃至 8 の何れかに記載のマスク

【請求項 10】後部の壁の厚さは、前部から離れるにつれて大きくなっている請求項 9 に記載のマスク

【請求項 11】マスクを使用者に固定させる手段は、チャンバ室を取り囲む壁と一体に形成された固定手段を具えており、該固定手段は、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される請求項 6 乃至 10 の何れかに記載のマスク

【請求項 1 2】固定手段は、径方向に突出する可撓性突片を具えており、該突片は、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される請求項 1 1 に記載のマスク

【請求項 1 3】固定手段は、マスクの前部と後部の境界部に隣接する周縁部から径方向外向きに突出するように配置される請求項 1 1 又は 1 2 の何れかに記載のマスク

【請求項 1 4】マスクが着用者に装着されたとき、突片は、着用者の顔面に接触して屈曲できるような厚さに形成されている請求項 1 3 に記載のマスク

【請求項 1 5】チャンバ室は、断面が略円形である請求項 1 乃至 1 4 の何れかに記載のマスク

【請求項 1 6】チャンバ室は、断面が略楕円形である請求項 1 乃至 1 4 の何れかに記載のマスク

2 本件補正 1 に係る特許請求の範囲の記載

【請求項 1】使用者へガスを送り込むのに用いられるマスクであって、ノチャンバ室を形成する形状に作られ、該チャンバ室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした顔面接触部と、ノチャンバ室の壁と一体に形成され、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、チャンバ室との接続部となるガス供給ポートと、ノガス供給ポートを囲んで含み周縁は顔面接触部に連結している環状壁部分(20)(35)と、ノマスクを使用者に固定させる手段を具えており、ノ環状壁部分(20)(35)の厚さは、顔面接触部と同じオーダーで、且つ顔面接触部の隣接部分よりも薄く形成され、それによって、ガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用によりマスクへ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことによって吸収されるようにしていることを特徴とするマスク

【請求項 2】使用者へガスを送り込むのに使用されるマスクであって、弾性材料からなり、チャンバ室を形成する形状に作られた顔面接触部を具え、該チャンバ室は、凸状端部領域を有し、該領域は、マスクの使用時、使用者の顔面に押しつけられて

顔面の輪郭に倣うようになっており、端部領域には孔が開設され、該孔を通じてガスが使用者の気道へ送られるようになっており、チャンバ室の壁と一体に形成されたガス供給ポートを具えており、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、前記ポートはチャンバ室との接続部となっており、ガス供給ポートを囲んで含み周縁はチャンバ室の壁に連結している環状壁部分(20)(35)と、マスクを使用者に固定させる手段を具え、該手段によって、チャンバ室の端部領域が使用者の顔面の一部を覆い、チャンバ室へ送り込まれたガスの作用を受けて被覆領域の輪郭を3次元的に密封できるようにしており、マスクの特徴とするところは、環状壁部分(20)(35)の厚さは、顔面接触部と同じオーダで且つ顔面接触部の隣接部分よりも薄く形成され、それによってガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用によりマスクへ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことによって吸収されるようにしていることにあるマスク

【請求項3】マスクを使用者に固定させる手段は、半径方向に突出した可撓性リムを具えており、該リムは、チャンバ室を取り囲む壁と一体に形成され、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される請求項1又は2の何れかに記載のマスク

【請求項4】マスクが着用者に装着されたとき、突片が着用者の顔に接触して屈曲できるような厚さに形成され配置されている請求項3に記載のマスク

【請求項5】ガス供給ポートは、チャンバ室の凸状端部領域に向かってガスが送られるように配置される請求項2に記載のマスク

【請求項6】マスクは、前部がチャンバ室の凸状端部領域を有し、後部がガス供給ポートを含む壁部を有しており、後部の壁の平均厚さは、前部の壁の平均厚さよりも大きい請求項5に記載のマスク

【請求項7】後部の壁の厚さは、前部から離れるにつれて大きくなっている請求項6に記載のマスク

【請求項8】固定手段は、マスクの前部と後部の境界部に隣接する周縁部から径方

向外向きに突出するように配置される請求項 6 又は 7 の何れかに記載のマスク

【請求項 9】チャンバ室は、断面が略円形又は略卵形である請求項 1 乃至 8 の何れかに記載のマスク

3 本件補正 2 に係る特許請求の範囲の記載

【請求項 1】使用者へガスを送り込むのに用いられるマスクであって、ノチャンバ室を形成する形状に作られ、該チャンバ室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした顔面接触部(13)(28)と、ノチャンバ室の壁と一体に形成され、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、チャンバ室との接続部となるガス供給ポート(21)(27)と、ノガス供給ポートを囲んで含み周縁は顔面接触部の近傍領域につながっている環状壁部分(20)(35)と、ノマスクを使用者に固定させる手段を具備しており、ノ環状壁部分(20)(35)の厚さは、顔面接触部の近傍領域よりも薄く形成され、顔面接触部の近傍領域は、環状壁部分を取り囲み且つ顔面接触部及び環状壁部分よりも大きな厚さであって、ノガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用により顔面接触部へ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことにより吸収されるようにしていることを特徴とするマスク

【請求項 2】使用者へガスを送り込むのに使用されるマスクであって、弾性材料からなり、チャンバ室を形成する形状に作られた顔面接触部を具備し、該チャンバ室は、凸状端部領域を有し、該領域は、マスクの使用時、使用者の顔面に押しつけられて顔面の輪郭に倣うようになっており、端部領域には孔が開設され、該孔を通じてガスが使用者の気道へ送られるようになっており、チャンバ室の壁と一体に形成されたガス供給ポートを具備しており、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、前記ポートはチャンバ室との接続部となっており、ガス供給ポートを囲んで含み周縁はチャンバ室の壁に連結している環状壁部分(20)(35)と、マスクを使用者に固定させる手段を具備し、該手段によって、チャンバ室の端部領域が使用者の顔面的一部分を覆い、チャンバ室へ送り込まれたガスの作用を受けて被覆領域の輪郭を 3 次的に密封できるようにしており、マスクの特徴とするところは、ノ環状壁部分

(20)(35)の厚さは、顔面接触部と同じオーダで且つ顔面接触部の隣接部分よりも薄く形成され、顔面接触部の近傍領域は、環状壁部分を取り囲み且つ顔面接触部及び環状壁部分よりも大きな厚さであって、それによってガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用により顔面接触部へ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことによって吸収されるようにしていることにあるマスク

【請求項 3】マスクを使用者に固定させる手段は、半径方向に突出した可撓性リムを具えており、該リムは、チャンバ室を取り囲む壁と一体に形成され、マスクの使用時、マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される請求項 1 又は 2 の何れかに記載のマスク

【請求項 4】マスクが着用者に装着されたとき、突片が着用者の顔に接触して屈曲できるような厚さに形成され配置されている請求項 3 に記載のマスク

【請求項 5】ガス供給ポートは、チャンバ室の凸状端部領域に向かってガスが送られるように配置される請求項 2 に記載のマスク

【請求項 6】マスクは、前部がチャンバ室の凸状端部領域を有し、後部がガス供給ポートを含む壁部を有しており、後部の壁の平均厚さは、前部の壁の平均厚さよりも大きい請求項 5 に記載のマスク

【請求項 7】後部の壁の厚さは、前部から離れるにつれて大きくなっている請求項 6 に記載のマスク

【請求項 8】固定手段は、マスクの前部と後部の境界部に隣接する周縁部から径方向外向きに突出するように配置される請求項 6 又は 7 の何れかに記載のマスク

【請求項 9】チャンバ室は、断面が略円形又は略卵形である請求項 1 乃至 8 の何れかに記載のマスク

4 本件補正 3 に係る特許請求の範囲の記載

【請求項 1】使用者へガスを送り込むのに用いられるマスクであって、ノチャンバ室を形成する形状に作られ、該チャンバ室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした顔面接触部(13)(28)と、ノチャンバ室の壁と一体に形成され、加圧

ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、チャンバ室との接続部となるガス供給ポート(21)(27)と、ノガス供給ポートを囲んで含み周縁はチャンバ室近傍領域につながっている環状壁部分(20)(35)と、ノマスクを使用者に固定させる手段を具えており、ノ環状壁部分(20)(35)の厚さは、チャンバ室近傍領域よりも薄く形成され、チャンバ室近傍領域は、環状壁部分を取り囲み、略均一厚さであって、ノガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用により顔面接触部へ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことにより吸収されるようにしていることを特徴とするマスク

【請求項2】使用者へガスを送り込むのに使用されるマスクであって、弾性材料からなり、チャンバ室を形成する形状に作られた顔面接触部を具え、該チャンバ室は、凸状端部領域を有し、該領域は、マスクの使用時、使用者の顔面に押しつけられて顔面の輪郭に倣うようになっており、端部領域には孔が開設され、該孔を通じてガスが使用者の気道へ送られるようになっており、チャンバ室の壁と一体に形成されたガス供給ポートを具えており、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、前記ポートはチャンバ室との接続部となっており、ガス供給ポートを囲んで含み周縁はチャンバ室の壁に連結している環状壁部分(20)(35)と、マスクを使用者に固定させる手段を具え、該手段によって、チャンバ室の端部領域が使用者の顔面的一部分を覆い、チャンバ室へ送り込まれたガスの作用を受けて被覆領域の輪郭を3次元的に密封できるようにしており、マスクの特徴とするところは、ノ環状壁部分(20)(35)の厚さは、顔面接触部と同じオーダで且つ顔面接触部の隣接部分よりも薄く形成され、チャンバ室近傍領域は、環状壁部分を取り囲み、略均一厚さであって、それによってガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用により顔面接触部へ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことによって吸収されるようにしていることにあるマスク

【請求項3】マスクを使用者に固定させる手段は、半径方向に突出した可撓性リムを具えており、該リムは、チャンバ室を取り囲む壁と一体に形成され、マスクの使

用時，マスクを着用者に固定するのに用いられるハーネスと接続するために配置される請求項 1 又は 2 の何れかに記載のマスク

【請求項 4】マスクが着用者に装着されたとき，突片が着用者の顔に接触して屈曲できるような厚さに形成され配置されている請求項 3 に記載のマスク

【請求項 5】ガス供給ポートは，チャンバ室の凸状端部領域に向かってガスが送られるように配置される請求項 2 に記載のマスク

【請求項 6】マスクは，前部がチャンバ室の凸状端部領域を有し，後部がガス供給ポートを含む壁部を有しており，後部の壁の平均厚さは，前部の壁の平均厚さよりも大きい請求項 5 に記載のマスク

【請求項 7】後部の壁の厚さは，前部から離れるにつれて大きくなっている請求項 6 に記載のマスク

【請求項 8】固定手段は，マスクの前部と後部の境界部に隣接する周縁部から径方向外向きに突出するように配置される請求項 6 又は 7 の何れかに記載のマスク

【請求項 9】チャンバ室は，断面が略円形又は略卵形である請求項 1 乃至 8 の何れかに記載のマスク

(別紙 2)

1 本件補正発明 1 関係

一致点：使用者へガスを送り込むのに用いられるマスクであって、ノチャンバ室を形成する形状に作られ、該チャンバ室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした顔面接触部と、ノチャンバ室の壁と一体に形成され、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、チャンバ室との接続部となるガス供給ポートと、ノガス供給ポートを囲んで含み周縁は顔面接触部に連結している環状壁部分(20)(35)と、ノマスクを使用者に固定させる手段を具えており、ノ環状壁部分(20)(35)の厚さは、顔面接触部の隣接部分よりも薄く形成されているマスク

相違点 1：本件補正発明 1 においては、環状壁部分(20)(35)の厚さは、顔面接触部と同じオーダであるのに対して、引用発明 1 においては、環状壁部分(20)(35)（環状の薄い部分 7）の厚さ（壁厚）は顔面接触部（接顔枠 1 と中央部分 3）と同じオーダであるか否かが明らかでない点

相違点 2：本件補正発明 1 においては、ガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用によりマスクへ及ぶ動きは、少なくともその一部は、環状壁部分が撓むことによって吸収されるようにしているのに対して、引用発明 1 においては、その点が明らかでない点

2 本件補正発明 2 関係

一致点：使用者へガスを送り込むのに用いられるマスクであって、ノチャンバ室を形成する形状に作られ、該チャンバ室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした顔面接触部(13)(28)と、ノチャンバ室の壁と一体に形成され、加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために、チャンバ室との接続部となるガス供給ポート(21)(27)と、ノガス供給ポートを囲んで含み周縁は顔面接触部の近傍領域につながっている環状壁部分(20)(35)と、ノマスクを使用者に固定させる手段を具えており、ノ環状壁部分(20)(35)の厚さは、顔面接触部の近傍領域よりも薄く形成され、顔面接触部の近傍領域は、環状壁部分を取り囲み且つ環状壁部分よりも大きな厚さ

であるマスク

相違点 1：本件補正発明 2 においては，顔面接触部の近傍領域は顔面接触部よりも大きな厚さであるのに対して，引用発明 2 においては，顔面接触部の近傍領域（中央部分 3 の隣接部分）は顔面接触部（接顔枠 1 と中央部分 3）よりも大きな厚さといえるか否かが明らかでない点

相違点 2：本件補正発明 2 においては，ガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用により顔面接触部へ及ぶ動きは，少なくともその一部は，環状壁部分が撓むことにより吸収されるのに対して，引用発明 2 においては，その点が明らかでない点

3 本件補正発明 3 関係

一致点：使用者へガスを送り込むのに用いられるマスクであって，ノチャンバ室を形成する形状に作られ，該チャンバ室を通じてガスが使用者の気道へ送り込まれるようにした顔面接触部(13)(28)と，ノチャンバ室の壁と一体に形成され，加圧ガスをチャンバ室の内部へ供給するために，チャンバ室との接続部となるガス供給ポート(21)(27)と，ノガス供給ポートを囲んで含み周縁はチャンバ室近傍領域につながっている環状壁部分(20)(35)と，ノマスクを使用者に固定させる手段を具えており，ノ環状壁部分(20)(35)の厚さは，チャンバ室近傍領域よりも薄く形成され，チャンバ室近傍領域は，環状壁部分を取り囲んでいるマスク

相違点 1：本件補正発明 3 においては，チャンバ室近傍領域は略均一厚さであるのに対して，引用発明 2 においては，チャンバ室近傍領域（中央部分 3 の隣接部分）は略均一厚さとはいえない点

相違点 2：本件補正発明 3 においては，ガス供給ポートに繋がっているガス供給ラインからの作用により顔面接触部へ及ぶ動きは，少なくともその一部は，環状壁部分が撓むことにより吸収されるのに対して，引用発明 2 においては，その点が明らかでない点