

補正における新規事項追加の判断について

特許第1委員会
第4小委員会*

抄 録 出願明細書等の補正の内容的制限については、要旨変更禁止原則から平成5年改正法の新規事項追加禁止原則への変更により厳格化された後、平成15年の審査基準改訂での「自明の範囲」概念導入により若干緩和され、現在に至っている。

「自明の範囲」概念は実務に少なからぬ影響を及ぼすと予想されていたが、事例の蓄積が十分でないこともあり、具体的な事例に基づく検討は十分なされていない。

本稿では、特に近年の裁判例および補正に関する現行審査基準に基づき、補正の内容的制限の判断内容の現状を調査する。さらに、この結果を踏まえて、補正に際しての出願人としての留意事項を提示する。

目 次

1. はじめに
2. 補正制限について
 2. 1 補正制度と補正制限の趣旨
 2. 2 補正制限の制度の経緯
 2. 3 現在の新規事項の条文と審査基準
3. 「自明」の範囲
 3. 1 審査基準上の「自明」
 3. 2 裁判例における「自明」の判断
4. 「自明」の範囲に関する個別事例の検討
 4. 1 事例1
 4. 2 事例2
 4. 3 事例3
 4. 4 事例4
 4. 5 事例5
 4. 6 事例6
5. 考 察
6. おわりに

1. はじめに

明細書、特許請求の範囲、図面（以下、「明細書等」という）の補正制度は、先願主義の下で可能な限り広い範囲での権利化を望む出願人

にとって欠かせない。その一方、出願時の開示範囲を超えた補正を認めることは先願主義に反する結果を招来することとなるため、補正には適切な内容的制限を課す必要がある。

補正の内容的制限は、かつての緩やかな要旨変更禁止原則が大幅に見直され、平成5年改正法による厳格な新規事項追加禁止原則が導入され現在に至っている。さらに新規事項追加禁止については、平成15年の審査基準改訂により若干の運用の変更が図られている。

このように、補正の内容的制限はこれまで種々の変遷を経ており、特に新規事項追加禁止については出願人の立場から見た対応を含め各所で検討が加えられている。これに対し、平成15年の審査基準改訂の影響については、改訂後の事例の蓄積が十分でないこともあり、具体的な事例に基づく検討はあまりなされていなかった。

本稿では、特に近年の事例に基づき、補正の内容的制限の判断内容の現状を調査する。さら

* 2007年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に、この結果を踏まえて、補正に際しての出願人としての留意事項を提示する。

なお、本稿は2007年度特許第1委員会第4小委員会のメンバーである、塩崎綾子（塩野義製薬）、清水宏祐（三菱化学）、田村健一（日産自動車）、中島重雄（日本ビクター）、大森英知（村田機械）、小宮信夫（松下電器産業）、柴田雅直（ブリヂストン）、堂本洋一（三洋電機）、宮川大輔（シチズンテクノロジーセンター）、豊田義元（NTTデータ・小委員長補佐）、及び下坂直樹（日本電気・小委員長）が担当した。

2. 補正制限について

2.1 補正制度と補正制限の趣旨

特許出願の審査又は審判において手続きの円滑迅速な進行を図るためには、出願人が特許出願の当初から完全な内容の明細書等を提出することが望ましい。しかし日本では、同一発明について最先の出願人のみが特許を受けることができる、いわゆる先願主義を採用しているため、出願人は特許出願を急ぐ必要があり、実際には当初から完全な内容の明細書等を提出することが困難である。また、特許出願の際には完全な内容であると考えていた明細書等でも、その後の審査又は審判における審理の結果、手を加える必要がある場合も少なくない。そのため、明細書等の補正を認めることが必要となる。

しかしながら、特許出願後に明細書などの補正を常に出願人が自由に行うことができるとすると、補正の効果は出願時に遡及するため、当初明細書等の記載内容を信頼する第三者は不測の不利益を受けることになりうる。

そこで、出願人と第三者の利益の調整の観点から、補正の時期や内容について一定の制限を設けることが行われてきた。

2.2 補正制限の制度の経緯

補正の時期については、昭和34年の特許法制定時には、出願公告決定の謄本送達前は、いつでも明細書等の補正をすることが可能であったが、昭和45年の一部改正により時期的制限が設けられ、平成6年の一部改正により現在の形となった。

補正可能な内容については法の改正や法の解釈により変遷し、昭和34年法の下では、特許法第40条（明細書等の補正と要旨変更）と、特許法第53条（補正の却下）とにより、補正可能な内容を定めていた。当初の審査基準¹⁾では、「特許請求の範囲に記載された技術的事項をもって明細書の要旨とするのが妥当」とされ、「補正した結果、特許請求の範囲に記載した技術的事項が願書に、最初に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内でないものとなったとき、その補正は要旨を変更したものとす。」とされていた（いわゆる要旨変更）。この審査基準は昭和63年に改訂され、対象となる技術的事項が「特許請求の範囲に記載した」ものから、「明細書又は図面に記載された、発明の構成に関する技術的事項」に変更された。この要旨変更という考え方の時代から既に、「記載した事項の範囲内」についての解釈について審査基準に説明がなされており、「一字一句同じことが記載されていることをいうのではなく…自明な事項も上記「記載した事項の範囲内」であるとされてきた。

特許法の平成5年の一部改正により、特許法第17条第2項（平成6年の一部改正により特許法第17条の2第3項へ条文移動）が新設され、明細書等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等（以下、「当初明細書等」という）に記載した事項の範囲内においてしなければならないことになったが、これにあわせて改訂された審査基準においても、「記載した

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事項の範囲」の解釈についての説明がなされ、「当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」も「記載した事項」として取り扱うこととされた。しかしながら、この審査基準の運用に関して種々の提言がなされ²⁾、平成15年の改訂により現在の審査基準となった。

2.3 現在の新規事項の条文と審査基準

現在、特許法第17条の2第3項には、「…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（…）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定されている。補正が上記の要件を満たしていないときは、拒絶理由（第49条第1号）又は無効理由（第123条第1項第1号）となる。また、最後の拒絶理由通知に応答する補正又は拒絶査定不服審判請求時の補正が上記要件を満たしていない場合には、当該補正は却下される。（第53条、第159条第1項、第163条第1項）

すなわち、明細書等を補正する際は、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ず、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正は許されない。

この「当初明細書等に記載した事項」については、平成15年の改訂審査基準で、「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」も含むものであることが記載されている³⁾。

3. 「自明」の範囲⁴⁾

3.1 審査基準上の「自明」

(1) 改訂審査基準の概要

上述した改訂審査基準によると、「当初明細書等に記載した事項」とは、「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」を含むと規定されている。これにより、従前の審査基準の「直接かつ一義的」は「当初明細書等の記載から自明な事項」へと変更されたが、この変更により補正可能範囲が拡大されるものと思われる。

(2) 「基本的な考え方」

その「当初明細書等の記載から自明な事項」とは、当初明細書等に補正事項そのものが記載されていなくても、当初明細書等を読んだ当業者が、当初明細書等の記載等から当初明細書に記載されていたものと同然であるような場合に「自明」とであると認められるようである。

表1 補正の内容的制限の変遷

	特許法における取扱いと条文	審査基準における開示みなし事項
H5年まで	要旨変更 (旧41条、旧53条第1項)	出願当初明細書等の記載から自明な(記載してあったことに相当する)事項
H6~H15年	新規事項 (法17条の2)	出願当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導き出せる事項
H15年以降	新規事項 (法17条の2)	出願当初明細書等の記載から自明な(記載されていると同然な)事項

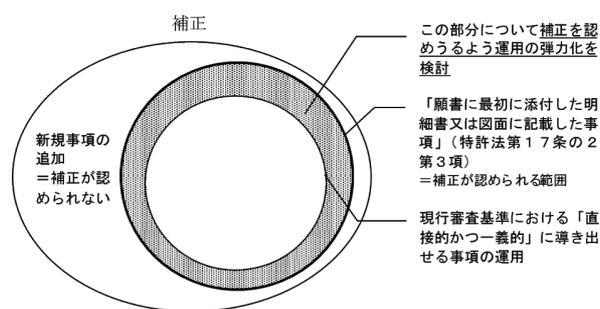


図1 補正が可能な範囲のイメージ

(※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」から引用)

具体的には改訂審査基準で、以下の3点が挙げられている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

i) 補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これ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なければならない。

ii) 周知・慣用技術についても、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業者が、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。

iii) 当業者からみて、当初明細書等の複数の記載（例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載）から自明な事項といえる場合もある。

(3) 補正の種類ごとの判断基準

さらに、審査基準にある補正の種類別に検討すると、以下のとおりである。

i) 上位概念化

審査基準によると、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が追加されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正とはいえない、としている。

また請求項の発明特定事項の一部を削除して、これを概念的に上位の事項に補正する場合において、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って、この補正により新たな技術上の意義が追加されない事が明らかな場合（削除する事項が、任意の付加的事項であることが明細書等の記載から自明である場合も同様）は、新たに追加される事項がないから、

当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正といえる、としている。

すなわち、請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正（発明特定事項を削除する場合を含む）することにより、当初明細書等に記載した事項以外の事項が実質的に追加される場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正とはいえないということである。

したがって、審査基準の例2にもあるように、「ソース、ドレインを構成する不純物拡散領域」という記載を「ソース、ドレインを構成する不純物領域」に補正した場合であっても、当初明細書の記載から「拡散」によるものに限定されずに、不純物領域でありさえすればよい場合には、「自明」であるとして、補正を認めている。

一方、審査基準の事例5にあるように、「油圧シリンダー」を上位概念化の表現である「流体圧シリンダー」に補正しようとする場合、「流体圧シリンダー」として「空気圧シリンダー」も想定されるところ、出願当初の明細書には、「油圧シリンダー」のみが記載されている場合に、両者は非圧縮流体と圧縮流体との差があるため、特性や制御態様が異なる。このため当業者が当初明細書に接した際に、「流体圧シリンダー」を用いることが記載されているのと同然と理解することができないとして、補正を認めていない。

ii) 下位概念化

審査基準によると、請求項の発明特定事項を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を含む）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ことになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正とはいえない、としている。

すなわち、請求項の発明特定事項を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が実質的に追加される場

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でする補正とはいえないということである。

したがって、審査基準の事例2「ロータリースイッチ」のケースのように、ロータリースイッチのセレクト表面に貼り付けられる「導電板」として、当初明細書に「銅板」の記載がない場合であって、出願当時に「導電板」として「銅」以外に「銅合金」「銀」が使用される事もあるため、出願当時の当業者の技術常識に照らしても「銅板」は自明であるとはいえないと解釈し、補正を認めていない。

iii) 除くクレーム

審査基準によると、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」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には、許される、と記載されている。

また、「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内であると認める例外事項の一つとして、「請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。」が認められているため、先行技術との重複部分を除く場合には、当業者であって当初明細書等に記載した事項とは認められない事項の補正であっても、例外的に認められるようである。

iv) その他の類型

上述した請求の範囲に関する補正以外に、以下の類型が存在する。

- ・発明の詳細な説明の補正：先行技術文献の追加、具体例の追加、発明の効果の追加、明りようでない記載の補正。
- ・図面の補正。

3. 2 裁判例における「自明」の判断

出願人は、許容される限りで最も広い権利範

囲を補正により取り込むことを願うことが多いが、これに対し、第三者は、補正により取り込まれる可能性のある権利の変動範囲を予測したい。改訂審査基準では、上述のように、新規事項追加か否かの判断基準について、「直接かつ一義的」に代わり「自明な事項」の概念が導入され、また、「自明な事項」といえるための条件が定義された。しかしながら、この審査基準をもってしてもなお、実務においては、新規事項追加如何の判断は困難なことが多い。そこで、実務者が行う判断やその判断に基づく権利化等を助けるような更なる指針や示唆を導出することを目的とし、最近の裁判例を調査分析することとした。

(1) 裁判例の抽出方法

裁判例は、最高裁HPの知的財産裁判例集から以下の要領で検索し、246件の裁判例を抽出した。

・検索日：2007年6月7日

・検索条件：

裁判所：知財高裁+東京高裁+東京地裁+大阪高裁+大阪地裁

裁判期間：(限定無し)

キーワード：(特許法+実用新案法)*(17条+126条+2条)*(新規事項+事項の範囲)+特許法*41条*(要旨変更+要旨の変更+要旨を変更)

(式中の「+」は“or”(論理和)、「*」は“and”(論理積)を意味する。)

(2) 全般的な傾向

上記246件の裁判例のうち、判決で新規事項追加如何の判断を行った案件は67件であった。このうち、補正に対して判断した案件は26件(39%)、訂正に対して判断した案件は41件(61%)であった。この67件を訴訟種類で分類した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

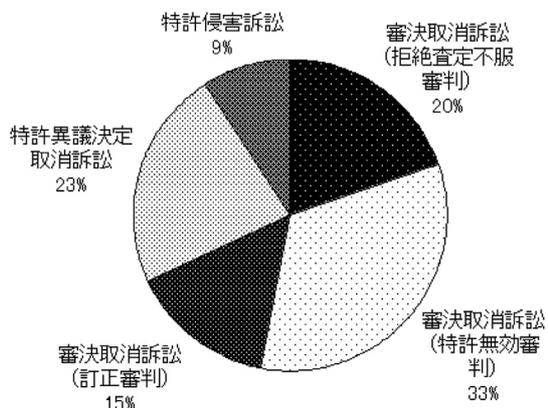


図2 訴訟の種類

新規事項追加如何に関する特許庁審判と裁判所との判断の相違について、図3に示す。裁判所の判断に沿って変更された改訂審査基準が発効した平成15年10月以降に審決が下された案件(全28件)についても、うち22%の割合で裁判所で取り消されたことが認められた。

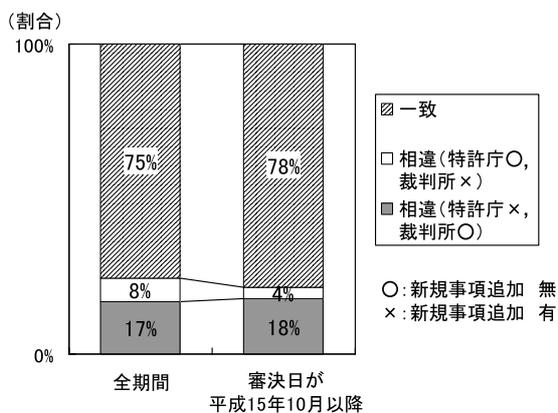


図3 特許庁審判と裁判所との判断の相違

4. 「自明」の範囲に関する個別事例の検討

ここでは、新規事項追加の判断やその判断に基づく権利化等を助けるような更なる指針や示唆を導出しうるいくつかの事例のうち、特に他の論説等⁵⁾で紹介されていないものを中心に紹介する。

4.1 事例1

図面の記載を参酌することにより補正が認められた事例〔「釣り・スポーツ用具用部材」事件(平成18年(行ケ)第10177号,平成18年12月20日知財高裁判決)〕

(1) 本件の経緯

特許第3233576号の特許権者である原告が、特許取消決定に対する取消訴訟の係属中に訂正審判を請求したところ、以前(特許権の設定登録前)になした補正により追加された事項は、当初明細書等に記載されたものとは認められない(拒絶理由を有する)から、当該補正事項を含む訂正後の請求項に係る発明も、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである(第126条第5項違反)、として訂正請求を棄却する旨の審決を受けた。

本件は、審決取消を求める原告の請求が認容され、訂正不許審決が取り消された事案である。

(2) 本件発明の概要

本件発明は、軽量で、しかも優れた外観を有する釣り・スポーツ用具用部材を提供することを目的とする。

このため、本件発明は、「特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記本体部材の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成されていることを特徴とする竿管。」(設定登録時の特許請求の範囲)とすることにより、上記目的を達成している。

そして、当初明細書等には、上記特許請求の範囲の記載に対応して、以下の事項が記載されている。

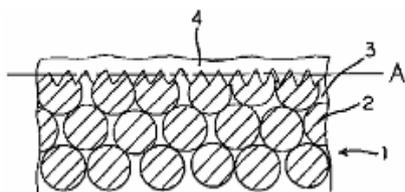
※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「【0007】本発明の釣り・スポーツ用具用部材は、次のようにして製造することができる。例えば、部材本体1が引き揃えられたカーボン繊維にエポキシ樹脂を含浸してなる繊維強化プリプレグを巻回してなる竿管である場合、繊維強化プリプレグを巻回した後にその表面を強化繊維2が露出するように研磨する。このとき、図1に示すように、強化繊維2の表面はかなり粗い状態となる。次いで、この部材本体1の表面上にエポキシ樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂

等の合成樹脂4を吹き付け塗装、シゴキ塗装、印刷等の方法により被着し、強化繊維2が露出するように、この合成樹脂4を研磨する（図中ラインAまで）。このようにして、強化繊維が露出した状態で表面粗さが $5\mu\text{m}$ 以下である表面とする。」

「【0008】強化繊維が露出した状態で表面粗さが $5\mu\text{m}$ 以下である表面は、図3に示すような概略形状を有している。…」

【図1】断面図



【図3】表面状態を示す拡大断面図

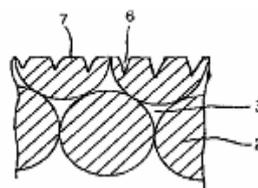


図4 本件特許公報所載の図面

(3) 補正の内容

以下、平成13年7月16日付の補正の内容を示す（請求項1のみ）。

1) 補正前

特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記強化繊維が露出した状態で表面粗さが $5\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする竿管。

2) 補正後

特定方向に引き揃えた強化繊維にマトリクス材料を含浸してなる繊維強化材で構成された本体部材を有しており、前記本体部材の表面は研磨されて、前記強化繊維が露出するとともに、前記露出する強化繊維自体も研磨されて、前記研磨された個々の強化繊維表面には平坦部が形成されていることを特徴とする竿管。

(4) 特許庁の判断

当初明細書には、合成樹脂を被着した後、合成樹脂を研磨することで強化繊維が露出することは記載されているが、(1) 強化繊維自体も研磨されるとまでは記載されていないし、(2) 図面は単なる概念的な模式図にすぎないから、これをもって、合成樹脂を研磨する際に個々の強化繊維自体が研磨されたことを示しているということはできない。

(5) 裁判所の判断

これに対し、裁判所は下記のように判断した。

1) 「強化繊維自体も研磨されるとまでは記載されていない」とされた点について

「確かに、当初明細書には、…強化繊維自体が研磨されてなるとは記載されていない。しかし、…、図面（図1、図3）を参照しつつ、明細書全体（特に段落【0007】～【0008】）の記

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

載をみるならば、当初明細書には、合成樹脂4の研磨の際に、ラインAよりも表面側に存在する強化繊維2自体も研磨することが記載されているということができるのである。」

2)「図面は単なる概念的な模式図にすぎないから、これをもって、合成樹脂を研磨する際に個々の強化繊維自体が研磨されたことを示しているということとはできない」とされた点について

「また、確かに、図面は、発明の内容を理解しやすくするために、明細書の補助として使用されるものであって、発明の内容を理解するのに十分な程度の正確さと精度があれば足り、設計図面のように詳細かつ厳密なものまでは必要でない。しかしながら、…図3は、図1の部材本体の表面側に位置する（ラインA位置に存在する）強化繊維2とそれに隣接する強化繊維2が存在する部分を拡大した図であると解釈するのがもっとも自然であるところ、…図3…は、合成樹脂を研磨する際に個々の強化繊維自体が研磨されたことを示しているということができるのである。

被告の主張は、図面の記載を顧慮することなく、当初明細書の文言に拘泥して、その趣旨を正解しないものであるといわざるを得ないから、採用の限りでない。」

(6) 本件から導かれる補正上の留意点

補正により追加する事項が、当初明細書に直接的に記載されていなくても、図面を参酌しつつ、当初明細書全体の記載を考慮すれば、当初明細書に記載した事項といえる場合がある。

しかし、図面のみを頼って、当初明細書に直接的に記載されていない事項を補正により追加することは、新規事項の追加に該当すると判断されるリスクが大きい。

判決に示されているように、図面は、「発明

の内容を理解しやすくするために、明細書の補助として使用されるものであって、発明の内容を理解するのに十分な程度の正確さと精度があれば足り、設計図面のように詳細かつ厳密なものまでは必要でない」ため、補正により追加する事項が、図面を参酌しても、当初明細書全体の記載から読み取れないような場合は、新規事項の追加に該当すると判断されるリスクが高くなるからである。

本件の場合、当初明細書に、「強化繊維自体も研磨される」という直接的な記載はなかったものの、図面だけでなく、当初明細書に「強化繊維2が露出するように、この合成樹脂4を研磨する（図中ラインAまで）」という記載もあったことが、補正の可否に大きく影響したと考えられる。

4.2 事例2

図面の簡単な説明の記載が参酌され訂正が認められた事例〔「文字情報と地図画像の合成方法及びデータベース機能向上支援システム」事件（平成17年（行ケ）第10348号、平成17年10月13日知財高裁判決）〕

(1) 本件の経緯

原告が設定登録を受けた特許第3327881号について、特許異議の申立てがされ、これに対し、原告は特許請求の範囲等の訂正を請求したところ訂正は認められないとした上、特許を取り消すとの決定がなされた。本件は、原告の請求が認容され、取消決定が取り消された事案である。

(2) 本件発明の概要

地図画像が格納された電子地図情報システムと利用者が所有する既存データベースとを利用して、既存データベースの文字情報と地図画像とを合成して表示する文字情報と地図画像の合成方法であって、既存データベースから抽出し

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、地図画像上にて指定した対象物の領域情報と文字情報とを対応付けて文字情報記憶部に登録し、文字情報を検索キーとして文字情報記憶部の文字情報群を検索し、検索された文字情報と対応する対象物の領域情報に基づき地図画像を読み出して、文字情報と合成して表示するものである。

(3) 訂正の内容

【請求項1】の「(b) 前記利用者が所有する既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて記憶する管理テーブルに登録するステップ。」を誤記訂正を目的として「(b) 前記利用者が所有する既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し、

各文字情報を各対象物の領域情報と対応付けて文字情報記憶部に登録するステップ。」に訂正する。

(4) 特許庁の判断

(b) に記載されているステップは、発明の詳細な説明に記載されていないステップであるから、これをどのように訂正しても、誤記の訂正…にはならない。すなわち、…段落【0027】には、「次に、「ファイル指定」による検索手順…を具体例を示して説明する。例えば、…」と記載されている。ここでは、「ファイル指定」による検索について記載されているが、「利用者が所有する既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」て登録することについては記載されていない。

【図8】(情報記憶部の構成例を示す概念図)

【図10】(文字情報の登録方法の例)

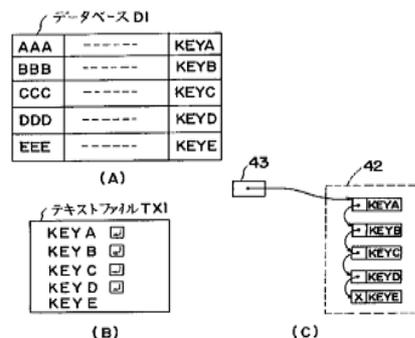
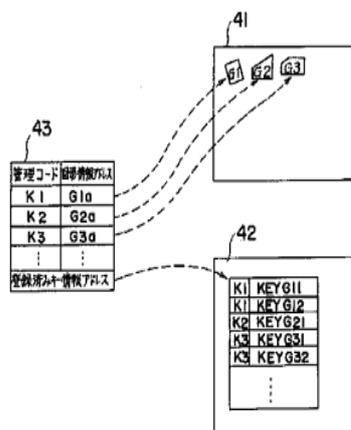


図5 本件特許公報所載の図面

(5) 裁判所の判断

文字情報の登録について、補正明細書の発明の詳細な説明には、「…入力装置1を介してユーザデータベースDB等から入力された文字情報は、文字情報登録手段32によって情報記憶部4内の文字情報記憶部42に登録される。」(段落【0013】)、…と記載されており、また、図面の

簡単な説明には、…「【図10】本発明における文字情報の登録方法の第2の例を説明するための図である。」と記載され、【図10】(A)にはデータベースD1が、【図10】(B)にはテキストファイルTX1が、【図10】(C)には文字情報記憶部42と管理テーブル43との関連が示されている。以上の記載によれば、文字情報の登録

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

方法の…第2の例として、図10に示されるテキストファイル化して入力する例があると認められる。

ところで、…第2の例については、図面の簡単な説明に、「【図10】本発明における文字情報の登録方法の第2の例を説明するための図である。」と記載されているものの、これを引用する段落【0027】には、「次に、「ファイル指定」による検索手順…を具体例を示して説明する。例えば、…」と記載されており、これは、検索についての説明であるから、一見すると、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」との事項は、発明の詳細な説明に記載されていないといえなくもない。

しかし、補正明細書の段落【0028】には、「利用者は、「ファイル指定」の検索コマンドを指示し、テキストファイルTX1のファイル名を入力…して検索指示を行なう。」と記載されている。ファイル指定の検索は、検索コマンドの指示に続くファイル名の入力…により開始されるから、段落【0027】の「例えば、…ユーザデータベースD1…で管理しているデータの中から検索キーの部分…だけを抽出し、…改行データを区分情報としてテキストファイルTX1に出力する。」ことは、段落【0028】の検索コマンドの指示よりも前に行われるものであるが、必ずしも、検索コマンドの指示と一連の操作である必要はないと解される。

そして、補正明細書の図面の簡単な説明には、「【図10】本発明における文字情報の登録方法の第2の例を説明するための図である。」と記載されていて、図10に示される方法が文字情報の登録に用いられることが明記されていることを併せ考えると、段落【0027】に記載される、ユーザデータベースD1から検索キーとなる文字情報を抽出してテキストファイルTX1に出力することを、検索のみに用いられるものではない

いと解したとしても、矛盾はない。

そうであれば、補正明細書に、「既存のデータベースから抽出した文字情報群から成るテキスト形式のファイルを入力し」で登録することが記載されていないとはいえない。

(6) 本件から導かれる補正上の留意点

本件では、「図面の簡単な説明」の記載内容を参酌したことが最終的に訂正が認められた決め手の一つと想定される。明細書の中で「図面の簡単な説明」は少し軽視しがちではあるが、「図面の簡単な説明」に記載された内容も参酌して補正・訂正が可能なので留意する必要がある。

また、本特許の明細書には二つの実施例が記載されており、第1の実施例（キーボード等から直接入力する例）については文字情報の登録方法が発明の詳細な説明に明記されていたが、訂正された請求項の対象となった第2の実施例（テキストファイル化して入力する例）については文字情報の登録方法が発明の詳細な説明に明記されていなかった。

一般に実施例が複数ある明細書において、2番目以降の実施例では1番目の実施例と重複する部分は省略させることがある。しかし、重複部分を省略したことを明記しないと、2番目以降の実施例に抜け穴が生じてしまい、本事案のような問題が後々生じることになる。

よって、実務においても、実施例が複数あって2番目以降の実施例が1番目の実施例と一部重複しても、省略せずに繰り返し記載するか、あるいは重複する部分を省略するのであれば、そのことをきっちり明記しておくことに留意する必要がある。

4.3 事例3

請求項の発明特定事項の一部を削除することにより特許請求の範囲を拡大する補正が認められた事例〔「ベランダ用パイプ取付金具」事件

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5) 裁判所の判断

当初明細書の【課題を解決するための手段】及び【発明の効果】に係止部を形成した横部材に関する記載があるものの、横部材の上部にサポート部材に係止することがPCベランダ等の立上がり壁部の開口部に防護用のパイプを設置する場合などにおいて技術的に関連するものであることの記載は当初明細書にはなく、本願発明の目的及び【作用】の記載からも、横部材の上部にサポート部材に係止することは本願発明にとって付加的な要素にすぎないものと認められる。そして、立上がり壁部の開口部を塞ぐ防護用のパイプを設置するに当たり、壁部の側面を締め付けるために横部材の上部にサポート部材を上方から係止する構成が技術的視点から見て必然的に伴うものと認めることはできないので、上記審決の認定は誤りである。

(6) 本件から導かれる補正上の留意点

本件では、明細書中の直接的な記載はなかったものの、請求項の発明特定事項の一部が任意の付加的事項であることが本願発明の目的及び作用効果の記載等から認められた結果、この補正が新規事項の追加に該当しないと判断された。審査基準においても、このような発明特定事項の一部を削除する補正を行う場合には、この削除する事項が本来的に技術上の意義を有しないものであって、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが必要であるとされている⁶⁾。

従って、出願人は、出願時には、“不必要な構成”と作用効果との関係については明細書に記載しないようにすることに留意する必要がある。また、発明特定事項の一部を削除する補正を行う場合には、削除する事項が明細書等の記載全体から導かれる本発明に関する技術的事項、すなわち、本発明の技術的課題、解決手段及び作用効果等に対して必然的な構成ではない

ことを十分に説明するといった配慮が早期解決の視点からも重要である。

4. 4 事例 4

技術常識を参酌することにより、訂正が認められた事例〔「複室容器」事件（平成14年(行ケ)第358号，平成16年4月28日知財高裁判決）〕

(1) 本件の経緯

原告が設定登録を受けた特許第3079403号について、特許異議の申立てがなされ、これに対し、原告は特許請求の範囲等の訂正を請求したところ訂正は認められないとした上、特許を取り消すとの決定がなされた。本件は、原告の請求が認容され、取消決定が取り消された事案である。

(2) 本件発明の概要

本発明は、吸湿性を有する液剤、粉末剤もしくは固形剤、または易酸化性を有する液剤、粉末剤もしくは固形剤を収容した室のみを外部の水分や酸素から遮断すると共に、脱酸素剤や乾燥剤を封入することなく、前記物質の酸化防止や吸湿防止を図り得るようにした複室容器を提供しようとするものである。

〔【請求項1】液剤、粉末剤もしくは固形剤を収容するための複数の室が連通可能な仕切り手段で仕切られてなる可撓性を有する複室容器において、前記複数の室中の一部の室は室全体を空間部を有して密封状態に覆う少なくとも水分非透過性の外壁と、外壁に覆われた前記室を構成する少なくとも水分透過性の内壁とを備え、しかも内壁と外壁との前記空間部内には乾燥剤と脱酸素剤のいずれをも封入しないようにすると共に、前記外壁に覆われない室とこの室に隣接しかつ外壁に覆われた室との仕切り手段は、室に外圧を加えることにより容易に剥離し得る弱シール部が1条もしくは2条以上配置されて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

構成されたことを特徴とする複室容器。」(設定登録時)

また、設定登録時の明細書(以下、添付した図面と合わせて「本件明細書」という)には、以下の記載がされている。「【0010】上記実施例の複室容器は、例えば【図6】(著者注:本論説の図7)の製造例に従ってつくられる。すなわち、(イ)内層がPEとPPとの混合樹脂で、外層がPEの多層フィルムを2枚重ね合わせ、溶着温度約170~200℃で3方の周辺シールを行なうと共に中間部を仕切るための2条のシールを溶着温度約110~130℃で所定間隔を隔てて行ない弱シール部24、25を形成し、さらに口部10を取り付ける。(ロ)ついで、液剤4を充填し、側部(充填口)をシールして高圧蒸気滅菌または熱水滅菌等の加熱殺菌を行なう。(ハ)加熱殺菌後、空室部30の側部を無菌条件下でカットし、充填口を設ける。なお、必要に応じて内部を乾燥する。(ニ)次に、空室部30の外側に内層がPEで外層がポリ塩化ビニリデンとPPの2重層をなす水分非透過性およびガス非透過性のバリアーフィルムからなる多層フィルム32を溶着して取り付ける。なお、弱シール部24、25に沿って溶着する部分は、弱シール部24、25の中

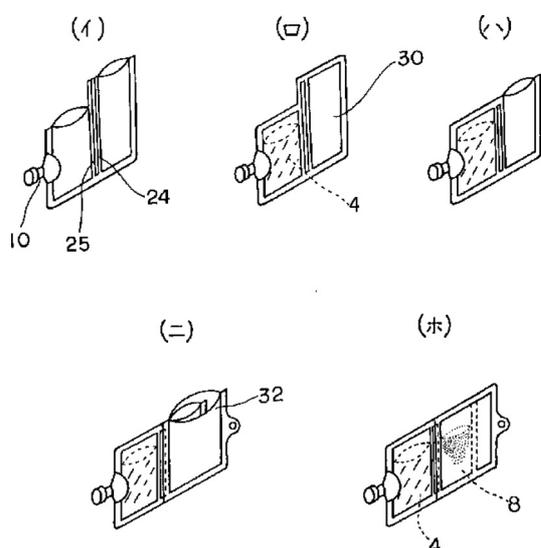


図7 本件発明の説明図

間の位置とし、この弱シール部に重ならないようにして130~135℃で溶着される。(ホ)しかる後、抗生物質などの粉末薬剤8を無菌条件下で内壁内側の空間部に入れ、側部(充填口)をシールする。なお、弱シール部24、25の形成は、加熱された弱シール部形成用金型をシリンダ装置により押し当てて行なうが、この弱シール部形成用金型は所定間隔を隔てた2本の突条が電源ヒータにより温度調節可能に、かつシリンダ装置により上下動可能とされたものである。」

(3) 補正内容

本件訂正請求では、特許請求の範囲の【請求項1】~【請求項3】中の「内壁と外壁との前記空間部内には乾燥剤と脱酸素剤のいずれをも封入しないようにする」を「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」と訂正した(以下、本件訂正)。

(4) 特許庁の判断

特許請求の範囲の【請求項1】~【請求項3】中の、「内壁と外壁との前記空間部内には乾燥剤と脱酸素剤のいずれをも封入しないようにする」を「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」との本件訂正は、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められない。

(5) 裁判所の判断

内壁14と外壁12の間の空間部15に封入される気体としては、「窒素ガス、炭酸ガス、アルゴンガス等の不活性ガス」及び「乾燥空気、乾燥窒素ガス等の乾燥ガス」が例示されているにとどまり、「空気のみ」とすることについて明示的な記載はない。しかしながら、【図6】の(ニ)に、内壁と外壁との間に形成された空間部に何も入れられていない状態が図示されてい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることは上記(2)のとおりであり、通常の工場生産は、特に断りのない限り、大気中で行われるのが当業者の常識であることは当裁判所に顕著である。そうである以上、実施例の工程(イ)～(ホ)が行われる場所は大気中であり、工程(ニ)において、【図6】の(ニ)に図示された内壁と外壁との間に形成された空間部に雰囲気空気が存在すること、工程(ホ)で充填口がシールされる結果、閉じられた内壁と外壁との間の空間部には、雰囲気空気のみが封入されることも、上記記載事項から明らかである。さらに、本件明細書の段落【0002】の【従来の技術】及び段落【0003】の【発明が解決しようとする課題】の記載によれば、本件発明1～12は、本件と同一出願人による特願平3-274849号発明の改良に関する発明であって、複室容器に従来封入されていた脱酸素剤や乾燥剤を省略することをその要旨とするものであり、また、特許請求の範囲【請求項1】及び段落【0004】の「A」には「外壁に覆われた前記室を構成する…内壁とを備え」として室(空間部15)に封入される物質については何ら言及されず、【請求項5】及び段落【0004】の「E」において「前記外壁と前記内壁との空間部には不活性ガスもしくは乾燥ガスを封入するようにした」として、空間部に封入する気体の種類を限定し、段落【0010】及び【図6】には、実施例の工程(イ)～(ホ)において、上記のとおり粉末薬剤8を封入した後、そのまま側部(充填口)をシールしてしまうことが記載されている。これら記載を総合考慮すれば、本件明細書に接した当業者は、本件特許出願時の技術常識に照らし、内壁と外壁との空間部に通常の雰囲気空気が存在した状態で充填口をシールしても、一定の吸湿防止及び酸化防止という本件発明1～3の効果を奏することが可能であり、本件明細書には、「空気」のみを封入することが記載されていると同然であると理解するものと認めるのが相

当である。

(6) 本件から導かれる補正上の留意点

本件では、封入される気体としては、「窒素ガス、炭酸ガス、アルゴンガス等の不活性ガス」及び「乾燥空気、乾燥窒素ガス等の乾燥ガス」が例示されているにとどまり、「空気のみ」とすることについて明示的な記載はない。しかしながら図面と、「工場生産が大気中で行われる」という技術常識から、内壁外壁間に空気のみが封入されていると判示された。

明細書に記載がない場合でも、「技術常識(当業者の常識)」を考慮して補正が認められる場合がある。したがって、補正を検討する場合は明細書中の記載のみでなく当業者の技術常識も考慮して補正の可能性を検討することが重要である。

4.5 事例5

技術常識を参酌することにより、訂正が認められなかった事例〔「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」事件(平成17年(行ケ)10066号、平成17年11月29日知財高裁判決)〕

(1) 本件の経緯

被告から特許第3271650号に対し無効審判の請求がなされ、これに対し、被請求人である原告は、本件特許に係る明細書の「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」について訂正の請求をした。特許庁は、前記訂正請求は、明細書に記載した事項の範囲内のものとはいえない等の理由から、許されないとした上、特許無効とする旨の審決をした。

本件は、審決取消を求めた原告の請求が棄却され、無効審決が維持された事案である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 本件発明の概要

“医療用途に用いる無菌性の輸液剤、透析液剤等”の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に関する。重炭酸イオン含有無菌性配合液剤（又は製剤）中のCO₂分圧を特定（50～300mmHg）することを特徴とする。これにより、重炭酸イオンと、カルシウムイオンやマグネシウムイオンなどの金属イオンとが共存することによる不溶性化合物生成に伴う沈殿を防止し、有効成分として含有する重炭酸イオンの分解を抑制できるという効果を奏する。

(3) 補正内容

1) 登録時（訂正前）の特許請求の範囲

「重炭酸イオンと反応して不溶性化合物を生成する金属イオン、重炭酸イオン、クエン酸イオンを少なくとも含有し、糖類を含有せず、炭酸ガスによってpH調整され、CO₂分圧が50～300mmHgである溶液が充填されたガス不透過性容器からなる製剤であり、該容器のヘッドスペースの炭酸ガス濃度が5～35v/v%であることを特徴とする重炭酸イオン含有無菌性配合製剤。」

2) 訂正後の特許請求の範囲

「重炭酸イオンと反応して不溶性化合物を生成する金属イオン、重炭酸イオン、クエン酸イオンを少なくとも含有し、糖類を含有せず、炭酸ガスによってpH調整され、CO₂分圧が50～300mmHgである溶液が充填されたガス不透過

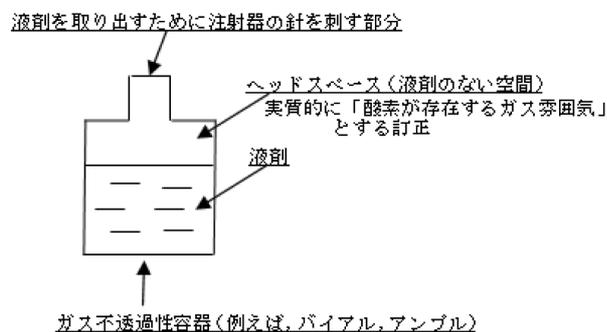


図8 本件発明の説明図（当小委員会にて作成）

性容器からなる製剤であり、該容器のヘッドスペースの炭酸ガス濃度が5～35v/v%である（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）ことを特徴とする重炭酸イオン含有の無菌性の輸液剤、濾過型人工腎臓補充液製剤または腹膜透析液製剤。」（※下線部が争点となった訂正箇所）

(4) 特許庁の判断

明細書に、封入する混合ガス中の炭酸ガス以外のガスの種類について全く記載されていない場合に、炭酸ガスとともに使用されるガスが酸素含有ガスであることが技術常識であるということとはできないから、ヘッドスペース等に封入される混合炭酸ガスが酸素を含むものであることを規定する本訂正は、明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。

(5) 裁判所の判断

本件特許明細書を精査しても、ガス不透過性容器のヘッドスペースのガス雰囲気に空気又は酸素が存在することを明示する記載はない。そうすると、技術常識をも勘案し、…とりわけ実施例に関する記載を踏まえて…酸素が存在することが自明であるといえるか否かを検討すべきことになる。

実施例1-1については、ガス不透過性容器のヘッドスペースのガス雰囲気は、外部から導入される各濃度の炭酸ガスによって完全に「置換」されるものと認めるのが相当…大気中に含まれていた空気は存在しないと解するのが相当である。

実施例2については、ヘッドスペースの雰囲気を炭酸ガス含有混合ガスにより「置換」という実施例1-1…の工程を欠いているから、…空気中の酸素が存在している可能性がある。しかし、本件訂正は「酸素が実質的に存在する雰囲気である」という限定を積極的に加えよう

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とするものである。…発明に体现された技術的思想において、…ヘッドスペースのガス雰囲気他ガス成分は関心の外に置かれているといわざるを得ない。そもそも、…実施例2についての記載を…自明であることの根拠として主張していない。

したがって、複数の実施例のうちの一つにすぎない実施例2を丹念に検討すれば…酸素が存在する根拠となり得る記載が見いだされるという程度のことで、…自明であるということはいえない。

[表2 実施例1-1]

		置換工程					
減菌前	pH (実測値)	8.1					
	置換取 (CO ₂ : V/V%)	10	20	30	50	70	100
	重炭酸イオン含量	29.6	30.0	29.2	30.2	30.8	29.9
減菌後	pH	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6
	CO ₂ 分圧 (mmHg)	67	89	116	155	206	286
	H ₂ S (CO ₂ : V/V%)	7.2	9.8	11.6	15.5	20.0	34.8

[表4 実施例2]

減菌前	調整 pH	6.5	6.7	6.9
	重炭酸イオン含量 (mEq/l)	29.2	29.2	29.4
減菌直後	pH	6.8	6.9	7.0
	CO ₂ 分圧 (mmHg)	242	171	119
	H ₂ S (CO ₂ : V/V%)	20.7	14.3	10.6
	重炭酸イオン含量 (mEq/l)	28.6	28.6	28.4

図9 本件発明の実施例

(6) 本件から導かれる補正上の留意点

本件は、特許庁、裁判所のいずれも訂正事項を「新規事項の追加」と判断した事例であるが、その結論を導き出すまでのプロセスの中で、特に裁判所における「実施例2と技術常識の参酌」の手法が今後の実務に参考となると考える。

その手法とは、すなわち、裁判所は「もともと関心外で、丹念に検討すれば、自明であると見出せる可能性のある程度の事項を限定することを

認められない。」と判断していると思われる。

言い換えると、「関心の内と主張できるような記載」、もしくは、「丹念に検討するまでもなく分かる記載」がより多くあれば、その補正は認められる可能性が相対的に高くなるとも考えられる。

この点を考慮して補正（訂正）の許否を判断してみるのも一手である。

4.6 事例6

出願時の明細書に記載の「比較例」を「実施例」と補正することが認められなかった事例〔「非水電解液及びリチウム二次電池」事件（平成17年（行ケ）第10607号，平成18年6月29日知財高裁判決）〕

(1) 本件の経緯

特許成立（特許第3417228号）後、異議申立を受けて、特許権者である本件原告が審査段階で行った明細書の全文を対象とする補正が、新規事項であるか否かが争われた。特許庁は、補正は当初明細書に記載された事項の範囲においてされたものではない（新規事項の追加に該当する）として、特許取消の決定を行った。

本件は、取消決定の取消を求めた原告の請求が棄却され、取消決定が維持された事案である。

(2) 本件発明の概要

本件発明は、高電圧、高容量かつ充放電サイクル特性に優れる非水電解液二次電池に関するものであり、リチウム二次電池のサイクル性を向上させることを目的とする。本件発明の非水電解液二次電池は、容器内に正極、負極、請求項に記載の非水電解液が充填されているリチウム電池である。

そして、当初明細書の【0067】には「実施例-2」として「負極材料として黒鉛粉末を用いる」（電池番号1a~10a）場合を記載している。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

但し、【表2】の電解液番号1a～10aの備考欄には「比較例」(1a)及び続けて「々」(2a～10a)と記載されている。

(3) 補正内容

以下、本訴訟で争われた平成14年5月17日付

の補正の内容を下表に示す。すなわち、【表2】の記載から、「本発明」(実施例を意味する)と「比較例」とを区別するために設けられた「備考欄」を削除すると共に、いくつかの具体例だけを取捨選択して、【表2】【表3】とした。

表2 本件の補正内容

補正前						補正後																																																																																																																																																						
<p>表2 作成した非水2次電池の性能</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>電解液番号</th> <th>添加剤</th> <th>添加濃度(重量%)</th> <th>相対容量</th> <th>η_v/η_a性</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>0.65</td> <td>比較例</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>例示化合物(1)</td> <td>1</td> <td>0.99</td> <td>0.74</td> <td>本発明</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>" (3)</td> <td>1</td> <td>1.01</td> <td>0.78</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>" (5)</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>0.73</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(中略)</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>" (12)</td> <td>2</td> <td>0.98</td> <td>0.82</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>" (12)</td> <td>5</td> <td>0.97</td> <td>0.80</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>1a</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>0.83</td> <td>0.70</td> <td>比較例</td> </tr> <tr> <td>2a</td> <td>例示化合物(1)</td> <td>1</td> <td>0.84</td> <td>0.73</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>3a</td> <td>" (3)</td> <td>1</td> <td>0.82</td> <td>0.70</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>4a</td> <td>" (5)</td> <td>1</td> <td>0.83</td> <td>0.73</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>5a</td> <td>" (7)</td> <td>1</td> <td>0.83</td> <td>0.72</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>6a</td> <td>" (9)</td> <td>1</td> <td>0.84</td> <td>0.73</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">(以下省略)</td> </tr> </tbody> </table>						電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	η _v /η _a 性	備考	1	なし	—	1	0.65	比較例	2	例示化合物(1)	1	0.99	0.74	本発明	3	" (3)	1	1.01	0.78	"	4	" (5)	1	1.00	0.73	"	(中略)						17	" (12)	2	0.98	0.82	"	18	" (12)	5	0.97	0.80	"	1a	なし	—	0.83	0.70	比較例	2a	例示化合物(1)	1	0.84	0.73	"	3a	" (3)	1	0.82	0.70	"	4a	" (5)	1	0.83	0.73	"	5a	" (7)	1	0.83	0.72	"	6a	" (9)	1	0.84	0.73	"	(以下省略)						<p>表2 作成した非水2次電池の性能</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>電解液番号</th> <th>添加剤</th> <th>添加濃度(重量%)</th> <th>相対容量</th> <th>サイクル性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>1</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>例示化合物(12)</td> <td>1</td> <td>0.99</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>例示化合物(13)</td> <td>1</td> <td>0.99</td> <td>0.84</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>例示化合物(16)</td> <td>1</td> <td>1.02</td> <td>0.81</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>例示化合物(17)</td> <td>1</td> <td>0.99</td> <td>0.83</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>例示化合物(20)</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>例示化合物(12)</td> <td>0.2</td> <td>1.00</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>例示化合物(12)</td> <td>0.5</td> <td>0.99</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>例示化合物(12)</td> <td>2</td> <td>0.98</td> <td>0.82</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>例示化合物(12)</td> <td>5</td> <td>0.97</td> <td>0.80</td> </tr> </tbody> </table>						電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性	1	なし	—	1	0.65	7	例示化合物(12)	1	0.99	0.85	8	例示化合物(13)	1	0.99	0.84	11	例示化合物(16)	1	1.02	0.81	12	例示化合物(17)	1	0.99	0.83	14	例示化合物(20)	1	1.00	0.85	15	例示化合物(12)	0.2	1.00	0.71	16	例示化合物(12)	0.5	0.99	0.75	17	例示化合物(12)	2	0.98	0.82	18	例示化合物(12)	5	0.97	0.80
電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	η _v /η _a 性	備考																																																																																																																																																							
1	なし	—	1	0.65	比較例																																																																																																																																																							
2	例示化合物(1)	1	0.99	0.74	本発明																																																																																																																																																							
3	" (3)	1	1.01	0.78	"																																																																																																																																																							
4	" (5)	1	1.00	0.73	"																																																																																																																																																							
(中略)																																																																																																																																																												
17	" (12)	2	0.98	0.82	"																																																																																																																																																							
18	" (12)	5	0.97	0.80	"																																																																																																																																																							
1a	なし	—	0.83	0.70	比較例																																																																																																																																																							
2a	例示化合物(1)	1	0.84	0.73	"																																																																																																																																																							
3a	" (3)	1	0.82	0.70	"																																																																																																																																																							
4a	" (5)	1	0.83	0.73	"																																																																																																																																																							
5a	" (7)	1	0.83	0.72	"																																																																																																																																																							
6a	" (9)	1	0.84	0.73	"																																																																																																																																																							
(以下省略)																																																																																																																																																												
電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性																																																																																																																																																								
1	なし	—	1	0.65																																																																																																																																																								
7	例示化合物(12)	1	0.99	0.85																																																																																																																																																								
8	例示化合物(13)	1	0.99	0.84																																																																																																																																																								
11	例示化合物(16)	1	1.02	0.81																																																																																																																																																								
12	例示化合物(17)	1	0.99	0.83																																																																																																																																																								
14	例示化合物(20)	1	1.00	0.85																																																																																																																																																								
15	例示化合物(12)	0.2	1.00	0.71																																																																																																																																																								
16	例示化合物(12)	0.5	0.99	0.75																																																																																																																																																								
17	例示化合物(12)	2	0.98	0.82																																																																																																																																																								
18	例示化合物(12)	5	0.97	0.80																																																																																																																																																								
<p>表3 作成した非水2次電池の性能</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>電解液番号</th> <th>添加剤</th> <th>添加濃度(重量%)</th> <th>相対容量</th> <th>サイクル性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1a</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>0.83</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>7a</td> <td>例示化合物(12)</td> <td>1</td> <td>0.84</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>8a</td> <td>例示化合物(13)</td> <td>1</td> <td>0.83</td> <td>0.70</td> </tr> </tbody> </table>						電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性	1a	なし	—	0.83	0.70	7a	例示化合物(12)	1	0.84	0.71	8a	例示化合物(13)	1	0.83	0.70	<p>表3 作成した非水2次電池の性能</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>電解液番号</th> <th>添加剤</th> <th>添加濃度(重量%)</th> <th>相対容量</th> <th>サイクル性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1a</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>0.83</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>7a</td> <td>例示化合物(12)</td> <td>1</td> <td>0.84</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>8a</td> <td>例示化合物(13)</td> <td>1</td> <td>0.83</td> <td>0.70</td> </tr> </tbody> </table>						電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性	1a	なし	—	0.83	0.70	7a	例示化合物(12)	1	0.84	0.71	8a	例示化合物(13)	1	0.83	0.70																																																																																																									
電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性																																																																																																																																																								
1a	なし	—	0.83	0.70																																																																																																																																																								
7a	例示化合物(12)	1	0.84	0.71																																																																																																																																																								
8a	例示化合物(13)	1	0.83	0.70																																																																																																																																																								
電解液番号	添加剤	添加濃度(重量%)	相対容量	サイクル性																																																																																																																																																								
1a	なし	—	0.83	0.70																																																																																																																																																								
7a	例示化合物(12)	1	0.84	0.71																																																																																																																																																								
8a	例示化合物(13)	1	0.83	0.70																																																																																																																																																								
<p>【0069】 ・ ・ ・ 負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしくなく、総合的にみて本発明を応用した電池には性能が及ばない。</p>						<p>【0069】 ・ ・ ・ 負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。(以下削除)</p>																																																																																																																																																						

(4) 特許庁の判断

補正後発明には「負極材料が黒鉛の場合」が実施例として含まれるが、「負極材料が黒鉛の場合」を実施例として含むような発明は、当初明細書に記載されていないから、該補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものではない。

(5) 裁判所の判断

当初明細書において「実施例」という見出しが【表2】における「比較例」及び「本発明」のいずれも含むものとして用いられている以

上、「実施例」の見出しの下に、【表2】における「比較例」のみが説明されていても、何ら不合理ではなく、見出しに「実施例」とあることを根拠に【表2】の「電解液番号1aないし10a」の場合が実施例であるとする原告の主張を採用することはできない。原告は、当初明細書の【表2】の備考欄の「々」は誤記であると主張する。しかし、一般に、表に「々」との記載があれば、その上部にある文字と同じであるとの意味に解されるから、当初明細書の【表2】では、「電解液番号1aないし10a」の場合が「比較例」であるとの意味に解するのが自然である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

さらに、当初明細書の段落【0069】の記載は、「負極材料として黒鉛を用いた場合」について、当初発明と比較した上で「本発明を応用した電池には性能が及ばない」という否定的評価を意味しており、【表2】の備考欄の記載が「比較例」とされていることと符合する。当初明細書の負極材料に関する前記各記載及び【表2】の記載を全体としてみれば、「負極材料として黒鉛を用いた場合」は、当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であり、このような否定的な具体例を当初発明の実施例と解することは、当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超えるものである。当初明細書において当初発明に属しない具体例(比較例)とされていたものが、当初発明に属する具体例(実施例)とされたならば、第三者が不測の不利益を被ることは明らかである。

(6) 本件から導かれる補正上の留意点

補正により、当初明細書に記載の「比較例」を「実施例」と変更することは、「比較例」の記載内容によっては認められない場合がある。特に、本事例のように、「比較例」としたものにつき、「実施例」と比較することにより否定的な記載(【0069】)をすれば、後に重要となり、「実施例」と変更をしたいと考えても認められない可能性が高い。

つまり、公知でないものを「実施例」の比較対象として明細書に記載する際は、「実施例」が「より良い」と効果を高めるものである、という肯定的な記載を行う、さらに、「参考例」などの用語を利用することを検討するとよいと考えられる。

なお、類似の事例として、原明細書に否定的な評価が明確に与えられていた「比較例」を「実施例」として分割出願した件について、原明細書の記載範囲を超えるものであるから、出願日の遡及は認められないとした裁判例がある

(「アンモニア冷凍装置」事件、平成16年(行ケ)第5号)。

5. 考 察

以上、補正または訂正における新規事項について判断された裁判例を調査し、新規事項追加有無の判断の参考となるとと思われる6件の裁判例を具体的に紹介した。

これらの事例から、明細書等の記載の有無と補正可能範囲が必ずしも対応しないことが窺われる。

すなわち、明細書等に直接的な記載が無い場合であっても補正が認められる場合があり、これは一定の条件の下「直接的かつ一義的」よりもやや広い範囲で補正が認められていることを物語る。

事例1は、明細書の記載がなくとも、図面の記載より下位概念化補正が許容された事例である。また、事例2は、図面の簡単な説明を参酌することにより特定事項変更訂正が認められた事例である。

事例3は、明細書中の作用効果の記載により、発明特定事項削除による上位概念化補正が許容された事例である。補正後の構成につき直接的記載が無くとも、その補正が任意の付加的事項に係る場合は、さらにその補正内容が本願発明の本質(目的・効果)と矛盾していないことを条件に新規事項の追加でないと認められている。

事例4、5は、いずれも明細書等に直接的には記載されていなかった事項を補正により追加した事例であり、補正内容が互いに似通っているにも拘らず対照的な判断が示されており、実務上興味深い。事例4では当業者の技術常識により、明細書および図面に明記されていない事項を追加する補正が認められたが、事例5ではその補正内容が技術常識または用語解釈により実質的に明細書に記載されていないとされた。

以上とは逆に、明細書等に直接的な記載があ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る場合であっても、補正が認められない場合がある。

すなわち、その記載が本願発明の本質（目的・効果）と矛盾していれば、新規事項の追加となる。本願発明の本質（目的・効果）と矛盾する場合とは、明細書中の本願発明の実施例の効果を際立たせるために記載しておいた比較例や、本発明の効果を奏しないと明細書中で言及しておいた実施例を請求項にクレームアップした場合等である（事例6等参照。）。

以上述べたように、今回調査した事例では、①：明細書等に直接的な記載が無くとも補正が認められる場合、②：明細書等に直接的な記載があっても補正が認められない場合、の双方が見られ、直接的な記載の有無と補正の許否判断の間には若干の食い違いが認められた。

参考まで、今回の事例を踏まえた補正に際しての留意事項を以下に纏める。

新規事項判断の際の留意事項

●直接的な記載が無い場合

- 実施の形態と、図面または図面の簡単な説明との記載の組合せであるか？(事例1, 2)
 - 図面の簡単な説明の記載も根拠にできる場合がある
 - 図面はあくまで模式図なのでそれだけで補正根拠とすることは危険(1の判決文など)
- 削除事項が本質でないか？(事例3)
 - 発明の目的と作用の記載から、その要件を削除しても効果に差を生じないことが読み取れる
- 丹念に検討するまでも無く分かるか？(事例4, 5)
 - 記載が無くても解釈の可能性が1つしかない
 - 書いてあるが如く、意図をもって読まなければならないものはダメ

●直接的な記載がある場合

- 比較例を本発明に含める補正をする場合に、比較例の作用効果が否定的に記載されていないか？(事例6)
 - 比較例の作用効果が実施例に及ばない等、否定的に記載した場合、補正できない場合がある。

上記の留意事項でも触れているが、補正内容が新規事項追加になるか否かが争われた事件では、単なる補正内容の記載の有無だけでなく、ほとんどの場合で、補正内容が本願発明の本質

（目的・効果）と矛盾しているか否かが判断されている。

このため、例えば、明細書で実施例／比較例のいずれとして記載するかについては、十分な注意が必要であり、将来、請求項にクレームアップする可能性があるのであれば、実施例として記載する必要がある。

中間処理に際しても、本願発明の本質（目的・効果）と矛盾することがないように補正することは勿論であるが、出願の際から将来の補正の可能性を考慮して、本願発明の本質（目的・効果）と矛盾しないように実施例を記載する等、明細書の作成に注意を払う必要があると考える。

なお、先行技術回避のため「除くクレーム」とする訂正が新規事項に該当するか否かが争われた知財高裁大合議事件（平成18年（行ケ）第10563号 審決取消請求事件）の判決が最近（平成20年5月30日）言い渡された。

そして、その判決の中で、「「明細書又は図面に記載した事項」とは、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ものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということが出来る。」（※下線は当小委員会が記載。）と判示⁷⁾された。

また、この知財高裁大合議判決後、1月経過しない間に、補正または訂正における新規事項の追加の判断に関し、先の知財高裁大合議事件と同様に、「「明細書又は図面に記載した事項」とは、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である」と判示し、特許庁の新規事項追加の判断を覆す判決が2件⁸⁾出された。

6. おわりに

以上、補正の内容的制限につき、特に平成15年の改訂審査基準で導入された「自明」要件について、審査基準および裁判例に基づいて検討を加えた。また、その結果に基づき、「自明」要件の下での補正の留意事項を提示した。本稿の検討結果が会員各位の権利取得に際し、何がしかの参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 化学特許ハンドブック編集委員会，化学特許ハンドブックpp.657-685（1970），社団法人発明協会
- 2) 特許第1委員会，知財管理 Vol.55, No.13, p.1925（2005）「審査の適正化・迅速化に向けた提言」
- 3) 平成15年審査基準 第Ⅲ部 第Ⅰ節
- 4) 平成15年審査基準 第Ⅲ部 第Ⅰ節および第Ⅳ節
- 5) たとえば，特許第1委員会 第5小委員会「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」知財管理vol.54, No.12, pp.1763-1777（2004年11月），松下正「補正に関する審査基準（新規事項）運用の緩和」パテント，vol.57, No.4, pp.18-24（2004年4月），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，vol.57, No.3, pp.47-62（2004年3月）
- 6) 平成15年審査基準 第Ⅲ部 第Ⅰ節 4.2 (1) ②
- 7) 主な判示事項は以下のとおり。「このような特許法の趣旨を踏まえると，平成6年改正前の特許法17条2項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については，次のように解するべきである。すなわち，「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，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ものであるときは，当該

補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。そして，同法134条2項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，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，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。…しかしながら，上記アにおいて説示したところに照らすと，「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち，「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても，補正事項が明細書等に記載された事項であるときは，積極的な記載を補正事項とする場合と同様に，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入するものではないということができるが，逆に，補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。したがって，「除くクレーム」とする補正についても，当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては，最終的に，上記アにおいて説示したところに照らし，明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり，「例外的」な取扱いを想定する余地はないから，審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は，上記の限度において特許法の解釈に適合しないものであり，これと同趣旨を述べる原告の主張は相当である。…」（以上，本判決文より抜粋。尚，下線は本小委員会が記載。）

- 8) 平成20年5月30日の知財大裁大合議事件判決以後，新規事項の追加について新たに出された知財大裁判決は以下。①：平成20（行ケ）10053 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成20年06月12日（発明の名称「保形性を有する衣服」）②：平成19（行ケ）10409 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成20年06月23日（発明の名称「高度水処理装置及び高度水処理方法」）

（原稿受領日 2008年7月14日）