

補正における新規事項の検討

明細書研究会*

目次

1. はじめに
2. 本テーマを選択した背景
3. 事例抽出について
4. 事例解説
 - 1) 熱処理装置事件
 - 2) コーティング装置事件
 - 3) 中通し釣竿事件
 - 4) バッテリによる給電回路事件
 - 5) ゲーム装置事件
 - 6) 装飾体製造方法事件
 - 7) 洗濯機事件
 - 8) 豆菓子等の窒素封入包装方法事件
 - 9) 自動壁紙糊付機事件
 - 10) バス変換装置事件
 - 11) 3枚引き戸の連係構造事件
5. 事例検討を終えて
6. 最後に
.....

1. はじめに

明細書研究会では、関西在住の弁理士約20名で特許明細書について、判例等を通じて、月1回のペースで勉強会を開催している。今年度のテーマとしては、実務的にも影響の大きな「当初明細書等に記載された事項とは何か」を選択した。本稿は今年度の検討をまとめたものである。

2. 本テーマを選択した背景

平成6年1月1日以降の出願については、出願当初の明細書または図面（以下当初明細書等という）に記載した事項の範囲内で補正しなければならない（特許法17条の2第3項）。かかる制約は平成6年1月1日以降に請求する訂正審判および訂正についても同様である（126条第2項、特許法120条の4第3項で準用する126条第2項）。

特許庁は上記「記載した事項の範囲内」の解釈について「記載された事項から直接的かつ一義的に導き出

された事項」という審査基準を発表した。この上記審査基準の解釈の指針となる事例集では「直接的且つ一義的に記載された」の解釈として、文言が存在するか否かで判断するような事例しか存在しないために、審査においては、記載された事項の技術的意義を考慮することなく、文言が存在するか否かという取り扱いがなされてしまうという問題があった。このため、実務家の間では、平成6年以降の出願については、文言が存在しないと補正ができないという考え方が広まりつつあった。

しかしながら、補正の内容的制限については、従来の規定も「特許請求の範囲の補正は願書に最初に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内において…」と規定されていた（旧41条）。すなわち、補正の内容的制限については、条文上は何ら変わっていないといえる⁽¹⁾。

以下では、「当初明細書に記載された事項」が争われた事例を検討することにより、現行の審査基準にいう「当初明細書等の記載から直接的且つ一義的に導き出せる事項」と妥当性について検討することとした。

3. 事例抽出について

検討にあたっての問題点として、まず、検討対象の事例を収集する必要があった。知的財産事件に関する判決については、最高裁が全文検索可能なデータベースを公開している。そこで、「新規事項」、「明細書に記載」等のキーワードで検索を行ったが、検討に値する事案は数件という状況であった。そこで、審決まで抽出範囲を広げることとした。さいわい、PATOLISでは、争点となった根拠条文で事案を抽出することができる。そこで、審査段階、および審判段階にて、新規事項が争点となった事案を抽出した。抽出結果につい

* 関西在住の弁理士約20名が、特許明細書について判例等を通じて、勉強会を開催している任意団体

て、審決公報を一人10数件チェックし、検討に値しない事例を排除して、残りについて、各人に数件を割り当てて、そのうち、検討に値すると思われるものを一人2件程度抽出して検討した。以下に提示する11件の事例は、そのうち、“明細書等に記載された事項の範囲内”という文言解釈をするに当たって参考となると思われるものである。

なお、11件のうち、事例1～7は、審決にとどまらず、裁判所による判断までなされたものである。また、事例5は、新規事項に該当するか否かが直接争われた事例ではない。しかし、記載された事項から把握できる発明が何かを考察するに当たって参考になるとと思われるので、報告事例とした。

また、今回の11件の事例には化学分野の事例がない。毎月の研究会で報告された案件中には数件存在したが、報告に値するようものがなかったためである。また、各事例においては当初明細書等に記載した事項の範囲内か否かに焦点をあてた。そのため、最終的に特許性が否定されたものもある。

4. 事例解説

1) 熱処理装置事件

①事例の概要

送風装置における吸込み口の姿勢及び吸込み方向を図面の記載に基づいて限定した訂正について、特許庁は新規事項の追加となると判断したが、裁判所は新規事項の追加とならないと判断した事例。

②手続の経緯

出願 H2.3.26 (特願平2-77809)
 設定登録 H7.3.9 (特許1909690)
 無効審判 H7.8.11 (無効平7-17311)
 訂正請求 H8.6.26 (本件訂正)
 審決 H9.2.21
 (新規事項の追加となる)
 判決 H11.3.11 (平成9(行ケ)56)
 (新規事項の追加とならない)

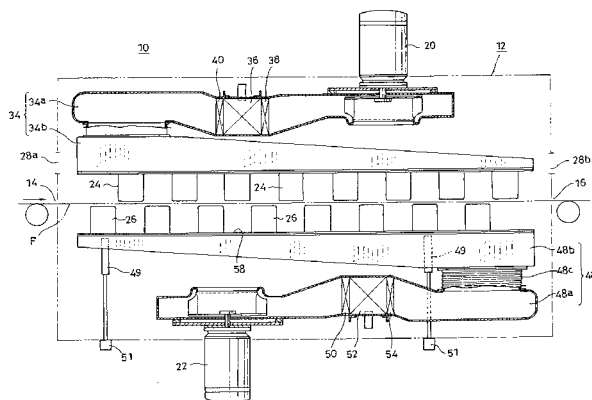
③発明の内容

本発明の目的は、布帛等の帯状物を熱風で処理する装置において、ケーシングの内部構造を簡単にし、かつ過乾燥等の発生を防ぐことである。

図2において、ケーシング12の天井面にファン20が、また底面部近傍にファン22がそれぞれ設けられ、

ケーシング12の前面の排気口28aから空気が排出され、後面の吸気口28bから空気が取入れられる。

図2



天井側のファン20で起こされた風は、送出口からケーシング12の前面に向かって延びる上部ダクト34aの第1次フィルター38、熱交換器36、第2次フィルター40を通り、熱風となって下部ダクト34bに送られ、複数のノズルボックス24の吹出し口から走行中の布帛Fの上面に吹付けられ、吹付け後の風(リターンエア)は隣接するノズルボックス24, 24の間と下部ダクト34bの両脇を通過して上記天井部ファン20に戻される。

他方、底面側のファン22で起こされた風は、上記とは対称的に下部ダクト48a、上部ダクト48bを経て熱風となり、ノズルボックス26から布帛Fの下面に吹付けられ、ファン22に戻される。

④争点となった訂正の内容

[訂正前の請求項1]

熱処理室であるケーシングに…(中略)…熱処理装置であって、送風装置を帯状物の幅方向の中心における上方または下方の少なくとも一方に配し、複数のノズルボックスを帯状物の長手方向に所定の間隔を開けて配列させ、各ノズルボックス…(中略)…連結させたことを特徴とする熱処理装置。

[訂正後の請求項1] (下線が主な訂正箇所)

熱処理室であるケーシングに…(中略)…熱処理装置であって、前記送風装置の吸込み口を、前記ケーシングの天井部及び底部における帯状物の幅方向の中心において水平にそれぞれ設け、天井部にある吸込み口の吸込み方向を下方へ向け、底部にある吸込み口の吸込み方向を上方へ向け、複数の上下のノズルボックスを、帯状物の上下においてその長手方向に所定の間

隔を開けてそれぞれ配列させ、前記ダクトを、帯状物の幅方向の中央部において、帯状物の長手方向に沿って前記上ノズルボックスの上部及び前記下ノズルボックスの下部にそれぞれ設け、各ノズルボックス…(中略)…連結させたことを特徴とする熱処理装置。

⑤審決の概要

本件訂正は新規事項の追加となる。

〈理由〉

訂正しようとする「送風装置の吸込み口を、ケーシングの天井部及び底部における帯状物の幅方向の中心において水平にそれぞれ設け、天井部にある吸込み口の吸込み方向を下方へ向け、底部にある吸込み口の吸込み方向を上方へ向け」た構成において、登録設定時の明細書には、「送風装置」あるいは「ファン20、22」とあるだけで、「送風装置の吸込み口」及び「水平」の文言はなく、「吸込み口」に関する説明の記載はない。また、第2図、第3図には「吸込み口」らしきものが図示されているが、第2図、第3図が断面だけであって、明確に読み取れるものではない。

⑥判決の概要

本件訂正は新規事項の追加とならない。

〈理由〉

周知技術、本件明細書及び本件図面の記載によれば、ファン20の下部にある羽根車の下方の開口部及びファン22の上部にある羽根車の上方の開口部は、それぞれファン20あるいは22における空気の吸込み口に当たるものであり、また、前者は、空気を下方から上方へ吸込むために、その開口部が下方へ向いており、後者は、空気を下方から上方へ吸込むために、その開口部が上方へ向いているのであって、本件訂正に係る吸込み口及びその吸込み方向は、上記のような意味を有するものとして、本件明細書及び図面に開示されていることが認められる。

本件図2によれば、熱処理装置ないしはケーシング12は、水平に配置されているものとして記載され、当該図面には、熱処理装置が傾斜していることを示唆するものはないこと、前記両吸込み口は、布帛Fと平行に開口しているように図示されていることが認められる。

以上に認定した事実によれば、本件明細書及び本件図面第2図には、本件発明の実施例として、熱処理装置44を水平に設置し、送風装置の吸込み口も水平に設

けたものが開示されていることが認められる。

以上によれば、本件明細書及び本件図面によって、本件発明の請求項1に係る送風装置の吸込み口の設置されている位置や方向が明瞭でないから、本件訂正に係る明細書の特許請求の範囲の請求項1の「送風装置の吸込み口を、…吸込み方向を上方へ向け」という構成は、本件明細書及び本件図面に記載されていない新たな技術事項によって特許請求の範囲を限定するものであるとして、本件訂正請求は不適法であるとした審決の認定判断は誤りである。

⑦討論のまとめ

本件での訂正は、請求項1において、ケーシング内で空気を循環させる送風装置(ファンとダクトで構成される)を上方または下方の少なくとも一方に配する旨の記載を、上記の送風装置を上下両方に配し、かつ吸込み口の向き及び吸込み方向を限定することに要点があるが、吸込み口の向きや吸込み方向が図面には示されているものの、明細書に明記されていなかったことから、訂正の可否が問われることになった。

討論の結論としては、判決に賛成が多数であった。

一部の意見として、訂正事項「天井部にある吸込み口の吸込み方向を下方へ向け」は、空気を上方から下方へ向かって吸込むことになり、図2の記載から理解される吸込み方向とは反対向きになり、この記載は不明瞭ではないか、との指摘があった。

しかし、この点については、裁判所がした次の判断が注目される。すなわち、被告が「上記の訂正事項は、その表現からして、動作対象である空気を上方から下方に向かう方向に吸込むことを意味するものであるところ、このような構成が本件明細書及び本件図面から明瞭とはいえない」旨の主張をしたの対し、裁判所は「上記認定判断(「⑥判決の概要」3～11行目参照)に照らせば、被告の主張は、単に形式的な用語や表現方法を論難するものに過ぎず、失当であることは明らかである」としている。

訂正事項の表現に多少の問題があっても、明細書の実施例及び図面を含む全部の記載から発明の本質的内容ないしは技術的意義を当業者レベルで把握して訂正を認めたことが伺える。

(報告担当 吉田了司)

2) コーティング装置事件

①事例の概要

特許庁、裁判所ともに、図面のみを示されたほぼ正方形のワークを「矩形状ワーク」と訂正することは新規事項の追加とならないと判断した事例。

②手続の経緯

出 願 H2.9.6 (特願平 2-237552)

設定登録 H8.8.22 (特許 2550430)

無効審判 H9.7.14 (無効平 9-11816)

訂正請求 H9.12.22 (本件訂正)

審 決 H11.6.9

(新規事項の追加とならない)

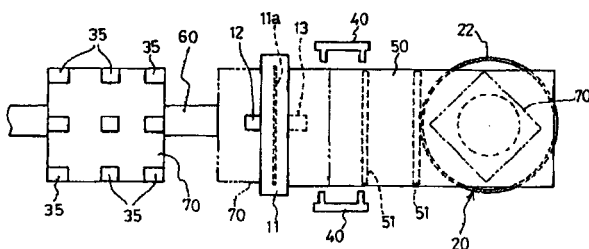
判 決 H13.5.23 (平成 11 (行ケ) 246)

(新規事項の追加とならない)

③発明の内容

本発明の目的は、ワークにコーティング材を所定の厚さにコーティングする際に必要なコーティング材の量を低減することである(特許公報 3 欄 28~35 行)。本発明によるコーティング装置では、図 2 に示すように、スロットコータ 11 により、少量のコーティング材を使用して、ワーク 70 のコーティング面にほぼ所定の厚さにコーティング材が塗布される。コーティング材が塗布されたワーク 70 は、スピンス塗膜調整機構 20 によって、コーティング面がほぼ水平状態で保持されて高速回転される。これにより、コーティング面のコーティング材は、遠心力により順次外方へ移動されて均一な厚さとされる。(同 3 欄 47 行~4 欄 6 行)。

図 2



④争点となった訂正の内容

[訂正後の請求項 1] (下線が主な追加箇所)

コーティングすべき矩形状ワークのコーティング面に、コーティング材を吐出するスロットを有しており、該スロットの延出方向と直交する方向…スロットコータと、該スロットコータに並設されており、…スピンス塗膜調整機構と、を具備するコーティング装置。

⑤審決の概要

本件訂正は新規事項の追加とならない。

〈理由〉

登録明細書の図 2 には、「ワーク」の一例であるほぼ正方形のガラス基板 70 が示されている。矩形とは直角四辺形のことであり、正方形はその代表的なものであるから、同図には「ワーク」が「矩形状」であることが明確に示されている。

⑥判決の概要

本件訂正は新規事項の追加とならない。

〈理由〉

登録明細書には、コーティング材を塗布する対象が半導体、電子部品等の製造工程に用いられるガラス基板、シリコンウェハ等の「ワーク」であることが明記されているところ、ワークの代表的なものであるガラス基板は、その形状が正方形又は長方形である。

「矩形」という用語は、すべての角が直角の四辺形、すなわち「長方形」を意味し、「長方形」のうち 4 辺の長さが等しいものを「正方形」というのであるから、「矩形」は、代表的なワークであるガラス基板の代表的な形状であることは明らかである。

そうすると、本件訂正は、ワークの形状を、登録明細書に明記された代表的なワークの代表的な形状に限定するものであるから、登録明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである。

もっとも、コーティング対象を矩形状のワークに特定することにより、結果的に、本件発明の装置自体がその構成において登録明細書及びその図面に記載された事項の範囲を超えるものとなる場合には、当該訂正は新規事項を含むものとして許されない。

本件において、登録明細書等及びその図面には、コーティング対象であるワークがガラス基板、シリコンウェハ等である旨記載されている。

本件発明の実施例を示す図 2 には、正方形のワークが記載されているが、もとより一実施例にすぎず、正方形以外の形状を除外すべき根拠はなく、かえって、登録明細書に塗布対象として明記されているシリコンウェハは、その代表的な形状がほぼ円形状であることは技術常識に属するにもかかわらず、本件発明のコーティング対象として記載されている。

また、原告は、登録明細書等には、矩形状のワークについて直接的かつ一義的に記載されていないとして、

ワークの形状を矩形状とする本件訂正が登録明細書等に記載された範囲を超えるものであるとも主張するが、本件訂正が登録明細書等に記載された範囲内においてされたことは上記のとおりであるから、原告の主張は、採用することができない。

⑦ 討論のまとめ

結論としては、審決及び判決を是とする意見が大半を占めた。

争点となった「矩形」という文言は明細書にはまったく記載されておらず、唯一図面にほぼ正方形と認められるワークが示されているだけである（図2中の符号70参照）。

審決は、図示された正方形をワークの形状の一例と認定し、矩形は正方形の上位概念であることに言及しながらも、比較的あっさりとして本件訂正は新規事項の追加とならないと判断している。

この判断に対し、原告（無効審判請求人）は、「図2に矩形状ワークが直接的かつ一義的に示されているということとはできない。矩形は正方形の上位概念であり、『矩形状』まで訂正を認めるのは、登録明細書及びその図面に記載していない『長方形』まで権利範囲に含めることになり、不当な権利範囲の拡大である」と主張している。審査基準を厳格に適用すれば、この主張の方がむしろ妥当と思われる。

しかしながら、判決は、登録明細書にワークの具体例としてガラス基板やシリコンウェハーが記載されている点に言及し、「ワークの代表的なものであるガラス基板は、その形状が正方形又は長方形である」と述べている。登録明細書には正方形のガラス基板しか記載されていないのであるから、この点について判決は本件発明の技術常識を考慮していることが伺える。

また、判決は、図面に示されたワークの形状（正方形）を本件発明の一実施例と捉え、「正方形以外の形状を除外すべき根拠はなく」と述べている。この判断は、登録明細書に開示された発明たる技術的思想を認定した上でしかできないことと思われる。

「矩形」と訂正することが新規事項の追加とならないのであるから、「正方形」と訂正することも当然に新規事項の追加とならないはずである。ということは、登録明細書等に記載した事項から「矩形」と「正方形」という少なくとも2つの事項を導き出せるということになる。審査基準にいう「一義的」の厳格な運用は本

判決と矛盾すると言わざるを得ない。本件の場合、「正方形」と「矩形」のいずれも登録明細書に記載された事項なのであるから、いずれに訂正するかは本件特許権者の自由な選択に委ねられるべきである。

なお、本件訂正は、単にワークの形状を「矩形状」と限定したのではなく、ワークの移動方向やコーティング材の塗布態様も限定している。「矩形状」はその移動方向等を規定するために、その前提として追加したものである。移動方向等の限定事項は本件において直接の争点とはなっていないが、これも踏まえて本件訂正の趣旨ないしは技術的意義を理解し、その妥当性を議論すべきであろう。

（報告担当 上羽秀敏）

3) 中通し釣竿事件

① 事例の概要

請求項の訂正および作用効果の追加につき、特許庁は新規事項の追加とならないと判断したが、裁判所は新規事項の追加となると判断した事例。

② 手続の経緯

出 願 H3. 2. 4 (実願平8-541)

(実願平3-3581の分割)

設定登録 H9. 3. 7 (実用新案登録2538358)

異議申立 H9. 12. 9

訂正請求 H10. 7. 6 (本件訂正)

無効審判 H12. 3. 14 (無効2000-35133)

審 決 H12. 8. 28

(新規事項の追加とならない)

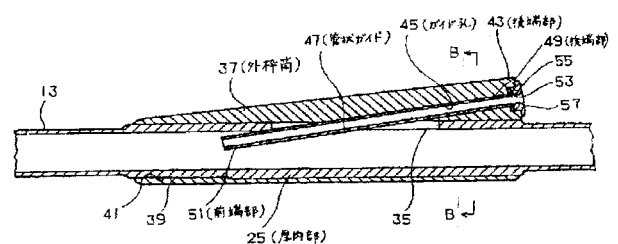
判 決 H13. 12. 27 (平成12(行ケ)396)

(新規事項の追加となる)

③ 考案の内容

本考案は、釣竿の中に釣糸を通す中通し釣竿に関するものであり、図1に示すように、繊維強化複合材料によって形成された竿管13に釣糸を外部から内部に導入する孔35を設け、該孔35の孔周辺部を厚肉に一

図1



体化形成したことを特徴とするものである。

④争点となった補正の内容

【訂正後の請求項1】（下線が主な追加箇所）

繊維強化複合材料によって形成された竿管（13）の概ね軸長方向に沿った竿管表面に、釣糸を外部から内部に導入する、前記軸長方向に長い長孔（35）を設け、該長孔の孔周辺部に厚肉部（25）を一体に形成すると共に、該長孔近傍の竿管表面よりも高い位置にあり、リールから引出された釣糸を案内挿通させてから低い位置の前記長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリング（57）が、前記厚肉化された領域に取付けられた部材（37）を介して支持されていることを特徴とする中通し釣竿。

【訂正後の作用効果】（下記文章を追加）

一般に孔は釣糸を自在に導入させるべく大きな領域を確保することが好ましいが、竿管に対して大きな円形の孔や竿管の幅方向に長い孔を設ければ、その部位の強度が大きく低下することになるが、軸長方向に長い長孔を設けて大きさを確保すれば強度の低下が防止される。また、リールからの釣糸を案内挿通させてからより低い位置の長孔の中を経由して竿管に導入する環状ガイドリングが、前記厚肉化された領域に取付けられた部材を介して支持されているため、リールから引出された釣糸を環状ガイドリングに挿通させてから長孔の中を経由して竿管に導入させて釣りを行う場合、釣糸を介して作用する環状ガイドリングへの負荷はより低い位置の厚肉部領域に伝達されるが、ここが厚肉であるために釣糸導入部領域の強度が向上しており、強い。

⑤審決の概要

本件訂正は新規事項の追加とならない。

〈理由〉

請求項1の訂正は、登録明細書の請求項1に「釣糸を外部から内部に導入する穴」「中通し釣竿」の記載があることから、中通し釣竿に設けられた釣糸が導入される導入部をさらに具体化し、該導入部の構成の一部である環状ガイドリングの位置を限定し、中通し釣竿における釣糸の経路を具体化したものであり、登録明細書の【0012】～【0014】及び【図1】に記載されている。

また、作用効果の追加事項は、当業者において自明な事項に過ぎない。

⑥判決の概要

本件訂正は新規事項の追加となる。

〈理由〉

(1) 請求項1の訂正に関連して、判決は下記の如く述べる。環状ガイドリング及び外枠筒が、それだけを取り出してみれば、登録明細書等の実施例に記載されている構成であるとしても、実施例に記載された個々の構成が無条件に考案の構成となりうるものではなく、個々の構成の技術的意義を踏まえ、当業者が一つの技術思想として把握できる構成のみが考案の構成たり得るのである。被告の主張は、結局のところ、登録明細書に記載された環状ガイドリング及び外枠筒の技術的意義と離れて、別な技術内容を有する環状ガイドリング及び外枠筒が登録明細書等に記載されていると主張するものであり、失当である。

なお、この判決部分は、実際は分割要件不備の取消事由について言及したものであり、判決では下線箇所は「原出願」となっている。

(2) 主に作用効果の追加記載に関連して、判決は下記の如く述べる。訂正事項記載の効果は、登録明細書・図面に記載された事項ということのできないものである。しかも、同記載は、単に、登録明細書に記載されていた構成の効果を追加記載したということとどまらず、管状ガイドを挿入せずに竿管に長孔を設けるという構成をも追加記載したものというべきであり、登録明細書・図面に記載された事項ということができないことは、この点からも明らかである。したがって、訂正事項は、登録明細書・図面に記載した事項の範囲を超えるものであり、「当業者において自明な事項に過ぎない」ので新規な事項ではない、とした審決の判断は誤りである。

⑦討論のまとめ

現行の審査基準によれば、明細書又は図面の記載からみて自明な事項であっても、それが明細書又は図面に記載した事項からみて、当業者が直接的かつ一義的に導き出せない場合は、新規事項を追加するものとして許容されないとされる。したがって、審判で「当業者において自明な事項に過ぎない」として訂正を認めたことは現行の審査基準に照らせば妥当ではない。

一方、判決は、明細書に記載された技術的事項を詳細に検討し、環状ガイドリング57及び外枠筒37の技術的意義を踏まえ、管状ガイド47の存在しない構成は記載されていないと認定したうえ、「実施例に記載された

個々の構成が無条件に考案の構成となりうるものではなく、個々の構成の技術的意義を踏まえ、当業者が一つの技術的思想として把握できる構成のみが考案の構成たり得る」と述べた。このような裁判所の認定については、妥当なものであるとする意見が多数であった。

なお、少数意見として、作用効果に関する補正が新規事項の追加になるとした判断は別にして、当業者であれば、技術常識に従い、管状ガイド47がなくともリールから引き出された釣糸を環状ガイドリング57及び外枠筒37の中を通して竿管13に導入することは可能と理解できるであろうから、「管状ガイド47の存在しない構成は記載されていない」という上記認定を覆すことができるのではないかというものもあった。

(報告担当 松永 勉)

4) バッテリによる給電回路事件

①事例の概要

実用新案登録異議事件の審理過程でなされた訂正につき、特許庁は、明細書又は図面から直接的かつ一義的に導き出すことができないから新規事項の追加となると判断したが、裁判所は、明細書又は図面に記載されていない技術的事項が付加されることにはならないから新規事項の追加とならないと判断した事例。

②手続の経緯

出 願 H4. 1. 30 (実願平 4-3056)

設定登録 H8. 8. 2 (実用新案登録 2514540)

異議申立 H9. 4. 23 (異議平 9-71896)

訂 正 H9. 11. 4 (本件訂正)

訂正拒絶 H10. 1. 20

異議決定 H10. 8. 21

(新規事項の追加となる)

判 決 H14. 2. 19 (平成 10 (行ケ) 298)

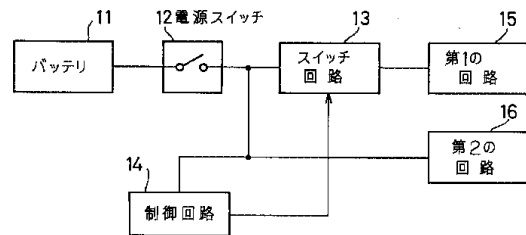
(新規事項の追加とならない)

③考案の内容

本考案に係るバッテリーによる給電回路は、記録及び／又は再生装置の待機状態でのバッテリーの電力消費を低減するという目的(実用新案登録公報3欄33～36行)を達成すべく、図1に示すようにバッテリー11及び電源スイッチ12に加えてスイッチ回路13及び制御回路14を備える。記録及び／又は再生装置が待機状態のときと作動状態のいずれの場合も動作する第2の回路16には、電源スイッチ12のオンによりバッテリー11からの

電源電圧が印加され、記録及び／又は再生装置が作動状態のときに動作する第1の回路15には、スイッチ回路13を通して電源電圧が印加される。制御回路14は、記録及び／又は再生装置が作動指令を受けたときのみにバッテリー11からの電源電圧を第1の回路15に印加するようにスイッチ回路13をスイッチング制御する(同3欄39～50行)。

図 1



④争点となった訂正の内容

[訂正後の請求項1] (下線が主な追加箇所)

…ディスク記録及び／又は再生装置が作動状態のときに動作する第1の回路と、該ディスク記録及び／又は再生装置が待機状態のときと上記作動状態のいずれの場合も動作する第2の回路とに夫々電源電圧を供給するバッテリーと、

…

前記ディスク記録及び／又は再生装置が作動指令を受けたときのみに該スイッチ回路を通して該バッテリーからの電源電圧を前記第1の回路に印加するように該スイッチ回路をスイッチング制御する制御回路と、…を特徴とするディスク記録及び／又は再生装置のバッテリーによる給電回路。

⑤異議決定の概要

本件訂正は新規事項の追加となる。

〈理由〉

「記録及び／又は再生装置」には、「ディスク記録及び／又は再生装置」に限らず、テープ記録及び／又は再生装置等も含まれることや、「CD-ROM 再生装置」の上位概念としてはディスク再生装置に限らず、光ディスク再生装置等の上位概念が存在すること等から、登録査定時の明細書の「記録及び／又は再生装置」及び「CD-ROM 再生装置」のいずれの記載からも訂正後の「ディスク記録及び／又は再生装置」を直接的かつ一義的に導き出すことはできない。

⑥判決の概要

本件訂正は新規事項の追加とならない。

〈理由〉

訂正請求に係る事項が願書に添付した明細書又は図面に記載されているとみることができるか否かは、訂正請求に係る事項と願書に添付した明細書又は図面に記載された事項との技術的事項としての対比によって決められるべきであるから、この判断に当たっては、単に、訂正請求に係る事項を示す語句と明細書の語句とを比較するだけではなく、訂正請求に係る事項、並びに、願書に添付した明細書又は図面に記載された技術的事項についても検討を加えた上で、訂正によって、願書に添付した明細書又は図面に記載されているとはみることができない技術的事項が付加されることになるか否かを、検討すべきである。

本考案は、再生等を行う前の待機時において、バッテリーの電力消費を低減し、バッテリーの寿命を長くすることを目的とする考案であり、その技術的事項の内容は、「記録及び／又は再生装置」が、「ディスク記録及び／又は再生装置」であっても、「テープ記録及び／又は再生装置」であっても、それら相互の相違に無関係に、また、どのような「ディスク記録及び／又は再生装置」等であっても、適用が可能な汎用性のあるものであることは極めて明らかである。このような本件考案の内容に照らすと、上記訂正によって、実用新案登録請求の範囲を「記録及び／又は再生装置」から「ディスク記録及び／又は再生装置」と減縮する変更をしても、願書に添付した明細書又は図面に記載された技術的事項を変更することになるものではないから、同訂正は新規事項を追加することにはならない。

⑦ 討論のまとめ

本件の判決は、訂正（補正）の適否の判断に際し、「直接かつ一義的に導けるか否か」という判断手法ではなく「願書に添付した明細書又は図面に記載されているとはみることができない技術的事項が付加されることになるか否か」という判断手法によるべきことを明示し、語句と語句との単純な比較による判断を否定した点で、注目すべきものである。そして討論においても、判決において示された上記判断手法や、「実用新案登録請求の範囲を「記録及び／又は再生装置」から「ディスク記録及び／又は再生装置」へと減縮する変更が新規事項の追加にはならないという結論については、異論が出なかった。

しかし、上記判断手法を本件に適用して上記結論を

導くまでの論理がよく理解できないという意見が出された。すなわち判決では、上記結論を導く際に、「本考案の技術的事項の内容は、「記録及び／又は再生装置」が、…等であっても、適用が可能な汎用性のあるものであることは極めて明らかである」と述べているが、この説明と上記判断手法と結論との論理的関係は必ずしも明確ではない。

本件判決から、当初明細書には、[実用新案登録請求の範囲]に記載の「記録及び／又は再生装置」という上位概念の発明と、[実施例]に記載の「CD-ROM 再生装置」という下位概念の発明に加えて、さらに、中位概念の発明も記載されていたと認定したと解することができる。その根拠は、実用新案登録請求の範囲において「ディスク記録及び／又は再生装置」という中位概念の発明に適用しても技術的意義に変更が無い（格別の作用効果が無い）ことと考えられる。

討論においては、どのような場合に、中位概念の発明が記載されていると認められるのか（出願時における中位概念の公知性や周知性等）が議論されたが、中位概念の発明についての技術的意義の変更の有無と補正（訂正）の適否との関係については、議論までには至らなかった。請求の範囲における減縮補正は、審査等での拒絶を克服するためになされることが通常であるので、この議論を深めることも必要である。

（報告担当 島田明宏）

5) ゲーム装置事件

① 事例の概要

無効審決取消訴訟において、被告は、「訂正事項は、実施例に記載された解決手段と一致しないから、当該訂正事項を登録時明細書に記載された事項であるとすることはできない」と主張して、審決の訂正の当否に対する判断を正当であると反論した。裁判所は、この主張を退け、審決の訂正の適否に対する判断を誤りとした。

なお、本事例は、訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かが争われた事例であって、新規事項の追加を禁止する規定（特許法第126条第2項）の要件を満たすか否かが直接争われた事例ではない。しかしながら、当会において、参考事例として採り挙げることにした。

② 手続の経緯

出願日 S62.10.6 (特願平8-97035)

(特願昭 62-352011の分割)

設定登録 H9. 9. 12 (特許 2694689)

無効審判 H10. 7. 8 (審判平 10-35303)

訂正請求 H10. 10. 13 (本件訂正)

審 決 H12. 5. 31

判 決 H14. 2. 27 (平成 12 (行ケ) 275)

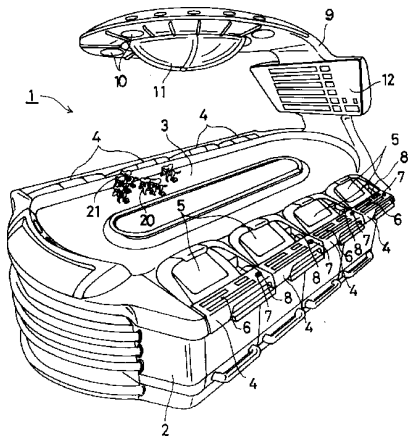
(訂正事項は記載されている)

③発明の内容

本発明の目的とする処は、模型体が走行経路を規制されることなく実際のレースと同様に走行し、レースが展開されるゲーム装置を供する点にある(特許公報の【0009】)。

本発明にかかるゲーム装置1は、模型体走行面(トラック3)の下方に配置され、複数の模型体(模型馬20)のそれぞれを個別に誘導する走行駆動機構と、模型体が順番を競って走行しレース展開を行うように走行駆動機構を制御する走行制御手段と、遊戯者が投票等の操作を行うための操作パネルを有する複数のサテライト4と、サテライト4を制御するサテライト制御手段とを有する(特許公報の請求項1)。

図 2



④争点となった訂正の内容

[訂正後の請求項1]

…コンピュータシステムと、
を有し、

前記コンピュータシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレース展開を決定し、

前記走行駆動機構は、対応する模型体を磁力を介して誘導しそれぞれ走行経路を変更して移動可能に模型体走行面の下方に配置された複数の走行体を含み、

前記走行制御手段は、前記コンピュータシステムの

制御の下に、前記決定されたレース展開に基づき前記走行駆動機構を制御して前記複数の走行体の走行を制御し、これによって到着順位の予測がつかないように複数の模型体の走行を誘導し、

前記サテライト制御手段は、前記コンピュータシステムの制御の下に、前記サテライトのモニターにレース情報を表示し、操作パネルからの投票及びレース結果に応じた配当を行うように構成されてなる…

⑤審決の概要

「コンピュータシステムと、を有し、前記コンピュータシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレース展開を決定し、」の訂正は、請求項1に新たな構成要件を付加したものであって、実質上特許請求の範囲を変更しているものと認められる。

⑥判決の概要

登録時明細書には、…「…実際に即したレース展開が可能」(特許公報【0016】)…「マイクロコンピュータ101はレース展開を決定する」(同【0076】)、…「…有利なポジションを確保しようとして掛け引きを行いつつ走行する様子が模倣でき…」(同【0087】)との各記載がある。これらの記載によれば、構成要件b(「前記コンピュータシステムは、模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるためのレース展開を決定し」を指す。以下、同様)は、登録時明細書に記載されていることが明らかである。

被告が主張するように、上記記載の他、実施例には、「コンピュータ制御の下に、レース展開が各レース毎に無作為に決定されるもの」が記載されているともいえる。しかし、その記載は、構成要件bの一態様といえることができる。確かに構成要件bは、レース展開を決定する具体的な手法(例えば同実施例の方法)を規定していない。しかし、それは、構成要件bが、実施例記載の方法に限定されるものではないことを示しているに過ぎない。また、登録時明細書に、構成要件bに係るすべての実施態様が記載または示唆されていることを要するものでない。

⑦討論のまとめ

討論の場では、構成要件bに対する裁判所の判断を新規事項の問題に置換えて検討した。

登録時明細書には、「模型体が実際のレースと同様に走行し、レースが展開される」ようにするための具体例として、「実際のレースを模倣させるような多数の

“レース展開”をあらかじめ用意しておいて、この中から各レース毎に無作為に“レース展開”を抽出した上、その抽出した“レース展開”の制御データを基準とし、その走行経路、走行速度でフィードバック制御することにより走行体を走行させること」しか、記載されていない。

したがって、登録時明細書には、被告が主張するように、構成要件bに対応するレース展開の具体的な決定手法が一態様しか記載されていないといえる。

しかしながら、登録時明細書には、裁判所が列挙したように、「実際に即したレース展開が可能」、「コースに規制されることなく各模型馬20ができるだけ有利なポジションを確保しようとして掛け引きを行いつつ走行する様子が模倣でき」などと記載されており、「決定されるレース展開が、「模型体が順番を競って走行する様子を模倣させるため」のものであると認定できる。そのため、判決を是とする意見が大半を占めた。

クレームの構成を構成要件bのごとく目的記載とすることの是非は別として、本件訂正については、新規事項の追加でない訂正に該当すると考えられる。

(報告担当 中田雅彦)

6) 装飾体製造方法事件

①事例の概要

特許庁は、訂正によって追加された事項は新規事項の追加ではないと判断したが、裁判所は、実施例1に記載されていた範囲を超える内容を包含し、新たな構成要件の追加となると判断した事例。

②手続の経緯

出願 S61.7.22 (特願昭61-172597)

出願公告 H3.5.17 (特公平3-33520)

設定登録 H4.6.12 (特許1670709)

無効審判 H12.1.14 (無効2000-35040)

訂正請求 H12.5.2 (本件訂正)

審決 H13.1.22

(新規事項の追加とならない)

判決 H14.3.7 (東高裁平成13(行ケ)87)

(新規事項の追加となる)

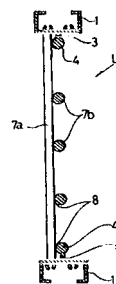
③発明の内容

この発明に係る門扉、フェンス、面格子などの装飾体の製造方法は、溶接突部を有する枠体と装飾体とを双方の当接部である通電接部を溶接によって一体化し

てユニット体を形成し、該ユニット体をアルマイト処理もしくは塗装するものである。

ユニット体を形成した後にアルマイト処理等するため、型材の切断部の素地もアルマイト処理等されて腐食することがなく、加工等の工程中についたキズは一切装飾体表面に表れないとしている。(公告公報第2欄第10～22行目参照)

図6



④争点となった訂正の内容

[訂正前の請求項1]

溶接突部4を有する枠材1と装飾材7を、双方の当接部である通電接部8を溶接によって一体化してユニットUを形成し、該ユニットUをアルマイト処理層9にてアルマイト処理する若しくは塗装することによって装飾体U'を製造することを特徴とする装飾体の製造方法。

[訂正後の請求項1] (下線が主な訂正箇所)

長手方向に突条3が突設され、突条3の先端には溶接突部4を形成した枠材1と装飾材7を、双方の当接部である通電接部8を溶接によって一体化して、溶接突部4, 4が互いに向き合い、枠材1, 1間の溶接突部4, 4に装飾材7を配置したユニットUを形成し、該ユニットUをアルマイト処理層9にてアルマイト処理する若しくは塗装することによって装飾体U'を製造することを特徴とする装飾体の製造方法。

⑤審決の概要

本件訂正は新規事項の追加とならない。

(理由)

「溶接突部4を有する枠材」を「長手方向に突条3が突設され、突条3の先端には溶接突部4を形成した枠材」と限定することは特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

これらの限定は、明細書に「長手方向に連続する突条が突設され」、「溶接突部を有する突条3が突設され」と記載されており、この記載に関連して図面において

も同様の構成が示されていることから、これらの記載に基づくものであり、新規事項の追加に該当せず、かつ、実質的に特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。

枠材の長手方向に突条が設けられていることは、明細書全体の記載からみて明かであるから、訂正明細書又は図面に開示されている形態と矛盾するものではなく、また、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載すれば良く、実施例に記載された突条が長手方向に連続することまで特定する必要はない。

よって、請求人の訂正事項 a について（新規事項の追加に当たると）の主張は失当である。

⑥判決の概要

新規事項の追加となる。

〈理由〉

訂正前の明細書において、「枠材 1 は断面矩形状の中空部 2 と該中空部 2 の一側面の幅方向中間に長手方向に連続する突条 3 が突設されている」という記載以外に枠材 1 に突設される突条についてその方向や形態を詳細に記載した箇所はない。

この記載の直前には、「第 1 図 A、B において 1 はアルミニウム製の押し形材を切断した枠材である」という記載があるから、枠材 1 がアルミニウム製の押し形材であることは明かである。…枠材 1 とこれに突設された突条 3 とが共に長手方向に同一断面形状のものとして押し成形されることになり、突条 3 は必然的に長手方向に連続したものとなる。…この突条 3 が長手方向に連続しないものと連続するものの双方を含む「長手方向に突設された」突条であると解釈することはできない。

訂正事項 a が新規事項の追加に該当するか否かを検討するためには、(その事項が) 訂正前の明細書に記載されていたか否かを検討する必要がある。

訂正前の特許請求の範囲には、枠材 1 は溶接突部 4 を有することしか記載されておらず、「突条 3」は構成要件となっていなかったのに対し、訂正後の特許請求の範囲には枠材 1 は、長手方向に突条 3 が突設され、突条 3 の先端には溶接突部 4 を形成されたものである旨が記載され、これによって新たな構成要件が追加されたのである。

したがって、単に「長手方向に突条 3 が突設」され

たものに訂正することは、新たな構成要件の追加となる。

⑦討論のまとめ

結論としては、概ね六分四分で審決を是とする意見が判決を是とする意見を上回った。

審決は、明細書全体からみて訂正前明細書又は図面に開示されている形態と矛盾するか否かを判断しており、判決は突条に関する記載の有無を糸口にして発明の内容を実施例に限定している。

審決を是とする意見では、訂正前明細書には「切断した後の形材」を溶接して形成したユニット体を「アルマイト処理」もしくは塗装することが記載されているから、「アルミニウム製の枠材と装飾材とをあらかじめ通電突部で溶接して一体化した後アルマイト処理もしくは塗装すること」が開示された発明思想であるとし、第 1～5、10、11、13 及び 17～19 図（訂正前、以下同じ）に係る実施例では長手方向に連続している突条を示していること、第 6 図の実施例では突条を介在させずに通電突部を突設させていること、並びに第 7、8、9、12、14～15 図に係る実施例に示された突条は「長手方向に連続」するものとは断定できないとした。

つまり、訂正前の明細書及び図面には、溶接突部の形態として、突条を備えるものと備えないものがあり、且つ突条には連続するものと連続しないものが含まれていることを判断の基礎としている。

他方、判決を是とする意見では、「切断した後の形材」なる記載があり、第 1 図に係る最初の実施例において押し形材が明記され、しかも、近時のアルミ枠材はその殆どが押し形材であるから、本件発明の枠材は押し形材のものであると認定し、押し形材から形成された枠材が長手方向に同一断面形状を有していることも周知であるとした。

さらに、実施例において初めて「突条 3」が現れ、最初の実施例においてそれが長手方向に連続したものとした点から、突条が長手方向に連続するものに限定されるべきであるとの結論を支持した。

特許法の目的を勘案すれば、訂正前の明細書又は図面に訂正事項が含まれていたか否かを判断する際には、(イ)発明の詳細な説明の記載から「実施例」としての記載を除いた部分(発明を発明として説明すべき部分)に記載された内容から「発明」として把握できる内容はなにか、(ロ)実施例の内容がどの範囲で「発明を具

体化したもの」と認められるのか、の視点から、実質的に開示されていた発明を把握しなければならないことは、言うまでもないことである。

本事例は、従来裁判所がとっていた「発明の開示と把握」の考え方を審決が採用し、特許庁がとっていた「記載の有無」の考え方を判決が採用した点において、考え方が逆転した面白い事例と言えよう。

(報告担当 肥田正法)

7) 洗濯機事件

①事例の概要

特許庁及び裁判所ともに、当初明細書に記載されていない作用効果を追記する補正は新規事項の追加となると判断したが、その理由が相違する事例。

なお、本事例は、特許査定前にされた本件補正の瑕疵が特許後の訂正審判の審理中でクローズアップされ、新規事項の追加となると判断されたものである。

②手続の経緯

出願 H6.8.31 (特願平6-206896)

補正 H10.7.15 (本件補正)

設定登録 (特許2828599)

訂正審判 H13.6.8 (訂正2001-39093)

審決 H14.12.27

(本件補正は新規事項の追加となる)

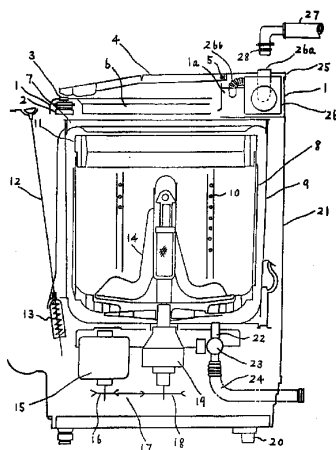
判決 H14.10.24 (平成13(行ケ)557)

(本件補正は新規事項の追加となる)

③発明の内容

本発明の目的(ただし、出願当初の目的)は、従来に比べてポンプの配管ロスが少なく、コストの低減化を図ることができ、しかも、ポンプの耐湿性を向上させてポンプモータの経年劣化を極力少なくし、ポンプ

図1



モータの長寿命化を図ると共に、従来に比べてコントローラとポンプ間の配線引廻しを短くしてその合理化も図れ、しかも使い勝手の点でも従来に比べて優れた風呂水吸水ポンプ付の全自動洗濯機を提供するという点にあった(公開特許公報3欄8~16行)。

本発明は、上記目的を達成するために、風呂水吸水ポンプ26の設置箇所につき、これをトップカバー25の内部に内蔵したことを特徴とするものである(公開特許公報の請求項1)。

④争点となった補正の内容

以下の目的及び作用を明細書に追記する補正は、新規事項の追加に該当するか。

[追加事項1]:【0011】欄

本発明の目的は、大量の呼び水量を呼び水タンクに蓄えておかなければならない自動呼び水式ポンプに代えて、トップカバーの後ろ側の狭い空間に納めることができ、さらに洗濯機のコンパクト化、組立作業の簡便化、設置スペースの小スペース化、取扱いの簡便化を図ることのできる風呂水吸水ポンプを搭載した改良された洗濯機を提供することにある。

[追加事項2]:【0013】欄

【作用】

① 大量の呼び水を蓄えておかなければならない自動呼び水式ポンプを備えるものでは、その呼び水タンクの大きさからトップカバーに収納することはできず、したがってトップカバー内に自動吸水ポンプを組み込んだ洗濯機が実現できなかったが、

② 気水分離室を有する本構成によりはじめてそれが可能になり、その結果トップカバーの後ろ側の狭い空間に自動呼び水式ポンプを備えて水道水と風呂水とを任意に切替使用可能な装置を合理的に収納した洗濯機が実現可能になった。

[追加事項3]:【0014】欄

ポンプ部をモータ部の長手方向端側に配置したモータ式吸水ポンプは、注水部を有するトップカバーの後ろ側に横置きに置かれるので、縦置きに置くものと違ってモータ式吸水ポンプのところだけが隆起することはなく、洗濯機全体の丈を低く抑えることができる。

⑤審決の概要

本件補正は新規事項の追加となる。

〈理由〉

[追加事項2]に関するものを抜粋

当初明細書には、補正により追記された「大量の呼び水を…実現可能になった」（以下、補正追記事項という）との記載（表現）はない。

当初明細書の【0007】欄の、「一方、洗濯機に風呂水吸水ポンプを内蔵するタイプのものは、従来一般に、洗濯機の下方にポンプを配置するようにしており、呼び水タンクを必要とするばかりでなく」との記載及び図面を見ても、上記の補正追記事項がそのとおりに記載されているか、或いはそれ以外のものは意味しないことが明らかであるとは認められない。

⑥判決の概要

本件訂正は新規事項の追加となる。

（理由）

気水分離室を有する風呂水吸水ポンプの作用に関する特許明細書の【0013】の記載①及び記載②は、当初明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められない。

一方、本件発明は、「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」を構成要件とするものであるから、本件補正により特許明細書【0013】の記載が加えられたことよって、「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」との構成要件が風呂水吸水ポンプを洗濯機のトップカバー内に組み込むことを可能にするという作用効果を奏することになる。

そうすると、本件発明の構成要件である「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」は、【0013】欄の記載①及び記載②によつて、当初明細書に記載も示唆もされていない作用効果を奏することになり、その構成要件の有する技術的意義が新たに付加されることになるから、【0013】欄に係る補正は、本件発明を当初明細書に記載した事項の範囲を超えて変更するものであるといわざるを得ない。

⑦討論のまとめ

【0013】欄に係る本件補正（補正追記事項）が新規事項の追加となるという点に関しては、審決及び判決を是とする意見が大半を占めた。

一方、新規事項の追加となる理由について、審決において、権利者が主張する補正の根拠部分では、作用効果に関する補正追記事項がそのとおりに記載されているか、或いはそれ以外のものは意味しないことが明らかであるとは認められないという判断のみで終わっている。すなわち、作用効果に関する補正について、本

件発明の構成要件との関係を考慮せずに新規事項の追加になると判断しており、この点で現状の審査基準通りの認定が行われている。

これに対して、判決では、作用効果に関する補正追記事項が当初明細書に記載がなかったことに加えて、その作用効果が本件発明の構成要件の一つである「気水分離室を有する風呂水吸水ポンプ」に関連するものであることから、そのような作用効果の追加は本件発明の構成要件に新たな技術的意義を付加することになり、本件発明の当初明細書の範囲を超えて変更するものであるということまで判断している。

そこで、作用効果に関する補正が新規事項の追加に該当するか否かを判断するに当たって、その作用効果が本件発明の構成要件に影響するかどうかを判断対象とすべきかという点が、議論の対象になった。

この点、作用効果の補正の是非を判断するに際して本件発明（クレームされた発明）の構成要件に対する影響を考慮しなければならないとすると、クレームされていない実施例の構成に関する作用効果であれば、当初明細書に記載も示唆もされていない新たな作用効果であっても無制限にその追加が許されるという結果となり、このことは、明らかに特許法第17条の2第3項の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」を逸脱する部分にまで補正可能範囲を広げることになるので、本件発明の構成要件に対する影響を特に考慮する必要はないという意見が大半を占めた。

そこで、裁判所が特許庁よりも一歩踏み込んで、作用効果に関する補正について発明の構成要件に対する影響を参酌した理由が問題となった。たしかに、判決の理由部分だけから判断すると請求項に記載した構成に影響を与えない作用効果については、補正が許容できるようにも考えられる。しかし、本事件においては、権利者側が、「発明の目的・効果に関する特徴を明確にすべく補正により追加した事項は、発明の構成要件を拡張変更しない場合は認められるべきである」と主張していた。したがって、裁判所は、仮にこの判断基準を採用したとしても、本件補正は認められないことを明らかにしたものにはすぎないと思われる。

（報告担当 喜多秀樹）

8) 豆菓子等の窒素封入包装方法事件

①事例の概要

無効審判における訂正請求で行った補正について、明細書・図面から複数の解釈が可能であるとして一方への減縮が新規事項の追加に該当すると判断された事例。

② 手続の経緯

出願 願 S56. 10. 13 (特願昭 56-163784)

出願公告 S60. 8. 13 (特公昭 60-35094)

無効審判 H6. 7. 14 (H6-14090)

訂正請求 H7. 4. 7 (本件訂正)

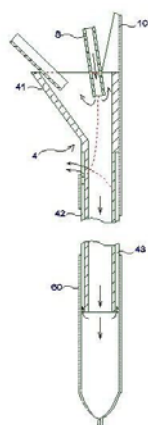
審決 H8. 6. 27

(新規事項の追加となる)

③ 発明の内容

お菓子を小袋につめる際に、袋内に窒素ガスを充満させて湿気を簡易な構成で取り除く装置に関し、**図2**に示すように、シュートパイプ4の上端開口部から常に窒素ガスをオーバーフローさせることによってシュートパイプ4の上端を開放状態にしたままでシュートパイプ4および袋状部60内を外気と遮断させるように、窒素ガス充填パイプ8から窒素ガスを充填する。(公告公報1欄25行～2欄9行、同4欄9行～14行、**図2**)。

図2



④ 争点となった訂正の内容

[訂正後の請求項1] (下線が主な追加箇所)

「上記シュートパイプの一方から窒素ガスを連続して吹き込むことにより、吹き込まれた窒素ガスが袋状部に流入して反転逆流し、吹き込み側開口部から窒素ガスを常にオーバーフローさせる…」

⑤ 審決の概要

本件訂正は新規事項の追加となる。

〈理由〉

訂正前の明細書には、「上記シュートパイプの一方か

ら窒素ガスを連続して吹き込むことにより、吹き込み側開口部から窒素ガスを常にオーバーフローさせる」

(公報1頁右欄20～23行)、「上部41の上端開口部には窒素ガス充填パイプ8が設けられ」(公報2頁左欄14～15行)、「窒素ガス充填パイプ8からは窒素ガスが連続して吹き込まれこの窒素ガスはシュートパイプ4の筒部42を通してその下端へ送り出されるとともに、その一部は上端開口部からオーバーフローする。筒部42の下端から送り出された窒素ガスは筒部外周の縦溝43によって形成された間隙を通過して外部に排出される。すなわち、充填パイプ8からは窒素ガスを筒部42の下方に流すとともにシュートパイプ4の上端開口部から常にオーバーフローするだけの量が供給される。

…製品20は上端開口部から逆流する窒素ガス中を通り、その間に各製品20間に混在する空気が追い出された後、筒部42を窒素ガスとともに、落下して袋状部60に充填される」(公報2頁左欄29行～右欄1行)、「1分間に8リットルの窒素ガスを供給し、…23ccのガスを充填したものを1分間に30袋製造する…」(公報2頁右欄28～35行)とあり、さらに、第2図に窒素ガスの流れが矢印で示されている。矢印の方向はシュートパイプ4の上端部付近においては、筒部42方向および窒素ガス充填パイプ8の開口部真下から反転して上端開口方向へ、筒部42の下部開口付近においては、袋状部60方向および袋状部60と筒部42の間隙を上昇する方向である。

これらの記載から見ると「吹き込まれた窒素ガスが袋状部に流入して反転逆流し、吹き込み側開口部から窒素ガスを常にオーバーフローさせる」ことは願書に添付した明細書または図面に記載されておらず、また、吹き込まれた窒素ガスの流れは窒素ガス封入圧力の高低により変化するものと思われるが、明細書には封入圧力について具体的な記載は何もないことを考えると、前記事項が願書に添付した明細書または図面に記載した事項から直接かつ一義的に導き出せる事項とはいえない。

⑥ 討論のまとめ

権利者は、「袋状部60で反転逆流した窒素ガスの一部はシュートパイプ4の縦溝43に抜けるが、残りはシュートパイプ4を逆流してシュートパイプ4の上端開口部からオーバーフローする」という構成要件を追加する訂正を行った。しかし、審判官は、「反転逆流し

た窒素ガスがオーバーフローする」点が記載されていないとして、訂正拒絶理由を通知した。権利者は、「所定の圧力でもって吹き込まれた窒素ガスは下降し、袋上部60の下端が横シールによってシールされている以上、下降した窒素ガスは反転して逆流することは説明するまでなく自然の通りであります。…」と反論した。

たしかに、筒部の径、圧力、流量等の条件によっては、そのような経路でオーバーフローする場合もあるが、当初明細書にはそのような条件が一切開示されていないかった。

本件から補正の制限についての考え方が抽出できるとすると、当初記載事項から複数の解釈ができるとき、その一方を意味していることが明らかでない、限定することができないこととなる。ただ、これを厳格に適用すると、極めてまれに特定の解釈も可能であるという場合が見いだせれば、補正ができないこととなる。かかる解釈においても、当業者であればどのように解釈するのが一般的かという観点を判断の基礎にすることが望まれる。

たとえば、上記例では、この程度の量の窒素を供給する場合に、前記逆流する程度の圧をかけることが通常であることを立証できれば、結論は違ったものと思われる。

その他、上記の訂正内容の後願がある場合、その後願は本件特許出願の存在を理由に29条の2で拒絶されるのかについては、どのように解釈すべきかについて疑問が呈された。

(報告担当 松下 正)

9) 自動壁紙糊付機事件

①事例の概要

登録実用新案についてなされた二度の訂正審判について、特許庁は、何れも新規事項の追加となると判断した事例。

②手続の経緯

実用新案登録	H9. 2. 13 (2534772号)
第一訂正審判請求	H9. 3. 18 (訂正 H9-4517)
第一訂正審判の審決	H10. 2. 25
	(新規事項の追加となる)
第二訂正審判請求	H10. 3. 25 (訂正 H10-39021)
第二訂正審判の審決	H10. 12. 9

(新規事項の追加となる)

なお、上記二つの審判事件においては訂正明細書の補正がなされているが、何れも要旨変更と判断されており、本研究会においては議論の対象としていない。

また、本件実用新案登録については、平成10年4月7日に無効審判が請求され、審決において請求不成立とされており、この審決(審決日 H11. 6. 23)に対する審決取消訴訟がなされた模様である(H11(行ケ) 0263)。

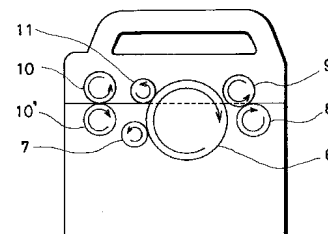
また、この本件実用新案登録に関する侵害訴訟も存在するが、イ号物件を技術的範囲外とし、権利者の請求が棄却されている(大阪地裁 H11(ワ)13825及び大阪高裁 H12(ネ)3244)。

本研究会においては、上記無効審判事件及び侵害訴訟事件については、議論の対象とせず、二件の訂正審判のみを議論の対象とした。

③考案の概要

【従来技術】この自動壁紙糊付機は、複数のロール6～11によりシート状壁装材を移動させつつ、糊付けロール6により壁装材の裏面に糊を連続的に転写塗布する。

図7 (糊付時の駆動状態)



【従来技術の問題点】洗浄に際しては、上側のロール側のフレーム38(上部構体)を開けて、下側の各ロールをスポンジ等で洗浄するが、下側ピンチロール30'とドクターロール33との間隔が狭いため、スポンジがロール30'、33間に巻き込まれてしまう危険があった(符号については図4・5参照)。

【考案の特徴部分】入側ピンチロールの下側ロール30'を、フレーム側板37に設けられた長穴60又はU字穴70によって軸受した。

【作用の記載】基準明細書には以下の作用の記載がある(なお、符号及び括弧書きは報告者挿入)。

「本考案においては、…洗浄に際しては下側ロール30'の軸受を長穴60上方へ移動させることにより、下側ロール30'とドクターロール33との間隔を広げて同時に下側ロール回転伝達ギアを孤立させてその回転

を止めた状態にでき(図4参照),あるいは下側ロール30'の軸受をU字穴70から抜去して下側ロール30'を完全に外してしまうことにより,危険なロール間隔自体をなくしてしまうことが可能である(図5参照)。したがって…洗浄をモータによる回転と共に安全に行うことができる。」

図4 (洗浄時の駆動状態(長穴))

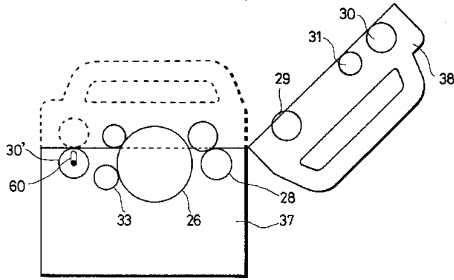
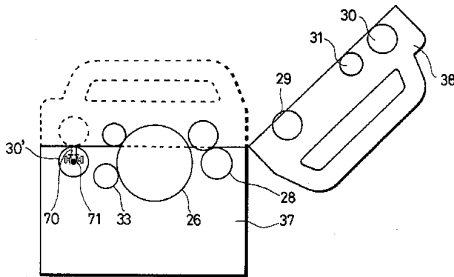


図5 (洗浄時の駆動状態(U字穴))



④第一訂正審判で争点となった訂正の内容

[訂正前の請求項1]

…自動糊付機において,入側ピンチロールの下側ロールを,フレーム側板に設けられた長穴又はU字穴によって軸受したことを特徴とする自動壁紙糊付機。

[訂正後の請求項1] (下線が争点の訂正事項)

…自動壁紙糊付機において, ……前記入側ピンチロールの下側ピンチロールが,前記本体部の下部構体のフレーム側板に設けられた長穴又はU字穴によって軸受され,前記長穴又はU字穴は,その長手方向が前記下側ピンチロールを移動させたときに前記ドクターロールとの相対間隔が広がる方向に向かって配設され,前記上部構体を開いた状態で前記下側ピンチロールを前記長穴又はU字穴の長手方向に添って移動可能な状態とするものであることを特徴とする自動壁紙糊付機。

[審決の概要]

本件訂正は新規事項の追加となる。

〈理由〉

基準明細書には「長穴又はU字穴の長手方向が上下方向」で,「下側ピンチロールの軸を上下方向に移動

できることが記載されている。また,その作用として,①「下側ピンチロール30'とドクターロール33との間隔が広がること」,②「下側ピンチロール30'の回転伝達ギヤを孤立させて回転を止めること」,③「下側ピンチロール30'の軸受をU字穴から完全に抜き出し,危険なロール間隔自体をなくすこと」が記載されている。

基準明細書に記載された「長穴又はU字穴の配設方向が上下方向である」という事項を包含する概念として,以下の3つのものが考えられる。

- (1) 下側ピンチロール30'とドクターロール33との相対間隔が広がる方向(←訂正内容)
- (2) 下側ピンチロール30'の回転伝達ギヤを孤立させる方向
- (3) 上記(1)及び(2)を同時に満たす方向(←基準明細書開示の内容)

ここで,(1)を満たすが,(2)を満たさない構造が存在すると認められる(ロールの間隔は広がるが回転ギヤが孤立しない構造が存在する)。このことは,本件訂正事項(上記(1))は基準明細書記載の事項(上記(3))とは同義でないことを意味する。

[第一訂正審判に関する討論のまとめ]

本研究会においては,以下の意見が出された。

(i) 審判官の判断に誤りはない。

基準明細書の【作用】の欄には,「下側ロールとドクターロールとの間隔を広げて同時に下側ロール回転伝達ギヤを孤立させてその回転を止める」ことが記載されている。この記載から考えても,「間隔を広げること」と「回転伝達ギヤを孤立させる」ことは,基準明細書では, and 条件であり, or 条件を想定していない。

また,審判官の指摘するように,「間隔を広げること」を行いつつ,「回転伝達ギヤを孤立させる」ことのない構造が存在する。

このため, or 条件を想定しない基準明細書に基づいて一方の条件のみを限定する訂正は新規事項追加にあたる。

(ii) 審判官指摘の「間隔を広げること」を行いつつ,「回転伝達ギヤを孤立させる」ことのない構造(以下,「審査官指摘の構造」という)をもって,本件訂正の新規事項の判断をすべきではない。

仮に審査官指摘の構造の記載を直接追加する訂正がなされたのであれば,その訂正を新規事項と判断すべきである。

審査官指摘の構造が、訂正後の権利範囲に含まれるか否かは侵害裁判所において判断されるべき事項であり、技術的範囲の基準点を定める訂正審判において判断する必要性はない。つまり、訂正事項の技術的内容が基準明細書に開示されているか否かを判断すれば足り、架空の構造が訂正事項の技術的範囲に属する可能性のあるからといって、必要以上に構成を限定させることは発明の保護の法趣旨に反する。

⑤第二訂正審判で争点となった訂正の内容

[訂正後の請求項1] (下線が争点の訂正事項)

…自動壁紙糊付機において、…前記入側ピンチロールの下側ピンチロールが、前記本体部の下部構体のフレーム側板に設けられた長穴又はU字穴によって軸受されており、前記上部構体を開いた状態で、前記下側ピンチロールの軸受を前記長穴又はU字穴の長手方向に沿って移動させることにより、前記下側ピンチロールと前記ドクターロールとの間隔を広げて同時に前記下側ピンチロール回転伝達ギヤを孤立させてその回転を止めた状態にできるものであることを特徴とする自動壁紙糊付機。

[審決の概要]

本件訂正は新規事項の追加となる。(長穴による作用とU字穴による作用に着目)

(理由)

訂正内容(上記下線部)には、「上部構体を開いた状態で、下側ピンチロールの軸受を U字穴の長手方向に沿って移動させることにより、下側ピンチロールと前記ドクターロールとの間隔を広げて」同時に「下側ピンチロール回転伝達ギヤを孤立させてその回転を止めた」状態にできるものであることを包含する。

長穴の作用として、基準明細書には、「下側ピンチロールの軸受を 長穴上方へ移動させることにより、下側ロールとドクターロールとの間隔を広げて同時に下側ロール回転伝達ギヤを孤立させてその回転を止めた状態にできる」ことが記載されている。

一方、U字穴の作用として、基準明細書には、「下側ロールの軸受を U字穴から抜去して下側ロールを完全に外してしまうことにより、危険なロール間隔自体をなくしてしまう」ことが記載されるのみである。

つまり、基準明細書には、「下側ピンチロールの軸受を U字穴の長手方向に沿って移動させることにより、前記下側ピンチロールと前記ドクターロールとの間隔

を広げて同時に前記下側ピンチロール回転伝達ギヤを孤立させてその回転を止めた状態にできる」ことは記載されておらず、これを含む訂正事項は新規事項である。

[第二訂正審判に関する討論のまとめ]

研究会においては、全般的に審査官の判断を否定するものが出され、その理由としては以下のものが挙げられる。

(i) U字穴の場合にピンチロールを完全に外してしまうことは、「下側ピンチロールとドクターロールとの間隔を広げて同時に前記下側ピンチロール回転伝達ギヤを孤立させてその回転を止めた状態」とすることは当業者から見て明らかである。したがって、明細書にどのような発明が記載されているか読み取って、補正可能な範囲を定めるべきである。

(ii) 明細書内に複数の実施例が開示されているときには、これらの複数の実施例の記載から方向付けられるとともに当業者が読み取れる範囲内において補正を認めるべきである。

なお、長穴に関する請求項とU字穴に関する請求項とをそれぞれ分けて記載すべきであったとの意見も出された。

(報告担当 石田耕治)

10) バス変換装置事件

①事例の概要

特許庁が、(i)及び(ii)の補正は新規事項の追加としないと判断した事例。

(i) 当初明細書に「入力バス切替部」及び「出力バス切替部」がそれぞれ記載されている場合に、これらの機能を統合し「入出力バス切替手段」とする補正。

(ii) 当初明細書の「転送速度の最も遅いモード0」が「バスの規格で規定されているもの」であることについて明示の記載がない場合に、当該事項を「バスの規格で規定されている最も遅い速度」とする補正。

②手続の経緯

出 願 H8. 11. 27 (特願平8-315849)

拒絶理由 H10. 10. 27

補 正 H10. 12. 28

拒絶査定 H11. 5. 11

補 正 H11. 7. 12

登 録 H11. 10. 8 (特許2988879)

異議申立 H12.6.13 (異議 2000-72395)

異議決定 H12.12.7

(新規事項の追加とならない)

③発明の内容

本発明は、規格の異なるバスに接続された装置間でのデータの入出力を高速に行えるバス変換装置に関するものである。参考図(注：報告担当者作成のものであり、願書に添付した図面ではない)に示すように、2つのインタフェース100, 101は、規格の異なる2つのバスに対してそれぞれ接続される。一方のインタフェースから入力されたデータは直接転送部105に記憶される。直接転送部105に記憶されたデータは一方のインタフェース側の処理に関係なく他方のインタフェースから出力される。

19は、データの転送方向(パーソナルコンピュータ1からIDE機器4、または、IDE機器4からパーソナルコンピュータ1)を設定する転送方向設定部である。32は、データを取り込むべきバスをSCSIバス、ATA-2バスで切り替える入力バス切替部である。33は、データを出力するバスをSCSIバス、ATA-2バスで切り替える出力バス切替部である。

また、バス変換装置3は、電源オン時にCPU11がATA-2バスで接続されているIDE機器4に対してIDENTIFY DEVICEコマンドを発行する。このコマンドは、IDEで規定されているものでIDE機器4のパラメタ情報を読み出すときに発行するものである。このとき、CPU11はデータの転送速度を最も遅いモード0でアクセスする。したがって、バス変換装置3とIDE機器4との通信は確実に行われる。バス変換装置3がこの時獲得するパラメタ情報には、接続されているIDE

機器4のサポートしているデータ転送モードが含まれている。そこで、バス変換装置3は、PIOモード設定部16にこの転送モードを設定する。したがって、バス変換装置3とIDE機器4との通信は、これ以降この転送モードで行われるようになる。すなわち、バス変換装置3とIDE機器4とは、上限の転送モードで通信を行うことになる。

④争点となった補正の内容

[補正後の請求項1](下線が追加箇所)

規格の異なる2つのバスに対してそれぞれ接続される2つのインタフェースと、

(補正点1) 上記2つのバスについて、入力側とするバスと出力側とするバスの切り替えを行う入出力切替手段と、

……

(補正点2) 起動時に、上記バスを介して接続されている装置に対して、該装置が接続されているバスの規格で規定されている最も遅い速度でアクセスして該装置がサポートしている上限のデータ転送速度を獲得する転送速度獲得手段と、

……

を備えたことを特徴とするバス変換装置。

⑤異議決定の概要

補正点1及び2は新規事項の追加とならない。

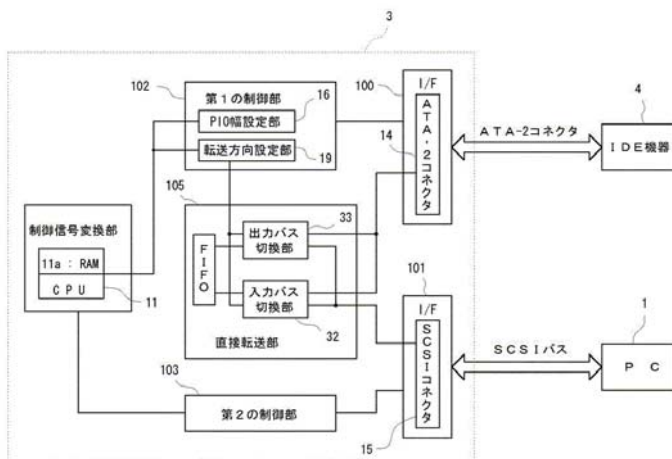
(補正点1に関して)

本件発明は、規格の異なる2つのインタフェースであるSCSIインタフェースとIDEインタフェースのバスについて、入力側とするバスと出力側とするバスの切り替えを「入力バス切替部32」及び「出力バス切替部33」で行うものであるから、「上記2つのバスについて、入力側とするバスと出力側とするバスの切り替えを行う入出力バス切替手段」は、本件の出願当初の明細書に記載された事項の範囲内のものであることは明らかである。

(補正点2に関して)

本件発明は所定の規格をもつバスに接続された装置間でのデータの入出力を高速に行うバス変換装置に関するものであって、CPU11はデータの転送速度を最も遅いモード0でアクセスするものであること、IOW信号は、PIOモード設定部16に設定されているモードに基づく周波数で周期的に発生させられるものであることが開示されている。

参考図



この場合「モード0」とは、CPU11がアクセスするモードであることは明らかであり、CPU11は所定の規格を有するバスを介してアクセスすることになるから、「モード0」はバスの規格で規定されているものであることは当然のことである。

また、本件の発明はバスに接続された装置間でのデータの入出力を高速に行うバス変換装置に関するものであるから、CPU11がアクセスするモードである上記「モード0」はデータの転送速度に関連するモードであることは明らかであり、「最も遅いモード0」が最も遅い速度でアクセスするモードであることは、本件の出願当初の明細書に記載された事項の範囲内のものである。

本件の出願当初の明細書には、バス変換装置3は、接続されているIDE機器4のサポートしているデータ転送モードが含まれているパラメタ情報を獲得してこの転送モードを設定し、バス変換装置3とIDE機器4とは、上限の転送モードで通信を行うことが開示されており、この転送モードはデータの転送速度に関連するものであることは明らかであるから、本件請求項1に係る発明を特定する事項である「装置がサポートしている上限のデータ転送速度を獲得する転送速度獲得手段」は、本件出願当初の明細書に記載された事項の範囲内のものである。

⑥ 討論のまとめ

新規事項の追加とならないという異議決定に対する反対意見は特になかった。

(補正点1に関して)

当初明細書に「入力バス切替部」と「出力バス切替部」とが記載されているのであるから、そのまま補正するのが最も安全である。ところが、実際には（意図は不明であるが）そのまま補正せずに「入出力バス切替手段」という表現に変更している。

この程度の表現の変更であれば、許容されるべきと思われるが、特許庁の現行の審査基準に照らすと、実際に補正しようとする躊躇するケースである。

しかし、補正前後において、バス変換装置の入出力バス切替機能に関する技術的意義に変更が生じているか否かという観点でみると、表現は変更されているものの、技術的意義の変更が生じていると解すべき事情が見あたらない以上、新規事項ではないとする結論は妥当であろう。

なお、本件に関しては、制御系の技術分野では物理的な構造よりも機能が重視されるという事情も考慮されるべきであろう。

(補正点2に関して)

当初明細書に「転送速度の最も遅いモード0」が記載されているのであるから、そのまま補正するのが最も安全である。

しかし、「モード0」という表現の明確性の低さのためか、実際には「モード0」を用いずに「バスの規格で規定されている最も遅い速度」という表現に変更して補正を行っている。

この補正は、単に表現が変更されているだけで、技術的意義の実質的な変更を伴うものではない。

異議決定でも、当初明細書の記載から、(a)「モード0」とは、CPU11がアクセスするモードである、(b)CPU11は所定の規格を有するバスを介してアクセスする、ことを認定した上で、「『モード0』はバスの規格で規定されているものであることは当然のことである」という結論を導いており、当業者の技術常識を考慮すれば、論理的かつ妥当な結論であろう。

ところが、補正点1と同様に、実際にこのような補正をしようとする躊躇を覚えるところである。

ただし、特許庁審査基準には「補正により追加された事項が、当初明細書又は図面に記載した事項との間で表現上の差異しかなく、両者が同じ記載された事項と解される場合には、「直接的かつ一義的」に導き出せる事項であるといえる」とあり、特許庁は法改正当初から表現の変更を認めている。

しかし、審査基準だけでは、表現の変更がどの程度認められるのかという点が必ずしも明らかではない（表現の変更を認めた事例集もない）。

これに対し、本件異議決定では、変更された表現が当初明細書の開示範囲内であることの理由付けを丁寧に行っており、補正の根拠をこの程度説明すれば、表現の変更が認められるという具体的指針として価値があるものと思われる。

(報告担当 坂本 寛)

11) 3枚引き戸の連係構造事件

① 事例の概要

特許庁において、補正により追加した事項が当初明細書及び図面に開示されている事項以外の概念を含む場

合でも、新規事項の追加とならないと判断された事例。

② 手続の経緯

出 願 H6. 11. 8 (特願平 6-299005)
 補 正 H11. 6. 17 (本件補正)
 設定登録 H12. 1. 14 (特許 3021299)
 異議申立 H12. 9. 18 (異議 2000-73492)
 決 定 H13. 9. 10

(新規事項の追加とならない)

③ 発明の内容

本発明は、中央以外の2枚の引き戸を入れ換えても各引き戸相互の関係を維持し得る3枚引き戸の係合構造に関するものである。図2に示すように、建屋の開口部に左右の縦框2、3を有する枠体が装着され、この枠体内に3枚の引き戸6が重合状態で摺動自在に納められる。3枚引き戸の左右縦框13、14のうち、全閉時に重なり合う縦框14A、13B…には、引き戸6の開動作時に相互に係合する係合片21A、21B…が形成されている。また、3枚引き戸6のうち全閉時に両端に位置する引き戸の一方を操作側引き戸6Aとし、他方を固定側引き戸6Cとする。この操作側引き戸6Aにおける縦框のうち全閉時に上記枠体の縦框2に当接する縦框13Aには、図4に示すように、指掛け部22と係合部20とが形成されている。この係合部20は、引き戸6の開動作時に中央側の引き戸6Bに当接し、これにより中央側の引き戸6Bを操作側の引き戸6Aの摺動に伴って摺動させる。

図2

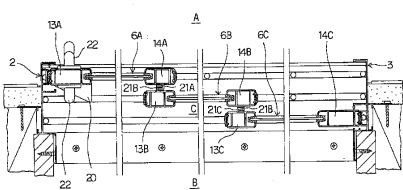
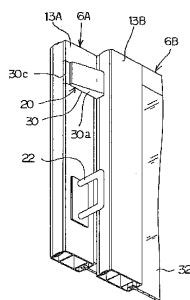


図4



④ 争点となった補正の内容

[補正後の請求項1] (下線が主な追加箇所) (括弧書きは報告者により挿入)

建屋の開口部に装着した枠体内に左右の縦框と上下框とよりなる3枚の引き戸を重合状態で摺動自在に納めてなる下記要件を備えたことを特徴とする3枚引き戸の係合構造。… (ハ) 上記係合部を、上記指掛け部に対して高さの異なる位置に配置すると共に、上記指掛け

部よりも中央側の引き戸寄りに突出させて該 (中央側の) 引き戸に当接自在とし、この中央側の引き戸を操作側の引き戸の摺動に伴って摺動させてなる。

⑤ 異議決定の概要

本件補正は新規事項の追加とならない。

「構成要件(ハ)の『上記係合部を、上記指掛け部に対して高さの異なる位置に配置する』は、出願時の明細書には記載されていない」という異議申立人の主張に対し、異議申立人の指摘する文言そのものは出願時の明細書に記載されていないものの、当該構成は出願時の明細書又は図面に記載されており、出願時の明細書又は図面に記載された事項の範囲内であるとする決定をした。

⑥ 討論のまとめ

異議決定においては、係合部と指掛け部の高さに関する相対位置関係は、明細書には記載されていないが、出願時の明細書又は図面に記載されているとする。

確かに、係合部と指掛け部の高さに関する相対位置関係は、明細書内に一切記載されておらず、図面、特に図4に示されているに止まる。

しかしながら、この図4は、係合部が指掛け部の上位に配置されている構成が開示されているだけである。したがって、係合部が指掛け部の上位に配置される場合だけでなく、下位に配置される場合も含まれる上記補正は、特許庁審査基準で示されている「直接的かつ一義的」の要件を厳格に解釈すると、認められないことになり、この点が問題となった。

結論としては、異議決定を支持する意見が大半を占めた。

異議決定を支持する意見、支持しない意見ともに、発明の内容を勘案した上で、新規事項の追加か否かを判断すべきであることでは共通していた。

しかしながら、異議決定を支持しないとする意見は、係合部と指掛け部の高さに関する相対位置関係は、明細書内で一切触れておらず、この点に関する技術的思想は図4に開示されているものだけであるから、上記補正を認めるべきでないというものであった。

一方、異議決定を支持する意見は、本件発明の目的、及び係合部の作用等からみて、本件発明の技術的意義を変更するものではないことから、上記補正は、異議決定通り、認められるべきであるというものであった。

上記異議決定は、字句に拘泥する従前の判断から脱

却するものとして一応評価することができるが、結論に至るまでの理由がほとんど述べられておらず、どのような理論のもと上記補正が認められたのかは定かではない。また、この異議申立においては、係争部が指掛け部の上下両位置に配置された先行技術が証拠として提出されているが、この先行技術が上記異議決定に対してどのように影響したのかも定かではなく、疑問が残るところである。

(報告担当 小谷昌崇)

5. 事例検討を終えて

上記の11件の事例を検討した結果、当初明細書等に記載された事項か否かについては、以下のような意見が大勢をしめた。

① 基本的考え方

新規事項に該当するか否かは、単なる文言比較ではなく、当初明細書等に開示された発明の技術的意義を変更したり、当初明細書に記載のない技術的意義を追加したりすることになるか否かで決定すべきである。

かかる考え方は、必ずしも出願人に有利に働くわけではない。たとえば、上記事例のうち、バッテリーによる給電回路事件やコーティング装置事件では、記載されていたと判断されたが、中通し釣竿事件では、形式的には補正後の文言が当初明細書に形式的に存在しても記載されていなかったと判断された。

② 当業者の技術常識を用いる

技術的意義の追加・変更に関する場合は、当業者の立場で考えるべきであるので、当業者が、当初明細書等に記載された事項から直接そのように理解できる場合はもちろん、当該技術分野における技術常識を用いれば、そのように理解できる場合も含むと解釈すべきである。

たとえば、当業者の技術常識や当初明細書に記載された発明の目的、作用効果などから一実施例にすぎないと認定できる場合には、上位概念の発明が記載されていると認定できる。上記事例では、中通し釣竿事件、バッテリーによる給電回路事件、ゲーム装置事件、装飾体製造方法事件が参考になろう。

なお、記載された事項か否かについて、発明の進歩性に影響を与えない構成要素については、より上位概念の記載があると認定できるが、発明の進歩性に影響を与える構成要素については、上位概念の記載がある

と認定すべきではないという意見があった。しかし、当業者がそれを導き出せるかという判断をする際に、そのような部分は上位概念の記載を読みとりにくくなるので、結果的に記載されていない事項となる場合が多くなるだけで、場合によっては他の構成要件と同じで記載されていたと判断できる場合もあるので、あえて区別する必要はない。

③ 当業者自明事項について

当業者自明事項であるというだけでは、当初明細書等に記載された事項の範囲内での補正とはいえない。実際は当初明細書等にはそのような事項は直接的に記載されていないのであるから、あくまでも、明細書等に記載された事項の技術的意義を解釈するに当たっての、補充的な資料として用いられるものとして取り扱うべきである。この意味で、従来の要旨変更の場合と必ずしも一致するものではない⁽²⁾。ただ、どのような違いがあるかについてはさらなる検討が必要であろう。

④ 図面からの補正について

図面のみに記載された事項であっても、当業者がその技術的意義を読みとれるものについては、文章による説明と区別することなく、明細書等の範囲内として取り扱うべきである。なお、図面から読み取ることができる技術的意義については、明細書に文章で表現してある場合と異なり、技術的事項を読み取ることが文章で表現されている場合と較べて、一般的に困難なことも多いであろう。補正後の技術的事項を文章で表現した場合に、そのように読み取れること、およびそれがそのような技術的意義を有することの2段階のハードルを越える必要があるからである。ただ、これらのハードルも、発明の前提となる技術常識や発明の目的等を考慮して補正後の技術的意義を読み取れる場合も十分考えられる。上記事例では、熱処理装置事件、コーティング装置事件、豆菓子製造装置事件、3枚引き戸の連係構造事件などが参考になろう。

⑤ 意見書で効果を主張した場合の問題点について

新規事項であるとの認定をおそれるあまり、明細書等に作用効果を追加することなく、技術的意義を意見書で述べることも実務的に行われている。しかし、この場合には、発明の意義が明瞭でないとして無効と判断されるおそれがあることに留意すべきである。

⑥ 新規事項か否かの説明責任について

上記のように、補正が認められるか否かについては

単なる文言比較ではなく、発明の技術的意義に着目すべきである。しかし、審査官にそのような技術的意義を見いだす責任を課するのは酷であろう。また、補正は遡及効を有することから、出願人にある程度の説明責任を課すべきである。どこまでの説明責任を負うのかについては、討論の結論は得られなかった。

⑦ 明示されていない技術的意義の主張について

特定の構成について明細書等に明瞭に記載されていても、その技術的意義の記載がない場合、これを請求の範囲に追加することはおそらく新規事項とはならないであろう。しかし、当初記載されていない作用効果について引例との違いを意見書で述べることは、その構成がそのような作用効果を有するものとして主張することになるので、新規事項に該当するのではないかという問題提起があった。当業者自明な作用効果であればまったく自由にそのような主張を許してもいいのか、なんらかの制限があるのか、さらなる検討が必要と思われる。

6. 最後に

当初は審査基準への提言として、上記事例のうちから事例集を作成することも考えた。しかしながら、11件の事例を通して我々が学んだことは、明細書に記載された事項の範囲の解釈については、明細書全体として何が開示されていたかを読みとらなければならないということである。かかる考え方で事例集を作った場合、事例集の説明部分は、上記4. 事例解説と重複記

載となる。そのため今回の報告ではその部分は作成しなかった。

今回、時間的な制限で、明細書に記載された事項の解釈について類型化や、「当初明細書等に記載した事項の範囲内」について、従来の要旨変更の判断との異同、分割・優先権については補正と同じ基準か否か等については十分検討できなかった。これらについては、今後の課題となろう。

(明細書研究会メンバー(順不同)松下正, 上羽秀敏, 吉田了司, 松永勉, 島田明宏, 中田雅彦, 肥田正法, 喜多秀樹, 石田耕治, 坂本寛, 小谷昌崇, 高田健市, 盛田昌宏, 境正寿, 吉田昌司, 早坂巧, 大角美佐子, 志村尚司, 森脇正志, 岩田徳哉, 渡邊隆文, 宮崎栄二)

注

- (1) あくまでも内容的制限のみであり、補正制限違反の場合の取り扱いなどは条文にて変更されている。
- (2) 要旨変更の認定については、改善多項制前後で審査基準が変更されている。改善多項制前は、特許請求の範囲に記載された事項を明細書の要旨と考え、旧41条の反対解釈により特許請求の範囲に影響を及ぼさない場合には、当業者自明事項はもちろん、実施例の追加説明も認められていた。これに対して、改善多項制後は、当初明細書等の要旨を考え、当業者自明事項以外は認めないという取り扱いがなされている。改善多項制前の考え方については、条文の解釈として誤りと考えている。本稿でいう要旨変更の認定とは、前記改善多項制後の判断を意味している。

(原稿受領 2003. 2. 28)