

訂正審判における外的付加訂正と特許請求の範囲の実質的変更有無に関する判断基準

——大法院2004年12月24日宣告2002フ413判決——

金 眞 會*

抄 録 大法院2002フ413判決は、いわゆる‘外的付加’による請求の範囲の減縮訂正が特許請求の範囲を実質的に変更するか否かと、その判断基準が争点となった事件に対する判決である。従来、特許審判院の大部分の審決、また特許法院の一部の判決は、内的付加訂正は認めたが、外的付加訂正は、付加された構成要素が明細書に明確に記載されているにもかかわらず、訂正前後の特許請求の範囲だけを対比・判断し、これを認めなかった。しかし、大法院2002フ413判決は、請求項減縮訂正の場合、特許請求の範囲が実質的に変更されたか否かは、発明の詳細な説明を含み、明細書全体の内容に関連し、実質的に対比・判断しなければならないと説示することにより、外的付加訂正を認めた。

目 次

1. 事件の概要
 1. 1 本事件特許発明の内容及び訂正審判の請求
 1. 2 特許審判院の審決内容
 1. 3 特許法院2001ホ4173判決内容
 1. 4 争 点
2. 大法院2002フ413判決内容
3. 考 察
 3. 1 問題の所在
 3. 2 判決例で調べてみた訂正の許容範囲
 3. 3 本件判決について
4. 結 語

1. 事件の概要

1. 1 本事件特許発明の内容及び訂正審判の請求

本事件特許（特許第62509号）の発明の名称は、‘閃光減少及び静電防止性珪酸塩コーティングを有する陰極線管’であり、訂正前の特許請求の範囲第1項は、「ガラス材質の画像ウインドウを備えた陰極線管において、上記ウイン

ドウ（27）がその画像面に静電防止性閃光減少映像伝送コーティング（39）を有し、上記コーティングは、上記閃光減少特性を与え、上記静電防止特性を上記コーティングに与える珪酸塩物質及び無機金属性化合物からなる粗い表面（41）を有することを特徴とする閃光減少及び静電防止性珪酸塩コーティングを有する陰極線管」である。

原告（特許権者）は、1999年7月31日明細書のうち3箇所における訂正を求める訂正審判をしたところ、訂正後の特許請求の範囲第1項は、訂正前の特許請求の範囲第1項に、“④上記金属性化合物は、白金、パラジウム、錫、及び金で構成される群より選ばれる少なくとも一つの金属元素からなり（以下で、‘第1項④の訂正’と称する）”、“⑤上記金属元素は、0.005重量%乃至0.020重量%の範囲で上記コーティングに存在し（以下で、‘第1項⑤の訂正’と称する）”、“⑥前記陰極線管は、電氣的導電通路を通じて

* リ・インターナショナル特許事務所（韓国）
弁理士 Jin-hoe KIM

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

上記コーティングを接地電位に連結する接触手段を備えるもの（以下で、‘第1項㉔の訂正’と称する）”という技術的事項が付加された構成である（その他の訂正事項は、本事件で争点ではないので、その記載を省略する）。

ここで訂正前の本事件特許発明の詳細な説明には、‘電気的導電通路を通じてコーティングを接地電位に連結する接触手段’に関連した内容が記載されており、訂正前の特許請求の範囲第8項が訂正前の特許請求の範囲第1項に‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’を付加する構成となっており、訂正審判の請求により請求の範囲第1項を訂正し、請求の範囲第8項を削除した事実には争いがない。

上記特許請求の範囲第1項の訂正事項のうち、第1項㉔の訂正は、‘金属性化合物’という上位概念から‘白金、パラジウム、錫、及び金で構成される群より選ばれる少なくとも一つの金属元素からなる金属性化合物’という下位概念に変更したもの（いわゆる内的付加）であり、第1項㉕の訂正は、構成比率が限定していなかった‘金属元素’を数値限定したものであり、第1項㉖の訂正は、‘上記陰極線管は、電気的導電通路を通じて上記コーティングを接地電位に連結する接触手段を備えるもの’という構成要素を直列的に付加したもの（いわゆる外的付加）に該当する。

この訂正事件は、いわゆる‘内的付加’と‘外的付加’による請求の範囲の減縮訂正が特許請求の範囲を実質的に変更するか否か及びその判断基準が争点となった事件である。

1. 2 特許審判院の審決内容

—特許審判院1999タン1347号—

特許審判院は2001年6月29日に下記のような理由で訂正審判請求を棄却する審決を下した。

「特許請求の範囲第1項に関し訂正しようとする事項は、訂正前の各従属項に記載されてい

た技術的事項及び発明の詳細な説明に記載されていた技術的事項を全てまとめ、独立項である第1項に付加して限定するものであるところ、たとい特許請求の範囲が減縮されるとするが、新たな発明の特許請求の範囲に記載して請求しているものとみられるだけでなく、本件特許発明の目的が変更されるものとみられるので、特許請求の範囲を実質的に変更するものになる。

原告は、上記訂正しようとする事項が明細書に記載されていて、特許請求の範囲を実質的に変更するものではないと主張するが、本事件訂正審判の場合、たとい明細書に上記限定事項が記載されているとしても、上記限定事項により目的が変更され、減縮後の発明の目的が減縮前の特許請求の範囲に記載された発明に内在されたこと、前提として含まれたこと、付随的に付加されたこと、またはその延長線上にあることと認められないので¹⁾、上記訂正しようとする事項が明細書に記載され、特許請求の範囲を実質的に変更したものではないという原告の主張は受け入れられない。」

1. 3 特許法院2001ホ4173判決内容

—特許法院2002年1月31日宣告2001ホ4173判決—

(1) 先ず、特許法院は、第1項の訂正が特許請求の範囲の減縮に該当するか否かに対し、『第1項㉔の訂正は、‘金属元素’という上位概念から‘白金、パラジウム、錫、及び金で構成される群より選ばれる少なくとも一つの金属元素’という下位概念に変更したものであり、第1項㉕の訂正は、構成比率を限定していなかった‘金属元素’を数値限定したものであり、第1項㉖の訂正は、‘前記陰極線管は、電気的導電通路を通じて上記コーティングを接地電位に連結する接触手段を備えるもの’という構成要素を直列的に付加したものに該当するので、結局、第1項㉔、㉕、㉖の訂正は、訂正前の特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

請求の範囲第1項の権利範囲を減縮するものである」と判示した。

即ち、特許法院は、第1項の訂正事項(①, ②, ③)の全てが訂正前の特許請求の範囲第1項の権利範囲を減縮するものであると判断した。

(2) また、特許法院は、特許請求の範囲第1項の訂正が特許請求の範囲の変更には該当するかどうかについてそれぞれ下記のように判示した。

まず、第1項①, ②の訂正部分に対しては、『第1項①の訂正は、上位概念から下位概念への、第1項②の訂正部分は、単純な数値限定の訂正にそれぞれ該当するもので、これは、新たな構成を追加したものではなく、元の構成内容を具体的に限定しながらその権利を縮小する、いわゆる内的付加による訂正であるので、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の変更には該当しない』と説示することにより、いわゆる内的付加による訂正は、特段の事情がない限り特許請求の範囲を変更しないものと判断した。

(3) しかし、特許法院は第1項③の訂正部分に対しては、

『第1項③の訂正は、訂正前の特許請求の範囲に全く含まれていなかった構成要素である‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’を外的に付加して限定するものであり、このような構成要素の付加により訂正前の第1項の目的が‘静電防止性閃光減少映像伝送コーティングの提供’であるのに比べ、訂正後には‘コーティングを接地電位に連結するための接触手段の提供’という目的までも追加に有するようになり、このように追加された目的も静電を防止するためのものであるという点では、元の訂正前の第1項が有している目的と一部共通する部分はあるが、その目的の達成のための技術内容において大いに質的な差異があるだけでなく、静電防止の効果においても、大きな相違があり、上記のような訂正が単純な周知・慣用の技術構成を付加したものに該当するともいえない

いので、訂正後の第1項は、第1項③の訂正を付加することにより、その特許請求の範囲が実質的に変更されたことに相当する』と説示することにより、いわゆる外的付加による訂正は、訂正後、新たな目的が追加され、特許請求の範囲が実質的に変更されたものと判断した。

(4) 一方、原告は“訂正前の本事件特許発明の詳細な説明に‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’に関連する内容が記載されており、訂正前の特許請求の範囲第8項が訂正前の特許請求の範囲第1項に‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’を付加する構成となっているので、これを訂正請求の範囲第1項に外的付加する訂正は、特許請求の範囲の実質的に変更には該当しない”と主張したが、特許法院は『発明の詳細な説明に記載されている内容を特許請求の範囲に直列的に追加して付加した場合において、発明の詳細な説明にそのような付加された技術構成及び目的、効果が記載されており、付加により訂正された特許請求の範囲の権利範囲が訂正前に比べて形式的に減縮されたとしても、訂正された特許請求の範囲が変更されたものに該当するかどうかは、訂正前後の特許請求の範囲だけをもって比較して判断しなければならないので、特許請求の範囲の記載だけを優先対比し、訂正された内容が特許請求の範囲の変更には該当すれば、発明の詳細な説明に訂正より付加された技術構成が開示されていたかどうかを問う必要がないところ、第1項③の訂正が特許請求の範囲の記載だけをもって対比してみると、実質的に変更されたものであることは前述のようであるので、本事件特許発明の詳細な説明に‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’が開示されているので、第1項③の訂正は、実質的に変更には該当しないといった原告の主張は理由がない』とし、原告の主張を認めなかった。

また、第1項に外的付加された構成要素が訂

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

正前の請求の範囲第8項に記載されており、訂正審判請求をしながら訂正前の請求の範囲第8項を削除し、訂正前の請求の範囲第1項にその構成要素を外付加したものである。このような訂正は許容されるべきであるという原告の主張に対し、特許法院は『訂正された請求の範囲第1項が変更されたか否かの判断において、訂正前の請求の範囲第1項をその比較対象としなければならない、訂正により削除された訂正前の請求の範囲第8項の記載内容を参照することはできないので、これを申し立てる原告の主張も理由がない』とし、認めなかった。

上記のような特許法院の判決に不服し、原告は大法院に上告を提起した。

1. 4 争 点

本事件で争点となったのは下記の二つである。

(1) 争点1 (訂正された請求の範囲第1項の実質的変更有無の判断における比較対象)

第一、第1項の訂正が請求の範囲を実質的に変更するか否かの判断において、その比較対象が何であるかということである。何を比較対象とするかによってその訂正を許容すべきか否かが異なり得るので、訂正審判においてこの問題は非常に大事である。もっとも狭くには、訂正前の請求の範囲第1項と訂正後の第1項だけをその比較対象にしなければならないという立場があり、また訂正前後の特許請求の範囲の記載だけを比較対象にしなければならないという立場があり得、もっとも広くには、発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容を比較対象にしなければならないという立場が挙げられる。特許法院2001ホ4173判決では、訂正前後の特許請求の範囲の記載だけを比較対象にしなければならないと説示し、実際には訂正前の請求の範囲第1項と訂正後の請求の範囲第1項をその比較対象にして実質的な変更有無を判断することにより、もっとも狭い態度を示した。

(2) 争点2 (内的付加による訂正と外的付加による訂正)

内的付加及び外的付加は、両方とも請求の範囲を減縮する訂正であるが、内的付加は、上位概念として記載されていた事項を下位概念で限定する訂正であり、外的付加は、新たな構成要素を直列的に付加する訂正であるという点で、互いに異なる。特許法院2001ホ4173判決では、内的付加による訂正は、請求の範囲を実質的に変更させないものであるが、外的付加による訂正は、請求の範囲を実質的に変更させるものと判断し、その法的な取扱いを異にした。内的付加は、訂正前の請求項に記載されていなかった下位概念を訂正前の請求項に導入し、請求の範囲を減縮するものであり、外的付加は、請求項に記載されていなかった構成要素を請求項に導入し、請求の範囲を減縮するものである。結局、内的付加及び外的付加は、両方とも請求項に記載されていなかった構成要素を請求項に導入し、請求の範囲を縮小させるという点で、その性格は同一であるといえる。従って、特許法院2001ホ4173判決のように、内的付加と外的付加の法的な取扱いを異にすべきか疑問である。

大法院は、2002フ413判決において、上記二つの争点に対し下記のように明確な立場を明らかにした。

2. 大法院2002フ413判決内容

—大法院2004年12月24日宣告2002フ413判決—

大法院は、先ず、訂正審判の趣旨及び特許請求の範囲を拡張したり変更する場合に該当するか否かの判断基準について下記のように判示した。

「旧特許法第63条の訂正許可の趣旨は、一旦特許権が設定登録された後には、特許権の効力が及ぶ範囲を拡張したり変更することは許容できないが、特許要件を満たしており、第3者の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権利を侵害するおそれがない範囲内で、特許請求の範囲を減縮するかまたは誤記を訂正し、記載上の不備を解消して正しくする誤りの訂正は許容できるとし（大法院1989年3月28日宣告87フ63判決ご参照）、この場合、特許請求の範囲を拡張したり変更する場合に該当するか否かの判断においては、特許請求の範囲そのものの形式的な記載だけをもって対比するものではなく、発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容に関連して実質的に対比し、その拡張や変更に該当するか否か、またこのように訂正される場合、特許要件に該当し、特許出願の当時に特許が受けられるものであるか否かの判断をするのが合理的である（大法院2001年12月11日宣告99フ2815判決ご参照）。」

上記法理に示された訂正許可の趣旨と特許請求の範囲の実質的な変更有無に関する判断基準に照らし、大法院は下記のように判示した。

「訂正前の本事件特許発明の詳細な説明には、訂正◎の技術構成である‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’に関連し、原審が判示したように詳細に記載されている事実、本事件特許発明は、その訂正前の特許請求の範囲が第1項乃至第11項として記載されており、そのうち訂正前の特許請求の範囲第8項は、第1項の従属項であって訂正前の特許請求の範囲第1項に訂正◎と同一の内容の技術構成である‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’の構成が付加されている事実、原告は、本事件訂正審判請求書において、‘訂正前の請求の範囲第1項を上記訂正①、②、③に訂正し、請求の範囲第1項を上記のように訂正することにより必要とされない請求の範囲第2、3、6、7、8項を削除する’旨で記載した事実が認められるところ、上記認定事実によると、上記訂正◎は、本事件特許発明の詳細な説明部分にその技術構成が詳細に記載されていたものであって、訂正前の明細書にない新規の技術的事項を特許

請求の範囲に新たに追加したものではないだけでなく、訂正前の特許請求の範囲第8項に存在していた技術構成をその請求項だけを異なるようにして、訂正後の特許請求の範囲第1項に付加減縮したものに過ぎないので、たとい形式的にはその減縮対象となる特許請求の範囲が訂正前後において異なるとしても、その特許請求の範囲の実質的な内容は同一であるといえ、本事件訂正◎により、訂正前後の本事件特許請求の範囲の効力の範囲が拡張したり変更するものではないといえる。

上述のようであれば、本事件特許発明の特許請求の範囲第1項の訂正は、発明の詳細な説明及び訂正前の特許請求の範囲に記載されていた内容をそのまま反映したものであって、その目的や技術的思想に何か変更があるとはいえず、第3者に不測の損害を与えるおそれもないので、特許請求の範囲の実質的な変更該当しないにもかかわらず、訂正前の特許請求の範囲第8項及び発明の詳細な説明等を参酌しないまま、訂正前後の特許請求の範囲第1項だけをその比較対象とし、その特許請求の範囲が実質的に変更されたと判断した原審の判決には、旧特許法第63条の法理を誤解して判決の結果に影響を及ぼした違法があるとし、この点を指摘した上告理由の主張は理由がある。」

大法院は、上記のように判示することにより、特許法院2001ホ4173判決を破棄し、事件を再び審理・判断に付するために特許法院へ差し戻した。

以下では、訂正の許容範囲に関する判決例を調べた後、特許法院2001ホ4173判決及び大法院2002フ413判決について詳細に検討する。

3. 考 察

3.1 問題の所在

特許審判院は、訂正前の請求項に構成要素を付加する訂正が特許請求の範囲を実質的に変更

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

するか否かの判断において、特許請求の範囲そのものの形式的な記載だけをもって判断してきたし、最近まで一貫して構成要素を付加して請求項の権利範囲を減縮する訂正を許容すると、実質的に特許請求の範囲が変更されるとし、訂正を許容しなかった。

特許審判院の上記のような立場は、特許法院2001ホ4173判決²⁾により支持されているところ、この判決において、特許法院は、内的付加による訂正は、特許請求の範囲の変更には該当しないが、外的付加による訂正は、特許請求の範囲を実質的に変更したものと判断した。また、特許法院は、訂正された特許請求の範囲が変更されたものに該当するか否かは、訂正前後の特許請求の範囲だけをもって比較して判断しなければならないので、特許請求の範囲の記載だけを優先対比して訂正された内容が特許請求の範囲の変更には該当すれば、発明の詳細な説明に訂正により付加された技術構成が開示されたか否かを問う必要がないと判示した。

ところで、特許法院の上記のような立場は、従来判決例の立場と相反したものである。以下では、従来判決例の訂正の許容範囲を詳細に調べてみる。

3. 2 判決例で調べてみた訂正の許容範囲

(1) 大法院1989年3月28日宣告87フ63判決

『……特許請求の範囲を訂正するかまたは積戻することが特許請求の範囲を拡張したり変更する場合に該当するか否かの判断においては、特許請求の範囲そのものの形式的な記載だけをもって対比するものではなく、発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容に関連して実質的に対比し、その拡張や変更には該当するか、またこのように訂正される場合、特許の要件に該当し、特許出願のときに特許が受けられるか否かを判断するのが合理的であるといえる……』

上記大法院の判決は、請求項を減縮する訂正

の場合、このような訂正が請求の範囲を変更するか否かの判断においては、特許請求の範囲の記載だけをもって対比してはならず、発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容に関連し、実質的に対比して請求の範囲が変更された否かを判断しなければならないと説示した。

(2) 特許法院1999年7月1日宣告98ホ9840判決

「特許請求の範囲において‘ポリ（アリアルールアリーレンフォスフェイト）またはポリ（アリアルールアリーレンフォスフォネイト）’にだけ記載されているものをその前に“下記の一般式（ m_1 , m_2 , m_3 , m_4 は、それぞれ独立的に0または1である）の”という限定条件を付け加えることにより、一応上位概念から下位概念に減縮したものであり、その減縮された発明の内容が本件特許明細書の本文にそのまま記載されているので、上記訂正は、特許請求の範囲を減縮したものであり、特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更した場合に該当しない（上位概念を下位概念に訂正するにおいて、下位概念の発明が選択発明であって特許性を有し、また下位概念の発明が特許明細書に記載されていない場合には、そのような訂正は、特許請求の範囲を実質的に変更する場合に該当するといえるが、そうではなく、特許請求の範囲に記載された上位概念の発明を明細書に記載された下位概念の発明に減縮して訂正することは、特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更する場合に該当しなく、第3者に不測の損害を与えるおそれがないので、許容すべきであり、これに関する被告の主張は、特許法上の訂正審判の制度的意義を理解しない独自の主張に過ぎない）といえるとし³⁾、但し、本事件では、特許請求の範囲に‘下記一般式の’のような文句を挿入する場合、訂正前にポリ（アリアルールアリーレンフォスフェイト）またはポリ（アリアルールアリーレ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ンフォスフォネイト)に明白に限定されていた本件特許発明の防染剤にポリ(アリールーアリーレンハイポフوسفナイト)のように他の物質も含まれるものと解釈される余地が生じるので、本件訂正は、特許請求の範囲を減縮するのではなく、実質的に変更する場合に該当する。」

上記特許法院の判示内容によると、特許請求の範囲に記載された上位概念の発明を明細書に記載された下位概念の発明に減縮して訂正すること(いわゆる構成要素の“内的付加”による訂正)は、特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更する場合に該当しないが、上位概念を下位概念に訂正するにおいて、下位概念の発明が選択発明であって特許性を有し、またその下位概念の発明が特許明細書に記載されていない場合には、そのような訂正は、特許請求の範囲を実質的に変更するものとするにより、“内的付加”により上位概念を下位概念に訂正するものであっても、特別な場合には、その訂正が請求の範囲を実質的に変更するものとみなされなければならないと判示した。

上記特許法院98ホ9840判決は、内的付加により上位概念を下位概念に訂正する場合、その訂正が特許請求の範囲の実質的な変更¹に該当するか否かの判断基準を明確に提示した点でその意義があるといえる。

(3) 大法院2001年12月11日宣告99フ2815判決及び特許法院1999年11月11日宣告99ホ1171判決

『特許請求の範囲を訂正することが特許請求の範囲を拡張したり変更する場合に該当するか否かの判断においては、特許請求の範囲そのものの形式的な記載だけをもって対比するものではなく、発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容に関連し、実質的に対比し、その拡張又は変更²に該当するか否か、またこのように訂正さ

れる場合、特許の要件に該当し、特許出願の当時に特許が受けられるものであるか否かを判断するのが合理的である。…

特許請求の範囲の訂正が請求の範囲の減縮に該当し、その目的や技術的思想に何か変更があるとはいえなく、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映したものであって、第3者に不測の損害を与えるおそれもまったくない実質的な変更³に該当しない。…』

上記大法院99フ2815判決は特許法院99ホ1171判決の上告審の判決である。上記大法院の判決は、特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の変更に該当するか否かの判断においては、特許請求の範囲の記載だけをもって対比するものではなく、明細書全体の内容に関連し、実質的に対比して判断しなければならないと説示することにより、大法院87フ63判決の立場を再度確認し、また、特許請求の範囲の訂正が請求の範囲に減縮に該当し、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映したものであって、第3者に不測の損害を与えるおそれもまったくないので、実質的な変更⁴に該当しないと判断した。

(4) 判決例で調べてみた訂正の許容範囲

前述のように、特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の変更に該当するか否かの判断においては、特許請求の範囲の記載だけをもって対比するものではなく、明細書全体の内容に関連し、実質的に対比判断しなければならず、また特許請求の範囲の訂正が請求の範囲の減縮に該当し、発明の詳細な説明及び図面に記載されている内容をそのまま反映したものであって、第3者に不測の損害を与えるおそれもなくなれば、特許請求の範囲の実質的な変更⁵に該当しないということが大法院87フ63判決以来、多数の特許法院・大法院の判決で示された立場であるといえる。

3.3 本件判決について

(1) 争点1 (訂正された請求の範囲第1項の 実質的変更有無の判断における比較対象)

1) 特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の変更に該当するか否かの判断においては、特許請求の範囲の記載だけをもって対比するものではなく、明細書全体の内容に関連し、実質的に対比・判断しなければならないというのが大法院87フ63判決以来、多数の特許法院・大法院判決で示された立場である。

2) このような立場とは異なり、特許法院2001ホ4173判決では、『訂正された特許請求の範囲が変更されたか否かは、訂正前後の特許請求の範囲だけをもって比較して判断しなければならないので、特許請求の範囲の記載だけを優先対比して訂正された内容が特許請求の範囲の変更に該当すれば、発明の詳細な説明に訂正により付加された技術構成が開示されていたか否か問う必要がないものである』とすることにより、訂正前後の特許請求の範囲だけをもって比較して実質的変更有無を判断すればよいと説示した。さらに、本事件では訂正審判請求をしながら訂正前の請求の範囲第8項を削除し、その構成要素を訂正前の請求の範囲第1項に外的付加したものにもかかわらず、特許法院は『訂正された請求の範囲第1項が変更されたか否かの判断においては、訂正前の請求の範囲第1項をその比較対象としなければならないものであって、訂正により削除された訂正前の請求の範囲第8項の記載内容を参酌することができない。』とすることにより、訂正前の請求の範囲第1項と訂正後の請求の範囲第1項だけをその比較対象にして実質的変更有無を判断すればよいというもっとも狭い立場を示した。

3) このように訂正前後の請求の範囲第1項だけを比較対象にして実質的に変更するか否かを判断する場合には、新たに外的付加される構

成要素により訂正前の請求の範囲第1項の目的と異なる新しい目的(即ち、外的付加される構成要素に対応する目的)が追加されるものと解釈するほかないので、構成要素を追加する全ての外的付加訂正は、発明の目的を変化させ、特許請求の範囲を変更させるものと判断するほかない。事実上、特許法院は、2001ホ4173判決において、『第1項◎の訂正は、訂正前の特許請求の範囲にまったく含まれていなかった構成要素である‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’を外的に付加して限定するものであり、このような構成要素の付加により訂正前の第1項の目的が‘静電防止性閃光減少映像伝送コーティングの提供’であるに比べて、訂正後には‘コーティングを接地電位に連結するための接触手段の提供’という目的までもさらに有するようになり、このように追加された目的も静電を防止するためのものであるという点では、元の訂正前の第1項が有している目的と一部共通する部分はあるが、その目的の達成のための技術内容において多く質的な相違があるだけではなく、静電防止の効果においても大きな相違があり、上記のような訂正が単純な周知・慣用の技術構成を付加したものに該当するともいえないので、訂正後の第1項は第1項◎の訂正を付加することにより、その特許請求の範囲が実質的に変更されたものに相当する。』と判示し、外的付加の訂正を認めなかった。

4) しかし、上記のような特許法院の態度は、特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の変更に該当するか否かの判断においては、特許請求の範囲の記載だけをもって対比するものではなく、明細書全体の内容に関連し、実質的に対比して判断しなければならないという大法院87フ63判決以来、多数の特許法院・大法院の判決で示された態度と相反するものである。このような状況で特許業界では本事件大法院判決の結果に大きな関心があったのが事実である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

大法院2002フ413判決では、『訂正前の請求の範囲第8項及び発明の詳細な説明を参酌しないまま、訂正前後の特許請求の範囲第1項だけをその比較対象とし、その特許請求の範囲が実質的に変更されたと判断した原審の判決には、旧特許法第63条の法理を誤解して判決の結果に影響を及ぼした違法がある』とすることにより、訂正前後の特許請求の範囲だけを比較対象にして実質的変更有無を判断した特許法院2001ホ4173判決には違法があると判断し、その間の争いを終結した。

(2) 争点2 (内的付加による訂正と外的付加による訂正)

1) 内的付加による訂正

i. 内的付加による訂正は、たとい“筆記具”から“万年筆”に訂正するか、“ $0 < x < 1$ ”から“ $0.3 < x < 0.7$ ”に訂正する場合のように、上位概念の筆記具から筆記具の一つである万年筆、または広い数値限定から狭い数値限定に訂正することを指す。このような構成要素の“内的付加”による訂正は、上位概念を下位概念に縮小させるか、広い数値限定の範囲を狭い数値限定の範囲に縮小させるものであるもので、内的付加による訂正が特許請求の範囲を減縮するものであることは、疑問の余地がないといえる。

しかし、内的付加による訂正が特許請求の範囲を実質的に変更するか否かは、訂正内容により異なり得るところ、特許法院98ホ9840判決においてその基準を明確に説示している。即ち、特許法院98ホ9840判決では、「上位概念を下位概念に訂正するにおいて、下位概念の発明が選択発明であって特許性を有し、またその下位概念の発明が特許明細書に記載されていない場合には、そのような訂正は、特許請求の範囲を実質的に変更する場合に該当するといえるが、そうではなく、特許請求の範囲に記載された上位概念の発明を明細書に記載された下位概念の発

明に減縮して訂正することは、特許請求の範囲を実質的に拡張したり変更する場合に該当しなく、第3者に不測の損害を与えるおそれもないといえるので、許容すべきである」とすることにより、内的付加により上位概念を下位概念に訂正する場合、その内的付加訂正が、特許請求の範囲の実質的変更にあたるか否かの判断基準を明確に提示した。

ii. 大法院2002フ413判決の原審判決である特許法院2001ホ4173判決でも「第1項④の訂正は、上位概念から下位概念への、第1項⑤の訂正部分は、単純な数値限定の訂正にそれぞれ該当するものであって、これは、新たな構成を追加したものではなく、元の構成内容を具体的に限定しながらその権利範囲を縮小する、いわゆる内的付加による訂正であるので、特段の事情がない限り、特許請求の範囲の変更に該当しない。」と説示することにより、いわゆる内的付加による訂正は、特段の事情がない限り特許請求の範囲を変更しないと判断した。

特許法院2001ホ4173判決において、「特段の事情」とは、特許法院98ホ9840判決で述べられているように、“上位概念を下位概念に訂正するにおいて、下位概念の発明が選択発明であって特許性を有し、また、その下位概念の発明が特許明細書に記載されていない場合”を指しているものとみられる。

2) 外的付加による訂正

i. 外的付加による訂正は、例えば、“A+Bで構成された装置”に記載された請求の範囲を“A+B+Cで構成された装置”に訂正する場合をいう。このような外的付加の場合には、新たな構成要素“C”が直列的に付加されるため、請求の範囲を減縮するものとみられるが、新たに外的付加された構成要素“C”が何であるかによって訂正後、新しい発明の目的・効果が生じる危険があるので、特許請求の範囲の実質的変更有無の判断において意見が分かれていた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ii. 従来、特許審判院は、訂正前の請求項に構成要素を付加する訂正が特許請求の範囲を実質的に変更するか否かの判断をするとき、特許請求の範囲そのものの形式的な記載だけをもって判断し、よって、発明の詳細な説明に明白に記載されている構成要素であるにもかかわらず、これを請求項に外的付加する訂正は、実質的に特許請求の範囲を変更するとし、訂正を許容しなかった。特許審判院の上記のような立場は、特許法院2001ホ4173判決⁴⁾により支持された。このように発明の詳細な説明に開示されている構成要素を外的付加する訂正を認めない論拠としては、下記の二つが挙げられる。

④ 法的安定性の阻害及び公示を信頼した第三者の損害

本事件において、被告（特許庁）は、外的付加による訂正を認めてはならない理由として、外的付加訂正を認めると、法的安定性を阻害し、第三者が公示された特許を信頼した結果で不測の損害を被ることがあり得ると主張した。即ち、被告は、「特許登録された特許発明が公知となった場合には、特許無効の審決有無に関係なくその権利範囲を認めることができない」と確立した判例⁵⁾に従うと、登録された特許請求の範囲に記載された“A+B”の特許発明が公知となった場合には、第三者は“A+B”の特許発明または“A+B+C”の発明を実施しても、その特許の無効審決の有無に関係なく侵害行為にならない。しかし、特許権者が“A+B”の特許請求の範囲に新たな構成要素Cを外的付加して“A+B+C”の特許発明に訂正する場合、これを認めるようになると、訂正前には、第三者が“A+B+C”の発明を実施する行為が非侵害であったことが、訂正後には“A+B+C”の発明を実施する行為が侵害行為となる。従って、外的付加訂正を認めると、特許登録によって公示された特許請求の範囲を信頼した第三者に不測の損害を与えるおそれがあり、このよう

な理由で外的付加は認めてはならない」と主張した。

ところが、登録された特許請求の範囲に記載された“A+B”の特許発明の場合、公示された特許請求の範囲を信頼した第三者であれば、“A+B”の特許発明だけでなく、“A+B”を含む“A+B+C”または“A+B+D”等の発明の特許権者の許諾なしに無断に実施するとは思えない。第三者が公示された“A+B”の特許発明をみて恣意的に公知となった発明と見做し、無断に“A+B+C”の発明を実施するとは到底思いにくい。従って、特許権者が“A+B”の特許発明を“A+B+C”の発明に訂正する場合、第三者に不測の損害を与えるとは思えず、法的安定性を阻害するおそれもないと思う。但し、外的付加された構成要素Cが明細書にまったく記載されていなかった新たな構成要素である場合には、外的付加により新たな目的・効果が生じるおそれがあり、このような訂正は、第三者に不測の損害を与えられるので、このような訂正は許容できないと思う⁶⁾。

大法院2002フ413判決でも「本事件特許請求の範囲第1項の訂正は、発明の詳細な説明及び訂正前の特許請求の範囲に記載されている内容をそのまま反映したものであって、その目的や技術的思想に何か変更があるとはいえず、第三者に不測の損害を与えるおそれもないので、特許請求の範囲の実質的な変更には該当しない」とし、このような趣旨を明らかにした。

⑤ 特許権者の権利放棄の意思

本事件において、被告（特許庁）は、外的付加による訂正を認めてはならない他の理由として、多項制の下で、請求項に記載し、権利登録が受けられるにもかかわらず、請求項に記載していないことは、放棄された権利であるので、これを登録後外的付加訂正により自信の権利範囲に含めようとする行為は認める必要がないことを挙げている。即ち、多項制の下で、特許保

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

護を受けようとする事項を特許請求の範囲に請求項として作成していないことは、出願人の責任であり、これを特許登録後、外的付加訂正により自信の権利に含める訂正を認めることは、多項制の趣旨にも合致しないということである。

大法院2002フ413判決の原審判決である特許法院2001ホ4173判決でも「もし出願人が発明の詳細な説明に記載しておいた構成に対しても訂正制度を通じて権利として保護を受けようとするれば、特許請求の範囲に一つ以上の項を記載することを許容している法規定に照らしてみると、特許出願時からそのような技術内容を特許請求の範囲に別途の従属項として記載しておく、追って特許請求の範囲が広く記載されている項に問題が生じると、これを削除する内容の訂正審判を請求すればよいもので、このように解釈するとしても、特許権者に予測不可能な損害を被らせるものでもない。」⁷⁾とし、上記のような趣旨で判示している。

ところが、特許出願時から、第3者の侵害様態を考慮し、もっとも広い請求項からもっとも狭い請求項まで特許請求の範囲を完全に作成することは事実上不可能であり、出願時から請求の範囲を完全に作成することを求めることは、特許出願人にあまりにも過度な負担を与えるものであると思われる。

また、被告は、外的付加による訂正を認めてはならない理由として請求項に記載し、権利登録が受けられるにもかかわらず、請求項に記載していないことは、放棄された権利であって、これを登録後、外的付加訂正により自信の権利に含めようとする行為は、認める必要がないと主張するが、これは、根拠のない主張であると思われる。もし、特許出願人が特許請求の範囲に“A+B”だけを記載し、“A+B+C”は記載しないままで特許登録された場合であっても、“A+B+C”の発明を放棄したものではない。なぜならば、特許請求の範囲に記載され

た“A+B”の特許発明には、“A+B”を含む全ての発明（即ち、“A+B+C”、“A+B+D”、または“A+B+E”）に属するものであり、従って、明示的に特許請求の範囲に“A+B+C”を記載していないとしても、当然その権利を請求しているものとみななければならない。これを放棄したものと見做し、外的付加訂正を認めないことは、その根拠のない不合理な主張であると思われる。

iii. このように、明細書に開示されている構成要素を外的付加する訂正を認めない論拠として提示した‘法的安定性の阻害及び公示を信頼した第3者の損害’、また、‘特許権者の権利放棄の意思’等は、全てその根拠がないものと思われる。また、前述のように、従前の判例の立場とも相反される。このような争点に対し、大法院2002フ413判決は、「外的付加訂正©は、訂正前の本事件特許発明の詳細な説明部分にその技術的構成が詳細に記載されていたもので、訂正前の明細書になかった新規の技術的事項を特許請求の範囲に新たに追加したものでないだけでなく、訂正前の特許請求の範囲第8項に存在していた技術構成をその請求項だけを異なるようにして訂正後の特許請求の範囲第1項に付加減縮したものに過ぎないので、たとい形式的にはその減縮対象となる特許請求の範囲が訂正前後において異なるとしても、その特許請求の範囲の実質的な内容は、同一であるといえるので、本事件訂正©により訂正前後の本事件特許請求の範囲の効力の範囲が拡張されるか、変更されたものではないといえる」と説示することにより、明細書に開示されている構成要素を外的付加する訂正を認めた。

4. 結 語

大法院87フ63判決以来、多数の特許法院及び大法院の判例は、特許請求の範囲を拡張したり変更する場合に該当するか否かの判断において

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は、特許請求の範囲そのものの形式的な記載だけをもって対比するものではなく、発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容に関連して実質的に対比し、その拡張や変更に該当するか否かを判断するのが合理的であると判示している。それにもかかわらず、特許法院2001ホ4173判決では、訂正前の請求項と訂正後の請求項だけを対比して請求の範囲の実質的変更を判断することにより、従来判例と相反する立場を示した。ところが、大法院2002フ413判決は、特許請求の範囲そのものの形式的な記載だけをもって対比するものではなく、発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容に関連して実質的に対比しなければならないという従前の立場を再び明確に表明したという点で、その意義があるといえる。

また、従来、特許審判院の大部分の審決、また特許法院2001ホ4173判決では、内的付加訂正は認められたが、外的付加訂正は、付加された構成要素が発明の詳細な説明⁸⁾に明確に記載されていて、訂正により発明の目的・効果が変更されないものであるにもかかわらず、これを認めなかったが、本事件大法院2002フ413判決は、外的付加訂正を認めた。

上述のことから、本事件大法院2002フ413判決は、内的付加・外的付加を問わず、請求項を減縮する訂正の場合、発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容に関連して実質的に対比し、訂正により特許請求の範囲が実質的に変更されたか否かを判断すればよいと判示したものとみられる。

注 記

- 1) 特許法概説 [第13版]、吉藤幸朔著、614頁には、訂正審判において、実質上特許請求の範囲を変更するという事は、新たな他の目的・効果を付加することをいい、「新たな他の目的・効果とは、少なくとも①減縮後の発明の目的・効果が減縮前の明細書に記載されていないか、または明細書・図面において、当業者が容易に推知で

きないこと、②減縮後の発明の目的・効果が減縮前の発明に内在するか、その前提として含まれる、またはその目的・効果に付加するか、その延長線上にあるといえないことを意味していると解釈しなければならない」と説明している。本事件で、特許審判院は、特許法概説の上記内容を参照して審決文を作成したものとみられるが、特許法概説の上記内容を参照しても、訂正後、第1項に新たに外的付加された構成要素は、発明の詳細な説明及び訂正前の第8項に記載されていた事項であるので、「①減縮後の発明の目的・効果が減縮前の明細書に記載されていないか、または明細書・図面において当業者が容易に推知できないこと、②減縮後の発明の目的・効果が減縮前の発明に内在するか、その前提として含まれる、またはその目的・効果に付加するか、その延長線上にあるといえないこと」に該当しないのが明白である。

- 2) 特許法院2002年1月31日宣告2001ホ4173判決
- 3) 特許法院1999年11月11日宣告99ホ1171判決も同一趣旨である。
- 4) 特許法院2001ホ4173判決では、第1項に外的付加された構成要素が発明の詳細な説明だけではなく、第1項の従属項である第8項に記載されていた事項であるにもかかわらず、訂正前の第1項と訂正後の第1項だけを比較して特許請求の範囲を実質的に変更したものと判示した。
- 5) 大法院1983年7月26日宣告81フ56全員合議体判決外多数。
- 6) 前述で引用した特許法院98ホ4920、98ホ9956、99ホ2723、99ホ1171判決及び大法院99フ2815判決が全てこのような趣旨で判示している。
- 7) 本事件で第1項に外的付加された構成要素は、発明の詳細な説明だけではなく、訂正前の第8項(第1項の従属項)に記載されていた事項である。しかし、特許法院2001ホ4173判決では、訂正前の第8項はまったく考慮する必要がないとし、訂正前の第1項と訂正後の第1項だけを比較して特許請求の範囲を実質的に変更したものと判断した。
- 8) 特許法院2001ホ4173事件では、第1項に外的付加された構成要素が、発明の詳細な説明だけではなく、訂正前の第8項(第1項の従属項)にも記載されていた事項である。

(原稿受領日 2005年3月11日)