

「当初明細書に記載した事項」と明細書に 開示された発明の要旨

——記述要件との関連を含めて——

高 林 龍*

抄 録 明細書や特許請求の範囲の補正や訂正が許容される前提としても、また国内優先権主張出願の出願時が遡る要件としても、出願当初明細書に記載された事項の範囲の検討は欠かせない。この点に関して知財高判平成20年5月30日判例時報2009号47頁（ソルダーレジスト事件）は、明細書に開示された技術的思想の本質に着眼して読みこむべきとしている。同判決と明細書の記述要件に関して判示した知財高判平成17年11月11日判例時報1911号48頁（パラメーター事件）とを関連付けて理解するならば、明細書に当該発明の技術的思想の本質が十全に開示されている、すなわち記述要件を充足しているのであれば、その記述されていると読み込むことのできる発明の技術的思想の本質の範囲内においてであれば、具体的に開示されていない事項であったとしても、これを明細書に記載された事項の範囲であるとして、その範囲内における補正や訂正あるいは優先権主張等を許容すべきであると理解することができる。

目 次

1. はじめに
2. 人口乳首事件東京高判
 2. 1 事案の概要
 2. 2 裁判所の判断の要旨（請求棄却・審決維持）
 2. 3 人工乳首事件東京高判に含まれている問題点
3. 発明の要旨認定の意味するもの
 3. 1 リパーゼ事件最2判の場合
 3. 2 人工乳首事件東京高判の場合
 3. 3 実施例の増減と発明の要旨
4. 人工乳首事件東京高判の事案での実施例追加不許の効果
5. ソルダーレジスト事件知財高判の趣旨
6. おわりに

1. はじめに

出願段階における明細書や特許請求の範囲の補正あるいは権利登録後の同様の書類の訂正が

許容される前提は、当該補正・訂正が当初明細書や特許請求の範囲に記載した事項の範囲内（特許17条の2第3項、126条3項）であることである。そして、国内優先権主張出願の場合でも、出願時が先の出願時に遡るのは優先権主張出願が先の出願当初の明細書や特許請求の範囲に記載された発明の場合に限られる（特許41条2項）。

優先権主張出願で利用価値の高いものとして実施例補充型があるが、このような出願は、先の出願時を確保しつつ、後に実施例を補充して、先の出願に遅れた第三者による同様の技術の実施や出願を牽制するために行われるのが通常であろうと思われるから、当該実施例が特許法41条2項の要求する「先の出願明細書に記載された発明」であることが必須である。しかし、実

* 早稲田大学大学院法務研究科 教授
Ryu TAKABAYASHI

施例補充とは、明細書に具体的に記載されていない実施例を補充するために行われるものであるから、これが補正の場合における「当初明細書に記載された事項の範囲内」と同様の現行の審査基準（「優先権の審査基準第2章「国内優先権」」）で審査された場合に、出願日が遡ることがあり得るであろうか。

本稿は、いわゆる除くクレームに関する知財高判平成20年5月30日判例時報2009号47頁（ソルダーレジスト事件）は、「明細書に記載された事項」を明細書に開示された技術的思想の本質に着眼して読みこむべきと判示したものと理解して、同判決をこれに先行した明細書の記述要件に関する知財高判平成17年11月11日判例時報1911号48頁（パラメーター事件）と関連付けて理解しようとする試みである。

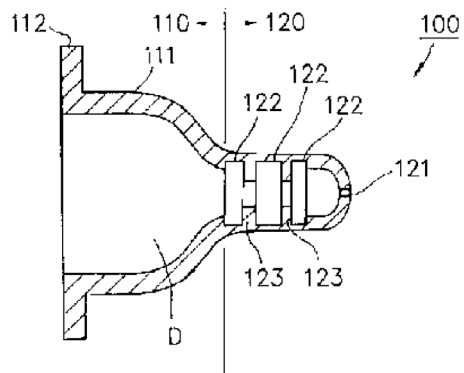
結論を先に述べるならば、パラメーター事件知財高判が判示したように、明細書に当該発明の技術的思想の本質が十全に開示されており、すなわち記述要件を充足しているのであれば、その記述されていると読み込むことのできる発明の技術的思想の本質の範囲内においてであれば、具体的に開示されていない事項であったとしても、これを明細書に記載された事項の範囲内であるとして、その範囲内における補正や訂正あるいは優先権主張等を許容すべきであるとするものである。

以下では、まず実施例補充型の優先権主張出願の出願日の遡及が論点となった東京高判2003（平成15）年10月8日LEX/DB文献番号28082854（人工乳首事件¹⁾）の検討を行う²⁾。

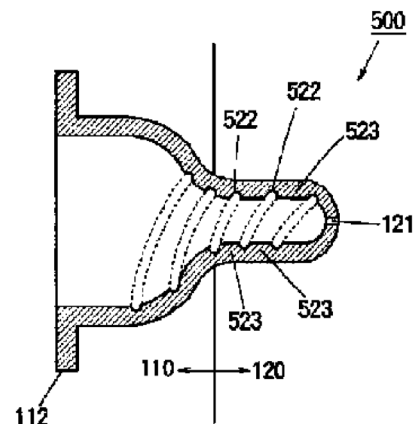
2. 人工乳首事件東京高判

2.1 事案の概要

本稿は人工乳首事件東京高判の判例評釈ではなく、これを素材として論を進めるものであるから、事案も概略を説明するに止める。



先の出願の実施例（図1）
122は肉薄部、123は肉厚部



優先権主張出願で補充した実施例（図11）
522は肉薄部、523は肉厚部

(1) 先の出願の内容

出願人Xの先の出願（1998年10月20日）の特許請求の範囲の記載のうち請求項1は「乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳頭胴部の少なくとも一部に伸張する伸張部が備わっていることを特徴とする人工乳首」である。そして、実施形態を示す図面としては上記図1のみが記載され、明細書の発明の詳細な説明には、実施形態に係る人工乳首の乳頭部には、伸張部である肉薄部と剛性部である肉厚部が交互に形成されている旨の記載がある。なお、2001年8月7日付手続補正書により請求項1は「乳幼児の哺乳窩に当接可

能な先端部を有する乳頭部（120）と、乳幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部（120）及び乳頭胴部（110）と、哺乳瓶と接続するためのベース部（112）と、を有する人工乳首であって、前記乳頭部（120）及び乳頭胴部（110）のシリコンゴムから成る壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸張部が形成され、この伸張部に隣接して、この伸張部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首」と補正された。

（2）優先権主張出願の内容

Xは先の出願発明に基づき優先権を主張して1999年10月8日に優先権主張出願をした。優先権主張出願は、先の出願の特許請求の範囲の記載はそのままの状態を実施例を追加したものであるが、追加された実施形態を示す図面が上記図11である。上記図11からも明らかなように、追加された実施例は伸張部である肉薄部522が人工乳首500の乳頭部120及び乳頭胴部110にかけて螺旋形状に形成されている点で、先の出願の実施形態と異なっている。そして、発明の詳細な説明には、肉薄部を螺旋形状に形成することで、乳幼児の哺乳運動の際、人工乳首がより伸び易くなること、哺乳運動時に縦方向に圧力が加わっても、肉薄部に対応する位置には必ず剛性部である肉厚部が配置されているため、人工乳首が潰れて、乳幼児の哺乳運動が困難になることがないことや、人工乳首の製造に当たり金型が抜き易くなり、製造し易くなることなどが記載されている（以降、上記図1を「交互配置形状（図1）」、同図11を「螺旋形状（図11）」という場合がある。）。

（3）第三者別出願の存在

本件において先の出願後でありかつ優先権主張出願前に出願され、その後出願公開された第

三者Zによる出願（第三者別出願）の出願当初の明細書には、スパイラル溝を有する人工乳首が開示されている。そして、このスパイラル溝を有する人工乳首が本件の優先権主張出願における螺旋形状の実施例と同一であることは、本訴では争われていない。なお、第三者別出願は現在登録されている。

（4）手続の流れ

本件の優先権主張出願については拒絶査定がされ、拒絶査定不服審判申立てに対しても不成立審決がされた。審決の理由の要旨は、本件の優先権主張出願には先の出願の当初明細書や特許請求の範囲に記載された発明の範囲を超えた螺旋形状のものを含んでいるから、先の出願日に遡ることができない結果、螺旋形状の発明を含む第三者別出願が拡大先願に該当するため、登録を受けることができないとしたものである。

Xが審決取消訴訟を提起したのが本件である。なお、Xは、優先権出願の明細書中から、螺旋形状（図11）を除いた先の出願の明細書や特許請求の範囲に記載された発明の部分を分割出願して、右部分については現在登録されている。すなわち、現在は、交互配置形状（図1）を実施例とする発明についてはXの特許が、螺旋形状（図11）を実施例とする発明については第三者Zの特許が登録されている状況にある。

2. 2 裁判所の判断の要旨³⁾（請求棄却・審決維持）

本件に関し、裁判所は以下のとおり事実認定し、判示した。

「後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後の出願の特許請求の

範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後に出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていない技術的事項を記載することにより、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない。」

「先の出願の当初明細書等には、先願発明が、母親の乳首により近似している人口乳首を提供することを目的とした発明であって、人工乳首の乳頭部及び又は乳頭胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっていることにより、乳幼児の口腔内により効果的に圧力が高い部分を形成することができ、好ましくは、伸長部に隣接した伸長部より剛性のある剛性部が設けられていること、更に好ましくは、伸長部と剛性部が交互に配置されていることにより、乳頭部及び乳頭胴部が伸長しても全体の剛性が低下することを防止でき、人工乳首がシリコンゴムで形成されているとともに、シリコンゴムの厚みが伸長部では比較的薄く、剛性部では比較的厚く構成されることにより、剛性が低下することなく全体が伸長するとの効果を達成する発明が記載されているものと認められる。また、本発明の実施例の形態にかかる人口乳首として、先の出願の図面には、唯一、伸長部である肉薄部が環状に形成されたものが図1に記載されている。

後に出願に係る本願発明1の当初明細書には、伸長部である肉薄部が螺旋形状に形成されたものが図11として記載され、(中略)図11実施例に係る人工乳首は、「乳頭部」、「乳頭胴部」、

「鍔部」(＝ベース部)を有し、シリコンゴムから成り、伸長部である肉薄部が乳頭部及び乳頭胴部の内壁にかけて形成され、肉薄部に隣接して剛性部である肉厚部が配置されている構成から成るものであり(中略)、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成することにより、哺乳運動の際、人口乳首がより伸びやすくなり、また、その際、縦方向に圧力が加わっても、人口乳首がつぶれて乳幼児の哺乳運動が困難になることがなく、製造に当たり金型から抜きやすくなり、製造しやすくなるという螺旋形状特有の効果を奏するものであることが認められる。」

「そうすると、後に出願の当初明細書等に本願発明1の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図11実施例に係る人工乳首は、先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した図1の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって、当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人口乳首の実施例(図11実施例)を後に出願の明細書に加えることによって、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない。」

2. 3 人工乳首事件東京高判に含まれている問題点

上記判決には以下のような問題点が含まれると考えられる。

(1) 第一の問題点

本件において、先の出願の特許請求の範囲の

記載と優先権主張出願の特許請求の範囲の記載は同じであることが前提である。そして、当初の明細書及び特許請求の範囲に記載された発明中に、少なくとも交互配置形状（図1）を実施例とする発明が含まれていることも大前提である。そして、特許請求の範囲に記載されている交互配置形状は、「人口乳首の乳頭部及び又は乳頭胴部に伸張部である肉薄部と剛性部である肉厚部が交互に形成されている」もしくは単に「人工乳首の乳頭部及び又は乳頭胴部の少なくとも一部に伸長部が形成されている」と広く定義付けることができることは自明であるから、肉薄部と肉厚部が交互に形成されているもしくは単に伸長部が形成されているという限度においては螺旋形状（図11）も定義された形状に含まれている⁴⁾。そうすると、単純に特許請求の範囲の記載を参照しただけでは、東京高裁のように、交互配置形状（図1）が唯一の実施例として記載された先の出願当初明細書及び特許請求の範囲には螺旋形状の発明は含まれていないとの判断に至ることはできない。

このような東京高裁の認定判断手法は、出願過程において発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することによって特許請求の範囲に記載された文言の意味を限定的に解釈してはならない旨判示した最判1991（平成3）年3月19日民集45巻3号209頁（リパーゼ事件最2判）の趣旨と合致するであろうか。

(2) 第二の問題点

人工乳首事件東京高判は、先の出願の当初明細書や特許請求の範囲に記載されていなかった螺旋形状を優先権主張出願の明細書に実施例として追加することによって、たとえ先の出願と優先権主張出願の特許請求の範囲の記載文言自体は同じであったとしても、優先権主張出願の発明の要旨が先の出願のそれを超えるものになると判示している。一方、リパーゼ事件最2判

に従って例外的に発明の詳細な説明の記載を参酌できる場合について判断した最3判1991（平成3）年3月8日民集45巻3号123頁（クリップ事件最3判）は、訂正審判によって発明の詳細な説明の記載中からひとつの実施例が削除されたことで、たとえ特許請求の範囲の記載文言自体は訂正されていなくとも、実質上特許請求の範囲が減縮されたことになり、発明の要旨中から無効原因となる公知技術が除外されたことになると判示している。

このように、発明の詳細な説明の記載から実施例が除外されることによって発明の要旨が小さくなることや、発明の詳細な説明の記載中に実施例が追加されることによって発明の要旨が大きくなることがありえるであろうか。また、これがあるとして、どのように理論によって説明することができるであろうか。

(3) 第三の問題点

現在第三者Zが螺旋形状を実施例とする発明について特許権を有し、Xが交互配置形状を実施例とする発明について特許権を有するが、第三者Qが螺旋形状において発明を実施した場合、これが第三者Zの権利侵害になることは勿論であるが、交互配置形状についてのXの権利侵害にもなるであろうか。

これらの点について以下で考察を進めることにする。

3. 発明の要旨認定の意味するもの

3.1 リパーゼ事件最2判の場合

リパーゼ事件最2判は、発明の要旨は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明

の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいて認定されるべきであると判示した。

出願段階において、あるいは出願過程における特許処分の瑕疵の有無を審査する訂正審判段階において⁵⁾、特許請求されている発明の実体を見極める作業を発明の要旨の認定というが⁶⁾、リパーゼ事件最2判が言い渡された直後においては、その趣旨が特許法70条に規定する特許発明の技術的範囲の認定の場面でも適用されるといった誤解が生じ、この誤解を是正する必要があることから1994(平成6)年に特許法70条に2項が追加されたという経緯がある。このことはもはや旧聞に属する事柄であるから繰返さないが、その後はかえって、特許発明の技術的範囲の認定の場面では常に発明の詳細な説明の記載等を参酌して特許請求の範囲の記載を限定的に解釈する手法が採用され、逆に発明の要旨認定の場面ではリパーゼ事件最2判の趣旨が強調され、特許請求の範囲以外を参酌することは原則的に許されないとする運用が採用され⁷⁾、技術的範囲の認定と発明の要旨の認定の手法とは全く別物と理解するのが一般的であったといえる。

確かに、特許請求の範囲の記載は特許権の効力の及ぶ範囲を第三者に明示する役割を担っているから、特許請求の範囲の記載中に公知技術が包含されていたような場合に、特許請求の範囲に明示の文言が記載されていないにもかかわらず、発明の詳細な説明の記載を参酌することで、権利を生き延びさせる方向で限定を付したうで発明の要旨を認定して特許の登録を認めるようなことはすべきでなく、出願人や権利者において特許請求の範囲の文言自体を補正あるいは訂正して限定文言を付加するか、さもなければ出願が拒絶されるあるいは権利が無効とされることには合理性がある。リパーゼ事件最2判の事案はまさにそのようなものであって⁸⁾、判旨

も、「特許法29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ」として、その射程を、新規性及び進歩性を判断する場面に注意深く限定している(後に検討する人工乳首事件東京高判の場面と区分するために、以後ではリパーゼ事件最2判のような場面での発明の要旨認定を、「公知技術包含型クレームにおける発明の要旨認定」という場合がある)。

しかし、公知技術包含型クレームにおける発明の要旨認定において許されないのは、発明の詳細な説明の記載を参酌することによって特許請求の範囲の記載文言からは読み取ることができない限定を付したうで発明の要旨を認定して、結果として拒絶理由や無効事由を包含する特許の成立を認めてしまうことに限られる。「発明の要旨の認定といえども、文言の形式的解釈にとどまってはなら(ず)…発明の目的、効果など発明の詳細な説明の記載をにらみながら、特許請求の範囲に記載された技術的事項がいかなるものであるかを認定しなければならない⁹⁾」。また、リパーゼ事件最2判とほぼ同時期のクリップ事件最3判は、リパーゼ事件最2判に従ったうで、発明の詳細な説明の記載を参酌できる場合について判断した判例である¹⁰⁾し、特許請求の範囲の記載全体から見てもその文言の具体的意義が一義的に明確に理解することができない場合に該当するとして、発明の詳細な説明の記載を参酌して発明の要旨を認定した東京高裁(知財高裁)判決も、近時、散見されるに至っている¹¹⁾。特許請求の範囲は、明細書に開示された発明の中から、程度の差はあれ、特許請求する範囲を抽象化して文言化したものであるから、出願過程における発明の要旨認定の場面であっても、特許請求の範囲に記載され

た技術的事項の意義が一義的に明確に理解することが困難であるため、発明の詳細な説明の記載を参酌したうえで、明細書に開示されている発明の実体と特許請求の範囲の記載文言とを対比・参照するなかで、特許請求されている発明の実体（発明の要旨）を認定していく必要があることは、むしろ常態というべきである。発明の要旨を認定する目的を踏まえたうえで、発明の詳細な説明の記載を参酌したうえで、あえて特許請求の範囲どおりに発明の要旨を認定すべき場合を合理的に仕分けることが必要である。

3. 2 人工乳首事件東京高判の場合

人工乳首事件東京高判は公知技術包含型クレームにおける発明の要旨認定の場面とは様相を異にしている。すなわち、人工乳首事件東京高判の事例は、特許請求の範囲の記載に視点を置いて、これに公知技術などの無効原因が包含されているか、あるいはこれが特許法36条6項1号に規定する記述要件（サポート要件）を充足しているか否かを問う場面¹²⁾ではなく、その効果が出願日に遡る明細書の補充や補正ができる限界を確定するために、発明の詳細な説明の記載に視点を置いて、そこで開示されている発明の範囲を探索する場面である。いわば、前者が特許請求の範囲の記載が示している発明の範囲を探索する手続であるのに対して、後者は明細書（発明の詳細な説明）が示している発明の範囲を探索する手続であるといえることができる。

ところで、優先権主張出願の効果が先の出願時に遡る場合の要件は当該出願発明が「先の出願の最初に添付した明細書、特許請求の範囲…に記載された発明」であること（特許41条2項）であるが、この要件は、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が許されるための要件である「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内」にあることと基本的に共通しており、特許庁の審査基準¹³⁾も両者

の判断は同一基準によるべきものとしている。そして、特許庁の審査実務においては、補正が許容される限度について、明細書に明示的に記載された事項かあるいはこれから自明な事項に限定している。また、自明な事項についても、当該明細書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ぬ¹⁴⁾とされており、その基準の運用は厳格に行われている¹⁵⁾。

一方で、特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細な説明に記載されたものでなければならない（特許36条6項1号）から、たとえば、化学物質に関する発明について、特許請求の範囲が広く包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には幾つかの化学構造しか記載されていないため、当業者においても所望の効果が得られる範囲が認識できない場合などには、いわゆる記述要件（サポート要件）違反となり（知財高判2005〔平成17〕年11月11日判例時報1911号48頁〔パラメーター事件〕参照）、出願は拒絶されあるいは権利は無効になる。このように、上位概念で特許請求の範囲を記載した場合において、上位概念に包含されるすべての下位概念や実施例を発明の詳細な説明に記載することはおよそ不可能であるから、パラメーター事件知財高判が判示するように、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」

である。これを要するに、特許請求の範囲は、明細書の発明の詳細な説明や図面に下位概念や実施例として開示されている発明及びこれから当業者であれば書いてあるに等しいと評価できる範囲（以下、これを「明細書で開示された構造＋等価な範囲¹⁶⁾」という場合がある。）を正確に表現するもの¹⁷⁾であれば、記述要件を充足するとともに、特許請求の範囲に記載された発明と発明の詳細な説明に記載された発明とが、いわば一対一に対応しているといえることができる。

明細書で開示された構造＋等価な範囲よりも特許請求の範囲に記載された発明の方が大きい場合には、そのままでは記述要件不具備として拒絶理由もしくは無効事由に該当する。そして、両者が一対一に対応している場合であるならば、当初明細書で開示された構造＋等価な範囲の限度で、後日、実施例補充型の優先権主張出願（あるいは補正、分割出願¹⁸⁾）を認めて、その効果を先の出願時に遡らせたとしても、特許請求の範囲に包含される発明の範囲（発明の要旨）が拡大することはない。このことは、現在の特許庁の審査実務とは異なるのかも知れないが、記述要件（サポート要件）の充足性の判断基準と優先権主張（あるいは補正）の許容性の判断基準を合致させること¹⁹⁾を意味している。

3.3 実施例の増減と発明の要旨

(1) 実施例の補充

特許請求の範囲の記載はそのまま実施例を補充する優先権主張出願をした場合、補充される実施例は、一見すると特許請求の範囲に記載された発明に包含されているのが前提であるから、人工乳首事件東京高判が判示するように、特許請求の範囲に包含される発明の一実施例として補充された当該実施例が示している発明と、先願の当初明細書に記載された発明とを対比することが必要になる。そして、優先権主張

出願の明細書の発明の詳細な説明に、先願の当初明細書等に記載されていなかった実施例が追加されることによって、優先権主張出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨が、先願の当初明細書等に記載された発明の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については当然に優先権主張の効果は認められない。このことは要するに、実施例の補充によっても、優先権主張出願の前後を通じて発明の要旨が変動しない場合には当該実施例の示す発明についても優先権主張の効果が認められ、発明の要旨が拡大してしまう場合にはその効果が認められないということを意味している。

そして、その判断は、特許請求の範囲に記載された発明に包含される一実施例として補充された発明が、明細書で開示された構造＋等価な範囲に包含されるか否かを探索することによって行われることになる。補充される実施例が、注1)のレンズ付きフィルム交換ユニット事件東京高判の事例のように、出願当初明細書に記載されている実施例の下位概念に属するような場合は勿論、出願当初明細書で開示されている下位概念や実施例と同等なものもしくは当業者であれば当初明細書に書いてあるに等しいと評価できる範囲に属するものであった場合には、当該実施例が示している発明は出願当初明細書に記載された発明に包含されるものとして、優先権主張の効果は認められる。逆に、これを超えるものであった場合は、当該実施例を補充することによって、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載されている発明の範囲を超えてしまうことになるから、優先権主張の効果は認められないことになる。

以上、要するに、補充される実施例によって、特許請求の範囲の記載文言は変更されていなくとも、特許請求の範囲に記載された発明の要旨が拡張することも、拡張しないこともあることは当然といえることができる。

(2) 実施例の削除

公知技術包含型クレームにおける発明の要旨認定の場面に分類されるクリップ事件最3判の事案は、特許請求の範囲には「拡大部分間に介在してこれらを結合している容易に切断され得る固定部材」と記載され、発明の詳細な説明には多数の実施例のうちのひとつとして、接着剤（接着層）をもって拡大部分相互間を結合するものを固定部材とする実施例が記載されていた。公知技術として拡大部分相互を横並びに接着剤で接着する構成の考案があったため、本件特許の進歩性を否定する無効審決がされたことから、権利者は特許請求の範囲の記載文言は訂正せずに、明細書から接着剤（接着層）を固定部材とする実施例に関する記述のすべてを削除する訂正審判を請求して、これを認める訂正審決がされた。同事件について最高裁は、リパーゼ事件最2判に従って、本件においては特許請求の範囲の固定部材の技術的意義は一義的に明確に理解できないとして、発明の詳細な説明の記載を参照した結果、本件特許発明の要旨は、訂正審決によって接着剤（接着層）をもって固定部材とするものを除外したものに減縮したと認定した。

ところが、クリップ事件最3判には後日談がある。上記の訂正審決に対しては当時の制度としての訂正無効審判請求がされた結果、訂正無効審決がされた。これに対して権利者は審決取消訴訟を提起したが、東京高判1994（平成6）年10月26日知的裁集26巻3号1366頁は、特許請求の範囲の「固定部材」は、発明の詳細な説明の記載をみれば「拡大部分がねじり力により相互に手作業で分離されうる程十分に弱い」ものであれば、その材質、形状、寸法については特段の限定はないものと解されるとしたうえで、明細書から接着剤（接着層）を固定部材とする実施例に関する記述のすべてを削除する訂正は、特許請求の範囲の減縮には当たらないとし

て、上記最3判とは異なる判断をして、訂正無効審決を維持した。そこで、権利者としては第2次の訂正審判を申立てて、特許請求の範囲の固定部材については、「弱く、更に、該固定部材22はクリップの他の部分とプラスチック材料による一体形成により形成される」とする訂正が認められて、やっとな無効事由を免れることができたのである²⁰⁾。

クリップ事件最3判の事案における「固定部材」は、機能をもって構成を特定したものといえるが、従来、機能的クレームの場合の発明の要旨は、当該機能を有する構成をすべて包含するように広く認定したうえで、公知技術等がこれに包含される場合には、これを除外する旨の限定を特許請求の範囲に記載しない以上、出願は拒絶されると解されてきた²¹⁾。このような機能的クレームの場合の発明の要旨認定手法は、リパーゼ事件最2判がクレーム全般について示した発明の要旨認定手法と同様のものであって、特許請求の範囲の公示機能を強調して、拒絶理由や無効事由を包含した権利の成立を阻止しようとする点で共通している。まして1994（平成6）年特許法改正により機能的なクレーム記載が従前以上に広く認められるようになったこともあり、特許請求の範囲の記載の構成要件の機能を充足した、真に成立を認めるに値する機能的クレームのみを抽出する手段として、このような発明の要旨認定手法は有用である²²⁾。

しかしながら、そもそも特許請求の範囲は、明細書の発明の詳細な説明や図面において開示された発明中から、特許請求する部分を程度の差はあるものの抽象化して記載されるのが宿命であるから、クレームが抽象化すればするほどその文言の解釈の余地が拡大するのは当然のことである。そして、特許請求の範囲の記載の抽象化が許容される限度は、その記載が記述要件（サポート要件）を充足していること、すなわち明細書で開示された構造＋等価な範囲を示す

ものといえることである。そして、特許請求の範囲は明細書で開示された構造+等価な範囲に一一一に対応する構造²³⁾として表現するのが理想であるものの、技術分野によっては構造として表現することが困難なためにこれよりも広い抽象的・機能的クレームあるいは上位概念のクレームとして表現せざるをえない場合があり、このような場合には、明細書で開示された構造+等価な範囲を探索することによって、発明の要旨を認定すべきことになる。その際に、機能的クレームの表現部分に形式的には包含されるが、明細書で開示された構造+等価な範囲には包含されない公知構造があった場合であっても、当業者であれば明細書における開示を参照することで「明細書で開示された構造+等価な範囲」には当該公知構造は包含されていないことが認識でき、かつ権利成立後にも特許発明の技術的範囲が「明細書で開示された構造+等価な範囲」でしか認定されない²⁴⁾のであれば、当該公知構造は包含されないものとして発明の要旨を認定して、権利の成立を認めても良いであろう²⁵⁾。そしてこの理は、機能的クレームに限ったものではなく、「明細書で開示された構造+等価な範囲」を特許請求の範囲に表現しているクレーム全般に共通して適用することができる。

明細書の発明の詳細な説明や図面から接着剤(層)をもって固定部材とした実施例に関する記載を一切削除することによって、特許請求の範囲に記載された機能的なクレームの記載が示す発明からも、接着剤(層)を固定部材とするものが除外されて発明の要旨自体が減縮したとしたクリップ事件最3判は、私見と同じ立場を述べるものと解され、理論的に正当である²⁶⁾。

以上によって、実施例の補充によって発明の要旨が拡張する場合と逆に実施例の削除によって発明の要旨が減縮する場合のいずれもある

こと、及びその理論的根拠を明らかにすることができた。

4. 人工乳首事件東京高判の事案での実施例追加不許の効果

人工乳首事件東京高判は、優先権を主張して補充しようとした実施例が示している発明が、当初明細書に記載された発明に包含されていないと判断するに止まっている。一方で、先の出願の当初明細書に実施例として開示されている交互配置形状(図1)は、「人口乳首の乳頭部及び又は乳頭胴部に伸張部である肉薄部と剛性部である肉厚部が交互に形成されている」もしくは単に「人工乳首の乳頭部及び又は乳頭胴部の少なくとも一部に伸長部が形成されている」ものを示すものと広く定義付けることができることは前述のとおりであるから、肉薄部と肉厚部が交互に形成されているもしくは単に伸長部が形成されているという限度においては螺旋形状(図11)も定義された形状に包含されるといえる。したがって、螺旋形状を採用することで格別の作用効果を奏したとしても、これは交互配置形状を採用することによる効果を奏したうえでの付加的な効果であって、螺旋形状による発明は交互配置形状による発明の利用発明(特許72条)の関係に立つことになる²⁷⁾。そして、先の出願時において明細書で開示された構造+等価な範囲には、単純な交互配置形状とは異なる独特の効果を奏する螺旋形状は包含されていないから、優先権を主張して螺旋形状の実施例を補充することは許されず、また、螺旋形状が改良発明として別に特許登録されたとしても、この改良発明は先の出願発明と利用関係(特許72条)に立つ。したがって、人口乳首事件東京高判の事案において、現在第三者Zが螺旋形状を実施例とする発明について特許権を有し、Xが交互配置形状を実施例とする発明について特許権を有する場合に、第三者Qが螺旋形状にお

いて発明を実施したならば、これはXの権利侵害にも、Zの権利侵害にもなることになる。

なお、螺旋形状を実施例として補充する優先権主張出願が拒絶されたことに起因して、Xが優先権主張出願の明細書中から螺旋形状(図11)を除いた先の出願の明細書や特許請求の範囲に記載された発明の部分を分割出願して権利化したといった出願経過が、成立したXの特許発明の技術的範囲の認定の際に参酌され、螺旋形状において実施している第三者Qに対するXの権利主張が封じられるおそれがある。出願経過の参酌あるいは出願経過禁反言という場合にも、具体的な事案に踏み込んで、封ざるべき主張と、封ざるべきでない主張を見極めることが大切である。

5. ソルダレジスト事件知財高判の趣旨

ソルダレジスト事件知財高判は、以上第2章から第4章で述べてきた私見の立場に正に沿ったものということができるだろう。

同判決は、「『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。」「明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』する訂正であるというべきである。」と判示している(傍線筆者)。

結局は、パラメーター事件知財高判が判示したように、明細書に当該発明についての十分な情報が実施例等として開示されることによって、その発明の技術的思想の本質、すなわち構造+等価な範囲が示されていると評価される場合であるならば、記述要件を充足しており、その記述されていると読み込むことのできる発明の技術的思想の本質の範囲内においてであれば、具体的には開示されていない事項であったとしても、これを明細書に記載された事項の範囲であるとして、その範囲内における補正や訂正あるいは優先権主張等を許容すべきであると判示したのがソルダレジスト事件知財高判であると理解することができるだろう。

6. おわりに

以上検討してきた場面のいずれにおいても、特許請求の範囲の字句どおりに発明の要旨を認定すること自体が重要なのではないし、明細書に具体的に記述されている字句だけで開示されている発明の実質を認定すべきでもない。特許請求の範囲の字句から把握される発明の実体と、出願人が認識しかつ当業者に認識できる程度に明細書で開示している発明の実体の双方を

認定したうえで、これを比較対照することによって特許登録の可否や補正・訂正あるいは優先権主張における新規事項であるか否かを判断することが重要なのである。そして、その延長線上において、出願過程における発明の要旨の認定も、権利が成立した後に行われる特許発明の技術的範囲の認定の場合と同様に、特許法70条2項に規定するように発明の詳細な説明の記載の参酌は常に要求されるといってよい²⁸⁾。

注 記

- 1) 判批として、齊藤悦子・知財管理55巻1号49頁、廣瀬隆行・パテント58巻7号3頁。なお、レンズ付きフィルムユニット事件（東京高判平成17年1月25日LEX/DB文献番号28100328）と人口乳首事件の両方を扱った論考として神山公男「優先権の審査基準に関する問題点」知財管理55巻7号875頁がある。
- 2) なお、以下の第2章から第4章までは、ソルダージェスト事件知財高判前の平成19年1月に原稿を提出し、同年3月に韓国で公刊された韓国特許庁30周年記念論文集に登載された拙稿に年号等一部補正を加えたものである。日本での読者が極めて限られているため、韓国特許庁からの了解を得てここに再掲することにした。
- 3) なお、以下においては、本件における優先権主張出願が「後の出願」あるいは「本件出願」と表されている。
- 4) この点、東京高判も、「後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても」、と判示している。
- 5) 牧野利秋「知的財産権訴訟寸考」209頁
- 6) 拙稿：クリップ事件最3判判例解説民事篇平成三年度77頁（注3）
- 7) 牧野前掲注5）209頁は「（発明の詳細な説明の記載の参酌が許される特段の事情がある）場合の認定は、極めて慎重にするべきであり、適法は補正がないままに、安易に特段の事情を認定することは、厳に避けなければならない」としている。
- 8) 明細書の発明の詳細な説明ではリパーゼ中のRaリパーゼに特化した開示がされていたにもかかわらず、

特許請求の範囲には限定のないリパーゼを広く包含するものとして記載されていた。

- 9) 塩月秀平：リパーゼ事件最2判判例解説民事篇平成三年度40頁
- 10) 牧野前掲注5）215頁は、クリップ事件が発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情がある場合であるとしたことに批判的である。この点については後に検討する。
- 11) 2003（平成15）年12月11日LEX/DB文献番号28090403（液晶表示装置事件）、同2004（平成16）年6月9日LEX/DB文献番号28091762（重量物吊上げ用フック装置事件）、同2005（平成17）年11月15日LEX/DB文献番号28092861（サービスクラブ自動ルーティング事件）、知財高判2005（平成17）年10月13日LEX/DB文献番号28102067（配列型超音波探蝕子事件）
- 12) 前述のとおり記述要件審査に際しての発明の要旨の認定はリパーゼ事件最2判の射程範囲外であるが、記述要件の不具備を理由とした拒絶理由や無効事由を探索する場面でもリパーゼ事件最2判と同様の発明の要旨の認定手法が採用されるべきとする立場（前掲注9）・塩月〔判例解説〕43頁参照）もある。
- 13) 特許庁編「特許・実用新案審査基準」第IV部第2章、国内優先権、4.1基本的な考え方 参照
- 14) 特許庁編「特許・実用新案審査基準」第III部第1節 新規事項 3. 基本的な考え方 参照
- 15) 1993（平成5）年特許法改正前には、補正の要件は「要旨を変更しないもの」とされていたが、同年改正によって本文記載のように「当初明細書に記載した事項の範囲内」とされた。現行法の要件は「新規事項追加禁止」と呼ばれる場合があるし、特許庁審査基準（改訂前）では、補正の限度を明細書に記載されている事項かあるいはこれから当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項に限定しており、その運用も極めて厳格であった（たとえば、柿崎拓「明細書の補正」特許審査・審判の法理と課題（2002）455頁以下参照）が、「新規事項追加禁止」「直接的かつ一義的」「自明」などという用語や定義は、あくまで特許庁内部で運用上用いられるものにすぎず、法的な根拠を有するものではない。
- 16) 拙稿「クレーム解釈の日米比較」早稲田法学75巻4号481頁参照。この基準は、米国連邦特許法112条6段落目に規定する機能的なクレーム記載

- の許容範囲とその技術的範囲の認定基準とに共通するものである。
- 17) 前掲・拙稿「クレーム解釈の日米比較」早稲田法学75巻4号481頁では、このような表現を「概括的構造表現」と定義している。ただし、概括的構造表現といえども、明細書に開示された発明を抽象化した表現であるから、その技術的意味が一義的に明確に理解できないことは少なくはない。
 - 18) 記述要件（サポート要件）と補正や分割との関係については、大町真義「特許出願のサポート要件と補正・分割の適法要件との関係に関する考察」知財管理56巻12号1851頁を参照。
 - 19) 両者の基準が合致していないことを指摘するものとして、前注記載・大町「特許出願のサポート要件と補正・分割の適法要件との関係に関する考察」1855頁参照。
 - 20) これらの経緯については牧野前掲注5) 213頁参照。
 - 21) 「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第2章1.5.2(1)、拙稿「クレーム解釈の日米比較」早稲田法学75巻4号490頁
 - 22) 機能的クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、特許請求の範囲の構成要件的機能を損なう場合が多いから、構造的なクレームの記載が困難であるような特別な場合に限って許容されるべきである。この点については拙稿「統合的クレーム解釈論の構築」中山信弘先生還暦記念論文集（2005）175頁以下を参照。
 - 23) 前掲注17) 参照
 - 24) 機能的クレームの場合の特許発明の技術的範囲の認定については、前掲注22)・拙稿「統合的クレーム解釈論の構築」183頁参照。
 - 25) 反対：牧野前掲注5) 213頁。反対説は、発明の要旨認定において発明内容を絞り込んで認定したとしても、権利成立後の特許発明の技術的範囲を同様に絞り込んだ範囲で権利主張がされ認定がされるとは限らないことをひとつの根拠としている。この点については前掲注24) 参照。
 - 26) クリップ事件最3判の事案においては、最終的には特許請求の範囲の固定部材については、「弱く、更に、該固定部材22はクリップの他の部分とプラスチック材料による一体形成により形成される」と訂正することによって、初めて無効事由を免れる結果となったことは前述した。しかし、特許請求の範囲の記載文言の解釈の余地のない権利しか成立できないとしたのでは、発明者が認識しかつ明細書で開示していた発明よりさらに限定した範囲内では権利は成立しえないことになりかねない。
 - 27) 従来、選択発明や数値限定発明については進歩性を認める前提として新規性が認められるとされてきた。そして、新規性や進歩性の認められる選択発明や数値限定発明が、基本となる発明に対して利用関係（特許72条）に立たない場合があるとする見解（広い上位概念の発明に対して、下位概念として選択しあるいは数値限定した発明は包含されていないと解する立場であり、穴あき説と呼ばれる。）がある。人工乳首事件東京高判のような機械の発明においては想定し難いが、仮に、先の出願発明の特許請求の範囲には、交互配置形状といった広い上位概念で発明が記載されていたとしても、ここからは螺旋形状（図11）は除外されており、肉薄部や肉厚部が環状に構成されている形状の発明のみが開示されていたと判断したものと解するならば、単純な交互配置形状のみを開示している先の出願時の明細書+これから等価な範囲内には、これからは凡そ想定できない特殊な効果を奏する螺旋形状は包含されておらず、いわゆる穴あき部分となっているから、螺旋形状と交互配置形状は利用関係（特許72条）に立つものではないことになる。人工乳首事件東京高判が本文掲記の立場と本注記載の立場のいずれを採用しているかは判文のみからは知ることはできない。そうすると仮に東京高判が本注記載のような穴あき説に立っていると解するならば、第三者Zが螺旋形状を実施例とする発明について特許権を有し、Xが交互配置形状を実施例とする発明について特許権を有する場合に、第三者Qが螺旋形状において発明を実施したならば、これはZの権利侵害になるが、Xの権利侵害にはならないことになる。
 - 28) 竹田稔「知的財産権侵害要論〈第4版〉」（2003）74頁参照。なお、最3判2000（平成12）年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー事件最3判〕及び2004（平成16）年改正による特許法104条の3の規定の新設後においては、発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲の認定は、認定する目的の違いからその手法に相違があるものの、判

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

断は共通すべきものといえる点については、拙稿「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果すべき役割」知財年報2006〈別冊NBL116号〉

218頁。

(原稿受領日 2010年5月14日)

