

特許法における補正・訂正に関する
裁判例の分析と提言(1)
—新規事項追加禁止を中心に—

吉 田 広 志

0. はじめに
1. 現行特許法における補正・訂正制度の趣旨
 1. 1. 補正・訂正制度の趣旨
 1. 2. 補正・訂正に関する現行法の規定—新規事項追加禁止の原則—
 - (1) 補正
 - (2) 訂正
 - (3) 大合議判決
 1. 3. 改正法の適用日
2. 検討の視点
 2. 1. 先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止を重視する立場
 2. 2. 平成5年法改正の趣旨を重視する立場
 2. 3. 出願時限度説と文言限度説の相違点
 2. 4. 本稿の立場—修正文言限度説—
 - (1) 立法経緯から正当化される文言限度説
 - (2) 文言限度説を修正する必要性
 - (3) 大合議判決との関係
3. 審査基準とその改訂が裁判例に与えた影響
 3. 1. 「直接的かつ一義的」基準とその変更
 - (1) 審査基準の変遷
 - (2) 裁判例からの示唆
 3. 2. 審査基準改訂以前の裁判例
 3. 3. 審査基準改訂前後の裁判例を比較して (以上、本号)
4. 自明基準 (以下、次号)
 4. 1.
 - (1) 補正・訂正の可否判断にあたり図面を参照した事例
 - (2) 補正・訂正の可否判断にあたり他の文献を参照した事例
 - (3) 補正・訂正によって変更される事項の重要性の観点から

4. 2. 小括
5. 上位概念と下位概念
 5. 1. 問題の所在
 - (1) 審査基準-上位概念と下位概念について-
 - (2) 出願時限度説と文言限度説の立場から
 5. 2. 裁判例
 5. 3. 補正・訂正の根拠としての実施例-特に化学発明の場合-
6. 数値限定
 6. 1. 問題の所在
 6. 2. 裁判例
 6. 3. 実施例を補正の根拠とすることができるか?
 - (1) 論点の所在
 - (2) 「点」から「範囲」を把握する
 - (3) 残された問題
7. 侵害訴訟における補正・訂正の影響
8. おわりに

0. はじめに

本稿は、平成5年改正法下で補正・訂正の適否が争われたわが国の裁判例を分析することによって、同改正法の下での補正・訂正制度の実態を明らかにし、今後の制度運用へ向けて提言を行うことを目的とする。

本稿はまず、1.で現行特許法における補正・訂正の制度趣旨について筆者の考えるところを述べ、規定を確認した。次に検討の視点を得るために、2.において、補正・訂正に関し理念的に採りうる立場を掲げた。3.では、平成5年改正法に対応した新旧の審査基準が裁判例に与えた影響を調べた。4.～6.では、裁判例を分析したことで明らかになった補正・訂正の論点を重点的に議論した。7.では、侵害訴訟に対する影響をまとめ、8.で総括を行った。

個別の事件の紹介とコメントは「判決ノート」にまとめた。

なお本稿では、紙幅の関係上、分割出願の範囲の問題、および訂正に関する手続的な問題は取り扱っていない。別稿に譲りたい。現行特許法17条の2第5項における加重要件の問題は、知財管理59巻1号、2号(2009年)に掲載予定である。

1. 現行特許法における補正・訂正制度の趣旨

1.1. 補正・訂正制度の趣旨

特許法における補正・訂正とは、出願書類(同法36条1、2項)の内容を特許出願の後に変更する手続きである。出願書類の中でも、特許請求の範囲(以下、「クレイム」)、明細書¹、図面(以下、一括して「明細書等」)については特許性や権利範囲の解釈に大きく影響を与えるため(同法70条など)、他の手続書類(願書、要約書等)の補正とは異なり、その内容が厳しく制限されている²。なぜなら、補正・訂正は、認容されるとはじめてからその内容で出願されたものとみなされる(遡及効³)ため、たとえば

¹ 平成14年法改正により、明細書概念から特許請求の範囲が除かれ、条文上、特許請求の範囲は明細書から独立して扱われている。

² 願書の補正については、手続きが特許庁に係属している限り可能であり、条文上内容の制限はない(特許法17条1項本文)。出願人や発明者の氏名や住所に関する誤記の訂正は、補正の手続きで行われるようであるが、出願人の変更は名義変更届(特許法施行規則12条)で行われる(参考、<http://blog.goo.ne.jp/takashi-tsutsumi/e/574306e678a12bbbabe054e3e05256d4>)。

また、要約書については特許法17条の3で時期のみ制限され、内容についての制限はない。要約書の内容は特許発明の技術的範囲の解釈には影響しないからである(同法70条3項)。

³ 補正・訂正に遡及効があることは条文に明確な規定がないが、学説上異論は見当たらない(田村善之『知的財産法』[第4版](2006年・有斐閣)206頁、竹田和彦『特許の知識』[第8版](2006年・ダイヤモンド社)267頁、末吉互・編『実務 知的財産法講義』[全訂版](2008年・民事法研究会)97～98頁(松葉栄治)、角田政芳/辰巳直彦『知的財産法』[第4版](2008年・有斐閣)90頁、青山紘一『特許法』[第10版](2008年・法学書院)173頁、外川英明『企業実務家のための 実践特許法』[第3版](2007年・中央経済社)162頁、盛岡一夫『知的財産法概説』[第4版](2007年・法学書院)81頁、渋谷達紀『知的財産法講義I』[第2版](2006年・有斐閣)71頁、相澤英孝/西村ときわ法律事務所・編著『知的財産法概説』[第2版](2006年・弘文堂)59頁(小久保崇)、橋本良郎『特許法』[第3版](2006年・発明協会)120頁、高林龍『標準特許法』[第2版](2005年・有斐閣)202頁、廣瀬隆行『企業人・大学人のための知的財産権入門-特許法を中心に-』(2005年・東京化学同人)48頁、村林隆一/小松陽一郎・編『特許・実用新案の法律相談』[増補版](2004

出願後に創作された発明が補正によってその特許出願に加えられるようなことがあると、特許法が採用する先願主義(同法39条1項)の趣旨に反するからである⁴ 5。

また、特許付与後になされる訂正(訂正審判(特許法126条)、および無効審判中における訂正(同法134条の2第1項))を一括して「訂正」と記す。以下同じ。)については、すでに排他権が発生しているため、上記補正の趣旨に加えて更に第三者の予測可能性を確保しなければならないという要請が加わる。したがって補正以上に厳しく制限されている(同法126条4項(同法134条の2第5項で準用する場合を含む))⁶。

年・青林書院)625頁(岩坪哲)、仙元隆一郎『特許法講義』[第4版](2003年・悠々社)335頁、柿崎拓「明細書の補正」竹田稔・監『特許審査・審判の法理と課題』(2002年・発明協会)455頁、末吉互／飯塚卓也／渡邊肇／三好豊／野口祐子／小野寺良文『特許法・実用新案法』(2002年・中央経済社)61頁(小野寺)、中山信弘『工業所有権法(上)特許法』[第2版増補]207頁、中山信弘・編著『注解 特許法』[第3版](2000年・青林書院)133頁(後藤晴男／有阪正昭)、後藤憲秋／植村元雄『知的財産法概論』(2000年・六法出版社)186頁、後藤憲秋『知的財産法講義 特許』(1999年・六法出版社)205頁、吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説』[第13版](1998年・有斐閣)312頁、紋谷暢男・編『特許法50講』[第4版](1997年・有斐閣)128頁(角田政芳)、牧野利秋・編『特許・意匠・商標の基礎知識』[新版](1997年・青林書院)93頁(田村明照)。なお引用は、平成5年改正法に関する記述に限った。

⁴ 特許法29条の2については条文上、先願の範囲が当初明細書に記載された範囲に限られているので、新規な事項が追加されたとしても、いわゆる拡大された先願の範囲に変わりはない。

⁵ 前掲田村『知的財産法』207頁、前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁、前掲末吉『実務 知的財産法講義』97～98頁(松葉)、前掲外川『企業実務家のための 実践特許法』162～163頁、前掲相澤／西村ときわ『知的財産法概説』59～60頁(小久保)、前掲橋本『特許法』120頁、前掲仙元『特許法講義』338頁、前掲紋谷『特許法50講』128頁(角田)、前掲牧野『特許・意匠・商標の基礎知識』94頁(田村明照)、前掲末吉ら『特許法・実用新案法』61頁(小野寺)、前掲中山『工業所有権法(上)特許法』207頁、前掲吉藤『特許法概説』312頁。

⁶ もっとも、均等論が導入された今日では、訂正によるクレームの拡張も検討されるべきだとの見解もある(前掲相澤／西村ときわ『知的財産法概説』62頁(小久保))。

かりに、上記見解が、「均等の範囲」なるものを想定した上で、その範囲が明らかになった場合はその限りでクレームの拡大を許容する考えであったとすれば、疑

一方で、先願主義は出願人に対して特許出願を急がせる結果を招く。インセンティブ論の下、新規な技術をできるだけ早く公衆に開示させようとドライブを駆ける先願主義はその本質において正しいが、他方で、出願人に与えられる特許出願のための準備時間は不足しがちである。

技術が高度化した今日では、過去に蓄積された先行技術はすでに膨大な量に上り、今後増えることはあっても減ることはない。加えて新規性はいわゆる世界公知を採用しているため(特許法29条1項各号)、出願前に万全の先行技術調査を行うことは不可能に近い⁷。そのため特許性の審査において、出願人が見落としていたような先行技術に基づいて拒絶理由通知(同法50条)が発せられることが少なくない。また、そもそも先願(同法39条1項、29条の2)に基づく拒絶理由については、出願人が出願前にそれを知ることは、多くの場合不可能である。

このように、出願が拒絶理由を内包している場合、補正という手続きは拒絶査定を回避するために出願人が採れる重要な「対抗手段」となる。すなわち、新規性・進歩性欠如を根拠とする拒絶理由に対してクレームを減縮することで先行技術との差異を明らかにしたり、先願との重複部分を削除することができるからである。あるいは、出願時には開示が万全だと考えていても、審査官との見解に相違が生じ、実施可能要件違反ないしサポート要件(特許法36条4項1号、6項)違反に関する拒絶理由を受けることもあり得ようが、開示が十分な範囲にクレームを限定することでこれらの拒絶理由を回避することもできる。

かりに第三者(競業者)に対する法的安定性だけを重視するなら、補正・訂正を一切認めるべきではないという結論が導かれるかもしれない。そうとなれば、出願人は出願時に先行技術調査を完璧に行い、先行技術との距離(すなわち進歩性)を精密に測り、一分たりとも隙のない「完全明細書」の作成が求められることになる。

問無しとしない。均等論はあくまでクレームという範囲と、被疑侵害物(方法)という具体的な製品ないし方法との対比の理論であって、「均等の範囲」なるものをクレームや被疑侵害物から導き出すことは困難である。上記見解は無用の紛争を引き起こしかねないと考えられる。

⁷ 前掲吉藤『特許法概説』311頁、前掲橋本『特許法』120頁。

しかし、すでに述べたように現代では万全の先行技術調査というものは事実上不可能であるし、進歩性の判断というのは相対的・流動的であるのが実情だろう。だとすれば、出願時に「完全明細書」の提出を求めるのは、出願人に不可能を強いることに等しい⁸。また、「完全明細書」の作成を期してクレーム・明細書の作成に多くの時間をかければ、公衆に対する新規技術開示がそれだけ遅れることになる。

特許法の究極目的は発明の保護と利用による産業の発達にあるのであって(同法1条参照)、決して明細書の作成それ自体にあるわけではない。先行技術調査やクレーム・明細書の作成に出願人が疲労困憊し、その挙句新規技術の公開が遅れるような事態は、特許法が本来狙うところではないだろう。出願人にそのような余力があるのなら、それは新たな発明創作へ振り向けたほうがよほど産業の発達に貢献できると思われる。

補正・訂正制度は、出願後でもある程度クレームや明細書等の変更を認めることで、出願人に対して出願書類の作成に過度の重圧がかからないような効果を有していると考えべきである⁹。

このように、補正・訂正を広範に、ないし緩やかに認めれば先願主義の趣旨を損ねるが、他方であまりに厳格に制限すれば、出願人の発明創作へのインセンティブが減退しかねず、新規発明開示の時期が遅れることになる¹⁰。結局、補正・訂正を認めるべき範囲は、先願主義の趣旨や法的安定性と、出願人・特許権者との保護のバランスから定めるべきだということになる¹¹(知財高判平成20・5・30最高裁判所 Web Page(以下、最高裁 WP)平成18(行ケ)10563【感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法(大合議)】)。

さらに、補正・訂正制度を考える上での考慮要素として、補正が繰り返されることによる審査遅延の問題がある。いくら先願主義に反しない範囲

の補正だといっても、補正前後のクレーム・明細書が大きく変更される場合は、審査官はそれに合わせて改めて先行技術調査を行うことを求められる。そうして審査が遅延すれば、累積的に他の出願の審査遅延を招き、他の出願人に迷惑をかけ、特許制度の効率的な運用が阻害されることになる¹²(訂正に関しても、審判中で訂正後発明の特許性を検討する(特許法126条5項(同法134条の2第5項で準用する場合を含む)¹³)以上、遅延の問題は審査と同じように存在する)。したがって、クレーム・明細書の補正は審査遅延防止・制度の効率的な運用の観点からもある程度制限されることになる。

なお補正・訂正に関する条文はめまぐるしく改正されているため、本稿で条文を引用する場合は特に記載しない限り、対応する現行法の条文を掲げる¹⁴。

1.2. 補正・訂正に関する現行法の規定—新規事項追加禁止の原則—

(1) 補正

現行特許法の補正・訂正の規定は、平成5年法律第26号による改正法(いわゆる平成5年改正法)が骨格となっている(以下、同改正以前の特許法を旧法ないし旧特許法と記す)。

現行特許法では、17条において手続補正を認めるという原則論を立てた上で、クレーム、明細書および図面と、願書および要約書を別扱いしている。願書の補正は同法17条で、要約書の補正は同法17条の3で規定している。

クレーム、明細書および図面に関する補正は特許権の排他的範囲の解釈

¹² 前掲田村『知的財産法』207頁、特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』(1993年・有斐閣)15～16頁。

¹³ なお、無効審判における訂正については、無効審判請求がされていない請求項に関するのみ、独立特許要件が判断される(特許法134条の2第5項第2文)。これは、無効審判請求されている請求項については無効審判本体で特許性が判断されるからである。

¹⁴ 補正・訂正の変遷については、西島孝喜『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』[改訂版](2008年・東洋法規出版)が詳しい。その他、尾崎英男／江藤聰明・編『平成特許法改正ハンドブック』(2004年・三省堂)も参照。

⁸ 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁、土肥一史『知的財産法入門』[第10版](2007年・中央経済社)179頁、江口裕之『解説 特許法』(2005年・経済産業調査会)154頁、前掲紋谷『特許法50講』130頁(角田)。

⁹ 前掲田村『知的財産法』206頁。

¹⁰ 前掲田村『知的財産法』206頁。

¹¹ 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁。

に大きく影響するため、特許法17条の2に詳しい規定がある。この中で最も重要なのが、同条第3項の「補正は…願書に最初に添附された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」、すなわち、一般的には「新規事項追加禁止」として理解されている規定である¹⁵。クレームおよび明細書等の補正については、むしろこちらが原則といつてよいだろう。新規事項を追加する補正かどうかは、出願当初の明細書等を基準として判断される。

この「記載した事項の範囲内」という規定は、先願主義の趣旨からすればいわば当然の帰結であって、平成5年改正法以前の「要旨変更禁止」(旧特許法53条)という基準は問題が多かった¹⁶。

補正に遡及効があるということは、補正された事項に先願の地位(特許法39条1項)が与えられるということであり、同時に後願を排除できるということでもある。

たとえば、出願人甲がある発明Aについて出願(A出願)した後に、出願人乙が発明Bについて出願(B出願)し、さらにその後に出願人甲が、A出願の出願時の明細書に含まれていない発明BをA出願に加える補正を行ったとすれば、遡及効によって発明Bは甲のA出願に最初から含まれていたものとみなされる。そうとなれば、乙のB出願は甲のA出願を先願として発明Bについて特許を得られないばかりか、発明Bについては甲に特許権が与えられることになりかねない。これでは先願主義が容易に潜脱されてしまう(知財高判平成18・7・31最高裁 WP 平成18(行ケ)10118 [車両移動伸縮車庫装置])。

¹⁵ この「記載した」範囲という条文の文言に注目して、補正の要件とサポート要件(特許法36条6項1号)との関係を議論するものとして、大町真義「特許出願のサポート要件と補正・分割の適法性要件との関係に関する考察」知財管理56巻12号1851～1871頁(2006年)。同論文は、ほぼ同じ文言で定義されている両者の関係を、敢えて「交錯」「矛盾」があると位置付けた上で両要件の関係を議論するものである。条文の文言に過度に拘泥しているところがないわけではないが、提起された論点は一考の余地がある。

¹⁶ また旧特許法は、「当初明細書等に記載の範囲内であれば要旨変更にあたらない」という条文をも持っていたが(同法40条)、これは逆に言えば当初明細書記載の範囲外であっても内容を追加する補正があったということの傍証でもある。

さらに、出願後に自由に内容を補完できるとすれば、粗雑な内容の出願と、十分な準備をしたが故に遅れてしまった出願との間で不公平が生じる。これも、広い意味では先願主義の潜脱と言い得る(前掲[感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法(大合議)])¹⁷。

また、新規事項の追加が自由だとすると、出願が先行技術に基づいて拒絶理由を受けた場合に、出願後に発明された(すなわち、出願時には非公知の)解決手段を盛り込むことで拒絶理由を回避できてしまうことがあり得る。これは、出願時に開示された限度で保護を与えるという特許制度の趣旨を潜脱するものである。あるいは、出願人甲のA出願後発明B完成前に、他者によってなされた発明Bが公知になった場合でも、発明Bが補正によってA出願に加えられると、遡及的効果によって発明Bに特許が付与されるという事態が生じてしまう。これを許せば、出願時に開示されていない発明Bを保護することになってしまう。

もちろん、従来の特許法は「要旨変更禁止」基準でこれらを防止していたつもりだったのであろう¹⁸。しかし実務上、補正時に新たな実施例を追加した上でクレームを補正し新たな発明を追加するという処理は筆者も実体験があり、審査慣行としてある程度認められていたようである¹⁹。

現行法ではこのような不合理を防止するため、新規事項を追加する補正はそれ自体独立して拒絶理由となり(特許法49条1号)、かりに審査段階でそれが看過されて特許が付与されたとしても無効理由となる(同法123条1項1号)²⁰。補正違反によって出願が拒絶されたとしても、後に補正書

¹⁷ 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』455頁。

¹⁸ 平成5年法改正前後で変更された基準を比較する研究として、岸田伸太郎「補正に関する判例を振り返る」知財管理49巻4号453～460頁(1999年)。

¹⁹ 前掲竹田『特許の知識』267～269頁、松下正「補正に関する運用基準(新規事項)運用の緩和」特許57巻4号18頁(2004年)。

²⁰ 東京高判平成17・1・31最高裁 WP 平成16(行ケ)173 [熱可塑性樹脂とシリコーンゴムとの複合成形体の製造方法]は、新規事項を追加する補正を行った場合、審査でそれが看過されて特許が付与されれば無効事由となるが、他方で、特許後、当該無効事由を取り除くために当該新規事項を削除しようとする訂正は、実質的な特許請求の範囲の拡大(特許法126条4項など)に当たる場合は訂正できない、と述べる。

このような取り扱いがなされるということは、当該無効理由は解消することが不

を取り下げることによってそれを解消することはできない(前掲【**車両移動伸縮車庫装置**】)が、一旦行った補正は、当該補正を行った補正が許される期間(同法17条の2第1項各号)に再度の補正をすることによって元に戻すことが可能である(前掲【**車両移動伸縮車庫装置**】)²¹。

もともと、新規事項を追加しない限り、すなわち当初明細書等の記載の範囲内であれば、クレームを拡大する補正も許される²²(知財高判平成17・9・14最高裁 WP 平成17(行ケ)10220【**ケース**】)。特許法29条の2導入以降、明細書等の全範囲に先願の地位が認められたため、クレーム自体が出願後に拡大しても先願主義の趣旨に反するわけではないし、当初明細書の範囲内であれば当業者の予測可能性も確保できるからである。同様に、理論上は、いったん補正によって削除された事項であっても、再度の補正によってその記述を回復することが可能である(同法17条の2第5項が適用される場合を除く)²³。

(2) 訂正

訂正についても、新規事項を追加すると訂正拒絶の理由となる(訂正審判においては特許法126条3項、165条。無効審判中の訂正においては同法134条の2第5項で準用する同法126条3項、134条の2第3項)。かりに審判でそれが看過され訂正が過誤認容されたとしても、無効理由となる(同法123条1項8号)。これらの点は、補正と変わるところはない(前掲【**感**

可能だということである。出願人(特許権者)にとってはかなり厳しい取り扱いだが、一旦特許が付与されている以上、第三者の予測可能性を保護するためにはやむをえない取り扱いだといわざるを得ない。

²¹ また、別に再度の補正の機会が与えられれば、追加してしまった新規事項を削除することが可能である(前掲橋本『特許法』124頁)。訂正とは異なり(前掲【**熱可塑性樹脂とシリコンゴムとの複合成形体の製造方法**】参照)、補正の基準となる明細書は出願当初の明細書だからである。

²² 前掲高林『標準特許法』203頁、前掲渋谷『知的財産法講義 I』85頁、前掲村林／小松『特許・実用新案の法律相談』188頁(吉田聡)。

²³ 前掲橋本『特許法』123頁。もともと、削除補正を行った後に特許が付与しまうと、基準明細書は特許時の明細書になるため(特許法126条4項および本文参照)、削除した事項を回復することはできない。

光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法(大合議)】)。

新規事項を追加する訂正かどうかは、特許付与時の明細書(東京高判平成13・10・24最高裁 WP 平成12(行ケ)297【**受信機**】、東京高判平成16・12・24最高裁 WP 平成15(行ケ)252【**側溝蓋及び側溝構造**】、知財高判平成18・12・20最高裁 WP 平成18(行ケ)10125【**被服用ハンガー**】など)が基準となる²⁴が、いったん訂正を認める第一次審決が確定すればはじめからその内容で出願・登録されたものとみなされるから(特許法128条)、その後になされる第二次訂正の基準となる明細書は、確定した第一次訂正の明細書である(知財高判平成17・6・23最高裁 WP 平成17(行ケ)10085【**車椅子(第2次)**】)。

また、審査段階(拒絶査定不服審判含む。以下同じ。)で看過された新規事項を追加する補正が無効理由になることはすでに述べたが、それに止まらず、他の事項に関してクレームを訂正する訂正審判中で審査段階の違法補正(具体的には、詳細な説明に新規事項を追加する補正)が明らかになった場合は、いわゆる独立特許要件(特許法126条5項)違反として、当該他の事項の訂正(この場合はクレームの訂正)も認められない(東京高判平成14・10・24最高裁 WP 平成13(行ケ)557【**洗濯機Ⅱ**】)。もともと、最判平成20・7・10最高裁 WP 平成19(行ヒ)318【**発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源・上告審**】の後には、取り扱いが変更される可能性がある²⁵。

なお、訂正については別途、「特許請求の範囲の実質的拡張変更不可」という要件が求められるが(特許法126条4項(同法134条の2第5項で準用される場合を含む))、この要件と新規事項追加不可という要件は別のものであって、実質的拡張変更には該当しないからといって新規事項に当たらないとは限らない(東京高判平成14・11・20最高裁 WP 平成14(行ケ)62【**ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法(第1次)**】)。同旨、東京高判平

²⁴ 特許法126条3項にある「明細書」に、「最初に」という語が係っていない。

²⁵ 本稿では紙幅の関係上、前掲【**発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源・上告審**】については検討しない。

成16・10・27最高裁 WP 平成15(行ケ)521 [低圧放電灯]²⁶。

(3) 大合議判決

このように、平成5年改正法によって新たに導入された、「記載した事項の範囲内」という基準について、知的財産高等裁判所が大合議を経て言及した判決が、前掲【感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法(大合議)】である。大合議判決は、補正・訂正が制限される趣旨を先願主義の確保、および出願人と第三者の利害調整にあると明確に述べ、これまで学説が唱えてきた理論を肯定した点で、一定の意義がある。

大合議判決は、「記載した事項の範囲内」の解釈に関し、抽象論として、「…当業者によって、明細書または図面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であり、補正が、このようにして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場合」が「記載した事項の範囲」だと述べた。そして、「記載した事項の範囲」を、「新規事項追加禁止」の規定だと捉えている特許庁の審査基準を、大筋では肯定的に捉えている。

しかし、これ以上に大合議判決が示した具体的基準は、事案の関係でいわゆる「除くクレーム」に限定されており、それ以外の類型の補正・訂正に関しては決して射程の長いものではない。「すべての記載を総合して」

²⁶ 補正と訂正では、ともに「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」という規定ぶりで新規事項の追加を禁止しており、条文の文言上両者に相違はない。ここで、一般論として補正より訂正のほうが第三者に与える影響が大きいから、訂正の場合は新規事項かどうかを補正より厳格に判断する、という解釈論があり得るわけではない。

しかし、特許法126条4項の「実質的拡張変更不可」という規定があるということは、法は、より慎重になされなければならない訂正に関しては、同項によってその「慎重さ」を担保したのだと考えるべきである。

したがって本稿では、新規事項かどうかについて、補正と訂正をことさらに分けて考えることはしない。もっともこれは、審決取消訴訟まで持ち込まれた事件が、訂正に比べて補正のほうが圧倒的に少なく、両者を有意に比較することが困難だという事情もある。今後の研究課題としたい。

判断するという事は、いわば当然の理を示したに過ぎず、具体的基準としては役に立たない。この大合議判決をもってしても、「記載した事項の範囲」をどう考えていくかということについての明確な回答は、与えられていないというべきだろう。実際、上記大合議判決後、同判決を引用する知財高判平成20・6・12最高裁 WP 平成20(行ケ)10053【保形性を有する衣服】は、説示、当てはめともにそれまでの裁判例と特段異なった判断は示されなかった。

1.3. 改正法の適用日

この新規事項追加禁止という規定が適用されるのは、平成6年1月1日以降の出願である(平成5年政令第331号、平成5年法律第26号附則(以下、「附則」)2条1、2項)²⁷。

同日以降に分割出願がなされ、さらに当該分割出願について補正が行われた後に分割が不適法と判断されると、出願日が遡及しないから当該分割出願についてなされた補正は平成5年改正法下の新規事項追加禁止の基準が適用される。

したがって分割出願において、出願日が遡及するものと考えて旧法の基準で補正を行っている、分割不適法の判断を受けたときに、同時に無効理由を抱えることになってしまうことがある(東京地判平成18・4・13判例時報1955号108頁【電話の通話制御方法・1審】、知財高判平成18・12・20最高裁 WP 平成17(行ケ)10831【電話の通話制御方法Ⅰ(審決取消訴訟)】、同平成17(行ケ)10832【電話の通話制御方法Ⅱ(審決取消訴訟)】、同平成18(ネ)10056号【電話の通話制御方法・2審(侵害訴訟)】)²⁸。

また特に注意しなければならないのは、訂正審判や、無効審判ないし特許異議申立中における訂正については、審判・特許異議の請求日が平成6年1月1日以降であれば改正法が適用されることである(同附則2条4、

²⁷ 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』174～183頁。

²⁸ もっとも、分割が不適法とされて出願日が遡及せず平成5年改正法が適用になると判断された場合、旧法下でなされた補正却下の決定が結果的に違法となり、それを前提とした審決が取消されたというレアなケースもある(東京高判平成14・11・20最高裁 WP 平成13(行ケ)134【LSI素子製造方法、及びLSI素子製造装置】)。

5項)²⁹。すなわち、出願日が平成6年1月1日より前であったために、出願の審査については「要旨変更禁止」という緩い基準が適用された特許権であったとしても、平成6年1月1日以降に提起された訂正審判ないし無効審判中の訂正については、より厳しい「新規事項追加禁止」基準で判断されることがあり得ることになる（東京高判平成16・5・19最高裁 WP 平成15(行ケ)388 [圧流体シリンダ]³⁰）。

たしかにこの点は特許権者に多少酷といえなくもない。しかし、東京高判平成12・3・29最高裁 WP 平成10(行ケ)407 [生体用ジルコニアインプラント材] は、長期にわたって出願日ごとに訂正の要件を異にする特許権が並存しては手続きの安定性を欠き、訂正は補正より相対的に制限的であって然るべきだとして、附則2条4、5項の規定ぶりは憲法29条1項に反するという特許権者の主張を斥けている。もともと要旨変更禁止という緩い基準が先願主義に反するおそれを抱えた規定だったとするならば、それまでに保証されていた（ように見える）特許権者の訂正の利益が法改正によって失われたとしても、それは本来保護する必要のない利益だったということになる。したがって、附則の規定ぶりは正当化できるものと考えられる。

2. 検討の視点

補正・訂正の制度趣旨を以上のように把握したとしても、重点の置き方によっては、補正・訂正が許される範囲についていくつかの考え方がありうる。あり得る立場の一つとして、先願主義の潜脱防止および開示の限度

²⁹ なお審判であっても拒絶査定不服審判や補正却下不服審判は、審判請求日が平成6年1月1日以降であったとしても、補正に関しては出願日が基準となり旧法が適用される（附則2条1項、前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』176～183頁）。

³⁰ もっとも、平成5年12月31日以前になされた出願の審査（拒絶査定不服審判、補正却下不服審判含む）中に行われた補正の適否を巡る無効審判・訂正審判においては、たとえ審判が平成6年1月1日以降に請求されたものであっても、その補正の適否自体は要旨変更基準で判断される（附則2条1項、4項、5項（前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』177～181頁）。東京高裁平成12・6・6最高裁 WP 平成11(行ケ)136 [中空成形機のパリソソコントローラ] など）。

で保護を与えるという特許制度の趣旨に重点を置き、補正・訂正は出願時に開示された発明思想の限度を逸脱しない範囲で制限されれば十分だという、比較的寛容な考えである。

他方、「記載した事項の範囲内」という、旧法に比べて明確な文言を採用した平成5年法改正の経緯および趣旨に鑑みて、先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止以外にも審査の促進および制度の効率的な運用にも重点を置き、たとえ先願主義を逸脱しない程度の補正・訂正であろうとも、文言として新規な事項であれば一切認めない、という厳格な考えである。さらにこれらの中間的な立場として、先願主義の潜脱防止を第一義としつつも、制度の効率的な運用という観点も軽視しない、という中庸策も考えうる。

ここでは、補正・訂正に関する裁判例を検討する視点を得るための道具として、あり得る立場を2つ、掲げてみよう。

2.1. 先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止を重視する立場

第一の考え方、本稿では仮に「出願時限度説」と呼ぶが、このような志向を採用する場合、補正・訂正の範囲を定めるために注目すべきポイントは、補正前のクレイム・明細書に開示された発明思想だということになる。発明の“本質的部分³¹”と言い換えてもよいかもしれない。この立場には2つの側面がある。1つは先願主義の潜脱防止であり、もう1つは出願時に開示された発明思想の限度で保護を与えるという特許制度の趣旨の潜脱防止である。

「出願時限度説」によれば、先願主義の潜脱が生じない限度、すなわち後願を排除できる範囲に変更がないのであれば補正・訂正が許容されるということになる。だとすると、どの程度発明として記載されていれば後願を排除できるか、という問題は別途検討されるべきとしても、クレイムに記載された発明の範囲に影響のない補正・訂正は、基本的に許容するということになる。これに関連して、発明として開示されてさえいれば保護されても構わない、と考えれば、出願後になされた発明や、見出された効果

³¹ ここでは、均等論や間接侵害における「本質的部分」と同一ではない（かもしれない）という趣旨で“”を付している。

などを追加する補正は出願時に開示された限度を超えるが、出願時の発明の構成から演繹できる程度の付随的発明や効果の追加は、許容できる場合があるということになる。

現行特許法における先願の規定は39条1項と29条の2であるが、29条の2によって先願の地位が与えられる発明は、条文上出願当初の明細書等に限られることから、補正・訂正により事後的に加えられた事項には先願の地位がない。他方、同法39条1項によって先願の地位を認められる範囲はクレーム記載の発明である。したがって、先願の範囲が変化するのは、クレームに影響する事項について、明細書に文言として記載がない事項を追加する補正・訂正がなされた場合に限られる。そうだとすると、補正・訂正が認められる基準である「明細書…に記載した事項の範囲内」かどうかは、どちらかといえば「新規事項かどうか」というよりは「クレームされた発明に変更があるか」という観点から考えていくことになり³²、明細書に記載されていない事項でもクレームされた発明に変更がない限りは追加可能である、ということになる。

また、出願時に開示された発明思想から導き出せる程度の構成や効果は追加できると考えれば、当初明細書に文言として記載されていなくとも、当業者をして把握可能な程度に記載されていれば追加可能であるということになる。これは、どちらかといえば改正前の「要旨変更」に近い基準といえそうである。

もっとも、クレームに影響しない補正・訂正をどの程度認めていくか、ないしは開示の程度をどのように把握するかについて、出願時限度説に内在する問題はある。たとえば実施例の追加である。実施例の追加は多くの場合、クレーム解釈（特に審査段階におけるクレーム解釈（＝要旨認定））には影響しない場合が多い。しかし他方で、実施例の数が十分でなければ実施可能要件ないしサポート要件違反として拒絶理由を受けることがある。このとき、かりに実施例が追加されても先願の範囲や開示の程度に影響がないといえる場合に、実施例の追加を認めるか認めないかという点で、

³² これは、クレームが補正・訂正されたかどうか、という意味ではない。明細書・図面が補正・訂正されることでクレームの文言の解釈が変化し、結果的にクレーム記載の発明が変化するということはあり得るからである。

出願時限度説の中でも立場は分かれうるであろう。

ここでの分岐点は、1. で述べたように、「粗雑な明細書でいち早く出願した者と、明細書を充実させたために出願が遅れた者」の関係をどう考えるかによる。前述のように、これを広い意味での先願主義の潜脱と捉えれば（前掲「**感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法（大合議）**」はこの立場）、厳格に考える方向に振れるだろう。他方、大切なのは発明の着想であって、それをいち早く開示することに意義があると考えれば、すでに発明の着想自体は開示されているのだから、実施例の追加程度であれば、寛容に考えることになるだろう。

2.2. 平成5年法改正の趣旨を重視する立場

他方、平成5年法改正の経緯を重視して、先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止だけではなく、これに加えて審査・審判の効率性を重視して、文言として記載されていなければ補正・訂正を一切認めない、という立場もあり得る。この立場は、先願主義の潜脱を防止するという意義に関して出願時限度説と共通するが、さらに、「記載した事項の範囲内」かどうかそれ自体の判断を明確にし、もって補正・訂正の可否判断自体のスピードアップと判断のブレの防止、すなわち審査の効率化を重視する立場である。

本稿では仮に「文言限度説」と呼ぶが、この立場は、出願時限度説に比べて相当厳格なものではあるが、他方で基準としての明確性に優れている。出願時限度説の判断基準と思われる「出願時に開示された発明に変更があるか」に比べれば、「明細書に文言として記載されているか」という基準は明確で、かつ判断者によってブレが少なく、補正・訂正の可否判断自体にかかる時間を節約することができ、運用上は都合がいいものであろう³³。

そもそも、平成5年法改正以前の特許法は、補正に関して「要旨を変更しない範囲」という基準を立てた上で、これを逸脱する補正は却下すると取り扱い（旧特許法53条1項）、補正却下に不服ある出願人には補正却下不服審判制度を用意していた（旧特許法122条）。さらに、違法な訂正であったことが特許された後に判明した場合でも無効の理由とはならず、当該

³³ 改正時の資料を読む限り、立法担当者は基本的には文言限度説を志向していたと考えられる。

補正書を提出した日に出願日が繰り下がるという取り扱いがなされていた(旧特許法40条)³⁴。

訂正については、違法な訂正はそもそも訂正審判自体が認容されなかったが、過誤認容された場合は、訂正だけが無効となる訂正無効審判制度(旧特許129条)を備えており、違法な訂正それ自体が無効理由というわけではなかった。

したがって出願人・特許権者は、違法な補正・訂正をしても拒絶査定ないし特許無効には直結しない、いわば「負けないゲーム」であることを利用して補正・訂正を繰り返すため、審査・審判が遅延するという問題があった。

それを解消するために平成5年改正法は、違法な補正はそれ自体拒絶・無効理由とし、同時に補正却下不服審判や訂正無効審判を廃止することで出願人(特許権者)にサンクションを課し、法的効果の面から補正・訂正による審査の遅延を防止したのである。同改正法にこの狙いがあったことを否定する者はいないだろう。

2.3. 出願時限度説と文言限度説の相違点

他方、同改正法によって導入された「記載した事項の範囲内」という文言に、補正・訂正を許す範囲を明確化(厳格化)するという、基準の面からの狙いがあったかどうかについては、出願時限度説と文言限度説とでは、説明が異なる可能性がある。

すなわち、出願時限度説の立場から平成5年法改正を考えれば、同法改正以前の状態は出願人・特許権者側にとって、補正・訂正が「悪くても引き分け(=補正却下ないし訂正無効)」の状態だからこそ、それが原因で審査・審判の遅延をもたらした、と考えるのであろう。そうであれば、違法な補正・訂正に適当なサンクションさえ与えれば先願主義の潜脱を防止でき、併せて審査遅延を抑制することができるということになる。そして平成5年改正法は、補正却下という手続を(特許法53条に該当する場合を

³⁴ なお以上は出願公告前補正に関する取り扱いである。出願公告後補正についてはすでに仮保護の権利(旧特許法52条1項)が発生しているため、当該補正はなかったものとみなされるという取り扱いがなされていた(旧特許法42条)。

除いて)廃止し、補正・訂正違反を拒絶・無効の理由とすることでそのサンクションを与えた。したがって、基準それ自体を明確化(厳格化)する必要はない、ということになる。

他方、文言限度説は、上記のサンクションに加えて、補正・訂正という審査・審判において頻繁に行われる手続きについて、審査官・審判官による補正・訂正の可否判断それ自体をスピードアップするために、「要旨変更」という不明確な基準から、「新規事項追加禁止」という明確な基準への切り替えを行ったのだ、と位置付けることになる³⁵。だとすれば、補正・訂正の前後で発明として変更がなく、後願を排除する範囲ないし開示の範囲に変動がなかったとしても、すなわち、先願主義の潜脱もなく、特許制度の趣旨の潜脱もなかったとしても、新規な事項の追加だとして禁止されるべき補正・訂正は存在し得る、ということになる。

このように、出願時限度説と文言限度説は、平成5年法改正の趣旨を、先願主義および特許制度の趣旨の潜脱防止と、違法な補正・訂正に対するサンクション付与による審査遅延防止だけにとどめる一面的なものとして捉えるのか(出願時限度説)、それとも、補正・訂正が許される範囲の基準としての明確性をも追求する二面的なものとして捉えるのか(文言限度説)、という点において相違する。

もちろん、これは平成5年法改正の趣旨のうち何を重視するのかという相対的な立場の相違に止まり、理論的にどちらが優るといった性格のものではない。それでも、裁判例を検討するうえでの視点としてはなお有益であるように考えられる。

2.4. 本稿の立場—修正文言限度説—

(1) 立法経緯から正当化される文言限度説

それでは、本稿はどのように考えるか。出願時限度説も文言限度説も、

³⁵ 訂正に関して付言すれば、従前から「拡張変更禁止」(特許法126条4項)という規定があったが、平成5年法改正で補正と同じく「新規事項追加禁止」が加重的に要求されるようになった。訂正審判でも特許要件は改めて判断される(同条5項)ことから、審判のスピードアップのためには、訂正の基準を審判官にとって判断のしやすいものに改正する必要があったのだろう。

そして両者の中庸を含めて、裸の理論としての優劣は見出し難い。1.でも述べたように、補正・訂正の許される範囲は、結局のところ出願人(特許権者)と第三者とのバランスから定められるべきものだからである。

しかし、平成5年法改正時の問題意識として、審査のスピードアップのために、違法な補正・訂正を拒絶・無効理由として制度的な整備を施すことと同時に、基準自体を明確化するという意図があったことは、法改正にかかる資料から明らかである³⁶。

出願時限度説の考えるように、先願の範囲が変更される限度で補正・訂正を認めないというつもりであれば、明細書とクレームとで補正・訂正に関し別の基準が採用されてもよかつたはずである。すなわち、補正・訂正によって明細書に追加された事項は特許法29条の2によって先願の地位がないから、(狭い意味での)先願のことだけを考えるのであれば、明細書の補正・訂正は、クレームに影響しない限り自由であるという帰結もあり得るからである。しかし現行法はそうはなっていない。

特に補正・訂正は審査・審判において審査官・審判官が頻繁に可否判断を迫られ、かつその可否判断を先に行わないと他の実体的要件を判断できないものであるため、基準が明確であるに越したことはない。

これが侵害訴訟において主張される様々な法理(たとえば均等論)であれば、時間的・内容的に裁判官の慎重な審理を期待できるし、必要であれば証拠調べなり鑑定なりで徹底的に議論することも不可能ではない。当事者が徹底した議論を求めれば、たとえそれによって訴訟審理が遅延したとしても時間的な不利益は二当事者間に限定されるため、正当化は困難ではない。その意味では、出願時基準説はミクロ的思考であり、裁判官の思考に親和的であるということはいえるかもしれない。

しかしこれは、そもそも訴訟において審理される事案の絶対数自体が、特許庁の審査・審判でなされる補正・訂正の案件と比べ物にならないくらい少ないからできることである³⁷。侵害訴訟で主張される法理については、

³⁶ 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』10～14、23～29頁。

³⁷ 参考までに数字を挙げておくと、知的財産権関係民事事件の新受件数は平成19年度で496件(全国地裁第一審)(参考、<http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/statistics.html>)である。一方、特許出願の補正の件数は直接の数字は明らかではないが、2006

基本的には時間的な制約が存在せず、多少要件が複雑であっても安定的な審理が期待できる。そのために事案ごとの判断のブレが顕在化する可能性も小さい。また多少傾向から外れた判断がなされたとしても、事案ごとの事情を考慮して結論を正当化することは困難ではないかもしれない。

しかし、補正・訂正はそうはいかない。審決取消訴訟で裁判官の判断を仰ぐまでに至らない事案は数多く、審査官・審判官が大量の案件を処理するためには、過酷な現実の運用に耐え得る簡便な基準が求められる。審査・審判が遅延すれば、不利益は当該出願人(特許権者)だけではなく、審査・審判を待つ後続の出願人たちにも及ぶのである。また審査・審判の場面は具体的な係争対象物が見えない状態で行われるため、出願人(特許権者)と第三者(競業者)の利益衡量を持ち込みにくい。したがって、できるだけ明細書それ自体から判断できる基準が志向されるべきであって、審査官・審判官が、先願の範囲を変更する補正・訂正かどうか、ないしは発明思想から導かれ得る事項か否か、いちいち判断しなくともよい基準が求められるのである。審査官・審判官によって判断のブレが大きくなりがちな基準を立てるのでは、結局審判や審決取消訴訟で当否が争われる危険が増大し、結果として、審査・審判のスピードアップを狙った平成5年法改正の趣旨が没却することになる。

このように、文言限度説はマクロ的・制度論的思考であり、審査官・審判官に親和的なものかもしれない。

したがって、先願主義を遵守できる基準かどうかとは別の角度から、審査官・審判官が運用しやすく、かつ判断のブレの少ない基準を採用する必要性は大きい。平成5年改正法の下で補正・訂正の可否判断を行う場合には、理論としての優劣ではなく法改正の趣旨の点から、解釈論として、基本的には文言限度的な志向が要求されるべきだろう³⁸。

年の再着審査件数(最初の拒絶理由に対応した意見書を参照した上で再度なされる審査)は226,815件である(特許庁編『特許行政年次報告書 2007年度版』(2008年・発明協会))。このうち30%が補正された特許出願だと考えても、件数自体、民事事件の百倍以上となる。

³⁸ なお「新規事項追加禁止」という基準によって促進される「審査・審判」は、本稿では、補正・訂正の可否判断それ自体を念頭に置いている。他方、補正・訂正の

(2) 文言限度説を修正する必要性

もつとも、文言限定的な志向が求められるとはいっても、程度の問題はある。1.で述べたように、完全明細書の作成を要求することは出願人に不可能を強いることになるが、文言限度説を極めれば、この不可能を強いることになる。すなわち、「補正・訂正の可能性のある語(概念)はすべて当初明細書に記載しておけ」ということにもなりかねないからである。これは明細書作成競争を促進するだけで、何ら発明の保護と利用という特許法の目的に資するものではない。文言を重視するのはあくまで先願主義の潜脱防止と制度の効率的な運用を迫る手段であって、それ自体が目的化されてはならない。

したがって文言限度説をベースとしつつも、たとえ文言として記載されていない事項であっても、先願主義ないし特許制度の趣旨を潜脱しうもなく、かつ、それが審査官・審判官レベルで速やかに判断でき、その判断が各審査官・審判官で分かれないうえそうなる場合には、例外として緩和的な運用がなされるべき、という修正文言限度説が、本稿の提言する補正・訂正のあり方である。

修正文言限度説は、明細書の文言を重視しつつも、先願主義を潜脱しないことについて、審査官・審判官レベルで簡単に判断できるかどうかをポイントとする点に特徴がある。すなわち、審査・審判という、制度的に処

範囲を厳格化することで発明本体の特許性(新規性や記載要件等)の審査・審判が促進されるのだ、と捉える立場があり得る。すなわち、補正・訂正の基準が緩やかであると、いったん拒絶理由を通知した後にクレームなどが大きく変更されることがあり得、すでにした審査・審判が無駄になってしまうことがあり、これを防止して審査・審判の促進を図るという考えである。

しかし、後者の立場を貫徹するならば、拒絶理由が通知されるまで、すなわちいわゆる一次審査が行われる前であれば(たとえばいわゆる自発補正)、補正・訂正を厳格にする必要はないはずである。ところが、現行法の「記載した事項の範囲内」という要件はすべての補正・訂正に要求されている。

このように考えると、「記載した事項の範囲内」という基準によって促進される「審査・審判」は、基本的には補正・訂正の要件それ自体の判断だと考えるべきであって、特許性判断の促進は反射的な効果に止まり、そちらは特許法17条の2第4、5項に委ねられていると考えるべきであろう。

理にスピードが求められる場面において、判断の負担になる補正・訂正は、裁判所における徹底した審理を経れば先願主義ないし特許制度の趣旨を潜脱しない(かもしれない)事項であっても、補正・訂正を認めないということである。

上述したように、出願時限度説は比較的裁判官の思考に沿っているため、事案が審決取消訴訟に持ち込まれると、そこでなされる判断は出願時限度説に流れやすいかもしれない。特に、裁判官には訴訟は二当事者間の紛争解決の場である、という意識が強いように見受けられ、制度的意義から導かれる理論を持ち込みにくいことは確かであろう。しかし、審決取消訴訟において補正・訂正に関する何らかの規範を提示する場合には、その規範は審査・審判で頻りに用いられるということを踏まえながら制度運用上の配慮が求められることを忘れてはならないはずである³⁹。

(3) 大合議判決との関係

それでは、前掲「**感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法(大合議)**」は、いかなる立場を採用しているかということ、「不明」といわざるを得ない。しかし、ある程度の手がかりめいたものは判決文中にちりばめられている。

たとえば、「…訂正が、当業者によって、明細書又は図面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とき」は、訂正は許されると述べている。この行で、あえて「記載を総合することにより導かれる技術的事項」と述べ、「記載された技術的事項」と述べていないことに注目して、少なくとも教条的な意味での文言限度説(的立場)は採用しない、という態

³⁹ ここであり得るのは、裁判所における基準は評価規範であり、特許庁における基準は行為規範であると考え、特許庁レベルでは厳格な運用としつつも裁判所ではそれをやや緩めた基準を採用するという、二元的な思考である。しかし、案件が大量で、かつ裁判所と特許庁の間のフィードバックが迅速になされる特許制度の実務環境では、このような二元的な思考は意味を成さないであろう。裁判所における評価規範があつという間に特許庁における行為規範に反映され、行為規範そのものが変質していくに違いないからである。

度が窺われると考えると穿ち過ぎであろうか。

大合議判決はこれに続けて、明細書や図面に明示されている事項や、その記載から自明な事項については、原則として新たな技術的事項の導入ではなく、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いとして、特許庁の審査基準に大筋でお墨付きを与えている。

しかし、「妥当する事例が多い」という行について、「それだけではない」という趣旨が含まれているのだ、と理解すれば、(程度の差はあるにせよ)出願時限度説的な志向も排斥しない、と読めそうである。

もちろん、本稿でいう「出願時限度説」「文言限度説」はあくまで議論のための道具的概念であるから、大合議判決が明確にいずれの立場にも立脚していない(かもしれない)ことは、別段おかしいことではない。

3. 審査基準とその改訂が裁判例に与えた影響

3.1. 「直接的かつ一義的」基準とその変更

(1) 審査基準の変遷

「記載した事項の範囲内」＝新規事項追加禁止という基準は、それまでの「要旨変更禁止」という基準に比べて補正の許される範囲が厳格化されたものと一般的には理解されている⁴⁰(出願時限度説については上述)。この基準は、要旨変更禁止という基準に比べて明確性に優れている。とはいえ、抽象的なアイデアを文章で記述しなければならない明細書等において、追加が禁止される新規な事項とは何か、という問いに答えるのは、たとえ文言限度説を採ったとしても簡単なことではない。

そこで特許庁は、平成5年改正法施行時に、審査基準において具体的な運用基準を定めた。そこでは、当初明細書の記載から「直接的かつ一義的に導かれる事項は新規事項に当たらない」という基準を採用したのである⁴¹。

⁴⁰ 前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』457頁、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第3版](2005年・有斐閣)88頁(増井)。

⁴¹ 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』13～14頁。「直接的かつ一義的」の記述は現在の審査基準から削除されているため、前掲西島『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』71頁を参照。旧審査基準と、「要旨変更」時代の審

これは文言限度説を具体化した基準だといえそうである。したがって、特許庁は少なくともこの時点では、改正法は文言限度説なのだとして理解していたことになる。ところが、この「直接的かつ一義的」という基準は厳格に過ぎるという批判を実務界から受けるに至った⁴²。

他方、この新基準に従ってなされた審査・審判に関する一部の審決取消訴訟が、この基準に批判的とも取れる判断を行ったと理解されたこともあり、特許庁はこの「直接的かつ一義的」という基準を捨て、『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけでなく、明示的な記載がなくても、『当初明細書等の記載から自明な事項』も追加可能である。(＝「自明な事項」⁴³)という新たな基準を設け、平成15年10月22日以降の審査・審判に適用し現在に至っている(以下、「新審査基準」)⁴⁴。

もちろん、新審査基準によって「自明な事項」の追加が許されたといっても、それは平成5年法改正以前の「要旨変更基準」への回帰でないことはいままでもない。条文が改正されていない以上、新審査基準における「自明な事項」は、あくまで「記載した事項の範囲内」かどうかを定める基準に過ぎないと考えるべきである。

(2) 裁判例からの示唆

審査基準の改訂が、文言限度説から出願時限度説への大きな変更なのか、それとも修正文言限度説への小さな改訂なのか、あるいはまったく別の何かへの改訂なのかはわからない。しかし、教条的な文言限度説から脱出したということだけはいえそうである(前掲【感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法(大合議)】も参照)。

査基準との比較検討については、前掲柿崎『特許審査・審判の法理と課題』460～468頁。

⁴² 前掲増井／田村『特許判例ガイド』104頁、前掲西島『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』71頁、前掲渋谷『知的財産法講義Ⅰ』72頁、前掲外川『企業実務家のための 実践特許法』164～165頁。

⁴³ なおここでいう「自明な事項」は、新規性判断において用いられる「記載されているに等しい事項」とは異なる概念である(佐伯とも子『特許出願の拒絶理由への対応―意見書の書き方―』[改訂3版](2006年・経済産業調査会)222～223頁)。

⁴⁴ 特許庁編『審査基準』第三部第1節3.。

新審査基準において、「自明な事項」も追加可能であると判断された裁判例として挙げられているのは、東京高判平成15・7・1最高裁 WP 平成14(行ケ)3 [ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置] である。判決中の『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項』とは、願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか、記載されていないか、現実に記載されているものから自明であるかいかれかの事項に限られるというべきである。」という説示が新審査基準に引用されている⁴⁵。

ところがこの事案は、平成5年法改正以前の旧法が適用された事例(附則2条1項参照⁴⁶)であり、「新規事項追加禁止」という基準で判断がされた判決ではない。なおかつ、上記の説示はいわゆる傍論で、当てはめについて見てみれば、自明な事項だから補正が許されたというわけではなく、逆に自明でないとして補正が許されなかった事例であって、新審査基準がこの裁判例に依拠している点は理解に苦しむ。

もっとも新審査基準導入以前に、抽象論として「自明な事項」も追加可能である、と述べる判決がないわけではない(東京高判平成15・10・6最高裁 WP 平成15(行ケ)120 [密閉槽の連結の間に於ける、水、気転換型蒸留装置])が、これが出願時限度説の立場なのかどうかははっきりしない。判決文上は少なくとも、先願の範囲かどうかを探っているようには見えない。

他方で、東京地判平成11・12・21最高裁 WP 平成10(ワ)8345 [養殖貝類の耳吊り装置] は、分割を認めるかどうかの文脈ではあるが、当事者にとって自明な事項は補正(によって追加)できるという当事者の主張を、平成5年法改正を理由に斥けている。しかし、この事案の当事者のいう「自明な事項」は、どちらかというのかつての「要旨変更とされない範囲内」というニュアンスが強いように感じられ、ここで議論されている「自明な事項」とは言葉の意味が異なるように思われる⁴⁷。それを排斥したということは、出願時限度説より文言限度説に近い立場を示しているのではない

⁴⁵ 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅰ節3。

⁴⁶ 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』177～180頁。

⁴⁷ その後の東京地判平成16・4・23最高裁 WP 平成15(ワ)9215 [止め具及び組止め装置] も、補正と分割の関係について言及している。

だろうか。

ともかく、審査基準は法的拘束力はないと理解されているものの実務に与える影響は甚大であり、補正・訂正に関してはこの審査基準を無視して議論することはできない。他方で裁判所は、判決を通してこの審査基準の正当性をレビューする立場にある。裁判所がこの「明細書、図面に記載した事項の範囲内」をどのように考えているかを把握するために、本章では、まず審査基準改訂前後の裁判例を比較してみよう⁴⁸。

3.2. 審査基準改訂以前の裁判例

かりに審決の多くが審決取消訴訟によって取消されたり、判決の中で批判されたのであれば、それが審査基準改訂のきっかけとなったということが言えるかもしれない。そこで審査基準改訂前の裁判例について、審決と判決の関係にも注意して裁判例を分析した。結果は、下記のとおりである。

		判 決	
		補正・訂正を認める	補正・訂正を認めない
審決	補正・訂正を認める	7 件	4 件
	補正・訂正を認めない	3 件	9 件

⁴⁸ なお本稿では、審査ないし審判で決着のついた事案については研究の対象外とした。審査事案における補正の実態を数値的にまとめたものとして、特許委員会第1グループ第1小委員会「平成5年改正特許法適用出願における明細書等の補正—新規事項の取り扱いについて—」知財管理49巻11号(1999年)がある。

その他、審査・審判事案に関する補正・訂正について触れた記述のある文献として、平成9年度特許委員会第4部会「改正新法下の補正における新規事項追加の事例について」特許51巻8号5～13頁(1998年)、明細書研究会「補正における新規事項の検討」特許56巻4号47～68頁(2003年)、特許第1委員会第5小委員会「補正審査を適正化するための提言」知財管理53巻8号1243～1252頁(2003年)、外国の事案を題材にした、特許委員会第1小委員会「明細書の補正(その1)—新規事項の取り扱いについて—」知財管理46巻10号1651～1666頁(1996年)、同「同(その2)」知財管理46巻12号1951～1966頁(1996年)、中村友之「明細書の補正について—新規事項追加の禁止と明細書記載の留意点—」知財管理48巻2号193～200頁(1998年)がある。

分析結果の詳細は、稿末の「判決ノートその1・審査基準改訂以前」にまとめたので参照されたい。

このように、審査基準改訂前の事案については、一般的な傾向として、裁判所のほうが基準を緩やかに解釈しているとか、特許庁の判断は裁判所に比べて厳しい、ということとは言えない。

また、審決すなわち特許庁側の判断より裁判所の判断が厳しい事案(判決ノートその1(3)に挙げた事案)の数は、その逆の事案(判決ノートその1(2)に挙げた事案)と大差なく、特許庁における改正法の運用が無闇に厳しいのだという結論は、判決を調べた限りでは窺えない。したがって、特許庁が文言限度説、裁判所が出願時限度説というような単純な図式は、一般論としては描けないということである。

にもかかわらず特許庁が審査基準の改訂という形で事実上の運用を変更した背景は推測するほかないが、当初打ち立てた「直接的かつ一義的」という基準が、それまでの要旨変更基準に比べて厳格な方向へのドラステイックな変更であったため、実務界からの批判が強く、他方で運用を開始した後、判決という形で補正・訂正の基準について裁判所の“コメント”を受けたことで、運用の基準を軟着陸させようと測ったのではないだろうか。

3.3. 審査基準改訂前後の裁判例を比較して

このように、旧審査基準の下では、裁判所＝出願時限度説、特許庁＝文言限度説という単純な図式は描けないことがわかった。それでは、改訂後の新審査基準ではどうだろうか。審査基準は法規ではないとはいっても、裁判所に対して事実上の影響を与えている可能性はある。したがって、審査基準が改訂された前後を通して、裁判所の判断基準が変更されたかどうかを検証する必要がある。

特に、新審査基準で導入された「自明な事項」について、裁判例はどう判断しているか見ていこう。新審査基準は平成15年10月22日以降の審査・審判に適用されている⁴⁹。平成5年改正法が適用されるのであれば、それ以上に出願日や審判請求日によって適用される審査基準が変わることは

⁴⁹ http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/meisai_t_zu_kijyun.htm。

ない。

なお「自明な事項」に関し、新審査基準の説明で引用されている裁判例は前掲[ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置]である⁵⁰が、この裁判例は旧法が適用される事案であり、提示された規範も傍論であることから、先例的価値に疑問があることは先述した。

ではその他の裁判例はどうだろうか。口頭弁論終結時が平成15年10月22日以降の事案から、新審査基準が判決に影響を与えたかどうかを調べてみた。

以下では、平成15年の審査基準改訂前の事案について、補正・訂正の可否について審決と判決がそれぞれどのように判断したか、マトリックス的にまとめた。

		判 決	
		補正・訂正を認める	補正・訂正を認めない
審決	補正・訂正を認める	15件	2件
	補正・訂正を認めない	15件	34件

一般的な傾向として、裁判所のほうがやや基準を緩やかに解釈していることがわかるが、審決と判決で判断が分かれた事案は、全体の1/4程度である。

詳細な結果は、稿末の「判決ノートその2. 新審査基準の下で「自明かどうか」が争われた裁判例」を参照していただきたいが、旧審査基準適用の事案と新審査基準適用の事案を包括的に比較してみると、改訂の前後を通じて裁判所の採用した基準に大きな違いを感じることは難しい。新審査基準適用の事案でも、旧審査基準適用の事案に比べてより厳しい判断を行っているものもあり、他方で、旧審査基準適用の事案でも、かなり緩やかな判断がなされているものもある(あくまで相対的な意味である)。

もともと旧審査基準適用の事案の数が多くないこともあって、裁判所の判断するところによれば、新旧の基準に大きな差異があったとはいえない。

⁵⁰ 前掲『審査基準』第III部第I節3.。

い⁵¹。だとすれば、審査基準改訂の前後で分析を分断する必要はないのかもしれない。逆に考えれば、審査基準の新旧に関わらず、裁判所は、傾向としては態度を変えていないといえそうである。

もっとも、各判決に示された具体的判断にはばらつきがある。これは、出願時限度説と文言限度説がせめぎあっている可能性がある。そこで次章以降では、裁判例を例にとって出願時限度説と文言限度説、および修正文言限度説の立場の違いを明らかにしつつ、その妥当性を探っていく。

⁵¹ 実務家からも、『『直接的かつ一義的』の表現は審査基準からは消えたが実務の実態は一貫しており…』という意見がある（前掲西島『明細書の記載、補正及び分割に関する運用の変遷』87頁）。

判決ノート

判決ノートその1. 審査基準改訂以前

- (1) 審決、判決とも補正・訂正を認めた事例
- (2) 審決では補正・訂正が認められなかったが判決で認められた事例
- (3) 審決では補正・訂正が認められたが判決では認められなかった事例
- (4) 補正・訂正を認めなかった審決を判決が支持した事例

判決ノートその2. 新審査基準の下で「自明かどうか」が争われた裁判例

- (1) 補正・訂正を認める裁判例
- (2) 相対的に見て、より緩やかな基準で補正・訂正を認める判決
- (3) 相対的に見て、より厳格な判断をし補正・訂正を認めなかった判決
- (4) 自明基準の下でも補正・訂正を認めるのが困難な判決

判決ノートその3. 上位概念化、中位概念化

- (1) 上位概念化、中位概念化を新規事項の追加だと判断した事例
- (2) 上位概念化、中位概念化を認めた事例
- (3) 下位概念化

判決ノートその4. 数値限定

- (1) 数値限定する補正・訂正が認められなかった事案
- (2) 数値限定する補正・訂正が認められた事案

判決ノートその1. 審査基準改訂以前

(1) 審決、判決とも補正・訂正を認めた事例

まず、審決、判決とも揃って補正・訂正を認めた事案である。判決日順に見ていこう。

東京高判平成11・8・26最高裁 WP 平成10(行ケ)140 **【紙おむつ用弾性糸巻糸体】** は、処理剤付着量Dの値について、それを算出する式中に簡単な記載があるほかは説明や定義が何も記載がなかったところ、「ただし内部添加剤ないし低重合体が抽出された場合は、その重量%を減じる補正を行う。」との記載を追加する訂正を認めた審決を維持した判決である。判決

は、Dの測定対象である弾性系については、それに内部添加剤や低重合体が含まれることは技術常識だと述べた上で、参照値(つまりブランク値)として処理剤を一切付着させていない弾性系のD値を「0%」と記載していることから見て、内部添加剤や低重合体が抽出されても、それを測定値から除いてD値を算出することは自明な事項だと判断したのである¹。

東京高判平成13・5・23判時1756号128頁【コーティング装置】は、「ワーク」の語を「矩形ワーク」に変更する訂正は新規事項を追加するものではないとした審決の判断を維持している。ワークの形状は、唯一図面に正方形のものが記載されているのみで、他にワークの形状に関し明示的な記載はない。にもかかわらず、「矩形」すなわち長方形は、典型的なワークであるガラス基板の代表的な形状であり、図面に記載されている正方形に限定される根拠はないというのが判決の理由である(もっとも、審決自体は他の理由で取り消されている)。

東京高判平成14・7・11最高裁 WP平成11(行ケ)431【ハロゲン化銀カラー感光材料】は化学構造式が問題になった事案である。問題となった訂正事項は、構成要件たる化合物が一般的な記載に過ぎなかったところ、具体的な化学構造式(構造式自体は明細書中に記載あり)に書き直す過程で、①置換基Zを「2価のヘテロ環基又はヘテロ環チオ基より選ばれたもの」に限定、②置換基L2を具体的な部分構造に限定するというものであった。判決は、①②とも具体的な記載が明細書中にあり、かつ、「…下位概念を新たに上位概念として定め…たものではないし、一般化された定義として記載された複数のもの中から選択したものでない」と、当時の審査基準をなぞった上で訂正を許容した。

東京高判平成14・10・29最高裁 WP平成13(行ケ)501【記録再生装置の防振装置Ⅰ】、同最高裁 WP平成13(行ケ)505【同Ⅱ】は、実施例および図面の記載に基づいて、「端部を型成形により」を「端部のみを射出成形により」とする訂正が認められた。

¹ 事案は、明瞭でない記載の釈明の問題として取り扱われている。もっとも、訂正において新規事項追加禁止は、明瞭でない記載の釈明などの訂正の目的制限とは別に要求されるから、問題の訂正が認められたということは新規事項ではないと判断されたも同然と考えられる。

東京高判平成15・10・29最高裁 WP平成14(行ケ)180【殺菌剤組成物】は、判決日こそ新審査基準の適用期間に入っているが、口頭弁論結核が平成15年10月20日なので、分類上は旧審査基準適用として考える。訂正事項は、「ポピドンヨード…」というクレームの要件を「殺菌剤の有効成分としてポピドンヨード…のみと」(下線筆者)とする訂正が認められた。たしかに「殺菌剤の有効成分として」という文言そのものは明細書に記載がないのだが、前後の文脈からそれは明らかな事例であった。また、「のみ」についても、明細書には殺菌成分としてポピドンヨードしか用いられていない。もっとも、事案で問題になった条文は「記載した事項の範囲内」ではなく、訂正の目的(特許法134条の2第1項但書各号)の規定であった。

その他、東京高判平成12・3・28最高裁 WP平成11(行ケ)241【環状カタ】も訂正を認めた審決が判決でも維持されている。

このように、前掲【紙おむつ用弾性糸巻糸体】や前掲【コーティング装置】における訂正は、語感の上では必ずしも直接的かつ一義的とはいえないように思える²。しかし、このような訂正も審決レベルで許容されていることから、当時の補正・訂正制度の運用状況は、“特許庁が定めた厳格な基準を裁判所が緩和している”とは一概に言えない様相である。

なお侵害訴訟では、大阪地判平成13・4・24最高裁 WP平成12(ワ)1237【畳縫着装置】において、明らかな無効理由の根拠として、訂正が新規事項追加に該当するという主張がなされたが、判決はこれを否定している。問題となったのは、発明の1構成要素である「畳固定手段」である。訂正前発明は、畳縫着装置の各部材を特定しただけのものであったが、訂正によって、各装置の動作態様を特定した上で当該態様で動作するような制御手段を発明の構成要素に加えたが、「畳固定手段」の動作だけは、その制御手段によって制御される動作に含まれていなかった。

判決は、明細書は「畳固定手段」の動作を制御手段が制御することについては何ら特定していないのだから、制御手段の制御から「畳固定手段」の動作が除かれていても新規事項が追加されたとはいえないと判断している。

² 明細書検討会「補正における新規事項の検討」パテント56巻4号51頁(2003年)51頁。

同じく侵害訴訟である東京地判平成15・3・26最高裁 WP 平成13(ワ)3485【**椅子式エアーマッサージ機 他**】は、明らかな無効理由の根拠として新規事項を追加する補正を指摘した。補正前後のクレームを見比べると、補正後クレームは「背もたれ部」と「膨縮する複数の袋体」という要件が削除されているが、他方で「座部」「脚載置部」などは減縮されており、全体として限定的補正だと判断され、明白な無効理由とはいえないと判断している。

(2) 審決では補正・訂正が認められなかったが判決で認められた事例

次に、補正・訂正を認めないという審決を判決が覆した、すなわち、審決より判決が緩やかな判断をした事案を判決日順に見ていこう。

東京高判平成13・7・17最高裁 WP 平成13(行ケ)19【**ボーリングデータの表示方法 I**】は、図中に記載された「電流値」ないし「使用電流値」は、積算電流値であるか、瞬間電流値に時間が乗算されたものか、一見しただけでは不明だとしながらも、図のプロット状況からして平均電流値か積算電流値のいずれかであろう、と認め、「積算電流値(つまり電気量)を描かせること」が記載されていないとした審決を批判した(もっとも、結論は審決維持)。

東京高判平成13・12・11最高裁 WP 平成13(行ケ)89【**ディープ紫外線リソグラフィ**】は、『バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある』という(訂正にかかる)技術事項は、…各パルスのパワーが5ミリジュール以上であることを意味するから、『個々のパルスのパワーは約5ミリジュールである』としか規定していない…明細書には記載されていない事項である(下線および括弧内は筆者)という審決に対して、たしかに個々のパルスのパワーが約5ミリジュールで十分であるということが、直ちに発明の効果発揮のために約5ミリジュール以上であることを意味しない、としつつも、明細書の他の部分の記載を参照すれば、明細書の「約5ミリジュールであるが、…十分なものである。」との記載が、「少なくとも5ミリジュールではある」ことを意味するものだと認め、審決を取り消した³。

³ なおこの判断は訂正における新規事項追加禁止にかかるものではなく、無効審判において行われた訂正が、訂正の要件を満たさないと訂正拒絶理由通知(現行

東京高判平成14・2・19最高裁 WP 平成10(行ケ)298【**バッテリーによる給電回路**】は、「記録及び/又は再生装置」との記載を「ディスク記録及び/又は再生装置」(下線筆者)とする訂正について、明細書には「CD-ROM再生装置」が記載されているが、CD-ROM再生装置は記録機能を有しないし、「記録及び/又は再生装置」にはディスクではないテープの記録/再生装置も含まれる概念だから、それをディスクに限定することは新規事項にあたり認められないとした審決を否定し、取消判決を下している。

(3) 審決では補正・訂正が認められたが判決では認められなかった事例

(2)とは逆に、審決で訂正が認められたものの判決では認められなかった事例もいくつか存在する。判決日順に見ていこう。

東京高判平成12・11・9最高裁 WP 平成12(行ケ)33【**車椅子(第1次)**】は、新規な中間概念の導入を否定した事案である⁴。この事案は、車椅子のアームレストを構成するフレームについて、基準となる明細書にはなんらの限定もなかったところ、このフレームが車椅子にロック可能に支持されている態様を、「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段によって」という手段に限定する訂正を行ったというものである。

図面に示された具体的な係合態様は、「固定された係合ボルトに対して

特許法134条の2第3項に相当)を受け、それに対応して訂正明細書を補正したがそれが当初の訂正請求書の要旨変更(同法131条の2第1項)だとして認められなかった、という事案である。

かりに当初の訂正が新規事項を含むものとして訂正拒絶理由を受け、それに対応して新規事項を含まないように訂正明細書を補正したとしても、それが訂正請求書の要旨の変更該当すれば、当該補正は認められない(東京高判平成12・3・29最高裁 WP 平成10(行ケ)407【**生体用ジルコニアインプラント材**】)。

なお訂正請求書の要旨変更にかかる基準は、特許庁編『審判便覧』54-10-9によれば、新規事項追加禁止のそれと大差なく、議論の参考になると考える。

⁴ 事案の流れは、最初に、上記限定事項を追加することを認める訂正審決がなされ、次いで、この訂正が違法訂正(平成5年改正法によって読み替えられた旧実用新案法39条1項:現行特許法123条1項8号に相当)だと主張された無効審判においても、当該訂正は適法と判断された。本文に掲げた判決は、この無効審判の審決取消訴訟である。

ロック孔が移動して係合される」というものだったが、判決は、訂正事項である「孔と該孔に挿入する係合ボルトとによる係止手段によって」なされる係合手段は、図面記載の手段のほか、「固定された孔に対して係合ボルトが移動して挿入する」という形態も概念として包含されるとした上で、明細書に記載されている事項は「固定された係合ボルトに対してロック孔が移動して係合される」のみであるから、当該限定事項は記載のない概念を含むものであり新規事項だということである。

東京高判平成14・2・7最高裁 WP 平成12(行ケ)371 [ワイヤカット放電加工装置] は、当初からの発明の構成要素である給電体とダイスホルダーとの位置関係について、「上記ダイスホルダー内の加工液中に上記中空柱状体の中空孔を加工液が通るように配設される給電体」とする訂正が審決で認められたものの、判決ではそれが否定されている。すなわち判決は、上記の訂正事項はダイスホルダーの加工液中に、給電体の一部又は全部が位置する態様を包含すると述べた上で、図面や実施例には、給電体の全部が位置するような構成は記載されていないために新規事項を含む訂正だと判断したのである(下線筆者)。

東京高判平成14・3・26最高裁 WP 平成13(行ケ)87 [装飾体の製造方法] は、構成要素の1つである枠材1について、「長手方向に突条3が突設され」たものであるとの限定事項を加える訂正が、審決では認められたものの判決では認められなかった。判決は、突条について、明細書には「長手方向に連続する」突条のみしか記載されていないとした上で、「単なる」つまり特段の限定のない「突条」は、長手方向に連続している突条と、連続していない突条を含み得る概念であるから、このような限定事項は新規事項を含むため許されないと判断した。

これらはいずれも、当初から記載されていたある上位概念について、図面等の実施例に具体的に記載された下位概念まで限定するのではなく、これら二者の間のいわば中位概念的限定を試みたが、当該中位概念は明細書に記載が無い概念を含み得るとしてそれを否定されたという点が共通している(後述の判決ノートその3.も参照)。

このほか、発明の構成・効果を追加した東京高判平成13・12・27最高裁

WP 平成12(行ケ)396 [中通し釣竿] も、訂正を認めた審決が判決で否定されている⁵。

(4) 補正・訂正を認めなかった審決を判決が支持した事例

最後に、補正・訂正を認めなかった審決を判決が支持した事案である。

東京高判平成13・10・22最高裁 WP 平成11(行ケ)312 [インジェクションブロー成形品 I]、同最高裁 WP 平成12(行ケ)341 [同・II] は、インジェクションブロー成形品の成形方法について、「ブロー成形時のプリフォーム樹脂温度を前記環状オレフィン系樹脂の軟化温度(TMA)から(TMA-10)℃の範囲でインジェクションブロー成形して得られた」と限定することができるかどうか争われた。明細書中には、「プリフォームの温度は、使用樹脂のTMAの±50℃の範囲になるようにするのが好ましい」という記載とともに、下記の表のような実施例が記載されていた。

実施例 1	TMA 値115℃、プリフォーム温度115℃
実施例 2	TMA 値148℃、プリフォーム温度140℃
実施例 3	TMA 値135℃、プリフォーム温度125℃
実施例 4	TMA 値148℃、プリフォーム温度145℃

このように、実施例においてはプリフォーム温度はTMA値の0～-10℃の範囲内に収まっていたが、判決は、そのことから直ちに、「プリフォーム樹脂温度を軟化温度(TMA)から(TMA-10)℃の範囲でインジェクションブロー成形したこと」が記載されているとは直接的かつ一義的には導き出せない、と判断して、訂正を認めなかった審決を維持した。

新審査基準にも引用されている東京高判平成13・11・6最高裁 WP 平成12(行ケ)221 [パチンコ機の制御装置] は、明細書における語句の定義がやや不明確な「否信号に基づき」という条件を挿入する訂正を認めなかった。

東京高判平成14・10・24平成12(行ケ)444 [洗濯機 I] は、作用効果を追加する審査段階における補正が新規事項追加だとして取消決定(いわゆ

⁵ 前掲明細書検討会・パテント52～53頁にも、訂正が否定された判決は妥当だという見解が示されている。

る付与後異議申立の事案)を受けた(前掲【洗濯機Ⅱ】も同旨)を維持した判決である。

東京高判平成14・11・14最高裁 WP平成13(行ケ)436【プレフィルドシリンジ】は、変数SおよびStの定義を変更する補正は新規事項の追加だとして取消決定を受けた審決が維持された判決である。誤記の訂正との主張も斥けられている。

これらのほか、明らかに新規事項の追加だと思われる事案についても、審決と判決は一致している(東京高判平成15・7・30最高裁 WP平成14(行ケ)235【エレベータの動作分析方法および装置】、東京高判平成15・10・6最高裁 WP平成15(行ケ)120【密閉槽の連結の間に於ける、水、気転換型蒸留装置】、東京高判平成15・10・16最高裁 WP平成14(行ケ)186【メガネフレーム用モダンの製造方法】)。

判決ノートその2. 新審査基準の下で「自明かどうか」が争われた裁判例

(1) 補正・訂正を認める裁判例

明細書中に具体的に例示されている要素を、限定事項としてそのままクレームに盛り込む補正・訂正は当然に認められる(たとえば、知財高判平成17・5・31最高裁 WP平成17(行ケ)10334【誘導電力分配システム】、知財高判平成20・1・16最高裁 WP平成19(行ケ)10190【スロットマシン】)。

クレームに盛り込まれた訂正事項が、明細書中での用語ないし言い回しと多少異なっても、技術的な意味で差異がなければ新規事項とはされない。文法的に記載されている技術内容をクレームの言い回しに直す程度の変更(たとえば語尾や活用、言い回し等)は、自明かどうかを判断するまでもなく許容される(外国人の出願人にかかる事案で、東京地判平成18・9・28最高裁 WP平成17(ワ)10524【フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法】、東京地判平成19・2・27最高裁 WP平成15(ワ)16924【多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置】、機能的要素を追加する知財高判平成20・4・23最高裁 WP平成19(行ケ)10248【合成樹脂製ピルファーブルーフキャップ】、知財高判平成20・6・12最高裁 WP平成20(行ケ)10053【保形性を有する衣服】)。

また、ある部材が詳細な説明で「適用可能である」と示されていれば、当該部材を用いた構成が図面に直接記載されていなくとも、追加可能である。知財高判平成20・4・24最高裁 WP平成19(行ケ)10333【手揉機能付施療機】は、当該施療機の肘掛部に配置される膨縮袋について、肘掛部の上面を弧状の立上り壁で覆った場合にその内側に配置する膨縮袋を複数のそれからなる膨縮袋群とする訂正に関し、図面には当該膨縮袋群を配置した例はないが、下位の請求項や詳細な説明には記載があり、膨縮袋群自体は図面でも示されていることなどを理由に、訂正を認めなかった審決を覆した判決である。

問題は、文言としては明細書に記載されていない事項や概念であるが、そのような事項等でも、明細書や図面の記載から自明であるとして、補正・訂正を認める判決は少なくない。

東京高判平成16・5・19最高裁 WP平成15(行ケ)388【圧流体シリンダ】は、「棒状の案内レール」という訂正事項のうち、特に「棒状」の部分について、明細書、図面を参照した上で、「棒状」という語句は記載されていないものの、当業者をしてみれば案内レールは「棒状」のもので記載されているも同然と判断できるとして、訂正を認めた審決を維持した。なおこの判決は、審査基準は法規性を有しないと述べながらも、事実上新審査基準に則って判断している。

東京高判平成16・5・19最高裁 WP平成14(行ケ)358【複室容器】は、クレームに「内壁と外壁との前記空間部内には空気、不活性ガスもしくは乾燥ガスのみを封入する」という要件を追加する訂正を特許権者が求めたところ、封入するガスとして不活性ガスないし乾燥ガスは記載されているが、空気は記載されていないとして訂正を認めなかった審決を、判決が覆した事案である。

判決は、工場生産は大気中で行われるものであり、そこで生産される内壁と外壁の間に空気のみが封入されることは明らかで、明細書にはこの空気を不活性ガス等で置換しても「よい」と記載されている以上、置換されなければ空気が封入されたままの状態であるとして、直接的には記載のない「空気を封入する」という訂正を認めたのである。

個人発明家の出願にかかる事案で、自明基準がよく機能した例がある。知財高判平成17・12・8最高裁 WP平成17(行ケ)10393【商品を選目して選択

するプログラムを活用した販売方法]⁶は、「プログラムが共通事項をまとめて表示する。」「プログラムが升目の縦軸、横軸の条件に合った商品を商品一覧表示し特定する。」という2つの補正事項について、明細書に直接内容を示す文言はないが、本願発明の当然の前提事項であるとして、審査中の補正を認めなかった審決を覆した。出願代理人を立てていないこともあり、クレイムの記載などはたしかに拙いが、図面(フローチャート)は比較的明解であり、この程度の補正を認めても新たな発明は追加されないといえそうな事案である。

知財高判平成18・12・20最高裁 WP平成18(行ケ)10177 [釣り・スポーツ用具用部材] は、訂正を認めなかった審決を判決が覆した事案である。「強化繊維自体が研磨されてなる」という訂正事項について、明細書の文言に直接には記載されていないが、図面を見れば研磨工程で強化繊維もろとも研磨が行われていることが明らかだとして、訂正が認められた。たしかに、実際に図面を見れば強化繊維が研磨されていることは一目瞭然のように見える。

知財高判平成19・6・27最高裁 WP平成18(行ケ)10436 [引き伸ばし剥離接着剤を用いる物品支持体] は、ある部材が「取り外す際に露出する」、つまり取り外さない状態では隠れているという要素を加える訂正について、(外国企業が出願人だったためか) 文言がそのまま明細書に記載されているわけではないが、図面やその他の説明から自明であると判断した事案である。

知財高判平成18・6・28最高裁 WP平成17(行ケ)10520 [置棚]、知財高判平成19・10・31最高裁 WP平成18(行ケ)10556 [管路における不平均力の支持装置] も同様で、文言として記載されているわけではないが、図面と総合してみれば記載されたも同然であると考えているようである。

また知財高判平成18・11・9最高裁 WP平成17(行ケ)10837 [多重音声及び/又はデータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための加入者RF電話システム]、知財高判平成18・11・9最高裁 WP平成17(行ケ)10838 [多重音声通信やデータ通信を単一又は複数チャンネルにより同

⁶ 野本可奈「知っておきたいソフトウェア特許関連判決(その6)」パテント60巻5号84~85頁(2007年)。

時に行うための無線デジタル加入者電話システム] も同様で、図面こそ参照していないが記載の範囲内だと判断している。

知財高判平成19・7・25最高裁 WP平成18(行ケ)10407 [化学的機械的研磨用の多層の止め輪を有するキャリア・ヘッド] は、化学的機械的研磨の対象物として明細書等に具体的に記載されているのは「基板」と「ウエーハ」のみであるところ、クレイムにおいて、研磨対象を一般的に「被研磨物」とする訂正について、これを認めなかった審決を覆した判決である。訂正を認めなかった審決の理由は、「被研磨物」という概念には、例示されている「基板」「ウエーハ」以外のものも含まれ得るから、というところにあるのだが、判決は、本事案の発明は研磨を行うために用いるキャリア・ヘッドに関するものである以上、「被研磨物」が存在することは当然の前提であり、「基板」「ウエーハ」に限って記載されているとはいえない、と述べた。

知財高判平成20・6・23最高裁 WP平成19(行ケ)10409 [高度水処理装置及び高度水処理方法] は、審決は、補正で追加されたオゾン処理のみによってダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する技術は、当初明細書には記載されていないと判断したところ、判決は、補正後発明はオゾン処理のみによって浄化する技術を含むと考える必要はないと述べた。

知財高判平成20・6・30最高裁 WP平成20(行ケ)10011 [座金付きナット、座金付きボルト及び取り付け治具] は、座金付きナットに関し、特定のナット取り付け治具が示された図面を削除したことに対応して、詳細な説明からも当該特定の治具の記載を削除した結果、当該特定の治具以外の治具も適用可能だという文脈になったため、記載した事項の範囲内ではない、と判断した審決を取消したものである。問題となった説明部分を読む限り、適用可能な治具はもともと(削除された)特定の治具に限定されないと解釈するのが自然だと思われるから、記載の範囲が拡大することにはならない。判決の判断は妥当である。

これらの事案のほか、東京高判平成16・11・25最高裁 WP平成15(行ケ)214 [ゲーム装置] も、単にクレイムの文言を明確にするために挿入された語句であって、新たな発明を盛り込むような訂正とはいえない事案である。

また、クレイムの要素として重要ではない些細な要素に関しては、どち

らかという穏やかな基準で訂正を認めることがある。本文中で触れた裁判例のほか、知財高判平成20・4・28最高裁 WP 平成19(行ケ)10261 [誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法] もここに分類されよう。

もっとも、新規事項に該当するかどうかは、当該事項の語句の解釈により左右される。栽培例では、「水溶化されたものを除く」という語句について、「水溶化の程度を問わず、水溶化されたといいうるものはすべて除く」という意味に解釈して新規事項だと判断した審決について、当該語句は「水溶性化合物を除く」という意味に解釈すべきであるとして、新規事項かどうかを判断することなく審決を取消した判決がある(東京高判平成16・2・4最高裁 WP 平成15(行ケ)330 [水性塗料用低汚染化剤、低汚染型水性塗料組成物及びその使用方法])。また明細書の文脈の解釈の相違により、審決と判決の結論が分かれた事案も存在する(判決で適法な訂正だと認められた知財高判平成20・5・30最高裁 WP 平成19(行ケ)10300 [インバータ制御装置の制御定数設定方法])。

(2) 相対的に見て、より緩やかな基準で補正・訂正を認める判決

(1)で取り上げた事案以上に、相対的に見て緩やかな基準で補正・訂正を認めた事案も存在する。

たとえば東京高判平成16・4・8最高裁 WP 平成13(行ケ)335 [カメラの露出演算装置] は、特許異議申立中になされた訂正を認めない審決の判断の一部を、判決が覆した事例である。この事案では、クレーム中の「露出演算手段」を、「前記測光手段によって発生される測光領域輝度出力との差に応じて、露出値の算出方法を異ならせる露出演算装置」へ訂正する訂正審判が認容されなかったところ、判決は、第1に、訂正後の内容は形式的には訂正前クレームに包含される、第2に、実施例には訂正後クレームの1態様しか記載されていない(=訂正は下位概念化ではなく、中位概念化。中位概念化については後述の判決ノートその3.参照。)、第3に、訂正の内容が当業者の技術常識に含まれない、という審決が依拠した3つの理由を否定した。

しかし判決は、結局のところ、技術常識だからといって、新規事項の追加が許されるとは限らない、という曖昧な態度を示した上で、訂正の当否の判断は結論に影響を及ぼさないと最終的な立場を明らかにしな

った⁷。

この事案は、審理期間のほとんどが旧審査基準適用の時代だったため、新旧いずれの審査基準を参照したか不明だが(もちろんいずれの審査基準をも参照していない可能性もある)、少なくとも、直接的かつ一義的という基準で判断を行っていないことだけはたしかである。他方、新審査基準にいう「自明な事項」と、この判決のいう「技術常識」の間にどれだけ隔たりがあるかはわからないが、この事案では「技術常識」を判断するために複数の他の文献(公開特許公報)を参照しており、裁判所は、新審査基準に示された「自明な事項」よりさらに緩やかな基準を指向しているように思われる⁸。

上記判決のように、自明かどうかを判断するに当たり、技術常識を認定する目的で他の文献を引用し、訂正を認めなかった審決を覆した判決がある。たとえば知財高判平成17・7・21最高裁 WP 平成17(行ケ)10075 [積層方法] は、先行特許文献を引用しつつ、クレームを上位概念から一気に図面記載の下位概念まで限定するのではなく、図面記載の発明を含んだ中位概念化を認めたものとも理解できそうである。

さらにこれらの判決以上に、相対的な意味でかなり緩やかな基準で補正・訂正を認める判決もある。

東京高判平成16・6・28最高裁 WP 平成16(行ケ)4 [ベランダ用パイプ取付金具] は、「…に設置されるサポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した横部材と」を、単に「横部材と」とする補正を認めなかった審決に対し、補正前の「…に設置されるサポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した」という要件は付加的要件(任意的記載事項⁹)だとし

⁷ もっともこの事案は新審査基準に沿って審理されたとは限らない。口頭弁論終結日が平成16年3月25日であって、新審査基準が提示されて半年あまりしか経過していないからである。

⁸ たとえば、自明基準で判断をしている知財高判平成17・11・29最高裁 WP 平成17(行ケ)10066 [重炭酸イオン含有無菌性配合液剤又は製剤及びその製造方法] は、他の文献を参照すれば自明だ、という当事者の主張を否定している。

⁹ 任意的記載事項をクレームに記載することは平成6年法改正で認められたと考えられている(特許法36条5項が拒絶理由(同法49条各号)に挙げられていない)。

て審決を取り消した。明細書や図面の記載は、補正前の「…に設置されるサポート部材の下端部に係合可能な係止部を形成した」状態の横部材をメインとして発明を説明しているにも関わらず、である。

判決は、当該要件に関する明細書中の詳細な説明が「…することができる」という表現に止まっていることに着目して、付加的要件と判断したようである。しかし、「…することができる」という記載であったとしても、それ以外の態様が具体的に明細書等に示されていない以上は、当該記載を削除することは、明細書に記載のない他の発明概念も包含する補正だといわざるを得ない¹⁰。

知財高判平成18・12・20最高裁 WP 平成18(行ケ)10125 **【被服用ハンガー】**は、明細書中には一切記載はないが、図面から読み取れる構成をクレイムに付加した訂正を認めた審決を判決も支持したものである。そこまでは他の事案でも散見されるのだが、この事案ではさらに、訂正によって追加された当該構成によって奏される効果についても、他の技術文献を参照した上で認定した技術を周知技術と定め、その周知技術を勘案すれば読み取れる効果であるとして、訂正は新規事項に当たらないと述べた。他の事案で発明の効果の追加が否定されていることと比較して、格段に緩やかな判断といわざるを得ない¹¹。

(3) 相対的に見て、より厳格な判断をし補正・訂正を認めなかった判決

他方、自明基準を採りつつも、相対的には、より厳しい基準を採用した事案も存在する。

東京高判平成15・11・26最高裁 WP 平成15(行ケ)242 **【ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法(第2次)】**は、「(ボス部の…)高さおよび肉厚はほとんど変化しない」という明細書中の記載(およびこれを反映し

前掲竹田『特許の知識』214～216頁参照。

¹⁰ 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅳ節(事例集)新規事項の判断に関する事例1は、この事案とよく似た事例である。

¹¹ 前掲『審査基準』第Ⅲ部第1節5.2でも、発明の効果の追加は「当初明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており、この記載から当該効果が自明な事項である場合」に補正が許されるに止まるという基準が採用されている。

たクレイムの補正)について、主として図面を根拠に、「(ボス部の…)高さおよび肉厚はほとんど変化しないと共に、ボス部の基部の内周面が平坦部の他側方の下面方向に向けて突出する」(下線筆者)と付け加える訂正が新規事項の追加だと判断した。図面を詳細に見ると、訂正された技術事項が記載されていると判断できなくもないが、訂正前の記載と矛盾する(ようにみえる)内容の追加だったため、厳しく判断されたと考えられなくもない。

東京高判平成15・12・22最高裁 WP 平成14(行ケ)521 **【免震方法及び該方法に使用する免震装置】**は、補正で付加された「周方向に配置する」という概念について、図面と明細書の関係を考慮し、図面は明細書の理解を進めるための補助手段と位置づけた上で、当該概念は明細書には示されていないし、図面に示された配置方法との関係では上位概念に該当するとして、図面で開示された配置方法以外の配置方法をも含んでしまうことを考慮してか、当該補正を認めなかった。

東京高判平成16・1・30最高裁 WP 平成14(行ケ)204 **【金属製魔法瓶の製造方法】**は、ほぼ同じ機能を果たす「小孔または切り抜き」という2つの概念について、0.1～2.0mmという数値限定の根拠は、小孔についてのみ明示され、切り抜きについては明示されていないとして、「0.1～2.0mmの小孔または切り抜き」(下線筆者)とする訂正を新規事項と判断した審決を維持する判決である。

(2) で取り上げたように、他の文献を参照しながら補正・訂正を認める判決も存在するが、逆に他の文献を参照したうえで補正・訂正を認めなかった判決もある。

知財高判平成17・11・29最高裁 WP 平成17(行ケ)10066 **【重炭酸イオン含有無菌性配合液剤又は製剤及びその製造方法】**では、クレイム中に、「(但し、該ヘッドスペースが実質的に酸素の存在しないガス雰囲気である場合を除く)」という事項を追加する訂正が否定された審決の当否が争われた。判決は、この訂正は実質的には「ヘッドスペース部に(筆者注:炭酸ガスとともに)酸素が存在すること」という要件を加えるものだから、それが当業者に自明かどうかで判断をすべきと述べた。その上で、判決は他の文献を参照し、ヘッドスペース部を炭酸ガスで置換する際には、炭酸ガスボンベと他のガスボンベ(たとえば酸素)とを使用した場合、ないしはボン

べから供給される炭酸ガスと空気とを混合した場合にはヘッドスペース部に酸素が存在することになると認めながらも、炭酸ガスと酸素以外(たとえばヘリウム)のボンベを使用した場合にはヘッドスペース部に酸素は含まれないと述べ、このような場合を排除するという記載が明細書にない以上は、ヘッドスペース部に炭酸ガスとともに酸素が存在するということが自明とはいえないと結論付け、審決を維持した。

知財高判平成18・6・20最高裁 WP 平成17(行ケ)10608 **【車輛用衝突補強材の製造方法】** は、「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」という訂正事項について訂正を認めない審決を判決も維持した。明細書中に、アルミニウムに関する記載は一切なかった。判決は、鉄鋼材料分野における「不可避的不純物」を明らかにするために多数の文献を引用するが、「不可避的不純物」の一種としてアルミニウムがあることは認めつつも、結局、本発明において特にアルミニウムのみを取り出してその量に言及することは新規事項の追加だと判断した。

(4) 自明基準の下でも補正・訂正を認めるのが困難な判決

もちろん、自明基準であろうが直接的かつ一義的基準であろうが、およそ認められないような補正・訂正も少なくない。

東京高判平成16・6・30最高裁 WP 平成15(行ケ)206 **【紫外線遮蔽性を有する繊維構造体および該構造体を用いた繊維製品】** は、「波長400～1200nmの可視光線」を「波長400～1200nmの光線」と直す訂正について、明細書中の波長の規定ぶりについて可視光線(400～800nm)の波長に注目すべきという記載と、可視光及び近赤外線(400～1200nm)に注目すべきという記載とが入り混じっていたため、訂正を認めないとした審決を判決も維持した¹²。

知財高判平成17・12・19最高裁 WP 平成17(行ケ)10050 **【両面ハイブリッドDVD-CDディスク】** は、構成要件であるCDディスクとDVDディスクについて、両ディスクの厚さの割合を「約3:2」と規定する補正を認めなかった審決を判決も維持した。両ディスクの厚みについては概略図にわずかに示されているが、「約3:2」の割合で記載されておらず補正が認め

¹² この事案は誤記の訂正を認めるかという文脈でも参考になるものと思われる。

られなかった。

知財高判平成18・3・30最高裁 WP 平成17(行ケ)10481 **【超音波振動力利用珊瑚セラミックの機能生体活性負イオン空気発生装置】** は、図面上、脱着水容器とイオン空気室を備えてなる負イオン空気発生装置において、脱着水容器底部にある超音波発振器によって脱着水容器側にある水に振動力を与え、そこからイオン空気室に送られ、そこで別の超音波発振器(負イオン発生装置)によって処理される2段階構成になっていたところ、脱着容器内の水に振動力を与えて負イオンを発生させるという1段階構成に変更する補正が認められなかった事案である。

その他、東京高判平成16・4・22最高裁 WP 平成15(行ケ)241 **【有機スプリング、波スプリング及びその製造方法】**、東京高判平成16・12・27最高裁 WP 平成15(行ケ)31 **【ハンドフリーコンピュータ装置とハンドフリーで情報を検索及び表示するための方法】**、東京高判平成17・2・15最高裁 WP 平成15(行ケ)580 **【スロットマシン】**、知財高判平成17・7・20最高裁 WP 平成17(行ケ)10231 **【摺動体及び磁気ヘッド】**、知財高判平成18・7・31最高裁 WP 平成18(行ケ)10118 **【車両移動伸縮車庫装置】**、知財高判平成20・4・24最高裁 WP 平成19(行ケ)10292 **【プロセッサ、システム及び呼処理機能提供方法】** などは、どのような基準であろうと現行法で補正・訂正を認めることは困難である。

判決ノートその3. 上位概念化、中位概念化

(1) 上位概念化、中位概念化を新規事項の追加だと判断した事例

実施例などで明示されている具体的な構成をそのままの形でクレイムに盛り込むのではなく、具体例を抽象化し上位概念化ないし中位概念化する補正・訂正が行われることがある。以下、判決日順に見ていこう。

例えば、東京高判平成15・11・13最高裁 WP 平成14(行ケ)194 **【透光・吸音パネルの組立構造】** は、審査中に新規事項を追加する補正があったことを理由として下された無効審決を判決も維持したものである。

この事案は、請求項1記載の発明に、透光・吸音パネルの組立構造の1要素として「互いに隣合う多数の孔を各々が有し互いに重ね合わされて設けられる2枚の網目部材と、前記2枚の網目部材間に挟まれて重ね合わされ

る極薄透光フィルムとを有する」という事項を新たに加える補正が行われた。この構成の具体例として、2枚の網目部材がエキスパンドメタルからなるものが図示され、明細書中でもそれを中心に説明がなされていた。またこのエキスパンドメタルからなる具体的構成は下位のクレームである請求項7に記載されていた。したがってこの事案は、当該下位クレームを上位化する補正ともいえる。

判決は、「2枚の網目部材」としてはエキスパンドメタル以外の記載がなく、また「2枚の網目部材」はエキスパンドメタル以外でもよいとの記載もないことから、当該補正は明示されていない概念を含むものだとして違法と判断した。

前掲【**車椅子(第1次)**】については判決ノートその1.を参照されたいが、訂正事項は図面に記載された以外の態様を含む概念だとして審決が取消された事案である。

同様に、前掲【**ワイヤカット放電加工装置**】についても判決ノートその2.を参照されたいが、訂正事項は、ダイスホルダーの加工液中に給電体の一部又は全部が位置する態様を包含すると述べた上で、図面や実施例には、給電体の全部が位置するような構成は記載されていないために新規事項を含む訂正だと判断した。

東京高判平成16・10・20最高裁 WP平成15(行ケ)91【**便座カバー**】は、化学物質の商品名「VONDIC NBA-1」との記載を根拠に「シリコン系物質」と補正したが、その補正が違法であることを理由に取消決定された審決を維持した判決である。「VONDIC NBA-1」はA社製製品との記載があり、判決はA社のカタログから「VONDIC NBA-1」の主成分がシリコン系物質であるところまでは認められたものの、結局、1商品名の記載を根拠に「シリコン系物質」への補正を認めれば、他のシリコン系物質をも含むことになり、下位概念から上位概念への補正であって、記載なき事項を含むことになるとして新規事項だと判断した。

東京高判平成17・1・31最高裁 WP平成16(行ケ)305【**液晶表示装置**】は、「…TFT アレイ基板上の走査電極側端子および信号電極側端子が並置された1辺と対向する辺の端部近傍に亘って上記導電パターンを引き回した」という訂正事項が問題になった。判決は、「辺の端部」を基板の角と解釈した上で、図面上は、導電パターンは基板の右上および左上の近傍を通過

しているが、この図面からは右下および左下を通過することは記載されていないとして、訂正を認めなかった審決を維持した。要するに、「辺の端部」というだけでは、四角形の上辺の端部と下辺の端部を含みうるが、図面には上辺の端部近傍を通過することしか記載されていないと考えたのだろう。

この事案は簡単な図面が付されており、図面を考慮した判決としてはやや厳しい判断がなされた部類に含まれる(判決ノートその2.参照)。

前掲【**車椅子(第2次)**】は、係合ボルトの取り付け位置について、「車椅子本体に突設されている」という要件を加えようとする訂正について、係合ボルトを車椅子本体の前側フレームに取り付ける構成は明示されているが、それ以外の構成は自明でないとして、訂正を認めた審決を否定した。

知財高判平成17・11・29最高裁 WP平成17(行ケ)10146【**ポリウレタン組成物からなる研磨パッド**】は、本文中で詳細に検討したが、かなり厳しい判断がされた。構成要素たるポリウレタン中にさらに含有される成分を加える訂正をすることでクレームを限定しようと試みたところ、審決では当該訂正は新規事項であると判断され、判決も審決の判断を支持した。

訂正で加えられた成分は、実施例に具体的な記載のあるもので、実施例中では「エクспанセル551DE(筆者注:商品名)」と記載されていたが、さらに括弧書きで「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体」と、化学構造が特定されていた。にもかかわらず、「塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体からなる微小中空体がポリウレタン中に分散された発泡ポリウレタンであり」と加える訂正は新規事項と判断された。

判決は、当該商品は塩化ビニリデンとアクリロニトリルの共重合体の1態様に過ぎず、分子量や共重合比の異なる塩化ビニリデン/アクリロニトリル共重合体は他に幾らでもあるのだから、当該共重合体全般を用いることが明細書に記載されているわけではないというのである。

知財高判平成18・2・27最高裁 WP平成17(行ケ)10367【**射出装置**】も、具体的な開示としてはタイミングベルトしかなかったところ、それを根拠に「ベルト」という要件をクレームに加える補正は開示のない事項を含む上位概念化の訂正であり、新規事項の追加だと判断した審決が維持された

判決である。もっともこの事案における、「ベルト」という訂正事項は、本文中で議論するようなクレームの些細な部分に係るものであって、特許性の主張に強く関連するのは他の訂正事項であった。相対的にみれば、若干特許権者に厳しい判断だったかもしれない。同じような事案である前掲【化学的機械的研磨用の多層の止め輪を有するキャリア・ヘッド】で訂正が認められたことと対照的である。

知財高判平成18・6・29最高裁 WP 平成17(行ケ)10607【非水電解液及びリチウム二次電池】では、比較例として記載された発明について、それを実施例、すなわちクレームに含まれるような補正がなされたが、新規事項を追加する補正だと判断された。

単に「記載した事項の範囲内」という条文の文言を追えば、比較例であろうと“記載”されていることに違いはなく、追加が認められそうなものである。もっとも、出願当初比較例として記載している発明は、実施例(当初クレームに含まれる発明)と比較して効果が劣るといふ流れの記載になりがちであり、明細書内での矛盾を解消しようとする、どうしても明細書のどこかで新規な概念を用いた説明を追加せねばならなくなる。この事案も、単にクレームを拡大したからということだけではなく、矛盾を解消する補正それ自体が数多くなされていることを考慮している¹³。

東京地判平成19・9・26最高裁 WP 平成19(ワ)6565【体内脂肪重量計】(侵害訴訟)は、補正によって追加された発明は、当初明細書に開示されてい

¹³ たしかに条文上は、補正・訂正は、それ自体新規事項を追加しないか、あるいは必要な場合他の加重要件をクリアすれば認められ、補正・訂正後発明が実施可能要件・サポート要件(以下では、両者をまとめて「記載要件」とする。)を満たすかどうかは特許要件それ自体として判断すべきものと読むことができる(松下正「補正に関する運用基準(新規事項)運用の緩和」パテント57巻4号21頁(2004年))。

しかし、事案のなかには明細書においてサポートされていない概念を含むような補正は新規事項だと判断しているような事案もあり(たとえば、前掲【便座カバー】をはじめとする上位概念化を否定した事案など)、本事案を待つまでもなく、両者の区別は簡単ではないといえよう。

なお訂正の場合は、特許請求の範囲の実質的拡張変更該当するから(特許法126条4項(134条の2第5項で準用される場合を含む))、上記のような訂正は認められない。

ない「足裏用電極」を備えない発明を含むことになるとして補正を違法と判断し、特許法104条の3によって特許権者の権利行使を認めなかった。

知財高判平成19・10・31最高裁 WP 平成18(行ケ)10446【遊技機及びその制御装置】は抽象論において、明細書等に「A<B」「A=B」という概念しか記載されていないとき、「A≠B」という事項は、明細書等に記載されていない「A>B」という概念を含むために、「A>B」が自明といえない限り新規事項に当たると述べ、当てはめの段階でも、ボーナスゲーム状態において用いられる確率テーブルのボーナス抽選確率は、一般遊技状態のそれよりも低く設定されていることが記載されているのみでは、ボーナスゲーム状態でのボーナス抽選率と、一般遊技状態のそれとが相違する、という事項は新規事項であると判断した審決を判決も維持した。

(2) 上位概念化、中位概念化を認めた事例

他方、少ないながらも上位概念化ないし中位概念化を認めた事案も存在する。前掲【コーティング装置】、前掲【化学的機械的研磨用の多層の止め輪を有するキャリア・ヘッド】については、本文中で述べるようにクレームの些細な要素であり、補正・訂正を認めた判断を正当化することもできなくはない。

東京高判平成17・2・1最高裁 WP 平成15(行ケ)287【暗渠形成装置】は、図面に記載された等脚台形を根拠に明細書の詳細な説明の部分に「略台形」(不等脚台形も含む概念)という用語を追加する訂正は、明細書の他の部分を参照すれば、図面記載の発明は、当該部分を完全な等脚台形に限定しているとはいえないとして訂正を認めた。なおこの事案はクレームではなくいわゆる詳細な説明の部分の訂正が問題となったが、この要素はクレーム解釈においては比較的重要な要素であることを付け加えておく。

前掲【積層方法】は、図面記載の真空積層装置の構造をクレームで詳しく特定する訂正について、訂正を認めなかった審決が取り消された事案である。審決は要するに、訂正クレームは実施例1に記載された態様以外の態様で使用できる装置であるから、新規事項を含むというのである。見た目では、図面記載の装置をそのまま特定する発明であり、装置の部材についての説明も明細書中にあることから、装置に関する発明であれば認めてもよいようにも思える。

しかし審決の言わんとするところは、この事案は装置の発明ではなく方法の発明であるところ、具体的に開示された方法以外の方法をクレームに含むから新規事項だということにあるように思える。反面、判決ではあたかも装置の発明として新規事項かどうかを判断しているように見え、審決と判決のそれぞれの視点が異なっており議論が噛み合っていないところがある。

この事案は、他の文献を複数引用しながらかなり大胆に技術常識を認定した上で、その技術常識を勘案すれば新規事項の追加ではないと述べており、本文中で触れるように相対的に見てかなり緩やかな基準を採用している。

東京地判平成20・3・31最高裁 WP 平成19(ワ)22449 [ホースリール] (侵害訴訟) は、「フレームの脚部を前記開口部を閉鎖する位置と閉鎖しない位置との間で移動可能に取り付けた」という要件を付加する補正は新規事項ではないと判断した。この事案では、図面には上記脚部を回動させることにより上記開口部を閉鎖する態様しか示されていなかったが、判決は、明細書の記載からは回動させる構造が必須とは書かれていないとして、回動させることによって開口部を閉鎖する以外の構造を含むクレームの補正を認めた。明細書には、「回動する構造」以外の構造については言及がないにもかかわらず、である。本事案は、相対的に見れば緩やかな基準を採ったといえる。

(3) 下位概念化

下位概念化については、実施例などの具体例まで限定しようとしても、限定概念が明細書等に示されていないければ、新規事項の追加だと判断される。

東京高判平成16・6・16最高裁 WP 平成14(行ケ)217 [車両形クレーンのジブ格納装置] は、構成要素である「ジブホルダ」を、「上記ジブの重心より基端側でかつ重心近傍を保持するジブホルダ」に限定しようとしたところ、図面を参照した上で、「上記ジブの重心より基端側で」という部分は記載されているものの、そこから「重心近傍」という概念を導くことは

できないとして、限定的訂正を認めなかった審決を維持した判決である¹⁴。

もっとも、その他の事例ではすんなりと補正・訂正が認められており、一般に、実施例そのままのレベルへの下位概念化についてはそれほど大きな問題は存在しない。

前掲 [ハロゲン化銀カラー感光材料] については、判例ノートその1. を参照。

前掲 [記録再生装置の防振装置 I] は、「端部に型成形により」を「端部のみに射出成形により」とする補正について、実施例として挙げられている図面に記載されているとして、訂正を認容した審決を判決でも維持した。

前掲 [誘導電力分配システム] は、「非導電性の材料または非鉄金属」を、明細書で具体的に例示のあった「アルミニウム」に限定する訂正を認めた審決が維持された(明細書中において、限定対象たる「両凹部に対向する面」と、「アルミニウム」の関係がやや不明なところがあるが)。

前掲 [スロットマシン] は、実施例記載の実施態様をそのままクレームに反映させたものであり、訂正を認容した審決を判決も支持した。

また下位概念化とは少し異なるが、東京高判平成17・2・24最高裁 WP 平成14(行ケ)329 [ベクロメタゾン17, 21ジプロピオネートを含んで成るエアロゾル製剤] は、「〔1〕BDP、〔2〕HFC-134a、及び/又はHFC-227、〔3〕エタノールを含むエアロゾル製剤」を、「(上記3成分)のみからなるエアロゾル製剤」とする補正について、新規事項ではないと判断した¹⁵(下線筆者)。

判決ノートその4. 数値限定

(1) 数値限定する補正・訂正が認められなかった事案

東京高判平成16・2・5最高裁 WP 平成14(行ケ)431 [多層フェイススト

¹⁴ 事案としては、「近傍」という曖昧な概念が、裁判所の心証を害したように読める。

¹⁵ なおこの事案は、3成分のみに限定すると実施例のうち最適の実施例がクレームの範囲外となってしまうから実質上クレームの変更である、とする反対当事者の主張を斥けている。

ック]は、本文中で紹介するので省略するが、数値自体が明示されているだけでは補正・訂正の根拠とはなりえず、範囲として記載されていないと根拠としてみなされない。したがって、明細書に限定の根拠たる数値が明示されている場合でも、条件の括り方によって明細書等に記載されていない発明を取り込んでしまうと、新規事項といわれかねないのが裁判例の傾向である。

東京高判平成16・3・30最高裁 WP 平成14(行ケ)453 [下着用金属構成物及びその製造方法]は好例を提供している。この事案の発明は、ブラジャーのように金属を構成物に含む下着類の縫製において、縫製時に折れたミシン針等が下着類に残存しないよう磁気検針器で検針する際、ホックやワイヤーが磁性を帯びていると残存ミシン針と区別が付かず検針がうまくいかないことから、ホックやワイヤー等の金属構成物の磁性を一定値以下に限定するというものであった。検針は2段階で行われ、高感度検針をクリアするためには、ホック等の磁性が鉄球換算1.1mmφ以下、低感度検針をクリアするためには、ワイヤー等の磁性が鉄球換算2.4mmφ以下にしなければならないところに特徴がある。

訂正前発明は、単に「非磁性」の金属構成物、としか規定されていなかったところ、訂正発明ではより具体的に、「ホックの全体の磁性を鉄球換算1.1mmφ以下に構成され、保形ワイヤーの全体の磁性を鉄球換算2.4mmφ以下に構成された」と限定したが、これが審決で認められず、判決でも維持された。

一見すると訂正に問題がないようにも思えるが、実施例では低感度検針はホックとワイヤーの両方が備えられた、いわば完成品の状態で行われており、ブラジャー全体に含まれる金属構成物の磁性が鉄球換算2.4mmφ以下で発明の効果が発揮されると記載がある。訂正発明は、ホックが鉄球換算1.1mmφ以下、かつワイヤーが鉄球換算2.4mmφ以下ならばクレ임을満足することとなり、ブラジャー全体では磁性が鉄球換算3.5mmφのものが含まれてしまうが、それは明細書に記載がないと判決は言うのである。

ホックやワイヤーは金属ではない樹脂などでも構成可能だから、ホックの磁性が0、ワイヤーの磁性が2.4mmφ、合計して全体の磁性が2.4mmφという場合があり得るので、クレーム記載の発明に矛盾があるわけではない。したがって、訂正事項にさらに、「かつ、下着類全体の磁性を鉄球換算2.4

mmφ以下に構成された」という要件が付加されていれば（この要件自体は新規事項ではない）、訂正は認められたのではなかったか。

このように、数値限定においても、上位概念化と同様に、新規事項かどうかの判断は相当厳格に行われている。

前掲[ポリウレタン組成物からなる研磨パッド]は、4.で触れた点以外にも訂正事項があった。訂正事項は、「弾性率の変化率(60℃における弾性率/20℃における弾性率)が0.47以上であって」という要素を付加する訂正であった。この根拠とされたのが、下記の表である(単位はMPa)。

	20℃	40℃	60℃	変化率(筆者付)
実施例1	404	299	190	0.470
実施例2	390	308	205	0.526
比較例1	410	271	160	0.390

しかし判決は、これを新規事項だと判断している。この「変化率」それ自体は本発明の特徴として挙げられてはいるものの、「60℃における弾性率/20℃における弾性率が0.47以上」で効果を奏するということはどこにも記載されていない。この事案は、実施例の数値を根拠に限定範囲を後に作出することは新規事項に該当すると判断したものといえる(よく似た事案として、前掲[インジェクションブロー成形品I]、同[II])。

知財高判平成18・4・27最高裁 WP 平成17(行ケ)10709 [透明材料のマーキング方法]は、審査中の補正が新規事項の追加にあたるとして無効審決を受け、判決でもそれが維持されたものである。補正にかかる事項は、本件発明のマーキング方法の対象となるマーキング対象物の厚さを「2mm以下」および「1mm以上」とするものであった。この根拠として挙げられたのは、発明が解決する課題として、従来の方法では1~2mmのマーキング対象物にマーキングすることは困難であった、という趣旨の記載である。

判決は、本発明を説明する文脈では、1~2mmのマーキング対象物にマーキング可能なことは記載されていないばかりか、実施例においてマーキングされていた対象物の厚さが2mmだったことを指摘して、かかる補正は新規事項に該当すると結論付けた。たしかに明細書を読む限り、「1~2mm」というマーキング対象物の厚さはそれほど強調されていない。かりにこの補正を認めると、今度はサポート要件が問題になりそうな事案である。

(2) 数値限定する補正・訂正が認められた事案

もっとも、明細書の記載が充実していれば訂正が認められやすいのは当然である。

典型的な例は前掲【紙おむつ用弾性糸巻糸体】であって、本文中で紹介する。

このように実施例の記載が補正・訂正の根拠としてかなり冷淡に扱われている一方で、明細書の詳細な説明での記載のみによって、訂正の根拠と認められた事案が前掲【ディープ紫外線リソグラフィ】(旧審査基準適用)である。訂正事項は、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミリジュールではある」(下線筆者)というものだが、実施例には各パルスのパワーについて一切記載がなく、詳細な説明の記載のみを根拠としている¹⁶。

同じように、知財高判平成18・3・1最高裁 WP 平成17(行ケ)10503【半導体装置のテスト方法、半導体装置のテスト用プローブ針とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード】は、クレイムに「表面粗さを0.4 μm 以下としたこと」という要件を加える訂正を認める審決が判決でも維持された。判決は、実施例において表面粗さを0.4 μm 「程度」以下で急激に発明の効果が発揮された、という記載を訂正の根拠としている。しかし、明細書の詳細な説明には、プローブ針の表面粗さについてはこれ以外にほとんど記載がなかった。しかし、本事案は下位クレイムに当初から、「表面粗さは0.4 μm 以下」ということが記載されていた。補正・訂正が認められなかった他の事案と明暗を分けたのはこの点だったのだろう。

また典型的な数値限定事例とは異なるが、知財高判平成18・8・31最高裁 WP 最高裁 WP 平成17(行ケ)10767【薄膜トランジスタ】は、「ニッケルの濃度は $1 \times 10^{16} \text{cm}^{-3} \sim 1 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ であり、前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限値は、前記ニッケルを除去することにより…」(下線筆者)という下線部を挿入する補正について、明細書中に、ニッケル除去工程はニッケルの濃度範囲が上限値を上回る場合に限られるということが記載されているかどうか争いになった。判決は詳細な説明部分の記載を重視し、またニッケル除去工程が含まれない製造方法も実施例に含まれているこ

とから、ニッケル除去工程はニッケルの濃度範囲が上限値を上回る場合に限られるという出願人の主張を認めて審決を取消した。

しかしこの事案の明細書の実施例をよく見てみると、ニッケル除去工程を行っている実施例においても、実際のニッケル濃度を測定していない。つまり、厳密に言えば上限値を上回っている場合にのみ、ニッケル除去工程を行ったかどうかは、実施例からは定かではない。

¹⁶ 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅰ節4.2。