

補正，訂正等の新規事項追加に関する考察

——過去10年間の裁判事件の傾向及び事例の分析——

特許第2委員会
第3小委員会*

抄録 過去10年分の補正や訂正等に関する新規事項追加について判断した裁判例を抽出し、(1) 全体の判断傾向を調査分析し、特に、知財高裁平成20年5月30日大合議判決前後で、違法判断から適法判断に覆す判決の割合が増加していることがわかったので、その原因を考察し、また、(2) 我々が注目した特定観点(①構成要件を削除する補正、②構成を上位概念化する補正、③図面を根拠とする補正、④新たな用語を導入する補正)に該当する具体的事例を調査分析し、特に、大合議判決前後の違い、技術的意義・作用効果、数値限定、第三者の不測の不利益の観点から考察し、補正に係る用語と発明の課題や作用効果との関係が重要であること等を見出し、実務者への提言を纏めた。

目次

- はじめに
- 補正等の条文，審査基準改訂の経緯等
- 全体傾向の分析
 - 事例分析
 - 考察
- 具体的事例の分析
 - 特定観点の具体的事例の分析
 - 考察
- 実務者への提言
- 終わりに

1. はじめに

知的財産管理の実務においては、日々、拒絶理由解消のために請求項の補正をしたり、あるいは、無効理由解消のために訂正をしたりなど、補正や訂正はいずれも重要な手続きである。これらの手続きの際、留意すべき問題の一つとして挙げられるのは、補正や訂正がいわゆる新規事項の追加にあたるか否かであろう。

この新規事項追加に関しては、特許庁の審査基準においても平成12年、15年、22年と繰り返

し改訂されているほか(2章で後述する)、裁判例も様々であり、最新の動向を把握しておくことが重要と思われる。

特に、知財高裁平成20年5月30日大合議判決「ソルダーレジスト」事件は、平成22年の審査基準改訂のきっかけとなった重要判決と位置付けられるため、その後の判断傾向に変化があったのかは興味深いところである。

ちなみに、当該判決から約1年半後(平成22年1月まで)の調査では、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言えないとする調査結果がある¹⁾。

しかし、今回の我々の調査によれば、拒絶査定不服審判や無効審判の審決取消訴訟における新規事項追加の判断について、特許庁の審決で違法とされ裁判所の判決で適法に覆った事件は、大合議判決前は、わずか1割前後であったのが、大合議判決後は、約4割～6割に増加し

* 2012年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

ていることが分かった（ただし、補正等は認められているが、進歩性などで事件の結論に変更のない事件が多い）（3章で後述する）。

一方、具体的事例の分析においては、平成24年3月に、大半は、「新たな技術的事項を導入しない」のフレーズが裁判例文中に使われているものの、大合議判決を持ち出すまでもなく、自明の範囲を逸脱しないかで従前どおり判断すれば十分という事件が多い旨の報告もある²⁾。

たしかに、大半は従前の自明の範囲の基準で判断すれば十分とも思われる。しかし、明細書に全く記載のない文言を請求項に追加した補正が認められた事件のように、自明の範囲の基準では説明がつかないものや、その他注目すべきものがある（4章で後述する）。

そこで、本稿では、約10年分の判例から新規事項追加に関する裁判所の判断が示された事件（164件）を抽出し、大合議判決前後の全体傾向の分析（3章）と具体的事例の分析（4章）を行い、考察を踏まえた上で最後に実務者への提言を纏めるという形をとった（5章）。

本稿執筆は、2012年度特許第2委員会の原田良一委員長（日本信号）、下萩原勉委員長代理（同第3小委員会小委員長、日立製作所）、同第3小委員会の小暮宏幸（小委員長補佐、月島機械）、荒谷哲也（小委員長補佐、大日本印刷）、鹿島隆則（サントリーホールディングス）、仲野健（新日鐵住金）、岡澤実（大林組）、野口健治（川崎重工業）、佐藤努（豊田自動織機）、菊池浩一（エーザイ）、林雅明（オムロンオートモーティブエレクトロニクス）、高橋昌弘（日立金属）、中西裕一（富士通）、深山幹（協和発酵バイオ）による。

2. 補正等の条文、審査基準改訂の経緯等

補正や訂正における新規事項追加に関する条文として17条の2第3項と126条第5項がある³⁾。

本章ではその立法趣旨と審査基準改訂の経緯等を簡単に纏める。

1) 立法趣旨

特許法においては、手続の円滑迅速な進行を図るためには、はじめから完全な内容の書類を提出することが最も望ましいのであるが、実際問題として当初から完全なものを望み得ない場合も少なくないほか、補正によって拒絶理由を解消する機会を与え、発明の適切な保護を図る必要もあるため、補正をすることができることとしている。さらに権利化後においては、主として特許について一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効とならないように、瑕疵のある部分を取り除くため、訂正をすることも認められている⁴⁾。

但し、これら補正、訂正の手続きを許容するにあたっては、先願主義の下、出願人あるいは権利者と第三者の利益の調整の観点から、いわゆる新規事項の追加は認められないとされている。すなわち、補正は、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しなければならず、また、特許後の訂正は、特許権設定登録時の明細書、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ことが、それぞれ規定されている。

2) 審査基準改訂の経緯

審査基準における新規事項の追加にあたらなるとされる範囲は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲であるが、これは「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、次のような事項まで含むとされており、この部分が改訂されてきた。すなわち、平成12年の改訂では「直接的かつ一義的」に導き出せる事項まで、平成15年の改訂では「自明な事項」まで、平成22年の改訂では「新たな技術的事項を導入しない」事項までと、変遷してきた⁵⁾。なお、平成22年の改訂においては、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との

整合性をとる」という観点から審査基準の改訂が行われている。

3) 知財高裁平成20年5月30日大合議判決「ソルダーレジスト」事件

平成22年の審査基準改訂の契機となった知財高裁平成20年5月30日大合議判決「ソルダーレジスト」事件について、簡単に纏めておく。

本事件は、特許法第29条の2による無効理由回避のために「除くクレーム」により訂正し、その適否が争われたものである。裁判所はその判断の際、「『願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内』の意義について」とのタイトルを設け、「『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」とし、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』するものといえることができる。」と判示している⁶⁾。

4) 分割要件における新規事項の判断

分割要件にはいくつかの要件があるが、その1つには、分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等又は原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であることが必要であり、審査基準においては、この判断は補正における新規事項の判断と同様に行うとしている⁷⁾。

そのため、本稿では、分割要件における新規事項の判断も対象とした。なお、以下、補正、訂正、分割を纏めて「補正等」と呼ぶこともある。

3. 全体傾向の分析

本稿では、平成14年から平成24年の10年間の、拒絶査定不服審判、無効審判、及び、訂正審判の審決取消訴訟、異議申立ての決定取消訴訟、ならびに、侵害訴訟であって、判決において新

規事項追加が判断された事例について検討した。

なお、事例抽出は次の条件で行った。

使用DB : 知的財産裁判例情報 (最高裁判所 HP)
権利種別 : 特許権に係る行政訴訟, 民事訴訟
抽出範囲 : 平成14年7月1日から平成24年6月30日までに判決言渡しがされたもの
抽出KW : 以下の3つのいずれかに該当するもの
① (「補正」 or 「訂正」) and (「17条の2第3項」 or 「126条第5項」)
② 「新規事項」 and (「補正」 or 「訂正」) and (「17条」 or 「126条」)
③ 「分割要件」 or 「44条」

上記条件で抽出した後、抽出された全事件(約560件)につき判決文の内容を確認し、判決において新規事項追加が判断されている事例(全164件。行政訴訟144件、民事訴訟20件。)を検討対象とした。

3. 1 事例分析

(1) 全体の傾向について

表1に、行政訴訟に関する新規事項の判断の全体傾向を示す(本文で言及する部分は太字にしてある。以下同じ)。

全164件中の侵害訴訟を除く、144件のうち73件が適法、71件が違法と判断されており、約半々であるが、その内訳は原審の種類により大きく異なっている。

拒絶査定不服審判(46件)では、審決において全件が違法と判断されており、そのうち12件が判決で適法に覆っている。また、異議申立て(18件)でも、決定において全件が違法と判断されており、そのうち3件が判決で適法に覆っている。

無効審判(66件)では、審決において約7割

が適法と判断されており（適法49件、違法17件）、判決においてはさらに増えて8割近くが適法と判断されている（適法51件、違法15件）。

訂正審判（14件）では、審決での適法判断が2割以下だったのが、判決では適法が5割にまで増えている。

次に、対象案件を、大合議判決前後に分けて、その傾向に違いがあるかを検証する。表2に、大合議判決前後の新規事項の判断の傾向を示す。

特徴的な点は、拒絶査定不服審判（審決は全件違法判断）の事案及び無効審判の違法判断の事案において、大合議判決前後で、適法に覆る割合が増加している点であろう。拒絶査定不服審判では、大合議判決前は10.5%であったのが、大合議判決後は37.0%にまで増え、無効審判（違法判断）では、大合議判決前は10.0%であったのが、大合議判決後は57.1%にまで増えている。件数が必ずしも多くはないので統計的な数値としては慎重に捉えるべきであるが、いずれにせよ、両審決取消訴訟において違法から適法に覆った事件が急増したことは間違いなく（大合議判決前は3件、大合議判決後は14件）、このこ

とは注目に値する。

(2) 手続き別の判断傾向について

表3に、補正、訂正、分割それぞれの手続き別の新規事項の判断傾向について示す。ここで、各数値は審判等の種別に関係なく、争点になった手続きの件数を示しており、また、1つの事件で複数の手続きが争点となったものもあったため、表3の全体数は表1の全体数より多くなっている。

全体として、適法と違法が半々であるが、前項同様、やはりその内訳は手続きの種類により大きく異なっている。概ね、訂正は適法の割合が高く（約7割）、補正や分割はそれが低い（4割前後）。以下、具体的に見ていく。

補正（64件）は、審決において約8割が違法とされているが、違法と判断された案件の約3割が判決において適法に覆り、最終的に約4割が適法となっている。

訂正（52件）は、審決においては適法と違法とが約半々であるが、判決において審決で違法と判断された案件の約4割が適法に覆り、最終

表1 新規事項追加の判断傾向（対象案件10年分の合計）

審判等の種別	裁判所の判断		全件数	審決と異なる判断割合	適法とされた割合
	適法	違法			
拒絶査定不服審判	12	34	46	26.1%	26.1%
適法	0	0	0	—	—
違法	12	34	46	26.1%	—
異議申立て	3	15	18	16.7%	16.7%
適法	0	0	0	—	—
違法	3	15	18	16.7%	—
無効審判（Total）	51	15	66	12.1%	77.3%
適法	46	3	49	6.1%	—
違法	5	12	17	29.4%	—
訂正審判	7	7	14	35.7%	50.0%
適法	2	0	2	0.0%	—
違法	5	7	12	41.7%	—
全件数	73	71	144		

的に約7割が適法となっている。

分割（34件）は、審決において7割弱が違法とされており、判決においてもほとんど覆らず、依然として約7割弱が違法となっている。

次に、対象案件を、大合議判決前後に分けて、その傾向に違いがあるかを検証する。表4に、手続き別の大合議判決前後の新規事項の判断の傾向を示す。

特徴的な点は、補正において、大合議判決前後で、違法から適法に覆る割合が急増している点であろう。大合議判決前は13%であったのが、大合議判決後は41%にまで増えている。また、件数は少ないが、分割についても、同様の増加傾向が見られる（大合議判決前は18件中0件だったのが、大合議判決後は4件中1件）。

表2 新規事項追加の判断傾向（大合議判決（H20.5.30）前後の比較）

審判等の種別	大合議判決前					大合議判決後				
	裁判所の判断		全件数	審決と異なる判断割合	適法とされた割合	裁判所の判断		全件数	審決と異なる判断割合	適法とされた割合
	適法	違法				適法	違法			
拒絶査定不服審判	2	17	19	10.5%	10.5%	10	17	27	37.0%	37.0%
適法	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
違法	2	17	19	10.5%	-	10	17	27	37.0%	-
異議申立て	3	15	18	16.7%	16.7%	0	0	0	-	-
適法	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
違法	3	15	18	16.7%	-	0	0	0	-	-
無効審判（Total）	22	10	32	6.3%	68.8%	29	5	34	17.6%	88.2%
適法	21	1	22	4.5%	-	25	2	27	7.4%	-
違法	1	9	10	10.0%	-	4	3	7	57.1%	-
訂正審判	6	5	11	36.4%	54.5%	1	2	3	33.3%	33.3%
適法	2	0	2	-	-	0	0	0	-	-
違法	4	5	9	44.4%	-	1	2	3	33.3%	-
全件数	33	47	80			40	24	64		

表3 新規事項追加の判断傾向（手続き別）（対象案件10年分の合計）

手続の種類	裁判所の判断		全件数	審決と異なる判断割合	適法とされた割合
	適法	違法			
補正	27	37	64	23.4%	42.2%
適法	12	0	12	0.0%	
違法	15	37	52	28.8%	
訂正	37	15	52	21.2%	71.2%
適法	27	1	28	3.6%	
違法	10	14	24	41.7%	
分割	11	23	34	8.8%	32.4%
適法	10	2	12	16.7%	
違法	1	21	22	4.5%	
全件数	75	75	150		

表4 新規事項追加の判断傾向（手続き別）（大合議判決（H20.5.30）前後の比較）

手続の種類	大合議判決前					大合議判決後					
	裁判所の判断		全件数	審決と異なる判断割合	適法とされた割合	裁判所の判断		全件数	審決と異なる判断割合	適法とされた割合	
	適法	違法				適法	違法				
特許庁の判断	補正	4	20	24	12.5%	16.7%	23	17	40	30.0%	57.5%
	適法	1	0	1	0.0%		11	0	11	0.0%	
	違法	3	20	23	13.0%		12	17	29	41.4%	
	訂正	23	13	36	22.2%	63.9%	14	2	16	18.8%	87.5%
	適法	15	0	15	0.0%		12	1	13	7.7%	
	違法	8	13	21	38.1%		2	1	3	66.7%	
	分割	7	19	26	3.8%	26.9%	4	4	8	25.0%	50.0%
	適法	7	1	8	12.5%		3	1	4	25.0%	
違法	0	18	18	0.0%		1	3	4	25.0%		
全件数	34	52	86			41	23	64			

表5 新規事項追加の判断傾向（侵害訴訟）（対象案件10年分の合計）

裁判所の種別	裁判所の判断		全件数	適法とされた割合
	適法	違法		
侵害訴訟	11	9	20	55.0%
地裁（東地／大地）	10	5	15	—
高裁（東高／知財高）	1	4	5	—

表6 新規事項追加の判断傾向（侵害訴訟）（大合議判決（H20.5.30）前後の比較）

裁判所の種別	大合議判決前				大合議判決後			
	裁判所の判断		全件数	適法とされた割合	裁判所の判断		全件数	適法とされた割合
	適法	違法			適法	違法		
侵害訴訟	7	6	13	53.8%	4	3	7	57.1%
地裁（東地／大地）	7	5	12	—	3	0	3	—
高裁（東高／知財高）	0	1	1	—	1	3	4	—

(3) 侵害訴訟における判断傾向について

表5に、侵害訴訟における判断傾向について示す。また、表6に、対象案件を、大合議判決前後に分けて、その傾向に違いがあるかを検証する。

侵害訴訟（20件）では、概ね適法と違法とは半々の割合となった（適法11件、違法9件）。また、新規事項追加の判断が地裁と高裁とで異

なる事案はなかった。大合議判決前後を比較しても、ほとんど変化がなく、現時点においては、その影響はないといえよう。

3.2 考察

冒頭で述べたとおり、大合議判決から約1年半後（平成22年1月まで）の調査では、大合議判決以降の裁判の判断結果に、大合議判決が大

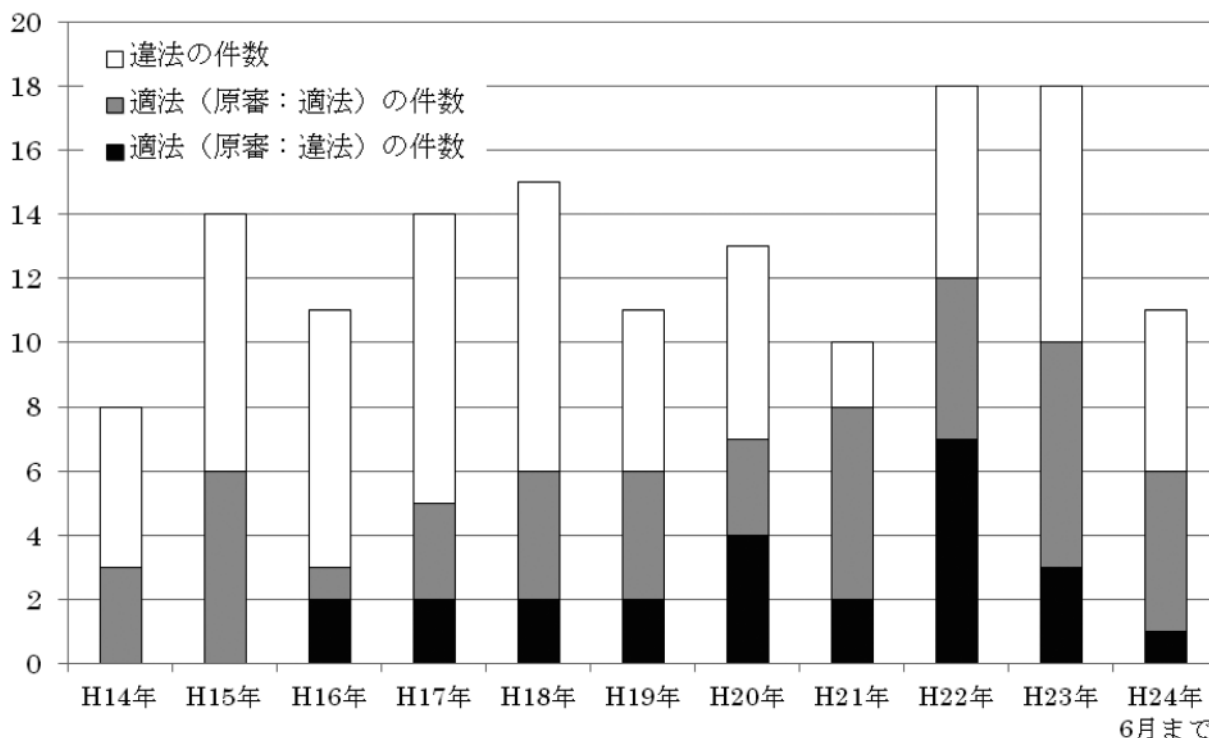


図1 新規事項追加の判断傾向（各年の違法，適法（原審別）の件数）

きな影響を与えているとはいえないとされていた¹⁾。しかし、前項で示したとおり、今回の我々の調査によれば、拒絶査定不服審判や無効審判の審決取消訴訟における新規事項追加の判断について、審決で違法とされ判決で適法に覆った事件は、大合議判決前は、わずかに1割前後であったのが、大合議判決後は、約4割～6割に増加していることがわかった。そこで、この詳細について考察する。

まず、平成20年前後の年毎の変化を見るため判断傾向を各年に分けて分析した。具体的には、裁判所における各年の違法，適法（原審別）の件数をグラフ化した。図1にその結果を示す。なお、適法から違法に覆った件数は、図1に示していないが、平成18，22，23年にそれぞれ1件ずつあった。

図1を見れば、全体として、裁判所が適法と判断する割合が近年増加傾向にあることが分かるが、適法と判断した事件をその原審別に見てみると、特徴的な点は、特に平成22年に違法か

ら適法に覆った件数が増加していることであろう。

これは、次のようなことが原因ではないだろうか、我々は推測する。すなわち、大合議判決以前は「自明か否か」が判断基準（旧基準）であったが、大合議判決以降は「明細書又は図面のすべての記載を総合して導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項が導入されるか否か」が判断基準（新基準）となっている。ここで、新基準の前段部にある「明細書のすべての記載を総合して導かれる技術的事項」とは、旧基準にいう「自明」な事項が含まれるのはもとより（大合議判決でも指摘あり）、それ以外にも広範な技術的事項を包摂するべく概念的に拡大されたものと考えられる。例えば、新基準においては、第三者に不測の不利益を与えないという前提の下、当業者に周知慣用な技術的事項、発明の作用効果に影響を与えない技術的事項、当初開示された数値範囲内であるが当初開示なき数値範囲等の補正等が許容される

事例が見られる。これらは旧基準では違法と判断されていたのではないだろうか。この補正等の許容範囲が幾分拡大されたことによって新規事項に関して適法判決の割合が近年増加傾向にあるものと思われる。

なお、大合議判決以前は、特許庁も裁判所も、新規事項に関しては共に旧基準という共通の考え方を適用しており、両者の判断齟齬はさほど多くない。ところが、大合議判決後すぐに特許庁の審査審判実務が変更されるわけではないから（上述のとおり、特許庁は、平成22年改訂の際、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との観点から審査基準を改訂するとしている。）、旧基準で判断した審決が新基準による判決で覆される事例が増加し、大合議判決後は審決が覆される傾向が高くなっているものと推測している（その点を検証するための1つの観点として、判決日が大合議判決後の事件のうち、違法から適法に覆った事件を審決日ごとに分析したところ、審決日が大合議判決前の事件では9件中2件（22.2%）、審決日が同判決後～1年未満の事件では11件中4件（36.3%）、審決日が同判決1年越え～審査基準改訂前の事件では17件中5件（29.4%）、審決日が審査基準改訂後の事件では16件中3件（18.7%）であり、確かに審決日が審査基準改訂後であった事件の割合よりも、審決日が審査基準改訂前であった事件の割合のほうが多かった）。このことが、平成22年に顕著に現れたのではないだろうか。

なお、考察で述べたこれらの特徴的な事例のいくつかは、第4章において取り上げる。

4. 具体的事例の分析

次に、対象案件のうち、特に注目すべき具体的事例を分析する。本稿では、次の特定観点、すなわち、

①構成要件を削除する補正等、

②構成を上位概念化する補正等、

③図面を根拠とする補正等、

④新たな用語を導入する補正等、

に該当する事例について分析する。

ここで、特定観点として上記4つを選んだのは、実務上よくあるシチュエーションを考慮してのことである。すなわち、余分な限定事項に気付いた際にその削除を目的として補正、分割したり（①）、引例等との関係において構成要件を限定する際に実際に明記された文言より上位の概念を抽出して補正・訂正することがよくある（②）。また、明細書に用語がない場合には、図面を根拠としたり、新たな用語を導入することもあるだろう（③、④）。しかし、他方で、これらの補正は、出願時の明細書等の記載内容を信用する第三者にとっては不測の不利益を与える可能性があり、その与える影響が大きいと考えられるのである。

以下、4.1において、これら4つの特定観点ごとに、我々が注目した特徴的な事例を具体的に分析し、その後、4.2において、考察を述べる。

4. 1 特定観点の具体的事例の分析

(1) 構成要件を削除する補正等

〈適法事例〉

1) 適法と判断されたものには、例えば、東京地裁平成15年3月26日（平成13(ワ)3485）「マッサージチェア」事件がある。当該事件では、補正前の請求項に「背もたれ部」「脚載置部」「座部」それぞれが「袋体」を備える旨特定された椅子式マッサージ機につき、「脚載置部」及び「座部」に所定の限定要件を付加して減縮するとともに、「背もたれ部」に関しては袋体の要件を請求項から削除した補正について、「背もたれ部」に関する補正が新規事項を追加するか否かが争われた。裁判所は、「上記補正は、出願当初の明細書に記載されていた、腿用袋体及び尻用袋体への圧搾空気の供給と、脚用袋体への圧

搾空気の給排気を同時に行うことで、脚部が脚用袋体に挟持され押さえられた状態で、腿部あるいは尻部が上方へ押し上げられるため、押し上げにもなって脚部、腿部の筋肉が引き伸ばされマッサージされるとの点を特許請求の範囲の記載上も明確化するとともに、上記作用効果と関連しない背もたれ部の袋体の記載を削除し、特許請求の範囲を限定したものと解される。よって、いわゆる新規事項の追加を伴う補正とは解することはできず、法17条の2第3項違反に基づく無効理由があるとは認められない。」(下線執筆者付加、以下同)と判断した。

〈違法事例〉

1) 明細書中に必須の構成要件として書かれているため、当該構成要件の削除が違法であるとされた事例として、例えば、東京地裁平成19年11月22日(平成19(ワ)11944)「植物栽培コンテナ及び植栽設備並びに植栽設備の施工方法」事件がある。当該事件では、原出願の特許請求の範囲には「ユニット支持部にユニット材を載置する」旨が発明の特征的構成として記載されていたところ、これを発明の構成として具備しない分割出願の是非が争われた。裁判所は、「いずれの実施例にもユニット支持部とユニット材が設けられた状態が示され、柱状部材もユニット支持部として設けられており、ユニット支持部とユニット材を欠いた構成の植物栽培コンテナは全く開示されていない」、「原明細書及び…図面に記載されている発明は、…ユニット支持部上にユニット材を載置することを必須の構成とするものであり、これにより『配置換えや交換が容易である』と共に『植物等の上を人間等が歩行可能』にするとの効果を奏するものである。…原明細書には、底板、側壁、側面柱状部材、底板柱状部材を有するものの、ユニット支持部上にユニット材を載置することがない植物栽培コンテナは、一切記載されておらず、

本件原明細書の上記内容からすれば、その示唆もない」と判断した⁸⁾。

2) また、必須の構成とまでは認定されていなくとも、作用効果と関係しているとして、当該構成要件の削除が違法であるとされた事例として、例えば、知財高裁平成19年7月25日(平成18(行ケ)10247)「シリカ系被膜形成用組成物」事件がある⁹⁾。

(2) 構成を上位概念化する補正等

〈違法事例〉

1) 違法と判断された事例として、知財高裁平成23年12月26日(平成23(行ケ)10030)「スロットマシン」事件がある。当該事件では、明細書に記載されている「共通フラグ」を上位概念化し、明細書に記載のない「区別データ」なる用語を追加した訂正について、裁判所は、まず明細書の用語「共通フラグ」について「以上によれば、当業者は、本件明細書の全ての記載を総合することにより、『共通フラグ』について、設定値についての1ビット(略)のデータであるとの技術的事項を導くことが認められる。」とした上で、訂正に係る「区別データ」は、「1ビットを超えてビット数を増大させることができるならば、判定値データの分類を限りなく細かく設定することができるので、上記解決課題に沿わないような記憶態様を作出することが可能となる。すなわち、本件訂正に基づき請求項1に『区別データ』を加入することは、単に、1ビットを超えるデータを含むことになるのみならず、願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想、解決課題とは異質の技術的事項を導入するものというべきである。そうすると、本件訂正に基づき請求項1に『区別データ』を加入することは、本件明細書の全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することになる。」と判断した。

2) また、明細書に用語そのものはあるものの、請求項に記載されているような一般化された意味としてその用語が用いられていないため、違法とされた事例として、知財高裁平成22年1月19日(平成20(行ケ)10276)「フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」事件がある。当該事件では、原出願の実施例に開示された発明を上位概念化してなされた分割出願に対し、裁判所は、「被覆」という用語について、「このように、段落【0040】及び【0056】に記載されているのはルイス酸抑制剤の一例としての『水』であり、しかも、いずれの場合もセボフルランに溶解していることが前提とされているのであるから、当業者が、出願時の技術常識に照らして、セボフルランに溶解していない水以外のルイス酸抑制剤で容器の内壁を『被覆』することでセボフルランの分解を抑制できるという技術的事項がそこに記載されているのと同然であると理解できるとはいえない。したがって、原出願明細書等に、『水飽和セボフルランを入れて、ボトルを回転機に約2時間掛けること』という態様の『被覆』以外に、ルイス酸抑制剤の量に応じて、適宜変更可能な各種の態様を含む広い上位概念としての『被覆』が実質的に記載されているとはいえない。」と判断した。

3) 一方、適法審決を取り消し、作用効果と関係しない可能性を示唆しながら違法であるとされた事例として、例えば、知財高裁平成18年11月30日(平成17(行ケ)10796)「機械室レスエレベータ装置」事件がある。当該事件では、原出願の「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」との用語について、「リニアモータ駆動方式」という限定を削除し、代わりに「機械室レス」と限定することで、「機械室レスエレベータ装置」と上位概念化した分割出願について、権利者は、請求項から削除した「リニアモータ駆動方式」は発明の作用効果とは無関係であると争

った。裁判所は、「原明細書に訂正発明が包含されるかどうかは、原明細書の記載に基づいて定められるべきものである。仮に、吊り車を傾斜させて昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないとしても、そのことと原明細書に訂正発明が開示されているか否かとは別問題であるから、そのことから原明細書に訂正発明の開示があるということはできない。」とし、上位概念化された発明の分割出願を違法と判断した。

4) また、補正した構成要件が「技術的に必然性がない」可能性を認定しながらも、その様に解釈されるような明細書の記載になっていないとして、当該構成要件が明細書、図面の構成より上位概念化されていることで補正が認められなかった事案(東京高裁平成15年11月13日(平成14(行ケ)194)「透光・吸音パネル」事件)がある。

(3) 図面を根拠とした補正等

〈適法事例〉

1) 図面を根拠とした補正等が認められた事例として、例えば、知財高裁平成20年4月24日(平成19(行ケ)10333)「手揉機能付施療機」事件がある。当該事件では、空圧施療用の「二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群」なる訂正事項が、訂正発明の具体的実施形態を示す図面(図7、図9)からは明らかでないとして争われたところ、裁判所は、「本件特許明細書の図7ないし9に記載の実施形態は、図2及び3に記載されているような固定板11を弧状形成したものであると説明されているものと理解できるものであるから、図7ないし9に記載の実施形態における膨縮袋には、図2及び3に示されているような二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群より構成されるものが含まれることは、当業者であれば容易に理解できることというべきである。」と、他の図面を含めた明細書等全体の開示を総

合的に考慮して判断している。

2) また、図面を根拠とした補正等が認められた事例として、例えば、知財高裁平成18年12月20日(平成18(行ケ)10177)「釣り・スポーツ用具用部材」事件がある。当該事件では、請求項に導入された「強化繊維自体が研磨されてなる」ことが当初明細書に明記されていなかった点に関して、裁判所は、「図1のラインAまで研磨することにより、かなり粗い状態であった強化繊維2の表面が、微視的に見て窪み部6及び平坦部7が形成された状態になるのであって、図3はこの状態を示しているから、図面を参酌しつつ、明細書全体の記載をみるならば、当初明細書又は図面には、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自体をも研磨することが記載されているとすることができる。」と判断し、その補正を認めた。

なお、同事件において、被告が「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」と主張したのに対し、裁判所は、「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、当初明細書の図面の簡単な説明には、図1が断面図、図3が拡大断面図と記載されているから、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、上記(2)のとおり、図3は、図1のラインAまで研磨することにより、かなり粗い状態であった強化繊維2の表面が、微視的に見て窪み部6及び平坦部7が形成された状態になることを示していて、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ができるのである。」と判断した。

〈違法事例〉

1) 上述の知財高裁平成20年4月24日(平成19(行ケ)10333)の事例は、複数の図面に基づいて構成要件を追加する補正が認められた事案であったが、類似の事案ながら、補正が認められなかった事案もあった。例えば、知財高裁平成21年12月10日(平成21(行ケ)10272)「開き戸の地震時ロック方法」事件がある。

2) また、図面を根拠とした補正等が認められなかった事例として、例えば、知財高裁平成20年7月17日(平成19(行ケ)10432)「ダイヤル錠のラッチ」事件がある。当該事件では、明細書に明記されていなかった「ラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との用語が図面を根拠に請求項に導入され、その是非が争われた。裁判所は、「『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。」と判断した。

(4) 新たな用語を導入する補正等

〈適法事例〉

1) 適法と判断された事例として、例えば、知財高裁平成22年1月28日(平成21(行ケ)

10175)「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」事件がある。当該事件では、出願当初明細書に全く記載のない「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」という限定を追加する補正について、裁判所は、「補正が、特許法17条の2第3項所定の出願当初明細書等に記載した『事項の範囲内』であるか否かを判断するに際しても、補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく、補正により付加された事項が、発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して、新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。」と判示した上で、「『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、新たな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。」と判断した。

2) また、補正が認められた事例として、例えば、知財高裁平成22年10月28日(平成22(行ケ)10064)「被覆ベルト用基材」事件がある。当該事件では、第1高分子樹脂材料と第2高分子樹脂材料に関し、出願当初明細書等に記載のない「互いに異なる」ポリウレタン樹脂であるとする補正について、裁判所は、「両者が同一である場合と、互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると、本件補正2は、「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり、そのことにより、新たな技術を導入したものと解することは到底できない。」と判断した。

3) また、実施例が1つしかない明細書ながら、それに限定されないとして、訂正を認めた事例として、例えば、東京高裁平成16年11月25日(平成15(行ケ)214)「ゲーム装置」事件がある。

4) また、明細書に記載されていない数値範囲に限定する補正が認められた事例として、例えば、知財高裁平成23年12月8日(平成23(行ケ)10139)「紙容器用積層包材」事件がある。当該事件では、当初明細書に開示の数値範囲として「5～20のメルトフローインデックス」のみが記載されていたところ、これを「15～17のメルトフローインデックス」とした補正について、その是非が争われた。裁判所は、「当初明細書には、前記(2)エに認定のとおり、本願発明1ないし4及び本件補正発明1ないし4の最内熱可塑性材料層等の樹脂層が『5～20のメルトフローインデックス』を有する旨の記載がある。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そして、メルトフローインデックスとは、前記のとおり、樹脂材料の熱溶解時の流動性に関する指標であるところ、本願発明1及び本件補正発明1の特許請求の範囲の記載にある『15～17のメルトフローインデックス』は、当初明細書の上記記載をより限定するものであり、当初明細書の記載を総合しても、この限定によって何らかの新たな技術的事項を導入するものとは認められないから、メルトフローインデックスを上記のように限定する補正は、明細書の範囲内

においてされたものであって、当初明細書には、本件補正発明1ないし4の有するメルトフローインデックスについての記載があるとみて差し支えない。」と判断した（同様の事例として知財高裁平成23年3月23日（平成22(行ケ)10234)「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」事件がある）。

以上(1)～(4)で取り上げた事例を整理すると、表7のとおりである。なお、大合議判決の後のものには、*を付した。

表7 特定観点に該当する事例の整理

①構成要件の削除	<ul style="list-style-type: none"> 作用効果と無関係な構成の削除が許された事例 (東京地裁平成15年3月26日(平成13(ワ)3485)「マッサージチェア」事件) 発明の必須要件の削除が許されなかった事例 (東京地裁平成19年11月22日(平成19(ワ)11944)「植物栽培コンテナ及び植栽設備並びに植栽設備の施工方法」事件) (知財高裁平成19年7月25日(平成18(行ケ)10247)「シリカ系被膜形成用組成物」事件)
②構成の上位概念化	<ul style="list-style-type: none"> 当初開示なき実施形態が導入される補正が許されなかった事例 (知財高裁平成18年11月30日(平成17(行ケ)10796)「機械室レスエレベータ装置」事件他) 明細書に用語はあるものの、請求項のように一般化されて使われていないとされた事例 (知財高裁平成22年1月19日(平成20(行ケ)10276)「フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」事件*) 明細書の記載から当該構成要件の上位概念化が認められなかった事例 (東京高裁平成15年11月13日(平成14(行ケ)194)「透光・吸音パネル」事件)
③図面を根拠	<ul style="list-style-type: none"> 複数図面から総合的に読み取れる補正が許された事例 (知財高裁平成20年4月24日(平成19(行ケ)10333)「手揉機能付施療機」事件) 形状等図面から形式的に理解可能な補正が許された事例 (知財高裁平成18年12月20日(平成18(行ケ)10177)「釣り・スポーツ用具用部材」事件) 複数の図面に基づいて構成要件を追加する補正が認められなかった事例 (知財高裁平成21年12月10日(平成21(行ケ)10272)「開き戸の地震時ロック方法」事件*) 図面から機能的要素を抽出して補正することが許されなかった事例 (知財高裁平成20年7月17日(平成19(行ケ)10432)「ダイヤル錠のラッチ」事件*)
④新たな用語の導入	<ul style="list-style-type: none"> 課題に無関係な数値範囲の追加が許された事例 (知財高裁平成22年1月28日(平成21(行ケ)10175)「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*) 明記なくとも明らかな二者択一の選択が許された事例 (知財高裁平成22年10月28日(平成22(行ケ)10064)「被覆ベルト用基材」事件*他) 実施例の形態に限定して解釈されるものではないとして訂正を認めた事例 (東京高裁平成16年11月25日(平成15(行ケ)214)「ゲーム装置」事件) 当初明細書に記載された数値範囲を、当初明細書に記載の無い数値範囲とする減縮が認められた事例(知財高裁平成23年12月8日(平成23(行ケ)10139)「紙容器用積層包材」事件*)

*大合議判決後の事件

4. 2 考 察

(1) 大合議判決前後の違いについて

まず、大合議判決の前後で新規事項追加の判断傾向に違いがあるのかどうかを、考察する。

上述のとおり、大合議判決以前は「自明か否か」が判断基準（旧基準）であったが、大合議判決以降は「明細書又は図面のすべての記載を総合して導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項が導入されるか否か」が判断基準（新基準）となっている。一見すると、従前よりも柔軟に広い範囲の補正が認められそうであるが、果たしてそうであるのか。

この点で特徴的な事件は、「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」事件であろう。当該事件は、審決日が大合議判決後かつ審査基準改訂前であり、旧基準で判断した審決が新基準による判決で覆された事例といえる。すなわち、この事件では、上述のとおり、明細書に全く記載のない「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」という限定を追加する補正が認められた。大合議判決前であれば、このような限定は、明細書の記載から「自明」ということは難しく、違法とされていたのではないだろうか（審判では違法と判断している）。

この事件以外にも、大合議判決以降、数値限定に関する事例で違いが現れているように思われる。「紙容器用積層包材」事件では、明細書の「5～20のメルトフローインデックス」の記載に基づき「15～17のメルトフローインデックス」とする補正が認められている。大合議判決前であれば、明細書に「15～17」という記載がなければ、このような補正は認められなかったのではないだろうか。

このような判断を見ると、従前よりも柔軟で広い範囲の補正が認められているようにも見える。しかし、「スロットマシン」事件のように、

明細書に記載された用語の技術的事項を認定した上で、訂正に係る用語について、「願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想、解決課題とは異質の技術的事項を導入する」として、違法と判断した事件もある。これはまさに、新基準がいうところの「明細書又は図面のすべての記載を総合して導かれる技術的事項」を丁寧に認定して判断したものであり、新基準が旧基準より広い狭いということではなく、明細書の開示を丁寧に認定していることによるものと思われる。

(2) 技術的意義・作用効果について

次に、課題や作用効果を検討する判決が目立ったため、この点について考察する。

上述した事例の中で、一見すると判断の矛盾があるように思われる、「マッサージチェア」事件と「機械室レスエレベータ装置」事件を対比して、考察する。

いずれも作用効果と関連しない構成要件を削除あるいは上位概念化した事例であるが、「マッサージチェア」事件では、「背もたれ部」の「袋体」を請求項から削除した補正について、「上記作用効果と関連しない背もたれ部の袋体の記載を削除し、…いわゆる新規事項の追加を伴う補正とは解することはできず」として認められ、他方、「機械室レスエレベータ装置」事件では、原出願の「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」との用語について、「リニアモータ駆動方式」という限定を削除し、代わりに駆動方式を限定しない「機械室レス」と訂正することで、「機械室レスエレベータ装置」と上位概念化した分割出願について、「仮に、吊り車を傾斜させて昇降路の寸法を低減できるという効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないとしても、そのことと原明細書に訂正発明が開示されているか否かとは別問題である」として、認められなかった。この違いは何によ

るものであったのか。

考察するに、明細書の開示（記載の仕方）が大きく影響したのではないかと考える。すなわち、「マッサージチェア」事件では、「背もたれ部」の「袋体」は、明細書の課題や効果の欄には記載されておらず、実施例において記載されているのに対し、「機械室レスエレベータ装置」事件では、概ね明細書の最初から最後まで「リニアモータ駆動方式」エレベータに関する記載がされており、記載の仕方から見て「リニアモータ駆動方式」を前提としていられると言われても仕方ないケースと言えよう。裁判所のいう「効果を奏することがエレベータの駆動方式と関係しないとしても、そのことと原明細書に訂正発明が開示されているか否かとは別問題である」というのは、このことを考慮してのことだと思われる。

ここで、もし「機械室レスエレベータ装置」事件において、出願当時の技術常識として、「リニアモータ駆動方式」以外にも様々な駆動方式があり、当業者であればそのいずれの駆動方式でも本発明の効果をえられることが容易に理解できることを立証できた場合には、訂正発明が原明細書に開示されていると認定され、分割が認められた可能性があるかもしれない。もちろん、「駆動方式はリニアモータに限られない」との記載があれば、当然有利に働いたであろう。出願時の検討、特に、発明の効果を奏する構成は何かを十分に検討することの重要性を改めて感じる。

ところで、この2つの事件は、判断対象となる手続きが異なっているが（「マッサージチェア」事件は、「補正内容が新規事項の追加を伴う補正であるか否か」を判断し、「機械室レスエレベータ装置」事件は、訂正発明が「原明細書に開示されているか否か」について判断している）、いずれの手続きにおいても原明細書等に記載された範囲を越えた手続きが出来ない点

で変わらないことから、この2つの事件においては、適用条文の違いが結論の違いに影響を及ぼしているとは考えにくい。

(3) 数値限定について

上述した、「紙容器用積層包材」事件で認められた数値限定に関する補正について、その理由を考察する。

当該事件において、裁判所は、「本願発明1及び本件補正発明1の特許請求の範囲の記載にある『15～17のメルトフローインデックス』は、当初明細書の上記記載をより限定するものであり、当初明細書の記載を総合しても、この限定によって何らかの新たな技術的事項を導入するものとは認められないから、メルトフローインデックスを上記のように限定する補正は、明細書の範囲内においてされたものであって、…」と判断している。

すなわち、明細書には「5～20」の記載があり、請求項の「15～17」は、これをより限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない、ということである。

これは、いわゆる「除くクレーム」の考え方と同様に、明細書に全く記載のなかった範囲を突然限定するものではあるが、元々開示されていた範囲から一部を除く（本件で言えば「5～20」のうち「15～17」以外の範囲を除く）ことで、発明をより限定するものであり、このことにより新たな技術的事項を導入するものでなければ、認められるということであると考えられる。

このことは、例えば、請求項に規定した数値限定が、たまたま29条の2の先願と一部重なっていた場合や、技術思想が全く異なり進歩性は有するが、たまたま公知例と一部重なっていた場合などに、明細書に開示した数値の範囲で数値範囲を限定することができる可能性を示し、実務者にとっては朗報であろう。

(4) 第三者の不測の不利益について

最後に、第三者の不測の不利益の観点から、考察する。上述した「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」事件では、出願当初明細書に記載のない「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」という限定を追加する補正について、「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(略)、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とはできない。」と判断されている。

たしかに、当該特許の権利としての役割に関しては、第三者の不測の不利益は生じないようにも思われる。

しかし、我々は、当該特許の先願(39条)や公知例(29条)としての役割について次の点を懸念している。すなわち、当該特許が先願や公知例として扱われる場合にも、審決確定による補正や訂正の遡及効が生じるとすれば、「新たな技術的事項を導入しない」として、明細書に全く記載のない事項が追加された場合において、当該特許の先願の地位や公知例の開示範囲が広がりすぎてしまわないだろうか。もし広がりすぎるとすれば、出願時に開示していなかった範囲にまで、後願排除効を認めてしまう結果になり、これは、後願の出願人に対して、不測の不利益を与えるものにならないだろうか。

公報は、権利書としての役割と技術書としての役割があり、前者において問題がなくても、後者において問題となる可能性がある場合、慎重な判断が求められるであろう。

5. 実務者への提言

(1) 補正等に関する留意事項

今回の検討から得られた留意事項を整理すると次のとおりである。

まず、大合議判決以前は「自明か否か」が判断基準(旧基準)であったが、大合議判決以降は「明細書又は図面のすべての記載を総合して導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項が導入されるか否か」が判断基準(新基準)となっている。たしかに、新基準においては、第三者に不測の不利益を与えないという前提の下、当業者に周知慣用な技術的事項、発明の作用効果に影響を与えない技術的事項、当初開示された数値範囲内であるが当初開示なき数値範囲等の補正等が許容された事例も見られるため、一見すると、従前よりも柔軟に広い範囲の補正が認められそうに思われる。しかし、「スロットマシン」事件のように、単に広い狭いということではなく、明細書の開示を丁寧に認定しているためと思われる。この際、特に、補正に係る用語と、当該用語が他の構成要件との関係で発明の課題や作用効果に寄与するか否かについて検討することは重要と言える。

その他、各事例から、次のような留意点を導くことができるであろう。

〈適法可能性があるもの〉

- ・作用効果と無関係な構成の削除は許される可能性あり(「マッサージチェア」事件)。
- ・複数図面から総合的に読み取れる補正は許される可能性あり(「手揉機能付施療機」事件)。
- ・形状等図面から形式的に理解可能な補正は許される可能性あり(「釣り・スポーツ用具用部材」事件)。
- ・課題に無関係な数値範囲の追加は許される可能性あり(「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)。
- ・明記なくとも明らかな二者択一の選択は許される可能性あり(「被覆ベルト用基材」事件)。

〈違法可能性があるもの〉

- ・当初開示なき実施形態が導入される補正は許

されない可能性あり（「機械室レスエレベータ装置」事件）。

- ・発明の必須要件の削除や、作用効果と関係する構成の削除は許されない可能性あり（「植物栽培コンテナ…」事件）。
- ・図面から機能的要素を抽出して補正することは許されない可能性あり（「ダイヤル錠のラッチ」事件）。
- ・用語はあるものの、請求項のように使われていない場合は許されない可能性あり（「フルオロエーテル組成物…」事件）。

(2) 進歩性との関係について

これまで述べてきたように、大合議判決後は、「明細書又は図面のすべての記載を総合して導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項が導入されるか否か」が判断基準（新基準）となっている。ここで、明細書に記載のない事項を用いて請求項の構成要件を追加した場合、これが新たな技術的事項を導入しないとするならば、この構成要件に基づいて技術的意義を主張し、進歩性を主張することができなくなる可能性があるものと思われるので、留意すべきである。

例えば、「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」事件では、明細書に記載のない数値範囲の限定を請求項に追加する補正が、「新たな技術的事項を導入しない」として認められた。しかし、当該事件後の特許無効審判において、この追加された数値範囲の限定が相違点として認定され、特許権者は当該数値範囲の限定に基づいて進歩性の主張を試みている。この特許無効審判では、特許庁は、当該事件の判決文を引用しつつ、「新たな技術的事項を導入しない」として認められたのだから「当業者が適宜設定し得た事項にすぎず、…当業者が容易に想到し得たことである」と判断している。

もし、明細書に記載のない事項を構成要件に導入する補正が、新たな技術的事項を導入しないとして認められたにもかかわらず、その構成要件に基づき技術的意義（発明の意義）を主張して、進歩性が認められるとすると、出願時に開示していない技術的意義（発明の意義）によって権利を付与することになり、第三者にとっては不測の不利益となるので、認められるべきではない。

したがって、権利者としては、このような補正と進歩性のトレードオフの関係を十分理解したうえで、対応することが必要であり、第三者としては、他者特許の審査経過においてこのような矛盾があれば無効理由（補正違反又は進歩性欠如）を検討することができるであろう。

(3) その他（均等論）

なお、本稿の主題とは若干離れるが、実務的には、ある製品を権利範囲に含ませたい場合、上記の点に留意しつつ、それを含むように特許請求の範囲を補正するのが基本とはいえ、当該補正が認められるか否かの判断が難しい案件もあるだろう。本来であれば、そのような事態にならないように出願当初から十分に手当てをしておくべきであるが、もしこのような事態に至った場合、明細書に明示的に記載された事項の範囲で特許請求の範囲を補正した上で、均等論による侵害を検討することも一案である。

例えば、上述した「機械室レスエレベータ装置」事件では、原出願の「リニアモータ駆動方式エレベータ装置」を、おそらく「リニアモータ駆動方式」以外のエレベータ装置も権利範囲に含めるため、この限定を削除した分割出願での権利化をしようとしたものと推測される。しかし、補正の要件は特許法に定められた厳しい要件であるため、このような補正は、新基準の下でも必ずしも適法と判断されるとは限らない。そこで、原出願の「リニアモータ駆動方式

エレベータ装置」のまま権利化し、均等論により、「リニアモータ駆動方式」以外のエレベータ装置をカバーすることも、検討に値すると考える。

6. 終わりに

本稿では、過去10年分の裁判例を抽出し、全体の判断傾向の調査分析（特に、大合議判決前後の判断傾向の違い）、特定観点（①構成要件を削除する補正、②構成を上位概念化する補正、③図面を根拠とする補正、及び、④新たな用語を導入する補正）に該当する具体案件の調査分析を行った。そして、これらの検討から実務者が留意すべき点について纏めた。これらが、今後の実務における補正、訂正において、その適否を検討する一助になれば幸いである。

なお、今回の調査対象範囲に含まれないが、最近において判断齟齬案件が4件も出された（適法から違法に覆った案件2件（平成24年9月27日（平成23（行ケ）10391）、平成24年11月14日（平成23（行ケ）10431））、違法から適法に覆った案件2件（平成24年10月10日（平成24（行ケ）10018、平成23（行ケ）10383））、いずれも知財高裁）。事件の詳細は省略するが、補正や訂正は有効な権利を取得・維持するうえで重要な手続きであり、新規事項追加の判断は実務者にとって関心の高い問題であるため、引き続き、裁判所の判断傾向や具体的事例の分析を継続することが肝要であろう。

注 記

- 1) 「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、知財管理、60巻（2010年）／9号／1447頁

- 2) 「新規事項追加となる、ならないの境界線（ソルダージェジスト大合議以降）」日本弁理士会近畿支部 知的財産制度検討委員会 判例研究部会、2012年3月
- 3) 17条の2第3項
第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（略）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
126条第5項
第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（略）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 4) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕、特許庁編、発明推進協会、2012年12月
- 5) 特許・実用新案審査基準「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」（平成12年、15年、22年改訂版）
- 6) 知財高裁平成20年5月30日大合議判決「ソルダージェジスト」事件
- 7) 特許・実用新案審査基準「第Ⅴ部第Ⅰ章 出願の分割」（平成24年改訂版）
- 8) 類似の事例として、東京高裁平成14年11月14日（平成13（行ケ）276）「高性能燃料油」事件、東京高裁平成17年3月24日（平成16（行ケ）440）「受液器付熱交換器」事件、知財高裁平成19年5月30日（平成18（ネ）10077）「インクジェット記録装置用インクタンク」事件、知財高裁平成21年10月28日（平成21（行ケ）10049）「細断機」事件がある。
- 9) 類似の事例として、知財高裁平成22年4月14日（平成21（行ケ）10065）「酵素によるエステル化方法」事件がある。

（原稿受領日 2013年6月3日）