

特許法における補正・訂正に関する
裁判例の分析と提言(2・完)
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、前号)
- 4. 自明基準 (以下、本号)
 - 4.1. 自明基準に関する論点と判断の傾向
 - (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

4. 自明基準

補正・訂正を認めるかどうかは、特許性の審査の中でも進歩性の判断と並んで事案ごとの特殊性・専門性や審査慣行、あるいは判断のブレという要素が大きく、法律的な議論が困難な分野と言わざるを得ない。それでも、裁判例を渉猟してみるといくつか傾向めいたものが浮かび上がってくることも、また確かである。

そこで以下では、これまでの裁判例を[1]自明基準が問題となった事案、[2]上位概念化・下位概念化が問題となった事案、[3]数値限定が問題となった事案の3つの類型に分けて議論しよう。この類型は審査基準に示された類型でもあるが、本稿ではあくまで便宜上の類型である。したがって、複数の類型にまたがって議論されるべき事案も存在することに注意されたい。

まずは[1]自明基準が主として問題となった事案である。

4.1. 自明基準に関する論点と判断の傾向

[1]自明基準が主として問題となった事案は、前号掲載の研究ノートその1およびその2で概要を紹介した。そこで示したように、各裁判例を俯瞰してみると、ある程度の傾向が掴めてくる。この傾向を詳細に分析すれば、基準をより具体的に把握することができるだろう。

傾向の一つは、補正・訂正事項が明細書中に文言として存在しなくとも、図面を参照した上で図面から把握できる事項であれば、補正・訂正を認める事例が多い、ということである。反面、次章で触れるが、実施例を補正・訂正の根拠とする場合、実施例それ自体に限定する場合はともかく、そこに記載されている概念をやや拡大した形での補正・訂正が許されることは滅多にない。

もう一つは、明細書の記載から自明かどうかを判断するに当たり、当業者の技術常識を把握するため等の目的で他の文献を参照する事例がある。

さらに一つ挙げるとすると、補正・訂正にかかる要素がクレーム中の重要な要素である場合には、自明かどうかは比較的厳格に、些細な要素である場合は比較的緩やかに判断されている、ということも言えそうである。

そこで本章では、上記の点につき、特徴的な事案を例に取り上げながら、出願時限度説と文言限度説からはどのように説明されるか、詳しく検討する。

(1) 補正・訂正の可否判断にあたり図面を参照した事例

まず、ここまで取り上げた事案のうち、裁判所が図面を参照した上で補正・訂正を認めた事案は、旧審査基準適用の事案では、東京高判平成13・5・23判時1756号128頁[コーティング装置]、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]、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]、同最高裁WP平成13(行ケ)505[同]〔判決日順〕と計4件を数える。

新審査基準適用の事案では、前掲[圧流体シリンダ]、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]、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18・12・20最高裁WP平成18(行ケ)10177[釣り・スポーツ用具用部材]、前掲[被服用ハンガー]、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」知財高判平成19・10・31最高裁WP平成18(行ケ)0556 [管路における不平均力の支持装置] (判決日順) の7件である。

他方、図面を参照してもなお、補正・訂正が認められなかった事案は、旧審査基準適用の事案で東京高判平成12・11・9最高裁WP平成18(行ケ)33 [車椅子(第1次)]、東京高判平成14・2・7最高裁WP平成18(行ケ)371 [ワイヤカット放電加工装置]があるが、この2つは判決ノートでも触れたように、新規な概念を含む中位概念への補正・訂正の文脈で議論すべき事案だと考えられる。

新審査基準適用の事案では、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)]、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]、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]、知財高判平成18・3・30最高裁WP平成17(行ケ)0481 [超音波振動力利用珊瑚セラミックの機能生理活性負イオン空気発生装置]と4件であるが、このうち、前掲[両面ハイブリッドDVD-CDディスク]は上述のように、どのような基準を採ろうともおよそ認められるようなものではなかった。

このほか、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]、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]も図面を参照した事案であるが、これらの事案は判決ノートでも触れたように、下位概念化の問題として考えたほうがよい。

このように、図面が参酌されることで、文言として記載されていない事項でも補正・訂正が認められた事案は、それが認められなかった事案より多い。もちろん、上記の裁判例のすべてが正当化できるわけではないが、後述するように、補正・訂正の根拠として実施例がかなり冷淡な扱いをされていることと対照的である(5.参照)。

では、補正・訂正の根拠として図面中の記載が援用されるのはなぜだろうか。筆者の経験からすると、機械や物品に関する発明においては、文章で説明されるよりも図面を引き合いに出したほうがよりわかりやすく、そのため明細書も図面を説明する形で記述されることが一般的である。当然、図面から一目瞭然の事項についてはわざわざ文章で繰り返さないことも少

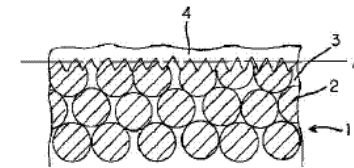
なくない¹。機械発明が化学・バイオ発明に比べて、一般に明細書が短いのはこういった特性が影響しているのだろう。たしかに、図面は文章に比べ、スペースのわりに情報量が豊富である。

以下、例を挙げて検討しよう。

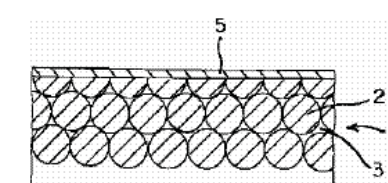
)
たとえば、前掲[釣り・スポーツ用具用部材]では、下記の図面中、2で示される強化繊維自体が「研磨されてなる」という事項をクレームに追加する訂正が認められている(図面で円形内に斜線が引かれている部材が2に相当)。

なお、以下の図面はすべて裁判所WP (<http://www.courts.go.jp/>) から引用した。

<図1(研磨前)>



<図2(研磨後)>



明細書中には、図1の部材全体をAの線まで研磨することが記載されており、問題になったのは強化繊維自体が研磨されているか否かであった。

¹ 長沢幸男/松田一弘 [判批] 『特許判例百選』[第3版](別冊ジュリスト170号・2004年・有斐閣・46事件) 95頁。

明細書の文言としては、強化繊維自体が研磨されていることは記載されていないからである。しかし図2を見れば、円形の強化繊維が表面に露出している部分だけ削れて半円状になっていることから、強化繊維自体も研磨されていることは一目瞭然である。この事案は、図面が訂正の根拠としてよく機能した事案と考えられる。

ではこの事案は出願時限度説に依拠したものだろうか、それとも、文言限度説を採用したものだろうか。

この事案は、どちらの立場からも説明できそうである。

出願時限度説からすれば、図面に記載したと認められる発明は、いずれにせよ特許法29条の2の先願の地位があり、それをクレームに盛り込んで先願の範囲は変わらない。この事案においては、「強化繊維自体が研磨されてなる」という事項は図面から明らかであり、したがってそれをクレームに盛り込んで先願の範囲はなんら変化がない。当然、出願時に開示した範囲にも変化はない。出願時限度説であれば、この事案の正当化は容易である。

他方、文言限度説には、図面という文言ではない要素について補正・訂正の根拠としてどのように考えるか、という論点が内在的に存在する。しかし図2に記載された程度の事項を「文言として記載されていない」として新規事項と考え、出願人としては、出願当初から、図面に記載されている情報を延々と明細書に記述しなければならなくなり、徒に明細書が冗長化する。しかも、それでたいした情報が追加されるわけでもないのである。文言限度説を極めれば、図面そのものは補正・訂正の直接の根拠とはならず、あくまで図面の説明にかかる文章がその根拠となるに過ぎない、という結論が導かれかねない。こうなるともはや、発明の保護というよりは明細書作成技術の保護になりかねず、目的と手段が逆転してしまう。

しかし、文言限度説を採用するにしても、ここまで教条的な立場を徹底する者はいないだろう。文言限度説であっても、この訂正を認めることは困難ではない。

修正文言限度説からは、ここに例示した事案のように、「削れている」か「削れていない」か、二者択一概念について、いずれなのかが図面からはっきりしている(この場合は、「削れている」)のであれば、その点については、およそ先願主義を潜脱しそうもなく、かつその判断が審査官・

審判官レベルで簡単に判断できる場合と言えるから、追加を認めるべきという結論が導かれる。

このように、図面を補正・訂正の根拠とする場合は、出願時限度説と文言限度説(および修正文言限度説)とで、導かれる結論に差異が現れにくい。いずれの立場にしても、補正・訂正にかかる事項が「図面から読み出せるか」という判断を経由することに変わりはないからである。

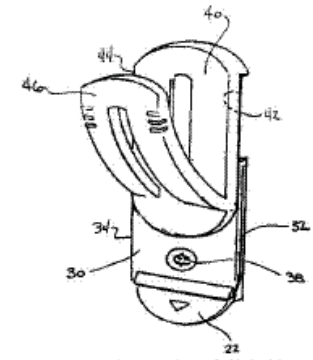
なお、図面はあくまで発明の一実施形態を具現化したものに過ぎないはずである。図面から、当業者が誰しも「そうに違いない」と読み出せる事項はともかく、かりに、たとえば図面記載の形状から、問題となっている事項について人によって把握される概念が複数存在するのであれば、それだけで補正・訂正は否定されるべきである。把握される概念が複数ある中からそのうち1つを選択することはすでに別の発明行為であり、それを自明だとして補正・訂正を許すことは先願主義の趣旨に反する。このような場合は、出願時限度説であろうと文言限度説であろうと、補正・訂正は認められないという結論に至るだろう。

)

他方、前掲[引き伸ばし剥離接着剤を用いる物品支持体]はどうだろうか。

問題となった訂正事項は、「引き伸ばすための手段(22)は前記基礎部材(30)の周囲を越えて伸びており、そして前記スライド手段(筆者注:32と42、34と44がほぞと溝の関係になっている)をスライドさせて前記支持部材(40)を前記基礎部材から取り外す際に露出するものであり」という事項であって、これをクレームに追加できるかどうか争いになった。

要するに特許権者は、支持部材40が図面下方にスライドして基礎部材30と完全に噛み合った使用状態時において、引き伸ばすための手段22が支持部材40の裏に完全に隠れた状態になる、という要素をクレームに加えたかったようである。



しかし、上図以上に支持部材40が基礎部材30と完全に噛み合った状態の図面はない(但し、しるし38が隠れる状態になることは示されている)。判決はこの訂正を認めたのだが、厳しく言えば問題がないとは言えない。

たとえば判決も自認するように、支持部材40が基礎部材30と完全に噛み合った状態になったとしても、支持部材40が、引き伸ばすための手段22が完全に隠れるような寸法になっているかどうかは、明細書の記載や図面からははっきりしない。つまり、引き伸ばすための手段22は、可能性として、隠れる場合と隠れない場合の両方あり得るのである。本発明にかかる製品は、両面テープで壁に固着され、40のフックにハンガーやカレンダーを掛けて使用される物品だが、たしかに22が完全に隠れたほうが美観の上では優れているのかもしれない。しかしカレンダーのように、40に掛けるものの大きさや長さによっては本発明にかかる製品の下半分がまるごと隠れてしまうこともあり得るわけで、その場合は、美観上も22が40によって隠されている必要はないはずである。

この「22が隠れる状態になっている」という事項は自明の範囲を超えているかどうか、筆者は超えていると考えるが、人によって判断が分かれる領域かもしれない²。

それでは、この事案を出願時限度説ではどう考えるか。出願時限度説であれば、問題となっている事項が、発明の本質的部分(特徴的部分)かどうかのポイントになるのかもしれない。だとするとこの訂正の成否は、ここで問題となっている「22が隠れる状態になっている」という事項がクレームされた発明の特徴部分かどうかにかかっている。この訂正が認められるかは、訂正事項の重要性次第ということである。この事案にかかる訂正事項が発明の本質的部分かどうかの判断は、本稿では控えておく。

ただし判決は、当該事項が発明の特徴部分かどうかについて判断していない。他の事案を含め、訂正の審理においては、いわゆる独立特許要件の判断のところで公知技術との比較が行われ、その過程で発明の特徴部分が判明することは少なくない。しかし、判断そのものは訂正の成否とはまったく別に行われている。この点が、明細書から内在的に補正・訂正の範囲

² もっとも、訂正事項には「22が隠れる状態になっている」とは書かれていないが、判決はそう理解している。

を定めにくく、その結果、判断に時間がかかり、かつ判断者ごとのばらつきが出やすいという出願時限度説の弱点ではなからうか。

他方、文言限度説においては、訂正は否定されそうである。明細書上には文言として「22が隠れる状態になっている」という概念に類する記述はなく、図面にもそのような状態は示されていないからである。また修正文言限度説であっても、この事案では訂正にかかる事項は単なる文章上の表現を改めるものではなく技術的事項にかかるものであって、クレームの要素として些細な要素とは言えない。したがってこの事項は発明の特徴部分に該当する可能性がある。そして、修正文言限度説においては、この「可能性」が存在するといえるだけで訂正は認めるべきではない、ということになるのである。

このように考えると、この事案では、) の事案よりは出願時限度説と文言限度説で差が出る可能性があると言えそうである。

)

上記)) の事案は、当否に議論はあるにしても、立場によっては正当化が可能な事例であった。しかし、前掲[被服用ハンガー]は、いずれの立場を採るにせよ問題を抱えていると言わざるを得ない。この事案は、明細書中に文言としては一切記載がないが図面から読み取れる構成をクレー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。

問題は、「ばね保持片と前記一對のばね係止爪とを、前記開口部から見てピンチ片の左右方向で重ならない関係に配置し、」という訂正事項をクレームに加えることで、特許権者が、当初明細書には記述のない「成形金型の抜き方向において、お互いに重なり合わないよう成形部分を配置させた構成は、成形金型を一對で済ますことができる」という新たな効果を主張し始めた点である(特許権者は、「効果を明確化したものだ」というが)。

判決は、当該構成によって奏される効果について、他の技術文献を参照した上でそこに記載されている技術を周知技術と定め、さらにその周知技術を勘案すれば当該効果は読み取れるのだ、として、たとえ新たな効果を奏するような訂正でも、新規事項に当たらないと述べている。そうはいつでも、訂正明細書には、訂正後発明の当該新たな効果を窺わせる記載は

一切ないのである。他の文献を参照しなければ、訂正後発明の効果がわからないというのでは、訂正後発明は新たな、ないし別の発明だと言わざるを得ない。

出願時限度説の立場からしても、先願の判断においては、先願に発明の効果が記載されていない以上、たとえ構成が同一であったとしても、技術的思想が異なるとして後願を同一発明とは認めないだろう。そうであれば、新たな効果を奏する構成を追加することは、先願の範囲の拡大を意味する。また、出願時に開示されていない発明の効果の主張を導く訂正は、当該訂正事項が出願時に開示されていない事項であることを自認しているに等しい。出願時限度説からは訂正を認めるべきでないという結論が導かれそうである。

もちろん文言限度説の立場からも、この訂正は否定される。図面を参照して、明細書中に文言として記載がない発明の構成を追加することはまだ、許される余地がある。先に述べたように、機械や物品にかかる発明は、図面のほうが情報量が多い場合があるからである。しかし、発明によって奏される効果が、図面から一目瞭然である、すなわち判断者によって判断がブレないということは、発明の構成とは違ってかなり少ないのではないかと。また、当該発明の効果を把握しているかどうかは、まさしく発明としてそれを把握しているかどうかにつながる。発明の新たな効果を追加するような補正・訂正は、それ自体、新規事項というべきではないだろう³。

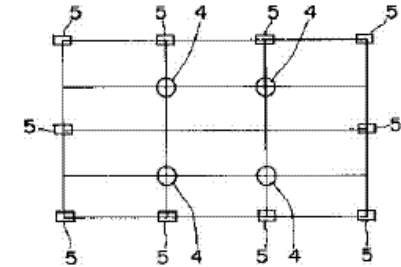
本件以外に、発明の新たな効果を奏するような事項を追加する補正・訂正を認めた事案は存在しない(発明の効果を追加する補正・訂正が否定された事案として、東京高判平成13・12・27最高裁WP平成12(行ケ)96[中通し釣竿])。この事案は他の事案と比較して群を抜いて緩やかな判断を示したもので、その当否は大いに議論されるべきであろう。

³ 前掲『審査基準』第 部第 節(事例集)新規事項の判断に関する事例20~26が作用・効果に関する事例であるが、たとえば事例21は効果を追加する補正を認めるべき例として挙げられている。しかし作用効果に関しては、記載された事項、ないしは当業者にとって記載されていると同然かどうか、という観点からではなく、まさしく出願人が出願時に発明として把握できていたかどうかにかかわるものであり、安易に「記載されていると同然」と認めるべきではないように考えられる。

)

もちろん、図面を参照した上で補正を認めなかった事案も存在する。前掲[免震方法及び該方法に使用する免震装置]は、下記のような図面から、補正でクレームに付加された「滑り支承を周方向に配置する」という概念は把握できないと判断した。

図は、建物を鉛直方向から見たときに、発明にかかる免震装置を建物のどの位置に配置するかという例を示すものである。このうち問題になった滑り支承の位置は、4である。この図面から、「滑り支承を建物の略中央部分に周方向に複数配置する」という概念が読み取れるかどうかという点が問題



になった。「周方向」という文言自体は明細書には存在しない。

図面を見る限り、言われてみれば、滑り支承4は中央部に対して周方向に複数配置されているようにも見える。しかし補正の可否判断に当たっては、「周方向に配置」という概念以外の概念が読み取れるかどうか(当該概念以外の概念が読み取れなければ、それは新規事項ではない)、という点から問題を考えるべきであろう。上図を見て、滑り支承の配置を説明せよと問われた場合、「周方向に配置されている」と答える当業者もいるであろうが、たとえば「略対角線上」と答える者もいるだろう。このように、当業者によって図面から異なる概念が把握される場合に、どれか一つの概念を抽出する行為は、すでに別の発明行為と言えるのではないかとすれば、補正を許すべきではない。

判決は、「周方向」といった場合、図面に示された位置のほか、各辺上に配置される場合や各頂点上に配置される場合をも含むが、それらの例は示されておらず、「周方向」というのみでは図示された配置例に比べて他の多くの態様を含んでしまう、という点を強調しているが、問題意識として本稿と共通すると言えよう。

もっとも相対的な問題として、図面を参照して補正の範囲を考慮した他の事案と比べると、この事案の判断はやや厳しい。しかし後述するように、

この事案を上位概念化の問題(化学発明の補正・訂正に多い)と捉えると、裁判例の傾向からはそう厳しい判断とも思えなくなってくる。

(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

前掲[被服用ハンガー]が提示した、「明細書の記載から自明かどうかを判断するに当たり、当業者の技術常識を把握するため等の目的で他の文献を参照する」ことの当否について、ここで検討しておく必要がある。

ここまで挙げた事案のうち、他の文献を参照した上で補正・訂正を認めた判決は、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]、知財高判平成17・7・21最高裁WP平成17(行ケ)10075[積層方法]、前掲[被服用ハンガー](判決日順)の3件を数える。

他方、認めなかった判決は、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]、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](判決日順)の2件である。

このうち、前掲[被服用ハンガー]の判断にはかなりの問題があることはすでに述べたが、この判決が依拠している「周知技術」は、審査における引用文献1件と、審査取消訴訟で証拠として挙げられた当該発明の出願後に公開された公開特許公報1件の計2件から認定がなされている。しかし、これらは審査段階で周知技術認定の文献として用いられているわけではない。

前掲[カメラの露出演算装置]は、訂正を認容しなかった審決に示された理由を否定しつつも、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かった。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)を参照しているが、それがどのように判決に影響を与えたかは図りかねるところがあり、必ずしも補正・訂正の可否判断にあたり他の文献を参照できる、という態度を示した裁判例とは言えないかもしれない。

前掲[積層方法]は、訂正事項が明細書および図面に明示されていないため、技術常識として明細書等から自明かどうかが問題となった事案だが、判決は、3件の公開特許公報を引用した上で、出願時に当業者にとって自

明な事項であるから訂正を認めるべきだとして、審決を取り消したものである。なお審査の段階では、他の文献を一切参照することなく訂正が拒絶されている。

たしかに、出願時限度説の立場であれば、進歩性の判断やクレーム解釈の場面と同じように、「先願の範囲」を判断するために他の文献から周知技術を定める作業に違和感はないだろう。進歩性や侵害判断の場面は、競業者ならば容易に発明し得たか、ないしはクレームをどのように把握するか、すなわち第三者=当業者の視点から判断する場面である。この第三者はヴァーチャルな存在である以上、出願時の技術常識は、あらゆる文献を参照して設定せざるを得ない。これと同じことを補正・訂正の可否を判断する場で行うのだ、ということになる。

また「直接的かつ一義的」基準から、当業者をして「自明な事項」まで補正・訂正を認めるように審査基準が改訂されたために、当業者の技術常識を把握するために他の文献(ほとんどが公開特許公報)を参照しそれを認定するという方向へ思考が流れがちになることは理解できなくもない。

もっとも、補正・訂正を行う場面で、ありとあらゆる文献を参照できると考えると、そこで再度の発明行為が行われる虞れがあり、先願主義の趣旨が骨抜きにされかねない、と考えるならば、出願時限度説でも補正・訂正を否定することも可能である。したがって出願時限度説でも論者によっては立場は分かれるかもしれない。

ともかく、前掲[積層方法]の立場を正当化するのであれば、出願時限度説を採用したほうがよい、ということは言えそうである。

しかし、文言限度説の立場からは、補正・訂正の場面と、進歩性の判断やクレーム解釈では場面が異なることに留意しなくてはならないはずだ、という批判を受けることになる。文言限度説は、補正・訂正にかかる事項が明細書等に記載された文言の範囲内かどうか、という基準で判断することから、基本的には明細書等から内在的に導き出せる事項に限って補正・訂正が許されると考える。

加えて、周知技術かどうかを認定するためにあらゆる文献を参照可能だということになると、審査・審判の場面で判断に時間がかかり、また判断もばらつきやすくなるため、審査・審判のスピードアップを狙った平成5年法改正の趣旨を潜脱することになる(ただし、補正・訂正を許さないと

いう否定的な判断をする場合に他の文献を参照することはあり得よう。

また、本稿の採用する修正文言限度説であれば、審査官・審判官が速やかに、かつ判断が分かれそうもない場合は、補正・訂正を許すかどうかについて他の文献を参照してもよい、ということになる。しかし、修正文言限度説の条件を満足しそうな補正・訂正は、たとえば明細書等に記載された専門用語を客観的に把握する目的(つまり辞書的に使われる場合)など、明細書の記載に直結する場合に限られるのではないだろうか⁴。

したがって、補正・訂正の可否を判断する場合に他の文献を参照できるか、という論点については、出願時限度説と文言限度説とで、立場が分かれることになる。

もっとも、他の文献を参照して初めて、補正・訂正の可否が明らかになるような場合と、裁判官が補正・訂正が適法であることを確認する際のダメ押しとして他の文献(周知技術)を参照する場合とでは、考えを微妙に変える必要があるかもしれない。本稿で注目しているのは前者の場合であり、前掲[積層方法]も、おそらくは前者に含まれよう。本稿はこの立場には批判的である。

他方、後者については許容の余地がある。裁判官は審査官・審判官に比べれば技術に疎く、判断に慎重な裁判官であればあるほど、後者のように多くの文献を参照した上で心証を固めたいだろう。ダメ押しとして他の文献を参照する程度は、本稿の立場も許容できる余地がある。

もっとも、そもそも両者を区別することは困難だという問題点が残る。今後の研究課題としたい。

(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

すでに触れた裁判例を見ると、判決文上は自明かどうかが決め手になっているように見えるが、その判断は厳しいものから緩やかなものまで、一見してばらつきが小さくないように感じる。「自明かどうか」という判断

⁴ なお新審査基準は、周知・慣用技術に関する文脈であるが、「その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正ができるのは、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合、すなわち、当初明細書等に接した当事者が、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する場合に限られる。(前掲『審査基準』第 部第 節 3 .)としている。

は曖昧であり、ともすると、裁判所が判決を下す場合のレトリックになりさがり、結果として出願人・特許権者側の予測可能性が低下しかねない。

しかし、(2)×(3)で取り上げた論点とは別に、ある程度裁判所の傾向めいたものが読み取れないわけではない。それは、クレイムの補正・訂正においては、発明の構成として重要(と裁判所が考える)要素に関しては、「自明」かどうかの判断を厳しくし、それほど重要ではない要素については、判断が緩やかになっているということである。

)

たとえば、旧審査基準適用の事案で、新審査基準で引用されている前掲[コーティング装置]を取り上げよう⁵。この事案では、「ワーク」の語を「矩形ワーク」に変更する訂正が認められている。ワークの形状は、図面に正方形のものが記載されているが、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、ワーク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して訂正が認められているのである。

「ワーク」から「矩形ワーク」への訂正だけ取り上げてみれば、矩形という概念には長方形と正方形の2つの概念が含まれるところ、明示的な記載は正方形だけであるから、他の多くの事案に倣えば、新規な概念を含むとして訂正が認められないほうが自然であるように思う(後述する中位概念化の問題も参照)。文言限度説を採用する場合には、賛成し難い結論に映るだろう。

しかし、この判決を正当化することができないわけではない。クレイムを見ると、発明はコーティング装置の構造に関するものであり、ワークは、当該装置を用いてなされるコーティングの対象として記載されているに過ぎない。また訂正は、「ワーク」を「矩形ワーク」に直す以外にも、装置の構造に関して大幅に構成を追加するものであり(追加された他の構成について、訂正の適法性は争われていない)先行技術との差異は、構造を訂正することで強調されている。

⁵ 前掲長沢/松田[判批]94~95頁。

⁶ 前掲『審査基準』第 部第 節 4 .2。

だとすると、「ワーク」であろうが「矩形ワーク」であろうが、特許性にはほとんど影響しない、すなわち、「ワーク」なる要素は、先行技術との対比で特徴を主張できるような要素ではないと言える⁷。他方、このクレームがかりに特許されたとしても、コーティング対象に過ぎない「ワーク」が排他権の構成要素として強く機能する場面はほとんど考えられない⁸。このように、特許性にも排他的範囲にもほぼ影響がない要素であれば、少なくとも審査の場面では、新規事項かどうかを厳しく問う必要はない、と裁判所は考えたのではないだろうか⁹。

この事案は、出願時限度説はもちろん、本稿の採用する修正文言限度説から説明がしやすい。この事案の「ワーク」は、発明の本質的部分(特徴部分)とは言い難い。そして、そのことが一見して明らかなのである。だとすれば、審査・審判の場面でも速やかに判断でき、かつ、判断がばらつくことも考えられない。したがって、修正文言限度説からは、この事案は肯定できるのである。

したがって、この点を見逃して考えると、前掲[コーティング装置]の位置付けを誤る可能性がある。

このように、クレームの要素としてさほど重要でない要素については、補正・訂正の要件判断が緩やかになる傾向が見られる。

)

前掲[コーティング装置]とよく似た事案として、やはり新審査基準で引用されている東京高判平成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]がある¹⁰。この事案も、新規事項かどうかの問題になった訂正事項は「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」とするものだった。明細書には、CD-ROMディス

⁷ 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)も、ワークの形状に関する訂正は他の限定事項の前提として追加されたものに過ぎない、と指摘する。

⁸ もちろん、侵害訴訟の場面で禁反言が問われる可能性は残るが、逆に言えばそれで対処すれば十分であろう。

⁹ 前掲明細書検討会・パテント67頁も、似たような見解を示す。

¹⁰ 前掲『審査基準』第 部第 節 4 .2。

ク以外のディスク装置はどこにも記載がない¹¹。しかし、全体としては給電回路の構造に関する考案であり、「記録及び/又は再生装置」は給電される対象に過ぎない。また訂正事項も上記に止まらず、回路の構成について大幅な訂正がなされている。

このように「記録及び/又は再生装置」は、クレームの構成要素としてはそれほど重要ではなく、特許性にもクレーム解釈にもほとんど影響を与えないと要素と思われる¹²。もちろん、侵害訴訟の場面になって事後的に当該要素が重要視される可能性がないとはいえないが、逆に言えば、思考経済の面からも、わずかな可能性にこだわって無闇に訂正を厳格化する必要はない。万が一にも侵害訴訟で争点となれば、禁反言等クレーム解釈で対応すれば十分である。

新審査基準が適用された知財高判平成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]も前掲[コーティング装置]とよく似た事案で、発明は研磨装置の一部材に関するものであって、訂正が問題になった「被研磨物」(訂正前は「基板」または「ウエーハ」)は、クレーム中ではいわば説明のために用いられており、特許性が主張されているのは別の訂正である。この事案も、クレームの要素として重要ではない些細な要素に関して、緩やかな基準で訂正を認めた判決と理解すべきだろう。

これらの事案は、修正文言限度説の説明によくマッチする。

)

もっとも、修正文言限度説を採用してこのような傾向を正当化し得たとしても、これまでのすべての裁判例に問題がないというわけではない。クレームの重要部分であるにもかかわらず安易に補正を許してしまった判決

¹¹ 前掲明細書検討会・パテント54頁は、CD-ROM再生装置以外の「記録及び/又は再生装置」は直接には記載されていないと認めつつ、本件考案で上記のCD-ROM再生装置に用いられた技術を他のディスク記録及び/又は再生装置に適用しても技術的に変更がない(作用効果に格別の差がない)ゆえに「ディスク記録及び/又は再生装置」も記載されていたと考えて、判決を肯定する見解を示している。

¹² 高瀬彌平「補正(新規事項)の改訂審査基準の参考判決の概要」パテント57巻3号51頁(2004年)。

もある。

前掲[ベランダ用パイプ取付金具]は、「上面に下方階のベランダの立上がり壁部の上端部と上方階のベランダの下面との間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」(下線筆者)というクレーム(の一部)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」という要件はクレームの付加的要素だとして審決を取り消した。

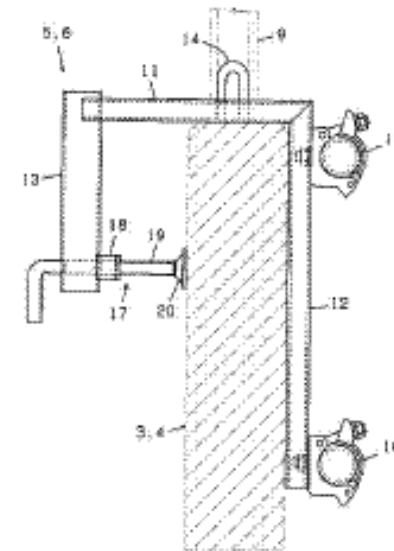
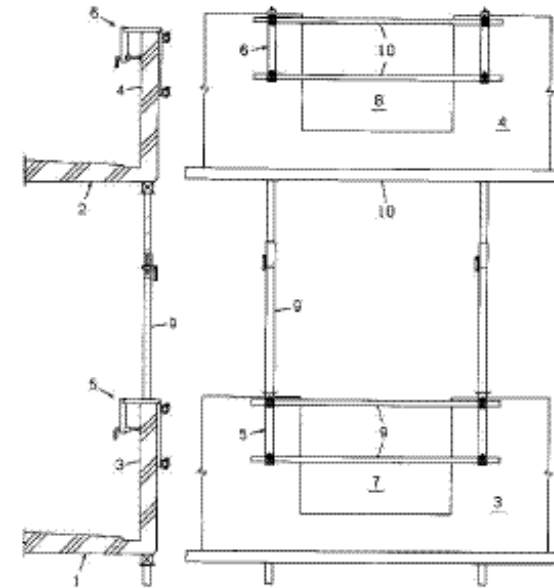
本事案の発明は次頁図のように利用されるもので、横部材とは図中の11である。係止部は14である。本事案の発明は、この横部材と、長縦部材12と、短縦部材13とから構成されており、横部材11はクレームの重要な構成要素だと言えよう。

裁判所は、明細書記載の作用から、係止部14は横部材11に必須の要素ではないと判断している。しかし、いくら図面はクレームされた発明の一実施態様に過ぎないとはいえ、補正後発明に包含される、係止部が設けられていない横部材が用いられたベランダ用パイプ取付金具については何ら説明がない。

本事案の補正は、いずれの立場からも正当化が困難である。本事案の補正が文言限度説の立場から否定されるのはもちろんのことである。文言として記載のない「係止部を備える横部材」を用いた発明が含まれるようにクレームを拡大する補正だからである。他方、修正文言限度説からもこの補正は否定されそうである。本事案において横部材が、一見して発明の些細な部分だとは言いがたいからである(むしろ一見した限り、発明の重要部分だと言えそうである)。

さらに、出願時限度説の立場からも、クレームを拡大する補正であり、かつ、当初明細書に具体的な記載のない発明を追加する補正であるから発明の本質的部分を変更(拡大)する補正だとして、補正が否定されるだろう。

クレームの重要な構成要素である横部材に関する補正は、特許性および排他的範囲に大きく影響するため、どのような立場を採ろうとも、否定的な判断がなされるものと思われる。本事案と、前掲[コーティング装置]、前掲[バッテリーによる給電回路]とは、補正・訂正の対象となった要素のクレームにおける重要性の点ではっきり区別されるべきだろう。



)

他方、ここまで取り上げた事案の中で補正・訂正を許さなかったものうち、クレイムの重要部分とは言い難い要素であったとしても補正・訂正を許さなかった事案もある。

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]における訂正事項「0.1~2.0mmの小孔または切り抜き」はクレイムの重要な構成要素とは言いにくい。「小孔または切り抜き」に関する数値限定は、発明の本質に強い関係があるとは言えず、明細書を読む限り、むしろなくても大過ない要件のように思える。

前掲 [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「(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問題となったが、これはどちらかというところ不明瞭な記載の釈明に近く、本来であれば発明の特徴をはっきりさせるために注意書きとして明細書に記載しておくべき事項にもかかわらずそれを怠ったために訂正を求めた事項であるように見える。その分、裁判所の心証には悪影響を与え訂正が認められなかったように思われるのであるが、それ自体はクレイムの重要部分とは言い難いように感じる。前掲 [車輛用衝突補強材の製造方法]もこれに近い事案であろう。

これらの事案では、かなり厳格な文言限度説が採用されたのであろう。しかし、この程度の補正・訂正を認めても、「記載した事項の範囲内」という基準を定めた法の趣旨を逸脱するとは考えにくく、かつ、一見してそうだということが判明する。したがって、修正文言限度説や出願時限度説からは、補正を認めるべきであった事案だということになる。

4.2. 小括

以上の分析から、「自明かどうか」については、ある程度傾向めいたものが掴めることがわかった。

補正・訂正事項が明細書中に文言として存在しなくとも、図面を参照した上で図面から把握できるとして補正・訂正を認める事例が多い¹³。

¹³ 前掲『審査基準』第 部第 節(事例集)新規事項の判断に関する事例のうち、事例27~30、32、34~37、39~43が図面に基づいた補正であるが、おおむね裁判例の傾向に即している。

説明のために図面を必要とする種類の発明(機械発明や物品の発明)の特性が招いている傾向と言えようが、後述するように、概念のヒエラルキーがはっきりしている分野の発明(たとえば化学発明)においては、新規事項かどうかの判断は相対的に厳格である。分野間のバランスを取る必要があるかどうかはもっと議論されてよいだろう¹⁴。

このような傾向は、出願時限度説からは説明がしやすいが、修正文言限度説や文言限度説からは正当化しにくい。もっとも、図面が問題になる事案は、いずれにしても「図面から補正・訂正に係る事項が読み出せるか」という判断を経由することになるため、出願時限度説と文言限度説(修正文言限度説を含む)の立場の差が出にくい類型だといえる。

明細書の記載から自明かどうかを判断するに当たり、当業者の技術常識を把握するため等の目的で他の文献を参照する事例がある。しかし、この傾向については、文言限度説(修正文言限度説を含む)からは正当化は困難である。補正・訂正時に新たな発明行為が行われる可能性があるからである。他方、出願時限度説からは、むしろ自然な判断手法だと評価されるかもしれない。

¹⁴ 補正・訂正の問題に限らず、たとえば進歩性が問われる局面で、発明の分野によって認められやすかったり、そうでなかったりする現象をどのように考えるのか、というのは特許法の分野における大きな問題の一つである。たとえば、補正・訂正に関しては、ざっくりいって化学分野の出願においては相対的に厳しく、機械や物品の発明は相対的に緩やかに判断されている。

インセンティブ論の下では、発明の分野によって必要なインセンティブは異なることから、実際に競争する者同士、すなわち同一分野の中でインセンティブが公平であればそれでよく、分野間のインセンティブの多寡は気にする必要はない、という考えがあり得る。そうであれば、補正にしても進歩性にしても、同一分野内で判断が公平の範疇に収まっていれば、分野間の判断のレベルの差は気にする必要はない、ということになるのかもしれない。

この考えは、一つの理想形であろう。しかし、この理想を実現することは不可能といわざるを得ない。

第一に、一言に「分野毎の判断」といっても、その「分野」をどのように括るべきか、という問題がある。一般に、発明の分野は機械、電気、化学、生物、コンピュータなどと分野分けされるが、たとえば分野の括りがこの5種類でよい、と考える者はいないだろう。たとえば化学分野の中でもプラスチック産業はすでに成熟産業とあってよいが、ナノテクノロジー関係は今後の成長が見込まれる分野であるとするれば、必要なインセンティブは化学分野の中でもまちまちであり、更なる分野分けが必要である。しかし、どこまで細分化するか、細分化をどこでやめれば適当かを判断することは事実上不可能であろう。

補正・訂正にかかる要素がクレーム中の重要な要素である場合には比較的厳格に、些細な要素である場合は比較的緩やかに判断されている、ということも言えるかもしれない。この傾向は、出願時限度説ないし修正文言限度説からは正当視し得る。

5. 上位概念と下位概念

次に、[2]上位概念化・下位概念化にかかる問題である。なお、これと[3]数値限定の問題とは、補正・訂正の類型としても類似しているし、裁判例の傾向も類似している。

第二に、かりに分野ごとに括ることができたとしても、当該分野での判断（たとえば補正の可否）によるインセンティブの量を、誰がどのようにして量のかという問題がある。候補者の最右翼は特許庁であろう。実際に、現在でも特定の分野については特別な審査基準を用意している（前掲『審査基準』第 部特定技術分野の審査基準。もっともこれは判断基準の明確化が第一義であって、これら特定の技術分野を特別扱いするものではないのだろう）。しかし、発明全分野についてこれを作成することは困難であろう。

さらに、かりに（ほぼ）全分野の発明について分野ごとに審査基準が策定されても、それが当該分野に適正なインセンティブを与えているかは、別途検証されなければならない。分野ごとの審査基準を完備するということは、分野内の衡平（公平）は図れても、分野間の衡平、すなわち当該審査基準が与えるインセンティブが適正だという保障にはならない。

第三に、技術は発展進歩していくものであり、現時点で適切なインセンティブが、何年か先にも適切であるとは限らない。したがって、必要なインセンティブ量をかりに量れたとしてもそれで終わりではなく、絶えずその量を測定し続け、必要量かどうかを判断し続ける必要がある。

このように、「分野ごとに適切なインセンティブを与える」ことは、理想ではあっても実現は困難なテーゼであろう。

もっとも、困難だということを受け入れた上で、分野として切り分け可能であり、かつ、必要なインセンティブ量がある程度測定可能だといえそうな分野について、他の分野とのバランスを無視すれば、ある程度適切な運用基準を策定することは不可能ではないかもしれない。

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 -

クレームにある上位概念が記載されている場合、これを、より下位の概念に補正すればクレームは減縮するため競業者にとって不利になることはないから、補正は認めてもよいようにも思える。しかし、旧審査基準は一般的にはこれを認めず、当該下位概念が明細書に明示されている場合に限り認めることとしている。

たとえば、クレームに「酸」と記載されている場合、これを「塩酸」と補正（以下、このような補正を「下位概念化」と呼ぶ）すれば、クレームの範囲は減少する。しかし旧審査基準は、明細書に「酸」が具体的に例示されていなければ、「酸」を「塩酸」に補正することは新規事項に当たると考えている。

クレームに上位概念が記載されており、明細書に下位概念が具体的に記載されていて、この上位概念と下位概念の間にある中位概念にクレームを補正する場合も同様で、当該中位概念が明細書に明示されていなければならないと取り扱っていた（以下、「中位概念化」と呼ぶ）。

たとえば、クレームに「酸」という上位概念が記載され、明細書に酸の例示として、「塩酸、硝酸、硫酸、次亜塩素酸、酢酸、酪酸、安息香酸・・・」と具体的に下位概念が記載されていても、クレームと具体例の間に属する「無機酸」という中位概念（例の中では塩酸、硝酸、硫酸、次亜塩素酸が無機酸に該当し、酢酸、酪酸、安息香酸は有機酸）が記載されていないと、クレームの「酸」を「無機酸」に補正することはできないということである。

もちろん、明細書に酸の例示として、「塩酸、硝酸...」と具体的に下位概念が記載されていても、「酸」という概念自体が記載されていないと、「酸」という上位概念に括る補正（以下、「上位概念化」と呼ぶ）もすることはできない。この考えは、新審査基準でも原則論として採用されている¹⁵。

¹⁵ 前掲『審査基準』第 部第 節 4 .2、(事例集)新規事項の判断に関する事例 1 ~ 10参照。

(2) 出願時限度説と文言限度説の立場から

この帰結は、文言限度説の立場からは受け入れ可能であろうが、出願時限度説では受け入れにくいと考えられる。

出願時限度説からは、たとえば「無機酸」という概念について、当初明細書に無機酸の具体例(塩酸、硝酸、硫酸...)が網羅されていれば、「無機酸」という概念が開示されていなくとも、いずれにしても後願で「無機酸」について特許は取得できない。下位概念が示されている先願がある場合、当該下位概念を含む上位概念については後願は特許を取得できないことが原則だからである(後述の選択発明が成立する場合を除く)。したがって後願を排除できる範囲に変わりはなく、またそれぞれの無機酸の具体例は開示されているのだから、補正・訂正を認めてもよいはずだ、ということになる。

もっとも、当該概念が発明の本質的部分に関わる事項の場合は、他のクレーム要素との関係で先願の範囲や開示された発明思想が変わることがあり得るかもしれない。その場合は補正・訂正を否定することになるだろう。

また、記載の程度・内容によっては、当該概念を補正・訂正によって付加することで後願において選択発明が成立することを妨げることになる場合は、先願の範囲が変更されることになるから、そのような補正・訂正は否定されることになる。たとえば上記の例では、「無機酸」にあたる酸が「酸」の例示として具体的に記載されていない場合や、記載されていても、いわゆる「一行記載」として後願排除効を持たない程度の記載に過ぎない場合は、後願は選択発明として特許される可能性が残る。したがってこの場合は、縮小補正だからといって、下位概念が明示されていない場合にまで先願クレームを「酸」から「無機酸」にする補正を認めては新たな発明を追加することになる。これは、先願主義の趣旨を逸脱する。

このように、出願時限度説では、当該補正・訂正が先願の範囲を逸脱しないかどうか、後願の特許可能性まで視野に入れて判断をしなければならない。これは文言限度説(修正文言限度説を含む)に比べて格段の労力を要する。しかも、先願の範囲をどう捉えるかによって補正・訂正が許される範囲が変動することから、判断にばらつきが出そうである。これは、審査・審判の過酷な実務に耐えうる基準だとは到底思われない。

他方、文言限度説からは、いくら無機酸の具体例が示されていようとも、

「無機酸」という概念が記載されていない以上、記載なき事項として補正・訂正は否定される。修正文言限度説では、「無機酸」という概念を追加することを認めても先願の範囲を逸脱しないことが誰も一目瞭然である場合に限り、補正・訂正が許されるということになる。

問題は、許されるかどうかの境界である。

5.2. 裁判例

まずは裁判例を分析する必要がある。一言で言えば、これまでの裁判例は上位概念化、中位概念化には非常に厳しい態度を取っている。判決の詳細は、前号の「判決ノートその3」を参照していただきたい。

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ー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。しかし、明細書に直接的な記載のない概念を追加する補正・訂正は、滅多に認められない。数の上では、補正・訂正が認められなかった裁判例は11件に対して、認められたものは5件であるが、この5件のうち、他の理由によって正当化が可能な裁判例が2件あり、残る3件のうち1件は、侵害訴訟中で無効の抗弁の根拠として補正の適法性が判断されたものである。

補正・訂正が否定された事案においては、実施例は最良の実施形態に過ぎず、そこには上位概念としての技術思想も開示されているのだという当事者の主張は少なくない(たとえば知財高判平成18・2・27最高裁WP平成17(行ケ)10367[射出装置])。しかし、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]もいうように、開示されているのはもっと抽象的な概念であると主張するためには、少なくともそうであると匂わせる程度の記載が必要だと、判決は考えているようである。

他方、下位概念化については、認められた例が5件であり、認められなかった例は1件に過ぎない。認められなかった1件については、記載なき概念を追加しようとしたものであって、否定されたのは自然なことである。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。

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 -

このように、裁判例は上位概念化、中位概念化について厳しい態度を示している。補正・訂正事項たる概念が実施例に基づいているとしても、実施例をほぼそのまま補正・訂正事項とするもの以外はほとんど認められていない。これは、前章で指摘した、図面に基づいた補正・訂正の裁判例の傾向とは対照的である。

もっともこれは、上位概念化、中位概念化の事案において文言限度説が優位であることの証左にはならないかもしれない。

一般的に言えば、文言限度説より出願時限度説のほうが緩やかな基準を採用しがちではある。しかし、上述のように出願時限度説であっても、後願において選択発明が成立する場合は補正・訂正が否定されると思われるところ、明細書に記載なき概念を導入することは、たとえ中位概念(すなわちクレームの減縮)にあたるとしても、先願主義の潜脱を招くだろう。

文言限度説(修正文言限度説を含む)であれば、上位概念化であろうが中位概念化であろうが、さらに言えば下位概念化であろうが、明細書の文言から補正・訂正の可否を判断するので、基準としては単純明快であり、「後願において選択発明が成立する可能性がある概念か?」という問い掛けをする必要はない。

前章でも触れたが、発明の性質にも依るが、図面は文章に比べて情報量が比較的豊富であるが、裏を返せば見る者によってはさまざまな概念を把握することが可能であるともいえる。前章に示した裁判例の傾向からは、図面はある程度の膨らみを持った概念として把握されている。複数の概念が把握されるにもかかわらず、そのうちの一つを選んで補正・訂正の事項とすることは新たな発明行為とも言い得るので許されないであろう。

しかしそれでも、図面に基づいた補正・訂正は比較的安易に認められている。たとえば、中位概念化を認めた事案として位置付けた東京地判平成20・3・31最高裁WP平成19(ワ)22449[ホースリールⅠ(侵害訴訟)]はやはり図面が添付されるタイプの発明であり、相対的に見れば緩やかな基準を採っている。もちろん、前掲[車椅子(第1次)]のように図面を参照した上でも中位概念化が否定された事案もあるのだが、少数派に止まる。

他方、化学発明にありがちな「実施例」はいわゆる「実験項」であることから、現実に行った実験をそのままレポートする形で記載されるため、

具体度が強すぎて把握される概念に膨らみがないと見られがちである。また、審査や技術文献としての価値評価において実施例の記載が重視される化学発明(医薬、バイオ発明も同様かもしれない)は、機械や電気、コンピューター等の他の技術分野に比べて概念のヒエラルキー(上下関係)が明確であるため、行われる補正・訂正が上位概念化なのか下位概念化なのかが判断しやすい。したがって、「上位概念化・中位概念化は原則不可」という基準の運用が柔軟性に欠けると、出願時限度説であろうと文言限度説であろうと、いとも簡単に補正・訂正が否定されてしまうのだろう。

)

いくつか具体的な例を示そう。

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]では、特許権者は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。訂正事項にかかる化合物は実施例に成分として記載のあるもので、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(筆者注:これがエクспанセル551DE)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...」という事項をクレームに加える訂正は新規事項と判断されたのである。

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一態様に過ぎず、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ことをも理由としている。これは文言限度説の中でもかなり厳格な立場であろう。

たしかに、共重合体(コ・ポリマー)は、構成モノマーを特定するだけでは当業者は化学的性質のすべてを理解することができない。同じモノマーからなるコ・ポリマーでも、分子量や重合比によって物性は異なり、化学物質としては(似てはいるものの)厳密には異なる物質と言わざるを得ないからである。しかし、クレームの構成要素として「エクспанセル551

DE」と書くわけにもいかないし、かりにこの商品の分子量や重合比が明細書中で明らかにされていたとしても、それをそのままクレームアップするのは排他的範囲がピンポイントとなって狭くなりすぎ、現実的ではない。実施例は、具体度が強すぎて概念的な膨らみがないのである。

それでは、新規事項と言われないためには、特許権者はどのような明細書を作成しておいたらよいのか。たとえば、実施例ではなく詳細な説明の部分で、当該共重合体の構成モノマーはもちろん、分子量や重合比について幅を持たせた形で詳細に記載し、実施例はそのなかの1例だと強調しながら、なるべく多くの実施例を記載するしかない。また、出願段階ではどのような先行技術が引用されるか完全にはわからないため、引用例との距離もまた不明である。したがって補正・訂正のために、根拠となりそうな概念や、いわゆる「好ましい範囲」をできるだけ多めに記載することになる。

しかし、複数の成分からなる化学的組成物については、これをやり始めると明細書の記載が無闇に冗長となることは避けられない。ただでさえ、化学発明の明細書は冗長になりがちなのだ。特に、出願時には発明の効果や先行技術との差別化のためにそれほど貢献しないと考えていたいわば「副成分」についても、詳細な記載を求められることになる。これは、出願人に対して、無闇に明細書作成技術を競わせることになり、実現不可能な「完全明細書」の提出を求めることと同義だと言っては言い過ぎであろうか。

そうだとすれば、修正文言限度説の採用を考える余地があるというべきであろう。かりに、この「エクспанセル551DE」がどの実施例でも本発明の成分として含まれており、かつそれが一見して発明の特徴部分ではない場合は、本件訂正を認めるべきであろう。当該成分がどの実施例にも含まれているということは、もはや当該成分を含有することを特徴とした後願に特許が付与されないことは明らかだからである。

たしかに前掲[ポリウレタン組成物からなる研磨パッド]は、事実としては裁判所の判断もやむを得るところがあり、筆者も結論に反対するわけではない。この発明の明細書は、お世辞にも充実した記載とは言い難いところがあるし、訂正事項にかかる「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」は、実施例で初めて登場した成分で、詳

細な説明の部分には一切説明がない。実施例の数自体も少なく、かりに「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」が出願当初からクレームに含まれていたとすれば、サポート要件違反を問われるのは確実である。

それでも、前章で触れた図面を根拠とする補正・訂正と比べれば、裁判所は厳しい態度を取っているとわざわざを言わざるを得ない。

)

知財高判平成19・8・28最高裁WP平成18(行ケ)10542[ガス遮断性に優れた包装材]では、さらに厳しい判断が示された。訂正事項は、クレームの重要な構成要素である「該プラスチック材が環状オレフィンを30モル%以上含有する環状オレフィン共重合体で形成され」を、「該プラスチック材がテトラシクロドデセンである環状オレフィンを30モル%以上含有する該環状オレフィンとエチレンとの環状オレフィン共重合体で形成され」(下線が訂正部分)と訂正するもので、審決で否定され、判決もそれを維持した。

発明のポイントは、訂正事項でもある「該プラスチック材が環状オレフィンを30モル%以上含有する」ところにあったようで、実施例では、某社製の「アベル」という化合物を当該プラスチック材として用いている。実施例の中では、「環状オレフィンを30モル%以上含有する」点を強調するため、環状オレフィンの含有率が異なる複数の「アベル」を用いて(「アベル」の中でもスペックの異なる複数の銘柄がある)その特性を調査する実験が示されている。

この「アベル」について、判決は某社のカタログを引用した上で、クレームに含まれる「エチレン・テトラシクロドデセン共重合体」であると認定しているのだが、それでも判決は訂正を許さなかった。

その理由は、実施例で用いている「アベル」は「エチレン・テトラシクロドデセン共重合体」の通称として自明かもしれないとはいいが(化学業界においては、メジャーな製品が化学物質それ自体の通称となることは珍しくない)環状オレフィンの含有率については、30、32、33モル%に調整された「アベル」しか実施例に示されておらず、これをもって当該訂正を許すと、実施例に記載されていない「アベル」を取り込むことになるの

で新規事項に該当するというのである。

この判決の理屈を真に受けると、どれだけバリエーション豊富に実施例を記載したとしても、それを根拠に補正・訂正で包括的な概念を入れ込むことは出来ないということになる。実施例はあくまで「例」である以上、概念としては「点」の集積でしかなく、それを包含するような「面」的な概念は、実施例の形では記載のしようがない。だとすれば、必ず実施例をフォローする形で詳細な説明の部分に何らかの記載をしなければならないことになる。

たしかに事案としてはこの発明も、明細書の記載が充実しているとは言えないように感じる。しかし事案を離れて考えてみると、明細書にポリマーの構成が多少記載されているよりは、実施例の項で豊富な実験結果を見せてもらったほうが技術者としては有難い。技術文献としての価値も、抽象的な説明に終始するより、実施例が充実しているほうが優る。だとすれば、後者のほうが特許を付与するのにより相応しい明細書と言えるのではないだろうか。

事案としては、上記「アベル」の化学構造は某社のカタログを見なければ判明しないものであるし、訂正事項の中でも重要な「テトラシクロドデセン」については、特許時の明細書には一言も言及がない。この事案は、実施例を根拠とした上位概念化を否定した事案ではなく、他の技術文献を参照しなければ導き出せない事項は原則として新規事項である、という理を示した事案だと理解すべきではないだろうか。

6. 数値限定

6.1. 問題の所在

最後に、[3]数値限定の問題である。

発明のあるパラメータを限定することによって発明の特徴を際立たせたり、先行技術と切り分けることで新たな発明が創作されることがある。また、サポート要件(場合によっては実施可能要件)を満たすため、クレームする発明を特定の範囲に限定することもある。上記目的等のため、補正・訂正によってこの数値限定を主としてクレームなどに追加することがある。

新審査基準では、この数値限定にかかる補正・訂正について、以下のよ

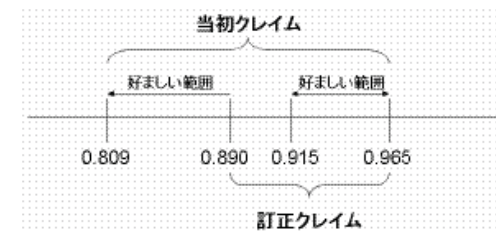
うに説明している。すなわち、ある数値範囲が望ましい範囲(好ましい範囲)として明細書に明示されている場合(たとえば24~25)は、それをクレームアップする補正は認められる。実施例に24と25が記載されているときは、そのことから直ちに「24~25」が記載されているとはしないが、明細書の記載全体から見て24~25と記載しているとみなされる場合は補正を認める、と読める¹⁶。これを文言限度説と読むか、修正文言限度説かは、もはや程度の問題に過ぎない。

前章でも触れたが、新審査基準も、どちらかというとな実施例より詳細な説明を重視している傾向が窺える。

6.2. 裁判例

では裁判例はどうかというと、実施例より詳細な説明を重視するという傾向が顕著であり、実施例のみを根拠として限定範囲を作成することにはかなり厳しい態度を取っている。詳細については、前号の「判決ノートその4・数値限定」を参照していただきたい。

たとえば、東京高判平成16・2・5最高裁WP平成14(行ケ)A31[多層フェイスストック]は、ポリエチレンの比重について、当初クレームは「0.809ないし0.965」となっており、明細書には「約0.915ないし0.965」が好ましく、または「0.890以下」が好ましいと記載されていたところ、この範囲を「0.890ないし0.965」とする訂正を認めなかった審決を判決も維持した。0.890~0.915については何らの記載もないからだ、というのである。



¹⁶ 前掲『審査基準』第 部第 節 4 .2。

当該明細書には、比重についてこれ以上の言及がなく、実施例でも比重については一切触れられていないといった事情も考慮すべきだろう。

このように、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得ず、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、新規事項と言われかねない。

他方、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。

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、前出の訂正事項とは別に、クレイムの要件「D-5 C D+5」を「D-3 C D+3」とする訂正を認めた審決を判決でも維持している(別の理由により審決は取消し)。訂正後の数値範囲は明細書にも「好ましい範囲」として記載されており、かつ、実施例においても、訂正前発明に含まれる「D-5 C D+5」の発明より優れていることが示されている。このくらい記載が充実していれば、新規事項とは言われないうのだろう。

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

数値限定に関し新規事項かどうかの判断においても、前章で挙げたものと同様の論点がある。すなわち、実施例にのみ記載のある特定の数値を根拠にして限定範囲を作出する補正・訂正は、認められにくいということである。

判決を読む限り、実施例はあくまで「点」であって、それだけでは数値範囲という「面」的な概念を読み取ることはできないと考えていると思われる。補正・訂正によってクレイムに新たな数値限定を盛り込むためには、前掲[紙おむつ用弾性糸巻糸体]のように、詳細な説明の部分に「好ましい範囲」として記載されている範囲をそのままもってくるのでなければ認められにくい、というのが現状の裁判例の傾向と判断される。逆に言えば、詳細な説明の部分に記載があれば、実施例が必ずしもそれに即したものでなくても、補正・訂正が認められやすいということでもある(参考、知財

高判平成18・8・31最高裁WP平成17(行ケ)10767[薄膜トランジスタ]。

そうだとすると、上位概念化・中位概念化の類型と同様に、文言限度説の中でも相対的に厳格な立場を採っていると考えられる。

もっとも、この傾向が適当であるかは、もっと議論されるべきだろう。

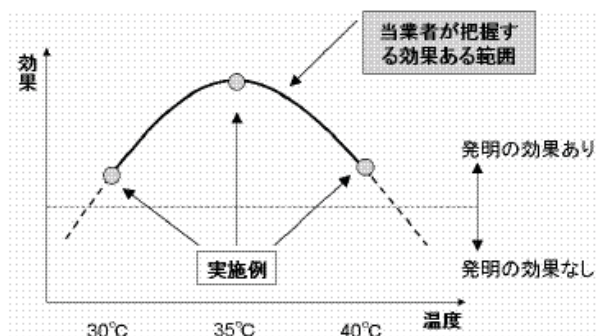
これが出願時限度説であれば、それぞれの「点」は後願を排除する効力を持っているから、その「点」と「点」が十分に近い関係にあれば、それら「点」と「点」を括った範囲では選択発明は成立しにくい。したがって、「点」の数が少なかったり、「点」同士の距離が離れている場合はともかく、文言限度説よりは出願時限度説のほうが、実施例からある範囲を作出して補正・訂正の根拠とすることは認められやすいと考えられる。

他方、本稿の修正文言限度説であっても、殊この問題については、出願時限度説に近い結論を採ることになる。

(2) 「点」から「範囲」を把握する

前章でも述べたように、技術文献の価値としては、詳細な説明においてなされる抽象的な説明より、実験項である実施例の記載が充実しているほうが、当業者は発明の価値を把握しやすい。発明者としては、ある数値範囲における発明の効果を実証するためには、通常は、適当と思われる数の数値をピックアップして実験を行う。したがって明細書を読む当業者は、「点」である各実施例を個別に見るのではなく、複数の「点」をまとめてみて、その数値範囲における効果を把握する。だとすれば、(もちろん「点」の数が十分かどうか、という論点は残るが)当業者は「点」を「点」として把握するのではなく、複数の点をもって「範囲」として把握しているのではないか。

たとえば、温度について30、35、40の3つの実施例があり、その条件で発明の効果が発揮されていれば、当業者は、おおよそ30~40、ないしはもう少し広い範囲(たとえば28~42あたり)において、発明の効果があるのだと理解するだろう。30、35、40の各温度で効果はあっても、33での効果はこのデータだけでは疑問だ、と考える当業者がどれほどいるであろうか。



だとすれば、温度や圧力、重合度などといった連続する数値概念については、ある程度の数の実施例が示されていれば、その範囲がいわゆる「好ましい範囲」として記載されていると考え、補正・訂正の根拠として認めるべきではないだろうか¹⁷。

そして、実施例から範囲を作出できるかどうかについて、本稿の修正文言限度説は出願時限度説に比べて、実施例の数や実施例同士の距離などに関して相対的に充実していることを要求するのみで、基本的な帰結は出願時限度説と変わらないことになる。

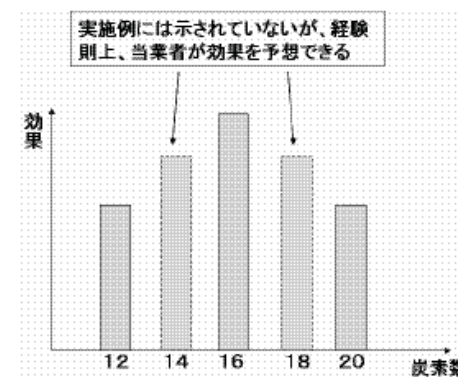
同じように、連続しない概念についても、当該技術分野の経験則が利用できる限度では、同じように複数の実施例をもって、「範囲」的概念が示されていると考えるべきだろう。

たとえば、それぞれ炭素数12、16、20の脂肪酸について、発明の所定の効果が発揮されていたという実施例があった場合、脂肪酸の好ましい炭素数として、12~20という範囲が開示されていると見るべきだろう。

脂肪酸の炭素数は、温度とは異なり連続した概念ではない(炭素数13.4などという脂肪酸は物質として存在しない¹⁸)。したがって直ちに炭素数

¹⁷ たとえば前掲『審査基準』第 部第 節(事例集)新規事項の判断に関する事例18では、いわゆる「好ましい範囲」としては記載されていないが実施例中の数値を根拠に限定範囲を作出する補正を、「記載されていた事項の範囲内」としている。技術者としては、こちらのほうが感覚として自然である。その他、事例15~17も対比として参照。

¹⁸ もちろん、炭素数12の脂肪酸と14の脂肪酸を混合した混合脂肪酸の平均炭素数を、便宜上13.4などと表す場合はあるにしても。



12~20という概念が示されているとは言い難い。しかし、当該分野の経験則から、炭素数12、16、20の脂肪酸で効果が発揮されるのであれば当業者は炭素数14や18の脂肪酸も発明に利用できる、と受け取る場合もあるだろう。もしそうであれば、発明の詳細な説明に、「好ましい範囲」として記載されていることを厳格に求める必要はないのではないかと。さもないと、技術文献としての価値の上では意味のない記載がやたらと増え、徒に明細書が長大化・冗長化するだけともなりかねない。特許法が出願人(発明者)に求めていることは、明細書の記載に時間をかけることではなく、新たな発明の創出と開示であり、技術情報が十分に開示されていれば、それ以上に徒に「明細書テクニック」を競わせる必要性は低いと考える。

もちろん、上記例とは異なり、本稿の修正文言限度説では、技術的な経験則から範囲が導けないような概念については補正・訂正の根拠と見るべきではないということになる。しかしいずれに該当するかの判断は、さして難しくはないだろう。

また、4.との関連でいえば、補正・訂正で盛り込まれた限定範囲が、発明の重要ではない事項(補足的事項)である場合は、そうでない場合に比べて、緩やかな基準を採っても構わない¹⁹。知財高判平成18・4・27最

¹⁹ 前掲特許第1委員会第5小委員会・知財管理1246~1249頁、似たような問題意識を示すものとして、特許第1委員会第5小委員会「注目判決から抽出される最近の知的財産三問問題の検討(その1)-補正・分割、数値限定クレーム、技術的範囲の限定解釈に注目して-」知財管理52巻6号787~788頁(2002年)。

高裁WP平成17(行ケ)10709 [透明材料のマーキング方法]の事案を例に採りあげると、実際の事案では、補正事項にかかるマーキング対象の厚さが発明のポイントであった。しかし、かりにこの事案で発明のポイントがマーキングの方法それ自体にあった場合には、マーキング対象の厚さはそれほど重要な要素ではないとして、補正・訂正が認められる余地も出てくるであろう。

(3) 残された問題

もっとも、引用例との距離によっては、上記の考えがそのまま通用しない場合がある。上記の例を引き続き用いれば、温度について30、35、40の3つの実施例があり、その条件で発明の効果が発揮されているが、この間の数値に引用例が存在した場合をどう考えるかという点である。これが上記例で、発明の効果が示されている範囲外、たとえば引用例が25について言及していても、本件出願には30~40という範囲は示されているとして補正を許してもよい。しかし、この30~40という範囲に引用例が含まれる場合(たとえば38)に、同じように考えてよいかどうかは議論の余地がある。

この問題は、選択発明の成立性に関する問題と重複し、にわかに結論を出すことはできない。本稿ではとりあえず筆者の感触めいたものだけを示して、詳細については今後の課題としたい。

上記の例については、30~40という範囲の補正・訂正自体は「記載した事項の範囲内」だと考え、あとは特許性の問題に委ねるという考えが妥当と思われる。補正・訂正の可否は本来、当該特許出願の明細書等から内在的に定められるべきだ、というのは本稿の一貫した主張であって、引用例との距離によって、「記載した事項の範囲」が変化する、という理屈は受け入れにくい。

この例については、多くの場合は特許性がないと判断されるだろうが、たとえば引用例とは技術的思想が異なる、別の効果がある、あるいは、測定条件の相違などで引用例に示された38における効果が問題となっている発明の効果に劣っている、などの理由で、特許性ありの結論に至る場合がないとは言えない²⁰。

ここで、「30~40という範囲をクレームアップする補正を認めてもど

うせ特許性が否定されるから、補正自体を認めない。」と考えると、補正後のクレームで特許性を争いたいという出願人の主張に応えることができなくなる(特に特許法53条1項によって補正が却下される場合。同法49条1号の場合は補正自体が拒絶理由となるから、その拒絶理由を争う中で補正後クレームの特許性を争うことになる)。

ただし、訂正については訂正後クレームの特許性の可否が訂正の可否にリンクする規定(特許法126条5項の独立特許要件²¹)があるため、この理は通用しない。しかし、訂正の場合は訂正が拒絶されたとしても、原クレームで特許が維持される一方、補正の場合は補正が認められなければ多くの場合拒絶査定につながるから、この点で補正と訂正を別扱いすることは正当化できるものと考えられる。

7. 侵害訴訟における補正・訂正の影響

さらに侵害訴訟においても、補正・訂正の適否が問題になる。現行法では、平成16年法改正(平成17年4月1日より施行)により特許法104条の3が創設されたことによって、侵害裁判所で補正・訂正が違法だということが明らかと判断されれば、無効審判により無効となるべきものとして、特許権の行使ができなくなる。同条施行以前であっても、キルビー判決(最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁[半導体装置・上告審])以降は権利濫用論によって権利行使が認められないから、同様に補正・訂正の適

²⁰ もっとも、訂正の場合は特許性と訂正の可否がリンクするから、特許性がない場合は訂正自体も認められなくなる。訂正を拒絶するための根拠条文が異なるに過ぎないことになる。

²¹ なお本稿では取りあげなかったが、特許法126条5項の独立特許要件は、訂正の可否に本当に必要な条件なのか、という立法論提言は研究の価値がある(田村善之教授から示唆を受けた)。訂正後発明は別発明であり、審査を受けていない以上、訂正の手続内で特許性の審査をすべきであるというのが条文の趣旨であるが(前掲中山『注解特許法』1383頁(荒垣恒輝))、だとすれば、訂正が請求されていない請求項については独立特許要件を判断する必要はないはずである。しかし現行法では、訂正に無関係な請求項も含めて、特許性の審査を受けることとなっている(同法134条の2第5項2文も参照)。この点も、今後の研究課題としたい。

否が侵害訴訟内でも問題になる²²。

また、特許法104条の3の無効の抗弁が提出されている場合、特許権者側は訂正審判が提起されていることが再抗弁事由になると考えられている。もちろん、被疑侵害者側から主張されている無効事由と無関係な訂正では再抗弁事由とならないと考えられるが、この場面でも、侵害訴訟の裁判官は「訂正が認められる可能性がどれだけあるか」ということを考慮せざるを得なくなる。

研究課題としては、補正・訂正の適否が直接争われる審決取消訴訟と、特許権の有効性の文脈で争われる侵害訴訟とで、新規事項についての判断が異なるのかどうかという論点があるが、侵害訴訟中で補正・訂正の適否が争われた事案は少なく、現在のところ有意な差は見出せていない。たとえば、大阪地判平成13・4・24最高裁WP平成1ㄨワ)1237 [畳縫着装置]、東京地判平成15・3・26最高裁WP平成1ㄨワ)3485 [椅子式エアーマッサージ機 他]、前掲 [ホースリール] などは、判断が多少緩やかな気がしないでもないが、機械発明の類型の中では平均的な判断の範疇に留まる。したがって侵害訴訟内で、新規事項を追加する補正・訂正があったかどうか問題となった裁判例は、審決取消訴訟とことさら区別しないで判決ノートにまとめた。

もっとも、侵害訴訟において補正・訂正が問題となった事案が今後蓄積すれば、何らかの傾向をつかめる可能性もある。今後の研究課題としたい。

このほか、複数の裁判例で、原告特許権者の主張どおりクレイムの文言を解釈すると補正・訂正によって加えられた事項が新規事項となってしまうため、そのようには解釈できない、という形でクレーム解釈の手段として、補正・訂正の規定が参酌されることは少なくない(東京地判平成13・4・25最高裁WP平成11(ワ)12736 [地震時ロック方法、装置及びその解除方法 他]、大阪地判平成13・5・31最高裁WP平成11(ワ)13550 [開き戸の地震時ロック方法及び地震検出方法]、大阪地判平成13・5・31最高裁WP平成1ㄨワ)3700 [地震時ロック方法、装置及びその解除方法]、大阪高判平成13・12・25最高裁WP平成1ㄨネ)2382 [地震時ロック装置及びその解除方法]、大阪地判平成14・9・3最高裁WP平成1ㄨワ)14191 [植物栽培用

²² 前掲末吉ら『特許法・実用新案法』103頁(飯塚卓也)。

容器への用土充填装置]²³。

また、いわゆる均等論第5の要件(意識的限定ほか)においても、問題となっている構成要件が補正・訂正に絡んでいる場合は、それが新規事項とならない方向へ解釈して結論を導く裁判例がある(大阪地判平成16・12・21最高裁WP平成1ㄨワ)3640 [無停電性スイッチングレギュレータ]、知財高判平成17・8・30 最高裁WP平成1ㄨネ)10016 [コネクタ]。

8. おわりに

以上、裁判例を中心に検討するという手法で、補正・訂正が許される範囲を論じてみた。本文中でも述べたが、補正・訂正を認めるかどうかは、進歩性の判断と同様、事案ごとの特殊性・専門性や審査慣行、あるいは判断のブレという要素が大きく、法律的な議論が困難な分野といわざるを得ない。本稿では、「出願時限度説」「文言限度説」という、立場として採り得る両極を道具概念として、裁判例の傾向を捉えようと試みた。

もちろん、道具概念である以上、裁判例の傾向はどちらの説だと決めることはできないし、すべきでもない。これらはあくまでも議論のための「物差し」に過ぎないことは強調しておきたい。

本稿では、裁判例から以下のような傾向が読み取れると述べた。

まず、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、補正・訂正の趣旨に関してこれまでの裁判例・学説が考えていた理論を大筋で肯定した。しかし事案との関係で、補正・訂正が許される具体的基準については(除くクレームを除いて)ほとんど示唆は得られなかった。

次に、平成5年改正法の下で特許庁が作成した審査基準は、平成15年に改訂があったが、裁判所の傾向はそれ以前とそれ以後で大きな違いは見出せなかった。

²³ なお、新規事項を追加する補正があったことを前提に、これを回避して当該特許権が有効性を維持するためには、補正前のクレームに基づいて排他的範囲を定めるべきであるという被疑侵害者側の主張が斥けられた事案がある(大阪地判平成16・9・6 最高裁WP平成1ㄨワ)10882 [ケース]。

各論に入り、新審査基準の下で「新規事項ではない」とされる「自明な事項」については、補正・訂正事項が明細書中に文言として存在しなくとも、図面を参照した上で図面から把握できるとして補正・訂正を認める事例が多い。明細書の記載から自明かどうかを判断するに当たり、当業者の技術常識を把握するため等の目的で他の文献を参照する事例もあるが、正当化は困難である。補正・訂正にかかる要素がクレーム中の重要な要素である場合には比較的厳格に、些細な要素である場合は比較的緩やかに判断されている裁判例が目立つ。

次に、上位概念化・下位概念化の類型において、裁判例は、上位概念化・中位概念化を滅多に認めない一方、下位概念化については寛容である。限定概念が実施例に示されていたとしても、詳細な説明の中でそれが十分にフォローされていないと、限定概念としては認められていない。数値限定についてもほぼ同じ傾向があり、実施例より詳細な説明を重視するという傾向が顕著であり、実施例のみを根拠として限定範囲を作出することにはかなり厳しい態度を取っている。

裁判例の傾向は、実施例はあくまで「例」である以上、概念としては「点」の集積でしかなく、それを包含するような「面」的な概念が記載されていない場合は、補正・訂正の根拠とすることはできないと考えているようである。しかし、明細書に成分の構成が多少記載されているよりは、実施例の項で豊富な実験結果を見せてもらったほうが技術者としては有難い。技術文献としての価値も、抽象的な説明に終始するより、実施例が充実しているほうが優れている。裁判例の傾向は、出願人に対して、実現不可能な「完全明細書」の提出を求めることと同義だと言ってしまうとどうだろうか。

侵害訴訟中において、補正・訂正の適否を判断することがある。補正・訂正の適否が直接争われる審決取消訴訟と、特許権の有効性の文脈で争われる侵害訴訟とで、新規事項についての判断が異なるのかどうかという論点がある。侵害訴訟のほうが若干緩やかな判断がなされていると言えなくもないが、事案は少なく、現在のところ有意な差だとは断言できない。

補正・訂正について平成5年法が適用された事案も集積されてきており、本稿の研究によって、ここで一度総括することができたとすれば幸いである。また本文中のあちこちで触れているように、補正・訂正は研究材料の

宝庫といえるほど多くの論点が未解決のまま残っている。本稿が、補正・訂正の研究が進展するきっかけとなれば幸いである。

本稿の査読は、北海道大学大学院法学研究科・同大学情報法政策学研究センター長の田村善之教授にお願いした。田村教授には、査読の過程を通じて様々なご指摘をいただいた。また、同研究科知的財産法研究会においても、研究会メンバーから様々な示唆をいただいた。記して感謝申し上げます。

本稿は、平成19年度民事紛争処理研究基金研究助成、平成19年度日本証券奨学財団研究調査助成、および平成20年度科学研究費若手(B)選択発明と利用発明の特許性と保護範囲 インセンティブ論からの考察」(課題番号:20730084)による成果である。

補正・訂正事件一覧表 その1・審決取消訴訟

審決・判決における × は、補正・訂正が認定されるか(×)されないか(×)の表示であり、請求の認容/棄却に関する表示ではない。

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	手続き	審決	判決	該当頁
東京高判平成11・8・26	[紙おむつ用弾性糸巻糸体]	平成10(行ケ)140	28041988	特許2000038号	S63・3・1	無効			21号 61頁 63頁 86頁
東京高判平成12・3・28	[環状カッタ]	平成10(行ケ)241	28050711	特許2558054号	H 5・6・30	無効			22号118頁
東京高判平成12・3・29	[生体用シリコニアインプラント材]	平成10(行ケ)407	28050700	特許2121472号	S62・8・6	無効	×	×	21号 44頁 65頁
東京高判平成12・6・6	[中空成形機のバリソンコントローラ]	平成10(行ケ)136	28051089	特許2604076号	H 3・10・1	無効		×	21号 44頁
東京高判平成12・11・9	[車椅子(第1次)]	平成10(行ケ)33	28052354	実案1998386号	H 2・6・28	無効	×	×	21号 65頁 78頁 90頁 112頁
東京高判平成13・5・23	[コーティング装置]	平成10(行ケ)246	28061061	特許2850430号	H 2・9・6	無効			21号 62頁 63頁 81頁 89頁 101頁 102頁 103頁 104頁
東京高判平成13・7・17	[ボレーイングデータの表示方法]	平成10(行ケ)19	28061519	特許2789379号	H 2・8・9	訂正	×	×	21号 64頁 22号 89頁
東京高判平成13・10・22	[インジェクションプロ成形品]	平成10(行ケ)312	28062172	特許2662070号	H 2・2・16	異議	×	×	21号 67頁 85頁
東京高判平成13・10・22	[インジェクションプロ成形品]	平成10(行ケ)341	28062173	特許2662070号	H 2・2・16	訂正	×	×	21号 67頁 85頁
東京高判平成13・10・24	[受信機]	平成10(行ケ)297	28062207	特許2012876号	S59・6・29	無効			21号 41頁
東京高判平成13・11・6	[パチンコ機の制御装置]	平成10(行ケ)221	28062342	特許2805295号	S63・2・8	異議	×	×	21号 67頁

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	手続き	審決	判決	該当頁
東京高判平成13・12・11	[ディーゼル線線ラジエーター]	平成10(行ケ)89	28070034	特許2760740号	H 5・11・17	異議	×		21号 64頁 86頁
東京高判平成13・12・27	[中通し釣竿]	平成10(行ケ)396	28070069	実案2538358号	H 3・2・4	無効		×	21号 66頁 22号 96頁
東京高判平成14・2・7	[ワイヤカッター放電加工装置]	平成10(行ケ)371	28070320	特許1410446号	S55・10・30	無効		×	21号 66頁 78頁
東京高判平成14・2・19	[バッテリーによる給電回路]	平成10(行ケ)298	28070340	実案2514540号	H 4・1・30	異議	×		21号 65頁 22号102頁 104頁
東京高判平成14・3・26	[裝飾体の製造方法]	平成10(行ケ)87	28070536	特許1670709号	S61・7・22	無効		×	21号 66頁
東京高判平成14・7・11	[ハロゲン化銀カラー感光材料]	平成10(行ケ)331	28072153	特許1878552号	S56・3・16	無効			21号 62頁 83頁
東京高判平成14・10・24	[洗濯機]	平成10(行ケ)444	28080077	特許2828599号	H 6・8・31	異議	×	×	21号 67頁
東京高判平成14・10・24	[洗濯機]	平成10(行ケ)557	28080076	特許2828599号	H 6・8・31	訂正	×	×	21号 41頁 68頁
東京高判平成14・10・29	[記録再生装置の防振装置]	平成10(行ケ)501	28080161	特許2138602号	H 2・10・22	無効			21号 62頁 83頁 89頁
東京高判平成14・10・29	[記録再生装置の防振装置]	平成10(行ケ)505	28080160	特許2138602号	H 2・10・22	無効			22号 89頁 21号 62頁 22号 89頁
東京高判平成14・11・14	[プレフィルドシリンジ]	平成10(行ケ)436	28080261	特許3009598号	H 7・2・17	異議	×	×	21号 68頁
東京高判平成14・11・20	[LSI素子製造方法、及びLSI素子製造装置]	平成10(行ケ)134	28080303		S58・10・5	拒査不服	-	-	21号 43頁
東京高判平成14・11・20	[ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法(第1次)]	平成10(行ケ)62	28080300	特許2816548号	H 4・1・10	訂正	×	×	21号 41頁
東京高判平成15・7・1	[ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置]	平成10(行ケ)3	28082201		H 4・11・6	補正却下 不服	×	×	21号 56頁 59頁
東京高判平成15・7・30	[エレベーターの動作分析方法および装置]	平成10(行ケ)235	28090633		H 8・12・9	拒査不服	×	×	21号 68頁
東京高判平成15・10・6	[密閉槽の連結の間に於ける、水、気転換型装置]	平成10(行ケ)120	28082809		H 7・2・13	拒査不服	×	×	21号 56頁 68頁
東京高判平成15・10・16	[メガネフレーム用モダンの製造方法]	平成10(行ケ)186	28082998	特許2733538号	H 1・7・8	訂正	×	×	21号 68頁

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	手続き	審決	判決	該当頁
東京高判平成15・10・29	[殺菌剤組成物]	平成14(行ケ)180	28090026	特許1988234号	S62-12・10	無効	x		21号 63頁
東京高判平成15・11・13	[透光・吸音パネルの組立構造]	平成14(行ケ)194	28090165	特許3069770号	H 8・ 4・ 2	無効	x		21号 77頁 22号111頁
東京高判平成15・11・26	[ボス部を有する板金物及びボス部の形成方法(第2次)]	平成15(行ケ)242	28090376	特許2816548号	H 4・ 1・ 10	訂正	x		21号 74頁 22号 90頁
東京高判平成15・12・22	[免震方法及び該方法に使用する免震装置]	平成14(行ケ)821	28090492		H 6・ 12・ 8	拒査不服	x		21号 75頁 22号106頁
東京高判平成16・ 1・ 30	[金属製腐法瓶の製造方法]	平成14(行ケ)204	28090682	特許2845375号	H 1・ 4・ 26	異議	x		21号 75頁 22号106頁
東京高判平成16・ 2・ 4	[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]	平成15(行ケ)830	28090760	特許3073775号	H10・ 7・ 21	訂正	x		21号 72頁
東京高判平成16・ 2・ 5	[多層フェイスタック]	平成14(行ケ)431	28090758	特許2859140号	H 6・ 10・ 26	異議	x		21号 72頁
東京高判平成16・ 3・ 30	[下着用金属構成物及びその製造方法]	平成14(行ケ)453	28091309	特許3020046号	H 6・ 5・ 19	訂正	x		21号 83頁 22号117頁
東京高判平成16・ 4・ 8	[カメラの露出演算装置]	平成15(行ケ)835	28091215	特許2995773号	H 2・ 1・ 5	異議	x		21号 72頁 22号 98頁
東京高判平成16・ 4・ 22	[有機スプリング、波スプリング及びその製造方法]	平成15(行ケ)241	28091312		H13・ 4・ 9	拒査不服	x		21号 77頁
東京高判平成16・ 5・ 19	[圧流体シリンダ]	平成15(行ケ)888	28091596	実案2035182号	S60-11・ 6	無効			21号 44頁 69頁 89頁
東京高判平成16・ 5・ 19	[複室容器]	平成14(行ケ)858	28091598	特許3079403号	H 5・ 2・ 28	異議	x		21号 69頁
東京高判平成16・ 6・ 16	[車両形クレーンのジブ格納装置]	平成14(行ケ)217	28091853	特許2129544号	S59・ 6・ 13	訂正	x		21号 82頁 22号 90頁
東京高判平成16・ 6・ 28	[ペランダ用パイプ取付金具]	平成15(行ケ) 4	28091858		H 7・ 3・ 3	拒査不服	x		21号 73頁 22号 89頁 104頁
東京高判平成16・ 6・ 30	[紫外線遮断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]	平成15(行ケ)206	28091940	特許2888504号	H 3・ 11・ 1	無効	x		21号 76頁

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	手続き	審決	判決	該当頁
東京高判平成16・10・20	[便座カバー]	平成15(行ケ) 91	28092699	特許3168397号	H 7・ 7・ 21	異議	x		21号 78頁 80頁
東京高判平成16・10・27	[低圧放電灯]	平成15(行ケ)821	28092823	特許3139077号	H 3・ 9・ 27	訂正	x		21号 41頁
東京高判平成16・11・25	[ゲーム装置]	平成15(行ケ)214	28100022	特許2650643号	H 8・ 4・ 18	異議	x		21号 71頁
東京高判平成16・12・24	[側溝蓋及び側溝構造]	平成15(行ケ)252	28100185	特許2863151号	H 9・ 7・ 17	無効			21号 41頁
東京高判平成16・12・27	[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]	平成15(行ケ) 31	28100178		H 8・ 5・ 29	拒査不服	x		21号 77頁
東京高判平成17・ 1・ 31	[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]	平成15(行ケ)173	28100370	特許3116760号	H 6・ 12・ 26	訂正	x		21号 39頁 40頁
東京高判平成17・ 1・ 31	[液晶表示装置]	平成15(行ケ)805	28100366	特許3276557号	H 8・ 5・ 23	異議	x		21号 78頁 22号 90頁
東京高判平成17・ 2・ 1	[糖架形成装置]	平成15(行ケ)287	28100364	特許2918218号	H 7・ 8・ 22	無効			21号 81頁
東京高判平成17・ 2・ 15	[スロットマシン]	平成15(行ケ)880	28100462	特許2574912号	H 2・ 1・ 27	無効	x		21号 77頁
東京高判平成17・ 2・ 24	[ベクロメタゾン17、21ジプロピオネートを含有して成るエアゾール製剤]	平成14(行ケ)829	28100497	特許2769925号	H 3・ 10・ 9	無効			21号 83頁
知財高判平成17・ 5・ 31	[誘導電力分配システム]	平成17(行ケ)00334	28101178	特許2667054号	H 4・ 2・ 5	無効			21号 68頁 83頁
知財高判平成17・ 6・ 23	[車椅子(第2次)]	平成17(行ケ)00085	28101310	実案1998386号	H 2・ 6・ 28	無効			21号 41頁 79頁
知財高判平成17・ 7・ 20	[摺動体及び磁気ヘッド]	平成17(行ケ)00231	28101534		H12・ 7・ 28	拒査不服	x		21号 77頁
知財高判平成17・ 7・ 21	[積層方法]	平成17(行ケ)00075	28101530	特許3051381号	H10・ 11・ 6	無効	x		21号 73頁 81頁 98頁 99頁 100頁
知財高判平成17・ 9・ 14	[ケース]	平成17(行ケ)00220	28101817	特許3394728号	H11・ 6・ 21	無効			21号 40頁
知財高判平成17・ 11・ 29	[重炭酸イオン含有無塵性配合液剤又は製剤及びその製造方法]	平成17(行ケ)00066	28110009	特許3271650号	H 7・ 10・ 26	無効	x		21号 73頁 75頁 22号 98頁 106頁

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	手続き	審決	判決	該当頁
知財高判平成17・11・29	[ポリウレタン組成物からなる研磨ヘッド]	平成17行ケ0146	28110006	特許3359629号	H14・4・8	訂正	x	x	21号 79頁 85頁 22号 113頁 114頁 21号 69頁
知財高判平成17・12・8	[商品を枠目で選択するプログラムを活用した販売方法]	平成17行ケ0393	28110062		H12・11・6	拒査不服	x		
知財高判平成17・12・19	[両面ハイブリッドDVD・CDディスク]	平成17行ケ0050	28110096		H10・2・27	拒査不服	x	x	21号 76頁 22号 90頁
知財高判平成18・2・27	[射出装置]	平成17行ケ0367	28110501	特許3179756号	H10・10・1	異議	x	x	21号 79頁 22号 111頁 21号 86頁
知財高判平成18・3・1	[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]	平成17行ケ0503	28110606	特許3279294号	H11・8・27	無効			
知財高判平成18・3・30	[超音波振動力利用珊瑚セラミックの機能	平成17行ケ0481	28110848		H11・2・2	拒査不服	x	x	21号 77頁 22号 90頁
知財高判平成18・4・27	[生理活性負イオン空気発生装置]	平成17行ケ0709	28111081	特許3231708号	H10・8・28	無効	x	x	21号 85頁 22号 122頁
知財高判平成18・6・20	[透明材料のマーキング方法]	平成17行ケ0608	28111350	特許3389662号	H12・10・18	異議	x	x	21号 76頁 22号 98頁 106頁
知財高判平成18・6・28	[置棚]	平成17行ケ0620	28111450	特許3358173号	H 9・12・25	無効			21号 70頁 22号 89頁
知財高判平成18・6・29	[非水電解液及びリチウム二次電池]	平成17行ケ0607	28111396	特許347228号	H 8・8・30	異議	x	x	21号 80頁
知財高判平成18・7・31	[車両移動伸縮車庫装置]	平成18行ケ0118	28111714		H10・3・6	拒査不服	x	x	21号 38頁 40頁 77頁
知財高判平成18・8・31	[薄膜トランジスタ]	平成17行ケ0767	28111914		H13・3・12	拒査不服	x		21号 86頁 22号 119頁
知財高判平成18・11・9	[多重音声及び/又はデータ信号通信を単一又は複数チャネルにより同時に実行するための加入者RF電話システム]	平成17行ケ0837	28112418	特許2816349号	S61・2・26	訂正	x		21号 70頁

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	手続き	審決	判決	該当頁
知財高判平成18・12・20	[釣リ・スポーツ用具用部品]	平成18行ケ0177	28130163	特許3233576号	H 8・6・24	訂正	x		21号 70頁 22号 89頁 91頁
知財高判平成18・12・20	[電話の通話制御方法]	平成18行ケ0831	28130157	特許2997709号	H 9・5・7	無効	x	x	21号 43頁
知財高判平成18・12・20	[電話の通話制御方法]	平成18行ケ0832	28130157	特許2997709号	H 9・5・7	無効	x	x	21号 43頁
知財高判平成18・12・20	[被服用ハンカチ]	平成18行ケ0125	28130160	特許3153513号	H10・7・28	無効			21号 41頁 74頁 22号 89頁 95頁 98頁
知財高判平成19・6・27	[引き伸ばし剥離接着剤を用いる物品支持体]	平成18行ケ0436	28131595	特許3399951号	H 5・3・23	訂正	x		21号 70頁 22号 89頁 93頁
知財高判平成19・7・25	[化学的機構的研磨用の多層の止め輪を有するキャリア・ヘッド]	平成18行ケ0407	28131852	特許3431599号	H11・5・7	訂正	x		21号 71頁 80頁 81頁 22号 103頁
知財高判平成19・8・28	[ガス遮断性に優れた包装材料]	平成18行ケ0642	28132015	特許3489267号	H 7・4・21	無効	x	x	22号 115頁
知財高判平成19・10・31	[管路における不平均力の支持装置]	平成18行ケ0656	28132361	特許3470804号	H13・2・20	無効			21号 70頁 22号 90頁
知財高判平成19・10・31	[遊技機及びその制御装置]	平成18行ケ0446	28132403	特許3443024号	H11・1・22	訂正	x	x	21号 81頁 22号 68頁
知財高判平成20・1・16	[スロットマシン]	平成18行ケ0190	28140369	特許2083348号	H 5・4・6	無効			21号 68頁 83頁
知財高判平成20・4・23	[合成樹脂製ビルファームルーフィング]	平成18行ケ0248	28141081	特許2943048号	H11・6・25	無効			21号 68頁
知財高判平成20・4・24	[プロセッサ、システム及び処理機能提供方法]	平成18行ケ0292	28141077		H11・2・18	拒査不服	x	x	21号 77頁
知財高判平成20・4・24	[手探機能付施療機]	平成18行ケ0333	28141078	特許3086396号	H14・11・28	無効	x		21号 69頁
知財高判平成20・4・28	[誘導電動機制御システムの制御演算数設定方法]	平成18行ケ0261	28141170	特許2560101号	S59・3・2	無効			21号 72頁
知財高判平成20・5・30	[インバータ制御装置の制御数設定方法]	平成18行ケ0300	28141329	特許3231553号	S61・5・9	無効	x		21号 72頁

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	手続き	審決	判決	該当頁
知財高判平成20・5・30	[感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダレシストパターン形成方法(大合議)]	平成18(行ケ)0663		特許2133267号	S62・11・30	無効			21号 36頁 39頁 40頁 42頁 47頁 53頁 55頁 22号 125頁
知財高判平成20・6・12	[保形性を有する衣服]	平成20(行ケ)0053	28141427	特許3784398号	H16・7・15	無効	x		21号 43頁 68頁
知財高判平成20・6・23	[高度水処理装置及び高度水処理方法]	平成18(行ケ)0409	28141451		H12・10・30	拒否不服	x		21号 71頁
知財高判平成20・6・30	[塵金付きマット、塵金付きボルト及び取り付け治具]	平成20(行ケ)0011	28141577	特許3857496号	H12・3・22	無効	x		21号 71頁

補正・訂正事件一覧表 その2・侵害訴訟

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	該当頁
東京地判平成11・12・21	[養殖貝類の耳吊り装置]	平成10(ワ)17998	28042915	特許2732384号	H7・4・7	21号 56頁
大阪地判平成13・4・24	[量縫着装置]	平成10(ワ)1237	28060874	特許2742881号	H6・9・30	21号 63頁 22号 124頁
東京地判平成13・4・25	[地震時ロック方法、装置及びその解除方法 他]	平成10(ワ)12736	28060872	特許2873441号	H7・10・13	22号 124頁
大阪地判平成13・5・31	[開き戸の地震時ロック方法及び地震検出方法]	平成10(ワ)13550	28061161	特許2873441号	H7・10・13	22号 124頁
大阪地判平成13・5・31	[地震時ロック方法、装置及びその解除方法]	平成10(ワ)3700	28061160	特許2873441号	H7・10・13	22号 124頁
大阪高判平成13・12・25	[地震時ロック装置及びその解除方法]	平成10(ワ)2382	28070011	特許2896568号	H7・7・30	
大阪地判平成14・9・3	[植物栽培容器への用土充填装置]	平成10(ワ)14191	28072660	特許2926114号	H7・7・16	
東京地判平成15・3・26	[椅子式エアーマッサージ機 他]	平成10(ワ)3485	28081725	特許2926114号	H7・7・16	
東京地判平成16・4・23	[止め具及び組止め装置]	平成10(ワ)0215	28091323	特許3367651号	H14・11・8	21号 56頁
大阪地判平成16・9・6	[ケース]	平成10(ワ)10882	28092415	特許3394728号	H11・6・21	22号 125頁
大阪地判平成16・12・21	[無停電性スイッチングレギュレータ]	平成10(ワ)3640	28100199	特許3013776号	H8・3・18	22号 125頁
知財高判平成17・8・30	[コネクタ]	平成10(ワ)0016	28101724	特許3262726号	H8・12・16	22号 125頁
東京地判平成18・4・13	[電話の通話制御方法・1審]	平成10(ワ)14649	28111012	特許2672089号	S61・1・13	21号 43頁
東京地判平成18・9・28	[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]	平成10(ワ)10524	28112108	特許3664648号	H10・1・23	21号 66頁
知財高判平成18・12・20	[電話の通話制御方法・2審]	平成10(ワ)10056	28130155	特許2672085号	S61・1・13	21号 43頁
東京地判平成19・2・27	[多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置]	平成10(ワ)16924	28130598	特許2580489号	H6・5・13	21号 68頁

日付	事件名	事件番号	LEX/DB	特許番号	出願日	該当頁
平成19年9月26日	[体内膜防重畳計] [ホースリール]	平成19年ウ)6565	28132167	特許3830255号	H 9・10・31	21号 80頁
平成20年3月31日		平成19年ウ)22449	28140809	特許3908155号	H14・11・22	21号 82頁 22号 112頁 124頁