

## 除くクレーム大合議判決以降の補正における 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** 除くクレーム大合議判決（ソルダーレジスト事件，平成20年5月30日知財高裁判決）では，明細書等の補正の認められる範囲について「新たな技術的事項を導入するか否か」という新たな基準が示された。この基準は，現在審査実務で適用されている「当初明細書等から自明な範囲」よりも一般的であるため，補正の認められる範囲に変化を生じさせる可能性がある。

そこで，本稿では，大合議判決以降の判決において，補正可否の判断プロセスと結果に変化が生じているか調査する。さらに，補正に際しての留意事項を提示する。

### 目 次

1. はじめに
2. 除くクレーム大合議判決の内容
3. 問題点の所在
4. 判決例の検討
  - 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
  - 4.7 事例7
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。

補正の内容的制限については，これまで種々の変遷を経ている<sup>1)</sup>。具体的には，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年改正法により新規事項追加禁止原則が導入され現在に至っている。また，審査運用については，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とされていた補正の認められる範囲が，平成15年改訂審査基準で，原則として自明の範囲とされ，現在に至っている。

そこへ，平成20年5月に，知財高裁の大合議体において，いわゆる除くクレーム判決が下された。これは，実務上認められている除くクレームが特許法の規定に照らし本来認められるべきか否かが争点であったが，その判示の中で，補正の認められる範囲について新たな一般的基準が示された。この基準は，これまでの自明な範囲よりも一般的であるため，補正の認められる範囲に変化が生じてくる可能性がある。

\* 2009年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

そこで、本稿では、大合議判決以降の判決において、補正可否の判断プロセスと結果に変化が生じているか調査する。さらに、この調査結果を踏まえ、補正に際しての留意事項を提示する。

本稿は2009年度特許第1委員会第4小委員会のメンバである、宮川大輔（シチズンホールディングス）、高澤祐（日産化学工業）、松川清臣（日本ガイシ）、井口亮社（デンソー）、曾部真章（日本電気）、土居美緒（第一三共）、及び豊田義元（日本電信電話・小委員長）が執筆した。

## 2. 除くクレーム大合議判決の内容

### (1) 争点

平成20年5月30日、実務上定着していた、いわゆる除くクレームの補正の適否が知財高裁の大合議で判断され、かかる補正を認める判決がなされた。（ソルダーレジスト事件（平成18年（行ケ）第10563号）<sup>2)</sup>

「除くクレーム」とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。そして、かかる除外事項が、当初明細書等に一切記載されていない場合であっても所定条件の下で補正として認めることが実務として定着している。すなわち、審査基準<sup>3)</sup>においては、明細書等の補正の認められる範囲として、「当初明細書等に明示されている事項、および、それらから自明な事項」が基本的な考えであるところ、その例外的な取扱いとして、除くクレーム補正を認めていた。

本事件では、原告（特許無効審判の請求人）が、除くクレーム補正（本事件では訂正）が本来、明細書等の補正のできる範囲を制限した規定「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」（平成6年改正前の特許法第17条第2項、本事件は訂

正であるので、平成6年改正前の特許法第134条第2項ただし書）におけるものではなく、認められないと主張し、争われたものである。

### (2) 判決

本事件の判決において、知財高裁は以下のような判断を下し、原告の請求を棄却している。

1) 補正できる範囲：「当初明細書等に記載した事項の範囲」の解釈

「事項」とは明細書等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、「明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、明細書等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。したがって、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、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてするものといえることができる。

特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が当該明細書等に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものと認められる。

2) 除くクレームの補正の適否

「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」するものといえるかどうかについては、最終的に、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。

3) 本件へのあてはめ

引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何

らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、本件各訂正は、当業者によって、本件明細書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ことが明らかであるといえることができる。

### 3. 問題点の所在

審査基準において明細書等に記載した事項の範囲内とは、原則として自明の範囲とされ、さらに各論として、許容される特定の補正がいくつか掲げられており、その中に、除くクレームとする補正が、例外的に認められるとされていた。

しかし、本判決では、新規事項の新たな基準として、「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、明細書等に記載した事項の範囲内においてするものといえることができる」という一般的基準を導入した上で、自明の範囲の補正も、除くクレーム補正も、かかる基準を満たすから認められるとした。

すなわち、除くクレームとする補正や自明の範囲の補正などを許容することに、それぞれ別の判断基準があるのではなく、すべての補正は、上記の一般的基準によってその可否が判断されることを示唆したものと解釈できる。これは、審査基準の「各論」に示された補正以外にも、自明の範囲か否かの判断と離れて認められる補正があることを示唆している可能性もある。明細書等の補正は、特許権取得手続の基本であり、仮にこのような判断の変化があれば、実務上大きな問題となる。

そこで、本稿では、大合議判決以降の裁判で新規事項の判断プロセスや判断結果に変化が生じているか調査分析を行い、その結果を示す。

## 4. 判決例の検討

大合議判決以後、補正又は訂正による新規事項追加の有無が争われ、平成22年1月末日まで最高裁HPに掲載された21件を検討した。

以下ではこのうち新たな技術的事項の導入の判断基準を考える上で参考になる7件を紹介する。

### 4.1 事例1

出願当初の明細書から把握することは自明でない構成を含むことにより新たな技術的事項を導入するものとして、補正が認められなかった事例〔「遊技機」事件（平成19(行ケ)10431号、平成20年7月30日知財高裁判決）〕

#### (1) 発明の概要

遊技機の通過を検出し、これに基づく特典の付与を可能とする始動ゲート装置を備えた遊技機に関する。

図1において、遊技領域101の略中央部には、大当り遊技の権利の発生のための可変表示ゲームを行う特別図柄表示装置(特別可変表示装置)103が設置されている。

特別図柄表示装置の左右両側に設けられた始動ゲート装置109、110は、通過した球の進路を横向きに変え、側方から放出されるようにすることで急激に進路が変わるという視覚的な変化によって遊技者の注意を惹くことができる。また、球が送り出される方向に入賞口(普通変動入賞装置111の始動口112)などを設けておけば、始動ゲート装置109を通った後の入賞確率を高めることができ、通過チャッカとしての109の存在感を飛躍的に高め、遊技に減り張りを与えて興趣をより一層増大させることができる。

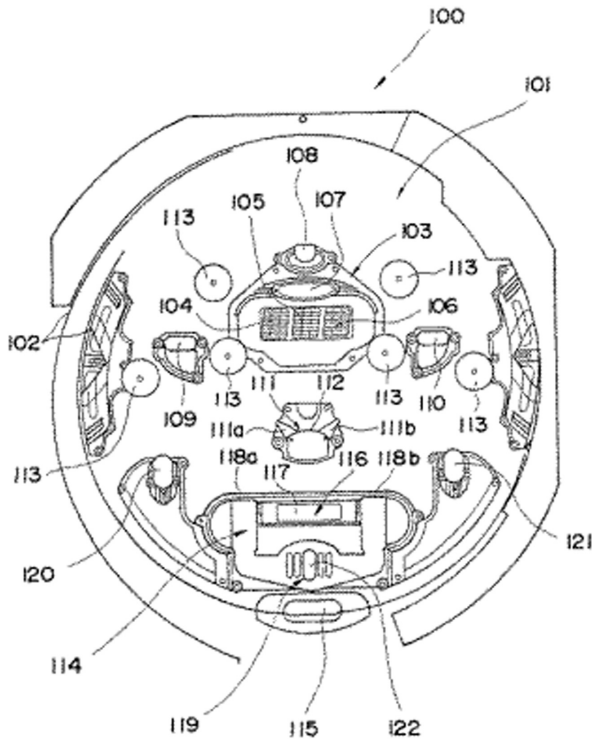


図1 特開2004-283610号公開公報 第1図

## (2) 補正内容

当初明細書には、普通変動入賞装置111の始動口112にパチンコ玉が入賞すると特別可変表示装置が特別可変表示ゲームを実施して、3つの図柄表示部(104, 105, 106)が同じ図柄になると大当たりが発生し特別変動入賞装置(変動入賞装置114)の開扉117を開放する特別遊技が行われることが記載されている。

拒絶査定不服審判において特許請求の範囲に対し下線部で示す補正を行った。

「…普通変動入賞装置と、

前記普通変動入賞装置への遊技球の入賞に基づき特別可変表示ゲームを表示可能な特別可変表示装置と、

を備える遊技機において、

…

前記始動ゲート装置は、

前記通過球検出スイッチを通った球が横送り部で横向きに進路を変え、当該始動ゲート装置の側方に配設された普通変動入賞装置に向けて放

出するように構成され、  
前記普通変動入賞装置は、  
…に形成されていることを特徴とする遊技機を  
特徴とする遊技機。」

## (3) 裁判所の判断

出願当時におけるパチンコに代表される遊技機の技術分野において、特別変動入賞装置と無関係な特別可変表示装置が遊技機に単体で存在することが自明であったとは認め難いから、このような遊技機(特別変動装置の作動との関係から切り離された「特別可変表示装置」が単体で存在する遊技機)を出願当初の明細書から把握することは自明のことではないというべきである。

そうすると、本件補正は、明細書の中に新たに遊技機に単体で存在する特別可変表示装置という技術的事項を導入するものであるから、明細書の要旨を変更するものといわなければならない<sup>4)</sup>。

## (4) 判断でのポイント

「特別可変表示装置」の役割は特別可変表示ゲームを実施してその結果により「特別変動入賞装置」の作動を決定することであるから、「特別可変表示装置」は、「特別変動入賞装置」と共に存在することで技術的な意義を有するものである。それに対し、補正発明は、「特別可変表示装置」のみを特定し、「特別変動入賞装置」は記載していないため、そのような構成を当初明細書から把握することは自明ではなく、ゆえに、新たな技術的事項を導入するものであると判断した。

## 4.2 事例2

効果の観点から新規事項追加の余地があるところ、構成が何ら記載されていないとして、補正が認められなかった事例〔「ダイヤル錠のラ



ッチ」事件（平成19（行ケ）10432号，平成20年7月17日知財高裁判決）]

### (1) 発明の概要

ダイヤル錠において，金属材料製のラッチ本体7の傾斜端縁71に沿う平板部に貫通孔78を設け，ラッチ本体7の傾斜端縁71に沿う部分に横断面がコ字状をなし，貫通孔78において，一体に連絡された耐摩耗性の高分子材料からなる耐摩部片70を固着した。これにより，ダイヤル錠の金属製のラッチ本体7に耐摩部片70を脱落しないように強固に固着させることが出来る。

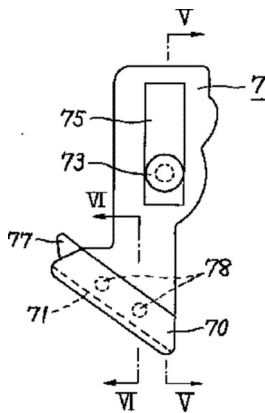


図2 特開平9-78910号公開公報 第4図

### (2) 補正内容

拒絶査定不服審判において，特許請求の範囲に対し下線部の追記を行った。

「…平板状のラッチを備えたダイヤル錠において，金属材料製のラッチ本体の傾斜端縁の一端に先細のばね掛けを形成し，一方，上記傾斜端縁に沿う平板部に貫通孔を設け，ラッチ本体の傾斜端縁に沿う部分に，上記ばね掛けを除いて，モールドイングにより，横断面がコ字状をなし，その傾斜端縁を挟む一對の平行な部分が前記貫通孔において一体に連絡された，耐摩耗性の高分子材料から成る耐摩部片を固着すると共に，ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止めるようにしたことを特徴

とするダイヤル錠のラッチ。」

なお，問題となった箇所は，「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」の箇所である。

### (3) 裁判所の判断

本願において，「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成における「掛け止める」は，「引っ掛けて離れないようにする，固定する」との意味に理解するのが相当であるが，そのような構成が付加されることは，例えば，ラッチばねの横ずれ防止効果や「はずれにくくする」との効果やラッチとラッチばねの設置の位置関係の自由度の拡大効果など技術的な観点から新たな事項が付加されるものと解される余地が生ずる。

ところで，上記のとおり，本件出願当初明細書には，ラッチばねで付勢させた平板状のラッチを備えたダイヤル錠において，「『高分子材料から成る耐摩部片』を用いること」，及び「『金属材料製のラッチ本体』と『高分子材料から成る耐摩部片』との固着方法」についての記載はあるものの，専らその点の開示に尽きるのであって，「ラッチばねの端部」と「耐摩部片」との位置関係について開示又は示唆する記載がないことはもとより，図3においても，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部が「ばね掛け」（ばね止め）の周囲に位置することが示されているが，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部と「ばね掛け」（ばね止め）との位置関係，係合の有無，態様は何ら示されていない。

そうすると，「ばね掛けに係合させたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成は，本件出願当初明細書及び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対比において，新たに導入された技術的事項であるというべきである。

#### (4) 判断でのポイント

まず、判決では、「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との要件を加えたことにより「新たな効果」が付加されると判断した。

また、当初明細書には「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」ことに関する「記載がない」と認定した。

以上より、当初明細書記載の課題・効果と異なる「新たな効果」導入があること、および補正した内容は当初明細書に「記載がない」ことから、判決では新たな技術的事項の導入と判断した。

### 4.3 事例 3

構成を限定することに一定の技術的な有意性が認められ、新たな技術的事項を導入することになり訂正が認められないとされた事例〔「現像ブレードの製造方法」事件（平成18(ワ)20790号，平成20年11月28日東京地裁判決）〕

#### (1) 発明の概要

本発明は、例えば、レーザプリンタ等の複写機の現像装置に用いられる現像ブレードの製造方法と、現像ブレード用金型に関するものである。

図3は、本実施の形態に係わる現像ブレードの製造方法を示す図で、現像ブレード1として、現像ロールと接触するブレード本体2に、ブレード本体の接触面とは反対側の端部から突出するリブ部3を設けて、支持部材である金属板4上に保持したものを、射出成形により作製する。15は射出成形機から圧送される成形材料を導入するためのランナーで、ゲート16をブレード本体側ではなく、リブ部側に設けることにより、現像ロールと接触するブレード本体にはバリやヒケ、あるいは、ウェルドのない現像ブレードを製造することができる。

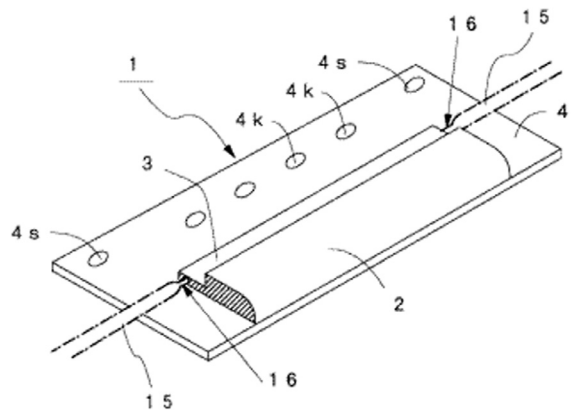


図3 特許第3721355号公報 第1図

#### (2) 補正内容

図面には、ゲートをリブ部の両側面部に設けたもの及びリブ部の後方の面の両端部に対応する部分に設けたものが記載されているが、当初明細書にゲートをリブ部のどの部位に設けるべきかについての記載はない。

訂正審判において、特許請求の範囲に対し下線部で示す訂正を行った。

「シリコンゴムから成る成形材料を用いて現像ブレードを製造する方法であって、  
…リブ部を設けるとともに、  
上記現像ブレードを射出成形にて製造する際に、成形用金型の上記リブ部であって上記ブレード本体の側面側の近傍の部分に対応する部分のみにゲートを設けて、  
…上記現像ブレードを製造するようにしたことを特徴とする現像ブレード。」

#### (3) 裁判所の判断

本件訂正後発明1のうち、リブ部の長手方向の長さが短く、そのリブ部をブレード本体の長手方向端部のみに配置した構成は、本件明細書及び本件図面には記載されておらず、また、本件明細書及び本件図面の記載から当業者にとって自明であるということもできない。

(中略)

このように、本件発明1は、リブ部のうちの

いかなる部分に対応する部分にゲートを設けても、また、ゲートを設けたリブ部を複数設けても、技術的には異ならないということを前提としており、換言すれば、特定の部位にゲートの位置を設けることについての技術的意義を見出ししていないものと解される。これに対して、本件訂正は、ゲートの位置を上記のとおり限定したものであるところ、本件発明のように、ゲートをリブ部に設ける現像ブレードの製造方法において、ブレード本体の長手方向におけるゲートの設置位置を限定することには、一定の技術的な有意性が認められるものと解される。

以上の点を総合すると、本件訂正が、リブ部を複数設ける場合に、ゲートの設置位置を、ブレード本体の側面側の近傍にあるリブ部に対応する部分に限定することは、本件明細書及び本件図面から導かれる技術的事項とは異なる新たな技術的事項を導入することになり、本件訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」における訂正ということはできないというべきである。

#### (4) 判断でのポイント

補正発明は当初明細書等から自明ではない、と認定した。さらに、ある構成を設ける位置を特定の部分に限定する補正に技術的有意性が認められた一方で、当初明細書ではその説明がないし、もともとそのような技術的意義は見出していないと認定し、その結果、新たな技術的事項の導入であると判断した。

### 4. 4 事例 4

2つの構成を組み合わせることの技術的意義が不明であるとして、補正が認められなかった事例〔「遊技機の回転リールユニット」事件（平成20（行ケ）10254号，平成20年12月25日知財高裁判決）〕

#### (1) 発明の概要

遊技機の回転リールユニットにおいて、このリールユニットを構成するリールドラムの外周に種々の図柄が描かれ、図柄を背後から照らす光源を備え、図柄のうち特定図柄は、その一部分（32a，33a）を半透明に形成した。これにより、遊技者は発光部の通過位置の相違から特定図柄の種類を識別することができる。

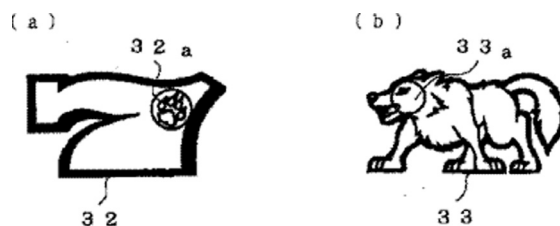


図4 特許第3537630号公報 第2図

#### (2) 補正内容

当初明細書には、「種類ごとに異なる色に着色されると共に、遮光性が付されたこと」が第1の実施形態に単独で記載され、「特定図柄の一部分がそれぞれ半透明に形成されたこと」は他の実施形態として単独で記載されていた。そのような明細書の記載の下、「前記特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は、種類ごとに異なる色に着色されると共に、遮光性が付された」と訂正され、各実施形態に単独で記載された内容が組み合わせられて、訂正後の発明とされた。

#### (3) 裁判所の判断

訂正前明細書、特許請求の範囲又は図面の記載を総合しても、当業者が、本件訂正発明のように、異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分を形成するという構成において「種類ごとに異なる色に着色」するという構成を採用することの技術的意義について導くことができるとはいえず、本件訂正発明のように、異なる種類の複数の特定図柄の一部分に半透明部分

を形成するという構成において「種類ごとに異なる色に着色」するという構成を採用することの技術的意義は不明というほかない。そうすると、たとえ属性ごとに各図柄を色で塗り分けること自体は周知の事項であるとしても、そのような技術的意義が不明である構成を新たに導入することについてまで、同様に周知の事項であるということとはできない。

以上によれば「特定図柄の半透明に形成された部分以外の部分は、種類ごとに、異なる色に着色されると共に、遮光性が付された」との訂正事項は、「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」するものということとはできず、新規事項の追加に当たるといわなければならない。

#### (4) 判断でのポイント

当初明細書には、特定図柄の一部を半透明にするという構成と、種類ごとに異なる色に着色した構成を組み合わせた実施形態は存在しない。

請求項に記載した2以上の構成について、それぞれの構成を単独で採用する記載は存在するが、それらの構成を組み合わせる記載が存在しない場合に、2つの構成を組み合わせることの技術的意義が不明であるとし、これは即ち「新たな技術的事項の導入」であるとして新規事項追加と判断した。

## 4.5 事例5

当業者によって当初明細書等のすべての記載を総合して読むことで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とされ、補正が認められた事例〔「高度水処理装置及び高度水処理方法」事件（平成19（行ケ）10409号，平成20年6月23日 知財高裁判決）〕

### (1) 発明の概要

ダイオキシン類等の有害物質を含む処理対象水に微細気泡化したオゾンと接触させるオゾン処理を行い、これを基本として、過酸化水素水処理、紫外線照射処理などを組み合わせた高度水処理方法である。

### (2) 補正内容

当初明細書には、「こうした一連の処理を経ると、飲料水レベルまで浄化された水を得ることができる。」「こうして重金属類を除去した後、上述のオゾン処理を行うことで、処理対象水を飲料水レベルにまで浄化することができる。」との記載があるが、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことは明記されていない。

拒絶査定不服審判において、特許請求の範囲に対し主に下線部で示す補正を行った。「ダイオキシン類、PCB等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分0.025キロリットル～14キロリットルで処理し、ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する連続処理方式の高度水処理方法において、(略)」

### (3) 裁判所の判断

当初明細書に記載されている「比較的汚染負荷が低い汚水」、「比較的汚染負荷が高い汚水」及び「有害な重金属類を含む汚水」を処理対象水とするそれぞれの「処理タイプ」において、所定の処理を行うことにより、いずれについても「飲料水レベルまで浄化」することができることが記載されているほか、沈殿処理槽を設けるタイプや曝気処理を行うタイプもあり得ることを記載した上、これらのタイプを含め、いずれの場合も「食品衛生法26項目の飲料水適格水質基準以上の水質を確保したものである」と記載されており、この記載は「飲料水レベルまで浄化」と同義であると認められる。



また、「本発明は、従来の水処理技術のように単にオゾンを利用するだけでなく、より高い処理効果を発揮して人体からの排泄物を通じてダイオキシン類等の有害物質の悪循環を断ち切ることのできるオゾン処理を基本とする高度水処理技術を提供することを目的としている。」との記載があることからすると、当初明細書において、本願発明の高度水処理装置及び高度水処理方法の処理対象水における有害物質としてダイオキシン類が記載されているということができ、上記引用に係る記載と併せ読めば、当初明細書には「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことが記載されていたと認められる。

したがって、「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」ことを付加する補正は、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認められ、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において行うものであるということが出来る。

#### (4) 判断でのポイント

実施例を総合的に、さらに発明の目的の記載までも併せ読むことによって、補正事項が当初明細書に記載されていたと認め、補正は新たな技術的事項を導入しないものであると判断した。

### 4.6 事例6

当初明細書等に直接表現されていない事項ではあるが、周知の技術的事項の適用であって、発明の目的を変更又はその目的に反するものではないとして補正が認められた事例〔「蛇腹管用接続装置」事件（平成21年（行ケ）10131号，平成21年12月25日知財高裁判決）〕

#### (1) 発明の概要

蛇腹用接続装置であって、装置本体の内周面と、これに移動可能に挿入された押圧部材の外周面とに対向するように形成した一対の環状溝と、両環状溝に嵌り込む係止部材を有する。押圧部材の先端側への押圧力が所定の大きさ以下のときは押圧部材の移動を阻止し、押圧力が所定の大きさを超えると、係止部材が拡径又は縮径して環状溝の一方に嵌り込むことによって、押圧部材の先端側への移動を許容する。これによって、従来の押圧部材の位置決め部材が装置本体の外周に着脱可能に設けられていたために、不意に外れて押圧部材が移動してしまうことによって蛇腹管を係合することができなくなるという問題を解決する。

#### (2) 補正内容

本件特許の請求項3（本件発明3）には、押圧部材が螺合以外の方法で移動するものも含む記載「押圧部材が移動させられて係合部材に突き当たる」がある。

一方、当初明細書等には、螺合以外の態様が明記されていない。

#### (3) 裁判所の判断

周知例1ないし4を考慮すれば、本件出願当時、「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが周知の技術的事項であったと認められる。…「押圧部材を螺合以外の手段によって移動可能」とする周知の技術的事項を、本件発明3の「押圧部材」に用いた場合には、押圧部材の移動手段について「螺合」以外の手段を含むものであるものの、上記の本件発明の目的を変更するものではなく、まして、その目的に反するものとも解されない。…審決がいうように、傾斜溝12の幅、環状溝の幅及びピン13の径の相互関係の設定、傾斜溝12の深さと環状溝の深さの相互関係の設定等の構造の改変が必要である

としても、これらは、単なる設計的な事項であって、特別な工夫を要するものではない…前記…のとおりに、本件発明3について、「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが、明細書又は図面の記載からみて出願時に当業者にとって「自明である技術的事項」に当たるといえるから、本件補正は、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」であると認められる。

#### (4) 判断でのポイント

裁判所は、「新たな技術的事項を導入」についての大合議判決の判示を前提として述べた上で、「自明である技術的事項」には、周知の技術的事項であって、その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるもの、その技術的事項が明細書に記載されているものと同視できるものである場合を含むとした。

この判断基準の下、本件の補正事項が①周知の技術事項であったこと、②補正前の発明の目的を変更するものでも、その目的に反するものでもないこと、③補正前の発明に対して構造の改変が必要であるとしても、それらは単なる設計事項であって、特別な工夫を要することなく当然にできるものであること、の3点を認定して、本件発明を追加した補正は「新たな技術的事項を導入しないもの」と判断した。

## 4.7 事例7

構成が何ら記載されていないことから新規事項追加の余地があるところ、解決課題・解決手段に寄与する技術的事項に当たらない事項について補足した程度に過ぎず、また、当初明細書等において既に開示されていると同視して差し支えないとして、補正が認められた事例〔「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」事件（平成21（行ケ）10175

号、平成22年1月28日知財高裁判決）〕

### (1) 発明の概要

床下のコンクリート層内に埋設されたシーズヒータに深夜電力を通电して発熱させることで該コンクリート層に蓄熱を行い、日中に熱を放射して床面を暖めるとともに、床面を貫通する通気孔を介して床下空間と室内空間を循環する空気を暖めることで、床面の輻射熱と暖められた空気による対流暖房によって家屋空間全体を暖房できる構成とした。これにより、ユニット化しているために施工が容易で、コストを安く、かつ床面を均一に低温で暖房するとともに家屋空間全体を24時間効率的に暖房することのできる高断熱・高気密住宅における蓄熱式床下暖房システムとなる。

### (2) 補正内容

拒絶理由通知に対する応答時の特許請求の範囲の補正で、当初明細書には明記されていない下記の下線部の追記が問題となった。

「熱損失係数が $1.0\sim 2.5\text{kcal/m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{℃}$ の高断熱・高気密住宅における布基礎部を、断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で、…」

### (3) 裁判所の判断

ところで、「熱損失係数が $1.0\sim 2.5\text{kcal/m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{℃}$ の高断熱・高気密住宅」との構成について、本件発明全体における意義を検討すると、形式的には、数値を含む事項によって限定されてはいるものの、熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば、同構成は、補正前と同様に、本件発明の解決課題及び解決機序に係る技術的事項を含むとはいいがたく、むしろ、本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。

本件補正の適否についてしてみると、仮に本件補正を許したとしても、先に述べた特許法17条の2第3項の趣旨、すなわち、①出願当初から発明の開示を十分ならしめ、発明の開示が不十分にしかなされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保、②出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止、という趣旨に反するということはできない。

そうすると、本件補正は、本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について、その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから、結局のところ、明細書、特許請求の範囲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、新たに技術的事項を導入していない場合とみるべきであり、本件補正は不適法とはいえない。

…

仮に、本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても、本件出願当初明細書には「熱損失係数が $1.0 \sim 2.5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{°C}$ 」における数値が明示されているわけではないが、本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて、当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見出せない本件においては、その付加された事項の内容は、本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないと言える。したがって、本件補正は、明細書、特許請求の範囲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た場合であるとはいえない。

#### (4) 判断でのポイント

本件補正は、本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項の範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合と認定し、「新たに技術的事項を導入していない」と判決では判断した。

また、さらに、本件補正事項が仮に技術的意義を有していたとしても、解決課題、解決手段と格別な関係がないので当初明細書に開示されていたと「同視」できると判断した。

## 5. 考 察

### (1) 大合議判決の影響

#### 1) 判断結果への影響

結論から述べると、大合議判決以降の裁判の判断結果に、大合議判決が大きな影響を与えているとは現時点ではいえない。つまり、審査基準の「各論」に示されたもの以外の補正であっても、自明の範囲か否かの判断と離れて認められる場合があるようになったとまではいえない。

なぜならば、「新たな技術的事項」という大合議判決で示された一般的基準を用いて判断した裁判例は増えているものの、その内容は自明の範囲か否かの判断基準を用いて判断しても同じ判断結果になると考えられる裁判例がほとんどで、自明の範囲か否かの判断から離れて補正を認めた裁判例は少なかったからである。

ただし、1件ではあるが、自明の範囲か否かという判断基準とは離れて新たな技術的事項の導入ではないことを示し、従来の審査基準の「各論」で示された補正に直ちに当てはまるとは言い難い補正を認める裁判例も見られた(事例7)。

この裁判例が直ちに補正認否の基準に影響を与えないが、今後の裁判例を引き続き注視する必要がある。

#### 2) 判断プロセスへの影響

多くの判決において、補正の認否の結論に至



る過程に変化が見られた。

まず、ほぼすべての判決において、「新たな技術的事項の追加」という一般的基準を補正適否の判断として用いていた。

この中には、自明でないから新たな技術的事項の追加である、ゆえに、補正は認められない、のように、一般的基準を導入するも従前と判断プロセスが実質的に変わらない事例もあった(事例1)。一方で、「自明」という言葉を使わずに、補正事項について、補正前後の発明における技術的意義の相違を検討し、新たな技術的事項の導入に該当するの否かを判断するものが多くあった。

具体的には、補正によって当初明細書には記載がない新たな効果が発生するために新たな技術的事項を導入したとして補正が認められなかった例(事例2, 事例3)や、補正事項が発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見出さないものであるために新たな技術的事項の導入でないとして補正が認められた例(事例7)がある。

また、従来どおり自明の範囲か否かという判断基準を用いて補正の認否を判断するものであっても、自明の理由をより詳細に論じるものが見られた。具体的には、発明の目的を変更しない周知技術の適用であって単なる設計事項にすぎないことを自明の理由として、補正が認められた例(事例6)がある。

## (2) 実務上のアドバイス

### 1) 出願人(特許権者)の立場から

大合議判決及び本論説で採り上げた裁判例は、補正(訂正)を認めてもらうために、どのように主張すればよいかを示唆している。まずは自明であると主張するのが肝要だが、自明であると主張する場合でも、補正事項は、当初明細書の段落××の記載から導けると単に主張するだけでなく、補正事項の周知性、発明の目

的・効果が不変であること、および、当初明細書の記載から補正後の発明が同視できることも主張することが効果的であると考えられる。

また、事例7等を参考に、発明の解決課題や解決手段の観点から、補正にかかる事項が技術的事項ではなく、補正後の発明が技術的意義の追加や変更とはならないことが明白であると主張することも検討すべきである。

ただし、上記の主張は、29条の2違反解消や進歩性存在の主張と相反する可能性もある。補正事項やその主張を検討する際には、この点に留意する必要がある。

### 2) 特許無効(新規事項追加)を主張する側の立場から

一方、補正が新規事項追加であることを主張する立場においては、補正内容が自明でないことを主張するのみでは不十分な場合があり、さらに、新たな技術的事項を導入するものであることを直接主張することが必要である。

そのためには、補正内容が当初明細書に記載されていないこと、および、補正後の発明により新たな効果が付加され、当初明細書には記載されていない発明の技術的意義が加えられたことなどを主張することが有効である。

## 6. おわりに

新規事項の審査基準については、大合議判決を受け、平成22年1月の審査基準専門委員会での検討<sup>5)</sup>を経て、同年6月に改訂がなされた。改訂の骨子は、「新たな技術的事項の導入」という一般的基準を審査基準上の記載に盛り込むが、今までの審査実務は変更しない点にある<sup>6)</sup>。

最近の判決例において補正可否判断に大きな変更が認められない現時点においては、その改訂骨子は適切であると考えられる。

しかしながら、判断プロセスが変化しているゆえに、今後、判断結果にも変化が現れる可能性もある。したがって、今後も、判決例を注視



していく必要がある。

#### 注 記

- 1) 法令および審査基準の変遷は、以下の書籍に詳しい：  
西島孝喜，「明細書に関する，補正及び分割に関する運用の変遷」，東洋法規出版，2007
- 2) 大合議判決を詳細に述べた論説については，例えば，以下を参照：  
小野寺良文，「いわゆる「除くクレーム」とする訂正の許容範囲」，AIPPI Vol.53 No.11 pp.64-71，2008
- 3) 特許庁：平成15年10月改訂 特許・実用新案審査基準 第三部 第一節 新規事項  
[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_tokkyo/shinsa/meisai\\_t\\_zu\\_kijyun.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/meisai_t_zu_kijyun.htm)

- 4) 事例1は，新規事項追加有無に基づく補正可否の判断ではなく，平成5年法改正前のいわゆる要旨変更如何に基づく補正可否の判断である（事例6も同様）。  
近年の裁判例では，除くクレーム大合議判決以前より，両者で補正可否の判断基準を異ならせていることはないように思われる。
- 5) 産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第4回会合  
特許庁HP：[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun\\_menu.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm)
- 6) 「明細書，特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準の改訂について  
特許庁HP：[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/meisaisyo\\_shinsa\\_kaitei.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/meisaisyo_shinsa_kaitei.htm)

（原稿受領日 2010年6月16日）

