

回転角検出装置事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成 25 年（行ケ）第 10206 号 判決言渡：平成 26 年 2 月 26 日 担当部：知財高裁第 2 部
判決	審決取消
参照条文	特 134 条の 2 第 9 項、126 条 5 項
キーワード	訂正、新規事項

### 1. 事案の概要

本件は、特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。主な争点は、「訂正に関しての新規事項の追加の有無」である。

### 2. 特許庁における手続の経緯

被告は、平成 12 年 1 月 28 日、名称を「回転角検出装置」とする発明につき、特許出願をし（特願 2000-24724 号）、平成 15 年 6 月 13 日、特許登録を受けた（特許第 3438692 号）。原告は、平成 24 年 8 月 31 日、請求項 1～4 に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした（無効 2012-800140 号）ところ、被告は、同年 1 月 30 日、訂正請求をした（本件訂正）。特許庁は、平成 25 年 6 月 17 日、「請求のとおりに訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同月 27 日、原告に送達された。

### 3. 特許請求の範囲の記載

#### (1) 本件訂正前

##### 【請求項 1】（本件発明 1）

「本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と、前記本体ハウジングの開口部を覆う樹脂製のカバー側に固定された磁気検出素子とを備え、前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において、  
前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」

#### (2) 本件訂正後

##### 【請求項 1】（訂正発明 1）

「本体ハウジングと、  
この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と、  
前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製で縦長形状のカバーと、

このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え、  
前記磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され、  
前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の  
回転角を検出する回転角検出装置において、  
前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置さ  
れていることを特徴とする回転角検出装置。」

#### 4. 審決の理由の要点

本件訂正は、「熱膨張率」に関し、請求項1において、「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項を追加するものであるところ、本件訂正後の訂正明細書等の記載全体を総合して検討すると、熱膨張率に関して、カバーの熱膨張率が、本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合のみが記載されており、小さい場合は記載されてい  
るとはいえないから、訂正後の「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバ  
ー」との事項は、実質的には、「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」  
との事項にほかならない。

そして、本件訂正前の本件明細書等には、カバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合が記載されていたのであるから、本件訂正により、「熱膨張率」に関して、請求項1に実質的に追加されることになる上記「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項は、本件訂正前の本件明細書等に記載されていたものである。

したがって、本件訂正は、「熱膨張率」に関し、本件訂正前の本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである。

#### 5. 裁判所の判断

審決は、本件明細書等には、熱膨張率に関して、カバーの熱膨張率が、本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合のみが記載されており、小さい場合は記載されているとはいえないことを前提とした上で、本件訂正による「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項は、実質的には、「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項にほかならないとして、本件訂正は新規事項の追加に当たらないと判断した。

しかし、「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との文言からすれば、通常、カバーが本体ハウジングより、熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ（現に、本訴において、特許権者である被告は、その両方を含む旨を主張している。）、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに、「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈す

ることは相当ではない。

したがって、上記のように訂正発明1の技術的内容を限定的に理解した上で、新規事項の追加に当たらないとした審決の認定は誤りであるといわざるを得ない。

## 6. コメント

「特許出願に係る発明の要旨認定は、特段の事情がない限り特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。明細書の記載の参酌は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかである等の特段の事情がある場合に限り、許容されるにすぎない。」と判示したリパーゼ最高裁判決と照らし合わせると、裁判所の下した判断はもっともだと思われる。

以上