

特許法17条の2第5項の加重要件に関する 裁判例の研究と提言

吉 田 広 志*

抄 録 本稿では、さまざまな補正の規定の中でも特に特許法17条の2第5項の加重要件に焦点を当て、裁判例の分析とその提言を行う。本稿ではまず、2.において複雑な同項の規定の内容と趣旨を確認する。次いで3.では同項の中でもっとも重要と思われる2号の「限定的減縮」について裁判例を分析し、補正却下の「裁量性」について議論する。4.では、限定的減縮を行った場合に要求される独立特許要件に関する問題と、同要件の意義について論じる。5.では、独立特許要件の判断手法に関する一体説と請求項基準説の妥当性を検証する。6.では、裁判例が提起した「補正前後の対応関係」について議論する。7.ではその他の論点を簡単にまとめた。

目 次

1. 序
2. 特許法17条の2第5項の加重要件
 - 2.1 条文の解釈
 - 2.2 加重要件の趣旨解釈
3. 限定的減縮
 - 3.1 限定的減縮とは何か
 - 3.2 裁判例
 - 3.3 5項の判断の裁量性
4. 独立特許要件（6項）に関する問題
 - 4.1 補正却下にあたって拒絶理由通知を要しないことの是非
 - 4.2 裁判例
 - 4.3 独立特許要件を要求する意味はあるのか？
5. 独立特許要件の判断対象
 - 5.1 一体説か請求項基準説か
 - 5.2 裁判例
6. 補正前後での1対1の対応関係
 - 6.1 裁判例
 - 6.2 択一的な構成要件がクレイムに記載されていない場合
7. その他

1. 序

特許法における補正とは、特許出願の後に
願書類の内容を変更する手続きである。出願書類の中
でも、特許請求の範囲（以下、「クレイム」）、明細書、
図面（以下、一括して「明細書等」）については特許性
や権利範囲の解釈に大きく影響を与えるため（同法70条
など）、補正の内容が厳しく制限されている。

主たる制限は、いわゆる「新規事項追加禁止」（特許法17条の2第3項）である。補正の範囲を定める上での考慮要素は、先願主義の潜脱防止、出願人の保護、および審査遅延の防止であるといわれている¹⁾。上記の「新規事項追加禁止」に関しては、別稿を参照していただくとして、本稿では、さまざまな補正の規定の中でも特に特許法17条の2第5項の加重要件に焦点を当て、裁判例の分析とその提言を行う。

本稿ではまず、2.において複雑な同項の規定の内容と趣旨を確認する。次いで3.では同

* 北海道大学大学院法学研究科 准教授
Hiroshi YOSHIDA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

項の中でもっとも重要と思われる2号の「限定的減縮」について裁判例を分析し、補正却下の「裁量性」について議論する。4. では、限定的減縮を行った場合に要求される独立特許要件に関する問題と、同要件の意義について論じる。5. では、独立特許要件の判断手法に関する一説と請求項基準説の妥当性を検証する。6. では、裁判例が提起した「補正前後の対応関係」について議論する。7. ではその他の論点を簡単にまとめた。

なお補正に関する条文はめまぐるしく改正されているため、本稿で条文を引用する場合は特に記載しない限り、対応する現行法の条文を掲げる²⁾。

2. 特許法17条の2第5項の加重要件

2.1 条文の解釈

(1) 加重要件の内容

明細書およびクレームに関する補正の原則は、「記載した事項の範囲内」で行われること、すなわち新規事項を追加しないことである（特許法17条の2第3項³⁾）。

しかし、クレームについて補正が行われると、たとえ新規事項が追加されなくとも審査対象たる発明が変わるため、審査官は再度審査を行うことになる。しかし補正が繰り返されることで審査が延々と長期化することは、円滑な審査を妨げることになるために避けなければならない。そこで平成5年改正法は、原則として2回目以降の補正にさらに制限を課すこととした。

具体的には、最後の拒絶理由通知（補正が行われたことによって生じた新たな拒絶理由に対する通知⁴⁾）に対応する補正（特許法17条の2第1項3号。以下、「1項3号の補正」）、および拒絶査定不服審判提起時の補正（同項4号。以下、「1項4号の補正」⁵⁾）は、新規事項追加禁止（同条3項）にさらに要件が加重される

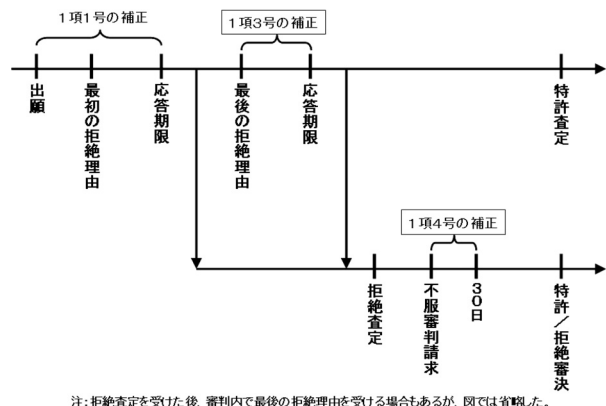


図1 補正の時期的制限

（同条5項各号⁶⁾）。

なお、特許法50条の2の拒絶理由の場合は、当該出願における最初の拒絶理由（同法17条の2第1項1号）であっても、1項3号および4号の補正と同じ制限がかかるが（同条5項柱書き括弧書き）、本稿では取り扱わない。

特許法17条の2第5項（以下、「5項」）各号のうち、同項3号（誤記の訂正）、4号（明りょうでない記載の釈明）は訂正の目的と同様であるが（同法126条1項2号、3号、同法134条の2第1項2号、3号。もっとも5項4号については限定がかかる。）、同項1号（請求項の削除）、2号（限定的減縮）については同法17条の2独自のものであり、従来の訂正に関する裁判例の規範がそのまま通用しない。特に5項2号の限定的減縮は、訂正における単なる減縮（同法126条1項1号、同法134条の2第1項1号）よりさらに出願人に厳しい要件が課せられている⁷⁾。

5項各号に違反した補正は、却下される（特許法53条1項、後述）。

このように、拒絶理由通知は、「最初」とされるか「最後」とされるかで、補正の条件が大きく異なる。したがって拒絶理由通知を発する際には、審査官・審判官は「最初」であるか「最後」であるかを通知に明記することとされており⁸⁾、拒絶理由通知が「最初」とされるべ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

きであるはずにもかかわらず「最後」として通知されれば、その不当性を意見書ないし審判請求書において主張できると解すべきだろう。

東京高判平成16・9・30最高裁WebPage(以下、「最高裁WP」)平成16(行ケ)37[通信回線を用いた情報供給システム]は、「最初」とすべき拒絶理由通知を「最後」としたことの不当性を出願人が主張したが、問題となった拒絶理由通知に対応した補正は、(新規事項を追加するものであったにもかかわらず)却下されていないから(審決はこれを理由とする拒絶審決。),出願人は実質的な不利益を被っていない、として審決の結論に影響はない、と判断した⁹⁾。

(2) 加重要件に違反した場合の効果

1項3号および4号の補正は、5項各号(同条6項を含む。)に違反した場合は却下の対象となる¹⁰⁾。補正が却下されれば補正はなかったものとみなされ、クレーム、明細書等の記載は、1項3号の補正の場合は補正前の状態に戻って査定が下される¹¹⁾。補正却下は拒絶査定に直結するものではないが、多くの場合は拒絶査定が下されることになる¹²⁾。

したがって補正を却下されて拒絶査定を受けた出願人は、もし補正後発明について争いたければ、拒絶査定不服審判請求後の所定の期間に再度同じ内容の補正を行い(1項4号の補正)、その可否を争うことができる(補正却下不服審判は平成5年改正法により廃止)¹³⁾。審判請求時の補正(1項4号の補正)は、拒絶査定を行った審査官によるいわゆる前置審査(特許法162条)においては特許査定を受ける場合を除いて却下されることはないから(同法164条1項)、当該補正の適否について改めて審判官による判断を受けることができる。

もっとも、審判請求時の補正(1項4号の補正)にかかる制限は、最後の拒絶理由通知にかかるそれ(1項3号の補正)と同じであり(5

項柱書)、要件に違反する補正は審判内で却下されることがあり得る(特許法159条1項において準用する同法53条1項)。補正却下は拒絶審決に直結するものではないが、多くの場合は拒絶審決が下されることになる。なお、審判手続の中で、審査中にすでになした最後の拒絶理由に対応する補正が却下されることはない(同法159条1項、163条1項。新規事項が追加された場合には新たな拒絶理由となる)。

このように、5項各号の要件(同条6項の要件を含む。)は審査を遅滞なく進行させるためにあるから、かりにこの要件が審査・審判で看過されたとしても、それ自体は無効理由とはならない(特許法123条1項1号参照)。その理由は、この要件違反を無効理由としても、すでに費やしてしまった審査に要した時間を回収することはできないからである、と説明される¹⁴⁾。

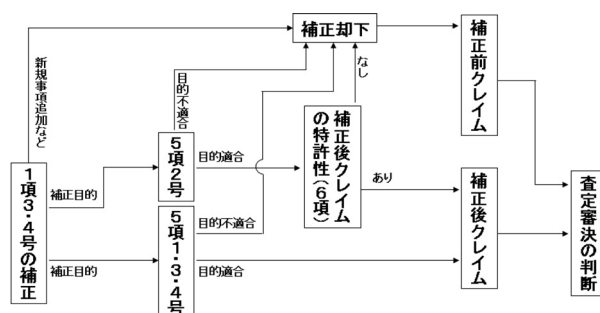


図2 17条の2第1項3号・4号の補正の取扱

2.2 加重要件の趣旨解釈

それでは、特許法17条の2第5項の趣旨はどのように把握すればよいだろうか。1項3号および4号の補正であっても新規事項追加禁止(同条3項)の要件が引き続き課せられていることには変わりはない。したがって、先願主義の潜脱防止という趣旨は、同条3項が引き受けている。これは補正(訂正も含む)制度に一貫すべきものだからである。

ここで注目すべきは、審査・審判の遅延防止

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

という観点である。5項が適用される1項3号および4号の補正は、補正の機会としては2回目（以降）である。したがって、出願人に完全明細書の提出を求めることが困難であるが故にクレーム・明細書の補完を認めた補正制度の趣旨¹⁵⁾は、最初の補正の機会である程度保障済みである¹⁶⁾。したがって5項の趣旨は、審査・審判の遅延防止という観点をクローズアップして考えるべきである。

他方、訂正審判とは異なりこの場面では排他権が発生しているわけではないから、第三者に対する予測可能性（どのようなクレームに特許が付与されるか、という予測可能性）は、新規事項追加禁止の規定で担保されており、5項にその機能は期待していないと考えるべきだろう。

したがって5項の趣旨は、審査・審判の迅速化に特化して考えるべきである¹⁷⁾。

3. 限定的減縮

3.1 限定的減縮とは何か

法改正にあたって実務的に問題となったのは、いかなる補正が5項2号の「クレームの限定的減縮」にあたるか、ということであって、審査基準もここに力点が置かれており¹⁸⁾、発明カテゴリの変更や、クレームの外的付加による限定は認められないだろうとの見解が審査基準以外でも示されている¹⁹⁾。

限定的減縮は単なる減縮ではなく、したがって単なる「減縮」と定めている訂正の要件（特許法126条1項1号、同法134条の2第1項1号。）より厳しいものとなっている。これは、5項の要件が、さらなる審査をせずに済む範囲、すなわち新たな先行技術文献調査（サーチ）をする必要が無い範囲に補正を制限することで、審査・審判の迅速化を図ったためである²⁰⁾。

それでは、新たなサーチを必要とする補正とはどのようなものか。具体的には、外的付加が

典型例だとされている。外的付加とは、クレームが「A+B+C」であった場合に、さらに明細書中に記載がある構成要素Dをクレームに追加して「A+B+C+D」とするものである。この場合、クレーム自体は構成要素Dを必須とするため減縮されているが、他方で、サーチの範囲は拡大しているのである。

すなわち、補正前クレーム「A+B+C」について拒絶理由を発するために、審査官が下記のようなアプローチを採ったとしよう。

引用例1にはA+Bという発明が記載されている。引用例2には、A+Cという発明が記載されている。これらは共通の技術分野に属する文献であり、当業者であれば、両者を見てA+B+Cという発明をなすことは容易である。

ここで、クレームにDという要素を追加する補正がなされるとクレームは減縮されてはいるが、他方でたとえD自体が新規事項ではなくとも、審査官はあらためてAとDが関係している技術文献をサーチする必要がある。そのため、立法担当者はこれを審査遅延の一因と考え、5項2号の補正の場合は単なる減縮ではなく、限定的であることを求めたのである²¹⁾。

それでは裁判例はどう判断しているか検証してみよう。

なお上述のとおり、5項違反は拒絶理由ではなく補正却下の理由に過ぎない（特許法49条、53条）。また無効理由でもないために（同法123条1項各号参照）、出願人以外の第三者は、5項の要件充足性を争うことができない。すなわち、5項に関する特許庁の判断が仮に出願人にとって有利だった場合は、その妥当性が争われることは、ないのである。そのために、事案はすべて補正却下の不当性を拒絶査定不服審判内で争った審決の取消訴訟に限られる。裁判例の研究からは、「特許庁の判断は厳しすぎないか」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

という検証はできても、「特許庁の判断が緩すぎないか」という検証はできないのである。

3. 2 裁判例

(1) 外的付加

知財高判平成18・9・26最高裁WP平成17(行ケ)10698 [ポイント管理装置および方法] は、「…累積ポイント記憶手段と、…受信する手段と、…ポイントを加算する手段とを有する…ポイント管理装置。」というクレームに、さらに「…対応付け手段」という要素を加える補正が限定的減縮に該当しないと判断した。

知財高判平成19・9・12最高裁WP平成18(行ケ)10055 [半導体装置および半導体装置作製方法] は、「…COMS回路と、…第3のPチャンネル型TFTと、…第3のNチャンネル型TFTとを有する半導体装置であって…」というクレームを、「…COMS回路と、…第3のPチャンネル型TFTと、…第3のNチャンネル型TFTと、第1の電源制御回路と第2の電源制御回路とを有する半導体装置であって…」と変更する補正が、限定的減縮に該当しないと判断した。

判決は、5項2号の要件につき、「補正前の請求項に含まれる包括的抽象的な解決手段たる上位概念を、具体的な解決手段たる下位概念とすることによって、当該事項を限定すること」と解釈した上で、補正前のクレームには電源に関する技術的事項は何ら特定されておらず、駆動用の電源が「第1の電源制御回路」および「第2の電源制御回路」とによって制御の対象とされることには何らの記載もないことを理由としている。典型的な外的付加の補正であり、法の趣旨からして認めることは困難である。

知財高判平成19・9・26最高裁WP平成18(行ケ)10174 [3次元物体の製造方法および装置] も典型的な外的付加の事案であって、5つのステップを有する装置に、さらに6つ目のステップ(これはそれまで構成要素だった5つの

ステップとは無関係)を追加する補正を認めなかった。

知財高判平成19・11・7最高裁WP平成19(行ケ)10082 [矯正視力測定器] は、「複数の球面レンズをレンズの度の強さの順に並べ」という要素を、「度の異なる複数の球面レンズを嵌め込んだ球面レンズとピンホール板との2種類の板のみを光学素子として備え」という要素に変更した補正を却下した審決を維持した。「レンズを度の強さの順に並べ」という要素がなくなっていることからクレームが拡張されたと判断されたためである。

このように、「限定的減縮」にあたるかどうかは、クレームの全体を見て判断され、ある要素について要件が加重されることで限定的に減縮されたとしても、他の要件において拡張されている部分があれば、全体として「限定的減縮」にはあたらないと判断される。

知財高判平成20・2・27最高裁WP平成19(行ケ)10055 [リチウム金属分散系である二次電池用アノード] は、補正前クレームではリチウムの量につき何らの限定もなかったところ、補正後クレームで、「リチウム金属の量は、…又は前記宿主材料に吸着されるに十分な最大量以下である…」という要素を追加する補正が却下された審決を維持した。これも、減縮ではあるが限定的でない補正の典型例であろう。

出願人は、「リチウム金属」に関する言及がある場合は、量に関する概念もそこに内在されていると主張する。技術的には出願人の言うとおりであるかもしれない。しかし裁判所は、技術的観点というよりは審査上の都合、すなわち「新たなサーチを必要とする要素かどうか」を基準に判断しているものと思われる。

たしかに、電極にリチウムを用いている二次電池に関する先行技術を調査していけば、リチウムの含有量もそこに記載されている可能性は小さくない。しかし、審査官が、たとえばリチ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ウム以外の金属について調査をし、ほぼ同一の発明が記載されている文献を発見し、その金属とリチウムを置換することは容易である、というアプローチを取ると、リチウムの含有量について手元の先行文献に記載がなく、改めてサーチを求められる可能性がある。だとすれば、補正は却下されるべきだろう²²⁾。

(2) カテゴリ変更

知財高判平成19・9・20最高裁WP平成18(行ケ)10494 [ホログラフィック・グレーティング] は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明)である請求項1を、製造方法の発明とする補正を認めなかった。

なるほど、5項2号の趣旨がそれまでサーチをした資料の範囲で審査が行える範囲に補正を限定するというものであれば、当該補正は却下されてしかるべきだろう。なぜなら、審査の場面では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物の発明として要旨認定されるから²³⁾、引用例にプロセスの記載がなくとも物質の記載さえあれば新規性の審査資料足り得る。したがって、審査官は当該発明のプロセスに関する資料を手元に備えていない可能性があるから、当該補正を認めるとなると当該プロセスについて再度サーチを行わねばならなくなる。補正却下を認めた判決は妥当である。

他方、この事案とは逆に、製造方法の発明をプロダクト・バイ・プロセス・クレームすなわち物の発明とする補正はどうか。クレームの排他的範囲が拡大するからそもそも「減縮」にあたらぬということもできるが、この点を脇に置き、審査官のサーチの負担という点だけから補正の適否を判断すると、これは認めてもよいということになる。クレームの排他的範囲は拡大するものの、サーチの追加的負担がない、すなわち製造方法の発明に関する拒絶引用例は、当該方法による生成物が開示されているは

ずだから、補正によって製造方法のクレームを生成物に関する物のクレームに変更しても、引き続き引用例として用いることができるからである。

したがって、製造方法の発明を単純にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに補正した場合はサーチの負担は変わらない。しかし、いずれにせよ補正後発明は特許要件を満足しないだろうから(製造方法が記載されている文献には、生成物が示されているはず)、6項違反として補正が却下されるという結論に変わりはないのかもしれない。

3.3 5項の判断の裁量性

(1) 解釈論

上述したように、5項の趣旨は、審査官・審判官のさらなるサーチ負担を回避することで審査・審判の迅速化を狙ったものである。そうだとした場合に、1項3号ないし4号の補正が5項2号にいう限定的減縮ではないけれども、審査官・審判官としては新たなサーチをすることなく審査・審理ができる場合は補正を受け入れ、特許法17条の2第6項(以下、単に「6項」)の審査に進むのか、それとも必ず却下しなければならないのか、という問題点がある(これは、5項2号以外の各号にも当てはまる)。「5項の判断の裁量性」と呼び代えてもよい。

もっとも補正却下を定める特許法53条1項の文言上は「…しなければならない。」と規定されており、審査官・審判官には裁量の余地はないように読める。

しかし審査基準を参照すると、控えめながらも5項について審査官に柔軟な対応を許しているようにも読める部分がある²⁴⁾。また前述したように5項違反は無効理由ではないから第三者に対する影響は想定されておらず、「審査官・審判官さえ認めれば」、補正が受け入れられたことについて不服を申し立てられる者は誰もい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ない。逆にいえば、同項違反というのはその程度の軽微な違反にすぎないと解釈できそうである。また審査官・審判官は、5項違反の補正が行われたとしても、その後、(補正却下の有無によらず)再度拒絶理由通知を発して出願人に再度の補正の機会を与えることができ、これを禁止する条文はない。

さらに言えば、かりに「裁量はない」という立場を採ったとしても、審査官・審判官が特許法53条の規定に違反して補正を却下しなかった場合、誰が誰に対して「不服」を申し立てることができるのか、という問題がある。もし誰も不服申立てができないのであれば、審査官・審判官の行った特許法53条「違反」を是正することはできないのだから、裁量はあるといわざるを得ない。

では、受け入れてはならなかった補正を受け入れたとして、それによって不利益を受けるものは誰か。補正が却下されなかったことによって出願人は利益を受けるから、出願人に法的な不服はないはずである。

また第三者についても、5項違反が無効理由と定められていないことから、解釈論上は不服を申し立てることはできない。第三者から見れば、本来却下されるべき補正が却下されなかったことによって付与された特許によって、自らの事業活動に制約を受けることがあり得る。あるいは、補正却下の制度は審査・審判の迅速化にあるから、却下されるべき補正が却下されなかったことによって、第三者の特許出願の審査が遅れ、それを当該第三者が不服に感じることもあるかもしれない。その意味では事実上の不利益はあるのかもしれないが、同項違反が無効理由となっていない以上、その不利益は法的には救われまいといわざるを得ない。

もちろん、公平性の問題は残る。同じように行った補正が、審査官・審判官によって恣意的に却下されたり受け入れられたりすることが頻

発すれば、出願人間の公平が保たれない。しかし、当該審査官・審判官自身が、職務上の義務に違反したとして懲戒処分に付される(たとえば国家公務員法82条1項各号)ことはあるにしても、特許法上に手当てはない。

そう考えると、公平性の問題はともかく、解釈論上は、5項違反とするかどうかについて審査官・審判官の裁量は、更なるサーチを必要としない場合だけではなく、必要とする場合をも含めて、「ある」というほかない²⁵⁾。

(2) 立法論

このように、解釈論上は5項の判断について審査官・審判官に幅広い裁量性があるといわざるを得ないとしても、それでよいかどうかは別問題である。不適切だということになれば、立法的な手当てをせねばならない。

裁量性を正当化できない理由として、5項の運用がなし崩し的に緩やかになれば、審査・審理の迅速化を図った平成5年法改正の趣旨が損なわれる、ということが挙げられる。かりに裁量を認めるにしても、審査・審判の迅速を損なわない程度、すなわち補正後クレームの審査・審理のためにさらなるサーチが必要ない場合に限られ、さらなるサーチが必要な場合にまで、5項の要件を緩和することは許されない、という考えもあり得る。

他方で、正当化できる理由として、補正の規定が従来より大幅に厳しくなった平成5年法改正のいわば激変緩和措置として、幅広い裁量性を認めるべき、という主張がなされるかもしれない。これは、「新規事項追加禁止」(特許法17条の2第3項)を逸脱しない範囲では柔軟な審査を出願人に保障する、という意味がある。

それでは、どちらを是とすべきか。本稿は、平成5年法改正の趣旨を徹底するため、前者を是とし、原則としては5項の判断に裁量を認めるべきではないと考える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そもそも平成5年法改正は、審査・審判が遅延するのは、それまでの要旨変更基準、および、補正却下制度がいわゆる「負けられないゲーム」²⁶⁾であり、審査・審理が繰り返されることに原因があるという問題意識があり、これを是正するためになされたはずであった²⁷⁾。にもかかわらず、改正後において、5項に違反する補正を条文どおり却下しないで（裁量的に）再度サーチを行えば、個々の審査が少しずつ遅延することで審査・審判全体が遅延し、結局、平成5年法改正の趣旨が実現しないことになるからである。

他方で、1項3号ないし4号の補正が裁量の余地なく却下されるとしても、出願人としてはあらかじめ分割出願をしておけば、特許が取得できなくなるというリスクを低減できる。分割出願に際しては出願の手数料がかかり、さらに出願審査請求料も要する²⁸⁾。もし、どうしても新たなサーチを必要とするようなクレームに変更したければ、それだけ審査・審判に負担をかけるわけだから、別途料金を要求することが、出願人間の公平にも資するのではないか。

だとすれば、5項違反についても、無効の理由とすべきというのがこの論点に関する本稿の立法論上の行き先になる。現行法は前述のとおり、同項違反を無効理由としても、すでに費やしてしまった審査のための時間は取り戻せないと考えているが、しかしそれも積み重なれば制度全体の効率性を損なうことになる。それを是正するためには、5項は無効理由とすべきである²⁹⁾。

(3) 裁量の余地

もっとも、本稿の立法論が現実のものとなったとしても、5項、特に2号の判断について、裁量の余地が皆無かというところでもない。本稿は、審査・審判の迅速化という平成5年改正法の趣旨を貫徹するために同項違反を無効理由とすべきと考えるが、そうであれば、補正の内

容が審査・審判を遅延させない程度であれば、補正却下について裁量の余地が残る、ということにもなる。すなわち、審査・審判の迅速を損なわない程度、言い換えれば、補正後クレームの審査・審理のためにさらなるサーチが必要ない場合には、補正の内容が5項の目的に文言上違反していても実質的な違反があるとは考えず、補正却下をせずに6項および補正後クレームの特許性の判断に進むべきだろう。

5項各号に該当しないけれども、審査・審判を遅延させない補正としては、たとえば、複数項従属請求項を独立請求項に書き改めるために形式的には請求項の数が増える補正が挙げられる³⁰⁾。

同じように、文言上5項2号の「限定的減縮」に当たらないけれども、新たなサーチが不要である補正としては、たとえば、前掲「ホログラフィック・グレーティング」とは反対に、製造方法のクレームを物のクレームに改める補正や、形式的には単純方法のクレームだが、実質に合わせて製造方法のクレームに改める補正が考えられる。これらはカテゴリ変更を伴う補正であり実務的には5項2号に違反する類型と考えられている³¹⁾。また、カテゴリの相違は必ずしも発明内容の実質的変更とならないという立場をとったとしても³²⁾、減縮とはいえない以上、5項2号に該当するとはいえない。他方で、3.2(2)で言及したように、新たなサーチをする必要がない場合があり得るのである。

なお、このように5項の判断に柔軟性をもたせることを「裁量」と呼ぶか、それとも「条文解釈の幅」と呼ぶかは、もはや言葉の問題に過ぎない。5項を無効理由としたとしても、裁量の余地が皆無になるわけではないのである。本稿では、実質的に新たなサーチが必要かどうか、という審査官・審判官の判断を介することから、とりあえず裁量と呼んでおく。

もっとも、5項2号の判断についていえば、審査官・審判官に裁量を認めたととしても、上記

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の程度であれば、現実的に審査・審判の結論が左右されるということはほとんど考えられない。

すなわち、限定的減縮ではないのだけれども、さらなるサーチを必要とせず手元の資料で審査・審理が可能な場合とは、補正後クレームに特許性がない場合がほとんどなのではないだろうか。すなわち、拒絶する場合というのは1つでも引用例があれば可能だから、すでに審査官・審判官の手元にある資料から補正後クレームが拒絶できるならば、補正自体が限定的減縮かどうかによらず、「さらなるサーチを必要としない」といえる。

しかし特許する場合、すなわち手持ちの審査資料から拒絶できない場合には、審査主義（特許法47条1項）を採用している趣旨から、クレームに変更があった以上、基本的にはさらにサーチをすることが求められるのではないかとすれば、限定的減縮ではないにもかかわらず、さらなるサーチをする必要がなく補正後クレームが特許できる場合というのは、たとえば極端に先行技術が少ないパイオニア的発明など、実際にはかなりのレアケースではないかと思われる。

また後述するように、5項2号の判断に裁量を認めたとしても、さらに6項が立ちはだかる。6項は、限定的減縮の補正を行った場合は補正後クレームに特許性がなければ補正を却下するという条項である。本稿は後述するようにこの条項の存在に疑問を持っているが、それを措くと、上述のように5項2号の条件を緩やかに解釈しても、補正後クレームに特許性がなければ、結局6項違反として補正が却下される。限定的減縮ではないにもかかわらず、裁量的に5項2号違反ではないと審査官・審判官が取り扱っても、上述したようにほとんどの場合は補正後クレームに特許性がないと思われるところ、結局6項違反として補正を却下せざるを得ない。

縷々述べたが、本稿提案のとおり5項が無効理由となっても、5項2号の判断は審査官・審

判官にある程度の裁量があると考えべきだが、6項の存在を前提とした場合、裁量性がないと解釈した場合と比べて審査・審判の結論にはほとんど影響がない。もっとも、6項を立法的に削除した場合には、この議論に意味が出てくることを付言しておく。

4. 独立特許要件(6項)に関する問題

4. 1 補正却下にあたって拒絶理由通知を要しないことの是非

1項3号および4号の補正が5項2号の限定的減縮の要件を満足したとしても、さらに補正後クレームに6項の独立特許要件が課され、これを満足できない場合は補正は却下される（特許法53条1項（同法159条1項、163条1項で準用する場合を含む））。要するに、補正後クレームに特許性がなければ、補正そのものが却下され、クレームは補正前の姿に戻るということである。逆に言えば、5項1、3、4号の補正だった場合には6項の要件は課されない³³⁾。補正が却下されると補正はなかったものとみなされ、補正前の状態に戻って査定・審決が下される。

補正を却下する際には、出願人に通知は不要であるというのが条文の規定である（特許法50条但書き。東京高判平成17・1・20最高裁WP平成16(行ケ)57 [ウェハーキャリア]）。審査基準も同様である³⁴⁾。

ここで問題になるのが、6項の判断の場面で補正後発明を特許できない理由と、（既に受けた）補正前発明の拒絶理由が異なるものであった場合でも、補正後発明を特許できない理由について出願人に反論の機会が与えられない（特許法50条但書き）ことの是非である。

4. 2 裁判例

たとえば東京高判平成16・9・30最高裁WP平成15(行ケ)475 [研磨パッド] は、引用例A

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に基づき進歩性なしという拒絶査定を受け、その後拒絶査定不服審判を提起し、1項4号の補正を行ったが、補正後発明は先願発明Bの存在から特許法29条の2に該当するとして6項違反(補正後発明が独立して特許を受けられない)として補正が却下され、元の進歩性なし(引用例A)の判断が維持された審決に対する取消訴訟である。

出願人は、補正後発明が特許を受けられない理由に対して意見を述べる機会がないこと、特許法29条の2違反が潜在していることについて拒絶理由でも拒絶査定でも示されていない等と主張したが、裁判所は同法50条但書きの規定などを理由として訴えを斥けている。

東京高判平成16・12・27最高裁WP平成15(行ケ)268 [オンライン看護支援装置] も似たような事例で、補正後発明の独立特許要件の審理で、拒絶理由に示されていない文献が1件示されたことで、出願人に反論の機会がないことを論難するが、斥けられている。もっとも、6項の審理における主たる先行技術は拒絶査定ですでに示された2件の文献であり、前掲 [研磨パッド] に比べれば、出願人の主張は苦しい。

知財高判平成19・10・31最高裁WP平成19(行ケ)10056 [切り取り線付き薬袋] も前掲 [オンライン看護支援装置] に似た事案で、補正後発明の独立特許要件について、特許法29条1項柱書きの発明に該当せず、引用例Aおよび周知技術から進歩性を満たさないとして補正が却下され、補正前発明について、引用例Aおよび周知技術から進歩性を満たさないと判断された。

たしかに、現在の条文を墨守する限り、これら裁判所の判断はやむを得ない。特許法50条但書きの趣旨は、補正後発明が特許できない場合にまで拒絶理由を発すると再度補正の機会を与えることとなり、どこかで手続を打ち切らねば審査・審判の迅速化を図った法趣旨を満足できないから、というところに求められる。

上記裁判例のうち、前掲 [オンライン看護支援装置]、前掲 [切り取り線付き薬袋] については、すでに拒絶査定時点で示されている文献がメインであり、出願人の主張は苦し紛れのところがある。しかし前掲 [研磨パッド] については、補正前発明と補正後発明の拒絶の理由はかなり異なるものであり、出願人に手続保障の機会がないことから、条文上やむをえないといってもやや出願人が気の毒であるように思う。

6項違反として補正が却下されてしまった出願人は、もはや、審決取消訴訟内で独立特許要件の判断の不当性を主張するしかない。この場合、審決取消訴訟には補正前クレームで臨むことになり、補正後クレームの特許性を主張したい場合は、出願人は補正却下の判断(すなわち6項の判断)の誤りを主張することになる。

これが、1項3号(最後の拒絶理由通知に対応する補正)の補正であれば、出願人は3つの手段を取りうる。1つ目は、補正が却下され拒絶査定を受けても、1項4号の補正の内容を1項3号の補正と同じくし、審判請求書内で補正が却下された不当性を主張する方法であり、2つ目は補正の内容を変更する方法であり、3つ目は分割である。

しかし1項4号(拒絶査定不服審判時の補正)の補正が却下され拒絶審決を受けると補正・分割の機会はないため、補正後クレームの独立特許要件の判断に反論したいからといって、補正や分割で局面を打開する手段は採りえない。1項3号の補正が却下される場合と1項4号のそれとでは深刻さが異なり、等しく議論することは不適當かもしれない。

このような出願人を、法解釈ないし立法的手当によって救済すべきかどうかは議論が分かると思われるが、他の出願に対する波及効果すなわち審査・審判の遅延を考えると、安易に「救済すべき」という結論は導き得ない³⁵⁾。

補正却下という制度自体が、「どこかで審査

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を打ち切る」ことを目的としており、これは審査・審判全体の効率性から正当化される。加えて、1項3号ないし4号の補正の機会が与えられるということは、この前に最低1度は補正の機会（最初の拒絶理由通知に対応する補正）が与えられているはずであり、必ずしも出願人に酷とはいえない。審査官はサーチに万全を尽くし、最初の拒絶理由の引用例として挙げる文献を無闇に絞らないなど、当面は運用面での改善に期待すべきと思われる。

出願人救済のための立法的手当てを一応提案しておくとして、拒絶審決を受けた後、その審決の確定前に分割出願することを認めるという手がある。延々と審査の繰り返しになりそうにも思えるが、現在では特許法50条の2が制定されており、親出願（分割前出願）で受けた拒絶理由と同じ拒絶理由を子出願（分割後出願）について受けると、1回目の拒絶理由から「最後」の拒絶理由と同じ制限がかかるため（同法17条の2第5項柱書き括弧書き）、審査の繰り返しによる審査・審判全体への悪影響は最小限で食い止めることができる。

4. 3 独立特許要件を要求する意味はあるのか？

ところで、裁判例で挙げられた論点とは別に、そもそも6項の存在意義は議論すべき点があるように思われる。

6項には、クレイムの限定的減縮（5項2号）があった場合、補正後クレイムが特許要件を満たさない場合は補正を却下する、という効果がある（特許法53条）。つまり、限定的減縮に限っては、補正後クレイムの特許性が補正自体の適否を左右する構造になっているのである。補正却下があった場合、査定・審決の対象となるのは補正後クレイムではなく補正前クレイムということになる。

しかしこれは、審査の迅速化という5項およ

び補正却下（特許法53条）の趣旨にそぐわない。なぜなら審査官は、補正後発明の特許性を調べた上で要件を満たしていないと判断し、6項違反として補正を却下しても、その後さらに、出願人からの意見書を踏まえて補正前発明について特許性の判断を求められるからである。

かりに6項の要件がなければ、（補正自体に瑕疵がなければ）審査官は特許性について補正後発明についてのみ判断すれば済むので、審査の迅速性の観点から見た場合には、6項は意味がないどころかむしろマイナスである。平成5年法改正時の資料を参照しても、6項の意義を上手に説明しているものは見当たらない³⁶⁾。

6項は、特許法126条5項を準用する形になっている。5項と6項の構造は、訂正審判を規定する同法126条1項と5項の關係に類似しており、平成5年法改正時にはこれを参照したものと考えられる。だとすれば、同法126条5項の趣旨はどのようなものだったか。

特許法126条5項のいわゆる独立特許要件は、クレイムが訂正された場合に、それをそのまま認めると特許性の審査を経ていないクレイムに排他権が発生することになり、無効理由を内包している「かもしれない」クレイムに排他権を付与することを避けるという意味がある³⁷⁾。この理由には、一応の合理性を見出すことができる。

ところが、6項の場面は、訂正審判とは異なり審査の過程での判断である。つまり、かりに6項がなかったとしてもクレイムの審査は（補正後発明について）必ず行われる。したがって訂正審判の場面とは異なり、6項がなかったとしても特許性の審査を経ていないクレイムに排他権が発生することはあり得ない。かえって、補正後クレイムの特許性が補正自体の可否とリンクすることで、審査・審判の迅速という目的が徹底されず、また4. 2で指摘したような補正却下時に拒絶理由を示すべきかどうかという論点や、5. で指摘するように判断の仕方は一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

体説か請求項基準説かという、本来無用の争いを招いている。6項に、合理的な意義はないように見える。

もっとも、解釈論の立場からは、可能な限り6項に合理性を見出さねばならない。あり得る考えは、6項が判断される場面、特に1項4号の補正の場合は、特許庁内の手続きにおいて特許性を主張する最後のチャンスであり、補正後クレームに特許性が見出せなくとも補正前クレームに特許性があれば特許を与えるという「ダブルチャンス」を出願人に保障するためである、というものである³⁸⁾。

しかし、この理由付けはかなり苦しい。6項の判断を行うということは、5項2号の要件をクリアしているはずだから、補正後クレームは補正前クレームを限定的に減縮したものだということになる。補正前後のクレームがこのような関係にある場合、限定的に減縮された補正後クレーム（すなわち、より狭いクレーム）に特許性がないが、補正前クレーム（より広いクレーム）に特許性がある、ということは、少なくとも新規性・進歩性・先願の要件についていえば、ほとんど考えられない。補正後クレームが補正前クレームに比べて構成要素を外的に付加したような場合であればともかく、通常はこのような補正は5項2号の規定に合致せず6項の判断を経るまでもなく却下されるから、(3.3で議論した審査官・審判官の裁量の問題を措けば)6項が「ダブルチャンス」を与えることは事実上無いといえるのではないか。

結局のところ、補正却下の制度というのは、拒絶査定ないし拒絶審決の対象となるクレームを、補正前発明とするか補正後発明とするかの違いでしかない。それだけのために、わざわざ補正を却下してクレームを補正前に戻し、再度補正前クレームについて特許性の審査をするのは審査審判の迅速を図った平成5年法改正の趣旨に合わない。

6項は意味のない条項であるばかりか、すでに行った特許性の審査を無駄にするおそれがあり意義も必要性も感じられない。また後述するように無用の争いを招いている。立法論的に言えば、削除すべきであろう。

5. 独立特許要件の判断対象

5.1 一体説か請求項基準説か

6項の独立特許要件が判断されるのは、5項2号の補正があった場合に限られる。クレームが複数の請求項から成っており、そのうちのいくつかの請求項について5項2号の補正が行われた場合に、補正されていない他の請求項についても独立特許要件が判断されるのか、という論点がある。すなわち、6項の要件が要求されるのは補正のあった請求項に限られるのか（仮に「請求項基準説」と呼ぶ。）、それともすべての請求項（すなわちクレーム全体）について要求されるのか（仮に「一体説」と呼ぶ。）、ということである。

もっとも、現行法の解釈上ないし判例上、複数の請求項を有する特許出願の審査に当たっては、一部特許一部拒絶の査定はできず、請求項のいずれか1つにだけ拒絶理由があったとしても、出願全体が拒絶される（訂正審判にかかる事案であり、審査については傍論であるが、最判平成20・7・10最高裁WP平成19(行ヒ)318[発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源・上告審]）。

したがって請求項基準説であっても、補正があった請求項が6項の要件をクリアし補正後発明の特許性の審査に進んでも、他の請求項が1つでも特許性をクリアしなければ結局特許されないことになる。他方、一体説を採れば、補正されていない請求項に拒絶理由があっても補正が却下され、補正前発明について再度特許性が審査されることになるが、補正されていない請

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

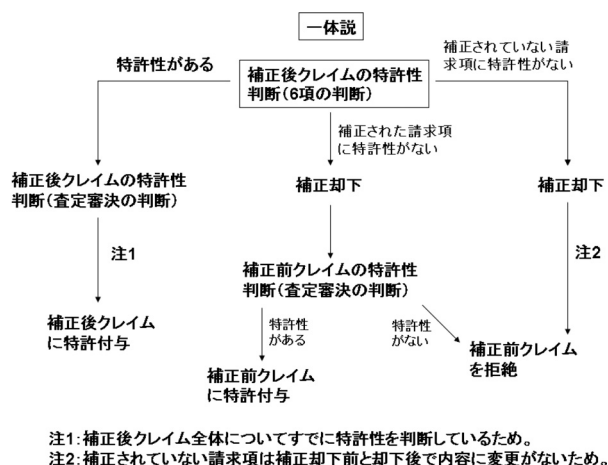


図3 一体説

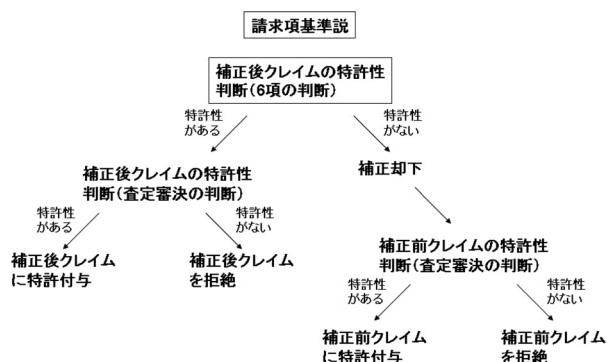


図4 請求項基準説

請求項については当然ながら補正前後で内容に変更はないため、補正前発明は必ず拒絶されることになる。

このように、6項の要件の判断だけではなく、査定・審決まで通して考えると、一体説と請求項基準説で結論にほとんど変わりはない。変わりがあるのは、一体説だと「補正は認めるが、出願は拒絶する。」という結論があり得ない、という点だけである。補正前か後か、どちらのクレームで拒絶されるかは、次の手続（拒絶査定不服審判ないし審決取消訴訟）に進む場合の基準となるクレームをどちらとするか、という点に関わってくる³⁹⁾。

それではどちらの説を採用すべきか。本稿は前述したとおり6項の存在意義に疑問を感じている。6項の場面で全クレームについて特許性

を判断し、さらに査定審決にかかる判断でまた同じことを繰り返す必要はどこにもない。もちろん、実際には補正却下の判断と査定・審決にかかる判断は連続的に行われるから、判断に2倍の時間を要するわけではないだろうが、判断の簡素化を考えれば理屈の上では請求項基準説を採用すべきだろう。審査基準も、請求項基準説を採用する⁴⁰⁾。

5.2 裁判例

裁判例も請求項基準説を採用している。

知財高判平成19・10・31最高裁WP平成19(行ケ)10062 [プラズマ生成装置] は、一体説を採ると、出願人に不慮の不利益を及ぼす可能性があり、また審査審判の実務の煩雑化を招来する、と理由付け、限定的減縮がされていない請求項（従属項形式を独立項形式に改めたものであって、事実上補正がされていない。）についてのみ独立特許要件を判断し、補正を却下して拒絶した審決に対して、手続き上の瑕疵がある、と判断した。しかし、この手続き上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼさないとして、最終的には審決を維持する判決を下した。問題となった請求項が特許性を満たしていないこと自体に審決の誤りはなく、また出願人に対して特許性否定の理由も審査段階の拒絶理由通知で示されており、6項の場面ではなくクレーム本体の特許性判断の場面でいずれにしろ拒絶されるべきものだからということを理由としている。

知財高判平成20・3・26最高裁WP平成19(行ケ)10074 [空気清浄装置] も同様に、補正がされていない請求項4について独立特許要件無しとして他の請求項1、2にかかる補正を却下し、補正前クレームについても請求項4は特許性無しと判断した拒絶審決について、独立特許要件は限定的減縮がなされた請求項についてのみ判断するのを相当と判断した。他方、さらに進んでこの事案では、かりに補正を受け入れ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たとしても拒絶理由が維持できれば、拒絶審決は結果として維持されるという前提を取りつつ、問題となった請求項4が特許できない理由の判断の根拠となった文献は拒絶査定を受けた審査において出願人に示されていなかったため、出願人の防御の機会を奪ったとして審決が取り消されている。

一体説を採ったとしても、補正却下と査定審決の判断は別のものであるはずだから、出願人に拒絶理由として示していない文献に基づいて拒絶審決を下してはならない。判決は正当である。

なお、知財高判平成18・2・16最高裁WP平成17(行ケ)10266 [通信ネットワーク構造]は、説示としては一体説を採用しているかのように見えるが、全請求項が限定的減縮にかかる補正だったため、どちらの説をとっても結論に相違はなかった⁴¹⁾。

6. 補正前後での1対1の対応関係

最近のいくつかの裁判例において、限定的減縮にまつわる問題ではあっても、形式的な側面に注目した判断が示されている。すなわち、補正前後の請求項の対応関係である。

以下に紹介する裁判例は、5項2号の限定的減縮について、補正前の請求項と補正後の請求項が、原則として1対1の対応関係がなければならないと考えている。以下、補正前の請求項を「旧請求項」、補正後のそれを「新請求項」と記載することがある。

6.1 裁判例

(1) 1対1の対応関係を要求する裁判例

1)

東京高判平成16・4・14最高裁WP平成15(行ケ)230 [磁気部材を有するモータ]は、「請求項を増加させる補正は、原則として、特許法17条の2第4項(筆者注:現5項)で補正の目的とし得る事項として規定された…(略)…い

ずれにも該当しないことは、規定の文言上明らかである。」と原則論を述べた上で、「(筆者注:同条5項2号)同号にいう『特許請求の範囲の減縮』は、補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって、…(略)…補正前の請求項と補正後の請求項とは、一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。そうであってみれば、増項補正は、補正後の各請求項の記載により特定される各発明が、全体として、補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても、上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り、同号にいう『特許請求の範囲の減縮』には該当しない…(略)…。」と述べ、新旧の請求項が原則として1:1関係にない場合は増項補正は許されない旨判示した。

具体的に見ると、補正前の請求項1を限定的に減縮した上で、さらに請求項1の従属項として新たに請求項4~8を付け加えた補正について、補正前と補正後の請求項が1対1ないしこれに準ずるような関係がないということを経由に補正を却下した⁴²⁾。

請求項の内容を見てみると、新請求項1は旧請求項1に比べて限定的に減縮されており、請求項2,3は新旧ともに請求項1の従属項であることから、ここまでであれば、新旧の請求項1~3はそれぞれに1対1で対応しており、この裁判例が示した規範の下でも補正が却下されることはなかったかもしれない。しかし他方で、新請求項4も、旧請求項1を別の観点から限定的に減縮したものであり、新請求項5~8は新請求項4の従属クレームであることから、全体としてみれば、旧請求項1に対応するのは新請求項1と4の2つの請求項となり(旧請求項2以下も同じ)、1対1の対応関係にはない。

補正全体としてみた場合には、新クレームが旧クレームに比べて限定的に減縮されており、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

拡張されていたり変更されているわけではない。にもかかわらず、補正前後の1対1の対応関係という、条文にはない規範を掲げて5項2号の要件充足を否定している点に本判決の意義を見出すべきだろう。

もっとも判決は、n項引用形式の請求項を独立の請求項に組み替える補正は、「一般的に上述した一対一の対応関係が容易に看取されるのであるから、増項補正が許されることのあることは所論のとおりである…」としている。これは、特許庁審査基準でも、特許法17条の2第5項1号の「請求項の削除」に違反しないとして例示されている⁴³⁾。

まとめれば、補正が特許法17条の2第5項各号に適合するためには、まず、5項2号の「限定的減縮」については、補正前後で1対1対応があることが原則であり、そうでないかぎり増項補正は認められない。増項補正は、n項引用形式の請求項を独立の請求項に組み替える場合に限られるというのがこの判決の見解である。

2)

少しわかりにくいので、例を挙げて説明しよう。

<旧クレーム>

【請求項1】 A + B + C からなる発明 X。

【請求項2】 A が a 1, a 2, a 3 のいずれかである請求項1記載の発明 X。

【請求項3】 B が b 1, b 2, b 3 のいずれかである請求項1または2記載の発明 X。

(注：a 1…はAの下位概念(以下、b について同じ)とする。)

ここで、かりに、a 1 + b 1 + C という発明が公知であるとして最後の拒絶理由通知を受け、これをクレームから除くために限定的減縮をする場合、1例として下記のように補正をすることが考えられる。

<新クレーム α>

【請求項1】 a 2 + B + C または a 3 + B + C からなる発明 X。

【請求項2】 A + b 2 + C または A + b 3 + C からなる発明 X。

すなわちこの補正は、旧請求項1が削除され、新請求項1は旧請求項2に対応し、新請求項2は旧請求項3に対応している。これは、補正前後で各請求項に1:1の対応関係があるといえるだろう。

しかし、前掲「磁気部材を有するモータ」の理論からすると、下記のように補正することは許されないことになる。

<新クレーム β>

【請求項1】 a 2 + B + C からなる発明 X。

【請求項2】 a 3 + B + C からなる発明 X。

【請求項3】 A + b 2 + C からなる発明 X。

【請求項4】 A + b 3 + C からなる発明 X。

この補正は、旧請求項1が削除されたことは上記と同じだが、旧請求項2に対応するのは新請求項の1と2であり、旧請求項3に対応するのは新請求項3と4であって、補正の前後で1対1の関係にないから補正は却下されるというのである。

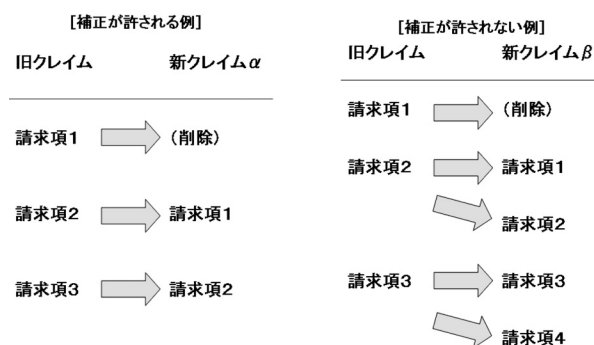


図5 補正前後の請求項の対応関係

上記図5を見ればわかるとおり、新クレーム α は、新クレーム β の内容を「または」の文言

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

でつないで請求項の数をまとめているだけであるが、前掲「磁気部材を有するモータ」の立場は、新クレイムβとするような補正をも「不適法」だと考えるのだろう。このように、条文にない「1対1対応」という条件を課す判断をしたのはこの判決が初めてである。

(2) 1対1の対応関係を緩和する裁判例

1)

知財高判平成17・4・25最高裁WP平成17(行ケ)10192「耐火構造体及び耐火壁の施工方法」も、全体としてみれば限定的に減縮されているものの、旧請求項1に対応する請求項は新請求項1～5であり、内容を見てみれば旧請求項1を限定的に減縮したものであるが、旧請求項1に対応するものは新請求項1である以上、1対1の関係にはないことを理由に5項2号の要件を満たさないと判断している。

少し長いが、引用する。

「…特許法17条の2第4項1号（筆者注：現行5項1号，以下同じ。）（以下，単に「1号」という。）は，請求項の削除を行う補正は新たな審査を必要としないことから，これを認めることとし，また，同条項2号（以下，単に「2号」という。）は，特許請求の範囲の減縮を行う補正のうち，…（略）…（同号かっこ書き）についてのみ，これを認めることとしているものである。

…（略）…

そして，上記かっこ書きの文言からすれば，2号の規定は，…（略）…上記の『限定する』ものであるかどうか，『同一である』かどうかは，…（略）…その補正の前後を比較して判断すべきものであり，補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したものとなっていることを当然の前提としている…（略）…。…（略）…1号は，そのうち量的な面（請求項の数）に着目して『請求項の削除』の場合のみを規定したも

のであり，2号の特許請求の範囲の減縮は，特許請求の範囲の内容的な面に着目して，その拡張等以外の『減縮』について定めたものということができる。このような1号と2号の関係や，2号かっこ書きにおいて，その補正前の『当該請求項』に記載された発明とその補正後の『当該請求項』に記載される発明とが対応する関係に立つことが前提とされていることからすると，2号の規定は，請求項の発明特定事項を限定して，これを減縮補正することによって，当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが相当であって，当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか，当該一つの請求項に係る発明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定しているものではない…（略）…。

このことは，…（略）…迅速，的確かつ公平な審査の実現等という観点から，既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に限って補正を行うことを認めることとした特許法17条の2第4項（筆者注：現5項）の制度趣旨に照らしても首肯することができるものである。…（略）…発明は，請求項ごとに特定され，請求項ごとに審査の対象となるものであるから，…（略）…一つの請求項を複数の請求項に分割するような態様による補正を認めることは，…（略）…当該補正が補正前の請求項に係る発明を限定的に減縮するものであるかどうか等の判断が複雑困難となるなどの事態を生じさせることともなり…（略）…制度趣旨に合致しないことになるからである。

したがって，一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して，新たな請求項を追加する態様による補正は，たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨でされたものであるとしても，2号の定める『特許請求の範囲の減縮』には当た

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らないというべきであ…(略)…る。]

2)

この判決は、5項2号の要件として、新旧請求項が1対1関係になければならないという自らの規範の根拠が条文に求められないことを意識してか、判決文中かなりの分量を割いて5項2号の解釈論を展開している点が注目される(その他、知財高判平成17・10・11最高裁WP平成17(行ケ)10156〔制震装置および制震構造物〕も同様の判断をしている)。

判決は、5項1号(請求項の削除)は請求項が増えるような補正(いわゆる増項補正)を原則認めないという請求項の「量」的な面に注目し、5項2号(限定的減縮)は質的な面に注目した減縮規定だと位置づけた上で、このような5項1号と5項2号の関係や、5項2号括弧書き(補正前と後の請求項を比較して限定的減縮かどうかを判断する規定)の趣旨を考えると、たとえクレーム全体を見れば補正の前後で限定的に減縮されていても、補正の前後で限定的減縮される請求項の関係が1対1にない場合は、補正却下の対象になると述べている。

要するに、5項の趣旨が審査の迅速化にあることを考えると、法が補正前後での請求項の1対1関係を要求していると解釈できるというのである。たしかに、同項の制限を受けたくなければ、出願人は補正ではなく、補正しようとしたクレームで分割出願を行えばよいことも文献では指摘されている⁴⁰⁾。

しかし判決が、「2号の要件として、新旧請求項が1対1関係になければならない」理由として挙げている、5項1号と5項2号の関係については、説明になっていないと言わざるを得ない。5項1号と5項2号を関連した規定と捉える根拠が示されていないからである。条文上、両号は関連した規定だと書かれていないし、関連しない規定だとも書かれていない。にもかかわらず、5項1号と5項2号を関連して考え、

5項2号の解釈において1対1対応という条文にない要件を導き出す理論展開には首を傾げざるを得ない。

たしかに、一般的にいえば限定的減縮かどうかの判断は容易ではない。単なる減縮ではなく、「限定的」かどうかについても判断しなくてはならないからである。そして、補正が限定的減縮かどうかは、補正前後での請求項を見比べなければ判明しないものであり、その意味では、5項2号の規定は補正の前後である程度の対応関係を求めていると考えたところまでは賛成できる。特に、5項は迅速な審査のために設けられた規定であって、「原則的に」1対1対応を求める裁判所の考えはわからなくはない。

しかし、請求項の体裁の上で新旧の各請求項が必ずしも1対1の関係になくとも、上記例に挙げた新クレームβのように、対応関係が容易に判明する場合にまで補正を却下する必要はないだろう。

たしかに、1対1の関係がある場合に比べて審査官が理解に要する時間は増えるかもしれない。しかし、対応関係を厳格に求めたところで、節約できる時間はどれほどのものであろうか。いくら審査をスピードアップするといっても、限度の問題はある。

出願人の提出する意見書に、新旧の各請求項の対応関係について説明があることも少なくないと思われ、例に挙げたように、クレームは包括的な概念で書かれることが多い一方、引用文献に記載される発明はピンポイントであるため、クレームの特許性ある部分が「虫食い」の状態になることは少なくない。この虫食い状態を解消するために補正をするとき、無理に1対1関係を求めると、請求項の記載が複雑怪奇となり、かえって発明を把握しにくくなるのではなかろうか。請求項をいくつかに分けた上でクレームを記載したほうが審査官にとっても第三者にとってもクレームの範囲が明確となるし、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その後の権利運用も便利であろう。

1対1の対応関係をあまりに厳格に求めると、審査の場面で多少の時間を節約することはできるかもしれないが、その後の権利解釈や権利活用の場面で、もっと多くの時間をロスしてしまうのではないか。

3)

このあたりを意識してか、前掲「耐火構造体及び耐火壁の施工方法」は、下記のような注釈を付している。

すなわち、「もっとも、多数項引用形式で記載された一つの請求項を、引用請求項を減少させて独立形式の請求項とする場合や、構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合のように、補正前の請求項が実質的に複数の請求項を含むものであるときに、これを補正に際し独立の請求項とすることにより、請求項の数が増加することになるとしても、それは、実質的に新たな請求項を追加するものとはいえず、実質的には一対一の対応関係にあるということが出来るから、このような補正まで否定されるものではない。」

これは、「1対1対応」に関して前掲「磁気部材を有するモータ」で示された規範に比べてやや緩和的な解釈をする意図がこめられていると見るべきである。下線部の説示「構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について、その択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合」の具体例としては、すでに例として挙げた、下記のような補正が該当すると思われる。

<旧クレイム>

【請求項1】 A+B+Cからなる発明X。

【請求項2】 Aがa1, a2, a3のいずれかである請求項1記載の発明X。

【請求項3】 Bがb1, b2, b3のいずれかである請求項1または2記載の発明X。

注：a1…はAの下位概念（以下、bについても同じ）とする。



<新クレイムβ>

【請求項1】 a2+B+Cからなる発明X。

【請求項2】 a3+B+Cからなる発明X。

【請求項3】 A+b2+Cからなる発明X。

【請求項4】 A+b3+Cからなる発明X。

もちろん、これは程度の問題であって、補正前後の対応関係について詳細なマトリックスを作らなくては対応関係が判明しないなど、審査に重い負担をかけるような補正は却下されてしかるべきである。しかし、審査官・審判官が容易に判断できる場合にまで、条文にない「1対1」という関係を厳格に要求することに賛成することはできない。かりにこの1対1関係という準則を今後も引き継ぐにしても、実務上はより柔軟な運用が求められよう。

なお、前掲「耐火構造体及び耐火壁の施工方法」は、上記のとおり説示としては「1対1対応」を緩和したが、当てはめの段階では「1対1対応」を否定しており、上記の説示は傍論であることは付言しなければならない。

6. 2 択一的な構成要件がクレイムに記載されていない場合

それでは、択一的要素がクレイムには記載されておらず、明細書等にも記載されている場合はどう考えるべきか。たとえば下記のような

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合である。

<旧クレイム>

【請求項1】 A + B + C からなる発明 X。

【発明の詳細な説明】

...

A としては、たとえば、a 1, a 2, a 3 ... を用いることができる。B としては、たとえば、b 1, b 2, b 3 ... を用いることができる。

...

注：a 1 ... は A の下位概念（以下、b についても同じ）とする。



<新クレイム β>

【請求項1】 a 2 + B + C からなる発明 X。

【請求項2】 a 3 + B + C からなる発明 X。

【請求項3】 A + b 2 + C からなる発明 X。

【請求項4】 A + b 3 + C からなる発明 X。

少なくとも、前掲 [耐火構造体及び耐火壁の施工方法] の立場はこれを否定するか、さもなければブランクだというだろう。この判決は、択一的な構成要件（例でいえば a 1, a 2 ...）が請求項に記載されている場合にこれを複数の請求項に展開することを認めているに過ぎないからである。しかし、補正前後のクレイムの対応関係が明らかであるならば、択一的構成要素が補正前の請求項に記載されている必要はないように思う。

ここで着目すべきなのは、補正前後での請求項が 1 対 1 対応かどうかや、択一的構成要件が補正前クレイムに記載されているかどうかではない。審査官・審判官にとって、補正後クレイムが補正前クレイムに比べて限定的に減縮されていることが迅速に判断できるかどうかである。5 項は審査・審判の迅速に趣旨があり、そ

の趣旨が損なわれていない以上、条文にない要件を付して補正を制限する積極的意義が見出せない。

ややケースバイケースの判断が増えるかもしれないが、本稿では、択一的構成要件が請求項ではなく「詳細な説明」にのみ記載されている場合でも、限定的減縮であることが迅速に判断できる場合は、補正を却下すべきでないという結論を採用する。

7. その他

限定的減縮という制限は、5 項 2 号の減縮補正の場合に適用され、同項 4 号の「明瞭でない記載の釈明」には適用されない（6 項も同じ）。したがって出願人は、補正が「明瞭でない記載の釈明」と認められれば、限定的減縮の場合よりも補正の自由度が高まる。

もちろん、どちらに該当するかは補正の実質内容を見て判断される。前掲 [半導体装置および半導体装置作製方法] は、補正の前後のクレイムを見比べた場合に、新たな技術的事項（クレイムには記載がないが明細書中に記載のある事項。したがってそれ自体は新規事項ではない。）を付加する補正は明瞭でない記載の釈明には該当しないと判断した事案である。

このほか、先の補正で追加してしまった新規事項を取り除く補正は、5 項 4 号の明瞭な記載の釈明には当たらないとした判決がある（知財高判平成 20・3・19 最高裁 WP 平成 19（行ケ）10159 [プラズマ処理装置及びプラズマ処理方法]）。

本稿執筆にあたっては、田村善之教授をはじめとする北海道大学大学院法学研究科・知的財産法研究会の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たい。

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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

助成、および平成20年度科学研究費補助金若手(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。

注 記

- 1) 拙稿「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言—新規事項追加禁止を中心に—(1)~(2)」知的財産法政策学研究21号, 22号掲載予定(2008~2009年)。なお拙稿は, <http://homepage3.nifty.com/hokudai-takabee-IP/works/index.html>からダウンロード可能である。
- 2) 補正・訂正の変遷については, 西島孝喜『明細書の記載, 補正及び分割に関する運用の変遷』[改訂版](2008年・東洋法規出版)が詳しい。その他, 尾崎英男/江藤聡明・編『平成特許法改正ハンドブック』(2004年・三省堂)も参照。
- 3) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究21, 22号。
- 4) どのような拒絶理由が最後の拒絶理由通知となるかについては, 特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』(1993年・有斐閣)21~22頁, 田村善之『知的財産法』[第4版](2006年・有斐閣)207~208頁。より具体的には, 特許庁編『審査基準』第IX部第2節4. 3. 3。
- 5) なお, 特許法17条の2第1項4号は平成20年(平成21年施行予定)に改正され, 補正は拒絶査定不服審判請求と同時にしなければならないこととなった。
- 6) 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』15~23頁。
- 7) もっとも, 訂正では実質的拡張変更不可(特許法126条4項(同法134条の2第5項で準用する場合を含む))という補正にはない要件が課せられており, この要件の解釈次第では限定的減縮とどれほど差異があるか, よくわからないところがある。
- 8) 前掲『審査基準』第IX部第1節4.。
- 9) 事案の解決としては妥当である。しかし, この判決の射程には議論があり得る。出願人の補正が却下されなかったからといって, 出願人に不利益がないということとはできない。すなわち, 「最後」だといわれたおかげで, 出願人が5項の下での制限的な補正しか行わなかったとすれば, 補正は却下されないかもしれない。しかし, 本来であればもっと広い形でのクレームで特許が受けられたかもしれないのである。だとすれば不利益はあったというべきだろう。この判決の射程は, 出願人が行った補正が同項の要件に縛られない補正であった事案に限られると考えるべきである。
- 10) なお, 1項4号の補正ができる期間に補正書の提出が複数回あった場合は, それぞれの補正を独立したものとして取り扱い, 提出された順番にそれぞれ適法性を判断し, 第1の補正が却下される場合は, 第2の補正は, 第1の補正前の明細書等を基準として適否を判断すべきという判決がある(知財高判平成18・9・26最高裁WP平成17(行ケ)10698 [ポイント管理装置および方法])。特許庁の取り扱いも同様である(前掲『審査基準』第III部第III節4. 4)。ただし, このような取り扱いをするのであれば, 補正ができる期間内であれば補正書の取下げを認める必要がある。審査官・審判官は補正ができる期間を経過する前に審査・審理に入ることはないだろうから, 取下げを認めたところで審査・審判に実質的な影響はない。他方で, 補正ができる期間内であっても一旦補正書を提出してしまうと撤回できないというのでは, 補正が本当にこれでよいのか, 出願人はギリギリまで補正書の提出を遅らせざるを得なくなり, 出願人にやや酷である。もっとも特許庁の実務では, たとえ期間内であっても補正書の取下げは認めていないようである。
- 11) 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』27頁。
- 12) 理論上は, 補正が却下されても, たとえば出願人の意見書における主張が功を奏して, 補正前クレームで特許査定を受けることができないわけではない。この場合従来は, 却下された補正後クレームで特許を得るという出願人の利益は保護されていなかったが, 平成18年法改正により特許法44条1項2号が新設され特許査定後に分割出願ができるようになったため, 却下された補正の内容についても特許を取得できる道が拓かれた。
- 13) もちろん, 補正後発明について分割出願をする手段もある。
- 14) 前掲田村『知的財産法』209頁。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 15) 前掲拙稿「特許法における補正・訂正に関する裁判例の分析と提言—新規事項追加禁止を中心に— (1)」参照。
- 16) もちろん、最初の審査のときと異なる引用例が示されるなど、出願人に応答機会を保障すべきときは、回数としては2回目以降であっても、最初の拒絶理由とすべき場合がある(前掲『審査基準』第Ⅸ部第2節4. 3. 3. 2)。
- 17) 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節1.。
- 18) 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節、第Ⅳ節(事例集)限定的減縮の判断に関する事例1~25。
- 19) 竹田和彦『特許の知識』[第8版](2006年・ダイヤモンド社)270頁。
- 20) 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節4.。もともと、条文の文言からこの趣旨を把握することは困難だと思われる。
- 21) 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』19頁。前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節、第Ⅳ節(事例集)限定的減縮の判断に関する事例では、9~12が外的付加の事例だと思われる。
- 22) よく似た事案として、前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節、第Ⅳ節(事例集)限定的減縮の判断に関する事例5, 6, 9。
- 23) 拙稿「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲 (2)」知的財産法政策学研究13号132~139頁(2006年)。
- 24) 前掲『審査基準』第Ⅸ部第2節6. 2. 1 (3)に、「第5項の規定は、既に行った審査結果を有効に活用して審査を迅速に行うことができる場合において、本来保護されるべき発明についてまで、必要以上に形式的に運用することがないようにする。」とある。
- 25) 同じ補正の制限規定でも、特許法17条の2第3項は、拒絶・無効の理由(同法49条1号, 123条1項1号)となっていることから、補正却下についての裁量性はない。同条4項については、拒絶の理由ではあるが無効の理由ではない(同法49条1号, 123条1項各号)。無効の理由でないということは第三者が不服を申し立てることができないわけだから、裁量性はあるというべきだろう。
- 26) 拙稿・知的財産法政策学研究21号。
- 27) 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』15~16頁。
- 28) 特許法附則別表。2008年10月現在、出願は15,000円、出願審査請求は168,000円+1請求ごとに4,000円である。
- 29) なお、拒絶の理由とすると、5項違反について再度拒絶理由を発する必要が生じ、審査が前に進まない。したがって拒絶理由とするべきではなく、補正却下をして補正前クレームについて特許性を判断するというスキーム自体を変更する必要はない。
- 30) 現行審査基準では、請求項の削除(特許法17条の2第5項1号)に伴った増項補正であれば認めている(前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節3. 2.)。
- 31) 前掲竹田『特許の知識』270頁。
- 32) 前掲拙稿・知的財産法政策学研究13号246~248頁。
- 33) このほか、同条3項(新規事項追加)、4項(ソフト補正)に違反しても同じく却下の対象となるが、本稿では取り扱わない。
- 34) 前掲『審査基準』第Ⅸ部第2節6. 2. 3.。
- 35) ただし法は、補正却下した後に改めて拒絶理由を出すことを禁じているわけではない(特許法50条, 53条参照)。審査基準でも、補正却下後に拒絶理由を出してもよいことが記載されている(前掲『審査基準』第Ⅸ部6. 3.)
- 36) 前掲特許庁編『改正 特許・実用新案法解説』21頁は、「結果として、審査が繰り返されることを回避することが可能となる。」とあるが、むしろ補正却下の要件とすることで、補正前発明の審査が繰り返されている。
- 37) 中山信弘・編著『注解特許法(下)』[第3版](2000年・青林書院)1383頁(荒垣恒輝)。
- 38) 実際、欧州特許条約では、クレームのセットを複数提出することが認められている(高岡亮一『ヨーロッパ特許条約実務ハンドブック』(2005年・中央経済社)152~154頁, EPC Legal Advice No.15/98 (rev.), OJ3/1998.113 (未見))。しかし、この制度と日本の特許法17条の2第1項3, 4号の補正とは大きく異なる。前者は主請求と複数の副請求という、審査を受けるにあたっての優先順位を付することができ、当然優先順位の高いほうがクレームの範囲が広い。他方、日本では逆に狭いクレーム(すなわち補正後クレーム)から審査され、クレームのセットも事実上2つしか提出できないからである。
- 39) 拒絶された出願に先願の地位はないので、先願

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の範囲が違ってくるといえることはない。なお特許査定を受ける場合は、補正却下されるかどうかによって、特許が与えられるのは補正前クレームなのか補正後クレームなのかという違いがある。審査段階で特許査定がされれば、査定後の分割ができるため（特許法44条1項2号）、どちらのクレームで特許されても出願人に大きな不利益はない。他方、審判で特許審決がなされると、もう分割はできない（同号括弧書き参照）ため、補正却下は補正前後のどちらのクレームで特許を受けるかに関わってくる。

- 40) 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節4. 3. 4, 第Ⅸ部第2節6. 2.。
- 41) 前掲「通信ネットワーク構造」は知財高裁第3部（三村裁判長）の判決だが、前掲「プラズマ生成装置」（知財高裁第3部飯村裁判長）は「事案（筆者注：の条件が）が異なる」、前掲「空気

清浄装置」（知財高裁第4部）は、「見解が異なる」としている。

- 42) この判決では、補正却下は1回の補正全体について行われるもので、補正の規定に違反してなされた請求項に対してのみ行われるべきだという原告の主張を斥けている。
- 43) 前掲『審査基準』第Ⅲ部第Ⅲ節4. 3. 1.。
- 44) 前掲竹田『特許の知識』270頁。分割出願を行えば、分割時のクレームをどうするかについては5項2号のような縛りを受けることはない。ただし、平成18年法改正により、分割出願が、分割前に受けた拒絶理由と同じ拒絶理由を内包する場合、当該分割出願に対して発せられる拒絶理由通知は、1回目のものであっても最後の拒絶理由通知となり、補正が制限される（特許法50条の2, 17条の2第5項括弧書き）。

（原稿受領日 2008年10月4日）

