

「ラック搬送装置事件」

訂正の適否が争点になった2つの裁判例

無効2011-800157に関して

平成24年(行ケ)第10152号

平成26年(行ケ)第10087号

対象特許

特許第3604133号(出願日 平成14年3月29日)

発明の名称「ラック搬送装置」

権利者; 日立アロカメディカル(株)(第1次判決被告、第2次判決原告)

相手方は、(株)島津製作所(無効審判請求人)

2016年9月24日

黒丸博昭

目次

1. 本件特許

- 審決及び判決
- ラック搬送装置とは
- 本件発明

2. 第1次の訂正、審決及び判決

3. 第2次の訂正、審決及び判決

審決及び判決

平成16年10月8日 設定登録（請求項の数8）
平成23年9月2日 無効2011-800157号、□の請求項に係る発明の無効を求める。
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

請求項2（独立クレーム）とその従属項

【第1次の訂正、審決及び判決】

平成23年11月24日 訂正請求
平成24年3月27日 審決；訂正を認める。本件特許は無効でない。
平成25年3月14日 知財高裁、**平成24(行ケ)10152**
訂正請求は不適當、審決取消 → その後確定

【第2次の訂正、審決及び判決】

平成25年9月18日 訂正請求
平成26年3月4日 審決；一部無効審決
訂正を認めない。一部無効、請求項7, 8の請求は不成立
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

平成26年4月9日 知財高裁、**平成26(行ケ)10087**
2, 4, 5の無効部分の取消しを求める。

平成27年1月28日 判決言渡し；訂正判断は誤り。審決取消 → その後確定

今回、関係する請求項

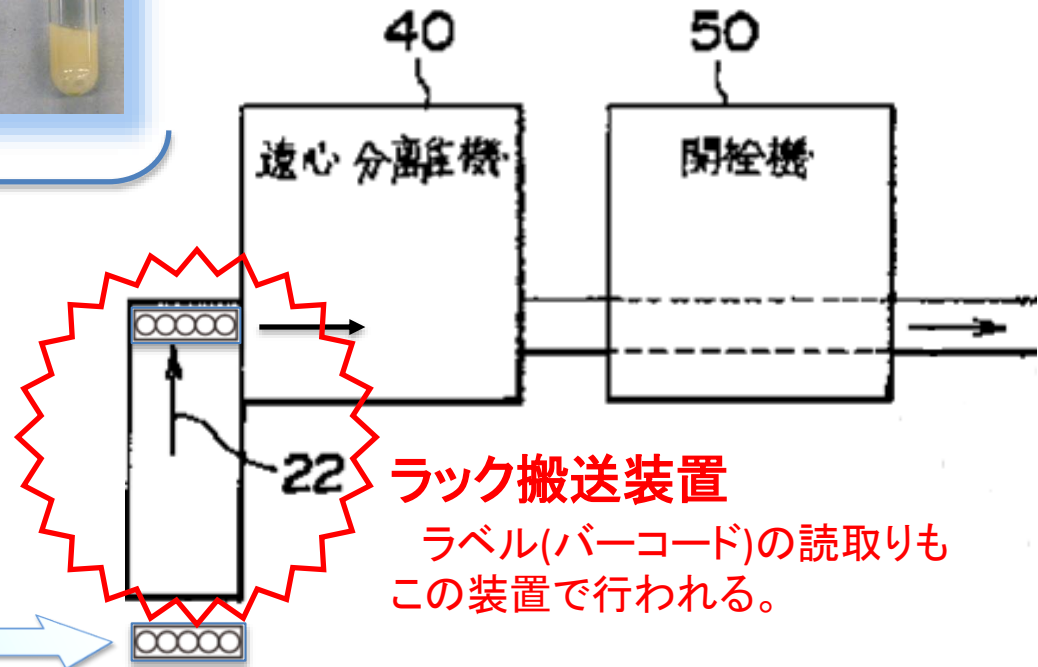
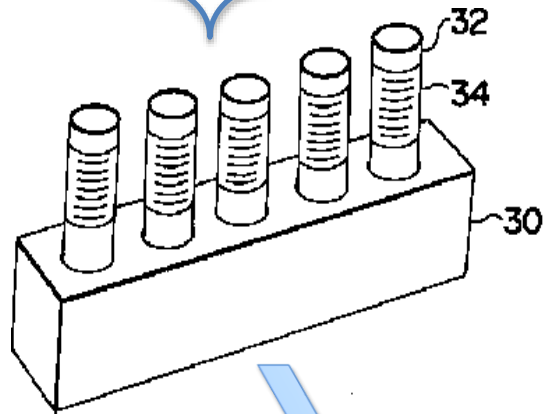
【第3次審決】

平成27年9月29日 審決；訂正を認める。本件特許は無効でない。→ その後確定

ラック搬送装置とは

「ラック」は試験管立

検体入り試験管（容器）にはバーコード



本件発明(技術分野,課題)

【0002】～【0006】をまとめると

【従来の技術】

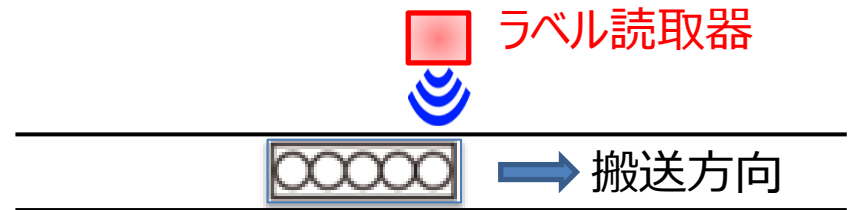
ラック搬送装置でのラベル読取は、搬送経路の一方側に固定されたラベル読取器の読取位置の前で、ラックを長手方向にピッチ送りまたは連続送りして読み取っていた。

【発明が解決しようとする課題】

ピッチ送りは搬送システムの制御を複雑にする。ラベル読取前後の工程もこの影響を受ける。また従来技術ではラベル読取ミス後のリトライが不可能であった。戻り搬送ができないためである。リトライには、もう一度手作業で読取位置にラックを再セットする必要があった。

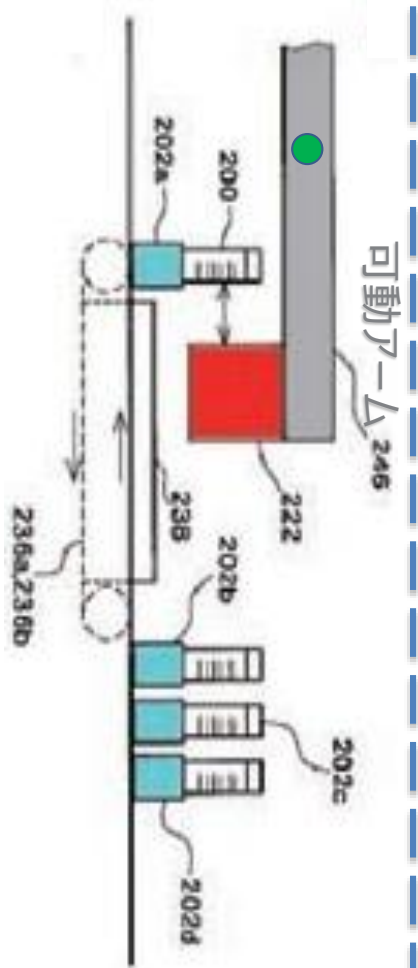
本件発明の目的は、新しいラベル読取方式のラック搬送装置を提供すること。他の目的はラベル読取のリトライを可能にするラック搬送装置を提供すること。

従来は、ラベル読取器が固定されてラックが動く。
なお本発明は、ラックが固定されて、ラベル読取器が動く。



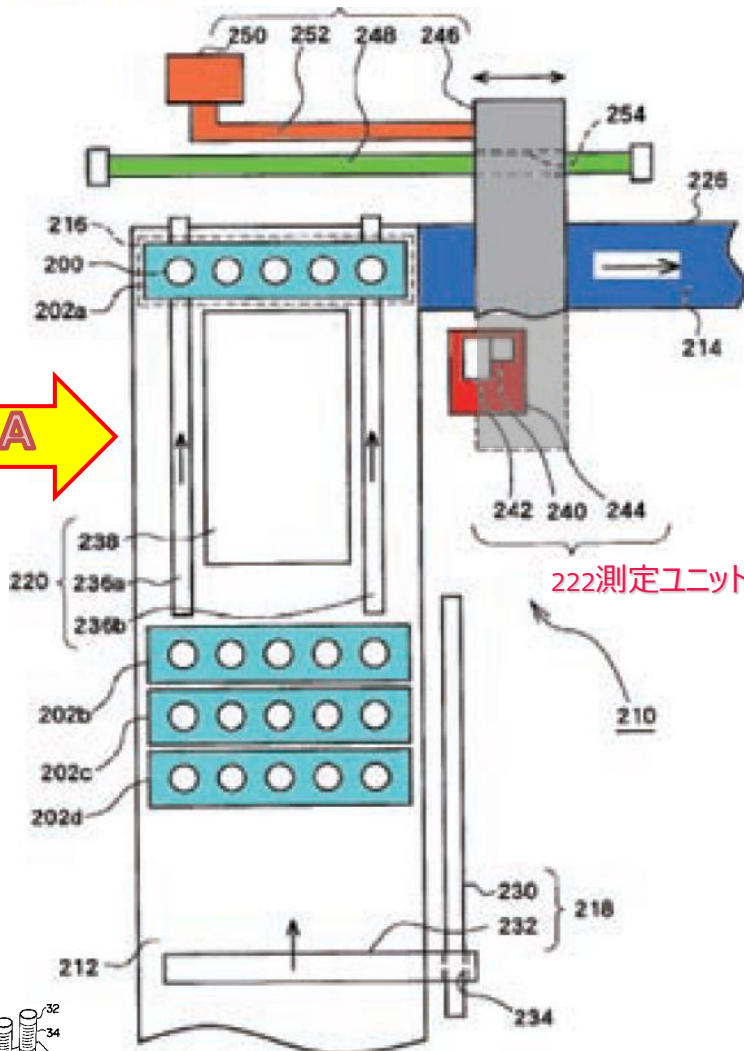
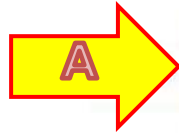
本件発明

224移動機構

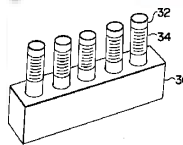


Aから見た図

側面図

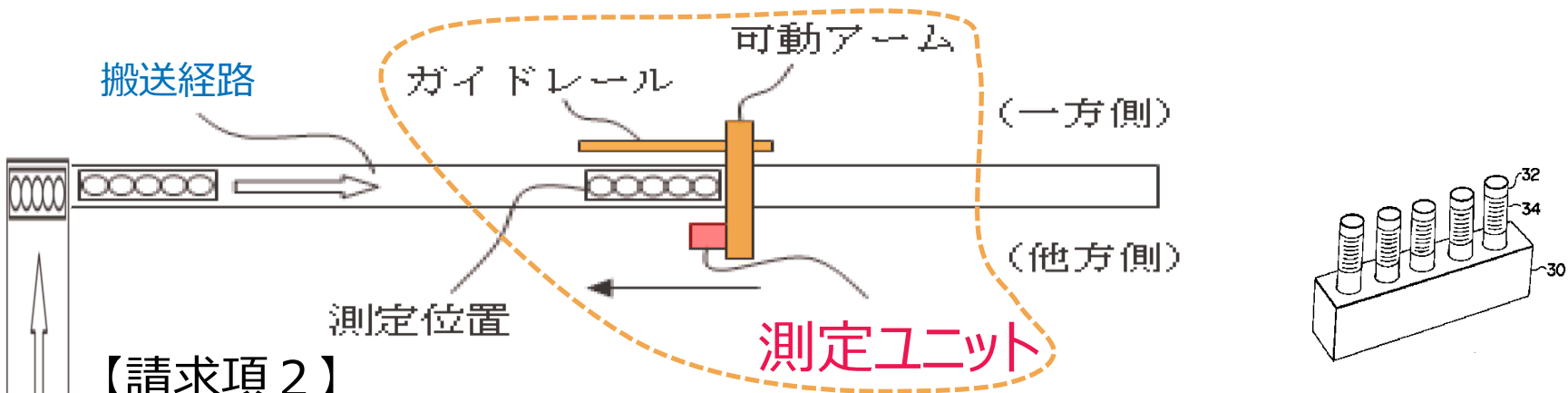


平面図



- 200容器,
 - 202容器ラック,
 - 210,260ラック搬送装置,
 - 212投入搬送経路,
 - 214メイン搬送経路,
 - 216測定位置,
 - 218ラック送り機構,
 - 220待機機構,
 - 222測定ユニット,
 - 224移動機構,
 - 240容器検出器,
 - 242ラベル読取器,
 - 246可動アーム,
 - 248ガイドレール
- 搬送経路

本件発明 (訂正前の請求項2)



【請求項 2】

検体を収納する複数の容器を保持する**容器ラック**を搬送するラック搬送装置であって、前記**容器ラック**を**搬送経路**に沿って搬送する搬送機構と、

前記**容器ラック**に保持される各容器についての測定を行う**測定ユニット**と、

前記**搬送経路**上の前記**容器ラック**の長手方向に沿って、前記各容器ごとに前記測定を順次行わせつつ前記**測定ユニット**を移動させる**移動機構**と、

を備え、

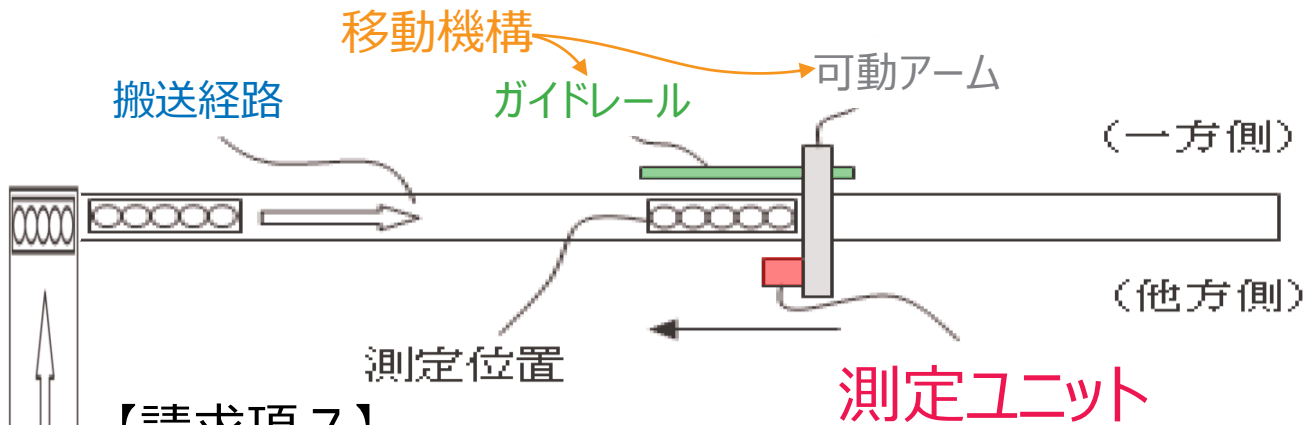
前記**容器ラック**は、前記**搬送経路**の所定の測定位置に位置決めされ、

前記**測定ユニット**は、前記各容器が前記**容器ラック**に保持される保持ピッチと同じピッチで設けられた各停止位置でそれぞれ一旦停止し、各停止位置の間の移動のときに前記各容器の測定を行うことを特徴とするラック搬送装置。

訂正はここにされる。

移動機構が、特定される。

本件発明 (訂正前の請求項7)



【請求項7】

請求項1、請求項2、請求項3のいずれか1の請求項に記載のラック搬送装置において、前記移動機構は、
前記搬送経路の一方側近傍に、前記搬送経路に沿って設けられたガイドレールと、
前記搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し、前記ガイドレールに沿って移動する可動アームと、
を含み、
前記可動アームは、前記他方側において前記測定ユニットを懸下することを特徴とするラック搬送装置。

目次

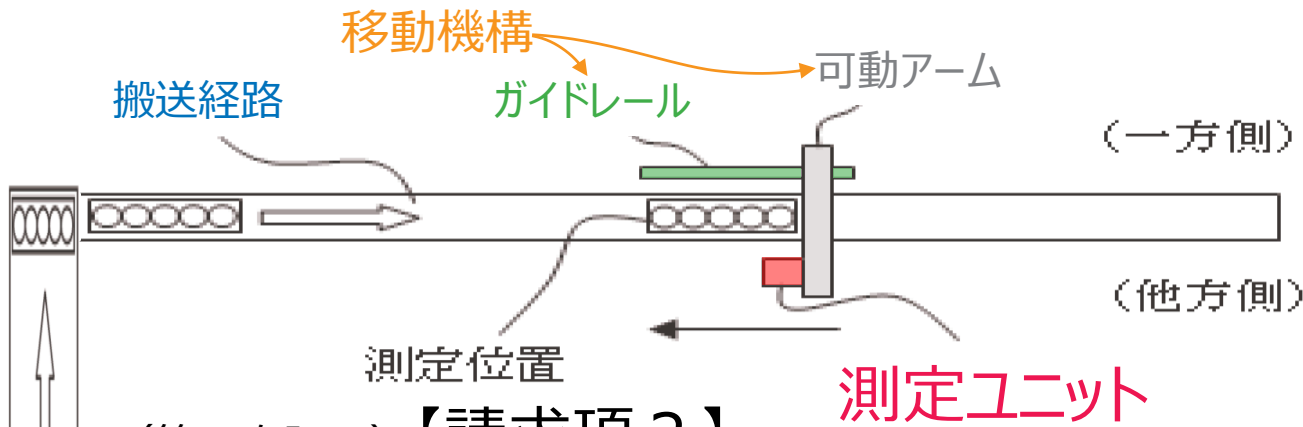
1. 本件特許

- 審決及び判決
- ラック搬送装置とは
- 本件発明

2. 第1次の訂正、審決及び判決

3. 第2次の訂正、審決及び判決

第1次訂正、その根拠と内容



(第1次訂正) 【請求項2】…

前記移動機構は、

前記搬送経路の一方側に設けられたガイドレールと、

前記搬送経路の上方において前記搬送経路の一方側から他方側へ伸張するアームであって

前記測定ユニットを保持し前記ガイドレールに沿って移動する可動アームと、

を含み、…ラック搬送装置。

移動機構を特定する訂正。

「上方において」が追加
「またいで」他がない

(訂正前の【請求項7】の主要部分)前記移動機構は、

前記搬送経路の一方側近傍に、前記搬送経路に沿って設けられたガイドレールと、

前記搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し、前記ガイドレールに

沿って移動する可動アームと、を含み、

前記可動アームは、前記他方側において前記測定ユニットを懸下することを特徴とするラック搬送装置。

第1次訂正、請求人主張と審決

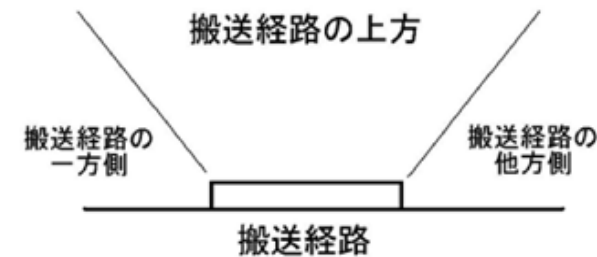
- 請求人(島津製作所,後の審取での原告)主張

「前記搬送経路の一方側」が特定されていない以上,「一方側から他方側」とはあらゆる方向を含み,さらに一方側から他方側へ搬送経路を「またいで」という特定もされていないので,搬送経路をまたがらない構成も含まれる。→訂正は認められない。

【参考図】

- 審決

「一方側」と「他方側」は,任意の方向(あらゆる方向)を意味するのではなく,「上方」に含まれず,その両側を意味すると解するのが自然である。



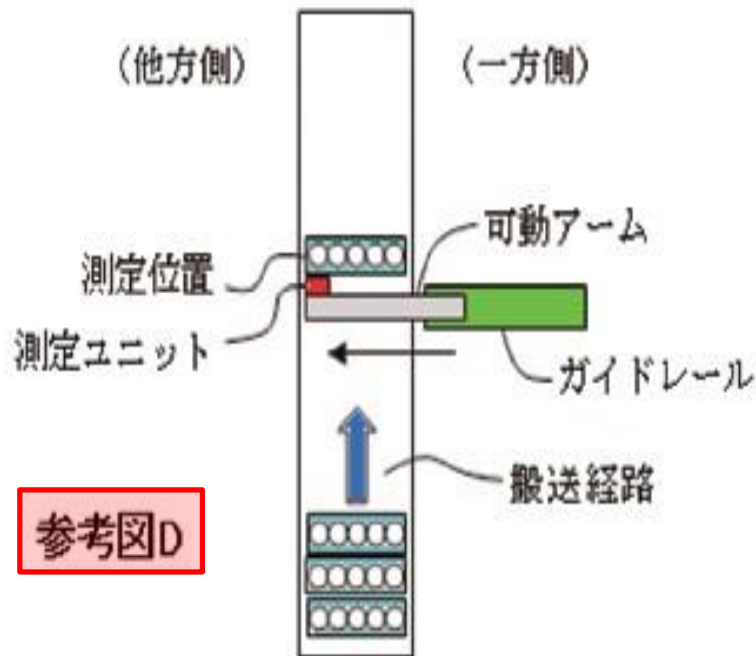
そうすると,訂正後の「可動アーム」には,搬送経路の上方を伸長しているのであるから,搬送経路をまたがらないもの,すなわち,搬送経路の上方に全く達しないものが含まれることはないのであって,上記請求人の主張には理由がない。

請求人は、搬送経路をまたがらない構成が含まれると主張
審決は、「上方」からまたがらない構成は含まれないと認定

第1次訂正、被告主張

- 被告主張

被告は「またいで」ない訂正発明2の例として参考図Dを提出したようである。裁判所も参考図Dを含むと認定した。

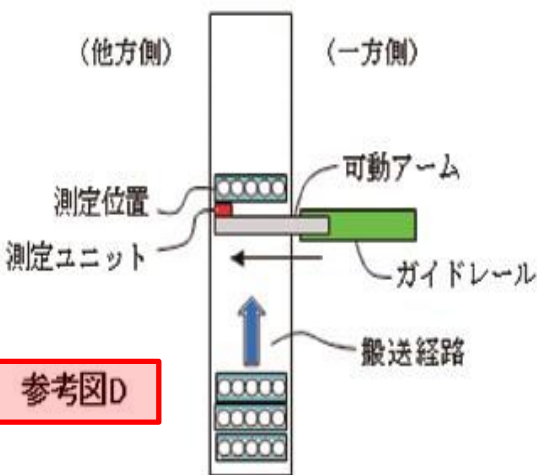


	参考図D	図1
ガイドレールは搬送経路に	直交する	沿っている
容器の並び方向は搬送経路に	直交する	沿っている
測定ユニットの移動方向は搬送経路に	直交する	沿っている
可動アームは	上方において伸長する	搬送経路をまたいで伸長する

第1次判決、審決取消

- 判決

新規事項の追加に係る判断が誤りとされ、審決が取消され、確定した。



測定ユニットが搬送経路に直交する方向に移動すること、そのような測定ユニットを支持(保持)して搬送経路に直交する方向に移動する可動アームを設置すること、搬送経路に直交する方向に沿ってガイドレールを設けることは、本件明細書における特許請求の範囲請求項7並びに【0016】【0027】及び【図1】ないし【図5】に開示されているものではなく、その他、本件明細書には、上記各構成に係る記載はない。

訂正発明2は「またいで」が無いので、上図も含む。また、被告(特許権者)もそう主張している。

したがって、測定ユニットの移動方向、可動アーム及びガイドレールの設置方向は、出願の当初から想定されていたものということとはできず、測定ユニットが搬送経路に沿って移動することを前提とする本件発明に係る本件明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であるということとはできない。

第1次審判及び判決、印象

- 訂正に関して、審決は、「またいで」は「上方」の記載等からまたがらないものは無いと認定していたが、裁判で被告(特許権者)が参考図Dを提出したことが、結果的に新規事項の追加と判断されて、訂正違反となり、審決を取り消されたと推定される。
- 参考図Dを提出せずに、主張していたらどうなっていたのか。

→ 第1次判決は確定し、差し戻し審理へ

目次

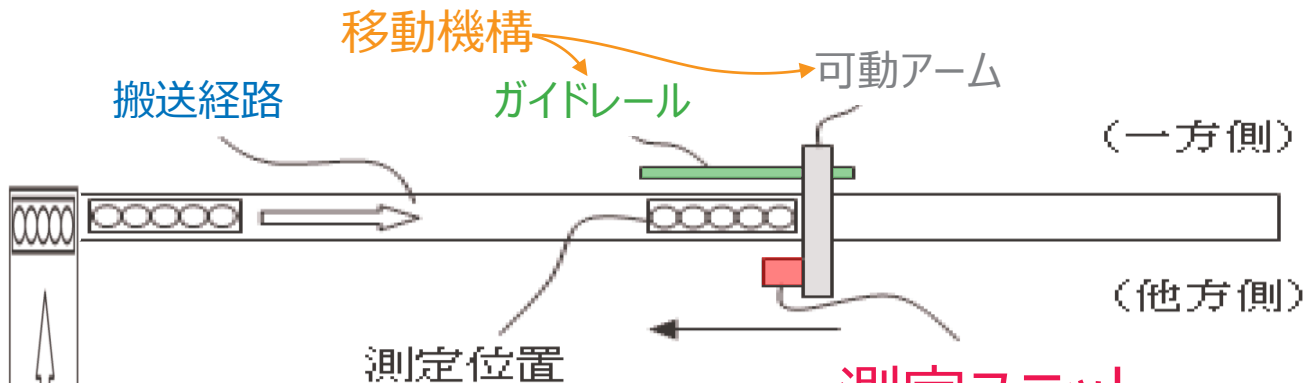
1. 本件特許

- 審決及び判決
- ラック搬送装置とは
- 本件発明

2. 第1次の訂正、審決及び判決

3. 第2次の訂正、審決及び判決

第2次訂正、その根拠と内容



(第2次訂正) 【請求項2】... **測定ユニット**

移動機構を特定する訂正。

前記**移動機構**は、
前記**搬送経路**の一方側近傍に、前記**搬送経路**に沿って設けられた**ガイドレール**と、
前記**搬送経路**の一方側から他方側へ前記**搬送経路**をまたいで伸長し、前記**ガイドレール**に
沿って移動するアームであって、
前記他方側において前記**測定ユニット**を**保持する**可動アームと、
を含み、・・・ラック搬送装置。

請求項7との相違は、
「懸下」と「保持」

(訂正前の【請求項7】の主要部分)前記**移動機構**は、
前記**搬送経路**の一方側近傍に、前記**搬送経路**に沿って設けられた**ガイドレール**と、
前記**搬送経路**の一方側から他方側へ前記**搬送経路**をまたいで伸長し、前記**ガイドレール**に
沿って移動する可動アームと、を含み、
前記可動アームは、前記他方側において前記**測定ユニット**を**懸下する**ことを特徴とするラック
搬送装置。

第2次訂正、審決と原告主張 (1/2)

審決

- ①「**保持**」の下位概念である「**懸下**」について、事後的に案出した「**埋設**」と比較して「**埋設**」は「**懸下**」から自明な事項でないこと、
- ②「**埋設**」には、堅固に保持されるなどの一応の作用効果があること、
- ③本件発明において測定ユニットを可動アームに「**埋設**」したものを含めると、測定ユニットが搬送経路の近傍にあるという本件発明の前提が没却されること

などを理由として、本件発明2に「前記測定ユニットを保持する可動アーム」と特定することを含む本件訂正が新たな技術的事項を導入しないものということとはできない。

訂正後の「**保持**」は訂正前の「**懸下**」の上位概念である。①
「**埋設**」（**保持**に含まれる。）には一応の作用効果があるし、近傍にあるとの前提が没却②③ → 新たな技術的事項である。

第2次訂正、審決と原告主張 (2/2)

- (特許権者, 審決の被請求人) **原告主張**

本件明細書には、「可動アーム」が「測定ユニット222を懸下して保持する」(【0027】)と記載され、「懸下」の他に、「搭載」、「取付け」といった事項も記載されているほか(【0026】), 図1には, 容器検出器240及びラベル読取器242の配置態様が具体的に記載されている。また, 審決は, 訂正事項それ自体が本件明細書から自明であるのか否かを判断しておらず, そもそも判断対象を誤っている。さらに, 「埋設」の作用効果は, 具体的な取付態様によって異なるから, 「埋設」が「懸下」に比べて, 常に, 堅固に保持されるなどということとはできない。加えて, 測定ユニットが搬送経路の近傍にあることは本件訂正発明の特定事項ではない上, 「近傍」については技術的に解釈されるべきであって, 容器に対して斜め上方から測定を行う「埋設」された測定ユニットでも, 測定ユニットが搬送経路の「近傍」に配置されると解される。

配置態様に数種の用語が使用されている。配置される対象が違うが、訂正事項の判断において、明細書から自明か否かの判断していない。「近傍」は発明特定事項でない。また技術的に判断されるべき。

第2次判決、審決取消

• 判決

本件明細書の記載を総合すれば、測定ユニットを「保持」する可動アームを含む**本件訂正**は新たな技術的事項を導入するものではなく、**本件明細書に記載された事項から自明のもの**であると認められる。

上位概念への訂正が新たな技術的事項を導入するものではないと判断された。

なお、訂正要件について復習

- 1 目的要件(§134の2①ただし書き各号)、
一減縮、二誤記、三明瞭で無い記載の釈明、四従属→独立
- 2 **明細書等記載事項の範囲内**(§134の2④で準126⑤)
- 3 実質上特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならない(同準126⑥)。

訂正の目的要件に関する審判便覧38-03の以下の内容と混同しないこと

2. 特許請求の範囲の減縮

(4) 「特許請求の範囲の減縮」に該当する具体例

ウ 上位概念から下位概念への変更

第2次判決、審決取消の理由(1/5)

- 本件訂正発明 2 と本件発明 2 とを対比すると、本件訂正が特許請求の範囲の減縮に当たることは明らかである。 目的要件 OK
- まず、本件発明 7 は、本件発明 2 の構成に「前記移動機構は、前記搬送経路の一方側近傍に、前記搬送経路に沿って設けられたガイドレールと、前記搬送経路の一方側から他方側へ前記搬送経路をまたいで伸長し、前記ガイドレールに沿って移動する可動アームと、を含み、前記可動アームは、前記他方側において前記測定ユニットを懸下する」という構成を追加するものであり、本件発明 7 が本件明細書に記載された事項の範囲内のものであることは明らかである。
 - 本件訂正発明 2 の訂正は、訂正の目的要件は満たしている。
 - 本件発明 7 (訂正根拠の一つ) は、明細書等記載事項の範囲内

第2次判決、審決取消の理由(2/5)

- 本件訂正発明2と本件発明7とを比較すると、両者の相違点は、「可動アーム」への「測定ユニット」の取付態様として、本件訂正発明2では「保持」とされているのに対して、本件発明7では「懸下」とされている点のみである。そして、ここでいう「保持」は、「懸下」や「埋設」等を含むものであるから、「懸下」の上位概念であると認められる（この点の審決の判断に誤りはない。）。

- 本件発明7は明細書等記載事項の範囲内だが、本件発明7他を根拠にして訂正した本訂正発明に2ついてみると取付態様が相違している。
- 「保持」は「懸下」の上位概念である。この点の審決判断はok

第2次判決、審決取消の理由(3/5)

「本件発明7において、移動機構（ガイドレール）及び測定ユニットを取り付けた可動アームを用いる構成とした趣旨は、従来のラック搬送装置の課題の一つとして、装置の設計上の制約等がある場合には、搬送経路の手前側近傍に測定ユニットを移動させる移動機構を固定して設けることができないという課題があったため、移動機構（ガイドレール）を、設置が不可能な搬送経路の手前側近傍ではなく、向こう側近傍に設置し、測定ユニットを手前側に配置し、両者を可動アームでつなぐことによって解決したものであって、この点に技術的意義があるものと認められる。したがって、本件発明7については、測定ユニットを可動アームに取り付ける態様について意味があるものではないと認められる。本件明細書においても「可動アーム246は、メイン搬送経路214の第2ガイドレール248が設けられた側から他方側へ、メイン搬送経路214をまたいで伸長して設けられる。可動アーム246は、メイン搬送経路214の他方側において測定ユニット222を懸下して保持する。」（【0027】）として、「保持」の態様として「懸下」が記載されている一方で、「懸下」の態様や効果については全く記載されていない。

解決手段から、技術的意義がある部分と意味がない部分を認定した。認定理由の補強として、「懸下」の態様や効果記載がないこと

第2次判決、審決取消の理由(4/5)

また、本件特許の出願前に刊行された特開 2 0 0 1 -
1 7 6 7 6 8 号公報・・・によれば、
本件特許の出願当時、

- ①測定ユニットをアームに「保持」する態様は様々であって、「懸下」に限られないこと・・・、
- ②バーコードラベルを斜め方向から読み取ったり、撮像素子で読み取ったりすること

・・・は技術常識であったと認められる。

「保持」の態様は各種あること、読み取り方法も各種あること
これらが技術常識であった。

第2次判決、審決取消の理由(5/5)

以上のような本件明細書の記載，特に本件発明7に関する記載とその技術的意義からすれば，本件明細書の記載を見た当業者であれば，可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における**本質的な事項ではなく**，測定ユニットは，その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分であると理解するものであり，そして，本件特許の出願時における上記**技術常識を考慮すれば**，可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を，「懸下」以外の「埋設」等の態様とすることについても，**本件明細書から自明**のものであったと認められる。

したがって，本件明細書の記載を総合すれば，測定ユニットを「保持」する可動アームを含む本件訂正は新たな技術的事項を導入するものではなく，本件明細書に記載された事項から自明のものであると認められる。

「本質的な事項ではなく」…どこかで聞いたような。。

第2次審判及び判決 まとめ(1/2)

訂正に関して、当業者が本質的な事項でなければ、一部の用語を上位概念化していても新たな技術的事項を導入せず、本件明細書から自明であるから明細書等記載事項の範囲内と判断された。

新たな技術的事項の導入と判断されるか否かは、訂正する事項が、本質的な事項とそうでない事項では、その程度が違うことになる。

第2次審判及び判決 まとめ(2/2)

訂正事項が本質的事項でないことの主張は、本質的事項を適示することで可能と考えられる(均等論と同じ)。

本件では本質的事項を、明細書の記載、その技術的意義及び当業者の技術常識を考慮して認定したうえで、訂正内容は本質的事項でないとした。

訂正で安易に下位概念に落とし込まないことで、将来の意識的除外の回避につながるメリットがあるが、用語を上位概念化した訂正適否の判断にはかなりの慎重さが必要と考えます。

以上