

新規事項に関する改定審査基準の紹介 及び問題点の検討

特許第1委員会
第5小委員会*

抄 録 新規事項に関する審査基準は、2003年10月22日に的確な特許保護の観点から改定された。本稿では、審査基準の主要な改定点を紹介するとともに、その問題点についての検討結果を報告する。具体的には、補正により追加が可能な、当初明細書等から自明な事項の範囲の判断基準について、審査基準と同時に改定・公表された事例集を参照して検討した結果、及び特許請求の範囲の補正における新規事項の考え方についての検討結果等を紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 改定審査基準の紹介
 2. 1 改定の背景
 2. 2 基本的な考え方
 2. 3 特許請求の範囲の補正
 2. 4 出願人による説明義務
3. 問題点の検討結果
 3. 1 自明の範囲
 3. 2 特許請求の範囲の補正
 3. 3 数値限定クレームの補正
4. その他
 4. 1 事例集更新の要望他
 4. 2 今後の基準改正の可能性
5. まとめ

資料：明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例

1. はじめに

特許法第17条の2第3項は、「明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下当初明細書等）に記載した事項の範囲内においてしなければならない」と規定している。この規定は、実体的な補正の許

容範囲を定めるものであり、逆から見れば補正内容を制限するものである。更に、平成5年の特許法改正では、「新規事項」の概念が導入され、上記許容範囲を超える補正は新規事項として取り扱われることになったため、17条の2第3項は「新規事項」の判断基準を定めるものとも言える。

新規事項の判断で問題となるのは、主として「当初明細書等に記載した事項の範囲内」の判断であり、審査基準によりガイドラインが提示されている。

しかしながら、上記平成5年の法改正と同時に導入された審査基準（旧基準）の運用では、後述するように補正をかなり厳しく制限していたため、上記17条の2第3項の規定から本来許容されるべき補正が新規事項であると判断されることがあった。また、補正の条件が厳しすぎると、付与される特許の権利範囲が過度に小さくなる恐れがある。

このような状況に鑑み、的確な特許保護の観点から2003年10月22日に審査基準が改定され、

* 2003年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

即日、審査着手案件に適用されることとなった。

本稿では、改定された審査基準（新基準）の主要な改定点を紹介するとともに、その問題点について検討結果を報告する。

なお、本稿は2003年度特許第1委員会第5小委員会の、中村三知男（富士通：小委員長）、小池保夫（日本碍子：小委員長補佐）、小泉秀典（小松製作所）、政木英彰（出光興産）、奥野 昭（大日本印刷）、岸井昌三（積水化学工業）、井上 健（三菱重工業）、土橋泰典（トヨタ自動車）及び岩本東志之（キリンビール）が担当した。

2. 改定審査基準の紹介

2.1 改定の背景

旧基準では、「当初明細書等に記載した事項」について、当初明細書等に明示された事項の他、当初明細書等の記載から当業者が「直接的且つ一義的に導き出せる事項」が含まれることとしていた。

しかしながら、この「直接的且つ一義的に導き出せる事項」の判断が、当初明細書等に記載された語句と、補正後の語句とを対比することのみによる形式的・硬直的なものとなりがちであったため、特許法第17条の2第3項で意図し

ている以上に補正できる範囲が厳格に審査、判断されることがあった。即ち、図1「産構審小委員会資料に示された補正制度見直しの概念図」¹⁾に示されるように、本来許容されるべき、網かけ領域の補正までもが拒絶されることがあったものである。

従って、旧基準に基づく（特許庁）審査段階での判断が、裁判所の判決で覆されるケースが散見された²⁾。また、「知的財産戦略大綱」は、基幹的な発明を奨励し、迅速且つ的確な審査促進を目指すものであるが、補正に関する審査運用は、当該大綱の趣旨にもそぐわないものとなっていた。

2.2 基本的な考え方

このような状況に鑑み、審査基準が改定された。新基準では、「当初明細書等に記載した事項」に、従来の「直接的且つ一義的に導き出せる事項」に代え、「当初明細書等の記載から自明な事項」が含まれることとしている。

ここで、当初明細書等の記載から「自明な事項」とは、当業者が出願時の常識に照らして、その意味であることが明らかで、その事項が記載されているのと同然であると理解する事項である。

この改定により、新規事項の判断が、当初明

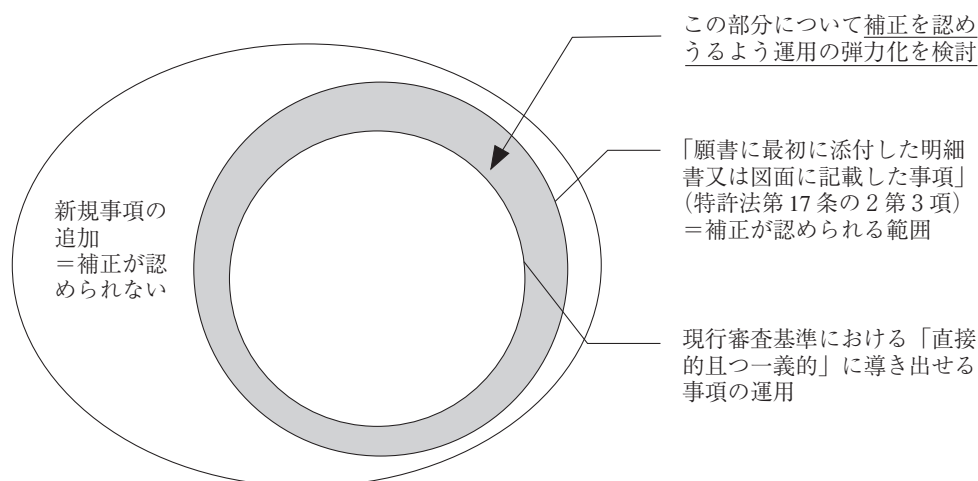


図1 産構審小委員会資料に示された補正制度見直しの概念図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

細書等全体に記載された事項に基づき、より弾力的に行われることが期待されている。

2. 3 特許請求の範囲の補正

新基準では、特許請求の範囲の補正に関する一般原則として、「補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない」としている。ここで、発明特定事項とは、「第36条第5項の規定により請求項に記載した、発明を特定するために必要な事項」である（旧基準参照）。

また、特許請求の範囲の補正は、上位概念化、下位概念化に応じ、以下の通り判断される。

即ち、上位概念化の場合、請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する（発明特定事項を削除する場合を含む）ことにより当初明細書等に記載した事項以外の事項を追加する補正は許容されないこととしている。また、概念的に下位の事項に補正する（発明特定事項を付加する場合も含む）ことにより当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化される補正についても許容されないこととしている。

ここで、問題になるのが明細書等の補正と同様に「当初明細書等に記載した事項」の解釈であるが、基本的に当初明細書等に開示された、及び開示されているとみなされる「技術事項」とするのが妥当であろう。本解釈についての検討結果については次章にて詳述する。

また、「マーカッシュ形式」、「除くクレーム」についての判断基準に変更はないが、「数値限定クレーム」については、新基準において一部追記・修正があったため、次章にて紹介をする。

2. 4 出願人による説明義務

出願人による説明義務は、新基準により新たに明確にされたものであり、出願人に対し、以

下を求めている。

- ・下線を施すことにより補正箇所を明示し、補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所を示す。
- ・補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明する。

この出願人による説明は、1)拒絶理由の通知に対応するための補正にあっては意見書で、2)自発補正の場合は上申書により行うこととしている。また、分割出願の場合も明細書等に変更のある場合は、同様に上申書の提出が好ましい、とのことである。

なお、新基準発効と同時に特許庁ホームページにて公表された「審査基準改定案に寄せられたご意見の概要及び回答」では、「意見書をとみなさない補正については、当面は上申書による説明をお願いするが、今後、上申書によらない方法についても検討する」とのことである。

上申書の提出では、1)新たな手続き費用が発生する、及び2)権利範囲の解釈に出願人の主張（補正に関する説明）が参酌される可能性がある等の問題があり、慎重に対応する必要がある。

審査において、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて、疑義が解消しないときは、当該補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではない、とみなされ拒絶される。また、審査段階で、新規事項の追加が見逃された場合も、特許は無効事由を含むこととなる。

3. 問題点の検討結果

形式的・硬直的になりがちであった新規事項の判断基準を改善し、弾力的且つ的確なものとするための改定ではあるが、同時に公表された事例集を参照しても、なお不明瞭な点がある。当小委員会では、実務上特に問題となる「自明の範囲」の問題、「特許請求の範囲の補正」の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判断基準の問題について検討した。また、改定された「数値限定クレーム」の補正についてその概要を紹介する。

3. 1 自明の範囲

(1) 新基準の内容

上記の通り新基準では、「当初明細書等に記載した事項」に、従来の「直接的且つ一義的に導き出せる事項」に代え、「当初明細書等の記載から自明な事項」が含まれることとしている。「当初明細書等の記載から自明な事項」とは、「これ（当初明細書等）に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、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事項」である。

また、「当初明細書等の記載から自明な事項」について、判例³⁾では、「現実に記載されたものから自明な事項であると言うためには、現実には記載がなくとも、現実に記載されたものに接した当業者であれば、だれも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ような事項であるといえなければならない、その事項について説明を受ければ簡単に分かる、という程度のものでは、自明と言うことはできない」としている。

つまり、これまでは単に補正により追加された文言等が、当初明細書等に記載されていたかどうか、及び当初明細書等に記載される文言と対応するかどうかを新規事項の判断の基準としていたが、新基準では「当初明細書等に記載した事項」の定義をより弾力的に解釈することとし、上述の「当初明細書等の記載から自明な事項」も含まれることとしたものである。

しかし、「当初明細書等に記載した事項」とは、上述の通り「当初明細書等に開示された技術事項及び開示されているとみなされる事項」と考えるが、現実には同じ文書、図面であって

も、明細書の読者の技術知識、経験他により、読み取れる技術事項の内容が異なる。特に「自明な事項」については、その違いは顕著である。従って、当初明細書等に記載した事項の範囲を特定するためにも、読者を特定する必要があり、審査基準では「当業者」を定める。

「当業者」とは、特許法第29条第2項に規定される以下のものを想定している。

1) 「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」であり、2) 実験、分析、製造等を含む研究開発のための通常の技術的手段を用いることができ、3) 材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、4) 且つ出願に係る発明の属する技術分野において出願時の技術水準にあるものすべてを自らの知識とすることができる者。

しかし、当業者であっても、定義は上記の通り概念的であり、明細書の記載内容や図面の解釈を一義的に特定することはやはり困難である。これを補うために特許庁より事例集が公表されている。

(2) 旧基準との対比

当小委員会では、(当初明細書等から)自明の範囲、即ち、新基準での補正許容の境界を検討するために、旧基準の事例集(旧事例集)と、新基準の事例集(新事例集)とを比較検討した。

新事例集では掲載される事例の大半は旧基準と変わらず、新規事項判断の[結論]とその[説明]の項目を新基準に応じて改訂したものであるため、両者を比較することにより審査基準改定による判断の違いが明確になると考えた。この新旧対比の中で、特に同一の事例に対して、旧基準では補正が認められなかったが、新基準では補正が認められるようになった事例21, 44, 47, 及び新基準でも補正が認められない事例20, 45, 46を補正の対象別に分類し、検

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

討をした。

なお、上記検討をした各事例については、参照の便宜のため、本稿の末尾に、資料としてその内容を添付している。

1) 効果の補正

事例21は当初明細書等の記載から自明な効果を補正により追加したものと許容されているが、旧基準では、その効果しか奏しないとは認められないとし、新規事項の追加とされていた。新基準では、当初明細書等に補正内容の効果を類推できる文言が記述され、且つ図面にもそれを補う構成が記載されていることから効果の補正が認められたものである。

これに対し、事例20も効果の記載を補正したものであるが、本事例では図面に支持棒が偏心して取り付けられていることは記載されているが、台板がたわみやすくなるということは、当初、明細書等にそれを類推させる記載がない。本事例に関しては、明細書中に支持棒と台板の硬度の違いの記述、あるいは図面に台板がたわんだ構成が示されていれば効果の補正は許されたものと考ええる。

従って、これらのことから効果の補正に関しては、補正の内容を当初明細書等から補えなければならぬことが分かる。

2) 図面の補正（図中の部品追加）

事例44は図面の補正に係るものであり、ペダル装置のクランクレバーに当初の図面中には記載のない反射板を付加する補正を行ったものである。この補正は当初明細書中に「薄板状の反射板5は反射板取付枠4の底面に、クランクレバーから突出することがないようにはめ込まれる。」と記述されており、また、図面中に反射板の取り付け枠が図示されていることから自明の範囲内での補正としたものである。

これに対し事例45では、新たな図面として当初明細書等に記載されていた図面の斜視図を加えたものである。この斜視図の追加により、係

合部の切欠きや凹溝が当初図面から読み取れる範囲を超えて記載されたために補正が認められないとしたものである。

このように、新たな図を加えてもそこから読み取れる内容が当初明細書等の記載事項を超えるものでない限りは、補正が認められるものとする。考える。

3) 図面の補正（図中の部品の修正）

事例47は図面の補正に関するものであり、水撃緩衝装置の衝撃吸収材の球状を、保持部材の孔より大きくした形状に図面を補正したものである。この補正は当初明細書の発明の詳細な説明に「配管途中に筒状のケーシングを設け、該ケーシング内に球状の衝撃吸収材を多数個設置して水撃を緩衝する。」と記載されており、この記載内容から、球状の衝撃吸収材の径が保持部材の孔よりも大きくなければいけないことは当業者に自明な事項とし、補正が許容されたものである。

これに対し事例46は、第2プレートのカム溝の形状を追加したものであるが、明細書中にカム溝の存在は開示されているものの、その形状までは、記載されていないとして補正が認められなかったものである。当初記載の図面にレバー操作方向と、このレバー操作により摺動する第2プレートの摺動方向が記載されているので、この摺動方向に第2プレートを動かすためには追加された図2のようなカム形状が必要と思われるが、他のカム形状でも摺動可能と考えられるため、このような補正は認められないものである。

このように図面を修正・追加する場合には、修正・追加した内容が当初明細書等に記載された内容以外の作用・効果をもたらさないか、また当初明細書等に記載された内容以外に読み取れる部分はないかを十分検討する必要がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 自明の範囲とは

これらの検討結果から、効果の補正については、補正内容の効果を支持できる程度の記載が当初明細書等にあれば足りる。また、図面の補正については、補正後の図面から読み取れる内容が当初明細書の記載内容を超えるものではなく、また、修正・追加した内容が当初明細書等に記載された内容以外の作用・効果をもたらさないことが必要と考える。

従って、当初明細書等から自明な事項の範囲とは「そこに記載されているのと同然と当業者が論理的に理解できる根拠が存在し、且つ修正・追加した内容により当初明細書等に記載された内容以外の構成、又は作用・効果がもたらされない事項の範囲」と考えることができる。

3. 2 特許請求の範囲の補正

(1) 基本的な考え方

前章にて記述の通り、特許請求の範囲の補正についての基本的な考え方は、「補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない」というものである。

特許請求の範囲の補正では、明細書、図面の

補正とは異なり、発明特定事項の概念を導入し、新規事項の判断を行う。これは、以下に詳述するように、特に発明の上位概念化においては、補正後の特許請求の範囲に記載される事項のみで新規事項の判断が難しいためである。

以下に特許請求の範囲の補正における新規事項判断の考え方を、発明特定事項の上位概念化と下位概念化に分けて説明するとともに、出願人として留意すべき問題点についての考察結果を報告する。

(2) 発明特定事項の上位概念化

明細書と特許請求の範囲における補正の相違点は、発明特定事項の一部を削除する補正で顕著である。即ち、明細書の記述を一部削除する補正は、所定の要件を充足する限りにおいて通常許容されるが、特許請求の範囲の補正の場合は、削除する事項が本来的に技術上の意義を有さないものである場合等にのみ許容されるのである。

図2は発明特定事項の上位概念における新規事項の概念図である。

ここで特許請求の範囲は、発明特定事項により定められた発明の技術的範囲、即ち、実施例をカバーし、発明の技術上の意義を共通とする

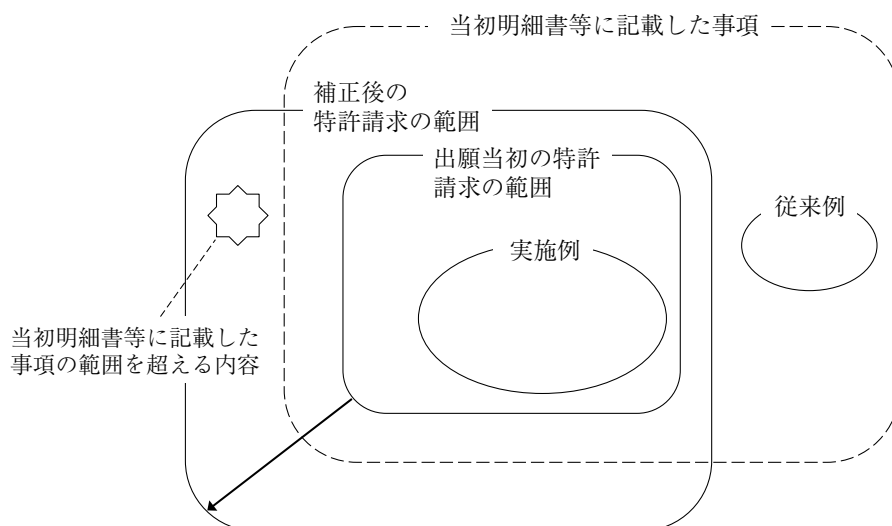


図2 発明特定事項の上位概念化における新規事項の概念図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事項の範囲を最大とする領域である。

また、図中破線で囲まれた領域は、当初明細書等に記載した事項であり、従来技術、発明の実施例・周辺情報、特許請求の範囲他を広く網羅する。即ち、「当初明細書等に記載した事項の範囲」は、広く当初明細書等に開示される技術事項の範囲であり、発明特定事項に関する領域では、発明の技術上の意義を共有する範囲を外縁とする広範囲な領域と考えることができる。

図2に示す概念図では、発明特定事項の削除等により特許請求の範囲が広がり、破線で示される当初明細書等に記載した事項の範囲を超えている。これにより、発明特定事項に、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容が含まれることになり、補正は新規事項を含むものと判断される。

即ち、当初明細書等に開示される発明の技術上の意義を逸脱した内容が、特許請求の範囲が広がったことにより、そこに含まれることになった場合は、新規事項が追加されたものと見做されるものである。ここにおいて「技術上の意義」は、発明の作用・効果を意味するもので、当初明細書等により担保される所望の作用・効果を有することのない事項にまで、特許請求の

範囲が及ぶことを防止する趣旨と考える。

なお、審査基準では、発明特定事項の削除において、これにより新たな技術上の意義が導入されない場合は、補正は許容される、としている。従って、特許請求の範囲の拡張における補正許容の限界、即ち、当初明細書等に記載した事項の境界は、新たな技術上の意義が追加されるかどうかで定められることになる。

このように、特許請求の範囲の上位概念化では、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容が、補正後の発明特定事項に含まれるか否かにより、補正の可否が判断される。従って、新規事項の判断では、発明特定事項に含まれる技術事項の検討が必要となり、また、当初明細書等に記載した事項の境界を、発明の技術上の意義を参照して判断する必要がある。

(3) 発明特定事項の下位概念化

一方、発明特定事項の下位概念化の場合、当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化される場合の補正は許容されない。

図3は、発明特定事項の下位概念化における新規事項の概念図であり、発明特定事項を下位の事項に補正する、または発明特定事項を追加することにより特許請求の範囲を限定してい

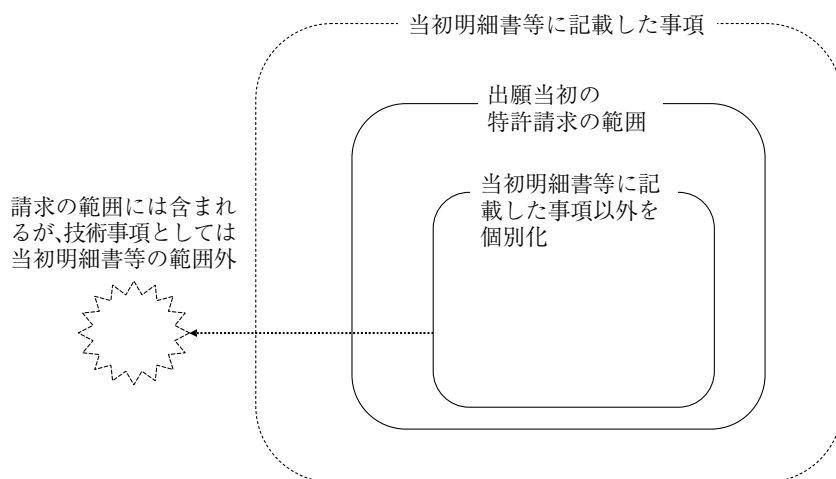


図3 発明特定事項の下位概念化における新規事項の概念図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る。ここでは、発明特定事項を下位の事項に補正するにあたり、当初明細書等に記載した事項以外を個別化しており、特許請求の範囲の観点からは、出願当初のものに含まれる形となるが、記載事項の観点からは破線で示した当初明細書等に記載した事項の範囲からは外れたものとなる。

このように、一般に特許請求の範囲を減縮する場合、発明特定事項に技術事項を追加することになるが、追加される事項が当初明細書等に記載されていない場合、「当初明細書等に記載した事項以外のものを個別化」したということで、補正は許容されない。また、上位概念化と同様に、「当初明細書等に記載した事項」の境界は、「発明の技術上の意義」により定められるものと考えられ、下位概念化のために追加した技術事項における新たな技術上の意義の有無により、新規事項かどうかを判断することが可能である。

例えば、新事例集の事例7のように、当初明細書等には「冷凍時に凍結しないあん」についてのみ記載されている場合に、特許請求の範囲を「アイスクリーム用あん」と新たに用途を追加する補正がこれに該当する（後掲資料参照）。冷凍時に凍結しないあんの用途としてアイスクリームを特定した下位概念化であるが、当初明細書等にはアイスクリームに適用する旨の記載は一切なく、新規事項と判断された事例である。特許請求の範囲としては、個別化された「アイスクリーム用のあん」も当初特許請求の範囲で特定した「冷凍時に凍結しないあん」を使用する場合は、その権利範囲に属することになるが、新規事項の判断では、アイスクリームに使用したことによる新たな技術上の意義の存在から、当初明細書等に記載した事項の範囲外のものとして、補正は許容されない。

以上の通り、特許請求の範囲の下位概念化では、当初明細書等の記載に基づき、補正の可否

を判断する必要がある。但し、発明特定事項の追加で、技術上の意義に変更がない場合については、補正が許容される可能性があり、これは判例にも裏付けられている³⁾。

(4) 基準が不明瞭となる問題

特許請求の範囲の補正では、上記の通り、発明特定事項が当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含むかどうかで新規事項が判断されるが、基準が不明瞭となる問題がある。

1) 発明特定事項の問題

上位概念化に関する補正では、当初明細書等に記載した事項の範囲外のもの、発明特定事項に含まれるかどうかで新規事項が判断される。勿論、特許法70条の特許発明の技術的範囲と、新規事項の判断における発明特定事項の規定とは同一ではないが、発明特定事項に含まれるかどうかを判断することは、特許発明の技術的範囲を特定するのと同様に容易ではない。

2) 仮想例を用いる問題

また、新規事項の判断は、当初明細書等に記載した事項の範囲外にある、判断者により想定された仮想の技術事項であるところの「仮想例」が、発明特定事項に含まれるかどうかで行われる。判断者が予め発明特定事項に含まれることが明確な「仮想例」を想定するため、発明特定事項に含まれるかどうかの疑義が起きる可能性は少ないように思われる。しかし、「仮想例」の想定は判断者の有する技術知識に依存するため、判断のバラツキは免れない。

3) 当初明細書等に記載した事項の問題

上記仮想例が発明特定事項に含まれ、且つ当初明細書等に記載した事項の範囲外である場合に新規事項であると判断される。従って、当初明細書等に記載した事項の範囲の解釈が重要である。前章で説明した通り、当初明細書等に記載した事項には、明示される技術事項の他、そこから「自明な事項」が含まれ、その解釈が問

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

題である。特に、特許請求の範囲の補正では、上記の通り「自明の範囲」の境界は「発明の技術上の意義」を考慮して判断する必要がある。

当小委員会では、発明の技術上の意義について、概念上「その事項を削除しても、発明の課題・作用・効果が変わらない場合、その事項を技術上の意義を有さない事項」と考えるが、実務上は問題となることが多くなると予想される。なお、新事例集の事例1, 37に技術的意義を有さない、「任意の付加的事項」を削除する事例が掲載されているため、参照されたい。

以上1)～3)により、新規事項判断の基準が不明瞭となる可能性がある。基準の不明瞭性は審査のバラツキに通じるため、後述の如く事例集の補完等によりこれを明確にする継続した検討が必要であろう。

(5) 特許法36条第6項第1号との関係

特許法36条第6項第1号は、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものであることを規定する。これは、新規性に関する審査基準と同時に改定された所謂明細書等のサポート要件に関するものである。上記の通り、発明特定事項の上位概念化に関する補正では、特許請求の範囲の拡張により当初の「発明の技術上の意義」を逸脱したものが含まれる場合は新規事項の追加を根拠として拒絶される。一方、出願時に当該上位概念化された特許請求の範囲を記述する場合は、上記サポート要件により拒絶されることが考えられる。同一の対象に対して、観点の異なる判断基準が存在することは、審査手続きの混乱を生ずることになるため、好ましくない。

極論かも知れないが、補正の制限については、新規事項の追加が行われたかどうかについての判断をし、特許請求の範囲の拡張については、上記サポート要件を適用するようにすれば足りるのではないかと。また、そのようにすれば、上

記の通り特許請求の範囲に発明特定事項の概念を導入する必要もなく、判断を難しくすることがないのではないかと考える。

3. 3 数値限定クレームの補正

(1) 新基準での規定

数値限定クレームに関し新基準では、「数値限定を追加する補正は、その数値限定が、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合は、許される。」としている。更に、「また、補正により、例えば、請求項に記載された数値範囲の最小値を変更して新たな数値範囲とした場合、新たな数値範囲の最小値が当初明細書等に記載されており、且つ、補正後の数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれている場合は、当該補正は許される。」との記載が追加された。

この追加記載は、旧基準の事例18中の新規事項の追加とならない理由として「請求項に記載された数値範囲の最小値を変更して新たな数値範囲とするものであるが、新たな数値範囲の数値が実施例の数値として当初明細書に記載されており、且つ、補正後の数値範囲が当初明細書に記載された数値範囲に含まれているものであり、当該補正は許される。」と説明されていたものから導き出されたものと考えられる。即ち、新基準では、補正された数値範囲の数値が『実施例の数値として』記載されていなくとも当初明細書等に記載されていた数値で、且つ、当初明細書等の数値範囲に属していれば、新規事項として取り扱わないことを明確としたものである。また、新基準におけるこの追加記載を補足する事例として、新事例17が追加された（後掲資料参照）。

(2) 新事例の説明

新事例17では、出願当初の特許請求の範囲に「200～10000 μ mの実質的に均一な直径を有し、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

……中空ガラス微小球。」と記載し、その発明の詳細な説明に「ガラス微小球は、望まれる最終用途に依存して、種々の直径とすることができ、直径は200～10000 μ m、好ましくは500～6000 μ mである。」と記載している場合、補正により特許請求の範囲を「200～6000 μ mの実質的に均一な直径を有し、……中空ガラス微小球。」とすることは新規事項にならないとする事例である。そして、その説明欄には、「この補正は、当初の明細書の特許の請求の範囲に記載されていた直径の数値範囲「200～10000 μ m」のうち、最大値を変更して「200～6000 μ m」とするものであるが、補正後の数値範囲（200～6000 μ m）は、当初明細書に記載された数値範囲（直径200～10000 μ m）内のものであり、補正後の数値範囲を特定する数値（6000 μ m）は当初明細書において好ましい範囲を示す数値として記載されている。そうすると、補正後の数値範囲は当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである。」と新基準に即した説明がされている。

(3) 新基準下での数値限定クレームの補正

旧基準の下では、新事例17に該当する事例においても、「直接的且つ一義的に導き出せる事項」ではないとして新規事項に当たるとの判断がなされることがあった。2002年度より継続して当小委員会では、欧州における審査実務と比較することにより、新事例17に相当する事例を含むいくつかの事例を掲げて補正制限の緩和（および補正の適正化）の提言を行ってきた⁴⁾。

特許請求の範囲に記載される数値範囲の最小値又は最大値のいずれか一方を当初明細書等に記載される数値範囲の最小値又は最大値に補正することが、新規事項とならないことを明記する今回の改定は、実務において数値限定発明の補正に直面する知財関係者が是非とも留意しておくべき改定箇所である。

4. その他

4.1 事例集更新の要望他

今回の審査基準改定によって、新規事項判断の基準が緩和されたことは、出願人サイドとしては望ましい。しかし、前章で検討したように新基準には未だ不明瞭な点を多く含んでいる。従って、今後も「自明な事項」の解釈・説明等を中心として、補正が認められる境界線を明確にするように、特許庁より適宜情報が発信されることが望まれる。

特に出願人は、補正手続を行うにあたっての具体的な検討は、事例集をよりどころとする場合が多い。また、審査官としてもバラツキを防止して迅速な審査を達成するために、審査基準及び事例集を参照して審査を行うことが必要とされる。一方、技術の進展によって事例集に挙げられた技術が陳腐化し、実質的に事例集として機能しなくなる場合がある。

そこで、定期的に事例集の見直しを行い、事例の追加・差替え等で内容を適時充実させる更新が継続的に実施されることを希望する。

また、上記事例の充実、更新に加え、新たに「実務集」の発行を提言する。即ち、審査基準を運用する中で、審査及び審判あるいは審決取消し訴訟の実務において実際に、「新規事項」と判断される場合とされない場合の境界が明確にされていくであろう。これらの実務の蓄積をタイムリーにユーザーにフィードバックするために、実務における事例分析及び留意点を指し示した「実務集」を発行して、補正が許容される範囲をより明確に出願人他に周知していくことが望まれるものである。

特に、特許請求の範囲の補正では、上記の通り発明の技術上の意義を参照し、当初明細書等に記載した事項の判断を行う必要があるが、係る微妙な判断は、明細書全体の開示を参酌して

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

行われるべきであり、事例集のように、記述の一部を断片的に抜き出しただけでは、十分な検討が難しいものである。このような意味からも実際のケースを参照にした「実務集」の要請はあるものと考ええる。

4. 2 今後の基準改正の可能性

現在、産業構造審議会のワーキンググループにおいて審査迅速化の観点から、「補正の制限」について、単一性に関する法改正下での新たな運用（平成16年1月施行）を見極めることが適切ではないか等の議論が行われており⁵⁾、今後補正ができる範囲及び時期に関して法改正がなされることも予想される。

法改正が行われた場合に、新規事項に関する補正の基準を、新たな法改正及びその審査基準と分離して検討するべきではないと考える。即ち、審査の迅速化を優先することによって実質的に許容されるべき補正が制限されることのないように、配慮することが望まれる。

5. まとめ

(1) 今般の審査基準の改定は「直接的且つ一義的」から「自明」という表面的な定義の変更に目を奪われがちであるが、実体的な判断基準の変更にこそ意義があるものと考ええる。即ち、旧基準下での硬直化した、字句の比較による補正判断を、発明の技術上の意義を含め、明細書等全体を対比し、検討するように変えることで、本来の法の趣旨に沿った対応が可能になると考えるものである。一方で、係る弾力的な対応は、上述の通り、判断基準のバラツキに繋がる恐れがあり、継続した検討が必要である。具体的には、上記第4章で記述の通り、事例集の継続的な見直しと、より実体的な新規事項判断が可能となる「実務集」の創設を希望する。当委員会でも、継続して新基準下での判断事例を収集し、これを体系化して行きたい。

確かに技術上の意義を特定し、判断をすることはこれまで以上に慎重な対応が必要となるが、事例を収集し、ガイドラインを明確とすることにより是正が可能と考える。

(2) 基本的に新規事項の判断では、出願人と第三者の利益のバランスを考えて基準が定められるべきものである。厳しすぎる基準は、基幹的な発明の推奨にならないばかりでなく、発明意欲の減退を引き起こしかねない。

出願人及び産業界にとって、審査の促進も勿論重要であるが、係る促進は的確な審査を前提とするものであるべきである。基準を明確とすることにより自ずと迅速な対応も可能となるのであるから、上記の通り結果を急ぐことなく、特許庁、出願人双方の努力により、明確なガイドライン構築にまず注力をすべきと考える。

注 記

- 1) 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について 中間取りまとめ(案)」第15頁(平成14年12月)
- 2) 東京高判平14.2.19(行ケ)298号取消決定取消請求事件「バッテリーによる給電回路」、東京高判平13.5.23(行ケ)246号審決取消訴訟事件「コーティング装置事件」他
- 3) 東京高判平15.7.1(平成14年(行ケ)第3号審決取消請求事件)「ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置」
- 4) 特許第1委員会、知財管理、Vol.53, No.8, pp.1243~1252「補正審査を適正化するための提言」
- 5) 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 中間取りまとめ(案)「世界最高レベルの迅速・的確な特許審査の実現に向けて」34頁(平成15年12月)
- 6) 特許・実用新案審査基準 第三部 第三節より。
<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm>

資料：明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例⁶⁾

新規事項の判断に関する事例20

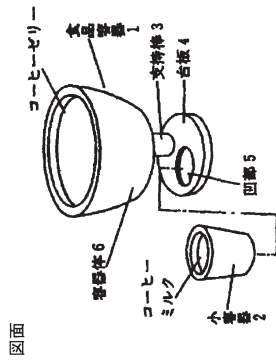
作用・効果の補正

出願当初の明細書等
 発明の名称
 食品容器

発明の詳細な説明の抜粋
 食品容器1の凹部5に小容器2を嵌めさせて着脱自在に保持する。食品容器1と小容器2とを一体的に組込むことができ、持運びに便利である。

補正後の明細書等
 発明の名称
 食品容器

発明の詳細な説明の抜粋
 更に、支持棒3を台板4と容器体6にそれぞれ偏心位置で連結しているので、支持棒3を支点として台板4と容器体6とは上下方向にたわみ易く、小容器2を容器2に取り外すことができ



図面

【結論】
 補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものといえない。

【説明】
 出願当初の図面の記載から、支持棒3を台板4と容器体6に対してそれぞれ偏心位置で連結していることは明らかであるが、追加記載された作用・効果（台板4と容器体6とが上下方向にたわみ易く、小容器2を容易に取り出しやすくなる）は、当初明細書等のいずれの箇所にも明示的には記載されていない。偏心位置で連結しているために上下方向にたわみ易いかどうかは、構造や材質に依存し、また、そのために小容器を取り出しやすくなるかどうかは、更に小容器との位置関係に大きく依存する。そうすると、補正により追加された作用・効果は、当初明細書等に接した当業者に自明な事項であるとはいえない。したがって、この補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものとはいえない。

新規事項の判断に関する事例21

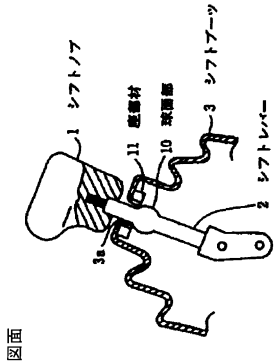
類型：効果の補正

出願当初の明細書等
 発明の名称
 シフトブーツの固定構造

発明の詳細な説明の抜粋
 シフトブーツの上端開口部に装着された硬質プラスチックからなる座部材がシフトレバーの球面部に支持されて位置決めされるため、シフトレバーの作動位置の変化に対して、シフトブーツの上端開口部の追従性が向上する。

補正後の明細書等
 発明の名称
 シフトブーツの固定構造

発明の詳細な説明の抜粋
 さらに、シフトブーツの上端開口部が座部材によつて補強されるとともに、シフトブーツの上端開口部の形状を維持することができる。



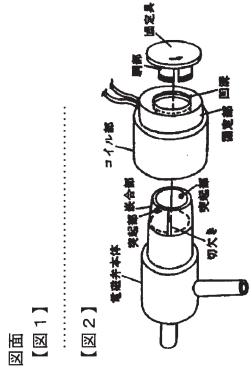
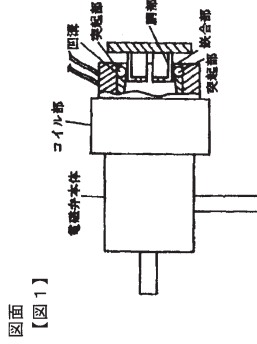
図面

【結論】
 補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。

【説明】
 当初明細書の記載によれば、シフトブーツの上端開口部に装着された硬質プラスチックからなる座部材によりシフトブーツはシフトレバーに対して位置決めされ、それによりシフトレバーの変化に対するシフトブーツの追従性が向上するのであるから、当該座部材は、位置決め及び追従性向上に必要な強度を有するものである。そして、そのような強度を有する座部材であれば、当該座部材は、シフトブーツ開口部を補強すると共に開口部の形状を維持するものであることは、当初明細書等に接した当業者にとつて、記載されているのと同然といえる事項である。

類型：図面の補正

出願当初の明細書等 電磁弁装置	発明の名称 電磁弁装置	補正後の明細書等	発明の名称 電磁弁装置
発明の詳細な説明の抜粋 電磁弁本体に形成した筒状の嵌合部は先端へ向かうにつれて順次小径となるように形成され、しかも切欠きにより半径方向の伸縮が可能である。	発明の詳細な説明の抜粋 嵌合部に設けられた突起部をコイル部に形成した固定部の凹溝に嵌合させたのち、固定具を押し込み、固定具の胴部のたわみにより該嵌合を確実にし、電磁弁本体とコイル部を固定する。	発明の詳細な説明の抜粋	発明の詳細な説明の抜粋

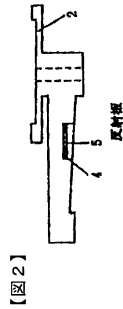
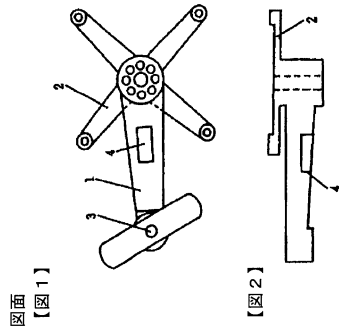


【結論】
補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものといえない。

【説明】
当初明細書には嵌合部に切欠きを、また固定部に凹溝を設けることが開示されているが、補正により追加された図2に示されるような切欠きの数、長さ、凹溝が全周に設けられる点等については、当初明細書のいずれにも記載されておらず、また、この点が当業者にとつて当初明細書等の記載から自明な事項であるとす理由もない。

類型：図面の補正

出願当初の明細書等 ペダル装置	発明の名称 ペダル装置	補正後の明細書等	発明の名称 ペダル装置
発明の詳細な説明の抜粋 ペダル軸3及び反射板取付枠4を有するクランクレバー本体1とチェーンギヤを取り付けたレーム2とを一体形成したクランクレバーにおいて薄板状の反射板5は反射板取付枠4の底面に、クランクレバー本体面から突出することがないようにはめ込まれる。	発明の詳細な説明の抜粋	発明の詳細な説明の抜粋	発明の詳細な説明の抜粋



【結論】
補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。

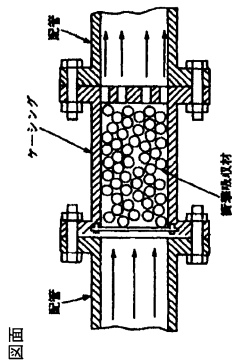
【説明】
出願当初の図面では、薄板状の反射板5について図示し忘れた。しかし、当初明細書における「薄板状の反射板5は反射板取付枠4の底面に、クランクレバー本体面から突出することがないようにはめ込まれる。」との記載から、当初図面の反射板取付枠4の底面に補正図面(図2)のように薄板状の反射板5がはめ込まれていることは自明な事項である。

【結論】
補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。

【説明】
当初明細書における「薄板状の反射板5は反射板取付枠4の底面に、クランクレバー本体面から突出することがないようにはめ込まれる」という記載から、当初図面の反射板取付枠4の底面に補正図面(図2)のように薄板状の反射板5がはめ込まれていることを明らかにする補正は、当初明細書等に接した当業者が記載されているのと同然と理解する事項(当初明細書等の記載から自明な事項)といえる。

類型：図面の補正

<p>発明の名称 水撃緩衝装置</p> <p>出願当初の明細書等</p> <p>発明の詳細な説明の抜粋 配管の途中に筒状のケーシングを設け、該ケーシング内に球状の衝撃吸収材を多数個設置して水撃を緩衝する。</p>	<p>発明の名称</p> <p>発明の詳細な説明の抜粋</p>	<p>補正後の明細書等</p> <p>発明の詳細な説明の抜粋</p>
--	---	--



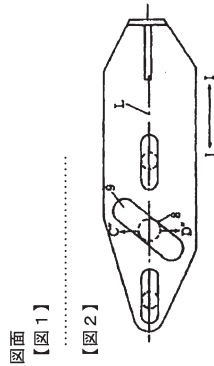
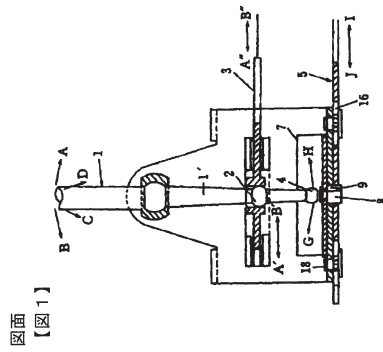
【出願人による補正の理由の説明】
出願当初の図面では、球状の衝撃吸収材の径が保持部材の孔の大きさと略同一に記載されており、吸収材が目詰まり又は流出するのではないかと誤解を生じる恐れがある。しかし、この吸収材の径は、当初明細書に記載したそれ程有する機能からみて、保持部材の孔より大きくなければならぬことは自明な事項である。そこで、球状の衝撃吸収材の径が保持部材の孔より大きいという事実が図面上明らかになるよう、図面を補正した。

【結論】
補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。

【説明】
図面のみからは、衝撃吸収材の径と保持部材の孔の大きさとの関係は必ずしも明らかではないが、当初明細書の記載を参酌すれば、球状の衝撃吸収材の径が保持部材の孔のそれよりも大きくなければならぬことは当業者に自明な事項である。そうすると、この補正は、自明な事項を単に図面上明らかにするものではないから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものといえる。

類型：図面の補正

<p>発明の名称 自動車チェーン装置</p> <p>出願当初の明細書等</p> <p>発明の詳細な説明の抜粋 チェーンレバー1をCD方向に揺動させると、第2揺動部4により従動体10が移動され、これと一体的に設けられたピン8と第2プレート5に設けられたカム溝9とにより、第2プレートがD方向に移動してシフト動作が行われる。</p>	<p>発明の名称</p> <p>発明の詳細な説明の抜粋</p>	<p>補正後の明細書等</p> <p>発明の詳細な説明の抜粋</p>
--	---	--



【結論】
補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものといえない。

【説明】
当初の明細書等にカム溝9の存在は開示されているが、その形状までは記載されておらず、当初明細書等に接した当業者が、図2で明らかになされたカム溝の形状、第2プレートの形状等が、そこに記載されていたのと同然と理解するものというとはできない。

新規事項の判断に関する事例7

類型：上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等 発明の名称 あん	補正後の明細書等 発明の名称 アイスクリーム用あん
特許請求の範囲 【請求項1】 ゆで小豆、甘味料及びグリセリンを含有するあん。	特許請求の範囲 【請求項1】 ゆで小豆、甘味料及びグリセリンを含有するアイスクリーム用あん。
発明の詳細な説明の抜粋 ……従来、あんにグリセリンを添加することにより、保存性に優れ、しかも冷凍時に凍結しないという効果が奏せられる。	発明の詳細な説明の抜粋 ……奏せられ、特にアイスクリーム用に最適である。

【結論】

補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものといえない。

【説明】

出願当初の明細書中に「冷凍時に凍結しない」という記載があるが、当初の明細書等のいずれの箇所にも、「アイスクリーム用」に用途を特定した発明についての記載はなく、また、冷凍時に凍結しないあんは種々の用途が想定され、「アイスクリーム用」に特定した発明が記載されているのも同然とも理解されない。

新規事項の判断に関する事例17

類型：数値限定

出願当初の明細書等 発明の名称 中空微小体	補正後の明細書等 発明の名称 ……………
特許請求の範囲 【請求項1】 200～10000 μ mの実質的に均一な直径を有し、……………中空ガラス微小球。	特許請求の範囲 【請求項1】 200～6000 μ mの実質的に均一な直径を有し、……………中空ガラス微小球。
発明の詳細な説明の抜粋 ガラス微小球は、望まれる最終用途に依存して、種々の直径とすることができ、直径は200～10000 μ m、好ましくは500～6000 μ mである。	発明の詳細な説明の抜粋 ……………

【結論】

補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。

【説明】

この補正は、当初の特許請求の範囲に記載されていた直径の数値範囲「200～10000 μ m」のうち、最大値を変更して「200～6000 μ m」とするものであるが、補正後の数値範囲（200～6000 μ m）は、当初明細書に記載された数値範囲（直径200～10000 μ m）内のものであり、補正後の数値範囲を特定する数値（6000 μ m）は当初明細書において好ましい範囲を示す数値として記載されている。そうすると、補正後の数値範囲は当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである。

(原稿受領日 2004年6月30日)