

補正の適否に関する新しい判断類型が示された事例

——蛇腹管用接続装置事件——

知的財産高等裁判所 平成21年12月25日判決
平成21年(行ケ)第10131号 審決取消請求事件

竹 下 明 男*

抄 録 本事例では、ソルダーレジスト大合議事件で示された補正の判断基準を前提として、「[「自明である技術的事項」には、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、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と容易に判断することができ、その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。]と示された。ここでは、本判断類型の意義、適用範囲等について検討した。検討結果、本判断類型の主たる適用対象として想定されているのは、発明の非本質的部分についての補正であって、特許性の実体的要件の主張に係らない場合であろうとの結論に至った。また、本判断類型の考え方と、他の記載要件、分割出願、優先権主張出願に関する過去の裁判例との共通性についても言及した。

目 次

1. はじめに
2. 事件の経緯
 2. 1 事件の概要
 2. 2 本件発明の概要
 2. 3 出願から特許されるまでの経緯
 2. 4 審決の概要
3. 裁判所の判断
 3. 1 補正が認められる判断類型
 3. 2 あてはめについて
 3. 3 審決との差異
4. 考 察
 4. 1 ソルダーレジスト大合議事件以降の状況について
 4. 2 本判決の意義
 4. 3 本類型と記載要件との関係
 4. 4 主張立証内容について
5. 実務上の指針
 5. 1 出願人あるいは権利者側

5. 2 無効主張側

6. おわりに

1. はじめに

ソルダーレジスト大合議事件（平成18年（行ケ）第10563号）では、補正可否の判断基準が提示された。すなわち、「[「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

* 吉田・吉竹・宍田特許事務所 弁理士
Akio TAKESHITA

の範囲内において」するものということができる。」と示された。

本判断基準によると、補正可能な事項は当初明細書等に直接記載された事項あるいは自明な事項に限られるとの原則的制約は外されるため、補正は、従前よりも緩和されるようにも考えられる。

もっとも、上記事件は、いわゆる「除くクレーム」に関する補正に対する特殊な判断事例であり、判決自体は、「除くクレーム」に関する例外的な取扱いを否定したに過ぎない。

このため、「除くクレーム」の場合以外において、いかなる場合に上記判断基準が適用されるのか、注目される状況が続いていた。

本蛇腹管用接続装置事件（平成21年（行ケ）第10131号）では、溶剤レジスト大合議事件と同じ判断基準を用いた上で、「新たな技術的事項を導入しないものである」と考えることができる新たな類型が示され、出願時の特許請求の範囲を拡張した補正が適法と判断された。

そこで、本稿では、本事件で示された類型の要件、適用範囲等について検討を行った。

なお、本事件は補正が旧法下での要旨変更にあたるか否かに関する判断を示している。しかしながら、本事例では、旧特許法第40条等の「要旨変更」そのものに該当するか否かを判断したのではなく、例外的な取扱いである旧特許法第41条の「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に、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特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は、明細書の要旨を変更しないものとみなす。」との文言中の「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」であるか否かを判断した事例である。

このため、現行法特許法第17条の2第3項の「…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、…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においてしなければならない。」との下でも十分に参考に値するであろう。

2. 事件の経緯

2.1 事件の概要

本件出願に対する審査手続中に、出願当初の請求の範囲の発明特定事項の記載を部分的に削除した記載を含む請求項が追加され、そのまま特許された。

本事件では、出願当初の請求の範囲の発明特定事項の記載を部分的に削除したことが、要旨変更であるか否かが争われた。

2.2 本件発明の概要

本件発明は、蛇腹管を接続するための接続装置に関するものである。

この蛇腹管用接続装置は、図1に示すように、装置本体2と筒状の押圧部材6とリング状の係合部材4とを備えている。装置本体2には接続孔2aが形成され、押圧部材6の先端部が接続孔2a内に移動可能に挿入されている。また、係合部材4が接続孔2a内であって押圧部材6の先端側に配置されている。

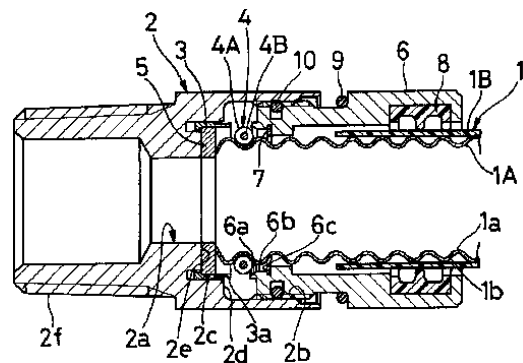


図1 特開平7-127779号公報の図3

そして、押圧部材6内を通じて、蛇腹管1Aを装置本体2内に挿入すると、係合部材4が縮

径変形して蛇腹管1Aの谷部1aに嵌り込む。この状態で、押圧部材6を押込むと、押圧部材6の先端部が係合部材4を介して蛇腹管1Aを押圧移動させると共に、係合部材4を縮径させて係合部材4が谷部1aに強固に嵌まり込むようになる。

本件発明の特徴は、図2に示すように、蛇腹管1Aを接続する前の状態で、押圧部材6の移動を阻止する構造にある。

すなわち、従来技術として、「装置本体の外周に位置決め部材を設け、この位置決め部材によって押圧部材の移動を阻止するようにしたもの」が挙げられていた。この従来技術に対しては、「不慮の事故によって位置決め部材が装置本体から外れてしまうことがある。」との問題点が指摘されている。

そこで、本件発明では、装置本体1aの内周面及び押圧部材6の外周面に一對の環状溝10a、10bを形成し、この環状溝10a、10bに仮止めリング（係止部材）10cを嵌め込んでいる。そして、蛇腹管1A接続前の状態では、前記嵌め込み構造によって押圧部材6の移動を阻止している。また、押圧部材6に所定の大きさを超える力が作用したときには、仮止めリング（係止部材）10cが拡径または縮径してその全体が環状溝10a又は10bに嵌り込み、押圧部材6の移動を許容するようになっている。

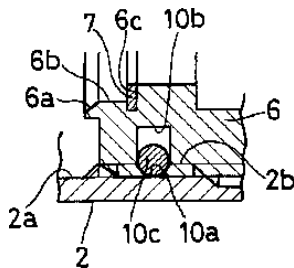


図2 特開平7-127779号公報の図2

2.3 出願から特許されるまでの経緯

出願時の請求項1は下記の通りであった（下線は筆者が付した）。

「【請求項1】 接続孔を有する装置本体と、先端部が接続孔に移動可能に挿入された状態で装置本体に螺合された筒状をなす押圧部材と、接続孔の内部に配置され、押圧部材を通して接続孔に挿入された蛇腹管の先端部外周に移動不能に係合する係合部材とを備え、上記蛇腹管を上記押圧部材により上記係合部材を介して上記接続孔の内部側へ押圧するようにした蛇腹管用接続装置において、上記装置本体と上記押圧部材との互いに対向する内周面と外周面との間に、所定の大きさ以下の力では押圧部材の移動を阻止し、かつ所定の大きさを越える力では押圧部材の移動を許容する係止機構を設けたことを特徴とする蛇腹管用接続装置。」

審査段階における補正により、仮止めリング（係止部材）10cに係る具体的構成を特定する請求項2の内容に限定された。

また、これに合わせて請求項3が追加された。

特許された請求項3では、請求項1における「押圧部材が装置本体に螺合された」という表現が削除されていた。請求項3を抜粋すると下記の通りである。

「【請求項3】 接続孔を有する装置本体と、先端部が上記接続孔に移動可能に挿入された筒状をなす押圧部材と、上記押圧部材より前方の上記接続孔の内部に配置され、押圧部材を通して接続孔に挿入された蛇腹管の先端部外周に移動不能に係合する係合部材とを備え、…（省略）…蛇腹管用接続装置。」

2.4 審決の概要

無効審判では、本件請求項3に係る発明における「先端部が上記接続孔に移動可能に挿入さ

れた筒状をなす押圧部材」との特定事項が、「押圧部材が螺合無しで又は螺合以外の方法で移動するものも包含すること」を前提として、本件補正が要旨変更であるか否かが争われた。

審決では、要旨変更に該当するか否かの一般的な判断基準として、ソルダーレジスト大合議事件と同じ判断基準を提示し、本件請求項3に係る発明は無効であると結論付けた。

審決では、上記判断基準を下記のように適用した。

すなわち、被請求人（特許権者）主張に係る「乙1実施例に対して本件発明の係止機構を設ける場合には、…さらなる構造の改変（例えば、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。）が必要となることが想定される。そうすると、乙1実施例に本件発明の係止機構を適用することが当業者にとって自明であるとはいえない。」と認定した。

また、「当初明細書等には、押圧部材と装置本体とが螺合されていない態様が公知であったことはもとより、押圧部材と装置本体とが螺合されていない態様についての記載は一切なく、また押圧部材と装置本体とが螺合されていない態様を前提とする記載もない。また、当初明細書等の実施例にも、押圧部材が螺合により移動することが示されているに過ぎず、押圧部材と装置本体とが螺合されていない態様が考慮されている形跡はない。」と認定した上、「押圧部材と装置本体とが螺合されていない態様が、本件特許の出願前に公知であったとしても、当初明細書等に、押圧部材を移動させる際に、螺合なしで又は螺合以外の方法を適用した発明が開示ないし示唆されていたとはいえない。」と示した。

さらに、被請求人（特許権者）による「本件発明の課題は、蛇腹管接続前に押圧部材が移動することを阻止することであり、押圧部材が螺

合によって移動することは本件発明の本質的部分ではないから、本件補正は本件発明の本質的部分を変更するものではない上、効果の記載から「螺合」という構成を有しない本件発明を理解することができるので、本件補正は要旨変更には該当しない」との主張に対し、「本件補正が要旨変更には該当するか否かは、本質的部分を変更するか否かによって左右されるものではない…」と判断した。

3. 裁判所の判断

3.1 補正が認められる判断類型

ソルダーレジスト大合議事件と同様に、「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」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えることができるというべき」と示した。

そして、「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は、必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも、明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば、特段の事情がない限り、「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。」と示した。

さらに、「そのような「自明である技術的事項」には、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、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と容易に判断することができ、その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当

である。」と示した。

3. 2 あてはめについて

上記判断類型を本事件にあてはめ、「仮に、当初明細書等には、「押圧部材と装置本体との螺合されていない態様」あるいは「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが直接表現されていなかったとしても、それが、出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったならば、より具体的には、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、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と容易に判断することができるものであったならば、本件発明3を追加した本件補正は、要旨変更には該当しないというべきである。」と示した。

そして、まず、権利者主張に係る周知例1ないし4を考慮して、「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。」と判断した。

次に、上記周知の技術的事項が、当業者であれば、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と容易に判断することができるものか否かについて判断が下された。

本要件の判断にあたっては、まず、当初明細書等から本件発明の目的を認定した上、「周知例1ないし4に示される、「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。したがって、上記周知の技術的事項を本件発明3において用いることに障害はない」と判断した。

そして、「本件発明3の蛇腹管用接続装置に、周知例1ないし4で示される場所の、「螺合」以外の押圧部材の移動手段を用いることが特別な工夫を要することなく当然にできるかどうかを検討」した。検討結果、「周知例1ないし4の螺合に代わる各手段によって、本件発明3の押圧部材を移動させることは、特別な工夫を要することなく当然にできるものであり」と判断した。

なお、「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」との審決の認定に対しては、「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から、本件発明3において周知例1の螺合を伴わない移動構造を用いることについて、何ら妨げとなるものではない。」と述べている。

そして、「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。したがって、本件補正は、「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」の補正と認めるのが相当である。」と結論付け、審決を取消した。

3. 3 審決との差異

本裁判例の結論と審決の結論とが異なった大きな要因は、明細書等に開示しないし示唆されない技術的事項に基づく補正を許容するか否かの差にあると考えられる。

すなわち、審決では、冒頭では、ソルダーレジスト大合議事件と同じ判断基準を提示したも

の、一貫して、「当初明細書等に、押圧部材を移動させる際に、螺合なしで又は螺合以外の方法を適用した発明が開示ないし示唆されていたとはいえない。」との立場で判断している。このため、外部証拠等を用いて、補正事項がいかに周知技術であることを主張立証したとしても、本件当初明細書等に開示も示唆もされない技術的事項を追加する補正が許されることはないであろうと想定される。

例えば、審決では、「乙1実施例に対して本件発明の係止機構を設ける場合には、…さらなる構造の改変（…）が必要となる…自明であるとはいえない。」と認定している。しかしながら、他の明細書等に開示ないし示唆されない技術的事項を組み合わせるためには、普通は何らかの改変が不可欠となる。このため、審決のように、「改変が必要故に自明とはいえない」との判断自体が、明細書等に開示ないし示唆されない技術的事項に基づく補正を許容しないという前提に立った理由付けである。

これに対して、本裁判例では、「自明である技術的事項」には、その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、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と容易に判断することができる事項を含むと判断している。

つまり、当初明細書等に一切開示ないし示唆が無い技術的事項であっても、周知技術性、及び、その周知技術の適用可能性等を十分に主張立証できれば、補正が認められることになる。

このように、本裁判例では、明細書等に開示ないし示唆されない技術的事項に基づく補正を許容した点で、審決判断とは異なる結論になったといえる。

4. 考 察

4.1 ソルダレジスト大合議事件以降の状況について

冒頭で述べたように、ソルダレジスト大合議事件判決においては、「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。」との判断基準が提示された。

この判断基準によると、ソルダレジスト大合議事件判決当時の審査基準に示されていた「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。」と比較すると、事件に応じて柔軟かつ緩やかな補正の適否判断が可能になるとも考えられる。

一方、ソルダレジスト大合議事件判決では、「もっとも、明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、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又は図面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であると認められ、「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」とも言及されていた。

このため、ソルダーレジスト大合議事件判決で示された新たな補正の判断基準が適用される場面は限定され、実務上、大きな影響は与えないようにも考えられた。

このような状況下において、ソルダーレジスト大合議事件判決以降に出された判決等に対する検討を経て、平成22年3月に「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準改訂案が作成され、意見募集が実施された。そして、寄せられた意見を踏まえて、平成22年6月1日に、改訂された審査基準が公表された。

新しい審査基準では、ソルダーレジスト大合議事件判決に従った一般的定義を新設し、当該定義に従った補正の適否の判断可能性を示唆する改訂を行っている。もっとも、新しい審査基準は、当時、特に目新しい補正判断を提示する判決がなされていないことに鑑みて、基本的には、「今回の審査基準改訂により現行の審査基準に基づく審査実務は変更されません¹⁾。」との前提にたっている。

ところが、近時、ソルダーレジスト大合議事件判決の判示に従って、かつては許されなかったであろう補正を許容した裁判例がいくつか出された。本事件は、ソルダーレジスト大合議事件判決の判示に従って、補正を許容した事例の1つである。

4. 2 本判決の意義

(1) 本判決で示された補正可能な類型

本判決の意義は、ソルダーレジスト大合議事件判決の基準に従って、補正が許容される新しい類型を提示した点にある。

すなわち、補正が許容される新しい類型として、「その技術的事項自体が、その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、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

きるものと容易に判断することができる」ことを示した。本判決で示された類型を見ると、出願人あるいは権利者側からすれば、補正事項について、文献を提示等して「その発明の属する技術分野において周知の技術的事項である」点を主張立証し、さらに、「当業者であれば、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と容易に判断できる」ことを主張立証すれば、当初明細書等に一切開示ないし示唆が無い事項であっても許容され得ることとなり、補正の基準がかなり緩和されることも考えられる。

しかしながら、上記類型を使える場面は、実際にはかなり制限されるであろう。

即ち、補正が必要とされる多くの場合は、特許法第29条第2項等の実体的要件の判断の場面である。このような場面において試みようとする補正事項について、「周知の技術的事項である」と主張し、あるいは、「当然にその発明において用いることができる」と主張することは、通常考え難い。

例えば、明細書等に開示されない新たな発明特定事項を追加する補正を考える。この場合、多くの場合は、引例との関係で特許法第29条第2項に係る進歩性を主張するために行われるであろう。そして、仮にそのような補正によって進歩性を克服できるのであれば、当該補正は新たな技術的意義を導入するものであり、補正は認められないであろう。一方、本類型の適用によって補正が認められるのであれば、そのような発明特定事項は、周知の技術的事項であり、しかも、「当然にその発明において用いることができる」こととなり、進歩性を克服することは到底できないであろう。

実際、本判決後に出された杭埋込装置事件判決（平成21（行ケ）10133号）は、各種文献を参酌して訂正を認めたものの、特許法第29条第2項により特許性が否定された。

すなわち、本杭埋込装置事件判決では、訂正が明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものか否かを判断する際に、本件特許出願時における技術状況を示す資料として、特許公報等の各種文献が参照された。そして、「本件明細書及び図面に接した当業者は、当該図面の記載が必ずしも明確でないとしても、そのような周知の構成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから、本件訂正は、特許請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成について、設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構成のうちの1つに限定するにすぎないものであり、この程度の限定を加えることについて、新たな技術的事項を導入するものとまで評価することはできない…」と判断され、訂正自体は適法であると判断された。

ところが、特許法第29条第2項に関する判断の一部において、上記訂正の適否に関する判断が引用され、「この種の杭埋込装置における設計的事項であって、当業者によく知られた周知の構成のうちの1つであることについては、取消事由1及び2について検討したところから明らかであり、…」と判断された。

このように、特許法の実体的要件に関する判断場面では、出願人又は特許権者側にとって本類型を使うことの有用性は実際上まず無いであろう。

しかも、本蛇腹管用接続装置事件で示された類型では、「当業者であれば、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と容易に判断できる」としているため、その判断においては「その発明の目的」が参照される。

本判決においても、「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。したがって、上記周知の技術的事項を本件発明3において用いる

ことに障害はない」としている。

とすれば、発明の目的を変更等する場合には、周知の技術的事項を本発明に用いることに障害が生じ得、補正が認められない場合が生じることになる。

(2) 発明の本質的部分との関係及び他の裁判例等との比較

発明の目的を変更等する補正であるか否かによって補正が認められたり或は認められなかったりするという考えは、発明のどの部分が本質的部分であるかに着目して補正の適否を判断するという考えに基づいているように思われる。

実際、裁判所が、発明の本質的部分に関する補正であるか、非本質的部分に関する補正であるかに着目して補正の適否を判断し、前者に関する補正であれば比較的厳しく補正要件を判断し、後者に関する補正であれば比較的緩やかに補正要件を判断しているという状況は、他の裁判例からも読取ることができる。

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判決（平成21（行ケ）10175号）では、請求項1において、「高断熱・高気密住宅」との構成を「熱損失係数が $1.0\sim 2.5\text{kcal}/\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{C}$ の高断熱・高気密住宅」との構成とした本件補正が、特許法17条の2第3項の規定に反するものではないと判断された。その理由として、熱損失係数及び高断熱・高気密住宅に関する他の文献等の記載等を参酌した上で、「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

い。」と判断された。

なお、非水電解液及びリチウム二次電池事件判決（平成17年（行ケ）第10607号）では、出願当初の比較例を実施例にする補正が新規事項の追加になると判断された。

その理由の一つとして、「当初明細書において当初発明に属しない具体例（比較例）とされていたものが、当初発明に属する具体例（実施例）とされたならば、第三者が不測の不利益を被ることは明らかである。」と述べた。これからすれば、出願時に発明に属しないと述べてしまったような内容については、本類型の適用は困難と考えられる。

ところで、裁判所は、分割出願、優先権主張出願の適否についても、適用場面、適用理由等は異なるものの、同様の考えにたつてその適否を判断していると考えられる。

例えば、インクジェット記録装置用インクタンク事件（平成18年（ネ）第10077号）は分割出願の有用性に疑問を投げかけた裁判例の一つである。本インクジェット記録装置用インクタンク事件では、出願当初の特許請求の範囲を拡張した分割出願が不適法と判断された。しかしながら、本事例では、「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクタンクにおいて、「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成は、一連の課題解決のために必要不可欠な特徴的な構成であることを示している。」と認定し、「本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても、上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想（上位概念たる技術思想）は、一切開示されていないと解するのが相当である」として、分割不適法と判断された²⁾。

つまり、本インクジェット記録装置用インクタンク事件は、原出願の課題等を参酌して、原出願の発明の本来の目的を変更してしまうよう

な分割出願であったが故に、分割不適法と判断した事例といえる。

また、優先権主張出願に関する有用性に疑問を呈した人工乳首事件判決（平成14（行ケ）539号）も、先の出願に係る発明の本質的部分である「上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部」に関して、伸長部である肉薄部が螺旋形状に形成されたものを示す図11実施例が追加され、これにより、「哺乳運動の際、人工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、人工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」が認定され、優先権主張の効果が認められなかった。

このように、発明の本質的部分であるか非本質的部分であるかによって、補正等の適否が厳しくあるいは緩やかに判断される傾向は少なからず存在する。

本類型で示された要件の一つである「当業者であれば、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と容易に判断することができる」とは、実質的には、「発明の本質的部分を変更等する補正でないこと」という消極的要件を課していると考えられる。

(3) 適用場面について

結局、本蛇腹管用接続装置事件において示された類型の適用場面は、おおよそ、発明の非本質的部分についての適用事例で、特許性の実体的要件の主張に係らない補正であると想定される³⁾。

なお、特許法第36条の実施可能要件、サポート要件、明確性等の関係では、周知技術からして当然の前提条件を追加する補正等、一定の場合には、本類型の適用により救済される可能性

があり得るであろう。

實際上、本類型がもっとも有効な場合は、実体的な特許要件と関係の無い場面で、特許請求の範囲を拡張する場合と考えられる。

すなわち、本来は、発明の課題との関係で必要不可欠な発明特定事項のみが特定されるべきであるが、何らかの理由で必要以上に発明特定事項を特定してしまったような場合への対応補正として有効であろうと考えられる。

このような場合であれば、発明の非本質部分に係る補正といえるし、また、補正に係る構成が周知技術であり、当業者であれば、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と容易に判断できると主張しても何ら問題はないからである。

実際、周知の技術的事項及び出願当初の明細書等からして、誰が見ても明らかに行過ぎた限定と考えられるのであれば、特許に至る前にそのような行過ぎた限定を削除したとしても、第三者にとって著しい不利益とまではいえないであろう。

4.3 本類型と記載要件との関係

ところで、上記類型は、実施可能要件及びサポート要件に関する判断と共通性があるように考えられる。

すなわち、上記類型では、「その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって、かつ、当業者であれば、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と容易に判断することができるか否かにより補正の適否を判断することとなる。

これに対して、実施可能要件の充足については、いわゆる当業者が「特許請求の範囲以外の明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができるか否かが判断される。また、いわゆるサポート要件の充足の有無については、

技術常識に照らして「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」であるか否かが判断される。

とすると、上記の判断基準は、いずれも、当業者を主体的基準として、発明の詳細な説明に基づいて、技術常識又は周知の技術的事項を参照しつつ行う判断であるという点で共通している。

補正に制限を加える趣旨は、当初明細書等の記載内容を信頼する第三者の不測の不利益を防止する点にあるところ、そのような補正の適否の判断と、開示代償として当初明細書等に記載された範囲内で特許を認める趣旨から要求される実施可能要件及びサポート要件との間に共通性があっても何ら不思議は無い⁴⁾。

結局、補正の適否を判断するにあたっては、ケースによっては、当初の明細書等に記載された事項か否かといった形式的な判断だけではなく、当初の明細書等に記載された発明か否かをより実質的に判断する必要があり得るということであろう。

もっとも、似たような判断を、補正の適否及び実施可能要件、サポート要件の判断の両方で行うことの意義、必要性の有無等については、今後の事例の蓄積等を見て、さらなる検討が必要であろうと考えられる⁵⁾。

4.4 主張立証内容について

上記裁判例を見ると、4つの文献から、「押圧部材が螺合無しで又は螺合以外の方法で移動すること」が周知の技術的事項であると判断されている。

つまり、複数の点の技術によって、「押圧部材が螺合無しで又は螺合以外の方法で移動する」というある程度広がりを持つ包括的な内容技術が周知の技術的事項であると認定されている。

どの程度の立証を行えば、補正しようとする技術的事項が周知の技術的事項であると認定されるのか、ケースバイケースで判断せざるを得ないであろう。立証のためには、少なくとも複数の技術文献を示すことが好ましいであろう。

もっとも、本事例では、当初「先端部が接続孔に移動可能に挿入された状態で装置本体に螺合された筒状をなす押圧部材と」記載されていたところ、「装置本体に螺合された」という表現を削除した「先端部が接続孔に移動可能に挿入された筒状をなす押圧部材」たる概念も潜在的には把握し得ると思われる。このような場合には、比較的、点の技術からある程度広がりを持つ包括的な内容の技術が周知の技術的事項であると認定され易いと考えられる。

いずれにせよ、発明特定事項の一部又は全部を削除するような補正であったとしても、当初明細書等に基づく主張立証だけではなく、公知資料に基づく主張立証は重要である。

ただ、一般的に予測可能性が低いといわれる化学分野では、公知資料等によって、点の技術からある程度広がりを持つ包括的な内容に敷衍することは難しいのかもしれない。

ところで、複数の文献が提示され、そのうちのいくつかについては「当業者であれば、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と容易に判断することができる」が、他のいくつかについては「当業者であっても、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と容易に判断することができない」場合には、どうなるのであろうか。

理屈としては、補正後の発明は、周知の技術的事項ではあるが、「当業者であっても、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と容易に判断することができないもの」を含む、つまり、自明でない技術的事項を含むこととなり、そのような補正は

認められないことになるとも考えられる。

しかしながら、本蛇腹管用接続装置事件で示された類型は、主としては発明の非本質的部分に関し、当該発明の目的とは関係の無い事項に対して適用される。このため、周知の技術的事項を適用する際に、その個々の性質に応じた阻害要因自体はあまり問題にはならないように考えられる。

また、上記審決と蛇腹管用接続装置事件判決から見てわかるように、本願発明に対して周知技術を適用する際に必要となる「何らかの改変」の存否、程度は、補正の適否の判断基準として何ら機能していない。

とするならば、複数の文献のうちのいくつかについては「当業者であれば、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と容易に判断することができる」が、他のいくつかについてはそのように判断されない場合というのは希なケースに過ぎないように考えられる。

5. 実務上の指針

5. 1 出願人あるいは権利者側

以上の検討からすると、発明の目的に拘らない非本質的部分について補正を行う場合、上記蛇腹管用接続装置事件において示された新たな類型を適用できそうである。

このため、審査請求時等において、実際の実施内容、実施予定内容、さらには、他社実施内容等を検討し、これらが特許請求の範囲で特定される内容に含まれるように、特許請求の範囲の補正、特に拡張補正を検討することは有効といえる。

また、出願書類作成段階においては、予期困難な特許請求の範囲の補正対応（補正、分割出願、優先権出願等）の必要性に備えて（そもそも特許請求の範囲に余分な限定がないように十

分考慮すべきことは当然としても)、特許請求の範囲に記載された発明と直結する形式での、課題、効果等の書きすぎは慎むべきである。

また、発明の非本質的部分について補正が必要となる可能性を重要視するのであれば、課題、作用効果と解決手段との対応付けは明確である方が好ましく、また、課題解決に結び付く解決手段はなるべく限定的に記載されていることが好ましい。

さらに、ある発明についていくつかの特定方法が考えられる場合において、そのうちの一部の特定方法によって請求項を記載し、他の特定方法を実施形態の記載に留めておくような場合を考える。このような場合には、実施形態の特定方法によって補正する場合に備えて、課題と各特定方法とが矛盾することなく整合していることが必要であろう。

なお、発明の目的に関係がない非本質的部分について補正を行う場合、複数の文献等を挙げて、補正事項が周知の技術的事項であることを主張立証する必要がある。

この際、もちろん、新たな作用効果の主張、発明の目的に影響を与える等、新たな技術的事項の導入につながるような主張を行うことは不適切といえる。

また、補正の内容自体が、新たな概念の導入であれば、新たな技術的事項の導入と判断される恐れがある。そこで、可能であれば、当初の表現から単に一部記載を削除したに過ぎず、概念的には当初から潜在的に存在していたことを述べた方がよさそうである。

なお、裁判所は、理由は違えども、分割出願、優先権主張出願についても、同様の考えをもっているように考えられる。このため、分割出願、優先権主張出願の要件充足を主張するためには、分割した内容あるいは優先権で主張した内容が、当初の発明の目的に拘らない非本質的部分についてのものであることを、何らかのかた

ちで主張することが好ましいといえよう。

インクジェット記録装置用インクタンク事件、人工乳首事件判決等以降、分割出願、優先権主張出願の有用性について疑問が呈されることもあったが、発明の非本質的部分に関して特許請求の範囲を拡張して出願する場合等、いくつかの場面では、有効に活用できる場合があり得ると考えられる。

なお、ついでながら、本蛇腹管用接続装置事件では、主張立証すべき内容は、周知の技術的事項を本件発明3において用いることができるか否かであって、周知技術に本件発明を用いることができるか否かではないとも言及している。

5.2 無効主張側

一方、補正要件違反あるいは訂正要件違反を理由に無効等を主張する側からは、上記とは逆の内容を主張立証することとなる。

例えば、補正に含まれる内容には、出願当時に周知でない内容が含まれることを主張立証するとよい。

または、出願人の特許性に関する主張内容等からして、補正によって技術的事項が追加されること、あるいは、出願当初の発明の目的等からして周知技術を本発明に当然に用いることはできないこと、等を主張立証するとよい。

また、補正の内容によっては、明細書等と整合がとれていない場合もありえる。このような場合には、発明の詳細な説明との不整合、矛盾を理由に、記載要件違反(特許法第36条)を主張することも考えられる。

6. おわりに

以上、ソルダーレジスト大合議事件判決後に出された蛇腹管用接続装置事件で示された補正可能な類型について検討した。

検討結果、本類型は、発明の非本質的部分についての補正で、かつ、実体的要件の主張に直

結しない補正に対して、有効であろうとの結論を得た。

ソルダーレジスト大合議事件判決でも述べているように、「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」補正、訂正等については、従来と変らない判断がなされると考えられる。

一方、その他の場合、例えば、本蛇腹管用接続装置事件のように、表現の一部を削除して特許請求の範囲を拡張するような場合、中位概念化するような場合等には、当分、判断基準は揺れる可能性がある。今後も続けて注意しておく必要がある。

注 記

- 1) http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/meisaisyo_shinsa_kaitei.htm
- 2) これとは逆に、折畳コンテナ事件判決（平成21年(行ケ)第10352号）では、当初の請求項1にお

いて「底板に側板を連設して形成されていること」等の記載を削除する補正が適法であると判断されている。本事件では、明示はされていないものの、分割出願に係る発明の本質的部分と「底板に側板を連設して形成されていること」とは何ら関係が無いことを考慮しているように考えられる。

- 3) もっとも、均等論の適用対象を含ましめるような補正が認められる可能性についてはさらなる検討が必要であろう。
- 4) 小林茂，パテント，Vol.62 No.13, pp.102～107
- 5) なお，アメリカでは，出願当初の明細書等に記載されない事項を，クレームに追加した場合，拒絶の根拠は，112条第1項違反（記述要件違反）である（MPEP2163.06）。

参考文献

- ・吉田広志，知的財産法政策学研究，Vol.21（2008），pp.31～87
- ・吉田広志，知的財産法政策学研究，Vol.22（2009），pp.87～136

（原稿受領日 2010年6月15日）